

國立政治大學法學院碩士在職專班

碩士論文

指導教授：陳起行 博士

我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究——以第一審為



研究生：吳俊龍

中華民國一〇〇年七月

# 我國法院審理專利侵權訴訟實務之研究—以第一審為中心

## 摘要

長期以來，在我國法學欠缺研究法院專利裁判實務之情形下，本文從我國審判實務運作之實證面，將八十九年起至九十九年止，近十一年以來的全國各地方法院之第一審專利訴訟裁判予以全面量化、分析，藉由專利判決或裁定的統計資料呈現出我國專利訴訟之實務現況，包含各法院專利案件分布情形、當事人是否為外國籍、專利權類型、案件平均審理終結日數、原告勝敗訴比率、撤回率、和解及調解比率、裁定停止訴訟比率、鑑定比率等影響當事人權益的重要數據，藉此瞭解及驗證專利訴訟之本質與特徵，並指出法院因應之道。

又我國智慧財產法院在國人期盼下於九十七年七月成立，智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法亦在同日生效施行，經比較智慧財產法院成立前後之審判實務現況，應已大幅改善過去專利審判無效率、訴訟程序不當延宕之缺失，並展現出該有之裁判品質，然亦曝露出某些問題值得探討，特別是法院判決不利於專利權人之問題。

最後，本文以專利案件數量最多、質量最重的台北地方法院所終結的專利侵權判決為研究對象，解構專利侵權訴訟案件之類型，從法院審理的角度將訴訟上爭點予以類型化，區分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種主要類型，再從上開五種主要類型細分成不同之次要類型。透過專利侵權判決類型化之結果，將有利於參與者觀察及瞭解法院審理專利案件之一貫脈絡及重心所在，且有助於集中審理，預防突襲性裁判之發生，以及增進專利裁判之一致性與可預測性，進而提昇專利之價值。

**關鍵字：**專利侵權訴訟、專利判決、實證研究、普通法院、智慧財產法院、智慧財產訴訟新制、判決類型化

## 謝辭

憶想多年前，大學畢業後意外與研究所生涯失之交臂，內心悵然若失之感受猶存，如今經過多年的法律實務工作歷練後，再度回到課堂上重拾書本，心中充滿感動，能在繁忙的工作中，抽出時間完成研究所學業，無疑是不辜負對自己之期待。

本論文能順利完成，幸蒙陳起行教授的指導，對於研究的方向及觀念的啟迪，為學生指出一盞明燈，陳老師課堂上的學者風範、精闢言論，讓學生如沐春風、獲益匪淺，於此獻上最深的敬意與謝意。論文口試期間，亦承蒙口試委員蔡明誠院長與沈宗倫教授，對學生殷切的期望、鼓勵與疏漏處之指正，使得本論文更臻完備，在此謹深致謝忱。

在研究所修業期間，感謝同窗瀚華、家林、年偉、柏泓等伙伴彼此在學業上的討論與相互鼓勵，獲益良多，又感謝這一路上所有關懷、鼓勵過我的師長、摯友，尤其是崑山、式璧、樹村、啟強、河山、建瑜、啟洲、守訓、婷立、晉佳、君豪、誦梅、慶堂等學長姐；林達、川富、凱峰、煜仁、勇如等好友，以及盡心協助我的仁楹、鴻儀、軼群、俊源等工作伙伴，致上由衷感謝。

最後，要特別感謝用心栽培我的母親，雖然您來不及看到我完成

學業，但相信您在天上佛祖身邊也能感受到子女的孝心，以及陪伴在我身邊的家人，摯愛的老婆文婷、寶貝兒女 Bryan、Michelle，還有在天堂永遠善解人意的愛犬登登，你們無時無刻在精神上支持，讓我能專注於課業及研究中，願以此與家人共享。



## 目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法.....	2
第三節 研究範圍與限制.....	3
第二章 普通法院對於專利侵權訴訟案件之審理及終結情形.....	5
第一節 專利侵權訴訟案件之訴訟程序及審理概論.....	5
第一項 專利侵權訴訟民事責任之確立.....	5
第二項 專利侵權訴訟之訴訟費用及訴訟救助.....	5
第一款 專利訴訟之訴訟費用.....	5
第二款 專利訴訟之訴訟救助.....	5
第三項 專利侵權訴訟之保全程序.....	6
第一款 假扣押.....	6
第二款 假處分.....	7
第三款 定暫時狀態處分.....	8
第四項 專利侵權之成立要件與鑑定流程.....	9
第一款 專利侵權之成立要件.....	9
第二款 專利侵害鑑定流程.....	9
第五項 專利侵權訴訟之救濟方式.....	13
第一款 排除侵害.....	13
第二款 損害賠償.....	13
第三款 銷燬侵害物及其原料、器具.....	15
第四款 回復名譽.....	15
第六項 專利侵權訴訟之民事訴訟程序與審理範圍.....	15
第一款 專利訴訟之訴訟程序.....	15
第二款 專利訴訟之審理範圍.....	16
第二節 專利訴訟案件之基本統計與分析.....	16
第一項 各地方法院之專利案件終結數量（八十九年至九十九年）.....	17
第二項 專利案件於各法院的實際分布.....	19
第三項 專利案件數量之時間曲線.....	20

第四項 專利案件之種類分布 .....	21
第一款 專利種類.....	21
第二款 判決統計資料.....	23
第五項 專利案件之涉外比例 .....	26
第三節 專利侵權訴訟特徵及對法院實務運作之影響 .....	28
第一項 專利權之特性與專利侵權訴訟之特徵 .....	28
第一款 專利權的特性.....	28
第二款 專利侵權訴訟的特徵.....	30
第二項 專利訴訟案件高度專業化之影響與因應 .....	33
第一款 智慧財產專業法庭.....	33
第二款 訴訟程序之裁定停止.....	35
第三款 專利侵害鑑定之必要性與依賴性.....	36
第四節 專利侵權訴訟案件之重要統計數據與分析 .....	38
第一項 訴訟結果之觀察 .....	39
第一款 勝敗比 .....	39
第二款 和解及調解比 .....	41
第三款 撤回比.....	43
第二項 專利案件之平均審理時間 .....	44
第一款 全體案件之平均審理日數.....	45
第二款 進入實質審理案件之平均終結日數.....	48
第三款 與外國法院之平均審理日數之比較.....	49
第三項 裁定停止訴訟及鑑定之比率 .....	52
第三章 智慧財產法院成立後之實務運作現況 .....	55
第一節 智慧財產權訴訟新制的重大變革 .....	55
第一項 智慧財產法院之成立背景與目的 .....	55
第二項 智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法之重點介紹 .....	56
第一款 智慧財產法院組織法重點介紹.....	56
第二款 智慧財產案件審理法重點簡介.....	57
第三款 創新的訴訟制度.....	58
第三項 智慧財產法院對於專利侵權訴訟事件之審理模式 .....	61
第二節 智慧財產法院專利判決之統計與分析（九十七年七月至九十九年六月） .....	65
第一項 基本觀察 .....	65

第一款	專利訴訟案件數量.....	65
第二款	涉外事件比率.....	66
第三款	平均審理日數.....	66
第四款	訴訟結果.....	67
第五款	技術審查官協助案件之比例.....	67
第二項	比較觀察.....	68
第一款	平均審理日數比較.....	68
第二款	訴訟結果比較.....	68
第三款	涉外事件比例比較.....	69
第三項	智財訴訟新制之成果檢視.....	69
第一款	結案日數大幅縮減.....	69
第二款	裁判品質顯著提昇.....	69
第三款	技術審查官發揮相當之功效.....	70
第四款	專利有效性抗辯之自行認定.....	70
第三節	專利訴訟新制之問題探究.....	71
第一項	管轄權集中之調整.....	71
第二項	審級利益虛化之疑慮.....	71
第三項	專利有效性認定之歧異.....	72
第四項	原告勝訴率偏低之問題.....	74
第一款	專利訴訟代理人之專業性不足.....	74
第二款	專利品質不良.....	74
第三款	專利訴訟成本相對低廉.....	75
第四款	統計結果取樣上之差別.....	75
第四章	專利侵權訴訟判決類型化之探討.....	76
第一節	專利權之侵害類型.....	76
第一項	現行法條規範侵權類型之不足.....	76
第二項	我國侵害專利權行為之類型.....	78
第三項	判決類型化原則.....	80
第一款	美國 CAFC 判決研究之借鏡.....	80
第二款	以訴訟上爭點為分類.....	81
第二節	專利侵權訴訟判決之類型分析—以台北地院終結之判決為例.....	82
第一項	專利侵權判決之類型.....	82

第二項	程序問題	86
第一款	管轄錯誤	86
第二款	不合法定程式	89
第三款	時效消滅	90
第四款	專利權人未為專利標示	91
第三項	可專利性及有效性	94
第一款	專利權業經撤銷或由法院自行認定無效	95
第二款	專利權之效力不及	99
第四項	申請專利權範圍之解釋	99
第五項	專利侵害認定與鑑定	101
第一款	專利侵害之判斷	101
第二款	鑑定報告證明力之取捨	105
第三款	未提示新型專利技術報告	109
第四款	未能舉證被告有侵權之故意或過失	110
第六項	不當行使專利權及其他事由	114
第一款	不當行使專利權	114
第二款	惡意標示他人之專利證號	122
第三款	確認專利權存在而請求排除侵害	124
第三節	類型化判決之功能與必要	127
第一項	集中爭點審理以促進訴訟	127
第二項	預防突襲性裁判，澈底解決紛爭	128
第三項	增進專利裁判之一致性（Uniformity）與可預測性（Predicatable）	129
第五章	結論	130
第一節	研究結果	130
第一項	研究發現	130
第二項	判決類型化之成果	133
第二節	期望與建議	137
參考文獻		139
附錄：八十九年至九十九年全國各地方法院專利案件終結情形簡表及九十七年七月至九十九年六月智慧財產法院民事第一審專利案件終結情形簡表		146



## 圖目錄

圖 2 之 1	專利侵害鑑定流程圖	12
圖 2 之 2	各法院終結的專利案件數量分布	20
圖 2 之 3	八十九年至九十九年度終結的專利案件數量年度分布	20
圖 2 之 4	各年度之專利種類分布	25
圖 2 之 5	各年度之原告勝敗件數	40
圖 2 之 6	各年度之和解及調解成立件數	42
圖 2 之 7	各年度之撤回起訴件數	44
圖 2 之 8	各法院的平均審理日數	46
圖 2 之 9	各年度的平均審理日數	47
圖 2 之 10	各法院經實質審理之平均終結日數	49
圖 2 之 11	各年度裁定停止與鑑定之件數	54
圖 3 之 1	專利侵權訴訟之審理模式流程圖	63
圖 3 之 2	專利第一審事件占全體智財案件比率	65
圖 3 之 3	專利第二審事件占全體智財案件比率	65
圖 3 之 4	第一、二審終結之涉外智財民事事件數	66
圖 3 之 5	第一審終結之涉外智財民事事件數	66



## 表目錄

表 2 之 1	普通法院之專利判決件數	17
表 2 之 2	各法院的專利種類分布	24
表 2 之 3	各年度之專利種類分布	25
表 2 之 4	外國人於專利訴訟案中之件數	26
表 2 之 4 之 1	涉外專利判決之國籍階分布件數	27
表 2 之 5	各法院原告之勝敗訴件數	39
表 2 之 6	各法院之和解及調解成立件數	42
表 2 之 7	各法院之撤回起訴件數	43
表 2 之 8	各法院的平均審理日數	46
表 2 之 9	各年度的平均審理日數	47
表 2 之 10	各法院經實質審理之平均終結日數	48
表 2 之 11	知的財產權關係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間(全国地裁第一審)	50
表 2 之 12	台北地院的平均審理日數	51
表 2 之 13	東京地方法院智慧財產權訴訟專門庭之案件處理狀況	51
表 2 之 14	各法院裁定停止與鑑定之件數與比數	53
表 3 之 1	智財法院終結專利案件之平均審理日數	67
表 3 之 2	智財法院終結專利案件之訴訟結果	67
表 4	台北地方法院專利侵權訴訟爭議類型	83

# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

依據世界智慧財產組織(WIPO)公布的專利統計資料,二〇〇七年全世界專利申請數量約為250萬件,其中美國、日本、歐洲、中國與韓國等五大專利局所受理的申請件數就佔201萬件。經濟部智慧財產局表示,我國在二〇〇七年受理專利件數約為8萬1千多件,這個數量在世界各專利專責機構中可列第七,且在二〇〇八年已持續成長至8萬3千多件,年成長率為2.16%,創新研發實力不容忽視。<sup>1</sup>又我國專利數量的申請及產出亦甚為可觀,從七十四年至九十八年止,除每年的專利申請數量從二萬多件暴增至八萬多件外,核准的專利數量也從七十四年的9,427件,逐年增加至九十三年度的66,490件,九十八年亦有43,750件。<sup>2</sup>

專利數量的多寡乃衡量一個國家經濟創新活動的重要參考指標之一。尤其是,近年來科技不斷推陳創新所衍生之智慧財產保護,成為各國在推動經濟發展與貿易自由化過程中日益重視之課題,更視為國家競爭力之指標,而智財權競爭所帶來的商機與巨大經濟利益,導致糾紛層出不窮,不僅造成本國人訴訟成本增加,甚至被先進國家視為貿易障礙。<sup>3</sup>是以,透過良好的專利訴訟制度以保障專利權,避免不當損及專利權人之權益,無疑是知識經濟時代下專利權能否順利發展之重要關鍵,然而,對比我國專利申請數量及核准數量的龐大,發生在我國的專利訴訟案件數量無疑是不成比例。不可諱言,外界普遍認為我國以往專利訴訟制度存在著例如:證據蒐集手段欠缺、舉證困難、法官未具備法律以外的專業知識、過度依賴鑑定結果、裁判專業性不足及訴訟延宕等缺失,<sup>4</sup>上開缺失均足以導致訴訟當事人對於法院的裁判品質與效率失去信心,自然而然缺乏誘因選擇在我國法院進行專利訴訟,久而久之,難免產生惡性循環,更無法提昇法官處理專利訴訟之專業性,進而斷傷我國知識科技產業之競爭力。

專利訴訟程序的不當停止,導致程序冗長、拖延,沒有效率,以及過度依賴鑑定結果所造成裁判品質的低落,以往普遍最為訴訟當事人所詬病。但是,實際上是否確實如此?抑或這只是外界甚至是當事人的錯誤印象,並無任何相關資料可供驗證或支持。此外,專利訴訟實務上是否還可能隱藏著哪些現象或重要問題,尤其是,法院實務上對於專利訴訟之重要統計數據有哪些,亦值得建立其客觀之基本資料。

<sup>1</sup> 參自由電子報,網址:<http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jan/20/today-e3.htm>。最後檢閱日期:2011年2月7日。

<sup>2</sup> 參智慧財產局網站,專利業務統計之歷年統計,網站:<http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=48>。最後檢閱日期:2011年2月19日

<sup>3</sup> 高秀真,〈深化專業 促進訴訟效率 以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉(上),司法周刊,第1495期,第2頁,2010年6月10日。

<sup>4</sup> 劉尚志、林三元、宋皇志,〈走出繼承,邁向立論:法學實證研究之發展〉,科技法學評論,第3卷2期,第15頁,2006年。

長久以來，我國對於專利等智慧財產權保護的推動與制度的建立，落後先進國家甚多，然而，為因應國際保護智財權之潮流，並改進我國司法機關處理智財案件之專業性與效率，我國已於九十七年七月一日正式成立智慧財產專業法院，智慧財產案件審理法以及智慧財產法院組織法亦在同日生效施行，智慧財產法院成立之後，上開現行審判實務上之缺失，是否因智慧財產法院之成立及相關智財新制的實施，已經被克服或改善而展現出具體的成果？仍有待實際研究加以觀察或驗證。又智慧財產法院成立之後，如當事人能感受到裁判效率與品質的明顯提昇，無疑應是預期之成效所在，然是否可能會發生哪些爭議問題值得檢討，亦應加以探究。

此外，專利權傳統上依照法條的分類，固有發明、新型、新式樣之分，自不待言，但此分類實際上並無助於專利訴訟參與者理解法院如何形成對案件的心證，鑒於我國長期欠缺對於法院判決類型化的研究，究竟透過專利審判實務的分析可將專利侵權訴訟歸類為哪些爭議類型？各爭議類型於法院審判中所關注的爭點或重心何在？此區分對於法院或訴訟當事人有何實益或功能？頗值研究。

本文從法院裁判的分析出發，著重於專利判決的量化研究與評釋，期以對於我國專利訴訟判決的分析、歸納與整理，將我國近十一年來法院對於專利侵權訴訟之審理情況逐一畫出輪廓，並藉由量化分析判決的過程來實際探討我國司法實務對於專利案件的審理概況，作為觀察法院實務歷年來的對於專利案件審理的態度及未來走向，以釐清實務上的缺失及問題所在，復探究我國常見的侵權爭議類型及法院審理之爭點重心所在，以深化我國專利侵權訴訟之實務研究，將研究結果提供予關心我國專利審判實務之論者，甚至是未來參與我國專利侵權訴訟者之參考。

## 第二節 研究方法

### 壹、實證研究法

美國法官 Learned Hand 曾經指出，專利制度長期欠缺實證研究，加上我國大多數研究專利學者亦著重在外國專利個案或制度的研究，鮮少有完全針對我國專利判決為完整之分析、研究。故本文擬由實證研究之觀點出發，以我國各地方法院及智慧財產法院所終結的專利侵權訴訟判決為研究對象，從八十九年起至九十九年為止，我國最近十一年來有關專利訴訟案件之判決加以全面觀察（智慧財產法院則是近兩年來的觀察）。

首先，建立其基本資料，由相關專利判決的統計資料呈現出我國專利訴訟之實務現況。包含各法院專利案件分布之情形、當事人是否具有外國籍、專利權類型、案件平均審理終結日數、原告勝敗訴比率、撤回率、和解及調解比率、裁定停止訴訟程序比率、鑑定比率等影響當事人權益的重要數據。藉由上開具體數據分析，來真實顯現出以往當事人所詬病的諸多缺失是否確實存在，以窺其全貌，為避免讓人覺得有「見樹不見林」之遺憾，並為了對我國專利侵權訴訟案件之審

理有進一步的認識，故而全面從法院終結的專利判決之現況加以統計、分析與歸納、整理，乃瞭解我國法院審理專利訴訟案件之問題所在，以及對我國法院審理專利訴訟案件之實務現況，不可或缺的第一步。

其次，智慧財產法院成立之後，於專利侵權訴訟中，智財訴訟新制和過去舊制最顯著的差別，在於過去已進入侵權訴訟程序的民事案件，常常必須等待專利舉發的行政救濟案件而暫停訴訟程序之進行，新制則不受影響，可以雙軌進行，甚至法官可以直接處理過去只能循行政救濟程序的專利有效性問題，讓專利紛爭可以一次性解決，以減少行政救濟程序與法院訴訟的歧異。是以，之前常為當事人所詬病的任意裁定停止訴訟程序，致案件審理拖延之問題，是否已經改善或不復存在，透過客觀的判決量化分析，應不難獲悉答案。又過度依賴鑑定結果的實務缺失問題，是否因技術審查官的協助參與訴訟而獲得改善，原告之勝訴比例是否在智財訴訟新制施行後有所提升，或法院判決是否有利於專利權人，亦可根據實際統計判決資料獲致相當的結果。

最後，智慧財產專業法院雖然已經成立，然其成立時間僅有二年餘，且由普通法院處理專利訴訟案件時間已久，所為裁判仍深具研究價值，故本文以專利案件數量最多、質量最重的台北地方法院所終結的專利侵權判決為分析研究對象，解構專利侵權訴訟的案件類型，從法院審理的角度將判決爭點整理後予以類型化，此分析有利於觀察及瞭解法院審理專利案件之重心，且有助於簡化案件上之證據調查，達成促進訴訟之經濟及效率。

## 貳、比較研究法

基於專利案件之高度技術性、專業性，各國法院在審理專利訴訟案件之速度快慢不同，在量化分析法院的判決方面，我國法院與外國法院的案件量、結案速度是否相對進步或落後，予以比較觀察。另就智慧財產法院成立後，就平均審理日數、訴訟結果、涉外事件比例等重要數據，亦有與普通法院相互比較之必要。

## 參、文獻資料探討

就本文研究之專利侵權訴訟為主題，蒐集相關國內外文獻資料，主要為國內文獻，包含著作、期刊、論文、政府研究報告、網路文章等資料，以了解我國法院在審理專利訴訟案件上所生之缺失、批評，作為研究分析之基礎。

# 第三節 研究範圍與限制

## 壹、研究範圍

關於我國專利民事訴訟之研究，學理上向來僅偏向民事責任之理論研討，然對於國內司法實務尤其是裁判之研究或分析，國內文獻極為缺乏，故本文所採用之判決資料區域範圍涵蓋全國各地方法院（含其分院）及智慧財產法院之第一審專利訴訟判決，藉由司法院資訊處提供各法院統計室所陳報的專利訴訟案件終結

資料（詳如附錄），全國各地方法院蒐集期間為八十九年至九十九年之十一年期間，智慧財產法院則以九十七年七月一日成立起迄九十九年六月三十日止之兩年間，依上開專利判決終結資料數據以及所顯示之案號，自司法院「法學資料檢索系統」之「裁判書查詢」實際下載之專利訴訟判決為研究的基礎範圍，進而為相關數據之統計、比較及分析。<sup>5</sup>

由於按照上開司法院資訊室所提供的專利案件終結資料，逐一自網路上裁判書查詢系統下載結果，雖然大多數的判決均能於查詢後下載，但並非每個裁判案號所顯示的專利判決均能成功在網路上尋獲、下載，可能的原因為該判決並未上傳至司法院所建制的裁判書資料庫所致，由於未上傳的原因不一，並無法實際去逐一探究，故在有關專利侵權判決的研析上，除了前述當事人是否具有外國籍、專利權類型、案件審理終結日數、勝敗訴比率、裁定停止訴訟程序比率、鑑定比率等統計數據，可能不受影響外，關於專利侵害類型化之研究，僅能以實際查詢得到且下載之判決或裁定為本文之研究範圍，未能下載的裁判即不得予以捨棄，併此說明。

## 貳、研究限制

由於本文主要以事實審第一審之專利訴訟判決為研究範圍，分析並討論各地方法院所終結的專利判決數量分布、當事人是否具有外國籍、專利訴訟類型、案件終結日數、勝訴比率、和解及調解比率、裁定停止審判比率、鑑定比率等差異，故關於上級審（高等法院及其分院）、法律審（最高法院）所為的專利訴訟判決審理現況及對下級審之影響，並無法全面兼顧，此為本文研究上之限制。惟因每個專利侵權起訴事實在訴訟繫屬於第一審法院時幾乎已確定，故在分析上開差異性結果方面，影響不大。

---

<sup>5</sup> 由於司法院所蒐集全國各法院統計之資料最為公正客觀，故以此作為本文研究分析之客體，在此特別感謝司法院資訊處之莊美花小姐熱心提供各法院所申報之終結專利案件數據，以供本文分析研究。

## 第二章 普通法院對於專利侵權訴訟案件之審理及終結情形

### 第一節 專利侵權訴訟案件之訴訟程序及審理概論

#### 第一項 專利侵權訴訟民事責任之確立

我國專利法於九十年十月二十四日修正公布時，在訴訟上的最重要制度變革，就是刪除了關於侵害發明專利權應予刑事處罰之條文規定，嗣於九十二年二月六日又修正公布專利法，這次最重要的修正，除了將新型專利修正為改採形式審查之外，並刪除了第一二五、一二六、一二八、一二九條關於侵害新型專利、新式樣專利之刑事責任，使得專利權之侵害完全回歸至民事責任，排除了原有的刑事責任規定，至此，確立了我國專利侵權訴訟之民事責任制度。<sup>6</sup>

#### 第二項 專利侵權訴訟之訴訟費用及訴訟救助

##### 第一款 專利訴訟之訴訟費用

專利訴訟為民事訴訟之一種，與其他民事訴訟案件相同，係採有償制，於起訴時必須徵收裁判費即訴訟費用。關於裁判費之繳納，如可確定訴訟標的金額，依民事訴訟法第七十七條之十三、十四規定計算，<sup>7</sup>倘無法確定，則其訴訟標的之價額，依同法第七十七條之一規定，由法院核定之，且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，則以原告就訴訟標的所有之利益為準。另須注意的是，在專利侵權訴訟中，有關排除侵害或防止侵害請求權之訴訟標的價額，並無「不能核定」之情形，仍應依據民事訴訟法第七十七條之二第二項一般規定處理。<sup>8</sup>

##### 第二款 專利訴訟之訴訟救助

依專利法第八十六條第二項雖規定，當事人為起訴及聲請假扣押時，法院應

<sup>6</sup>依中華民國 92 年 3 月 31 日行政院院臺經字第 0920016719 號令發布 92 年 2 月 6 日修正公布「專利法」刪除現行之第 83、125、126、128~131 條，定自 92 年 3 月 31 日施行，亦即專利法中廢除刪除專利刑罰所刪除之條文，自 92 年 3 月 31 日施行，侵害專利完全回歸民事救濟程序解決。

<sup>7</sup>按民事訴訟法第 77 條之 13 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。又同法第 77 條之 14 第 1 項規定：非因財產權而起訴者，徵收裁判費新臺幣三千元。

<sup>8</sup>游雅晴，專利侵權訴訟中訴訟標的價額之核定，智慧財產權月刊，129 期，第 127 頁，2009 年 9 月。

依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。惟該條之立法因僅為民事訴訟法第一百零七條第一項訴訟救助規定之重申，及立法者的有意提示，<sup>9</sup>依實務見解<sup>10</sup>及法體系之完整與法價值之一貫，並非指上開訴訟救助之特別規定，亦即依第八十六條第二項規定聲請訴訟救助，仍應合致於民事訴訟法第一百零七條第一項之規定，<sup>11</sup>故法院在決定是否准予訴訟救助時，仍應回歸至民事訴訟法關於訴訟救助之要件而定，此為法院實務之通見。<sup>12</sup>而專利主管機關為避免重覆規定造成法律適用上之疑義，已於修正草案中將本條訴訟救助之規定予以刪除。<sup>13</sup>

依民事訴訟法第一百十條及第一百十一條之規定，准予訴訟救助，於訴訟終結前，有下列各款之效力：（一）暫免裁判費及其他應預納之訴訟費用。（二）免供訴訟費用之擔保。（三）審判長依法律規定為受救助人選任律師代理訴訟時，暫行免付酬金。且准予訴訟救助，於假扣押、假處分、上訴及抗告，亦有效力。

在專利侵害訴訟全面除罪化之後，因不可能再以刑事附帶民事訴訟之方式提起專利訴訟，而在民事訴訟採取有償制之情形下，理論上，可以預見訴訟救助的聲請案件應會愈來愈多。然而，經實際查詢我國判決實務結果，實際上提出訴訟救助之聲請案件甚少，亦無增多之趨勢，以專利訴訟案件數量最多的兩個法院為例，台北地院僅有二件（九十八年度審救字第三六號、第二六三號），而台中地院僅有一件（九十年重訴字第八〇〇號）。<sup>14</sup>上開二件台北地院之訴訟救助案件均遭法院駁回，而台中地院之上開訴訟救助案件雖經法院准許，惟該案件卻係在專利侵害訴訟除罪化之前所為。究其原因，可能是專利訴訟案件的當事人大多為法人或公司，應具有一定資力，自無聲請訴訟救助之需求及必要。

### 第三項 專利侵權訴訟之保全程序

在專利法全面除罪化之後，關於專利侵權訴訟之證據保全程序，僅剩民事訴訟法所規定之假扣押、假處分程序，故其所扮演的角色自然相當重要。適當的保全程序將有助於訴訟上之和解，並有益於訴訟中避免當事人之脫產，及事後損害賠償之取得與強制執行，然不當或惡意的輕易發動保全程序，亦可能引發寒蟬效應，並導致訴訟當事人之紛爭愈演愈烈，進而影響當事人之權益，故法院是否准予假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，基於衡平原則，自不可不慎。

#### 第一款 假扣押

依民事訴訟法第五百二十二條第一項規定，債權人就金錢請求或得易為金錢

<sup>9</sup> 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 151 頁，2003 年 11 月

<sup>10</sup> 臺灣高等法院 86 年度抗字第 3422 號裁定參照。

<sup>11</sup> 雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法研究年報第 23 輯第 2 篇，第 143 頁，2003 年 11 月。

<sup>12</sup> 最高法院 91 年度台抗字第 162 號、第 411 號判決參照。

<sup>13</sup> 參專利法 98 年 12 月 3 日行政院院會通過送請立法院審議版本。

<sup>14</sup> 茲以專利訴訟案件數量最多的台北地院及台中地院為例，未設期間而以「專利」、「訴訟救助」關鍵字，自司法院裁判書查詢系統實際查詢的結果，查詢日期：100 年 4 月 10 日。



請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。又依民事訴訟法第五百二十六條之規定，假扣押之原因應釋明之，如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。假扣押之目的係為確保債權人之金錢債權可獲清償，使債權人在民事訴訟未起訴前或起訴後或判決確定前，可就債權人之財產，向法院聲請假扣押裁定。而假扣押原因之釋明，主要係在釋明被保全債權之存在，及釋明日後不能執行或甚難執行之虞，在一般假扣押實務上之作法，由於法院大多係以請求金額的三分之一作為假扣押擔保金之核定標準，且在假扣押原因之釋明上，如有不足，通常聲請人均願提供擔保以代釋明，是以，專利權人欲取得法院核發假扣押裁定通常並不困難。惟假扣押之聲請，在專利侵權訴訟之攻防中並非常見，主要是因為專利權人通常並非以保全未來的強制執行為目的，<sup>15</sup>另一可能原因，應與九十二年增訂民事訴訟法第五百三十八條「定暫時狀態之處分」，使專利權人得於本案起訴之前直接保護現在有爭執之權利不繼續受到侵害有關。

專利法第八十六條第一項規定，用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。本條乍看之下，似為民事訴訟法關於假扣押之特別規定，然依強制執行法之規定，只要是相對人之財產均可作為假扣押之執行標的，且於執行時變賣以清償債權，因此，上開條文規定應僅係民事訴訟中假扣押規定之重申，但仍應受假扣押要件之限制，且該等物品必須為相對人所有，否則第三人仍可提起第三人異議之訴。<sup>16</sup>是以，假扣押之標的既不限於「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物」，而相關要件於民事訴訟法中已有明確之規定，故為免重複規定造成法律適用上之疑義，本條已於修正草案中刪除，回歸民事訴訟法相關規定。<sup>17</sup>

## 第二款 假處分

按在專利訴訟之假處分，主要以禁止製造販賣之型態表現。<sup>18</sup>依民事訴訟法第五百三十二條規定，債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。是以，假處分之要件有二，一為所保全強制執行為非金錢之請求，另一則為請求之標的須有日後不能強制執行或甚難執行之危險。又依同法第五百三十五條第一項規定，假處分所必要之方法，由法院以裁定酌定之，而法院在定擔保金額而為准許假處分之裁定者，該項擔保係預備供債務人因假處分所受損害之賠償，其數額應依標的物受假處分後，債務人不能利用或處分該標的

<sup>15</sup> 沈欣儀，專利侵權案件中被告防禦方法之研究，中原大學財經法律學系碩士學位論文，第 37 頁，2007 年 7 月。

<sup>16</sup> 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 144 頁，2003 年 11 月。

<sup>17</sup> 參專利法 98 年 12 月 3 日行政院院會通過送請立法院審議版本。

<sup>18</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 509 頁，2008 年 3 月。

物所受之損害額，或因供擔保所受之損害額定之，非以標之物之價值為依據。<sup>19</sup>且依實務見解，為避免陷入實體技術及技術細節之爭議，當事人主張之實體理由，如聲請人提出之鑑定報告問題、相對人提出之有效性抗辯、未侵權抗辯等，並非假處分裁判中所要解決之事項。<sup>20</sup>

### 第三款 定暫時狀態處分

於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分，民事訴訟法第五百三十八條第一項定有明文。定暫時狀態處分與一般假處分最大的不同，即在於其目的並非保全本案將來之強制執行，而是為了防止自己發生重大損害或避免急迫危險而得請求定暫時性之狀態外，如有必要亦能先暫時滿足聲請人之需求，如同得到勝訴判決的結果一樣，此觀同法第三項得命相對人先為一定之給付即明。定暫時狀態處分，目前實務上比較常見的形態，多是運用在公司經營權的爭奪、智慧財產權的訴訟以及僱傭關係存否的訴訟等三種。由於定暫時狀態處分之效力甚為強大，運用在專利訴訟戰爭之攻防中，對於相對人具有極大的殺傷力，經常是決定訴訟勝敗之「前哨戰」。<sup>21</sup>

由於定暫時狀態處分具有暫時滿足聲請人的權利，如同得到勝訴判決的結果。此種處分相當於美國法院所核發的「暫時性禁制令」(preliminary injunction)，而美國在1983年Smith Int'l Inc v Hughes Tool Co.案中，確立了四個審查原則，即：一、勝訴可能性；二、聲請人無法彌補之損害；三、利益衡平；四、公共利益。其中勝訴的可能性乃四個判斷標準中的第一個，也是最重要的一個審查標準。<sup>22</sup>更有學者主張我國司法機關在面臨暫時性保全程序問題時，應不能完全排除實體問題，並建議採行德國法院的見解，交由本案訴訟審理，或是參酌美國法院將暫時禁制令的核准視為例外，而非非常態，對專利案件之定暫時性狀態處分的聲請，應採取較嚴謹之審查。<sup>23</sup>

因此，我國在智慧財產案件審理法第二十二條規定，特別加重了聲請人之釋明責任，就所爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之，如釋明有不足者，法院應駁回聲請(第二項)；聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分(第三項)。其立法理由即載明，在智慧財產權案件的定暫時狀態假處分，法院

<sup>19</sup> 參最高法院63年台抗字第142號判例。

<sup>20</sup> 參最高法院20年上字第5號判例意旨：「假處分為保全強制執行方法之一種，苟合於假處分條件，並經債權人聲敘假處分之原因存在，法院即得為假處分之裁判，至債權人起訴主張之實體上理由是否正當，乃屬本案判決問題，非假處分裁判中所能解決。」

<sup>21</sup> 范曉玲，智慧財產事件之保全程序，載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，元照出版，第259頁，2009年5月。

<sup>22</sup> 許正順，智慧財產權之定暫時狀態處分—以專利侵害為中心，法官協會雜誌，第10卷，第141頁，2008年11月。

<sup>23</sup> 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第109期，第35頁，2004年6月。

應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及被侵害的事實，法院若不准定暫時狀態的假處分，聲請人是否受到不可彌補的損害，造成聲請人的困境是否大於相對人，及對公眾利益造成如何的影響。是以法院將來對於審查定暫時狀態處分之要件將會更加嚴謹，不可避免造成本案化的趨勢。

此外，依智慧財產案件審理細則第三十七條規定，除重申「不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足」、「法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」之外，並進一步解釋所稱「將來勝訴可能性」之定義，如當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷或廢止之原因，並為相當之舉證，法院認有撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智慧財產權人之裁定。

## 第四項 專利侵權之成立要件與鑑定流程

### 第一款 專利侵權之成立要件

關於專利侵權行為之構成要件，專利法第八十四條雖未具體敘明侵害專利權行為之構成要件，然參考民法第一百八十四條一般侵權行為之規定，專利侵權行為與一般侵權行為在主觀要件方面相同，均須具有故意或過失。<sup>24</sup>另有學者認為依民法之一般舉證原則，過失之舉證責任由被害人負擔，但專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度，故如無特殊情事，侵害行為既然存在，可推定侵害人有過失（輕過失），日本特許法第一〇三條亦同，侵害人如不能證明無過失，即不能免其責任。<sup>25</sup>實務上亦有判決認為應採推定過失責任。<sup>26</sup>

另在客觀要件方面，除了一般侵權行為所需具備之要件：一、須有直接或間接的侵害行為；二、行為不法；三、須侵害專利權；四、須有損害之發生；五、侵害行為與損害結果間具有相當因果關係。之外，依專利法第七十九條更規定，<sup>27</sup>專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，如未附加標示者，即不得請求損害賠償（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）。

### 第二款 專利侵害鑑定流程

<sup>24</sup> 實務上對於專利侵權損害賠償主觀要件之認定，係採過失責任原則，應已趨於一致。參熊誦梅，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期，第 26 頁，2006 年 12 月。

<sup>25</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 481 頁，2008 年 3 月

<sup>26</sup> 最高法院 94 年度台上字第 1340 號判決意旨：按專利法第 56 條規定，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。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第 184 條第 2 項之規定，即應推定其有過失。另 96 年度台上字第 2787 號民事判決亦同此旨。

<sup>27</sup> 依專利法第 108 條、第 129 條規定，此項發明專利須附加專利標示之規定，同時準用於新型專利及新式樣專利。

專利權是否受到侵害，為審判的核心問題，自應由法官決定。而依據智慧財產局所頒布的專利侵害鑑定要點，<sup>28</sup>以及參照一般專利鑑定理論與實務，<sup>29</sup>、<sup>30</sup>、<sup>31</sup>其判斷的流程大致如下：

#### 一、解釋申請專利範圍：

由於申請專利範圍係為專利之發明做出精準而正式之定義，專利申請人透過申請專利範圍來正確、清晰地描述其專利發明，故研判是否構成侵權必需由申請專利範圍的文字用語著手。法院不能擅自擴大或限縮請求項之範圍，給專利權人不同於原來申請專利時所描述的發明，亦即只能對申請專利範圍做出解釋，而不可以改寫其內容。

#### 二、比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法），包括下列步驟：

##### （一）解析申請專利範圍之技術特徵

申請專利範圍所記載內容係一整體之技術手段，所記載之構成要件或技術特徵均不能省略。

##### （二）解析待鑑定對象之技術內容

解析待鑑定對象所得之元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之構成要件必須對應。將請求項中能相對獨立實現特定功能、產生功效的元件、成分、步驟及其結合關係設定為構成要件。

#### 三、基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」：

「全要件原則」係指請求項中每一技術特徵完全對應表現（express）在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。

「文義讀取」，則係確認解釋後申請專利範圍之構成要件的文字意義是否完全對應表現在待鑑定對象中，至少一項請求項所有構成要件完全對應在待鑑定中，始符合文義讀取。

（一）若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」

所謂「逆均等論」，乃基於衡平概念，對依全要件原則符合文義讀取者，依說明書中之說明內容來決定，就申請專利範圍所載之構成要件逐一檢視說明，重點在構成要件功能相同，但手段或結果相異。

1、若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

2、若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文

<sup>28</sup> 專利侵害鑑定要點第 27、28 頁。

<sup>29</sup> 洪瑞章，專利鑑定理論與實務，97 年智慧財產專業法官培訓研習班講義，2008 年 4 月。

<sup>30</sup> 陳兆翔，論專利侵害鑑定流程及阻卻均等論事由之研究，司法研究年報第 26 輯第 16 篇，2009 年 11 月。

<sup>31</sup> 顏吉承，淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（上）-以外國專利侵權訴訟判決為他人之石，智慧財產權月刊，88 期，第 39-68 頁，2006 年 4 月；淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（下）-以外國專利侵權訴訟判決為他人之石，智慧財產權月刊，89 期，第 49-70 頁，2006 年 5 月。

義)範圍。

(二)若待鑑定對象符合「文義讀取」,而被告未主張適用「逆均等論」,應判斷待鑑定對象落入專利權(文義)範圍。

(三)若待鑑定對象不符合「文義讀取」,應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」(doctrine of equivalents)

四、基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否適用「均等論」:

所謂「均等論」,係指由實質上相同的方法,發揮實質上同一之機能,並產生實質上同一之結果。判斷的重點在於置換可能性與置換容易性上,目的在於保護專利權人與仿冒者雙方地位在先天上的不平等,以避免仿冒者藉由細微的不重要變更,企圖脫免侵權責任。由於專利迴避設計使然,能夠構成文義侵害的案件不多,因此使得均等論成為專利侵害訴訟中原告競相主張的理論之一。<sup>32</sup>

(一)若待鑑定對象不適用「均等論」,則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

(二)若待鑑定對象適用「均等論」,且被告主張適用「禁反言」(prosecution history estoppel)或「先前技術阻卻」時,應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」(被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技術阻卻,判斷時,兩者無先後順序關係。)

所謂「禁反言」,為申請歷史禁反言之簡稱,係防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利權維護過程任何階段或任何文件中已被限定或已被排除之事項,為均等論之阻卻事由;所謂「先前技術阻卻」得為均等論之阻卻事由,係因先前技術屬公共財,任何人均得使用,不容許專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術,因此有利於被告,故應由被告負舉證責任。

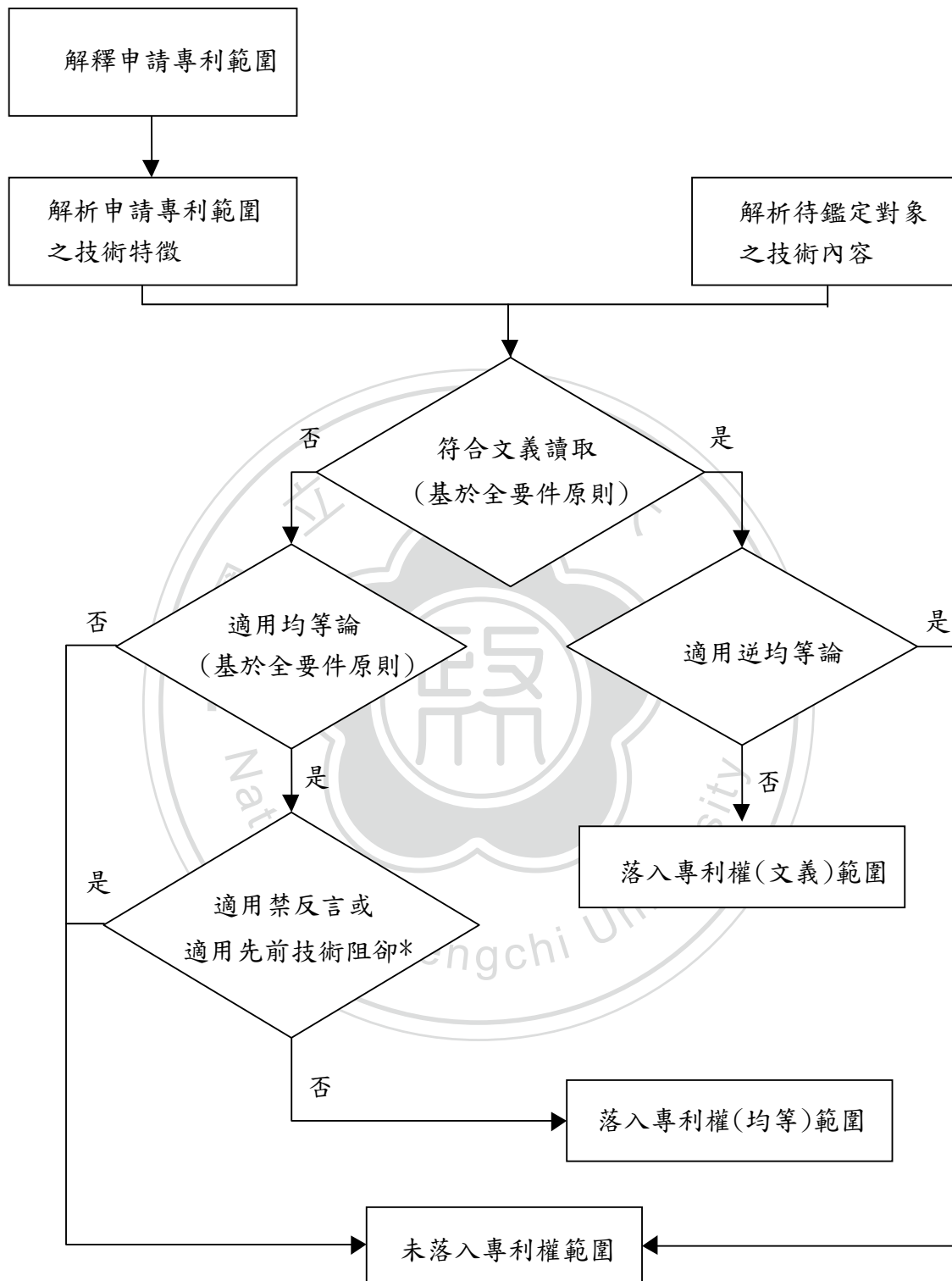
1、若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一,則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

2、若待鑑定對象不適用「禁反言」,且不適用「先前技術阻卻」,則應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。

(三)若待鑑定對象適用「均等論」,且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時,應判斷待鑑定對象落入專利權(均等)範圍。

<sup>32</sup>馮震宇,智慧財產權發展趨勢與重要問題研究,第82、83頁,2004年8月。

圖 2-1：專利侵害鑑定流程圖<sup>33</sup>



\* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，於判斷時，兩者無先後順序關係

<sup>33</sup> 專利侵害鑑定要點第 29 頁。

## 第五項 專利侵權訴訟之救濟方式

依專利法第八十四條發明專利及第一百零八條、第一百二十九條之新型、新式樣專利準用之規定，專利權人於專利權受侵害時，有下列請求權可資救濟：

### 第一款 排除侵害

基於專利權之利用具有排他性質，故於專利權受侵害時，除了請求損害賠償之外，排除侵害之權利亦甚重要。依侵害之發生與否而論，當侵害尚未發生時，請求防止侵害；當侵害已發生時，請求停止侵害，並除去侵害。又專利權人請求排除侵害或防止侵害行為之發生或繼續，不以侵害人具有故意或過失為前提要件，蓋此等權利係基於專利權人對其專利權有固有之排他權而來，不論第三人是否具有歸責事由，皆不得妨礙專利權人對其專利權之行使。<sup>34</sup>

而依據附錄所列之各地方法院全部專利訴訟判決中，案由為防止侵害與排除侵害行為之案件，自八十九年起至九十九年止，每年約占全體總案件量5%至20%，具有一定的比例，由此可見其在專利侵權訴訟之重要性非小。

### 第二款 損害賠償

#### 壹、損害賠償之方法

專利侵權訴訟中最为常見之救濟方式，無非係請求對方給付一定金額之損害賠償。依照民法第二百十六條規定，損害賠償包括所受損害與所失利益，亦即除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。<sup>35</sup>所受損害，係指現存財產因損害事實之發生而減少，屬積極損害；所失利益，指新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬消極損害。<sup>36</sup>另有學者認為侵權行為人應賠償專利權人所受之損害及所失利益，其與美國專利法規定之「合理權利金」相當，於當事人有合意達成權利金費率或得確定之場合，則以該費率作為專利權人之損害賠償基準。<sup>37</sup>是以，國外較常採行之「類推授權說」或「實施費決定說」，宜早研議增修明訂，以供請求權人選擇。<sup>38</sup>

由於專利權為無體財產權，究因侵權而造成多少損害賠償之判定實屬不易，在確定損害賠償金額上，常發生困難，因此，有規定計算損害賠償額之必要。依現行專利法第八十五條之規定，得以下列三種方式來計算賠償額：

一、差額法：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。此法比較權利人在侵害行為前後所獲得利益之差額，即為損害賠償總額，於民事損害賠償法上有相當道理，惟有時造成利差因素，除加害人之行為外，尚有其他因素（如政治因素、天災事

<sup>34</sup> 陳智超，專利法理論與實務，第356頁，2005年3月。

<sup>35</sup> 最高法院52年台上字第2139號判例意旨參照。

<sup>36</sup> 最高法院48年台上字第1934號判例意旨參照。

<sup>37</sup> 林洲富，專利侵權行為損害賠償，法官辦理民事事件參考手冊（15），第571頁，2006年12月。

<sup>38</sup> 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，第81頁，2008年3月

變)可能,故仍非相當準確。<sup>39</sup>

二、總利益法:依侵害人因侵害行為所得之利益,作為損害賠償之範圍。所得利益必須扣除實施侵害行為所需之成本及必要費用。此法的缺點在於舉證侵害人獲利多少,比證明自己受損害情形更加困難,如無法證明侵害人獲得利益時,則賠償請求人將無從請求損害賠償。<sup>40</sup>

三、總銷售額法: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。又稱總價額說,此法計算方式較為簡便,但由於未扣除侵害人之成本或必要費用,銷售額非屬侵害人所得之真正利益,故較不利於侵害人。<sup>41</sup>

此外,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。侵害行為如屬故意,法院得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償,但不得超過損害額之三倍(同條第三項)。此與傳統民事損害賠償責任上「有損害,始有賠償」之立法原則不同,我國雖然不承認懲罰性賠償制度,然因當時發明專利侵害除罪化,為了嚇阻專利侵害,提高專利侵權之民事損害賠償,兼受中美智財權談判之壓力,故於民國八十三年特別參考美國專利法第 284 條之賠償計算方式,引進三倍賠償之制度。<sup>42</sup>

另外,法院需注意的是,依專利法第八十四條請求損害賠償時,依同法第八十五條第一項規定固得依同項第一款(差額法)或第二款(總利益法、總銷售額法)擇一計算其損害,惟此不過係專利權人得選擇計算其損害方法之法定選項而已,非謂其選擇之計算方法不成立,即謂無損害而不得請求賠償。且按民事訴訟法第二百二十二條第二項規定,當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,依所得心證定其數額。故不得以其數額未能證明,即駁回其請求。<sup>43</sup>

## 貳、實務上常見之請求損害賠償之方式

前述三種損害賠償方法之中,在實務上為最常見的方式,就是以侵害專利人銷售系爭侵害專利物品的全部收入為損害賠償,亦即採取「總銷售額法」為實務上最為常見之損害賠償請求權。<sup>44</sup>蓋舉證之所在乃敗訴之所在,專利權人為避免舉證上之困難,且為防止洩漏自己營業秘密(即實施專利權通常所可獲得之

<sup>39</sup> 同前註,第 33 頁。

<sup>40</sup> 同前註,第 34 頁。

<sup>41</sup> 依 98 年 12 月 3 日專利法草案第 99 條規定已刪除「總銷售額法」,修正理由為「現行規定採總銷售說,明定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。惟依此方式計算損害賠償額,顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段,於請求損害賠償時,依實際個案情況衡量計算之。」

<sup>42</sup> 楊崇森,專利法理論與應用,二版,第 500 頁,2008 年 3 月。

<sup>43</sup> 最高法院 98 年度台上字第 865 號判決意旨參照。

<sup>44</sup> 熊誦梅,專利侵權民事判決簡析,月旦法學雜誌,第 105 期,第 257 頁,2004 年 2 月。



利益)，而不採差額法或總利益法，通常會以較容易證明之售額收入額為計算標準，並不難想見。而站在法院立場，基於認定扣除實施侵害行為所需之成本及必要費用上之不易，及避免囑託專家鑑定賠償淨額之繁複，通常亦會接受原告主張之「總銷售額法」，作為計算損害賠償之基準。<sup>45</sup>

### 第三款 銷燬侵害物及其原料、器具

為配合加入世界貿易組織，專利法於八十六年五月七日修正增訂專利權人可請求銷燬仿冒品及從事侵害行為之原料、器具或為必要之處置，以有效遏阻侵害情事。由於侵害物及其製作、設備之銷燬，另一方面亦係排除侵害及防止侵害的具體展現，在專利侵害全面除罪化之後，關於犯罪所用之物已無刑事沒收規定之適用，故此種救濟方式應更具有意義。<sup>46</sup>

又專利權人請求銷毀之侵害物對象，如為第三人所有，自應區分為善意或惡意之第三人，倘不知為侵權物品而善意取得者，基於交易安全之目的，專利權人不得對該等侵害專利物品行使銷毀請求權，以保護善意第三人之權利，此乃專利權人行使銷燬請求權之限制。<sup>47</sup>

### 第四款 回復名譽

依專利法第八十四條第四項規定，發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分，由此可知專利發明人享有姓名表示權。惟專門請求回復名譽之專利侵權案件在實務上極為少見，通常係請求損害賠償時所為之附帶請求。回復名譽，性質屬非財產上之損害賠償，法院得依原告之聲請，酌定回復之方式，而實務上最常見之方式，就是以登報方式來回復名譽。另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。此即係回復名譽之常見方式。

惟有批評者指出，本條判決登報之規定乃在美國談判的壓力下產生，然美國既無此立法例，只有台灣有此判決登報制度，已超出了民事的可責難性，且專利權與人格特質沒有關係，不應賦予信譽回復及判決登報之救濟途徑。<sup>48</sup>

## 第六項 專利侵權訴訟之民事訴訟程序與審理範圍

### 第一款 專利訴訟之訴訟程序

專利權屬私權之一種，侵害專利權之訴訟，自應適用民事訴訟程序，故專利侵權訴訟案件相較於其他一般民事訴訟案件，在訴訟程序方面，並無不同。民事

<sup>45</sup> 例如：台中地院 92 年度智字第 12 號民事判決。

<sup>46</sup> 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 204 頁，2003 年 11 月。

<sup>47</sup> 林洲富，專利權人行使銷毀請求權之限制，月旦法學雜誌，132 期，第 92-93 頁，2006 年 5 月。

<sup>48</sup> 周延鵬，虎與狐的智慧力（智慧資源規劃的 9 把金鑰），第 310 頁，2006 年 3 月。

訴訟程序依訴訟標的金額多寡<sup>49</sup>及爭訟事件的性質，分成通常訴訟程序、簡易訴訟程序、小額訴訟程序，從而專利爭訟案件依其訴訟標的金額或價額，亦得分別適用上開通常、簡易及小額訴訟程序。民事訴訟之通常程序，可分為以下各階段：起訴、言詞辯論之準備、證據調查、和解或判決等。<sup>50</sup>

