

專利法第131條修正之建議

王錦寬

防止專利權之濫用、濫訴應以讓專利權得以正常行使為前提，不應反而使專利權無法行使，而造成本末倒置的結果。專利法第一百三十一條第二項及第四項之規定，幾年來令專利權之主張倍生困擾，多少人不斷呼籲儘速補救，目前專利法之修正案刻在立法院審議中，可望在本月份開議後繼續審議，本文希提供各界及立委諸公作為修法參考，期使在專利權正常行使及防止濫訴間取得協調。

一、鑑定機構公布之初的情況

(一)專利法第一百三十一條第二項規定專利權人就專利法第一百三十一條至第一百三十六條提起告訴，應檢附侵害鑑定報告，以及專利法第一百三十一條第四項規定，司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。這兩項規定，係由立法委員提案修正，並獲朝野協商通過的條文，按當時提案之理由係：

1. 為防止專利權人過度使用刑事告訴權。

2. 與專利法第五十六條之排除權相呼應。

(二)法界人士多數認為第一百三十一條第二項之鑑定報告，應出自同條第四項之鑑定專業機構，否則即與立法意旨不符(註一)，惟八十二年一月二十一日專利法修正公布後，鑑定專業機構一直未出爐，對專利權之行使並未立即產生變化，至八十四年七月十五日司法院才公布指定臺灣大學等六十五所機構為侵害鑑定專業機構(註二)，並於八十六年四月十六日增列台灣省機械技師公會等三機構為專利侵害鑑定專業機構(註三)。在鑑定專業機構公布之

初對專利權之行使頓時造成相當大的困擾，甚至讓專利權人無法正常行使專利權，項時造成權利行使之真空期。例如自被指定之侵害鑑定專業機構之名單被公佈後，八十四年八月份，各地陸續傳出檢察署不接受具有技術背景之專利事務所出具之鑑定報告，八十四年九月初行政系統之檢察署就一專利侵權事件，以提出告訴之鑑定報告非出自司法院函知之專業鑑定機構，而依專利法第一百三十一條第三項之規定，認告訴不合法律而為不起訴處分。

(三)有鑑於前述問題之重要性，一場由標準局、科學園區、資策會及工業總會所舉辦之公聽會於八十四年十月十一日下午在新竹科學園區召開。會中，專利主管機關在標準局吳慧美副局長領導之下，積極參與，與會中包括數十家廠商及二十幾位專業的法律事務所人員及專家學者，在六十五個鑑定機構中，也有二十幾個機構派代表參加，並有立法委員列席指導。在座、官、學界熱情的參與下，多數與會者及標準局均表示，鑑定報告並非得出自鑑定機構，但司法院及法務部等單位的缺席，使會議結論並未落實。

二、對法令之看法分歧

自現行專利法公佈後，法律界人士曾有人認為專利法第一百三十一條於第二項及第四項分別「鑑定報告」及「鑑定專業機構」旨在減少專利權之濫訴，兩者又同列於同一條文中，因此第二項所述之「鑑定報告」係指同條第四項所定之「鑑定專業機構」所為者

(註四)；亦有人以為，因實務專利專責機關並不接受當事人專利侵害鑑定之申請，若要強求專利權人於提起告訴時，必須檢附指定機構之鑑定報告，必會發生實際之困擾(註五)。

依專利法第一百三十一條之立法原意在防止專利權之濫訴，以事前鑑定及事前通知之手段使專利侵權告訴之提出更為慎重。依標準局之說明(註六)，專利法修法時，行政院之版本在專利法第一百三十一條僅有一項，現行專利法第一百三十一條第二、三、四項均為立法院審議時，立法委員加上去的，依當時，立法審議已進入朝野協商階段，行政部門認為此條文影響鉅大，而與立法單位有不同意見，乃將鑑定報告與鑑定專業機構分別列於第二項及第四項，因此，標準局依當時立法情況推演之立法精神認為要是專利權人提供技術比對的意見，就是專利法第一百三十一條第二項所稱之「鑑定報告」，並不一定要專業鑑定機構所出具，為此於現行專利法甫通過，標準局便刊登「啟事」(註七)說明此一態度。

標準局在不同的場合，再三說明前述之立法背景並主張鑑定報告並不要求由專業鑑定機構出具，僅需由專利權人出具具體載明涉嫌侵害情形之鑑定報告即為已足。雖標準局之見解，於八十四年十月四日以台專乙二五〇七〇字第一四三五四號函覆法務部，並獲法務部支持(註八)，但一般法界人士對專利主管機關的看法無法認同者仍多，甚至批評行政部門解釋法令之不當，仍認為專利法第一百三十一條第二項所述之「鑑定報告」應係指同條第四項之「鑑定專業機構」出具者方屬適法。各方意見紛紛擾擾，自八十四年迄今困擾仍然存在。

三、不利於專利權的正常行使

(一)專利鑑定機構雖已由司法院及行政院協調

指定，八十四年公布之初絕大多數的機構對此毫無所知，並未立即受理專利權人之鑑定申請，迄今被指定的六十八家機構，仍有為數不少的機構，並未接受一般民眾的鑑定申請，故鑑定報告無法經由鑑定機構出具，造成專利權之告訴案之困擾，嚴重防礙專利權之正常行使。

(二)現行專利法對專利權行訴訟增設之門檻條款，行使專利權之途徑遍佈荆棘，障礙之多絕非立法諸公制定增列本條款時所能想像。依目前專利權提起刑事告訴非但需提出鑑定報告，亦需出具專利權人請求排除侵害之書面通知。簡言之，專利權人欲「抓仿冒」時需先書面通知並需取得「仿冒品」於鑑定相同後，才能向檢察機關提起告訴。在實務上，當一專利權人完成上述通知等手續後，侵權之人早可作防備或逃逸無蹤；因此，通常需先就「仿冒品」是否侵權作出鑑定報告，方有奏效之可能，而作出鑑定報告之時效便是一項關鍵。縱使有鑑定機構願受理專利權人鑑定申請義務，時效如何配合將是一項嚴格的考驗，事實上部份鑑定機構在求慎重或內部分工的關係，時間上均難以及時的配合，甚至有超過告訴期間之慮。造成專利權主張莫大的困擾。

(三)被指定專業鑑定機構，為數不少的鑑定機構視專利鑑定為一項兼辦事務，因此在被指定之專業鑑定機構尚未體認其角色之重要性前，專利鑑定業務難以落實，將令專利權人無所適從。目前對鑑定業務，無任何法律或行政命令作依據，一般鑑定機構，為保護作鑑定之員工，通常會避免作鑑定之人與雙方當事人會面，更遑論是否接受詰問，因此，所作出之鑑定內容與事實是否相近，將產生一項疑問。

(四)專利鑑定業務與專利審查業務分離，或許

文轉三版

代辦專利商標申請 疑難處理

業務請洽

台一國際專利商標事務所
台北所：台北市長安東路二段一二二號九樓
電話：(〇二)五〇六一〇三三(總機)

台南所：台南市府連路三六四號四樓
電話：(〇六)二七四三八六六(總機)
高雄所：高雄市建國二路三十六號八樓
電話：(〇七)二二二二二二二(總機)