論述

# 專利訴訟費用保險

林恆毅*

## 摘要

專利訴訟費用保險，係以準物權上之期待利益為保險利益的特殊險種，其承保專利權人提起侵權訴訟所需之費用。為確保專利侵權訴訟時，仍有可預期的期待利益，實務保單要求被保險人於請求保險給付之前，須提出其所欲選任之訴訟律師、及其預估之訴訟預算等資料予保險人，以作為保險給付之核定依據。

關鍵詞：專利訴訟、訴訟費用、專利保險、準物權、保險利益、期待利益、專利無效、保險費、專利實施、保單條款

## 壹、前言

國內企業遭海外專利侵權指控，每年至少超過三十件。此外，侵權訴訟費用龐大，每件訴訟平均費用至少在新台幣三千萬元左右。我國企業財力並不雄厚，無力負擔，競爭力因而受嚴重打擊。更且，受專利侵權訴訟打擊者，已不限於高科技業，傳統產業例如國內自行車業者，由於擁有多項創新的國際專利權，以致於在海外行銷時，經常成為競爭對手的打擊對象。為此，行政院於九十三年一月五日召開財經會談，通過經濟部中小企業處所提「國際專利權侵權訴訟貸款辦法」。依據該辦法，未來企業在海外的侵權訴訟，中小企業信保基金願意提供七成至九成信用保證，協助企業取得「訴訟費用」的融資貸款[1]。其中，每家廠商最高貸款額度為新台幣五千萬元。由此可知，對於專利侵權訴訟費用可能帶來之損失危險，國內企業確實有移轉之需求。

---

* 國立清華大學化研所碩士。

1 經濟日報，2004 年 1 月 6 日，1 版，要聞。

# 論述

可惜的是，上述訴訟貸款措施至今尚未正式開辦。然隨著國內外經濟之復甦，以及世界貿易組織對智慧財產權日益重視，移轉訴訟費用損失之需求只會不斷增加，而無減少之可能。有文獻即指出，以商業保險之方式，來承擔訴訟之風險，應係終局之解決方案。蓋以眾人之力分攤風險，正是古今中外面對不可預知、不可控制之風險時，最實用也最節省成本之機制[2]。因此，本文即參考實務保險單[3]，為讀者分析專利訴訟費用保險之梗概，祈能促使社會大眾對此保險之重視，並作為將來我國開發相關險種時之參考資料。

## 貳、保險利益—準物權上之期待利益

### 一、「既已取得」之準物權

基於既有之準物權，依其正常用途及方法經營或操作，所可期待之利得，稱為「準物權上期待利益」。我國學說上認為，準物權上之期待利益，須建立在「既已取得」之準物權(即現實利益)的基礎上，方得為保險利益[4]。例如專利權人既擁有專利權，因此對於他人侵害該專利權所須支付之合理權利金或損害賠償，專利權人有期待利益。準此，建立在以「虛有的期待」或「可能的期待」為基礎所可能獲得之利益，不得以之為保險利益。例如，發明人固然得將其發明申請專利，但在其申請經專利局公告核准之前，其專利權只是「可能的期待」或「虛有的期待」，蓋其發明未必符合法定專利要件。因此，在專利申請案經公告獲准之前，發明人對於其發明並無專利上之現實利益，對於專利權人享有之實

---

2 蘇崇哲，智慧財產權保險(IP Insurance)簡介(一)—由美國制度談起，科技法律透析，2002年11月，頁44。

3 以美國之智慧財產保險服務公司(Intellectual Property Insurance Services Corporation)發行之智慧財產權侵害排除(Intellectual Property Infringement Abatement)保險單(以下簡稱IPISC保單)為主。IPISC保單承保標的物除專利權以外，尚包括商標與著作權，視被保險人記載事項而定。惟本文之討論係以專利權為主，詳細保單內容可參閱David A. Gauntlett, Insurance coverage of intellectual property assets, 2002, Appendix D.

