

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月訊

(112年6月號)

目 錄

壹、判決摘錄

案例 1：確認系爭專利共同發明人之爭議(111 年度民專上字第 24 號, 裁判日：112.01.12) 1

案例 2：操作及維護手冊得否替代系爭產品為侵權比對之爭議(110 年度民專訴字第 61 號, 裁判日：111.06.08) 5

貳、判決全文

案例 1：確認系爭專利共同發明人之爭議(111 年度民專上字第 24 號, 裁判日：112.01.12)

一、案情簡介

(一)上訴人主張：伊係依緯創公司「LCM 市場趨於窄邊框薄型化」之需求，設計出 insert molding(埋入射出)技術應用於 LCM 邏輯概念，經向緯創公司提出簡報提案，其中「3. LCM 新製程埋入射出」有關 insert molding 之設計技術即已揭露系爭專利之原始構想。伊就唐亮提供之舊有圖面更改為伊所構思之 insert molding 設計技術，其 3D 附圖已詳細揭露前揭設計技術，且系爭專利請求項 1 之「二個該夾持部係呈夾持狀並夾持兩個該側面」及「塑膠外框係完全包覆整個該側邊」為主要 insert molding 設計技術特徵，均係伊獨立完成，緯創公司周志宙亦以電子郵件回覆肯認並尊重伊對新發明的專利權。系爭專利原始構想確為伊獨立創造，被上訴人指派其團隊人員與伊為開發技術接洽並學習，並未參與任何實質技術設計。

(二)被上訴人抗辯：伊之受僱人唐亮自民國 105 年 12 月 12 日起至 106 年 3 月 19 日間，就開發超薄邊框顯示器產品與上訴人高思設計股份有限公司（下稱高思公司）聯繫及討論，詎上訴人竟執前開創作技術獨自向經濟部智慧財產局(下稱智慧局)申請專利，經核准為中華民國第 I630863 號「顯示裝置之框體結構」專利(下稱系爭專利)。然依唐亮與上訴人林志傑往來文件，可確認唐亮對於系爭專利請求項 1 至 6 關於「塑料完全包覆金屬板件側邊」技術特徵之全部具有實質貢獻，更對請求項 7 至 12 之部分技術特徵有實質貢獻，應為系爭專利之共同發明人。又唐亮前揭職務上發明，依伊與唐亮間之員工勞動合同約定，系爭專利之專利申請權及專利權屬伊。

二、重要爭點

- (一)唐亮是否為系爭專利之共同發明人？
- (二)被上訴人是否就其受僱人唐亮於職務上之發明享有系爭專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之共同專利申請權人及專利權共有人？

三、法院見解

- (一)唐亮為系爭專利之共同發明人
 - 1. 唐亮與上訴人於系爭專利申請日前互有電子郵件往來

- (1)系爭專利係於106年5月2日提出申請，而兩造間分別於105年12月12日、105年12月14日、105年12月15日、106年1月5日、106年1月6日、106年1月9日、106年3月16日、106年3月19日等日期互有電子郵件往來，由上開往來電子郵件可知上訴人與唐亮間就顯示裝置之框體結構反覆討論並共同改進設計方案。
 - (2)唐亮初於105年12月12日與上訴人接觸，其於該日電子郵件中附加附件3D圖檔，要求上訴人進行埋設模具評估，嗣上訴人於105年12月14日以電子郵件回覆稱已將圖面更新(updated)，表示唐亮可依此將外部干涉部分做修正即可。
 - (3)唐亮於106年1月6日致上訴人之電子郵件中，提出兩個建議方案，其一為「鐵件折彎縮小0.5mm，同時中框塑膠增加0.5mm含住鐵件」，其二為「維持目前圖檔不變，鐵件周圍折邊印刷2mm左右黑色油墨，從正面看不出色差，不知對埋射是否有影響」。
 - (4)唐亮再於106年1月9日、同年3月19日分別寄送電子郵件予上訴人，並提供詳細3D圖檔供上訴人評估，該等圖檔之設計皆具有前述「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」的技術特徵。
2. 唐亮就系爭專利請求項1技術特徵具有實質貢獻
- (1)系爭專利請求項1記載：一種顯示裝置之框體結構，係至少包括有一金屬背板及一塑膠外框；其中，該金屬背板之側部係延伸有一側邊，該金屬背板與該側邊係為一體成形，該金屬背板之內側與該側邊之內側共同形成一夾角；該側邊具有兩個側面，該塑膠外框具有二個夾持部，該塑膠外框係包覆該側邊，二個該夾持部係呈夾持狀並夾持兩個該側面；其中該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面，該塑膠外框係以射出成型方式包覆於該側邊；該塑膠外框所包覆之各該側邊之間可直接設置一背光模組。
 - (2)唐亮106年1月6日致上訴人之電子郵件中，前者建議方案即為系爭專利請求項1所載之「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」技術特徵。由是可知，唐亮就系爭專利請求項1之技術創作應具有實質貢獻。
 - (3)唐亮106年1月9日、同年3月19日分別致上訴人之電子郵件中，所提供上訴人評估之3D圖檔設計亦皆具有「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」的技術特徵。益徵唐亮對於系爭專利請求項1之技術創作具有實質貢獻。
3. 上訴人上訴無理由
- (1)比對上訴人於105年12月14日所提出之圖檔，其塑膠外框尚未完全包覆整個金屬背板側邊之兩個側面，與系爭專利請求項1所載之技術特徵尚有不同，是尚難據以認為上訴人已就系爭專利之技術特徵有完整技術貢獻。系爭專利之關鍵技術在於「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」，而上訴人所提前揭設計固亦有少許包覆，惟並不顯著，且不為客戶接受。

