

律師專欄

專利權之實施是否即不構成侵害
——介紹兩則案例

蔣文正 律師

一、前言

我國邁入開發國家之林，人民對智慧財產權愈加重視，國人申請專利之件數亦逐年增加，而專利之爭訟案件亦不少，在專利爭訟之案件中，往往被告以實施自己之專利權，做為答辯之理由，實施自己專利即不會侵害他人專利權，而阻卻違法？專利法在民國八十三年修正前之舊法第四十二條第一項係規定：「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。」而修正後新法第五十六條第一項係規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」

本文即以筆者曾經承辦過之兩件案例，為文介紹該等案件之當事人在訴訟中攻防之始末經過。

二、案例介紹

(一)彰化地方法院八十四年度易字第一四六七號專利告訴案件：

在彰化地方法院八十四年度易字第一四六七號刑事事件中，告訴人甲以乙侵害其新型A專利，向彰化地方法院檢察署提出告訴，被告否認犯行並辯稱，其係依據其所有之新型B專利及其追加一專利權而產製，並未侵害告訴人之專利權；檢察署將被告所製之扣案物，送請經濟部中央標準局鑑定，鑑定是否侵害告訴人之A專利權；中央標準局函復檢察署之鑑定意見中認為：扣案之物品與告訴人甲所有A專利之申請專利範圍整體結構應屬實質相同之內容。檢察官即依中央標準局鑑定實質相同之意見，而將被告乙提起公訴。在第一審審理時，被告請求法院將扣案之物品再送請中央標準局鑑定，鑑定扣案物品與其所所有之新型B專

賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第七百六十七條之物上請求權，無同法第七百六十五條使用、收益及處分之權能，恐非國家設立專利制度之本旨，……」是以在該案法院無一審法院或二審法院均認為擁有專利權者當然有製造、販賣之專有實施權能，實施專利權，並不會構成侵害。

訴案件：

(二)台中地方法院八十八年度易字第六五七號專利告訴案件：

告訴人張三以李四侵害伊之專利權為由，向台中地方法院檢察署提出專利告訴，李四則以伊係實施其父之「專利權」為答辯之理由，初為不起訴處分，理由略為：被告係實施其父所申請之專利，即難謂有任何違法之處。告訴人不願服判再議，台灣高等法院台中分院檢察署，認為再議有理由而將案件發回續行偵查，發回之理由略為：「被告所製造之產品是否即為與其父申請專利範圍相同並未調查與說明，其調查能事自有未盡。」案件發回續行偵查，台中地檢署將扣案之物品送請財團法人工業技術研究院鑑定，該院鑑定認為：扣案之物品與告訴人所申請之專利範圍相同，因而台中地檢署將被告起訴。台中地方法院以八十八年易字第六五七號受理，被告在第一審法院提出國立中興大學之鑑定報告，證明被告確實係實施其父所有之專利權；告訴人則攻擊，因扣案物之倒勾為菱形，而非被告之父在申請專利之圖示上所畫之三角形為由，遂以為被告並非依照其父之專利實施，告訴人又認為縱然被告係專利權之實施，而依專利法第八十條、第二十九條之規定，再發明專利權人未經原專利權人之同意，不得實施其發明，是以告訴人認為被告未經其同意為再發明之實施，是乃構成違反專利法第一百二十五條之規定。被告就此之辯詞係：專利申請書上之倒勾為三角形之圖示係實施例圖，專利申請書上並無定義倒勾一定須呈三角形，而且工研院之鑑定報告中亦認為，扣案物品有倒勾之裝置，被告係依照其父之專利權而實施，並無問題。又被告係實施專利權，並無侵害專利之認識，並無犯意。而專利法之所以有刑罰之處罰規定，其意旨乃在處罰不勞而獲取巧之徒，然再發明本身具有創作之心血在其中，本質上具有促進產業升級與發展之功能，因而國家授與專利權加以保護，再發明在立法或政策上均係值得支持鼓勵之創作改良，再發明在價值判斷上實與專利法刑罰之意旨目的不符，是以再發明之實施，應係求諸於民事上原專利權人與再發明人間「授權」或「交互授權」之問題，實不應以刑罰手段來扼殺阻礙再發明之創作改良，方能助益於發明及技術之提昇，促進國家產業之發展。台中地院認同被告之辯詞，而為被告無罪之判決，其理由略為：被告之父之該新型專利，乃本於告訴人之新型專利改良而來，此種改良行為，既有增進產業技術之經濟上價值，本應加以鼓勵，專利法亦因而承認「再發明」之創作態樣，惟因發明係利用他人專利之主要技術內容，故為尊重及保護原專利權人之權益，始規定再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明，與專利法第一百二十五條係為處罰剽竊他人新型專利權之「新的產業技術」之規範目的有所不同。而被告既係依其父之新型專利生產製造該新型專利物品，主觀上即無剽竊告訴人所有新型專利之產業技術之故意。告訴人不願服判，聲請檢察官上訴二審法院，其理由係被告未經原專利權人同意而實施再發明，其行為應屬違反專利法之規定。在二審法院被告又提出八十三年度當時專利法之修正，並向二審法院答辯謂：在八十三年度專利法修正前，依我國司法實務之見解，均不以刑罰之手段來處罰再發明，告訴人指稱八十三年度專利法修正後，而有處罰再發明之規定云云，並不符事實，因依當時之立法草案說明並無法找到要以刑罰手段去規範再發明之文義，反而係以「明文將授權實施予以類型化」，在民事上以授權或交互授權，使雙方互蒙其利，亦有益於國家社會之發展，立法時並非以刑罰手段來規範再發明。另依國際上專利法之立法趨勢而言：在八十三年度專利法修正時即有江偉平等三十八位立法委員提案廢止專利法之刑罰規定，其理由不外乎係：全世界有專利制度之國家有一百九十多國，而未列刑罰規定者有一百二十七個國家，世界先進國家亦無刑罰之規定，德國雖有刑罰規定，但自一九三三年後即未曾動用過刑罰之規定，而且「世界貿易組織」(WTO)之「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS)，雖有要求會員國必須以刑罰制裁侵害