4 參考劉宗榮，保險法，1995年8月，頁88-89。

施權亦無期待利益。

IPISC 保單亦於定義條款 B.本文明定，所謂「被保險智慧財產權」…不包括「新申請」之智慧財產權…亦不包括「申請中」之專利修正案[5]。蓋這些新申請案或修正案皆未經公告核准，並非「既已取得」之準物權。不過，該條款卻又訂有但書，使被保險人得以例外地將這些申請中之專利列於記載事項(Declaration)中作為承保標的物，此舉似已違反上述現實利益基礎原則，有待商榷。

## 二、準物權上之期待利益

期待利益係指某特定之人，基於其行為或計畫之情事可預期獲得之利益。例如因起訴主張被告侵害其專利權，而獲得法院判決被告應給付之合理權利金或損害賠償。此種期待利益，不同於專利權或請求權本身之利益；後者屬於「既有」之財產(seiendes Vermoegen)利益，前者則屬「將要變成」(Werdend)之利益[6]。此種可能性轉換成現實財產利益之機會相當濃厚，並非僅係凌空的期待。此種期待於現時不論於法律上或經濟上而言，皆已具有經濟價值而應受到保護，所以亦屬「廣義」之現存利益。

期待利益大抵皆寄存於既有之財產上，但除此之外，必須尚且因某種情事之進行始得產生。譬如於專利訴訟費用保險，期待應得之損害賠償雖繫於有效之專利權上，但若無「訴訟行為」，則期待利益未必存在。由此可知期待利益與專利權本身利益兩者之間存有差異[7]。

我國保險法對於期待利益保險利益僅於第十四條規定「要保人對於

---

5 參閱 IPISC 保單定義條款 B. INDURED INTELLECTUAL PROPERTY…Except for NEWLY FILED INTELLECTUAL PROPERTY…and except for amendments of patent applications during prosecution…unless specifically enumerated in Item s of the Declaration or unless AFTER ACQUIRED INTELLECTUAL PROPERTY is included by endorsement…

6 江朝國，保險法基礎理論，1995 年 9 月，頁 93。

7 參考前註，頁 93。

# 論述

財產上之現有利益，或因財產上之現有利益而產生之期待利益有保險利益」，對其定義則無特別規定。學說上雖有謂「若僅為一個希望或凌空之期待，而在法律上為不確定者，則不得為保險利益」，然亦並未對期待利益保險利益之內容加以說明。

國外則有學者以民法上消極損害之規定[8]，作為「陸上保險」期待利益之內容[9]。準此，保險法上所謂期待利益(entgangener Gewinn)係指「依已定計畫、設備、或其他特別情事，或依通常情形」可得預期之利益。此與「海上保險」所謂「想像」期待利益(imaginaerer Gewinn)有所區別[10](德國商事法第七七九條第一項)。此項區別有三[11]：

## (一) 實現率(Realisierungsgrad)不同：

海上保險之「想像」期待利益的實現可能性(Moeglichkeit)只要依一般商業上之觀點可能，雖低於 50%亦無礙其可保性。至於「一般」期待利益，其期待可能性(Wahrscheinlichkeit)必須超過 50%。專利訴訟費用保險亦重視「一般期待利益」之期待可能性，以 IPISC 保單為例，其即以被保險人提出獨立專利律師出具之有利於「專利有效性」與「侵權成立」之意見書，作為保險給付之前提要件[12]。

## (二) 計算方式(Berechnungsart)不同：

於想像期待利益，僅須依一般商人之原則(kaufmaennischer

---

8 德國民法第二五二條，同我國民法第二一六條第二項。

9 德國保險法第五三條，相當於我國保險法第十四條。

10 江朝國，保險法基礎理論，1995 年 9 月，頁 94

11 轉引自前註，頁 94-95。

12 IPISC 保單條件條款 A.1. As a condition precedent to the Company's consideration of the Named Insured's CLAIM, the Named Insured shall supply…b.i. a current letter signed by an independent counsel…The letter should set forth the relevant claim or claims of the INSURED INTELLECTUAL PROPERTY alleged to be the subject of INFRINGEMENT and rendering an opinion, based upon a search of the prior art in the U.S. Patent & Trademark Office, favorable to the Named Insured concerning the validity of the INSURED INTELLECTUAL PROPERTY and the existence of INFRINGEMENT thereof.

