

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(109年2月號)

目 錄

壹、判決摘錄

- 案例 1：侵害專利權等爭議(108 年度民專訴字第 27 號, 裁判日：
108. 11. 29) 1
- 案例 2：專利侵權等爭議(108 年度民專上字第 20 號, 裁判日：
108. 11. 15) 9

貳、判決全文

案例 1：侵害專利權等爭議(108 年度民專訴字第 27 號, 裁判日：
108.11.29)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：

1. 先位原告指陳：其為系爭專利之專屬被授權人，備位原告為系爭專利(附圖 1)之專利權人。被告 B 受被告 A 公司所託為其施作系爭工程。然系爭工程所採用之「鋼網牆-免拆模板工法」(下稱：系爭工法)(附圖 2)，落入系爭專利請求項 1 之均等範圍，構成均等侵權。且系爭專利相較於被告提出之先前技術證據，具有進步性，並無得撤銷之事由。
2. 而被告 A 公司為營造業者、被告 B 係以承包建築構造物為業之業者，均屬建築工法領域中具有通常知識者，對系爭工法即應作最低限度之專利權查證，被告等卻未善盡查證系爭工法是否有侵害他人專利權之義務，則縱非故意，至少有過失。而導致先位原告受有損害，自應負賠償之責。然若認定先位原告未取得系爭專利之專屬授權時，備位原告則依專利法、民法及公司法等規定提起備位訴訟。請求判決被告 A 公司、B 負連帶賠償之責。

(二)爭訟問題：

1. 被告 A 公司辯稱：系爭工法並未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍。又乙 2 證 1、乙 2 證 2、乙 2 證 4、乙 2 證 5(附圖 3 至 6)之組合，均可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。且被告 A 公司承作系爭工程是信仰承建，功德建寺，並未收取分文利益，…故原告對被告 A 公司應無法律上之請求依據，爰聲明請求駁回原告之請求。
2. 被告 B 復辯稱：先位原告未舉證備位原告有將系爭專利專屬授權予先位原告，先位原告並非系爭專利專屬被授權人，不得就系爭專利權主張損害賠償。且系爭工法並未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍。再者，系爭專利之技術內容，乃業界習用之施作工法，…乙 2 證 1、乙 2 證 2、乙 2 證 4、乙 2 證 5 之組合，可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，故並聲明駁回原告之訴。

二、重要爭點

乙 2 證 1、2 及乙 2 證 4、5 之組合，是否可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

三、法院見解

(一)系爭專利請求項 1 之技術內容

1. 經查，系爭專利請求項共計 3 項，其中請求項 1 為獨立項，其餘均為附屬項。
2. 又請求項 1 之技術內容為：一種鋼筋混凝土構造物免拆模建築工法，其包含有下述之步驟：a. 柱鋼筋組立；b. 架設柱及橫樑框架，對應各柱、橫樑分別於各柱與橫樑之外緣架設框架；c. 框架量測及校正；d. 設置網模，於各柱、橫樑之各框架分別設置網模，並將各網模分別焊合於各柱、橫樑之框架之外側；e. 鋪設各樓之底版，鋪設清水模或網模以形成各樓之底版；f. 橫樑筋、版筋組裝；g. 灌漿，將混凝土灌注至組立好之柱、橫樑、版中，而成型出柱、橫樑、版等結構體。

(二)乙 2 證 1、2 及乙 2 證 4、5 已揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵

1. 經查，乙 2 證 1 第 1、3、7、9 圖揭示一種鋼筋混凝土構造物免拆模建築工法，至少包含有下述步驟：a. 柱鋼筋組立…b. 架設柱框架…相當於系爭專利請求項 1 之環狀箍、角鐵之技術特徵。故乙 2 證 1 已揭露系爭專利請求項 1 「一種鋼筋混凝土構造物免拆模建築工法，…a. 柱鋼筋組立…b. 架設柱框架：分別於各柱之對應外緣架設框架，該些框架係以角鐵或金屬管構成約略為柱柵欄形框體」之技術特徵。
2. 又乙 2 證 1 雖未直接揭示「焊合」之技術手段，然「焊合」技術手段，為一既有且慣用的習知工法，此為依乙 2 證 1 之技術內容簡單改變而能輕易完成，故乙 2 證 1 已揭露系爭專利請求項 1 「d. 設置網模：於各柱之各框架外緣分別設置網模，並將對應各柱網模分別焊合於各柱框架之外側」之技術特徵。
3. 且乙 2 證 2 第 1 至 5 圖揭示一種鋼筋混凝土構造物免拆模建築工法，…故乙 2 證 2 亦已揭露系爭專利請求項 1 「g. 灌漿…，並與外圍之網模相握裹，而成型出柱、橫樑等結構體」之技術特徵。
4. 再者，乙 2 證 4 圖 2.13 揭示鋼筋位置校正…已揭露對於柱筋、樑版配筋等在施工建造過程中均進行位置校正之技術特徵…雖乙 2 證 4 並未直接揭

