

【裁判字號】97,民專訴,45

【裁判日期】981110

【裁判案由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判全文】

智慧財產法院民事判決

97年度民專訴字第45號

原告 全景軟體股份有限公司

法定代理人 甲○○

訴訟代理人 陳井星律師

謝進益律師

陳啓桐律師

己○○

被告 高明國際股份有限公司

兼 上

法定代理人 乙○○

上二人共同

訴訟代理人 戊○○

翁雅欣律師

陳哲宏律師

上 一 人

複 代 理 人 陳軍宇律師

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98年10月20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

甲、程序方面：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但請求之基礎事實同一、擴張或減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，民事訴訟法第255條第1項第2、3款定有明文。本件原告於民國97年10月20日起訴時，其訴之聲明第1項係請求被告高明國際股份有限公司（下稱高明公司）、乙○○應連帶給付原告新臺幣（下同）8,470,735元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算利息，嗣其於98年6月17日變更訴之聲明第1項為：被告等應連帶給付原告14,990,698元及利息（見本院卷(三)第161頁），復於98年10月16日變更訴之聲明為：(一)先位聲明：1.被告等應連帶給付原告14,990,698元及利息、2.被告等應自起訴狀繕本送達翌日起

至被告與智慧財產局97年專利案件回溯性建檔作業(四)專案合約期間終止日98年6月19日止，被告停止使用系爭專利在前開專案，(二)備位聲明：被告高明公司應給付原告14,990,698元及利息（見本院卷(三)第400頁），原告雖不同意上開訴之變更，惟經核上開訴之變更，屬擴張應受判決事項之聲明，且請求之基礎事實同一，即與首揭規定相符，自應予准許，合先敘明。

二、次按，依智慧財產法院組織法第3條第4款之規定，司法院指定下列民事訴訟事件由智慧財產法院管轄，並自智慧財產法院組織法施行之日起實施。一、不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。二、當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權，如係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟，此有司法院院台廳行一字第0970009021號令可按。經查，本件原告係主張被告高明公司標得及承作經濟部智慧財產局（下稱智慧局）「97年專利案件回溯性建檔作業(四)」、「97年書面文件電子化專案」、「97年專利案件回溯性建檔作業(五)」有關專利文件數位化作業之集字校對程式係使用原告所有之發明第172775號專利（下稱系爭專利），因認被告高明公司侵害系爭專利，而依專利法第84條第1、3項、民法第184條第1項前段、第2項、第28條、公司法第23條第2項規定請求被告等連帶賠償損害及移除使用系爭專利之程式，另主張兩造曾於95年12月29日簽訂「智慧財產局專利案件回溯性建檔作業(二)專案系統授權合約書」（下稱系爭合約）授權被告高明公司使用數位生產線系統（即實施系爭專利），授權期間為一年，被告高明公司倘於該契約期滿後另與智慧局續約，需依新增比例支付授權費用予原告，嗣被告高明公司既與智慧局續約，依約即應支付授權費用，且被告高明公司亦違反後契約義務，爰依系爭合約第1章第2條及債務不履行之規定請求被告等給付上述金額。由上可見，本件原告係以一訴主張數項訴訟標的，其中主要部分為被告高明公司侵害系爭專利權，且其依系爭合約第1章第2條及債務不履行之規定請求被告等給付之基礎原因事實與前開侵害專利權之事實係屬同一，而不宜割裂，依首揭司法院院令，即應由本院管轄，是以本院就本案即有管轄權，附此敘明。

乙、實體方面：

一、原告方面：

(一)原告起訴主張：原告為系爭專利之專利權人，專利權期間自92年2月1日至110年11月19日止，被告高明公司於96年因為

執行智慧局「專利案件回溯性建檔作業(二)」專案(下稱專利回溯(二)專案)業務之需要,與原告訂立系爭合約,由原告運用此專利方法設計一套數位生產線系統,而授權被告高明公司於96年間執行其與智慧局上開專利文件數位化辨識系統及校對之用。嗣後專利回溯(二)專案結束後,被告高明公司並未續與原告簽訂授權合約,雙方授權關係即終止,97年間智慧局續為辦理「97年書面文件電子化專案」、「97年專利案件回溯性建檔作業(四)」、「97年專利案件回溯性建檔作業(五)」等專案,均由被告高明公司得標並承作在案。嗣後原告得知被告高明公司於承作上開三專案之校對系統程式(下稱系爭程式)有使用系爭專利之情事,原告於97年9月委由律師寄發存證信函,請求被告協商專利侵權事宜,惟被告於97年10月8日委由律師寄存證信函,謂其採用校對系統所使用方法與系爭專利不同,否認有侵害系爭專利,為此爰依專利法第84條第1項、第3項、第85條第1項、第3項、民法第184條第1項前段、第2項請求被告高明公司賠償損害及移除使用系爭專利之程式。被告乙○○係高明公司之負責人,爰依民法第28條、公司法23條第2項規定請求其與被告高明公司連帶賠償損害。又本件兩造於系爭合約結束後,被告高明公司於97年間分別與智慧局簽訂「97年專利案件回溯性建檔作業(四)」、「97年專利案件回溯性建檔作業(五)」契約,即為系爭合約第1章第2條所稱之「本案續約之情事」,至被告高明公司與智慧局簽訂「97年書面文件電子化專案」契約則為「增加案件數量」,惟被告高明公司並未依系爭合約與原告續約,亦係違反後契約義務,為此爰依系爭合約第1章第2條請求被告高明公司給付授權金及依債務不履行規定請求被告高明公司賠償損害,並先位聲明:1.被告等應連帶給付原告14,990,698元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算利息;2.被告等應自起訴狀繕本送達翌日起至被告與智慧財產局97年專利案件回溯性建檔作業(四)專案合約期間終止日98年6月19日止,被告停止使用系爭專利在前開專案;3.請准原告以現金或等值之銀行可轉讓定存單供擔保,宣告假執行,另備位聲明:1.被告高明公司應給付原告14,990,698元,及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止按年息百分之五計算利息;2.請准原告以現金或等值之銀行可轉讓定存單供擔保,宣告假執行。

(二)對被告抗辯之陳述:

1.系爭專利確具有新穎性與進步性:

(1)被告係以下列證據主張系爭專利不具新穎性及/或進步性

:

