專利侵權之先使用權抗辯研析 ——台美日制度之比較

白杰立*

摘要

先使用權是專利法用以平衡專利權人與他人利益之重要機制,不只是國際討論專利制度調和之關鍵議題,在近年美國、日本之專利修法或實務上亦受到重視。我國專利法於 100 年 12 月 21 日修正公布,102 年 1 月 1 日施行,其中先使用權即為修正重點之一。我國、美國及日本專利法之先使用權規定,均可適用於全部之專利技術領域,且先使用行為均限於發生在專利權效力所及之領域內,是三者規定共通之處,此外仍有許多細微差異。為解決各國法規差異所造成專利權效力強弱有別及先使用人地位不安定之情形,先使用權被列為國際專利調和之重要議題,實非偶然。有關先使用權制度未來之國際發展趨勢,值得吾人持續關注。

關鍵字:專利侵權、先使用權、先使用權抗辯、專利權效力之例外、AIA 法案、善意、完成必須之準備、先使用權之範圍、原有事業目 的範圍、實施形式限定說、發明思想說

收稿日:102年4月11日

^{*} 作者現為經濟部智慧財產局專利一組科長。

壹、前言

知識經濟時代,企業對於投入大量資源所開發之技術,適合取得以公開為前提之專利權,或是選擇以營業秘密保護,是智慧財產權管理戰略之重要課題。面臨激烈的國際競爭,對於不公開,競爭者即難以仿效之技術,企業多傾向以營業秘密方式保護。尤其複雜之產品或製程,時常包含成千上百之零件與步驟,實際上也難以鉅細靡遺地逐一申請專利權。惟當這些企業面對專利訴訟之威脅時,往往相當弱勢,因為一個零件就可能危及整體產品,甚至企業之生存。對於這些實際先使用發明但未申請專利保護之個人或企業,如日後有他人就相同發明取得專利權,專利法容許其不受專利權排他效力所及,而有無償繼續實施發明之權利,此即所謂先使用權(prior user rights)。亦有認為其性質上僅是阻卻專利侵權訴訟之抗辯事由,故宜稱為先使用權抗辯(prior user rights defense)或專利權效力之例外者。由於先使用權是專利法用以平衡專利權人與他人利益之重要機制,2011 年 7 月歐洲專利局(EPO)局長邀集德國、日本、英國、美國、丹麥、法國等各國專利局局長在德國泰根塞(Tegernsee)討論之專利法調和議題,即將先使用權列為其中一項1。

先使用權不只是國際專利制度調和之關鍵議題,在近年各國之專利 修法或實務上亦受到重視。如 2011 年 9 月 16 日公布之美國專利改革法 案(Leathy-Smith America Invents Act, AIA),除將先發明原則(first-toinvent)改為先申請原則(first-to-file)外,同時放寬先使用權抗辯之要

¹ 其餘議題包括先申請原則 (first-inventor-to-file)、寬限期 (grace period)、先前技術範圍 (scope of prior art)及新穎性 (novelty)、非顯而易見性 (non-obviousness) 的定義以及 18 個月公開 (18 months publication) 等。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

件及範圍,該新規定適用於修法後核准之專利權。另為回應修法過程中,各界有關擴大先使用權抗辯之疑慮,美國國會特別在法案中要求美國專利商標局(USPTO)提出報告書。美國專利商標局經蒐集各方意見,並召開公聽會後,已於2012年1月完成先使用權抗辯國會報告書²。

日本專利法近年來對於先使用權規定雖未作修正,但因企業欲主張 先使用權時,時常面臨先使用權不明確及舉證困難之問題,導致先使用 權制度利用不易之批評。為協助企業活用先使用權制度,進而為戰略上 之技術管理,日本特許廳亦邀請法界、學界、產業界人士組成委員會, 於平成 18 年(2006 年) 6 月完成先使用權制度指南(事例集)「朝向圓 滑的活用先使用權制度——以 know how 的戰略管理為目的」,並列入平 成 24 年度(2012 年)知的財產權制度說明會(針對實務工作者)之宣導 資料內容³。

我國專利法於 100 年 12 月 21 日修正公布,102 年 1 月 1 日施行,其中先使用權亦為修正重點之一,各界對於新法或許仍有若干疑義。本文以下將就美國、日本之先使用權抗辯進行重點介紹,期能對我國新法之解釋及適用有所助益。

貳、先申請原則與先使用權抗辯

在美國 AIA 法案將先發明原則 (first-to-invent) 改為先申請原則

² USPTO,【Report on the Prior User Rights Defense】, 2012年1月,頁1。 http://www.uspto.gov/aia implementation/aia studies reports.jsp#heading-2

³ 日本特許廳,【先使用権制度ガイドライン(事例集)「先使用権制度の円滑な活用に向けて—戦略的なノウハウ管理のために—」について】, 平成 25 年 1 月 11 日, http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s sonota/senshiyouken.htm(2013/01/11)

(first-to-file)之後,先申請原則已是各國專利制度採取之基本原則。在 先申請原則之下,二人以上各自獨立完成同一內容之發明時,只有最先 提出專利申請之人,始能取得專利權。專利權是一種絕對性之獨占權, 在侵權判斷上,與著作權之侵害須以「抄襲」為要件不同,故一旦先申 請人取得專利權後,即使有比先申請人更早實施同一內容發明之人,亦 受到專利權之限制。惟如貫徹先申請原則之立場,對於在先完成相同發 明並已實施或準備實施該發明,但因各種理由而未申請專利權之人,將 造成不公平之結果。為謀求兩者間之公平,故專利法在一定範圍內,容 許先使用人無償實施該發明,使其實施事業得以繼續,此為先使用權規 定之本旨。

