

## 外國專利無效或被實質限制及其授權契約效力之判斷

裁判字號：智慧財產法院 103 年度民專訴字第 10 號民事判決

裁判日期：104 年 4 月 15 日

系爭專利：美國第 6,564,275 號專利（下稱 275 專利）、第 6,957,287 號專利（下稱 287 專利）、第 7,035,112 號專利（下稱 112 專利）等

相關法條：涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項；民事訴訟法第 182 條、第 182 條之 2；民法第 226 條、第 227 條之 2、第 246、第 256 條

### 判決要旨：

智慧財產權無論是否在內國應以登記為成立要件者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。本案系爭美國專利，只要未經美國專利商標局或法院宣告無效，專利權即為有效。

系爭合約第 4 條約定免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，「被實質限制範圍」，應係指專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。實務上，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束。

系爭專利在系爭合約簽署時既為有效，嗣後未被宣告無效或受到實質範圍限制，縱其請求項遭刪減，系爭合約仍無給付不能之事由，被告亦不得主張不完全給付而解除契約。此外，從系爭合約第 4 條約定觀之，被告於簽訂合約時，已能預測該合約之風險，被告不得以情事變更，主張減免或免為履行契約義務。

### 【判決摘錄】

#### 一、 本案事實

為解決侵權爭議，原告與被告於民國 98 年 5 月 20 日簽署專利技術授權合約書，原告將系爭 275、287、112 等專利授權予被告，並得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分

USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等授權產品，惟被告並未依約給付權利金，經原告催告後亦未給付，原告遂中止契約，於美國提起侵權訴訟，並依系爭契約之管轄與準據法條款，於我國法院起訴，請求被告給付授權金與相關資料。

(一) 原告主張

1. 系爭專利有效性應依美國專利法判定

涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項規定「以智慧財產為標的之權利，依該權利應受保護地之法律。」系爭專利為美國專利，是否無效或被實質限制範圍，自應依美國法來判斷，而非以臺灣法律來判斷，茲系爭 3 個專利未經美國法院或美國專利商標局宣告無效，或判斷其被實質限制範圍者，我國法院自無從逕行宣告其無效，或判斷被實質限制範圍。

2. 系爭 3 個專利並無被宣告「全部」無效或有無效事由

(1) 275 專利固經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後刪除請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，但請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。

(2) 287 專利的專利家族臺灣部分為第 589539 號專利，智財局於 100 年 11 月 10 日公告更正申請專利範圍，更正後之請求項第 1 項中增加「矩陣類比切換器」為「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠 (KVM) 通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」不可缺少的必要元件，系爭 287 專利請求項第 1 項雖無「矩陣類比切換器」此必要元件來達到「此訊號切換器可不同步地或同步地切換鍵盤一影像一滑鼠 (KVM) 通道和周邊通道至一公共電腦或不同電腦」，智財局就臺灣第 589539 號專利所為之更正，尚與系爭 287 美國專利無涉。臺北地院 95 年度智更字第 2 號民事判決尚未確定，其所認定無效者係臺灣專利，並非系爭 112 專利，亦與 112 專利無關。

(3) 雖被告辯稱該專利不符美國專利法明確性原則及新穎性和進步性規定，應屬無效云云，但該專利與 112 專利均無被宣告無效情事，被告主張有全部無效或有無效事由，既未舉證，所辯

自無可採。因此系爭 3 個美國專利中並無被宣告全部無效情事。

- (4) 系爭專利皆為美國專利，其是否無效或有無效事由，均應由美國專利商標局或美國法院認定，尚非被告可自為認定，亦非我國法院所可認定，被告既未舉證證明系爭專利全部無效，亦未被美國專利商標局或美國法院宣告無效，故無「全部」無效或有無效事由之情形。

### 3. 系爭 3 個專利並無「全部」被實質限制範圍

- (1) 系爭合約第 4 條所謂「全部」被實質限制範圍，係指系爭專利雖非無效，但其專利保護範圍(Claims)被限縮，以致「全部」無法涵蓋到被授權產品而言。換言之，只要被告公司的被授權產品有落入系爭 3 個專利之任何一請求項範圍內，即非所謂「全部」被實質限制範圍。
- (2) 275 專利固經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後刪除請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，但請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事，自無「全部」被實質限制範圍情形。系爭 287 專利、系爭 112 專利，均無被宣告無效情事，更無「全部」被實質限制範圍情形。

### 4. 系爭合約並無民法第 246 條以不能之給付為契約標的之無效原因

- (1) 按民法第 246 條之給付不能，係指自始客觀不能而言。兩造於 98 年 5 月 20 日簽訂系爭合約時，系爭 3 個專利均屬有效，並無自始無效情事，雖 275 專利嗣後經美國專利局於 102 年 3 月 10 日複查後刪除請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，但請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。
- (2) 觀諸兩造簽訂系爭合約之目的，乃因被告之 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等系爭產品侵害原告之系爭 3 個專利，有如前述，只要有任何一個系爭產品侵害系爭 3 個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭 3 個專利，自不因系爭 275 專利嗣後一部無效而有不同。

