

專利話廊

專利訴訟中依不當得利請求時，應以被告所受利益為度，而非以原告所受損害為準

江郁仁 律師



在專利民事訴訟中，專利權人首先須就被控侵權物有無落入專利範圍之爭點負有舉證之責任，且大多數的情況被控侵權人會依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，主張系爭專利有應撤銷之原因，即所謂的無效抗辯，此亦屬專利權人在訴訟中倘欲勝訴就必須克服之挑戰。當成功進入認定損害賠償之環節時，專利權人又會面臨如何計算損害賠償之問題，一般而言專利民事訴訟判賠之損害賠償金額，較少出現高額之數字，然而智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號判決，則顛覆了這個印象，該判決命被控侵權人應給付專利權人超過新台幣 10 億元之金額，而其請求權基礎則係依不當得利返還請求權。

當前揭案件進入最高法院審理後，最高法院認同原審判斷本案有不當得利相關規定之適用，不過最高法院對不當得利之計算似乎有別於原審見解，乃持不同看法。依最高法院 106 年度台上字第 2467 號判決之內容，其指出按不當得利乃對於違反公平原則之財產變動，剝奪受益人所受利益，以調整其財產狀態為目的，其判斷應以「權益歸屬說」為標準，亦即倘欠缺法律上原因而違反權益歸屬對象取得其利益者，即應對該對象成立不當得利，不以受益人有歸責性及違法性存在為必要。而專利權雖屬無體財產權，然於支配關係上近似於民法之物權，一旦專利權之支配關係受到破壞，隨著專利權之受損害，往往發生不正當財產損益之變動，而產生「專利侵權」與「不當得利」競合之情形。專利侵權之救濟方式，專利法第 96 條、第 97 條固定有明文，惟須以侵害人有故意、過失為要件，與不當得利之成立要件不同。專利權既亦屬財產權，而專利法並無排除民法不當得利適用之規定，基於財產法體系而論，專利權人自得依民法不當得利之法律關係主張其權利。至此，前揭判決係肯認原審之判斷。

惟最高法院就不當得利之計算則表示，按不當得利制度不在於填補損害，而係返還其依權益歸屬內容不應取得之利益，故依不當得利法則請求返還之範圍，應以受領人所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。且關於應返還數額，應以返還義務成立時為計算標準。本案中被控侵權人未經權利人授權，即製造、販賣具有請求項 6 技術特徵之系爭產品，受有不當利益，致權利人受有損害，得請求被控侵權人返還其所受之不當利益等情，為原審確定之事實。果爾，原審就被控侵權人應返還之不當利益，自應以其返還義務成立當時，所受之利益為度。而擅自實施他人之專利財產權，使用人所能獲得利益，應依其實施該專利，於客觀上所能獲致之實際利益為計算標準，而非逕以專利權人所受短收授權金之損害為判斷依據。依照最高法院前述之計算標準，原審以權利人 2009 年（民國 98 年）間所制定，包裹授權含系爭專利在內共 199 件專利之空白系爭授權合約中約定之授權金，作為判斷被控侵權人自民國 92 至 101 年間，無法律上原因實施系爭專利，應返還利益之唯一計算依據，不僅於時間上有相當落差，且上開計算所得數額，與未支付對價（授權金）即使用系爭專利而使權利人受損害之數額，是否有所差異，尚待釐清。

除此之外，最高法院又進一步指出，被控侵權人有辯稱系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語，倘屬實在，因使用系爭專利所獲之利益能否猶謂與權利

人上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。顯見最高法院對於原審所判斷計算之數額並不認同。另外值得一提的是，最高法院於本件判決中亦對權利行使之誠信原則加以論述，其指出按行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法，民法第 148 條第 2 項定有明文。此項規定，於任何權利之行使及義務之履行，均有其適用。權利人在相當期間內不行使其權利，如有特別情事，足使義務人正當信任權利人已不欲行使其權利，其嗣後再為主張，即應認有違誠信而權利失效。法院為判斷時，應斟酌權利之性質、法律行為之種類、當事人間之關係、社會經濟狀況及其他一切情事，以為認定之依據。又權利失效係基於誠信原則，與消滅時效制度無涉，要不因權利人之請求權尚未罹於時效而受影響。查權利人於 92 年間即知悉被控侵權人製造販賣系爭產品，並曾於 93 年間在義大利國對被控侵權人主張侵害系爭專利之相對應專利，而遭該國法院以未侵害為由駁回其請求。自是而後，至提起本訴（103 年 4 月 28 日）前，10 年間未再對被控侵權人為任何之權利主張。似此情形，依社會交易之慣習，被控侵權人抗辯：權利人顯於相當期間，怠於行使權利，被控侵權人係基於正當信賴而長期使用系爭專利生產系爭產品，於其長期且大量生產後，侵權人再為本件不當得利之權利行使，有違誠信原則，致其權利應失效等語，是否全無可取，非無研求餘地。

綜上，不論是依不當得利法則請求之計算方式，或關於最高法院少見的提及權利行使之誠信原則，顯然均會對本件發回智慧財產法院後之審理產生相當程度之影響。但無論如何，本案最終的結果勢必會成為將來類似案件之重要參考案例，值得持續關注後續之發展。

中國大陸實用新型專利案的審查員依職權修改

黃俊仁

一、前言

中國大陸之實用新型專利雖採取初步審查制，不作實質審查，但於實用新型專利申請提出後，為克服申請文件中的缺陷，除了提供申請人主動修改或及依據審查意見進行修改外，基於程序節約原則，對於僅存在明顯錯誤的申請文本，審查員可以不發出補正通知書通知專利申請人補正，而依職權直接進行申請文本的修改，並將依職權修改內容通知專利申請人。本文在於介紹中國大陸實用新型專利案的審查員依職權修改。