由於專利侵權訴訟之訟爭性高，且牽涉專利價值不菲，一般而言，所請求訴訟金額自然較高，故大部分為適用通常訴訟程序之案件，簡易訴訟案件、小額訴訟案件的機會自然較少，此從附錄的專利訴訟案件大多屬一般通常程序案件，即可見端倪。

## 第二款 專利訴訟之審理範圍

有無侵害專利權之認定，乃專利侵權訴訟之核心問題，如何判定專利權受到侵害，首先，應界定專利之權利範圍，其重點在於申請專利範圍的解釋。美國最高法院於一九九六年，在 Markman V. Westview Instrument Inc. 案中，確立了專利權範圍的解釋是法律問題，並非事實問題，應由法官認定，<sup>51</sup>且就專利主張有爭議部分之申請專利權範圍解釋（Claims Construction）的聽證會至此確立，又稱為馬克曼聽證會（Markman Hearing）。<sup>52</sup>在確定了專利權利範圍，及確認被控訴侵害專利物品的技術特徵之後，被控訴侵害專利物品有無落入原告的專利權範圍內，法院始能加以檢視與比對，並作出法律判斷，是專利權範圍之界定，乃判斷是否侵害專利之先決問題。

由於專利權範圍之界定與有無侵害專利權之判斷，常因涉及技術性的問題，在法官毫無技術背景之情形下，委請鑑定機構就技術事實的部分提供專業意見，本無可厚非，惟是否構成專利侵害的判斷，因屬法律問題，仍應由法院作最後的判定，並非將此有無侵害之法律適用問題委由鑑定機關判定，否則事實與法律問題不分之結果，法官將形同鑑定機關之背書人，<sup>53</sup>無疑將剝奪法官依法審判之本職。

關於舉證責任方面，我國專利法第八十七條第一項規定製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前為國內外未見者，他人製造相同之物品，推定為以該專利方法所製造。惟同條第二項規定，對該推定得提出反證推翻之；當被告證明其製造該相同物品之方法與專利方法不同者，為已提出反證。至於對於新式樣專利所生之糾紛案件，我國專利法中並無關於當事人舉證責任之特別規定。

## 第二節 專利訴訟案件之基本統計與分析

<sup>49</sup> 訴訟標的金額或價額在新台幣 50 萬元以下者，適用簡易訴訟程序；10 萬元以下者，適用小額訴訟程序，參照民事訴訟法第 427 條、第 436 條之 8 等規定。

<sup>50</sup> 參民事訴訟法第二編第一審訴訟程序之第一章通常訴訟程序之規定。

<sup>51</sup> 陳昱奉，專利侵權訴訟之訴訟觀與案件管理，政大智慧財產評論，第 5 卷第 1 期，第 48 頁，2007 年 4 月。

<sup>52</sup> 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，第 71、72 頁，2004 年 11 月。

<sup>53</sup> 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 118 頁，2003 年 11 月。

## 第一項 各地方法院之專利案件終結數量（八十九年至九十九年）<sup>54</sup>

在我國各法院關於因專利權涉訟之案件，在訴訟終結時，基於司法統計系統上之需要分成下列訴訟種類：「排除侵害行為」、「防止侵害行為」、「侵權行為損害賠償」、「出租與讓與」、「繼承」、「契約爭議」、「權利歸屬」、「侵權爭議」、「使用爭議」、「其他」（見附錄）。上開訴訟種類的分類，主要係以各法院紀錄科所載每個案件的案由為準，原則上不同的案由應為不同之訴訟種類，惟因統計上之方便及解釋上之困難，不同的案由亦可能被歸類於相同的訴訟種類。而案由的決定，基本上係於收案時以原告起訴時所主張的訴之聲明、事實及法條為判斷，然而因訴訟當事人之主張時常具有模糊性與不確定性，故此種分類的精確性並不高。是以為避免遺漏，且便於分析量化，本章節所統計及量化的專利侵權訴訟判決，乃指最廣義的侵害專利判決，訴訟標的涉及專利而爭訟即包括之。

從下列表 2 之 1 所載專利判決的數量，可以看出我國普通法院所處理的專利訴訟案件數量並不多，從八十九年至九十九年這段十一年期間，總計各地方法院所終結的專利判決數量僅有 1480 件，平均每年的案件不到 135 件，若以各地方法院所有民事訴訟案件的平均終結件數為 204,007 件<sup>55</sup>為基礎作計算，其所占比例不到萬分之七。倘與美國專利案件之統計為比較，二〇〇六年三月底回溯十二個月之一年期間，美國聯邦地方法院專利案件數為 2182 件，占其全部民事及刑事案件量（313,000 件）之比率為千分之九，<sup>56</sup>亦可見我國專利訴訟案件所占全部案件數之比例甚少。

雖然說專利訴訟案件有其特殊性及手段性，<sup>57</sup>其起訴的數量可能不會比一般專有類型訴訟案件諸如：勞工訴訟、醫療訴訟、工程訴訟等較多，但數量甚少的專利判決，在某種程度上正代表著我國專利訴訟的不熱絡，在國內提起專利訴訟並未受到國人或企業該有的重視，久而久之，處理專利訴訟案件的法官，亦無法從案件中累積或獲取審判專利案件的寶貴知識與經驗，由於迅速有效的司法救濟，專利權才能發揮其該有之價值，此情形對我國專利訴訟制度的建立及專利權人權益之維護，均非有益。

表 2 之 1：普通法院之專利判決件數<sup>58</sup>

<sup>54</sup> 此數量統計並不包含智慧財產法院的專利判決，關於智財法院的專利判決統計詳見第三章，且本節所稱專利判決，除包含侵害專利權之典型訴訟外，尚包含因專利權而爭訟之判決，乃指最廣義的專利訴訟判決。

<sup>55</sup> 參司法統計資料中之公務統計之年報（10、地方法院辦理民事事件收結情形—按年別分，統計年度為 89 年至 98 年），網址：<http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm>。最後檢閱日期：2011 年 2 月 15 日。

<sup>56</sup> See Judge James F. Holderman & Halley Guren, *The Patent Litigation Predicament in the United States*, University of Illinois JLTP.101,104 (2007)

<sup>57</sup> 關於專利侵權訴訟之特性，詳本章第四節所述。

<sup>58</sup> 因金門、連江地院規模甚小，且無專利民事判決，故不予列計。

	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年
台北	3	1	13	19	42	39	55	40	53	56	14
士林	0	0	3	5	13	8	26	14	16	17	17
板橋	0	2	5	8	25	25	30	34	34	29	8
桃園	1	1	1	3	4	9	16	9	13	12	6
新竹	0	1	1	2	7	5	11	7	14	7	12
苗栗	0	0	2	6	0	5	6	3	6	1	0
台中	1	0	7	17	41	33	53	30	49	24	6
南投	0	0	1	3	1	1	10	2	2	1	0
彰化	1	1	1	4	6	22	12	12	7	6	1
雲林	1	0	0	7	3	3	4	1	3	0	0
嘉義	0	0	0	2	6	1	4	2	6	1	0
台南	4	4	1	7	15	16	26	28	22	17	3
高雄	1	0	1	5	9	12	14	9	13	10	9
屏東	0	0	0	2	1	1	6	2	1	0	0
台東	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
花蓮	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0
宜蘭	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
基隆	1	0	1	0	0	2	4	1	1	0	0

澎湖	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年度總計	13	10	37	91	173	183	278	195	242	182	76

## 第二項 專利案件於各法院的實際分布

以表 2 之 1 為基礎，審視各地方法院之專利案件分布情形，在八十九至九十九年之十一年間，專利案件終結數量最多的法院，前五名依序為台北地院、台中地院、板橋地院、台南地院、士林地院，案件量均有 110 件以上，其中又以台北地院 335 件之案件量最為顯著。而專利案件數量最少的前四名，則為台東、澎湖、宜蘭、花蓮等地院，案件量均少於十件。兩相比較之下，可知專利案件的分佈存有極為明顯的城鄉差異，依此或可推論專利案件之多寡與人口、產業分布、公司數量、商業活動的頻繁等因素，均具有正面的關連性。

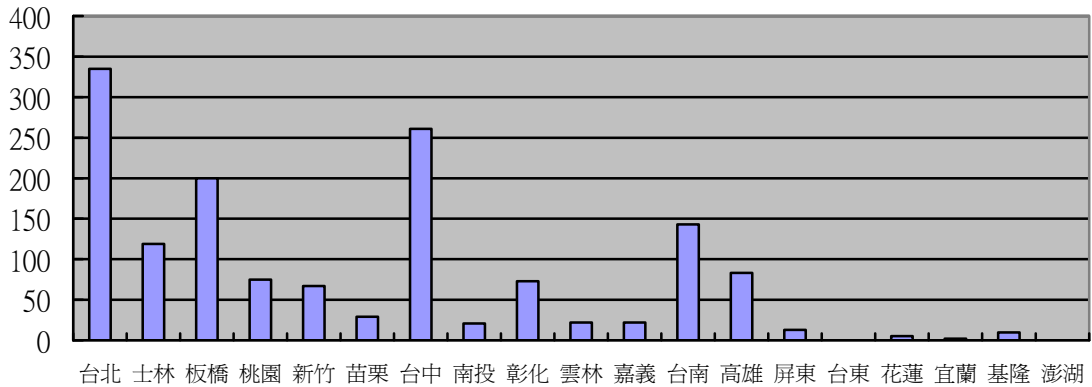
令人意外者，乃同屬直轄市的高雄地院，案件量僅 83 件，其人口在五都直轄市中排名第二，<sup>59</sup>總人口數已超越台北市的人口，但專利案件數量卻敬陪末座，甚至不及台南地院的 143 件、士林地院的 119 件，其中的原因為何頗令人好奇。<sup>60</sup>又在高科技產業群聚的新竹科學園區，理論上位於該區的高科技產業擁有專利數量較多，但有該區土地管轄權的新竹地院所終結的專利案件卻只有 67 件，遠不及其他都會型法院。曾有學者以其自身經驗觀察，指出部分原因可能是科學園區內公司的專利侵權訴訟大多在美國起訴或應訴，甚少在國內進行訴訟；其他可能原因是園區內的專利侵權訴訟多以和解收場，因此未進行終局判決。<sup>61</sup>上開專利侵權訴訟大多發生在國外的推論，點出我國以出口為導向的高科技產業的宿命，倘當事人一方為外國人，該國又為專利產品之主要輸出地，則在國外而非國內進行專利訴訟固有其商業上或訴訟策略上的考量，原則上可資贊同；另關於園區內的專利侵權訴訟大多以和解收場之論點，並無任何資料或相關理論可以支持，此種觀點並無依據，尚待實際查證。惟可能的原因應不只如此，合意管轄的約定、起訴或就審之便利性、訴訟資源是否容易取得等考量點，在一般訴訟實務上更為常見，或許應是台北市、板橋市、台中市等都會型法院比較能夠獲得訴訟當事人青睞之原因。

圖 2 之 2：各法院終結的專利案件數量分布（89 年至 99 年）

<sup>59</sup> 合併後之高雄市，總人口數有 2,773,483（2010 年 12 月），已超越台北市的 260 多萬人，參維基百科網站，網站最後點閱日期：2011 年 2 月 15 日。

<sup>60</sup> 經觀察應與高雄近年來港口排名不斷下降且跌出十名之外、產業出走、失率高、人口流失等因素不無關係。

<sup>61</sup> 宋皇志，我國專利侵權訴訟之實證研究，科技法學評論，第 3 卷 2 期，第 254 頁，2006 年。

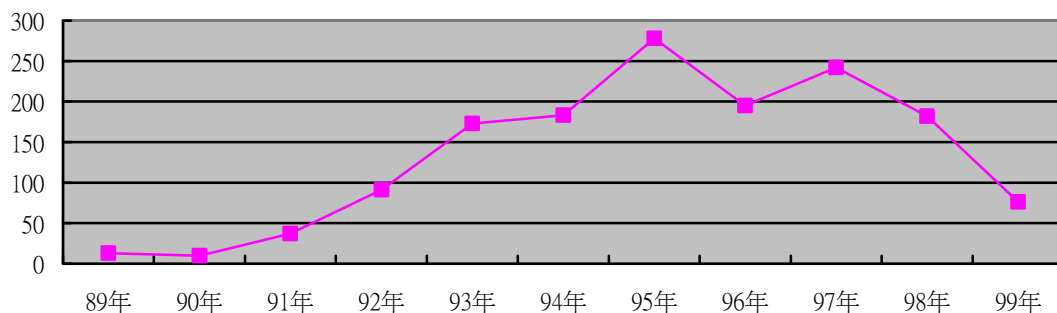


### 第三項 專利案件數量之時間曲線

由於在專利法修法前，司法實務上依賴刑事訴訟程序保護專利權者，更勝於採取民事訴訟之救濟途徑，<sup>62</sup>專利侵權訴訟之除罪化，對於已經採取刑事制裁法制已逾五十年的我國，自屬重大的變革。從後述圖 2 之 3 所示八十九至九十九年度終結的專利案件數量分布統計資料，可以看出，在九十二年專利除罪化之前，八十九年至九十一年所終結的專利案件數量甚少，均不到 40 件，但在專利除罪化之後，從九十二年起到九十五年為止，每年專利案件數量逐年提高，從九十二年度的 90 件、九十三年度的 173 件、九十四年度的 183 件、九十五年度的 278 件，至九十五年度達到最高峰，九十六年至九十八年的案件數量雖有下降，但仍維持在 180 件以上的水準。由此可見專利訴訟制度的改變，對於專利案件之數量具有絕對的影響力。

依圖 2 之 3，自九十七年以後雖然專利案件的數量逐年遞減，九十九年更下降至只有 76 件，然此應係受到我國自九十七年成立智慧財產法院的影響，自九十七年七月一日起，智慧財產法院開始受理專利訴訟新案所致，故各地方法院在幾乎未受理新案情形下，所終結的專利案件數自然逐年遞減。

圖 2 之 3：八十九至九十九年度終結的專利案件數量年度分布



<sup>62</sup> 熊誦梅，專利侵權民事判決簡析，月旦法學雜誌，第 105 期，第 250 頁，2004 年 2 月。

## 第四項 專利案件之種類分布

### 第一款 專利種類

我國專利法將專利權區分為「發明專利」、「新型專利」、「新式樣專利」，茲先說明如下：

#### 壹、發明專利

依專利法第二十一條規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」是以發明專利必須為利用自然界中固有之規律所產生之技術思想上的創作，即必須與技術思想有關，亦須利用自然法則。此外，必須具有新穎性 (novelty)、進步性 (非顯而易知 non-obviousness，或稱創作性)、並可供產業利用性 (實用性 industrial application)。<sup>63</sup>所謂「創作」，係指以人之精神作用，在既有事物之外有所創新而言，至於創作過程所投入之人力、財力之多寡，並非所問，而單純的發現不屬於創作。<sup>64</sup>且必須非屬不受保護之客體。<sup>65</sup>

發明專利分為「物之發明」及「方法發明」兩種。物之發明，指技術的思想創作表現在一定之物上，機械等固為其典型例子，化學物質亦包含在內。<sup>66</sup>故可分為物品發明、物質發明二種。物質發明可分混合物 (或組成物) 與純粹物。<sup>67</sup>方法之發明，指技術的思想創作表現在方法之上，又可分為狹義的方法發明與生產物方法之發明兩種。<sup>68</sup>

依專利法第五十六條第三項規定，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。且依專利法第五十一條第三項，發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。又一項發明只能授予一項專利權。若一項發明授予兩個以上的專利權，顯然違反專利制度之宗旨，應該予以禁止，此原則稱為「禁止重複專利原則」。再者，除專利法另有規定外，物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；方法專利權人，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權，專利法第五十六條定有明文。

#### 貳、新型專利

依專利法第九十三條規定：「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之

<sup>63</sup> 參閱陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，三版，第 46-50 頁，2009 年 1 月；及謝銘洋，智慧財產權法，第 116-130 頁，2008 年 10 月

<sup>64</sup> 謝銘洋，智慧財產權法，第 114 頁，2008 年 10 月。

<sup>65</sup> 專利法第 24 條規定：下列各款，不予發明專利：一、動、植物及生產動、植物之主要生物學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二、人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。三、妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。

<sup>66</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 66 頁，2008 年 3 月。

<sup>67</sup> 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，第 34 頁，1999 年 10 月。

<sup>68</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 66 頁，2008 年 3 月。

形狀、構造或裝置之創作。」，新型、發明專利均為利用自然法則之技術思想之創作，惟發明係「利用自然法則之技術思想之高度創作」(舊法第19條)，與不需高度創作之新型(舊法第97條)不同，亦即新型無需係高度創作，故有人將新型稱之「小發明」。<sup>69</sup>

又新型專利須有關物品之形狀、構成或裝置，其形狀、構造、組合，不能離開物品而成立，其專利之標的限於形狀、構造或裝置，故自一連串工程所成立之方法、物品之製造方法、處理方法、物品特定用途之方法，以及不占一定空間，缺乏固定形狀之物質，不能取得新型專利。<sup>70</sup>而依專利法第一百零六條、第一百零一條規定，新型專利權，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新型專利物品之權；且新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。

為因應現代資訊快速發展，某些技術領域之產品生命週期發展快速，並使發明人、創作人能將其發明創作迅速投入市場，對於新型專利申請案之審查，我國於民國九十三年七月一日起改採形式審查制度，<sup>71</sup>僅判斷形式審查要件，不包括實體審查要件，加快新型專利申請案處理時間，儘早發給專利證書，以達到早期授予權利之目的。所謂「形式審查」係指專利專責機關對於新型專利申請案之審查，根據新型專利說明書判斷是否滿足形式審查要件，限縮於新型專利之形式要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索以及不實體審查是否滿足專利要件。其與發明申請案必須實體審查發明說明、摘要、圖式、申請專利範圍等內容及申請專利範圍是否符合新穎性、進步性等專利要件，並不相同；亦與程序審查係審查申請專利之文件是否齊備以及書表格式是否符合法定程式，並不相同。新型申請案形式審查之前，須先進行程序審查，即審查專利申請案的申請文件是否符合規定，此與發明及新式樣申請案在進行實體審查之前，須進行程序審查相同。<sup>72</sup>

經形式審查後，認定申請專利之新型並無不予專利之情形者，應准予專利，並公告申請專利範圍及圖式。新型專利改採形式審查，判斷權利有效性有賴高度之技術性與專門性知識，當事人之間不易判斷，為了權利人行使權利之參考，同時也為免除可能對行使權利之第三人予以不測之損害起見，宜有客觀之判斷資料，故新法特仿日本新型法之實用新案技術評價書制度，引進「新型專利技術報告」。<sup>73</sup>

新型專利經公告後，任何人得就向專利專責機關申請新型專利技術報告，新型專利技術報告非行政處分，性質上應屬行政機關無拘束力之報告，僅作為新型專利權人行使權利或公眾利用該新型專利技術之參考。任何人認為該新型專利有不應核准專利之事由，仍應依專利法第一百零七條第一項規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。

<sup>69</sup> 同前註，第371頁。

<sup>70</sup> 同前註，第368頁。

<sup>71</sup> 92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法第99條，對於新型專利改採形式審查制。

<sup>72</sup> 楊晉佳，專利侵權損害賠償額之研究，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，第8頁，2009年7月。

<sup>73</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第379頁，2008年3月。



依專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告，此為新型專利技術報告制度設計之核心。核其意旨，僅係防止權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，即使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理。<sup>74</sup>又依專利法第一百零六條第一項規定，新型專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。是新型專利物品之販賣、使用、為達成上述目的而進口之行為，乃專利權人之專有權限。

### 參、新式樣專利

新式樣，即對於產品之外觀設計（日本稱之「意匠」）。依專利法第一百零九條第一項規定：新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。新式樣專利，限於施予物品外觀之形狀、花紋、色彩或其二者或三者之結合，脫離物品之形狀、花紋、色彩自不能構成新式樣。新式樣專利權範圍係以圖面所揭露之整體設計為準，結合圖說所指定之物品始得主張其權利；不得將圖面所揭露物品外觀之形狀與花紋割裂、拆解，亦不得將形狀的一部分或花紋的一部分與其他部分割裂、拆解而主張其權利。新式樣專利與新型專利相同，均以「物品」為其保護標的。<sup>75</sup>

依專利法第一百二十三條規定，就指定新式樣所施予之物品，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新式樣專利物品之權。新式樣專利所保護者，為物品之外觀設計，同一設計附著於不同物品，所產生之效果未必相同，故新式樣申請案提出時，必須指定施予其物品類別，核准專利時，其專利權亦僅及於所指定施予之物品。<sup>76</sup>又新式樣專利權期限，依專利法第一百十三條第三項規定，自申請日起算十二年屆滿。

### 第二款 判決統計資料

從表 2 之 2，可知在我國進行專利訴訟，主要爭訟的專利權種類以「新型專利」為主，「發明專利」、「新式樣專利」次之。經實際下載之裁判數量共 905 件，其中新型專利為 538 件，占全部案件數量超過一半以上，發明專利為 141 件，新式樣專利為 71 件。若以實際下載之裁判扣除專利不明之裁判後之案件數為分母（905-155=750）計算，新型專利占全數案件之百分比為 71.7%，發明專利占 18.8%，新式樣專利占 9.5%。由此可見，在我國進行專利侵權訴訟之專利主要以技術層次較低之「新型專利」為大宗。

為達早期賦予專利權以因應專利權人迅速投入市場之需求，關於新型專利權之取得，我國已於九十三年七月一日起改採形式審查制度，只判斷形式審查要

<sup>74</sup>楊晉佳，專利侵權損害賠償額之研究，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，第 9 頁，2009 年 7 月。

<sup>75</sup>謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，第 35 頁，1999 年 10 月。

<sup>76</sup>陳文吟，我國專利制度之研究，第 148 頁，1995 年。

件，不包括實體審查，而形式審查，由於僅根據新型專利說明書來判斷是否滿足新型專利之形式要件，而不進行須耗費大量時間之前案檢索，亦不為實體審查是否滿足專利之要件，審查密度與採實體審查之新型、新式樣專利相比，顯然較低。基此，應可推論專利權之審查，確與日後可能發生之專利侵權訴訟息息相關，亦即，專利審查之密度愈高，日後涉訟之可能較低，反之，審查之密度愈低，代表日後可能涉訟之機會大增，換言之，專利審查之密度恰為其涉訟度之反向指標。是以，有學者認為我國對於新型專利權改採形式審查，不但降低專利品質，更影響國民對專利制度之信賴，而新型專利技術報告能否補救權利之安定性與不確定性，令人擔憂。<sup>77</sup>

表 2 之 2：各法院的專利種類分布

法院	總案件數	實際下載裁判	發明	新型	新式樣	其他 <sup>78</sup>
台北地院	335	213	40	106	13	54
士林地院	119	69	17	37	5	10
板橋地院	200	121	12	69	8	32
桃園地院	75	46	9	31	2	4
新竹地院	67	36	11	13	1	11
苗栗地院	29	17	6	6	0	5
台中地院	261	156	21	111	7	17
南投地院	21	10	1	7	0	2
彰化地院	73	48	4	36	8	0
雲林地院	22	13	0	9	2	2
嘉義地院	22	16	0	14	0	2
台南地院	143	84	9	57	18	0
高雄地院	83	57	10	30	4	13
屏東地院	13	12	0	7	3	2
花蓮地院	5	3	1	1	0	1
宜蘭地院	2	1	0	1	0	0
基隆地院	10	3	0	3	0	0
總計	1480	905	141	538	71	155

又依表 2 之 2 所示，關於「發明專利」種類之專利訴訟案件，數量在 10 件以上者，有台北、士林、板橋、新竹、台中、高雄等六個地方法院，均為「都會型法院」，而無發明專利訴訟類型或案件數在一件以下之法院，例如南投、雲林、嘉義、屏東、花蓮、宜蘭、基隆等法院，大都屬非都會型之「小型法院」。執此，

<sup>77</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 376-377 頁，2008 年 3 月。

<sup>78</sup> 此部分乃專利類型不明，指由實際下載之裁判中，如移轉管轄裁定、不合法駁回訴訟裁定等，無法從該裁判得知其專利類型為何。

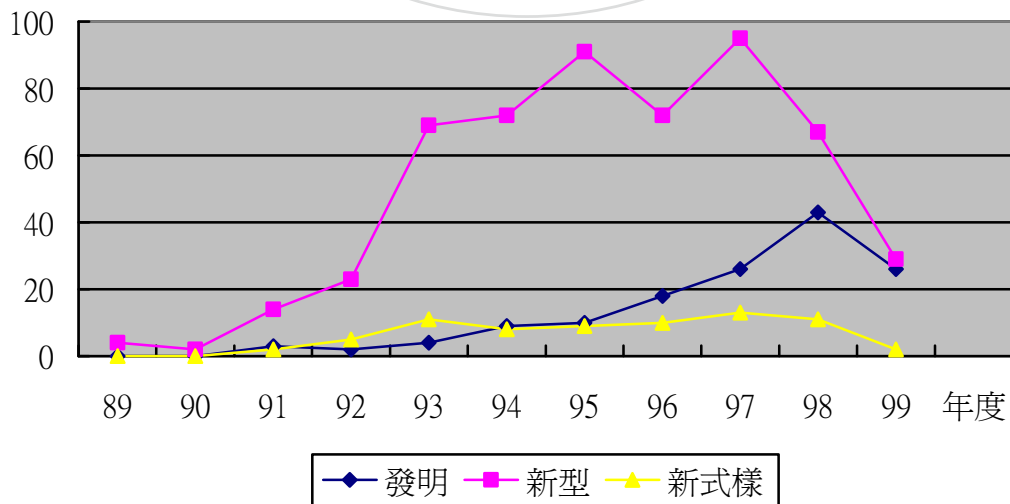
亦可印證具有高度技術質量之發明專利，通常係出現在都會型法院，而與管轄法院所屬地區之商業繁榮與科技程度呈現正相關。

另以年度劃分專利權之種類，除新式樣專利呈現較為穩定走勢之外，發明與新型專利均呈現上揚之走勢，惟兩者從九十二年起的拉大差距，迄九十八年、九十九年之後，發明專利數量逐步追上新型專利數量，兩者差距逐漸縮小。新型專利於九十七年之件數達到高峰，有 95 件，發明專利則於九十八年時達到高點，但只有 43 件，不及新型專利高峰期之半。尤以新型專利自九十三年起開始改採形式審查制度後，其判決數量即暴增至 69 件，迄九十八年為止均維持在六十件以上之高峰。

表 2 之 3：各年度之專利種類分布

年度	總案件數	實際下載裁判	發明	新型	新式樣	其他
八十九	13	7	0	4	0	3
九十	10	3	0	2	0	1
九十一	37	26	3	14	2	7
九十二	91	51	2	23	5	21
九十三	173	100	4	69	11	16
九十四	183	105	9	72	8	16
九十五	278	137	10	91	9	27
九十六	195	111	18	72	10	11
九十七	242	162	26	95	13	28
九十八	182	138	43	67	11	17
九十九	76	65	26	29	2	8
總計	1480	905	141	538	71	155

圖 2 之 4 各年度之專利種類分布



## 第五項 專利案件之涉外比例

由於專利權所衍生的侵權爭議與國際間的經濟活動關係密切，其具有的涉外性可能是所有民事訴訟案件中比率最高者。例如先前的國碩公司強制授權光碟事件，二〇〇八年初歐盟曾公布荷商飛利浦公司與我國碩公司之光碟強制授權案的調查報告，罕見以強烈措辭口吻指出，台灣的專利法以及經濟部據以對飛利浦公司進行強制授權處分，違反世貿組織（WTO）有關智財權保護規範（TRIPs），該歐盟報告表示，台灣須修訂專利法，並撤銷飛利浦案專利強制授權先例效力，否則，歐盟將訴諸 WTO 的爭端解決機制。<sup>79</sup>

從表 2 之 4，可知外國人（含法人）在我國進行專利訴訟之情形確實不多，自八十九年至九十九年為止，全國各地方法院經統計僅有 85 件，占全數案件 905 件（以實際下載的裁判計算），比率約為 9.4%，代表我國專利訴訟之涉外程度不高，國際化程度較低。其中外國人之國籍，經統計結果，以美國、日本、韓國、荷蘭等國較多，美國共有 32 件，日本有 19 件，韓國有 7 件，荷蘭有 6 件（詳如附表 2 之 4 之 1）。

又外國人所涉訟之專利訴訟判決，經實際檢視判決結果，以「發明專利」最多，共有 37 件，新型專利次之，共有 12 件，新式樣專利最少，只有 8 件，<sup>80</sup>此結果與我國所涉訟之專利案件以較不具高度技術性之「新型專利」最多，迥然不同。再從涉外專利訴訟判決之勝訴率加以觀察，85 件專利判決中，有 21 件外國人全勝、27 件外國人全敗、20 件勝敗互見（另 17 件因移轉管轄或其他原因而無法判斷勝敗）。依此計算，外國人之全勝率為 30.8%（計算式： $21/21+27+20=30.8\%$ ），如加計部分勝訴之勝敗互見比率計算，外國人之勝訴率高達 60.2%（計算式： $21+20/21+27+20=60.2\%$ ），此數據與我國專利訴訟原告之全勝率、勝訴率相比，均高出甚多。<sup>81</sup>據此，可見外國人應較擅長於專利訴訟，亦顯示外國人對於專利訴訟證據準備之完善，明顯優於我國人。

表 2 之 4 外國人於專利訴訟案中之件數

法院	總案件量	實際下載裁判	外國人 <sup>82</sup>	其他（本國人）
台北地院	335	213	32	181
士林地院	119	69	9	60
板橋地院	200	121	12	109
桃園地院	75	46	5	41

<sup>79</sup>參 2008 年 1 月 31 日工商時報，內容出自中時電子報，網址：

<http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/Inc/2007cti-news-Tech-inc/Tech-Content/0.4703.12.050901+122008013100060.00.html>。最後點閱日期：2008 年 5 月 28 日

<sup>80</sup>另有 28 件之專利類型不明，無法從裁判中得知其專利類型。

<sup>81</sup>經統計我國原告之全勝率為 7%、勝訴率為 33%，詳後述第四節。

<sup>82</sup>訴訟當事人之一方為外國人時，即列入本表統計資料。

新竹地院	67	36	9	27
苗栗地院	29	17	1	16
台中地院	261	156	8	148
南投地院	21	10	0	10
彰化地院	73	48	1	47
雲林地院	22	13	0	13
嘉義地院	22	16	1	15
台南地院	143	84	2	82
高雄地院	83	57	5	52
屏東地院	13	12	0	12
花蓮地院	5	3	0	3
宜蘭地院	2	1	0	1
基隆地院	10	3	0	3
總計	1480	905	85	820

表 2 之 4 之 1 涉外專利判決之國籍分布件數

外國人國籍	專利判決件數
美國	32
日本	19
韓國	7
荷蘭	6
百慕達	5
香港	3
德國	3
英屬開曼群島	3
法國	2
新加坡	2
瑞士	1
芬蘭	1
澳洲	1
總計	85

探討專利訴訟之涉外比例，除了可以作為我國法院之國際化程度指標外，另一項重要的指標，就是判別我國專利司法制度是否具有可靠的效率與信任度。若以德國聯邦專利法院為例，二〇〇二年的專利案件中，有百分之七十的專利無效訴訟係涉外訴訟，<sup>83</sup>韓國專利法院之涉外事件，亦占有百分之三十比率。<sup>84</sup>相較之

<sup>83</sup>藍獻林、熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度（附

下，過去十一年間，我國專利訴訟之涉外比率根本不到百分之十，只有 9.4%，與之相較明顯差距甚多。就此而言，在我國法院進行訴訟顯然比較不受到外國專利權人之重視，某程度上，即代表外國人對於我國法院審理專利訴訟案件能力之信賴程度不高。而涉外比率較低之原因，難道是我國高科技產業被外國公司指控侵權訴訟的案例較少？事實上恐怕並非如此，倘以先前國內的廣達電腦公司、友達公司接連在美國遭到韓商 LG 公司控訴侵犯專利權為例，即可知事實上國內公司在國外被訴侵犯專利權的事件時有所聞，非屬少見。外國當事人不願來台進行專利訴訟的原因非一，然究其癥結點可歸納為下列幾點。

其一，為外國人對於我國專利訴訟之不熟悉，導致不願或不敢在我國貿然起訴；其二，商業之考量，我國專利市場不大，獲得勝訴判決所能主張之損害賠償金額非高；其三，我國多數製造業已移往中國大陸，在台灣提起專利訴訟可能已無實益。<sup>85</sup>然而，最重要的原因，不能排除可能是我國長期忽視法院欠缺處理專利案件之專業能力，且在智慧財產訴訟新制前之訴訟制度設計並不有利於紛爭之迅速解決，導致我國法院根本不受外國人青睞，甚至連國內廠商亦對我國法院沒有信心而選擇至千里之外的美國進行專利訴訟。但不幸的是，台灣企業至外國進行專利訴訟大都以被告居多，且若達成和解，亦以付出鉅額的權利金為多，若未和解，則打完訴訟以敗訴居多，長久以來處於不利之地位，<sup>86</sup>恐將影響台灣之產業發展及國際經濟地位。

### 第三節 專利侵權訴訟特徵及對法院實務運作之影響

#### 第一項 專利權之特性與專利侵權訴訟之特徵

##### 第一款 專利權的特性

為了解專利訴訟具有何種特徵，必須先從專利權的特性加以瞭解。專利權最大的特性除了屬於「無體財產權」(intangible property) 外，就是並非可以永久持有，而是享有一定的保護期間。這項規定的目的在於強調智慧財產權必須開放給全體社會共享，以促進產業發展及社會整體福利的增加，而政府為了鼓勵發明人將其發明公開，給予一定期間的專屬權利保護，使其可以憑藉此權利從事具有經濟價值的活動，獲得公開其發明的適當補償。<sup>87</sup>專利權有別於一般有體物財產權，主要是因為一項技術的發明或創新不是自動的受到法律保護，而需經過主管機關的審查始能受到專利的保護，目前各國對於發明專利仍採實質審查，對於新型專利則多採登錄制、註冊制或稱形式審查制，實質審查與形式審查的差異在

---

錄—德國專利訴訟之現況及歐洲之展望），司法院暨所屬各機關出國報告，第 101 頁，2005 年 11 月。

<sup>84</sup> 同前註，第 73 頁。

<sup>85</sup> 宋皇志，我國專利侵權訴訟之實證研究，科技法學評論，第 3 卷 2 期，第 255 頁，2006 年。

<sup>86</sup> 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋合著，跨國專利侵權訴訟之管理，第 20、21 頁，2008 年 9 月。

<sup>87</sup> 劉江彬、黃俊英，智慧財產管理總論，第 32 頁，初版，2004 年 2 月。

於，實質審查必須經由專利審查委員就技術內容實際比對後作出核准專利與否的行政處分，而形式審查則是申請文件齊備後通常於六個月後即可領證公告。<sup>88</sup>一般而言，專利權具有下列特性：<sup>89</sup>

#### (一) 抽象性

一般來說，專利權與傳統財產權最大不同之處，就在於其為抽象之存在，並不具有可觸知之具體實體物為必要，雖專利權有可能附於有體物之上，例如專利製品內之專利因其附於有體物而具體，但因其抽象性之特色，移轉時不隨有體財產之轉讓而併同移轉。

#### (二) 專有性

權利人於法律規定的之範圍內，專有使用、收益、處分其智慧財產之權利，並可排除他人行使上開權利，而具有排他性。

#### (三) 地域性

專利權原則上只有在依法申請或註冊的地域才有法律上之效力，此即專利的屬地主義，也就是說欲在哪個國家受到保護就必須在該國提出申請。

#### (四) 重製性

指專利權所附著的客體，大多需要在有形之物品上加以體現，例如利用發明專利之藥學方法製成藥品等。此類附著專利權之產品，均可大量重製，權利人可藉由販賣、出租或授權他人使用上開權利而獲得經濟上利益。

#### (五) 時間性

因法律僅授予專利權一定期間之保護期限，因此並非一取得專利即享有永久的對世效力。我國專利權之保護期限，自申請日起算，發明專利二十年，新型專利為十年，新式樣專利為十二年。<sup>90</sup>然而待法定期間屆滿後，專利本身並非消滅，而是成為公共財供公眾自由使用收益，因此第三人可未經授權自由修改公共財領域之專利權，產生新的創作，經申請後成為新的專利。

#### (六) 經濟性

保護專利權可賦予權利人繼續創作或發明的動機，藉由對專利權之保護，創作人可因經濟利益之回饋，繼續創作或投入資源研究創新。

#### (七) 不確定性

因專利權為無體財產權，因此權利範圍有時具有不確定性，最常見的莫過於專利權侵權糾紛中，發明人縱已取得專利權，但因專利權範圍解釋 (claim construction) 之差異，以及均等論或禁反言原則之適用，很難單以專利申請書上之請求項輕易界定其範圍為何，因此權利人在行使權利時具有相當之不確定性。

由於上列特性，專利侵權行為與傳統的侵犯財產權、人格權、物權等行為並不相同，在處於同一產業或技術領域下，他人可能會在無意識的情形下侵犯專利

<sup>88</sup> 冷耀世，專利實務論，第13頁，2007年7月，二版。

<sup>89</sup> 沈欣儀，專利侵權案件中被被告防禦方法之研究，中原大學財經法律學系碩士學位論文，第6、7頁，2007年7月。

<sup>90</sup> 參照我國專利法第51條、第101條、第113條之規定

權人之專利權而不自知，故專利權遭人侵害之可能性應較傳統之侵權行為來的高而普遍。<sup>91</sup>

## 第二款 專利侵權訴訟的特徵

專利訴訟特徵，依一般而言有下列幾點：<sup>92</sup>

### 一、商業競爭的手段

在一般訴訟中，原告多係以勝訴亦即以聲明的訴訟標的獲得滿足為目的，但在專利訴訟中，專利權人之目的，非必在贏得專利訴訟、獲取賠償金，而係在利用訴訟程序的宣示性、昂貴性、技術性及不便利，迫使被控侵權人業績減少、信譽喪失，並因而退出市場，一旦被控侵權人退出市場，其背後所代表之利益，無法可數。因此，縱使被控侵權人是否侵害專利權人的專利，技術上一時難以判斷，惟縱無侵害情形，專利權人亦可能以該專利控告而影響被控侵權人無法繼續營業，此明顯與一般訴訟欲達成其訴訟標的之目的不同，故其以訴訟作為為商業競爭之手段，甚為明顯。

### 二、爭訟方式多樣性

在民事訴訟上，專利權人得採取證據保全、假扣押、假處分、起訴等程序，而被控侵權人亦得以反向假處分對抗；在行政訴訟方面，被控侵權人得提不公平競爭之檢舉<sup>93</sup>、舉發專利無效及其後所衍生的訴願及行政訴訟等程序。

### 三、影響當事人信譽甚鉅

一旦提起專利訴訟，遭控訴侵權之一方，在判決結果出爐前，不知情之外界可能會普遍認為其涉有不法，因此對其信譽的影響甚大，影響所及，不僅可能造成客戶的流失、業績衰退，更可能讓公司的股票價格下跌、員工士氣低落等。另一方面，採取法律行動之專利權人，即可能有維護智財之良好形象，無形增加交易之機會，但有時如專利權人同時對許多同業提起專利訴訟時，反而可能會被業界認為有濫訴之嫌，亦可能嚴重影響其聲譽。

### 四、訴訟技能門檻高

專利訴訟具有高度的專業性與技術性，因此處理專利訴訟之人，除了法律專業之外，通常須具有專利技術方面之技能、知識，與一般訴訟之工作集中在法律層面者不同。

### 五、訴訟費用高昂

作為商業競爭之訴訟手段，在專利訴訟具有強大的殺傷力之情況下，當事人雙方對此訴訟勢必重視，訴訟攻擊防禦可以想見必屬激烈，而其所運用的訴訟程序甚多，因而所需支出的訴訟費用及人力、時間成本，必然高於其他一般訴訟類型。如以在美國進行專利訴訟，光是一審程序所需負擔的律師酬金動輒數百萬

<sup>91</sup> 王文杰、陳建宏，中國大陸專利侵權訴訟損害賠償之實證研究，載：中國大陸法制研究第十七輯，第21頁，2009年3月。

<sup>92</sup> 蕭富山，專利訴訟實務，三版，第195-199頁，2009年。

<sup>93</sup> 在飛利浦光碟強制授權案中，國碩公司以飛利浦公司違反公平交易法涉及聯合壟斷為由，向公平會提出檢舉，即為適例。



元，國內律師酬金或許無法比照美國，但因需要具有技術背景的律師或專利工程師的協助，其費用自然較一般訴訟為高，並不難想見。

## 六、採證困難

侵害專利權的證據蒐集，尤其是侵權樣品及損害憑證，係主張專利侵害的重要憑據，然採證並非容易，因侵害專利之行為通常不會正大光明，而損害之發生涉及己身商業機密，且難以估計。另就被控侵權人而言，其欲舉發而撤銷專利之證據，例如申請日前已有公開銷售之事實、已有先前技術之存在，亦非唾手可得。

## 七、訴訟程序冗長

專利訴訟程序的冗長，早為訴訟當事人所詬病，此與專利權的本質、特性有關，甚是與專利權人之訴訟策略息息相關。此外，承審法官缺乏專利技術上的專業，未能切中爭執要點，停止訴訟程序下的拖延，紛爭外解決機制的欠缺，都可能造成訴訟終結的過程遙遙無期。

又依專利侵權訴訟的本質，亦呈現有下列五大特殊性：<sup>94</sup>

### 一、訴訟標的之模糊性

由於專利權屬無體財產權之一種，其權利來源係透過法律所創設，權利範圍建立在專利說明書中之請求項（claim）上，相較於有體財產權諸如動產或不動產所有權，其權利範圍已確定而言，專利權的範圍是處於模糊的（vague）、可得爭議（disputable）的狀態，即便是同屬無體財產權之著作權及商標權，其權利範圍之界定亦較專利權明確。而判斷專利侵權訴訟之重點所在，第一步其實就是在界定專利權之範圍，再比對遭控訴物品有無落入專利範圍內，專利權在法令的規定下，雖有排除他人使用的權利，但實際情形往往需要透過訴訟程序的檢驗與驗證，專利權才能獲得保障。

我國專利法第二十六條第二項規定：「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」；同條第三項復規定：「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」。從上開條文規定之內容，亦不難推知專利權具有高度的抽象性，所以為使專利權能充分揭露其範圍內容，除了必須有專利說明書及圖式之外，更需讓該領域中具有通常知識之人能夠瞭解並可據以實施。

### 二、專利品質與訴訟之高度聯結性

以美國專利為例，依據統計數據顯示，愈新愈近期所准許的專利涉訟機率愈高。此外，更可從下列幾個指標窺知訴訟與專利權內容之關連性：第一、就美國專利而言，每一個專利所引證的先前技藝數目平均為 8.43 個，而涉訟專利所引證的數目則為 14.2 個。第二、每個專利的平均的專利申請期間，約為 2.7 年，

<sup>94</sup> 陳昱奉，論專利侵權訴訟之特殊性—建構專利紛爭解決程序法理之先導，載：司法官 46 期學員法學研究報告，第 1395 至 1408 頁。

涉訟專利則約為 4.6 年。由此可推知，專利權人藉由投注大量的時間成本，以取得範圍更廣且更可能實施的專利。第三、涉訟專利平均具有約 19.6 個請求項，而一般專利平均僅具有 13 個請求項。是以，專利權的品質與專利侵權訴訟息息相關，換言之，專利訴訟可謂專利權品質的正向指標。

### 三、濃厚的商業性

專利權人之所以提起專利訴訟，贏得最後的勝訴判決及取得法院所判決的賠償金，並不是唯一或主要目的，在瞬息萬變的商業競爭之下，打一場專利訴訟戰爭，更重要的目的，在於將競爭對手逐出商業競爭行列，甚至迫使對方退出市場，不少公司對於專利侵權訴訟之主要考量，乃係以「贏得市場」或「鞏固市場地位」為最高指導原則，所以，本質上專利侵權訴訟乃是商業競爭的手段，在整體商業策略下占有重要的一環，此種情形尤以在專利訴訟發達之美國更為明顯。

### 四、訴訟標的之高度專業性與技術性

由於專利權的範圍含蓋各式各樣的技術、方法，每項專利之發明，都是由該領域具有高度專業知識的人士戮力創新之作，往往牽涉到複雜的科技知識，若非相關科技領域人士恐難輕易窺其奧秘，故在判斷侵害專利訴訟時所需法律領域之外的專業知識，顯非傳統訴訟所可比擬。因此，法院在審理有關專利侵權訴訟案件時，對於通常僅具法律背景或法律知識的法官將格外的辛苦，造成極大的負擔。

### 五、跨領域法律適用之交錯性

專利權乃由國家之專利主管機關藉由行政處分所核准創設，然專利侵權訴訟係屬民事訴訟之一種，故在民事訴訟中對於專利權效力發生爭執時，往往即對於專利權本身的核發處分產生異議，亦即專利核發之行政處分成為專利民事訴訟之先決問題。

依專利法第九十條第一項規定：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」，其他有關新型專利及新式樣專利的專利侵權訴訟亦可準用本條停止審判（參專利法第一〇八條、第一二九條規定）。因此，專利侵權訴訟案件一旦繫屬於普通法院民事庭，通常被告會援引上開規定立即向專利核准機關即經濟部智慧財產局舉發系爭專利無效，開始進行舉發案的審理程序，同時聲請法院裁定停止侵權訴訟之民事審判程序。然而，一旦裁定停止訴訟程序，往往造成訴訟程序的延宕，久為國內外訴訟當事人所詬病，因此，在成立智財法院之後，智慧財產案件理法第十六條第一項特別規定「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。」，從而，智財法院在民事訴訟程序中可自行認定行政機關所創設的專利權之有效性，不再受到裁定停止訴訟程序之牽絆。

## 第二項 專利訴訟案件高度專業化之影響與因應

面對專利訴訟特性所帶來的衝擊與影響，在我國法官不具有專利訴訟標的所爭執的高度技術性知識之情況下，該如何因應？在智慧財產法院成立及引進技術審查官制度之前，法院實務上作法可以下列三點來作說明。

### 第一款 智慧財產專業法庭

#### 壹、外國制度介紹

外國法院鑒於法官通常不具有專利技術背景及專利案件之技術性，往往設有專門法院或法庭，或有技術專家之輔助，以協助法官審理專利案件。

##### 一、德國

德國對於專利訴訟設有聯邦專利法院，係國際間第一所專門處理智慧財產權訴訟的法院。依據德國專利法第六十五條第一項的規定，德國聯邦專利法院審理對德國專利商標局之決定不服的訴訟（須經訴願程序）、宣告無效或撤銷專利的訴訟、強制授權的訴訟以及對聯邦植物種苗局之決定不服的訴訟。因此，其內容包括專利、新型、新式樣、商標、半導體、及植物種苗保護等訴訟事件。<sup>95</sup>最特別之處，即除了法律法官之外，尚有技術法官之設置，共同審理專利案件。

##### 二、日本

關於專利權的訴訟，第一審的部分，專屬東京地方法院及大阪地方法院管轄；第二審的部分即由智慧財產高等裁判所（2005年4月1日設立）負責，不服再上訴至最高法院。智慧財產高等裁判所管轄事務包括專利權、實用新型權、新式樣權、商標權、積體電路佈局權、著作權等，或依據不正競爭防止法之營業秘密之侵害等相關訴訟，經第一審終局裁判者。另外，引進專門委員制度並擴大調查官的權限。<sup>96</sup>

##### 三、韓國

韓國專利法院（特許法院）成立於一九九八年三月一日。依據各級法院的設置與管轄區域法的規定，專利法院的土地管轄為大韓民國全地區，因此不服智慧財產仲裁所審決或決定者，無論其住所何在，均應向專利法院提出訴訟。又依據韓國法院組織法第二十八條之四規定，專利法院審理之事件有：1、依據專利法第一百八十六條第一項、實用新法第三十五條、新式樣法第七十五條以及商標法第八十六條第二項規定之第一審事件；2、其他法律規定應由專利法院審理之事件。另依該國法院組織法第五十四條之二第二項並規定專利法院應設置技術審理官，在必要時，就專利法第一百八十六條第一項、實用新法第三十五條、新式樣

<sup>95</sup> 熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度，第31頁，2005年11月。

<sup>96</sup> 同前註，第61、62頁。

法第七十五條規定之法律訴訟參與案件之審理。<sup>97</sup>

#### 四、中國大陸

中國大陸於一九九三年十月於北京成立第一個智慧財產權之專門審判庭，於一九九六年十一月，最高人民法院設置知識產權審判庭，除審理二審知識產權案件外，並負責對全國各級人民法院相關業務的指導、監督工作。根據專利糾紛案件之技術性、專業性之特點，最高人民法院自三百多所中級法院中指定四十二所負責審理第一審專利糾紛案件。<sup>98</sup>此外，由於智慧財產權案件涉及複雜專業技術問題，大陸審理智慧財產權的法院一般採取下列三種解決方式加以因應：（一）聘請相關技術領域的專家或知識產權法律專家作諮詢顧問；（二）聘請相關技術領域專家或者委託有關機構就技術問題進行鑑定；（三）聘請相關技術專家做人民陪審員。<sup>99</sup>

#### 貳、我國智慧財產專業法庭之設立

在專利案件除罪化之後，可以想見專利民事訴訟案件必然會有相當幅度的增加，由於專利案件之高度專業化，成立專業法庭或專股之制度設計，社會各界的呼聲自然愈來愈高。且為提高人民對裁判的信賴，從各國法院陸續成立專業法院或專業法庭可知，因新興法領域所產生之訴訟類型，其複雜性有賴法官之專業久任，以便能更熟練地解決訴訟爭議，加速司法的效率，並提高裁判的正確性。<sup>100</sup>

在成立智慧財產法院之前，我國於九十年十月十一日發布「各級法院法官辦理民刑事及特殊專業類型案件年度司法事務分配辦法」（九十一年一月一日施行），第二條第三項明定所稱特殊專業類型案件，指依法律規定、司法院指定或各法院視業務需要，設立專業法庭或指定專人辦理之案件。又依專利法第九十二條第一頁規定，法院為處理發明專利訴訟案件，得設立專業法庭或指定專人辦理。故司法院於九十五年十二月六日頒佈司法院所屬各級法院設置專業法庭應行注意事項，該注意事項第二條即指出依法令規定得設專業法庭或指定專人辦理之案件，如智慧財產權案件、金融犯罪案件、檢肅流氓案件及「法院辦理重大刑事案件速審速結注意事項」第四點規定之重大案件，除經司法院指定設專庭或專股辦理之案件外，各級法院得視案件量及法官專業程度，設置專業法庭或指定專人辦理。由於在專利侵權除罪化之後，可預期的是循民事訴訟程序請求專利侵權之案件必然增多，而法院為處理發明專利訴訟案件，既得設立專業法庭或指定專人辦理，故自九十一年起，案件量最多的台北地院、台中地院，即

<sup>97</sup> 城仲模、鄭乃文、藍獻林、熊誦梅、林月娥等，韓國行政訴訟及專利訴訟制度之研究，第 23-26 頁，2004 年 7 月。

<sup>98</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，二版，第 536、537 頁，2008 年 3 月。

<sup>99</sup> 馮鎮宇，大陸入世後對於智慧財產權之司法保護與行政保護，載：中國大陸法制研究第 16 輯，第 370 頁，2008 年 1 月。

<sup>100</sup> 熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度，第 22 頁，2005 年 11 月。

先後於民事庭成立智慧財產專業法庭，專門處理與智慧財產有關之民事案件，朝向專業法官之目標邁進，<sup>101</sup>然因案件數量有限，均係兼辦之性質。

因專利案件不多，除了台北地院、台中地院之外，其餘地方法院或基於人力的考量、法官意願與分案公平性，均未依上開規定設立專利之專業法庭或專股，而係將專利案件與一般民事訴訟案件採取相同輪流分案之方式，導致每位法官每年平均收到的案件僅有個位件數，<sup>102</sup>甚至有時完全沒有分到專利案件都有可能。在此種情形下，自難期待承審法官能在專利案件中付出比其他一般案件更多的心思與勞力，更遑論在處理專利案件的過程中能累積相關的經驗。

## 第二款 訴訟程序之裁定停止

### 壹、雙軌制

我國向來採取公私法二元制，亦即關於專利權之取得、喪失，係由專利主管機關藉由行政處分處理，如有爭議，屬行政爭訟面向，然專利侵權訴訟係屬民事訴訟之一種，故在民事訴訟中對於專利權之有效性發生爭執時，往往成為專利侵權訴訟之先決問題。在此前提下，民事訴訟上之確認專利權不存在之訴，法院實務上通常會以欠缺受確認判決之法律上利益，而予以判決駁回，因專利權存在與否，屬公法上之法律關係，如有爭議，應循行政爭訟程序解決，民事法院之確認判決，並不發生使行政機關撤銷專利權或塗銷專利權登記之效力。<sup>103</sup>學界通說亦認為專利侵權訴訟中，對於專利權有效與否，並無判斷之權限。<sup>104</sup>準此，關於專利有效性之爭議，在修法前並無法在同一訴訟程序中解決，而必須委由專利審查之行政爭訟程序加以處理。

由於大多數國家，不論是否採取公私法二制，幾乎均不再堅持在專利侵權訴訟不得就專利有效性問題判斷，並以理論之發展，甚至以立法明文之方式，使專利紛爭逐步實現一次解決之理想。<sup>105</sup>因之，我國法院實務仍堅採由行政機關就專利之有效性先行進行判斷，於專利侵權訴訟中不能進行有效性判斷之制度，造成權利救濟的拖延，已到了不得不立法修正的地步。

