



專利是否因公開實施而喪失新穎性之實務判斷——以智商法院 110 年民專訴字第 41 號判決為例（第 312 期 2022/12/15）

林美宏* 律師



一、前言

專利制度是以授予專利權人專有排他之專利權，藉此鼓勵專利權人公開其發明，使公眾得利用該發明之制度，目的在於促進產業科技之進步，兼具公益及私益性質。惟若在申請專利前，其發明已公開而得為公眾知悉或已被另一先申請案所揭露，該發明即應無授予專利之必要。

申請專利之發明在未構成先前技術的一部分之前，該發明是具有新穎性的（專利三要件之一）。所稱「先前技術」，是指在專利申請前已見於刊物、已公開實施或能為公眾得知之技術而言。因此，發明在申請專利前如已見於刊物、已公開實施或已為公眾得知悉者，原則上即因已公開而成為先前技術之一部分，從而喪失新穎性。又所謂「公開實施」，是指透過製造、販賣、使用等行為而揭露其技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要。

本文擬以智慧財產及商業法院（下稱「智商法院」）110 年民專訴字第 41 號判決為例（下稱「本件訴訟」），針對實務上如何判斷發明於申請專利前是否構成公開實施之爭議，概述該判決之觀點及認定依據，供讀者及企業借鑒，以避免專利有因申請前之公開實施而喪失新穎性之情形。

二、相關法條

專利法第 22 條第 1 項：

可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

1. 申請前已見於刊物者。
2. 申請前已公開實施者。
3. 申請前已為公眾所知悉者。

三、本件訴訟之案情摘要

1. 原告是中華民國第 M568885 號之「水面灌漿平台吊掛裝置」新型專利（下稱「系爭專利」）之專利權人，權利期間自民國（下同）107 年 10 月 21 日起至 117 年 7 月 19 日止。
2. 國防部於 108 年 5 月 24 日依政府採購法就「左營港東 5—東 7 碼頭修建工程案」（下稱「系爭修建工程」）為招標公告，並於同年 6 月 28 日由被告得標承攬系爭修建工程；嗣後被告於 109 年 5 月 23 日將系爭修建工程中之部分棧橋碼頭修建工程（下稱「系爭碼頭工程」）發包予訴外人 A 公司承攬施作。
3. 原告指稱：被告得標後原預計將系爭碼頭工程交由原告承攬，並曾於 109 年 4 月 17 日指派人員至原告處詢問系爭專利細節，且要求提供系爭專利相關文件及施工細項/報價，原告因而將系爭專利說明書及承攬報價提供予被告。豈料被告取得相關資料後，

* 任職台一國際法律事務所



即將系爭碼頭工程發包予 A 公司承攬施作，並指示 A 公司使用與系爭專利完全相同之施工方式，經原告委請專利師製作專利侵害鑑定報告，鑑定結果認系爭碼頭工程所使用之吊掛組件落入系爭專利部分請求項之文義範圍及他部分請求項之均等範圍，故主張被告有侵害系爭專利之行為及故意，應負損害賠償責任。

4. 被告則爭執系爭專利不具新穎性及進步性而應予撤銷，並就不具新穎性之部份舉證及辯稱：被告曾承攬於 103 年 8 月底前完工之高雄港第 110 號及第 111 號碼頭新建工程（下稱「早期工程」），該早期工程（早於系爭專利申請日）所使用之工法已揭示系爭專利之技術特徵；而該早期工程之施工人員為不特定多數人，固然基於保密合約之簽署而負有保密義務，惟該等施工人員因參與工程施作而得知該工程之技術，已導致該施工技術為其所知，而為公眾得知之狀態；加上高雄港為開放水域，任何不特定人只要向商港管理機關提出申請，即可搭乘水／陸交通工具進入港區觀視工程之進行，故該工程所揭示之技術顯已符合公開實施之要件，而足以證明系爭專利不具新穎性…。

