



## 論專利權人之使用權<sup>1</sup>

臺灣新竹地方法院 90 年 1 月 23 日 90 年度簡上字第 127 號民事判決及  
臺灣臺北地方法院 91 年 10 月 31 日 9 年度簡上字第 386 號院民事判決評  
析

李鎡\*

### 壹、前言

專利法第 56 條第 1 項規定：「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、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」此為物品發明專利權效力之規定，同條第 2 項、同法第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項對於方法專利權人、新型專利權人及新式樣專利權人亦有相同之規定，足見未經專利權人同意而使用其專利物品者，為專利權效力所及，即侵害專利權人之使用權。一般對專利侵權態樣論述以製造、販賣之行為居多，使用部分較少論及，最近研讀臺灣新竹地方法院及台灣臺北地方法院二則上訴決，發現二案專利權人、侵權物品及訴之聲明相同，且均以使用權受侵害為由提起訴訟，被訴侵權人雖然不同，但抗辯事實大致相同，有趣的是，二法院判決認事用法卻有相當大之差異，或因對使用權之內涵有不同解讀所致。

\* 經濟部智慧財產局專利一組組長。

<sup>1</sup> 關於專利權效力之性質，有認屬於積極之專有權；有認只是一種排他權，亦即專利權人所取得者只是排除他人實施其專利之權，非必然有實施權，例如藥品專利權人須俟藥政機關核准後始得製造、販賣其專利物品、再發明人未經原發明人同意不得實施其發明。詳細分析，請參閱李文賢撰，「專利刑罰規定之研究」，第 4 頁至第 8 頁，東吳大學法學院法律系碩士乙班碩士論文，民國 88 年 6 月。按除專利法令另有規定外，他人未經專利權人同意而有製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為者，即屬侵害專利權之行為，此一結論，並不因專利權之本質究為積極之專屬權或消極之排他權而有不同。本文主要探討者為前述專利法第 56 條第 1、2 項、第 106 條及第 123 條第 1 項等 3 條文所定之專利權人專有排除他人未經其同意而使用其專利物品之權，以下謹以「使用權」稱之，主要目的是為使本文文字精簡而不繁複，並非對前述專利權之本質作終極性之結論。



筆者對於司法機關之見解向持尊重之態度，惟鑑於法院判決為可受公評之事項，且使用權相關論述並不多見，為提供對此議題有興趣者進一步之思考空間，爰為本文。

## 貳、使用權之概念

賦予專利權人使用權為與貿易有關之智慧財產權協定（TRIPS）第28條所規定WTO會員應遵循之義務<sup>2</sup>。惟應注意者，此一義務只適用於發明專利，該協定並無新型之規定，至於相當於新式樣之工業設計，並未要求會員賦予使用權，我國是以一套專利法保護發明、新型及新式樣三種專利類型，三種專利之專利權人均擁有使用權。因此，新型或新式樣專利權如果未賦予使用權，亦不違反國際義務，我國就此所為之規定，對於專利權人之保護，可認在國際標準之上<sup>3</sup>。

所謂使用，是指實現專利技術效果之行為，包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分使用。針對物品專利而言，不問該物品有單一或多數用途，不問使用其中何一用途、一次使用或多次使用，只要使用之物品與物品專利之申請專利範圍一致，即構成使用；針對方法專利而言，使用權所保護者除該專利方法外，還延伸到依該方法所製成之物品。至於單純占有或持有專利物品，與進一步使用專利物品並不相同，僅有占有或持有之事實而無使用之事實者，還不算侵害使用權。

應注意者，行為人所使用之專利物品必須非專利權人所製造或經其

<sup>2</sup> TRIPS 第28條：

1. A patent shall confer on its owner the following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a product, to prevent third parties not having the owner's consent from the acts of: making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product;

(b) where the subject matter of a patent is a process, to prevent third parties not having the owner's consent from the act of using the process, and from the acts of: using, offering for sale, selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process

<sup>3</sup> 我國三種專利權之專利權人均享有專有排除他人未經其同意而為販賣之要約之權，亦有相同保護標準比國際規範較高之情形。

## 論述

同意所製造之物品（真品），才有侵害使用權之問題，亦即行為人所使用者必須是侵權品，如非侵權品而為真品，依專利法第 57 條第 1 項第 6 款、第 108 條準用第 57 條第 1 項第 6 款及第 125 條第 1 項第 6 款規定，本為專利權效力所不及，自無侵權之可言<sup>4</sup>。例如某甲擁有「日光燈」物品專利，某乙未經其同意製造、販賣該日光燈（侵權品），某丙買入並使用之，則乙侵害甲之製造權、販賣權，丙侵害甲之使用權。如果日光燈之製造經過甲之同意（真品），則任何人使用該日光燈，不生侵害使用權之問題。

