

專利話廊

以最高法院 106 年度台上字第 2467 號判決出發－淺談專利侵權訴訟實務見解之歧異

林美宏 律師



本文係以涉及同一專利侵權事件之最高法院 106 年度台上字第 2467 號（三審）、智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號（二審）及 103 年度民專字第 38 號（一審）等判決為基礎，並以該等判決於判斷上所產生之歧異為探討主軸。

此專利侵權事件之事實重點略述如下：甲方（一審原告）為系爭專利之專利權人，專利期間自民國（下同）86 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 14 日止。乙方（一審被告）自 89 年起至 102 年年底前販售系爭產品。系爭專利經一、二審判決認定為有效且無應撤銷之事由，系爭產品並有侵害系爭專利請求項 6 之文義範圍。甲方曾於 93 年間在義大利對乙方主張侵害系爭專利之義大利相對應專利但遭義大利法院駁回其請求，並經義大利上級法院維持，甲方嗣後未再循義大利之司法救濟途徑爭執該法院之認定，卻遲至 103 年 4 月 28 日方提起本件訴訟。

前揭判決基於上開事實，就乙方之侵權行為是否具有過失、不當得利之返還範圍、專利貢獻度之適用、甲方行使權利是否有違誠信原則而致權利失效等爭議，在判斷上有所歧異，整理如下表所示：

	一審	二審	三審
A. 侵權行為人是否具有過失	有過失，但已罹於兩年時效	不具有過失	未做出不同於二審之認定
B. 不當得利之返還範圍	合理權利金（1050 萬）	以包裹授權之權利金（10 億 5000 萬）	非逕以專利權人所受短收之權利金之損害為判斷依據
C. 不當得利請求時是否有專利貢獻度之適用	有	無	有
D. 專利權行使是否有違誠信原則而致權利失效	無失權	無失權	有爭議，原審應詳查審認

進一步說明如下：

A. 侵權行為人是否具有過失

二審判決重申有關「過失」之判斷，指出行為人之注意義務，因其身分及具體事件之不同而有高低之別；以專利侵權事件為例，法律雖無明文規定，惟侵權行為人之身分為製造商、競爭同業、單純之零售商或偶然之販賣人等，其對於能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，故應就個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。

本件乙方為光儲存媒體產品之製造業者，理應熟悉相關技術特徵與其產品，且專利公報為社會公眾可查閱之資訊，故依上揭判斷方式，通常會認為乙方製造系爭產品之

前，自應為相關查證以避免侵害他人專利，然其未盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，是足認其侵害行為具有過失（一審判決乃作此認定）。惟基於下述主要事實及理由，二審判決作出與一審不同的認定，即乙方侵權行為不具有過失：

(1) 二審法院採信乙方原先並不知悉系爭產品 lead-in 區域內所載資料與系爭專利有關之說法

由於系爭專利為一種編碼方法之發明專利，而乙方係製造銷售 DVD-R 空白光碟片之廠商，乙方辯稱其於使用生產設備產製 DVD-R 空白光碟片之過程中僅係單純操作相關機台生產空白光碟片，並不清楚生產設備內所含之預寫機於 lead-in 區域內係以何種編碼方式寫入資料（對光碟片製造商而言，該 lead-in 區域之編解碼技術為何，並非製造空白光碟片之必要技術），其係在甲方於 93 年對乙方在義大利主張侵害系爭專利之義大利相對應專利時，始知悉 DVD-R 空白光碟片 lead-in 區域內所載資料與系爭專利有關等語，為二審判決採信。

(2) 乙方未侵權之抗辯為義大利法院上下級法院所肯認，且乙方有委請律師及相關專家為系爭產品不侵權之分析

前開義大利法院係採納乙方之系爭產品並未使用系爭專利之相對應義大利專利之抗辯後，而駁回甲方之請求，並經義大利上級法院維持。甲方嗣後未再循救濟途徑爭執該法院之認定，且未再對乙方依據系爭專利或其他相對應專利為任何主張，則乙方辯稱其因該案已委請律師及相關專家為系爭產品不侵權之分析，且經義大利法院上下級法院所肯認，因此合理相信系爭產品並未侵害系爭專利，難認仍有注意義務之違反。

B. 不當得利之返還範圍 及 C. 不當得利請求時是否有專利貢獻度之適用

承上，因二審判決認定乙方之實施系爭專利並不具有過失，致甲方不得依侵權行為損害賠償請求權請求損害賠償（一審判決雖認定乙方具有過失，但甲方亦因罹於 2 年時效而不得據該權利求償）。惟由於實務上肯認不當得利返還請求權與侵權行為損害賠償請求權係處於獨立併存互相競合之狀態，因此縱令甲方無法據有 2 年時效限制之侵權行為損害賠償請求權向乙方求償，仍得依 15 年時效之 [民法第 197 條](#) 第 2 項不當得利返還請求權向乙方主張不當得利之返還（參 [29 年上字第 1615 號](#) 判例及最高法院 [101 年台上字第 1411 號](#) 判決意旨，但有學者持反對看法）。且實務上進一步認為，無法律上原因實施他人專利，可能獲得相當於專利授權金之利益，應為社會通常之觀念。是以本件一、二、三審判決亦基於上開見解，認為甲方對乙方關於不當得利之請求，應以給付系爭專利授權金之計算方式為適當。然而，該等判決對於專利授權金要如何計算始為合理適當（不當得利返還請求權之返還範圍），則看法歧異，概述如下。

