

專利侵權損害賠償請求權時效之 分析及其修法建議

陳秉訓*

壹、前言

2007 年我國智慧財產權保護制度因為「智慧財產法院組織法」的通過而有創新的發展¹。現在，我國有一個專業的二審法院以管轄涉及專利權、著作權等等智慧財產權的案件。未來，配合已通過的「智慧財產案件審理法」，預期將使得我國智慧財產權的司法案件審查更有效率²。

事實上，「時效制度」主要在平衡權利人和被請求人之間的權益，以免權利人長期地不行使其權利而導致被請求人方處於經濟上的不確定，進而導致整體社會經濟活動的不確定³。但基於專利法的立法目的，或許針對專利法的請求權時效規範，我們應跳脫傳統民法的架構，以思考一種可以促進專利法立法目的的規範架構。

在本文中，首先將分析最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號及 95 年度台上字第 1177 號。接著，對請求權時效的相關法律規範

收稿日：96 年 6 月 4 日

* 美國聖路易華盛頓大學 (Washington University in St. Louis) 智慧財產暨科技法律學碩士班 (LL.M. in Intellectual Property and Technology Law) 學生。政治大學法律科際整合研究所法學碩士 (2007 年畢)、台灣大學化工所碩士 (1999 年畢)、台灣大學化工系 (1997 年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理、威盛電子公司專利工程師。Email: cstcemp@hotmail.com。

¹ 見司法院司法最新動態 (發佈日：2007 年 3 月 23 日)，「智慧財產法院組織法通過，各項籌備工作積極展開」，<http://jirs.judicial.gov.tw/GNNWS/NNWSS002.asp?id=7462>，到訪日：05/14/2007。

² 見智慧財產局新聞稿 (發佈日：2007 年 3 月 5 日)，「智慧財產法院二法通過，專利商標行政救濟新紀元」，<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?postnum=13623&from=news>，到訪日：05/14/2007。

³ 見王澤鑑，「民法總則」，作者自版，三民書局經銷，十三刷，台北市，台灣，2004 年 3 月，頁 553。



進行分析。之後，再舉一美國聯邦巡迴上訴法院⁴(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下稱「CAFC」)的判例為比較討論的對象。最後，再根據專利法的立法理由，提出筆者對於立法政策及法條修正方向的建議。

此外，除了智慧財產權實體法的完備之外⁵，雖然我國智慧財產權的訴訟制度亦有所進化，但不代表我國的專利法是有利於專利權人獲得經濟上利益的系統，相關法制缺陷的發現和解決方案的提出仍是有必要不斷進行的。因此，在本文中，筆者以最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號及 95 年度台上字第 1177 號等二件判決為出發，討論現行專利侵權行為損害賠償請求權時效的規範問題，並進一步提出修法的建議。

貳、由最高法院相關判決出發

一、案例一：最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號

(一) 本案背景

本案的原告是德保有限公司(上訴人，以下稱「原告 A1」)，被告有二位，一是嘉宏機械有限公司(被上訴人，以下稱「被告 B1」)，另是苗佳企業有限公司(被上訴人，以下稱「被告 C1」)。而本判決涉及的專利是新型專利第 105185 號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」。

原告 A1 主張被上訴人 B1 於 1996 年間擅自製造與其專利相同的浪板製造機，並出售予另一被上訴人 C1，而被上訴人 B1 和 C1 更共同組裝該製造機，且持續生產浪板迄今。在本件訴訟中，上訴人先請求自

⁴ 關於美國聯邦巡迴上訴法院的資訊，請參閱網頁，<http://www.fedcir.gov/>，到訪日：06/01/2007。

⁵ 見周延鵬，「智慧資本投資保障的完整性」，頁 3-3 至 3-4，發表於「92 年度智慧資本的創造與管理研討會」(行政院研究發展考核委員會主辦，2003 年 10 月 2 日，於政大公企中心)，<http://www.rdec.gov.tw/public/Attachment/512113531771.pdf>，到訪日：05/14/2007。

論述

2001年4月15日起至2003年3月31日止的損害,且請求為命被上訴人等連帶給付損害賠償和法定遲延利息,以及命被上訴人將系爭侵權物拆除銷毀,嗣後不得再裝設使用⁶。

被告等則主張有二點,一是系爭侵權物並未侵害系爭專利權,二是即使有侵權,但原告A1於2000年7月間已知有侵權行為,卻遲至2003年4月15日才提起訴訟,故其請求權已屬於消滅時效⁷。

在本案第一審時,地方法院判原告A1敗訴⁸。到第二審時,原告A1仍敗訴⁹。本案二審法院是台灣高等法院台南分院,其維持第一審所為原告A1敗訴之判決。二審法院的理由主要有二點,一是其認為被告製造的產品與原告A1專利的浪板製造機實質上並不相同,而並未侵害原告A1的專利權。另一是二審法院認為原告A1的專利侵權行為的損害賠償請求權,已超過可向法院起訴的時效¹⁰。但最高法院則撤銷二審判決¹¹。

(二) 法院意見

針對本案的爭點之一,即損害賠償請求權時效的認定¹²,台灣高等法院台南分院認為:「按因侵權行為所生之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起算,二年間不行使而消滅。此觀民法第一百九十七條第一項前段規定即明。依上訴人主張事實,其最遲於八十九年七月二十日保全證據准許日(原審卷一,二十二頁)或實際執行保全證據程序日即八十九年七月二十四日(原審卷一,二十四頁),即已知悉被上訴人嘉宏公司、陳嘉宏,以及苗佳公司之負責人李山林三人共同製造、組裝、販售系爭機械之侵權行為之事實,上訴人就其

