智慧財產法院民事判決

107年度民專上更(二)字第2號

上　訴　人　達通科技股份有限公司
法定代理人　張世娟
被上訴人　　中華電信股份有限公司
法定代理人　謝繼茂
訴訟代理人　陳哲宏律師
　　劉允正律師
　　許家寧律師

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102 年3 月27日本院101 年度民專訴字第113 號第一審判決，提起上訴，經最高法院第二次發回更審，本院於109 年12月31日言詞辯論終結，判決如下：

主　文

上訴駁回。

第二審及發回前第三審訴訟費用均由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、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。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 條分別定有明文。本件係依專利法所保護之智慧財產權益所生之第二審民事事件，符合智慧財產法院組織法第3 條第1 款規定

，本院依法自有管轄權。

二、次按，被上訴人之法定代理人原為鄭優，於訴訟繫屬中變更為謝繼茂，且其具狀聲明承受訴訟（見本院卷一第477 頁），有卷附股份有限公司變更登記表及委任狀各1 件在卷可稽（見本院卷一第479 至487頁），亦無不合，應予准許。

三、再按，第二審訴之變更或追加，非經他造同意，不得為之，但擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限；不變更訴訟標的，而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，民事訴訟法第255 條第1 項第3 款、第256 條、第446 條第1 項、第463 條定有明文。本件上訴人上訴聲明主張如本院更㈠審言詞辯論意旨狀所載（見本院卷一第509 頁，本院更㈠審卷一第312 頁）原為：㈠原判決廢棄。㈡被上訴人應給付上訴人新臺幣（下同）3 千萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止按年息5%計算之利息。㈢在上訴人所有之專利字號第I311713 號「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利存續期間內，被上訴人不得直接或間接、自行或使他人使用該方法、設計或開發或製造或建置使用該方法之視訊傳輸及儲存系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或網站從事服務、或為上述目的進口依該方法所製成之設備以及其他任何侵害該方法專利之方法或設備或服務。㈢被上訴人應回收並銷毀於系爭專利權期間內，直接或間接、自行或使他人使用該方法或依該方法所設計或開發或製造或建置之中華電信千里眼及影像監控服務、系統、平台、設備、電腦軟體、網站

、技術文件等，並立即終止與千里眼服務、影像監控服務、視訊遠端監錄服務客戶之業務租用或合作契約與執行。㈣將最後事實審確定判決之法院名稱、當事人、案由、主文刊登在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報等四大報之頭版（全十／雙版，字體18點）1 日，及該公司網站首頁刊登30日。㈤歷審訴訟費用由被上訴人負擔。嗣於民國109 年12月21日以民事更二審辯論意旨狀（見本院卷二第167 至168 頁），變更聲明為：㈠給付100 萬元本息（其餘保留）；㈡在系爭專利權存續期間內，不得直接或間接、自行或使他人使用該（發明專利）方法、設計或開發或製造或建置使用該方法之視訊傳輸及儲存系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或網站從事服務、或為上述目的進口依該方法所製成之設備，及其他任何侵害該方法專利之方法或設備或服務；㈢應回收並銷毀於系爭專利權期間內，直接或間接、自行或使他人使用該方法或依該方法所設計或開發或製造或建置之中華電信千里眼及影像監控服務、系統、平台、設備、電腦軟體、網站、技術文件等，並即終止與千里眼服務、影像監控服務、視訊遠端監錄服務客戶之業務租用或合作契約與執行（上㈠、㈢項合稱排除侵害及防止侵害系爭專利）；㈣負擔費用，將最後事實審確定判決之法院、當事人、案由、主文刊登在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報之頭版（全十／雙版，字體18點）1 日，及被上訴人網站首頁30日（下稱刊登請求）之判決。再於109 年12月24日將上訴聲明變更為：㈠被上訴人應給付上訴人損害賠償最低金額100 萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人

