

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 100,行專訴,16
 【裁判日期】 1000714
 【裁判案由】 新型專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第16號
 民國100年6月16日辯論終結

原 告 微窗科技股份有限公司
 代 表 人 郭秀娥
 訴訟代理人 蔡清福 律師（兼送達代收人）
 洪順玉 律師
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花（局長）住同上
 訴訟代理人 吳鴻鎮
 參 加 人 啟發電子股份有限公司
 代 表 人 張鈺欽
 訴訟代理人 桂齊恆 律師（兼送達代收人）
 複代理人 廖正多 律師
 訴訟代理人 林景郁 專利師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國100年2月16日經訴字第10006096280號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就原告所有第M316452號「具信號源選擇功能的影像信號混合裝置」新型專利舉發事件，應依本判決之法律見解另為處分。原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111條第1項定有明文。查原告起訴時訴之聲明為「原處分被舉發案『具信號源選擇功能的影像信號混合裝置』（專利證書號數：M316452）新型專利舉發不成立之審定處分暨訴願決定均撤銷」，嗣於民國100年5月30日當庭更正訴之聲明為「（一）訴願決定、原處分均撤銷。（二）被告應就系爭舉發案為舉發成立、撤銷專利權之處分。」（見本院卷第67頁），本院認原告係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，其訴之聲明變更為適當，應予准許，合先敘明。

貳、實體方面：

一、事實概要：

參加人前於96年12月13日以「具信號源選擇功能的影像信號混合裝置」向被告申請新型專利，另於同年月14日向被告補呈創作人張鈺欽及周暉雅同意由參加人申請專利之申請權證明書，經被告編為第96202702號進行形式審查准予專利後，發給新型第M316452號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利案違反專利法第7條第1項及第107條第1項第

3 款之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於99年8 月26 日以（99）智專三(二)04059 字第09920602810 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部100 年2 月16日經訴字第10006096280 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為判決：(一)訴願決定、原處分均撤銷。(二)被告應就系爭舉發案為舉發成立、撤銷專利權之處分。並主張：

(一)系爭專利之創作人張鈺欽、周暉雅於94年4 月7 日同時自第三人晶展科技股份有限公司跳槽受雇於原告，張鈺欽任研發部門經理，周暉雅任研發部門副理，訂明受雇人之職務上發明、新型、研究成果、著作等權利，均為原告（僱用人）公司所有，離職後1 年內不得為自己或他人從事或經營，原告公司性質相似之工程及相同技術領域之工作或與前述工作相關之專利。詎張鈺欽、周暉雅在職期間共同將研發之技術製程加以重製，而建立新的支配管領力，儲存於其電腦或光碟，置於自己權力支配之下，據為己有，得手後於95年2 月28 日棄職離開原告，在職期間10個月，其目的係圖為自己之不法所有，取得原告「多媒體影像畫面分割處理」及其他產品之製程技術。張鈺欽、周暉雅於離開原告1 個月內之95年3 月28日，申請設立參加人公司，其營業項目CC01080 電子零組件製造業、I301010 資訊軟體服務業、F401010 國際貿易業，涵蓋原告之營業項目。旋於參加人公司設立不到1 年之96 年2月13日，即向被告提出申請系爭專利，其創作力依一般經驗法則絕無如此神速之可能，核其專利裝置功能，與執行原告94年研究發展計畫，在職期間所完成製作之樣品相同，係竊取在原告公司執行職務之結果，據為己有提出申請專利。

(二)原告所提舉發證三，張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡及其所完成樣品電路圖、電路圖之線路功能元件位置（見訴願補充理由書(二)證一至證六），與系爭專利申請專利範圍、實施方式之處理功能相符合，足見係張鈺欽、周暉雅在原告職務上所完成之樣品。但原處分及訴願決定以原告94年研究發展計畫進度稍為落後5%，延11月底重新啟動，即認非全部完成，但進度落後，自應趕上進度，重新啟動即全部完成，何況張鈺欽、周暉雅2 人係至翌年（95年）2 月28日始行離開原告，在此工作期間當然應完成其研發工作，始與論理法則無違。

