

解讀專利法第五十七條

兼論台灣嘉義地方法院九十年易字第八十二號判決

李 鎡

本文作者為智慧財產局法務室主任

壹、前言

貳、專利法第五十七條解讀

參、台灣嘉義地方法院九十年易字第八十二號判決評釋

壹、前言

專利法適用的對象，大體來講，可有：一、提出專利申請之申請人。二、審查是否合於專利要件之審查人員。三、取得專利權得行使權利之專利權人。四、認為該專利之核准審定或專利權有問題，不應准予專利而提起異議或舉發之人。五、涉嫌侵害專利權之人。六、判斷有無專利侵權之法院，在有刑責之新型及新式樣專利侵權訴訟，還包括檢察官¹。

專利訴訟在刑事部分為告訴乃論之罪，且牽涉到非常專業之技術判斷，訴訟上常須踐行鑑定、勘驗等程序

關於專利是否具備產業上利用性、新穎性及進步性等專利權核發要件，應由專利專責機關指定審查人員審查之（專利法第三十六條、第一百零五條準用第三十六條、第一百二十二條準用第三十六條），係屬行政機關之職權，其就此所為審查上之判斷是否有違法或不當情事，由行政爭訟程序解決之。目前因專利是否合法之行政爭訟相當多，專利專責機關也訂有相關基準，並不定期作出行政解釋，因此，就此部分，較不陌生。

至於是否構成專利侵權？被訴侵權之人應負如何程度之民、刑事責任，則由普通法院審理。由於專利訴訟在刑事部分為告訴乃論之罪，且牽涉到非常專業之技術判斷，訴訟上常須踐行鑑定、勘驗等程序，因此當事人間常常和解了事，真正進入法院審判之案例，相較之下並不算多。專利法之立法目的是要鼓勵及保護發明與創作，專利權最終是否得到應有之保護，有賴於專利侵權訴訟正確審判加以落實。因此，透過專利侵權訴訟之確定判決，可以瞭解司法機關認事用法之見解，頗值研究參考。

專利法第五十七條是針對專利權效力所不及之事項所為之規定，是在專利侵權訴訟中，被告可抗辯之事項，至於被

¹ 九十年十月二十四日修正公布之專利法已刪除第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條，故現行法侵害發明已無刑事責任，只有刑事責任。

告之抗辯是否被採納，是由法官依個案事實認定。可以說，專利法第五十七條雖然定了基本的規範，但該條文的適用者以及有權認定機關是法官（檢察官），上述其他適用專利法的人無權認定。由於案例不多，一般人對此條文較為陌生，本文爰試就專利第五十七條予以詳解，並就台灣嘉義地方法院九十年易字第八十二號關於專利侵權訴訟之刑事判決提出個人淺見。

貳、專利法第五十七條解讀

專利法第五十七條規定：

發明專利權之效力不及於下列各款情事：

- 一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。
- 二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
- 三、申請前已存在國內之物品。
- 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
- 五、非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。
- 六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。

【詳解】本條係專利權效力之限制規定，也就是專利權效力所不及之事項，意指行為人雖然有未經專利權人同意而實施其專利之行為，仍然不構成專利侵權責任

專利法第五十七條屬
於專利權效力之限制
規定

而言。專利權固然是為保護發明人²而賦予其合法排他之權利，惟立法政策上仍有必要就各種權益之平衡加以考量。專利法第一條明文規定，專利法的目的是為鼓勵保護與利用發明與創作，第五十七條規定之目的，就是在保護專利權人合法權益之前提下，同時維護技術使用者及社會公眾的利益，以維持正常之交易秩序及研究秩序。各國立法例多有類似之規定。

專利法第五十七條規定之目的，就是在保護專利權人合法權益之前提下，同時維護技術使用者及社會公眾的利益，以維持正常之交易秩序及研究秩序

一、第一項第一款：為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。

(一) 從事研究或試驗，通常要在原有技術的基礎上進行，研究過程中如果都需要取得專利權人的同意才可以進行，將造成研發人員裹足不前，反而防礙研發，不利技術之創新，有違本法立法目的。教學者為教學之需，而有必要實施他人專利時，如果都需要取得專利權人的同意才可以從事教學，將影響技術、學問之傳承。鑑於研究、教學或試驗之行為通常對於技術之創新及學術之推展有所貢獻，而且並沒有營利行為，當不致影響專利權人之商業利益，因此列為專利權效力所不及之事項。

