



新專利法架構下民事救濟制度

毛浩吉*

壹、前言

總統於九十二年二月六日¹修正公布預定於九十三年七月一日施行的專利法，刪除了侵害新型及新式樣專利之刑事處罰條文，行政院並核定於九十二年三月三十一日²施行，施行日期係依據同年三月十一日經濟部與司法院、法務部等相關機關會商之結論辦理，至此，侵害專利可謂完全回歸民事救濟程序解決。一般而言，民事救濟程序通常較為冗長，不能及時有效獲得救濟保護，而國人向來習慣於以刑事強制手段作為侵害專利的救濟管道，自廢除專利刑罰後，經濟部智慧財產局已經接獲許多民眾表達反對與不滿，認為僅有民事訴訟制度不足以保護專利權人之權益，此於專利法修正草案在立法院審議時，各界就曾對專利法第二章第七節「損害賠償及訴訟」提出修正意見及建議條文，然現行民事救濟制度及其規定究有無不足之處，實有分析討論之必要，藉以釐清外界之疑慮，因此本篇主要在介紹專利法修正過程及有關其民事救濟制度之規定，並分析各界所提出建議修正專利法中民事損害賠償之規定。

貳、侵害專利權除罪化之演變

一、侵害發明專利九十年十月二十六日起已無刑事責任

由於立法院在九十年十月四日三讀通過了「專利法部分條文修正

* 現為經濟部智慧財產局法務室秘書。

¹ 專利法是九十二年一月三日立法院三讀通過，總統於九十二年二月六日華總一義字第0九二000一七七六號令修正公布。

² 行政院以九十二年三月三十一日院臺經字第0九二00一六七一九號令，核定自九十二年三月三十一日施行。



本月專題



案」，刪除了侵害發明專利的刑事責任相關條文，但仍保留侵害新型及新式樣之刑事處罰規定，此係朝野協商時立法委員提案刪除舊專利法第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條，其理由略以：「發明為利用自然法則之高度創作，物品是否侵害他人之發明專利權，涉及複雜專業技術之判斷，須委由專家認定，且不同專家見解亦未必相同，在認定上時有疑義。現行條文所定刑罰，雖只有罰金刑，實務運作上常見權利人透過檢察官發動偵查權，對嫌疑人或被告進行搜索、扣押，最後縱經不起訴處分或判決無罪確定，惟對嫌疑人或被告名譽及財產權之損害已然造成，對於產業發展反而不利。」所以專利法於九十年十月二十四日總統令修正公布（以下簡稱九十年修正）後，於同月二十六日起侵害發明專利已無刑事責任。

二、九十二年三月三十一日起新型及新式樣專利除罪化

（一）緣起

1. 經發會意見 - 按九十年八月召開之全國經濟發展諮詢委員會（以下簡稱經發會），其會議結論之多數意見中列有 - 「加速智（財）權除罪化，塑造公平競爭環境：專利法、著作權法及智慧財產法儘速除罪化；有關罰金規定均修正為罰鍰，同時廢除自由刑」一項，此項經發會建議專利刑罰應除罪化，行政院要求落實該項政策，並列為九十年應優先推動之法案。
2. 中小企業意見 - 經濟部中小企業處依據「中小企業發展條例」第十二條之一規定，每年須定期檢討與中小企業有關之法規，該處於九十年向立法院提出「中小企業法規調適初步分析報告書 中小企業與專利法」之檢討報告中，其研究結果建議專利法應全面除罪化，立法委員王雪峰等前於九十年十月十九日邀集產、官、學在立法院就「中小企業與專利法」舉辦公聽會，會中多數學者及中小企業均贊同侵害專利應除罪化。



3. 法務部刑事政策 - 專利刑罰為刑事特別罰，法務部基於整體刑事政策之考量，早於八十九年十月二十六日即建請行政院敦促各主管機關檢討行政法律中之刑罰規定，其中並建議將專利法列為應除去刑事罰之法律。