- (2)系爭專利請求項1除前述所界定「該塑膠外框係包覆該側邊」之技術特徵外，更進一步界定「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」之技術特徵，上訴人的技術貢獻至多僅及於前段技術內容，後段技術內容則為唐亮所提出之技術貢獻。
- (3)上訴人復主張原審忽略 insert molding(埋入射出)框架結構之構想及具體可達成該構想之技術手段均係由其獨力提出云云。縱使 insert molding(埋入射出)框架結構係上訴人於兩造合作關係中率先提出之構想，惟亦僅止於理論與功效，尚乏具體達成之技術手段。
- (4)系爭專利請求項1所記載之「該塑膠外框係包覆該側邊」技術特徵可包含兩種實施態樣，即部分包覆(上訴人所提方案)與全部包覆兩種，系爭專利請求項1既已進一步界定「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」技術特徵，可知系爭專利乃捨棄部分包覆而僅請求完全包覆的型態，而此即為唐亮建議之態樣。

4. 綜上，唐亮應為系爭專利之共同發明人。

(二)被上訴人就其受僱人唐亮於職務上之發明享有系爭專利之專利申請權及專利權而應為系爭專利之共同專利申請權人及專利權共有人

1. 被上訴人與唐亮曾簽訂員工勞動合同

合同附件二第2條約定，唐亮於任職期間為完成工作任務或主要係利用被上訴人之物質技術條件所完成之發明創造為職務發明創造，對該職務發明創造，被上訴人享有專利申請權或專利權；第3條則約定除著作、專利權之歸屬依前二項規定外，於受雇期間，對與職務或被上訴人業務有關研究、發展、獲得或創作之知識產權或技術知識，均以被上訴人為權利人。

2. 唐亮就系爭專利具有實質貢獻

按所謂「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者而言。唐亮既然就系爭專利之創作著有貢獻，其自得為系爭專利之共同申請權人及共有人。

3. 被上訴人因其受僱人唐亮於系爭專利為職務上所創作之發明，依其與唐亮間所簽訂之員工勞動合同約定而為系爭專利之共同專利申請權人及專利權共有人，乃可確認。被上訴人請求確認系爭專利申請權及專利權為兩造共有，即屬有據。

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項前段定有明文。而所謂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。本件被上訴人

主張系爭專利之專利申請權及專利權為兩造共有，為上訴人否認，雙方就被上訴人是否為系爭專利申請權人及專利權共有人乙情有所爭執，而此不明確之情形，攸關被上訴人得否享有系爭專利之權利，致其在法律上之地位有不安狀態存在，且此不安狀態得以確認判決加以除去，故原告(被上訴人)提起本件確認訴訟有確認利益。

專利法第 5 條規定：(第 1 項)專利申請權，指得依本法申請專利之權利。

(第 2 項)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。而發明人係指實際進行研究發明之人，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，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人。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。

