

## 專利話廊

### 專利侵權訴訟之損害賠償請求與排除侵害請求，應併算訴訟標的價額

江郁仁 律師



在專利侵權訴訟中，專利權人依專利法第 96 條第 1 項前段之規定，得請求排除侵害，依同條第 2 項之規定，專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。實務上對於專利權人同時請求排除侵害與損害賠償之情形，過去均認為損害賠償屬排除侵害之附帶請求，無須併算其價額。另關於排除侵害之訴訟標的價額，則大多依依民事訴訟法第 77 條之 12 之規定，以同法第 466 條所定不得上訴第三審之最高利益即 150 萬元加計十分之一即 165 萬元為其訴訟標的價額。惟最高法院 102 年度台抗字第 317 號裁定，則持與過去不同之見解。

首先，前揭裁定指出，民事訴訟法第 77 條之 12 所謂訴訟標的之價額不能核定，係指法院在客觀上不能依民事訴訟法第 77 條之 1 第 2 項規定核定訴訟標的價額而言，而依同條第 3 項之規定，法院因核定訴訟標的之價額，本得依職權調查證據。倘法院在客觀上可得依其職權之調查，資以計算核定其訴訟標的價額，即不得謂訴訟標的之價額不能核定。在該案中，專利權人所為排除侵害之請求，應以被控侵權人停止侵害後專利權人所獲得之利益核定訴訟標的價額，最高法院認為可透過參照各種客觀事實綜合概算出專利權人可得之利益為何，因此是否屬於客觀上不能核定訴訟標的價額之情形，應有進一步調查研酌之必要。再者，最高法院又指出，民事訴訟法第 77 條之 2 第 2 項規定：以一訴附帶請求其孳息、損害賠償、違約金或費用者，不併算其價額。必須該附帶請求與主請求標的間具有主從關係，且附帶請求係隨主訴訟標的之法律關係存在而發生者，始有此條項規定之適用。在該案中排除侵害之請求，意指起訴後禁止再為侵害專利權，非在排除已發生之侵害，與聲明請求賠償過去已生之損害，二者應無主從之附帶關係，自應併算訴訟標的價額。據此，最高法院認為原審不予併算其訴訟標的價額，即適用法規顯有錯誤。

承上，假設專利權人請求排除侵害，同時請求損害賠償 100 萬元，依過去之實務見解，關於排除侵害之訴訟標的價額，會以 165 萬元為其訴訟標的價額之核定，且損害賠償屬排除侵害之附帶請求，無須併算其價額。惟依最高法院之見解，排除侵害之請求，應透過參照各種客觀事實綜合概算出被控侵權人停止侵害後，專利權人可得之利益為何，並非當然屬於客觀上不能核定訴訟標的價額之情形，且排除侵害與聲明請求賠償，二者應無主從之附帶關係，自應併算訴訟標的價額。依最高法院此一見解，若下級法院必須調查斟酌排除侵害是否屬於客觀上不能核定訴訟標的價額之情形，多少會增加下級法院在此程序上所花費之時間；而排除侵害與聲明請求賠償二者併算訴訟標的價額，亦會增加專利權人起訴時之費用，其結果是否會使專利權人提起訴訟之意願更為低落，則有待觀察。

## 2012 年PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案回顧報告

賴晏翎 整理

世界智慧財產權組織 (World Intellectual Property Organization, WIPO) 先前除已部份公布 2012 年PCT統計資料外(可參閱 [2013 年 4 月 4 日出刊之第 59 期之台一雙週專利電子報](#))，另於 2013 年 5 月公布了PCT國際申請案的年度回顧報告，該報告詳細刊載了 2012 年全球PCT系統的統計資料。

2012 年全球共提出 194,400 件 PCT 國際申請案，較 2011 年成長 6.6%，這也是繼 2009 年案件數量衰退後，連續第 3 年達到正成長。以受理局來看，美國專利局於 2012 年受理 51,677 件 PCT 國際申請案為最多，其次為日本專利局 (42,787 件) 及歐洲專利局 (32,593 件)，若看各大專利局在 2012 年受理 PCT 國際申請案數量的成長情況，則以東亞地區成長最強勁，如中國大陸專利局 (+14.1%)、韓國專利局 (+14%)、日本專利局 (+12.7%)，值得注意的是，2012 年中國大陸專利局受理案件量雖成長 14.1%，然相較於 2010 年及 2011 年分別有 61%及 35%的成長率，成長幅度減緩。下表為 2012 年前 5 大受理專利局之受理件數及成長率：