先使用權規定是先申請原則之例外,也是專利權之限制,與先申請人之專利權有微妙的平衡關係。強化先使用權之結果,將弱化專利權之效力,反之亦然。觀察各國之先使用權制度,只要求比先申請人更早完成發明,而不問是否已實施或準備實施發明事業者有之,例如法國。在此背景下,平成17年度(2005年)日本產業構造審議會知的財產政策部會特許制度小委員會審議結論認為,採取法國制度將破壞先申請原則下之專利權與先使用權之平衡,且產業界也廣泛反對,再者,只有法國與比利時採取此種特殊制度,不利國際專利制度調和,因此認為不宜修法導入4。

美國 AIA 法案此次修正擴大先使用權抗辯,亦引起廣泛討論。支持者認為先使用權抗辯對於促進經濟競爭、謀求營業秘密與專利保護之平衡具有重要性,尤其改採先申請原則後,更應保障首先實施發明但未申

⁴ 同前註,頁7-8。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

請專利之人繼續實施之權利。反對者認為擴大先使用權抗辯將減損公開發明以交換專利保護之誘因,而鼓勵以營業秘密方式保護發明,不利美國科技進步。面對正反論點紛陳,國會乃於 AIA 法案第 3 條明文要求專利商標局(USPTO)就下列議題提出報告⁵:

- 比較美國及其他工業國家之專利法,包括歐盟、日本、加拿大及澳洲。
- 分析先使用權對於上開國家創新率之影響。
- 分析先使用權與起步企業和吸引風險投資新公司之關連性。
- 分析先使用權對於小型企業、大學和個人發明人之影響。
- 分析將營業秘密法置入專利法之法律及憲法議題。
- 分析改採先申請原則是否對於先使用權產生特別之需求。對於上開議題,美國專利商標局之國會報告書結論如下:
- 一、AIA 將適格主張先使用權抗辯者,限於有清楚及說服力之證據,可 證明在專利申請日至少 1 年前從事商業使用之人,達到不同利益之 平衡。
- 二、先使用權抗辯範圍之限制,包括繼續實施之行為態樣、權利之移轉 及權利之行使,如不得不當侵害專利權,及不得對大學之專利活動 主張該抗辯以保護大學的利益。
- 三、沒有實質證據可證明 AIA 之先使用權規定會對創新造成負面影響。

56 102.06 智慧財產權月刊 VOL.174

⁵ USPTO,【Report n on the Prior User Rights Defense】, 2012 年 1 月 , 頁 1。 http://www.uspto.gov/aia implementation/aia studies reports.jsp#heading-2

- 四、沒有實質證據可證明 AIA 之先使用權規定會對風險投資小型企業及 起步企業造成不合比例之負面影響。
- 五、沒有充分基礎需要建議國會改變對於大學行使先使用權之方案。
- 六、沒有實質證據可證明 AIA 對於先使用權抗辯之限制,會對小型企業 及獨立發明人造成負面影響。
- 七、對專利侵權主張先使用權抗辯是合憲及合法的,且符合憲法及最高 法院判例承認營業秘密法及專利法可合法在美國共存,並的確在立 憲時已共存。
- 八、營業秘密保護對於美國企業及美國經濟有重要價值,且有強大之經濟及政治正當性對專利侵權指控提供先使用權抗辯。
- 九、在發明人先申請原則下,有限制之先使用權解決了此種專利制度所 造成的先商業使用發明標的之人和後取得專利權之人間固有之不平 衡。先使用權抗辯可鼓勵企業及早將新科技投入商業使用,而有利 於生產和就業,並當在後取得專利權之企業挑戰其商業使用時提供 保護。對於專利侵權指控可主張先使用權抗辯是許多工業國家採行 之基本制度,有強烈的偏好顯示美國企業應該享有與國外競爭者同 樣的先使用權利益。

此外,美國專利商標局並提出下列建議:

- 一、AIA 之先使用權制度與主要貿易國基本相同,故現時無修正之需要。
- 二、AIA 之先使用權制度應維持現狀,沒有實質證據證明會對創新、風 險投資、小型企業、大學或獨立發明人造成負面影響。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

- 三、美國專利商標局應在 2015 年提交國會之 AIA 施行報告書中重新評估 先使用權對經濟之影響,屆時或能取得較佳證據。
- 四、美國專利法應提供先使用權抗辯以維持營業秘密保護及專利法之平 衡,其在法制上之共存可提供美國企業競爭利益。
- 五、美國專利法應提供專利侵權之先使用權抗辯,以處理發明人先申請 原則所造成制度上之不平衡,並確保美國企業:(1)面對後來核准 之專利權可保護投資;(2)和國外競爭者有相同立足點。

參、主張先使用權之要件

一、台灣

依我國專利法第59條第1項第3款規定,主張先使用權之要件如下6:

- 1.在專利申請前須有先使用行為。
- 2. 先使用行為發生在國內。
- 3.實施專利發明或已完成必須準備。
- 4.於專利申請人處得知其發明後未滿 6 個月, 並經專利申請人聲明保留其 專利權者,不得主張。
- 5.限於在原有事業目的範圍內繼續利用。

⁶ 專利法第 59 條第 1 項第 3 款規定:「發明專利權之效力,不及於下列各款情事…… 三、申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者。但於專利申請人處得知其發明 後未滿六個月,並經專利申請人聲明保留其專利權者,不在此限。」同條第 2 項規 定:「前項第3款、第5款及第7款之實施人,限於在其原有事業目的範圍內繼續利 用。」