之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；其餘保留請求權，待其損害之具體數額確立後，另為擴張或減縮應受判決事項之聲明。㈡被上訴人（顯然誤載）上訴人所有之系爭專利之專利權存續期間內，不得直接或間接、自行或使他人使用該（發明專利）方法、設計或開發或製造或建置使用該方法之視訊傳輸及儲存系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或網站從事服務、或為上述目的進口依該方法所製成之設備，及其他任何侵害該方法專利之方法或設備或服務。㈢被上訴人應在上訴人之見證下，於最後事實審判決確定日起30天內，全數回收並銷毀於系爭專利權期間內，直接或間接、自行或使他人使用該方法或依該方法所設計或開發或製造或建置之中華電信千里眼及影像監控服務、系統、平台、設備、電腦軟體、網站、技術文件等，並即終止與千里眼服務、影像監控服務、視訊遠端監錄服務客戶之業務租用或合作契約與執行。㈣被上訴人應於上訴人勝訴判決確定後，將最後事實審確定判決之標題、當事人、案由、主文刊登在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報等四大報之頭版（全十／雙版）（標題字體18點，主文字體12點）1 日，及被上訴人網站首頁刊登30日，其費用由被上訴人負擔。㈤歷審訴訟費用均由被上訴人負擔。核其性質屬減縮應受判決事項之聲明、不變更訴訟標的而補充或更正事實上或法律上之陳述者，非為訴之變更或追加，揆諸前揭規定，自無不合，應予准許。

貳、實體方面：

一、上訴人主張：

㈠上訴人為系爭專利之專利權人，專利權期間自98年7 月1 日起至115 年6 月4 日。上訴人前於95年間申請系爭專利後，被上訴人即導入該專利技術設計之多點對多點傳輸儲存系統，並以公開招標方式，先後6 次，採購上訴人使用系爭專利技術製成之設備，簽約日自96年2 月9 日至97年12月11日，金額總計3,453 萬5,728 元。嗣被上訴人雖表示已就點對點監視系統另行開發新技術，且新設系統以該技術為基礎進行建置，相關技術並已申請發明專利。惟其「監控平臺」專利申請案（案號：00000000，下稱系爭申請案）經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）審查後，認與系爭專利並無不同，為不予專利之核駁審定。乃被上訴人未經上訴人之同意或授權，竟依系爭申請案之技術，提供如更證12之千里眼服務（下稱系爭服務），所提供之服務平臺、設備及物品技術內容、規格，均落入系爭專利請求項1 、2 ，侵害上訴人系爭專利權等情。爰依92年2 月6 日公布、93年7 月1 日施行之專利法（下稱修正前專利法）第84條第1 、3 項、第85條第1 項第2 款前段、第3 項（並嗣移列之第96條第1 至3 項、第97條第1 項第2 款、第3 項）、第89條、民法第184 條規定，提起本件訴訟。

㈡又系爭專利行政訴訟案雖經最高行政法院於107 年3 月29日以107 年度判字第162 號判決駁回上訴人之上訴；又於107 年7 月12日以107 年度裁字第1010號裁定再審之訴駁回。惟該案第二審之本院就所有未經智慧局行使第一次判斷權之新證據，逕為行政機關獨有之第一次判斷權之行使，明顯違背憲法權力分立原則及平等原則，存有行政訴訟法第273 條第1 項第1 款再審事由。且原處分審定系爭專利違反93年專利

法第26條第2 項及第3 項所依據之判決意旨及法律見解，已經最高行政法院於105 年3 月31日以105 年度判字第149 號判決廢棄。足證系爭專利之最高行政法院107 年度判字第162 號判決明顯違背憲法平等原則。

