

# 智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(108年4月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

案例 1：確認專利權歸屬(107 年度民專訴字第 61 號, 裁判日：

108.01.25) ..... 1

案例 2：不視為侵權抗辯(107 年度民專上字第 15 號, 裁判日：108.2.14)

..... 6

### 貳、判決全文

案例 1：確認專利權歸屬(107 年度民專訴字第 61 號, 裁判日：  
108.01.25)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張：請求確認原告為中華民國發明第 I566195 號『交易處理權移轉信託元件授信認證之方法』專利（下稱系爭專利）之單獨發明人、申請權人及專利權人。被告公司應將系爭專利之專利權登記塗銷並移轉登記予原告。並追加備位聲明：確認原告為系爭專利之共同申請權人及專利權人，被告公司應協同將系爭專利之共同專利權人登記予原告。

(二)爭訟問題：原告於 97 年間任職於 A 電子商務有限公司，與被告○○○為同事，嗣被告○○○邀原告共同創業而離職。原告聽聞票券業者因信託履約保證而造成營業上不便，遂萌生研發即時信託票券管理系統的動機，並於 98 年 6 月間完成該票券系統的研發，詎被告○○○未經原告同意，竟謊稱原告同意將專利申請權轉讓予伊，並於同年 8 月 17 日以被告為單獨申請人向經濟部智慧財產局提出專利申請，並於 99 年 1 月 21 日經公告取得第 M372979 號「預付型票卷出票管理電路控制模組」新型專利，被告復於 103 年 9 月 1 日將專利甲轉讓予被告公司。爰依法請求先位聲明：確認原告為系爭專利之單獨發明人、申請權人及專利權人。並備位聲明：確認原告為系爭專利之共同申請權人及專利權人。

二、重要爭點

專利甲、乙、丙與系爭專利是否為原告單獨發明（或新型創作）？系爭專利是否為原告任職於被告公司期間之職務上發明？

三、法院見解

(一)原告不是專利甲、乙、丙與系爭專利的單獨發明人或新型創作人，被告○○○為系爭專利的共同發明人：

1. 原告無創作系爭專利之動機

(1)證人○○○證稱：被告 89 年即投入票券販賣事業，於 92 年間因為販賣票券依法須透過銀行端作信託履約保證，然而銀行端在週六、日休假，影響

票券商的標售，因而提出在刷卡機、銀行端與票券商三者間作信託模式連結以解決問題的構想，於是在 98 年 1 月間證人○○○與被告○○○討論合作，並多次與被告○○○、原告及其他工程師開會討論處理問題流程，開會時工程師會畫類似原證 13「即時信託票券流程表」的拓圖等情，可見證人○○○係因販賣票券產生問題而提出以信託方式解決問題的構想，並參與會議討論。

- (2)另據證人○○○證稱：其係透過人力銀行企劃○○○得知被告○○○要設立一家公司，證人○○○是該公司的金主，並經○○○轉知證人○○○線上購票的構想。因為被告○○○交代與原告聯繫，原告因此先後提出專利甲、乙、丙的資料與其聯絡討論、修正…並不曾與原告碰面，不清楚前發明或創作是何人發想或原告曾與何人討論。
- (3)次查，原告認識被告○○○之前分別任職於好樂迪股份有限公司及臺灣佳事通電子資訊股份有限公司工作，另原告稱好樂迪是大學時代打工的公司，佳事通公司與中信公司是同一家公司，其勞健保放在佳事通公司、中信公司，但是在 1111 人力銀行上班，作網站企劃，工作內容是客戶需求的分析、盤點到執行等，由當時原告之經歷洵難認定其有發想一種預付型票券出票管理電路控制模組之動機。
- (4)再者，證人○○○證述自 89 年即投入票券買賣及旅遊事業，其因應票券履約保證所衍生的問題，經過好幾年的經驗才知道要申請相關的專利，原告沒經驗不可能發想這結構等語，…，是原告應係業務關係參與被告公司關於專利甲、乙、丙的討論而瞭解專利技術內容，進而負責與證人○○○聯絡申請專利事宜。
- (5)如上，綜衡證人○○○、○○○證述，原告雖是主要與證人○○○聯絡討論申請前開專利事宜的人，但證人○○○並不清楚原告所提供的資料曾有何人參與討論，而原告並無經驗發想解決信託票券管理問題的動機。原告並非專利甲、乙、丙與系爭專利的單獨發明人或新型創作人。