### 貳、法院裁定停止訴訟程序之必然

由於不管是發明專利、新型專利、新式樣專利，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，均得停止審判。因此，專利侵權訴訟案件一旦繫屬於普通法院民事庭，被告主要的防禦手段之一，就是立即向經濟部智慧財產局舉發系爭專利無效，開

<sup>101</sup> 熊誦梅，專利侵權民事判決簡析，月旦法學雜誌，第 105 期，第 250 頁，2004 年 2 月。

<sup>102</sup> 依筆者親身經驗，在個人擔任高雄地方法院民事庭法官 95 至 96 年之二年期間，所收到輪分的專利訴訟案件，不到 2 件。

<sup>103</sup> 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第 23 輯第 4 篇，第 115、116 頁，2003 年 11 月。

<sup>104</sup> 黃銘傑，專民法修正後專利爭訟制度應有之改革—以專利權效力爭訟程序為中心，政大智慧財產評論，第 2 卷第 1 期，第 15 頁，2004 年。

<sup>105</sup> 黃麟倫，專利之有效性與侵害訴訟—以比較法研究為中心，科技法學評論，3 卷，第 199 頁，2006 年。

始進行舉發案的審理程序，同時聲請法院能夠裁定停止侵權訴訟之民事審判程序。雖然依照專利法第九十條第一項之規定，法院係「得」裁定停止訴訟程序，而非「應」停止訴訟程序，亦即本條並非強制規定，法院是否停止仍需本於職權於個案審認之，如果案情已經明確或當事人明顯係意圖拖延訴訟而不斷提起舉發，即無停止之必要。<sup>106</sup>惟在我國採取民事訴訟、行政爭訟之二元體制下，鮮少有民事庭法官敢冒著與行政處分或行政爭訟所為認定專利有效見解歧異之風險，逕自認定專利無效而不停止訴訟程序，以免法院之裁判與專利專責機關之行政處分相左。因此，當被指控侵權之被告大部分會就系爭專利向智慧財產局舉發無效，接著向法院聲請裁定停止訴訟程序時，在民事庭法官平常即有相當多的非專利案件要審理之情形下，加上欠缺專利與技術的資源與支持，大多數的法官很容易就准予停止訴訟程序；一旦裁停訴訟程序，通常要等到三、四年後行政爭訟程序結果確定，才會續行訴訟程序。<sup>107</sup>此種延滯訴訟之結果，絕非當事人所樂於預見。

### 第三款 專利侵害鑑定之必要性與依賴性

#### 壹、鑑定之意義與性質

鑑定為訴訟法上所明定之證據類型之一，且為一種調查證據之方法，所得結果係供作法院依自由心證判斷事實真偽之證據資料。為何需要鑑定？蓋案件所涉及之事實，如非有特別經驗之人不能知之者，例如專利訴訟案件所涉及的專利技術，通常非法院職務上所知悉，即有鑑定之需要。

鑑定人係本其專門知識，輔助法院判斷特定證據之人，除自然人之外，機關或團體亦得為鑑定人，鑑定人具有到場義務、具結義務、鑑定義務及報告義務，此外，並具有調取證物及訊問證人、請求費用之權利。<sup>108</sup>法院認為必要時，亦得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定（民事訴訟法第340條第1項）。我國專利訴訟實務，關於是否侵害專利，有相當之比例係由法院囑託機關而為鑑定。<sup>109</sup>司法院並於九十三年六月函文列出台灣大學等55所專業機構願意且宜擔任侵害專利鑑定機構，並提供各法院作為參考。

又法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真偽。然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨。倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背。<sup>110</sup>

且依民事訴訟法第三百二十六條規定，鑑定人由受訴法院選任，並定其人

<sup>106</sup> 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，第207-208頁，2005年3月。

<sup>107</sup> 郭兩嵐，智慧財產訴訟新制概論，載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，第6頁，2009年5月。

<sup>108</sup> 黃文儀，專利實務，第二冊，第1024-1026頁，4版，2004年。

<sup>109</sup> 實際專利案件經鑑定之比例多寡，詳後述第四節之統計資料與分析。

<sup>110</sup> 最高法院79年度台上字第540號判例意旨參照。

數，法院於選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，應從其合意選任之。但法院認其人選顯不適當時，不在此限。是以，當事人就其可處分之事項，對於鑑定人之選、鑑定結果及於事實認定之效力，若無於起訴前以證據契約之形式為約定、於證據保全程序中依民事訴訟法第三百七十六條之一第一項規定成立協議，或於訴訟進行中依同法第三百二十六條第二項前段、第二百七十條之一第一項第三款規定達成指定合意或爭點簡化協議，法院即不受鑑定結果之拘束，仍應踐行調查證據之程序而後定其取捨。<sup>111</sup>亦即，當事人自行所委託機關或團體所為之鑑定報告，縱使為司法院列舉之專業機構，但因非法院所選任，該鑑定報告要非屬民事訴訟法上之「鑑定」，充其量僅為稱為「書證」。<sup>112</sup>

## 貳、專利侵害鑑定報告之重要性

專利訴訟案件對法院所帶來的最顯著的影響，就是專利侵害鑑定普遍為訴訟當事人所採用。在我國司法實務中，鑑定報告在專利侵權訴訟案件中時常扮演舉足輕重之角色，訴訟案件的成敗可能往往僅取決於承審法官究竟採信哪一份專利侵害鑑定報告。專利侵害鑑定之主要目的，在於判斷待鑑定對象是否落入系爭專利之權利範圍內，乃專利侵權訴訟中認定有無侵害專利權的核心重點項目。而在進行專利訴訟時，兩造當事人為求勝訴，通常會分別提出專利侵害鑑定報告做為侵權與否之主張及抗辯，藉此說服法院，因此，不管是原告要達到保護自己專利權之目的，或是被告做為專利訴訟之防禦方法，專利侵害鑑定於專利訴訟案件中所扮演的角色，重要性不言可喻。

鑑定報告書之內容，應包括「鑑定事項」、「鑑定理由」、「鑑定結論」及「附件」，應著重在鑑定程序的說明，亦即專利權利範圍的確定、鑑定之方式以及要件之分析比對。然而，關於鑑定報告的公平性及證明力，卻存在著許多爭議，訴訟當事人常常在鑑定報告結果不利於己的情況下質疑其公平性，若該鑑定報告是由對造自行委託鑑定後提出，除質疑其偏頗之外，更是完全否認其證明力。又依專利侵害鑑定報告之性質，僅屬法定證據方法之一，對於法院並無拘束力，法院仍可能依個案提出不同之見解或獨立之判斷，從而，專利侵害鑑定究竟在專利侵權訴訟案件中能發揮何種程度的功能或影響力，端視法官對於該專利鑑定報告證明力之取捨能力，是否流於恣意或受到鑑定報告不當的誤導，在自由心證主義下，外界恐難窺知一二。是在專利侵害案件中，鑑定機關或團體出具之鑑定報告所為之觀察、分析及比對是否正確，結論是否具說服力，常成為雙方當事人爭執之焦點，此部分仍需經由法院審質審查，才能作出正確的判斷。<sup>113</sup>

總之，鑑定報告的確是讓審理專利訴訟之法官又愛又怕，喜愛的是，無專利技術背景的法官在面臨專利侵權認定之難題時，鑑定報告無疑節省法官盲目摸索的時間，可直接進入狀況，甚至得直接以該鑑定報告之結論作為自己認定的結

<sup>111</sup> 最高法院 98 年度台上字第 1131 號判決意旨參照。

<sup>112</sup> 呂紹凡，智慧財產案件之民事訴訟（第二章技術審查官），載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，第 157 頁，2009 年 5 月。

<sup>113</sup> 徐宏昇，高科技專利法，第 120 頁，2003 年 7 月。

果，亦未嘗不可；但害怕的是，鑑定報告之良莠不齊，且在數份鑑定報告中，可能出現歧異之鑑定結果，法官本身若無足夠的專業能力加以判斷、分辨，常會受到不當的誤導或無所適從，進而影響判決之正確性。

#### 參、法院對於專利侵害鑑定之應注意事項及該有的態度

由於專利侵權訴訟案件時常涉及法律以外之專業技術問題，不具專業技術背景之法官，常必須仰賴或參考鑑定資料才能作出判斷。惟鑑定報告之品質良莠不齊，法官該如何避免誤觸地雷，甚至在相反的鑑定結果中如何選擇出較為正確的報告，並非易事。而委請鑑定機構就技術事實的部分提供專業意見時，法院須注意下列事項：

一、法院就專利侵權事件，如認為有鑑定必要者，一定要慎選指定適當堪以勝任該紛爭事件的鑑定人，絕對禁止為求形式上的公平，以表列輪流的方式為之，以避免鑑定失實。<sup>114</sup>

二、專利訴訟事件，有送鑑定必要時，其送鑑定的項目應該具體明確，相關爭議的關鍵背景資料及範圍且應確定。在鑑定過程中，受託鑑定單位遇有兩造不配合鑑定所需或遭到其他困難，法院應加以協助，有開庭必要時，應及時從中開臨時庭，提供鑑定單位必要協助。又送侵害鑑定前，尤應先釐清相關關鍵證據資料，切忌打迷糊戰，兼把鑑定單位做為事實認定單位，忽略了其原係技術鑑定單位的性質。<sup>115</sup>

三、鑑定後若侵害鑑定報告不夠明確，僅止於異同比對之層次，法官仍有依靠自己的專利知識與其他證據調查資料加以正確判斷之必要，而不能單純作「相同」就一定侵害，「不同」就一定不侵害之邏輯推論。因構造相同的物品可能有專利權效力所不及情事，而不能判為侵害；反之，縱鑑定結論為和專利案之申請專利範圍不同，但倘有再發明之關係，也不宜認為毫無侵權之責任。<sup>116</sup>

又專利訴訟中很難期望會有一份良好正確無誤之鑑定報告，然假使承審法官能夠充分掌握專利侵害判斷的原則，熟練解釋申請專利範圍之技巧，且要求訴訟當事人將技術問題作通俗與簡明的陳述，使法官充分瞭解個案之技術與專利權之重點所在，則適當的解讀專利侵害鑑定報告並非難事，自可以避免無條件地依賴鑑定報告。<sup>117</sup>

## 第四節 專利侵權訴訟案件之重要統計數據與分析

專利訴訟具有前述之專業性、特性，法院對於專利訴訟之審理情形，與其他一般訴訟有何特殊或困難之處，換言之，專利侵權訴訟案件有哪些重要數據值得

<sup>114</sup> 曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，第122頁，2010年11月。

<sup>115</sup> 同前註，第133頁。

<sup>116</sup> 黃文儀，專利實務，第二冊，第1032頁，4版，2004年。

<sup>117</sup> 黃文儀，法官如何解讀專利侵害鑑定報告，萬國法律，第119期，第30頁，2001年10月。



深入觀察探討，首先，一般當事人對於訴訟結果之勝敗、輸贏無非最為在意，因訴訟成敗，直接涉及財產權的變更，甚至是影響到公司之商譽、經營成本、競爭力等各方面，故本文觀察我國第一審法院所為判決指標，即從訴訟結果之呈現開始。

## 第一項 訴訟結果之觀察

### 第一款 勝敗比

在訴訟結果方面，當事人提起專利訴訟後，如無程序上之不合法駁回事項，亦無撤回起訴或和解、調解之情形，經法院實質認定後之判決結果只有「原告勝訴」、「原告敗訴」、「勝敗互見」三種可能。

依表 2 之 5 統計結果，可知八十九年至九十九年間，各地方法院專利訴訟之原告勝訴件數總計僅有 51 件，原告敗訴總計有 489 件，勝敗互見之件數共有 187 件，若以總案件數量 1480 件為分母計算，原告全部勝訴之比率僅有 3.4%，勝訴比率甚低，倘將勝敗互見之部分勝訴判決亦視為原告勝訴的件數的話，原告勝訴之比率亦僅有 16%（計算式： $51+187/1480$ ），由於提起專利訴訟之原告通常為專利權人，因此就整體上觀察，我國法院的判決並不利於專利權人。

又如將表 2 之 5 所列「其他」之判決件數扣除，來精算原告的勝訴比率（即不計算撤回起訴、程序駁回、和解、調解及移轉管轄等情形）。發現原告全部勝訴比率亦只有 7%（計算式： $51/1480-753$ ），若加計勝敗互見之判決數計算，原告勝訴之比率約為 33%（計算式： $51+187/1480-753$ ），仍屬偏低，此結果顯然亦對專利權人不利。

表 2 之 5 各法院原告之勝敗訴件數

法院	總案件數量	原告敗	原告勝	勝敗互見	其他 <sup>118</sup>
台北地院	335	113	14	40	168
士林地院	119	38	2	15	64
板橋地院	200	49	8	37	106
桃園地院	75	20	3	9	43
新竹地院	67	23	7	1	36
苗栗地院	29	8	3	5	13
台中地院	261	86	5	34	136
南投地院	21	5	0	3	13
彰化地院	73	35	2	9	27
雲林地院	22	9	1	0	12
嘉義地院	22	11	1	4	6
台南地院	143	50	3	14	73

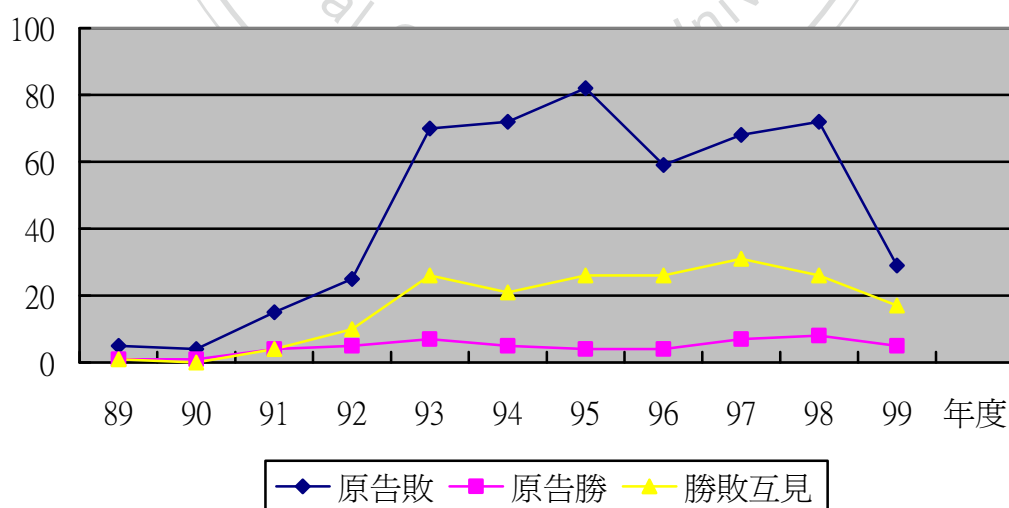
<sup>118</sup> 此其他事由，包含撤回起訴、程序駁回、和解、調解及經法院裁定移轉管轄等終結訴訟之情形。

高雄地院	83	27	1	14	41
屏東地院	13	9	0	2	2
花蓮地院	5	3	1	0	1
宜蘭地院	2	1	0	0	1
基隆地院	10	2	0	0	8
總計	1480	489	51	187	753

倘與我國同屬民事訴訟之「勞動訴訟」案件為比較對象，依學者統計自一九九六年至二〇〇六年為止，通常訴訟程序中原告的全勝率為 26.72%，勝敗互見之比率為 42.56%，<sup>119</sup>相互比較之下，勞動訴訟之原告全勝率較專利訴訟高出將近四倍（專利訴訟原告全勝率以 7% 計算）；倘若與一般侵權行為案件相比，通常訴訟程序中之侵權行為原告全勝率為 16.23%，<sup>120</sup>亦較專利訴訟原告之全勝率 7% 高出二倍以上，因此，可見專利訴訟原告之處境顯然較勞動訴訟及一般侵權行為案件之原告艱困許多。

關於法院判決認定不利於專利權人，亦即原告未能獲得專利訴訟勝訴判決之原因，當然很多，如專利訴訟隱含之技術含量高、對於專利侵害及賠償之舉證不易、法官欠缺對於專利技術的專業知識致難以作出正確之判斷等等。然而，不應忽略的是，依前述統計資料，我國涉訟之專利以新型居多，而新型專利既未經實質審查，不難想像欠缺該有之專利品質，基於專利品質與訴訟具有高度之聯結性，在此情況下，專利之有效性較易受到挑戰，專利權人欲透過訴訟取得勝訴判決之機會，自然可能較低。

圖 2 之 5 各年度之原告勝敗件數



<sup>119</sup> 黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究—以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（下），第 173 頁，政大法學評論，第一〇七期，2009 年 2 月。

<sup>120</sup> 同前註，第 176 頁。

## 第二款 和解及調解比

和解，乃當事人自行約定，相互讓步，以終止爭執或防止爭執發生之契約。依民法第七百三十七條規定，和解有使當事人所拋棄之權利消滅及使當事人取得和解契約所訂明權利之效力，又依民事訴訟法第三百八十條規定，和解成立者，與確定判決有同一之效力。

調解，係透過第三者勸導爭議之雙方當事人相互讓步，自願達成協議，以解決紛爭之方式。調解人在調解過程中所扮演的角色有二，其一，分別就各方爭議之問題點予以處理，促成雙方當事人通過談判達成協議，調解人可以不直接參加當事人之間進行之談判；其二，調解人可以分別就處理雙方當事人爭執點之結果上，提出解決爭議方案，直接參與當事人所進行解決爭議之談判。<sup>121</sup>依民事訴訟法第四百十六條第一項規定，調解成立與訴訟上和解具有同一效力。

和解、調解均為訴訟外紛爭解決機制（Alternative Dispute Resolution，簡稱「ADR」）之重要手段，在專利訴訟制度普遍具有訴訟期間冗長、繁複、訴訟成本高、缺乏自主性之情形下，其具有之程序簡便低廉性、當事人自主性、秘密性、專業性、技術性、和諧性等特性，<sup>122</sup>所能發揮解決紛爭之功效與實益，備受期待，但實際運用在專業技術需求高之專利訴訟紛爭之比例為何，可從下列統計數據上看出端倪。

表 2 之 6 為八十九年至九十九年間各地方法院之專利訴訟案件，以和解及調解方式所終結之件數，總成立件數為 104 件，平均之和（調）解率為 7%（計算式： $104/1480=0.07$ ）。經與一般民事訴訟案件以和解及調解終結案件之比率平均為 5.8%<sup>123</sup>相比，雖然較高，但差距不大，然並未特別突出，是以，法院如何更加充分靈活運用和解及調解之最大功效以解決專利訴訟糾紛，尚有發揮之空間。

另外，在個別比較部分，總案件量最多的台北地方法院，以和解、調解方式終結案件之件數最高，成立 24 件，台中地方法院次之，有 23 件，反之，總案件量較少的法院，如花蓮、宜蘭地院等，以和解、調解方式終結案件之比例較少，可見和解、調解比例與總案件量確呈現正相關。又以比率計算，排除總案件量最少的宜蘭地方法院後，以苗栗地院的和（調）解率為 10% 最高，南投地院次之，為 9.5%，台中地院再次之，為 8.8%，而和（調）解率最低的法院，於扣除均無和解或調解成立件數之法院後，則以新竹地院的 2.9% 最低，由於「新竹地院」所轄新竹科學園區為我國高科技產業之重鎮，專利產值最高，專利技術含量亦高，此結果是否代表訴訟外紛爭解決機制對於高科技專利糾紛有一定之侷限性，頗值深入研究。再者，設有智財專業法庭的台北地院、台中地院，其和（調）解率分別為 7.2%、8.8%，雖未名列前茅，然比率亦不差。

<sup>121</sup> 劉江彬、吳雅貞，智慧財產爭議調解—兩岸智慧財產爭議調解實務，月旦法學雜誌，159 期，第 7 頁，2008 年 8 月。

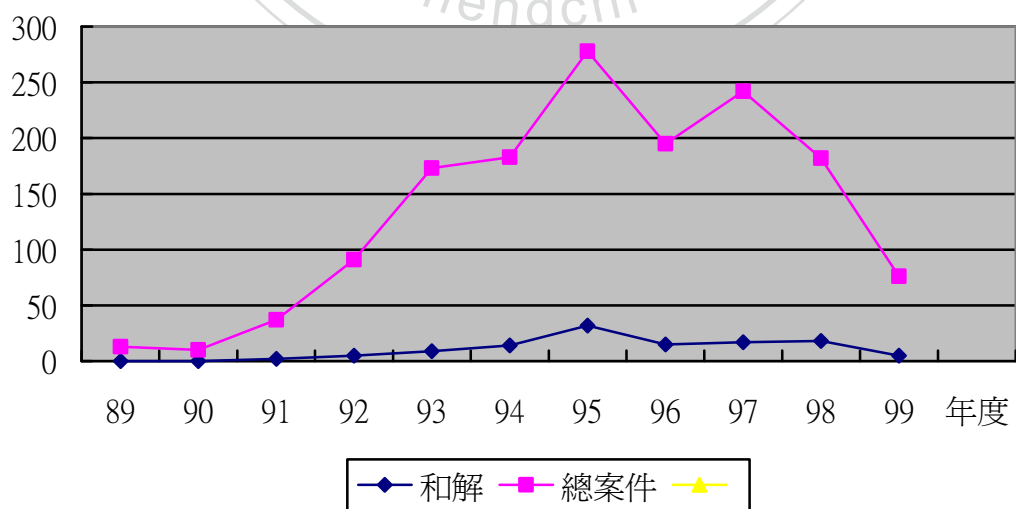
<sup>122</sup> 同前註，第 8、9 頁。

<sup>123</sup> 此為 89 年至 98 年之各地方法院民事第一審事件終結比率統計，參司法院之司法統計資料，網址：<http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm>。最後點閱日：100 年 5 月 14 日。

表 2 之 6 各法院之和解及調解成立件數

	總案件量	和解 (含調解)	其他 <sup>124</sup>
台北地院	335	24	311
士林地院	119	8	111
板橋地院	200	16	184
桃園地院	75	4	71
新竹地院	67	2	65
苗栗地院	29	3	26
台中地院	261	23	238
南投地院	21	2	19
彰化地院	73	6	67
雲林地院	22	0	22
嘉義地院	22	0	22
台南地院	143	7	136
高雄地院	83	7	76
屏東地院	13	0	13
花蓮地院	5	0	5
宜蘭地院	2	1	1
基隆地院	10	1	9
總計	1480	104	1376

圖 2 之 6 各年度之和解及調解成立件數



<sup>124</sup> 包含原告勝、原告敗、勝敗互見、撤回起訴、程序駁回 (含移轉管轄) 等終結訴訟之情形。

### 第三款 撤回比

按原告於判決確定前，得撤回訴之全部或一部，但被告已為本案之言詞辯論者，應得其同意；又訴經撤回者，視同未起訴，民事訴訟法第二百六十二條第一項、第二百六十三條第一項分別定有明文。撤回起訴，亦為終結訴訟之方式之一，且撤回起訴如係於第一審言詞辯論終結前撤回，得於撤回後三個月內聲請退還該審級所繳裁判費三分之二（民事訴訟法第 83 條參照），對於原告不無誘因。實務上原告願意撤回訴訟之大部分原因，通常可能係因為與被告達成和解，已獲取相當之賠償或利益，因提起專利訴訟之目的已達成，故將訴訟撤回，亦可取回已繳之部分裁判費。因此，撤回訴訟某程度上可視為和解之手段之一，廣義的和解比率，除了包含和解、調解之外，如將撤回起訴包括在內，亦具有相當之合理性。

125

表 2 之 7 為八十九年至九十九年間各地方法院之專利訴訟案件，以撤回起訴方式所終結之件數，總撤回起訴之件數為 497 件，平均之撤回起訴率約為 33.6%（計算式： $497/1480=0.3358$ ）。經與我國一般民事訴訟案件以撤回起訴終結案件之比率平均為 11.9%<sup>126</sup> 相比，明顯高出接近三倍，又如平均撤回起訴率再加計平均之和（調）解率 7% 計算，廣義的和解率已達 40.6%，此數據對於解決專利訴訟糾紛已頗具成效，代表訴訟外紛爭解決機制於專利訴訟之運作，為不容忽視之重要途徑。

在個別比較部分，總案件量最多的台北地方法院，以撤回起訴方式終結案件之件數最高，有 95 件，台中地方法院次之，有 93 件，反之，總案件量較少的法院，如屏東、花蓮、宜蘭地院等，撤回起訴終結案件之件數亦較少，可見撤回起訴之比例與總案件數量確呈現出正相關無誤。又計算撤回起訴之比率，扣除案件量較少的基隆地院之後，以南投地院、台南地院的 42.8%、42.6% 最高，再來是桃園、新竹地院次之，各為 41%、40%，而撤回率最低的法院，則以屏東地院的 7% 最低。另設有智財專業法庭的台北地院、台中地院，其撤回率分別為 28%、35.6%，雖未達百分之四十比例之高標，然差距亦不算大，亦未過低，由此可見撤回率與法院是否設有專庭之關連性並不高。

表 2 之 7 各法院之撤回起訴件數

	總案件量	撤回起訴件數	其他 <sup>127</sup>
台北地院	335	95	240
士林地院	119	42	77
板橋地院	200	68	132

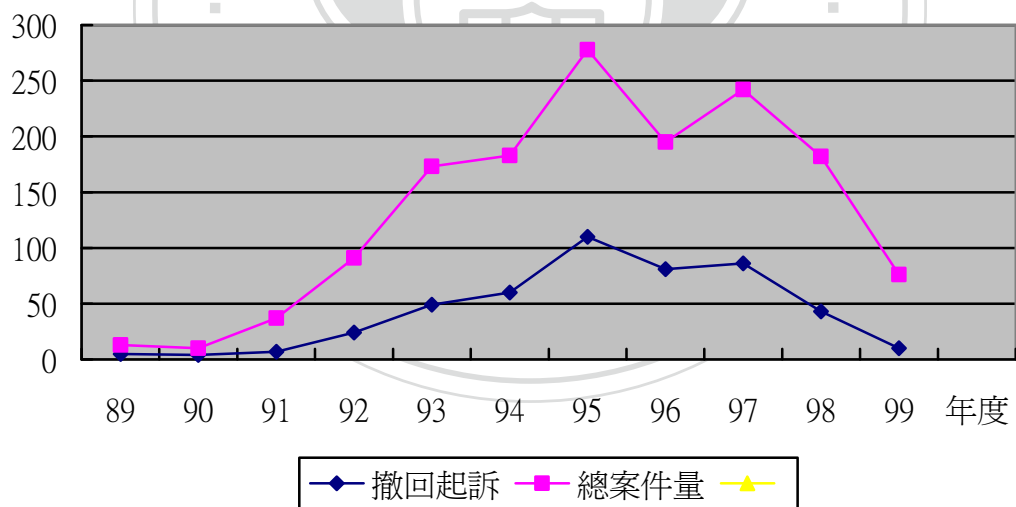
<sup>125</sup>黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究—以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（上），政大法學評論，第一〇七期，第 231 頁，2008 年 12 月。

<sup>126</sup>此為 89 年至 98 年之各地方法院民事第一審事件終結比率統計，參司法院之司法統計資料，網址：<http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm>。最後點閱日：100 年 5 月 14 日。

<sup>127</sup>包含原告勝、原告敗、勝敗互見、和解、調解、程序駁回（含移轉管轄）等終結訴訟之情形。

桃園地院	75	31	44
新竹地院	67	27	40
苗栗地院	29	8	21
台中地院	261	93	168
南投地院	21	9	12
彰化地院	73	17	56
雲林地院	22	4	18
嘉義地院	22	5	17
台南地院	143	61	82
高雄地院	83	29	54
屏東地院	13	1	12
花蓮地院	5	0	5
宜蘭地院	2	0	2
基隆地院	10	7	3
總計	1480	497	983

圖 2 之 7 各年度之撤回起訴件數



## 第二項 專利案件之平均審理時間

由於法官通常不具有專利技術背景，若無法朝集中審理方式為有效率的審理，常常造成訴訟程序的遲緩，以往專利訴訟最被當事人詬病的就是訴訟時間的延宕、訴訟程序的冗長，訴訟遲延同時亦是造成不利於我國對專利權保護之重要原因，蓋遲來的正義已無正義可言，尤其是，在專利產品不斷創新的年代，產品的生命週期短，專利訴訟若不能在專利產品期限內作一有效率的審理及終結，以

迅速解決紛爭，往往已無法發揮其應有的效果。再者，訴訟程序的延宕不僅訴訟費用增加，甚至可能導致相關證據因時日經過而滅失或難以取得，進而增加判決錯誤之風險。<sup>128</sup>

### 第一款 全體案件之平均審理日數

從各法院的角度加以觀察，表 2 之 8、圖 2 之 8 可以看出，在不區分案件所適用之訴訟程序及終結方式之情形下，第一審法院審理專利訴訟之平均審理日數為 356 日，已接近一年時間，此與普通民事財產權訴訟之平均審理期間為 251 日，<sup>129</sup>互相比較，顯然高出甚多；再與同為民事事件之一般勞動訴訟案件相較，勞動訴訟之第一審平均審理時間只有 131 日，<sup>130</sup>與之相比，更可凸顯專利訴訟案件之審理時日之緩慢，難怪會招致訴訟遲緩之批評。由於訴訟案件審理所需之時間，與案件之複雜度、訟爭性程度及訴訟標的之價值高低成正比，而專利訴訟案件審理時間普遍長於普通財產案件審理時間之現象，意謂在某種程度上，可認為專利訴訟案件對法官而言，顯然較其他一般財產權訴訟案件棘手、難辦，應可獲得證實。

又以各法院的平均審理期間之 356 日為基準，低於此平均審理日數的法院，除台北地院之外，有苗栗、南投、雲林、屏東、花蓮、宜蘭、基隆等法院，上開法院都是屬於專利案件數量偏少之「小型法院」，<sup>131</sup>且無設立智慧財產法院專庭或專股。惟因案件之複雜程度與案件量通常呈現正相關，亦即，案件數量較多，通常代表複雜的案件自然較多，案件數量少，複雜的案件比率自然較低，<sup>132</sup>故在案件之質量均較為輕之情況下，法官在認定是否侵害上可能較為容易，且上開法院均非屬於「大都會型法院」，高科技專利之商業活動較少，專利案件之複雜程度自然不高，故尚難依此獲致「小型法院」之法官比「大都會型法院」之法官較為專業或處理專利案件較為迅速熟練之結論。

再就有無設置智慧財產法院專庭或專股來觀察平均審理日數之變化，專利訴訟案件數最多的台北地院、次多的台中地院，乃唯二設有智慧財產專庭之法院，惟台北地院之平均審理日數，僅有 297 日，低於平均數，呈現出法官較為專業化之態勢，而台中地院之平均審理日數卻高達 438 日，高於平均數，並無法凸顯專業法庭之優勢，智慧財產專庭之設置對於改善專利案件之訴訟延滯有無實質幫助，似乎出現兩種截然不同的結果，出乎意料之外。可能原因為，其一，由於上開平均審理日數並未扣除法院以程序駁回方式（未進入實質審理）案件所得之平

<sup>128</sup> 吳祚丞，高科技智慧財產權訴訟案件之研究—以美國高科技專利訴訟案件為中心，司法院及所屬各機關出國報告，第 35 頁，九十七年三月。

<sup>129</sup> 此為 1996 年至 2006 年的統計資料，參黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究—以第一審訴訟之審理與終結情形為中心（下），政大法學評論，第一〇七期，第 187 頁，2009 年 2 月。

<sup>130</sup> 同前註，第 178 頁。

<sup>131</sup> 依法院組織法第 11 條規定，地方法院依其案件量、員額多寡，可分為第一類至第六類法院，上開法院均屬法院員額較少的第三、四類型法院。

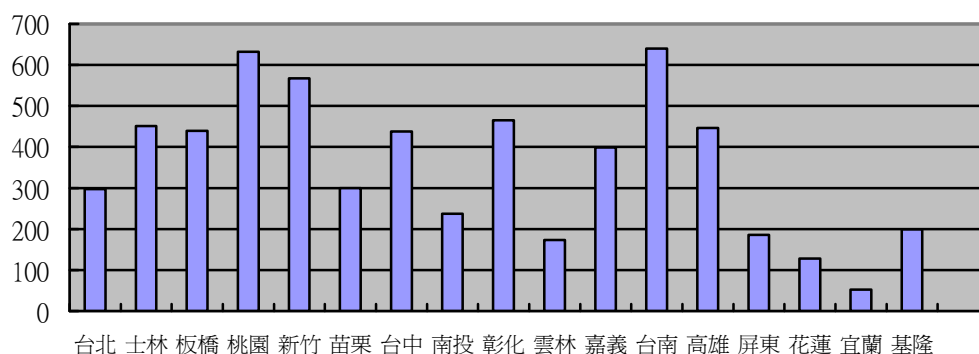
<sup>132</sup> 此從筆者下載「小型法院」的專利判決之頁數不多，通常比「大都會型法院」的判決較少頁，即可獲知一二。

均值，故較為不精確；其二，台北地院為全國之「首都法院」，因地利之便，享有龐大訴訟資源之優勢與專利訴訟之競爭環境，為其他法院所不能及。況且，比較無設立智財專庭且同屬大都會型法院之士林、桃園、新竹、台南、高雄等地院，可知其等平均審理日數分別為 451 日、632 日、567 日、640 日、446 日，台中地院之平均審理日數均較該等法院為短，據此，實難完全否定智財專庭之設置已於台中地院發揮出迅速解決紛爭之功效。

表 2 之 8：各法院的平均審理日數

機關別	總案件數 (89 年至 99 年)	平均審理日數 (日)
台北地方法院	335	297
士林地方法院	119	451
板橋地方法院	200	439
桃園地方法院	75	632
新竹地方法院	67	567
苗栗地方法院	29	300
台中地方法院	261	438
南投地方法院	21	237
彰化地方法院	73	465
雲林地方法院	22	173
嘉義地方法院	22	399
台南地方法院	143	640
高雄地方法院	85	446
屏東地方法院	13	186
花蓮地方法院	5	128
宜蘭地方法院	2	52
基隆地方法院	10	199
合計	1480	356

圖 2 之 8：各法院的平均審理日數



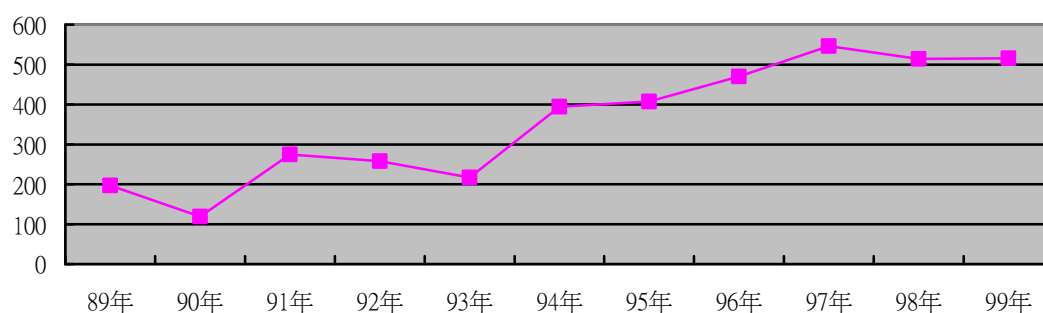


另從年度方面加以逐年觀察普通法院平均審理日數之變化，發現平均審理日數呈現出明顯逐年上揚之趨勢，平均審理日數之最低點 119 日，出現在九十年，最高點 546 日（約一年半時間），則出現在九十七年度，平均一年半的專利案件審理期間，已超出司法院所定辦案期限二個月，<sup>133</sup>訴訟程序的拖延因而飽受當事人批評，並非毫無道理。有趣的是，我國智慧財產專業法院恰巧於九十七年七月一日正式成立，似乎即時在回應改革呼聲以化解民怨。又從九十七年度之後，平均審理日數 514 日（98 年）、516 日（99 年）均維持在九十七年度平均日數以下，呈現出相對穩定之狀態，並與法定辦案期限一年四月接近，似乎已到了極限，平均審理日數無法再繼續下降，惟其平均審理日數仍遠高於其他一般財產權訴訟案件之平均日數，自有加以改善之必要。

表 2 之 9 各年度的平均審理日數

年度別	總案件數（89 年至 99 年）	平均審理日數（日）
八十九	13	197
九十	10	119
九十一	37	275
九十二	91	258
九十三	173	217
九十四	183	394
九十五	278	407
九十六	195	470
九十七	242	546
九十八	182	514
九十九	76	516

圖 2 之 9 各年度的平均審理日數



<sup>133</sup> 依各級法院辦案期限要點第 2 條規定，法院辦案之期限，民事通常程序第一審審判案件為一年四月。

## 第二款 進入實質審理案件之平均終結日數

前開觀察方式，係不分案件之終結方式所為之平均值計算，較為粗略，由於專利訴訟經由法院以實體審理之方式作出勝負判決，明顯較以程序駁回之方式，如不合法裁定駁回、移轉管轄之方式更為費時，故前開全部案件數之平均審理日數統計，並無法實際反映出案件經法院透過實質審理之後之終結日數。準此，為求更為精確，下列表 2 之 10、圖 2 之 10 除了列出總案件數之外，並列出扣除法院以不合法裁定駁回、移轉管轄等方式之裁判後實質進入審理之案件數，來計算各法院的實質平均審理日數。至於以判決以外之方式終結案件，雖有和解、調解、撤回等方式，然因和解或調解成立之案件，通常係經過法院審理了一段相當的時日，縮小兩造當事人之認知差距，才可能會成立和解或調解；而原告願意撤回訴訟，大部分的原因，亦係因為已私下與被告達成和解共識或經法院調查後發現之證據不利於己，為免受到敗訴之不利益始會撤回。<sup>134</sup>故上開和解、調解、撤回等終結方式之案件，並非未經法院審理，為便於計算審理日數之平均值，仍在法院實質審理案件數之列，併予敘明。

從下表 2 之 10、圖 2 之 10，可看出，在扣除法院以裁定駁回、移轉管轄等程序裁定後，亦即經由法院以實質審理方式所處理之第一審案件，其平均審理日數為 467 日，已有一年三個多月之時間，相當接近法院之辦案期限，相較於普通民事財產權訴訟之平均審理期間為 251 日，高出近一倍的時間，益見審理專利訴訟案件所需之時間，顯然高出其他訴訟案件甚多，對於不具專利技術背景之法官而言，尤為無法避免之沈重負擔。

又以各法院的平均審理期間之 467 日為基準，平均審理日數在此標準以上者，有士林、板橋、桃園、新竹、彰化、台南、高雄等地院，其中平均審理日數超過七百日以上者，有桃園、台南地院，超過六百日以上者，有新竹地院，這些法院大都屬都會型法院，專利案件不少，亦均無設立智慧財產專庭或專股，依此或可推論設置智慧財產專庭或專股所扮演之重要性及對法官累積專業經驗之幫助，不容忽視，尤其是設有智慧財產專庭之台北地院、台中地院，其案件數量最多，惟平均審理日數分別為 338 日、447 日，卻均低於各法院之總平均日數 467 日，更可獲得實際印證。

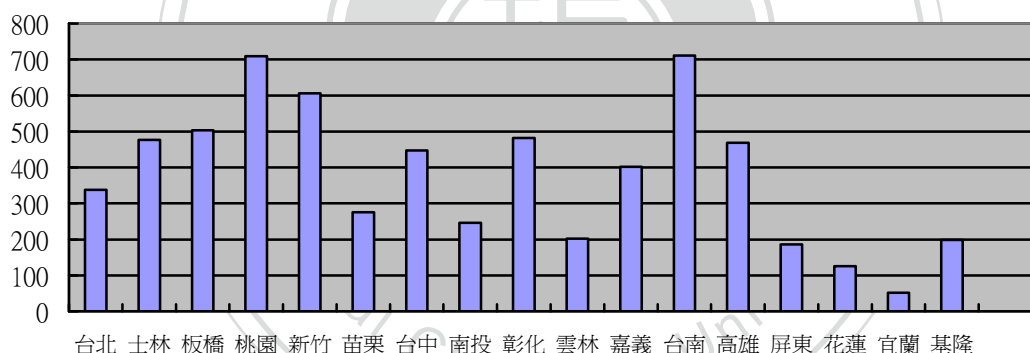
表 2 之 10 各法院經實質審理之平均終結日數

機關別	總案件數	平均日數	扣除非實質審理之案件數	平均日數
台北地方法院	335	297	287	338
士林地方法院	119	451	106	477
板橋地方法院	200	439	178	503
桃園地方法院	75	632	67	709

<sup>134</sup> 參附錄之判決所列終結情形為撤回、和解、調解者，通常實際辦案日數亦長達數十日至百日不等，甚至有的長達 2 千多日，即不難獲悉。

新竹地方法院	67	567	62	606
苗栗地方法院	29	300	29	275
台中地方法院	261	438	253	447
南投地方法院	21	237	20	246
彰化地方法院	73	465	69	482
雲林地方法院	22	173	14	202
嘉義地方法院	22	399	21	402
台南地方法院	143	640	136	711
高雄地方法院	85	446	78	469
屏東地方法院	13	186	13	186
花蓮地方法院	5	128	5	128
宜蘭地方法院	2	52	2	52
基隆地方法院	10	199	10	199
合計	1480	356	1350	467

圖 2 之 10 各法院經實質審理之平均終結日數



### 第三款 與外國法院之平均審理日數之比較

審理終結專利訴訟之平均審理日數，影響當事人提起專利訴訟之意願甚鉅，為發展專利商業活動競爭力之一項重要指標。為了解我國法院在國際間之競爭力，在審理終結專利訴訟之平均審理日數方面，與外國法院相較是否較為進步或落後，本文即以同樣擁有專門處理智慧財產訴訟案件之日本，該國之地方法院審理期間為比較對象。

從下表 2 之 11，可知日本之全國地方法院關於智慧財產案件之平均審理期間，乃呈現逐年下降之走勢，從一九九九年平均審理期間為 23.1 個月，下降至二〇〇九年的 13.4 個月，節省接近十個月的審理時間，平均審理期間的最低點出現在二〇〇六年的 12.5 個月，約僅有一年的時間，明顯優於我國法院的速度，其所呈現之逐年下降的趨勢，與前述我國法院所呈現明顯逐年上揚的走勢，恰好相反。

表 2 之 11：知的財産権関係民事事件の新受・既済件数及び平均審理期間（全国地裁第一審）<sup>135</sup>

年度（西元）	新收（件）	終結（件）	平均審理期間（月）
平成 11 年（1999 年）	642	772	23.1
平成 12 年（2000 年）	610	740	21.6
平成 13 年（2001 年）	554	717	18.3
平成 14 年（2002 年）	607	643	16.8
平成 15 年（2003 年）	635	615	15.6
平成 16 年（2004 年）	654	696	13.8
平成 17 年（2005 年）	579	639	13.5
平成 18 年（2006 年）	589	603	12.5
平成 19 年（2007 年）	496	536	14.4
平成 20 年（2008 年）	497	503	13.7
平成 21 年（2009 年）	527	469	13.4

另外，在單一法院比較部分，由於東京地院設有智慧財產權訴訟專門庭，與台北地院相同，均為設有智慧財產專庭之法院，東京地院負責審理智財案件之法官共有 17 名（共四庭），負責處理與發明、新型、新式樣專利權、著作權、商標權、不正競爭防止法之營業上利益侵害等智慧財產訴訟。<sup>136</sup>其審理之範圍亦與台北地院智慧財產專庭相似，自有加以比較之實益。

茲以我國之台北地方法院與日本之東京地方法院為比較，從兩地院之平均審理期間相互比較結果，台北地院的平均審理日數為 297 日（約 10 個月），<sup>137</sup>比東京地院的平均審理期間 17.5 個月（約 530 日），毫不遜色，且更為迅速，此結果頗令人感到驚訝，一改我國專利訴訟延滯之觀感；但如以八十九年至九十九年之逐年變化觀察而言，台北地院之平均審理日數，卻係隨著案件數增加而逐年遞

<sup>135</sup> 見日本知的財産高等裁判所公告の統計資料，網址：

[http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/stat\\_03.html](http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/stat_03.html)，最後點閱日：2011 年 4 月 22 日。

<sup>136</sup> 國分隆文，「日本智慧財產權訴訟制度之特徵」講義，第 7、8 頁，2008 年 12 月。

<sup>137</sup> 此平均日數為未扣除裁定駁回、移轉管轄等非實質審理案件所計算之平均日數。

增，平均審理日數從八十九年的 142 日，增加至九十八年時達到高峰，為 572 日，然東京地院之平均審理期間，從八十七年迄九十六年止，係呈現逐年下降之趨勢（案件數呈現平均穩定狀態），從八十七年的平均審理期間為 34 個月，大幅下滑至九十五年之平均審理期間僅有 10 個月，亦與台北地院恰好呈現完全相反的走勢。

東京地方法院的平均審理期間大幅縮短、審理速度提升的主要原因，有下列四點，<sup>138</sup>應足供作為我國改善逐年訴訟遲滯之借鏡。

- 一、法院之法官、書記官等人員的增加。
- 二、實施計畫性審理等營運上之規劃。
- 三、作為訴訟代理人之律師、專利師及各企業承辦人之積極協助。
- 四、修法之影響。無效抗辯之立法化管轄之集中；侵害訴訟中，否認對造主張時，明示己方具體態樣之義務；使損害額之舉證變得容易之手段；第三人計算鑑定制度。

表 2 之 12：台北地院的平均審理日數

年度	終結案件數	平均審理日數
八九年	3	142
九十年	1	159
九一年	13	241
九二年	19	246
九三年	42	242
九四年	39	256
九五年	55	201
九六年	40	359
九七年	53	337
九八年	56	572
九九年	14	509
總結	335	297

表 2 之 13：東京地方法院智慧財產權訴訟專門庭之案件處理狀況

年度	已終結案件 <sup>139</sup>	平均審理期間（月）
1998（87 年）	329	34
1999（88 年）	411	29
2000（89 年）	384	25

<sup>138</sup>國分隆文，「日本智慧財產權訴訟制度之特徵」講義，第 25 頁，2008 年 12 月。

<sup>139</sup>上開表內已終結案件，除專利外，尚包含著作權、商標、不正競爭防止法之營業上利益侵害等相關訴訟，雖然較為不精確，但仍不失為一個的客觀參考標準。

2001 (90 年)	328	17
2002 (91 年)	347	13
2003 (92 年)	340	13
2004 (93 年)	404	11
2005 (94 年)	360	11
2006 (95 年)	389	10
2007 (96 年)	325	12
總結	3617	17.5

(資料來源：2008 年 12 月 8 日智財法院邀請日本法官國分隆文演講「日本智慧財產權訴訟制度之特徵」講義第 23 頁)

### 第三項 裁定停止訴訟及鑑定之比率

在智慧財產訴訟新制以前，受到雙軌制之影響，一旦當事人向智慧財產局舉發系爭專利無效，並於訴訟中提出專利有效性之抗辯，通常在法官不願冒著與行政機關意見相左之情形下，即會裁定准予停止訴訟程序，由於專利無效舉發案通常不會在短時間內有結果，勢必會影響專利訴訟案件之程序進行，此乃以往常為當事人詬病之處，而發生此種裁定停止訴訟程序之比率為何，自有加以統計之必要；又專利訴訟案件具有高度之專業性與技術性，所涉及的技術專業通常非法官職務上所知悉，鑑定除了係當事人主張認定侵害專利之利器之外，亦係讓法官快速深入瞭解案情爭點之重要媒介，在訴訟上扮演著不可或缺的角色，實務上究有多少比率的專利案件係透過鑑定來決定勝負，不能不知。

表 2 之 14 為全國各地方法院，於八十九年至九十九年間裁定停止訴訟程序與經鑑定之案件數量統計。在裁定停止部分，於實際下載之裁判 905 件中，發現共有 164 件由法官裁定停止訴訟程序之裁定，計算其平均比率為 18.1% (計算式： $164/905=18.1\%$ )，雖然不低，但與既有當事人對於法官時常任意停止訴訟程序之印象相比，似乎並沒有想像中的高。而在個別法院比較部分，只有一件以下裁定停止之法院 (南投、雲林、屏東、花蓮、宜蘭、基隆、嘉義地院) 不列入評比後，以桃園地院的裁定停止比率 32.6% 最高，士林地院的比率 27.53% 次之，高雄地院的比率 26.31% 再次之，裁定停止的比率最低的為台北地院，比率為 6.57%。由於桃園地院、士林地院、高雄地院均無設置民事智財專業法庭，台北地院、台中地院均有設置專庭，且台北地院的裁定停止比率是全國法院中最低，台中地院的比率為 18.58% 亦不高，基此，可見設有專業法庭的台北、台中兩地院的法官在審理專利訴訟案件時，較不易為停止訴訟之裁定，專業法庭的法官在面臨專利有效抗辯時，較不易受到當事人抗辯之拘束，其自主性顯然較高，似乎已經發揮一定之成效。<sup>140</sup>

<sup>140</sup>參台北地院 94 年度智字第 28 號判決，認被告故意藉提起舉發程序阻止侵權之審理，並未停止訴訟程序，最後並判決原告勝訴，詳後述。

關於鑑定部分，於實際下載之裁判 905 件中，發現共有 476 件判決中曾經過鑑定（當事人自行送鑑定或由法院送鑑定均包括在內），計算其平均比率為 52.59%（計算式：476/905=52.59%），其比例相當高，亦即每兩件專利訴訟即有一件以上曾作過鑑定，由此更能突顯專利訴訟案件之高技術性與依賴性。又在個別法院比較部分，只有一件以下的法院（宜蘭、基隆地院）不列入評比，以嘉義地院的鑑定比率為 87.5% 最高，彰化地院的鑑定比率 72.91% 次之，雲林地院的鑑定比率 69.23% 再次之，鑑定比率最低者，依序為士林地院（34.78%）、高雄地院（40.35%）、板橋地院（42.97%）。上開鑑定比率高的法院均為「小型法院」，案件量較少，鑑定比率低的法院卻都是「都會型法院」，案件量較多，依此或可推論案件量較少的法院，由於法官累積處理專利訴訟之經驗不多，故較難不靠鑑定而自行認定有無侵害專利，其等對於專業鑑定之需求或依賴程度較高，反之，如法官能透過多數案件來累積審理專利訴訟之經驗，對於鑑定之需求自然較低之結論。此從設有專業法庭的台北地院的鑑定比率亦不高，只有 48.82%，亦足獲得佐證。

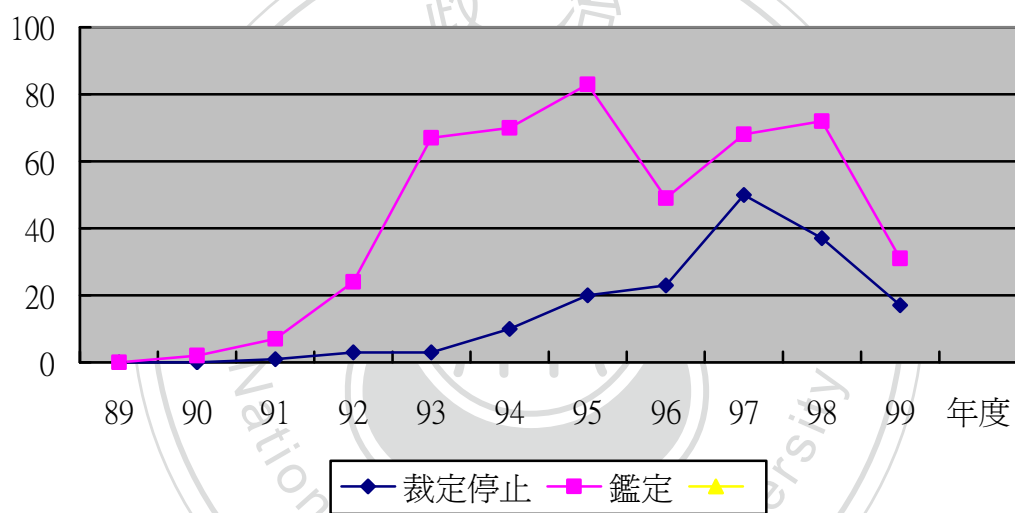
綜合裁定停止與鑑定之比率加以觀察，由於裁定停止的原因，涉及系爭專利有效性之判斷，此部分亦非不具技術背景法官之專長，故依賴鑑定之比例通常較高，亦即裁定停止比率高的法院，其鑑定比率理論上應該較高，兩者呈現正相關之狀態（如台北地院之裁定停止比率最低，其鑑定比率亦不高），若非如此，則裁定停止之正當性與妥適性，可能即有待商榷。經統計發現，裁定停止比率最高的桃園地院（32.6%），其鑑定比率排名較為落後，僅有 50%，士林地院、高雄地院的裁定停止比率排名在前，分居二、三名（27.53%、26.31%），然其等鑑定比率反而較為落後，分居倒數一、二名（34.78%、40.35%）。此裁定停止比率與鑑定比率背道而馳之情況，似乎隱約透露出該停止訴訟裁定之妥適性問題。

表 2 之 14 各法院裁定停止與鑑定之件數與比率

	總案件量	實際下載裁判	裁定停止件數與比率	鑑定件數與比率
台北地院	335	213	14 (6.57%)	104 (48.82%)
士林地院	119	69	19 (27.53%)	24 (34.78%)
板橋地院	200	121	31 (25.61%)	52 (42.97%)
桃園地院	75	46	15 (32.6%)	23 (50%)
新竹地院	67	36	6 (16.66%)	17 (47.22%)
苗栗地院	29	17	3 (17.64%)	10 (58.82%)
台中地院	261	156	29 (18.58%)	94 (60.25%)
南投地院	21	10	0	5 (50%)
彰化地院	73	48	8 (16.66%)	35 (72.91%)
雲林地院	22	13	0	9 (69.23%)