⁶ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「本件上訴人主張」(以下稱「上訴人主張」)。

⁷ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「被上訴人則以」(以下稱「被上訴人主張」)。

⁸ 見台灣雲林地方法院民事判決 92 年度智字第 1 號。

⁹ 見台灣高等法院台南分院民事判決 93 年度智上字第 1 號。

¹⁰ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決,駁回其上訴,係以」(以下稱「原審」)。

¹¹ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號。

¹² 本案另一爭點(主要),即專利侵權的比對,並不在本論文討論範圍。



三人之損害賠償請求權，既已知悉侵權行為之事實，又知行為人（義務人），應自該時日起算，則至九十一年七月二十四日止，已逾二年，乃上訴人於九十二年四月十五日，始向原審法院起訴請求被上訴人嘉宏公司、陳嘉宏、李山林，就製造、販售系爭機器之侵害專利權之行為負賠償之責，顯已逾二年時效，被上訴人執此抗辯，自屬可採。依民法第一百四十四條第一項規定，時效完成後，債務人得拒絕履行，則不論上訴人主張，系爭機器侵害其專利權一節，是否可採（詳見下段論述），其請求被上訴人三人，就製造或販售行為負損害賠償，即屬無理由，應予駁回¹³。」

而最高法院認為：「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。上訴人係主張被上訴人共同侵害伊之專利權製造販售系爭浪板製造機，持續生產浪板迄今，請求被上訴人連帶賠償自九十年四月十五日起至九十二年三月三十一日止之損害一百六十四萬七千三百六十元並銷毀系爭機器等。原審認其請求權消滅時效期間應自損害發生前之八十九年七月二十四日起算，進而認上訴人對嘉宏公司、陳嘉欽及李山林等三人之請求權業已罹於時效而消滅，並有未合¹⁴。」

（三）評論

在本案的二審判決中，台南分院認為，根據上訴人（原告）主張的事實，其最遲於保全證據准許日或實際執行保全證據程序日時，已知道被上訴人（被告）等侵權行為的事實，故上訴人的損害賠償請求權，應自其知悉侵權行為之事實及行為人之時日起算，因而在 2002 年 7 月 24 日止即已逾二年之情況下，上訴人於 2003 年 4 月 15 日始向原審法院起訴請求被上訴人等就製造、販售系爭機器之侵害專利權之行為負賠償之責，其顯然是超過二年時效¹⁵。

¹³ 見台灣高等法院台南分院民事判決 93 年度智上字第 1 號理由之「四」。

¹⁴ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「查上訴人於事實審主張」。

¹⁵ 見台灣高等法院台南分院民事判決 93 年度智上字第 1 號理由之「四」。另見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「原審」。

不過，最高法院認為「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算¹⁶。」故既然上訴人原主張被上訴人因持續生產浪板而侵害其專利權迄今，則二審法院不應認其請求權消滅時效期間應自八十九年七月二十四日起算，進而認上訴人對被上訴人之請求權已處於時效消滅。

於此，最高法院確定了專利侵權行為是一種持續加害的侵權行為，故其請求權時效消滅起算不是以專利權人知有侵權行為之日為起始點，而是分別自其陸續發生時起算。然而，二審法院引述的時效消滅法條為民法而非專利法，但事實上，現行專利法第 84 條（即本案起訴當時第 88 條）第 5 項（「本條所定之請求權，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。」）才是專利侵權行為損害賠償請求權的時效規定，雖和民法的規範內容相同¹⁷，但此未正確引用仍屬判決上的錯誤，故最高法院未能更正此引述錯誤是頗為可惜。

二、案例二：最高法院民事判決 95 年度台上字第 1177 號

（一）本案背景

本案的原告為德保有限公司（上訴人，以下稱「原告 A2」），被告有二位，亞欣捲門股份有限公司（被上訴人，以下稱「被告 B2」），以及嘉宏機械有限公司（被上訴人，以下稱「被告 C2」）。而本判決涉及新型專利第 105185 號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」。

原告 A2 主張其為專利權人，專利期間自 1994 年 9 月 21 日起至 2006 年 4 月 13 日止。而被告 C2 所製造並出售給被告 B2 生產使用的 PU 發泡

¹⁶ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「查上訴人於事實審主張」。

¹⁷ 關於專利法中請求權時效問題的討論，請見李文賢，「專利法要論」，翰蘆圖書出版有限公司，初版，台北市，台灣，2005 年 10 月，頁 253-254。



成型機，是仿冒其所取得的浪板製造機專利。原告A2之前即對被告C2提起專利侵權訴訟，並獲台灣台中地方法院88年度豐簡字第780號和90年度簡上字第18號等判決，而確定被告C2成立不法侵害上訴人新型專利權的行為¹⁸。此外，在本案訴訟過程中的一審階段，被告等曾委託國立中正大學鑑定被告有無侵害上訴人專利權之事，卻得到不侵權的結論¹⁹。因此，在本案三審時，原告A2主張該中正大學的鑑定違反中央標準局（現為「智慧財產局」）的「專利侵害鑑定基準」，故不應採信為證據²⁰。

