

技術內容因公開招標已喪失新穎性

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 229 號民事判決

判決日期：100 年 8 月 24 日

系爭專利：「整合式無線監控系統」新型專利

相關法條：

判決要旨：

原告於 93 年 5 月 28 日申請系爭專利，被告於 92 年 1 月 20 日即已實施系爭專利之技術內容為桃園縣警察局建置「天羅地網專案」完成，則被告於系爭專利申請前即已實施系爭專利之技術內容。被告自得於原有事業內向花蓮縣警察局投標「97 年度治安防治專案—重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」，並於得標後繼續實施「天羅地網」之技術內容以履行採購合約之義務。核原告主張被告侵害系爭專利，為無理由。

所謂公開使用，係指將專利之技術手段實施於物品或方法上，而應用其技術功能之使用行為；或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容，使該技術處於公眾得以知悉之狀態。「天羅地網專案」縱令未見於刊物，惟該專案所揭露之技術內容，已因桃園縣警察局透過公開招標程序，使技術文件處於不特定人得知悉與利用，自屬處於公開得使用之狀態。

【判決摘錄】

（一）原告主張

1、原告於民國 93 年 5 月 28 日向智慧財產局申請「整合式無線監控系統」新型專利（下稱系爭專利），原告並於 97 年 4 月 17 日申請更正專利範圍，專利權期間自 94 年 4 月 1 日至 104 年 5 月 27 日止。

2、被告於 97 年 6 月 3 日標得花蓮縣警察局之 97 年度治安防治專案—重要路口監視及錄影監視系統整合採購案，已安裝於花蓮縣政府警察局及各重要路口（下稱被控侵權物品），被告參與上開招標所使用之技術，為原告系爭專利範圍內，被告未取得原告之授權，逕使用系爭專利，嚴重侵害原告之權益。

3、被告於 91 年 8 月 21 日標得桃園縣警察局之「天羅地網專案監控保安系統架構/功能建置案」（下稱「天羅地網專案」），並於 91 年 12 月 20 日實施完成，92 年 1 月 20 日經驗收合格完畢，被告於該專案使用之技術特徵與系爭專利是一樣的。惟天羅地網專案等文件係以招標文件之方式呈現，並非見於圖書刊物，且並未全部上網公告，又該等招標文件之領取者，僅係為特定之投標廠商，且招標文件均需付費領取，非處於隨時可供閱讀之公開狀態，是該等文件僅為特定之多數人得知悉，不符合專利法第 94 條第 1 項所謂「公開」之要件，因此原告於 93 年 5 月 28 日依法取得系爭專利權之後，被告即不得繼續施作。

又查招標文件中契約約定有保密條款，依天羅地網專案之契約書第 15 條「保密之責任如下：一乙方對本專案各項文件內容及使用之資料，應負保密責任，並負責對乙方專案經理及專屬人員簽署保密契約，非經甲方書面同意，不得供給其

他個人、機關、團體或公司行號參考，或運用於本契約無關之工作』，即得標廠商均需對招標文件所有內容予以保密，舉重以明輕得標廠商需要對於所有內容保密，則所有領取招標文件之特定人當亦需對招標文件保密，可知系爭專利之技術並未公開，僅於特定人間知悉而已。

再查「公開使用」係指透過使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，被告雖稱天羅地網專案曾召開啟用典禮、發傳單及新聞報導，然就該領域具有通常知識之人即便參與啟用典禮或取得傳單及新聞報導，仍無法完成該技術，故被告無法舉證系爭專利屬公開使用或公開刊物已揭露系爭專利。

4、為此，依據民法第 184 條第 1 項、專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條等規定，爰請求被告給付損害賠償。

(二) 被告主張

1、被告認為天羅地網專案係採「公開招標」，且已於 91 年 8 月 1 日對外公告，該專案評選須知及其附件依法亦應公開，再者，該招標文件之領購對象不限於特定廠商，得不具名，領取，縱使需付費購買，仍不影響其公開性。且該建置案亦於 92 年 1 月 20 日經驗收合格，並已公開使用該系統，桃園縣警察局當時有舉辦啟用典禮，典禮中除正式啟用天羅地網監視系統外，亦有簡報介紹該項系統之運作模式、採用設備與功能等。而原告之系爭專利於 93 年 5 月 28 日始向智慧財產局申請，可見，原告之系爭專利欠缺新穎性。

