

第四版：(律師專欄)

淺論專利訴訟問題一二

唐迪華律師

案例：「甲公司為一外國法人，其擁有之專利技術分別於台灣及大陸均有發明專利權註冊在案，甲公司就該專利技術並有製造專利商品販售於台灣之市場，於大陸則授權予乙公司製造販售該專利商品，爾後乙公司將專利商品販售予丙公司，台灣之丁公司則自丙公司進口該專利商品於市場上販售之。甲公司依據我國專利法第八十八條之規定，以訴訟向丁公司主張排除侵害（即不得進口該專利商品，亦不得進口或製造販售任何侵害甲公司該發明專利權之商品），並請求損害賠償。甲公司之損害賠償金額，以自丁公司進口該專利商品後，平均一年所減少之毛利為其依據。丁公司則認為其商品乃由大陸之合法授權商所製造，應屬平行輸入之合法商品，並未侵害甲公司之專利權。」

案例問題分析：

壹、訴訟程序部分

一、本件訴訟之被告範圍：

按本件訴訟甲公司係依專利法第八十八條之規定，請求排除侵害，查專利法第八十八條第一項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」故甲公司自應以侵害人丁公司為本件訴訟之被告，惟公司法第二十三條第二項亦規定：「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責。」故甲公司亦應以丁公司之負責人為被告，請求該負責人與丁公司連帶負損害賠償之責。

二、本件訴訟標的之價額：

- (一) 又按甲公司於本件訴訟除對丁公司請求損害賠償外，亦為排除侵害及防止侵害之請求，除損害賠償額係得以金錢計算外，就排除侵害及防止侵害部分之標的價額，是否應依法院之核定或屬不能核定者，則有爭議。
- (二) 查民事訴訟費用法第四條規定：「I 訴訟標的之價額，由法院核定之。II 核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準，無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準。」同法第十五條規定：「訴訟標的之價額不能核定者，其標的價額視為五百元。」而司法院民國八十四年六月之座談會就此曾有如下之討論及結論：「法律問題：停止侵害事件，請求不得偽造、仿造、販賣或公開展示經原告取得專利權之機器，其裁判費應如何徵收？討論意見：甲說：訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準，民事訴訟費用法第四條定有明文。本件原告起訴請求判決被告不得為侵害其專利權之行為，若原告已具體查扣被告侵害其專利權之機器數量，則以該批機器之交易

價額為訴訟標的之價額，若未查扣或證明被告已生產系爭機器，即得以原告主張其取得專利權之機器之交易價額為準；若無交易價額，即應以原告主張就訴訟標的之利益為依據核定訴訟標的之價額。乙說：本件標的，屬因財產權而起訴，惟其標的價額不能按金錢估計，亦不能依其他受益情形而為核定，自應依民事訴訟費用法第十五條規定，視其價額為五百元。研討結論：以原告因被告停止侵害所獲利益為準，核定其訴訟標的價額後徵收之。司法院刑事廳研究意見：原告起訴請求被告不得偽造、仿造、販賣或公開展示其取得專利權之機器，係屬因財產權而起訴，不得依民事訴訟費用法第十五條規定（即標的價額不能按金錢估計）核定裁判費，而應以原告因被告停止侵害所獲利益為準，核定其訴訟標的價額後徵收之。」

- (三) 有人依此司法院研究結論而主張，本件訴訟標的價額應依甲公司請求時起至專利權期限屆滿時止之年數，乘上原告所主張平均一年所減少之毛利，其總額即為原告因被告停止侵害所獲利益，依此而為核定。惟此說法有疑義者在於，原告所主張平均一年所減少（所受損害）之毛利並不一定因被告停止侵害即一定可獲得之，二者並無絕對之必然性；而主張應乘上專利權之剩餘有效年限之說法，則更欠缺其依據。姑不論排除及防止侵害之請求其訴訟標的之價額究屬能核定或根本即不能核定，如依司法院之研究結論，則「原告因被告停止侵害所獲利益」究竟應以何為準，卻又欠缺明確且統一之實務見解，是否討論意見之甲說反而更為明確？若依討論意見之甲說，本件是否得依該專利商品之交易價額為準，核定訴訟標的價額？此點之爭論似尚待更明確之實務見解以釐清之。

