



◀ 裁判要旨 ▶

## 最高法院102年度台上字第2298號判決

【專利法】

【裁判日期】102年11月28日

【裁判要旨】

按新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。僅於必要時始得審酌說明書及圖示，此觀九十年十月二十四日修正之專利法第一百零三條第二項規定甚明。故新型專利申請專利範圍所載技術特徵不明確時，固得參酌說明書與圖示解釋申請專利範圍，惟申請專利範圍所載技術特徵明確時，即不得將說明書及圖示所揭露的內容引入申請專利範圍。系爭專利申請專利範圍第一項既已明確界定「連結座，座上開有穿孔，使支桿由此套入，連結座上開有固定孔，以藉螺件穿設固定孔將支桿鎖固」、「連結座設有缺槽座，供斜桿樞接，連結座上設有螺孔，以便橫向銜接支桿」、「支桿，一端部內設有螺套，另一端部設旋轉接頭，使其可相對延伸連結」之技術特徵，及「依上述之構造，架體方便收合、展開，且利於縱向、橫向之無限延伸者」，其專利範圍自應以此為限。上訴人不得再執系爭專利說明書第一圖、第三圖、第六圖或創作說明，主張系爭專利申請專利範圍第一項尚包括「套穿」、「相對移動」等。原審因認系爭專利申請專利範圍第一項應以說明書所載之申請專利範圍為準，並以上開結構為進步性之比對標準，自無不合。上訴論旨，復就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，聲明廢棄，非有理由。

## 最高法院102年度台上字第2067號判決

### 【專利法】

【裁判日期】102年10月30日

【裁判要旨】

惟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，為智慧財產案件審理法第十六條第一項所明定。即於智慧財產之民事訴訟中，當事人就智慧財產權有無應撤銷或廢止之爭點如已提起行政爭訟，民事法院無庸於該行政爭訟程序終結前停止訴訟程序，應就該爭點自為判斷。又新型專利權須經撤銷確定，專利權之效力始得視為自始不存在，此觀專利法第一百二十條準用同法第八十二條第三項即明。凱普公司對系爭專利已提出舉發，智財局所為舉發不成立及經濟部所為駁回訴願之決定，業經系爭行政判決撤銷，並諭知智財局應為舉發成立撤銷系爭專利權之審定確定，為原審確定之事實。果爾，智財局固應依系爭行政判決作成舉發成立撤銷系爭專利權之處分，惟該判決僅係撤銷智財局否准被上訴人所為舉發之處分，並未變動系爭專利權存在之法律狀態，則在智財局重為撤銷系爭專利權處分之行政爭訟程序尚未終結前，系爭專利權仍為有效，凱普公司於本件民事事件中就該專利權之有效性為爭執，原法院即應實質審查而為判斷。原審未詳加研求，徒以系爭行政判決就系爭專利應撤銷事由業為裁判，即謂該判決對之有確定力，進而謂其不得為相異之判斷，不無可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

## 最高法院102年度台上字第1986號判決

### 【專利法】

【裁判日期】102年10月23日

【裁判要旨】

惟按：(一)九十七年七月一日施行之智慧財產案件審理法第十六條第一項規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。故於專利民事訴訟，當事人主張或抗辯專利權有應撤銷之原因時，除非該當事人主張之同一事實及證據，業經行政爭訟程序認定舉發不成立確定，或有其他依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，基於訴訟上之誠信原則，當事人於民事訴訟程序中不得再行主張外，法院應就其主張或抗辯認定之，不得逕以專利權尚未撤銷，作為不採其主張或抗辯之理由（司法院訂定發布之智慧財產案件審理細則第二十八條參見）。協禧公司抗辯系爭專利不具進步性，且違反專利法第九十七條規定，不應給予專利；而其前雖曾就系爭專利對建準公司提出二次舉發，經訴願及行政訴訟程序，系爭專利仍未遭撤銷，但其於本件抗辯系爭專利權有應撤銷之原因，與上述行政爭訟程序是否基於同一事實及證據，或屬已不得於行政爭訟程序中主張之事由，原審俱未斟酌審認，即逕以系爭專利未經撤銷，建準公司為合法之專利權人，得行使專利權為由，否採協禧公司之抗辯，自有可議。(二)除法律有特別規定外，程序從新實體從舊為適用法律之原則，私法權利義務之發生及其內容，原則上應適用行為時或事實發生時法律之規定。原審既認定協禧公司於八十六年初至八十七年十月八日侵害系爭專利，致建準公司受有損害，當時協禧公司之負責人為謝新茂，吳宗隆等四人係於八十六年四月間至八十七年九月間分別至該公司任職，則關於侵權行為之成立及其損害額之計算，即應適用行為時法即八十三年一月二十一日修正公布之專利法（下稱舊專利法）；關於公司負責人對於公司業務之執行致他人受有損害，應否與公司負連帶賠償責任，則應適用八十六年六月二十五日修正前及修正公布後之公司法第八條第一項、第二項及第二十三條規定。乃原審或適用現行專利法，或適用建準公司起訴時專利法及公司法規定（見原判決第一五頁倒數第三行至次頁第二行、第二〇頁第十二、十三行、第二四頁第二行以下及第

