

智慧財產及商業法院專利民事判決雙月刊

(113 年 12 月號)

目 錄

壹、判決摘錄	1
案例 1：先使用權之爭議(112 年度民專訴字第 46 號, 裁判日：113.5.29)	1
貳、判決全文	6

壹、判決摘錄

案例 1：先使用權之爭議(112 年度民專訴字第 46 號, 裁判日：113.5.29)

一、案情簡介

(一)原告主張：原告於 110 年 9 月 13 日在被告公司網站，知悉被告公司對外販售編號「Q0851」之「REAR SUBFRAME ANTI-VIBRATION INSERT」產品（下稱系爭產品 1）。經原告委託訴外人冠興智權事務所分析，認系爭產品 1 落入系爭專利申請專利範圍。原告於 111 年 6 月 21 日即函告被告公司停止銷售，嗣被告委請律師函覆否認專利侵權事實，經原告再次發函被告公司指明侵權之處後，被告未予回應，至今被告仍自行或透過第三人對外販售系爭產品 1。原告於 112 年 4 月間另發覺被告公司網站，甚至透過第三人對外販售編號「Q0832」（下稱系爭產品 2）、及編號「Q1014」之「REAR SUBFRAME ANTI-VIBRATION INSERT」產品（下稱系爭產品 3）。經原告再次委請冠興智權事務所分析後，認系爭產品 2 及系爭產品 3 之技術特徵，亦同樣完全落入系爭專利請求項，構成文義侵權。

(二)被告抗辯：被告曾以律師函覆原告，否認有侵害系爭專利之事實，而於系爭專利申請日即 110 年 1 月 20 日前，被告於 104 年間早已製造與系爭產品及系爭專利技術特徵相同之產品，即型號 7325 號之大樑墊片車身穩定器產品（下稱 7325 號產品），該產品藉由填滿後大樑汽車襯套之空隙，直接強化後大樑之支撐柱，以達到提升操控性並提供更好的穩定性，足證被告公司在系爭專利申請日前已公開實施系爭專利之技術特徵。系爭專利申請日前業已有 7325 號產品公開實施，已不具新穎性。縱認系爭專利因外形與 7325 號產品有所不同，而認具新穎性，但依被告提出之乙證 1 及乙證 2 即 7325 號產品網頁、安裝說明書在技術領域、所欲解決問題、技術手段、達成功效等項目，與系爭專利均相同情況下，兩者間差異為所屬技術領域中具通常知識者簡單修改即可輕易完成，沒有產生無法預期之功效，系爭專利亦不具進步性，是其具有得撤銷之事由，不得對被告主張權利。又系爭專利早於其申請日前業已在國內實施系爭專利之技術特徵，被告另主張專利法第 120 條準用第 59 條第 1 項第 3 款之先使用之抗辯權，系爭專利效力不及於被告所販賣之系爭產品等。

二、重要爭點

被告主張先使用抗辯權是否有理由？

三、法院見解

(一)被告提出乙證1、2相互勾稽可證明系爭專利請求項1不具新穎性

系爭專利請求項1與乙證1、2比對：

1. 乙證2產品安裝說明書上方「Contents 內含配件」第2圖，前下墊片揭露一底座體，具有一環狀接觸面；一延伸凸體，由底座體一側延伸而出，該延伸凸體並具有一環狀接觸面；一穿孔，同時穿設過底座體與延伸凸體。乙證2底座體、接觸面、延伸凸體、接觸面、穿孔，相當於系爭專利請求項1底座體、接觸面、延伸凸體、接觸面、穿孔，故乙證2已揭露系爭專利請求項1「一底座體，其具有一接觸面；一延伸凸體，由底座體一側延伸而出，該延伸凸體並具有一接觸面；一穿孔，同時穿設過底座體與延伸凸體」之技術特徵。
2. 系爭專利請求項1「其主要是套設於汽車襯套一側，以藉由底座體之接觸面與延伸凸體之接觸面同時抵迫住汽車襯套，使汽車行進時降低汽車襯套之形變以及位移之程度，藉此即可達到穩定汽車車身並降低車身晃動之目的」之技術特徵，僅係描述發明之目的或所欲達到之用途，該記載文字並未對系爭專利請求項1具有限定作用，故不列入系爭專利請求項1之比對範圍，因此，乙證2已揭露系爭專利請求項1全部技術特徵。
3. 縱將其列入比對範圍，乙證2「Installation tips 安裝提示」前下墊片安裝處②、大樑前端安裝示意圖，亦揭露下墊片套設於汽車襯套一側，藉由底座體之接觸面與延伸凸體之接觸面同時抵迫住汽車襯套，故乙證2亦已揭露系爭專利請求項1「其主要是套設於汽車襯套一側，以藉由底座體之接觸面與延伸凸體之接觸面同時抵迫住汽車襯套，使汽車行進時降低汽車襯套之形變以及位移之程度，藉此即可達到穩定汽車車身並降低車身晃動之目的」之技術特徵。
4. 由上所述，乙證1、2相互勾稽已完全揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

