

【裁判字號】100,台上,1013

【裁判日期】1000630

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議

【裁判全文】

最高法院民事判決

一〇〇年度台上字第一〇一三號

上 訴 人 陳瑞文

訴 訟代理 人 薛銘鴻律師

林麗芬律師

被 上 訴 人 啓翔股份有限公司

兼法定代理人 陳滿雄

共 同

訴 訟代理 人 章修璇律師

劉秋絹律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議事件，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（九十八年度民專上字第四八號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

本件上訴人主張：伊享有中華民國新型專利第二二七四四六號「高管型工業縫紉機之送料結構改良」之專利權（下稱系爭專利權），專利期間自西元二〇〇三年九月二十一日至二〇一五年一月二十九日止。被上訴人啓翔股份有限公司（下稱啓翔公司）未經伊之授權，擅自製造、販賣侵害系爭專利權之產品，經第三人於民國九十七年十一月十四日購買被上訴人所生產製造之「CS-8369 單針高頭車」（下稱系爭產品），經送交財團法人中華工商研究院（下稱中華工商研究院）鑑定結果為與系爭專利之申請專利範圍實質相同，即落入系爭專利之申請專利範圍。另啓翔公司生產製造之其他型號產品（即型號CS-8369S、CS-8369M、CS-8369MS、CS-8369MH、CS-8369MHS）（以下統稱系爭產品），與上開經鑑定之產品，僅釜座高低、標準釜、小釜之不同，其技術特徵相同，均係侵害伊之系爭專利權。被上訴人陳滿雄為啓翔公司法定代理人，依法應連帶負損害賠償責任等情。爰依專利法第一百零六條、第一百零八條、第八十四條第一項、第八十五條，公司法第二十三條第二項之規定，求為命（一）被上訴人不得使用系爭專利，並停止自行或委由他人設計、製造、販賣、為販賣之要約、使用、陳列如原判決附表（下稱附表）所示之產品，亦不得為任何侵害系爭專利權之行爲。（二）被上訴人連帶給付新台幣（下同）一百萬元（上訴人起訴時係請求五百萬元，嗣於原審減縮

爲一百萬元），及自起訴狀繕本送達翌日起加計法定遲延利息之判決。

被上訴人則以：系爭專利之「高管型」僅是將相同功能之構件，如梭子、送料軸部分高度拉高，而單針是將左右側雙針相同的雙邊構造縮減爲單邊，惟相同構造高度、數量之簡易變化係屬改變技術特徵關係之發明，而未產生無法預期的功效，應不具進步性。又台北高等行政法院九十五年度訴字第一八二一號判決（下稱第一八二一號判決）乙案，與本件所提出之引證案均不相同，因此自不得援引該案來證明系爭專利具進步性。另上訴人所提比對研究報告書之作成報告方法，與目前實務上作成比對新型專利是否實質相同之方式不同，自無可採等語，資爲抗辯。