(二) 本款所謂研究、教學或試驗，不僅指學術性研究、教學或試驗，亦包含工業上之試驗或研究而言。惟應注意者，研究或實驗之目的，限於專為該專利技術本身所進行的研究或實驗，以便檢視該專利本身的技術特性或效果；或者是為該專利本身作進一步的改進，並不是泛指所有的科學研究或試驗。因此，利用他人專利技術作為工具手段而

² 專利法第五十七條是對發明專利權所為之規定，依同法第一百零五條規定，於新型專利準用之，故本文對本條所為之說明，於新型均適用之。

進行其他研究或試驗者，並不適用本款，如果未經專利權人同意，仍有侵權責任。

三、第一項第二款「申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者」

此即學說所稱之先使用權或先用權。在採先申請原則之專利制度下，取得專利權之人不一定是首先發明或首先實施該發明之人，可能有他人在申請前已投入人力、物力實施或準備實施，在此情形下，如果因為事後有人申請專利獲得專利權，就禁止先用者繼續實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要對專利權人行使權利作限制，賦予使先用在原有事業範圍內有先用權，得以繼續利用該發明。本款之適用，可進一步說明如下：

- (一) 本款敘文只規定申請前已在國內使用或已完成必須之準備，至於適用之標的究為物品專利或方法專利，並未限制，本應可認為二者均包括在內。惟因對照本款但書規定，在申請前六個月內，於專利申請人處得知製造方法並經專利申請人聲明保留其權利者，不適用先用權之規定。因為法律條文中，但書所規定者，通常是敘文原則規定事項之例外，但書既然談到製造方法，就會產生敘文所定者，也是方法專利之疑問；再對照第三款規定，申請前已存在之國內物品，亦為專利權效力所不及之事項，更容易讓人認為第二款是針對方法專利所為之規定，而第三款是針對物品專利所為之規定。

就此問題，吾人認為先用權之目的是為兼顧先用人與專利權人間之利益平衡，不宜因其為物品專利或方法專利而有不同，而且第二款與第三款規定之情形不同，第三款規定之事項亦非先用權之問題，如果本款僅限於方法專利，將造成先用者如果

先使用權或先用權乃是對專利權人行使權利作限制，賦予使先用在原有事業範圍內有先用權

是方法專利，即為專利權效力所不及，可以繼續實施，如為物品專利，除符合第三款規定外，仍構成侵權，法理上找不出如此區分之理由與實益。因此，本款所適用者應包括物品專利權及方法專利權。本款但書所稱之製造方法，應是指實施專利之技術、方法，非限於方法專利之方法。

欲主張先用權者，先用者使用或準備之行為必須要在專利申請前已經進行，而且必須持續進行到申請日

(二) 所謂在國內使用，是指已經在國內開始製造相同之產品或使用相同之方法。所謂已完成必須之準備，是指為了製造相同之產品或使用相同之方法，已經在國內做了必要之準備，依本法施行細則第三十三條規定，是指在客觀上足以認為行為人實施該發明所完成實施前應為之預備行為。準備行為須為客觀上可被認定的事實，例如：已經進行相當投資、發明品之設計圖經予作成，或對實施發明所需的材料進行發包訂購之類的客觀事實。

(三) 先用者使用或準備之行為必須要在專利申請前已經進行，而且必須持續進行到申請日。亦即，先用者雖曾進行使用或準備行為，但已經停止進行，直到他人申請專利後又恢復使用或準備，除非其停止是基於不可抗力，否則不得再主張先用權。

(四) 本款所謂申請前，是指申請日以前，也就是專利

法第二十三條規定的申請日以前³。依本施行細則第三十二條之規定，如有主張優先權者，則指優先權日以前。先用權人於申請日（優先權日）前已使用或準備使用之行爲，不以達到使該專利技術內容爲公眾所知悉致該專利喪失新穎性爲必要。

（五）先使用人如果是在申請前六個月內才開始使用或完成準備，就要進一步瞭解其是否爲善意之先使用人。如果是因爲在專利權人處得知專利技術或方法，專利申請人並且已經有所保留，不願意被洩露或不願意放棄專利申請權者，在此情況下，先使用人如仍然進行使用、準備，即無保護之必要，而應

