

專利話廊

罹於專利侵權求償時效之不當得利返還範圍

林美宏 律師



實務上經常發生專利權人寄發警告函予被控侵權人後，因被控侵權人仍持續其侵害行為，專利權人遂決定對之提起專利侵權訴訟，惟起訴日距離被控侵權人收受警告函的時間已逾二年時效規定，且於此二年間並未有民法第 129 條所定之時效中斷事由（所謂時效中斷事由係指如：專利權人再次主張其權利或於相關期間內起訴、被控侵權人對專利權人之損害賠償請求權予以承認等情事），因此針對起訴日往前回溯二年內之侵權行為所造成的損害，專利權人依專利法第 96 條規定向被控侵權人求償，至於逾越二年時效之部分，則另依民法不當得利法則求償。

按「損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人」，民法第 197 條第 2 項定有明文。故專利權人得依該不當得利返還請求權規定，要求被控侵權人返還其罹於前揭專利侵權時效期間基於其侵權行為（無法律上之原因）所獲之利益。惟此所謂「所獲之利益」之範圍應如何認定？

實務上通常係以假設之合理權利金比率作為「所獲之利益」數額之計算基礎，究其原因乃考量專利權人對於侵權人是否確實受有利益及究竟獲得多少利益等事實時常遭遇舉證上之困難，而在無法就該等關鍵事實取得充足證據之情形下，實務上始退而求其次以假設之合理權利金比率來計算侵權人所獲不當得利之數額。一方面使專利權人之損害能獲得合理之補償，以適度免除專利權人舉證責任之負擔；另一方面則避免專利權人漫天開價，獲取超過其損害之賠償金額。此由台灣高等法院 95 年度智上字第 18 號判決（謂：「...尤其就被上訴人甲○○究竟受有多少利益之事實，始終不能舉證以實其說，漫然請求權利金高達七百二十萬元之不當得利，即無理由，應予駁回」）及該案件其後發交更審之智慧財產法院 99 年度民專上更（二）字第 11 號判決（謂：「本院係斟酌一切情狀，認本件合理權利金以每年度 1,350,000 元為適當」）等內容觀之，即可明矣。

然而，若侵權人基於侵權行為確實受有利益之金額已有相關事證資料足堪認定（如已取得侵權人相關會計帳冊、交易明細等事證資料），是否仍以假設之權利金比率來計算侵權人所獲不當得利之數額，則有進一步探討的空間。查智慧財產法院 100 年度民專訴字第 64 號判決及 101 年度民專上字第 10 號判決均以假設之權利金比率來計算不當得利數額，惟筆者並不認同，茲分述如下：

一、以假設之權利金比率來計算賠償金額時，應留意下述情形：

- (一) 參照 102 年 6 月 11 日公布施行之專利法第 97 條第 1 項第 3 款之修正說明，其修法理由澄清：所謂的「合理」權利金並非等同於實際授權關係下之權利金數額，而應高於實際授權關係下之權利金數額；且謂修正前之原條款的損害賠償計算方式，係「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，惟考量此等規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額；且相較於一般授權關係之被授權人，侵害人無須負擔授權關係中之額外成本（例如查帳義務）；此外，侵權訴訟中之專利權人尚須負擔額外成本（例如訴訟費用、律師費用）；

因此，以合理權利金法所計算之損害賠償數額，往往會高於實際授權關係下之權利金數額，否則形同鼓勵專利侵權。是以將該原條款之損害賠償計算方式修正為「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」。

