智慧財產法院專利民事判決雙月刊

（109 年 6 月號）

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：排除侵害專利權相關爭議(108 年度民專訴字 65 號,裁判日：109.04.29)..... 1

案例 2：侵害專利權有關製造、販賣、要約等爭議(108 年度民專上字第 39 號,裁判日：109.04.09)..... 7

貳、判決全文

案例1:排除侵害專利權相關爭議(108年度民專訴字65號,裁判日：109.04.29)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告主張：其為新型第M445608號「建築物用活動遮體解扣裝置」之專利權人(系爭專利)(附圖1)，專利權期間自102年1月21日起至111年9月17日止。詎原告發現被告於新北市○○區○○路00號各樓層天花板內所安裝且現正使用中之活動遮體(下稱系爭產品)(附圖2)，落入系爭專利請求項1之文義範圍。爰依專利法規定，請求被告排除及防止侵害。

(二)爭訟問題：被告抗辯：原告與A公司間就系爭專利，自始有由A公司實施使用之合意，當然包括製造、販賣或交付系爭專利予他人之行為，且A公司在系爭專利於101年9月18日申請前，已進行相當投資,提供設計圖委託B公司開模製造與系爭專利相同產品，應認訴外人A公司已完成必須之準備，依專利法規定，系爭專利之效力不及於A公司，則A公司將系爭產品交由其控股公司為被告安裝，被告自不構成侵權行為。又依全要件原則，系爭產品未文義讀取系爭專利請求項1之全部技術特徵;且乙證2、3、10之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性應撤銷系爭專利，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

(一)系爭專利是否應予撤銷？

(二)系爭產品是否侵害系爭專利？

三、法院見解

(一)系爭專利不應撤銷

1.乙證2、3、10之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)經查,比對系爭專利請求項1與乙證2、3、10組合之結果;乙證2、乙證3及乙證10之細部技術特徵,仍與系爭專利請求項1之「擋板」及「一第一扭簧，係套銜於該第一定位栓，並以其彈力扭轉該連動桿迴旋作動」;以及「擋止切口」及「另端設有一擋止部，該擋止部係用以切入該連動桿的擋止切口，以

推引該連動桿的作動」不同。

(2)次查，乙證2、乙證3及乙證10亦無明確之組合動機，系爭專利請求項1非屬技術領域具有通常知識者依乙證2、乙證3及乙證10所能輕易完成，乙證2、乙證3及乙證10之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.另被告雖抗辯主張：該等技術特徵之差異，屬該技術領域中具有通常知識者可簡單組合、改變。惟觀以系爭專利請求項1，其主要構件既搭配有複數定位栓、複數扭簧、複數定位孔等各元件細部技術特徵，於解釋時自應「整體觀之」，考量各元件相互間之連接及作動關係，而不得僅泛稱其皆屬「各式防煙垂壁用於組裝、連接的結構、裝置均是可以簡單置換、取代或應用」並將部分構件視為非必要。

3.復查，系爭專利請求項1所包含之基座、連動桿、擋片及勾扣等主要構件，雖於乙證2、乙證3及乙證10亦有相近之主要構件，惟系爭專利請求項1非僅有該等主要構件，於權利範圍內尚進一步限定各主要構件間之連接關係及其細部技術特徵…而前述各構件之細部技術特徵及其連結關係均未為乙證2、乙證3及乙證10所明確揭示，尚難遽稱系爭專利請求項1屬乙證2、乙證3、乙證10等先前技術所能輕易完成，被告上開抗辯，顯不足採。

4.況且，就判斷複數先前技術是否具組合動機時，係由複數先前技術間所具有「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」、「明確記載或實質隱含教示或建議」等審究是否得以適當組合，被告僅憑主觀臆測即認定系爭專利與先前技術之差異屬「改惡專利」、「藉由省去非必要構件後所僥倖獲得的專利權」，並主觀認定乙證2與乙證3及乙證10屬類似或相近技術領域而具有結合動機…其認定方式實有落入「後見之明」之疑慮，尚難憑採。

(二)系爭產品侵害系爭專利

1.經查，系爭產品與系爭專利請求項1各技術特徵比對結果可知，系爭產品為系爭專利請求項1之技術特徵（要件編號1A至1H）所文義讀取，故系爭產品落入系爭專利請求項1之文義範圍。