㈢現行撤銷確定判決之效力依據現尚有效判例解釋，無論如何都不及於其他種類型之訴訟標的。本院108 年度行專訴字第20號及最高行政法院109 年度裁字第585 號裁定依行政訴訟法第107 條第1 項第9 款裁定上訴人之訴及抗告駁回，明顯違背法令。又依據司法院現尚有效之第709 號、第739 號、第763 號、第770 號解釋、及林錫堯大法官對於行政程序法第111 條之規定，智慧局於作成系爭專利舉發成立專利權撤銷前，未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，與憲法要求之正當行政程序不符者，該處分無效。且本事件之裁判自始至今，均係以智慧局行政處分是否無效或違法為據。並非以不到一年半前才起訴；非依民事訴訟法第247 條提起確認法律關係之訴或為法律關係基礎事實存否起訴之確認行政處分無效之訴為據。本院依民事訴訟法第182 條及第186 條裁定，顯有誤解。甚且依據「最高法院民事上訴抗告等事件初步審查參考資料」規定及司法院院解字第3007號解釋，系爭行政處分之行政爭訟程序尚未確定前，依行政訴訟法第12條規定，民事或刑事法院即應停止其審判程序。是以，上訴人依民事訴訟法第197 條就本院及被上訴人就同法第188 條第1 項規定之「法院及當事人不得為關於本案之訴訟行為之程序規定之違背」提出異議。本院及被上訴人於撤銷停止訴訟程序之裁定確定前所為關於本案之訴訟行為，依法應歸無效。再者，被上訴人系爭服務適用「均等論」，

不僅業經智慧局於系爭申請案之審查認為落入系爭專利之申請專利範圍；且依被上訴人提出之被證9 及其於系爭申請案「請求加速審查事由之說明」所述，更證明被上訴人侵害系爭專利權，完全基於故意之心態所為。準此，智慧局於作成第000000000N01號專利舉發案「102 年10月25日之更正事項，准予更正。請求項1 至9 、11至14舉發成立應予撤銷。請求項10舉發駁回。」之行政處分前，未確保利害關係人知悉相關資訊及適時陳述意見之機會，因欠缺生效要件，已自始、當然、絕對的不發生法律行為之效力等語。

㈣爰聲明：1.被上訴人應給付上訴人損害賠償最低金額100 萬元，及自起訴狀繕本送達被上訴人之翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息；其餘保留請求權，待其損害之具體數額確立後，另為擴張或減縮應受判決事項之聲明。㈡上訴人所有之系爭專利之專利權存續期間內，不得直接或間接、自行或使他人使用該（發明專利）方法、設計或開發或製造或建置使用該方法之視訊傳輸及儲存系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或軟體或網站、使用依該方法所建置之系統或平台或設備或網站從事服務、或為上述目的進口依該方法所製成之設備，及其他任何侵害該方法專利之方法或設備或服務。㈢被上訴人應在上訴人之見證下，於最後事實審判決確定日起30天內，全數回收並銷毀於系爭專利權期間內，直接或間接、自行或使他人使用該方法或依該方法所設計或開發或製造或建置之中華電信千里眼及影像監控服務、系統、平台、設備、電腦軟體、網站、技術文件等，並即終止與千里眼服務、影像監控服務、視訊遠端監錄服務客戶之業務租用或合作契約與執行。㈣被

上訴人應於上訴人勝訴判決確定後，將最後事實審確定判決之標題、當事人、案由、主文刊登在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報等四大報之頭版（全十／雙版）（標題字體18點，主文字體12點）1 日，及被上訴人網站首頁刊登30日，其費用由被上訴人負擔。㈤歷審訴訟費用均由被上訴人負擔。

二、被上訴人抗辯則以：

被上訴人以系爭專利有違92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法第22條第1 項第1 款、第4 項，以及第26條第2 項至第4 項規定為由，於101 年12月28日向智慧局提起舉發，經智慧局於104 年2 月13日以（104 ）智專三㈡04206 字第10420209550 號專利舉發審定書，作成系爭專利「請求項1 至9 、11至14舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服前開處分並提起行政救濟，嗣經104 年12月9 日經訴字00000000000 號訴願決定、本院105 年度行專訴字第3 號行政判決，以及最高行政法院107 年度判字第162 號行政判決駁回上訴人之上訴，系爭專利請求項1 、2 已告撤銷確定。又上訴人雖曾於107 年5 月14日陳報最高法院關於已對前開二行政判決合併向最高行政法院提起再審之訴，惟已經最高行政法院107 年度裁字第1010號裁定駁回上訴人之再審之訴，前開二行政判決之確定力均未受到任何動搖，故系爭專利請求項1 、2 經舉發撤銷確定而自始不存在，已無待於本件訴訟程序中復行爭執。據此，系爭專利既係自始不存在，上訴人當無任何受侵害之權利可言。既然上訴人於本件主張之系爭專利自始不存在一事已堪確定，上訴人本不得於本件訴訟程序中另為系爭專利有效之爭執，則上訴人以系爭專利權