## 2. 被告○○○對專利甲、乙、丙之發明或創作有實質貢獻

- (1)按證人○○○雖證稱：被告○○○很忙叫其找原告溝通，但亦證稱經原告確認修正後的資料，證人○○○會與被告討論，被告有想法，證人○○○會再修正，…可知被告○○○對專利甲、乙、丙有其想法及知悉要如何操作，否則無法對專利說明書表示修正意見，而被告於 98 年在中信公司擔任 1111 全球旅遊網之協理，網際網路消費活動亦係業務所屬範圍，亦有實務經驗能掌握專利甲、乙、丙之發明或創作，且專利甲、乙、丙分別係控制模組或結構模組或結合相關處理之授信認證之方法或系統，無須

撰寫系統程式之特殊專業。

- (2)另據證人○○○○證稱：我有參與家天下公司委託堂朝公司建置票券系統的製作過程，…原告當時表示他是家天下公司的企劃，…我與原告都不是程式撰寫的工程師，而是系統規劃人員，是提出完整的規劃讓程式撰寫人員將規劃落實。…則由證人○○○所述，98年5、6月間，原告以家天下公司企劃身分與證人○○○聯絡票券系統的細節以供撰寫程式，致其認為原告是發明人，但是證人○○○並不知道所製作的票券系統是何人發想並提出解決方案的過程，自不得因原告受指示與證人○○○溝通程式撰寫而逕為認定原告即是單獨發明人。
- (3)況查，原證15的票券系統分析文件，依證人○○○所說是與程式工程師溝通的技術文件，是其內容並不是記載起初與使用者溝通、訪談進而瞭解使用者要解決什麼問題？系統需做什麼？及欲達到什麼功能的文件，可知在提供原證15的技術文件之前，應有經過討論確認需求的過程，並提出想要得到結果的產生方式，才能作為製作原證15文件的依據，此與證人○○○前開所述發想「由刷卡機、銀行端與票券商三者做一個連結，當下就可完成信託的模式」找被告○○○討論，原告透過接觸證人○○○、被告○○○的需求及參與開會討論，瞭解建置票券資訊系統等情相合。…顯然原證15文件規劃與被告○○○有相當關聯，更可證明在98年5、6月間，被告○○○即有參與前開專利研發，否則原證15之文件不會使用「○○○」名義作為使用者的例示。
- (4)再者，於專利甲、乙、丙申請專利之前即98年7月17日被告○○○發送電子郵件給原告稱「…這套系統你很多心血在上面，包括很多細節的執行，但別忘了是我發起的想法跟串連壓，然後請你執行並一起討論，所以要尊重我，亦足以佐證被告有實質參與研發，而原告是受邀討論、執行並投入相當心力之人。惟，縱然原告對專利甲、乙、丙投注較多心力，並負責與專利撰寫人○○○○聯繫並提供資料，亦無法否定證人○○○、被告○○○分別對專利甲、乙、丙有提供發想、解決方法及提供修正意見之實質貢獻，而為共同發明人或新型創作人。
- (5)綜上，原告非系爭專利之單獨發明人、專利申請權人及專利權人，且原告分別讓與專利甲及專利乙、丙的專利申請權給被告○○○及被告公司，被告公司並申請分割專利乙取得系爭專利權，是原告請求確認其為系爭專利的單獨發明人、申請權人；被告公司應將系爭專利之發明人塗銷，及將系爭專利之專利權登記塗銷並移轉登記予原告，…並無理由，應予駁回。

