

兩岸專利權侵害救濟制度之比較

陳美燕

專利權是國家基於獎勵發明人揭露其創造與發明，賦予其在一定期間內享有一定範圍的排他權。任何人未經專利權人同意或授權，或是未有任何阻卻侵權事由而實施專利權利範圍所構成之標的，屬於侵害專利權。從 WTO「與貿易有關之智慧財產權協定」第二十八條規定可以得知，專利權人享有之排他權包含排除他人製造、使用、要約販賣（大陸譯為「許諾銷售」）、販賣或為上述目的而進口專利物品或專利方法直接製成之物品。

壹、大陸侵害專利權案件的救濟

依大陸相關法律的規定，對於侵害專利權的案件可經由行政機關提起申訴，以取得對侵害人的行政處罰，及透過提起訴訟方式，由法院判決確定該侵害內容等二種主要處理方式。有關專利行政處罰手段的主管機關並不是大陸知識產權局，該局僅受理專利申請註冊等事宜，並不受理專利侵權案件投訴。專利權人必須向各地方專利行政管理部門請求處理。

一、行政處罰：專利權人向地方專利部門投訴時，須於申請狀中明確該專利侵權之侵害人、所請求之事項及相關證據。一旦專利行政管理部門受理該案件申訴時，並認定侵權成立者，即可動用行政裁量權，進而責令侵權人立即停止侵權行為（如停產停業），若當事人不服時，得於收到通知後十五日內依中華人民共和國行政訴訟法向人民法院起訴。一般而言，於未經許可使用他人專利技術的侵害案件，行政機關的處罰方式只能以「責令停產停業」為之；至於其他類型的專利侵害案件，行政機關除可責令停產停業

外，亦可進行以罰款為手段的救濟方式。另一方面，專利權人如提出民事金錢賠償之請求時，行政機關只能以調解方式處理，而不能責令行為人賠償，亦即行政機關並無如法院判決有一定的執行效力，也因此，在具體案例中，專利權人與行為人間往往無法就賠償內容達成調解協議，所以，對於民事金錢賠償的請求，一般只能通過法院訴訟解決。

二、法院訴訟：專利權人於專利不幸遭侵害時，可以不尋求行政處罰的手段，而直接向法院提起民事侵權賠償訴訟。值得注意者，係侵害專利權之訴訟時效為二年，即自專利權人知悉或應當得知侵權行為之日起計算，因此時效方面應當注意。提起訴訟後，原告不僅須證明侵權行為的存在，且亦須證明所遭受的損失範圍。關於損失賠償額計算問題，最高人民法院曾就此作出過司法解釋。根據該司法解釋，對於專利侵權損失賠償額有三種計算方法：

- (1) 以專利權人因侵權行為受到的實際經濟損失作為損失賠償額，亦即銷售量減少總數 $\times$ 每件專利產品利潤=實際損失額。但這種計算方法在審判實踐中應用的比較少，因為專利權人在應用這種方法計算損失時，往往會因無法就侵權行為而造成的銷售量減少的數量提出證據而被法院否定。
- (2) 以侵害人因侵權行為獲得的全部利潤作為損失賠償額。亦即每件侵權產品所獲利潤 $\times$ 侵權產品銷售總數=侵權利潤。這種方法在審判實踐中運用的比較多，因為侵權產品銷售數量經查賬後就能夠確定的。惟由於並非帳冊之製作不一定確實，一般人不會將仿冒品之利潤記載於帳冊內，因此在多數情況下此一計算方式對專利權人較為不利。

(3) 以不低於專利許可使用費的合理數額作為損失賠償額。這種情況一般只適用於專利權人曾經授權他人使用該項專利的情形，所以在適用上有一定的依據。

另外，實務上也出現一些案件的損失賠償額難以用上述方法來計算的問題，因此實務上還認可另外一種方法，即定額賠償方法。定額賠償的幅度，一般掌握在 5000 元至 30 萬元之間，其具體數額由人民法院根據被侵害的專利的經濟價值、時間、專利權人因侵權所受到的影響程度等因素，個案確定。

貳、台灣侵害專利權之救濟方法

專利法第八十四條第一項規定：「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。」又根據專利法第一〇八條及第一二九條準用的規定，新型及新式樣專利亦同樣適用，因此當專利權受侵害時專利法第八十四條第一項即其民事請求權基礎。專利法雖然准許專利權人請求損害賠償，但依專利法第七十九條之規定，專利權人與專屬被授權人必須在專利物品或包裝上標示專利證書號數，除非侵權行為人明知或可得而知其為專利物品，否則即不得請求損害賠償。由於專利之侵權行為人至少要有故意過失方才能成立，而實務上通常會要求專利權人就行為人之故意過失負舉證責任，因此假設專利權人在訴訟進行前寄發警告信函於侵害人時，再配合智慧財產局對外公開專利公報，通常侵害人都會被斷定有故意過失。