Grundsatz)計算即可。此乃因海上保險之貨物運送乃針對商業行為而設之故。至於計算一般期待利益，須依通常情形，或依「特別已定計畫、設備」等情事為之。例如於專利訴訟費用保險，IPISC 保單即約定於起訴前，被保險人須將所欲優先選任之訴訟律師、以及被保險人預估之訴訟預算等資料提供予保險人，以作為保險給付與否之核定依據[13]。換言之，依照被保險人事先提供之「特別已定訴訟預算、訴訟律師等資料」，保險人方得以計算該訴訟之期待利益，以核定是否給付保險金[14]。

不過，除了訴訟預算、訴訟律師、以及上述獨立律師出具之意見書之外，被保險人尚須提供由系爭專利保護之物品或方法說明書、侵權物品或方法之說明書、侵權當事人之鑑別資料、對被告有管轄權之聯邦法院一覽表、專利維護費繳納證明、專利申請歷史之照相影本等資料[15]，以供保險人進行核定。如此繁複之資料準備程序，對於被保險人緊急訴訟之費用給付請求而言，相當不利，特別是對於有意向法院申請禁止命

---

13 參閱 IPISC 保單條件條款
A.1. As a condition precedent to the Company's consideration of the Named Insured's CLAIM, the Named Insured shall supply…
b.vi. the Named Insured's preference for litigation counsel;
vii. a budget projection for LITIGTION EXPENSE…

14 除外條款 G. Disapproval by the Company of the litigation counsel or the budget for LITIGATION EXPENSE.

15 IPISC 保單條件條款
A.1. As a condition precedent to the Company's consideration of the Named Insured's CLAIM, the Named Insured shall supply…
b.i. a current letter signed by an independent counsel…
ii. a description of the Named Insured's…machine, manufacture,…, covered by the INSURED INTELLECTUAL PROPERTY…
iii. a description of the…machine, manufacture…or offer for sale considered to constitute INFRINGEMENT;
iv. identification of the infringing parties…
v. a list of Federal District court(s) having jurisdiction over defendants;
vi. the Named Insured's preference for litigation counsel;
vii. a budget projection for LITIGTION EXPENSE…
viii. a statement of any other relevant facts…confirmation that USPTO maintenance fees have been or will be paid; and
ix. a photostatic copy of the completed prosecution file maintained by USPTO or by the library of Congress…

令(Injunction)者而言，尤其如此。為此，不同於 IPISC 保單，訴訟風險管理公司(Litigation Risk Management Inc.；以下簡稱 LRM 公司)之保單要求被保險人於訂約時，即須提供其被保險財產權強度之意見書[16]。此舉雖然提高了起初的承保成本，但對於被保險人對侵權者起訴之效率而言，頗有助益。

### (三) 計算時點(Berechnungszeitpunkt)不同：

想像期待利益之價值計算時點在於保險契約訂立之時，而於保險事故發生時，亦以此價值為準，受保險人之賠償。至於該物品若準時完好到達目的地時，是否仍可獲得此利益，則非所問，此乃基於海上保險「保險價值確定」之故。

一般期待利益保險之保險價值則多半不易確定。因此，一般期待利益受保險時，其於保險事故發生時應受償之範圍如何，學說上至今仍未一致。甲說認為應以「事故發生時」，「該期待利益仍可預期」者為限。乙說則認為，應以事故發生時，經證明已消失之期待利益為賠償範圍；若事故不發生，則以被保險人已實現之利益為賠償範圍。對此學說歧異，有學者認為應採甲說[17]，蓋期待利益本身即帶有「將來」之性質，若採乙說，則已實現之利益即無「預期」之因素而應係現存財產之增值部分，非屬期待利益保險之範圍。

惟若堅持以「事故發生時」為應受償範圍之計算時點，則無論採何說，一般期待利益保險之被保險人受償範圍皆須於事故發生時計算之。以專利訴訟費用保險為例，其被保險人於請求保險給付之前，即有必要提供相關資料予保險人，使其得以確定被保險人之期待利益[18]是否「仍可預期」或「經證明已消失」。準此，上述 LRM 公司於訂約時所為資料

---

16 參考 Melvin Simensky and Eric C. Osterberg, The Insurance and Management of Intellectual Property Risks, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 1999, P.338-339.

