

# 智慧財產法院專利民事判決雙月刊

(108年6月號)

## 目 錄

### 壹、判決摘錄

案例 1：侵害專利權等爭議(107 年度民專訴字第 22 號, 裁判日： 108. 04. 08) .....	1
案例 2：確認專利權等(107 年度民專上字第 17 號, 裁判日：108. 4. 11) .....	12

### 貳、判決全文

**案例 1：侵害專利權等爭議(107 年度民專訴字第 22 號, 裁判日：  
108.04.08)**

**一、案情簡介**

(一)爭訟案由：原告主張：被告不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口 InnoSwitch 系列（包括但不限於 InnoSwitch-CH、InnoSwitch-CP、InnoSwitch-CE 及 InnoSwitch-EP 型號）、InnoSwitch3 系列（包括但不限於 InnoSwitch3-CP、InnoSwitch3-CE 及 InnoSwitch3-EP 型號）與具有 InnoSwitch 系列主要特徵之 SC 系列（包括但不限於 SC1223K、SC1226K 及 SC1271K 型號）晶片及其他侵害系爭專利 1、2、3 之產品。

(二)爭訟問題：原告為世界知名之半導體組件公司，並為系爭專利 1、2、3 之專利權人，…被告於其官方網站上販賣 InnoSwitch 系列晶片、InnoSwitch 3 系列晶片並提供半客製化，即…就部分參數予以調整之 SC 系列晶片產品，其網站上針對系爭產品公開向包含台灣在內消費者為販賣之要約並以繁體中文提供系爭產品規格書，…故從整體外觀上僅得知悉係由被告作為交易對象及資訊提供者，網站亦使台灣使用者可直接訂購系爭產品，…經比對分析結果，系爭產品 1-15 落入系爭專利 1 請求項 1、6、8、9、11 之文義及均等範圍…，除直接侵權情形外，…因該等元件均屬實施應用電路時之必要元件，…故市場上必定存在直接侵權人即充電器廠商，被告於我國提供系爭產品 1-10 予充電器廠商之行為亦屬專利法之間接侵權行為，爰依法提起本件訴訟，請求排除及防止被告侵權行為。

**二、重要爭點**

(一)法院對被告是否有國際裁判管轄權？

(二)系爭產品 1 是否落入原告之系爭專利 1 請求項 1、6、8、9、11 之文義及均等範圍？

**三、法院見解**

(一)法院對被告有國際裁判管轄權。

1. 按法院於認定有無國際裁判管轄權時，除應斟酌個案原因事實及訴訟標的之法律關係外，尚應就該個案所涉及國際民事訴訟利益與關連性等為綜合考量，並參酌內國民事訴訟管轄規定及國際民事裁判管轄規則之法理，基於當事人間之實質公平、程序之迅速經濟等概念，為判斷之依據。
2. 又我國現行關於涉外民事事件之國際裁判管轄權規定，…並無整體性之國際裁判管轄權規定。是以，當受到國際承認的一般性準則並不存在，而國際習慣法又並非十分成熟的情況下，依照當事人間之公平與裁判正當、迅速理念之法理，作為我國國際裁判管轄有無之判斷，應較為適當。
3. 然查：本件被告為依美國法設立之外國公司，為外國法人，故本件具有涉外因素，為涉外民事事件。又依原告請求之事實，係主張原告為中華民國第 I323551 號「功率轉換器的同步整流電路」發明專利（下稱：系爭專利 1）…之專利權人，被告公司「為販賣之要約」及「販賣」如附表所示「InnoSwitch 系列」、「InnoSwitch3 系列」及「SC 系列」型號晶片產品（下稱：系爭產品），涉及侵害其專利權。是以，本件訴訟爭議法律類型，應定性為涉外專利權侵害民事事件。
4. 另因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄，…又法院於決定國際裁判管轄有無之過程，不得僅假設原告主張侵權行為地存在做為判斷依據，而必須由原告就該侵權行為地之存在，進行大致上證明之必要程度，至於大致上證明所稱之證明程度，並非需達於審理時之侵權行為存在之相同證明程度，故原告在管轄調查程序為一定程度之證明，而讓法院肯認具有國際裁判管轄後，其於審理階段仍須就侵權行為存在進行完全之證明始可，蓋被告之行為是否該評價為侵權行為，乃是本案審理階段才應處理的問題，準此，原告在國際裁判管轄調查階段，僅需對其主張侵權行為地之客觀事實加以證明即可。…至於被告之違法性，故意過失或有無阻卻違法事由等主觀事實，則應被排除於管轄原因事實外，不在證明範圍。
5. 復查，本件依原告起訴被告於其網站針對系爭產品公開向我國在內之消費者為「為販賣之要約」、「販賣」系爭產品之行為，並以繁體中文、簡體中文、英語、日語、及韓語等語言提供系爭產品各系列規格說明書，而原告亦自被告網站所列全球供應商購得系爭產品中之部分型號晶片產品，此外，「SC 系列」型號晶片產品資料亦載有被告名稱，是依原告主張之客觀事實，業已證明侵權行為地在我國境內，且因被告之侵權行為，造成其受有財產法益之損害，堪認原告已提出客觀事實證明本件國際裁判管轄原因。
6. 此外，涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定，係規範智慧財產權之權

利本身的準據法，應採保護地之法律（學說稱為：「保護國法說」），而侵害智慧財產權之法律性質，應定性為侵權行為問題，並非智慧財產權之權利本身效力問題，二者法律性質迥異，則原告主張被告侵害系爭專利權之事實，乃係對專利權受侵害與否之爭執，應定性為專利權之侵權行為事件，自無依涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定，定其準據法之適用，

7. 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 1 未落入原告之系爭專利 1 請求項 1、6、8、9、11 之文義及均等範圍：

1. 按系爭產品 1 未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之文義範圍：

(1)按系爭專利 1 請求項 1、8 之技術內容，可解析為 4 個要件，分別為：1A：一種功率轉換器的同步整流電路；1B：一電源開關，其耦合到一變壓器（磁性裝置）以用於整流；1C：以及一切換控制電路，其根據該變壓器（磁性裝置）的一磁化電壓、該變壓器和該變壓器的一磁化週期產生一控制訊號；1D：其中該控制訊號經耦合以控制該電源開關，且該控制訊號的一啟用週期與變壓器的一去磁週期相關。

