

給付之本息。

第一項被保險人返回部隊者，應重行投保。

主席：第二十條照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，另定期繼續三讀。

現在休息 10 分鐘。

休息（20 時 48 分）

繼續開會（21 時 4 分）

主席：報告院會，現在繼續開會。原決議「軍人保險條例部分條文修正草案」案另定期進行三讀，現經各黨團同意，本次會議繼續進行三讀。宣讀。

增訂軍人保險條例第十六條之三條文；刪除第八條條文；並修正第三條至第七條、第十條、第十六條及第二十條條文（三讀）

一與經過二讀內容同，略一

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「軍人保險條例增訂第十六條之三條文；刪除第八條條文；並將第三條至第七條、第十條、第十六條及第二十條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。進行討論事項第十八案。

十八、本院經濟委員會報告併案審查委員李貴敏等 46 人擬具「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」、委員丁守中等 17 人擬具「專利法部分條文修正草案、委員薛凌等 19 人擬具「專利法第三十二條條文修正草案」及委員許忠信等 18 人擬具「專利法第一百十六條條文修正草案」案。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函

受文者：本院議事處

發文日期：中華民國 102 年 5 月 31 日

發文字號：台立經字第 1024200981 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明二

主旨：院會交付審查本院委員李貴敏等 46 人擬具「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」案、委員丁守中等 17 人擬具「專利法部分條文修正草案」案、委員薛凌等 19 人擬具「專利法第三十二條條文修正草案」案及委員許忠信等 18 人擬具「專利法第一百十六條條文修正草案」案等 4 案，業經併案審查完竣、毋須交黨團協商，復請提報院會討

論。

說明：

一、復 貴處 101 年 11 月 14 日台立議字第 1010704146 號、102 年 4 月 10 日台立議字第 1020701157 號、102 年 5 月 15 日台立議字第 1020701821 號及 102 年 5 月 22 日台立議字第 1020702014 號函。

二、附審查報告（含條文對照表）乙份。

正本：本院議事處

副本：經濟委員會

併案審查本院委員李貴敏等 46 人擬具「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」案、委員丁守中等 17 人擬具「專利法部分條文修正草案」案、委員薛凌等 19 人擬具「專利法第三十二條條文修正草案」案、委員許忠信等 18 人擬具「專利法第一百十六條條文修正草案」案審查報告

一、本院委員李貴敏等 46 人擬具「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」案，係於 101 年 11 月 2 日經提本院第 8 屆第 2 會期第 7 次院會報告後決定：「交經濟委員會審查」。委員丁守中等 17 人擬具「專利法部分條文修正草案」案，係於 102 年 3 月 29 日經提本院第 8 屆第 3 會期第 6 次院會報告後決定：「交經濟委員會審查」。委員薛凌等 19 人擬具「專利法第三十二條條文修正草案」案，係於 102 年 5 月 3 日經提本院第 8 屆第 3 會期第 11 次院會報告後決定：「交經濟委員會審查」。委員許忠信等 18 人擬具「專利法第一百十六條條文修正草案」案，係於 102 年 5 月 10 日經提本院第 8 屆第 3 會期第 12 次院會報告後決定：「交經濟委員會審查」。

二、經濟委員會於 102 年 5 月 29 日舉行第 8 屆第 3 會期第 15 次全體委員會議，進行審查，由召集委員黃偉哲擔任主席，主管機關經濟部由卓常務次長士昭就委員提案，提出報告，並答覆委員詢問。另邀請司法院行政訴訟及懲戒廳、法務部派員列席備詢。

三、李委員貴敏說明提案要旨：

（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)。

四、丁委員守中說明提案要旨：

- (一)現行專利法第三十二條規定，對於同日就相同創作分別申請發明專利及新型專利，日後選擇發明專利者，先核准公告之新型專利權「視為自始不存在」，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，修正現行條文，並配合修正早期公開補償金請求之規定，以強化專利權之保護(修正條文第三十二條及第四十一條)。
- (二)現行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)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，爰增定懲罰性損害賠償之規定(修正條文第九十七條第二項)。
- (四)增訂修正條文自公布日施行(修正條文第一百五十九條第二項)。

