



先使用權之成立要件及範圍

—從日本“動桁式加熱爐”發明專利之判決談起

林谷明*

壹、前言

近年來，由於企業在國際上競爭激烈，為了不讓競爭對手在技術上追隨，所以不公開技術，策略性的選擇不申請專利保護而隱匿技術知識(know how)的企業逐漸增加。此時，假使他人取得專利權，如何靈活應用先使用權制度，以保障該企業得以繼續使用該專利，成為一個重要課題。

因此，主張先使用權時，如何完全符合我國專利法第 57 條有關先使用權的要件規定，建立明確有效的證據，變得極為重要。

我國專利法之立法目的在於透過保護、鼓勵及利用發明創作以促進產業發展。專利權固然是為保護發明人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 57 條(新型第 108 條準用，新式樣第 125 條等)有關「先使用權」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發秩序。

專利法第 57 條第 1 項第 2 款第 2 項所規定之申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者，賦予先使用人在原有事業範圍內有該發明使用之權利，即所謂之「先使用權」(prior use right)。在採行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，他人可能在申請前已投入人力、物力實施或準備實施，在此情形下，

收稿日：96 年 6 月 21 日

* 作者現任智慧財產局專利審查委員，本文純屬個人觀點。



若嗣後有人申請專利獲得專利權，就禁止先使用者繼續實施，顯然並不公平，而且會造成社會資源之浪費。因此，有必要限制專利權人之權利，賦予先使用人在原有事業範圍內有「先使用權」，得以繼續利用該發明。

至於，先使用權之「已完成必須之準備」於實務上該如何認定，我國法院尚無相關判例。因此，本文擬從日本有關“先使用權”之經典判例——“動桁式加熱爐”（working beam furnace）發明專利之判決¹，來探討先使用權之成立要件及範圍。

貳、相關專利法之規定

一、我國專利法第 57 條第 1 項第 2 款之規定為：「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。」及同條第 2 項前段之規定為：「前項第 2 款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用。」

為了便於理解及把握本條文之意旨，茲摘錄智慧財產局專利法逐條釋義（94 年 3 月版）之條文分項說明如下：

1. 「申請前已在國內使用或已完成必須之準備」適用之標的究為物品專利或方法專利，專利法並未限制。但書所稱之「製造方法」，應包括實施專利之技術、方法，以及方法專利之方法。
2. 所謂申請前，是指申請日之前；如有主張優先權者，則指優先權日以前。
3. 所謂在國內使用，係指已經在國內開始製造相同之物品或使用相同之方法，不包括販賣、使用或進口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，而該受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。
4. 所謂已完成必須之準備，是指為了製造相同之物品或使用相同之

¹ 最高裁昭和 61 年（1986）10 月 3 日（才）第 454 號判決。



方法，已經在國內做了必要之準備。必要之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、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向銀行借款等準備行為，則不得謂已完成必須之準備。

5. 先使用人使用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。若先使用人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因素，否則不得主張先使用權，若於申請日前即以製造、販賣該物品為業者，實務上認定已有連續使用之行為。
6. 先使用人應以善意為必要。專利法第五十七條第一項第二款但書及第一百二十五條第一項第二款但書規定，先使用人於申請前六個月內，自專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請權人聲明保留其權利者，始喪失先使用權，並不限於必須是自己研究或以其他合法方式取得者。因此，在申請前六個月內才開始使用或完成準備，須瞭解其是否為善意之先使用人。
7. 對於先使用權之範圍，「先使用人僅能於其原有事業內繼續利用」中所謂之「原有事業」，依專利法施行細則第三十八條之規定，係指「申請前之事業規模」，包括原有之生產量、利用原有之生產設備得達到之生產量或根據原有之準備得達到之生產量。
8. 專利法規定先使用權限於在原有事業內繼續利用，故先使用權不得單獨讓與，亦即使用權須與事業一併移轉或概括繼受。²

二、日本特許法第 79 條之規定為：「在發明專利申請之時，正於日本國內以實施其發明為業之人或為其事業準備之，如不知悉有關發明專利申請之內容而自為發明，或不知悉有關發明專利申請之內容而自為該發明之得知者，於為該實施或準備之發明及事業之範圍內，對

