

【裁判字號】99,台上,767

【裁判日期】990429

【裁判案由】請求國家賠償

【裁判全文】

最高法院民事判決

九十九年度台上字第七六七號

上訴人 甲○○

訴訟代理人 黃呈利律師

被上訴人 南投縣政府

法定代理人 丙○○

訴訟代理人 陳俊寰律師

被上訴人 內政部建築研究所

法定代理人 丁○○

被上訴人 乙○○

上列二人

共同

訴訟代理人 劉錦樹律師

上列當事人間請求國家賠償事件，上訴人對於中華民國九十八年十一月二十四日台灣高等法院台中分院第二審判決（九十二年度上國字第一二號），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：民國八十九年五月十九日聯合報載：遠離熱浪，縣府補助臨時教室減熱；每間最多四萬五千元，六種方式供選擇，……限月底前完成等語。其中第六種係架高第二層屋頂，已侵害伊所有之發明專利62816 號「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」（下稱系爭專利）之內容方法。伊乃於同年五月二十一、二十二日去函被上訴人南投縣政府（下稱南投縣政府）之教育局，表示願配合預算低價施工，以避免專利糾紛及提高減熱效果。詎南投縣政府未採納建議，於同年六月十九日發文通知各校之隔熱設施方案六修正版，要求按照修改後之施工說明辦理，修改後之施工價格竟高達新台幣（下同）五、六萬元以上。嗣南投縣政府於同年六月二十六日覆函予伊，說明強調方案六係被上訴人建築研究所（下稱建築研究所）提供採用「隔熱屋面板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等主要特性應用，與伊專利不同。然建築研究所為刻意顯示與系爭專利權之外觀不同，在浪板上加貼隔熱材料，在橫條上墊高。當伊向南投縣政府表明已侵害

伊之專利後，被上訴人更進一步修改加裝灑水設備，以表示與伊系爭專利之差異，足認侵害專利乃設計者與執行者基於全體意思一致之犯意連絡。而被上訴人既在行使公權力，侵害伊之專利，致伊受有損害。其故意侵害系爭專利，已構成侵權行為。除南投縣政府及建築研究所應負國家賠償責任，被上訴人乙○○應負侵權行為賠償責任，爰依國家賠償法第二條、第五條、第六條、民法第一百八十四條、第一百八十五條、第一百八十六條、專利法第八十五條第一項第二款、第三項、第八十八條、第八十九條規定，求為命被上訴人連帶給付五百萬元本息之判決。

被上訴人則以：九二一地震後，校園嚴重損毀，由教育部搭建簡易教室，緊急安置學生上課。嗣於八十九年四、五月間，因氣溫逐漸升高。由建築研究所、教育部及社會各界提供許多簡易教室之隔熱方案，建築研究所提供建議之行為，作為縣政府施工或發包之參考。所為並非行使公權力之行為，本件並無國家賠償法之適用。且建築研究所提供隔熱方案之建議行為，並未違反任何法律、命令等，其中「隔熱屋面板隔熱」、「留設通風溝槽」、「利用熱空氣上升之物理原理排熱」及「設置屋面板灑水頭灑水降溫」等特性之設計應用，乃習知之原理或自然法則，並未侵害系爭專利。系爭專利之技術特徵為上、下二層浪板均留空氣對流孔甚明。系爭專利第一項獨立項所記載為達成避雨、隔熱、散熱、排氣等多重目的之必要技術特徵為上、下二層浪板均留空氣對流孔，其第二項附屬項與第一項獨立項之技術內容完全相反，則第二項附屬項之請求內容自不得作為系爭專利申請專利範圍之解釋甚明等語，資為抗辯。

原審審理結果以：按興建學校簡易教室之隔熱工程乃國家應行完成之公共任務，故其行為係屬具有公法性質之給付行政行為，亦即所謂單純統治之行政行為，應認係公權力之行使。如其不法侵害人民之權利者，仍有國家賠償法請求賠償之問題。查上開簡易教室第六隔熱方案即架第二層屋頂，係由建築研究所提供南投縣政府作為參考，南投縣政府再函轉予學校供參，建築研究所及南投縣政府為完成上開學校簡易教室之隔熱任務，提出隔熱方案並轉由大成國中、宏仁國中、北山國中、秀林國小及瑞竹國小等學校採用發包施作，而建築研究所、南投縣政府是一為中央政府機關，一為地方自治機關，上開國中、國小又屬南投縣政府所管轄，則建築研究所及南投縣政府公務機構內之各級承辦人員依法令所從事公務機構間之業務工作，依此貫徹政令執行職務，均是公權力行使行為。建築研究所、南投縣政府提供六個方案供各學校選擇之建議行為雖屬事實行為，如其不法致人民受有損害，應仍得依國家賠償法第二條第二項之規定請求賠償。查上訴人取得系

