



論專利法的制度設計是否可達成立法目的¹

陳秉訓²

壹、前言

關於專利制度的目的，專利法³第一條規定「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」就文義觀之，「促進產業發展」應為本法的實質目的，而「鼓勵、保護、利用發明與創作」則屬於達成目的的手段，而「發明與創作」並不一定是「專利」，必須經過可專利性要件的審查才得以授予專利。因此，專利制度其實是鼓勵發明人或創作人（以下皆以「發明人」代表之）公開其成果與大眾「分享」，而再由國家給予發明人於一定期間內排除他人未經同意而利用其成果之權（或稱「排他權」）。⁴

所謂「排他權」，針對發明專利，即專利法第五十六條第一項「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」與同條第二項「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方

收稿日：93年10月23日。

¹ 本文章為個人研究心得，僅代表作者現階段關於此議題的想法。

² 現任禹騰國際智權公司專利工程師、政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師。

³ 本文所引用的專利法是2003年2月6日總統令修正公布新專利法，新法全部實施之日訂為2004年7月1日，參閱智慧局公文，編號智法字第0九二一八六00九七-0號，其全文見智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_2.asp，到訪日：01/14/2004。

⁴ 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著（1996年8月），專利法解讀，第一版第四刷，台北市，台灣：月旦出版社，頁14-15。

論述



法直接製成物品之權。」等之規定；針對新型專利，即專利法第一百零六條第一項「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」之規定；針對新樣式專利，即專利法第一百二十三條第一項「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」之規定；另針對「再發明」，即專利法第七十八條第二項「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」（新型專利依第一百零八條準用之）及同條第三項「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。」等之規定。藉由「排他權」，專利法降低企業投資的風險，並提供企業採用新穎發明而加以實施的誘因，進而達成產業全盤的發展。⁵

「促進產業發展」即在提高經濟成就（economic performance），而經濟成就受到「制度（institution）」⁶的影響，透過「制度」構成廠商間交易的動機或降低交易的不確定性。⁷微觀而言，個別廠商的永續發展即可成就整體的產業發展，而透過成本控制，廠商的獲利才得以期待並間接換取更多的投資，因此，降低廠商的成本不確定性即為「制度設計」的首要考量。專利法所規範的制度是否可降低廠商的成本不確定性，攸關是否可達成「促進產業發展」之目的。本文將嘗試以法律制度分析的角度，討論專利法中的相關規範對於廠商帶來的成本不確定性問題，並建議未來制度設計上可修正的方向。

⁵ 黃文儀（2000年4月），專利法逐條解說，第一版補正第二刷，台北市，台灣：三民書局，頁3。

⁶ 本文的「制度」，其概念包含政府法規或商業習慣。

⁷ Douglass C. North 著，劉瑞華譯（1994年），Institutions, institutional change, and economic performance（制度、制度變遷與經濟成就），初版一刷，台北市，台灣：時報文化，頁7及10。



貳、法律制度分析

一、成本之不確定

廠商的成本包括交易成本 (transaction costs) 和轉換成本⁸ (transformation costs)。⁹

在交易成本部分，廠商 A 必須要確認廠商 B 所提供的技術或物品是否未侵害他人的專利權，但通常很難確認，因為是否侵害專利權是由法院所決定的。而在專利侵權判定上，有所謂「字義侵害」(literal infringement)，這類型的侵害是直接由申請專利範圍的文字而直接判斷，故在「字義侵害」時，成本比較容易估計，但另有所謂的「均等理論」，即如果被控侵權物係實質上用同一技術手段或方法 (way)，去履行實質上同一功能或作用 (function)，而產生實質專利產品或專利方法上之同一結果者 (result)，仍屬侵權¹⁰，因此，在面對「均等理論」類侵害時，是選擇繼續訴訟或和解授權，成本估計的不確定性大幅增加；另一方面，基於同樣的原因，廠商 B 也無法保障不侵害其他人的專利權。除此，由於各國專利資料庫漸趨龐大，故若欲進行全面性的專利分析以求迴避專利的�方法，則在執行上有實際的困難。