為基礎、所為之一切主張，顯係毫無憑據，實無需一一審酌、亦無整理被上訴人原本「如系爭專利有效」假設下所為抗辯之需要等語置辯。爰聲明：㈠上訴駁回。㈡歷審訴訟費用均由上訴人負擔。㈢如受不利益判決，被上訴人願供擔保請准宣告免予假執行。

三、本件法官依民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：（本院卷二第61至63頁）

㈠不爭執事項：

1.系爭專利（專利號：I311713 ）申請日95年6 月5 日，公開日96年12月16日，公告並取得發明專利日為98年7 月1 日。

2.被上訴人申請之第00000000號專利（即系爭申請案）之申請日97年10月16日，公開日99年5 月1 日，初審核駁審定日100 年2 月24日、再審核駁審定日101 年5 月18日、訴願決定駁回日101 年9 月12日及經濟部訴願決定書就被上訴人系爭申請案駁回訴願之決定理由。

3.系爭專利公開後，上訴人於98年2 月7 日依法以書面通知被上訴人系爭發明專利申請內容。被上訴人嗣於98年3 月2 日委託萬國專利商標事務所代發郵局存證信函，表示該公司已就「點對點監視系統」另行開發新技術，且新設系統均以該技術為基礎進行建置，相關技術並已申請發明專利在案。

4.智慧局以104 年2 月13日（104 ）智專三（二）04206 字第10420209550 號專利舉發審定書，作成系爭專利「請求項1至9 、11至14舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服並提起行政救濟，經104 年12月9 日經訴字00000000000 號訴願決定駁回，復經智慧財產法院105 年度行專訴字第3 號行政

判決以及最高行政法院107 年度判字第162 號行政判決駁回上訴人之上訴，系爭專利請求項1 至9 、11至14業已撤銷確定。上訴人復提起再審，經最高行政法院以107 年度裁字第1010號行政裁定駁回。

5.上訴人就撤銷系爭專利之舉發審定另提起行政處分無效之訴，經本院108 年度行專訴字第20號行政裁定以及最高行政法院109 年度裁字第585 號行政裁定駁回。

㈡本件爭點:

1.專利有效性部分；

⑴系爭專利請求項1 、2 是否已自始不存在？

⑵系爭專利說明書是否違反專利法26條第2 項之規定？

⑶系爭專利請求項1 、2 是否違反專利法26條第3 項之規定？

⑷系爭專利請求項1 、2 是否違反專利法26條第4 項之規定？

⑸被上訴人及被上訴人系爭申請案之發明人是否為系爭專利「所屬技術領域中具有通常知識者」？

⑹專利法第22條、第26條及第27條所稱「所屬技術領域中具有通常知識者」是否僅限於虛擬之人？不得為實體之人？

2.專利侵權部分：

系爭產品是否落入系爭專利請求項1 、2 之文義範圍及均等範圍？

3.若被上訴人成立專利侵權，上訴人得請求被上訴人給付之損害賠償金額為若干？

四、本院得心證之理由：

㈠查被上訴人以系爭專利有違92年2 月6 日修正公布、93年7 月 1日施行之專利法第22條第1 項第1 款、第4 項，以及第26條第2 項至第4 項規定為由，於101 年12月28日向智慧局

