

智慧財產法院民事判決

109年度民專訴字第105號

原告 韋僑科技股份有限公司

法定代理人 曾穎堂

訴訟代理人 傅文民律師

江鴻佑

輔佐人 樊宏昌

被告 振鋒企業股份有限公司

法定代理人 洪榮德

訴訟代理人 鐘登科律師

涂榆政律師

黃聖棻律師

朱仙莉律師

劉沁瑋

上列當事人間確認請求權不存在等事件，本院於110年4月22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)、被告為我國第I638765號「非接觸式資料載體」發明專利（下稱系爭發明專利），及第D198229號「吊牌之部分」設計專利（下稱系爭設計專利）之專利權人，惟系爭發明專利及系爭設計專利係基於兩造共同研發「外掛式Tag」、「嵌入式Tag」等產品，兩造曾於民國106年6月26日召開會議，

原告有於106 年7 月3 日、同年月4 日、同年月17日、同年
月18日、同年月28日、同年8 月8 日、同年月28日、同年月
31日、同年9 月1 日、同年月19日以電子郵件或通訊軟體聯
絡被告，兩造並於106 年8 月29日簽訂「保密協議書（非供
應商）」（下稱系爭協議）。詎被告竟分別於106 年9 月8
日、107 年11月2 日未經原告同意或授權，將原告之「嵌入
式Tag 」產品修正圖及「外掛式Tag 」產品最終版設計圖，
以被告自己之名義向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請
系爭發明專利及系爭設計專利，業已違反兩造間之系爭協議
。被告前於107 年4 月27日、109 年7 月16日委由律師發函
予原告，通知原告有違反系爭協議之情事，並告知原告所生
產「TECTUS Plug tag RFID」（型號：PARTID：2008）產品
（下稱系爭產品），涉嫌侵害系爭發明專利，要求原告停止
侵權行為，令原告不得不暫停製造銷售系爭產品，以待雙方
釐清事實真相。系爭產品是否侵害系爭發明專利權陷於不明
確狀態，爰依民事訴訟法第247 條第1 、2 項提起本件確認
之訴。

（二）、原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設
計人，被告不得對原告主張權利：

被告據以申請系爭發明專利之發明圖式之圖2 、3 、4 、5
、6 、7 、8 、9 、10、11、12、13、14與原告前以電子郵
件傳送被告之「嵌入式Tag 」產品最終版設計圖說雷同，系
爭發明專利所揭示之「主體具有相連接的一上段部以及一下
段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段
部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵，係參酌
原告之「嵌入式Tag 」產品第二版設計圖說所呈現「主體下

段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵略加修改而成，被告僅係將原告所設計「以圍繞主體外周邊之自上向下漸縮直條狀凸起」部分，修改成「以圍繞主體外周邊之環狀凸起」，呈現「主體塞入容置部中，其外周面用以抵靠於該容置部的內表面」之技術特徵，而系爭發明專利之「標籤元件」為系爭發明專利不可或缺部分，係原告經研發實驗提出具體而可達成該構想之技術手段，足證原告為系爭發明專利之共同發明人。又依系爭設計專利之「設計圖式」所載之前後視角呈「上寬下窄盾狀造型」，及側視角呈「上薄下厚階梯狀造型」為與原告前以電子郵件傳送被告之「外掛式Tag」產品最終版設計圖說相同，是原告對於系爭設計專利所保護之應用於物品之整體形狀，具有創作上實質貢獻。從而，原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，依法被告本不得未經原告之同意或授權，擅自申請系爭發明專利、系爭設計專利，原告亦得對系爭發明專利、系爭設計專利提起舉發，且系爭發明專利、系爭設計專利均有應撤銷之原因，故被告不得對原告主張此等權利。

(三)、甲證29、甲證30足以證明系爭發明專利不具進步性，有得撤銷之原因：

甲證29之一種分隔柱塞40、甲證30之膨脹結構皆揭露系爭發明專利之「一主體、用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部，以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵，而系爭發明專利之「標籤元件」如為被告主張為先前技術，則系爭發明專利之「主體」與「標籤元件」組合，即為所

屬技術領域之具有通常知識之人可根據甲證29、甲證30而輕易完成，並用以解決「可牢固地固定在物件連接裝置上且不易脫落」之問題，因此系爭發明專利請求項1 不具有進步性，於法應予撤銷。

(四)、被告未經原告之同意或授權，申請系爭發明專利、系爭設計專利已違反系爭協議書第2 條第1 款、第5 款之規定，而原告暫停製造銷售系爭產品，實際所受損害金額尚難確定，分別以「嵌入式Tag 」產品、「外掛式Tag 」產品每顆售價新臺幣（下同）23.5元及34.5元，每年各銷售100 萬顆及80萬顆，1 年總營收可達5,110 萬元，再以獲利率10 %換算，1 年盈餘可達511 萬元，暫先請求被告給付原告1,022 萬元（2 年盈餘）之賠償。並聲明：1、確認被告對原告製造銷售系爭產品侵害被告之系爭發明專利權之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權不存在。2、被告應給付原告1,022 萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。3、就第二項聲明，原告願供擔保請准宣告假執行。