### 參、臺灣新竹地方法院 90 年度簡上字 127 號判決摘要（下稱第 1 案）

上訴人 羅武松羅振星羅振亨被上訴人黃美鈴即雅帝髮型

主文：上訴駁回

#### 一、事實摘要<sup>5</sup>

（一）上訴人主張：伊所創作之燙髮器，已於 86 年間申請取得新型專利，專利權利期間自 86 年 8 月 11 日至 98 年 4 月 8 日，被上訴人未經其同意，擅自在其營業場所「雅帝髮型」內使用專利仿冒品，做為其營利之工具，顯已侵害伊前述之專利權無疑，被上訴人購買仿冒品使伊受有前揭價值之損失。另依同法第 105 條、第 88 條第 1 項中、後段之規定<sup>6</sup>，訴請判令被上訴人不得使用 89 年度聲字第 26 號保全證據事件中之系爭燙髮器。

<sup>4</sup> 關於專利權效力所不及之主張涉及專利法第 57 條第 1 項之適用問題，請參閱李鏐，「解讀專利法第 57 條」經濟部智慧財產局智慧財產權月刊第 46 期，第 3 至 22 頁，91 年 10 月。

<sup>5</sup> 本件上訴人（即專利權人）之訴之聲明另主張被上訴人之行為使消費者對產品產生混淆，造成其信譽損害，爰一併請求被上訴人賠償其信譽、業務上之損失 18 萬元，因與本文欲討論之使用權無直接關聯，因此本文未予摘述，詳細判決請查閱司法網站。

<sup>6</sup> 此為修正前之專利法條文，現已分別條次變更為第 108 條及第 84 條。



(二) 被上訴人主張：其所使用之燙髮器，乃於 88 年 4 月間前往韓國研習髮型技術時購入，並非其所仿造，亦無銷售行為，並不知有侵害上訴人之專利權，且該項產品於 84 年間就有日本老師來台推廣，上訴人遲至 86 年間始取得新型專利，顯係抄襲日本產品而來，是其請求並無理由。

## 二、法院判決：

(一) 按新型專利權人，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新型專利物品之權，新型專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，然因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者，亦同。違反保護他人之法律者，推定其有過失，民法第 184 條復著有明文<sup>7</sup>。故以使用為方法侵害他人新型專利權而構成侵權行為之損害賠償責任者，仍須具備：有使用不法之加害行為、有侵害他人之新型專利權、行為人有故意或過失、使用之不法之加害行為與損害發生間有相當因果關係等要件。此乃上訴人於本件請求被上訴人負損害賠償責任，所主張其損害賠償請求權成立之權利存在之要件，自應由上訴人就上開要件之存在盡舉證之責。

(二) 被上訴人所使用之燙髮器，其類似產品在西元 1995 年出刊的日本雜誌上即已報導過，而上訴人取得新型專利之時間為 1997 年 8 月間。嗣被上訴人於西元 1999 年 4 月 9 日自韓國習髮藝返國時，從韓國購入燙髮器進入國內使用，因此，被上訴人初次在台灣接觸類似之燙髮器時，上訴人尚未取得新

<sup>7</sup> 民法第 184 條：因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同（第 1 項）。違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限（第 2 項）。



## 論述

型專利權甚明，則被上訴人憑其過去經驗，於返國時合法購入系爭燙髮器使用，實難認被上訴人有何侵害上訴人專利權之故意或過失可言。

- (三) 被上訴人單純「購買」燙髮器之行為，應不會構成對上訴人之加害行為，會造成所謂消費者對上訴人取得新型專利權之燙髮器結構、功能產生混淆誤認者，應係實際上製造及販賣仿冒燙髮器之行為者，準此，可認無論被上訴人購買系爭燙髮器之購買行為，或單純使用該燙髮器為人燙髮之使用行為，均與上訴人所謂其之專利權及營業上信譽受損害之間，無因果關係。
- (四) 綜上所述，上訴人未能舉證證明被上訴人之行為已符合侵害其專利權之侵權行為損害賠償之要件。再者，被上訴人否認其有繼續系爭燙髮器之行為，而上訴人亦未能舉證證明被上訴人仍在繼續使用該燙髮器，或有使用之虞，則上訴人主張依專利法第 105 條準用第 88 條等規定，請求被上訴人負賠償責任，暨訴請被上訴人不得使用保全證據事件中之系爭燙髮器乙節，均屬於法無據，應予以駁回。

