

論我國侵害專利權之民事責任及專利權人 應有之準備

蔡東廷

作者現職為財團法人資訊工業策進會 科技法律中心法律研究員

- 一、專利侵權中之請求權人
- 二、管轄法院
 - (一) 普通審判籍之管轄法院
 - (二) 特別審判籍之管轄法院
 - (三) 合意管轄
- 三、專利權遭侵害時權利人之民事請求權
 - (一) 損害發生前之請求權
 - (二) 損害發生後之請求權
- 四、侵害專利權之民事賠償責任
 - (一) 學說
 - (二) 專利法相關規定
 - (三) 提出訴訟時應注意之事項
- 五、保全程序
 - (一) 假扣押
 - (二) 假處分
- 六、 結論

e 世代的競爭不但是在技術上要具備創新，商場上的策略亦要靈活運用，其中專利的研發與管理更是提升產業經營優勢的最佳利器。美國及日本等高科技輸出國在近幾年已將專利整合並以強勢的態度如訴訟方式，迫使台灣及其他高科技生產國就範，藉以壟斷市場造成不公平商業競爭。例如英特爾對威盛於美國聯邦地方法院提出訴訟。此舉不但迫使威盛到法院解決雙方歧見，更可讓其他廠商了解英特爾等美國廠商對專利的侵權將不再息事寧人，代之而起的卻是真槍實彈的訴訟程序，同時就市場面，也造成被告產品及商譽受損。由此可知，充分了解專利侵權之訴訟程序方能始產業持續在市場上引領風騷且具競爭力，加上以法院訴訟方式解決專利侵害糾紛，是一種較具公信力也負有強制力之手段，多數廠商在面對專利侵權時，泰半會選擇透過訴訟解決專利侵權之歧見。然由於法院訴訟因其過程之繁雜及專業，通常非一般民眾所能獨立面對，故多委由律師負責，為使我國廠商充分了解專利訴訟下的民事責任，本文擬淺略介紹我國專利侵權民事訴訟中常見之問題及應有之準備。

充分了解專利侵權之
訴訟程序方能始產業
持續在市場上引領風
騷且具競爭力，加上
以法院訴訟方式解決
專利侵害糾紛，是一
種較具公信力也負有
強制力之手段

一、專利侵權中之請求權人

因專利侵害案件而進行訴訟程序，必須先瞭解專利侵害案件的請求權基礎。請求權基礎的含意是：當權利人權利受侵害時，保障其權利，載明其可要求救濟及賠償的法條基礎規定¹。根據專利法第 88 條之規定，發生專利侵權案件時，有權行使專利法所承認各種民事請求權者，限於專利權人和專屬被授權人。

至於專屬授權人若要行使請求權，則稍有些許限制。首先必須先確定其授權契約有無禁止被授權人為請求之約定；

¹ 原則上專利法對於專利權或專屬被授權人行使其民事請求權並無任何特殊限制，只要符合專利法之規定，即可視情況行使其侵害排除、侵害防止或損害賠償請求權。

專屬被授權人依第 88 條所能主張之權利是獨立的權能；還是因專利權人怠於行使其權利所取得的代位權

若無約定，還必須履行通知義務，通知專利權人，並在專利權人遲延為請求之情況下，才例外可以向侵權人提出請求²。專利權人若僅將專利範圍中部分申請項，或某種專利權能（例如製造、販賣、使用、進口之任一種權能）專屬授權他人實施時，是否亦屬專利法 88 條第 2 項『專屬被授權人』？因為專利法並未要求獲得專利權人之所有權利，故亦可解釋為只要專利權人就其專屬權能之一部分，例如僅就生產或進口權以專屬授權之方式授予他人實施，則該獲得部分授權之專屬被授權人，於符合該項要件後，即可成為專利法上之請求權人³

另一個問題是，當被授權人依第 88 條為請求後，其法律效果是歸屬於專利權人或專屬被授權人？所謂歸屬的意思是，即有權利行使請求權後，行使權利的結果由誰來承擔？此問題尤其在損害賠償案件中，應由誰受領損害賠償而更形重要。

此問題的關鍵在於，專屬被授權人依第 88 條所能主張之權利是獨立的權能；還是因專利權人怠於行使其權利所取得的代位權，只是代位行使，權利主體還是專利權人。從專利法第 88 條第 2 項的規定來看，『專屬被授權人亦得為前項請求』，條文中並僅以但書限制其行使，可知專屬被授權人之請求權應係獨立於專利權人以外的獨立權利，只是其行使需要專利權人的同意。因此法律效果應歸屬於專屬被授權人，而不像民法第 242 條代位權的規定，效果歸於本人。因此爾後的賠償金，將由專屬被授權人領取，當然損害賠償的額度計算，也以專屬被授權人的損失為限⁴。

² 專利法第 88 條第 2 項參照。

³ 美國法上則要求專屬被授權人必須與專利權人為共同原告，此為我國法所無。

⁴ 馮震宇，論侵害專利權之民事責任與民事救濟，法學叢刊第 161 期，頁 30。

二、管轄法院

專利侵權是屬於人民私權利的糾紛，因此由普通民事法院受理案件的訴訟。但受理民事訴訟之法院分散全國各地，發生侵權訴訟案件時，如何找到受理此訴訟案件之法院；又一般訴訟案件均以地方法院為第一審管轄法院，因此首要區分者，應向那一個縣市的地方法院提起訴訟。依民事訴訟法，當確定可起訴之法院時，如有兩法院以上，則當事人任意向其中一法院起訴皆可⁵。以下就依民事訴訟法相關管轄的規定，介紹專利侵權案件之管轄法院。

