

專利侵權損害賠償請求權之時效計算

判決字號：智慧財產法院 98 年度民專訴字第 136 號

判決日期：民國 99 年 12 月 21 日

爭議標的：專利侵權損害賠償請求權之時效計算

系爭專利：「寵物籠鎖扣接合裝置」新型專利

相關法條：專利法第 108 條、第 84 條、第 85 條及第 89 條

判決要旨：

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，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾 10 年者亦同。民法第 197 條第 1 項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀「知」條件，倘係 1 次之加害行為，致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分，或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生，致加害之結果持續不斷，倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第 197 條第 1 項規定之請求權罹於時效之本旨，且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

訴外人 A 為「寵物籠鎖扣接合裝置」（下稱系爭專利）之新型專利權人，專利權期間自民國 87 年 12 月 21 日起至 99 年 6 月 10 日止。嗣 A 將系爭專利權全部授權予原告甲實施，授權期間自 90 年 1 月 1 日起至 99 年 6 月 10 日止，並經智慧局准予登記與公告在案。

原告甲於 97 年 11 月間購得被告乙公司所製造，販售予被告丙公司與丁公司銷售之寵物籠（下稱系爭產品），發現其鎖扣裝置與原告被授權實施之系爭專利幾近相同，經原告於 98 年 3 月 31 日將系爭產品送交鑑定，鑑定結論為系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，侵害系爭專利。

(二)原告於 98 年 6 月 22 日寄發存證信函予被告乙公司，要求其停止侵權行為，經乙公司回函否認侵害系爭專利，故原告再分別於 98 年 7 月 15 日及 27 日再次寄發存證信函，被告乙公司仍繼續製造販售系爭產品。被告丙公司亦曾接獲原告之存證信函。因被告丙公司與丁公司均有販賣被告乙公司製造之系爭產品之行為，對被告乙公司迭接獲原告告知侵權之存證信函，自應知情。況原告於起訴

前在被告丙公司與丁公司均購得系爭產品。是被告丙公司與丁公司均有侵害系爭專利之故意。被告繼續製造與販售系爭產品，原告為系爭專利之專屬被授權人，爰依專利法第 108 條準用第 84 條、第 85 條及第 89 條之規定，向被告請求賠償損害，並請求排除其侵害。被告乙公司先製造系爭產品，再販賣予被告丙公司及丁公司，繼而販售予第三人，爰依民法第 184 條、第 185 條之規定，被告公司共同不法侵害系爭專利權，應連帶負損害賠償責任。復依民法第 28 條及公司法第 23 條之規定，被告乙公司之法定代理人應與被告乙公司負連帶負責。準此，被告均成立共同侵害專利權，應連帶負損害賠償責任。

原告依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，主張以被告侵害行為所得之利益計算損害。因所有販售系爭產品之資料在被告持有中，原告無從知悉與取得，俟被告提出該等資料，暨請求法院向國稅局調閱相關被告之銷售資料，再核算及調整損害賠償數額。職是，原告請求就 90 年 1 月 1 日起迄今之損害賠償，先暫請求損害額新台幣 50 萬元，因被告故意侵害系爭專利權，故請求酌定損害額 2 倍之賠償。被告不得使用、製造、販賣、進口侵害系爭專利權之物品及其他侵害前開專利權之行為。被告並應負擔費用，將本件判決書之主文刊載於新聞紙。

(二)被告主張

系爭專利不具進步性，違反申請時專利法第 98 條第 2 項之規定，具應撤銷之原因，被告為此提出 82 年 3 月 16 日公告之美國四項發明專利作為引證資料，該等公告日均前於系爭專利申請日即 87 年 6 月 11 日，並已揭示容器之鎖扣定位結構功能，故系爭專利不具進步性。

原告所提出之待鑑定物為實施先前技術之產品，其與系爭專利之構件型態不同，故系爭產品未侵害系爭專利。至於原告雖委託第三人所為之侵害鑑定報告，未判斷內、外部證據，暨適用禁反言或適用先前技術阻卻等項目，顯有偏誤而不足採信。況系爭專利曾於 88 年 3 月 20 日經第三人提出異議並成立，原告不服提出訴願，訴願結果為撤銷原異議判斷。原告於訴願過程及舉發答辯中，似限縮其專利權範圍，應有申請專利範圍限縮及禁反言原則之適用。

