

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(108年8月號)

目 錄

壹、判決摘錄

- 案例 1：專利權移轉登記爭議(106 年度民專上字第 46 號, 裁判日：
108.06.13) 1
- 案例 2：侵害專利權有關財產權爭議(107 年度民專上字第 27 號, 裁
判日：108.05.30) 6

貳、判決全文

案例 1：專利權移轉登記爭議(106 年度民專上字第 46 號, 裁判日：
108.06.13)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：與被告(被上訴人)為僱傭關係，原告委任被告擔任總經理及顧問負責研發鑽石工具之相關技術，系爭專利均為原告出資研發之成果，且依兩造間簽訂之合約約定，包括系爭專利在內之相關專利雖以被告為登記名義人，然原告享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利。詎被告拒不依約將系爭專利移轉登記予原告，反濫發不實之專利侵權警告函予原告，原告爰請求確認原告就系爭專利享有實施權，並請求被告將各該專利權或專利申請權辦理移轉登記予原告。原審為原告部分敗訴之判決，原告不服提起上訴，第二審就確認鑽石科技中心 C 欄所列專利之實施權為原告勝訴之判決。

(二)爭訟問題：

1. 原告主張：其為世界鑽石工具(用以研磨、切削)之領導廠商，因被告具有研發製造鑽石工具之能力，故委任其為原告之總經理及顧問，負責研發鑽石工具之相關技術，兩造於 85 年簽訂英文版 JV 合約、91 年簽署中文版 JV 合約。且於 97 年 10 月 15 日再簽署 JV 增補條款、亦陸續於 99 及 100 年間簽署備忘錄、備忘錄(二)、備忘錄(三)。
2. 被告自 99 年 5 月 1 日起，轉調為技術顧問，仍負責 JV 合作案、管理鑽石科技中心 B、C 欄專利均為原告出資研發之成果，依兩造間簽訂之合約約定，包括 B、C 欄專利在內之相關專利雖以被告為登記名義人，然原告公司享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利。惟被告拒不依約移轉登記 B、C 欄專利，反濫發不實之專利侵權警告函予原告，爰請求確認原告就 C 欄專利享有實施權，並請求被告將 B、C 欄專利權或專利申請權辦理移轉登記予原告。

二、重要爭點

(一)原告主張就 C 欄專利享有實施權是否有理由？

(二)原告就 B、C 欄專利請求被告移轉登記是否有理由？

三、法院見解

(一)原告享有 C 欄專利之實施權

1. 按民法第 98 條規定，解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。且解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎，所謂探求當事人之真意，如兩造就其真意有爭執時，應從該意思表示所根基之原因事實、經濟目的、一般社會之理性客觀認知、經驗法則及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，藉以檢視解釋之結果是否符合公平正義。另解釋意思表示端在探求表意人為意思表示之目的性及法律行為之和諧性，須斟酌交易上之習慣及經濟目的，依誠信原則而為之。且意思表示解釋之客體，為依表示行為所表示於外部之意思，而非其內心之意思。
2. 經查，依據兩造間契約之解釋，系爭合作案關於合資生產及銷售鑽石相關產品部分屬合資契約，係由被告以技術價值作為 1/3 出資，原告則以技術以外之資源出資，而各取得系爭合作案 1/3、2/3 之權利，且無論系爭合作案之智慧財產權包括專利權係歸屬於被告或原告，倘對外授權或出讓等而自第三人處取得對價時，均應扣除成本後，由被告、原告各取得 1/3、2/3 之權益。
3. 次查，依據英文版 JV 合約第 7、8 條及中文版 JV 合約第 9、10 條之規定，除上開合資關係外，被告亦同時由原告聘任為總工程師，…又 JV 增補條款第 5 條第 1、2 項規定，原告並應提供包括提列每年 2 千萬元之專利費用，支持被告之技術或產品開發計劃，…顯見原告亦出資包括每月薪資、研發技術及產品之預算、專利申請及維護費用等，委託被告開發屬系爭合作案鑽石相關產品之技術及產品，自屬一方出資聘請他人從事研究開發。綜上，系爭合作案之性質，應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。
4. 且依英文版及中文版 JV 合約末段第一句之記載，JV 合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘 JV 合約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約定，即不適用前項後段之規定。且倘系爭 C 欄專利屬原告出資聘請被告所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資之原告依臺灣專利法之規定均可實施。
5. 綜上，依 JV 增補條款第 3 條第 1 項之約定，被告依 JV 合約所發展產品或