2.次查，本件尚難認定原告授權訴外人A公司實施系爭專利有爭點效之適用：

(1)按所謂爭點效係指：法院於確定判決理由中，對訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷結果，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，此源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免紛爭反覆發生，以達「一次解決紛爭」所生之一種判決效力（拘束力）。

(2)被告雖抗辯原告於其與訴外人A公司為當事人所進行之系爭134號事件，自認將系爭專利無償提供予訴外人A公司使用，故本件應認原告授權訴外人A公司使用系爭專利，而訴外人C公司為訴外人A公司之控股公司，因此訴外人C公司為被告安裝系爭產品，自屬原告同意授權範圍。

(3)惟查，系爭134號事件及臺灣臺中地方法院105年度智字第7號損害賠償

（專利權）事件（下稱系爭 7 號事件）之當事人為原告與訴外人 A 公司，並非本件兩造，故系爭 134 號事件及系爭 7 號事件所認定之事實或經該事件兩造辯論結果所為之判斷，均無法拘束本件兩造。

(4)又本件原告否認被告抗辯之原告曾將系爭專利授權訴外人 A 公司實施，自應由被告就此為舉證…而證人○○○於系爭 7 號事件所為上開證言內容，不足以證明原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利…因此，本件被告就原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利一事所為舉證，尚難令本院相信原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利。

3.再者，訴外人 A 公司亦不符合「專利權效力所不及」之規定：

(1)對照證人○○○證言內容，應可證明訴外人 A 公司於系爭專利申請日前，提供本院…之設計圖與○○○以製造模具，模具製造完成並有製成…成品…故證人○○○應無可能於取得製造模具之設計圖時，一併取得該張圖樣，證人○○○此部分證言內容，恐因時隔久遠、記憶模糊…無從採信。

(2)且證人○○○亦證述：並未製造系爭專利公告本第一圖編號 2 之活動遮體等語…自難認定訴外人 A 公司已於系爭專利申請前已製造出相同於系爭專利請求項 1 整體技術內容之物品…除此之外，被告並未提出訴外人 A 公司已完成必須之準備之證據，而以證人○○○所受委託製造之模具品項，亦難認定訴外人 A 公司已完成必須之準備。

4.此外，訴外人 A 公司並無法依專利法「出資聘請人」之規定實施系爭專利：

(1)按 99 年專利法第 7 條第 3 項規定：一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

(2)被告抗辯訴外人 A 公司出資聘請原告從事研究開發系爭專利等語，為原告所否認，被告雖提出訴外人 A 公司支出專利服務費及規費之佐證，然訴外人 A 公司是否支出專利服務費及規費，與其是否出資聘請原告從事系爭專利之研究開發，並無必然關聯。

(3)況且訴外人 A 公司嗣更於系爭 7 號事件及系爭 134 號事件訴請原告返還該筆款項。除此之外，被告並未提出相關佐證以證其抗辯，自難認被告此等抗辯內容可採。

5.綜上，系爭產品落入系爭專利請求項 1 範圍，被告抗辯：原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利、訴外人 A 公司不為系爭專利效力所及與因出資聘請原告從事研究開發而得實施系爭專利，均難認有據…因此，系爭產品侵害系爭專利。

四、總結

按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

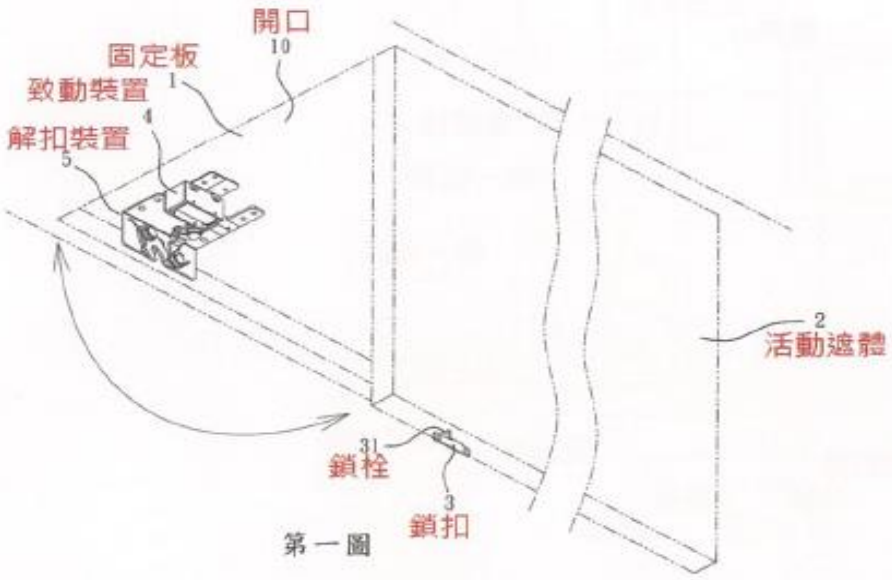
項情形，法院認為有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧財產案件審理法第 16 條定有明文。

