



ISSN : 2311-3987

中華民國 111 年 9 月

智慧財產權 月刊

285

本月專題

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（上）——現行舉發實務對照爾後言詞審議之變革

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（下）——現行舉發實務對照爾後審議中間決定等之變革

論 述

專利侵權損害賠償及不當得利問題之分析——以飛利浦案為中心



經濟部智慧財產局 編製



第 285 期

中華民國 111 年 9 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊

刊期頻率：每月 1 日出刊

出版機關：經濟部智慧財產局

發行人：洪淑敏

總編輯：高佐良

副總編輯：高秀美

編審委員：

張睿哲、李清祺、林希彥、

劉蓁蓁、毛浩吉、何燦成、

高佐良、周志賢、安慶中、

傅文哲、吳俊逸、王樂民、

劉真伶、吳逸玲、魏紫冠、

高秀美

執行編輯：李楷元、史浩禎、

徐敏芳、吳盈瑩

本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>

地址：10637 臺北市辛亥路

2 段 185 號 5 樓

徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw

服務電話：(02) 23767170

傳真號碼：(02) 27352656

創刊年月：中華民國 88 年 1 月

GPN：4810300224

ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作	
淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（上）——現行舉發實務對照爾後言詞審議之變革	06
孫文一	
淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（下）——現行舉發實務對照爾後審議中間決定等之變革	21
孫文一	
論述	
專利侵權損害賠償及不當得利問題之分析——以飛利浦案為中心	32
王介柔、林采薇、趙如、劉亭均	
判決摘要	56
國際智財新訊	58
智慧財產局動態	61
智慧財產權統計	66
智慧財產權答客問	70
服務處諮詢與課程表	71
智慧財產權相關期刊論文索引	76
附錄	77

Issue 285
Sep 2022

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal

Published on the 1st of each month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Shu-Min Hong

Editor in Chief: Tso-Liang Kao

Deputy Editor in Chief:

Hsiu-Mei Kao

Editing Committee:

Jui-Che Chang; Ching-Chi Li;

Shi-Yen Lin; Chen-Chen Liu;

Hao-Chi Mao; Chan-Cheng Ho;

Tso-Liang Kao; Chih-Hsien Chou;

Ching-Jong An; Wen-Che Fu;

Chun-Yi Wu; Le-Min Wang;

Chen-Lin Liu; Yi-Lin Wu;

Tzu-Kuan Wei; Hsiu-Mei Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Hao-Chen Shih; Min-Fang Hsu;

Ying-Ying Wu

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai

Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese) **01**

Table of Content (English) **02**

Call for Papers **03**

A Word from the Editor **04**

**Topic of the Month — Study on the Practice of
Operation of Trial Proceedings under Inter Partes
Proceeding of Patent Invalidation**

Study on the Practice of Operation of Proceedings **06**

**under Inter Partes Proceeding of Patent Invalidation
(Part 1)**

**The Changes of Existing Invalidation Practices
Regarding the Operation of Oral Trial**

Wen-I Sun

Study on the Practice of Operation of Proceedings **21**

**under Inter Partes Proceeding of Patent Invalidation
(Part 2)**

**The Changes of Existing Invalidation Practices
Regarding Interlocutory Trial Decision**

Wen-I Sun

Papers & Articles

The Analysis of Patent Infringement Damages and **32**

**Unjust Enrichment — from the Perspective of the
Case Philips Corporation**

Chieh-Jou Wang 、 Tsai-Wei Lin 、 Ru Chao 、 Ting-Chun Liu

Summaries of Court Orders **56**

International IPR News **58**

What's New at TIPO **61**

IPR Statistics **66**

IPR Q&A **70**

IPR Consultation Service Counter & Course Schedule **71**

Published Journal Index **76**

Appendix **77**



智慧財產權月刊

智慧財產權月刊（以下簡稱本刊），由經濟部智慧財產局發行，自民國 88 年 1 月創刊起，每年 12 期已無間斷發行 23 年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物，內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作，作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及 IP 業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊，曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自 103 年 1 月 1 日起，以電子書呈現，免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書：

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>

稿件徵求：凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作、譯稿，竭誠歡迎投稿。稿酬每千字 1,200 元（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），超過 10,000 字每千字 600 元，最高領取 15,000 元稿酬，字數 4,000~10,000 字為宜，如篇幅較長，本刊得分期刊登，至多 20,000 字。

徵稿簡則請參：

<https://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/PCM/resources/document/contributionsrule.pdf>



閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

縱觀國際專利權有效性爭訟制度，多採爭議兩造當事人訴訟制度，反觀我國採行專利行政救濟程序，智慧局在舉發審理時，係屬裁判者，於訴訟階段則為被告，並由智慧局、兩造當事人形成三方爭訟關係，即以原告對抗被告機關及參加人（1 vs. 2）之訴訟架構，除無法使有實質利害關係之雙方直接對專利權進行有效地攻擊防禦外，智慧局以被告身分與參加人共同攻防（為2打1模式），導致兩造爭議當事人實質上訴訟地位不對等，不符合公平正義原則外，在訴訟階段智慧局為被告，依智慧財產案件審理法第33條，不僅無法提新證據，更須對舉發人所提新證據進行答辯，使裁判兼球員之問題更形加劇。為與國際專利制度接軌，並回應產學研各界建言，「簡併救濟程序」、採行「兩造對審制」等勢在必行。智慧局自民國108年起規劃「專利法部分條文修正草案」，並分別於109年12月、110年6月及111年4月公告專利法部分條文修正草案第1、2稿及專利法部分條文修正草案（報院版），修正重點包括：於專利專責機關內設立專責審議專利救濟案件之獨立單位、強化專利專責機關之審議程序、簡併訴願層級、創設「複審訴訟」及「爭議訴訟」之特殊訴訟類型、提供真正專利申請權人之救濟途徑、鬆綁申請分割時點之限制、放寬設計專利之優惠期間等，對現行專利救濟制度，可謂擘劃巨大、變革甚多。本月專題「淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作」聚焦於專利法部分條文修正草案（報院版）中二個重要議題——言詞審議、審議中間決定，對照現行實務，介紹專利法修正草案之架構與重點。本月論述「專利侵權損害賠償及不當得利問題之分析——以飛利浦案為中心」從荷蘭皇家飛利浦股份有限公司於103年向我國地方法院提起國碩科技股份有限公司專利權侵害訴訟案件出發，綜合相關實務判決及學說論證，研析專利權人面對專利侵權時應如何尋求救濟，始能獲得最佳權益保障。

專題一由孫文一所著之「淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（上）——現行舉發實務對照爾後言詞審議之變革」以專利舉發案件為題，並將焦點匯聚於專利法部分條文修正草案（報院版）的重要議題——言詞審議之相關規定，對照現行實務進行介紹，供各界參考，並預作準備。

專題二由孫文一所著之「淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（下）——現行舉發實務對照爾後審議中間決定等之變革」鑒於專利法部分條文修正草案為強化對專利救濟案件之程序保障，導入審議中間決定等機制，本文重點介紹修正草案有關審議中間決定之相關規定，並對照現行實務，供各界參考。

本月論述由王介柔、林采薇、趙如、劉亭均所著之「專利侵權損害賠償及不當得利問題之分析——以飛利浦案為中心」以荷蘭皇家飛利浦股份有限公司於103年對國碩科技股份有限公司提起之專利侵權訴訟為中心，從保護專利權人的角度出發，探討當專利權人面對權利遭受侵害時，應尋求何種救濟方式，方能有更周延的保護。

本期文章內容豐富實用，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（上） ——現行舉發實務對照爾後言詞審議之變革

孫文一

壹、前言

貳、有關言詞審議之現況與爾後變革

一、言詞審議之現況

二、言詞審議之爾後變革

參、有關更正之審議中間決定之現況與爾後變革

一、現行更正之現況

二、更正之審議中間決定爾後變革

肆、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

經濟部智慧財產局為順應產業對專利爭議制度之需求，自民國 108 年起規劃「專利法部分條文修正草案」，已分別於 109 年 12 月、110 年 6 月及 111 年 4 月公告第 1、2 稿及專利法部分條文修正草案（報院版），其中針對專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，由書面審查改採言詞審議及合議審決，進而簡併訴願層級；救濟程序改由舉發人與被舉發人兩造為當事人，準用民事訴訟程序進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

本文以專利舉發案件為題，先簡述目前舉發制度之現況，繼而概述專利法修正草案之架構與重點，聚焦於專利法部分條文修正草案（報院版）中二個重要議題——言詞審議、審議中間決定，對照現行之制度及實務，作一介紹。

關鍵字：爭議程序、兩造對審、專利法修正條文、言詞審議、審議中間決定

Invalidation Proceeding、Inter Parte Proceeding、Amendment of Patent Act、Oral Trial、Interlocutory Trial Decision

壹、前言

為建立更優質且符合我國產業需求之專利救濟制度，且與國際接軌，同時回應產業界及學者專家之建言，經參考各國專利法制，並考量我國國情及實務需求，在兼顧憲法保障人民救濟權益及提升專業效能之目標下，革新專利案件之救濟制度，經濟部智慧財產局（下稱智慧局）刻正研修專利法部分條文及相關法規，過程中參酌司法院、專利師公會、律師公會、全國工業總會、國家發展委員會以及專家學者意見，已分別於 109 年 12 月、110 年 6 月及 111 年 4 月公告專利法部分條文修正草案第 1、2 稿及專利法部分條文修正草案（報院版）¹，其中對於專利舉發事件之審議及救濟制度之修正，可謂擘劃巨大，變革甚多，將現行舉發制度從提起至確定須歷經四個審級（智慧局、經濟部訴願會、智慧財產及商業法院（下稱智商法院）、最高行政法院）簡併其中訴願層級改為三個審級，藉以提升效能；再者，為強化審查專業力度，將原先由二人（主審、副審）書面審查改採為三人或五人（審議長、承審、陪審）言詞審議方式，以提升效能並強化審議程序。

另按舉發乃公眾審查制度，智慧局認定系爭專利有效與否，係依兩造當事人所提之舉發證據、理由及答辯理由為專業、公正之認定，屬中立裁判之角色，兩造當事人再有爭執，於後續提起之訴訟救濟程序，本質上屬私權之爭執，反觀現行智慧局就舉發案所作決定，只要專利權人或舉發人不服而尋求救濟，即進入訴願及行政訴訟程序，智慧局將成為該等爭議之一造當事人，非由最有利害關係之專利權人及舉發人直接攻防，本應由舉發人與被舉發人為訴訟當事人，智慧局不應為渠等爭議事件之當事人，此亦為國際主要國家舉發制度之所趨，故參酌專利五大局²之爭議制度及產業界之建議與需求，專利法研修將現行舉發爭議訴訟由行政訴訟程序改為準用民事訴訟程序，由舉發案當事人為原、被告進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。本次修法釐清專利舉發爭議程序具備當事人對立之程序結構，賦與兩造對立當事人平等之請求、主張、舉證及陳述機會，審議會³並

¹ 專利法修正草案第 1、2 稿及送行政院版本可由如下網址下載：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>；<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-892150-5e9c8-101.html>；<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-904977-18f99-1.html>。

² 中國大陸國家知識產權局（CNIPA）、歐洲專利局（EPO）、日本特許廳（JPO）、韓國智慧財產局（KIPO）和美國專利商標局（USPTO）等五大專利局（IP5）。

³ 行政院版草案第 18 頁第 66 條之 1 說明參照。

踐行合議多數決原則，採直接審理、言詞審議方式，以保障當事人之程序權利，性質上為對專利權爭執的行政裁決程序⁴。

本次修法將舉發人於智慧局之舉發程序與其後爭議訴訟程序，視為一個整體專利權私權爭執的解決程序，舉發審議程序為「私權爭執的行政裁決程序」，故為行政程序法第3條第3項第5款所規定之「有關私權爭執的行政裁決程序」，審議會並得透過審議決定，具體對外發生撤銷專利權之法律效力，此相當於準一審的審議程序內容，性質上乃準司法權之行使⁵，乃重新定性專利舉發撤銷等事件之本質，雖仍為行政機關（智慧局）權責之行政事件，但肯認其偏向財產權之性質，相關爭議之審議程序脫離傳統行政法範疇，不僅智慧局不再涉入其中，各該程序之進行亦採對審制度，是強化專利專責機關之審議程序部分，就為強化對專利救濟案件之程序保障，使審議程序更為嚴謹，對於爭議案之審議，導入言詞審議、審議中間決定之機制等作法，本文以專利舉發案件為題，先簡述目前舉發制度之現況，繼而概述專利法修正草案之架構與重點。鑑於修正草案之內容甚多，本文僅聚焦於專利法部分條文修正草案（報院版）中二個重要議題——言詞審議、審議中間決定，對照現行之制度及實務，作一介紹。

貳、有關言詞審議之現況與爾後變革

一、言詞審議之現況

（一）現行舉發案件多採書面審查

舉發基準⁶明文採書面審查原則，即舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯及審定，均應以書面為原則。舉發人應以書面敘明理由並附具證據，專利權人應以書面答辯，雖舉發之提起及審查，應以書面進行為原則，但為了解案情及迅速審查，得依申請或依職權通知當事人面詢，是舉發審查期間，為釐清爭點、簡化程序或踐行程序等，通常會進行面

⁴ 行政院版草案第72頁說明參照。

⁵ 行政院版草案第72、89頁說明參照。

⁶ 經濟部智慧財產局專利審查基準第五篇第一章4.1.1。

詢、通知補提理由、證據及交付答辯等程序，實為書面進行為多，但仍交錯穿插面詢程序，面詢係遵循「經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點」之規定，應通知兩造當事人同時出席面詢，並告知一造未出席，智慧局得單獨與另一造面詢⁷，是舉發案件之面詢已有「言詞審議」之初步經驗，惟面詢之審查程序並無公開。

（二）現行舉發案件已有舉行聽證

現行舉發案雖採書面審查原則，惟為使專利舉發案審查透明化，及簡化如當事人對審定結果不服而進行後續行政救濟之程序，並為推動專利法之修法，智慧局先行依據行政程序法第 107 條第 2 款及第 54 至 66 條聽證程序、第 108 及 109 條行政救濟程序之規定，可免經訴願，逕提行政訴訟而簡化救濟層級，及參酌國際上主要國家就專利舉發案採行口頭審理之制度，於 107 年 3 月 31 日發布「專利舉發案件聽證作業方案（簡稱為舉發聽證方案）」，經過聽證模擬案例之宣導，於同年 5 月啟動第一場專利舉發聽證案件作業，以「言詞辯論、公開審理」方式辦理專利舉發之聽證；並於 108 年 4 月 2 日及 8 月 5 日、110 年 2 月 8 日修正發布，至 111 年 7 月已有 27 件⁸專利舉發案件聽證以合議方式進行，由三位承審舉發案的審查人員出席，使舉發案兩造可以就證據及爭點陳述意見，並可互相詢答，有助於審查人員參酌兩造於聽證中相互詢答之結果，根據論理判斷事實，進而形成心證，並據此作成審定，現仍持續辦理舉發聽證，以為相關經驗累積。

聽證公告前，本局應將當事人合法提交的有關文件或證據轉送給對造當事人；聽證公告後至聽證期日 10 日前，當事人僅得依本局聽證通知函所列事項，以書面提出陳述書或聽證辯論意旨書，並同時送交對造當事人；當事人認為聽證程序之公開顯然有違背公益之虞，或對當事人利益有造成重大損害之虞者，應於收到聽證通知後 10 日內，檢附申請書並

⁷ 111 年 02 月 24 日發布之經濟部智慧財產局專利案面詢作業要點第 7 點。

⁸ 統計數字來源：智慧財產局專利主題網－主題專區－舉發案件聽證－聽證案件公告（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-768-101.html>）。

載明具體理由提出申請聽證程序不公開。其有正當事由者，本局得同意並通知聽證程序不公開，如無正當事由者，本局將通知聽證程序仍應公開；當事人經合法通知未出席聽證，得進行一造聽證。又舉發聽證作業方案⁹明定聽證主持人職權及聽證程序之進行等，供舉行舉發聽證時程序進行之準則。是以舉發聽證原則採公開審理，由3位審查人員合議審查，將使案件的審查更臻詳實周全；舉發聽證採言詞辯論：舉發案件的兩造當事人可由聽證程序之言詞辯論進行意見陳述，透過相互詢答，充分表達意見，以釐清事實發現真相，已有「言詞審議、公開審理」之初步經驗。