(2)又比對系爭產品 1 與系爭專利 1 請求項 1、8 之技術特徵：經查…系爭產品 1 亦為一種功率轉換器的同步整流電路。可完全對應於要件編號 1A 之文義。因此，系爭產品 1 符合要件 1A 之文義讀取。次查…系爭產品 1 包括一電源開關，其耦合到一變壓器（磁性裝置）以用於整流。可完全對應於要件編號 1B 之文義。因此，系爭產品 1 符合要件 1B 之文義讀取。復查…系爭產品 1 之 SR 接腳之輸出訊號並非由圖 1 之變壓器的磁化電壓、去磁電壓和磁化週期所推導出，控制訊號與磁化電壓、去磁電壓和磁化週期亦無存在一特定之關係。因此，系爭產品未符合要件 1C 之文義讀取。再者…由規格書記載並無法得知系爭產品 1 就控制訊號的一啟用週期與該變壓器的一去磁週期相關之 SR 接腳之輸出訊號。因此，系爭產品 1 未符合要件 1D 之文義讀取。

(3)此外，原告又稱：由系爭專利 1 說明書第 7 頁方程式  $V_s = V_{DS} - V_o$ ，可知電壓  $V_{DS}$  與變壓器 10 的磁化電壓  $V_s$  有關云云。惟查，該方程式亦證磁化電壓  $V_s$  與 SR FET 汲極端電壓  $V_{DS}$  並非等同量測數值，且該方程式中包含  $V_s$ 、 $V_{DS}$  及  $V_o$  三個參數，由該方程式可知磁化電壓  $V_s$  可由另兩個

參數 VDS 及  $V_o$  而得，並非可得知控制訊號由 VDS 所推導出來，…由系爭產品 1 之規格書記載內容並未可得知，則系爭產品 1 使用了上開方程式以決定  $V_s$  與 VDS 之關係，如依據原告主張磁化電壓  $V_s$  與 VDS 「有關」即解釋為兩者實質相同，則只要在變壓器二次側電路上所量測到之任一電壓值，經由方程式之關係轉化，均為原告所稱磁化電壓，此對於請求項之文義所為之擴張解釋，並無依據，故原告此部分主張，自無可採。

(4)另原告雖主張：被告仍無法舉證否認系爭產品具有「根據該變壓器的一去磁電壓…產生一控制訊號」之技術特徵云云。惟查…FB 端訊號經過一比較器後已形成一數位訊號，已非原告所主張之「去磁電壓」，該數位訊號之後再與其他訊號經過一連之邏輯閘並經過邏輯運算後始得到 SR 控制訊號，…故形成控制 SR 訊號已非原來之 FE EDBACK 端之訊號，亦即構成 SR 控制訊號已非原告主張之「去磁電壓」訊號，…故原告依據圖示(附圖 6)自行標示並解讀系爭產品 1 之訊號作動方式及流程，並據以主張系爭產品 1 具有「根據該變壓器的一去磁電壓…產生一控制訊號」之技術特徵，尚無可採。

(5)綜上，系爭產品 1 與系爭專利 1 請求項 1、8 之技術內容，基於全要件分析比對結果，由於系爭產品 1 無法讀取系爭專利 1 請求項 1、8 要件 1C、1D 之文義，故系爭產品 1 並未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之文義範圍。

2. 系爭產品 1 未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之均等範圍：

(1)原告雖主張，系爭專利 1 請求項 1 所達成提供一功率轉換器之同步整流電路，可減少功率損失並降低系統的複雜性，與系爭產品 1 所達成之「結果」相同；請求項 8 之特徵請求項 1 之特徵相似，故系爭產品 1 亦落入請求項 8 之權利範圍。

(2)惟查：系爭產品 1 係利用「感測跨於 FET 導通電阻上的電上的電壓降至 VSR (TH) 以下之發生」，而系爭專利 1 係根據「變壓器二次側繞組兩端之電壓  $V_s$ 」之即時量產生控制訊號，兩者所量測之電壓值迥異，…雖系爭產品 1 與系爭專利 1 請求項 1 均能控制 SR FET 之斷開/ 啟用之相同「功能」，及達成提供功率轉換器之同步整流電路，可減少功率損失並降低系統的複雜性之相同「結果」，惟因系爭產品 1 與系爭專利 1 請求項 1、8 係使用不同之技術手段，故無均等論之適用，是原告主張，並無理由。

3. 系爭產品 1 未落入系爭專利 1 請求項 6、9、11 之權利範圍：

系爭產品 1 並未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之權利範圍，…又系爭專利 1 請求項 6、9、11 均係直接依附於請求項 1 或 8 之附屬項，解釋上應包含所依附請求項（獨立項 1 或 8）之所有技術特徵，而屬就被依附之請求

項（獨立項 1 或 8）所載的技術手段作進一步限定之請求項，則系爭產品 1 既未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之權利範圍，自亦未落入系爭專利 1 請求項 6、9、11 之權利範圍。

4. 系爭產品或部分產品亦無間接侵權之適用：

(1) 查本件關於侵權比對係以系爭產品之規格書內容作為比對依據，依據系爭產品規格書已記載並以系爭晶片可搭配變壓器及 SR FET（對應系爭專利 1 之電源開關或系爭專利 2 之功率開關或系爭專利 3 之功率電晶體）使用之情況下，與原告主張涉及侵害系爭專利 1 至 3 之請求項進行比對而得之結論，認為系爭產品並未落入原告所主張涉及侵害系爭專利 1 至 3 之請求項的文義及均等範圍。

(2) 又部分產品之參考設計套件係依據產品規格書內容所製成之產品，則系爭產品或部分產品參考設計套件並無構成直接侵權之情形，自亦無間接侵權之適用。

5. 綜上，專系爭產品 1 並未落入系爭專利 1 請求項 1、6、8、9、11 之權利範圍，…是被告 PI 公司及荷蘭 PI 公司台灣分公司為販賣之要約及販賣系爭產品，自無侵害系爭專利權。

#### 四、總結

本件被告為依美國法設立之外國公司為外國法人，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。則法院對被告是否有國際裁判管轄權之疑義須先予釐清。