主張先用權者若是在專利申請前六個月內才開始使用或完成準備，其是否爲善意，則爲保護與否之關鍵

³ 對於專利之申請採先申請原則之國家，申請日之認定攸關專利要件之認定，申請專利時所附具之文件必須具備法定條件，始得取得申請日（filing date），我國專利法第二十三條即規定規費、申請書、說明書及必要圖式齊備之日始認定申請日。依本法修正前第二十三條規定，申請日之認定係以宣誓書、申請權證明書、規費、申請書、說明書及必要圖式齊備之日始認定申請日。由於宣誓書及申請權證明書之取得常發生必須補正之情形，致使申請日之認定延後至宣誓書及申請權證明書補齊之日，常見其距申請案實際向我國提出之日已超過數月之久。實務上，爲便民起見，乃從寬以最初向專利專責機關提出申請之日計算十二個月期限，以致衍生出申請日有兩種，一種是事實上提出申請之日（到局日），一種是文件齊備符合第二十三條之法定申請日。事實上，法定申請日才是判斷專利要件之基準，鑑於九十年十月修正公布之專利法已不再將宣誓書及申請權證明書列爲認定申請日之文件，誓書及申請權證明書何時齊備，並不影響申請日，則過去以到局日認定優先權之作法應配合修正，九十一年六月經濟部報請行政院審議專利法施行細則已過去實務作法導正。

以專利權人之利益為重（註四）⁴。規定六個月期限，是因為專利權人是否申請專利，本可自行決定，如果專利申請權人遲遲不提出申請，將造成他人是否從事投資處於無法決定之狀態，因此設定六個月期限。如果先用權人使用或完成準備距申請前已超過六個月，就沒有本款但書之適用。

三、第一項第三款「申請前已存在國內之物品」

申請前已存在於國內之物品，如果仍然要受到專利權效力所追及，恐過於嚴苛，因此亦將之列為專利權效力所不及之事項。本款之適用，必須符合下列條件：

專利申請前已存在於國內之物品，亦列為專利權效力所不及之事項

- （一）所謂「申請前」，與第一項第二款同，是指專利法第二十三條所稱之申請日之前；如有主張優先權者，則指優先權日以前。
- （二）必須是在申請前已存在於國內之物品，如果申請前未存在，或有存在但非存在於國內，而存在於國外，即不適用本款。
- （三）申請前存在於國內之物品，必須達到公眾所知悉之狀態，且必須為既成之物品。如果僅由某人秘密持有，或該物品僅處於準備製造之狀態，除依情節可主張第二款之規定外，並不適用本款。

也許有人會問，既然該物品在申請前已處於公知之狀態，則該專利應認為不具備新穎性，怎可能獲准專利呢？本款規定不是很奇怪嗎？首

⁴ 發明未經申請人同意而遭他人洩露致於申請前公開者，如由其承擔喪失新穎性之結果，並不公平，外國立法例上，如日本特許法第三十條第二項、歐洲專利公約第五十五條等，均規定申請人可主張六個月之新穎性優惠期，其於公開後六個月內申請專利者，不喪失新穎性。我國行政院於九十一年送請立法院審議之專利法修正草案第二十條，也將非因己意而遭洩露之事由，列為得主張六個月新穎性優惠期之規定，此六個月期間，與先用權人如果是在專利申請前六個月內才開始使用或完成必須之準備，必須為善意之規定，可以相互呼應。

先，我國專利法採先申請原則，申請專利之人不一定是先發明之人；其次，專利審查人員不可能完全熟知各種物品於申請前是否已存在於國內，在不清楚之情況下准了專利並不是不可能，於此情形，除了專利專責機關依專利法第七十二條本於職權予以撤銷外，須由他人循舉發程序申請撤銷之。我國舉發案件之審查，原則上仍採當事人進行主義，舉發爭訟中舉發人可能因為未善盡舉證責任或因證據不足或因撤回舉發申請案以致舉發不成立，專利權得以繼續存在之理由不是因為確實具備新穎性、進步性之條件，而是因為舉發人之攻擊防禦不足以使審查人員認定該專利不合法。本條專利權效力所不及之規定，是在專利侵權爭訟中被告可主張之抗辯事項，如果涉嫌侵權人基於各種考量不準備提起舉發，或提起舉發遭駁回，仍然可以在侵權訴訟中主張，侵權爭訟案件中，如果被告主張有本款情事，法院也認為確有其事，就可以逕為無罪之判決。至於有無舉發案之提起以及應否等待舉發審定結果，並非所問。也就是說，本款規定與專利要件之審查無關，法院認為有本款情事，就可以作並無侵權之判決，不必去審究系爭專利准得對不對。因此，本款規定，在專利侵權訴訟上有其意義。

