



## 專利侵權訴訟中訴訟標的價額之核定

游雅晴\*

### 壹、前言

為鼓勵產業及科技的發展，並保障人民運用其智慧從事發明或創作活動所得之成果，國家透過法律創設並賦予其專屬性權利，而規範此類權利之法律總稱為「智慧財產權法」。智慧財產權制度的建立，係透過法律賦予權利人於一定期間內具有一定之專屬排他權〔exclusive rights〕，權利人透過該專屬排他權之行使〔包括自行實施或授權他人實施〕，往往可獲得一定的經濟利益。專利權即屬於典型智慧財產權之一種，專利制度係國家對於發明人以在一定期間內賦予其排他之製造販賣使用其發明之權利為條件，要求發明人公開其發明內容之制度。

我國專利法係民國〔下同〕三十三年五月二十九日由國民政府制定公布，三十八年一月一日施行，歷經七次修正，現行法為配合我國加入世界貿易組織而於九十二年二月六日由總統修正公布全文一百三十八條條文。基於專利法所賦予專利權人之權能，專利權遭受侵害時，專利權人常透過提起專利侵權訴訟的方式來維護自己的權利。依據我國現行法制，原告提起訴訟時，應先預納第一審裁判費用，實務亦不乏原告因所應預納之第一審裁判費用過高無力繳納裁判費用，放棄提起訴訟或經法院核定高額裁判費卻無力繳納後，遭法院駁回訴訟之情事。尤其專利權相關訴訟之勝敗往往涉及產業之生存以及巨大商業利益，復因其涉及專業技術知識，法院在

收稿日：98年5月1日

\* 作者現為國巨律師事務所資深顧問、其樂達科技股份有限公司法務長。



處理上難度較高、審理期間亦較商標訴訟或著作權訴訟為久，專利侵權訴訟成本亦常為專利權人選擇捍衛專利權可能策略評估之因素之一。

準此而言，有關專利侵權訴訟中訴訟標的價額之核定，實值得討論，惟實務上對於專利侵權訴訟標的價額之核定，尤其是關於排除或防止侵害請求權訴訟標的價額之核定，各級法院見解不一，迭有爭議。故本文將主要針對此部分，針對各級法院實務見解加以探討，俾能提供當事人評估專利權攻防之參考。

## 貳、專利權之效力及民事救濟

專利法第五十六條第一、二項明定：「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、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」，以及「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」。依據我國司法實務以及通說之見解，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>1</sup>。

專利法另於第八十四條中明定專利權之民事救濟種類：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之」〔第一項〕、「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置」〔第二項〕以及「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之

<sup>1</sup> 陳智超，專利法理論與實務，第二版，五南圖書出版股份有限公司，民國九十五年十月，台北，頁 268 至 269。



姓名或為其他回復名譽之必要處分」〔第三項〕。其中第一項以及第三項，分別可為「排除侵害或防止侵害請求權」、「損害賠償請求權」以及「回復名譽請求權」。

本文將依此三種民事救濟方式，分別討論有關訴訟標的價額核定之問題。

### 參、專利侵權訴訟中訴訟標的價額核定問題之討論

我國民事訴訟法中有關於訴訟標的價額之核定，係規定於《民事訴訟法》第三章以下，其中明定訴訟標的價額之核定係屬於法院之職權，惟當事人仍得就法院核定之價額提出抗告。

按「訴訟費用，由敗訴之當事人負擔」，我國《民事訴訟法》第七十八條訂有明文。實務運作上，原告提起民事訴訟時，應先預納第一審裁判費用，此預納第一審裁判費用係屬原告之義務，倘原告未繳納裁判費用經法院通知補正後仍未補正者，受訴法院得依據《民事訴訟法》第二百四十九條第一項第六款「起訴不合程式或不備其他要件者」，駁回原告之訴<sup>2</sup>。實務上不乏原告因所應預納之第一審裁判費用過高，而無力繳納裁判費用而遭駁回。

由於《專利法》第八十四條所賦予專利權人民事救濟的種類主要有三：排除侵害或防止侵害請求權、損害賠償請求權以及回復名譽請求權，準此而言，在專利侵權訴訟中，主要係以第七十七條之一<sup>3</sup>第二項、七十七條之二<sup>4</sup>第二項、第七十七條之十二<sup>5</sup>、第七十七