本件被告抗辯系爭專利有應撤銷之原因，故於判斷系爭產品是否侵害系爭專利之前，自應審酌系爭專利是否應予撤銷。對此，法院審認結果判認：乙證 2、3、10 之組合，不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。且就判斷複數先前技術是否具組合動機時，係由複數先前技術間所具有「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」、「明確記載或實質隱含教示或建議」等審究是否得以適當組合，不能僅憑主觀臆測認定系爭專利與先前技術之差異。況且本件被告提出之認定方式，亦未就系爭專利與先前技術之差異點作客觀之論述，其認定方式實有落入「後見之明」之疑慮，故不予採認，而判認系爭專利不應撤銷。

至於系爭產品究否侵害系爭專利部分，法院審認後認為：經比對系爭產品與系爭專利請求項 1 各技術特徵結果可知；系爭產品為系爭專利請求項 1 之技術特徵（要件編號 1A 至 1H）所文義讀取，故系爭產品落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。而被告主張適用爭點效一節，法院則以被告所稱之系爭 134 號事件及系爭 7 號事件之當事人為原告與訴外人 A 公司，並非本案件之兩造，與爭點效之要件不符，故該訴訟事件所認定之事實或經該事件兩造辯論結果所為之判斷，均無法拘束本件兩造。

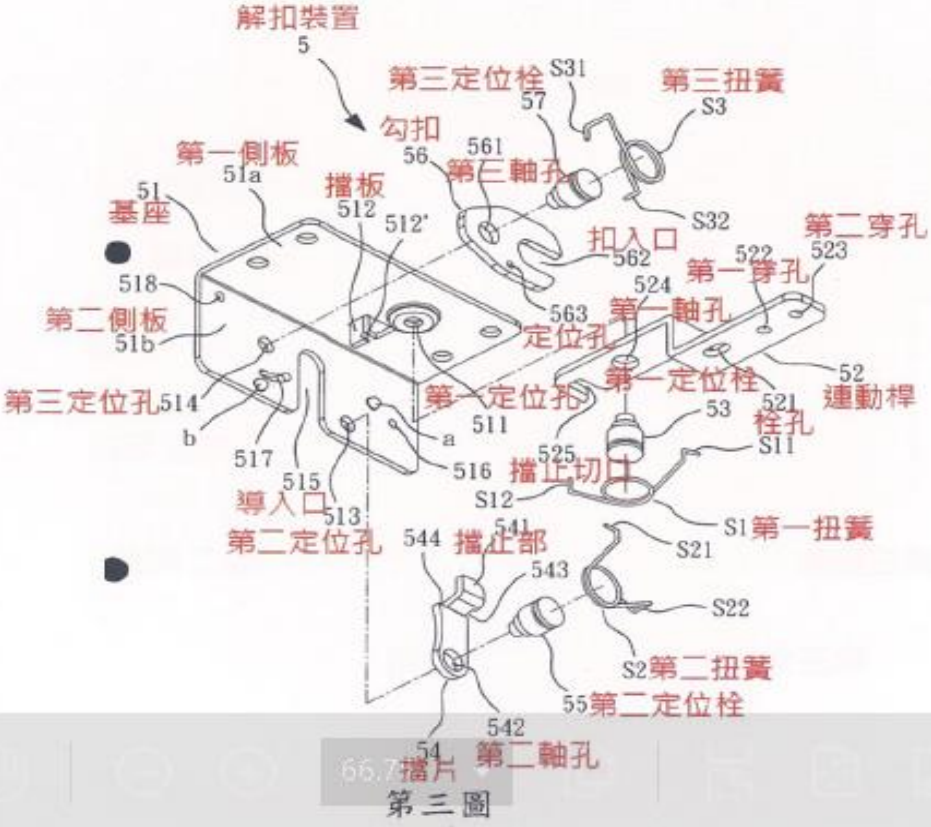
此外，法院亦審認：訴外人 A 公司不符合「專利權效力所不及」之規定且訴外人 A 公司亦無法依專利法「出資聘請人」之規定實施系爭專利，最終判認原告主張請求除去現存之侵害及銷毀系爭產品，為有理由，應予准許。

