

108 民專訴 38

智慧財產法院民事判決

108 年度民專訴字第 38 號

原 告 劉東麒

訴 訟 代理人 黃文祥律師

被 告 睿奇國際有限公司

兼法定代理人 林渝宸（原名：林姿婷）

路 560 號

訴 訟 代理人 林威伯律師

複 代理人 吳省怡律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於民國 109

年 1 月 13 日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

（一）查發明第 I611369 號「電刺激療程專家系統及使用方法」係

由原告及訴外人林姿婷、○○○之專利（下稱系爭發明專利），並由原告申請經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查核准明專利，此有專利公報（原證 1、7、8）可稽。另設計第 D174789 號「電刺激機之殼體」則係由原告所設計並經申請審查核准之專利（下稱系爭設計專利），亦有專利公報（原證 2、9、10）可稽。又被告睿奇國際有限公司（下稱睿奇公司）原係由原告出資設立（原證 3），並將系爭發明專利及系爭設計專利（下合稱系爭專利）證書及產品均放置予被告睿奇公司。惟被告公司法定代理人林渝宸不法侵占被告公司並變更登記被告公司代表人（原證 4），被告等明知系爭專利係原告所有，竟未獲原告之授權及同意，將系爭專利證書及產品據為己有，除對外宣稱系爭專利屬其所有外，另以睿奇公司及雲創醫智能科技有限公司（下稱雲創公司）名義，宣稱系爭專利提供線上遠端醫療服務，使用系爭發明專利及出售系爭設計專利產品（下稱系爭產品），招攬不特定大眾加入並提供睿奇公司及雲創公司之遠端線上醫療服務，而本件系爭產品雛型機雖查無販賣之事證，惟依原證 13 系爭設計專利之侵害比對分析報告一第 2 頁顯示，被告仿製之系爭產品，其目的功能、技術手段及達成效果上，均與原告系爭設計專利均等；又原證 13 侵權比對分析報告二為系爭發明專利請求項 8 至 10 之侵害比對分析，此部分比對被告新型專利請求項 9 至 59 項，其文義解釋所指稱之技術特徵完全具體表現系爭發明專利請求項 8 至 10 中，足認系爭產品確侵害系爭專利，原告並迭次通知被告等排除侵害，惟渠等皆置之

不理，仍繼續製造、使用之。經原告比對系爭產品與系爭專利之構成要件且其技術內容均相同，屬技術內容置換相同之均等侵害，是系爭產品侵害原告之系爭專利權至為明顯，此有被告睿奇公司等招商服務錄影畫面、系爭產品相關照片、侵權比對分析報告等可稽（原證 5、14、11、12、13），而本件系爭專利，價值至少高達新台幣（下同）3,000 萬元，原告自得依法請求被告等連帶賠償原告所受之損害。另被告林淪宸未經原告同意，於 106 年 12 月 29 日持原告個人帳戶，將該戶金額 140 萬元，匯款至被告睿奇公司帳戶供被告個人使用，侵占原告所有 140 萬元（原證 6），原告亦請求被告返還之。上述系爭專利價值及被侵占之 140 萬元，原告僅先請求被告等返還 150 萬元，其餘保留請求之權利。

(二)被告雖另提出新型第 M568147 號「電極貼片」專利（被證 1）、新型第 M573228 號「電療系統」專利（被證 2，與被證 1 以下合稱被告新型專利）、設計第 D196446 號「電療機」專利（被證 3，下稱被告設計專利，與上述被告新型專利以下合稱被告專利），主張其並未侵害系爭專利云云。惟查，被告新型專利係未經原告授權，自行以原告系爭發明專利，重新申請之新型專利，比對此原告系爭發明專利及被告新型專利即可得知。原告迄今尚未知情（原告嗣將另行向智慧局提出舉發）；且被告設計專利亦屬以原告系爭設計專利，改變型狀後申請專利，仍無礙於被告使用系爭設計專利參展之侵權事實。

