

## 專利話廊

### 十億天價賠償金：淺談飛利浦公司與國碩公司間 DVD 專利侵害訴訟

何娜瑩 律師/專利師



#### 一、前言

在民國 106 年 6 月 29 日國碩公司在公開資訊觀測站公布一重大訊息，有關飛利浦公司對其公司所提起專利侵害訴訟，經智慧財產法院以 105 年度民專上字第 24 號民事判決判命國碩公司需賠償高達約新台幣（下同）十億元，且依據國碩公司所稱，該項判決結果將侵蝕該年度 EPS 約 3.383 元，故當該則重大訊息公佈後，立即震撼各界，各大媒體廣為報導。回顧本案一審判決，當時判決賠償金額約一千多萬元，僅因雙方當事人均不服原判決提起上訴，卻產生如此驚人的變化，實令大眾深感好奇，茲於下述淺談一審及二審法院判決理由。

#### 二、智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號審理概要（簡稱一審判決）：

- （一）飛利浦公司起訴主張國碩公司自 89 年 1 月 1 日起至 104 年 2 月 14 日止，未經其同意製造、銷售 DVD-R 及 DVD-RW 產品，侵害其所有發明第 82864 號請求項第 6 項及第 27 項，並依侵權行為、不當得利及無因管理等法律關係，請求國碩公司及其負責人連帶賠償。
- （二）惟經一審法院審酌比對國碩公司 DVD-R 之規格書後，僅認為該項產品落入請求項 6 文義範圍，且國碩公司在產製該項產品前，未加以查證，疏於掌控侵權風險，具有侵害該項專利之過失，在計算損害賠償時，依據飛利浦主張受侵害之期間，法院有下列認定：
  1. 103 年度至 104 年 2 月 14 日止期間：因國碩公司銷售侵權產品的成本大於銷貨收入，已無所餘，故一審法院認定飛利浦請求此期間之損害賠償並無依據。
  2. 89 年 1 月 1 日至 92 年 4 月 15 日止期間：因國碩公司至 92 年 4 月 15 日為止都尚未通過 DVD 論壇 A 級實驗室之認證，難認在此期間有侵權行為存在。
  3. 92 年 4 月 16 日至 102 年 12 月 31 日止期間：雖然飛利浦公司在 101 年 4 月 28 日前損害賠償請求權已罹於時效，但飛利浦公司仍可依民法第 197 條第 2 項，以不當得利法律關係請求國碩公司返還 92 年 4 月 16 日起至 101 年 4 月 28 日止期間所受利益，但因飛利浦公司未能證明國碩公司所獲利益，乃以民事訴訟法第 222 條第 2 項核定損害賠償數額如判決主文。

#### 三、智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號審理概要（簡稱二審判決）：

- （一）本件經上訴到二審法院後，二審法院對於 DVD-R 產品落入請求項 6 文義範圍乙事，並無疑義，但在判斷國碩公司是否具備侵權行為主觀上故意或過失時，則持與一審不同見解，二審法院援引飛利浦在 93 年間對國碩公司在義大利以相對應專利提起專利訴訟之判決，認為義大利法院駁回飛利浦請求，難認國碩公司仍有注意義務之違反，因此駁回飛利浦公司侵權行為損害賠償主張。

(二) 惟在不當得利方面，二審法院認為雙方未簽訂授權契約，國碩公司逕使用該項專利產製DVD-R產品等行為，卻未給付授權金給飛利浦公司，則飛利浦至少受有未收取授權金之損失，依社會通念，無法律上原因實施他人專利者，可能獲得相當於專利授權金之利益，故飛利浦公司對國碩公司關於不當得利之請求，應以給付系爭專利之專利授權金作為計算方式，而非以銷貨收入來認定等。因此，國碩公司應返還自89年起至本件起訴時103年4月28日為止的不當得利；是以，二審法院援用飛利浦公司「DVD-R光碟專利授權合約」記載之權利金每片美金0.06元為基礎，再以飛利浦提出產業調查報告，判決國碩公司應返還如判決主文所述之不當得利之金額。

#### 四、結論

本案經二審法院判決後賠償金額暴增到近乎一百倍，主要係來自於返還不當得利金額的計算基礎及不當得利請求權具有十五年消滅時效所致，國碩公司雖然曾抗辯專利法為民法特別法，應以短期時效為依據，且不應以包裹授權之權利金來計算，但國碩公司主張並未被二審法院所採納；惟二審判決既是認為無法律上原因實施他人專利者，應以專利授權金來計算所獲得利益，但專利授權金是來自專利授權契約，本案判決中似未見雙方論及專利授權之本質，曾有學者提出專利授權本質類似租賃關係，則在專利權屬於準物權下，無法律上原因實施他人專利者，可能獲得相當於專利授權金之利益之行為，與無權占有他人土地，可能獲得相當於租金之利益之行為，二者行為在法律上評價是否存有關聯，因為在後者，適用民法第126條短期時效（最高法院96年度台上字第2660號裁判要旨參照），而非適用民法第125條15年時效，且在無權占用他人土地時，亦須斟酌基地位置、工商繁榮程度等因素，而非逕以基地租金之最高限額為依據，故在計算專利訴訟時不當得利之金額時，得否逕以專利權人過往授權合約概括認定等，似非無討論空間，由於本件判決，國碩公司已表明將上訴到最高法院，各界期盼最高法院能就本案爭議點表示意見，作為後進之圭臬指引。

參考資料：司法院智慧財產案件審理制度研究修正委員會第3次會議紀錄  
([www.judicial.gov.tw/Property/work12/991027meeting3.doc](http://www.judicial.gov.tw/Property/work12/991027meeting3.doc))