示對橫樑之「框架」進行量測及校正，然僅是對柱筋、樑版配筋位置校正的簡單運用而已，故乙2證4已揭露系爭專利請求項1「c. 框架量測及校正：對上述之各柱、橫樑之框架進行量測及校正之動作」之技術特徵。

5. 另乙2證5第78頁及圖7-96揭示有關混凝土各部分之模板組立方式…故乙2證5已揭露系爭專利請求項1「e. 鋪設各樓之底版…f. 橫樑筋、版筋組裝…g. 灌漿：將混凝土灌注至組立好之柱、橫樑、版內部，以使混凝土包覆住鋼筋、框架及骨架，而成型出柱、橫樑及版等結構體」之技術特徵。

6. 綜上述，乙2證1、2及乙2證4、5已揭露系爭專利請求項1之技術特徵

(三) 乙2證1、2及乙2證4、5具有合理組合動機

1. 乙2證1是免拆模式之鋼構工法，又乙2證2是鋼構建築牆之施工方法，乙2證4是建築工程施工界面整合之研究，乙2證5是營造法與施工。
2. 如上，乙2證1、乙2證2、乙2證4、乙2證5均為建築物的建築工法或構造之技術領域，且均具有牆、柱組立、使用鋼筋或補強筋、使用混凝土的相同步驟。
3. 是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，於面臨鋼筋混凝土結構強度不足問題時，自具有合理動機參考乙2證1、乙2證2、乙2證4、乙2證5之先前技術內容，依其所揭露者之教示或建議予以應用或組合，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，故乙2證1、乙2證2、乙2證4、乙2證5之組合，可以證明系爭專利請求項1不具進步性。
4. 此外，原告雖主張：乙2證1、乙2證2、乙2證4、乙2證5屬不同技術領域，所欲解決之問題、功能及作用均不相同，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，並無動機將之結合以完成系爭專利請求項1不具進步性。惟查：

(1) 乙2證1係「免拆模式之鋼構工法」之技術領域、乙2證2係「鋼構建築牆之施工方法」之技術領域、乙2證4係關於「模板工程」之技術領域、乙2證5傳統「須拆模板」之技術領域。

(2) 上述技術領域雖與系爭專利係以「鋼筋混凝土」為建築結構之工法存有差異，然對於建築工法功能及作用，仍屬具有關連性之技術領域，對於解決鋼筋混凝土結構強度不足問題時，以乙2證1、乙2證2、乙2證4、乙2證5具技術領域關連性，功能或作用上之共通性，則該所屬技術領域中具有通常知識者，當有合理動機來組合乙2證1、乙2證2、乙2證4、乙2證5而輕易完成系爭專利請求項1之發明，原告上開主張，尚無可取。

5. 綜上，乙2證1、2及乙2證4、5具有合理組合動機

(四) 於專利侵權訴訟中，如有專利應撤銷事由時，即無審究侵害之必要

1. 依智慧財產案件審理法規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。
2. 按本件先位原告雖主張被告侵害其專利權應負賠償責任，惟被告則舉證抗辯：系爭專利請求項 1 不具進步性，從而法院自得就被告所抗辯之系爭專利請求項之權利範圍，有無得撤銷之事由先自為判斷。
3. 次按，判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，…如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明加以辯論，應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論。
4. 查本件當事人已於本院就系爭專利與無效證據所揭露之技術內容間有何差異，以及參酌上開技術內容，是否能輕易完成系爭專利之發明進行辯論…應認當事人已就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者及其於申請日之技術水準進行辯論。
5. 綜上，系爭專利請求項 1 具有前揭應撤銷之事由存在，則原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利請求項 1 之權利，則先位原告是否為系爭專利之專屬被授權人及系爭工法是否侵害系爭專利請求項 1 之權利範圍等其他爭執事項部分，即無審究之必要。

