

論專利侵害之罪與罰 (上)

李文賢 撰

簡目

- 壹、在專利法與刑法之交界
- 貳、專利法罰則之比較法研究
- 參、專利侵害罪之構成要件

壹、在專利法與刑法之交界

專利制度係由國家給予一定期限之排他權，換取發明人對社會公開發明內容，從而保護發明人權益，並刺激技術創新。專利制度涉及國家公權力的行使與人民私權的保障，二者均以專利法為規範。而刑法係「罪與罰」之法律，內容規範何種行為構成犯罪以及對於犯罪應處以何種刑罰。專利法之刑罰規定位於專利法與刑法之交界，無論專利學者或刑法學者均甚少發表論

述，乃研究領域之邊陲地帶。但刑罰之效果強烈，不論對專利權人或社會大眾均有極大之影響，實有深入探討之必要。

貳、專利法罰則之比較法研究

我國專利法之處罰規定原散置於第一章至第三章，民國八十三年專利法修正，將罰則集中規定於第五章。在我國，專利法罰則即等於刑罰規定，但於各國立法例並非必然如此，茲將各主要國家專利法罰則之性質與內容整理如下—

我國專利法罰則規定

法 律 性 質	規 定 內 容	專 利 法
附屬刑法	製造發明專利物品罪	§ 123
	使用發明專利方法罪	§ 124
	製造新型專利物品罪	§ 125
	製造新式樣專利物品罪	§ 126
	販賣、陳列或進口發明專利物品罪	§ 127
	販賣、陳列或進口新型專利物品罪	§ 128
	販賣、陳列或進口新式樣專利物品罪	§ 129
	虛偽標示專利罪	§ 130
訴訟法特別規定	告訴乃論、特別訴訟條件	§ 131

日本特許法、實用新案法、意匠法罰則規定

法律性質	規 定 內 容	特 許 法	實用新案法	意 匠 法
附屬刑法	侵害專利權或專用實施權罪	§ 196	§ 56	§ 69
	以詐欺行為取得登記罪	§ 197	§ 57	§ 70
	虛偽標示專利罪	§ 198	§ 58	§ 71
	偽證罪	§ 199	§ 59	§ 72
	專利局職員洩漏職務秘密罪	§ 200	§ 60	§ 73
	兩罰規定	§ 201	§ 61	§ 74
行政罰	虛偽陳述之罰鍰	§ 202	§ 62	§ 75
	拒絕作證之罰鍰	§ 203	§ 63	§ 76
	不遵從提出命令之罰鍰	§ 204	§ 64	§ 77

韓國專利法罰則規定

法 律 性 質	規 定 內 容	專 利 法
附屬刑法	侵害專利權或專用實施權罪	§ 225
	偽證罪	§ 226
	虛偽標示專利罪	§ 227
	以詐欺行為取得登記罪	§ 228
	專利局職員洩漏職務秘密罪	§ 229
	兩罰規定	§ 230
	沒收規定	§ 231
行政罰	虛偽陳述、拒絕作證等行為之罰鍰	§ 232

中國大陸專利法罰則規定

法 律 性 質	規 定 內 容	專 利 法
附 屬 刑 法	假冒專利（情節嚴重）	§ 63 I
	擅自申請國外專利洩漏機密（情節嚴重）	§ 64 後
	專利局職員徇私舞弊（情節嚴重）	§ 66 後
行 政 罰	虛偽標示專利	§ 63 II
	擅自申請國外專利洩漏機密	§ 64 前
	侵奪發明人權利	§ 65
	專利局職員徇私舞弊	§ 66 後

美國專利法罰則規定

法律性質	規定內容	專利法
附屬刑法	宣誓書有虛偽不實之陳述	§ 25
	無權代理進行專利申請	§ 33
	專利局職員洩漏機密	§ 186
	虛偽標示專利	§ 292
行政罰	專利代理人或律師暫停或禁止執業規定	§ 32

我國專利法罰則規定之特點如下：

1、專利侵害占絕大比例且作列舉規定

英美法系國家將專利侵害視為民事侵權行為，純屬損害賠償問題，不另處以刑罰。而對專利侵害設有刑罰規定之國家，多僅以單一條文作概括規定，並未限定行為態樣，例如：德國專利法第一百四十二條第一項、日本特許法第一百九十六條、中國大陸專利法第六十三條。而我國專利法將侵害專利之行為限定為製造、使用、販賣、陳列、進口，就行為客體分屬發明、新型與新式樣專利而異其處罰，共有七個條文之多，占

罰則規定之絕大比例。規定方式固頗為明確，但有學者批評「任何一種權能受侵害，均屬對專利權之違法實施，其反社會價值時無分軒輊，應同受處罰，我專利法將處罰行為支離列舉規定，難免掛一漏萬」¹

2、未採用行政罰方式

多數國家之專利法罰則規定，均對違反行政義務者科以行政罰。但我國專利法對於侵害專利以外之不法行為，或處以刑罰（例如：虛偽標示專利），或未予規範（例如：以

1 邵良正，專利權之保護（台灣大學法律研究所碩士論文，民71年7月），215頁。

不正方式取得專利²⁾，「不歸楊，則歸墨」；欠缺介於其中，由行政機關掌理，對違反行政義務而尚未構成犯罪之行爲，處以罰鍰、沒入或管制罰之行政罰；此或由於我國尚無「行政秩序罰法」³，缺乏原則性規定所致。未來行政法典齊備，似可考慮對虛偽陳述、以詐欺方式取得專利等行爲處以行政罰。

參、專利侵害罪之構成要件

一、犯罪理論體系

犯罪理論乃探討所有可罰行爲之一般共通法律要件的刑法理論。犯

罪理論體系之建立可整合犯罪概念要素，使司法適用乃本於理性推理，而非流於恣意，進而確保法律安定性，使人權獲得保障。

目前多數學者對犯罪理論，採三階理論，亦即以「構成要件該當性」、「違法性」、「有責性」爲認定犯罪行爲之三要件，以下就侵害專利罪之要件，先依此順序說明，其後再討論參與、競合、刑罰等問題。