<sup>2</sup> 參民國 49 年 2 月 25 日最高法院 49 年台抗字第 34 號判例要旨。

<sup>3</sup> 民事訴訟法第七十七條之一規定如下：「訴訟標的之價額，由法院核定」〔第一項〕；「核定訴訟標的之價額，以起訴時之交易價額為準；無交易價額者，以原告就訴訟標的所有之利益為準」〔第二項〕；「法院因核定訴訟標的之價



條之十三<sup>6</sup>以及第七十七條之十四<sup>7</sup>為較常適用之規定。

實務上爭議最大的部分，在於有關排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額核定之問題，是以本文將側重於此部分之討論。

茲分別就各請求權討論訴訟標的價額核定及相關法律問題：

### 一、排除侵害或防止侵害請求權（專利法第八十四條第一項後段）

專利權人於訴訟中行使排除侵害或防止侵害權時，其訴之聲明通常將《專利法》第五十六條所述態樣臚列於聲明中。例如：「被告不得未經原告同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口 XX 產品，及其他使用原告所有 XX 專利〔中華民國公告號 XXXX〕之產品」，或「被告就其 XX 產品，應停止自行或使他人中華民國境內製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口之行為」等。

---

額，得依職權調查證據」〔第三項〕以及「第一項之核定，得為抗告」〔第四項〕。

<sup>4</sup> 民事訴訟法第七十七條之二規定如下：「以一訴主張數項標的者，其價額合併計算之。但所主張之數項標的互相競合或應為選擇者，其訴訟標的價額，應依其中價額最高者定之」〔第一項〕；「以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額」〔第二項〕。

<sup>5</sup> 民事訴訟法第七十七條之十二規定如下：「訴訟標的之價額不能核定者，以第四百六十六條所定不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一定之」。

<sup>6</sup> 民事訴訟法第七十七條之十三規定如下：「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」。

<sup>7</sup> 民事訴訟法第七十七條之十四規定如下：「非因財產權而起訴者，徵收裁判費新臺幣三千元」〔第一項〕；「於非財產權上之訴，並為財產權上之請求者，其裁判費分別徵收之」〔第二項〕。



此時，此部分就訴訟標的價額核定可能涉及以下幾個法律問題：

(一) 排除侵害或防止侵害請求權是否屬於財產權訴訟？

此問題主要之實益在於計算訴訟標的價額時應適用《民事訴訟法》第七十七條之十三或第七十七條之十四規定。如屬後者，裁判費用直接以新台幣〔下同〕三千元計算即可。惟如屬前者，再依據是否「不能核定」，判斷適用同法第七十七條之十二或七十七條之十三規定。

凡以財產法上之請求權或其他法律關係為訴訟標的者，即屬因財產權涉訟。由於排除侵害或防止侵害請求權乃係基於專利權而生，應屬財產權訴訟。此部分無論於學說或實務上較無爭議，合先敘明。

(二) 就排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額是否得以核定，而適用七十七條之十三規定，或屬於「不能核定」情形而適用民事訴訟法第七十七條之十二規定核定，實務上見解分歧，大致可分為兩種見解：

1. 非屬不能核定說

實務上持此見解之法院認為<sup>8</sup>：排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額計算，應以起訴時之交易價額為準，惟如無交易價額者，應以原告〔即專利權人〕就訴訟標的所

<sup>8</sup> 採取此種見解者，例如：97年3月20日最高法院97年度台抗字162號、97年9月25日智慧財產法院97年度民專抗字4號、97年11月19日智慧財產法院97年度民專上易字7號、97年5月30日台灣高等法院97年度抗字729號、97年3月26日新竹地方法院94年度智字2號等民事裁定。



有之利益為準。

此處所指「原告就訴訟標的所有之利益」，指原告應受判決保護之直接利益，即原告直接所求判決保護之利益，至判決後原告有無利益或所受利益程度如何，則非所問。是訴訟標的之價額之核定，不受原告之請求是否有理由、是否可獲勝訴判決所影響，而應以其請求判決保護所可能獲得之利益為準<sup>9</sup>。