(三)茲就張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡，列述如下：

1.張鈺欽於僱傭關係中之工作內容及所完成之創作樣品（見舉發證三第29至31頁張鈺欽研發工時記錄卡）：

(1)MCC-8016 SDI PCB新組件研發之工作內容及完成之樣品創作（見舉發證三第29頁張鈺欽研發工時記錄卡）：

該樣品元器件u4、u5、u10、u11 之處理功能為高頻影像信號SDI 攫取，u3為多路高速視頻資料收發處理（見訴願卷補充理由書(二)證三），系爭專利申請專利範圍之影像信號接收單元、控制暨影像處理單元，係竊自此樣品。

(2)MCC-8016-VGA PCB新組件研發之工作內容及完成之樣品創作（見舉發證三第30頁張鈺欽研發工時記錄卡）：

該樣品元器件u32 單路高清信號傳送處理，u1類比影像抓取轉數位信號，u25 數位影像處理與圖像重疊，u33 多路影像處理與控制（見訴願卷補充理由書(二)證四），系爭專利申請專利範圍之影像輸出單元，影像縮放調整器，

微控制器執行混合處理控制，係竊自此樣品之功能。

- (3)MCC-8004 SD-HD-2 PCB新組件之研發及MCC-8004 SDI PCB第二版之開發（見舉發證三第31頁張鈺欽研發工時記錄卡）。

①新組件研發之工作內容及完成之樣品創作：

該樣品之元器件u23、u24、u25、u26為HD、SD視頻信號等化，u1多路高速視頻資料收發處理，u2高頻影像信號處理與控制，u9、u10、u11、u12，為AES編碼處理，系爭專利申請專利範圍之影像信號接收單元，影像輸出單元，影像縮放調整器等，係竊取此樣品。

②第二版之開發：

其元器件u31、u32、u33、u34為數位SDI視頻影像數位輸出，u28、u29、u30、u35為HD、SD視頻輸出推動處理（見訴願補充理由書（二）證五），系爭專利申請專利範圍之微控制器，影像處理單元，係竊取此功能。

- 2.周暉雅研發工時記錄卡之工作內容及完成之樣品創作（見舉發證三第32頁周暉雅研發工時記錄卡）：

該樣品之元器件u1、u2、u3、u4為類比影像抓取並轉成數位信號，u5電腦信號轉換與同步信號處理，u6視頻與電腦位信號混合處理，u10多個視頻同步結合成單一視頻，影像縮小放大、位移控制，u18、u19類比混合影像信號輸出，u15DVI信號混合數位影像信號輸出（見訴願補充理由書（二）證二），系爭專利申請專利範圍所有技術特徵全部均竊取此樣品所有之全部功能。

- (四)原處分全部抄襲參加入片面答辯理由，並非被告單方意思表示之處分行為，不具行政處分實質效力。

- (五)全世界僅有7家廠商具有多媒體影像化處理之能力，而在臺灣僅有原告1家，而張鈺欽、周暉雅在原告公司進行研發11個月，離職後將研發內容申請專利，實係竊取原告之技術。關於電路圖在訴願決定書證據一到證據五都是相關的電路板。

- (六)證據三第29頁部分是一個線路設計模塊，類比影像抓取並且轉成數位訊；第31頁部分，也是線路設計模塊，視頻訊號等化的功能。系爭專利申請專利範圍第1項有提到一種具信號源的裝置，影像信號接收單元可接收複數個影像信號源，並接收各種不同的影像格式，由此可知，要有所謂的複數個影像信號源，要有證據三第29、31頁提到的這兩個線路設計模塊，來做類比影像及數位訊號的轉化，使視頻信號可以等化。

- (七)證據三第32頁計畫綱要欄「MCC-8016 Main PCB」新組件之研發是一多信號源的電路圖，其中包含類比視訊、數位視訊及串列數位視訊的輸入電路。由系爭專利申請專利範圍第1項最後2行，可知該控制器處理單元所輸出之複合式影像信號，是可於單一畫面上同步呈現複數個可獨立調整之影像。第32頁電路包含類比、數位及串列數位的輸入，所以以系爭專利申請專利範圍的文字化而言，即為上述電路的描述。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

- (一)原告起訴狀理由壹之三主張執行職務之結果，所完成之創作，以研發工時記錄卡為證（見舉發證據證三第29至32頁張鈺欽及周暉雅研發工時記錄卡）云云。但查，就MCC-8016SDI PCB及MCC-8016 VGA PCB而言，從原告「94年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）」（第12、13頁）及「研發工時記錄卡」（第29、30頁）均未顯示如原告所謂前述之產品已完成