技術之智慧財產權所有權登記為被告名義，原告有優先使用權，而依「JV 增補條款」第 2 條之約定，凡屬有使用原告提供之資源，於合作案期間內所研發、且以被告名義申請之專利，均屬系爭合作案專利，而系爭 C 欄專利均為以被告名義於合作案期間內申請之專利，且有使用原告提供之資源，…，可認 C 欄專利屬於系爭合作案專利，出資之原告即有實施權。

(二)原告就 B、C 欄專利請求被告為移轉登記為無理由

1. 查兩造 91 年修訂中文版 JV 合約第 6 條所稱產品，係指合資契約 91 年修訂第 6 條所指之 4 項專利及其相對應專利，而該等專利之專利授權期限至 102 年 12 月 31 日止，倘在此等專利之外另使用其他專利，原告仍應支付權利金，且依 JV 增補條款第 4 條第 4 項約定，B 欄專利編號 1 至 4、17 至 22 及 27 等專利，既均非前揭中文版 JV 合約第 6 條所列之 4 項專利，即應適用 JV 增補條款第 4 條第 4 項本文約定，權利金支付期限為自產品每月銷售額達 100 萬元該月起算 15 年。…則原告支付權利金期限既尚未終了，被告依約尚無將 B 欄專利過戶之義務。
2. 次查，依 JV 增補條款第 4 條第 4 項之約定，原告之 S-DGDISK 產品有使用到中文版 JV 合約第 6 條所列 4 項專利以外之專利，其支付權利金期限應為 15 年，因尚未屆至，故依 JV 增補條款第 4 條第 5 項約定，被告尚無需須將專利過戶予原告，且 C 欄專利編號 25、38 之專利公告日分為 2015 年 3 月 10 日、2015 年 6 月 1 日，均在合資契約之到期日即 102 年 10 月 27 日之後，則合約期間，專利權並未取得，即非有效，並不合 JV 增補條款第 4 條第 5 項規定。
3. 又 JV 增補條款第 4 條第 5 項之意旨，係約定原告於合資契約期間就原告所授權使用之專利，倘支付權利金至期限終了，則被告因獲有相當之權利金報酬，遂同意在此情況下將專利移轉予原告，以使原告享有專利權。
4. 然本件原告在合約期滿前支付權利金，並無可能使其支付權利金之效力擴及於之後才核准公告之專利，顯見原告尚未就 C 欄專利支付權利金予被告，則被告自無須移轉該等專利權予原告。綜上，原告請求被告移轉登記系爭 B、C 欄專利予原告部分，為無理由，應予駁回。

四、總結

本件原告主張：與被告(被上訴人)為僱傭關係，且依兩造間簽訂之合約約定，包括系爭專利在內之相關專利雖以被告為登記名義人，然原告享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利。詎被告拒不依約將

系爭專利移轉登記予原告，原告爰請求確認原告就系爭專利享有實施權，並請求被告將各該專利權或專利申請權辦理移轉登記予原告。原審為原告部分敗訴之判決，原告不服提起上訴，上訴法院就確認 C 欄專利之實施權為原告勝訴之判決；惟就請求被告將各該專利權或專利申請權辦理移轉登記部分則為原告敗訴之判決。