二、客觀構成要件

所謂「構成要件該當性」，乃就一「行爲事實」判斷，是否符合某一犯罪「構成要件」之過程結論⁴。

2 申請專利應備文件中包含由發明人簽章之宣誓書一份，且爲取得申請日必須齊備文件之一，其內容爲「茲謹宣誓：本案申請專利之：『○○○○』確係宣誓人所發明（創作），倘有冒充或抄襲模仿影射等情事願受法律之懲罰」。因專利法並未對「法律之懲罰」作特別規定，依刑法規定，申請人可能成立第二一四條「使公務員登載不實事項於公文書罪」，惟實務上採行最高法院七十二年台上七一〇號判例見解：「須一經他人之聲明或申報，公務員即有登載之義務，並依其所爲之聲明或申請予以登載，而屬不實事項者，始足構成，若其所爲之聲明或申報，公務員尚須爲實質之審查，以判斷其真實與否，始得爲一定之記載者，即非本罪所稱之使公務員登載不實」，認爲即便有冒充或抄襲等行爲，因專責機關仍須對申請文件進行實質審查，並不成立該罪，檢察官應予不起訴處分。但專責機關對申請文件所進行實質審查者，乃該發明是否具備專利要件（例如產業上可利用性、新穎性、進步性等），對於是否確爲宣誓人所發明並不審查，亦無從審查；與申報稅額、身體檢查等仍須經公務員監督審查之情形迥然不同，該判例見解應無適用餘地。基於簡化申請程序，宣誓書之存廢容有討論空間，但宣誓書依現行法既爲申請專利應備文件之一，即應有配套之制裁規定；對於冒充或抄襲他人發明，並行爲致公務員登載不實之行爲應處以相當刑罰或行政罰，不容司法機關任意引用前開判例，導致宣誓書成爲一紙虛文。日本特許法第一九七條規定：「因詐欺行爲而取得發明專利、發明專利權之存續期間延長登記或審定者，處三年以下有期徒刑或三百萬元以下之罰金」，美國專利法第二十五條規定：「故意於宣誓書爲虛偽陳述者處罰金、徒刑或合併處罰」，可爲立法或解釋之參考。

3 「行政秩序罰法」草案現於立法院審議。

4 黃常仁，刑法總論－邏輯分析與體系論證（台北：自行出版，民84年12月），3頁。

侵害專利罪之客觀構成要件為「侵害他人之專利權」，所謂「侵害」指無合法權源而實施。因此侵害專利罪之成立要件為：

（一）專利權有效

專利權具有時間性，經審定公告後暫准發生專利權之效力，因專利權期滿、無人繼承、逾補繳期未繳專利年費、拋棄而當然消滅，經舉發或依職權撤銷而消滅。

專利法第五十條規定：「申請專利之發明，經審定公告後暫准發生專利權之效力（第一項）。經審定公告之發明審查確定後，自公告之日起給予發明專利權並發證書（第二項）。發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿（第三項）。第一項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在（第四項）。」，新型與新式樣專利權期限則為十二年、十年⁵（第一百條、第一百零九條）。

依該規定，經審定公告後「暫准發生」專利權之效力，專利權究竟自

何時真正發生效力，實務與學理上爭議不斷。

法務部曾函示：「專利案經公告後，依專利法規定，雖係暫准發生專利權之效力，然因其權利尚未確定，如對之有侵害情事，並無專利法有關罰則之適用。各級檢察機關之檢察官於司法警察機關已有前開情事，聲請核發搜索票時，不應受理。」⁶，法院亦認同其見解⁷。

但此實務見解顯與前引規定第二項「自公告之日起給予發明專利權」相抵觸。且專利係經由給予發明人一定期限之排他權，換取其公開發明內容；專利經審定公告後，除依法應予保密者外，任何人均得申請閱覽、抄錄、攝影或影印其審定書、說明書、圖式、宣誓書及全部檔案資料⁸，公告後不立即予以保護，無異強令專利權人僅負義務而無任何權利，實有失公平。

或謂：依專利法第五十條第四項規定：「第一項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審

5 民國八十六年新式樣專利權期限修正為十二年，已經公布但仍未施行。

6 法務部八十一年檢字第○七六一三號函參照，同年檢字第一九二五九號函重申前旨。

7 台灣高等法院高雄分院八十二年上易字第一三三五號判決參照。

8 專利法第三十九條第二項參照。

查確定，視為自始即不存在。」，暫准發生專利權之權利並未確定，自不可據而主張；但審查確定之專利，仍可依第七十一條等規定撤銷之，專利權並無所謂「確定」之時⁹。

實務見解將「暫准專利」解釋成「暫不准專利」，既欠缺法律依據，又對人民權利保障不周；尚且即便權利未確定，基於時效性亦應允許保全證據，以免日後證據流失，實務上連搜索票亦不准核發實為不當。

（二）未經專利權人同意或國家特許

所謂「經專利權人同意」應包含專利權人或專屬被授權人之授權，此授權應以授權契約有效成立即已足，不以依專利法第五十九條向專利專責機關登記為限。

特許實施，乃國家於特定情形基

於強制專利權人同意他人實施其專利。舊專利法所規定特許實施事由為「專利權期間逾四年，無正當理由未在國內實施或未適當實施其發明」，實際案例並不多見¹⁰；民國八十三年及八十六年專利法修正，配合GATT/WTO TRIPs 第三十一條規定，將特許實施事由限縮，其適用機會恐將更少。