二、言詞審議之爾後變革

爭議案涉及已核准專利之有效性判斷，不僅攸關專利權人之權益，通常亦涉及競爭者或潛在競爭者之利益。此等爭議之案由事實複雜性高，當事人對於相關證據資料之解讀或判斷，往往亦各執一詞。因此，爭議案原則是採公開之言詞審議，例外於智慧局認有必要時，得依當事人合意或依職權改以書面方式，故審議程序有言詞審議及書面審議二種方式，因書面審議與現行書面審查有相似之處，暫聚焦於言詞審議。

（一）修正草案¹⁰有關言詞審議之規定

言詞審議及應以公開方式規定於第74條之1，爭議案之兩造立場對立，採當事人進行主義及處分權主義，原則言詞審議，例外始採書面審議¹¹；言詞審議程序應公開進行，例外不予公開審議¹²；有關言詞辯論程序之進行如期日等之通知、雙方當事人未到場或一方當事人未到場之處理¹³；重行言詞

⁹ 智慧財產局專利主題網－主題專區－舉發案件聽證－聽證作業方案暨相關表格－修正「專利舉發案件聽證作業方案」（110年2月8日公告實施）（<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-767-887443-d7ac8-101.html>）。

¹⁰ 行政院版草案第42頁起爭議案有關之規定。

¹¹ 第七十四條之一舉發案應以言詞審議之。但專利專責機關認有必要時，得依當事人合意或依職權以書面審議之（第一項）。

¹² 第七十四條之一言詞審議應以公開方式為之。但有妨礙公共秩序或善良風俗之虞、涉及當事人或第三人事業上之秘密者，不在此限（第二項）。

¹³ 第七十四條之一第三至六項參照。

審議程序¹⁴；言詞審議終結應予告知及審議決定作成時間¹⁵；濫行提起舉發之事由顯無理由之處理¹⁶等，為爾後變革之事項之一。

另審議程序規定於第 74 條，係規範審議程序之共通程序¹⁷，即言詞審議或書面審議均有適用，為使舉發人及專利權人於審議程序，能更充分進行攻防，故放寬現行對專利權人答辯及更正之相關限制，達到本局為舉發案件事實審之中心¹⁸；於審議程序，認有必要時得指定期間通知當事人陳述意見、答辯、申復等¹⁹；又當事人提出理由、證據或答辯之時間應於審議終結前為之²⁰，如意圖遲滯審議程序或因重大過失，而有礙審議之終結者，視為未提出²¹；另明定審議人員於適當期間，為適度之公開心證²²；第 74 條有關審議程序之共通程序，於言詞審議亦有適用，另第 74 條之 3 之預備程序，係為提升言詞辯論程序之效能，其意義在於「為言詞審議作準備」，則預備程序亦屬言詞審議之一部分。

（二）書狀交換

專利舉發程序，是舉發人主張系爭專利存在舉發事由，以專利權人為對造當事人，向專利專責機關審議會聲明請求撤銷系爭專利，而開啟之私權爭議程序，專利專責機關受理申請後，即進行書狀交換與言詞審

¹⁴ 第七十四條之一 參與言詞審議之審議人員有變更者，應重行言詞審議程序（第七項）。

¹⁵ 第七十四條之一 專利專責機關認舉發案已達可為審議決定之程度者，應向當事人告知言詞審議終結，並應於一個月內為審議決定（第八項）。

¹⁶ 第七十四條之一 舉發人所提舉發，依其所敘之事實顯無理由者，專利專責機關得不經言詞審議，逕予駁回（第九項）。

¹⁷ 行政院版草案第 57 頁第七十六條說明參照。

¹⁸ 第七十四條 專利專責機關應將舉發申請書或補充理由書送達專利權人限期答辯；專利權人提出答辯書或申請更正者，專利專責機關應送達舉發人限期陳述意見（第一項）。

¹⁹ 第七十四條 專利專責機關於舉發案審議程序中，認有必要時，得通知舉發人或專利權人，限期提出補充理由、答辯、必要之文書或其他事項（第二項）。

²⁰ 第七十四條 前二項舉發人之補充理由、證據或專利權人之答辯、更正，應於審議終結前適當期間提出之（第三項）。

²¹ 第七十四條 當事人意圖遲滯審議，或因重大過失未依前項規定提出補充理由、證據、答辯、更正或提出文書，有礙審議之終結者，專利專責機關就其補充理由、證據、答辯、更正或提出之文書，視為未提出（第四項）。

²² 第七十四條 專利專責機關應於審議終結前之適當期間，就舉發案事實上、法律上及證據上之爭點，適度公開心證（第五項）。

議之規劃²³，相較依現行專利法第74條第2項規定²⁴，舉發案件並無將專利權人提出答辯書機關應送達舉發人之規定，或相較依現行舉發案所伴隨之更正，若更正僅刪除請求項者，已無舉發理由對應之標的，因此，無須再交付舉發人表示意見之規定²⁵而言，現行實務舉發人往往需至智慧局閱卷方知專利權人答辯或更正等內容，爾後採書狀先行程序，其交換書狀至相當程度時，審議人員再速定言詞審議期日或準備程序期日，惟並非兩造自行交換書狀，仍透過專利專責機關為之；至於書狀格式及交換程度，尚有待細部規劃，恐有視個案案情複雜程度予以調整之空間。

（三）期日及期間之指定

現行專利法第73條第4項規定補提舉發理由及證據之法定不變期間，舉發人補提理由或證據限於提起舉發後3個月法定期間內為之，逾期提出者，不予審酌；考量現行專利法第73條已限制舉發人補提證據及理由之時間，專利權人應能評估舉發事證之內容，提出適當之更正案，故74條第3項爰限制專利權人提出更正時點之規定，對兩造之攻防有所限制；修法後為使舉發人及專利權人於審議程序，能更充分進行攻防，舉發人可依修正條文第74條第3項規定於審議終結前適當期間或依第76條第1項規定之指定期間提出，亦放寬現行對專利權人答辯及更正之相關限制，修正為專利權人得於舉發申請書或補充理由書送達後指定期間內提出答辯或申請更正；是爾後舉發人或專利權人提出理由、證據或答辯之時間應於審議終結前適當期間，其中第74條之審議終結前適當期間、第74條之1之言詞審議之期日、第74條之2之整理事實及證據爭點之期間、特定事項提出相關事證之期間等、第74條之3之預備程序之期日等，前述期日及期間之指定有涉及兩造攻防方法者雖較現行規定放寬，然更需注意雙方當事人程序利益之衡平，著重在賦予當事人於審議上具有實質平等之攻擊防禦地位，於目前專利行政訴訟之體現，即所謂「訴訟法上

²³ 專利法部分修正條文第2稿第79頁說明參照。

²⁴ 專利權人應於副本送達後一個月內答辯；除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予審查。

²⁵ 經濟部智慧財產局發明專利審查基準第五篇第一章3.4.4(2)。

當事人攻防武器平等之原則」，係指使當事人（於專利行政訴訟包括兩造及參加人）得於訴訟上就所有會影響判決結論之爭點為充分之攻擊防禦²⁶，爾後審議程序應視當事人攻擊防禦之實質平等而指定期日及期間。

另修正條文第 74 條之 1 第 8 項明定專利專責機關經審議認舉發案已達可為審議決定之程度者，應於行言詞審議時向當事人告知審議終結，當事人即不得再提出相關事證，並應於一個月內為審議決定，為兼顧當事人對審議程序進行之可預見性及能盡快於審議中解決爭議，修法後審議程序應可參考現行智慧財產訴訟之審理模式，例如智慧財產行政訴訟事件審理模式²⁷中新證據提出期限於智慧財產行政訴訟事件審理模式中原則為 3 週，專利權人在相同 3 週內就新證據提出答辯書狀，法院於 7～14 日後安排下次庭期等，擬訂並公開爭議案件審議模式，讓當事人及其代理人知悉審議可能進行之情形，該等審議模式具抽象性，提供審議人員審理該類案件時參考，並讓當事人及其代理人知悉審議可能進行之情形，使爭議案之審議兼顧程序與實質正義、效率與品質，對於當事人雖不發生拘束力，但使當事人能為期日、期間之預估，至於具體個案之案件時程，由審議人員於「審議計畫」審酌審議類型、案件性質、當事人所為之主張或答辯所訂定。

是以修法前逾期提出者，例如依現行專利法第 73 條第 4 項規定為補提舉發理由及證據之法定不變期間，舉發人補提理由或證據限於提起舉發後 3 個月法定期間內為之，逾期提出者，不予審酌，其法效已有明文為不予審酌而為審查程序之管控，修法後審議程序之管控有賴失權制裁，即修正條文第 74 條第 4 項及第 74 條之 2 第 6 項之「視為未提出」，前者係指當事人有適時提出攻擊防禦方法，以促進審議之義務；後者則係指當事人有於審議人員指定之一定期間內，提出攻擊防禦方法之義務；二者是否可發生視為未提出之失權效果，仍應由審議人員依具體個案情形妥適裁量之。修法後第 74 條第 3 項舉發人或專利權人雖可於同條第 1

²⁶ 智慧財產法院 105 年度行專訴字第 97 號判決與 107 年度行專訴字第 57 號判決。

²⁷ <https://ipc.judicial.gov.tw/tw/cp-325-3991-8fbcc-091.html>（最後瀏覽日：2022/07/20）。

項及第 2 項規定之指定期間內提出理由、證據或答辯（更正），但提出時間明定應於審議終結前適當期間提出，所謂審議終結前適當期間，經檢索司法院判決書查詢系統，目前專利舉發事件中個案²⁸有關「言詞辯論終結前之適當時期」之判斷，參照上述個案，如於言詞審議之期日方提出自非所謂審議終結前適當期間，或有於言詞審議之期日前以書狀提出者亦有可能非審議終結前適當期間提出；如於預備程序之期日提出自屬所謂審議終結前適當期間，修法後雖未引入預備程序終結之作法，惟對照上述個案，仍可於預備程序與兩造確認是否同意審議人員所為之爭點整理，並與兩造確認有無其他主張及舉證，再告知逾時提出恐有修法條文第 74 條第 4 項之適用。

（四）例外始採書面審議

修正條文第 74 條之 1 第 1 項明定舉發案之審議方式。爭議案之兩造，對專利權是否有舉發事由之爭議，立場對立，為有效釐清其爭議，原則採當事人進行主義，以使爭點得集中審議，並使當事人透過辯論充分攻防，例外始採書面審議，專利專責機關認有必要時，得依當事人合意或依職權，改以書面審議方式為之。此處所指「認有必要」，係指專利專責機關得審酌案情而為決定，非當事人合意即須行書面審議程序，由上開說明，是否改以書面審議方式，屬專利專責機關職權，自為審議指揮須考量事項之一。

參考現行舉發案件的兩造當事人可由聽證程序之言詞辯論進行意見陳述，透過相互詢答，充分表達意見，以釐清事實發現真相，其中依職權啟動聽證之專利舉發案件，原則上會以下列案件為主要篩選標準：多次提起舉發案件或已有民事案件繫屬者、曾被上級機關撤銷重審案件、攸關民生或產業技術發展影響重大的案件、涉及通案法律解釋的案件及書面審查後，仍無法確認心證的案件，反觀不選為聽證之專利舉發案件，則為專利權人已放棄答辯者、案情簡單且證據明確者及已有課予義務之

²⁸ 智慧財產法院 108 年度行專訴字第 89 號判決。

判決者，此種案件如專利權人已放棄答辯者、案情簡單且證據明確者及已有課予義務可供採書面審議之篩選標準。

至於採書面審議案件，因審議程序通則規定於修正條文第 74 條，係規範審議程序之共通程序，即書面審議均有適用，修法後第 74 條第 4 項所謂失權效及第 5 項適時、適度之公開心證仍有適用，惟其公開心證之方式應以書面為主；另修法後第 76 條另定舉發案行書面審議之審議程序，第 3 項²⁹ 明定書面審議終結之通知及書面審議決定，前述規定仍有踐行之必要。

（五）原則採公開審議例外不予公開審議

言詞審議程序原則應公開進行，例外不予公開審議，同現行智商法院之審理程序原則公開，例外不公開，當法院公開審理時，旁聽人員應聽從審判長之指揮，他人發言時不得干擾或提出質疑，旁聽人員不得錄音、錄影或照相，基於法庭開庭時應保持肅靜等行為，上述係審判長之法庭指揮權及法庭警察權。審判長基於指揮訴訟及維持秩序之職權，審判長自得實施法庭警察權，對蔑視法庭之人員予以制裁，但審議人員並無法庭警察權，因此爾後言詞審議程序公開進行時，對言詞審議程序之維持秩序，仍有細部規劃之必要。

修正條文第 74 條之 1 第 2 項明定得不公開審議之情形³⁰，對照現行智商法院之審理程序例外不公開時，當智慧財產訴訟涉及營業秘密資料之公開問題時，可分為不公開審判及對當事人間的公開，修法後不公開審議之情形應包含當事人間的公開方能保護當事人，但修法後審議程序並無秘密保持命令等設計，如何處理當事人間的公開，仍有待規劃；又參考智慧財產案件審理法第 9 條規定略以：「當事人提出之攻擊或防禦

²⁹ 專利專責機關認舉發案已達可為審議決定之程度者，應向當事人為書面審議終結之通知，並應於一個月內為審議決定。

³⁰ 惟當事人提出之攻擊或防禦方法，有妨礙公共秩序或善良風俗之虞、涉及當事人或第三人事業上秘密時，如仍一律公開審議，可能導致當事人或第三人蒙受重大損害，自有未宜，爰例外不予公開審議。

方法涉及營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判或限制閱覽訴訟資料。」並訂兩造合意不公開審判者，亦不予公開審理，對照上開審理法第 9 條規定，修正條文第 74 條之 1 第 2 項得不公開審議，是否須經當事人聲請或經兩造合意，或僅為專利專責機關職權，亦仍有細部規劃之必要。

又爾後實務作法，如何兼顧充分之辯論與營業秘密之保障，就審議程序有關之禁止或限制閱覽、禁止或限制交付言詞審議之錄音或錄影內容、決定書禁止揭露等仍有細部規劃之必要；曾有實務見解³¹提出當事人書狀（紙本、電子）提出之方式、檔卷管理、如何向智慧法院妥適提出秘密相關書狀等，爾後審議程序當借重法院實務，應可參考。

（六）當事人未到場

當事人不到場之情形，可分為雙方當事人未到場³²及一方當事人未到場之處理。

雙方當事人未到場時，專利專責機關應另定言詞審議之期日及場所；但經另定期日，該雙方仍均未到場之情形，為免延宕審議程序之進行，爰參照民事訴訟法第 191 條第 2 項規定之精神，明定舉發案視為撤回。

修正條文第 74 條之 1 第 5 項³³明定一方當事人未到場之處理，未到場之一方當事人除有第 6 項³⁴所定四款正當事由之情形外，專利專責機關得依他方當事人之申請為一方言詞審議程序而逕為決定。一造言詞審議時，除非未到場的當事人，以前已為言詞審議或證據調查或曾提出書狀有所陳述，專利專責機關應斟酌該資料外，否則專利專責機關無從審酌未到場當事人的陳述，對於未到場的當事人較為不利。

