

# 智慧財產權之侵害與救濟期末報告題目

姓名:林宏嘉 系級:工科海洋二 學號:B11505030

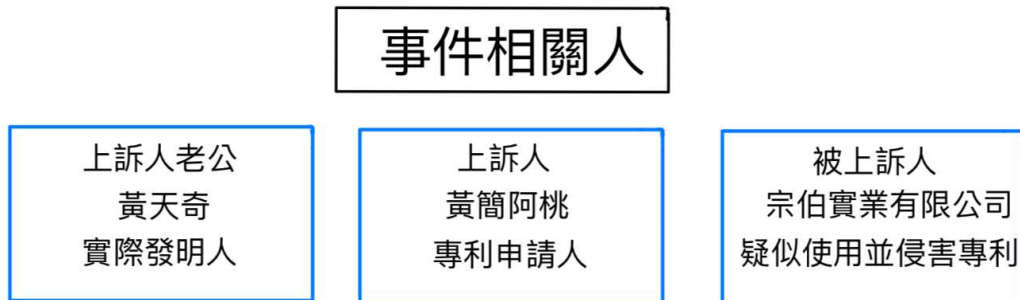
裁判字號：智慧財產法院 97 年度民專上字第 17 號民事判決

裁判日期：民國 98 年 05 月 21 日

裁判案由：停止侵害專利權行為等

## 一、案件事實

### 1. 案件相關人身分:



### 2. 判決整體經過:

上訴人請求停止侵害專利權行為等事件，且對於中華民國 97 年 10 月 8 日臺灣臺中地方法院 94 年度智字第 7 號第一審判決(原告之訴及假執行之聲請均駁回。)提起上訴。最後經判決本件上訴為無理由，依民事訴訟法第 449 條第 1 項、第 78 條，判決如主文 (第二審法院認上訴為無理由者，應為駁回之判決且訴訟費用，由敗訴之當事人負擔。 )。

### 3. 程序事項:

(一) 上訴人原審的起訴聲明包含三部分：

(1)要求被上訴人即宗○公司停止產銷侵害其新型第 223352 號「平面銑刀式倒角機」專利權的仿冒品，並回收已流入市場的仿冒品。

(2)被上訴人應連帶賠償上訴人新臺幣 550,000 元，且從起訴狀繕本送達隔日起至清償日止，按年利率 5% 計算之利息。

(3)上訴人願提供擔保，請准宣告假執行。

(二) 對回收仿冒品的部分未予上訴，故該部分即告確定。

(三) 上訴人當庭撤回了假執行的聲明，並更正了對被上訴人的要求，指出被上訴人宗○公司應停止製造和販賣侵犯其專利權的仿冒品。(註:把「產銷」改為使用「製造和販賣」的表述是為了強調各階段的獨立性以及每個階段的法律責任。)

## 二、爭點

此案件爭點可以分為三個部分，分別為爭專利申請權人、爭專利有新穎性及進步性、爭產品並未落入系爭專利之申請專利範圍。

### 1. 爭議專利申請權人：

這部分是關於誰擁有該專利的申請權。在這種情況下，可能需要證明有人創造了該專利並有權對其申請專利，如果要轉讓專利申請權也需要通過契約或其他法律文件來確定。

### 2. 爭議專利有新穎性及進步性：

這部分涉及到該專利是否提出了新的創新，且與先前的技術或已存在的產品相比有所提升，或是否只是簡單組合而成。如果承認該專利無新穎性或無進步性，那麼專利權就會被撤銷。

### 3. 爭議產品並未落入系爭專利之申請專利範圍：

這部分是關於被告的產品是否真的侵犯了專利權。在這裡可能需要確定被告的產品是否在專利權範圍內侵害。

## 三、兩造主張

### 1. 專利申請權人

(1.)被上訴人：上訴人在庭訊中承認：「黃天奇是該產品的設計者，但黃天奇已將權利授予黃簡阿桃，並以黃簡阿桃的名義提出專利申請。」然而在專利的說明書上卻記載「申請人和創作人均為黃簡阿桃」，這表示申請內容可能有虛偽之嫌。此外，上訴人並未提供專利申請權受讓的證明文件，也沒有進行任何補正。因此，根據專利法第 107 條第 1 項第 3 款規定，構成了撤銷專利權的理由。

(2.)上訴人：發明人對其發明具有姓名表示權，但若發明人自行放棄該權利，則在發明文件上可不必表示其姓名。系爭專利的設計者黃天奇雖然將權利授予了黃簡阿桃，但因為上訴人是合利鐵工廠的負責人，所以這符合專利法第 5 條第 2 項「契約另有約定」的規定。上訴人也是該項法條第 1 項所述的「受讓人」，因此上訴人有權提出此專利的申請。即便專利申請人違反了專利法第 108 條第 2 項（準用第 25 條第 2 項）的規定，該行為也並非根據專利法第 107 條第 1 項可據以撤銷新型專利權的理由。

### 2. 新穎性及進步性：

(1.)被上訴人：除了一審記載外，補充上訴人第一代產品特點是將螺桿設備設置在底座「中間」，第二代產品則將其設置在底座「左邊」。兩代無任何差異。因此，第一、二代產品不僅已經失去新穎性也無進步性。雖第三代產品相較於第一和二代產品增加「防屑措施」，但這也是任何

具相同技術水平的人都能輕易完成的，難以認定具有進步性。再者，專利的申請範疇未包含「防屑措施」的文字，且專利圖示和說明書中也看不出有這樣的設計存在。

(2.)上訴人:回覆完一審事項外，上訴人經多次改良，涉及機台後方的固定座、調整組和切削組的改良。第二、三代產品的調整組位置異同，使得第三代產品比第二代產品更好操作且更方便組裝，極大降低了製造成本，可認定該專利具有進步性。原審將第三代產品與第一、二代產品的區別歸結於「防屑措施」設計的有無，這種理解是有誤的。