(二)專利乙為原告任職於被告公司期間之職務上發明：

1. 按「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。」現行專利法第7條第1項前段定有明文。
2. 經查，專利乙、丙係在被告公司設立後分別在98年12月4日及99年1月19日申請專利，當時原告已受雇於被告公司，並據證人○○○○證述專利乙、丙申請時被告公司已成立，專利甲、乙、丙有關聯，專利乙、丙較專利甲更深入或更廣，除了增加網路、還有虛擬等更多的部分等語，又依證人○○○證述係為解決票券信託履約保證而投資被告公司申請專利等情，顯見專利甲、乙、丙的發明或研發均是被告公司的業務範圍，原告對專利乙、丙的發明或創作縱使有實質貢獻，仍屬原告在被告公司職務上之發明或創作，承前專利法之規定，其專利申請權及專利權屬於雇用人即被告公司，是專利乙、丙以被告公司作為專利申請權人及專利權人，即為適法。
3. 次按現行專利法第6條第1項規定專利申請權及專利權，均得讓與或繼承，是專利申請權及專利權的原始取得，本得由發明人、新型創作人或設計人與他人為約定，契約倘未有無效的事由，當事人自應受其拘束。
4. 復查，原告稱知悉專利乙、丙申請時併列原告與被告為發明人，且同意專利乙、丙之專利申請權人為被告公司，因為被告公司同意給15%之技術股等語，且有專利乙、丙之申請權證明書影本附卷可稽，兩造亦不爭執該證明書上原告印文的真正，堪認原告有讓與專利乙、丙的專利申請權予被告公司，是縱使原告為專利乙、丙單獨發明人或新型創作人，原告既已將專利乙、丙的專利申請權讓與被告公司，其事後翻異請求被告公司塗銷專利權之登記並移轉登記予原告，並非有理。
5. 再者，被告公司之後於104年2月10日就專利乙提出分割申請案，並於106年1月11日取得系爭專利，有申復說明書及系爭專利的說明書公告本附卷可參，系爭專利既係自專利乙分割而來，其專利權人仍列被告公司，並無不當。
6. 綜上，專利甲、乙、丙相關聯，然原告並非專利甲、乙、丙之單獨發明人或新型創作人，證人○○○、被告○○○同為專利甲、乙、丙之共同發明人或新型創作人，而自專利乙分割出來的系爭專利，原告當然亦非單獨發明人，原告請求被告公司塗銷系爭專利發明人的登記，並無理由。

#### 四、總結

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得

提起之，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。所謂有即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言。

本件原告起訴主張先位聲明：確認其為系爭專利之單獨發明人，系爭專利的申請權及專利權亦應歸其單獨所有，並備位聲明：確認其為系爭專利之共同申請權人及專利權人。法院認原告主張不明確之情形，攸關原告得否享有系爭專利之權利義務，致原告在法律上之地位有不安的狀態存在，且這種不安的狀態得以確認判決加以除去，故認原告提起本件確認訴訟具有確認的利益。

又所謂發明人或創作人，係指實際進行研究發明或創作之人，發明人或創作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，發明人或創作人並不以對各請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可作為共同發明人或創作人。而所謂實質貢獻之人，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，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

對於本件原告先位聲明主張其為系爭專利之單獨發明人一節，法院綜衡證人證述，判認：原告雖是主要與證人聯繫討論申請前開專利事宜的人，但證人並不清楚原告所提供的資料曾有何人參與討論，而原告並無經驗發想解決信託票券管理問題的動機。故原告並非專利甲、乙、丙與系爭專利的單獨發明人或新型創作人。

至於原告另備位聲明主張其為系爭專利之共同申請權人及專利權人一節，法院則判認：原告對專利乙、丙的發明或創作縱使有實質貢獻，仍屬原告在被告公司職務上之發明或創作，依專利法之規定，其專利申請權及專利權屬於雇用人即被告公司，是專利乙、丙以被告公司作為專利申請權人及專利權人。且原告分別讓與專利甲及專利乙、丙的專利申請權給被告公司，被告公司並申請分割專利乙取得系爭專利權，是原告請求確認其為系爭專利的共同發明人、申請權人，並無理由爰併駁回原告備位聲明之請求。