(二) 理由

1. 回應外界期待 - 由於經發會之多數意見、中小企業及刑事政策之要求等多項因素，加以九十年修正通過之專利法，其修正內容主要在於導入國內優先權、廢除追加專利及發明早期公開、請求審查制等，其修正建議是早於八十三年一月二十三日修正通過專利法時，立法委員即以附帶決議方式，要求本法修正公布二年內要實施國內優先權制度等意見，卻遲至九十年十月始完成修法。事實上仍有許多制度須因應國際潮流及時代變遷，有再調整修正改革之必要，經濟部智慧財產局為配合經發會之決議意見，提出了「專利法修正草案」，再於九十年十一月二十八日³函送立法院審議，該草案即將侵害新型及新式樣專利之刑事責任予以刪除。
2. 國際立法趨勢 - 按世界智慧財產權組織 與貿易有關之智慧財產權協定第六十一條 (WTO/TRIPS Article 61) 規定「會員至少應對具有商業規模而故意仿冒商標或侵害著作權之案件，訂定刑事程序及罰則。救濟措施應包括足可產生嚇阻作用之徒刑及（或）罰金.....。會員亦得對其他侵害智慧財產權之案件，特別是故意違法並具商業規模者，訂定刑事程序及罰則。」至於專利侵害是否予刑事制裁，由各國自行決定。查英美法系國家，對侵害專利只有民事責任；德國、日本雖有刑事責任卻是備而不用或案例很少；法國則於一九

³ 行政院於九十年十一月二十八日以台九十經字第 六七六五六號函請立法院審議，俟因第四屆立法院屆期不繼續審議，該修正草案再於九十一年五月十七日以院台經字第九一 二一 五八號函送立法院審議。



本月專題



七五年廢除專利刑罰，是以國際間對於侵害專利多不以刑罰為之。

3. 立法價值輕重失衡 - 九十年修正之專利法，業將侵害發明專利權除罪化，對產業利用言，發明技術層次較高，給予較強之保護期間為二十年，以別於技術層次較低之新型(十二年，新型將修正為十年)及新式樣(十年)，九十年十月二十六日以後，侵害發明專利僅負有民事損害賠償責任，不受刑事保護，然對於侵害新型及新式樣專利，除民事保護外，還有刑事責任，顯然有輕重失衡且不合理，又九十年修正之專利法中第八十九條第三項為因應發明專利除罪後對專利權人保障恐較為不足，更將故意侵害發明專利之懲罰性賠償，由原來的二倍提高為三倍，該條規定新型及新式樣專利，亦有準用，造成新型及新式樣專利除有刑事保護外，亦可要求高額之懲罰性賠償。就一部專利法而言，三種不同技術層次之專利，卻有不同的保障，如仍維持侵害新型、新式樣專利之刑事責任，學者間迭有批評，咸認侵害技術層次較高之發明專利除去刑事處罰，侵害技術層次較低之新型、新式樣專利，反科以刑事責任，顯有輕重失衡之不合理情況，造成立法價值判斷上之矛盾，此為世所未見之立法例，自修法以來屢遭質疑。
4. 新型專利改採形式審查 - 九十二年專利法修正將新型專利改採形式審查，對於僅經形式審查之新型專利權，是否符合新型專利實體要件，並不確定，也由於有無符合專利要件，必須藉由舉發程序之審查決定之，僅經形式審查之新型專利，在權利尚不確定之情況下，如即獲有刑事保護，將對產業造成嚴重之影響，尤其我國司法實務運作上，權利人大多利用刑罰之規定，藉檢察官之犯罪偵查權，打擊競爭對手，對其財產施以搜索、扣押，其結果往往造成競爭對手營業上及名譽上無法彌補之傷害，為兼顧立法價值之一致性，應將侵害新型、新式樣專利權，均予廢除刑罰，完全回歸民事解決。



5. 既有保護規定 - 專利刑罰全面除罪後，對專利權人之保障，除可循民事救濟程序聲請實施假扣押外，並可聲請訴訟救助，於故意侵害專利之情況下，更可依專利法第八十九條第三項規定，要求三倍之懲罰性賠償。

綜合以上理由，所以九十年十一月送請立法院審議之專利法修正草案，再將侵害新型及新式樣專利之刑事責任予以刪除。

參、現行專利法民事保護規定之介紹

因應專利刑罰除罪，現行專利法有關民事損害賠償之規定有簡要說明之必要，以下本文分就九十二年修正本中未作修正、修正及新增等三部分說明。

一、未作修正之部分

(一) 第八十六條（舊法第九十條） 訴訟救助之規定

用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。

(二) 第八十七條（舊法第九十一條） 推定為專利方法所製造之規定

製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。前項推定得提出反證推翻之。被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。被告舉證所揭示製造及營業秘密之合法權益，應予充分保障。

