

智慧財產法院民事判決

109年度民專訴字第111號

原告 雲遊數位科技股份有限公司

法定代理人 李侑家

訴訟代理人 陳啟桐律師

黃國彰律師

被告 Gamestream

法定代理人 Ivan Lebeau

訴訟代理人 曾怡敏律師

謝宗穎律師

上一人

複代理人 吳信璋律師

上列當事人間侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國110年4月13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：中華民國專利公告第I423070 號「客製化攜帶式電子裝置之操作配置之方法及客製化攜帶式電子裝置之操作配置之系統」發明專利（下稱系爭專利），專利權期間自民國103 年1 月11日至119 年7 月14日止。訴外人即系爭專利之原專利權人「英屬開曼群島商優比特思有限公司UBITUS INC.」（下稱開曼群島優比特思公司）已將系爭專利專屬授權予原告，原告自可以專屬被授權人之地位，行使系爭專利權利，並得對任何侵害系爭專利之人請求損害賠償。又系爭

專利為一雲端網路遊戲應用的基礎專利，依其申請專利範圍之記載，包括一種客製化攜帶式電子裝置之操作配置之方法及系統，其共有兩項獨立項，包括第1項及第12項，其中第1項為方法獨立項，而第12項為系統獨立項，由上述之權利範圍可知，雲端遊戲服務若包括由雲端產生操作配置資訊，變更攜帶式電子裝置之操作配置，皆將落入系爭專利之權利範圍。詎被告為一法國之雲端遊戲公司，且其與訴外人中華電信科技股份有限公司（下稱中華電信）合作，將提供臺灣使用者搭載4K解析度的5G雲端遊戲服務，可見被告係將雲端遊戲服務應用在中華電信5G用戶（包括手機用戶）；此一雲端遊戲服務係一種客製化攜帶式電子裝置之操作配置之方法（即應用於中華電信之5G用戶），為提供服務，被告必然需建制伺服器，且該伺服器包括一裝置資料庫（中華電信5G用戶裝置資料庫），該伺服器供一攜帶式電子裝置（即中華電信5G用戶端裝置，例如手機）透過一網路登入以操作一軟體（中華電信5G用戶登入並操作被告所提供之軟體），該方法包括下列步驟：(一)被告為提供雲端遊戲服務，必然需接受攜帶式電子裝置（例如中華電信5G用戶之手機）登入；(二)被告為提供雲端遊戲服務，必然需判斷其裝置資料庫（中華電信5G用戶裝置資料庫）是否具有該攜帶式電子裝置（例如中華電信5G用戶之手機）之裝置資料檔，其中該裝置資料檔包括該攜帶式電子裝置之至少一輸入裝置或至少一功能裝置之資訊（例如中華電信5G用戶之手機型號及對應操作功能）；以及(三)被告為提供雲端遊戲服務，必然需判斷若該裝置資料庫具有該攜帶式電子裝置之該裝置資料檔（例如判斷使用者之中華電信5G用戶手機資訊），並根據該裝置資料檔以產生一

01 操作配置資訊，其中該操作配置資訊包括關於變更該攜帶式
02 電子裝置之操作配置（例如在中華電信5G用戶手機上顯示遊
03 戲操作清單）。如此才能將雲端遊戲供中華電信5G用戶在手
04 機上操作，是被告提供之服務內容皆符合系爭專利請求項1
05 之技術特徵，自己落入系爭專利請求項1 之文義範圍。再者
06 ，被告既為雲端遊戲服務之新創領導公司，其對於專利之保
07 障及相關之規定均瞭若指掌，被告因其業務內容本應注意其
08 使用之服務是否可能侵害他人之專利，竟未能予以詳查，顯
09 具有過失；是以，被告因過失侵害原告之系爭專利，原告自
10 得請求被告負損害賠償責任。另被告未經授權使用系爭專利
11 卻藉由提供侵權之服務而獲有利益，係無法律上之原因而受
12 有利益，並導致原告受有損害，原告自得依民法第179 條前
13 段規定請求被告返還其所獲有之不當利益。為此，爰依專利
14 法第96條第1 、2 、4 項、第97條，民法第184 條第1 項前
15 段、第185 條第1 項、第179 條等規定提起本件訴訟，並聲
16 明：(一)被告應給付原告新臺幣（下同）165 萬元，及自本訴
17 狀繕本送達翌日起至清償日止按週年利率百分之5 計算之利
18 息。(二)被告不得自行或委託、授權他人實施侵害系爭專利之
19 物或方法。(三)如獲有利原告之判決，願供擔保准予宣告假執
20 行。

