智慧財產法院專利民事判決雙月刊

（109 年 4 月號）

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：系爭產品是否為專利權所不及相關爭議(108 年度民專訴字 38 號,裁判日：109.01.31)..... 1

案例 2:侵害專利權有關財產權爭議(107 年度民專上字第 26 號,裁判日：109.02.06)..... 5

貳、判決全文

案例1：系爭產品是否為專利權所不及相關爭議(108年度民專訴字38號,裁判日：109.01.31)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張：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○○、○○○之專利(系爭發明專利)，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（系爭設計專利）(附圖1)，…惟被告不法侵占…，使用系爭發明專利及出售系爭設計專利產品（系爭產品)(附圖2)，是系爭產品顯已侵害原告專利權。

(二)爭訟問題：被告抗辯：被告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…且系爭專利係由○○公司與國立○○○○科技大學簽訂產學合作，並由○○公司出資並提供概念給國立○○科大職員後…完成專利申請…系爭產品迄今仍未量產。乃抗辯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，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。

二、重要爭點

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？

三、法院見解

(一) 本件應適用106年之專利法

經查，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（即106年專利法）為斷。

(二)系爭產品為專利權所不及

1. 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。基此，106 年專利法第 59 條第 1 項第 2 款規定：發明專利權之效力，不及於以研究或實驗為目的實施發明之必要行為。
2. 由於從事研究或實驗，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。此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。
3. 又所謂「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等。
4. 承上，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。
5. 經查，原告已自承就系爭產品查無販賣之事證，其雖另稱第三人○○公司與被告之法定代理人均為被告林○○，故該二公司實屬同一，而由原證 12 之參展照片足證被告有以系爭產品去招商使用。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。」有最高法院判決意旨可參(102 年度台上字第 1513 號)。
6. 再者，本件原告所稱○○公司與被告之法定代理人均為被告林○○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○○公司之參展照片，並未顯示被告之名稱，倘逕認該參展招商行為與被告有關，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。
7. 綜上，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 142 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。

四、總結

按專利法之目的在於透過保護、鼓勵及利用發明創作以促進產業發展。為維護公共利益，促進產業發展，專利法並規定有關專利權效力不及之情事，視為未侵害專利權，以限制專利權之效力。就專利權效力不及之規定，係專利侵權訴訟中被告得主張之抗辯事項。

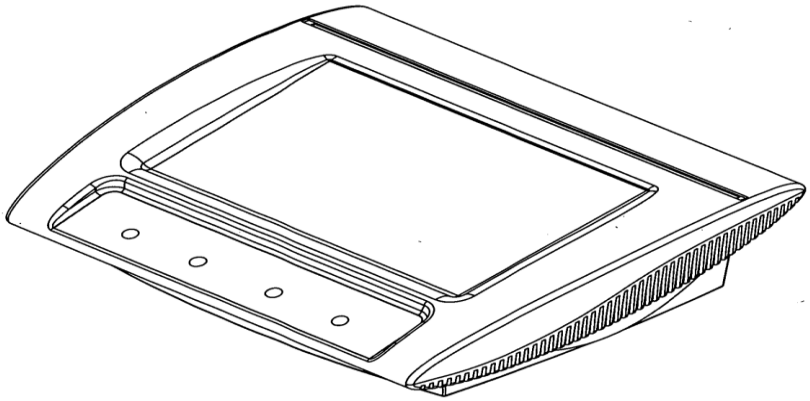
本件原告主張：被告固抗辯本件系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，且抗辯系爭產品迄今仍未量產，並否認侵害原告之專利權。其主要爭點在於：系爭產品是否適用專利法規定之「研究、教學或試驗之免責」(專利法第 59 條第 1 項第 2 款、第 142 條第 1 項)所示專利權所不及之情事？

對此，法院審查後認為：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等。然應注意者，以專利技術本身為目的所進行的研究、教學或試驗雖非專利權效力所及，但若將研究、教學或試驗成果予以製造、使用、讓與或轉讓者，仍構成專利權之侵害。