二、被告則以：

(一)、原告非為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，被告自得對原告主張權利：

系爭發明專利、系爭設計專利均係由被告自行創作設計後，再交由原告代為製作圖面並進而開模製造，其中，原證7 揭示內容原告並未提出研發紀錄簿以佐證其研發過程；而原告提出之「7 月17日初版圖說」與系爭發明專利所界定之「該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮」與「該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」載體形狀不相關；原告提

01 出之「8月31日2版圖說」為歐洲專利EP0000000B1 先前技
02 術（下稱歐洲專利案），非原告所創作；原告提出之「9月
03 1日之修正」則欠缺對應之通聯紀錄及圖面以實其說；原告
04 提出之「9月19日最終版圖說」則於系爭發明專利申請後始
05 提出，而「標籤元件」為先前技術，與系爭發明專利所欲解
06 決之問題或具體達成構想之技術手段無涉，故上開證據皆無
07 法據以認定原告對系爭發明專利曾提出實質貢獻，難謂原告
08 為系爭發明專利之共同發明人。又原告提出之「7月3日初
09 版設計」、「7月4日2版設計」、「7月17日3版設計」
10 「7月28日4版設計」等之產品設計圖說，原告均未證明
11 該圖說為原告之創作，且該等圖說為「上窄下寬水滴造型」
12 ，與系爭設計專利為「上寬下窄盾狀造型」不相同，且以網
13 站時光回溯器搜尋，前開設計相似於習知技術Infochip公司
14 「Duratab 產品」造型；原告提出之「8月28日最終版設計」
15 也是在被告指示下所繪製之圖面，故上開證據皆無法據以
16 認定原告對系爭設計專利曾提出實質貢獻，難謂原告為系爭
17 設計專利之共同設計人。原告於107年4月24日至27日至德
18 國漢諾威工業展中，擅自展出被告之前所提供之設計圖稿及
19 樣品，並私下量產系爭產品，被告始寄發存證信函要求原告
20 停止侵權行為。

21 (二)、甲證29及甲證30並不足以證明系爭發明專利不具進步性：

22 甲證29是一種針對醫藥組合物之冷凍乾燥技術、甲證30是一
23 種針對牆面施工之膨脹螺栓固定技術，皆與系爭發明專利之
24 發明標的「非接觸式資料載體」全然無涉，亦均未揭示系爭
25 發明專利請求項1之「標籤元件，設置於該主體，該標籤元
26 件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取

01 元件以非接觸方式讀取」等技術特徵，由甲證29、甲證30根
02 本無法輕易完成系爭發明專利所界定之非接觸式資料載體，
03 故甲證29、甲證30皆無法導致系爭發明專利請求項1 喪失進
04 步性。

05 (三)、系爭發明專利、系爭設計專利皆由被告所發想創作，並無任
06 何原告之構想，被告以此申請系爭發明專利、系爭設計專利
07 ，故無違反兩造間系爭協議之情事。況且系爭協議第1 條已
08 明定：「本協議書所稱之機密資訊，係指甲方（即原告）與
09 乙方（即被告）因往來所取得或接觸或知悉對方（含關係企
10 業）或其客戶之機密資訊，且該資訊非一般涉及該類資訊之
11 人所知悉，甲乙雙方並對其採取合理之保密措施者」，被告
12 據以向智慧局所申請取得系爭發明專利、系爭設計專利均非
13 來自於原告所提供之機密資訊，當無違反系爭協議之情事。
14 又縱認被告違反系爭協議，原告主張其所受損害之金額，乃
15 係先預期嵌入式Tag 產品至少有100 萬顆之銷售量、外掛式
16 Tag 產品至少有80萬顆之銷售量，並分別以每顆售價23.5元
17 及34.5元核算，一年總營收可達5,110萬元，再以獲利率10%
18 計算，一年盈餘為511 萬元，據此以2 年盈餘為據請求被告
19 賠償1,022 萬元，惟原告前開銷售量、價格均無證據足資證
20 明，原告片面陳述均無可採。故本件並無證據足以證明原告
21 起訴請求被告給付1,022 萬元賠償金為有理由等語資為抗辯
22 ，求為判決：原告之訴駁回。若受不利判決，願供擔保請准
23 宣告免假執行。

24 三、兩造不爭執事項（本院卷二第231至232頁）：

25 (一)、被告於106 年9 月8 日向智慧局申請發明專利，為系爭發明
26 專利之專利權人，專利期間自107 年10月21日起至126 年9

01 月7 日止。

02 (二)、被告於107 年11月2 日向智慧局申請設計專利，為系爭設計
03 專利之專利權人，專利期間自108 年6 月21日起至122 年11
04 月1 日止。

05 (三)、兩造於106 年8 月29日簽訂系爭協議。

06 (四)、原告於107 年4 月24日起至同年月27日止至德國漢諾威工業
07 展，展示載有塑膠載體設計圖稿之文宣資料。

08 (五)、被告委託律師於107 年4 月27日發函，通知原告因違反雙方
09 系爭協議之規定，損及被告之智慧財產、專利等權利，要求
10 原告停止侵權行為。

11 (六)、原告委由律師於107 年5 月4 日函覆被告，其於同年4 月24
12 日於德國漢諾威工業展，展示之產品為原告自行研發設計。
13 另函知被告系爭發明專利之申請有違反兩造間系爭協議之嫌
14 。