原就被原則乃指民事訴訟法普通審判籍之規定，訴訟由被告住所地管轄

一 普通審判籍之管轄法院

以原就被原則是民事訴訟法上管轄的基本原則，是為了防止原告濫訴，因此要求原告要遷就被告，到被告方便出庭應訊的法院起訴。民事訴訟法第一條規定，訴訟，由被告住所地之法院管轄。被告住所地之法院，不能行使職權者，由其居所地之法院管轄。被告在中華民國現無住所或住所不明者，以其在中華民國之居所，視為其住所；無居所或居所不明者，以其在中華民國最後之住所，視為其住所。同條第 2 項則規定，在外國享有治外法權之中華民國人，不能依前 2 項規定定管轄法院者，以中央政府所在地視為其住所地。

至若訴訟之當事人係以法人為原被告，同法第 2 條規定，對於公法人之訴訟，由其公務所所在地之法院管轄。對於私法人或其他得為訴訟當事人之團體之訴訟，依同條第 2 項規定，由其主事務所或主營業所所在地之法院管轄。

由於我國之專利侵權訴訟案件大部份皆為與外國公司進行訴訟，若我國之產業遭他國公司侵害時，在訴訟管轄方面，則可利用同法第 3 條之規定，由該外國公司在我國之主事務

⁵ 民事訴訟法第 22 條參照。

所或主營業所所在地之法院管轄。且若公司涉及專利侵權訴訟係因事務所或營業所之業務涉訟時，同法第 6 條規定，得由該事務所或營業所所在地之法院管轄。

因此可知，當發生專利侵權糾紛時，原權利人可至侵權行為人住所或營業所管轄法院起訴，或依第 6 條規定以分公司營業所的法院起訴。

二 特別審判籍之管轄法院

1. 因財產權涉訟之特別審判籍

如果侵權行為人在本國無住所或住所地不明時，無法依原就被原則決定管轄法院，因此可依民事訴訟法第 3 條之規定得由被告可扣押之財產或請求標的所在地之法院管轄。

2. 因侵權行為涉訟之特別審判籍

民事訴訟法第 15 條第 1 項規定，因侵權行為涉訟者，得由行為地之法院管轄。故不論侵權行為人在我國有無營業處所、住所或居所，專利權人均可以侵權行為地之地方法院為起訴法院。

三 合意管轄

涉及專利侵權之雙方當事人也可依第 24 條的規定，以合意決定管轄法院。

三、專利權遭侵害時權利人之民事請求權

專利和其他智慧財產權同為無體財產權，因此侵害專利權和侵害其他普通財產權略有不同，所以專利侵害案件有專利法為之特別規定。而根據特別法優先於普通法之法理，應優先適用專利法規定，而對於專利法未規定之事項，例如日期間之起算、請求權之行使、保全程序等，則回歸適用相

當發生專利侵權糾紛時，原權利人可至侵權行為人住所或營業所管轄法院起訴，或依民事訴訟法第 6 條規定以分公司營業所的法院起訴

關法律（例如民法、民事訴訟法等）之規定。

專利權人請求民事賠償的請求權基礎，乃是專利法第 88 條，依該條規定，「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。

專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」

雖然第 88 條是對於發明專利加以規定，但根據專利法第 105 條及 122 條準用的規定，新型及新式樣專利亦同樣適用，因此第 88 條可為侵害發明、新型及新式樣專利權之民事請求權基礎。

因為專利權的保護客體是抽象存在的精神創作，其係獨立於有形物的所有權之外，且與物的所有權無關，屬無體財產權；有形物只為傳達其精神創作之媒介而已，因此對於過去之侵害，無從要求返還其形體，故專利法 88 條不要求返還物品，而採取請求損害賠償的方式⁶。又此處之專利侵權也為民法上廣義侵權行為之一部分，只是因為其權利特殊，故專門立法保護。因此雖然專利法對於專利侵權有其特殊規定，但是侵害專利權仍然是民法上侵權態樣的一種，專利侵害仍須依循民法相關規定，而必須符合民法第 184 條的三種態樣中至少一項，才有專利法第 88 條的權利⁷。專利法雖然准許專利權人請求損害賠償，但也相對要求專利權人與專屬被授權人在專利物品或包裝上標示專利證書號數，若請求權人違反此項規定，則不得請求損害賠償⁸。但若侵權行為人明知專利權

專利權人請求民事賠償的請求權基礎，乃是專利法第 88 條，依該條規定，「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

⁶ 對於侵害專利權之損害賠償請求權之規定，於著作權法及商標權法亦有類似之規定，分別規定於著作權法第 88 條之一及商標法第 61 條。

⁷ 民法第 184 條的三種態樣分別為 184 條第 1 項前段、第 1 項後段及同條第 2 項。

⁸ 專利法第 82 條參照。

人或其被侵權人疏於標示專利證書號數而侵害專利權，則同條但書之規定，請求權人仍得向侵權行為人要求損害賠償⁹。

以下即將專利法第 88 條和其餘民法上專利權人因侵害而可主張的請求權基礎權利及其要件分別敘述，此些權利基本上並不互相排斥，只要符合要件，權利人均可主張。

一 損害發生前之請求權

1. 侵害防止請求權

專利權人或被授權人在發現專利權遭侵害後，依專利法規定擁有侵害排除請求權，能請求行為人排除此侵害行為，避免損害繼續擴大。

又此行為可能係因故意過失或由第三人造成。故權利人行使其侵害排除請求權時，只要將其受侵害之事實通知有能力支配侵害行為之人即可，故理論上排除侵害請求行為之對象，不限於實際為侵權行為之人，亦可能包含其他因其行為而有侵害專利權事實之人。

