

專利權只是一種排他權之評析

張澤平*

壹、引言

專利權人(甲)依法取得專利權後,可以依法授權他人依專利內容製售專利品,或自行製售該專利品,如果之後有人(乙)主張甲的專利品侵害其專利權,則此等專利品的專利權人(即前述之甲)或被授權人,是否可以主張是因為信賴國家賦予的專利權,依原專利內容而製售專利品,不應構成侵害專利權的行為?此問題涉及對專利權內涵如何理解的問題。究竟專利權人依照其專利權內容而實施製造專利品,是否是法律所賦予的權利?專利權除排他權之外,是否還包含其他積極利用的權能?本文謹先就台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決之見解,與學者見解作一番分析比較,試圖為專利法的解釋求得較為統一的方向。

貳、判決基礎事實

台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決所涉及的專利訴訟中,專利權人 A 主張其專利權遭被告 B 侵害,因 B 擅自販賣與 A 之專利申請專利範圍實質相同的「中樑前掛式眼鏡」。被告 B 經營的眼鏡行所販售的「中樑前掛式眼鏡」是向訴外人 C 所購買,該鏡框架也是依照 C 擁有之「眼睛與其副框之組合結構」新型專利所製造之專利產品。

該案有工研院所作成的鑑定報告,其結論二、2、係謂「專利權係一排除權,擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事。就本案而言,如依據新型第 145922 號「眼鏡與其副框之組合結構」專利之內容實施,仍會落入系爭專利「眼鏡附屬鏡框之結合構

收稿日:94.9.15

*作者為得力商務律師事務所律師

論述

造改良」專利申請範圍」。

參、案件爭點

法院斟酌雙方之主張，認為本案的主要爭點為：

(一) 被告所販售之眼鏡是否侵害原告之系爭專利？(二) 被告所販售之鏡架框為第三人黃炳焯專利授權製造，被告係向黃炳焯授權銷售之經銷公司購得，是否因此即無侵害之不法行為？

肆、判決主要理由

依據此案件的鑑定機關意見，將被告 B 之產品與原告 A 之專利範圍予以比對，B 產品之技術內容確實落入 A 之專利範圍，所以此專利訴訟的主要爭點就是，B 是否能因為其產品是依照 C 授權的專利所製造，而主張免責？法院關於這一個重要爭點，表示：

「被告販售之眼鏡，係第三人黃炳焯之專利產品，是否因此即無侵害之不法行為？按專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利，故專利權人在一定期間內，享有專有「排除」他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。因此一取得專利權人仍可能造成對他人專利之侵害。被告雖辯稱，其所販售之物品為黃炳焯之專利物體，二者為不同專利，依法應是並存而互不構成侵權。然查：

新型專利是否具備「新穎性」及「進步性」，乃屬該新型是否符合專利要件之問題，而與某物品究否「侵害」專利分屬二事，前者屬專利舉發之範疇，後者屬專利侵害判斷之範疇。被告竟以系爭專利舉發審定作為不侵害他人專利之依據，實有未恰。

兩專利並存時，仍有侵害他人專利之可能：

按再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。專利法第 78 條第 1 項、第 2 項定有明文。故再發明相較於原發明而言，均係為獨立

之專利，但再發明人未獲得原專利權人同意實施自己專利時，仍構成侵權行為。被告辯稱：黃炳焯專利與系爭專利間並無再發明之關係，故自無侵害系爭專利之可能云云。然正因兩專利並存時，依某專利所實施之物品仍有侵害他人專利之可能，故於專利侵害鑑定實務上，均係以「待鑑定物品」與「主張受侵害之專利」間是否符合全要件、均等論及禁反言原則作為鑑定之依據，至該項物品是否為依據其他專利所實施，則在所不論。此亦有鑑定報告重申前揭「專利權為排他權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事。」（見卷 2 第 21 頁鑑定報告結論）可資佐證，是被告辯稱據爭專利與系爭專利為兩並存互不侵犯之專利，且非屬再發明關係，核與本件專利侵害無涉，無足可採」。

