

專利銷燬請求權之適用對象

判決字號：智慧財產法院民事判決 99 年度民專訴字第 210 號

判決日期：100 年 9 月 13 日

系爭專利：「抗震承載平臺結構」新型專利

相關法條：專利法第 84 條第 3 項

判決要旨：

專利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，固得請求銷燬或為其他必要之處置。然專利權人行使權利必須具備合理正當性及善意第三人應保護之原則，**專利權人僅得向惡意第三人行使銷燬請求權，其不得對善意第三人行使銷燬請求權**，以禁止其濫用專利權，並避免善意第三人蒙受不可預期之損失，徒增無謂之社會成本。

【判決摘錄】

(一) 原告主張

1.原告係我國第 183864 號「抗震承載平臺結構」新型專利專利權人（下稱系爭專利）。依受告知人久福公司公開之公司簡介所示，久福公司曾為被告之廠區施作黃光微影設備 CD-SEN、INSPECTION SEN、IN-LINE SCANNER (DUV) 等三種機器，其包括承載平臺在內之整廠工程。而原告前因給付授權金事件，對久福公司向臺灣臺北地方法院提起 95 年度他調字第 530 號訴訟，久福公司於民國 96 年 1 月 24 日提出之民事答辯狀所附之函，得知被告廠區內所使用之黃光微影設備承載平臺（下稱系爭平臺），係依久福公司第 M252852 號「掃描機專用之基座」新型專利（下稱第 M252852 號專利）之技術所施作。而第 M252852 號專利與系爭專利申請範圍完全相同，原告曾對第 M252852 號專利向智慧財產局提出舉發。經審定結果，認第 M252852 號專利之申請專利範圍與系爭專利技術內容，僅有文字記載之形式不同，實質技術特徵並無差異，故智慧財產局以第 M252852 號專利申請專利範圍之技術內容已見於刊物為由，判定舉發成立而撤銷第 M252852 號專利。職是，被告於廠區內所使用之系爭平臺，乃使用原告之系爭專利施作。原告於 98 年 7 月間接獲上開專利舉發審定書後，曾經過多方管道傳達希望解決被告侵害系爭專利之紛爭，被告均未回應，且在原告委請律師發函通知後，亦置之不理。

2.被告以系爭專利與第 I240783 號「高剛性抗震承載平臺之動能吸收方法」發明專利（下稱第 I240783 號專利）技術特徵相同為由，辯稱系爭專利具有應撤銷事由云云。惟發明方法專利與新型結構專利本屬不同之專利申請標的與範圍內容，不能等同視之。且舉發審定書中所載之證據均屬私文書，不具證據能力與證據證明力，亦無法獲知其具有與系爭專利相同之基礎結構。

3.系爭專利提供之抗震承載平臺結構設計，非熟習此項技藝之人士可自被證 10 至被證 12 之部分技術內容中輕易組合而得，故系爭專利為有效專利。

4.系爭專利技術係提供予 12 吋機臺所使用，而久福公司之技術僅能提供予 8 吋機臺，並不足以提供此高承載之能力，故久福公司與原告簽訂專利授權契約。依最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決可知，訴訟標的內容係就專利授權契約內容之爭議為判斷。依前開訴訟內容，足以證明原告技術優於久福公司，而前開判決原告敗訴之理由，在於久福公司並無利用原告技術，非系爭專利不具有有效性或進步性，故系爭專利技術為目前最進步之技術，不為先前技術內容為涵蓋。準此，原告爰依專利法第 84 條第 1 項、第 3 項及第 108 條等規定，聲明請求為判決被告應將其 12 吋晶圓廠房內，就所有其上置有「CD-SEN」、「IN SEECTION」、「IN- LINE SCANNER (DUV)」機器設備之承載平臺予以銷毀。