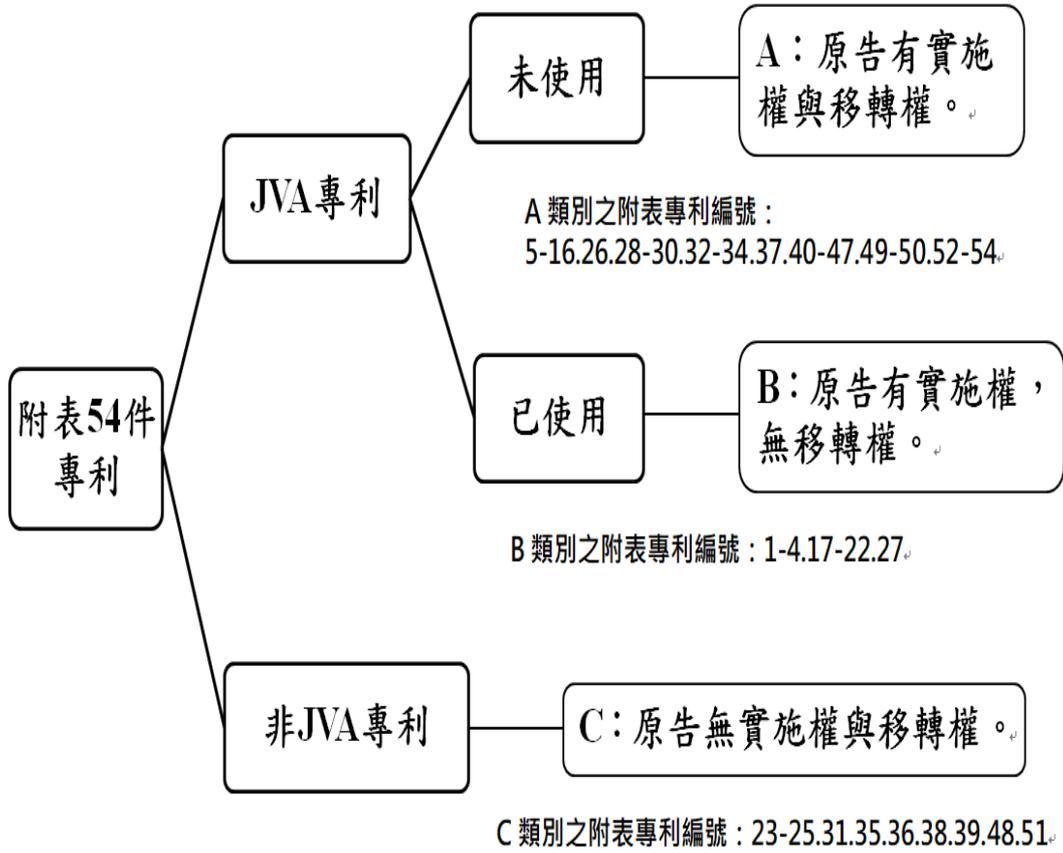
關於確認原告就系爭專利享有實施權之爭議部分，法院認為：解釋契約，應探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，以為其判斷之基礎。本件兩造間關於合資生產及銷售鑽石相關產品合資契約之解釋，性質上應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。又依我國專利法規定：一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。基於系爭合作案屬合資及委任之混合契約，且依英文版及中文版 JV 合約記載，JV 合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘 JV 合約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約定。倘系爭 C 欄專利屬原告出資聘請被告所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資之原告依專利法之規定均可實施。

至於原告請求被告將各該專利權或專利申請權辦理移轉登記部分，法院則認為：依 JV 增補條款第 4 條第 5 項之意旨，係約定原告於合資契約期間就原告所授權使用之專利，倘支付權利金至期限終了，則被告因獲有相當之權利金報酬，遂同意在此情況下將專利移轉予原告，以使原告享有專利權。然本件原告在合約期滿前支付權利金，並無可能使其支付權利金之效力擴及於之後才核准公告之專利，顯原告尚未就 C 欄專利支付權利金予被告，則被告自無須移轉該等專利權予原告。