爭專利，係「使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法」之發明。系爭專利之施工方法自應使浪板能兼具避雨、隔熱、散熱與排氣等多重功能。而浪板具有排氣之功能，必須該浪板上、下二層均留有空氣對流孔，此觀系爭專利發明專利說明書之中文發明摘要記載即明，此亦為系爭專利之技術特徵。而於發明說明書載明「……本發明則利用此原理，將『浪板打孔』，以二層蓋法，使雨水同樣無法從浪板的孔流入屋內，順著高低流至屋簷排出，而屋內之熱空氣及廢氣上升可由孔向屋頂外排放，而上、下二層浪板間之空氣亦因受太陽熱，溫度升高與浪板外之大氣產生對流作用，且因屋頂採斜坡施工，更能加速大氣中空氣流動，促使對流加速。」智慧財產局九十一年十二月二十日智專(三)05025 字第09189002743 號舉發審定書亦為同樣認定。上訴人之施工方法若僅在上層浪板打孔時，僅能達成「隔熱與散熱」之功能，顯然無「排氣」之功能，若上、下層浪板均不打孔時，更只具有「隔熱」之效果，並無法達成排氣之目標，已難認係系爭專利之專利權範圍。系爭專利之專利申請範圍第一項（即獨立項）為應於上、下二層之浪板上留空氣對流孔。上訴人將系爭專利之獨立項曲解為祇要上、下二層浪板，中間夾有橫條，留有適當之間隔，產生隔熱之效果即符合，而認上、下層之浪板打孔是一種實施例表現，其所述顯與系爭專利之申請專利範圍記載不符。至系爭專利之發明專利說明書所載「只要是浪板，則不論其何種形狀、材質均可適用本發明之方法」，應係指浪板之材質是否屬隔熱材料而言，不包括浪板有無打孔，自非上訴人所認浪板有沒有孔，只是適應各種不同目的需要，對浪板所做形狀之改變。系爭專利於八十一年八月十七日申請，八十二年四月二十七日核發發明專利證書，有關係爭專利是否違反專利審查基準，應以審定核准時所適用之七十五年專利法規定為斷。而按申請專利，由發明人或其受讓人或繼承人備具申請書、說明書、圖式、模型或樣品及宣誓書，向專利局申請之。說明書應載明申請專利範圍，七十五年專利法第十二條第一項定有明文。另七十六年七月十日公布之專利法施行細則（下稱七十六年專利法施行細則），係依七十五年專利法第一百三十三條之規定訂定之，而該施行細則第十條之一第一項有關申請專利範圍之規定，則係對七十五年專利法第十二條所定之說明書應載明申請專利範圍之補充說明。又專利權之撤銷雖不屬普通法院權限，但申請專利範圍之有效性及專利權有無受到侵害之認定，則屬普通法院應予審究之事項，因於審酌專利權是否受到侵害，應先就申請專利範圍之有效性加以究明，本件應自行調查證據認定系爭專利申請專利範圍第二項附屬項之效力。查系爭專利之第一項請求項屬獨立項，為兩造所不爭執。第二項請求

項為依請求專利部分第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，可上、下二層均不留空氣對流孔亦可上層留有空氣對流孔，下層不留，均可達成隔熱之方法。由所載依請求專利部分第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱與排氣之施工法，係以依附第一項之形式記載，自屬附屬項。智慧財產局九十一年十二月二十日智專三(三)05025字第09189002743號專利舉發審定書、九十四年十月五日智專三(三)06020字第09420921370號專利舉發審定書、智慧財產局九十四年五月十三日智專三(三)05025字第09440832510 號函、九十四年八月二十四日智專字第09400072240號函均認請求項第二項為附屬項。智慧財產局於九十八年六月二十三日智專三(三)05025字第09820374390號函表示「該附屬項（即請求項第二項）乃係引用獨立項所載之技術特徵，就其說明書所載之另一實施例作進一步之描述，其撰寫形式雖為附屬項形式，惟就解讀技術特徵時應予實質判斷。專利權之侵害一般是從獨立項部分為判斷，此係基於附屬項申請專利範圍為其獨立項所包含；惟本案系爭專利申請專利範圍獨立項與附屬項係就不同浪板特徵所為之施工方法，分屬不同實施態樣，其侵害判斷是否必然從獨立項部分判斷，容有可議。」已隱含有系爭專利之請求項第二項僅撰寫形式為附屬項，實質上係與請求項第一項為不同浪板特徵所為之施工方法，仍屬獨立項之意。該局九十八年七月三十一日智專三(三)06006字第09841332840號函及九十八年十月八日智專三(三)06006字第09841761780號函雖表示「對於僅引用獨立項之部分技術所寫成之附屬項，其雖然具有附屬項之記載形式，其本質上與其他獨立項分屬不同之發明，可稱為引用記載形式之獨立項。對照七十六年專利法施行細則第十條之一第一項第三款之規定，其中所稱或需以實施例表現時，若其記載方式僅引用獨立項之部分技術特徵者，即相當於上述所稱之引用記載形式之獨立項。系爭專利之請求項(二)雖係引用排序在前之請求項(一)的方式記載而以附屬項之形式表現，惟該請求項(二)僅引用請求項(一)的部分技術內容而非全部，得認為係屬當時專利法施行細則第十條之一第一項第三款所稱之或需以實施例表現時之態樣。」惟其見解明顯與系爭專利請求項第二項依申請專利範圍所載「依請求專利部分第一項使浪板能避雨、隔熱、散熱、排氣之施工法」，即請求項第二項係依附請求項第一項全部技術特徵，及七十六年專利法施行細則第十條之一第一項第三款所定「或需以實施例態樣表現時得以附屬項依附敘述之」，即以實施例態樣表現之請求項仍屬附屬項，有所不符。且智慧財產局上開兩函認為對於僅引用獨立項之部分技術特徵所寫成之附屬項，為引用記載形式之獨立項，係以於八十三年版或九十三年版之專利審查基準均有敘述為據。惟依八

