智慧財產法院民事判決

107年度民專上字第13號

上　訴　人　黃玲惠

訴訟代理人　許宏迪　律師　兼送達代收人

被上訴人　　惠合再生醫學生技股份有限公司

兼　法　定

代　理　人　施志岳

上二人共同

訴訟代理人　賴蘇民　律師　兼上二人共同送達代收人

　　廖嘉成　律師

　　洪子洵　律師

參　加　人　經濟部智慧財產局

法定代理人　洪淑敏

訴訟代理人　林麗芬

上列當事人間因專利權權利歸屬等事件，上訴人對於中華民國107年2月6日本院106年度民專訴字第55號第一審判決提起上訴，本院於109年4月16日言詞辯論終結，判決如下：

主　　文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、本院有管轄權：

按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟

事件，暨其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之民事事件，均由智慧財產法院管轄。對於智慧財產事件之第一審裁判不服而上訴或抗告者，向管轄之智慧財產法院為之。智慧財產法院組織法第3條第1款、第4款及智慧財產案件審理法第7條、第19條分別定有明文。職是，智慧財產第一審民事事件並非由智慧財產法院專屬管轄，其屬優先管轄之性質，雖得由普通法院管轄，然為統一法律見解，其上訴或抗告自應由專業之智慧財產法院受理。查本件因上訴人起訴與上訴，均主張被上訴人施志岳、惠合再生醫學生技股份有限公司（下稱惠合公司，而與施志岳合稱被上訴人），侵害上訴人中華民國第I415670號發明專利（下稱系爭專利），係專利法所生之第二審民事事件，揆諸前揭說明，本院依法自有專屬管轄權。

二、本院裁定命經濟部智慧財產局參加訴訟：

(一)避免與專責機關之判斷專利有效性發生歧異：

專利有效性之爭點涉及之專業知識或法律原則，有使專利業務專責機關表示意見之必要時，命經濟部智慧財產局（下稱智慧局）參加訴訟。智慧局參加訴訟時，就有關專利權有無應撤銷原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。智慧財產案件審理法第17條第1項與智慧財產案件審理細則第31條第2項分別定有明文。因專利有無應撤銷之原因，其與專利業務專責機關之職權有關，為使民事法院取得周全之訴訟資料，作出正確之判斷，並儘量避免與專責機關之判斷發生歧異，應賦與專責機關參與程序及表達意見機會之必要。

(二)參加人未聲明參加當事人一方之訴訟：

上訴人以被上訴人惠合公司申請系爭專利，違反核准審定時

即民國100年12月21日修正公布之專利法第23條、第31條第1項規定，而有應撤銷之原因，業於104年7月17日向參加人智慧局（下稱參加人）提出舉發，並經參加人於105年6月17日以(105)智專三(二)05053字第10520745030號舉發審定書為「請求項1至5舉發成立，應予撤銷」處分為由，起訴主張系爭專利之申請權及專利權為上訴人所有。經核上訴人主張系爭專利有應撤銷之原因，而影響裁判結果，該等爭點所涉及之專業知識或法律原則，有使參加人表示意見之必要，本院自得依前揭規定，命參加人參加訴訟，以關於系爭專利有無應撤銷之原因為限，得獨立提出攻擊防禦方法。揆諸前揭說明，本院前於107年10月9日裁定命參加人參加訴訟，就系爭專利有無應撤銷原因，提出攻擊防禦方法，均經合法收受在案，有裁定與送達證書等件附卷可稽（見本院卷一第207至210、215至218頁）。職是，本件參加人應到庭表示其就系爭專利有效性之意見，其雖同意參加訴訟，然未聲明參加當事人一方之訴訟（見本院卷二第7至26頁之107年12月21日之準備程序筆錄）。

三、本院得為一造辯論而為判決：

按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，民事訴訟法第385條第1項前段定有明文。查參加人雖經合法通知，然除107年12月21日之準備程序期日外，於本院歷次準備程序期日與109年4月16日之言詞辯論期日，均未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依上訴人與被上訴人之聲請，准由其一造辯論而為判決，合先敘明（見本院卷四第95至96頁）。

四、當事人合意停止訴訟：

按當事人得以合意停止訴訟程序，而不變期間之進行，不受影響。前項合意，應由兩造向受訴法院或受命法官陳明。合意停止訴訟程序之當事人，自陳明合意停止時起，倘於4個月內不續行訴訟者，視為撤回其訴或上訴；續行訴訟而再以合意停止訴訟程序者，以1次為限。民事訴訟法第189條第1項、第2項及第190條前段分別定有明文。本件上訴人於108年4月19日之準備程序期日，向本院陳明合意停止訴訟程序，被上訴人嗣於108年4月26日，復以書狀陳明同意（見本院卷二第49、93至96頁）。參加人雖未表示意見，然本院已向其發函通知（見本院卷二第105至106頁）。上訴人於合意停止後之4個月內，嗣於108年8月21日，向本院提出民事聲請續行訴訟狀，聲請續行訴訟（見本院卷二第115至118頁）。職是，本件當事人合意停止訴訟，經核均符合上揭規定，應依法續行本件訴訟。

五、上訴人合法擴張應受判決事項之上訴聲明：

按於第二審為訴之變更或追加，非經他造同意不得為之；但第255條第1項第2款至第6款情形，不在此限。擴張或減縮應受判決事項之聲明者。民事訴訟法第446條第1項與第255條第1項第3款分別定有明文。所謂減縮應受判決事項之聲明，係為訴訟標的之法律關係不變，僅原告在法律關係之範圍，減少其請求之數額，此與訴訟標的之捨棄，係拋棄為訴訟標的請求本體之情形有別。查上訴人之上訴聲明，原為原判決不利於上訴人之部分廢棄。嗣於109年4月16日，新增上訴聲明第2項為：上開廢棄部分，確認系爭專利案之專利申請權與專利權為上訴人單獨所有（見本院卷四第97頁）。核其為

擴張應受判決事項之上訴聲明，補充說明原聲明之不足。況上訴人於原審起訴時，亦聲明確認系爭專利之專利申請權及專利權為其所有，是上訴人擴張應受判決事項之上訴聲明，符合其上訴之目的。

貳、實體事項：

一、上訴人主張略以：

(一)上訴人起訴聲明：

確認系爭專利之專利申請權及專利權為上訴人所有。其主張略以：

1.上訴人指導○○公司製作PCM機：

上訴人為國立成功大學（下稱成大）生物科技研究所之教授，研究膠原蛋白製備經年，其不斷構思可大量製造膠原蛋白之機器結構。成大於98年6月15日與上訴人及被上訴人惠合公司三方簽訂「豬皮膠原蛋白基質之製備技術」技術移轉授權合約書及「多孔狀膠原蛋白基質之應用技術」技術移轉授權合約書（下稱三方合約）。其後成大與惠合公司為落實產學合作，嗣於99年2月8日簽訂「國立成功大學與惠合再生醫學生技股份有限公司合作契約書」約定（下稱合作契約），依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」及「國立成功大學教師校外兼課、兼職處理要點」規定，同意所屬生物科技研究所之上訴人擔任惠合公司首席科學顧問，期限自99年1月1日起至114年7月31日止。雙方合作期間，惠合公司同意於上訴人兼職期間，每月支付相當於上訴人於成大支領月薪之1/12之回饋金，兼職期間每年支付新臺幣（下同）11萬元回饋成大發展學術研究。上訴人在擔任惠合公司首席科學顧問期間，而與惠合公司前代表人○○○進行「豬皮膠原蛋白

基質之製備技術」及「多孔狀膠原蛋白基質之應用技術」技術移轉，上訴人基於協助生技醫療產業發展之熱誠，指導○○○委託之00000000000（下稱○○公司）負責人○○○產製膠原蛋白機器（下稱PCM機）架構及所需設備之規格要求，依據上訴人設計及說明製造設備。而PCM機器之設計理念及機器本身，並不存在於三方合約範圍。

2.被上訴人未經上訴人同意申請系爭專利：

上訴人於100年9月6日就PCM機器結構之構思及設計理念，向美國提出臨時申請案（案號61/531,438），而於101年8月28日轉為正式申請案（案號13/596,488），並於104年3月24日獲准專利，其專利證號為US8,986,616,B2。上訴人嗣於101年8月1日以美國臨時申請案為優先權之基礎案，向參加人提出申請發明專利，案號000000000「超音波震盪機」專利案，並於104年3月1日獲准專利，其公告專利號為I475108（下稱108專利）。查被上訴人惠合公司於100年10月12日以「製造膠原蛋白的設備」向參加人申請系爭專利，申請專利範圍共20項。因惠合公司未知會上訴人，且未經上訴人同意逕將上訴人之發明，向參加人提出專利申請案，108專利與系爭專利內容，經技術比對及所請求之權利保護範圍，可知兩者間實質上為同一技術。系爭專利以100年間時任公司代表人○○○及廠長○○○為發明人，向參加人遞交專利申請說明書。詎○○○及○○○並未列於美國臨時申請案（案號61/531,438）發明人，顯為冒充發明人，並瓢竊發明事實於我國提出專利申請案，蒙蔽系爭專利之審查委員，致使系爭專利通過專利申請。

3.系爭專利之真正發明人非為被上訴人：

參諸上訴人與系爭專利申請人即被上訴人惠合公司前代表人○○○及廠長○○○之電子信件內容，暨上訴人對於製造膠原蛋白設備之筆記資訊，已充分說明系爭專利所欲保護之製造膠原蛋白之設備，為上訴人之發明想法及其團隊所獨立設計並製造，而非屬系爭專利申請人之發明物件，故系爭專利申請人未對系爭專利內容有實質貢獻，更未有提出任何技術手段達成解決問題或達成功效產生構想。上訴人前助理即時任惠合公司前製程工程師○○○，前於100年8月初至10月上旬與上訴人間之E-mail往來紀錄，可說明○○○與其特助○○○，逐步要求○○○將每日PCM機之工作報告、拍照說明工作狀況，並整理製程程序及詳細條件之資料予○○○與○○○。而在○○○及○○○逐步確認取得PCM機之技術後，旋於100年10月11日以組織調整及資料保密為由，向惠合公司內部發出因應組織調整，日後品保部與研發部所有人員之工作報告，均直接寄送給○○○，副本給○○○，不需再寄給上訴人之E-mail。同時表明除非惠合公司授權，嚴禁將惠合公司所有資料外流，包括研發、品管、財務及公司動態。

4.PCM機之發想來自於上訴人：

○○公司負責人○○○可證明，被上訴人惠合公司前代表人○○○所稱設計發明PCM機之構想，全來自於上訴人。因PCM機非○○○之原設計想法，而係上訴人之高度創作，僅由○○○整合各機械廠零件，並負責電控PLC。上訴人雖與○○○討論，然惠合公司盡量經由中間人即惠合公司廠長○○○，傳達上訴人之意思予○○○。○○○可證明申請系爭專利權時，惠合公司竟由惠合公司特助○○○，向○○公司索取設計圖及研發資料，可見惠合公司無研發系爭專利之情事。

惠合公司於101年8月27日召開討論PCM機專利問題，會議中臨時動議第三案提及PCM機專利發明人問題，上訴人應為單一發明人與專利所有權人。專利發明人問題由惠合公司副總經理○○○主動提出，並邀請上訴人列席，顯見系爭專利非屬惠合公司所有。

5.簽訂合作契約：

依合作契約第1條內容記載：成大依「公立各級學校專任教師兼職處理原則」及「國立成功大學教師校外兼課、兼職處理要點」規定，同意所屬生物科技研究所黃玲惠教授擔任惠合公司首席科學顧問，俟惠合公司通過生技新藥公司後，擔任董事暨科學長，期限自99年1月1日起至114年7月31日止等語。雖說明上訴人經成大同意擔任被上訴人惠合公司之首席科學顧問，並俟惠合公司通過生技新藥公司後，擔任董事與科學長，因惠合公司迄今未通過生技新藥公司之申請，以致上訴人未能正式擔任惠合公司之董事與科學長，是上訴人僅為首席科學顧問。查成大與上訴人及惠合公司所簽訂之三方合約，約定就技術移轉之諮詢輔導部分，惠合公司於接獲技術資料後，得要求上訴人提供詳細諮詢服務，惠合公司應支付技術服務費予上訴人。諮詢服務之時間、地點、費用及方式等細節，另行協議之。

6.惠合公司未移轉技術股予上訴人：

惠合公司支付上訴人首席科學顧問之費用，係就豬皮膠原蛋白基質之製備技術、多孔狀膠原蛋白基質之應用技術，為技術移轉授權之諮詢技術服務費用。惠合公司與上訴人間曾欲簽訂技術股協議書，約定上訴人同意將多孔狀膠原蛋白基質之製程及相關技術，移轉至惠合公司，並協助產品取得上市

許可。而惠合公司同意以其上市興櫃前之實收資本額20%作為上訴人之技術股，上訴人取得技術股總金額以美金400萬元為上限等語。惠合公司於101年8月27日召開討論PCM機專利問題會議，臨時動議第一案提及上訴人技術股回饋問題，會議記錄是以再提適宜方案，另請上訴人提出回饋公司之具體措施。因惠合公司之拖延、諉過，自始至終從未移轉技術股予上訴人。

7.上訴人先申請系爭專利：

上訴人之首席科學顧問工作職責，僅為負責「豬皮膠原蛋白基質之製備技術」及「多孔狀膠原蛋白基質之應用技術」技術移轉授權，其工作內容未包括系爭專利PCM之建置，且系爭專利設計、製造及開發環境，均非由被上訴人惠合公司所提供，因此無實質有效性之契約約定，惠合公司並無提供系爭專利之設計、製造及開發環境。故系爭專利之專利申請權及專利權應歸屬上訴人所有。上訴人於101年8月1日以美國臨時申請案為優先案之基礎案，而於我國提出專利申請案，該申請當日係指優先權日，上訴人之優先權日為100年9月6日，相對於系爭專利，惠合公司申請日期為100年10月12日，上訴人為申請在先。因相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。準此，惠合公司之系爭專利違反專利法第31條第1項規定。

8.上訴人向參加人舉發系爭專利：

被上訴人惠合公司系爭專利之專利說明書，因與上訴人申請在先，而在其申請後，始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同，不得

取得發明專利，違反專利法第23條規定，且有擬制喪失新穎性之情事。上訴人依專利法第71條第1項規定，認系爭專利因違反專利法第23條、第31條規定，前於104年7月17日向參加人提起舉發，依專利法第96條第1項規定，請求撤銷系爭專利之全部請求項，其中請求項1為獨立項，請求項2至20為請求項1之附屬項。參加人於105年6月17日(105)智專三㈡05053字第10520745030號專利舉發審定書（下稱本件專利審定書）審定決定，上訴人請求之系爭專利侵權請求項1至5舉發成立，系爭專利因與上訴人之專利案內容相同，而擬制喪失新穎性。系爭專利請求項1至5因違反專利法第23條及第31條規定，舉發成立應予撤銷。職是，系爭專利請求項1至5，均為上訴人之發明，且上訴人參與系爭專利研發過程中之重要性，足證系爭專利確為上訴人之心血結晶，其專利申請權及專利權，應歸屬於上訴人。

(二)原審為上訴人全部敗訴之判決，上訴人提起上訴與聲明：

1.原判決不利於上訴人之部分廢棄；2.上開廢棄部分，確認系爭專利案之專利申請權與專利權為上訴人單獨所有。並主張略以：

1.被上訴人不具系爭專利之研發能力：

⑴被上訴人欺騙上訴人而申請系爭專利：

上訴人致力於膠原蛋白與透明質酸等生醫材料之相關技術研發，其在組織工程與再生醫學之應用研究，當時已持續努力超過28年。自88年開始陸續執行NHRI及經濟部計畫，以多孔狀膠原蛋白基質(PCM)專利技術為最重要之平台技術，所製備之PCM添加透明質酸，經實驗證實具有良好張力強度、抗細胞收縮性高，且其促進傷口癒合速度及癒合組織之品質，