四、本件訴訟之判決結果及理由（有關是否構成公開實施之認定）

被告上揭說詞未獲採納，智商法院認定系爭專利於申請前並無已公開實施之情事，不具有應撤銷事由，摘述其理由如下：

1. 被告所舉事證並未顯示早期工程所施作之碼頭單元結構具有吊掛件之結構，無法證明該早期工程所使用之結構與系爭專利相關請求項所界定之技術特徵相同。
2. 參照該早期工程之相關工程契約，其附件之「協力廠商施工安全須知」載明「協力廠商應視作業需要於施工地區設置明顯之警戒標誌，禁止非工作人員進入」，則該早期工程之施工期間公眾能否靠近觀看，即有疑義。且其協力廠商所聘請之施工人員均簽有員工保密合約，施工人員就所施作之工法、結構、技術等資訊即負有保密義務；且該工程合約條款亦載明被告應負責維護工地環境，包含工地圍籬之設置及維護。故基於上述內容可知，該早期工程施工期間，被告及其協力廠商應設置工地圍籬，並禁止非工作人員進入，顯見僅特定簽署保密協議之施工人員始得以進入施工現場，並非不特定多數人均可隨意進出觀看之開放空間，而該早期工程之施工人員既為該工程承包廠商之所屬人員，自屬可得特定之人員，難認系爭專利所指技術於上開施工現場中有對不特定多數人公開而得為公眾知悉之情形。
3. 該早期工程經混凝土澆築完工後，鋼構部分即被混凝土所包覆，故無法從外部辨識其內部結構，縱使該早期工程所使用之結構與系爭專利相關請求項所界定者相同，亦難以認定該早期工程之施工技術曾處於能為公眾得知之狀態。
4. 被告雖辯稱高雄港為開放水域，任何不特定人均可依申請進入港區觀視工程之進行，該碼頭之施工技術自屬公眾得知之狀態等語。然依被告提出之國際商港港區通行證申請及使用須知，固有可依申請進入港區之相關規定，惟申請進出港區僅限於因工作、洽公、商務或探親等需要，自非如被告所稱任何不特定人均得申請進入，且該等人員既因工作、洽公、商務或探親等需要而申請進入港區，則其進入之目的亦非在觀看工程之進行；況且，碼頭工程施工時，應設置工地圍籬，並禁止非工作人員進入，已如前述，是縱有依申請進入之其他人員，亦無法從中得知該早期工程之施工技術。
5. 至被告所舉之實務見解，其一之施工人員並未簽有保密協議，其二則是因專利權人在申請專利前即公開販售實施該專利之產品，均與本件案情有別，自無從為有利於被告之認定。



綜上，智商法院判定被告之前揭證述均不足以證明系爭專利於申請前已有公開實施之事實或有其他不具新穎性之情事，是以系爭專利並無應撤銷之事由。

五、結語

企業於推廣產品、技術等營運過程中，難免需要對外展示或揭露部分之產品／技術特徵，然而若該產品／技術亦為企業欲申請專利標的之全部或一部時，最首要也是最保險的作法，是在產品／技術特徵揭露前盡快提出專利申請，以免引發上述公開實施之爭議所致喪失新穎性之窘境。惟若企業因迫於現實而無法預先提出申請時，則宜參考上開判決見解之要旨，採用簽訂契約、制定管理規範之作法，以適當管制該等得以觀看之對象，將之限於可得特定之人員，且要求該等人員負相當之保密義務，並得設置屏障／圍籬等設施或添加遮蔽物，使非特定人員無法從外部辨識產品／機器內部之關鍵結構。企業應保持警覺，如發現其關鍵產品／技術特徵已不慎處於能為公眾得知之狀態，則應盡快於優惠期內提出專利申請（發明及新型專利為事發後 12 個月內提出申請；設計專利為 6 個月內提出申請。參專利法第 22 條第 3 項及第 122 條第 3 項規定），則不致喪失新穎性。

不過無論如何，企業皆應**確實避免在提出專利申請前即對外販售實施該專利之產品**，因為一旦產品流入市場，其相關技術便處於能為公眾得知之狀態而構成公開實施，於此情形則非僅憑簽訂契約、制定管理規範等作法即可防免新穎性之喪失。

上開判決業經上訴二審（智商法院 111 年度民專上字第 18 號）審理中，可持續留意其判決結果及後續發展。

參考資料：

1. 智慧財產局官網資料。
2. 智慧財產及商業法院 110 年民專訴字第 41 號判決。