### 三、法院判決簡析：

依據前述判決理由，本案法院裁判不構成侵權，其理由可歸納如下：

- (一) 承認依專利法之規定，專利權人擁有使用權。惟他人是否應負侵害使用權之損害賠償責任，應回歸適用民法第 184 條第 1 項之規定，亦即應由專利權人證明行為人之行為合於民法第 184 條第 1 項之規定要件即 1.行為人有使用不法加害行為 2.行為人有侵害其使用權之事實 3.行為人有故意或過失 4.行為人之不法加害行為與損害發生間有相當因果關係等要件。
- (二) 行為人雖有使用系爭專利物品之事實，但是行為人在 1995 年系爭物品取得專利權之前即已知悉有此產品，進而在 1999



年間系爭物品取得專利權後從韓國購入國內使用，其主觀上是憑著過去經驗購入使用，並無故意或過失可言。

(三) 單純「購買」燙髮器之行為，應不會構成對專利權人之加害行為。無論是購買專利物品之購買行為，或使用該專利物品之使用行為，均與專利權受損害之間，無因果關係。

(四) 專利權人未能舉證證明行為人仍在繼續使用該燙髮器，或有使用之虞，則其請求行為人不得使用保全證據事件中之專利物品，屬於法無據。

#### 肆、臺灣臺北地方 90 年度簡上字第 386 號判決摘要 (下稱第 2 案)

上訴人羅武松 羅振星羅振亨 被上訴人劉清水即藝真髮廊

主文

原判決關於駁回上訴人後開第二項、第三項之訴部分，並訴訟費用之裁判廢棄。

被上訴人應給付上訴人新台幣參拾壹萬貳仟零拾元及自八十九年三月十六日起至清償日止，按年息百分五計算之利息。

被上訴人不得使用本院八十九年度聲字第一二六號保全證據事件中之燙髮器。其餘上訴駁回。

##### 一、事實摘要

(一) 上訴人主張：大致與第 1 案判決之主張相同，茲不再贅述。

(二) 被上訴人主張：燙髮器從國外合法進口購買而來，且該商品在國外早已發售，主觀上確信非仿冒品，並無侵害上訴人之新型專利權。

##### 二、法院判決

(一) 按專利權存在之理由，在於國家為促進產業發展，故賦予專



## 論述



利權人某些程度之排他性權利，倘非專利權人違反專利法保護專利權人之相關規定時，即屬違反保護他人之法律，侵權人如欲主張免責，應由其證明其主觀上無故意、過失。

(二) 被上訴人提出系爭燙髮器之提單、進口收現單及運費收據等件為證，辯稱：其係向訴外人沈建宏所購買，其僅為單純使用並未侵害上訴人之專利權。然查：被上訴人所使用之燙髮器係於民國 88 年 8 月間方進口，而上訴人所享有之專利權期間係自 86 年 8 月 11 日至 98 年 4 月 8 日<sup>8</sup>，且本件新型專利早於 86 年 8 月 11 日即刊載於專利公報上。新型專利所保護之範圍包括他人未經專利權人同意而製造、販賣外尚包括使用行為，故本件被上訴人前開使用侵害上訴人專利權之燙髮器，自應認為係對上訴人新型專利權之侵害，上訴人即得請求損害賠償並得排除其侵害。

(三) 被上訴人既侵害上訴人之新型專利權，從而，起訴請求被上訴人不得使用台灣台北地方法院 89 年度聲字第 126 號保全證據事件中之燙髮器即屬有據，應予准許。

### 三、法院判決簡析：

依據前判決理由，本案法院裁判構成侵權，其理由可歸納如下：

(一) 專利法為保護他人之法律，侵害他人專利權即屬違反保護他人之法律，應依民法第 184 條第 2 項規定，推定行為人有過失，其主張無過失者，應負舉證責任。

(二) 行為人使用之燙髮器係於 88 年 8 月間才進口，晚於專利權人取得專利權之後，新型專利所保護之範圍包括使用權，行為人已構成侵權，專利權人自得請求損害賠償並得請求防止侵害。

