

## 論專利法中專利證書號數標示義務

陳秉訓<sup>1</sup>

### 壹、前言

專利法的目的在於，為鼓勵發明能夠公開於世，以利社會公眾的運用，故由國家透過給予專利權人一種專屬的排他權的方式，使得他人必須要得到專利權人的授權才能實施其發明，進而使專利權人（或發明人）藉由此授權機制或損害賠償的救濟而得到經濟上的利益。<sup>2</sup>

然而，當專利權人有自己產品的時候，其也有義務讓他人知道其產品所涉及的專利有哪些，而他人也因此能進行迴避設計或是尋求授權，以能免於構成專利侵權行為。<sup>3</sup>此義務即是現行專利法<sup>4</sup>第79條的「專利證書號數標示義務」，而當專利權人未盡標示義務時，其將無法獲得損害賠償。

在本文中，首先將討論專利法第79條的規範架構及問題。接著以最高法院民事判決87年度台上字第921號為例，討論在專利侵權訴訟中，當被告以專利證書號數標示義務為由而提出積極抗辯時，其舉證責任的歸屬問題，亦即，若被告主張原告未盡其專利證書號數的標示義務而不應有損害賠償請求權時，舉證責任應歸屬於原告或被告。

之後，本文以美國專利法第287條第(a)項為比較法的討論對象，並比較台灣和美國的規範差異。最後，舉美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of

Appeals for the Federal Circuit，以下稱「CAFC」）<sup>5</sup>的1994年Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.案，以討論供應商的專利證書號數標示義務。希望本文的分析能有助於專利權人對專利證書號數標示義務的重視，以免損失其損害賠償金。

### 貳、專利權人的專利證書號數標示義務—專利法第79條

專利權人的專利證書號數標示義務規定於現行專利法第79條，而未盡到標示義務的效果是無法向侵權人請求「損害賠償」。<sup>6</sup>

專利法第79條規定：

「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」

本條可分為前段和但書等二個部分。第一，前段的專利證書號數標示義務對物品專利和方法專利皆適用，而方法專利證書號數應標示在以該方法所製造的商品上。<sup>7</sup>另針對有對他人授權專利權的權利人而言，第79條給予此類權利人要求被授權人標示專利證書號數的權利。

第二，但書之規定是專利法於1997年修正時所新增的，其理由主要是，若侵權人原本就知道被專利保護的商品是存在著，且仍然繼續進行侵害專利權的行為，則專利權人僅因為未能盡到表示義務而失去損害賠償請求權，對專利權人而言是不公平，且喪失專利法保護專利權人的目的。<sup>8</sup>

此外，根據台灣高等法院民事判決87年度訴更（一）字第14號，「按立法要求「專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之」，無非為使第三人得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害

<sup>1</sup> 政治大學法律科際整合研究所法學碩士。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理、威盛電子公司專利工程師。Email: cstrcmp@hotmail.com。

<sup>2</sup> 見陳秉訓，「專利行銷—以美國Lemelson Foundation為例」，智慧財產季刊，第55期，台北市，台灣，2005年10月，頁72。

<sup>3</sup> 見陳智超，『專利法—理論與實務』，五南圖書出版股份有限公司，二版一刷，台北市，台灣，2004年4月，頁374。

<sup>4</sup> 本文所指之現行專利法為2003年1月3日立法院三讀通過，2003年2月6日總統令修正公布的版本。

<sup>5</sup> 關於CAFC的資訊，請參閱網頁<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：06/09/2007。

<sup>6</sup> 見黃文儀，『專利法逐條解說』，作者自版，三民書局總經銷，補正二刷，台北市，台灣，2000年4月，頁109。

<sup>7</sup> 見黃文儀，『專利法逐條解說』，頁110。

<sup>8</sup> 見黃文儀，『專利法逐條解說』，頁110。

專利權行為之情形，並易於認定侵害者之故意行為。是其立法意旨應係為保護因不知情而侵害專利權者，對於明知他人有專利權而仍為侵害行為者，既屬故意行為，自無保護之必要。否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且違背公平正義之原則。故於明知他人有專利權而仍故意侵害之情形，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任。八十六年五月七日修正公布之專利法第八十二條但書增訂「但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」其用意在此。被告所辯原告未在其專利品上附加專利標記及專利證書號數，被告不須負損害賠償責任云云，自非可採。<sup>9</sup>因此，本條免除損害賠償責任的對象僅是不知專利商品存在的被告，亦即，如果被告和原告同屬相類似產業或甚至是競爭者，則其應不受本條的適用。

