

智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(110年6月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：確認專利權歸屬爭議(109 年度民專上字第 18 號, 裁判日：

110.04.29)..... 1

案例 2：侵害專利權有關財產權爭議(109 年度民專上字第 5 號, 裁判

日：110.04.15)..... 4

貳、判決全文

案例 1：確認專利權歸屬爭議(109 年度民專上字第 18 號，裁判日：
110.04.29)

一、案情簡介

- (一)爭訟案由：原告(被上訴人)於原審起訴主張：被告(上訴人)應將註冊第 M468523 號酵素型基因晶片偵測試劑組結構新型專利(下稱系爭專利一)、註冊第 I509074 號酵素型基因晶片偵測試劑組及其偵測法發明專利(下稱系爭專利二，而與系爭專利一合稱系爭專利)專利權應有部分移轉登記予被上訴人。嗣原審判決原告勝訴，被告不服提起上訴，第二審則認：原告未遭受詐欺，無從撤銷本件受讓系爭技術同意書，是被告取得系爭專利有法律上之原因…被告為專利權人，原告請求被告不得自行、受託、委託他人製造，為販賣一切侵害系爭專利之產品，為無理由。
- (二)爭訟問題：被告則抗辯：系爭專利為兩造進行研究並簽訂產學合作合約，作為雙方進行研究內容之權利義務之依據…原告亦未舉證此申請權移轉受詐欺，是其主張撤銷系爭技術轉授權及系爭合作合約，訴請確認被告就系爭專利請求權不存在及移轉專利權應有部分予原告，為無理由。

二、重要爭點

- (一)原告依民法第 92 條第 1 項規定，主張受詐欺而撤銷系爭讓與同意書、系爭移轉同意書，有無理由？
- (二)原告主張被告應將系爭專利之專利權應有部分移轉登記予原告，有無理由？
- (三)原告主張被告不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因，有無理由？

三、法院見解

- (一)原告不得主張遭詐欺而撤銷本件系爭讓與同意書
1. 按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之…所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判

決除去之者而言。

2. 經查，兩造就系爭讓與同意書法律關係不存在，暨基於系爭移轉同意書之法律關係取得之專利申請權不存在與否已發生爭執，系爭專利申請權及專利權之歸屬不明，堪認有確認利益。

3. 另原告簽訂本件同意書，並非遭詐欺而為之：

(1) 查兩造與○○○公司於102年4月2日簽訂本件同意書等事實。此有技術授權合約書、簽呈、技術移轉權利義務讓與同意書、產學合作合約書、產學合作合約移轉同意書附卷可證，為兩造所不爭執之事實。準此，兩造及○○○公司等人簽訂本件同意書，○○○公司同意其系爭技術權利及系爭合作合約移轉予上訴人，知悉本件同意書之讓與及移轉主體為被告。

(2) 次查，被告104年7月擔任被告公司董事長…並為兩造所不爭執。準此，勾稽…兩造之任職情事與本件同意書內容，可知原告於102年4月2日簽訂本件同意書之代表人為董事長…均非被告之股東。

(3) 再者，參諸育成中心簽呈內容，可知其提出建議之原因，在於落實技術授權之執行以確實掌握收取衍生利益金，維護原告權益之考量…原告收取衍生利益金及產學合作合約經費之權益，最終呈院長○○○審核決定，故原告係基於與○○○公司之授權合約第5條約定為專屬授權…準此，育成中心簽呈之目的，在於實現原告之利益，並非對原告施以詐術。

(4) 綜上：原告不得依民法第92條第1項因被詐欺而為意思表示，主張撤銷本件系爭同意書。

(二) 原告主張被告應將系爭專利之專利權應有部分移轉登記予原告，無理由

1. 按專利法第65條規定：專利權共有人拋棄其應有部分時，該部分應歸屬其他共有人。惟法人嗣後解散，專利法並未規定共有專利權之應有部分的歸屬。復因法人之解散，形同自然人死亡，均為人格之消滅，而不同於人格尚存時之積極拋棄行為…且其與著作權為保護創作者與契約自由，著作完成即取得權利本質上不同，故是否得類推適用拋棄應有部分之規定，誠有所疑。

2. 復查○○○公司固已解散不存在…並為兩造所不爭執。然原告未受詐欺而不得撤銷本件同意書，是被告取得系爭專利有法律上之原因。縱○○○公司已解散不存在，然揆諸上開說明，原告不得主張類推適用著作權法規定，由原告取得系爭專利之應有部分。準此，原告主張依不當得利及類推適用著作權法規定，被告應將系爭專利應有部分移轉登記予原告，為無理由。

(三) 原告主張被告不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因，無理由

1. 按原告雖主張被告無權使用系爭專利，故請求被告禁止侵害云云。然被告則辯稱被告合法自○○○公司受讓系爭技術授權，且合法取得系爭專利，故上訴人投入生產銷售酵素型基因晶片偵測試劑組，其為合法銷售。
2. 復查，因原告未遭詐欺，無從撤銷本件同意書，是被告取得系爭專利有法律上之原因，被告無需將系爭專利應有部分移轉登記予原告。準此，被告為專利權人，則原告請求被告不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品，為無理由。