21 二、被告則以：原告主張其為系爭專利之專屬被授權人，而提起
22 本件訴訟，惟細繹原證4 之專利權授權契約書（下稱系爭授
23 權契約），僅在授權種類項目載有「專屬授權」字樣，卻未
24 載明專屬授權之授權費用等約定，且經查詢經濟部智慧財產
25 局（下稱智慧局）之專利檢索系統，亦未查得該專屬授權之
26 授權登記；此外，系爭授權契約係於109 年6 月19日簽署，

原告旋即於同年月24日起訴，而起訴請求金額恰逾不得上訴第三審之聲明金額，授權期間並為期3年，與一般專利民事案件三級三審歷經之期間相近，在在顯示原告之專屬授權係為本案而臨訟做成，故原告是否為實質之專屬被授權人，實有可議，被告謹否認原證4之形式及實質真正。又原告雖稱其於109年6月19日取得開曼群島優比特思公司之專屬授權，惟開曼群島優比特思公司早於同年5月18日即將系爭專利讓與訴外人日商優必達株式會社股份有限公司（下稱日商優必達公司），系爭專利之讓與雖於同年9月24日始完成讓與登記，惟我國專利法係採登記對抗主義，而非登記生效主義，故系爭專利於開曼群島優比特思公司及日商優必達公司讓與意思合致時（即同年5月18日），即生轉讓之效力，開曼群島優比特思公司於同年6月19日與原告簽屬系爭授權契約時，既非系爭專利之專利權人，自無從將系爭專利專屬授權予原告，原告既非系爭專利之專屬被授權人，自不具提出本件訴訟之當事人適格。再者，日商優必達公司在取得系爭專利後，即與訴外人遠傳電信股份有限公司（下稱遠傳電信）進行合作，合作內容即包括實施系爭專利之技術內容，縱認日商優必達公司事後已承認（假設語氣）上開授權之效力，日商優必達公司亦已實施系爭專利，並無再將系爭專利專屬授權給原告之權能，此屬自始客觀不能，且亦有虛偽意思表示之疑慮，應屬無效。另專利侵權之判斷，應以被控侵權對象與系爭專利之請求項逐一比對，惟原告提出之專利侵權比對表，所比對之被告服務用語皆為「被告為提供雲端遊戲服務，必然…」，顯然僅為原告之臆測，並未實際以系爭專利與被告提供之服務逐項比對，原告既未舉證證明被告侵害其

專利，其請求顯無理由等語資為抗辯。並聲明：(一)原告之訴駁回。(二)如受不利判決，願供擔保准予宣告免為假執行。

三、兩造不爭執之事項（本院卷第289至290頁）

(一)訴外人優必達科技有限公司（下稱優必達公司）原為系爭專利公告時之專利權人，專利權期間自103年1月11日起至119年7月14日止。嗣優必達公司於103年2月20日向智慧局申請將系爭專利讓與登記予訴外人英商維京群島優比特思有限公司（UBITUS INC.）（下稱維京群島優比特思公司），經智慧局准予登記在案。其後維京群島優比特思公司於107年1月10日申請讓與登記系爭專利予開曼群島優比特思公司，經智慧局於107年3月5日准予登記在案並公告之。嗣開曼群島優比特思公司於109年5月20日申請讓與登記系爭專利予日商優必達公司，經智慧局不受理在案。嗣開曼群島優比特思公司，再於109年8月21日申請讓與登記系爭專利予日商優必達公司，經智慧局於109年9月24日准予登記在案，並公告之。

(二)開曼群島優比特思有限公司與原告簽訂系爭授權契約（109年6月19日），以及於本件原告起訴時（109年6月24日）之前，曾與日商優必達公司於109年5月18日簽訂系爭專利之專利權讓與契約書（下稱系爭讓與契約），並約定讓與人開曼群島優比特思公司同意全部讓與系爭專利予日商優必達公司。