十三年版之專利審查基準所載，引用記載形式之獨立項與引用記載形式之附屬項不同，此獨立項所載發明與其所引用之請求項所載發明為各別不同之發明，而附屬項之記載內容應包含所引用之請求項全部技術內容在內。與八十三年十月三日修正公布之專利法施行細則第十六條第三項之規定不合，智慧財產局之上揭兩函示自有違誤，而不足採。關於專利權範圍之解釋，除須考量對專利權人給予適當之保護外，另應考慮維持法律安定性以保護第三人。故關於專利權範圍之認定宜採取折衷於「周邊限定主義」與「中心限定主義」之折衷方式，亦即對於專利權範圍，原則上以申請專利範圍之文字為準，再參考引用說明書及圖示。七十六年專利法施行細則第十條之一第一項雖未有如八十三年十月三日修正公布之專利法施行細則第十六條第三項及現行專利法施行細則第十八條第三項之規定，在解釋上仍應認附屬項應包含所依附請求項之所有技術特徵，八十三年十月三日修正公布之專利法施行細則第十六條第三項，及現行專利法施行細則第十八條第三項，僅係將附屬項之記載本應敘明所引用請求項之全部技術內容予以明確規定，以免爭議。上訴人主張依七十六年專利法施行細則第十條之一第一項之規定，附屬項不必包含所依附請求項之所有技術特徵云云，要無可採。八十年五月之專利審查基準對系爭專利自仍應適用。又八十年五月之專利審查基準及智慧財產局九十八年三月十六日智專三(三)06006字第09840455100號函係就附屬項應記載內容所為之說明，所謂附屬項應包含所引用請求項之全部技術內容，並未限定對獨立項內容限制之附屬項始有適用，自應及於需以實施例表現之附屬項，即需以實施例表現之附屬項，亦須包含所依附請求項之所有技術特徵。然系爭專利申請專利範圍第二項之附屬項記載：「可上、下二層均不留空氣對流孔，亦可上層留有空氣對流孔，下層不留」之施工方法，未包含系爭專利申請專利範圍第一項獨立項之全部技術內容，其專利權之範圍較獨立項為大，難認係依附獨立項形式記載之附屬項，不符七十六年專利法施行細則第十條之一第一項第三款之規定，不具申請專利要件。與第一項獨立項記載達成「隔熱、散熱、排氣」之多重目標相違背，應屬無效之申請專利範圍。此項判斷既係依上訴人申請系爭專利當時之規定，並非適用八十三年十一月二十五日公告之專利審查基準，自未與台北高等行政法院九十五年度訴字第290一號判決、智慧財產局九十八年六月二十三日智專三(三)05025字第09820374390號函發生衝突，亦無上訴人所述違背行政法院七十二年判字第一六五一號判例及中央法規標準法第十八條規定可言。復查依中華民國建築師公會全國聯合會九十三年十月二十二日建師全聯字第0694號函、九十八年四月二十八日建師

