智慧財產法院民事判決

107年度民專上易字第3號

上　訴　人　郭琮祐
訴訟代理人　游開雄律師
輔　佐　人　鄭振田
被上訴人　　啟揚環境有限公司
法定代理人　廖敏宏
訴訟代理人　李玉海律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國107 年4 月17日本院106 年度民專訴字第77號第一審判決提起上訴，本院於108 年7 月25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、上訴人主張略以：

一、上訴人為中華民國發明第I539401 號（下稱系爭專利）專利權人暨發明人，發明名稱為公共設施巡查管理系統，系爭專利申請日為民國（下同）104 年1 月7 日。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，上訴人於106 年6 月下旬查悉臺北市政府工務局衛生下水道工程處（下稱臺北市衛工處）發包工程名稱為「106 年度設施及框蓋維護工程（北區預約式工程）」（下稱系爭工程），係由被上訴人得標，被上訴人於政府採購契約內容提到得標內容路段內、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，均與上訴人之系爭專利內容相符。被上訴

人侵害上訴人之系爭專利，顯已造成上訴人專利權受有損害，且侵害行為及損害間堪認有相當因果關係，爰依專利法第96條第2 項、同法第97條第1 項第3 款及民法第184 條第2 項前段等規定，請求被上訴人損害賠償。

二、系爭專利係為解決承商要在期限內完成龐大數量的巡查工作，如何管理及有效運用巡查後所紀錄之公共設施狀況資訊之問題。故請求項1 所載巡查狀況資料雖為因應相關規範需求，而其來有自，但系爭專利用以建置公共設施巡查管理系統，為解決前揭問題，於請求項1 揭示「資料輸入單元」、「索引資料」、「資料庫單元」、「資料管理單元」、「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」及「地形接合表」等具有技術性之技術特徵，然舉發證據2 並未揭示前述技術特徵，且請求項1 揭示之巡查狀況資料可與具技術性之特徵協同運作，產生管理大量巡查紀錄，及提高掌握並追蹤設施狀況變動之效果，應認屬有助於技術性之特徵，自具備進步性。舉發證據5 係台北市衛工處內部圖資系統，僅供該處人員使用，公眾無法進入該系統，自應不具證據力，且僅記載汙水設施系統及廠商以EXCEL 批次建檔、批次資料轉入等功能性敘述，亦未揭示請求項1 所載「資料輸入單元」、「索引資料」、「資料庫單元」、「資料管理單元」、「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」及「地形接合表」等單元及介面之連結關係，故具有通常知識者應無組合舉發證據2 與舉發證據5 之動機，自不能輕易完成系爭專利請求項1 ，故請求項1 具進步性。系爭專利請求項1 具有進步性，其他附屬項自當然具進步性，自不待言。

三、臺北市衛工處函覆檢附之「106 年度設施及框蓋維護工程（北區預約式工程）」106 年4 月至12月巡查日報表等工作建檔格式光碟（下稱系爭工程光碟），經上訴人自行勘驗該光碟內容，其巡查日報表內容確與巡查設施狀況照片有連結關係（上證四），是被上訴人執行系爭工程繳交之巡查日報表（含照片、地址、巡查表格等）工作建檔格式，其「巡查標的照片係與所關連的巡查狀況資料同時顯示於該巡查明細表介面中，且該巡查報表介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連結，該資料庫更儲存有相對於不同次巡查作業的該巡查狀況資料」，該部分已落入系爭專利請求項1 之文義及均等範圍內，殆無疑義。

四、被上訴人固主張系爭工程係委託訴外人○○股份有限公司（下稱○○公司）及易○○資訊科技有限公司（下稱易○○公司）承攬執行框蓋維護及巡查作業，並由渠等公司製作每月巡查日報表燒錄光碟片後提交台北市衛工處；然因○○公司與易○○公司於受託執行系爭工程巡查作業期間，均為被上訴人之使用人或履行輔助人，且係依被上訴人之指示執行系爭工程，故被上訴人與○○公司及易○○公司對於侵害上訴人系爭專利均應負侵權行為損害賠償責任，並應連帶負責。