附圖：



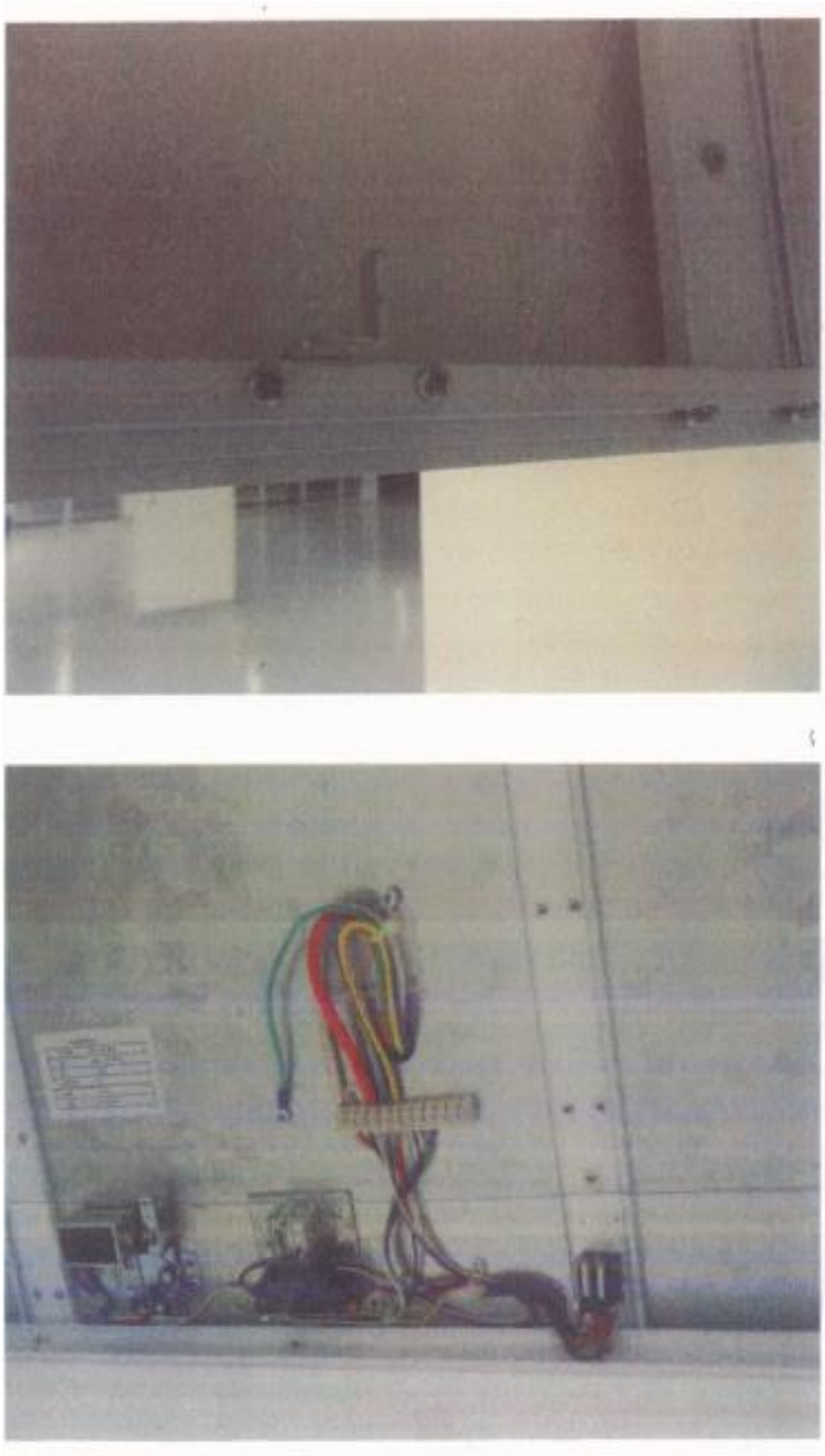
第一圖

附圖 2：第 3 圖為本創作之立體圖



第三圖

附圖 1：系爭新型專利之圖式



附圖 2：系爭產品之照片

案例 2：侵害專利權有關製造、販賣、要約等爭議(108 年度民專上字第 39 號,裁判日：109.04.09)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：