然而被告主張，原告A2在全國各地法院提出民、刑事訴訟，而刑事部分先後判決無罪或免訴確定在案，民事部分經各地法院分別囑託台灣省機械技師工會、台北市機械技師工會、財團法人工業技術研究院、中正大學等機關鑑定結果，皆認未侵害原告A2的系爭專利權，唯獨在台中地院90年度簡上字第18號判決中，該審法院委託中國工程機械學會和中興大學等進行鑑定，而認為被告等的系爭機器是侵害原告A2的專利權，但因此二家的鑑定結果與中正大學的鑑定不符，故不能採為證據²¹。

本案在第一審時，原告A2為勝訴²²。但到了第二審，原告A2卻敗訴²³。本案二審法院是台灣高等法院台中分院，其廢棄第一審所為上訴人勝訴的判決，而主要理由有三點為：（1）因被告C2出售及交付系爭機器予被告B2是早於原告A2專利權期間的首日，故儘管系爭機器為系爭專利範圍所涵蓋，被告等亦無法故意或過失地侵害上訴人的專利權。（2）關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際損害為成立要件，而原告A2並未製造系爭專利的機器而販售，亦未授權他人製造或

¹⁸ 見最高法院民事判決95年度台上字第1177號理由之「本件上訴人主張」（以下稱「上訴人主張」）。

¹⁹ 見台灣台中地方法院民事判決91年度重訴字第254號理由之「九」。

²⁰ 見最高法院民事判決95年度台上字第1177號理由之「上訴人主張」。

²¹ 見最高法院民事判決95年度台上字第1177號理由之「被上訴人則以」（以下稱「被上訴人主張」）。

²² 見台灣台中地方法院民事判決91年度重訴字第254號。

²³ 見台灣高等法院台中分院民事判決92年度上字第190號。

銷售系爭專利權的機器，故不致因被告等製造或銷售系爭機器而受有任何專利權之損害，而其既無損害，自無賠償可言。(3) 根據民法第197條第1項和專利法第84條第5項，專利侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時，二年間不行使而消滅，而原告A2於1994年間即知系爭專利權受侵害，竟遲至2002年始提起本件訴訟，故其請求權已屬時效消滅²⁴。但第三審則撤銷原審判決²⁵。

(二) 法院意見

對於本案的爭點之一，即損害賠償請求權時效的認定²⁶，台灣高等法院台中分院認為：「又侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時，二年間不行使而消滅（民法第一百九十七條第一項）。本條所定之請求權，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（專利法第八十四條第五項前段）。上訴人嘉宏公司係於八十三年五月間出賣PU發泡成型機予上訴人亞欣公司，並於同年八月間交予上訴人亞欣公司使用，縱使該發泡成型機有侵害系爭專利權，其侵權行為係發生於八十三年八月。而被上訴人於八十三年十二月八日即對上訴人亞欣公司之法定代理人提出刑事告訴（台中地檢署八十三年偵字第二一〇三四號），另於八十八年間以上訴人亞欣公司使用該發泡成型機侵害其專利權為由，向台中地方法院聲請假處分（八十八年度全西字第一七九二號），是其早在八十三年間即已知悉系爭專利權受侵害，至遲亦應於八十八年間就已知情，竟遲至九十一年二月十八日始提起本訴請求賠償，其請求權應已罹於時效而消滅，則上訴人主張時效抗辯而拒絕給付，亦屬於法有據²⁷。」

而最高法院認為：「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害

²⁴ 見最高法院民事判決95年度台上字第1177號理由之「原審將第一審所為上訴人勝訴之判決廢棄，改判駁回其第一審之訴，無非以」（以下稱「原審」）。

²⁵ 見最高法院民事判決95年度台上字第1177號。

²⁶ 本案另一爭點（主要），即發生在本案前的他案判決的證據能力，不在本論文討論之內。

²⁷ 見台灣高等法院台中分院民事判決92年度上字第190號理由之「七」。



賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算。上訴人係主張被上訴人共同侵害伊之專利權而製、售系爭機器並持續生產浪板，請求被上訴人連帶賠償自九十一年二月十八日上訴人起訴之日起回溯二年，即自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月之損害（原審卷(一)第八八頁）。原審認上訴人早在八十三年間即已知悉系爭專利權受侵害，至遲亦應於八十八年間就已知情，竟遲至九十一年二月十八日始提起本訴請求賠償，其請求權應已罹於時效而消滅，顯有未當。再上訴人係請求自起訴之日回溯二年之損害，卻又陳稱係自八十九年二月十七日起至九十一年三月十八日止計二十五個月，前後顯有不符，惟原審審判長並未行使闡明權命其更正，尚有未合。又原審一方面認定嘉宏公司製、售亞欣公司使用系爭機器之行為，縱有侵害系爭專利權，亦不符「因故意或過失，不法侵害他人之權利」之侵權行為成立要件，且上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法²⁸。」

（三）評論

在本案中，請求權時效的爭點是緣起於高等法院階段，其在地方法院並不是一個爭點，而高等法院對此爭點所持的理由是導致最高法院認為其判決前後矛盾的原因²⁹。不過，事實上，高等法院認定的是「上訴人嘉宏公司（被告C2）係於八十三年五月間出賣PU發泡成型機予上訴人亞欣公司（被告B2），並於同年八月間交予上訴人亞欣公司（被告B2）使用，縱使該發泡成型機有侵害系爭專利權，其侵權行為係發生於八十三年八月³⁰。」亦即高等法院並未認為被上訴人的侵權行為是成立的，而其就算被上訴人成立侵權行為，上訴人的請求權時效也已

