

最高法院民事判決

111年度台上字第15號

上訴人 異康股份有限公司

法定代理人 楊建綱

訴訟代理人 李易撰律師

許家華律師

郭力菁律師

林凱倫律師

被上訴人 華南商業銀行股份有限公司

兼法定代理人 張雲鵬

共同

訴訟代理人 陳和貴律師

楊益昇律師

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110年3月18日智慧財產法院（現名智慧財產及商業法院）第二審判決（109年度民專上字第13號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件上訴人主張：伊法定代理人楊建綱為中華民國第I625684號「行動支付方法與行動支付設備」專利（下稱系爭專利）之專利權人，並專屬授權予伊。詎被上訴人華南商業銀行股份有限公司（下稱華南銀行）製造、使用及推行之「華銀Q收銀台」及「華銀支付」（即華銀台灣Pay）應用程式（合稱系爭產品A）與提供上開服務所使用之伺服器（下稱華銀伺服器或系爭產品C，與系爭產品A合稱系爭產品）所執行之行動支付方法落入系爭專利申請專利範圍請求項（下稱請求項）1、4、6之申請專利範圍，楊建綱並將民國107年6月1日起至同年12月1日止就系爭專利之損害賠償請求權讓與伊，

被上訴人張雲鵬為華南銀行之董事長，應與華南銀行連帶負賠償責任等情。爰依專利法第96條第1項至第3項、第97條、民法第28條、第179條、第177條第2項、第184條第1項前段、第185條、公司法第23條規定，求為命(一)華南銀行不得直接或間接、自行或委請他人實施、使用華銀Q收銀台搭配：(1)華銀支付及(2)QR Code 共通支付平台暨為提供上開服務所使用之伺服器、及其他一切侵害系爭專利之行為（下稱甲行為）；(二)上開(一)所示侵權產品應自 Apple Store 及 Google Play等應用程式平台下架，並停止運作（下稱乙行為）；(三)被上訴人連帶給付新臺幣（下同）600萬元本息之判決。

二、被上訴人則以：系爭專利請求項1、4、6不具進步性，有法定撤銷事由，上訴人不得對伊主張權利；系爭產品A、C亦未落入系爭專利上開請求權文義或均等範圍等語，資為抗辯。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，以：

(一)上訴人法定代理人楊建綱為系爭專利之專利權人，並專屬授權予被上訴人，授權期間自107年12月1日起至110年12月1日止，有系爭專利發明說明書等可稽。系爭專利有無得撤銷之事由，應依107年4月19日核准審定時即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專利法為斷。

(二)系爭專利請求項1、6為獨立項，請求項4為請求項1之附屬項，其技術特徵如原判決附表一所示。被上訴人所提乙證2為103年5月7日公開之中國大陸第CZ000000000號「一種基于二維碼實現電子銀行卡支付的方法及系統」專利案，其公開日早於系爭專利申請日104年4月17日，其步驟6所揭露利用二維碼信息進行交易確認之邏輯，延續步驟1執行方式d，係比對數據庫查詢是否存在於一致之交易訂單號，未揭露請求項1、6之1E、6E「當該支付機構伺服器判斷接收自該行動支付設備之該支付清單與接收自該交易電腦裝置之該支付清單相同時」中關於「判斷支付清單相同」之技術特徵，惟乙證2第0033段記載步驟6記載「若所述步驟1執行的是方式a，所述銀行服務器向所述二維碼包含的信息中的所述智能終端設

