

專利話廊

淺談專利侵權訴訟裁判費之計算

林美宏 律師



專利侵權訴訟屬民事訴訟，臺灣的民事訴訟制度係採付費制（此與刑事訴訟當事人不需繳納裁判費之情形不同），專利權人（通常為原告）於起訴時須按「訴訟標的價額」依相關規定計算裁判費及繳納之。所謂「訴訟標的價額」，係指訴訟標的物於起訴時之交易價額，或原告就訴訟標的所有之利益。依據民事訴訟法規定，裁判費及其他訴訟費用，應由敗訴之當事人負擔，於若部分勝訴、部分敗訴之情況，法院會於判決中載明彼此應負擔之比例。是以裁判費之多寡，亦是專利權人評估是否起訴時需考量之因素。

一般而言，專利權人於起訴時至少會主張「損害賠償請求權」及「除去、防止侵害請求權」。前者的「訴訟標的價額」即為所主張之損害賠償金額，但後者係要求被告不得為侵害行為，此請求之內容並無具體價額，故法院應如何核定其訴訟標的價額，將影響裁判費之計算。

依民事訴訟法第 77 條之 12 規定，訴訟標的價額不能核定者，以同法第 466 條所定不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一定之（由於目前不得上訴第三審之最高利益額為新台幣（下同）150 萬，故依此規定所定之訴訟標的價額即為 165 萬元）。惟過去常見被告（即被控侵權人）主張「除去、防止侵害請求權」之訴訟標的價額並非不能核定，而一再請求法院調查及確認「除去、防止侵害請求權」之價額，致法院遲遲無法進入實體審理，造成訴訟延宕。

此外，當專利權人同時主張損害賠償請求權及侵害防免請求權，其訴訟標的價額是否併算，或擇一計算，亦是昔日專利訴訟實務中難解之爭議。民事訴訟法第 77 條之 2 有謂：「以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之。以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額」。依該規定可知，其爭重點在於：專利侵權訴訟中的「損害賠償請求權」與「除去、防止侵害請求權」間是否應認為有「依附或牽連關係」關係存在？若有，則無需合併計算。此說對於擔任原告的專利權人而言，較為有利。

參照最高法院 97 年度台抗字第 792 號裁定內容，最高法院認為侵害防免請求權及損害賠償請求權，雖係依專利法不同規定所為之聲明，惟其所據以請求之訴訟標的法律關係係源於侵害專利權而來，彼此間相依附或牽連關係存在，屬以一訴附帶請求，故不併算其價額。智慧財產法院乃據此裁定，於最高法院前述裁定後的數年實務，均以「損害賠償請求權」與「除去、防止侵害請求權」中訴訟標的價額為高者，作為計算裁判費之基礎。同時，為加速程序之進行，智慧財產法院於經簡單調查後，亦多半逕援用前述民事訴訟法第 77 條之 12 規定，以 165 萬元作為侵害防免請求權之訴訟標的價額。此舉對於避免專利侵權訴訟受無謂程序議題的不當延宕，甚具正面意義。

然最高法院嗣後於 2013 年 4 月 24 日以 102 年度台抗字第 317 號裁定變更上開見解，其認為「除去、防止侵害請求權」針對的是現在及將來的侵害行為，而「損害賠償請求權」則是針對過去已生之損害，二者間不存在主從之附帶關係，因此應合併計算其價額。此外，最高法院上開裁定中，亦認為智慧財產法院未調查並說明其無法依其調查結果核定排除侵害聲明之訴訟標的價額之理由，僅以兩

造均未能提出依據為由，即認其訴訟標的之價額不能核定，並不妥當。智慧財產法院遂依上揭最高法院之 102 年度台抗字第 317 號裁定而改變其實務見解，將「損害賠償請求權」與「除去、防止侵害請求權」之訴訟標的價額合併後，計算裁判費。