五、依被上訴人所不爭執之由其提送予台北市衛工處如上證四所示之巡查日報表建檔格式，應可合理推論該公司必須透過後台管理系統始得執行，且其後台管理系統之組成單元與系爭專利請求權項1 完整架構之技術技徵相符，上訴人為踐行本件爭點之侵權比對分析，聲請本院命被上訴人公司人員攜帶相關設備到庭，並當庭操作該公司後台管理系統，以供本院勘驗，並經本院准許在案，然被上訴人之實際負責人莊○○

到庭猶無正當理由不提出勘驗標的物以供勘驗，致上訴人無從進一步具體進行被上訴人使用之後台管理系統與系爭專利之侵權比對分析，依民事訴訟法第367 條準用第345 條第1項規定，請本院審酌情形，認上訴人關於該勘驗標的物即被上訴人公司後台管理系統侵害系爭專利之應證事實為真實。

貳、被上訴人答辯略以：

一、舉發證據2 、5 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

㈠系爭專利請求項1 所指巡查狀況資料與舉發證據2 「外、內部巡檢及巡查日報表（含照片、地址）」差異僅在於巡查資料之簡單變更；系爭專利請求項1 與舉發證據5 補充說明之附件2 之100 年操作手冊（一）及102 年契約間之差異僅在於巡查資料、使用者介面之簡單變更，均未產生無法預期的功效。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者有合理組合舉發證據2 與舉發證據5 之動機，能輕易完成系爭專利請求項1 。系爭專利請求項1 的技術特徵已可以在舉發證據2 與舉發證據5 中找到相對應的內容。系爭專利請求項1 中，具有技術特徵者，包括「資料輸入單元」、「索引資料」、「資料庫單元」、「巡查狀況資料」、「資料管理單元」、「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」及「地形接合表」等，皆早已被揭露於舉發證據2 及5 之中；其他皆屬不具技術特徵之說明性文字，且未能與具技術性之特徵協同運作而非屬解決問題之技術手段的一部分，為習知技術之運用，且可與其他先前技術輕易結合。因此，系爭專利請求項1 不具進步性。

㈡上訴人自承係系爭工程101 年至104 年得標廠商○○營造股

份有限公司（下稱○○公司）及106 年系爭工程南區得標廠商○○工程有限公司（下稱○○公司）的下包廠商，而系爭工程是經過臺北市衛工處施工補充說明書之8.2 「人孔蓋設施巡查日報表」指示得標廠商依此表格製作（參原審卷一第127 頁及139 頁反面），亦證明上訴人是因為曾經是○○公司的下包廠商而知悉臺北市衛工處早已公開之「人孔蓋設施巡查日報表」格式，而該巡查日報表具有連結之功能，該功能只是excel 本來就具有之功能，也就是公知之技術，將此公知之技術附加於系爭人孔框蓋巡查日報表上之「設施標號」或「備註」欄內，是任何人都能完成的，因此，系爭專利請求項1 不具進步性。

二、舉發證據2 與系爭專利請求項2 至7 比對，足以證明系爭專利請求項2 至7 不具進步性，故舉發證據2 、5 之組合，及舉發證據2 至7 之組合亦足以證明系爭專利請求項2 至7 不具進步性。

三、被上訴人主觀上不具故意或過失而侵害任何人之權利，被上訴人標得系爭工程後，係依據業主即臺北市衛工處之指示製作一定格式之日報表，此由臺北市衛工處於工程契約中之「施工補充說明書」之8.2 「人孔蓋設施巡查日報表」指示得標廠商依此表格製作（參原審卷一第127 頁及139 頁反面），且被上訴人將設施及框蓋維護工程再委託○○公司及易○○公司辦理，而不論○○公司或易○○公司辦理時，均係依據○○公司或易○○公司自己所開發之系統依據業主所提供之格式製作日報表，足以證明被上訴人從未擁有或自行開發所謂的後台管理系統，亦未指示○○公司或易○○公司如何製作日報表，亦即承攬人○○公司或易○○公司均是依據自