聲證2：原告公司網頁資料，公開日期無從確認，列印日為西元2008年11月10日。

聲證3：丙○○、林信成等之論文，公開日為92年5月29日。

聲證4：丁○○之文章，公開日為90年5月。

聲證6：曾元顯之論文，公開日期無從確認，列印日為西元2008年11月11日。

聲證7：楊瑪利之新聞報導，公開日為90年2月1日。

聲證8：李彥甫之新聞報導，公開日為90年2月19日。

被證2：韓國公開號第00-0000-0000000號專利申請案（下稱：被證2韓國第276號專利），公開日為西元2001年3月5日，其中文譯本為被證7。

被證4：中國公開號第00000000.0號專利申請案，公開日為西元2002年12月4日。

原證21：中國專利申請號第00000000.9號專利申請案第一次審查意見通知書，發文日為西元2003年10月10日。

原證20：原告與聯合報間90年6月間第一次合約驗收時所交付之說明書。

被證19：Allwiki 網頁資料，公開日期無從確認，列印日為西元2009年4月2日。

被證20：網頁資料，公開日期無從確認。

被證21：清華紫光OCR 網頁資料，公開日期無從確認，列印日為西元2009年4月29日。

被證22：TH-OCR2000使用手冊，公開日為西元2002年3月。

(2)聲證2、聲證3、聲證6、被證4、原證21、被證19、被證20、被證21及被證22皆非系爭專利申請前之先前技術，不得作為引證文件以證明系爭專利不具新穎性及/或進步性。經查，聲證2為原告公司網頁資料，未載有公開之時間點，其公開日期無從確認，故不得作為引證資料。聲證3之公開日為92年5月29日，為系爭專利之申請日（即90年11月20日）後始公開，故不得作為引證資料。聲證6為網頁資料，未載有公開之時間點，其公開日期無從確認，故不得作為引證資料。被證4之公開日為西元2002年12月4日，為系爭專利之申請日後始公開，故不得作為引證資料。原證21之發文日為西元2003年10月10日，為系爭專利之申請日後，故不得作為引證資料。被證19為網頁資料，未載有公開之時間點，其公開日期無從確認，故不得作為

引證資料。被證20為網頁資料，未載有公開之時間點，其公開日期無從確認，故不得作為引證資料。被證21為網頁資料，其網頁上雖載有「0000-00-00 00:00」之時間點，惟該時間點是否曾遭變更，該時間點是否代表網頁公開日期，皆無從確認，被告亦未提出該網站出具的證明，故不得作為引證資料。被證22之公開日為西元2002年3月，故亦不得作為引證資料。

(3)原證20並非系爭專利申請前之先前技術，不得作為引證文件以證明系爭專利不具新穎性或進步性。

查系爭專利係原告為履行與聯合報之合約，針對透過OCR系統所辨識之文字如何校正為百分百正確之內容，履約過程中，原告提出數種構想，嘗試開發各種文字校對模式，主要包括交叉比對校對、詞庫校正、批次校正等模式，經開發研究過程，發展批次校對方式（集字校對之前身），於90年6月5日完成驗收而先交付第三人聯合報測試使用，惟因系統不完全符合聯合報系之文字辨識與校對需求，聯合報續委託原告進行「聯合報系報紙內文自動辨識及校對系統之『特定字集辨識核心』系統開發」，履約過程經逐步修改後，系爭專利始成型，並將批次校正方式修正為集字校對方式而研發出系爭專利之發明，於90年11月20日即向智慧局申請取得系爭之發明專利。

系爭專利請求項第1項內容：「一種校對多個電子文件的方法，其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔，在該辨識過程中，該光學辨識系統將該實體文件掃描成一文件影像，且分別對該文件影像內的每一個文字進行分割成一文字影像，且分別對該每一個文字影像進行辨識而得到一字碼，最後該光學辨識系統依據該字碼，將對應於該字碼的文字輸出至該文字檔。」與原證20之使用說明書第5頁第1行以下：「設定來源目錄，將來源目錄內的所有目錄…內文圖檔作辨識…設定辨識輸出目錄，將辨識完成之資料（含tif檔、cc檔與ecc檔）按原目錄結構搬移至辨識輸出目錄下…設定紀錄錯檔的位置，此紀錄檔紀錄了每個內文影像檔的辨識狀態。」、第7頁第5行以下：「辨識核心在辨識圖檔（tif檔）完成後將會依照是否辨識成功而產出不同的檔案，若是辨識成功，產出候選字檔（cc檔）與錯誤字數檔，其中候選字檔」存的是辨識每個字的辨識結果與文字影像，而錯誤字

數檔則是存可能是錯字的字數。」相對照，足見系爭專利於90年6月間原告尚在努力開發階段中，原告交付予聯合報之使用說明書，僅係為履行第一份合約之初步報告，即未公開發行，且當時技術尚未成熟，原告於履行與聯合報間第二份正式合約時，始將系爭專利之內容予發展成熟，被告以此原證20之使用說明書主張系爭專利欠缺新穎性及進步性，實無理由。

再者，原證20為原告與聯合報90年6月間第一次合約驗收時所交付之說明書，而該說明書所記載者為原告專為聯合報製作之客製化系統，為專屬於聯合報的系統，此由原證20第3頁所述：「本說明書針對聯合報報紙數位化生產，程式使用部分詳細介紹」即可得知。因此，儘管原證20於系爭專利申請前即已存在，並為原告及聯合報負責該系統之人知悉，但知悉原證20者皆為原告或聯合報之職員，皆為負有保密義務之人，故原證20並非系爭專利之先前技術，不能用於證明系爭專利不具新穎性及進步性。

(4)聲證4、聲證7、聲證8及被證2雖可作為系爭專利之引證資料，惟聲證4、聲證7、聲證8及被證2並不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。

經查，聲證4、聲證7、聲證8及被證2在與系爭專利每一請求項中所載之發明進行單獨比對下，並未一一揭露系爭專利每一請求項中所載之發明的所有技術特徵，且聲證4、聲證7、聲證8及被證2任何單一引證文件所記載的內容皆無法使所屬技術領域中具有通常知識者直接無歧異得知系爭專利請求項第1項之步驟(A)至步驟(E)之所有技術特徵。因此，系爭專利請求項第1項具新穎性，而請求項第2項及第3項係依附於請求項第1項，自然也具新穎性。系爭專利請求項第4項為一系統請求項，其包含請求項第1項之暫存檔、文件編號、位置編號等技術特徵，而這些技術亦未為聲證4、聲證7、聲證8及被證2任何單一引證文件所揭露，故請求項第4項亦具新穎性，而請求項第5項依附於請求項第4項，自然也具新穎性。

經查，聲證4、聲證7、聲證8及被證2無論如何進行拆解及組合，皆未揭露系爭專利第1項、第2項及第3項之步驟(A)、步驟(B)、步驟(C)、步驟(D)及步驟(E)之技術特徵，亦未揭露系爭專利請求項第4項及第5項之暫存檔、文件編號、位置編號等技術特徵，

