

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟



INJUNCTIVE RELIEF OF PATENT
INFRINGEMENT IN U.S. AND TAIWAN

研究生：葉國良

指導教授：劉尚志 博士

中華民國九十五年元月

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

INJUNCTIVE RELIEF OF PATNET INFRINGEMENT IN U.S. AND TAIWAN

研究生：葉國良

Student : Kuo-Liang Yeh

指導教授：劉尚志

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu



Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Laws
in
Technology Law

Jan. 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 九十五年 元 月

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

研究生：葉國良

指導教授：劉尚志 博士

國立交通大學 科技法律研究所 碩士班

摘 要

由於專利訴訟相關產品生命週期短暫且市場競爭激烈，本案訴訟的判決耗時過長無法顧及時效性。因此，具有迅速性的中間救濟程序，尤其是定暫時狀態處分，在台灣由於法院不進行實體審查，專利權人往往能釋明後，供擔保取得定暫時狀態處分的裁定。弔詭的是，實務上被控侵權人往往也可以供等額的反供擔保金後撤銷定暫時狀態處分；如此不僅浪費司法資源，實質上也對於本案訴訟沒有幫助，僅淪為擔保金的競賽。本研究主要從公司的專利訴訟策略，以及台灣法院對於定暫時狀態處分裁定的實務分析出發，比較美國法院對於臨時禁制令的裁定標準，並輔以法律經濟分析的方法來研究適合台灣的定暫時狀態處分實施方式。

本論文提出下列建議以為日後定暫時狀態處分施行之參考：(1) 定暫時狀態處分之審查順序，首先應審查是否保全的必要性，也就是有無「防止發生重大之損害或避免急迫之危險」，其次才審查「勝訴可能性」。(2) 進行實體審查，以真正落實衡平原則的概念。而且從法律經濟分析的角度來看，如此能使得雙方當事人更瞭解法院的看法，進而判斷專利訴訟是否應該繼續進行。另外在導入實審，以及配合日後智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法施行後，建議以承認爭點效等配套措施，來有效利用司法資源。(3) 中間救濟承審法官與本案訴訟承審法官建議為同一位法官，不僅能促使專利權人在提起中間救濟申請時更為注意，還能進一步推動實審。(4) 提高反供擔保以撤銷定暫時狀態處分裁定的門檻，因為對於在法院進行初步實審後所做出的定暫時狀態處分裁定，應對被控侵權人的撤銷主張要求更高的舉證責任，以免造成法秩序的不穩定。(5) 在裁定文中開示心證，尤其建議法院在勝訴可能性的部分，明確說明其心證形成之原因。(6) 加重防止發生重大損害之釋明責任，甚至建議在某些情形下推定專利權人不會遭受無可彌補之損害，而由專利權人舉證證明。(7) 反向假處分的併案處理，以避免正向假處分與反向假處分裁定衝突的情形發生。

INJUNCTIVE RELIEF OF PATNET INFRINGEMENT IN U.S. AND TAIWAN

Student : Kuo-Liang Yeh

Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law, National Chiao Tung University

ABSTRACT

Since the life cycle of the products claimed in the patent lawsuit is short and the competition is very intensive in the related market, the time needed for the final decision of the case is always too long as compared to the lifetime of the products. Therefore, the patentee in Taiwan frequently applies the injunctive relief rendered quickly, and gets the positive judgment with high possibility since judges in Taiwan will not practice substantive examination during the trial procedure of the injunctive relief. Contradictory, the accused infringer may move the court for revocation of the ruling for injunctive relief by providing the court-assessed countersecurity. Such kind of security race not only makes judicial resources wasted but also being helpless for the decision of the final trial. In this study, the suitable implementation method of injunctive relief for Taiwan situation is discussed by studying the company's strategy of patent lawsuit, analyzing the ruling of the injunctive relief made by courts in Taiwan, comparing the standards used by U.S. courts for the ruling of injunctive relief, and using the method of economic analysis of law.

In this thesis, the following suggestions are listed for reference: (1) In the examination of injunctive relief, the necessity of preservation, i.e. necessity for purposes of preventing material harm or imminent danger or other similar circumstances, should be examined first and then the likelihood of success could be examined. (2) Practicing the substantive examination to implement the doctrine of equity. From the economic point of view, substantive examination could make both patentee and accused infringer understand more deeply the opinion of the court, which determine if the lawsuit being continued or not. Besides, with the practice of code of IP court organization and code of IP cases procedure, the issue preclusion could be

practiced after the substantive examination is practiced to make use of judicial resource. (3) The judge assigned for the trial of injunctive relief and original trial should be the same, since it can make the patentee being more careful for moving for the injunctive relief and make the substantive examination being more practicable. (4) The burden of proof for moving for the court for revocation of the ruling for injunctive relief by providing the court-assessed countersecurity should be raised more heavily after the practice of substantive examination. (5) Disclose clearly the reason how judgment is made, especially about the part of likelihood of success. (6) Put heavier burden of proof on patentee for explaining the necessity for purposes of preventing material harm when moving for the injunctive relief. In some cases, e.g. patentee has not used the patent to manufacture products, it is suggested to presume that patentee would not suffer irreparable harm. (7) If the patentee move a motion for injunctive relief for claiming accused infringer not doing something related to the patent, and the accused infringer move a motion for claiming patentee agreeing the accused infringer to do something, these two motions should be consolidated.