5. 被告不得依民法第 226 條、第 256 條解除系爭合約

- (1) 參照最高法院 76 年度台上字第 118 號判決意旨「查因可歸責於債務人之事由，致給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時，債權人始得拒絕該部之給付，請求全部不履行之損害賠償，觀諸民法第 226 條第 2 項之規定而目明，是給付如屬一部不能，其他可能部分債務人仍應給付，債務人就可能之給付履行時，對予債權人如非無利益，債權人不得拒絕其給付。」
- (2) 查兩造簽訂系爭合約乃因被告系爭產品侵害原告之系爭 3 個專利，而系爭 275 專利僅部分請求項無效，請求項第 5 項及第 7 項仍屬有效，系爭 287、112 專利亦屬有效，則只要有任何一個系爭產品侵害系爭 3 個專利之任何一項請求項，即構成侵害系爭 3 個專利，此觀系爭合約附件 A「授權產品包括但不限於所有佑○公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑○公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A」即可明瞭，因此雖然系爭 275 專利嗣後一部無效，但並不影響系爭合約之效力，對被告而言仍屬有利益，苟無系爭合約授權被告使用系爭 3 個專利，被告之系爭產品仍構成侵害系爭 3 個專利，因此並無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益時」之情形。

6. 被告不得依民法第 227 條之 2 情勢變更請求減少價金

- (1) 惟情事變更原則，旨在規範契約成立後有於訂約當時不可預料之情事發生時，經由法院裁量以公平分配契約當事人間之風險及不可預見之損失。倘當事人於契約成立時，就契約履行中有發生該當情事之可能性，已能預料者，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容（如材料、價金等）之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求增加給付。

(2) 系爭合約第 4 條約定「在所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑○公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」依上開約定，只有系爭 3 個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本合約所有未來之義務（即給付權利金），可見，被告於簽訂系爭合約時，就契約履行中有發生上開部分請求項無效情事之可能性，已能預料，其本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，自不得於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，再依該原則，請求免除或減少給付。

7. 依系爭合約第 3.3 條請求被告應提出如起訴狀附件所例示之 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等系爭產品，自 98 年 5 月 20 日起，迄 103 年 5 月 19 日止之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，並依系爭合約第 3.1 條、第 3.4 條對被告請求應給付「8,718,781」元及法定利息。

## (二) 被告主張

1. 依系爭合約原告將系爭 275、287、112 等專利授權予被告，並得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處分 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等授權產品，是系爭上開 3 個專利是否無效或實質受限制，應以美國法律加以判斷。
2. 原告於 103 年 8 月 8 日於美國德克薩斯州東區聯邦地方法院馬歇爾分院（下稱美國德州東區地院馬歇爾分院）向被告就系爭 275 專利、287 專利等美國專利，起訴專利侵權及損害賠償。該法院已排定案件審理進度，並就上開涉訟之美國專利之各該請求項進行實質審理，確認其專利之有效性。是本件系爭 275 專利、287 專利是否因第三人舉發而有無效之原因，既已繫屬於美國德州東區地院馬歇爾分院進行審理，而本件系爭合約是否有契約目的不達之情形又以系爭 275 專利、287 專利、112 專利為據，爰請依民

事訴訟法第 182 條、第 182 條之 2 之規定，於美國德州東區地院馬歇爾分院審理完畢前，裁定停止本件訴訟程。

3. 系爭專利因遭事後舉發或原告自行更正而有無效事由或實質受限等情事，致不符被告原先授權契約之目的，而不達使用、實施之目的。
4. 原告以「自始無效之系爭專利」授權予被告，系爭合約無效，原告不得基於系爭合約向被告請求給付專利權利金。
5. 縱認系爭專利有效，惟系爭專利因遭事後舉發或原告自行更正，致專利權利範圍縮小，有可歸責於原告之給付不能、情事變更之情形，造成系爭合約目的不符，被告特以此狀向原告解除系爭合約或請求判決被告毋庸給付專利權利金。
6. 於系爭合約成立後，系爭專利因遭第三人事後舉發或原告自行更正，致專利權利範圍縮減，有情事變更之情形，非簽約當時所得預料，縮減後之專利於被告並無授權利益，與系爭合約目的不符，倘要求被告仍依約給付授權權利金將顯失公平，被告依民法第 227 條之 2 規定，請求判決免除被告給付專利權利金之義務。

