

智慧財產法院民事判決

106年度民專訴字第92號

原告 郭琮祐

訴訟代理人 許永昌律師

複代理人 張冠雄

輔佐人 鄭振田

被告 捷信工程有限公司

法定代理人 張信健

訴訟代理人 謝雨靜律師

複代理人 林舒婷律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議事件，本院於中華民國
108年1月25日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、原告主張：

（一）原告為中華民國發明第I539401 號「公共設施巡查管理系統」專利（專利期間自民國105年6 月21日至124年1月6日止，下稱系爭專利）之專利權人暨發明人（原證1）。系爭專利係應用於政府採購案關於設施及框蓋維護工程之方法、用途，原告於106 年7、8月間查悉新北市政府水利局發包工程名稱為106 年度新北市公共污水下水道系統人孔定期人工檢視巡查作業，係由被告得標（原證4），被告於政府採購契約內容提到得標內容之人孔（含陰井、擋土牆）、後巷巡檢作業服務之建檔格式、方法及巡查表，均

01 與原告之發明專利內容相符。爰依專利法第96條第2項、
02 民法第184條第2項前段規定，請求被告負損害賠償責任。

03 (二) 聲明：

04 1、被告應給付原告新臺幣（下同）120萬元，及自起訴狀繕
05 本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

06 2、原告願供擔保，請准宣告假執行。

07 二、被告則抗辯如下：

08 (一) 原告並未就被告侵害伊發明專利乙事，負舉證責任：

09 綜觀原告起訴書所引之證據資料，無非僅在強調原告為系
10 爭專利之發明權人，惟通篇內容並未舉證證明被告究竟係
11 如何侵害伊所有系爭專利，亦未具體舉證證明被告具有何
12 故意或過失存在，是揆諸最高法院判例、智慧財產法院判
13 決意旨以觀，自應認為原告應先就被告有侵害系爭專利之
14 行為及故意或過失負舉證之責。

15 (二) 系爭檢查作業並未落入系爭專利申請專利範圍：

16 1、系爭專利所示之編列設施資料，包含設施編號、巡查項目
17 、巡查內容等，皆得以一般微軟文書作業系統EXCEL表格
18 製作完成，且系爭檢查作業係被告依據新北市政府水利局
19 之公告，以一般微軟文書作業系統EXCEL表格製作之結果
20 ，並未以輸入巡查狀況資料，連接至巡查標的索引資料以
21 及資料庫單元之方式，管理查詢巡查狀況資料，與系爭專
22 利使用「連接單元」、「儲存單元」、「資料庫單元」之
23 原理，方法或結果截然不同，自應解為未落入系爭專利權
24 範圍或未侵害系爭專利權。

25 2、被告所為系爭檢查作業，所使用表格係依據新北市政府水
26 利局所提供表格格式（被證3），以微軟文書作業系統EXCEL

01 固有篩選、排序、連結功能進行輸入及統計（被證4），
02 輔以網路教學「EXCEL使用欄位資料匯入圖片使用VBA程式
03 」（被證5），於既有儲存格中，輸入被告捷信公司所屬
04 作業人員自行編列之照片名稱（檔名），於指定儲存格上
05 貼上圖片（被證6）製作完成，與系爭專利全然無涉，縱
06 與系爭專利所得之結果相似，惟既係以實質不相同之技術
07 手段，達到相似的功能，產生相似的結果，自應認為系爭
08 檢查作業系統並未落入系爭專利申請專利範圍，且無任何
09 侵害原告專利發明權之虞。

10 （三）系爭專利不具備新穎性及進步性，具有得撤銷之事由：

11 1、系爭專利請求項1 巡查狀況資料係依據歷年來管理機關所
12 完成之調查資料，以微軟文書作業系統EXCEL 表格輸入相
13 對設施對應巡查結果，再以EXCEL 固有篩選、排序、連結
14 功能進行輸入及統計整理而成，且各該設施編號、巡查項
15 目等均為管理機關所制定並長期沿用，為公眾所知悉，自
16 難謂具有新穎性及進步性。