- (二) 以「合理權利金」來計算不當得利之返還範圍時，也須考量並計算專利權人因侵權行為所花費之訴訟成本、勞力時間費用後的狀態下，應向侵權人收取多少授權金始為合理之數額。此與雙方未曾爭訟、心平氣和坐下來洽談授權的情形，是截然有別的。如果說侵權之後還是按一般未涉及侵權之授權情況所應支付之合理權利金金額來計算不當得利之返還範圍，等於是鼓勵侵權。此外，實務上，於一般正常、平和地協商權利金之情形，常會約定由被授權人負擔相關的稅賦，此時若用合理權利金來計算不當得利之返還範圍，至少就沒有考慮到此稅金協商的常態；遑論於侵權情形下，專利權人尚需負擔訴訟成本等高額費用。
- (三) 因此，完全用正常授權狀態下所收取之合理權利金來計算損害賠償之範圍或不當得利之返還範圍，會將「合意授權」與「先侵權再談」等同視之，然而這樣的結果對於專利權人係極不公平的。侵權人大可心存僥倖，反正最壞情況也不過是要付正常授權狀態下之合理權利金而已。長此以往，則會產生「侵權卻不用賠」的現象，反助長侵權行為的發生。
- (四) 此外，「無權占有」與「有權占有」在法律評價上有根本上的不同。雖然無權占有與租賃皆具有使用他人之物的特徵，但該類似性應尚不足以作為可將兩者等同視之的正當理由。無權占有又與雙方原有租賃關係存在而後終止，或曾為契約之締結協商並因此交付租賃物，而後因意思表示有瑕疵以致不成立、自始無效或經撤銷者，更有所不同。於這些情形，雙方之給付在終止或無效時，固構成不當得利，但因其受領之給付為物之使用，應照受領時之價額，以金錢償還之(民法第 259 條第 3 款參照)；其與「純粹之無權占有的賠償」之性質截然不同。因此，不應將「無權占有」與「有權占有」在法律上給予相同的評價，以免演變為鼓勵「無權占有」之侵權行為的法制趨勢(參黃茂榮教授所著「不當得利返還請求權之內容與範圍」一文意旨)。

二、按最高法院 61 年台上字第 1695 號判例有謂：「依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準...」。再按台灣高等法院 95 年度智上字第 18 號判決亦指出：「不當得利乃剝奪受益人之得利，使返還予受損人之制度...」。是以，應回歸上開判例所述有關不當得利法則之本質，而以侵權人所受之利益為度來計算其賠償金額。

結語

基於上開說明及理由，若於審理過程中已取得侵權人相關會計帳冊、交易明細等事證資料，而足以認定侵權人因其侵權行為確實受有利益之數額，則與前揭實務上因缺乏相關事證而必須由法院酌定合理權利金比率來作為計算基礎之案情有別，應不宜同等處遇。故筆者淺見以為，應直接以該事證資料所佐證之金額作為侵權人所受利益之計算依據，而毋庸再以假設之權利金比率來推敲其獲利數額，始為公允。

從判決觀察應用監測與控制之發明是否僅為抽象概念

中國專利代理人 張偉城



美國電腦軟體相關專利自從最高法院在 Alice 一案作出判決之後，專利標的是否符合美國專利法第 101 條之規定面臨更加嚴格的檢視，CAFC 依循該判決中採用之判斷步驟，已作出多件不利專利權人之判決。在最新的案件中，CAFC 於 2015 年 12 月 28 日 Vehicle Intelligence and Safety LLC v. Mercedes-Benz USA, LLC 一案再次針對專利標的作出判決，本文將對此案詳細介紹。

系爭專利簡介

系爭專利為 Vehicle Intelligence and Safety LLC 擁有之美國第 7,394,392 號「Expert system safety screening of equipment operators」專利，該發明對設備操作者進行監測，以判斷設備操作者是否發生危害情況，若有前述情況產生，將會啟動相應的措施自動操控設備以確保操作者的人身安全。根據系爭專利說明書列舉之說明，所適用之設備可包含各式車輛、飛機、船舶等大眾交通運輸工具，監測駕駛者或操作人員是否發生各種生理／心理性不適或失能等危害情況。以下為系爭專利之請求項 8 與請求項 16：

「8.一種監測設備操作者的方法，包含：

利用專家系統 (expert system) 對設備操作者進行監測，以偵測可能發生於該設備操作者之危害；

當偵測到可能的危害，對該設備操作者進行選擇性測試；

若測試結果顯示該設備操作者確實遭受危害，對該設備進行控制作業，其中在上述監測步驟中，係以分時分配之處理器執行該專家系統。

16. 一種監測設備操作者的系統，包含：

一監測模組，係監測一設備操作者，並於監測到可能發生於該設備操作者之危害時，對該設備操作者進行選擇性測試，其中，該監測模組在監測設備操作者時使用專家系統；

一控制模組，若選擇性測試指出設備操作者發生危害，對該設備進行控制作業，其中該監測模組包含一或多個專家系統，該專家系統使用一或多個設備模組，該設備模組選自於以一操作模組、一音響模組、一導航模組、一防盜模組及一溫控模組所構成之群組。」