² 以上 1~8.摘錄自智慧財產局專利法逐條釋義（94 年 3 月版）p.151~p.153。

本月專題



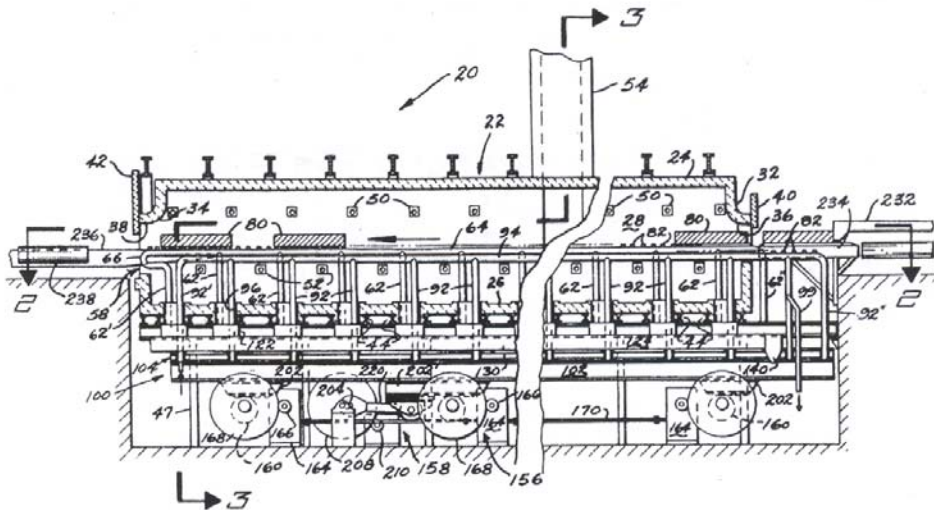
有關該發明專利申請之專利權，有通常實施權。」

此條文前半段之「在發明專利申請之時，正於日本國內以實施其發明為業之人或為其事業準備之，如不知悉有關發明專利申請之內容而自為發明，或不知悉有關發明專利申請之內容而自為該發明之得知者」係規定先使用權的主體，後半段之「於為該實施或準備之發明及事業之範圍內，對有關該發明專利申請之專利權，有通常實施權」係規定先使用權的內容。由於專利法條文僅為一般性的規定，而其適用的具體案例卻千差萬別。因此，擬藉由以下“動桁式加熱爐”發明專利之判例、學說等，使本條文之解釋明確化。

參、日本“動桁式加熱爐”最高法院判決

一、系爭專利案簡介

本件“動桁式加熱爐”發明專利是一種為使一系列複數工作物（如平板、鋼塊或鋼胚）依順序通過爐內，而在爐內設有一組平行軌及相應之動桁式輸送帶之隧道型加熱爐。



“動桁式加熱爐”斷面圖



二、日本“動桁式加熱爐”發明專利判決

(一) 事實概要

1. Y₁ (被告·反訴原告, 告訴人, 上訴人) 以名稱為「動桁爐」的本件發明專利³, 在昭和 43 年 (1968) 2 月 26 日向美國申請發明專利案為基礎, 依巴黎公約主張優先權, 該發明專利於同年 8 月 26 日向日本提出發明專利申請。昭和 46 年 (1971) 10 月 12 日申請公告後, 昭和 55 年 (1980) 5 月 30 日准予發明專利權的設定登錄。昭和 56 年 (1981) 8 月 21 日准予 Y₂ (被告·反訴原告, 告訴人, 上訴人) 就本件發明專利權為專用實施權⁴的設定登錄。
2. X (原告·反訴被告, 被告告訴人, 被上訴人), 於昭和 41 年 (1966) 5 月 20 日時, 接受訴外人 F 股份有限公司的加熱爐的招商 (受邀參加投標及提出估價)。同年 7 月, F 接受買賣意向, 於是進行上下驅動裝置電動式的動桁式加熱爐之估價設計作業。8 月 31 日時, 對 F 提出電動式的動桁式加熱爐之 A 製品的估價規格書及設計圖。之後, 為了準備接受訂製, 雖然要求轉包公司提供各裝置部分的估價, 然而 F 取消訂單。X 不僅將上述估價規格書等整理保存, 而且以後每年都參加製鐵公司等等的招商投標。
3. X 從昭和 46 年 (1971) 5 月向訴外人的 H 交貨以來到現在為止, 一直製造販賣電動式的動桁式加熱爐之 1 號製品。1 號製品的基本構造與 A 製品同一, 皆落入本件發明專利的技術範圍, 僅有 4 點不相同而且與專利請求範圍無關: ① 驅動動桁 (working beam) 的偏心輪與偏心軸的結合構造, ② 偏心輪的軸承構造, ③ 動桁支持平行桁的防止橫振構造, ④ 偏心軸驅動方法。
4. X 由於依日本特許法 79 條有先使用權, 故 1 號製品的製造販賣,