（三）限於製造、使用、販賣、陳列、進口等行為

1、製造（make）

舊專利法援用刑法「妨害農工商罪」章之分類¹¹，將製造分為「偽造」與「仿造」，但兩者如何區分，學者之見解不同¹²，易生爭端；民國八十三年專利法修正，遂取消此種分類方式。

9 謝銘洋、郭明怡，論「暫准專利」之效力，月旦法學雜誌，6期（民84年10月），74頁；劉新發，侵害暫准發生專利權之效力有無專利法罰則規定之適用？，工業財產權與標準，30期（民84年9月），75頁。

10 行政法院七十二年判字第三五九號判決、八十三年判字第八二〇號判決參照。

11 刑法第二百五十三條、第二百五十四條參照。

12 何孝元，工業所有權之研究（台北：三民書局，民80年3月），113頁；邵良正，專利權之保護（台灣大學法律研究所碩士論文，民71年7月），214頁；黃文儀，專利侵害—談偽造與仿造，引自氏著「專利實務」（台北：自行出版，民88年3月），754頁；陳逸南，專利侵害—偽造與仿造，引自氏著「專利制度與產業技術革新—專利法制」（台北：高立出版社，民77年12月），23頁。

製造，係將原料或元件依其特定

用途加以創造新產品之行爲。包含初

製（例如：以錫鑄成錫壺）、混合（例如：以一定比例金屬熔成合金）、化合（例如：以氮與氫製氨）、組合（例如：連接電線、燈泡、可變電阻成一個可調節亮度之電燈）等行為。至於是否包含維修、重組、改造等行為則尚有爭議。

（1）維修（repair）

維修係指不改變原物特性，而以排除故障或更換元件方式回復原物功能。依權利耗盡原則，專利權人於銷售專利品之同時，已將其權利耗盡，對於購買者其後對於專利產品之使用行為，不得加以干涉。維修行為僅在排除元件故障，至多僅為更換元件，所回復者既為專利物品原有功能，應非屬製造，不構成專利侵害。美國專利實務認為此認定不因該故障元件為重要部分、維修之困難度或所需費用等因素而受影響¹³。但日本專利實務則認為修理程度若已將專

利物品之重要部分替換，實質上已等於「製造」。本文認為應以前者較妥，蓋權利耗盡應包含專利物品之整體，且所謂「重要部分」之認定有其實質困難。

（2）重組（reconstruct）

重組係利用既有產品之元件重新組合成專利物品，與一般製造之組合行為的差異僅在於元件來源不同，所完成者既為另一新產品，應屬「製造」之範疇。

（3）改造（modify）

改造係以增加元件、置換元件、改變組合等方式改良現有產品。改造，將改變物品之原有特性，使其成為與專利物品相同之物，應屬於製造。

我國實務上，似無判決對專利侵害之「製造」行為加以詮釋，但刑法「單純危險物罪」¹⁴之「製造」，判例均採廣義解釋，包含「改造」¹⁵

13 Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 128 U.S.P.Q.354(1961); Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., U.S.P.Q. 681 (1964)。

14 刑法第一百八十六條規定：「未受允准，而製造、販賣、運輸或持有炸藥、棉花藥、雷汞或其他相類之爆裂物或軍用槍砲、子彈，而無正當理由者，處二以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。」

15 最高法院七十二年台上第一六八九號判例：「刑法第一百八十六條之所謂製造軍用槍，固包含製造槍之零件（包括初製與改造），已達於即可組合而成為槍，具有軍用槍之效用者而言，若僅製造槍之部分零件，而以該些零件尚未能組合而成為具有軍用槍效用之槍者，則其製造軍用槍之行為，尚在未遂階段，難以首開法條之罪名論科。」

與「修理」¹⁶。本文認為：危險物罪

係保護社會安全，「修理」將使危險

物回復危害功能，須加以規範；而侵害專利罪保護專利權，「修理」回復專利物品原有功能，並無規範必要，因此侵害專利罪之製造應不包含「修理」。

製造專供他人侵害專利所用之部分零組件，於外國立法係屬「間接侵害」，但我國專利法尚無規定，基於罪刑法定原則，應認為不構成侵害；但製造專供侵害之零組件，已達於即可組裝為專利物品之程度，應認為屬於製造行為。

專利侵害鑑定基準對「製造」之解說頗有疑義，其敘述如下¹⁷—

「所謂『製造』係指以物理手段生產出具經濟價值之物品。」

「而製造行為係指物品生產之一切行為，不限於完成物品為止之必要行為，亦包括準備行為。惟製作模

型或設計圖之作成，不屬準備行為。」

「製造行為成為直接侵害，僅發生於物品專利權。而方法專利權，僅限於對該物品生產方法之專利，而非屬生產之對象，故無『製造』之問題。方法專利僅在『使用』時方成為問題。」

第一段係出自幸田亨利（Henry Koda）先生對美國專利權效力中「make」行為之定義¹⁸，鑑定基準援用日文漢字「物理的手段」，易引起製造僅限於物理手段，不包含化學手段之誤解¹⁹。

第二段則出自何孝元先生見解²⁰，其範圍甚廣，亦包括準備行為。既與第一段定義未合，又超越普通用語之可能文義，已違反罪刑法定之類推禁止原則²¹。

16 司法院院字第二四二二號解釋：「軍用槍砲零件為組成該槍砲之一部，鐵匠某甲就他人槍砲上已損壞之零件而加以修理，即屬製造軍用槍砲。」，有學者對該見解提出質疑，參看甘添貴，刑法各論（上）（台北：五南圖書公司，民87年4月），254頁。

17 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準（台北：經濟部中央標準局，民85年1月），2頁。

18 幸田亨利，米國特許訴訟—侵害論，14頁；黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，71頁亦同。