綜上，上訴法院最終判認：原告請求確認就系爭 C 欄專利享有實施權，為有理由，應予准許；請求被告移轉登記系爭 B、C 欄專利予原告部分，則為無理由，應予駁回。

附圖：

103年度民專訴字第95號判決附圖。



案例 2：侵害專利權有關財產權爭議(107 年度民專上字第 27 號, 裁判日：108.05.30)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：原告為「自走式電子裝置自動充電系統及其方法」(I258259 號)發明專利(下稱系爭 259 號專利)及「快拆式清潔裝置」(I462716 號)發明專利(下稱系爭 716 號專利)之專利權人，上開專利權均在有效期間內，被告(被上訴人)竟將之提供予新加坡之 A 台灣分公司在 ASAP 閃電購物網販售之「美國 TechkoMaid 聰明管家 RV337 多功能回充吸塵器機器人」(系爭產品 1)及「KOBOT RV337 智慧型吸塵、掃地、拖地、自動充電清潔機器人」(系爭產品 2)已構成專利均等侵權。案經原審為原告部分敗訴之判決，原告不服提起上訴，惟第二審仍就原告主張系爭產品 1、2 均等侵害系爭 716 號專利之部分，為原告敗訴之判決。

(二)爭訟問題：

1. 原告主張：系爭產品 1、2 已均等侵害系爭其 716 號專利，且被告於本件訴訟初始階段已知系爭產品 1 有侵權之疑慮，仍更改商品型號推出系爭產品 2，難謂無故意之意圖，況被告於本件訴訟過程中明知系爭產品 2 亦有高度可能為侵權物件，卻未於訴訟中將其下架，反而繼續銷售，其故意或過失侵害原告之專利權甚明。
2. 被告辯稱：其僅為電子商務平台業者，原告請求其不得製造系爭產品，且應將系爭產品之模具銷毀部分，實屬無據；且其業已將系爭產品 1、2 下架，均不再販售，故其早已無販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵害系爭 259 號專利物品之行為；且系爭產品 1、2 未落入系爭 716 號專利之專利權範圍，業經原審中間判決認定在案，故原告之請求，顯無理由。

二、重要爭點

系爭產品 1、2 是否均等侵害系爭 716 號專利？

三、法院見解

系爭產品 1、2 未落入系爭 716 號專利請求項 1 之文義範圍及均等範圍

(一)系爭產品 1、2 未落入系爭 716 號專利請求項 1 之文義範圍

1. 系爭 716 號專利請求項 1 之內容可解析為 4 個技術特徵，分別為：
 - (1)技術特徵 1A「一種快拆式清潔裝置，包括」；
 - (2)技術特徵 1B「一驅動機構，具有一可受操作旋轉的傳動軸，該傳動軸的外表面設置有一覆蓋該傳動軸的彈性構件，該彈性構件沿著該傳動軸軸體延伸且彎折形成有一扣合凸部，而在該扣合凸部與該傳動軸的外表面之間形成一受壓變形空間」；
 - (3)技術特徵 1C「一清潔盤機構，包括有一轉盤、一設置在該轉盤的軸心的承接軸、以及幅射狀地連接在該轉盤的複數條清潔線束，該承接軸沿著承接軸軸體設置有一對應於該扣合凸部的受扣凹部，該受扣凹部具有一對應於該扣合凸部的凹體形狀，而在組裝後完全覆蓋該扣合凸部，其中」；
 - (4)技術特徵 1D「在組裝該清潔盤機構於該驅動機構時，該扣合凸部會受到承接軸軸體的施力而受壓變形，直到該扣合凸部扣住該受扣凹部，使該承接軸得以結合於該傳動軸，其中，在拆卸該清潔盤機構於該驅動機構時，該扣合凸部會受到承接軸軸體的施力而受壓變形，使該承接軸得以自該傳動軸脫離」。
2. 依系爭產品 1 說明書所載：「具自動充電座之吸塵及拖地機器人」…與系爭產品 2 說明書所載「智慧型吸塵、掃地、拖地、自動充電清潔機器人」及…原審當庭勘驗系爭產品 1、2 之勘驗圖片，可認系爭產品 1、2 包含系爭 716 號專利請求項 1 技術特徵 1A。
3. 由原審當庭勘驗系爭產品 1 及系爭產品 2，可知系爭產品 1、2 均具有一驅動機構，具有一可旋轉的傳動軸，其外表面有一彈性構件覆蓋該傳動軸，該彈性構件沿著該傳動軸軸體延伸且彎折形成有一扣合凸部，而在該扣合凸部與該傳動軸的外表面之間形成一受壓變形空間，故可認系爭產品 1、2 包含系爭 716 號專利請求項 1 技術特徵 1B。
4. 且由原審當庭勘驗系爭產品 1 及系爭產品 2 可知系爭產品 1、2 均具有一轉盤、一設置於其軸心的承接軸、及幅射狀地連接在該轉盤的 6 條清潔線束，該承接軸沿著其軸體設置有一對應於該扣合凸部的受扣凹部，該受扣凹部具有一對應於該扣合凸部的凹體形狀（即一與外部貫通之孔洞），利用當扣合凸部扣住該受扣凹部時使轉盤與傳動軸扣合，由於受扣凹部之凹體形狀係為一與外部貫通之孔洞，故兩者扣合後，該扣合凸部並未被該受