四、總結

按有關訴之主觀預備合併，有原告多數(共同原告對同一被告為預備之合併)與被告多數(同一原告對共同被告為預備之合併)二種類型，目前司法實務基於民事訴訟辯論主義之立法精神，以及避免裁判二歧並收訴訟經濟之效，而肯認訴之主觀預備合併(最高法院 94 年台上 1078 號判決)。且對於原告方面主觀預備合併之訴的審理，係於先位原告之訴無理由時，始請求對後位被告訴為裁判。

本件為原告多數之主觀預備合併，先位原告(爭專利之專屬被授權人)對被告 A 公司主張：其取得系爭專利專屬授權，且系爭工法對系爭專利構成侵權之先位聲明；而備位原告(爭專利之專利權人)對被告 A 公司與 B 請求侵害系爭專利損害連帶賠償之責。然由於被告抗辯本件系爭專利請求項 1

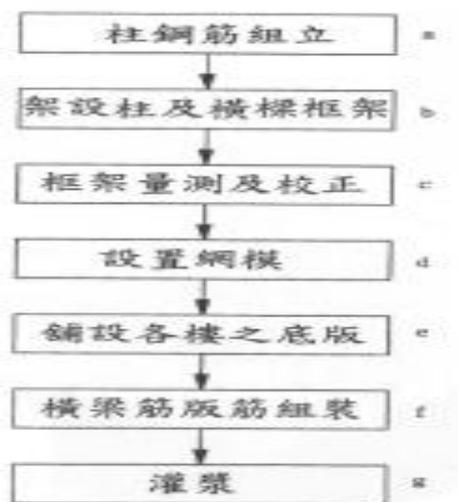
具有得撤銷之事由；則依智慧財產案件審理法規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，…法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。基此，法院爰先針對系爭專利是否具得撤銷之事由之部分進行審認。

由於本件先位原告主張：被告 A 公司之系爭工法落入其系爭專利請求項 1 構成侵權；對此，被告 A 公司舉證抗辯：系爭工法並未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍。並主張：乙 2 證 1、乙 2 證 2、乙 2 證 4、乙 2 證 5 之組合，均可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

承上，雙方爭議經法院審認：從乙 2 證 1 第 1、3、7、9 圖、乙 2 證 2 第 1 至 5 圖、乙 2 證 4 圖 2.13 及乙 2 證 5 第 78 頁及圖 7-96 等，可證明乙 2 證 1、2 及乙 2 證 4、5 已揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵。且乙 2 證 1、乙 2 證 2、乙 2 證 4、乙 2 證 5 均為建築物的建築工法或構造的技术領域，且均具有牆、柱組立、使用鋼筋或補強筋、使用混凝土的相同步驟。是以，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，於面臨鋼筋混凝土結構強度不足問題時，自具有合理組合動機。故乙 2 證 1、乙 2 證 2、乙 2 證 4、乙 2 證 5 之組合，可以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，具撤銷之原因。

綜上，本件系爭專利請求項 1 既具有應撤銷之事由存在，則原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利請求項 1 之權利，則先位原告是否為系爭專利之專屬被授權人及系爭工法是否侵害系爭專利請求項 1 之權利範圍等其他爭執事項部分，即無審究之必要。法院乃判決，先位原告或備位原告之請求，均無理由，應予駁回。