17 2、系爭專利請求項2、3所稱巡查標的照片、系爭專利請求項
18 4所稱資料來源、及系爭專利請求項5、6、7所稱資訊標的
19 均為管理機關所編列，且依微軟文書作業系統EXCEL 表格
20 超連結對應方式亦可達成，難謂具有新穎性及進步性。

21 3、自前開說明可知，系爭專利所引用之資料來源，皆來自於
22 新北市政府水利局，甚者，原告曾於106年3月8日以106水
23 利字第001 號陳情函予新北市政府水利局，並於該陳情函
24 中明文指出：「貴局承攬契約之作業說明書所提到路段內
25 、外部設施巡檢及後巷段內部設施巡檢之建檔格式、方法
26 及巡查表，均與本人所取得政府核發專利著作權相符，有

侵害專利及著作權之行為…」云云（被證1），惟此業經
新北市政府水利局106年3月16日以新北水設字第10604378
88號函覆表示：「…查本局『106年度公共污水下水道系
統人孔定期人工檢視巡查作業』勞務契約作業說明書所述
表單（以下簡稱該表單）係依『公共污水下水道管渠維護
要點』設計得出，本局自100年開始使用迄今（附件），
且於招標時，該表單與相關資料，均已上網公告，為公眾
所知悉，並公開實施…」等語（被證2），足徵系爭專利
自始即無具備新穎性及進步性，而具得撤銷之事由。

（四）被告並無侵害系爭專利之故意或過失：

綜觀原告起訴狀所引之證據資料，無非僅在強調原告為系
爭專利之發明權人，惟通篇內容並未舉證證明被告究竟係
如何侵害伊所有系爭專利，亦未具體舉證證明被告具有何
故意或過失存在，是揆諸最高法院判例、智慧財產法院判
決意旨以觀，自應認為原告應先就被告有侵害系爭專利之
行為及故意或過失負舉證之責，方符公允，況本件被告依
據新北市政府水利局網站公告所示作業說明書所提到路段
內、外部設施巡檢及後巷段內部設施巡檢之建檔格式、方
法及巡查表實施自主巡查作業，要無任何侵害原告專利發
明權之故意或過失存在。

（五）聲明：

1、原告之訴駁回。

2、如受不利之判決，願供擔保請准免為假執行。

三、兩造不爭執之事實（參本院卷二第206頁）：

（一）原告郭琮祐為系爭專利之專利權人，專利期間自105年6月
21日至124年1月6日止。

01 (二) 被告於105 年12月30日經新北市政府水利局公開招標，得
02 標承攬新北市政府水利局「106 年度新北市公共污水下水
03 道系統人孔定期人工檢視巡查作業」工程。

04 (三) 原告對於被證1 (原告106年3月8日106水利字第001號陳情
05 函)、被證2 (新北市政府水利局106年3 月16日新北水設
06 字第1060437888號 函) 之形式真正均不爭執，上開被證1
07 、2內容略以：

08 1、被證1 (原告106年3月8日106水利字第001號陳情函)：「
09 貴局承攬契約之作業說明書提到路段內、外部設施巡檢及
10 後巷段內部設施巡檢之建檔格式、方法及巡查表，均與本
11 人所取得政府核發專利著作權相符，有侵害專利及著作權
12 之行為…」。

13 2、被證2 (新北市政府水利局106年3月16日新北水設字第106
14 0437888號函)：「…查本局106『年度新北市公共污水下
15 水道系統人孔定期人工檢視巡查作業』勞務契約作業說明
16 書所述表單係依『公共污水下水道管渠維護要點』設計得
17 出，本局自100 年開始使用迄今，且於招標時，該表單與
18 相關資料，均已上網公告，為公眾所知悉，並公開實施」
19 。