(三)被告與中華電信合作，將提供臺灣使用者5G雲端遊戲服務。

四、得心證之理由

原告主張其為系爭專利之專屬被授權人，現仍於專利權期間內，詎被告與中華電信合作提供之5G雲端遊戲服務內容等，

業已落入系爭專利請求項1 之權利範圍，侵害原告之專利權，自應負損害賠償責任，則為被告所否認，並以前詞置辯。是本件經整理並協議簡化爭點後（本院卷第290 至291 頁），所應審究者為：(一)原告提出本件訴訟是否具當事人適格？(二)原告是否為系爭專利之專屬被授權人？(三)被告提供之雲端遊戲服務是否落入系爭專利請求項1 至4 、6 至7 之專利權文義範圍？(四)原告依專利法第96條第1 、4 項之規定，請求被告不得自行或委託、授權他人實施侵害系爭專利之物或方法，有無理由？(五)原告依專利法第96條第2 、4 項、民法第184 條第1 項前段、第185 條第1 項之規定，請求被告負損害賠償責任，有無理由？若有，其損害賠償金應如何計算？以若干為適當？(六)原告依民法第179 條前段之規定請求被告返還所受之利益，有無理由？若有，其利益應如何計算？以若干為適當？茲分述如下：

(一)原告提起本件訴訟具當事人適格，惟其非系爭專利之專屬被授權人：

1.按所謂當事人適格，係指當事人就特定訴訟標的有實施訴訟之權能而言，此項權能之有無，應依當事人與特定訴訟標的之關係定之。換言之，就特定訴訟得以自己名義為原告或被告之資格，因而得受本案判決者，始謂之當事人適格，或稱為正當當事人。至於何人對於訴訟標的之法律關係有實施訴訟之權能，則應視當事人與特定訴訟標的之關係如何而定。故在給付之訴，若原告主張其為訴訟標的法律關係之權利主體，他造為訴訟標的法律關係之義務主體，其當事人即為適格。至原告是否確為權利人，被告是否確為義務人，乃為訴訟標的法律關係之要件是否具備，亦即訴訟實體上有無理由

之問題，並非當事人適格之欠缺（最高法院93年度台上字第382號判決要旨參照）。

2.經查，原告主張其為系爭專利之專屬被授權人，現仍於專利權期間內，而被告與中華電信合作提供之5G雲端遊戲服務內容等，業已落入系爭專利請求項1之權利範圍，侵害原告之專利權，故對被告有損害賠償請求權而為本案請求，揆諸前揭說明，其當事人即屬適格，至於原告是否確為系爭專利之專屬被授權人，核屬本件訴訟原告之實體請求有無理由之問題，是原告提起本件訴訟應無當事人不適格之情事，被告辯稱原告之當事人適格有所欠缺等語，容有誤會。

(二)原告非系爭專利之專屬被授權人：

1.按專利申請權及專利權，均得讓與或繼承；發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，專利法第6條第1項、第62條第1項分別定有明文。是以專利權之轉讓，於當事人間意思表示合致即生效力，專利權讓與未經登記或登記錯誤，並不影響受讓人取得專利權之效力（最高法院109年度台上字第11號判決參照）。次按專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明，專利法第62條第3項定有明文。準此，原告並非系爭專利之專利權人，其提起本件訴訟主張被告侵害其專利權，自應先舉證證明其為系爭專利之專屬被授權人，此與被告是否為應受保護之第三人，要屬二事。

2.經查，開曼群島優比特思公司取得系爭專利之專利權後，已先於109年5月18日與日商優必達公司簽訂系爭讓與契約，再於109年6月19日與原告簽訂系爭授權契約，有系爭讓與

01 契約及系爭授權契約在卷可稽（本院卷第83、339 頁），並
02 經本院調閱智慧局系爭專利之登記案卷查閱無誤，復為兩造
03 所不爭執，業如前述，則開曼群島優比特思公司將系爭專利
04 專屬授權予原告時，早已將系爭專利讓與日商優必達公司，
05 並非系爭專利之專利權人，自無將系爭專利專屬授權予原告
06 之權利。

07 3.再觀諸系爭授權契約內容（本院卷第83頁），係記載專利權
08 人Ubitus Inc .將專利權授權予原告，並記載授權證書號數
09 、授權種類、授權期間、授權地域、授權內容及範圍，然對
10 於相關授權費用之金額為何卻付之闕如，參酌系爭專利係客
11 製化攜帶式電子裝置之操作配置之方法及系統（本院卷第27
12 至79頁），並得用以與遠傳電信合作推出遠傳friDay雲遊戲
13 服務（本院限制閱覽卷第45頁），堪認系爭專利理應具有相
14 當經濟價值，而上開授權卻未向專屬被授權人即原告收取授
15 權金，已與一般商業交易習慣有違。又系爭授權契約內容第
16 2 條亦有「甲方同意配合乙方向主管機關辦理專利授權登記
17 ，登記所需費用由甲方負擔。…」保障專屬被授權人之約定
18 ，然遍觀系爭專利之登記案卷，卻未見原告或開曼群島優比
19 特思公司向智慧局辦理上開專屬授權登記以保障專屬被授權
20 人之權利，亦與常理不符，則系爭授權契約之內容是否為真
21 正，即不無疑問。