(二) 被告主張

1.被告非系爭平臺之製造、販售廠商，僅係善意向受告知人特捷公司及久福公司採購系爭平臺使用。被告於採購時，僅單純就系爭平臺之尺寸與應達成防震效果予以限定，並未就系爭平臺之內部結構應如何設計加以指定。受告知人均係直接將已製作完成之平臺成品運送至被告廠房進行安裝，故被告對於系爭平臺之內部結構並不清楚。被告與特捷公司及久福公司之買賣合約書第 8 條第 5 項明訂：乙方（即特捷公司、久福公司）保證供應甲方（即被告）之材料（設備）及相關零件、製程等絕無侵犯他人之專利或其他智慧財產權，如有不實因而致使甲方涉訟或被求償時，乙方應協助甲方提出防禦答辯，且所衍生之一切費用，含律師費用、訴訟費用等及損失，均由乙方負責與負擔。是被告於採購系爭平臺時，明確要求出賣人應保證無侵害他人專利或智慧財產權。且被告僅收受原證 6 之律師函，並無原告指稱經由多方管道傳達之情事，況該律師函文未附具任何被訴侵權之系爭平臺與系爭專利侵權之比對資料，亦未主張被告公司已成立侵權。而被告於接獲原證 6 之函文後，立即與特捷公司與久福公司聯繫確認系爭平臺是否有侵害系爭專利權。特捷公司表示其販售之平臺係由久福公司製作；久福公司則表示其產製之系爭平臺業經最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決，認定未落入與系爭專利特徵相同之第 I240783 號確定，故系爭平臺未侵害系爭專利，久福公司並於 98 年 11 月 20 日出具「不侵權保證及規格承諾書」予被告，被告基於久福公司提供之不侵權保證承諾書與最高法院確定判決，善意信賴系爭平臺並無侵害系爭專利之情事，即無故意或過失可言。原告雖稱系爭專利提供 12 吋機臺使用，以解決僅能提供 8 吋機臺之使用不足云云，然未見於系爭專利說明書。最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決為久福公司與原告間之爭議，該判決認定原告未將專利技術移轉予久福公司，故久福公司未使用系爭專利，被告自無侵害系爭專利。

2.臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號民事判決，認定系爭專利之底材未為說明書所揭露，並非原告所稱之黏著劑，益證系爭專利之底材未為說明書所揭露。故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並無法據系爭專利說明書加以實施。

3.原告之第 I240783 號專利與系爭專利，不符合文義讀取。且其技術手段、功能及結果分析，亦與系爭專利不同，不成立均等。

4.原告固以系爭專利為引證資料舉發久福公司之第 M252852 號專利成立，惟舉發程序中，智慧財產局係以系爭專利說明書所揭露之範圍是否已揭露第 M252852 號專利之申請專利範圍各項技術特徵進行審查，並非就第 M252852 號專利之申請專利範圍是否落入系爭專利而進行審查。原告主張其曾以系爭專利為引證資料對第 M252852 號專利提出舉發成立為由，主張久福公司依第 M252852 號專利產製之系爭平臺即侵害系爭專利云云。違反專利侵害鑑定之原則。原告主張久福公司產製之承載平臺，其鋼結構體與混凝土間無裂縫或分離現象，即可推論久福公司產製之系爭平臺具有系爭專利申請專利範圍所載之底材及中材等技術特徵云云，亦屬推論之詞。

5.智慧財產局 99 年 11 月 29 日(99)智專三(三)06001 字第 09 920864490 號專利舉發審定書中所載之證據，可證明久福公司之掃瞄機基座安裝時間、相關圖面繪製及報告製作日期，均早於系爭專利之申請日 89 年 10 月 24 日。顯示久福公司之承載平臺，早於系爭專利申請前即有公開使用之事實。

