

當新式樣專利的侵權物出現早於該專利之申請日——評臺灣高等法院臺南分院刑事判決八十八年度上易字第一九六〇號

陳秉訓¹

壹、前言

2000年2月16日臺灣高等法院臺南分院刑事第二庭²宣判八十八年度上易字第一九六〇號判決³，該判決理由三之（六）有言：

「按新式樣專利，於該專利申請前，即已有相同或近似之新式樣見於刊物或公開使用，依專利法第一百零七條第一項之規定：「凡新式樣，無下列情事之一者，依本法申請取得新式樣專利：一、申請前有相同或近似之新式樣，已見於刊物或公開使用。」，則不得取得新式樣專利權。本件依上所述，被告生產之「燈罩」，核與自訴人新式樣專利品『燈罩』，依財團法人台灣玩具研發中心玩研鑑字第八七〇〇七八號鑑定報告「二者產品之申請專利範圍應屬實質相同」，而自訴人新式樣專利品『燈罩』，於取得專利權期間（八十五年十月一日至九十五年五月十六日止）之前，既已見於自訴人於八十四年出版之上開目錄（見目錄第七十七頁左邊圖案），被告生產之「燈罩」，並為證人鄭志昌於八十四年五月二十日使用於上景建設股份有限公司建築之上景領袖建築第十九層樓之外觀投光燈具，揆諸上開說明，自訴人

新式樣專利品『燈罩』，非為新式樣產品。縱經濟部智慧財產局八十八年七月二十七日智專（七）〇三〇一七字第一二五六六九號專利舉發審定書，曾對被告提出之舉發，審定舉發不成立，自訴人新式樣專利品『燈罩』，仍非屬新式樣產品，不應取得新式樣專利權。是自訴人不得以取得經濟部中央標準局新式樣第〇五四七四九號專利證書，指被告生產之「燈罩」，有侵害其專利權。自訴人指訴被告本件違反專利法犯行，犯罪不能證明。」（底線為筆者所加）

乍看之下，本案中法院否定自訴人（原告）所擁有的新樣式專利權，甚至「間接撤銷」該專利。此外，因專利權是否得撤銷屬於專利審查機關的職權，故是否台灣高等法院台南分院逾越其審判權，而恣意做出該專利有違新穎性之判決？而是什麼樣的因素主導法院做出這樣的判決，其是否合法、合理，本文將於後分析及討論之。

貳、相關事實

根據本案判決書內容，整理相關事實如下：

- 1、原告（即自訴人）控訴被告明知被控侵權物（即燈罩）為原告所獲新式樣專利（專利權期間自民國八十五年十月一日至九十五年五月十九日止⁴），而被告竟未經專利權人之許可，基於概括之犯意，連續自八十六年間某日起至八十七年九月間止，生產該產品並販賣圖利，侵害原告之新式樣專利權。因此，原告認為被告涉犯專利法第一百二十六條「未經新式樣專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者…」及一百二十九條「明知為未經新式樣專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者…」之罪。
- 2、被告（即上訴人）堅詞否認有前揭違反專利法犯

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。

² 本判決由法官游明仁（審判長）、李文福、蔡長林等所判。

³ 本判決係經由司法院法學資料庫檢索系統之判決書查詢（<http://nwjirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>）所檢索出，到訪日：2004年8月27日。

⁴ 依當時之專利法（1994年1月21日總統令修正公布）第一百零九條第三項「新式樣專利權期限自申請日起算十年屆滿。」故可推知系爭專利之申請日為1996年9月30日。

行，並辯稱其早已生產原告之新式樣專利之產品，且原告之專利在國外早已見於刊物及公開使用，而原告所申請之專利權係不合法。

- 3、原告以被控侵權物與其新式樣專利，送請財團法人台灣玩具研發中心鑑定，結果為二者應屬實質相同。
- 4、被告曾以系爭專利在國外已見於刊物為「由向經濟部智慧財產局（簡稱智慧局）提出舉發，業經該局以「麗登公司」⁵一九九五年新年度編印之目錄是否就是引證一麗登公司（Golden Express）OUTDOOR LIGHTING型錄正本之目錄，並無任何其他佐證資料可加以證明，且引證一及引證三（亞美照明之型錄正本）雜誌亦不見有類似引證二於雜誌『同頁圖形旁之文字敘述稱該眼鏡圖形自前一年即已連續刊登於該雜誌』之文字說明，以作為其公開日期之佐證，故引證一及引證三公開刊行之日期不明，不具證據能力，不予採證。另一九九五年新年度編印之目錄為何種產品、何種形狀皆不得而知？即舉發證據無法證明系爭專利於申請前有相同或近似之新式樣已見於刊物或已公開使用」，而審定舉發不成立。
- 5、法院發現被告提出舉發案時所引之目錄（即經濟部智慧財產局編為引證一證物）刊有自訴人新式樣專利品「燈罩」，雖該證物未記載出版之日期，但該目錄第四頁卻載有：「在一九九五年新年度裡，編印一本最新設計燈種與材質目錄」，而足認該目錄於一九九五年編印，此外，法院亦發現，於該目錄所刊之產品，凡有取得專利權者，均載登於該目錄之產品簡介上，但系爭新式樣專利所對應之「燈罩」產品則未刊登專利號碼，故認為系爭新式樣專利於取得專利權前即已刊登自訴人自己編印之目錄。
- 6、法院採認被告所舉證人之證詞而認為被告所生產之「燈罩」，已於系爭專利之申請日前，使用於一建築物第十九層樓之外觀投光燈具。雖原告指出被告於原審未曾提及該證人，且被告於原審所述與該證人之證詞不符，但法院認為仍不影響該證人證言之真實性。