日期及成果，因此原告一再聲稱參加人剽竊之說實不足採。

(二)證據三中所載「94年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）」（第10至16頁）、「94年度研究發展計畫進度與執行情形彙整表」（第17至23頁）及「研發工時記錄卡」（第27至33頁）上「計劃項目名稱（目標及效益）」欄位及「計劃綱要」欄位所記載資料僅代表原告在特定計劃項目中所欲達成之目標及效益，而無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，故證據三無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對。又依據證據三中所載「94年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）」計劃項目（第12至14頁）第三項（MCC-8016SDI PCB 新組件之研發）、第四項（MCC-8016 VGA PCB新組件之研發）、第五項（MCC-8004 SD-HD-2 PCB新組件之研發）工作進度所列各計劃項排程的完成進度分別為55%、55%及100%，其中第三項中亦記載「因其他計劃迫切，暫時無法做電路除錯」及「備料延誤，電路需要局部修改落後進度5%」、第四項中亦記載「因其他計劃迫切，暫時無法做電路除錯」及「備料延誤，電路需要局部修改落後進度10%」等語，則原告之94年度研究發展計畫是否已百分之百完成，自非無疑。原告固訴稱證據三係該公司94年度研發計畫書，包含研發製作完成之電路圖、樣品製作件數、使用材料費、執行成果及研發人員之工時記錄，足證MCC-8016 SDI PCB樣品4片、MCC-8016 VGA PCB樣品10片、MCC-8004 SD-HD-2 PCB樣品4片、MCC-8004 SDI PCB第二板樣品4片及MCC-8016 Main PCB 樣品18片確為系爭專利之創作人張鈺欽等2人於任職原告期間所完成者，自係僱傭關係下執行職務之成果等語。然上述證據三中所載「94年度研究發展計劃（軟／韌／硬體部分）」計劃項目第三項及第四項均述及製作樣品提供測試並進行除錯及驗證，則在無其他證據足供參佐之情形下，尚難據此認定該等樣品（MCC-8016 SDI PCB、MCC-8016 VGA PCB）已達到計劃目標及效益。且按專利法第7條第2項就職務上之新型所為之規定為「受雇人於僱傭關係中之工作所完成之新型」，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之新型，亦即受雇人之新型創作必須為完成之狀態，是證據三並無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，即無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對，且各計畫項目亦非全部完成，自無法證明系爭專利係其創作人張鈺欽等2人於任職於原告公司期間職務上所完成之新型創作。

(三)原告陳明其電路圖是在訴願階段所提出的，舉發時所主張的證據一、證據二時間點是94年7月25日、94年7月15日，這也是在50%進度的地方而已，沒有紀錄可以知道到底是完成了什麼，一個50%完成的東西可否商品化還有疑慮，且後面的50%才是最重要的研發階段，從原告的證據還是沒有辦法認定為舉發成立。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)系爭專利創作人張鈺欽及周暉雅係於95年2月28日離職許久後，遲至96年2月13日方提出專利申請，並非在任職期間私下提出申請，故非屬職務上所完成之創作，另舉發證據三顯示研發內容並未完成，適可證明系爭專利非職務上發明。舉發證據三第12、13頁所揭示之計劃內容只可得知該計劃項目之完成進度，即使其標註完成進度達到55%，但這55%的技術是完成哪些技術，均無客觀的證據可明示實質技術手段。根據工作進度欄位中更證實各計劃項目皆並未百分之百完成，最後進度僅55%，證實計劃項目並未完成，專利法第7條

第1 項前段所規定「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，…」，該法條明文指出受雇人之發明創作必須為完成的狀態，方進一步論斷是否屬於職務上發明，舉發證據三既已顯示計劃並未落實完成，故不符上述專利法所要求，遑論能證明系爭專利之技術內容係剽竊抄襲原告公司之計劃項目。

(二)根據原處分審定理由(四)內容可知，被告已針對舉發證據三進行詳細審酌，並指出舉發證據三中所揭示的計劃項目僅是表述欲達成的目標及效益，而非揭露達成該目標的實質技術手段，且該舉發證據三揭示原告的工作計劃項目均尚未完成，不符專利法第7 條第1 項前段所規定之完成狀態。原處分審定以將近一頁半的篇幅詳細論述舉發證據三，可證明被告已確實審酌舉發證據三。