6.系爭專利並非特殊之構成，故所屬技術領域中具有通常知識者，當能輕易完成，顯不具進步性。

7.被告非系爭承載平臺之製造、販售廠商，僅善意向受告知人採購系爭承載平臺使用，對系爭平臺之內部結構無所知悉，是原告請求善意而非專利侵權人之被告銷燬系爭平臺，已逾專利權人行使銷燬請求權之合理正當範圍，自無可採。原告雖為系爭專利之專利權人，然依原告所寄發之律師函觀之，原告未從事防震基座之生產銷售，而僅以律師信函方式向使用久福公司產製承載平臺之科技廠商收取權利金，且原告對久福公司以第 I240783 號專利提起訴訟請求，遭敗訴確定後，未另以系爭專利對久福公司主張侵權，竟直接訴請善意之被告銷燬系爭承載平臺，實有濫用其專利權之嫌。甚者，依原告起訴書可知，久福公司產製之抗震承載平臺，販售對象有被告、茂德公司、力晶公司、華邦公司等家國內科技廠商，倘准許原告得對被告等善意採購之廠商訴請銷燬系爭承載平臺，除增加法院審判之負擔與訴訟成本之支出、浪費司法資源外，將致被告等善意廠商之產能停頓而有重大損害。況原告實際上亦未因銷燬之結果而獲得實質之利益，是原告以損害他人為主要目的而濫用專利權。職是，被告聲明請求駁回原告之訴。

二、本案爭點

(一) 系爭專利之新型是否未為專利說明書所充分揭露？致該新型所屬技術領域中具有通常知識者，無法據以實施？

(二) 系爭專利是否有得撤銷之原因？

(三) 被告廠區內所使用之系爭平臺，其鋼結構體與混凝土間，是否有系爭專利之申請專利範圍所載之底材及中材存在？承載平臺是否已落入系爭專利申請專利範圍？

(四)本件有無受原告與久福公司間給付權利金事件確定判決之爭點效拘束？

(五)倘系爭平臺落入系爭專利申請專利範圍，原告請求排除侵害有無理由？專利權人依專利法第 84 條第 3 項規定，對於侵害專利權物品或從事侵害行為之原料或器具，請求銷燬或其他必要之處置，是否應以持有人具故意或過失為要件？

三、判決理由

(一) 專利有效性判斷：

系爭專利不具進步性之要件。職是，系爭專利有應撤銷之原因存在，原告不得於侵害專利權之民事訴訟中對被告主張專利權甚明，故原告請求被告應將其坐落桃園縣龜山鄉華亞○○○區○○○路 667 號之 12 吋晶圓廠房內，就所有其上置有「CD-SEN」、「IN SEECTION」、「IN-LINE SCANNER (DUV)」機器設備之承載平臺予以銷燬云云，為無理由。

(二) 爭點效之適用對象：

確定判決之既判力，固以訴訟標的經表現於主文判斷之事項為限，判決理由並無既判力。然法院於判決理由中，就訴訟標的以外當事人主張之重要爭點，本於當事人辯論之結果，已為判斷時，其對此重要爭點所為之判斷，除有顯然違背法令之情形，或當事人已提出新訴訟資料，足以推翻原判斷之情形外，應解為在同一當事人就該重要爭點所提起之訴訟中，法院及當事人就該已經法院判斷之重要爭點法律關係，均不得任作相反之判斷或主張，始符民事訴訟上之誠信原則（參照最高法院 73 年度臺上字第 4062 號民事判決）。兩造就本件是否受原告與久福公司間給付權利金事件確定判決之爭點效拘束？容有爭執，是本院自應探討本件有無爭點效之適用。經查：

1. 系爭平臺不成立專利侵權：

本件原告臺灣奈米公司與受告知人久福公司間給付權利金事件，經臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決，確認久福公司所製造之系爭平臺未落入與系爭專利特徵相同之第 1240783 號專利，而原告未將專利技術移轉予久福公司，久福公司亦未使用系爭專利，被告自無侵害系爭專利等事實。業據被告提出上開民事判決為證。是原告與久福公司間在他案訴訟，就法院判斷系爭平臺不成立專利侵權之重要爭點法律關係，均不得任作相反之判斷或主張，此為爭點效之拘束力。