1. 原告(上訴人) 主張：其係我國第 I599125 號「高頻信號雙排線轉接卡」發明專利（下稱系爭專利）(附圖 1)之專利權人，而被告公司 (被上訴人)自民國 106 年起於無實體通路販售「PHANTEKS 品牌之高頻信號雙層排線轉接卡」產品，原告請他人上網購買三個產品（下稱系爭產品）(附圖 2)加以分析，發現系爭產品落入系爭專利請求項第 1、2 及 5 至 7 項之文義權利範圍。
2. 又原告於 107 年 3 月 22 日寄發存證信函給被告公司，警告其勿再為侵權,但迄至 107 年 8 月被告公司仍在網路上販售系爭產品，故綜觀相關證據，足證被告公司其侵權行為係出於惡意。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:系爭侵權商品之出賣人或販賣要約人應包含品牌商，而非只有購物平台…原判決誤認系爭侵權商品之出賣人只有各網站，對於被上訴人之侵權行為視而不見…且本案一審期間，被上訴人…檢附上述被證 3 及被證 4 向經濟部智慧財產局對系爭專利提起舉發，經智慧財產局作成請求項 1 至 2、6 至 7 舉發不成立之審定。亦即系爭專利所有請求項皆具有專利有效性，應無爭議。
2. 被告答辯聲明：被告公司係以在臺灣製造、販賣機箱、風扇、水冷產品為主要營業項目,並在臺灣及大陸均註冊「PHANTEKS」商標在案；並為推廣「PHANTEKS」商標，被告公司授權予大陸○○○公司使用上開「PHANTEKS」商標，用以販售該公司自行製造之水冷相關產品，然此並不能證明被告製造或販賣原告所指系爭產品。且被證 3(附圖 3)可證明系爭專利請求項不具進步性，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

1. 系爭專利自承的先前技術與被證 3 組合是否可證明系爭專利請求項 1、2、6 不具進步性？
2. 被告公司(被上訴人)有無製造、販賣、販賣要約侵害系爭專利之產品？

三、法院見解

(一)原審法院

原告並未舉證證明係被告等人在臺灣地區所生產、製造、使用或實施：

1. 按「基於專利權屬地主義原則，專利權人於我國所取得之專利權，僅在我國境內始受我國專利法之保護，是以被控侵權行為人是否依我國專利法構成專利侵權行為，應視其侵權行是否於我國境內發生，且依前述全要件原則，直接侵權行人於我國之行為須已實施發明專利之全部技術內容，始該當之」，亦即被告等人倘僅在臺灣地區實施系爭專利之部分要件或部分技術內容，例如半成品或零件等，尚非必然屬於侵害系爭專利權之行為。
2. 經查，被告陳稱：被告公司於我國境內自今年 2 月有販售排線產品，但該排線產品係委由訴外人○○公司生產、製造，此產品與原告專利權產品無關等語，原告亦未舉證證明被告等人有何在臺灣地區實施、使用、生產或製造系爭專利之全部技術內容或全部要件，以實其說，自難認被告等人有何在臺灣地區以生產、製造、實施、使用等方法侵害系爭專利權之行為。
3. 復查，原告所提實物部分，並未舉證證明係被告等人在臺灣地區所生產、製造、使用或實施者，亦未舉證證明係由被告等人販賣或為販賣之要約，或為我國專利權效力所及…故原告並未舉證證明被告等人有何侵害系爭專利權之行為，以實其說，原告訴之聲明並無理由，應予駁回。

(二)二審法院

1. 系爭專利自承的先前技術與被證 3 組合足以證明系爭專利請求項 1、2、6 不具進步性：

(1)經查，系爭專利自承的習知雙層排線轉接卡及被證 3 發明均記載具可彎折及傳遞訊號功能之軟性排線，具技術領域之關聯性及功能或作用之共通性，且被證 3 存在「可使用金屬膠帶包覆一軟性排線本體的表面達到屏蔽的效果，其中金屬膠帶可為鋁箔、銅箔、銀箔或導電布」之教示，兩者具結合動機，…系爭專利自承的先前技術與被證 3 組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(2)又系爭專利請求項2係依附於請求項1，並界定「其中該第一金屬箔片為銅箔所構成」之附屬技術特徵…另查被證3第3頁[0010]段揭示所述金屬膠帶可為鋁箔、銅箔、銀箔或導電膠布，已揭示系爭專利請求項2之附屬技術特徵，故系爭專利自承的先前技術與被證3組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

