

智慧財產民事判決

104 年 6 月

目 錄

壹、判決摘錄

一、請求項之解釋與禁反言（103 年度民專訴字第 5 號）	2
二、如何判斷共同發明人（102 年度民專上字第 23 號）	15
三、進步性之論述（103 年度台上字第 2341 號）	34
四、過失侵害專利權（102 年度民專訴字第 133 號）	44
五、外國專利無效或被實質限制及其授權契約效力之判斷（103 年度民專訴字第 10 號）	54
六、僱傭契約之約定與合理保密措施（103 年度勞訴字第 63 號）	66
七、客戶名單合理保密措施認定（102 年度重勞訴字第 38 號）	69
八、保密義務之例外（103 年度勞訴字第 87 號）	72

貳、判決全文（請至司法院法學資料檢索系統查閱）

一、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 5 號	— 1 —
二、智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號	— 15 —
三、最高法院 103 年度台上字第 2341 號	— 37 —
四、智慧財產法院 102 年度民專訴字第 133 號	— 43 —
五、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 10 號	— 58 —
六、臺北地方法院 103 年度勞訴字第 63 號	— 114 —
七、臺北地方法院 102 年度重勞訴字第 38 號	— 125 —
八、臺北地方法院 103 年度勞訴字第 87 號	— 136 —

請求項之解釋與禁反言

裁判字號：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 5 號民事判決

裁判日期：103 年 11 月 17 日

系爭專利：發明第 I315205 號「鼻腔清潔器之汲取鼻涕瓶」專利

相關法條：系爭專利核准審定時之專利法(即 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行，下稱 93 年專利法)第 56 條第 3 項及現行專利法第 96 條第 1 至 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 185 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項

判決要旨：

於解釋申請專利範圍時，原則上應以系爭專利之內部資料為優先，例如說明書、圖式，或者系爭專利申請時或於維護專利時（例如遭舉發時所為之答辯、更正時所為之主張等）所為之陳述或所提供之資料為首要，倘上開資料已臻明確，即無再援引其他非系爭專利以外之外部資料，做為解釋系爭專利之資料。又，發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，違反信賴保護原則。

「禁反言」係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。

【判決摘錄】

一、本案事實：

原告為系爭專利之專利權人，該專利係於 96 年 3 月 8 日申請，98 年 10 月 1 日公告，專利權期間自 98 年 10 月 1 日至 116 年 3 月 7 日止。

(一)原告主張：

被告等未經原告同意或授權，竟製造販售侵害系爭專利之「鼻腔吸引瓶產品」（下稱系爭產品），經原告送鑑定後認系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第 1 項而屬侵權。被告曾與原告擔任股東之從事醫療用器具進口批發的鉦○公司互有往來，且為同業之人，知悉系爭專利存在，惟被告等現仍於相同之通路販售系爭產品，顯有侵權故意，應酌定 3 倍之損害賠償。

(二)被告抗辯：

1. 系爭專利申請專利範圍第 1 項「底部漸縮之漏斗體」應解釋為「供鼻涕直接流經，並具備一定朝底漸縮的延伸尺寸結構，如此才能構成漏斗形狀的周壁結構。」
2. 系爭專利原先申請範圍僅為「其底部設有一通孔」，智慧局質疑其有效性時，原告於申復理由書首次限縮為「常開狀的通孔」，嗣又於再審查時限縮為「常開狀、雙向開通且為圓形的通孔」，因此本件有歷史禁反言之適用，原告不得再擴張為其它形狀之通孔。
3. 系爭產品並未文義及均等侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項：
 - (1) 系爭產品之矽膠吸頭可用於接觸鼻腔而抽吸鼻液，並斜向穿過抽吸頭的吸液口及短頸狀矽膠墊片的花瓣狀通孔，而直接延伸至瓶體中；該矽膠墊片則是具有間隔開抽氣口、吸液口與瓶體之膜片，且從該膜片中央呈現短頸狀結構，並非系爭專利所界定底部漸縮且上寬下窄之漏斗形體，而該矽膠墊片之花瓣狀通孔亦非系爭專利所界定及限縮之圓形通孔。
 - (2) 系爭產品之矽膠吸頭是斜向穿過短頸狀矽膠墊片的花瓣狀通孔，且該矽膠吸頭係緊貼於該通孔，故系爭產品在使用時鼻涕並不會進入抽吸頭內，也不會流經矽膠墊片，而是直接經由矽膠吸頭流入瓶體內，使得鼻涕不會積累在抽吸頭及矽膠墊片之間。系爭產品之矽膠墊片的短頸狀結構，具有可使矽膠吸頭的長度不致過長而能節省材費之功能和結果。系爭產品使用時為了抽氣氣流的導通，在矽膠吸頭的通孔處開設四小開口，來作為氣流流通之用，故系爭產品之花瓣狀通孔具有供矽膠吸頭穿設及作為通氣流流通之功能，使得鼻液能直接由矽膠吸頭流入瓶體內，而不會造成鼻液積累在抽吸頭與矽膠墊片之間的結果。

系爭產品之短頸狀矽膠墊片及花瓣狀通孔之手段、功能及結果均不同於系爭專利申請專利範圍第 1 項，故未構成均等之侵害。

- (3)原告主張系爭專利審查時所列引證文件之相對應通孔的特徵為「45 度斜切口」及「十字型切口」，而系爭產品之通孔並非審查時引證文件揭示之通孔，故仍落入系爭專利之申請專利範圍云云。惟系爭專利審查時引證文件所揭示之通孔暨相關元件，至多僅係用於防止液體回流至吸液口，而非系爭專利所界定防止液體回流至抽氣口之通孔及防倒流元件，原告以此與系爭專利不相同技術特徵之元件而論無禁反言之適用，顯有未洽。

4. 證據 4 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性或進步性：

- (1)證據 4 與系爭專利之國際分類號皆為 A61M，均屬「從人體內取出介質」之醫療器材技術領域。又系爭專利在申請過程中，智慧局認為我國第 483332 號「吸乳器構造」專利為系爭專利相同技術領域之引證文件，並以該引證文件所揭露之技術特徵來審查系爭專利之請求項範圍，且原告在申請過程中也因該前案專利之技術內容而修正系爭專利請求項範圍，故證據 4 與系爭專利亦屬相同技術領域之引證文件，可作為系爭專利之先前技術文件。

- (2)證據 4 所揭示裝置之具有一瓶體 A 及集乳元件 B（對應為系爭專利之抽吸頭），該集乳元件 B 亦具有可對應為系爭專利之抽氣口及吸液口之孔洞。證據 4 所揭示之蓋體 34，可對應為系爭專利之防倒流元件，該蓋體 34 為碗型或圓頂型（dome-shaped），即具有上寬下窄之底部漸縮的漏斗形結構，且其底部具有一通孔 34c，故對所屬該項技術領域之熟習技藝人士而言，參酌證據 4 前揭段落及圖 1，即可直接無歧異得知通孔 34c 即為一圓形之通孔。又，證據 4 號之蓋體 34 的頂部具有凸緣 34a，並可以該凸緣 34a 夾制於瓶體 A 及集乳元件 B 之間。另證據 4 圖 23 至 26 還另外揭示可安裝在此集乳裝置之蓋體 F，該蓋體 F 同樣為碗型或圓頂型結構而夾制於瓶體 A 及集乳元件 B 之間，而該蓋體 F 則明顯具備一常開狀、雙向開通且為圓形的通孔 126。

5. 系爭專利所自承之先前技術與證據 4 之組合，可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：

- (1)系爭專利所自承的先前技術之鼻涕瓶即包含瓶體及具有吸液管及抽氣口之抽吸頭等系爭專利所界定之多數元件，系爭專利則是要改善此先前技術會因傾倒而鼻液倒流進主機的問題，故特別界定一具有雙向開通、圓形通孔且底部漸縮之漏斗體結構的防倒流元件。
- (2)證據 4 已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之所有技術特徵，且證據 4 之技術「蓋體 34 之直徑縮減的較底處形成一通孔 34c，可使乳液進入瓶體 A。使用直徑縮減的蓋體 34 之理由，在當該集乳器翻倒時，可防止乳液在短時間內流出。」已明確揭示該碗型或圓頂型之蓋體，即是要作為防止瓶體翻倒時液體之流出，已揭示系爭專利之防倒流元件之技術特徵，熟習技藝人士參酌證據 4 之技術內容及系爭專利所自承先前技術，即能輕易將證據 4 之裝置用於汲取鼻液，或將證據 4 之碗型或圓頂型蓋體之結構及防止液體倒流的技術思維應用至系爭專利所自承先前技術，而完成系爭專利之所有技術內容。

三、本件爭點如下：

- (一)系爭專利申請專利範圍第 1 項之「底部漸縮漏斗體」及「常開狀、雙向開通且為圓形之通孔」應如何解釋？
- (二)系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等範圍而侵害系爭專利？
- (三)下列證據可否證明系爭專利申請專利範圍第 1 項有應撤銷事由存在？
 1. 證據 4 證明其不具新穎性。
 2. 證據 4 證明其不具進步性。
 3. 證據 4 與系爭專利自承之先前技術證明其不具進步性。
- (四)本件損害賠償金額應如何計算？
- (五)原告請求被告等排除、防止侵害並回收、銷燬侵權物品及生產工具，是否有據？

四、判決理由：

- (一)系爭專利申請專利範圍共計 2 項，其中第 1 項為獨立項，第 2 項為附屬項。本件原告主張系爭產品侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項，是僅就該請求項為審理。

(二)系爭專利申請專利範圍第 1 項用語之解釋：

1. 按發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，93 年專利法第 56 條第 3 項定有明文。於解釋申請專利範圍時，原則上應以系爭專利之內部資料為優先，例如說明書、圖式，或者系爭專利申請時或於維護專利時（例如遭舉發時所為之答辯、更正時所為之主張等）所為之陳述或所提供之資料為首要，倘上開資料已臻明確，即無再援引其他非系爭專利以外之外部資料，做為解釋系爭專利之資料。又，發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考，但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據，因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件（文字、用語），而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的，亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動，違反信賴保護原則。

2. 「底部漸縮之漏斗體」之解釋：

(1)系爭專利申請專利範圍第 1 項中界定「該防倒流元件係為一底部漸縮之漏斗體」，按「漏斗體」係形容具漏斗形狀之物體，而漏斗形狀依一般常識認知為具有上寬下窄，有孔相通之形態，本具有「底部漸縮」之形態特徵。故所述「一底部漸縮之漏斗體」並無不明確，無須參酌說明書及圖式自明。

(2)系爭專利申請專利範圍第 1 項中已明確界定防倒流元件係「底部漸縮之漏斗體」，本即具備「一定朝底漸縮的延伸尺寸之「周壁結構」；而系爭專利說明書第 5 頁第 10 至 11 行揭示「使用時，鼻液可經由防倒流元件之通孔收集於瓶體內」，第 6 頁第 19 至 20 頁揭示「鼻液由吸液管(30)吸入抽吸頭(20)內，並且因為重力而經由防倒流元件(40)的通孔(41)進入瓶體(10)內部」，可知系爭專利係揭示鼻液經由防倒流元件「通孔」進入瓶體內部，尚非以鼻液直接流經防倒流元件的周壁為其必要；復查被告指稱之系爭專利申請歷程所為申

復理由，實未有限制鼻液直接流經防倒流元件周壁之意思，被告據此所為防倒流元件須供鼻液直接流經之主張，難認可採。

3. 「常開狀、雙向開通且為圓形的通孔」之解釋：

系爭專利申請專利範圍第 1 項中所界定「常開狀、雙向開通且為圓形的通孔」，兩造對「圓形」之解釋有所爭執。原告主張防倒流元件(40)底部通孔(41)係貫穿上下且形狀概呈圓形設置云云，被告則主張禁反言適用，應僅限於圓形，不得擴張至其餘形狀之通孔。經查，系爭專利於申請歷程中，確有為克服可專利性，與先前技術之「鴨嘴狀出口」有所區別，而自行將原載「通孔」限縮為「常開狀、雙向開通且為圓形的通孔」等情，有系爭專利申復理由書及再審查申請書附卷可參，故通孔形狀受到申請歷程禁反言之限制，所限定通孔形狀應即限於「圓形」，而非得再擴張解釋至「概呈圓形」或其他非圓形之形狀，原告上開主張並不足採。

(三)系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義及均等範圍：

1. 系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義比對分析：

(1)系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件解析：

經解析系爭專利申請專利範圍第 1 項之內容，其技術特徵可解析為 7 個要件 A-G，……

①要件 A：「一種鼻腔清潔器之汲取鼻涕瓶，」；

②要件 B：「包括一具有一瓶口的瓶體、」；

③要件 C：「一蓋合於瓶口的抽吸頭、」；

④要件 D：「以及一夾制於瓶口與抽吸頭之間的防倒流元件，」；

⑤要件 E：「該抽吸頭上設有與內部相通之一吸液口及一抽氣口，」；

⑥要件 F：「該防倒流元件係為一底部漸縮之漏斗體，其底部設有一常開狀、雙向開通且為圓形的通孔，

⑦要件 G：「且防倒流元件係藉由其頂部夾制於抽吸頭及瓶口之間。」

(2)就系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 1 項之各要件（要件 A 至 G）特徵的文義比對：

①系爭產品之要件 a、b、c、e 可為系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 A、B、C、E 之文義所讀取，此部分為被告所不爭執。

②要件 D 部分：

依系爭產品說明書所示，系爭產品具有一種防逆流墊片，供夾制於瓶口與抽吸頭之間（要件 d），該防逆流墊片屬於防倒流元件，故系爭產品之要件 d 可為系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 D 之文義所讀取。被告主張系爭產品具有矽膠墊片，雖然夾制於瓶口與抽吸頭之間，但非系爭專利所界定的防倒流元件，於文義未讀取云云，惟查，系爭產品之說明書已載明「防逆流墊片」為系爭產品配件之一，理當指被告所稱之矽膠墊片；又觀察該矽膠墊片，其圓形膜片之底周緣相對於瓶口處設有凸環部，且僅中央短頸部設有通孔，當其藉由其圓形膜片周緣夾制於抽吸頭及瓶口之間，由凸環部、圓形膜片及短頸部之間所形成之凹槽應具有某種程度防止瓶體內所收集之鼻涕逆流的作用，堪認該矽膠墊片確可供作「防逆流墊片」，無疑屬於一種防倒流元件，故被告上開主張不可採。被告又辯稱「該防倒流功能是由該矽膠墊片周圍的膜片與斜向穿設的矽膠吸頭共同達成」云云，惟查矽膠吸頭僅斜向穿過「防逆流墊片」之通孔，兩者並非呈密合狀態，難謂系爭產品之防倒流功能係由矽膠吸頭與「防逆流墊片」所共同達成，被告此部分主張亦不足採。

③要件 F 部分：

系爭產品之防逆流墊片具有圓形膜片，其底周緣相對於瓶口處設有凸環部，墊片中央設有短頸部結構且具有一常開狀、雙向開通且為花瓣輪廓的通孔（要件 f），由於該防逆流墊片既非呈底部漸縮之漏斗體，且通孔形狀亦非圓形，與系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 F「該防倒流元件係為一底部漸縮之漏斗體，其底部設有一常開狀、雙向開通且為圓形的通孔，」之文義已有所不同，故系爭產品之要件 f 無法為系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 F 之文義所讀取。

④要件 G 部分：

系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 G 係「且防倒流元件係藉由其頂部夾制於抽吸頭及瓶口之間。」觀之系爭產品之矽膠墊片（防逆流墊片），並非呈底部漸縮之漏斗體，且其藉其圓形膜片周緣夾制於抽吸頭及瓶口之間（要件 g），該圓形膜片周緣並非在於墊片之頂部，故

系爭產品之防倒流元件並非藉由其「頂部」夾制於抽吸頭及瓶口之間，故無法為系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 G 之文義所讀取。

2. 系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 1 項之均等比對分析：

系爭產品之要件 f、g 既無法為系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 F、G 之文義所讀取，就此部分須進一步判斷是否有均等論之適用。

(1) 要件 F 部分：

①系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 F 係「該防倒流元件係為一底部漸縮之漏斗體，其底部設有一常開狀、雙向開通且為圓形的通孔」，參照系爭專利說明書所述解決問題之技術手段：「倘若汲取鼻涕瓶不慎傾倒而主機仍然繼續抽氣時，由於本發明於瓶口設有漏斗狀的防倒流元件，因此，所收集的鼻液會擋止於防倒流元件外周壁，不至於受到吸力作用而經由抽氣口吸入主機內，造成主機損壞，故本發明之設計可確保主機之使用壽命。」可知系爭專利申請專利範圍第 1 項之防倒流元件，其技術手段實在於「將所收集的鼻液擋止於防倒流元件外周壁」；而系爭產品之防逆流墊片則具有圓形膜片，其底周緣相對於瓶口處設有凸環部，墊片中央設有短頸部結構且具有一常開狀、雙向開通且為花瓣輪廓的通孔（要件 f），當其以圓形膜片之周緣夾制於瓶口與抽吸頭之間時，係由凸環部內壁、圓形膜片及中央短頸部外壁所形成之凹槽部分提供防止鼻涕逆流功能，與系爭專利上開「將所收集的鼻液擋止於防倒流元件外周壁」之技術手段並非實質相同；再者，系爭專利申請專利範圍第 1 項之防倒流元件底部設有一常開狀、雙向開通且為圓形的通孔，基於禁反言原則，已不得再藉由均等論擴張至其他形狀之通孔，就此部分之技術手段亦難認與系爭產品之要件 f 實質相同。準此，系爭產品之要件 f 相較於系爭專利申請專利範圍第 1 項之要件 F，非以實質相同之技術手段，達成實質相同之功能並產生實質相同之效果者，無均等論之適用，因此，系爭產品要件 f 未落入系爭專利申請專利範圍第 1 項要件 F 之均等範圍。