法院斟酌兩造往來電子郵件的內容，並以請求項中所記載「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」為關鍵技術特徵，認定上訴人雖最先提出 insert molding(埋入射出)框架結構之構想，然該構想僅止於理論與功效，尚乏具體達成之技術手段；又上訴人雖於 105 年 12 月 14 日率先提出其塑膠外框已有包覆金屬背板側邊兩個側面的設計圖檔，但此仍僅達於系爭專利請求項 1 所界定「該塑膠外框係包覆該側邊」之技術特徵，惟尚未滿足請求項 1 中進一步界定「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」之技術特徵。而此進一步界定的技術特徵，恰為唐亮於 106 年 1 月 9 日、同年 3 月 19 日分別致上訴人之電子郵件中所明確提出。「該塑膠外框係包覆該側邊」之技術特徵本可包含「部分包覆」與「完全包覆」的態樣，請求項中既進一步限定「該塑膠外框係完全包覆整個該側邊的兩個該側面」，即表示有排除「部分包覆」之意。如此，即已明顯可斷唐亮所提完全包覆的設計，對於系爭專利確實具有實質貢獻，而得為系爭專利的共同發明人。

案例 2：操作及維護手冊得否替代系爭產品為侵權比對之爭議(110 年度 民專訴字第 61 號, 裁判日：111.06.08)

一、案情簡介

- (一)原告主張：伊為新型第 M501449 號「具有鏈條鬆弛感應機制的迴轉式攔污柵」專利(下稱系爭專利)之專利權人；系爭技術已應用於原告所製造、銷售之迴轉式攔污柵產品上，該產品幾乎完全改善傳統水面下感應器的缺點，廣受工程業肯定。被告於取得台電公司「大林電廠更新改建計畫 ME07 循環水進水口區攔污設備製造安裝工程」(下稱系爭工程)標案後，竟直接抄襲原告系爭專利技術，且製造相同之迴轉式攔污柵產品(下稱系爭產品)，並將系爭產品安裝、施作於系爭工程完畢。嗣因台電公司大林電廠請原告協助查看系爭產品故障問題，且經其提供迴轉式攔污柵操作及維護手冊(下稱系爭手冊)，原告始發現被告安裝於大林電廠之系爭產品抄襲系爭專利技術。
- (二)被告抗辯：系爭手冊所載內容雖與被告實際安裝於大林電廠之系爭產品相同，然其僅係用於系爭產品之設計規劃及審核文件，並無揭露鏈條鬆弛感應機制之實際組成構件、技術手段、與技術手段間之作動關係。例如系爭產品並無觸動桿，而係以摩擦桿跟摩擦輪迎面接觸的方式作動，與系爭專利係由觸動桿跟觸動部之點接觸方式，兩者作動方式並不相同，再者，專利侵權分析應以系爭產品之實際物品與系爭專利進行比對，系爭手冊非得作為侵權比對的對象。

二、重要爭點

- (一)侵權比對得否依系爭手冊作為系爭產品之實物內容而為判斷？
(二)原告於最終言詞辯論期日，始當庭提出均等侵權之攻擊防禦方法，應否審酌？

三、法院見解

- (一)系爭手冊得作為系爭產品之實物內容為侵權比對判斷

1. 被告不爭執事項

查依系爭工程詳細價目表即標單所載，該工程項目之項次一、2 為迴轉式攔污柵(含驅動設備、減速器、框架導引系統、基礎螺栓及埋件等，詳規範第 15960 章)之設備。被告得標並承攬系爭工程後，業已依約安裝、施作系爭產品完畢，並於 105 年 8 月 10 日依約提供系爭工程業主即台電公司核能火力發電工程處南部施工處系爭手冊(最終版本)，作為系爭工程採購設備之操作及維護說明使用，又系爭手冊內容關於迴轉式攔污柵之結構示意圖，與被告安裝於台電公司大林電廠之實物相同等情，業據原告提出系爭手冊光碟、專利侵權分析報告，且為被告

所不爭執，足見系爭手冊應得認為系爭產品之技術內容。

2. 系爭產品有取得及勘驗之困難

依系爭手冊光碟及影本、專利侵權分析報告、系爭工程之工程規範第 15960 章，可知系爭產品屬於大型機械設備，及有取得的困難性；且系爭手冊內容有相關圖示明確記載鏈條鬆弛感應機制，又該鏈條鬆弛感應機制之設備構件係安裝於水面下，是依系爭產品之實品所處位置、安裝方式，實無從以勘驗實物方式進行侵權比對。而系爭手冊內容既包含可對應於系爭專利請求項之鏈條鬆弛感應機制之技術特徵，即得作為系爭產品之技術內容甚明。