均優於市面上之國際級產品，為再生醫療領域之關鍵平台技術，極具國際市場競爭力。上訴人亦發展此產業所需之其它關鍵技術，包括生物材料消毒技術、膠原蛋白鑑定及定量技術等。上訴人盡心研發之多孔狀膠原蛋白為順利技轉，將多年構思設計之量產製造膠原蛋白之設備發明，告知被上訴人惠合公司，上訴人因被上訴人惠合公司產業發展考量，時任代表人○○○告知上訴人，在2000萬美元中有20%技術股屬於上訴人，不斷以此勸誘上訴人為惠合公司利益之考量，不要將系爭設備申請專利，而改以營業秘密保護之。詎○○○在確認其取得上訴人所有設備、製程及產品技術後，竟於100年8月發信予惠合公司所有員工將上訴人隔離，並找人拍攝設備。上訴人始於同年9月初在美國申請設備專利之臨時申請案，上訴人嗣後發現，○○○聯絡專利事務所，以自己與時任廠長○○○之名義為設備發明人申請專利，於100年10月12日提出申請，明顯欺騙上訴人。

⑵被上訴人無研發系爭專利之器材與資源：

自我國專利系統之檢索資料可知，系爭專利之發明人○○○及○○○不具備相關專利之研發能力。反而上訴人於膠原蛋白領域之相關專利，為國內研發膠原蛋白製備方法及設備之權威，倘無上訴人及其團隊之發想與教導之實質具體貢獻，被上訴人惠合公司無法取得系爭專利。此自惠合公司時任廠長○○○及員工○○○、○○○、○○○等人，曾於101年6月21日向上訴人簽立切結書，證明在惠合公司成立後，因其公司實驗室設備及資源未完備下，依其執行長○○○、○○○特助之要求，由其研發人員至成大之上訴人實驗室執行公司相關製程測試及分析，並使用上訴人實驗室儀器、耗材、

藥品等資源，由上訴人教導其膠原蛋白製備方法及設備研發之情。

⑶○○○學經歷不足發明系爭專利：

○○○為中原大學67級化學系畢業，任職白馬實業股份有限公司，主要從事各種車胎氣門嘴等機車零件製造，基本上不懂膠原蛋白，尤其PCM 是特殊製程，證人○○○為設備製造專業，承認系爭專利PCM機非其發明，○○○僅懂數樣機車0件，亦無能力設計機車，況PCM需求與機車相去甚遠，非任一機械製造業者即可發明。且○○○承認系爭專利PCM機主要是上訴人之設計，而○○○向○○○報告不等於設計或發明。

⑷○○○學經歷不足發明系爭專利：

○○○雖為國立臺灣大學農化系之學長，然其行徑多為欺瞞之舉，包含：①博士學位年分；②答應上訴人技術股；③將被上訴人惠合公司之員工送至上訴人於成大之實驗室學習，並採購物品；④答應上訴人會提供400萬元之產學費用，結果使上訴人之實驗室負債200多萬元等。○○○之博士論文是研究大豆飲料之凝膠特性，即未過濾之豆漿作成像優酪乳之產品，其後來成立公司之產品，公司經營失敗後，其陸續在多家公司擔任財務長或創投公司投資之經驗，其確無發明設備之經歷與經驗。

⑸○○○幾乎未出現在惠合公司廠房：

被上訴人惠合公司於98年5 月登記成立於臺南市，並於南科設立廠房，98年10月於南科育成中心時，上訴人已開始指導證人○○○試驗PCM雛形機，○○○標示PCM雛形機與後來GMP廠房內之PCM機差別不大。足證事先不懂PCM製程之○○○

與○○○不可能為PCM機之發明人。○○○至少9成以上時間在臺北或國外，甚至同年10月間在臺北設立大富豪企業社，其不僅領公司薪水，出差至公司開會有申請差旅費。職是，○○○、○○○不具備相關專利之研發能力，上訴人對專利申請之整體組合有具體想法之實質具體貢獻，系爭專利之申請權與專利權應歸屬於上訴人。

⑹被上訴人以技術股為利誘而詐取利用上訴人之研發能力：

依據98年5月24日、8月20日及99年9月15日、17日，被上訴人惠合公司時任代表人○○○，轉寄被上訴人公司特助○○○與○○○之其他電子郵件內容可知，上訴人與○○○之電子郵件往來紀錄及屢次修正之協議書內容，足證惠合公司於成立之初，主動提及應給付上訴人20至25% 之技術股。且應於惠合公司發展至上櫃前或1.7 億資本額，被上訴人應將登記股本之20至25% 股權給予上訴人作為酬勞之情事，而上訴人同意將多孔狀膠原蛋白基質之製程及相關產品技術移轉至被上訴人。惠合公司不斷以此勸誘上訴人，為惠合公司利益之考量而不要將PCM 機設備申請專利，而改以營業秘密保護之。準此，被上訴人以技術股為利誘而詐取利用上訴人之研發能力。

⑺PCM機為上訴人之發明：

依據98年9月24日、28日、98年10月1日、28日、99年1月13日、99年2月4日、10日、3月2日、8日、5月10日，被上訴人惠合公司時任廠長○○○、時任特助○○○、○○公司○○○與上訴人寄送之電子郵件內容可知，上訴人與惠合公司時任代表人○○○、廠長○○○、特助○○○及○○公司○○○間之電子郵件往來紀錄，可充分說明PCM機設備為上訴人

之發明想法及上訴人之團隊所獨立設計及製造，對PCM機設備之內容，有實質貢獻與提出技術手段達成解決問題或產生功效產生構想之人。

2.上訴人為真正對系爭專利有實質貢獻之人：

⑴證人○○○之證言可證：

依據證人即被上訴人惠合公司前廠長○○○證稱可知，PCM機是上訴人之發明，而○○○無研發機器設備之經驗，故○○○與廠商○○○始至上訴人任職之成大討論PCM機之製作，接受上訴人之指導與指令。系爭專利之設計係基於上訴人之構想而製作出PCM機，反應在原料架即系爭專利請求項8之托架裝置、上下控制，上下清洗之動作即系爭專利請求項7之搖動裝置、溫度之控制，溫度控制即系爭專利請求項11之熱交換器裝置，盒子係指系爭專利請求項10之托盤裝置，原料放置架即系爭專利請求項9之框架裝置，架子即系爭專利請求項8、9之托架及框架裝置。系爭專利之附屬項均為上訴人之要求與給予被上訴人及廠商○○○指令之指導行為，系爭專利關於機器設備之知識與構思，係由上訴人所給予，益徵對系爭專利有實質貢獻之人為上訴人。

⑵證人○○○之證言可證：

依據證人○○○證稱可知，其自始至終明瞭上訴人為PCM機設計之主要構想者與技術指導者，上訴人直接或間接透過○○○與○○○討論PCM機之設備結構。○○○與○○○至上訴人任職之成大討論PCM機之製作，接受上訴人之指導與指令。系爭專利請求項6至20之附屬項，為上訴人在雛型機中所設計，阻擋件亦為上訴人發明，顯示對PCM機有實質貢獻之人為上訴人。準此，○○○、○○○非真正之發明人，不

符合專利法第5條之專利申請權人資格。

⑶證人○○○之證言可證：

依據證人○○○證稱可知，其在被上訴人惠合公司任職時負責PCM之研發製程工作，上訴人當時擔任科學長之職務，負責技術開發、製程開發、GMP廠設計及SOP建議，故使用PCM機設備方面之知識與試驗構思，由上訴人教導。○○○在惠合公司建置PCM機之過程，多次與上訴人討論，並協助轉達上訴人之意見予前廠長○○○或○○公司之○○○，PCM機之所有功能需求，均為上訴人所提出，再委託○○○製造。當PCM機需要修正時，會直接與上訴人討論，再將須修正之內容轉達○○○或前董事長○○○，再由其轉達○○○進行修正，或有時由○○○直接轉達○○○，以進行設備之改良修正。系爭專利PCM機附屬項7至14、16、18至20部分，透過上訴人之筆記、證人之筆記之相互比對，可知為上訴人之設計發明。而系爭專利PCM機附屬項6至20，均為配合主請求項1至5之PCM機主體設備而存在，因需要主體設備之桶槽，始有其他配合功能，請求項6至20是需要配合主體設備之配件。因○○○缺乏機械設計經驗與背景，是相關PCM機之設計來自上訴人教導。○○○前於98年10月到職，當時上訴人已發明之PCM雛形機，置於南科育成中心，由被上訴人惠合公司之工程師○○○操作。○○○於100年底離職前，是惠合公司之唯一實際操作過PCM機之工程師。職是，對於PCM機有實質貢獻之人為上訴人，並非○○○、○○○或○○○。

3.系爭專利之申請專利權及專利權應歸上訴人所有：

⑴上訴人與○○○間之電子郵件可證：

依據上訴人以「BP of PCM」為主旨寄送給被上訴人惠合公

司○○○之電子信件可知，上訴人前於97年間已開發PCM機之產品，自開始之傷口敷料至人造皮膚之商業計劃，均告訴○○○，並要求○○○應將製作PCM機之技術移轉費用支付予上訴人與成大，PCM機所製造出產品之收益要與上訴人分享，且未來之PCM機專利權要歸屬於上訴人。準此，上訴人對於PCM機之紀錄均早於惠合公司，上訴人為PCM機之主要構想者、技術指導者與發明者，申請專利權及專利權應歸上訴人所有。

⑵上訴人未自被上訴人處收取任何授權費用：

成大與被上訴人惠合公司所簽署之三方合約中第4條約定諮詢輔導：惠合公司於接獲技術資料後，得要求上訴人提供詳細諮詢服務，惠合公司應支付技術服務費予上訴人等語。上訴人基於技轉契約之約定所取得者，僅係兼任惠合公司之顧問薪資，指導惠合公司員工之報酬，無關於技術與設備給予惠合公司所應得之報酬，惠合公司之董事○○○以詐欺手段，施以詐術應允將惠合公司資本額2,000萬美元之20%作為技術股給與上訴人，作為PCM機器設備之技術授權費用，欺瞞上訴人自行申請系爭專利。準此，上訴人自被上訴人處取得之報酬為兼任顧問之薪資，非PCM機器之技術或設備授權費用。

⑶○○○與○○○非真正之發明人：

上訴人黃玲惠是對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其為完成發明而進行精神創作之人，上訴人黃玲惠確實就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體可達成構想之技術手段。上訴人就PCM機械有實質具體貢獻，○○○與○○○僅負責被上訴人惠合公司之組

織工作、領導工作及準備工作，不屬於發明之範疇，並非系爭專利之發明創造具體內容者。職是，系爭專利之主請求項1至5經舉發成立而撤銷，其附屬項6至20亦應依附請求項1至5之PCM機之主體設備而存在，故系爭專利之整體實際發明人及專利所有權人為上訴人。

4.系爭專利為上訴人設計發明：

⑴系爭專利請求項6阻擋件確為上訴人之設計發明：

上訴人所有之108專利雖未明顯畫出阻擋件，係因阻擋件位於滑桿上而置於伸縮套筒。圖1明白畫出下方之框架與托盤，可被提至反應槽上面，且伸縮套筒呈現擠壓之態樣。因有阻擋件之設計，即可借用中央拉桿之力量，不僅提起上蓋，可一併將下方之框架與托盤等提至反應槽，倘無阻擋件之設計，中央拉桿僅能提起上蓋，無法一併將下方之框架與托盤提至反應槽，是108專利之設備具有阻擋件，僅未明顯畫出。倘無阻擋件，下方之框架與托盤僅能用手提至反應槽。○○○、○○○及○○○之證詞，已明白證述阻擋件是上訴人之發明與設計。準此，上訴人對於系爭專利請求項6之阻擋件，所欲達成功效或解決問題之具體技術手段有實質貢獻。

⑵系爭專利請求項7為上訴人之設計發明：

系爭專利請求項7界定「搖動裝置包括：銜接件、滑塊和導軌」，此構造與上訴人108專利之相對裝置圖一致，僅108專利未在圖上詳細標示。導軌在支撐桿後方，圖上標示導軌之上延處，銜接件連接滑塊與正齒輪為一體，當連動中央軸之蓋子蓋上時，正齒輪將與偏心齒輪接觸，當馬達啟動時，偏心凸輪因與正齒輪接觸位置之不同，而將偏心凸輪之旋轉運動，轉換成隨動件之往復上下運動。將偏心凸輪之旋轉運動

，轉換成隨動件之往復上下運動，而銜接件連接滑塊與導軌，均為習知之傳動及滑動組件。上訴人當時於申請108專利時並未在此特別著墨，習知之傳動及滑動組件，在諸多機械構造均被使用，非被上訴人之特殊發明。

⑶系爭專利請求項8至10為上訴人之設計發明：

上訴人為使被指導之被上訴人惠合公司之員工明白重點與細節，有不同比喻用語，平時雖僅為摘要記錄，事先不瞭解PCM製備者，應無能力發明PCM機。108專利之容器，系爭專利稱為托盤，上訴人之筆記有各種用語，如烤肉架。證人○○○筆記則習慣記載夾具，由於鐵氟龍Teflon材質之抗酸鹼雖最佳，然上訴人最後選用不銹鋼材質作為框架與容器，為系爭專利之框架、托盤及多項配件。上訴人之筆記提醒固定之重要，主要在於防止反應時之搖動或震動過程，容器由框架溜出，故當場口頭提醒可以耳部、鎖桿、環、溝、肋等類似結構達成目的。職是，由上訴人筆記、證人○○○實驗之筆記、108專利、證人○○○、○○○之證詞，可知上訴人為PCM機之所有技術特徵之實質貢獻者。

⑷上訴人筆記內容足證系爭專利為上訴人所發明：

①上訴人筆記頁1部分：98年之筆記主要說明PCM機是上訴人之發明，因已告知被上訴人惠合公司之相關人，PCM機應有盛裝真皮原料之托盤、處理槽裝置或容器、衝盪之加工配備，可將豬皮反應成PCM。上訴人筆記頁2部分：倘系爭專利請求項17所述，上訴人畫出溶液供給裝置，並說明裝置之管線，可連接至反應槽之蓋子。上訴人於98年初指導惠合公司之相關人員，應透過設置連接至蓋子之溶液供給裝置，可灌注不同製造步驟所需之不同化學溶液。系爭專利圖3可看到溶液

供給裝置位於蓋子。系爭專利請求項13承接請求項12：其中槽裝置包括振動機說明書第10頁，振動機(33)可為超音波振動機、電磁波振動機或其他方式之振動機。上訴人在筆記已教導可以線圈產生磁場之高週波震盪或稱電磁波振動機。

②上訴人筆記頁6部分：習知者均知熱交換器可由不銹鋼等雙層包覆，可以水、冷媒、石綿之氣、液、固體材質，達成控溫之功效，選用何種材質牽涉控溫範圍。上訴人筆記頁6教導所有惠合公司之相關人，熱交換器雖非被上訴人之發明，是習知之設備與方法，然PCM機要有溫控設備或熱交換器，是上訴人之設計與發明。此頁筆記是93年已記載，因PCM機是上訴人思考10年之結晶，上訴人於93年即有系爭專利圖4至6之概念，相當於系爭專利請求項8至10。上訴人當時即設計PCM機應有鄰接反應槽之熱交換控溫裝置，相當系爭專利請求項11。

③上訴人筆記頁7部分：108專利是上訴人之發明，摘要第一行記載本發明用來製造膠原基質之超音波震盪機。上訴人於98年間尚未製造PCM機時，曾請非公司員工之實驗室助理協助確認超音波強度與震動力道，對於PCM製備之影響，是在早期即提出超音波與振動裝置之概念。上訴人早於98年間，即教導被上訴人惠合公司之員工，關於製造PCM機方面之知識與構思。

④上訴人筆記頁9部分：上訴人於98年10月30日與證人○○○討論PCM機製造PCM之冷凍乾燥完成品之問題，因托盤中之豬皮於PCM機中經過反應成PCM後，上訴人建議PCM隨著托盤直接進行冷凍乾燥，可得到成品，因有銹污不潔淨或不平整，需改進托盤之金屬網，示意於系爭專利之圖6，告知金屬網