然而，本條的問題是其非只有針對有實施專利物品的專利權人，也包括沒有商品可供標示的專利權人。故對於無商品的專利權人而言，其應如何適用專利證書號數的標示義務則是本條所未明指的，而有賴法院在考慮專利法立法目下而給予適當義務免除。

事實上，專利法並未要求專利權人必須要實施自己的專利，<sup>10</sup>故專利權人可能有或沒有自己的專利物品。對無專利物品的專利權人而言，達成專利法第79條的標示義務，幾乎不可能。另對有專利物品的專利權人而言，雖未盡標示義務，但如果其能證明原告明知或可得而知專利物品的存在者，例如警告信，<sup>11</sup>則專利權人仍能請求損害賠償，<sup>12</sup>因為根據專利法第79條的但書「但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」故只要專利權人在訴訟程序發起前，告知侵權人相關的專利物品資訊，即可滿足此要件，但不利的效果可能是損害賠償的起算時

點會從告知侵權日時起算。<sup>13</sup>

## 參、專利證書號數標示的舉證責任歸專利權人——最高法院民事判決87年度台上字第921號

### 一、事實背景

本案的原告是日商利士文時計工業股份有限公司（被上訴人，法定代理人：大津學，以下稱「原告A」），而被告為凱本企業股份有限公司（上訴人，法定代理人：劉正獅，以下稱「被告B」）。本判決涉及的是新型專利。

原告A主張，被告B明知「指針式警鈴鬧鐘」和「鬧鐘」等新型專利權是其所有，竟未經其同意或授權，而連續製造該新型專利的鬧鐘機蕊，並對外販賣，而侵害其專利權。此外，被告B就系爭專利權侵權行為曾業經刑事法院判處有期徒刑六月在案。因而，原告A向法院提起刑事附帶民事訴訟，並請求法院命被告B賠償其新台幣四百零五萬四千零六十四元（包括：利益損害三百零五萬四千零六十四元、信譽損害一百萬元）及法定遲延利息。<sup>14</sup>然而，被告B則主張，原告A未依現行專利法第八十二條或修正前專利法第七十三條規定，於專利物品上標示其專利證書號數，因而原告A不得請求損害賠償。<sup>15</sup>

本案的第一審法院判原告A勝訴。<sup>16</sup>而到第二審時，原告A仍得到勝訴。<sup>17</sup>本案二審法院是台灣高等法院，其維持第一審所為原告A勝訴的判決，而主要理由為：「被上訴人主張上訴人製造販賣被上訴人享有新型專利之「指針式警鈴鬧鐘」及「鬧鐘」機蕊，經警查獲五萬八千七百三十二個等事實，有經濟部中央標準局（下稱中央標準局）專利證書、專利公報及台灣板橋地方法院檢察署（下稱板橋地檢署）之搜索扣押紀錄等件為憑。查扣之鬧鐘機蕊，經送中央標準局鑑定結果，其中型號A一一〇〇六號、A一一〇〇八號之構造與被上訴人之新型第四二六四六號、第四

<sup>9</sup> 見台灣高等法院民事判決87年度訴更（一）字第14號理由之「四」。本判決被最高法院民事判決90年度台上字第239號所維持。

<sup>10</sup> 見馮震宇，「論實施專利權的相關問題與其限制（上）」，智慧財產權月刊，第21期，台北市，台灣，2000年9月，頁15。

<sup>11</sup> 關於專利侵權警告信的討論，可參閱劉國讚，「侵害智慧財產權之警告與不公平競爭——以日本不正競爭防止法為中心」，智慧財產權月刊，第93期，台北市，台灣，2006年9月，頁31-38。