(轉載第三版)

台一國際專利商標事務所服務項目：
一、代理國內外及大陸專利、商標之申請、授權、移轉與保護、侵害之處理。
二、國內著作權保護與侵害之處理及代理國外著作權相關業務之處理。



關係企業及服務項目：
台一國際投資顧問股份有限公司

台一企業管理顧問股份有限公司
TSC00001, TSC010001, CNG及世界各國標準

四、商標電腦查名、商標設計。
五、專利資訊服務、專利買賣介紹。

(承轉自第二版)

商標或著作權之商業行為，但不包括專利權。廢止專利法之刑罰規定係世界各國之立法趨勢，民國八十三年之前，我國對再發明既無刑罰之規定，在八十二年修法之後，更無理由謂立法者希望以刑罰手段去制裁實施再發明之人。二審法院採納被告之辯詞，仍維持原審被告無罪之判決，而將檢察官之上訴駁回，其理由略為：專利法第一百二十五條第一項所謂「未經新發明專利權人同意製造該物品」，究限單純製造新發明專利物品，抑包括製造再發明專利物品在內，其語意並不明確，次按專利法第八十條第三項、第四項之規定，在專利法修正草案總說明之第十八項就此並闡釋稱：「按再發明專利權人之使用原發明專利及方法專利權人之使用物品專利，應本於民法上契約自由原則，由雙方協議交互授權實施，使前後之人可互相利用對方之發明，均蒙其利。」是本條乃將授權實施予以類型化、強制化，使雙方互負一定之授權義務，並有期待對方必須授權之權利。則荷解為本法第一百二十五條一項之犯罪包括同法第八十條第一項之情形在內，無異使同條第三、四項之「交互授權」、「申請特許實施」之美意蕩然無存，形同具文，恐非立法者之本意。

三、結語

上揭兩件案例，被告均是以專利權之實施，而獲判無罪，無罪判決並得到終審法院之維持，惟在違反專利法之訴訟案件中，被告以專利權之實施為答辯之理由，並非一定係「再發明」，前揭彰化地院之案例並未查明被告所實施之專利是否為告訴人之再發明，而被告所實施之專利若與告訴人所主張之專利，風馬牛不相干，法院遽然以被告係實施專利即為被告無罪之判決，實嫌牽強，而且在該案，一審法院認為：八十二年修正後專利法第一百零三條第一項之規定，乃立法上擴充新發明專利權之權能，使新發明專利權尚具有排他之效力，非謂專利權人因該條規定即喪失其專利權原有之基本權能，或者二審法院認為：專利權者僅能對他人排除侵害，無製造、販賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第七百六十七條之物上請求權，無同法第七百六十五條使用、收益及處分之權能，恐非國家設立專利制度之本旨云云，均已誤

解專利權之本質，專利權之本質乃屬排他權，而非積極可以實施之權利，八十二年專利法修正後，專利法第一百零三條第一項已規定得相當清楚：在第一個案例中，法院之判決理由，本人無法贊同。而在台中地院之案例中，法院明辨被告所實施者，乃屬告訴人之再發明，一審法院或二審法院均認為，專利法第一百二十五條所規範者，並不包括再發明在內，判決之理由從立法政策、立法草案原意或從主觀犯意而言，實