### 2. 不能核定說：

採此說者，應係原告〔即專利權人〕主張排除及防止侵害請求權時，原告所獲得之利益係為取得勝訴判決確定後至專利權屆滿期間內，被告〔被控侵權人〕均不得以原告訴之聲明所列行使專利權態樣的方式侵害原告專利權〔不作為之請求權〕之利益，此係為一動態、繼續向後發生的事實，因自難以估計在上述期間內，原告因被告「消極不作為」所得之利益若干。尤有甚者，被告「消極不作為」態樣，亦與原告於訴訟中依據《專利法》第五十六條之主張有所不同，涉及多項不確定因素，故有難以核定之情形。

實務上採此見解者則有認為<sup>10</sup>：排除侵害或防止侵害

<sup>9</sup> 參 97 年 12 月 11 日最高法院 97 年度台抗字第 792 號民事裁定。

<sup>10</sup> 例如：97 年 12 月 12 日智慧財產法院 97 年度民專訴字 5 號、96 年 1 月 8 日台北地方法院 95 年度智字 29 號、97 年 7 月 9 日板橋地方法院 95 年度智字 47 號、97 年 6 月 11 日台中地方法院 97 年度補字 782 號、96 年 10 月 30 日桃園地方法院 94 年度智字 15 號、96 年 9 月 21 日桃園地方法院 96 年度補字 283 號、96 年 9 月 10 日新竹地方法院 96 年度智字 5 號、96 年 4 月 17 日高雄地



請求權訴訟標的價額，往往與專利權人所獲利益、產業動態、產品市場價格、競爭策略、經濟環境等有關，涉及多項不確定之因素，而有難以核定之情形<sup>11</sup>，故應依據民事訴訟法第七十七條之十二規定處理，以不得上訴第三審之最高利益額〔目前為一百五十萬元〕加十分之一〔即一百六十五萬元〕定之。或有認為排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額，因無交易價值，客觀上亦無從估計原告所得受之利益<sup>12</sup>，故應適用第七十七條之十二規定。

一般而言，從上述實務見解觀之，採取不能核定說者，多為地方法院較多；而二、三審法院以及近來地方法院見解似已逐漸趨向「非屬不能核定」見解。本文推測可能由於近年來，部分法院對於專利侵權訴訟之審理日漸熟悉，並已累積相當審理經驗，而專利訴訟往往牽涉甚廣，亦常被利用為商業競爭手段之一，法院藉由徵收相當金額裁判費用，作為避免專利權人恣意濫用法律所賦予權利之手段。

(三) 承上，訴訟標的價額如屬可以核定之情形，應如何計算？

1. 命當事人陳報，或要求專利權人提出專利權鑑價報告

此種見解實務上係就排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額之核定，採取較為保守之態度，似認為此時應適用《民事訴訟法》第七十七條第二項中「以起訴時之交

方法院 95 年度智字 14 號等民事裁定。

<sup>11</sup> 例如：96 年 9 月 10 日新竹地方法院 96 年度智字 5 號民事裁定。

<sup>12</sup> 例如：96 年 4 月 17 日高雄地方法院 95 年度智字 14 號民事裁定。



易價額」規定，而命專利權人於一定期間內提出有關專利權價值之鑑定報告<sup>13</sup>。

我國專利制度中，專利權人主張權利不以實施專利權為必要，因此專利權本身之價值是否即為「起訴時之交易價額」，容有疑問；且專利權價值常繫於所處技術領域產業發展之狀況以及該專利技術被利用之情形等不確定因素，所謂的專利鑑價報告是否具有公信力，得令兩造信服，或因此造成訴訟審理之程序上之拖延及額外爭執，本文認為此種見解實值商榷。

### 2. 依據財政部核定之各年度營利事業同業利潤標準計算

目前實務上，如認定排除侵害及防止侵害請求權非屬「無法核定訴訟價」情形並應以「原告就訴訟標的所有之利益」〔第七十七條之一第二項後段〕核定者，多採此見解。其計算上通常係依據以下列計算式：

(1) 被告各該年度被控侵權產品銷貨收入 x 被告所屬營利事業同業利潤標準〔純利部分〕x 年數

<sup>13</sup> 例如：94年11月28日台北地方法院94年度智字71號、96年4月25日台灣高等法院96年度抗字513號、94年11月28日台北地方法院94年度智字41號及97年10月22日新竹地方法院97年度智字4號等民事裁定。