³¹ 蔡惠如，專利訴訟書狀之撰寫及提出，專利師第 45 期，頁 147，2021 年 4 月。

³² 第七十四條之一 雙方當事人均未依前項規定到場者，專利專責機關應另定言詞審議之期日及場所。如雙方再均未到場者，舉發案視為撤回（第四項）。

³³ 一方當事人未依第三項之審議期日到場者，除另有規定外，專利專責機關得依他方當事人之申請為一方言詞審議而逕為決定。

³⁴ 就前項一方審議決定之申請，有下列情事之一者，專利專責機關應另定審議期日。

所謂正當理由即第 6 項明定以下四款：

- 1、不到場之當事人未於相當期間受合法之通知者。言詞審議之期日不到場之當事人是否於相當期間受合法之通知，自為審議長應判斷之事項，此可參考相關判決見解³⁵略以：法院定言詞辯論期日，應給予被告有相當之預備期間，即自被告收受起訴狀繕本及言詞辯論期日通知書送達日起至言詞辯論期日為止之預備赴審之期間，稱之為「就審期間」。通常訴訟程序之言詞辯論之期日，至少應有 10 日之就審期間，曾行準備期日者，則至少應有 5 日。另准一造辯論之「受合法通知」要件之就審期間，僅對被告適用，對原告不適用，爾後言詞審議應可參酌。
- 2、當事人之不到場，可認為係因天災或其他正當理由者。言詞審議之期日當事人之不到場，可參酌民事訴訟法第 386 條相關判決見解³⁶，例如民事訴訟中訴訟代理人於言詞辯論期日，因別一事件向他法院到場而不到場者，非民事訴訟法第 386 條第 2 款所謂因不可避之事故而不到場。再如當事人因患病不能於言詞辯論期日到場者，如無可認為有不能委任訴訟代理人到場之情形，即非民事訴訟法第 386 條第 2 款所謂因不可避之事故而不到場。
- 3、到場之當事人於專利專責機關應依職權調查之事項，不能為必要之證明者。例如當事人適格事項等應依職權調查，倘言詞審議期日，對於當事人之當事人能力及審議能力有疑問者，應調查當事人別事項，以防冒名進行審議。
- 4、到場之當事人所提出之理由、事實或證據，未於相當期間通知他方當事人者。例如言詞審議期日到場之當事人當日提出之理由、事實或證據自不可能於相當期間通知他方當事人，亦無法採為決定基礎。

³⁵ 最高行政法院 109 年度判字第 397 號判決。

³⁶ 最高法院 30 年渝上字第 180 號、28 年渝上字第 1574 號判決。

至於當事人於辯論期日到場不為辯論者，視同不到場，民事訴訟法第 387 條固有明文。惟言詞辯論期日，當事人之一造不到場，到場之他造意欲如何不明瞭者，審判長應依同法第 199 條第 2 項規定，向其發問或曉諭，令其敘明，其願另定期日辯論，不聲請由一造辯論而為判決者，應予延展辯論期日，尚不得因其不聲請一造辯論，認其係到場不為辯論，而視同不到場。修法後第 74 條之 1 雖未參考民事訴訟法第 387 條，惟爾後言詞審議之實務仍有可能發生視同不到場等情形，應可參考。

（七）重行言詞審議程序

修正條文第 74 條之 1 第 7 項明定審議人員有變更者應重行言詞審議程序。爭議案採言詞審議，審議人員自應參與言詞審議程序，故參與言詞審議之審議人員如有變更，其言詞審議程序應予重行為之，爰參考民事訴訟法第 211 條規定，予以明定。是修法後爭議案採言詞審議，亦有直接審理主義之適用，如違反第 7 項規定，可能有審議之組成不合法等情而有再審事由³⁷適用，自須注意。

民事訴訟法第 211 條規定更新辯論，因民事訴訟原則上採「直接審理主義」，為裁判之法官須直接參與當事人之辯論及調查證據，否則不得參與判決，基於直接審理主義，非參與言詞辯論之法官，不得參與判決。若參與辯論之法官有變更時，應由當事人陳述以前辯論之要領，以為更新辯論或更新審理，審判長亦得令庭員或書記官朗讀以前筆錄以代當事人之陳述，此一規定於修正條文第 74 條之 1 第 7 項並無明文，爾後言詞審議實務應可參酌。

（八）濫行提起舉發之事由顯無理由之處理

修正條文第 74 條之 1 第 9 項³⁸ 修法說明為舉發人所提舉發，依其所敘事實顯無理由者，為避免其藉由舉發制度濫行提起舉發，造成專利權人勞力、時間、費用之浪費，亦增加專利專責機關之負擔，浪費行政資源，

³⁷ 第 86 條之 1 第 1 項第 3 款。

³⁸ 舉發人所提舉發，依其所敘之事實顯無理由者，專利專責機關得不經言詞審議，逕予駁回。

爰參考民事訴訟法第 349 條第 2 項之立法精神，予以明定專利專責機關得不經言詞審議，逕予駁回之；修正條文第 74 條之 1 第 9 項所謂「所敘之事實顯無理由」，最高行政法院 106 年判字第 29 號判決即論明：按原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，行政法院固得依行政訴訟法第 107 條第 3 項規定，不經言詞辯論，逕以判決駁回之；惟所謂原告之訴，依其所訴之事實，在法律上顯無理由者，係指依原告訴狀之記載，其事實已明確無須調查，且在法律上顯然不能獲得勝訴之判決者而言。倘若其所主張之事實，法院須依調查證據之結果，始能斷定其訴有無理由者，即非該條項所謂在法律上顯無理由，自仍應基於言詞辯論而為判決，否則即屬訴訟程序之重大瑕疵。該判決見解可供修正條文第 74 條之 1 第 9 項所謂「所敘之事實顯無理由」之判斷標準。

淺談兩造對審架構下專利爭議案件之審議程序運作（下） ——現行舉發實務對照爾後審議中間決定等之變革

孫文一

壹、前言

貳、有關言詞審議之現況與爾後變革

一、言詞審議之現況

二、言詞審議之爾後變革

參、有關更正之審議中間決定之現況與爾後變革

一、現行更正之現況

二、更正之審議中間決定爾後變革

肆、結論

作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利高級審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

經濟部智慧財產局為順應產業對專利爭議制度之需求，自民國 108 年起規劃「專利法部分條文修正草案」，已分別於 109 年 12 月、110 年 6 月及 111 年 4 月公告第 1、2 稿及專利法部分條文修正草案（報院版），其中針對專利舉發案件之審議及救濟制度作大幅的變革，由書面審查改採言詞審議及合議審決，進而簡併訴願層級；救濟程序改由舉發人與被舉發人兩造為當事人，準用民事訴訟程序進行兩造對審，並以最高法院為終審法院。

本文以專利舉發案件為題，先簡述目前舉發制度之現況，繼而概述專利法修正草案之架構與重點，聚焦於專利法部分條文修正草案（報院版）中二個重要議題——言詞審議、審議中間決定，對照現行之制度及實務，作一介紹。

關鍵字：爭議程序、兩造對審、專利法修正條文、言詞審議、審議中間決定

Invalidation Proceeding、Inter Parte Proceeding、Amendment of Patent Act、Oral Trial、Interlocutory Trial Decision

參、有關更正之審議中間決定之現況與爾後變革

一、現行更正之現況

（一）現行更正與舉發應合併審定

更正與舉發合併審查之處理程序，專利權人於舉發案件審查期間有提出更正申請者，或更正案審定前有舉發案繫屬者，該更正案與舉發案應合併審查及合併審定¹，並無不予合併審定之例外。

（二）更正審查結果之處理

舉發案所伴隨之更正經審查，參照審查基準第5篇第1章3.4.4所載，該更正結果有准予更正²、不准更正³及不予受理，其中准予更正、不准更正為實體審查事項。

審定書內容應載明主文及理由，主文應就舉發聲明範圍內各請求項分別載明審定結果；准予更正者，應於主文載明其結果；不准更正者，僅於理由中加以敘明⁴。

是以現行專利法施行細則第74條規定依專利法第77條第1項規定合併審查之更正案與舉發案，經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見；經審查認應不准更正者，應通知專利權人限期申復；踐行該規定時即已就更正准否開示初步心證。

¹ 專利法第77條第1項及經濟部智慧財產局專利審查基準第五篇第一章3.4.2參照。

² 舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，應將更正內容副本交付舉發人表示意見，惟若更正僅刪除請求項者，已無舉發理由對應之標的，因此，無須再交付舉發人表示意見。舉發人對更正本補提之舉發理由或證據除有遲滯審查之虞之情形外，應送交專利權人補充答辯。更正內容經審查准予更正者，該舉發案之後續審查應就更正內容為之，並於審定書主文記載准予更正之內容，理由欄敘明准予更正之理由。

³ 舉發案所伴隨之更正經審查擬不准予更正者，應敘明不准更正之理由，通知專利權人於1個月內提出申復，除准許展期者外，不予審酌。專利權人逾期未申復、申復理由或再行提出之更正仍有不准更正之理由者，得逕依現有資料審查，並應於舉發審定書中敘明不准更正的理由。為避免專利權人於通知不准更正之申復期間內藉由多次更正申請或更正撤回等方式導致程序拖延，前述通知以一次為限，但應於審定書敘明有遲滯審查之虞的情況。

⁴ 專利法施行細則第74條。

又舉發案所伴隨之更正經審查擬准予更正者，於主文載明其結果；不准更正者，僅於理由中加以敘明，現行專利法施行細則第 74 條已有明文；惟於程序或實體審查中，更正可能因更正之申請人、更正之時機、專利權若經審定撤銷、更正申請書如未敘明更正事項或其他申請文件未齊備者，而有更正申請不予受理之情形，故舉發案所伴隨之更正經審查，該更正結果有准予更正、不准更正及不予受理，但僅有准予更正於主文載明，其它僅於理由中加以敘明。

二、更正之審議中間決定爾後變革

依修正條文第 77 條規定，專利舉發爭議而伴隨之更正申請，係將更正之複審案併入爭議案為合併審議及合併決定⁵；為利於紛爭之儘速解決，就更正案之審議結果得為中間決定⁶，此時不僅專利權人不得再申請更正，舉發人亦不得提新證據⁷。修正條文第 74 條第 5 項及第 74 之 3 條第 3 項規定為了促進紛爭解決及爭議案終結，審議人員得就更正有無理由，適度公開心證⁸。

（一）爾後更正與舉發得合併審定

修正條文第 77 條就更正引進「中間審議決定」機制，增訂專利專責機關認有必要時得就專利權人之更正，先作成審議中間決定；審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，不得再申請更正，舉發人亦不得提新理由、新證據或新的證據組合。

至於就更正先作成審議中間決定之必要性之一，依修法說明，其必要性包含考量專利權人於舉發審議期間頻仍申請更正，而造成審議基礎之不確定性，增加審議之複雜度等情形，並明定於更正之審議中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，舉發人不得提出新理由、新證據或新

⁵ 舉發案審議期間，有更正案者，應合併審議及合併決定（第一項）。

⁶ 第一項之更正案，專責機關認有必要時，得為審議中間決定（第三項）。

⁷ 於前項審議中間決定後至審議決定前之期間，舉發人不得提出新理由、新證據或新的證據組合，專利權人亦不得再申請更正（第四項）。

⁸ 行政院版草案第七十四條第五項及第七十四之三條第三項說明參照。

的證據組合，專利權人亦不得再申請更正，以促使確認依更正後範圍，據以判斷專利權之有效性。

就更正先作成審議中間決定之必要性之二，依修法說明，其必要性另包含舉發案當事人可能另外涉及其他民事侵權訴訟或該專利權人另有前案之爭議訴訟繫屬於法院，專利權人為因應對造於訴訟中提出之新證據，可能於民事訴訟或爭議訴訟中主張更正，作為訴訟之攻擊防禦方法，本次修法所增訂有關更正之審議中間決定，對於舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之情形，專利專責機關認有必要時得依本項作出之審議中間決定，亦可提供法院為判決時之事實基礎，以加速訴訟案件之審理。

故所謂「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必要性，應考量有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎，做成中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，當事人亦不得再提出新的攻擊防禦方法，此為做成中間決定所生之類似強制失權或遮斷之法律效果；惟中間決定後至舉發案審議決定前之期間理應儘量縮短，同現行舉發聽證後於一個月內作成處分之作法，以免影響舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之攻擊防禦方法。

又參考民事訴訟法第 383 條⁹，司法實務上所謂之判決，可分為終局判決與中間判決，終局判決係指案件於該審級審理程序終結之判決，且脫離該審級繫屬。中間判決則指為做出終局判決，就各種獨立之攻擊或防禦方法，在達到可為裁判之程度，或請求之原因及數額俱有爭執，法院以其為正當者，所為判斷之判決；依前條規定為中間判決的情形有三種：一為各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度時；二為中間爭點達於可為裁判之程度者；三為請求之原因及數額俱有爭執時；檢索司法院判決書查詢系統，採行中間判決之實際情況¹⁰，就當事人間排除侵害

⁹ 各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決。請求之原因及數額俱有爭執時，法院以其原因為正當者，亦同（第一項）。

訴訟程序上之中間爭點，達於可為裁判之程度者，法院得先為裁定（第二項）。

¹⁰ 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 51 號民事中間判決。

專利權等事件，智慧財產法院就中間爭點於 105 年 2 月 22 日言詞辯論終結，並為中間判決如下：主文為「原告所有公告第 I489176 號行動電子裝置的螢幕控制模組及其控制器發明專利請求項 8、12、14 更正合法」等情，專利舉發爭議而伴隨之更正之提出往往與舉發理由有關，自應先審議更正，以確認舉發案之審查標的，而屬中間爭點。再者，民事訴訟法第 383 條係規定各種獨立之攻擊或防禦方法，達於可為裁判之程度者，法院得為中間判決，是遇有此種情形時，為中間判決與否，應依法院之意見定之，並非必須為中間判決。若獨立之攻擊或防禦方法達於可為裁判之程度，同時訴訟亦已可為裁判者，即應逕為終局裁判，不得復為中間判決，尤不許當事人以未為中間判決為上訴理由¹¹，爾後更正之審議中間決定似可參考前述司法實務見解，審議中間決定仍應踐行言詞審議程序後為之，且屬職權裁量事項，做出中間決定後似應受中間決定主文所示之判斷之拘束，並以該判斷為前提來做出終局決定，且該中間決定不得獨立提出上訴¹²，亦可能使終局決定如果被上級審廢棄時，就中間決定做出之判斷被保留，適度減少原審終局決定被廢棄之範圍。

（二）公開心證之主體及方式

修正條文第 74 條之 3 之修法說明載明審議人員於預備程序中，得就更正案有理由或無理由，適度公開心證，是修法後專利權人於答辯時有申請更正者，審議人員於預備程序中，得就更正案有理由或無理由，適度公開心證，倘爭執公告本請求項 1 不具新穎性等爭點，如審議人員公開心證後認更正案有理由，則審議基礎為更正本，審議人員可為引導將該爭點轉為不爭執的事項；另依修正條文第 77 條第 2 項規定，審議期間就更正案有無理由，應適時公開心證，此時係由審議人員三人共同為之，惟專利專責機關依第 74 條之 3 第 2 項行預備程序時，得由審議人員一人進行預備程序，如該審議人員認有必要公開心證時應可為之，由以上說

¹¹ 最高法院 27 年渝上字第 1045 號民事判例。

¹² 行政院版草案第九十一條之六第二項修法說明：爭議案當事人或參加人認為專利專責機關於審議程序中之決定或處置有不當影響專利權範圍之認定者，僅得於專利爭議訴訟中，一併聲明之。例如爭議案當事人若不服專利專責機關就更正案所為之審議中間決定，應於專利爭議訴訟中，一併聲明之。

明，僅就更正之公開心證部分，可依修正條文第 74 條第 5 項及第 74 之 3 條第 3 項為之，惟依修正條文第 74 條之 3 時係由審議人員一人為之，可能未經審議人員三人合議，此時之公開心證係屬階段性或初步性之公開心證；對照修正條文第 74 條第 5 項之公開心證，其主體雖同為審議人員，如理解為審議人員三人所組成之合議體，相較未經審議人員三人合議之公開心證，應屬優點在於集思廣益使案件獲得更為妥當的處理之公開心證，而屬終局性之公開心證。

專利權人於答辯時有申請更正者，審議人員於預備程序中，得就更正案有理由或無理由，適度公開心證；另依修正條文第 74 條第 5 項規定，審議期間就更正案有無理由，應適時公開心證，此時可能由審議人員三人所組成之合議體共同為之，惟專利專責機關依修正條文第 74 條之 3 第 1 項行預備程序時，得由審議人員一人進行預備程序，如該審議人員認有必要公開心證時亦可為之，故預備程序之公開心證有可能尚未由審議人員三人共同為之，而為一初步或階段性公開心證過程，以預留迴旋之空間。

（三）更正審議結果之處理

更正審議之結果，同現行舉發案所伴隨之更正經審查，該更正結果有准予更正、不准更正及不予受理三者，但僅有准予更正於主文載明，其他僅於審定理由中加以敘明；倘更正案採合併決定者，似可同現行實務作法，即准予更正於主文載明，不准更正及不予受理於決定理由中加以敘明。