(三)原告在舉發階段中僅提供舉發證據三之工時記錄卡供審查，遲至訴願階段中方補提電路佈線圖作為訴願附證，宣稱為舉發證據三中所述樣本之電路圖，是該電路佈線圖非屬被告在舉發程序中可審酌之資料。被告在原處分中針對舉發證據三加以詳細論述，原處分自無違法之處。原告既欲在訴願階段中補充附證電路佈線圖，進一步說明舉發證據三中所提及之樣品，自應負起舉證責任，以客觀事實證明為何上揭訴願附證可與舉發證據三直接勾稽，惟舉發證據三並未揭露各計劃項目之實質技術內容，且原告又欠缺證據得以建立兩者之關聯，自難採信該些訴願附證。姑且不論訴願附證是否即為舉發證據三所述樣品之對應電路佈線圖，於舉發證據三第12至13頁均表示MCC-8016 SDI PCB、MCC-8016 VGA PCB完成進度僅為55%，又具體記載「電路需要局部修改，落後進度5%(10%)」、「計劃因人力資源調整，暫緩執行，預計11月底開始重新啟動」等，即客觀表示所述樣品在當下尚屬未完成狀態。原告復在起訴理由中表示雖進度落後，重新啟動即全部完成，系爭專利張、周創作二人當然應完成其研發工作，始與論理法則無違云云，由此可見原告自承舉發證據三不足以證明工作進度已達完成，實際上各公司單位之工作進度必須多方面考量其人力配置、資金、工作迫切程度等諸多因素而彈性靈活安排，非為論理法則可判斷之事項。被告基於前述理由表示舉發證據三所載係為未完成之工作計劃，原告欲以事後完成之電路佈線圖等證據，主張舉發證據三所載之樣品係為張鈺欽、周暉雅所完成者，自不足採。

(四)舉發證據三第29至32頁均僅是揭露計劃綱要、計劃內容及執行日期等項目，所表達的僅是工作計劃欲達成的目標及效益，而非具體技術手段，單純從概念性的工作計劃係無法直接得知具體的技術手段。舉發證據三第12頁、第29頁係記載同一工作計劃項目「MCC-8016 SDI PCB」，在第12頁清楚顯示工作進度最後僅達55%，因備料延誤、電路需要局部修改、計劃因人力資源調整，暫緩執行等語；第29頁復記載因其它計劃迫切，暫時無法做電路除錯，足以證明該工作計劃項目未達完成狀態，則原告於起訴理由訴稱「製作樣品4 片提供測試，執行日期9 至11月除錯及驗證完成」等語，顯然是強詞奪理，與舉發證據三所表示之客觀事實截然不同，其主張應不可採。又舉發證據三第13及第30頁係記載另一工作計劃項目「MCC-8016 VGA PCB」，在p.13同樣表示工作進度最後僅達55%，因備料延誤、電路需要局部修改、計劃因人力資源調整，暫緩執行等語；但原告於起訴理由中聲明「製作樣品10片提供測試，執行日期9 至11月除錯、驗證完成」，與舉發證據三所表示之事實大相逕庭，同理應不可採。原告所

提之電路佈線圖不僅無法證明為舉發證據三中所記載之樣品，且電路佈線圖（lay out）僅能看出電路板上之線路分佈位置，與一般所稱的詳細電路圖（circuit diagram）意義不同，無法由電路佈線圖推知各元件的連接關係及得知各元件的功能，原告於起訴理由中訴稱樣品之不同元器件（例如u31、u32…等）可對應至系爭專利之元件，僅為原告其單方面說詞而無法由電路佈線圖中獲得證實。

- (五)由證據三有記載因其他計畫迫切暫時無法做電路除錯、備料延誤、電路需要局部修改，進度落後5%等等內容可知，原告是因為公司內容可能有其他計畫要做，所以這個案子就擱置，而且所有的內容都僅是初步開始而已，並沒有任何具體的技術呈現在原告的證據中，而專利的申請必須是能夠達到最後的技術，甚至必須實驗，能夠具體實施才能夠申請專利，原告起訴狀中提到完成時間為2006年9月到11月，但參加人申請專利是在96年2月13日提出申請的，如果原告在95年9月就完成了，他們那時候就會提出申請專利了。
- (六)綜上所述，原告所主張之舉發證據三僅是揭露工作計劃之目的及功效，而無實際技術手段，無法證明系爭專利申請專利範圍中所界定的技術特徵，且舉發證據三顯示工作進度非達完成狀態，不符專利法第7條第1項所規定之職務上發明要件，亦無法證明系爭專利有違專利法第107條第1項第3款之規定，故系爭專利確實為參加人合法擁有。