五、薛委員凌提案要旨(參閱關係文書資料)：

- (一)基於專利法第一條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」促進專利保護，申請人得先行申請新型專利，再於三十日內備妥申請發明專利之繁多文件，視為一併申請。
- (二)發明專利之權利保護較新型專利長久且廣泛，申請人一併申請時自是以申請發明專利為最終目的。迨發明專利審核後，本於節省行政成本，不必通知申請人選擇其一，自動給予發明專利且新型專利自發明專利公告日消滅之。
- (三)原第三十二條條文第二項存在原因已然消失，刪除之。增訂以修正後第三十二條分別提出申請者皆視為先申請專利之申請日同時提出申請。期使不變相延長新型專利與發明專利之年限。

六、許委員忠信提案要旨(參閱關係文書資料)：

- (一)我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六條於規定上有所疏漏，未將「非經

提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。

(二)依現行專利法第一百十六條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止權利濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。

(三)從專利法第一百十六條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權利濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。

(四)「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，即使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。

(五)依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。

(六)爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態樣之先程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理，以達專利法鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展之立法意旨。爰擬具「專利法

第一百十六條條文修正草案」。

七、經濟部卓常務次長土昭報告：

主席、各位委員女士、先生：

非常感謝有這個機會到 大院就李貴敏委員、丁守中委員、薛凌委員及許忠信委員所擬專利法第三十二條、第四十一條、第九十七條、第一百十六條及第一百五十九條條文修正草案提出報告，除藉此機會感謝各位委員平日對本部業務的指導與關心外，謹就提案各條文修正意見向委員報告如下：

第三十二條部分，主要係將現行同人同日申請一發明專利與一新型專利可一案兩請之規定，由權利自始不存在，改為權利可接續，並增訂申請人必須於申請時聲明的規定，本部敬表尊重。惟開放一案兩請制度，係屬例外，為維護專利整體制度，實不宜擴張至不同日之情形。

第四十一條部分，係配合第三十二條有關權利擇一行使之配套規定，本部敬表尊重。

第九十七條部分，係有關專利侵害之損害賠償計算及懲罰性賠償規定，本部敬表尊重。

第一百十六條部分，係新型專利權人行使權利時，提示新型專利技術報告之相關規定，據本部洽商司法機關知悉，由於現行智慧財產案件審理法有明定，被告得提起無效抗辯，因此，對於新型專利權人濫訴已有起遏止作用，因此，目前依現行規定司法實務運作並無爭議，似無修正之必要，惟本部尊重委員意見，如依委員修正意旨，本部建議參照智慧財產案件審理法第十六條立法例，明定權利人如未提示技術報告進行警告，不得主張其權利，並於修正說明中敘明，提示技術報告並非起訴訴訟要件。

最後，第一百五十九條部分，係修正條文施行日期規定，本部敬表同意。

以上報告，敬請各位委員指教，謝謝各位。

八、與會委員於聽取說明及經詢答，經出席委員充分溝通交換意見後，咸認為本案有修正之必要，旋即進行逐條討論。爰決議：

(一)第三十二條條文，照委員丁守中等人提案通過。

(二)第四十一條條文，照委員李貴敏等人提案通過。

(三)第九十七條條文，除第一項第三款句中「所計算之」等文字修正為：「計算」外，其餘均照委員李貴敏等人提案通過。

(四)第一百十六條條文，照委員許忠信等人提案修正通過如下：「新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。」。

(五)第一百五十九條條文，照委員丁守中等人提案通過。

(六)上述 4 案併案審查完竣，擬具審查報告，提報院會討論；院會討論前，毋須交由黨團協商。院會討論本案時，由黃召集委員偉哲補充說明。

九、檢附條文對照表乙份。

[illegible]