有關裁判管轄的種類可分為直接一般管轄權（或國際管轄權）、特殊管轄權及間接一般管轄權。又所謂直接一般管轄權：係指某涉外案件，究竟何國法院有管轄權之問題。然國際上對此並無慣例，亦無條約加以限制，本件法院爰依照當事人間之公平與裁判正當、迅速理念之法理，作為我國國際裁判管轄有無之判斷。因本件為涉外民事事件，又依原告請求之事實，係主張原告之中華民國系爭專利權，為被告公司系爭產品所侵害。故法院就本件訴訟爭議法律類型，定性為涉外專利權侵害民事事件。

另因侵權行為涉訟者，須由原告對其主張侵權行為地之客觀事實予以證明。基於本件原告已提出：被告將系爭產品再其網站上公開向我國在內之消費者為「為販賣之要約」、「販賣」系爭產品之行為，並以繁體中文、簡體中文、英語等語言提供系爭產品之各系列規格說明書等客觀事實。法院爰認原告業已證明侵權行為地在我國境內，且因被告之侵權行為，造成其受有財產法益之損害，勘認原告已提出客觀事實證明本件國際裁判管轄

原因。

又涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定，規範智慧財產權之權利本身的準據法，應採保護地之法律；然侵害智慧財產權之法律性質，應定性為侵權行為問題，並非智慧財產權之權利本身效力問題，二者法律性質迥異，故法院審認：本件原告係主張被告侵害其系爭專利權，乃係對專利權受侵害與否之爭執，應定性為專利權之侵權行為事件，自無依涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定，定其準據法之適用，且原告主張之侵權行為地在我國境內，故依民事訴訟法第 15 條第 1 項之規定，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 1 是否落入原告之系爭專利 1 請求項 1、6、8、9、11 之文義及均等範圍而構成侵權？經法院審認：系爭產品 1 與系爭專利 1 請求項 1、8 之技術內容，基於全要件分析比對結果，由於系爭產品 1 無法讀取系爭專利 1 請求項 1、8 要件 1C、1D 之文義，故系爭產品 1 並未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之文義範圍。且因系爭產品 1 與系爭專利 1 請求項 1、8 係使用不同之技術手段，故無均等論之適用。

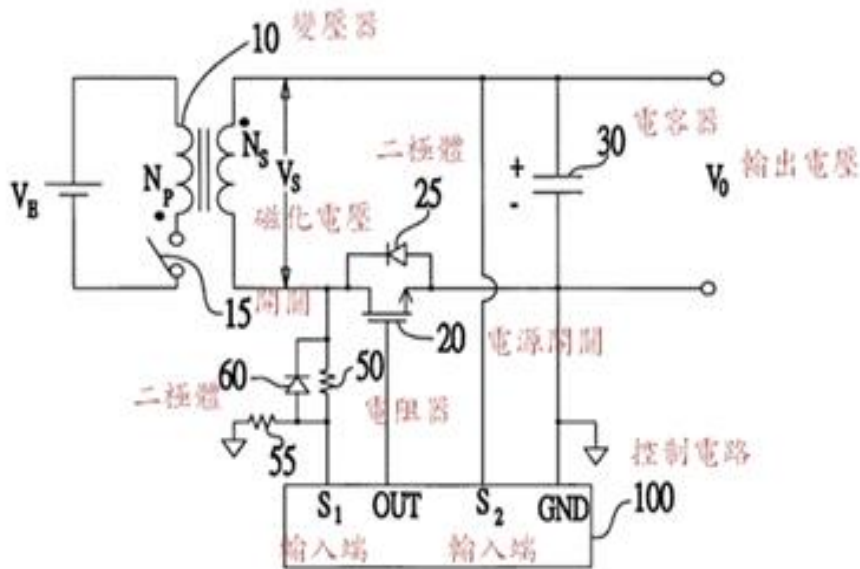
再者，系爭專利 1 請求項 6、9、11 均係直接依附於請求項 1 或 8 之附屬項，解釋上應包含所依附請求項（獨立項 1 或 8）之所有技術特徵，而屬就被依附之請求項（獨立項 1 或 8）所載的技術手段作進一步限定之請求項，則系爭產品 1 既未落入系爭專利 1 請求項 1、8 之權利範圍，自亦未落入系爭專利 1 請求項 6、9、11 之權利範圍。且部分產品之參考設計套件係依據產品規格書內容所製成之產品，則系爭產品或部分產品參考設計套件並無構成直接侵權之情形，自亦無間接侵權之適用。準此，法院爰判認原告之主張無理由。

附圖：

1. 系爭專利 1

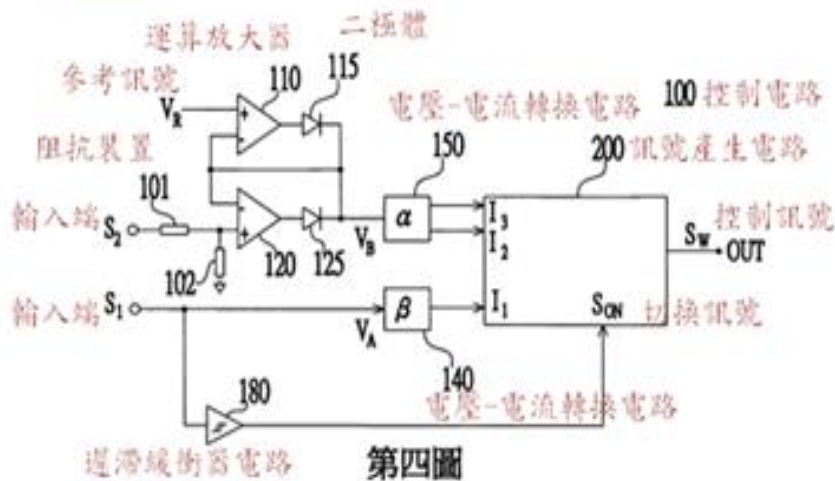
附圖 1: 系爭專利 1 主要圖面(我國第 1323551 號「功率轉換器的同步整流電路」發明專利)

