

補充資料 6

專利法修正草案各界書面意見彙總表(98.3.9)

條次	建議單位	書面建議意見
94-1	范曉玲律師	一、修正條文將現行法第 79 條之「應」改為「得」，且刪除「未附加標示不得請求損害賠償」及但書之規定，是否妥當，似宜再為斟酌。蓋此一修正，將使「專利標示」毫無任何法律效果，形同完全刪除。 二、現實上體積過小、或方法專利等「如何標示」之技術問題，在美國當然存在，但仍未見美國法刪除「專利標示」制度，顯仍肯認以「專利標示」課予專利權人一定程度之公示義務，從平衡公共利益的角度觀之，仍有其正當性。若在標示方法上給予一定程度之彈性，且充分運用現行法第 79 條但書之例外規定，對專利權人未必過苛。 三、「說明欄」中稱專利標示於「美國」專利法中亦非強制性規定，惟查，美國專利法第 287(a)規定「Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.」未為專利標示者不得請求損害賠償，但侵權行為人收到侵權通知後仍持續侵權者，不在此限，具有清楚之法律效果，其實與我國現行法第 79 條規定反而相當近似。立法理由援引美國法為修正依據，恐有重大誤會。 有關專利標示之問題，台灣台北地方法院熊頌梅法官近日針對此一問題有深入研究，應有論文即將發表。
99	林欣蓉法官	日本特許法第一百零三條規定：「侵害他人之發明專利權者，其所為之侵害行為推定為有過失。」，實務上曾有判決認為原告無法舉證被

		告知悉專利權存在，被告既無故意過失，而駁回原告損害賠償之請求，亦有判決認被告違反專利法推定其有過失，亦有判決認被告係相關技術領域人士，自負有查證專利權存在與否之義務，而有過失，建議於第九十九條仿效增訂上開規定，以杜免爭議，並維護專利權人之權益。
100	林欣蓉法官	一、貴局將 essential element/ substantial part 譯為「用於發明專利解決問題之『主要技術手段之物』」，在舉證及認定上有相當之困難，淺見以為倘規定為「明知為主要且專供實施發明專利之物品，而為販賣之要約或販賣予未經發明專利權人同意實施該專利之人者，視為侵害專利權。」，似乎比較舉證及認定，並可祛除但書規定。 二、本條是否要規範出租及進口之行為？
100	陳國成法官	一、增訂專利法第 100 條第 1 規定，未經專利權人同意，明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，為販賣之要約或販賣於無合法權利實施該專利之人用以實施該專利者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。並於修正草案說明中記載係參考日本特許法第一百零一條、德國專利法第十條及英國專利法第六十條第二項之規定，於本條明定，行為人在未經專利權人同意，且其主觀上明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物(essential element/ substantial part)，仍對於無權實施之第三人，就該物為販賣或販賣之要約時，亦屬侵害專利權之型態。因此，專利權人或專屬被授權人在被授權之範圍內，亦得為侵害防止或排除，以及損害賠償之請求，以提供權利人更周全之保障。 二、新增訂專利法第 100 條第 1 規定，未經專利權人同意，明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之「物」，似僅針對發明為物的發明時始對其主要技術特徵之侵害加以保護，對於發明之方法專利似無適用之餘地，依據日本特許法第 101 條規定，其視為侵害專利權或獨占許可權之行為保護之發明標的，包括物之發明與方法發明，並就專利主要技術特徵之侵害分為物的發明與方法發明分別規定包括，其規定較為詳盡。我國新增訂專利法第 100 條第 1 項規定與日本立法例不同，德國與英國之規定似亦未特別強調「物」的用語，新增專利法第 100 條第 1 規定，…明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之「物」，是否有特別考量（例如對方法發明不作此保護），似宜加釐清。 三、新增專利法第 100 條規定「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物」，將主要技術手段用「發明專利解決問題」用語加以描述，在法律適用上易造成定性為構成要件之一。此規定似