在轉換成本部分，則比較屬於專利權人的觀點，假設廠商 C 以其投資開發的技術或物品而取得專利權，但由於民事訴訟制度的問題，使得侵權的損害賠償或排除侵害的請求不易進行，因此，廠商 C 必須花費更多資源決定是否應申請專利或是以營業秘密保護其技術，甚至為了主張專利權所導致的無底洞的訴訟費用，而這都須計入轉換成本。

以上初步討論專利制度所帶來的成本不確定性，這種不確定性是否

⁸ 或稱「生產成本」。

⁹ Douglass C. North 著，劉瑞華譯(1994 年)，Institutions, institutional change, and economic performance (制度、制度變遷與經濟成就)，頁 10。

¹⁰ 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、及張凱娜合著 (2003 年 3 月)，智慧財產權入門，第二版第二刷，台北市，台灣：元照出版社，頁 52。

論述

能透過「正式限制」(即專利法)而降低,將於後文繼續討論,但關於交易成本的降低,卻有許多商業上的「非正式限制」在運作著,主要是契約規定,例如:廠商 A 會要求廠商 B 負共同責任或對於侵權訴訟相關事件提供支援。

二、專利權人之請求權

前述的排他權,可透過民法第一百八十四條¹¹及第一百八十五條¹²取得損害賠償的請求權,而專利法亦有請求權之規定,即專利法第八十四條第一項「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。」及同條第三項「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。」但其權利行使有期間限制,即專利法第八十四條第五項「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。」等之規定。

另關於損害賠償之計算,專利法第八十五條有規定:

「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。

¹¹ 民法第一百八十四條(獨立侵權行為之責任):「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法,加損害於他人者亦同。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。」

¹² 民法第一百八十五條(共同侵權行為責任):「數人共同不法侵害他人之權利者,連帶負損害賠償責任;不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人,視為共同行為人。」



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，民法第二百十六條為法定損害賠償範圍，其規定為「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」(第一項)及「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」(第二項)

除此，專利法賦予起訴人(或專利權人)侵權物或侵權結果物的假扣押權以確保賠償金的取得，此規定於專利法第八十六條：

「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。」

這樣的假扣押實際上明確化民事訴訟法第五百二十二條第一項「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」之規定中可假扣押的標的。但也因此，專利權人必須舉證以滿足民事訴訟法第五百二十三條第一項之假扣押限制規定(即「假扣押，非有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。」)及第五百二十六條第一項之請求及假扣押之原因之釋明義務，而且「前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。」(民事訴訟法第五百二十六條第二項)甚至「請求及假扣押之原因雖經釋明，法院亦得命債權人供擔保後為假扣押。」(民事訴訟法第五百二十六條第三項)

三、主張專利權之限制

專利權人對侵權人主張專利權時，其主張權利的行為限制主要屬於

論述



公平交易法的問題，而特別的規定則僅屬於新型專利。

(一) 關於公平交易法的規範

關於公平交易法的規範，即公平交易委員會的「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」¹³。其規範目的係「為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成不公平競爭案件，特訂定本處理原則。」(該處理原則第一點)由規範目的觀之，其主要在約束競爭對手間的活動，但該處理原則第十點「事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係之事業侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，而造成不公平競爭情事者，亦有本處理原則之適用。」

該處理原則處理的行為為「事業發警告函行為」，其定義係指事業以警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事方式或其他足以使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之方式，對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權消息之行為。(該處理原則第二點)由所規範的行為觀之，其主要限制專利權人對競爭對手的交易相對人的行為。