19 原意應較近於「實際的手段」。

20 何孝元，工業所有權之研究（台北：三民書局，民80年3月），54頁。

21 刑法仍容許擴張解釋，但不容許類推解釋，二者之區別在於是否超越法條文義之最大範圍，參看蔡墩銘，擴張解釋與類推解釋，收於蔡墩銘、甘添貴編，刑法爭議問題研究（台北：五南圖書出版公司，民88年2月），25頁以下。

第三段亦引自幸田亨利先生論著²²，惟我國專利法既未明文區分「直

接侵害」與「間接侵害」，鑑定基準未作定義即冒然引用，似不甚妥。此

段大意為「製造行為不構成方法專利之侵害」，但鑑定基準說明專利侵害之行為態樣，第一款即為「未經專利權人同意而製造專利物品或專利方法直接製成之物品」²³，顯與此段見解矛盾²⁴。

2、使用（use）

使用，乃依發明目的將專利發明付諸應用之行為，本應包含使用專利方法與使用專利物品，但專利法罰則對使用之規定僅有使用發明專利方法罪（第一百二十四條）。對於未經專利權人同意而使用專利物品者，專利權人得依民事救濟主張排除侵害與賠償損害，惟並無對應之刑罰規定。蓋因使用者多因貪圖小利，而購買侵權物品使用，其惡行輕微，不具可罰性；且侵害專利物品一旦投入市

場，一般社會大眾往往難以分辨，雖可因無故意而阻卻構成要件之該當，但徒增訟爭，亦非妥適。

3、販賣（sell）

我國學者認為：「提供第三人利用發明之一切行為，謂之販賣。僅訂立買賣契約或租賃契約，尚不構成買賣，必須實際改變對物或方法之支配權，始屬之，但並不以取得所有權為必要。」²⁵，「所謂販賣，原係指受有代價之移轉所有權之行為而言，然無償之讓與其物之所有權，似亦應包括在內。」²⁶，均將專利侵害之「販賣」擴充至既有文義之外，而可能包含租賃、借貸、贈與等行為。此乃因我國專利法對專利權效力之界定較窄，為符合社會

22 幸田亨利，米國特許訴訟—侵害論，14 頁；黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，71 頁亦同。

23 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，15 頁。所列專利侵害行為之六種類型，似出自陳哲宏等四人，專利法解讀（台北：月旦出版公司，民 83 年 3 月），208 頁（執筆人：徐宏昇）。

24 應以前者為是，以其他方法製造專利方法直接製成之物品並未侵害方法專利。

25 甯育豐，工業財產權法論（台北：台灣商務印書館，民 71 年 3 月），204 頁。

26 何孝元，工業所有權之研究，55 頁。

經濟活動現況，遂參照外國立法例
27，對現行條文作超越文義之解釋。

但立法缺漏，原則上仍應以修法方式
彌補，尤其刑法之解釋僅得以條文之

可能文義為最大界限²⁸，上開「販賣」之定義，已違反罪刑法定主義之類推禁止原則，為本文所不採。

實務上認為「販賣」指販入與售出，然不以先買後賣，或販售兼有為必要；且於當事人就標的物及價金互為意思表示一致即成立，不以現實交易為限²⁹。但就文義解釋，販賣係出售貨物之行為過程，僅單純購入而未賣出，實難謂販賣行為已既遂；就體系解釋，本法對「意圖販賣而陳列」「意圖販賣而進口」均明文處罰，當可推知立法者區分販賣、陳列、進口為不同階段之行為類型，過分擴張販賣之涵義，將使其區別消失，與立法原意不合。而僅成立買賣之合意，既未散布專利物品，不影響專利權人之商業競爭力，在現行法無明文下，亦難視為販賣行為已既遂。

本文認為：販賣行為乃具有對價關係之讓與行為，其要件應包含：

具有對價關係。移轉物之所有權於他人。其範圍較民法債編之買賣為廣，舉凡互易、抵銷等經由移轉物之所有權於他人，而取得利益之行為均屬之，但此範圍不應擴及租賃、買賣合意或單純買入。

4、陳列 (exhibit)

為提前保護專利權，專利法明文處罰「意圖販賣而陳列」行為，意指陳設擺列侵權物品供不特定人觀覽購買。

5、進口 (import)

進口乃指將在外國製造之產品運入國內市場之行為。

舊法對專利權效力僅規定專有製造、販賣、使用之權，其罰則卻對「由國外輸入」行為亦加以處罰³⁰，處罰範圍已大於權利保護範圍。修法時遂參酌外國立法例³¹，將進口權亦明訂為專利權效力之一，並將罰

27 例如：日本特許法第二條規定實施分為生產、使用、轉讓、出租、展示、進口六種行為；德國專利法第九條第二句則規定專利權人得排除他人製造、要約、使用，或為此等目的而輸入或持有。

28 林山田，刑法通論（台北：自行出版，民84年9月），42頁。

29 王振興，特種刑法實用（第六冊）（台北：自行出版，民83年2月），263頁。

30 舊法第九十一條、第一百零八條、第一百二十七條參照。

31 GATT/WTO TRIPs 第二十八條、德國專利法第九條、法國專利法第二十九條、英國專利法第六十條，參看立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案，99頁。

則之「輸入」修正為「進口」俾能區別個人攜帶入境少數自用之物品與

因商業目的而大量自國外進口者，就個人使用部分，不予處罰³²。至於「權

利耗盡」問題容後討論。

（四）侵害之結果在專利權範圍內

專利權範圍為技術空間中一定排除領域，其範圍原則上由申請專利範圍（claim）決定，而系爭物既為一實際物品或方法，其所用元件、組合、成分、條件等均已特定，在技術空間上為特定一點，專利侵害鑑定即在判斷此點是否落在專利權範圍內。

以數學之集合論而言，設甲有 A 專利權，其產品為 a，乙有 B 專利權，其產品為 b，甲指控乙之 b 產品侵害其 A 專利權，侵害鑑定係判斷（ $b \in A$ ？），而非（ $b = a$ ？）或（ $B = A$ ？）。