倘採更正之審議中間決定為之，如審查結果准予更正，更正內容經公告後，系爭專利之權利範圍已有變動，且核准更正之效力溯自申請日生效，自應載明於決定書主文，以表彰其權利範圍之變動結果，故中間決定主文應載明更正之審議結果，乃屬灼然，亦同現行實務作法，即准予更正於主文載明；惟更正之審議結果為不准更正或不予受理，因系爭專利之權利範圍並未變動，無對外公告之必要，則中間決定主文是否採與現行實務作法不同，此等審議結果為不准更正或不予受理是否有以審議中間決定為之必要，尚有疑問。

質言之，此等審議結果為不准更正或不予受理，因系爭專利之權利範圍並未變動，則舉發審查之標的並無變動，若同時爭議審議亦已可為決定者，於踐行修正條文第 74 條第 5 項或第 74 條之 3 第 3 項之公開心證、第 74 條之 1 第 8 項或第 76 條第 3 項言詞或書面審議終結應予告知之規定的前提下，似可逕為終局決定。

反之，如審議結果准予更正，且認有必要採更正之審議中間決定為之，應先踐行修正條文第 74 條第 5 項或第 74 條之 3 第 3 項之公開心證，並行第 74 條之 1 第 1 項至第 7 項之言詞審議程序或行第 76 條書面審議程序後為更正之審議中間決定，因做成中間決定後至舉發案審議決定前之期間內，當事人亦不得再提出新的攻擊防禦方法，此為做成中間決定所生之類似強制失權或遮斷之法律效果，故應速定下次言詞審議之期日及場所再行言詞審議程序或行書面審議程序，以免影響舉發案當事人另涉有其他訴訟繫屬於法院之攻擊防禦方法之權益。

肆、結論

一、言詞審議

（一）有關建立並公告審理模式之建議

修法後審議程序應可參考現行智慧財產行政訴訟事件審理模式，例如新證據提出期限於智慧財產行政訴訟事件審理模式中原則為 3 週，專利權人在相同 3 週內就新證據提出答辯書狀，法院於 7～14 日後安排下次庭期等，讓當事人及其代理人知悉訴訟可能進行之情形，修法後審理模式對於當事人雖不發生拘束力，但使當事人能為期日、期間之預估，至於具體個案之案件時程，由審議人員於「審議計畫」審酌審議類型、案件性質、當事人所為之主張或答辯所訂定。

當具體個案之案件時程有所訂定後，方能依修正條文的失權效果即第 74 條第 4 項及第 74 條之 2 第 6 項之規定，判斷有無「逾期」提出及其它失權制裁之要件後，課以失權制裁。

（二）有關職權採書面審議之建議

修正條文第 74 條之 1 第 1 項所指「認有必要」，係指專利專責機關得審酌案情而為決定，非當事人合意即須行書面審議程序，縱使當事人合意採書面審議，是否改以書面審議方式，屬專利專責機關職權，應可參考目前不選為聽證之專利舉發案件，個案如無須由言詞辯論進行意見陳述及相互詢答，即可釐清事實者，或為專利權人已放棄答辯者、案情簡單且證據明確者及已有課予義務之判決者，可供依職權採書面審議之篩選標準。

（三）有關公開審議之建議

言詞審議採公開審議，其於言詞審議程序之期日所為審議行為，自不得有其他妨害秩序或不當的行為，對照法庭開庭時應保持肅靜等行為，上述係審判長之法庭指揮權及法庭警察權。審判長基於指揮訴訟及維持秩序之職權，審判長自得實施法庭警察權，對蔑視法庭之人員予以制裁，但審議人員並無法庭警察權，個案上如有當事人咆哮等¹³不理性的行為，如已給予兩造充分陳述之機會，自可儘速告知言詞審議終結。

修正條文第 74 條之 1 第 2 項明定得不公開審議之情形，其是否須經當事人聲請或經兩造合意，或僅為專利專責機關職權，參酌智慧財產案件審理法第 9 條規定，修法後不公開審議似應以當事人聲請或經兩造合意為前提。

又修正條文第 74 條之 1 第 2 項之不公開審議，則對當事人間的公開未有明文；關於當事人間的公開，如果營業秘密有不得對他造當事人公開情形存在時，亦不宜讓他造當事人借審議程序而獲知他造營業秘密。因此智慧財產案件審理法第 9 條第 2 項規定：「訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。」故而法院對營業秘密訟爭資料，須注意對他造當事人得否公開。又為保障營業秘密，智慧財產案件審理法設有「秘密保持命令」（下

¹³ 智慧財產法院 105 年度民專上字第 35 號民事判決參照。

稱秘保令）制度，惟修法後審議程序並無秘保令等設計，須考量不宜讓他造當事人借審議程序而獲知他造營業秘密，目前尚能參考法院實務，對提出當事人書狀（紙本、電子）提出之方式、檔卷管理、如何妥適提出秘密相關書狀等應可參考。

（四）有關言詞審議終結之建議

審議終結之效果，修法理由已載明在於當事人即不得再提出相關事證，並於一個月內為審議決定，相較民事訴訟法第 210 條規定：「法院於言詞辯論終結後，宣示裁判前，如有必要得命再開言詞辯論。」有沒有再開辯論的必要，由法院斟酌判斷，相較修法後如已告知言詞審議終結，是否得再行言詞審議，容有後續討論空間，則審議人員告知言詞審議終結自應謹慎為之。修法後審議程序主體為立場相對之兩造當事人，審議會乃立於中立第三人地位，就兩造爭執之內容，判斷系爭專利是否存在舉發事由，其程序具備訴訟事件當事人對立之結構，性質上乃準司法權之行使，審議會並得透過審議決定，具體對外發生撤銷專利權之法律效力，此為相當於準一審的審議程序內容，則審議決定似應以審議會受其羈束，似有生決定之羈束力（自縛性）。

二、更正之審議中間決定

（一）有關更正之公開心證方式建議

更正之公開心證方式，依修正條文第 74 條之 3 之更正之公開心證，其型式可呈現為記明筆錄諭知或庭諭方式，而依專利法部分條文修正草案（報院版）第 77 條第 3 項，以中間決定之方式，做出中間決定之專利專責機關，則似受中間決定主文所示之判斷之拘束，並以該判斷為前提來做出終局決定，且該中間決定不得獨立提出上訴，適度公開心證做出中間決定，中間決定之做成亦可能使終局決定如果被上級審廢棄時，就中間決定做出之判斷被保留，適度減少終局決定被廢棄之範圍。

（二）有關更正之審議中間決定與更正再抗辯制度之關聯

修正條文第 77 條第 3 項「專利專責機關認有必要時，得為審議中間決定」之必要性，依第 77 條第 3 至 4 項修法說明，專利專責機關應考量有無造成審議基礎之不確定性及是否可提供法院為判決時之事實基礎為審議中間決定；然司法院於 111 年 6 月 24 日通過「智慧財產案件審理法」、「智慧財產及商業法院組織法」等修正草案¹⁴，修法重點包含：「修正更正再抗辯制度」制度，明定專利權人主張更正再抗辯時，應先踐行向專利專責機關申請更正專利權範圍，並向法院陳明依更正後之範圍為請求或主張，及法院就更正之合法性具有判斷權限，並於裁判前適度表明法律見解及開示心證¹⁵。然參酌日本專利訴訟有關更正再抗辯等實務，在日本民事侵權訴訟中，被告抗辯專利無效，專利權人如為專利更正的再抗辯，須符合下列要件：1、已提出合法且獨立之更正申請；2、該更正若被准許，可排除被告所主張的無效理由；3、系爭產品必須落入更正申請專利範圍內¹⁶。智慧財產案件審理法修正草案除參酌日本實務見解外，更可例外免除專利權人必需先向專利專責機關申請更正專利權範圍之情形¹⁷；而我國現行法院於民事訴訟程序中就專利權之權利有效性已具有判斷權限，倘專利權人原則上已向專利專責機關申請更正，並主張依更正後之專利權範圍為請求，以排除專利無效事由時，如以法官既具備判斷專利權有效性之專業能力的觀點，則伴隨著專利權有效性判斷而必須認定之更正合法性，智慧財產案件審理法修正草案朝向新增法院具有判斷更正專利權範圍之合法性的權限，關於更正專利權範圍之合法性，既採行司法審理與行政審議之雙軌制架構，則審議中間決定就考量是否可提供法院為判決時之事實基礎之修法美意，仍有待觀察爾後更正再抗辯之法院之實務運作而定。

¹⁴ 營業秘密強化保護，護國群山安心發展—司法院通過《智慧財產案件審理法》修正草案，司法院，<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-664467-a7323-1.html>（最後瀏覽日：2022/07/22）。

¹⁵ 智慧財產案件審理法修正草案總說明第 7 頁九（一）參照。

¹⁶ 日本知的財產高等裁判所大須賀滋法官，日本專利民事訴訟及行政訴訟，司法周刊第 1693 期，第 4 版，2014 年 4 月 25 日。

¹⁷ 智慧財產案件審理法修正草案修正條文第 44 條第 2 項參照。

專利侵權損害賠償及不當得利問題之分析 ——以飛利浦案為中心

王介柔*、林采薇**、趙如***、劉亭均****

壹、前言

貳、事實背景暨當事人主張

一、事實背景

二、當事人主張

參、法院見解

一、第一審—智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決

二、第二審—智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決

三、第三審—最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決

四、更一審—智慧財產法院 107 年度民專上更（一）字第 4 號民事判決

肆、爭點整理

一、專利侵權救濟途徑中，採不當得利與侵權損害賠償之效果比較

二、專利侵權中不當得利金額計算方式

三、專利侵權中損害賠償金額計算方式

四、小結

伍、結論

* 作者現為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所學生。

** 作者現為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所學生。

*** 作者現為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所學生。

**** 作者現為國立政治大學科技管理與智慧財產研究所學生。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

摘要

荷蘭皇家飛利浦股份有限公司於民國 103 年向我國地方法院對國碩科技股份有限公司提起專利權侵害訴訟。本案歷經三個審級與更審，除各審法院對於賠償金額有不同之算法與理由外，雙方在專利侵權救濟手段上之攻防主張也值得探究。本文將透過本案之研析，以保護專利權人的角度出發，探討專利權人面對專利侵權時該如何救濟方能獲得最大利益。

關鍵字：專利侵權、專利法第 97 條、不當得利、民法第 179 條、民法第 184 條、貢獻度、合理權利金、專家意見

Patent Infringement、Patent Act Article 97、Unjust Enrichment、Civil Code Article 179、Civil Code Article 184、Contribution、Reasonable Royalty、Expert Opinion

壹、前言

荷蘭皇家飛利浦股份有限公司（下稱飛利浦公司）於民國 103 年向我國地方法院對國碩科技股份有限公司（下稱國碩公司）提起專利權侵害訴訟。指控國碩公司自 89 年起至起訴之時，持續使用飛利浦公司關於光碟片編碼之專利權，並生產與銷售含有系爭專利之光碟片。本案歷經四審，而除各審法院對於國碩公司因侵權需支付飛利浦公司之金額各有不同之算法與理由，雙方在專利侵權救濟手段上之攻防主張也值得探究。

企業在創新研發過程中往往投入大量的人力與資金，其成果也帶來可觀利潤，甚至影響一企業在產業中的地位。因此透過專利來保護研發成果的手段尤為重要。而專利法之立法意旨乃藉由賦予專利權人排他權，並藉此排他權，防止他人不費代價地實施其辛苦產出之成果，進而達到鼓勵專利權人投入研發，促使社會科技進步之目的。換言之，為促進整體社會之發展，保障專利權人為創新研發所付出之龐大成本有其必要性。

本文將透過此案並綜合實務判決與學說論證，探討以保護專利權人之角度，在我國現行法下面對專利侵權時該如何救濟始能獲得最大利益？其背後法理基礎為何？又若身為其辯護人，訴訟策略該如何擬訂？期望藉此研究為專利權人找出現行法下的最佳救濟方式。

貳、事實背景暨當事人主張

一、事實背景

原告飛利浦公司主張，第 82864 號專利證書號「轉換一系列 m 個位元資訊字成為已調變信號的方法，製造記錄載體、編碼裝置、解碼裝置、記錄裝置、寫入裝置及信號的方法，以及記錄載體」發明專利之專利權人，專利期間自 86 年 1 月 1 日至 104 年 2 月 14 日止。被告國碩公司未經其同意或授權，自 89 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 14 日止持續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之 DVD-R（下稱系爭產品 1）、DVD-RW（下稱系爭產品 2）產品，而故意侵害飛利浦公司之系爭專利權。

二、當事人主張

（一）原告飛利浦公司主張之請求權基礎

1、不法管理

國碩公司89年至103年度全部收入高達324億餘元¹（32,434,117,595），故依民法第177條第2項不法管理規定計算之本件損害賠償即為32,434,117,595元。

2、不當得利

依民法第179條，國碩公司未支付權利金、無實施系爭專利之權利，卻利用飛利浦公司系爭專利製造侵害系爭專利之系爭產品，並販賣獲利，顯無法律上之原因而受有相當於專利權利金之利益及銷售侵權產品之不法利益，並致飛利浦公司受有損害，其自得請求國碩公司出售系爭侵權產品所獲得之所有利益，即324億餘元。

3、侵權行為

依修正前專利法第85條第1項第2款²向國碩公司主張因該出售系爭產品1、2所獲得之所有利益為16,588,623,320元（期間：93年4月29日至101年12月31日），並依修法後現行專利法第97條第1項第2款向國碩公司主張因該出售系爭產品1、2所獲得之所有利益為7,688,797,595元（期間：102年1月1日至104年2月14日系爭專利屆滿）。

（二）被告國碩公司主張

1、系爭專利無效

系爭專利請求項6，或因部分構成要件未於說明書記載必要之技術內容、特點，或說明書與圖式記載用語不一，致所請發明之實施為不可能或困難，有違核准時專利法第71條第3款之規定；且亦不具

¹ 除有標示幣別為美金以外，其餘皆為新臺幣。

² 民國92年02月06日修正公布之專利法。

備新穎性及進步性，應予撤銷。國碩公司所製造、販賣之系爭產品並未落入請求項 6 之文義範圍，當無實施系爭專利可言。

2、飛利浦公司違反誠實信用原則

飛利浦公司早知悉國碩公司有製造、銷售系爭產品之事實，卻於經過約 15 年後之 103 年始於我國向法院提起本件訴訟對伊主張權利，顯於相當期間，怠於行使權利，應認其權利之行使，有違誠信原則而失效。

3、應排除不當得利之適用，縱採之，應受侵權行為時效所限制

專利法為民法之特別法，專利法第 96 條以下已規定專利權人全部之救濟方式，應排除民法第 197 條第 2 項規定之適用。縱認飛利浦公司得依民法規定請求，依請求權相互影響理論，其請求仍須受專利法第 96 條所定 2 年時效之限制，而不得再對國碩公司請求返還不當得利。

4、應考量系爭專利對產製系爭產品之貢獻度

其銷售系爭產品 1 光碟片所獲之利益，並非均屬因侵害系爭專利所得之利益。蓋系爭專利之編解碼技術並非系爭產品 1 之主要相關技術，故不應允許原告將其產銷系爭產品 1 之「全部收益」均予沒入，而應考量國碩公司對產銷系爭產品 1 所投入之資金等。

參、法院見解

一、第一審—智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決³

由於本文旨在探討專利侵權損害賠償或依不當得利法理所能請求之金額應如何計算，故以下僅討論與此相關之爭議，而不節錄專利要件相關攻防，先予說明。

³ 裁判日期為民國 105 年 03 月 29 日。

(一) 被告國碩公司應負過失侵權損害賠償責任，但其時效抗辯為有理由

發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，專利法定有明文。而本案被告在從事生產、銷售光碟片之際，應就其所實施之技術做最低限度之專利查證，然其未盡查證義務，故應負過失侵權損害賠償責任。惟按民法第 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。則本案，原告既係於 103 年 4 月 28 日始提起訴訟，故自 103 年 4 月 28 日往前回溯 2 年，即 101 年 4 月 28 日以前之損害賠償請求權，顯已罹於 2 年時效而消滅。