²⁸ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 1177 號理由之「原審」。

²⁹ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 1177 號理由之「原審」。

³⁰ 見台灣高等法院台中分院民事判決 92 年度上字第 190 號理由之「七」。

過期，而不能尋求法院的民事救濟。

儘管最高法院可能誤解高等法院提起「請求權」爭點的目的，但由最高法院的意見，可確立的是專利侵權行為是一種持續加害的行為，因為最高法院說「次查加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算³¹。」亦即，專利侵權行為的開始點不一定是計算請求權時效的開始點，如果侵權行為繼續發生，則時效期間即可陸續在侵權行為的期間計算。

參、專利侵權損害賠償請求權時效制度的檢討

一、專利法

現行專利法³²第 84 條第 5 項規定：「本條所定之請求權，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。」

本項源自於 1994 年 1 月 21 日總統令修正公布的專利法第 88 條第 3 項，而本項為增訂條文，主要參酌民法侵權行為的規定，而明訂時效消滅的期間³³。換句話說，專利法的專利侵權行為仍屬民法侵權行為的特別法規定³⁴，故關於專利侵權行為的請求權時效規範，其仍須配合民法的規範才能獲得整體的架構。

二、民法

（一）基本規定

³¹ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 1177 號理由之「原審」。

³² 本文所指的現行專利法是 2003 年 2 月 6 日總統華總一義字第 09200017760 號令修正公布之版本。

³³ 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，「專利法解讀」，月旦出版社股份有限公司，一版四刷，台北市，台灣，1996 年 8 月，頁 234 及 279。

³⁴ 見王澤鑑，「侵權行為法（第一冊）」，作者自版，三民書局經銷，初版十刷，台北市，台灣，2005 年 1 月，頁 192-193。



現行民法³⁵第 197 條第 1 項規定：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」

根據民法學者解釋，如果請求權人明知（不包括因過失而不知）有損害的發生，或明知有一足以辨識的侵權行為人，則二年時效即由此「明知」之日時起算。此外，十年時效的起算日是侵權行為的發生日為準，而非損害的發生日³⁶。進一步，如果侵權行為具有繼續性，則損害賠償請求權即陸續發生，而對於個別的請求權，其時效應根據個別請求權發生日而分別起算³⁷。然而，若侵權行為是一不利之狀態，則時效應由知悉此狀態時起算³⁸。由於專利法第 88 條第 3 項的規定源自於民法第 197 條第 1 項，故與民法第 197 條第 1 項有關的法理解釋或判決應可做為理解專利法第 88 條第 3 項內涵的依據。

（二）時效中斷

民法設有「時效中斷」的規定，其意義為將已經進行的時效溯及至時效計算的開始而全數歸於消滅，亦即，時效的計算被暫停³⁹。民法第 129 條第 1 項有三個基本的「時效中斷」事由，「請求、承認、起訴」，其中針對「起訴」，在同條第 2 項中又列舉五款同等效力的事由，「一、依督促程序，聲請發支付命令。二、聲請調解或提付仲裁。三、申報和解債權或破產債權。四、告知訴訟。五、開始執行行為或聲請強制執行。」

在專利權人行使權利的操作中，當專利權人對被控侵權人發出專利侵權警告信時，其二年的請求權時效即開始起算。而若要進入「時

³⁵ 本文所指的現行民法是 2007 年 3 月 28 日總統華總一義字第 09600037751 號令修正公布。

³⁶ 見黃立，「民法債篇總論」，作者自版，元照出版公司總經銷，二版一刷，1999 年 10 月，頁 412-413。

³⁷ 見林誠二，「民法債篇總論—體系化解說（上）」，瑞興圖書股份有限公司，初版，2000 年 9 月，頁 355。

³⁸ 見黃立，「民法債篇總論」，頁 412。

³⁹ 見王澤鑑，「民法總則」，頁 570-571。

論述

效中斷」的階段，專利權人必須向被控侵權人要求損害賠償，或向法院對被控侵權人提起民事訴訟。前者行為即符合「請求」的事由⁴⁰，後者行為即成立「起訴」事由⁴¹。

如果專利權人選擇以非訴訟方式要求損害賠償，則其應注意民法第 130 條的規定，因為「時效因請求而中斷者，若於請求後六個月內不起訴，視為不中斷。」如果專利權人選擇控告他方，則亦應小心第 131 條的規定，因為「時效因起訴而中斷者，若撤回其訴，或因不合法而受駁回之裁判，其裁判確定，視為不中斷。」

如果專利權人和被控侵權者採取調解或仲裁的方式進行糾紛的協商，因為民法第 133 條的規定（「時效因聲請調解或提付仲裁而中斷者，若調解之聲請經撤回、被駁回、調解不成立或仲裁之請求經撤回、仲裁不能達成判斷時，視為不中斷。」），專利權人將面臨強大和解壓力。當調解或仲裁程序進行時，有可能的情況是二年時效期間已經過很久或將屆滿，故如果專利權人不能在調解或仲裁下而有所結論，則有可能二年時效即屆滿而無法再向法院提起訴訟。

再者，民法又設有時效重新起算之規定⁴²，根據民法第 137 條：「時效中斷者，自中斷之事由終止時，重行起算。因起訴而中斷之時效，自受確定判決，或因其他方法訴訟終結時，重行起算。經確定判決或其他與確定判決有同一效力之執行名義所確定之請求權，其原有消滅時效期間不滿五年者，因中斷而重行起算之時效期間為五年。」

亦即，當專利權人在法院中贏得勝訴時，其由法院所獲得的請求權（例如：損害賠償請求權），而此請求權和起訴前未受法院承認的「請求權」之間是不具有時效的延續性，並且重新開始起算二年時間（民法第 197 條第 1 項）。因此，專利權人可以法院的強制執行來給予被控