提起舉發，經智慧局於104 年2 月13日以（104 ）智專三㈡04206 字第10420209550 號專利舉發審定書，作成系爭專利「請求項1 至9 、11至14舉發成立應予撤銷」之處分。上訴人不服前開處分並提起行政救濟，嗣經104 年12月9 日經訴字00000000000 號訴願決定、本院105 年度行專訴字第3 號行政判決，以及最高行政法院107 年度判字第162 號行政判決駁回上訴人之上訴確定，系爭專利請求項1 、2 已告撤銷確定，並經智慧局公告撤銷系爭專利權。又上訴人雖曾於107 年5 月14日陳報最高法院關於已對前開二行政判決合併向最高行政法院提起再審之訴，惟已經最高行政法院107 年度裁字第1010號裁定駁回上訴人之再審之訴，前開二行政判決之確定力均未受到任何動搖，上訴人雖對於上開最高行政法院、最高法院裁判提出再審，惟已遭駁回確定，且上訴人聲請大法官會議解釋及釋憲亦均遭不受理等情，有本院105 年度行專訴字第3 號行政判決，最高行政法院107 年度判字第162 號行政判決、107 年度裁字第1010號裁定、107 年度裁字第2131號裁定、最高法院108 年度台聲字第1428號民事裁定、最高行政法院109 年度裁字第585 號裁定、本院109 年7 月23日107 年度民專上更㈡字第2 號民事裁定、109 年8 月5 日107 年度民專上更㈡字第2 號民事裁定、大會官會議109 年8 月28日109 年度憲二字第267 號解釋案決議、109 年8 月28日109 年度統二字第9 號統一解釋案決議、智慧局就系爭專利之專利案件權利異動、中華民國專利系統公告、專利網路公報公告專利證書作廢案件、最高行政法院109 年度裁字第1758號裁定、最高法院109 年度台抗字第1333號民事裁定、109 年度台抗字第1332號民事裁定附卷可稽（見本

院卷一第291 至304 頁、第305 至313 頁、第315 至318 頁、第319 至320 頁、第433 至434 頁、第445 至450 頁、卷二第9 至17頁、第41至44頁、第91至92頁、第93至94頁、第127 至136 頁、第141 至143 頁、第159 至160 頁、第165至166 頁）附卷可稽。職是，系爭專利請求項1 、2 經舉發撤銷確定而自始不存在，已無待於本件訴訟程序中復行爭執。據此，系爭專利既係自始不存在，上訴人當無任何受侵害之專利相關權利可言。

㈡上訴人雖於109 年9 月7 日向經濟部提起訴願，請求廢棄系爭專利撤銷確定決定、撤銷系爭專利證書註銷及作廢公告，並更正公告（更證1 訴願書，本院卷二第199 至208 頁），並就本院108 年度行專訴字第20號裁定、最高行政法院109 年度裁字第585 號裁定、109 年度裁字第1785號裁定聲請再審（更證2 行政訴訟聲請再審狀節本，本院卷二第209 頁），至多僅係日後得否據為再審之事由，並不生阻斷上揭最高行政法院、最高法院諸裁定終結確定之效力，亦不能改變系爭專利請求項1 、2 現已自始無效確定之事實，附此敘明。

㈢承上，系爭專利請求項1 、2 已自始不存在，上訴人主張系爭產品落入系爭專利請求項1 、2 之文義範圍及均等範圍，並向被上訴人請求損害賠償、除去侵害及防止侵害系爭專利及將最後事實審確定判決之法院、當事人、案由、主文刊登在中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報之頭版（全十／雙版，字體18點）1 日，及被上訴人網站首頁30日均為無理由。

五、綜上所述，上訴人系爭專利請求項1 、2 既已自始不存在，其原審訴之聲明及上訴聲明均屬無據，不應准許。其假執行

之聲請亦失所附麗，應併予駁回。原審為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，理由雖與本院不同，惟結論並無二致，仍應予維持。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、本件為判決之基礎已臻明確，暨兩造其餘爭點、陳述及所提之其他證據，經本院斟酌後，認為均於判決之結果不生影響，自毋庸逐一論述，併此敘明。

七、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2項、第78條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　1　　月　　28　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　林欣蓉

法　官　曾啓謀

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　　110　　年　　2　　月　　8　　日

書記官　丘若瑤

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。