22 4.至原告雖主張其為善意第三人，智慧局是於109 年10月21日
23 始公告系爭專利之專利權讓與登記，系爭專利之受讓人日商
24 優必達公司自無從以該讓與登記，對抗原告於公告日前業已
25 取得之系爭專利專屬被授權人身分等語。惟系爭授權契約之
26 真正已有可疑，已如前述，再參酌系爭專利歷次讓與向智慧

局申請登記之程序均係由本件原告之訴訟代理人陳啟桐律師所代理，陳啟桐律師甫於109年5月20日代理開曼群島優比特思公司及日商優必達公司檢附109年5月18日之系爭讓與契約向智慧局申請讓與登記後，復於109年6月24日檢附109年6月19日簽署之系爭授權契約，代理原告提起本件訴訟，均有智慧局系爭專利登記案卷、本件民事起訴狀及委任狀在卷可參（本院卷第13至25頁、第351至356頁），以上述開曼群島優比特思公司、日商優必達公司、代理人陳啟桐律師及原告間之關係以觀，原告豈有全然不知開曼群島優比特思公司已將系爭專利讓與日商優必達公司之理，自難認原告與開曼群島優比特思公司簽立系爭授權契約時，係不知上開讓與情事之善意第三人。

5.另原告雖復提出日商優必達公司提出之專利權授權確認書（本院卷第407頁），主張日商優必達對於原告之專屬被授權人身分並無爭執，自不生對抗原告之問題等語。惟開曼群島優比特思公司於109年6月19日簽立系爭授權契約時，並非系爭專利之專利權人，自無權將系爭專利專屬授權予原告，而原告亦非善意第三人，均如前述；況且，上開專利權授權確認書係於本件起訴後之110年3月25日所作成，自無從補正原告於起訴時即不具專屬被授權人之身分。再者，日商優必達於經開曼群島優比特思公司讓與系爭專利，並經登記後，業與遠傳電信合作推出friDay雲遊戲服務，有遠傳雲遊戲網頁、遠傳電信110年2月3日遠傳（發）字第11010200129號函、日商優必達公司新聞稿附卷可佐（本院限制閱覽卷第31至35頁、第45頁、第61至67頁），可知日商優必達公司仍有以專利權人身分實施自己專利之情事，已與專屬授權之

01 獨占、排他性有間，益徵系爭授權契約所載開曼群島優比特
02 思公司業將系爭專利專屬授權予原告一節，要與事實不符，
03 自無從證明原告就系爭專利確已取得專屬授權。

04 (三)原告既不能證明其為系爭專利之專屬被授權人，則本件其餘
05 爭點（專利侵權、被告應否負損害賠償責任或返還不當得利
06 等），即無逐一論駁之必要，附此敘明。

07 五、綜上所述，原告不能證明其為系爭專利之專屬被授權人，則
08 原告主張被告侵害系爭專利，並依專利法第96條第1、2、
09 4項、第97條，民法第184條第1項前段、第185條第1項
10 、第179條之規定，請求被告應給付原告165萬元及法定遲
11 延利息，並不得自行或委託、授權他人實施侵害系爭專利之
12 物或方法，均為無理由，應予駁回。又原告之訴既經駁回，
13 其假執行之聲請即失其依據，應併予駁回。

14 六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經
15 本院審酌後，核與判決結果不生影響，爰不另逐一論述，附
16 此敘明。

17 訴訟費用負擔之依據：智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法
18 第78條。

19 中 華 民 國 110 年 5 月 11 日

20 智慧財產法院第三庭

21 法 官 林怡伸

22 以上正本係照原本作成。

23 如對本判決上訴，須於判決送達後20日之不變期間內，向本院提
24 出上訴狀。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

25 中 華 民 國 110 年 5 月 20 日

26 書記官 鄭楚君