(三) 第八十八條（舊法第九十二條） 判決書之規定

發明專利訴訟案件，法院應以判決書正本一份送專利專責機關。



本月專題



(四) 第八十九條 (舊法第九十三條) 訴訟費用之規定

被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。

(五) 第九十二條第一項 (舊法第九十六條) 專業法庭之規定

法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。

二、修正之部分

(一) 第八十四條 (舊法第八十八條) 損害賠償之規定

條文規定「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」其中，舊法第二項但書原規定為「但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」基於契約自由原則，且專屬授權之性質並不明確，如規定為專屬授權之被授權人須於專利權人經通知不為主張時始得為之，似嫌過苛，遂作修正，除非契約另有特別約定，專屬授權之被授權人不得行使權利，原則上專屬授權之被授權人得基於被害人之地位，主張權利。

(二) 第八十五條 (舊法第八十九條) 損害賠償之計算方式

條文規定「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷



售該項物品全部收入為所得利益。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」其中將舊法第一項第三款「法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」之規定刪除，此係因專利權之價值，宜由市場機制決定，且估算專利權價值，非屬專利專責機關專業範疇，國際專利法規亦無由專利專責機關為之的法例，本款規定是為法院囑託鑑定事項之範圍，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，因此予以刪除。

（三）第九十條第一項（舊法第九十四條） 停止審判之規定

條文規定為「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」因專利法已無異議之程序，將舊法條文中與異議有關之文字刪除。

（四）第九十一條（舊法第九十五條） 停止審判之規定

條文規定為「未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得提起民事訴訟。但以條約或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者為限；其由團體或機構互訂保護專利之協議，經主管機關核准者，亦同。」僅作「主管機關」文字之修正，實質內容並無不同。

三、新增之部分

（一）增訂第九十條第二項、第三項

侵害專利刪除其刑事責任後，為加強專利權人之保護及加速舉發案之審查時效，專利法第二章第七節「損害賠償及訴訟」有關民事救濟相關規定部分，在第九十條中新增二項規定，分別為「法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性」（第二項）、「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」（第三項），其立法目的是因實務上對於侵害專利之審查常發現利害關係人或侵權人常藉提起舉發程序以阻止侵權案件之審理，有時於舉發案經審查不成立



本月專題

後，為干擾訴訟程序之進行，仍不斷反覆提起舉發，使法院因有舉發案在專利專責機關進行審查而裁定停止相關訴訟程序之進行(專利法第九十條第一項)，待舉發審查確定後再進行相關訴訟之裁判，此無異讓利害關係人不斷藉提出舉發案阻礙訴訟程序之進行，除造成專利權人不勝其擾外，更有礙專利權人行使權利，為能加強保護專利權人，於第九十條第二項增訂法院於裁定停止訴訟案件之審理時，應先注意瞭解舉發案提出之正當性，俾利作出是否停止審判之裁定。另外，為保障專利權人合法權益，如有侵權爭端涉訟，有必要使正於專利專責機關審查中之舉發案，早日審查確定，使二造糾紛儘早解決，於第九十條第三項增訂舉發案如涉有侵權爭端涉訟，專利專責機關應優先審查舉發案。

(二) 增訂第九十二條第二項、第三項

修正前專利法有關侵害專利之鑑定，原規定於第五章附則第一百三十一條之一，其規定為「司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。法院或檢察官受理專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。」，惟因前述規定與第二章第七節「損害賠償及訴訟」有關，修正後將前揭條規定移列至第九十二條第二項、第三項，並分別修正為「司法院得指定侵害專利鑑定專業機構。」、「法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機構為鑑定。」，其修正部分僅是配合專利除罪而將行政院有關之部分刪除，因此新法施行後，原司法院與行政院所指定之侵害鑑定機構，應不再適用。至於，新法施行後侵害專利之鑑定機構，將由司法院指定。

肆、侵害專利之民事救濟規定是否不足之探討

專利權為私法上之權利，專利權人於權利取得後即擁有一定期間之排他權，為有效保護專利權人，專利法第二章第七節「損害賠償及訴訟」為有關侵害專利之民事保護規定，專利法刪除侵害新型及新式樣專利之刑事責任後，侵害專利之行為，全面回歸民事救濟制度解決，由於各界擔心專利法中民事的保護規定並不充足，即於專利法修正草案階段即提出建議意見及相關條文，僅就建議相關之條文內容分析說明如下：