己所擁有的管理系統製作日報表，故上訴人主張依民法第189 條請求被上訴人即定作人負侵權行為責任，應無理由。

參、原審判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，上訴人提起上訴，上訴聲明：1.原判決關於駁回後開第二項聲明部分廢棄。2.被上訴人應給付上訴人1 元。3.第一審前開廢棄部分及第二審訴訟費用均由被上訴人負擔。被上訴人答辯聲明：1.上訴駁回。2.第二審訴訟費由上訴人負擔。

肆、兩造間之主要爭點：

一、被上訴人為執行系爭工程所使用之後台管理系統是否侵害系爭專利？

二、系爭專利請求項1 至7 是否具有得撤銷之事由（舉發證據2、5 之組合是否足以證明系爭專利請求項1 至7 不具進步性？舉發證據2 至7 組合是否足以證明系爭專利請求項2 至7 不具進步性？）

三、上訴人得依專利法第96條第2 項、同法第97條第1 項第3 款及民法第184 條第2 項前段規定，請求被上訴人賠償1 元，是否有理由？

伍、得心證之理由：

一、系爭專利技術分析：

㈠系爭專利係一種公共設施巡查管理系統，包括資料輸入單元，用以輸入相對於一次巡查作業的複數筆巡查狀況資料，其中每筆該巡查狀況資料包括可資區別一巡查標的的索引資料、關連至索引資料的至少一項巡查狀況、以及關連於巡查狀況的至少一張巡查標的照片；一資料庫單元，連接資料輸入單元，用以儲存巡查狀況資料；以及資料管理單元，連接至資料庫單元，用以管理查詢巡查狀況資料（參見系爭專利摘

要）。

㈡系爭專利申請專利範圍：

系爭專利申請專利範圍共7 項，第1 項為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人主張系爭設施及框蓋維護工程侵害系爭專利請求項1 至7 ，其內容如下：

1.一種公共設施巡查管理系統，包括一資料輸入單元，用以輸入相對於一次巡查作業的複數筆巡查狀況資料，其中每筆該巡查狀況資料包括可資區別一巡查標的的一索引資料、關連至該索引資料的至少一項巡查狀況、以及關連於該巡查狀況的至少一張巡查標的照片；一資料庫單元，連接該資料輸入單元，用以儲存該巡查狀況資料；以及一資料管理單元，連接至該資料庫單元，用以管理查詢該巡查狀況資料；其中，該資料管理單元包括一資料管理介面，用以管理及編輯該巡查狀況資料；一巡查報表介面，用以列表該巡查作業中的該複數筆巡查狀況資料；以及一巡查明細表介面，用以顯示該巡查狀況資料之單筆內容，其中該巡查標的照片係與所關連的巡查狀況資料同時顯示於該巡查明細表介面中，且該巡查報表介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連結，該資料庫更儲存有相對於不同次巡查作業的該巡查狀況資料，且該資料管理單元更包括一資料異動顯示介面，用以顯示該巡查標的前後相鄰二次時間巡查作業中，該巡查狀況資料的異動情況，該巡查標的係分佈於一特定都市之行政範圍中，該特定都市劃分為複數個行政區，且該索引資料包括該巡查標的所屬行政區、該巡查標的在一地形接合表上所在位置所屬的區域編號、以及該巡查標的被設定的設施編號，其中

該地形接合表係由代表各具區域編號的複數個單位地形圖之位置區塊接合而成，並顯示該特定都市及其各行政區。

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

3.如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標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腦檔案資料夾中。

