

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(108 年 12 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：排除侵害專利權等事件(107 年度民專訴字第 72 號, 裁判日： 108.08.02)	1
案例 2：侵害專利權有關財產權爭議(108 年度民專訴字第 34 號, 裁判 日：108.08.20)	7

貳、判決全文

案例 1：排除侵害專利權等事件(107 年度民專訴字第 72 號, 裁判日：
108.08.02)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張：其取得系爭膠囊專利(附圖 1)之專屬授權用以生產藥物「優列扶」(Urief)，並取得「優列扶膠囊 4 毫克」(原告藥品)之藥物許可證，亦有相關研究與報導肯認「優列扶」之成效，顯示原告對該產品經營之用心與長久努力。而被告販售系爭藥品(附圖 2)之仿單經委請專業人員進行鑑定比對分析，確認系爭藥品已落入系爭膠囊專利請求項 1 之均等範圍。原告曾寄發警告函予被告，惟系爭藥品迄今仍在販售中，是被告等係故意侵害系爭專利權，另因原告藥品之外觀設計已為著名表徵，故被告亦涉及違反公平交易法之規定。爰起訴聲明：被告等不得為製造、販賣之要約、販賣、使用系爭藥品，並應負損害賠償之責。

(二)爭訟問題：被告辯稱：系爭藥品並無系爭膠囊專利請求項 1「作為崩解劑之部分 α 化澱粉」、「造粒後添加硫酸月桂酯鈉」之技術特徵，不構成文義侵權。且縱認系爭藥品為系爭膠囊專利請求項 1 之均等範圍所及，亦應受貢獻原則、申請歷史禁反言之限制。且原告藥品使用「橘色字樣」乙節，當非屬著名商品外觀表徵，被告之行為並無違反公平交易法規定之情形，爰請求駁回原告之訴。

二、重要爭點

- (一)系爭藥品是否落入系爭膠囊專利請求項 1 之權利範圍？
- (二)被告之系爭藥品膠囊外觀是否違反公平交易法之規定？

三、法院見解

(一)系爭藥品未落入系爭膠囊專利請求項 1 之權利範圍

1. 系爭藥品未落入系爭膠囊專利請求項 1 之文義範圍：

- (1)按系爭膠囊專利申請專利範圍共計 13 項，其中請求項 1、13 為獨立項，其餘均為附屬項。又系爭膠囊專利請求項 1 其內容為：「一種膠囊，係為含有 a)

作為活性成分之以下式表示之化合物、b) D-甘露糖醇及 c) 部分 α 化澱粉之混合物進行濕式造粒所得的粒造物、與 d) 選自硬脂酸鎂、硬脂酸鈣及滑石之潤滑劑及 e) 硫酸月桂酯鈉而成者，其特徵為依日本藥典溶離試驗法第 2 法(漿式攪拌法，Paddle 法)，在以水為試驗液、旋轉數為每分鐘 50 轉之溶離試驗中，其 85% 溶離時間為 60 分鐘以下」。

- (2) 經查，系爭藥品技術內容有關仿單記載所示結構式之活性成分，以【賦形劑】Hydroxypropyl 1 Cellulose-L (羥丙基纖維素-L)、Mannitol (甘露糖醇)、Low Substituted Hydroxypropyl Cellulose (低取代度羥丙基纖維素)、Sodium Lauryl Sulfate (硫酸月桂酯鈉)、Talc (滑石)、Magnesium Stearate (硬脂酸鎂)、Purified Water (純水)、Gelatine (明膠)、Titanium Dioxide (二氧化鈦)、Sodium Lauryl Sulfate (硫酸月桂酯鈉)、Purified Water (純水)，其中 Purified Water (純水) 為其膠囊內容物中所含非活性成分之一，可推知其係採用溼式造粒製程。
- (3) 又查，依台灣檢驗公司針對系爭藥品所作溶離試驗，該試驗的實驗條件係以系爭膠囊專利說明書第 30 頁所載實施例 1 的溶離試驗方法為基礎，符合日本藥典溶離試驗法第 2 法 (漿式攪拌法，Paddle 法)，以水為試驗液，且旋轉數為每分鐘 50 轉等參數，該試驗結果顯示系爭藥品 60 分鐘已可完全溶離，可達到系爭膠囊專利請求項 1 「85% 溶離時間為 60 分鐘以下」之技術特徵。
- (4) 承上，系爭藥品可讀取系爭膠囊專利請求項 1 「一種膠囊，係含有 a) 作為活性成分之以下式表示之化合物、b) D-甘露糖醇…與 d) 選自硬脂酸鎂、硬脂酸鈣及滑石之潤滑劑及 e) 硫酸月桂酯鈉而成者，其特徵為依日本藥典溶離試驗法第 2 法 (漿式攪拌法，Paddle 法)，在以水為試驗液、旋轉數為每分鐘 50 轉之溶離試驗中，其 85% 溶離時間為 60 分鐘以下」之技術特徵。
- (5) 綜上所述，則依系爭藥品仿單所載，系爭藥品並未讀取系爭膠囊專利請求項 1 中「c) 部分 α 化澱粉之混合物進行濕式造粒所得的造粒物」之「部分 α 化澱粉」技術特徵，故系爭藥品並未落入系爭膠囊專利請求項 1 之文義範圍。