(三)並聲明：1.被告應連帶給付原告 150 萬元，及自起訴狀繕本

送達翌日起按年息 5%計算之利息。2.訴訟費用由被告負擔。

3.原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告抗辯：

(一)本件被告林渝宸本身為上述被告專利之發明人或發明人之一，並無使用系爭專利之行為。次查，被告之上開新型專利或設計專利核與原告系爭發明專利並非相同，是以，應無推定以原告專利方法製造兩造技術手段又係實質不相同，達成實質不相同的功能，產生實質不相同的結果，而不符合均等論，故基於全要件原則，被告前揭專利自未落入原告系爭專利申請專利範圍之獨立項權利範圍，從而自亦未落入附屬項權利範圍，即未侵害原告系爭專利。

(二)原告主張系爭專利係由原告及林姿婷、○○○所發明之專利、系爭專利之專利證書及產品均放置於被告睿奇公司、被告林渝宸（更名前林姿婷）不法侵占被告睿奇公司並變更登記睿奇公司代表人云云。被告爭執並說明如下：

- 1.系爭專利係由睿奇公司與國立第一科技大學（下稱第一科大）簽訂產學合作，並由睿奇公司出資並提供概念給第一科大職員，後第一科大將概念完成後，由睿奇公司出資委託專利師並將原告及林姿婷、○○○充作發明人、設計人完成專利申請。相關契約因睿奇公司多次搬遷，待尋獲後立即陳報。
- 2.睿奇公司確實曾經保有過樣機，但目前均為原告取走。系爭產品迄今仍未量產。
- 3.被告林渝宸與原告間，原係男女朋友關係，並育有一子，原告原係睿奇公司之登記負責人，而被告林渝宸則綜理睿奇公

司所有事務及負責睿奇公司實際營運作業、處理日常會計帳務等。關於睿奇公司之原始出資額部分，原係被告林渝宸尋求金主共同出資，此可由原告自行提出並用於臺灣高雄少年及家事法院 107 年度家非調字第 1963 號（團股）之 108 年 2 月 21 日民事答辯狀狀所付之通訊軟體 LINE 對話（被證 4 ）、原告親簽之承諾書（被證 5 ）可證。另依睿奇公司之「公司股份轉讓協議」（被證 6 ），原告本有轉讓睿奇公司股份之義務，而睿奇公司股東同意書上之簽名（被證 7 ），確實係原告自簽，更甚者，若非渠自簽，豈有他人於簽名後捺指印，種種實不合經驗法則。原告將上開資料辦理公司登記變更，經濟部加工出口區管理處曾以 107 年 2 月 12 日函（被證 8 ）通知原告，此可證原告係明知該函文，而非被告偽簽原告文字，此案目前由臺灣高雄地方檢察署以 107 年度偵字第 22 400 號偵辦。

(三)另有關損害賠償之計算方式，原告起訴主張「被告林渝宸未經原告同意，於 106 年 12 月 29 日持原告個人帳戶，將該戶金額 140 萬元，匯款至睿奇公司帳戶供被告個人使用，侵占原告所有 140 萬元，原告亦請被告返還之」，此部分實與專利侵權無涉，何以得據此作為本件其主張被告有侵害專利權之數額請求？況本件系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，被告亦無使用系爭專利之行為，被告並否認有侵占原告之發明專利及產品之情，亦否認原告曾通知被告排除侵害。本件原告之請求，顯無理由。

(四)並聲明：1.原告之訴及其假執行之聲請均駁回。2.訴訟費用

由原告負擔。3.如受不利之判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。

三、法官整理兩造爭執事項（本院卷第 469 頁）：

- (一)系爭產品是否適用專利法第 59 條第 1 項第 2 款、第 142 條第 1 項所示專利權所不及之情事？
- (二)系爭產品是否落入系爭發明專利之專利權範圍？
- (三)系爭產品是否落入系爭設計專利之專利權範圍？
- (四)原告請求如訴之聲明所示損害賠償，有無理由？若有，金額若干為適當？