五、本院得心證之理由：

- (一)系爭專利係於96年2月13日申請，經被告編為第96202702號進行形式審查准予專利後，發給新型第M316452號專利證書，並於96年8月1日公告，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法規定為斷，合先敘明。
- (二)按「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」、「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，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。但契約另有約定者，從其約定。」、「前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」，專利法第5條第2項、第7條第1項及第2項分別定有明文。又核准專利之新型，利害關係人認有「新型專利權人為非新型專利申請權人者」之情事，依同法第107條第1項第3款及第2項規定，得附具證據向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。
- (三)系爭專利之技術分析及申請專利範圍：
- 1.系爭專利係一種具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，包含一影像信號接收單元、控制暨影像處理單元、週邊裝置連接介面、指令接收介面及影像輸出單元，其中影像信號接收單元係支援多款格式的影像信號，透過該週邊裝置連接介面及指令接收介面選擇及設定待混合的影像信號後，由該控制暨影像處理單元執行混合處理以產生一複合式影像信號，該複合式影像信號係透過影像輸出單元傳送至一顯示裝置，令單一畫面上同步展現複數個可獨立調整之影像畫面，而此裝置可為單獨的產品或整合於顯示裝置內，以適於不同環境使用，其代表圖示如附圖所示。
 - 2.系爭專利申請專利範圍共計10項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項，其內容如下：

第1項：一種具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，為一

可整合於顯示裝置內或獨立於外的裝置，其包含：
一影像信號接收單元，係可接收複數個影像信號源並支援多種不同影像格式；一控制暨影像處理單元，係連接前述影像信號接收單元的輸出端，以接收二個以上的影像信號源並執行影像信號混合處理作業而產生一複合式影像信號；一週邊裝置連接介面，係與該控制暨影像處理單元雙向連接，可供與週邊設備連接；一指令接收介面，係連接該控制暨影像處理單元之輸入端，可供與外部電腦連接而接收外部控制指令；一影像輸出單元，其連接於該控制暨影像處理單元的輸出端，以輸出前述複合式影像信號至顯示裝置；其中，該控制暨影像處理單元所輸出之複合式影像信號，係可於單一畫面上同步呈現複數個可獨立調整之影像。

- 第2 項：如申請專利範圍第1 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該控制暨影像處理單元包含：一接收介面，其連接於該影像信號接收單元的輸出端，以接收該複數個影像信號源；一影像縮放調整器，係連接該接收介面的輸出端，係將選定的影像信號進行混合處理以產生該複合式影像信號；一記憶體，係連接該影像縮放調整器，內部係預設有螢幕顯示控制指令及一負責影像信號混合處理的作業程式；一微控制器，係連接該週邊裝置連接介面及前述接收介面、影像縮放調整器及記憶體，為執行整個影像混合處理的控制中心。
 - 第3 項：如申請專利範圍第1 或2 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該週邊裝置連接介面包含：至少一週邊控制器，係連接有複數個多工切換電路，該多工切換電路可供連接不同的週邊配備。
 - 第4 項：如申請專利範圍第3 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該指令接收介面包含有線連接介面。
 - 第5 項：如申請專利範圍第3 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該指令接收介面包含無線連接介面。
 - 第6 項：如申請專利範圍第4 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該有線連接介面為一RS 232串列埠。
 - 第7 項：如申請專利範圍第4 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該有線連接介面為一乙太（Ethernet）網路連接埠。
 - 第8 項：如申請專利範圍第5 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該無線連接介面為一紅外線接收器。
 - 第9 項：如申請專利範圍第5 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該無線連接介面為一射頻接收器。
 - 第10項：如申請專利範圍第1 項所述之具信號源選擇功能的影像信號混合裝置，該影像信號接收單元與影像輸出單元所支援之影像格式包含HDMI、DVI、Analog RGB、YPbPr 或Composite TV信號。
- (四)本件原告於舉發階段所提出之證據一、證據二分別為系爭專利之創作人張鈺欽、周暉雅與原告簽訂之聘僱契約書、證據三為原告公司之94年度研究發展計畫（以上均影本）、證據