四、總結

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第 247 條第 1 項定有明文。所謂有即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言。

本件原告起訴主張：被告應將系爭專利之專利權應有部分移轉登記予被上訴人，原審亦判決原告勝訴，被告不服爰提起上訴。上訴審法院於審理後，認為：原告就本件訴訟之提起，固有確認利益。然查兩造簽訂之技術授權合約書、簽呈、技術移轉權利義務讓與同意書、產學合作合約書、產學合作合約移轉同意書均為兩造所不爭執之事實。且原告之意思表示未遭詐欺，即無從撤銷系爭同意書。

再者，被告取得系爭專利具有法律上之原因。縱○○○公司已解散不存在，原告亦不得主張類推適用著作權法規定，由原告取得系爭專利之應有部分。故原告不得主張依不當得利及類推適用著作權法規定，要求被告應將系爭專利應有部分移轉登記予原告。

此外，因原告未遭詐欺，無從撤銷本件同意書，是被告取得系爭專利有法律上之原因，被告無需將系爭專利應有部分移轉登記予原告。準此，被告為專利權人，故原告請求被告不得自行、受託、委託他人製造，為販賣之要約、販賣、使用酵素型基因晶片偵測試劑組產品及一切侵害系爭專利之產品，均為無理由，應予駁回。

案例 2：侵害專利權有關財產權爭議(109 年度民專上字第 5 號，裁判日：110.04.15)

一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：其為「可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」(M425892)新型專利(系爭專利)之專利權人，專利權期間自西元 2012 年 4 月 1 日起至 2021 年 12 月 6 日止。被告(被上訴人)曾因其位於台中市霧峰區工地須使用氣動鑽頭設備，而向原告要求報價，經原告報價後被告並無下文。嗣原告於 106 年 2 月 16 日前往被告施工工地蒐證，發現有製造並使用侵害系爭專利之 PCF 氣動螺旋鉋機具(系爭產品)，經原告比對結果，系爭產品已落入系爭專利請求項第 1 至 3、5 至 9 項而該當文義、均等侵害。案經原審為原告部分敗訴之判決，原告不服提起上訴，惟第二審仍為原告敗訴之判決。

(二)爭訟問題：被告辯稱：上訴人僅依系爭產品之外觀照片無從清楚可知匯流室、流體出口之相對應位置，使得系爭產品與系爭專利之文義讀取並不符，且原審審理過程中已明確指出本件爭點在於系爭產品中並沒有 1H「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」之技術特徵，基於全要件原則，系爭產品未落入請求項 1 之文義範圍。另系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日申請更正，係違反專利法規定，系爭專利請求項 1 至 3、5 至 9 不具新穎性及進步性，有效性之證據及組合方式，故請求法院駁回原告之請求。

二、重要爭點

系爭產品是否落入系爭專利請求項 1 至 3、5 至 9 之專利權範圍？

三、法院見解

(一)系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日申請更正並無違反專利法而不予專利之情事

1. 依專利法第 67 條規定：更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。且說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
2. 經查，系爭專利請求項 6 於 107 年 8 月 9 日之更正，係將請求項 6 之內容，

更正為「如申請專利範圍第 5 項所述可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」，並主張此更正係「誤記之訂正」。

3. 次查，原請求項 6 記載之附屬技術特徵為「其中，該流體導入單元之套管環外側對應限位板下端之長穿孔設一凸柱」，惟被依附之請求項 1 並無對應之「限位板」元件，而請求項 5 記載「其中，該動力單元之框架向下設一限位板」，可知請求項 6 應為依附於請求項 5，方為合理。
4. 承上，上訴人申請更正請求項 6 之依附關係，確屬「誤記之訂正」，並無超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍…當無實質變更 107 年 4 月 2 日公告請求項 6 之申請專利範圍。

(二)系爭產品未落入請求項 1 之專利權範圍

1. 系爭產品未落入請求項 1 之文義範圍

系爭專利請求項 1，其技術內容可解析為 8 個要件 (element)，其與系爭產品之侵權比對分析如下：

- (1)系爭產品 1a、1b、1c、1d、1e、1f、1g 等，分別請求項 1 要件編號 1A、1B、1C、1D、1E、1F、1G 之文義所讀取。
- (2)系爭產品 1h:系爭產品之流體導入單元的流體導管將流體導入立管下段，而立管下段連結氣動鑽頭，立管下段之流體係由氣動鑽頭之端面排出，至於立管下段下端與氣動鑽頭連結處，未見有流體出口，氣動鑽頭作動過程中，氣體係由氣動鑽頭下端面排出，並無氣體由立管下段下端與氣動鑽頭連結處排出，與系爭產品與請求項 1 所界定之 1H:「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」之技術特徵並不相同，故系爭產品未為請求項 1 要件編號 1H 之文義所讀取。
2. 綜上，系爭產品欠缺請求項 1 要件編號 1H 之技術特徵，故未落入請求項 1 之文義範圍。
3. 系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 之均等比對
 - (1)查，系爭專利之立管下段下端與氣動鑽頭連結處設有流體出口，對照系爭產品，僅在氣動鑽頭之下端面設有流體出口，因此，系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 為不同的方式 (way)。
 - (2)次查，系爭專利具有防止遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒靠近立管下段下端與氣動鑽頭連結處，以及將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部之二種功能，而系爭產品則無法阻止石頭粉粒靠近立管下段下端與氣動鑽頭連結處，僅具有可將遭氣動鑽頭打碎之石頭粉粒排出所鑽得之穴孔外部的單一功能。因此，系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 為不

