

【裁判字號】100,台上,1036

【裁判日期】1000630

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

最高法院民事判決

一〇〇年度台上字第一〇三六號

上訴人 長安微電有限公司

法定代理人 鍾金米

訴訟代理人 桂齊恆律師

被上訴人 銓品有限公司

兼法定代理人 林大源

共同

訴訟代理人 林信和律師

王建豐律師

被上訴人 安奕精密工業股份有限公司

兼法定代理人 謝連春

共同

訴訟代理人 練家雄律師

蔡其龍律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國九十九年十一月十八日智慧財產法院第二審判決（九十八年度民專上易字第二四號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

第三審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

本件上訴人主張：伊公司前董事長張幸進創作研發之「相位控制同步馬達改良」新型專利，經經濟部智慧財產局（下稱智財局）核准並發給新型第193111號專利證書，專利期間自民國九十一年八月一日至一〇一年五月二十八日止，張幸進並已將系爭專利權讓與伊。伊於九十五年十一月二十九日透過訴外人買點國際有限公司購得由被上訴人安奕精密工業股份有限公司（下稱安奕公司）製造，被上訴人銓品有限公司（下稱銓品公司）販售之AHM-205同步馬達，發現其侵害系爭專利，致伊信譽受損，安奕公司、銓品公司及其法定代理人應連帶賠償，爰先請求賠償新台幣（下同）一百萬元等情，求為命被上訴人連帶賠償一百萬元，及加計法定遲延利息之判決（第一審命被上訴人安奕公司給付五十八萬一千八百三十一元本息，駁回上訴人其餘之請求。兩造各就其敗訴部分聲明不服，上訴人於原審並為訴之追加，求為被上訴人應再連帶給付四十一萬八千一百六十九元本息。被上訴人應停止自

行或委請他人設計、製造、販賣、使用、陳列或其他侵害長安公司新型第193111號專利之產品。被上訴人不得以刊登廣告、散佈產品型錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式，推廣促銷侵害上訴人新型第193111號專利產品，其已製造侵害上訴人新型第193111號專利之產品，應予以銷燬之判決。原審就第一審所為關於被上訴人安奕公司敗訴部分之判決予以廢棄，駁回上訴人該部分之訴；其餘部分予以維持，駁回上訴人該部分之上訴）。

被上訴人則以：安奕公司早於上訴人八十九年五月二十九日提出系爭專利申請前，即已生產與系爭專利幾近相同之AHM-205同步馬達，此部分產品結構證據可以參考台灣台中地方法院檢察署（下稱台中地檢署）八十九年度偵字第一五八七四號不起訴處分書，且系爭專利不具新穎性、進步性等語，資為抗辯。

原審審理結果，以：按所謂爭點效，係指法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間就與該重要爭點有關所提起之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷，以符訴訟法上之誠實信用原則。本件上訴人雖主張被上訴人安奕公司於九十六年十月十一日以系爭專利不具新穎性及進步性之理由所提起之舉發案，已經智慧財產法院九十八年度行專訴字第一〇一號判決，以原舉發不成立之審定並無違誤，而為被上訴人安奕公司之訴駁回，並經最高行政法院九十九年度裁字第一二九五號裁定駁回確定，惟查系爭舉發案所引之證據為台中地檢署八十九年度偵字第一五八七四號不起訴處分書影本及其告訴狀；被上訴人安奕公司所生產之AHM-205實物樣品二個及其分解元件照片（行政訴訟一審證據四）；上訴人發行之同步馬達產品型錄正本；合泰同步馬達有限公司發行之同步馬達產品型錄正本（行政訴訟一審證據六）；八十七年二月十一日公告之中華民國第00000000號「瓦斯防爆器之定時控制機構大流量無壓降裝置」專利案（行政訴訟一審證據七），而該院九十八年度行專訴第一〇一號判決，主要係以被上訴人安奕公司所生產之AHM-205實物樣品即上開證據四，缺乏證據資料佐證其公開日期早於系爭專利之申請日，自不能作為系爭專利不具新穎性及進步性之證據；且證據六、七；六、七、八之證據組合，亦均不能證明系爭專利不具進步性為理由，而認系爭專利並未因該等舉發證據及其組合而有得撤銷之原因。故僅上開證據及其組合，已經前揭確定判決理由中本於當事人辯論之結果而為判斷，其效力並不及於其他證據及其組合。況於上揭確定判決理由中即已提及安奕公司於該件九十九年十二月三十一日行言詞辯論時曾當庭提出補充理由狀，主張