17 江朝國，保險法基礎理論，1995 年 9 月，頁 95。

18 合理權利金或損害賠償。

核定，於被保險人請求保險給付前，可能仍須再次為之，惟如此即無法達到提高被保險人起訴效率之效果，徒然增加不必要之成本。

不過，即使被保險人於請求保險給付前提供再充分之資料，保險人仍無法精確核定保險價值，蓋專利權終究為無體之準物權，以其為基礎所能請求之合理權利金或損害賠償額應為多少，於鑑定上實有困難。若勉強全力為之，則鑑價所需之程序費用，可能多於實質理賠數額[19]。為了避免於保險事故發生時確定保險價值之困擾，我國保險法允許當事人於訂立契約時約定保險價值，而以之為保險事故發生時計算損失之標準[20]，此即為定值保險(Taxe)之功能[21]。準此，上述 LRM 公司之保單條款要求被保險人於訂約時提供之被保險財產權強度意見書，若能用於約定保險價值，即可減少被保險人請求保險給付時繁複的核定程序。

應注意者，係發生「定值」保險事故(例如被保險人起訴請求被告賠償專利侵權損害)時，保險人並非直接以約定保險價值給付被保險人(訴訟費用)，而是以之為計算標準而已[22]。此外，於定值保險，仍可能有超額保險、不足額保險或複保險規定之適用。例如，當事人將其專利之實施訴訟的價值[23]定為一千萬，然訴訟保險金額係為五百萬。

IPISC 保單雖未事先約定被保險專利之保險價值，但至少約定若訴訟同時涉及被保險專利與未保險專利時，其保險給付係以被保險專利數與所有涉案專利數之比值，作為計算基礎[24]。然而，批評者認為此種計

---

19 劉宗榮，保險法，1995 年 8 月，頁 177。

20 保險法第七十三條第一項規定，保險標的，得由要保人依主管機關核定之費率及條款，作「定值」或不定值之要保。

21 江朝國，保險法基礎理論，1995 年 9 月，頁 322-323。

22 同前註 19，頁 323。

23 例如勝訴所能請求之損害賠償額。

24 IPISC 保單定義條款 I. 第二段：In the event that INSURED INTELLECTUAL PROPERTY and LITIGATION EXPENSE shall be the “pro rata” share of attorneys fees, costs, and disbursements…The “pro rata” share shall be determined by multiplying the fraction of INSURED INTELLECTUAL PROPERTY to the total Intellectual Property involved in the lawsuit by the LITIGATION EXPENSE.

算方式過於簡單而不精確，且忽略了各專利間價值差異頗大的事實[25]。此亦係因保險人未能事先確定保險價值所致。

## 參、承保範圍

### 一、專利實施(enforcement)之訴訟費用

專利訴訟費用保險主要承保提起專利實施訴訟[26]所需之費用，包括律師費、出庭費、作證費、訴狀費、鑑定證人費用等開支[27]。值得注意的是，即使在起訴前，保險人已根據被保險人之資料給付被保險人保險金，但被保險人若欲對第一審敗訴判決提起上訴，依 IPISC 保單之定義條款 G.第二段，被保險人仍須經保險人之認可，方得為之[28]。由此似可見 IPISC 保險人對期待利益「實現率」之重視。

### 二、抗辯費用

抗辯費用係保險人例外給付之項目，故其給付須與上述「專利實施」有關[29]。據此，對於下列訴訟之抗辯，保險人方有給付義務：

1. 因「專利實施之訴訟」所致之「專利無效(Invalidity)」反訴

---

25 參考 Jason A. Reyes, Patent and Insurance: Who Will Pay for Infringement? Boston University Journal of Science and Technology Law, May, 1995, P. 45.