承上，本案經法院審酌：原告已自承就系爭產品查無販賣之事證，且主張：第三人○○公司與被告之定代理人均為被告林○○，故該二公司實屬同一，並提第三人○○公司之參展照證明系爭產品已有製造、銷售之事實。然依據最高法院判決之意旨：「二公司仍各具有獨立之法人格，非可當然視為同一」，亦即第三人○○公司之參展照並未顯示被告之名稱，倘逕認該參展招商行為與被告有關，實嫌率斷。復查，原告無其他積極證據可佐，自不足為有利原告之認定。最終判認，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即為有據，進而判認：本件系爭產品既為系爭專利權所不及，則有關系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，爰駁回原告之訴。

附圖：

附圖 1：系爭設計專利之圖式



立體圖(代表圖)

附圖 2：系爭產品之照片



案例 2:侵害專利權有關財產權爭議(107 年度民專上字第 26 號,裁判日：109.02.06)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：

1. 原告(上訴人) 主張：被告（被上訴人）製造、販賣之「可得寧膜衣錠 5/10 毫克」產品(系爭藥品）侵害其所擁有之 I357823 號「治療心臟血管疾病複方藥品之固體劑型」發明專利，中文藥品名稱「諾壓錠」（系爭專利）。
2. 又被告與原告均從事同一製藥領域，且被告收到原告寄發律師函後，已對系爭專利權有所認識，惟被告不僅將系爭藥品上市銷售，尚抄襲「諾壓錠」產品包裝設計、仿單，被告具有侵害系爭專利權以及違反公平交易法之故意或過失，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：被告製造、販賣「可得寧膜衣錠 5/10 毫克」，此經以系爭藥品仿單比對分析結果，系爭藥品已落入系爭專利請求項 1-5、7-9 之文義範圍及請求項 10 之均等範圍，而屬侵權。爰依法請求被告負損害賠償責任，並排除侵害。惟原審為原告全部敗訴之判決，原告乃上訴二審聲明主張：廢棄原判決，系爭藥品完全被系爭發明專利請求項 1 至 5 及請求項 7 至 9 文義讀取，暨被系爭專利請求項 10 均等涵蓋，系爭藥品不法侵害系爭專利請求項 1 至 5 及請求項 7 至 10。另系爭藥品亦有送請鑑定之必要。
2. 被告答辯聲明：系爭藥品未侵害系爭專利，上訴人之侵權鑑定結果有誤，系爭藥品可得寧技術內容與系爭專利請求項 1 技術特徵文義不符，未落入系爭專利請求項 1 之申請專利範圍。至系爭專利請求項 2 至 5、7 至 10 為系爭專利請求項 1 之附屬項，申請專利範圍之文義比對分析應依據全要件原則，而可得寧與系爭專利請求項 1 之技術特徵不符，附屬之請求項 2 至 5、7 至 10 自不符合專利侵權比對全要件原則，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

1. 系爭專利之申請專利範圍應如何解釋？其涉及系爭專利請求項 1 所界定「該等活性成分均勻混合」，是否包含雙層錠劑之技術特徵？
2. 系爭藥品是否落入系爭專利請求項 1 至 5、7 至 9 之文義範圍，請求項 10 之均等範圍？系爭藥品有無送鑑定機關鑑定之必要？

三、法院見解

(一)原審法院

1. 系爭專利請求項 1「該等活性成份均勻混合」技術特徵，可理解應為該等活性成份呈均勻分散之狀態

(1)查系爭專利發明說明及其相關實施例製備方法記載可界定系爭專利請求項所請固體製劑「活性成分均勻混合」之技術特徵，乃將 2 活性成分「苯磺酸氨氯地平」及「鹽酸貝那普利」同時加入混合器後經由混合器以機械動力搖晃或旋轉方式使混合器內之有效成分呈均勻分散之狀態。

