

淺談台灣專利標示

淺談專利標示.....	2
附件：專利證書號數具體標示方法之問題.....	5

淺談專利標示

2010.4

目次

- 一 有關專利標示之現行規定
- 二 專利標示舉證責任之歸屬
- 三 司法實務見解
 - (一) 最高法院關於未為專利標示之判決
 - (二) 智慧財產法院關於未為專利標示之判決
- 四 專利標示的方法
- 五 不實標示之法律效果
- 六 相關修法動向

一 有關專利標示之現行規定

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。」新型及新式樣專利亦準用之。因此，專利法原則上係課與專利權人在專利物品或其包裝上標示專利證書號數「義務」，且此種義務亦成為請求損害賠償構成要件之一，亦即，未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數者，除非專利權人能證明侵權人係明知或有事實足證侵權人係可得而知所侵害者為專利物品，否則不得請求損害賠償。

二 專利標示舉證責任之歸屬

最高法院在該院 87 年度台上字第 921 號民事判決中指出：依「否認者無庸舉證」之舉證責任分配原則，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。但由於現行條文但書規定，以及實務上專利權人多會先寄發警告函的情況下，專利權人應負舉證責任應不致於使其在訴訟中有較不利的影響，因為侵權人可由警告函得知專利物品的存在。

三 司法實務見解

(一) 最高法院關於未為專利標示之判決

最高法院認為有無依專利法之規定在專利物品或其包裝上標示專利證書號碼，乃屬重要之攻擊方法。該院曾在一件判決中認為專利權人於訴訟中提出勘驗之專利產品雖有專利標示，但無法保證其販售之全部專利產品皆有專利貼紙，以此作為廢棄發回的理由之一（最高法院 97 年度台上字第 365 號民事判決）；一件則認為系爭專利產品上雖有警告本產品有專利權，不得仿冒以及商品型錄上有專利權申請中之警語等，仍不能認定專利權人已依法標示專利證書號數，且原審徒以兩造為競爭對手，勢必互相注意對方產品以及國內專利資料庫之查詢檢索普及云云，臆測被控侵權人無由諉為不知系爭專利，自有判決不理由不備之違法，而廢棄發回（最高法院 97 年度台上字第 754 號民事判決）。從以上判決分析，最高法院認為專利法第 79 條但書規定

係請求侵權損害賠償之特別要件，而非專利侵權損害賠償有關故意過失之主觀要件。如專利權人已為合法之專利標示，應可推定侵權人已具故意過失之侵權主觀要件；若專利權人未為合法之專利標示，但可證明侵權人明知或有事實足證其可得而知（例如，寄發警告函），亦應推定侵權人已具故意過失之侵權主觀要件。

（二）智慧財產法院關於未為專利標示之判決

智慧財產法院雖成立不久，但由其三件有關專利標示之判決之見解，該院對有無專利標示以及是否有符合但書規定之情形，似較其他法院採取較為務實之看法。其曾在二件判決中直接認定專利權人於系爭專利產品之外包裝上有專利證書號數之標示，且有外包裝袋訂購單可證，即為合法之專利標示（智慧財產法院 97 年度民專上易字第 4 號民事判決）；另一件則以專利權人雖無法證明其已為合法之專利標示，但因被控侵權人自承其曾委託專利事務所查證有無侵害他人專利，經他人告知有關專利權人之專利，故以此認被控侵權人有專利法第 79 條但書之規定（智慧財產法院 97 年度民專上易字第 3 號民事判決）。

四 專利標示的方法

專利證書號碼最好是直接標示於專利物品上，但若物品太小或專利號數量太多，可選擇標示於產品包裝或產品型錄上。中文標示可為「中華民國第 XXX 號專利」，英文標示可為「R.O.C. Patent XXX」或「R.O.C.Pat.XXX」。若單一商品上有多件專利，例如一部筆記型電腦上之積體電路、面板、主機板、鍵盤、USB 埠等都分別獲有專利，則每一件專利都必須標示。

五 不實標示之法律效果

如果並未申請專利或申請尚未核准，卻於產品或其包裝上標示專利號數，則可能有專利不實標示的法律責任。現行專利法認為此種不實標示係屬於刑法、公平交易法、商品標示法或民事侵權行為等相關法律所規範，實務上亦有多起因專利不實標示而遭公平交易委員會處分個案。因此，就非專利物品或非專利方法所製物品卻標示專利號數者，應特別注意避免觸及公平交易法之規定。

按公平交易法第 21 條第 1 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。」公平交易委員會常依本條認定的不實標示態樣包括「未取得專利權而標示」、「標示已逾期之專利」及「標示未使用之專利」等，且依該法第 41 條規定，公平交易委員會得採取的處理方式包括：