嘉義地院	22	16	1	14 (87.5%)
台南地院	143	84	22 (26.19%)	54 (64.28%)
高雄地院	83	57	15 (26.31%)	23 (40.35%)
屏東地院	13	12	0	8 (66.66%)
花蓮地院	5	3	0	2 (66.66%)
宜蘭地院	2	1	0	1 (100%)
基隆地院	10	3	1	1 (33.33%)
總計	1480	905	164	476

圖 2 之 11 各年度裁定停止與鑑定之件數





### 第三章 智慧財產法院成立後之實務運作現況

#### 第一節 智慧財產權訴訟新制的重大變革

##### 第一項 智慧財產法院之成立背景與目的

由於專利侵權訴訟具有前述之模糊性、高度專業性及技術性、採證困難、訴訟時程冗長等特性，我國專利侵權訴訟判決之品質與效率，長期為人所詬病，尤其是要求不具專利背景或受過技術訓練之法官，審理具有高度專業與技術性之專利案件，加上專利侵權訴訟案件數量少，處理專利案件的法官同時要審理其他更多的一般民事訴訟案件，根本無法累積專利案件的審判經驗，在此種艱辛的處境下，自難對各法院從事審判專利案件之成效，會有如何的要求或期待。

其實，我國專利訴訟制度所面臨的最大困難，就是專業化問題，而最大的缺點就是欠缺專業，以及因欠缺專業所造成的訴訟遲滯。<sup>141</sup>審判專利案件的法官缺乏專業的情況，不僅在我國，連專利訴訟發達之美國亦有相同情形發生。從聯邦地方法院上訴至聯邦巡迴上訴法院之案件中，依據實證研究結果，有33%專利申請範圍（claim construction）被不當錯誤的解釋，此種結果讓人對於聯邦地方法院的法官在審理複雜的高科技專利案件的能力、合適性，難免產生懷疑。<sup>142</sup>

為了提升裁判效能，深化法官專業，以達判斷迅速正確的效果，有效解決智慧財產紛爭，維護智慧財產權人之權益，發揮司法救濟功能，同時鑒於設立智慧財產專業法院之國際趨勢已逐漸形成，為促進我國科技與經濟發展，提昇國家競爭力，須設立專業法院，由專業司法人員處理智慧財產相關案件，以收妥適審理之功效。我國智慧財產法院在各界期盼下，於九十七年七月一日正式成立，智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法亦在同日生效施行。除了依智慧財產案件的特性，配置技術審查官協助法官處理有關專業技術上之爭點、強化法院在保全證據上之強制權以利蒐證進行、增訂秘密保持命令制度以保護於訴訟程序中揭露之營業秘密、由民事、刑事庭法官對於專利有效性之爭點自行認定等多項制度上的設計，以促進智慧財產訴訟進行之外，最重要的還是期望藉由案件的集中審理、法官的專業化，提升智慧財產案件（尤其是專利案件）的審理品質與效率。

<sup>143</sup>

具體而言，智慧財產法院成立之目的，即在於：<sup>144</sup>

一、避免民、刑事案件停止訴訟之延滯，加速解決訴訟紛爭

（一）成立智慧財產專業法院首要目的，在於改善目前民、刑事訴訟與行政訴訟

<sup>141</sup> 熊誦梅，專利侵權民事判決簡析，月旦法學雜誌，第105期，第259、261頁，2004年2月。

<sup>142</sup> Kimberly A Moore, Are District Court Judges Equipped To Resolve Patent Case? 15 Harv. J. L.&Tech.1,2-3 (2001)

<sup>143</sup> 周慶成、王淑珠，99年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，2011年1月26日公布，第1頁。

<sup>144</sup> 參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第1-3頁，2008年6月。

制度分軌進行所生之訴訟延滯問題，經由成立智慧財產專業法院，制定智慧財產案件審理法，可加速案件之審理，避免訴訟程序的耽擱，防止裁判歧異，有效提升審判品質。

(二) 智慧財產之民、刑事及行政訴訟集中由專業法院管轄，依智慧財產案件之特性，適用智慧財產案件審理法之特別規定，審理法未特別規定者，仍分別適用民、刑事與行政訴訟法，訴訟程序仍各有依循。

(三) 目前僅在各法院設智慧財產專股或專庭，無法同時審理民、刑事及行政訴訟案件，且案件散置各法院，復因法官職務有異動，不易累積審判經驗，裁判見解容易歧異，無法提升審判效率。

## 二、累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求

(一) 設立智慧財產專業法院，培訓兼具法律及科技知識的專業法官，並配置適當的技術專家，輔助法官處理涉及科技問題的判斷，係比較法上智慧財產專業法院的趨勢。

(二) 司法院已培訓智慧財產專業領域之法官，其中不少法官甚至具備國內外智慧財產法律碩士以上學位，再由智慧財產法院組織法設置之技術審查官協助處理科技方面的問題，當更能妥適處理智慧財產案件。

(三) 技術審查官之來源，除編制內員額外，尚有聘用及借調二種管道，當可保持技術審查官進用之彈性，又未來智慧財產案件並未排除專家諮詢機制，可補技術審查官之不足。

## 三、促進國家發展

(一) 落實保障智慧財產權，以提升國家競爭力及促進經濟發展，係設立智慧財產專業法院的重要效益。德國、英國、美國、日本、韓國、泰國等均已成立智慧財產專業法院，顯示大部分先進國家肯定成立智慧財產專業法院對國家競爭力與全球布局之影響。

(二) 世界經濟論壇二〇〇六年全球競爭力報告顯示，臺灣在創新能力方面具高度競爭優勢，排名第九，專利註冊水準緊接美國、日本之後，政府採購高科技產品及專利權均居第三名。又依統計，近來年我國國民申請專利件數逐年增加，足以顯示科技專利亟待在我國獲得保障。

(三) 產業界多認為我國目前訴訟制度，對於智慧財產案件的司法救濟效率不足，無法提供知識產業即時有效的保障，影響競爭力，所以設立智慧財產專業法院具有促進國家競爭發展的效益。

## 第二項 智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法之重點介紹

### 第一款 智慧財產法院組織法重點介紹<sup>145</sup>

<sup>145</sup> 詳見司法周刊電子報第 1274 期，2006 年 2 月 16 日出刊。

智慧財產法院組織法之條文共計四十五條，分為總則、法官之任用資格、技術審查官之配置、書記處、輔助單位及其人員之配置、司法年度及事務分配、法庭之開閉及秩序、司法行政監督及附則共八章，其要旨如下：

一、管轄範圍包括與智財權有關之民事一、二審訴訟事件、刑事二審訴訟案件及行政訴訟事件。民事第一審訴訟程序及行政訴訟簡易程序，由法官一人獨任審判；民、刑事第二審上訴、抗告程序及行政訴訟通常程序，由法官三人合議審判。

二、智財法院得設執行處，辦理強制執行事務，或囑託普通法院民事執行處或行政機關代為執行。並仿德、奧之法務官制度，於執行處置司法事務官。

三、法官之來源採多元化，除曾任智財法院法官者，當然具備該法院法官之任用資格外，曾任實任法官、檢察官，透過遴選及研習之方式；律師、學者、曾辦理智財業務之簡任公務人員則透過甄試及研習方式，取得該法院法官之任用資格。並授權司法院訂定遴選或甄試審查委員會之組織及審查、研習等相關事項。

四、智財案件常涉及科技專業問題，故配置技術審查官協助法官從事技術問題之判斷。必要時司法院並得聘用或借調具備智財專業知識技術之人員充任技術審查官。

## 第二款 智慧財產案件審理法重點簡介

智慧財產案件審理法分為總則、民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟及附則五章，共三十九條，重點如下：

- 一、明定智財民事、刑事及行政訴訟案件之管轄範圍。
- 二、智財法院得以遠距視訊方式，進行審理。認為有必要時，並得命技術審查官執行職務。
- 三、智財民事事件，不分訴訟標的之金額或價額，一律適用通常訴訟程序。
- 四、法院已知之專業知識應給予當事人辯論之機會，始得採為裁判基礎。智財民事及行政訴訟審理中，審判長或受命法官應向當事人曉諭爭點，並適時公開心證。
- 五、智財民事及行政訴訟中，持有文書或勘驗物之當事人或第三人，無正當理由不從法院之命提出證據者，得處以罰鍰；必要時並得命為強制處分。另法院得依聲請發秘密保持命令，違反者科以刑責，以促進訴訟及保護營業秘密。
- 六、智財民事及刑事訴訟中，法院對於智財權有無應撤銷或廢止原因之爭點，應自行認定，排除適用相關法律中停止訴訟程序之規定。民事訴訟審理中，法院為判斷智財權有無應撤銷或廢止之原因，必要時得以裁定命智財專責機關參加訴訟，並明定其效果。
- 七、當事人對於智財民事及行政訴訟事件，聲請定暫時狀態之處分時，應釋明其要件，釋明不足者，法院應駁回之。又命為定暫時狀態之處分後，逾三十日未提起本案訴訟者，法院得撤銷其處分。
- 八、審理智財刑事附帶民事訴訟事件，除第三審法院外，應自為裁判並與刑事案

件同時裁判。但於簡易程序所提起之附帶民事訴訟，必要時得於刑事訴訟裁判後六十日內裁判之。

九、關於撤銷、廢止專利權或商標註冊之行政訴訟中，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，法院仍應審酌。

### 第三款 創新的訴訟制度

#### 壹、有別於傳統訴訟制度之特殊設計

智慧財產法院在組織及訴訟制度上有下列特殊的設計：<sup>146</sup>

一、在法院功能上，綜合民事、刑事、行政訴訟案件，集中審理所有智財訴訟事實審之終審案件，相當於高等法院層級；並審理第一審智慧財產民事訴訟。

二、管轄事件在民事及行政訴訟事件涵蓋商標法、專利法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法、公平交易法；刑事上則為侵害智財犯罪之特定條款，並授權司法院得指定智財法院管轄案件。

三、組織上以法官專業化及配置技術審查官為二大特色，智財法官需具備科技專業知識，並需接受嚴謹之職前培訓課程，另由具備科技專業之技術審查官，協助技術判斷、技術之搜集分析及提供技術意見。

四、在訴訟制度上，將公開心證的原則明文化，平衡保護當事人實體與程序利益，採行秘密保持命令制度，及開庭得採遠距訊問方式進行等。

#### 貳、技術審查官之設置與職務

智慧財產案件審判體系之專業化，固然法官本身對於技術領域的專業能力必須提升，但另一重要課題，即為如何在專業法院中，引進各種技術領域的專業人力，建立審判之輔助機制，以協助法官作出正確之裁判。智慧財產法院組織法參考日本之「裁判所調查官」及韓國之「技術審理官」制度，設置「技術審查官」，在訴訟過程中，協助法官處理案件有關之專業技術上爭點，但不直接參與裁判。

<sup>147</sup>

依智慧財產組織法第十五條第四項之規定：「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。」此為原則性提示，而智慧財產案件審理法第四條則就技術審查官職務內容進一步規定，包括：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。而技術審查官執行上開法定職務之方式，審理細則第十三條更規定：「一、就訴訟書狀及資料，基於專業知識，分析及整理其論點，使爭點明確，並提供說明之專業領域參考資料。二、就爭點及證據之整理、證據調查之範圍、次序及方法，向法官陳述參考意

<sup>146</sup>周慶成、王淑珠，99年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第1頁，2011年1月26日。

<sup>147</sup>參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第19頁，2008年6月。

見。三、於期日出庭，經審判長或有調查證據權限之受命法官許可後，得向當事人本人、訴訟代理人、證人或鑑定人為必要之發問，並就當事人本人、訴訟代理人、證人及鑑定人等之供述中不易理解之專業用語為說明。四、在勘驗前或勘驗時向法院陳述應注意事項，及協助法官理解當事人就勘驗標的之說明，並對於標的物之處理及操作。五、協助裁判書附表及圖面之製作。六、在裁判評議時，經審判長許可列席，陳述事件有關之技術上意見。審判長並得命技術審查官就其擬陳述之意見，預先提出書面。惟上開書面即中間報告書及總結報告書，依審理細則第十六條第二項規定，不予公開，從而當事人自無從請求閱覽或交付。

由於技術審查官之陳述，均非證據資料，當事人不得引用作為證明待證事實之方法，法院於判決書中不應援引其意見作為裁判基礎。技術審查官陳述之意見，涉及特殊專業上定則，在訴訟處理上，法官於踐行智慧財產案件審理法第八條第一項規定，應使當事人有辯論之機會，始得作為裁判基礎。<sup>148</sup>

雖然技術審查官之設立對於輔助法官對於科技知識領域之不足，具有相當之助益，然實際上亦曾出現反對或批評之聲音，由於技術審查官之職務包括「技術判斷」、「技供技術意見」等，與現行專利訴訟常見之「鑑定」實務相仿，因此，或許有人會擔心技術審查官在這部分的角色是否與鑑定人重疊或甚至直接取代鑑定人，但技術審查官又不受當事人的詢問，甚且技術審查官所為之書面報告非但不予公開，當事人亦不得對之發問，如該等報告書影響法官之心證，則將來受不利判決之當事人顯然無法服氣。<sup>149</sup>亦有認為技術審查官之意見或報告書如未向當事人公開，可能對當事人造成突襲性裁判。<sup>150</sup>

惟依智慧財產案件審理法第八條第一項之規定，法官得就技術審查官之意見，於訴訟中讓當事人有充分辯論及表示意見之機會，並呈現於判決得心證之理由者，得以避免對當事人造成突襲。<sup>151</sup>且我國之技術審查官僅屬法官之助手性質，其在不公開之情形向法官陳述意見，與其他國家在類似制度所承認之情形，並無不同，法官於運用此等人員時，應謹守份際，智慧財產案件審理法對於技術審查官之預設，僅係作為具有相當之智慧財產法知識經驗及一般性之技術知識，得更有效率的協助法官審理案件之助理人員，並未期待技術審查官係處理法官所無法對應之一切技術領域之頂尖專家，則法律專精之法官於反覆辦理專利訴訟案件所累積之經驗，應有能力正確分辨助理所為之分析整理及意見有無瑕疵，並善盡監督篩選之責任，不應將技術審查官視為「密室鑑定人」，以致過度仰賴技術審查官之意見。<sup>152</sup>

<sup>148</sup>參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第 22 頁，2008 年 6 月。

<sup>149</sup> 呂紹凡，智慧財產案件之民事訴訟（第二章技術審查官），載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，第 147、155 頁，2009 年 5 月。

<sup>150</sup> 黃麟倫，技術審查官及類似制度之比較研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，第 39 頁，2010 年 11 月。

<sup>151</sup> 呂紹凡，智慧財產案件之民事訴訟（第二章技術審查官），載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，第 148 頁，2009 年 5 月。

<sup>152</sup> 黃麟倫，技術審查官及類似制度之比較研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，第

最後，值得關心的問題是：技術審查官可否取代鑑定人之角色？由於技術審查官制度是審理新制的核心建構之一，一旦欠缺技術審查官，則法官要進入專利爭訟所涉技術事實，以及專利有效性所涉系爭產品與先前技術（prior art）之事實，勢將遭遇重大障礙，可能將回到舊制過度倚賴鑑定的不歸路，因此技術審查官的良窳，以及法官與技術審查官磨合是否順利，關乎智財新制之成敗。惟技術審查官依其法定角色，係定位為法官之手腳，以協助法官了解案情，其既非專家證人，又不是鑑定人，恐難取代鑑定人之功能，且專利案件所涉科學技術領域廣泛，恐非有限名額的技術審查官之科技專長所能充分涵蓋，因此仍有維持鑑定人之必要，且鑑定制度之維持更有助於專利爭訟審判之精緻化。<sup>153</sup>另外，最高法院對於技術審查官參與訴訟程序之地位，亦明白揭示「不能因有技術審查官之參與程序，即捨必要之證據調查，否則不啻將法院採證認事之職權委諸技術審查官，與技術審查官依智慧財產法院組織法第十五條第四項規定『承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序』之職掌，及依智慧財產案件審理法第四條規定『法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據』之職務，即既非鑑定人，又非證人，僅為法官輔助人之趣旨，殊有違背。」<sup>154</sup>。

#### 參、專利有效性之自行認定

由於專利權係經智慧財產局審查而特許取得之智慧財產權，其授與及剝奪，傳統上均認為係屬行政之「專權事項」，其正確性之審查，應依行政爭訟程序處理，因我國訴訟制度採民、刑事與行政訴訟二元分立之訴訟體制，普通民事法院於審理涉及此等權利侵害之訴訟中，如因當事人提出專利權有效性抗辯時，普通民事法院往往裁定停止所審理的訴訟，等待行政爭訟確定結果，但亦因此衍生拖延普通法院終結訴訟之時程，不能對專利權作有效保護之問題。

因此，智慧財產案件審理法第十六條第一項參考法制相近國家之比較法例，明定：「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、專用法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定」，明確宣示於專利侵權訴訟中，法院就專利權有無應予撤銷或廢止原因之爭點，具有判斷之權限，不得以其民事訴訟之裁判，須待行政處分或行政爭訟程序之結果為據，而裁定停止訴訟程序。

而法院審理後認定專利權確有應予撤銷、廢止之原因時，法院固得據以為對專利權人為不利裁判，然依智慧財產案件審理法第十六條第二項明定：「智慧財

---

46 頁，2010 年 11 月。

<sup>153</sup>周慶成、王淑珠，99 年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第 48 頁，2011 年 1 月 26 日。

<sup>154</sup> 最高法院 98 年度台上字第 2373 號民事判決意旨參照。

產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」，其意義係指民事法院僅能認為專利權有撤銷、廢止原因，但不得逕行宣告該權利無效，此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生相對之效力，並不阻止專利權人於其他訴訟仍得主張其權利。<sup>155</sup>

肆、智慧財產案件有關保全程序之特殊規定

智慧財產民事事件，實務上權利人常就禁止疑似侵害之人繼續製造、販賣及銷售等行為，聲請定暫時狀態處分，而智慧財產權之產品，尤其是半導體等高科技產業，其產品於市場上之替換週期甚為短暫，商機稍縱即逝，一旦經法院命停止繼續製造、販賣等行為，常不待本案判決確定，產品已面臨淘汰，致廠商被迫退出市場之不利結果，影響至為重大。基於智慧財產事件之特性，就聲請定暫時狀態處分之要件，自應嚴謹。

因此，智慧財產案件審理法第二十二條第二項規定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回其聲請。」依此，聲請人就有爭執之智慧財產法律關係，聲請定暫時狀態之處分時，須釋明該法律關係存在及有定暫時狀態之必要，即就保全之必要性提出高度之釋明。釋明不足者，法院應駁回其聲請，不得准提供擔保代之或以擔保補釋明之不足；且聲請之原因雖經釋明，依同條第三項規定，法院仍得命聲請人提供擔保後，為定暫時狀態之處分，以求慎重。<sup>156</sup>

### 第三項 智慧財產法院對於專利侵權訴訟事件之審理模式

專利侵權訴訟事件之審理模式可分為三個階段：「書狀先行」、「準備程序」、「言詞辯論」。書狀先行最主要目的就是在要求當事人先適時以書狀提出必要的聲明、攻擊防禦方法與證據等各項理由與事實，便於法官整理雙方當事人之法律上或事實上爭點，以訂定審理計畫或證據調查之方法。

由於我國並無證據開示制度 (discovery)，書狀先行程序的落實，將有助於法官對案件全貌的掌握，也可藉此協商簡化爭點，以節省不必要的調查程序。準備程序為言詞辯論程序之前置程序，於書狀先行程序為之，目的就在於促進言詞辯論期日之順利進行，此階段的主要工作在於整理及協商簡化當事人所提出之爭點，整理兩造攻擊防禦方法，訂定審理計畫，以便確定調查證據之方法、順序與審理日期。又準備程序，雖以闡明訴訟關係為止，但依民事訴訟法第二七〇條第三項規定，仍可在準備程序調查證據，但以下列情形為限：一、有在證據所在地調查之必要者。二、依法應在法院以外之場所調查者。三、於言詞辯論期日調查，有致證據毀損、滅失或礙難使用之虞，或顯有其他困難者。四、兩造合意由受命法官調查者。同時在準備程序未主張之事項，則有「失權效」之規定適用，於言

<sup>155</sup>參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第 33、34 頁，2008 年 6 月。

<sup>156</sup>參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第 44 頁，2008 年 6 月。

詞辯論時即不得加以主張。<sup>157</sup>又言詞辯論期日主要特色在於切割爭點並集中審理，第一次言詞辯論期日針對專利有效性審理，第二次則為侵權與否之審理，第三次若前開條件均成立，則針對損害賠償加以審理。此審理先後次序基於訴訟經濟的考量，蓋專利的有效性乃侵權成立與否之先決條件，如專利無效，自無處理侵權與否問題，更無必要審究賠償之範圍。

惟有論者主張，專利有效才有侵權問題，專利無效則無侵權問題，邏輯上固然必須先審理確定專利之效力。但從產業的競爭策略來看，不必然是如此，被告是否挑戰專利之效力完全根據其與競爭者之關係以及其產品策略而定。如果被告的產品不同於其他競爭者之產品，被告也想借刀殺人，即利用專利權人將其他競爭者排除在市場之外，則被告很可能就不會抗辯專利權之效力，而集中火力在產品不落入請求項，即侵權與否之問題上；如被告不只生產被控產品，還有其他可能會利用專利技術的產品已上市或即將上市，則被告挑戰專利效力之可能性非常高。所以審理之次序必須個案由被告決定，蓋此乃本於民事訴訟當事人自由處分之原則。再者，依前述審理模式，如經被告抗辯專利之有效性時，法官應先審理專利之有效性。換言之，經言詞辯論法官已得專利有效之心證時，才繼續第二次關於專利侵權的言詞辯論。問題是：如果產品明顯地不落入請求項，法官是否可以不審理專利之效力，直接進入專利侵權之言詞辯論。如上所述產業上採取訴訟利用法院很可能只是市場競爭策略的一環，除應考慮法律問題外，主要的決策因素還是市場競爭策略。法官應尊重當事人的處分權，不能基於本身對法律或司法的信仰，以為維護正義追求公平，不問當事人之意思而恣意為之。<sup>158</sup>

本文認為上開論點從當事人之處分權主義出發，可簡化爭點及節省訴訟之時間，亦係訴訟經濟之考量；且依日本法院的審理順序是先就被告物件或方法是否侵害專利進行審理，若不侵害則駁回原告之訴，若構成侵害則就專利的有效性進行審理，<sup>159</sup>此作法亦可供我國實務運作之參考，法官對於專利權有效性、侵權與否等審理之順序自可靈活運用，可視個案之情況來決定審理之順序，應不必固守專利有效性要先於侵權成立與否之判斷。

茲以下圖來說明專利侵權訴訟之審理模式：

### 圖 3-1：專利侵權訴訟之審理模式流程圖<sup>160</sup>

（以下各項程序進行所需時間係供參考，實際所需時間應視個案情況並參酌兩造當事人意見予以調整）

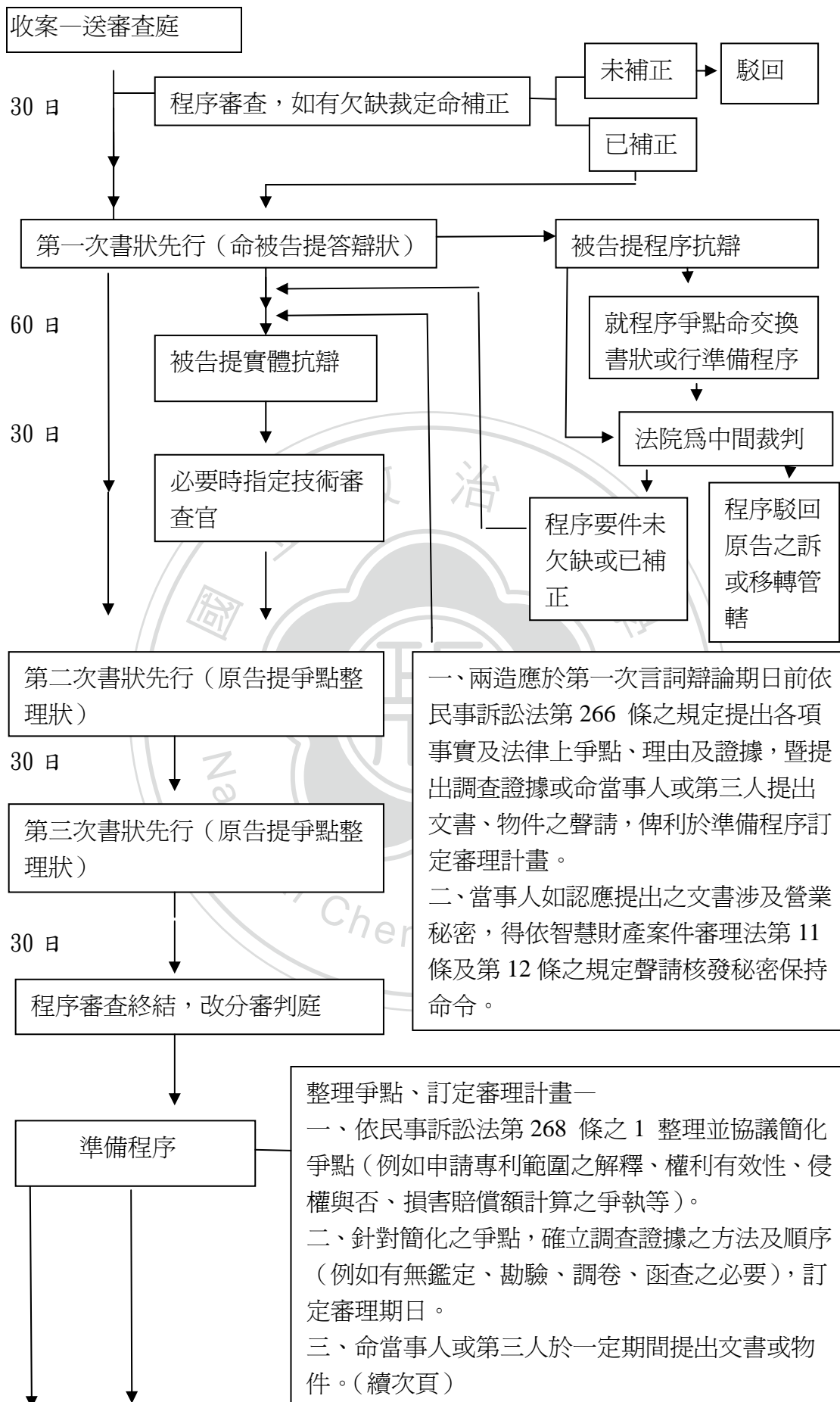
<sup>157</sup> 參照民事訴訟法第 276 條之規定。

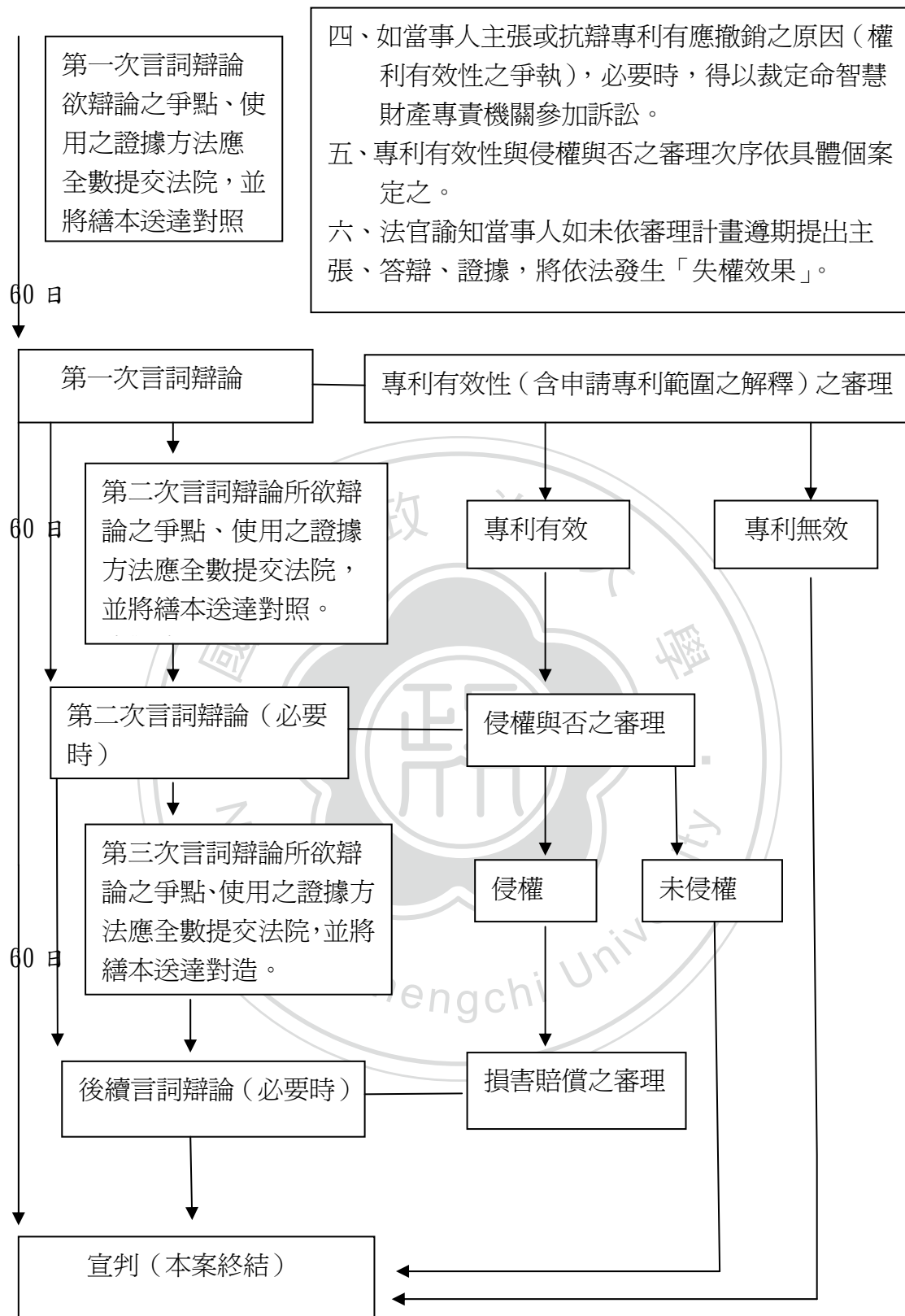
<sup>158</sup> 鄭中人，論我國專利侵權民事訴訟的審理模式，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，第 198、199 頁，2010 年 11 月。

<sup>159</sup> 劉國讚，智慧財產法院專利事件判決研析—民事訴訟篇，智慧財產權月刊，132 期，第 53 頁 2009 年 12 月。

<sup>160</sup> 本流程圖之製作，摘引自智慧財產法院網站之智慧財產民事訴訟事件審理模式說明，網址：[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=article&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=373](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=373)。最後參訪日期：100 年 4 月 14 日。







1. 一審民事訴訟
2. 二造均為本國人(原告為專利權人，被告為行為人)
3. 原告未申請更正申請專利範圍

4. 被告為專利權有效性抗辯
5. 配合案件流程管理制度

## 第二節 智慧財產法院專利判決之統計與分析（九十七年七月至九十九年六月）

### 第一項 基本觀察

#### 第一款 專利訴訟案件數量

依據統計資料，九十七年七月至九十九年六月之兩年間，智慧財產法院終結民事訴訟第一審事件共有 389 件，其中以終結專利權事件 226 件為最多；終結著作權事件 91 件次之；商標權事件 57 件再次之，終結其他事件 15 件。另終結民事訴訟第二審事件 222 件，其中亦以終結專利權事件 112 件為最多；其次分別終結著作權事件 57 件、終結商標權事件 46 件及終結其他事件 7 件。<sup>161</sup> 專利事件第一、二審訴訟所占全體智財案件（含著作權、商標權及其他案件）的比率，分別如下圖 3-2、3-3 所示：

圖 3-2：專利第一審事件占全體智財案件比率

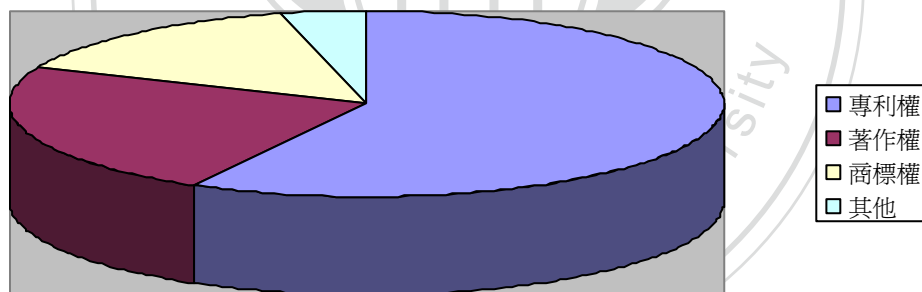
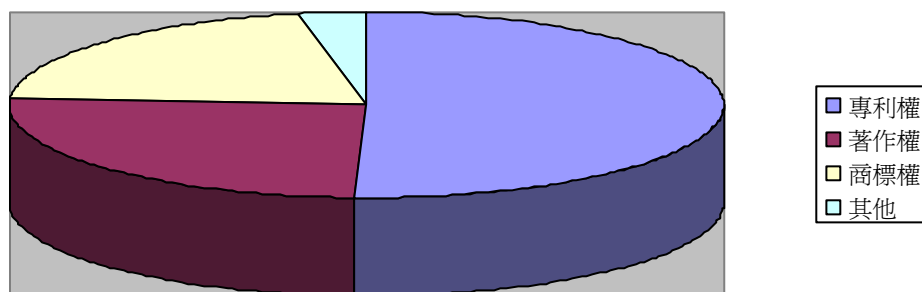


圖 3-3：專利第二審事件占全體智財案件比率

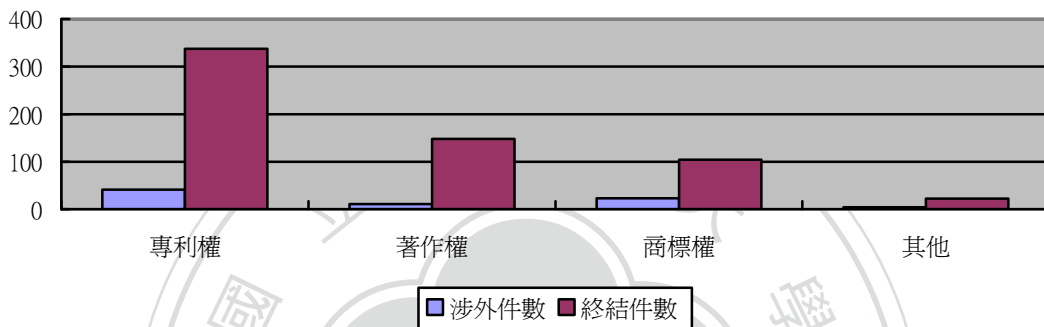


<sup>161</sup>周慶成、王淑珠，99 年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第 6 頁，2011 年 1 月 26 日。

### 第二款 涉外事件比率

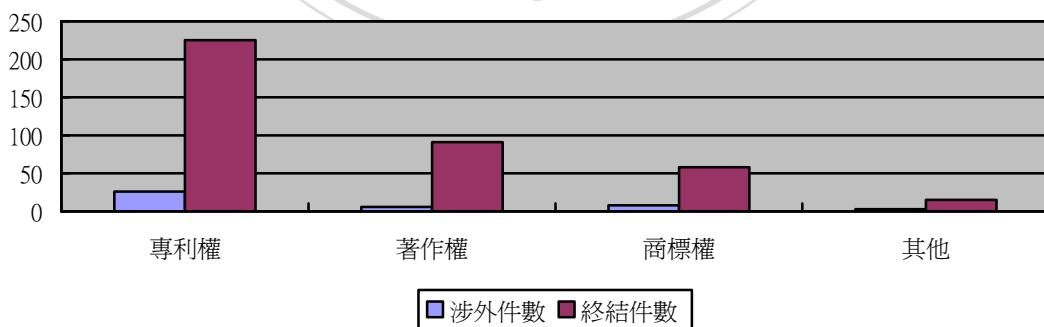
九十七年七月至九十九年六月間，第一、二審合計民事訴訟涉外終結件數占民事訴訟事件所有終結件數之 12.93%，其中專利權涉外終結件數占專利權終結件數之 12.17%；商標權涉外終結件數占商標權終結件數之 22.12%；著作權涉外終結件數占著作權終結件數之 7.43%；其他涉外終結件數占其他終結件數之 18.18%。<sup>162</sup>如下圖 3-4 所示：

圖 3-4：第一、二審終結之涉外智財民事事件數



若僅以上開期間之第一審民事訴訟涉外終結件數占該審級所有終結件數之比率為 11.05%，其中專利權涉外終結件數占專利權終結件數之 11.56%；商標權涉外終結件數占商標權終結件數之 13.79%；著作權涉外終結件數占著作權終結件數之 6.59%；其他涉外終結件數占其他終結件數之 20%。<sup>163</sup>與前述第一、二審合計相較，兩者相差並不大。如下圖 3-5 所示：

圖 3-5：第一審終結之涉外智財民事事件數



### 第三款 平均審理日數

<sup>162</sup> 同前註，第 22 頁。

<sup>163</sup> 同前註，第 23 頁。

智慧財產法院於九十七年七月起至九十九年六月止之兩年間，平均終結一件專利案件之審理日數為 145.5 日，九十七年（七月至十二月）的平均審理日數為 70 日，九十八年的平均審理日數為 132 日，九十九年（一月至六月）的平均審理日數為 177 日，有逐年增加之趨勢（如表 3 之 1 所示）。

**表 3 之 1 智財法院終結專利案件之平均審理日數**

智慧財產法院	終結專利案件	平均審理日數
97 年 7-12 月	11	70
98 年 1-12 月	132	132
99 年 1-6 月	83	177
總計	226	145.5

#### 第四款 訴訟結果

在勝敗訴方面，九十七年七月至九十九年六月之兩年間，智慧財產法院所終結之專利案件 226 件中，原告勝訴件數僅有 4 件，原告敗訴總計有 102 件，勝敗互見之件數有 12 件，若以總案件數量 226 件為分母計算，原告全勝訴之比率僅有 1.77%，勝訴比率甚低，倘將勝敗互見之部分勝訴判決亦視為原告勝訴的件數的話，原告勝訴之比率亦僅有 7.08%（計算式： $4+12/226$ ）。

又倘扣除裁定駁回（含移轉管轄）、和解及撤回之件數後，加以精算原告之全勝率為 3.38%（計算式： $4/226-26-36-46$ ）；勝敗互見之件數亦視為原告勝訴的話，亦僅有 13.55% 比率（計算式： $4+12/226-26-36-46$ ）。

在和解率方面，智慧財產法院兩年間所終結專利案件 226 件中，有 36 件達成和解，平均和解率為 15.9%（計算式： $36/226=15.9\%$ ）。

又在撤回率方面，共有 46 件撤回起訴，平均撤回率為 20.3%（計算式： $46/226=20.3\%$ ）。

**表 3 之 2 智財法院終結專利案件之訴訟結果**

智慧財產法院	總案件數	原告敗	原告勝	勝敗互見	和解	撤回	裁定駁回（含移送管轄）
97 年 7-12 月	11	8	1	0	1	1	0
98 年	132	59	3	8	25	28	9
99 年 1-6 月	83	35	0	4	10	17	17
總計	226	102	4	12	36	46	26

#### 第五款 技術審查官協助案件之比例

九十七年七月至九十九年六月，智慧財產法院之技術審查官協助各類案件共計 856 件，其中協助智慧財產法院共 766 件，協助其他法院共 90 件。在上述期間內技術審查官以協助智財法院法官審理之民事事件最多，為 478 件，其中

包括協助民事第一審事件 319 件。<sup>164</sup>與智慧財產法院所終結民事訴訟第一審事件為 389 件相比，百比率為 82%，可見技術審查官協助法官作各項專業技術判斷、技術之搜集分析及提供技術意見之比率甚高，幾乎已全面參與專利訴訟案件之審查。

## 第二項 比較觀察

專利訴訟在智慧財產訴訟新制之後，是否已發揮預期的成效與功能？茲與前述由普通法院審理時各項統計資料，相互比較如下：

### 第一款 平均審理日數比較

智慧財產法院於九十七年七月起至九十九年六月止之兩年間，平均終結一件專利案件之審理日數只有 145.5 日，與八十九年至九十九年間由普通法院審理專利訴訟案件之平均審理日數為 356 日（不區分案件所適用訴訟程序及終結方式）相比，縮短 210 日，顯然快了一倍以上的時間；如與普通法院以實質審理方式所處理之第一審案件，其平均審理日數為 467 日（即不計算法院以裁定駁回、移轉管轄等程序裁定件數）相比，則有三倍以上之差距。

因智慧財產法院才剛成立不到三年之時間，或許以智慧財產法院兩年專利案件之平均審理日數與普通法院十一年間之平均審理日數，對普通法院而言並不公平，惟倘僅計算兩年之平均審理日數，依智財法院近兩年之平均審理日數 145.5 日，如與智財法院成立前之九十六、九十七年兩年間，普通法院之平均審理日數為 508 日<sup>165</sup>相比，亦差距甚大。

### 第二款 訴訟結果比較

在原告勝訴率方面，九十七年七月至九十九年六月兩年間，智慧財產法院所終結之專利案件 226 件中，原告全勝訴之比率僅有 1.77%，倘將勝敗互見之部分勝訴判決亦視為原告勝訴件數，原告勝訴之比率僅有 7.08%。經與前述八十九年至九十九年間普通法院之原告全勝訴比率為 3.4% 相比，明顯落後，與原告勝訴比率（加計勝敗互見件數）為 16% 相較，亦明顯落後許多。

又精算原告的勝訴比率（即不計算撤回起訴、和解、裁定駁回及移轉管轄等情形）。智慧財產法院的原告全勝率為 3.38%、原告勝訴率為 13.55%，與前述之普通法院之原告全勝率為 7%、原告勝訴率為 33% 相比，仍然落後許多。

基此，智財訴訟新制實施之後，實際上應已去除對專利權人不利之訴訟不當延滯因素，理論上對身為專利權人之原告有利，然原告之勝訴率並未提升，反而

<sup>164</sup>此 319 件包含專利、商標、著作權第一審民事案件均計算在內，請參周慶成、王淑珠，99 年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第 48 頁，2011 年 1 月 26 日。

<sup>165</sup>96 年普通法院之平均審理日數為 470 日、97 年普通法院之平均審理日數為 546 日，參前述表 2 之 9 所示。

較普通法院審理時落後許多，箇中原因為何，應有加以探究之必要。<sup>166</sup>

在和解率方面，智慧財產法院之平均和解率為 15.9%，與先前普通法院之平均和（調）解率為 7% 相比，則高出一倍以上；又在撤回率方面，智慧財產法院之平均撤回率為 20.3%，與八十九年至九十九年間普通法院之平均撤回起訴率為 33.6% 相較，則較為低。惟如加計智財法院之平均和解率與撤回率為 36.2%，與普通法院加計平均和（調）解率及平均撤回起訴率為 40.6%，兩者相較後，差距並不大，代表智財法院運用訴訟外紛爭解決機制（ADR）在專利訴訟上，於智財新制實施後並無明顯發揮其功效，實有加強之空間。是以法院未來應可考慮透過充分的闡明使當事人知悉訴訟和訴訟外紛爭解決模式之利弊，方能賦予當事人程序選擇之利益，並同時達成節省司法資源之功效。<sup>167</sup>

### 第三款 涉外事件比例比較

智慧財產法院於九十七年七月起至九十九年六月止之兩年間，專利訴訟案件之涉外終結件數占所終結件數之 11.56%。經與八十九年至九十九年之全國各地方法院之涉外比率為 9.4% 相比，顯然較高。雖然智財法院成立之時間尚短，然從涉外事件比率已較先前增加之結果，以及積極與國際交流，時常邀請國外學者專家來台演講，並將智財法院判決英譯其要旨傳送國際，以顯示我國司法保護智財權之現況等措施，<sup>168</sup> 代表我國智慧財產法院之國際化程度將與日俱增。

## 第三項 智財訴訟新制之成果檢視

### 第一款 結案日數大幅縮減

由於智慧財產法院成立目的之一，即在加速解決專利訴訟紛爭，經實際參與者之觀察，智慧財產法院確未辜負各界期待，在專利民事訴訟審理，不論是第一審或第二審，幾乎都在半年內就會結案，法官就庭期的安排，大多以二個星期為間隔，鮮少超過一個月，整個專利訴訟的審理節奏相當緊湊。<sup>169</sup> 且經本文實證觀察智財法院對於專利訴訟案件之平均終結日數，僅有 145.5 日，與先前由普通法院審理時之平均審理日數相比，令人耳目一新，相信訴訟當事人對此成果之展現，感受應最為深刻。

### 第二款 裁判品質顯著提昇

我國智慧財產法院成立將近三年，裁判品質之重要指標可從判決之折服率與上訴維持率加以觀察。依統計資料，智財法院的判決折服率及上訴維持率，迄九

<sup>166</sup> 詳本章第三節第四項。

<sup>167</sup> 劉江彬、吳雅貞，智慧財產爭議調解—兩岸智慧財產爭議調解實務，月旦法學雜誌，159 期，第 21 頁，2008 年 8 月。

<sup>168</sup> 高秀真，〈深化專業 促進訴訟效率 以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉（下），司法周刊，第 1496 期，第 2 頁，2010 年 6 月 17 日。

<sup>169</sup> 林怡芳，「迅速攻防 訴訟勝敗關鍵」，經濟日報 2009 年 5 月 4 日 D3 版。

十九年四月底為止，折服率部分，民事訴訟事件為 53.82%；維持率部分，民事一審之上訴維持率為 100%。<sup>170</sup> 由此可見法官本身技術領域之專業能力應有顯著提昇，在妥速審理之同時，亦能兼顧裁判品質。

又智財法院所為之專利實體判決，在技術審查官之協助下，均已就當事人主張或抗辯智慧財產權有無應撤銷、廢止之原因，其抗辯有無理由自為判斷，而進行判斷須對專利進行分析，審查系爭專利是否具備新穎性、進步性、產業利用性，系爭產品是否落入系爭專利之範圍，一一從全要件原則，就專利申請範圍之是否符合文義讀取，是否適用均等論、禁反言原則、先前技術阻卻，及有無逆均等論之適用等一一論斷，以資判斷系爭被控侵權產品是否落入系爭專利權範圍，並非全然依照鑑定報告書之記載，應非以往由全國各地方法院輪分到案件之法官審理所可比擬。<sup>171</sup> 故成立智慧財產法院之預期目的確實已見具體成效。

### 第三款 技術審查官發揮相當之功效

技術審查官為審查專利案件法官之技術輔助人，雖不能取代鑑定人之角色，然透過參與訴訟，協助法官作出各項專業技術判斷、技術之搜集分析及提供技術意見，使得法官更快速、有效率的進入訴訟案件之技術核心。依前所述，智慧財產法院之技術審查官參與協助民事第一審事件之比率高達 82%，幾乎已全面參與協助訴訟之運作，且幾乎所有法官都會要求技術審查官製作書面報告，<sup>172</sup> 尤其是，智慧財產法院成立之初，司法院商請智慧財產局調派資深專利審查官時，智慧財產局所調派之九位技術審查官均為一時之選，<sup>173</sup> 再從智慧財產法院成立後對於鑑定之需求已不若以往觀之，<sup>174</sup> 技術審查官對於協助法官處理具有複雜技術性之專利訴訟案件，已發揮相當之功效。

### 第四款 專利有效性抗辯之自行認定

智慧財產法院於審理專利侵權訴訟案件，遇有專利有效性抗辯時，依法不須等待行政爭訟之結果，即有權自行就系爭專利之有效性自行認定，認定結果如認系爭專利有得撤銷之事由，即得為專利權人敗訴之判決，因此，不需裁定停止訴訟程序，除了對於訴訟審理期間之縮短具有極大助益外，亦能將紛爭一次解決，避免重複提起訴訟，浪費司法資源。

據統計資料，九十七年七月至九十九年六月間，當事人對於法官審理民事訴

<sup>170</sup> 高秀真，〈深化專業 促進訴訟效率 以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉(上)，司法周刊，第 1495 期，第 3 頁，2010 年 6 月 10 日。

<sup>171</sup> 楊晉佳，專利侵權損害賠償額之研究，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，第 118 頁，2009 年 7 月。

<sup>172</sup> 熊誦梅，法庭上之專利技術爭議，全國律師，第 56 頁，2009 年 12 月。

<sup>173</sup> 郭雨嵐，智慧財產法制的新里程碑—智慧財產法院設立運作觀察有感，專利師，第 1 期，第 12 頁，2010 年 4 月。

<sup>174</sup> 依 97 年 7 月至 99 年 6 月間，民事事件送鑑定之件數僅 20 件，比例不高，參周慶成、王淑珠，99 年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第 51 頁，2011 年 1 月 26 日。



訟事件提出有效性抗辯件數合計 156 件，占民事訴訟事件判決件數之 47.56%，其中以專利權事件提出有效性抗辯占專利權判決件數之比率最高，達 73.80%。

<sup>175</sup>此結果對於訴訟當事人之紛爭一次解決，顯具有極大效益。

### 第三節 專利訴訟新制之問題探究

#### 第一項 管轄權集中之調整

我國智慧財產法院對於全國各地之第一、二審專利民事訴訟案件均具有管轄權（參智慧財產法院組織法第三條），將所有智慧財產案件全部由某一特別專業法院負責管轄審理，外國立法例甚多，而我國採取管轄集中之目的，不外乎是因為在現實上普遍於各地方法院均設有智慧財產法庭有其困難性，透過智慧財產法院之設置，確實較容易在短期內快速地提昇裁判者之素質及專業性，藉由法官之篩選及技術審查官之參與而將適格、專業之裁判者集中於智慧財產法院，且此種管轄集中方式確實已顯現出前述之具體成果。不過，單一專業法院之設置，特別是在第一審程序，卻可能對於當事人造成起訴或請求之不便與障礙，尤其是涉及證據保全及保全程序而有急迫迅速處理之需求情形。<sup>176</sup>

智慧財產民事訴訟之管轄法院是否集中，未必當然與裁判品質之良莠劃上等號，專利判決品質扮演決定性的因素並不是管轄之模式，而是裁判者之素質、專業性及程序之迅速、透明性。<sup>177</sup>且倘視專利紛爭之需求，考量實體利益與程序利益，選擇適合其紛爭解決之法院，其結果亦可能產生由智慧財產法院為事實上之集中管轄。<sup>178</sup>復參酌智慧財產法院所收之案件量日漸增多，已出現法官工作之負荷日益沉重，結案速度漸緩之情況。<sup>179</sup>是以，日後是否考慮適當的限縮專利訴訟案件之類型，亦即除了特別需要作技術上審理判斷之案件由智慧財產法院管轄之外，餘與技術性較無關之專利案件（例如新式樣專利等），則仍由各地方法院智慧財產專庭享有管轄權，以收便利之效或急迫之需，非無斟酌討論之空間。<sup>180</sup>

#### 第二項 審級利益虛化之疑慮

由於智慧財產法院剛成立時之法官人數有限，含院長在內只有 9 位，分成二

<sup>175</sup> 同前註，第 45 頁。

<sup>176</sup> 沈冠伶，智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護，載：智慧財產訴訟制度相關論文集編第 1 輯，第 150 頁，2010 年 11 月。

<sup>177</sup> 同前註，第 149 頁。

<sup>178</sup> 曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文集編第 1 輯，第 178 頁，2010 年 11 月。

<sup>179</sup> 高秀真，〈深化專業 促進訴訟效率 以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉（下），司法周刊，第 1496 期，第 2 頁，2010 年 6 月 17 日。

<sup>180</sup> 例如日本將智慧財產民事事件分成技術型、非技術型事件，技術型者包括：發明專利、新型專利、電腦程式著作權等，非技術型者包括：新式樣專利、商標權、著作鄰接權等。

庭（每庭四名法官），由第一、二庭的法官兼辦各類智慧財產之一、二審民事訴訟事件（如不服第一審民事裁判而上訴二審者，為第一審裁判之法官及所屬該庭法官成員即應迴避），因參與訴訟之律師或業界人士對此分案制度可能影響當事人之審級利益而存有疑慮，故智財法院自民國一百年一月一日起，增為 12 位法官之後，共分一、二、三庭（每庭各四位法官），第一、二庭法官均審理二審民事訴訟事件，第三庭法官專辦第一審民事訴訟事件（獨任審判），而設立一審專庭，使法官分居一、二審，期減少外界相關疑慮。<sup>181</sup>

雖然智財法院由第三庭法官專辦第一審專利訴訟，第一、二庭法官負責審理第二審專利事件之作法，固已明確劃分審級之不同，然而，從客觀上資料加以觀察，如前所述，專利民事訴訟一審之上訴維持率為完美的 100%，且依現實情況，在所有法官及技術審查官均在同一法院處所辦公，可相互研討法律問題之情形下，即不免讓當事人產生是否因同儕情誼而有剝奪當事人審級利益之質疑。<sup>182</sup>