②原告雖主張系爭產品並不具有「一鴨嘴狀出口」、「一 45 度斜切口」或「一十字型切口」，而不適用禁反言原則云云，按所謂「禁反言」

係防止專利權人藉「均等論」重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項。惟查，系爭專利申請時之申請專利範圍，其界定防倒流元件具有通孔，並未限制任何形狀，嗣原告基於可專利性，自行限縮為圓形，即已主動放棄其他非圓形通孔為其範圍，自無均等論之適用，此與系爭產品是否具有「一鴨嘴狀出口」、「一45度斜切口」或「一十字型切口」，均非所問，原告此部分主張顯有誤會，要無可採。

③另原告主張：系爭產品除了圓形孔之外雖還有四個小的凹槽，但整體上仍是具有圓形通孔之特徵，且系爭產品所申請之M407075號專利證書之申請專利範圍第4項即載明定位孔（通孔）係包括圓形及非圓形之形狀，其明確一部分為圓形，故而均等云云，惟查，系爭產品通孔形狀如附圖二第八圖所示，係具有花瓣輪廓，與圓形輪廓自屬不同；又侵權比對以系爭產品為主，原告逕以系爭產品所申請之M407075號專利之申請專利範圍第4項之技術特徵與系爭專利申請專利範圍第1項之要件F進行比對，顯屬不當，故原告此部分之主張要無可採。

(2)要件G部分：

系爭產品之矽膠墊片（防逆流墊片）係藉其圓形膜片周緣夾制於抽吸頭及瓶口之間（要件g），與系爭專利申請專利範圍第1項要件G「且防倒流元件係藉由其頂部夾制於抽吸頭及瓶口之間」相較，僅供夾制的部位不同，但同樣可將防逆流墊片夾制於抽吸頭及瓶口之間，因此有均等論之適用，系爭產品之要件g落入系爭專利申請專利範圍第1項要件G之均等範圍。

3. 綜上，因系爭產品要件f未落入系爭專利申請專利範圍第1項要件F之均等範圍，基於全要件原則，故系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍或均等範圍。

（六）有效性分析：

1. 按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，得依93年專利法第93條、第94條第1項規定，申請取得新型專利。次按新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依

申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第 94 條第 4 項定有明文。

2. 本件引證案之說明：

(1) 證據 4 之技術內容：

① 證據 4 為 78 年 12 月 12 日之公告之美國專利第 US4,886,494 號「集乳裝置(Milking Apparatus)」，其公告日早於系爭專利申請日（93 年 3 月 8 日），可為系爭專利相關之先前技術。

② 證據 4 揭示一種集乳裝置，該裝置具有一瓶體(A)、一抽吸元件(C)及一集乳元件(B)，該抽吸元件(C)係與該集乳元件(B)、瓶體(A)各自垂直連接，且該瓶體(A)上部具有一碗形蓋體(34)。其主要示意圖如附圖三所示。

3. 證據 4 不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性：

(1) 證據 4 揭示一種集乳裝置，該裝置具有一瓶體(A)、一抽吸元件(C)及一集乳元件(B)，該抽吸元件(C)係各別與該集乳元件(B)及瓶體(A)垂直連接，且該瓶體(A)上部具有一防逆流蓋體(34)。

(2) 將證據 4 之結構與系爭專利申請專利範圍第 1 項相較，證據 4 所揭示者為集乳裝置，而系爭專利申請專利範圍第 1 項所請為一種鼻腔清潔器之汲取鼻涕瓶，集乳裝置與鼻腔清潔器兩者於結構上並不相同。證據 4 之集乳元件(B)本身係壓抵母親的乳房並用以承接母體乳汁（參見證據 4 申請專利範圍第 1 項）至瓶體內，而系爭專利申請專利範圍第 1 項之汲取鼻涕瓶之抽吸頭尚須藉由裝設吸液管承接鼻液，其與證據 4 之集乳元件(B)之結構及其作用完全不同，且證據 4 之瓶體(A)、集乳元件(B)及蓋體(34)之結合及作動方式，與系爭專利申請專利範圍第 1 項之瓶體、抽吸頭及防倒流元件之結合及作動方式亦不盡相同，是以證據 4 並未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵，不足證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。

4. 證據 4 足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性：

(1) 系爭專利申請專利範圍第 1 項與習知技術之差異主要改良之處在於瓶口與抽吸頭之間夾制一防倒流原件。

(2)系爭專利申請專利範圍第 1 項之上開技術特徵與證據 4 比較，證據 4 揭示一種集乳裝置，該裝置具有一瓶體(A)、一抽吸元件(C)及一集乳元件(B)，其中瓶體(A)上部具有一碗形(dome-shaped)蓋體，該碗形蓋體(34)之結構如附圖三第十圖所示。該圖可見一蓋體 F 係呈直徑向下減縮之碗形，其頂部具有環圈(124)，底部具有圓形通孔(126)；另參照證據 4 說明書第 9 欄第 30 至 32 行揭示「一碗形蓋體 34 安置在瓶體 A 之上部開口與集乳元件 B 之間」；說明書第 9 欄第 37 至 42 行揭示「蓋體 34 之直徑縮減的較底處形成一通孔 34c，可使乳液進入瓶體 A。使用直徑縮減的蓋體 34 之理由，在當該集乳器翻倒時，可防止乳液在短時間流出」(按：通孔 34c 同第十圖之通孔(126))；說明書第 12 欄第 30 至 34 行揭示「即使當集乳裝置被碰觸或傾倒時，由於瓶體 A 之上部開口受到蓋體 F 之限制，瓶體內之乳汁被蓋體 F 之曲面部分所攔截，而避免溢流進入集乳元件 B」，可知證據 4 之碗形蓋體(34)係以其頂部(124)夾制於瓶體(A)與上部集乳元件(B)之間，並藉由直徑向下縮減的蓋體 F，將收集之乳汁擋止於蓋體 F 外壁與瓶體內壁之間，當該集乳器翻倒時，可防止乳汁溢流，此相較於系爭專利申請專利範圍第 1 項之防倒流元件係「一朝下漸縮之漏斗體，於該防倒流元件(40)底部設有一通孔(41)，頂部設有一環朝外徑向延伸之突緣(42)，該突緣(42)係可相應置於瓶口(11)頂部，使防倒流元件(40)懸掛於瓶體(10)上。」、「且防倒流元件係藉由其頂部夾制於抽吸頭及瓶口之間。……使用時，鼻液可經由防倒流元件之通孔收集於瓶體內。倘若汲取鼻涕瓶不慎傾倒而主機仍然繼續抽氣時，由於本發明於瓶口設有漏斗狀的防倒流元件，因此，所收集的鼻液會擋止於防倒流元件外周壁，不至於受到吸力作用而經由抽氣口吸入主機內……」，二者無論於形狀、組設及所欲達成之功能均無實質差異；又證據 4 與系爭專利同為醫療器材，技術領域相近，原告亦不否認證據 4 為「一種吸乳裝置」已揭露系爭專利「一種鼻腔清潔器之汲取鼻涕瓶」之技術特徵，故所屬技術領域具有通常知識者，為解決習知汲取鼻涕瓶收集之鼻涕易因傾倒而逆流之問題，於參照證據 4 之防逆流元件之技術手段後，當有合理的動機，將證據 4 之防逆流元件轉用至系爭專利之鼻腔清潔器之汲取

鼻涕瓶上，且證據 4 對於防逆流元件之設置方式、其作用原理及可達成之效果均有充分教示，故就熟悉該項技術者而言，此種技術手段之轉用實為輕易可完成者。

(3)另原告主張為與證據 4 更明顯區別，據此要求減縮系爭專利範圍第 1 項「該抽吸頭上設有與內部相通之一吸液口及一抽氣口」之文義範圍，進一步禁反言的主張「該抽吸頭上設有與內部相通之一吸液口及一較吸液口更趨近於垂直之抽氣口」，因此系爭專利相較證據 4 更具進步性云云，然原告主張不明，經本院曉諭後，原告僅具狀補充：「該抽吸頭 20 上設有與內部相通之一吸液口 23 及抽氣口 24，令抽氣口 24 中心軸線係較吸液口 23 中心軸線更趨近於垂直通孔 41 中心軸線（參考附圖，X 與 Y 趨近於垂直）」，然查，「禁反言」係被控侵權人用以阻卻專利權人均等論所為之抗辯，原告用以主張系爭專利具進步性，容有誤會，再者，原告並未主張該部分用語有不明確之處需要進行申請專利範圍之解釋，且原告既未就系爭專利申請專利範圍第 1 項申請更正，而上開減縮主張實係將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，或透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，已悖於 93 年專利法第 56 條第 3 項之規定，原告上開主張亦無足採，是其進一步據以主張證據 4 未揭露系爭專利上開技術特徵云云，更無足取。

5. 由上開之說明，證據 4 已足證系爭專利申請專利範圍第 1 項實為所屬技術領域中具有通常知識者，運用申請前之先前技術所能輕易完成者，不具進步性，則系爭專利自承之先前技術與證據 4 之組合自亦足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

四、判決結果

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

【研析】

一、本件判決明確揭示專利侵權時請求項之解釋原則及解釋請求項之證據及規則。

二、本案原告以「禁反言」為由，主張系爭專利具進步性，且經法院曉諭原告主張不明後，未以更正方式減縮系爭專利申請專利範圍，導致法院審認：「『禁反言』係被控侵權人用以阻卻專利權人均等論所為之抗辯，原告用以主張系爭專利具進步性，容有誤會，再者，原告並未主張該部分用語有不明確之處需要進行申請專利範圍之解釋，且原告既未就系爭專利申請專利範圍第 1 項申請更正，而上開減縮主張實係將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍，或透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件，已悖於 93 年專利法第 56 條第 3 項之規定」，可作為專利權人於訴訟中主張權利之參考。

如何判斷共同發明人

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決

裁判日期：103 年 12 月 4 日

系爭專利：

- 一、第 I432191 號「分離自藤黃樹脂的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物 COMPOUNDS ISOLATED FROM GAMBOGE RESIN, AND PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS COMPRISING THE SAME」發明專利（下稱系爭專利一）
- 二、第 I446907 號「從藤黃樹脂所得到的分離部分以及含有此等分離部分的藥學組成物」發明專利（下稱系爭專利二）

相關法條：修正前專利法第 5 條至第 8 條

判決要旨：

發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人。

對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。

【判決摘錄】

一、上訴人主張

(一)上訴人係國立大學化學系榮譽退休教授，專長於有機化學及天然物化學，於 91 年間接受被上訴人法定代理人丁○○邀請，由被上訴人出資，進行生技製藥領域之研究開發。在被上訴人之藤黃樹脂研究開發計畫中，上訴人與被上訴人法定代理人丁○○為發明第 I282280 號「分離自藤黃樹脂並具有抑制腫瘤/癌細胞生長活性的化合物以及包含有此等化合物的藥學組成物」（下稱前案專利）之發明人。前案專利與系爭專利一、二所揭示之新穎化合物，其結構分析，以及中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負責完成。系爭專利一、二分析級、半製備級 RP-HPLC 所使用之分析管柱亦由上訴人決定，協助被上訴人解決 TSB-14 洗提、分離、純化等實驗過程中之相關問題。系爭專利一、二之技術特徵、實驗結果、說明書之編寫，或是前案專利在國外申請專利時之答辯等均為上訴人報告或提供資料進行整理與委外廠商溝通、討論。上訴人在 99 年 3 月離職前，系爭專利一、二之申請專利範圍已研發完畢，接近最後定稿階段，其申請專利範圍主要可分為兩個部分，一為自 TSB-14 中揭示 18 個新穎化合物，另一則為自 TSB-14 中揭示藥學組合物，其所揭示藥學組合物的部分亦主要係建立在 18 個新穎化合物上，可肯定其新穎性。上訴人固經列為前案專利共同發明人，惟系爭專利一、二被上訴人否認上訴人為共同發明人，爰提起本件訴訟。

(二)被上訴人應於系爭專利一表示上訴人為共同發明人：

1. 系爭專利一申請專利範圍第 1 項部分：

系爭專利一之說明書及實施例係由上訴人所編寫，可證明上訴人為發明人。被上訴人雖主張系爭專利一之化合物結構解析工作，係依據既有轉換規則、化學知識將圖譜數據轉譯成化學結構式，而無任何創造行為；惟被上訴人未提出轉換規則、化學知識以實其說，且依上證 6、7、8、9 及上訴人之陳述可證，即使有儀器協助，化合物仍需透過人的智力巧思進行精神創作以完成結構分析。故系爭專利一申請專利範圍第 1 項所揭示之新穎化合物係由上訴人獨立完成其結構分析與決定得到化合物之結構式，進而判斷其與已知化合物有所區隔而具新穎性，上訴人對系爭專利一當有實質貢獻而為共同發明人。其次，由原證 23、

證人○○○、上訴人之證述、原證 11、12、13 以及被上訴人 101 年 9 月 3 日於原審所提出之陳報暨聲請限制閱覽暨答辯(二)狀附件 1 可知，上訴人協助被上訴人解決系爭專利一中 TSB-14 洗提、分離、純化之實驗過程中之相關問題。系爭專利一分析級、半製備級 RP-HPLC 所使用之分析管柱亦係由上訴人所決定。且由上訴人提供資料，以進行系爭專利一之專利說明書撰寫、國外申請專利時之答辯。再者，由原證 14、19 及上訴人之證述可知，系爭專利一中所揭示之新穎化合物，其中、英文、IUPAC 名稱之命名等工作，皆由上訴人負責完成。

2. 系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項部分：

所揭示藥學組合物可應用之特定腫瘤/癌症，其新穎化合物及包含一或多種新穎化合物之藥學組合物，係由委外廠商汎○公司做出酵素抑制之藥理試驗。期間由上訴人協助更新文獻資料並與汎○公司溝通、討論，以建立特定腫瘤/癌症與所試驗酵素間之相關作用機制。由原證 2、3、15、16 及上訴人之證述可知，系爭專利一之內容為前案專利之延伸，上訴人在前案專利和系爭專利一所扮演之角色並無不同，應列為系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之發明人。

(三)被上訴人應於系爭專利二表示上訴人為共同發明人：

1. 系爭專利二申請專利範圍第 1 項部分：

係將前案專利中之 TSB-14 進一步分離成 5 個分離部分之流程，為上訴人之構想，並於專利說明書編寫時說明實驗流程。由原證……及上訴人 103 年 7 月 7 日庭呈處理程序、上訴人陳述可證，系爭專利二之分離方法為上訴人所設計並決定將 TSB-14 依其性質分離以委外進行藥理試驗。

2. 系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項部分：

係將第 1 項所揭示 TSB-14 之 5 個分離部分再揭示藥學組合物，係由汎○公司所進行抗癌、止痛、抗發炎藥理試驗。由上證……及上訴人之陳述可證，係由上訴人提供資料予○○事務所人員編寫系爭專利二之說明書並與委外廠商溝通、討論而完成。

3. 系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項部分：

係進一步揭示前專利中之 TSB-14 止痛、抗發炎之用途，由原證 2、15、上證 5 及上訴人之陳述可證，系爭專利二所使用之 TSB-14 為上訴人之發明。其次，由原證……及上訴人之陳述可證，系爭專利二之藥理試驗由上訴人與委外廠商溝通、討論而完成。再者，由原證……可證，系爭專利二之說明書及實施例之編寫，均係仰賴上訴人所提供之資料進行整理。

二、被上訴人主張

1. 系爭專利一部分：

(1) 系爭專利一申請專利範圍之專利特徵主要係與藤黃樹脂之 12 種新穎化合物及其抗癌效用有關，故其構想應為「從藤黃樹脂中尋找具有抗癌活性的新穎化合物」。上訴人主張系爭專利一之構想為「新穎性之解決」；惟「新穎性之解決」本是專利申請獲得核准之前提，而與專利本身所欲解決之問題無涉。被上訴人修正系爭專利一原始申請專利範圍第 1 項，並排除「Gh-3272」及「Gh-2603-1」2 個化合物於申請專利範圍之外，即是自行判斷新穎性問題後之更正。其次，1 個化合物是否為新，本係處於一浮動之狀態，需各方專業人員核對、確認，以達「新穎性問題之解決」。因此，「新穎性問題之解決」並非系爭專利一之構想。

(2) 上訴人未能證明其為系爭專利一化合物解析之人：

上訴人援引原審證人之證詞，證人未指明上訴人有進行系爭專利一之化合物解析，且原證 18 之化合物結構式草稿文件，其形式及實質真實性均有疑義。其次，被上訴人法定代理人丁○○已於 103 年 6 月 9 日庭期中敘明，上訴人並非被上訴人公司唯一得以為化合物解析之人，雖上訴人於 103 年 6 月 9 日庭期中證稱其為系爭專利一化合物解析之人，惟其所言本係基於其自身利益，當非得為系爭專利一化合物解析之人的證據。且上訴人於 103 年 6 月 9 日庭期中就說明書中實施例產物 14 (Gh-2607-1A) 分析之說明內容，僅是基於其自身專業對系爭專利一之理解，無法證明其係實際為系爭專利一化合物解析者。

(3) 縱上訴人為化合物解析之人，惟其對於系爭專利一無實質貢獻：

化合物結構解析之流程是萃取、分離、純化、判斷為單一化合物及送光譜分析等關鍵程序之後，由化合物結構解析之人以貴重儀器中心（下稱貴儀中心）之光譜數據為基礎，依據既有之轉換規則、化學知識將上開光譜數據「轉換」或「轉譯」成化學結構式，將「質譜機器所分析出之圖譜」解析而無創造性行為於內之工作，對於系爭專利一非有實質貢獻。縱系爭專利一化合物解析之工作有一定專業性與困難處，不因此而使其成為對所欲解決之問題或達成之功效提出構想之人。其次，依被上證 9 系爭專利一說明書第 64 至 67 頁之內容可知，其中產物 Gh-2603-2 所測得的性質之內容，僅係被上訴人委託貴儀中心所為之光譜數據的完整呈現，說明書所述之「產物 Gh-2603-2 的 EIMS 數據顯示」、「從產物 Gh-2603-2 的 NOESY 光譜數據亦發現」等說明文句可證，結構解析之人僅是依據被上訴人所提供之光譜數據為分析，並無任何創意性於其中，僅係依他人設計規劃之細節為確認之工作。故無法將化合物解析認作與系爭專利一之構想提出有所關聯。再者，依證人於原審程序 101 年 11 月 2 日庭期之證詞可知，僅依據既有之規則與化學分析知識，綜合各光譜或圖譜資訊為解讀或解釋（explain），以「忠實反映」內含於圖譜上之各類資訊，故化合物解析並非具有創造性之發明行為。且上訴人於 103 年 6 月 9 日準備程序陳述可知，化合物結構解析僅是反映該化合物圖譜上所蘊含之內容，任何擁有結構解析知識之人，就同一化合物之圖譜進行結構解析，客觀上均會得到同一結論。

