

專利話廊

我國專利侵權訴訟有關維修或再造之案例

蔣文正 律師

近日有客戶詢問其因維修他人機器，而遭同業發函警告涉及侵害專利之問題，侵權訴訟有關專利產品之維修或係再造，在國外有不少之案例可供參考，而在我國尚乏其案例，經以「維修」與「再造」為關鍵字，搜尋智慧財產法院之判決，並無相關案例。台中地方法院豐原簡易法庭曾有一案例發生，似為我國目前僅有之一案例，殊值為文介紹該案例，惟究屬專利品整體壽命耗竭後之再造或屬維修，仍有待我國有更多之案例供研究討論。

該案原告起訴主張伊為中華民國新型第 M255761 號「噴洗機之洗砂裝置」的專利權人，被告為其離職員工，原告在其客戶處發現其賣出之噴洗機，其專利品之零件並非向伊購買，而係由被告提供，被告承接原告客戶之噴洗機維修業務，依被告之型錄中可證明：被告確有為購買噴洗機之廠商提供更換零件之服務，而被告提供的零件之形狀、構造均與系爭專利中的零件雷同，被告明知系爭專利係原告所有，在未取得原告同意之下，擅自提供系爭專利之零件給客戶使用，已屬侵害原告系爭專利之行為，爰依法提起本件訴訟。被告則以：僅為客戶更換噴洗機零件，並非重新製造系爭專利產品，此部分更換零件之行為係屬可容許之修護，而非產品之再造，應未涉及專利侵害的問題等語為辯詞。

案件在台中豐原簡易法庭審理時，原告請求法院委請鑑定機關到原告客戶處鑑定噴洗機，惟因原告客戶無法配合鑑定，原告遂改提出被告之型錄，而聲請鑑定機關為專利侵害之鑑定，該案經豐原簡易法庭送請「財團法人金屬工業研究發展中心」鑑定，該中心函復法院之函文中略有：「因為型錄圖片角度的問無法詳細比對，仍需要就實體之「入洗砂裝置」構造詳細比對以免衍生爭議。被告自行更換「入洗砂裝置」中之零件，牽涉到更換行為對已出售之『入洗砂裝置』，是否屬於『入洗砂裝置』整體壽命耗竭後再使其重生的再造問題，以及專利權人對該被置換元件之創作意圖，若僅更換部份零件且契約並無限制更換之約定，則將可能屬於容許的修護，而非可能涉及侵權的再造」。

原告訴訟中再請求法官到原告工廠勘驗系爭機器專利範圍及鑑定，被告則認為並沒有製造系爭機器，並無勘驗實益。勘驗當日原告向法官陳稱：「噴洗機」之轉盤、頂板、撥砂器、側板等為消耗品。

案經台中豐原簡易法庭判決認為：專利產品於購買後之合理使用，原本即屬購買者之權利，且由第一次銷售原則而論，專利權人於專利品銷售之同時，其對該專利品之權利主張即屬耗竭，此為專利耗竭理論之主臬。然而，對於專利品之維護，一般人認為屬於持有人之合理使用，不涉及侵權；而對於專利品之再造，則因係屬產品壽命耗竭後之再賦予產品新的壽命，故屬侵權行為。而修護與再造間之界限，並非取決於換置元件於整體構成元件中之比例與份量，亦與該換置元件是否為特徵元件無關，而係取決於專利物品其構成元件之整體壽命是否耗竭，以及專利權人對該被換置元件之創作意圖。本件系爭專利之原告自陳砂斗杯、第一側板、第二側板、頂板等零件係消耗品，本須定期更換新品使用，是原告本身即有容許換置零件的意圖，且其本身亦提供可供換置之零件，是被告更換零件之行為應屬修護行為，而非再造行為。

該案經台中豐原簡易法庭一審判決後，原告並未上訴，因而確定。

參考資料：臺灣臺中地方法院 97 年度豐智簡字第 1 號民事判決

兩岸有關「專利邊境保護措施」之規定（上）

中國大陸專利代理人 杜燕文



我國專利法最新的修正版本於 2014 年 1 月 22 日公布，主要是針對專利邊境保護措施作了相關的規範，這是我國於 2002 年加入世界貿易組織（World Trade Organization，簡稱 WTO）後，首次參酌「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 TRIPS），將 TRIPS 中有關邊境保護之觀念納入專利法之規範中。