(一) 適格之先使用權人

主張先使用權之人必須為在他人申請專利前,實施專利發明或完成必須準備之人。有些國家之專利法將「善意 (in good faith)」,列為先使用權之要件,但各國解釋不同。有些認為從專利申請案之發明人知悉者,即不符合善意的要件,如英國、西班牙、波蘭等;有些認為應從誠信原則解釋善意,如其知悉發明之過程並無問題,亦可主張先使用權,如中國大陸、瑞士、義大利等7。德國專利法規定當一人與專利權人訂有保密契約時,如專利權人尚未申請專利,此人應等待 6 個月後,始可對該專利權人主張先使用權抗辯,故先使用人如何知悉專利發明(從專利權人、第三人或獨立研發),並非所問。如專利權人只證明先使用人知悉專利申請人之發明並不足以認定先使用人具有惡意,尚須證明其有違反契約、不當使用或其他情事8。

我國專利法規定與德國專利法相同,於適用時應注意:1、如專利申請人未聲明保留權利,則在申請日前得知者可立即實施該發明,並享有先使用權;2、如專利申請人聲明保留權利,但未在6個月內申請專利,則期滿後得知者可實施該發明,並享有先使用權。本款所稱專利申請人,解釋上包括實際申請人及其前權利人。就此而言,我國在一定程度內容許從專利申請人處得知發明之人亦可主張優先權,與美國、日本之專利法明文排除不同。

⁷ 社団法人日本国際知的財産保護協会,「先使用権制度に関する調査研究報告書」, 頁 14-15,日本特許庁委託,平成 23 年 3 月。

⁸ 美國先使用權國會報告,頁19。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

(二) 適格之專利技術領域

先使用權適用之對象包括物之發明及方法發明。修正前第 57 條第 1 項第 2 款但書規定:「於專利申請人處得知其製造方法」之 文字,易使人誤認為僅適用於製造方法專利,新法已修正文字, 以杜爭議。

(三) 適格之先使用行為

主張先使用權者,至遲須於他人申請發明專利前,已實施專利發明或已完成必須準備。修正前專利法第57條第1項第2款原規定「在國內使用」,致產生在申請前從事「製造、為販賣之人,得否主張先使用權之疑義。若依專利侵害鑑定要點之解釋,所謂「在國內使用」,係指已經與開始製造相同之物品或使用相同之方法,不包括販賣、使用或是依據相同之物品或是依據相同方法直接製成之物品,惟不以自己製造為限,委託他人製造者,亦適用本規定,而該受養能之之抗達。惟先使用權之範圍。惟先使用權既然是阻卻侵權訴以之人之,可以與造亦屬先使用權較為公平合理,故本次專利法將「使用」修正為「實先使用權較為公平合理,故本次專利法將「使用」修正為「實施」,結合同法第58條對於實施之定義,解釋上凡申請前之「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為,均得主張先使用權,而不以製造物品或使用方法為限。

所謂已完成必須之準備,必須為客觀上可被認定的事實,例 如已經進行相當投資、已完成發明之設計圖或已經製造或購買實 施發明所需的設備或模具等。若僅是主觀上有實施發明之準備, 或為購買實施所必要之機器而有向銀行借款等準備行為,則不得 謂已完成必須之準備⁹。

(四) 先使用行為開始之時點

先使用人實施或準備行為必須在專利申請前已經進行,而且必須持續進行到申請日。所謂申請前,是指申請日之前,也就是專利法第 25 條規定的申請日之前;如有主張優先權者,依專利法施行細則第 62 條規定,則指優先權日以前。若先使用人雖曾進行實施或準備行為,但已經停止進行,直到他人申請專利後又恢復實施或準備,除非其停止是基於不可抗力因素,否則不得主張先使用權¹⁰。

(五) 先使用行為發生之區域

先使用行為必須發生在國內始得主張先使用權。所謂在國內 實施,係指已經在國內開始實施相同之發明。

(六) 先使用權之範圍

關於先使用權人得繼續實施之範圍有不同見解,有主張先使 用人不得超出專利申請日前原有之事業規模,如我國修正前專利 法施行細則第38條、中國大陸2009年12月28日公布,2010年 1月1日起施行之「最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應

[·] 參考專利侵害鑑定要點,第 10 頁。

¹⁰ 同前註,第10頁。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

用法律若干問題的解釋」第 15 條第 3 項規定:「專利法第 69 條第 2 項規定的原有範圍,包括專利申請日前已有的生產規模以及利用 已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規 模。」

亦有主張,先使用權制度是對在先權利之尊重,只要在原來的生產經營範圍內,先使用權人有權合理擴大實施規模,若限制先使用權人只能維持既有生產規模,將使先使用權人無法與專利權人公平競爭,而被市場淘汰,致違背保護商業投資之立法本意。如日本特許法第79條規定可以「在已實施和準備實施之發明及事業目的範圍內」繼續實施,其中「事業目的範圍」,學說及實務上認為應以事業章程規定目的或客戶是否相同來認定,只要事業目的相同,先使用人可以任意擴大規模,例如燒鹼製造事業的先使用權不能及於煉鐵事業,但於燒鹼製造事業之使用範圍內,可以擴大製造規模。德國專利法對先使用權之行使亦無量之限制,先使用人為滿足其事業之需要,得在本企業或其他企業實施該發明。

本次專利法修正將「原有事業內」修正為「原有事業目的範圍內」,並刪除原專利法施行細則第 38 條規定,故先使用人在原有事業目的範圍內擴大生產規模者,仍得主張先使用權。

(七) 先使用權之移轉

先使用權既然只有在專利申請前已開始使用之人始得主張, 解釋上應不得任意移轉,惟如與實施事業一併移轉或繼承之情 形,似可例外容許。此部分可考慮未來修正專利法時予以納入。

(八) 先使用權之消滅

我國專利法就先使用權之消滅事由無明文規定,惟如參考美國專利法規定及日本學說見解,似可認如先使用權人主觀上有放棄實施事業之意思,客觀上有終止實施事業之具體事實,則可認構成先使用權之放棄,其先使用權歸於消滅。