專利局	2012 年受理之 PCT 國際申請案件數	較 2011 年成長(%)
美國	51,677	4.8
日本	42,787	12.7
歐洲專利局	32,593	5.5
中國大陸	19,930	14.1
韓國	11,869	14.0

以申請人國籍來看，美國申請人於 2012 年提出 51,207 件 PCT 國際申請案排名第一，佔申請案總數的 26.3%，然在過去 20 年間，由東亞國家提出的申請案數量有大幅增加的趨勢，如日本申請人於 2012 年提出的數量較 2011 年增加 4,786 件，其次為中國大陸申請人增加 2,225 件。中國大陸申請人在過去幾年提出的申請數量成長均比德國申請人來的快，預計 2013 年可望超越德國，成為全球 PCT 國際申請案第 3 大申請國。申請人來自 5 大申請國提出的 PCT 國際申請案件數佔總件數的 74.2%。下表為 PCT 前 5 大申請國於 2012 年提出申請的相關數據及比較：

申請國	2011 年	2012 年	佔 2012 年 總數量比例 (%)	較 2011 年成長 (%)
美國	49,060	51,207	26.3	4.4
日本	38,874	43,660	22.5	12.3
德國	18,851	18,855	9.7	0
中國大陸	16,402	18,627	9.6	13.6
韓國	10,447	11,848	6.1	13.4

申請人如欲於外國提出專利申請案，可選擇直接向該國專利局提出申請，或經由 PCT 路徑進入該國國家階段。根據各國專利局提供給 WIPO 最新的統計數據，2011 年共有 507,400 件 PCT 申請案進入國家階段，較 2010 年成長 4.2%，

其中約有 431,800 件是由外國申請人所提出，佔總件數的 85%。1995 年，超過 75% 的向外國申請案都是分別直接向各國專利局提出申請，然在這之後，利用進入國家階段的方式提出申請的比例穩定成長，至 2011 年，已有 54.9% 的申請案選擇以進入國家階段的方式在外國提出申請，與前 3 年比例大致相同。

以申請人國籍來看，美國申請人提出之 PCT 申請案，有 144,466 件進入國家階段為最多，其次為日本 (96,069 件)、德國 (57,769 件)。2011 年平均一件 PCT 申請案會進入 3.1 個國家的國家階段，高所得國家為 3.2 個國家，略高於平均值；中所得國家則只有 1.3，而近來幾年，不論是高所得國家或中所得國家，平均每件 PCT 申請案進入國家階段的數量均有增加的趨勢。高所得國家中，由瑞士申請人提出的每件申請案平均進入 4.8 個國家階段為最多，其次為荷蘭 (4.2)；中所得國家中，以南非申請人提出的每件申請案平均進入 3.3 個國家階段居首，其次為哥倫比亞 (3.1) 與墨西哥 (3)。雖然中國大陸申請人在進入國家階段的申請案件數上，遠多於南非及哥倫比亞，然就平均值而言，平均每件申請案只進入 1 個國家，反較南非及哥倫比亞來的低。而藉由統計各專利局受理的進入國家階段的 PCT 國際申請案案件，可反映該國或該區域對其他國家在商業上的吸引力，據 2011 年統計，95% 進入國家階段的 PCT 申請案都集中在前 20 大專利局，顯示多數申請人會針對主要市場提出申請，而有 97,561 件 PCT 申請案選擇進入美國國家階段為最多，其次為歐洲專利局 (80,275 件) 及日本專利局 (64,486 件)。與 2010 年相較，多數專利局受理進入國家階段之 PCT 申請案件數都有增加，特別是部份中所得國家之專利局如巴西 (+12.6%)、南非 (+10.4%)、印度 (+9.8%) 等，其受理件數都有較大幅度的成長。

在國際合作方面，2012 年於進入國家階段時提出 PCT-PPH 請求的 PCT 申請案有 4,577 件，較 2011 年的 2,847 件成長了 60.8%，其中美國專利局受理 2,674 件請求為最多，其次為日本專利局 (1,021 件) 及中國大陸專利局 (400 件)。另外，2012 年共有 1,686 件申請案，選擇以日本專利局作為國際機構 (國際檢索機構或國際初步審查機構) 發出的報告為基礎，請求 PCT-PPH，其次則為韓國專利局 (1,230 件) 及歐洲專利局 (936 件)。