<sup>12</sup> 見黃文儀，「專利法逐條解說」，頁109-110。

<sup>13</sup> 見陳智超，『專利法——理論與實務』，頁374-376。

<sup>14</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號理由之「本件被上訴人主張」（以下稱「被上訴人主張」）。

<sup>15</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號理由之「上訴人則以」（以下稱「上訴人主張」）。

<sup>16</sup> 見台灣高等法院民事判決84年度訴字第226號。

<sup>17</sup> 見台灣高等法院民事判決84年度訴字第226號。

二六四七號等專利範圍相同，亦有中央標準局八十三年四月二十八日台專(判)○二○二一字第1○九五四號函附於板橋地檢署八十二年度偵字第一六三七三號偵查卷中可考。至型號A—一〇〇七號部分，既經上訴人自認有侵害被上訴人之新型專利權無訛，則上訴人所製造販賣之前開三種機蕊，均侵害被上訴人之新型專利權，應無疑義。參以上訴人劉正獅因犯有違反專利法罪責，業經原法院八十四年度上易字第二八三三號刑事判決處以有期徒刑六月確定，益見上訴人所製造販賣經查扣之機蕊，均已侵害被上訴人之新型專利權。其辯稱：僅其中一部分涉及被上訴人之專利權云云，自無可採。從而，被上訴人依專利法第一百零五條、第八十八條第一項、第八十九條第二項規定，請求上訴人連帶賠償其損失之利益及所受商譽之損害，即屬有理。上訴人抗辯：被上訴人未於其專利物品或包裝上標示專利證書號碼等語，並未舉證以實其說，顯不得據以拒絕賠償被上訴人。」<sup>18</sup>

但到第三審時，最高法院則撤銷原審判決。<sup>19</sup>除此，本案於第三審的爭點為，當被告以專利物品或其包裝上未標示專利證書號碼，做為抗辯原告不得請求損害賠償的理由時，此舉證責任是否應歸於被告。

## 二、高等法院意見

「上訴人抗辯：被上訴人未於其專利物品或包裝上標示專利證書號碼等語，並未舉證以實其說，顯不得據以拒絕賠償被上訴人。」<sup>20</sup>

## 三、最高法院意見

「按否認法律關係存在或主張消極之事實者，依「否認者無庸舉證」之舉證責任分配原則，就此消極事實應不負舉證責任，(參見：本院十九年上字第三八五號、二十年上字第七〇九號及四十二年台上字第一七〇號等判例意旨)。本件上訴人於原審抗辯：「原

告(被上訴人)未曾於其專利物品或其包裝上標示專利證書號數，依現行專利法第八十二條或修正前專利法第七十三條規定，即不得請求損害賠償」等語(見：原審卷六九頁背面)，倘被上訴人根據專利法規定所請求之損害賠償，確須以被上訴人「於其專利物品或其包裝上標示專利證書號數」為其請求之前提，而上訴人又否認被上訴人曾為該標示，揆之前揭說明，似即應由被上訴人負舉證責任。原審不察，遽以上訴人未能舉證以實其說，而為不利於上訴人之認定，於法難謂無違。」<sup>21</sup>

## 四、議題評析

在本案中，最高法院處理的是現行專利法第79條(本案訴訟當時為專利法第82條)專利證書號數標示義務的舉證責任問題，不過本案在地院的訴訟當時，並無現行法中的但書規定。<sup>22</sup>

針對專利法第79條的舉證責任，在本案所處理的是「誰應該舉證專利權人是否在其商品上進行專利證書號的標示」，最高法院引用該院19年度上字第385號、<sup>23</sup>20年度上字第709號<sup>24</sup>及42年度台上字第170號<sup>25</sup>等判例，而認為「按否認法律關係存在或主張消極之事實者，依「否認者無庸舉證」之舉證責任分配原則，就此消極事實應不負舉證責任。」<sup>26</sup>亦即，當被告引述專利法第79條抗辯專利權人的損害賠償請求權時，應由原告舉證其在專利物品上的專利證書號數標示，或舉證被告明知或可得而知有專利物品的存在。不過，最高法院所舉的三件判例是關於「確認法