扣凹部所完全覆蓋，即該受扣凹部在組裝後僅部分覆蓋該扣合凸部，故可認定系爭產品 1、2 之該技術特徵與系爭 716 號專利請求項 1 技術特徵 1C，兩者技術特徵並不相同，故系爭產品 1、2 並未包含系爭 716 號專利請求項 1 相同技術特徵 1C。

5. 由系爭產品 1 說明書…與系爭產品 2 說明書所載…及原審當庭勘驗系爭產品 1、2 之勘驗圖片所示之清潔盤、驅動機構、扣合凸部、承接軸、受扣凹部，可認定系爭產品 1、2 包含系爭 716 號專利請求項 1 技術特徵 1D。
6. 綜上，系爭產品 1、2 並未包含與系爭 716 號專利請求項 1 相同之技術特徵 1C，故系爭產品 1、2 未落入系爭 716 號專利請求項 1 之文義範圍。

(二)系爭產品 1、2 未落入系爭 716 號專利請求項 1 之均等範圍

1. 經查系爭 716 號專利於審查過程中，針對智慧財產局之審查意見通知書所提之申復書為系爭 716 號專利申請過程之歷史檔案。由申復書第 2 至 4 頁所載內容：系爭 716 號專利請求項 1 於審查過程中為克服審查人員之審查意見，修正而新增之技術特徵 (c)：「該受扣凹部具有一對應於該扣合凸部的凹體形狀，而在組裝後完全覆蓋該扣合凸部」，並於申復理由主張「…藉由特徵 (c)，使得扣合凸部完全不外露保護其不受外力影響…引證 1 之連接端 52 彈性勾僅為兩側咬合於凸緣 42，並無法完全覆蓋凸緣 42，與本案特徵 (c)並不相符。…引證 5 之彈性凸塊 3 在組裝後為自開口 5 外露，與本案特徵 (c)不符」，可見系爭專利權人於申請過程中所為修正已限縮專利權範圍且其申復書之該等陳述，已明確放棄「組裝後部分覆蓋（即未完全覆蓋）扣合凸部」之權利範圍。
2. 又基於申請歷史禁反言，系爭 716 號專利請求項 1 之技術特徵 1C 之「組裝後完全覆蓋該扣合凸部」與系爭產品 1、2 之「組裝後部分覆蓋該扣合凸部」，並無均等論之適用，系爭產品 1、2 並未落入系爭 716 號專利請求項 1 之均等範圍。綜上，原告請求廢棄原判決改判，為無理由。

四、總結

按判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。本件法院基於全要件分析，因系爭產品 1、2 並未包含系爭 716 號專利