26 主張被告侵權而須給付損害賠償或合理權利金。

27 參考 IPISC 保單定義條款 I…LITIGATION EXPENSE shall mean: Reasonable and customary attorney's fees, costs, and disbursements, including, but not limited to, court costs, costs of depositions, transcripts, and fees and expenses of expert witnesses.

28 Authorization to appeal is required to be obtained by Named Insured if the Named Insured does not prevail in the AUTHORIZATION LITIGATION and wishes to appeal such decision.

29 參考 IPISC 保單定義條款 I. LITIGATION EXPENSE……The cost of the defense of INVALIDITY COUNTERCLAIMS against the Named Insured shall be included as LITIGATION EXPENSE, but only to the extent that "those costs are a direct consequence of an AUTHORIZED LITIGATION"……

(counterclaim)[30]：

於美國專利訴訟中，被控侵權者得提起反訴主張其產品未侵權。例如，被控侵權者製造之多件產品中，專利訴訟之原告其實僅能對其中幾件產品提出初步證據(prima facie evidence)[31]。此時，被告應提起反訴主張部分產品未侵害系爭專利，以免全部產品皆落入系爭專利範圍中。由此可知，此種反訴之判決會直接影響本訴之判決結果。

此外，於專利訴訟中，被控侵權者亦得提起反訴主張該專利之相關申請專利範圍無效。例如，專利訴訟之原告並未就系爭專利全部之申請專利範圍請求損害賠償，但在符合某些特別要件下，被告得就該些遺漏之申請專利範圍提起反訴主張專利無效[32]。倘若被告未提起反訴確認這些遺漏之申請專利範圍效力，則即使本訴原告主張之申請專利範圍被判定無效，該原告仍得就這些遺漏之申請專利範圍提起另一次訴訟主張同一被告之同一產品構成侵權[33]。

上述特別要件，係指被告有從事「得依遺漏之申請專利範圍指控侵權」之行為，或係指「該遺漏之申請專利範圍」之界限得與「原告指定之申請專利範圍」之界限「相似」(comparable)[34]。至於何謂「相似」，本文認為，例如附屬項申請專利範圍即與獨立項申請專利範圍相似，蓋前者主要之範圍已為後者所涵蓋。又例如「字義」範圍相同之申請專利範圍，亦應可謂為相似。

無論反訴之標的物，係「原告之相關申請專利範圍」或「被告之相關產品」，皆與原告主張受侵害之「專利」有直接關聯性。由於專利訴

---

30 參考 IPISC 保單承保協議 B. 2. LITIGATION EXPENSE incurred in “defending” any INVALIDITY COUNTERCLAIMS arising out of AUTHORIZED LITIGATION……

31 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 3-26.

32 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 3-25.

33 Trico Products Corp. v. Delman Co., 199 F. Supp. 231, 132 U.S.P.Q. 316 (S.D. Iowa 1961)；轉引自 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 3-26.

34 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 3-25.

訟費用保險係以「專利」為單位進行承保，而非以「申請專利範圍」為單位進行承保，因此上述反訴既係基於本訴(專利訴訟)所為，其抗辯費用皆屬保險人之給付範圍。不過，並非所有型態之反訴皆與本訴系爭專利有關。因此，為明確起見，IPISC 保單仍明文定義，反訴之抗辯費用僅及於就被保險之智慧財產權所為者[35]，以排除承保與本訴系爭專利無關之反訴抗辯費用。

2. 專利無效之確認訴訟，其中一名或一名以上請求確認之當事人得因侵害該專利而被起訴[36]：

A. 專利無效之實體要件

對於專利無效之請求，基本上涉及該專利權之全部或一部分。亦即，專利無效之審查結果，可能是維持專利有效性、可能是全部無效、可能是部份申請專利範圍無效、或是縮小該專利之申請專利範圍，端視請求人所依據之法令或證據而決定。專利無效之實體理由，可分為下列幾種[37]：

a. 違反美國專利法第一〇二條新穎性之規定，或違反美國專利法第一〇三條進步性之規定，可據以請求確認專利無效。

b. 違反專利文件及說明書之規定：依美國專利法第一一二條之規定，專利說明書須描述清楚，足以使熟習該項技術者據以製造或使用該發明。亦即，發明人有義務撰寫得據以實施之專利說明書。凡不符合

35 參考 IPISC 保單定義條款 I. LITIGATION EXPENSE……The cost of the defense of INVALIDITY COUNTERCLAIMS against the Named Insured shall be included as LITIGATION EXPENSE, but only to the extent……the INVALIDITY COUNTERCLAIM is one wherein invalidation of one or more rights under the INSURED INTELLECTUAL PROPERTY.