- (4) 上訴人受被上訴人指示與專利事務所聯繫並協助整理資料，均與系爭專利一之構想無涉：

上訴人曾經協助彙整系爭專利一申請之相關資料，此等行政庶務性之工作，實屬非主導性、輔助性、無創造性之工作，對於系爭專利一之構想毫無關聯。且依據一般邏輯、論理法則，亦無法反面推論發明人所派遣彙整、提供書面資料之人，即係發明人。其次，上訴人於 99 年 3 月 18 日離職前，即由被上訴人法定代理人丁○○、○○○、○○○聯繫並整理相關資料予專利事務所，上訴人離職後亦由被上訴人法定代理人丁○○指定陳振裕負責資料之整理與聯繫。丁○○時任被

上訴人公司董事一職，公司經營事務繁忙，不可能就系爭專利一申請之後端聯繫等事務事必躬親，於聯繫或資料提供、整理的流程中，當會指定特定幾位員工為相關工作，惟彙整並提供資料予專利事務所之員工，均仍受丁○○之監督控管，以避免提供或整理錯誤之資訊予專利事務所。再者，上訴人不甚瞭解系爭專利一之萃取實驗過程，提出錯誤之說明書實施例予專利事務所，其所提供給專利事務所之萃取實驗內容係從 35 個波峰分成「5 段」取得 18 種新穎化合物，明顯與系爭專利一之最初萃取實驗流程大不相同，致使丁○○必須發函要求專利事務所更正系爭專利一說明書實施例。

(5)上訴人所提證據均無法證明其為系爭專利一之共同發明人。系爭專利一與前案專利相較，本有其新穎性、進步性之處，否則何以經智慧財產局核准專利。系爭專利一與前案專利雖有關連，仍分別有其不同專利範圍，是其構想及具體可達成該構想之技術手段均非相類。

(6)被上訴人所提證據已足以證明系爭專利一之發明人為被上訴人法定代理人丁○○而非上訴人。

2. 系爭專利二部分：

(1)系爭專利二所欲解決問題或達成功效之「構想」應為「從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的萃取物（分離部分）」，實現該構想之技術手段則係「自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離出萃取物（分離部分）」。

(2)上訴人所提證據均無法證明其係系爭專利二所欲解決問題之構想者。系爭專利二與前案專利係不同專利，系爭專利二申請專利範圍第 8 項及第 9 項為「止痛、抗發炎之用途」專利，相較於前案專利係針對「物」不相同，當有其新穎性及進步性，否則即無可能經智慧財產局再審查而獲准專利。縱上訴人為前案專利之名義上發明人，亦無當然為系爭專利二發明人之理。

(3)上訴人所提證據已足證明系爭專利二之發明人為被上訴人法定代理人丁○○而非上訴人。

三、本案爭點

(一)上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？

(二)上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？

四、判決理由

(一)系爭專利一及系爭專利二之申請專利範圍分析：

1. 系爭專利一之申請專利範圍共計 4 項，其中，其中第 1 至 3 項為獨立項，第 4 項為第 3 項之附屬項。第 1 項以擇一形式記載包含 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物。第 2 項為一種如申請專利範圍第 1 項之化合物，用於製備抗癌藥物的用途。第 3 項為一種用於抑制腫瘤/癌細胞的生長的藥學組成物，包含申請專利範圍第 1 項之化合物。第 4 項為如申請專利範圍第 3 項的藥學組成物，其中該腫瘤/癌細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、人類結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細胞癌細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞。
2. 系爭專利二之申請專利範圍共計 9 項，其中，其中第 1、2、4、8 及 9 項為獨立項，其餘項次為附屬項，第 1 項為一種藤黃樹脂的分離部分，包含 TSB-14A、TSB-14B、TSB-14C、TSB-14D 及 TSB-14E 的 5 個分離部分。第 2 項為一種用於抑制腫瘤/癌細胞的生長的藥學組成物，包含申請專利範圍第 1 項之分離部分。第 3 項為第 2 項之附屬項，為如申請專利範圍第 2 項的藥學組成物，其中該腫瘤/癌細胞是選自於下列所構成的群組：人類乳腺癌細胞、人類結腸腺癌細胞、人類前骨髓性白血病細胞、人類肝細胞癌細胞、人類肺癌細胞以及人類組織細胞性淋巴瘤細胞。第 4 項為一種用於治療一腫瘤/癌症的藥學組成物，其含有至少一如申請專利範圍第 1 項所界定的藤黃樹脂的分離部分。第 5 項為如申請專利範圍第 4 項的藥學組成物，其中該腫瘤/癌症是選自於下列所構成的群組：結腸直腸癌、胃癌、肺癌、腦癌、甲狀腺癌、鼻咽癌、血癌、卵巢癌、腎臟癌、胰臟癌以及子宮內膜癌。第 6 項為如申請專利範圍第 5 項的藥學組成物，其中該血癌是慢性骨髓性白血病或 T-細胞急性淋巴胚細胞白血病。第 7 項為如申請專利範圍第 5 項的藥學組成物，其中該肺癌是非小細胞肺癌。第 8 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產物和/或一如申請專利範圍第 1 項所界定的藤黃樹脂的分離部分供用於製備

一具有止痛活性的藥學組成物的用途。第 9 項為一種藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取經粉碎的粉末而從藤黃樹脂得到的丙酮萃取的產物和/或一如申請專利範圍第 1 項所界定的藤黃樹脂的分離部分供用於製備一具有抗發炎活性的藥學組成物的用途。

(二)系爭專利一、系爭專利二及前案專利之關係：

1. 系爭專利二為系爭專利一之分割案，於 102 年 7 月 1 日申請分割，故系爭專利二與系爭專利一之說明書內容實質上係完全相同，僅於申請專利範圍請求不同之保護範圍。
2. 前案專利發明人為本件上訴人及被上訴人法定代理人丁○○，專利申請日為 93 年 5 月 21 日，於 94 年 12 月 1 日公開，且於 96 年 6 月 11 日公告獲准專利，故前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一及系爭專利二之申請日（99 年 6 月 11 日），為系爭專利一及系爭專利二之先前技術。其係有關一得自於藤黃樹脂（gamboge resin）的丙酮萃取產物（acetone-extracted product），被命名為 TSB-14 以及從該丙酮萃取產物 TSB-14 被進一步純化的化合物，而由該丙酮萃取產物 TSB-14 可進一步純化得到下列 9 種化合物：白樺醇（betulin）、白樺酸（betulinic acid）、藤黃酸（morellic acid）、異藤黃酸（isomorellic acid）、藤黃樹脂酸（gambogic acid）、異藤黃樹脂酸（isogambogic acid）、異藤黃醇（isomorellinol）、去氧藤黃寧（desoxymorellin）以及一被命名為福木黃色素 A（formoxanthone A）的新化合物，該丙酮萃取產物 TSB-14 以及該等被進一步純化的化合物被證實具有抑制腫瘤/癌細胞生長的活性。其次，前案專利亦有關用以獲得該等被進一步純化的化合物的方法，以及該丙酮萃取產物 TSB-14 與該等被進一步純化的化合物用於製備抑制腫瘤/癌細胞生長的藥學組成物的用途。簡言之，前案專利之發明貢獻為獲得藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14，並由其中分離出 9 個化合物，其中包含一個新化合物為福木黃色素 A，且將 TSB-14 及純化的化合物用於製備抑制腫瘤/癌細胞生長的藥學組成物的用途。
3. 系爭專利一說明書第 7 頁倒數第 9 行至第 8 頁第 3 行記載：「雖然如上所述，對於藥學產業中的藥物化學家以及製造者而言，仍然存在有一需要去發展可被容易地製備並且具有止痛、抗發炎以及抗癌活性

(analgesic, anti-inflammatory and anticancer activities) 的新穎化合物或萃取物。經研究，申請人發現在 TW I282280 專利中所揭示的藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 除了具有抑制腫瘤/癌細胞生長的活性外，還具有止痛以及抗發炎的活性。另外，申請人進一步從該丙酮萃取產物 TSB-14 中分離出 5 個分離部分 (fractions) 並純化出 18 種新穎化合物，經研究發現，該等分離部分具有抑制腫瘤/癌細胞生長、止痛以及抗發炎的活性，而該等新穎化合物亦具有抑制腫瘤/癌細胞生長的活性」。是系爭專利一及系爭專利二所欲解決之問題在於從藤黃樹脂中尋找具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物，其所採用之技術手段係自藤黃樹脂的丙酮萃取產物中分離及純化出單一化合物，並找出具有止痛、抗發炎以及抗癌活性的新穎化合物或萃取物。

4. 準此，前案專利係由 TSB-14 獲得一新穎化合物—福木黃色素 A，並將 TSB-14 或福木黃色素 A 應用於抑制腫瘤/癌細胞生長；系爭專利一係由 TSB-14 獲得 12 種新穎化合物，並將該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長；系爭專利二係由 TSB-14 獲得 5 個分離部分，並將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長、止痛活性或抗發炎活性，或將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性。

(三)何謂共同發明人？

1. 按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人。所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想 (conception)，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。
2. 一發明專利可能是兩位或多位共同發明人所完成，其中每一位共同發明人均必須對發明之構想產生貢獻。構想是在發明人心中，具有明確、持續一定的想法且應為完整可操作之發明，未來並可真正付諸實施，而無須過度之研究或實驗。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工

作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。

3. 發明的構想可以表現在專利之申請專利範圍中的每一技術特徵，而對一個共同發明之構想，每一位發明人雖無須對該發明做出相同形式或程度之貢獻，但每一位發明人仍必須做出重要的一部分才能有該發明。此外，確立發明的構想之後，如僅僅只是付諸實施之人並不能稱作發明人；且單純提供發明人通常知識或是解釋相關技術，而對申請專利發明之整體並無具體想法之人，亦不能稱作是共同發明人。再者，一位共同發明人並不需要對每一項申請專利範圍做出貢獻，而是對其中一項申請專利範圍有所貢獻即可，且共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人。

(四)上訴人是否為系爭專利一之共同發明人？

1. 對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」，但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。本件系爭專利一申請專利範圍第 1 項之發明既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其製造方法。準此，上開證據須足以證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，方可證明上訴人為系爭專利一申請專利範圍第 1 項之共同發明人。

2. 系爭專利一申請專利範圍第 1 項包含之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物，其結構為申請專利範圍第 1 項中所載之 12 個結構，依系爭專利一說明書第 52 至 144 頁實施例 3 為純化自分離部分 1 至 3 化合物之特徵鑑定，其係對實施例 2 中所得 35 種源自分離部分 1 至 3 的產物，進行物理以及化學性質分析，包括熔點、¹H-NMR、¹³C-NMR、同核關聯光譜(homonuclear correlation spectroscopy, ¹H-¹H COSY)、異核多量子關聯(heteronuclear multiple-quantum coherence, HMQC)、異核多鍵關聯(heteronuclear multiple-bond coherence, HMBC)、核奧佛豪瑟效應光譜(nuclear Overhauser effect spectroscopy, NOESY)、EIMS、HREIMS、FABMS 以及 HRFABMS，所得到的實驗數據歸納確認系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物如下：

化合物(1)為產物 Gh-2607-B 被命名為福木黃色素 B (formoxanthone B)；化合物(2)為產物 Gh-2607-1A 被命名為表福木黃色素 B (epiformoxanthone B)；化合物(3)為產物 Gh-2508 被命名為 β -轉位藤黃樹脂酸(β -gambogellic acid)；化合物(4)為產物 Gh-2507 被命名為 β -表轉位藤黃樹脂酸(β -epigambogellic acid)；化合物(5)為產物 Gh-1631 被命名為福木黃色素 C (formoxanthone C)；化合物(6)為產物 Gh-1050 被命名為 3- α -羥基轉位藤黃樹脂酸(3- α -hydroxygambogellic acid)；化合物(7)為產物 Gh-3291 被命名為福木黃色素 D (formoxanthone D)；化合物(8)為產物 Gh-1052 被命名為福木黃色素 F (formoxanthone F)；化合物(9)為產物 Gh-1036 被命名為表福木黃色素 F (epiformoxanthone F)；化合物(10)為產物 Gh-3353 被命名為福木黃色素 G (formoxanthone G)；化合物(11)為產物 Gh-3311 被命名為表福木黃色素 G (epiformoxanthone G)；化合物(12)為產物 Gh-3332 被命名為異福木黃色素 I (isoformoxanthone I)。

3. 系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物的製法，依系爭專利一說明書第 47 至 52 頁之實施例 2，係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 進行半製備級 RP-HPLC，所得到的半製備級 RP-HPLC 洗提圖形被顯示於系爭專利一之圖 2，顯示 35 個波峰區，即表示有 35 個不同化合物。將圖 2 顯示的 35 個波峰區○○○○○○區段 (sections) (亦即○

區段○○區段 3)，其中區段 1 含有波峰 1 至 12，滯留時間為第 0 至 42 分鐘；區段 2 含有波峰 13 至 24，滯留時間為第 42 至 135 分鐘；以及區段 3 含有波峰 25 至 35，滯留時間為第 135 至 280 分鐘。之後○區段○○區段 3 之洗出物，得到分離部分 1 至 3，再進行半製備級 RP-HPLC 及分析級 RP-HPLC，以分別得到分離部分 1 之 12 種化合物、分離部分 2 之 12 種化合物及分離部分 3 之 11 種化合物，共 35 種化合物。最後，將這 35 種化合物依系爭專利一說明書第 52 至 144 頁之實施例 3 進行物理以及化學性質分析，始確認其具體結構式，其中即包含系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物。準此，系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物的製法，應為系爭專利一說明書第 47 至 52 頁實施例 2 記載之製法，主要係將藤黃樹脂的丙酮萃取產物 TSB-14 進行半製備級 RP-HPLC 後，分為 3 個分離部分後繼續進一步分離。

4. 依上訴人所提證據資料，原證 1 記載上訴人經歷及研究專長，與待證事實即上訴人是否對於系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻並無關聯。原證 7 係說明對於物之發明的請求項，於專利要件中新穎性的判斷標準，亦與上開待證事實無關。原證 8 雖記載在台灣蕨類生藥之化學成分等相關研究上，上訴人所進行的研究最為豐富，惟亦與上開待證事實無關。原證 9、14、18、19 固分別記載上訴人協助被上訴人代為解讀化學結構、上訴人與泰國教授 Karalai 於福木黃色素 A、B、C (formoxanthone A, B, C) 之命名有衝突，對該等命名進行討論、決定系爭專利一新穎化合物結構式及進行 IUPAC 名稱命名之草稿，姑不論依其上記載可否確認所解讀及命名之化合物是否即為系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物，惟新穎化合物之結構解析係使該化合物進行各種光譜分析，例如質譜儀、核磁共振光譜儀(NMR)或傅立葉轉換紅外線光譜(FTIR)等，由該等儀器所得之光譜數據資料，依據一般光譜之解讀規則與化學分析之知識而予以解析，雖與 IUPAC 名稱之命名均屬相當專業且困難之工作，但工作是否具專業性及困難程度，與可否列名為一發明專利之發明人完全無關，一發明專利即使非常簡單，只要是對該發明具有實質貢獻，即應列為發明人，故縱認上訴人曾對系爭專利一申請專利範圍第 1 項之

12 種新穎化合物進行結構解析及 IUPAC 名稱之命名，然倘若上訴人僅從事新穎化合物之結構解析及 IUPAC 稱之命名工作，難認對該新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，是上證 6 至 9 縱得證明新穎化合物之結構解析高度專業且困難，亦仍係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，難謂係共同發明人。另原證 11、12、13、17、23、上證 1、2 並未顯示系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關之結構及製法，均無法證明上開待證事實。再者，依被上訴人於原審 101 年 9 月 3 日所提狀附件 1 縱可認上訴人與聖○事務所聯絡、討論系爭專利一之專利申請事宜，甚或提供資料、撰寫專利說明書，惟將一實際完成之發明轉化為發明專利之說明書或將該發明申請專利之過程，抑或協助發明完成之相關行政工作，亦與是否得列名為一發明專利之發明人無涉，當一發明由產生構想至真正付諸實施，應可謂已完成之發明，而任何人對已完成之發明所產生之貢獻，仍不足以使其列名為發明人，故上訴人縱協助系爭專利一完成申請專利之工作，亦難謂係共同發明人。

5. 證人於原審結證稱：在被上訴人公司任職到 94 年 9 月 30 日離職，擔任植物的分離和鑑定工作，但鑑定通常不會在伊這邊完成，伊只做從植物分離出純的化合物，然後就交給上訴人，或者是開會時交給被上訴人法定代理人丁○○，○○○和伊一樣是做從植物萃取、分離及純化化合物，得到純的化合物後交給丁○○或上訴人，伊只是在做前面的部分，得到純的化合物後送到貴儀中心去做光譜的鑑定，光譜圖是由上訴人負責鑑定，確認是那一種化合物，及是否為新的化合物，萃取分離及純化的階段，除遇到困難會請求上訴人協助，不然的話，這都是很例行的工作等語。尚無法證明上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關結構及製法之工作，且證人僅在被上訴人公司工作至 94 年 9 月 30 日，斯時系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物是否即已萃取完成，上訴人亦無法證明。其次，依上訴人於本院之陳述，充其量亦僅得證明上訴人負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析及命名之工作等節。惟上訴人縱負責系爭專利一中新穎化合物的結構解析、命名及處理系爭專利一申請專利之相關事宜工作，仍難認上訴人參與系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關結構及製法