01 備標識號對應的智能終端設備索要此次交易的消費訂單，並
02 進行確認該消費訂單信息的內容是否與所述二維碼包含的信
03 息中的所述消費訂單信息的內容一致，若一致則為確認成功
04 ，若不一致則為確認失敗」，其「消費訂單信息」，相當於
05 1E、6E「接收自該交易電腦裝置之該支付清單」、「接收自
06 該行動支付設備之該支付清單」技術特徵，乙證2中方式a部
07 分之技術內容及方式d部分之技術內容，不足證明請求項1、
08 6不具新穎性；然乙證2已於步驟1、步驟6提出數種可行方案
09 之教示或建議，所屬技術領域中具有通常知識者就同一引證
10 文件中不同步驟間可執行方案的結合，而能輕易在執行步驟
11 6中由方式d改為方式a，足證系爭專利請求項1、6不具進步
12 性。又乙證2第0027、0028段所述「銀行服務器…以二維碼
13 的形式發送至所述智能終端設備並在其上進行顯示」、「所
14 述用戶登錄至其移動終端安裝的App應用程序的賬戶，掃描
15 所述智能終端設備上顯示的所述二維碼並進行解碼…所述消
16 費訂單信息中的至少包括支付金額」，亦揭露請求項4之附
17 屬技術特徵，足證該請求項不具進步性。

18 (三)被上訴人所提乙證10為103年6月5日公開之加拿大第CA28930
19 40號「System and method of processing payment at a
20 point of sale terminal using a mobile device」專利案
21 ，其公開日早於系爭專利申請日。與系爭專利請求項1、6之
22 差異在於①乙證10揭露POS終端之電腦能產生條碼並提供QR
23 Code供該行動裝置掃描；②乙證10揭露行動裝置將交易標識
24 符和使用於交易之支付資訊（內容包含「支付清單」）「同
25 時」發送予支付處理伺服器，傳送時間與系爭專利之行動裝
26 置「先」傳送支付清單，待支付清單比對相同後，才產生支
27 付請求給支付機構伺服器並不相同。惟①將產生條碼之電腦
28 由POS終端之電腦變更為支付機構伺服器；②在支付機構伺
29 服器檢查支付清單是否相同步驟之「同時」或「之後」接收
30 行動裝置傳送之支付請求的接收時間點之選擇，均係所屬技
31 術領域中具有通常知識者，依申請時之通常知識能簡單變更

者，請求項4則為請求項1之附屬項，乙證10足證系爭專利請求項1、4、6不具進步性。

(四)又上訴人主張被上訴人侵害系爭專利，應由上訴人負舉證責任。查系爭產品之技術內容，係以系爭產品A經由系爭產品C，使用QR Code 共通支付規範之技術內容，而得以執行之一行動支付方法，經比對結果，其符合系爭專利請求項1之1A、1B、1C、1D、1F及請求項6之6A、6B、6C、6D、6F技術特徵之文義讀取。惟查被上訴人抗辯華銀伺服器於交易前使用QR Code 共通支付平台，預先取得各商家之安全碼，並儲存於華銀伺服器（下稱甲技術內容），依「金融機構提供QR Code掃描支付應用安全控管規範」，未限制須由QR Code 共通支付平台產生QR Code，系爭產品A非跨行交易，不能逕行推定被上訴人產生QR Code違法或推定QR Code內容，甲技術內容無法落入系爭專利請求項1、6之任何技術特徵。另被上訴人抗辯系爭產品於交易時，華銀伺服器收到交易金額後，產生「含安全碼之QR Code」，傳送與商家之「華銀Q收銀台」，消費者行動支付設備執行「華銀支付」掃描該「含安全碼之QR Code」並傳送至華銀伺服器，由華銀伺服器將解碼後所得安全碼與商家預先註冊儲存之安全碼驗證是否相同，如驗證結果一致，執行「華銀支付」之行動支付設備會顯示「交易金額」，並被允許進行行動支付，華銀伺服器不會判斷支付清單是否相同（下稱乙技術內容）等語，上訴人所提109年5月14日立法院財委會專題報告、財金資訊股份有限公司108年3月7日函等證物，無法證明系爭產品A之乙技術內容非僅驗證安全碼，而有判斷支付清單，自無法文義讀取系爭專利請求項1要件1E、請求項6要件6E關於判斷支付清單之技術特徵，且與1E、6E雖均具有相同處理支付之功能，惟不具實質相同之方式；另系爭專利在支付機構伺服器判斷支付清單是否相同「前」，行動支付設備已獲得支付清單，但華銀支付之行動支付設備係在華銀伺服器驗證安全碼「後」始獲得華銀支付，二者於結果亦有差異，不符合全要件原則，故