---

<sup>8</sup> 此為專利法修正前核准之新型專利權，其權利存續期間為自申請日起算 12 年，現行專利法配合新型專利採形式審查制，已修正為 10 年。



## 伍、本文見解

就是否構成侵權及可否請求防止侵害之認定，第 1 案及第 2 案分別為專利權人敗訴及勝訴之判決，本文認為以第 2 案之判決較妥適，茲說明理由如下：

- 一、專利法第 1 條規定，專利法之立法本旨為鼓勵、保護、利用發明與創作以促進產業發展，專利法為保護他人之法律應無疑議，因此，侵害他人專利權者，構成違反保護他人之法律，應適用民法第 184 條第 2 項規定。
- 二、第 1 案行為人抗辯稱，在系爭專利權核准之前，日本雜誌已有此物品存在一節，本文認為本案涉訟者為新型專利，新型專利為對於物品之形狀、構造或裝置之技術創作，非如新式樣由外觀可以判斷，因此，如未搭配物品構造說明，不當然可以從雜誌所刊之外觀本身逕行認定所刊之物品運用了申請專利範圍所載之技術。在採證過程中通常要有實物進行比對，且以該實物確為雜誌所刊之物為前提，然後再就該實物所與申請專利範圍進行技術鑑定或比對，才可以認定系爭專利於申請前已見於該日本刊物，被上訴人就此所為之抗辯，如專利權人有所爭執，法院宜進行鑑定而不宜逕行認定。
- 三、縱經認定系爭專利物品在申請前確實已見於日本刊物，行為人知悉於先，使用於他人取得專利權之後，如該物僅存在於日本而不在我國境內，即無法依專利法第 108 條第 1 項準用同法第 57 條第 1 項第 2 款規定，主張申請前已在國內使用或已完成必須之準備，也不符合同條項第 3 款所定申請前已存在於國內之物品，無法主張專利權效力所不及。
- 四、此時，行為人可採取 2 種防禦途徑：（一）檢附事證提起舉發，如經審查系爭專利於申請前確實已見於日本刊物而不具專利要件，可使該專利權撤銷自始不存在而免負侵權責任。（二）在訴訟中主張公知技術之抗辯。眾人皆知，公知技術為公眾得自由使用之技術，使用公知技術並不生侵權之問題。為此抗辯者，法院得心證之結果





## 論述

如認抗辯理由成立，則可認定被告使用者為公眾可以自由使用之技術，不構成侵權。於此情形，法院無須針對被告之產品與原告之技術進行鑑定或比對、不必停止訴訟程序等待專利舉發案之結果，被告是否有故意或過失亦非所問。因為，無論如何解釋，都無法把被告使用公知技術解釋成原告獨占之專利技術而應負侵權責任<sup>9</sup>。從第 1、2 案事實及理由來看，顯然被告抗辯之方向均著眼於知情或不知情，而未善用公知技術之抗辯，事實上，如果公知技術抗辯成立，則是否知情？故意或不故意？都無礙侵權行為之不成立已如前述。在民事訴訟採當事人進行主義之原則下，本件法院未就是否為公知技術為判斷，似難謂有不當之處<sup>10</sup>。

五、就行為人主張係由國外合法進口一節，因專利權之效力包括進口權，因此，在他人專利權存續期間自國外進口專利物品者，除該物品為真品，有專利法第 108 條準用第 57 條第 1 項第 6 款專利權效力所不及之事項之適用疑義外<sup>11</sup>，仍應經專利權人之同意，第 1 案行為人主張自韓國購入系爭專利物品，法院未細究該物品是否為侵權品即認自國外購買輸入為合法行為，是否妥適，亦有待斟酌。

六、就保全程序之請求而言，行為人既然持有系爭專利物品，如專利權人認其於持有中有進一步據以使用之虞，自得請求防止之，因此，行為人已使用之部分，構成侵權得請損害賠償，行為人繼續持有之部分，亦得訴請不得再繼續使用。第 1 案判決理由一方面認為行為人單純購入使用不符合民法第 184 條第 1 項之要件，無侵權可言，又說專利權人未能舉證證明被上訴人仍在繼續使用該燙髮器，

<sup>9</sup> 關於自由公知技術之抗辯，可參閱程永順主編，「專利侵權判定實務」第 269 至第 272 頁，中國大陸法律出版社，2003 年 3 月；「公知技術抗辯在訴訟中之適用」，劉國偉，中國專利與商標，2002 年第 2 期；尹新天著，「專利權的保護」，第 372 頁至第 374 頁，中國大陸專利文獻出版社，1998 年 11 月。

<sup>10</sup> 或有謂被告已抗辯系爭專利物品在日本早已見過，法院可行使闡明權，進一步探求被告之真意，此涉及訴訟法上闡明權與當事人進行主義之適用範疇，容有不同看法，惟非本文討論重點，於此不予討論。

<sup>11</sup> 此涉及我國專利法是否採認專利權國際耗盡理論之爭執，請參閱李鎡，前揭文。



或有使用之虞，乃駁回專利權人所為行為人不得使用保全證據事件中專利物品之請求，似有矛盾之處 - 既然已認定構入使用不構成侵權，縱然能舉證證明行為人仍在繼續使用該燙髮器，或有使用之虞，亦無法請求排除侵害或防止侵害。

## 陸、結語

我國專利法制，歷經 90 年 10 月及 92 年（該次修正行政院核定自 93 年 7 月 1 日施行）修正，大致上已符合國際規範，下一階段努力之方向，於行政機關，應在於其是否提昇專利審查品質、落實依法行政；於司法機關，應在於具體訴訟是否正確認事用法、提昇審判品質。法院判決所持理由，向為人民重要之參考依據，具有啟發性作用，相關事實之認定固應依具體個案認定，不可能有一致之標準，惟法律條文之適用於相同之事實，如有一致之見解，似較能為各界所遵循。