³ 日本特許公告號昭 46—34767。

⁴ 我國通稱為專屬授權。

本月專題



對 Y₁, Y₂ 的本件發明專利不構成侵害，因此提起確認訴訟，請求法院①確認禁制請求權不存在，②確認先使用權，③根據不公平競爭防止法，禁止虛偽事實的陳述傳佈，④依上述③請求損害賠償，然而，Y₁ 基於本件發明專利針對⑤ 1 號製品的製造販賣的禁制等⑥損害賠償提起反訴，Y₂ 則基於專用實施權針對⑦ 1 號製品的製造販賣的禁制等提起反訴。

(二) 爭執點

1 號製品落入本件發明專利的技術範圍並無爭執，爭執的是：X 在系爭專利申請日前發明的實施，是否可稱為“事業的準備”？再者，申請日前 X 準備的 A 製品之先使用權的效力，是否及於 1 號製品？

(三) 判決經過

第 1 審名古屋地方法院於昭和 59 年（1984）2 月 27 日判決，認可 A 製品具有該發明之先使用權，且其效力及於 1 號製品，因此 X 的①②被認許，Y₁, Y₂ 的反訴請求（⑤~⑦）全部駁回（X 的③④請求被駁回）。原名古屋高等法院於昭和 60 年（1985）12 月 24 日判決所持的理由雖然不同，但是判斷要旨相同，所以駁回控訴。因此，Y₁, Y₂ 上訴至最高法院。

最高法院於昭和 61 年（1986）10 月 3 日判決，上訴駁回。

(四) 最高法院判決要旨

最高法院判決要旨指出：

- (i) 「依日本特許法 79 條所稱因發明實施之『事業的準備』相當於如後解釋：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，須具有即時實施的意圖，並且該『即時實施的意圖』意味著有客觀的表明認識態樣、程度。」
- (ii) 「日本特許法 79 條……所稱之『發明範圍的實施或準備』相



當於如後解釋：發明專利於申請發明之時（優先權主張日），先使用權者目前在日本國內的實施或準備，並非限定其實施形式，而是限定其實施形式所具體實現的技術思想，亦即所謂的發明的範圍。因此，先使用權的效力所及，於申請發明之時（優先權主張日），並非僅限於先使用權者目前因實施或準備之『實施形式』而已，亦及於其所具體實現的發明及不失同一性範圍內之變更後的實施形式。」

肆、討論與研究

首先，本件最高法院判決要旨，針對「先使用權的意義」的判示是：「先使用權制度的旨趣，主要是為了顧及發明專利權者及先使用權者之間的公平。」

準此，先使用權制度可以說是對先申請原則的例外（專利權效力的限制）規定，基於先申請者的專利權與該例外的使用權間處於微妙的平衡關係，設若先使用權居於強勢，則專利權的效力居於弱勢，反之亦然。

其次，就日本特許法 79 條之規定而言，本判決的判決要旨（i）是有關於「因先使用權成立要件之作為發明實施之『事業的準備』」；而判決要旨（ii）是有關於「先使用權的成立範圍」。由這些判決要旨觀之，顯然其為日本最高法院首次作出的判示。

一、先使用權的意義

就學理而言，日本學界對日本特許法 79 條的意義有三說：①公平說（在先申請主義之法制下，發明專利權人與該發明專利申請前即已實施之同一發明，或已完成實施之準備者之間，取得利益的公平）及，②經濟說（把目前善意實施的發明廢止，將導致國民經濟上的利益損害），③折衷說（從公平說與經濟說的雙方觀點來說明），但歷史沿革是從經濟說推移到公平說，日本學界普遍認為公平說是通說。

由本判決之判決要旨（ii）的理由觀之，日本最高法院對「先使用權的意義」，基本上也是採公平說來判示。

本月專題



二、何謂「事業的準備」？

關於「事業的準備」，日本學者引用相關的著作與本判決比較分析後，得到如下見解：

①就日本特許法 79 條的「實施」而言，有關發明實施的定義規定已有，此點的問題較少。但是，無論任何階段的「事業的準備」，在概念上則完全不明確，問題很多。所謂的「準備」係以發明的完成為前提，本判決也以發明的完成來認定。