之材質必須不會在反應溶液中溶出物質，相當於系爭專利「框架、托盤、鎖桿、環」，上訴人均有實質貢獻。

⑤上訴人筆記頁10部分：可證明上訴人於98年12月21日與證人○○○及上訴人助理討論製造PCM震盪方式，包括力量、頻率、時間、溫度之影響及極限。證明PCM機為上訴人之發明，僅有上訴人知悉所有細節，始得指導被上訴人惠合公司之員工進行相關試驗，PCM機不符需求時，由上訴人評估及建議解決方案，並由惠合公司之員工傳話予○○○，告知設備該具備之條件。上訴人筆記頁11：上訴人畫圖與指導證人○○○等相關人員，PCM機反應槽之蓋子，包括透明之檢視窗，以觀察反應槽內之反應情形，相當於系爭專利範圍16，系爭專利圖3可看到檢視窗確實位於蓋子。上訴人並指出PCM機反應槽上蓋，應連接vacuum以達近真空之抽氣裝置，相當系爭專利範圍12所述，系爭專利圖3可看到抽氣裝置位於蓋子上。其不僅用於抽出溶液與蓋子間之氣體，且進一步移除溶液中及真皮原料接觸面之氣泡，以增進反應效能。準此，系爭專利請求項12與16為上訴人所發明。

⑥上訴人筆記頁12：是上訴人於99年6月24日教導○○○PCM機之反應槽，應為雙層不銹鋼槽：內槽有洞、外槽密封，溶液以抽吸方式造成內部層流，以提升原料與溶液間之反應，且溶液循環利用，上訴人並畫圖說明，此為系爭專利圖1、2、7至9之對流口及專利請求項14。PCM機反應槽包括底表面、自底表面斜向上延伸之斜面、自斜面之另一端向上延伸之側表面，其設於底表面之排出口，相當系爭專利請求項12。為維持GMP廠內之潔淨，上訴人教導○○○與○○○，有關馬達及幫浦等裝置應隔離於廠外，而反應槽在廠內，並應定期

清洗與消毒，相當系爭專利請求項18至20。再者，筆記記載上訴人告知○○○PCM機需要上下振動，振動機可採習知之第一齒輪偏心圓與第二齒輪咬合之凸輪方式，使托架裝置因懸吊於滑桿而達到上下振動之目的，相當於系爭專利範圍7。

二、被上訴人答辯聲明：㈠上訴人之上訴駁回；㈡如為被上訴人不利益之判決，被上訴人願供擔保，請准免宣告假執行。並答辯如後：

(一)系爭專利請求項6至20與108專利不同：

1.108專利圖1、3及4無請求項6之阻擋件結構：

系爭專利請求項6係依附於請求項5，系爭專利請求項6界定阻擋件所欲達成之主要功效，在於使蓋子在下降之過程，可透過阻擋件接觸蓋子上表面，支撐托架裝置及滑桿等構件之重量，並使托架裝置及滑桿可隨蓋子向下運動，不致使托架裝置及滑桿因重力之關係而任意向下掉落。附隨功效在於蓋子上升時，使其上表面接觸阻擋件，使阻擋件、托架裝置等構件，可隨著蓋子上升至最高點。上訴人雖稱108專利圖1、3、4揭示系爭專利請求項6「阻擋件」技術特徵，然該等圖式未見系爭專利請求項6「阻擋件」結構。參照108專利請求項2記載可知，108專利之發明是界定所有支撐桿，相當於系爭專利之滑桿，其與液壓缸相連接，而透過液壓缸驅動其上升及下降，帶動掛設於其上之框架隨同上升及下降，而與系爭專利請求項6透過「阻擋件」設計，使滑桿、托架裝置等構件隨蓋子下降及上升相較，兩者之構想及技術手段不同。

2.證人○○○不能證明上訴人對系爭專利阻擋件有何貢獻：

證人○○○雖證稱：108專利之圖1應有阻擋件，阻擋件之位

置，應是編號411與41間會有阻擋件，圖式沒有編號411云云。惟參加人於系爭專利審定書明確認定108專利之圖1並無阻擋件，且108專利與系爭專利兩者之構想及技術手段顯不相同。依據○○○所稱，其主觀認定「阻擋件」結構，位於108專利之元件容器(41)與元件穿孔(411)間，參照108專利之圖2可知，容器與穿孔應放置於供製備膠原蛋白材料之結構，而與支撐桿之作動結構無關。可知○○○所認知之阻擋件結構，其與系爭專利請求項6所界定固定於滑桿之阻擋件，並不相同。職是，108專利未揭示系爭專利請求項6所界定之阻擋件之技術特徵，且兩者所揭示之構想、技術手段顯不相同，證人○○○證詞無從推知上訴人對系爭專利「阻擋件」有何具體貢獻。系爭專利請求項7至20均直接或間接附屬於請求項6，108專利當然未揭示請求項7至20之所有技術特徵。

(二)上訴人錯誤解讀系爭專利請求項6之相關技術內容：

1.上訴人未思及請求項6所欲達成功效：

系爭專利請求項6所界定「阻擋件」技術特徵，其技術內容在於透過「阻擋件」設計，使蓋子在下降過程，可透過阻擋件接觸蓋子上表面，支撐托架裝置及滑桿等構件之重量，並使托架裝置及滑桿可隨蓋子向下運動，不致使托架裝置及滑桿因重力關係而任意向下掉落。108專利未見阻擋件之記載，參照108專利之請求項2內容，可知上訴人對於支撐桿之升降，係採取以液壓缸直接驅動方式進行，而與系爭專利請求項6之發明不同。準此，上訴人未思及系爭專利請求項6所欲達成之功效，不可能提出如同系爭專利請求項6所界定「阻擋件」相關技術特徵之具體技術手段。

2.上訴人未瞭解系爭專利請求項6之發明：

上訴人固主張：系爭專利請求項6所主張者，為習知機構之阻擋件，此為上訴人在開發「超音波震盪機」發明技術時，為阻擋兩空間之設計，當然成為螺絲釘云云。然上訴人之認知，系爭專利請求項6「阻擋件」為阻擋兩個空間之設計，此顯然錯誤解讀系爭專利請求項6所界定「阻擋件」特徵結構，所欲達成之功效及技術內容，足見上訴人不知與不可能產生，如系爭專利請求項6之構想及其技術手段。職是，上訴人主張其為系爭專利之單獨發明人，並擁有系爭專利之申請權及專利權云云，應無理由。

(三)本件證人均不可證明上訴人對請求項6之實質貢獻：

1.證人○○○證言無法證明：

⑴○○○證詞無法證明上訴人對請求項6之實質貢獻：

證人○○○雖於本院結證稱：PCM機之目的當然是用以製造PCM，PCM為多孔性膠原蛋白基質，主要功能為上訴人提出，如震盪或超音波之功能，均為上訴人所提出之功能需求，當時是委託○○○所屬之○○公司製造，所有功能均為上訴人提出，○○○負責製造，設計方面、功能部分是上訴人提出，如何達到應有功能，是委由○○公司完成云云。惟上訴人對於PCM機，至多僅提出功能上之需求，並未提出任何解決需求之實質技術手段與內容。職是，自○○○之證詞，不可證上訴人對於系爭專利請求項6具有實質貢獻。

⑵證人○○○之證言非親身所見：

①證人○○○除錯認系爭專利請求項6「阻擋件」技術內容，未曾修習專利法相關課程外，亦未曾從事專利實務工作，其不瞭解發明之定義，甚至未詳細看過系爭專利及108專利之

說明書內容，其當庭指稱108專利之圖1具有阻擋件之結構，除證詞內容顯然與事實不符外，並可見其證詞出於主觀臆測，並非親身所見、所聞之事實。

㉡證人○○○雖證稱第一次看系爭專利及108專利說明書，係於108年12月間，且聲稱其書面證詞係於109年1月7日開庭前3週所寫云云。惟上訴人前於108年4月19日提出有○○○簽名之書面證詞，足見○○○之證詞與事實矛盾，且○○○係於不清楚書面證詞之內容，直接於其上簽名，其立場顯然存在偏頗，憑信性顯有疑問，可從○○○當庭承認未細看過系爭專利及108專利說明書之內容，即聲稱系爭專利請求項6至20為上訴人之發明，益徵○○○證詞無法證明上訴人對請求項6之實質貢獻。

2.證人○○○證言無法證明：

證人○○○雖證稱關於阻擋件可能要由上訴人發明，因當初是上訴人發明為其需求，始能製作工件搭配云云。然上訴人對於PCM機至多僅廣泛提出其需求，並未對於需求提出實質解決問題之方案，並不具有任何實質貢獻。況○○○表示其不清楚被上訴人惠合公司內部針對PCM機之分工、不瞭解專利法之發明人定義、不知道如何判斷專利技術特徵與專利請求項、未看見專利說明書及系爭專利說明書等事項。足見證人○○○所稱阻擋件，可能要由上訴人發明云云。出於其主觀臆測及推論，並非其親見或親聞，且推論亦非出自對於法律之正確認知，顯不足採。

3.證人○○○證言無法證明：

證人○○○於本院結證稱：○○公司要製造機器時，是直接與執行長○○○報告，直接在2台機器要量產設備時，○○

○直接同意發包給○○公司製作，沒有向上訴人報告機制，控制化、上下機構、電控、溫度調整及超音波部分，就是本人向○○公司表示，透過○○公司設計，○○公司幫助本人很多忙，幫助諸多設想，當初設計時，公司內部無完整之設計藍圖，事後始補充，是這部機器為○○公司協助本人始完成，故是否制備PCM機，是從無到有，將機器弄出來，PCM機內有些東西，是後端所謂細節設計部分，系爭專利請求項6至20是本人與○○公司所設計，有該等細節是為完成機器，有此控制架構、控制方式，使機器完成後，嗣後完成系爭專利請求項6至20之設計，是公司與○○公司依據需求完成等語。由上述證言可知，對於PCM機之具體結構，應如何設計以符合其功能上之需求，非由上訴人提出，應是由系爭專利之發明人與廠商○○○溝通、討論所得出，可證上訴人對於系爭專利請求項6無任何實質貢獻。

(四)系爭專利請求項7非上訴人之發明：

1.108專利未揭示系爭專利請求項7之所有技術特徵：

經詳究108專利說明書第4至5頁之內容，僅單純記載正齒輪「固設」於相對應之支撐桿上之內容，對於正齒輪需透過怎樣之機構「固設」於支撐桿上未說明。參照系爭專利說明書第12頁倒數第6行至第13頁第2行之記載可知，系爭專利請求項7所界定「滑塊」，係可滑動連接於導軌，並可藉由導軌之引導下降，關於導軌之結構與結構欲達到之功效，未見於108專利說明書之記載。

2.上訴人對於系爭專利請求項7無實質貢獻：

上訴人就108專利之圖1所為標示顯然有誤，上訴人於其上標示為導軌之元件，依據108專利之元件符號說明，應為支撐

桿(33)，其作用如108專利請求項2之說明，在於掛設框架，其與系爭專利請求項7所界定「導軌」，是使滑塊可滑動連接於其上，兩者之結構或作用，均不相同。上訴人空泛或抽象提出PCM機須具備「上下移動」功能，未見上訴人對於能達此功能之設備機構之設計與空間安排，有提出實質解決問題之方法或技術手段。職是，上訴人對系爭專利請求項7之所有技術特徵並無實質貢獻。

(五)系爭專利請求項8至10非上訴人之發明：

1.108專利未揭示請求項8至10之所有技術特徵：

108專利至多記載框架是活動組設於本體中，其與傳動組件相連接，可由數個傳動組件所驅動而選擇性置入容置槽中，各框架中設有容器(41)技術內容，對於系爭專利請求項8至10所界定，用於防止框架在第一側邊及第二側邊方向分離之「耳部」、用於防止框架在第三側邊及第四側邊方向分離之「鎖桿」與「環」、用於容置托盤「溝」、「肋」等結構，均未說明。

2.上訴人之筆記內容不能證明其對系爭專利有實質貢獻：

詳究上訴人之筆記內容，其提及「夾具、架子、烤肉架、金屬網、孔徑、Teflon架、不銹鋼架」項目，僅是108專利所記載之盛裝原物料「框架」、「容器」，非等同於系爭專利請求項8至10所界定「耳部、鎖桿、環、溝、肋」結構。參照上訴人筆記第3頁內容可知，僅於掛網結構旁單純記載「固定」，未見如同系爭專利請求項8至10所界定「耳部、鎖桿、環、溝、肋」結構，無法直接得出系爭專利請求項8至10所界定「鎖桿、耳部、肋」，僅知托盤旁邊要有固定功能。

3.上訴人認知與系爭專利發明之意旨不符：

系爭專利請求項8所界定「耳部」結構，參照申請專利範圍記載，係藉由「耳部」結構之嚙合，防止框架在第一側邊及第二側邊之方向分離，「耳部」結構之存在，是防止框架自身分離、解體，而與防止「容器」溜出無關。可知上訴人錯誤解讀系爭專利請求項8之發明，無法思及系爭專利請求項8防止「框架」分離之構想。準此，上訴人對系爭專利請求項8至10之所有技術特徵並無實質貢獻。

(六)系爭專利請求項11至20非上訴人之發明：

1.上訴人筆記內容無法證明請求項11至20為其發明：

⑴上訴人筆記第1至2頁記載無法證明：

系爭專利所請求者為PCM機之結構，並非材質，系爭專利透過PCM機之結構組成，以達致發明之目的。上訴人筆記第2頁部分筆記內容記載為高週波震盪，係線圈產生磁場。對於如何應用高週波震盪、應用震盪所欲達致之目的或所欲解決之課題，並未有記載。職是，上述筆記之記載，未揭示系爭專利請求項11至20之技術特徵，無從證明上訴人對於系爭專利請求項11至20有實質之貢獻。

⑵上訴人筆記第6至7頁記載無法證明：

系爭專利未記載有「冷媒板」結構內容，自上訴人之筆記內容無從得知所稱者，係對應於系爭專利圖8、圖9之何等結構，或是否能對應系爭專利所界定「熱交換器」之技術特徵。上訴人筆記第7頁部分筆記內容之記載，為上訴人與其實驗助理討論有關超音波之使用時間、使用環境溫度、酸鹼度等資訊，自筆記內容無從得知，此處所稱之超音波是否與PCM機結構有關。職是，上述筆記內容之記載，均無從證明上訴

人對於系爭專利請求項11至20之技術特徵具有實質之貢獻。

⑶上訴人筆記第8至10頁記載無法證明：

上訴人筆記第8頁部分筆記內容，雖記載上訴人與被上訴人惠合公司員工間討論有關PCM機之測試目標等內容，然其中與PCM機器結構相關之部分，如架子孔徑、水流、管線、in &out等，僅見臚列粗略、廣泛之方向，並未見就系爭專利請求項11至20，欲達致之發明目的所界定之技術特徵之相關內容。上訴人筆記第9頁部分筆記內容，僅對於PCM機冷凍乾燥完成品之問題提出討論，詳究此頁之筆記內容，大多係對於金屬網之材質、冷凍乾燥之過程、條件，加以討論。上訴人筆記第10頁部分筆記內容，僅記載膠原蛋白製備過程之條件、方式，而與PCM機之結構組成及其所欲達致之發明目的無涉。準此，筆記內容記載，無從證明上訴人對於系爭專利請求項11至20之技術特徵具有實質之貢獻。

⑷上訴人筆記第11至12頁之記載：

上訴人筆記第11頁部分筆記內容之記載，為有關PCM機之材質及對應之價格，其與PCM機之結構組成及其所欲達致之發明目的無涉，雖有記載「透明蓋」、「觀察現行2種網之情形」，是否為對應系爭專利請求項16，所界定用以觀察反應槽內反應情形「透明檢視窗」技術內容，顯有疑問。縱系爭專利請求項16係依附於請求項12之附屬項，而具有請求項12之所有技術特徵，由上訴人筆記，仍無從證明其對於系爭專利之其他請求項，包括請求項12之特徵結構具有實質貢獻。上訴人筆記第12頁部分筆記內容之記載，為粗略之PCM機圖面，對於系爭專利請求項11至20所界定「阻擋件、銜接件、滑塊、導軌、複數耳部、鎖桿、環、肋、溝、溶液供給裝