1. 第三圖為系爭專利 1 同步整流電路較佳實施例的切換式功率轉換器電路



第三圖

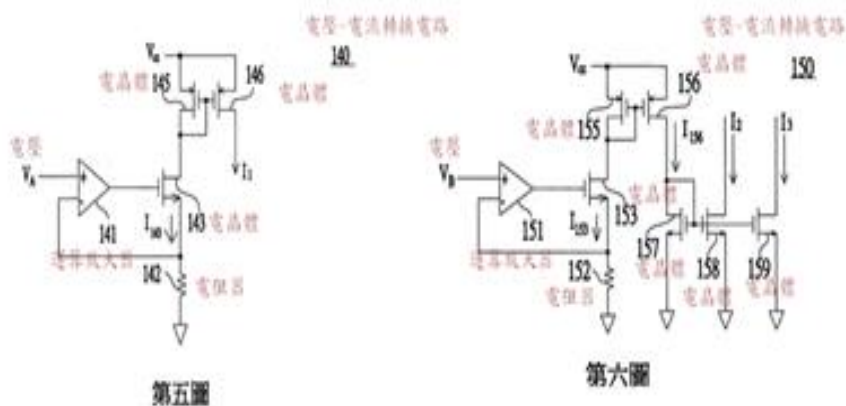
2. 第四圖為系爭專利 1 之切換控制電路之較佳實施例的電路圖



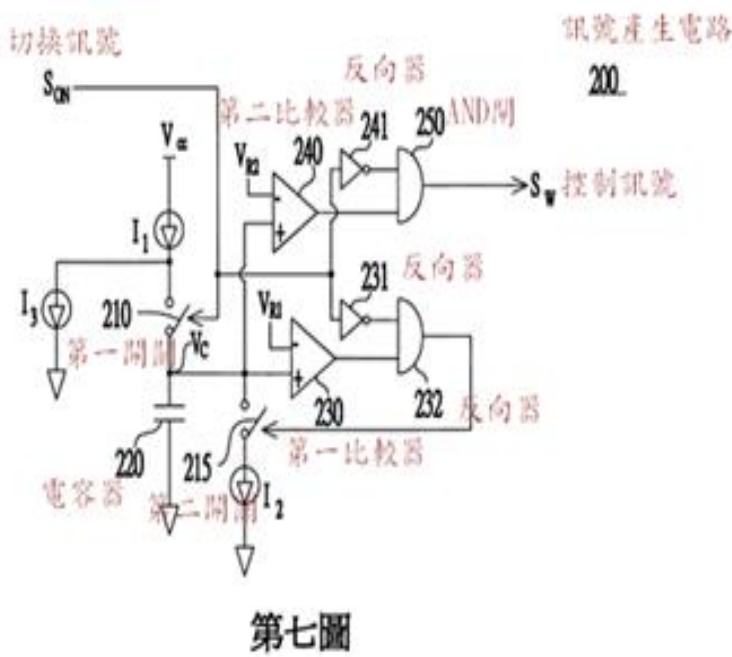
第四圖



3. 第五、六圖為系爭專利 1 之電壓-電流轉換電路之較佳實施例的電路圖。



4. 第七圖為系爭專利 1 之訊號產生電路之較佳實施例的電路圖。



## 2. 系爭產品 1

附圖 4：系爭產品 1 主要圖式。

(一) ..

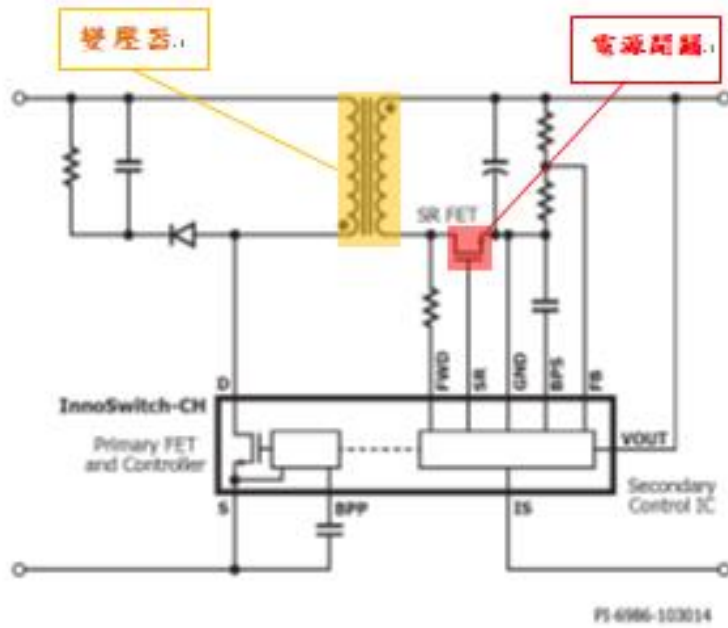


Figure 1. Typical Application/Performance.

(二) ..

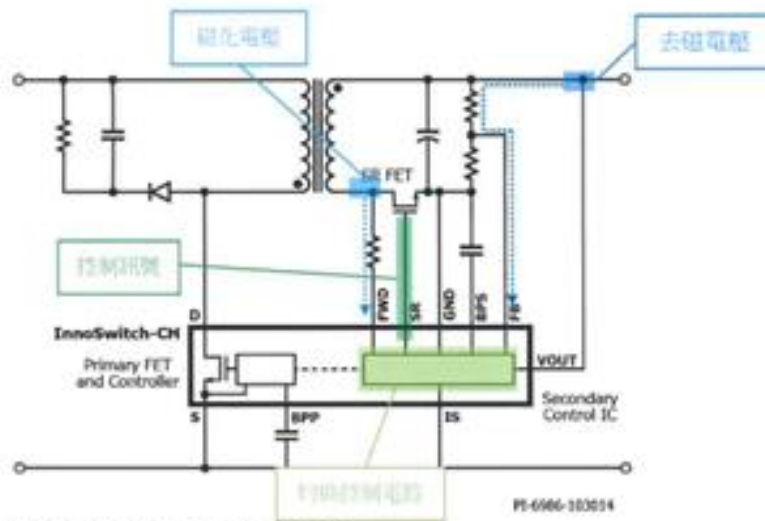


Figure 1. Typical Application/Performance.