於行使時，需注意排除請求權與損害賠償請求權相同，均具有同條第 5 項短期消滅時效之適用。亦即自請求權人知有行為及賠償義務人時起，兩年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。

2. 侵害防止請求權

專利權人與專屬被授權人在損害發生前或有侵害之虞時，還可以主張侵害防止請求權。與侵害排除請求權不同的是，侵害排除是對已發生的侵害，侵害防止是預防將來的侵

權利人行使其侵害排除請求權時，只要將其受侵害之事實通知有能力支配侵害行為之人即可

⁹ 專利法第 82 條但書參照。

害¹⁰。

由於確認是否為侵權行為之目的在侵害防止請求權中特別重要，此因不確定之行為尚未造成損害，若不搞清楚行為的目的，在還不確定是不是會對專利權造成損害，此時不宜貿然要求其停止行為，否則反而會侵害到他人合法權利。

侵害排除請求權只需有侵害行為，而侵害防止請求權只需有侵害之虞，兩者皆不以當事人有故意過失為必要，此與損害賠償請求權以行為人有故意過失為必要有所不同，從而在行為人有故意過失之情形，自更可對侵害人要求排除或防止侵害。

侵害排除請求權只需有侵害行為，而侵害防止請求權只需有侵害之虞，兩者皆不以當事人有故意過失為必要

二 損害發生後之請求權

1. 財產上損害賠償

專利法第 88 條第 1 項明文『專利權受侵害時』，專利權人依情況可能有排除侵害、防止侵害、損害賠償三種請求權。而違反專利法第 88 條之規定時，必符合民法第 184 條侵權行為之要件，就不得不回歸民法加以說明¹¹。以下就以民法第 184 條侵權行為之規範要件逐一說明。

(1) 因故意過失不法侵害專利權人權利（第 1 項前段）

I. 侵害行為

¹⁰ 至於何種情形可以說是『有侵害之虞』，則需就一般社會通常觀念決定，然需在客觀上已臻明確才行。83 年修正前之舊專利法第 84 條：『意圖偽造或仿造竊用他人請准專利之發明，已為一切必要之準備者，專利權人、實施權人、或承租人，得請求制止其行為』，與舊專利法第 81 條：『專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為、損害賠償或停止訴訟』，合併成現行第 88 條第 1 項之排除侵害請求權和損害賠償請求權；因此舊法第 84 條實可供解釋新法何謂『有侵害之虞』的參考。

¹¹ 劉尚志 陳佳麟合著，專利侵害之損害賠償研究，全國科技法律研討會論文集，交大科技法律中心，2001 年，頁 867-868。

侵害權利係出於自己
之行爲始足當之，若
侵害是因爲他人之行
爲造成，或是由人之
行爲以外之事實，非
所謂此處的一般侵權
行爲

侵害權利係出於自己之行爲始足當之，若侵害是因爲他人之行爲造成，或是由人之行爲以外之事實，非所謂此處的一般侵權行爲。除非有符合民法第 185 條以下特別侵權行爲之要件（例如：雇用人責任；法定代理人；動物佔有人；工作物所有人），否則非本條所規範。至於間接侵權，雖然在外國法例認爲也是侵害專利的類型¹²，不過因爲在我國法無規定，因此只能以專利法的侵害防止請求權，和民法第 184 條第 1 項後段或第 2 項來規範。

II. 侵害權利

侵權行爲的客體爲權利或利益。權利是指法律體系所明認的權利，而利益則指規律社會生活的公序良俗及保護個人法益的法規所包含的一切法益。不過在本類型的侵害客體只限於權利，蓋由於法益的範圍寬廣及不易從外觀辨識，又因本類型之主觀要件包含過失，爲了不過份擴大對侵害人的處罰，因此本類型的客體只包含權利。專利權爲專利法所明文規範保障，故侵害專利權當然符合本要件。

III. 行爲不法

專利權爲專利法所明文保障，如果沒有法定例外情況，則侵害專利權之行爲當然就是不法行爲¹³。

IV. 造成損害

¹² 美國專利侵權除了對直接侵害明文規定於美國專利法第 271 條第(a)、(g)、(f)外，並於同條第(b)(c)(d)項規定間接侵害亦屬於專利侵權之範疇。美國專利侵權之間接侵害共分為幫助侵害或稱輔助侵害(contributory infringement)及引誘侵害(inducement infringement)，類歸非屬直接侵害之部份，納入間接侵害的條文中，對侵權行爲做了更明確的規定。

¹³ 此處所指之法定例外情形，在專利法中諸如第 7 條第 3 項發明人及受僱人之權利、第 8 條第 1 項受僱人非職務上之發明、第 57 條、58 條以及 59 條不屬專利範圍之規定、78 條及 80 條之特許實施等。

侵權行為之責任，以彌補損害賠償為目的，若無損害，則雖違法但也不生賠償問題。至於損害的發生有分積極損害和消極損害，前者是指既存財產的減少，後者是指現存財產應增加而不增加，兩者都是財產總額的減少。

V. 因果關係

專利權損害的認定，和一般有體物的物權不同，損害並沒有形體上破壞之發生，一般只是單純的違反實施行為，損害的發生是在於原本專利權人獨佔實施的權利遭盜用，因此失去利益的獨佔地位。但是因專利侵害所產生的損失，即有因果關係的部分應如何認定，並不容易界定。又如侵害人因其獨特的行銷或廣告手法，獲得的利益遠大於專利權人獨佔實施，則損害又如何計算？

因此，在專利侵害的因果關係認定，我們毋寧拋棄侵害權利人特殊個人的能力或主觀因素上能力，而從客觀面上的違法實施行為及損害認定有因果關係。此不僅使事實容易認定也較符合公平原則¹⁴。