		參考自德國專利法第 10 條，不過用語似有不同，英國專利法第 60 條第 2 項或日本特許法第 101 條均無類似用語。而是否為解決問題之主要技術手段，如果是二段式吉普生式寫法，較易界定，但如果是組合式寫法，則往往在申請專利範圍不容易瞭解，而須藉助說明書之記載，但實務上有些專利說明書就何者為其改良技術特徵，何者為習知技術，由說明書亦不容易看出。則此類專利民事侵權案件對於何者方為「發明專利解決問題」之主要技術手段，在訴訟上可能會引起爭議，為避免解釋與適用上之困難，是否為發明專利解決問題所在似可不於法條加以明定(或許可於立法說明中加以記載)，而僅規定「主要技術手段」即可。至於是否為「主要技術手段」再由個案依專利申請專利範圍之寫法及說明書之記載加以判斷(包括審酌是否為發明專利解決問題之技術手段)。 四、增訂專利法第 100 條第 1 規定之但書規定，參照對應之英國專利法第 60 條第 3 項規定，另設有例外規定；對應之德國專利法第 10 條第 2 項亦設有例外規定；日本特許法第 101 條第 2 項及第 5 項則係分別就物之發明與方法發明分別規定。新增訂專利法第 100 條第 1 規定但書規定，似係就物之發明所作之但書規定，與上開參考法制不盡相同，是否有不同之特別考量，宜加說明。
101	蔡明誠教授	總銷售說之計算，不甚公平，建議刪除第一項第二款後段「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」之規定，以符合國外損害賠償計算之體例。
101	劉尚志教授	一、有關損賠償第一項第二款，依據不當得利作為損賠之選擇方式之一，縮然依據我國民法損賠之法理，原則上可以接受，然而其計算方法，『於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該物品全部收入為所得利益』，似有討論之必要。 二、以侵權人所得作為損賠額度時，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一則專利並非必然是產品市場之獨占，已是多數國家共通之法理；侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。二來如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人(只能減除成本或必要費用，顯然對於侵權行為人所創設之通路與企業環境等有利於產品經銷之條件，無法於爭訟中有效減除)，此時權利人所得之賠償顯有過當之嫌。建議刪除該款後段，維持不當得利之原則，再依實際個案進行計算即可。 三、第三項懲罰性賠償刪除，值得重新考量。因為刪除專利刑法後，對於惡意侵害的行為，以提高賠償作為經濟懲罰的手段，是為國

		際常態。
101	陳國成法官	修正專利法第 101 條第 1 項第 1 款但書刪除，說明理由記載係因本即為證明損害賠償方式之一，無須特別明定。惟所稱「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之差額，並不當然相當於權利人之損害。一般損害賠償請求，權利人尚應證明其差額係因行為人之侵權行為所造成始可謂為其所受損害(因造成差額產生之原因可能有多種)。而專利法第 85 條第 1 項但書於專利權人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之差額即逕予認定為權利人所受損害，有減輕專利權人舉證責任之作用。故似不宜以無須特別明文規定為由加以刪除。
103	劉尚志教授	一、有關方法專利舉證責任倒置，與現有之國際規範不符。即較之 TRIPs 與美國專利法第 295 條，顯然有所欠缺。 二、國際貿易組織(WTO)「與貿易相關之智慧財產權規範(TRIPs)」第 34 條，以及美國專利法第 295 條，對於有關方法專利之舉證責任轉換之規範：當方法專利權人已在合理可能範圍加以舉證，而其結果仍無法完全證明他造之侵權事實時，此時被控侵權之一方則有舉證其為採取非專利方法之義務。亦即當權利人一方已在合理情況下提出可能之證據，此時仍要求權利人一方負完全之證明責任時，對權利人顯失公平。 三、方法專利權人若可舉證被控侵權人之物品有實質可能(substantial likelihood)係以專利方法製成，在方法專利權人已盡合理的努力(reasonable effort)仍無法證明被控侵權人確實使用該專利方法之時，此時即有舉證責任倒置之適用。
103	范曉玲律師	一、此一條文乃舉證責任倒置之規定，「舉證之所在，敗訴之所在」，對涉及製造方法專利之侵權訴訟將造成重大影響，不可不慎。依現行法第 87 條第 1 項之規定，專利權人須先舉證某「物品在該製造方法申請專利前為國內外所未見」之「前提事實」，始能適用此項舉證責任倒置之規定，但依修正條文，專利權人只需舉證某「物品在該製造方法申請專利前為國『內』所未見」，舉證責任立即移轉，即使該項產品於專利申請日前早已在國外市場廣泛流傳，僅因其引進國內時間較晚，即可享受較大之推定範圍，侵權訴訟勝訴機率大增，此將對國內產業造成嚴重衝擊。 二、依修正條文，某一產品是「為國內外所未見」或僅「為國內未見」，將發生迥然不同之法律效果，在國際貿易如此發達、資訊如此流通之年代，此種區分有無必要、是否符合現實？某一產品僅在國外網站上銷售，但於國內亦可上網瀏覽、下單，此是否屬「國內