智慧財產局於 97 年 1 月 4 日發函予原告，檢送新型專利技術報告乙份，該報告中第 14 項比對結果：引用 93 年 2 月 25 日公開之「中華人民共和國專利公開第 CN00000000A 號」及 90 年 11 月 1 日公開之「美國專利公開第 2001/0000000A1」等文獻，系爭專利第 1 項比對結果為「本請求項的創作，參照所列引用文獻的記載，無進步性。」且系爭專利僅係前開美國專利與無線區域網路之簡單集合，對於該技術領域中具有通常知識者，依據當時監視系統技術與無線區域網路技術可輕易完成，可見系爭專利欠缺進步性。

2、綜上，請求駁回原告之訴，並陳明如受不利判決，願供擔保請准宣告免假執行。

二、本案爭點

- (一) 原告得否請求禁止被告繼續施作於專利申請前即已實施之技術內容。
- (二) 「天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案。

三、判決理由

(一) 被告於該採購案實施系爭專利之技術內容，為專利權效力所不及範圍

1.按「發明專利權之效力，不及於下列各款情事：二、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。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。」專利法第 57 條第 1 項第 2 款、第 2 項、第 108 條定有明文。

2.經查原告於 93 年 5 月 28 日申請系爭專利，被告於 92 年 1 月 20 日即已實施系爭專利之技術內容為桃園縣警察局建置「天羅地網專案」完成，則被告於系爭專利申請前即已實施系爭專利之技術內容。又被告係於 91 年 8 月 21 日標得前揭

桃園縣警察局之「天羅地網專案」，則被告向警察機關投標施作相關無線監控系統工程，係屬被告之原有事業，至為明確，參酌前揭規定，被告自得於原有事業內向花蓮縣警察局投標「97 年度治安防治專案－重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」，並於得標後繼續實施「天羅地網」之技術內容以履行採購合約之義務。核原告主張被告侵害系爭專利申請專利範圍第 1、2、3、4、7、8、9、10 項，為無理由，不應准許。

(二)「天羅地網專案」之技術內容得否作為舉發系爭專利無效之引證案：

1.按「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：一、申請前已見於刊物或已公開使用者。」專利法第 94 條第 1 項第 1 款定有明文。次按所謂公開使用，係指將專利之技術手段實施於物品或方法上，而應用其技術功能之使用行為；或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容，使該技術處於公眾得以知悉之狀態。

2.原告雖主張：「天羅地網專案」係屬未公開之資料，不得作為舉發系爭專利無效之引證案云云。惟被告抗辯「天羅地網專案」之技術內容已見於刊物與公開使用，得作為舉發系爭專利無效之引證案。足見被告並非僅係以「天羅地網專案」已見於刊物作為系爭專利喪失新穎性之唯一理由，並以「天羅地網專案」之技術內容已經公開使用作為系爭專利喪失新穎性之理由，則「天羅地網專案」縱令未見於刊物，則該專案所揭露之技術內容如已為業者公開使用，「天羅地網專案」之技術內容亦可作為舉發系爭專利之引證案。惟查被告得以施作該專案係其得標之故，如其未得標而由他廠商得標，他廠商亦得實施「天羅地網專案」之技術內容，則「天羅地網專案」之技術內容已因桃園縣警察局公開招標而處於公開得使用之狀態；況「天羅地網專案」之系統相關設備基本需求架構為：一、路口監控端相關設備內容，計有(一)攝影機組、(二)數位錄影主機、(三)穩定 ON-LINE 網管型 UPS、(四)無線微波通訊設備(含天線)、(五)戶外防水型收容機箱、(六)電源引出保護裝置、(七)配線電纜線材；二、無線微波中斷站相關設備內容，計有(一)無線微波中斷站相關設備內容、(二)穩定 ON-LINE 網管型 UPS、(三)戶外防水型收容機箱、(四)電源引出保護裝置；三、監視遠控端，有該專案需求計畫書 1 件在卷足憑，得標廠商於施作「天羅地網專案」時必須於戶外大量施工，則被告於 92 年 1 月 20 日「天羅地網專案」建置完成時自屬已公開使用其技術特徵。

3.原告雖主張：被告與桃園縣警察局就「天羅地網專案」所締結之契約第 15 條訂有保密條款之約定；又「天羅地網專案」之招標文件，領取者僅係特定之投標廠商，且招標文件均需付費領取，亦非處於隨時可供閱覽之狀態，則「天羅地網專案」之技術內容不能認為已公開云云。惟：