於 TRIPS 中對於邊境保護之相關措施規範於第 51 條至第 60 條中，主要包含了：

1. 各成員國在有正當理由懷疑有假冒商標或盜版貨物的進口或出口時，海關得依權利人之申請而暫不放行。

2. 權利人應提供充分的證據證明智慧財產權受到侵犯，而主管機關應於合理期限內告知權利人是否已受理申請，若已受理，應迅速告知權利人及貨物之所有人、進口商或收貨人。

3. 主管機關有權要求權利人提供擔保金或同等的擔保，而關於涉及工業設計、專利、積體電路電路布局或未披露訊息的貨物之暫不放行，若其他司法機關未採取臨時措施之期限屆滿後，貨物之所有人、進口商或收貨人可交付一筆相當申請人擔保之保證金後，要求海關將暫不放行的貨物予以放行，且若權利人未於合理期限內行使訴訟權時，保證金應予解除。

4. 權利人收到主管機關已受理暫不放行之要求後，若在 10 個工作天內，海關未被告知權利人已提出訴訟或其他司法機關未採取臨時措施時，暫不放行之貨物應予以放行，但此期限在適當的情況下，可再延 10 個工作天。

5. 若暫不放行之貨物係遭扣押錯誤或超過上述的期限權利人未提訴訟，或其他司法機關未採取臨時措施時，權利人應補償貨物之所有人、進口商或收貨人之損失。

6. 主管機關在不涉及應保護機密之情況下，應予雙方對扣押貨物進行檢查之機會。

7. 各成員國之主管機關可自行採取行動，對已取得初步證據證明有智慧財產權正被侵犯之貨物暫不放行。

8. 在不損害權利人可採取之訴訟權及不影響被控侵權者尋求司法機關進行審查之情形下，主管機關可責令銷毀或處理侵權貨物。

9. 若旅客個人行李中夾帶或小件托運運送的非商業性少量貨物，各成員國可排除在邊境保護之範圍內。

上述為 TRIPS 中有關邊境保護措施之規範，反觀我國針對專利之邊境保護措施，則於專利法第 97 條之 1 至第 97 條之 4 中有以下之規定：

1. 專利權人對進口之物有侵害專利權之虞者，得申請海關先予查扣，並須提供保證金或相當之擔保。

2. 海關受理查扣之申請時，應立即通知申請人，若認為符合查扣之規定，須以書面通知專利權人及被查扣人。

3. 被查扣人得提供二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣。

4. 海關在不損及查扣機密資料保護之情形下，得依任一方之申請，同意檢

視查扣物。

5. 若有下列情事之一者，海關應廢止查扣：

a. 專利權人於海關通知受理查扣之翌日起 12 日內未提起訴訟，海關得視需要延長 12 日。

b. 專利權人就查扣物為侵害物所提之訴訟，經法院裁判駁回確定。

c. 查扣物經法院確定判決，不屬侵害專利權之物。

d. 專利權人申請廢止查扣。

e. 被查扣人以保證金二倍之保證金，請求海關廢止查扣。

6. 查扣物若確侵害專利權，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費，若查扣物經法院判決不屬侵害專利權之物，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供保證金所受的損害。

7. 若有下列情事之一者，海關應依專利權人之申請返還保證金：

a. 專利權人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解。

b. 若符合第 5 點中 a-d 的廢止查扣理由，導致被查扣人有損害，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，專利權人可證明已定 20 日以上的期間催告被查扣人行使權利，而被查扣人未行使。

c. 被查扣人同意返還。

8. 若有下列情事之一者，海關應依被查扣人之申請返還保證金：

a. 若符合第 5 點中 a-d 的廢止查扣理由，或被查扣人與專利權人達成和解。

b. 專利權人取得勝訴之確定判決後，被查扣人可證明已定 20 日以上的期間催告專利權人行使權利，而專利權人未行使。

c. 專利權人同意返還。

由我國與 TRIPS 之規定相較，我國僅針對進口貨物採取邊境保護之措施，與 TRIPS 可針對進口或出口之貨物均採取保護措施之規定有所差異，且針對被查扣人擬以保證金廢止查扣時，我國所訂之保證金金額係高於 TRIPS 中所訂之金額，另外，在廢止查扣及雙方保證金取回之相關規定上，我國的專利法中則有較明確的規範；惟在 TRIPS 中，針對各成員國之主管機關可自行採取行動，對已取得初步證據證明有智慧財產權正被侵犯之貨物暫不放行的規定，於我國專利法中並無相關之規定。