

專利申請後審定公告前之法律保護

陳智超 撰

壹、前言

一項發明或創新，其標的不論為屬技術上之研究、發展之發明或新型，抑或屬外觀創作之新式樣，於其發展成熟後，如欲尋求專利之保護，依專利法第廿二條之規定均必須備具相關文件，如申請書、說明書、必要圖式及宣誓書等向專利機關，也就是智慧財產局提出申請，經過智慧財產局之實質審查後，倘認為該項專利之申請確符專利法中規定之諸項專利要件，始得對該專利申請案為准予專利之審定，並將之公告。至此，該項專利申請案所欲保護之內容，方得依專利法第五十條第一項之規定，取得暫准專利權之效力，此時其雖因尚處公眾審查階段而非可認審查確定，故於權利之救濟上仍無法如審查確定後，確定獲准專利權之專利權人得依專利法上之一切民、刑事途徑之取得保護，惟其既已初具權利之性質，此時如遭侵害仍應得依民事途徑主張救濟。

惟一專利申請案在審定公告前，專利申請人基於商業上之考量亦時有率先推出上市之情形，其將產品之公開販售如在專利申請之後，因不會破壞其專利申請案之新穎性要件，故仍無礙其專利之取得。由於申請專利中之產品往往可透過還原工程將之拆解而得出其技術特徵、結構，甚至進而加以仿冒，倘如有第三人對專利申請人公開上市之產品加以仿製，而專利申請人之專利申請案卻又在智慧財產局審查當中而尚未取得專利權，則專利申請人對此階段中之侵害行為究應如何主張權利，誠為一重大之問題。

貳、案例事實

有一案例，自訴人係為機車曲軸形狀、結構改良之專利權人，其在對此等曲軸形狀、結構改良之後，於民國(下同)八十二年四月十六日向中央標準局(即現今之智慧財產局)申請新式樣專利，並於八十二年八月一日經中央標準局審定公告取得新式樣第三八一七〇號專利權，並獲頒專利證書，而被告為某一工業股份有限公司之負責人，其乃從事機車曲軸之製造生意，自訴人於八十三年七、八月間於甲、乙、丙等車行購得被告所產製之機車曲軸，而該等機車曲軸經鑑定係侵害自訴人之新式樣專利權，因此自訴人即以被告未經其同意而製造、販賣侵害其新式樣專利權之商品為由，對被告提起自訴。

此案一審經台中地方法院八十六年一月二十二日判決(民國八十三年度自字第九三八號)，認定被告未經新式樣專利權人同意，而製造、販賣侵害自訴人新式樣專利權之產品，而為有罪之判決。

被告不服該一審判決，遂提起上訴。高等法院於其判決中指出，雖被告不否認自訴人於甲、乙、丙等車行所購得之機車曲軸為其所產製，惟經其傳喚出售該曲軸之甲、乙、丙車行負責人作證，該等車行負責人證稱該機車曲軸係於八十二年六月九日向被告公司購買，並提出同年月日之相關估價單為證，由此高等法院推斷該機車曲軸之製造日期應在八十二年六月九日之前，亦即被控專利侵害之產品其製造日期係在八十二年八月一日自訴人取得新式樣第三八一七〇號專利權之前，則被告製造、販售該機車曲軸之時間既在八十二年八月一日自訴人取得專利權之前，即無違反專利法第一百二十六條、第一百二十九條規定之可言，因此高等法院將原判決廢棄，而為被告無罪之諭知。

參、案例分析

按專利權如受有侵害，專利權人除得依專利法第八十八條以下之規定主張損害賠償、停止侵害以及防止侵害等民事救濟手段，亦可依專利法第一百二十三條以下之規定對專利侵權人提起告訴或