四、本院得心證之理由：

(一)本件應適用之專利法：

系爭發明專利、系爭設計專利之申請日分別為 105 年 7 月 22 日、104 年 9 月 24 日，審定日分別為 107 年 1 月 11 日、105 年 2 月 3 日，其是否有專利權所不及之情事，自應以審定時所適用之 106 年 1 月 18 日修正公布、106 年 5 月 1 日施行之專利法（下稱 106 年專利法）為斷。

(二)系爭發明專利之技術分析及申請專利權範圍分析：

1.系爭發明專利所欲解決之問題：

一般電療器僅能透過儀器改變電流強度，並無法調節載波以控制治療深度，也無法調節頻率以對應各種症狀，更無法協助使用者正確選擇功能並使用，也無法提供改善資訊；同時，於治療過程也無法即時判斷對於病情是否有改善，或是有需加強的部分，或有產生其他問題，或除此療程是否有其他可輔助改善的方式，或是否需要即時就醫…等等，因此，讓

電療器的使用產生許多不確定因素，導致無法有效將病情治癒（參系爭發明專利之說明書【0006】）。

2. 系爭發明專利之技術內容：

斯當使用操作時，請參閱第一～三圖所示，首先，使用者係透過介面(1)輸入病徵資料如：哪一部位疼痛？症狀如何？或透過介面中顯示之人形，點擊病痛部位並標示通道，進一步在此所述介面(1)可為平板、手機、電腦、電療機或電刺激器的螢幕，利用介面(1)輸入將病徵資料傳遞至電刺激療程專家系統平台，經由平台之系統伺服器(31) 產生處方箋供使用者選擇，並記錄於數據資料庫(35) ；當使用者透過介面(1)選擇處方箋，於電刺激器上設定強度、波形、電療時間等等參數後，讓使用者進行階段性的電刺激療程，即完成(S1)步驟；於階段性療程結束後，使用者再次透過介面(1)選擇是否進入專家系統之評估模式〔即(S2) 步驟〕。執行(S3) 步驟時，當選擇是；即進入評估模式進行該次療程之評估，經由介面(1)詢問使用者針對該次電刺激療程深度、見效程度及該療程造成疼痛資訊，並記錄於數據資料庫(35) ；接著，根據使用者的答覆資訊，讓評估模組(32) 評估使用者進行電刺激療程的效果，並配合系統伺服器(31) 收集病徵改善情況之訊息、分析疾病引起之病因，再經由修正模組(34) 提供回饋改善方式，如改變電療強度〔強或弱〕、波形、電療時間等等參數，並經由介面(1)連線電刺激器(2)修正上次階段性療程之參數，並供使用者選擇是否重新階段性療程〔即(S4) 步驟〕。

增而值得一提的是該評估模組(32) 、修正模組(34) 及數據資料庫(35) 間的關係[即修正模式] ，說明如下。該數據資料庫(35) 主要具有開發處方、修正參數、數據資料庫堆疊、統計分析、歸納、再應用等功能。即當一開始在數據資料庫(35) 中架構有經醫師開出之針對身體各部位疼痛治療的基本處方箋，於患者輸入病徵資料〔疼痛部位、年紀、體重等等〕後，能讓系統伺服器(31) 依據資料給予適當的處方箋，在電療刺激後，患者經由評估模組(32) 評斷治療成果，再經由修正模組(34) 修正該處方箋之參數，而儲存於數據資料庫(35) ，以完成該患者病歷過程的更新與儲存〔如數據資料庫堆疊〕，同時，也產生開發出新的處方箋，系統伺服器(31) 之數據資料庫(35) 能經由歷史資料〔多人使用不同處方箋之成果〕，進行統計分析，並能由各條件如年紀、體重等等因素來整理歸納，以經驗手則判斷開發新的處方箋而供再應用的效能。