置」特徵結構，均未有任何揭示，且其僅廣泛記載PCM機內槽有洞、外槽密封，以抽吸方式造成內部層流，並以凸輪方式設置等語。準此，筆記內容之記載，無從證明其對於系爭專利請求項11至20之具有實質貢獻。

2.○○○筆記內容無法證明請求項11至20為上訴人之發明：

依據證人○○○筆記之內容，可推知應為測試膠原蛋白之相關製程條件之自身紀錄，部分筆記內容雖有記載標題為與老師討論，然○○○證稱筆記為其所作，則筆記內容自無從得知究竟何部分，係證人○○○之自身想法或來自於上訴人，無法作為系爭專利請求項11至20為上訴人發明之依據。○○○從未研讀專利法之相關課程，除未曾從事專利相關實務外，亦未詳閱系爭專利及108專利之說明書。可知○○○所言系爭專利請求項11至14、16、18至20等技術特徵，為上訴人之設計，應出於其主觀或片面之認知，為其主觀之臆測。職是，○○○關於系爭專利請求項11至14、16、18至20等技術特徵為上訴人之設計等證言，應不足採。

(七)系爭專利發明人對系爭專利之發明有實質貢獻：

1.○○○有發明系爭專利能力：

系爭專利為製造膠原蛋白之設備，其申請範圍所界定之技術特徵均與機械結構相關，且參照系爭專利之發明內容所述可知，系爭專利並非一般實驗室中少量製造膠原蛋白之設備，須依據工廠之實務需求而可量產膠原蛋白之自動化機具。由系爭專利發明人○○○或是由證人○○○證述，均可知○○○不僅具備機械相關背景，並從事工廠相關實務相當時間，具備如系爭專利相關之機械設備之研發能力。上訴人除不否認○○○具有與其相同之化學背景外，亦不否認○○○為其

國立臺灣大學農業化學系之學長，且具有美國伊利諾大學香檳校區食品科學碩博士學歷。

2.○○○與○○○對系爭專利有實質之貢獻：

證人○○○於本院結證稱：○○○當初在被上訴人惠合公司擔任董事長、執行長，針對這台PCM機之製造過程，有共同工作經驗，因○○○是執行長，本人擔任廠長，是機器過程之設計或製造過程，本人均向○○○報告，機器從設計至完工，○○○均知悉，因向其報告，本人自97年開始至○○○離職日，上下動作之凸輪設計、籃子防止掉落之鎖桿、反應槽之密封蓋，需要抽氣作動。而機組設計部分配合蓋子之下料桿，為使反應循環比較具體，有弄兩個孔，用蠕動棒一進一出，強化循環過程，該等概念均為本人所想。溫控部分做外部溫度變化之動作，是本人與廠商構思，本人之方案經過○○○同意，系爭專利基本上由本人開發研究，廠商有幫本人一部分等語。準此，關於系爭專利之發明，○○○與○○○具有實質之貢獻。

3.系爭專利之申請由○○○、○○○及○○○共同負責：

被上訴人惠合公司於100年8月間開始與臺灣國際專利法律事務所（下稱臺灣國際）業務工程師○○○，聯繫有關系爭專利之專利申請事宜，並由系爭專利發明人○○○及當時惠合公司之員工○○○為主要之聯繫窗口，而○○○與○○○均實質參與系爭專利申請之相關工作，○○○提供關於系爭專利之膠原蛋白製造設備之重要技術手段構想、設計圖面及設備實體圖，交予臺灣國際業務工程師參考，作為撰擬專利申請文件之用，其與○○○對於系爭專利之申請範圍及說明書內容，會給予臺灣國際相關人員意見，並請其修改等信件內

容可證。職是，系爭專利之發明人具備系爭專利之研發能力，且對系爭專利之發明具有實質貢獻。

三、參加人雖於107年12月21日之準備程序期日到庭，然其未為實質答辯，亦未提出書狀到院。

參、本院得心證之理由：

一、整理與協議簡化爭點：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文。法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍。茲說明如後（見本院卷一第185至196頁之107年10月5日準備程序筆錄）：

(一)當事人不爭執事項：

當事人不爭執事項如後：1.上訴人為108專利之專利權人，專利期間自104年3月1日至121年8月30日止。2.被上訴人惠合公司、成大與上訴人，前於98年6月15日簽訂三方合約。3.被上訴人惠合公司與成大於99年2 月8 日簽訂合作契約，並於102年3月4日經雙方同意終止之。4.被上訴人惠合公司為系爭專利之專利權人，專利期間自102年11月21日至120年10月11日止。5.上訴人曾於104年7月17日持原證5之108專利為舉發證據，向參加人對系爭專利提出舉發，經參加人審定後為「請求項1至5舉發成立，應予撤銷，請求項6至20舉發不成立」處分。

(二)當事人主要爭點：

當事人主要爭點如後：1.系爭專利與原證5之108專利，實質上是否為同一專利？2.上訴人是否對系爭專利請求項6至20之所有技術特徵，具有實質貢獻？3.上訴人主張系爭專利之

專利申請權與專利權應歸其所有，上訴人之主張有無理由？

4.舉發審定認定108專利未揭示系爭專利請求項6至20之整體技術特徵，108專利所提示之技術內容，是否足以證明其與系爭專利請求項6至20為同一發明？

二、本院審理當事人爭點之順序：

參諸本院整理當事人之主要爭點，其審理本件順序如後：㈠說明系爭專利之技術特徵與請求項內容；㈡探究證據技術之內容；㈢系爭專利與108專利實質上是否為同一專利；㈣上訴人是否對系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有實質貢獻；㈤上訴人主張系爭專利之專利申請權與專利權應歸其所有，上訴人之主張有無理由；㈥判斷108專利所提示之技術內容，是否足以證明其與系爭專利請求項6至20為同一發明。

三、本件有提起確認之訴之要件：

(一)確認判決之法律上利益要件：

按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴亦同，民事訴訟法第247條第1項定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指因法律關係之存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對於被告之確認判決除去之者而言。故確認法律關係成立或不成立之訴，倘具備前開要件，即有受確認判決之法律上利益。準此，原告因法律關係之存否不明確，致其私法上地位有受侵害之危險，提起確認法律關係存在之訴者，原告應以否認其法律關係存在人之為被告（參照最高法院52年度台上字第1240號、52年度台上字第1922號民事判決）。因上訴人於原審

起訴聲明確認系爭專利申請權與專利權為其所有。被上訴人否認被上訴人之主張。職是，本院自應探究上訴人提起本件確認系爭專利申請權與專利權歸屬之民事訴訟，是否有即受確認判決之法律上利益。

(二)被上訴人有即受確認判決之法律上利益：

1.確認專利申請權與專利權之歸屬：

按專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。專利法第5條第2項與第7條第1項本文分別定有明文。準此，專利經核准公告後，專利申請權人成為專利權人。而研發成果經專利專責機關核准而得作為專利權之客體，已具私法上財產權之屬性，真正之專利申請權人得選擇依不當得利、侵權行為或債務不履行等規定提起給付之訴，請求冒充申請者返還專利權，以維護其權利（參照司法院102年度智慧財產法律座談會之民事訴訟類相關議題提案及研討結果第2號）。

2.系爭專利申請權及專利權之歸屬不明：

上訴人主張被上訴人惠合公司雖於100年10月12日以「製造膠原蛋白的設備」向參加人申請發明專利，經參加人編為第000000000號審查，准予專利，公告並發給系爭專利之專利證書，然系爭專利申請權與專利權為上訴人所有等語。被上訴人否認系爭專利申請權與專利權為上訴人所有，上訴人主張為無理由等語。準此，本案當事人有爭執系爭專利申請權與專利權之歸屬，是系爭專利申請權及專利權之歸屬不明，且上訴人主觀上認其在法律上之地位有不安狀態存在，而此

種不安之狀態，能以本件確認判決將之除去。揆諸前揭說明，上訴人所提確認系爭專利之申請權與專利權之訴，具有確認利益甚明。

四、系爭專利技術分析：

(一)系爭專利技術內容：

1.系爭專利之發明目的：

習知製造膠原蛋白之方法，是將動物組織打碎或溶化，再經酸溶液和/或鹼溶液處理，以獲得膠原蛋白。習知製造方法會破壞動物組織中之纖維，故申請人提出首先將結締組織，如將動物皮切成薄片；其次以化學溶液浸泡薄片；最後獲得多孔狀膠原蛋白基質成品新穎之製造方法，為求改良方法有適當之設備供量化生產膠原蛋白。準此，本發明目的，在於提供適合大量製造膠原蛋白之設備（參照系爭專利說明書第2頁之發明所屬技術領域及先前技術之欄位整理）。

2.系爭專利為製造膠原蛋白之設備：

本發明是有關於製造膠原蛋白之設備，特別是指利用動物組織製造膠原蛋白之設備，設備包括致動裝置、連接至致動裝置之蓋子、隨著蓋子上下大幅運動之托架裝置、連動托架裝置小幅運動之搖動裝置、設於蓋子下方之槽裝置。槽裝置內裝有溶液，托架裝置承載原料，托架裝置浸泡在溶液中之期間，溶液與原料產生化學反應，以獲得膠原蛋白之成品（參照系爭專利說明書第1頁中文發明摘要）。

(二)系爭專利之請求項分析：

原系爭專利請求項計20項，其中請求項1為獨立項，請求項2至20均為附屬項。舉發案000000000N01前於2016年6月17日舉發審定，請求項1至5舉發成立，應予撤銷，請求項6至20

舉發不成立，經經濟部訴願會維持原審定，未提行政訴訟，故請求項1至5應予撤銷已確定。請求項6至20為直接或間接依附於請求項1至5，請求項1至5雖已舉發成立，予以撤銷，仍應說明請求項1至20內容，作為判斷系爭專利之申請權與專利權歸屬之基礎事實。系爭專利主要圖式，如附圖1所示。

1.舉發撤銷之系爭專利請求項1內容：

製造膠原蛋白之設備，包含：⑴槽裝置，包括反應槽，反應槽用於承裝溶液；⑵托架裝置，用於支撐原料，原料與溶液反應後，可形成該膠原蛋白；⑶致動裝置，連動托架裝置。當致動裝置處於第一位置時，托架裝置在溶液之上方；當致動裝置處於第二位置時，托架裝置在溶液。

2.舉發撤銷之系爭專利請求項2至5內容：

舉發撤銷系爭專利請求項2至5為附屬項，內容如後：⑴請求項2如請求項1所述製造膠原蛋白之設備，其中設備包含搖動裝置，搖動裝置連動托架裝置，使托架裝置在溶液中沿著一軌跡重複運動，以促進原料與溶液反應。⑵請求項3如請求項2所述製造膠原蛋白之設備，其中槽裝置包括蓋子，蓋子用於封閉反應槽；致動裝置連接至蓋子，蓋子連動托架裝置。⑶請求項4如請求項3所述製造膠原蛋白之設備，其中搖動裝置包括滑桿，滑桿可滑動穿過蓋子，且滑桿之一端連接至托架裝置。⑷請求項5如請求項4所述製造膠原蛋白之設備，其中搖動裝置包括驅動器、偏心固定於驅動器之第一齒輪、連接至滑桿之第二齒輪；當致動裝置位於第一位置時，第二齒輪未嚙合第一齒輪；當致動裝置位於第二位置時，第二齒輪嚙合該第一齒輪。

3.系爭專利請求項6之內容：

如請求項5所述製造膠原蛋白之設備，其中搖動裝置包括阻擋件，阻擋件固定在滑桿；當致動裝置在第一位置與第二位置間運動之一部行程，蓋子接觸阻擋件，使滑桿與蓋子一起運動；當致動裝置在第二位置時，蓋子未接觸阻擋件，使滑桿可相對於蓋子運動，且第一齒輪傳動第二齒輪與滑桿，使托架裝置在溶液中較高之第三位置與較低之四位置間往復運動。

4.系爭專利請求項7之內容：

如請求項6所述製造膠原蛋白之設備，其中搖動裝置包括銜接件、滑塊、和導軌；第二齒輪樞接於銜接件，銜接件固定至滑塊和滑桿，該滑塊可滑動地連接至導軌。

5.系爭專利請求項8之內容：

如請求項1至7項其中任一項所述製造膠原蛋白之設備，其中托架裝置包括多個框架；框架之每一者，包括彼此相對之第一側邊及第二側邊、設置於第一側邊及第二側邊之頂部及底部之複數耳部，位於頂部耳部之缺口方向與位於底部耳部之缺口方向相反；藉由耳部之嚙合，防止框架在第一側邊及第二側邊之方向分離。

6.系爭專利請求項9之內容：

如請求項8所述製造膠原蛋白之設備，其中框架另外包括彼此相對之第三側邊及第四側邊、設於第四側邊之環；托架裝置包括鎖桿，鎖桿可拆卸容置在環中，藉此防止框架在第三側邊及第四側邊之方向分離。

7.系爭專利請求項10之內容：

如請求項9所述製造膠原蛋白之設備，其中框架另外包括設

置在第三側邊之肋、從第四側邊延伸至第三側邊之溝；托架裝置包括用於容置原料的托盤，托盤容置在溝內；肋與鎖桿分別限制托盤往第三側邊與第四側邊之方向運動。

8.系爭專利請求項11之內容：

如請求項1至7中任一項所述製造膠原蛋白之設備，其中槽裝置包括熱交換器，熱交換器鄰接反應槽，用於與溶液進行熱交換。

9.系爭專利請求項12之內容：

如請求項11所述製造膠原蛋白之設備，其中設備包括抽氣裝置，抽氣裝置連接至蓋子，用於抽出溶液與蓋子間之氣體；托架裝置包括鎖桿與用於容置原料之多個框架；框架包括耳部，耳部將框架可拆卸嚙合在一起；鎖桿可拆卸貫穿框架，以防止耳部解除嚙合。

10.系爭專利請求項13至18之內容：

系爭專利請求項13至18均為請求項12之附屬項，內容如後：⑴請求項13如請求項12所述製造膠原蛋白之設備，其中槽裝置包括振動機，用於振動溶液。⑵請求項14如請求項12所述製造膠原蛋白之設備，其中反應槽包括對流口，用於促進溶液的流動。⑶請求項15如請求項12所述製造膠原蛋白之設備，其中反應槽包括底表面、自底表面斜向上延伸之斜面、自斜面之另一端向上延伸之側表面、設於底表面之排出口。⑷請求項16如請求項12所述製造膠原蛋白之設備，其中蓋子包括透明之檢視窗。⑸請求項17如請求項12所述製造膠原蛋白之設備，其中設備包括溶液供給裝置，其連接至蓋子。⑹請求項18如請求項12所述製造膠原蛋白之設備，其中設備包括隔離室，反應槽、托架裝置、蓋子位於隔離室內。

11.系爭專利請求項19至20之內容：

系爭專利請求項19至20均為請求項18之附屬項，內容如後：⑴請求項19如請求項18所述製造膠原蛋白之設備，其中致動裝置與搖動裝置一部位於隔離室外，且其另一部位於隔離室內。⑵請求項20如請求項18所述製造膠原蛋白之設備，其中設備包括清洗裝置，其可拆卸吊掛在隔離室之側壁。