一審判決（酌定出一適當假設的合理權利金／應衡量專利貢獻度）：考量甲方於一審程序中並未提出有關係爭產品市場佔有率之佐證，乙方亦未提供系爭產品之各項銷售資料或財務報表，因此一審法院係依 [民事訴訟法第 222 條](#) 及 [92 年專利法第 85 條](#) 第 1 項第 2 款之規定，以衡平概念，於具體個案中斟酌一切可能影響之因素綜合判斷，加上兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係依合理原則所為之假設，以酌定出一適當之合理授權金數額，此本非在於計算出專利侵權損害之實際數額。是以一審法院審酌相關估算因子及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻度，甲方舉證證明損害賠償額之困難度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等一切情狀，認甲方至少得請求乙方給付 10,500,000 元之合理授權金額。

二審判決（甲方依既有授權合約所短收之系爭專利授權金／不考慮專利貢獻度）：經查核兩造於二審程序所提出之佐證資料後，二審判決採信甲方所提之由日本專業調查公司所製作的產業調查報告，該報告非僅調查乙方之光碟片銷售量，尚包括日本、臺灣、韓國及其他地區個別公司之銷售量，屬日常業務例行且長期製作之文書；加上乙方經法院多

次曉諭均不提出系爭產品之銷售量，故以甲方所提產業調查報告之光碟片銷售量，作為系爭專利授權權利金之計算基礎。此外，二審判決亦參酌甲方於 98 年制定之「DVD-R 光碟專利授權合約」，該合約係包裹授權含系爭專利在內共 199 件各國專利，其中第 4.2 條約定於任何國家所銷售或處分之任一 DVD-R 光碟片，如有使用到任一被授權專利，被授權人即應支付每片美金 0.06 元之權利金。雖乙方以該囊括 199 件專利之包裹授權合約來計算侵害 1 件系爭專利之權利金顯非合理，更何況系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語提出抗辯，惟二審判決以下述理由，仍依上揭文件所示之數據為計算基礎，不考慮專利貢獻度，而判決乙方應返還 10 億 5 千萬元之不當得利：(1)以包裹方式進行授權已為專利市場之商業慣例，且於一技術結構上存在有多數專利亦為當今之發明趨勢，則以包裹方式授權專利，不失為有效率且可顧及授權人及被授權人之利益；(2)查系爭產品確有實施系爭專利，且本件係請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因而實施他人專利，基於不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金，是以二審判決採用上揭包裹授權合約作為甲方短收系爭專利授權金之計算依據。

三審判決（以乙方因使用系爭專利所獲之實際利益為計算依據／考量專利貢獻度）：其對於不當得利之返還範圍及專利貢獻度的看法與二審判決相反。分述如下：

1. 不當得利之返還範圍：

(1) 應以乙方依其實施系爭專利於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準：三審判決基於不當得利制度目的係在於不法利得之返還，因此認為應以乙方依其實實施系爭專利於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以甲方所受短收授權金之損害為判斷依據。

(2) 二審判決以包裹授權合約為唯一計算依據並不適當：二審以甲方於 98 年（西元 2009 年）間所制定之包裹授權合約中所約定之授權金，作為判斷乙方自 92 至 101 年間基於無法律上原因實施系爭專利所應返還利益之唯一計算依據，不僅於時間上有相當落差，且依該合約計算所得數額，與甲方因乙方未支付對價（授權金）即使用系爭專利而受之損害額，兩者間是否有所差異，應予釐清。

2. 應考量專利貢獻度：

三審判決指出，倘若乙方說法（縱未在 lead-in 區域軌道上記載任何資訊之 DVD-R 空白光碟片，仍可為 DVD 光碟機正常讀寫資料，系爭產品有無使用系爭專利，其功能不受影響，可見系爭專利對系爭產品之貢獻度極微）屬實，則乙方因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與甲方上揭包裹式之授權金相當，即有疑義。

D. 專利權行使是否有違誠信原則而致權利失效

二審判決（甲方無權利失效之情事）：甲方雖曾就系爭專利之相對應專利在義大利對乙方提起侵權訴訟，且於義大利法院駁回後即未再以相關專利向乙方主張權利，然國際間之專利保護仍採屬地主義，各國之專利法規雖已因加入國際組織而國際化，但於執行層面部分仍相當本土化，甲方僅消極未再對乙方主張權利，並未曾有何具體、積極之行為，或與提起本件訴訟一事有任何矛盾之行為，足使乙方正當信賴甲方已不欲再行使權利，否則尚不得僅以甲方未儘速實行其權利，或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟，而遽認有權利失效事由之認定，否則時效制度將失其意義。