「事業的準備」是從舊日本特許法（大正 10 年法律 96 號）37 條之「事業設備擁有者」中之「事業設備」之規定而來。基於這點，舊法「因為限定為事業設備擁有者，說法過於狹窄，所以改正過來」⁵，但是，舊法的「事業設備」與現行法的「事業的準備」是同一概念，並無廣狹的差別，這種見解也有⁶。

②本件最高法院判決及其原審・一審判決以前的下級審判決，針對因「事業設備」、「事業的準備」之先使用權的成立幾乎並未加以認定，只不過是針對為了製造而完成的設計圖或圖面，進而必要的機材的訂貨等施行的情況加以認定而已⁷。

然而，本判決在現實上為了 A 製品的製造，從估價規格書等開始，必須進而繪製相當多的圖面等，需花費大量的時日，因此不須拘泥於此，而依「估價規格書等的提出行為」即肯定其為「事業的準備」，這種認定在實務上影響極大。

③可是，本判決之動柝式加熱爐，從招商開始到接受訂貨、交貨為

⁵ 特許廳編，工業所有權法逐條解說〔第 16 版，2001〕227 頁。

⁶ 松本重敏「先申請主義與先使用權」原增司判事退官記念・工業所有權的基本的課題（上）〔1971〕485 頁，富岡健一「先使用權的諸問題」日本工業所有權法學會年報 11 號 34 頁。

⁷ 其詳細請參照富岡・前掲 35 頁，牧野利秋「日本特許法 79 條所謂之作為發明實施之事業的準備之意義，與因先使用之通常實施權的範圍」內田修先生傘壽記念・判例特許侵害法Ⅱ〔1996〕758 頁・759 頁〔同・知的財產權訴訟寸考〔2002〕193 頁〕。



止須要相當期間，而且所獲得的是非大量生產產品之個別訂貨，要達到開始生產是很費事的工作，由於無法預先購買部品且須預先準備物品等，因此肯定判決要旨（i）之即時實施的意圖及該意圖須有客觀的表明。

再者，關於判決要旨（i），例如在舊法下的判決例也作「所謂『實施的事業設備擁有者』係指具有即時實施該發明之意思表示，而且，具有就該意思之客觀表明的設施謂之」的見解⁸。在學說方面，也是就「準備」作為「發明的完成與被完成的發明須有即時實施的意圖，與發明及實施的意圖被客觀的表明認識程度」之說法⁹。

這意味著，該判決要旨（i）是沿襲自從前的判例、學說的見解，本判決就「事業的準備」而言，係沿襲從前的判決、學說，或許應該評價其為符合案件情況所顯示的柔性判斷。

三、因先使用之通常實施權的認定範圍

關於「先使用權的成立範圍」，日本學界援引相關學說，針對本判決作出如下批判：

- ①就日本特許法 79 條所稱之「發明範圍內的實施或準備」而言，雖然有（A）實施形式限定說（發明的實施或準備是以特定的實施形態為之）及，（B）發明思想說（發明是以現有實施形式表現的技術，以及包括發明思想上屬於同一範疇的技術）兩種對立的說法¹⁰，然而，後者成為通說判例。
- ②本判決的原審・一審判決是採用發明思想說的產物，從判決要旨（ii）觀之，本判決明顯的也是採用發明思想說。

⁸ 東京地判昭和 30・2・25 下民集 6 卷 2 號 342 頁。

⁹ 松本・前掲 487 頁。

¹⁰ 松尾和子「因先使用之實施權的認定範圍」馬瀨文夫先生古稀記念集・判例特許侵害法〔1983〕665 頁。

本月專題



本判決之判決要旨 (ii) 接著的理由在於判示：「先使用權制度的旨趣，主要是為了顧及發明專利權者及先使用權者之間的公平……，實施形式以外的變更一概不予認可的話，對先使用權者而言是嚴酷的，也不相當，因此認可先使用權者有依照自己物品，支配在發明範圍之先使用權，是同條的法理意旨」，基本上明顯是採公平說。