至於何為不正當行為？該處理原則採取明定何為正當行為的方式而為規範，即第三點和第四點：

三、 依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之一

事業已踐行左列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

¹³ 八十六年五月七日第二二八次委員會議通過、八十六年五月十四日 八六 公法字第 0 一六七二號函分行、八十八年六月十六日第三九七次委員會議修正第六點、八十八年十月二十七日第四一六次委員會議修正第三、四點、八十八年十一月九日 八八 公法字第 0 三二三九號函分行、九十年一月四日第四七八次委員會議增訂第十點、修正第二點、九十年一月十五日 九十 公法字第 0 0 一三九號函分行，參閱公平交易委員會網頁，<http://www.ftc.gov.tw/>，到訪日：06/11/2004。



- 1、經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。
- 2、將可能侵害著作權、商標權或專利權之標的物送請司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發警告函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

事業未踐行前項第二款後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。

四、依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之二

事業發警告函前，已踐行左列程序之一，且無第六點至第九點規定之違法情形者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

- 1、於警告函內附具非司法院與行政院協調指定鑑定專業機構製作之鑑定報告，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者。
- 2、於警告函內敘明其著作權、商標權或專利權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，使受信者得據以為合理判斷，且發函前事先通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害者。

事業未踐行前項第二款後段排除侵害通知，但已盡合理可能之注意義務或前項通知已屬客觀不能之情形，得視為行使權利之正當行為。

前述曾提及專利權人的排他權包括排除未經同意的「販賣之要約」行為，而「要約行為」應屬「交易相對人」所可能為之行為，再者專利權人亦有侵害之虞的防止權，故公平會的「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」是否是超越法律而增加權利人行使權利時額外之規定則不無疑問。

違背該處理原則第三及第四點的樣態有二種：(1) 事業未經踐行第

論述

三點或第四點規定之先程序，以及（2）未踐行第三點之不正當的警告函內容。關於樣態（1）即該處理原則第五點「事業未經踐行第三點或第四點規定之先程序，逕為發警告函行為，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第二十四條¹⁴規定。但在本會作成處分前，事業提出法院一審判決證明者，不在此限。」；關於樣態（2），其類別及違背效果整理於表一。

由於公平交易法的用語多屬「不確定法律概念」，是否違反公平交易法全在公平交易委員會一念之間，因此，專利權人行使其專利權時，其必須承擔違反公平交易法的高度風險。

表一 未踐行第三點之不正當的警告函內容

項次	處理原則	規範內容	違背法條
1	第六點第一項	倘函中內容係以損害特定競爭者為目的，促使競爭者之交易相對人拒絕與該特定競爭者交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者。	公平交易法第十九條 ¹⁵ 第一款
2	第六點第二項	為第六點第一項之行為，使競爭者之交易相對人與自己交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者。	公平交易法第十九條第三款

¹⁴ 公平交易法第二十四條（其他欺罔或顯失公平行為）「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

¹⁵ 公平交易法第十九條（限制競爭或妨礙公平競爭之虞行為）
有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：
一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。
二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。
三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。
四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結合或聯合之行為。
五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。
六、以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為。



3	第七點	函中內容對其商品或服務，有虛偽不實或引人錯誤之陳述者。	公平交易法第二十一條 ¹⁶ 第一項或第三項
4	第八點	函中內容係以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事者。	公平交易法第二十二條 ¹⁷
5	第九點	<p>函中內容有左列情形之一，而足以影響交易秩序者，違反公平交易法第二十四條規定：</p> <p>1、未具有合法著作權、商標權或專利權者。</p> <p>2、誇示、擴張其著作權、商標權或專利權範圍者。</p> <p>3、不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其著作權、商標權或專利權者。</p> <p>4、其他欺罔或顯失公平之陳述者。</p>	公平交易法第二十四條

(二) 關於新型專利的規範

近期修正的專利法中，在專利審查制度上的主要變革在於新型專利

- ¹⁶ 公平交易法第二十一條（虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵）
 事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。
 事業對於載有前項虛偽不實或引人錯誤表示之商品，不得販賣、運送、輸出或輸入。前二項規定於事業之服務準用之。
 廣告代理業在明知或可得知情況下，仍製作或設計有引人錯誤之廣告，與廣告主負連帶損害賠償責任。廣告媒體業在明知或可得知其所傳播或刊載之廣告有引人錯誤之虞，仍予傳播或刊載，亦與廣告主負連帶損害賠償責任。
- ¹⁷ 第二十二條（營業誹謗之禁止）「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」