（四）依專利法第五十六條第二項規定，方法專利權所保護者，包括依該方法所製成之物品，本條所稱之物品，自應包括依物品專利之技術特徵所製成之物品及依方法專利之方法所製成之物品。

四、第一項第四款「僅由國境經過之交通工具或其裝置」

本款是關於外國交通工具臨時過境之規定，係對應

我國舉發案件之審查，原則上仍採當事人進行主義，其結果對法院判決並無拘束力

申請專利之人，必須有專利申請權，專利申請權人，除本法另有規定外，原則上是指發明人、創作人或其受讓人或繼承人

於巴黎公約第五條之三之規定⁵。本款規定之主要理由在於，臨時經過我國國境之交通工具，包括船舶、航空器、陸地運輸等，處於不斷運轉過程中，對交通工具或裝置所使用之專利技術如果要行使專利權，可能會限制該交通工具或裝置進入某些地區，影響國際交通運輸自由。且其僅為臨時過境，對專利權人應不致構成太大的侵害，兩相權衡，乃將此等行為列為專利權效力所不及之事項。惟本款之適用，僅限於專利技術之使用，不包括製造、販賣進口之行為。

五、第一項第五款「非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者」

本款係保護善意被授權人之規定，主要是源於民法上善意第三人應予保護之基本原則。依專利法第五條規定，申請專利之人，必須有專利申請權，至於專利申請權人，除本法另有規定外，原則上是指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。如果申請專利之人不具備申請權，縱然獲准專利，在審定公告期間，可以依第四十一條規定提起異議；在取得專利權後，亦可依第七十一條第二款提起舉發。經舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在（第七十四條第二項），也就是說該不具有專利申請權之人自始至終都未取得專利權。

專利權經撤銷後，原則上就變成公用技術，任何人都可以使用，但是真正具有專利申請權之人如果因此而

⁵ 巴黎公約第五條之三：於同盟國內下列情形之一者，不構成專利之侵害：1.其他同盟國之船舶暫時或意外進入該國領域時，在該船舶上使用構成專利內容之設計於傳體機械艙柱級迴轉裝置或其他附屬物但此項設計以專為使用於該船舶隻需要為限。2.其他同盟國家之航空器或陸上車輛暫時或意外進入該國時，在該航空器或陸上車輛或其附屬物之構造或操作上使用構成專利內容之設計

喪失獲得專利權之機會，顯失公允，應該給予適當之彌補，所謂的彌補，就是如其符合第三十五條規定而提出申請，就可以取得專利權。在不具有專利申請權之人取得專利權以後到其專利權被撤銷前，專利證書及專利專責機關之專利權簿上所載之專利權人都是該不具有專利申請權之人，第三人基於對此種公示資料之信賴，可能已經與其訂定授權實施契約，並基於授權實施契約使用該專利或準備實施該專利，事後在專利權遭撤銷後，如果新專利權人又可對於此種基於授權契約所實施之行爲主張侵權，無異使該善意之被授權人遭受不可預知之損害，基於其善意之信賴應予保護，兩相利益權衡，爰將此種情形列爲專利權效力所不及之事由。本款規定主要是基於善意不知情之人應予保護之原則，如果被授權人知情，例如明知與其簽署授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，即不適用本款規定。

基於善意不知情之人應予保護之原則，如果被授權人知情，例如明知與其簽署授權實施契約之專利權人並非真正專利申請權人，不受保護

六、第一項第六款「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內爲限」

本款是關於權利耗盡原則規定。本款原規定：「自國外輸入之物品，係原發明人租與或讓與他人實施者」（修正前爲第四十三條第一項第六款），八十三年專利法修正進行朝野協商時，爲使權利耗盡之理論明文化，並明定輸入真品之合法性，乃加以修正，以資明確。

（一）專利權人本於專利法所賦予之權利，自己製造、販賣或者同意他人製造、販賣其專利物品後，應已從中獲利取得對價，其權利已經實現，如果對於前述合法製造、販賣之專利物品還可以再主張權利，將影響該專利物品之流通與利用。爲解決此種私權與公益平衡之問題，乃發展出「權利耗盡理論（exhaustion）」。類似之理論尚有「第一次