歸根究底，當事人為何會有此質疑，到底還是因為專利訴訟案件之第一、二審，均由一個智財法院集中管轄而有礙審級救濟制度之問題。固然由同一法院負責審理二審級案件，在國內頗為常見，<sup>183</sup>且智財訴訟新制，透過案件集中管轄、資源集中，有效提升專利案件審判品質及效率，已經發揮前述之成效，如將第一審民事智財案件回歸至各普通法院管轄，智慧財產法院僅管轄民事第二審案件，恐無法達成新制設計之功效。<sup>184</sup>維持現制亦非無其優點及可取之處，是以如何落實對當事人審級利益之保障，在智財法院案件負荷逐年增加，法官員額隨之逐漸增多之後，透過案例裁判累積之觀察，確實建立起不同審級之差別，或可消弭疑慮。

### 第三項 專利有效性認定之歧異

基於紛爭之一次性解決及快速實現專利權之目的，我國智慧財產案件審理法第十六條明定，法院應就智慧財產權有無應撤銷、廢止原因之抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法中有關停止訴訟之規定，倘於法院認有撤銷或廢止之原因時，專利權人於該民事訴訟中即不得對他造主張權利。此條賦予智財法院於具體個案中自行判斷專利有效性之權責，亦即法院不得再裁定停止訴訟程序，而應就專利之無效抗辯有無理由自為判斷。在新制施行之後，確已大幅改善先前法院動輒裁定停止訴訟程序之民怨。

上開規定立法，主要係參照日本特許法第一百零四條之三規定，<sup>185</sup>然其實務

<sup>181</sup> 蔡惠如，智慧財產訴訟審理之新趨勢，專利師，第 4 期，第 16 頁，2011 年 1 月。

<sup>182</sup> 何季陵，專利侵權訴訟中關於專利有效性理論與實務之研究，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，第 170 頁，2010 年 7 月。

<sup>183</sup> 如民事簡易訴訟之一、二審，均由地方法院管轄，簡易訴訟第一審由各地方法院之簡易庭審理，簡易訴訟之上訴審即第二審，由地方法院之合議庭審理，參民事訴訟法第 436 條之 1。

<sup>184</sup> 郭雨嵐，智慧財產法制的新里程碑—智慧財產法院設立運作觀察有感，專利師，第 1 期，第 14 頁，2010 年 4 月。

<sup>185</sup> 日本特許法第 104 條之 3 第 1 項規定：關於發明專利權或專屬授權之侵害訴訟，認有該發明

上非無反對或批判之理由。首先，同一專利權之有效性係屬單一問題，而分由司法機關及行政機關同時審理，而有浪費資源及欠缺效能之譏。其次，於花費長期時間與鉅額金錢取得專利權後，欲行使權利之際，專利權人需面對可能遭到行政機關審定撤銷專利、或遭法院於個案中判斷專利權應予撤銷而不得行使權利，此種雙軌制下之「雙重風險」，無異苛求專利權人於取得權利後，尚需「二戰二勝」，方能行使專利權之權能，實有間接減損專利權之價值。再者，法院與行政機關見解歧異之事例雖非多見，難免遇有判斷分歧之情事，因此亦可能有害專利制度之信賴度。<sup>186</sup>

雙軌制原具有公私分明之優點，與單軌制本來各有其利弊，值得討論者，乃關於民事法院與行政機關（行政法院）兩者對於專利有效性可能發生裁判歧異之結果，對於司法之公信力之影響最大，且最受關注，其顧慮雖非無據；然衡量容許法院於民事侵權訴訟中為專利權有效性之認定，所帶來訴訟迅速之效益，與此等歧異可能性所導致之裁判公信力傷害，兩者孰輕孰重，應為關鍵所在。目前我國智慧財產法院就同一專利權涉及之民事訴訟及行政訴訟，均得由同一法官辦理，<sup>187</sup>故裁判歧異之情形，在民事與行政爭訟均由同一法官辦理的情形下，應屬少見，且法官可透過庭期安排之處理，技巧得達成與行政爭訟進行程度同步，甚至是刻意讓行政爭訟案件稍晚進行而造成所謂之「時間差」。更何況，即使真的裁判歧異之情形發生，在絕大部分情形，可能亦係因為在後裁判過程中出現前裁判所未認定之新事證，在前裁判未及審酌之情形下，後裁判為相異之認定，可能本來即理當如此，並無可議之處；另日本在訂定特許法第一百零四條之三後，因為民事訴訟牽涉到實際的鉅額賠償，因此兩造攻擊防禦的重心均會在侵害專利之民事訴訟，而之後即使再提出無效審理，實際上特許廳通常不致於為與法院相反之判斷，故實務處理上應不成問題。<sup>188</sup>

然而，依九十七年七月至九十九年六月之兩年間，智慧財產法院終結專利權事件 226 件判決中，有高達 73.8% 之比例提出專利無效抗辯，<sup>189</sup>可見專利有效性之抗辯為專利訴訟中重要之防禦方法，未來無可避免須面對專利有效性一致之考驗。依目前智財法院與行政機關（行政法院）對專利有效性之認定，實務上確已出現有少數不一致之情況，此際最高法院可能採取之救濟作法，係將案件發回智財法院並指示智財法院命智慧財產局參加訴訟，而最高行政法院之可能作法為要求高等行政法院依職權調查事實關係，不受當事人主張之拘束等，以化解歧異之

---

專利應依專利舉發程序予以撤銷之情事時，發明專利權人或專屬被授權人不得對他造行使權利。

<sup>186</sup> 羅秀培，專利舉發與無效抗辯雙軌制課題之初探—以日本法為中心，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，第 699 頁，2010 年 11 月。

<sup>187</sup> 依智慧財產法院分案實施要點規定，就同一基礎事實之民事、行政事件，受理行政事件之法官（下稱丙法官）得於一個月內，簽會受理民事事件之法官（下稱丁法官）同意後，簽請院長決定併由丁法官審理；院長核准後，丁法官按原行政事件之字別及件數折抵之，丙法官按原行政事件之字別及件數補分之。

<sup>188</sup> 關銘富、黃麟倫，日本智慧財產訴訟考察報告，第 77-78 頁，2006 年 10 月。

<sup>189</sup> 周慶成、王淑珠，99 年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第 46 頁，2011 年 1 月 26 日。

發生。<sup>190</sup>惟如能在歧異認定結果之前，即預防其發生，例如因呈送之證據不同造成之認定歧異情形，可藉由依智慧財產案件審理法第三十三條之規定，就同一撤銷或廢止之理由，審酌當事人於言詞辯論終結前所提出新證據之方式加以化解，則可提早避免有效性認定不一致之情形發生。<sup>191</sup>或者，可依論者所述，既然要由民事法院就專利有效性之爭點自為判斷，其所為之判斷如先行確定，則應承認該判斷於嗣後進行之行政爭訟程序具有一定之拘束力，始有意義，否則民事法院就有性效之自為審理即大幅喪失其重要性，亦浪費法院及當事人之勞力、時間及費用。<sup>192</sup>

#### 第四項 原告勝訴率偏低之問題

經本文實證研究後發現，無論是智財訴訟新制前各地方法院所審理之民事第一審專利訴訟判決，及新制後智慧財產法院所為之第一審專利訴訟判決，原告之勝訴率均僅有個位數之比率，實屬偏低，此結果並不利於專利權人之保護，我國專利訴訟原告勝訴率偏低之原因為何？本文從實務上加以觀察後，認為主要應可歸納為下列四種因素。

##### 第一款 專利訴訟代理人之專業性不足

專利訴訟具有高度專業性與技術性，但目前由於法律並未強制律師或專利師代理訴訟進行，是以如起訴之原告未委任律師、專利師或專利代理人為訴訟代理人，或所委任之訴訟代理人並不熟諳專利訴訟程序，以致未能正確主張專利權人之權利，或於訴訟中提出必要之攻擊防禦方法，因而招致法院為原告敗訴判決之情形，即不難想見。

##### 第二款 專利品質不良

專利訴訟的勝敗、效率與成本，在相當程度上係取決於專利之品質。蓋許多訴訟上不利於專利權人之根本原因，早在這些專利權人申請專利權時便已決定，因專利權人在申請專利時，通常容易忽略、甚至完全未考慮專利將來面對訴訟時之可用性。<sup>193</sup>因此，原告之專利說明書如撰寫的不夠嚴謹，或申請專利範圍過大，其專利有效性即易受挑戰而招致敗訴。

又我國專利侵權訴訟案件，以新型專利居多，占全數案件之百分比為 71.7%，亦即在我國進行專利侵權訴訟之專利主要以技術層次較低之「新型專利」為主。而新型專利之授與，並未經智慧財產局為實體審查，僅為形式審查，其審查

<sup>190</sup>何季陵，專利侵權訴訟中關於專利有效性理論與實務之研究，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，第 164-165 頁，2010 年 7 月。

<sup>191</sup>同前註，第 166 頁。

<sup>192</sup>曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 1 輯，第 169 頁，2010 年 11 月。

<sup>193</sup>陳世杰，智財法院審理特色對專利品質的衝擊及對策，網址：

[http://www.deloitte.com/view/tc\\_TW/tw/48080/136517/136507/a453827928407210VgnVCM200000b42f00aRCRD.htm](http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/136517/136507/a453827928407210VgnVCM200000b42f00aRCRD.htm)。最後點閱日：2011 年 5 月 27 日。

密度較低，已如前述，故其專利有效性受挑戰時，自然較不容易維持，故對專利權人不利。

再者，智慧財產局囿於申請專利審查人力之不足，檢索先前技術，恐有未逮，亦可能導致專利權之授與太過寬鬆，而訴訟當事人及其代理人，於訴訟中運用一切資源，想盡辦法蒐集先前技術來抗辯專利無效，即變得較為容易。<sup>194</sup>換言之，隨著科技進步之日新月異，專利審查人員很難周詳找出所有相關之科技資料，但在法庭審理時，由於向有爭議專利挑戰之一方往往會盡一切的努力，以駁倒系爭專利有效性，所以法官往往有較充分的資料來重新認定專利之效力，<sup>195</sup>此亦應為原告敗訴率偏低之原因之一。

### 第三款 專利訴訟成本相對低廉

相較於專利訴訟發達成熟之美國等先進國家，訴訟費用動輒數百萬美元，我國專利訴訟之進行，當事人所須負擔之訴訟成本（含裁判費、律師費、鑑定費用等），無疑相對低廉許多。倘訴訟費用成本較高，則在提起訴訟之前自然會較精確的評估其成功率，亦即對訴訟採取較為保守審慎之態度，反之，訴訟成本較低之結果，代表進入訴訟攻防較為容易，即在提起訴訟之前較不會審慎評估其可行性，使得原本無法或不易取得勝訴判決之案件，都能輕易進入訴訟，因此這種類型絕大部分的案件都受到敗訴判決，即不難理解。

### 第四款 統計結果取樣上之差別

除了原告勝訴、敗訴或勝敗互見之外，終結訴訟之方式，尚有和解、調解等方式。而和解、調解成立者，大多數為原告可能勝訴之案件，換言之，被告之所以願意賠償原告而與之和解或調解，大多屬經法院調查證據後被告發現證據不利於己，或經自己檢視並無勝算之情形，而統計上，並未將和解、調解之成立件數加入原告勝訴之件數計算，故可能導致原告之勝訴率偏低。

<sup>194</sup>周慶成、王淑珠，99年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，第62頁，2011年1月26日。

<sup>195</sup>陳起行，美國軟體專利論，1966-1991—法與資訊研究（二），第247頁，2002年2月。

## 第四章 專利侵權訴訟判決類型化之探討

### 第一節 專利權之侵害類型

#### 第一項 現行法條規範侵權類型之不足

專利法第五十六條規定，物品專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；方法專利權人，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。依我國司法實務及通說之見解，多認為專利權乃同時具有積極實施權能與消極排他權能之權利。<sup>196</sup>

我國專利法第八十四條第一項規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。然關於專利權之侵害類型並無明文規定。依目前學理上分類，可分為直接侵害、誘引侵害、輔助侵害，此分類見於美國專利法第二七一條第 a 項至第 c 項之規定，該條第 b、c 項係一九五二年修正專利法時，將法院實務見解發展出來之間接侵害，加以成文化，誘引侵害、輔助侵害可合稱為「間接侵害」(indirect infringement)。<sup>197</sup>

#### 壹、直接侵害 (direct infringement)

專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。因此，第三人如未經物品專利權人之同意而製造、販賣、使用或為前述目的而進口專利物品；或未經方法專利權人之同意而使用專利方法，或使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品，即屬於侵害專利權。

美國專利法第 271 條 a 項規定，於專利權存續期間，未經授權於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或販賣任何已核准發明，或將該發明由外國輸入美國境內，即構成專利權之侵害。

#### 貳、間接侵害 (indirect infringement)

行為人雖無直接侵害專利權之情形，惟其行為卻已足以誘發對專利權人之侵害者，仍屬於構成專利權侵害。間接侵害類型可分為下列二種：

##### 一、誘引侵害 (inducement infringement)

誘引侵害，係指第三人積極誘引專利直接侵權人進行專利侵權，其雖非自己直接從事專利侵害行為，然既對專利直接侵權提供助力，亦應使其負擔相當之專

<sup>196</sup> 陳智超，專利法理論與實務，二版，第 268-269 頁，2004 年。

<sup>197</sup> 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，第 7 頁，2008 年 3 月。

利侵權責任。<sup>198</sup>美國專利法第二七一條第二項規定，積極誘引他人侵害專利權者，應負侵害人之責任。我國民法第一八五條規定：數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同；造意人及幫助人，視為共同行為人。故對專利直接侵權行為者提供幫助或助力，其行為有如法律上評價之幫助犯。<sup>199</sup>

## 二、輔助侵害 (contributory infringement)

輔助侵害，或稱幫助侵害，係指第三人未經專利權人之許可，卻以生產經營為目的而製造、銷售只能用於裝配專利產品的關鍵零件，或者係只能用於實施專利方法之專用設備，且明知它們是為專利侵權而專門製造或改造，而非適用於實質上無侵權用途之商品，亦即該等零件、裝配僅具有唯一作為專利侵權之用途，則該第三人即構成專利協助侵權。<sup>200</sup>

美國專利法第二七一條第c項規定，於美國境內為販賣之要約或販賣，或由外國輸入美國境內，屬已核准專利之機械、製品、組合物或化合物之重要成分，或實施已核准專利之方法所使用之材料或裝置，構成發明之重要部分，且明知該特別製造或特別使用係作為侵害該專利權，並非適用於實質上無侵害用途之主要物品或商品者，應負輔助侵權人之責任。

我國現行專利法並無專利「間接侵權」行為之規定，因此，須藉由民法第一八五條共同侵權行為之規定來加以規範。依據民法第一八五條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」共同侵權因其加害人有數人，對於被害人所受損害均應負賠償責任，仍對於共同侵權行為人課以連帶賠償責任，以保護被害人。而共同侵權行為可再細分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助三種。<sup>201</sup>所謂造意人，指教唆他人使其產生為侵權行為之決意者。幫助人即於他人為侵權行為之際，幫助該他人易於實施侵權行為者，與刑法規定之教唆及幫助相當。惟在民事法上，造意人及幫助人於被教唆者及被幫助者因被教唆或幫助而為侵權行為，始負賠償責任，居於從屬關係，而非共同關係。亦即造意人及幫助人係從屬於直接侵權行為人之侵權行為，因此須直接侵權行為人之行為造成侵權之結果，致生他人損害時，造意人及幫助人始須負連帶損害賠償責任。反之，若直接侵權行為人未遂，致未生損害者，則造意人及幫助人亦不負損害賠償責任。此外，造意人及幫助人對於教唆或幫助之行為，主觀上須有故意，被害人所受損害與教唆或幫助行為之間並應有相當因果關係之存在。<sup>202</sup>

由於專利侵權在各國的專利法規定均以侵權人實施全部專利必要技術特徵為要件，如果沒有針對專利間接侵權行為加以規範，可能造成他人只實施該專利之重要部分，實際上已足造成專利權侵害，卻無法規範的情形；又專利間接侵權

<sup>198</sup>同前註，第9頁。

<sup>199</sup>同前註，第10頁。

<sup>200</sup>同前註，第10頁。

<sup>201</sup>孫森焱，民法債編總論上冊，第272-280頁，2001年9月修訂版。

<sup>202</sup>同前註。

實質上即係將專利侵權前階段之準備行為，賦予權利人有提前阻止其發生的權利，以期能有效的防止專利侵權之發生，故美、日、德、英、法、韓等國之專利法都設有專利間接侵權之規定，且已是多數國家之立法趨勢。<sup>203</sup>是以，基於法制面及產業發展面之考量，我國是否有於專利法中明定間接侵權之必要性，已屬重要課題。<sup>204</sup>

## 第二項 我國侵害專利權行為之類型

依我國專利法第五十六條、第一百零六條、第一百二十三條之規定，物品專利權人，依法享有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權利；而方法專利權人，則專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權利。是關於我國侵害專利權之行為類型應可分為下列幾種：

- 一、未經同意而製造專利物品或使用該專利方法製成物品。
- 二、未經同意而使用專利物品或專利方法，或使用該專利方法直接製成之物品。
- 三、未經同意而販賣專利物品或販賣以專利方法直接製成之物品，或為上開物品販賣之要約。
- 四、未經同意，為製造、為販賣之要約、販賣、使用專利物品之目的，而進口專利物品。
- 五、未經同意，為使用專利方法、為販賣之要約、販賣之目的，而進口該專利方法直接製成之物品。

上開所謂「製造」係指以物理手段生產出具經濟價值之物品，而製造行為係指物品生產之一切行為，包括完成物品之必要行為及準備行為。製造行為為直接侵害之情形，僅發生於物品專利權，而方法專利權在使用時，始成為侵害之問題，故無製造之侵害問題。<sup>205</sup>又所謂「使用」，指實現專利之技術效果行為，其包括對物品之單獨使用或作為其他物品之部分使用。又所謂「進口」，指專利物品在國內以使用、販賣或販賣要約為目的，而自國外輸入者而言。<sup>206</sup>再所謂「販賣」，指有償讓與物品之行為，包含販入與賣出，亦即當事人間約定，一方允諾支付價金，另一方允諾支付買賣標的物及移轉所有權之契約。另「販賣之要約」(offering for sell)，指一方以訂立買賣契約為目的，而喚起對方承諾之意思

<sup>203</sup>吳欣玲，專利間接侵權(indirect infringement)規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容，智慧財產權月刊，130期，第41、62頁，2009年10月。

<sup>204</sup>智慧財產局於98年2月6日專利法整合草案中，曾研議間接侵權之修正草案規定為：「未經專利權人同意，明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣於無合法權利實施該專利權之人用以實施該專利者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」，同前註，第67頁。

<sup>205</sup>林洲富，專利侵權行為損害賠償(法官辦理民事事件參考手冊15)，第202頁，2006年12月。

<sup>206</sup>同前註，第203頁。



表示，例如，寄送廣告目錄表示願意出售之行為，其已構成對專利權之侵害。<sup>207</sup>

在專利侵權之全要件原則下，亦即不論是以文義解釋或均等論適用全要件原則，製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口行為構成專利權之侵害者，係指特定物品或方法完全該當申請專利範圍之內容，此即前述所稱之專利權直接侵害行為（direct infringement）。反之，對專利權直接侵害行為之造意及幫助，亦即相當於我國民法第一百八十五條第二項所定之行為人，即前述之專利權間接侵害行為（indirect infringement）。<sup>208</sup>由於我國對於專利間接侵權未有明確之規定，故在實務上，專利權人如發現系爭專利權除了有直接侵害行為人外，尚有間接侵害行為人，對於直接侵害行為施以幫助或造意，僅能基於民法上共同侵權行為之法律規定，請求連帶賠償，不過，倘被造意者或被幫助者未為侵權行為時，造意人或幫助人即無連帶責任可言，蓋民事責任以損害存在為前提，需有損害始能成立侵權行為之損害賠償責任。<sup>209</sup>

以台北地院為例，經統計結果所發生之直接侵權行為類型，以未經專利權人同意而製造、販賣之行為類型為大多數，未經同意而使用或進口之侵害行為居次。<sup>210</sup>而有關間接侵害專利權部分，實務上常見之案例，均以共同侵權行為請求連帶賠償。又民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即共同加害行為），與刑事上之共同正犯，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。<sup>211</sup>是以，數人共同不法侵害他人之權利者，對於被害人所受損害，所以應負連帶賠償責任，係因數人之行為共同構成違法行為之原因或條件，因而發生同一損害，具有行為關連共同性之故。民事上之共同侵權行為，並不以共同侵權行為人在主觀上有犯意聯絡為必要，如在客觀上數人之不法行為，均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，已足以成立共同侵權行為。

最後附帶一提，關於間接侵權行為責任之認定，尤其是網路平台業者所應負之注意義務違反之程度，我國法院究採取何立場，茲以台北地院九十七年度智字第六九號判決之案件為例。被告泛美達公司、摩洛兒企業社透過被告 PChome 公司所提供線上購物之電子商務交易平台，公開販賣疑似侵害原告振宇光學公司新型專利之商品，經原告起訴請求被告連帶賠償。該案中被告 PChome 公司主要抗辯理由以該電子商務交易平台雖係其所經營，惟僅提供網路平台服務，既非研發或產製相關產品之製造商，亦非各該商品之專業代理商或經銷商。PChome Online 線上購物網站上之所有商品，均係由各該商品之廠商提供，且由各該廠商透過網路系統，自行將商品簡介及銷售資訊等上傳於該網站以供

<sup>207</sup> 同前註，第 204 頁。

<sup>208</sup> 李素華，智慧財產法院民事 97 年度民專上字第 20 號裁判解析，網址：[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=968&kw\\_id=3757&txt=&where=3&parentid=3757](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=968&kw_id=3757&txt=&where=3&parentid=3757)，最後點閱日期：2011 年 5 月 3 日。

<sup>209</sup> 王澤鑑，侵權行為法（2）—特殊侵權行為，第 39 頁，2006 年 7 月。

<sup>210</sup> 詳參本章第二節第一項之表 4 所示。

<sup>211</sup> 司法院 66 年 6 月 1 日(66)院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號參照。

刊載，商品簡介及銷售資訊刊載於該網站後，消費者即得經由網路自行瀏覽相關商品訊息、並得經由網路訂購商品。該網站電腦系統接獲消費者訂購訊息後，即自動將訂購訊息傳送予提供該商品之廠商，由該廠商自行將該商品寄送予消費者。由以上交易流程可知，被告 PChome 公司事實上僅建置軟硬體設備、提供網路交易電腦系統，於線上交易過程中，無從檢視商品，況經由線上購物網站所銷售之商品或服務既高達 25 萬種以上，事實上亦不可能逐一檢視各商品，被告 PChome 公司既非製造商或經銷商，對於各該商品所使用之技術為何、是否擁有專利、有無取得合法專利授權、是否涉及專利侵權等，不僅無從自外觀上判斷，且專利問題涉及高度技術性及專業性之判斷，即使逐一檢視商品，被告亦無從藉由檢視商品之方式，辨識或判斷各該商品是否侵害他人專利。

法院判決以「被告 PChome 公司因係提供商家及顧客間線上購物之網路平台，既非製造商，亦非經銷商，其對本件專利侵權事件之注意程度，自應較被告泛美達公司等為輕。被告泛美達公司等既無本件專利侵權注意義務之違反，則亦難認被告 PChome 公司有何能預見或避免損害發生之過失。且被告 PChome 公司已在商品線上訂購合作契約書第 14 條第 2 項明定商家應擔保所售商品或文宣、廣告等均未違反第三人之權益，且於商店街租用合約書第 9 條第 2 項亦有相似之規定，況被告 PChome 公司在收到原告之主張權利信函後，隨即通知被告泛美達公司等，並將系爭產品自網站中移除，在此網路商家眾多，商品更是琳瑯滿目之情形下，應可認被告 PChome 公司已盡其避免專利侵權之一般注意義務。而被告泛美達公司及摩洛兒企業社亦在收到被告 PChome 公司轉知之原告信函後，隨即停止販售，且被告 PChome 公司亦隨即將移除網頁並停止販售之事實函覆原告，是被告等於收受原告主張權利之信函後，既未販售有可能侵害原告專利之系爭產品，自無故意或過失不法侵害原告權利之行為可言。」認原告振宇光學公司不能證明被告 PChome 公司等能預見或避免對系爭專利侵權所生損害之發生，而仍未盡其應盡之注意義務，致發生損害，即不能請求專利侵權之損害賠償責任。

依上可知，被告 PChome 公司之間接侵權行為責任，仍依附在直接侵權行為人即被告泛美達公司、摩洛兒企業社之行為；又事先以契約明定出售人所應負之擔保責任，與事後接獲被侵權人通知後立即移除爭議商品，均為我國實務上認定被告公司有無盡到一般注意義務而得免除共同侵權行為責任之重要判斷標準，可供參考。<sup>212</sup>

### 第三項 判決類型化原則

#### 第一款 美國 CAFC 判決研究之借鏡

美國於一九八二年十月為審理專利案件設立其第十三個聯邦上訴法院即美

<sup>212</sup> 本判決經上訴由智財法院審理後仍維持原判決，以上訴無理由而駁回上訴，參智財法院 98 年度民專上易字第 18 號判決。

國聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeal for Federal Circuit, 簡稱 CAFC)。美國聯邦巡迴上訴法院成立之目的, 主要在解決巡迴上訴法院案件量大增及對於專利法統一解釋及適用之問題, 其所管轄之案件, 雖然不僅限於專利法案件, 尚有許多其他種類之案件, 且審查專利法案件時, 通常也要連帶解決其他法領域問題, 惟在美國聯邦最高法院一年裁量受理案件極少之情形下, 幾乎由 CAFC 對專利法作成最終之解釋, 而且由於該院為了推翻判決先例之適用或解決重要之法律問題, 有「全院合議庭」(En banc) 之制度, CAFC 雖有多庭亦能自行統一各庭之法律見解, 故 CAFC 對於專利法之解釋與適用上扮演著極重要角色。<sup>213</sup>

我國成立智慧財產法院最重要目的, 除了迅速有效率的審理以解決訴訟程序的延滯外, 另一重要目標亦在改善專利案件裁判歧異之現象, 且其屬於二審之性質,<sup>214</sup> 與美國 CAFC 相似, 均為最後之事實審法院, 而我國各地方法院的專利第一審民事訴訟既在智財訴訟新制後由智慧財產法院管轄, 是以在思考類型化我國專利侵權判決之時, 自可參考美國法律期刊對於 CAFC 的相關判決分析的論文。而依一九九九年至二〇〇六年間討論 CAFC 判決的相關文章中, 可知根據其論文綱要設計所討論之判決類型大多為「程序爭議」(procedural aspects)、「可專利性及有效性爭議」(patentability and validity)、「專利權範圍解釋」(claim construction)、「侵權判斷爭議」(infringement)、「不當行使權利爭議及其他抗辯事由」(inequitable conduct and other defenses) 等。<sup>215</sup> 上開分類係採取法律爭點之方式分類, 而非以法條的解釋分類, 應值得作為本文分類法院專利侵權判決之參考。

## 第二款 以訴訟上爭點為分類

### 壹、爭點整理之重要性

民事訴訟採辯論主義, 法院僅得就當事人間之聲明及所提供之訴訟資料, 為裁判之基礎, 法院審判的範圍, 亦以當事人所聲明應受判決事項之事項為限。裁判上所需要認定事實之必要資料, 既由訴訟當事人負責提出或蒐集, 自然會產生相互爭執之事實, 即所謂爭點。訴訟上之爭點, 係指特定事項成為訴訟當事人所爭執者。為了要徹底解決紛爭或防止其擴大之目的, 需要界定爭點。而爭點之整理, 乃指法院就兩造間爭點集中調查證據, 並為辯論之原則, 法院與當事人於調查證據前應先釐清、掌握爭點, 就何者為爭點在法院與兩造間形成共識, 然後將所認識之爭點曉諭當事人, 揭示計畫性審理及攻擊防禦之行為規律, 使審理及攻擊防禦方法不偏離爭點, 以促成審理集中化。

在專利侵權訴訟中, 爭點整理之重要性, 即在釐清兩造當事人間爭點及其內

<sup>213</sup> 吳東都, 美國專利訴訟制度—兼論設立我國專利法院, 第 21 頁, 司法院暨所屬各機關出國報告, 2004 年 6 月。

<sup>214</sup> 我國智慧財產法院雖然有兼辦第一審民事智財案件, 然其定位在第二審層級, 此參智慧財產法院組織法第 2 條管轄之規定即明。

<sup>215</sup> 陳秉訓, 從美國法制看我國專利侵權案件民事判決走向類型化之必要, 國會月刊, 第 35 卷第 11 期, 第 80、81 頁, 2007 年 11 月。

容之活動或過程，藉此使何者為爭點及其內容在整理主體間形成、獲得共識，於此過程中分辨其中有爭執之部分與無爭執之部分，以使訴訟上之爭點具體、明確化，以便利進行訴訟程序。

## 貳、專利侵權訴訟之主要爭點分類

專利侵權訴訟與一般訴訟相同，在起訴時首先須面臨訴訟程序及訴訟要件之合法性問題，其次，專利權人起訴之主要攻擊方法在證明系爭侵權產品落入專利權範圍，被告之主要防禦方法即在爭執專利權之有效性及被控產品未落入專利範圍，基於專利侵害之成立要件與專利訴訟案件無論是當事人或法院均著重鑑定之特殊性，並參酌前揭類型化判決的原則，本文就我國專利侵權訴訟判決之主要爭點類型，決定區分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種。

## 第二節 專利侵權訴訟判決之類型分析—以台北地院終結之判決為例

### 第一項 專利侵權判決之類型

由前揭對全國各法院的量化分析研究後可知，台北地方法院不管在專利裁判數量、涉外件數、平均審理日數等客觀數據，均名列前茅，且其所終結專利案件的量多質重，案件類型多元廣泛，故在判決研究之實質面，本文乃以台北地方法院所終結之裁判為類型化對象。

經實際分析台北地方法院於八十九年至九十一年所終結的專利訴訟判決共三三五件，扣除無法下載及與侵害專利權無關之債務不履行等契約糾紛後之裁判後，共有二一三件，以前揭五種主要爭議類型分類後，在「程序問題」方面，可再細分四種次類型「管轄錯誤」、「不合法定程式」、「時效消滅」、「專利權人未為專利標示」；在「可專利性與有效性」方面，亦可分為二種次類型「專利權業經撤銷或法院自行認定無效」、「專利權效力不及」；在「申請專利權範圍之解釋」方面，並無次類型之分類；又在「專利侵害認定及鑑定」方面，可區分「專利侵害判斷」、「鑑定報告證明力之取捨」、「未提示新型專利技術報告」、「未能舉證被告有侵權之故意或過失」等四種次類型；另在「不當行使專利權及其他事由」方面，可分成「不當行使專利權」、「惡意標示專利權人之專利證號」、「確認專利權存在而請求排除侵害」等。

表 4：台北地方法院專利侵權訴訟爭議類型

爭議類型	次類型	新型專利	發明專利	新式樣專利
程序問題	管轄錯誤	91 訴 1049 92 智 23 92 智 31 94 智 78 95 智 111 96 智 41 96 智 65	96 智 25	95 智 125
	不合法定程式	91 重訴 2336(附民移送不合法) 92 重訴 259 (未補繳裁判費) 96 智 9 (為和解既判力效力所及)	94 智 41 (未補費)	
	時效消滅	92 智 16 92 智 95 93 智 17		
	專利權人未為專利標示	95 智 70 96 智 33	95 智 29 94 智 32	92 智 75 96 智 89
可專利性與有效性	專利權業經撤銷或法院自行認定無效	92 智 84 93 智 22 以下均自行認定無效 94 智 5 96 智 31 96 智 48 96 智 21 97 智 12 97 智 51 94 智 32	93 智 91 96 智 85 以下均自行認定無效 95 智 22 95 智 19 95 智 40 95 智 49 96 智 61 97 智 7	
	專利權效力不及	93 智 40 94 智 46		
申請專利權範圍之解釋		92 智 18	90 訴 5915	
專利侵害認定及鑑定	專利侵害判斷	90 簡上 386 (進口) 91 訴 544 (製造) 90 訴 1706 (販賣) 91 訴 2165 (進口、販	91 訴 6415 (使用) 92 智 25 (製造、販賣)	91 訴 6587 (進口、販賣) 92 智 75 (製

	賣) 91 訴 4670 (使用) 91 簡上 844 (進口、使用) 92 智 28(製造、使用) 92 智 65(製造、販賣) 92 智 72 (販賣) 89 重訴 2166 (販賣) 92 智 16(製造、販賣) 92 智 37 (製造) 92 智 45(製造、販賣) 92 智 48 (販賣) 92 智 56 (製造) 92 智 57 (製造、販賣、進口) 92 智 58(製造、販賣) 92 智 70 (販賣) 92 智 73 (製造、販賣、進口、使用) 92 智 76(製造、販賣) 92 智 95(進口、使用) 92 智 98 (販賣) 93 店簡 124 (販賣) 92 智 34 (製造、販賣、使用) 93 智 3(製造、販賣) 93 智 87 (販賣) 94 智 17 (使用) 94 智 27 (製造) 94 智 46(製造、販賣) 94 智 57(製造、販賣) 93 智 41(製造、販賣) 93 智 47(製造、販賣) 94 智 80(製造、販賣) 94 北智簡 4 (販賣) 95 智 4 (製造、販賣) 95 智 96 (製造、販賣要約、販賣)	93 智 78 (使用) 93 智 77 (使用、販賣要約、販賣、進口) 96 智 17 (使用、販賣) 95 智 5 (使用) 95 智 29 (製造、販賣) 97 智 55 (進口、販賣) 96 智 77 (使用) 95 智 126(製造、販賣) 96 智 63 (進口、販賣) 96 智 64 (製造) 96 智 75 (製造、使用) 97 智 47 (使用) 96 智 67 (製造、販賣要約、進口、使用) 97 智 30 (製造、販賣) 97 智 67 (製造、販賣)	造、販賣) 93 智 8 (進口、販賣) 94 智 2 (販賣、進口) 94 智 19 (販賣) 96 智 100(進口、販賣) 96 智 97 (製造、販賣)
--	---	---	---

		94 智 28(進口、販賣) 94 智 45(製造、販賣) 94 智 81 (販賣) 95 智 100 (製造、販賣、使用) 95 智 121 (販賣) 96 智 46(製造、販賣) 96 北智小 3 (製造) 95 智 11(製造、販賣) 95 智 22 (製造、販賣、使用) 95 智 60(製造、販賣) 95 智 12(製造、販賣) 93 智 73 (使用) 92 智 49(製造、販賣) 94 智 49 (製造) 96 智 55(製造、販賣) 96 智 73 (販賣) 96 智 87 (販賣) 97 智 42 (使用) 97 智 52(製造、販賣)		
	鑑定報告證明 力之取捨	96 智 46 96 智 87 92 智 95 91 訴 2165 89 重訴 2166 92 智 58 92 智 34 93 智 41 94 智 45	92 智 25 95 智 126	
	未提示新型專利技術報告	94 智 57 94 智 80		
	未能舉證被告有侵權之故意或過失	93 智 87 93 智 47 95 智 26 95 智 34 94 智 28 97 智 69		

不當行使專利權及其他事由	不當行使專利權	89 重訴 1481	92 智 10 93 智 7	
	惡意標示他人之專利證號	93 智 71		
	確認專利權存在而請求排除侵害		92 智 86	

## 第二項 程序問題

所謂程序問題，即在進入專利訴訟案件之實體判斷之前，於程序中所可能出現之非實體要件爭議。原告於起訴後，因而使法院與兩造當事人間發生訴訟關係，此時原告須具有訴訟成立要件（或稱形式上要件），乃原告之訴在進入法院對之為裁判前所必備之前提要件，否則法院即不得進而為本案之辯論及裁判，如已備訴訟成立要件，原告欲受利己之本案判決，仍須具備權利保護要件（或稱實質上要件），始有請求法院為利己判決之權利。<sup>216</sup>此與一般侵權訴訟之案件並無不同，可分成訴訟成立要件、權利保護要件兩方面。而在訴訟成立要件方面，主要有審判權、管轄權、當事人能力、訴訟能力、訴訟代理權無欠缺、合於法定程式及具備其他要件、預納裁判費、同一事件別無訴訟繫屬（重複起訴之禁止）等積極成立要件，在權利保護要件方面，主要有當事人適格、訴訟標的之法律關係、消滅時效、同時履行抗辯權、保護之必要等實質上要件。<sup>217</sup>

茲以台北地方法院所終結之專利侵權訴訟案件中，常出現之程序問題爭議類型加以分類論述如下：

### 第一款 管轄錯誤

#### 壹、智慧財產法院成立前

專利侵權事件之管轄權，在智慧財產案件審理法公布生效之前並無特殊規定，應依民事訴訟法規定以定其管轄權。侵害專利訴訟案件，除依民事訴訟法第一條規定由被告之住所地法院管轄之外，因係侵權行為而涉訟，自得由行為地之法院管轄（民事訴訟法第 15 條第 1 項）。所謂行為地，凡為一部實行行為或其一部行為結果發生之地皆屬之，此有最高法院五十六年台抗字第三六九號判例可資

<sup>216</sup> 吳明軒，民事訴訟法（中冊），第 669、696 頁，2007 年 9 月修訂七版。

<sup>217</sup> 同前註，第 669-705 頁。又我國民事訴訟法第 249 條第 1、2 項規定：原告之訴，有下列各款情形之一，法院應以裁定駁回之。但其情形可以補正者，審判長應定期間先命補正：一、訴訟事件不屬普通法院之權限，不能依第 31 條之 2 第 2 項規定移送者。二、訴訟事件不屬受訴法院管轄而不能為第 28 條之裁定者。三、原告或被告無當事人能力者。四、原告或被告無訴訟能力，未由法定代理人合法代理者。五、由訴訟代理人起訴，而其代理權有欠缺者。六、起訴不合程式或不備其他要件者。七、起訴違背第 31 條之 1 第 2 項、第 253 條、第 263 條第 2 項之規定，或其訴訟標的為確定判決之效力所及者。原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，法院得不經言詞辯論，逕以判決駁回之。



參照。

表 4 所列九十一年度訴字第一〇四九號、九十二年度智字第二三號、九十二年度智字第三一號、九十四年度智字第七八號、九十五年度智字第一一一號、九十六年度智字第六五號、九十五年度智字第一二五號、九十六年智字第二五號裁判等，均係在智慧財產新制前所為之移轉管轄裁定。<sup>218</sup>關於以原就被之管轄原則，由於法條規定明確，並無討論之空間。惟關於由侵權行為地之法院管轄部分，觀諸上開法院之移轉管轄裁定，對於行為地之解釋，均係採取「限縮解釋」原則，即以行為結果地與侵權行為有直接或最重要之牽連關係為限。例如九十五年度智字第一二五號裁定認：「參諸民事訴訟法第 15 條之立法理由，就不法行為地傾向於指係實行不法行為之地，而非發生不法行為結果之地，益徵最高法院上開判例載示『其一部行為結果發生之地』之旨，宜採限縮解釋，而認所稱結果發生之地，係與構成侵權行為要件事實之全部或一部，有直接或最重要之牽連關係者為限，庶符立法原意，並可避免一造濫訴致令他造遠赴法院地苛受應訴負擔之弊，不宜擴張泛指任何間接或常出於偶然而不確定，或僅屬被害人空泛主張管轄原因事實而未經大體立證之地，為此所稱之結果地。」。另九十六年度智字第六五號裁定亦認為適用上開判例時，應將該判例中所稱「行為結果」之用語作限縮性解釋，亦即必須屬於原告所主張被告侵權行為之構成要件要素之事實，始得認為係屬於上開判例所稱之「行為結果」，而作為法院依據民事訴訟法第十五條第一項判斷法院管轄之依據。

上開裁定對於行為結果地採取限縮解釋原則，以避免不當擴大管轄範圍使他造疲於奔命，固有其立論，惟管轄權之有無，應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之規定而認定，與其請求之是否成立無涉。<sup>219</sup>前揭九十五年度智字第一二五號裁定，經上訴後，即遭臺灣高等法院以九十六年度抗字第五號裁定認「抗告人之主張，相對人光陽公司之侵權行為地為台北市木柵區，依民事訴訟法第 15 條規定，原法院自有管轄權。原裁定認其提出之統一發票僅能證明系爭機車由三育公司銷售，不能證明相對人光陽公司於轄區內有侵權行為云云，已涉及其請求是否成立之實體認定，倘據此而認為無管轄權，揆諸前揭說明，容有誤會」而予廢棄。是以，原裁定對於行為結果地之解釋，採取限縮解釋原則，是否符合前揭最高法院五十六年台抗字第三六九號判例意旨，非無疑義。

為避免程序上不必要之勞費，而影響當事人之利益，在專利侵權行為結果發生地之認定上，本文以為依原告所主張之事實，應只要符合「**一部實行行為或其一部行為結果發生之地**」屬該法院之轄區即可，實不必刻意限縮結果發生地之範圍，以免發生因管轄權有無之程序上來回而拖延訴訟程序，徒增當事人之困擾。

## 貳、智慧財產法院成立後

<sup>218</sup> 在管轄錯誤類型方面，如無法依該裁定內容得知該專利之類型，為免所列件數過多，即不納入列表。

<sup>219</sup> 最高法院 65 年台抗字第 162 號判例意旨參照。

依智慧財產法院組織法第三條第一款之規定，有關依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件，歸智慧財產法院管轄。又依同條第四款之規定，司法院指定以下民事事件由智慧財產法院管轄：(一)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件。(二)當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其主要部分涉及智慧財產權，且係基於同一原因事實而不宜割裂者，均為智慧財產權訴訟。但如當事人捨智慧財產法院，合意普通法院為管轄法院，尊重當事人之意思，由該普通法院為管轄法院。<sup>220</sup>而依司法院所制訂之智慧財產案件審理細則第九條特別明訂：「智慧財產民事、行政訴訟事件非專屬智慧財產法院管轄，其他民事、行政法院就實質上應屬智慧財產民事、行政訴訟事件而實體裁判者，上級法院不得以管轄錯誤為由廢棄原裁判。」又依智慧財產案件審理細則第二條之立法理由說明：「關於智慧財產民事事件之法院管轄，組織法採取優先管轄原則，智慧財產民事事件非專屬智慧財產法院管轄。」可知，智慧財產法院為非專屬管轄法院之性質，而係採取「優先管轄」原則。

因此，於智慧財產法院成立之後，許多原本由台北地方法院管轄的專利侵權案件，均以裁定方式移送至智慧財產法院管轄。如九十七年度審智字第二號、九十七年度審智字第三號、九十七年度審智字第五號、九十七年度審智字第八號、九十七年度審智字第二二號、九十八年度審智字第十二號、九十八年度審智字第三四號、九十八年度審智字第四號、九十八年度北智簡字第一號裁定。該等裁定移送之理由均以當事人未合意由普通法院管轄為由，而裁定移送智慧財產法院審理，其理由大都以「按訴訟之全部或一部，法院認為無管轄權者，依原告聲請或依職權以裁定移送其管轄法院，民事訴訟法第 28 條第 1 項定有明文。復按依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件由智慧財產法院管轄，智慧財產法院組織法第 3 條第 1 款定有明文。經查，本件原告係主張其著作權遭侵害，故所提起之民事損害賠償訴訟，除非兩造合意以普通法院為第一審管轄法院，否則應向智慧財產法院起訴，然綜觀本件原告起訴狀所載之事實暨所附之證據，並未有被告同意原告向普通法院提起本件訴訟之陳述及證物，原告向無管轄權之本院起訴，顯係違誤。爰依職權將本件移送於該管轄法院。」

惟所謂優先管轄原則與專屬管轄不同，並未排除民事訴訟法上其他法定管轄規定之適用，智慧財產案件審理法上優先管轄之特別規定，僅具有特別審判籍之意義，而與其他有管轄權之地方法院形成管轄競合，原告自得依民事訴訟法第二二條規定，選擇向被告住所地、侵權行為地之地方法院、兩造合意之法院或智慧財產法院起訴，而無管轄錯誤之問題。優先管轄原則亦無規定未經兩造合意管轄即應為移送智財法院之特別規定，則法院逕以兩造無成立管轄之合意而將案件移

<sup>220</sup>參智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，第 8、9 頁，2008 年 6 月。

送智財法院，顯然可能忽略民事訴訟法第二十五條應訴管轄規定之適用；甚且，由於當事人仍得合意由地方法院管轄，如當事人間無合意，而原告選擇向地方法院起訴時，被告得不抗辯法院無管轄權而生應訴管轄，但如被告抗辯無管轄權，法院卻應依職權以管轄錯誤移送於智慧財產法院。如此一來，卻形同反而是由被告決定在何法院進行訴訟，是否公平，抑或可能妨礙原告選擇適合於其智慧財產權利主張之法院，而與智慧財產案件審理法之立法目的係為保護智慧財產權是否相符，非無疑問。<sup>221</sup>

既然在智慧財產民事訴訟中，仍承認普通法院有「合意管轄」及「應訴管轄」下之管轄權，<sup>222</sup>當事人因考量訴訟案件之特性及本身的勞費，選擇適合解決其紛爭之法院，無寧是最符合其訴訟利益。因此，在兩造當事人無管轄合意之情形下，優先管轄原則雖然為兩造當事人創設新的特別管轄權，而提供更「優先」的選擇，然因其不具有專屬管轄性質，故仍有應訴管轄規定之適用，此時，法院並不適宜在未明確瞭解當事人之管轄意願情形下，即逕行移轉管轄至智財法院，而完全剝奪當事人適用應訴管轄之機會，亦即縱使要將案件移轉管轄，亦應在被告提出優先管轄抗辯之後。從而，為了不讓當事人對於普通法院存有推案之不好形象，逕依職權以「原告起訴狀所載之事實暨所附證據，並未有被告同意原告向普通法院提起本件訴訟之陳述及證物，原告向無管轄權之本院起訴，顯係違誤。」為理由而移轉管轄之作法，應有再商榷之餘地。

## 第二款 不合法定程式

在訴訟不合法定程式而駁回原告訴訟之主要案例有三。

關於刑事附帶民事訴訟之合法性部分，九十一年度重訴字第二三三六號判決認：依刑事訴訟法第五百零四條第一項規定，將附帶民事訴訟以裁定移送於該法院民事庭，以刑事部分宣告被告有罪之判決者為限，而原告主張之犯罪行為，倘若未經提起公訴或自訴，法院復未基於刑事訴訟法第二百六十七條規定，在起訴基本事實同一性之範圍內併予審判，所提起之附帶民事訴訟即非合法，刑事法院本應依同法第五百零二條第一項前段規定判決駁回，如未駁回，雖誤予裁定移送民事庭，仍應認其起訴不備法定要件，且無從補正，應逕予駁回。

關於未補繳裁判費部分，九十二年度重訴字第二五九號判決認：「我國民事訴訟程序係在保護當事人之私權，於國家之利益關係不大，為防止人民任意訴訟，故採有償主義，因訴訟程序支出之費用，由當事人自行負擔。又訴訟救助者，法院准許無資力支付訴訟費用之當事人於法定範圍內，暫緩繳納訴訟費用而為訴訟行為。當事人為進行訴訟所必要費用，原須預行繳納，但當事人無資力支出訴訟費用時，如不獲救濟，將使自己私權被侵害，無法請求保護，然此既為當事人應預繳訴訟費用之例外規定，自應從嚴解釋，亦即符合下列『當事人無資力支出

<sup>221</sup> 沈冠伶，智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護，載：智慧財產訴訟制度相關論文集編第1輯，第151-153頁，2010年11月。

<sup>222</sup> 高愈杰，智慧財產案件審理法之研究，司法研究年報第26輯第12篇，第65頁，2009年11月。

訴訟費用』、『訴訟非顯無勝訴之望』及『當事人聲請』等要件下，方能准予原告暫免繳納訴訟費用。又前開專利法中關於『應』依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助之規定，充其量應僅免除民事訴訟法中要求當事人聲請之要件，提醒法院應依職權審酌是否得准予訴訟救助。至於原告仍應符合『釋明其是否無力支出訴訟費用』及『訴訟非顯無勝訴之望』等要件，並非一律准予訴訟救助，否則除無法防止當事人浮濫興訟外亦與民事訴訟法中規定訴訟救助制度之目的有違。」

與上開判決意見相同之實務見解並非僅有此例，可知法院在決定是否准予訴訟救助時，仍應回歸至民事訴訟法關於訴訟救助之要件而定，已成為法院實務之通見。

另外，和解成立者，與確定判決具有同一效力，民事訴訟法第三百八十條第一項定有明文。亦即，和解一經成立，受訴法院、當事人均受和解內容之拘束，法院除有誤寫誤算或其他類似的顯然錯誤，得類推適用同法第二百三十二條規定予以更正外，法院不得任意撤銷或更正之，當事人亦應受和解內容之拘束，如不履行和解給付義務，得據以為執行名義，聲請強制執行。<sup>223</sup>九十六年度智字第九號判決即認：「兩造既已就此部分成立和解，即具有與確定判決同之一效力，原告復於本案就系爭產品再為損害賠償之請求，其訴訟標的即為既判力所及，揆諸前揭規定，其訴為不合法，應予駁回。」

### 第三款 時效消滅

我國專利權之保護期限，依其類型而有不同，自申請日起算，發明專利權為二十年，新型專利權為十年，新式樣專利權為十二年。惟按發明專利權受侵害時，其損害賠償請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同，專利法第八十四條第五項定有明文，又上開規定，於新型、新式樣專利權受侵害時，亦準用之，同法第一〇八條、第一二九條亦設有規定。是專利權之損害賠償請求權時效與專利權之保護期限不同，不可不辨。

雖然專利權乃一特別物權，專利權所生的支配關係，與一般物權不同。專利權的行使乃專利權人藉由對於抽象的發明直接支配，進而控制該發明具體化的可能性，有別於一般物權對於單一標的物之支配。但專利權的支配關係，如同於一般物權的支配關係，一旦遭到破壞，即可能有產生不正當的財產損益變動，於此，民法不當得利的制度即可介入調節損益，以確保財產變動的衡平。因此，專利權得以作為不當得利之客體，當專利權的支配關係被破壞而產生不正當的財產損益變動時，不當得利法則應可適用。<sup>224</sup>

由於專利權請求權時效很短，一般僅有二年，而關於不當得利之請求權時效，依一般規定，即民法第一百二十五條所定之十五年時效期間，是如原告雖已

<sup>223</sup> 陳計男，民事訴訟法論（下），增訂三版，第121頁，2005年4月。

<sup>224</sup> 沈宗倫，臺灣高等法院民事97年度智上更（一）字第2號裁判解析，網址：[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=954&txt=&where=2&parentid=226](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=954&txt=&where=2&parentid=226)，最後點閱日期：2011年5月3日。

遲誤侵權行為二年之短期時效，惟尚未罹於十五年消滅時效期間，自得援引不當得利規定以為請求，此為九十二年度智字第九五號判決所揭示明確。同樣類似的判決尚有九十二年度智字第十六號、九十三年度智字第十七號判決可參，如損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。

#### 第四款 專利權人未為專利標示

專利標示乃是在有獲准專利的物品上標示專利證書字號，如：「中華民國專利證書發明第000號」，若物品太小或專利證號數量太多，可選擇標示於產品包裝上，倘單一商品上有多件專利，則每一件專利都必須標示。專利標示之目的，主要乃是讓社會大眾知道該項物品已經受到專利權之保護，任何人不得任意侵害其專利權，具有公示作用。另一方面，專利權人亦可藉此作為告知競爭對手或可能侵權者之警示。更重要者，因專利損害賠償仍以故意或過失為要件，如未為標示，侵權人往往可以主張不知該物品具有專利而為善意之推定，而專利權人通常不易舉證證明侵權人具有侵權故意或過失之主觀要件。是以，專利標示之有無乃屬當事人間之重要攻擊防禦方法。<sup>225</sup>在專利物品為專利標示，自可節省日後專利侵權時舉證上之困難。

我國關於專利標示規定在專利法第七十九條，該條規定：「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。」，此項強制規定同時準用於新型專利與新式樣專利。<sup>226</sup>依我國法之規定，在專利侵權損害賠償訴訟中，是否有在專利產品中附加專利標示，決定了專利權人得否向侵權的一方請求損害賠償，屬法定之特別要件。<sup>227</sup>亦即，未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，除非專利權人能證明侵權人明知或有事實足證其可得而知所侵害者為專利物品，否則即不得請求損害賠償。

關於論及專利標示之判決，有九十五年度智字第七十號、九十六年度智字第三三號、九十五年度智字第二九號、九十四年度智字第三二號、九十二年度智字第七五號、九十六年度智字第八九號。

其中九十六年度智字第八九號判決謂：「按新式樣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，專利法第129條第1項準用第79條定有明文。其立法目的為有

<sup>225</sup>最高法院96年度台上字第17號判決意旨指出「被授權人在專利物品或其包裝上標示專利證書號碼，乃屬重要之攻擊方法，原審愒置不論，遽以上開理由，為上訴人敗訴之判決，即有判決不備理由之違法。」。

<sup>226</sup>參專利法第108條、第129條規定。

<sup>227</sup>現行規定專利物品或其包裝上未附加標示者，專利權人不得請求損害賠償，對專利權人之保護欠周，故在86年5月7日修法時增訂但書之規定。

助於鼓勵專利權人告知公眾該物品享有專利保護，且協助公眾辨識該物品享有專利保護，並進而避免有因不知該物品享有專利保護而發生侵害專利之行為，此亦符合專利制度促進產業進步之核心目的，亦即要求專利權人揭露其專利內容並應公告其專利存在。而依前揭第 79 條規定本文末段，未為標示之法律效果為不得請求損害賠償。因此，專利權人標示專利證書號數，係一種義務，且為提起專利侵權損害賠償之特別要件。又按專利之保護，係採屬地主義，專利權人必須在該國申請專利並經核准，始得在該國享有其法律所定之專利保護，故上揭條文關於專利證書號碼應標示在專利物品或其包裝上之規定，固未限制應標示於物品或包裝上之處所，但對於應標示之專利證書號數，必須為我國之專利證書號數，始該當該條規範之標示義務。另前揭第 79 條規定但書之明知或可得而知其為專利物品，亦係指明知或可得而知該物品享有我國之專利保護，始符合該條文之立法意旨。」除了明白指出，專利權人標示專利證書號數為一種義務，且專利標示為提起損害賠償之特別要件外，並認為專利之保護採屬地主義，故所謂標示專利證書號數，應係標示我國之專利證書號數，而非外國之證書號碼。

九十四年度智字第三二號判決亦認：「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，專利法第 79 條定有明文。又現行專利法第 79 條之所以規定專利權人須於專利物品或其包裝上標示其專利證書號數做為損害賠償請求權之要件，其立法意旨在於因專利權之獲准，係由國家主管機關以公告方式為之，一般人甚難自專利公告中得知何人取得何種專利權，況由於專利權之取得具有強大之獨占權利，在獲准專利期間專有製造、販賣、使用、輸入等準物權之效力，因此為保障交易安全及避免不必要之糾葛，乃特別以法律課以專利權人必須於專利物品或包裝上標示專利證書號數之義務，以相應其享有獨占權利，並規定為專利權人請求損害賠償之要件。專利證書號數標示既為專利權人請求損害賠償之要件，專利權人自應就其確有於專利物品或其包裝上為專利證書號數標示之情負舉證責任。」

由於專利權所保障涉及專業技術，一般人無從外觀上知悉是否為專利物品，為避免公眾動輒侵害他人專利權，專利權人自應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，以使公眾知所尊重，怠於為此項標示者，專利權人即不得請求民事上之損害賠償，固非無理。然而，依美國 35 U.S.C. 287 損害及其他賠償之限制、標示及通知之規定，專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、要約銷售或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，得於其產品附上專利 (patent) 或其縮寫 (pat) 之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知。<sup>228</sup>亦即，美國專利法雖未以

<sup>228</sup> 原文為 35 U.S.C. 287 Limitation on damages and other remedies; marking and notice. (a) Patentees,

專利標示作為專利權人之義務，但視仍為專利權人主張損害賠償之法定要件，倘專利權人怠於以專利字號或(pat)字樣直接揭露於專利物或其包裝，則自專利侵害時起，迄專利權人對侵害人發出「侵害通知」之前，即不得主張侵害專利之損害賠償。至於侵害通知，不僅只是告知侵權人有專利權之存在，或是表示專利權為其所有，而須指明侵權之物品並具體說明侵害之行為。

我國對於違反專利標示規定之效果，除了專利法第七十九條但書所示情形之外，完全排除專利權人之損害賠償請求，影響專利權人之權益甚鉅，此與美國法上將專利標示視為「推定告知」(Constructive Notice)之性質，僅影響專利權人損害賠償請求權之範圍而非完全排除損害賠償之請求大不相同。<sup>229</sup>

專利標示規定之主要用意，應在於推定侵權人已具故意過失之侵權主觀要件，並非在於剝奪專利權人請求損害賠償之權利，因此，我國有無必要將專利標示視為請求賠償之前提要件或特別要件，而完全限制了專利權人之賠償請求權，非無修正討論之空間。<sup>230</sup>但在專利標示修正以前，法院見解既將之視為請求賠償之特別要件，此不起眼之標示動作，卻決定了專利權人舉證之難易度而為專利訴訟勝負之關鍵，自不可不慎。

最後，關於專利標示之最新發展，就是專利之「**虛擬標示**」(virtual marking)。專利權人可以不標示專利證書號數，而僅係在產品上標誌著「patent」及一個參考網站，提供公眾得以連接該網址以了解該產品受到專利的保護。由於專利的發明和製造產品有不同的進程，專利是動態的，在專利訴訟中，現有的專利可能會有所改變，甚至是過期，但網頁地址將保持不變。「虛擬標示」的最大好處就是，專利權人可以隨時注意改變網頁上的專利號碼，有效地避免專利過期或失效，防止產生「**不實標示**」(false marking)之法律責任。因此，美國二〇一一年專利改革法案(4(c) of the Patent Reform Act of 2011, S. 23, 112th

---

and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.