(三)

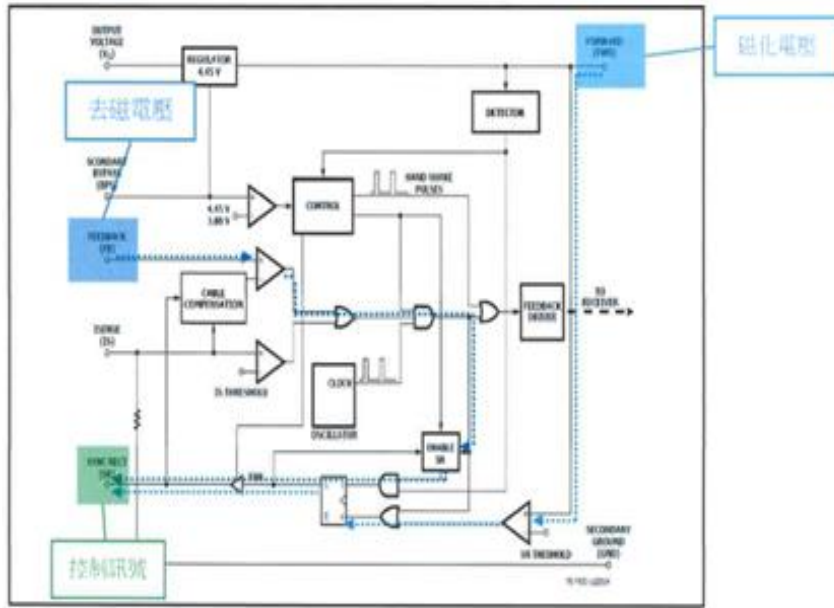


Figure 4. Secondary Side Controller Block Diagram

(四)

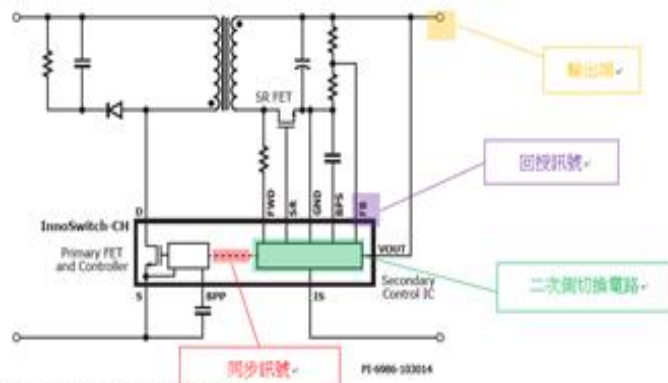


Figure 1. Typical Application/Performance.

### 3. 圖示

附圖 6：原告提出之系爭產品 1 圖 4 兩造所主張之信號路徑圖

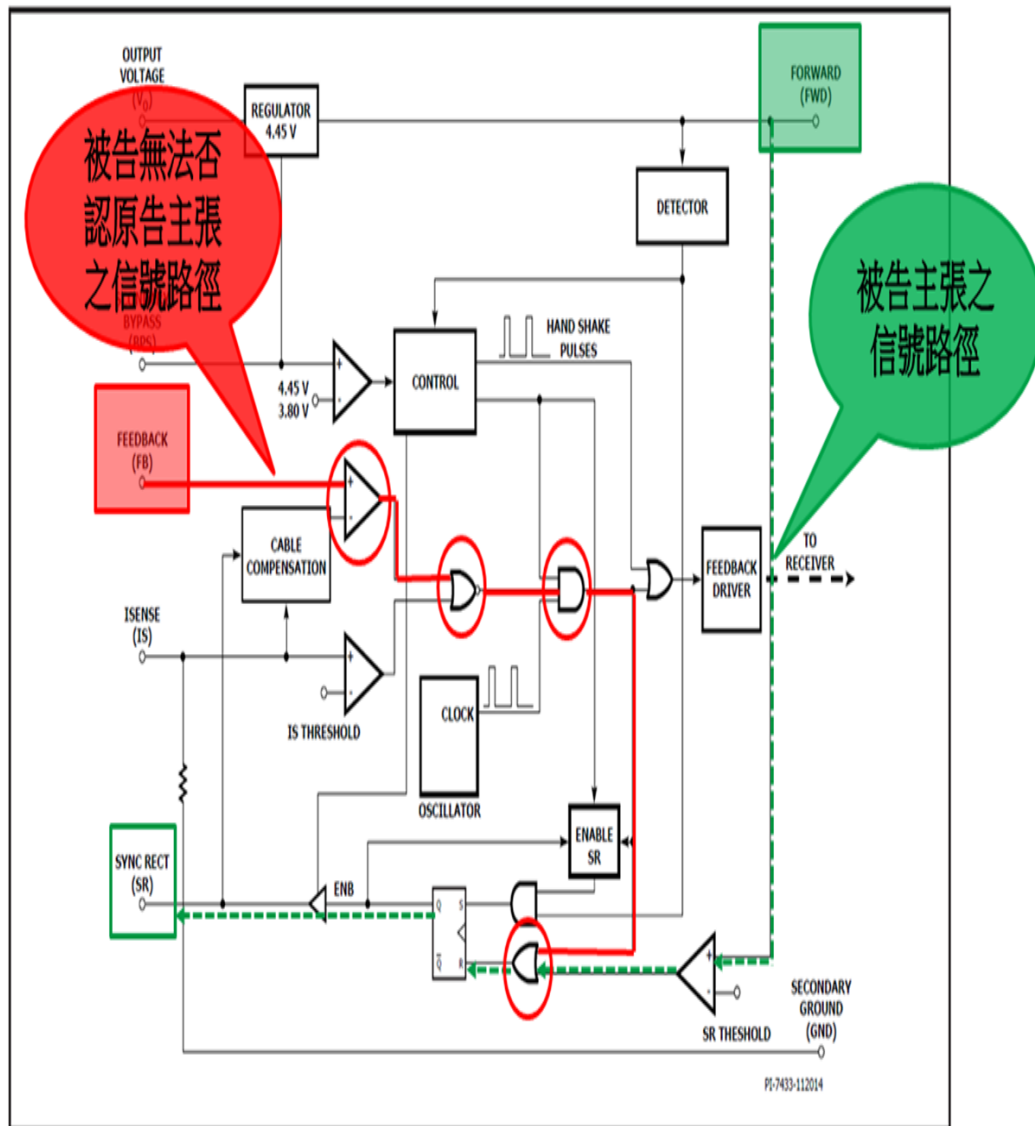


Figure 4. Secondary-Side Controller Block Diagram.