二、美國

依美國專利法第273條規定,主張先使用權抗辯之要件如下:

- 實行或指示實行先商業使用之個人、或受該個人控制或在其一般 控制下或控制該個人之組織。
- 對於申請專利標的之善意商業使用行為。
- 在美國境內之先使用行為。
- 先使用行為至少發生在專利申請日或符合優惠期之公開日兩者較早之日期前1年。
- 先使用發明不得源自於專利權人或與其有共同利益關係之人。
- 限於發生先使用行為之特定申請專利標的,但不限制使用數量, 並可及於未侵害其他申請專利標的之改良。

(一) 適格之先使用權人

新修正之專利法第 273 條 (e) 款規定得主張先使用權抗辯之 人,指實行或指示實行申請前之商業使用之個人、或受該個人控



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

制或在其一般控制下或控制該個人之組織。AIA 並不要求先使用 人必須是實際之發明人,任何直接、間接對專利權人負擔侵權責 任之人,只要符合相關條件,都可主張先使用權。惟同條第(a) 款明定主張先使用權抗辯之人,應具備「善意」為商業使用之一 般性要件,且同條(e)款第2目規定,如係從專利權人或與專利 權人有共同利害關係之人取得專利發明者,不得主張先使用權抗 辯。

(二) 適格之專利技術領域

在 AIA 制訂以前,1999 年美國發明人保護法案(American Inventor Protection Ac, AIPA)已有先使用權之規定,亦即專利法第 273 條。當時增訂之原因是為回應美國聯邦巡迴上訴法院在 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998)案之判決,肯認商業方法得申請專利,造成企業擔心是否仍能繼續使用原本認為不能授予專利之商業方法。在此氛圍下,修正前之專利法第 273 條明定先使用權抗辯之規定,但同時限制只能針對商業方法專利主張先使用權抗辯。此次 AIA 對於專利法第 273 條最重要之修正即是將先使用權抗辯擴大到所有技術領域,包括方法、機器、製品或使用於製造或其他商業程序之組成物,不再侷限於商業方法。

(三) 適格之先使用行為

新修正之專利法第 273 條(a) 款規定得主張先使用權抗辯之 行為,必須是申請前之「商業使用」(commercial use) 行為。 所稱「商業使用」行為,指內部之商業使用或就其商業使用之實用成果為常規販賣或其他常規交易。另同條(c)款進一步列舉兩種視為「商業使用」之態樣:

- 1. 為確認發明標的之安全性或有效性,而依法須取得上市許可之審查期間。
- 2. 非營利性質之實驗室或其他非營利組織(如大學、醫院),為公益目的之使用,但僅限於在該實驗室或非營利組織繼續為非商業使用。

(四) 先使用行為開始之時點

值得注意者,不同於大部分國家要求先使用行為只要在專利申請日或優先權日前開始即可,新修正之專利法第 273 條(a)款第 2 目規定較為嚴格,亦即先使用行為必須在下列最早之日期至少前1年開始:

- 1. 申請專利發明有效之申請日。
- 2. 專利發明以符合第 102 條(b) 款規定構成先前技術例外之形式 所公開之日。

(五) 先使用行為發生之區域

新修正之專利法第 273 條 (a) 款要求發生在美國境內之先使用行為,始能主張先使用權抗辯。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

(六) 先使用權抗辯之範圍

新修正之專利法第 273 條 (e) 款第 3 目規定,先使用權抗辯 並非對系爭專利所有請求項賦予全面性的授權,故其範圍僅限於 在申請前已就特定申請專利標的符合先使用權要件之商業使用行 為。惟其範圍可擴張於對於申請專利標的在使用數量上之變化, 另如未侵害額外之申請專利標的,也可及於對於申請專利標的之 改良。

(七) 先使用權抗辯之移轉

新修正之專利法第 273 條第 (e) 款第 1 目第 B 小目規定,先使用權抗辯不得授權、讓與或移轉予他人,但得作為善意讓與之從屬部分,或因其他事由移轉全部事業或與先使用權抗辯有關之生產線時一併讓與或移轉。惟依上開規定取得先使用權抗辯者,只能就專利申請日或讓與、移轉事業或生產線之日兩者較後之日所使用之地點,主張先使用權抗辯。

另新修正之專利法第 273 條 (d) 款規定,當有權主張先使用權抗辯之人,販賣或處分其實施專利發明之實用成果者,如同專利權人自行販賣或處分其專利物品一般,其專利權亦耗盡,故買受人對於該實用成果之使用行為不須負擔侵權責任。

(八) 先使用權抗辯之例外

新修正之專利法第 273 條第 (e) 款第 5 目規定,先使用權抗辯對象之專利權,如於專利發明完成時,為高等教育法第 101 條

第(a) 款規定之高等教育機構所有,或有移轉予該高等教育機構之義務,或為一個以上之高等教育機構所設立,其宗旨在於促進技術商品化之技術移轉機構所有,或有移轉予該技術移轉機構之義務者,不得對於該專利權主張先使用權抗辯。惟如該專利發明是不能利用聯邦政府之資助所實施之發明者,不在排除先使用權抗辯之範圍。例如,在某些時期,政府不能資助人類之幹細胞研究,因此對有關人類幹細胞之發明仍能主張先使用權抗辯¹¹。

這個規定是為回應高等教育機構擔憂擴大先使用權抗辯將不利於大學授權其上游之研究成果,所增訂之特殊規定,此為各國專利法所未見。大學反對擴大先使用權抗辯之理由,在於擴大專利權之例外範圍將違反專利制度賦予排他權以鼓勵充分揭露發明內容之政策目的,且損害大學授權其研究成果之能力。因大學之專利權偏向早期、高風險之研究成果,擴大可免於受專利權行使之營業秘密產品將減少專利之確定性,及降低私部門從大學取得授權之意願。另外,允許與專利發明完成時間接近之營業秘密物品主張先使用權抗辯,實際上可能衍生因參考先前揭露之專利發明所完成之更優於專利發明之產品,而嚴重破壞專利制度,且對學術性公開造成巨大威脅¹²。因此,立法者特別限制對於高等教育機構及其技轉機構所有之專利權主張先使用權抗辯。