二六頁理由八），於法亦有未合。(三)被控侵權物有無侵害新型專利，應就被控侵權物之技術內容與該專利權範圍比對。舊專利法第一百零三條第二項規定「新型專利權範圍以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式」，專利權範圍雖以申請專利範圍為準，惟為合理界定專利權範圍，解釋申請專利範圍之文義時，自得審酌說明書及圖式（現行法亦應為相同之解釋）。待鑑定物之技術內容與申請專利範圍技術特徵之文義完全一致者，原則上可判定構成侵權；於文義不一致之情形，如其不一致僅因待鑑定物就申請專利範圍之技術特徵為「非重大差異」之修改，實質並無不同時，為公平及適切保護專利權，應許專利權人主張該部分為其專利範圍，認構成侵害，此即學說及實務上所稱之均等侵害。至於是否屬「非重大差異」之修改，得以二者之技術手段、功能及結果，是否實質相同，以為判斷；其差異如為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依其專業知識能輕易置換者，應認實質相同。就系爭產品之技術內容與申請專利範圍之技術特徵比對，原審認文義不一致部分為：申請專利範圍係「以金屬軸管一次迫壓貫穿已結合之各構件」，系爭產品係「以金屬軸管底端迫壓貫穿上極片結合成半成品，再依序將下極片、絕緣片、定子線圈、絕緣片套置入一治具中，再將已結合上極片之金屬軸管半成品軸管底端部套入治具貫穿迫壓結合」，並以：系爭專利主要係藉由金屬軸管利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合之功能，達到讓定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果；與待鑑定物金屬軸管利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合之功能，達到讓定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果相同，並不會因上下極片與定子線圈是否事先組合，而造成系爭專利金屬軸管無法組配之結果為由，而判定實質相同，成立均等侵害。惟專利申請範圍載明「以金屬軸管底端『一次』迫壓貫穿『已結合』之上極片、定子線圈、下極片成一體，使定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑」，創作說明及圖示亦揭露上極片、定子線圈、下極片結成一體，可見上極片、定子線圈、下極片先結成一體，應屬申請專利範圍之技術特徵。原審認其特徵僅為「利用軸、孔配差配合迫壓貫穿方式，利用迫壓貫穿具使軸、孔成緊密結合，達到定子線圈被上、下極片緊夾固定位於金屬軸管之環唇位下管身外徑之結果」，非無可議。系爭產品之技術內容與申請專利範圍不一致之處，是否屬非重大

差異之修改，而實質相同，自有進一步分析審認之必要。(四)原審依建準公司起訴時專利法第八十九條第一項第二款（舊專利法規定亦同）計算損害額，並指依該款規定請求賠償，專利權人得逕以侵害人「銷售該項物品全部收入」作為計算標準，至於銷售之成本或必要費用，應由侵害人負舉證責任；乃竟於認協禧公司未能就其產製系爭產品之必要成本及費用負舉證責任時，復依營利事業各業所得額及同業利潤標準表所載「製造業之電扇、通風機及零件」之淨利率計算損害額，前後理由自有矛盾，並違背該款之規定。(五)經理人在執行職務範圍內，亦為公司負責人。公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。舊公司法第八條第二項、第二十三條定有明文。原審既認定協禧公司製造、銷售侵害系爭專利之產品之期間為八十六年初至八十七年十月間，可見於該期間內，建準公司之專利權持續受侵害，非系爭產品研發、設計完成，侵害行為即終了。吳宗隆等四人既均於此期間內任職協禧公司，則其是否應與協禧公司負連帶賠償責任，自應以彼等是否為該公司法所稱之負責人、有無執行協禧公司「產銷系爭產品」之行為、對於侵害系爭專利權有無故意過失等情判斷之。原審徒以彼等任職協禧公司前，系爭產品已研發、設計完成為由，即認其無須負賠償責任，未免率斷。兩造上訴論旨，各自指摘原判決關於其敗訴部分違背法令，求予廢棄，均非無理由。爰依智慧財產案件審理法施行細則第五條第一項規定，將本件發交智慧財產法院。