(二) 縱侵權損害賠償請求權罹於時效，原告飛利浦公司仍得主張不當得利

侵權行為乃對於被害人所受之損害，由加害人予以填補，俾回復其原有財產狀態之制度，不當得利乃剝奪受益人之得利，使返還予受損人之制度，二者之直接目的不同，得請求之範圍尤未必一致，故民法第 197 條第 2 項即規定，損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於侵權行為所生之損害賠償請求權時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。因此，本案原告就 92 年 4 月 16 日起至 101 年 4 月 28 日止之損害賠償請求權已罹於 2 年時效而消滅，則原告自得另依民法第 197 條 2 項向被告主張民法第 179 條不當得利。

(三) 原告飛利浦公司所能請求返還之數額依民事訴訟法第 222 條，為 1,050 萬元

首先法院依時程切割審查。於 89 年至 92 年間，法院認為飛利浦公司並無有力證據證明國碩公司此期間專利侵權行為已存在，因此國碩公司並不構成專利權侵害行為，飛利浦公司無任何請求權基礎。而 103 年至 104 年，法院認為此時期光碟片的市場利益極小，國碩公司並無所得利益，法院因此駁回該期間飛利浦公司之請求。

至於 92 年至 102 年之部分，由於飛利浦公司於 103 年主張專利權已過侵權行為 2 年時效，因此法院依民法第 197 條第 2 項規定肯認其以不當得利作為請求權基礎。惟第一審法院認為飛利浦公司難以舉證所受損害，依民事訴訟法第 222 條由法院依職權核定損害賠償數額，並考量可證明之侵害事實、專利貢獻度、期間，判賠 1,050 萬元，以下詳言之：

法院認為，請求返還之範圍，非以專利權人所受損害若干為準，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額。

而專利與產品間之關係，已屬產品技術貢獻或產值貢獻程度之關係，絕非當然代表產品之全部價值。經查，國碩公司所販售之產品有六大項，而系爭產品 1 僅是光儲存媒體類產品中六個產品之其中一項產品，又因系爭專利請求項 27 有無效事由，故系爭產品 1 只侵害系爭專利請求項 6 之技術特徵，且該編碼技術僅占系爭產品 1 整體的一小部分，由此可知，系爭專利之技術內容對於系爭產品 1 之貢獻度並非全部，原告亦無法證明系爭產品 1 之銷售金額係全部基於系爭專利之貢獻，從而，原告實難證明侵權人侵害系爭專利所得利益為何。

惟法院認為，92 年專利法第 85 條規定之立法宗旨，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷。因此，法院依民事訴訟法第 222 條，於審酌侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度、原告舉證證明損害賠償額之困難程度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等一切情狀後，認原告所失利益至少得請求被告給付 10,500,000 元之合理授權金額。

二、第二審－智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決⁴

案件上訴至第二審法院，然而第二審法院與第一審法院持有不同見解，在損害賠償計算的方式也有很大的不同：

（一）國碩公司不具故意過失，未構成侵權行為。飛利浦公司請求國碩公司負擔侵權行為損害賠償之責，為無理由

第二審法院認為國碩公司並不該當專利侵權的主觀要件，即國碩公司就專利侵權一事並無故意或過失。首先，第二審法院認為專利侵害之故意或過失之說明如下：「（故意或過失之要件在）專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應就個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無研發單位之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反，即有無預見或避免損害發生之過失。」再來依國碩公司於被飛利浦公司在義大利法院提起訴訟後之後續行為判斷，認為國碩公司已盡注意義務，其理由如下：第一，國碩公司僅係單純操作相關機台生產空白光碟片，並不清楚生產設備內所含內容有他人專利權存在，其係在飛利浦公司於 93 年對國碩公司在義大利主張侵害系爭專利時，始知悉其生產過程與飛利浦公司專利權有關。第二，飛利浦公司之主張遭義大利法院駁回。而飛利浦公司嗣後未再循救濟途徑且未再對國碩公司有其他主張。國碩公司因該案委請律師及相關專家為系爭產品不侵權之分析，且經義大利法院上下級法院所肯認，因此合理相信系爭產品並未侵害系爭專利，難認仍有注意義務之違反。

另國碩公司雖於 103 年 4 月 28 日被訴後，仍有製造販售系爭產品之行為，然此係因系爭專利到期日（104 年 2 月 14 日）將近，且飛利浦公司亦遲至 103 年 9 月 24 日始提出產品檢測報告，故國碩公司基於相同認

⁴ 裁判日期為民國 106 年 06 月 29 日。

識，主張其無故意及注意義務之過失，係為有理。因此，飛利浦公司向國碩公司請求侵權行為之損害賠償，難認有理由。

綜上，第二審法院認為國碩公司抗辯有理由，難謂構成專利侵權行為。

（二）飛利浦公司向國碩公司請求返還不當得利，係有理由

二審法院認為，縱使國碩公司並未構成專利侵權行為，仍有不當得利之適用。本案國碩公司依請求權相互影響理論，抗辯飛利浦公司之請求權均已因侵權行為損害賠償之2年短期消滅時效受有限制，惟按民法第197條第2項之立法意旨，可知不當得利返還請求權與侵權行為損害賠償請求權係為獨立併存且相互競合（最高法院101年度台上字第1411號判決意旨參照）。即侵權行為被害人之損害賠償請求權雖已罹於時效，然按民法第125條之消滅時效規定，其不當得利返還請求權，仍可為行使。因此，飛利浦公司自得向國碩公司請求不當得利之返還。

就不當得利的要件論述，第二審法院判決書謂：「飛利浦公司既與國碩公司間並未就系爭專利訂有專利授權協議，國碩公司並無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施請求項6之全部技術特徵，並於市面上銷售獲利，且未給付系爭專利之授權金予飛利浦公司，則國碩公司就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益，而飛利浦公司則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失，揆諸前開規定，國碩公司並無法律上原因而受有利益，且與飛利浦公司所受損害間有因果關係，故飛利浦公司得依不當得利之相關規定請求國碩公司返還利益。」簡言之，國碩公司在飛利浦公司無授權的情況下利用系爭專利生產系爭產品並銷售獲利，乃無法律上原因而受有利益，而飛利浦公司受有未收取權利金之損失。

不當得利之返還請求權為15年，飛利浦公司主張不當得利期間自89年起算，至本案起訴103年，時效未完成，故其主張不當得利有理由。

（三）不當得利之計算方式以合理權利金做為基礎

就不當得利之計算，第二審法院認為應以權利金做為計算基礎，其判決書謂：「無法律上原因實施他人專利，可能獲得相當於專利授權金之利益，應為社會通常之觀念，故飛利浦公司對國碩公司關於不當得利之請求，應以給付系爭專利之專利授權金之計算方式為適當。」另外，第二審法院認為包裹式授權為全球常見授權方式之一，符合商業趨勢，不採國碩公司認為包裹授權金計算之金額過高之抗辯，以飛利浦公司全部包裹式授權合約做為計算方式，即應支付權利金即每片 DVD 美金 0.06 元。最後，第二審法院以「本件係請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。」為理由排除專利貢獻度做為考量因素。

依上述第二審法院之見解，最後依飛利浦公司包裹授權之內容，以一片 DVD 授權金 0.06 美元乘上國碩公司此期間銷售之光碟片數量，判國碩公司需支付不當得利返還金 10 億台幣。

三、第三審—最高法院 106 年度台上字第 2467 號民事判決⁵

本案上訴到最高法院，最高法院的見解重點有三：最高法院首先肯認專利侵權得以不當得利的方式救濟並不衝突，惟其認為二審法院在賠償金的計算中，單以授權金做為計算基礎恐有不公，再者二審法院亦應考量飛利浦公司有無違反誠信原則而產生權利失效之效果。最後駁回二審判決發回更審。

（一）肯定專利侵權得以不當得利之方式請求

最高法院判決書謂：「按專利權雖屬無體財產權，然於支配關係上近似於民法之物權，一旦專利權之支配關係受到破壞，隨著專利權之受損害，往往發生不正當財產損益之變動，而產生『專利侵權』與『不當得利』競合之情形。又專利法第 96 條、第 97 條固規定專利侵權之救濟

⁵ 裁判日期為民國 107 年 09 月 26 日。

方式，惟須以侵害人有故意、過失為要件，與不當得利之成立要件不同。專利權既亦屬財產權，而專利法並無排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利。」最高法院認為專利權屬於民法物權之一種，又專利法沒有不當得利之特別規定，並無排除掉民法不當得利的適用，故在本案中飛利浦公司自得就其專利權主張不當得利。

（二）不當得利部分之賠償計算方式不當

最高法院認為，專利權之不當得利，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以專利權人所受「短收授權金」之損害為判斷依據。第二審法院以飛利浦公司包裹授權之權利金計算之金額，與其因國碩公司未支付權利金即使用系爭專利而受之損害額，彼此之關聯是否有差異，仍需釐清。此外，尤其應考慮專利貢獻度，進一步討論系爭專利占國碩公司獲利之貢獻比重，即國碩公司因使用飛利浦公司專利權所獲得之利益，能否與第二審所採之包裹式之授權金相當。

（三）飛利浦公司有違反誠信原則之可能

飛利浦公司於92年間即知悉國碩公司製造販賣系爭產品，並曾於93年間在義大利對上訴人主張侵害系爭專利之相對應專利，而遭該國法院以未侵害為由駁回其請求。從此之後10餘年間，直至103年未再對國碩公司為任何之權利主張。依社會通念，認可國碩公司係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，於其長期且大量生產後，飛利浦公司再為本件不當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失效等語，並非完全無討論餘地。

四、更一審—智慧財產法院 107 年度民專上更（一）字第 4 號民事判決⁶

首先更一審法院認為本案不適用侵權行為，理由同第二審；同時本件有不當得利之適用，理由則同最高法院見解，已於前詳細說明，故在此不再贅述。本段重點將聚焦於更一審法院對於最高法院指摘第二審判決不當之處有何不同闡述。

（一）飛利浦公司並未違反誠實信用原則

更一審法院認為國碩公司主張飛利浦公司違反誠實信用原則之理由並不可採，理由有二，第一，並未證明飛利浦公司有為任何具體之行為，足使其正當信賴飛利浦公司已不欲再行使權利，且亦未證明該具體行為與飛利浦公司提起本案訴訟之行為有何矛盾之情事。國碩公司不應僅以飛利浦公司未儘速行使其專利權，或單純已知悉侵害事實卻未提起訴訟，而認定對方有權利失效事由。第二，更一審法院認為國際間之專利保護仍採屬地主義，各國之專利法規雖已因加入國際組織而國際化，但仍應視各地情況執行其專利權。因此飛利浦公司僅消極未在我國對國碩公司主張權利，並不代表飛利浦公司有任何積極不作為或具體行為違反誠實信用原則。

簡言之，國碩公司並未證明飛利浦公司有何具體違反誠實信用之作為，且其雖然於國際間均有專利布局，但在執行上還是依屬地主義，根據當地情況來判斷。整體而言仍不足證明飛利浦公司是故意或惡意消極不作為，也沒有前後矛盾之處，不構成誠信原則之違反。

（二）賠償金計算方式考量到專利貢獻度

承上述，更一審法院對於飛利浦公司得主張不當得利之見解同於前審，並認為飛利浦公司並無違反誠信原則，而進入專利不當得利之計算方式。更一審法院就本案之不當得利金額計算，考慮到系爭專利就國碩

⁶ 裁判日期為民國 109 年 05 月 14 日，聲請人及相對人各就更審判決不利其部分，提起第三審上訴，復於 110 年 5 月 13 日各自具狀撤回上訴，使本件訴訟全部繫屬消滅而告終結。

公司產銷光碟之專利貢獻度，並委請專家提供認定之意見。在納入專利貢獻度之因素後，最後判國碩公司仍需返還 409,805,447 元之不當得利。

肆、爭點整理

一、專利侵權救濟途徑中，採不當得利與侵權損害賠償之效果比較

本案兩造當事人就本案究竟是否得適用不當得利有所爭執。詳究之，若採不當得利或損害賠償，最終將導出不同的法律效果，尤其在時效以及賠償金額之計算部分，故為本案的重要爭點之一。本文將在以下透過整理實務及學說見解，討論不當得利與侵權行為與專利侵權之關係以及適用。

（一）不當得利與專利侵權之關係

依我國民法第 179 條不當得利之規定，無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。其請求權之消滅時效，則依民法第 125 條之規定，因 15 年間不行使而消滅。惟我國專利法中未設有不當得利之相關規定，故不當得利於專利侵權中之適用，以及其與損害賠償之關係尚有爭論，將於後詳述之。

有學者認為從專利權保護之衡平角度觀之，不當得利係注重於專利侵權人因侵權行為而不法挪移之專利價值，所產生不當損益之經濟價值或地位，不以充分或完全補償專利權人以回復原狀為依歸，而是以專利侵權人不法挪移專利權價值之動機與行為目的，作為返還利益調整不當損益變動之指標，進行衡平計算。⁷

⁷ 沈宗倫，專利權侵害所生不當得利之本質與延伸問題探索，月旦法學雜誌，309 期，頁 80-95，2021 年 2 月。

（二）損害賠償與專利侵權之關係

有別於不當得利，我國專利法就專利侵權設有損害賠償之明文規定。依我國專利法第 96 條第 2 項，發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。故於專利侵權之損害賠償責任，需行為人有故意或過失之主觀要件，且時效依同條第 6 項規定為 2 年；又同法第 97 條則設有損害賠償計算方式之規定。

損害賠償於專利侵權之適用乃一方面透過法制貫徹對法定排他權之保護，另一方面若他人未經專利權人同意不法實施專利相關發明時，相關法制使專利權人得針對侵權行為或結果救濟，針對專利權侵害所造成之專利權價值減損，給予專利權人依法對於侵權者主張適足損害賠償之請求，藉由此損害賠償填補專利權人，以期能回復專利權人以法定排他權支配專利權價值所期待之經濟狀態或地位。⁸

（三）兩種救濟制度之比較

以下就不當得利以及損害賠償之要件與適用效果以表格呈現之，二者除法條依據外，差異顯見於主觀要件、時效限制與法律效果，主張不當得利者，無須行為人有主觀意思，打擊範圍較主張損害賠償者廣，且時效亦較長，縱使在損害賠償之救濟下，若行為人係出於故意，賠償金最高可達已證明損害額三倍，惟於故意難以證明時，不當得利顯然係為原告較佳的救濟選擇。有論者認為，專利法為民法特別法，其中既無不當得利之規定，即不應貿然適用之，進而架空專利法損害賠償之規定，後文將分別敘述學說上就此問題之不同見解。

⁸ 同前註。

表 專利侵權中不當得利與侵權行為之比較

專利侵權救濟手段	不當得利	損害賠償
法條依據	民法 §179	專利法 §96、§97
有無主觀要件	無	須侵權行為人故意過失
時效問題	15 年	2 年
法律效果	受利益者須返還其利益	1、實施專利權可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受利益 2、依侵害人因侵害行為所得之利益 3、合理權利金 具有懲罰性質，若行為人為故意，賠償金可高達已證明損害額之三倍

1、得直接適用民法不當得利之規定

有論者認為，自專利法第 96 條第 1 項與第 2 項可知，專利侵權人之所以要負擔損害賠償責任，係因該侵害行為落入排他權範圍，妨礙、減損專利權人對專利權之用益及授權。又專利法第 58 條第 1 項至第 3 項，專利權期間任何人欲實施發明，無論製造、販賣、使用等，應先取得專利權人之同意，未得同意而實施發明者屬侵害專利權。故而，專利侵權人取得專利權人基於排他權所享有之優勢，此等利益取得並無法律上原因，應得直接適用民法不當得利之規定。

2、僅得依專利法請求損害賠償

依本案判決所揭示，不當得利之請求與侵權損害賠償之請求乃立於競合關係，且當專利權之侵害不符專利法第 96、97 條規定，如行為人無故意過失而不成立侵權責任，或者該侵權行為損害賠償請求權因罹於時效而消滅時，倘專利權人可轉而尋求不當得利制度，將可能導致專利法損害賠償制度形同具文，脫離立法者就專利制度之立法旨趣⁹。再者，若允許專利權人一方面透過專利法第 97 條第 1 項第 3 款