之工作，已如上述。至上訴人雖陳稱曾協助解決系爭專利一中新穎化合物的分離製法所面臨之問題，及被上訴人為前案專利之發明人，因系爭專利一為前案專利之延伸，當然應列名為系爭專利一之發明人部分；然依上訴人所述及上開證據尚無法證明其確實曾協助解決系爭專利一中新穎化合物分離製法所面臨之問題及所協助解決之問題係對於系爭專利一申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物相關結構及製法具有實質貢獻。另前案專利之公開日及公告日均早於系爭專利一之申請日，已為系爭專利一申請前周知之先前技術，故縱上訴人對於前案專利具有貢獻，亦不足以證明其對於系爭專利一之發明即當然具有貢獻。

6. 對於「化合物」之發明構想，倘僅提出化合物之特定「結構」但欠缺產生該化合物之「方法」，尚不得稱該化合物之發明構想已然形成，故「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法，已如上述，本件系爭專利一申請專利範圍第 1 項之發明既為「化合物」，發明構想自應包含所請化合物之結構及其製造方法，縱新穎化合物之結構解析高度專業且困難，亦係使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，仍難謂係共同發明人。

7. 原證……及上訴人於本院之陳述，是否足以證明上訴人為系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之共同發明人？

(1) 系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之技術內容為將該申請專利範圍第 1 項之 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長。則此部分之待證事實即為上開證據是否對於系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項 12 種純化自藤黃樹脂之新穎化合物具有實質貢獻，或對於該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長有實質貢獻。

(2) 依上訴人所提上開證據資料，其中原證 1、7、8、9 及上訴人於本院之陳述，尚無法證明上訴人對於系爭專利一之 12 種純化自藤黃樹脂的新穎化合物之結構及製法具有實質貢獻，已如上述，亦無法證明對於該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長有實質貢獻。其次，原證 2、3、15、16、21 為前案專利及系爭專利一之說明書節本，惟上訴人縱對於前案專利具有貢獻，抑或提供系爭專利一資料予聖○事務所，甚至撰寫系爭專利一之說明書等協助申請專利相關事宜，亦不足以證

明其對於系爭專利一之發明即當然具有貢獻，已如上述，自無法證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項之發明具有貢獻。另原證 10、20、22、24、25 雖分別記載毒性試驗內容及試驗方法、TSB-14A 至 TSB-14E 5 個分離部分之專利申請事宜、及申請專利相關內容，惟均未顯示將系爭專利一之 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長相關之內容，不足以證明上開待證事實，且上訴人縱曾與委外廠商溝通藥理試驗之工作，並協助申請專利之相關事宜，與其得否列名為一發明專利之發明人亦無關聯，尚無法證明上訴人對於系爭專利一申請專利範圍第 2、3、4 項 12 種純化自藤黃樹脂之新穎化合物具有實質貢獻，抑或對於該 12 種新穎化合物應用於抑制腫瘤/癌細胞生長有實質貢獻。

(五)上訴人是否為系爭專利二之共同發明人？

1. 系爭專利二申請專利範圍第 1 項為一種藤黃樹脂的分離部分，該分離部分是藉由一包括下列步驟的方法而被製得：藉由將藤黃樹脂粉碎成為粉末並繼而以丙酮來萃取經粉碎的粉末而提供一來自於藤黃樹脂的丙酮萃取的產物；藉由半製備級 RP-HPLC 來分離該丙酮萃取的產物而得到 5 個洗出物；將該 5 個洗出物分別地濃縮並繼而以水與乙酸乙酯來進行分配分離而得到 5 個粗分離部分；以及分別地藉由半製備級 RP-HPLC 來處理該 5 個粗分離部分並繼而以水與乙酸乙酯來進行分配分離，直至各個粗分離部分的半製備級 RP-HPLC 洗提圖形皆呈現一致的情形；其中該藤黃樹脂的分離部分是選自於下列所組成的群組之中：(1) ……分離部分 TSB-14A ；(2)……分離部分 TSB-14B ；(3)……分離部分 TSB-14C ；(4)……分離部分 TSB-14D ；(5)……分離部分 TSB-14E。因此，系爭專利二申請專利範圍第 1 項係界定包含 5 個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之 5 個分離部分，故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第 1 項之發明人，待證事實即為上訴人是否對於系爭專利二申請專利範圍第 1 項 5 個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之 5 個分離部分具有實質貢獻。
2. 依上訴人所提上開證據資料，其中原證 1、8 至 10、25、上證 1、2、5、被上訴人於原審所提附件 1 均與待證事實即上訴人是否對於系爭專利

二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分具有實質貢獻無關。原證11至13、20至24、上證12、13均未顯示系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分的原始數據，尚難認與待證事實有關。又上證10第1頁記載之樣品名稱雖為TSB-14，然其第3頁記載之樣品名稱卻為TSB-9，二者已有不符，且系爭專利二圖式第6圖顯示之實施例4將TSB-14分為5個分離部分之洗提圖形，與上證10顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分具有實質貢獻。另上證11、14、上訴人103年7月7日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然上證11僅記載TSB-14A至TSB-14E 5個分離部分之專利申請事宜及申請專利相關內容，並未顯示系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分的原始數據；而系爭專利二既經智慧財產局核准專利並公告，自應以系爭專利二公告之說明書、申請專利範圍及圖式所載內容為準，上訴人竟認上證14始為正確版本，亦有違誤；再者，上訴人103年7月7日庭呈處理程序，依系爭專利二說明書所記載之區段洗出物處理程序，並未記載詳細之操作步驟，亦難謂該處理程序即為系爭專利二之區段洗出物的處理程序。至上訴人於本院之陳述，無非係以上證10、14為據，認系爭專利二將將TSB-14分離為5個分離部分，係由上訴人所決定，且認系爭專利二中所載將TSB-14分離為5個分離部分之實驗流程，有所缺失等語。惟上證10、14無法證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第1項5個分離部分之製備步驟以及由該製備步驟所得之5個分離部分具有實質貢獻，已如上述，亦無從徒以上訴人之陳述遽認其為系爭專利二申請專利範圍第1項之共同發明人。

3. 系爭專利二申請專利範圍第2至7項之技術內容為將由TSB-14獲得5個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長，故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第2至7項之發明人，待證事實即為該證據是否於系爭專利二申請專利範圍第2至7項之5個分離部分具有實

質貢獻，抑或對於該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長具有實質貢獻。

4. 本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項共同發明人所使用之證據，均與系爭專利二申請專利範圍第 1 項之證據相同。其中原證 1、8、9、25、上證 1、2、5、被上訴人於原審所提附件 1 均與待證事實即上訴人是否對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項 5 個分離部分具有實質貢獻，抑或對於該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長具有實質貢獻無關。原證 10、20 至 23、上證 12、13 並未顯示將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長相關之內容，無法證明待證事實。原證 11 至 13、24 則均未顯示將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長確為上訴人之構想或上訴人有付諸實施之貢獻，即難謂上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。又上證 10 第 1 頁記載之樣品名稱雖為 TSB-14，然其第 3 頁記載之樣品名稱卻為 TSB-9，二者已有不符，且系爭專利二圖式第 6 圖顯示之實施例 4 將 TSB-14 分為 5 個分離部分之洗提圖形，與上證 10 顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。另上證 11、14、上訴人 103 年 7 月 7 日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然其等均未顯示將該 5 個分離部分應用於抑制腫瘤/癌細胞生長相關之內容，自難執即認上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。至上訴人於本院之陳述，無非以該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發炎藥理試驗，係由上訴人與委外廠商溝通、討論而完成；且該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發炎用途相關之專利申請相關事宜，係由上訴人協助完成等語。惟與委外廠商溝通藥理試驗之工作，及協助申請專利之相關事宜，與是否得列名為發明專利之發明人無關，已如上述，上訴人亦無從執此遽認對於系爭專利二申請專利範圍第 2 至 7 項具有實質貢獻。
5. 系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項之技術內容為藉由將 TSB-14 獲得 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性，或將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性。故上開證據是否足以證明上訴人為系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項之發明人，待證事實即為該證據是否對

於系爭專利二申請專利範圍第 8、9 項之 5 個分離部分具有實質貢獻，或對於該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性具有實質貢獻，或對於將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性具有實質貢獻。

6. 本件上訴人主張其為系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項共同發明人所使用之證據，除與系爭專利二申請專利範圍第 1 至 7 項之證據相同外，另包括原證 2、15。其中原證 1、2、8、9、15、25、上證 1、2、5、被上訴人於原審所提附件 1 均與待證事實無關。原證 10、20 至 23、上證 12、13 並未顯示將該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，亦未顯示將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，無法證明待證事實。原證 11 至 13、24 則均未顯示將該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性確為上訴人之構想或上訴人有付諸實施之貢獻，即難謂上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。又上證 10 第 1 頁記載之樣品名稱雖為 TSB-14，然其第 3 頁記載之樣品名稱卻為 TSB-9，二者已有不符，且系爭專利二圖式第 6 圖顯示之實施例 4 將 TSB-14 分為 5 個分離部分之洗提圖形，與上證 10 顯示之洗提圖形並不相符，亦無從證明上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。另上證 11、14、上訴人 103 年 7 月 7 日庭呈處理程序，姑不論其形式之真正，然其等均未顯示將該 5 個分離部分應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，亦未顯示將藤黃樹脂的丙酮萃取物應用於止痛活性或抗發炎活性相關之內容，自難執此即認上訴人對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。至上訴人於本院之陳述，無非以該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發炎藥理試驗，係由上訴人與委外廠商溝通、討論而完成；且該 5 個分離部分之抗癌、止痛及抗發用途相關之專利申請相關事宜，係由上訴人協助完成等語。惟與委外廠商溝通藥理試驗之工作，及協助申請專利之相關事宜，與是否得列名為發明專利之發明人無關，已如上述，上訴人亦無從執此遽認對於系爭專利二申請專利範圍第 8 至 9 項具有實質貢獻。
- (六) 綜上所述，依上訴人所提證據資料既無法證明上訴人對於系爭專利一、二之發明具有實質貢獻，不足以證明上訴人為系爭專利一、二之共同

發明人，則上訴人提起本件訴訟請求被上訴人應於系爭專利一及系爭專利二，表示上訴人為共同發明人，即有未合，不應准許。原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。

五、判決結果

上訴及變更之訴均駁回。

第二審訴訟費用（含變更之訴部分）由上訴人負擔。

【研析】

- 一、有關前案專利之判決（智慧財產法院 101 年度民專訴第 52 號），曾摘錄於本局 102 年 6 月專利民事判決雙月刊。
- 二、本件智財法院上訴審判決，亦與以往之判決相同，認為有「實質貢獻」及僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人或創作人。惟更進一步敘明共同發明人必須有共同從事合作研究之事實，個別進行研究之兩人，縱基於巧合而研究出相同之發明，仍不能稱為共同發明人。另針對本案發明之特性，闡釋「化合物」之發明構想必須包含特定化合物之化學結構及製造該化合物之操作方法。經由本案事實及法院得心證之理由，可將如何判斷共同發明人之抽象概念，轉換為較具體之原則。

進步性論述

裁判字號：最高法院 103 年度台上字第 2341 號民事判決

裁判日期：103 年 11 月 7 日

系爭專利：發明第 589539 號「電腦操作台與週邊裝置訊號切換器及其方法」
及新型第 584276 號「自動切換器」專利

相關法條：修正前專利法第 84 條第 1 項、第 108 條，及公司法第 23 條第 2 項規定

判決要旨：

僅以被證 H 及被證 I 均揭露纜線的一端係由主插座體之殼體所包覆，對內部的電路板以及電路提供絕對之保障，即遽認被證 H 及被證 I 與系爭新型專利更正後請求項一有相同之功效，系爭新型專利並無功能之增進，而為上訴人不利之判斷，亦嫌疏略。

【判決摘錄】

一、上訴人主張：

伊為「電腦操作台與週邊裝置訊號切換器及其方法」發明專利（專利公告第 589539 號，專利權期間自 93 年 6 月 1 日起至 111 年 10 月 15 日止，下稱系爭發明專利），及 93 年 4 月 11 日公告第 584276 號「自動切換器」新型專利（下稱系爭新型專利）之專利權人。詎被上訴人高○○任負責人之被上訴人禕○公司，未經伊同意，製造如原判決附表（下稱附表）一所示十三款 K V M 切換器產品，侵害伊之系爭發明專利，經○○科技大學鑑定在案；另所製造如附表二所示之九款 K V M 切換器產品，則侵害伊之系爭新型專利；復將其中部分產品交由訴外人崑○科技有限公司銷售。又系爭發明專利原為訴外人爾○公司所有，該公司業於 94 年 1 月 20 日將對被上訴人不法侵權之損害賠償債權讓與伊，經伊以同年 8 月 19 日之民事準備（三）狀通知被上訴人。爰依 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法（下稱修正前專利法）第 84 條第 1 項、第 108 條，及公司法第 23 條第 2 項規定，求為命被上訴人應連帶給付伊新台幣（下同）一億五千萬元，

並自起訴狀繕本送達翌日起加付法定遲延利息之判決（上訴人另請求禁止被上訴人自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附表一、二所示物品之行為；及自行或委託、授權他人以任何方式廣告、推廣促銷如附表一、二所示物品部分，經第一審判決敗訴後，未據其聲明不服）。

二、被上訴人抗辯：

系爭發明專利及新型專利更正後請求項，均不具進步性，有撤銷之原因，上訴人不得對伊主張權利。況上訴人既主張伊侵害該專利之起始時點為 93 年 4 月 11 日，自須證明至遲於該日已依法踐行專利標示義務。惟依上訴人提出之證物及專利貼紙（影本），並無法得知是否確為上訴人專利產品之外包裝，且證物內容亦無法知悉上訴人為專利證號標示之時間或其標有專利證號之產品何時於市面流通，自不足以證明上訴人於上開日期前已依法為專利證號之標示。另本件起訴後，伊會同民間公證人至市面購買上訴人自承系爭新型專利物品 CK-62、CS-62A 及 S-64A 等型號之 K V M 切換器，亦未標示專利證號；另於 94 年 4、5 月間自市面購得之上訴人型號 CS-1732A 及 CS-1734A 等系爭發明專利產品，亦無發明專利證書號之標示，上訴人亦不得主張專利權。又依經濟部智慧財產局（97）智專三（二）字 04099 字第○○○號函，足證系爭發明專利更正前申請專利範圍第 1 及第 7 項不具進步性。而上訴人於日前已向智慧局提出系爭新型專利更正之申請，足見該新型專利於更正前申請專利範圍第 1 項，亦不具新穎性或進步性，智慧局始於 100 年 10 月 11 日公告更正。顯見被上訴人係信賴該更正前申請專利範圍係屬無效，無侵害系爭發明專利或新型專利之故意或過失。至被上訴人高○○雖曾任職於上訴人公司，但其工作內容與系爭專利產品無涉，且任職期間上訴人亦尚未產銷 K V M 切換器產品，上訴人請求高○○負連帶賠償責任，尤非有據。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回上訴人之上訴之理由：

- （一）依被證 A 與被證 B 之組合，可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性，此雖與智慧局於 N01 舉發案，認被證 A 與被證 B 之組合不可

證明該發明專利更正後請求項一不具進步性之見解不同，然原審認被證A、「UH800」、被上證36與被上證41之組合，均可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性，故智慧局上開認定對判決結論即不生影響，自無依智慧財產案件審理法第17條第1項規定，使智慧局表示意見而命其參加訴訟之必要性。

(二)又爾○公司於91年10月16日向智慧局申請「電腦操作台與週邊裝置訊號切換器及其方法」發明專利，經該局核准系爭發明專利，專利權期間自93年6月1日起至111年10月15日止。該公司嗣於94年1月20日將該發明專利讓與上訴人，並將系爭發明專利受他人不法侵害之損害賠償請求權讓與上訴人，且經上訴人通知被上訴人。又上訴人於99年12月24日向智慧局提出系爭發明專利更正申請，經該局於100年9月22日函准更正。再上訴人於91年9月14日向智慧局申准系爭新型專利，專利權期間自93年4月11日起至103年6月13日止。嗣於100年6月27日申請更正，經該局於101年2月2日函知該申請更正屬修正前專利法第64條所定之可更正事項。另禕○公司製造販賣如附表一、二所示KVM切換器產品；而高○○則自79年9月3日起至81年4月16日止任職於上訴人公司，嗣擔任禕○公司總經理等事實，為兩造所不爭，堪認為真實。又上開專利是否有撤銷之情事，應以核准審定時適用之92年2月6日修正公布施行之專利法規定為斷。另關於系爭發明專利及新型專利有效性與侵權之認定，應依兩造之合意，以各該專利更正後申請專利範圍為比對分析。查系爭發明專利更正申請專利範圍，經智慧局公告之更正後請求項共六項，其中請求項一、六為獨立項，餘為附屬項，專利主要圖式如原判決附圖（下稱附圖）一所示。另系爭新型專利更正申請專利範圍，經智慧局公告更正後請求項計五項，其中請求項一為獨立項，餘為附屬項，專利之主要圖式如附圖二所示。上訴人主張禕○公司製造銷售之如附表一、二所示產品侵害伊之系爭發明專利及新型專利。惟查依系爭發明專利技術內容及請求項一，被證A、被證B均為系爭發明專利之先前技術。而經比對被證A與系爭發明專利更正後請求項一，可見該發明專利更正後請求項一之技術特徵，為被證A所揭露。雖系爭發明專利更正後請求項

