

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(110 年 12 月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：確認共同發明、設計等之爭議(109 年度民專訴字第 105 號, 裁判日：110.05.13) 1

案例 2：有關國際管轄之判斷與侵權爭議(108 年度民專上字第 44 號, 裁判日：110.10.28) 5

貳、判決全文

案例 1：確認共同發明、設計等之爭議(109 年度民專訴字第 105 號, 裁判日：110.05.13)

一、案情簡介

- (一) 原告主張：被告為我國第 I638765 號「非接觸式資料載體」發明專利（系爭發明專利, 附圖 1），及第 D198229 號「吊牌之部分」設計專利（系爭設計專利, 附圖 2）之專利權人，惟系爭發明專利及系爭設計專利係基於兩造共同研發「外掛式 Tag」、「嵌入式 Tag」等產品，兩造曾於民國 106 年 6 月 26 日召開會議…並於 106 年 8 月 29 日簽訂「保密協議書（非供應商）」（下稱系爭協議）。詎被告…未經原告同意或授權…以被告自己之名義…申請系爭發明專利及系爭設計專利，業已違反兩造間之系爭協議…系爭產品是否侵害系爭發明專利權陷於不明確狀態，爰依法提起本件確認之訴。且原告對於系爭設計專利所保護之應用於物品之整體形狀，具有創作上實質貢獻。從而，原告應為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人。
- (二) 被告抗辯：原告所提證據皆無法據以認定原告對系爭發明專利曾提出實質貢獻，難謂原告為系爭發明專利之共同發明人…又原告所提之產品設計圖說，原告均未證明該圖說為原告之創作，且該等圖說為「上窄下寬水滴造型」，與系爭設計專利為「上寬下窄盾狀造型」不相同，且以網站時光回溯器搜尋，前開設計相似於習知技術 Infochip 公司「Duratab 產品」造型；原告提出之「8 月 28 日最終版設計」也是在被告指示下所繪製之圖面，故上開證據皆無法據以認定原告對系爭設計專利曾提出實質貢獻，難謂原告為系爭設計專利之共同設計人…爰聲明請駁回原告之訴。

二、重要爭點

原告是否為系爭發明專利之共同發明人，系爭設計專利之共同設計人？

三、法院見解

(一) 本件確認之訴具有確認之利益

1. 按民事訴訟法第 247 條規定：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。
2. 經查，本件原告起訴主張兩造間有系爭協議存在，且其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，被告不得以系爭發明專利及系爭設計專利對原告所生產之系爭產品主張損害賠償、排除侵害及防止侵害等權利，惟此

為被告所否認，兩造間對於原告是否為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，被告得否以系爭發明專利、系爭設計專利對原告所有之系爭產品主張權利乙節存有爭執。

3. 承上，該法律關係不明確將造成原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以確認判決除去之，應認原告提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益。

(二)原告所提出之證據不足以認定原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人

1. 按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。
2. 又所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想 (conception)，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。
3. 經查，原告主張其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，係以甲證 9 至甲證 26 等證據為其論據，惟觀諸前開原告所提出之證據，甲證 9、甲證 20 為手機通訊軟體聯絡截圖，甲證 10 至甲證 19、甲證 21 至甲證 26 則均為電子郵件…然對照系爭發明專利請求項 1 對標籤元件之界定，僅為「設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」之文字，然系爭發明專利請求項 1 並未有標籤元件內部之 RFID 電路配置。
4. 又甲證 22 之電子郵件最後之時間為被告所寄送，而甲證 23 原告寄送電子郵件之時間點為 106 年 9 月 19 日、甲證 24 被告回覆電子郵件之時間為 106 年 9 月 22 日，與系爭發明專利之申請日為同年月 8 日加以比對，可知前開證據均為被告申請系爭發明專利申請日之後，自難據此認定原告為系爭發明專利之共同發明人。
5. 次查，原告主要係投入內部之 RFID 電路配置，從而原告僅是依被告設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，揆諸前開說明，原告並非系爭發明專利之共同發明人。
6. 再者，原告雖主張其與被告共同研發「外掛式 Tag」、「嵌入式 Tag」等產品…原告應有貢獻乙節；然就原告所提甲證 11 及甲證 12 觀之，原告並未提出證據以證明該等圖說為原告所創作，且該等二份圖說為「上窄下寬水滴造型」，與系爭設計專利為「上寬下窄盾狀造型」並不相同…尚難認原告所提出該等圖說對系爭設計專利、系爭發明專利有貢獻。又系爭設計專利，與原告為無線通訊標籤 (NFC) 及 RFID 電子標籤之製造商無涉，亦難依原告提出之前開證據即認原告為系爭設計專利之共同設計人。

