

## 專利話廊

### 若客觀鑑定機構出具之侵害鑑定報告分析見解有誤時，被控侵權人無法據此主張無侵權之故意或過失

江郁仁 律師

專利法第 84 條之損害賠償請求權，雖未就主觀要件加以規定，然而並不表示專利侵害之損害賠償採取無過失責任，專利侵害損害賠償仍須以被控侵權人有故意或過失始能成立，而專利法第 108 條及第 129 條第 1 項準用同法第 84 條第 1 項請求損害賠償時亦同。此一見解由最高法院 93 年台上字第 2292 號判決之裁判意旨中可明確得知。故專利權人就被控侵權人不法侵害其專利權致受有損害，併有可歸責之故意、過失事由等構成要件事實，應負舉證責任。

實務上專利權人在證明被控侵權人是否有侵害專利權之故意過失時，大多以曾經發函告知被控侵權人有侵權情事，或被控侵權人係與專利權人處於商業上競爭對手關係自應知悉專利存在而有侵害之故意過失，甚至可從已標示專利證書號數一事進而主張被控侵權人有侵害專利之故意過失。而被控侵權人在舉反證推翻時，亦經常以提出客觀鑑定機構就被控侵權產品是否有侵權所作出之專業鑑定分析報告，作為被控侵權人不存在侵害專利故意過失之依據。惟在智慧財產法院 99 年度民專訴字第 48 號判決中，因被控侵權人所提出之第三方客觀鑑定機構所為之侵害鑑定分析報告中，對於被控侵權產品是否可讀入系爭專利申請專利範圍或為均等之分析，該客觀鑑定機構所持之見解遭法院認定有誤，故無法作為有利被控侵權人之依據。且該判決更進一步指出，專利權人曾請律師發函告知侵權之情事，被控侵權人卻仍然繼續製造、販賣被控侵權產品，被控侵權人雖有提出客觀鑑定機構所為之侵害鑑定報告，希望藉由因相信該報告之結論為不侵權來證明自己並無侵害專利之故意過失，但該判決認為因該報告之分析見解有誤，無由容許被控侵權人持以為不具故意或過失之抗辯，故認定被控侵權人有侵害專利之故意。而本案中被控侵權人因遭法院認定有侵害專利之故意，故除損害賠償外，另須負擔懲罰性損害賠償金。

就前揭判決之內容以觀，其所持之見解不無道理，惟從另一方面思考，在此判決之見解下，似乎被控侵權人必須去判斷客觀鑑定機構之分析見解是否正確，並承擔其後果，對於此種風險分配是否合理，或有探討之空間。蓋被控侵權人是否有判斷客觀鑑定機構分析見解是否正確之能力，無法一概而論，在被控侵權人因欠缺侵害鑑定分析之能力而相信專業機構時，卻又要求被控侵權人必須承擔客觀鑑定機構分析見解不正確所帶來之後果，或許存有論理上矛盾之處。從而，本文以為，在判斷被控侵權人是否有侵害專利之故意過失時，若被控侵權人有提出客觀鑑定機構之分析報告時，似乎不宜將該報告之分析見解正確與否直接與被控侵權人得否據此作為無故意過失之抗辯相連結，而可考慮從被控侵權人是否有能力判斷該專業意見之正確性，以及該分析報告作成之時間點是否係為了訴訟時脫免責任而刻意作成該報告等具體相關情事，作為認定被控侵權人可否以該客觀鑑定機構之分析報告作為無故意過失之抗辯依據，或許會更加妥適。

## 聯合新式樣專利→衍生設計專利

杜燕文

我國專利制度於民國 33 年制訂時，於第 112 條第 2 項中即明文規定「近似之新式樣，屬於同一人者，為聯合新式樣」，因此，當同一人有近似之新式樣以聯合新式樣提出申請時，除非已有與聯合新式樣相同或近似者已在原新式樣專利申請之前為公知，否則聯合新式樣不受新穎性及創作性之限制；自有聯合新式樣制度以來關於聯合新式樣之基本觀念未曾變動。

為使聯合新式樣相關制度更加周延，除了於專利法制訂之初即規範聯合新式樣專利權不得單獨讓與或授權外，於民國 83 年修改之專利法中，明定聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍；再者，原新式樣專利權撤銷或消滅時，聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅，且同一人不得就與聯合新式樣近似之新式樣申請為聯合新式樣專利。

因此，現行專利法中所呈現之聯合新式樣制度風貌，是依附於原新式樣專利權而存在之附屬權利；但這些與原新式樣專利近似之設計，對於設計人而言，同樣是藉由智力而創造，在無不予新式樣專利理由之情況下，實應受到與原新式樣專利權同等的保護。

故於目前研擬之專利法修正草案中，已將聯合新式樣專利之制度廢除，導入了衍生設計專利之制度，兩種制度共通處，在於：均須為原設計之近似設計；專利權期限均為原專利權期限同時屆滿；且不得就與原設計不近似，但與近似設計近似之設計，申請聯合新式樣或衍生設計。但在申請期限、權利及保護範圍、關連可否分割等規範，兩種制度均有差異處：

---於申請期限方面，現行專利法中規定，於原新式樣專利提出申請後，於取得專利權後至消滅或遭撤銷的期間內，均可提出聯合新式樣專利之申請，故當新式樣專利權人取得新式樣專利權後，仍可針對與原新式樣專利近似之新式樣提出聯合新式樣專利之申請；而專利法修正草案中所規範之衍生設計專利制度，則明定衍生設計之申請日不得早於原設計之申請日，且於原設計專利公告後也不得提出申請，因此當原設計取得設計專利權後，即無法再提出衍生設計之申請。

---於權利及保護範圍方面，現行專利法中明定，聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張，且不及於近似之範圍；而專利法修正草案中所規範之衍生設計專利制度，則明定衍生設計專利權得單獨主張，且及於近似之範圍，因此衍生設計於取得專利權後，即可取得與原設計專利權同等的保護。

---於關連可否分割方面，現行專利法中明定，原新式樣專利權撤銷或消滅時，聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅，且聯合新式樣專利權不得單獨讓與、信託、授權或設定質權；而於專利法修正草案中所規範之衍生設計專利制度，雖有規範衍生設計專利權，應與原設計專利權一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權，但若原設計專利權已當然消滅或撤銷確定，衍生設計專利權仍是存續，但倘若衍生設計專利權有二以上仍存續者，不得單獨讓與、信託、繼承、授權或設定質權。

因此，由上述說明可得知，現行專利法中所規範之聯合新式樣制度與專利法修正草案中所規範之衍生設計制度差異相當大，為顧及申請人之權益，於專利法修正草案之過渡條款中即再明確規範，於專利法修正之條文施行後，尚未審定之聯合新式樣專利申請案，則申請人可自行選擇是以修正前有關聯合新式樣專利申請之規定續審，或是於專利法修正草案施行後三個月申請改為衍生設計專利申請案；但若該尚未審定之聯合新式樣專利申請案係於原新式樣案公告後方提出聯合

新式樣申請，因不符合衍生設計申請應早於原設計公告日的規定，無法將原聯合新式樣改請為衍生設計，僅能以修正前有關聯合新式樣專利申請之規定續審。故專利法修正草案修正通過，聯合新式樣之申請人須注意在施行後三個月內可作適當的選擇。

資料來源：

- 1.民國 33 年公佈之專利法。
- 2.現行專利法。
- 3.專利法修正草案。