		未見」？此將徒增爭議。 三、尤有甚者，我國專利法採取絕對新穎性，在「公開發表」與「公開使用」之判斷，均不區別國內外。若依本修正條文，於申請日前在國外公開發表或公開使用之產品，得作為挑戰新穎性之 prior art，但卻無法避免本條「舉證責任倒置」之適用，豈不相互矛盾？ 四、「理由欄」中以各國立法例為據，惟查，TRIPS 第 34 條第一項僅以「新的物品」為其要件，現行法所稱「國內外所未見」已完全符合 TRIPS 之規定，外國立法例是否值得參酌，仍應考量我國立法政策而定。何況日、韓條文乃稱「申請前非國內所『公知』」，「公知」與否，與修正條文所稱「未見」與否，並不相同，即使「國內已見」恐怕也未必「國內公知」，修正條文修改結果與日、韓仍有相當差異。
113	亞洲專利代理人協會台灣總會	第一百十三條 申請專利之新型，經形式審查認有下列各款情事之一者，應為不予專利之處分： 一、新型非屬物品形狀、構造或裝置者。 二、違反第一百十條規定者。 三、違反第一百二十六條準用第二十七條第一項、第四項規定之揭露形式者。 四、違反第一百二十六條準用第三十四條規定者。 五、說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。 六、修正，明顯超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者。 為前項處分前，應通知申請人限期申復。逾限未申復者，逕依原通知內容為不予專利之處分。 <u>理由：</u> 因為如認為申請人所為之修正，明顯超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍時，則屬於不准修正之範疇，與應否准予專利之審查應屬二事，不宜混為一談。且修正案第一百十三條第一項既明定為「形式審查」，就不應作「實體審查」。則有關「實體審查」的事項，應歸依修正案第一百十六條所規定之「實體審查」來審查（日本法亦是如此處理）。
121	陳國成法官	修正專利法第 121 條規定，如係基於新型專利技術報告內容且已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。由於新型專利採形式審查，如於民事侵權訴訟中爭執有效性時，智慧財產法院就其有效性自為判斷，並可裁定專責機關訴訟參加，因此，於民事侵權訴訟中就新型專利有效性已作充分實質審查。由於民事訴訟就有效性之判斷僅具有個