7. 復查，系爭發明專利所列舉之先前技術即歐洲專利案，其已揭露一種非接觸式可讀數據載體，讓使用者可透過讀取負載處理部件上之可讀數據載體的資料，來獲悉負載處理部件的相關資料…亦即系爭發明專利係將「標籤元件本身」以及「標籤元件與主體之連結關係」自承為先前技術，與系爭發明專利「所欲解決之問題」或是「具體達成構想之技術手段」毫無關連。
8. 承上，既然「標籤元件本身」以及「標籤元件與主體之連結關係」，均與系爭發明專利「所欲解決之問題」或是「具體達成構想之技術手段」無涉，原告有關RFID系統之研發實驗能力自然無助於「所欲解決之問題」之解決以及「具體達成構想之技術手段」之開發，故難謂原告對系爭發明專利有提出貢獻。
9. 綜上，原告既未對系爭發明專利獨立請求項1所界定…之技術特徵有實質貢獻，當然對系爭發明專利附屬項請求項2至13亦無實質貢獻，難認原告為系爭發明專利之共同發明人。且依原告所提出之證據尚不足以認定原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，故原告之主張為無理由。

四、總結

本件原告起訴聲明，係請求確認共同發明、設計等之爭議。對此，法院審認後認為：該法律關係不明確將造成原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以確認判決除去之。故判認原告有受確認判決之法律上利益而得提起本件確認之訴。

依專利法第5條第2項定：專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。又共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人（最高法院104年台上字第2077號民事裁定）。

本件經法院逐一審認勾稽原告所提證據後，認為：原告主要係投入內部之RFID電路配置，從而原告僅是依被告設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，故原告並非系爭發明專利之共同發明人。

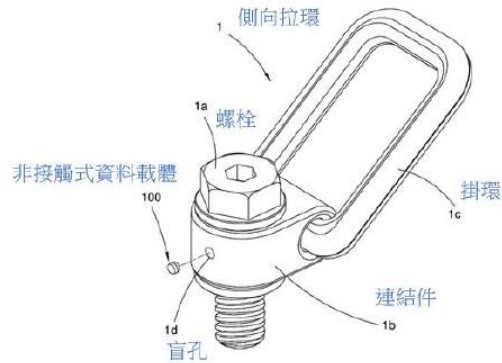
至於原告另主張：其與被告共同研發「外掛式Tag」、「嵌入式Tag」等產品，原告應有貢獻乙節，法院審認後認為：就原告所提甲證11及甲證12觀之，原告並未提出證據以證明該等圖說為原告所創作，且該等二份圖說為「上窄下寬水滴造型」，與系爭設計專利為「上寬下窄盾狀造型」並不相同，難認

原告所提出該等圖說對系爭設計專利、系爭發明專利有貢獻。況系爭設計專利與原告為無線通訊標籤（NFC）及 RFID 電子標籤之製造商無涉，亦難依原告提出之證據認定原告為系爭設計專利之共同設計人。

又法院經比對系爭專利技術內容後，認為：原告既未對系爭發明專利獨立請求項 1 所界定之技術特徵有實質貢獻，當然對系爭發明專利附屬項請求項 2 至 13 亦無實質貢獻，故難認定原告為系爭發明專利之共同發明人，亦難依原告提出之證據認定原告為系爭設計專利之共同設計人，故最終判認原告之主張為無理由，應予駁回。

