

# 侵害專利的話會有什麼法律責任？如何避免專利侵權風險？

文·糰子律師（認證法律人） · 智慧財產權 · 2024-12-20

## 本文

### 前言

在這個知識經濟的時代，專利權成了企業在創新與技術競爭的重要資源。從智慧型手機、藥物到新能源技術，無數創新都依賴專利保護來確保研發成果的商業價值。

在這篇文章中，我們將釐清專利權的特性，以及專利侵權的構成要件與法律責任，並提供一些實用的建議，幫助讀者降低侵害他人專利權的風險。

### 一、專利侵權的構成

#### (一) 專利權是排他性權利

專利權是一種具備「排他性<sup>[1]</sup>」的權利（或稱排他權），也就是指當有人未經專利權人許可，擅自使用、製造、銷售或進口受專利保護的產品或方法時，專利權人有追究這名侵權人法律責任的權利<sup>[2]</sup>。

值得留意的是，專利法並未賦予專利權人實施專利的權利（即實施權），所以其實擁有專利權並無法確保能自由實施自己的專利技術。

關於實施權與排他權的差異，可以用以下的比喻來理解。首先，實施權就像是劃地為王，在權利人取得的權利範圍內，想要如何使用自己的權利都可以，不用擔心侵害他人權利的風險。

另一方面，排他權則更像是一種具有特定攻擊範圍的武器，權利人可以攻擊進入射程範圍的侵權者，將其驅離排除，但仍不足以確保自己能在該區域自由活動。這是因為其他人也可能有一門武器對準相近區域，射程範圍重疊，使得權利人在自己權利領域內活動時也可能遭受攻擊，而必須考量是否會觸及他人權利範圍。

舉例來說，假設A發明了一項X1技術且獲得專利保護，A因此有權排除他人實施X1技術。然而，如果X1技術本身涉及另一個人B的有效專利X2，那麼A在未經B的授權下，仍無法自由實施X1技術<sup>[3]</sup>，而有專利侵權風險。

相比之下，商標權或著作權這兩種智慧財產權，除了提供權利人排他權外，還賦予權利人實施權，讓權利人在實施自己權利時無需擔心侵犯他人權利。

## (二) 專利侵權的要件與法律效果

### 1. 怎樣會侵害他人的專利？

判斷是否侵害他人專利的標準<sup>[4]</sup>，法院實務上會適用「全要件原則<sup>[5]</sup>」，檢討被控侵權人的物品或方法，是否該當申請專利範圍中特定請求項的每一項構成要件。如果該物品或方法與專利權人申請專利範圍的文義完全一致，就會構成文義侵權。如果沒有構成文義侵權，則尚須進行「均等論<sup>[6]</sup>」的判斷：即使被控侵權人的物品或方法不構成文義侵權，但其差異處的功能、方法、結果與申請專利範圍的技術實質上相同，仍然構成專利侵權。

### 2. 侵害專利的法律責任

在過去，侵害他人專利會有刑事責任，但後續專利法修正後將之除罪化<sup>[7]</sup>。現行專利法針對侵害他人專利的法律責任，僅有民事責任，其中包括專利權人可以要求停止侵權行為<sup>[8]</sup>和請求損害賠償<sup>[9]</sup>等等。

## 二、避免專利侵權風險的策略

在企業研發和商業化過程中，避免專利侵權是一項關鍵任務。以下是幾種策略，可以幫助企業規避專利侵權的風險：

### (一) 如何事先避免專利侵權？

#### 1. 時刻監控市場與專利動態

持續關注行業內的專利申請、授權、訴訟動態，有助於企業及時了解對自身產品或服務的潛在專利相關風險。這不僅包括競爭對手的專利，也包括可能影響企業產品開發方向的新專利。透過自己定期檢索或利用專利數據庫<sup>[10]</sup>和專利資訊服務公司提供的監控服務，企業可以有效追蹤這些動態。

#### 2. 進行自由運營檢索調查 (Freedom to Operate Search, 簡稱FTO)

在投入資源開發新產品或服務之前，進行FTO調查是一個關鍵步驟。這種調查的目標在於確定是否有現存的專利會阻礙新產品或服務的商業化<sup>[11]</sup>。

FTO調查通常需要專利專業人士的幫助，以確定有無任何其他有效專利可能影響產品或服務在市場推出，進而判斷是否要針對有風險的產品或服務進行迴避設計，或是取得授權。

透過FTO調查可以顯著減少企業在後續產品開發和商業化過程中面臨的法律風險和財務風險，但相對地這個過程可能成本高昂，如何衡量FTO的成本和後期面臨的侵權訴訟風險，考驗著公司領導人的智慧。

### 3. 取得授權

如果發現自己的產品或服務可能會侵犯他人專利，獲取該專利的授權是解決問題的直接方式。特別是與產業中重要、共通的標準技術有關者，如標準必要專利<sup>[12]</sup>（Standards-Essential Patents, SEPs），不取得授權的話，恐怕難以避免侵權風險。

透過與專利權人協商，企業可以獲得必要的權限來合法實施該專利技術。這可能需要支付授權費用，但同樣可以避免日後更高昂的訴訟費用和損害賠償。

## （二）為可能發生的專利侵權糾紛做準備

### 1. 轉嫁責任至供應商

在某些情況下，企業可以通過與供應商協商，將專利侵權風險的一部分或全部轉移給供應商，尤其是提供關鍵組件或技術的供應商。

這種策略需要在供應、買賣契約中明確約定有關專利侵權責任的條款，例如類似我國瑕疵擔保責任的保固（Warranty）條款，或由供應商負責的補償（Indemnity）條款<sup>[13]</sup>。