(3)另查，系爭專利請求項6係依附於請求項1至5任一項，並界定「該導電膠布之內緣面相對於該第一接線腳位、第二接線腳位、第三接線腳位及第四接線腳位之位置，分別設有絕緣層」之附屬技術特徵…依被證3教示將金屬膠帶包覆在軟性排線表面…對應揭示系爭專利請求項6之附屬技術特徵，故系爭專利自承的先前技術與被證3組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

(4)綜上，系爭專利自承的先前技術與被證3組合足以證明系爭專利請求項1、2、6不具進步性。

2.原告(上訴人)不能證明被告(被上訴人)有製造、販賣或販賣要約系爭產品：

(1)經查，被告否認系爭產品實物為其製造、販賣之產品，而原告所提上開實物貼紙…係記載「中國製造」（Made in China），原告亦未舉證證明確為被上訴人等人於臺灣地區所生產、製造者，以實其說，基於專利屬地主義原則，自難認被上訴人有何在臺灣地區以生產、製造、使用、實施等方法侵害系爭專利權之行為。且原告所提表格及實物貼紙，其「廠商」欄位，均係填載大陸○○○公司，而非被告公司，故尚難認係由被告公司販賣或為販賣之要約。

(2)第三人授權使用商標，對商品製品是否有侵害他人權利，並不負其責任：

①查原告所提實物（外放證物箱）雖有「PHANTEKS」商標及被告公司之國際商品條碼，但被告公司陳稱：僅機箱及水冷式產品，同意大陸○○○公司使用該商標，被告公司也是本件被訴之後，才知道大陸○○○公司有製造排線。

②且衡諸商品使用第三人授權商標情形，商品上雖貼有第三人商標，但該第三人一般僅授權使用其商標，對商品製品是否有侵害他人權利，並不負其責任。上開實物貼紙業已明確將「品牌商」與「廠商」分列，「品牌商」部分（即使用「PHANTEKS」商標部分）雖記載為被告公司，但「廠商」(即製造商）部分則明確記載為大陸○○○公司，足認該國際條碼僅表彰品牌商標，而非表彰出賣人…故尚難…斷認被告等人必然有何以販賣或為販賣之要約方法侵害系爭專利權之行為。

(3)至於，原告所提機箱照片等被告否認為其製造銷售，亦否認其內有何系爭排線產品，而該等照片亦無法清晰辨識有何系爭排線產品，復無該等照片及排線照片所示之實物可供比對或技術分析，自難僅憑該等照片證明被告等人有何侵害系爭專利權之行為。

(4)再者，原告所提被告公司網頁資料，被告陳稱：係訴外人○○公司所製造之排線，而與系爭專利無關等語，原告亦自承：○○公司所製造之排線與系爭專利無關等語，原告復未提出該網頁資料所示實物供比對或技術分析，自難僅憑該網頁資料證明被告等人有何侵害系爭專利權之行為。

(5)況且，原告主張原證 33 排線照片所示網址已遭被原告刪除，然被告公司否認該網頁係由被告公司管理。經原審當庭勘驗，原證 33 之網頁尚未經刪除，顯與原告前述主張不符，且原告自承並無被原告刪除之證據，另經原審當庭勘驗，被告公司網頁並無系爭排線產品。

(6)此外，原告主張原證 33 至原證 37 之網頁及圖片無法證明被告公司在我國境內製造、販賣、販賣要約系爭產品：

①調查原證 34 至 36 左下角所載網址…未能找到原審所示之「VERTICAL GPU RISER EXTENDER」網頁資訊…此亦為原告所自承。

②目前無法從被告公司官網找到連結可以連至圖片網頁，已經原審勘驗證實…經查，原告上網購得之原證 4、14 及 24 排線轉接卡實品均屬 TypeB 型，而上開儲存於被告網站伺服器中的 10 張轉接卡圖形…之轉接卡圖片屬於 TypeA 型，二者型別不同，故不能證明被告網站有廣告銷售系爭產品。