## 案例 2: 不視為侵權抗辯(107 年度民專上字第 15 號, 裁判日: 108.2.14)

### 一、案情簡介

(一) 爭訟案由：原告 A 公司(被上訴人)為新型第 M441925 號「電源開關改良結構」新型專利(下稱系爭專利)之專利權人，於原審主張被告 B 公司(上訴人)所販賣之「強森牌電源自動切換開關(型號：KSN-4p100)」(下稱系爭產品)，侵害其系爭專利請求項 1 至 3 之專利權範圍，乃故意侵害原告 A 公司系爭專利權，應負侵權責任等。原審為原告 A 公司勝訴之判決，被告 B 公司不服提起上訴，惟第二審為被告 B 公司上訴駁回之判決。

(二) 爭訟問題：

1. 被告 B 公司抗辯：系爭產品為系爭專利效力所不及之物，並提呈被證 5(照片)、上證六(圖面編號一覽表)、上證七(工程圖面)、上證十一之 1(電源自動切換開關;A. T. S) 型錄、上證十二之 2(網路廣告之產品簡介與規格)、上證十四(系爭產品物證之公證書)等證據證明。
2. 原告 A 公司則指陳：被告 B 公司所述並不合法，系爭專利於申請前並未於市場實施。被告 B 公司雖稱系爭專利於申請前已於市場實施，惟被告 B 公司所提之諸多資料，其銷售時間為 94 年至 100 年，年代久遠，其銷售是否真實，不無疑問。又被告 B 公司所稱之產品，其形狀、構造及組合，並非系爭產品，其以與系爭產品無涉之產品，僭稱其即系爭產品，於法不合。且因時間相當久遠，其所提之照片，是否真係所銷售產品之照片，實值存疑，…原告 A 公司前於 105 年 10 月 11 日以存證信函要求被告 B 公司停止侵害系爭專利行為，惟被告 B 公司迄今均未置理，其明知有侵害他人專利權之虞卻持續販賣的行為，顯有故意，爰依法請求損害賠償。

### 二、重要爭點

系爭產品於系爭專利權申請前是否已在國內實施，導致系爭專利效力不及於系爭產品？

### 三、法院見解

(一) 原審法院判認

1. 查，被證 5 係被告 B 公司等所提出之第三人偉浩工程公司買受「KSN-4p100 電源自動切換開關」不同電流規格之採購發票，其發票日期為 94 年 11 月 23 日，…惟新北市係於 99 年 12 月 25 日由原臺北縣所改制，因此上訴人所提出之發票日期不應早於 99 年 12 月 25 日，職是，被證 5 之採購發票顯有瑕疵。
2. 另外，所提「KSN-4p100 電源自動切換開關」不同電流規格之採購資料，上訴人等僅提出前揭被證 5 採購發票 1 份，…但是相關之設計資料、生產資料、銷售 DM、採購合約或產品說明書均付之闕如，仍無從勾稽系爭產品技術特徵與系爭專利相同、系爭專利申請前已在國內實施。
3. 又查，被告 B 公司等出具第三人○○○公司安裝於新北市土城區太陽城社區內之照片，由該照片顯示系爭產品之出廠日期為 94 年 11 月 4 日，上訴人等並自稱：「…剛好太陽城的商品需要維修，所以才有機會進入拍照…」云云，惟據被告 B 公司等所稱該產品已安裝十年以上，並經維修，但是因為維修而更換零件乃常見情事，則於該現場之現有安裝品，是否與最原始之產品相同？即有疑義。
4. 承上，被證 5 所示發票及太陽城社區內之照片，無從做為系爭產品於系爭專利申請前已在國內實施之證據，被告 B 公司等又未出具相關之設計資料、生產資料、銷售 DM、採購合約或產品說明書等資料，以供查核。準此，本件不符合專利法第 59 條第 1 項第 3 款之規定，故系爭專利權範圍效力自應及於系爭產品。