20 四、本件爭點如下 (參本院卷二第207頁)：

21 (一) 系爭產品 (新北市政府水利局106 年度公共污水下水道系
22 統人孔定期檢視巡查作業〈原證4〉) 有無落入系爭專利
23 請求項1之申請專利範圍？

24 (二) 系爭專利是否欠缺新穎性及進步性，而具有得撤銷之事由
25 ？

26 (三) 如本案涉及侵權，則被告就侵害系爭專利有無故意或過失

01 ？原告向被告請求損害賠償有無理由？

02 五、得心證之理由：

03 （一）本件應適用之法律：

04 按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者
05 ，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事
06 訴訟法、行政訴訟法、專利法或其他法律有關停止訴訟程
07 序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智
08 慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，智慧
09 財產案件審理法第16條定有明文。本件被告既否認系爭專
10 利具有可專利性，並以前揭情詞置辯，依前開規定，本院
11 就被告之抗辯有無理由，應自為判斷。又系爭專利係於10
12 4年1月7日申請，並經經濟部智慧財產局於105年4月29日
13 審定核准，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時
14 之103年1月22日修正公布，103年3月24日施行之專利法定
15 之。

16 （二）系爭專利技術分析：

17 1、系爭專利所欲解決的問題：

18 在工業化、都市化的現代生活中，許多公共設施都與居民的
19 安全與生活品質息息相關。例如在馬路上處處可見的人
20 孔蓋，其若有凸起、下陷、走位、甚或滅失等種種現象，
21 不止影響道路景觀，更可能造成交通事故而導致人身或財
22 產的損失。此外，在人孔蓋底下所埋設的種種地下管道或
23 線路，更是涵蓋供水、污水排放、電力供應、通訊、天然
24 氣或其他化學相關物質的輸送…等等，任何一種設施發生
25 異常，都可能造成重大的影響甚或事故，前不久在高雄發
26 生的氣爆事故即為一例。目前掌控公共設施狀況的方式，

01 仍以人力巡查為最主要且掌握度最高的方法。以派遣人員
02 至設施現場的定期巡查，可以及時並充分的掌握被巡查標
03 的之種種狀況，並且可拍下現場照片建檔，方便管理及維
04 修單位研判狀況，並在必要時進行相關的處理整治。然而
05 ，現行的人力巡查工作仍然面臨種種問題。以人孔蓋為例
06 ，需定期巡查的標的至少是數以萬計的，因而除了要在期
07 限內確實的完成龐大的巡查工作，是一項十分需要專業、
08 經驗及妥善工作規劃的挑戰。傳統的人力處理方式已經完
09 全無法符合現況的效率及預算成本的要求，因此一套有效
10 率的，符合實務需求的巡查資料管理系統，是目前從事巡
11 查工作的業者所迫切需要的（參本院卷一第15頁正反面所
12 示系爭專利說明書【先前技術】段）。

13 2、系爭專利之技術手段：

14 一種公共設施巡查管理系統，包括資料輸入單元，用以輸
15 入相對於一次巡查作業的複數筆巡查狀況資料，其中每筆
16 該巡查狀況資料包括可資區別一巡查標的的索引資料、關
17 連至索引資料的至少一項巡查狀況、以及關連於巡查狀況
18 的至少一張巡查標的照片；一資料庫單元，連接資料輸入
19 單元，用以儲存巡查狀況資料；以及資料管理單元，連接
20 至資料庫單元，用以管理查詢巡查狀況資料（參本院卷一
21 第15頁）。