請求項 1 技術特徵 1C，故判認系爭產品 1、2 未落入系爭 716 號專利請求項 1 之文義範圍。

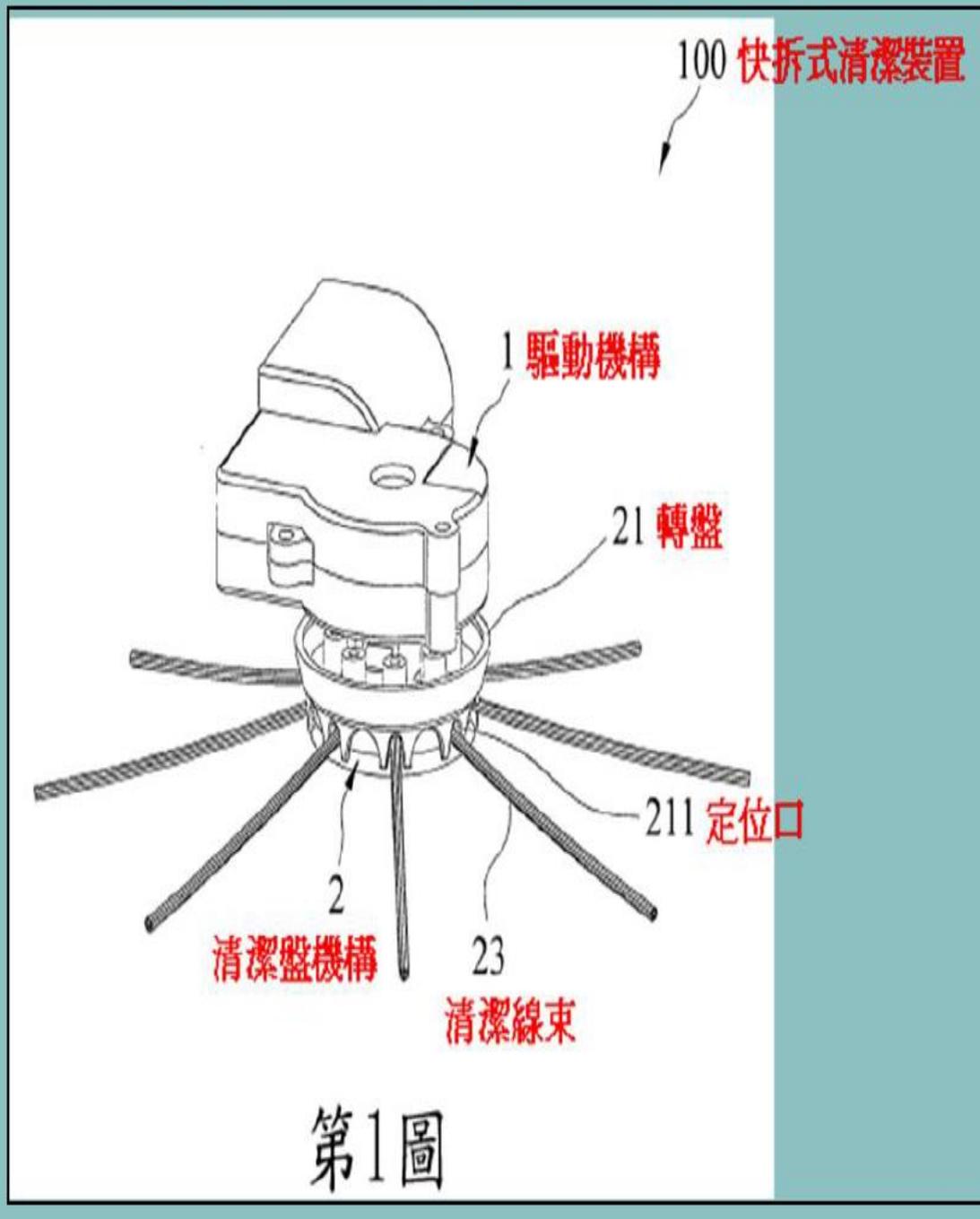
又「申請歷史禁反言」原則，係指專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之修正、更正或申復，若導致限縮專利權範圍，則不得再藉由均等論而重為主張其已放棄之專利權。由於系爭 716 號專利請求項 1 於審查過程中為克服審查人員之審查意見，修正而新增技術特徵(c)該受扣凹部具有一對應於該扣合凸部的凹體形狀，而在組裝後完全覆蓋該扣合凹部，且由原告於申復書主張「藉由特徵(c)『使得扣合凸部完全不外露』保護其不受外力影響…引證 1 之連接端 52 彈性勾僅為兩側咬合於凸緣 42，並無法完全覆蓋凸緣 42，與本案特徵(c)並不相符。…引證 5 之彈性凸塊 3 在組裝後為自開口 5 外露，與本案特徵(c)不符」等語，可見專利權人於申請過程中所為之修正已限縮專利權範圍，且已明確放棄「扣合凸部部分覆蓋（即未完全覆蓋）」之權利範圍，故法院判認有申請歷史禁反言原則之適用。