<sup>21</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號理由之「原審」。

<sup>22</sup> 見黃文儀，『專利法逐條解說』，頁109。

<sup>23</sup> 見最高法院民事判例19年度上字第385號。(要旨：消極確認之訴，應由被告負立證責任，如被告欲主張原告確為股東，應由被告自負立證責任，如被告不能立證或其提出之證據不足採用，則原告之訴即應認為有理由，無庸另行立證。)

<sup>24</sup> 見最高法院民事判例20年度上字第709號。(要旨：確認法律關係不成立之訴，原告如僅否認被告於訴訟前所主張法律關係成立原因之事實，以求法律關係不成立之確認，應由被告就法律關係成立原因之事實，負舉證之責。)

<sup>25</sup> 見最高法院民事判例42年度台上字第170號。(要旨：確認法律關係不存在之訴，如被告主張其法律關係存在時，應由被告負舉證責任。)

<sup>26</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號理由之「原審」。

<sup>18</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號理由之「原審命上訴人連帶給付被上訴人二百萬三千五百三十九元之本息。係以」(以下稱「原審」)。

<sup>19</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號。

<sup>20</sup> 見最高法院民事判決87年度台上字第921號理由之「原審」。

律關係不成立之訴」，可是專利侵權民事訴訟應不是此類訴訟，故最高法院的論證似乎存在邏輯上的缺陷。

舉證責任問題的解決方法，除了實體法有明文規定外，有賴法院為實際解決其法律適用問題時，以法律解釋方法進行補充的工作。<sup>27</sup>在本案中，最高法院視專利法第79條的「其未附加標示者，不得請求損害賠償」為被告可「否認法律關係存在或主張消極之事實」，故依「否認者無庸舉證」之舉證責任分配原則，認為被告就此消極事實應不負舉證責任，而應由專利權人舉證其有專利物品或其包裝上標示專利證書號數。此為補充了專利法第79條未明示的舉證責任。

雖然此舉證責任不利於專利權人，有別於法院在規範舉證責任時會有利於原告的傳統，<sup>28</sup>但由於現行條文的但書規定，以及實務上專利權人多會先寄發警告信的情況下，<sup>29</sup>此不利於專利權人的舉證責任配置將不致於對專利權人在訴訟中有較不利的影響，因為侵權人可在警告信中得知專利物品的存在。

## 肆、與美國專利法搭配下的整合思考

### 一、美國專利法第287條第(a)項

美國專利法第287條第(a)項規定：

「專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、要約銷售或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，得於其產品附上專利（patent）或其縮寫（pat）之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害

之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知。」<sup>30</sup>

本條和我國專利法規範的差異是，美國專利法的專利證書號數標示並非當然的義務，也因而當專利權人並未標示專利證書號時，其失去的不是損害賠償請求權，而是在通知被告侵權行為之前的損害賠償金。<sup>31</sup>換句話說，在美國專利法下，無專利物品的專利權人不用擔心專利證書號數標示義務。然而，應注意的是供應商的專利證書號數標示義務。由於我國廠商多數是美國廠商的零組件供應商，故相關的專利證書號數標示義務不得不注意，以免在未來會損失可觀的損害賠償金。

在1994年時，CAFC做出Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.案<sup>32</sup>的判決，其指出商品零組件供應商亦有專利證書號數標示義務的適用，而以下將進一步說明此判決。

## 二、供應商的專利證書號標示義務—Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co. 案

### （一）背景

<sup>30</sup> See 35 U.S.C. 287(a): “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.” available at [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx\\_1\\_35\\_U\\_S\\_C\\_287.htm#usc35s287](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_1_35_U_S_C_287.htm#usc35s287) (latest visited Mar. 22, 2007). (翻譯文摘自智慧財產局網頁，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_law/patent\\_law\\_1\\_31\\_3.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31_3.asp)，到訪日：03/22/2007。)

<sup>31</sup> 見陳智超，『專利法—理論與實務』，頁375-376。

<sup>32</sup> See *Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178, 30 U.S.P.Q.2d 1462 (Fed. Cir. 1994); see also Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, and Harold C. Wegner (hereinafter “Adelman et al.”), *Cases and Materials on Patent Law*, West Group; 2nd edition, at 991-95 (Jan. 2, 2003).