一「集線切換模組」之「包括通用序列匯流排集線器及由中央處理器韌體所控制的矩陣類比切換器」及「影像控制模組」等技術特徵，非被證A所揭露，然由該發明專利說明書第15頁第〔0033〕段第五至十一行記載，可知集線切換模組包括通用序列匯流排集線器及矩陣類比切換器等構成元件，為熟習系爭發明專利之技術者，依該發明專利申請時既有之技術及知識，即能輕易完成之技術特徵。故堪認系爭發明專利更正後請求項一「集線切換模組」之「包括通用序列匯流排集線器及由中央處理器韌體所控制的矩陣類比切換器」技術特徵，屬習知技術。再依該發明專利說明書第7頁第〔002〕段之記載，可知一般習知之KVM訊號切換器，係用以供單一或多位使用者共用單一或多套鍵盤、影像裝置和滑鼠等裝置，即一般習知KVM訊號切換器本就具有影像控制模組以連接至中央處理器並與影像裝置形成通訊，故系爭發明專利更正後請求項一之「影像控制模組」技術特徵，亦屬習知技術。另經比對被證B與系爭專利更正後請求項一，可見該更正後請求項一「一影像控制模組，其連接至中央處理器且與影像螢幕裝置形成通訊」之技術特徵，為被證B所揭露。而依被證A之資料路徑器具有使複數個電腦系統共用滑鼠與鍵盤之操作台裝置及周邊裝置等裝置之功效。被證B之切換器具，則有使複數個電腦系統共用影像螢幕及滑鼠與鍵盤之操作台裝置之功效。足見系爭發明專利更正後請求項一之訊號切換器具，有使複數個電腦系統共用影像螢幕、滑鼠與鍵盤之操作台裝置及周邊裝置等裝置之功效，未產生新功效。再審之系爭發明專利更正後請求項一之各構成元件技術特徵，已分別為被證A、被證B及習知技術所揭露，且該專利更正後請求項一之功效又見於被證A與被證B，無新功效產生。而被證A與被證B均為多台電腦系統彼此間共用單一周邊裝置的訊號切換器，客觀上，被證A已教示多台電腦系統彼此間共用多個USB周邊裝置；被證B則已教示多台電腦系統彼此間共用至少二組之影像螢幕、鍵盤及滑鼠等周邊裝置，被證A及被證B均分別與系爭發明專利有相同所欲解決之問題，故被證A與被證B間具有相互組合之動機。職是，整體而言，系爭發明專利更正後請求項一係運用申請前既有之被證A與被證B等技術或知識，而為熟習

該項技術者所能輕易完成。是以被證 A 與被證 B 之組合，可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性。再者，「UH800」USB Console 產品為一種多台電腦共用 USB 裝置之集線器（Hub）產品。雖由被證 F-1、F-2、D2 及被上證 42 等證據資料，並無法明確得知「UH800」USB Console 產品是否具有仿效電腦起始及仿效複數個操作台裝置等功能，而被上證 36 之「USB Monitor Control Class Specification Revision 1.0」僅是規範 USB 介面之螢幕的相關標準規範，並無揭露有關係爭發明專利更正後請求項一之技術特徵，且被上證 41 非為主張系爭發明專利不具專利要件之適格證據。然被證 A 可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性，故被證 A、「UH800」USB Console 產品及被上證 42、被上證 36 與 41 之組合，自可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性。此外，依系爭新型專利技術內容及請求項一，被證 H、I，被上證 38、39、47，可為該新型專利之先前技術。而系爭新型專利更正後請求項一「各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座；該各訊號插座組係以傳輸訊號用之單一纜線與主插座體內之切換電路聯結，其中各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同」之技術特徵，為熟習該新型專利之自動切換器技術者，於參酌系爭新型專利申請時之通常知識及技術，即可輕易推導，是被證 H 已揭露或教示前開技術特徵。另該新型專利更正後請求項一「且各纜線之一端由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者」之技術特徵，依被證 H 之專利說明書第三頁「發明之詳細說明」中第〔0013〕段之記載，亦見為被證 H 所揭露。又系爭新型專利更正後請求項一，主要藉由各纜線之一端而由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，以能對內部電路板及電路提供絕對之保障，達到良好之耐候性與耐摔性等功效。而被證 H 之纜線係由殼體所包覆，並使得殼體與訊號插座連接成一體狀。客觀而言，被證 H 亦能對其殼體內部之電路板及電路提供絕對之保障，進而達到具有良好之耐候性與耐摔性等功效。故系爭新型專利更正後請求項一之功效已見於被證 H，並無新功效產生或功效之增

進。整體而言，系爭新型專利更正後請求項一係運用申請前既有之被證H技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，是被證H可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。另「CS-1004 /CS-1008/CS-1016」切換器產品，係提供使用者以單一之鍵盤、滑鼠及螢幕等控制台裝置，分別存取 4 台（CS- 1004）、8 台（CS-1008）或 16 台（CS-1016）電腦。而「2L-1701P」K V MPS/2 纜線產品，則是一種連接電腦與「CS-1004」、「CS-1008」、「CS-1016」、「CS-228」、「CS-428」及「CS-1016X」等K V M切換器產品所使用的K V MPS/2 纜線。「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品與「2L-1701P」K V M PS/2 纜線產品間之相互組合，係系爭新型專利說明書第五頁先前技術段所載之習見自動切換器，雖非將K V M纜線包覆於切換器，且不具有耐候與耐摔等功效。然被證H既可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性，則被證H、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V MPS/2 纜線產品之組合，自可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。另被證I圖二及說明書第〔0012〕至〔0013〕段記載等內容，可知系爭新型專利更正後請求項一「主插座體內設置有切換電路的電路板」、「各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座」，及「各訊號插座組係以傳輸訊號用之單一纜線與主插座體內之切換電路聯結」等技術特徵，為被證I所揭露。又被證I具有至少二組訊號插座組及訊號切換功能之自動切換器，均為系爭新型專利申請時之用自動切換器技術特徵。而該新型專利第一圖及說明書第八頁之先前技術所載之習知自動切換器即具有二組訊號插座組及訊號切換功能，且各訊號插座組之各訊號插接座間彼此相同。足見系爭新型專利更正後請求項一之「至少二組之訊號插座組」及「各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同」等技術特徵，均屬習知技術。另系爭新型專利更正後請求項一之纜線與殼體所包覆之範圍可涵蓋多種包覆程度之態樣。而由被證I圖二及說明書第〔0013〕段記載等內容，可知被證I之纜線係由中繼盒殼體所包覆，使中繼盒殼體與訊號纜線總成連接

成一體狀。是系爭新型專利更正後請求項一「且各纜線之一端係由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者」技術特徵，為被證 I 所揭露。又系爭新型專利更正後請求項一主要藉由各纜線之一端由主插座體之殼體所包覆，使主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，以能對內部的電路板及電路提供絕對的保障，達到良好之耐候性與耐摔性等功效。況被證 I 之訊號纜線總成係由中繼盒殼體所包覆，使中繼盒殼體與訊號纜線總成連接成一體狀，故被證 I 亦能對其殼體內部之電路板及電路提供絕對之保障，且達良好之耐候性與耐摔性等功效。至系爭新型專利更正後請求項一之提供訊號切換之功效，乃屬習用自動切換器之習知功效。可見系爭新型專利更正後請求項一之功效已見於被證 I 與習知功效，並無新功效產生或功效增進。整體而言，系爭新型專利更正後請求項一係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，可見被證 I 可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。至 CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V MPS/2 纜線產品間的相互組合，為系爭新型專利說明書第五頁之先前技術段所載之習見自動切換器，雖非將 K V M 纜線包覆於切換器，且不具有耐候與耐摔等功效。然被證 I 既可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性，則被證 I、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V M PS/2 纜線之組合，自可證明系爭新型專利更正後請求項一不具進步性。綜上，因被證 A 與被證 B 之組合，暨被證 A、「UH800」、被上證 36 與被上證 41 之組合，均可證明系爭發明專利更正後請求項一不具進步性。另被證 H、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」之組合；暨被證 I、系爭新型專利自承先前技術、「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」之組合，均可證系爭新型專利更正後請求項一不具進步性，則雖如附表二所示「EM-210CP」、「EM-210CPA」、「F1DL-102P」、「F1DK-102P」及「JC-102CPA」等五個 K V M 切換器產品，落入系爭新型專利更正後請求項一之文義範圍；另如附表二所示「EM-210CU」、

「F1DL-102U」、「F1DK-102U」及「JC-102CUA」等四個K V M切換器產品，亦落入系爭新型專利更正後請求項一之均等範圍，惟依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人於本件訴訟中仍不得對於被上訴人主張權利。

四、判決理由：

- (一)上訴人於第一審應受判決事項之聲明為：(1)禁止被上訴人自行或委託、授權他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口如附表一、二所示物品之行為；及自行或委託、授權他人以任何方式廣告、推廣促銷如附表一、二所示物品，暨(2)被上訴人應連帶給付伊一億五千萬元，並自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之判決。嗣於第一審為其敗訴之判決後，提起第二審上訴，聲明僅求命被上訴人連帶給付上訴人一億五千萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息，至前開聲明(1)部分，則未再主張。顯見上訴人就該聲明(1)部分之請求，於受第一審敗訴判決後即未聲明不服。原審就未合法繫屬於二審之該聲明事項仍予審理，並進而為上訴人敗訴之判決，已有訴外裁判之違誤。
- (二)又上訴人於事實審主張：根據專利審查基準第3.4.1節對於先前技術之間須提供組合動機之規定：「步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。……依前步驟5判斷進步性時，申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者基於申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，應認定該發明能輕易完成。」而先前技術之組合須以技藝人士有合理動機為前提，迭據原審法院為判決。本件系爭發明專利，技藝人士就被上訴人提出之先前技術，並無合理之組合動機等語，提出原審法院99年度行專訴字第64號判決為證，自屬重要之攻擊方法，原審恣置不論，即為上訴人不利之判斷，於法亦難謂合。

- (三)另依系爭新型專利之專利說明書內容，可知該新型專利具有：(1)用以包裹電路板之保護層，係以熔點較低之塑料製成，不會對電路產生破壞。(2)該外殼體之強度、硬度極佳，已能產生極佳的保護作用。(3)該防滑面之表面為軟質狀，便於人手抓持，以利主插座體之插拔等特點。乃原審並未說明被證H及被證I有無上開特點，或兩者間所欲達成之功效有何差別，而僅以被證H及被證I均揭露纜線的一端係由主插座體之殼體所包覆，對內部的電路板以及電路提供絕對之保障，即遽認被證H及被證I與系爭新型專利更正後請求項一有相同之功效，系爭新型專利並無功能之增進，而為上訴人不利之判斷，亦嫌疏略。
- (四)再就其他引證中「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」KV MPS/2部分，原審既認不具有耐候性及耐摔性等功能，則何仍得據以為認定系爭新型專利更正後請求項一不具進步性之相關引證，尤待進一步釐清，否則無以昭折服。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由，至上述訴外裁判部分，則不另為發回之諭知，以臻適法。據上論結，本件上訴為有理由。

五、判決結果

原判決廢棄，其中關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新台幣一億五千萬元本息之上訴，暨該訴訟費用部分，發回智慧財產法院。

【研析】

- 一、本件最高法院判決廢棄原判決，其有關進步性論述之理由，可作為審查專利案件論述進步性之參考：
- (一)依系爭新型專利之專利說明書內容，可知該新型專利具有：(1)用以包裹電路板之保護層，係以熔點較低之塑料製成，不會對電路產生破壞。(2)該外殼體之強度、硬度極佳，已能產生極佳的保護作用。(3)該防滑面之表面為軟質狀，便於人手抓持，以利主插座體之插拔等特點。乃原審並未說明被證H及被證I有無上開特點，或兩者間所欲達成之功效有何差別，而僅以被證H及被證I均揭露纜線的一端係由主插座體之殼體所包覆，對內部的電路板以及電路提供絕對之保障，即遽認

被證H及被證I與系爭新型專利更正後請求項一有相同之功效，系爭新型專利並無功能之增進，而為上訴人不利之判斷，亦嫌疏略。

- (二)其他引證中「CS-1004/CS-1008/CS-1016」切換器產品，與「2L-1701P」K V MPS/2 部分，原審既認不具有耐候性及耐摔性等功能，則何仍得據以為認定系爭新型專利更正後請求項一不具進步性之相關引證，尤待進一步釐清。

過失侵害專利權

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 133 號民事判決

裁判日期：104 年 1 月 27 日

系爭專利：新型第 M259567 號「烤肉爐之架網防滑結構」專利

相關法條：系爭專利核准審定時之專利法(即 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行，以下簡稱 93 年專利法)第 96 條第 1 至 3 項、第 97 條第 1 項第 2 款、民法第 185 條第 1 項、公司法第 23 條第 2 項

判決要旨：

侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院 100 年台上字第 328 號判決要旨參照）。另所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。

【判決摘錄】

一、本案事實：

原告為系爭專利之專利權人，該專利權期間自 94 年 3 月 21 日至 103 年 6 月 17 日止。

(一)原告主張：

1. 被告高○公司、隆○公司、宥○公司均知悉系爭專利為原告所有，高○公司竟未經原告授權，自行生產與系爭專利相同之點秋香便利型烤肉架產品（下稱系爭產品），並透過隆○公司、宥○公司鋪貨於家福公司、台糖公司之量販店及一般商行銷售。又系爭產品與系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、5 項之內容實質相同，故確已侵害原告系爭專利權，爰依專利法第 120 條準用第 96 條第 2 項之規定，請求被告高○公司、隆○公司、宥○公司負損害賠償責任。再者，被告林○水、林○在、吳○鈞 3 人，分別為被告高○公司、隆○公司、宥○公司之負責人，而被告林○水使被告高○公司生產銷售及被告林○在、吳○鈞使被告隆○公司、宥○公司銷售系爭產品，均屬其等執行業務之範圍，依公司法第 23 條第 2 項之規定，被告林○水、林○在、吳○鈞應分別與被告高○公司、隆○公司、宥○公司負連帶損害賠償責任。
2. 損害賠償額：依財政部臺北國稅局 103 年 9 月 24 日財北國稅內湖營業二字第 1030959533 號函覆資料，可知自 94 年 3 月 21 日起迄今，被告宥○公司向被告隆○公司購買系爭產品之數額高達新臺幣（下同）15,760,857 元，再以經被告同意由財政部頒定之同業利潤標準「毛利率」百分之 21 計算，被告侵害行為所得之利益即為 3,309,780 元（ $15,760,857 \times 21\% = 3,309,780$ ），爰依專利法第 120 條準用第 97 條第 1 項第 2 款及民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，請求被告賠償 150 萬元。

（二）被告高○公司、林○水抗辯：

1. 系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、5 項所載技術特徵，早見於訴外人蕭○順於 92 年 8 月 4 日申請，94 年 4 月 11 日公告之新式樣「簡易烤肉架」專利案中（證書號數：D104054，專利權期間自 94 年 4 月 11 日起至 104 年 8 月 3 日止，下稱被證 1），系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、5 項所述之結構特徵，事實上已可由申請在先並經核准專利之被證 1 所揭示的圖式，佐以該技術領域中周知之技術手段所輕易完成，是系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項、第 95 條之規定，應不具可專利性，則原告所取得之不當專利權自應予以撤銷。
2. 被告高○公司並無侵害系爭專利權之故意或過失：

原告並未依當時之專利法第 104 條規定，於行使新型專利權時提示新型專利技術報告進行警告，是自難認被告高○公司有何故意、過失。況被告高○公司係依其與蕭○順所有被證 1 專利之合作方製造系爭產品，則被告高○公司依此信賴而製造系爭產品，自無侵害他人權利之故意或過失可言。再者，原告曾於 99 年 9 月 17 日以嘉義保安郵局第 79 號存證信函，主張被告高○公司所製造之系爭產品侵害系爭專利權，惟經被告高○公司以彰化中央路郵局第 304 號存證信函說明並無侵權事實後，原告即無任何動作，原告此舉自會使被告高○公司推斷系爭產品並未侵害系爭專利權，由此益見被告高○公司欠缺故意或過失之主觀要件。

3. 損害賠償額：

- (1)原告早在 99 年 9 月 17 日即已知悉被告高○公司所製造之系爭產品業已侵害系爭專利權，卻遲至 102 年 11 月 29 日方起訴請求損害賠償，則原告所得請求之損害額度，自不能擴及於 102 年 11 月 29 日起訴前 2 年之前之損害。且涉有侵權者應僅止於系爭產品，至於其他型號產品並無侵害之情，則關於其他型號之產品，自不能列入損害賠償額計算之列。
- (2)被告宥○公司賣給台○公司量販店而疑有侵權之金額，102 年度為 33,386.64 元，103 年度為 79,200 元，而賣給家○公司量販店之部分，102 年度為 484,726 元，103 年度為 256,644 元，以此為基礎，再以原告主張同業利潤標準毛利率百分之 21 計算，被告高○公司所獲利益之總數應為 179,338（應為 179,331 之誤）元。
- (三)被告隆○公司、林○在雖未於言詞辯論期日到場，惟具狀辯稱：被告隆○公司係向被告高○公司購貨而為銷售，並無製造之情，故主觀上並無侵害他人權利之故意或過失等語。
- (四)被告宥○公司、吳○鈞雖未於言詞辯論期日到場，惟具狀辯稱：被告宥○公司係以批發家庭清潔用品為業，並不負責任何商品之研發與製造，亦無此專業，所販售之清潔用品品項高達百餘種，實無從期待被告宥○公司得就所有銷售商品，逐一探究其技術內容，並進一步檢驗其是否侵害每一期專利公報上所公告之專利。何況，系爭產品為烤肉架，顯屬銷售期間短暫之季節性商品，並非被告宥○經常銷售之商品，

且被告宥○公司業於與被告隆○公司簽訂之委託代銷合約第 1 條第 3 項要求供應商應保證其所提供之商品未有違法之情事，是被告宥○公司實已克盡避免侵害他人專利權之注意義務，自難認被告宥○公司具有侵害系爭專利權之故意或過失等語。