難課處再發明人刑事責任，就此理由，筆者完全贊同。不過必須附帶說明者，乃實施再發明，僅係不符刑事責任之構成要件，並非謂實施再發明完全無法律責任，至少在民事責任上，再發明人未經原專利權人之同意而實施者，原專利權人仍可請求排除侵害或請求損害賠償。

亞洲、歐洲新發明專利介紹(一)

王錦寬
黃淑瑜

一、引言

工業化較早的國家如美國、英國等僅有發明及新式樣專利，但諸如日本、德國等已開發國家，亦仍保留新發明專利制度，甚至在歐洲亦在醞釀跨國新發明專利制度。在亞洲，類似我國以中小企業為主的經濟實體，專利申請量亦以新發明專利居多；大陸開始重視經濟，實施專利制度十餘年來，新發明專利申請數量亦為三種專利之冠；而如泰國原無新發明專利亦已於一九九九年九月二十七日正式實施新發明專利法；此趨勢更顯示新發明專利存在之必要。

二、亞洲及歐洲新發明專利之概況：

新發明專利在各國之名稱及定義並不盡相同，如愛爾蘭的Short-Term Patent、澳洲及泰國的Petty Patent、印尼的Simple Patent、以及越南的Utility Solution等，其中如香港等雖有標準專利及短期專利之分，但其間的差距係在申請的流程，對於可予專利之範圍並無顯著不同，例如方法專利亦可申請短期專利，與我國慣稱之新發明專利不同，茲分敘如下：

■阿拉伯大公國(Unted Arab Emirates...縮寫為AE)
新發明之英文文名：Utility Certificate
1. 審查制度：實審制。

2. 年限：自申請日起十年，最多可再展五年。
3. 年費：自申請日起須逐年繳交年費。
4. 異議：公告日起六十天內可對核准的新發明專利提出異議。

■奧地利(Austria...縮寫為AT)

新發明之英文文名：Utility Model

1. 審查制度：不審查新穎性，只針對形式、可註冊與否及該發明的整合性進行審查，並發出檢索報告。
2. 年限：自申請日起算十年。
3. 年費：自申請日起第二年起逐年繳交年費。如過期限未繳，仍有六個月的寬容期，惟須多繳二〇%的年費。
4. 改請制度：一發明專利申請可於公開或核駁後改請新發明專利，而新發明申請案可於領證費期限屆滿前改請發明專利。再者，於(1)異議期滿後二個月內(2)異議決定後或(3)核駁決定後，一奧地利發明申請案、指定奧地利之EPC案或國際發明申請案(如PCT案)可分割出改請奧地利新發明專利申請案。

5. 公告：准後公告。
6. 異議：奧地利新發明並無異議制度，然在新發明專利有效期內，任何時候皆可申請使該專利無效。

7. 不受專利保護之發明：

(1) 任何發現、科學理論及數學方法。
(2) 美術創作。
(3) 執行精神行為、遊戲或商業行為之計劃、規則與方法。
(4) 訊息之說明。
(5) 違反公共秩序或道德之發明。
(6) 用於人體或動物之醫療方法。
(7) 動、植物品種。
(8) 培育動物或植物之實質生物過程。

■比利時(Belgium...縮寫為BE)

新發明之英文文名：6-year patent

1. 審查制度：只須形式審查，無須實質審查。
2. 年限與年費：自申請日起六年，自申請日起第三年起逐年繳年費。
3. 改請制度：新發明申請案欲改請發明專利，可於申請日起十八個月內請求檢索報告。如過此期限則無法再改請。同理，發明欲改新發明可於規定期限內撤銷新穎性調查之請求。

4. 異議制度：無異議相關規定。如質疑某專利之有效性，則須訴諸法院。
5. 備註：一比利時專利申請案如自申請日起算六個月內請求新穎性調查，則為發明專利，專利期間自申請日起算二十年。但如未請求新穎性調查，則成為新發明專利申請，專利期間自申請日起算六年。

■保加利亞(Bulgaria...縮寫為BG)

新發明之英文文名：Utility Model

1. 審查制度：實審制。
2. 年限：自申請日起算十年。
3. 年費：自申請日起須逐年繳交年費。
4. 不受專利保護之發明：
(1) 任何發現、科學理論及概念、數學方法及公式。
(2) 美術創作。
(3) 遊戲或商業行為之計劃、規則與智力活動。
(4) 電腦程式。
(5) 訊息之說明。