36 參考 IPISC 保單承保協議 B. 3. LITIGATION EXPENSE incurred in “defending” any Declaratory Judgment actions seeking to have an INSURED INTELLECTUAL PROPERTY declared invalid, but only if one or more of the parties seeking invalidity can also be charged with INFRINGEMENT of the INSURED INTELLECTUAL PROPERTY sought to be invalidated.

37 參考陳瑞田，專利無效在專利侵權訴訟之問題探討，智慧財產權，1999 年 1 月，頁 63。

上述規定之專利文件或說明書，得對之提起專利無效之訴。

c. 違反先發明主義：美國至目前為止仍採行先發明主義，因此就違反該主義之專利，得檢附相關證明文件及記錄，依美國專利法第一三五條進行專利牴觸(patent interference)程序。

B. 專利無效之程序要件

過去美國之專利權人，在向被控侵權者或消費者提出與專利侵權訴訟直接或間接相關之威脅時，無須憂慮是否會使他們也對自己提出訴訟。但自從 1934 聯邦確認判決法(Federal Declaratory Judgments Act of 1934)公佈以來，情況有所改變。如果當事人間存有「實際爭議」(actual controversy)，即可依上述確認判決法提起確認訴訟，請求確認系爭專利之效力。

專利效力之確認訴訟當事人間的「實際爭議」，須具備兩個要件。其一，被告已從事某行為，使原告若「開始」(commence)或持續為特定行為時，有受原告起訴控告侵權或受其他威脅之虞(reasonable apprehension)。其二，原告已「實際準備」(actually prepared)製造或已製造可能被控侵權之產品[38]。

值得注意的是，專利無效訴訟之原告適格要件，雖然與專利侵權訴訟之被告適格要件相近，但兩者範圍仍有不同。主要差異之原因，在於專利無效訴訟之原告適格，不以侵權訴訟存在為要。此從上述要件之分析，亦可得知。蓋行為人若只是即將開始或實際準備製造侵權產品，在美國專利法上根本還不構成專利侵權，亦尚未能滿足停止侵害(injunction)[39]請求權之要件，但卻可能已滿足上述專利無效之確認請求

[38] First, the defendant must have engaged in conduct giving rise to a reasonable apprehension on plaintiff's part that it will face an infringement suit or the threat of one if it commences or continues the activity in question; second, the plaintiff must have actually produced the accused device or have actually prepared to product it. See Jervis B. Webb Co. v. Southern Systems, Inc., 742 F.2d 1388, 1398-99, 222 U.S.P.Q. 943, 949; 轉引自 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 1-40.8.

[39] 又稱禁制令或禁止命令。

權行使要件(即「實際爭議」)。

美國訴訟實務即有判決指出，確認專利無效之訴訟原告若只要有意圖與能力侵害專利權，即使其尚未為任何侵害行為，仍具有原告適格[40]。另有判決指出，某專利總成之部分元件出賣人，若與直接侵權者基於該專利有賠償協議，則該出賣人亦具有專利無效確認訴訟之原告適格，縱使該出賣人之產品係「獨立物品」(staple article)而不構成輔助侵權者，亦同[41]。在這些案例中，提起確認訴訟之人並無專利侵害行為，不會受到專利權人之侵權指控。

反過來說，專利權人在上述確認訴訟中所為抗辯，並不會因此間接獲得損害賠償或合理權利金等利益。因此，如果專利無效確認訴訟之原告，無法成為該專利侵權訴訟之被告，被保險人就該確認訴訟所為抗辯之費用，非屬專利訴訟費用保險之承保範圍[42]。質言之，關於確認訴訟抗辯費用之承保，保險人強調者，僅係專利權利金等「積極」期待利益，而非「消極」避免損失之期待利益。

## 肆、賠償分配條款及其效力

### 一、賠償分配條款

IPISC 保單約定保險人得以其給付之訴訟費用額 1.25 倍為上限，請

---

40 Technical Tape Corp. v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 200 F.2d 876, 95 U.S.P.Q. 406 (2d Cir. 1952)；轉引自 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 1-41.