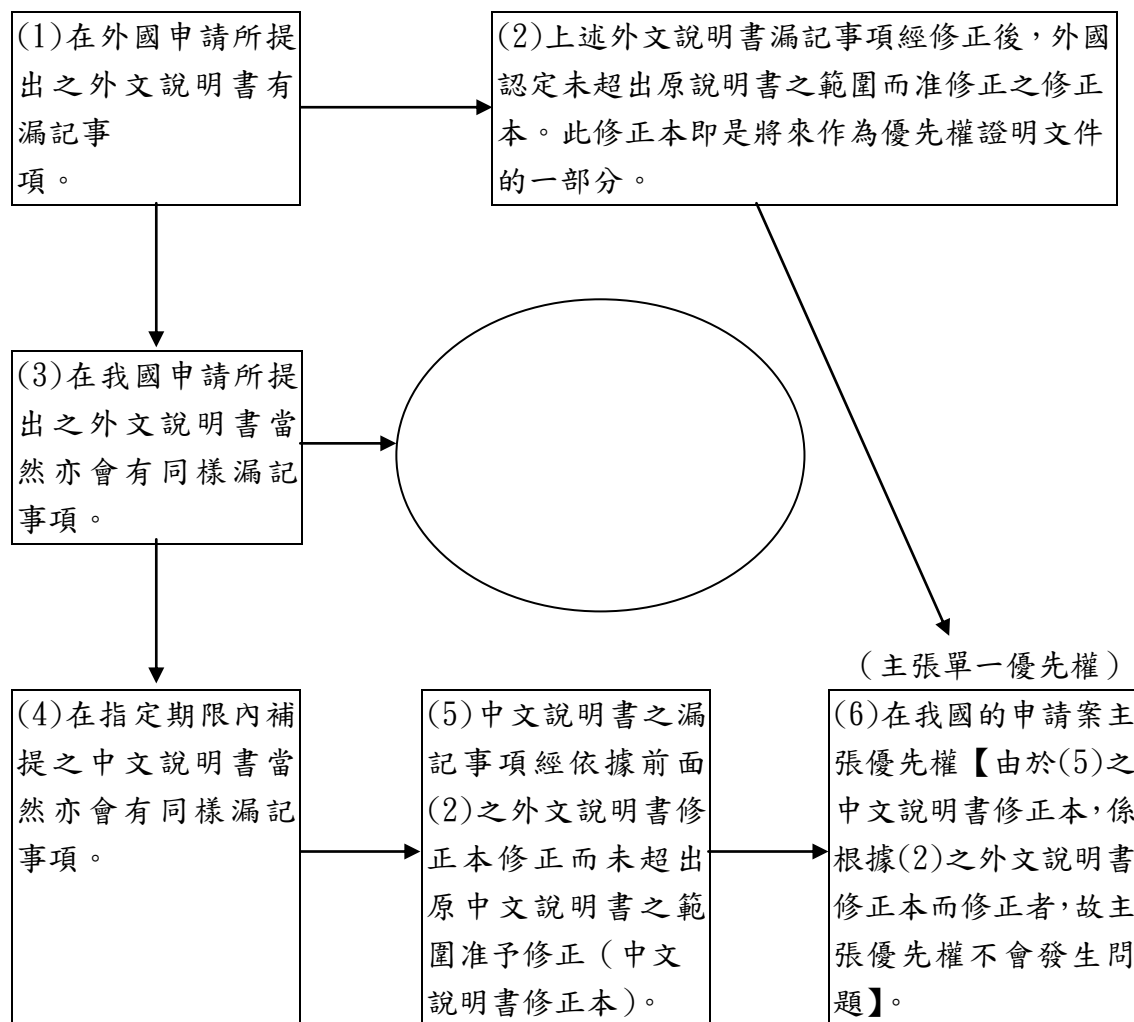
		案拘束力，該新型專利權依然存在。該新型專利於民事侵權訴訟中業經判斷有得撤銷之原因，該新型專利權人如仍得對其他第 3 人行使專利權(例如發警告信或起訴)，將再引起其他爭訟，是否適宜？宜加斟酌。至少就此情形，就其於撤銷前，對他人因行使專利權所致之損害，應明定負損害賠償責任，以避免新型專利權人之濫用專利權。
123	陳國成法官	新修正專利法第 123 條及第 124 條立法說明均載明，新型更正案之審查改採形式審查。惟專利法第 123 條第 2 項、第 3 項已規定更正，不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。關於第 123 條第 2 項、第 3 項規定之新型更正案牽涉申請更正之內容是否超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，是否得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，以往通常須再經實體審查，且得對該准駁之審定提起行政訴訟。現新修訂專利法如就不符專利法第 123 條第 2 項、第 3 項規定者，亦形式審查後核准更正，且再加予公告，並溯自申請日生效(第 124 條第 2 項、第 3 項參照)。則新型專利權人對他人行使專利權時(例如發警告信或起訴)似應以更正後之專利說明書或申請專利範圍為準。但由於該更正並未經實質審查。於民事侵權訴訟中該更正如被爭執，可能被以違反專利法第 123 條第 2 項、第 3 項之規定而不被採認，甚至因此敗訴。由於新型專利之更正未若新型專利行使權利時，有應提示新型專利技術報告進行警告之規定，則新型專利權人於其專利權因更正不被准許而被撤銷時(專利法第 125 條第 1 項所定違反第 123 條第 2 項、第 3 項之事由)，是否應依專利法第 121 條第 2 項規定對他人所致之損害負賠償責任，恐滋疑義。且第 3 人在面對新型專利權人依更正後範圍行使權利時(例如收受警告信或起訴狀時)亦再須判斷該更正是否合法，且未有專責機關類如新型技術報告之資料可以佐憑(有些人可能連更正是否合法亦不知情)。一般大眾面臨新型專利權人行使權利時，對該權利是否確屬存在，較現制將有更多不確定因素存在，一般大眾如何能作合理之判斷以決定其因應對策，將益形困難。基於上述，關於新型專利更正採形式審查對專利權人或第 3 人於新型權利人主張權利時，將造成更多不確定因素，對專利權人將來之損害賠償責任及他人對專利權人行使權利時所作合理判斷均滋生疑義及造成困難。因此，新型專利更正採形式審查對權利人及一般第 3 人而言，恐造成過多不確定之風險，似非適宜。另外專利法第 113 條第 1 項各款之更正事由採實質審查(專利法第 124 條第 1 項參照)；於有舉發之情形新型專利案採實質審查，無舉發之情形就 113 條第 1 項各款以外之情形採形式審查，區分過細，且該區分本身就可能會有爭議，例如第 113 條第 1 項第 6 款即極有可能與第 123 條第 2 項規定重疊或認定發生困難，易滋生爭議。因此，關於新型專利