五、證據技術分析：

(一)原證1至3之技術特徵：

原證1至3係「豬皮膠原蛋白基質之製備技術技術移轉授權合約」、「多孔狀膠原蛋白基質之應用技術移轉授權合約書」及「國立成功大學與惠合再生醫學生技股份有限公司合作契約書影本」。原證1與2係於98年至99年間，甲方成大、乙方上訴人及丙方惠合公司間，所簽訂關於TW I284665、US 7,498,412、TW I482781及TW I396693，由成大專屬授權予惠合公司之合作契約。契約早於系爭專利申請日，契約所列之專利案均相關於膠原蛋白之製備方法，專利案未揭示製備膠原蛋白之設備、機器。原證3內容為甲方成大依公立各級學校、成大教師校外兼課、兼職處理原則，同意所屬教授即上訴人擔任乙方惠合公司之首席科學顧問，被上訴人惠合公司通過生技新藥公司後，擔任董事與科學長，期限自99年1月1日起至114年7月31日止。由原證13名片所載職稱證明，可知至今上訴人尚未能正式擔任被上訴人之董事與科學長。

(二)原證4及原證5之技術特徵：

1.原證4及原證5為同一案與實質內容相同：

原證4係美國臨時申請案案號61/531,43「Ultrasonic Oscillation Machine」，原證5為本國第I475108號「超音波震盪

機」專利案。原證4美國臨時申請案於2011年9月6日申請，並獲得美國專利US 8,986,616，而美國臨時申請案為原證5公告本國第I475108號專利案之美國相對應案及所主張之國外專利優先權案，原證4及原證5為同一案，實質內容相同。

2.原證5之技術特徵：

⑴原證5申請日為2012年8月31日，雖晚於系爭專利申請日2011年10月21日，惟原證5所主張之優先權日2011年9月6日早於系爭專利申請日，原證5為上訴人所申請之專利案。原證5主要圖式，如附圖2所示。原證5為製造膠原基質之超音波震盪機，其具有一中空本體、一容置槽、一傳動組件、複數個框架、複數個震盪裝置、一超音波機構。容置槽設置於本體中，框架與傳動組件相接，傳動組件帶動框架使其遠離或置入容置槽中，震盪裝置分別與框架相連接，超音波機構設於本體中，震盪裝置與超音波機構為製程設備，容置槽中之結締組織逐漸變成膠原基質。準此，原證5為超音波震盪機，係製造膠原基質之超音波震盪機，其優點在於透過震盪裝置與超音波機構之配合，可使容器中所容納之結締組織，透過震盪及超音波之作用，逐漸變成膠原基質，可提供目前產業上之需求。

⑵請求項1為一種超音波震盪機，其中包括：一中空狀之本體(10)；一容置槽(20)，其固設於本體中；一傳動組件(30)，其穿設於本體中；數個框架(40)，係活動組設於本體中，且與傳動組件相連接，所述數個框架能由傳動組件所驅動，而選擇性置入容置槽中，各框架中設有數個容器(41)；數個震盪裝置(50)，係設置於本體上，且各震盪裝置與相對應之框架連接，且選擇性震動相對應之框架；一超音波機構(60)，

其設於本體中，而能於容置槽中產生超音波。

⑶請求項2至10為附屬項，內容如後：①請求項2如請求項1所述之超音波震盪機，其中傳動組件包含有一液壓缸、一蓋體及數個支撐桿，液壓缸設於本體之頂部，蓋體與液壓缸相連接，且蓋體能為液壓缸驅動而選擇性封閉容置槽，支撐桿貫穿本體之頂部及蓋體，且與液壓缸相連接，框架分別掛設於支撐桿上。②請求項3如請求項2所述之超音波震盪機，其中各震盪裝置包含有一正齒輪、一馬達及一偏心齒輪，正齒輪組設於相對應之支撐桿上，馬達設於本體上，偏心齒輪受馬達驅動且選擇性地與正齒輪相嚙合。③請求項4如請求項2或3所述之超音波震盪機，其進一步包含有一真空泵浦。④請求項5如請求項4所述之超音波震盪機，其中所述真空泵浦設於蓋體上，蓋體上設有一壓力釋放裝置。⑤請求項6如請求項1至3中任一項所述之超音波震盪機，其中所述框架之容器穿設有數個穿孔，所述超音波機構設於本體之容置槽內。⑥請求項7如請求項5所述之超音波震盪機，其中所述框架之容器穿設有數個穿孔，所述超音波機構設於本體之容置槽內。⑦請求項8如請求項1至3中任一項所述之超音波震盪機，其進一步包含有一噴灑結構，噴灑結構設於容置槽中，容置槽底部設有一排水管，排水管延伸出本體外。⑧請求項9如請求項5所述之超音波震盪機，其進一步包含有一噴灑結構，噴灑結構設於容置槽中，容置槽底部設有一排水管，排水管延伸出本體外。⑨請求項10如請求項7所述之超音波震盪機，其進一步包含有一噴灑結構，噴灑結構設於容置槽中，容置槽底部設有一排水管，排水管延伸出本體外。

(三)原證8及原證17之技術特徵：

原證8及原證17為自2009年起至2010年6月24日止之期間，原證17為上證13，係上訴人就製造膠原蛋白設備之筆記影本，筆記雖記載部分結構，如樣品處理槽、GMP廠設計藍圖、製造膠原蛋白機器培養槽控溫、雙層不銹鋼槽、內槽有洞、外槽密封、抽吸造成內部層流等內容或結構圖式。原證17與原證8之內容相同，差異僅在於原證17之筆記影本加註與系爭專利之比對說明。

(四)上證15之技術特徵：

證人○○○就製造膠原蛋白設備之筆記影本，筆記中記載製造膠原蛋白設備部分結構，如夾具、培養基、烤肉架等。並紀錄證人與上訴人、被上訴人廠長及其他工作人員之討論內容。筆記本中之頁面僅有日期，為未記錄年份。

六、系爭專利與原證5之108專利實質上非為同一專利：

(一)原證5揭示系爭專利請求項1至5之技術特徵：

1.原證5揭示系爭專利請求項1之技術特徵：

⑴系爭專利請求項1為製造膠原蛋白之設備(1)，相當於原證5之製造膠原基質之超音波震盪機，有槽裝置(3)，包括反應槽(31)相當於原證5之容置槽(20)；托架裝置(4)相當於原證5之框架(40)；和致動裝置(5)相當於原證5之傳動組件(30)。當致動裝置處於第一位置時，托架裝置在溶液之上方；當致動裝置處於第二位置時，托架裝置在溶液中，相當於原證5說明書第5頁第8至12行所記載：參閱圖1及圖2所示，框架係能活動組設於本體(10)，且位於蓋體(32)下方與傳動組件相連接，如圖1及圖3所示，框架能由傳動組件驅動，而選擇性地置入於容置槽及自容置槽中移離。準此，原證5說明書及請求項1揭示系爭專利請求項1之主要技術特徵，如附表所

示。

⑵原證5雖未記載「反應槽(31)用於承裝溶液(12)」、「托架裝置(4)用於支撐原料(11)及原料與溶液反應後可形成膠原蛋白」內容。惟原證5說明書載明「本發明之優點，在於透過震盪裝置與超音波機構之配合，可使容器中所容納之結締組織透過震盪及超音波之作用，逐漸變成膠原基質」、「請參閱圖1及圖2所示，將結締組織(90)置於框架(40)容器(41)，再由傳動組件(30)液壓缸(31)推動蓋體(32)向下移動，並封閉容置槽(20)，此時位於蓋體下方之框架移動入容置槽」技術內容。職是，系爭專利請求項1所界定之技術特徵，相對於原證5所揭示之超音波震盪機，就空間組立及構造特徵而言，兩者並無實質差異，就所屬技術領域具有通常知識者，能直接且無歧異得知原證5之容置槽用於承裝溶液；結締組織置於框架之容器，由結締組織製造膠原基質等技術內容，相當系爭專利「反應槽用於承裝溶液」、「托架裝置用於支撐原料，原料與溶液反應後，可形成該膠原蛋白」技術特徵，原證5實質上揭示系爭專利請求項1之技術內容。

2.原證5揭示系爭專利請求項2之技術特徵：

系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，除包含請求項1之所有技術內容外，並進一步界定「設備包含搖動裝置(6)，搖動裝置連動托架裝置(4)，使托架裝置在溶液中沿著一軌跡重複運動，以促進原料與該溶液反應」附屬技術特徵。原證5揭示系爭專利請求項1技術內容，原證5之圖1、3與4之超音波震盪機及說明書第5頁第15至第17行記載「震盪裝置(50)設於本體(10)，且與相對應之框架(40)相連接，且各震盪裝置選擇性震動相對應之框架」，且原證5請求項1亦記載

「數個震盪裝置，係設置於本體上，且各震盪裝置與相對應之框架連接，且選擇性地震動相對應的框架」。故由原證5說明書及請求項記載可知，原證5揭露系爭專利請求項2全部技術特徵，原證5實質上揭示系爭專利請求項2之技術內容，如附表所示。

3.原證5揭示系爭專利請求項3之技術特徵：

系爭專利請求項3為依附於請求項2之附屬項，除包含請求項2之所有技術內容外，並進一步界定「其中槽裝置(3)包括蓋子(34)，蓋子用於封閉該反應槽(31)；致動裝置(5)連接至蓋子，蓋子連動托架裝置(4)」附屬技術特徵，原證5揭示系爭專利請求項2技術內容。原證5之說明書第6頁第5行至第7行記載「由傳動組件(30)液壓缸(31)推動蓋體(32)向下移動並封閉容置槽(20)，此時位於蓋體下方之框架亦移動入容置槽中，當蓋體封閉容置槽後」，且原證5請求項2記載「傳動組件包含有一液壓缸、一蓋體及數個支撐桿，液壓缸設於本體(10)頂部，蓋體與液壓缸相連接，且蓋體能為液壓缸驅動而選擇性封閉容置槽，支撐桿(33)貫穿本體之頂部及蓋體且與液壓缸相連接」。職是，原證5揭露系爭專利請求項3全部技術特徵，原證5實質上揭示系爭專利請求項3之技術內容，如附表所示。

4.原證5揭示系爭專利請求項4之技術特徵：

系爭專利請求項4為依附於請求項3之附屬項，除包含請求項3之所有技術內容外，並進一步界定「搖動裝置(6)包括滑桿(67)，滑桿可滑動地穿過蓋子(34)，且滑桿之一端連接至托架裝置(4)」附屬技術特徵。原證5揭示系爭專利請求項3技術內容，原證5之說明書第5頁第6行至第7行記載「支撐桿(3

3)貫穿本體(10)頂部及蓋體(32)，且支撐桿與液壓缸(31)相連接」技術內容，其中支撐桿相當於系爭專利之滑桿。原證5請求項2亦記載「傳動組件(30)包含有一液壓缸、一蓋體及數個支撐桿，液壓缸設於本體之頂部，蓋體與液壓缸相連接，且蓋體能為液壓缸驅動而選擇性封閉容置槽，支撐桿貫穿本體之頂部及蓋體，且與液壓缸相連接，框架分別掛設於支撐桿上」。準此，原證5揭露系爭專利請求項4全部技術特徵，原證5實質上揭示系爭專利請求項4之技術內容，如附表所示。

5.原證5揭示系爭專利請求項5之技術特徵：

系爭專利請求項5為依附於請求項4之附屬項，除包含請求項4之所有技術內容外，並進一步界定「搖動裝置(6)包括驅動器(61)、偏心固定於驅動器之第一齒輪(62)、連接至滑桿(67)第二齒輪(66)；當致動裝置(5)位於第一位置時，第二齒輪未嚙合該第一齒輪；當致動裝置位於第二位置時，第二齒輪嚙合第一齒輪」附屬技術特徵。原證5揭示系爭專利請求項4技術內容，原證5之說明書第5頁第2行至第20行記載「傳動組件(30)穿設於本體(10)頂部，傳動組件包含有一液壓缸(31)、一蓋體(32)及數個支撐桿(33)，液壓缸設於本體之頂部」、「各震盪裝置(50)設於本體，且與相對應之框架(40)相連接，且各震盪裝置選擇性震動相對應之框架，各震盪裝置包含有一正齒輪(51)、一馬達(52)及一偏心齒輪(53)，正齒輪組設於相對應之支撐桿，馬達設於本體，偏心齒輪受馬達驅動，且選擇性與正齒輪相囓合」內容，且原證5請求項3記載「各震盪裝置包含有一正齒輪、一馬達及一偏心齒輪，正齒輪組設於相對應之支撐桿，馬達設於本體，偏心齒輪

受馬達驅動，且選擇性與正齒輪相嚙合」。職是，原證5揭露系爭專利請求項5全部技術特徵，故原證5實質上揭示系爭專利請求項5之技術內容。原證5與系爭專利原請求項1至5實質上為同一技術。原證5揭示有關請求項6中所依附之請求項5之技術特徵，如附表所示。

(二)系爭專利請求項6至20與原證5為實質上不同之發明：

1.系爭專利請求項6之技術特徵：

系爭專利請求項6依附於請求項5，並進一步界定「其中搖動裝置(6)包括阻擋件(69)，阻擋件固定在滑桿(67)；當致動裝置(5)在第一位置與第二位置間運動之一部行程中，蓋子(34)接觸阻擋件，使滑桿與蓋子一起運動；當致動裝置在第二位置時，蓋子未接觸阻擋件，使滑桿可相對於蓋子運動，且第一齒輪(62)傳動第二齒輪(66)與滑桿，使托架裝置(4)在溶液中較高之第三位置與較低之四位置間往復運動」附屬技術特徵。因系爭專利請求項6依附請求項5之技術特徵，技術特徵包括請求項1至4之技術特徵及其附屬之技術特徵。

2.系爭專利請求項6與原證5為實質上不同之發明：

⑴請求項6中進一步界定附屬技術特徵為「其中搖動裝置(6)包括阻擋件(69)，阻擋件固定在滑桿(67)；當致動裝置(5)在第一位置與第二位置間運動之一部行程中，蓋子(34)接觸阻擋件，使滑桿與蓋子一起運動；當致動裝置在第二位置時，蓋子未接觸該阻擋件，使滑桿可相對於蓋子運動，且第一齒輪(62)傳動第二齒輪(66)與滑桿，使托架裝置(4)在溶液中較高之第三位置與較低之四位置間往復運動」。

⑵原證5圖1、3及4之超音波震盪機之支撐桿(33)上套設有彈性套管，彈性套管係分別頂持於本體(10)與蓋體(32)間，而與

系爭專利固定在滑桿上之阻擋件不同。系爭專利之阻擋件(69)搖動裝置(6)滑桿(67)與吊掛在滑桿下端之托架裝置(4)，會因其本身之重量而使阻擋件一直接觸著蓋子之上表面，並隨同蓋子34向下運動。準此，原證5未揭露系爭專利請求項6「阻擋件」技術特徵，未揭示系爭專利請求項6之所有技術特徵，系爭專利請求項6與原證5實質上非為同一技術，由於原證5未揭示系爭專利請求項6所界定「阻擋件」技術特徵，系爭專利請求項6與原證5實質上為不同之發明，如附表所示。

3.系爭專利請求項7與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項7依附於請求項6，並進一步界定「搖動裝置包括銜接件、滑塊、和導軌；第二齒輪樞接於銜接件，銜接件固定至滑塊與滑桿，滑塊可滑動連接至導軌」附屬技術特徵。系爭專利請求項7為請求項6的附屬項，解釋上應包含請求項6之所有技術特徵，原證5未揭示系爭專利請求項6之所有技術特徵，原證5不足以揭示請求項7之所有技術特徵，是系爭專利請求項7與原證5實質上非為同一技術，如附表所示。

4.系爭專利請求項8與原證5為實質上不同之發明：

⑴系爭專利請求項8依附於請求項1至7項中任一項，並進一步界定「托架裝置(4)包括多個框架(41)；框架包括彼此相對之第一側邊及第二側邊、設置於第一側邊及第二側邊之頂部及底部複數耳部(416)，位於頂部之耳部缺口方向與位於底部耳部之缺口方向相反；藉由耳部之嚙合，防止框架在第一側邊及第二側邊的方向分離」附屬技術特徵。