另外，該基本處方箋或是開發處方箋可經由幾種考量因素產生：

- (1)波形：三角波、方波、梯形波、階梯波、正弦波、指數波。
- (2)有無調製：為調製型和非調製型，常見的調製方式有：波幅調製、頻率調製、相位調製及波寬調製、浪湧調製。
- (3)調節波型疏密- 密波(DF) ：鎮痛，促進局部血液迴圈，降低交感神經張力。用於疼痛，交感神經過度興奮，周圍性血液迴圈不良。疏波(MF) ：鎮痛。用於痙攣性疼痛。疏密波(CP) ：鎮痛，促進滲出物質的吸收，降低肌張力。用於扭傷、挫傷、關節痛、神經痛、局部迴圈和營養不良。間

升波(LP) : 鎮痛用於肌痛、關節痛、神經痛。斷續波(RS)
: 使正常神經支配的肌肉強直收縮用於鍛煉廢用性萎縮的肌肉。(4)調整治療深度: 按載波頻率高低以降低皮膚相對阻抗。
(5)調整頻率以對應症狀-(a)對肌肉神經: 1 ~10Hz: 可引起肌肉單收縮; 25~50Hz: 可引起肌肉強直收縮; 100Hz
: 引起肌肉收縮減弱或消失; (b)對感覺神經: 50Hz: 振顫感明顯; 100Hz : 止痛; (c)對血管: 1-20Hz: 提高血管張力; 50-100Hz: 擴張血管; (d)對植物神經: 4-10Hz: 興奮交感神經; 20-40Hz : 興奮迷走神經; 100-250Hz : 抑制交感神經。而如同上述, 再評估後產生新的處方箋與電療參數後, 使用者能經由(S5) 步驟, 選擇是; 即開始新參數之階段性療程, 於療程結束回到(S2) 步驟, 如此依續循環到使用者停止繼續電療。然而, 在前述(S2) 步驟時, 亦可選擇否, 當選擇否時, 即整體療程結束, 進入專家系統之諮詢模式〔如(S6) 步驟〕; 接著, (S7) 步驟讓該諮詢模組(33) 提供使用者相關醫療諮詢與改善訊息或建議, 如: (1)提供轉介相關醫療單位- 即當使用者病情經使用履歷〔每一次使用的紀錄〕判斷非電刺激能治癒之狀態時, 經由系統伺服器(31) 提供使用者附近醫療單位, 讓使用者即早就醫。(2)線上醫生諮詢- 當使用者對於醫療產生問題時, 能透過電刺激療程專家系統平台(3)連結至合約醫院的線上系統, 即院所主機(4)〔系統平台將與合格院所配合連線〕供使用者於線上直接與醫生線上諮詢, 且當系統連結合約醫院的線上系統時, 該系統伺服器(31) 自動產生該使用者之使用履歷與相關

參數的電子病歷供合約醫院參考。(3)使用輔具改善- 當使用者病情經使用履歷判斷需經由輔具復健時，可經由系統伺服器(31) 提供顯示相關輔具資訊，如使用者長期腳麻腰痠，經電刺激療程的治療改善不大，經數據資料庫的經驗累積之判斷，或使用者已經與醫生諮詢過或以至醫療單位看診過推斷為筋脈炎時，該系統伺服器提供顯示改善腳部行走的相關矯正鞋墊、矯正鞋輔具等等，以供使用者矯正姿勢，達到治癒。(4)運動方式改善- 當使用者病情經使用履歷判斷需藉由運動來改善時，經由系統伺服器(31) 提供運動及復健姿勢之改善方案，而所提供的運動方案為經由醫生累積之建議資訊者。

珉回到上述的(S5) 步驟，當使用者選擇是開始新參數之階段性療程，於療程結束在經由(S2) 步驟回到評估模式，依續循環到使用者停止繼續電療；而整體電療結束時，則進入專家系統之諮詢模式〔即(S6) 步驟〕；該(S6) 步驟的過程如同上述，利用該諮詢模組(33) 提供使用者相關醫療諮詢與改善訊息或建議（參系爭發明專利之說明書【0000 -0000】）。

3.系爭發明專利之申請專利範圍分析：

系爭發明專利申請專利範圍共計請求項 10 項，其中請求項 1、8 為獨立項，其餘為附屬項。原告提供的原證 13 主張侵害之系爭發明專利之請求項 8-10，相關請求項之內容記載如下：「8.一種電刺激療程專家系統，其包含有：一介面，為供使用者輸入病徵資料及連結用；一電刺激器，為連結接收介