2. 不適用爭點效：

所謂爭點效者，係指當事人在前訴以其為主要爭點而加以爭執，且法院就該爭點亦加以審理而為判斷，則在以該爭點為先決問題之不同後訴請求之審理上，不許為與該判斷相反之主張或舉證，即不得為與該判斷相反之判斷。職是，倘前後事件之兩造為同一當事人，自應受該爭點效之拘束；反之，前後事件非同同一當事人之情形，前事件就專利權有效性之認定，即不得拘束後事件之同一當事人。參諸前案之當事人為本件原告臺灣奈米公司與受告知人久福公司，而本案之

當事人則為原告臺灣奈米公司與被告華亞公司，兩事件當事人非同一，故本件自無爭點效之適用。職是，本院判斷系爭專利是否有撤銷事由或系爭平臺有無侵害系爭專利，自不受臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決所判斷之事實拘束。

3. 銷燬請求權之行使限制：

專利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，固得請求銷燬或為其他必要之處置。然專利權人行使權利必須具備合理正當性及善意第三人應保護之原則，專利權人僅得向惡意第三人行使銷燬請求權，其不得對善意第三人行使銷燬請求權，以禁止其濫用專利權，並避免善意第三人蒙受不可預期之損失，徒增無謂之社會成本。茲說明如後：

(1) 惡意第三人：

侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，屬於侵害專利人所有或持有時，專利權人自得請求銷燬或為其他必要之處置，以有效排除及防止侵害情事。倘侵害專利人將侵害專利物品交與經銷商銷售圖利，而該經銷商亦明知為侵害專利物品，專利權人自得以其銷售侵害專利物品，有侵害專利權之虞，依據專利法第 84 條第 1 項後段規定，對該惡意經銷商提出預防性之防止侵害請求，並得依據同法條第 3 項規定，請求銷燬侵害專利物品，以防止流通於市面，此均為預防侵害專利之必要措施。而侵害專利物品於市場流通，倘相關消費者明知其所購買者為侵害專利物品，其為貪圖較低廉之價格，故意取得之侵害專利之物品，則無保護之必要性，該侵權物品即為專利權之效力所及，專利權人自得行使銷燬請求權。同理，侵害專利人與第三人為通謀虛偽而假造買賣契約，第三人明知該物品係侵害專利物品，專利權人得請求銷燬之，亦屬合理之保護措施，應屬正當行使銷燬請求權之範圍，以懲罰惡意之第三人。

(2) 善意第三人：

侵害專利人將侵害專利物品交與經銷商銷售，該經銷商應較相關消費者，較具有辨識是否為侵害專利物品之能力，而該經銷商亦經由銷售侵害專利物品而獲取利益，自應課予較高之注意義務與責任。然專利技術推陳出新，日新月異，倘令經銷商均應負起認定判斷是否為侵害專利物品，實強人所難。準此，倘經銷商係善意取得侵害專利物品，自無可歸責之事由，專利權人不得對善意之經銷商所有或持有之侵害專利物品行使銷燬請求權。同理，相關消費者自市場善意取得侵害專利物品，倘專利權人得請求善意之消費者銷燬或為其他必要之處置，其將使善意第三人蒙受無謂之損失，亦嚴重影響交易安全，顯然違反公共利益，故公共利益不宜因保障專利權人之個人利益而過度犧牲，以維持正常經濟活動之基本秩序。再者，民法之誠信及禁止權利濫用原則適用於專利權之正當行使，並未增加專利權人之負擔。從而，相關消費者自拍賣、公共市場或由販賣與其物同種之商人，不知為侵害專利物品而善意買得者，基於交易安全之目的，專利權人不得對該等侵害專利物品行使銷燬請求權，以保護善意第三人之權利，避免受到不測之損害，達到憲法保障人民財產權之意旨。