在專利權有效之前提下，專利侵害之判斷與專利權人實施專利所用方法及所得產品為何，或系爭物是否具專利權均無涉。以往實務常因惑於「仿冒」一詞，而認為系爭物需與真品相同或相似，方可構成專利侵害；亦常有專利侵害之被告以「系爭物較原告產品擁有更多、更好功能」「系

爭物已取得專利」抗辯，均屬誤解。

（五）非法定例外情形

為維護公眾利益和防止專利權人濫用專利，各國專利法均規定，在某些情形，製造、使用、販賣或進口專利物品或方法不視為侵害專利，此即「專利權效力之限制」。

我國專利法第五十七條、第五十八條列舉專利權效力所不及事項，分述如下—

1、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。

大多數國家均規定「實驗用途」（experimental use）為專利權效力所不及，因既有技術之研究、實驗，可促進技術創新，利於公益，故不加以限制。本款之「教學」乃民國八十三年修法所新增³²，舊法條文與日本特許法第六十九條第一項相同，日本學者對該條所規定「為試驗研究而實施專利」多解為「實施專利作為試驗研究之對象」，其範圍較窄，不包含為從事其他試驗研究

32 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案，176 頁。

33 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案，526 頁。

而實施專利³⁴，例如：為從事生物之研究實驗而使用擁有專利之顯微鏡、分析儀等設備，仍非屬法定例外

情形，此見解可避免將實驗器材發明排除於專利保護範圍之外，值得參考。

此類行為均以「無營利行為」為條件，至於企業為開發新產品進行研究、實驗而實施專利，多數國家均不認為構成專利侵害，但在美國有視為營利行為之案例。聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 1984 年 Rosche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. 一案³⁵，認定被告在原告之專利權期限屆滿前六個月，未經同意即自國外採購樣品進行實驗，以取得數據供食品與藥品管理局（FDA）審查，其實驗目的係在專利權期限屆滿後可儘早上市，乃出自營利目的，構成專利侵害。但此見解隨即被國會所通過「醫藥品價格競爭及專利期間回復法案」³⁶及增訂專利法第二百七十一條（e）項（1）款推翻，該法案規定：如藥品管理之聯邦

法律要求申請人測試藥品並提供數據，申請人之相關實施行為不構成專利侵害。但該法案僅對藥品加以規定，其他領域仍有爭議。

本文認為此行為如發生於我國仍應屬實驗用途，不構成專利侵害，理由為：

專利權期限屆滿後，任何人均得實施該專利發明，倘非早為研究實驗，不足為有效實施發明之準備³⁷。

若在專利權期限禁止一切為將來營利用途所作研究實驗，無異於將專利權期限增加一段研究、實驗、取得許可所需時間，將使專利權延長規定³⁸立法原意喪失。

2、申請前已在國內使用或已完成必

34 吉藤幸朔，特許法概說，356 頁。

35 Rosche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., 733 F. 2d 858 (1984)。

36 Drug Price Competition and Patent Term Resortation Act of 1984, P.L.98-417, Title II。

37 秦宏濟，專利制度概論（原版—重慶：商務印書館，民 34 年；重刊—台北：發明人協會，民 77 年 12 月），111 頁。

38 專利法第五十一條第一項規定：「醫藥品、農藥品或其製造方法發明專利權之實施，依其他法律規定，應取得許可證，而於專利案審定公告後需時二年以上者，專利權人得申請延長專利二至五年，並以一次為限。但核准延長之期間，不得超過向中央目的事業主管機關取得許可證所需期間。取得許可證期間超過五年者，延長期間仍以五年為限。」

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。

3、申請前已存在國內之物品。

此兩款立法意旨相同，併予說明。

由於我國專利法採先申請（first-to-file）主義，二人以上有同一發明者，由先申請人取得專利。惟「天下不少才智之士，或於呈請人呈請之先，已有創作，或與呈請專利之人，同時發明，若因其怠於呈請專利或怠於提起異議，迫使不得繼續利用，當非事理之平」³⁹，因此規定：專利權之效力不溯及申請前在國內已使用或已完成必須準備之方法與已存在之物品，先使用人仍得繼續實施該發明，此即「先用權」⁴⁰。多數採先申請主義國家均承認先用權⁴¹，例如：日本特許法第六十九條第二項第二款、德國專利法第十二條第一

句。

此兩款所稱「申請前」應指「申請日前」，如有主張優先權者，則指「優先權日前」⁴²。依施行細則第三十三條，第二款所稱「已完成必須之準備」係指「在客觀上足以認為行為人為實施該發明所完成實施前所應為之預備行為」，惟具體標準尚待學說與判決補充。

4、僅由國境經過之交通工具或其裝置。

本款規定暫時過境之交通工具或其裝置為專利權效力所不及，目的在維持國際交通⁴³，與美國專利法第二百七十二條、日本特許法第六十九條第二項第一款相同，均係參

39 秦宏濟，專利制度概論，112 頁。

40 有學者指出：我國專利法本條第二款立法原意雖善，惟不免有矛盾之處，蓋申請前已有物品使用，除非秘密使用，否則該案之新穎性已值商榷，專責機關應依職權撤銷專利，參看陳文吟，我國專利制度之研究，151 頁。其說頗有見地，但舊專利法並無依職權撤銷制度（民國八十三年修法新增），若先使用人怠於提出異議或舉發，該專利權無法撤銷；而依新專利法，固可依職權撤銷該專利，但專利於撤銷前仍屬有效，倘先使用人無先用權亦無從對抗專利權人，社會經濟生活之穩定將受影響，此為多數國家均承認先用權之原因。