附圖：



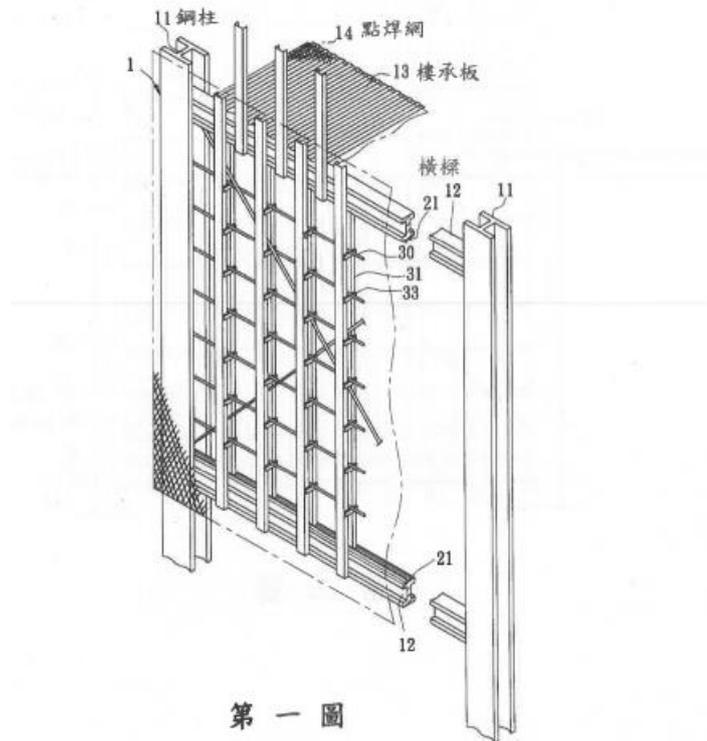
附圖 1：系爭專利主要圖式(工法流程圖)



附圖 2：系爭工法照片



附圖 3：乙 2 證 1 主要圖式



附圖 4：乙 2 證 2 主要圖式

案例 2：專利侵權等爭議(108 年度民專上字第 20 號, 裁判日：
108.11.15)

一、案情簡介

(一) 爭訟案由：

1. 原告(上訴人)主張:被告(被上訴人)之「歡迎光臨刮泥踏墊」產品(系爭產品 1)、「家和萬事興刮泥踏墊」產品(系爭產品 2)及「花朵刮泥墊」產品(系爭產品 3)侵害其所擁有之 201522 號「門墊之製法」發明專利(下稱系爭專利)。
2. 原告發現被告有侵害系爭專利之行為後,以存證信函要求被告立即停止為任何侵害系爭專利之行為等。詎料,被告竟置之不理,持續有製造、進口、要約販賣及販賣系爭產品之行為,爰依專利法,請求被告負損害賠償責任,並排除侵害。原審為原告敗訴之判決,原告不服提起上訴,惟第二審仍維持原審判決而駁回原告之上訴。

(二) 爭訟問題：

1. 原告指陳:訴外人王○○為發明專利第 201522 號「門墊之製法」之發明人。其於 105 年 5 月 12 日將系爭專利讓與原告,並向經濟部智慧財產局辦理讓與登記。查原告未曾同意或將系爭專利授權予被告實施,被告竟自行或使他人製造、進口、要約販賣及販賣「歡迎光臨刮泥踏墊」產品、「家和萬事興刮泥踏墊」及「花朵刮泥墊」產品(系爭產品 1 至 3)。又原告進行比對分析,認系爭產品 1、2 可讀取系爭專利之技術特徵,核已落入系爭專利請求項 1、6 之範圍,經上訴人另委託…系爭產品 3 進行專利侵權判斷分析,鑑定結果系爭產品 3 落入系爭專利請求項 1、6 之獨立項範圍。爰依法請求被上訴人負損害賠償責任,並排除侵害。
2. 被告抗辯:原告並未舉證被告客觀上侵害原告之專利財產權,被告主觀上亦無侵害原告之專利財產權之故意,原告更未因此受有任何損害,足認其請求均無理由。且原告既已於他案訴訟與 A 公司成立系爭和解筆錄,並拋棄對 A 公司回收並銷燬侵權產品之請求,則 A 公司已對外銷售之門墊產品,輾轉由被上人購入而再行售出之系爭產品 1、2、3,即不能再行主張系爭產

品 1、2、3 侵害系爭專利，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

- (一)系爭產品 1、2 有無落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍？
- (二)系爭產品 3「印花刮泥墊」有無落入系爭專利請求項 1、6 之專利範圍？