論述



改採形式審查，而在權利的行使上，專利法第一百零四條規定「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」其中「新型專利技術報告」係由智慧局依專利法第一百零三條所作成的文件。而比較弔詭的是有關不當行使新型專利權的規定，即專利法第一百零五條「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責。（第一項）前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。（第二項）」

綜合而言，新型專利權人所得到的專利權是有缺陷的。因為專利權人應賠償於專利撤銷前因行使專利所造成他人損害，故此權利並未被推定有效，而一般而言，專利權始終存在著被撤銷的風險，因此，專利法第一百零五條之規定實際上是增加專利權人行使權利的評估成本，但此規定也增加被控侵權者的談判籌碼，故或許有助於雙方的和解。

此外，新型專利技術報告之內容將影響專利權人是否應負第一百零五條第一項的賠償之責，但由於新型專利技術報告的認定和新型專利舉發的判定是不相干的，例如：因為審查官的不同，同樣一份引證案在新型專利技術報告中可被視為不影響可專利性，但在舉發案中可能被用以撤銷專利；所以，什麼樣的「新型專利技術報告之內容」可視為「無過失」？在此制度初行階段是難以預測的，換句話說，新型專利權人雖獲得迅速得到專利權的優勢，但相對地就行使專利權角度而言，新型專利權人是最弱勢的，其承擔的風險高於發明專利和新式樣專利。

四、被控侵權者之回應

「被控侵權者」和「侵權者」是不一樣的。前述提到，專利權始終存在被舉發撤銷的風險，因此，除非是非常先進的技術，一般的專利都承擔一定程度的被撤銷風險。因為是否侵權的問題通常是雙方所爭議的，在「被控侵權者」不承認其行為為侵權之情況下，「侵權者」通常是由法院判定，故本文的討論都以「被控侵權者」稱呼專利權人的對造。

「被控侵權者」要如何回應？基本上，其必須先自行判定專利權人



所指控的內容是否為真，此外，其亦須探究專利權人的意圖，大致有三種：(1) 排除侵害、(2) 讓與、及(3) 授權。當然，制度上並無法引導「被控侵權者」預測專利權人的意圖，但專利法有所謂特許實施制度，是「被控侵權者」於爭議過程中可運用的武器，其約可歸類為三種樣態：(1) 國內市場特許實施、(2) 公平交易特許實施、及(3) 再發明特許實施。

關於樣態(1)，即專利法第七十六條第一項之規定「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。」所以，被控侵權者可選擇向專利專責機關申請特許實施，不過何謂「相當期間」係涉及智慧局是否接受被控侵權者之申請，其屬於「不確定法律概念」而與「合理之商業條件」一樣，增加「被控侵權者」透過此模式尋找解套方法時的不確定性。關於樣態(2)，即專利法第七十六條第二項之規定「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。」配合前述公平交易法上關於專利權行使權利之限制規範，如果「被控侵權者」的潛在交易相對人或交易相對人收到警告信函時，被控侵權者亦可選擇向公平交易委員會提出檢舉，而本樣態的特許實施並不以供應國內市場需要為主。關於樣態(3)，即專利法第七十八條第五項之規定「前項¹⁸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專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明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特許實施。」此樣態對於不具有基礎專利的被控侵權者較有利，但該

¹⁸ 專利法第七十八條第四項規定「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。」

論述



被控侵權者必須擁有係爭專利的再發明專利，不過，「再發明」依專利法第七十八條第一項定義為「利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」而其是客觀比對而得的結論，還是必須是再發明專利說明書中有記載為限，則暫不清楚。綜合來說，以被控侵權者的角度，三個樣態的主要優缺點如表二。此外，依專利法第七十六條第五項，關於對專利權人的補償金，於協商不成時，亦可申請由智慧局核定。