③原告又稱上開 10 張圖片之插槽型別雖與系爭產品不同，但排線構造均相同，仍可據以判斷侵害系爭專利云云。惟查，上開 10 張圖片僅可看到產品照片外觀，無法看到內部結構，故無法據以與系爭專利請求項 1、2、5、6、7 之技術特徵比對…自無從僅憑圖片外觀判斷是否落入系爭專利範圍，原告所稱自非可採。

(7)另上訴人提出上證 2 公證書亦無法證明被上訴人有銷售系爭產品：

①上證 2 公證書公證時間點為 109 年 2 月 0 日，而原證 14 及原證 24 購買時間點分別為 107 年 8 月 14 日及 108 年 1 月 9 日，無法認定原證 14 及原證 24 購買當下被告公司台灣官方網站有提供對應購買資訊之事實，被上訴人亦主張上證 2 時間無法證明 107 年的侵權行為。

②再參上證 2 附件 8 所載台灣部分係連結到 PChome 商店街網站及 YAHOO！奇摩超級商城網站，非如原告所稱有連結到露天網站，…對比原證 20 之我國購買網站…兩者並不相同。

③綜上，上證 2 附件 8 所載內容，無法與系爭產品原證 14 及原證 24 相互勾

稽，進而證明被告公司在台灣地區有侵權行為。

四、總結

按基於專利權屬地主義原則，專利權人於我國所取得之專利權，僅在我國境內始受我國專利法之保護，是以被控侵權行為人是否依我國專利法構成專利侵權行為，應視其侵權行為是否於我國境內發生，且依全要件原則，直接侵權行為人於我國之行為須已實施發明專利之全部技術內容，始該當之。故上訴人自不得對發生於國外之要約行為行使我國專利權。

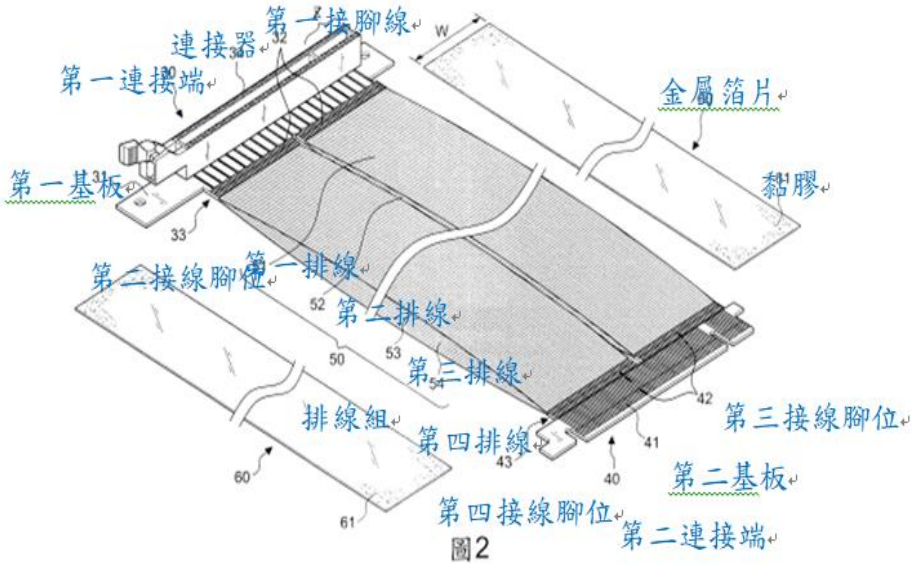
本件原告起訴指陳被告製造、販賣、販賣要約侵害系爭專利之產品，被告公司不但抗辯否認製造、販賣之情事，更進而主張被證 3 可證明系爭專利上開請求項不具進步性而請法院駁回原告之請求。

經原審審認後以原告所提實物部分，並未舉證證明係被告等人在臺灣地區所生產、製造、使用或實施者，亦未舉證證明係由被告等人販賣或為販賣之要約，或為我國專利權效力所及。且原告所提照片部分，除未舉證證明被告等人有何侵害行為外，亦未提出任何實物供比對或技術分析，故原告並未舉證證明被告等人有何侵害系爭專利權之行為，以實其說，從而駁回原告之請求，原告不服乃上訴二審法院。