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

5.如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標的為一人孔框蓋。

6.如請求項1 所述之公共設施巡查管理系統，其中該巡查標的為一後巷。

7.如請求項6 所述之公共設施巡查管理系統，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。

二、系爭工程：

系爭工程為被上訴人參與臺北市衛工處公開招標之「106 年度設施及框蓋維護工程（北區預約式工程）」，被上訴人係得標廠商，並依下水道工程處所提供之「臺北市○○○○道地理資訊系統」，承作系爭設施及框蓋維護工程。另依據被證1 之106 年度設施及框蓋維護工程（北區預約式工程）施工規範補充說明（見原審卷一第40-46 頁反面）第2-3 頁第

五、（一）至（三）項內容，設施巡檢維護包括：設施外部巡檢、設施內部巡檢及將外部巡檢數量及資料製作巡查日報表（含照片、地址、巡檢表格等資料）。

三、被上訴人為執行系爭工程所使用之後台管理系統是否侵害系爭專利？

㈠上訴人未能證明被上訴人擁有或自行開發後台管理系統，亦不能證明被上訴人之定作或指示具有過失：

1.經查，被上訴人公司得標臺北市衛工處之系爭工程後，轉而委託○○公司執行框蓋巡檢工程，雙方並於106 年3 月30日訂立「設施巡檢及屬性調查工程承攬合約書」（見本院卷一第345-349 頁），由○○公司執行框蓋巡檢工程，並製作巡查日報表，燒錄成光碟片提供予被上訴人，再由被上訴人交予臺北市政府，惟○○公司僅執行106 年3 、4 月共二個月，即終止合約，被上訴人改委託易○○公司執行框蓋巡檢工程（未訂書面契約，僅口頭約定），每月日報表也是由易○○公司製作後，交予被上訴人轉送臺北市衛工處，業據證人郭○○（被上訴人公司員工）、葉○○（○○公司負責人）、莊○○（被上訴人公司股東，亦為易○○公司登記負責人）到庭證述在卷（見本院108 年4 月10日、108 年5 月15日、108 年5 月29日準備程序筆錄）。又不論○○公司或易○○公司受託執行設施及框蓋巡檢工程，均係依據○○公司或易○○公司自己所開發之系統，依據業主所提供之格式製作日報表，並非被上訴人公司自己擁有或開發之後台管理系統。此有證人葉○○證稱：「（問：要製作這個巡查日報表，是否有一個後台管理系統，該管理系統是你們自己開發的還是啟揚環境有限

公司提供的？目前兩造爭執的問題是巡查日報表的後台管理系統是否有涉及侵害系爭第I539401 號『公共設施巡查管理系統』發明專利，這部分是否了解？）這個東西就是EXCEL 的簡單運用，小學生也都會用。因為我們公司長達20年在協助公部門做調查的工作，在資料庫的運用我們至少15年以前就使用了，而且這是我們自己開發出來的程式，這個程式也曾經有顧問公司在10年前向我們購買過。這個資料庫應該是通用的資料庫，所謂的資料庫本來就應該要輸入啊。」、「（問：這個程式是你們自己做的，有無參考其他程式？）是我們自己開發的。」、「（問：所以確實有一個後台管理系統，但這是你們公司自己開發，而非啟揚環境有限公司提供的？）對」。證人葉○○並當庭展示其手機內管理系統程式，並說明該程式之應用方式。證人莊○○證稱：「一開始是委託○○有限公司去執行，○○有限公司，也是透過魏○○介紹洽談的。（問：○○有限公司做了兩個月之後呢？）○○有限公司當時說不接我們的工作，魏○○就介紹倪添福去執行後台的工作，還有巡檢人員的執行，全部都是魏○○在處理的。（問：先前○○有限公司負責巡檢工作時的兩個月，他們有無幫你們開發後台管理系統？）沒有，他們直接製作巡檢結果給我們」、「（問：○○有限公司不做以後，是否就是易○○資訊有限公司委託倪添福去做後台管理系統？）是。」、「（問：你剛才說，你也出資成立易○○資訊有限公司，魏○○委託倪添福開發後台管理系統，請問此系統是否屬於你所有，且你可以使用？）並非屬於我所有，而是易○○資訊有限公司所有，且都是魏○○在使用，他不給我