表二 特許實施樣態之主要優缺點

樣態	優點	缺點
國內市場特許實施	可主動協議授權。	實施應以供應國內市場需要為主；半導體技術專利不適用。
公平交易特許實施	實施不以供應國內市場需要為主。	須涉及交易相對人。
再發明特許實施	突破基礎專利的限制。	再發明專利定義模糊。

以上是被告侵權者可以主動的手段，但若專利權人採取民事訴訟的假扣押手段，則被控侵權者除可向法院主張民事訴訟法第五百二十七條（免為或撤銷假扣押方法之記載）「假扣押裁定內，應記載債務人供所定金額之擔保或將請求之金額提存，得免為或撤銷假扣押。」外，還可依民事訴訟法第五百二十八條¹⁹提出對假扣押的抗告，只是假扣押執行程序並不受抗告影響而終止。（同條第四項）除此，被控侵權者亦可同時向智慧局提出係爭專利的舉發案（專利法第六十七條）。

¹⁹ 民事訴訟法第五百二十八條（假扣押裁定及抗告）：
關於假扣押聲請之裁定，得為抗告。
抗告法院為裁定前，應使債權人及債務人有陳述意見之機會。
抗告法院認抗告有理由者，應自為裁定。
准許假扣押之裁定，如經抗告者，在駁回假扣押聲請裁定確定前，已實施之假扣押執行程序，不受影響。



參、專利法的制度設計問題

「鼓勵、保護、利用發明與創作」是達成專利法立法目的的手段。細部分析其用語，「鼓勵」的意涵應和「保護」有所重疊，而「鼓勵」包括專利申請程序的便利和審查可專利性要件的合理化，否則在繁雜的申請程序及審查標準不可預測或不明的專利制度下，應無法誘使發明人與創作人貢獻其知識及技術於國家社會。關於「保護」，由於專利侵害的除罪化，專利法中的「保護」已無「公權力」²⁰的直接介入，當專利權人發覺其專利權遭到侵害時，其必須尋求民事救濟管道，因此，專利法是否仍有「保護」的功能則須進一步討論。另關於「利用」，其著眼點應在於提高專利權人授權或讓與其專利權於利用人的機會，但專利法是否營造授權和讓與機制則有待申論。「保護不周」及「利用不足」是本文對於現行專利法的制度設計的初步評價。

一、保護不周

關於「保護不周」，其主要是專利權人必須透過民事訴訟程序而排除侵害。但民事訴訟的本質是在解決私人間的紛爭，而這樣的「紛爭」原本即無法透過雙方的共識而解決。更進一步，民事訴訟是一種「事後救濟」，而非「事前保護」，「保護」的時間狀態應為「事前」及「事件當中」，如果到了「事後」就不是保護，因為專利權人已經受到傷害了。

就專利侵權而言，專利法將專利侵權視為私人間的爭議，「公權力」（行政權）是不介入的，甚至，「公權力」的介入是強制授權（即「特許實施」）如果專利權被視為一種國家（或國家行政機關）賦予的特權，而當專利權人發現其權利被侵害時，國家卻袖手旁觀，那麼這樣的「權利」是否存有欺騙發明人或創作人公開其私藏技藝的意涵？此外，民事訴訟至少須耗費3年3月²¹，雖有假扣押可暫時阻擋「侵權行為」，但專

²⁰ 檢察官的刑事偵查權可被界定為「行政權」之一種，但檢察官的職權基本上有時是獨立於行政院體系的，不過因非本文的重點，故本文並未仔細區分與討論。

²¹ 黃章典，「我國專利侵權談判訴訟的規劃與策略」，智財佈局與突破贏的策略研討會論文集，頁6，行政院新聞局、經濟部智慧財產局，2003年9月3日。

論述

利權人可能必須提供擔保，而(不當地)增加專利權人行使權利的成本，或是因為被控侵權者向智慧局提出舉發案(無論是「證據堅強」的，還是「干擾訴訟」的)，而使得「假扣押」無法繼續。因此，透過民事訴訟以主張專利權是無法達到「保護發明或創作」的，另一方面，當「保護」功能減弱時，也無法「鼓勵」專利權人公開其技藝於社會。