VI. 故意或過失

所謂故意，是指明知並有意使其發生，或預見其發生而發生未違其本意。前者稱直接故意，後者稱間接故意或未必故意。

至於過失，則指行為人雖非故意，但按其情節應注意能注意而不注意，或對於侵權行為之事實雖預見其發生但確信其不發生者。前者稱有認識過失，後者稱無認識過失。

這樣的說法，套用到事實情況上，通常都會發生事實認定的問題，尤其在專利案件中。因為專利是不可見

專利權損害的認定，
和一般有體物的物權
不同，損害並沒有形
體上破壞之發生，一
般只是單純的違反實
施行為

¹⁴ 曾世雄，客觀之損害賠償，法學叢刊，第38期，頁59。

對於專利侵害的故意過失，因為有專利公報的公佈，因此實務上有賦予行為人閱讀查察專利公報的義務

的無形權利，因此對於侵害的故意或過失更難加以斷定，而故意或過失的判斷卻又是法院對於賠償金額甚或刑事罪責判斷的重要因素¹⁵。

實務上對於專利侵害的故意過失，因為有專利公報的公佈，因此實務上有賦予行為人閱讀查察專利公報的義務，通常是只要有侵害事實，即以專利公報的存在，推論行為人乃故意侵害¹⁶，要不然，至少也因此因素判斷為過失侵害。

所以本類型的侵權行為，雖然要求當事人至少要有故意過失方才成立，而侵害人之故意過失，通常要求專利權人舉證。但實務上的運作，一來有專利公報存在，二來專利權人通常都會寄發警告信函，如果收到

¹⁵ 專利法上的刑事責任雖然是以特別立法方式規定於專利法中，但是依刑法第 11 條之規定：「本法總則於其他法令有刑罰規定者亦適用之。但其他法令有特別規定者，不在此限。」觀之，專利法上的刑罰仍有刑法總則的適用。而依刑法總則第 12 條：『行為非出於故意或過失者，不罰。過失行為之處罰，以有特別規定者，為限。』而專利法上刑罰規定既然對於過失犯沒有規定，因此專利法上刑罰只以故意為限。

¹⁶ 目前實務上對於行為人故意的認定，解釋的較為寬鬆。例如台灣高等法院台中分院 76 年上易字第 181 號判決曾表示：『專利權業經中央標準局核准並經公告，被告豈能諉為不知，被告所辯均為卸責。』或台灣高等法院 82 年上易字第 3800 號判決『專利權經公告後，即為不特定多數人所週知，被告豈可空言不知。』，這樣的見解，在近年來的判決，依然出現在判決書上，例如台灣高等法院 91 年上易字 1149 號判決就闡釋：『按專利未申請者，不得享有專利權，則專利申請屬於專利權發生之要件。此項申請，既經依法公告，任何人得任意查閱。此乃專利權發生之公示原則，相關智慧財產權法律，固無課與積極性作為，應於研發前就他人所謂享有之相關專利權為探知之義務，惟亦不得於積極侵害他人專利權行為後，以不知他人專利內容為免責之理由，尤其現今所謂知識經濟時代，全球企業日益重視智慧財產權，企業若未能於研發前就他人所謂享有之相關專利權進行探討評估，自然必須承擔較高之風險，萬一發生侵權事實時，不能以「不知」為理由拒絕停止侵權之行為，此為智慧財產權相關法律之基本精神。』法院如此的認定方式，賦予行為人非常非常重的審閱義務，要求行為人遍觀專利公報；因為專利權只要經過核准公告，侵害之即有刑責。因此企業廠商對之不可不加以注意。

公報後沒有立即改善或停止，爾後被認定侵權時，當事人通常都會被斷定有故意過失。

VII. 責任能力

有無侵權行為的責任能力，以侵權行為時有無識別能力為斷。識別能力指對於行為之利害關係及結果能分辨是非、下判斷並為之負責的能力。民法侵權行為責任既以故意過失為要件，自應具備一定的判斷能力。

VIII. 專利證號標示

專利法第 82 條規定專利權人要為專利號之標示，否則無法要求損害賠償。此項生失權效果之規定，專利人應多加注意。

(2) 故意以違反善良風俗之方法加損害於專利權人（第 1 項後段）

專利權，是對專利權人獨佔專利的實施，通常並沒有一定的形體可見。因此所謂專利權的侵害是指侵權人行為符合專利法上所規定的侵害行為（製造、使用、販賣、進口等）。但若他人不為專利法上的侵害行為，而以其他不當之方式，妨礙或排除專利權的獨佔使用（例如製造大量專利物品之零件，銷售至無專利權之國家），則仍然會造成專利權人財產利益的損失，但卻無法以專利法第 88 條處罰。

但是民法上對於此種侵害行為仍有第 184 條第 1 項後段及第 184 條第 2 項為之規範。因此種侵害類型並不是對專利權的侵害，而是對專利權獨佔排他權能的排除，因此損害賠償的計算不能用專利法的規定，而必須回歸民法的計算方式。本項中所稱所謂善良風俗，是指因時異地而不同之社會倫理抽象觀念，並無一定的界線。如以此不當方式，故意排除他人利益之行使而使他人受損，則構成此項侵權行為。又因為此乃故意行為，因此侵害的客體不限於權利，如其他無形或未明文之利益也可要求，範圍較第一項前段為大。

專利權的侵害是指侵權人行為符合專利法上所規定的侵害行為（製造、使用、販賣、進口等）

(3) 違反保護他人之法律 (第 2 項)