使用」、「問：啟揚公司有無委託易○○公司製作巡檢工作的後台管理系統？）沒有」，證人莊○○並提出易○○公司委託訴外人倪添福開發道路設施巡檢系統之開發合約書為證（見本院卷二第33-80 頁）。由證人葉○○、莊○○上開證述，足認被上訴人並未擁有或自行開發所謂的「後台管理系統」，亦未指示○○公司或易○○公司如何製作日報表，○○公司或易○○公司係以自己所擁有的後台管理系統製作日報表，故上訴人主張被上訴人公司之所有後台管理系統，侵害系爭專利請求項1 至7 ，尚非可採。

2.上訴人雖主張，○○公司與易○○公司於受託執行系爭工程巡查作業期間，均為被上訴人之使用人或履行輔助人，且依被上訴人之指示執行系爭工程，故被上訴人應與○○公司及易○○公司連帶負侵權行為損害賠償責任云云。惟按，民法第189 條規定：「承攬人因執行承攬事項，不法侵害他人之權利者，定作人不負損害賠償責任。但定作人於定作或指示有過失者，不在此限」。故承攬人為承攬事項，加害於第三人者，定作人除對於定作或指示有過失外，不負賠償責任，本件上訴人並未提出相關證據，證明被上訴人公司對於○○公司及易○○公司之定作或指示有何過失，其依民法第189 條規定，請求被上訴人應負定作人之侵權行為責任，顯非有理。

㈡上訴人不能證明系爭工程所使用之後台管理系統侵害系爭專利：

1.上訴人雖主張，由上證四即系爭工程光碟截圖顯示EXCEL檔點選後可與照片產生該連結，由資料管理單元之巡查報表介面列表該巡查作業中的該複數筆巡查狀況資料可連結

巡查施設狀況照片之前提，需先透過資料輸入單元將相對於一次巡查作業的複數筆巡查狀況資料含至少一張巡查標的照片加以輸入，再將各該巡查狀況資料儲存於資料庫單元中，最後始得由與資料庫單元連結之資料管理單元之巡查報表介面列印上證四之巡查日報表，其連結關係可詳系爭專利發明圖式所載（上證五），且被上訴人執行系爭工程巡查作業之流程，其係使用台北市衛工處提供之「圖資管理系統（GIS ）管線圖資」所示之複數設施編號、位置之框蓋巡檢狀況資料，赴現場巡查時利用手機APP 即資料輸入單元傳送至該公司後台資料庫單元儲存，嗣後再由被上訴人後台管理系統之巡查報表介面，輸出可連結巡查設施狀況照片之巡查日報表，堪認渠等公司之後台管理系統顯然包括一資料輸入單元，一資料庫單元，一資料管理單元，且資料管理單元亦包含至少一個可與巡查設施狀況照片連結之巡查報表及巡查明細表之介面等與系爭專利請求項1 完整架構相符之技術特徵云云（108 年7 月1 日綜合辯論意旨狀第12頁）。惟查，系爭工程光碟資料僅包含巡查日報表之EXCEL 檔，該EXCEL 檔包含設施編號、地址、設施狀況與照片等欄位，欲製作該EXCEL 檔，僅需利用EXCEL 軟體固有之功能，輸入設施編號、地址、設施狀況並建立巡查日報表內容與巡查設施狀況照片之連結關係即可，無法推論被上訴人有使用一後台管理系統，且該後台管理系統包含系爭專利請求項1 所載之一資料輸入單元、一資料庫單元及一資料管理單元，故上訴人之上開主張，不足採信。