被告乙公司及其公司負責人於 98 年 7 月 20 日之存證信函回函明確表示待鑑定物係實施先前技術，並無侵害系爭專利之故意。被告丙公司、丁公司於本案訴訟繫屬前，均不知有系爭專利存在，原告未曾先行通知被告丙公司及丁公司，且被告丙公司、丁公司於收受本件起訴書後，即不再販賣系爭產品，故被告並無侵害系爭專利之故意，亦無過失可言。因被告丙公司、丁公司未與被告乙公司或乙公司負責人具共同侵權行為。而被告丙公司、丁公司係終端銷售者，被告乙公司為製造者兼最先銷售者，故被告丙公司、丁公司之銷售獲利，其與被告乙公司之銷售獲利，不可能相同。故原告向被告請求賠償相同之數額，顯然有誤。況原告於 97 年 12 月 23 日已知悉侵權行為，此有 2 年短期時效之適用。再者，系爭專利範圍僅及於寵物籠鎖扣接合裝置，並非整個寵物籠，而寵物籠鎖扣成本，僅占

整個寵物籠成本之部分，是原告僅能就其中各個被告於銷售價格與進貨價格差額之部分主張權利。

二、本案爭點

- (一) 系爭專利是否不具進步性而有得撤銷之原因？
- (二) 系爭產品是否落入系爭專利範圍？暨是否適用先前技術阻卻？
- (三) 被告是否有侵害原告專利權之故意？此有關是否可請求懲罰性賠償金？
- (四) 原告各項聲明請求是否適當而應予准許？此有關原告主張損害賠償、禁止侵害及回復名譽等請求權是否有理由？損害賠償請求有無罹於時效？

三、判決理由

(一) 系爭專利具進步性

被告所提出之四項引證資料，無法證明系爭專利不具進步性，經解釋該新型專利之專利權申請範圍，復解析申請專利範圍之技術特徵與鑑定對象之技術內容，再依序依據全要件原則、均等論原則、逆均等論原則、禁反言原則及先前技術之阻卻，判斷是否成立專利侵權後，系爭專利物品為均等物，基於全要件原則分析，系爭產品已落入系爭專利申請專利範圍均等範圍。因主張禁反言有利於被告，應由其負舉證責任，而被告未主張禁反言，本院無庸向智慧局調閱申請歷史檔案，自無需進行禁反言之分析。

(二) 本件無先前技術阻卻事由

所謂先前技術者，係指涵蓋系爭專利申請日或優先權日之前，所有能為公眾得知之資訊，不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式。被告所提出之義大利專利，其申請日為1998年5月13日，非公開日或公告日，且其專利家族中最早之公開日為1999年11月15日晚於系爭專利申請日87年6月11日。準此，適格之先前技術必須於系爭專利申請日之前已為公眾所知悉者。被告所主張之外國專利，在系爭專利申請日前仍未為公開或公告，尚於申請階段而未為公眾所能得知之狀態，故該外國專利相對於系爭專利非為適格之先前技術，無法據此主張先前技術阻卻。職是，系爭產品無法適用先前技術阻卻，故系爭產品落入系爭專利申請專利範圍，成立專利侵權。

(三) 部分專利侵權損害賠償請求權罹於時效

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，2年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同。民法第197條第1項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀「知」條件，倘係1次之加害行為，致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分，或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生，致加害之結果持續不斷，倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨

立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第 197 條第 1 項規定之請求權罹於時效之本旨，且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（參照最高法院 94 年度臺上字第 148 號判決）。原告雖請求自 90 年 1 月 1 日起迄今之損害賠償云云。然被告抗辯原告於 97 年 12 月 23 日已知悉侵權行為，應適用 2 年短期時效等語。經查：