⁴⁰ 見王澤鑑，「民法總則」，頁 571。

⁴¹ 「承認」事由應不常在專利侵權糾紛中出現，因為被控侵權人不會承認其有侵權行為。

⁴² 見王澤鑑，「民法總則」，頁 573-574。



侵權人簽訂專利授權契約的壓力，並有兩年的時間來進行相關的談判。

（三）其他規定

其他的規定，例如民法第 138 條規定：「時效中斷，以當事人、繼承人、受讓人之間為限，始有效力。」故當專利權人移轉其權利時，專利權的接受者應注意相關的時效問題，以免得到一個無法在法院實行的權利。

另民法第 139 條規定：「時效之期間終止時，因天災或其他不可避之事變，致不能中斷其時效者，自其妨礙事由消滅時起，一個月內，其時效不完成。」又稱為「不可避免事變」，屬於消滅時效不完成事由，例如：地震、颱風、法院關閉、郵電不通等等情況⁴³。

此外，如果時效完成或消滅後，根據民法第 144 條第 1 項，「時效完成後，債務人得拒絕給付。」或根據同條第 2 項，「請求權已經時效消滅，債務人仍為履行之給付者，不得以不知時效為理由，請求返還；其以契約承認該債務或提出擔保者亦同。」

最後，民法第 147 條規定：「時效期間，不得以法律行為加長或減短之。並不得預先拋棄時效之利益。」因此，時效期間是法律強制規定，不得透過私法行為限制或擴張當事人的權利⁴⁴。

三、最高法院

在最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號及 95 年度台上字第 1177 號中，最高法院認為專利侵權行為是「加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算⁴⁵。」亦即為「繼續性的侵權行為」⁴⁶。

⁴³ 見王澤鑑，「民法總則」，頁 575。

⁴⁴ 見王澤鑑，「民法總則」，頁 583-584。

⁴⁵ 見最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號理由之「查上訴人於事實審主張」及最高法院民事判決 95 年度台上字第 1177 號理由之「原審」。

⁴⁶ 見林誠二，「民法債篇總論—體系化解說（上）」，頁 355。

論述

事實上，根據專利法第 56 條第 1 項及第 2 項之規定，專利侵權行為包括：「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、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，除本法另有規定者外，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。」

由第 56 條中的「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「為上述目的而進口」等等行為可顯示，專利法所設計的侵權行為即是一般的商業行為⁴⁷。而當被控侵權人進行對買方報價（為販賣之要約）開始生產（製造）測試（使用）交貨予買方（販賣）等等行為時，侵權行為即分別產生並可預期地會不斷循環，故最高法院的解釋應該是頗為合理。

四、小結—缺乏適當的時效中斷規範

最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號及 95 年度台上字第 1177 號整體來看，是有助於我國專利制度的發展，因為此對於專利侵權行為的請求權時效起算的解釋，將有助於專利權人與被告進行協商的環境。

見表一，針對被最高法院視為「持續為侵權行為者」的專利侵權行為，專利權人對此行為的損害賠償請求權，在知道事情發生⁴⁸後的兩年以內為有效。但當知道侵權行為發生超過二年時，由於專利侵權行為的繼續性，除了行為發生時間已經超過兩年之外，對於發生時間不超過兩年的行為，專利權人仍對其有損害賠償請求權，而與「非持續為侵權型行為者」⁴⁹比較，當行為時間超過兩年後，被害人則無法再請求賠償。亦即，專利權人不用急於向法院起訴，因為請求權時效分別

⁴⁷ 對商業行為的描述，可見國立政治大學商學院編著，「商學總論」，麥田出版股份有限公司，初版一刷，台北市，台灣，1996 年 9 月 1 日。

⁴⁸ 例如：寄出專利侵權警告信的時候。

⁴⁹ 例如：損害物品。



起算的關係，專利權人所可能無法請求的部分也只是超過時效期間的賠償金，而不是因被控侵權人侵權所產生的所有的賠償金，故專利權人談判時的時間壓力原則上可稍微減輕。

表一

請求權時效	2年以內	超過2年
持續為侵權行為者	有請求權	除了發生時間超過二年的侵權行為之外，有請求權
非持續為侵權型行為者	有請求權	無請求權

然而，若將專利法第84條第5項與民法的時效規定整合來看，專利法請求權規範所缺乏的是符合立法目的的時效制度。亦即，儘管行為時間超過兩年，是否應有機制，讓「實際的時間」可以延長，例如「時效中斷」，以營造一個讓專利權人的經濟利益極大化的法制環境。

「專利侵權行為」是對於無實體財產的侵權⁵⁰，而有實體財產的侵權的最大差別在於，實體財產的損失是被害人可立刻感受到，例如錢或物品，如果是公司被害人則會立刻對公司營運產生影響，但無體財產的「損失」亦是無體的，對公司被害人而言，儘管有可能影響業務，但此影響並不一定超過其他因素，例如產品品質、客戶信任、外銷市場大小、行銷策略等等，故專利侵權的損害對公司而言，不是非常主要的「麻煩」。

事實上，專利權人所需要的還是持續的權利金收入，專利侵權的「損害賠償金」不一定比穩定的「專利授權權利金」來得重要⁵¹。所以

⁵⁰ 見謝銘洋，「智慧財產法導論」，經濟部智慧財產局，二版一刷，台北市，台灣，2007年2月，頁14。

⁵¹ 例如台灣商凌陽科技公司於2007年將數位電視系統相關晶片IP，授權予美商Silicon Image公司，並可取得四千萬美元的授權金。（見David編撰，「凌陽將DTV相關IP授權Silicon Image，獲授權金4000萬美金」，參閱財團法人國家實驗

