

專利刑罰全面除罪化因應之道

蔡瑞森 律師

壹、專利相關爭議救濟之規範

一、專利或其他智慧財產權相關爭議解決之基本規範模式

我國針對包括專利、商標、著作權、營業秘密、積體電路電路布局、網域名稱在內之各種智慧財產權相關爭議的解決途徑，不外乎包括司法救濟（法院的民事訴訟與刑事訴訟）、行政救濟（經由行政權的介入，例如針對申請前已見於刊物或已公開使用之發明專利，可向經濟部智慧財產局提出舉發，如不服經濟部智慧財產局針對該舉發案所作之處分，得依法訴願，並進而提起行政訴訟）、仲裁或其他救濟方式（例如，網域名稱註冊管理機構或受理註冊機構依據財團法人台灣網路資訊中心（簡稱爲 TWNIC）所公布相關辦法核發國家代碼（ccTLD）爲「tw」之「.tw」網域名稱之註冊爭議，得經由 TWNIC 所指定之網域名稱爭議處理機構解決，目前包括財團法人資訊工業策進會科技法律中心與台北律師公會）。至於可以尋求何種救濟途徑，以及可以尋求救濟之具體內容爲何，則應視專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、公平交易法、刑法、民法等實體法，以及民事訴訟法、強制執行法、刑事訴訟法、行政程序法、訴願法、行政訴訟法等程序法，乃至其他相關法律或規範如何具體規定。

二、專利侵害相關爭議之規範

類似於商標法與著作權法之立法架構，專利法針對專利侵害相關爭議之規範原先包括民事救濟與刑事制裁二方面，其中民事救濟部分，主要包括專利法「損害賠償及訴訟」章節所規範之「損害賠償」、「排除侵害」、「侵害防止」等救濟途徑，而刑罰制裁之部分，乃指專利法「罰則」章節之各項規定，其中針對「發明專利」部分，包括「未經物品發明專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，科新臺幣六十萬元以下罰金。」（舊專利法

第一百二十三條）、「未經方法發明專利權人同意使用該方法，致侵害其專利權者，科新臺幣三十萬元以下罰金。」（舊專利法第一百二十四條）、「明知爲未經發明專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者，科新臺幣六萬元以下罰金。」（舊專利法第一百二十七條）；在「新型專利」部分，則包括「未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十五萬元以下罰金。」（舊專利法第一百二十五條）、「明知爲未經新型專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者，處六月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三萬元以下罰金。」（舊專利法第一百二十八條）；至於在「新式樣專利」方面，則規定「未經新式樣專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以下罰金。」（舊專利法第一百二十六條）、「明知爲未經新式樣專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者，處拘役或科或併科新臺幣一萬五千元以下罰金。」（舊專利法第一百二十九條）。

另一方面，「發明（新型／新式樣）專利權人或其被授權人或特許實施權人登載廣告，不得逾越專利權之範圍」、「非專利物品或非專利方法所製物品，不得在廣告、刊物、物品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認爲請准專利之標示」，違反此虛偽標示專利之規定，則「處六月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。」（舊專利法第一百三十條／第八十三條，新型／新式樣依專利法第一百零五條／第一百二十二條第一項準用同法第八十三條規定）。

三、專利刑罰全面除罪化後之衍生問題

繼發明專利刑罰於民國九十年十月二十六日廢除後，新型專利、新式樣專利，乃至虛偽標示專利之刑罰制裁規定，現經立法院三讀通過專利法修正案刪除全部專利刑罰條文，並經總統公布，最後終於由行政院依修正後專利法第一百三十八條規定之授權，核定自民國九十二年三月三十一日施