2. 系爭藥品不構成均等侵權：

(1) 本件均等論應受「貢獻原則」之限制：

- ① 所謂「貢獻原則」係指於系爭專利說明書或圖式中有揭露但並未記載於請求項的技術手段，應被視為貢獻給公眾，專利權人不得以均等論重為主張其原可於系爭專利請求項中申請卻未申請之技術手段。
- ② 經查，本件系爭膠囊專利說明書第 13 頁倒數第 7 行以下已載明「於『崩解劑』方面，羧甲基纖維素鈣與羧甲基纖維素之配合變化大，故不適合，而澱粉、低取代度羥丙基纖維素、部分 α 化澱粉等皆適合。

- ③且專利權人於99年1月27日申請修正系爭膠囊專利申請範圍時將原第8項之「如申請專利範圍第1項之膠囊，其中，造粒物中進一步含有部分 α 化澱粉。」內容併入原第1項中，有系爭專利補充、修正申請書影本附卷可稽。
- ④復查，於修正系爭膠囊專利之申請專利範圍時，卻僅於請求項1明白揭示造粒物中含有「部分 α 化澱粉」，而就「低取代度羥丙基纖維素」未加以界定，應認「低取代度羥丙基纖維素」被視為貢獻給公眾，原告不得以均等論重為主張。
- ⑤再者，專利權人申請修正系爭膠囊專利申請專利範圍乃基於系爭膠囊專利之可專利性所為，誠如前述，原告並未證明專利權人於修正時「不能預見」所修改系爭膠囊專利請求項文字會導致無法包含「低取代度羥丙基纖維素」之標的物，亦未提出證據合理說明為何於修改當時只有在系爭膠囊專利納入「部分 α 化澱粉」而未納入「低取代度羥丙基纖維素」。
- ⑥如上，原告嗣再主張「低取代度羥丙基纖維素」是「部分 α 化澱粉」之均等物，實將導致專利權人於專利申請階段與侵權訴訟階段主張之專利權範圍不一致，亦與請求項為界定專利權範圍之作用有所不符，故原告前開所稱不足採信。
- (2)本件均等論應受「申請歷史禁反言」之限制：
- ①所謂「申請歷史禁反言」又稱為「申請檔案禁反言」(file wrapper estoppel)，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。
- ②經查，本件系爭膠囊專利申請權人為克服不具進步性之事由，始於申復修正時將原請求項8中「部分 α 化澱粉」併入原無記載「部分 α 化澱粉」之原請求項中。且系爭膠囊專利申請權人曾於申復程序中提出實驗成績證明書，該實驗之比較例是使用玉米澱粉(屬澱粉種類)作為崩解劑，進而主張使用部分 α 化澱粉使系爭膠囊專利具有相較於引證案優越的含量均一性、溶離率及充填精度等。
- ③如上，專利權人在申請過程中為克服不具進步性要件所做請求項1之限縮，即將請求項中「部分 α 化澱粉」之技術特徵併入請求項1，則專利權人後續即不得再藉由均等論而重為主張其已放棄的其他可作為崩解劑之用的物質(例如澱粉及低取代度羥丙基纖維素等)，是系爭藥品不構成均等侵權。
3. 綜上所述，本件系爭藥品未落入系爭膠囊專利請求項1之文義範圍，亦無均等論之適用，故系爭藥品不構成均等侵權。