審 查 會 通 過 條 文	委 員 提 案 條 文	現 行 法 條 文	說 明
（照案通過） 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者，應於申請時分別聲明；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；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。 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。 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。	委員李貴敏等 46 人提案： 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。 申請人依前項規定選擇發明專利者，其新型專利權，<u>自發明專利公告之日消滅。</u> 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。 委員丁守中等 17 人提案： 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者，<u>應於申請時分別聲明；其發明專利核准審定前</u>，已取得新型專利權，專利專	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。 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。 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。	委員李貴敏等 46 人提案： 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。 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。一技術程度較高的發明，卻被迫只能享有較短時間之保護。 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並無前例，且明顯違反權利信賴保護原則。

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「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。

委員丁守中等 17 人提案：

一、修正第一項。增訂申請人應於申請時分別聲明，其就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，理由如下：

(一)申請人於申請新型專利時聲明就相同創作，於同日

責機關應通知申請人限期擇一；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。

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。

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。

委員薛凌等 19 人提案：

第三十二條 同一人就相同創作，得於三十日內分別申請發明專利及新型專利。

依前項規定分別提出申請者，皆視為先申請專利之申請日同時提出申請。

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新型專利於發明專利公告日起消滅。

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。

另申請發明專利，係為便於公告新型專利時一併公告其聲明，以資公眾知悉申請人針對該相同創作有兩件專利申請案，即使先准予之新型專利權利消滅，該創作尚有可能接著隨後准予之發明專利申請案予以保護，從而避免產生誤導公眾之後果。

(二)申請人於申請發明專利時聲明就相同創作，於同日另申請新型專利，專利專責機關實體審查發明專利申請案認無不予專利之情事，且新型專利權非已當然消滅或撤銷確定者，應通知申請人限期擇一，避免重複准予專利。

(三)准予申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利，並得於事後享有權利接續之利益，相對的申請人負有於申請時分別聲明其事實之義務，未分別聲明，包括二案皆未聲明及其中一案未聲明。違反時，明定不予發明

專利，以資明確。

二、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。

三、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。

四、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並無前例，且明顯違反權利信賴保護原則。

五、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「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。

委員薛凌等 19 人提案：

- 一、基於鼓勵專利，放寬申請時限為三十日內申請新型專利與發明專利，視為一併申請。
- 二、同時二專利之申請人自是以發明專利為目的，迨發明專利申請通過後，自動消滅新型專利，不必通知申請人於二權利擇一。
- 三、原條文第二項存在原因已消失，刪除之。
- 四、增訂第二項限定不變相增加專利權年限。

審查會：

照委員丁守中等人提案通過。

(照案通過)

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。

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。

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。

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。

委員李貴敏等 46 人提案：

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。

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。

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。

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。

委員丁守中等 17 人提案：

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

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。

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。

前二項規定之請求權，不影響其他權利之行使。

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。

委員李貴敏等 46 人提案：

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。

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。

委員丁守中等 17 人提案：

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。

二、第四項增訂「第一項、」之文字。原條文漏未規定同屬補

	專利申請案公告後，請求適當之補償金。 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。 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。 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。		償金請求權之「第一項」，顯屬立法疏漏，爰補充規定之。 審查會： 照委員李貴敏及丁守中等人提案通過。
（修正通過） 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： 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。 二、依侵害人因侵害行為所得	委員李貴敏等 46 人提案： 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： 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。 二、依侵害人因侵害行為所得	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： 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。 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。	委員李貴敏等 46 人提案： 一、第一項第三款修正。 （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。

之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

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。

之利益。

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。

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。

委員丁守中等 17 人提案：

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：

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。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

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。

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

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。

(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，德國現行專利法第一百三十九條第二項後段明定：「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三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