## 二、 本案爭點

- (一)系爭 3 個專利是否有效應依美國法判定？
- (二)本案是否應裁定停止訴訟？
- (三)系爭 3 個美國專利是否已被宣告「全部」無效或有無效事由？
- (四)系爭合約第 4 條「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形下」，其中「被實質限制範圍」，是何意義？系爭 3 個美國專利是否有「全部」被實質限制範圍的情形？
- (五)系爭合約是否有民法第 246 條以不能之給付為契約標的之無效原因？
- (六)被告得否依民法第 226 條、第 256 條解除系爭合約？
- (七)被告得否依民法第 227 條之 2 請求免除或減少給付？

## 三、 判決理由

- (一)上開 3 項系爭專利之得喪變更，應依美國法律加以斷定

涉外民事法律適用法第 42 條第 1 項之其立法理由稱「智慧財產權，無論在內國應以登記為成立要件者，如專利權及商標專用權等，或不以登記為成立要件者，如著作權及營業秘密等，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。該法律係依主張權利者之主張而定，並不當然為法院所在國之法律，即當事人主張依某國法律有應受保護之智慧財產權者，即應依該國法律確定其是否有該權利。」

## (二) 本案不得裁定停止審判

1. 本件原告起訴係本於系爭合約請求被告給付權利金。嗣因被告經催告仍不依約支付權利金，原告乃終止系爭合約，另以被告侵害前開系爭 275、287 專利及美國第 656275 號、第 7640289 號、第 6957287 號、第 7472217 號、第 8589141 號專利，於 103 年 8 月 8 日另行對被告向美國德州東區地院馬歇爾分院起訴請求損害賠償，是本件原告係本於系爭合約請求給付權利金，而在美國法院起訴之事件則係本於侵權行為請求損害賠償，訴訟標的一為契約請求權，一為侵權行為損害賠償請求權，二者訴訟標的不同，並非同一事件，核與民事訴訟法第 182 條之 2 第 1 項規定就同一事件更行起訴之要件不合，爰不得依此條裁定停止訴訟。
2. 美國訴訟事件侵權行為之法律關係是否成立，非當然為本件訴訟先決問題。且參諸兩造於 98 年 5 月 20 日簽署系爭合約第 4 條約定「在『所有授權專利請求項』被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，佑霖公司有權免除本合約所有義務。在此情形下，沒有任何一方就本合約項下已支付或應支付之費用得主張返還或收取。」是依上開約定，須於 3 項系爭專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告始有權免除本合約所有義務（詳後述）。經查，系爭 275 專利固經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後撤銷請求項 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56，但該專利請求項 5、7 未經撤銷仍屬有效，並無全部被宣告無效情事。至於系爭 287 專利、112 專利，被告均未舉證有宣告無效情事，故上開 3 項系爭專利中並無請求項全部被實質限制範圍或被宣告全部無效情事，則原告本於系

爭合約請求，並無前開權利請求之障礙事由，尚無裁定停止訴訟之必要。

(三) 有關係爭合約第 4 條之文意

1. 系爭合約第 4 條約定約定免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，析述其要件必須：(1) 所有授權專利請求項被實質限制範圍或(2) 所有授權專利請求項被宣告無效始該當之。而系爭專利「被實質限制範圍」，當非指系爭專利被宣告無效，否則逕約定「授權專利請求項被宣告無效」即可，毋庸贅列「被實質限制範圍」。
2. 再者，又因專利權於被宣告無效前，不致因當事人主張其無效而會產生「被實質限制範圍」之結果，因苟如被告所述，專利有效、無效憑當事人各自表述，徒使上開條文之約定形同具文，故「被實質限制範圍」應非被告所指雖未經美國專利商標局認定無效，但不符合美國專利法之要件而實質上專利無效之情形。惟揆諸實務，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束，致發生專利權非無效，然其權利之行使被實質限制，故兩造系爭合約第 4 條所謂「被實質限制範圍」應係指系爭專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。

(四) 本件並無所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形

1. 275 專利經美國專利商標局於 102 年 3 月 10 日複查後撤銷請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，惟上開專利請求項 5、7 並未經撤銷，並未全部經宣告無效。
2. 原告就包含 275 專利、287 專利等美國專利，美國德州東區地院馬歇爾分院起訴專利侵權及損害賠償一事，僅證明就上述專利有爭訟事件，仍未能證明系爭 275、287 專利已被宣告無效或被實質限制範圍。
3. 系爭 287 專利係美國專利，尚未經美國專利商標局宣告無效，俱如前述，縱被告稱其「專利家族」在我國為申請專利範圍之更正屬實，尚難遽認系爭 287 專利已宣告無效。

4. 臺北地院民事判決系爭專利係 TW589539，係對應被告所陳報之系爭 287 專利而非被告所稱之 112 專利，況臺北地院認定無效之專利係臺灣 TW589539 號專利，而系爭 287 專利或 112 專利均係美國專利，均尚未經宣告無效，誠如前述，故前開臺北地院判決尚難執為有利於被告之認定。
5. 原告否認所有授權專利請求項被實質限制範圍，被告就此有利於己之主張，亦未舉證以實其說，是尚難認有系爭 275 專利、287 專利、112 專利有「所有」授權專利請求項被實質限制範圍之情事。