1、按消滅時效完成後，債務人得拒絕給付，民法第 144 條第 1 項定有明文。參諸原告提出其於 97 年 12 月 23 日向被告丙公司購買系爭產品之統一發票可知，原告於 97 年 12 月 23 日購買系爭產品時，已知悉系爭專利有損害與侵害系爭專利之行為人，故自斯日回溯 2 年即 95 年 12 月 23 日之前，原告之損害賠償請求權已罹於時效，被告得據此行使抗辯權拒絕給付。

2、原告雖主張被告自 90 年 1 月 1 日起侵害系爭專利迄今云云。縱使屬實，因被告之侵權行為持續發生，致加害之結果伴隨而致，各該不法侵害行為及損害結果各自獨立存在，並非不可分之債，是原告之損害賠償請求權之時效，應分別以原告已否知悉損害及賠償義務人時而起算時點。職是，原告之損害賠償請求權於 95 年 12 月 23 日之前發生者，均已罹於時效，因被告行使消滅時效完成之抗辯權，故原告僅得向被告行使 95 年 12 月 23 日之後發生之損害賠償請求權。

3、財產上損害賠償之計算

按新型權利權人請求損害賠償時，可依侵害人因侵害行為所得之利益。其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。專利法第 108 條準用第 85 條第 1 項第 2 款定有明文。我國專利法就成本及必要費用之舉證責任，採舉證責任倒置之原則，專利權人無須證明之，應由專利侵害行為人舉證，倘專利侵害行為人不能就其成本或必要費用舉證以實其說，得以銷售該項物品之全部收入，作為所得利益之基準。蓋成本或必要費用等事證，就專利侵權行為人而言，取得較為容易，其就此提出相關事證，以減免自己之損害賠償責任，亦有利己之行為。故該舉證責任之倒置，對專利侵權行為人而言，並無不平之處。原告主張依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，以被告侵害行為所得之利益計算損害等語。被告抗辯稱系爭專利範圍僅及於寵物籠鎖扣接合裝置，僅占寵物籠成本之部分，僅能就銷售與進貨價格差額之部份請求損害云云。經查：

(1)被告乙公司銷售系爭產品之數量與金額：

因原告之損害賠償請求權於 95 年 12 月 23 日之前發生者，均已罹於時效，既如前述，故本院不計算 95 年間之損害賠償金額。因被告乙公司未就其成本或必要費用舉證，故應以 95 年 12 月 23 日之後銷售該項物品全部收入為所得利益。

(2)被告丙公司銷售系爭產品之利益：

被告丙公司於 98 年 3 月 21 日起至 99 年 1 月 9 日止之期間，出售系爭產品，有出貨單與銷售單附卷可憑。復為兩造所不爭執。從而，被告丙公司銷售系爭產品收入所得扣除其進貨成本，其應賠償因侵害系爭專利行為之所得利益。

(3)被告丁公司銷售系爭產品之利益：

被告丁公司自 97 年 9 月 19 日起至 99 年 6 月 19 日止之期間，出售上揭系爭產品所得，有財政部國稅局臺函文。並為兩造所不爭執。準此，被告丙公司應賠償銷售系爭產品收入所得扣除其進貨成本，其因侵害系爭專利行為所得利益。

(4)系爭專利價值不等同寵物籠鎖扣成本：

相較有形財產而言，專利權之本身不具實物型態與不易量化之特徵。在侵害專利事件中，欲評估侵害專利之損害賠償數額或專利權之價值，並非易事，其通常須仰賴專業機構加以鑑價。準此，從事侵害專利損害賠償或專利價值之鑑價時，除考量侵害專利人實施專利之現況外，亦應考慮法律因素、技術因素、經濟因素及其他因素。例如，專利權生命週期、市場競爭程度、專利技術創新程度、專利商品化潛在利益、專利授權類型與剩餘專利期限、專利授權條款限制、產業習性與規則、相關法令政策等因素，作為計算專利侵害之損害賠償或專利價值。被告雖抗辯稱系爭專利範圍僅及於寵物籠鎖扣接合裝置，並非整個寵物籠，而寵物籠鎖扣成本，僅占整個寵物籠成本之部份云云。然揆諸前揭說明，系爭專利為無體財產權，並非寵物籠鎖扣之實體物，故系爭專利之價值無法等同寵物籠鎖扣成本。職是，被告抗辯原告僅能就各被告於銷售價格與進貨價格差額之部份請求損害賠償額云云，洵非正當。