三、法院見解

(一)原審法院

1. 系爭產品 1、2 未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍

- (1)依專利法規定(第 58 條第 1、3 項)：方法專利權人享有排他的「使用專利方法之權」、「使用依專利方法所製成之物品之權」、「為販賣之要約依專利方法所製成之物品之權」、「販賣依專利方法所製成之物品之權」、「進口依專利方法所製成之物品之權」。
- (2)因此，方法專利權人固享有排他的「販賣依專利方法所製成之物品之權」，惟該方法專利權之效力應僅及於依該方法直接製成之物，亦即原告應證明系爭產品之製造方法與系爭專利之製造方法相同或均等，始能享有排他的「販賣依專利方法所製成之物品之權」。
- (3)至於，判斷系爭產品是否侵害系爭專利的製法專利權時，其比對方式係應分別解析系爭專利之請求項的各技術特徵及系爭產品對應之技術內容，再分別比對之。
- (4)又本院已請原告提出具體的鑑定計畫，…惟查，原告嗣後另提出專利侵權判斷分析報告 1 份，而該報告並非鑑定計畫，且該專利侵權判斷分析報告所比對之被控侵權對象為系爭產品 3，而非系爭產品 1、2。
- (5)綜上，因原告始終並未提出系爭產品 1、2 與系爭專利請求項 1 之侵權比對分析。亦即，原告並未舉證證明系爭產品 1、2 落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍。準此，原告主張系爭產品 1、2 侵害系爭專利請求項 1 之專利權範圍，並無理由。

2. 系爭產品 3「印花刮泥墊」未落入系爭專利請求項 1、6 之專利範圍

- (1)按判斷本案系爭產品 3 是否侵害系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍，仍應就系爭專利請求項 1、6 之技術特徵與系爭產品 3 實際之製造方法，予以解析比對，始能確認。
- (2)且系爭產品 3 是否落入系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍，原告亦應提出具體之鑑定計畫，以資比對系爭專利請求項 1、6 之技術特徵與系爭產

品 3 之技術內容。

- (3)承上，原告固有提出專利侵權判斷分析報告 1 份，惟該報告並非具體之鑑定計畫。因此，原告所提之證據尚無法說明系爭產品 3 是否侵害系爭專利請求項 1、6 之專利權範圍。
- (4)再者，…製作門墊之方式並非僅有系爭專利請求項 1、6 所界定之利用噴佈的方式，…目前，在塑料絲圈地墊上製作圖案和色彩的現有技術很多，…由此可知，原告僅依據系爭產品 3 即逕自推論系爭產品 3 之製造方法與系爭專利請求項 1、6 專利權範圍相同，稍嫌速斷。
- (5)復查，系爭專利請求項 1、6 均為製法請求項，且均為獨立項，專利權範圍並不相同，亦即此二項之製法不同，顯見原告並無法直接經由系爭產品 3 而確認其製造方法究竟為何種，此亦佐證所示分析報告為逕自推斷，並非經由何種儀器或方式鑑定，或是有其他證據之證明。
- (6)綜上，所示分析報告並不足以證明系爭產品 3 侵害系爭專利請求項 1 及 6 的專利權範圍。

(二)二審法院：

1. 系爭產品 1、2 未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍；系爭產品 3 未落入系爭專利請求項 1、6 之專利範圍
 - (1)查原審法院已請上訴人提出具體的鑑定計畫，例如：上訴人應說明鑑定機關應使用何種儀器或方式鑑定，其應如何判斷系爭產品的製造方法（包括如何分析系爭產品的墊材材質、製作門墊的圖形的方式以及門墊成型的方式），以使鑑定機關有所依據，並請上訴人說明該鑑定計畫的可行性。
 - (2)然而，上訴人嗣後另提出專利侵權判斷分析報告 1 份，而該報告並非鑑定計畫，且該專利侵權判斷分析報告所比對之被控侵權對象為系爭產品 3，而非系爭產品 1、2。
 - (3)因此，上訴人於原審始終並未提出系爭產品 1、2 與系爭專利請求項 1 之侵權比對分析。準此，原告主張系爭產品 1、2 侵害系爭專利請求項 1 之專利權範圍，並無理由。
 - (4)復查，系爭產品 3 是否侵害系爭專利之專利權範圍，業經被上訴人否認。…且所示分析報告僅係依據系爭產品 3 而去推論其製造方法，並未有經過何種儀器或方式鑑定，或是有其他證據，足資證明系爭產品 3 之製造方法即為系爭專利請求項 1、6 所界定之專利權範圍。因此，原告(上訴人)此部分主張並不合理。
2. 原告(上訴人)所提出之鑑定方法或證據，不足以證明系爭產品 1 至 3 侵害系爭專利請求項 1 或 6 的專利權範圍