面所傳輸的處方箋，並依據處方箋對使用者執行電刺激療程；一電刺激療程專家系統平台，係與介面連結，該專家系統平台包含一系統伺服器，該系統伺服器架設有評估模組、諮詢模組、修正模組及數據資料庫，該評估模組用來評估使用者進行電刺激療程的效果，且連結修正模組產生新處方箋與電療參數，該修正模組連結電刺激器進行參數修正，而該諮詢模組為用來供使用者諮詢相關醫療問題，且該評估模組、修正模組及諮詢模組與數據資料庫連結，該數據資料庫用來儲存使用者病徵資料、處方箋資訊、電療參數資訊、相關醫療單位資訊、線上醫生資訊、相關輔具資訊、運動及復健資訊；一院所主機，為與該電刺激療程專家系統平台連結，該院所主機架構有一線上醫生諮詢系統，該線上醫生諮詢系統透過諮詢模組可提供使用者直接與線上醫生進行醫療諮詢者。

9.如申請專利範圍第8項所述之電刺激療程專家系統，其中該數據資料庫能經評估模組評斷治療成果，再經由修正模組修正該處方箋參數，而儲存堆疊更新數據資料，並將數據資料統計分析、歸納，而供系統伺服器再應用者。

10.如申請專利範圍第8或9項所述之電刺激療程專家系統，其中該介面為平板、手機、電腦、電療機、電刺激器其一的螢幕。

」

(三)系爭設計專利之技術分析及專利權範圍分析：

1.技術內容：

由立體圖來觀察，本設計係殼體上方造有一同時具有操作介面及資訊顯示之功能面板區及面板區下方之連接埠；由左側

視圖及右側視圖來看，殼體上半部為橢圓形造型，建構在一座體上，橢圓造型下半部設計有連續的矩型槽。(參系爭設計之【設計說明】)。

2. 專利權範圍：

設計專利的專利權範圍是由「物品」及「外觀」所構成。依系爭設計專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計名稱及物品用途，系爭設計專利所應用之物品為一種「電刺激裝置之殼體」造型設計。依系爭設計專利核准公告之圖式，並審酌說明書中之設計說明，系爭設計專利之外觀為如圖式各視圖中所構成的整體形狀。

(四) 系爭產品技術分析：

殼體上方造有一同時具有操作介面及資訊顯示之功能面板區及面板區下方之連接埠；由左側視圖及右側視圖來看，殼體上半部為橢圓形造型，建構在一座體上，橢圓造型下半部設計有連續的矩型槽（其主要圖式如附圖所示）。

(五) 系爭產品適用 106 年專利法第 59 條第 1 項第 2 款、第 142 條第 1 項所示專利權所不及之情事：

1. 按「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為」，106 年專利法第 58 條第 2 項定有明文。次按專利權固然是為保護發明人而賦予其合法排他之權利，惟立法政策上仍有必要就各種權益之平衡加以考量。專利法第五十九規定之目的，就是在保護專利權人合法權益之前提下，同時維護技術使用者及社會公眾的利益，以維持正常之交易秩序及研發秩序。106 年專利法第 59 條

第 1 項第 2 款規定「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。」從事研究或實驗，通常要在原有技術的基礎上進行，如果都需要取得專利權人的同意才可以進行，將造成研發人員裹足不前，反而妨礙研發，不利技術之創新。因此，許多國家之專利法中均有研究實驗免責之規定或透過判例之習慣法承認其為免責事由。規範研究實驗免責之目的，係保障以發明專利標的為對象之研究實驗行為，以促進發明之改良或創新，此等行為不須受「非營利目的」之限制。此處所謂「研究或實驗」，不僅指學術性研究或實驗，亦包含工業上之研究或實驗。申言之，以專利技術本身所進行的研究實驗免責，可能情況例如進行研究實驗，以判斷申請專利範圍所保護的專利技術是否能據以實現說明書所記載之發明內容；進行研究實驗，以確定實施專利技術的最佳實施方式；進行研究實驗，以探討對專利技術如何改進（專利法逐條釋義 103 年 9 月版第 191、192 頁）。本件原告主張系爭產品侵害其專利權，自應先舉證證明系爭產品已有製造、銷售之事實。