銷售理論（first of sale）」、「默示許可（implied permit）」⁶。參照我國八十三年專利法修正草案總說明，我國是採權利耗盡之理論，也就是說，專利權人自己製造、販賣專利物品，或同意他人製造或販賣其專利物品，該物品流入市場後，專利權人已經行使了權利，不再享有對該物品之販賣與使用權，因其就該專利物品之權利已經耗盡。

（二）權利耗盡原則又可分為國內耗盡原則及國際耗盡原則。採國內耗盡原則者，認為專利權人之權利只會在國內耗盡，其專利物品只會因為投入國內市場而造成權利耗盡，縱然投入在國外市場，並不會構成權利耗盡，因為專利權人享有進口權，所以他人若未經專利權人同意而進口專利物品，仍會構成侵權，亦即，採國內耗盡原則者，認為專利權人仍然享有進口權，所以並不允許真品（專利權人自己製造、販賣之專利物品，或同意他人製造或販賣之專利物品）平行輸入。採國際耗盡原則者，則認為專利權人如將專利物品投入國外市場，也構成權利耗盡，對於真品之進口行為，即不可以再主張權利，採此原則者，認為專利權人之進口權也耗盡了，所以容許真品平行輸入。因此，一個國家採權利耗盡原則並不當然容許真品平行輸入，仍須視其採國內

我國採權利耗盡之理論，即專利權人自己製造、販賣專利物品，或同意他人製造或販賣其專利物品，該物品流入市場後，專利權人已經行使了權利，不再享有對該物品之販賣與使用權

⁶ 第一次銷售理論略謂：專利產品首次合法出售後，就脫離了專利權的控制，如果專利權人再行使權利進行控制，就是對專利權的濫用。

默示許可略謂：專利權人在專利產品首次合法出售時並未明確提出限制條件，即可推定購買者取得可以隨意處置所購買產品之默示許可，專利權人不能再有所主張。相關說明，請參閱新專利法詳解第三五六頁至第三五七頁，尹新天主編，大陸地區國家知識產權局法條司著。

耗盡原則或國際耗盡原則而定⁷。

(三) 權利耗盡原則固然是國際貿易間一個很重要的議題，涉及到商品之自由流通及專利權人權益之平衡，影響到國家經貿政策，在開發中國家及已開發國家間存在不一致之看法，並無共識。因此，與貿易有關之智慧財產權協定（Trips）第六條特別規定：「就本協定之爭端解決之目的而言...本協定不得被用以處理智慧財產權權利耗盡問題」也就是說，Trips 就此議題，並不強制規定會員要有一致之處理，可由會員自己去規定，其他會員不得依照 Trips 之爭端解決機制提起申訴。

(四) 我國對於專利法所規定之權利耗盡原則，是採國內耗盡原則或國際耗盡原則，似乎並不是很明確。從第五十七條第一項第六款後段之「上述製造、販賣不以國內為限」來看，真品所投入之市場，包括國外，顯然是採國際耗盡原則。但因第二項又規定得為販賣之區域由法院認定之，似乎對於國際耗盡原則作了限縮，因此，在我國是否允許平行輸入，並不是非常明確。由於本款是在朝野協商時修正通過，在修法文獻資料上並未對此有修正說明，以致看法有所紛歧。事實上，採國內耗盡原則或國際耗盡原則，屬於立法政策問題，對於平行輸入，如果採國際耗盡原則，真品平行輸入就無侵權之問題，法院即可逕為無侵權之判決；如採國內耗盡原則，即有侵權之問題，殊無從由法院依事實認定之餘地。

七、第一項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內

⁷ 智慧財產權基本問題研究，專利進口權與平行輸入，第一八八頁至第一八九頁，謝銘洋著，翰蘆圖書出版社，一九九七年七月初版。

我國專利法規定之權利耗盡原則，似採國際耗盡原則，但從第五十七條第二項之規定，又對於國際耗盡原則作限縮

繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。

第二項是針對第一項第二款之先使用人、第五款善意被授權人之使用範圍及第六款權利耗盡原則適用範圍進一步為限制之規定。由於此三款關當事人間之權利義務關係頗為複雜，爰進一步明文。

(一) 第一項第二款之先使用人，限於在其原有事業內繼續利用

先用人之所以排除在他人專利權效力範圍之外，主要是顧及其已進行投資、作了必要之準備，如果還要受他人專利權之追及，可能會造成資源浪費。因此，先用人只能在原有的事業規模範圍內繼續製造、使用。所謂原有事業，依本法施行細則第三十四條規定，是指在專利申請前之事業規模而言。申請前是指專利法第二十三條所定之申請日以前，如有主張優先權者，則指優先權日以前。