民法第二百一十六條規定損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，以填補債權人所受損害及所失利益為限，因此權利人若無損害則不生賠償問題。損害可分為積極損害和消極損害，前者是指既存財產的減少，後者是指現存財產應增加而不增加，但是因專利侵害所

產生的損失，即有因果關係的部分應如何認定，並不容易界定。除此之外，專利法亦有規定當專利權遭侵害時，可主張財產上及非財產上損害賠償的請求權方式。所謂非財產上損害，是指當事人發生直接損害的結果，例如專利權人因侵害而商譽受損等。此項損失雖然不是因為專利權人物品或權利的折損而產生，但對於專利權人卻直接發生損害的結果。專利法第八十九條即規定專利權人得在勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用則由侵權行為人負擔，以告知社會大眾事實真相，並彌補專利權人所受之商譽損失。此外，專利法第八十四條第三項亦有規定，專利權人或專屬被授權人對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或其他必要之處置。

有關財產上之損害賠償方面，專利法於第八十五條第一項規定了二種損害賠償的計算方式：

一、依民法第 216 條之規定

按專利法第八十五條第一項第一款之規定：『依民法 216 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。』即為填專利權人因侵害人侵權行為所受的損失及所失利益。若依民法第二百一十六條請求損害賠償者，專利權人除了必須證明侵害人之不法行為，係基於其故意過失者外，須證明自己所受的損害及所失利益和侵害行為間有因果關係，使得此項舉證責任非常困難。

二、利益說及總價額說

專利法第八十五條第一項第二款規定：『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。』即單純以侵害人因侵害專利權所獲得的利益為損害賠償額度。專利權人在侵害人所得利益大於實際損失時，選用此計算方式即有其實益，只要證明侵害人因侵害專利權受有多少利益即可，比舉證受損害金額及因果關係相較，較為容易。除非侵害人能舉反證證明其未得到此數額之利益，或提出成本或必要費用在請求數額中扣除，否則即以專利權人主張之數額為賠償金額，或是根本以銷售該項物品的全部收入為賠償數額。

三、多倍損害賠償

在侵害人故意侵害時，依專利法第八十五條之規定，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，此與前二種擇一之計算方法不同，當權利足以證明侵害人係故意後，先選擇一種損害計算方法，再要求最高三倍的損害賠償，其實蘊含有懲罰之性質，並為嚇阻專利侵權案件之發生。

由於專利權人依民事訴訟法之規定尋求救濟時，因須要證明侵害事實（鑑定）、侵害人之故意過失、損害賠償等等。倘若專利權人事前未妥善運用保全程序者，經數月或數年後終於獲得確定判決結果而欲聲請強制執行時，會發現侵害人於台灣已無財產可供執行，到頭來專利權人之損害仍究無法彌補；或者專利權人欲證明侵害人確實有侵害行為時，侵害人早已消滅相關證物，致使專利權人無從證明。為確保未來強制執行的效果，專利權人應妥善運用保全程序。

一、假扣押

專利法第八十六條第一項規定：「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。」

因此專利權人可依此條向法院請求假扣押侵害專利機具或原料，以作為將來損害賠償的一部份。

二、 假處分

所謂的假處分，依民事訴訟法第五百三十二條規定，係當事人就金錢以外之請求，欲保全強制執行所為之保全措施。原則上，假處分非因請求標的之現狀改變，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。最高法院亦曾明確表示，如以專利權被侵害而申請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為。因此，若有必要，專利權人即可以申請假處分，禁止侵害人繼續製造銷售侵害其專利權之物品。

近年來隨著海峽兩岸接觸的增加，台商紛紛前往大陸設廠，雙邊加強互動交流甚至合作愈來愈成為大眾關心的課題，尤其所謂智慧財產權之保護，更成為各廠商所關心之主要議題。目前由於兩岸關係尚不穩定，訴訟上法院是否承認對岸法院之判決乙點，亦多有移問，因此從事兩岸經貿活動之廠商，應多了解相關規定以求自保。

參考資料：

劉尚志 陳佳麟 兩岸專利侵害保護之比較（財團法人亞太智慧財產全發展基金會）

王永昌 專利侵害司法救濟及行政查處實務（成都知識產權網）

張冀明 大陸智慧財產權侵害救濟手段簡介（台商經貿網）

蔡東廷 論我國侵害專利權之民事責任及專利權人應有之準備（財團法人資訊工業策進會）