(二)被告之系爭藥品膠囊外觀並未違反公平交易法規定

1. 按判斷判斷是否違反公平交易法「足以影響交易秩序」之規定時，除考慮受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果、有無影響將來潛在多數受害人之效果，以及行為所採取之方法手段、行為發生之頻率與規模、行為人與相對人資訊是否對等、市場力量大小、有無依賴性存在等項外，尚應考量交易習慣與產業特性。
2. 經查，本件原告藥品之白底橘字外觀並非著名表徵，雖系爭藥品與原告藥均有白底橘字之外觀設計，然因系爭藥品與原告藥品均為醫師處方藥，患者須自醫師取得處方箋持向特約藥局經藥師調劑領藥，而醫師係參酌藥品之成分及適應症、健保給付狀況、用藥方式、禁忌症、藥理特性與副作用等之資訊開立處方箋，非單憑藥物外觀給藥，故患者無須依賴藥品外觀決定取得之藥品。
3. 承上，則系爭藥品之外觀並不致欺瞞、誤導患者，使其產生混淆而影響其取得藥品之決定；而醫師對處方藥品能掌握前述專業資訊，是系爭藥品之外觀並不致欺瞞、誤導醫師，使其產生藥品主體之混淆而影響其開具處方之決定，故不會影響上開藥品之交易秩序，自難認被告生達公司系爭藥品外觀設計構成公平交易法「足以影響交易秩序」之欺罔或顯失公平之行為。
4. 綜上所述，難認被告之系爭藥品膠囊外觀設計構成違反公平交易法之規定。

四、總結

按專利侵權之判斷流程，第一步驟係解釋專利請求項，第二步驟係分析專利之技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，並進行比對，先判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」；若不符合「文義讀取」，而專利權人主張適用「均等論」時，再判斷被控侵權對象是否適用「均等論」。

本件法院認為：依系爭藥品之仿單所載，系爭藥品並未讀取系爭膠囊專利請求項 1 中「c)部分 α 化澱粉之混合物進行濕式造粒所得的造粒物」之「部分 α 化澱粉」技術特徵，故判認系爭藥品並未落入系爭膠囊專利請求項 1 之文義範圍。

又判斷被控侵權對象是否適用均等論，即判斷被控侵權對象與系爭專利請求項間是否具實質差異，若二者具有實質差異，則不適用均等論，應判斷被控侵權對象不構成均等侵權。反之，若二者間不具實質差異，且無均等論之限制事項時，則適用均等論，應判斷被控侵權對象構成均等侵權。另所謂均等論之限制事項，主要包括全要件原則、申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等，若任一限制事項成立，則不適用均等論，應判斷

被控侵權對象不構成均等侵權。

如上述，本件法院已判認：系爭藥品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。復因本件應受均等論「貢獻原則」及「申請歷史禁反言」之限制，因而阻卻均等論，故判認系爭藥品未落入系爭專利請求項 1 之文義及均等範圍。

另就原告主張被告之系爭藥品膠囊外觀設計構成違反公平交易法部分，法院則認為：系爭藥品與原告藥品均為處方藥，患者須經醫師處方後，持處方箋向特約藥局領藥。且藥品依醫師處方調劑，其調劑自非以藥品外觀為據，是縱原告賣出大量之原告藥品，亦難據此認定原告藥品之白底橘字外觀是著名表徵。

再者，系爭藥品與原告藥品均非相關患者得透過市場自由交易而取得，該等藥品之外觀非相關患者選購藥品之交易資訊。故系爭藥品之外觀並不致欺瞞、誤導醫師，使其產生藥品主體之混淆而影響其開具處方之決定，故不會影響上開藥品之交易秩序，自難認被告系爭藥品外觀設計構成影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。綜上所述，法院最終判認：本件原告之訴無理由，應予駁回。

案例 2：侵害專利權有關財產權爭議(108 年度民專訴字第 34 號, 裁判日：108.08.20)