(二)原告於最終言詞辯論期日，始當庭提出均等侵權之攻擊防禦方法，不予審酌

查原告於 110 年 6 月 4 日提起本件訴訟時，係主張被告製造並銷售之系爭產品落入系爭專利請求項 1 至 9 之文義範圍，然原告於 111 年 5 月 18 日本院最終言詞辯論期日，始當庭提出系爭產品已均等落入系爭專利請求項 1、3 而構成均等侵權之攻擊防禦方法，該爭執事項已逸脫兩造協議爭點之範圍，且經被告當庭表示原告已逾時提出攻擊防禦方法。

按民事訴訟法第 276 條第 1 項規定，未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：1. 法院應依職權調查之事項；2. 該事項不甚延滯訴訟者；3. 因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者；4. 依其他情形顯失公平者。參以原告自 110 年 6 月 4 日起訴後迨至本院 111 年 5 月 18 日言詞辯論期日前均無提出前述均等侵權之攻擊防禦方法，期間歷時將近 1 年，迭經本院於 110 年 12 月 22 日、111 年 2 月 16 日、111 年 4 月 20 日進行言詞辯論程序，且協商兩造協議簡化爭點，是原告未依訴訟進行之程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新攻擊防禦方法，顯有礙於訴訟之終結。再者，原告為系爭專利之申請人，於起訴之初即提出事務所出具之專利侵權分析報告，且委請專業訴訟代理人提起本件訴訟，是其所為逾時提出上述均等侵權之攻擊防禦方法，難謂無重大過失。又依本件卷證資料並無不可歸責於原告之事由或其他顯失公平之情事，原告就此亦無釋明之，依民事訴訟法第 270 條之 1 第 3 項規定，原告本應受兩造所為爭點整理協議之拘束。基此，原告因重大過失而逾時始行提出系爭產品已均等落入系爭專利請求項 1、3，而構成均等侵權之攻擊防禦方法，且有延滯訴訟及妨害訴訟終結之情形，復未符合民事訴訟法第 276 條第 1 項各款、同法第 270 條之 1 第 3 項但書之情形，揆諸前揭說明，自不准原告其提出，故原告於本件訴訟中提出前述攻擊防禦方法，本院爰不予審酌。

四、總結

按專利侵權判斷要點(105 年版)記載：「專利侵權之判斷，應將被控侵權對象與系爭專利之請求項進行比對」，此即明確規定專利侵權之判斷對象須為被控侵權物(或方法)本身。本案原告所控訴侵權物既為被告施作於台電公司大林電廠的相關設備，理應以該設備實體物作為與系爭專利請求項比對的基礎，此參被告強烈要求應以實際施作物為比對，即非無理。復按被告實際裝設於台電公司大林電廠的系爭產品，確屬體積龐大之設備，且係屬客製化的產品，被告亦未對外公開販售，原告實難取得實物。再者，系爭產品為一種攔汙設備，其關鍵設施多半設置於水面下，更有勘驗實物之困難。面對此種狀況，若硬要原告提出被控侵權實物，顯屬強人所難。

但查，被告既得標系爭工程且完成系爭產品之設置，即有後續履約保證之義務。而其所提供之操作及維護手冊依經驗法則，當可認定其內容與現地安裝之實體物係屬一致，否則一旦有操作與維修之需求時，將如何按圖索驥。再者，本案於審理過程中，原告曾提出系爭手冊光碟，被告對於系爭手冊中關於迴轉式攔汙柵之結構示意圖，與被告安裝於台電公司大林電廠之實物相同等情，並不爭執。

法院最終以系爭手冊替代系爭產品作為專利侵權的比對基礎，據以作成系爭產品未文義侵權的結論，乃係基於經驗法則與被告實意，並不代表爾後即可輕易以他文件或事實替代被控侵權對象。

本案審理過程中，原告於言詞辯論終日始提出系爭產品亦有均等侵害之主張，不僅對於被告產生突襲的效果，甚而恐有影響法院的訴訟指揮，法官於斟酌書狀、訴訟歷程與全辯論意旨後認定原告新提出之爭點應不予審酌，對於爾後訴訟案件中兩造於訴訟程序上的攻防應有警醒之效果。

貳、判決全文

案例 1：111 年度民專上字第 24 號判決

案例 2：110 年度民專訴字第 61 號判決