此項與 184 條第 1 項前段的要件大略相同，不同之處在於：『行為不法』換成『違反保護他人法律』；『侵害權利』擴大至『侵害權利或利益』。

第一個置換動作，將『行為不法』置換成『違反保護他人法律』的結果，是構成舉證責任的倒置。所謂舉證責任的倒置是和第 1 項相較，在第 1 項的規範中，被告的故意或過失必須由原告加以舉證；而在本項中原告只要舉證被告違反保護他人的法律，就以法律上推定其有過失。此時如要免責，則必須由被告舉反證證明並無過失，至於故意仍由專利權人舉證。

至於保護他人的法律是指直接或間接保護個人權益為目的之法律。如法律規範是為保護國家社會公益，則不在此範圍¹⁷。

第二個置換動作將侵害客體擴大至利益。蓋法律規定禁止行為人為某事或要為某事，目的如果是為保全並維護民眾私法上的權益，此時雖然沒有法條明文規範違犯的損害賠償，但是也可能因此些違反行為造成他人權利或利益上之損失，因此賦予此項請求權。

例如我國專利法刑事罰則的規定，諸多態樣都較專利權保護範圍還廣¹⁸，因此如果單純違犯刑責，如果行為沒有侵害專利法上專利權範圍，則無法依專利法第 88 條請求民事賠償，此時就可用此項規定，尋求民事救濟¹⁹。

保護他人的法律是指直接或間接保護個人權益為目的之法律。如法律規範是為保護國家社會公益，則不在此範圍

¹⁷ 此處所指之國家公益規定如刑法中之內亂或外患罪等。

¹⁸ 我國專利法對於刑事上的侵權行為責任規定例如意圖販賣而陳列等。

¹⁹ 根據民法第 272 條之規定，連帶債務以明示約定或法律明文為限。其他智慧財產權法如著作權法第 88 條第 1 項；營業秘密法第 12 條第 1 項；積體電路佈局保護法第 29 條第 5 項都有明文規定，而專利法卻沒有。因此除非侵害人符合民法第 185 條共同侵權行為之規定，否則無法請求負連帶賠償責任，特此說明。

2. 非財產上損害賠償

專利法的特殊之處，在於其一併規定了專利權遭侵害時，財產上及非財產上損害賠償的請求權基礎及其方式。所謂非財產上損害，是指當事人發生直接損害的結果，而不是肇因於物或權利的損失，例如專利權人因侵害而商譽受損。此項損失雖然不是因為專利權人物品或權利的折損而產生，但對於專利權人卻直接發生損害的結果。

一般在民法規範上侵權行為領域，被害人對於非財產上損失，除非法條有明文規定可請求金錢賠償²⁰，否則被害人至多只能主張回復原狀，而不能要求金錢賠償。這是因為非財產上的損失難以預見又難以估算，如果將之列入通常請求事項，恐會造成人民濫訴及法律的不安定性，而這也是我國民法的基本原則²¹。

我國專利法第 93 條即規定權利人得在勝訴判決確定後，聲請法院以侵害人之費用將判決書全部或一部登報，以回復並昭告社會大眾事實真相，也彌補專利權人受損之商譽，是為非財產損害的一種救濟方式。請求登報的權利是因為對於智慧財產權的侵害，和其他財產權有所不同，因此其回復原狀的方式也作特別規定²²。

而除了非財產上損害的賠償外，專利法因應專利侵權事件的特殊性，另外定有多種保障專利權人正當權益的請求權，供專利權人主張。例如專利權人雖然享有侵害排除、侵

專利法的特殊之處，在於其一併規定了專利權遭侵害時，財產上及非財產上損害賠償的請求權基礎及其方

²⁰ 對於民事救濟的方式諸如民法第 18 條、19 條、194 條、195 條、977 條、979 條、999 條、1056 條

²¹ 王澤鑑，『時間浪費與非財產上損害之金錢賠償』，收錄於民法學說與判例研究（七），作者自版，民國 83 年 8 月，143-160 頁。

²² 對應到前面所述非財產上損害賠償方式，專利法雖然特別規定了回復原狀的方式，但是如果不能回復原狀時，是否能請求金錢賠償？而其法條上特別規定而在？關於此點，我國專利法在第 89 條第 2 項規定，准許專利權人若其業務上信譽因侵害而致減損時，得另行請求賠償相當金額（法律特別規定）。

害防止、損害賠償等多項請求權可制止侵害行為，但侵害人所製造出的物品及製造的原料或器具，卻還是存在。因為此些物品的所有權原本即歸屬於侵害人，尚不因侵害行為而喪失其所有權。但是若不將此些產品、原料或器具作適當的處置，專利權人的權利隨時有再受侵害之虞。因此在 86 年增訂 88 條第 3 項，專利權人或專屬被授權人對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或其他必要之處置。

民國 86 年增訂專利法
88 條第 3 項，專利權
人或專屬被授權人對
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
毀或其他必要之處置

3. 多倍損害賠償

依據專利法第 89 條第 3 項規定：「依前兩項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

此項規定乃為進一步保護專利權人，專利法在 83 年修正時，因此引進類似美國懲罰性損害賠償制度的多倍損害賠償。准許專利權人在侵害人『故意』為侵害專利之行為下，可以要求超過其損害金額最高二倍之賠償額度。90 年修法時更提高到三倍²³。

4. 不當得利

侵權行為損害賠償的制度目的是填補權利人因權利遭受侵害所受的損失；而不當得利則是要求行為人返還其受領之利益。前者著重於權利人的損失，侵害人是否得利在所不問；而後者以一方受損失而他方獲有利益為要件，因此並不互相