資料來源：“2013 PCT Yearly Review,” [WIPO](http://www.wipo.int/freepublications/en/). 2013 年 5 月。  
<<http://www.wipo.int/freepublications/en/>>

## 【專利法再修正系列（上）】

### 專利法再度修正案公布施行前之一案兩請何去何從

王錦寬

最近一次號稱修改幅度最大的專利法修正案於民國 100 年 12 月 21 日修正公布，並由行政院於民國 101 年 8 月 22 日發布自民國 102 年 1 月 1 日施行。全新的現行專利法施行僅 5 個月，立法院隨即於 5 月 31 日三讀通過專利法再修正案，並於 6 月 11 日由總統以華總一義字第 10200112901 號令公布施行，現行專利法的再度修正，創下修正期間間隔最短的記錄。

如本電子報今年第 56 期（2 月 21 日發行）之專利話廊刊載之「一案兩請制度醞釀再度修正」乙文，現行專利法施行僅 5 個月後再度修正，主要因外界不滿於一案兩請未採權利接續制度，因此自現行專利法發布施行時即已開始醞釀專利法再修正。

相較於今年甫施行之現行專利法，修正的條文為第 32 條、第 41 條、第 97 條及第 116 條。實質修正的 4 條文（下稱新專利法），各條之要點略為：

- (1) 新專利法第 32 條規定允許申請人就同一創作同時申請發明及新型專利，且於發明核准前若選擇發明，則新型專利權自發明專利公告之日消滅，形成專利權接續，也就是一案兩請採接力式權利接續制度。
- (2) 新專利法第 41 條第 3 項增列關於一案兩請，於新型取得專利權後，僅能在發明公開之請求補償金及行使新型專利權間擇一主張。
- (3) 新專利法第 97 條恢復可酌定損害額以上的賠償，惟不得超過已證明損害額之 3 倍的規定。
- (4) 新專利法第 116 條規定，新型專利權人行使權利時，未提示技術報告，不得進行警告。

新專利法公布施行對於申請實務立即的影響就是對於一案兩請的案件改採接力式制度，凡自民國 102 年 6 月 13 日起申請的一案兩請當然有新專利法第 32 條「接力式權利接續」制度的適用。惟對於新專利法 6 月 13 日施行前之一案兩請如何處理，此問題雖個人在不同的場合多次希望於立法時加以考慮，但法案修正時，未留下解釋空間。現行專利法第 149 條起的各條規定，均是現行專利法施行後的過渡期間適用的規定，新專利法並無類似過渡期間的規定，因此法理上較為單純的判斷，新專利法施行前之一案兩請，均應適用現行專利法第 32 條規定而無接力式制度的適用，尤其是新專利法施行前之一案兩請，均未依新專利法第 32 條第 1 項規定在申請時聲明為一案兩請，似無新制度適用的機會。

惟一案兩請之規定原於 2006 年 12 月已完成公聽，於 2008 年、2009 年後的版本突然作了大轉彎，乃至於現行專利法未採權利接續的接力式制度，今行政機關又接受立法委員提案在現行專利法施行僅 5 個月即再度修正，使新專利法又回到 2006 年的版本。由於一案兩請究竟採不採接力式制度，自 2006 年以來政策方向曾經反覆，加上近年來發明專利審查時間較久。基於這些理由，對於新專利法施行前之一案兩請，理應從寬認定，較符合一般期待。

為讓新專利法施行前之一案兩請得以適用新專利法第 32 條接力式制度，各該申請案為符合新專利法第 32 條應於申請時分別聲明之規定，可考慮公布於一定的期間，凡符合新專利法第 32 條其他條件的一案兩請申請案，由申請人補為聲明，或於接獲發明申請案審查後發出的擇一通知，於選擇發明申請案時，於發明申請案及新型申請案補為聲明，以讓新專利法施行前之一案兩請案有適用接力式制度的機會。

此議之缺點為並無法律授權，個案將來恐遭挑戰，不符新專利法第 32 條第 1 項規定，將成為發明專利舉發之事由。惟由於在國內優先權制度下，新專利法施行後，一案兩請透過重新申請，並符合新專利法第 32 條於申請時分別聲明之規定，一樣可以達到一案兩請適用新專利法第 32 條的規定，只是此一迂迴的作法，徒增申請人手續及規費支出，基於前述應從寬處理的理由，智慧局宜考慮採較有利於申請人的作法。