### 2. 預留利潤空間

為可能的專利訴訟預留一部分利潤或建立專利侵權訴訟基金是風險管理策略之一。

雖然這不是避免侵權的直接方法，但它可以幫助企業在面臨侵權指控時，有足夠的資源來進行辯護或達成和解。

尤其是專利訴訟往往耗時耗資，預留足夠的資金可以幫助企業應對這些不確定性。

## 三、結語

避免專利侵權並不僅僅是遵守法律的問題，它更是一種尊重他人智慧成果、促進技術共享和創新發展的體現。

因此，正確地理解和應用專利知識是重要前提，企業和創新者需要保持警覺，不斷學習相關法律知識，並在必要時尋求專業法律建議。

### 註腳

#### [1] 專利法第58條第1、2項：「

- I 發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。
  - II 物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」
- 專利法第120條：「……、第五十八條第一項、第二項……，於新型專利準用之。」

**專利法第136條**第1項：「設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。」

**專利法第142條**第1項：「……、第五十八條第二項、……，於設計專利準用之。」

- [2] 關於專利權的性質究竟只限於排他權，或也包含實施權，在理論上略有爭議。爭議概況與說理，可參考李素華（2016），〈[從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用

\[3\] 認為專利權非實施權，專利權人實施自己權利時仍須向其他專利權人取得授權的實務見解，可參考\[最高法院88年度台上字第656號民事判決\]\(#\)：「是再發明或再新型創作既係利用他人之發明或新型為再發明或再新型創作，其於實施再發明或再新型專利權時，應給予原專利權人相當之補償金或協議合製，否則將對原專利權人構成侵害。」

\[4\] 詳細的實務判準，可參考經濟部智慧財產局專利主題網（2016），《\[專利侵權判斷要點105年\]\(#\)》。

\[5\] \[智慧財產法院102年度民專上字第60號民事判決\]\(#\)：「所謂全要件原則，係指被控侵權物品或方法，具有專利權人所申請專利範圍之請求項之每一個構成要件，且其技術內容相同時，而完全落入申請專利範圍之字義範圍內，即構成初步之專利侵權，被上訴人僅要能提出相當之證據，證明申請專利範圍中有1項以上之技術特徵，為系爭對象所缺少，則不符合全要件原則。簡言之，全要件原則之適用，必須系爭專利之請求項中每一技術特徵完全對應表現在被控侵權物品或方法中，其包括文義表現及均等表現。再者，應用全要件原則，需先解析專利之請求項，以確認其技術特徵。解析請求項包括：\(1\)構成要件；\(2\)構成要件間之連接關係；\(3\)各構成要件所發揮之功能。繼而解析被控侵權物品或方法所得之元件、成分、步驟或其結合關係，其與專利請求項之構成要件應形成對應項。將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效之元件、成分、步驟及其結合關係。最後以解析所得之每個構成要件，而與被控侵權物品或方法相對應之對比項所構成要件，逐一比對。倘技術特徵或構成要件完全相同，就專利侵害之初步判斷而言，即成立侵害專利。反之，欠缺請求項之任一構成要件，則不符合文義讀取。」

\[6\] \[智慧財產法院102年度民專上字第60號民事判決\]\(#\)：「所謂均等論者，係指被控侵權物品或方法雖未落入申請專利範圍之字面意義內，倘其差異或改變，對其所屬技術領域中具有通常知識之人而言，有置換可能性或置換容易性時，則被控侵權之物品或方法與申請專利範圍所載之技術內容間，兩者成立均等要件。準此，被控侵權之物品或方法實質侵害申請專利範圍，自得認定成立專利侵權。運用均等論於實際侵權之案例時，得運用三步測試法，即功能\(function\)、方法\(way\) 及結果\(result\)三步分析法。係考慮申請專利範圍之技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係之相似性。FWR 之檢驗方法提供客觀判斷專利侵權訴訟之基準。依據三步測試法進行比對時，申請專利範圍之每一構成要件必須與對比之被控侵權物品或方法之構成要件間，逐一比對與分析，而兩者之全部構成要件為均等物或方法，始適用均等論原則。換言之，被控侵權物品或方法就每一構成要件判斷，均有實質上相同之方式實施實質上相同之功能，而達成實質上相同之結果，即成立專利侵權。」

\[7\] 修法沿革可參考蔡明誠（2024），〈\[專利法制定公布 80 週年之回顧與展望

\\[8\\] \\*\\*專利法第96條\\*\\*第1項：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」

新型專利準用規定，可見\\[專利法第120條\\]\\(#\\)；設計專利準用規定，可見\\[專利法第142條\\]\\(#\\)第1項。\]\(#\)](#)

而專利權人請求停止侵權行為或防止侵害之虞時，可以請求對侵權的物品、原料或器具，做銷毀或必要的處置，見[專利法第96條](#)第3項：「發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」

[9] [專利法第96條](#)第2項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

[10]可參考[Google Patents](#)資料庫，或是經濟部智慧財產局的《[專利商標資料庫](#)》所收錄的檢索系統。

[11]關於FTO更詳細的說明與比較，可參考郭炫宏（2023），〈認識FTO-你的專利排他，別人的專利也排你〉，《產業專利知識平台》。

[12]標準必要專利的詳細說明，可參考資訊工業策進會科技法律研究所（2016），《[何謂「標準必要專利」？](#)》；王銘勇（2015），〈標準必要專利與競爭法〉，《[第21屆競爭政策與公平交易法學術研討會論文集](#)》，頁33-62。

[13]進一步說明，可參考陳亮之（2024），〈[淺談英文合約中常見的補償條款 \(Indemnification Clause\)](#)〉，《台一顧問通訊》。廖宗岳（2002），〈[談合約中的保全 \(Indemnity\) 條款](#)〉，《台一專利商標雜誌》。

## 標籤

► 專利權，專利侵權，專利檢索，專利訴訟，FTO