二、利用不足

侵害專利的心態可分為「故意」和「過失」。「故意」可解釋為「明知故意」，例如：W 已知道 V 的專利而依照 V 的專利以製造物品，但很多時候，W 並不清楚其行為是否侵害 V 的專利，而前述曾提到專利侵權判定中有所謂「均等理論」，這樣理論係為現行實務上專利侵害鑑定所採²²，因為這理論的存在，使得是否侵害專利是無法由係爭專利的申請專利範圍中各請求項的文字敘述所直接讀出，因此，就 W 的立場，其不會直接承認 V 對其之專利權主張，而會等待由法院來判斷是否專利侵害。如果法院到後來認定 W 侵害 V 的專利，則 W 將被視為「過失」侵害 V 的專利。那麼，我們應該允許 V 排除 W 的「侵害」，或是容忍 W 繼續「利用」V 的專利。現行專利法所建構的「利用」機制是相當有限的，雖有前述的「國內市場特許實施」，但台灣作為一個海島國家，且國內市場規模有限，必須仰賴國外市場，因此，限於國內市場的特許實施是否有積極意義？再者，若專利權人實質上並未使用其專利，則「排他權」更限制了發明或創作之「利用」，雖然現行制度透過年費的逐年階段性調增的方式，促使實質上未使用該專利的專利權人不是積極授權就是放棄，可是對於大型公司，現行年費可能不對其有財務上的影響，而這些大型公司，特別是國外公司(例如：美商 IBM 或荷商 Philips)，通常是擅長使用「排他權」專利權人。

²² 參閱智慧局網頁，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/criterion/patent_law_4_2_1.asp，到訪日：
06/24/2004。



肆、制度修正方向之建議

一、定型化專利權人的意圖

專利權人是希望「排除侵害」以獲得獨佔，還是希望「授權」以共享獲利？如果制度可提供這樣的預測機制，則雙方在交涉時的評估成本可以降低，因為有部分狀況是可因為制度因素而排除，所以雙方不用做過多的猜測。

當然，我們必須由專利權人的角度思考，如果專利權人 F 對其專利能涵蓋被控侵權者 G 的行為是相當有信心，則在制度設計上，必須提供專利權人更有效的方式，以使其於主張專利權時，能獲得被控侵權者迅速回應。不過另一方面，為達成「利用發明或創作」之目的，如果專利權人本身並未使用其專利，則在這樣的情況下，應藉由制度使雙方迅速進入授權談判。

二、行政權之介入與司法審查權之統一

新專利法修正前，有所謂的「專利侵權除罪化」的爭論，反對除罪化者認為民事訴訟制度耗時甚久，但支持除罪化者則認為專利權人通常以刑逼和。²³前述曾分析「保護不周」的制度性問題，而傳統的「保護」思維僅侷限在刑事或民事救濟，爭辯雙方似乎忘了還有行政權可用以保護專利權人。筆者建議未來可在智慧局內設立由資深審查官組成的「專利侵害鑑定委員會」，其功能為判斷是否有侵權行為以及選擇制裁侵權人的行政罰，至於行政罰應採取何種方式，則可參照公平交易委員會的運作實務而設計。

採取行政權的方式會面臨不服行政處分的救濟要求，若尋求行政權的保護並不影響其同時尋求民事救濟，則筆者建議不服「專利侵害鑑定委員會」的處分者，其救濟管道應歸屬民事法院，並採取併案審理的模式。由於尋求行政權的保護和進行民事救濟是互不影響的，也就是雙方