## 最高法院102年度台抗字第862號判決

### 【專利法、民事訴訟法】

【裁判日期】102年10月9日

【裁判要旨】

按民事訴訟法第七十七條之二第二項所稱「以一訴附帶請求」者，以附帶請求與主請求標的間須有主從關係，且附帶請求係隨主訴訟標的之法律關係存在而發生者，始有本條項「不併算其價額」規定之適用，此為本院最新見解。專利權人對於侵害其專利權者，以一訴本於專利法（民國一〇〇年十二月二十一日修正公布）第九十六條第一項前段之（排除侵害）禁止請求權，請求被告不得實施該專利，並依同條第二項損害賠償請求權之規定，請求被告賠償已發生專利權所受之損害，前者係在提起訴訟後，防止發生因專利權繼續受侵害所生之損害，後者則為侵害專利權已生損害之填補，二者請求之法律上利益，並不相同，無主從之附帶關係，應依民事訴訟法第七十七條之二第一項規定合併計算其訴訟標的價額，自無同條第二項規定之適用。



## 最高行政法院102年度判字第731號判決

### 【專利法】

【裁判日期】102年11月28日

#### 【裁判要旨】

本件上訴人所有系爭「彎管機通蕊驅動機構」發明專利，前經參加人提起舉發，案經被上訴人為「舉發不成立」之處分。參加人不服，循序提起課予義務訴訟，原審法院審認系爭專利違反專利法第二十二條第四項規定，以九十八年度行專訴字第九三號判決撤銷前揭處分及訴願決定，並命被上訴人就該舉發案應為舉發成立之審定，並經本院一百年度判字第二七號判決駁回上訴確定在案。被上訴人乃依上開判決意旨，為舉發成立及撤銷系爭專利權之處分。茲上訴人對上開行政處分向原審法院提起本件撤銷訴訟，聲明訴願決定及原處分均應撤銷，則本件撤銷訴訟是否為本院一百年度判字第二七號判決效力所及？經查，參加人張國雄所提之前開課予義務訴訟，業經原審法院依行政訴訟法第四十二條第一項之規定，裁定命上訴人參加訴訟，本件訴訟原審法院亦裁定命舉發人張國雄參加訴訟，而兩案之被告均為經濟部智慧財產局（下稱智慧財產局）是則前後兩案之當事人相同，且依前開說明，前案確定判決對於本件之上訴人亦生效力。其次，前案之課予義務訴訟之聲明係求為判決撤銷訴願決定及原處分（舉發不成立），並為舉發成立之審定，且經本院判決勝訴確定在案；而本件上訴人提起撤銷訴訟，請求撤銷被上訴人依前案判決所為之舉發成立及撤銷系爭專利權之處分，則後案之聲明已為前案判決效力所包括。再者，前案之訴訟標的依前揭說明為「該案原告（即參加人張國雄）之權利或法律上利益，因該案被告（即智慧財產局）違法駁回舉發案件致受損害，並請求法院判令該案被告應為舉發成立之行政處分之主張。」而本件之訴訟標的為「原處分（即智慧財產局所為舉發成立及撤銷系爭專利權之處分）違法致上訴人之權利或法律上利益受損害之主張」。解釋上，本件上訴人請求撤銷之原處分，既係前案確定判決命被上訴人所為，則該行政處分是否適法亦經前案詳為審酌，則本件之訴訟標的亦為前案所包括，從而，本件撤銷訴訟之訴訟標的已為本院一百年度判字第二七號確定判決效力所及，依前開說明，上訴人提起本件訴訟，其訴為不合法，原審法

院未依行政訴訟法第一百零七條第一項第九款規定，以裁定駁回上訴人之訴，而以實體判決駁回上訴人在原審之訴，其理由雖屬不當，惟其駁回上訴人在原審之訴之結論並無不同，仍應予維持。