

專利侵權行為之救濟之探析

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專訴字第 173 號判決

判決日期：100 年 4 月 21 日

系爭專利：新式樣「EGG Mouse 彩蛋滑鼠」專利

相關法條：專利法第 129 條、第 79 條、第 84 條、第 85 條

判決要旨：

專利權具排他性之性質，係準物權，具有所有權之物上請求權，專利權人於專利權受侵害時，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權。其具有事先迅速制止侵害行為及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。

禁止請求權之排他態樣有二：1. 請求排除已發生之專利權侵害，此為排除侵害請求權。2. 侵害尚未發生而有侵害之虞者，即就現有既存之危險狀況加以判斷，專利權人之專利權在客觀上，被侵害之可能性極大，其有事先加以防範之必要者，自得請求防止之，此為防止侵害請求權

【判決摘錄】

（一）原告主張

原告甲生產開發之「EGG Mouse 彩蛋滑鼠」產品，其蛋形外觀設計，在我國取得新式樣專利，專利期間自 99 年 5 月 1 日起至 109 年 5 月 27 日止。被告乙公司及其負責人，未經原告之同意或授權，製造、販賣，侵害系爭專利之產品。原告雖未於系爭專利產品標示專利證書號數，但原告曾寄發律師函予被告，被告明知或可得而知系爭專利、專利產品及其內容。原告爰依專利法第 129 條準用同法第 79 條、第 84 條規定，主張損害賠償、禁止侵害及銷燬請求權。並依第 85 條，請求依被告因侵害行為所得之利益計算賠償金額，暨賠償原告之信譽損害。

另被告無正當理由拒絕提出相關生產、銷售等文書，以證明其成本及必要費用，原告遂主張以銷售系爭產品之全部收入為所得利益，計算賠償金額。再者，原告曾寄發律師函予被告，被告置之不理，繼續進口、製造及販賣，被告顯有侵權之故意，爰依專利法第 129 條準用同法第 85 條第 3 項規定，請本院酌定 3 倍之賠償金額。被告進口販賣系爭產品，除影響原告之正常營運收入外，更使相關消費者誤系爭產品為原告所生產或授權生產，損及原告之商業信譽，依專利法第 129 條準用同法第 85 條第 2 項規定，請求被告賠償原告營業上信譽損害。

（二）被告主張

1、系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，且為熟習該項技術者所能輕易完成，並未增進功效，不具創作性。

2、系爭產品與系爭專利在法規上為不同之產品，系爭產品具有系爭專利所

無之設計，系爭產品並未侵權。

3、被告主觀上無侵害系爭專利之故意。

4、原告未說明損害賠償金額之計算依據與方式，亦未舉證被告侵害其專利權，且系爭專利有應撤銷之原因，原告請求為無理由。

二、本案爭點

(一) 系爭專利是否因不具新穎性或創作性而有得撤銷之原因？

(二) 被告進口或販售之系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍？

(三) 系爭產品是否為申請前已存在國內之物品？

(四) 系爭專利產品及其包裝上未標示專利證書號數，是否阻卻侵權之成立？被告有無侵害系爭專利權之故意？

(五) 原告是否因被告販賣系爭產品，致其業務信譽受損？

三、判決理由

(一) 引證案不足以證明系爭專利不具新穎性及創作性。

(二) 系爭產品落入系爭專利範圍。

(三) 申請前已存在國內之物品：

按申請前已存在國內之物品，非新式樣專利權之效力所及。所謂申請前，係指依第 27 條第 1 項或第 29 條第 1 項規定主張優先權者，即該優先權日前。專利法第 125 條第 1 項第 3 款及專利法施行細則第 37 條分別定有明文。職是，物品於申請日前或優先權日前已於國內存在，專利權人不得禁止他人繼續使用該物品，而主張為專利權之效力所及，以保護原先所有或持有該物品者之權利，並維持法安定性。