原審維持第一審所爲上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：德商PFAFF 公司474-755/11型及491-755/11型縫紉機於一九九三年五月十二日前即已公開，早於系爭專利申請日二〇〇三年一月三十日，得爲系爭專利之先前技術。而第一審判決所示附件（下稱附件）二至五、附件十六及被證三至九可證明系爭專利申請專利範圍第一項不具進步性。又該附件二至五、附件十六及被證三至九不足以證明系爭專利申請專利範圍第二項、第三項不具新穎性，但可證明系爭專利申請專利範圍第二項、第三項不具進步性。次查第一八二一號判決書意旨係以系爭專利與單一證據（即引證二）相較，認引證二無法證明系爭專利不具新穎性、進步性，而觀之本件系爭專利被上訴人所抗辯之無效證據係以附件二至五、附件十六及被證三至九之組合證據，主張系爭專利不具進步性，並非屬同一證據。況第一八二一號行政訴訟中原告所提引證二，爲萬特實業有限公司（下稱萬特公司）所發行之型號MS-474及MS-491縫紉機型錄。又本件被證六爲德國PFAFF公司474機型縫紉機實物，前述引證二萬特公司之型錄與被證六之出產國、製造商、型號及型錄所示之圖式均不相同，尤其該引證二型錄所示之結構關係不十分明確，故引證二與被證六尚難謂爲同一證據而有一事不再理之適用。再者，上訴人雖提出委託中華工商研究院就PFAFF公司生產之471、474型縫紉機圖說目錄與萬特公司生產之MS-474、MS-491本體零件圖說目錄，所完成之比對研究報告書。惟上揭報告書僅針對兩者是否具備相對應構件進行確認，並未就構件內之組成特徵進行實質分析，且無派員就文件之實品進行檢測或現況確認比對，其所爲鑑定，尚非可採。本件事證已明，上訴人聲請訊問證人吳宜純證明上開鑑定報告之比對分析及再由台灣經濟科技發展研究院鑑定，均無必要。系爭專利有違審定時專利法第九十八條第二項之規定，而有撤銷之原因，上訴人於本件民事訴訟中自不得對被上訴人主張權利。從而，上訴人請求被上訴

人不得侵害系爭專利權及連帶賠償損害，為無理由等詞，為其判斷之基礎。

按依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，於智慧財產權爭訟事件，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院雖應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法等法律有關停止訴訟程序之規定。然同法第八條規定：「法院已知之特殊專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明法律見解及適度開示心證」，另智慧財產案件審理細則第十六條理由復說明：「……法官如欲將技術審查官意見採為裁判之基礎，應依本法第八條第一項規定，予當事人有辯論之機會……」。揆其立法意旨，乃因智慧財產權之審定或撤銷，與該財產權專責機關依職權審查所為之實體判斷有關，故智慧財產法院審理是類訟爭事件就自己具備與事件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業知識，而擬採為裁判基礎者，應予當事人有辯論之機會，以避免造成突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益。又智慧財產案件審理法第十七條第一項規定：「法院為判斷當事人依前條第一項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟」。因此，智慧財產法院倘其認定與專責機關之判斷歧異時，尤應依智慧財產案件審理法第八條及第十七條第一項規定，將所知與事件有關之特殊專業知識而擬採為裁判基礎者，對當事人為適當揭露，令當事人有辯論之機會，或適時、適度表明其法律上見解及開示心證，或裁定命智慧財產專責機關參加訴訟及表示意見，以保障當事人之聽審機會及使其衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。本件原審雖以附件二至五、附件十六及被證三至九，可證明系爭專利申請專利範圍第一項至第三項不具進步性，作為裁判之基礎而為上訴人不利之判決。惟綜觀原審在準備程序及言詞辯論程序中，僅向當事人曉諭爭點及與技術審查官分別向當事人為發問，而就法院已知而擬採為裁判基礎之特殊專業知識，並未加以適當揭露，並令當事人為辯論，即遽採為裁判之基礎，其所踐行之訴訟程序，已難謂無重大瑕疵。次查當事人聲明之證據，除就其聲明之證據中認為不必要者外，法院應為調查，民事訴訟法第二百八十六條定有明文。該條但書所謂不必要之證據，係指當事人聲明之證據，與應證事實無關，或不影響裁判基礎，或毫無證據價值，或因有窒礙不能預定調查證據之期間或訟爭事實已臻明瞭且法院已得強固之心證而言。本件系爭專利權曾經第三人吳俊毅於九十二年十二月十五日以其違反核准審定時專利法第九十八條第一項第一款及第二項之規定，不符新型專利