一、增訂間接侵害之規定—此係參照日本特許法第一〇一條之規定

(一) 相關內容

建議增訂「下列行為視為侵害發明專利權：一、以製造、為販賣或租借之要約、販賣、租借、進口專用於生產專利物品之物為業之行為；或惡意製造、為販賣或租借之要約、販賣、租借、進口用於生產該專利物品之物為業之行為。二、以製造、為販賣或租借之要約、販賣、租借或進口專用於實施專利方法之物為業之行為；或惡意製造、為販賣或租借之要約、販賣、租借、進口用於實施該專利方法之物為業之行為。」所謂「間接侵害」，即製造、為販賣或租借之要約、販賣、租借、進口專用於生產專利物品之物，或雖非專用於生產專利物品之物，但行為人明知此等物係為使用於生產專利物品者，雖此等行為並非直接侵害專利權，惟由於其目的顯係為達成後階段侵害專利權之目的，為有效保護專利權人，希望立法明定禁止此種針對專利間接侵害之行為。

(二) 研析說明

間接侵害雖尚未明定為侵害專利之態樣，然是否構成侵害，可於進行訴訟時，提出之相關事證由法院認定之，與條文有無明定，並無必要之關係，是否要將「間接侵害」於專利法中明定為侵害專利之態樣，就我國有關侵權行為的法制而言，仍多有深入探討之空間，此一侵害態樣目前並無立法之急迫性，本文認為似可留待下次修法時再充分討論。

二、增訂損害賠償之計算方式—此係參照日本特許法第一〇二條及第一〇五條之三之規定

(一) 相關內容 建議增訂部分

1. 依侵害人銷售構成專利侵害物品之數量，乘上專利權人於未受侵害時所得銷售之單位利益，於專利權人實施能力之範圍內，以其總金額為所受損害。但逾專利權人銷售能力之部分



本月專題



應予扣除。

2. 以相當於授權實施時所應收取之權利金為所受損害。
3. 法院囑託鑑定機關或專家代為估計之數額。
4. 專利侵權訴訟中，於已確認損害之情形，如依其性質極難證明損害額時，法院得依全辯論意旨及調查證據之結果，認定適當之損害賠償額。」

主要在增訂三種損害賠償之計算方式及規定當事人於難以證明損害額時，法院得依全辯論意旨及調查證據結果，自行認定損害額。

（二）研析說明

查我國專利法第八十五條已規定損害賠償計算方式之例示規定，前述建議增訂 1.可為第八十五條第一款含括；其 2 有關相當之授權金部分，可於訴訟中提出由法院認定，似無特別規定之必要；其 3 有關法院囑託鑑定機關或專家代為估計之數額部分，為其職權事項，本毋庸特別規定，已予以刪除；另外建議增訂「依全辯論意旨及調查證據結果，自行認定損害額部分」，我國現行民事訴訟法第二百二十二條規定「法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」所以建議增訂之條文，可依民事訴訟法規定辦理，似無增訂之必要。

三、增訂過失推定之規定— 此係參照日本特許法第一〇三條規定

（一）相關內容

建議內容為「侵害他人專利權者，推定其有過失。」其目的在能減輕專利權人對於侵權人具有故意或過失之舉證責任，擬增訂推定過失之規定，以轉換舉證責任。



（二）研析說明

實務上專利侵權訴訟中，因核准之專利內容已公示於專利公報，使從事相關技術領域之人士當可知悉其專利內容，就外部而言，專利法第七十九條規定於實施專利時有標示義務，所以不知其為專利物品而加以侵害之情形，已有防範規定；且依現行民法第一百八十四條第二項規定「違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任。但能證明其行為無過失者，不在此限。」，已無民法修正前「違反保護他人之法律者，推定其有過失。」之過失推定體例規定，侵害他人專利權，本來就是為「違反保護他人之法律」，只要有生損害於他人者，即應負賠償責任，故可適用民法第一百八十四條第二項，為與民法立法體例一致，似不宜在專利法中另定過失推定之立法體例。