三審判決（甲方有權利失效之疑慮）：查甲方自 92 年間即知悉乙方製造販賣系爭產品，並曾於 93 年間在義大利國對乙方主張侵害系爭專利之相對應專利，而遭該國法院以未侵害為由駁回其請求。自是而後，至提起本訴（103 年 4 月 28 日）前，10 年間未再對乙方為任何之權利主張。似此情形，依社會交易之慣習，三審判決認為乙方之抗辯（甲方顯於相當期間，怠於行使權利，乙方係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，於其長期且大量生產後，甲方再為本件不當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失



效等語)並非全無可取,故發回原審再予詳查審認。又謂權利失效係基於誠信原則,與消滅時效制度無涉,不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。

(代結語)

從上揭判決看法之殊異可知,對關鍵事實的完善舉證與論述,不僅有助於法院就具體個案作較深入的剖析,進而發展出細緻的法律觀點,甚至還促使法院作出相反的認定,翻轉了判決結果。

而有關專利侵權行為所致損害賠償範圍或不當得利返還範圍之計算,是否應有專利貢獻度之適用及如何適用,目前實務上的看法雖仍分歧,但已有越來越多的判決於計算上述範圍時採用了專利貢獻度的觀點,以確保專利權人能獲得適切合理的賠償。本件最高法院106年度台上字第2467號判決乃確立了以不當得利請求時應將專利貢獻度納入考量之見解,殊值贊同。

本件於最高法院作出判決後已發回智慧財產法院重新審理,目前可知其繫屬案號為智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號,其判決結果及未來對實務有如何之影響,所涉爭議能否發展出更細緻的判斷準則,實值大家留意與關注。

專利侵權行為過失認定之實務見解

王麗真 主任

按民法第 184 條第 1 項前段規定，侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，不法行為與損害間有因果關係，始能成立，易言之，侵權行為之成立應具備：故意或過失、不法、侵害行為、侵害他人權利、造成他人損害以及損害與侵害行為之間具有因果關係，若行為人並無故意或過失，或其行為與損害之間無相當因果關係者，均無令負侵權行為損害賠償責任之可言，我國專利法第 96 條第 2 項規定，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。另同法第 120 及 142 條規定，新型及設計專利之侵害準用第 96 條第 2 項之規定，因此新型及設計專利之侵權人同樣須具備故意或過失之主觀要件，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任，合先敘明。

關於侵害專利權之損害賠償須行為人主觀上須具備故意或過失，始得令其負侵害專利權之損害賠償責任。所謂故意，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者，此為直接故意；或預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。所謂過失，係指行為人雖非故意，但按其情節應注意，並能注意，而不注意者，此為無認識之過失；或雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。又應盡善良管理人之注意義務而欠缺者，係指依交易上一般觀念，認為有相當知識經驗及誠意之人應盡之注意而欠缺，行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同。(最高法院 104 年度台上字第 1789 號判決意旨參照)

我國智慧財產法院近期實務見解認為，在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視雙方營業項目、營業規模，包括資本額多寡及營收狀況、營業組織等來判斷，例如有無研發單位之設立、侵權行為之實際內容等情形，進而判斷行為人有無注意義務之違反。例如：智慧財產法院 106 年度民專上更(二)字第 1 號及 107 年民專上字第 34 號民事判決均認為，在專利侵權事件，製造商、競爭同業、單純零售商或偶然之販賣人，對能否預見或避免損害發生之注意程度，未必相同，應就個案事實，視其營業項目、營業規模、資本額多寡、營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形，以判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。另最高法院 98 年度台上字第 2073 號判決認為：原審疏未說明於上訴人製售該餐盒期間，被上訴人究竟有無於其專利物品或包裝上附加新型專利證書號數、標示；及系爭新型專利確已經公告、登記於專利權簿；暨有何足以證明上訴人明知或可得而知為專利物品之憑據，遽命上訴人應就製售系爭餐盒之行為，負『過失』侵權行為損害賠償之責，即嫌速斷，此判決認為僅憑據專利公告與專利權簿之登記，似不足以認定被控侵權人明知或可得而知系爭專利存在與構成專利侵害，專利權人仍應負起積極證明侵權行為人主觀上具有故意過失之舉證責任。因為當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任，其因侵權行為所生之損害賠償請求權，以侵權行為人有故意或過失不法侵害他人之權利為成立要件；倘侵權行為人否認有故意或過失，即應由請求人就此利己之事實舉證證明；若請求人先不能舉證以證實自己主張之事實為真實，則侵權行為人就其抗辯事實即令不能舉證，或所舉證據尚有疵累，亦應駁回請求人之請求(最高法院 92 年度台上字第 1505 號判決意旨參照)。

綜上，關於專利侵權行為過失認定，實務上雖區分為製造商或競爭同業以及單純零售商、偶然之販賣人士等類別，且對於各該侵權行為人之主觀認定標準亦有所不同，惟專利權人進行維權時，仍應按民事訴訟法第 277 條本文之規定，就損害發生、責任原因、行為人是否具有侵害權利之故意過失、暨二者間有相當因果關係等構成要件事實負舉證責任。