

專利話廊

十億天價賠償金：淺談飛利浦公司與國碩公司間 DVD 專利侵害訴訟

何娜瑩 律師/專利師



一、前言

在民國 106 年 6 月 29 日國碩公司在公開資訊觀測站公布一重大訊息，有關飛利浦公司對其公司所提起專利侵害訴訟，經智慧財產法院以 105 年度民專上字第 24 號民事判決判命國碩公司需賠償高達約新台幣（下同）十億元，且依據國碩公司所稱，該項判決結果將侵蝕該年度 EPS 約 3.383 元，故當該則重大訊息公佈後，立即震撼各界，各大媒體廣為報導。回顧本案一審判決，當時判決賠償金額約一千多萬元，僅因雙方當事人均不服原判決提起上訴，卻產生如此驚人的變化，實令大眾深感好奇，茲於下述淺談一審及二審法院判決理由。

二、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號審理概要（簡稱一審判決）：

- （一）飛利浦公司起訴主張國碩公司自 89 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 14 日止，未經其同意製造、銷售 DVD-R 及 DVD-RW 產品，侵害其所有發明第 82864 號請求項第 6 項及第 27 項，並依侵權行為、不當得利及無因管理等法律關係，請求國碩公司及其負責人連帶賠償。
- （二）惟經一審法院審酌比對國碩公司 DVD-R 之規格書後，僅認為該項產品落入請求項 6 文義範圍，且國碩公司在產製該項產品前，未加以查證，疏於掌控侵權風險，具有侵害該項專利之過失，在計算損害賠償時，依據飛利浦主張受侵害之期間，法院有下列認定：
 1. 103 年度至 104 年 2 月 14 日止期間：因國碩公司銷售侵權產品的成本大於銷貨收入，已無所餘，故一審法院認定飛利浦請求此期間之損害賠償並無依據。
 2. 89 年 1 月 1 日至 92 年 4 月 15 日止期間：因國碩公司至 92 年 4 月 15 日為止都尚未通過 DVD 論壇 A 級實驗室之認證，難認在此期間有侵權行為存在。
 3. 92 年 4 月 16 日至 102 年 12 月 31 日止期間：雖然飛利浦公司在 101 年 4 月 28 日前損害賠償請求權已罹於時效，但飛利浦公司仍可依民法第 197 條第 2 項，以不當得利法律關係請求國碩公司返還 92 年 4 月 16 日起至 101 年 4 月 28 日止期間所受利益，但因飛利浦公司未能證明國碩公司所獲利益，乃以民事訴訟法第 222 條第 2 項核定損害賠償數額如判決主文。

三、智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號審理概要（簡稱二審判決）：

- （一）本件經上訴到二審法院後，二審法院對於 DVD-R 產品落入請求項 6 文義範圍乙事，並無疑義，但在判斷國碩公司是否具備侵權行為主觀上故意或過失時，則持與一審不同見解，二審法院援引飛利浦在 93 年間對國碩公司在義大利以相對應專利提起專利訴訟之判決，認為義大利法院駁回飛利浦請求，難認國碩公司仍有注意義務之違反，因此駁回飛利浦公司侵權行為損害賠償主張。

(二) 惟在不當得利方面，二審法院認為雙方未簽訂授權契約，國碩公司逕使用該項專利產製DVD-R產品等行為，卻未給付授權金給飛利浦公司，則飛利浦至少受有未收取授權金之損失，依社會通念，無法律上原因實施他人專利者，可能獲得相當於專利授權金之利益，故飛利浦公司對國碩公司關於不當得利之請求，應以給付系爭專利之專利授權金作為計算方式，而非以銷貨收入來認定等。因此，國碩公司應返還自89年起至本件起訴時103年4月28日為止的不當得利；是以，二審法院援用飛利浦公司「DVD-R光碟專利授權合約」記載之權利金每片美金0.06元為基礎，再以飛利浦提出產業調查報告，判決國碩公司應返還如判決主文所述之不當得利之金額。

四、結論

本案經二審法院判決後賠償金額暴增到近乎一百倍，主要係來自於返還不當得利金額的計算基礎及不當得利請求權具有十五年消滅時效所致，國碩公司雖然曾抗辯專利法為民法特別法，應以短期時效為依據，且不應以包裹授權之權利金來計算，但國碩公司主張並未被二審法院所採納；惟二審判決既是認為無法律上原因實施他人專利者，應以專利授權金來計算所獲得利益，但專利授權金是來自專利授權契約，本案判決中似未見雙方論及專利授權之本質，曾有學者提出專利授權本質類似租賃關係，則在專利權屬於準物權下，無法律上原因實施他人專利者，可能獲得相當於專利授權金之利益之行為，與無權占有他人土地，可能獲得相當於租金之利益之行為，二者行為在法律上評價是否存有關聯，因為在後者，適用民法第126條短期時效（最高法院96年度台上字第2660號裁判要旨參照），而非適用民法第125條15年時效，且在無權占用他人土地時，亦須斟酌基地位置、工商繁榮程度等因素，而非逕以基地租金之最高限額為依據，故在計算專利訴訟時不當得利之金額時，得否逕以專利權人過往授權合約概括認定等，似非無討論空間，由於本件判決，國碩公司已表明將上訴到最高法院，各界期盼最高法院能就本案爭議點表示意見，作為後進之圭臬指引。

參考資料：司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會第3次會議紀錄
(www.judicial.gov.tw/Property/work12/991027meeting3.doc)