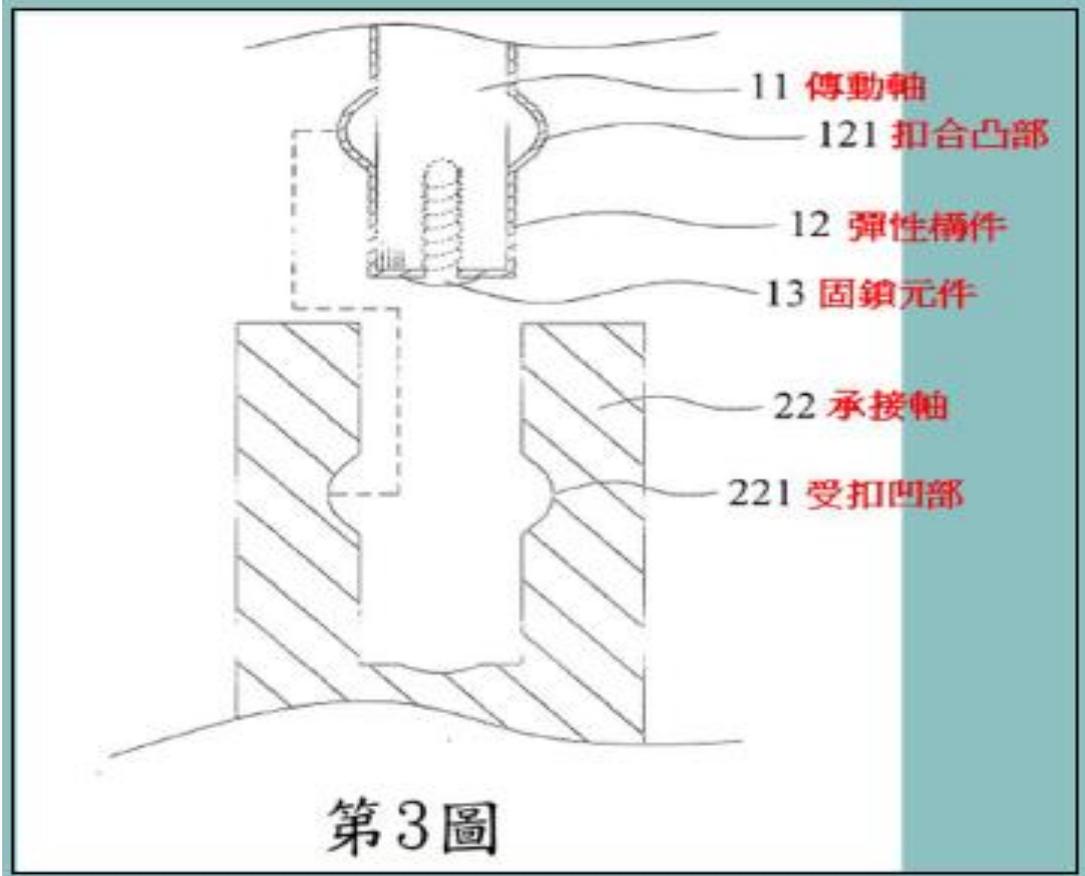
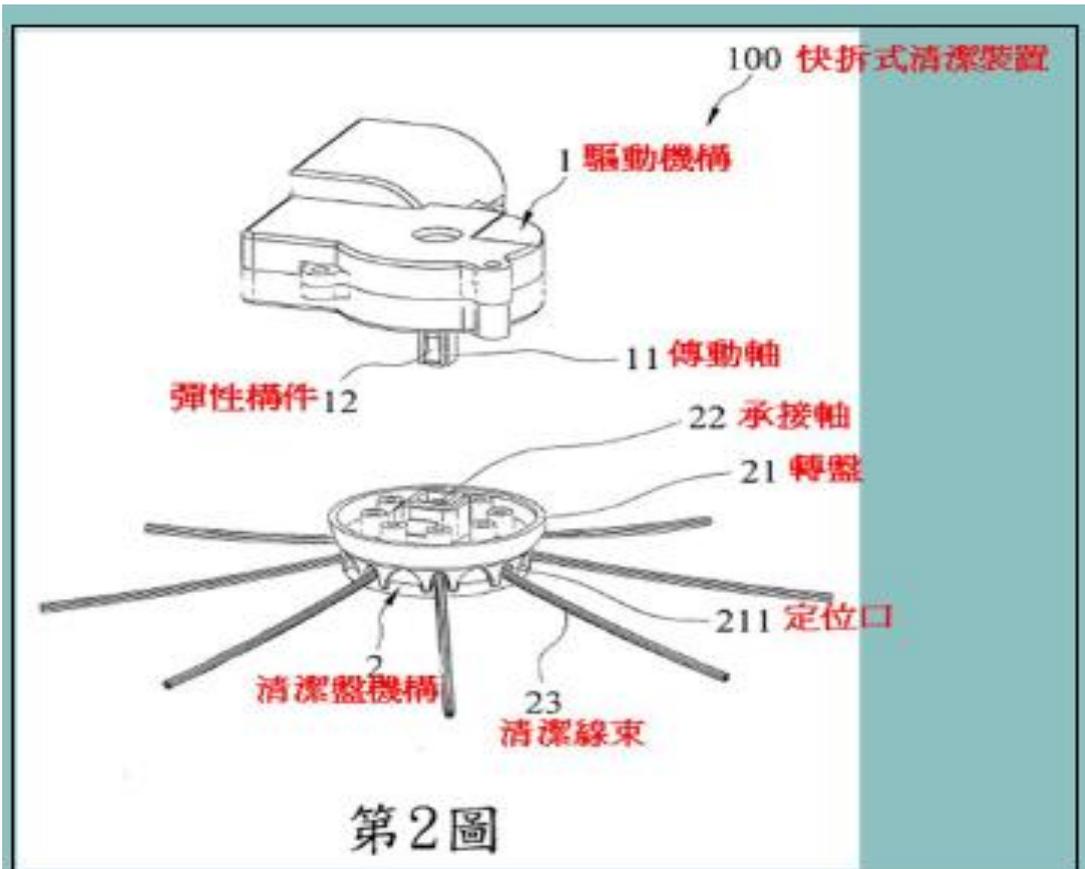
綜上，上訴法院最終判認：原告主張系爭 716 號專利請求項 1 之「完全覆蓋」與系爭產品 1、2 之「部分覆蓋」仍適用均等論，並不可採。而認：系爭產品 1、2 並未落入系爭 716 號專利請求項 1 之均等範圍。從而原告請求廢棄原判決改判，為無理由，應駁回其上訴。

附圖：

一、系爭專利 716 號主要圖式

附圖 3 (系爭 716 號專利之主要圖式)：





二、系爭產品 1 主要圖式



三、系爭產品 2 主要圖式



圖 25



圖 26



圖 27



圖 28



圖 29

貳、判決全文

案例 1：106 年度民專上字第 46 號判決

案例 2：107 年度民專上字第 27 號判決