⑵依原證5說明書第5頁第12至14行與圖1、3及4之超音波震盪

機，雖揭示框架(40)分別掛設於支撐桿(33)，各框架中設有數個容器(41)技術內容。然原證5未記載系爭專利請求項8所界定「設置於第一側邊及第二側邊之頂部及底部複數耳部，位於頂部之耳部缺口方向與位於底部之耳部缺口方向相反」附屬技術特徵，且所屬技術領域具有通常知識者，並無法直接且無歧異經由原證5所記載之內容，得知系爭專利請求項8所界定之技術特徵。職是，依原證5所記載之內容，不足以推得系爭專利請求項8之所有技術特徵，故系爭專利請求項8與原證5實質上非為同一技術，如附表所示。

5.系爭專利請求項9與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項9依附於請求項8，並進一步界定「框架另外包括彼此相對之第三側邊及第四側邊、設於第四側邊之環；托架裝置包括鎖桿，鎖桿可拆卸容置在環中，藉此防止框架在第三側邊及第四側邊之方向分離」附屬技術特徵。系爭專利請求項9為請求項8之附屬項，解釋上應包含請求項8之所有技術特徵，原證5未揭示系爭專利請求項8之所有技術特徵，原證5不足以揭示請求項9之所有技術特徵。準此，系爭專利請求項9與原證5實質上非為同一技術，如附表所示。

6.系爭專利請求項10與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項10係依附於請求項9，並進一步界定「框架另外包括設置在第三側邊的肋、從第四側邊延伸至第三側邊之溝；托架裝置包括用於容置原料之托盤，托盤容置在溝內；肋與鎖桿分別限制托盤往第三側邊與第四側邊方向運動」附屬技術特徵。系爭專利請求項10為請求項9之附屬項，解釋上應包含請求項9之所有技術特徵，原證5未揭示系爭專利請求項9之所有技術特徵，原證5不足以揭示請求項10之所有

技術特徵。職是，系爭專利請求項10與原證5實質上非為同一技術，如附表所示。

7.系爭專利請求項11與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項11係依附於請求項1至7項中任一項，並進一步界定「其中槽裝置(3)包括熱交換器(32)，熱交換器鄰接反應槽(31)，用於與溶液進行熱交換」附屬技術特徵。依原證5圖1所記載之內容，其容置槽(20)為雙層容器且其中間層留有通道供液體流通，原證5說明書及圖式均未揭露如系爭專利請求項11之槽裝置中包括熱交換器，而熱交換器鄰接反應槽之技術特徵。準此，依原證5所揭示的內容，不足以得知系爭專利請求項11之所有技術特徵，系爭專利請求項11與原證5實質上非為同一技術。

8.系爭專利請求項12與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項12係依附於請求項11，並進一步界定「設備包括抽氣裝置，抽氣裝置連接至蓋子，用於抽出溶液與蓋子間之氣體；托架裝置包括鎖桿與用於容置原料之多個框架；框架之每一者包括耳部，耳部將框架可拆卸嚙合在一起；鎖桿可拆卸貫穿框架，以防止耳部解除嚙合」附屬技術特徵。系爭專利請求項12為請求項11之附屬項，解釋上應包含請求項11之所有技術特徵，原證5未揭示系爭專利請求項11之所有技術特徵，原證5自不足以揭示請求項12之所有技術特徵。職是，系爭專利請求項12與原證5實質上非為同一技術。

9.系爭專利請求項13至18與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項13至18均依附於請求項12，並分別進一步界定「槽裝置包括振動機，用於振動溶液」、「反應槽包括對流口，用於促進溶液的流動」、「反應槽包括底表面、自底

表面斜向上延伸之斜面、自斜面另一端向上延伸之側表面、設於底表面之排出口」、「蓋子包括透明之檢視窗」、「設備包括溶液供給裝置，其連接至蓋子」、「設備包括隔離室，反應槽、托架裝置、蓋子位於隔離室內」附屬技術特徵。系爭專利請求項13至18為請求項12之附屬項，解釋上應包含請求項12的所有技術特徵，原證5未揭示系爭專利請求項12之所有技術特徵，原證5不足以揭示請求項13至18之所有技術特徵。準此，系爭專利請求項13至18與原證5實質上非為同一技術。

10.系爭專利請求項19及20與原證5為實質上不同之發明：

系爭專利請求項19至20依附於請求項18，並分別進一步界定「致動裝置與搖動裝置一部位於隔離室外，且其另一部分位於隔離室內」、「設備包括清洗裝置，其可拆卸吊掛在隔離室的側壁」附屬技術特徵。系爭專利請求項19及20為請求項18之附屬項，解釋上應包含請求項18之所有技術特徵，原證5未揭示系爭專利請求項18之所有技術特徵，原證5不足以揭示請求項19及20之所有技術特徵。職是，系爭專利請求項19及20與原證5實質上非為同一技術。

(三)原證5未揭示系爭專利請求項6至20之所有技術特徵：

系爭專利請求項1至5已被撤銷，且上訴人所提原證5之108專利，未揭示系爭專利請求項6至20之所有技術特徵，兩者所揭示之技術不同，系爭專利請求項6至20與原證5並非為同一發明，是系爭專利請求項6至20與原證5實質上非為同一專利（參照本院整理當事人爭執事項1）。

七、上訴人未對請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全實質之貢獻：

上訴人雖主張其對系爭專利請求項6至20之所有技術特徵，具有實質貢獻云云。惟被上訴人否認上訴人對該等請求項，具有實質貢獻等語。準此，原證5未揭示系爭專利請求項6至20之所有技術特徵，是本院應審究上訴人對系爭專利請求項6至20之所有技術特徵是否有實質貢獻（參照本院整理當事人爭執事項2）。

(一)未對系爭專利請求項6與15之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

原證8及原證17為自2009年起至2010年6月24日止之期間，原證17為上證13，係上訴人就製造膠原蛋白設備之筆記影本，筆記雖記載部分結構，如樣品處理槽、GMP廠設計藍圖、製造膠原蛋白機器培養槽控溫、雙層不銹鋼槽、內槽有洞、外槽密封、抽吸造成內部層流等內容或結構圖式。原證17與原證8之內容相同，差異僅在於原證17之筆記影本加註與系爭專利的比對說明。參照原證8及原證17之內容，未揭示或記載系爭專利請求項6與15所界定之技術特徵。準此，上訴人未能對系爭專利請求項6與15之所有技術特徵有獨立且完全之質貢獻。

(二)未對系爭專利請求項7之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

參諸原證8及原證17第12頁之內容，僅記載粗略之PCM機圖面。上訴人雖主張振動機採第一齒輪偏心圓與第二齒輪咬合之凸輪方式，使托架裝置因懸吊於滑桿，而達到上下振動之目的。偏心凸輪加上銜接件、滑塊及導軌，為習知可產生上下振動之機械結構云云。惟上訴人僅主張偏心凸輪加上銜接件、滑塊及導軌為習知可產生上下振動之機械結構，其仍未能

證明該等結構，可應用在製造膠原蛋白之設備及其特定之組合。況系爭專利請求項7為請求項6之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項6之所有技術特徵。職是，上訴人未對系爭專利請求項7之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(三)未對系爭專利請求項8至10之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

1.未對系爭專利請求項8所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第6頁之內容，其記載上訴人與其學生所討論之dPCM「烤肉架」、「Double Jackets」、「上下二面」、「冷媒板」、「四週double jacket」、「incubator控溫」。上訴人雖主張該頁之內容，有系爭專利請求項8之概念云云。惟其未揭示系爭專利請求項8之托架裝置之具體組合方式，暨可達到防止框架在其第一側邊及第二側邊之方向分離功效。準此，上訴人未對系爭專利請求項8之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

2.未對系爭專利請求項9與10所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第3頁內容，其僅廣泛記載5個樣品處理槽、10層之衝盪設計。上訴人固主張該頁教導此製造膠原蛋白之設備，應具有可容置原料之托盤，托盤置於托架裝置，且托架裝置之側邊，應有固定裝置。依原證8及原證17第6頁之內容，記載系爭專利請求項9及10之技術特徵。然依原證8及原證17第3頁內容，僅記載固定之文字，對於托盤固定之方式未具體揭露，原證8及原證17第6頁並無對托盤固定之具體

技術手段。職是，上訴人未能證明其對系爭專利請求項9與10，對於托盤的具體固定技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(四)未對系爭專利請求項11所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第6頁之內容，記載上訴人與其學生所討論之dPCM「烤肉架」、「Double Jackets」、「上下二面」、「冷媒板」、「四週double jacket」、「incubator控溫」。上訴人雖主張原證8及原證17記載之內容，揭露系爭專利請求項11之熱交換器之技術特徵云云。惟系爭專利說明書第13頁第8至16頁記載：第一泵供給高溫之熱交換媒介至熱交換器(32)，以間接加熱反應槽(31)內之溶液(12)。操作者可藉由溫度計(10)確認溶液，是否已被加熱至適當之反應溫度如約37℃。因振動機(33)提供之振動，造成溶液各分子間之摩擦，而使溶液之溫度上升，第一泵可供給低溫之熱交換媒介至熱交換器，以間接冷卻溶液至適當之反應溫度。是系爭專利請求項11之熱交換器，可提供加熱或冷卻之功能，達到控溫之功效。上訴人固主張原證17第6頁之內容，為必要時以冷媒板控溫。其與系爭專利請求項11所界定之熱交換器有所不同，且由原證8及原證17第6頁之圖式，亦無法確認是將熱交換器設置在鄰接反應槽之位置。準此，上訴人未能證明其對系爭專利請求項11使用熱交換器有獨立且完全之實質貢獻。

(五)未對系爭專利請求項12所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第11頁之內容，記載有關PCM機使用及修正

紀錄，內容雖記載透明蓋及抽真空之技術內容，惟上訴人仍未能證明系爭專利請求項12所界定「托架裝置包括鎖桿與用於容置原料之多個框架；框架包括耳部，耳部將框架可拆卸嚙合在一起；鎖桿可拆卸貫穿框架，以防止耳部解除嚙合」技術特徵，且系爭專利請求項12依附於請求項11，而上訴人未能證明其對系爭專利請求項11之所有技術特徵，具有實質貢獻。再者，依原證8及原證17第12頁之內容，僅記載粗略之PCM機圖面，上訴人雖主張反應槽包括底表面、自底表面斜向上延伸之斜面、自斜面另一端向上延伸之側表面，設於底表面之排出口，揭露系爭專利請求項12云云。惟系爭專利請求項12未界定技術特徵，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。職是，上訴人未對系爭專利請求項12之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(六)未對系爭專利請求項13所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第1頁之內容，僅記載上訴人對於加工機及材質之發想，雖記載加工機為衝盪機，可對應於系爭專利請求項13所使用之振動機。惟系爭專利請求項13為請求項12之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。準此，上訴人未對系爭專利請求項13之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(七)未對系爭專利請求項14所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第12頁之內容，僅記載粗略之PCM機圖面，上訴人主張反應槽應採雙層不鏽鋼槽，以提升原料與溶液間之反應，溶液循環利用揭露系爭專利請求項14之技術特徵云

云。原證8及原證17第12頁之內容記載，反應槽之內槽有洞，雖可對應於系爭專利請求項14所述之反應槽包括對流口，用於促進溶液之流動。然系爭專利請求項14為請求項12之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。職是，上訴人未對系爭專利請求項14之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(八)未對系爭專利請求項16所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第11頁之內容，記載有關PCM機使用及修正紀錄，該頁內容記載有透明蓋及抽真空之技術內容。該頁所記載內容，雖可對應於系爭專利請求項16所述之蓋子，包括透明之檢視窗。然查系爭專利請求項16為請求項12之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。準此，上訴人未對系爭專利請求項16之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(九)未對系爭專利請求項17所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

依原證8及原證17第2頁之內容，記載高週波震盪，上訴人雖主張其構思此製造膠原蛋白之設備，應有不同反應溶液之供給，連接至樣品處理槽之蓋子。該頁所記載之內容，可對應於系爭專利請求項17所述設備中包括溶液供給裝置，且其連接至蓋子之技術特徵云云。然系爭專利請求項17為請求項12之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。職是，上訴人未對系爭專利請求項17之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

(十)未對系爭專利請求項18至20所有技術特徵有獨立且完全之實

質貢獻：

依原證8及原證17第12頁之內容，僅記載粗略之PCM機圖面，上訴人固主張其教導○○○為維持GMP之潔淨，馬達及pump幫浦等裝置應隔離於廠外，應定期清洗與消毒，揭露系爭專利請求項18至20之內容。然原證8及原證17第12頁之內容，記載insitusterilization消毒，除未記載設備之何裝置是放在隔離室內及何裝置是放在隔離室外，亦未記載要設置清洗裝置，且可拆卸吊掛在隔離室側壁之技術特徵。原證8及原證17第12頁內容未能證明系爭專利請求項18至20之裝置所設置，在設備之具體位置。參諸系爭專利請求項18為請求項12之附屬項，請求項19至20為請求項18之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。準此，上訴人未對系爭專利請求項18至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

㈡證人無法證明上訴人就系爭專利之技術特徵有獨立且完全之實質貢獻：

1.證人張耿銘證言無法證明上訴人對系爭專利有獨立且完全之實質貢獻：

上訴人雖提出原證8及原證17之筆記影本，惟該等證據無法證明揭露系爭專利請求項6至20之所有技術特徵，況該等證據未揭露系爭專利請求項6之內容，原證6及原證17亦未揭露系爭專利請求項6至20之所有技術特徵。證人張耿銘依據原證8及原證17之筆記內容，結證稱沒有辦法推導出如系爭專利請求項6至20所揭示之全部特徵結構等語（見本院卷二第13頁）。

2.證人○○○證言無法證明上訴人對系爭專利有獨立且完全之

實質貢獻：

上訴人雖主張系爭專利6至20項分別有上訴人之發明筆記紀錄，並有指導被上訴人惠合公司之前廠長○○○與前工程師○○○之E-mail往來云云。本院提示上訴人所提供之表格，詢問證人系爭專利請求項6至20項為何人之發明。證人○○○結證稱：其沒辦法斷定是何人之發明等語（見本院卷二第253頁）。參諸證人○○○之證言，無法證明系爭專利請求項6至20為上訴人之發明，或者上訴人對於系爭專利之發明，有何實質上之貢獻（見本院卷一第263至307頁）。準此，上訴人未對系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

3.證人○○○證言無法證明上訴人對系爭專利有獨立且完全之實質貢獻：

⑴證人○○○於本院108年11月5日準備程序期日結證稱：這台機器當初之設計使用，是上訴人有提出幾個項目之要求，第一就是上下，是原料架之部分，要有上下之控制。第二是反應液體本身要有溫度之控制，就會有桶槽、盒子放原料，因桶槽是反應液，豬皮是原料，放在盒子裡面，插在架子上面，能夠在反應液從事上下清洗之動作，反應液要能溫度控制。第三就是原料放置架，放在桶槽裡面，泡在反應液裡面，上下動作能夠清洗。當初有接到此指令等語（見本院卷二第183頁）。上訴人雖主張依據證人○○○證言，其對於系爭專利請求項7至11有實質上之貢獻云云。惟系爭專利請求項7至11具體界定搖動裝置、框架、熱交換器等元件之具體結構與配置，自證人○○○之證言，無法得知系爭專利請求項7至11界定搖動裝置、框架、熱交換器等元件之具體結構與配

置，況請求項7至11為請求項6之附屬項，證人之證詞亦無法證明上訴人對於系爭專利請求項6之所有技術特徵有獨立且完全之貢獻。職是，上訴人上開主張，不足為憑。

⑵證人○○○於本院108年11月5日準備程序期日結證稱：上訴人表示基本架構後，我們向廠商說設計之要件，一般均是由其向○○○連絡處理機器問題。有一部分原來雛型機要正式成為兩部量產機，將動作與設計方案正式使用在兩部機台，修正意見是其向執行長報告，當初設計時，掛兩個籃子等語（見本院卷二第183至185頁）。上訴人固主張被上訴人惠合公司前廠長○○○承認雛型機設計要件，由上訴人而來云云。然證人○○○僅稱雛型機未大修正，雛型機所指是否為被上訴人惠合公司之PCM機，實無法得知，且雛型機是否為系爭專利請求項1至5之內容，並無具體之證據證明，遑論上訴人有發明系爭專利請求項6至20之具體技術特徵。