(3) 被告為善意第三人：

被告與受告知人特捷公司、久福公司之買賣合約書第 8 條第 5 項規定：特捷公司、久福公司保證供應被告之材料、設備及相關零件、製程等絕無侵犯他人之專利或其他智慧財產權，倘有不實因而致使被告涉訟或被求償時，受告知人應協助被告提出防禦答辯，且所衍生之一切費用，含律師費用、訴訟費用等及損失，均由受告知人負責與負擔。參諸上揭買賣合約書內容可知，被告非系爭平臺之製造或販售廠商，其向受告知人特捷公司及久福公司採購系爭平臺使用，被告於採購系爭平臺時，有明確要求出賣人應保證無侵害他人專利或智慧財產權。而被告於採購過程，僅就系爭平臺之尺寸與應達成防震效果予以限定，並未就系爭平臺之內部結構應如何設計加以指定。受告知人均直接將已製作完成之平臺成品運送至被告廠房進行安裝，衡諸常情，被告無法知悉系爭平臺之內部結構。況久福公司亦提出臺灣高等法院 96 年度智上易字第 13 號、最高法院 97 年度臺上字第 1874 號民事判決及不侵權保證及規格承諾書等文件予被告，是被告基於久福公司提供之不侵權保證承諾書與最高法院民事確定判決，信賴系爭平臺並無侵害系爭專利之情事，自無故意或過失可言，其為善意第三人，縱使系爭平臺侵害系爭專利，然揆諸前揭說明，被告向受告知人購買系爭平臺，其不知為侵害專利物品而善意購買，基於交易安全之目的，原告不得對被告所有之系爭平臺行使銷燬請求權，以保護善意被告對系爭平臺之所有權。

四、判決結果

系爭專利有應撤銷專利之原因，原告不得於本件民事訴訟中對被告主張系爭專利權，故被告不成立侵害系爭專利之行為。職是，原告依專利法第 84 條第 1 項、第 3 項及第 108 條等規定，對被告所有之系爭平臺行使銷燬請求權，為無理由，不應准許。

【研析】

TRIPS 第 46 條規定(Other Remedies):「In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.」TRIPS 第 46 條賦予各會員國智慧財產權人於司法機關認定侵權物品時，對於因

侵害行為所導致之持續侵害或侵害狀態仍不能除去者，得依本條規定所賦予之「其他救濟方法」除去侵害，該「其他救濟方法」即係最直接積極之手段-銷燬請求權，其行使客體除認定侵權物品外，更及於製造侵權物品之原料及器具。

銷燬請求權，分別規定於我國著作權法第 88 條之 1：「依第八十四條或前條第一項請求時，對於侵害行為作成之物或主要供侵害所用之物，得請求銷燬或為其他必要之處置。」100 年 6 月 29 日總統公布之商標法第 69 條第 2 項規定：「商標權人依前項規定為請求時，得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具。但法院審酌侵害之程度及第三人利益後，得為其他必要之處置。」修法理由並載明對於侵害行為，商標權人固得請求銷毀侵害商標權之物品及從事侵害行為之原料或器具，惟如得以對相對人及第三人權益侵害較小之手段而能同樣達成保障商標權人利益者，法院即應採取其他較小侵害手段以代替銷毀，俾符合比例原則。法院雖被賦予命令銷毀之權力，但無義務採用銷毀方式，其得選擇侵害性較低之方式。法院為前述考量時，得審酌侵害之程度與當事人以外第三人(例如不知情之受委託製造人)利益等因素；然應注意 TRIPS 協定第 46 條之規定，必須確保該等侵害商標權之物品及主要用於製造侵害物品之原料或器具不致再進入商業管道。專利方面，依 100 年 12 月 21 日總統公布專利法第 96 條第 3 項規定：「發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」該專利銷毀請求權係專利權人為「除去、防止侵害」，其性質類似物上請求權之妨害除去與防止請求，以客觀上以有侵害事實或侵害之虞已足，毋須再論行為人之主觀要件。惟該侵權物品如現為第三人所有，專利權人得否對第三人行使銷毀請求權，條文中並未明確規範，本則判決明確指出銷燬請求權僅得對惡意第三人行使，而不及於善意第三人。

