

專利權權利耗盡之適用

裁判字號：智慧財產法院 102 年度民專訴字第 131 號

裁判日期：103 年 7 月 30 日

系爭專利：第 M424232 號新型專利「人工睫毛成型裁切機之上、下模具」、第 M424231 號新型專利「人工睫毛用之成型裁切機」、第 M425562 號新型專利「使人工睫毛受熱燙成捲翹狀之加溫熱器」

相關法條：專利法第 7 條、第 96 條、第 120 條。

判決要旨：

取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。

【判決摘錄】

一、本案事實：

原告就其取得製造假睫毛之第 M424232 號新型專利、第 M424231 號新型專利及第 M425562 號新型專利，主張被告未經原告同意，仿製上開模具、機組，在被告之營業址製造生產假睫毛銷售致侵害原告之上開專利權。原告依專利法第 120 條準用同法第 96 條第 1 項規定，請求被告不得自行或委託、授權他人製作、販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利所生產假睫毛之物品。

二、雙方主張：

（一）原告主張

原告於民國 101 年 3 月 11 日取得第 M424232 號新型專利，名稱「人工睫毛成型裁切機之上、下模具」（下稱系爭專利一）、第 M424231 號新型專利，名稱「人工睫毛用之成型裁切機」（下稱系爭專利二）、第 M425562 號新型專利，名稱「使人

工睫毛受熱燙成捲翹狀之加溫熱器」(下稱系爭專利三)等3項專利，專利權期間均自101年3月11日起至110年11月14日止。被告未經原告同意，仿製上開模具、機組，在被告之營業址製造生產假睫毛銷售致侵害原告之上開專利權。被告以製造相同假睫毛為業，其對於假睫毛產品可能涉及到他人專利權範圍事項即有注意義務，況被告為製造廠商，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意致侵害系爭專利之行為，應認被告有未盡注意義務之過失。原告爰依專利法第120條準用同法第96條第1項規定，請求被告不得自行或委託、授權他人製作、販賣之要約、販賣、使用侵害系爭專利所生產假睫毛之物品。

(二) 被告主張

- 1、原告指稱被告仿製系爭專利一、二之機器，均為被告於99年間出資聘請原告設計製造，被告有實施該等新型專利之權利：
- (1) 原告原為從事各類工業機具之設計製造業者，並無生產製造人工睫毛之相關經驗與技術，被告係專門從事人工睫毛之生產製造業者，雙方於98年10月間，被告透過關係企業之名義，出資委託原告設計製造能大量產製人工睫毛之生產機具，並由被告提供裁切人工睫毛之刀模原始樣版交由原告保管，兩造並簽屬「模具委託保管契約書」。嗣後原告於99年1月間完成系爭模具及系爭裁切機之設計製造。惟被告並無場所放置該等生產機具及操作技術，遂委託原告保管，並代為操作該等生產機具進行人工睫毛之裁切加工。
- (2) 原告所取得系爭專利一、二之新型專利權，實為被告出資聘請原告設計製造之成果，依專利法第7條第3項之規定，被告應有實施系爭專利之權利。
- (3) 縱被告並無系爭專利之實施權，被告現所販售之系爭商品製造方法亦無侵害系爭專利之情形。蓋被告於101年1月間，為節省管理成本，遂停止委託原告代為裁切加工，改以直接向同業

購買裁切完成之人工睫毛半成品，再為後續之加工及包裝，是
以其後被告所取得之裁切後人工睫毛半成品，均非以前述系爭
模具及系爭裁切機所裁切而成。

2、系爭專利三之人工睫毛受熱燙成捲翹狀加溫器，同為被告出
資聘請原告所設計組裝之成果：

被告為生產具自然捲翹弧度之人工睫毛商品，而有將人工睫毛
半成品加熱受燙產生捲翹狀之構思，故於 99 年間亦透過訴外人
○之名義，出資委託原告設計組裝便於加熱燙捲人工睫毛半成
品之加溫裝置。故系爭專利三之加熱器，同為被告出資聘請原
告設計組裝之成果，依專利法第 7 條第 3 項之規定，被告亦有
實施該新型專利之權利。縱認系爭加溫器非被告出資聘請原告
所設計組裝，被告亦早於原告申請系爭專利三之新型專利之前，
即已在國內實施，故系爭專利三無新穎性。

3、原告雖主張系爭專利一、二、三具有專有效力，惟原告已將
為系爭機具販售予被告，被告有權利耗盡原則之適用：

- (1)有關係爭專利一部分，依雙方所訂之模具委託保管契約書
第 2 條，模具之所有權歸屬：「甲（被告）乙（原告）雙
方確認模具屬於甲方所有..。」。
- (2)系爭專利二部分，參統一發票 2 張，均係由訴外人○公司向原
告購買裁切機，是可證明原告確有出售裁切機予被告。
- (3)系爭專利三部分，參統一發票 2 張，原告有販售系爭模具與被
告之行為。
- (4)原告將系爭機具販售予被告，依 102 年度民專上字第 3 號民事
判決有關「權利耗盡原則」之意旨，專利權人授權於他人製造、
販賣後，不得再對其主張專利權，縱原告為系爭機具之專利權
人，然已將系爭機具販賣後，專利權人就其所販賣系爭機具之
專利權利已經耗盡，不再享有其他權能，對於被告就系爭機具
專利物品之後續使用，均非屬專利權效力所及，原告之專利權
未受侵害。