伍、評析

一、專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利？

前引判決認為，「按專利權係一種「排他」權利而非「專有」權利，故專利權人在一定期間內，享有專有「排除」他人未經其同意而製造、販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。因此一取得專利權人仍可能造成對他人專利之侵害」。專利權為何只是一種「排他」權利？此等見解應是來自對專利法條文的逐字解讀而來。專利法第 56 條第 1、2 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。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」。條文中明文規定「專有排除……之權」，因此而將專利權解釋為是一種排他權。

某事務所網站，也曾在其中的文章，對彰化地方法院 84 年度易字第 1467 號刑事案件一審法院的見解表示意見，該文章（<http://www.taie.com.tw/1102.htm>）表示，「一審法院認為 83 年修正後

論述

專利法第 103 條第 1 項之規定，乃立法上擴充新型專利權之權能，使新型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 767 條之物上請求權，無同法第 765 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，83 年專利法修正後，專利法第 103 條第 1 項已規定得相當清楚...」顯然該文章亦認同前揭之台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決之見解，認為專利權是一種「排他」權利而非「專有」權利。

二、專利權不只是一種排他權，尚具有積極實施專利內容的積極效力。

專利制度是國家對於發明人賦予一段時間得以獨占製造、販賣、使用其發明的權利，另一方面也要求發明人在專利權到期時，其專利內容得由公眾自由使用的制度。人們因為能夠獨占利用其專利，因而引發其發明創作的意願，而社會因各式各樣的發明創作陸續歸大眾使用，更能刺激產業發展，提升大眾福祉。由專利制度的基本意旨來看，專利權本即讓權利人得以獨占使用或專有專利技術內容，如果專利權只有排他權而無專有權利，專利權人取得專利權只能排除他人使用其專利，自己使用專利卻得不到法律保障，專利制度將會失去鼓勵人們發明創作的誘因，與專利制度的本旨相互違背。

學者闡述專利權的內涵時，亦均不忘提及專利權的內容分為積極效力及消極效力。如曾陳明汝教授謂：「專利權人取得之專利權具有自己實施發明創作及轉讓或授權他人實施該發明創作之積極效力；同時具有排除他人未經其同意而實施發明創作之消極效力」¹。謝銘洋教授亦謂：「專利權之內容基本上可以分為兩方面，一是權利人積極利用之權利，

¹ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，2004 年 2 月再版，第 122 頁。

即法律所賦予權利人得藉以實現其經濟利益之專屬使用權，二是排除侵害之權利，亦即對於未經專利權人同意而使用其發明創作之他人，專利權人得排除禁止之。此即專利權一般被稱之為一種排他性之專屬使用權之原因²。蔡明誠教授則表示，「專利權如其他支配權（例如：商標權、著作權、物權等），具有直接實施其權利內容的積極效力，及排除他人干涉的消極效力³。此等對專利權內容的闡述，均肯定專利權有積極的效力，尤其蔡明誠教授提醒專利權如物權、商標權一般，更令吾人易於理解專利權的本質，不是只有排他的消極效力。前揭判決的見解恐怕只是片面解讀專利法條文的結果。

除了從學說可了解專利權的內容之外，專利法其他條文也足以說明專利權包含專有或專用的積極效力。例如專利法第 26 條第 1 項規定，「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍」。第二項規定，「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施」。此條文第一項除規定專利說明書所應載明的事項外，第二項更規定專利說明書的發明說明必須使人能瞭解其內容，並可據以實施。如果專利權只有排他權，專利說明書的內容根本不必考慮是否可「據以實施」。

又如專利法第 59 條規定，「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人」。專利法第 61 條規定，「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定」。此等規定也說明專利權人可自己實施其專利，也可以讓與或授權他人實施，只不過在共有專利權的情況下，有些限制。上述規定都可以作為專利法第 56 條第 1、2 項中，「除本法另有規定者外」的「另有規定」。由此可知，若參酌專利法的整體規範，專利權也不