按新式樣申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起 6 個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。專利法第 27 條第 1 項、第 4 項、第 129 條定有明文。我國與日本均為世界貿易組織會員，故原告向我國申請專利，得於我國主張優先權，智慧局審查系爭專利申請案之專利要件，應以優先權日為基準。

系爭專利實際申請日、優先權日、公告日分別為 97 年 5 月 28 日、97 年 4 月 18 日及 99 年 5 月 1 日。原告在日本申請專利之日起 6 個月內，持同一新式樣申請案向我國申請專利，並主張優先權。職是，本件申請前已存在國內之物品，應指 97 年 4 月 18 日之前而言。被告於 99 年 3 月 7 日進口系爭產品，揆諸前揭說明，非申請前所進口者，為系爭專利所及，被告抗辯系爭產品為申請前已存在國內之物品云云，容有誤會。

(四) 被告知悉系爭專利存在而故意販賣或為販賣要約系爭產品：

原告於 99 年 5 月 27 日委請律師發函予被告之事實，原告業提出律師函為證，並為兩造所不爭執。經審視該律師函內容，原告有通知被告有關係爭專利、

專利產品，並要求被告不得有侵害系爭專利之行為等情，是被告於 99 年 5 月 27 日已知悉有系爭專利之存在。被告知悉系爭專利存在後，未經原告同意，繼續販賣或為販賣要約系爭產品，是被告有故意侵害系爭專利之主觀要件甚明。

（五）損害賠償請求權：

依民事訴訟法第 344 條第 1 項第 4 款、第 345 條第 1 項規定，當事人有提出商業帳簿之義務，當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。被告進口系爭產品，原告依據民事訴訟法第 342 條之規定，向本院聲請命被告提出販賣系爭產品之商業帳簿。惟被告於言詞辯論期日終結前，法院命被告提出販賣系爭產品之商業帳簿，均無正當理由而拒絕提出。揆諸前揭說明，原告主張被告進口系爭產品已全部販賣之事實，本院應認為真實。

所謂侵害行為所得利益者，係指加害人因侵害所得之毛利，扣除實施專利侵害行為所需之成本及必要費用後，以所獲得之淨利，作為加害人應賠償之數額。準此，請求被告應賠償原告之金額，於法有據。

被告知悉系爭產品侵害系爭專利，仍故意販賣或為販賣要約系爭產品，本院審酌被告之主觀犯意、侵權行為態樣及原告所受侵害等情事，認酌定損害額 1 倍之金額作為懲罰性賠償金，逾此範圍，應予駁回。

（六）禁止請求權：

專利權具排他性之性質，係準物權，具有所有權之物上請求權，專利權人於專利權受侵害時，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權。其具有事先迅速制止侵害行為及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。

禁止請求權之排他態樣有二：1. 請求排除已發生之專利權侵害，此為排除侵害請求權。2. 侵害尚未發生而有侵害之虞者，即就現有既存之危險狀況加以判斷，專利權人之專利權在客觀上，被侵害之可能性極大，其有事先加以防範之必要者，自得請求防止之，此為防止侵害請求權。被告進口、販賣及為販賣要約系爭產品而侵害系爭專利，其已對系爭專利權發生侵害，原告對被告行使排除侵害請求權，依法有據。

根據關稅總局之函覆，被告自 99 年 5 月 1 日迄今，未進口系爭產品。然被告為專業電腦機器設備零售業者，本院審酌被告前有侵害系爭專利之情事，就既存之危險狀況加以判斷，其再度侵害之可能性甚大，故有事先加以防範之必要者，原告對被告行使防止侵害請求權，為有理由。

基上，被告進口、販賣及為販賣要約系爭產品，上揭行為侵害系爭專利，是原告對其行使排除侵害與防止侵害請求權，令被告不得自行或使他人製造、為販賣之要約、販賣、使用，或以上述目的而進口如附圖 3 所示之系爭產品。