⑶上訴人雖主張系爭PCM機各項設計需要詢問上訴人，○○○與廠商○○○，向上訴人請益，並由上訴人進行指導，故系爭PCM機為上訴人之發明云云。然上訴人主張系爭專利之專利權為上訴人所有，並非上訴人所稱之系爭PCM機，上訴人應證明系爭專利為其所發明，系爭專利請求項6至20之內容為上訴人所發明，並非證明PCM機為上訴人所有。且PCM機是否為系爭專利請求項6至20所界定之內容，上訴人未舉證以實其說。況證人○○○證稱廠商要製作機器時，是直接向執行長報告，當時沒有向上訴人報告之機制等語（見本院卷二第191頁）。準此，上訴人上開主張，不足為憑。

⑷證人○○○結證稱：阻擋件是廠商幫我們製造，因其沒有設計，阻擋片不是本人之想法，包括窺視孔之部分，均是廠商

幫忙製造等語（見本院卷二第197頁）。上訴人雖主張系爭專利請求項16之蓋子透明檢視窗為其發明云云。然上訴人之筆記僅記載透明檢視窗，系爭專利請求項16為請求項12之附屬項，原證8及原證17未揭露系爭專利請求項12之所有技術特徵。難認上訴人對系爭專利請求項16之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

⑸上訴人固主張其對系爭專利有實質貢獻之人，並非被上訴人惠合公司前廠長○○○與廠商○○○云云。惟○○○結證稱系爭專利請求項6至20，是其與廠商完成者，為PCM機之細節，必須要有控制型態，有控制架構與控制方式，使機器完成出後，再完成請求項6至20之設計，設計是我們與廠商根據需求完成。是證人○○○就發明提出具體而可達成構想之技術手段，並非僅是使用他人所構思之具體技術手段，實際製造物品或部分元件者。準此，上訴人上開主張，為不可採。

4.證人○○○證言無法證明上訴人對系爭專利有獨立且完全之實質貢獻：

⑴上證13至15雖包含PCM製造膠原蛋白設備之部分結構，如樣品處理槽、培養槽控溫、雙層不銹鋼槽、內槽有洞、外槽密封、抽吸造成內部層流等項目（見本院卷三第55至176頁）。然該等證據除未揭示系爭專利請求項6至20所界定「阻擋件」技術特徵之具體內容外，亦未包含技術特徵由何人發明或完成之相關記載。參諸上訴人所提證據，無法證明其對系爭專利請求項6至20，關於阻擋件、托架裝置之組合、托盤之固定等設置方式之技術特徵，均有實質貢獻。證人○○○雖於上證8中表示，系爭專利請求項6至20之發明人應為上訴人云云（見本院卷二第69至72頁）。惟證人○○○於本院

109年2月14日準備程序期日結證稱：其記得PCM機有阻擋件，當初是何人提出設計，目前沒有印象等語（見本院卷三第193頁）。顯見證人○○○無法確定系爭專利請求項6至20界定「阻擋件」，係上訴人所發明。準此，自難認定上訴人對上揭發明之所有技術特徵，均係由上訴人完成。

⑵證人○○○結證稱：阻擋件應是在I475108圖式之411與41之間，會有阻擋件，I475108圖一之圖式沒有411，當時之主機有考慮到提重物之耐力，後續增加之滑桿部分，其沒有印象等語（見本院卷三第191、209頁）。可知證人○○○認知之阻擋件，係設置於框架(40)之容器(41)與穿孔(411)間，用以加強提重物之耐力，其不確認是否設置於滑桿。參諸○○○證稱之阻擋件或其設置方式，相較系爭專利請求項所界定「包括阻擋件(69)，阻擋件固定在滑桿；當致動裝置(5)在第一位置與第二位置間運動之一部分行程，蓋子(34)接觸阻擋件，使滑桿(67)與蓋子一起運動；當致動裝置在第二位置時，蓋子未接觸阻擋件，使滑桿可相對於蓋子運動，且第一齒輪(62)傳動第二齒輪(66)與滑桿，使托架裝置(4)在溶液中較高之第三位置與較低之四位置間往復運動」技術特徵，兩者明顯不同，自難由證人○○○之證言，遽予論定系爭專利請求項6至20所界定「阻擋件」及細部構件配置方式，均係由上訴人所發明。職是，上訴人之主張，為不足憑。

⑶證人○○○於109年2月14日準備程序期日結證稱：約於108年12月間第一次看過I415670號即系爭專利與I415708號專利說明書，沒有非常仔細看，上證8是本人之證詞，上證8是於108年4月11日時所寫，在寫上證8號證詞時，雖有看系爭專利說明書，然沒有細看。其對專利法沒有非常熟悉，所以對

發明人在專利之定義不清楚，其是以自己之認知回答系爭專利之問題等語（見本院卷三第205至207頁）。顯見證人○○○關於上證8之所為證詞，係在不清楚專利法關於發明人之定義，且未清楚系爭專利發明之技術內容，僅憑印象而為之主觀認定，自難逕採證人○○○於上證8之書面證詞，遽以論定系爭專利請求項6至20「阻擋件」及細部構件配置方式，係由上訴人所發明。

5.證人○○○證言無法證明上訴人對系爭專利有獨立且完全之實質貢獻：

證人○○○於108年12月3日準備程序期日結證稱：本人在機械專業之設計，將近有20年之經驗，本人除為PCM機之製造商外，亦為PLC之自動化設計者，倘無廠商提供資料，本人無法製作PCM機，其沒辦法斷定系爭專利為何人之發明等語（見本院卷二第247、253頁）。可知證人○○○除無法確認系爭專利請求項6至20僅為上訴人之發明外，亦無法證明上訴人對於系爭專利之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

八、系爭專利之專利申請權與專利權非上訴人所有：

有關專利申請權及專利權歸屬之爭執，首先應確認當事人合作期間所研發之成果，繼而與系爭專利之技術內容進行比對，以確認兩者之技術內容是否相同。比對之結果，其技術內容為完全相同或完全相異，固足以認定系爭專利為何者之發明，然部分請求項相同或部分請求項不同時，自應判斷上訴人對系爭專利不同之部分，是否有實質貢獻，抑是被上訴人所創新之技術。職是，上訴人主張其為系爭專利之專利申請權及專利權之所有人，本院應勾稽上訴人提出之原證1至16

與上證1至21，判斷上訴人對於系爭專利之申請專利範圍之所有技術特徵，是否有技術上之貢獻，以認定系爭專利之專利申請權及專利權是否為上訴人所有（參照本院整理當事人爭執事項3）。

(一)上訴人之原證1及2無法證明：

原證1及2係上訴人、被上訴人及成大所簽訂之技術移轉、授權合約，合約性質屬膠原蛋白之製備方法相關技術之移轉與授權，上訴人雖提出合約內容，僅能說明移轉與授權之技術僅限於膠原蛋白之製備方法，未涉及相關膠原蛋白之製備設備與機器之技術內容，契約所提技術及專利案，未揭示製備膠原蛋白之設備或機器等技術特徵（見原審卷一第16至29頁）。準此，原證1與2無法證明系爭專利「製造膠原蛋白的設備」為上訴人所有。

(二)上訴人提出原證3及13無法證明：

原證3為上訴人擔任被上訴人首席科學顧問及擔任被上訴人董事與科學長之合作契約，合作契約未揭示系爭專利製造膠原蛋白設備之內容及相關結構、元件特徵及圖式（見原審卷一第30頁）。職是，原證3無法證明系爭專利為上訴人所發明。再者，原證13為被上訴人為上訴人所印製之名片（見原審卷一第88頁）。僅能說明上訴人迄今擔任被上訴人首席科學顧問，並未能正式擔任被上訴人之董事與科學長，故上訴人與被上訴人間無僱傭關係，不適用職務上之發明，故無受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人之情事。準此，上訴人前雖自98年5月6日起至98年8月30日期間，擔任被上訴人惠合公司董事，然原證3及13未說明或揭露上訴人為系爭專利發明人，不足以證明系爭專利由

上訴人所發明。

(三)原證4及原證5無法證明：

原證4係美國臨時申請案61/531,438，其為原證5為上訴人之專利之美國相對應案，且原證4為原證5專利案中所主張之專利優先權案（見原審卷一第31至46頁）。原證4及原證5為同一發明，實質內容相同，原證5經由原證4美國臨時申請案主張優先權日，故原證5視為系爭專利之先前申請案。職是，原證5與系爭專利實質上非為同一專利，原證4無法證明系爭專利為上訴人所發明。

(四)原證6無法證明：

原證6為系爭專利，申請人為惠合公司，發明人為○○○及○○○，前於2011年10月21日申請，2013年9月27日核准審定，並於2013年11月21日公告（見原審卷一第47至63頁）。準此，原證5與原證6之系爭專利，實質上非為同一專利。

(五)原證7無法證明：

原證7為2009年10月28日至2010年5月10日期間，上訴人與被上訴人公司代表人○○○及被上訴人公司廠長○○○間之電子郵件往來紀錄，郵件雖提及膠原蛋白機器(PCM)部分材質、元件，惟未記載或具體提供，有關系爭專利請求項「滑桿上之阻擋件」、「銜接件、滑塊、和導軌」、「鎖桿」、「鄰接反應槽之熱交換器」技術特徵之說明、圖式/ 構件圖式（見原審卷一第64至69頁）。職是，原證7 不足以證明系爭專利所請製造膠原蛋白設備由上訴人所發明。

(六)原證8、原證17及上證13無法證明：

原證8、原證17及上證13係2009年至2010年6月24日期間，上訴人就製造膠原蛋白設備之筆記影本，原證17及上證13實質

相同（見原審卷一第70至75頁；原審卷二第28至39頁；本院卷三第55至78頁）。筆記雖記載部分結構：樣品處理槽、GMP 廠設計藍圖、製造膠原蛋白機器培養槽控溫、雙層不銹鋼槽、內槽有洞、外槽密封、抽吸造成內部層流等內容或結構圖式。原證17與原證8 之內容相同，差異僅在於原證17之筆記影本加註與系爭專利之比對說明。然筆記中未記載或具體提供，有關系爭專利請求項「滑桿上之阻擋件」、「銜接件、滑塊、導軌」、「鎖桿」、「鄰接反應槽之熱交換器」技術特徵之說明、圖式/構件圖式。準此，原證8及原證17不足以證明系爭專利所請製造膠原蛋白設備，係上訴人所發明及其團隊所獨立設計並製造。

(七)原證9、10及11無法證明：

原證9、10及11內容，為上訴人與被上訴人前工程師○○○、被上訴人所委託之○○自動化公司負責人○○○等之相關郵件往返，郵件未記載系爭專利之相關技術特徵或機器結構構思或圖式（見原審卷一第76至83頁）。職是，原證9 至11不足以證明系爭專利之製造膠原蛋白設備由上訴人所發明。

(八)原證12無法證明：

原證12為被上訴人公司召開討論PCM機專利問題會議之會議紀錄影本，會議未明確作成PCM機專利發明人之決議，記錄未實質說明或揭露上訴人為系爭專利發明人之技術內容或證明文件（見原審卷一第84至87頁）。準此，僅由原證12所記載內容，不足以證明系爭專利由上訴人所發明。

(九)原證14及15無法證明：

原證14及15為上訴人與被上訴人間技術股協議書影本及就技術股移轉討論之郵件影本（見原審卷一第89至91頁），協議

書僅能作為上訴人與被上訴人合作，且未實現之協議或技術股轉移之相關文件，審究證據內容可知，未實質說明或揭露上訴人為系爭專利之發明人，原證14、15所記載內容，不足以證明系爭專利由上訴人所發明。

(十)原證16無法證明：

原證16為智慧局105年6月17日(105)智專三㈢05053字第10520745030號專利舉發審定書影本，審定結果為請求項6至20舉發不成立，審定書記載內容揭示系爭專利請求項6至20與舉發證據不同（見原審卷一第92至100頁）。原證16為智慧局所作出之舉發審定書，並非屬於有關上訴人對於系爭專利相關創作或構想之資料。準此，原證16不能證明系爭專利是由上訴人所發明。

㈡原證18無法證明：

上訴人雖主張原證18之錄音檔，為系爭專利發明人○○○於101年3月27日與上訴人之對話內容云云（見原審卷一第72頁）。惟自原證18之檔案觀之，無從得知其實際錄製之時間，且自對話之內容，無法得知實際對話者為何人。縱使對話者為系爭專利發明人○○○，然對話內容為上訴人不斷以誘導之方式，詢問系爭專利發明人○○○，使○○○應答上訴人所欲得到之答案。況系爭專利之發明人有2位，○○○無法代表另一位發明人○○○為自認，不能據此排除○○○非系爭專利之發明人。縱○○○與○○○均非系爭專利發明人，亦無法遽認系爭專利之申請權及專利權歸屬於上訴人。再者，依據上訴人所提之原證18之譯文，其所指之PCM機究指為何？是指原證5之上訴人專利發明，或是系爭專利之發明，抑是其他的發明，仍無法確認。因系爭專利之發明人為何人

，應以申請專利範圍所記載之技術特徵，是否有實質貢獻之客觀事證，予以判斷，而原證18僅說明上訴人與○○○在對於是否為PCM機之發明人之對話，無法認定系爭專利由上訴人所發明。

㈢上證1至3無法證明：

上訴人雖主張以中華民國專利系統之檢索資料以觀，被上訴人所有系爭專利之發明人○○○及○○○申請專利之數量，少於上訴人於膠原蛋白領域之相關專利數量。被上訴人惠合公司系爭專利之發明人，不論○○○、○○○不具有研發之能力云云。上訴人並提出被上訴人惠合公司時任廠長○○○及員工○○○、○○○、○○○所簽立之切結書為憑（見本院卷一第263至280頁）。惟申請專利之數量，不能用以否定系爭專利之發明人為○○○及○○○，系爭專利之發明人為何人，應以系爭專利之申請專利範圍所記載之技術特徵，是否有實質貢獻之客觀事證，予以判斷，僅以申請專利之數量，除無法證明○○○及○○○非為系爭專利之發明人外，亦不能證明上訴人為系爭專利之發明人。

㈣上證4無法證明：

上證4為○○公司負責人○○○與上訴人對話錄音，○○○為系爭PCM機設備之製造商（見本院卷一第281頁）。上訴人雖主張經由對話可證明系爭專利設計發明之構想，全部來自上訴人云云。惟錄音對話內容未具體指出系爭專利請求項6至20之技術特徵。對話內容指出：○○○：對呀，後來他們作整個結構性改很多等語。其結構為何，均未於上證4有具體之比對。是上證4難以證明系爭專利之技術特徵為上訴人之發明。

㈣上證5無法證明：

上證5為當事人間就被上訴人惠合公司20%技術股之股權協議書之電子郵件往來紀錄，僅為有關被上訴人惠合公司之時任代表人○○○與上訴人間（見本院卷一第283至306頁）。對於有關合作酬勞之相關電子郵件往來紀錄，均無系爭專利申請專利範圍之技術特徵相關內容。準此，上證5無法證明上訴人為系爭專利之發明人，系爭專利之專利申請權及專利權非為上訴人所有。

㈤上證6無法證明：

上證6為上訴人與被上訴人惠合公司內員工及○○公司負責人○○○之電子郵件往來紀錄。上證6雖提及PCM機使用超音波相關細節，然電子郵件之資料均為有關PCM機的相關內容，均無系爭專利的技術特徵之相關資訊（見本院卷一第307至366頁）。是上證6之資料不足以證明PCM機之相關技術內容，無法說明PCM機是否有系爭專利之所有技術特徵。參諸上證6之內容，無法證明上訴人為系爭專利之發明人，系爭專利之專利申請權及專利權非為上訴人所有。

㈥上證7無法證明：

上證7為上訴人所提之系爭專利權確認勾稽報告，為上訴人所製作（見本院卷一第367至594頁）。因上訴人無法證明其對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有實質貢獻。是系爭專利權確認勾稽報告無法證明，上訴人對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻，系爭專利之專利申請權及專利權非為上訴人所有。