<sup>229</sup> 依 2009 年 3 月 12 日經濟日報報導，智慧財產局局長王美花 11 日表示，考慮修改專利法有關「專利標示」的規定，未來專利權人如果沒有在專利物品或包裝上標示證號，也能夠向侵權者請求賠償。王美花指出，專利法第 79 條規定專利權人必須專利標示才能向侵權者求償，但現在科技進步，很多產品太小，或是沒有實體，難以標示證號，如果法條不修，實務上有很多困擾。智慧局法務室主任石博仁表示，目前局裡正在考慮參考美國或日本的法律，美國不強制權利人標示，但標示較為有利，可以提早主張侵權行為開始；後者則鼓勵權利人標示，但有標示不實的規定。

<sup>230</sup> 98 年 12 月 3 日專利法修正草案總說明第 17 點說明：專利標示之用意主要係為鼓勵專利權人於專利物上明確標示，以提醒社會大眾注意，避免侵害他人專利權。現行規定「未附加標示者，不得請求損害賠償」，不僅易被誤認為專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，亦造成見解之歧異。為免造成法律適用上之疑義，爰刪除現行條文所定「不得請求損害賠償」之規定。

Cong.) 將修正專利法第 287 條授權專利權人得以「虛擬標示」。<sup>231</sup>由於虛擬標示具有上述隨時修正以避免標示不實，或因漏未標示而影響請求賠償之優點，應可作為我國日後修正有關專利標示之參考。

### 第三項 可專利性及有效性

專利之基本三個有效要件為產業上可利用性、新穎性及進步性，實務上對於上開三要件之判斷，通常係依序判斷專利之產業上利用性、新穎性、進步性，其中訴訟當事人間最常為爭執者，莫過於系爭專利不具有「新穎性」或「進步性」而應無效之問題。

「新穎性」指發明或創作於專利申請前未公開，並未形成公知或公用之技術而言，其標準分為「絕對新穎性」、「相對新穎性」。絕對新穎性，係指發明一經公開，導致他人知悉或可得而知者，無論公開之方法及地點為何，均視為喪失新穎性；相對新穎性，則依據公開方式及地點決定是否具喪失新穎性。依專利法第二十二條第一項、第九十四條第一項、第一一〇條第一項規定，可知我國採取絕對新穎性。<sup>232</sup>

「進步性」美國稱為「非顯而易見性」(non-obviousness)。進步性屬相對概念，評估時係與申請前之先前技術比較，以所屬技術領域中具有通常知識者來判斷是否具有進步性，重點在申請專利之發明與先前技術之差異，對於所屬技術領域具有通常知識者是否顯而易見或容易達成。<sup>233</sup>由於虛擬在該所屬技術領域具有通常知識之一般水準之人，來作為進步性之取捨，相較於新穎性之判斷而言，較難有絕對客觀之標準，常常因人而異，因此最可能成為專利被核駁引據之理由。

另外，依 TRIPS 第二十七條(2)規定，會員國為保護公共秩序或道德之必要，包括保護人類、動物、或植物之生命、身體、健康或為避免對環境造成嚴重損害，有必要禁止某些發明在其領域內從事商業上之實施者，得不授予專利權。各國基於國情及政策上考量，並非所有創作都授予專利權，大多會明文排除不予專利之事項。<sup>234</sup>我國亦不例外，專利法第二十四條規定，動、植物及生產動、植物之主要生物學方法，人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法，以及妨害公共秩序、善良風俗或衛生者，不予發明專利。又新型專利依第九十七條、新式樣專利依第一百十二條，亦有不予專利之相似規定。

此外，專利權除應具備前述產業上利用性、新穎性、進步性之外，仍須具備「充分揭露」之要件，始得授與專利權。所謂充分揭露，乃指發明或創作之說明

<sup>231</sup> Corey McCaffrey, 「The Virtues of Virtual Marking in Patent Reform」, Northwestern Law Review, 2011 年 2 月, 網址:

<http://legalworkshop.org/2011/02/21/the-virtues-of-virtual-marking-in-patent-reform>, 最後點閱日期: 2011 年 4 月 28 日。

<sup>232</sup> 林洲富, 專利侵權行為損害賠償(法官辦理民事事件參考手冊 15), 第 49-50 頁, 2006 年 12 月。

<sup>233</sup> 劉國讚, 專利實務論, 第 167 頁, 2009 年 4 月。

<sup>234</sup> 參經濟部智慧財產局編印, 專利法逐條釋義, 第 59 頁, 2005 年 3 月。



應具體明確，並充分揭露其發明或創作之技術內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並據其說明加以實施。充分揭露之目的在於使專利權人之創新及產業上利用性之技術能完整揭露於社會大眾，倘申請專利範圍未充分揭露而有所保留，導致該發明或創作之技術未公開，將無法促進產業之發展，國家自無給予專利保護之必要。<sup>235</sup>充分揭露原則，為我國專利法所明定，<sup>236</sup>倘專利說明書未能達到充分揭露之要求，即構成撤銷專利權之理由。又專利說明書要符合充分揭露技術內容，必須達到「可實施性」(enable)、「最佳實施例」(best mode requirement)、「明確性」要件。<sup>237</sup>

## 第一款 專利權業經撤銷或由法院自行認定無效

### 壹、智慧財產訴訟新制之前

由於專利權之有效存在為專利侵權訴訟成立之前提要件，因此，當被告以系爭專利無效而依法提出申請案、舉發案或撤銷案後，倘經認定無效而被撤銷確定，則專利權即自始不存在，原告即無法行使專利權，自應為其敗訴之判決。而所謂專利無效，乃自始、當然、確定無效，並無一部有效、一部無效之情形。

在智慧財產訴訟新制之前，由於提起專利無效抗辯乃被告防禦之重要手段，蓋請求侵害專利之損害賠償，係以原告之專利權有效存在為前提。亦即，得主張其專利權受侵害而請求損害賠償者，須其專利權於請求時，及法院於判決時，其專利權自始有效存在，未經撤銷為前提。倘其專利權於起訴時雖有效存在，惟訴訟進行中經撤銷者，則其專利權屬自始無效，亦即自始不存在，即無請求保護之權利，亦無請求生產相同產品或利用相同技術之第三人賠償損害之資格，蓋專利權之賦予，乃給予一定期間內專賣之權利，倘此一權利不存在，即無「專賣權」可言，既無專賣權，即無禁止他人使用相同技術或生產類似產品之權利可言，為維護市場上公平競爭之機會，自亦無允許無專利權人請求他人賠償其喪失市場佔有率損害之必要，此經九十二年度智字第八四號判決及九十三年度智字第九一號判決均闡述明確。上開判決均以原告之專利權已遭舉發成立，應撤銷原告之專利權，是原告之專利權既自始不存在，其請求被告賠償損害云云，顯屬無據，應予駁回。相類似的判決尚有九十三年度智字第二二號、九十六年度智字第八五號判決。

值得注意的是，九十四年度智字第二八號判決，認被告故意藉提起舉發程序阻止侵權之審理，並未停止訴訟程序，最後並判決原告勝訴。判決理由謂：按「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」、「法院依前項規定裁定停止審判時，應注意舉發案提出之正當性。」，專利法第90條第1項、第2項定有明文。依據專利法第90條之修正理由，我國專利法於

<sup>235</sup>林洲富，專利侵權行為損害賠償（法官辦理民事事件參考手冊15），第104-105頁，2006年12月。

<sup>236</sup>參專利法第67條第1項、第107條第1項、第128條第1項之規定。

<sup>237</sup>林洲富，專利侵權行為損害賠償（法官辦理民事事件參考手冊15），第108頁，2006年12月。

92年2月6日修法時新增該項規定，乃因：「現行實務上利害關係人或侵權人常藉提起舉發程序以阻止侵權案件之審理，惟有時於舉發案經審查不成立後，為干擾訴訟之進行，仍不斷反覆提起舉發，以妨害專利權人行使權利，除專利權人不勝其擾外，更有礙於其權利之行使。故如有侵權涉訟，為能加強保護專利權人，法院於將裁定停止案件之審理時，應先注意瞭解舉發案提出之正當性，俾利作出適當之裁定。」，是審理專利權侵害事件之民事訴訟法院，若認為侵權人有藉提起舉發程序以阻止侵權事件審理之情形，自不得於舉發案確定前停止審判，而應繼續審理程序。由於上開判決係在智慧財產案件審理法施行之前，在法官遇到舉發案時普遍都會裁定停止審判的情形下，顯得難能可貴，且侵權人於舉發案不成立之後，如仍不斷反覆提起舉發，其正當性自屬薄弱，恐難不讓法官有干擾訴訟進行之質疑。

## 貳、智慧財產訴訟新制後

新法施行後，由於智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，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，不適用民事訴訟法有關停止訴訟程序之規定，而此一規定亦適用於所有繫屬在各地方法院之專利侵權案件。因此，普通法院在新法實施後，對於專利權有效之判斷即得自行為之。

自行認定原告之專利權無效而不得對於被告主張權利之判決，有九十四年度智字第五號、第三二號、九十五年度智字第十九號、第二二號、第四〇號、第四九號、九十六年度智字第二一號、第三一號、第四八號、第六一號、九十七年度智字第七號、第十二號、第五一號等。

關於認定系爭專利不具「新穎性」之判決有九十五年度智字第四九號、九十七年度智字第七號、第十二號、第五一號。其中九十五年度智字第四九號判決，認定：「系爭專利申請專利範圍之技術特徵，均為美國第 6035323 號專利所揭露，而該專利係於 2000 年 5 月 7 日公開，早於系爭專利 2000 年 9 月 5 日之申請日，是系爭專利於申請前已見於刊物而不具新穎性，依審定時專利法第 20 條第 1 項第 1 款前段規定，本無從取得發明專利，乃系爭專利違反該規定，依同法第 71 條第 1 項第 1 款規定，自應撤銷其發明專利權。據此，被告抗辯系爭專利具有應撤銷之事由，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，原告於本件不得對其主張權利，核屬有據，應可採信。」揭示了我國採取絕對新穎性之原則無誤。又九十七年度智字第五一號判決，則指出：「原告於揭露系爭新型專利技術內容之 DuOrb 產品公開於眾後，始申請系爭新型專利，復未依專利法第 94 條第 3 項於申請時主張優惠期，專利自因喪失新穎性而無效。系爭新型專利既為無效，則原告以被告生產之系爭產品侵害其系爭新型專利權為由而為本件之起訴，自無理由。」，認已公開之專利並不以他人為限，縱為自己於申請前將之揭露公開之情形亦有適用。惟依專利法第二十二條第二項、第九十四條第二項規定，如於公開

事實發生之日起六個月內申請專利者，例外不喪失新穎性，應予注意。<sup>238</sup>

法院自行認定系爭專利不具「進步性」之判決，有九十四年度智字第五號、九十五年度智字第二二號、第十九號、九十六年度智字第三一號、第四八號、第六一號。

九十五年度智字第二二號判決，指出法院對於進步性之判斷步驟係採取「專利審查基準」如下：「步驟1：確定申請專利之發明的範圍；步驟2：確定相關先前技術所揭露的內容；步驟3：確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識之技術水準；步驟4：確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；步驟5：該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。而依據步驟5判斷進步性時，應以申請專利之發明的整體為對象，若發明之個別技術特徵的組合在功能上並無關連時，則得就各個技術特徵與先前技術分別比對，且申請專利之發明所屬技術領域中具有通常之事者基於申請時的通常知識及相關先前技術，認定會促使其轉用、置換、改變或組合該先前技術所揭露之內容而構成申請專利之發明者，應認定該發明能輕易完成。」

九十六年度智字第三一號判決意旨：「按專利法近年來歷經多次修正，但關於准予專利之實體要件即產業利用性、新穎性及進步性等規定，雖亦有條次及文字之修正，但其基本原則相同。而專利有無新穎性及進步性之判斷時點，雖應為申請時，但如申請後、審定前之專利法又有變更，則應依審定時有效之專利法關於該要件之規定為斷。」「又按專利制度係藉由授予專利權人由政府保護的排他權利，作為提昇產業進步的誘因，其重點在於鼓勵權利人將新而有用且具進步性之技術思想，以取得專利即予公開之方式帶進該技術領域。如該技術思想已經公開且為人所知，即屬欠缺新穎性而無授予專利之必要。又如該技術思想雖具備新穎性，但於該技術領域中之通常知識者得以輕易完成時，亦無授予專利以激發其將該技術思想予以公開之必要。上開專利法第98條第1項係有關新型專利之新穎性要件的規定，雖其僅對申請前已見於刊物或已公開使用或已陳列展覽等要件為規定，但對究竟應如何比對，並無明文，然依據上揭新穎性的說明，只要該專利申請尚未公開且為人所不知，即具新穎性，換言之，只要與先前技術不同，即可謂『新』。因此，在判斷一專利申請是否具有新穎性，應就其申請專利範圍之所有技術特徵要件與其他先前技術之技術特徵要件相比較，只要有一要件不同，即應為『新』。又上開條文第2項係關於新型專利進步性要件之規定，至何謂熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，揆諸前揭說明，則可由該技術領域中之通常知識者，是否得輕易完成為標準。而此標準亦可由該專利申請是否在該

<sup>238</sup>專利法第22條第2項、第94條第2項均規定：有下列情事之一，致有前項各款情事，並於其事實發生之日起六個月內申請者，不受前項各款規定之限制：一、因研究、實驗者。二、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。三、非出於申請人本意而洩漏者。申請人主張前項第一款、第二款之情事者，應於申請時敘明事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗，甚至足以造成商業上之成功等等。再依據法條文義所謂『雖無前項所列情事』足認應先判斷有無新穎性後再審究是否具進步性，此亦符合專利制度的設計。且按關於申請專利範圍之解釋，雖仍由當事人各自提出其對申請專利範圍之主張或抗辯，但法院仍應依職權就當事人之舉證及職權調查所得資料判斷之，而非僅判斷當事人所提主張或抗辯是否有理由。」，持相同理由之判決，尚有九十六年度智字第四八號判決。

上開判決明白指出下列原則：(一) 有關專利之新穎性及進步性之判斷時點應於申請時，但如申請後、審定前之專利法變更時，則應依審定時有效之專利法關於該要件之規定。(二) 新穎性之判斷標準，在於申請專利範圍之所有技術特徵要件與其他先前技術之技術特徵要件比較，只要有一要件不同，即應具新穎性。(三) 進步性之要件，可由該技術領域中之通常知識者，是否得輕易完成為標準，而此標準之具體化，可由該專利申請是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗，甚至足以造成商業上之成功等加以判斷。此與美國法院對進步性要件之判斷重點，係著重在發明之申請專利範圍與先前技術之差異，通常以比較有用性 (comparative utility) 即發明與最近先前技術比較，是否獲致較優越之結果作為判斷，<sup>239</sup> 頗為相似。(四) 進步性之判斷應在審究新穎性有無之後。

前述原則揭露了法院如何認定專利進步性有無之標準，自可作為兩造當事人進行專利侵權訴訟攻防上之重要參考。

此外，關於充分揭露原則，專利法第二十六條第二項明定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。倘有違反上揭規定，即不符合充分揭露之「明確性」要求，亦構成專利應撤銷之理由。九十五年度智字第四〇號判決即以：系爭專利發明之說明並未明確充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法瞭解其內容，而無法據以實施，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者必須參酌先前技術文獻，才能瞭解對應的結構與材料，故不符合明確性之要求，而駁回專利權人即原告之請求。

另外，申請新型專利，其說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者，應不予專利之處分，專利法第九十七條第五款定有明文。而八十六年修正前專利法第一百零四條第三款規定，說明書或圖式，不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，專利專責機關應依職權撤銷其發明專利權，並限期繳回證書，無法追回者，應公告證書作廢。<sup>240</sup> 因此，專利之「可實施性」，亦為專利之充分揭露重要內容之一，九十六年度智字第二一號判決即以系爭專利違反上揭規定造成無法據以實施專利，而認定專利無效，駁回原告之賠償請求。

<sup>239</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，修訂二版，第 106 頁，2008 年 3 月。

<sup>240</sup> 現行專利法修改為第 107 條及第 97 條。

## 第二款 專利權之效力不及

專利權固具有支配權之性質，除有直接實施其專利內容之積極效力外，亦有排除他人干涉之消極效力。惟依專利法第五十七條第一項規定，發明專利權之效力，不及於下列各款情事，<sup>241</sup>此為專利權之限制。

- 一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。
- 二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
- 三、申請前已存在國內之物品。
- 四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。
- 五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。
- 六、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。上述製造、販賣不以國內為限。

表 4 內之九十三年度智字第四〇號、九十四年度智字第四六號判決，均係關於原告之專利權於申請前已在國內市場出現而有先使用之情形，而為專利權效力所不及，自無侵害原告之專利權，此為訴訟當事人所應特別注意。

## 第四項 申請專利權範圍之解釋

專利範圍之解釋在於合理界定其專利權範圍，供法院判斷該申請專利範圍之有效性與侵權之比對，為認定專利侵權與否之先決條件，且由於專利權範圍的解釋屬法律問題，應由法官認定，故如何運用專利解釋之原則來解釋專利權範圍，為法官認定專利侵權之重要課題。

關於專利權保護範圍之界定原則，學說上有：（一）**中心限定主義**：專利權所保護之客體為該專利原理之基本核心，縱使其在專利請求之文義中並未具體表現出來，於參酌其所附之詳細說明書、圖式等所記載或標示之事物，亦受到保護。（二）**周邊限定主義**：申請專利所受保護範圍，以申請專利範圍為最大限度，未記載於申請專利範圍之事項，不受保護。（三）**折衷主義**：專利權所賦與之保護範圍，應依申請專利範圍之文義而決定，而說明書之記載及圖式，於解釋申請專利範圍時，應予使用。此說於專利保護範圍之解釋上，非拘泥於申請專利範圍單純之文字解釋，而容許均等原則之適用。我國專利法第二十五條、第二十六條規定：申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書、必要圖式及宣誓書，向專利專責機關申請之；又前開之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。另同法第五十六條第三項規定：

<sup>241</sup>依專利法第 108 條規定準用於新型專利。

發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，必要時得審酌說明書及圖式。是以，我國專利法針對專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即明文規定專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。<sup>242</sup>

而我國採折衷式之立法例，申請專利範圍之文字通常僅記載專利之構成要件，其實質內容得參酌說明書及圖式所揭示之目的、作用及效果而加以解釋。解釋時之優先順序，依序為申請專利範圍、說明書及圖式。至於實施例及摘要部分，原則上非屬解釋之基礎。而運用折衷主義解釋專利權範圍，應遵循下列三要點：

(一) 以申請專利範圍之內容為基準，未記載於申請專利範圍之事項，不在保護之範圍。而解釋專利範圍時，未侷限於字面意義，其不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則；

(二) 因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成事項，為確定其實質內容，自得參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果，以確定專利之保護範圍。說明書及圖式於解釋申請專利範圍時，係屬從屬地位，必須依據申請專利範圍之記載，作為解釋之內容；

(三) 確認申請專利範圍之專業技術涵義，得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利聲請之文件。蓋知悉相關之專利文件，可確定先前技術及禁反言之範圍。因專利權人於專利申請及維護過程提出之文件上已明白表示放棄或限縮之部分，其於取得專利權後或專利侵權訴訟中，不得再行主張已放棄或限縮之權利。再者，先前技術除作為判斷進步性與新穎性之要件外，亦有限制均等論原則之適用。蓋專利權人不得應用均等論將其專利之技術內容擴張至申請日前之先前技術，主張先前技術亦為專利保護之範圍。<sup>243</sup>

九十二年度智字第一八號判決係有關「具機器可讀資訊之條碼化表單及表單條碼簿」之新型專利，其先就所謂「條碼」定義：「條碼，可略分為『一維條碼』與『二維條碼』，一維條碼僅能將數字與英文字母編碼，而二維條碼能將數字、英文字母、漢字、記號、各字型…等加以編碼。一維條碼的應用非常普遍，而二維條碼中之 PDF417 結構型態源於西元 1988 年美國符號科技公司 (Symbol Technologies, Inc.) 王 O O 博士所研發，於 1992 年底推出；台灣部分則是由訴外人黃 O O 博士於 1993 年引進推廣。又二維條碼約略分為堆疊式 (Stacked) 及矩陣式 (Matrix) 二種主要的結構型態。而經由這兩種建構方式，世界各地早已發展成各種不同的其形式，其種類多達十餘種。又利用二維條碼使大量的資訊條碼化，以供自動辨識或掃描，減少重新繪製表單或避免重複輸入表單資料，節省人力及紙張等，本來就是一般所以運用二維條碼的目的所在。PDF

(Portable Data File) 即可攜帶資料檔案的英文縮寫，如同紙張或磁碟片，都是一種可載入、攜帶、傳送資料的媒介，二維條碼亦然。亦可以將資料，予以條碼化，放入任何一種二維條碼內，再用電子傳輸或列印在紙張等任何的媒

<sup>242</sup> 智慧財產法院 97 年度民專上字第 8 號判決意旨參照。

<sup>243</sup> 智慧財產法院 97 年度民專上字第 4 號判決意旨參照。

介上，再用掃描器讀取。」，並依「附屬項所記載之發明，為含有其引用之獨立項或附屬項發明的全部技術在內，且附屬項與該獨立項發明為同一範疇之發明」原則，認系爭專利申請專利範圍應係包括二獨立項與三附屬項，申請專利範圍第二、三、四項乃第一項之附屬項，而附屬項之記載內容，乃係對其獨立項之技術內容作進一步敘明其技術特點。故就是否確有侵害原告之專利，應從獨立項部分為最後判斷，但並非表示可刻意忽略其附屬項部分不為分析。故於分析後認被告公司所使用之系爭出貨單，並無使用本件系爭專利所宣告之條碼技術，亦即表單格式、欄位及表單資料，且非所有機器可讀取資訊之非電子式條碼均為原告之專利範圍，自難認定被告之出貨單與原告專利範圍第二項相符。而判決原告敗訴。此符合前述（一）要點，即以申請專利範圍之內容為基準，未記載於申請專利範圍之事項，不在保護之範圍。

九十年度訴字第五九一五號判決，除了採取權利衡平原則外，亦遵循前述（二）要點，即以申請專利範圍之記載構成事項為準，並得參酌說明書及圖示來確定專利之保護範圍。其謂：「有關專利範圍之外緣應如何認定，向來均是法院解釋時所會面對之艱鉅難題，不過法院應考量之因素不外有二，其一為對專利權人予以適當之保護，以免其苦心之發明遭他人之剽竊；另則為如何維持社會之安定性，使第三人不必動輒受專利權人之掣肘而影響整體關於該專利產業之發展，且使第三人之產業活動遭受不當之限制。我國專利法第五十六條第三項後段明文…於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，亦提供一客觀之範圍使法院於解釋專利範圍時得有所遵循，是以，於審酌原告所有系爭專利之範圍時，即應參考上述之權利衡平原則並得以發明說明及圖式為認定之依據。」，而認定被告使用RS232串聯介面之效果與結果均與系爭專利之範圍不同，原告實難僅以被告所製造之USB Serial 202使用通用的RS232串聯介面及一般電腦的DB25連接器與PC的串聯埠相連，即主張被告使用串聯介面及連接器完成USB Serial 202，亦屬其依專利法第五十六條第三項所可主張之專利權範圍，而判決原告敗訴。

## 第五項 專利侵害認定與鑑定

### 第一款 專利侵害之判斷

關於判斷專利侵害之基準，首須明確申請專利範圍之內容，並解析申請專利範圍之構成，再解析待鑑定樣品之構成後，將待鑑定樣品之產品或技術構成與專利案之產品或技術構成，依下列步驟相比：

（一）**全要件原則**：將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利權之產品或技術比較其構成要件（指前開專利技術保護範圍），倘全部要件均符合，利用逆（消極）均等論認定實質上是否相同。如有一個以上必要技術構成不相同，則須再適用均等論。

（二）**均等論原則**：指於專利侵害訴訟中，將涉嫌侵權之某項產品與已獲得專利

權之技術範圍相比，雖未在字面上落入該申請專利範圍之內，但與所述專利之技術範圍實質相同，此時可判定該涉嫌侵權產品或技術構成均等侵害。而判斷均等與否之三要素為：1、以實質相同方法；2、執行實質相同功能；3、產生實質相同結果。在此三要素之基礎之下，應將全部特徵一一對應，即將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷，以得其結論。亦即採「逐一元件(element by element)比對原則」，逐一比對各技術特徵之技術手段、功能及結果是否實質相同，而非就申請專利範圍整體(claim as a whole)為比對。全要件原則之適用方式理論上可分為整體觀察法以及逐項測試法，我國法院大多係採用逐項測試法，是屬於較嚴格之全要件原則。<sup>244</sup>

(三)「禁反言原則」於考量是否構成專利權之侵害時，亦須斟酌，倘參酌申請專利範圍所附之說明、圖說等資料，得以歸結出某一特定之範圍已經專利申請權人明白表示不請求保護時，此明白拋棄之表示，有其拘束力，不得嗣後再主張仍為專利保護之範圍；另除說明及圖式外，若在說明中述及之習用技術，亦可用以協助特定保護之範圍。另「先前技術阻卻」亦得為均等論之阻卻事由，係因先前技術屬公共財，任何人均得使用，不容許專利權人藉均等論擴張而涵括先前技術。

由於專利侵害鑑定報告為原告證明專利權受到侵害之有利證明，故於法院認定是否構成侵害專利時，幾乎每件專利侵權訴訟案件，原告在起訴時均會先提出專利侵害鑑定報告予法院參酌，<sup>245</sup>而原告所提出之鑑定報告書，乃攸關被告是否侵害專利權而應負侵權行為損害賠償責任，係屬重要之攻擊方法，法院在判斷專利有無侵害時，自必須在判決理由中就原告所提出之鑑定報告加以分析，並說明其取捨之意見，否則即有判決不備理由之違法。<sup>246</sup>

經實際觀察法官對於原告所提出之專利侵害鑑定報告書之採認，大多有說明取捨之理由。例如：九十二年度智字第九八號、九十四年度北智簡字第四號、九十四年度智字第二八號、九十三年度智字第七三號、九十六年度智字第六七號等。上開判決均遵循上揭「全要件原則」、「均等論原則」(含逆均等論)、「禁反言原則」為逐步之侵權分析判斷。然而，也有少數例外，承審法官僅以原告所提之鑑定報告書之結果為裁判之依據，僅論敘鑑定報告書之內容，並未詳予說明其取捨之理由，即為原告敗訴之判決，例如九十二年度智字第三七號、第七六號判決。此種僅依據鑑定報告書之結論所為之無侵權結果之判決，除有判決不備理由之違法外，亦可能使法官由判斷者變成背書者之角色，實難使當事人信服。

惟大多數不採信原告自行提出之侵權鑑定報告書，而駁回原告之訴之判決，均有說明具體之理由。例如：九十四年度智字第一九號、第八〇號、第八一號、

<sup>244</sup> 李崇億，智慧財產法院民事 98 年度民專上字第 28 號裁判解析，網址：

[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=973&kw\\_id=3751&txt=&where=3&parentid=3751](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=973&kw_id=3751&txt=&where=3&parentid=3751)，最後點閱日期：100 年 5 月 3 日。

<sup>245</sup> 也有極少數例外，如 97 年度智字第 55 號判決。

<sup>246</sup> 最高法院 95 年度台上字第 736 號判決意旨參照。



九十五年度智字第四號、第一二一號、九十六年度智字第號四六號、第八七號、九十七年度智字第四二號、第四七號等。

又專利侵權鑑定報告固然為證明構成侵害專利權之重要利器，然而，專利侵權訴訟中，亦有法官完全不依賴專利侵權鑑定報告，而係自行判斷被告之系爭產品並未落入原告之專利權範圍內。如九十六年度智字第七三號、九十七年度智字第五五號判決。上開九十六年度智字第七三號判決由「全要件原則」以文義讀取分析系爭專利之申請專利範圍中所有技術特徵完全皆對應表現在被控侵權兩傘中，而判定被告所販售之兩傘已構成文義侵權，又無適用「消極均等論（逆均等論）」之情形，應構成專利侵權；九十七年度智字第五五號判決則依全要件原則分析，系爭商品並未侵害系爭方法專利，進而適用均等論原則判斷後，亦認系爭商品與專利所採取之方法實質上並不相同，系爭商品之製成方法亦未落入系爭方法專利申請範圍之均等範圍。

以下就法院審理專利侵權案件對於侵害判斷之認定過程及得心證之理由，分別就「文義讀取」、「均等論」、「禁反言」、「先前技術阻卻」等原則舉出部分判決說明如下：

**關於是否構成「文義讀取」之文義侵權，須從全要件原則加以判斷。**九十六年度智字第七七號判決指出：「有關專利侵害之判斷，須有下列步驟，其一須解析申請時之申請專利範圍，其二為解析被控侵權對象之技術特徵，其三須比對申請專利範圍請求項中每一技術特徵是否均對應表現於被控侵權對象中，此即全要件原則（all-elements rule/all-limitations rule），請求項中每一技術特徵如均對應表現在被控侵權對象中，則構成文義侵權，倘被控侵權對象之元件、成分、步驟或其結合關係的改變或替換，未產生實質差異時，則構成均等侵權，是以不問文義侵權或均等侵權均須先符合全要件原則始有成立可能。查系爭專利第1項申請專利範圍之技術特徵並未全部對應表現於被告之簡訊 OTP 安全機制中，業如前述，則本件被告依全要件原則自無成立文義侵權或均等侵權之可能。」

是否構「均等論侵權」，判斷重點在於是否以實質相同「手段」，執行實質相同「功能」，產生實質相同「結果」，而應將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷。九十五年度智字第十一號判決謂：「系爭散熱裝置為了達到散熱裝置設計所追求的提供溫度較低而流通順暢空氣之共同目標，其並非只是採用諸如於底座以支架將風扇懸空架起之與系爭新型專利實質相同的『手段』，利用增加來自風扇與底座間散熱裝置之內部空氣作為風扇吸氣來源之與系爭新型專利實質相同的『功能』，達到與系爭新型專利實質相同的吹出溫度較低、更為流暢的空氣之『結果』，而係基於不同的設計理念，為了能夠應用確保系爭散熱裝置之風扇所吸入者為散熱裝置外部低溫空氣的『功能』，來達到吹出溫度較低、更為流暢的空氣之『結果』，而採用了於系爭散熱裝置底座之吸風口周圍設計底座凸緣，直接連接系爭散熱裝置內部風扇而形成氣體限制流道的『手段』。因此，本院認為，系爭散熱裝置對於風扇之設置，與系爭新型專利將風扇懸掛於出風口下方之設計相較，二者雖然都是基於為了追求對於電子設備提供

溫度較低而流通順暢空氣之目的而設計，但是系爭散熱裝置為了達到該項目的，其設計理念既然是強調『確保風扇吸入者，為散熱裝置外部之低溫空』，而與系爭專利著眼於『增加以散熱裝置內部之空氣，作為風扇吸氣來』之理念明顯不同，而特別採用了設置氣體限制流道的設計，自然不得認為系爭散熱裝置此項以底座凸緣設置風扇之設計與系爭新型專利以懸掛方式設置風扇之設計之間的差異，乃所屬技術領域中具有通常知識、經驗者所能輕易完成，而認定系爭散熱裝置係以實質相同的技術手段、達成實質相同的功能、產生實質相同的結果，而構成均等論侵權。」，而認為被告公司所製造、販賣之系爭散熱裝置，並未落入原告所有系爭新型專利之申請專利範圍。

在「禁反言原則」之適用情形，九十二年度智字第四九號判決謂：「專利侵害鑑定過程中所謂之禁反言原則，係為防止專利權人藉均等論重為主張專利申請至專利維護過程任何階段或任何文件中，已被限定或排除之事項。申請專利範圍為界定專利權範圍之依據，一旦公告，任何人皆可取得申請至維護過程中每一階段之文件，基於對專利權人在該過程中所為之補充、修正、更正、申復及答辯的信賴，不容許專利權人藉均等論重為主張其原先已限定或排除之事項。是此原則之適用，應在於專利權人於申請或維護專利權過程中，基於說明解釋所生之禁反言，亦即包括申請人於申請程序中，為強調其發明之特色或為與先前技藝有所區別等原因，就申請專利範圍有所說明或解釋，該說明或解釋將於嗣後之訴訟程序中對申請專利範圍之解釋或均等論之適用構成限制。除此之外，禁反言原則亦包括基於修正之禁反言，即申請或維護專利之程序中因修正窄化申請專利範圍，因而不得於其後為相反之主張。」。從而，該案之系爭專利係藉由底層紙及內層紙預先黏合成一體，由內層紙之厚度提供支撐底層紙之功能，使壓溝不至於在運送過程中被壓壞而便於運送，則系爭專利有關內層紙與底層紙之技術特徵，顯已認定其厚度必須介於 0.4mm 至 0.6mm 之間，始足以提供必要之支撐，任何低於上開厚度之底層紙及內層紙，均屬系爭專利改良之範圍，亦即系爭專利已於申請程序中，為強調其發明之特色並與先前技藝有所區別，而說明限制其內層紙與底層紙之厚度為 0.4mm 至 0.6mm，且經濟部智慧財產局亦認定系爭專利「底層紙及內層紙的厚度約 0.4mm-0.6mm」為其申請專利範圍之限制條件，揆諸上開說明，此種於申請程序中基於說明解釋而對申請專利範圍所為之限制，即有禁反言原則之適用。而查系爭產品之內層紙與底層紙為 0.1mm，此為兩造所不爭執，並有前開鑑定報告可證，此種內層紙與底層紙之紙張厚度過薄，乃系爭專利技術特徵所欲改正之習知技術缺失，且系爭專利申請時業已限制其厚度為 0.4mm 至 0.6mm，而有禁反言原則之適用，自不得再主張內層紙與底層紙厚度為 0.1mm 之系爭產品落入其技術特徵範圍之內。<sup>247</sup>

「先前技術阻卻」為均等論之阻卻事由，業如前述，惟九十五年度智字第六〇號判決提出不同的看法，認為在構成「文義侵權」時，即非不得先以「先前技術阻卻」來判斷系爭產品是否落入專利權範圍。該判決謂：「是以符合文義讀取

<sup>247</sup> 認定構成適用「禁反言原則」之判決，尚有 94 年度智字第 49 號、96 年度智字第 75 號判決。

之情形下是否即不得以先前技術阻卻，於本件訴訟中非無審究之餘地。有認為，對於被告而言，於侵權訴訟中，有權採用各種抗辯方式，無論針對文義侵權或均等侵權，當被告主張先前技術阻卻時，應無差別待遇，不應認定只有均等侵權時始能適用，於文義侵權時卻不能適用，反而要求被告先向專利專責機關耗時耗資提出舉發，先解決專利之有效性問題後始有可能免除侵權責任，否則即使明知被告實施的先前技術確屬原告專利權之文義範圍，該專利顯然無效，卻僅因被告未提出舉發而逕行認定侵權成立，將解決專利有效性的責任強行加諸被告，做為侵權不成立之前提或代價，忽略被告主張並無侵權事實的權利，顯然過度偏袒專利權人，相對不利於公眾之權益。其次，與文義侵權相較，均等侵權之判斷更為困難，若先前技術抗辯僅能用於均等侵權卻不得用於文義侵權，該差別待遇之理由若僅因文義侵權涉及專利之有效性問題而必須先行處理，實屬牽強，因為無論被告實施之先前技術落入原告專利權之文義或均等範圍，該專利範圍與先前技術相較，都將喪失新穎性而不予專利，因此，若謂文義侵權中必須先行處理專利的有效性問題，則均等侵權中亦有相同問題，先前技術亦應不得用於均等侵權之抗辯。本院認為，先前技術係涵蓋申請日之前所有能為公眾得知之資訊，若原告之專利權乃實施申請前已存在國內外之專利相同技術，則不應取得專利權，雖智慧財產權案件審理法施行前我國係採取侵權案與舉發案二元制，然若此時僅得中止訴訟程序透過舉發程序解決，其結果易造成訴訟程序的拖延而遭詬病，故智財案件審理法第 16 條始立法規定法院應於民事訴訟程序中審查專利有效性之問題，惟於該法施行前，若符合文義解釋之情形下不得斟酌被告先前技術阻卻之抗辯，則當被告未提出舉發時，法院只能逕行認定被告侵權成立，顯然有違專利法之立法目的，亦過度保護專利權人，是以本院認在符合文義讀取之情形下，若被告為先前技術阻卻之抗辯，於侵權訴訟中法院亦應加以考量，惟此僅涉及被告能否阻卻文義讀取，不涉及專利有效性之判斷，亦不拘束其他案件或其他機關。」

最後值得注意的是，依民事訴訟法第二百七十九條規定，對於他造當事人主張之事實，於書備書狀內或言詞辯論時為自認者，無庸舉證。實務上亦曾出現九十七年度智字第六七號判決，該案中因原告自認被告所抗辯系爭產品未落入原告之專利權範圍之事實，故法院自應為原告敗訴之判決。不過，這種原告會自認被告所提抗辯之情形，在實務中極為少見。

## 第二款 鑑定報告證明力之取捨

專利侵害鑑定報告如為當事人自行提出，傳統上法院對於該鑑定報告僅認為屬一種「書證」之證據方法，並非鑑定，且性質上屬私文書之一種，如當事人否認其真正，自應由當事人舉證證明為真正。<sup>248</sup>九十六年度智字第四六號判決謂：「按所謂鑑定，係第三人受法院之命令，在該訴訟向法院報告法院所不知之

<sup>248</sup> 臺灣高等法院 94 年度智上字第 18 號判決謂：查前開兩份鑑定研究報告書均係由上訴人自行委託私人機構所製作，而非由法院選任之鑑定人或鑑定機構依據民事訴訟法關於鑑定之法定程序製作，自應認上開鑑定報告之性質屬於私文書。茲被上訴人已否認上開文書之真正，自應由上訴人舉證其真正。

法規或專業上之經驗法則，或將專業上經驗法則適用於具體之事實而得之事實判斷。本件係原告所提出由訴外人陳O顯為鑑定人所出具之新式樣專利侵害分析及鑑定報告，雖名為鑑定報告，但因非於訴訟中由本院命其為之，而係原告依據該報告文書所記載之意思內容，希冀本院閱讀其中意思其內容，而後將之作為證據資料以認定事實，自應評價其證據方法為『書證』<sup>249</sup>。

又倘鑑定單位為兩造當事人所合意選定，則法院認為該鑑定單位所鑑定之結果，對於兩造當事人自有拘束力。九十二年度智字第二五號判決認：「鑑定人乃國內知名教學院所，並有附屬教學醫院可供作實證研究，較諸一般鑑定單位毫無不及之處，其所出具之鑑定報告自具有相當公信力。又此一鑑定單位乃由兩造所共同舉薦，對於鑑定結果自應同受其拘束。縱認陽明大學所出具之鑑定報告與一般其他鑑定單位向來出具之報告格式略有不同，惟關於鑑定報告本無一普世共採之標準格式，只要鑑定單位能清楚表達其鑑定方法、推論過程以及鑑定結果，即足具參考價值。是本件原告既同意委由陽明大學鑑定在先，於鑑定結果未如其意時，即任意指摘上開鑑定報告格式，進而論斷上開鑑定報告不具證明力云云，顯然未洽。」；相同之見解，尚有九十二年度智字九五號判決。

惟關於兩造合意選定之鑑定單位就專利侵害所為鑑定報告之證明力，該全盤接受或如何取捨，九十二年度智字第三四號判決認為：「按法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真偽。然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨。倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背。最高法院 79 年台上字第 540 號判例著有明文可參。原告雖引用工研院系爭鑑定報告之結論並主張 THS 申告鈕裝置之功能與系爭專利相同，作為被告確有侵害系爭專利之證明方法。然系爭報告之鑑定結論第 2 點，亦明確指出系爭鑑定報告僅供參考，故本院就系爭鑑定報告仍應予調查其證據力，尚難因兩造於訴訟中合意經由工研院為鑑定而提出系爭鑑定報告，而認兩造及本院均應受該鑑定報告結論第 1 點之拘束而遽為有利於原告之認定。」，亦即尚難因兩造於訴訟中合意經由某鑑定單位為鑑定，即認當事人及法院均應受該鑑定結果拘束，仍應對該鑑定報告踐行調查證據之程序後以定其取捨，不得逕採為裁判之基礎。

觀之九十二年度智字第二五號、第三四號前後二件判決意旨，乍看之下似覺矛盾，然本文以為，此乃上開判決對於鑑定報告之證據適格及證明力有所混淆。九十二年度智字第二五號判決所謂鑑定報告對於兩造當事人有拘束力，應係指該鑑定報告符合民事訴訟法上之鑑定要求而具有證據之適格(即刑事訴訟法上之證據能力)，當事人不得任意指摘其資格，非指當事人或法院即應受該鑑定報告之結果拘束而毫無判斷取捨之空間。蓋鑑定只是用來輔助或支持法院對侵權與

<sup>249</sup> 相同見解之判決，尚有 96 年度智字第 87 號判決。

否判斷之證據之一，並不能取代法院認定侵權事實之權利。故依最高法院判決七十九年台上字第五四〇號判例意旨，法院必須說明為何採用該鑑定報告之內容，不能完全不問該鑑定證據內容之邏輯性或證明力如何，而直接採信其鑑定結果作為認定事實之依據。<sup>250</sup>

又關於數份鑑定報告結論相衝突時，尤其是當事人所提出之鑑定報告與兩造合意選定機關所為之鑑定報告發生歧異時，法院究竟該如何取捨鑑定報告？該採用其中一份鑑定報告，或全部不採用，似乎是個棘手的難題。依九十三年度智字第四一號判決所列兩造不爭執之事實為：（一）原告起訴前委請經研院就創惟公司所生產之系爭產品是否涉及侵害本件系爭新型專利為鑑定，而得出申請專利範圍實質相同之結果，然被告於起訴前此自行取得經研院之鑑定報告，關於鑑定結果，雖同為「申請專利範圍實質相同」，然兩者間關於鑑定理由卻有所不同。前者係主張依據全要件原則進行鑑定分析，得到構成適用之結果，進一步用消極均等論原則，得到不適用之結果。然後者係稱依據全要件原則，得到構成不適用之結果，以均等論原則，得到適用均等論之結論。（二）兩造於本院審理中，送請兩造合意之鑑定單位即國立台灣科技大學為鑑定，經台灣科技大學於94年6月30日出具專利鑑定報告書，其鑑定過程認定依據全要件原則不符合文義讀取，然適用均等論後，兩者間在技術手段、功能、結果方面實質相同，故有均等論之適用，且被告未主張適用禁反言或先前技術阻卻。但經被告聲請補充鑑定後，台灣科技大學於95年5月10日出具鑑定報告書，其中因被告抗辯適用先前技術阻卻之分析判斷後，認為該等效鑑定對象實質為先前技術與所屬技術領域中通常知識的簡單組合，故應適用先前技術阻卻，而得出系爭產品並未侵權之結論。

簡言之，即原告所自行提出經研院之鑑定報告，與被告自經研院所取得之鑑定報告，兩者鑑定同為侵害專利之結論雖然相同，但理由不同；又經兩造於訴訟中合意選定台灣科技大學鑑定後，第一次鑑定結果認為構成均等論之侵權（不符合文義讀取），惟第二次補充鑑定結果，卻認有先前技術阻卻之情形而不構成均等論侵權。該判決並不採用當事人所提出經研院之鑑定報告，表示原告於起訴前自行委由經研院鑑定進行過程，卻有前後兩種截然不同之理由，顯見其研究報告書欠缺嚴謹性及正確性，故自無法從該鑑定報告書之結論，遽認定系爭產品確實侵害系爭專利；而對於兩造合意之台灣科技大學先後二次鑑定報告，認為鑑定過程均存有瑕疵，例如：1、應以疑似侵害專利權之實物為鑑定對象，而不應以其他等效鑑定對象為鑑定對象；2、違反專利侵害鑑定要點所為之鑑定，僅憑原告提供之片面資料，其鑑定結論難認客觀正確；3、鑑定報告與系爭專利之說明書所載專利範圍顯有矛盾等理由，認為均不足以證明系爭產品落入系爭專利權範圍，而有侵害原告專利權之情事，而駁回原告之訴。亦即，本判決法院無論對於當事人所提出之鑑定報告或兩造合意選定鑑定機構所為鑑定結果，均認為具有瑕疵，全部不予採取，倘法院最終認定均不採取鑑定報告之證明力而以舉證責任分

<sup>250</sup> 陳秉訓，最高法院涉專利侵權民事訴訟判決之類型化研究，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，第67頁，2007年。

配原則判決原告敗訴，此結果似與完全未經鑑定前並無不同，則送鑑定結果，無非係不當耗費當事人之金錢與勞力，亦使訴訟程序拖延，當事人及法院反而均未蒙其利，應有檢討之空間。

關於鑑定報告的分析意見相反時，當事人間存有爭執，法院該如何取捨，最高法院在九十二年度台上字第一四七九號判決以：「惟查中國生產力中心就被上訴人長億公司為被上訴人丁○○所裝設之系爭附連台之後掀斜空式舞台車進行鑑定，於結構分析表示『待分析物只是利用一揚程較高之升降壓缸，替代本專利案固定架與升降壓缸之高度，其利用壓缸之方式功能及結果，均實質相同』等語，其結論則認定待分析物與上訴人前開已取得之專利權之後掀斜空式舞台車結構新型專利範圍實質相同。而國立中正大學所為之鑑定，雖於上開專利分析報告結論，有關均等論之分析中，認定待鑑定物與上訴人前開專利實質上之功能實質上達成相同之效果，欲又以二者『技術思想與具備功能不相同』，謂待鑑定物與專利範圍不相同等語。究竟上開二者技術思想及所具備之功能，有何差異？未據該鑑定機構加以說明。上訴人既有爭執，原審復未能徵詢其他鑑定機構之意見，詳為調查審認並明取捨之理由，遽為上訴人不利之判斷，自欠允洽。」似指出法院得以再委託第三機構為鑑定之方法。然是否再委請第三個鑑定機構所為鑑定即不會發生前述之瑕疵，無人可以保證，究其癥結，應在於如何選擇適合的鑑定機構及如何要求鑑定機構作出合於鑑定程序之鑑定，否則，將只是陷於無益之重複鑑定循環而已。

本文認為，實務上訴訟當事人為求勝訴，兩造就有利於己之事項請求鑑定，而對於他方有利之事項，卻視而不見之情形，頗為常見。故法院在審理專利侵害案件時，應將訴訟兩造當事人之聲明與抗辯資料，互相交換，先行確認兩造之訴訟爭點，釐清待證事實，使兩造有表示意見之機會，並於整理出請求鑑定之必要事項，再來囑託鑑定機構鑑定，如有需要，甚至可將全案卷宗一併連同請求鑑定事項之函文、待鑑定物品送請鑑定機構作為參考，以免鑑定機構難以判斷待證事實，最後作出不符合需求之鑑定報告，或因事實不明而不願鑑定，如此方能使鑑定機構針對問題之核心進行鑑定而不偏離訴訟爭點。蓋鑑定機構必須按照法院與兩造提供之證據與資料進行鑑定，舉凡系爭專利之說明書、待鑑定物品等相關資料，均有賴法院之過濾及提供，否則一旦就錯誤之資料所為之鑑定，其真實性自然堪慮。

此外，鑑定單位所出具之鑑定報告，除其內容至少應包括「鑑定事項」、「鑑定理由」、「鑑定結論」及「附件」外，更應著重在鑑定程序的說明。亦即專利權利範圍的確定、鑑定之方式以及要件之分析比對，於侵害鑑定過程中，鑑定報告之內容應具體載明鑑定流程及鑑定方法，並依其聲明事項確實完成鑑定結論，若鑑定內容與聲明事項有前後不符，或有所歧異時，其所認定之鑑定結論即失所附麗而不可採。<sup>251</sup>另就專利侵害鑑定機構角色而言，鑑定報告僅需解析專利權之請

<sup>251</sup>徐演政、陳建銘，就專利權侵害訴訟所需之專利侵害鑑定報告之探析，萬國法律，119期，第19頁，2001年10月。

求項與訟爭物件之對比項構成元件、手法、功能、特徵是否相同或實質相同，而無須自行決定是否得直接適用「全要件原則」、「均等論原則」、「禁反言原則」等構成侵權或不侵權，此部分應由法院來判斷是否成立，特別是關於禁反言原則之適用，鑑定機關通常並無全部卷證資料可供斟酌。<sup>252</sup>蓋專利權之侵害與否，係法官之權責所在，鑑定機構不宜亦不應代為判斷。<sup>253</sup>

### 第三款 未提示新型專利技術報告

由於新型專利權之取得，並未經過實體審查，在未經實質要件審查即賦予權利之情形下，為防止權利人不當行使權利或濫用權利，致他人遭受不測之損害，應要求權利人在相當審慎之情形下行使權利，即新型專利權人行使權利，應負有高度之注意義務。<sup>254</sup>故依專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告；又依同法第一百零五條規定「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，對他人因行使新型專利所致損害，應負損害賠償責任。前項情形，如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失。」。