41 相對而言，採先發明（first-to-invent）主義之美國不承認先用權。

42 專利法施行細則第三十二條參照。

43 秦宏濟，專利制度概論，112 頁。

酌巴黎公約第五條之三⁴⁴所制訂。

5、非專利申請權人所得專利權，以專利權人舉發而撤銷時，其被授

權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。

本款之制訂乃因第三人因善意向非真正專利權人取得授權，若在非真正專利權人之專利撤銷後，即不准被授權人利用該專利，似有失公平。且專利法設有異議制度，真正專利權人得於公告期間及時撤銷該非真正專利權人之專利，而真正權利人未善加利用，亦屬與有過失⁴⁵，因而允許被授權人於該專利權經舉發而撤銷後，於原有事業仍可繼續利用，相當於日本特許法第八十條第一項第五款之「中用權」，但日本之中用權人仍須支付實施費，而我國舊專利法對此並未規定，一般解為係無償取得實施權⁴⁶，曾有學者批評其不合理⁴⁷，民國八十六年專利法修正，於本條增加第三項，規定被授權人於收到專利

權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。

6、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣物品者。上述製造、販賣不以國內為限。

本款為民國八十三年所增訂，為權利耗盡理論之明文文化。

「權利耗盡理論」(exhaustion doctrine)為智慧財產權之共通原則；就專利權而言，係指經由專利權人本身或經其同意，使專利物品在市場上交易流通，於此次交易流通，專利權人已可取得報酬，其權利即已耗盡，此後之利用行為，無需再經其同意。亦即，專利權人不得干預合法買受人對專利物品之利用行為，更不得主張其侵害專利。

權利耗盡理論之適用是否以

44 巴黎公約第五條之三規定：「在任何公約成員國下列情形不構成專利侵害：(1)當本公約其他成員國之船舶暫時或偶然進入該國領水，將專利發明用於該船舶之船身、機器、船具、設備或其他附件之上。(2)當本公約其他成員國之飛機或車輛暫時或偶然進入該國，將專利發明用於該飛機或車輛之結構、運行或其附件之上。」

45 陳哲宏等四人，專利法解讀（台北：月旦出版公司，民83年3月），166頁（執筆人：徐宏昇）。

46 陳世杰，發明專利權侵害及民事救濟之研究（台灣大學法律研究所碩士論文，民84年6月），65頁。

47 陳文吟，我國專利制度之研究，154頁，註10。

同一國境內為限，國際間向有爭議，產業先進國家多採國內耗盡理論，禁

止真品平行輸入；但歐洲共同體採共同體耗盡理論，WIPO 推動國際耗盡

理論，GATT/WTO TRIPs 則將此問題委由締約國內國法自行決定⁴⁸。

民國八十三年專利法修正，進口權亦明訂為專利權效力之一，本款修法時，立法院將行政院所提版本增加「上述製造、販賣不以國內為限」文字，承認「真品平行輸入」之合法性，惟為避免影響中美智慧財產權談判，故留下第二項「第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之」之斟酌空間。現行實務，多承認「真品平行輸入」合法。

7、混合兩種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。（第五十八條）

本條係因應民國七十五年開放醫藥品專利，若專利權效力及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品，醫師每次開處方均須調查是否侵害他人專利，將妨害醫療行為⁴⁹，故參照日本特許法第六十九條第三項等立法例，增訂本款限制。

三、主觀構成要件

（一）專利刑罰以故意為限

依刑法第十一條規定：「本法總則於其他法令有刑罰規定者亦適用之。但其他法令有特別規定者，不在此限。」，第十二條規定：「行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。」，專利法既無處罰過失之明文，其刑責應以故意為限。有學者認為「根據專利法第一二五條，只要未經新型專利權人同意，不論行為人之侵害行為係故意或過失，都有刑事責任」⁵⁰恐係誤解。

現今犯罪理論認為：故意在犯罪結構中具有行止狀態與罪責狀態之雙重作用。因此於構成要件中即討論故意，認為故意乃故意作為犯之主觀不法構成要件要素，其內容包含「知」與「欲」兩要素，前者係指行為人主觀上必須對於客觀不法構成要件所規定之一切行為情狀全部有所認識，後者係指行為人必

48 謝銘洋，專利進口權與平行輸入，月旦法學雜誌，2期（民84年6月），80頁。

49 立法院秘書處，民國七十五年專利法修正案（台北：立法院，民76年8月），11頁。

50 馮震宇，論侵害專利權之刑事責任與訴訟問題，工業財產權與標準，30期（民84年9月），26頁。

須有實現不法構成要件之全部客觀行為情狀之決意⁵¹。

因此侵害專利權之故意應包含對侵害專利權之認知與意欲，亦即行

爲人須認知前述客觀要件而仍決意爲之。

我國刑事司法實務對於構成要件該當性之判斷，往往忽略行爲人主觀上是否具有構成要件故意之判斷，判決書之理由欄中，往往欠缺如何形成行爲人主觀上具有構成要件故意之有關心證，僅憑行爲人客觀上可見之行爲即輕易認定構成要件該當，學者對此有嚴厲批評⁵²。此現象於專利侵害案件中尤爲顯著，法院經常以「專利權業經中央標準局核准並經公告，被告豈能諉爲不知，被告所辯均爲卸責」⁵³「專利權於公告後，即爲不特定之公眾所週知，被告豈可空言不知？」⁵⁴等理由認定被告係故意而判決有罪，其認定事實過於恣意，對人權保障不周，有違正當法律程序原則，且無異於科以全民查閱每

一期專利公報每一專利之義務，對社會大眾顯然過苛。

其實國內早有學者引介日本實務見解⁵⁵，指出「專利公報公告之專利權雖經公示，但如侵害人確不知公告時，應阻卻故意。又雖知他人之專利權存在，然有合理之依據，例如經技術專家實驗所鑑定，認爲自己之產品與他人專利權之物品不同，而確信自己之行爲不構成侵害者，亦阻卻故意」⁵⁶，但此見解一直未獲應有重視。