行，正式劃下休止符。專利刑罰全面除罪化後，針對不同階段之民事或刑事案件，包括繫屬於檢察官偵查階段或繫屬於法院刑事庭之刑事案件與刑事附帶民事訴訟案件，以及繫屬於法院民事庭之民事訴訟案件，法院應如何處理？法院如已依據舊專利法刑罰規定為有罪判決而判決確定之案件，是否受專利刑罰廢除之影響？以及爾後面對專利侵害相關案件，專利權人應如何因應？如何尋求有效之解決途徑？均為專利相關爭議實務之重大課題。

貳、專利刑罰除罪化之沿革

一、發明專利刑罰之除罪化

我國專利法原規定，不論發明專利、新型專利、新式樣專利，均有刑事責任，惟有鑑於多年來實務運作之狀況發現，專利涉及之專業技術層面高，專利權是否應有效存在，以及是否構成專利侵害不易認定之問題，在具體個案有相當大爭議，尤其是發明為利用自然法則之高度創作，物品是否侵害他人之發明專利權，涉及複雜專業技術之判斷，須由專家認定，且不同專家見解亦未必相同，在認定上時有疑義。然而專利權人藉由專利法之刑罰制裁與刑事訴訟法之相關程序規定，以透過檢察官發動偵查權，對嫌疑人或被告進行刑事搜索、扣押為手段，達到實質限制競爭對手營業之目的，比比皆是，最後縱經檢察官為不起訴處分或法院為無罪判決確定，但已對嫌疑人或被告之名譽及財產權造成實質影響，不利產業發展。因此，主張廢除專利刑罰之聲浪與討論乃隨之而來。經相當激烈之朝野討論協商，立法院乃於民國九十年十月四日三讀通過專利法修正案，首先廢除舊專利法第一百二十三條、第一百二十四條、第一百二十七條所規範之發明專利刑罰部分，經總統於同年十月二十四日（九〇）華總一義字第九〇〇〇二〇六四九〇號令公布，依中央法規標準法第十三條規定，於同年十月二十六日起正式生效。

二、新型／新式樣專利／虛偽標示專利刑罰之除罪化

至於新型專利與新式樣專利，以及虛偽標示專利之刑事責任部分，有鑑於專利法業將侵害發明專

利權除罪化，侵害技術層次較低之新型、新式樣專利，反科以刑事責任，顯有輕重失衡之不合理情況，加以專利法修正已將新型專利改採形式審查，是否合於取得專利權之實質條件，並不確定，如仍得採行刑事制裁，恐易對被告造成無法彌補之傷害，而虛偽標示專利之部分，亦有其他法律得以規範，因此立法院乃於民國九十二年一月三日三讀通過專利法修正案，全面廢除專利法之刑事責任規定，經總統於同年二月六日華總一字第〇九二〇〇〇一七七六〇號令公布外，並經行政院同年三月三十一日院臺經字第〇九二〇〇一六七一九號令，依修正後專利法第一百三十八條規定之授權暨中央法規標準法第十四條規定，核定自同年三月三十一日生效，爾後侵害專利或虛偽標示專利之案件，將歸由民事訴訟或其他程序解決。

參、專利刑罰全面除罪化後，法院繫屬案件與判決確定案件之處理

一、刑事案件

（一）罰廢除後始發生之專利侵害案件

「行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限。」為刑法第一條所定「罪刑法定原則（罪刑法定主義）」，而該原則於刑法以外其他法令有刑罰之規定者，亦適用之，復為刑法第十一條所揭示。專利刑罰廢除後始發生之專利侵害案件，因行為當時並無刑事處罰之規定，如專利權人仍向檢察官提出刑事告訴或向法院刑事庭提起刑事自訴，檢察官或法官應依刑事訴訟法第二百五十二條第八款規定、同法第三百零一條第一項規定，以「行為不罰」為由，分別為不起訴處分或無罪判決。