因此由聲證4、聲證7、聲證8及被證2之組合，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者並不能輕易完成系爭專利請求項第1項至第5項所載之發明，故系爭專利請求項第1項至第5項確實具進步性。特別的是，系爭專利請求項第1項至第5項與被證2在發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效上皆不相同，被證2不足以證明系爭專利請求項第1項至第5項不具進步性。

(5)系爭專利並未於申請前公開使用於聯合報知識庫系統之事實，聯合知識庫係屬將聯合報歷年的報紙內容以電子檔案方式上網供公眾查詢，聯合報本身建置該知識庫時，本可將已存在電子檔的報紙內容載入，即開始供人查詢。惟當時聯合報與原告間合約係為處理於電腦未普及時代而電子檔案之舊報紙資料，經過辨識與校正程式而將資料電子化後，再將電子化內容上網置入聯合知識庫系統，以便公眾查詢，因而聯合知識庫之上線與系爭專利建置並非同一件事，不得以聯合知識庫上線使用即謂系爭專利已公開使用而喪失新穎性。若依被告所言，90年間系爭專利建置完成並公開使用，則為何聯合報尚須與原告簽訂第二份建置合約而另外支付原告報酬？故依經驗法則，足推系爭專利於第一份合約階段屬開發階段，並非如被告所言已完成建置而公開使用，原告確係於第二階段履約過程將該系爭專利之程式建置完成，確係於申請後始公開使用系爭專利。

2. 系爭程式確實落入系爭專利申請專利範圍：

(1)系爭程式與系爭專利申請專利範圍第1至5項於全要件原則下比對結果為符合文義讀取，且系爭程式實質上利用系爭專利申請專利範圍第1至5項所揭示之技術手段，故不適用「逆均等論」。因此，系爭程式已落入系爭專利申請專利範圍第1至5項之文義範圍。

(2)即使依被告之主張，系爭程式所產生之.goc檔方為步驟（C）及步驟（D）中之「暫存檔」，系爭程式仍落入系爭專利申請專利範圍第1至5項之文義範圍。依系爭專利申請專利範圍第1項文字所載，複數個暫存檔並不限定需「同時」存在，即使在不同時間建立複數個暫存檔，仍為系爭專利申請專利範圍第1項「建立複數個暫存檔」之文義內。被告雖主張其僅建立單一.goc暫存檔，但依系爭程式操作手冊第4頁註解4所載，系爭程式可供設定所產生的.goc檔的檔案大小。由此可知，在不同執行專案（或不同次操作程序）中，藉由設定不同檔案大小，將產生不同的.goc檔

(即產生複數個暫存檔)，而每個.goc暫存檔包含複數個文字資料，每一個文字資料包含每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像，故系爭執行程式仍落入申請專利範圍第1項步驟(C)及步驟(D)之文義範圍內。

(3)被告雖認為系爭程式的「文字影像集字檔」與「.goc檔」應屬不同檔案，故「文字影像集字檔」與「.goc檔」不能均為系爭專利之暫存檔。惟原告係主張「文字影像集字檔」為系爭專利之暫存檔或「.goc檔」為系爭專利之暫存檔或「文字影像集字檔+.goc檔」為系爭專利之暫存檔，原告之主張實符合專利侵害鑑定要點所載之比對原則。

(4)若系爭程式未落入系爭專利申請專利範圍第1至5項之文義範圍，例如：系爭專利被解釋為「一次產生複數個暫存檔」，而系爭程式為「一次產生一個暫存檔，而該暫存檔具有複數頁面」或「多次產生複數個暫存檔」，則系爭程式仍將落入系爭專利申請專利範圍第1至5項之均等範圍，仍構成侵權。蓋因所屬技術領域中具有通常知識者當能容易地將系爭專利之「一次產生複個暫存檔」之技術替換為系爭程式之「一次產生一個暫存檔，而該暫存檔具有複數頁面」或「多次產生複數個暫存檔」之技術，而仍以實質相同的技術手段(way)，達成實質相同的功能(function)，而產生實質相同的結果(result)。

(5)系爭專利第1項至第3項屬方法專利，於發明專利申請前，並無以該集字校對方法而寫成之系統程式，就被告所提出之韓國專利與大陸之縱向校對系統，均與系爭專利有所差異，故本件系爭專利所製作之程式確為國內外所未見，此由被告所提出之聲證3、4號之丙○○與丁○○之文章內容可證，系爭專利處理大量文字校對之優越性，故依專利法第87條規定，被告於智慧局專案所使用集字校對之程式與系爭專利所製成程式之內容確屬相同，均屬集字校對之程式，步驟與功能均相同，應推定係被告以系爭專利方法所寫成，顯屬侵害原告系爭專利權。

3. 被告為系爭專利之數位生產線系統之被授權人，且於原證3之授權合約書中「第四章、智慧財產權之歸屬」第2條亦記載：「乙方(即原告)擁有本系統之原始程式著作權，及於系統內部核心技術相關智慧財產權」，由此可知，被告事實上明知或可得而知原告擁有所授權之數位生產線系統之專利權，是以原告依專利法第79條但書規定，仍得請求損害賠償。

4. 系爭合約第1章第2條之續約授權義務，即屬當事人間特別

約定於契約結束後，若被告承作相同案件亦應向原告取得授權，以維護原告辛苦開發系爭專利及系統之心血，並不因契約結束後而消滅，被告仍應遵守此續約授權之義務，若被告有違反情事，亦應負債務不履行之賠償責任。又「專利案件回溯性建檔作業(四)」以及「專利案件回溯性建檔作業(五)」均與「專利案件回溯性建檔作業(二)」所從事工作內容均為相同，均得使用原告所提供予被告之授權系統，自應屬本件契約第1章第2條之續約授權義務條款之範圍，被告所謂非屬續約規定之解釋，顯有違立約當時真意及誠信原則，並不足採。又上開續約授權條款係為保障原告辛苦開發之專利及專門技術等營業機密之心血，避免遭被授權人之恣意竊取，顯無違反公平交易法第19條第6款情事，被告所言，並不足採。