Hartmann, Anthony A, [The New Prior-User-Rights Defense: What Trade Secret Holders Need to Consider], The National Law Journal, June 19, 2012.

http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=45f2d5a9-1005-4466-afac-2078abeaale0

HIGHER EDUCATION COMMENTS ON PRIOR USER RIGHTS, November 8, 2011 http://www.uspto.gov/aia_implementation/pur-2011nov08-higher-education-associations.pdf



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

(九) 先使用權之消滅

新修正之專利法第 273 條第 (e) 款第 4 目規定,已放棄本條商業使用之人,不能依賴放棄前之使用行為,對於放棄後之使用行為主張先使用權抗辯。

三、日本

依日本特許法第 79 條規定,基於先使用而取得之通常實施權要件如下(前 4 點是關於先使用權主體之規定,第 5 點至第 6 點是關於先使用權內容之規定)¹³:

- 不知有關發明專利申請之內容而自為發明,或從不知有關發明專利申請之內容而自為該發明之人知悉。
- 2. 在發明專利申請時之先使用行為。
- 3. 在日本國內之先使用行為。
- 4. 實施發明之事業或為其事業準備。
- 5. 對於實施或準備實施之發明。
- 6. 在實施或準備實施之事業目的範圍內。

(一) 適格之先使用權人

主張先使用權之人必須為在他人申請專利前,實施發明之事

¹³ 日本特許法第 79 條規定:「在發明專利申請時,正於日本國內實施發明之事業或為 其事業準備之人,如不知悉有關發明專利申請之內容而自為發明,或從不知悉有關 發明專利申請之內容而自為該發明之人知悉者,於其實施或準備實施之發明及事業 目的範圍內,對有關該發明專利申請之專利權,有通常實施權。」

業或為其事業準備之人。如在他人申請專利前,是由母公司製造物品,子公司販賣物品之情形,在他人申請專利後,子公司不得主張製造之先使用權。

在委託製造之情形,若受託人是在委託人密切監督下從事製造,且製造的產品完全交付委託人時,可認為受託人僅為委託人之機關手足,故只有委託人能取得先使用權,受託人不能主張先使用權。於此情形,委託人在他人專利申請前後如委託不同之受託人生產,不影響其先使用權之主張,但如受託人販賣產品給委託人以外之人時,將構成侵害專利權。

至若受託人不是以委託人之機關手足地位從事製造,而具有獨立性,同時符合特許法第 79 條先使用權之要件時,其可自行取得製造、販賣之先使用權。此時,委託人對於在他人申請專利前,已向受託人購買及販賣產品之行為,至少可取得向受託人購買產品及販賣之先使用權¹⁴。

又日本特許法規定之先使用權,僅適用於不知申請專利之發明下,而為二重發明之情形,故先使用發明的來源不得為專利申請案之發明人。如先使用人不是先使用發明之發明人時,則限於從不知申請專利之發明而完成發明之發明人處「知悉」發明。惟先使用發明為共同發明時,不限於從全體發明人知悉,由其中一位發明人知悉即可。準此,若先使用人係從專利申請案之發明人處知悉發明時,即不能成為先使用權保護之對象,此與美國、韓

¹⁴ 同註3,頁29-31。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

國、澳洲規定相同。

日本的發明大部分是職務上發明,企業通常從內部研發到實施事業之活動過程中,透過報告書、規格書及指示書等知悉員工之發明。司法案例中,先使用人不以從先使用發明人直接聽聞發明內容為限,通常是從發明之實施品自體或記載發明之書面知悉。又在不知發明實施品的詳細內容下,買入並販賣者,亦符合特許法第 2 條第 3 項所稱之實施行為,故從先使用發明人或知悉人處買入發明實施品的情形,亦符合「知悉」的要件。另如接受樣品之提示,或接受特定發明之設計圖面之訂單,也被認為符合「知悉」的要件¹⁵。

(二) 適格之先使用行為

依日本特許法第 79 條規定,欲主張先使用權,至遲須於他人申請發明專利時,已經準備實施發明事業。所稱「事業」,不限以營利為目的,非營利性質之法人(例如大學),在其事業目的範圍內,亦可主張先使用權。

一般而言,事業之準備會歷經下列階段:①先使用發明之研究開發行為→②完成先使用發明→③準備先使用發明之「實施事業」→④開始先使用發明之「實施事業」。上述四階段可能間隔很長的時間,也可能極為密接。若係對於現成之製造裝置或工廠加以改良,並立刻從事生產,實際上完成發明之時間與開始實施發明事業之時間即可能相同。惟在多數情形下,僅憑單一日期的證

¹⁵ 同前註,頁17。

據就可證明已達到上述第 3 階段,相當困難。因此,就上述階段依時序作連續性的舉證顯得相當重要。例如,雖然具有某樣品之製造日期的證據資料,但這個樣品究竟是屬於實施事業之準備階段,或只是屬於完成發明之階段,往往很難認定。如果能就完成該樣品之前後行為進行舉證,證明之前有研究、完成發明之行為,及之後有開始實施事業之行為,就能證明其已達準備實施事業之階段。考量在訴訟上主張先使用權之困難,企業必須認識證據的重要性,平日作好存證之工作,以提高預防紛爭產生之可能性16。