四為原告公司登記基本資料、證據五為參加人公司登記基本資料，且參加人陳稱張鈺欽、周暉雅係於95年2月28日自原告公司離職（見本院卷第69頁）。由上揭舉發證據可證明系爭專利創作人張鈺欽、周暉雅於94年4月7日起至95年2月28日任職於原告公司，任職期間曾參與原告94年度研究發展計畫，張鈺欽現為參加人之代表人，為參加人所不否認，參以原告主張系爭專利係張鈺欽、周暉雅於僱傭期間進行上開計畫之開發成果，可知系爭專利創作人張鈺欽、周暉雅曾接觸原告94年度研究發展計畫，若證據三可證明與系爭專利之內容實質相同，即有原告所主張專利法第7條第1項、第107條第1項第3款之情事，而應撤銷系爭新型專利權。

(五)本件被告以「證據三中所載『94年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）』（第10至16頁）、『94年度研究發展計畫進度與執行情形彙整表』（第17至23頁）及『研發工時記錄卡』（第27至33頁）上「計畫項目名稱（目標及效益）」欄位及「計畫綱要」欄位所記載資料僅代表訴願人在特定計畫項目中所欲達成之目標及效益，而無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，故證據三無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對。又依據證據三中所載『94年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）』計畫項目（第12至14頁）第三項（MCC-8016 SDI PCB新組件之研發）、第四項（MCC-8016 VGA PCB 新組件之研發）、第五項（MCC-8004 SD-HD-2 PCB 新組件之研發）工作進度所列各計畫項排程的完成進度分別為55%、55%及100%，其中第三項中亦記載『因其他計畫迫切，暫時無法做電路除錯』及『備料延誤，電路需要局部修改落後進度5%』、第四項中亦記載『因其他計畫迫切，暫時無法做電路除錯』及『備料延誤，電路需要局部修改落後進度10%』等語，則原告公司之94年度研究發展計畫是否已百分之百完成，自非無疑。原告固訴稱證據三係該公司94年度研發計畫書，包含研發製作完成之電路圖、樣品製作件數、使用材料費、執行成果及研發人員之工時記錄，足證MCC-8016 SDI PCB樣品4片、MCC-8016 VGA PCB樣品10片、MCC-8004 SD-HD-2 PCB樣品4片、MCC-8004 SDI PCB第二板樣品4片及MCC-8016 Main PCB 樣品18片確為系爭專利之創作人張鈺欽等2人於任職原告公司期間所完成者，自係僱傭關係下執行職務之成果等語。然查，上述證據三中所載『94年度研究發展計畫（軟／韌／硬體部分）』計畫項目第三項及第四項均述及製作樣品提供測試並進行除錯及驗證，則在無其他證據足供參佐之情形下，尚難據此認定該等樣品（MCC-8016 SDI PCB、MCC-8016 VGA PCB）已達到計畫目標及效益。而按專利法第7條第2項就職務上之新型所為之規定為『受雇人於僱傭關係中之工作所完成之新型』，係指受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之新型，亦即受雇人之新型創作必須為完成之狀態，是證據三並無揭露完成該研究發展計畫之實質技術手段，即無法與系爭專利申請專利範圍進行技術內容之比對，且各計畫項目亦非全部完成，自無法證明系爭專利係其創作人張鈺欽等2人於任職於原告公司期間職務上所完成之新型創作，原告復無其他證據證明其為系爭專利之專利權人」為由，認定系爭專利無違專利法7條第1項之規定，進而認定系爭專利並未違反同法第107條第1項第3款之規定，固非無見。但查原告主張系爭專利裝置功能與原告94年研究發展計畫執行成果，亦即張鈺欽等2人在職期間所完成製作之樣品相同，並有舉發證三張鈺欽、周暉雅之研發工時記錄卡及其所完成樣品電路圖、