參、法院論證分析

就起訴法條分析，其包括三個部分，即「故意」、「行為」及「專利權」。

在判決理由中，依照鑑定機構對被控侵權物與系爭專利之鑑定，法院認定有被告該違法的行為，亦即被告係製造該專利權所涵蓋之物品，而這點也是被告所承認的。

由於被告曾就系爭專利向主管機關提出舉發，但卻因證據適格問題，而被主管機關審定舉發不成立。依主管機關的理由，主要是引證案的發行日無法認定，但在法院於本案審理時發現引證案內容可推得「發行日早於系爭專利申請日」。此外，原告（自訴人）亦承認引證案所揭示的圖樣為系爭新式樣專利的內容，所以法院否定自訴人（原告）所擁有的新樣式專利權。因此，構成要件不足則被告當然無罪。

刑法第十二條「行為非出於故意或過失者，不罰。（第一項）過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。（第二項）」而在舊專利法之刑事罰則規定中，其並未處罰過失行為，但法院並未討論「故意」的問題，而係以原告不應獲得該新樣式專利權為由，給予被告無罪判決，因此，本案判決理由有論證不足之虞。

肆、法律問題之討論

一、刊物發行日之認定

依舊專利審查基準第三篇「新樣式專利審查基準」之第二章「專利要件」之第二節「新穎性」之三「新式樣不具新穎性之情事（引證資料類型及認定）」之規定：⁶

「（4）刊物公開發行日期之認定及推定：
刊物如有證據或適當方法認定或推定者，
則依該證據或方法認定或推定刊物之公開發行日期。……」

比較於審查基準之規定，在引證案發行日未明列的情況下，法院就引證案內容所為之推論（見本文「貳、相關事實」之第5項）並無不妥，因為認定事實是法院的職權。刊物發行日之認定是本案被告罪責

⁵ 即原告。

⁶ 經濟部智慧財產局著，專利審查基準，頁3-2-9。

成立與否的關鍵因素，而該引證案係原告所出版，但原告卻無法證明引證案之發行日晚於系爭專利之申請日，而此亦促使法院認定該引證案為適格舉發證據。

二、本判決對智慧局之效力

既然專利權撤銷之職權屬於智慧局，引證案是否適格之認定亦屬於職權範圍內，因此，假設被告在舉發案時並未繼續進行行政救濟，則該引證案應會受到一事不再理原則⁷而無法再由被告向智慧局提出舉發。但法院已對引證案的發行日有所認定，是否智慧局應以法院的認定而依職權撤銷系爭專利（專利法第一百二十八條第一項）？本文認為不必然，因為舉發案屬於行政處分，因此，只有台北高等行政法院才有管轄權。而本案法院的推論方法仍可能不為智慧局所採納，在此情況，本案被告應可依據行政程序法第一百二十八條⁸向智慧局申請變更該舉發案之審定，以避開一事不再理原則。

三、先存在之侵權物

本案當時之專利法（1994年1月21日總統令修正公布）第一百十八條有規定：

「新式樣專利權之效力不及於下列各款情事：

- 一、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新式樣，並經專利申請人聲明

⁷ 專利法第六十七條第四項「舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」

⁸ 行政程序法第一百二十八條「行政處分於法定救濟期間經過後，具有下列各款情形之一者，相對人或利害關係人得向行政機關申請撤銷、廢止或變更之。但相對人或利害關係人因重大過失而未能在行政程序或救濟程序中主張其事由者，不在此限。