(二)二審法院：

本件法院係就被告 B 公司(上訴人)，於二審提出欲證明系爭產品在系爭專利申請前已在國內實施之證據與原審提出之證據一併審酌，審認：

1. 查上訴人等雖抗辯：該 94 年 11 月 23 日開立之統一發票為存根聯，收執聯應存於國稅局，後續蓋上現今標示新北市之統一發票專用章僅為了證明與正本相符。惟關於所提「KSN-4p100 電源自動切換開關」不同電流規格之採購資料，上訴人等僅提出前揭被證 5 採購發票 1 份，上訴人等自稱為該發票所示產品之生產者及銷售者，但是相關之設計資料、生產資料、銷售 DM、採購合約或產品說明書均付之闕如，仍無從勾稽系爭產品技術特徵與系爭專利相同、系爭專利申請前已在國內實施。
2. 次查，上訴人等出具第三人偉浩工程公司安裝於新北市土城區太陽城社區內之照片，由該照片顯示系爭產品之出廠日期為 94 年 11 月 4 日，上訴人等並自稱：「…剛好太陽城的商品需要維修，所以才有機會進入拍照…」云云，惟據上訴人等所稱該產品已安裝十年以上，並經維修，但是因為維

修而更換零件乃常見情事，則於該現場之現有安裝品，是否與最原始之產品相同？即有疑義。

3. 承上，被證 5 所示發票及太陽城社區內之照片，無從做為系爭產品於系爭專利申請前已在國內實施之證據，上訴人等又未出具相關之設計資料、生產資料、銷售 DM、採購合約或產品說明書等資料，以供查核。準此，本件不符合專利法第 59 條 1 項第 3 款之規定，故系爭專利權範圍效力自應及於系爭產品。

4. 另，關於上訴人等於第二審提出欲證明系爭產品在系爭專利申請前已在國內實施之證據與原審提出之證據一併審酌：

(1) 上訴人辯稱：系爭產品早於 87 年即製造販售，系爭專利之專利權不及於系爭產品，並提出上證六：圖面編號一覽表共計 6 張及上證七：工程圖面 1 份共計 19 張。但查，上證六與上證七僅為上訴人內部之文件與工程圖，並無其他關聯證據足以證明其公開日期，…，然上證七中並無任何日期之標示，且上證七…無繪圖人員、設計人員、審核人員之蓋章及頁面邊緣有傳真號碼，再者，上證七第 1 至 4、8 至 19 頁中所記載之字型，與上證七第 5 至 7 頁中所記載之字型明顯不同。承上可知，上證六與上證七僅為上訴人內部之文件與工程圖，…又上證七第 1 至 4、8 至 19 頁中有繪圖人員、設計人員、審核人員之蓋章、頁面邊緣未有傳真號碼及所記載之字型，與上證七第 5 至 7 頁中無繪圖人員、設計人員、審核人員之蓋章、頁面邊緣有傳真號碼及所記載之字型明顯不同，依經驗法則，該上證六與上證七有臨訟製作之可能而不具證據能力。職是，上證六與上證七無法證明系爭產品早於 87 年即製造販售。

(2) 上訴人復辯稱：上證十一之 1 為被告 B 公司(上訴人)於 94 年間委託○○印刷公司印製包括系爭產品之型錄，…惟查，由上證十一之 1 的第二份型錄 p1「B.T.S. 結構說明」所揭示之圖式可知，該圖式並無揭露系爭專利之主要技術特徵，例如凸輪連接座及其上的撥塊等，是以，上證十一之 1 所揭示之圖式無法證明系爭產品 KSN-4p100 早在 94 年即已製造販售。況且，上訴人等於 107 年 10 月 22 日準備程序庭中自承「94 年型錄內是放置各種產品，上訴人是將最複雜產品型式放入其中，有教育客戶功能，且型錄主要是要推動電源自動切換開關，非簡易操作型產品」，由此可知，上證十一之 1 所揭示之圖式非為簡易操作型產品，亦即非系爭產品。準此，上證十一之 1 所揭示之圖式無法證明系爭產品 KSN-4p100 早在 94 年即已製造販售。

