

暫准專利權之效力？

案例

老王是傢俱製造工廠的老闆，有鑑於市場上連鎖咖啡店的盛行，著手設計了一種新款式的座椅，外觀新穎而且製造起來又節省人力，一方面向智慧財產局申請新式樣專利，一方面也準備在市場上銷售。老王在攜帶樣品和業者洽商的結果，果然獲得不少訂單，因此，即開始大量出貨銷售，市場反映不錯。隔沒多久，市場上居然出現仿冒品，正好老王的專利申請案也經智慧財產局審定公告，老王記得審訂公告後，即有暫准專利權，因此，請求警察協助查扣仿冒品，沒想到警察卻告知暫准專利就是還沒有取得專利權，還沒有取得專利權，就不能去查扣仿冒，到底這是怎麼一回事？

解析

我國專利法第一百零九條規定：「申請專利之新式樣，經審定公告後暫准發生專利權之效力。經審定公告之新式樣審查確定後，自公告之日起給予新式樣專利權並發證書。新式樣專利權期限自申請日起算十年屆滿。第一項暫准發生專利權之效力，因申請不合程序致申請行為不受理，或因異議成立不予專利審查確定，視為自始即不存在。」由於專利權具有強大的排他權利，專利權在經主管機關審查後，為避免主管機關審查不周，影響其他人之權益，故有三個月的異議期間，亦即公眾審查，任何人發現有違反專利法相關規定者，即可向智慧財產局提起異議，由智慧財產局重新審查。然而，在專利經過審查而公告時，其他人即可從專利公報上得知該專利之製造方法、設計、構造等，使專利申請人陷於被仿冒的危險中，因此，雖然在異議期間尚未取得專利權，但專利法為維護申請人之權益，特別給予暫准專利權之保護。

從上文的說明來看，我們可以知道，像案例中老王這種情形，事實上警察是不可以拒絕老王要求協助為專利權的保護，因為暫准專利權的效力，事實上與專利權的效力是相同的。然而，警察之所以拒絕接受老王的要求，是由於法務部八十一年度法檢字第 7613 號函中，認為：「專利案經公告後，依專利法第四十四條（現行法為第五十條）第一項規定，雖係暫准發生專利權之效力，然因其權利尚未確定，如對之有侵害情事，並無專利法有關罰則之適用。各級檢察機關之檢察官於司法警察機關以有前開情事，聲請核發搜索票時，不應受理。」由於此一函示，使得檢察官對於暫准專利權人，拒絕發給搜索票，無法去查封扣押仿冒品，也使得專利法的美意受到屈解，專利申請權人無法得到應有的保護。

然而，筆者認為此一函示內容，事實上是多種因素結合而成，並非單純法務部對於專利法不了解所致。最重要的問題出現在目前對於專利仿冒查封扣押的執行逾越應有的程度。目前有專利仿冒的情事發生，往往將仿冒者之產品、生產機具全部查封扣押，以避免仿冒者繼續生產有害於專利權人之權利，事實上，刑事上的查封扣押，主要目的在於保留證據，若僅為此目的，則查封扣押一定數量的產品，並對仿冒現場相關資訊作紀錄即可，不一定要將全部產品，甚至生產機具全

部都查封扣押，因為這樣會使仿冒之嫌疑人，即使未侵害專利權，也會因為生產機具被查封的結果，無法繼續經營下去。而對於專利權人來說，若是要查封全部產品及生產機具，事實上可以利用民事假扣押、假處分的方式，來避免侵權人繼續從事侵害行為，在民事的假扣押、假處分，權利人必須要先付一定金額的擔保金，避免權利的濫用，相較於刑事上的查封扣押，比較能平衡雙方當事人的地位。然而，法務部雖然認知到了查封扣押對於人民權利影響相當大，卻不從改變檢察官在查封扣押時的行為，避免執行過當侵害人民權益，反而回過頭來認為暫准專利權沒有刑事制裁之適用，故不應受理搜索票之聲請。試想，若查封扣押只是為了保存證據，又何必加以拒絕呢？如此解釋，反而使許多有心人利用此一漏洞，隨便舉理由向智慧財產局提起異議，使專利申請案長期處於不確定的狀態，只要申請人未確定取得專利權，即可自由使用該專利技術，對於專利制度產生莫大的傷害。

目前智慧財產局已計劃追隨世界專利法制的趨勢，將權利賦予前的異議制度修改為權利賦予後之異議制度，以徹底解決此一問題，然而，在修法通過之前，暫准專利權之效力，從事實面來看，可以說是暫准專利權等於沒有專利權，不過，筆者建議老王仍可循民事假扣押、假處分的程序，對於侵權人進行查封扣押，禁止其繼續為製造、販賣該產品之行為，以維護自己的權益。

律師的話

暫准專利權之效力，在刑事救濟上，目前實務上比較困難，但是，就民事救濟的部分仍可保護專利權人之權益，專利法第八十八條第一項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」而民事訴訟法第五百三十八條規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫定狀態之必要者，準用之。」專利權人得依此規定，向法院提起假處分，要求侵權人停止侵害行為。

參考依據