在專利法制的設計上，是否應如同民法而給予專利權人相當的起訴時間壓力，不無值得檢討之處。

因此，本文再舉出CAFC於1992年的*A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.*案，以建議我國專利法的請求權時效制度可如何修改。雖本案涉及的「懈怠 (laches)」和我國的請求權時效制度不完全一致⁵²，但因為二者在施行結果上相當雷同（即法院不會准予原告請求權），故本案仍可做為借鏡。

肆、美國法的借鏡—1992年的*A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.*案⁵³

一、案件背景

原告Aukerman公司向美國聯邦地方法院北加州分院（United States District Court for the Northern District of California，以下稱「地方法院」）控訴被告Chaides公司侵害其美國專利第3,793,133號（以下稱「133號專利」）及第4,014,633號（以下稱「633號專利」）。但地方法院認為原告Aukerman公司的請求權因為懈怠 (laches) 及衡平禁反言 (equitable estoppel) 等原則而喪失⁵⁴。

本案緣起於1977年時原告Aukerman公司和第三人Gomaco公司間的與專利權有關的合約，其規定Gomaco公司必須向Aukerman公司呈報系爭物品的買受公司，而被告Chaides公司即為買受公司之一⁵⁵。

1979年原告Aukerman公司向被告Chaides公司告知有可能存在專

研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處網頁，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/pclass_A055.htm，到訪日：06/01/2007。）

⁵² 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，「專利法解讀」，月旦出版社股份有限公司，一版四刷，台北市，台灣，1996年8月，頁223-224。

⁵³ See *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.*, 960 F.2d 1020 (Fed. Cir. 1992); see also Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, and Harold C. Wegner (hereinafter "Adelman et al."), *Cases and Materials on Patent Law*, West Group; 2nd edition, at 911-19 (Jan. 2, 2003).

⁵⁴ See Adelman et al., at 911.

⁵⁵ See Adelman et al., at 911.



利侵權問題，並進一步提出授權的要約。但被告Chaides公司回信告知原告Aukerman公司，說其認為Gomaco公司應負所有責任，而如果原告Aukerman公司想提出告訴，那就提起侵權訴訟。之後，被告Chaides公司並未再對原告Aukerman公司有所回應，且繼續經營其事業⁵⁶。

到了 1987 年，原告Aukerman公司的其中一個被授權公司向其控訴說被告Chaides公司的營業影響到此被授權公司的市場，因而原告Aukerman公司再度對被告Chaides公司要求授權。最後，在 1988 年，原告Aukerman公司對被告Chaides公司提出專利侵權告訴⁵⁷。

地方法院認為原告Aukerman公司的請求權已消滅，而原告不服並上訴至CAFC。CAFC審理後認為地方法院未適用正確的懈怠及衡平禁反言等原則，更進一步在全院聯席審時，再度詮釋懈怠及衡平禁反言等原則，並將原地方法院判決推翻且發回更審⁵⁸。

雖本判決的爭點主要是時效消滅及衡平禁反言等二個原則的適用，但由於懈怠（laches）原則的法律制度較能和我國法制進行比較，故本節僅針對「懈怠」部分進行討論。

二、CAFC 意見

對於「懈怠」的法律意見，CAFC的邏輯層次可分為二部分，一為解釋美國專利法第 282 條⁵⁹被告積極抗辯事由的成立要件，二是論述相

⁵⁶ See Adelman et al., at 912.

⁵⁷ See Adelman et al., at 912.

⁵⁸ See Adelman et al., at 911.

⁵⁹ See 35 U.S.C. 282 Para. 2:

“The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded: (涉及專利權之效力或侵害之訴訟，得以下列諸款理由，據以提出抗辯。)

- (1) Noninfringement, absence of liability for infringement, or unenforceability, (無侵權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權之情事者。)
- (2) Invalidity of the patent or any claim in suit on any ground specified in part II of this title as a condition for patentability, (以未具第二章有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中主張專利權或任何申請專利範圍項目為無效者。)
- (3) Invalidity of the patent or any claim in suit for failure to comply with any requirement of sections 112 or 251 of this title, (因不符第 112 條或 251 條之要件，而使專利權或任何申請專利範圍項目為無效者。)

關的舉證原則。

首先，CAFC根據美國專利法第 282 條而指出被告對於專利侵權的指控有衡平的抗辯權，而當此抗辯權成立時，則專利權人的請求權將會被法院禁止。而懈怠的二個構成要件，一是專利權人延遲向法院起訴的行為是不合理的（unreasonable）且不可原諒的（inexcusable），另是因為起訴的延遲將導致被控侵權者重大的損失（material prejudice），而地方法院應要斟酌上述原因和所有的證據與情況，以決定是否要給予被告衡平的對待。再者，在專利權人知道或應已經知道侵權行為的發生後，如果超過六年才對法院提起訴訟，則法院可推定「懈怠」是成立的⁶⁰。

針對「懈怠」的舉證原則，CAFC指出被告有責任證明原告延遲起訴，亦即被告要證明原告在知道或應已經知道侵權行為的發生後，在一段不合理的（unreasonable）且不可原諒的（inexcusable）的時間後，才提起訴訟。而原告還須證明這樣的延遲起訴對其產生了重大的損失（material prejudice）⁶¹。