- (2) 原告各該年度相關產品因被告侵權所減少之銷貨收入 x 原告所屬營利事業同業利潤標準〔純利部分〕  
x 年數

需說明者如下：

- A. 被告各該年度被控侵權產品出貨收入，或原告各該年度相關產品因被告侵權所減少之銷貨收入，通常係以當事人銷貨數量乘以產品價格訂之。如無法明確計算實際銷貨數量，例如：涉及市場占有率<sup>14</sup>或整體出貨比例等等，則再依據實際比例或是由法院酌定一定比率計算。
- B. 有關年數計算部分

我國目前實務上見解，有採行「系爭專利所剩專利年數扣除法院辦案期限<sup>15</sup>」為基準<sup>16</sup>；或認為直接以法院辦案期限為計算基準<sup>17</sup>；甚至或

<sup>14</sup> 參 95 年 10 月 18 日新竹地方法院 95 年度智字 7 號、98 年 2 月 18 日新竹地方法院 96 年度重智字 3 號民事裁定。

<sup>15</sup> 依據《各級法院辦案期限實施要點》第二條以及《智慧財產法院辦案期限規則》第一條規定，民事通常程序辦案期間為第一審一年四個月、第二審兩年，以及第三審一年，合計為四年四個月。

<sup>16</sup> 例如：98 年 1 月 23 日智慧財產法院 97 年度民專上易字 7 號、98 年 1 月 20 日台北地方法院 97 年度智字 38 號、97 年 6 月 16 日台北地方法院 96 年度智字 82 號。

<sup>17</sup> 例如：96 年 6 月 26 日台北地方法院 95 年度智更一字 2 號、95 年 10 月 31 日台灣高等法院 95 年度抗字第 1135 號、95 年 12 月 8 日新竹地方法院 94 年度智字 3 號、95 年 10 月 18 日新竹地方法院 95 年度智字 7 號、98 年 2 月 18 日新竹地方法院 96 年度重智字 3 號等民事裁定。



由法院依職權酌定相當年限<sup>18</sup>。

本文認為有關年數計算上，應視各該專利權所屬技術領域之性質而定。例如：如該專利技術所涉為消費性電子產品等，由於該等產品技術日新月異，〔被告被控侵權〕產品通常具有一定之生命週期，此時由法院依據實際情形酌定或依據法院辦案期限為基準，尚屬合理；惟如專利技術涉及藥品等，則似難以一概而論。另法院亦可嘗試由雙方當事人合意一相當期間，以迅速解決此部分程序上之爭議，加速訴訟審理之進行。

### 3. 酌採外國法院實務見解

此說為 97 年 5 月 30 日台灣高等法院 97 年度抗字 729 號民事裁定所主張，該裁定於理由中援用外國文獻及訴訟實務上如日本東京地方裁判所智慧財產權專庭程序注意事項，就排除侵害請求權之計算方式如下：

- (1) 原告起訴時每年銷售量減少額 x 原告起訴時之獲利比率 x 權利剩餘年數 x 1/8
- (2) 被告被訴時每年銷售量推定數額 x 被告被訴時之推定獲利比率 x 權利剩餘年數 x 1/8
- (3) 每年權利金之相當額度 x 權利剩餘年數 - 中間利息

<sup>18</sup> 例如：97 年 3 月 26 日新竹地方法院 94 年度智字 2 號、95 年 7 月 6 日新竹地方法院 94 年度智字 6 號等民事裁定。



前開裁定酌採日本實務上之見解，核算標的價額，而認定原審法院<sup>19</sup>依據被告同銷貨收入為基礎之計算方式〔年數由原審法院酌定為五年〕，並無抗告人〔即被告〕所指訴訟標的價額過低之情形，因此駁回抗告人之抗告<sup>20</sup>。