一、案情簡介

- (一)爭訟案由：原告主張：其為系爭新型專利權人(附圖 1)，其並取得比對結果代碼 6 之新型專利技術報告。原告發現被告所製造並陳列於百貨公司、賣場銷售之系爭產品，侵害系爭專利請求項 1 至 3、5，此有專利鑑定研究報告書可稽。又系爭專利並無得撤銷之事由從而構成系爭專利請求項之侵害。爰起訴聲明：被告不得為製造、販賣之要約、販賣、使用原告系爭專利之產品，且侵害系爭專利之物品回收並銷毀；並應負損害賠償之責。
- (二)爭訟問題：被告辯稱：證據 2(附圖 2)、4(附圖 3)之組合足以證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性；系爭產品與系爭專利實質不同而不落入其權利範圍。又系爭產品中之「拉桿零件」部分係由訴外人○○○所有之新型號專利而為製作，且系爭產品乃係被告向○○○公司直接購買旅行箱成品，顯見被告並無侵害系爭專利之故意或過失。爰請求駁回原告之訴。

二、重要爭點

證據 2 與 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

三、法院見解

(一)證據 2 與 4 之組合可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作

1. 經查，證據 2 與系爭專利請求項 1 的差異在於：證據 2 未揭示系爭專利請求項 1 之「一底座，其至少設有一個開口朝上之套管」及「一定位框，其具有供內管由頂面插入之通孔，且定位框底面於通孔同心位置另凹設有一較大徑之組裝孔，使組裝孔頂端與通孔底端之間形成有一肩部，令外管頂緣得對應的插入組裝孔中，且讓外管頂端抵接於該肩部」之技術特徵。而證據 4 與系爭專利請求項 1 的差異在於：證據 4 未揭示外管上具有卡塊的結構。
2. 又證據 2 及 4 均屬相關旅行箱之技術領域，雖然證據 4 未揭示外管上具有卡塊的結構的技術特徵，惟證據 4 的說明書第 6 頁第 22 行至第 7 頁第 1

行已教示了「固定管內則穿套有相對應形狀之拉桿」；而證據 2 則揭示了卡合片與定位孔之插卡定位組裝的技術，且證據 2 說明書第 4 頁第 3 段揭示「主要創作目的在於：提供一種可方便將拉桿做簡易插組設計的拉桿組裝固定座，藉由彈性卡合片的簡便插組卡固，使達到固定座組裝的簡便特性」。據此，該創作所屬技術領域中具有通常知識者在研發過程欲達到結構組裝簡化技術時，客觀上有合理期待會嘗試依據證據 2 所教示的組裝技術與證據 4 之旅行箱托架結構組合而可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作。

(二)申請專利時之先前技術與該申請之專利是否為同一人無涉

原告雖辯稱：證據 4 與系爭專利的專利權人相同，因「本人」並非「其所屬技術領域中具有通常知識者」，因此沒有核准時專利法第 94 條第 4 項之情事。惟查，核准時專利法第 94 條第 4 項中「所屬技術領域中具有通常知識者」係指該創作所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術，亦即申請專利時之先前技術與該申請之專利是否為同一人無涉。故原告所述理由並不足採。

(三) 新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力

此外，原告雖另辯稱：系爭專利已申請新型專利技術報告，並且代碼為 6，即「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等」，原處分機關標準不一。然查，新型技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力亦無任何影響。再者，系爭專利技術報告所引用的文獻均與舉發案件所列證據並不相同。在證據不同之前提下，當然可能產生系爭專利於新型技術報告與舉發評價有不一致之情形。

(四)證據 2 及證據 4 並未揭示僅能使用金屬製外管或不能使用塑膠製的外管

再者，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據 2 及證據 4 時，係可理解外管與定位框之間的結構及結合關係，而證據 2 及證據 4 並未揭示僅能使用金屬製的外管或不能使用塑膠製的外管，且系爭專利說明書亦未記載使用塑膠外管可以產生的無法預期功效為何。

綜上，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者仍可經由證據 2 及證據 4 的組合而輕易完成本案系爭專利請求項 1 的技術。

四、總結

按「所屬技術領域具有通常知識者」(person who has the ordinary skill in the art, PHOSITA) 乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。

且有關進步性之判斷；於法院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力具體化，如其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然法則，即可認法院已就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明。