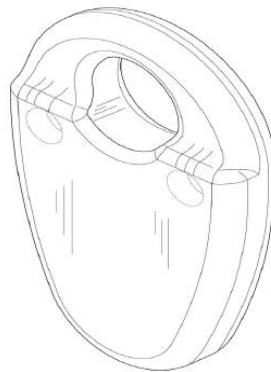
附圖：

1. 圖 1：本發明第一實施例之非接觸式資料載體與物件連接裝置的立體圖。



附圖 1：系爭發明專利主要圖式

圖二、系爭設計專利（我國 D198229 號「吊牌之部分」設計專利）之主要圖式



附圖 2：系爭設計專利主要圖式

案例 2：有關國際管轄之判斷與侵權爭議(108 年度民專上字第 44 號, 裁判日：110.10.28)

一、案情簡介

- (一)原告主張：原告(上訴人)起訴聲明：其為「鏈環(五)」(系爭專利, 附圖)發明專利之專利權人, 因發現被上訴人集團網頁內展示之 Narrow Wide 系列鏈環產品即 chainring, 並採用該等鏈環之各型號曲柄齒盤產品, 包含鏈環及曲柄臂 crankset (下合稱系爭產品), 均具有上訴人所有系爭專利之技術特徵, 而構成系爭專利請求項 1 至 8、15 至 21、27、28 之文義及均等侵害。爰依專利法規定, 請求被告負損害賠償責任。然案經原審為原告敗訴之判決, 原告不服提起本件上訴。
- (二)被告抗辯：被告(被上訴人)則抗辯：原告並未證明被告確實有製造、販賣或使用系爭產品, 或被告如何侵害系爭專利…又系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 至 8、15 至 21、27、28 之文義及均等範圍; 且系爭專利說明書未充分揭露以及無法據以實施, 故系爭專利請求項欠缺明確性, 亦不具進步性。爰請駁回原告之訴。

二、重要爭點

- (一)法院對本件是否有國際裁判管轄權?
- (二)系爭產品是否對系爭專利請求項 1 至 8、15 構成文義或均等侵權?

三、法院見解

(一)法院對本件有國際裁判管轄權

1. 經查, 本件訴訟之原告(上訴人)為美商公司, 被告(被上訴人)則為加拿大公司與加拿大人克○○, 即當事人均為外國法人或自然人。準此, 本件訴訟具有涉外因素, 其為涉外事件。
2. 又我國涉外民事法律適用法係對於涉外事件, 就內國之法律, 決定其應適用何國法律之法。至法院管轄部分, 無論是民國 100 年 5 月 26 日修正施行前、後之涉外民事法律適用法, 均無明文規定。準此, 就具體事件受訴法院是否有管轄權, 得以民事訴訟法關於管轄之規定及國際規範, 作為管轄權之法理, 本於當事人訴訟程序公平性、裁判正當及迅速之國際民事訴訟法基本原則, 決定國際裁判管轄。
3. 承上, 我國涉外民事法律適用法雖未就法院之管轄予以規定, 然上訴人主張被上訴人等均於我國境內侵害其專利權, 請求損害賠償及排除侵害, 依被上訴人起訴主張之事實, 本件應定性為專利權侵權事件, 侵權行為之事實發生地發生於我國, 故本件訴訟爭議法律類型之形式定性, 屬有關侵權行為而生之債。而

訴訟由被告住所地或私法人主事務所所在地之法院管轄，適用以原就被之原則。準此，本件涉外民事事件之管轄權，自應類推適用我國民事訴訟法第 1 條第 1 項前段、第 2 條第 2 項及第 15 條第 1 項規定，由我國法院管轄。

4. 綜上，原告主張之侵權行為地在我國境內，依民事訴訟法第 15 條第 1 項之規定，我國法院具有審判籍，且本件在我國法院進行裁判，並無違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事，依上開國際裁判管轄之法理，我國法院對於本件涉外專利權侵害民事事件，具有國際裁判管轄權。

