

第二版：(律師專欄)

專利訴訟在實務上之疑難

蔣文正律師

一、前言

我國向來以刑事罰責，用來保護專利權，惟利用國家刑罰權之行使，以公權力進行搜索扣押等強制動作，造成若干弊端，因而在民國 92 年 1 月修正通過之專利法，全面廢除刑事罰，回歸民事訴訟解決專利侵權之糾紛，並授權行政院核定施行日期，行政院在 92 年 3 月 31 日核定正式生效，我國專利法於 92 年 3 月 31 日起正式除罪化，而最近有一篇就專利除罪化之實務觀察研究論文，其研究認為專利侵權訴訟案件大量減少，「原因可能是，專利權人必須負擔相關訴訟成本與費用，對其訴訟行為之提起帶來一定程度的負面誘因，不過背後確實的因素，仍有待釐清。」(註一)。提起民事訴訟，專利權人除負擔訴訟成本費用外，就舉證責任之負擔確實較重，訴訟實務上專利權人可以獲得較高之賠償額，大部分案件應是在除罪化前，先經刑事訴訟之搜索扣押動作，而獲致被告相關之銷售資料，而以此資料做為損害賠償之計算依據。智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法雖已業經立法院三讀通過，並經總統公布(註二)，目前實務上及專利法之規定，在訴訟制度及法律規範上，提起專利訴訟存有若干疑難，仍待克服，本文即就目前專利訴訟實務上之疑難，為文探討。

二、專利權人在專利法上之權能

- 專利法第二章第七節訂有「損害賠償及訴訟」之專節(註三)，專利權人之權能有：
- (一)得請求損害賠償：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」為專利法第八十四條第一項前段所明定，而損害之計算方式，則規定在專利法第八十五條第一項(註四)。
 - (二)得請求信譽損失之賠償：專利法第八十五條第二項規定：「發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」
 - (三)得請求將判決書登報：依專利法第八十九條規定：「被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。」
 - (四)得請求銷燬侵害物：依專利法第八十四條第三項規定：「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。」
 - (五)得請求排除侵害：依專利法第八十四條第一項後段之規定，專利權人請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

三、專利訴訟在實務上之疑難

- (一)損害額之計算：

依專利法第八十五條第一項列有兩種損害賠償之計算方式，惟之規定專利權人仍應得就其實施專利權通常所可獲得之利益為何，或是侵害人因侵害行為所得之利益為何，負有舉證之責任(註五)。然實務上欲就損害額為充分之舉證，實屬不易，主張賠償時首應證明確實受有損害，而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，應請求法院適用民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，由法院審酌一切情況，依所得心證定其數額，如：台中地方法院 93 年智字第 35 號引用民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，而以被告既拒絕提出銷售帳冊，法院爰依原告提出之上開發票等資料，認原告所喪失之營業利潤，顯然逾本件請求賠償之一百五十萬元，是原告請求被告賠償一百五十萬元，為有理由，應予許可。又如：嘉義地方法院 92 年度重智字第 8 號法院除適用民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定外，並調閱被告之營利事業所得稅結算申報書，並依被告所答詢其高接梨袋之販賣利益占其營業項目「各式蔬果紙袋買賣」之 1/6 等語，而以被告 88 年度至 92 年度營業毛利之 1/6，核定為原告之損害數額，依此營業毛利之 1/6 計算，則為 6,386,577 元，則屬法院判決損害額較高之案例。

(二) 信譽損失之賠償

專利法第八十五條第二項規定，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。然實務上法院判決可以請求者，並不多見，台中地院九十二年度智字第一二號案件，應是少數准許請求信譽損失之案例，然其判決理由似不夠嚴謹(註六)。台北地院九十二年度智字第一六號則認為：「專利法第一百零八條準用同法第八十五條第二項規定，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，固得另請求賠償相當金額。然非謂專利權受侵害時，必然發生「業務上信譽之減損」，權利人如主張信譽之減損，首應舉述具體證據以明之。」從而專利權人依法即要去具體證明侵害專利而致信譽減損，但如何證明呢？專利法中除姓名表示權外，在理論上專利權是否具有「人格性」？尚值研究，專利若屬單純財產上之權利，則侵害專利權如何舉證「信譽」受損，人格如何受損(註七)？