二、本件爭點如下：

- (一)被證 1 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、5 項不具新穎性或進步性而有得撤銷之原因？
- (二)被告是否有侵害原告系爭專利權之故意或過失？
- (三)原告得請求被告賠償之金額若干？

三、判決理由：

- (一)系爭專利並無得撤銷之原因：

1. 系爭專利係烤肉爐之架網防滑結構，尤指在爐體之側壁預定位置處，切設有一邊當與爐體連結而其它各邊已被切開的折片，並在折片的自由端處再凸設有擋止部，然後當在使用烤肉爐時，可將各折片向上折起，使其自由端朝上而能頂住烤肉網，並令折片的擋止部可以穿過烤肉網，故除了可將烤肉網架高，使與炭火保持適當的燒烤距離外，更可防止烤肉網的滑動掉落，同時折片因非為外加的結構，而係直接由爐體剪沖成型，所以更能在完全不必增加成本的情況下，就能新增預期的功能，且讓操作更為簡單容易。
2. 被證 1 係 92 年 8 月 4 日申請、94 年 4 月 11 日公告之我國第 D104054 號「簡易烤肉架」新式樣專利案（現行專利法已改稱設計專利）。又被證 1 之創作特點在於本體之頂面周緣沖壓出數個支撐片，底面四隅處沖壓出腳架，該支撐片設有突出之長圓狀之立體圖，於末端設為凹叉口狀，與本體形成相對形狀，支撐片可供支撐烤肉網，如第八圖所示，支撐架上可置放烤肉網，底面四隅之腳架成長方形之中空狀，並於周圍設有立體突出之圓條狀，與立體圓弧狀之本體相互輝應，形成立體成次分明，具創新美感及實用性佳可拋棄式之簡易烤肉架。
3. 按申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利，

92 年專利法第 95 條前段定有明文。換言之，縱使新型與申請在先而在其申請後始公開或公告之新式樣專利所附圖說相同者，並非不得取得新型專利。被告雖抗辯由被證 1 得以證明系爭專利擬制喪失新穎性，惟被證 1 係新式樣專利案，揆諸前揭說明，並非得以主張系爭專利有違 92 年專利法第 95 條規定之適格證據，自難證明系爭專利擬制喪失新穎性。又被證 1 之申請日期固然早於系爭專利申請日，但系爭專利申請時被證 1 尚未經核准公告，並非系爭專利申請前已見於刊物或公開使用之既有技術或知識，且被證 1 係新式樣專利申請案，創作特點在外觀，著重於技藝而非技術，自不得作為論究系爭專利是否具進步性之適格證據，故被證 1 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，及第 2、3、5 項不具進步性或擬制喪失新穎性。

4. 被告雖稱：被證 1 公告日雖晚於系爭專利，但是原告所主張的專利技術早就存在，早已經存在於主管機關，所以系爭專利縱沒有喪失新穎性，亦有喪失進步性之問題云云。惟查，從 93 年版專利審查基準第二篇第三章第 2.2.1 節「先前技術」之定義，可知先前技術應涵蓋申請日之前（不包括申請當日）所有能為公眾得知（available to the public）之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。能為公眾得知，指先前技術處於公眾有可能接觸並能獲知該技術之實質內容的狀態。負有保密義務之人所知悉應保密之技術不屬於先前技術；惟若其違反保密之約定或默契而洩漏技術，以致該技術之實質內容能為公眾得知時，則該技術構成先前技術的一部分。反之，若該技術處於保密狀態，公眾無法接觸或無法獲知其真實內容時，即使申請前該技術已存在並已為負有保密義務之人知悉，仍非屬先前技術。再觀系爭專利核准審定時之 92 年專利法第 45 條第 2 項規定：「經公告之專利案，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式及全部檔案資料。但專利專責機關依法應予保密者，不在此限。」由此可知，文件資料須於系爭專利申請前已有公開或公告之事實，始得作為其先前技術，被告所指存在於智慧局之申請中文文件究竟准駁與否仍處於不確定狀態下，具有保密性質，非任何人可隨意調閱，且因尚未公開或公告，不特定第三人亦無從知悉其技術內容，自

然非屬於系爭專利之先前技術。再者，參照審查基準第二篇第三章第2.5.1節「已見於刊物」章節，可知專利法所稱之刊物，指以公開發行為目的，而以文字、圖式或以其他方式載有技術或技藝內容的傳播媒體，不論其公開於世界上任一地方或以任一種文字公開均屬之，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製之方式向公眾公開散布。刊物的形式包括：打字印刷文件、微縮影片、電子資料載體、電腦資料庫、網際網路等。刊物的內容得為專利公報、期刊雜誌、研究報告、學術論著、書籍、學生論文、談話紀錄、課程內容、演講文稿、廣播內容、電視播放內容等。而存在於智慧局之申請中文件，均非上開之態樣，該文件資料尚未處於能為公眾得知之狀態，由於知其內容之人均屬特定人，不得認定其屬已公開發行之刊物。此外，被告並未舉證證明被證1於系爭專利申請前已有公開實施之事實，是被告抗辯被證1足以證明系爭專利不具新穎性或進步性云云，洵非可取。

(二)被告高○公司、隆○公司、宥○公司確有侵害原告專利權：

1. 系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1、2、3、5項之文義範圍：

依原告所提出系爭產品實物照片所示之內容觀之，系爭產品係一種烤肉架，其創作特點在於本體頂面周緣沖壓出數個支撐片，底面四隅處沖壓出腳架，該支撐片設有突出呈口字狀之擋止部，擋止部可供插卡撐托烤肉網，支撐片上可置放烤肉網，底面四隅之腳架成長方形之中空狀，並於周圍設有立體突出之圓條狀，與立體圓弧狀之本體相互輝映。

2. 被告高○公司、隆○公司、宥○公司確有侵害原告專利權之過失：

(1)按發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，專利法第96條第2項定有明文。又上開規定於新型專利準用之，亦為專利法第120條所明定。而侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任（最高法院100年台上字第328號判決要旨參照）。另所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節

應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。

- (2) 被告高○公司為系爭產品之製造銷售者，而系爭產品復落入系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、5 項之文義範圍。被告高○雖稱：原告並未於行使新型專利權時提示新型專利技術報告進行警告，自難認被告高○公司有何故意、過失。且被告高○公司係依其與蕭○順所有被證 1 專利之合作方製造系爭產品，則被告高○公司依此信賴而製造系爭產品，自無侵害他人權利之故意或過失可言。再者，原告曾於 99 年 9 月 17 日以存證信函主張被告高○公司所製造之系爭產品侵害系爭專利權，惟經被告高○公司以存證信函說明並無侵權事實後，原告即無任何動作，是原告此舉自會使被告高○公司推斷系爭產品並未侵害系爭專利權，由此益見被告高○公司欠缺故意或過失之主觀要件等語。然按新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，專利法第 116 條固有明文，惟上開條文係專利法於 92 年 2 月 6 日修正時所新增，其立法理由第二項載明：「由於新型專利權未經實體審查，為防範新型專利權人濫用其權利，影響第三人對技術之利用及開發，其行使權利時，應有客觀之判斷資料，亦即應提示新型專利技術報告。核其意旨，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。此為新型專利技術報告制度設計之核心。爰參照日本實用新案法第 29 條之 2 規定，明定新型專利權人行使其權利時，應提示新型專利技術報告進行警告」等語。準此，本條所稱新型專利權人應提示新型專利技術報告，僅係防止新型專利權人濫用其權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償（最高法院

96 年度臺上字第 2787 號民事判決參照)。至於被告高○公司是否具侵害專利權之故意或過失，仍應視被告高○公司之營業項目、營業規模及侵害行為之實際內容等情形判斷其有無注意義務之違反，而非逕以是否提示新型專利技術報告為斷。又被告高○公司係以製造金屬結構及建築組件為業，資本額高達 1 千萬元，有被告高○公司之登記資料在卷可稽。而原告曾於 99 年 9 月 17 日寄發存證信函通知被告高○公司所製造之系爭產品業已侵害原告專利權，並載明系爭專利之號碼，亦有嘉義保安郵局第 79 號存證信函附卷可佐。是以，被告高○公司自己知悉系爭專利之技術特徵，則被告高○公司既為製造系爭產品之業者，對於系爭產品自有一定之熟悉度，且原告業已告知系爭專利之號碼，是被告高○公司顯能預見系爭產品將有侵害系爭專利權之虞，竟未避免其發生，堪信被告高○公司確有違反注意義務而有過失，自難僅因原告未回應被告高○公司之存證信函，即認被告高○公司無侵害原告專利權之過失。再者，系爭產品之支撐片係於爐體較長邊之頂緣兩相對的側壁面上，沖剪開一端尚與爐體連結而為複數組的折片，該折片可相對於爐體頂緣向上彎折。相較之下，被證 1 之新式樣專利所揭示之支撐片則係於爐體較長邊之頂緣沖壓出二相對並向兩側撐開呈 15 至 30 度銳角之折片，二者之結構與施作方式尚有差異，該差異應非該行業所屬技術領域中具有通常知識者可直接且無歧異而推導得知，是被告高○公司辯稱系爭產品係實施被證 1 之新式樣專利，自無侵害原告專利權之故意或過失可言等語，即非可採。

- (3) 查原告曾於 102 年 9 月 4 日、同年 9 月 30 日分別寄發嘉義保安郵局第 72、88 號存證信函予被告隆○公司、宥○公司，主張伊為系爭專利之專利權人，被告隆○公司、宥○公司販售之系爭產品業已侵害原告系爭專利權等情，並於存證信函內載明系爭專利之號碼，有原告提出之存證信函 2 紙在卷可查，是被告隆○公司、宥○公司於收受上開存證信函後，就其等所販售之系爭產品有無侵害系爭專利權即有注意義務。而觀諸家○公司 103 年 9 月 23 日 103 年家福法字第 2014092301 號函、台○公司量販事業部 103 年 9 月 25 日量貨字第 1036806077 號函及被告提出之被告隆○公司與被告宥○公司間之進退貨發票折讓單暨被告宥○公司與台糖

公司量販事業部 102 年度至 103 年度交易之統計資料，可知被告隆○公司、宥○公司於收受上揭存證信函後，仍持續販售系爭產品，而未注意系爭產品是否侵害前開存證信函上所載之專利，則被告隆○公司、宥○公司自有違反注意義務而有過失，尚難僅以系爭產品非其等所製造一詞及已與供應商約定供應商應保證其所提供之商品未有違法而免責。至被告隆○公司、宥○公司於收受前開存證信函前，因被告隆○公司之營業項目主要為清潔用品之批發與製造，而被告宥○公司亦係以批發家庭清潔用品為業，其等輾轉向主張系爭產品係實施被證 1 專利之被告高○公司買受系爭產品，自難期待其能預見系爭產品確有侵害系爭專利權之情事，則被告隆○公司、宥○公司在收受原告之存證信函前，即難謂有何侵害原告專利權之故意，或有何注意義務之違反而有過失。

3. 原告得請求被告高○公司、隆○公司、宥○公司賠償之損害額：

被告高○公司未經原告之同意或授權，即製造販售落入系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、5 項之系爭產品，業已侵害原告系爭專利權，是原告自受有損害。又兩造同意以被告高○公司銷售系爭產品之營業額，乘上財政部公布之同業利潤標準之毛利率即百分之 21 作為計算專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定之「依侵害人因侵害行為所得之利益」。再者，被告高○公司曾於 102 年 9 月 2 日銷售系爭產品一批予被告隆○公司，金額共計 871,448 元（未稅金額為 829,950 元），有被告高○公司提出之統一發票附卷可考，核與本院於 103 年 12 月 24 日言詞辯論期日勘驗本院向財政部中區國稅局員林稽徵所函調被告隆○公司自 94 年 3 月起至 103 年 6 月止進銷項憑證明細資料表電子檔，以「高○」為關鍵字搜尋，僅出現金額為 829,950 元，時間為 102 年 9 月之結果 1 筆相符。是以，被告高○公司製造系爭產品並銷售予被告隆○公司之金額即為 871,448 元，依前揭同業利潤標準毛利率百分之 21 計算，被告高○公司因侵害行為所得之利益即為 183,004 元。次查，自原告 102 年 9 月 4 日寄發存證信函予被告隆○公司後，被告隆○公司陸續販售系爭產品之金額為 591,582 元，有被告隆○公司與被告宥○公司間之進退貨發票折讓單在卷供參。而自原告 102 年 9 月 30 日寄發存證信函予被告宥○公司後，被告宥○公司即未再販售系爭產品予台○公司量販店，而販售予

家○公司量販店之金額則為 256,644 元等情，亦有家○公司 103 年 9 月 23 日 103 年家○法字第 2014092301 號函、台○公司量販事業部 103 年 9 月 25 日量貨字第 1036806077 號函及被告提出之被告宥○公司與台○公司量販事業部 102 年度至 103 年度交易之統計資料足佐。準此，被告隆○公司、宥○公司因侵害行為所得之利益分別為 124,232 (591,582 ×21%=124,232)、53,895 元 (256,644 ×21%=53,895)。綜上，原告依專利法第 120 條準用第 96 條第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款之規定得請求被告高○公司、隆○公司、宥○公司賠償之金額分別為 183,004 元、124,232 元、53,895 元。至原告固以財政部臺北國稅局 103 年 9 月 24 日財北國稅內湖營業二字第 1030959533 號函覆資料為據，主張被告宥○公司向被告隆○公司購買系爭產品之數額高達 15,760,857 元，以同業利潤標準毛利率百分之 21 計算，被告侵害行為所得之利益應為 3,309,780 元等語，惟查，前揭財政部臺北國稅局之函覆資料，係將被告宥○公司自 94 年 3 月 21 日起迄今與被告隆○公司間之進銷項明細全部檢附，並非針對系爭產品，此觀該函文並未就進銷項明細特定產品名稱，而所檢附之「營業人進銷項交易對象彙加明細表（進項來源）」亦未載明產品名稱即明，故尚難以此明細表所載之金額作為計算被告侵害系爭產品所得利益之基礎。

4. 被告林○水、林○在、吳○鈞則分別為被告高○僑公司、隆○公司、宥○公司之負責人，且系爭產品之製造、銷售核屬其等對於被告高○公司、隆○公司、宥○公司業務之執行，是被告林○水、林○在、吳○鈞自應依前開規定分別與被告高○公司、隆○公司、宥○公司負連帶賠償責任。再者，本件被告等對原告之債務具有客觀之同一目的，因相關之法律關係偶然競合，而由原告於同一訴訟請求，故為不真正連帶債務，被告其中一人為給付，其他被告於給付之範圍內即免除給付之義務。

四、判決結果

被告高○工業股份有限公司與被告林○水應連帶給付原告新臺幣壹拾捌萬參仟零肆元，及自民國一〇三年一月九日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

被告隆○清潔用品企業有限公司與被告林○在應連帶給付原告新臺幣壹拾貳萬肆仟貳佰參拾貳元，及自民國一〇三年一月八日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

被告宥○有限公司與被告吳○鈞應連帶給付原告新臺幣伍萬參仟捌佰玖拾伍元，及自民國一〇三年一月七日起至清償日止按週年利率百分之五計算之利息。

前三項被告其中任一被告已履行給付，其他被告於給付範圍內免給付之義務。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告高○工業股份有限公司與被告林○水連帶負擔百分之十，被告隆○清潔用品企業有限公司與被告林○在連帶負擔百分之四，被告宥○有限公司與被告吳○鈞連帶負擔百分之二，餘由原告負擔。

【研析】

一、本件判決有下列值得注意之處：

(一) 依專利法第 116 條立法意旨，審認該條所稱新型專利權人應提示新型專利技術報告，僅係防止新型專利權人濫用其權利，並非謂未提示新型專利技術報告，即不得請求損害賠償。因此被告是否具侵害專利權之故意或過失，仍應視其之營業項目、營業規模及侵害行為之實際內容等情形判斷其有無注意義務之違反，而非逕以是否提示新型專利技術報告為斷。

(二) 本案原告在未提示新型技術報告即寄發存證信函警告被告之情形下，被告自收受存證信函後，就其所販售之系爭產品有無侵害系爭專利權即有注意義務。如仍持續販售系爭產品，而未注意系爭產品是否侵害前開存證信函上所載之專利，自有違反注意義務而有過失，尚難僅以系爭產品非其等所製造一詞及已與供應商約定供應商應保證其所提供之商品未有違法而免責。

二、本案關於專利侵權行為主觀過失要件之判斷，與本局曾於 102 年 6 月研析之智慧財產法院 101 年度民專訴字第 94 號判決之觀點一致，均不以專利係採登記及公告制度，處於任何人均可知悉之狀態為由，而推認被告不知或未能查證原告專利存在之情形，係屬有過失。

外國專利無效或被實質限制及其授權契約效力之判斷

裁判字號：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 10 號民事判決

裁判日期：104 年 4 月 15 日

系爭專利：美國第 6,564,275 號專利（下稱 275 專利）、第 6,957,287 號專利（下稱 287 專利）、第 7,035,112 號專利（下稱 112 專利）等

相關法條：涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項；民事訴訟法第 182 條、第 182 條之 2；民法第 226 條、第 227 條之 2、第 246、第 256 條

判決要旨：

智慧財產權無論是否在內國應以登記為成立要件者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。本案系爭美國專利，只要未經美國專利商標局或法院宣告無效，專利權即為有效。

系爭合約第 4 條約定免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，「被實質限制範圍」，應係指專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。實務上，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束。

系爭專利在系爭合約簽署時既為有效，嗣後未被宣告無效或受到實質範圍限制，縱其請求項遭刪減，系爭合約仍無給付不能之事由，被告亦不得主張不完全給付而解除契約。此外，從系爭合約第 4 條約定觀之，被告於簽訂合約時，已能預測該合約之風險，被告不得以情事變更，主張減免或免為履行契約義務。

【判決摘錄】

一、 本案事實

為解決侵權爭議，原告與被告於民國 98 年 5 月 20 日簽署專利技術授權合約書，原告將系爭 275、287、112 等專利授權予被告，並得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分

USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等授權產品，惟被告並未依約給付權利金，經原告催告後亦未給付，原告遂中止契約，於美國提起侵權訴訟，並依系爭契約之管轄與準據法條款，於我國法院起訴，請求被告給付授權金與相關資料。

(一) 原告主張

1. 系爭專利有效性應依美國專利法判定

涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」系爭專利為美國專利，是否無效或被實質限制範圍，自應依美國法來判斷，而非以臺灣法律來判斷，茲系爭 3 個專利未經美國法院或美國專利商標局宣告無效，或判斷其被實質限制範圍者，我國法院自無從逕行宣告其無效，或判斷被實質限制範圍。

2. 系爭 3 個專利並無被宣告「全部」無效或有無效事由

(1) 275 專利固經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後刪除請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，但請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。

(2) 287 專利的專利家族臺灣部分為第 589539 號專利，智財局於 100 年 11 月 10 日公告更正申請專利範圍，更正後之請求項第 1 項中增加「矩陣類比切換器」為「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」不可缺少的必要元件，系爭 287 專利請求項第 1 項雖無「矩陣類比切換器」此必要元件來達到「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠（KVM）通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」，智財局就臺灣第 589539 號專利所為之更正，尚與系爭 287 美國專利無涉。臺北地院 95 年度智更字第 2 號民事判決尚未確定，其所認定無效者係臺灣專利，並非系爭 112 專利，亦與 112 專利無關。

(3) 雖被告辯稱該專利不符美國專利法明確性原則及新穎性和進步性規定，應屬無效云云，但該專利與 112 專利均無被宣告無效情事，被告主張有全部無效或有無效事由，既未舉證，所辯

自無可採。因此系爭 3 個美國專利中並無被宣告全部無效情事。

- (4) 系爭專利皆為美國專利，其是否無效或有無效事由，均應由美國專利商標局或美國法院認定，尚非被告可自為認定，亦非我國法院所可認定，被告既未舉證證明系爭專利全部無效，亦未被美國專利商標局或美國法院宣告無效，故無「全部」無效或有無效事由之情形。

3. 系爭 3 個專利並無「全部」被實質限制範圍

- (1) 系爭合約第 4 條所謂「全部」被實質限制範圍，係指系爭專利雖非無效，但其專利保護範圍(Claims)被限縮，以致「全部」無法涵蓋到被授權產品而言。換言之，只要被告公司的被授權產品有落入系爭 3 個專利之任何一請求項範圍內，即非所謂「全部」被實質限制範圍。
- (2) 275 專利固經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後刪除請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，但請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，自無「全部」被實質限制範圍情形。系爭 287 專利、系爭 112 專利，均無被宣告無效情事，更無「全部」被實質限制範圍情形。

4. 系爭合約並無民法第 246 條以不能之給付為契約標的之無效原因

- (1) 按民法第 246 條之給付不能，係指自始客觀不能而言。兩造於 98 年 5 月 20 日簽訂系爭合約時，系爭 3 個專利均屬有效，並無自始無效情事，雖 275 專利嗣後經美國專利局於 102 年 3 月 10 日複查後刪除請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，但請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。
- (2) 觀諸兩造簽訂系爭合約之目的，乃因被告之 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等系爭產品侵害原告之系爭 3 個專利，有如前述，只要有任何一個系爭產品侵害系爭 3 個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭 3 個專利，自不因系爭 275 專利嗣後一部無效而有不同。

5. 被告不得依民法第 226 條、第 256 條解除系爭合約

- (1) 參照最高法院 76 年度台上字第 118 號判決意旨「查因可歸責於債務人之事由，致給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人始得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償，觀諸民法第 226 條第 2 項之規定而目明，是給付如屬一部不能，其他可能部分債務人仍應給付，債務人就可能之給付履行時，對予債權人如非無利益，債權人不得拒絕其給付。」
- (2) 查兩造簽訂系爭合約乃因被告系爭產品侵害原告之系爭 3 個專利，而系爭 275 專利僅部分請求項無效，請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，系爭 287、112 專利亦屬有效，則只要有任何一個系爭產品侵害系爭 3 個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭 3 個專利，此觀系爭合約附件 A「授權產品包括但不限於所有佑○公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑○公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A」即可明瞭，因此雖然系爭 275 專利嗣後一部無效，但並不影響系爭合約之效力，對被告而言仍屬有利益，苟無系爭合約授權被告使用系爭 3 個專利，被告之系爭產品仍構成侵害系爭 3 個專利，因此並無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時」之情形。

6. 被告不得依民法第 227 條之 2 情勢變更請求減少價金

- (1) 惟情事變更原則，旨在規範契約成立後有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。倘當事人於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能性，已能預料者，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容（如材料、價金等）之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求增加給付。

(2) 系爭合約第 4 條約定「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑○公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」依上開約定，只有系爭 3 個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本合約所有未來之義務（即給付權利金），可見，被告於簽訂系爭合約時，就契約履行中有發生上開部分請求項無效情事之可能性，已能預料，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求免除或減少給付。

7. 依系爭合約第 3.3 條請求被告應提出如起訴狀附件所例示之 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等系爭產品，自 98 年 5 月 20 日起，迄 103 年 5 月 19 日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，並依系爭合約第 3.1 條、第 3.4 條對被告請求應給付「8,718,781」元及法定利息。

(二) 被告主張

1. 依系爭合約原告將系爭 275、287、112 等專利授權予被告，並得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等授權產品，是系爭上開 3 個專利是否無效或實質受限制，應以美國法律加以判斷。
2. 原告於 103 年 8 月 8 日於美國德克薩斯州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（下稱美國德州東區地院馬歇爾分院）向被告就系爭 275 專利、287 專利等美國專利，起訴專利侵權及損害賠償。該法院已排定案件審理進度，並就上開涉訟之美國專利之各該請求項進行實質審理，確認其專利之有效性。是本件系爭 275 專利、287 專利是否因第三人舉發而有無效之原因，既已繫屬於美國德州東區地院馬歇爾分院進行審理，而本件系爭合約是否有契約目的不達之情形又以系爭 275 專利、287 專利、112 專利為據，爰請依民

事訴訟法第 182 條、第 182 條之 2 之規定，於美國德州東區地院馬歇爾分院審理完畢前，裁定停止本件訴訟程。

3. 系爭專利因遭事後舉發或原告自行更正而有無效事由或實質受限等情事，致不符被告原先授權契約之目的，而不達使用、實施之目的。
4. 原告以「自始無效之系爭專利」授權予被告，系爭合約無效，原告不得基於系爭合約向被告請求給付專利權利金。
5. 縱認系爭專利有效，惟系爭專利因遭事後舉發或原告自行更正，致專利權利範圍縮小，有可歸責於原告之給付不能、情事變更之情形，造成系爭合約目的不符，被告特以此狀向原告解除系爭合約或請求判決被告毋庸給付專利權利金。
6. 於系爭合約成立後，系爭專利因遭第三人事後舉發或原告自行更正，致專利權利範圍縮減，有情事變更之情形，非簽約當時所得預料，縮減後之專利於被告並無授權利益，與系爭合約目的不符，倘要求被告仍依約給付授權權利金將顯失公平，被告依民法第 227 條之 2 規定，請求判決免除被告給付專利權利金之義務。

二、 本案爭點

- (一)系爭 3 個專利是否有效應依美國法判定？
- (二)本案是否應裁定停止訴訟？
- (三)系爭 3 個美國專利是否已被宣告「全部」無效或有無效事由？
- (四)系爭合約第 4 條「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下」，其中「被實質限制範圍」，是何意義？系爭 3 個美國專利是否有「全部」被實質限制範圍的情形？
- (五)系爭合約是否有民法第 246 條以不能之給付為契約標的之無效原因？
- (六)被告得否依民法第 226 條、第 256 條解除系爭合約？
- (七)被告得否依民法第 227 條之 2 請求免除或減少給付？

三、 判決理由

- (一)上開 3 項系爭專利之得喪變更，應依美國法律加以斷定

涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項之其立法理由稱「智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利。」

(二) 本案不得裁定停止審判

1. 本件原告起訴係本於系爭合約請求被告給付權利金。嗣因被告經催告仍不依約支付權利金，原告乃終止系爭合約，另以被告侵害前開系爭 275、287 專利及美國第 656275 號、第 7640289 號、第 6957287 號、第 7472217 號、第 8589141 號專利，於 103 年 8 月 8 日另行對被告向美國德州東區地院馬歇爾分院起訴請求損害賠償，是本件原告係本於系爭合約請求給付權利金，而在美國法院起訴之事件則係本於侵權行為請求損害賠償，訴訟標的一為契約請求權，一為侵權行為損害賠償請求權，二者訴訟標的不同，並非同一事件，核與民事訴訟法第 182 條之 2 第 1 項規定就同一事件更行起訴之要件不合，爰不得依此條裁定停止訴訟。
2. 美國訴訟事件侵權行為之法律關係是否成立，非當然為本件訴訟先決問題。且參諸兩造於 98 年 5 月 20 日簽署系爭合約第 4 條約定「在『所有授權專利請求項』被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」是依上開約定，須於 3 項系爭專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本合約所有義務（詳後述）。經查，系爭 275 專利固經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後撤銷請求項 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56，但該專利請求項 5、7 未經撤銷仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。至於系爭 287 專利、112 專利，被告均未舉證有宣告無效情事，故上開 3 項系爭專利中並無請求項全部被實質限制範圍或被宣告全部無效情事，則原告本於系

爭合約請求，並無前開權利請求之障礙事由，尚無裁定停止訴訟之必要。

(三) 有關係爭合約第 4 條之文意

1. 系爭合約第 4 條約定約定免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，析述其要件必須：(1) 所有授權專利請求項被實質限制範圍或(2) 所有授權專利請求項被宣告無效始該當之。而系爭專利「被實質限制範圍」，當非指系爭專利被宣告無效，否則逕約定「授權專利請求項被宣告無效」即可，毋庸贅列「被實質限制範圍」。
2. 再者，又因專利權於被宣告無效前，不致因當事人主張其無效而會產生「被實質限制範圍」之結果，因苟如被告所述，專利有效、無效憑當事人各自表述，徒使上開條文之約定形同具文，故「被實質限制範圍」應非被告所指雖未經美國專利商標局認定無效，但不符合美國專利法之要件而實質上專利無效之情形。惟揆諸實務，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束，致發生專利權非無效，然其權利之行使被實質限制，故兩造系爭合約第 4 條所謂「被實質限制範圍」應係指系爭專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。

(四) 本件並無所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形

1. 275 專利經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後撤銷請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，惟上開專利請求項 5、7 並未經撤銷，並未全部經宣告無效。
2. 原告就包含 275 專利、287 專利等美國專利，美國德州東區地院馬歇爾分院起訴專利侵權及損害賠償一事，僅證明就上述專利有爭訟事件，仍未能證明系爭 275、287 專利已被宣告無效或被實質限制範圍。
3. 系爭 287 專利係美國專利，尚未經美國專利商標局宣告無效，俱如前述，縱被告稱其「專利家族」在我國為申請專利範圍之更正屬實，尚難遽認系爭 287 專利已宣告無效。

4. 臺北地院民事判決系爭專利係 TW589539，係對應被告所陳報之系爭 287 專利而非被告所稱之 112 專利，況臺北地院認定無效之專利係臺灣 TW589539 號專利，而系爭 287 專利或 112 專利均係美國專利，均尚未經宣告無效，誠如前述，故前開臺北地院判決尚難執為有利於被告之認定。

5. 原告否認所有授權專利請求項被實質限制範圍，被告就此有利於己之主張，亦未舉證以實其說，是尚難認有系爭 275 專利、287 專利、112 專利有「所有」授權專利請求項被實質限制範圍之情事。

(五) 本件系爭合約並無自始給付不能之情狀

98 年 5 月 20 日簽訂系爭合約係因原告可能控訴被告侵害其美國系爭 275 專利、287 專利、112 專利之侵權行為所為，有系爭合約序斯時系爭 275 專利、287 專利、112 專利並無自始無效之情事，雖嗣後系爭 275 專利經美國專利商標局撤銷請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，如前所述，惟其請求項 5、7 並未經撤銷，仍屬有效。此外系爭 287 專利、112 專利並未經宣告無效，是系爭合約並無「所有」授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，被告所辯本件系爭合約以自始不能給付為契約之標的，並不可採。

(六) 被告不得依民法第 226 條、第 256 條解除契約

1. 依系爭合約第 1 條「授權。宏正公司就授權專利授與佑○公司一個自本合約生效日起六年（"授權期間"）之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，佑○公司得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處理（"經銷"）標示於附件 A 之產品（"授權產品"）。」並於附件 A 載明「授權產品包括但不限於所有佑○公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑○公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。」可知系爭合約所約定「授權產品」包括但不限於被告使用自己或客戶品牌經銷之產品，以及任何被告使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品，即被告任何授權產品有使用上開系爭 275 專利、287 專利、112 專利中之任一請求項，均在系爭合約授權範圍。據此，

如授權產品未經系爭合約之授權，則被告使用上開系爭 275 專利、287 專利、112 專利中之任一請求項即屬侵權。

2. 原告之系爭專利 275 請求項 5、7 及系爭 287 專利、112 專利，於系爭合約簽訂後既仍屬有效，且被告並未抗辯其產品未使用系爭專利 275 請求項 5、7 及系爭 287 專利、112 專利，則原告就此部分專利之授權對被告而言，即無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益」之情形，揆諸前開最高法院判決意旨被告不得拒絕原告該部分之給付。被告依民法第 226 條、第 256 條解除契約，即非有據。

(七)被告不得依民法第 227 條之 2 請求免除或減少給付部分

兩造於系爭合約第 4 條約定全部免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，即於系爭 3 個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告有權免除本合約所有未來之義務（即給付權利金），已見前述，顯見兩造訂定系爭合約時，被告已就契約履行中，系爭 3 個專利是否有發生被實質限制範圍或宣告無效之情事之可能性，已能預料，本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，其於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，主張情事變更，依民法第 227 條之 2 請求減免給付，洵難謂合，應予駁回。

四、 判決結果

被告應提出如附件所例示之 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等授權產品，自民國 98 年 5 月 20 日起，迄 103 年 5 月 19 日止被告之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，供原告進行查核。

被告應給付原告新臺幣捌佰伍拾捌萬伍仟零玖拾伍元，及各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔十分之九，餘由原告負擔。

【研析】

- 一、本件判決審認，智慧財產權無論是否在內國應以登記為成立要件者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。
- 二、系爭合約第4條所稱「專利權被實質限制範圍」，應係指專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。實務上，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束，致其權利之行使被實質限制。
- 三、系爭專利在授權合約簽訂時既為有效，簽約後縱使發生「多數請求項遭刪除」、「專利家族對應之專利請求範圍變更或遭認定無效」等情形，只要系爭專利本身，尚未被美國專利商標局或法院認定無效，或是專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，被告就得依照合約履行給付義務，不得主張解除契約。

僱傭契約之約定與合理保密措施

裁判字號：臺灣臺北地方法院民事判決 103 年度勞訴字第 63 號

裁判日期：103 年 12 月 18 日

相關法條：營業秘密法第 2 條

判決要旨：

原告除與被告簽訂系爭聘僱契約外，並未陳明其對於相關客戶資訊已採取何合理保密措施，而被告於在職期間所接觸之配送明細表及銷貨單雖載有客戶名稱、地址及聯絡方式等資訊，惟該等資訊於全國商工服務入口網、黃頁電話簿或其他工商登記資料網站均可任意取得，顯不具秘密性；且原告主張被告所洩漏之資訊，僅係一般公開或容易探知之資訊，並無涉及其他如客戶喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等確經整理、分析之資訊，要難認有何秘密性及經濟價值，顯非屬工商秘密或營業秘密之範疇。

【判決摘錄】

一、本案事實：

原告主張被告受僱擔任配送司機，職務內容包含配送桶裝水、回收客戶處之空桶、收取貨款及客戶簽收之銷貨單，並應將當日銷貨相關資料製成配送明細表，連同貨款、客戶簽收之銷貨單交還原告，惟被告於離職後洩漏原告客戶資訊及銷售機密予訴外人公司，違反系爭僱傭契約之保密約定。

二、雙方主張：

(一)原告主張：

原告主張被告受僱擔任配送司機，職務內容包含配送桶裝水、回收客戶處之空桶、收取貨款及客戶簽收之銷貨單，並應將當日銷貨客戶之名稱、品名、瓶數、退（空）瓶數量及所收貨款等，製成送貨司機配送明細表，連同貨款、客戶簽收之銷貨單交還原告，兩造並於同日簽訂員工僱傭契約書（下稱系爭僱傭契約）。被告提出離職申請書，經原告同意離職。然被告於離職後洩漏原告客戶資訊及銷售機密予訴外人，並持訴外人名義之名片向原告客戶推銷，並向客戶宣稱係伊自己出來創業等語，顯係從事或受僱或幫助 A 企業社從事與原告相同或類似之

業務，並惡意洩漏原告客戶資訊等經營資訊或篡奪原告客戶而為不公平競爭，違反系爭僱傭契約第 5 條、第 11 條之保密及競業禁止約定，原告自得依約請求被告給付懲罰性違約金 100 萬元。

(二)被告主張：

被告主張在送水及收款過程中接觸之配送明細及銷貨單並非營業秘密，原告銷售單為三聯式，不論係手寫或正式銷貨單，最後一聯均交予客戶留底，而原告並未就銷貨單採取合理保密措施，即與營業秘密法第 2 條之規定未合，是被告縱於離職後有拜訪客戶及發送傳單名片之行為，要屬一般商業推銷行為，並無不法，亦未違反系爭聘僱契約洩漏營業秘密之情事。

