

利用自己的專利方法製造的產品有可能侵害他人的專利嗎？

案例

王道公司經過多年研究，終於發明了一種可以製造出感溫容器的方法，並向智慧財產局申請取得發明專利權。天理公司得知王道公司有此技術，便委託王道公司製造感溫茶壺。然而，天理公司在銷售感溫茶壺時，卻收到茶道公司的警告信函，認為天理公司所銷售之感溫茶壺侵害茶道公司之感溫茶壺新型專利權，請求其停止販賣，並賠償茶道公司之損害。天理公司認為茶壺是委託王道公司製造，有問題應該找王道公司，而王道公司則認為其乃依據其專利方法製造感溫茶壺，根本沒有侵害專利權的問題。茶道公司遂將王道公司及天理公司列為侵害專利權之共同被告，向法院提起訴訟。

解析

過去曾有法院實務見解認為專利權人實施自己的專利權，是屬於正當權利的行使，當然沒有侵害他人專利權的問題。然而，事實上，產品與專利權之範圍往往是不一致的。

就本案例來說，王道公司之專利權，是屬於方法發明專利，只要是利用王道公司所研發之製造感溫容器之方法製造出來容器，包括茶壺、茶杯、鍋子等，由於其製造方法是用王道公司之專利方法，因此，不論生產出來的產品是什麼，只要是利用相同的方法，未經王道公司之授權，就是侵害了王道公司的專利權，因此，我們可以知道，王道公司的專利權範圍是一種特殊的感溫容器製造方法。

而茶道公司之專利權是一種新型專利，其專利範圍是一種可以依溫度變化而改變顏色的茶壺，不管是用什麼方法做出來的茶壺，只要是依溫度變化而改變顏色的茶壺，就是屬於茶道公司新型專利權之範圍。

也就是說，王道公司的專利權範圍是在製造方法，因此，當王道公司利用其專利方法製造感溫茶壺時，就製造方法而言，當然是王道公司專利權保護的範圍，但就製造出來的感溫茶壺而言，則非專利權之範圍。因此，當有人就感溫茶壺主張侵害專利權時，就要看感溫茶壺是否落在別人的專利權範圍。在本案例中，感溫茶壺是茶道公司專利權範圍，因此，王道公司侵害茶道公司之專利權，並無疑義。但是反過來說，要是茶道公司覺得王道公司之製造方法，較自己原來之製造方法為佳，而依王道公司之製造方法製造感溫茶壺，即使感溫茶壺是自己的專利產品，但是因為用到了王道公司的製造方法專利，也會侵害到王道公司的專利權。

專利法第八十條規定：

「第二十九條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權

人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請轉許實施。再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、授權或設定質權。」

從專利法第八十條的規定，我們可以知道，像是再發明一定會利用到原發明，而依製造方法專利所製造之產品是別人的專利產品的這種情形，雖然專利權人是實施自己的發明，但是因為在實施的過程或結果，利用到別人的專利，若未經別人的允許，和一般的專利侵害並無不同，因此，讀者千萬不要以為自己申請到一個專利，就一定不會侵害到別人的專利。再發明與原發明、方法發明與物品發明，雖然是比較容易有發生實施自己專利但也侵害到別人專利的情形，但是由於目前物品愈來愈精巧，舉例來說，要製造一台光碟機可能就有上百個專利是一定會用到的專利，因此，即使自己擁有一小部分的專利，還是免不了要向別人取得專利授權，否則，就會侵害到別人的專利權。

律師的話

專利權在實施時，並非僅就專利範圍為實施，還必須用到許多非專利範圍之方法或物件，這些非專利範圍之方法或物件，則很有可能已落入別人專利權的範圍，因此，在做任何產品之前，必須要先就產品相關的專利加以了解，避免在製造時侵害到別人的專利，引來不必要的法律糾紛。在本案例中，不但王道公司必須負侵害專利權的責任，天理公司販賣侵害專利權之產品，也同樣要負侵害專利權的責任。因此，千萬不要以為沒有製造，就沒有侵害專利權的問題。

參考依據

專利法第八十條、第一百二十五條、第一百二十七條