(三) 排除侵害之請求

我國民事訴訟為防止人民任意提出訴訟，採取有償主義，專利權人向侵害人提出損害賠償之請求，係財產權訴涉訟，就該損害賠償之請求應繳納裁判費(註八)，而專利法第八十四條第一項後段規定之排除侵害，是否應繳納裁判費，如何徵收？民國八十四年六月間司法院第二十三期司法業務研究，曾討論乙則法律問題：「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？」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。而司法院之意見：「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，係屬因財產權而訴訟，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。研究結論尚無不合。」而原告因被告停止侵害所獲之利益，如何計算？臺灣高等法院 95 年度抗字第 1135 號裁定，有一實際計算徵收裁判費用之案例：「，．．提起本件排除侵害訴訟，其訴之聲明第 1 項係請求抗告人「不得自行或使他人設計、製造、為販賣之要約、販賣、使用、陳列或為上述目的而進口系爭晶片及其實質等同之產品，亦不

得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他任何傳播媒體為任何廣告之行為，其已製造之前述產品應予以銷燬」，經原法院以抗告人所提出 94 年 12 月 21 日經濟日報所載抗告人全部 LCD 控制晶片年出貨量為 1500 萬顆為計算基礎，乘以系爭晶片占抗告人全部 LCD 控制晶片出貨量之比例 1/9，乘以系爭晶片之單價 2.396 美元及當時美元對新台幣之匯率 31.89，再以 93 年度營利事業同業利潤標準 12% 作為抗告人銷售系爭晶片之所得利潤，依抗告人獲利分配予相對人之比例 40%，並以本件訴訟期間 (5 年) 作為抗告人銷售系爭晶片獲利期間，據以核定上開聲明之訴訟標的價額為新台幣 3056 萬 3376 元 (計算式： $15000000 \times 1/9 \times 2.396 \times 31.89 \times 12\% \times 5 \times 40\% = 30563376$)，而命相對人補繳裁判費 28 萬 1016 元，相對人已於 95 年 7 月 11 日如數補繳在案，……」在該案單就請求排除侵害部分，依法院核定之計算式，需繳納之裁判費，即需三十餘萬元，因而請求排除侵害，若法院就此請求要求繳交裁判費者，則依上揭實務上以原告因被告停止侵害所獲利益為準之計算式，顯然請求排除侵害應繳交之裁判費，不是一筆小數目。

(四) 登報部分：

專利法第八十九條規定：「被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。」(註九)實務上常於訴之聲明中請求刊登道歉啟事或刊登判決書，然「被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。專利法第 89 條定有明文。上開法條明文規定，係在被侵害人勝訴判決確定後，始得聲請法院為之，本件既僅為第一審判決，自非必然係確定之判決。」(註十)實務上於確定判決後，裁定准許刊登部分判決書之案例，如：台中地方法院 95 年度聲字第 2710 號(註十一)，而准許刊登判決全文者，如：板橋地方法院 94 年度聲字第 2498 號裁定(註十二)、彰化地方法院 95 年度聲字第 115 號裁定(註十三)。但也有不准許刊登之案例，其理由為：「本件聲請人係依專利法第 89 條請求刊登台灣高等法院台中分院 94 年度智上字第 2 號確定判決書。是依上開說明，聲請人應向為判決確定之台灣高等法院台中分院聲請，始為適法，故聲請人向本院為上開請求，於法即有未符，自應予以駁回。」(註十四)

(五) 請求銷燬侵害物部分：

在專利法尚有刑事罰責時，專利權人往往可以藉由刑事訴訟法之搜索扣押程序，扣押侵害之機具或侵害物，做為刑事犯罪之證據，而專利法除罪化之後，如何實施專利法第八十四條第三項所賦與之權利，即有困難，蓋無從特定或確定侵害專利之機具或侵害物，則該銷燬何機具何物，縱有法院判決，將來亦恐無法為強制執行，實務上即有因為無法特定標的物，而駁回銷燬侵害物請求之案例(註十五)，但實務上仍有被告應將現存成品全部銷毀之判決(註十六)，然而該案未經扣押程序，所謂「現存成品」為何？數量有多少？判決書既無從特定及可得確定，則將來勢難為強執行。