4、被告之賠償責任：

(1)被告丙公司及丁公司間未成立共同侵權行為：

數人因共同過失不法侵害他人之權利者，依法應負連帶賠償責任，倘各行為之過失均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦成立共同侵權行為，最高法院 66 年臺上字第 2115 號、67 年臺上字第 1737 號分別著有判例。職是，在專利侵害事件中，各侵權行為人之行為均為損害發生之共同原因，渠等成立共同侵權行為，應負連帶賠償責任。反之，各侵權行為人各自成立侵權行為，非屬損害發生之共同原因，則不得令該等行為人負連帶責任。經查：

侵害專利之行為態樣：侵害專利之行為態樣有製造、使用、販賣要約、販賣及進口，每種行為態樣均會獨立構成侵害專利。所謂製造者，係指以物理、化學、生物技術等手段，生產出具經濟價值之物品，該製造之客體必須與得使用之裝置有所關聯。所謂販賣者，係指有償讓與物品之行為。申言之，當事人約定，一方允諾交付買賣標的物及移轉所有權與他方，他方支付價金之契約。販賣係指販入或賣出，故不以先販後賣，或兼有販售為必要，僅要當事人間就標的物及價金達成合意即可，不以現物交易為限。專利法禁止第三人未經專利權人同意販賣專利物品，其亦在於防止侵害專利物品於市場上流通，影響專利權人可得之利益。侵害專利物品之買受人，再販賣該物品亦屬專利法上之販賣行為。因此，經銷商或零售商販賣侵害專利物品，均會成立侵害專利權。

被告公司各自成立侵權行為：被告乙公司製造與銷售系爭產品，其將系爭產品銷售予第三人時，侵權行為業已成立，自應負侵害專利之損害賠償責任，嗣後第三人再販賣系爭物品予他人，其為另一獨立之侵權行為，並非相同之侵權事由。故被告乙公司製造、銷售系爭產品之行為，暨被告丙公司與丁公司先向被告

乙公司購買系爭產品，繼而出售系爭產品予相關消費者之行為，均屬獨立發生侵害系爭專利損害之原因，兩者並非相同之侵權事實，自無發生損害之共同原因可言。況被告乙公司販賣系爭產品之對象，非僅限於被告丙公司與丁公司，自不得令被告丙公司、丁公司連帶共同負擔被告乙公司侵害系爭專利之全部損害賠償責任。職是，被告公司各自成立侵權行為，渠等僅就各自侵權所致之損害，負損害賠償責任即可。

(2)被告乙公司及其公司負責人負連帶責任：

所謂公司業務之執行，係指公司負責人處理有關公司之事務而言，最高法院65年臺上字第3031號著有判例。以公司之負責人處理販賣系爭產品之事宜，性質係執行被告乙公司之業務，其負責人因執行業務行為侵害系爭專利，揆諸前開說明，原告主張乙公司及其負責人應就原告因本件系爭專利所受損害負連帶賠償之責，為有理由。

5、酌定懲罰性賠償金：

按侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額3倍以下之賠償，專利法第108條準用第85條第3項定有明文。而侵權行為之責任成立，採取過失責任主義，係以行為人具有故意或過失為必要，故侵害專利權之損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立（參照最高法院93年度臺上字第2292號判決）。何謂故意或過失，民法並無明文，一般文獻於解釋上，常依刑法第13條與第14條之規定說明。所謂故意者，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者。或者，預見其發生而其發生並不違背其本意，此為間接故意。至於過失者，行為人雖非故意。但按其情節應注意，並能注意，而不注意者。或者，雖預見其能發生而確信其不發生者，此為有認識之過失。專利侵權事件，區分故意或過失之實益，在於侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之損害，其最高可達3倍損害額，其對於當事人之影響重大。職是，原告主張被告故意侵害系爭專利，本院自應探究被告侵害系爭專利之主觀要件。經查：