² 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論－智慧財產權法系列（一），1995 年 7 月初版，第 232 頁。

³ 蔡明誠，發明專利法研究，1997 年 4 月初版，第 175 頁。

論述

僅僅只有排他權，專利法第 56 條以外的條文，尚說明專利權的內容還包含有專利權人自己實施或讓與授權他人實施的積極效力。

在民國 83 年以前，專利法第 42 條對專利權之效力規定為「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。前項發明，若為一種製造方法者，其專利權及於以此方法直接製成之物品。但該物品為他人專利者，需經該他人同意，方得實施其發明」。此規定即自積極效力之觀點，規定專利權之效力，而認為係一種獨占權。但 83 年新法仿 GATT/TRIPS 第 28 條規定，在第 56 條明定專利權為「專有排除……之權」，其用語改為一種排他權或排除權的型式，此種改變應僅是立法方式的改變，依上述的說明，應不致影響專利權的本質。

三、討論本問題的實益

有關專利權是否只是一種排他權的爭論實益，在於專利訴訟中如果被告主張其被指侵害專利權之產品，是依照自己取得專利權（或被授權使用的專利權）的專利內容實施，則法院是否要請鑑定機關斟酌兩造專利的關係，以及被告取得專利權的專利內容與被告產品的關聯？

前揭台南地院判決中，鑑定機關因認為「專利權係一排除權，擁有專利權與依此專利內容實施之產品是否會侵害他人專利是兩回事」。故鑑定機關在鑑定過程中，根本沒有斟酌被告之專利內容如何。

然而如果認為專利權不僅是排他權，也包含專有使用其專利內容的積極效力，則被告依其專利權製售之產品，即是信賴國家賦予的專利權而實施，主觀上可能沒有侵害他人專利權的故意或過失，客觀上可能也沒有不法性，不符合民法第 184 條侵權行為的要件。鑑定時理當先了解原告被告兩造專利的關係，究竟雙方專利內容是否相同，如果是的話，被告產品是否確實依其專利而實施，如果答案也是肯定的，被告理當可依據其專利主張不構成侵權行為。至於專利主管機關可能對同一發明給予兩專利的問題，則應透過行政爭訟程序予以處理。如果雙方專利內容完全不同，則被告的專利與原告指摘侵害原告專利的事實並無任何關係，被告即無法以其專利主張免責。如果兩造之專利內容有部分重疊，

原則上，如被告產品亦落入原告專利範圍，被告仍難以其專利主張免責。例如原告的專利包含 a、b、c 等要素，被告的專利包含 b、c、d 等要素，此時被告的專利很可能被解釋為原告專利的再發明，如果被告的產品經鑑定又落入原告的 a、b、c 等要件，依專利法第 78 條第 2 項規定，被告未經原告同意，不得實施其發明專利，被告當然不得主張免責。

楊崇森教授曾謂：「按專利權究竟為獨占權還是排他權，關於此點雖有不少爭論，但似無何實益。因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權。此問題主要係就二重專利(double patent)而發生，但其結論並非取決於那一說而定，而應自產業政策觀點來決定」⁴。所稱的「應自產業政策觀點來決定」似不易掌握其內涵，但可以確定的是，當原告被告的專利內容全部重疊，亦即係主管機關對同一專利內容重複發給兩專利證書的情況下，而產生所謂「二重專利」的情況，探討專利權為獨占權或排他權，最具實益。而本文見解認為，專利權原本就不僅僅是排他權，遇有二重專利的訴訟爭議時，應當認為被告可以其取得的專利主張免責。

陸、結語

由學者見解及專利法的立法體系觀察，「專利權只是一種排他權」的命題，恐怕是未能對專利權的本質及專利法全盤了解，而對專利法單一條文錯誤的解讀所造成的。此種錯誤的解讀如果適用在二重專利的訴訟爭議上，將導致對被告極為不利的結果，實不可不慎。

⁴ 楊崇森，專利法理論與應用，2003 年 7 月初版，第 315 頁。