至於何謂「事業之準備」,依日本最高法院昭和 61 年(1986年)10月3日「動桁式加熱爐」事件判決之見解,係指:「不知悉有關發明專利申請之內容而自為相同內容發明者,或從前者得知者,就該發明迄今尚未達到事業的實施階段,惟具有即時實施的意圖,且該『即時實施的意圖』,客觀上有可認識之態樣、程度予以表明¹⁷。」日常用語所謂「即時」,容易使人聯想到是非常短暫之時間,但此處所謂「即時」,未必以時間長短為判斷標準。以上開事件為例,系爭專利權之優先權日為昭和 43 年 2 月,最高法院是以昭和 41 年 8 月 31 日左右先使用人提出之規格書及設計圖認定該當事業之準備,但實際上先使用人是在昭和 46 年 5 月才開始製造。最高法院係以該加熱爐之性質屬於一種個別化的客製品,而非大量生產品,從招標、訂約到交貨需要相當時間,且先使用

¹⁶ 同前註,頁13-14。

¹⁷ 有關本判決之詳細介紹,請參見:林谷明,「先使用權之成立要件及範圍」,智慧財產權月刊第一○四期,2007年8月。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

人提出規格書及設計圖後,也依賴分包商就各裝置部分之報價準備投標文件,每年參加煉鐵公司之招標等連續事實經過,予以綜合評價。以下介紹幾則實務相關案例:

□ 肯定「事業之準備」的案例18

1. 完成及交付試用品

在意匠登錄申請前,已委託分包商製作試用品,並交付訂購人,在意匠登錄申請後,始正式接受訂單,委託上述分包商製作,並繼續向上述訂購人及第三人製造及販賣同一意匠製品(東京地裁平成3年3月11日判決)。

2. 製造及販賣受託生產製品之試作品

系爭一號機是量產前之試作品,而此種挖鏟機的生產型態 是有客戶下訂單始生產。被告當時正販賣該機器予客戶並取得 對價,可謂已從事實施事業,即使不是,也可認是實施之準備 (大阪地裁平成3年3月11日判決)。

3. 對於實施方法發明之工廠為基本設計及編製建設預算

系爭發明是化合物之製造方法,被告在專利優先權日前, 已就實施該方法發明之工廠進行基本設計及編製建設預算,在 優先權日後,雖就該基本設計及建設預算作些許修正,但未修 正該化合物之製造方法,故認定符合事業之準備(東京地裁平

¹⁸ 同註3,頁18-20。

成12年4月27日判決)。

同案之上訴法院認為,主張「事業之準備」必然與「事業之實施」以相同方式呈現階段性進展是無理由的,被告在專利優先權日前已基於實施方法發明之目的,進行工廠之基本設計及編製建設預算,雖然在優先權日後有所修正,但並未使原計畫復歸白紙,另行委託其他公司重新設計,故認定符合事業之準備(東京高裁平成13年3月22日判決)。

4. 著手製造金屬製的鑄型

被告在實用新型登錄申請前,已完成鍛造金屬鑄模之圖面 及訂購試作材料等著手製作鑄型之行為,並於申請日後,完成 金屬鑄型、進行鍛造試作、訂購材料、量產、販賣等行為,可 認在申請日前有即時實施之意圖,而且有客觀上被認識之態 樣、程度予以表明(大阪地裁平成17年7月28日判決)。

5. 從事製造醫藥品為目的之行為

系爭發明是一種生理活性蛋白質之製造方法,被告依藥事主管機關規定進行之確認行為及申報行為,及完成該蛋白質製造設備及運轉之行為,可認其有客觀上被認識之態樣、程度所表明之即時實施意圖(東京地裁平成18年3月22日判決)。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

□ 否定「事業之準備」的案例19

1. 只完成準備改良前之試作品

在實用新型登錄申請前,至少應已完成拉力試驗並加以改良後之試作品,並訂製金屬模型,如僅完成因改良所必要之試作品,難以認定其即時實施之意圖有客觀上可認識之態樣、程度予以表明(大阪地裁昭63年6月30日判決)。

2. 只在研究報告書列舉一種香料成分

被告委託之 X 公司,在專利申請日前所完成之研究報告書 僅記載「效果優良之 24 種香料」,系爭香料不過是其中一 種。被告參考研究報告書內容及消費者測試等階段,在報告書 作成後約 5 年半才決定採用系爭香料作為除黴劑,僅憑研究報 告書之記載不能認定在申請日前已有事業之準備(東京地裁平 成11年11月4日判決)。

3. 只有概略圖

系爭壓光機只有概略圖,此外沒有製造或工程相關之具體內容存在,比較本件壓光機之準備作業情況及被告以前受託製造本件以外機器之準備作業狀況,及考慮本件高分子用壓光機與其他一般壓光機之情況,無法以極為簡略之概略圖認定有事業之準備(東京高裁平成14年6月24日判決)。

¹⁹ 同前註,頁 20-21。

4. 尚未確定製造之醫藥品

有關製造醫藥品之事業,雖不必以完成溶出試驗、安定性試驗、生物同等性試驗,及厚生勞動省之製藥許可後,始可認符合「事業之準備」,但至少試驗和許可對象之醫藥品也要確定。在專利申請日時,醫藥品的內容尚未確定者,不能認為事業之準備(東京地裁平成17年2月10日判決)。

(三) 先使用行為開始之時點

先使用行為最晚要發生在「發明專利申請時」,理論上可細到提出專利申請之時刻,但在實務上,會爭執到幾時幾分的情形應該很少。至若有主張國內優先權、巴黎公約優先權、專利合作條約(PCT)申請案、分割申請案之情形,係指該發明最早提出專利申請時。再者,如果因申請人提出導致要旨變更之修正,而延後專利申請日之情形,也有在訴訟上成為主要爭點之案例,不過平成5年特許法部分修正後,已刪除在核准審定書送達前提出導致要旨變更之修正將延後申請日之規定,而將修正超出改訂為專利無效之事由²⁰,故此問題已不存在。