22 3、系爭專利主要圖式：如附圖所示。

23 4、系爭專利申請專利範圍分析：

24 系爭專利申請專利範圍共7項，第1項為獨立項，其餘均為
25 附屬項。原告主張系爭設施及框蓋維護工程侵害系爭專利
26 請求項1至7，前開請求項內容如下：

01 (1)請求項1：

02 一種公共設施巡查管理系統，包括：

03 一資料輸入單元，用以輸入相對於一次巡查作業的複數筆
04 巡查狀況資料，其中每筆該巡查狀況資料包括可資區別一
05 巡查標的的一索引資料、關連至該索引資料的至少一項巡
06 查狀況、以及關連於該巡查狀況的至少一張巡查標的照片
07 ；一資料庫單元，連接該資料輸入單元，用以儲存該巡查
08 狀況資料；以及一資料管理單元，連接至該資料庫單元，
09 用以管理查詢該巡查狀況資料；其中，該資料管理單元包
10 括一資料管理介面，用以管理及編輯該巡查狀況資料；一
11 巡查報表介面，用以列表該巡查作業中的該複數筆巡查狀
12 況資料；以及一巡查明細表介面，用以顯示該巡查狀況資
13 料之單筆內容，其中該巡查標的照片係與所關連的巡查狀
14 況資料同時顯示於該巡查明細表介面中，且該巡查報表介
15 面係包括相對於各該巡查狀況資料的該巡查明細表介面之
16 連結，該資料庫更儲存有相對於不同次巡查作業的該巡查
17 狀況資料，且該資料管理單元更包括一資料異動顯示介面
18 ，用以顯示該巡查標的前後相鄰二次時間巡查作業中，該
19 巡查狀況資料的異動情況，該巡查標的係分佈於一特定都
20 市之行政範圍中，該特定都市劃分為複數個行政區，且該
21 索引資料包括該巡查標的所屬行政區、該巡查標的在一地
22 形接合表上所在位置所屬的區域編號、以及該巡查標的被
23 設定的設施編號，其中該地形接合表係由代表各具區域編
24 號的複數個單位地形圖之位置區塊接合而成，並顯示該特
25 定都市及其各行政區。

26 (2)請求項2：

01 如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標
02 的照片可儲存於該資料庫中。

03 (3)請求項3：

04 如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標
05 的照片可分別依所屬行政區及區域編號存放於相對應的電
06 腦檔案資料夾中。

07 (4)請求項4：

08 如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該資料管
09 理單元更包括一地形接合表顯示介面，用來顯示該地形接
10 合表，並於點選該位置區塊後，可查閱與被點選之該位置
11 區塊的單位地形圖，或是列表或檢索與該位置區塊的區域
12 編號所對應之該巡查狀況資料。

13 (5)請求項5：

14 如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標
15 的為一人孔框蓋。

16 (6)請求項6：

17 如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標
18 的為一後巷。

19 (7)請求項7：

20 如請求項6 所述之公共設施巡查管理系統，其中該索引資
21 料包括該後巷的所屬行政區、該後巷之巷別，以及該後巷
22 所在之地址。

23 (三)系爭作業：

24 依據被告爭點整理狀第1 頁第二、三項內容（參本院卷一
25 第65頁）所載，系爭作業為被告參與新北市政府水利局公
26 開招標之「106 年度新北市公共污水下水道系統人孔定期

01 人工檢視巡查作業」契約書，被告係得標廠商。

02 (四) 專利有效性證據技術分析：

03 1、證據1：

04 證據1係「106年度新北市公共污水下水道系統人孔定期人
05 工檢視巡查作業」契約書，其公開招標之公告日期為 105
06 年12月30日（經依查詢台灣採購公報網<https://www.taiwanbuying.com.tw> 得知），晚於系爭專利申請日（104年1
07 月7日，下同），不具證據能力。
08

09 2、證據2：

10 證據2係網頁資料「Excel建立圖檔超連結方便點選後開啟
11 （HYPERLINK）@學不完、教不停、用不盡」，公開日為10
12 4年12月14日，晚於系爭專利申請日，不具證據能力。

13 3、證據3：

14 證據3 係「新北市○○○○道地理資訊系統」之使用者介
15 面截圖，共4 張，惟被告未提供可資證明其早於系爭專利
16 申請日即已公開之相關文件，故不具證據能力。