同的功能 (function)。

- (3)復查，系爭專利可防止石頭粉粒靠近並侵入立管下段下端與氣動鑽頭連結處，因此具有防止氣動鑽頭活動部卡死的結果，而系爭產品則不具有防止氣動鑽頭卡死的結果。因此，系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 為不同的結果 (result)。
- (4)綜上，就系爭專利請求項 1 要件編號 1H 而言，系爭產品與系爭專利之技術手段、可達成之功能及產生之結果均不相同，故系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 不適用均等論，故原告之主張無理由。

四、總結

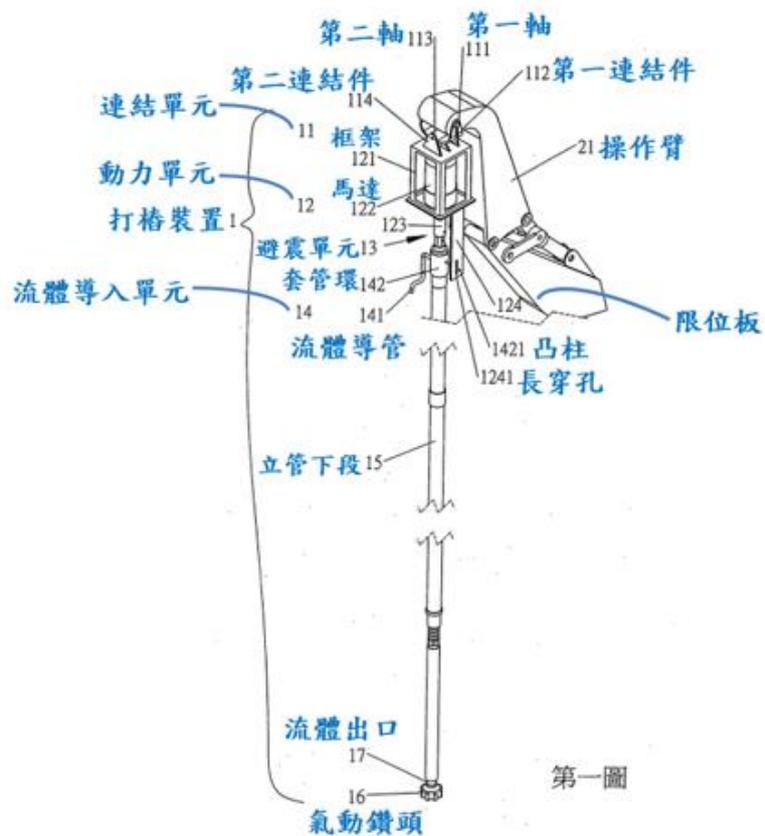
按專利侵權之判斷，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

本件原告主張：系爭產品已落入系爭專利請求項第 1 至 3、5 至 9 項而該當文義、均等侵害。然被告則抗辯：基於全要件原則，系爭產品未落入請求項 1 之文義範圍。並主張系爭專利請求項 6 於 107 年之更正，違反專利法規定，故系爭專利請求項 1 至 3、5 至 9 不具新穎性、進步性及有效性。

如上，法院乃先進行系爭產品與請求項 1 之侵權比對分析；因系爭產品 1h 之流體導入單元的流體導管…氣動鑽頭作動過程中，氣體係由氣動鑽頭下端面排出，並無氣體由立管下段下端與氣動鑽頭連結處排出，與系爭產品與請求項 1 所界定之 1H：「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處」之技術特徵並不相同，基於全要件原則，系爭產品未為請求項 1 要件編號 1H 之文義所讀取，故判認被控侵權對象不符合「文義讀取」。

承上，法院續判斷被控侵權對象是否適用「均等論」，並審認：就系爭專利請求項 1 要件編號 1H 而言，因系爭產品與系爭專利之技術手段、可達成之功能及產生之結果均不相同，故最終判認系爭產品要件編號 1h 與請求項 1 要件編號 1H 亦不適用均等論，且法院並一併敘明：系爭產品並未侵害系爭專利權，故兩造間關於系爭專利是否具有應撤銷之事由，已無審究之必要，從而判決原告上訴為無理由，駁回其上訴。

附圖：系爭專利主要圖式



貳、判決全文

案例 1：109 年度民專上字第 18 號判決

案例 2：109 年度民專上字第 5 號判決