15 (七)、被告委託律師於109 年7 月16日發函予原告，告知原告所生
16 產系爭產品，涉嫌侵害被告系爭發明專利，要求原告停止侵
17 權行為。

18 (八)、原告於109 年7 月24委請律師以存證信函回覆被告，僅將自
19 行研發製作之樣品提供予TECTUS公司，並無製造、販售等侵
20 害系爭發明專利之情事。

21 (九)、兩造曾於106 年6 月26日召開會議，原告有於同年7 月3 日
22 、同年月4 日、同年月17日、同年月18日、同年月28日、同
23 年8 月8 日、同年月28日、同年月31日、同年9 月11日、同
24 年月19日以電子郵件或通訊軟體聯絡被告。

25 四、本院整理並協議簡化兩造爭點如下（本院卷二第232 頁）：

26 (一)、原告是否為系爭發明專利之共同發明人，系爭設計專利之共

01 同設計人？

02 (二)、被告是否因原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專
03 利之共同設計人而不得對原告主張權利？

04 (三)、系爭發明專利是否有因為原告主張之甲證29、甲證30而不具
05 進步性，故有得撤銷之原因，被告不得向原告主張原告系爭
06 產品有侵害其系爭發明專利？

07 (四)、被告申請系爭發明專利、系爭設計專利，是否違反兩造間系
08 爭協議之約定？原告請求被告負損害賠償責任有無理由？

09 五、得心證之理由：

10 (一)、本件確認之訴具有確認之利益：

11 按民事訴訟法第247 條規定：「確認法律關係之訴，非原告
12 有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之」。本件原告
13 起訴主張兩造間有系爭協議存在，且其為系爭發明專利之共
14 同發明人、系爭設計專利之共同設計人，被告不得以系爭發
15 明專利及系爭設計專利對原告所生產之系爭產品主張損害賠
16 償、排除侵害及防止侵害等權利，惟此為被告所否認，兩造
17 間對於原告是否為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專
18 利之共同設計人，被告得否以系爭發明專利、系爭設計專利
19 對原告所有之系爭產品主張權利乙節存有爭執，該法律關係
20 不明確將造成原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項
21 危險得以確認判決除去之，應認原告提起本件確認之訴，有
22 即受確認判決之法律上利益。

23 (二)、系爭發明專利之技術分析：

24 1、系爭發明專利之技術內容：

25 系爭發明專利所欲解決的問題在物件連接裝置的使用上，為
26 求謹慎執行工安規範，使用者必須熟知各物件連接裝置的相

關資料，以確保工作安全。然而，於實務上，若要求使用者牢記各物件連接裝置的相關資料顯然有其難度。是以，於歐洲專利案中揭露一種設置有非接觸式可讀數據載體的負載處理部件（類同前述物件連接裝置），讓使用者可透過讀取負載處理部件上之可讀數據載體的資料，來獲悉負載處理部件的相關資料。請配合歐洲專利案的圖21所示，其數據載體14是透過固定肋23與負載處理部件1 之間產生磨擦力而固定，惟，由於其固定肋的延伸方向是垂直於表面22，也就是與可使數據載體14自負載處理部件1 脫出的力平行，由此可見，歐洲專利案的數據載體14固定方式並不牢靠，而具有數據載體14容易自負載處理部件1 脫出的缺失（參系爭發明專利說明書第1 至2 頁之先前技術）。

2、系爭發明專利之技術手段：

一種非接觸式資料載體，用以設置於一物件連接裝置的一容置部中，其包括有：一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮；一標籤元件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取。藉此，透過主體外周面的設計，可使得非接觸式資料載體穩固地塞入物件連接裝置的容置部中，且不易脫落（參照系爭發明專利之摘要）。

3、系爭發明專利之主要圖式：如本判決附件圖一。

4、系爭發明專利之申請專利範圍分析：

系爭發明專利1 申請專利範圍共計13個請求項，其中請求項

- 01 1 為獨立項，其餘均為附屬項。上開請求項內容如下：
- 02 (1)、第1 項：一種非接觸式資料載體，用以設置於一物件連接裝
03 置的一容置部中，其包括有：一主體，用以塞入該容置部中
04 ，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相
05 連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下
06 段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸
07 縮；一標籤元件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物
08 件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方
09 式讀取。
- 10 (2)、第2 項：如請求項1 所述之非接觸式資料載體，其中該主體
11 的外周面呈凸弧面。
- 12 (3)、第3 項：如請求項1 所述之非接觸式資料載體，其中該主體
13 具有一中段部，位於該上段部與該下段部之間，且該中段部
14 的寬度不小於該上段部或該下段部的寬度。
- 15 (4)、第4 項：如請求項1 至3 任一項所述之非接觸式資料載體，
16 其中該主體包括有一身部以及一頭部，該身部具有該上段部
17 與該下段部；該頭部連接於該上段部的一端，且該身部的最
18 大寬度不小於該頭部的最大寬度。
- 19 (5)、第5 項：如請求項4 所述之非接觸式資料載體，其中該身部
20 的最大寬度大於該頭部的最大寬度。
- 21 (6)、第6 項：如請求項4 所述之非接觸式資料載體，其中該身部
22 的最大寬度等於該頭部的最大寬度。
- 23 (7)、第7 項：如請求項4 所述之非接觸式資料載體，其中該頭部
24 的外周面呈凸弧面。
- 25 (8)、第8 項：如請求項4 所述之非接觸式資料載體，其中該頭部
26 的寬度往靠近該身部的方向漸縮。