(六) 專利之標示與請求損害賠償

專利法第 79 條規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」(依專利法第 108 條及第

129 條第 1 項之規定，新型專利及新式樣專利準用之) 台南地方法院九十三年度智字第 9 號判決認為：「依該條文所示，專利權人應證明其在專利物品或其包裝上已標示有專利證書號書之事實，或侵權人明知或有事實足證其可得有專利權之事實，始得要求侵權人賠償其損害。本件被告於本院審理時既抗辯原告所製造之系爭水壺上沒有專利之標示，及並非明知系爭水壺有專利權仍故意販售，則依舉證責任分配原告，原告自應就此有利於己之事實負舉證之責。」而僅標示專利申請號數，是否符合條文之規定，前揭判決以為：「原告另主張另 2 只水壺之壺底標示「PATENT APPROVAL 85310081」為專利申請之流水號，待專利證書核發後，原告即將專利字號標示於系爭水壺上，此後原告製造販售之系爭水壺，壺底即標示「PATENT NO：13456 9 057315 NO723」之專利字號云云。然查，該「PATENT APPROVAL 85310081」，係原告申請新式樣 057315 號專利之申請案號，與本件被告僅侵害原告之新型 134569 號無涉。況依專利之申請，經專責機關受理編列申請案號後，仍須經審查及公開等序，亦自難以原告於系爭水壺上有專利字樣即得替代專利證書號之標示。」

四、結語

目前專利民事訴訟，除上述探討之問題外，有關專利有效性之爭議，是較困擾之問題，因專利舉發之提起，據以主張之專利權是否有效，民事庭法官無從判斷，實務上有很多案件是以裁定停止訴訟之方式，以待專利舉發之結果，造成訴訟程序曠日廢時，而廣受非議。智慧財產法院織法及智慧財產案件審理法業經立法院三讀通過，並經總統公布，我國智慧財產權之爭訟，將進入一個新的紀元，將來專利有效性之爭議，智慧財產權法院應自為判斷(註十七)，而且容許專利舉發人於行政訴訟程序中，提出新證據(註十八)，因此專利有效性之爭議，將不會因訴訟之停止再困擾當事人。而有關賠償金額之舉證困難，是否會因「秘密保持命令」制度之引入，而使得相關帳冊等營業秘密之證據，得在法院中充分揭露？仍有待觀察。將來智慧財產法院是否為專屬管轄？尤其智慧財產法院初期規劃僅設在北部，中南部之訴訟當事人為節省舟車之勞頓，可否就專利民事訴訟合意由中南部某一地方法院管轄？而該法院可否再將案件移送到智慧財產權法院？容有爭議，亦待觀察(註十九)。就排除侵害，實務上是以原告因被告停止侵害所獲利益為準之計算式，信譽損失之請求賠償、判決確定後始得裁定聲請登報之規定，智慧財產案件審理法因無特別之規定，仍應適用目前之規定及實務上之見解。

附註：

註一、參耿筠、黃銘傑、蔡熙文合著「我國專利除罪化後之侵權實務觀察」一文，見智慧財產權月刊第 102 期第 57 頁。

註二、該二法施行日期則均授權司法院訂定之，司法院可能預於 96 年 10 月間施行該二法。智慧財產法院初期可能設在板橋，日後則可能設在林口司法之園區。

註三、新型專利於第 108 條、新式樣專利第 129 條，專利法第二章第七節，除第 87 條未準用外，該節其餘條文於新型專利及新式樣專利準用之。

註四、第 85 條 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

註五、商標法及著作權法就請求賠償方式有較簡便之請求規定，商標法：第 63 條第 1.2 項規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」著作權法第 88 條第 3 項：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」

註六、台中地院九十二年度智字第一二號判決：「查原告雖係藉由訴外人 00 公司，對外販賣系爭產品予被告 00 公司，然本件被告侵害專利行為，對於原告業務上信譽，亦仍有間接相當之影響，且足以導致原告上揭信譽受到減損，原告請求核定相當賠償金額，殊屬有據。本院依原告主張各項受侵害情節、事證、兩造各與 00 公司業務往來情形，認為原告上揭信譽損害之請求，以二十萬元為正當。」但台中地院九十二年度智字第三九號判決則以為：「查原告雖係專利權人，但將專利予以商品化交由訴外人 00 公司及 00 公司銷售，已經原告自承無誤，故被告等之產品縱有侵害系爭新型專利之情，但無侵害原告個人業務上信譽之問題，從而，原告此部分之請求，即難採取。」