二、被告則抗辯以：

(一)系爭專利欠缺新穎性與進步性，原告不得據以主張權利：

1. 被證2足證系爭專利欠缺新穎性與進步性：

(1)被證2 第1 頁第18行以下（即被證7 第1 頁第20行以下）

：「按照本發明的採用一對一比較的校對系統能夠快速和簡單地校對中文文獻，不用檢查整個中文文獻」，亦係用於文件校對領域，並無發明動機及適用領域之不同。系爭專利說明書第5頁：「發明背景…圖一A：傳統之針對大量經由光學辨識系統（OCR）辨識後的電子文件進行錯誤校正的系統架構…實體文件10透過掃描器12掃描成多個文件影像14…」，可見於習知技術領域中，掃描技術及光學辨識系統（OCR）技術本用於掃描、辨識、校對多個電子文件。被證2第4頁第14至第15行（即被證7第4頁第13至第14行）：「如果包括按上述方法輸入的相同漢字的輸入文本有許多（步驟22），就收集由用戶輸入的包括相同漢字的那些文本的點陣圖圖像，並且顯示在單個螢幕上（步驟23）」及被證2圖2步驟22，已揭露習知技術之光學辨識系統（OCR）可用以校對多個電子文件。

(2)原證21中華人民共和國國家知識產權局第00000000.9號發明專利申請案審查意見，已引用被證2 核駁系爭專利中國相對應案，足見「校對多個電子文件」並非系爭專利之技術特徵，被證2 亦無欠缺「校對多個電子文件」之功效。被證2 之PCT 申請案（即原證23）第5 頁第23至第26行，將被證2 第4 頁第14至第15行譯為：「If there are a lot of inputted texts including the same Chinese character inputted by the aforementioned method (step 22), the bitmap images for the texts including

the same Chinese character inputted by the user are collected and displayed on the single screen (step 23)」，依上下文文意，「texts」譯為「文本」，應為「文件」之意，「Chinese character」譯為「漢字」，應為「中文文字」之意，故原告辯稱被證2之文本係指文字，而與系爭專利之電子文件並不相同，並無可採。

2. 「聯合知識庫」系統足證系爭專利欠缺新穎性與進步性：

(1)按原告已公開使用系爭專利之技術於建置「聯合知識庫」系統，建置過程中，系爭專利諸如集字校對之技術特徵已完全揭露，而為參與聯合知識庫建置之多數人員所周知，原告並未採取任何合理之保密措施。依李彥甫發表於90年2月19日聯合報11版之報導，「聯合知識庫」於90年2月19日正式上線使用，已具有系爭專利「集字校對」功能，校對正確率高達99.91%，是以「聯合知識庫」於聯合報90年6月5日驗收原證9合約前，已於90年2月19日正式上線使用，並具有系爭專利「集字校對」功能。

(2)習知技藝人士藉由聲證4、聲證8等聯合知識庫正式上線之相關報導，已可知悉系爭專利之集字校對技術特徵。

3. 「TH-OCR2000」系統足證系爭專利欠缺新穎性與進步性，此外，本件被告已檢附被證18至被證22、被證29、30用以證明「TH-OCR2000」系統公開時間早於系爭專利之申請日。

(二)原告就所謂侵害專利未盡主張或舉證責任：

1. 系爭專利所謂之暫存檔係指複數個暫存檔，「該每一個暫存檔包含複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像」（請參見系爭專利說明書圖4），鈞院98年5月6日勘驗時，系爭程式僅有一個*.goc檔，並無系爭專利所謂之複數個暫存檔，該*.goc檔僅為文字檔，包含對應不同字碼的所有文字，不包含文字影像，不是系爭專利所謂之暫存檔，且系爭程式對應於同一字碼的文字影像集合為一個tif檔，只有文字影像，沒有文件編號與位置編號，故系爭程式該tif檔不是系爭專利所謂之暫存檔（請參見系爭專利說明書圖4），故系爭程式與申請專利範圍第1項步驟（C）顯不相同，不符合文義讀取。

2. 原告雖主張系爭程式操作手冊第10頁（十三）所載...校對畫面上排欄位為切出的影像，下排欄位為需修正的字...（十四）所載，系爭程式提供編輯字元之操作功能鍵，以供使用者輸入一修正文字」，主張文義讀取相符云云，惟查，系爭

專利所謂之集字校對界面，係指「其中該集字校對界面顯示一暫存檔內所有文字資料的文字影像」。系爭程式之縱向校對介面，上下並列同一字碼之文字影像及字碼，其中每一該縱向校對介面顯示該*.goc檔內對應於同一字碼文字資料的文字影像集合，僅顯示該*.goc檔內一部分文字資料，未顯示所有文字資料，與系爭專利之集字校對界面不同。系爭程式之縱向校對介面，上下並列同一字碼之文字影像及字碼，其中每一該縱向校對介面顯示該*.goc檔內對應於同一字碼文字資料的文字影像集合，僅顯示該*.goc檔內一部分文字資料，未顯示所有文字資料，與系爭專利之集字校對界面不同，故系爭程式與申請專利範圍第1項步驟(D)顯不相同，不符合文義讀取。

3. 原告雖主張.goc檔即為索引檔…具有複數個頁面，每一頁面顯示對應於同一字碼之文字影像（即集字檔），故可以字碼為搜尋鍵來連結複數個暫存檔（即集字檔），主張文義讀取相符云云，惟查，系爭專利申請專利範圍第2項索引檔，係以字碼為搜尋鍵（Search key）來連結複數個暫存檔（參見系爭專利說明書圖3），而系爭程式並無系爭專利所謂之複數個暫存檔，更無所謂之以字碼為搜尋鍵之索引檔。暫存檔及索引檔既然分別於系爭專利申請專利範圍第1項及第2項有不同定義，原告先前主張*.goc檔為所謂之暫存檔，此又主張其為所謂之索引檔，顯有矛盾，且系爭程式與申請專利範圍第2項、第4項顯不相同，亦不符合文義讀取。

4. 系爭程式僅有1個*.goc檔，該*.goc檔僅為文字檔，包含對應不同字碼的所有文字，不包含系爭專利所稱之文字影像，並非系爭專利所謂之暫存檔，不容原告違反文義讀取原則及禁反言原則強辯系爭程式為「一次產生一個暫存檔，而該暫存檔具有複數頁面」，「多次產生複數個暫存檔」，進而主張均等論。系爭專利與系爭程式之「對應關係不同」、「資料內容不同」，因此具有實質差異（substantial change），並無適用「均等論」之餘地。

(三)原告於該數位生產線系統、授權契約、相關說明書等文件或包裝，均未有標示系爭專利證書號數，聯合報系統人員及被告均無從知悉該數位生產線系統有運用系爭專利之可能，被告並無侵權之故意或過失，原告依法自不得請求損害賠償。

