

立法院議案關係文書

(中華民國41年9月起編號)
中華民國101年10月31日印發

院總第474號 委員提案第16172號

案由：本院委員李貴敏、呂學樟、丁守中、陳鎮湘、羅淑蕾、費鴻泰等46人，鑒於知識經濟崛起之時代，無形智慧財產權多取代傳統資產，而成為企業管理及國家發展之重要資源，攸關產業之競爭力；惟現行專利法關於申請人「以同一發明申請發明專利與新型專利保護」（一案兩請）制度過於嚴苛、以權利金計算之損害賠償過於僵化、廢除懲罰性損害賠償對專利權保護亦顯然不周，爰擬具「專利法」第三十二條、第四十一條及第九十七條條文修正草案。是否有當？敬請公決。

說明：

- 一、依九十九年十二月二十一日新修正專利法（以下簡稱新修正專利法）第三十二條規定，對於同日就相同創作提出新型及發明專利申請者，日後若通過實體審查且選擇發明專利權，其先核准公告之新型專利權「視為自始不存在」，此等規定對於新型專利權之權利行使造成困難，對交易第三人保護亦嫌不足。爰參照德國發明專利法及新型專利法相關規定，修正我國現行條文之各該限制，並配合修正早期公開補償金請求之規定，以放寬申請人一案兩請限制及強化專利權之保護（修正條文第三十二條及四十一條）。
- 二、新修正專利法關於合理權利金之損害賠償計算方式，雖係參酌德國專利法及美國專利實務，惟其內容及計算方式過於僵化，無法反應專利權人之真正損害，致對專利權保護不周，爰參照德國專利法規定，修正現行損害賠償之計算方式，以強化對專利權之保護（修正條文第九十七條第一項第三款）。
- 三、觀諸現行專利侵權訴訟實務，專利權人能准予損害賠償之內容甚為有限，新修正專利法刪除懲罰性損害賠償制度，使得專利權行使更為受限，亦容易使第三人產生侵害專利權之投機心態，爰恢復既有之懲罰性損害賠償條文，以適度彌補專利權人因智慧財產權損害賠償計算困難之特性，而舉證困難之問題（修正條文第九十七條第二項）。

立法院第 8 屆第 2 會期第 7 次會議議案關係文書

提案人：李貴敏	呂學樟	丁守中	陳鎮湘	羅淑蕾
費鴻泰				
連署人：廖正井	鄭汝芬	林郁方	詹凱臣	李慶華
楊應雄	王惠美	紀國棟	陳根德	王廷升
王育敏	鄭天財	林國正	吳育仁	馬文君
呂玉玲	陳淑慧	蔣乃辛	潘維剛	林滄敏
黃昭順	邱文彥	徐欣瑩	林明濤	徐耀昌
黃志雄	陳學聖	張慶忠	楊玉欣	徐少萍
盧秀燕	李鴻鈞	陳碧涵	曾巨威	蘇清泉
蔡正元	江啟臣	簡東明	林德福	蔡錦隆

專利法第三十二條、第四十一條及第九十七條條文修正草案對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第三十二條 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。</p> <p>申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，自發明專利公告之日消滅。</p> <p>發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。</p>	<p>第三十二條 同一人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，其發明專利核准審定前，已取得新型專利權，專利專責機關應通知申請人限期擇一；屆期未擇一者，不予發明專利。</p> <p>申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，視為自始不存在。</p> <p>發明專利審定前，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，不予專利。</p>	<p>一、修正第二項，相同發明分別申請發明專利及新型專利，而選擇發明專利，專利法規定新型專利視為自始不存在，修正改採「權利接續制」，以保障專利申請人之權益。</p> <p>二、視為自始不存在之規定，對專利申請人極為不利，因其若選發明，則新型將被視為自始不存在，使得原先所受之保護落空；若選新型，則受保護期間縮短 10 年，如於新型保護期間受侵害，縱使該發明即將獲准專利，申請人只好犧牲發明專利較長之保護期間，此顯然與專利法鼓勵研發之旨相悖。技術程度較高的發明，卻被迫只能享有較短時間之保護。</p> <p>三、採取容許分別申請發明專利及新型專利的國家，包括德國、中國以及先前之韓國，對於先前取得之新型專利，均仍予以保護，至少是接續保護，我國專利法之規定在全世界併無前例，且明顯違反權利信賴保護原則。</p> <p>四、新型專利權，視為自始不存在之規定，將造成許多重大問題而無法解決。包括原先新型專利授權或讓與他人，權利金或價金是否必須返還？原先新型專利權人告他人專利侵害而獲得之賠償金，是否必須返還？被告是否可以提起再審之訴請求返還？爰有必要將現有第二項之</p>