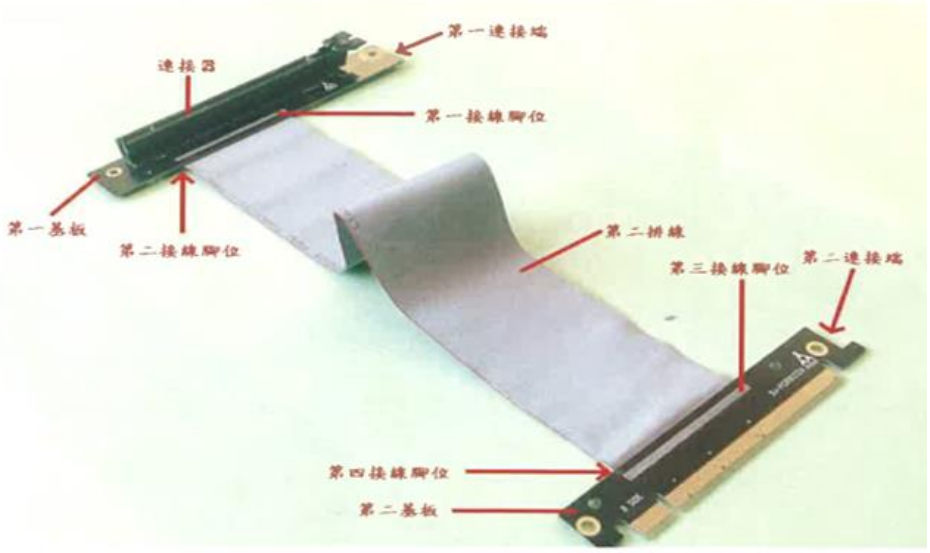
二審法院則依據智慧財產案件審理法第 16 條第 1、2 項定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他主張權利。」是以專利權合法有效乃專利權人行使專利權利之前提要件，本件被告(被上訴人)抗辯系爭專利具有應撤銷專利權之原因而無效如成立，專利權人即原告(上訴人)即不得對被上訴人行使專利權利。

承上，二審法院審認後認為原告所提系爭產品實物，雖落入系爭專利請求項 1、2、6 之文義範圍，惟原告不能證明被告有製造、販賣或販賣要約系爭產品，且被告所提系爭專利自承先前技術與被證 3 組合可證明系爭專利上開請求項不具進步性應予撤銷專利權，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告亦不得對被告主張專利權利，故原告(上訴人)依專利法等規定請求被告(被上訴人)損害賠償、排除侵害及刊登道歉啟事，並無理由。因此，最終判認原審為原告敗訴判決，核無不合，上訴為無理由。

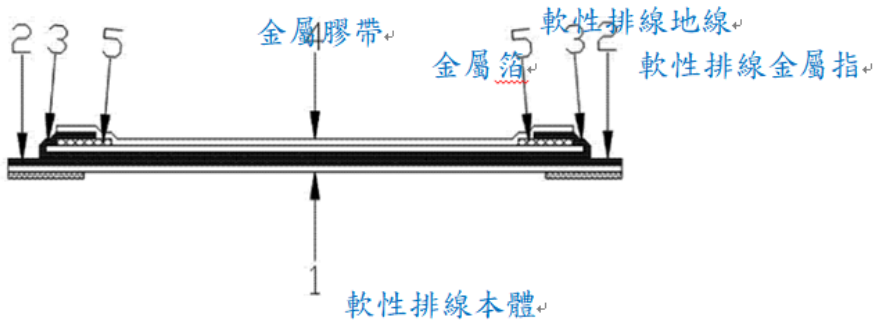
附圖：



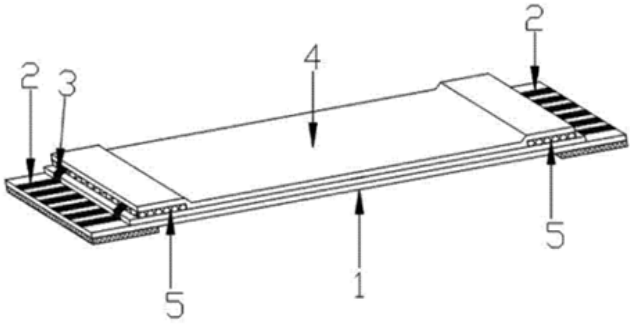
附圖 1：系爭設計專利之圖式



附圖 2：系爭產品之照片



附图 3 軟性排線屏蔽結構剖視圖



附图 4 軟性排線屏蔽結構立體圖

附圖 3：被證 3 主要圖式

貳、判決全文

案例 1：108 年度民專訴字第 65 號判決

案例 2：108 年度民專上字第 39 號判決