41 Wallance & Tiernan Inc. v. General Elec. Co., 291 F. Supp. 217, 160 U.S.P.Q. 663 (S.D.N.Y. 1968)；轉引自 Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990, p. 1-41.

42 參考 IPISC 保單承保協議 B. 3. LITIGATION EXPENSE incurred in defending any Declaratory Judgment actions……only if one or more of the parties seeking invalidity can also be charged with INFRINGEMENT of the INSURED INTELLECTUAL PROPERTY sought to be invalidated.

求分配被保險人勝訴所得之合理權利金或損害賠償[43]。例如保險人給付之訴訟費用為一千萬，而被保險人勝訴可得之損害賠償為五千萬，則保險人得向被保險人請求一千二百五十萬元。如果被保險人勝訴可得之損害賠償不到一千二百五十萬元，則其所得損害賠償額仍須按訴訟費用出資比，與保險人作比例分配。

此外，IPISC 保單更約定，對於侵權訴訟被告依法院命令、依原告請求、或依授權和解停止侵害，而使被保險人得到的經濟利益，亦屬應分配之對象。由於此種經濟利益難以量化，該保單明定以其給付之訴訟費用額 1.25 倍為保險人之應分配額[44]。此項約定幾乎確保了保險人的收益，因為美國專利侵權訴訟中，法院常准許原告提出之停止侵害請求。

## 二、賠償分配條款之效力

專利訴訟費用保險雖不致構成刑法之挑唆訴訟罪，但其保單條款未必皆能通過我國民法公序良俗條款之檢驗。蓋保險人縱未挑唆或包攬他人訴訟，但其與被保險人為損害賠償分配之約定，似有違公序良俗之虞，而依民法第七十二條之規定，此種約定係屬無效。

關於「協助訴訟」之法規範，在我國現有法體系中，尚有應提及者，係消費者保護法第五十條所規定者(第四十九至第五十條)在內之團體訴

---

43 條件條款 D. Economic Benefit
1. In the event that any AUTHORIZED LITIGATION results in the Named Insured receiving an ECONOMIC BENEFIT, such recovery shall be shared between the Company and the Named Insured pro rata in proportion to their respective contributions to LITIGATION EXPENSE.
a. If there is a monetary settlement or an award of money damages, then there is ECNOMIC BENEFIT and a pro rata sharing of those monies shall occur with the Company being limited to receiving an amount not greater than 1.25 times the amount it has contributed to LITIGATION EXPENSE.

44 條件條款 D. Economic Benefit
1. b. If there is an injunction, court order, or settlement agreement prohibiting the accused infringer from continuing to INFRINGE or a settlement including cross-licensing, then there is ECNOMIC BENEFIT. Since the amount of such benefit is difficult or impossible to ascertain, the ECNOMIC BENEFIT shall be presumed to be 1.25 times the amount expended by the Company in LITIGATION EXPENSE.

訟。我國消保法第五十條第一項前段規定，消費者保護團體對於同一之原因事件，致使眾多消費者受害時，得受讓二十人以上消費者損害賠償請求權後，以自己之名義，提起訴訟。同條第五項更規定，消費者保護團體就第一項訴訟，「不得向消費者請求報酬」[45]。由此可知，即使我國法規範允許團體以公益為目的受讓訴訟實施權與實體債權[46]進行訴訟，但絕不允許「透過訴訟圖利」之行為。