以下摘要智慧財產法院於 2013 年 6 月 21 日更新之智慧財產法院審理民事侵權事件「徵收裁判費」原則，供有興趣的讀者參考：

1. 關於請求損害賠償若干元（即「損害賠償請求權」）：其訴訟標的金額依原告訴之聲明定之。
2. 關於請求排除侵害或防止侵害或銷燬侵害物等（即「除去、防止侵害請求權」）：此因財產權而涉訟，其訴訟標的價額，為排除侵害或防止侵害或銷燬侵害物等可得之利益。原則上法院應依職權調查證據以資核定。當事人均認可之價額，亦可作為參考因素。惟如法院已為相當之調查，仍無法據以核定时，可適用民事訴訟法第 77 條之 12 規定，以不得上訴第三審之最高利益額（150 萬元）加十分之一（即 165 萬元）定之。所謂法院已為相當之調查，須有已調查之事實，例如函查或命當事人提出資料等（須於裁定內交待），如仍無法客觀確定時，即得認為訴訟標的價格額無法核定。
3. 上述第 1 項及第 2 項請求，無主從之附帶關係，應併算其價額（參照最高法院 102 年 3 月 19 日 102 年度第 3 次民事庭會議決議、最高法院 102 年度台抗字第 317 號裁定）。
4. 關於請求登報或為回復名譽處分：此非財產權涉訟，依民事訴訟法第 77 條之 14 第 1 項規定，應徵收裁判費 3,000 元。
5. 上述第 1 項及第 2 項請求，其訴訟標的價額併算後，再依民訴法 77 之 13 分級累退規定計算應徵收之裁判費。其與上述第 4 項之裁判費新台幣 3,000 元，應分別徵收之。

結語：

依上揭最高法院之新見解，其勢必會增加下級法院及當事人就核定訴訟標的價額之調查程序所花費的時間成本，並提高專利權人於起訴時所需支付的裁判費用，惟相較於智慧財產法院多年來運作趨於保守所致生的諸多現象（如：專利訴訟證據保全核准率低、原告勝訴率低、專利無效機率高、上訴案件翻轉機率低、原告勝訴判賠的損害賠償金額低、最高法院裁准之律師費用求償金額低...等，皆為專利權人於台灣起訴意願低落之主因），此起訴成本的提高雖非專利權人起訴意願低落之主要因素，卻仍多少具有雪上加霜的效果。

此外，筆者以為上述新見解涉及裁判費徵收標準之變更，乃屬程序事項之變更；加上該見解變更了先前所採行之訴訟標的價額之核定方式及標準，顯然將影響日後同種類訴訟之訴訟費用總額，因此對人民之財產權以及信賴利益，難謂無重大影響，故應符合法制國之法律不溯及既往原則，以維護法律效果之安定性，並適度保護當事人之信賴利益，是以該新見解應自其裁定作成之日（即 102 年 4 月 24 日）起向後發生效力為宜。因此最高法院不應推翻二審於 102 年 4 月 24 日以前依據舊徵收標準所核定之裁判費金額，否則將使當事人之權利受到損害並有違上述法律原則。

研發技術 (R&D) 部門研發成果的權利歸屬

張耀暉 專利師



R&D 部門是科技產業中非常重要的部門，不僅僅是要解決客戶或生產線上的技術問題，還必須要開發出創新、先進的尖端技術，以提升科技公司的競爭力。對於研發成果的權利歸屬，依目前臺灣專利法第 7 條中之規定，職務上的發明，權利歸屬於公司。故無庸置疑的，臺灣科技產業的 R&D 工程師所研發之技術成果，其權利皆歸屬於公司所擁有。觀諸目前臺灣部份科技廠商，採取臺灣接單、中國大陸製造的商業模式；也有部份科技廠商在中國大陸地區也設置有技術研發部門，不僅能就近處理產線技術問題，甚或可以申請大陸地區政府的高新技術研發相關稅賦減免。本文即針對中國大陸有關研發技術成果的歸屬，其相關規定與議題作一介紹。

有關研發技術的成果，對於研發部門而言係極為重要。然而，對於研發出這些新技術、新產品的發明人、研發部門工程師、研發部門主管而言，他們辛苦努力的成果，有哪些權利可以主張？一般而言，可以分為精神權利歸屬及經濟利益歸屬等。