<sup>27</sup> 見陳榮宗、林慶苗合著，『民事訴訟法（中）』，三民書局股份有限公司，修訂四版一刷，台北市，台灣，2005年3月，頁489。

<sup>28</sup> 見陳榮宗、林慶苗合著，『民事訴訟法（中）』，頁490-492。

<sup>29</sup> 見陳智超，『專利法—理論與實務』，頁379-382。

原告 Amsted Industries 公司在 1985 年由第三人 Dresser Industries 公司獲得系爭專利權，並於後對被告 Buckeye Steel Castings 公司提出侵權訴訟。然而，受理本案的美國聯邦地方法院（以下稱「地方法院」）確認為，因為原告未滿足美國專利法第 287 條所規定的專利證書號標示義務，故其損害賠償點的起算日是自其通知被告有侵權行為時起算。<sup>33</sup>

地方法院的理由主要是認為，原告 Amsted Industries 公司將一零組件出售給其客戶時，有預期此客戶會利用此零組件，而使用或出售專利產品，故此客戶實際上是默示（implied）被授權人，而使得此客戶的使用或出售原告專利產品的行為，是為原告工作或依原告指示下所發生的，因而有美國專利法第 287 條的適用。<sup>34</sup>亦即，原告有在產品上標示專利證書號的義務，否則損害賠償的起算應由告知侵權者開始。<sup>35</sup>

另在上訴審階段，原告 Amsted Industries 公司主張，其本身不製造專利產品，而其客戶雖使用或出售專利產品，但此並非如美國專利法第 287 條第(a)項的為原告工作或依原告指示下所發生的，故原告不須要負擔標示或通知義務。<sup>36</sup>

然而，CAFC 不同意原告的說詞，並維持地方法院的想法。<sup>37</sup>

本節僅討論本案的爭點之一，與專利證書號標示義務相關的問題，即原告將零組件出售給客戶的行為，是否使得原告有美國專利法第 287 條第(a)項的適用，而必須盡標示義務。

## (二)CAFC 意見

CAFC 的論證邏輯為，首先解釋第 287 條第(a)項的範圍是否包括默示授權，接著根據地方法院的事實調查記錄而認為原告不能免除標示義務。

<sup>33</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 991-92.

<sup>34</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 992.

<sup>35</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 991.

<sup>36</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 992.

<sup>37</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 993.

為解釋第 287 條第(a)項「為專利權人工作或依其指示下 (for or under [patentees])」的情況是否涵蓋「默示被授權人」，CAFC 指出，當被授權人製造或銷售被專利權保護的產品時，此行為即是「為專利權人工作或依其指示下」，而使得專利權人除非在專利產品上標示專利證書號，其損害賠償期間將有所限制。而第 287 條的立法目的即是鼓勵專利權人將其專利告知公眾，故 CAFC 認為本條應不只適用於「明示被授權人 (express licensees)」，亦應適用於「默示被授權人」。<sup>38</sup>

另 CAFC 根據證據記錄而認為原告有默示授權的行為，故原告不能免除第 287 條第(a)項的專利證書號標示義務。雖然原告抗辯說，若其在零組件上標示專利證書號，則其將違反美國專利法第 292 條<sup>39</sup>錯誤標示 (false marking)<sup>40</sup>的規定，但 CAFC 認為以「供美國專利第 X,XXX,XXX 號使用」標示即無此問題。因此，CAFC 認為原告和其客戶未能符合第 287 條的立法目的，故原告的損害賠償起算必須由通知侵權者開始。<sup>41</sup>

## 三、評析

美國專利法第 287 條第(a)項的專利證書號標示義務和損害賠償起算始點有關，而若不標示，則損害賠償起算點為通知侵權者開始，但一旦侵權者收受通知，則專利權人將背負在 6 年內提起訴訟的壓力，以免因時效問題而喪失損害賠償的請求權。<sup>42</sup>

Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co. 案會對一類專利權人帶來授權管理上的衝擊，此類專

<sup>38</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 992.

<sup>39</sup> See 35 U.S.C. 292, available at [http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx\\_1\\_35\\_U\\_S\\_C\\_292.htm#usc35s292](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx_1_35_U_S_C_292.htm#usc35s292) (latest visited Mar. 23, 2007).

