

律師專欄

淺論專利侵害訴訟一、二

唐迪華 律師

按我國舊專利法對專利權效力分別規定於第40條

第1項規定：「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權。」及第81條規定：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，賠償損害或提起訴訟。」民國83年專利法修正，則僅於第56條第1項規定：「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、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」及同條第2項規定：「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、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」此一修正，使得專利權之效力除了「排他效力」之外，是否尚有「實施」（即製造、販賣及使用）之權能產生疑問。換言之，此次專利法之修正，對於專利權效力部份，究為「立法上之限縮」或為「立法上之擴張」？在實務與學者間之見解似有頗大之歧異。

案例事實：

告訴人擁有A新型專利（78年9月10日申請，81年4月18日核准公告），被告擁有B新型專利（81年10月1日申請，82年7月5日核准公告），告訴人指控被告侵害A專利，檢察署將被告侵害物送請鑑定，鑑定意見函結論為「申請範圍實質相同」；被告則主張被告侵害物係實施其所有B專利所得之產品，實未侵害A專利，經檢察官准將被告侵害物再送請同一鑑定機構鑑定，鑑定結論為「被告侵害物與B專利之申請範圍實質相同」，即其「實施內容相當」。

實務見解：

台灣彰化地方法院84年易字第1四六七號判決，以「製造、販賣或使用乃新型專利權之基本權能，至83年修正後專利法第103條第1項之規定，乃於立法上擴充專利權之權能，使新型專利尚具有排他之效力，非謂專利權人因該條規定即喪失其專利權原有之基本權能，是本件被告既依據其合法取得之新型專利產製扣案物品，其行為自無侵害告訴人之新型專利權可言」為由諭知被告無罪。

檢察官對該判決不服提起上訴，台灣高等法院台中分院以86年上易字第5號判決駁回上訴而判決確定。二審判決認為：「蓋整部專利法包括專利權之授與、實施與保護三大部分，國家授與專利權後，專利權人據以實施，並透過公權力加以保護，此乃專利權制度之三大核心，不可偏廢。否則擁有專利權者僅能對他人排除侵害，卻無製造販賣之專有實施權能，如同指稱物之所有權人僅有民法第767條之物上請求權，卻無同法第767條使用、收益及處分之權能，恐非國家設立專利制度之本旨。」

學者通說之見解：

由於GATT/WTO TRIPS第28條規定：「專利權人享有下列專屬權：(a)物品專利權人得禁止未經其同意之第三人製造、使用、要約販賣或為上述目的而進口其專利物品。(b)方法專利權人得禁止未經其同意之第三人使用其方法，並得禁止使用、要約販賣、販賣或為上述目的而進口其方法直接製成專利物品。」故學者通說均認此次修正即採行GATT/WTO TRIPS之立法方式，明確規定專利權係

一種排除權而非專有權，亦即專利權人僅取得排除他人實施該專利之權利，而非必然擁有實施該專利之權利，且此立法方式亦為目前多數國家所採行。因此，專利權人實施有效專利權，並不保證未侵害他人之專利權；反之，成立專利侵害之物或方法提出專利申請亦可能取得專利。

檢討：

依上開學者通說見解，其結論認為前述實務見解之一、二審判決均有錯誤，蓋一審判決認為專利法第103條第1項之修正，係立法上擴充專利權之權能，即與修法意旨及學者通說均不符合。且一審判決認為依據合法取得之專利製造產品即無侵害他人專利權之可能，倘此論點可成立，只需以原專利為基礎進一步研發取得再發明專利，即可迴避對原專利之侵權責任，將違背「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之立法本旨；且使專利法第80條第1項規定：「第29條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」成為虛設。而第二審判決則有比附援引物權法規定對專利權效力作過於簡化之論理之錯誤。

筆者認為就專利權之本質而言，學者通說認修正之專利法就專利權之效力係一種排除權而非專有權，且專利權人實施有效專利權，並不保證未侵害他人之專利權，固非無由，惟就我國專利訴訟實務而言，似仍有部分問題尚待思考。首先，所謂「侵害」究係指民事之權利侵害或亦包括刑事規定之違犯？專利權之效力係一種排除權而非專有權雖為目前GATT/WTO TRIPS及多數國家所採行之立法方

式，惟就專利權侵害之責任部分，大多數國家亦已採行專利侵害除罪化之制度，換言之，專利權人於專利權遭侵害時，只得依民事訴訟程序主張排除侵害並請求損害賠償，侵害者並無刑罰責任（除非侵害之結果尚有違反其他刑事規定）。然我國之專利法就專利權侵害卻仍定有刑事罰責（今年十月四日通過之專利法修正部分條文，發明專利之侵害已完全除罪化，僅新型專利及新式樣專利之侵害仍有刑罰之規定），專利侵害之告訴動輒成為商業上打擊競爭對手之手段，因此，我國就修法後專利權之效力是否無須考慮我國法制之整體結構而得解釋僅為一排除權而非專利權，似仍有商榷之餘地，而實務上將專利權之權能認定為一專有權，有時亦不失為依司法裁量以為平衡公益之方法。

再者，學者有認上開彰化地方法院之一審判決違背專利法之立法本旨，且將使專利法第80條第1項之規定成為虛設部分，筆者認上開一審判決於認定被告無罪之理由亦嫌速斷。惟專利法第80條第1項僅規定：「第29條再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」未規定違背時之效果，因此，縱使係再發明而未經原專利權人同意即予以實施者，雖負有民事侵權責任，卻並不一定即屬刑事上之侵害，蓋民事與刑事之侵權認定仍有其不同，不須必為一致之認定。又依本文案例言，被告既亦有自有之專利，按我國專利申請制度，主管機關就專利申請案第一步即先進行先案之審核，即是否有專利內容相同或相近之先案存在，若有此情形，申請案大部分將會直接被駁回。因此，若被告順利取得專利，其「主觀認知」上即應可實施其專利，換言之，擁有自有專利之被告仍被訴侵害他人專利權，其專利是否為再發明而落入他人專利範圍？其是否具有侵害之「主觀上犯意」？則應由檢察官或自訴人為更謹慎、詳實之舉證證明之。核專利法之制定即為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，增進人類福祉，惟如何正確運作執行專利法，平衡公益，避免專利法成為商業競爭之手段，似乎仍待立法者為更完善之修法及執法者為智慧之裁判也。

代辦專利商標申請 疑難處理

台一國際專利商標事務所
台北所：台北市104長安東路二段一二號九樓
電話：(02)2743-8666台南所：台南市2府連路三六四號四樓
電話：(06)2743-8666(總機)