（二）專利刑罰廢除前已發生之專利侵害案件

「行為後法律有變更者，適用裁判時之法律。」、「處罰之裁判確定後，未執行或執行未完畢，而法律有變更不處罰其行為者，免其刑之執行。」分別為刑法第二條第一項及第三項所定「從新從輕原則（從新從輕主義）」，而該原則於刑法以外其他法令有刑罰之規定者，亦適用之，復為刑法第十一條所揭示。專利刑罰廢除前已發生之專利侵害案件，不論該刑事案件繫屬於檢察官或法院刑事庭之時點在於專利刑罰廢除之前或於其後，因犯

罪後之法律已廢止其刑罰，檢察官或法官均應依刑事訴訟法第二百五十二條第四款規定、同法第二百零二條第四款規定，分別為不起訴處分或免訴判決。至於依據舊專利法刑罰規定審理所為之有罪判決的判決確定時點如發生於專利刑罰廢除前，但尚未執行或執行未完畢之案件，則應依刑法第二條第三項規定，免其刑之執行。

二、民事案件

(一)普通民事訴訟案件

民事救濟與刑事制裁，乃至於行政處罰或行政救濟係屬分別不同法律規範之範疇，原則上，如依民事訴訟法規定之程序向法院民事庭提起民事訴訟請求民事救濟，刑罰廢除並不致影響民事救濟之請求。

(二)刑事附帶民事訴訟案件

依民事訴訟法規定之程序向法院民事庭提起民事訴訟請求民事救濟，依法需繳納訴訟費用，然如依刑事訴訟法相關規定於刑事訴訟程序中向法院刑事庭提起附帶民事訴訟，於起訴時，則暫免繳納訴訟費用。因此，往昔專利或其他智慧財產權侵權實務上，專利權人或其他智慧財產權人如欲請求民事救濟，經常會採行刑事附帶民事訴訟之途徑。不過，依據刑事訴訟法第五百零三條第一項規定，除經原告聲請應將附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭審理，刑事訴訟諭知無罪、免訴或不受理之判決時，應以判決駁回原告之訴。依據刑事訴訟法第五百零三條第三項規定，如經原告聲請應移送管轄法院之民事庭審理之案件，則需繳納訴訟費用。因此，專利刑罰廢除後，如法院刑事庭法官依法就違反專利法之刑事案件為無罪或免訴之判決，除非經附帶民事訴訟之原告聲請將該附帶民事訴訟移送管轄法院之民事庭審理，法院刑事庭法官將依法駁回該附帶民事訴訟。

肆、專利刑罰全面除罪化後，專利侵害相關爭議案件因應之道

一、專利侵害案件

(一)專利法

專利法針對專利侵害相關爭議之規範原先包括民事救濟與刑事制裁二方面，刑罰全面廢除後，民事救濟即成為主要解決方式之一。專利法有關專利權受侵害時，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，亦得請求防止等相關規定，結合民事訴訟法與強制執行法有關假處分、假扣押等保全程序之運用，可以提供專利權人相當程度之保障。

(二)商標法

立法院民國九十二年四月二十九日三讀通過之商標法修正條文(依修正後商標法第九十四條規定，本法自公布日起六個月後施行)，明文凡因表彰自己之商品或服務，欲取得商標權者，應依該法申請註冊。「商標」得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成。而依立法院民國九十二年一月三日三讀通過之專利法修正條文規定(依修正後專利法第一百三十八條規定，本法施行日期，由行政院定之)，「新型」，乃指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而「新式樣」，則指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。因此，就可能重疊規範保護之客體而言，除專利法之規範外，如該新型專利或新式樣專利，另亦符合商標法有關商標要件之規範，則得依商標法申請商標註冊，尋求另一層面之保護。

(三)著作權法

依立法院民國九十二年一月三日三讀通過之專利法修正條文規定(依修正後專利法第一百三十八條規定，本法施行日期，由行政院定之)，「新型」，乃指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而「新式樣」，則指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。而著作權法第十條及同法第十條之一明文規定，「著作人於著作完成時享有著作權」、「依著作權法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現」，另著作權法第五條例示之著作種類包括「美術著作」、「圖形著作」、「電腦程式著作」。依內政部八十一年六月十日台(八十一)內著字第八一八四〇〇二號公告之「著