(四)兩造間已履行完畢而終止之系爭合約，與本件爭點「被告是否違反原證3 契約構成債務不履行」無涉。

1. 系爭合約之授權期間已屆滿，原授權之數位生產線系統已無法使用，原告亦於合約終止後派員全部移除該數位生產線系

統，被告如何於授權期間期滿後繼續使用該數位生產線系統，原告依已終止之授權契約請求給付授權費用，即屬無稽。況系爭合約所稱「就本案續約」應指智慧局就系爭合約所涉之「專利案件回溯性建檔作業(二)專案」所為之續約；所謂「增加案件數量」應指智慧局於該「回溯(二)專案」中增加需進行電子化之實體書面文件數量，原告恣意擴張原合約之解釋，主張被告另與智慧局訂定與本案同等案件或相類似案件，即應給付授權費用予原告云云，顯然違反契約當事人之真意，且原告所謂之「續約」，並非契約終了之附隨性善後事務，從而被告並未違反後契約義務，原告所陳即不足採。

2. 退萬步言，若原告主張可採，該原證3 合約第1 章第2 條第2 項規定，亦違反公平交易法之禁止規定，依法無效且不得據以求償。換言之，縱認原告得主張系爭合約有所謂強制被告續約之規定，惟其顯然有「限制被告於授權期滿後不得採用他人提供之競爭技術」，或「強制被告購買、接受或使用不需要之系爭專利技術」，不正當限制交易相對人之事業活動，足以影響交易秩序或顯失公平，則系爭合約顯已違反公平交易法之強制規定、禁止規定，依法無效且不得據以求償。

(五)並聲明：1. 原告之訴駁回；2. 訴訟費用由原告負擔。

三、經查，本件原告係於90年11月20日向智慧局申請「一種校對多個電子文件的方法及其系統」發明專利，經該局編為第90128705號進行審查核准專利後，發給第172775號專利，專利權期間自92年2月1日起至110年11月19日止，此有中華民國專利證書及專利公報附卷可按（見本院卷(一)第15-22頁）。其次，原告主張被告高明公司於96年因為執行智慧局專利回溯(二)專案業務之需要，與原告訂立系爭合約，由原告運用此專利方法設計一套數位生產線系統，而授權被告高明公司於96年間執行其與智慧局上開專利文件數位化辨識系統及校對之用，嗣系爭合約期滿後，兩造並未續約，97年間智慧局辦理「97年書面文件電子化專案」（下稱97年電子化專案）、「97年專利案件回溯性建檔作業(四)」（下稱專利回溯(四)專案）、「97年專利案件回溯性建檔作業(五)」（下稱專利回溯(五)專案）等專案，均由被告得標並承作在案等情，業據原告提出系爭合約書（見本院卷(一)第24-28頁），並有智慧局檢送該局與被告高明公司所簽訂之契約書影本在卷可憑（見本院卷(三)第92-111頁），且為被告所不爭，自堪信為真實。茲本件經本院與兩造整理並協定簡化之爭點如下（見本院卷(三)第160頁）：

- (一)本院97年民全字第15號保全證據事件所保全之執行程式（下稱系爭程式）是否落入系爭專利申請專利範圍第1至5項？
- (二)依被證2、或原證20、或被證22是否足認系爭專利請求項第1至5項欠缺新穎性？
- (三)依被證2、或原證20、或被證22是否足認系爭專利請求項第1至5項欠缺進步性？
- (四)被告有無侵害系爭專利之故意或過失？原告依民法第184條第1項前段、第2項、專利法第84條第1、3項、第85條第1項第2款、民法第28條、公司法第23條第2項為訴之聲明第1項之請求，是否有據？
- (五)原告主張被告高明公司違反系爭合約構成債務不履行，請求給付授權金及損害賠償，是否有據？

四、查系爭專利申請專利範圍共有5項，其中第1項及第4項為獨立項，其餘為附屬項，其內容如下：

第1項：「一種校對多個電子文件的方法，其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔，在該辨識過程中，該光學辨識系統將該實體文件掃描成一文件影像，且分別對該文件影像內的每一個文字進行分割成一文字影像，且分別對該每一個文字影像進行辨識而得到一字碼，最後該光學辨識系統依據該字碼，將對應於該字碼的文字輸出至該文字檔，該方法包含下列步驟：

- (A) 對該多個電子文件進行編號，使得該每一個電子文件具有一文件編號；
- (B) 對該經步驟（A）編號的每一個電子文件內的每一個文字進行編號，使得該每一個文字具有一位置編號；
- (C) 依據經辨識後而得到的該每一個字碼以建立複數個暫存檔，以將對應於同一字碼的所有文字收集在一暫存檔中，其中該每一個暫存檔包含複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像；
- (D) 依據該每一個暫存檔以產生一集字校對界面，其中該集字校對界面顯示一暫存檔內所有文字資料的文字影像，且分別提供一編輯區給該每一個文字影像以供使用者輸入一修正文字；
- (E) 依據該每一個文字資料所關聯的文件編號、位置編號，將該每一個文字影像所屬的編輯區內的該修正文字分別儲存至所關聯的電子文件，以取代位於該關聯的電子文件內之該位置編號的文字。」

第4項：「一種校對多個電子文件的系統，其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔，該系統包括：

- (1) 複數個暫存檔，其中該每一個暫存檔包含具同一字碼的複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像；
- (2) 一索引檔，其中該索引檔係以一字碼為搜尋鍵來連結該複數個暫存檔，以提供使用者藉由該索引檔來搜尋該複數個暫存檔；
- (3) 一集字校對界面，其中該集字校對界面顯示一暫存檔內所有文字資料的文字影像，且分別提供一編輯區給該每一個文字影像以供使用者輸入一修正文字；其中該文字檔用於依據該每一個文字資料所關聯的文件編號、位置編號，將該每一個文字影像所屬的編輯區內的該修正文字分別儲存至所關聯的電子文件，以取代位於該關聯的電子文件內之該位置編號的文字。」

五、本院之判斷如下：

(一) 系爭程式是否落入系爭專利申請專利範圍第1至5項：

1. 按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，專利法56條第3項定有明文。發明說明及圖式雖可作為解釋申請專利範圍之參考，惟申請專利範圍所記載之文字、用語始為限定專利權範圍之核心與界線，是以發明說明及圖式僅得用以輔助解釋申請專利範圍中不清楚或不明確之限定條件（文字、用語），而不得將發明說明及圖式之限定條件讀入申請專利範圍，亦即不得透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件。次按，按專利侵害判斷過程，須解析申請專利範圍之技術特徵及被控侵害對象之技術內容，並基於全要件原則判斷申請專利範圍中每一技術特徵是否已對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。
2. 查系爭專利請求項第1項之前言部分為：「一種校對多個電子文件的方法，其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔，在該辨識過程中，該光學辨識系統將該實體文件掃描成一文件影像，且分別對該文件影像內的每一個文字進行分割成一文字影像，且分別對該每一個文字影像進行辨識而得到一字碼，最後該光學辨識系統依據該字碼，將對應於該字碼的文字輸出至該文字檔」，其技術特徵如下：
 - (1) 一種校對多個電子文件的方法，