誌謝

在永無止盡的學習中，學位的取得就像是一個個小小的里程碑，讓自己停下來檢驗一下過去的成果，以及未來如何做會更好。回首跨領域學習法律的歷程，從最初的增長見聞的心態，到現在逐步轉為生涯發展的重心，師長同學的指導與分享，是我最大的動力與支持。

首先最要感謝的，是劉尚志老師的指導；劉老師不僅引導學生初窺法律殿堂、指導論文的方向到論文的完成，還關心學生的日常生活，不論在學術及生涯發展上都對學生有著很大的影響。另外特別要感謝林美惠老師及周堅維老師在口試時的指導與寶貴意見，這些使得學生的研究論文能更為完整。

交大科法所學長/姐及同學的經驗分享與扶持，是自己最大的動力。感謝兆國、宇樞、欣蓉、界昇、明儀的無私分享，以及郁超等2002級所有同學在學習過程以及生涯規劃的討論。要不是大家的協助，我可能沒有這股傻勁完成法律學位的研讀。

在職進修不僅需要自己更多的付出，更需要工作上領導人及好伙伴的幫忙。謝謝傅強、鵬程、慶坤、英豪等在工作上的鼓勵與體諒，讓我能同時兼顧學業。謝謝許維夫律師給我機會進入專利的領域，讓我能與同仁的工作互動中對法律有更進一步的學習與體會。

親愛家人的陪伴是我人生中最大的動力與資產。爸爸、媽媽從小對我的教育養成影響深遠，如果說我有任何一點小小的成就，都應該歸功於爸爸、媽媽，尤其是這幾年來媽媽一肩擔起照顧爸爸的責任，謝謝國維、宜芬的協助，使得我能挪用大半的家庭時間到課業上。最後我要謝謝愛妻英珠，在我們相知相守的12餘年來，不僅是我最大的心靈支柱，而且和我們可愛的女兒沐昀組成一個圓滿的家，一起過著幸福快樂的生活。這三年多來的經驗讓我再次體驗一件事：在充滿愛的環境下，什麼事都是可能的。

謝謝生命中每一個與我接觸的人，讓我的人生更為多元與完整。

專利訴訟之定暫時狀態處分救濟

目 錄

1	緒論.....	1
1.1	前言.....	1
1.2	研究動機及目的.....	2
1.3	研究範圍.....	4
1.4	研究方法.....	5
1.5	本文研究章節架構.....	6
2	專利侵權救濟.....	8
2.1	專利權與專利權行使.....	8
2.1.1	專利權的意義.....	8
2.1.2	專利權屬財產權.....	10
2.1.3	專利權的特性.....	11
2.1.3.1	專利具有高度的科技屬性.....	11
2.1.3.2	專利有效性的推定.....	12
2.1.3.3	專利權的不安定.....	13
2.1.3.4	專利權範圍的不確定性.....	15
2.1.3.5	專利權侵害損失不易評估.....	16
2.1.4	TRIPs 規定專利權的規範原則	16

2.2	台灣民事訴訟之中間救濟程序.....	18
2.2.1	假扣押.....	19
2.2.2	一般假處分.....	20
2.2.3	定暫時狀態處分.....	21
2.3	台灣專利侵權之救濟制度.....	24
2.3.1	專利訴訟的本質.....	26
2.3.2	專利訴訟的攻防重點.....	26
2.3.2.1	專利權的有效性.....	27
2.3.2.2	被控產品是否侵權.....	27
2.3.2.3	專利侵害鑑定報告.....	29
2.3.3	台灣專利侵權之救濟制度.....	33
2.3.3.1	請求損害賠償.....	33
2.3.3.2	排除、防止侵害請求權.....	35
2.3.3.3	銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具	36
2.3.4	小結.....	37
2.4	台灣專利訴訟終局救濟與中間救濟比較.....	38
2.4.1	請求救濟手段不同.....	38
2.4.2	舉證程度不同.....	39
2.4.3	所花費時間不同.....	40
2.4.4	造成對方訴訟財務負擔不同.....	42
2.5	台灣專利訴訟中間救濟之實務運用.....	43
2.5.1	瑞昱與晨星的互控案.....	43
2.5.1.1	背景.....	43