三、本件爭點如下：

- (一) 系爭專利三有無得撤銷之事由？
- (二) 被告所製造系爭產品是否落入系爭專利一、二、三之範圍？
- (三) 原告有無受被告出資聘請製造涉及系爭專利申請範圍之機具？
- (四) 系爭產品如落入系爭專利一、二、三申請專利範圍，有無權利耗盡原則之適用？

四、判決理由

(一) 系爭專利三無得撤銷之事由

基於習知所販售的人工睫毛，由於皆由機器設備直接所製作出來的，因此與真實的睫毛還是有些差距，機器設備直接製作之人工睫毛並不如真實睫毛來的自然，尤其是人工睫毛並沒有如真實睫毛的「捲翹」，因此在沾黏後還是會感到並不是像真實睫毛那麼自然等問題。為解決上述問題，系爭專利三提供一種使人工睫毛受熱燙成捲翹狀之加溫器，使人工睫毛捲翹定型。系爭專利三被證之裝置構造存有不同。因此，被證尚不足證明系爭專利三申請前已公開使用，系爭專利三尚無不具新穎性。

(二) 被告製造之系爭產品是否落入系爭專利一、二、三之範圍

1. 系爭產品 1、2 與系爭專利一、二無法比對

原告未提出系爭產品 1、2 之實物及其照片，且法院於保全證據程序中亦未發現被告有製造系爭產品 1、2 之實物，致無法對應系爭專利一、二各要件，難以解析系爭產品 1、2 之技術內容，故系爭產品 1、2 未落入系爭專利一、二之範圍。

2. 系爭產品 3 落入系爭專利三之文義範圍

經由系爭產品 3 之結構與系爭專利三請求項之各要件進行文義比對，得知系爭專利三請求項可文義讀取系爭產品 3，系爭產品 3 已落入系爭專利三之文義範圍。

(三) 原告受被告出資聘請製造涉及系爭專利申請範圍之機具

1. 原告主張被告生產之系爭產品係仿製原告之系爭專利一、

二、三機具，被告如非用原告之系爭專利器具不足生產相同之產品等語，並提出被告之系爭產品照片為證，被告則抗辯其於 98 年 10 月間透過關係企業○公司名義，出資委託原告設計製造人工睫毛半自動生產機具，被告依雙方委託契約關係而製造假睫毛，且兩造另就模具訂定委託保管契約，被告無侵害原告之系爭專利等語。

2. 依本案事證（原告所簽立之機具簽回聯及開立統一發票事實及模具委託保管契約書等），可證明原告受被告委託製造系爭 3 項專利之機具，被告取得該機具所有權後，由原告為被告保管機具，嗣後原告始將機具之技術申請取得專利，而原告就上開機具之製造謂雙方有合夥關係，並未提出證明，則被告辯稱其於原告申請系爭 3 項專利前，曾出資委託被告製造與系爭 3 項專利有關之上開機具，應為可採。

（四）系爭產品有權利耗盡原則之適用

1. 按權利耗盡原則，專利權人所製造之專利物品販賣後，其專利權之專有權利即耗盡，對於上開專利物品之後續使用或再販賣，均非屬專利權效力所及。
2. 本件系爭 3 項專利之機具於原告申請專利前，即曾受被告委託製造，並由被告取得所有權，且再由被告委託原告保管機具，已如前述，雖原告係嗣後始取得專利權，與前述原則不盡相同，然取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利一、二、三對被告主張專利權效力。

五、判決結果

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

【研析】

- 一、「專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品經第一次流入市場後，專利權人就該專利物品之權利已經耗盡，不得再享有其他權能」，此為權利耗盡原則（最高法院 98 年度台上字第 597 號民事判決參照）。本案法院認定取得專利權後所製造之專利物品既有權利耗盡原則適用，則於專利權取得前受他人委託製造並由他人取得所有權之物品，嗣後取得之專利權專有效力亦不能溯及至先前已由他人取得所有權之物品上，故本件原告不能以系爭專利對被告主張專利權效力。
- 二、針對本案情形，判決理由雖以權利耗盡原則論之，惟專利法第 59 條有先使用權規定。基於先使用權，正在國內以實施該發明為事業者或正準備該事業，於正實施或準備該發明及事業之目的之範圍內，對於該專利申請有關的專利權而言具有先使用權。此係一種法定實施權，存在有此種先使用權時，專利權之效力在該範圍內受限。本案原告於申請系爭專利前出資委託被告製造機具，就該情事觀之，或有專利法第 59 條基於先使用權之適用。