「專利侵害鑑定基準」關於主觀要件的見解⁵⁷，篇幅不大但疑義頗多：

「（專利侵害）需證明侵權行爲人有『過錯』

所謂『過錯』一般有兩種態樣：故意與過失。

一是侵權行爲人已經預見自己所製造、使用、販賣或進口的行爲

51 林山田，刑法通論，139 頁以下。

52 林山田，刑法通論，145 頁。

53 台灣高等法院台中分院七十六年上易字第一八一號刑事判決。

54 台灣高等法院八十二年上易字第三八〇〇號刑事判決。

55 紋谷暢男編，特許法 50 講，260 頁。

56 金進平，工業所有權法新論（台北：自行出版，民 74 年 10 月），258 頁。

57 經濟部中央標準局，專利侵害鑑定基準，15-16 頁。

，可能會對專利權人造成損害而仍然希望或者聽任其發生。此屬故意之過錯，即一般所謂『明知』而侵權。

一是侵權行爲人對公告在專利公報之專利，應當查閱且能查閱到，而竟沒有查閱，致不知所製造、使

用、販賣或進口行為，已構成專利侵害，此屬過失之過錯。

為證明侵權行為人有『明知』專利權人有專利權的事實，依現行專利法第一三一條第一項規定，『專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。』雖然此條項之規定主要適用於『告訴』程序，但如果專利權人能舉出上述兩項證據，應可證明侵害行為人的侵害行為是『明知』的。」

未妥之處在於：

1、「過錯」非我國法律用語

「需證明侵權行為人有過錯」之見解似引自中國大陸學者著作⁵⁸，但

「過錯」係中國大陸民法通則用語⁵⁹，非我國所習用，易生誤解。應改為「可歸責」或直接規定「需證明侵權行為人有故意或過失」。

2、混淆「故意」與「明知」之定義

刑法之故意分為「直接故意」與「間接故意」，前者係「明知並有意使其發生」，後者係「預見其發生而使其發生並不違背其本意」，所謂明知僅指直接故意。專利侵害之民事責任包含故意與過失，但刑事責任限於故意⁶⁰，專利法第一二七條至第一二九條則僅處罰明知者。因此「過失」、「故意」與「明知」均應明確區分，鑑定基準將「故意」與「明知」混用並不妥當。

58 湯宗舜，專利法教程（北京：法律出版社，1988年6月），232頁；程永順，專利訴訟（北京：專利文獻出版社，1994年6月），39頁亦同。

59 中國大陸民法通則第一百零六條第二項規定：「公民、法人由於過錯侵害國家的、集體的財產，侵害他人財產、人身的，應當承擔民事責任。」

60 故意與過失為民法與刑法共有觀念，惟其運用有所不同。民法規範個人間權利義務關係，其目的（尤其侵權行為法）在於「填補損害」及「預防損害」，主要係對「結果」進行評價，因故意與過失所造成損害結果並無不同，原則上對故意與過失之不法行為評價相同，因此民法第一百八十四條第一項前段規定：「因故意或過失，不法侵害他人權利者，附損害賠償責任」。刑法規範犯罪與刑罰，係兼就「行為」與「結果」進行評價，過失犯罪乃行為人在「不知」或「不欲」心態下實現構成要件，與故意犯罪於不法內涵與罪責內涵均有不同，原則上刑法對過失行為施以刑罰僅限於對生命或身體等重大法益造成實害或危險者，例如：過失致死罪、過失致傷罪、失火罪，因此刑法第十二條第二項規定：「過失行為之處罰，以有特別規定者，為限」。

3、對「過失」之認定過於寬鬆

過失乃注意義務之違反，而製造、使用、販賣、進口行為之注意義

務應不可一概而論。例如：要求製造商查閱所製商品或所用方法是否侵害他人專利尚屬合理；但大賣場之商

品成千上萬，要求販賣者逐一調查則實為不可能。且查閱專利文獻需有齊全便利之檢索系統，依目前現況尚不能作過高之要求⁶¹。過失之認定雖僅涉及民事賠償責任，但實務上常以專利業經核准公告為由認定被告係故意而判決有罪⁶²，鑑定基準此種見解，將加深司法實務之誤解。

4、對「明知」之認定過於寬鬆

鑑定基準認為：若專利權人能提出專利侵害鑑定報告與排除侵害書面通知，應可證明侵害行為人的侵害行為是明知的。依此推論，倘乙不知其自行研發之產品早已由甲取得專利而從事生產，甲只須提出侵害鑑定報告與排除侵害書面通知，即可認定乙為明知，乙除民事責任外，將觸及刑責，此種認定顯不合理。

行為人於接獲排除侵害書面通

知後，若仍不停止其侵害行為，該通知可證明其後侵害係明知而為；但對之前侵害是否出於明知尚無法證明；而專利侵害鑑定報告則僅對「是否成立侵害」作判斷，與行為人之主觀態樣無涉。

（二）明知與意圖

侵害專利行為之處罰均以故意為前提，其中販賣、陳列、進口專利物品罪另以「明知為未經專利權人同意所製造之物品」為要件，而陳列、進口專利物品罪又以「意圖販賣」為要件，因此其主觀構成要件具有「故意」「明知」「意圖」之層昇現象，整理表列如下：

明知乃確實知悉之意，「明知故犯」之心態即為直接故意，因此販賣、陳列、進口專利物品罪以直接故意為限。

61 目前雖有數套中華民國專利檢索系統，但因專利案所用專有名詞並未統一，且其國際分類（IPC）不盡正確，往往影響專利檢索之正確性。使用者除自行提昇檢索功力，以克服困難外，唯有自求多福。