⁹ 陳秉訓，論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段，華岡法粹，68 期，頁 135-198，2020 年 6 月。

獲得相當於合理補償金之損害賠償，另一方面又能取得以權利金做計算基礎之不當得利，則生重複補償之問題。¹⁰ 另有論者認為，專利法第 97 條並未如民法第 197 條第 2 項有「侵權人因侵權行為而有不當得利之情形時，仍得依不當得利法理請求」之規定，故不應解釋為於專利法侵權相關規定無從適用時，得再行以不當得利救濟之。¹¹

3、本文見解

上述不同意見皆有其理，本文認為，專利權既屬財產權，又專利法並未排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利，且對專利權人之保護亦較為周到，故而，在專利侵權與不當得利競合之情形，自應允許專利權人主張不當得利。

二、專利侵權中不當得利金額之計算

承前所述，依實務及多數學說見解，不當得利得直接適用於專利侵權案件中。而儘管專利法第 97 條訂有專利侵權損害賠償計算方式，惟其各項之適用順序以及詳細計算方法，學說及實務亦有所爭論，惟本文欲聚焦於本案例中，法院於肯認得適用不當得利後，專利侵權中不當得利之計算方式，並就學說、本案法院以及實務判決為整理。損害賠償之部分暫不於此贅述。

（一）學說見解

1、合理權利金法

有學者主張，專利權一經行為人侵權，即該當不當得利之「受有利益」要件。蓋參酌不當得利利益返還請求權之法理基礎，其係由專利權人獨占之排他權而生（專利法第 58 條第 1 項至第 3 項）。詳言之，任何人就專利權人於其專利權期間內所欲利用其專利權，均應事先取得專利權人之同意或授權。而侵害人所獲有之利益內容，則是專利權人基於

¹⁰ 同前註。

¹¹ 王仁君，專利侵權的不當得利問題，全國律師，第 19 卷第 7 期，頁 64-75，2015 年 7 月。

其獨占之法律地位而享有的競爭優勢，並透過客觀標準將此抽象利益予以具體化。而所謂客觀標準，係指訴諸發明市場之交易價格，即授權之合理權利金數額（稱合理權利金法）。通常該市場價值為何，尚須由專家綜合個別產業生態或技術特徵，甚至是借助相關的經濟學理論進行分析，始得明確化。至於專利權人實際上有無實施發明、其主觀上有無感受其權利遭侵害等，皆非謂影響不當得利利益計算之因素。¹²

2、所獲利潤或授權金

另有學者認為，不當得利之返還客體，乃是不法挪移之專利權價值，而其價額之計算可從二方面觀察，其一是專利權侵害者實施專利權相關發明之成果所得之「利潤」，另外亦能由專利權侵害者為實現既定市場經濟計畫，所減省其使用或支配專利權價值之代價，此代價一般指「專利授權金或權利金」。而在計算合理權利金之損害賠償時，應審酌以下因素：（1）專利權人之商業模式（2）系爭專利優於次要替代技術的技術貢獻（3）系爭專利之專利權價值外之技術貢獻（4）系爭專利相關發明之實施結果或類似經驗¹³。

3、貢獻度

貢獻度之概念源自於美國實務，其目的在於討論複數零件組成的專利複合產品中，僅部分零件或技術涉及侵害時，專利權人得否以該產品的全部市場價值或授權金進行返還利益或侵權行為之主張。有學者認為，若不考量專利權之貢獻度，與其他技術貢獻之價值相區別，以技術複合客體的總評價，作為損害賠償之基礎，則等同將其他非專利權價值之其他技術貢獻價值，直接計入專利侵權之損害賠償，在合理權利金相關損害賠償之計算中，從合理權利金之兩類審酌因素可見系爭專利就侵權物或製程等授權基礎而言，必須考量其專利權價值之貢獻度，方有其正當性¹⁴。值得一提的是，美國法院對於貢獻度的定

¹² 李素華，專利侵權訴訟之不當得利請求權與合理權利金，萬國法律，224期，頁85-93，2019年4月。

¹³ 同註7。

¹⁴ 同註7。

義在於討論是否擴張一專利複合產品侵權所賠償之範圍；我國多用以討論限縮侵權範圍。至於貢獻度於專利侵權中之定義與標準¹⁵，目前我國無論學說或實務，皆尚無明顯定論，以下先就學說部分討論之。

(1) 將侵權人對「侵權物或方法」之貢獻度納入「不當得利」計算公式

有學者認為，多數智慧財產及商業法院（下稱智商法院）判決採「合理權利金」來計算不當得利似有不妥，蓋採取「合理權利金法」等於是准許原告依據「所受損害」來請求不當得利返還。因此，修正智商法院主流的「不當得利」計算方式是必要的，並建議應從侵權人對「侵權物或方法」之貢獻度來界定「所受超過之利益」。而所謂「侵權人之貢獻度」係指該估算方法應反映侵權人的正當物權行使行為，亦即其生產侵權物或利用侵權方法所投入的合理支出，例如材料、工具、及其他產生「侵權物或方法」之花費等等，唯有「侵權物或方法」利用到專利權之部分才屬侵權人之「所受超過之利益」，而應返還該專利權人¹⁶。

(2) 與次要替代技術之差距作為專利之貢獻

另有學者認為¹⁷，於合理權利金的體系下，應考量系爭專利之貢獻度為妥，而其貢獻之定義為系爭專利優於次要替代技術之技術貢獻，以及系爭專利之專利價值外之技術貢獻。

詳言之，專利權的價值是存在於專利技術貢獻價值的專利物與欠缺此專利技術貢獻價值的最佳次要替代物二者間之價值差異。由於專利物的全部或部分功效，為專利相關發明實施的結果，相對而言，市場上專利物之最佳次要替代物僅受到專利

¹⁵ 張哲倫，專利貢獻度對損害賠償界定之影響——兼評最高法院 106 年度台上字第 2467 號判決，月旦裁判時報，110 期，頁 81-98，2021 年 8 月。

¹⁶ 同註 9。

¹⁷ 沈宗倫，專利侵權者所得利益與損害賠償計算之新視野——以智慧財產法院 104 年度民專訴字第 50 號判決為中心，月旦法學雜誌，總號：295，頁 141-159，2019 年 12 月。

相關發明的先前技術所貢獻，其中價值的差異即可凸顯專利相關發明超越先前技術的貢獻，以進步性要件的法理檢視之，此即為專利相關發明的真正價值所在。從而，侵權者因不法實施專利相關發明所獲致之利潤，不應只以侵權物本身的產銷利潤為中心，尚應考量不侵權之市場最佳次要替代物的利潤。

（二）本案歷審法院見解

本二中審法院係以合理權利金做為計算標準，並參考飛利浦公司就該專利技術之整體「包裹授權金」為計價標準，且認為其金額之計算與貢獻度無涉。而採用合理權利金的結果下，依飛利浦公司包裹授權之內容，以一片DVD授權金0.06美元乘上國碩公司此期間銷售之光碟片數，總計國碩公司需返還飛利浦公司10億台幣之賠償金。國碩公司對此判決提起上訴，主張二審法院並未考量該技術於包裹授權所占之比重、以及該專利於產品之貢獻度，而最高法院也對此首次提出專利貢獻度之概念。

本案三審法院於判決中有謂：「擅自實施他人之專利財產權，使用人所能獲得利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以專利權人所受短收授權金之損害為判斷依據。」反駁二審法院以飛利浦公司少收授權金利益做為不當得利計算標準之見解；更謂：「系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語，倘屬實在」，可見最高法院認為於計算賠償金時，貢獻度應納入討論，惟最高法院並未就貢獻度之評量標準有所表示。

本案更審法院採納三審之意見，將專利貢獻度納入計算中。其計算方式為合理權利金乘上產品總數乘上專利比重再乘上貢獻度。而在於貢獻度之部分，則參考專家意見書，針對系爭專利於整體產品所占之比例、技術貢獻進行評估得出之結論，最終判賠國碩公司4億台幣。

（三）其他實務見解

1、合理權利金—智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決

該判決認為，侵權人未經專利權人同意，而銷售附有其專利之產品，屬無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益。再者，若欲實施他人專利依通常交易習慣應支付權利金以取得授權。侵權人未支付權利金即擅自實施專利權人之專利，因而受有免於支付權利金之利益，故專利權人依不當得利法則，請求侵權人返還其因此所取得之利益，於法有據。就不當得利之計算標準，法院則以假設之方法，推定兩造於侵權時點，於對等地位及持有對稱資訊，就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金作為侵權人之返還價額。

2、依民事訴訟法第 222 條第 2 項由法院定之一智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 9 號民事判決

該判決就不當得利金額之計算，引用民事訴訟法第 222 條第 2 項，謂：「仍應審酌一切情況，依所得心證定其數額，不能以『專利權人』未證明權利金之比率而否准其返還不當得利之請求」，並斟酌該案當事人係因侵權行為損害賠償之請求權罹於時效消滅而改以主張不當得利之請求，認定其所獲得之利益返還應低於侵權行為之損害賠償為由，最後在審酌上情及其他一切情況下，以該產品平均銷售稅前淨利之半數，作為利益返還之金額。

3、近年來實務亦有傾向將貢獻度納入計算標準中，然對於貢獻度之評斷標準仍未有統一見解，以下就近年實務判決所採用之貢獻度判斷方法論述之

（1）利潤差額比重—智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決

該判決謂：「原告以其所行銷之 SALSA 系列行李箱商品為例……未實施系爭專利（設置中間板）之行李箱商品價格為 14,860 元，有實施者之價格則為 18,260 元，兩者間之價差

為 3,400 元（計算式： $18,260 - 14,860 = 3,400$ ），系爭專利占行李箱商品之價值比例約為 18.62%（ $3,400 \div 18,260 \times 100\% = 18.62\%$ ）。準此，系爭專利對於原告所行銷行李箱商品價值之貢獻度，至少達 18.62%。」簡言之，該案法院就貢獻度之定義為系爭產品中有無實施系爭專利之行李箱之利潤差額，所占整體行李箱價格之比例。

（2）產品之功效矩陣－智慧財產法院 103 年度民專上更（一）字第 2 號

該判決從系爭產品相關產業之專利申請地圖觀之，以該專利於相關產業中，所發揮之功效比例作為判斷貢獻度的標準，且認為此貢獻度具有客觀依據。

（3）綜合考量－智慧財產法院 103 年度民專訴字第 48 號

該判決認為，在考量侵權產品整體價格之貢獻度上，除審酌專利之技術層面外，亦應考量該專利之經濟層面。詳言之，專利對於產品效用之增進，以及對於消費者之選擇、一般市場交易情況，皆為貢獻度之判斷因素。然該判決最後的結論寫道，系爭專利對於產品主要功能及效用之提升，無論由結構上或功能上均無從與其他部分強行區分，是以，該專利貢獻度為 100%。在貢獻度的討論上似乎仍是從技術面著手，並未就經濟面有所論述，略為可惜。

三、專利侵權中損害賠償金額計算方式

（一）按專利法第 97 條規定，依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

- 1、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
- 2、依侵害人因侵害行為所得之利益。

3、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

(二) 因不當得利所減省之專利權授權金，究竟是否等同於專利法第 97 條第 1 項第 3 款作為損害賠償計算模式之「合理權利金」？有學者認為，縱二者實有本質上的不同，然專利侵權損害賠償之專利貢獻度法理，無論在專利權侵害之不當得利下的利益返還，或合理權利金之損害賠償，皆應一體適用，以避免過度補償而給予專利權人不必要之創新誘因，更排擠公眾就專利發明近一步改良或再創新之可能。基此，於計算專利侵權損害賠償金時，也應考量專利貢獻度¹⁸。

四、小結

由前述可知，近年實務、學說多將「貢獻度」導入不當得利與損害賠償金額之計算中，蓋考量專利貢獻度方能完整體現系爭專利技術之真實價值，進而訂出更為正確的賠償或應返還數額。然而，專利貢獻度之出發點固然在於協助法院與當事人釐清專利侵權的損害範圍，也被主流見解所採納，但依本文觀察，實務與學說就「如何操作專利貢獻度以得出客觀、真實的損害金額」仍未提出統一、明確指引，且我國對此並無明文規定，故實務上目前就貢獻度的舉證、計算方式只能個案認定，而致眾說紛紜。

以本案為例，縱更審法院將專利貢獻度納入考量，並徵詢專家意見，似較具有公信力，惟本文以為，仍可能有以下問題：

- (一) 專家意見書係不公開的資料，則該專家所採擇的標準為何，以及如何評估並決定賠償金額或應返還之數額，均非當事人所能探知，且亦不能為後人所參考，無法藉此完善專利貢獻度的理論，或在國內發展出共識。
- (二) 專家意見書之定性為何？當事人是否能就專家之選任有所爭執，或對該專家意見書尋求救濟？

¹⁸ 同註 7。

(三) 有論者以為，貢獻度需仰賴訴訟程序與證據程序的支持，惟我國訴訟程序的取證強度相較於美國，稍有不足，故即便引進貢獻度概念，也可能會因取證困難而無法落實智慧財產權的保護¹⁹。因此，在採納貢獻度相關見解時，亦應考量到我國的法律制度、取證能力以及整體訴訟環境是否具適用該理論的條件。

是以，現況下考量專利貢獻度實難進行計算，且取證過程不易、又須仰賴鑑定人或專家意見，無法達成訴訟經濟之目的，有損當事人權益。基此，究竟應否適用前開理論，不無疑問。

伍、結論

綜上所述，當專利權人面對權利侵害，其可透過民法不當得利制度或專利侵權損害賠償制度獲得救濟，而前開兩種制度的適用關係為何，本案判決與多數實務判決均肯認不當得利得做為侵權行為損害賠償之補充，以期能對智慧財產權有更周延的保護，然有學者認為，倘此一見解成為主流，可能致專利法就侵權損害賠償之規定形同虛設，進而破壞專利法制度目的。本文以為，以上見解均值聆聽，但由此可知，實務跟學說就不當得利與專利侵權損害賠償制度究應如何適用，以及權利人能主張何種請求權，似乎仍有討論空間。

至若不當得利金額與侵權損害賠償數額應如何訂之，更是百家爭鳴、千頭萬緒，縱使本案判決做成後吸引不少學者進行討論，也讓學理間就此議題產生了許多思想碰撞。然而，綜覽各派學說、實務見解，目前仍流於各說各話，且學者的文章著重於判決評析與法理基礎之討論，尚難觀察出實務如何與學說進行對話並修正其見解，進而導出一清楚、正確的統一算法，正因如此，即便認可不當得利與專利侵權損害賠償制度的競合關係，亦無法準確估算專利權人可透過訴訟獲得之賠償金。從而，在訴訟實務仍處於見解不一、混亂紛雜的情況下，貿然開啟專利侵權訴訟的結果，將令當事人必須耗費巨量時間、金錢進行訴訟，卻只能獲得

¹⁹ 同註 17。

一推論過程不甚明確、全然訴諸法院心證的判決結果，因此，本文以專利權人的角度觀之，較建議藉由協商或和解的方式處理，以避免當事人為了極不確定的訴訟利益、在歷經曠日費時的訴訟程序之後，仍然無法使其權益獲得完善保障。

最後，值得一提的是，本案雖歷經三個審級與更審，且均由原告取得勝訴判決，最終亦是透過和解收場，惟該和解內容並未公開，故無法供日後的案件參考並擬定最佳策略，略顯可惜。不過，雖然目前法院就賠償金額之計算方法並無共識，但承前述，多數判決似採「合理權利金法」作為計算基礎，即以假設協商之模式計算專利權人所短收之權利金，並以此為權利人所受的「損害」。基此，本文亦建議專利權人應每年重新審視其專利授權契約及可預期獲得之權利金，以強化其無形資產評估與專利布局策略，並利其於日後涉訟時，可提出較容易獲法院認可的賠償金額，降低訴訟結果的不確定性，使訴訟效益最大化。