㈦上證8與上證15無法證明：

上證8為證人○○○於2019年4月所為之書面證詞，上證15係

證人○○○就製造膠原蛋白設備之筆記影本（見本院卷二第69至72頁；見本院卷三第111至176頁）。僅憑上證8及上證15內容，無法證明上訴人對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

㈥上證9與上證10無法證明：

上證9為本案訴訟之108年2月18日勘驗程序筆錄，上證10係被上訴人之2017年機械設備保養紀錄（見本院卷二第73至86頁）。內容均未包含系爭專利請求項6至20所界定「阻擋件」及其設置方式，故無法證明上訴人對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻。

㈦上證11與上證12無法證明：

上證11係發明專利舉發審查基準之部分節錄內容，其與上訴人是否對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有實質貢獻，兩者無涉（見本院卷二第87至88頁）。再者，上證12為2008年8月15日上訴人與被上訴人惠合公司時任董事長葉省吳之電子郵件往來紀錄。上證12雖提及PCM製造方法之內容，然無系爭專利請求項6至20所界定「阻擋件」技術特徵之相關資訊（見本院卷二第317至318頁）。職是，上證12之資料，除不足以證明PCM機之相關技術內容為何外，亦無法說明「阻擋件」構件之細部設置方式，無法證明上訴人對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵均有獨立且完全之實質貢獻。

㈧上證14無法證明：

上證14為原證10至12相關資料之彙整本，內容雖包含PCM製造膠原蛋白設備之部分結構，如樣品處理槽、培養槽控溫、雙層不銹鋼槽、內槽有洞、外槽密封、抽吸造成內部層流等

項目（見本院卷三第79至110頁）。然未具體揭示系爭專利請求項6至20所界定阻擋件之技術特徵之內容，無法說明技術特徵由何人發明或完成。準此，上訴人未能證明其對於系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻，系爭專利之專利申請權及專利權非為上訴人所有。

㈡上證16至20無法證明：

上證16為證人○○○任職於白馬實業股份有限公司之資料，上證17至20係○○○個人簡介資料、積欠費用證明、曾經營公司名單、差旅紀錄等文件（見本院卷三第331至388頁）。該等文件未涉及關於「膠原蛋白之製備設備、機器」技術內容，上證16至20並無法證明系爭專利「製造膠原蛋白的設備」為上訴人所有。

㈢上證21無法證明：

上證21係Google搜尋銜接、滑塊等技術名詞之結果，參諸內容雖可知採用銜接、滑塊等技術手段為習知技術（見本院卷三第389至396頁）。然文件未涉及關於「膠原蛋白之製備設備、機器」技術內容，故上證21並無法證明系爭專利「製造膠原蛋白的設備」為上訴人所有。

九、原證5之108專利未揭示系爭專利請求項6至20之整體技術特徵：

(一)舉發審定書認定未揭示系爭專利請求項6至20之技術特徵：

有關我國專利公告第I475108號案為本案之原證5，為上訴人之專利（見原審卷一第39至46頁）。比對原證5與系爭專利請求項6至20之技術特徵比對，如附表所示，原證5未揭示系爭專利請求項6至20之整體技術特徵，原證5所提示之技術內容，不足以證明其與系爭專利請求項6至20為同一發明。本

院有關原證5與系爭專利請求項6至20之比對結果，核與舉發審定書一致（參照本院整理當事人爭執事項4）。

(二)系爭專利未違反核准時之專利法第71條第1項第3款規定：

專利審查基準第五篇第一章第3.2.1節、第4.3.1節及第4.3.1.1節之相關規範，係依專利法第71條第1項第3款規定所制定，發明專利權人為非發明專利申請權人時，其利害關係人得提起舉發，當以此作為舉發事由時，應就專利權整體為之，僅要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定舉發成立。上訴人雖主張有關專利權主體之爭執，除不得分項爭執外，應就專利權整體為之，僅要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定舉發成立，系爭專利請求項1至5經上訴人舉發撤銷，可知被上訴人非系爭專利之申請權人云云。然智慧局105年6月17日(105)智專三(三)05053自第00000000000號舉發審定書，其就專利權之客體是否有專利法第23條之擬制喪失新穎性及專利法第31條之同一發明，作為是否有撤銷事由之基準。系爭專利請求項1至5有違核准時之專利法第23條及第31條規定，故認系爭專利請求項1至5舉發成立。系爭專利請求項1至5並非依據專利法第71條第1項第3款之事由而舉發成立，當然不能依此論斷被上訴人非專利申請權人，或者僅以系爭專利請求項1至5經上訴人舉發成立，遽論上訴人是系爭專利之申請權人。況舉發審定書第16至17頁說明舉發人未能證明其為利害關係人，系爭專利請求項1至20未違反核准時之專利法第71條第1項第3款規定。

(三)上訴人非系爭專利之專利申請權人及專利權之所有人：

依據專利審查基準第五篇第一章「4.3.1.1有關專利申請權

人之爭執」第3段規範：專利申請權之爭執，係就專利權整體為之，僅要有任一請求項有舉發人所主張之事由者，應就全案審定舉發成立。其係指專利專責機關對於專利申請權之爭執時，行政機關之處理原則。審查基準同段落規範：對於專利申請權之私權歸屬，非專利專責機關所得管轄，且屬事實認定，倘利害關係人有疑義或認為侵害其權益，應循司法救濟程序解決。是本案有關專利申請權及專利權歸屬之爭執，應確認當事人合作期間所研發的成果，並與其所申請之專利權之技術內容進行比對，以確認兩者之技術內容是否相同。比對之結果，認技術內容為完全相同或完全相異，固足以認定系爭專利為何人之發明，惟部分請求項相同或部分請求項不同時，應判斷不同之部分，究為被上訴人所為之技術創新，或僅引用申請時之通常知識或先前技術。如為前者，不同之部分已超越上訴人之研發成果，而為進一步之改良，應認為非屬上訴人之發明。如為後者，不同之部分並無技術上貢獻，本不得主張專利權之保護，倘其他具有技術上貢獻部分，而與上訴人所提之研發成果技術內容相同，應認為上訴人所有。因依據舉發審定書之內容，不能證明被上訴人非系爭專利之申請權人，益徵上訴人之上開主張，不足為憑。準此，原證5未揭示系爭專利請求項6至20之整體技術特徵，上訴人非系爭專利之專利申請權人及專利權之所有人。

十、系爭專利技術特徵之貢獻程度說明：

按專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請，專利法第12條第1項。申請專利範圍記載數個請求項時，發明人或創作人並不以對各請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，得可表示為共同發明人或創作人。所謂實

質貢獻之人，係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段（參照最高法院104年度台上字第2077號民事判決）。準此，本院自應審究何人對系爭專利技術特徵有實質之貢獻，判斷上訴人主張其為系爭專利之專利申請權人及專利權之所有人，是否有理由。

(一)證人張耿銘無法證明專利申請權及專利權為上訴人所有：

證人張耿銘於107年12月21日之準備程序期日結證稱：本人為被上訴人惠合公司之員工，畢業於中華醫事科技大學職業安全系，高中是台南高工化學工程，畢業與退伍後，在立引電線工業擔任繪圖、設備及設計繪圖員，接觸機械設計、開發及製圖之經驗，本人除取得AUTOCAD 2D國際證照，證照有關機械製圖之繪圖軟體外，亦有繪圖之考核證照。本人約於100年間至惠合公司，擔任製程開發工程師至今，目前是擔任廠務副理工作，有協助製程開發和設備之開發工作。依本人於業界多年之實務開發及操作經驗，無法從原證8、原證17之上訴人筆記與內容，推導出系爭專利請求項6至20所揭示之全部特徵結構，倘本人將上訴人筆記帶回去，亦無法做成如系爭專利之設備，要本人作成設備，至少有4、5種，因看那些資料，皆為較大方向，倘用想像，用設計部分去想，可拆開很多細部之動作去設計。本人不清楚何人為PCM機之真正發明者。據本人印象，上訴人在惠合公司擔任研發指導科學長，因本人未直接受上訴人指導，僅知道上訴人針對研發部分作指導，由○○○、○○○等人實驗等語（見本院卷二第7至9、13、17頁）。準此，參照證人張耿銘證言可知，張耿銘擔任被上訴人惠合公司製程開發工程師，其無法從原

證8、原證17之上訴人筆記與內容，推導出系爭專利請求項6至20所揭示之全部特徵結構，上訴人前於惠合公司擔任研發指導科學長，上訴人針對研發部分作指導，由○○○、○○○等人實驗，是上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

(二)證人○○○無法證明專利申請權及專利權為上訴人所有：

證人○○○於108年11月5日之準備程序期日結證稱：本人前服務於被上訴人惠合公司，本人沒有研發機器設備經驗，亦不具備膠原蛋白領域之相關專利之研發能力，在工廠有待過相當時間，對機器設備有一些概念。針對PCM機之製造過程，本人與○○○有共同工作經驗，因○○○是執行長，本人擔任廠長。PCM機當初之設計使用，是上訴人有提出幾個項目之要求，第一就是上下，就是原料架之部分，要有上下之控制；第二是反應液體本身要有溫度之控制，就會有桶槽，有盒子放原料，因桶槽是反應液，豬皮是原料，放在盒子裡，插在架子上，能夠在反應液作上下清洗之動作，反應液要能溫度控制；第三就是原料放置架，放在桶槽裡面去，泡在反應液裡面讓他上下動作能夠清洗。當初是有接收此指令。上訴人說明基本架構後，我們向廠商表示設計之要件，雛型機設計完成後，雛型機在○○○之操作時，倘有發生狀況，○○○會直接向本人報告，由本人與○○○連絡處理機器問題。上訴人有表示其需求，就是產品要按上訴人之動作完成。多孔狀膠原蛋白製造技術是上訴人與公司之專利部分，需要設備完成多孔狀膠原蛋白之製備技術等語（見本院卷二第181、183、185、187至189、195頁）。職是，參照證人○○○證言可知，○○○與○○○對PCM機之製造過程，有共同

工作經驗，○○○是被上訴人惠合公司執行長，○○○擔任廠長。PCM機之設計使用，上訴人有提出幾個項目之要求，上訴人說明基本架構後，再向廠商表示設計要件，完成雛型機，○○○操作雛型機時，倘有發生狀況，○○○會直接向○○○報告，故上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

(三)證人○○○無法證明專利申請權及專利權為上訴人所有：

證人○○○於108年12月3日之準備程序期日結證稱：本人在機械專業之設計經驗近20年，本人為PCM機之製造商與PLC之自動化設計者。關於系爭專利請求項6至20項牽涉設計主體，本人當初有與上訴人討論請求項6至20，本人無法記住每個細項是否均由上訴人提出或大家一起討論所得。上訴人所提供之發明筆記紀錄，其與系爭專利之PC設備發明紀錄有關。PCM機之設計者，本人與上訴人接觸後始知悉，當初是透過○○○轉述設計，本人與上訴人見過一次面，上訴人雖請本人協助製作一台PCM機之報價，然本人無法報價，因當初有與惠合公司簽訂保密協議。無論是雛型機或PCM機，當初均是上訴人在指導，所以個人認知設計者應是上訴人等語（見本院卷二第247、249、257至259頁）。準此，參諸證人○○○之證言可知，○○○為PCM機之製造商與PLC之自動化設計者，其當初有與上訴人討論系爭專利請求項6至20，系爭專利請求項6至20之細項由上訴人提出或共同討論所得，上訴人所提供之發明筆記紀錄，其與系爭專利之PC設備發明紀錄有關。PCM機之設計者透過○○○轉述設計，上訴人有指導雛型機或PCM機，設計者應是上訴人，參與系爭專利請求項6至20之構想者，包含上訴人、○○○及○○○，上訴人

並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

(四)證人○○○無法證明專利申請權及專利權為上訴人所有：

證人○○○於109年2月14日之準備程序期日結證稱：本人於98年10月在被上訴人惠合公司任職，當時主要負責是膠原蛋白膜之開發，即所謂PCM之製作，主要負責製程之開發部分，由上訴人進行指導，並用PCM製造機製造PCM。○○○或○○○沒有指導本人相關PCM之製程，當時均是由上訴人指導，包含使用PCM機設備方面之知識與試驗構思。惠合公司建置系爭PCM機之過程，本人多次與上訴人討論，並協助轉達上訴人之意見予○○○或○○公司之○○○。PCM機目的在於製造PCM，PCM就是多孔性膠原蛋白基質，主要功能均為上訴人提出，如需要震盪或超音波功能，上訴人提出功能需求，委託○○○之○○公司製造，所有功能為上訴人提出，製造部分為○○○，設計與功能部分是上訴人提出，如何達到功能是委由○○公司完成。附件3是本人之筆記，有與上訴人討論，附件2是上訴人之筆記。上訴人所提供之部分筆記紀錄，其與系爭專利PCM機之設計紀錄有關。本人與上訴人討論時，上訴人雖會說明，然上訴人不知筆記之內容是否僅有摘要。本人會向○○○或○○○轉達。當PCM機需要修正時，會直接與上訴人討論，將需要修正之內容再轉達○○○或○○○，繼而由他人轉達○○○進行修正；或直接由本人轉達○○○，以進行設備之改良修正。因○○○有機械背景，其與○○○討論會比較直接，會比較瞭解想要說明之項目。○○○及其特助○○○為確認自上訴人取得完整資訊，會要求本人提供操作PCM機之程序及PCM機製程詳細資料，系爭專利之圖1及108專利之圖1均為多孔狀膠原蛋白基質製造設

備。系爭專利PCM機請求項7、11至16、18至20，為上訴人所設計。系爭專利PCM機請求項8至10「夾具、架子、烤肉架、金屬網、孔徑、Teflon架、不鏽鋼架」為上訴人所設計，PCM機設備所有需求功能為上訴人設計，委託○○公司完成機械方面之製作等語（見本院卷三第183至207、211頁）。職是，參諸證人○○○之證言可知，○○○在被上訴人惠合公司任職時主要負責是膠原蛋白膜之開發，由上訴人進行指導，建置系爭PCM機之過程，○○○與上訴人進行討論，並協助轉達上訴人之意見予○○○或○○公司之○○○。上訴人提出功能需求，委託○○○之○○公司製造。PCM機需要修正時，○○○直接與上訴人討論，將需要修正之內容再轉達○○○、○○○或○○○進行修正，以進行設備之改良修正。因○○○有機械背景，其與○○○討論會比較直接，比較瞭解想要說明之項目。上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○均有參與系爭專利之構思、設計及PCM機之製造。上訴人雖有參與系爭專利請求項7至16與18至20之設計，然未參與系爭專利請求項6與17之設計，是上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

(五)上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人：

綜上所述，系爭專利計有20個請求項，上訴人、○○○、○○○、○○○、○○○及○○○，對其中一項或數項請求項之創作或完成，分別就系爭專利發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段。準此，渠等對於系爭專利技術特徵各有不同程度之實質貢獻，足證上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人，是上訴人雖請求確認系爭專利之專利申請權及專利權為上訴人

單獨所有云云，為無理由。

六、本判決結論：

綜上所述，系爭專利與108專利實質上非為同一專利，上訴人未對系爭專利請求項6至20之所有技術特徵有獨立且完全之實質貢獻，系爭專利之專利申請權及專利權非僅為上訴人所有，且經本院判斷，108專利經舉發審定認定，認未揭示系爭專利請求項6至20之整體技術特徵，且原證5所提示之技術內容，不足以證明其與系爭專利請求項6至20為同一發明。上訴人未能證明其為系爭專利之專利申請權及專利權之唯一所有人。上訴人提起本件確認專利申請權及專利權，全部歸為其所有，為無理由，其請求應不予准許。準此，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤，上訴人之上訴為無理由，應予駁回。

七、本院無庸審究之說明：

兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經本院審酌後，核與本件之結論，不生影響，爰不逐一贅述，附此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1 條、民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　14　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀

（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　5　　月　　14　　日

書記官　蔡文揚

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。