## 中國大陸實用新型保護客體之案例分享

朱桓毅

### 一、前言：

臺灣 2013 年 1 月 1 日施行的專利法，雖修幅度頗大，但對於新型專利客體僅限於物品之形狀、構造之定義並未改變；惟同時施行的審查基準卻放寬了新型的定義，導致實務上認定新型申請案是否符合標的之實務與中國大陸專利法中實用新型的實務認定有所差異。依過去 4 年 7 個月以來的實務，臺灣新型專利僅需載有形狀、構造或組合之中任一技術特徵之物品，即符合臺灣新型專利標的之要求；反觀中國大陸實用新型對於是否符合專利標的仍持續採取一貫較為嚴格的要求。故在界定權利要求時必須明確地界定產品的形狀及構造，若權利要求之技術特徵中包含了不確定形狀的物體，或是物質的分子結構、組分、金相結構等，即會被判斷是不符實用新型的定義。以下以筆者實際承辦之實際案例，說明臺灣新型專利與中國大陸實用新型之間的差異。

### 二、實際案例：

本次所提供之實際案例，是在 2016 年 4 月以實質內容相同之技術內容同日申請臺灣新型專利及中國大陸實用新型，其中，臺灣新型專利案經形式審查後，於 2016 年 5 月獲准。而中國大陸實用新型案（以下稱本案）則在經初步審查後，於 2016 年 7 月收到第一次審查意見通知書，其中指出：

原申請之權利要求 3、4 所要求保護的技術方案中記載之「該熱溶性食材可選自黑糖、巧克力或咖啡中至少一種熱溶性原料」，以及原申請之權利要求 5 中所記載之「該乾燥食材可選自花、香草、水果、植物或餅乾中至少一種乾燥原料」因涉及組分問題，不符合中國大陸專利法第二條第三款的規定，此外，原申請之權利要求 5 中所記載之「植物」包括了花、香草、水果，故上述四個類型的乾燥原料不是等效並列選擇項，導致權利要求不清楚，而不符合中國大陸專利法第二十六條第四款的規定。

根據中國大陸《專利審查指南》第一部分第二章「實用新型專利申請的初步審查」中之 6.2.2 節，關於產品的構造記載：「產品的構造是指產品的各個組成部分的安排、組織和相互關係。...物質的分子結構、組分、金相結構等不屬於實用新型專利給予保護的產品的構造。」。原申請之權利要求 3、4 中所提述之「該熱溶性食材可選自黑糖、巧克力或咖啡中至少一種熱溶性原料」，以及原申請之權利要求 5 所提述之「該乾燥食材可選自花、香草、水果、植物或餅乾中至少一種乾燥原料」中，「熱溶性原料」以及「乾燥原料」皆是選自多種材料中的“至少一種”，因此，會有多種材料混合之情形，而違反實用新型之產品構造中涉及組分之相關規定。

為克服前述第一次審查意見通知書提到之組分問題，本案透過將原申請之權利要求 3、4 中所記載之「該熱溶性食材可選自黑糖、巧克力或咖啡中至少一種熱溶性原料」修改為「該熱溶性食材為黑糖或巧克力或咖啡」，以克服組分問題，同時將原申請之權利要求 5 中所記載之「該乾燥食材可選自花、香草、水果、植物或餅乾中至少一種乾燥原料」修改為「該乾燥食材為花或香草或水果或餅乾」同時刪除「植物」之敘述，以克服產品構造中涉及組分以及「植物」與花、香草、水果並非等效並列選擇項之問題。

本案於 2016 年 9 月再收到第二次審查意見通知書，在第二次審查意見通知書中並未再次提到第一次審查意見通知書指出之組分問題，顯然審查員已接受前

述修改，但另外提出「容器內設置的熱溶性食材是一種粉末狀或顆粒狀材料，無確定形狀；乾燥食材擺設在熱溶性食材的基底層上，也是一種無確定形狀之物體，不能作為實用新型產品的形狀特徵，不符合專利法第二條第三款的規定。」的問題。

惟根據中國大陸《專利審查指南》第一部分第二章「實用新型專利申請的初步審查」中之第 6.2.1 產品的形狀一節，其針對無確定形狀的產品指出：「(3) 允許產品中的某個技術特徵為無確定形狀的物質，如氣態、液態、粉末狀、顆粒狀物質，只要其在該產品中受該產品結構特徵的限制即可。」。基於前述判斷原則，本案之熱溶性食材及乾燥食材皆受到「容器」之限制，故滿足實用新型專利關於產品形狀的要求符合專利法第二條第三款的規定，因此，基於前述論點提出陳述意見，並同時附上數個已核准公告之專利案後，提供審查員審查時參考，於 2016 年 11 月收到核准通知。

### 三、結語：

由前述實際案例中可以發現，臺灣新型專利僅需界定出具有形狀、構造或組合之中任一技術特徵之物品，即符合臺灣新型專利之規定，而反觀中國大陸實用新型對於產品之形狀及構造之要求較為嚴格，不但須明確地界定出產品之形狀外，同時在界定產品之構造時，亦不可包含有如物質的分子結構、組分、金相結構等非結構特徵之敘述，因此，相同的創作分別申請臺灣新型專利及中國大陸實用新型時，經官方的審查後，產生不同之審查結果。藉由前述實際案例，提供申請人了解臺灣新型之形式審查以及中國大陸實用新型之初步審查的差異，以期申請人在申請臺灣新型及中國大陸實用新型時，能夠留意申請專利之技術特徵中是否有包含非結構特徵部分之問題，同時檢視申請的技術內容並依據相關規定作適當的調整。