智慧財產及商業法院 110 年度刑智上易字第 27 號 「美術著作與語文著作之著作權侵害事件」 刑事判決

【爭點】

被告未經原告同意擅自利用「史艷文」、「哈麥二齒」布袋戲偶及史艷文出場詩有無侵害原告之著作權？

【案件事實】

被告 A（布袋戲大師 B 之長孫）為甲掌中劇團之負責人，明知「史艷文」、「哈麥二齒」布袋戲偶，及「史艷文」出場之背景詩詞「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」（下稱史艷文出場詩）係 B 之次子 C 所創作之美術著作與語文著作，C 並於 98 年間將相關著作財產權讓與其子 D，D 再將相關著作財產權專屬授權予乙公司，被告 A 竟基於以重製之方法侵害他人著作財產權以及擅自以公開演出之方法侵害著作財產權之犯意，於 109 年間接續擅自重製使用上開布袋戲偶美術著作，並在「史艷文」布袋戲偶出場時，使用出場詩「回憶迷惘殺戮多，往事情仇待如何，絹寫黑詩無限恨，夙興夜寐枉徒勞」之語文著作，並公開演出，以此方式侵害乙公司之著作財產權。案經臺灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。

【判決見解】

一、原審臺灣臺中地方法院認被告 A 所為，係犯著作權法第 92 條之擅自以公開口述、公開演出之方法侵害他人之著作財產權罪。被告前階段之擅自重製行為，應為後階段之公開口述及公開演出所吸收，不另論罪。

二、惟智慧財產及商業法院認為：

（一）《雲州大儒俠》中「史艷文」角色係 C 沿襲 B 早年創作之「忠勇孝義傳」中史艷雲（或史炎雲）布袋戲角色改編演進而來，被告 A 之父 E 於 53 年已以「忠勇孝義傳」之史艷文為故事背景錄製錄音帶，早於 C 於 59 年 3

月至臺視公司演出《雲州大儒俠》布袋戲之時間，且《雲州大儒俠》播出後大受歡迎，自同年5月開始由黃家三兄弟共同演出，嗣黃家兄弟中之F亦於72年間在中視公司演出《雲州大儒俠史艷文》布袋戲，被告A為E之子，E自80年起已將其甲掌中劇團之著作、演出等所有權利義務移轉予被告A，被告A認知「史艷文」一角是由祖父B所創作，並由B兒子C、E等子孫，共同傳承B之著作而來，屬於黃家家族所共有，其演出「史艷文」一角，主觀上並無侵害「史艷文」布袋戲偶美術著作之故意。

- (二) 「哈麥二齒」亦為《雲州大儒俠》之角色，被告A主觀上認為「哈麥二齒」布袋戲偶之美術著作，同樣係黃家家族共有，並無違反常理，難認被告重製或公開演出「哈麥二齒」戲偶，主觀上具有侵害「哈麥二齒」布袋戲偶美術著作之故意。
- (三) 史艷文出場詩部分，因證人之陳述及卷內資料相互矛盾，法院無從認定史艷文出場詩最早出現在B或C演出之布袋戲之時間。且參酌早年布袋戲之口白、出場詩、表演動作等，均係師徒之間口耳相傳及現場演練，並無錄音、錄影器材可以存證，B身為布袋戲大師，其亦創作為數甚多之布袋戲偶出場詩，被告A辯稱史艷文出場詩係B所創作，其自幼跟祖父B、父親E學習布袋戲時，即有背誦含系爭出場詩在內之詩詞，並非毫無可能，檢察官就此部分之舉證既有瑕疵，未盡舉證責任，應為有利於被告之認定。

● USPTO 發布減緩氣候變遷試行計畫

美國專利商標局 (USPTO) 近期發布了「減緩氣候變遷試行計畫 (Climate Change Mitigation Pilot Program)」，針對那些減少溫室氣體排放的發明專利申請案進行加速審查。在此計畫下，申請案若涉及溫室氣體減量之技術均可提出申請，符合條件的專利申請案會在 USPTO 發出首次審查意見通知 (通常是第一次實體審查) 之前，提前進行審查 (獲准優先審查)。對於符合條件的申請案而言，申請人無需另外繳納規費，也不必滿足加速審查計畫下的其他申請條件。USPTO 的這項試行計畫，將於 2023 年 6 月 5 日止受理申請 1,000 件。這項計畫呼應美國政府於 2021 年 1 月 27 日所頒布的第 14008 號行政命令，也顯現 USPTO 在保障未來擁有公平經濟環境、減少溫室氣體排放以及減輕氣候變遷影響之推動，不遺餘力。

申請要件

1. 申請專利範圍須包含至少一項透過溫室氣體減量來減緩氣候變遷之技術。
2. 申請案必須符合以下條件：
 - (1) 非連續發明專利之非臨時申請案 (Non-continuing original utility nonprovisional applications)
 - (2) 非臨時申請案 (以下簡稱正式案) 根據美國專利法 35 U.S.C. 120、121、365(c) 或 386(c) 條文，僅可主張一件先申請正式案或指定美國之國際申請案的優先權。

註：申請案依 35 U.S.C. 119(e) 主張一件或多件在先申請的臨時申請案之優先權，或依 35 U.S.C. 119(a) 至 (d) 或 (f) 主張一件或多件國外申請案之國外優先權，並不影響本計畫的申請資格。
3. 申請案或進入國家階段之國際申請案必須透過「專利中心 (Patent Center)」進行電子申請，且專利說明書、申請專利範圍及摘要須以 DOCX 格式遞交。想進一步了解如何以 DOCX 格式提出申請，可考慮參加 DOCX 教育訓練之線上研討會，或訪問 DOCX 資訊網頁。
4. 申請人就申請案或依 35 U.S.C. 371 進入美國國家階段之國際申請案，必須自申請日起 30 日內，或進入美國國家階段之 30 日內，提出特別審查程序

之請求 (petition to make special)。根據 37 CFR 1.102(d)，透過本計畫申請特別審查之請求，無須繳納額外費用。

5. 欲參與本計畫的申請人，必須檢附 PTO/SB/457 表單——一份包含請求及必要聲明的文件。該表單必須透過「專利中心」進行電子申請。
6. **申請限制：**任一發明人或共同發明人就正式案向本計畫提出特別審查程序請求之申請件數不得超過五件。
7. 所有關於本計畫的申請資格與條件均揭露於 2022 年美國聯邦政府公報中。

如何申請：

1. 填寫並簽署 PTO/SB/457 表單
2. 儲存 PTO/SB/457 表單並上傳至「專利中心」
3. 上傳 PTO/SB/457 表單時，在「專利中心」頁面選擇「申請減緩氣候變遷試行計畫 (Petition for Climate Change Mitigation Pilot)」的文件說明 (在 Petition 目錄項下)，確保檔案被及時上傳且正常處理。

相關連結

<https://www.uspto.gov/patents/laws/patent-related-notice/climate-change-mitigation-pilot-program>

● 世界五大專利局 (IP5) 針對永續性加強合作

2017 年，日本特許廳 (JPO) 發布「人工智慧 (AI) 科技運用行動計畫 (下稱 AI 行動計畫)」，規劃一項有效運用 AI 科技提升 JPO 行政工作效能及品質的 6 年期計畫 (至 2022 年)。此後，JPO 每年修訂 AI 行動計畫，並進行推廣。

JPO 迄今的行動計畫措施已開發多項工具，例如外國專利文件的自動化專利分類工具、專利文件重新排序工具及商標圖像檢索工具，並提供給審查人員試用，藉此提升 JPO 行政工作效能及品質。

有鑑於 JPO 近來的改變及 AI 科技的急速發展，JPO 在 2021 年進行一項研究計畫 (AI Research Project) (以下簡稱 AI 研究計畫)，探討後續 5 年如何將 AI 有效運用在 JPO 的工作上。

JPO 參考 AI 研究計畫的結果及外部專家的意見，制定出新版的 AI 行動計畫（2022-2026 版）（列於相關連結）。

JPO 將按照新版 AI 行動計畫（2022-2026 版），繼續加強 AI 科技的運用以追求最大成效，並爭取外部合作，包含 8 大工作項目：

1. 專利分類（Patent Classification）
2. 先前專利技術檢索（Prior Art Search）：概念檢索（Concept Search）及重新排序專利文件（Re-ranking Patent Documents）等
3. 先前專利技術檢索（Prior Art Search）：進階檢索（Advanced Search）
4. 專利審查管理（Patent Examination Management）
5. 先前圖形商標檢索（Search for Prior Graphic Trademarks）：商標圖像檢索（Trademark Image Search）
6. 先前文字商標檢索（Search for Prior Character Trademarks）
7. 指定商品及服務檢索（Search for Designated Goods and Services）
8. 先前設計檢索（Prior Design Search）：設計專利之圖像檢索（Image Search for Designs）

相關連結

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/sesaku/ai_action_plan/ai_action_plan-fy2022.html

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan-fy2022/plan_fy2022_1_e.pdf

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan-fy2022/plan_fy2022_2_e.pdf

https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/sesaku/ai_action_plan/document/ai_action_plan-fy2022/plan_reference.pdf

專利

● 智慧局 AEP 07 月份統計資料簡表

表一：2022 年 07 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份／國內外統計

申請月份	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2022 年 01 月	0	0	8	3	11	19	1	0	0	20	31
2022 年 02 月	0	0	3	2	5	10	1	14	0	25	30
2022 年 03 月	2	0	2	2	6	12	3	1	0	16	22
2022 年 04 月	2	0	7	2	11	11	1	8	0	20	31
2022 年 05 月	2	1	4	4	11	18	0	9	0	27	38
2022 年 06 月	5	0	9	3	17	26	1	4	0	31	48
2022 年 07 月	4	0	6	8	18	14	1	2	0	17	35
總計	15	1	39	24	79	110	8	38	0	156	*235

依申請人國別統計

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	15	1	39	24	79
美國 (US)	31	1	2	0	34
日本 (JP)	40	0	1	0	41
德國 (DE)	9	0	0	0	9
芬蘭 (FI)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	6	2	1	0	9
瑞典 (SE)	4	1	0	0	5
南韓 (KR)	1	2	34	0	37
香港 (HK)	3	0	0	0	3
荷蘭 (NL)	1	1	0	0	2
以色列 (IL)	3	0	0	0	3
泰國 (TH)	1	0	0	0	1
法國 (FR)	1	0	0	0	1
瑞士 (CH)	1	1	0	0	2
義大利 (IT)	2	0	0	0	2
英國 (GB)	4	0	0	0	4
奧地利 (AT)	1	0	0	0	1
總計	125	9	77	24	*235

* 註：包含 7 件不適格申請 (2 件事由 1、2 件事由 3、3 件事由 4)。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 回覆期間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	2022 年 1 月至 2022 年 7 月底	49.7
事由 2	2022 年 1 月至 2022 年 7 月底	106.5
事由 3	2022 年 1 月至 2022 年 7 月底	65.6
事由 4	2022 年 1 月至 2022 年 7 月底	68.2

註：統計數據計算自文件齊備至首次回覆之平均期間。

表三：主張之對應案國別統計（2022 年 07 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	51	1	52	38.24%
日本（JP）	34	4	38	27.94%
歐洲專利局（EP）	23	4	27	19.85%
中國大陸（CN）	11	0	11	8.09%
南韓（KR）	2	0	2	1.47%
英國（GB）	2	0	2	1.47%
德國（DE）	2	0	2	1.47%
新加坡（SG）	2	0	2	1.47%
總計	127	9	136	100.00%

註：其中有 2 件加速審查申請引用複數對應案。

專利

- 本局「智權資訊服務雲」自 111 年 8 月 3 日起開放試行，提供專利商標開放資料下載服務，歡迎各界多加利用！

為響應政府雲端政策及提升為民服務品質，本局自 110 年起推動「智權資訊服務雲計畫」，運用公有雲打造雲端服務應用平台，規劃分年陸續導入智權開放資料、商標檢索、產業智權知識等服務，使外界能更快速且穩健地取得智權資訊，落實完善我國智慧財產權電子化環境目標。

本局已順利完成計畫第一階段工作，於公有雲建置「智權資訊服務雲」，並將新版「專利商標開放資料下載」網站移轉至該平台運作，自即日起對外開放試行，希透過公有雲平台及雲端化技術，提升本局資訊服務之高可用性及擴充能力，歡迎各界多加利用。

<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-750-911933-d784c-101.html>

商標

- 因應 2050 年淨零排放路徑與策略，「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」新增「綠色產業」，歡迎參考援用

因應國際淨零趨勢，我國宣示於 2050 年達成淨零碳排目標，為使國內外相關產業業者了解申請商標時所欲指定之商品或服務範疇，彙整商標申請案涉及綠色產業相關商品及服務，歡迎各界對淨零碳排多付出一份心力，並作為申請商標進行品牌布局之參考諮詢資料。

本局編輯之「產業申請商標指定商品及服務策略手冊」，新增「綠色產業」章節，並分為「綠色能源」、「乾淨能源運輸」、「碳權、碳權經濟及相關電能商業交易」、「污染處理及再生利用」、「綠建築到零碳建築」、「綠色產業相關驗證標章、驗證輔導與教育訓練」等六項領域，為使產業能清楚掌握自身本業所應保護的商標權範圍，於申請商標註冊時正確選擇指定的商品或服務，並針對行業別及尼斯分類商品及服務名稱進行對應參照，歡迎各界參考運用。

<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-911435-8eadf-1.html>

111 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

項目 月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	6,090	3,742	4,437	932	629	48
2 月	4,071	4,046	3,933	787	363	39
3 月	7,337	3,986	4,773	952	563	35
4 月	5,631	4,153	4,978	893	517	43
5 月	5,517	4,604	5,318	847	483	26
6 月	6,107	4,008	5,220	829	592	33
7 月	5,800	3,953	4,881	1,006	503	32
合計	40,553	28,492	33,540	6,246	3,650	256

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

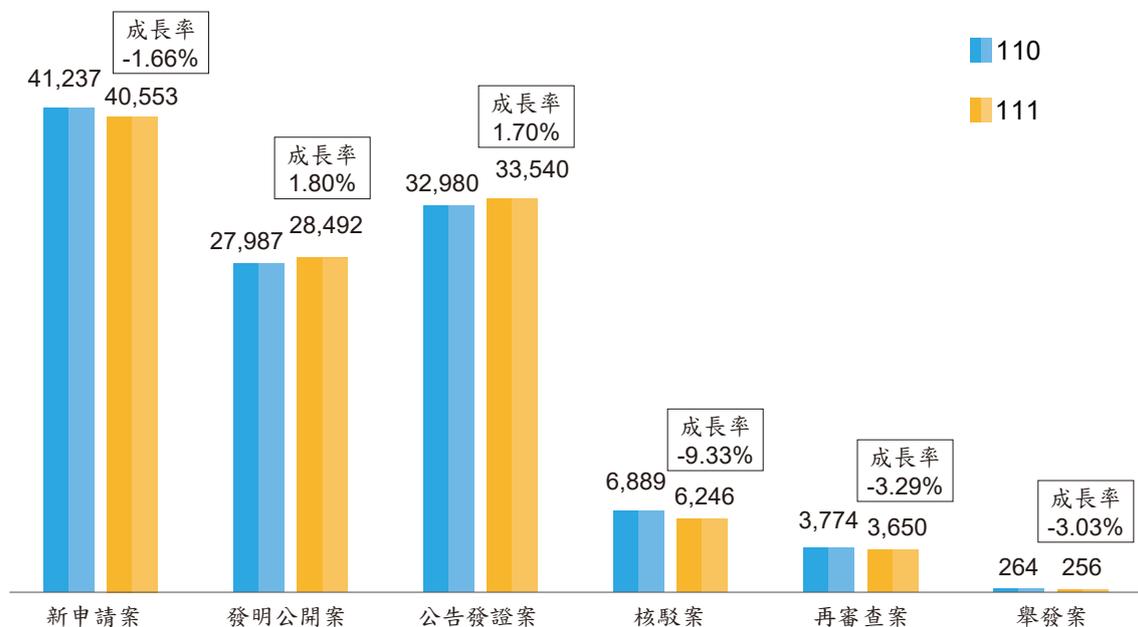
110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份	新申請案		發明公開案		公告發證案		核駁案		再審查案		舉發案	
	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
1 月	5,416	6,090	3,547	3,742	4,418	4,437	1,017	932	487	629	54	48
2 月	5,057	4,071	4,421	4,046	4,343	3,933	906	787	456	363	38	39
3 月	6,683	7,337	4,244	3,986	5,051	4,773	1,018	952	596	563	49	35
4 月	5,814	5,631	3,923	4,153	4,851	4,978	998	893	539	517	34	43
5 月	5,906	5,517	3,759	4,604	5,007	5,318	962	847	495	483	30	26
6 月	6,388	6,107	3,902	4,008	4,786	5,220	951	829	601	592	34	33
7 月	5,973	5,800	4,191	3,953	4,524	4,881	1,037	1,006	600	503	25	32
合計	41,237	40,553	27,987	28,492	32,980	33,540	6,889	6,246	3,774	3,650	264	256