- （一）限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施；
- （二）處新台幣 5 萬元以上、2500 萬元以下罰鍰；
- （三）逾期不為改正者，繼續限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施。

六 相關修法動向

智慧財產局在去年 3 月 2 日公告之專利法修正草案，原擬將現行專利法第 79 條刪除，在廣徵民意後，將該條修改為第 100 條：「專利物品上應標示專利證書

號數；不能於專利物品上標示者，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著方法標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時應舉證證明侵害人明知或有事實足證其可得而知為專利物品」。

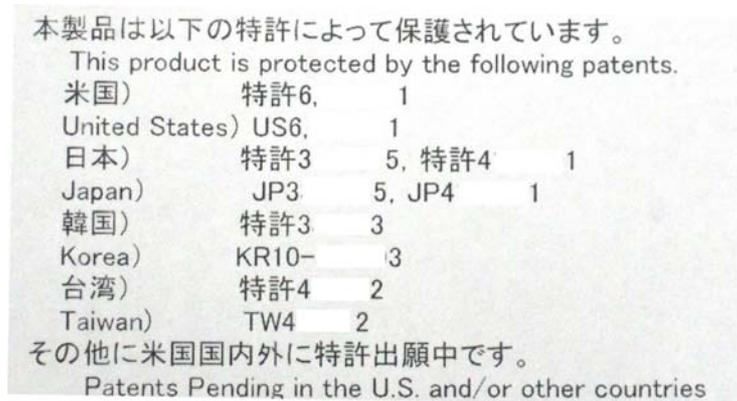
附件：專利證書號數具體標示方法之問題

1 專利物：如半導體製造裝置中之「△△△」；因於正常運作中長期暴露於高溫環境中，恐無法直接貼附於該專利物上。

2 考慮採取之「專利標示」方式：

2-1 方式之一 以下列所示之標籤 (label), 貼附於該「△△△」之出廠「包裝」上；(Ans. 可)

2-2 方式之二 以下列所示之標籤內容，印刷於該「△△△」之出廠「說明書」上；(Ans. 可)



3 具體問題

3-1 標示內容有無限制？(Ans. 無特別限制)

專利標示內容，是否可如上述附件，同時列出包含中華民國專利之其他各國對應專利證號？(Ans. 可)

3-2 具體標示方式及新法立法意旨是否適用於現行法規？

如礙於專利物使用型態或性質不能直接標示，上述標示方法何者符合現行法？(Ans. 都符合)又何者符合「新法」？(Ans. 都符合)

又，現行法之適用與解釋，是否已經可依「新修正法草案立法意旨」詮釋適用之？(Ans. 可)

3-3 「專利標示」如何舉證？

如上述專利物「△△△」，並非公開上市販售之物品，僅針對特定客戶做個案出售供貨，專利全人可否將貨品未拆封時(Ans. 可)

，仍留有專利標示之狀態之外觀拍照留存，以資證據。(Ans. 任何足以證明之)

方式)

3-4 「專利標示」如因暫時無供貨，早先之標示證據是否可繼續援用？無販售事實者，是否仍須證明侵害人「可得而知」？(Ans. “公告”即可證明侵害人「可得而知」，已有許多判例)

3-5 專利核准公告或公開公告，是否為第三人「可得而知為專利物」之依據？(Ans. 是)除對侵害專利權人發送「警告函」具體指摘侵害專利之方式外，有無其他證明「可得而知」之方式？(Ans. 包裝、說明書、DM...等)

新法修正草案	現行法	修正草案立法意旨
<p>第一百條 專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。</p>	<p>第七十九條 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。</p>	<p>一、條次變更。</p> <p>二、專利標示之用意主要係為鼓勵專利權人於專利物上明確標示，以提醒社會大眾注意，避免侵害他人專利權。現行規定「未附加標示者，不得請求損害賠償」，不僅易被誤認為專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，亦造成見解之歧異。為免造成法律適用上之疑義，爰刪除現行條文所定「不得請求損害賠償」之規定。</p> <p>三、另考量部分類型之專利物因體積過小、散裝出售或性質特殊，不適宜於專利物本身或其包裝為標示者，例如晶片專利，要求其在專利物或其包裝上標示專利證書號數，顯有窒礙難行之處；又如施工方法專利，實際上無法在物或其包裝上標示。爰參考美國專利法第二八</p>

		<p>七條及英國專利法第六十二條第一項之規定，修正專利標示之方式以於專利物上標示為原則，不能於物上標示時，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著方式標示之。若未附加標示者，於請求損害賠償時，則負有舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物之責任。</p> <p>四、將「物品」修正為「物」，理由同修正條文第五十八條說明三。</p>
--	--	--