17 4、證據1-1：

18 證據1-1係101年至105 年契約書副本，經查台灣採購公報
19 網（<https://www.taiwanbuying.com.tw>），其中103年契
20 約書之招標訊息於該網站公開日期為103年7月21日，早於
21 系爭專利申請日，具證據能力。

22 5、證據2-1：

23 證據2-1係微軟官網之網頁資料「Excel 2010的VBA快速入
24 門」，簡介Excel 2010中的Visual Basic for Applications
25 （VBA）語法，及指導如何在Excel 2010中存取VBA，雖查
26 前次修改日期為98年12月11日，惟其網頁首頁註記公開日

期為104年6月24日，晚於系爭專利申請日，故不具證據能力。

6、證據2-2：

證據2-2係微軟官網之資訊工作者專區網頁資料「excel超連結函數運用」，內容係網友詢問HYPERLINK 函數運用問題，經查網頁內各網友問答內容之公開日期分別為98年9月16日、98年9月17日及98年10月10日，均早於系爭專利申請日，具證據能力。

7、證據2-3：

證據2-3係維基百科介紹「Microsoft Office」之網頁資料，揭露Windows Office發展歷史及各版本公開發行日期，其中office 2010版係於99年6月正式發行，早於系爭專利申請日，具證據能力。

8、證據3-1：

證據3-1 係「新北市○○○○道地理資訊系統」之台灣採購公報網決標資訊，可為證據3 之輔助證據，決標公佈日期為92年8月20日，早於系爭專利申請日，具證據能力。惟仍無法證明證據3（使用者介面）在系爭專利申請日前已為公眾知悉或使用。

（五）技術爭點分析：

1、被告所提證據無法證明系爭專利不具新穎性及進步性：

(1)證據1至3之公開日均晚於系爭專利申請日，不具證據能力，已如前述。

(2)證據1-1之103年契約書副本雖具證據能力，並揭露新北市水利局設計、自100年使用之表單、設施編號、巡查項目、巡查內容等資料表格式，惟無揭露任何可資對應系爭專

01 利請求項1 之「資料輸入單元」、「資料管理單元」及其
02 「資料管理介面」、「巡查報表介面」、「巡查明細表介
03 面」、「資料異動顯示介面」、「地形接合表」之電腦軟
04 硬體技術內容。

05 (3)系爭專利請求項2、3係依附系爭專利請求項1 之附屬項，
06 請求項2 進一步限定「其中該巡查標的照片可儲存於該資
07 料庫中」，請求項3 進一步限定「其中該巡查標的照片可
08 分別依所屬行政區及區域編號存放於相對應的電腦檔案資
09 料夾中」，惟證據1、1-1無法證明系爭專利請求項1 不具
10 新穎性、進步性已如前述，又證據2、證據2-1不具證據能
11 力，證據2-2與證據2-3雖具證據能力，仍未揭露相關系爭
12 專利請求項1 之「資料輸入單元」、「資料管理單元」及
13 其「資料管理介面」、「巡查報表介面」、「巡查明細表
14 介面」、「資料異動顯示介面」、「地形接合表」之電腦
15 軟硬體技術內容，準此，證據1、1-1、2、2-1至2-3 之組
16 合不足以證明系爭專利請求項2、3不具新穎性、進步性。

17 (4)系爭專利請求項4係依附系爭專利請求項1之附屬項，進一
18 步限定「其中該資料管理單元更包括一地形接合表顯示介
19 面，用來顯示該地形接合表，並於點選該位置區塊後，可
20 查閱與被點選之該位置區塊的單位地形圖，或是列表或檢
21 索與該位置區塊的區域編號所對應之該巡查狀況資料」，
22 復查證據3不具證據能力，證據3-1為證據3 之輔助證據，
23 惟仍無法證明證據3 （使用者介面）在系爭專利申請日前
24 已為公眾知悉或使用，亦無揭露相關系爭專利請求項1 之
25 「資料輸入單元」、「資料管理單元」及其「資料管理介
26 面」、「巡查報表介面」、「巡查明細表介面」、「資料