1. 中華民國公告第362841號「馬達轉子中心定位結構」新型專利案創作說明書第1頁與第 1、2圖；2. 台中地檢署八十九年度偵字第一五八七四號案件告訴補充理由附證四；3. 五州出版社六十四年六月印行之「小型電機及變壓器的製作」一書第八頁右下方圖式；4. 美國公告第0000000 號專利案；5. 上訴人於系爭專利申請前之馬達實物二個等證據，因未於舉發或訴願階段提出，係至言詞辯論始提出之新證據，影響訴訟之終結，而依智慧財產案件審理細則第四十條第一項但書規定，並依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第二項之規定駁回。且於理由中敘明上揭新證據，被上訴人安奕公司得依法另行提起舉發。此有系爭舉發案之審定書、訴願決定書、該院九十八年度行專訴字第一〇一號判決、最高行政法院九十九年度裁字第一二九五號裁定等件在卷可按，並經調閱卷宗屬實，揆諸首開說明，被上訴人安奕公司本即可提出新證據主張系爭專利有得撤銷之理由，且上揭證據並未經當事人辯論，更未經上揭確定判決為判斷，故亦無上訴人所稱爭點效之適用，合先敘明。另按審判長應注意令當事人就訴訟關係之事實及法律為適當完全之辯論。民事訴訟法第一百九十九條第一項定有明文。查本件被上訴人安奕公司於第一審時除提出證據中，已抗辯系爭專利欠缺新穎性外，並於九十六年十月十九日即具狀抗辯於同年月十一日即已對系爭專利提起舉發案，而依據智慧財產局就系爭專利之舉發審定書第三頁之記載，被上訴人安奕公司於九十七年十一月十二日之舉發理由已主張系爭專利亦有不具進步性之原因，且審定書亦係以被上訴人安奕公司所舉證據不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，而為舉發不成立之審定。此外，上訴人亦分別於九十八年三月十一日、六月十五日具狀陳報上揭審定書主張被上訴人安奕公司所提證據不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，是依據第一審之全部卷證資料，本件系爭專利是否不具進步性而有得撤銷之理由，應係主要爭點之一，原審未察，僅將爭點限於系爭專利欠缺新穎性，未令當事人為適當完全之辯論，於法不合。況本件上訴後，被上訴人安奕公司先於九十八年十一月十二日之上訴理由狀主張系爭專利不具新穎性及進步性，上訴人亦於九十八年十二月九日提出之爭點整理狀中以系爭專利是否不具新穎性、進步性為首要爭點，且兩造後續亦主要對系爭專利有無進步性進行攻擊防禦，況在判斷一專利是否具有新穎性時，應就其申請專利範圍之所有技術特徵與同一引證中先前技術之技術特徵相比較，只要有一特徵要件不同，即應為「新」。本件系爭專利與被上訴人安奕公司所引任一證據之技術特徵均無完全相同者，此為兩造所不爭執，故本件主要爭點應為安奕公司所提證據是否足以證明系爭專利不具

進步性。查上訴人主張：「1.上證二、三、四、五、六（針對相位同步控制馬達）及上證六、七（針對齒輪箱）之組合可證明系爭專利請求項第一至六項不具進步性；以及2.由九十九年四月二十三日被上訴人安奕公司所提於系爭專利申請前之舊產品及上證六、七之組合證明系爭專利請求項第一至六項不具進步性」云云。惟其中上證二、上證三、上證五、上證七等證據及其組合雖已經前開確定之行政判決審酌過，惟上證四、六及上訴人庭提之馬達實物則尚未審酌，因此該院仍應依其上訴主張判斷上開兩種證據組合方式，可否證明系爭專利不具進步性。經查，系爭專利請求項第一至六項，係熟習該項技術者，運用系爭專利申請前即已存在，由兩造同意當庭拆解之上開馬達實物及上證五、七專利申請前即已存在包括規格說明及電容器配置圖等型錄之先前技術及知識，即可輕易完成而不具進步性。系爭專利既有得撤銷之理由，則揆諸前揭智慧財產案件審理法第十六條第二項之規定，上訴人即不得主張權利，則其依據專利法第一百零八條準用第八十四條第一項、第八十五條第一、二項，及公司法第二十三條規定請求被上訴人連帶賠償及排除侵害等，於法無據，並說明其餘攻擊防禦方法，對判斷結果不生影響，不逐一審究之理由，爰將第一審所為關於命被上訴人安奕公司給付五十八萬一千八百三十一元本息部分之判決予以廢棄，駁回上訴人該部分之訴；其餘部分予以維持，駁回上訴人該部分之上訴，經核於法並無違誤。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。至原判決主文漏未諭知上訴人追加之訴駁回，應由原審予以更正，併予敘明。

據上論結，本件上訴為無理由。依民事訴訟法第四百八十一條、第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 一〇〇 年 六 月 三十 日

最高法院民事第三庭

審判長法官 劉 延 村

法官 許 澍 林

法官 黃 秀 得

法官 魏 大 曉

法官 葉 勝 利

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 一〇〇 年 七 月 十二 日

m