

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(109年8月號)

目 錄

壹、判決摘錄

- 案例 1：專利均等侵權之相關爭議(108 年度民專上字 32 號, 裁判日：
109.06.18) 1
- 案例 2：專利申請權及專利權歸屬等爭議(107 年度民專上字第 13 號,
裁判日：109.05.14) 6

貳、判決全文

案例 1：專利均等侵權之相關爭議(108 年度民專上字 32 號，裁判日：
109.06.18)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：其為新型第 M394086 號「一種倒蛋器結構」專利(下稱系爭專利)(附圖 1)之專利權人。被告(被上訴人)未經上訴人同意，擅自製作或使用與系爭專利權範圍相同之產品倒蛋器(下稱系爭產品)(附圖 2)。販賣鳥蛋，經原告將拍攝之影片及照片委託鑑定，鑑定結果為：系爭產品完全落入系爭專利之文義及均等範圍。爰訴請被告給付賠償且不得自行或使第三人直接或間接製造、為販賣之要約、販賣、使用系爭產品，亦不得為其他侵害系爭專利之行為。原審(民事一審)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：被告(被上訴人)答辯聲明：上訴人之專利創作最主要特徵，在其加握把以快速順利送入爐具中，被上訴人使用市售製冰盒並無手握之握把，並無系爭專利之最重要元件，自無侵權情事。亦即系爭產品與系爭專利利用實質不同之方式或手段，產生實質不同之功能，進而達到實質不同之結果，故該對應之技術特徵不均等，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

被上訴人使用之系爭產品，是否落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍？

三、法院見解

(一)原審法院

系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之專利權範圍：

1. 經查，本案依據系爭產品的技術原理，其在 7 個塑膠倒物容置體旁一體成型設置有 14 個塑膠凹槽容置體，其目的是可以容置更多的物體，並非是要用在可以使得讓手得以握住並進而使得倒蛋器裝置得意輕易翻轉，而系爭

專利的技術原理則是為了要將輕易的將蛋液倒入煎爐機具之對應的成型煎槽內，而設置了握型承接物。

2. 再者，綜觀系爭產品的技術內容，其並未有設置握把，且 14 個塑膠凹槽容置體與 7 個塑膠倒物容置體係屬於一體成型，而非如系爭專利是兩個元件之間利用固設的方式產生，二者所採取的方式實質上並不相同，其功能與結果也不相同。
3. 且在判斷系爭產品對應系爭專利之請求項的技術特徵時，應實際理解系爭產品的技術原理，不能僅由結果進行反推分析，對於系爭專利之請求項與系爭產品的對應技術特徵，即使二者之功能及結果實質相同，然採取之方式實質不同，則仍不能認為二者為均等。準此，原告主張洵無理由。

(二)二審法院(附表)

1. 系爭產品落入系爭專利請求項 1 之文義範圍部分：
 - (1) 系爭產品將蛋液裝入容置槽內，再將蛋液倒入煎爐機具中，其可視為一種倒蛋器裝置。因此，系爭產品可為系爭專利請求項 1 要件編 1A 所文義讀取。
 - (2) 系爭產品外觀可知，倒蛋器裝置包含有 7 個塑膠倒物容置體。準此，系爭產品可為系爭專利請求項 1 要件編 1B「倒蛋器裝置主要包含有複數個倒物容置體」所文義讀取。
 - (3) 由系爭產品外觀可知，每一個塑膠倒物容置體凹設有容置槽，以構成倒蛋器裝置。準此，系爭產品可為系爭專利請求項 1 要件編 1D「其中每一個倒物容置體凹設有容置槽，以構成倒蛋器裝置」所文義讀取。
 - (4) 由系爭產品外觀可知，倒蛋器裝置上的每一個倒物容置體之容置槽，分別容裝每一顆蛋液。職是，系爭產品可為系爭專利請求項 1 之要件編 1E「倒蛋器裝置上之每一個倒物容置體之容置槽，分別容裝每一顆蛋液」所文義讀取。
2. 系爭產品未落入系爭專利請求項 1 文義範圍部分：
 - (1) 由系爭產品外觀可知，系爭產品之 7 個塑膠倒物容置體，旁設置 14 個塑膠凹槽容置體，7 塑膠倒物容置體等距平行排列且位於 14 個塑膠凹槽容置體旁，故系爭產品無法為系爭專利請求項 1 之要件編 1C「一握型承接物；其中複數個倒物容置體等距平行排列固設於握型承接物之承接板上」所文義讀取。
 - (2) 由系爭產品外觀可知，其係藉由手持翻轉倒蛋器之 14 個塑膠凹槽容置體之中一部分，使其能將複數顆蛋液倒入對應之煎爐機具上所凹設之複數成型煎槽內煎煮，其中系爭產品之 14 個塑膠凹槽容置體，其與系爭專利請求項 1 之要件編 1F 之倒蛋器裝置之握型承接物握把不同。故系爭產品無法為系爭專利請求項 1 之要件編 1F「藉由手握翻轉倒蛋器裝置之握型承