(四) 先使用行為發生之區域

在日本國內實施或準備實施發明事業是主張先使用權之要件,如果只在國外從事上開行為,不能主張優先權。但如以進口日本為目的,在國外考察生產狀況,並在國內從事進口及販賣之

²⁰ 同前註,頁15。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

準備行為,為了舉證在日本國內之準備行為,得將在國外從事準備行為之相關資料作為評價在國內準備行為之一環。

國內業者完成發明後,決定產品之形狀、樣式,而委託國外關係企業製造後,全部輸入日本之情形,與在國內委託製造之情形相同,可評價為國內業者之實施。因此,國內業者可取得製造之先使用權。與意匠權有關之案例中,國內業者作成設計圖面,委託國外公司製造,並支付金屬模型、零件價格及組裝費用,法院肯定國內業者有製造販賣之先使用權(東京地裁平成 15 年 12 月 26 日判決)。

另值說明者,特許法第 79 條所稱「在日本國內」,並不限定發明地,雖非在日本國內完成之發明,只要在日本國內實施或準備實施發明事業,即可主張先使用權²¹。

(五) 先使用權之範圍

1. 實施或準備實施之範圍內

先使用人在專利申請時正在實施或準備實施之範圍內得主 張先使用權。至於何謂「實施或準備實施之範圍內」,一說認為 限制在專利申請時正實施之實施形式(實施形式限定說),一說 認為包含在專利申請時正實施之實施形式所表現之技術及發明 思想上屬於同一範疇之技術(發明思想說)。

日本最高法院在昭和 61 年 10 月 3 日「動桁式加熱爐」判

²¹ 同前註,頁 26-27。

決,採取第二說,其認為:「先使用權之效力,不只是專利申請時(優先權主張日)先使用權人正實施或準備之實施形式,也及於與此具現之發明不失同一性範圍內所變更之實施形式。蓋先使用權制度之目的在圖專利權人與先使用權人間之公平,如認為專利申請時所實施形式以外之變更一概不容許,對先使用權人未免過苛,故在先使用權人自己所支配之發明範圍內,應承認其有先使用權。」其進一步表示下列見解:

- 在專利申請時實施或準備之實施形式所具現之發明,只相當 於專利發明之一部者,先使用權只及於該專利發明之一部。
- 在專利申請時實施或準備之實施形式所具現之發明,與專利發明之範圍一致者,先使用權及於該專利發明之全範圍²²。

法院必須判斷「實施形式所具現之發明」與「專利發明」 是否完全一致或僅有一部相當。如僅有一部相當時,應判斷專 利權人主張侵權之實施形式是否相當於該一部之專利發明。此 外,應考慮與申請專利範圍之關係,判斷「在專利申請時實施 或準備之實施形式所具現之發明」與「被主張侵權之實施形式 所具現之發明」有無具同一性。雖然判斷發明同一性很難有一 般化之基準,但綜合相關判決,可作下列理解:

- 與申請專利範圍無關部分之實施形式如有變更,無損發明同一性。
- 從申請專利範圍及說明書之記載觀點,沒有特別記載不同之

²² 同前註,頁21-22。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

作用效果,只是單純實施形式之不同,可認在發明同一性範圍內。

實施形式變更之結果,將造成顯著不同之作用效果,且從說明書記載之作用效果觀點也是不同時,否定發明同一性之可能性很高。

在專利申請時實施或準備實施之形式所具現之發明為何,必須依據專利申請當時之相關證據予以認定。例如開始到完成發明之資料、開始準備到實施發明之研究資料、試驗記錄、圖面、製造工程及製造方式之相關資料、試作品等客觀資料等。除此之外,先使用權人係基於何種認識下實施、主觀上認為在何種範圍內之變更亦屬於同一發明等證明資料、證明實施可能性之資料等²³。

2. 事業目的範圍內

日本特許法第 2 條第 3 項規定之實施,指製造、使用、轉讓(包含讓與及出租,如為電腦程式,包含透過網際網路提供)、出口、進口或為讓渡之要約(包含為讓渡目的之展示)。原則上,在符合先使用權之要件下,先使用權人僅能就其在專利申請時正實施或準備實施之事業目的範圍內取得先使用權,惟依東京高等法院昭和 41 年 9 月 29 日判決見解,在原事業目的範圍內,可擴大事業規模²⁴。

²³ 同前註,頁24-25。

²⁴ 同前註,頁17-18。

具體說明如下:

- 專利申請時,已完成發明,但尚未實施或準備實施事業之企業,不能主張先使用權。
- ■專利申請前,已就主張先使用權之物品為製造、販賣之企業,就該物品之製造及販賣有先使用權。
- 專利申請前,已製造主張先使用權之物品,並在工場內使用之企業,就該物品之製造及使用有先使用權。如果在專利申請前已準備販賣者,就該物品之販賣亦有先使用權。
- 專利申請前,已就主張先使用權之物品為進口、販賣之企業,就該物品之進口及販賣有先使用權。
- 專利申請前,已就主張先使用權之物品準備製造、販賣之企業,就該物品之製造及販賣有先使用權。
- 專利申請前,已就主張先使用權之物品準備進口之企業,就 該物品之進口有先使用權。

先使用權人從事先使用事業目的範圍外之實施行為是不允許的。例如在他人申請專利前,在國內購買物品並從事販賣之業者,在他人申請專利後,不能改為進口物品。惟於專利申請前已在國內製造之先使用人,在他人申請專利後,就有具體形狀、樣式之物品委託國外製造業者生產並全部交付之情形,無論在他人申請專利前後,都可評價等同在國內製造、販賣之行為。因此,雖然形式上是在他人申請專利後,才開始進口之行