三、本件爭點如下：

原告主張被告離職後洩漏原告客戶資料等營業秘密有無理由？

四、判決理由：

原告主張被告離職後洩漏原告客戶資料等營業秘密為無理由：

(一)按營業秘密法第 2 條規定，所謂「營業秘密」係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合非一般涉及該類資訊之人所知者、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者及所有人已採取合理之保密措施者等要件。是依營業秘密法第 2 條規定，得作為該法保護對象之營業秘密，以具有秘密性（非一般涉及該類資訊之人所知）、經濟價值（因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值）、保密措施（所有人已採取合理之保密措施），且可用於生產、銷售或經營之資訊，始足稱之。若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊，即難認有何秘密性及經濟價值（最高法院 99 年度台上字第 2425 號判決意旨參照）。

(二)然查，原告除與被告簽訂系爭聘僱契約外，並未陳明其對於相關客戶資訊已採取何合理保密措施，而被告於在職期間所接觸之配送明細表及銷貨單雖載有客戶名稱、地址及聯絡方式等資訊，惟該等資訊於全國商工服務入口網、黃頁電話簿或其他工商登記資料網站均可任意取

得，顯不具秘密性；且原告主張被告所洩漏之資訊，僅係一般公開或容易探知之資訊，並無涉及其他如客戶喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等確經整理、分析之資訊，要難認有何秘密性及經濟價值，顯非屬工商秘密或營業秘密之範疇。是認被告於原告公司所知悉之客戶名單及相關資訊，非屬營業秘密法第 2 條所稱之營業秘密，亦無洩漏原告營業秘密之情事可言。惟被告於離職後一年內確有幫助或協助訴外人進行桶裝水相關銷售事宜，屬違反系爭聘僱契約第 11 條前段之競業禁止約定，則原告依該條約定請求被告給付懲罰性賠償金，即非無據。

五、判決結果

原告依系爭僱傭契約第 11 條前段約定，請求被告給付懲罰性違約金 5 萬元為有理由，應予准許。至原告逾此範圍之請求，則屬無據，不應准許。

【研析】

- 一、本案法院認定原告除與被告簽訂系爭聘僱契約外，並未陳明其對於相關客戶資訊已採取何合理保密措施。且被告所接觸之客戶資訊於全國商工服務入口網、黃頁電話簿或其他工商登記資料網站均可任意取得，係一般公開或容易探知之資訊，未經整理、分析之，難認有何秘密性及經濟價值，非屬工商秘密或營業秘密之範疇。
- 二、然而，本案中被告之工作乃配送瓶裝水、回收空桶及收取貨款等，並將配送所生之相關資料交還原告。孰難想像實務上就此一情形事先於契約中約定被告於回收文件後至交付原告前需進行之特別保密措施，該案認定是否妥當，仍有討論空間。

客戶名單合理保密措施認定

裁判字號：臺灣臺北地方法院民事判決 102 年度重勞訴字第 38 號

裁判日期：103 年 12 月 31 日

相關法條：營業秘密法第 2 條

判決要旨：

原告主張本案被告自原告公司離職後，將原涉及原告內部之客戶名單等營業機密告知訴外人，致訴外人終止與原告間之系爭買賣合約及系爭維護合約。惟原告亦未舉證證明該客戶名單無法於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，以及該客戶名單有涉其他類如客戶之喜好、特殊需求等經整理、分析之資訊，難認有何秘密性及價值性，即難認係屬於須受保護之營業秘密。且若每個業務輸入 A 銀行或其統一編號即可得知 A 銀行之客戶資料，更無「合理保密性」可言。

【判決摘錄】

一、本案事實：

本案被告自原告公司離職後，將原涉及原告內部之營業機密告知訴外人，致訴外人終止與原告間之系爭買賣合約及系爭維護合約。

二、雙方主張：

(一)原告主張：

被告持有原告提供之客戶名單、原告與訴外人間之歷次合作業務內容、內部系統狀況及經由原告提供資源所促成之聯繫、社交等機會所獲悉之特殊需求等營業機密，被告離職後，先後至同為從事電子製造業及系統代理商之公司任職，並將原涉及原告內部之營業機密告知訴外人，致訴外人於 102 年 5 月 31 日以系統維運之風險為由，終止與原告間之系爭買賣合約及系爭維護合約，致原告受有無法賺取系爭維護合約護費用之損失。

(二)被告主張：

原告主張之客戶名單資訊已被適當地揭露，公開而廣為業界所知，不具營業秘密之保護及秘密性。

三、本件爭點如下：

原告主張被告違反系爭同意書第 11 條約定之保密義務，並依該條約定請求被告連帶賠償原告依系爭維護合約可賺取之 102 年後半期、103 年全年兩期維護費用，有無理由？

四、判決理由：

- (一)依營業秘密法第 2 條規定，得作為該法保護對象之營業秘密，固以具有秘密性（非一般涉及該類資訊之人所知）、經濟價值（因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值）、保密措施（所有人已採取合理之保密措施），且可用於生產、銷售或經營之資訊，始足稱之。惟同法第 1 條既規定：「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法」，是於判斷爭執之資訊是否符合上開營業秘密要件時，自應以第 1 條規定之立法目的為重要依據。若僅表明名稱、地址、連絡方式之客戶名單，可於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，且無涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊，即難認有何秘密性及經濟價值（最高法院 99 年台上字第 2425 號判決要旨參照）。又營業秘密除指技術性之資訊外，所謂商業性之客戶資訊，類如與交易客戶相關之一切訊息、資料，如客戶姓名、地址、聯絡方式、價目表及其他與客戶相關之資料等，是否均為商業機密而受營業秘密之保護，仍視是否具備下列保護要件決之：
1. 新穎性檢驗：公開所有之資訊，應不許私人所獨占使用，此乃基於公益之當然考量，倘客戶資訊之取得係經投注相當之人力、財力，並經過篩選整理，始獲致該客戶名單之資訊，而該資訊存有一些非可從公開領域取得之客戶資料。至於從已公開於公眾之資訊編纂而成之客戶資訊，一般人均可由工商名冊任意取得，其性質僅為預期客戶名單，則非值得保護之營業秘密。
 2. 秘密性檢驗：客戶名單所有人須盡相當之努力採取合理之保密措施，以維護客戶名單之秘密性，倘若根本未將客戶名單視為營業秘密加以保護，自不得主張其為營業秘密。若逕將客戶之名稱、住址等資料認為該當營業秘密，而使受僱人於憲法保障之工作權、財產權遭受不當之限制，判斷客戶資料是否屬於營業秘密而受保護時，宜採取保守之態度，避免戕害人民受憲法保障之基本權益。

(二)原告對此雖提出客戶訂購單、系爭公證書為證，然客戶訂購單僅為業務上一般性且通常性之資料登載，難認具有獨特性或市場區隔度，或有與其他業者不同而有加以保護必要性之營業上秘密資訊，且由系爭公證書之內容觀之，亦僅為單純、客觀與通常之業務資料、會計帳目及會議紀錄之登載，難認其為原告所稱係投入大量人力、財力，而經過篩選整理獲致之資料，而為需加保護之營業上秘密資訊。又，原告亦未舉證證明該客戶名單無法於市場上或專業領域內依一定方式查詢取得，以及該客戶名單有涉其他類如客戶之喜好、特殊需求、相關背景、內部連絡及決策名單等經整理、分析之資訊，自難認有何秘密性及價值性，即難認係屬於須受保護之營業秘密。客戶基本資料，此等資訊並無「秘密性」、「價值性」，且若每個業務輸入A銀行或其統一編號即可得知A銀行之客戶資料，更無「合理保密性」可言。

五、判決結果

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

【研析】

- 一、本案法院認定客戶相關資料等資訊是否屬於營業秘密，強調需視其是否符合新穎性檢驗以及秘密性檢驗，前者乃營業秘密之非公開性，如客戶名單倘可由工商名冊取得，則非值得保護之營業秘密；後者乃名單之所有人需盡合理保密措施。
- 二、本案法院認定原告提出之客戶資料未經整理分析，且每個業務輸入銀行或其統一編號即可得知銀行之客戶資料，無「合理保密性」可言。惟此處值得討論者為各個業務之權限及其認知，倘若須於特定網域下使用電腦或使用特定機台，而業務對該客戶資料之主觀上亦認知為其須保密之資料，則該資料之保管或許仍有符合合理保密措施之可能。

保密義務之例外

裁判字號：臺灣臺北地方法院民事判決 103 年度勞訴字第 87 號

裁判日期：103 年 12 月 31 日

相關法條：營業秘密法第 2 條

判決要旨：

原告主張其建置特殊物況資料庫，屋況資訊除經由屋主說明外，尚須經業務員實地尋訪街坊鄰居、警政機關或蒐集相關媒體資訊始能得知，需投注一定之人力成本，此等資訊影響房屋之交易價格、出售之效率，並可避免瑕疵糾紛，提高原告之競爭力，屬原告之營業秘密。惟系爭房屋之特殊屋況應由原告向賣方調查並據實填載，以便交易時充分揭露上揭資訊，供買方做為購買與否之參考，則屋主委託訴外人探詢被告有無仲介系爭房屋銷售意願時，被告告知系爭房屋屬凶宅，並詢問是否能接受在不動產現況說明書上記載此項資訊，以便確認能否接受本件房屋仲介銷售之委託，即於法無違。是被告所為為正當業務行為，屬負保密義務之例外。

【判決摘錄】

一、本案事實：

被告擔任不動產經紀營業員，任職之公司內部網站首頁亦顯示有「本系統內容僅供同仁查閱，未經核可，嚴禁同仁以任何方式使非公司人員外之第三人知悉內容，違反者將依規章嚴懲並依法追究相關民刑事責任」之紅色警語，被告受訴外人之請求，登錄公司之電腦系統，得知系爭房屋曾發生有意外死亡之特殊交易屋況，以其手機拍攝該特殊物況資料庫網頁畫面後，將系爭房屋及同一頁面之其他房屋特殊屋況傳送至訴外人手機。

二、雙方主張：

(一)原告主張：

原告係以不動產仲介為業，為掌握各類交易資訊，持續投入大量人力、物力等營業成本，歷時多年建立各類資訊系統，並以電磁紀錄方式儲存，該等電磁紀錄包括調查取得有關不動產物件狀況、消費者服務紀錄、客戶基於委託關係告知或訪查所得之一切屋況資訊，均屬外部無

從察知，之任一受僱人均須以帳號密碼登錄後始得使用電腦系統加以閱覽，並依職權設有限閱職級，顯見網頁相關資訊已有合理保密措施，並昭示有禁止洩漏之規範。再者，此次遭被告洩漏之特殊物況資料庫資料，除具有非一般未涉及該類資訊之他人或競爭者所得知悉之特性外，且被告所洩漏之任何一筆特殊屋況資訊，均具有事先過濾物件交易抗性、避免買賣糾紛以免除產生損害賠償成本，並有建立專業形象以吸引消費者前來接受仲介服務賺取服務報酬之財產價值或利益，核屬營業秘密法第 2 條第 1 項第 2 款具有實際或潛在之經濟價值之營業秘密，原告自得依系爭承諾書第 6 條規定將被告免職，並依承諾書第 5 條規定向被告請求最後任職期間前一年實際所得年薪 3 倍之懲罰性賠償。

(二)被告主張：

被告傳送該資料畫面之目的，在於說明原告內部系統就系爭房屋已有凶宅註記，如欲委託原告公司銷售，必須同意於不動產現況說明書詳實記載，始能同意接受其委託，而非意圖將營業秘密洩漏予訴外人。況買賣不動產說明書包含是否屬凶宅在內之各項說明，均屬重要之訂約事項，有關說明書內之事項，房仲業者即有依法調查之義務，並依照調查之結果充分揭露交易資訊。且被告係於執行仲介業務時依法履行告知義務，屬「正當業務行為」，亦符合公司規範，本即屬原告「凶宅安心保障服務」中約定業務員應遵守之規範，顯屬該承諾書第 2 條約定除外情形，顯無洩密行為存在。原告公司亦無法具體說明因而受有何種損害或失去何種利益，更未證明其數額為何，驟然請求高達 300 萬餘元之違約金，亦屬過高，應予以酌減。

三、本件爭點如下：

原告主張被告洩漏其營業秘密，應負賠償責任，有無理由？

四、判決理由：

(一) 按「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一非一般涉及該類資訊之人所知者。二因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三所有人已採取合理之保密措施者。」，營業秘密法第 2 條

定有明文。簡言之，須同時具備非一般人所周知、有經濟價值性及保密性，始屬營業秘密法所保護之營業秘密。縱若不限於營業秘密法所規定之秘密，亦應有合理之保密措施或有相等之保密行為足令非一般人所周知，始符秘密之意。又系爭承諾書，其中壹部分第1條、第2條約定：「本人鄭重聲明確已知悉，並承諾對於下列3類資訊負有保密義務（下稱應保密之資訊）：1. 公司內部一切未對外公開之各類業務資訊（例如委託物件銷售資料、要幹定狀況）。2. 依『內部資料保護與遵守個人資料保護法作業要點』，各類經核定為密級以上之內部資訊。…」、「本人承諾對前條各項應保密之資訊，絕對不會有下列行為，但如因正當業務行為，且符合公司規範或經上級主管同意，不在此限：1. 私下複製、備份、拍攝等行為。2. 以任何方式使非職務上應知悉之人或非公司人員以外之第三人知悉資訊內容。…」、「本人承諾如有違反本承諾書壹部分第二條之內容，本人願賠償公司最後任職期間前一年實際所得年薪三倍之懲罰性賠償，若公司所受損害超過本人年薪三倍者，以公司實際所受損害為準，同時本人並願接受公司一切處分及國家法律制裁，絕無異議。…」。

原告主張其因推出「凶宅安心保障服務」，並建置特殊物況資料庫，所有屋況資訊除經由屋主說明外，尚須經業務員實地尋訪街坊鄰居、警政機關或蒐集相關媒體資訊始能得知，而需投注一定之人力成本，因此等資訊影響房屋之交易價格、出售之效率，並可避免瑕疵糾紛，提高原告之競爭力，且原告尚限制員工需以帳號密碼登錄後始得使用電腦系統查閱特殊物況資料庫，有顯示「本系統內容僅供同仁查閱」警語之電腦畫面可佐，除原告員工以外之第三人無從知悉或取得上開資訊，是原告就此等資訊所建立之特殊物況資料庫具有值得保護之正當利益，而屬營業秘密，惟被告稱其係在系爭房屋委託銷售過程中告知屋主之代理人，屬正當業務行為，且符合公司規範而有系爭承諾書第壹部分第2條但書規定之適用，則就被告王國強洩漏系爭房屋及其餘房屋特殊屋況資訊，應分別探究是否符合上開除外規定。

- (二)被告係因訴外人受系爭房屋屋主委託經由仲介銷售，惟屋主不欲簽署專任委託契約，訴外人代為詢問有無意願承接銷售系爭房屋時，為徵得屋主同意將系爭房屋為凶宅此一特殊屋況註記於不動產現況說明

書，始向訴外人告知系爭房屋為凶宅，被告進行系爭房屋之特殊屋況查詢並據實告知，尚與常情無違，原告主張被告非基於業務上原因洩漏資訊即非可採。而原告於推出之「凶宅安心保障服務」文宣中已說明「『凶宅安心保障服務』涵括『凶宅多重過濾系統』，該系統包含三個過濾階段，一屋主現況說明，請屋主填寫標的物現況說明書並詳細詢問屋主相關屋訊。二實地訪查，多方訪查街坊鄰居以及管區，確認房屋資訊。三透過『特殊物況資料庫』過濾比對，查明是否為凶宅。」故與委託人確認所委託出售之房屋是否為凶宅，本即屬原告「凶宅安心保障服務」內容前階段應踐行事項；且依不動產經紀業管理條例第23條規定：「經紀人員在執行業務過程中，應以不動產說明書向與委託人交易之相對人解說。前項說明書於提供解說前，應經委託人簽章。」，及依內政部公告之不動產委託銷售契約書範本附件不動產標的現況說明書第11項所載：「本建築改良物（專有部分）於賣方產權是否曾發生兇殺或自殺致死之情事」，系爭房屋之特殊屋況應由原告向賣方調查並據實填載，以便交易時充分揭露上揭資訊，供買方做為購買與否之參考，則屋主委託訴外人探詢被告有無仲介系爭房屋銷售意願時，被告告知系爭房屋屬凶宅，並詢問是否能接受在不動產現況說明書上記載此項資訊，以便確認能否接受本件房屋仲介銷售之委託，即於法無違。是被告所為為正當業務行為，屬系爭承諾書第壹部分第2條但書「但如因正當業務行為，且符合公司規範或經上級主管同意，不在此限。」規定無須負保密義務之例外，是原告主張被告洩漏此部分應保密之資訊，應負賠償責任，為無理由。

- (三)惟被告以手機拍攝照片傳送給訴外人之特殊物況資料庫畫面中，除系爭房屋以外尚有其餘未逾10筆房屋屋況資訊，該等未逾10筆房屋資訊並非訴外人詢問被告代為銷售之標的，被告違反系爭承諾書第1條、第2條之規定，原告依系爭承諾書第5條請求被告給付違約金，自屬有據。

五、 判決結果

被告應給付原告新臺幣貳拾陸萬貳仟零肆拾貳元，原告其餘之訴駁回。

【研析】

- 一、就本案原告建置之特殊物況資料庫，法院認定原告對此投注一定之人力成本，且該資訊提高原告之競爭力，原告亦限制員工需以帳號密碼登錄後始得使用電腦系統查閱特殊物況資料庫，符合營業秘密之要件而屬營業秘密。
- 二、然而本案系爭房屋之特殊屋況應由原告向賣方調查並據實填載，以便交易時充分揭露上揭資訊，供買方做為購買與否之參考，被告就系爭房屋所為者為正當業務行為，屬系爭承諾書第壹部分第 2 條但書「但如因正當業務行為，且符合公司規範或經上級主管同意，不在此限。」為保密義務之例外。惟就系爭房屋以外之房屋資訊則非屬上開例外，被告對此仍須負損害賠償之責。本見解值得參考。