接物握把，俾能於同一時間將複數顆蛋液準確快速的倒入對應之煎爐機具上所凹設之複數成型煎槽內煎煮者」所文義讀取。

(3) 綜上所述，系爭產品與系爭專利請求項 1 之要件編 1C 及 1F 不同，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。

3. 系爭產品與系爭專利請求項 1 不成立均等：

(1) 有關係爭專利請求項 1 編 1C 及 1F 之技術特徵，主要在於界定握型承接物具有「握把」及「承接板」，其主要是為要產生「能夠承接複數個倒物容置體及使手能夠握住」功能，進而達到「可輕易將複數倒物容置體之容置槽翻轉」結果。準此，採取利用「具有使得手能夠握住之握把，且利用承接板上之固設複數個倒物容置體」手段進行。

(2) 系爭產品以一體成形設置於 7 個塑膠倒物容置體旁的 14 個塑膠凹槽容置體之方式，其目的係為擴增多個容置體功能，藉以達成能夠承接更多物體之結果。

(3) 綜上所述，系爭產品與系爭專利請求項 1 編 1C 及 1F 之特徵，利用實質不同之方式或手段，產生實質不同之功能，進而達到實質不同結果。職是，對應之技術特徵不均等。

四、總結

按專利侵權之判斷流程，第一步驟係解釋專利請求項，第二步驟係分析專利之技術特徵及被控侵權對象對應之技術內容，並進行比對，先判斷被控侵權對象是否符合「文義讀取」；若不符合「文義讀取」，而專利權人主張適用「均等論」時，再判斷被控侵權對象是否適用「均等論」。

又判斷該等對應技術特徵是否為均等。判斷被控侵權對象與系爭專利之請求項的對應技術特徵是否為均等，一般係採三部測試 (triple identity test or tripartite test)，即判斷系爭產品對應之技術內容與系爭專利之請求項的技術特徵係以實質相同的方式 (way)，執行實質相同的功能 (function)，而得到實質相同的結果 (result)。

至於所謂「方式」，係指為執行某一功能及得到某種結果所採取之手段。解決一個特定的問題，可能存在多種不同的方式，因此，不能僅由結果進行反推分析。對於系爭專利之請求項與系爭產品的對應技術特徵，即使二者之功能及結果實質相同，惟採取之方式實質不同，則不能認為二者為均等。