訴訟歷程

專利權人主張被告侵害前述系爭專利，經被告提出反訴後，地方法院之判決認定系爭專利之請求項 8、請求項 16 違反美國專利法第 101 條規定，該判決認為系爭專利之標的僅是單純之抽象概念。專利權人不服地方法院判決，向聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提起上訴。

爭點討論

CAFC 採用美國最高法院先前在 Mayo 及 Alice 二案所用的兩階測試法判斷系爭專利是否為適格專利標的。兩階測試法的第一步驟判斷請求項是否記載非適格專利概念 (patent-ineligible concept)，第二步驟判斷請求項中之元件是否包含“發明概念 (inventive concept)”而足以將抽象概念轉換為具備專利適格性之應

用。CAFC 的分析如下：

(一) 第一步驟：

在第一步驟中，CAFC 認為系爭專利的請求項界定非適格專利的概念 (patent-ineligible concept)，即“測試任何種類設備之操作員是否產生生理／心理性危害”的概念。

請求項的內容並未限定欲檢測之危害種類、未記載如何進行監測或測試、未具體說明如何規劃專家系統而進行各種監測或測試、未說明如何依據測試結果對設備進行相應的控制作業。在系爭專利的說明書中，雖然第 8 圖以方塊圖的方式示意介紹所謂的專家系統包含有一判斷模組，但仍沒有揭露該判斷模組何如執行各種監測或測試。

專利權人以“請求項內容沒有試圖獨佔 (preempt) 所有設備操作者之測試方式”為由，主張請求項內容非屬第一步驟測試的範圍，並以系爭專利說明書中的背景技術已揭露多件同領域之美國專利，試圖證明其並無獨佔的意圖。但 CAFC 不認同專利權人之主張，並指出「未獨佔使用一抽象概念，不能證明請求項即為專利適格標的」。否則依據專利權人的說法，任何人只需在說明書內列舉一件前案專利，即無違反專利法第 101 條規定。

(二) 第二步驟：

在第二步驟中，CAFC 檢視記載於請求項中的元件，無論是將元件單獨檢視或組合後整體觀之，均未發現可將抽象概念轉換為具備專利適格性之應用的發明概念。

專利權人首先主張其方法係實施於“特定既有之設備模組 (specialized existing equipment modules)”而不是一般的電腦，因此系爭專利之請求項應為適格專利標的。CAFC 指出從系爭專利說明書可得知專利權人所稱“特定既有之設備模組”泛指車輛的油門、煞車、方向盤及車內各種電子系統，但說明書沒有揭露該方法如何經由設備模組具體實施。

專利權人其次主張請求項內容具備至少以下四點發明概念：1) 利用專家系統進行監測。2) 執行選擇性測試。3) 分時分配之處理器。4) 包含有專家系統之監測模組，該專家系統係使用到設備模組。但 CAFC 對此逐一作出反駁，認為系爭專利之請求項並沒有解釋進行何種監測、專家系統又如何執行監測；如何進行選擇性測試；處理器如何執行分時分配的資料處理；專家系統如何運作以達到監測操作者是否發生危害、如何對設備模組進行工作分配等具體內容。

專利權人最後引用 DDR Holdings 的判決，主張為了對操作者達到更快速、更準確及更可靠的危害監測，系爭專利請求項的技術係必需源自於電腦技術 (necessarily rooted in computer technology)。CAFC 對此主張提出二點反駁，第一點指出該請求項不同於 DDR Holdings 的“源自於電腦技術以解決電腦網路之技術問題”，而是監測駕駛者是否發生危害，就如同警察對駕駛者實施現場酒測。第二點指出請求項內容並未記載如何達到更快速、更準確及更可靠的具體技術，而只是模糊的指出利用“專家系統”實施監測。

小結

CAFC 利用上述兩階測試法檢視後，認定系爭專利為抽象概念因而專利無效。本案中的系爭專利涉及偵測及控制技術，類似的概念普遍存在於各種應用領域。根據 CAFC 對系爭專利的要求，申請人應盡可能的在說明書揭露如何偵測、

藉助哪些硬體進行偵測及控制、所偵測之資料態樣與如何根據測得資料進行分析或判斷，避免只單獨以功能性及概念性的用語記載。