(二)系爭產品未落入原告之系爭專利 1 請求項 1 至 8、15 之文義及均等範圍

1. 系爭產品未落入系爭專利 1 請求項 1、8、15 之文義範圍：

(1)系爭專利核准公告之申請專利範圍共計 28 項，其中請求項 1、16、17、19、27、28 為獨立項，其餘均為附屬項。經解析系爭專利請求項 1 範圍，其技術內容可解析為 5 個要件，分別為：1A、1B、1C、1D、1E。又比對系爭產品與系爭專利請求項 1 之各要件文義：系爭產品 1a、1b、1c、1d 等，分別為請求項 1 要件編號 1A、1B、1C、1D 之文義所讀取。

(2)惟比對系爭產品 1e 與系爭專利請求項 1 要件編號 1E：系爭產品之一通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面將鏈環對分成一外板側及一相對於外板側之內板側；第一及第二組卡齒頂面中心與平面重合，可知系爭產品之卡齒頂面中心，並未偏離通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面，其與系爭專利請求項 1 所界定之技術特徵不同。是系爭產品未為系爭專利請求項 1 要件編號 1E…文義所讀取。

(3)綜上，系爭產品未為系爭專利請求項 1 要件編號 1E 之文義所讀取，從而系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。

2. 系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍：

(1)不同方式：系爭專利之部分卡齒頂面中心以一朝向鏈環之內板側及外板側其中一者之方向，偏離通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面，而構成對應於平面成不對稱卡齒，對照系爭產品之卡齒頂面中心與通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面重合，構成對應於平面成對稱卡齒，為不同方式。

(2)不同功能：系爭專利具有頂面中心偏離通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面卡齒，提供鏈條額外之導引作用功能，而系爭產品無對應之功能。準此，系爭產品要件編號 1e 與系爭專利請求項 1 要件編號 1E 為不同功能。

(3)不同結果：系爭專利具有使鏈條與鏈環卡齒保持銜接並防止脫落結果，而系爭產品則無對應之結果。準此，系爭產品要件編號 1e 與系爭專利請求項 1 要件編號 1E 為不同結果。

3. 綜上，就系爭專利請求項 1 要件編號 1E 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 1e 與系爭專利請求項 1 要件編號 1E 未構成均等，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍，從而系爭產品未侵害系爭專利請求項 1 至 8、15。

四、總結

基於本件之當事人均為外國法人或自然人，故本件為涉外民事事件，應定性為涉外專利權侵害民事事件。又所謂「國際管轄權」係指：某涉外案件究竟何國法院有管轄權之問題，因國際上對此並無慣例，亦無條約加以限制，本件法院爰類推適用我國民事訴訟法之規定予以判斷；並以上訴人主張被上訴人等均於我國境內侵害其專利權，請求損害賠償及排除侵害，依被上訴人起訴主張之事實，定性本件為專利權侵權事件。

復因本件原告主張之侵權行為地在我國境內，依民事訴訟法第 15 條第 1 項之規定，我國法院具有審判籍，且本件在我國法院進行裁判，並無違背期待當事人間之公平與裁判正當、迅速等理念之特別情事，依國際裁判管轄之法理，最終判認我國法院對於本件涉外專利權侵害民事事件，具有國際裁判管轄權。

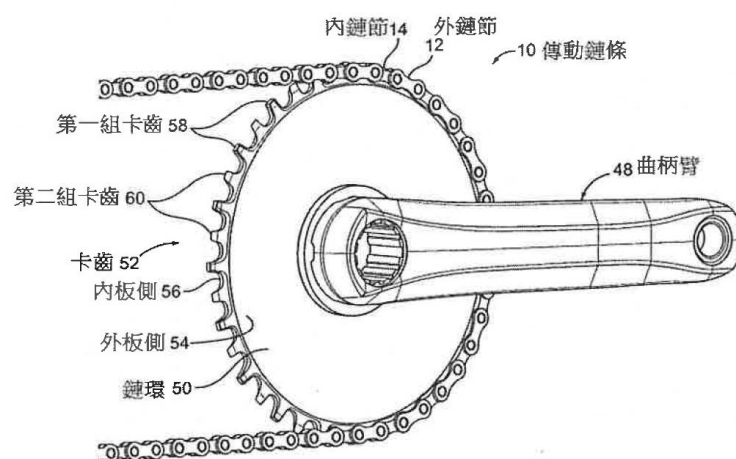
此外，判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，被控侵權對象不構成均等侵權。