以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。

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。

委員丁守中等 17 人提案：

一、第一項第三款修正。

(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。

(二)參酌德國專利訴訟實務，有採類推式授權（*die Methode der Lizenzanalogie*）之損害賠償計算方法，法院以此方式計算之賠償數額，通常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，往往高於授權關係下之權利金數額。

（三）另外，德國現行專利法第一百三十九條第二項後段明定：「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數額未必等同於實際授權關係下之權利金數額，其僅為假設性之權利金估算。

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三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。

審查會：

一、第一項第三款句中「所計算之」等文字修正為：「計算」外。

二、其餘均照委員李貴敏及丁守中等人提案通過。

委員許忠信等 18 人提案：

一、我國專利法第一百十六條乃參酌日本實用新案法第二十九條之二之規定，該法明訂，新型專利權人行使其權利時，應踐行提示新型專利技術報告進行警告，非經提示技術報告予以警告不得行使其權利。惟我國專利法第一百十六條於規定上有所疏漏，未將「非經提示技術報告不得行使其權利」等字句納入其中，以致專利權人每當行使其權利時即成為警告他人之情況，以及法院對於提示技術報告與否而是否受理該案件之見解有所不一。

二、爰新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，導致新型專利權的權利內容存有相當程度的不安定性及不確定性。為防止利權濫用，影響第三人對技術之利用及開發，並於行使權利時有客觀之判斷資料，現行法遂規定，行使新型專利權時，應提新型技術報告進行警告。

第一百十六條 新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。

委員許忠信等 18 人提案：

第一百十六條 新型專利權人行使新型專利權時，應先提示新型專利技術報告進行警告。非經提示與該新型專利登記相關之新型專利技術報告進行警告後，不得主張其權利，包括損害賠償請求權。

（修正通過）

第一百十六條 新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

三、從專利法第一百十六條條文觀之，本條條文採強制規定的「應」，然查專利法第一百十六條之立法理由認為，提示技術報告進行警告，僅係防止權力濫用，並非在限制人民的訴訟權利，縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。條文與立法理由之間的矛盾，造成現行實務上對於是否將提示新型專利技術報告並進行警告列為主張新型專利權之要件，見解亦不一致，使得專利法第一百十六條因此似乎僅為訓示規定，而非必要踐行程序。

四、「提示」、「警告」雖為行使新型專利權的樣態之一，但「提示」、「警告」並非主張本法新型專利權的必要程序，並不受現行法規範。新型專利權人於主張權利之前，既使未提示技術報告進行警告，法院依然會受理並進行訴訟，但仍有因未提示技術報告而未進行實質審判予以駁回者。

五、依我國對於新型專利採形式審查，並未對實體要件進行審查即給予專利權之特性，縱使取得專利權，並非為必然有效之權利，應配合以新型專利技術報告以佐其專利之有效性，並專利權人於行使其權利時應提示並進行警告，始為該當權利之行使。惟提示新型專利技術報告進行警告依現行法規定，並非為行使新型專利權之前提要件，然而，如未提示並警告，表面上雖得行使權利，但當被行使者質疑其專利權時，仍需提示技術報告，始能有效行使其專利權。因此，提示新型專利技術報告應為主張其權利之要件之一，並進行警告後方得行使專利法賦予之權利，包括損害賠償請求權，未經提示技術報告進行警告後，應不得主張其新型專利權。因而可使得技術報告在行使新型專利權的地位更為重要，落實侵權行為發生時，以專利法做為救濟途徑的特別法地位。

六、爰此，宜將「提示」、「警告」列為主張本法侵權行為態

樣之先行程序，以落實專利權人主張其新型專利權時必須提示新型專利技術報告以先行警告之法理。

審查會：

一、照委員許忠信等人提案修正通過。

二、由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。

三、為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，爰明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。