二、本文

中國大陸專利法第 40 條明定：「實用新型和外觀設計專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或外觀設計專利權的決定，發給相應的專利證書，同時予以登記和公告。...」。依據專利審查指南的記載，所謂實用新型專利申請的“初步審查”的範圍是包括：(1)申請文件的形式審查；(2)申請文件的明顯實質性缺陷審查；(3)其他文件的形式審查和(4)有關費用的審查等事項。專利審查指南中還載明：於初步審查程序，審查員應當遵循的(1)保密原則、(2)書面審查原則、(3)聽證原則和(4)程序節約原則等四項原則，有關「程序節約原則」是指「在符合規定的情況下，審查員應當儘可能提高審查效率，縮短審查過程。其中，對於存在可以補正克服的缺陷的申請，審查員應當進行全面審查，儘可能的在一次補正通知書中指出全部缺陷。對於存在不可能通過補正克服的實質性缺陷的申請，審查員可以不對申請文件和其他文件的形式缺陷進行審查，在審查意見通知書中可以僅指出實質性缺陷。對於申請文件中的缺陷均可以通過依職權修改克服的申請，審查員可以不發出補正通知書。」。由前述審查指南記載的內容中可以發現，所謂「程序節約原則」不僅旨在提升審查效率。就專利申請人而言，可以減少不必要的文件往返時間與金錢的浪費，減輕專利申請人的負擔，實為一項具有善意的行政規定。

關於前述「對於申請文件中的缺陷均可以通過依職權修改克服的申請，審查員可以不發出補正通知書」的規定，參照中國專利法實施細則第 51 條第 4 款有關實用新型或者外觀設計申請文件修改的相關規定，其主要有兩點：

1. 專利申請文件中屬於文字和符號的明顯錯誤。
2. 國務院專利行政部門自行修改的，應當通知申請人。

依據專利審查指南記載之授予專利權通知相關規定：「實用新型專利申請經初步審查沒有發現駁回理由的，審查員應當作出授予實用新型專利權通知。能夠授予專利權的實用新型專利申請包括不需要補正就能符合初步審查要求的專利申請，以及經過補正符合初步審查要求的專利申請。授予專利權通知書除收件人信息、著錄項目外，還應指明授權所依據的文本和實用新型名稱。審查員依職權修改的，還應當寫明依職權修改的內容。」此外，審查員依職權修改的相關規定中載明：審查員在作出授予實用新型專利權通知前，可以對申請文件中文字和符號的明顯錯誤依職權進行修改。其中，依職權修改的內容包括：

(1) 請求書：修改申請人地址或聯繫人地址中漏寫、錯寫或者重複填寫的省(自治區、直轄市)、市、郵政編號等信息。

(2) 說明書：修改明顯不適當的實用新型名稱和/或所屬技術領域；改正錯別字、錯誤的符號、標記等；修改明顯不規範的用語；增補說明書各部分所遺漏

的標題；刪除附圖中不必要的文字說明等。

(3) 權利要求書：改正錯別字、錯誤的標點符號、錯誤的附圖標記、附圖標記增加括號。但是，可能引起保護範圍變化的修改，不屬於依職權修改的範圍。

(4) 摘要：修改摘要中不適當的內容及明顯的錯誤，指定摘要附圖。

以及審查員依職權修改的內容，應當在文檔中記載並通知申請人。

由上述規定可知，當審查員對實用新型專利申請案進行初步審查後，若未發現駁回理由，但申請文件中存有明顯錯誤時，審查員在作出授予實用新型專利權通知前，可以對申請文件中文字和符號的明顯錯誤依職權進行修改，並於之後發出授予實用新型專利權通知書告知專利申請人依職權修改的內容。

在實務中，中國大陸與臺灣兩地同樣使用中文，除了簡體中文與繁體中文之別外，在字詞用語方面仍有部分差異，若未注意中國大陸與臺灣兩地用語的差異而作適當的修改時，在中國大陸提出申請專利後，易因說明書或權利要求書等專利文件的用語錯誤，而發生不符合中國大陸專利法第 26 條規定的問題。

一般而言，對於前述專利申請文件中有用語錯誤缺陷的情形，中國大陸的審查員除採取發出補正通知書，通知專利申請人提出修改補正的途徑，若無其他不予專利事由，也得依職權逕予修正。例如，臺灣申請專利的說明書內容中使用「藉此」、「藉由」等用語，在中國大陸提出專利申請的說明書，未留意在中國大陸當地的用語應為「借此」、「借由」等，若該案內容可授予專利，針對上述「明顯不規範的用語」的錯誤，中國大陸的審查員基於「程序節約原則」，可依職權修改此案的申請文件中不適當的用語，並於授予專利權通知書告知專利申請人依職權修改的內容。因此種修改的內容皆是針對專利說明書前述明顯不合規範的用語修改，未涉及引起權利要求範圍變化的修改，免除了專利申請人再行補正程序的不便，也可縮短專利申請人取得專利的時間。

三、結語

審查員依職權修改，係屬便民的政策。惟依職權修改的行政作為，仍取決於審查員是否願意主動發起。因此，專利申請案提出申請前，相關人員於作業時，仍應謹慎地檢查申請文件是否有不符合規定的錯誤，減少專利申請過程中發生補正程序的情形。倘若審查員基於程序節約原則，依職權修改專利申請文件中明顯錯誤時，在專利申請人收到官方發出的授予專利權通知書時，專利申請人對於審查員依職權修改的內容也需謹慎檢視，是否有引發權利要求範圍變化的問題，以免權益受損。

參考資料：

1. 中國大陸專利法。
2. 中國大陸專利法實施細則。
3. 中國大陸專利審查指南。