(1)按技術特徵與契約內容之保密係屬截然不同之兩事，揆諸前揭契約文義，僅能解釋為被告就系爭契約內容負有保密之義務，且如將保密義務解釋為包括「天羅地網專案」之技術內容，被告於嗣後即不可再參與警察機關有關之無線監控系統投標案，否則即屬違反不得將「本專案各項文件內容及使用之資料，運用於與本契約無關之工作」之約定，無異係就政府採購加諸予被告不公平與不平等之歧視待遇，則桃園縣警察局既未主張其係「天羅地網專案」技術內容之權利人，自不能認前揭契約保密條款約定之保密範圍包括「天羅地網專案」之技術內容在內。

(2)查「天羅地網專案」係桃園縣警察局所創作，其透過公開招標程序使技術文件處於不特定人得知悉與利用之狀態，自屬公開使用，已因喪失新穎性而不得

申請專利，況原告係於「天羅地網專案」建置完成後之 93 年 5 月 28 日始申請系爭專利，自不因僅有少數人領取「天羅地網專案」之招標文件，以及領取招標文件須支付費用，即可謂「天羅地網專案」之技術特徵，尚未經公開使用。

(三)綜上所述，「天羅地網專案」之技術內容既於原告申請專利前已公開使用，且原告又自認系爭專利之技術特徵已為「天羅地網專案」之技術內容所揭露，且揭露至喪失新穎性之程度，則系爭專利自有得撤銷專利權之事由，被告自得提出系爭專利無效之抗辯，則原告主張被告侵害系爭專利，自難認可採。

四、判決結果

原告依據侵權行為之法律關係，請求被告給付損害賠償，為無理由，應予駁回。

【研析】

本案主要涉及關於先使用權之抗辯主張及在申請專利前，該相同技術方法已因機關公開招標採購程序而構成喪失新穎性。

法院於判決中表示，系爭專利原告係於 93 年 5 月 28 日申請，惟被告於 92 年 1 月 20 日即已實施系爭專利之技術內容，依專利法第 57 條第 1 項第 2 款及第 2 項規定，被告自得於原有事業內，於 97 年 6 月 3 日向花蓮縣警察局投標「97 年度治安防治專案—重要路口監視及錄影帶監視整合採購案」，並於得標後繼續實施該技術內容以履行採購合約之義務，此即學理所稱先使用權之概念。由於有關侵權訴訟，主張先使用權案例並不多，本判決對於先使用權之性質、範圍及效力，亦未加以闡述，值得進一步蒐集研究。

另法院於判決中表示，專利法第 94 條第 1 項第 1 款之「公開使用」，係指將專利之技術手段實施於物品或方法上，而應用其技術功能之使用行為；或透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等行為而揭露技術內容，使該技術處於公眾得以知悉之狀態。該技術縱未見於刊物，若該採購案所揭露之技術內容已為業者公開使用，亦得做為其喪失新穎性之事由。縱該標案被告未得標而由他廠商得標，他廠商亦得實施該技術內容，該採購案之技術內容已因公開招標而處於公開得使用之狀態。

政府採購過程中，採購標的難免可能涉及他人專屬權利，經查智慧財產法院專利民事判決中與政府採購相關之判決，主要有「採購標的侵害他人專利權，採購機關是否應負共同侵權責任」（智慧財產法院民事判決 97 年度民專訴字第 4 號），法院於該判決中表示，公開招標之標的如涉及智慧財產權者，應由得標廠商負責取得授權。因投標廠商曾出具切結書保證無侵權情事，故就該個案認為採購機關不構成共同侵權行為。另外，智慧財產法院 98 年度民專上易字第 26 號民事判決認為，投標廠商參與投標時，應警覺該樣品係他人擁有專利權之物品，而其本身既非上開樣品之智慧財產權人，就合理之作為而言，其應探詢該樣品之來源，詎其完全未經查證，仍以最低價得標，則其對於因此侵害上訴人智慧財產權一節，難謂投標廠商毫無過失。智慧財產法院民事判決 99 年度民專訴字第 22 號，有關非專屬授權之經銷商出具自願放棄該專利之切結書，其效力為何？本室專利民事判決雙月刊 1 月號亦曾探討在案。以上相關案例，併此說明，可供本局或投標廠商於辦理採購時做為參考依據。