③ 本判決進一步針對其範圍，判示：「就實施形式所具體實現的發明與發明專利的一部分不相當時，先使用權的效力不及於該當發明專利的該當一部分……但是，該發明的範圍與發明專利的範圍一致時，先使用權的效力及於該當發明專利的全部範圍」，基於此，A 製品與 1 號製品雖有 4 點不相同，但是，本件發明專利於發明申請當時（優先權主張當時），在技術水準、其他事實關係方面，A 製品具體實現的發明，與本件發明專利相同，至於相對抽象的其技術思想內容，由於其範圍與本件發明專利的範圍一致，故先使用權的效力及於本件發明專利的全部範圍。因此，原審判斷 1 號製品亦及於本件發明專利的全部範圍是妥當的。

④ 就上述判示部分，雖然有針對「以發明專利的一部分或是全部所為之對比方法」加以批判的見解¹¹，但是，肯定其切合案件情況的見解也有¹²。

本判決的案件情況，無關前述 4 個不相同點與發明專利申請範圍的直接關係，1 號製品的 4 個裝置部分全是申請前公知的，明顯為可能置換物或方法，X 被認許就本件發明專利權依日本特許法 79 條有先使用權的請求確認，基於此一案件情況，發明專利申請範圍的文字內容與實施例極為近似，並且 A 製品、1 號製品皆與發明專利申請範圍的文字內容極為近似，因此若考慮到這個特定判斷，則本判決的手法可予肯

¹¹ 松本重敏·民商 98 卷 1 號 108 頁，木棚·後揭 243 頁等。

¹² 牧野·前揭傘壽記念 764 頁〔寸考 198 頁〕，富岡·前揭 49 頁等。



定。然而，既然採用發明思想說，本來就必須檢討 1 號製品是否落入 A 製品具體實現之技術思想的範圍內，所以本判決至少並未顯示出有關於「只及於一部分」情況之判示的判斷基準。

先使用權者所實施的發明、創作之內容、範圍，是指在發明申請之時，先使用權者所實施的技術、變更後的技術、這些實施之前的諸研究、試驗記錄、圖面、說明書、製造工程及方式有關資料、試作品等客觀的外部表示事物，且應該根據當時的技術水準來判斷¹³。但是，其具體的基準，學說未必達成一致，有待今後判決案例的累積。¹⁴

綜上所述，本件日本判例只對「全部」落入專利範圍的情況，作出判示。至於，「部分」落入專利範圍時，是否仍有先使用權的適用？或者，是否有「部分先使用權」的情況？此外，本件日本判例並未對「其原有事業內繼續利用該發明」之「其原有事業」作出認定，「其原有事業」是否包括原有事業衍生之子公司或關係企業；再者，「其原有事業」是否如同我國係指「申請前之事業規模」等幾點疑問，本件日本判例並未作出判示，筆者認為頗值得進一步研究。

伍、結論

我國專利法第 57 條第 2 款及日本特許法第 79 條有關「先使用權」之規定，就先使用權的意義而言，大體一致認為，在先申請主義之法制下，發明專利權人與該發明專利申請前即已實施之同一發明，或已完成實施之準備者之間，取得利益的公平。

再者，本件日本判例，原告主張先使用權，僅係消極地作為侵權訴訟之抗辯。積極地，對於不申請專利保護而隱匿技術知識（know how）之企業，可善加活用先使用權制度，在他人取得發明專利權後，仍得以在其原有事業內繼續利用該發明。

¹³ 松尾·前揭 672 頁。

¹⁴ 以上一~三引用自別冊ジュリスト第 170 期「先使用權の成立要件と範圍」一文，美勢克彥 著。

本月專題



從本件日本判例可知，事實認定是判決的大前提，因此具體而明確地建立及保存先使用權的有效證據，且須有連續使用之行為，是勝訴的重要關鍵。所以，為強化主張先使用權而提出的證據之證據力，有必要將研究開發開始的各種書類（如研究日誌、試驗記錄、設計圖、規格書、目錄、說明書、技術成果報告書等有關資料）、試作品等證據，依照標準作業程序，具體而明確地建立和保存下來，是很重要的。此外，也可善用公證制度、郵局存證等方法，以提高證據之證據力。

前述日本“動桁式加熱爐”發明專利判決之判決要旨主要是針對「因先使用權成立要件之作為發明實施之『事業準備』，以及先使用權的成立範圍」在實務上所為之判示。然而，我國法院尚無針對先使用權之「已完成必須之準備」的判例，本件日本判例對「事業的準備」及「認定範圍」，在實務上作出的具體認定，很值得我國參考借鏡。