此外，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 16 號法律問題亦在探討此問題，其結論亦認為銷燬請求權行使範圍除侵權行為人外，僅及於惡意第三人，其基於「權利社會化理論」，權利應受社會義務及公共利益之限制，依據社會整體利益之觀點，決定私人應擁有何種權利及其範圍，故視私人權利為實現法律目的之適當方法。專利權行使除考慮專利權人之利益外，須考慮社會公共利益，對專利權為適當限制。界定專利權行使之範圍，應兼顧當事人與國家整體之利益，以符合專利法立法之本旨。專利權人得對侵害專利人或惡意第三人行使銷燬請求權，雖符合專利權之文義解釋。然善意第三人所有或持有侵害專利物品，其並無故意或過失可言，故對善意第三人行使銷燬請求權，令其遭受無預期之損失，誠不符合社會之利益。基於權利社會化之目的，專利權人僅得對侵權行為人或惡意之第三人，行使銷燬請求權，逾此範圍者，非正當行使專利權。

其次，基於「法律經濟分析」觀點，選擇保護專利權之正當性，必須係保護專利權之利益大於保護所需之成本。侵權行為人出售侵害專利物品與善意相關消費者，導致專利權人對擁有侵權專利物品之善意相關消費者行使銷燬請求權，將侵權行為人本應負擔之部分成本，轉嫁於侵權法律關係以外之善意相關消費者，其將嚴重妨害交易安全，導致完全競爭市場之機能受到限制，甚至造成市場機能失靈，帶來社會是絕對之損失。從而，就外部經濟觀點以觀，應限制專利權人對於善意相關消費者行使銷燬請求權。換言之，自法律經濟分析之立場，探討專利權有無逾越正當行使範圍，其專利權之行使，是否以損害他人為主要目的，應就專利權人行使銷燬請求權所能取得之利益，與他人及國家社會因該請求權行使所受之損失，比較衡量以定。倘專利權人自己所得極少，而他人及國家社會所受之

損害極大者，該外部不經濟之結果，由侵權法律關係以外之善意相關消費者負擔，則屬權利濫用之情事。專利權人對於善意相關消費者行使銷燬請求權，國家社會付出之成本大於專利權人應負擔之成本，而國家社會所得效益則小於專利權人所獲效益，基於此負面結果所示，法律自應限制行使銷燬請求權之對象。限制專利權人對於善意相關消費者行使銷燬請求權，除避免專利權人不當行使權利，造成無效率之司法資源使用外，使真正需利用訴訟程序之人，其權利行使不致受損或有所遲延，有助維護公平正義及提昇司法效率，並達到司法為民之目標。亦有促進司法資源之有效運用，達成「有效率之正義」實現，具有極大化司法效益之功能。

末就「一般法律原則」觀點，權利之行使應適用誠實信用原則、權利濫用禁止原則及不得違背公序良俗原則等一般法律原則。專利權人行使權利，自應受該等法律原則之規範。專利權人對惡意第三人行使銷燬請求權或損害賠償請求權，固屬權利之正當行使，惟善意相關消費者或經銷商購買侵害專利物品，並無故意或過失可言，專利權人無法依據侵權行為之法律關係，請求渠等負損害賠償責任，依據專利法之規定，固僅能請求銷燬渠等所有或持有之侵害專利物品或為其他必要之處置。然而，專利權人行使銷燬請求權之結果，對於善意第三人將造成甚大之損害，使渠等取得之財產遭受銷燬而喪失所有權。就專利權利人而言，亦不因銷燬之結果而獲得實質之利益。故於此種情況下，專利權人之銷燬請求權，其所得利益極少，而導致第三人及國家社會所受之損失甚大，自得視為以損害他人為主要目的，此乃「權利社會化」之基本內涵所必然之解釋，可謂禁止權利濫用之實證。從而，就專利權人對於善意第三人行使銷燬請求權之結果以觀，實非專利權之正當行使，自應禁止之。