(二)被告主張先使用抗辯權有理由

1. 被告抗辯：系爭產品等所實施之技術特徵實與7325號產品相同，且乙證5所提及之相關產品亦實施與7325號產品相同之技術特徵，應認被告於系爭專利申請日前已實施系爭專利之技術特徵等語。原告則主張：縱認被告真有於系爭申請日前曾經製造、販賣7325號及乙證5產品，亦不代表被告已於我國境內實施系爭專利之技術特徵而得主張先使用權抗辯等語。
2. 按發明專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者；物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為，專利法第59條第1項第3款、第58條第2項分別定有明文。所謂製造，就發明專利及新型專利而言，係指作出具有請求項所載的全部技術特徵之物。
3. 查被告所提乙證12之1至12之7之7325號產品於103至109年間出口報單，可證明於系爭專利申請日(110年1月20日)前製造、販賣7325號產品，乙

證 1、2 揭露 7325 號產品之技術特徵與系爭專利請求項 1 全部技術特徵相同已如前述。因此，系爭產品 1 至 3 及乙證 1、2 之 7325 號產品之技術特徵即與系爭專利請求項 1 所載的全部技術特徵相同。

4. 系爭產品 1 至 3 及乙證 1、2 之 7325 號產品均為被告之產品，乙證 1、2 之 7325 號產品在系爭專利申請日前既已對外製造、販售(參原證 6、7、乙證 3、9)，另被告提出乙證 12 其 103 年至 109 年間 7325 號產品之出口報單(見本院卷第 459 至 560 頁)，足證被告於 103 年間即開始生產 7325 號產品，故乙證 1、2 之 7325 號產品即為系爭專利權效力所不及，而系爭產品 1 至 3 既與乙證 1、2 之 7325 號產品具有相同之技術特徵，則系爭產品 1 至 3 與系爭專利請求項 1 所載的全部技術特徵相同，同樣在系爭專利申請前已在國內實施，故系爭產品 1 至 3 亦為系爭專利權效力所不及，被告主張先使用抗辯權為有理由。

四、總結

按發明專利權之效力，不及於申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者；物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為，專利法第 59 條第 1 項第 3 款、第 58 條第 2 項分別定有明文。所謂製造，就發明專利及新型專利而言，係指作出具有請求項所載的全部技術特徵之物。