- (1)按專利侵權之判斷，應將被控侵權對象與系爭專利之請求項進行比對，不得將被控侵權對象與系爭專利之物或方法直接進行比對；系爭專利之請求項的標的為方法，應就該方法之技術特徵與被控侵權對象對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對。
- (2)經查，上訴人所提之鑑定方法、所用之儀器僅能檢驗其所稱之墊材材質、物性特徵，並無法推知該漆料是否與絲圈墊材同物性樹脂熔為液態再經混色而成；…本件系爭專利請求項的標的為方法，應就該方法之技術特徵與被控侵權對象即系爭產品 1 至 3 對應之方法的步驟、條件或其間之關係等進行比對，上訴人所提之鑑定方法仍無法具體直接確認系爭產品係以系爭專利之方法所製成，其所聲請送鑑定結果無法做為比對之標的。
- (3)又上訴人雖提出調查證據聲請，然查：其鑑定方法無法證明系爭產品侵害系爭專利請求項 1 或 6 的專利權範圍…，且…預見有鑑定費之虛擲及時程之耗費，因此本院認為本件無送鑑定之必要。
- (4)另上訴人聲請本院命被上訴人等提出系爭產品之製造工廠，前往該訴外人工廠勘驗製造機器及製程，以判斷系爭產品是否採用系爭專利之方法為之。惟查，本件系爭產品是否侵害系爭專利之舉證責任在於上訴人，被上訴人等無自證不侵權之義務，何況至訴外人工廠勘驗製造機器及製程，事涉訴外人之工商秘密，甚至營業秘密，尚待取得訴外人之同意之前，未保全證據之情況，…而得做為本件判斷系爭產品是否採用系爭專利之方法基礎，亦非無疑。
- (5)復查，本件要判斷之系爭產品 1 至 3 是否侵害系爭專利請求項 1 或 6 之專利權範圍，仍應以解析系爭專利之請求項的各技術特徵與系爭產品實際之製造方法，予以比對之…，故本院認為上訴人聲請傳喚○○○作證並無必要，不應准許。
- (6)再者，民事訴訟法當事人之舉證責任，究應減輕或予以免除？或轉換由他方當事人為之？法院應本於誠實信用原則，斟酌各種具體客觀情事後，以為認定。而非得將舉任責任一概轉換予否認其事實之他方當事人負擔，始符公平正義之本旨。
- (7)承上，亦即並非本件負舉證責任之上訴人一經主張證據偏在，即可將舉證責任倒置於被上訴人等…且原審法院於 107 年 11 月 30 日已請上訴人提出具體鑑定計劃…上訴人於上訴二審…本院請上訴人仍應提出鑑定計劃，之後本院並在同年 10 月 7 日就上訴人所提出之鑑定方法公開心證，諭知其所提出之鑑定方法無法做為本件系爭產品是否侵權之比對依據，其後上訴人仍無法提出有效之鑑定，故本院本於誠實信用原則…認為本件舉證責任

仍在上訴人，並無轉換至被上訴人等之情形。

3. 他案訴訟和解筆錄中之和解內容效力所及之抗辯，不等同於自認侵害系爭專利

(1) 雖上訴人另主張：被上訴人等販售之踏墊產品，與 A 公司前經確認侵害上訴人系爭發明專利在案之踏墊產品，具有同一性，故洵堪認定本件被上訴人等就上訴人起訴所主張侵害系爭專利一事已為自認。

(2) 惟查，他案訴訟和解筆錄中之和解成立內容為：被告（A 公司及○○○）應停止自行或使他人以中華民國證書號第 201522 號『門墊之製法』發明專利（即系爭專利）製造，亦不得為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口…依該和解筆錄之記載：係 A 公司及○○○承諾不使用系爭專利之方法製造門墊，並不能解讀為承認其製造之門墊侵害系爭專利；亦即不能依上開和解筆錄證明被上訴人自 A 公司進貨之門墊侵害系爭專利，故縱使被上訴人等引用上開和解筆錄在本件為上揭和解筆錄之和解效力所及之抗辯，亦不等同於自認侵害系爭專利。故上訴人此部分之主張，亦非可採。