62 台灣高等法院台中分院七十六年上易字第一八一號刑事判決，台灣高等法院八十二年上易字第三八〇〇號刑事判決參照。

侵害專利罪之主觀要件

罪 名	製造專利物品罪 使用專利方法罪	販賣專利物品罪	陳列專利物品罪 進口專利物品罪
意 圖			販 賣
明 知		未經專利權人同意	未經專利權人同意

		所製造之物品	所製造之物品
故意	製造 使用	販賣	陳列 進口

意圖犯，除對基本客觀構成要件需具備故意外，尚須具有特定之內在意向，如無此意向之存在，則意圖犯無由成立。惟對於構成要件該當而言，則僅需確定該意圖存在即可，至於其內涵是否實現，則並不影響意圖犯之成立⁶³。因此陳列、進口專利物品者需確定其販賣意圖方可成立，但不以販賣既遂為必要。

（三）專利權人之標示專利義務與行為人故意之認定

專利法第八十二條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」，立法目的

為「保護發明人，亦在使全社會民眾，不致有誤認專利品為無專利權保護」⁶⁴。

本條文曾經兩次修正，原條文後段為「其未附加標記，致他人不知為專利品而侵害其專利權者，不得請求損害賠償。」，民國八十三年修正為「其未附加標示者，不得請求損害賠償。」⁶⁵，亦即專利侵權之損害賠償請求以「附加標示」為前提，但此修正有若干缺點：

1、對漏未標示之專利權人未免過苛

他人即便明知為專利物品，亦可恣意侵害，而無須負損害賠償責任。但專利權人係過失違反義務，而行為人係故意侵權，衡量輕重，應以保護前者較妥適。

2、是否影響故意侵權人之刑事責任

63 柯耀程，意圖犯與牽連關係，收於蔡墩銘、甘添貴編「刑法爭議問題研究」（台北：五南圖書出版公司，民88年3月），335頁。

64 秦宏濟，專利制度概論，125頁。

65 立法院秘書處，民國八十三年專利法修正案，547頁以下，蘇煥智委員發言，。

不明

因法條僅規定未附加標示者「不得請求損害賠償」，而未規定「不得提出訴訟」，似應採否定見解，實務

上亦認為「專利權人未在專利物品或包裝上附加專利標記，與他人侵害其專利權係屬二事，被告自不得以之免除刑責」⁶⁶；但故意侵權人僅有刑責，

而無庸賠償，似不甚合理。

3、與國際立法趨勢不合

無論巴黎公約、GATT/WTO TRIPs、日本特許法、美國專利法均無此嚴格之規定⁶⁷。

為解決上述問題，本條於民國八十六年修正時增加但書，未附加標示僅能推定行為人無過失，專利權人若能舉證行為人明知或可得而知為專利物品，行為人仍須負損害賠償之責⁶⁸。侵害專利之刑事責任以故意為限，符合但書情形，因此不致產生前述僅有刑責而無民事責任之現象。

侵害專利之刑罰以故意為限，而行為人之故意須依是否認知行為將

侵害他人專利權判定。即便專利權人已標示專利，行為人仍可能因對專利權範圍解讀有誤而過失侵害專利；反之，即專利權人未標示專利，行為人亦可能由其他管道獲知專利權而故意侵害之。檢察官與法院仍應就行為人之主觀意識進行調查，倘未經調查即逕以專利權人曾否標示專利即認定行為人是否具故意則有速斷之嫌。

（四）行為人之故意與錯誤

錯誤，乃指行為人主觀之認識與客觀存在或發生之事實不相符合而言。早期刑法界多將錯誤區分為「事實錯誤」與「法律錯誤」，惟因事實與法律難有明確之分界，此種

66.台灣高等法院八十二年上易字第三八〇〇號判決參照。

67 巴黎公約第五條：「不應要求在商品上載明專利、實用新型、商標設計或工業品新式樣備案，作為承認取得保護權的一個條件。」；GATT/WTO TRIPs 第四十五條：「司法機關對於明知，或可得而知之情況下，侵害他人智慧財產權之行為人，應令其對權利人因其侵權行為所受之損害，給付相當之賠償。」；日本特許法第一百八十七條：「儘可能附上該物或方法為有發明專利之標示。」；美國專利法第二百八十七條：「專利權人如怠於專利製品上附以專利標示，於專利侵權訴訟中，不得請求損害賠償；但如能證明侵權者已受侵害通知而未能停止其侵害行為，則通知後續行侵害部分仍得請求損害賠償。」

68 鄭中人，論專利侵害救濟之責任要件，工業財產權與標準，66期（民87年9月），57頁。

分類方式漸為學說與判例所揚棄；目前學者多將錯誤區分為「構成要件錯誤」與「禁止錯誤」。前者指行為人主觀之認識內容與不法構成要件之客觀構成事實不相符合，後者指行為

人對行為違法性之錯誤⁶⁹。

專利侵害之行為人構成刑法上之錯誤，可能有下列情形一

1、行為人雖知悉他人之專利存在，但有合理依據，認為自己之產品

或方法與他人之專利物或專利方法不同，而確信自己之行爲不構成侵害者，此係「構成要件錯誤」，可阻卻故意，使構成要件不該當。

- 2、行爲人爲再發明人，雖知悉他人之專利權存在，亦知實施自己專利必會利用他人專利，但因對專利法規理解有誤，以爲既已取得專利，即享有法定實施權，不構

成侵害，此係「禁止錯誤」，依多數說，不阻卻故意，因此構成要件該當，僅可能因欠缺不法意識，而阻卻或減輕責任。

作者：李文賢 清華大學電機碩士、東吳大學法碩乙組碩士、曾任專利審查委員、現任台灣先智專利商標事務所專利代理人

（本文僅爲個人研究心得，不代表任職事務所立場）

69 林山田，刑法通論，147、209 頁。