01 (9)、第9項：如請求項4所述之非接觸式資料載體，其中該頭部
02 包括有相連接的一第一部分與一第二部分，該第一部分的寬
03 度保持等寬；該第二部分位於該第一部分與該身部之間，且
04 該第二部分的寬度往靠近該身部的方向漸縮。

05 (10)、第10項：如請求項4所述之非接觸式資料載體，其中該頭部
06 包括有相連接的一第一部分與一第二部分，該第二部分位於
07 該第一部分與該身部之間，該第二部分的寬度往靠近該身部
08 的方向漸縮；該第一部分的寬度往遠離該第二部分的方向呈
09 漸縮。

10 (11)、第11項：如請求項4所述之非接觸式資料載體，其中該頭部
11 包括有相連接的一第一部分、一第二部分以及一第三部分，
12 該第二部分位於該第一部分與該第三部分之間，該第三部分
13 位於該第二部分與該身部之間；該第一部分的寬度往遠離第
14 二部分的方向漸縮；該第三部分的寬度往靠近該身部的方向
15 漸縮。

16 (12)、第12項：如請求項4所述之非接觸式資料載體，其中該身部
17 的最大寬度不小於該第三部分的最大寬度。

18 (13)、第13項：如請求項1所述之非接觸式資料載體，其中該主體
19 係以彈性材料製成。

20 (三)、系爭設計專利之技術內容：

21 1、系爭設計專利：

22 本設計係關於一種供吊掛的吊牌（參照系爭設計專利摘要）
23 。

24 2、系爭設計專利主要圖式：如本判決附件圖二。

25 (四)、依原告所提出之證據不足以認定原告為系爭發明專利之共同
26 發明人、系爭設計專利之共同設計人，故原告主張其為系爭

發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，被告不得對其主張權利為無理由：

1、按當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，民事訴訟法第277條定有明文。次按專利申請權人，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，專利法第5條第2項定有明文。又共同發明人必須以明確清楚且令人信服的證據，證明其對於申請專利範圍的概念，有實質的貢獻。倘僅係簡單提供發明者通常知識或係解釋相關技術，而未對專利申請之整體組合有具體想法，或僅係將發明者之想法落實之通常技術者，甚至在發明過程中，僅提出設想或對課題進行指導或提出啟發性意見、只負責組織工作、領導工作、準備工作，並不構成發明創造具體內容的人，均非得認為發明人或係共同發明人（最高法院104年台上字第2077號民事裁定意旨參照）。

2、次按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，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（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，而非保護創作之商品化，是以使用他人所構思之具體技術手段實際製造物品或其部分元件之人，縱然對物品之製造具有貢獻，仍難謂係共同發明人。

3、經查，系爭發明專利說明書載明先前技術即歐洲專利案之圖21所示，其數據載體14是透過固定肋23與負載處理部件1之

間產生磨擦力而固定，惟由於其固定肋的延伸方向是垂直於表面²²，也就是與可使數據載體¹⁴自負載處理部件¹脫出的力平行，由此可見，先前技術專利即歐洲專利案的數據載體¹⁴固定方式並不牢靠，而具有數據載體¹⁴容易自負載處理部件¹脫出的缺失。系爭發明專利之獨立請求項¹為：一種非接觸式資料載體，用以設置於一物件連接裝置的一容置部中，其包括有：一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮；一標籤元件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取。藉此，透過主體外周面的設計，可使得非接觸式資料載體穩固地塞入物件連接裝置的容置部中，且不易脫落（本院卷一第49至50頁）。

4、原告主張其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，係以甲證9至甲證26等證據為其論據，惟觀諸前開原告所提出之證據，甲證9、甲證20為手機通訊軟體聯絡截圖，甲證10至甲證19、甲證21至甲證26則均為電子郵件（本院卷一第309至459頁），而細譯其內容，甲證9為兩造約定拜訪時間，甲證10至甲證26部分，雖有提及會議結論或圖面設計之情形，然對照系爭發明專利請求項¹對標籤元件之界定，僅為「設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」之文字，系爭發明專利請求項¹並未有標籤元件內部之RFID電路配置；況系爭發明專利，主要藉由「一主體，