(二) 第一項第五款之善意被授權人，限於在其原有事業內繼續利用

善意被授權人所以排除在他人專利權效力範圍之外，主要是因為其信賴原先非真正專利權人所取得之專利權為真正，基於其合法之信賴，乃特別予以保護，所以也只能在原有事業內繼續利用，此處所稱之原有事業，依本法施行細則第三十四條規定，是指在舉發案申請前之事業規模而言。舉發申請前，是指向專利專責機關申請舉發之日以前。

(三) 第一項第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之

此為對第一項第六款採國際耗盡原則之規定

所謂原有事業，依專利法施行細則第三十四條規定，指在專利申請前之事業規模而言

所為之限制。惟如前所述，權利耗盡原則為立法政策問題，實難由法院依事實認定之。本法施行細則雖為使本條規定更為明確，特於第三十五條規定：所稱得為販賣之區域，應依契約之約定，契約未訂定或其內容不明確者，應探求當事人之真意及交易習慣或其他客觀事實。細則之規定似乎允許就是否適用國際耗盡原則委由當事人自行約定，此種立法政策問題，本應於法律明定之，委由法院參考當事人契約內容認定，司法實務上如何運作，有待進一步觀察。

專利法施行細則第三十五條規定：所稱得為販賣之區域，應依契約之約定，契約未訂定或其內容不明確者，應探求當事人之真意及交易習慣或其他客觀事實

參、台灣嘉義地方法院九十年易字第八十二號判決評釋⁸

一 判決理由摘要

主 文 蔡秘蒨無罪。

理由

(一) 本件公訴意旨認為被告蔡秘蒨涉犯專利法第一百二十五條之未經新型專利權人同意製造該物品致侵害專利權罪嫌...

(二) 被告蔡秘蒨堅決否認有何右揭犯行，辯稱：

伊於八十五年獨立經營工廠時即已從事製造該罩蓋之深井馬達，況該罩蓋為業者所稱之公模，各廠牌之深井馬達皆可且皆有使用，而其使用時間遠早於告訴人申請新型專利之時間，是本件告訴人所指控，皆非事實等語。

⁸ 本判決檢察官提起上訴，惟遭台灣高等法院台南分院九十年十一月二十日九十年上易字第一五四七號判決上訴駁回，已告確定。

(三) 經查：

1. 告訴人固有中華民國專利證書..及...專利侵害鑑定報告結論，認所鑑定之產品特徵與專利申請範圍之內容相同...
2. 惟按凡可供產業上利用之新型，如申請前已公開使用者，則不得申請取得新型專利，專利法第九十八條第一項第一款定有明文。查：前揭慶龍吉公司所生產之泵浦馬達係於八十五年所生產，而南和公司所生產之泵浦馬達，更早於八十二年九月份生產，此均據黃炳文、陳林淑媛結證在卷，黃炳文復結證：「(問:你們最早有生產當庭卸下罩蓋此產品是何時開始生產?)七十四年就有在生產了，全世界幫浦廠都有生產這東西。」等語，則由前情可見，告訴人前揭之新型專利，**顯然於申請前即已公開使用甚明，依前揭法文說明，告訴人並不得取得該新型專利，要無疑義。**雖經濟部智慧財產局未查前情，遽以核發告訴人上開新型專利權。惟告訴人之專利權取得，既有上開瑕疵，其上開專利即無從受專利法保護，核與專利法第一百二十五條專利權受侵害之構成要件有違。是被告應不得以該法文相繩自明。
3. 合前所述，堪認被告上開所辯，洵屬可採，此外，復查無其他積極證據足資證明，被告確有本件公訴意旨所指之上開犯行，揆諸首開說明，本件既不能證明被告犯有前揭罪嫌，自應無罪之諭知。

凡可供產業上利用之
新型，如申請前已公
開使用者，則不得申
請取得新型專利，專
利法第九十八條第一
項第一款定有明文

二 証理 代結論

本案事實部分是很普通的專利刑事訴訟：簡單來說，就是專利權人附具專利證書及鑑定被告主張被告未經同意販賣其專利物品，被告抗辯系爭專利物品早於專利申請前即已在市面上生產。法院調查事實得心證之結果也認為系爭專利物