(2)且藥品錠劑各活性成分相互接觸與各活性成分均勻混合本非相當之物理狀態，在活性成分特定接觸方式使各活性成分達到均勻分散、分布狀態方屬「均勻混合」態樣，…是以，原告前揭主張膜衣或其他成分將錠劑中各活性成分予以分隔方屬物理上之隔離，尚無可取。

(3)又原告於專利申復書亦指出引證 1 美國專利 US 0000000 提出製造貝那普利及氨氯地平單一劑型，必須使此兩種成分保持物理上分離狀態(例如：「雙層錠劑」方式)，乃為與系爭專利技術「相反」之教示。準此，系爭藥品以雙層打錠法將貝那普利及氨氯地平合併為單一「雙層錠劑」，即屬原告自承「非二成分均勻混合的錠劑劑型」，則原告前開主張系爭藥品落入系爭專利請求項 1「活性成分均勻混合」之技術特徵，不無違反專利申請歷史禁反言原則，自無可採。

2. 系爭藥品未落入系爭專利請求項 1 至 5、7 至 9 之文義範圍，亦未落入請求項 10 之均等範圍(附表)

(1)經查，系爭藥品與系爭專利請求項 1 之技術特徵為文義比對，系爭產品因無從對應於要件 1D 之全部技術內容，然未為要件 1D 之文義所讀取，基於全要件原則，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。

(2)復查，系爭專利請求項 2-5 、7-10 均係直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，解釋上應包含所依附請求項（獨立項 1）之所有技術特徵，而屬就

被依附之請求項（獨立項1）所載的技術手段作進一步限定之請求項，則系爭產品既未落入系爭專利請求項1之文義範圍，自亦未落入系爭專利請求項2-5、7-10之文義範圍。

(3)再者，系爭藥品為將「苯磺酸氨氯地平」及「鹽酸貝那普利」複方二種不同活性成分顆粒粉末以相互分隔的技術手段作成雙層錠劑，明顯可見其複方活性成分「苯磺酸氨氯地平」與「鹽酸貝那普利」二者並未以「均勻混合」方式來達到製錠之技術手段，是系爭藥品之2活性成分雙層打錠的技術手段與系爭專利請求項1要件編號1D「活性成分均勻混合」後打錠之技術手段並不相同。

(4)且而系爭藥品經由雙層打錠技術特徵造成活性成分相互隔離之功能當與系爭專利請求項活性成分均勻混合之功能實質上亦為不同，並造成該複方劑型使用便利性之結果實質上也為不同，是系爭藥品與系爭專利請求項1所使用之技術手段、造成之實質功能、結果皆不相同，故無均等論之適用。

(5)綜上，系爭藥品並未落入系爭專利請求項1之均等範圍，又系爭專利請求項10為間接依附於請求項1之附屬項，系爭藥品既未落入系爭專利請求項1之均等範圍，當亦未落入請求項10之均等範圍。

(二)二審法院

1.系爭專利請求項1「該等活性成份均勻混合」解釋，應為活性成份相互均勻混合，該等活性成份安定共同存在，不應包括「雙層錠劑」態樣

(1)系爭專利說明書對於何謂「該等活性成份均勻混合」，未有特別之定義，即系爭專利說明書未有定義所謂「該等活性成份均勻混合」，是全部混合或是部分混合，且彼此間並無相互隔離之結構。

(2)有關發明專利之權利範圍，其係應由申請專利範圍中各請求項之文字所限定，僅載於說明書而未載於請求項之技術特徵，無法限定專利權之範圍…，按照所屬技術領域中具有通常知識者，對於「該等活性成份均勻混合」文義理解，應為該等活性成份可成均勻分散，不會呈現物理上不均勻、分隔或分層狀態。

(3)又上訴人於100年8月31日系爭專利申請階段之申復書表示系爭專利之發明是提出「完全不同」技術方案，…換言之，不論「雙層錠劑」定義為何，上訴人已於系爭專利申請階段，對於其發明作出說明。