<sup>40</sup> 關於「錯誤標示」，請見 Thomas C. McDonough (Mar. 2, 2006), "The Rules of Patent Marking in the Age of the Internet," published by the Neal, Gerber & Eisenberg LLP, available at [http://www.ngelaw.com/news/pubs\\_detail.aspx?ID=576](http://www.ngelaw.com/news/pubs_detail.aspx?ID=576) (latest visited Mar. 23, 2007).

<sup>41</sup> See Adelman et al., *Cases and Materials on Patent Law*, at 992-93.

<sup>42</sup> See Pierre Yanney (July 2001), "The Patent Marking Statute," The Metropolitan Corporate Counsel, available at [http://www.darbylaw.com/news/news\\_article.asp?id=1612](http://www.darbylaw.com/news/news_article.asp?id=1612) (latest visited Mar. 23, 2007).

利權人雖擁有專利權，但卻僅銷售專利產品的零組件。當零組件經由其客戶轉化成專利產品時，若忽略專利證書號標示問題，則此客戶將被視為經默示授權而製造或銷售專利產品，乃至使僅銷售零組件的專利權人必須負擔美國專利法第287條第(a)項的標示義務。

因此，僅製造或銷售零組件的專利權人，其專利證書號標示策略，根據本案，一方面可為標示「for use under U.S. patent X,XXX,XXX」（如CAFC所建議），另一方面透過銷售合約要求買方在其產品上依法標示專利證書號。<sup>43</sup>如此，專利權人可盡第287條第(a)項的標示義務，又可避免侵權者在收到專利權人發出的通知後，向法院提出「確認之訴(Declaratory Judgment)」以使系爭專利權無效的風險。

最後，回到我國法院實務，最高法院民事判決87年度台上字第921號和CAFC的Amsted Industries, Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.案二者，雖一個在處理舉證責任的問題而另一個在解釋法律，但CAFC在解釋法律後，更進一步指出應該如何做才能符合法律規範，而最高法院雖指出專利證書標示的舉證責任在專利權人，但由於未解釋「在專利物品或其包裝上標示專利證書號數」，例如：是否應標示專利物品內部各元件所屬的所有專利的證書號數、或可否將證書號數標示在產品型錄內或網站的產品介紹內容中等等。故本文建議最高法院若未來再遇到相似案件時，應給予更多的法律解釋，以使得我國專利證書號數標示義務的運作能夠更明確。

## 伍、結論

專利法第79條規定專利權人的專利證書號數標示義務。而未盡專利證書號數標示義務的影響是，其造成儘管有侵權行為的發生，專利權人也無法要求侵權人給予損害賠償。

雖對於有商品的專利權人而言，如果沒有盡到標示義務，則其無法獲得損害賠償，不過專利法第79條但書將明知或有事實足證其可得而知為專利物品的侵權人排除在損害賠償責任免除之外。然而，對沒有商品的專利權人，由於侵權人必然無法明知或有事實足證其可得而知為專利物品的存在，則此專利權人應如何適用專利法第79條，其有賴法院在考慮專利法的目的下給予專利權人適當的救濟形式。

此外，在最高法院民事判決87年度台上字第921號中，最高法院做出了有關於被告方積極抗辯議題中的舉證責任規範。亦即，當被告主張專利法第79條的專利證書號數標示義務，做為抗辯原告的損害賠償請求權時，必須由原告舉證標示義務的履行，或舉證被告明知或可得而知專利物品的存在。

而值得學習的是美國專利法第287條第(a)項的規範，因為專利權人所損失部分僅是侵權人知悉侵權行為以前的損害賠償金。最後，應注意的是供應商的專利證書號數標示義務。由於我國廠商多是零件供應商，故如果公司本身有美國專利，則應對標示義務的執行有妥善的規劃，以免未來無法主張專利侵權行為的損害賠償。

<sup>43</sup> See Carl G. Love (1999), "Patent Management: Preserve Your Damages by Proper Marking and Infringement Notices," published by the Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, available at <http://library.findlaw.com/1999/Jan/1/127560.html> (latest visited Mar. 24, 2007).