(3) 上訴人又辯稱：於 97 至 98 年間委託○○資訊網路公司刊登包括系爭產品

(KSN -4p100 )之廣告，該網路廣告之產品簡介所顯示之 NFB TYPE 即為工業用無熔絲開關，其中包括有 KS N-4p100 之規格資料，因此可證明系爭產品 KSN -4p100 早在 97 年間即已製造販售。惟查，上訴人之 KSN -4p100 產品包括有棘輪操作型與簡易操作型兩種，已如前述，且上證十二之二之網路廣告中僅揭露產品的外觀及型號，並無揭露產品的內部構造，是以，由產品的外觀及型號無法確定該上證十二之二揭露之產品為簡易操作型（即系爭產品），故上證十二之一、上證十二之二、上證十二之三無法證明系爭產品早在 97 年間即已製造販售。

- (4)又，上訴人提出上證十五：「台信晶鑽管理中心」之聲明書；上證十六：「溢進行企業有限公司」之聲明書；上證十七：「聯展電機公司」之採購發票，欲證明物證一及物證二之內部零件於安裝至今未遭更換。惟查，上證十五為未經具結之私文書，且該文書之署名並非法人或自然人，所蓋之章係為一般收發章，一般保全人員即可持以蓋用，故上證十五不具證據能力；上證十六係未經具結之私文書，不具證據能力，且上證十六中聲明人僅聲明有銷售齒輪減速馬達及減速齒輪組給上訴人，與物證一及物證二之內部零件事後是否有遭更換，無必然之關係，故上證十六無法證明本院當庭所見之物證一及物證二確實為安裝當時之結構情狀；又上證十七為未蓋統一發票專用章之發票，且該發票僅記載型號 KSN-4p100，然上訴人之 KSN-4p100 產品包括有棘輪操作型與簡易操作型兩種，是以，由該發票所記載之型號無法確定販售之產品為簡易操作型（即系爭產品）。
- (5)另，上訴人等所提出之上證二：開立給閎翔電公司之銷售發票未蓋統一發票專用章，…由該發票所記載之型號無法確定販售之產品為簡易操作型（即系爭產品）。上證三：安裝於「台信晶鑽」集合住宅之所謂系爭產品無內部結構，且實物外殼銘牌為一貼紙，該貼紙亦可能已遭更換。上證四：閎翔公司之聲明書為未經具結之私文書，…是以，由聲明書所記載之型號無法確定販售之產品為簡易操作型（即系爭產品）。上證五：尚億公司之送貨單及證明書無型號記載，且僅聲明有為上訴人廣新公司生產馬達中心齒輪撥塊軸，無法證明系爭產品為簡易操作型。
- (6)綜上可知，原審判決就系爭專利申請前尚未在國內實施，故系爭專利效力及於系爭產品論述之理由正確，且上訴人等於第二審所提出之證據均無法證明系爭產品於系爭專利權申請前已在國內實施，故本件應可確認系爭專利效力及於系爭產品。
5. 此外，上訴人雖聲請本院前往…現場勘驗，以證明系爭產品在系爭專利申請前早已存在，惟上訴人等已委由公證人履勘，且上訴人等就本院受命法

官所詢：「公證人到現場的體驗與請求本院到現場勘驗，是否都是可以達到同一目的？」答稱：「應是可以達到同一目的，公證人是直接前往現場，就當時客觀物品予以封存並記載當時客觀情狀及日期予以保全。且所顯示的物品其外觀與被上訴人起訴所主張的侵權物品，外觀上所顯示的構造，經比對的結果顯然是相符，因此認為既然是公證人直接到現場所實施的、目擊的體驗，且當場予以封存並記載保全的時間，其證據能力所顯示的價值與鈞院前往現場實施勘驗的目的均相一致，所要達到保全目的及本案所要判斷的爭點、內容及目的性均相一致」等語，故本院認為現場履勘已無必要。