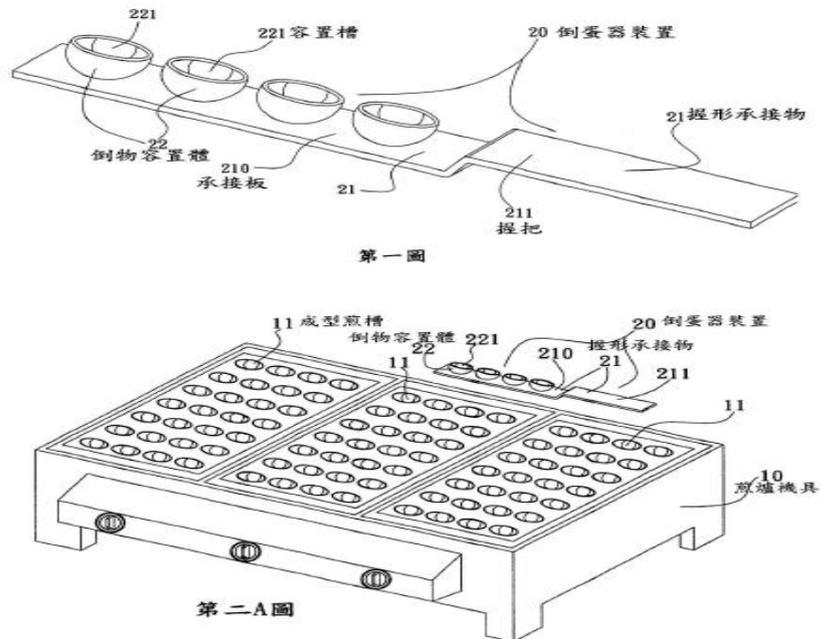
本件上訴人於原審提出侵權比對分析報告主張：關於系爭專利請求項 1 之均等範圍比對內容揭露「被控侵權物之握型承接物，雖形狀改變及與倒物容置體，結合關係改變，然其改變與系爭專利之技術特徵並未產生實

質差異，故應成立均等侵權。

承上，法院則認為：綜觀系爭專利請求項要件編 1C 及 1F 中之握型承接物之承接板及握把，相較於系爭產品之握型承接物、承接板及握把，就該發明所屬技術領域中具有通常知識者所知…所指稱系爭產品之承接板及握把，並非作為承接板及握把之用，承接板僅為系爭產品塑膠凹槽容置體之邊框，握把為塑膠凹槽容置體，且彼此一體成形，而系爭專利請求項 1 要件編 1C 及 1F 中之握型承接物之承接板及握把，分別用以固設倒物容置體於上及供手握握把翻轉倒蛋器，即可輕易將複數倒物容置體之容置槽內蛋液，倒入煎爐機具對應之成形煎槽內，以達節省配蛋煎煮之時間。與系爭產品間二者具有顯著不同，不僅是形狀改變，或是與倒物容置體之連結關係改變，且功能或所導致之結果亦不同。

綜上：系爭產品難謂與系爭專利請求項 1 要件編 1C 及 1F，係利用實質相同之方式或手段，產生實質相同之功能，進而達到實質相同的結果。準此，上訴人提出之侵權比對分析報告，不足為憑。準此，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴人之上訴為無理由，應予駁回。

附圖：



附圖 1：系爭新型專利之圖式



附圖 2：系爭產品之照片

附表：系爭產品與系爭專利請求項 1 之比對分析表

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	系爭產品內容	文義比對
1A	一種倒蛋器結構，其特徵在於：一倒蛋器裝置，	一種倒蛋器結構，其特徵在於：一倒蛋器裝置，	相同
1B	該倒蛋器裝置主要包含有複數個倒物容置體、	該倒蛋器裝置主要包含有 7 個塑膠倒物容置體、	相同
1C	一握型承接物；其中，該複數個倒物容置體等距平行排列固設於握型承接物之承接板上；	該 7 塑膠倒物容置體等距平行排列且位於 14 個塑膠凹槽容置體旁；	不相同
1D	其中，每一個倒物容置體凹設有容置槽，以構成倒蛋器裝置；	其中，每一個塑膠倒物容置體凹設有容置槽，以構成倒蛋器裝置；	相同
1E	該倒蛋器裝置上的每一個倒物容置體之容置槽分別容裝每一顆蛋液；	該倒蛋器裝置上的每一個倒物容置體之容置槽分別容裝每一顆蛋液；	相同
1F	藉由手握翻轉倒蛋器裝置之握型承接物的握把，俾能於同一時間將複數顆蛋液準確快速的倒入對應之煎爐機具上所凹設的複數成型煎槽內煎煮者	藉由手持翻轉倒蛋器之 14 個塑膠凹槽容置體中的其中一部分，使其能將複數顆蛋液倒入對應之煎爐機具上所凹設的複數成型煎槽內煎煮。	不相同