此外，再觀我國信託法之規定，更可確立我國法規範否定「透過訴訟圖利」之基本信念。信託行為之受託人，雖依信託法第三十八條第一項規定，得請求報酬，但信託行為若以「進行訴訟」為主要目的者，依同法第五條第三項，係屬無效。因此，吾人似可據以論斷，專利訴訟費用保險契約若約定被保險人有損害賠償或合理權利金之分配請求權，則此種賠償分配條款違背公序良俗，依民法第七十二條，應屬無效。

## 伍、保險費

居高不下的保險費，一直是專利訴訟費用保險推廣的障礙。以歐洲為例，其過去智慧財產權(含專利)訴訟費用保險之保險費年平均約為 20000 至 50000 歐元(相當於新台幣約八十萬至兩百萬)，高額的智慧財產權風險評估費[47]亦拉高保險費主因之一。因此，在過去五年中，歐洲發行之智慧財產權訴訟保單僅約 200 至 500 份。即使在更早的二十年內所發行的同類保單也不過只有 400 至 500 份。換言之，整整二十五年內，歐洲發行之同類保單數量總共約只有 800 份，遠遠不及於歐洲發行之專利總數量[48]。

---

45 僅得於訴訟結果所得賠償中扣除訴訟「必要費用」；參閱同條第四項。

46 我國學說多數認為依消費者保護法第五十條所為損害賠償之讓與性質上已係「債權之信託讓與」，而非只是單純的「訴訟擔當」。參閱朱柏松，訴訟信託無效之規定的適法性探討，月旦法學雜誌，2001 年 8 月，頁 99-100。

47 與智慧財產鑑價費用實為一體兩面。

48 CJA Consultants Ltd, Study for the European Commission on Patent Litigation Insurance, http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/docs/patent-litigation-insurance_en.pdf, October 2002, P.8.

我國若欲推行專利訴訟費用保險，勢必亦遭遇高額保險費阻礙投保意願之問題。更且，值得注意的是，由於我國法制似不容許訴訟費用保險人請求分配訴訟賠償額，易使保險人轉將成本規劃於保險費中，使保險費成為天文數字，而與實際訴訟費用相差無多。如此不僅失去保險分擔損失之功能，且難以建立具規模的危險共同體。

## 陸、結語

就美國專利訴訟而言，即使昂貴的律師費得以於勝訴後獲得填補，許多企業仍無法負擔起訴之初所需支付的訴訟費用。因此，有些保險公司即開發出承保專利訴訟費用的保單，以協助企業行使其應有之訴訟權。這些保單於全球各地推廣的情形雖然尚未普遍，但其存在深具意義，蓋其使企業於費力規劃內部專利管理策略之外，多了另一項新的選擇。然而，這些保單條款於我國法制的適用上仍有修正或調整的空間，實有賴產官學各界齊心協力，以竟全功。

## 參考文獻

1. Robert A. White et al., Patent Litigation: Procedure & Tactics, 1990.
2. David A. Gauntlett, Insurance coverage of intellectual property assets, 2002, Appendix D.
3. Melvin Simensky and Eric C. Osterberg, The Insurance and Management of Intellectual Property Risks, Cardozo Arts and Entertainment Law Journal, 1999.
4. Jason A. Reyes, Patent and Insurance: Who Will Pay for Infringement? Boston University Journal of Science and Technology Law, May, 1995.
5. CJA Consultants Ltd, Study for the European Commission on Patent Litigation Insurance,

# 論述

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/indprop/patent/docs/patent-litigation-insurance_en.pdf, October 2002.

6. 劉宗榮，保險法，1995 年 8 月。
7. 江朝國，保險法基礎理論，瑞興圖書股份有限公司，1995 年 9 月。
8. 朱柏松，訴訟信託無效之規定的適法性探討，月旦法學雜誌，2001 年 8 月，頁 99-100。
9. 蘇崇哲，智慧財產權保險(IP Insurance)簡介(一)-由美國制度談起，科技法律透析，2002 年 11 月，頁 44。
10. 陳瑞田，專利無效在專利侵權訴訟之問題探討，智慧財產權，1999 年 1 月，頁 63。
11. 經濟日報，2004 年 1 月 6 日，1 版，要聞。