註七、台中地院 94 年度智字第 15 號判決：按，侵害名譽者，指以言語、文字、漫畫或其他貶損他人在社會上的評價，使其受到憎惡、蔑視、侮辱、嘲笑、不齒與其往來。此即名譽之受侵害必有使人在社會上的評價之低落之程度，始足當之。是信譽受到侵害而減損者，固然侵害方法非與上開侵害名譽不同，惟商譽之受侵害必亦使之在社會上的評價受有低落之程度，始足當之，則無不同。」

註八、民事訴訟法第 77-13 條規定：「因財產權而起訴，其訴訟標的之金額或價額在新臺幣十萬元以下部分，徵收一千元；逾十萬元至一百萬元部分，每萬元徵收一百元；逾一百萬元至一千萬元部分，每萬元徵收九十元；逾一千萬元至一億元部分，每萬元徵收八十元；逾一億元至十億元部分，每萬元徵收七十元；逾十億元部分，每萬元徵收六十元；其畸零之數不滿萬元者，以萬元計算。」

註九、依專利法第 89 條之規定，須等判決確定後，才可以向法院聲請裁定，其立法例，非常特殊，有異於其他法律之規定，如：商標法第 64 條：「商標權人得請求由侵

害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」著作權法第 89 條：「被害人得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容全部或一部登載新聞紙、雜誌。」公平交易法第 34 條：「被害人依本法之規定，向法院起訴時，得請求由侵害人負擔費用，將判決書內容登載新聞紙。」積體電路電路布局保護法第 32 條：「第二十九條之被侵害人，得請求銷燬侵害電路布局權之積體電路及將判決書內容全部或一部登載新聞紙；其費用由敗訴人負擔。」該等法律均規定，可於訴訟中請求，而非判決確定後才聲請法院裁定登報。

註十、參台中地方法院 93 年智字第 49 號判決。

註十一、台中地方法院 95 年度聲字第 2710 號民事裁定之主文為：「相對人應連帶負擔費用，將本院九十三年度智字第三五號判決書之當事人、案由及主文欄第二項之內容，以不得小於新聞類之六號字體，刊載於經濟日報全國版報頭邊（面積 5x16.5 公分）及工商日報全國版報頭下（面積 14x5 公分）各壹日。」

註十二、板橋地方法院 94 年度聲字第 2498 號民事裁定之主文為：「相對人應負擔費用，將本院九十四年度智字第一四號判決全文以寬三十五公分，高二十四公分之篇幅刊載於中國時報及聯合報全國版頭版下方各壹日。」

註十三、彰化地方法院 95 年度聲字第 115 號民事裁定主文為：「相對人應將如附件所示本院九十三年度智字第一六號判決正本，以長二十四公分、寬三十五公分之篇幅，登載於民眾日報第九版壹日，其費用由相對人負擔。」

註十四、參臺中地方法院 95 年度聲字第 826 號民事裁定。

註十五、嘉義地方法院 92 年度重智字第 8 號判決：「原告另主張依專利法第 108 條準用同法第 84 條第 3 項規定，就被告從事侵害系爭新型專利權之物品、機械予以回收、銷燬等語。經查被告前於 87 年間，及 89 或 90 年間，曾 2 次向臺灣果袋公司購買製作果袋之機械，第 1 次購買係製作梨子果袋之機械；第 2 次購買係製作葡萄果袋之機械等情，固據臺灣果袋公司負責人劉瑞科、該公司員工林朝陽到庭證述明確，而堪認被告曾購買用以製作侵害原告專利物品「高接梨袋」之機械，然原告迄於本院言詞辯論終結前，均無法特定該機械所在。原告對於侵害專利之高接梨袋、製造侵害專利物品高接梨袋之原料等所在，亦均無法主張明確或予以特定。經本院依原告聲請數次勘驗被告廠房，仍無從得知被告使用於生產仿冒系爭專利之紙袋之機械、原料所在，從而原告泛言請求回收、銷燬侵害專利權之高接梨袋、機械、原料云云，自無從准許。」

註十六、參台南地方法院九十三年度智字第九號判決主文：「被告不得再販賣或侵害原告所有之新型第一三四五六九號「水壺之構造」專利權之物品，並應將現存成品全部銷毀。原告其餘之訴駁回。」

註十七、智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」

註十八、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專

利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」

註十九、其他爭議問題請參蔡瑞森先生「智慧財產案件審理法於實務運作所可能面臨之爭議—由管轄、適用範圍及裁判見解歧異問題談起」一文刊於2007年4月「全國律師」雜誌。