關於延遲起訴的時間起算，CAFC表示不合理的起訴時間，其並無固定的期間範圍，而是根據實際的狀況來論定。其次，延遲起訴時間的計算是從原告知道或應已經知道侵權行為開始到對法院提起訴訟。不過，延遲起訴的時間必須從系爭專利核准公告後起算⁶²。

另針對重大的損失（material prejudice），CAFC指出有證據的（evidentiary）和經濟的等二個面向。在證據的面向（或抗辯能力的損失（defense prejudice）），其為被告因原告的延遲起訴而失去完整的

(4) Any other fact or act made a defense by this title. (其他依本法足以構成答辯之事實或行為者)”

, available at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_35_U_S_C_282.htm#usc35s282 (latest visited Mar. 17, 2007). (翻譯參閱智慧財產局網頁, http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31.asp, 到訪日: 05/14/2007。)

⁶⁰ See Adelman et al., at 912-13.

⁶¹ See Adelman et al., at 913.

⁶² See Adelman et al., at 913.



(full) 且公平的 (fair) 抗辯證據準備能力，例如，記錄遺失、證人往生、對舊事件的模糊記憶等等，而此亦將使得法院降低其判斷事實的能力。另在經濟的面向，其是指被告或第三人有資金的損失或招致損害賠償，但這些損失是原告及早提出訴訟可避免的。而資金損失或損害賠償等的原因不限於與侵權行為的責任有關，任何訴訟都有可能招致資金損失或損害賠償。因此，法院應考慮在原告延遲起訴這段期間內，被告經濟地位的改變。除此，原告亦不能放任損害賠償金額的擴張，特別是若被告在告知侵權後可轉向製造不侵權物品的情況⁶³。

進一步，CAFC指出法院仍應考慮原告為何有延遲起訴的情況，而原告可被原諒的事由，例如：其他訴訟正在進行、與侵權者進行談判、特殊的生活貧困或身體不佳的情況、戰爭期間、侵權行為的擴大、專利權所有權的爭議等等。再者，法院還需考慮被告如果是惡性侵害專利權時，例如有意的複製被專利保護的發明，衡平的思考應往原告方移動⁶⁴。

三、多元事由的且公平的時效制度

根據 1992 年的 *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.* 案，我們可歸納出美國專利損害賠償請求權時效制度的基本面貌，其基本上是平衡訴訟當事人雙方利益的規範架構。

首先，「懈怠」的主張是歸於被告的舉證責任，而被告必須證明原告的延遲起訴行為是不合理的 (unreasonable) 且不可原諒的 (inexcusable)，還要證明起訴的延遲會導致被告招致重大的損失 (material prejudice)⁶⁵。

⁶³ See Adelman et al., at 913-14.

⁶⁴ See Adelman et al., at 914.

⁶⁵ See David G. Barker, "Troll or No Troll? Policing Patent Usage with an Open Post-Grant Review," 2005 Duke L. & Tech. Rev. 0009, para. 22-26, available at www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/PDF/2005DLTR0009.pdf (latest visited Mar. 21, 2007); see also Jerry R. Selinger, "Aukerman and Equitable Defenses: Evolution or Revolution?," 1 Tex. Intell. Prop. L.J. 87 (Spring 1993).

其次，根據美國專利法第 286 條第 1 項有規定：「除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求賠償⁶⁶。」故在專利權人知道或應已經知道侵權行為的發生後超過六年才提起訴訟，法院可推定「時效消滅」是成立的。

最後，法院仍應考慮原告為何有延遲起訴的情況，而可被原諒的事由包括：(1)原告有其他訴訟正在進行、(2)與侵權者進行談判、(3)特殊的生活貧困或身體不佳的情況、(4)戰爭期間、(5)侵權行為的擴大、(6)專利權所有權的爭議等等。此外，如果被告是惡性侵害專利權時，例如有意的複製被專利保護的發明，應不准被告的「懈怠」的抗辯⁶⁷。

伍、修法的建議

一、立法政策考量

根據現行專利法第 1 條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」專利法的目的既然在使專利權人獲得經濟上利益，以換取其發明的公開⁶⁸。那麼在制度上，或許應往經濟利益極大化方向設計。

在最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號及 95 年度台上字第

⁶⁶ See 35 U.S.C. 286 :

Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.

, available at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appx1_3_5_U_S_C_286.htm#usc35s286 (latest visited Mar. 21, 2007). 關於“law”的意義，應包括實體法和判例。

⁶⁷ 專利權人要如何避免「懈怠」的問題？例如，專利權人應積極尋求授權對象，以免在知道他人使用專利權的情況下，因為「懈怠」問題而無法獲得損害賠償。(See J. Steven Rutt, Stephen B. Maebius, and Paul D. Strain (May 10, 2003), “Strategic Planning for Nanotechnology Companies at the Corporate-University Interface: Dangers in Sleeping on Patent Rights and Implied Licensing,” at 4, published by the Foley & Lardner LLP, available at www.foley.com/files/tbl_s31Publications/FileUpload137/1432/rutt%20whitepaper.pdf (latest visited Mar. 21, 2007); see also Doug Lichtman, “Patent Holdouts in the Standard-Setting Process,” Academic Advisory Council Bulletin 1.3, May 2006, at 6-7, available at www.pff.org/issues-pubs/ip/bulletins/bulletin1.3patent.pdf (latest visited Mar. 23, 2007).)