(1)原告通知被告系爭產品侵權：

原告於98年3月31日將系爭產品送交第三人鑑定，鑑定結論為系爭產品落入系爭專利之申請專利範圍，原告遂於98年6月22日寄發存證信函予被告乙公司，要求其停止侵權行為，經回函否認侵害系爭專利，原告嗣於98年7月15日及27日再寄發存證信函。而被告丙公司亦曾接獲原告之存證信函等事實。業具原告提出專利侵害鑑定報告與存證信函等件為證。復為被告所不爭執。準此，原告有將系爭產品侵權之事實通知被告。

(2)被告公司故意侵害系爭專利：

被告公司經營寵物用品零售與批發之事實，業據原告提出營業登記公示資料查詢為證。並為被告所不爭執。準此，被告公司均為零售與批發寵物籠之業者，渠等就系爭產品是否為侵害專利物品，應有相當之辨識能力，況被告公司因銷售系爭產品而獲取利益，自應課予較高之注意義務與責任。況被告公司迭經接獲原告告知侵權之存證信函，甚者於起訴後，仍繼續製造與銷售系爭物品，可證被告

公司知悉系爭產品侵害系爭專利，是被告公司均有侵害系爭專利之故意。準此，本院經審酌上揭所示之被告主觀犯意、侵權行為之態樣、侵權期間及被告所得利益等事項，認為有必要將原先之賠償金額增加 0.5 倍，以懲罰被告故意侵害系爭專利之行為。

6、禁止侵害請求權：

按新型專利權受侵害時，專利權人得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項後段定有明文。職是，專利權有排他性之性質，其係準物權，具有所有權之物上請求權，故於專利權受侵害時，專利權人或專屬被授權人除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之權利，此為所謂禁止侵害請求權。禁止侵害請求權具有事先迅速制止侵害行為與防範侵害行為於未然之功能，對於專利權人之保護較為周密，可減免其損害之發生或擴大。因排除侵害及防止侵害請求權，僅要有侵害或侵害之虞等事實發生，即可主張之，故不考慮其主觀可歸責之要素，是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。被告製造與販賣系爭物品為侵害原告系爭專利權之行為，原告依專利法第 84 條第 1 項後段，請求被告不得使用、製造、販賣或進口侵害系爭專利權之物品，即有理由，亦應准許。

7、原告不得於本院請求將判決登報：

按創作人享有姓名表示權。創作人之姓名表示權受侵害時，得請求表示創作人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。被侵害人得於勝訴判決確定後，聲請法院裁定將判決書全部或一部登報，其費用由敗訴人負擔。專利法第 7 條第 4 項、第 84 條第 4 項、第 89 條及 108 條分別定有明文。職是，法院命被告為登報行為，必須以確定勝訴判決為依據，或者為終審法院之判決。

揆諸前揭說明，因本院非終審法院，自不得於判決中命敗訴之被告，將本院判決主文登報，故原告請求判決主文登報部分云云，於法無據，應予駁回。

四、判決結果

被告乙有限公司及其公司負責人應連帶給付原告專利侵權損害賠償。被告丙公司及被告丁公司應給付原告專利侵權損害賠償。被告不得使用、製造、販賣或進口侵害原告所有之新型「寵物籠鎖扣接合裝置」專利權物品。

原告其餘之訴駁回。

【判決研析】

本件專利侵權訴訟，智慧財產法院除揭示民法第 185 條共同侵權行為成立要件、專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項後段之禁止侵害請求權外，另敘及專利侵權行為請求權時效應如何計算，專利權人行使權利時，宜注意其請求權是否罹於時效，相關實務見解請參照最高法院 72 年台上字第 738 號判例、49 年台上字第 2652 號判例、29 年上字第 1615 號判例。至於專利法第 89 條請求判決書登報之相關實務見解請參照司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事

訴訟類第 5 號及第 18 號，此外，由於實務上對於權利人是否須證明其商譽實際受有損害始得請求判決登報，並且是否需區分權利人是自然人或法人而異其處理，實務上未有一致見解，在現行法之架構下，若無專利法第 89 條之規定，似亦得回歸民法第 195 條而為請求，故專利法修正草案擬刪除第 89 條之規定，回歸民法相關規定處理之。