- (2)其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔，
- (3)在該辨識過程中，該光學辨識系統將該實體文件掃描成一文件影像，
- (4)且分別對該文件影像內的每一個文字進行分割成一文字影像，
- (5)且分別對該每一個文字影像進行辨識而得到一字碼，
- (6)最後該光學辨識系統依據該字碼，將對應於該字碼的文字輸出至該文字檔。

被告係於承作智慧局專利回溯(四)專案及97年電子化專案時使用系爭程式，故系爭程式係用以執行專利案件之書面文件電子化之作業：

- (1)專利案件之書面文件主要包含有專利說明書及圖式，專利說明書或圖式常常是數十頁以上之資料，所以被告執行此專案，必然必須校對多個電子文件，故系爭程式落入系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵「一種校對多個電子文件的方法」之文義範圍。
- (2)依系爭程式操作手冊第4頁之註解（見本院卷(二)第258頁反面），系爭程式即係OCR辨識，而OCR辨識即是將實體文件（影像）進行文字辨識以產生文字檔，故系爭程式落入系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵「其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔」之文義範圍。
- (3)依系爭程式操作手冊第10頁上方圖式，其顯示上排欄位為切出的影像，該圖下方說明其為同一字碼之文字資料的文字影像（見本院卷(二)第261頁反面），故系爭程式之光學辨識系統（OCR）有將該實體文件掃描成一文件影像，再執行文件影像內文字之切割而成個別之文字影像，故系爭程式落入系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵「在該辨識過程中，該光學辨識系統將該實體文件掃描成一文件影像」之文義範圍。
- (4)承上所述，系爭程式已將文件影像內文字之切割而成個別之文字影像，故其落入系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵「且分別對該文件影像內的每一個文字進行分割成一文字影像」之文義範圍。
- (5)依系爭程式操作手冊第10頁已說明其顯示的是同一字碼之文字資料的文字影像，故其必然是先針對每一個文字影像進行辨識而得到一字碼後，再將相同字碼之文字影像集合顯示，故其落入系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵「

且分別對該每一個文字影像進行辨識而得到一字碼」之文義範圍。

(6)系爭程式係用於書面文件電子化之作業，其最後產品為電子文件，即為一文字檔，故其落入系爭專利申請專利範圍第1項技術特徵「最後該光學辨識系統依據該字碼，將對應於該字碼的文字輸出至該文字檔」之文義範圍。

3.次查，被告自承系爭程式之所有集字校對頁面都在一個暫存檔中，故與系爭專利申請專利範圍第1項之C、D步驟不同，其他步驟我們是使用習知技術，亦與系爭專利之步驟相同，系爭程式執行結果亦有第1項之E步驟等情（見本院卷(二)第239、240頁），以下僅就系爭程式與系爭專利申請專利範圍第1項之C、D步驟加以比對分析：

(1)系爭專利申請專利範圍第1項步驟C為：「依據經辨識後而得到的該每一個字碼以建立複數個暫存檔，以將對應於同一字碼的所有文字收集在一暫存檔中，其中該每一個暫存檔包含複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像」，經本院於98年5月6日當庭勘驗系爭程式，當其「完成批次執行集字準備作業」後，系爭程式產生一個「集字影像」資料夾與一個「00000000-00000000.goc」檔案，其中「集字影像」資料夾具有1100個TIF影像檔，系爭程式係將不同字碼存放在一個暫存檔「00000000-00000000.goc」之中，此有集字影像列印畫面附卷可參（見本院卷(二)第241、242頁），嗣經本院於98年9月22日再次當庭勘驗系爭程式所產生之一個.goc檔，勘驗結果.goc檔經解碼後所產生的內容即為被證31（見本院卷(三)第341頁），該.goc檔為一純文字檔，具有二個欄位，第一個欄位為位置編號，且該位置編號亦包含有文件編號，第二個欄位為辨識結果，即OCR所辨識出來之字碼，且上開字碼係包含不同字碼，亦為原告訴訟代理人所不爭（見本院卷(三)第349頁），是以系爭程式所產生之一個.goc檔確實包含同一或多份電子文件經辨識後而得到之不同字碼。經與系爭專利申請專利範圍第1項加以比對，系爭專利係將同一字碼之所有文字收集在一個暫存檔，不同字碼必須建立相對應之複數個暫存檔，核與系爭程式係將所有不同字碼均存放在一個.goc檔中，兩者顯然不同。此外，系爭專利申請專利範圍第1項步驟C業已限定「暫存檔」之意義為「該每一個暫存檔包含複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像」，系爭程式

之「集字影像」資料夾內雖有1100個TIF影像檔，然該TIF影像檔並未包含有每一個文字所關聯的文件編號、位置編號，且每一個TIF影像檔係同一字碼所有文字之合成影像檔，而非每一文字有一文字影像檔，被告亦供稱系爭程式之tif檔為純影像格式檔（見本院卷(三)第347 -348頁），原告就此亦未爭執，是以系爭程式之.goc檔、tif檔或.goc檔加上tif檔，均與系爭專利之「暫存檔」不同，故未文義讀取。

(2)系爭專利申請專利範圍第1項步驟D為：「依據該每一個暫存檔以產生一集字校對界面，其中該集字校對界面顯示一暫存檔內所有文字資料的文字影像，且分別提供一編輯區給該每一個文字影像以供使用者輸入一修正文字」，經本院於98年5月6日勘驗系爭程式結果，當開啓「00000000-00000000.goc」後即出現編輯之校對畫面，另依98年9月22日勘驗結果，系爭程式係利用.goc檔與tif檔同時產生而具有相同之排序，並以此方式將同一字碼之全部文字顯示在同一個校對畫面的頁面裡面，且可以用捲軸往下顯示全部文字，至於不同的字碼，則利用校對畫面上之框部分具有向前與向後之換頁按鈕，進行不同字碼間之換頁顯示（見本院卷(三)第341頁），經比較系爭程式與系爭專利，系爭程式之每一次校對畫面僅顯示該.goc檔內一部分相同文字資料與相同排序之TIF的文字影像，並非顯示該.goc檔內所有文字資料，故未文義讀取。