（照案通過）
第一百五十九條 本法之施行日期，由行政院定之。
本法中華民國○年○月○日修正之條文，自公布日施行。

委員丁守中等 17 人提案：
第一百五十九條 本法之施行日期，由行政院定之。
本法中華民國○年○月○日修正之條文，自公布日施行。
—

第一百五十九條 本法之施行日期，由行政院定之。

委員丁守中等 17 人提案：
一、第一項未修正。
二、第二項增訂。明定修正條文自公布日施行。

審查會：

照委員丁守中等人提案通過。

主席：審查報告已宣讀完畢，現在請黃召集委員偉哲補充說明。（不說明）召集委員無補充說明。

本案經審查會決議：「不須交由黨團協商。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。
本案進行逐條討論時，逕依審查會意見處理。

現在進行逐條討論。宣讀第三十二條。

專利法部分條文修正草案（二讀）

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者，應於申請時分別聲明；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；申請人未分別聲明或屆期未擇一者，不予發明專利。

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。

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。

主席：第三十二條照審查條文通過。

宣讀第四十條。

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。

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。

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。

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。

主席：第四十一條照審查條文通過。

宣讀第九十七條。

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：

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。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

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。

主席：第九十七條照審查條文通過。

宣讀第一百十六條。

第一百十六條 新型專利權人行使新型專利權時，如未提示新型專利技術報告，不得進行警告。

主席：第一百十六條照審查條文通過。

宣讀第一百五十九條。

第一百五十九條 本法之施行日期，由行政院定之。

本法中華民國一〇二年五月三十一日修正之條文，自公布日施行。

主席：第一百五十九條照審查條文通過。

本案已全部經過二讀，現在繼續進行三讀，請問院會，有無異議？（無）無異議，現在繼續進行三讀。宣讀。

修正專利法第三十二條、第四十一條、第九十七條、第一百十六條及第一百五十九條條文（三讀）

一與經過二讀內容同，略一

主席：三讀條文已宣讀完畢，請問院會，對本案有無文字修正？（無）無文字修正意見。

本案決議：「專利法第三十二條、第四十一條、第九十七條、第一百十六條及第一百五十九條條文修正通過。」請問院會，有無異議？（無）無異議，通過。

請李委員貴敏發言，發言時間為 2 分鐘。

李委員貴敏：（21 時 17 分）主席、各位同仁。在專利法修正通過的這個時刻，我要特別感謝朝野立委的共同支持，以及議事人員的辛勞，因為你們的付出，才讓這次的專利法修正能順利三讀通過。我們都知道，在這個知識經濟的體制之下，其實專利、智慧財產權已經不再是單純的權利保護之依據而已，它是我們企業在國際上競爭的利器，從 Apple 前一陣子對 hTC 採取專利訴訟，成功的阻礙 hTC 產品問世的這件事實可以為證。

在這次專利法修正的條文中，有兩點非常重要，第一點是新型專利在日後取得發明專利後，不會再因為現行專利法的規定，導致新型專利無效，並因為新型專利的無效，導致他在新型專利有效期間所做的所有措施都於法無據。這樣的規定，不但造成權利人的權利受損，更造成交易秩序的不安定，所以依照國際慣例，應該採取權利接續制，我們也非常感謝朝野立委能支持這樣的修正。第二點，關於權利損害賠償的部分，在這次修正中，我們採取比較寬容的方式，讓法院有法律上的依據，可以裁量當時的情況，參酌侵權行為人的惡意來做判斷。

無論如何，我們都知道，專利法的健全不僅僅是對權益的保障而已，更可以提升國家未來的競爭力。在專利法修正成功的這個時刻，我們期待臺灣的廠商因為健全的專利法，將來能夠成為國家競爭上的一個利器。謝謝。

主席：進行討論事項第十九案。

十九、本院經濟委員會報告審查行政院函送財團法人工業技術研究院 102 年度預算書案。

主席：現在宣讀審查報告。

立法院經濟委員會函