四、增訂被告有積極參與訴訟說明侵權行為樣態之規定—此係參照日本特許法第一〇四條之二之規定

（一）相關內容

建議內容為「專利侵權訴訟中，被告應明示自己行為之具體態樣，以否認專利權人對其構成侵權行為之主張。但有無法明示之正當理由者，不在此限。」此一規定之目的在於專利侵權訴訟中，被告（即侵權行為人）如欲否認專利權人主張對專利之物或方法構成侵權行為，應具體指明自己行為所涉之物或方法的實施態樣，俾藉由課予被告積極參與之義務，協助法院迅速確定訴訟所涉對象物或方法，以減輕專利權人之舉證責任。至於被告有正當理由無法於訴訟中明示其具體行為態樣時，例如涉及其營業秘密等情事，則以但書規定，免除此項協力義務。

（二）研析說明

依現行民事訴訟法第二百七十七條規定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」第三百四十三條規定「法院認應證之事實重要，且



本月專題



舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。」第三百四十四條規定「下列各款文書，當事人有提出之義務：一、該當事人於訴訟程序中曾經引用者。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽者。三、為他造之利益而作者。四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作者。前項第五款之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出。但法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之。」，所以，前揭規定是對於他造當事人有提出文書之義務，於當事人一方舉證顯有困難時，法院為發現真實，得命他造提出為必要之協助，並非得一定全由一造當事人自行蒐證，上開規定，可於專利侵權訴訟中由法院課予被告積極參與，並有提供文書之義務。所以相關之建議，現行民事訴訟法規定已足資適用，似無於專利法再增訂之必要。。

五、增訂命他造當事人有提出文書之義務—此係參照日本特許法第一〇五條第一項規定

（一）相關內容

建議內容為「專利侵權訴訟中，法院得依當事人之聲請，命他造當事人提出證明侵權行為或計算損害賠償所需之文書。但經他造聲請而法院認為適當者，得不公開審判、限制當事人閱覽，或於採取適當保密措施後，准予當事人閱覽。前項文書，他造當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形，認當事人關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前二項規定，於專利侵權訴訟中調查證明侵害行為所需之證據方法時準用之。」其目的在於要求專利侵權訴訟中他造當事人有文書提出義務。

（二）研析說明

依現行民事訴訟法第三百四十二條規定「聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。前項聲請，應表明下列各款事項：



一、應命其提出之文書。二、依該文書應證之事實。三、文書之內容。四、文書為他造所執之事由。五、他造有提出文書義務之原因。前項第一款及第三款所列事項之表明顯有困難時，法院得命他造為必要之協助。」第三百四十三條至第三百四十四條（前已引述），就訴訟進行中書證之提出已有詳細規定，另外第三百四十五條一規定「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」，所以，所提出之建議條文，現行民事訴訟法已有明確規定足資適用，似無於專利法再增訂之必要。

六、增訂當事人有義務於鑑定時提供所需資料— 此係參照日本特許法第一〇五條之二之規定

（一）相關內容

建議內容為「專利侵權訴訟中，法院依職權或依當事人聲請，囑託鑑定機關或專家就損害賠償之計算相關事項進行鑑定時，當事人應對鑑定機關或專家提供鑑定所需資料。」，其規定目的在於專利侵權訴訟中增設當事人應提供鑑定人所需資料之特別規定，俾藉由課予當事人協力義務，助鑑定人迅速確實遂行其職務。

（二）研析說明

依現行民事訴訟法第三百二十四條至第三百四十條為民事訴訟法中鑑定之規定，其中第三百三十七條「鑑定所需資料在法院者，應告知鑑定人准其利用。法院於必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供鑑定所需資料。鑑定人因行鑑定，得聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對於證人或當事人自行發問；當事人亦得提供意見。」，所以前述提出之建議增訂條文，現行民事訴訟法中有關鑑定事宜已有明確規定足資適用，似無於專利法再增訂之必要。

本月專題

伍、結語

侵害專利之救濟回歸民事保護後，侵害專利為民事私權糾紛，專利權人對於被侵害之專利所生糾紛之解決，其解決糾紛之管道，可依仲裁法之提起仲裁，或依鄉鎮市調解條例提出調解，或提起民事訴訟（相關民事救濟流程如附圖）請求損害賠償，至於各該救濟制度之程序如何進行，應依相關法律之規定辦理。現行專利法僅就侵害專利請求民事損害賠償作有關之規定，如欲提起侵害專利之民事訴訟，除專利法另有規定者外，其進行訴訟之程序仍與一般民事侵權訴訟無異。