### 3. 專利申請範圍:

(1.)被上訴人: 上訴人稱其專利是第三代產品，但被上訴人原先的產品並未包含"防屑措施"的設計，這與上訴人所聲稱的第三代產品不同，故並未侵犯上訴人的專利。專利的說明書也並未出現上訴人所述的螺絲數量，調整組設在中間或左側等技術特徵，也沒有記載任何增進功能的效果。

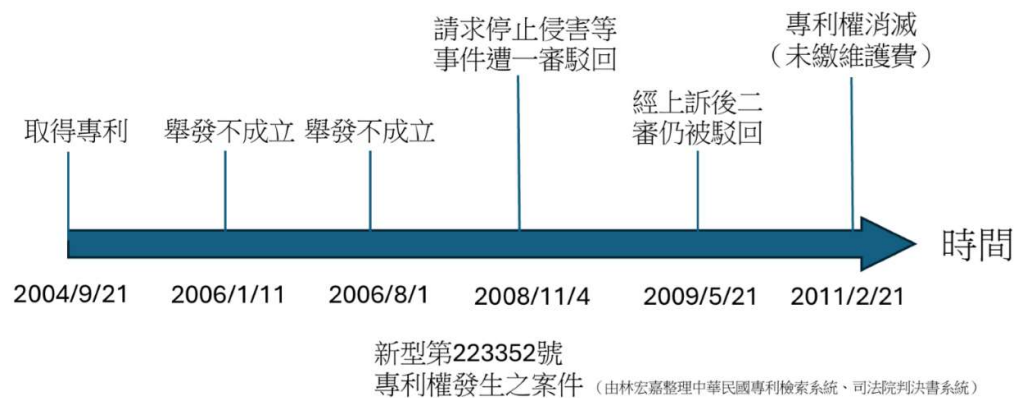
(2.)上訴人: 根據系爭專利的申請範圍提及的調整組部分，該調整組設置在斜面上，能確定固定座與滑座之間的相對位置。再參考專利申請範圍的第三項描述，也可得知調整組在馬達和滑座的左側。另外，比對系爭產品和專利範圍的第一到第三項之後，發現所有要件完全相同。

## 四、歷審見解

1. 初審: 專利申請範圍第 1 項運用申請前既有之製造倒角機及「固定座、調整組、切削組」及組合二者之技術，為熟習該項技術所能輕易完成，且未能增進功效，自應認專利欠缺進步性，有應予撤銷之原因。因此本件訴訟中即不得對被告宗伯公司主張侵害其專利權，應予駁回。

2. 上訴(二審):單就專利申請權人問題而言，上訴人與黃天奇之間並未就系爭專利申請權有任何協議或讓與之合意。故專利申請權應歸屬於黃天奇，上訴人並非契約所約定之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人。因此，被上訴人以系爭專利有專利法第 107 條第 1 項第 3 款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因等語，於法有據。

## 五、判決分析



首先就此新型專利來看，此專利發生了兩次舉發，其中第二次舉發是由宗伯公司所舉發，之後就遭到黃簡阿桃請求停止侵害專利權。此停止侵害專利權案在經過一審、二審確認駁回後原告不得再上訴。這可能進而使其在 2011 年停止繳納維護費用，因為此新型專利存在有缺陷。

此判決在一審及二審的爭點很不一樣，在一審中爭點主要在專利是否具備進步性。根據法院判斷，此新型專利設計屬於熟悉該技術者所能輕易完成且沒有提升的功效，所以欠缺進步性，專利應撤銷無法對抗第三者。

在原告上訴二審後，被上訴者則另外提出上訴人非專利申請權人的爭點，且在經過法院審理、問答後得知黃天奇純因不便以自己名義申請，即直接以上訴人為創作人而提出專利申請，上訴人與黃天奇間並未就該專利申請權有任何

協議或讓與之合意。故該專利申請權仍屬黃天奇，被上訴人以系爭專利有專利法第 107 條第 1 項第 3 款所定情事，主張系爭專利有應撤銷之原因有法源依據(新型專利權人為非新型專利申請權人者。以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。舉發審定書，應由專利審查人員具名。))。

因此二審在有法源依據的情況下確認駁回，也沒有在爭議專利有新穎性及進步性、爭議產品並未落入系爭專利之申請專利範圍這兩項作反駁，因為均不足以影響判決結果。

綜合上述，二審的主要爭點是因為黃簡阿桃不具有專利申請權人這個當事者地位，其他的東西跟一審類似也因為都是事實部分一、二審是事實審所以不會有太大變動。

最後，本案因為時間較久遠，在一些法條上都是在修法以前的條文，因此在搜索上會有問題。例如專利法第 107 條第 1 項第 3 款就是在民國 99 年 08 月 25 日專利法上所找到的，但此判決在修法以前可能也會有些微不同。

參考資料:

1. 中華民國專利檢索系統-公告號 587495(平面銑刀式倒角機 Planar milling cutter type chamfering machine)
2. 臺灣臺中地方法院 94 年度智字第 7 號民事判決  
(<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=TCDV%2c94%2c%e6%99%ba%2c7%2c20081008%2c3&ot=in>)
3. 智慧財產法院 97 年度民專上字第 17 號民事判決  
(<https://judgment.judicial.gov.tw/FJUD/data.aspx?ty=JD&id=IPCV%2c97%2c%e6%b0%91%e5%b0%88%e4%b8%8a%2c17%2c20090521%2c4&ot=in>)