



專利法規

[韓國]

韓國專利侵權損害賠償之計算不再受限於專利權人之生產量能

韓國專利法於 2020 年 5 月 20 日對專利損害賠償計算的條文進行修正。修正前的條文，專利權人無法對其生產量能外的侵權產品請求損害賠償，然而根據此次修訂，即便侵權人販賣的產品數量超出了專利權人生產量能，專利權人仍能依法請求損害。以下為專利法修正前後關於損害賠償計算之差異：

修正前：專利權人之生產量能×每單位產品的利潤

修正後：(專利權人之生產量能×每單位產品利潤) + (超出產能的數量×合理權利金)

此新修正之條文將於 2020 年 12 月生效。根據修正後之賠償金計算方法，韓國的專利權保護將進一步隨著於 2019 年 7 月 9 日生效的懲罰性賠償金（三倍懲罰性賠償）更加強化。

資料來源：Enhanced Damages for Patent Infringement in Korea, Lee International IP & Law Group, May 2020.

[澳洲]

澳洲將對設計制度全面檢討

澳洲智慧財產權諮詢委員會 (Advisory Council on Intellectual Property, ACIP) 於 2015 年的報告中指出 2003 年版設計法案，對於設計保護的靈活度、透明度和保護標的均有限制，在設計者進行創新和商業化時，可能會帶來不必要的障礙。

澳洲專利局於 2019 年 10 月 31 日至 2019 年 12 月 20 日間，針對澳洲設計專利之政策問題徵求公眾意見，共收到 15 份回覆，現根據利害關係人所提供之回饋，澳洲專利局正在著手擬定提案，以期在 2020 年下半年發布草案。內容預計包括：

1. 引入優惠期及在先使用抗辯；
2. 刪除僅公開設計而不註冊的選項；並允許設計者延後公開申請案，以利設計保密更長的時間（例如：直到準備好問世）；
3. 註冊前免除侵權責任；
4. 給予專屬授權者可提起侵權訴訟之法律地位；
5. 多項技術改進。

資料來源：Implementing accepted recommendations from ACIP's Review of the Designs System, IP Australia, May 11, 2020.

<https://consultation.ipaustralia.gov.au/policy/design-reforms-implement-acip-recs/>

[德國]

德國公布專利法修正草案

目前計劃中之專利法修正案涉及多年來在專利界引發激烈爭議的兩個主題，涉及德國在專利侵權方面的兩個特點—自動核發禁制令 (automatic injunction) 及通稱的禁制令缺口 (injunction gap)，在本草案中所作的修改及影響如后。

一、自動核發禁制令

目前有效的德國專利法第 139 條規定：「當任一人違反第 9 至 13 條規定使用一專利發明，為避免反覆侵權的風險，可由受害方提出以要求其中止侵權並暫時停止相關作業。在發生初次侵權情況時，也得以主張此項權利。」



德國專利法修正草案在第 139 條中增加了一段折衷方案的文字。修正條文如下：

「若禁制令的執行不符合比例原則，則應將其排除，因在考量專利權人及侵權人利益及誠實信用原則的特殊情況下，會因排他權構成了不正當的後果。」

禁制令可以作為對相對中等程度損害賠償金額的一種補償，禁制令之措施對於使用複雜技術系統之侵權者帶來了問題，尤其是對強大的德國汽車業方來說是一個相當棘手的問題—若製造商不願簽署昂貴的授權協議，就必須冒著一旦輸掉侵權訴訟必須立即停止汽車生產線之風險，因此他們必然會試圖限制自動核發禁制令的可能性。

然而許多專利領域專家對禁制令效力的削弱表達擔憂，認為現行規定相當完整，法官在涉及專利侵權的訴訟案件中，有權在案情未明的情況下中止禁制令，而且此修正將會影響禁制令效力與專利持有人所獲得相對金額較低之損害賠償之間的平衡。

儘管仍有疑慮，德國汽車業的遊說似乎成功小幅削弱了禁制令效力。

即使這只是法律上的微小改動，也可能帶來嚴重後果，特別是使用了「不符合比例原則」和「特殊情況」這兩個用語，會使法官擁有很高的自由裁量權，因此許多專利專家都反對這一新修正案。

二、禁制令缺口

德國專利法修正案草可望解決的第二個問題—禁制令缺口，這是德國的侵權訴訟程序與專利有效性審查雙軌制度所造成的。針對德國專利的有效性審查，德國專利法不允許民事法院對侵權訴訟中的專利案作出有效性判決。專利有效性只能經由聯邦專利法院對無效訴訟程序進行審查。因此，侵權訴訟中的被告通常會向聯邦專利法院提起無效之訴，以反擊專利權人。然而民事法院判決的速度通常比聯邦專利法院審理專利無效訴訟的速度快，雖專利無效訴訟仍可能有機會（部分）撤銷專利權，但禁制令措施已授予原告。

即使民事法庭在系爭專利權之有效性有疑慮時，有權中止侵權訴訟，但通常只有民事法庭自聯邦專利法院取得有關係爭專利權有效性的意見書時，民事法庭的法官才會這麼做。但是，在無效訴訟中，有時根本不會有有效的意見書，且往往為時已晚，因此大多數民事法庭的法官決定不中止侵權訴訟，並儘快做出侵權相關判決。專利領域專家認為侵權和無效訴訟之間的這種不平衡是德國專利制度的一個嚴重缺陷。

為了減少此種不平衡，德國專利法修正草案在第 83 條中增加一段文字，確定聯邦專利法院的法官應就系爭專利的有效性向審理專利侵權之民事法庭提出有效的意見書。時限為無效訴訟成案後六個月內。

德國專利界普遍認為這是為了減輕不平衡之負面影響的適當措施。但也有專家擔心，由於聯邦專利法院法官人數不足，針對侵權訴訟的無效訴訟，恐無法按照預定時程的進度來審理。

德國專利法修正草案現已公開，供德國聯邦司法及消費者保護部和專利領域專家進行公開討論。該修正案可能仍需一年左右的時間才會生效，目前尚未確定上述兩項修正案之版本，但德國汽車業仍可抱持樂觀態度。

資料來源：German Federal Ministry of Justice and Consumer Protection plans to amend the German patent law, VennerShipley, May 14, 2020.
<<https://www.vennershipley.co.uk/resources/news/2020/05/15/german-federal-ministry-of-justice-and-consumer-protection-plans-to-amend-t>>