專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

為,但不認為有侵害專利權25。

(六) 先使用權之移轉

特許法第 94 條第 1 項規定,先使用之通常實施權,得隨實施事業一併移轉或因繼承而移轉。實務上認為,當具有先使用權之企業受破產宣告時,雖然事業中斷,但其先使用權不當然消滅,故從破產管理人繼受該事業之企業,得主張先使用權隨破產企業原本實施之事業一併移轉(名古屋地裁平成 3 年 7 月 31 日判決)。另先使用權之移轉不必向特許廳登錄,即可對專利權人及專用實施權人發生效力(特許法 99 條)²⁶。

兹有疑問者,不具有先使用權之人得否購買具有先使用權之人所製造之產品並為販賣行為?實務上採肯定見解。蓋如認為此種行為受專利權效力所及,將造成販賣業者不能合法向具有製造權之先使用權人購買及販售其產品之結果,而無法保護先使用權人之利益,並減損先使用權制度謀求公平之目的²⁷。惟如販賣業者能提出其在他人申請專利前,已向該製造業者購買及販售產品之證據,不妨主張自己具有販賣之先使用權,這會比證明製造業者具有先使用權容易²⁸。

²⁵ 同前註,頁27-29。

²⁶ 同前註,頁32-33。

²⁷ 同前註,頁 29-30。

²⁸ 同前註,頁29-31。

(七) 先使用權之消滅

先使用權成立後,有學說認為廢止或長期中斷實施事業將構成先使用權之放棄,但實務上尚無明確的判例。東京高裁平成 13 年 3 月 22 日判決曾表示:「雖已為事業之準備,但其後放棄事業,在此之後,又重新開始同一事業者,不符合特許法第 79 條所稱『為事業之準備』的要件,不能承認其先使用權。」惟在該案中,M 公司當初決定概算額後,在不到 1 年之時間內,承認約 200 億圓的建設預算,並著手詳細設計,在此期間內,本件工廠之建設計劃是否復歸白紙,或委託其他公司為其他方式之基本設計,因無足以認定其有放棄實施事業之證據,因此不能否認其先使用權。另最高法院在地球儀型無線電設備事件(最高裁昭和 44 年 10 月 17 日第 2 小法廷判決),認為先使用權人解除與下包業者之製造販賣契約之結果,雖導致實施事業之一時中止,但不能逕認事業已廢止,而使先使用權消滅²⁹。

肆、結論

我國、美國及日本專利法之先使用權規定,均可適用於全部之專利 技術領域,且先使用行為均限於發生在專利權效力所及之領域內,是三 者規定共通之處。除此之外,三者差異如下:

一、在適格之先使用人方面:美國及日本均限制從申請專利之發明人處 知悉專利發明者,不可主張先使用權,我國則在一定條件下仍然容 許(專利申請人告知時未聲明保留專利權,或雖聲明保留但未在告

²⁹ 同前註,頁31-32。



專利侵權之先使用權抗辯研析——台美日制度之比較

知後6個月內申請專利)。

- 二、在適格之先使用行為方面:我國承認之態樣包括「實施」及「已完成必須之準備」,日本承認先使用行為之態樣包括「實施」及「為實施之準備」,美國僅承認「商業使用」,不包括準備。我國專利法所稱「已完成必須之準備」,似乎不僅要求主觀上具有即時實施之意圖,且客觀上必須「完成」必須之準備,但準備行為可能需花費相當時間,例如繪製設計圖、採購設備、原料到開始製造,究竟何階段符合已「完成」必須之準備,認定上恐有爭議,似宜採日本立法例為妥,只要其準備行為足以顯示即時實施之意圖即可,不以完成必須之準備為必要。
- 三、在先使用行為之開始時點方面:我國及日本僅要求先使用行為開始 於專利申請日或優先權日,美國則要求先使用行為要比申請日或申 請人得主張優惠期之己意公開日兩者較早之日期至少提前 1 年。這 可能是美國專利法允許專利申請人於申請日前 1 年內之公開行為均 得主張優惠期,為避免先使用人模仿專利申請人在申請日前已公開 之發明而設。
- 四、在先使用權範圍方面:台、美、日均容許先使用權人在專利申請日後,實施之數量可以增加。至於可繼續實施之申請專利範圍,我國雖未如美國、日本明文限制在原實施發明之範圍內,但當作同一解釋。美國並明文承認先使用人在不侵害其他專利請求項下,可對專利技術進行改良。另外美國限制對於大學或其技轉機構所有之專利權不得主張先使用權,是該國特有之規定。

- 五、在先使用權之移轉方面:美國及日本專利法均規定先使用權得與實 施事業一併移轉,我國專利法則無明文規定。
- 六、在先使用權之消滅方面:美國規定已放棄商業使用行為之人,不得 主張先使用權抗辯,台灣與日本均無規定,但應可作同一解釋。

由上可知,在先使用權之概念下,各國規定仍有相當差異,有些部分雖不妨透過解釋方式求取一致,但由於先使用權抗辯一般係在專利侵權訴訟中由被告主張,並由法院在具體個案中予以判斷,在法規不明之狀態下,實難求取法院見解之一致。又在貿易全球化之時代,同一人之先使用行為,因各國法規差異,可能造成在甲國可主張先使用權,在乙國不可主張先使用權之情況,其中有些情形是專利權屬地原則使然(例如先使用人不可能主張在甲國之先使用行為,去對抗在乙國之專利權),但有些情形則是因為各國對於先使用權要件規定之本質差異所致(例如從申請專利之發明人知悉者可否主張先使用權、只進行實施準備之行為人可否主張先使用權等)。為解決因各國法規差異所造成專利權效力強弱有別及先使用人地位不安定之情形,故先使用權被列為國際專利制度調和之重要議題,實非偶然。有關先使用權制度未來之國際發展趨勢,值得吾人持續關注。