三、訴訟費用之擔保：

再「未經認許之外國法人或團體就本法規定事項得為告訴、自訴或提起民事訴訟。但以條約或其本國法令、慣例，中華民國國民或團體得在該國享受同等權利者為限，其由團體或機構互訂保護專利之協議，經經濟部核准者，亦同。」為專利法第九十五條所明定，故在專利除罪化之今日，甲公司「互惠原則」為前題，則仍得向丁公司提起民事訴訟以保護其權益，惟民事訴訟法第九十六條第一項規定：「原告於中華民國無住所、事務所或營業所者，法院應依被告聲請，以裁定命原告供訴訟費用之擔保；訴訟中發生擔保不足額或不確實之情事時亦同。」而法人之住所，依民法第二十九條規定可知：「法人以其主事務所之所在地為住所。」故本件訴訟若甲公司此一外國法人於台灣無住所、事務所或營業所，而被告又為原告供訴訟費用之擔保之聲請，則法院一定須為此項裁定，蓋本條法文明定為「應」而非「得」也。

貳、訴訟實體部分

所謂「真品」乃合法製造販售之真正商品，包括專利權人自己製造、販售或經其同意製造、販售之商品。所謂「平行輸入」係指第三人未經國內專利權人之同意而自國外輸入之行為。由於本件丁公司所販售之專利商品係由國外進口而來之平行輸入商品，則甲公司是否仍得對丁公司為排除及防止侵害之請求？

按我國專利法第五十六條第一項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」惟同法第

五十七條第一項第六款規定，發明專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者，為專利權效力所不及。此即基於「消耗理論」所為之規定，亦為世界各國所採取。再基於專利權「屬地主義」與獨立之原則，耗盡原則亦應無域外之效力。換言之，第五十七條第一項第六款之製造、販賣應以國內為限，此即所謂「國內耗盡原則」。美日等國即採國內耗盡原則而未採國際耗盡原則。惟台灣於民國八十三年修法時，於第五十七條第一項第六款後段規定「上述製造、販賣不以國內為限」，亦即採「國際耗盡原則」。此亦等同將第五十六條有關專利權之排他的「進口權」效力不及於在國外製造、販賣之真品，亦即在同一款內解決「耗盡原則」與「平行輸入」之問題，然此以「第一次銷售理論」確保輸入真品之合法性，卻頗生爭議。

再依現行專利法第五十七條第一項第六款之規定可知，我國實際上並不傾向禁止平行輸入，其理由為：(一)價格公平競爭、(二)消費者有較多選擇權、(三)基於消耗理論、(四)促進自由貿易、(五)國際資源得以充分利用。惟反對者之意見則為：(一)基於專利權屬地主義與獨立之原則、(二)保護專利權信譽、(三)確保售後服務、(四)行銷計劃之破壞、(五)平行輸入者之搭便車行為。又第五十七條第二項後段復規定，第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之，再依九十一年專利法施行細則第三十二條規定：「本法第五十七條第二項及第一百十八條第二項所定得為販賣之區域，由法院參酌契約之約定、當事人之真意、交易習慣或其他客觀事實認定之。」故國際耗盡原則的適用，得由當事人於契約中以特約排除，而於契約未訂定或其內容不明確時，法院應探求當事人真意、交易習慣或其他客觀事實來決定販賣是否有任何區域上之限制，而例外不適用國際耗盡原則之規定，以緩和國際耗盡原則適用對於專利權人可能發生之衝擊。然孰為當事人之適格者？專利物品之發明人、專利物品之國外專利權人及被授權人抑或國內專利權人以及專屬被授權人？似乎並不明確，此將使「平行輸入問題」更增加不確定性。由上所析可知，丁公司進口專利商品之行為，屬真品平行輸入，依第五十七條第一項第六款之規定，甲公司之專利權效力將不及於之，換言之，甲公司即不得對丁公司主張排除及防止侵害並請求損害賠償，惟此仍應視甲公司當初授權與乙公司時契約之內容及雙方當事人之真意留予法院為最後之判斷。