²³ 本條特殊之處在於，其他有類似規定的法律，例如：公平交易法第 32 條第 1 項、證券交易法第 157 條之 1 第 2 項、消費者保護法第 51 條、營業秘密法第 13 條第 2 項等，都明文『由被害人請求』；但是在專利法中卻沒有此項規定。而根據民事訴訟法第 388 條：『除別有規定外，法院不得就當事人未聲明的事項為判決』，否則即構成訴外裁判。因此專利法的規定可以解釋為『別有規定』，因此就算專利人在訴訟中沒有請求，法院仍可自行斟酌。

排斥。民法第 197 條即規定：

『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起，二年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾十年者亦同。』

損害賠償義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受利益予被害人。』

由此可知，在侵權行為的二年短期消滅時效完成後，被害人仍可依不當得利之規定請求返還所受利益。足證兩種請求權可相互併存。

不當得利請求權不論行為人故意或過失均可請求返還，而當被害人損害小於行為人所得利益，只能請求損害數額。蓋行為人發揮自身能力所得超出被害人損害之部分，非得自被害人，自不必返還；而如果損害大於行為人所受的利益，則只能請求所受利益的部分，蓋此乃不當得利責任而非損害賠償責任，行為人的得利才是請求返還的額度。

惟專利人如未遵守專利法第 82 條標示專利證號之規定，而不能請求損害賠償時，則解釋上也不能請求返還不當得利，這是採取學說上請求權相互影響說的必然結果。否則專利法第 82 條的規定，豈不是形同具文。

5. 無因管理

民法第 172 條規定：

『未受委任，並無義務，而為他人管理事務者，其管理應依本人明示或可得推知之意思，以利於本人之方法為之。』可知無因管理的成立要件至少要有為他人管理事務的意思，而在專利侵權案件中一來侵害人明知為他人事務（專利權），二來又無為他人管理事物之意思，因此不成立無因管理。但是是否可準用無因管理的規定請求返還利益？

準用無因管理請求返還利益的實益在於當侵害小於行為

不當得利則是要求行為人返還其受領之利益，以一方受損失而他方獲有利益為要件

若允許專利權人主張
無因管理保有因管理
所生之所有利益，則
不僅對專利權人較有
利

人所受之利益時，用侵權行為或不當得利請求，都只能要求損害數額，則多餘的部分即無法請求。這樣變成變相鼓勵侵害他人專利：只要你自信有本事賺得比專利權人能賺的多（專利權人能賺得的金額，依下述差額說就是損害額）。因此若允許專利權人主張無因管理保有因管理所生之所有利益，則不僅對專利權人較有利，也化解前述不公平現象，最重要的是可防杜他人侵害專利權。

進言之，專利權人亦得主張民法 177 條第 2 項無因管理的規定，請求法院將所有侵害人因侵害行為所得的利益（就算數額比專利權人所受損害為大）納入賠償額，而保障自己的權益²⁴。

四、侵害專利權之民事賠償責任

專利權遭侵害時所受損害，因為專利權純粹要與市場結合方有價值的特性，再加上商業市場及商品供需及價錢的變化，並無一定的脈絡或軌跡可循，因此對於其損害額度計算，更增加其困難度。

因此對於專利權損害的賠償額計算，學說上發展出數種計算方式，以下先分別加以介紹，最後再將之與我國專利法上規定互相比較，使讀者瞭解並能加以活用。

一 學說

²⁴ 在早期民法適用上，為了公平正義，多以類推適用的方式，由法官造法的方式，在個案中分別運用，達成衡平的結果，並沒有法律明確規範管理人之義務。因此在 88 年修正民法債篇時，增訂 177 條第 2 項：『前項規定，於管理人明知為他人事務，而為自己之利益管理之者，準用之。』將之明文化。因此專利權人得主張民法 177 條第 2 項無因管理的規定，請求法院將所有侵害人因侵害行為所得的利益（就算數額比專利權人所受損害為大）納入賠償額，而保障自己的權益。

1. 總價額說

本說係以侵害人因侵害專利權，販賣專利商品所得的總金額為損害賠償額度。惟此說忽略了商品賣價中包含的勞力、行銷等成本，因此對侵害人較為不利。

2. 總利益說

本說以上一說為基準，將勞力或行銷等成本從總銷售額中扣除，只計算侵害專利權所得之淨利作為賠償數額。但缺點是如果侵害人舉證證明沒有利益，則專利權人將無從求償。

3. 差額說

以專利權人在侵害行為以前所獲得之利益與侵害發生後所獲得的利益做一比較，兩數值間之差額即為損害額度。此說看似非常合理，但是其實此差額可能是因為其他諸多因素的參加所造成，並不全然肇因於專利權遭侵害，因此此說的計算必須排除其他因素的影響才行，從而使得計算及舉證變得非常困難。

4. 實施費說

本說以專利授權實施所應收的實施費用為賠償額度，計算最為便捷，但是如果只要求等同於授權所需之實施費用，則恐有鼓勵他人侵權之虞。因為一來又不一定被發現，二來被發現時專利權人可能不願訴訟，即使因訴訟敗訴時付出等同實施費用的金額，而也對專利權人有形成強制授權之嫌²⁵。

專利權遭侵害時所受損害，因為專利權純粹要與市場結合方有價值的特性，再加上商業市場及商品供需及價錢的變化，並無絕對之定則可遵

二 專利法規定

²⁵ 美國法上對於實施費用說的規範，是將之定位在侵權人賠償額度的下限；亦即侵害人必須要賠償專利權人的相當金額，最少不得低於專利權人所定的合理權利金，美國專利法第 284 條第 1 項參照。