01 無均等論之適用。而系爭產品A請求項4為請求項1之附屬項
02 包含請求項1之全部技術特徵，系爭產品自未構成請求項1
03 之4、6之文義及均等侵權。

04 (五)綜上，上訴人依專利法第96條第1項至第3項、第97條、民法
05 第28條、第179條、第177條第2項、第184條第1項前段、第
06 185條、公司法第23條規定，請求華南銀行不得為甲行為及
07 應為乙行為，暨被上訴人連帶給付600萬元本息，為無理由
08 應予駁回等詞，為其判斷之基礎。

09 四、惟按智慧財產權事件涉及跨領域之科技專業知識，智慧財產
10 及商業法院（下稱智財法院）依智慧財產法院組織法（現名
11 稱為智慧財產及商業法院組織法）第16條第4項及智慧財產
12 案件審理法第4條之規定，配置有技術審查官，使其受法官
13 之指揮監督，依法協助法官從事案件之技術判斷、蒐集、分
14 析及提供意見，且依智慧財產事件審理細則第16條規定，審
15 判長或受命法官得命技術審查官製作報告書，該報告書不予
16 公開。且為免智財法院審理是類訟爭事件，就自己具備與事
17 件有關之專業知識，或經技術審查官為意見陳述所得之專業
18 知識，與專責機關之判斷歧異，而對當事人造成突襲，並平
19 衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，智慧財產案件審
20 理法第8條第1、2項規定，法院已知之特殊專業知識，應予
21 當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基礎；審判長或受命
22 法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表
23 明其法律上見解及適度開示心證。查原審認定乙證2之專利
24 案，在步驟6時由方式d改為方式a，係所屬技術領域中具有
25 通常知識者就同一引證文件中能輕易執行者；及乙證10之技
26 術中，①將產生條碼之電腦由POS終端之電腦變更為支付機
27 構伺服器；②在支付機構伺服器檢查支付清單是否相同步驟
28 之「同時」或「之後」接收行動裝置傳送之支付請求的接收
29 時間點之選擇，均係所屬技術領域中具有通常知識者，依申
30 請時之通常知識能簡單變更者，係屬該領域具有通常知識者
31 均能輕易執行或簡單變更者，惟原審就上開專業知識，未依

上揭規定意旨適當揭露及令當事人為辯論，遽為不利上訴人之論斷，其所踐行之訴訟程序，已難謂合。次按當事人聲明之證據，除就其聲明之證據中認為不必要者外，法院應為調查，民事訴訟法第286條定有明文。該條但書所謂不必要之證據，係指當事人聲明之證據，與應證事實無關，或不影響裁判基礎，或毫無證據價值，或因有窒礙不能預定調查證據之期間或訟爭事實已臻明瞭且法院已得強固之心證而言。查上訴人主張：系爭產品A之華銀Q收銀台確有傳送支付清單至支付機構伺服器，且支付機構伺服器須核對商店提供之支付資料及付款客戶提供之支付資料相同等語（見原審卷(二)第18、333、360頁），並聲請調查華銀Q收銀台之系統規格及原始程式碼，以查明其產生支付清單之事實等語（見原審卷(二)第335頁），其並於原審109年11月9日準備程序期日聲請命被上訴人提出SOURCE CODE，以確認侵權行為事實、系爭產品A與系爭產品C間之互動等語（見原審卷(二)第13、15頁）。似見上訴人是項證據調查之聲請，與系爭產品是否落入系爭專利請求項1、4、6範圍內，所關頗切。原審就此未予調查審認，亦未敘明不調查之理由，遽以上訴人未舉證系爭產品未落入系爭專利請求項1、4、6範圍內，不構成文義及均等侵權，而為於其不利之判斷，自有可議。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。

五、據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中華民國 111 年 8 月 24 日

最高法院民事第八庭

審判長法官 陳 玉 完

法官 陳 麗 玲

法官 黃 書 苑

法官 謝 說 容

法官 周 舒 雁

本件正本證明與原本無異

01 書 記 官
02 中 華 民 國 111 年 8 月 31 日