2.上訴人又主張，巡查報表介面係用以列印巡查月總表及日

報表與維護上之查詢與管理，並得輸入設施編號連結設施狀況與照片，是使用系爭專利之管理系統之廠商所提供予業主之巡查日報表（含照片、地址、巡檢表格等）工作建檔格式，即如上證三模擬之書面格式所示，並以巡查日報表內容與巡查設施狀況照片有連結關係為重要技術特徵云云（108 年7 月1 日綜合辯論意旨狀第11頁）。惟查，系爭專利請求項1 係記載：「…一巡查報表介面，用以列表該巡查作業中的該複數筆巡查狀況資料；以及一巡查明細表介面，『用以顯示』該巡查狀況資料之單筆內容，其中該巡查標的照片係與所關連的巡查狀況資料『同時顯示』於該巡查明細表介面中，且該巡查報表介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連結」，並無記載上訴人所稱「巡查報表介面係『用以列印』巡查月總表及日報表與維護上之查詢與管理，並得輸入設施編號連結設施狀況與照片」。再者，系爭專利請求項1 之「連結」，係指巡查報表介面可連結至巡查明細表，並非指巡查設施狀況與照片之間的連結關係，上訴人以「巡查日報表內容與巡查設施狀況照片有連結關係」為系爭專利請求項1 中所記載「巡查報表介面」之重要技術特徵，以此主張系爭工程之巡查日報表落入系爭專利請求項1 之文義及均等範圍，不足採信。

3.上訴人無法證明被上訴人執行系爭工程繳交之巡查日報表（含照片、地址、巡查表格等）侵害系爭專利請求項1 之文義或均等範圍，系爭專利請求項2 至7 為請求項1 之附屬項，包含請求項1 之全部技術特徵，並附加進一步之技術特徵，系爭工程之巡查日報表（含照片、地址、巡查表

格等）既未落入系爭專利請求項1 之文義或均等範圍，自亦未落入系爭專利請求項2 至7 之文義或均等範圍。

4.上訴人又主張，被上訴人拒不提出該公司之後台管理系統，以供本院勘驗，致上訴人無法提出比對分析，依民事訴訟法第367 條準用第345 條第1 項規定，應認為上訴人主張被上訴人公司後台管理系統侵害系爭專利之應證事實為真實云云。惟按，上訴人主張被上訴人侵害其專利權，本應負舉證之責任，若其已提出相當之證據，足認被上訴人可能有侵害系爭專利之行為，且因證據偏在之緣故，經本院命被上訴人提出，被上訴人無正當理由拒不提出時，始有依上開民事訴訟法規定，對於拒絕提出證據之一方，施予制裁之餘地，惟本件上訴人未能證明被上訴人擁有或自行開發後台管理系統，且系爭工程之巡查日報表僅為一EXCEL 檔，根本無法推知該巡查日報表係由一「後台管理系統」製成，且該後台管理系統包含系爭專利請求項1 所載之資料輸入單元、一資料庫單元及一資料管理單元等技術特徵，上訴人就本件侵權之事實，未盡舉證之責任，其請求本院對被上訴人施予失權之制裁，尚非有理。

四、綜上所述，上訴人不能證明被上訴人有侵害系爭專利請求項1 至7 之行為，上訴人依專利法第96條第2 項規定、同法第97條第1 項第3 款、民法第184 條第2 項前段，請求被上訴人負損害賠償責任，為無理由，應予駁回。原判決駁回上訴人之訴及假執行之聲請，其理由雖有不同，但結論並無二致，上訴意旨聲明不服，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之

證據，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，附此敘明。

六、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，依民事訴訟法第449 條第2 項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　29　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啟謀

法　官　彭洪英

以上正本係照原本作成。

本件不得上訴。

中　　華　　民　　國　　108　　年　　8　　月　　29　　日

書記官　郭宇修