自訴，以使專利侵權人受刑事之追訴、處罰，惟透過此等方式主張民、刑事方面之救濟，係以專利申請人其專利申請案取得專利權為前提，如對一嗣後獲准專利權之專利申請案中之技術內容加以仿製、販售，其發生時點係在該專利申請案仍在智慧財產局審查當中，而尚未獲准專利權之前，即無法經由前揭專利法所規定之民、刑事途徑取得救濟，然則於此情形，專利申請權人有何依據來防免其申請中之專利受侵害。

專利申請案如尚在審查當中，而未獲准專利權，即非屬權利，此時倘有第三人仿製專利申請人依該專利申請案內容仿製之產品，因專利申請人之專利權尚未取得，自難謂有何權利受有侵害，此時既無權利受侵害，而專利法、刑法中對此等行為亦無刑事處罰之明文，依據罪刑法定主義原則，自難對此等行為依刑事途徑加以制裁，專利申請權人對此等行為即無從依刑事途徑來加以救濟。

然而，雖此時專利申請權人因尚未取得專利權，而無所謂權利受侵害可言，對該尚在申請中之專利申請案，專利申請人非不得謂對該專利申請案中所含之技術內容有一期待權存在，並且如該專利申請案嗣後確符專利要件而取得專利權，而第三人在專利申請階段中仿製侵害專利申請人之專利申請案中內容之產品，實亦侵及專利申請權人之商業上利益，如其行為係基於故意而為之，實亦有民法第一百八十四條第一項後段：「故意以背於善良風俗之方法加害他人」之問題，此時專利權人對第三人侵害其專利申請階段中之利益，似可依此而主張損害賠償，惟此主張之前提乃以該專利申請案事後獲准專利權為前提，須先予指明。

因此，專利申請人如於其專利申請案尚在審查當中時，發現有第三人仿製其專利申請案中內容之產品時，即應先寄發信函通知該第三人其所製造、販賣之產品係在專利申請當中，即日可能取得專利權，並提供其申請專利公開上市之產品以為證明，請其停止仿製申請專利中之產品之行為，以此為該第三人故意之證明，而發函時須特別注意公平交易法之相關規定，如該第三人於接獲信函後不停止其行為，則專利（申請）權人於其取得專利權後即得依民法第一百八十四條第一項後段，對該第三人於專利申請階段中之行為請求損害賠償。

惟須附帶一提，專利權人對此等專利申請階段中之侵害行為，如欲依民法第一百八十四條第一項規定保護時，依民法第一百九十七條第一項之規定：「因侵害行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償債務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起逾十年者，亦同。」有所謂短期、時效期間之限制，因此如於專利申請人對此專利審查階段之第三人侵害行為寄發警告函後，專利申請案卻未能於二年內審查確定時，是否會有逾時效之問題，在解釋上亦非無疑義。

肆、結語

企業對其研究發明基於商業上之考量，常須於專利申請後審查確定前即有將其專利產品公開上市之要求，而如前所述現行法令對此等技術、創作於專利審定公告前之保護，誠有疏漏之處，倘第三人於此專利審查期間製造、販售仿冒專利申請權人之發明、新型或新式樣內容之產品，至該專利申請案獲准專利權後即為停止，則專利權人依專利法實無從加以救濟，就此而論，誠有違公平、正義之要求。

為解決以上問題，似有對專利法修法之必要，以賦予專利申請人對第三人侵害其專利申請案獲准前之期待利益有主張救濟之途，惟因此專利審查階段中專利權未來是否可獲准尚未可知，基於刑法之明確性要求以及最後手段性原則，實不宜對此等侵害專利申請權人期待利益之行為課予刑事責任，而應單純從民事途徑加以保護，蓋此時侵及者僅為商業上利益而尚非權利，因此如果第三人侵及此等利益，應許專利申請人於其取得專利權後，得對此第三人提起民事損害賠償請求，以此彌補其損害，方符專利法第一條：「鼓勵、保護、利用發明與創作」之立法目的。

(作者任職國際通商法律事務所律師)

月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第 64~69 期(87/7~87/12)提供贈閱，請於信封上註明資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元