作權法第五條第一項各款著作內容例示」，「美術著作」包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書（書法）字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他美術著作，「圖形著作」包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作，「電腦程式著作」則包括直接或間接使電腦產生一定結果為目的所組成指令組合之著作。因此，就可能重疊規範保護之客體而言，除專利法之規範外，如該發明專利、新型專利或新式樣專利，另亦符合著作權法有關著作保護之要件，則得依著作權法，尋求另一層面之保護。

(四)公平交易法

依立法院民國九十二年一月三日三讀通過之專利法修正條文規定（依修正後專利法第一百三十八條規定，本法施行日期，由行政院定之），「新型」，乃指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而「新式樣」，則指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。而公平交易法第二十條第一項第一款規定，事業就其營業所提供之商品，不得以相關事業或消費者所普遍認知之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，為相同或類似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品。公平交易法第二十四條另規定，事業不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。因此，就可能重疊規範保護之客體而言，除專利法之規範外，如侵害發明專利、新型專利或新式樣專利，另亦違反公平交易法第二十條第一項第一款及同法第二十四條相關規範時，公平交易法所提供之相關救濟途徑，亦可作為另一保障方向之思考。

二、虛偽標示專利案件

專利法有關專利物品之標示及刑罰規定刪除後，如果專利權人或其被授權人或特許實施權人登載廣告，逾越專利權之範圍，或者非專利物品或非專利方法所製物品，在廣告、刊物、物品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示，應如何規範，則將成為專利實務之另一重要課題。目前針對各種不同行為態樣，得以援引作

為規範依據之現行法制，包括公平交易法、消費者保護法、民法、刑法。

公平交易法第二十一條第一項規定「事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等，為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵。」，另同法第二十四條明文「除本法另有規定者外，事業不得為其他足以影響秩序之欺罔或顯失公平之行為。」。消費者保護法第二十二條則規定「企業經營者應確保廣告內容之真實，其對消費者所負之義務不得低於廣告之內容。」。民法第三百五十四條第二項針對「買賣」行為，特別規定「出賣人並應擔保其物於危險移轉時，具有其所保證之品質」。另一方面，刑法第三百三十九條第一項及第二項分別針對「詐欺」行為，規定「意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科一千元以下罰金（第一項）」、「以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同（第二項）」。

伍、結語

專利法有關刑罰之規定應否全面廢除之爭議，終於在立法院三讀通過專利法修正案廢除專利刑罰條文，經總統公布，並經行政院核定下，於民國九十二年三月三十一日落幕。目前面對最重要之課題，乃是專利刑罰全面除罪化後，處理專利侵權或虛偽標示專利及其他專利相關爭議的因應之道。就現階段法制而言，專利法有關民事損害賠償及其他民事救濟之規定，以及商標法、著作權法、公平交易法、消費者保護法、民法、刑法，甚至於民事訴訟法及強制執行法針對特定類型之專利紛爭，尚可以提供相當程度之規範。

不過，就專利相關爭議之實務觀點論之，各種法律規範均有其不同之規範目的與適用對象，以及法律構成要件及法律效果，充分瞭解並研析相關法律規範暨實務見解，實有其必要。另一方面，由於專利侵權案件所涉及的法律爭議相當多，而且專業技術問題較為複雜，又面臨專利侵權鑑定的問題，必

需投入相當高的時間與成本。因此，專利侵權或其他相關爭議案件之處理，除應確實評估事實上與法律上之風險外，更需探討時間及成本的投入，是否合乎商業利益及成本的考量，否則遲來高成本的正義，恐怕反而喪失更大的商機。

（後記：本文作者為理律法律事務所顧問暨資深律師、國立交通大學科技法律研究所兼任助理教授、美國康乃爾大學法學碩士）