用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術手段，以達到「透過主體外周面的設計，可使得非接觸式資料載體穩固地塞入物件連接裝置的容置部中，且不易脫落」之發明功效，與原告提出前開電子郵件內容互核觀之，前開電子郵件之內容均未揭示系爭發明專利主要是藉由「一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術手段。再者，甲證22之電子郵件最後之時間為被告所寄送（本院卷一第407 至417 頁），而甲證23原告寄送電子郵件之時間點為106 年9 月19日、甲證24被告回覆電子郵件之時間為106 年9 月22日，與系爭發明專利之申請日為同年月8 日加以比對（本院卷一第45頁），可知前開證據均為被告申請系爭發明專利申請日之後，自難據此認定原告為系爭發明專利之共同發明人。

5、次查，依原告提出電子郵件往來內容可知，被告係一從事工業起重用安全鉤具之專業研發製造商，於105 年2 月間起，欲研發製造在鉤具上結合無線射頻技術（RFID）之產品，使客戶在購買被告此等具RFID技術功能之鉤具後，可透過鉤具上所預埋之電子標籤（Tag ）傳送訊號給讀取器（Reader），再由讀取器將所接收自電子標籤之訊號進行解碼後傳送給後台的主系統處理，進而增進客戶在生產管理上之時效性及正確性。原告為無線通訊標籤（NFC ）及RFID電子標籤之製

01 造商，由於被告擬在原告完成RFID電路配置後，即將整體電
02 子標籤委由原告生產，故被告將電子標籤之外觀設計提供予
03 原告開模，即電子標籤之外觀設計係由被告設計並指定規格
04 ，原告主要係投入內部之RFID電路配置，從而原告僅是依被
05 告設計規劃之細節據以實施，單純從事於將構想付諸實施之
06 工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，揆
07 諸前開說明，原告並非系爭發明專利之共同發明人。又系爭
08 設計專利，與原告為無線通訊標籤（NFC）及RFID電子標籤
09 之製造商無涉，亦難依原告提出之前開證據即認原告為系爭
10 設計專利之共同設計人。

11 6、原告雖主張甲證11有其傳送「外掛式Tag」產品初版設計圖
12 說、甲證12有傳送「外掛式Tag」產品第二版設計圖說、甲
13 證13傳送「嵌入式Tag」產品初版設計圖說，以及「外掛式
14 Tag」產品第三版設計圖說予被告（本院卷一第317至325
15 頁），原告應有貢獻乙節，然就原告所提甲證11及甲證12觀
16 之，原告並未提出證據以證明該等圖說為原告所創作，且該
17 等二份圖說為「上窄下寬水滴造型」，與系爭設計專利為「
18 上寬下窄盾狀造型」並不相同；又甲證13部分，除該「嵌
19 入式Tag」設計圖說與系爭發明專利之技術內容並不相同之外
20 ，另「外掛式Tag」設計圖說仍然為「上窄下寬水滴造型」
21 ，與系爭設計專利「上寬下窄盾狀造型」已有不同，況上開
22 圖說均更相似於習知技術「Duratab 產品」之造型（本院卷
23 一第240至241頁），尚難認原告所提出該等圖說對系爭設
24 計專利、系爭發明專利有貢獻。原告另又以甲證17主張有傳
25 送「外掛式Tag」產品最終版設計圖說予被告，故有貢獻等
26 語（本院卷一第365至375頁），然原告亦未舉證證明該圖

01 說為其所創作，況依原告所提之原證7 之第6 頁即原告員工
02 「SAG-紀靜媚Cathy (RD Leader)」於「00000000 (週一
03)下午0503」寄予被告員工「YOKE- 林梓渝Thomas (機構)
04 」電子郵件之內容所示，該信函第2 點b 項載有：「b .Inf
05 ochip 樣品中的兩孔請務必保留並往吊孔上方偏，利天線設
06 計後埋入射出。→會議上已有共識」等語（本院卷一第99頁
07 ），故依此郵件內容可證早於原告員工「SAG-紀靜媚Cathy
08 (RD Leader)」寄送此電子郵件之時，雙方即已知悉有該
09 「Infochip樣品」，且雙方已就「Infochip樣品」之內容於
10 會議中進行討論，應無疑義。

11 7、再查，Infochip為美國販售RFID電子標籤之公司，依被告提
12 出之被證2 即被告員工「張元銘David Chang 」於西元2017
13 年6 月6 日寄給Infochip公司「Jeff Bishop 」之電子郵件
14 以及對方的回覆內容所示（本院卷一第275 至276 頁），其
15 中由「張元銘David Chang 」所提出問題之第2 點「Would
16 you provide some samples of RFID tag (DuraPlug6 ,Du
17 raPlug8 , Chain Sling Tag ,DuraZip , DuraTab ? We wo
18 uld further discuss where could attach it with produ
19 cts and the logo/color design . 」，顯示被告曾向該In
20 fochip公司索取多項產品樣品，其中即包含「DuraTab 」之
21 樣品。又被證3 及被證4 揭示之「Duratab 產品」造型與原
22 告員工「SAG-紀靜媚Cathy (RD Leader)」於「00000000
23 (週一)下午0503」電子郵件中所提供之「外掛式標籤」外
24 型相似（本院卷一第277 至283 頁），因此被證3 及被證4
25 所揭示之Duratab 產品應即為該電子郵件所提到之「Infoch
26 ip樣品」應無疑義。由上述電子郵件可知，雙方曾於會議中