		更正案是否准許，似仍以採全部實質審查，較能避免引起權利人及使用人之紛爭。
125	陳國成法官	新修正專利法第 125 條第 1 項規定，違反第 123 條第 2 項、第 3 項規定者，應依舉發撤銷其專利權。但違反第 123 條第 2 項、第 3 項係有關更正不得超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍之問題。依照現行規定，更正如不被准許，僅係否准更正之申請，但對原新新型專利權仍不影響。新修正專利法第 125 條第 1 項規定，違反第 123 條第 2 項、第 3 項關於更正之規定，即依舉發撤銷其專利權，是否有違反比例原則，有待斟酌。
126	陳國成法官	新修訂專利法第 126 條未準用發明專利新增訂之 100 條規定，似對新型專利採不保護侵害主要技術手段之法制。惟此與有新型專利法制之德國法規定不同。德國新型專利法第 11 條第 2 項亦有相同於其專利法第 10 條第 1 項之規定。日本實用新案法第 28 條之規定似亦包括侵害主要技術之物。英國專利法則未區分新型專利或發明專利，就侵害主要技術手段之行為均依其專利法第 60 條第 2 項規定予以保護。目前我國新型專利仍占相當比例，若決定就侵害主要技術手之行為亦視為侵權，對新型專利不適用此規定，僅就發明專利則加以保護，二者有此不同區別之理由，亦宜加以說明釐清。
127	蔡明誠教授	一、仍延用新式樣用語，不必修正，理由如前。我國需要考慮是新式樣是否參考海牙公約，改採寄存制度，而現有審查原則，此才是修正專利法之重點。 二、新式樣保護對象，應顯示全部或一部的二度圖案及三度模式保護，並強調美感創作要件，而非視覺訴求而已。
156	陳國成法官	專利法第 156 至第 160 條規定專利申請案、異議案之過渡條款及準據法，惟對舉發案未明定過渡條款及準據法。參照商標法對商標評定事件定有過渡條款，另關於舉發審定書實務作法亦均記載應適用之準據法。為便於承辦人員及公眾於新舊法更替就專利舉發事件適用法律之遵循，且賦予法源，似宜增訂舉發案之過渡條款及準據法，以資明確。