(4)如上訴人認系爭專利請求項「該等活性成份均勻混合」，應包含實施例4所實施之態樣，為何於申請階段之申復時，僅說明實施例1至3可證實貝那普利及氨氯地平為相互均勻混合之固體劑型，並達到所需安定性。準此，參諸申復書之內容可知，系爭專利「該等活性成份均勻混合」，應是由系

爭專利之實施例1至3作為證實，未包括實施例4，始符合申復書之內容。系爭專利因申復而取得專利權，是發明專利之權利範圍自應受內部證據之限制。

(5)且上訴人亦認該先前技術並非系爭專利申請人所主張之技術內容。準此，依據系爭專利之申請歷史檔案，系爭專利於申請階段之申復書已就系爭專利之發明作解釋，有關系爭專利請求項1「該等活性成份均勻混合」解釋，不應包括「雙層錠劑」態樣，是上訴人主張之理由，不足為憑。

(6)綜上所述，系爭專利請求項1「該等活性成份均勻混合」解釋，應為活性成份相互均勻混合，該等活性成份安定共同存在，不應包括「雙層錠劑」

2.系爭藥品未落入系爭專利請求項1至5、7至9之文義範圍，請求項10之均等範圍，系爭藥品無送鑑定機關鑑定之必要。

(1)雖系爭藥品與系爭專利請求項1之編號1A、1B、1C之技術特徵文義相同，然查系爭藥品之苯磺酸氨氯地平及鹽酸貝那普利之顆粒粉末，係以相互分隔之方式，作成雙層錠劑，並非如系爭專利請求項1記載，將活性成份貝那普利或其鹽類及氨氯地平或其鹽類均勻混合所組成之藥劑特徵，有關「該等活性成份均勻混合」，應解釋為「活性成份相互均勻混合，該等活性成份安定共同存在，無須採用使此等活性成份相互分隔的意思，且系爭專利之固體劑型可達所需之安定性，可由實施例1至3證實。

(2)又系爭專利請求項2至5、7至9為直接或間接依附於請求項1之附屬項，解釋上應包含系爭專利請求項1之所有技術特徵，系爭藥品未落入請求項1之文義範圍，系爭藥品亦未落入系爭專利請求項2至5、7至9之文義範圍。

(3)按系爭專利請求項10為間接依附於請求項1之附屬項，解釋上應包含系爭專利請求項1之所有技術特徵，系爭藥品未落入請求項1之文義範圍，故系爭藥品亦未落入系爭專利請求項10之文義範圍。

(4)且系爭藥品經由雙層打錠技術特徵造成活性成份相互隔離之功能，其與系爭專利請求項活性成份均勻混合之功能實質不同，系爭藥品由於是雙層錠劑，其不能像系爭專利可達到任意切割，均達到含有活性成份均勻混合之固體劑型，並造成複方劑型使用便利性之結果實質，亦為不同。

(5)準此，系爭藥品與系爭專利請求項1所使用之方式、造成之實質功能、結果均不同，不適用均等論，是系爭藥品並未落入系爭專利請求項1之均等範圍。而系爭專利請求項10為間接依附於請求項1之附屬項，系爭藥品未落入系爭專利請求項1之均等範圍，亦未落入請求項10之均等範圍。

(6)又所屬技術領域中具有通常知識者，對於「該等活性成份均勻混合」文義

理解，應為該等活性成份可成均勻分散，不會呈現物理上不均勻、分隔或分層狀態，「部分均勻混合」非屬於系爭專利「該等活性成份均勻混合」解釋範圍，縱鑑定系爭藥品後，確定系爭藥品之氨氣地平及貝那普利介面上下之空間呈現「部分均勻混合」狀態，仍無法證明系爭藥品侵害系爭專利請求項1至5、7至9之文義範圍及請求項10之均等範圍。