一、具有持續效力之行政處分所依據之事實事後發生有利於相對人或利害關係人之變更者。

二、發生新事實或發現新證據者，但以如經斟酌可受較有利益之處分為限。

三、其他具有相當於行政訴訟法所定再審事由且足以影響行政處分者。

前項申請，應自法定救濟期間經過後三個月內為之；其事由發生在後或知悉在後者，自發生或知悉時起算，但自法定救濟期間經過後已逾五年者，不得申請。」

保留其專利權者，不在此限。

二、申請前已存在國內之物品。

三、專利權人所製造或經專利權人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。

前項第一款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用第三款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」因此，依據本案的事實，原告並未舉證被告於申請前六個月於原告處得知系爭新樣式，且原告未對被告聲明保留其專利權，故是否本案法院應以本條作為無罪判決的基礎？本文認為，由於被告生產「侵權物」之行爲已跨越系爭專利之申請日，因此，被告於申請日後的行爲仍無法以本條為免於論罪。比較妥當的方式，應是由被告，以其所生產之「燈罩」已於申請日前使用於一建築物第十九層樓之外觀投光燈具為證據，向智慧局提起舉發案，並於此情況，法院可暫停本案之審理，以等待系爭專利是否撤銷的結果出現。

四、系爭專利是否有效？

依本案的狀況，雖系爭專利並未無效，但於本案法院所管轄之區域，系爭專利之排他權是無法主張。於本案中，引證案和系爭專利為相同係原告所承認的，所以一旦引證案的發行日被法院認定早於系爭專利的申請日，則可依行政程序法第一百一十一條第七款而視為「其他具有重大明顯之瑕疵者」之行政處分無效事由。只是這樣的無效並不會當然成立，必須由智慧局依職權確認之（行政程序法第一百一十三條第一項），或由被告向智慧局請求確認行政處分無效（同條第二項）。因此，若智慧局不根據專利法而依職權撤銷系爭專利，則必然不可能依行政程序法而確認該專利權之授予為無效，但被告可依據行政程序法而進行行政救濟且不受一事不再理原則之限制。

伍、本案的啟示

研究專利法刑事判決的意義在於如何證明故意或

非故意，在刑事案件中，「故意」與否通常涉及罪責

是否成立，而在民事案件中，特別是現行專利法已將專利侵權案件完全歸於民事訴訟之下，「故意」與否將關係可否請求加重損害賠償⁹（現行專利法第八十五條第三項）。

本案較特別的是法院對系爭專利的有效與否做了判定，雖然法院並未直接「撤銷」系爭專利。而造成法院的行為主要原因應是新樣式專利的特殊性，新樣式專利是「對物品之形狀、花紋、色彩或其結合之創作」（本案當時之專利法第一百零六條第一項）或「對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」（現行專利法第一百零九條第一項），因此，新樣式專利和他物（實物或圖片）間的同異可透過視覺判斷，而不若發明或新型專利等二者必須考慮功能或文字意涵的延伸，換句話說，法院對於新樣式專利議題的判斷能力係高於對發明或新型專利。

因此，當遇到新樣式專利的侵權訴訟時，就被告的角度，除了透過專利法的舉發制度打擊原告的專利外，依本案的經驗，若能找到足以證明系爭專利有違專利性要件之引證案，則或許在民事訴訟階段即可進行系爭專利無效的抗辯。特別是當被控侵權物早於系爭專利的申請日時，只要被控侵權物已經有公開的使

用，則被告應有較大的機會抗辯成功。至於原告的角度，依本案的教訓，在編輯商品或產品的目錄時，應該避免日期揭示於目錄的文章內，或是應該明確顯示發行日，以免受到審查基準之規定而產生不利於己之判斷。

陸、結論

因為本案是刑事案件，基於「無罪推定原則」，原告應負擔罪證的舉證責任，比較弔詭的是系爭專利

權是合法的，為何原告還需要再證明系爭專利的合法性？本文認為法院應僅在此尋求個案之正義，因為「專利權」之有效與否關係被告罪責是否成立，而在有證據證明系爭專利未達新穎性要件之情況下，法院直接於個案中否定原告的排他權主張，除了縮短被告救濟的時程外，亦能免除未來可能的冤獄賠償訴訟。因此，法院的作法雖有訴外裁判或逾越管轄權之嫌，但不是不值得給予肯定的。

專利侵權訴訟通常會涉及系爭專利是否無效，但依我國正常的法制，判斷專利權是否撤銷應是智慧局的職權，因此本文建議，除非智慧局的判斷有違審查基準或對證據的使用有不適當，例如本案中對於發行日的誤判，否則民事法院應體認專利權原本即是行政部門依照專利法授予的特權，而該特權是否合法或適

⁹陳智超（或陳森豐）著，專利法解讀，頁366-368。

法應是行政法院才有權審查。不過透過本案，是否應在專利法中賦予民事法院審查專利有效性的法源，或許可列入未來專利法修正之議題，以使民事訴訟不致因專利無效的行政訴訟而延長訴訟期間。

參考資料

經濟部智慧財產局著（2000年10月），專利審查基準，台北市，台灣：經濟部智慧財產局員工消費合作社印製。

陳智超（或陳森豐）著（2004年4月），專利法解讀，第二版第一刷，台北市，台灣：五南圖書出版股份有限公司。