## 案例 2：確認專利權等(107 年度民專上字第 17 號, 裁判日：108.4.11)

### 一、案情簡介

(一)爭訟案由：原告(上訴人)主張：確認被告(被上訴人)所有之第 M51456 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利(下稱系爭專利)的專利申請權及專利權，應為原告所有。並主張：被告陳○○(被上訴人)對系爭專利之專利申請權及專利權不存在。原審為原告敗訴之判決，原告不服提起上訴，惟第二審就確認移轉系爭專利之專利申請權及專利權部分為原告勝訴之判決。

(二)爭訟問題：

1. 原告指陳：與被告雙方於 100 年間簽署「合作承諾書」及合作契約書，約定 MD002 發電機系列產品之合作事宜，亦約定就產品之價格、成本、技術內容等資訊之保密義務，雙方皆不得任意洩漏。又兩造合作期間，被告陳○○已得知原告產品設計圖面等生產製造細節、實際接觸原告之產品，更知悉原告之創作於我國未取得發明專利，被告蓄意謀劃另立爐灶與原告競爭。遂先以與學術機構產學合作之名義掩人耳目，再利用申請新型專利形式審查之特性、將原告產品已揭露之技術特徵進行簡單變換，進而提出系爭專利申請案(新型專利)。
2. 原告爰訴請被告擁有之系爭專利之專利權，無法律上之原因而受有利益，並造成原告無法取得系爭專利之損害；且被告係故意侵害原告之系爭專利申請權人地位，使原告無從享有系爭專利權，是原告自得依法請求被告返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予原告所有。

### 二、重要爭點

系爭專利為何人所創作？系爭專利之專利權應屬何人？

### 三、法院見解

(一)原審法院判認

1. 按原告主張系爭專利申請權及專利權為原告所有，而請求被告陳○○應移轉系爭專利權予原告，並主張被告陳○○就系爭專利不得為處分、設定負擔、授權或為任何變更等語，自應證明系爭專利確為其所發明之事實，原

告既未能舉證以實其說，縱被告於其產學合作報告並未充分揭露系爭專利之內容、研發過程、研發時間且時間晚於系爭專利之申請日期，尚難因此斷定原告必然為系爭專利之申請權及專利權人。

2. 另外，原告訴訟代理人於 107 年 1 月 18 日庭呈原告之系爭實物，被告代理人亦承認：系爭實物包括於原告交給被告之產品等語；原證 29、60 為未交付予被告之 SBIR「切換式高效能自行車發電花鼓開發計畫」結案報告影本，且該結案報告內容未經公開，無法證明被告陳○○曾有何接觸其所載技術內容之可能。
3. 經查，原告所提證據，無法認定被告陳○○有接觸原證 29、59 至 67 之可能，自然無法依據原證 29、59 至 67 之技術內容做為判斷基礎，…且經判斷系爭專利與原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 之捲線筒管與間隔件之卡合結構並不相同，系爭專利與原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 技術內容，欠缺相當於系爭專利之間隔件之頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部之功能，原證 15 至 18、28、33 至 34、36 至 52 及原告之系爭實物，並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，系爭專利與原告所提證據之技術內容具有明顯實質差異。
4. 綜上，原告所提證據不足以證明被告陳○○所申請之系爭專利係抄襲自原告之創作內容，而非為被告陳○○自身所創作，是原告所提證據，不足證明被告陳○○之專利申請權及專利權不存在。

(二)二審法院：

系爭專利之發明構思應係衍生自上訴人系爭實物：

1. 查上訴人與被上訴人於 100 年間簽署合作承諾書及合作契約書，雙方約定由上訴人生產 MD002 發電機，被上訴人則負責加工製造 8 系列發電花鼓產品外殼，並由被上訴人總代理經銷 8 系列花鼓產品及進行業務推廣。
2. 又上訴人於 100 年間亦曾將 MD002 發電機之物料清單、圖面及 8 系列花鼓之相關圖面等資料，以電子郵件寄送予被上訴人甲。在雙方合作期間，上訴人於 102 年至 104 年 1 月曾將系爭實物（PD-8 發電花鼓）及 PV-8 發電花鼓產品販售予被上訴人，且被上訴人與上訴人同為自行車花鼓產業之廠商，自有能力及工具拆解該等產品而瞭解其內部構造與組裝方式，足見被上訴人在 104 年 7 月 22 日提出系爭專利申請之前，確有機會接觸並知悉上訴人之系爭實物技術內容。
3. 次查，被上訴人所提出之相關研發紀錄及產學合作報告，或無日期可稽，或日期晚於系爭專利申請日。又…系爭專利各個構件係參考許多國內外諸多專利前案所為之設計，然該些專利前案之發電機技術內容差異甚大，被

上訴人如何僅各自擷取部分構件而能構思出系爭專利之整體創作，並未見有合理的創作過程。

4. 反觀上訴人之系爭實物與系爭專利各請求項相比對，其整體技術特徵差異甚微，不論元件之排列、構造、功能或造型等均極其相似，二者應屬實質相同之創作，甚而磁軛（或軛鐵）之特殊外型幾近相同。則被上訴人在接觸並知悉系爭實品之技術內容後，如謂被上訴人係依據專利前案獨立創作，而完全未參考上訴人之系爭實物，卻能創作出與系爭實品實質相同之發明構思，實難諉為巧合，應認被上訴人針對系爭專利之發明構思，乃係衍生自上訴人之系爭實品技術內容，是以上訴人主張其法定代理人林○○為系爭專利之真正創作人，應為可採。
5. 再者，經比對分析，系爭專利雖與上訴人之專利申請案有顯著差異，但與上訴人之產品實物很接近，被上訴人所提出之產學合作及研發紀錄均不能證明係產學合作或自行研發系爭專利，應係被上訴人參考上訴人之系爭實物稍作修改後提出申請系爭專利，而且系爭專利與上訴人之系爭實物僅有卡合部（或卡嵌部）數量以及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域通常知識者得以輕易完成之簡單變化，應認與上訴人之系爭實物屬實質相同之創作，故上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，為有理由。
6. 另，雖上訴人坦承其於系爭專利申請前，早已公開販售系爭實物發電花鼓產品，則系爭專利可能即有不具新穎性或不具進步性而得撤銷之原因，但系爭專利形式上現仍為智慧局登記有效之專利，故上訴人請求被上訴人陳○○移轉系爭專利權仍應予准許。
7. 綜上，上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，及依法請求被上訴人移轉系爭專利權予上訴人，為有理由，應予准許，此部分原審為上訴人敗訴之判決，尚有未洽，上訴意旨求予廢棄改判，為有理由。
8. 至於上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人一節；由於專利權須專利申請權人向智慧局提出申請，經智慧局實質或形式審核通過，作成核准審定之行政處分，始能取得專利權，本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人部分，並無依據，不應准許。