立法院第 8 屆第 2 會期第 7 次會議議案關係文書

		「新型專利視為自始不存在」，改為「其新型專利權，自發明專利公告之日起，歸於消滅」，以接續權利並杜爭議。
<p>第四十一條 發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。</p> <p>對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。</p> <p>前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。但依本法第三十二條分別申請發明專利及新型專利，並已取得新型專利權者，僅得在請求補償金或行使新型專利權間擇一主張之。</p> <p>第一項、第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。</p>	<p>第四十一條 發明專利申請人對於申請案公開後，曾經以書面通知發明專利申請內容，而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，得於發明專利申請案公告後，請求適當之補償金。</p> <p>對於明知發明專利申請案已經公開，於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人，亦得為前項之請求。</p> <p>前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。</p> <p>第二項之補償金請求權，自公告之日起，二年間不行使而消滅。</p>	<p>一、由於本法第三十二條對於相同發明分別申請發明專利和新型專利，改採權利接續制，對於發明專利公告之前他人之實施行為，如果可以同時主張補償金與新型專利權之損害賠償，將造成重複。爰於第三項規定新增但書，要求專利申請人於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。</p> <p>二、第四項增訂「第一項、」之文字。原條文漏未規定同屬補償金請求權之「第一項」，顯屬立法疏漏，爰補充規定之。</p>
<p>第九十七條 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：</p> <p>一、依民法第二百十六條之規定。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。</p> <p>二、依侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎所計算之損害。</p>	<p>第九十七條 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：</p> <p>一、依民法第二百十六條之規定。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。</p> <p>二、依侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。</p>	<p>一、第一項第三款修正。</p> <p>(一)現行第三款之損害賠償計算方式，係以「相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，此等規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額。</p> <p>(二)參酌德國專利訴訟實務，有採類推式授權（die Methode der Lizenzanalogie）之損害賠償計</p>

依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

算方法，惟法院以此方式計算之賠償數額，均高於合理權利金數額。蓋相較於一般授權關係之被授權人，侵害人無須負擔授權關係中之額外成本（例如查帳義務）；此外，侵權訴訟中之專利權人尚須負擔額外成本（例如訴訟費用、律師費用）。因此，以合理權利金法所計算之損害賠償數額，實應高於授權關係下之權利金數額。

(三)另外，德國現行專利法第 139 條第 2 項後段明定：「損害賠償請求權得以授權關係之合理權利金數額為計算基礎（Grundlage）」。前揭條文亦肯定，損害賠償之合理權利金內容應可高於授權關係下之權利金數額。

二、第二項新增。

(一)2011 年 11 月 29 日修正前之專利法第八十五條第 3 項原有懲罰性損害賠償規定，惟專利專責機關認為其與我國損害賠償制度有別，因而刪除。刪除之立法理由如下：「現行條文第三項刪除。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民

事損害賠償之體制。」

- (二)傳統損害賠償之作用在於填補損害，然而隨著社會的發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域，衡諸著作權法第八十八條第三項、營業秘密法第十三條第三項及公平交易法第三十二條第一項均有懲罰性損害賠償之規定。
- (三)除智慧財產權領域，我國法亦不乏有懲罰性損害賠償之明文，包括：健康食品管理法第二十九條、證券交易法第一百五十七條之一、證券投資信託及顧問法第九條及千禧年資訊年序爭議處理法第四條。填補損害固然為我國損害賠償制度之基本原則，惟觀諸經濟性法規，不乏採行懲罰性損害賠償制度以落實經濟性法律規範之目的。
- (四)從國外立法例而論，美國本來即有懲罰性損害賠償制度，歐盟於 2004 年所通過之「智慧財產權執行指令」，即明文規定法院於認定損害賠償時，應考量所有相關之因素，包括所造成經濟上之負面效果、被害之一方所承受之利益的減損及侵害人所獲取之不正利益。亦即侵害人所獲得之不正利益，亦屬於損害賠償之範圍。

德國為配合此一指令，於 2009 年生效之新修正的專利法，亦明文規定「於計算損害賠償時，得將侵害人因侵害該權利所得之獲益（Gewinn）納入考量」。據此，關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念。

(五)我國已經於若干法律中明文採取懲罰性損害賠償，基本上已經肯認上述趨勢，雖然在其他法律領域尚未有足夠之案例，但在智慧財產權法領域，則透過司法實踐，正在逐漸累積經驗，雖然仍然有些案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過一個個的個案，逐漸建立起判斷之標準，而實施至今，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以來並未見有負面之批判。

(六)綜上，鑑於智慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償計算本有其困難，考量我國其他法規及國外立法例，建議增定懲罰性損害賠償之規定。

立法院第 8 屆第 2 會期第 7 次會議議案關係文書