由上述分析可知，目前實務上似已逐漸形成以當事人銷貨利潤為基礎〔輔以財政部核定之營利事業同業利潤標準表〕，計算專利權人主張排除侵害或防止侵害時訴訟標的價額之趨勢。

## 二、損害賠償請求權〔專利法第八十四條第一項前段〕

專利權人於侵權訴訟中，除請求排除侵害或防止侵害外，最常見是請求損害賠償。而關於損害賠償額之計算方式，適用《民事訴訟法》第七十一條之十三，實務上較無爭議。

惟在損害賠償請求權訴訟標的價額核定過程中有疑問者，倘專利權人同時請求排除侵害或防止侵害請求權，以及損害賠償請求權時，此種情形是否得適用第七十七條之二第二項之規定：「以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額」。

就此實務上亦可分成兩種見解：

<sup>19</sup> 即 94 年 5 月 10 日新竹地方法院 94 年度智字 2 號民事裁定。

<sup>20</sup> 本件 97 年 5 月 30 日台灣高等法院 97 年度抗字第 729 號民事裁定，截至九十八年四月二十八日查詢時，尚無最高法院或台灣高等法院相關裁定。



- (一) 損害賠償請求係屬於排除侵害或防止侵害請求之附帶請求，不另併算其價額

依據《民事訴訟法》第七十七條之二第二項之法理，因附帶請求權係隨主訴訟標的之法律關係存在而發生，故例外不併算其價額。因此採取此種見解法院認為：有關排除侵害〔不作為〕或防止侵害〔作為〕，以及損害賠償，均源於專利權，應屬於排除專利權侵害之附帶請求，無須另行併算訴訟標的價額，例如：97年3月20日最高法院97年度台抗字162號、97年12月11日最高法院97年度台抗字第792號、96年12月26日台灣高等法院96年度抗字2001號、96年9月21日桃園地方法院96年度補字283號、95年12月8日新竹地方法院94年度智字3號等民事裁定，尤以最高法院似較傾向於採取此種見解。此種見解有利於減輕原告裁判費用負擔。

- (二) 損害賠償請求係非屬於排除侵害或防止侵害請求之附帶請求，價額應分別核定後，加以併算

本文認為採取此種見解者，多係基於以下理由：

1. 損害賠償請求權與排除侵害或防止侵害請求權之訴訟標的，除各自獨立，有所不同外，其對於被告〔即被控侵權人〕所要求主觀要件亦有所不同，自難認為前者為後者之附隨請求。
2. 此外，且有關排除侵害請求之成立與否，除繫於侵害專利權事實之成立外，法院尚須調查排除侵害行為於事實審言詞辯論終結前是否繼續存在，故顯與過去已發生損害賠償



之請求〔損害賠償請求權〕有所不同。

3. 專利權具有抽象性，其所保護之客體為系爭專利說明書所揭示之申請專利範圍，縱使其申請專利範圍受到他人侵害，惟縱使現實上有發生侵害系爭專利之行為，然於判決確定排除抗告人之侵害行為前，專利權人針對系爭申請專利範圍的權利並未完全被剝奪〔仍得自行或授權他人實施專利〕，此與一般有體財產權之排除侵害訴訟，於侵害行為排除前，權利人本身完全不得占有使用收益該有體財產權，必須經法院判決確定排除侵害後，權利人始得回復對該有體財產之使用收益權，從而有體財產權排除侵害之請求為其主請求標的，其損害賠償或不當得利請求為附帶之從請求，兩者之情形有所不同。

實務上採取類似見解者，以 97 年 10 月 23 日智慧財產法院 97 年度民專抗字 4 號最具有代表性，其他例如：台北、板橋地方法院等亦有類似見解<sup>21</sup>。

### 三、回復名譽請求權〔專利法第八十四條第四項〕

依據《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」，原告訴之聲明通常係請求於報紙上刊登一定篇幅之道歉啟事

<sup>21</sup> 96 年 11 月 5 日士林地方法院 95 年度智字 37 號、98 年 1 月 20 日台北地方法院 97 年度智字 38 號、96 年 1 月 8 日台北地方法院 95 年度智字 29 號、97 年 7 月 9 日板橋地方法院 95 年度智字 47 號、97 年 6 月 11 日台中地方法院 97 年度補字 782 號、96 年 10 月 30 日桃園地方法院 94 年度智字 15 號等民事裁定。



，就此部分法院實務上通常認為其訴訟標的之法律關係為回復名譽請求權，係屬於非因財產權而起訴，而應依《民事訴訟法》第七十七條之十四規定，徵收裁判費三千元<sup>22</sup>。