(7)況系爭藥品屬於雙層錠劑，其與系爭專利請求項「該等活性成份均勻混合」定義不同。準此，系爭藥品與系爭專利請求項1至5、7至10所界定用語不同，且系爭藥品與系爭專利之侵權比對結果，未成立專利侵權，系爭藥品已無送鑑定機關進行鑑定之必要。

(8)綜上，系爭藥品未落入系爭專利請求項1至5、7至9之文義範圍，請求項10之均等範圍，且無送鑑定機關鑑定之必要。

四、總結

按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，而有關解釋申請專利範圍原則，應按說明書及圖式，以理解發明專利之內容。倘由說明書及圖式內容，對請求項用語之意義容有疑義，可由專利申請階段至專利權維護過程之歷史檔案即內部證據，加以解釋：①可探求專利專責機關所准予專利權範圍為何；②禁止專利權人反覆其詞，致使專利權範圍呈現浮動不明而有礙公益。

承上，倘由說明書及圖式之內部證據，無法明確解釋專利權之範圍，始得參酌前揭內部證據以外之外部證據或原則，加以解釋。簡言之，如依內部證據已足以明確解釋申請專利範圍，自無考慮外部證據或其他解釋原則之必要。

又所謂內部證據，係指包括專利案之說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等文件，不包括專利案之先前技術之申請歷史檔案。本件二審法院認為：系爭專利於申請階段之申復書已就系爭專利之發明作解釋，有關系爭專利請求項 1「該等活性成份均勻混合」解釋，即不應包括「雙層錠劑」態樣，是上訴人主張之理由，不足為憑。

另關於，系爭藥品是否落入系爭專利請求項1至5、7至9之文義範圍及請求項 10 之均等範圍？以及系爭藥品無送鑑定機關鑑定之必要？法院則認為：系爭藥品與系爭專利請求項1之編號1D「其特徵在於該等活性成份均勻混合」技術特徵不同，系爭藥品未落入爭專利請求項1之文義範圍。

且所屬技術領域中具有通常知識者，對於「該等活性成份均勻混合」文義理解，應為該等活性成份可成均勻分散，不會呈現物理上不均勻、分

隔或分層狀態，故「部分均勻混合」非屬於系爭專利「該等活性成份均勻混合」解釋範圍，縱鑑定系爭藥品後，確定系爭藥品之氨氯地平及貝那普利介面上下之空間呈現「部分均勻混合」狀態，仍無法證明系爭藥品侵害系爭專利請求項 1 至 5、7 至 9 之文義範圍及請求項 10 之均等範圍。

再者，系爭藥品屬於雙層錠劑，其與系爭專利請求項「該等活性成份均勻混合」定義不同。準此，系爭藥品與系爭專利請求項 1 至 5、7 至 10 所界定用語不同，且系爭藥品與系爭專利之侵權比對結果，未成立專利侵權，故系爭藥品已無送鑑定機關進行鑑定之必要。因此，法院最終判認：系爭藥品未侵害系爭專利，原審為上訴人敗訴判決，核無不合，上訴為無理由。

附表：系爭藥品與系爭專利請求項 1 至 5、7 至 10 之比對分析表

編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	系爭藥品技術內容	比對結果
1A	一種治療心臟血管疾病之複方藥品之固體劑型，	一種治療高血壓之複方藥品錠劑，	相同
1B	其含有活性成份為貝那普利（benazepril）或其藥學上可被接受的鹽類，	其含有活性成份鹽酸貝那普利(benazepril hydrochloride)，	相同
1C	以及氨氯地平（amlodipine）或其藥學上可被接受的鹽類所組成的組合，	以及苯磺酸氨氯地平(amlodipine besylate）	相同
1D	其特徵在於該等活性成份均勻混合。	苯磺酸氨氯地平及鹽酸貝那普利的顆粒粉末以相互分隔的方式作成雙層錠劑	不同

貳、判決全文

案例 1：108 年度民專訴字第 38 號判決

案例 2：107 年度民專上字第 26 號判決