案例 2：專利申請權及專利權歸屬等爭議(107 年度民專上字第 13 號，
裁判日：109.05.14)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：我國第 I599125 號「製造膠原蛋白的設備」發明專利(下稱系爭專利)(附圖 1)為原告之發明，且參諸原告在參與系爭專利研發過程中之重要性，適足以證明，系爭專利全數確為原告之心血結晶，其專利申請權及專利權，應歸屬於原告。爰訴請確認系爭專利之專利申請權及專利權為原告所有。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：被告(被上訴人)答辯聲明：被上訴人於 100 年 8 月間開始與○○○國際專利法律事務所業務工程師○○○，聯繫有關係爭專利之專利申請事宜，並由系爭專利發明人○○○及當時被上訴人之員工○○○為主要之聯繫窗口，而○○○與○○○均實質參與系爭專利申請之相關工作，○○○提供關於系爭專利之膠原蛋白製造設備之重要技術手段構想、設計圖面及設備實體圖，交予○○○國際專利法律事務所業務工程師參考，作為撰擬專利申請文件之用，職是系爭專利之發明人具備系爭專利之研發能力且對系爭專利之發明具有實質貢獻，爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

系爭專利之專利申請權與專利權是否應歸上訴人(原告)所有？

三、法院見解

(一)原審法院

系爭專利之專利申請權及專利權並非為原告所有：

1. 原證 1、2 係原、被告公司及訴外人所簽訂之技術移轉、授權合約，該合約皆屬「膠原蛋白之製備方法」相關技術之移轉、授權…未涉及相關「膠原蛋白之製備設備、機器」之技術內容…故該原證 1、2 並無法證明系爭專利「製造膠原蛋白的設備」為原告所有。

2. 原告提出該原證 3、13 欲證明原告、被告公司間並無僱傭關係，故無職務上發明之情事。然該合作契約並未揭示系爭專利製造膠原蛋白設備之內容及相關結構、元件特徵及圖式，故原證 3 並無法證明系爭專利為原告所發明。
3. 原證 4 及原證 5 為同一案，實質內容相同，原證 5 經由原證 4 美國臨時申請案主張優先權日，故原證 5 視為系爭專利之先前申請案，惟…比對，原證 5 與系爭專利(即原證 6)實質上非為同一專利，故仍無法證明系爭專利為原告所發明且已有相同先前申請之專利案。
4. 原證 7 並未記載或具體提供如系爭專利請求項「滑桿上之阻擋件」、「銜接件、滑塊、和導軌」…等技術特徵…故原證 7 並不足以證明系爭專利所請製造膠原蛋白設備係由原告所發明。
5. 原證 8 為原告就製造膠原蛋白設備之筆記影本…惟筆記中仍未記載或具體提供如系爭專利請求項「滑桿上之阻擋件」…等技術特徵…故原證 8 亦不足以證明系爭專利所請製造膠原蛋白設備係由原告所發明及其團隊所獨立設計並製造。
6. 原證 9、10、11 為原告與被告公司前工程師…之相關郵件往返，該郵件並未記載如系爭專利之相關技術特徵或機器結構構思或圖式等，故原證 9 至 11 並不足以證實系爭專利所請製造膠原蛋白設備係由原告所發明。
7. 原證 12 係被告公司召開討論 PCM 機專利問題會議之會議紀錄影本，原證 13 為被告公司為原告所印製之名片，證實原告迄今僅擔任被告公司首席科學顧問，原證 14、15 為原告與被告公司間技術股協議書影本及就技術股移轉討論之郵件影本，惟該等證據並未實質說明或揭露原告為系爭專利發明人之技術內容或證明文件，故均不足以證明系爭專利由原告所發明。
8. 原證 16 為參加人 105 年字第 10520745030 號專利舉發審定書影本，審定結果請求項 6 至 20 舉發不成立，該審定書記載內容揭示系爭專利請求項 6 至 20 與舉發證據 I475108 並非相同，故該原證亦不足以證明系爭專利由原告所發明。
9. 綜上，原告所提證據 1 至證據 16，並未有任一證據具體揭示系爭專利之實質技術內容或特徵、機器結構或相關圖式，亦未有任一證據可證明原告為系爭專利之發明人…故原告並未舉證證明系爭專利之專利申請權及專利權為原告所有，以實其說。從而原告之主張為無理由，應予駁回。