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

110/111 年專利案件申請及處理數量統計對照圖



111 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

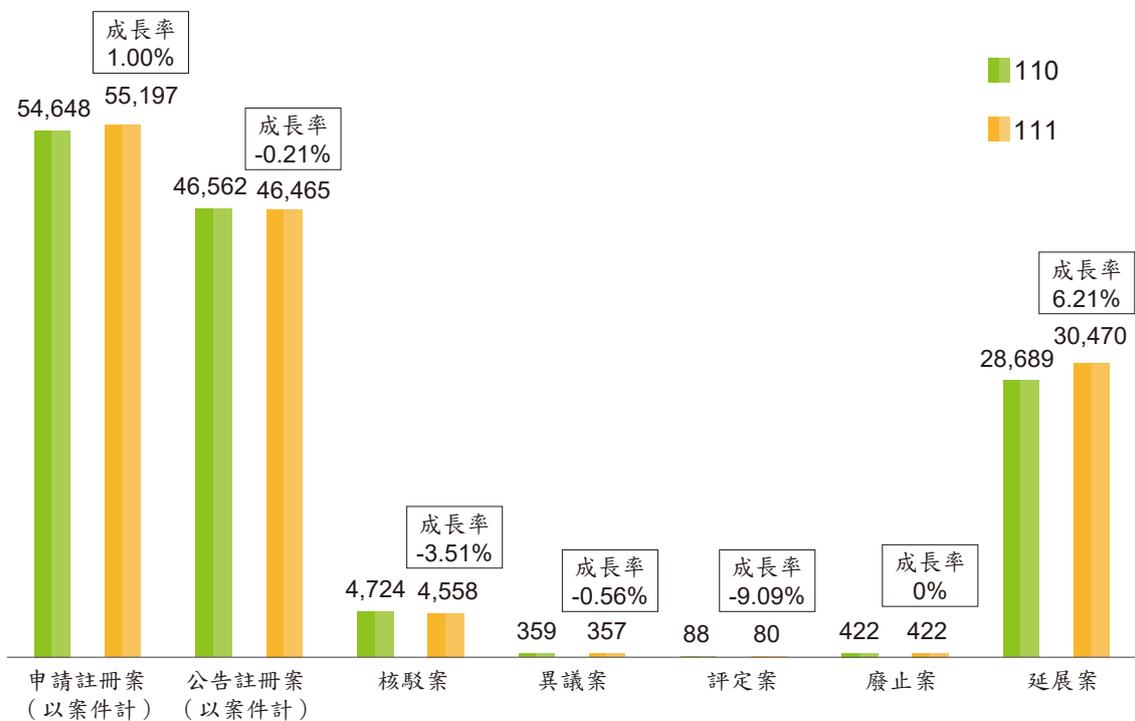
項目 月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	7,587	6,665	687	53	7	54	4,795
2 月	5,282	6,771	640	50	13	58	3,114
3 月	9,581	4,931	562	61	16	47	5,548
4 月	7,881	7,780	784	40	10	76	3,834
5 月	8,117	6,040	541	41	10	66	4,606
6 月	8,130	7,201	631	70	10	58	3,670
7 月	8,619	7,077	713	42	14	63	4,903
合計	55,197	46,465	4,558	357	80	422	30,470

110/111 年商標案件申請及處理數量統計對照表

單位：件

項目 年份	申請註冊案 (以案件計)		公告註冊案 (以案件計)		核駁案		異議案		評定案		廢止案		延展案	
	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111	110	111
1 月	7,081	7,587	7,406	6,665	732	687	48	53	8	7	46	54	3,145	4,795
2 月	6,512	5,282	6,447	6,771	750	640	48	50	8	13	50	58	2,710	3,114
3 月	8,792	9,581	5,564	4,931	541	562	72	61	14	16	67	47	4,356	5,548
4 月	8,353	7,881	7,533	7,780	825	784	54	40	12	10	64	76	4,123	3,834
5 月	7,879	8,117	5,963	6,040	688	541	54	41	15	10	60	66	4,736	4,606
6 月	7,762	8,130	6,685	7,201	581	631	46	70	18	10	66	58	4,249	3,670
7 月	8,269	8,619	6,964	7,077	607	713	37	42	13	14	69	63	5,370	4,903
合計	54,648	55,197	46,562	46,465	4,724	4,558	359	357	88	80	422	422	28,689	30,470

110/111 年商標案件申請及處理數量統計對照圖



本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw 詢問。

著作權

問：利用政府機關公開的經濟數據及表格，會有著作權問題嗎？

答：不管是新聞媒體，或是在作研究分析、市場調查、期刊論文時，有可能會引用像是行政院主計總處網站上公開的經濟成長率、失業率、每人每月經常性薪資……等相關經濟數據資料及表格，但是像我們利用這些表格數據，是不是會使用到他人的「創作」？又會不會產生著作權的爭議呢？

著作權法保護的是具有「原創性」（著作人自行獨立創作，並未抄襲他人）及「創作性」（作品須有一定的「創作高度」）的內容，另依著作權法第 9 條第 1 項第 3 款規定「標語及通用之符號、名詞、公式、數表、表格、簿冊或時曆」不得為著作權之標的。政府公開的經濟數據及表格，如果只是將金額、變化量、指數等數據資料予以羅列之報表，這類數據資料、表格內容或不具原創性及創作性，或不得為著作權之標的，均不受著作權法保護。因此，不論是直接使用這些數據表格，或是將經濟數據另行繪製表格呈現，都不會有侵害著作權的問題，可以直接利用喔！

商標

問：是否可以他人的公司名稱申請註冊商標？

答：公司名稱是用來指示營業主體本身，相當於自然人的姓名，而商標則是用來指示不同營業主體所產銷或提供的商品／服務，二者原本就分別屬於不同的法律規範範疇。基於公司名稱的登記與商標申請註冊的審查不同，常有公司名稱特取部分相近似的情形，實務上亦常見企業以自己公司名稱的特取部分作為商標註冊，所以他人登記的公司名稱若已達到著名程度，而為相關公眾所普遍知悉，申請人未經該公司同意以之作為商標申請註冊，即有可能有使相關公眾對其商標指示的商品／服務來源產生混淆誤認的可能，應不得註冊。（商 30 I 14）

經濟部智慧財產局各地服務處 111年9月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	9/01 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳榮輝主任
	9/08 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	9/15 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	9/22 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
	9/29 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
臺中	9/01 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	余賢東主任
	9/08 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	9/15 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	9/22 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
	9/29 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
臺南	9/06 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	古朝璟主任
	9/13 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
	9/20 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	9/27 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
高雄	9/01 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	陳震清主任
	9/08 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	9/15 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	9/22 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 檢索系統推廣課程	
	9/29 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	

為配合中央疫情指揮中心防疫政策，本局實施分流辦公，有興趣參與課程的中小企業或民眾，敬請先聯繫各服務處預約課程。

經濟部智慧財產局 111 年 9 月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
9/01 (四) 09:30 — 11:30	商標	梅文萱
9/02 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
9/02 (五) 14:30 — 16:30	專利	楊秀鴻
9/05 (一) 14:30 — 16:30	專利	吳俊彥
9/06 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
9/07 (三) 09:30 — 11:30	專利	潘柏均
9/08 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
9/12 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
9/12 (一) 14:30 — 16:30	專利	江日舜
9/13 (二) 09:30 — 11:30	商標	林怡平
9/13 (二) 14:30 — 16:30	專利	林瑞祥
9/14 (三) 09:30 — 11:30	商標	柯颯羽
9/15 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
9/16 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
9/16 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
9/19 (一) 09:30 — 11:30	商標	歐欣怡
9/20 (二) 14:30 — 16:30	專利	張耀暉
9/21 (三) 09:30 — 11:30	專利	林素華
9/21 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗

9/22 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
9/23 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
9/23 (五) 14:30 — 16:30	專利	黃宇澤
9/26 (一) 09:30 — 11:30	專利	陳群顯
9/26 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
9/27 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
9/28 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
9/28 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
9/29 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
9/30 (五) 14:30 — 16:30	專利	李明燊

註：本輪值表僅適用於本局臺北局址（106 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）。

專利商標宅諮詢嘛會通

歡迎在表列之服務時間直撥 (02) 2738-0007 轉分機 3063

或撥專利服務專線：(02) 8176-9009；商標服務專線：(02) 2376-7570

經濟部智慧財產局臺中服務處 111 年 9 月份專利商標專業志工服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
09/06 (二) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
09/07 (三) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
09/08 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
09/14 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
09/15 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
09/16 (五) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
09/21 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
09/22 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
09/23 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
09/28 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
09/29 (四) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
09/30 (五) 14:30 — 16:30	專利	張哲瑋

註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓。

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢。

經濟部智慧財產局高雄服務處 111年9月份專利商標專業志工諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
9/05 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
9/06 (二) 14:30 — 16:30	商標	鄭承國
9/07 (三) 14:30 — 16:30	商標	簡國靜
9/08 (四) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
9/12 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
9/13 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
9/14 (三) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
9/15 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉慶芳
9/16 (五) 14:30 — 16:30	商標	劉高宏
9/19 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
9/20 (二) 14:30 — 16:30	商標	王月容
9/21 (三) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
9/22 (四) 14:30 — 16:30	專利商標	洪俊傑

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處（802 高雄市苓雅區政南街 6 號 7 樓）。
2. 欲洽詢表列之義務諮詢人，亦可直播電話（07）715-1786 查詢。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
彭國洋	真正申請專利權人向冒認專利權人，取回專利權後行使權利之法定限制	專利師	50	2022.07
陳秉訓	專利連結制度下逆向給付利益協議之管制密度	專利師	50	2022.07

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	United States Patent and Trademark Office v. Booking.com B. V. (二) ——美國聯邦商標註冊資格的經典案例	當代法律	6	2022.06
汪漢卿	誰被混淆？何時被混淆？——商標混淆誤認主體之再確認	元照出版公司	4	2022.07

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
陳琮勛	著作權法第 87 條第 1 項第 8 款之實務適用分析	元照出版公司	5	2022.08

* 營業秘密

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
吳尚昆	人事資料是否受營業秘密法保護？——最高法院 110 年度台上字第 3903 號刑事判決簡析	月旦會計實務研究	54	2022.06

智慧財產權月刊徵稿簡則

109 年 1 月 1 日實施

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之司法實務、法規修正、法規研析、最新議題、專利趨勢分析、專利布局與管理、國際新訊、審查實務、主管機關新措施、新興科技、產業發展及政策探討等著作或譯稿，歡迎投稿，並於投稿時標示文章所屬類型。
- 二、字數 **4,000~10,000 字** 為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 20,000 字，**稿酬每千字 1,200 元**（計算稿酬字數係將含註腳之字數與不含註腳之字數，兩者相加除以二，以下亦同），**超過 10,000 字每千字 600 元**，**最高領取 15,000 元稿酬**；**譯稿費稿酬相同**，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非屬書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內拒絕接受該作者之投稿；惟收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（經由紙本印行或數位媒體形式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至「智慧財產權月刊」：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

聯絡人：經濟部智慧財產局資料服務組 史浩禎小姐。

聯絡電話：02-2376-7779

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、3~10 個左右的關鍵字、100~350 字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以文章目次、摘要起始，內文依序論述，文末務必請以結論或結語為題撰寫。目次提供兩層標題即可（文章目次於 108 年 1 月正式實施），舉例如下：

壹、前言

貳、美國以往判斷角色著作權之標準

一、清晰描繪標準（the distinct delineation standard）

二、角色即故事標準（the story being told test）

三、極具獨特性標準（especially distinctive test）

四、綜合分析

參、第九巡迴上訴法院於 DC Comics v. Towle 所提出之三階段測試標準

一、案件事實

二、角色著作權的保護標準

肆、結語

三、文章分項標號層次如下：

壹、貳、參、……；一、二、三、……；（一）（二）（三）……；

1、2、3、……；（1）（2）（3）……；

A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……

四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。

五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

六、標點符號常見錯誤：

常見錯誤	正確用法
「你好。」，我朝他揮手打了聲招呼。	「你好。」我朝他揮手打了聲招呼。
「你好。」、「感覺快下雨了。」	「你好」及「感覺快下雨了」 「你好」、「感覺快下雨了」
… 然後	……然後
專利活動包括研發、申請、管理、交易、以及訴訟等。	專利活動包括研發、申請、管理、交易，以及訴訟等。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

一、本月刊採當頁註腳（footnote）格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者姓名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。

二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。

三、中文文獻註釋方法舉例如下：

（一）專書：

羅明通，著作權法論，頁 90-94，三民書局股份有限公司，2014 年 4 月 8 版。
 作者姓名 書名 引註頁 出版者 出版年月 版次

（二）譯著：

Lon L. Fuller 著，鄭戈譯，法律的道德性（The Morality of Law），頁 45，
 原文作者姓名 譯者姓名 中文翻譯書名 （原文書名） 引註頁

五南圖書出版有限公司，2014 年 4 月 2 版。
 中文出版者 出版年月 版次

（三）期刊：

王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15，1996 年 7 月。
 作者姓名 文章名 期刊名卷期 引註頁 出版年月

（四）學術論文：

林崇熙，台灣科技政策的歷史研究（1949～1983），清華大學歷史研究所碩士論文，
 作者姓名 論文名稱 校所名稱博／碩士論文

頁 7-12，1989 年。
 引註頁 出版年

(五) 研討會論文：

王泰升，西方憲政主義進入臺灣社會的歷史過程及省思，

發表者 文章名
姓名

第八屆憲法解釋之理論與實務學術研討會，中央研究院法律學研究所，

研討會名稱 研討會主辦單位

頁 53，2014 年 7 月。

引註頁 出版年月

(六) 法律資料：

商標法第 37 條第 10 款但書。

司法院釋字第 245 號解釋。

最高法院 84 年度台上字第 2731 號民事判決。

經濟部經訴字第 09706106450 號訴願決定。

經濟部智慧財產局 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋。

最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議。

經濟部智慧財產局電子郵件 990730b 號解釋函。

(七) 網路文獻：

林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，自由時報，

作者姓名 文章名 網站名

<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

網址 (最後瀏覽日：西元年/月/日)

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

（一）專書範例：

RICHARD EPSTEIN, TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER
作者姓名 書名
OF EMIENT DOMAIN 173 (1985).
引註頁 (出版年)

（二）期刊範例：

Charles A. Reich, The New Property, 73 YALE L.J. 733, 737-38 (1964).
作者姓名 文章名 卷期 期刊名稱 文章 引註頁 (出刊年)
縮寫 起始頁

（三）學術論文範例：

Christopher S. DeRosa, A million thinking bayonets: Political indoctrination
作者姓名 論文名
in the United States Army 173, Ph.D. diss., Temple University(2000).
引註頁 博 / 碩士學位 校名 (出版年)

（四）網路文獻範例：

Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, New Fiscal Year Brings No Relief From
作者姓名 論文名
Unprecedented State Budget Problems, CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES, 1,
網站名 引註頁
<http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf> (last visited Feb. 1, 2009).
網址 (最後瀏覽日)

（五）法律資料範例：

範例 1：35 U.S.C. § 173 (1994).
卷 法規名稱 條 (版本年份)
縮寫

範例 2：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665,
原告 v. 被告 卷 彙編輯 案例 起始頁
名稱
縮寫
672 (Fed. Cir. 2008).
引註頁 (判決法院 判決年)

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。

Intellectual Property Office



經濟部智慧財產局
Intellectual Property Office

台北市大安區 106 辛亥路 2 段 185 號 3 樓
TEL: (02) 2738-0007 FAX: (02) 2377-9875
E-mail: ipo@tipo.gov.tw
經濟部網址 : www.moea.gov.tw
智慧財產局網址 : www.tipo.gov.tw

ISSN 2311-398-7



ISSN: 2311-3987
GPN: 4810300224