（七）銷燬請求權：

按新式樣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，得請求銷燬或為其他必要之處置，作為有效排除及防止專利侵害之手段，此為專利權人之銷燬請求權，專利法第 84 條第 3 項、第 129 條第 1 項定有明文。**專利權為無體財產權，具有準物權之性質，專利權人行使銷燬請求權，不以行為人或持有人有故意或過失為限，其類似民法第 767 條第 1 項中段之所有權妨害除去請求權。將侵害物品及製造侵害物品之原料、器具銷燬，使其不流入市場，得將侵權之損害或危險降至最低限度，相較於保全程序而言，保全程序僅得維持現狀或禁止侵害物品流入市場，銷燬請求權顯然對於專利權人之保護較周全。**職是，原告請求被告銷燬已進口而未銷售之系爭產品，禁止原告繼續持有系爭產品，以防止流入市場而侵害系爭專利，為有理由。

（八）業務上信譽損害請求權：

業務上信譽之損害，除侵害專利權之物品或方法造成消費者混淆誤認外，必須侵權物品或方法影響專利權物品或方法之社會評價，在同業及相關消費者之觀念上認為有所貶損，始成立侵害專利權人業務上之信譽（參照最高法院 99 年度臺上字第 1180 號判決）。

業務上信譽或商譽之建立來自商品或服務品質、企業信用及其售後服務等因素，故商譽之損害，論其性質屬非財產之損害。而商業競爭之市場發生侵害專利之情事，固會導致專利權人之商譽受損害。依一般經驗法則，此侵害專利之行為，不僅侵害專利權人之商譽，亦會減少專利權人提供專利權物品或方法獲利之機會。然**商譽權為經濟上信用之保護，判斷商譽受有侵害，必須其在社會上評價受有低落之程度，始足相當，不得僅憑侵權行為而遽以認定。**

原告未提出被告侵害系爭專利，導致其商譽受有侵害，而在社會上評價受有貶抑或低落之事實，以供本院審酌。準此，原告依據專利法第 85 條第 2 項及公司法第 23 條第 2 項等規定，請求被告連帶賠償原告 30 萬元云云，為無理由。

四、判決結果

原告依據專利法第 84 條第 1 項、第 3 項、第 85 條第 1 項第 2 款前項、第 2 項、第 3 項、第 129 條及公司法第 23 條第 2 項條等規定，請求被告給付損害；暨如主文第 1 項所示之排除侵害方式、第 2 項所示之銷燬物品，為有理由，應予准許。逾此範圍為無理由，應予駁回。

【研析】

本判決對於專利侵權行為損害賠償請求權、禁止請求權、銷燬請求權及業務上信譽損害請求權，其性質、行使之要件以及如何認定均有詳細說明。此外，當事人若拒絕提出訴訟相關文書者，依民事訴訟法第 345 條規定，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。因此，遇有當事人拒絕提出相關文書時，可供當事人訴訟主張中參考。

依專利法第 84 條第 1 項規定：「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。」條文中並未規定侵權人主觀責任要件，則專利侵權人是否需故意或過失，專利權人始得主張侵害排除請求權及侵害防止請求權，法院於本判決中表明專利權性質上是準物權，其具有所有權之物上請求權，排除妨害之禁止請求權，具有事先迅速制止侵害行為及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，該排除侵害及防止侵害請求權，只要有侵害或侵害之虞等事實發生時，即可主張之，不考慮專利侵權行為人主觀可歸責之要素，為避免爭議，專利法修正草案第 98 條修正理由亦明確闡釋侵害排除請求權及侵害防止請求權，不以行為人主觀上具故意或過失為要件；此外，專利法第 84 條第 3 項之銷毀請求權可否及於非專利侵權行為人之第三人，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 號表示，基於權利社會化、法律經濟分析及權利行使應符合一般法律原則之考量，專利權人僅得對侵權行為人或惡意之第三人，行使銷毀請求權，逾此範圍者，顯非專利權之正當行使。