台灣國際專利法律事務所修正意見

【修正草案第 52 條規定之問題】

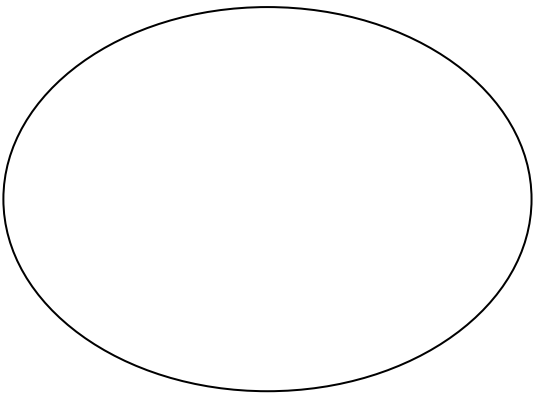
(主張單一優先權的場合)



【問題之分析】：

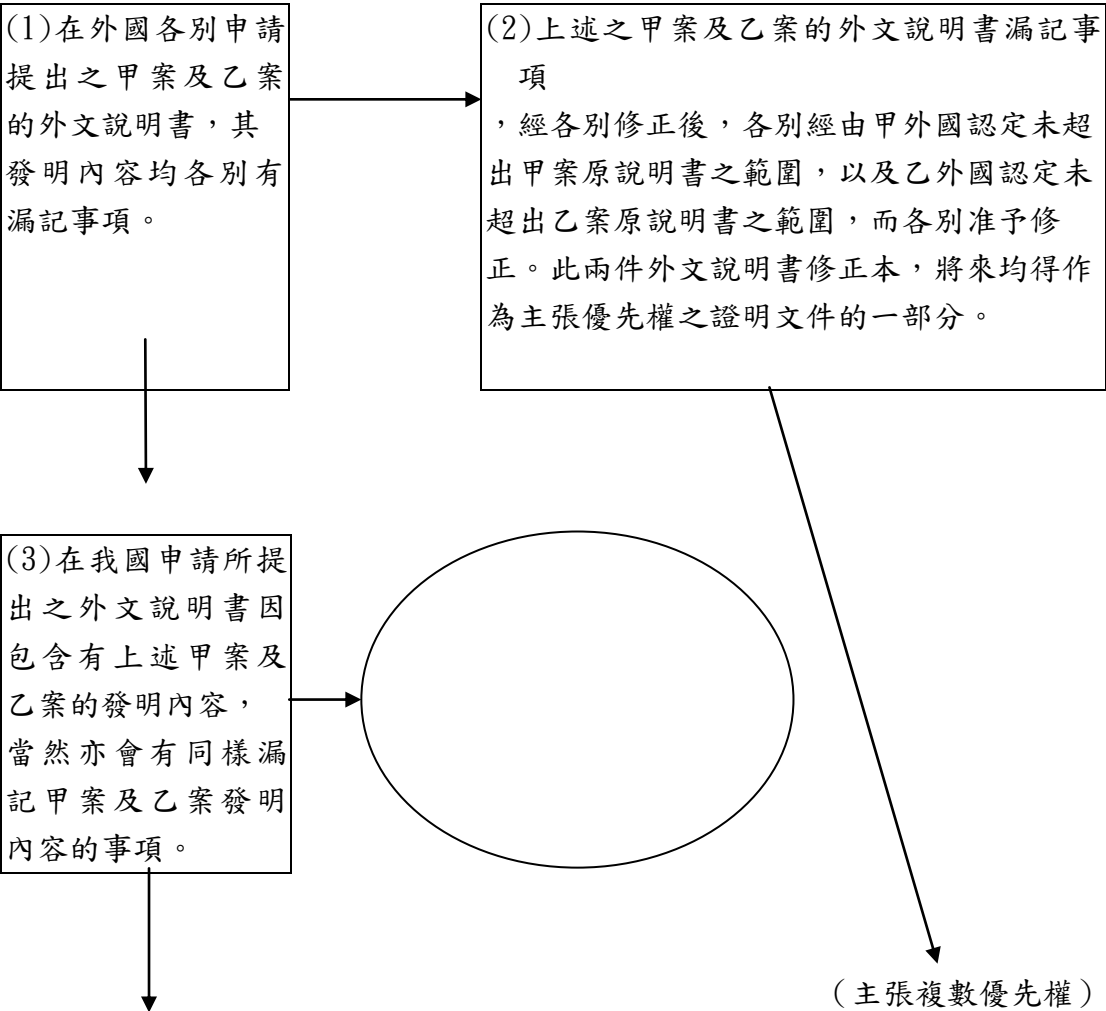
由上列之過程來看，上列(3)之外文本准不准修正，並不會影響到在我國申請案主張優先權的效果。是以為了不准修正上列(3)之外文本，而特意訂定修正草案第 52 條規定，並無實益可言，反而徒增判斷准不准主張優先權時，比對中外文的困擾，以及讓人誤會有意違背巴黎公約所建立之優先權制度的精神。又上列之過程，雖僅以主張單一優先權為例，但在主張複數優先權時，實際上並無特別不同之處。