要件為由，對之提起異議，經智慧財產局核定異議不成立，該第三人提起訴願，經審定駁回，再提起行政訴訟，亦遭判決駁回，有專利異議審定書及第一八二一號判決書可稽（見一審(一)卷四九一、四九三頁）；且原審自承引證二型錄所示之結構關係不十分明確（見原判決四二頁第二行），而上訴人一再主張：伊委託中華工商研究院就PFAFF公司474型與吳俊毅於異議案提出之引證二進行比對，認為兩者之結構及零件均相同，而啓翔公司CS-861、CS-862型縫紉機與PFAFF公司474型之結構亦相同，故啓翔公司CS-861、CS-862型縫紉機與引證二之縫紉機結構亦相同等詞（見原審卷六七、三七九頁），與中華工商研究院就PFAFF公司474型縫紉機圖說目錄與萬特公司MS-474、491 本體零件圖說目錄之相對應構件，比對分析結果亦認定兩者均有相同設置等情相互對照（見外放鑑定報告書），似非全然無據，可見訟爭事實尚未完全臻於明瞭。又鑑定人原則上由受訴法院選任之，民事訴訟法第三百二十六條第一項定有明文，而司法院曾於九十三年六月二十九日依據專利法第九十二條第二項規定，以秘台廳民一字第○九三○〇一六八八一號函發布「侵害專利鑑定專業機關參考名冊」，原審倘認為有鑑定之必要，似非不可依專利法第一百零八條規定，參考上述名冊命當事人陳述意見後選任鑑定人鑑定，以使事實更臻明確。乃原審率認本件事證已明，上訴人聲明之證據無調查之必要，即逕為上訴人不利之論斷，亦有可議。再者，上訴人於原審迭次主張系爭專利之中座為直筒型之高豎管，而下送料齒輪係整合於高豎管之端側，與高豎管係結合成一體等語（見原審卷四〇、一一四、三七二頁反面），與系爭專利範圍第一項載為：「．．．且當齒盤轉動時亦同時帶動預設於『豎管端側之下送料輪』轉動．．．」（見一審卷(一)十七頁）相符。此由系爭專利第二圖，似見系爭專利新型係以鎖合方式將下送料輪設於豎管之一端外側，而非豎管內而結合成一體（見同上卷四九七頁），與系爭專利第五圖所示，該下送料輪與高豎管結合為一體，而非設於豎管之一端外側（見同上卷五一頁）似有不同，然系爭專利第二、四圖係立體分解圖及構件組成放大圖（見同上卷四一、四三頁），第三、五圖則為下送料齒輪係設於豎管端側組合立體圖及實施示意圖（見同上卷四二、四四頁）。究竟系爭下送料齒輪係整合於高豎管之端側，與高豎管係結合成一體，或以鎖合方式將下送料輪設於豎管之一端外側，而非豎管內而結合成一體？由系爭專利之分解圖似難窺全貌，而應以全部圖示加以判斷，原審未予深究，遽行判決，不免速斷。又上訴人於原審一再稱：PFAFF 公司474 型「下送料輪」係分離且獨立設置於另一邊座側板，非置於中座內，該中座係低矮長方體、寬度僅九二厘米，無法將童鞋

、馬靴套上去縫紉，系爭專利可將之套設豎管縫紉，474 型無此特徵及目的效能云云（見原審卷六七、三七七、三七八頁），是本件專利是否如上訴人所主張之下送料齒輪係整合於高豎管之端側，與高豎管係結合成一體，顯與PFAFF公司474型之設置不同而有上述特徵目的效能？似有不明。且此技術特徵即與判斷系爭專利新型技術領域與被上訴人所提PFAFF 公司之先前技術及知識有無進步性與系爭專利有無應撤銷之原因及本件是否落入系爭專利權範圍攸關，尤有再進一步釐清之必要。上訴論旨，執以指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。

中 華 民 國 一〇〇 年 六 月 三十 日  
最高法院民事第七庭

審判長法官 顏 南 全  
法官 林 大 洋  
法官 沈 方 維  
法官 鄭 傑 夫  
法官 鄭 雅 萍

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  
K