2. 惟查，原告已自承就系爭產品查無販賣之事證（本院卷第 379、467 頁），其雖另稱第三人雲創公司與被告睿奇公司之法定代理人均為被告林渝宸，故該二公司實屬同一，而由原告證 12 之參展照片足證被告睿奇公司有以系爭產品去招商使用云云（本院卷第 237、467 頁），然按「依法經設立登記而成立之有限公司，具有獨立之法人格。公司人格與自然人之人格各別，縱令兩個不同公司之法定代理人均為同一人，該

公司咸具有獨立之法人格。至如所謂關係企業，其轄下之數公司仍具有獨立之法律上人格，且其財務結構亦截然分開。

」有最高法院 102 年度台上字第 1513 號判決意旨可參。本件原告所稱雲創公司與被告睿奇公司之法定代理人均為被告林渝宸乙節，並未提出任何證據為佐，已難遽採，且縱認此節屬實，惟參照上開判決意旨，此二公司仍各具有獨立之法人格，非可當然視為同一；而查原證 12 之照片乃顯示雲創公司之參展照片，並未顯示被告睿奇公司之名稱，倘逕認該參展招商行為與被告睿奇公司有關，實嫌率斷。此外，復查無其他積極證據可佐，自不足為有利原告之認定。

3. 據上，原告未能舉證證明系爭產品確有製造、販賣之事實，是被告抗辯系爭產品尚屬研究、發明或測試等實驗階段，尚非無據，依 106 年專利法第 59 條第 1 項第 2 款、專利法第 14 條第 1 項準用第 59 條第 1 項第 2 款等規定，顯屬專利權效力所不及。

(六)原告雖另提出原證 6 匯款單據（本院卷第 49 頁）主張被告林渝宸未經原告同意，於 106 年 12 月 29 日持原告個人帳戶，將該戶金額 140 萬元，匯款至被告睿奇公司帳戶供被告個人使用，侵占原告所有 140 萬元云云。惟上情業據被告否認，而由原證 6 匯款單據亦足僅證明被告林渝宸有自原告之帳戶匯出 140 萬元至被告睿奇公司之帳戶，然原告既自承被告睿奇公司原係由其出資設立（本院卷第 13、37 頁），是被告林渝宸上開匯款行為是否全然無憑，尚待原告舉證證明，惟原告就此並無進一步舉證，卷內亦查無其他積極證據可佐，自無

從遽為不利被告之認定。

五、綜上，系爭產品為系爭專利專利權所不及，亦無有關被告是否侵占款項之證據，是本件原告主張系爭產品侵害系爭專利、被告侵占 140 萬元，請求如訴之聲明所示事項，自無理由，應予駁回。其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

六、本件系爭產品既為系爭專利權所不及，則有關係爭產品是否落入系爭專利專利權範圍之爭執，已無審究之必要，本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，民事訴訟法第 78 條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 1 月 31 日

智慧財產法院第三庭

法 官 黃珮茹

以上正本係照原本作成。

如對本判決上訴，須於判決送達後 20 日之不變期間內，向本院提出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 109 年 2 月 7 日

書記官 鄭楚君

相關法條：

- 民事訴訟法第 78 條（107.11.28 版）
- 專利法第 58 條（108.05.01 版）
- 專利法第 59 條（108.05.01 版）
- 專利法第 142 條（108.05.01 版）

- 智慧財產案件審理法第 1 條（103.06.04 版）

司法判解：

- 最高法院 102 年度 台上 字第 1513 號 民事裁判（102.08.08）
- 智慧財產法院 108 年度 民專訴 字第 38 號 民事裁判
（109.01.31）

附 件：

- 附圖（2922.03KB）