#### 四、總結

本件原告主張：確認被告所有之第 M51456 號「發電輪轂之發電機模組」新型專利（系爭專利）的專利申請權及專利權，應為原告所有。並指陳其

與被告雙方於 100 年間簽署「合作承諾書」及合作契約書，且約定技術內容等資訊之保密義務，又兩造合作期間，被告陳○○已得知原告產品設計圖面等生產製造細節、實際接觸原告之產品。惟被告竟蓄意將原告產品已揭露之技術特徵進行簡單變換，進而提出系爭專利申請案。則被告係故意侵害原告之系爭專利申請權人地位，使原告無從享有系爭專利權，故依法請求被告返還不當得利或回復原狀，移轉系爭專利之專利權予原告所有。

如上爭議，原審法院判認：縱然被告於其產學合作報告並未充分揭露系爭專利之內容、研發過程、研發時間且時間晚於系爭專利之申請日期，尚難因此斷定原告必然為系爭專利之申請權及專利權人。且原告所提證據，無法認定被告陳○○有接觸原證…之技術內容做為判斷基礎，…且經判斷系爭專利與原證…之捲線筒管與間隔件之卡合結構並不相同，系爭專利與原證…技術內容，欠缺相當於系爭專利之間隔件之頂抵軛鐵臂部之結構及固持軛鐵臂部之功能，原證…及原告之系爭實物，並未揭露與系爭專利「實質相同」之技術內容，系爭專利與原告所提證據之技術內容具有明顯實質差異…是原告所提證據，不足證明被告陳○○之專利申請權及專利權不存在，而為原告敗訴之判決。

承上，二審法院判認：上訴人（原告）於 100 年間亦曾將 MD002 發電機之物料清單、圖面及 8 系列花鼓之相關圖面等資料，以電子郵件寄送予被上訴人（被告）。且在雙方合作期間，上訴人於 102 年至 104 年 1 月曾將系爭實物（PD-8 發電花鼓）及 PV-8 發電花鼓產品販售予被上訴人，且被上訴人與上訴人同為自行車花鼓產業之廠商，自有能力及工具拆解該等產品而瞭解其內部構造與組裝方式，足見被上訴人在 104 年 7 月 22 日提出系爭專利申請之前，確有機會接觸並知悉上訴人之系爭實物技術內容。

此外，二審法院經比對上訴人之系爭實物與系爭專利各請求項，其整體技術特徵差異甚微，不論元件之排列、構造、功能或造型等均極其相似，二者應屬實質相同之創作，甚而磁軛（或軛鐵）之特殊外型幾近相同。…如謂被上訴人係依據專利前案獨立創作，而完全未參考上訴人之系爭實物，卻能創作出與系爭實品實質相同之發明構思，實難諉為巧合，應認被上訴人針對系爭專利之發明構思，乃係衍生自上訴人之系爭實品技術內容，…再者，經比對分析，系爭專利雖與上訴人之專利申請案有顯著差異，但與上訴人之產品實物很接近，被上訴人所提出之產學合作及研發紀錄均不能證明係產學合作或自行研發系爭專利，應係被上訴人參考上訴人之系爭實物稍作修改後提出申請系爭專利，而且系爭專利與上訴人之系爭實物僅有卡合部（或卡嵌部）數量以及磁軛頂抵位置多寡之些微差異，為所屬領域