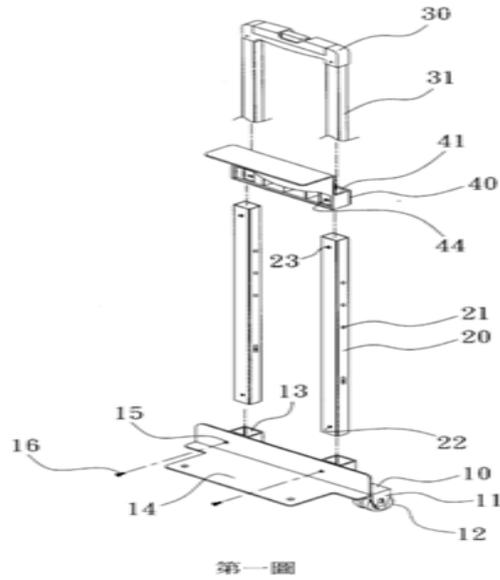
就本件爭執證據 2 與 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性一節，法院表示：判斷系爭專利是否不具進步性，仍應以系爭專利申請日之前的相關證據予以判斷。證據 2 及證據 4 的說明書中所記載的內容，並未有記載須以金屬製的外管做成旅行箱，並未排除以何種材質做成外管的可能性，況且依系爭專利說明書所記載，其僅說明「外管係採塑膠一體成型」，也未揭示以塑膠一體成型之後所產生的無法預期功效為何。是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者仍可經由證據 2 及證據 4 的組合而輕易完成本案系爭專利請求項 1 的技術。

此外，法院對原告抗辯：證據 4 與系爭專利的專利權人相同，非屬「其所屬技術領域中具有通常知識者」，以及系爭專利已申請新型專利技術報告，並且代碼為 6，卻仍被認定不具進步性而質疑，原處分機關標準不一之爭執部分；法院則表示：「所屬技術領域中具有通常知識者」係指該創作所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能之人，且能理解、利用申請時之先前技術，亦即申請專利時之先前技術與該申請之專利是否為同一人無涉。至於系爭專利技術報告之性質，則係屬專利專責機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認系爭專利有不應核准專利之事由，應依核准時專利法規定提起舉發以撤銷系爭專利權，且專利專責機關作成系爭專利舉發成立與否之處分，並不受系爭專利技術

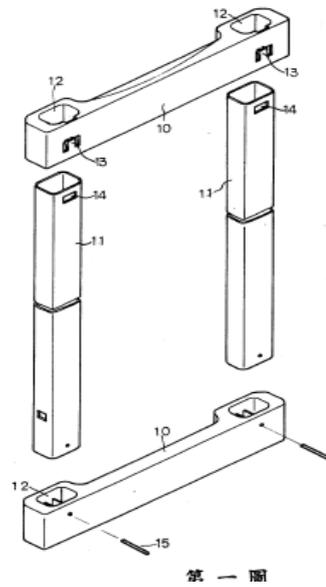
報告之拘束。綜上，法院最終判認原告之訴為無理由，應予以駁回。

附圖：

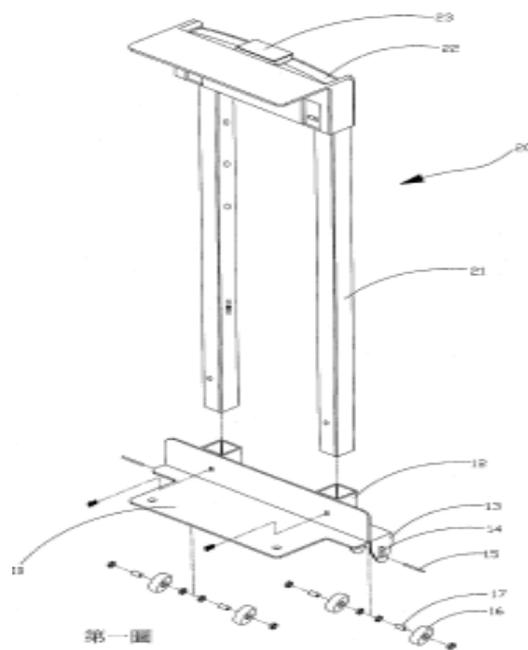
附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：證據 2 主要圖式



附圖 3：證據 4 主要圖式



貳、判決全文

案例 1：107 年度民專訴字第 72 號判決

案例 2：108 年度民專訴字第 34 號判決