(二)二審法院

系爭專利之專利申請權及專利權並非為上訴人(原告)所有：

1. 原告(上訴人)對系爭專利請求項 6 至 20 之所有技術特徵無獨立且完全之實質貢獻性：

- (1) 依證人張○○證言可知，張○○擔任被上訴人○○公司製程開發工程師，其無法從原證 8、原證 17 之上訴人筆記與內容，推導出系爭專利請求項 6 至 20 所揭示之全部特徵結構，上訴人前於○○公司擔任研發指導科學長，上訴人針對研發部分作指導，由○○○、○○○等人實驗，是上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。
- (2) 又參照證人○○○證言可知，○○○與○○○對 PCM 機之製造過程，有共同工作經驗，○○○是被上訴人惠合公司執行長，○○○擔任廠長。PCM 機之設計使用，上訴人有提出幾個項目之要求，上訴人說明基本架構後，再向廠商表示設計要件，完成雛型機，○○○操作雛型機時，倘有發生狀況，○○○會直接向○○○報告，故上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。
- (3) 再者，參諸證人○○○之證言可知，○○○為 PCM 機之製造商與 PLC 之自動化設計者，…系爭專利請求項 6 至 20 之細項由上訴人提出或共同討論所得，上訴人所提供之發明筆記紀錄，其與系爭專利之 PC 設備發明紀錄有關。PCM 機之設計者透過○○○轉述設計，上訴人有指導雛型機或 PCM 機，設計者應是上訴人，參與系爭專利請求項 6 至 20 之構想者，包含上訴人、○○○及○○○，上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

2. 證人○○○無法證明專利申請權及專利權為上訴人所有：

- (1) 參諸證人○○○之證言可知，○○○在被上訴人惠合公司任職時主要負責是膠原蛋白膜之開發，由上訴人進行指導，建置系爭 PCM 機之過程，○○○與上訴人進行討論，並協助轉達上訴人之意見予○○○或○○公司之○○○。
- (2) 上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○均有參與系爭專利之構思、設計及 PCM 機之製造。上訴人雖有參與系爭專利請求項 7 至 16 與 18 至 20 之設計，然未參與系爭專利請求項 6 與 17 之設計，是上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。
- (3) 綜上所述，系爭專利計有 20 個請求項，上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○，對其中一項或數項請求項之創作或完成，分別就系爭專利發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段。準此，渠等對於系爭專利技術特徵各有不同程度之實質貢獻，足證上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

四、總結

按有關專利申請權及專利權歸屬之爭執，首先應確認當事人合作期間所研發之成果，繼而與系爭專利之技術內容進行比對，以確認兩者之技術內容是否相同。比對之結果，其技術內容為完全相同或完全相異，固足以認定系爭專利為何者之發明，然部分請求項相同或部分請求項不同時，則應判斷上訴人對系爭專利不同之部分，是否有實質貢獻。

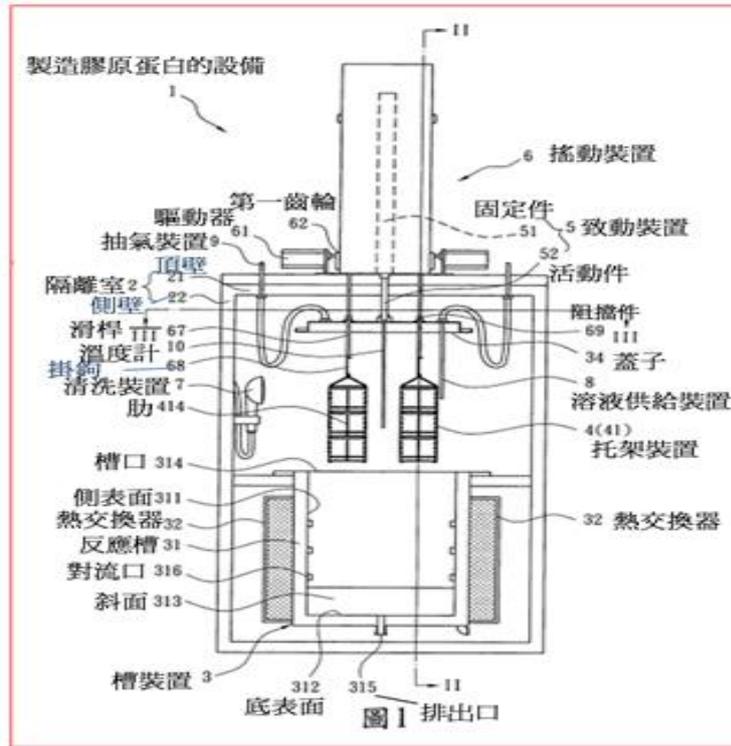
又專利申請權如為共有者，應由全體共有人提出申請，專利法第 12 條第 1 項訂有明文，且申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，則可表示為共同發明人或創作人。