異動顯示介面」、「地形接合表」之電腦軟硬體技術內容，準此，證據3、3-1 之組合不足以證明系爭專利請求項4 不具新穎性、進步性。

(5)系爭專利請求項5、6、7係依附系爭專利請求項1之附屬項，請求項5 進一步限定「其中該巡查標的為一人孔框蓋」，請求項6 進一步限定「其中該巡查標的為一後巷」，請求項7 進一步限定「其中該索引資料包括該後巷的所屬行政區、該後巷之巷別，以及該後巷所在之地址」，惟證據1、1-1 無法證明系爭專利請求項1不具新穎性、進步性已如前述，又證據3 不具證據能力，雖證據3-1可為證據3之輔助證據，惟仍無法證明證據3（使用者介面）在系爭專利申請日前已為公眾知悉或使用，亦無揭露相關系爭專利請求項1 之「資料輸入單元」、「資料管理單元」及其「資料管理介面」、「巡查報表介面」、「巡查明細表介面」、「資料異動顯示介面」、「地形接合表」之電腦軟硬體技術內容，故證據1、1-1、3、3-1之組合不足以證明系爭專利請求項5、6、7不具新穎性、進步性。

(6)綜上所述，被告所提證據或是不具證據能力，或未揭露相關系爭專利請求項1 之「資料輸入單元」、「資料管理單元」及其「資料管理介面」、「巡查報表介面」、「巡查明細表介面」、「資料異動顯示介面」、「地形接合表」技術內容，無法證明系爭專利請求項1及其附屬請求項2至7不具新穎性及進步性。

2、系爭作業未侵害系爭專利請求項1至7：

(1)原告固主張系爭契約記載得標內容之人孔（含陰井、擋土牆）、後巷巡檢作業服務之建檔格式、方法及巡查表，均

與系爭專利內容相符，故被告有侵害原告專利權之故意或過失云云（參本院卷一第3頁反面、原證1至4）。惟原告所主張之前揭契約記載內容、格式、表格等，縱使新北市政府所輸出之表格文件，與使用原告專利後所輸出之表格文件相同，亦無法推知被告係使用系爭專利內容而作出相同文件表格，況前揭被控侵權物係為資料格式、資料表格，對照系爭專利請求項1 資訊系統，被控侵權物無揭露任何相關對應系爭專利請求項1 之「資料輸入單元」、「資料管理單元」及其「資料管理介面」、「巡查報表介面」、「巡查明細表介面」、「資料異動顯示介面」、「地形接合表」等電腦軟硬體技術內容，原告主張以系爭契約記載得標內容之人孔、後巷巡檢作業服務之建檔格式、方法及巡查表等，作為被告侵害系爭專利權之證據，顯然不符合要件原則，故系爭作業未落入系爭專利請求項1 之文義範圍及均等範圍。

(2)系爭作業未落入系爭專利請求項1 之文義及均等範圍，從而亦未落入其附屬請求項2至7之文義及均等範圍。

六、綜上所述，被告所提證據雖無法證明系爭專利不具新穎性及進步性，惟系爭作業並未侵害系爭專利，則原告主張系爭作業侵害系爭專利，依前揭規定提起本件訴訟，訴請判命如聲明所示，即無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列。又原告請求本院向新北市政府水利局函詢被告承攬工作之完成成果以供比對，惟如前所述縱使工作之完成成果一樣，亦無法推定被告係使用原

01 告之系爭專利所完成，故無函詢之必要，併此敘明。

02 八、訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴
03 訟法第78條。

04 中 華 民 國 108 年 3 月 8 日

05 智慧財產法院第三庭

06 法 官 蕭文學

07 以上正本係照原本作成。

08 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。

09 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

10 中 華 民 國 108 年 3 月 11 日

11 書記官 蔣淑君