01 討論該「Infochip樣品」即「Duratab 產品」之內容，顯示
02 雙方至少於會議進行當時，均已知悉該「Duratab 產品」造
03 型。是以該最終版設計圖說實際上係以被告106 年8 月8 日
04 所提供之「上寬下窄盾狀造型」設計為基礎，此由原告提出
05 甲證16之電子郵件所附之圖檔內容可知（本院卷一第363 頁
06 ），而此係經被告指示而採納「Duratab 產品」上薄下厚階
07 梯狀造型所繪製完成之規格圖及立體圖，原告僅單純依照被
08 告指示繪製圖面，揆諸前揭說明，亦難謂原告有對系爭設計
09 專利提出貢獻。

10 8、原告復以甲證19主張有傳送「嵌入式Tag 」產品第二版設計
11 圖說予被告（本院卷一第389 至399 頁），早已呈現「主體
12 下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」，並指稱兩造於
13 107 年9 月1 日（應為106 年9 月1 日）已經去除固定肋的
14 共識，具有下段部的特徵之外也具有最大外周面的特徵（本
15 院卷二第399 至401 頁），原告應有貢獻等語，惟該「嵌入
16 式Tag 」產品第二版設計圖說，原告並未舉證證明為其所創
17 作，又該「嵌入式Tag 」產品第二版設計圖說之上段部（本
18 院卷一第399 頁），乃相似於習知技術歐洲專利案之造型（
19 本院卷一第267 頁上方第1 圖、236 頁之圖A ），而此為一
20 習知技術，且被告早已知悉該結構，故難謂原告已藉此第二
21 版設計圖說之寄送而對系爭發明專利提出貢獻。況該「嵌入
22 式Tag 」產品第二版設計圖說之下段部與系爭發明專利之內
23 容不同，亦即系爭發明專利之申請專利範圍第1 項界定為：
24 「一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠該容
25 置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部
26 ，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的

寬度往遠離該上段部的方向漸縮」，由於該上段部與下段部二者往相反方向漸縮，因此「當主體10被塞入盲孔1d時，其外周面將順應盲孔1d的內表面產生彈性形變，藉以緊密貼靠於盲孔的內表面」（系爭發明專利說明書【0011】，本院卷一第52頁），以產生較大摩擦阻力，據以達到資料載體牢靠固定於物件連接裝置之發明目的，而原告所提出之「嵌入式Tag」產品第二版設計圖說之下段部（即本判決附件圖三之實線方框標示處），實際上乃為一個倒角，僅係用以促使該資料載體更輕易地塞入盲孔之中，並無系爭發明專利之形狀「該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」產生彈性形變，藉以緊密貼靠盲孔的內表面之效果，故與系爭發明專利之技術內容並不相同。

9、原告另指稱系爭發明專利上段部與下段部之結構，係參酌原告所提「嵌入式Tag」產品第二版設計圖說，認被告僅係將原告所設計「以圍繞主體外周邊自上向下漸縮直條狀凸起」之部分，修改成「以圍繞主體外周邊之環狀凸起」等語，惟原告所稱「以圍繞主體外周邊自上向下漸縮直條狀凸起」，實則為歐洲專利案之圖21所揭示之先前技術（本院卷一第267頁上方第1圖），已非屬原告所完成之創作，原告據此以主張對系爭發明專利有所貢獻，不足採信。又原告提出原證7主張有於106年9月1日修正（本院卷一第91頁），然此部分除原告之陳述外並無其他證據，例如相對應之通聯紀錄或圖面以佐證原告之主張，故無從證明原告對系爭發明專利有所貢獻，況原告所主張106年9月19日為最終版圖說提出之時間，此時間點顯然已晚於被告完成發明並已於同年9

01 月8 日提出系爭發明專利申請之申請日，亦即依原告上開主
02 張，其提出9 月19日最終版圖說係於被告完成系爭發明專利
03 之申請後始提出，當然無法據以認定對該系爭發明專利曾提
04 出貢獻。

05 10、原告再主張「標籤元件」為系爭發明專利不可或缺部分，原
06 告具備RFID系統之研發實驗能力，系爭發明專利公告本之圖
07 3 清楚揭露標籤元件20埋設在主體接近表面處內部，因此對
08 系爭發明專利具有貢獻等語，惟發明專利之發明人係指對申
09 請專利範圍之請求項有實質貢獻之人，其須就發明或新型所
10 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
11 達成該構想之技術手段，此有前開實務見解可參，系爭發明
12 專利所列舉之先前技術即歐洲專利案，其已揭露一種非接觸
13 式可讀數據載體，讓使用者可透過讀取負載處理部件上之可
14 讀數據載體的資料，來獲悉負載處理部件的相關資料（系爭
15 發明專利說明書【0003】、【0004】段參照，本院卷一第49
16 至50頁），該歐洲專利案之圖21更揭示其數據載體與負載處
17 理部件之間相互結合之結構（本院卷一第267 頁上方第1 圖
18 ），亦即系爭發明專利係將「標籤元件本身」以及「標籤元
19 件與主體之連結關係」自承為先前技術，與系爭發明專利「
20 所欲解決之問題」或是「具體達成構想之技術手段」毫無關
21 連，況且系爭發明專利說明書及請求項均未進一步揭示或界
22 定該標籤元件具體之傳輸、電路技術，且原告雖訴稱系爭發
23 明專利圖3 清楚揭露標籤元件20埋設在主體接近表面處內部
24 ，然對照系爭發明專利之說明書、申請專利範圍皆未對此技
25 術內容有所陳述或界定，故在系爭發明專利所尋求專利保護
26 之技術內容中，該「標籤元件」顯然採用先前技術之內容即