四、總結

依專利法規定，方法專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。因此，方法專利權人固享有排他的「販賣依專利方法所製成之物品之權」，惟該方法專利權之效力應僅及於依該方法直接製成之物，亦即原告應證明系爭產品之製造方法與系爭專利之製造方法相同或均等，始能享有排他的「販賣依專利方法所製成之物品之權」。而在判斷系爭產品是否侵害系爭專利的製法專利權時，其比對方式係應分別解析系爭專利之請求項的各技術特徵及系爭產品對應之技術內容，再分別比對之

本件原告主張：被告之系爭產品 1、2、3 侵害其專利權。就被告之系爭產品 1、2 是否侵害系爭專利？對此，原審及二審法院均判認：原告（上訴人）所提之專利侵權判斷分析報告並非鑑定計畫，且該專利侵權判斷分析報告所比對之被控侵權對象為系爭產品 3，而非系爭產品 1、2。因此，上訴人於原審始終並未提出系爭產品 1、2 與系爭專利請求項 1 之侵權比對分析。從而，原告主張系爭產品 1、2 侵害系爭專利請求項 1 之專利權範圍，並無理由。

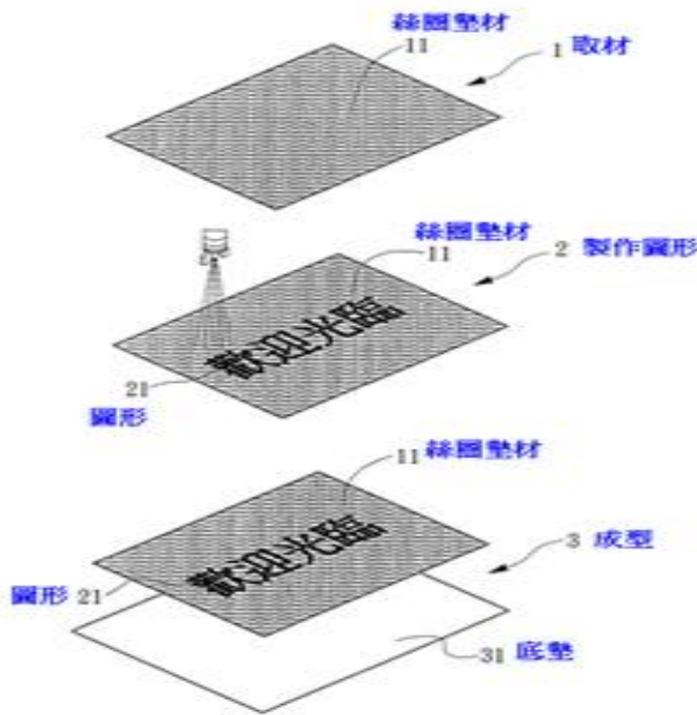
承上，至於系爭產品 3 是否侵害系爭專利之專利權範圍，法院審認：

此部分除經被告(被上訴人)否認外；原告所示之分析報告僅係依據系爭產品 3 而去推論其製造方法，並未有經過何種儀器或方式鑑定，或是有其他證據，足資證明系爭產品 3 之製造方法即為系爭專利請求項 1、6 所界定之專利權範圍。因此亦判認，原告此部分主張並不合理。

且本件系爭產品是否侵害系爭專利之舉證責任在於上訴人，被上訴人等無自證不侵權之義務。況民事訴訟法當事人之舉證責任，究應減輕或予以免除？或轉換由他方當事人為之？為法院應本於誠實信用原則，斟酌各種具體客觀情事後以為認定。而上訴人於二審中卻始終無法提出有效之鑑定方法為本案系爭產品是否侵權之比對依據。基此，二審法院爰對上訴人於二審聲請鑑定、勘驗及傳喚證人等，均判定不予准許。

此外，二審法院判認：不得以他案和解筆錄證明被上訴人侵害系爭專利，故縱使被上訴人等引用他案和解筆錄在本件為上揭和解筆錄之和解效力所及之抗辯，亦不等同於自認侵害系爭專利。最終判認：上訴人主張不足採，被上訴人抗辯並無侵權，應屬可信。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

附圖：



附圖 1：系爭專利圖式



附圖 2：系爭產品 1



附圖 3：系爭產品 2



附圖 4：系爭產品 3

貳、判決全文

案例 1：108 年度民專訴字第 27 號判決

案例 2：108 年度民專上字第 20 號判決