- 電路圖之線路功能元件位置（見訴願補充理由書(二)證一至證六）為證，惟被告及訴願決定僅以原告94年研究發展計畫進度稍為落5%，延至當年11月底重新啟動，即認非全部完成，實嫌率斷。蓋原告上開計畫之進度雖有落後，但若在94年底至95年2月28日張鈺欽、周暉雅2人離職前之期間重新啟動，並趕上進度仍可全部完成，則被告及訴願決定就此未加以審酌，並調查原告上開樣品是否確與系爭專利申請專利範圍實質相同，即為舉發不成立及訴願駁回之決定，自有未洽。
- (六)原告於舉發階段所提出之證據雖遭原處分認定不足以證明系爭專利有違反核准處分時之專利法第107條第1項之規定，然查原告於提起訴願時提出證據三樣本之電路圖附證一至五，其揭露BOARD NAME分別為「MCC-8016 SDI PCB」、「MCC-8016 VGA PCB」、「MCC-8004 HD PCB」、「MCC-8004 HD PCB」及「MCC-8016 MB PCB」，復於99年12月2日補充理由提出證據三各計畫項目之實質技術特徵與使用元件、處理功能及各元件在線路圖上之功能位置等圖表，即證一係微窗科技多影像處理實質技術特徵、證二至五分別係「MCC-8016 MB」、「MCC-8016-SDI」、「MCC-8016-VGA」、「MCC-8016-HD」各元件之線路圖功能位置，上開證據之性質為證據三之補充證據，為本件原告欲證明系爭專利是否有違專利法第107條第1項第3款規定之重要證據，自應就該等證據是否與系爭專利申請專利範圍實質相同，詳予調查審酌。經查上揭電路圖附證一、附證二、附證三、附證四及附證五之標示日期分別為94年7月25日、94年7月15日、95年1月6日、95年1月6日及94年7月14日，仍係在原告94年度研究發展計畫期間所完成，經濟部訴願會竟誤認原告欲以事後完成之電路圖主張證據三中所載「MCC-8016 SDI PCB」、「MCC-8016 VGA PCB」、「MCC-8004 SD-HD-2 PCB」、「MCC-8004 SDI PCB第二板」及「MCC-8016 Main PCB」樣本係系爭專利之創作人張鈺欽2人於任職原告公司期間所完成者，而不採信原告之主張，已有可議。且查經濟部訴願會將前揭電路圖名稱是否與證據三所載計畫項目名稱相同棄置不論，僅以證據三並未揭露各計畫項目之實質技術內容，無法與原告訴願階段所提出之上開證據進行勾稽，即認原告訴願理由不足採，並枉顧原告於訴願階段到會陳述之請求，致失去在訴願階段聽取原告陳述意見，並依訴願法第67條實施調查、第69條交付鑑定、第74條實施勘驗等規定，視實際需要進程序，以釐清爭點，並給予參加人答辯，以究明事實之機會，亦有未洽。
- (七)又訴願法第63條第3項規定「訴願人或參加人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會。」，是以受理訴願機關對於訴願人之請求，是否有正當理由，固有斟酌之權，本件經濟部訴願會斟酌結果，未通知原告到場說明，惟本院認其未予原告陳述意見而影響裁判之結果，自屬訴願人請求陳述意見而有正當理由者，應予到達指定處所陳述意見之機會之情形。查被告在舉發程序中僅使參加人以書狀交換意見1次，未給予雙方面詢之機會，且原告所提訴願理由已補充其在舉發程序中之主張，並先後提出上揭補充證據，則本件事實及法律適用顯未臻明確。原告於訴願理由中請求到訴願決定機關陳述理由，惟訴願決定機關僅依據原告所提文件請被告提出補充答辯理由，致未能就原告訴願理由及其證據應進一步釐清之處詳為調查並加以審酌，則訴願決定機關不通知原告到會陳述意見，有違行政程序法第102條、訴願法第63條第3項之規定。

六、綜上所述，被告以系爭專利未違反核准時應適用之專利法第107 條第1 項第3 款之規定，而為「舉發不成立」之處分，顯有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合。原告執以指摘，為有理由。從而，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。又原告雖請求命被告為舉發成立之處分，惟因本件原告於訴願階段所提出之證據三樣本之電路圖附證一至附證五，復於99年12月2 日訴願補充理由提出證一至證六，上揭證據是否足以證明與系爭專利申請專利範圍實質相同，尚未經被告為第一次判斷，其結果如何，亦屬未知，為兼顧原告於專利專責機關審查階段提出詳細說明之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分，是原告此部分之請求尚未達有理由之程度，自不應准許，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 7 月 14 日
智慧財產法院第二庭
審判長法 官 陳忠行
法 官 熊誦梅
法 官 曾啟謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由（須按他造人數附繕本）。

如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 7 月 14 日
書記官 王月伶