(五) 本件系爭合約並無自始給付不能之情狀

98 年 5 月 20 日簽訂系爭合約係因原告可能控訴被告侵害其美國系爭 275 專利、287 專利、112 專利之侵權行為所為，有系爭合約序斯時系爭 275 專利、287 專利、112 專利並無自始無效之情事，雖嗣後系爭 275 專利經美國專利商標局撤銷請求項第 1 至 4、6、8 至 12、32、52 至 56 項，如前所述，惟其請求項 5、7 並未經撤銷，仍屬有效。此外系爭 287 專利、112 專利並未經宣告無效，是系爭合約並無「所有」授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效之情形，被告所辯本件系爭合約以自始不能給付為契約之標的，並不可採。

(六) 被告不得依民法第 226 條、第 256 條解除契約

1. 依系爭合約第 1 條「授權。宏正公司就授權專利授與佑○公司一個自本合約生效日起六年("授權期間")之非專屬、個人、不可轉讓、不可再授權的權利，佑○公司得於美國地區製造、使用、進口、要約、銷售、出租或以其他方式處理("經銷")標示於附件 A 之產品("授權產品")。」並於附件 A 載明「授權產品包括但不限於所有佑○公司使用自己或客戶品牌經銷之產品，及任何佑○公司使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品。」可知系爭合約所約定「授權產品」包括但不限於被告使用自己或客戶品牌經銷之產品，以及任何被告使用自己或客戶品牌會侵害至少一個授權專利請求項之產品，即被告任何授權產品有使用上開系爭 275 專利、287 專利、112 專利中之任一請求項，均在系爭合約授權範圍。據此，

如授權產品未經系爭合約之授權，則被告使用上開系爭 275 專利、287 專利、112 專利中之任一請求項即屬侵權。

2. 原告之系爭專利 275 請求項 5、7 及系爭 287 專利、112 專利，於系爭合約簽訂後既仍屬有效，且被告並未抗辯其產品未使用系爭專利 275 請求項 5、7 及系爭 287 專利、112 專利，則原告就此部分專利之授權對被告而言，即無所謂「給付一部不能者，若其他部分之履行，於債權人無利益」之情形，揆諸前開最高法院判決意旨被告不得拒絕原告該部分之給付。被告依民法第 226 條、第 256 條解除契約，即非有據。

(七)被告不得依民法第 227 條之 2 請求免除或減少給付部分

兩造於系爭合約第 4 條約定全部免除被告所有義務之條件為「所有授權專利請求項被實質限制範圍或被宣告無效」，即於系爭 3 個專利之請求項全部都被實質限制範圍或被宣告無效之情形下，被告有權免除本合約所有未來之義務（即給付權利金），已見前述，顯見兩造訂定系爭合約時，被告已就契約履行中，系爭 3 個專利是否有發生被實質限制範圍或宣告無效之情事之可能性，已能預料，本得自行風險評估以作為是否締約及其給付內容之考量，其於契約成立後，始以該原可預料情事之實際發生，主張情事變更，依民法第 227 條之 2 請求減免給付，洵難謂合，應予駁回。

#### 四、判決結果

被告應提出如附件所例示之 USB-SP02、USB-SP02A、USB-SP04、USB-SP04A、UDV-CP02A 等授權產品，自民國 98 年 5 月 20 日起，迄 103 年 5 月 19 日止被告之銷售數量、銷售價格，及授權產品總銷售之完整且詳細的紀錄，供原告進行查核。

被告應給付原告新臺幣捌佰伍拾捌萬伍仟零玖拾伍元，及各自附表一、附表二所示利息起算日起，至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔十分之九，餘由原告負擔。

## 【研析】

- 一、本件判決審認，智慧財產權無論是否在內國應以登記為成立要件者，均係因法律規定而發生之權利，其於各國領域內所受之保護，原則上亦應以各該國之法律為準。
- 二、系爭合約第4條所稱「專利權被實質限制範圍」，應係指專利雖非無效，但其專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，致專利權被實質限制其範圍。實務上，專利權非無效惟被實質限制範圍，其中之一原因係專利權遭受類似「假處分」之法律拘束，致其權利之行使被實質限制。
- 三、系爭專利在授權合約簽訂時既為有效，簽約後縱使發生「多數請求項遭刪除」、「專利家族對應之專利請求範圍變更或遭認定無效」等情形，只要系爭專利本身，尚未被美國專利商標局或法院認定無效，或是專利權之行使，因法律或其他因素，致無法行使，或僅能就部分請求項為行使權利，被告就得依照合約履行給付義務，不得主張解除契約。