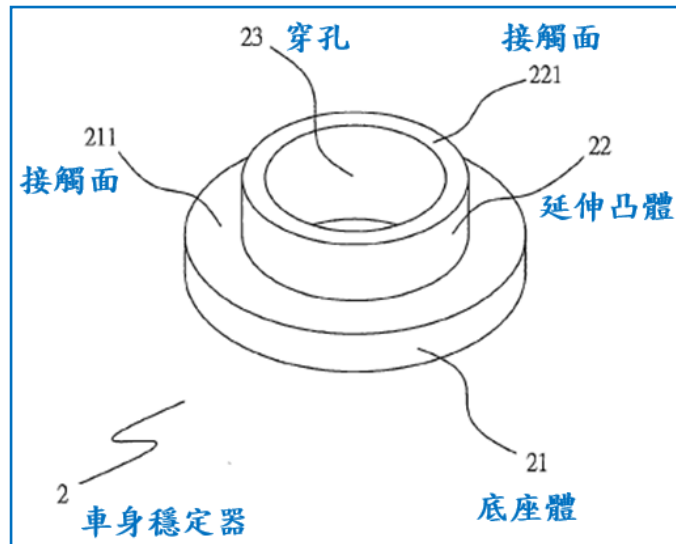
本件被告所提乙證 1、2(即 7325 號產品)可相互勾稽證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，故乙證 1、2(即 7325 號產品)即與系爭專利請求項 1 所載的全部技術特徵相同，因乙證 1、2(即 7325 號產品)於系爭專利申請日前已對外製造、販售，故乙證 1、2(即 7325 號產品)為系爭專利權效力所不及。

系爭產品 1 至 3 既與系爭專利請求項 1 所載的全部技術特徵相同，乙證 1、2(即 7325 號產品)又與系爭專利請求項 1 所載的全部技術特徵相同，故系爭產品 1 至 3 即與乙證 1、2(即 7325 號產品)全部技術特徵相同，乙證 1、2(即 7325 號產品)既為系爭專利權效力所不及，故系爭產品 1 至 3 同樣亦為系爭專利權效力所不及。

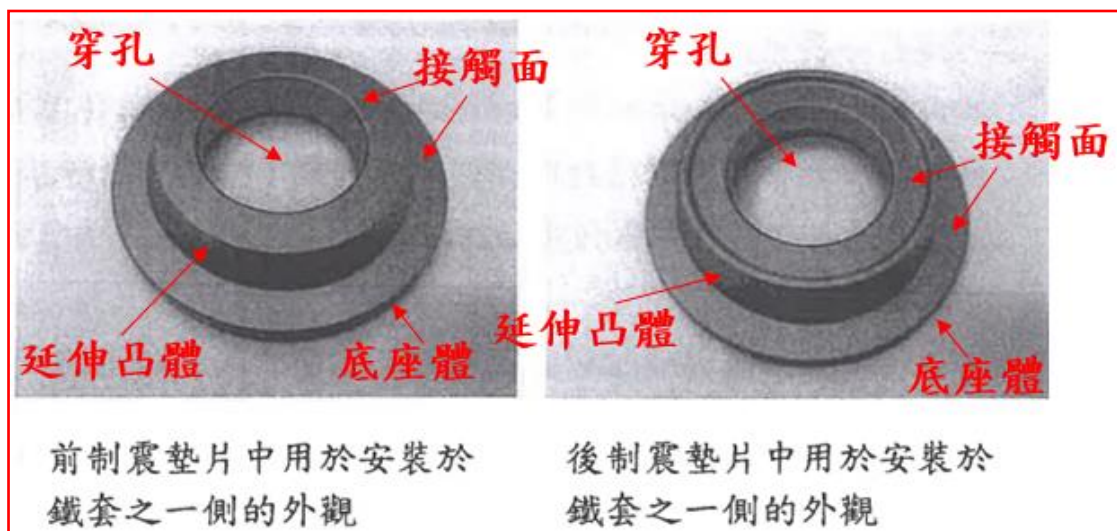
本件被告並未直接證明系爭產品 1 至 3 於系爭專利申請日前已對外製造、販售，而是間接證明系爭產品 1 至 3 與乙證 1、2(即 7325 號產品)具有相同技術特徵後，進而主張系爭產品 1 至 3 同樣與乙證 1、2(即 7325 號產品)為系爭專利權效力所不及。因此，縱使被告之系爭產品於系爭專利申請日後所製造、販賣，只要被告能證明系爭產品與被告於系爭專利申請日前所製造、販賣之另外產品具有相同之技術特徵，仍可依專利法第 59 條第 1 項第 3 款主張系爭產品為專利權效力所不及(先使用抗辯權)。

附圖：

附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：系爭產品主要圖式



附圖 3：乙證 1、2(7325 號產品)主要圖式



貳、判決全文

案例 1：112 年度民專訴字第 46 號判決