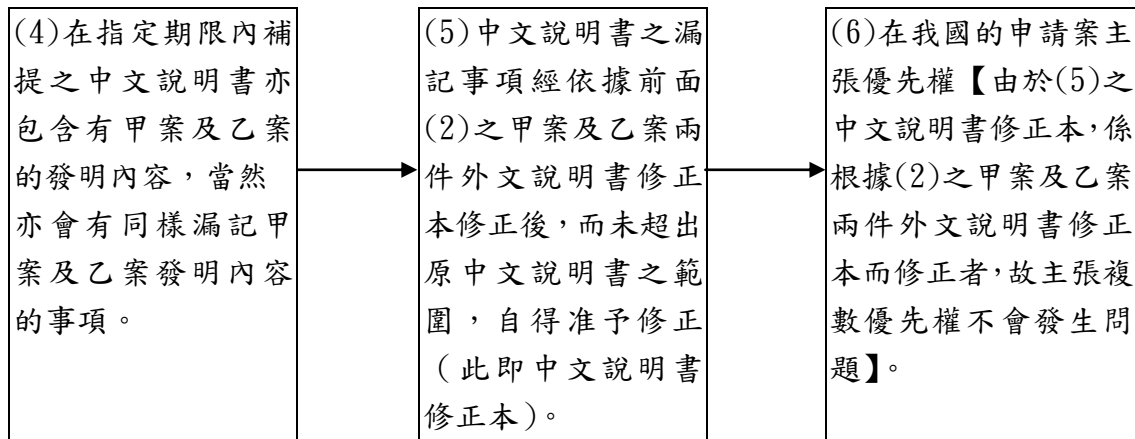
為不准修正此外文本，
而訂定此規定，並無實益可言，
反徒增判斷優先權時比對中外文的
困擾，及讓人誤會有意違背巴
黎公約所建立之優先權
制度的精神。



【修正草案第 52 條規定之問題】

(主張複數優先權的場合)

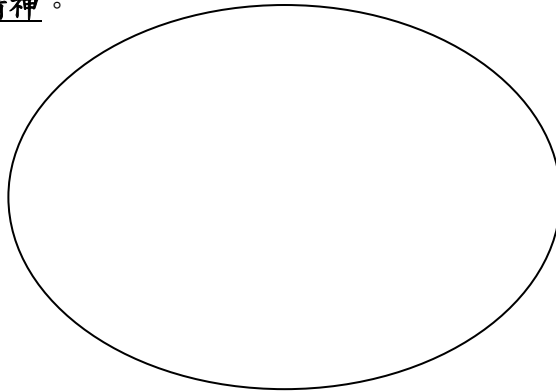




【問題之分析】：

由上列之過程來看，上列(3)之外文本，准不准修正並不會影響到在我國申請案主張複數優先權的效果。是以為不准修正上列(3)之外文本，而特意訂定修正草案第 52 條規定，並無實益可言，反而徒增判斷准不准主張優先權時比對中外文的困擾，以及讓人誤會有意違背巴黎公約所建立之優先權制度的精神。