惟實務上就此部分少數見解則以：...請求在報紙上刊登道歉啟事，係依財產法上之請求權或法律關係而請求為一定行為之訴訟，應認係因財產權涉訟。其訴訟標的價額之核定，依修正民事訴訟法第七十七條之一第二項規定，以其就訴訟標的所有之利益為準，即以在報紙上刊登道歉啟事所得之利益為核定標準，從而其訴訟標的價額應屬不能核定，依修正民事訴訟法第七十七條之十二規定，以第四百六十六條所定不得上訴第三審之最高利益額數加十分之一之<sup>23</sup>。

本文認為有關回復名譽之請求，其性質上本屬於人格權之範疇及保護，此觀《民法》第一百九十五條規定自明，《專利法》第八十四條第四項規定應為《民法》前開條文之特別規定，應優先適用。準此而言，此種回復名譽請求權自應屬於非因財產權而起訴，而應依《民事訴訟法》第七十七條之十四規定核定訴訟標的價額，故本文贊成目前實務上多數見解。

<sup>22</sup> 參 98 年 2 月 18 日智慧財產法院 98 年度民專抗字 5 號、96 年 3 月 15 日台北地方法院 95 年度智更一字 2 號、96 年 1 月 8 日台北地方法院 95 年度智字 29 號、96 年 5 月 24 日台中地方法院 95 年度智字 14 號等民事裁定。

<sup>23</sup> 參 93 年 5 月 25 日台灣高等法院 93 年度智上易字第 3 號民事裁定。



## 肆、代結論—論 97 年 12 月 11 日最高法院 97 年度台抗字 792 號民事裁定

我國為因應近年來國際上保護智慧財產權之浪潮，並提升法院處理智慧財產權案件之專業性及效率、累積審理智慧財產權案件之經驗，於九十七年七月一日正式成立智慧財產法院，處理依據智慧財產權相關民事及刑事案件<sup>24</sup>。智慧財產法院的成立，對於相關案件見解統一應有很大之助益。

就專利侵權訴訟訴訟標的核定上，誠如前述，智慧財產法院內部意見仍偶有歧異，尤其對於排除侵害或防止侵害請求權是否屬於「不能核定」，以及損害賠償請求權是否為排除侵害或防止侵害請求權之附帶請求問題，尚未能獲得完全一致之見解。

其中值得一提者當為 97 年 9 月 1 日智慧財產法院 97 年度民補字 4 號民事裁定〔第一審〕以及 97 年 9 月 25 日 97 年度民專抗 4 字民事裁定。智慧財產法院第一審認定：排除原告侵害請求或防止侵害之請求，係屬起訴時訴訟標的價額不能核定之情形，應依《民事訴訟法》第七十七條之十二規定，以一百六十五萬元核定訴訟標的價額；且依據第七十七條之二第二項規定，認為專利人有關損害賠償之聲明，與排除侵害請求權均係本於《專利法》第八十四條規定請求，屬於同一訴訟標的，故不應再重複計算訴訟標的價額。

惟經被告抗告至智慧財產法院二審後，二審合議庭法官卻以：專利權人〔即再抗告人〕因被告〔即相對人〕停止侵害所獲得之

<sup>24</sup> 有關智慧財產法院管轄案件，請參 96 年 3 月 28 日總統公布《智慧財產法院組織法》第三條規定。



利益，法院尚非不得依職權調查被告於起訴前被控侵權產品每年銷售之平均數量、起訴時被控侵權產品之獲利率、系爭專利剩餘年數，並參酌該被控侵權產品之產品週期或市場需求變動之推估、被控侵權產品價格因技術發展之變動性、其他可替代非侵權產品之市場占有率、兩造可能接受之授權金數額等考量因素客觀計算，俾以核定上開聲明之訴訟標的價額，故本件訴訟標的價額之核定，應依據第七十七條之二第二項「原告就訴訟標的所取得之利益」加以核定。另排除侵害請求之成立與否，除繫於侵害專利權事實之成立外，尚須調查排除侵害行為於事實審言詞辯論終結前是否繼續存在，是以對於過去已發生損害賠償之請求，顯非附隨於對未來繼續侵害行為予以排除之請求而發生而認定排除侵害或防止侵害請求權與損害賠償請求權，因此廢棄智慧財產法院一審原裁定。經專利權人〔原告〕提起再抗告後，智慧財產法院以其所涉法律問題意義重大，具有原則上之重要性，並有統一法律見解之必要，故出具許可意見書<sup>25</sup>准許原告提出本件再抗告。