首先，研發技術成果的精神權利，一般可以稱為是研發技術成果完成者權利或者是技術成果完成者權利廣義上也包括了發明權。至於技術成果則是指利用科學知識、訊息與經驗所做出的產品、工藝、材料以及其所改進的技術等等。在中國大陸《民法通則》第 97 條第 1 款、《合同法》第 328 條、《專利法》第 17 條等相關規定中，就一般公民對於自己的發明享有發現權（發現權為《民法通則》第 97 條第 1 款所規定），對於自己的發明或者是科技研發的成果，有權利可以申請榮譽證書、獎金或者其他獎勵。研發技術成果的個人可以在相關技術成果的文件上，寫上自己是技術成果的完成者。技術成果申請專利時，發明人有權利在專利文件中寫明自己是發明人。中國大陸《專利法》第 25 條第 1 款第 1 項規定有，科學發現，不授予專利權。

實務上，技術成果之精神權利主要係一姓名表示權，這些技術成果的完成者與技術成果的權利人非必然為同一。以技術成果所獲得之專利申請權或專利權而言，發明人本身除非是發生誤繕或是故意隱瞞，否則，發明人係為固定不變者。反之，專利申請權人或專利權利人則有可能因為權利的轉讓而發生變動，但，這些變動並不會影響發明人為該技術原創人之事實。

再就研發成果經濟利益的歸屬而言，實務上係包括技術秘密的經濟利益與專利技術的經濟利益兩者。僅就專利技術經濟方面來說，目前一般科技業廠商，就研發技術成果的專利權利歸屬，係為職務上發明者，其技術相關之專利權皆歸屬於公司。因為這些權利的擁有者係實際上享有經濟權利的所有權人，為了鼓勵發明、創新與設計，相關法律對於此點亦規定權利人有對發明人獎勵之義務或是發明人有獲得獎勵的權利。

中國大陸《民法通則》第 97 條第 2 款、《合同法》第 326 條、《專利法》第 16 條等相關規定中，公民對與其所獲得之技術成果有權利申請領取獎金。公司法人或組織應當從使用和轉讓該項職務技術成果所獲得的利益中，提取一定的比例，對完成該項技術成果的個人給予金錢上的獎勵。擁有專利權相關權利的單位對於發明人應該要給予合理的金錢報酬。

中國大陸專利局於 4 月份發布了《職務發明條例草案》，其中第 4 條規定：

本條例所稱發明，是指在中華人民共和國境內完成的，屬於專利權、職務新品種權、集成電路布圖設計專有權或者技術秘密保護客體的智力創造成果。該條例草案第 24 條規定：單位決定對職務發明作為技術秘密予以保護的，應當根據該技術秘密對本單位經濟效益的貢獻參照本章的規定向發明人支付合理的補償。所以對於 R&D 研發技術成果是以營業秘密做保護的，在草案中同樣是可以獲得單位或組織的經濟補償。

據了解，目前幾乎所有的臺灣科技廠商，皆規定有專利獎勵辦法，一般而言，屬於營業秘密保護的獎勵，亦規定在其中，以鼓勵 R&D 工程師創新研發，多提出專利申請，對研發技術做保護，所不同者，僅是金額多寡、項目不同之差異。通常這樣的規定在中國大陸地區的 R&D 人員，不論是臺籍或陸籍，皆一併適用，筆者據聞有些 R&D 工程師領的專利獎金，相當於是他一年的薪資所得，想必其專利相關提案、申請、獲准專利甚至於是重要專利轉讓權利金的提成相當地多。幾年前有一新聞，白光 LED 的專利權人，對日亞化提起訴訟其所獲的利益遠大於該發明人依職務發明自專利權人所得之獎勵。雖然，有關以金錢為報酬而獎勵發明人的相關法條不少，但法律上對於單位或組織若不給獎勵似乎缺少處罰之規定。誠如近日立法院三讀通過公司法修正案，規定公司若有盈餘必須幫員工加薪。但若公司就是不加薪，怎樣呢？似乎也不會怎樣，法條上並無相對應的罰則。

綜上，R&D 研發工程師對於其所研發之技術成果，除了擁有姓名表示權之外，還應該會有一筆相應的專利獎金，可能是提案、申請、獲准或者是技術轉讓權利金等等。若無，或許可依據法律規定，請公司、單位制訂相關獎勵措施，以主張自身應有之權利。