品在專利申請權確已見於市面公開使用，乃為被告無罪之判決。

就取捨證據認定事實部分，本屬法院權責，本文對此部分並無不同意見。有趣的是，本判決是以系爭專利違反專利法第九十八條第一項第一款不具備新穎性為由，作為被告無罪之判決基礎，吾人查閱歷年來專利侵權訴訟，未見有普通法院逕行認定專利專責機關所核准之專利權為不合法之前例者，究竟普通法院可否認定行政機關核准專利之行政處分違法，實值探討。

(一) 專利權合法與否，係屬行政機關認定事項，如有爭議，應循行政爭訟程序解決

專利專責機關對於專利申請案之實體審查，應指定委員進行審查，經審查應不予專利者，應備具理由作成審定書送達申請人或其代理人。申請人對於不准專利之審定如果不服，可以在審定書送達後向原處分機關即專利專責機關申請再審查，對於再審查之審定仍然不服者，則可依訴願法、行政訴訟法規定循序提起行政爭訟。至於專利專責機關審查准否專利，最主要的審查事項就是判斷該申請案是否符合專利三要件：產業上利用性、新穎性及進步性（新式樣為創作性）（專利法第十九條、第二十條、第九十七條、第九十八條、第一百零六條、第一百零七條），也就是說，專利是否符合法定要件，是屬於行政爭訟事項，最後要受行政法院確定判決所拘束。

(二) 專利權合法與否，是侵權與否之先決問題，不宜由普通法院認定

行政處分之合法與否，固然是行政爭訟範疇，但我國採司法二元化制度，普通法院可否就行政處分之合法性加以判斷，本來就是行政法上重要之課題。依行政訴訟法第十二條規定，民事或刑事訴訟之裁判，

專利權合法與否，乃侵權與否之先決問題，係屬行政機關認定事項，如有爭議，應循行政爭訟程序解決，不宜由普通法院認定

已經核發之專利權，
如果發現有不合法之
情事，可有二種途
徑，一為專利專責機
關依職權審查，一為
舉發人提起舉發

以行政處分是否無效或違法為據者，應依行政爭訟程序確定之。如果行政爭訟程序已經開始的話，於其程序確定前，民事或刑事法院應停止其審判程序。查其立法理由，乃因在司法二元化之制度下，同一基礎事實所衍生之民、刑訴訟及行政訴訟分由普通法院及行政法院審理，難免會有法律見解不同或對於事實之認定互相砥觸之情形發生。事實認定之差異，如果不是先決問題，可由不同法院互相尊重對方所認定之事實，此已為常例；但事實之認定，如果是先決問題，則應依訴訟上停止審判之規定辦理，以行政處分之有效性或違法性為判決之先決條件者，應由職司認定先決條件之行政法院為裁判後，依行政法院之確定判決所認定之事實供作普通法院認定事實之依據。

由此可見，為避免在司法二元化制度下，普通法院與行政法院認定事實之不一致之問題，行政訴訟法已有相當之規範。專利侵權訴訟之先決問題，就是原告據以訴追他人之專利權是否確實合於專利權核發條件，如果不應准而准，其權利自始有瑕疵，被告自不負侵權之責。至於已經核發之專利權，如果發現有不合法之情事，要如何使它消滅呢？依專利法第七十一（發明）、第一百零四條（新型）及第一百二十一條（新式樣）規定，可有二種途徑，一為專利專責機關依職權審查，一為舉發人提起舉發。目前以提起舉案發為多數，專利專責機關依職權審查者較少。我國舉發案件是由專利專責機關指定委員審查，舉發審定之性質也是行政處分，如果審定結果舉發不成立，對舉發人不利，舉發人可以循行政爭訟救濟之；如果審定結果舉發成立，應撤銷專利權，對專利權人不利，專利權人也可以循行政爭訟救濟之。因此，舉發案對於專利權合法性所為之審定，最終仍須受行政法院確定判決

之拘束。

舉發成立，撤銷專利權確定者，其效力為專利權視為自始不存在（專利法第七十四條第二項），專利權人自始即不具有專利權，因此，在專利侵權訴訟中，被告如果要免責，最有利之方式就是對系爭專利權提起舉發，如果能舉發成功，當然不負侵權責任。舉發案是否成立，涉及專利權合法與否之認定，是侵權訴訟之先決問題，一般而言，如有舉發案之提起或依職權審查案，普通法院通常會依專利法第九十四條停止審判，主要就是避免發生判決侵權成立後，專利權又被舉發成立撤銷確定，造成爭訟不斷，當事人間的法律關係也會很複雜。