⁶⁸ 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，「專利法解讀」，頁 15-16。



1177 號的案件背景中，可發現被告的侵權行為是持續在進行的，這樣持續性的生產活動反應的是系爭專利的經濟價值，而若專利權人能與被告達成專利授權的協議，對於權利人的長期利益是正面的。因此，最高法院對於專利侵權行為請求權的解釋是有助於專利權人經濟利益極大化的，因為授權談判須要時間，除了交涉的時間外，或許還要等待侵權人對專利進行舉發的時間，若在知悉侵權行為後進行的授權談判的期間超過二年，而使專利權人失去對侵權人起訴的權利，對整個專利制度或許將是種傷害。

然而，「時效中斷」的問題亦被最高法院所忽視。或許最高法院可參酌 *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.* 案，將「時效中斷」的討論納入審查時效消滅的論證，例如專利權人與侵權者進行談判的狀態可否解釋為「時效中斷」的事由。如此，專利權人對侵權者的損害賠償請求權制度才能更趨完善，以避免侵權者以時間換取「不用支付損害賠償金」的空間，濫行操作「時效消滅」的制度，而讓專利權人因授權談判時間過長而喪失請求權。

事實上，請求權時效涉及損害賠償期間的計算。雖然最高法院指出專利侵權行為是一種持續加害的侵權行為，而其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算，但如何拆解個個陸續發生的侵權行為？或是否有可能將專利侵權行為拆解成單一的陸續發生的侵權行為事件？這是最高法院所未明示的，進而造成損害賠償計算原則的模糊。

因此，本文認為最好的方式還是在專利法中增定請求權時效中斷的相關規範，而以下本文將試著提出修法的建議。

二、條文修正的建議

為促進法條結構的順暢，本文建議關於專利侵權行為的請求權時效消滅應獨立為一條文，其內容與簡單說明如表二。

表二

建議條文	理由說明
<p>本法所定之請求權，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。時效的抗辯由被告負舉證責任。</p> <p>本法所定之請求權，其時效不適用民法之規定。</p> <p>本法所定之請求權，消滅時效，因下列事由而中斷：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、專利權人向賠償義務人請求。 二、專利權人向賠償義務人提出系爭專利權授權的要約。 三、賠償義務人承認或知有專利侵權行為的事實。 四、專利權人在法院對賠償義務人提起專利侵權民事訴訟。 五、主管機關於舉發程序中對系爭專利權所為之實體或程序上之行政處分未確定者。 六、與系爭專利權有關的其他民事訴訟仍繫屬於法院者。 七、就系爭專利侵權糾紛，專利權人已聲請調解或提付仲裁者。 	<ol style="list-style-type: none"> 一、本條第一項參酌現行專利法第 84 條第 5 項，維持既有的請求權時效期間。此外，更參考 CAFC 的 <i>A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.</i> 案意旨，而將時效抗辯的舉證責任歸於被告。 二、本條第二項在明示本法的請求權時效規定有別於民法的規範，以避免民法請求權時效的法制發展不當地影響專利法的實務運作。 三、本條第三項參酌民法第 129 與 139 條及 CAFC 的 <i>A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.</i> 案的部分內容。其中，(1) 第一、三、七及八款是根據民法第 129 條之規範做符合專利實務的文字調整。(2) 第二、四、五及六款是根據 CAFC 判例所揭示的時效中斷事由，例如原告有其他訴訟正在進



八、就系爭專利侵權糾紛，專利權人已開始執行行為或聲請強制執行者。

九、因天災、戰爭或其他不可避之事變。

十、專利權人因生活貧困或身體不佳，而無法主張其請求權者亦同。專利權人為法人者，其處於破產、重整、清算、合併、解散、分割或消滅等等階段者亦同。

十一、在專利權人請求後，賠償義務人不停止其侵權行為者。

本法所定之請求權，其時效中斷，以當事人、繼承人、受讓人之間為限，始有效力。

本法所定之請求權，其時效完成後，債務人得拒絕給付。但請求權已經時效消滅，債務人仍為履行之給付者，不得以不知時效為理由，請求返還；其以契約承認該債務或提出擔保者亦同。

本法所定之請求權，其時效期間，不得以法律行為加長或減短之，或不得預先拋棄時效之利益。

本條於專屬被授權人亦適用之。

行、與侵權者進行談判、專利權所有權爭議等等，而轉化成符合我國專利法制度的規範。(3)第九、十及十一款一方面參酌民法第139條，另一方面加入CAFC判例的特殊的生活貧困或身體不佳的情況、戰爭期間、侵權行為的擴大等等時效中斷事由。

四、本條第四項參酌民法第138條。

五、本條第五項參酌民法第144條。

六、本條第六項參酌民法第147條。

七、本條第七項是將時效規範明示地準用於系爭專利專屬被授權人。

論述

拾、結論

根據最高法院民事判決 95 年度台上字第 736 號及 95 年度台上字第 1177 號，在專利法中，專利侵權行為是一種持續加害的侵權行為，而其請求權時效消滅起算是分別侵權行為其陸續發生時起算，與行為人何時開始侵權無關。

雖然最高法院對於請求權時效的解釋有利於專利權人，但專利法與民法整合來看的請求權時效制度，其卻營造了不利於專利權人和被侵權人進行授權談判的法制環境。此時效問題主要源自於時效中斷的規範。

因此，本文提出如表二的修法建議，並主要著重在時效中斷制度的設計。然而，或許仍有許多未能考量的情況，故有賴專利法學術界或實務界等各方專家提供更多的意見，以使專利權人在我國專利法制度下能夠獲得其應有的經濟利益，而達成專利法的立法目的。