惟提示新型專利技術報告進行警告，僅係防止權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，即使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟，<sup>255</sup>法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不受理，然遲未能提出新型專利技術報告者，恐難得到勝訴敗決。此觀九十四年度智字第五七號判決以：「專利法第104條增訂之目的，並非在限制人民訴訟權，僅係防止權利之濫用，且如事後其專利權遭撤銷時，倘在專利權撤銷前係基於新型專利技術報告已向他人行使新型專利權時，因法律推定無過失，可例外無庸負擔損害賠償責任。故縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，非不得提起民事訴訟。惟智財局之新型專利鑑定報告中，係將各請求項比對結果區分6代碼，其中1表示無新穎性、2表示無進步性、3表示與所列申請在先而在申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同、4表示與所列申請日前提出申請案相關發明或新型相同、5表示所列同日提出的申請案相關發明或新型相同、6表示無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。故即便業經智財局核發專利證書後，仍有可能因該新型專利欠缺新型、進步性等不具備新型專利要件之情事。本件原告並未取得智財局之新型專利鑑定報告，致本院無法判斷系爭專利是否具備新型專利之要件，此外原告亦未能提出其他證據方法證明其所有之系爭專利確實具備新型專利應具備之要件而受專利法之保護，從而，原告率爾提起本訴，主張被告確有侵害其專利權之情事，即屬無據。」即明。

又九十四年度智字第八〇號判決認為：「依據現行專利法取得新型專利人欲

<sup>252</sup>熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第23輯第4篇，第185-186頁，2003年11月。

<sup>253</sup>當然法官亦不宜且不應將侵權成立與否之決定，交由鑑定機構判斷。

<sup>254</sup>經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，第228頁，2005年3月。

<sup>255</sup>最高法院96年度台上字第2787號判決意旨參照。

行使權利時，應先取得新型專利技術報告，以確認該專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，具備專利要件後，並應提示新型專利技術報告進行警告。本件原告既未於專利物品或包裝上標示專利證書號數，亦未於起訴前提示新型專利技術報告進行警告，實不得因其已獲得智財局核發專利證書，且與被告間常有業務往來競爭關係，遽認定被告有查閱此一專利公告之義務。況系爭專利是否為一有效之專利，而使原告得向他人主張侵害排除請求權，亦無法由原告已獲頒專利證書及其自行於網站上載明產品具有專利字號可證。綜上，原告既未能證明被告明知或有事實足證被告可得而知為專利物品，而仍生產 Circlefire 個性化音樂調節器，故依據前揭規定，原告自不得請求損害賠償。」亦同此旨。

#### 第四款 未能舉證被告有侵權之故意或過失

我國學說與實務均認對於專利侵權行為與一般侵權行為在主觀要件方面相同，均須具有故意或過失為要件。<sup>256</sup>亦即專利權損害賠償請求權之性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。<sup>257</sup>

台北地院九十四年度智字第二八號判決：「有關專利權人主張專利權受侵害而請求侵害人所應負擔之損害賠償責任，專利法並未明文規定侵害人應負賠償責任之歸責原則，然此項損害賠償責任既係以行為人侵害權利人所有之專利權為前提，其屬於民法所規範侵權行為之範疇，應無疑義。我國侵權行為法所規範之歸責原則，有過失責任、推定過失責任、無過失責任及衡平責任；自十九世紀以來，基於『於道德上無可非難性者不負賠償責任』之道德觀念、『調和個人自由與社會安全』之社會價值及尊重『意思決定』之人性尊嚴理念，過失責任已經成為世界各國侵權行為法的基本歸責原則，我國亦於民法第 184 條第 1 項前段揭禁『因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任』之基本規定；故除非有『基於分配正義理念對於不幸損害進行合理分配（如民用航空法、消費者保護法所規範航空器所有人、企業經營者之損害賠償責任）』、『經濟強勢者體恤貧弱之道德觀念（如民法第 188 條第 2 項所規範之僱用人責任）』、『衡量當事人利益而合理分配損害（如民法第 188 條第 1 項前段、第 190 條第 1 項前段）』等目的，而以法律明文規定侵害人應負無過失責任、衡平責任或推定過失責任之情形外，侵害他人權利者應負擔侵權行為損害賠償責任之前提，自仍以其具備故意或過失之主觀歸責要件為必要；且參照最高法院 58 年台上字第 421 號判例：『侵權行為固以故意或過失侵害他人之權利為成立要件，惟關於假扣押裁定，因自始不當而撤銷，或因民事訴訟法第 529 條第 2 項及第 530 條第 3 項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害，同法第 531 條定有明文，故債權人所負此項賠償損害責任，乃本於假扣押裁定撤銷之法定事由而生，債務人賠

<sup>256</sup>黃銘傑，專利侵權損害賠償訴訟「故意、過失」之要否與損害額之計算方式—評最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決，第 596-602 頁，載：競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，二版，2009 年 4 月。熊誦梅，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期，第 25 頁，2006 年 12 月。

<sup>257</sup>最高法院 93 年度台上字第 2292 號民事判決意旨參照。



償請求權之成立，即不以債權人之故意或過失為要件，至債權人對於分配表聲明異議，並對於他債權人起訴雖受敗訴判決，但法律上既無該聲明異議人應賠償他債權人因此所受損害之明文規定，則該他債權人對於聲明異議人如請求損害賠償，惟得依民法侵權行為之法則辦理，亦即對於聲明異議人之有故意或過失應負證明之責。』之意旨，亦可知應由主張專利權受到侵害之專利權人，負擔證明侵害人有故意或過失之舉證責任。」已就專利侵權行為之主觀要件係採過失責任，並應由主張侵害之專利權人負舉證責任，論敘甚詳。

惟關於專利法是否屬保護他人之法律，如有侵害專利權，致專利權人受有損害，是否即依民法第一百八十四條第二項規定推定有過失，關於此點我國實務卻呈現出截然不同之見解。

**肯定見解**，認專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂（專利法第一條參照），自屬保護他人之法律，如有侵害專利權者，致專利權人受有損害，依民法第一百八十四條第二項規定，除證明其行為無過失外，即應負賠償責任。<sup>258</sup>

**否定見解**，如前揭台北地院九十四年度智字第二八號判決外，尚有同院九十七年度智字第六九號判決，該判決認：「按專利權受侵害時，專利權人得請求損害賠償，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，現行專利法第 108 條、第 129 條第 1 項準用同法第 84 條第 1 項定有明文。該條文雖未規定對專利權受侵害請求損害賠償及排除侵害之主觀要件，惟查排除侵害係一種不作為請求權，故客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論侵害人之主觀要件，且權利內容之完全實現上，如遭到某種事由之妨害或有妨害之虞時，權利所有人當然有權請求排除該妨害，以保全權利的完整性，此時應與侵權人之主觀要件無關。對此，無體財產權亦同，專利權人所享有之排他權利，因加害人之妨害行為而喪失其完整性，或有妨害之虞，而可能喪失完整性，專利權人當然可請求排除侵害或防止侵害，而毋庸論其主觀上是否有故意或過失。然關於損害賠償之債，係為填補權利人因侵權事實所生之財產上或非財產上損害，在調和個人自由及社會安全之基本價值下，則採有責主義，以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言。亦即故意或過失是使人負損害賠償責任之原因，損失僅係計算賠償額之標準。故民法第 184 條第 1 項規定：『因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任，故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。』是在現行專利法未明文規定侵害專利權之損害賠償，毋須論侵害人主觀要件之情形下，專利權受侵害應與其他權利受侵害等同觀之，故須侵害人有故意或過失，專利權人始得對其請求負損害賠償責任。」「次按民法第 184 條第 2 項固規定違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負損害賠償責任。然所謂違反保護他人之法律，係指行為義務的違反，雖其法律的定義包括法律或任何法律授權制定之行政命令，甚至是習慣法均可成為保護他人之法律，但其重點為該特定之法律必須具有個別保護性質，係保護個人或單一特定之

<sup>258</sup> 最高法院 96 年度台上字第 2787 號判決意旨參照，另有 94 年度台上字第 1340 號判決等。

人的範圍內，且其法律用語應為禁止法條或命令法條，因此不能僅以專利權之本質或其立法目的，即認違反專利法即係違反保護他人之法律，否則在現代社會中，所有法律規範幾乎均係保護他人之法律，如此將造成侵權行為過失體系之空洞。專利法第1條之立法目的及第56條專利權之權利範圍及效力等規定，其用語並非禁止法條或命令法條，即非為保護個別特定法益之規定，故非屬民法第184條第2項所謂保護他人之法律。」亦明白指出除了排除侵害係一種不作為請求權，客觀上有侵害事實或侵害之虞為已足，無須再論侵害人之主觀要件外，請求專利侵害之損害賠償採有責主義，在現行法未明定之下，自以有故意或過失不法侵害他人權利為其成立要件，若其行為並無故意或過失，即無賠償可言，且專利法並非保護個別特定法益的規定，非屬民法第一百八十四條第二項所謂保護他人之法律。

學者對此表示，專利法第八十四條第一項已規定專利權侵害時，得以請求損害賠償，解釋上該規定與民法第一百八十四條第一項結合，亦認為仍採過失責任原則，但因未於專利法另定得為過失之推定，故不宜逕謂專利法屬於保護他人之法律。<sup>259</sup>又倘認為「專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制訂，自屬保護他人之法律，如有侵害專利權者，致專利權人受有損害，依民法第一百八十四條第二項規定，除證明其行為無過失外，即應負賠償責任。」若此見解成立，則不僅是專利法、著作權法、商標法等全都可以認為是保護他人之法律，違反者均可被推定有過失，將使得我國有關智慧財產權之侵害全都成為推定過失責任，其影響極為重大，使得我國智慧財產權侵權責任，在未經修法明文規定之情形下，產生重大之變革；且縱使是在德國對保護他人法律採取廣義說，也未見有學說或法院判決認為專利法、著作權法、商標法等是屬於此所稱之保護他人法律，是以實務見解採取專利法屬保護他人法律之見解是否妥適，實不無商榷之餘地。<sup>260</sup>

本文以為，在尚未修法明定侵害專利權應負推定過失責任之原則下，依專利法之最終目的旨在促進產業發展，而以公共利益為保護目的，至於對於專利權人之一定時間內的保護，僅為促進產業發展之一種手段，單純的權利給予，應不屬民法第一百八十四條第二項所謂保護他人之法律，而我國侵權行為法規範體系係以過失責任主義為原則，以行為人有故意或過失為其主觀要件，倘僅以行為人違反某一法律規定，如未仔細檢視規定之具體內容，而一概認為其屬於保護他人法律，逕援引上開規定請求損害賠償，以卸免其主觀要件之舉證責任，將使侵權行為法全面轉化為無過失主義，顯過於泛濫，民法第一百八十四條第一項即無存在之實益，是以同條第二項之侵權行為類型有其特殊性，其適用自不應過於寬泛。

<sup>259</sup> 蔡明誠，專利侵權之過失要件與違反保護他人法律問題，全國律師，10卷12期，第13頁，2006年12月。

<sup>260</sup> 謝銘洋，最高法院民事98年度台上字第865號裁判解析，網址：[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=948&kw\\_id=3731&txt=&where=3&parentid=3731](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=948&kw_id=3731&txt=&where=3&parentid=3731)，最後點閱日期：2011年5月3日。

則在侵害專利權人須具有故意或過失責任下，自不得以新型專利公告於專利公報，即謂被告應明知所販賣系爭產品為侵害他人專利之產品，仍應就被告之故意、過失負舉證責任。九十三年度智字第八七號判決謂：「原告雖主張其所享有之新型專利已公告於專利公報，被告係一專業之電腦及週邊產品賣場，應明知電腦及週邊產品大多數皆有專利，其竟未查明即予陳列、販賣，自應認主觀上有侵權之故意或過失云云。然查，本件原告所享有之系爭專利僅為俗稱『小發明』之新型專利，故僅為利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，即便系爭專利之申請專利範圍已載明於專利公報上，但我國專利之主管機關每年所核准之新型專利件數高達上萬件，此有經濟部智慧財產局最近十年新型申請、准駁、發證案件數統計表在卷可參，而被告為一專業電腦及週邊產品之銷售者，然因其並非為從事研發相關產品之製造商，自不宜課予其對於現行市面上類似之產品是否為專利物品等資訊有過高之調查義務。又被告既為一通路商，所販售之電腦相關產品甚多，自亦無法一一得知其所購入之電腦週邊產品是否有侵害其他專利商品。況專利侵權與否，係一高度技術性之判斷，涉及到申請專利範圍之解釋與待鑑定物之構成要件解析，並須就兩者進行分析、比對，如非受相關訓練並具備專業技術，縱為從事相關產品類別之行業，亦無從判定專利侵權是否成立。故原告僅執陳列、販賣系爭集線器一事，遽行推論被告有侵權之故意、過失，殊嫌速斷。」

關於被告自行提出之鑑定報告是否得以阻卻其侵權之故意或過失責任。九十三年度智字第四七號判決認為：「被告另辯稱其並無侵害原告專利權之故意云云，惟查，被告曾經銷原告所研發之另一沐浴器產品波氧一號等情，為被告所不爭執，並據證人即前詠瀧生化科技公司法定代理人吳○○結證明確，且本件晶礦二號亦係由被告公司製造，堪認被告公司嫻熟沐浴器產品，況專利係採公示制度，被告對原告具上揭專利權等情，尚難諉為不知，是被告前揭所辯，並不足採。」

如原告曾發給被告警告函、律師函，是否得作為認定被告具有侵權之故意或過失證明。九十五年度智字第三四號判決認：「原告主張被告有侵害其專利權之故意或過失，係以其於92年10月及95年2月17日曾發函被告為據，惟原告亦自承其主張被告本件侵權之產品與其於92年10月發函主張被告販賣之侵權物品，係屬不同之產品，是尚難以原告於92年10月發函之行為，即謂被告有本件侵害專利權之故意或過失。原告雖另主張其於95年2月27日曾發函被告，並提出存證信函影本乙件為證，惟原告亦自承該存證信函並未附上專利資料及侵權鑑定報告等情，而被告於收受原告之存證信函後，立即回函請求原告將專利侵害鑑定報告及專利說明書傳真過來，並言明將於收到傳真資料之後，立即做適法之處理等情，亦據被告提出益 法律事務所函影本乙件在卷可稽，並為原告所不爭

<sup>261</sup> 智慧財產法院98年度民專上易字第18號判決意旨參照。另司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果（民事訴訟類）第13、14號研討結論亦同此旨。

執，嗣被告於其自行進行侵害專利判斷後，已於3月中旬進行下架停售作業，是被告所辯其主觀上並無侵害原告專利權之故意或過失等語，堪可採信。」。又九十四年度智字第二八號判決認：「原告雖主張其曾於93年11月24日發函被告致昱公司，警告其應停止侵害系爭新型專利之行為，並提出律師函影本一件附卷為憑。然觀之該律師函之內容，除提及系爭新型專利之申請日期、案號、權利人等之外，並未具體敘明系爭新型專利說明書之詳細內容，況且斯時原告根本僅係提出申請，而尚未取得系爭新型專利，揆諸前揭說明，此件律師函自不足以作為被告致昱公司及楊○○負有不得實施專利法第56條所規範行為之義務，否則即有侵害系爭新型專利之故意或過失之證據。」

另原告之專利權商品曾刊登在雜誌或廣告，得否作為被告得預見而有過失之證據。九十七年度智字第六九號判決認：「另查原告雖主張其所生產之系爭專利商品前曾刊登廣告於台灣燈飾雜誌、台灣五金雜誌、電子專刊、文簿出口貿易商採購電話簿、台灣區合作外銷電話簿、經濟日報等知名媒體，在光學業界享有一定知名度，惟查上揭廣告或媒體，或為原告產品之型錄，或為對原告公司在光學業界之推崇，但均未揭示原告所有產品包括系爭專利商品，為享有我國專利保護之產品，是亦不能僅憑此等廣告，即認被告等有預見或避免損害發生之過失。」。

## 第六項 不當行使專利權及其他事由

### 第一款 不當行使專利權

專利權之賦予，係透過法律之規定，於符合一定保護要件時，專利權人得排除他人未經其同意而使用或實施其專利權，具有對世效力之排他權（exclusive right）。然在此範圍之獨占排他效力之外，乃他人之自由競爭空間，權利人不得擴張其排他權，否則即成為濫用。<sup>262</sup>如專利權人濫用此權利地位，致生不公平之情形，應非法之所許。在美國法上，一旦專利濫用之抗辯成立，該專利權將喪失執行力，直到濫用行為終了，以及因濫用所生之不公平效果消失為止。<sup>263</sup>

我國專利法第六十條規定，發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。前開第一款規定，在專利權讓與或授權契約中附加禁止或限制使用特定之物品或方法，造成不公平競爭之類型；第二款規定，專利權人在讓與或授權契約中，搭售（tie-in）未受專利保障之出品或原料，造成不公平競爭之類型。上述二款均屬公平交易法所規範限制之事項，惟依公平交易法第四十五條規定「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定」，所謂行使權利之正當行為，係指權利行使行為符合各該智慧財產法規之立法規範

<sup>262</sup> 許忠信，智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條，全國律師，第7頁，2008年10月。

<sup>263</sup> 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，第231頁，1999年10月。

意旨而言，否則即非正當行為。<sup>264</sup>

**行使專利權在何種情形下會被認為係濫用權利？在專利侵害回歸民事侵權責任之前，如提起刑事追訴後最後被法院判決無罪確定，是否構成權利濫用，被控侵權人得否對該追訴人請求損害賠償。**關於此點，八十九年度重訴字第一四八一號判決或可提供參考。

案例事實：被告於八十五年十二月會同法務部調查局人員，以原告侵害被告之專利權為名，扣押原告所生產放置於台北市之「姬芬妮遠紅外線液囊內衣」成品六百五十六件；被告對於原告等人以違反專利法為由，提起刑事自訴，業經台灣高等法院八十八年度上易字第三〇八四號刑事判決，判處無罪確定。嗣原告主張被告為了打擊原告等人所生產銷售之內衣，先以侵害專利為名，故意謊報原告等人違反專利法，唆使法務部調查局人員，扣押原告生產之上開內衣成品；並利用電視媒體制作不實之資料，誤導一般消費大眾，致使原告公司損失慘重，原告乃依侵權行為規定向被告請求被扣押之內衣六百五十六件之損失。

該判決之理由以：依八十六年五月七日修正公布之專利法第一百二十五條、第一百二十八條、第一百三十一條規定「未經新型專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣十五萬元以下罰金。」「明知為未經新型專利權人同意所製造之物品而販賣，或意圖販賣而陳列，或意圖販賣而自國外進口者，處六月以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三萬元以下罰金。」「本章之罪，除第一百三十條外，須告訴乃論。專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」是依此規定，提出侵害專利權之告訴或自訴，應檢附侵害鑑定報告，以及侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知，始為適法。本件被告於八十五年間，聲請台灣省發明人協會，鑑定原告梅爾公司製造、銷售之「姬芬妮遠紅外線液囊內衣」，是否侵害被告擁有之第 086056 號「衝激式按摩健胸罩」新型專利權，則被告以台灣省發明人協會所為之鑑定結果，所提出之告訴及自訴，自屬適法。而本件依刑事訴訟法相關之規定，於刑事訴訟程序中，犯罪之被害人，得向司法警察官提出告訴；有關偵查中之搜索、扣押，係由檢察官或司法警察官、司法警察，於知悉犯罪嫌疑時，所發動之強制處分權。故本件被告基於台灣省發明人協會，所認定原告梅爾公司製造、銷售之「姬芬妮遠紅外線液囊內衣」，侵害被告之「衝激式按摩健胸罩」新型專利權，向法務部調查局提出告訴，嗣由法務部調查局搜索原告梅爾公司辦公處所後，扣押「姬芬妮遠紅外線液囊內衣」成品六百五十六件，自屬刑事告訴權之正當行使，尚非故意侵害原告梅爾公司之財產權、商譽等權利，自無濫權提起刑事告訴之不法行為。至法務部調查局基於被告之告訴，所為之搜索、扣押，此一強制處分行為，乃屬國家偵查機關所為之公權力行為，並非被告所為之行為，自與被告是否構成民法上之

<sup>264</sup>經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，第 163 頁，2005 年 3 月。

侵權行為無涉。故原告等主張被告為打擊原告等所生產銷售之內衣，以侵害專利為名，故意謊報原告等違反專利法，唆使法務部調查局人員，扣押原告梅爾公司生產之上開內衣成品，構成侵權行為，自不可採。

上開判決認定被告行使專利權不構成權利濫用之主要理由，係以：(一)被告係基於台灣省發明人協會，所認定原告等製造、銷售之「姬芬妮遠紅外線液囊內衣」，侵害被告之「衝激式按摩健胸罩」新型專利權，向法務部調查局提出告訴，嗣由法務部調查局搜索原告梅爾公司之二辦公處所後，扣押「姬芬妮遠紅外線液囊內衣」成品六百五十六件，自屬刑事告訴權之正當行使，尚非故意侵害原告梅爾公司之財產權、商譽等權利，自無濫權提起刑事告訴之不法行為。(二)法務部調查局基於被告之告訴，所為之搜索、扣押，此一強制處分行為，乃屬國家偵查機關所為之公權力行為，並非被告所為之行為，自與被告是否構成民法上之侵權行為無涉。(三)被告復基於台灣省發明人協會之上開鑑定報告，對於原告等人提出修正前違反專利法第一百二十五條、第一百二十八條之自訴，尚屬依刑事訴訟法第三百十九條第一項前段之規定，為自訴權之合法行使，亦為憲法第十六條訴訟權之保障範圍。

按法律行為，有背於公共秩序或善良風俗者，無效；又權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的；且行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，不得為權利之濫用，民法第七十二條、第一百四十八條分別定有明文。法律賦予專利權人得行使專利權，該權利之行使自應適用誠實信用原則、權利濫用禁止原則及不得違背公序良俗等原則。權利不得濫用係重要之法律原則，實際上亦為誠實信用原則之具體化，此乃法律領域之帝王條款，應當是所有法律之共同原則，故專利權人行使權利，自應受該等法律原則之規範。就行使專利權而言，誠信原則於具體事件，應斟酌事件之特別情形，審酌權利義務之社會上作用，衡量當事人之利益，使法律關係臻於公平妥當之法律功能。易言之，專利權之行使必須符合誠信原則，倘逾越權利之本質，或逾越社會所允許之界限而違反權利社會化，即形成專利權濫用之情事。<sup>265</sup>又權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少而他人及國家社會所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵所必然之解釋。<sup>266</sup>

經核本判決中，被告基於專利權所賦予排他權，利用正當法律程序對原告所提起之告訴、自訴，並無逾越其權利之本質，亦非以損害他人為主要目的，應在專利權之「正當行使」權利範圍內，自無濫用其專利權之情事。準此，法院於具體侵權個案中，更應審酌注意專利權人有無遵守誠信原則、有無逾越權利本質，及衡量當事人間之利益資為判斷。

另一個值得說明法院認定不構成專利權濫用之判決，即原告 MONOLITHIC

<sup>265</sup> 林洲富，專利權人行使銷毀請求權之限制，月旦法學雜誌，132期，第91頁，2006年5月。

<sup>266</sup> 最高法院71年台上字第737號判例參照。

POWER SYSTEMS, INC. (即美商茂力科技股份有限公司)、被告 O2 MICRO INTERNATIONAL LIMITED (O2 微電子公司)、凹凸電子股份有限公司間之九十二年度智字第十號請求損害賠償事件案。<sup>267</sup>

案例事實及不爭執事項概述：

(一) 美商 O2 微電子公司於 89 年 7 月 26 日向我國聲請專利，經智財局審查公告於專利公報後(公告編號：428240)准予核發發明第 152318 號專利證書，發明專利名稱：「高效率可適型直行／交流轉換器」專利權期間自 91 年 3 月 1 日至 109 年 7 月 25 日止，嗣經 O2 微電子公司將系爭專利讓與被告凹凸公司。該專利雖經第三人分別於 92 年 1 月 16 日、同年 3 月 10 日向智財局提出舉發，惟現仍由智財局審理中，系爭專利未經主管機關撤銷現仍有效存在等情。

(二) 被告凹凸公司之台灣分公司於 90 年 1 月 17 日向公平會檢舉原告之台灣分公司涉嫌違反公平法第 19 條第 1 款、第 22 條、第 24 條，經公平會於 91 年 3 月 15 日函覆被告凹凸公司之台灣分公司，認原告之台灣分公司依現有事實難認有違反公平法規定情事，被告凹凸公司台灣分公司對原處分不服提起訴願後，經行政院訴願審議委員會於 91 年 7 月 1 日駁回訴願。又被告凹凸公司台灣分公司亦於 90 年 2 月 26 日以原告之台灣分公司負責人王 0 0、員工嚴 0 0、蔡 0 0 涉嫌違反公平法第 22 條向士林地檢署提出刑事告訴，然被告凹凸公司台灣分公司於 91 年 12 月 9 日具狀撤回前開刑事告訴後，士林地檢署以 91 年度偵字第 586 號為不起訴處分。

(三) 被告凹凸公司以原告所設計、製造、進口及販賣之「MP1015」、  
「MP1011A」型號產品，侵害其所有第 152318 號專利為由，於 91 年 12 月 6 日向士林地院聲請定暫時狀態假處分，經士林地院以第 5446 號假處分裁定命「債權人(即被告凹凸公司)以 70,000,000 元或同面額之中央政府或地方政府發行之公債為債務人(即原告)提供擔保後，於債權人與債務人間就侵害中華民國發明第 152318 號專利之訴訟判決確定前，禁止債務人自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列型號 MP1015『全系統精準冷陰極螢光燈管驅動器』及型號 MP1011A『冷陰極螢光燈管驅動器』之產品，亦不得以刊登廣告、散布產品目錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式推管促銷。」，經原告聲請被告凹凸公司限期起訴，由士林地院於 92 年 2 月 14 日以 92 年度聲字第 123 號裁定，命被告凹凸公司應於限期起訴，被告凹凸公司嗣於 92 年 6 月 10 日向士林地院就前揭第 5446 號假處分事件提起本案訴訟。

(四) 原告為因應被告凹凸公司所為前開禁止原告為一定行為之定暫時狀態假處分，而向台北地院執行處聲請命本件被告於判決確定前，應容忍原告對於附表 1 之 Cold Cathode Fluorescent Lamp Driver 相關產品，自行或委請他人或受人委託，為生產、製造、輸出、進口、運送、銷售、販賣、批售、散布、陳列、加工、撿選、使用、出借、出租、供應、提供、交付、實施、授權或其他與該等產品有關之任何處分行為，並得以產品發表會、說明會、觀摩會、展

<sup>267</sup> 台北地院 93 年度智字第 7 號判決與本案類同。

示會、刊登廣告、產品目錄、網際網路、媒體傳播或其他方式而為推廣、促銷或引述之行為，被告亦不得為任何妨礙、干擾或阻止行為。嗣經台北地院以第606號裁定准予假處分在案，復經被告以北院92年度全聲字第208號裁定命原告於法定期間內起訴，原告方提起本件訴訟。

(五) 被告凹凸公司以原告之台灣分公司員工許○○、王○○違反第5446號假處分效力，而涉有刑法第139條之罪嫌向士林地檢署提出刑事告訴，經士林地檢署於92年10月30日為不起訴處分後，被告凹凸公司復聲請再議經駁回確定。

(六) 另工商時報於93年7月2日第5版關於「CCFL驅動晶片侵權爭議告上法庭凹凸槓上三星」一文中，指出「被告凹凸公司法務長表示『該公司期盼競爭商與系統商尊重智財權，不一定要購買該公司研發產品，但至少不要做侵權行為。』由於凹凸電子除對三星提出假處分案外，之前已對美商茂力、碩頡、華碩等業者提出假處分，未來並全面鎖定國內相關的電子廠商陸續提出假處分，使該案的發展引起國內同業高度關切」。又被告凹凸公司於93年7月21日發聲明稿，以因日前報載關於凹凸公司與競爭廠商之侵權爭議報導部分內容與事實不符為由，提出澄清。另於94年3月17日電子時報上刊登聲明稿，就關於華碩CCFL容忍訴訟請求遭駁回之訴訟之事件始末加以澄清，其中有提及「此次與華碩電腦之訴訟，乃肇因於美商茂力科技及碩頡科技涉嫌侵害凹凸公司之專利權，為保障凹凸公司客戶之合法使用權利並喚醒國人尊重智慧財產權之思維，方決定透過司法途徑尋求徹底解決之道。」等語。

本案爭點主要有四：(一) 被告凹凸公司之台灣分公司向公平會提出原告違反公平法及對原告之台灣分公司員工提出違反公平法之刑事告訴，是否構成侵權行為？(二) 被告凹凸公司在公司網路上散布兩造間訴訟訊息及向媒體記者發表關於訴訟之意見暨發表聲明稿等行為，是否涉及侵權行為？(三) 被告凹凸公司聲請假處分、假扣押及提起訴訟，是否違反專利法第九十一條之規定？(四) 被告是否明知專利有效性有瑕疵及鑑定報告書不實，卻仍聲請假處分，並於假處分、假扣押執行程序中或本案訴訟程序中多次侵害原告之權利？

關於前述爭點(一)，法院認為：「依公平會制定之審理事業發侵害著作權、商標權及專利權警告函處理原則，未經法院判決或未經專業機構為侵害鑑定報告，不得任意散發警告函予交易相對人，指摘他人侵害專利權。原告與被告凹凸公司關於專利侵權訴訟審理中，原告在未經美國法院判決，亦無專利侵害鑑定報告，而有向客戶散發律師函指摘被告凹凸公司侵害專利權，此有被告凹凸公司客戶告知及詢問之電子郵件在卷可參。故被告凹凸公司之台灣分公司向公平會檢舉原告之台灣分公司散發律師函之行為涉嫌違反公平法及提出違反公平法之告訴，此乃當事人保護權益之正當行為，並無任何不法。又原告之台灣分公司散發律師函之行為，雖經公平會為認定無違反公平法，經被告凹凸公司之台灣分公司提起訴願後，仍遭駁回訴願，其主要理由為『訴願人(即被告凹凸公司之台灣分公司)與原告之台灣分公司之交易相對人得知雙方美國總公司進行訴



訟之訊息，為避免糾紛而要求雙方釐清相關事實亦在所難免，為消除交易相對人之疑懼，訴願人與茂力公司台灣分公司各自向交易相對人就其美國總公司專利訴訟情形加以釐清，亦屬理所當然」。然被告凹凸公司之台灣分公司訴諸體制之救濟途徑，請求主管機關調查原告之台灣分公司之行為是否違反公平法，此乃保護權益之正當行為，並無任何不法。」

**爭點（二）**，被告凹凸公司在公司網路上散布兩造間訴訟訊息及向媒體記者發表關於訴訟之意見暨發表聲明稿等行為，是否涉及侵權行為？法院認為：「被告凹凸公司確實於90年10月23日在美國加州聯邦法院對原告提侵害美國第615號專利之訴訟、另於92年1月6日在美國對Sumida Corporation及Taiwan Sumida Electronics Inc.提起訴訟，此有起訴狀可稽。被告凹凸公司亦確實向士林地院聲請假處分，經士林地核准第5446號裁定，已如前述。故被告凹凸公司於公司網站所公布記載者，為真實客觀之訴訟資訊。至原告是否確實侵害被告凹凸公司之美國615號專利，乃美國法院審理判決之對象，此並不影響該訴訟存在及該資訊之客觀真實性。原告主觀上認為並無侵權為由，認被告凹凸公司提起前揭訴訟並將資訊公開此一實體上之主張，指控該客觀真實之訴訟資訊為不實，並不足取。」

**爭點（三）**，關於被告凹凸科技公司聲請假處分、假扣押及提起民事訴訟，是否違反專利法第九十一條規定？法院認為：「按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，經主管機關核准者，亦同，專利法第91條定有明文。查被告凹凸公司為登記設立於開曼群島之未經認許外國法人，兩造所不爭執。其就專利法上之爭執得否在我國聲請假處分，應適用專利法第91條（修正前專利法第95條）之規定，並無疑義。而適用專利法第91條時，開曼群島是否有以條約或其本國法令、慣例，准許我國國民或團體得在該國享受同等權利，即為本件應審究之重點。而開曼群島之專利及商標法第2條規定：專利係指英國對於發明所給予之現時有效獨占權，其第6條規定在英國取得專利權者，可將英國專利權效力延伸至開曼群島境內，登記後之開曼專利，其專利權效力完全與英國專利相同。而我國與英國間就專利權之有互惠協定。以此言之，我國人民在英國有專利權者，在英屬開曼群島亦有效力；在英屬開曼群島享有專利權者，在我國亦有效力。至國際上專利之申請互惠與訴訟互惠固屬不同之概念，然在專利實體上，經由英國之連結，既承認我國與開曼群島有專利權互惠，依專利法第91條之立法理由：『專利既經依法核准，在實體上已取得專利權，若不同時賦予訴權，將導致專利權保護之缺陷，故為符合專利法之基本精神，對於未經認許之外國法人或團體，本於互惠原則，賦予告訴、自訴或提起民事訴訟之權。』因此，我國與英屬開曼群島雖無訴訟互惠，然實體法上既承認得享有專利權，訴訟法上自無不許其救濟之理，如此方符合有權利即有救濟之法理。故原告持此主張被告凹凸公司因違反互惠規定，本不得提起民事訴訟及保全程序，洵不足採。」

**爭點（四）**，被告是否明知專利有效性有瑕疵及鑑定報告書不實，卻仍聲請假處分，並於假處分、假扣押執行程序中或本案訴訟程序中多次侵害原告之權利？法院認為：「1、我國關於專利救濟制度係採二元制，即關於專利有效與否部分係屬專利主管機關（智財局）判定之範圍，當事人或利害關係人如對於專利要件有爭議時，應提起行政爭訟方式解決；至於專利侵權訴訟，則屬民事法院審理範圍，而專利保護採屬地主義，經我國專利主管機關審查核發之專利，未經撤銷確定前，即為有效之專利。本件被告所有之第 152318 號專利雖遭人提出舉發，但現並未被我國專利行政機關撤銷，已如前述，被告凹凸科技公司自得於系爭專利存續期間合法行使我國專利法所賦予專利權人之排他性權利，倘被告凹凸公司認原告或他人有侵害其所有之第 152318 號專利時，除得提起本案訴訟加以救濟外，在未取勝訴判決前，亦得透過定暫時狀態之假處分之保全執行程序，以確保其將來取得勝訴判決後得滿足其本案請求。而權利人聲請假處分或假扣押是否不當，原屬假處分法院、假扣押法院及抗告法院審理事項。而原告不服第 5446 號裁定提起抗告，案經台灣高等法院審理，以 92 年度抗字第 995 號裁定駁回。原告向最高法院再為抗告，亦經最高法院以 92 年度台抗字第 380 號裁定駁回而確定。足證被告凹凸公司向法院聲請取得第 5446 號裁定，並無自始不當而遭撤銷之情形。2、另本件第 5446 號假處分之本案訴訟目前繫屬法院審理中，而被告凹凸公司聲請假處分時，業已委請司法院與行政院共同指定之專業鑑定機構即台灣科技大學提出鑑定報告。3、關於因假處分所衍生之本案訴訟，由於債權人因假處分裁定內容之施行可獲得之利益，非如一般傳統財產權訴訟由聲明請求之內容極易為關於訴訟標的金額之判斷，故關於訴訟標的金額為何須待兩造辯論、並提出相關證據說明後，方可使法院形成一定之心證。另關於訴訟程序中原告應繳納裁判費金額為何，係屬起訴之程序要件，本應由法院依職權調查認定之，倘法院核定訴訟費用額後，被告凹凸公司未遵期繳納時，即屬起訴不合程式，而有遭法院以民事訴訟法第 249 條第 1 項第 6 款駁回本案訴訟之可能。而關於第 5446 號假處分裁定之本案訴訟係因本件原告提出裁判費之程序抗辯，才導致本案訴訟遲未進行。此項訴訟指揮，操諸於法院，被告無法藉此拖延訴訟。故原告指摘被告未繳足訴訟費用，試圖拖延另案訴訟云云，亦無理由。4、按強制執行程序，係債權人依據執行名義，聲請執行機關，對債務人施以強制力，強制其履行債務，以滿足債權人私法上請求權之程序。至於對債權人國家請求強制執行後，須由具有實施強制執行權限者實施強制執行，此種得實施強制執行之權限，稱為強制執行權。至於強制執行權限之主體為國家，故關於債權人僅得對國家請求強制執行，而強制執行之手段自應由執行機關依據執行名義之種類為不同之處置。復按，假處分之執行，除強制執行法第 136 條至第 139 條規定外，準用關於假扣押、金錢請求權及行為、不行為請求權執行之規定。至假處分之執行方法，原本就具手段之多樣性，如欲達其目的，即可能於執行程序中涉及到債權人、債務人以外與兩造權利義務有關之利害關係人。查：一、被告凹凸公司取得 5446 號假處分裁定後，認財政部關稅局及包含華碩電腦公司在內之 16 家公司為執行該假處分

執行程序之有關機關，故依據強制執行法第 129 條之 1 規定聲請前開機關為協助，而執行法院自得審酌此部分是否確為執行該假處分執行程序之必要手段。本件經執行法院認有必要，而依據強制執行法第 140 條、第 135 條、第 128 條規定核發執行命令予財政部關稅局及華碩電腦公司等 16 家公司，倘原告認執行法院此等執行命令有不應核發而核發之違法情事，本得依據強制執行法第 12 條向執行法院聲明異議，而由執行法院為準駁，自不能因債權人聲請執行法院採行之執行方法，而經執行法院准許後並將執行命令送達債務人以外之第三人，認為債權人有侵權情形。二、又依據『海關配合執行保護智慧財產權邊境管制措施』之規定，侵害專利權經法院裁定假處分強制執行時，權利人得提供相關資料，請求海關配合執行。法院核准第 5446 號裁定，禁止原告自行或委請他人製造、進口、販賣，被告凹凸公司提供相關資料，請求台北關稅局依據第 5446 號裁定及第 27 號執行命令執行，乃正當行使權利之行為，並未不法侵害原告權利。三、另關於被告凹凸公司對原告之台灣分公司人員許 00 及王 00 提起違反刑法第 139 條之刑事告訴部分，雖經不起訴處分確定，但原告如未能證明被告前開提出刑事告訴為誣告行為，自難僅因所提出刑事告訴未能成立而認定有侵害原告權利情事。」

觀諸上開判決亦提供了下列重點，作為專利權人是否正當行使專利權之參考。首先，依「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」（99 年 1 月 28 日修正，原名稱：行政院公平交易委員會事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則）第三點規定，事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。（二）經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。（三）將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。<sup>268</sup>本判決中，原告在未經美國法院判決，亦無專利侵害鑑定報告之情形下，向客戶散發律師函指摘被告凹凸公司侵害其專利權，明顯違反前揭原則第三點所定之先行程序，則被告凹凸公司向公平會檢舉原告散發律師函之行為涉嫌違反公平交易法及提出違反公平法之告訴，依同原則第五點規定，<sup>269</sup>應屬其維護自身權益之正當行為。

<sup>268</sup> 同原則第 4 點規定，事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第 19 條、第 21 條、第 22 條、第 24 條規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：（一）發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。（二）於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

<sup>269</sup> 事業未踐行第 3 點或第 4 點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯

其次，依專利申請互惠原則，專利如經依法核准，在實體上已取得專利權，若不同時賦予訴權，將導致專利權保護之缺陷，故為符合專利法之精神，對於未經認許之外國法人或團體，本於互惠原則，自應賦予告訴、自訴或提起民事訴訟之權利，如此方符合有權利即有救濟之法理。

再者，專利保護採取屬地主義，經我國專利主管機關審查核發之專利，未經撤銷確定前，仍為有效之專利，自得於專利權存續期間合法行使我國專利法所賦予專利權人之排他性權利。

最後，假扣押、假處分等執程序，執行權限之主體為國家，債權人僅得對國家請求強制執行，而強制執行之手段自應由執行機關依執行名義之種類為不同之處置，倘經法院審酌確為執程序所需之必要手段而核發執行命令，即不能認債權人聲請執行法院所採行之執行方法有不法侵權之情形。

## 第二款 惡意標示他人之專利證號

按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，專利法第七十九條前段定有明文。<sup>270</sup>故得標示專利證書號數者，僅有專利權人、被授權人與特許實施權人，則倘非前開三者可否於自己產品標示他人之專利證書號數？此標示他人專利字號之行為究竟侵害專利權人何種權利？尤其有無造成不正競爭之效果而違反公平交易法規定？九十三年度智字第七一號判決可提供吾人參考。

案例事實：原告起訴主張其於八十五年間共同發明創作「密閉式空氣對流低溫、常溫、微熱溫三用乾燥結構」，分別取得台灣、中國大陸、美國、巴西等新型專利註冊，其並依據系爭新型專利技術製造「液體循環流動式保鮮濃縮乾燥機」，亦紛獲各種競賽獎項，被告於九十二年四月向其所經營之商聖公司購買上開機器，用以生產濃縮乾燥製成之「木瓜精華膠囊保健食品」，詎被告未經其同意，擅自於其所生產製造販售之系爭食品包裝外盒背面及網頁上標示原告所獲得之上開專利字號及獲獎獎狀圖片，被告此舉造成他人誤認被告乃專利權所有人，形成不公平競爭，且侵害原告名譽，為此訴請被告應將上開標示移除，且不得再販售載有上開訊息之產品，並將判決登報以回復名譽。被告則以其刊載系爭證照，係獲得原告授權後所為，且其所為之上開刊載，係本於食品資訊揭露之義務，原告實際上並未受有損害，況原告並非消費者，彼此亦無競爭關係，自無所謂公平交易法之適用，又其所刊載之上開資訊亦不致使消費者誤認，並無所謂使用「欺瞞」或「隱匿重要交易資訊」等「欺罔行為」行為可言，抑或對消費者為不當壓抑，妨礙消費者自由決定是否交易及交易條款之顯失公平行為，況被告系爭產品外包裝上已無上開標示，自無訴請排除之必要，又其所生產之系爭食品雖係使用原告系爭專利機器所生產，惟自始至終其所用之品牌、商標以及行銷等程序，皆係獨立進行，並無所謂違反公平交易法情形，原告所為請求並無理由云云資為抗

---

失公平行為者，構成公平交易法第 24 條之違反。

<sup>270</sup> 依專利法第 108 條規定，專利標示之條文準用於新型專利權。

辯。

稽核原告請求排除侵害之依據主要為公平交易法，原告認為被告所生產製造販售之系爭食品，其包裝外盒背面之標示記載，有引人錯誤之表示及表徵，違反公平交易法第二十一條第一項規定；又被告在商品外盒包裝上及其公司網頁廣告內為引人錯誤之記載，為剽竊、榨取原告等人之聲譽之不公平競爭行為，違反公平交易法第二十四條、商品標示法第五條等規定，致原告之聲譽遭到不當利用與榨取，權益受損，依民法第一百八十四條第二項、第一百九十五條第一項後段、公平交易法第三十四條等規定，被告自應將判決書內容登報，以回復原告聲譽。

關於原告主張被告違反公平交易法第二十一條規定部分，判決以：「公平交易法之立法目的，在於維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，而此所謂競爭，乃指二以上事業在市場上以較有利之價格、數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會之行為，是依公平交易法規定，必須二以上事業在市場上處於競爭狀態時，始有此法之適用，倘競爭者之間並非事業組織，或者其所提供之產品、服務在市場上非處於競爭狀態，即無本法之適用，換言之，即無所謂不公平競爭可言，例如賣月餅者與賣包裝紙盒者，其彼此間雖然就所銷售之產品有依存關係，然二者之產品在市場上並無所謂競爭關係，縱然賣包裝紙盒業者在其包裝紙盒上印製月餅圖形，不能因此即認為賣包裝紙盒業者跨足糕餅業，從事不公平競爭，其理顯明，不言可喻。本件原告固然為系爭專利之所有權人，惟渠等均為自然人，非法人組織，渠等本身亦未經銷任何產品，雖渠等共同經營商聖公司，銷售利用渠等專利所設計製造之『液體循環流動式保鮮濃縮乾燥機』，惟商聖公司此一事業體與原告究竟不能等視，商聖公司之銷售行為不能因此認為是原告之銷售行為，是以，不能因商聖公司為原告所經營，即認為原告為事業（有關事業之定義，參照公平交易法第二條），此其一；又本件商聖公司所出售者，乃『液體循環流動式保鮮濃縮乾燥機』，係一種機器設備，而被告所銷售者為『木瓜精華膠囊保健食品』，依行政院衛生署之核准字號分類屬食品性質，此二產品在性質、形式外觀上明顯不同，分屬不同市場，二者間自不存在所謂競爭關係，亦即，縱使被告以低價搶供市場，其所影響之市場乃健康食品市場，與原告或商聖公司之儀器市場毫無關係，原告或商聖公司之機器銷售量亦不因被告之低價銷售行為而有任何影響，縱認被告於其食品包裝上記載原告專利證號，其銷售量因而增加，亦不致因此造成原告機器銷售量之減少，是若謂兩造間有所謂不公平競爭關係，適用公平交易法之規範，顯有未洽。原告主張依公平交易法第二十一條第一項規定，訴請排除被告之侵害，惟按公平交易法第二十一條第一項規定，乃指事業不得在商品或其廣告上，或以其他使公眾得知之方法，對於商品之價格、數量、品質、內容、製造方法、製造日期、有效期限、使用方法、用途、原產地、製造者、製造地、加工者、加工地等為虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，本件被告所生產之系爭商品，其就有關上列項目之陳述並無不實之處，如何有該條之適用？本件原告指摘被告之不當行為，乃被告在其產品上，除上揭標示事項外，另放置原告獲獎及專利證書照片，亦即，被告係以原告

之專利證書及得獎照片作為提昇自己產品價值之助力，至於被告自己產品之標示部分，被告並無不實記載情形，被告亦未明示自己之產品獲得上開專利及獎項，此種情形是否符合公平交易法第二十一條第一項規範情形，非無疑義，原告逕依本法以為請求，顯非有據。」認為無理由。

本案雖無公平交易法第二十一條第一項規定之適用，惟該判決認為被告不當使用原告之專利權證書及獲獎獎座照片，當係對原告人格權完整性之一種侵害，依民法第十八條規定意旨，原告自得訴請被告排除此一侵害行為。其謂：「又專利證書證號並非商標，亦無所謂使他人誤認其產品來源之適用。惟可資質疑者，被告自己生產之產品並未獲得上開專利，亦未獲得任何國家之獎項，其在產品包裝盒上所刊載之專利證書、證號及獎項照片等，均為原告所有，其利用原告上開文件以拉抬自己產品身價之行為，對原告就有如何損害？按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，專利法第七十九條前段設有明文，依此一規定意旨，可知得標示專利證書號數者，應為專利權人，非專利權人倘標示他人之專利權字號者，顯然係剽竊他人之名譽，對專利權人而言，其主觀情感上難謂無任何損害，對於專利權人追求人格權之完整性而言，難謂無任何殘缺遺憾，此種人格權上之缺憾，即係對於人格權之侵害。我國專利法不若著作權法對於著作人格權設有明文規定，即所謂『專利人格權』，惟此種疏漏，不能認為專利權人其人格權之保護即有所欠缺，專利權人就其專利權之標的範圍除享有實質上排除他人不當使用權利外，其因獲得專利權而附帶產生之名譽上榮譽，乃構成其人格完整性之一部分，性質上亦為民法第十八條所稱之人格權範圍，是被告不當使用原告之專利權證書及獲獎獎座照片，當係對原告人格權完整性之一種侵害，依民法第十八條規定意旨，原告自得訴請被告排除此一侵害行為，而依原告於九十三年十一月一日所購得之被告產品外包裝顯示，被告之產品外包裝上確有不當標示原告專利證號及獲獎獎座照片等情形，另被告於其網路中亦不當記載『本公司申請世界各國專利之 25°C 冬眠式常溫乾燥技…』等語，可見被告確有不當剽竊原告上開名譽之事，依上揭說明，本件原告訴請被告應將上開標示自其產品外包裝及網頁上移除，且不得自己或使第三人販賣或意圖販賣而陳列載有上開圖文標示之產品，茲審酌被告目前於市面上所銷售之產品不知尚有若干，原告之上揭主張，當認為尚屬有據，應予准許。」

### 第三款 確認專利權存在而請求排除侵害

民事訴訟法第二百四十七條第一項規定，確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真偽或為法律關係基礎事實存否之訴，亦同。是以，提起確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，又所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不安之狀態存在，且此種不安之狀態，能以確認判決將之除去者而言，若縱經法院判決確認，亦不能除去其不安之

狀態者，即難認有受確認判決之法律上利益。<sup>271</sup>單純的事實不得為確認之訴之標的。<sup>272</sup>從而，專利權如因當事人間存有爭執，對於有無專利權之法律關係存否不明確，致原告在私法上之地位有受侵害之危險，而此項危險得以對被告之確認判決除去之者，原告即得謂有即受確認判決之法律上利益，得提起確認訴訟。

九十二年度智字第八六號判決中，原告主張其專利權有受侵害之虞，得請求防止之前提，即係在確認原告就中華民國發明專利第 124145 號之專利是否擁有專利權，主要爭執點在於原告之前身即訴外人太平洋新福公司與訴外人美國尖端公司訂立專利權買賣契約，關於專利權之讓與該於何時生效？是否非經登記不生效力？

判決理由主要以：「（一）按發明專利權人以其發明專利權讓與他人或授權他人實施，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人，83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 59 條有明文之規定。又按專利權之讓與，依專利法第 49 條規定，固應由各當事人署名，附具契約申請專利局換發證書，惟此並非讓與之生效要件。苟讓與人與受讓人互相表示意思一致者，其讓與契約即為成立，且因而發生讓與之效力，縱未向主管機關登記並取得新證書，亦不影響於讓與之效力（最高法院 72 年度台上字第 736 號判決可資參照）。是專利權之讓與，經契約當事人互相表示意思一致時，其讓與契約即為成立，並即生讓與之效力。查，原告主張原告前身太平洋新福公司與美國尖端公司間 ULTRA-CAPACITOR 專利權買賣契約系爭專利皆為其契約標的等情，業據其提出經被告蔡 0 0 暨原告公司代表逐頁親簽確認中文契約書含附件 Summary 為證，於該中文契約之附件 Summary 中，原專利代理人案號第 2927.57-1TW 之台灣專利，即本案之系爭專利為契約標的之一，此觀諸其特定之敘述與系爭專利（專利號碼第 124145 號），而英文契約之 SUMMARY 中亦有相同之記載自明。再衡諸中文契約與英文契約所附之 Summary，均經被告蔡 0 0 暨原告公司代表逐頁親簽確認等情，堪認系爭專利應為買賣及移轉之範圍無訛。至被告蔡 0 0 雖另以在該 Summary 並未出現系爭專利字號為由，而否認系爭專利係在當初買賣及移轉之範圍，惟系爭專利於買賣及移轉當時尚在聲請當中，自無從以專利字號特定，且揆諸 Summary 中第 37 項所為之專利內容描述，既足以特定系爭專利，自不因該 Summary 中未出現系爭專利字號即遽以否定其為買賣及移轉之範圍。（二）次查，依原告提出之中文契約第（C）條以及第（F）條以及英文契約第 2.1.2 條、2.2 條、2.5 條、3.5 條以及第 5.2 條綜合判斷，當事人應已於締約當時有移轉系爭專利之讓與合意，其中英文契約第 5.2 條更明載『當事人認知依本讓渡書所為之標的專利轉讓，兩造確有完全讓與之真意…』等字句，再參諸在 2000 年 1 月 17 日，美國尖端公司之代理人亦曾發函予原告之前身即太平洋新福公司敘明權利業已移轉並要求支付相關專利之維持費用等情，應堪信原告主張其確與美國尖端公司間完成系爭專利讓與之合意，系爭專利於讓與合意當時，自係由原告取得系爭專利之專利權，是被告否認原告有取得系

<sup>271</sup> 最高法院 52 年台上字第 1240 號判例參照。

<sup>272</sup> 最高法院 37 年台上字第 5989 號、48 年台上字第 946 號判例參照。

爭專利之專利權云云，自不可採。(三)被告國際超能源公司另抗辯稱依專利法第59條之規定，在未登記之前，原告即不得主張對抗被告國際超能源公司云云。惟專利法該條所謂之『第三人』，應係指信賴登記公示效力之一般第三人而言，如果該『第三人』之地位，係由當事人或其代表人濫用法人具有獨立法人格之特性而造成第三人之外觀，此時自應適用『法人格否認之法理』，認定該法人並非屬於一般第三人。查原告曾於90年6月20日致函被告國際超能源公司，將系爭專利屬原告所有，且美國法院業已以假處分禁止美國尖端公司移轉超電容專利相關權利等事，告知被告公司等情，業據其提出被告國際超能源公司員工所親簽之簽收單為證，被告國際超能源公司於收受原告所發之律師函暨美國法院假處分命令，竟於10日之後(即90年7月1日)選任被告蔡○○為董事長，並繼之於90年10月12日由被告蔡○○代表被告國際超能源公司提出系爭專利權在我國轉讓登記之申請，而當初代表美國尖端公司移轉系爭專利權予原告，其簽約之代表人亦係蔡○○。是被告蔡○○先代表美國尖端公司讓與系爭專利權予原告，嗣後復以美國尖端公司及被告國際超能源公司代表人之雙重身份，惡意將屬於原告之系爭專利移轉登記予被告國際超能源公司，顯係濫用法人具有獨立法人格之地位，以移轉登記予『第三人』之名，行左手交付予右手之實，此時受讓登記之被告國際超能源公司，自不能成為專利法第59條所稱之『第三人』，被告所為之前開抗辯，即不可採。原告主張確認其就中華民國發明專利第124145號之專利擁有專利權等語，即有理由。」