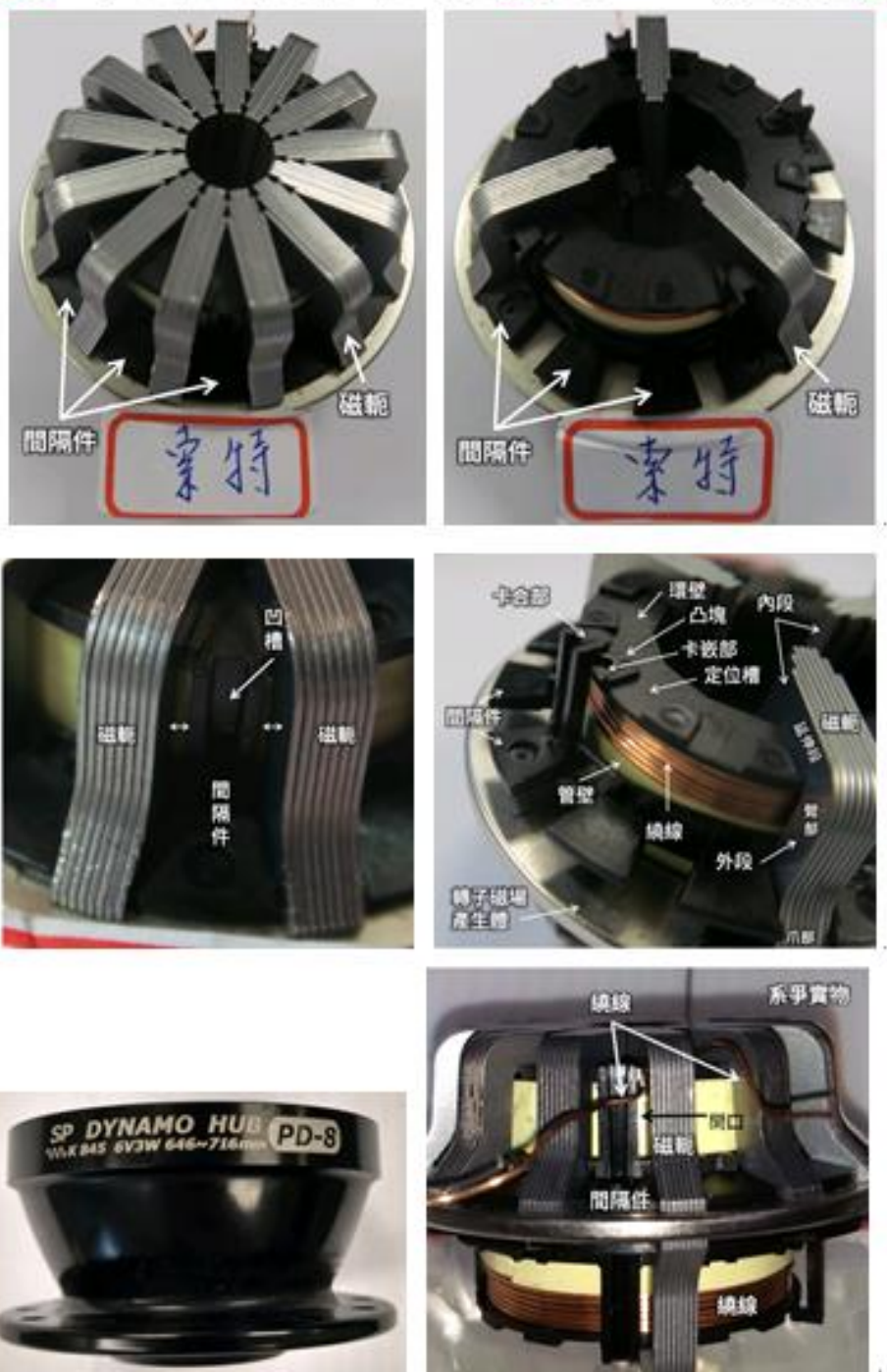
通常知識者得以輕易完成之簡單變化，應認與上訴人之系爭實物屬實質相同之創作。

綜上，二審法院判認：上訴人請求確認其為系爭專利之申請權人，及依法請求被上訴人移轉系爭專利權予上訴人，為有理由。至於上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人一節；因本件系爭專利並非上訴人向智慧局提出申請，經智慧局核准審定而取得利權，上訴人亦未說明其可依何法律規定直接取得系爭專利之專利權，而確認之訴須判決確定始能發生效力，故上訴人直接訴請確認其為系爭專利權之所有人部分，並無依據，不應准許。

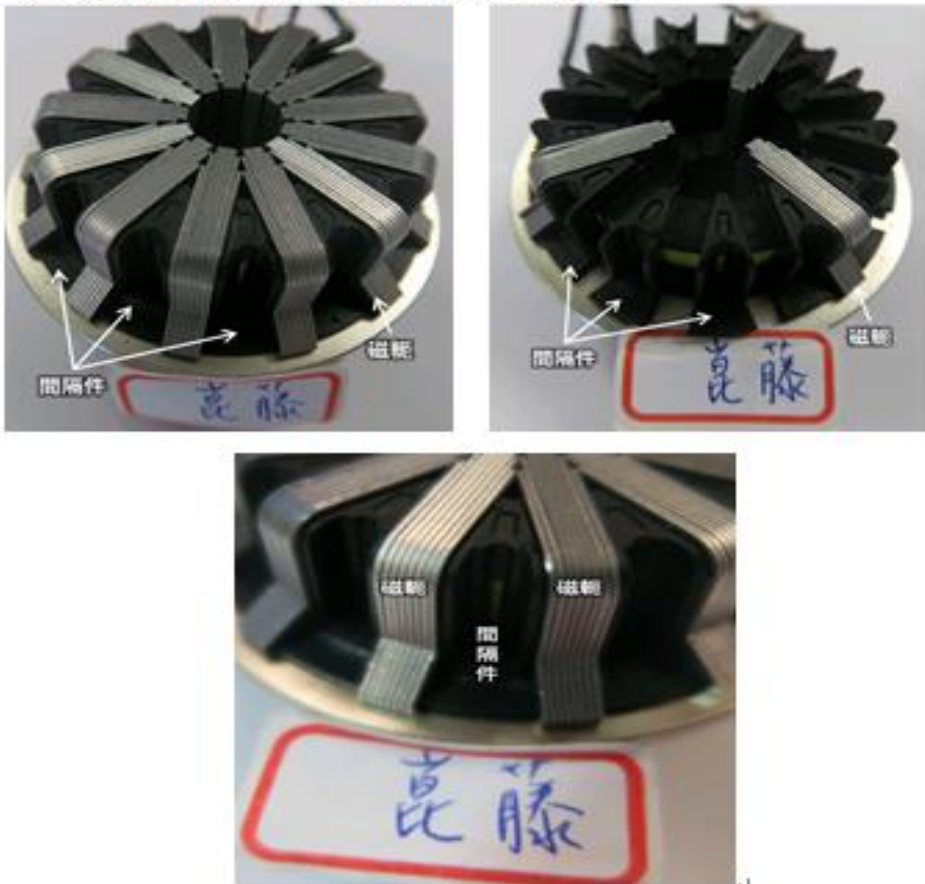


## 二、兩造發電發花鼓產品實物主要圖式

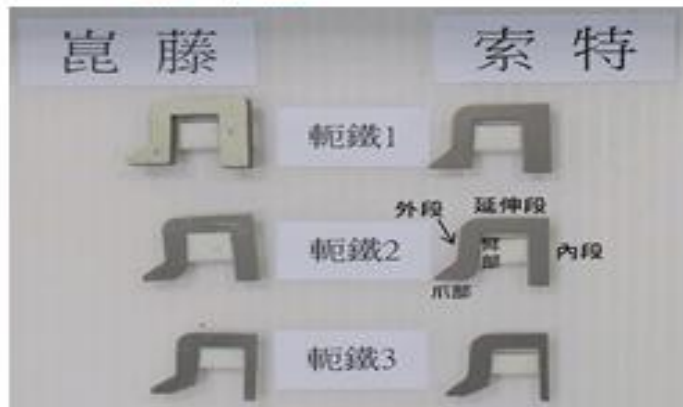
(一) 上訴人生產之發電花鼓產品實物 (型號: PD-8, 系爭實物)



(二)被上訴人生產之發電花鼓產品實物



(三)發電花鼓內極鐵(磁軛)構件



## 貳、判決全文

案例 1：107 年度民專訴字第 22 號判決

案例 2：107 年度民專上字第 17 號判決