²³ 黃文儀（2000年4月），專利法逐條解說，頁143。

論述



可能有不同的結論，因此，統一司法審查權的好處在於避免行政法院和普通法院發生見解上的相異。

三、以損害賠償為導向

行使專利權的主要原因通常是謀求「賠償金」(或授權使用的「權利金」)，因此，如何極大化損害賠償金額可為未來制度設計的基準。在專利法第八十五條的損害賠償計算中，有「填補損害」型(第一項第一款)及「侵害人所得之利益」型(第一項第二款)。由於專利權人可擇一而為賠償之要求，故通常以侵害人所得之利益為請求，因為這型的金額數量較易證明。

如何極大化損害賠償應以「如何促進發明或創作之利用」為出發，因此，前述的「假扣押」應有所限制。如果專利權人本身並無實施其專利，則不應給予其假扣押的權利，但應賦予被控侵權者向法院呈報實施專利所得之利益的義務，而這樣的設計其實不會損害專利權人的實質利益，因為在冗長的民事程序下，被控侵權者可繼續累積其「利益」，而一旦法院判定侵權成立，則專利權人所得的損害賠償金額更多。當然，若專利權人實質上正使用其專利，則假扣押的行使可限制於「字義侵害」且「專利權人有實質的市場利益」的情況下，因為「字義侵害」型的專利侵權模式在法院較易贏得勝訴，而所謂「實質的市場利益」可為市場佔有率、市場名譽等等，由於「發明或創作」亦為「利用」狀態，故其專利權之授與仍有實益。

四、降低對第三人的影響

除了專利權人和被控侵權者之外，專利侵權爭議事件通常影響到與被控侵權者交易的第三人，前述曾提到交易成本的不確定性問題，而如果專利法目的在「促進產業發展」，那麼降低因專利制度所產生的風險即為未來制度的修正方向。不過「第三人」的角色是複雜的，因為「第三人」也可能是被視為「被控侵權者」，但涉及「方法專利」時，「第三人」的角色則比較單純，因為直接使用專利的是其代工廠，故在這情況



下，或許於制度上可給予「第三人」免責之優惠，這樣商業活動上關於專利制度的不確定性可具體降低。

伍、結論

本文首先分析現行專利法下的權利行使制度，並闡述此制度設計和立法目的達成的相互關係，更進一步，本文解釋為何現行的制度無助於立法目的的達成。由於制度中並未提供行動者可預測的行為模式，也就是專利權人和被控侵權者間，無法透過專利法的制度，達成其本身的可能的目的（例如：授權或和解）。本文認為現行專利制度的兩難在於，一方面提供專利權人排他權以「保護」其專利，但另一方面卻未在制度上設計以促成被控侵權者「合法地利用」其專利，而在防止權利人濫用其權利的思維下，對於專利權人行使其權利除了有諸多限制外，以民事救濟為主的保護權利制度，其實質上是不利於專利權人的。如果要改良現行制度，本文認為應由促進「利用」為出發點，並且極大化專利權人的利益，此外，關於第三人的責任問題也應有免責性的規定，如此不但可促進專利的利用，亦能降低交易風險的不確定性，最後達到「促進產業發展」的立法目的。

參考文獻

- 1、 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著（1996年8月），專利法解讀，第一版第四刷，台北市，台灣：月旦出版社。
- 2、 黃文儀（2000年4月），專利法逐條解說，第一版補正第二刷，台北市，台灣：三民書局。
- 3、 Douglass C. North 著，劉瑞華譯（1994年），Institutions, institutional change, and economic performance（制度、制度變遷與經濟成就），初版一刷，台北市，台灣：時報文化。
- 4、 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、及張凱娜合著（2003年3月），智慧財產權入門，第二版第二刷，台北市，台灣：元照出版社。

論述



- 5、黃章典，「我國專利侵權談判訴訟的規劃與策略」，智財佈局與突破贏的策略研討會論文集，行政院新聞局、經濟部智慧財產局，台北市，台灣，2003年9月3日。
- 6、經濟部智慧財產局編印（2003年2月），專利法，二刷，台北市，台灣：經濟部智慧財產局。