全聯字第0283號函，足認雙層屋頂之設計及施工法為民間常用之習知技術，起源時間不可考，當係在上訴人八十一年申請系爭專利之前。上訴人要求應有八十一年前雙層屋頂之實例，尚無必要。系爭施工方法經中華民國建築技術學會鑑定，九十五年九月四日鑑定報告書認為有侵害系爭專利，鑑定人林增吉於另案台灣高等法院九十二年度上易字第五八二號審理時之證述，中華民國建築技術學會九十一年九月三十日鑑定報告書、國立台北科技大學九十一年十一月三十日鑑定報告書、中華民國建築師公會全國聯合會九十三年九月七日鑑定報告書、屏東科技大學九十年七月二十日鑑定報告書、被上訴人提出日本彰國社一九八九年十一月十日發行之建築計畫教科書、日本相模書房一九七九年十月十日發行之節能住宅的思考方式，亦認雙層屋頂留設通風口係習用技術。再依系爭專利之發明專利說明書之記載，可見上訴人亦認加設突出屋頂並裝設天窗，係系爭專利申請前之習用技術，則將加設突出屋頂並裝設天窗，加以改良，突出屋頂不與原屋頂密封，即成為雙層屋頂之第二層屋頂，裝設天窗改為留設通風口，此改良之施工方法，又為一般建築界之人所習知，雙層屋頂留設通風口自屬習用技術。系爭專利因上、下二層浪板均留有空氣對流孔，能將屋內之熱氣、廢氣排放出去，達成排氣之效果，具有新穎性，僅此部分非習用技術。此與前揭所認系爭施工方法之架第二層屋頂留設通風溝槽係屬習用技術並未衝突。上訴人主張七十五年專利法第二條第一項第一款已將習用技術或知識列為不得取得專利權之條件，因此在專利核准時已調查確認過沒有習用技術或知識存在，所以被上訴人若知道在專利申請前有習用技術或知識存在，就應按行政程序依規定舉發撤銷專利，否則該專利範圍仍然繼續有效的存在，任何人都不能置喙等語，顯有誤解。實務上最高行政法院九十年判字第二三八〇號判決亦認「本案申請專利範圍第二、三項之附屬項固屬習知技術之轉用，但該附屬項係依附獨立項而存在，不能單獨論究其專利性」。故系爭施工方法是否有侵害系爭專利，應僅就系爭專利之獨立項即請求項第一項為判斷。系爭施工方法上、下二層屋頂之間係以不同型式之橫條隔開或架高，使上、下二層之浪板間留有適當空間，利用空氣之絕緣性，達成隔熱之效果，此與系爭專利於施工時將浪板覆蓋呈上、下二層，上、下層間夾有橫條，使上、下層留有適當之空隙，以空氣之絕緣性，達成隔熱效果相符。兩者之施工順序雖相同，但系爭施工方法使用隔熱屋面板隔熱、設置屋面板灑水頭灑水降溫、山牆裝設抽風機，均與系爭專利之施工技術無關，故不另入比對。又系爭施工方法之雙層屋頂均未留空氣對流孔，通風係採在屋脊處留設通風溝槽之措施，故以全要件原則而言，兩者並不

相符。再就均等論原則而論，系爭專利係在上、下二層浪板留空氣對流孔，達成排氣效果，但系爭施工方法之留設通風溝槽與系爭專利之上、下層均留空氣對流孔即無置換可能性，亦無均等論之適用。系爭施工方法缺少系爭專利申請專利範圍之必要技術構成（下層浪板留空氣對流孔），難認兩者之技術範圍相同，不能以系爭施工方法第二層屋頂架設之施工順序與系爭專利相同，即認系爭施工方法有侵害系爭專利。況系爭施工方法架第二層屋頂留設通風溝槽係使用習用技術，亦得阻卻均等論之適用，系爭施工方法自未侵害系爭專利。系爭施工方法依上訴人自行委託國立中興大學、屏東科技大學鑑定，及囑託中華民國建築技術學會鑑定，均認有侵害系爭專利，然該三項鑑定，係將系爭專利第二項附屬項所示上、下二層浪板均不留空氣對流孔或僅上層浪板留空氣對流孔，誤列為系爭專利之專利權範圍，且未考量系爭施工方法架第二層屋頂留設通風溝槽係採習用技術，該鑑定結果自不足採。綜上所述，系爭施工方法並未侵害系爭專利。從而上訴人請求被上訴人連帶賠償五百萬元本息為無理由，應予駁回等詞，為其心證所由得。爰維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，經核於法並無違背。上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實及解釋契約之職權行使，指摘原判決不當，求予廢棄，非有理由。

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 九 十 九 年 四 月 二 十 九 日

最高法院民事第七庭

審判長法官 劉 福 聲

法官 鄭 玉 山

法官 黃 義 豐

法官 劉 靜 嫻

法官 袁 靜 文

本件正本證明與原本無異

書 記 官

中 華 民 國 九 十 九 年 五 月 十 一 日

V