為已足。既然「標籤元件本身」以及「標籤元件與主體之連結關係」，均與系爭發明專利「所欲解決之問題」或是「具體達成構想之技術手段」無涉，原告有關RFID系統之研發實驗能力自然無助於「所欲解決之問題」之解決以及「具體達成構想之技術手段」之開發，故難謂原告對系爭發明專利有提出貢獻。

11、至於原告稱其對系爭發明專利之「標籤元件」部分，經研發實驗「提出具體而可達成該構想之技術手段」，自可「表示為共同發明人」等語，惟原告既未對系爭發明專利獨立請求項1所界定「一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵有實質貢獻，當然對系爭發明專利附屬項請求項2至13亦無實質貢獻，難認原告為系爭發明專利之共同發明人。從而依原告所提出之證據尚不足以認定原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，是以原告主張其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，故原告不得對其主張權利乙節為無理由。

(五)、甲證29、甲證30不足以證明系爭發明專利不具進步性：

1、原告主張甲證29即「雙腔容器及其填滿之方法」之發明專利（本院卷二第87至171頁），其已揭露「一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵，原告並假設系爭發明專利之「

標籤元件」屬於先前技術，則系爭發明專利的「主體」與「標籤元件」組合，即為所屬技術領域具有通常知識之人可根據甲證29而輕易完成，不具進步性；又甲證30「可防止膨脹不完全之膨脹螺栓組」發明專利（本院卷二第173至213頁），主張其已揭露一種可防止膨脹不完全之膨脹螺栓組，其係於該膨脹螺栓組之釘套的導入段下緣沖製有一呈橫向之條狀區，使該條狀區向內凹設並緊密抵靠於其對應側之內孔壁，而形成一半圓狀之限位片，且該條狀區原有之位置則形成一缺口，並藉此限位片之設置，特能提供在錐形螺帽迫入導入段時，因受到該限位片之阻擋限制，而不致發生過度下移，以確保釘套其作用段在迫緊時可充分發揮預期完全膨脹之效果，並緊固於施工孔者，可等同於系爭發明專利請求項1之「一主體，用以塞入該容置部中，且其外周面用以抵靠於該容置部的內表面，該主體具有相連接的一上段部以及一下段部，該上段部的寬度往遠離該下段部的方向漸縮，該下段部的寬度往遠離該上段部的方向漸縮」之技術特徵等語。

2、經查，甲證29之發明名稱為「雙腔容器及其填滿之方法」，係關於一種分開固持且組合一固體凍乾物與一用於該凍乾物之液體復原介質的雙腔容器，其包含：一筒體（15），該筒體（15）在其兩端（5、70）之各端處具有一閉合體（20、60），位於該復原介質端者為一上端可移置閉合體，詳言之是一柱塞（60），且位於該凍乾物端者為一下端閉合體（20），一可藉由壓力之施加而在筒體（15）中推進且充當上腔室（50）與下腔室（30）之間之密封件的分隔柱塞（40），該分隔柱塞具有一側面、一頂端及一底部，及一旁通（35），其配置於分隔柱塞（40）的下方，具有較佳大於分隔柱塞

(40) 之高度 H 的長度 L ，其中在該筒體 (15) 之壁之上端 (70) 處及 / 或在該分隔柱塞 (40) 中提供可在冷凍乾燥期間使筒體 (15) 之內部與環境部分連通的構件 (75、45)，其主要圖式如本判決附件圖四。

3、次查，審查進步性時，應以申請專利之發明的整體 (as a whole) 為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵，亦不得僅針對發明與相關先前技術之間的差異本身，判斷該發明是否能被輕易完成。原告所提出之甲證29，是一種針對醫藥組合物之冷凍乾燥技術，與系爭發明專利之發明標的為「非接觸式資料載體」技術領域差異甚大。再者，甲證29並未揭示「非接觸式資料載體，用以設置於一物件連接裝置的一容置部中」、「一標籤元件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」，在進步性之判斷步驟中，確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，實無法輕易完成系爭發明專利。另甲證30是一種可防止膨脹不完全之膨脹螺栓組，與系爭發明專利之發明標的「非接觸式資料載體」技術領域差異甚大。又原告所提出之甲證30亦未揭示「非接觸式資料載體，用以設置於一物件連接裝置的一容置部中」、「一標籤元件，設置於該主體，該標籤元件儲存有與該物件連接裝置相關資料，用以供以一資料讀取元件以非接觸方式讀取」，在進步性之判斷步驟中，確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，無法輕易完成系爭發明專利。