#### 四、總結

本件原告 A 公司主張被告 B 公司所販賣之「強森牌電源自動切換開關（型號：KSN-4p100）」，侵害其系爭專利請求項 1 至 3 之專利權範圍，乃故意侵害原告 A 公司(被上訴人)系爭專利權，應負侵權責任等。被告 B 公司則提出照片、工程圖面、圖面編號一覽表、電源自動切換開關；A. T. S 型錄、網路廣告之產品簡介與規格、系爭產品物證之公證書等證據證明系爭產品於系爭專利權申請前已在國內實施，故系爭專利效力不及於系爭產品，爰抗辯並未構成專利侵權。

如上爭議，原審法院判認：被告 B 公司等所提出之第三人○○○公司買受「KS N-4p100 電源自動切換開關」不同電流規格之採購發票，其發票日期有瑕疵。且相關之設計資料、生產資料、銷售 DM、採購合約或產品說明書均付之闕如，仍無從查核勾稽系爭產品技術特徵與系爭專利相同，故認本件不符合專利法條第 1 項第 3 款之規定，故系爭專利權範圍效力自應及於系爭產品。

承上，被告 B 公司乃不服，並於上訴審續提出相關證據。對此，二審法院乃將原審法院提出之證據併同審酌，判認：關於被證 5 照片因僅為「強森牌電源自動切換開關」產品之外殼上的銘牌貼紙，無法確定該銘牌貼紙係於出廠時就已經貼於該「強森牌電源自動切換開關」產品外殼上，況且，即使該銘牌貼紙係於出廠時就已經貼於該「強森牌電源自動切換開關」產品外殼上，仍無法確定該「強森牌電源自動切換開關」係為棘輪操作型或是簡易操作型，故無法確定該「太陽城」社區於 94 年即已安裝簡易操作型「電源自動切換開關」。而上證六(圖面編號表)與上證七(工程圖面)僅為上訴人內部之文件與工程圖，頁中有繪圖人員、設計人員、審核人員之蓋章、頁面邊緣未有傳真號碼及所記載之字型，與上證七第 5 至 7 頁中無繪

圖人員、設計人員、審核人員之蓋章、頁面邊緣有傳真號碼及所記載之字型明顯不同，依經驗法則，該上證六與上證七有臨訟製作之可能而不具證據能力。另，上證十一之 1(型錄)的第二份型錄 p1「B.T.S. 結構說明」所揭示之圖式可知，該圖式並無揭露系爭專利之主要技術特徵，可知，上證十一之 1 所揭示之圖式非為簡易操作型產品，亦即非系爭產品。至於，上證十五與十六(聲明書)則係未經具結之私文書，不具證據能力。而上證十七(採購發票)係為未蓋統一發票專用章之發票，且該發票僅記載型號 KSN-4p100，是以，由該發票所記載之型號無法確定販售之產品為系爭產品。

綜上，二審法院判認：被告公司(上訴人)於第一、二審所提出之證據均無法證明系爭產品於系爭專利權申請前已在國內實施，故本件應可確認系爭專利效力及於系爭產品。且被告公司(上訴人)雖聲請法院現場勘驗，然被告公司(上訴人)等於本院受命法官詢問時既表示：公證人直接到現場所實施的、目擊的體驗，且當場予以封存並記載保全的時間，其證據能力所顯示的價值與法院前往現場實施勘驗的目的均相一致，故法院並認為現場履勘已無必要。是以二審法院最終判認本件上訴均無理由，予以駁回。

附圖：被證 5



被證 5 照片 5



被證 5 照片 6

## 貳、判決全文

案例 1：107 年度民專訴字第 61 號判決

案例 2：107 年度民專上字第 15 號判決