最高法院經審理後，於 97 年 12 月 11 日就上述法律問題於 97 年度台抗字 792 號民事裁定中表示：

### 一、排除侵害或防止侵害請求權之訴訟標的價額非屬「不能核定」，智慧財產法院二審之見解並無適用法規錯誤之情形

最高法院認為：智慧財產法院第二審以侵害專利權之不作為請求，以專利權人〔再抗告人〕因被告〔相對人〕停止侵害專利權所獲得之利益，核定其訴訟標的價額，且法院非不得依職權調

<sup>25</sup> 詳參 97 年 10 月 23 日智慧財產法院 97 年度民專抗字 4 號再抗告許可意見書。





查相關因素客觀核定該訴訟標的價額等上述理由，因將第一審所為此部分聲明其訴訟標的價額不能核定之裁定廢棄，並無適用法規顯有錯誤之情形。實質上間接肯定，智慧財產法院二審之見解。亦即：在專利權侵權訴訟中，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。

本文認為最高法院採取此種見解之理由，可能有下列考量：由於法院處理專利案件經驗增加，且成立智慧財產法院後，不論就法官的專業性以及審理速度而言，相較於普通民事法庭已有長足的進步；另一方面，專利權具有強大之排他權利，其背後又往往涉及龐大之經濟利益，一旦發動對於專利權人或被告控侵權人之影響極大。為避免專利權人透過訴訟程序的操作，行打擊商業競爭廠商之實。尤有甚者，排除侵害或防止侵害請求權之排他性甚強，一旦判決確定，將影響兩造經濟上之利益甚鉅，如將排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額認為屬於「不能核定」狀況，專利權人可能動輒以極少之成本提起此種主張甚至發生濫訴之情形，故最高法院某程度透過此種程序上之管控，防止專利權人濫用權利，此種考量當值贊同。

## 二、損害賠償請求權係屬排除侵害或防止請求權之附帶請求，得適用《民事訴訟法》第七十七條之二第二項規定

最高法院認為：依據民事訴訟法第七十七條之二第二項規定，以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。而該條項所稱之「以一訴附帶請求」者，凡是附帶請求與主位請求間有主從、依附或牽連關係者，即有該條項



規定之適用。

觀諸《專利法》規定，有關專利權受侵害時，專利權人所得主張之權利而言，雖分別規定於《專利法》第八十四條第一項、第三項規定中，但細究其所以，其雖為三項不同方法之聲明，但其所據以請求之訴訟標的法律關均則同源於侵害專利權而來，該三項請求間自應有相依附或牽連關係存在，雖有認為專利權人即便於申請專利範圍受到侵害，但並非經濟權益完全被剝奪，而與一般排他性請求權有所不同，惟自另一方面而言，被告〔被控侵權人〕如被認定有侵害專利權時，其實施該專利時，本應以支付權利金的方式獲得合法授權，故就此部分，專利權人本可獲得權利金的損害，自與排除侵害或防止侵害請求有關。

最高法院 97 年度台抗字 792 號民事裁定解決了實務上長久以來見解不一致的困擾，並針對專利侵權訴訟中有關訴訟標的價額之核定，對於排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額之核算屬性，以及損害賠償請求權是否屬於《民事訴訟法》第七十七條之二第二項附帶請求之問題，具有重大意義。

惟最高法院民事裁定中，並未就排除侵害或防止侵害請求權訴訟標的價額之核算方式加以著墨，此仍有待於日後法院實務意見之累積。另就回復名譽請求權而言，本文認為，依據最高法院之論述，由於回復名譽請求權之訴訟標的法律關係，亦係與排除侵害或防止侵害請求權、損害賠償請求權等同源於專利法而來，其係依財產法上之請求權或法律關係而請求為一定行為之訴訟，應認係因財產權涉訟，如此解釋方得與最高法院之論述一致，併此敘明。