01 4、原告於本件準備程序終結後之110年3月15日之民事言詞辯
02 論意旨狀後附之簡報始主張甲證29、甲證30分別與歐洲專利
03 案組合可以證明系爭發明專利不具進步性等語，惟當事人就
04 其主張之爭點，經依民事訴訟法第270條之1第1項第3款
05 或第2項為協議者，應受其拘束。除有民事訴訟法第276條
06 第1項各款所列情形外，於準備程序後行言詞辯論時，不得
07 主張之，而前開270條之1規定於行獨任審判訴訟事件準用
08 之，前開此觀民事訴訟法第270條之1第3項、第271條之
09 1、第276條規定自明。經查，本院已於110年2月4日準
10 備程序時整理本件爭執及不爭執事項，且於該次準備程序確
11 認在卷（見本院卷二第232頁），復經兩造代理人簽名確認
12 在卷（本院卷二第233頁），則本件當事人間之言詞辯論範
13 圍自應以此經整理為爭執事項之範圍內為之，而不得再於之
14 後言詞辯論提出新攻擊防禦方法。是原告於本件準備程序終
15 結後，言詞辯論前始以民事言詞辯論意旨狀所附之簡報主張
16 甲證29、甲證30分別與歐洲專利案結合之新攻擊防禦方法，
17 且又未釋明有何得為主張之例外情事，僅泛稱對文字理解有
18 誤等語（本院卷二第465頁），經被告當庭表示不同意（本
19 院卷二第465頁），原告此部分之主張已與前開規定有違。

20 5、縱如原告所主張系爭發明專利之「標籤元件」屬於先前技術
21 ，原告以歐洲專利案結合甲證29，認為具有所欲解決問題之
22 共通性等語。惟判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者
23 是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證
24 之技術內容之關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與
25 申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性，以避免後見
26 之明。故原則上得綜合考量複數引證「技術領域之關連性」

01 、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及
02 「教示或建議」等事項。甲證29是一種針對醫藥組合物之冷
03 凍乾燥技術，甲證30是一種可防止膨脹不完全之膨脹螺栓組
04 ，均與歐洲專利案教導一種數據載體透過固定肋與負載處理
05 部件之間產生磨擦力而固定之技術領域差異甚大，且原告於
06 簡報內均已自承歐洲專利案沒有教導系爭發明專利的主體結
07 構（本院卷二第425、431頁），系爭發明專利說明書之先
08 前技術載明歐洲專利案的數據載體14固定方式並不牢靠，亦
09 即歐洲專利案與甲證29、甲證30之技術領域不同、所欲解決
10 問題之共通性亦不相同，原告未考量該發明所屬技術領域中
11 具有通常知識者是否有動機能結合複數證據之技術內容（例
12 如主要證據之技術內容A與其他證據之技術內容B）而完成
13 申請專利之發明（例如技術內容A+B），是以原告主張以歐
14 洲專利案分別結合甲證29、甲證30足以證明系爭發明專利不
15 具進步性，均為無理由。

16 **（六）、原告請求被告負損害賠償責任為無理由：**

17 查兩造間系爭協議第1條第1項就雙方之機密資訊及智慧財
18 產權約定為：「本協議書所稱之機密資訊，係指甲方（即原
19 告）與乙方（即被告）因往來所取得或接觸或知悉對方（含
20 關係企業）或其客戶之機密資訊，且該資訊非一般涉及該類
21 資訊之人所知悉，甲乙雙方並對其採取合理之保密措施者」
22 等語（本院卷一第85頁），觀諸上開約定，已明確定義作為
23 保護自身之機密資訊，避免他方由於合作關係，因往來所取
24 得或接觸或知悉對方（含關係企業）或其客戶之機密資訊而
25 予以洩漏，理應甚明。復依原告所提出之證據方法，均不足
26 以認定原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之

共同設計人，業經本院論述如上，故被告據以向智慧局所申請取得系爭發明專利、系爭設計專利之技術構想、設計圖說既均非來自於原告所提供之機密資訊，被告自無違反系爭保密協議之情事，從而原告依系爭協議第3條第1項請求被告負損害賠償責任，顯無理由。

六、綜上所述，依原告所提出之證據不足使本院認定原告為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，原告主張其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，被告不得對其主張權利為無理由；另原告所提出之甲證29、甲證30均不足以證明系爭發明專利不具進步性，縱使分別與歐洲專利案結合，亦不足以證明系爭發明專利不具進步性；又被告並無違反兩造間系爭協議之約定，原告請求被告依兩造間之系爭協議負損害賠償責任，亦為無理由。從而，原告主張其為系爭發明專利之共同發明人、系爭設計專利之共同設計人，而請求確認被告對原告製造銷售系爭產品之損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權均不存在，及被告違反系爭協議應負損害賠償責任，均為無理由，應予駁回。原告請求損害賠償部分既經駁回，其假執行之聲請亦失所附麗，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘之攻擊或防禦方法及所提證據，經本院詳予斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一論駁之必要。

八、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 5 月 13 日
智慧財產法院第三庭

01

法 官 林惠君

02 以上正本證明與原本無異。

03 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。

04 如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

05 中 華 民 國 110 年 5 月 14 日

06

書記官 張玫玲