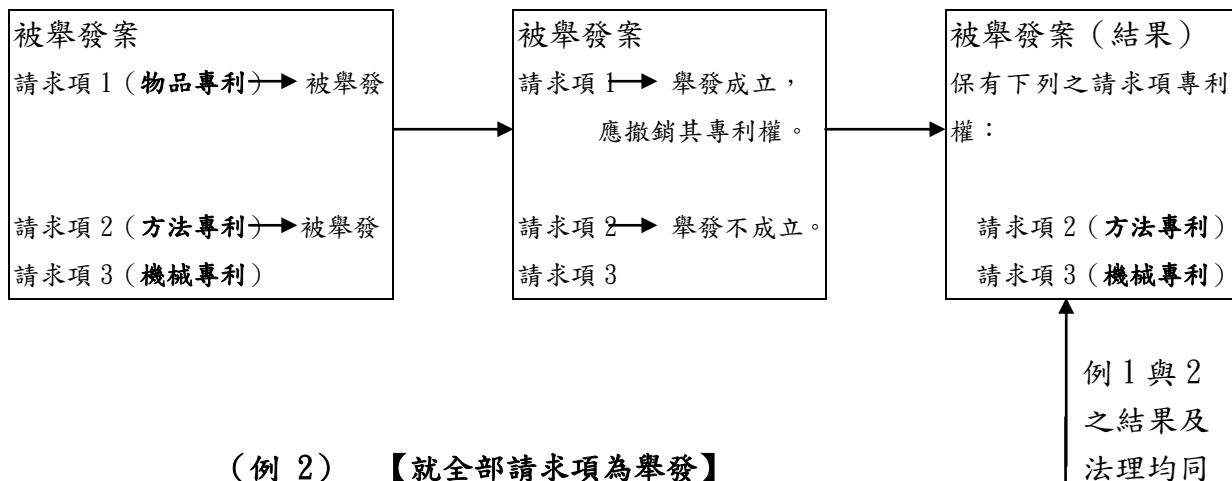
為不准修正此外文本，
而訂定此規定，並無實益可言，
反徒增判斷優先權時比對中外文的
困擾，及讓人誤會有意違背巴
黎公約所建立之優先權
制度的精神。



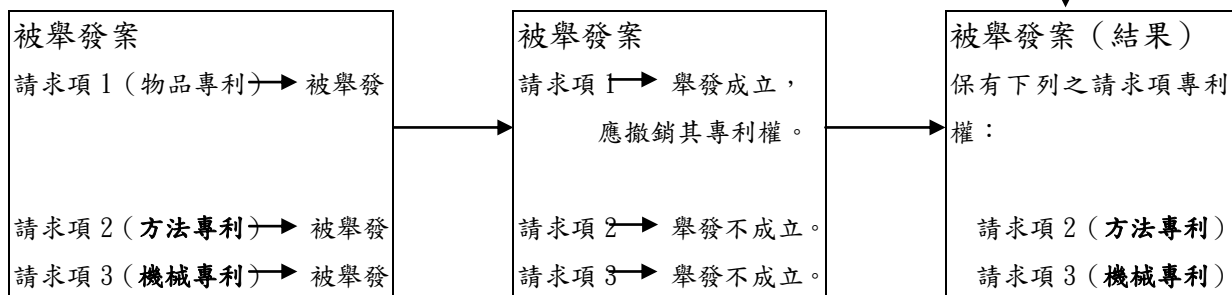
台灣國際專利法律事務所修正意見

第 85 條之修正建議

(例 1) 【就部分請求項為舉發】



(例 2) 【就全部請求項為舉發】



【註】

- 1、上開所列的請求項 2 之製法發明及請求項 3 之機械發明，係假設為生產該請求項 1 之物品的發明。
- 2、請求項 1 之物品發明，係為一獨立的發明，當然其專利權，亦為一獨立的物品專利權。
- 3、請求項 2 之製法發明，係為一獨立的發明，當然其專利權，亦為一獨立的製法專利權。
- 4、請求項 3 之機械發明，係為一獨立的發明，當然其專利權，亦為一獨立的物品專利權。
- 5、擁有全部所有請求項之專利權的人，概括稱為「專利權人」。

如僅就其擁有該請求項 1 之物品專利權而言的場合，即稱為「物品專利權人」。

如僅就其擁有該請求項 2 之製法專利權而言的場合，即稱為「方法專利權人」。

如僅就其擁有該請求項 3 之機械專利權而言的場合，因機械屬物品，可稱為「物品專利權人」。

(IPO 修正草案第 60 條規定有「物品專利權人」與「方法專利權人」)。