故本案有關專利申請權及專利權歸屬之爭執，應確認當事人合作期間所研發的成果，並與其所申請之專利權之技術內容進行比對，以確認兩者之技術內容是否相同。

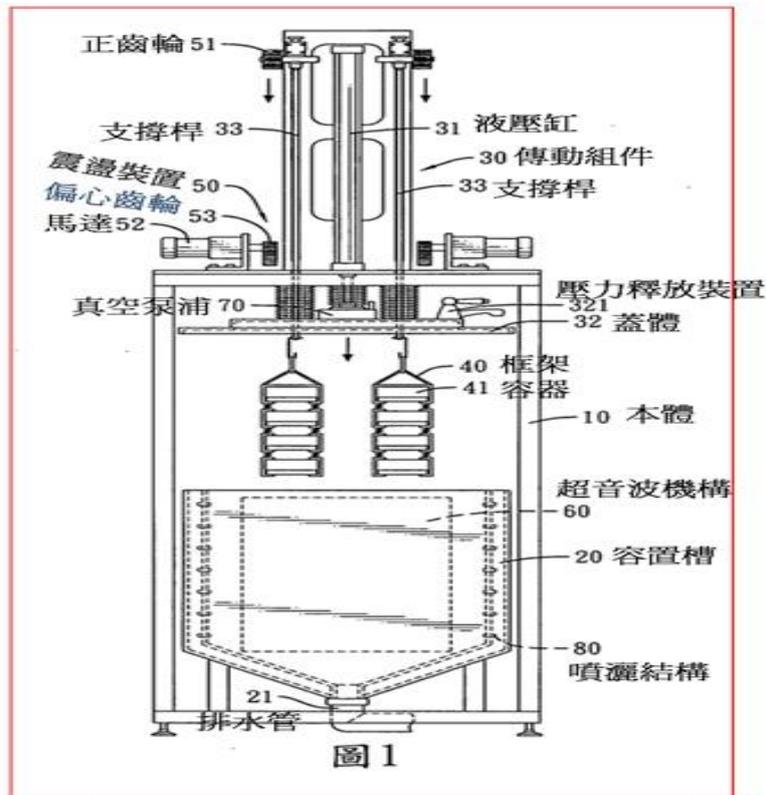
經原審逐一審認原告所提證據後，判認：並未有任一證據具體揭示系爭專利之實質技術內容或特徵、機器結構或相關圖式，亦未有任一證據可證明原告為系爭專利之發明人，故駁回原告之請求，原告不服乃上訴二審法院。

二審法院則勾稽上訴人提出之原證 1 至 16 與上證 1 至 21，判斷上訴人對於系爭專利之申請專利範圍之所有技術特徵，是否有技術上之貢獻，以認定系爭專利之專利申請權及專利權是否為上訴人所有。從而法院於審認後，判認：系爭專利計有 20 個請求項，上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○，對其中一項或數項請求項之創作或完成，分別就系爭專利發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段。職是，渠等對於系爭專利技術特徵各有不同程度之實質貢獻，足證上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。因此，上訴人雖請求確認系爭專利之專利申請權及專利權為上訴人單獨所有，即無理由。故最終判認原審為原告敗訴判決，核無不合，原告上訴無理由。

附圖：



附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：原證 5 主要圖式

貳、判決全文

案例 1：108 年度民專上字第 32 號判決

案例 2：107 年度民專上字第 13 號判決