專利法於第 89 條第 1 項規定了三種損害賠償的計算方式，根據該條，專利權人或專屬被授權人得就三種計算方式中，擇一最有利者

財產上損害賠償的學說各有其優缺點，因此在專利侵權案件中無法單純決定固定使用何種計算方式，而必須因個案而有所區分，否則容易形成不公平的狀態。故專利法於第 89 條第 1 項規定了三種損害賠償的計算方式，根據該條，專利權人或專屬被授權人得就三種計算方式中，擇一最有利者向侵害人請求。以下將專利法上規定的三款計算方式，在前面加註其所依循之原則或根本法條，做一扼要說明。

1. 依民法第 216 條或差額說：

專利法第 89 條第 1 款規定：『依民法 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。』

損害賠償的基本原則，即為填補被害人因侵權行為所受的不利益。因此第 1 款本文直接規定適用民法侵權行為損害賠償的基本條款。民法第 216 條第 1 項規定：

『損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。』

因此，依此條規定，專利權人能請求的金額除了所受損害之外，所失利益也在請求之列。

所謂所受損害是指權利人既存財產或利益的減少，例如身體受傷所支出的醫藥費。所失利益是指應得而未得的財產上利益，例如受傷無法上班所損失的工資。對於專利侵權案件來說，損害的發生有一大部分是歸類於所失利益（侵害人侵害專利權佔據市場），但是所失利益的範圍難以估算，因此必須參酌民法 216 條第 2 項規定：

『依通常情形或依已定之計畫、設備、或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。』來決定何些損失可列入計算。

不過若依民法第 216 條請求賠償，則專利權人需舉證證

明上述民法侵權行為的 8 個要件，並證明自己所受的積極損失及應得而未得的利益和侵害間有因果關係，並符合所失利益的規定。但因為專利權是無體財產權的特性，使得此項數額舉證非常困難，因此如果要求專利權必要滿足此舉證責任的要求，那恐怕大多數專利權人的請求都會遭駁回的命運²⁶。

2. 總利益說及總價額說

專利法第 89 條第 2 款規定：『依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。』

此說即以總利益說為計算方式。即單純以侵害人因侵害專利權所獲得的利益為損害賠償額度。專利權人在侵害人所得利益大於實際損失時，選用此計算方式即有其實益。例如依差額說，專利權人在遭侵害後其收入減少五十萬元，但侵害人卻因市場關係，其收入達八十萬元，此時如主張此計算方式，而侵害人又提不出成本扣除，則可要求八十萬元。

此計算方式的優點在於舉證責任的減輕，只要舉證侵害人因侵害專利權受有多少利益即可，比舉證受損害金額及因果關係相較，較為容易。而舉證後除非侵害人能舉反證證明其未得到此數額之利益，或提出成本或必要費用在請求數額中扣除（總利益說），否則即以專利權人主張之數額為賠償金額，或是根本以銷售該項物品的全部收入為賠償數額（此時變成總價額說）。

3. 專利專責機關或專家代為估計（第 3 款）

以上的損害賠償金額計算，各有其優缺點，但卻不一定

專利侵權案件來說，損害的發生有一大部分是歸類於所失利益（侵害人侵害專利權佔據市場），但是所失利益的範圍難以估算

²⁶專利法在條文但書中做技術性的規範，明訂『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。』以差額說之計算方式為其損害數額，減除當事人舉證的繁重及敗訴的危險，也更符合訴訟公平的結果。

符合市場上瞬息多變的經濟關係及獲利率。因此專利法又設計另一種計算方式，即由專利專責機關或專家就專利侵害的賠償金額代為估算。

此種計算方式的好處是較為客觀，而可因應個案作不同的調整，而能更符合實情。但問題在我國並沒有類似像歐美的專業智產鑑價制度，也因此缺乏合理決定實施費用的統一標準，故也許可利用仲裁來代替專家估價²⁷。

我國並沒有類似像歐美的專業智產鑑價制度，也因此缺乏合理決定實施費用的統一標準

4. 多倍損害賠償

多倍損害賠償在前面已經談過，是在侵害人故意侵害時，至多可要求到三倍的賠償額。因此在此處和前面三種計算方式的關係不是擇一選用，而是在用前三項擇一適用決定數額後，如果侵害人是『故意』時，可以要求最高三倍的損害賠償，其實蘊含有懲罰之性質，並為嚇阻專利侵權案件之發生。

三 提出訴訟時應注意之事項

以專利法規定條文選擇計算賠償額度可發現，雖然只有3款規定，但卻包括大部分學說而有五種計算方式（第1款、第2款均兩種，第3款一種），因此專利權人可擇一在訴訟上主張。但無論主張何種計算方式，因遭侵權所支出的額外費用，例如：收集證據、制止侵權、回復名譽、尋求行政或私法保護的差旅費、鑑定費、勘驗費、律師費等均可一併加入損害額要求賠償，但此些費用以必要者為限，不可不慎。在訴訟時選擇計算方式核定計算數額，是專利侵權民事案件中，一項需要細心費神考量的問題。如何提出合理並保障自

²⁷ 歐美對於專利鑑價的制度愈趨完善，然反觀我國目前尚無一套完整的專利鑑價制度可供諮詢，導致專利侵權訴訟發生時，並無公正的第三者對專利權進行合理的評估與價值分析，誠屬可惜，詳請參照拙著，從比較法之觀點檢視我國對於專利之獎勵與保護-以美國及日本為例，智慧財產月刊第42期，頁3-27。

己權益的計算數額，或利用多倍賠償遏止侵權歪風並得到法院認可，當事人均需經過充分考量並詢問專門人員，如律師、會計師、經濟學家或熟悉專業市場的專家²⁸，以期能夠提出最適宜的賠償方式及數額。