觀諸上開判決理由，認為專利權之讓與，應以讓與人與受讓人互相表示意思一致，讓與契約即為成立，並因此發生讓與之效力，縱未向主管機關登記並取得新證書，亦不影響於讓與之效力。此乃因我國專利法對專利權之讓與，採取「登記對抗主義」，<sup>273</sup>因此雙方當事人就該專利權獲致讓與雖即行生效，惟欲產生對抗第三人之效力，則必須於主管機關完成登記。而當事人間之讓與真意該如何判斷，此涉及契約解釋之問題。解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句；又按解釋私人之契約應在通觀全文，並斟酌立約當時之情形，以期不失立約人之真意；且解釋契約固屬事實審法院之職權，惟其解釋如違背法令或有悖於論理法則或經驗法則，自非不得以其解釋為不當，援為上訴第三審之理由。<sup>274</sup>另專利法第五十九條規定，發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。所謂不得對抗「第三人」，應不包括惡意第三人，亦即應係指基於信賴登記公示效力之一般第三人而言，如果該第三人之地位，係由當事人或其代表人濫用法人具有獨立法人格之特性而造成第三人之外觀，此時自應適用「法人格否認之法理」，該法人並非屬於一般第三人，自無前揭條文所謂不得對抗之適用。

<sup>273</sup>經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，第162頁，2005年3月。

<sup>274</sup>最高法院92年度台上字第1583號判決意旨參照。



### 第三節 類型化判決之功能與必要

以台北地方法院為例，探究前述之專利侵權判決類型，區分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種主要類型，以及各該主類型之次類型，此種體系化之分類研究方式，對於法院或訴訟當事人有何實益或必要，可從下列三個面向加以論述。

#### 第一項 集中爭點審理以促進訴訟

在法院方面，集中爭點審理可節省法院諸多調查不必要證據之時間，進而將有限之訴訟時間及資源花費在必要的調查事項上，直接促進法院審判的效能。由於隨著社會經濟之急速變遷，民事紛爭事件之質、量多異於往昔，且在型態及內容上益趨多樣化、複雜化，不但擴大了紛爭解決過程之困難度，同時，由於國民之權利意識高漲，導致民事訴訟事件之激增，而加重了法院之案件負荷，故為將有限的司法資源公平分配於各種民事事件中，合理減輕法官之工作負擔，並避免權利人因程序制度之使用致遭受難與其所追求之實體利益相均衡之程度上不利益，乃為重要課題。<sup>275</sup>而專利訴訟民事案件，具有高度之技術性與專業性，尤以專利案件所牽涉之爭點與證據資料更趨複雜及繁多，且經本文實證研究結果，專利訴訟與一般民事訴訟案件相較，確實較為棘手、難辦，因此，如何針對專利訴訟事件之類型，建構或歸納出該有之爭點類型，以利法官化繁為簡，針對爭點集中審理，至為重要。

以往實務對於案件之審理多採分割審理方式，難免對於部分案件有審理程序散漫之譏，為促進民事訴訟之進行，近年來已修法特別強化集中審理制度之實踐，而在程序中，以「失權制、闡明義務、爭點整理程序」，作為集中審理促進之三大支柱。<sup>276</sup>爭點整理程序為集中審理制度最重要之一部分，為使集中審理制度發揮最大效益，法官於受理複雜事件時，採行爭點整理程序，於調查證據之前，先使當事人整理並協議簡化爭點、及就整理爭點之結果提出摘要書狀、或利用不公開法庭整理並協議簡化爭點，進而命當事人簡化協議爭點，於集中爭點後始進行調查證據程序，而法官於爭點整理過程及調查證據程序中，當事人所應負提出所主張事實及證據等訴訟義務，法官並應善盡闡明義務，使當事人適時提出或補充欠缺之訴訟行為，否則即引失權規定，使生失權之效果，而達到促進訴訟之目的。又透過爭點整理程序，提高法官對事實認定之正確性，並賦予當事人平衡追求實體利益與程序利益之機會，貫徹直接審理主義及公開審理主義之原則，乃集中審理程序最重要之一環。<sup>277</sup>

<sup>275</sup> 邱聯恭，程序選擇論，第 26-27 頁，2000 年 9 月。

<sup>276</sup> 姜世明，民事審判程序之促進—以不修法為前提下之本土觀察，台灣法學雜誌，137 期，第 51 頁，2009 年 10 月。

<sup>277</sup> 張裕美，促進民事訴訟集中審理之研究，司法研究年報第 23 輯第 3 篇，第 186、192 頁，2003 年 11 月。

依前揭表 4 之專利侵權判決類型，分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種主要爭點類型。在「程序問題」，再分成四種次類型「管轄錯誤」、「不合法定程式」、「時效消滅」、「專利權人未為專利標示」；在「可專利性與有效性」，分為二種次類型「專利權業經撤銷或法院自行認定無效」、「專利權效力不及」；在「申請專利權範圍之解釋」，並無次類型之分類；在「專利侵害認定及鑑定」，分成「專利侵害判斷」、「鑑定報告證明力之取捨」、「未提示新型專利技術報告」、「未能舉證被告有侵權之故意或過失」；又在「不當行使專利權及其他事由」，分成「不當行使專利權」、「惡意標示專利權人之專利證號」、「確認專利權存在而請求排除侵害」等次類型。而觀諸上開每個主要類型或次類型，即為一獨立之爭點類型，當事人如能針對該爭點為訴訟上之集中攻防，法院亦在此爭點範圍內為集中審理，則可將有限之訴訟時間及資源集中在必要的證據調查上，因而維護當事人之權益，積極促進法院審判的效能。

## 第二項 預防突襲性裁判，澈底解決紛爭

在當事人方面，整理訴訟上爭點將專利判決類型化之另一功能，即在預防判決結果對當事人產生突襲，並有助於紛爭一次解決。由於當事人所重視除了追求法律之公平及正義外，最重要的是要求法院發揮其定紛止爭之功能，如不能就當事人間所產生之糾紛在同一次訴訟程序中加以解決，未來只會衍生更多的訴訟案件，不僅不利於當事人，亦會增加法院案件之負擔，絕非當事人所樂見。尤其是，在專利民事訴訟採取辯論主義之原則下，恐無法就當事人未主張或舉證之事項為職權探知，若因不知專利侵權訴訟之爭點類型，而無法充分為舉證或辯論，因舉證之所在乃敗訴之所在，亦可能使得原本能勝訴之當事人招致敗訴之判決，絕非當事人之福。

又同一訴訟案件中時常存在數個爭點，藉由類型化專利訴訟上之爭點，亦可有效運用「爭點效」之拘束力，以避免爭訟反覆發生。雖然依照民事訴訟法第四百條第一項規定，判決之既判力僅就訴訟標的之判斷發生，判決理由中之判斷並無既判力。然法院對於訴訟標的以外當事人所主張或抗辯之重要爭點，本於兩造辯論之結果所為之判斷結果，除有顯然違背法令，或當事人提出新訴訟資料足以推翻原判斷之情形外，於同一當事人間，就與該重要爭點有關之他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相異之判斷，此源於訴訟上之誠信原則及當事人公平之訴訟法理，避免紛爭反覆發生，以達「一次解決紛爭」所生之一種判決效力（拘束力），即所謂「爭點效」，當為程序法所容許。<sup>278</sup>換言之，如為專利侵權訴訟上之重要爭點，且當事人就該爭點已被賦與充分為攻擊防禦之機會，當不致發生突襲性裁判，並經法院進行實質審理後在判決理由中為判斷時，即應承認對當事人發生拘束力，以符合誠信原則及禁反言原則。

<sup>278</sup> 最高法院 96 年度台上字第 2569 號判決意旨參照。

### 第三項 增進專利裁判之一致性（Uniformity）與可預測性

#### （Predicable）

在專利價值方面，專利侵權判決之類型化，可增進專利裁判之一致性與可預測性，並進而提昇專利之價值。蓋鼓勵人民、產業願意大量投入時間、金錢及精神從事技術發明或創作之重要方法，就是確保專利法適用之安定性與預測性，簡言之，法院對於專利有無侵權之法律見解一致，才能具體落實法律對於專利權之保障，特別是在新型專利改採形式審查之後，於具體個案中就特定新型專利之專利權存否之判斷，如發生裁判歧異之現象，新型專利權極易處於不確定之狀態，專利權之價值即當然受到影響。<sup>279</sup>

又專利裁判品質的提昇，與專利之價值息息相關，經由體系化之分類方式，將專利侵權訴訟判決之主要爭點予以類型化，不僅有助於訴訟當事人觀察法院在重要爭點上之意見的一致性或可能的矛盾，使當事人容易預測法院究以何標準作為侵權與否之認定，亦俾利於法院自行逐漸形成對於專利爭點之統一見解，以維護及確保國家賦予權利人行使專利權或排除他人實施之正當價值。

---

<sup>279</sup> 吳東都，美國專利訴訟制度—兼論設立我國專利法院，第 28 頁，司法院暨所屬機關出國報告，2004 年 6 月。

## 第五章 結論

### 第一節 研究結果

#### 第一項 研究發現

儘管存在一些缺點，專利制度仍被譽為西方文明中最偉大的發明之一。專利制度促進了創新活動，不僅推動了經濟發展，而且鼓勵了理論科學轉化為實用技術。<sup>280</sup>當然專利制度需要藉由法律的保護，否則無法落實保護專利權人之權益，為瞭解我國法院審理專利訴訟實務所呈現之全貌，及發掘專利訴訟為人詬病與可能隱藏之現象或問題所在，首先，本文從八十九年至九十九年之十一年間，全國各地方法院所終結之專利裁判，為一完整之量化歸納與分析。

初步瞭解我國法院對於專利案件所適用之民事訴訟程序之後，就全國各地方法院所終結之專利判決為一全面性之普查，藉由判決統計資料（表 2 之 1），得悉我國普通法院所處理的專利訴訟案件數量，於上開期間，總計專利判決數量僅有 1480 件，平均每年案件不到 135 件，數量甚少的專利判決，代表在國內提起專利訴訟並未受到重視，法院亦無法從案件中累積審判專利訴訟之經驗。

依表 2 之 1，審視各法院之專利案件受理情形，可知專利案件終結數量最多的法院（前五名依序為台北地院、台中地院、板橋地院、台南地院、士林地院），與專利案件終結數量最少的法院（前四名為台東、澎湖、宜蘭、花蓮地院），存有極其明顯的城鄉差異。此結果或可解釋我國智慧財產法院為何設置在案件量較多之法院轄區，而非案件量少之法院轄區。

依圖 2 之 3 所示，在九十二年專利除罪化之前，八十九年至九十一年全國各法院所終結的專利案件數量甚少，均不到 40 件，但在專利除罪化之後，每年的專利案件數量逐年提高（自 92 至 95 年度達到高峰），或維持較高之水準（96 至 98 年），可見專利訴訟制度的改變，對於專利案件之數量具有絕對的影響力。

依表 2 之 2 所示，可知在我國進行之專利訴訟，主要的專利權種類以「新型專利」為主。經實際下載之裁判數量共 905 件中，新型專利有 538 件，占全部案件數量超過一半以上，發明專利為 141 件，新式樣專利為 71 件。新型專利案件占全部專利案件之百分比為 71.7%，發明專利占 18.8%，新式樣專利占 9.5%。又新型專利相較於發明專利而言，所需的技術層次較低，發明專利數量較多的六個地方法院，均為「都會型法院」，而無發明專利案件或案件數在一件以下之法院，大都屬「小型法院」。可印證具有高度技術質量之發明專利件數，與管轄法院所屬地區之商業、科技繁榮程度呈現正相關。

表 2 之 4 所示，可知外國人在我國進行專利訴訟並不多見，全國各地方法院

<sup>280</sup> Martin J Adelman、Randall R Rader、Gordon P Klancnik，鄭勝利、劉江彬主持翻譯，美國專利法，第 7 頁，2011 年 1 月。

經統計僅有 85 件，占全體案件數之比率約為 9.4%，代表我國專利訴訟之涉外程度不高且國際化程度較低。其中外國人之國籍，經統計以美國、日本、韓國、荷蘭等國較多，美國共有 32 件，日本有 19 件，韓國有 7 件，荷蘭有 6 件（詳如附表 2 之 4 之 1）。雖然外國人在我國涉訟之專利判決不多，然其所涉訟之案件以「發明專利」最多，共有 37 件，新型專利次之，共有 12 件，新式樣專利最少，只有 8 件，此結果與我國所涉訟之專利案件以較不具技術性之「新型專利」最多，有顯著差別。再從涉外專利判決之勝訴率加以觀察，外國人之全勝率為 30.8%，如加計部分勝訴之勝敗互見比率計算，外國人之勝訴率高達 60.2%，此數據均明顯優於我國專利訴訟原告之全勝率、勝訴率。

其次，在重要數據統計方面，觀察專利訴訟結果之勝敗比，依表 2 之 5 所示，八十九年至九十九年之間，全國各地方法院專利訴訟之原告全部勝訴之比率僅有 3.4%，勝訴比率甚低，倘將勝敗互見之部分勝訴判決亦視為原告勝訴的件數，原告勝訴之比率亦僅有 16%，顯示出我國法院的專利判決並不利於專利權人。若與一般民事侵權行為案件之勝訴率相比，亦顯然較低，可見專利訴訟原告之處境較為艱困。

又觀察訴訟結果之和解及調解比，依表 2 之 6 所示，以和解及調解方式所終結之件數為 104 件，平均之和（調）解率為 7%，與一般民事訴訟案件相比，差別不大，尚有加強運用訴訟外紛爭解決機制之空間。再觀察訴訟結果之撤回比，依表 2 之 7 所示，專利判決以撤回訴訟方式所終結之件數為 497 件，平均撤回起訴率約為 33.6%，明顯高出其他一般民事訴訟案件以撤回起訴終結案件之比率（平均為 11.9%）接近三倍，如以平均撤回起訴率再加計平均和（調）解率 7% 計算，「廣義和解率」已達 40.6%，此數據對於以訴訟外紛爭解決機制處理專利訴訟糾紛頗具成效，代表訴訟外紛爭解決機制於專利訴訟之運作，為不容忽視之重要途徑。

另從表 2 之 8、圖 2 之 8 可以看出，在不區分案件所適用之訴訟程序及終結方式之情形下，全國各地方法院審理專利訴訟之平均審理日數為 356 日，此與普通民事財產權訴訟之平均審理期間為 251 日相比，顯然高出甚多；如較精確的以法院透過實質審理方式終結之裁判來計算，即不計算法院以裁定駁回、移轉管轄等程序駁回之件數後，依表 2 之 10、圖 2 之 10 所示，其平均審理日數為 467 日，已相當接近法院之辦案期限，相較於普通民事財產權訴訟之平均審理期間為 251 日，已高出近一倍的時間。由於訴訟案件審理所需之時間，與案件之複雜度、訟爭性程度及訴訟標的之價值高低成正比，而專利訴訟案件在審理時間方面，普遍長於普通財產案件審理時間之現象，自可證實專利訴訟案件對不具技術背景之法官而言，顯然較其他一般財產權訴訟案件棘手、難辦，亦突顯出成立專業法院之必要性。

在與外國法院之平均審理日數之比較方面，茲以日本之地方法院審理期間為比較對象，依表 2 之 11 所示，可知日本之全國地方法院關於智慧財產案件之平均審理期間，乃呈現逐年下降之趨勢，恰與我國法院所呈現明顯逐年上揚的走勢

相反；又以我國之台北地方法院與日本之東京地方法院為比較，從兩地院之平均審理期間相互比較，台北地院的平均審理日數為 297 日（約 10 個月），比東京地院的平均審理期間 17.5 個月（約 530 日），毫不遜色，且更為迅速，一改我國專利訴訟延滯之觀感。

在普通法院裁定停止訴訟之統計方面，依表 2 之 14 所示，於實際下載之裁判 905 件中，發現共有 164 件由法官裁定停止訴訟程序之裁定，平均比率為 18.1%，雖然不低，但與既有當事人對於法官時常任意停止訴訟程序之印象相比，似乎並沒有想像中的高。又在鑑定之統計方面，平均每一件專利案件經過鑑定之比率為 52.59%，比例相當高，幾乎代表每兩件專利訴訟即有一件以上曾作過鑑定，顯示出專利訴訟案件之高技術性與依賴性，並非無稽。

最後，為提升智慧財產案件的審理品質與效率，我國智慧財產專業法院於九十七年七月一日正式成立，智慧財產案件審理法及智慧財產法院組織法亦在同日生效施行。創新的訴訟制度中，最受人矚目的設計，無疑是技術審查官之設置、專利有效性之自行認定、保全程序之特殊規定。智慧財產法院並藉由制定專利侵權訴訟事件之審理模式，分為「書狀先行」、「準備程序」、「言詞辯論」三個階段，以提供參與訴訟當事人之參考，並加速專利侵權訴訟之審理效率。

智慧財產法院成立及訴訟新制施行之後，顯然已經發揮所預期的成效。第一，在平均審理日數方面，智慧財產法院於九十七年七月起至九十九年六月止之兩年間，平均終結一件專利案件之審理日數只有 145.5 日，與八十九年至九十九年間由普通法院審理專利訴訟案件之平均審理日數為 356 日（不區分案件所適用訴訟程序及終結方式）相比，縮短 210 日，節省了一倍以上的審理時間；如與普通法院以實質審理方式所處理之第一審案件，其平均審理日數為 467 日（即不計算法院以裁定駁回、移轉管轄等程序裁定件數）相比，則有三倍以上之懸殊差距，結案日數大幅縮減。第二，裁判品質之顯著提昇，展現在智財法院的判決折服率及上訴維持率方面，均有非常出色的成績。第三，技術審查官之高度參與（參與民事第一審事件比率達 82%），使得法官能更快速、有效率的進入訴訟案件之技術核心，已擺脫過去對於鑑定之嚴重依賴性，對於協助法官處理具有複雜技術性之專利訴訟案件，發揮相當之功效。第四，智慧財產法院於審理專利侵權訴訟案件，得就系爭專利之有效性自行認定，徹底解決了裁定停止訴訟程序之弊病，除大幅縮短審理期間外，亦能將紛爭一次解決，避免重複提起訴訟。

準此以觀，衡諸本文之實證研究結果，基於專利權之特性，專利訴訟發展出具有商業競爭手段、爭訟方式多樣性、影響當事人信譽甚鉅、訴訟技能門檻高、訴訟費用高昂、採證困難、訴訟程序冗長等特徵。此外，專利訴訟亦具有五大特殊性：訴訟標的模糊性、專利品質與訴訟之高度聯結性、濃厚商業性、訴訟標的之高度專利性與技術性、跨領域法律適用之交錯性。面對上揭專利之特徵或特殊性所帶來的衝擊，在成立智慧財產法院之前，對於我國法院實務的最主要影響及因應，就是設立智慧財產權專庭、訴訟程序之裁定停止、依賴專利侵害鑑定三方面，其中設有智慧財產專庭之法院（台北、台中）在各項統計數據中，如平均審

理日數、和（調）解比率、撤回比率等，所發揮之功效均較為突出，似早已透露出專業法院之可行性，而在國人期盼下成立智慧財產專業法院之後，依前所述，更能發揮專業化法院之效能，因此，集中資源成立智慧財產法院以收專利案件審判之效率，依目前來看，確實具有其必要性。另關於訴訟程序之裁定停止、依賴專利侵害鑑定部分，以往最為人詬病、批評之處，則靠著制定智慧財產案件審理法（第十六條）、提昇法官之專業性及技術審查官之輔助（智慧財產案件審理法第三章）等方面多管齊下，加以改善或解決，亦顯露出相當之成果。

## 第二項 判決類型化之成果

專利侵權行為之態樣不一，除直接侵權行為外，尚有間接侵權行為，對於間接侵權實務上係以共同侵權行為加以處理，惟難免有其侷限性，由於我國專利法對於專利侵權之態樣並無明確規定，鑒於我國長期欠缺對於專利實務判決為類型化與體系化之研究，透過研究、歸納專利判決的爭點類型，不僅可以讓法院集中爭點審理，節省諸多調查不必要證據之時間，進而將有限之訴訟時間及資源花費在必要的調查事項上，促進法院之審判效能，亦可預防突襲性裁判之發生，有助於紛爭一次解決，以及增進專利裁判之一致性與可預測性，進而提昇專利之價值，促進知識經濟之發展。

本文以台北地方法院近十一年以來的專利訴訟裁判為類型化對象，就專利侵權判決類型，分為「程序問題」、「可專利性與有效性」、「申請專利權範圍之解釋」、「專利侵害認定及鑑定」、「不當行使專利權及其他事由」五種主要爭點類型。在「程序問題」，再分成四種次類型「管轄錯誤」、「不合法定程式」、「時效消滅」、「專利權人未為專利標示」；在「可專利性與有效性」分為二種次類型「專利權業經撤銷或法院自行認定無效」、「專利權效力不及」；在「申請專利權範圍之解釋」並無次類型之分類；在「專利侵害認定及鑑定」分成「專利侵害判斷」、「鑑定報告證明力之取捨」、「未提示新型專利技術報告」、「未能舉證被告有侵權之故意或過失」類型；在「不當行使專利權及其他事由」分成「不當行使專利權」、「惡意標示專利權人之專利證號」、「確認專利權存在而請求排除侵害」等次類型。茲將觀察法院審理專利侵權訴訟之主要爭點及重心所得，臚列如下：

### 壹、程序問題

「管轄錯誤」部分，在智慧財產法院成立之前，法院認定管轄權之有無，應依原告主張之事實，按諸法律關於管轄之規定而認定，與其請求之是否成立無涉。為避免程序上不必要之勞費，而影響當事人之利益，在專利侵權行為結果發生地之認定上，應只要符合「一部實行行為或其一部行為結果發生之地」屬該法院之轄區即可，實不必刻意限縮結果發生地之範圍，以免發生因管轄權有無之程序上來回而拖延訴訟程序，徒增困擾。在智財法院成立之後，優先管轄原則雖然為當事人創設新的特別管轄權，而提供更「優先」的選擇，然因其不具有專屬管轄性質，故仍有應訴管轄規定之適用，法院並不適宜在未明確瞭解當事人之管轄

意願情形下，即逕行移轉管轄至智財法院，而完全剝奪當事人適用應訴管轄之機會。

「**不合法定程式**」部分，需注意刑事附帶民事訴訟之合法性、訴訟費用之繳納、與確定判決有同一效力之問題，尤其是法院在決定是否准予當事人之訴訟救助聲請時，應回歸至民事訴訟法關於訴訟救助之要件以為決定，此乃法院實務之通見。

「**時效消滅**」部分，由於侵害專利權之請求權時效僅有二年，而關於不當得利之請求權時效，依一般規定，即民法第一百二十五條所定之十五年時效期間，是如專利權人雖已遲誤侵權行為二年之短期時效，惟尚未罹於十五年消滅時效期間，自得援引不當得利規定以為請求。

「**專利權人未為專利標示**」部分，專利權人標示其專利證書號數為其義務，專利法第七十九條規定屬法定之特別要件。亦即，未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，除非專利權人能證明侵權人明知或有事實足證其可得而知所侵害者為專利物品，否則即不得請求損害賠償。且專利之保護採屬地主義，故所謂標示專利證書號數，應係標示我國之專利證書號數，而非外國之證書號碼。

又我國對於違反專利標示規定之效果，除了專利法第七十九條但書所示情形之外，完全排除專利權人之損害賠償請求，影響專利權人之權益甚鉅，此與美國法上將專利標示視為「推定告知」之性質，僅影響專利權人損害賠償請求權之範圍而非完全排除損害賠償之請求大不相同。由於專利標示規定之主要用意，應在於推定侵權人已具故意過失之侵權主觀要件，並非在於剝奪專利權人請求損害賠償之權利，因此，我國有無必要將專利標示視為請求賠償之前提要件或特別要件，而完全限制了專利權人之賠償請求權，顯然非無修正討論之餘地。

## 貳、可專利性與有效性

「**專利權業經撤銷或由法院自行認定無效**」部分，由於得主張專利權受侵害而請求損害賠償者，須其專利權於請求及法院於判決之時，其專利權自始有效存在，未經撤銷為前提。倘其專利權於起訴時雖有效存在，惟訴訟進行中經撤銷者，則其專利權屬自始無效，亦即自始不存在，即無請求保護之權利，亦無請求生產相同產品或利用相同技術之第三人賠償損害之資格。而在智慧財產訴訟新制施行之後，依智慧財產案件審理法第十六條第一項規定，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，不適用民事訴訟法有關停止訴訟程序之規定，因此，法院對於專利有效性之判斷即得自行認定。

觀察法院判決認定不具「新穎性」、「進步性」之重點在於：一、我國採取絕對新穎性原則，且認已公開之專利並不以他人為限，縱係自己於申請前將之揭露公開之情形亦有適用。二、有關專利之新穎性及進步性之判斷時點應於申請時，但如申請後、審定前之專利法變更時，則應依審定時有效之專利法關於該要件之規定。三、新穎性之判斷標準，在於申請專利範圍之所有技術特徵要件與其他先



前技術之技術特徵要件比較，只要有一要件不同，即應具新穎性。四、進步性之要件，可由該技術領域中之通常知識者，是否得輕易完成為標準，而此標準之具體化，可由該專利申請是否在該技術領域中達成無法預期的功效，或解決了長期未能解決的需要，或他人努力均告失敗，甚至足以造成商業上之成功等加以判斷。五、進步性之判斷應在審究新穎性有無之後。

此外，更應注意專利之「充分揭露」原則，及專利之「可實施性」，如有違反充分揭露之明確性要求，或無法據以實施專利，即均構成專利應撤銷或無效之理由。

另在「專利權效力不及」部分，需注意專利法第五十七條第一項關於專利權之限制。倘原告之專利權於申請前已在國內市場出現而有先使用之情形，即為專利權效力所不及，自無侵害專利權可言，此為訴訟當事人所應特別注意。

#### 參、申請專利權範圍之解釋

依目前通說及實務見解，我國專利法對於專利技術保護範圍之界定，係採取折衷主義，即專利之保護範圍應以申請專利範圍之內容及對前開專利範圍之解釋為依據，既不以專利說明書之全部，亦不僅以申請專利範圍之文義為其範圍。而運用折衷主義解釋專利權範圍，應遵循下列三要點：一、以申請專利範圍之內容為基準，未記載於申請專利範圍之事項，不在保護之範圍。而解釋專利範圍時，未侷限於字面意義，其不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則；二、因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成事項，為確定其實質內容，自得參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果，以確定專利之保護範圍。說明書及圖式於解釋申請專利範圍時，係屬從屬地位，必須依據申請專利範圍之記載，作為解釋之內容；三、確認申請專利範圍之專業技術涵義，得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利聲請之文件。蓋知悉相關之專利文件，可確定先前技術及禁反言之範圍。因專利權人於專利申請及維護過程提出之文件上已明白表示放棄或限縮之部分，其於取得專利權後或專利侵權訴訟中，不得再行主張已放棄或限縮之權利。

#### 肆、專利侵害認定與鑑定

「專利侵害判斷」部分，判斷專利侵害之基準，法院係依全要件原則、均等論原則、禁反言原則、先前技術阻卻等加以判斷。關於是否構成「文義讀取」之文義侵權，須從全要件原則加以判斷。又是否構「均等論侵權」，判斷重點在於是否以實質相同之手段，執行實質相同之功能，產生實質相同之結果，而應將申請專利範圍內之每一具體特徵進行比較、分析、判斷。另專利權人於申請程序中基於說明解釋而對申請專利範圍所為之限制，即有「禁反言原則」之適用。最後，先前技術阻卻為均等論之阻卻事由，惟有法院判決提出不同的看法，認為在構成文義侵權時，即非不得先以「先前技術阻卻」來判斷系爭產品是否落入專利權範圍。

「**鑑定報告證明力之取捨**」部分，關於專利侵害鑑定報告如為當事人自行提出，依法院見解認為該鑑定報告僅為一種「書證」之證據方法，並非鑑定。倘鑑定單位為兩造當事人所合意選定，法院通常認為該鑑定單位所鑑定之結果，對於當事人即有拘束力，惟證明力如何，仍應由法院對該鑑定報告踐行調查證據之程序後以定其取捨，亦即，法院必須說明為何採用該鑑定報告之內容，不能完全不問該鑑定證據內容之邏輯性或證明力如何，而直接採信其鑑定結果作為認定事實之依據。本文認為鑑定報告份數之多寡、篇幅之長短均非重點，如何選擇適合的鑑定機構及如何要求鑑定機構作出合於鑑定程序之鑑定，才是重點所在，否則，無疑將會陷入重複鑑定之惡性循環，不僅不利於法院之認定，亦徒增當事人之勞費。

「**未提示新型專利技術報告**」部分，提示新型專利技術報告進行警告，僅係防止權利之濫用，並非在限制人民訴訟權利，即使新型專利權人未提示新型專利技術報告，並非不得提起民事訴訟，然遲遲未能提出新型專利技術報告者，可能導致法院無法判斷系爭專利是否具備新型專利之要件，恐難獲得勝訴敗決。

「**未能舉證被告有侵權之故意或過失**」部分，由於專利權損害賠償請求權之性質為侵權行為損害賠償，依目前實務見解，須加害人具有故意或過失始能成立，並應由主張侵害之專利權人負舉證責任。雖然曾出現實務見解認為專利法屬保護他人之法律，如有侵害專利權，致專利權人受有損害，得依民法第一百八十四條第二項推定有過失，惟本文認為在尚未修法明定侵害專利權應負推定過失責任之原則下，不宜逕認專利法屬保護他人之法律，而應負推定過失責任，否則，將破壞現行侵權行為法規範體系，且過於泛濫。則在過失責任下，主張侵害專利權之原告仍應就被告之故意、過失負證明責任，並不得僅以原告之新型專利公告於專利公報<sup>281</sup>、專利權商品曾刊登在雜誌或廣告<sup>282</sup>，或單純發過警告函、律師函<sup>283</sup>，即逕為被告得預見而有過失之證據。

#### 伍、不當行使專利權及其他事由

「**不當行使專利權**」部分，法院認為專利權人依規定檢附侵害鑑定報告及侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知，所提起之侵害專利權告訴或自訴，核屬刑事告訴權或自訴權之正當、合法行使，為憲法所保障之訴訟權範圍，自無濫用權利之不法行為。且國家偵查機關基於專利權人之告訴，所為之搜索、扣押等強制處分行為，乃公權力行為，並非專利權人之行為，與其是否構成民法上之侵權行為無涉。

又專利權人是否正當行使其專利權，在寄發警告函之情形，倘未依前揭行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則，踐行確認權利受侵害之程序，而濫發警告函者，即非為依照專利法行使權利

<sup>281</sup> 台北地院 93 年度智字第 87 號判決。

<sup>282</sup> 台北地院 97 年度智字第 69 號判決。

<sup>283</sup> 台北地院 95 年度智字第 34 號判決。

之正當行為。其次，依專利申請互惠原則，專利如經依法核准，在實體上已取得專利權，若不同時賦予訴權，將導致專利權保護之缺陷，故為符合專利法精神，對於未經認許之外國法人或團體，本於互惠原則，自應賦予告訴、自訴或提起民事訴訟之權利。再者，法院之假扣押、假處分等執行程序，執行權限之主體為國家，債權人僅得對國家請求強制執行，而強制執行之手段自應由執行機關依執行名義之種類為不同之處置，倘經法院審酌確為執行程序所需之必要手段而核發執行命令，即不能認債權人聲請執行法院所採行之執行方法有不法侵權之情形。

「惡意標示專利權人之專利證號」部分，法院判決認為倘被告不當標示使用原告之專利權證書及獲獎照片，雖不構成違反公平交易法，然係對原告人格權完整性之一種侵害，依民法第十八條規定意旨，原告自得訴請排除侵害。

「確認專利權存在而請求排除侵害」部分，專利權之法律關係存否不明確時，得為確認訴訟之標的。又專利權之讓與，應以讓與人與受讓人互相表示意思一致，讓與契約即為成立，即因此發生讓與之效力，縱未向主管機關登記，亦不影響其效力。而在判斷當事人間有無讓與意思，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句，且解釋契約應通觀全文，並斟酌立約當時情形，以期不失立約人之真意。

## 第二節 期望與建議

司法改革的目標在於建立「廉潔」與「效能」的司法，在效能方面，係要求在有限的司法資源下，兼顧訴訟當事人之程序利益與實體利益，適時作成妥適裁判。而在眾多的訴訟案件類型中，專利訴訟案件原屬於司法效能表現相對不足的案型之一，此結果會連帶不利於專利權之保護，進而影響國家技術之發明與創新。<sup>284</sup>又司法制度的良窳，影響國家制度各項的發展，而智慧財產權相關制度的建立與執行，更影響國家形象與經濟發展，若保護不周，影響所及，不僅國外的科技產業不願來進行訴訟，國內的科技產業亦得不到應有之保護，最終受害的將是國內經濟及人民之權益。而在各類型之智慧財產權訴訟中，以專利侵權訴訟最為重要且頻繁，其訴訟時程之長短、裁判品質之優劣、判決執行是否迅速確實等無一不是影響產業發展競爭之關鍵。<sup>285</sup>

不可否認，我國智慧財產法院成立之後，整體專利訴訟環境之提昇顯而易見，尤其在法官之專業性、輔助人力之支援、結案裁判之品質與效率等方面均已見大幅改善，甚至展現出前所未有之成果。惟經本文實證研究結果，無論是由各地方法院所審理之第一審專利訴訟，或由智慧財產法院所為之第一審專利判決，原告之勝訴率均僅有偏低之個位數比例，且依智慧財產案件審理法第三十三條第一項規定，關於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

<sup>284</sup> 吳東都，從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院（上），台灣本土法學雜誌，第 66 期，第 16 頁，2005 年 1 月。

<sup>285</sup> 陳昱奉，專利侵權訴訟之訴訟觀與案件管理，政大智慧財產評論，第 5 卷第 1 期，第 31 頁，2007 年 4 月。

理由可提出新證據，增加專利權被撤銷之機會，可見目前我國專利訴訟環境並非有利於專利權人。而影響專利訴訟成敗最重要的關鍵因素，除了法官之外，參與專利訴訟之代理人（如律師、專利師）、專利主管機關亦扮演極重要的角色，彼此缺一不可，因此，在法官之專業性已有顯著提昇之際，如何同時使訴訟代理人亦能不斷加強其專利知識，在法庭上更能聚焦於專利技術核心問題之攻防，使得訴訟之進行更有效率，以及如何使專利主管機關發揮其必要之過濾功能，預防專利審查之效能不彰，使得大量無效專利案件湧入法院，應為目前之重要課題。<sup>286</sup>如此，才能確保專利之品質向上提昇，以維護專利權人之權利，實現專利法賦予專利權之目的與價值。

長期以來，在我國法學欠缺研究專利裁判實務之現狀下，本文從我國審判實務運作之客觀面，除了將近十一年以來的法院第一審專利訴訟判決予以全面量化、分析，以瞭解專利訴訟之本質、法院因應之道外，並比較智慧財產專業法院成立後之實務現況；在實質方面，亦深入探討並歸納出法院審理專利侵權訴訟案件之一貫脈絡及審理重心所在，使得訴訟當事人得以易於理解法院形成侵害專利與否之心證過程，可謂對專利裁判之實證研究邁出了第一步。雖然本文仍存有研究上之限制，<sup>287</sup>然吾人相信專利之品質，與專利訴訟息息相關，專利權之保障與專利價值之確保，無法脫離法律，更與訴訟救濟制度密不可分，因此專利之實證研究，尤其是在法院之裁判實務上，可以想見未來將會更加蓬勃發展。

以美國法院為例，法官對於美國專利法之解釋與專利制度之發展扮演著舉足輕重之地位，美國法院更在國會對於專利制度改革努力舉步維艱、進展緩慢時，成為改革的實際推動者，而以法院判決推動專利法的發展是當今美國專利制度變革的顯著特色，美國法院透過判例對專利法規定進行更嚴格的解釋在一定程度上緩解了現行專利制度存在的弊端。<sup>288</sup>我國智慧財產法院集所有資源在國人殷切的期盼下成立，已展現迅速審判之效能，冀望能不負使命，繼續就重要的專利法爭議問題表示明確可供遵循之法律見解，以判決賦予專利法生命，並在關鍵時刻引領我國專利制度之發展。

<sup>286</sup> 林國塘，專利侵害分析實務談（三），2010年11月22日，網址：

[http://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?mno=104](http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?mno=104)，最後點閱日：2011年6月7日。

<sup>287</sup> 本文對於上級審或法律審所為之專利裁判，及其對第一審法院之影響，無法兼顧，而有其研究界限。

<sup>288</sup> 謝黎偉，美國專利侵權賠償制度變革的新動向，法令月刊，第62卷，第5期，第130頁，2011年5月。

## 參考文獻

### 壹、中文資料（按作者姓氏筆劃順序排列）

#### 一、書籍

- 1、王澤鑑，侵權行為法（2）—特殊侵權行為，自版，2006年7月。
- 2、王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版，2004年11月。
- 3、吳明軒，民事訴訟法（中冊），自版，七版，2007年9月。
- 4、冷耀世，專利實務論，全華圖書公司，三版，2008年11月。
- 5、周延鵬，虎與狐的智慧力（智慧資源規劃的9把金鑰），天下遠見出版，2006年3月。
- 6、邱聯恭，程序選擇論，三民總經銷，2000年9月。
- 7、洪瑞章，專利鑑定理論與實務，97年智慧財產專業法官培訓研習班講義，2008年4月。
- 8、徐宏昇，高科技專利法，自版，2003年7月。
- 9、孫森焱，民法債編總論上冊，自版，2001年9月修訂版。
- 10、陳起行，美國軟體專利論，1966-1991—法與資訊研究（二），學林文化出版，2002年2月。
- 11、陳智超，專利法理論與實務，二版，五南出版，2004年。
- 12、陳計男，民事訴訟法論（下），三版，三民書局，2005年4月。
- 13、陳文吟，我國專利制度之研究，五南出版，1995年。
- 14、陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋合著，跨國專利侵權訴訟之管理，元照出版公司，二版，2008年9月。
- 15、曾陳明汝、蔡明誠，兩岸暨歐美專利法，新學林出版公司，三版，2009年1月。
- 16、黃文儀，專利實務，第二冊，三民總經銷，四版，2004年。
- 17、黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，二版，元照出版公司，2009年4月。
- 18、馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，元照出版，2004年8月。
- 19、楊崇森，專利法理論與應用，三民書局，二版，2008年3月。
- 20、萬國法律事務所，智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，元照出版公司，2009年5月。
- 21、經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2005年3月。
- 22、劉江彬、黃俊英，智慧財產管理總論，華泰文化，初版，2004年。
- 23、劉國讚，專利實務論，元照出版公司，2009年4月。
- 24、蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，經濟部智慧財產局編印，2008年3月。
- 25、蕭富山，專利訴訟實務，智慧財產培訓學院教材，經濟部智慧財產局編印，三版，2009年。

- 26、謝銘洋，智慧財產權法，元照出版公司，2008年10月。
- 27、謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，元照出版，1999年10月。
- 28、Martin J Adelman、Randall R Rader、Gordon P Klancnik 著，鄭勝利、劉江彬主持翻譯，美國專利法，知識產權出版社，2011年1月。

## 二、學位論文

- 1、沈欣儀，專利侵權案件中被告防禦方法之研究，中原大學財經法律學系碩士學位論文，2007年7月。
- 2、何季陵，專利侵權訴訟中關於專利有效性理論與實務之研究，國立政治大學法學院碩士在職專班碩士論文，2010年7月。
- 3、陳秉訓，最高法院涉專利侵權民事訴訟判決之類型化研究，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，2007年。
- 4、楊晉佳，專利侵權損害賠償額之研究，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2009年7月。

## 三、期刊論文

- 1、王文杰、陳建宏，中國大陸專利侵權訴訟損害賠償之實證研究，載：中國大陸法制研究第十七輯，頁1-86，司法院，2009年3月。
- 2、吳東都，從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院(上)，台灣本土法學雜誌，66期，頁15-35，2005年1月。
- 3、吳欣玲，專利間接侵權(indirect infringement)規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容，智慧財產權月刊，130期，頁40-69，2009年10月。
- 4、宋皇志，我國專利侵權訴訟之實證研究，科技法學評論，第3卷2期，頁249-279，2006年。
- 5、呂紹凡，智慧財產案件之民事訴訟(第二章技術審查官)，載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，萬國法律事務所，元照出版，頁131-163，2009年5月。
- 6、沈冠伶，智慧財產民事訴訟當事人之程序利益保護，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，頁143-179，2010年11月。
- 7、林洲富，專利權人行使銷毀請求權之限制，月旦法學雜誌，132期，頁86-101，2006年5月。
- 8、范曉玲，智慧財產事件之保全程序，載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，萬國法律事務所，元照出版，頁246-275，2009年5月。
- 9、姜世明，民事審判程序之促進—以不修法為前提下之本土觀察，台灣法學雜

- 誌，137期，頁49-63，2009年10月。
- 10、高秀真，〈深化專業 促進訴訟效率 以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉(上)，司法周刊，第1495期，99年6月10日。
  - 11、高秀真，〈深化專業 促進訴訟效率 以誠意及實力贏得人民信賴—智慧財產訴訟新制之實踐—〉(下)，司法周刊，第1496期，99年6月17日。
  - 12、徐演政、陳建銘，就專利權侵害訴訟所需之專利侵害鑑定報告之探析，萬國法律，119期，頁13-20，2001年10月。
  - 13、許正順，智慧財產權之定暫時狀態處分—以專利侵害為中心，法官協會雜誌，第十卷，第139-159頁，2008年11月。
  - 14、許忠信，智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條，全國律師，頁5-26，2008年10月。
  - 15、陳秉訓，從美國法制看我國專利侵權案件民事判決走向類型化之必要，國會月刊，第35卷第11期，頁64-88，2007年11月。
  - 16、陳昱奉，專利侵權訴訟之訴訟觀與案件管理，政大智慧財產評論，第五卷第一期，頁29-63，2007年4月。
  - 17、陳昱奉，論專利侵權訴訟之特殊性—建構專利紛爭解決程序法理之先導，載於司法官46期學員法學研究報告，第1390至1410頁。
  - 18、郭兩嵐，智慧財產訴訟新制概論，載：智慧財產訴訟新紀元—智慧財產案件審理法評析，萬國法律事務所，元照出版，頁1-17，2009年5月。
  - 19、郭兩嵐，智慧財產法制的新里程碑—智慧財產法院設立運作觀察有感，專利師，第1期，頁10-15，2010年4月。
  - 20、曾華松，專利侵權訴訟與撤銷訴訟之研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，司法院行政訴訟及懲戒廳，頁87-141，2010年11月。
  - 21、黃文儀，法官如何解讀專利侵害鑑定報告，萬國法律，第119期，頁21-32，2001年10月。
  - 22、黃銘傑，專利法修正後專利爭訟制度應有之改革—以專利權效力爭訟程序為中心，政大智慧財產評論，第1卷第2期，頁1-25，2004年，4月。
  - 23、黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究—以第一審訴訟之審理與終結情形為中心(上)，頁203-245，政大法學評論，第一〇六期，2008年12月。
  - 24、黃國昌，我國勞動訴訟之實證研究—以第一審訴訟之審理與終結情形為中心(下)，頁165-226，政大法學評論，第一〇七期，2009年2月。
  - 25、黃麟倫，專利之有效性與侵害訴訟—以比較法研究為中心，科技法學評論，第3卷2期，頁169-202，2006年。
  - 26、黃麟倫，技術審查官及類似制度之比較研究，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，頁1-49，2010年11月。
  - 27、馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第109期，2004年6月。
  - 28、馮鎮宇，大陸入世後對於智慧財產權之司法保護與行政保護，載：中國大陸

- 法制研究，第十六輯，司法院印行，頁351-414，2008年1月。
- 29、游雅晴，專利侵權訴訟中訴訟標的價額之核定，智慧財產權月刊，129期，頁111-128，2009年9月。
  - 30、熊誦梅，專利侵權民事判決簡析，月旦法學雜誌，第105期，頁248-261，2004年2月。
  - 31、熊誦梅，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師，第10卷第12期，2006年12月。
  - 32、熊誦梅，法庭上之專利技術爭議，全國律師，頁48-59，2009年12月。
  - 33、劉江彬、吳雅貞，智慧財產爭議調解—兩岸智慧財產爭議調解實務，月旦法學雜誌，159期，頁5-21，2008年8月。
  - 34、劉尚志、林三元、宋皇志，〈走出繼受，邁向立論：法學實證研究之發展〉，科技法學評論，第3卷2期，頁1-48，2006年。
  - 35、劉國讚，智慧財產法院專利事件判決研析—民事訴訟篇，智慧財產權月刊，132期，頁35-71，2009年12月。
  - 36、蔡明誠，專利侵權之過失要件與違反保護他人法律問題，全國律師，10卷12期，頁6-16，2006年12月。
  - 37、蔡惠如，智慧財產訴訟審理之新趨勢，專利師，第4期，頁15-24，2011年1月。
  - 38、鄭中人，論我國專利侵權民事訴訟的審理模式，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，司法院行政訴訟及懲戒廳編輯，頁181-201，2010年11月。
  - 39、謝黎偉，美國專利侵權賠償制度變革的新動向，法令月刊，第62卷，第5期，頁123-132，2011年5月。
  - 40、顏吉承，淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（上）—以外國專利侵權訴訟判決為他人之石—，智慧財產權月刊，88期，頁39-68，2006年4月。
  - 41、顏吉承，淺談發明及新型專利權範圍侵害判斷（下）—以外國專利侵權訴訟判決為他人之石—，智慧財產權月刊，89期，頁49-70，2006年5月。
  - 42、羅秀培，專利舉發與無效抗辯雙軌制課題之初探—以日本法為中心，載：智慧財產訴訟制度相關論文彙編第1輯，第699頁，2010年11月。

#### 四、研究報告及出版品：

- 1、吳東都，美國專利訴訟制度—兼論設立我國專利法院，司法院暨所屬機關出國報告，2004年6月。
- 2、吳祚丞，高科技智慧財產權訴訟案件之研究—以美國高科技專利訴訟案件為中心，司法院暨所屬各機關出國報告，2008年3月。
- 3、周慶成、王淑珠，99年司法統計專題分析「智慧財產法院成立兩年以來受理各類案件審理績效指標及相關訴訟新制之審理實務操作狀況分析」，2011年1



月 26 日。

- 4、林洲富，專利侵權行為損害賠償，法官辦理民事事件參考手冊(15)，司法院編印，2006年12月。
- 5、高愈杰，智慧財產案件審理法之研究，司法研究年報第26輯第12篇，司法院印行，2009年11月。
- 6、城仲模、鄭乃文、藍獻林、熊誦梅、林月娥等，韓國行政訴訟及專利訴訟制度之研究，司法院暨所屬機關出國報告，2004年7月。
- 7、張浴美，促進民事訴訟集中審理之研究，司法研究年報第23輯第3篇，司法院印行，2003年11月。
- 8、陳兆翔，論專利侵害鑑定流程及阻卻均等論事由之研究，司法研究年報第26輯第16篇，司法院印行，2009年11月。
- 9、黃麟倫，日本智慧財產法院及行政訴訟新制考察報告，司法院及所屬各機關出國報告，2005年7月。
- 10、智慧財產案件審理法新制問答彙編，司法院編印，2008年6月。
- 11、雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法研究年報第23輯第2篇，司法院印行，2003年11月。
- 12、熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第23輯第4篇，司法院印行，2003年11月。
- 13、熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度，司法研究年報第25輯第19篇，司法院印行，2005年11月。
- 14、藍獻林、熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度(附錄一德國專利訴訟之現況及歐洲之展望)，司法院暨所屬各機關出國報告，2005年11月。
- 15、闕銘富、黃麟倫，日本智慧財產訴訟考察報告，司法院及所屬各機關出國報告，2006年10月。

##### 五、新聞及網路文章

- 1、司法周刊電子報第1274期，2006年2月16日出刊
- 2、林怡芳，「迅速攻防 訴訟勝敗關鍵」，經濟日報2009年5月4日D3版。
- 3、2009年3月12日經濟日報。
- 4、2008年1月31日工商時報，網址：  
<http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/Inc/2007cti-news-Tech-inc/Tech-Content/0,4703,12050901+122008013100060,00.html>。最後點閱日期：2008年5月28日
- 5、自由電子報，網址：  
<http://www.libertytimes.com.tw/2009/new/jan/20/today-e3.htm>。最後檢閱日期：2011年2月7日。

- 6、李素華，智慧財產法院民事 97 年度民專上字第 20 號裁判解析，司法智識庫，網址：  
[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=968&kw\\_id=3757&txt=&where=3&parentid=3757](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=968&kw_id=3757&txt=&where=3&parentid=3757)，最後點閱日期：2011 年 5 月 3 日。
- 7、李崇僊，智慧財產法院民事 98 年度民專上字第 28 號裁判解析，司法智識庫，網址：  
[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=973&kw\\_id=3751&txt=&where=3&parentid=3751](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=973&kw_id=3751&txt=&where=3&parentid=3751)，最後點閱日期：2011 年 5 月 3 日。
- 8、沈宗倫，臺灣高等法院民事 97 年度智上更（一）字第 2 號裁判解析，司法智識庫，網址：  
[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=954&txt=&where=2&parentid=226](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=954&txt=&where=2&parentid=226)，最後點閱日期：2011 年 5 月 3 日。
- 9、林國塘，專利侵害分析實務談（三），2010 年 11 月 22 日，網址：  
[http://www.tipa.org.tw/p3\\_1-1.asp?nno=104](http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=104)，最後點閱日：2011 年 6 月 7 日。
- 10、陳世杰，智財法院審理特色對專利品質的衝擊及對策，網址：  
[http://www.deloitte.com/view/tc\\_TW/tw/48080/136517/136507/a453827928407210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm](http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/136517/136507/a453827928407210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm)。最後點閱日：2011 年 5 月 27 日。
- 11、謝銘洋，最高法院民事 98 年度台上字第 865 號裁判解析，司法智識庫，網址：  
[http://fjudkm.intraj/index\\_doc.aspx?id=948&kw\\_id=3731&txt=&where=3&parentid=3731](http://fjudkm.intraj/index_doc.aspx?id=948&kw_id=3731&txt=&where=3&parentid=3731)，最後點閱日期：2011 年 5 月 3 日。
- 12、專利侵害鑑定要點，網址：  
[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?path=819&guid=af253442-f923-4ee3-9606-a2f8e691806d&lang=zh-tw](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=819&guid=af253442-f923-4ee3-9606-a2f8e691806d&lang=zh-tw)

## 六、民事判例及裁判

- 1、司法院 66 年 6 月 1 日（66）院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號
- 2、最高法院 20 年上字第 5 號判例
- 3、最高法院 37 年台上字第 5989 號判例
- 4、最高法院 48 年台上字第 946 號判例
- 5、最高法院 48 年台上字第 1934 號判例
- 6、最高法院 52 年台上字第 1240 號判例
- 7、最高法院 52 年台上字第 2139 號判例
- 8、最高法院 63 年台抗字第 142 號判例
- 9、最高法院 65 年台抗字第 162 號判例
- 10、最高法院 71 年台上字第 737 號判例
- 11、最高法院 79 年台上字第 540 號判例

- 12、最高法院 91 年度台抗字第 162 號判決
- 13、最高法院 91 年度台抗字第 411 號判決
- 14、最高法院 92 年度台上字第 1583 號判決
- 15、最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決
- 16、最高法院 94 年度台上字第 1340 號判決
- 17、最高法院 95 年度台上字第 736 號判決
- 18、最高法院 96 年度台上字第 17 號判決
- 19、最高法院 96 年度台上字第 2569 號判決
- 20、最高法院 96 年度台上字第 2787 號判決
- 21、最高法院 98 年度台上字第 865 號判決
- 22、最高法院 98 年度台上字第 1131 號判決
- 23、最高法院 98 年度台上字第 2373 號判決
- 24、臺灣高等法院 86 年度抗字第 3422 號裁定
- 25、臺灣高等法院 94 年度智上字第 18 號判決
- 26、智慧財產法院 98 年度民專上易字第 18 號判決

#### 七、網站資料

- 1、司法院之司法統計，網址：<http://www.judicial.gov.tw/juds/index1.htm>
- 2、司法院之法學資料檢索系統（裁判書查詢），網址：  
<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>
- 3、經濟部智慧財產局網站，網址：<http://www.tipo.gov.tw/ch/>
- 4、智慧財產法院網站，網址：<http://ipc.judicial.gov.tw/>
- 5、維基百科網站，網址：  
<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E9%A6%96%E9%A1%B5>
- 6、日本知的財產高等裁判所網站，網址：<http://www.ip.courts.go.jp/>

#### 貳、英文資料

- 一、Judge James F. Holderman, Halley Guren, The Patent Litigation Predicament in the United States, University of Illinois Journal of Law, Technology, Policy. 101 (2007)
- 二、Kimberly A Moore, Are District Court Judges Equipped To Resolve Patent Case ? 15 Harv. J. L. &Tech. 1 (2001)
- 三、Corey McCaffrey, The Virtues of Virtual Marking in Patent Reform, Northwestern Law Review, 2011 年 2 月，網址：  
<http://legalworkshop.org/2011/02/21/the-virtues-of-virtual-marking-in-patent-reform>，最後點閱日期：2011 年 4 月 28 日。

參、日文資料

一、國分隆文，日本智慧財產權訴訟制度之特徵，智慧財產法院研討會講義，2008年12月。

附錄：八十九年至九十九全國各地方法院專利案件終結情形簡表及九十七年七月至九十九年六月智慧財產法院民事第一審專利案件終結情形簡表