(3)系爭專利申請專利範圍第1項步驟E為：「依據該每一個文字資料所關聯的文件編號、位置編號，將該每一個文字影像所屬的編輯區內的該修正文字分別儲存至所關聯的電子文件，以取代位於該關聯的電子文件內之該位置編號的文字。」，經本院於98年9月22日勘驗系爭程式，在編輯區輸入修正文字會變更.goc檔內第二欄之辨識結果，依系爭程式之操作手冊，系爭程式係於一定頁面編輯完成後，關閉集字檔，再將修正後之.goc檔執行批次OTS回存（見本院卷(二)第262-263頁）。惟該.goc檔之第一個欄位之位置編號亦包含有文件編號，亦即系爭程式之文字資料同樣有關聯的文件編號與位置編號，且必然應用於回存之步驟，以便找到修正文字所屬電子文件並取代該位置編號之文字，故系爭專利申請專利範圍第1項步驟E所有技術特徵已被系爭程式所讀入，故構成文義讀取。

(4)綜上，系爭程式並未落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍。

4. 系爭程式雖未具符合系爭專利申請專利範圍所定義之「暫存檔」，但其仍有與「暫存檔」可相對應比較之.goc檔與TIF檔等技術特徵，故仍應進一步就系爭專利申請專利範圍第1項為均等侵害之判斷如下：

(1) 系爭程式之.goc檔、tif檔或.goc檔加上tif檔均不符合系爭專利申請專利範圍第1項步驟C所定義之技術特徵「暫存檔」，且系爭程式係將所有不同字碼均存放在一個.goc檔，與系爭專利之每一字碼個別均建立一個暫存檔，複數個字碼必須建立相對應之複數個暫存檔不同，二者之技術手段（way）實質上並非相同。抑且，就所屬技術領域中具有通常知識者而言，事先將所辨識之不同字碼放在不同暫存檔中，其可具有多工之彈性與執行效能高之優點，而系爭程式因須執行合成影像tif檔，較為耗費時間，且因將不同字碼放在一個.goc檔，搜尋時須從檔頭找到特定之字碼，相較系爭專利係直接找到特定字碼檔案，系爭程式所需之運算時間較長，原告雖主張此涉及撰寫程式的人寫程式的能力，如果同一個人來寫系爭專利及系爭程式，兩者不會有效能的差異等語，惟系爭專利及系爭程式乃是對於文字字碼與文字影像等基礎資料之存儲架構上之差異，倘系爭專利及系爭程式皆使用相同等級的資訊硬體設備並由同一個人來撰寫軟體程式，則因兩者於文字字碼與文字影像等基礎資料之存儲架構上之先天差異，必然會影響到所呈現的功效，故兩者之功能（function）於實質上亦非相同。

(2) 另經比較系爭程式與系爭專利申請專利範圍第1項步驟D，系爭程式僅顯示該.goc檔內一部分文字資料與TIF的文字影像，並非顯示該.goc檔內所有的文字資料，就技術手段（way）而言，顯示部分或全部文字資料之差異並不大，且若是系爭程式之.goc檔僅有一相同之文字字碼，則其顯示該文字字碼即是顯示全部字碼，且其皆是產生有集字校對畫面，故二者相同。就功能（function）而言，二者所產生之集字校對畫面皆具有文字影像區與文字編輯區，兩者功能亦相同，就結果（result）而言，二者皆能達到集字辨識校對之功能。

(3) 綜上，系爭程式與系爭專利申請專利範圍第1項相較，並非以實質相同的技術手段，達成實質相同的功能，產生實質相同的結果，故系爭程式並未落入系爭專利申請專利範圍第1項之均等範圍。

5. 查系爭專利請求項第4項之技術特徵經解析如下：

- (1)一種校對多個電子文件的系統，
- (2)其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔。
- (3)複數個暫存檔，其中該每一個暫存檔包含具同一字碼的複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編號、及文字影像；
- (4)一索引檔，其中該索引檔係以一字碼為搜尋鍵來連結該複數個暫存檔，以提供使用者藉由該索引檔來搜尋該複數個暫存檔；
- (5)一集字校對界面，其中該集字校對界面顯示一暫存檔內所有文字資料的文字影像，且分別提供一編輯區給該每一個文字影像以供使用者輸入一修正文字；其中該文字檔用於依據該每一個文字資料所關聯的文件編號、位置編號，將該每一個文字影像所屬的編輯區內的該修正文字分別儲存至所關聯的電子文件，以取代位於該關聯的電子文件內之該位置編號的文字。

經比較系爭專利與系爭程式，被告係於承作智慧局專利回溯(四)專案及97年電子化專案時使用系爭程式，故系爭程式係用以執行專利案件之書面文件電子化之作業：

- (1)專利案件之書面文件主要包含有專利說明書及圖式，專利說明書或圖式常常是數十頁以上之資料，所以被告執行此專案，必然必須校對多個電子文件，故系爭程式落入系爭專利申請專利範圍第4項技術特徵「一種校對多個電子文件的系統」之文義範圍。
- (2)依系爭程式操作手冊第4頁之註解（見本院卷(二)第258頁反面），系爭程式即係OCR辨識，而OCR辨識即是將實體文件（影像）進行文字辨識以產生文字檔，業如前述，故其落入系爭專利申請專利範圍第4項技術特徵「其中該每一個電子文件係經由一光學辨識系統（OCR）對一實體文件進行辨識所產生的一文字檔」之文義範圍。
- (3)原告雖主張系爭程式之「文字影像集字檔」即為系爭專利之暫存檔、或「.goc檔」為系爭專利之暫存檔、或「文字影像集字檔+.goc檔」為系爭專利之暫存檔等語。惟查，系爭專利係將同一字碼之所有文字收集在一個暫存檔，不同字碼必須建立相對應之複數個暫存檔，核與系爭程式係將所有不同字碼均存放在一個.goc檔中，兩者顯然不同。又系爭專利申請專利範圍第1項步驟C已揭示「暫存檔」之定義為「…該每一個暫存檔包含複數個文字資料，該每一個文字資料包含該每一個文字所關聯的文件編號、位置編

號、及文字影像」。依據98年9月22日當庭勘驗系爭程式所產生.goc檔內容，.goc檔經解碼後所產生的內容即為被證31，該.goc檔為一純文字檔，具有二個欄位，第一個欄位為位置編號，且該位置編號亦包含有文件編號，第二個欄位為OCR所辨識出來的字碼，系爭程式所產生之.tif檔則為純影像格式檔，系爭程式係其利用.goc與.tif檔同時產生且具有相同之排序，而使同一字碼的文字顯示在同一個校對畫面之頁面，故上開.tif檔並未具有每一個文字所關聯的文件編號、位置編號，已如前述，是以系爭程式並不具備系爭專利申請專利範圍第4項所定義之「暫存檔」，而未構成文義讀取，原告之主張並非可採。