五、保全程序

雖然專利法對於專利權人賦予損害賠償請求權、侵害排除、侵害防止請求權，但是依民事訴訟尋求救濟時，在獲得法院確定判決前，當事人並無法主張審判中有爭執的權利，而只能依民事訴訟法中保全程序的規定，以假扣押或假處分的方式，先行保護權利。因此，為確保未來強制執行的效果，專利權人應妥善運用保全程序。

一 假扣押

專利法第 90 條規定：「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」

因此專利權人可依此條向法院請求假扣押侵害專利機具或原料，以作為將來損害賠償的一部份。但作為保護專利權的特別法，專利權的假扣押仍是和民事訴訟法的規定有一些不同。

原先在民事訴訟法中的假扣押並不需要指定所要扣押的物品²⁹；而在專利法中，卻可以指陳要求法院扣押特定『侵害

法院確定判決前，當事人並無法主張訴訟中未決之權利，但得依民事訴訟法中保全程序的規定，保護權利

²⁸ 例如如前所述，因為侵權行為損害賠償的目的是填補損害，因此如果侵權人所受利益大於專利權人的損害，則超過損害的部分無法請求返還。此時專利權人應就教於上述專家或律師，利用訴訟技巧善用 88 條第 2 款的總價額說；或準用民法上無因管理的規定，將利益全部收歸專利權人。

²⁹ 按民事訴訟法 525 條之規定：「假扣押之聲請，應表明左列各款事項：一、當事人及法定代理人；二、請求；三、假扣押之原因；四、法院」觀之，聲請假扣押之程序要件中並未規定假扣押應指定所需扣押之物品，此規定即與專利法有所不同。

依專利法規定為假扣押時，是否應記載假扣押金額範圍及債務人供所定金額後得免為或撤銷假扣押？實務界早就採肯定說

之物」³⁰，蓋因為侵害專利之物如不在訴訟中先行加以沒入，恐會擴大損害。再加以縱不依本條處理，侵害物最終仍會有專利法第 88 條第 3 項的適用，而必須銷毀或為其他必要之處置（使其無法再為使用造成侵害），因此適用本條反而對侵害人更為有利。

至於依專利法規定為假扣押時，是否應記載假扣押金額範圍及債務人供所定金額後得免為或撤銷假扣押？實務界很早就採取肯定說³¹。其實細究本條條文的設計，沒入侵害專利之物雖隱含有假處分之性質，但為假扣押裁定的法院對於專利權人所稱專利權遭侵害是否成立並無實質的審查權，而相對人可能因此產生不可預期的損失。因此仍可依民事訴訟法第 527 條之規定，酌定相當的擔保金而撤銷假扣押³²，是較公平的方式。

二 假處分

所謂的假處分，依民事訴訟法第 532 條規定，係當事人就金錢以外之請求，欲保全強制執行所為之保全措施。原則上，假處分非因請求標的之現狀改變，有日後不能強制執行或甚難執行之虞者，不得為之。而所謂請求標的之現狀改變，不僅指請求之物情狀將有改變，並包含已改變之情況。最高法院亦曾明確表示，如以專利權被侵害而申請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為³³。因此，若有必要，請求權人即可以申請假處分，禁止

³⁰ 專利法第 90 條規定：「用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助。」

³¹ 詳請參照馮震宇，論侵害專利權之民事責任與民事救濟，頁 36。

³² 民事訴訟法第 527 條規定：「假扣押之裁定內，應記載債務人供所定金額之擔保後，得免為或撤銷假扣押。」

³³ 最高法院 61 年台抗字第 506 號判例參照。

侵害人繼續製造銷售侵害其專利權之物品。

六、結論

我國專利法第 89 條第 1 項規定有專利權人遭他人侵害專利時，得有三種計算損害賠償之方式：一、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。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。且若能證明該侵權行為係屬故意時，法院更得酌定最高達三倍之損害額³⁴。可知專利侵權之損害賠償，與美國專利法第 284 條之損害賠償金最高可達三倍之規定相同，懲處不可謂不重，然揆諸美國專利法在認定故意的構成要件上有相當嚴格的認定，且對於直接侵害及間接侵害亦有所界定，使權利人及侵權行為人的事實認定有所遵循。反觀我國專利法之規定，在故意的認定上並未見相關要件，僅得以回歸民法相關條文的適用，因此對於產業面臨侵權訴訟之際，對故意的認定更應將專利法及民法之請求權做詳盡的認識與了解。此外，國內產業在處理侵權訴訟的方式常皆會先提出刑事告訴在迫侵權人出面協調民事賠償（即所謂的以刑逼民），然我國專利法針對侵權之刑事責任在最新的修正草案中³⁵，已將專利法中新型及新式樣刑事責任刪除，期以民事訴訟的方式作為侵權糾紛的最後解決

所謂請求標的之現狀
改變，不僅指請求之
物情狀將有改變，並
包含已改變之情況

³⁴ 專利法第 89 條第 3 項參照。

³⁵ 專利法中之發明專利在 90 年 10 月 24 日修法時已除罪化，但仍保留新型及新式樣之刑責。其後，於 90 年 11 月 29 日行政院通過新版之專利法修正草案，決定廢除專利法中新型及新式樣刑事責任並送立院審議，後因立院會期已屆尚無法排入議程，故修正草案目前尚在立院審議當中。

機制。此草案一旦通過後，在專利戰術的運用上勢將造成相當大的影響，如何善用專利法之民事責任與救濟程序，將成爲能否在專利權被侵害時獲得最實質有效之途徑與最後防線。

我國專利法針對侵權
之刑事責任在最新的
修正草案，已將專利
法中新型及新式樣刑
事責任刪除