三 如有專利法第十九條、第二十七條之規定，法院可逕為不侵權之判決，不以對專利權之合法性作判斷

專利法第五十七條對專利權效力所不及之事項作了列舉之規定，專利侵權訴訟中被告可援各該款所列事項為抗辯，主張免責。在抗辯專利權為「申請前已存在國內之物品者」（第一項第三款）者，只要舉其事實即已足，不必然要同時向法院主張系爭專利違反專利法第十九條或第九十八條新穎性之規定，因為專利權是否具新穎性之爭執，是專利專責機關依法審查之事項，不是普通法院審查的範圍。法院在審查權專利是否在申請前已存在於國內，也只須就此事實審酌即可，如確有其事，即可為不侵權之判決，不以認定專利權不合法為必要。也就是說，專利法第十九條、第二十條、第九十七條、第九十八條等專利要件之認定，屬行政機關及行政法院審究事項，專利法第五十七條是普通法院判斷事項，各有所司，不宜混淆。

四 本案法院宜適用專利法第十九條第一項第三款

專利法第十九條、第二十條、第九十七條、第九十八條等專利要件之認定，屬行政機關及行政法院審究事項，專利法第五十七條是普通法院判斷事項，各有所司，不宜混淆。

為無罪之判決

本案被告主張早於八十五年系爭專利申請前經營工廠時，即已從事製造該罩蓋之深井馬達，況該罩蓋為業者所稱之公模，各廠牌之深井馬達皆可且皆有使用，而其使用時間遠早於告訴人申請新型專利之時間等語。被告的抗辯無非是在說明系爭產品在專利申請前早已存在於市面上。法院採認被告之主張，而為無罪之判決，結論固無疑義，但本判決捨專利法第五十七條第一項第三款不論，竟然援引專利法第九十八條第一項第一款認為系爭專利於申請前已公開使用，根本不具新穎性，智慧財產局未明此情，不應准而准，該專利權有瑕疵，無法受專利法保護，而為無罪之理由。此種論述，將造成相當之困擾。

專利專責機關依職權撤銷及依舉發撤銷之外，是否普通法院亦可逕依職權撤銷專利權之途徑？

首先，專利權人可能要問：我手上這一張證書，到底有沒有效？可不可以再用來訴追他人侵權？本來是要行使專利權維護權利的，結果不但目的未成，反被宣告專利權不合法，遭受更不利之判決，是否妥適？行政機關沒有撤銷前，為什麼被普通法院宣示為無效不能受到保護，是否意味在專利法專利專責機關依職權撤銷及依舉發撤銷之外，新增普通法院亦可逕依職權撤銷專利權之途徑？

其次，本案已告確定，當事人固然應受確定判決所拘束，但無論如何，並無法限制被告或任何人對系爭專利提起舉發。如果被告或任何人以本案被告及證人所述申請前早已生產之產品為證據，向專利專責機關提起舉發，舉發案經行政爭訟判決確定，認為舉發證據所舉產品之技術與系爭專利權之技術特徵不同，系爭專利權具新穎性，試問：專利權人應以何判決為是？因此，本案判決適用法律是否妥適，殊值深思。

本文認為，專利法第五十七條第一項第三款本來就是考量專利物品在申請前如確已存在，處於公眾可知悉使用之狀

態下，縱然事後有人拿到專利權，亦不應受追訴，以免影響公開技術之運用，並避免他人遭受不可預知之責任，如果令其負侵權責任，顯失公允，乃排除於專利權效力之外。因此，法院宜以本條作為認事用法之依據，至於該專利權是否符合專利法第九十八條第一項第一規定，則還諸專利行政爭訟程序審究。法院依第五十七條第一項第三款規定為無罪判決後，在依第九十一條規定將判決書正本送專利專責機關後，如另無舉發案之提起，專利專責機關可參酌法院認定事實之相關證據，自行決定是否依第一百零四條第一款規定發動依職權審查程序考量是撤銷該專利權，在依職權審查過程中，需讓專利權人有陳述意見知所防禦之機會，以免造成突襲。如此運作，可維持司法二元化之分工，也不致造成當事人無所適從之問題。

專利專責機關依職權
審查過程中，需讓專
利權人有陳述意見知
所防禦之機會，以免
造成突襲