(4)依本院於98年5月6日及同年9月22日當庭勘驗系爭程式結果，均未發現系爭程式有索引檔，且系爭專利申請專利範圍第4項對索引檔已加以限定為：「該索引檔係以一字碼為搜尋鍵來連結該複數個暫存檔，以提供使用者藉由該索引檔來搜尋該複數個暫存檔」，而系爭程式僅產生一個.goc檔與.tif檔，明顯不具備可以組成系爭專利索引檔之要件，故未具備對應於系爭專利之該技術特徵。

(5)再者，系爭程式之每一次校對畫面僅顯示該.goc檔內一部分相同文字資料與相同排序之TIF的文字影像，並非顯示該.goc檔內所有文字資料，核與系爭專利之集字校對界面係顯示一暫存檔內所有文字資料的文字影像有所不同，故未構成文義讀取。

(6)綜上，系爭程式並無相對應於系爭專利申請專利範圍第4項「索引檔」之技術內容，即不符合全要件原則，自不構成系爭專利申請專利範圍第4項之文義或均等侵害。

6.綜上所述，系爭程式並未落入系爭專利申請專利範圍第1項或第4項之文義或均等範圍，而系爭專利申請專利範圍第2、3項係就第1項之申請專利範圍增加限制條件，系爭專利申請專利範圍第5項係就第4項之申請專利範圍增加限制條件，系爭程式既未落入系爭專利申請專利範圍第1項或第4項之文義或均等範圍，自亦不落入系爭專利申請專利範圍第2、3、5項之文義或均等範圍，而未侵害系爭專利。

(二)原告主張被告高明公司違反系爭合約構成債務不履行，而依系爭合約第1章第2條請求被告高明公司給付授權金及債務不履行之損害賠償：

1.按所謂「後契約義務」，係在契約關係消滅後，為維護相對人人身及財產上之利益，當事人間衍生以保護義務為內容，所負某種作為或不作為之義務，諸如離職後之受僱人得請求

雇主開具服務證明書、受僱人離職後不得洩漏任職期間獲知之營業秘密之類，其乃脫離契約而獨立，不以契約存在為前提，違反此項義務，即構成契約終了後之過失責任，應依債務不履行之規定，負損害賠償責任。

2. 查系爭合約之前言約明：「甲方（即高明公司）執行智慧財產局專利案件回溯性建檔作業(二)專案業務需要，由乙（即全景公司）授權數位生產系統，為此雙方同意訂定本系統授權合約書，．．」，第1章第2條則約定：「本系統授權範圍如下：1.提供智慧局專利文件數位化辨識及校對系統（授權期間96年1月1日至96年12月31日）。2.甲方如與經濟部智慧財產局就本案續約或增加案件數量，則需依據新增比例支付授權費用於乙方，本授權期間將配合甲方之續約時間並同意繼續授權。」，此有合約附卷可按（見本院卷(一)第24頁），且兩造就被告高明公司於履行專利回溯(二)專案時，確係使用系爭專利以進行專利文件辨識及校對之數位化作業之事實均未爭執。嗣於系爭合約期滿後，97年間智慧局依政府採購法另辦理專利回溯(四)專案、97年電子化專案、專利回溯(五)專案等專案之公開招標，均由被告高明公司得標並分別於97年5月13日、97年6月18日、97年10月28日簽約（下稱專利案件數位化契約）承攬在案，上開契約之履約標的均包括將智慧局之專利說明書影像資料進行辨識與校對之數位化作業，亦有契約書附卷可參（見本院卷(三)第92-111頁）。
3. 系爭合約第1章第2條之用語雖約定被告高明公司如與智慧局就專利回溯(二)專案「續約」時，需依據新增比例支付授權費用於原告，然智慧局係屬政府機關，其辦理公告金額以上工程之定作、財物之買受、定製、承租及勞務之委任或僱傭等均須依政府採購法辦理招標，自不得擅自與廠商續約，被告亦自承專利回溯(二)專案之招標公告及招標文件均未載有擴充期間、金額或數量，智慧局後續採購仍須透過公開招標之方式辦理（見本院卷(三)第121頁），而上開契約條款約定之目的，除限定原告授權被告高明公司實施系爭專利之範圍外，亦在於被告高明公司倘另行向智慧局承攬文件資料之數位化作業工程，而於上述授權範圍外，尚須使用系爭專利進行辨識與校對作業時，課予被告高明公司應向原告另行取得授權並支付授權費用之作為義務，藉以防止被告高明公司因授權而知悉系爭專利之技術內容後，即擅自將該技術為授權範圍外之利用，造成原告經濟利益上之損失，是以上開契約條款所載「續約」，於解釋上自應包括被告高明公司於系爭合約期滿後另與智慧局簽訂專利案件數位化契約，並使用系爭專

利進行文件辨識與校對數位化作業之情形。

4. 惟查，本院係於97年9月9日至智慧局深坑檔案室保全系爭程式（見本院97年民全字第15號卷第72頁），斯時被告高明公司係使用系爭程式履行97年電子化專案，至專利回溯(四)、(五)專案所使用之程式，亦與系爭程式功能大同小異，僅執行界面不同，業據被告陳明在卷（見本院卷(三)第8頁），而系爭程式並未落入系爭專利申請專利範圍第1至5項之文義或均等範圍，而未侵害系爭專利，業如前述，則被告高明公司於履行上開專利案件數位化契約時，既非使用系爭專利，自不構成上述後契約義務之違反。

六、綜上所述，系爭程式並未落入系爭專利申請專利範圍第1至5項之文義或均等範圍，而不構成專利侵害，被告高明公司於履行上開專利案件數位化契約亦非使用系爭專利，而不構成後契約義務之違反，從而，原告依專利法第84條第1項、第3項、第85條第1項、第3項、民法第184條第1項前段、第2項、民法第28條、公司法23條第2項規定為先位聲明之請求，暨依系爭合約第1章第2條及債務不履行之規定為備位聲明之請求，為無理由，均應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請亦失所依附，應併予駁回。

七、因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

八、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 98 年 11 月 10 日

智慧財產法院第一庭

法 官 林欣蓉

以上正本係照原本作成。

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。

中 華 民 國 98 年 11 月 10 日

書記官 周其祥