本件系爭產品是否落入原告之系爭專利 1 請求項 1 至 8、15 之文義及均等範圍而構成侵權？經法院審認：系爭產品與系爭專利請求項 1 之技術內容，基於全要件分析比對結果，由於系爭產品無法讀取系爭專利請求項 1 要件 1E 之文義，故系爭產品並未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。

此外，就系爭專利請求項 1 要件編號 1E 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 1e 與系爭專利請求項 1 要件編號 1E 未構成均等，系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之均等範圍。系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義及均等範圍，如附表 1 與 2 所示，故系爭產品未落入直接或間接依附於系爭專利請求項 1 之請求項 2 至 8、15 之文義及均等範圍。準此，法院爰判認原告之主張無理由。

附圖：

附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖：系爭專利主要圖示

附表：

附表 1：系爭產品與系爭專利請求項 1 之文義比對分析表

要件編號	系爭專利請求項 1 技術特徵	要件編號	系爭產品內容	文義讀取
1A	一種用以銜接一傳動鏈條之腳踏車鏈環，包含：	1a	一種用以銜接一傳動鏈條之腳踏車鏈環，	是
1B	多數卡齒，其自該鏈環之一環周延伸，其中該等多數卡齒的根部係設置成相鄰於該鏈環之環周；	1b	多數卡齒，其自該鏈環之一環周延伸，其中該等多數卡齒的根部係設置成相鄰於該鏈環之環周；	是
1C	該等多數卡齒包括一第一組卡齒及一第二組卡齒，該第一組卡齒的每一卡齒比該第二組卡齒的每一卡齒更寬；	1c	該等多數卡齒包括一第一組卡齒及一第二組卡齒，該第一組卡齒的每一卡齒比該第二組卡齒的每一卡齒更寬；	是
1D	該第二組卡齒的至少一些卡齒交錯且相鄰配置於該第一組卡齒之間；	1d	該第二組卡齒係交錯且相鄰配置於該第一組卡齒之間；	是
1E	及其中一平面將該鏈環對分成一外板側及一相對於該外板側之內板側；及其中該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面。	1e	一通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面將該鏈環對分成一外板側及一相對於該外板側之內板側；該第一及第二組卡齒的頂面中心與該平面重合。	否
結論	系爭產品未落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。			

附表 2：系爭產品與系爭專利請求項 1 要件編號 1E 之均等比對分析表

	系爭專利請求項 1	系爭產品	是否相同
要件編號 1E	及其中一平面將該鏈環對分成一外板側及一相對於該外板側之內板側；及其中該第一及第二組卡齒的至少一些卡齒的一頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離該平面。	一通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面將該鏈環對分成一外板側及一相對於該外板側之內板側；該第一及第二組卡齒的頂面中心與該平面重合。	—
方式 (way)	部分卡齒的頂面中心以一朝向該鏈環之該內板側及該外板側的其中一者之方向偏離通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面，而構成對應於該平面成不對稱的卡齒	卡齒的頂面中心與通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面重合，構成對應於該平面成對稱的卡齒	不同
功能 (function)	頂面中心偏離通過卡齒根部中心且垂直於鏈環軸線之平面的卡齒提供鏈條額外的導引作用	無對應之功能	不同
結果 (result)	使鏈條與鏈環卡齒保持銜接並防止脫落	無對應之結果	不同

貳、判決全文

案例 1：109 年度民專訴字第 105 號判決

案例 2：108 年度民專上字第 44 號判決