2.5.1.2	事實.....	44
2.5.1.3	對雙方當事人影響.....	46
2.5.2	鴻海精密股份有限公司控告嘉澤端子.....	47
2.5.2.1	背景.....	47
2.5.2.2	事實.....	48
2.5.2.3	對雙方當事人影響.....	49
2.5.3	台灣專利訴訟保全程序.....	49
2.6	小結.....	51
3	台灣定暫時狀態處分.....	53
3.1	定暫時狀態處分與假處分.....	53
3.1.1	目的不同.....	53
3.1.2	防範風險不同.....	54
3.2	台灣定暫時狀態處分.....	54
3.2.1	定暫時狀態處分的要件.....	54
3.2.1.1	爭執的法律關係.....	54
3.2.1.2	防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相 類之情形	55
3.2.2	定暫時狀態處分的種類.....	57
3.2.2.1	滿足性處分.....	57
3.2.2.2	規制性假處分.....	58
3.2.2.3	緊急處置裁定.....	59
3.2.3	定暫時狀態處分的訴訟性.....	59
3.2.4	撤銷台灣定暫時狀態處分.....	61
3.2.5	擔保金.....	62

3.2.6	審理程序.....	64
3.3	台灣定暫時狀態處分案例分析.....	65
3.3.1	日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案.....	65
3.3.1.1	法院判決經過.....	66
3.3.1.2	日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案例分析.....	71
3.3.2	日亞化學公司對晶元光電公司.....	73
3.3.2.1	法院判決經過.....	73
3.3.2.2	日亞化學公司對晶元光電公司案例分析.....	74
3.3.3	凹凸科技公司對美商茂力公司.....	75
3.3.3.1	法院判決經過.....	75
3.3.3.2	凹凸科技公司對美商茂力公司案例分析.....	77
3.3.4	台灣定暫時狀態處分實證研究.....	78
3.4	小結.....	81
4	美國臨時禁制令.....	82
4.1	法院判斷標準.....	83
4.1.1	勝訴可能性.....	83
4.1.2	無法彌補的損害.....	85
4.1.3	利益衡平原則.....	86
4.1.4	公共利益.....	87
4.2	美國定暫時狀態處分案例研究.....	88
4.2.1	AMAZON.COM v BARNESandNOBLE.COM.....	88
4.2.2	Alacritech v. Microsoft	90
4.2.3	Alltrade Tools, LLC, v. Olympia Group, Inc.	91
4.2.4	美國定暫時狀態處分案例研究.....	93

4.2.5	2005 美國專利改革法案.....	95
4.3	臺、美定暫時狀態處分比較.....	96
4.3.1	申請獲准比例.....	97
4.3.2	裁定所需時間.....	98
4.3.3	裁定法官.....	99
4.3.4	裁定效力.....	100
4.3.5	舉證責任.....	100
4.3.6	撤銷方法.....	101
4.4	小結.....	102
5	定暫時狀態處分之法律經濟分析.....	105
5.1	前言.....	105
5.2	專利制度.....	107
5.3	專利訴訟之法律經濟分析.....	108
5.3.1	專利權人勝訴可能性.....	110
5.3.2	專利權人勝訴由法院所獲得的損害賠償收益.....	112
5.3.3	法院禁制令判決所造成的影響.....	115
5.3.4	交易成本.....	116
5.4	定暫時狀態處分之經濟分析.....	118
5.4.1	台灣專利訴訟.....	122
5.4.2	美國專利訴訟.....	123
5.5	小結.....	125
6	結論.....	126

參考文獻：	132
壹、	中文書籍.....	132
貳、	中文期刊.....	132
參、	英文書籍.....	133
肆、	英文期刊.....	134
伍、	台灣法院裁判.....	135
陸、	美國法院裁判.....	136



1 緒論

1.1 前言

自從 2003 年 3 月 31 日專利法中有關刑罰的部分被刪除並施行後，我國的專利侵權就已經除罪化；也就是說，我國專利侵權訴訟只能以民事訴訟程序來救濟權利。與一般民事訴訟案件相較，由於專利訴訟專業性較高，事實認定亦較為困難，因此專利訴訟所耗費時日較長；然而，對於發生專利權爭議的科技產品而言，由於科技發展一日千里，相關產品之生命週期有限，專利權人如不能立即維護其權利，阻止他人的不法侵權行為，專利權人不僅可能損失獲利能力，甚至可能會嚴重影響企業長久累積下來的市場佔有率及商譽。因此，如何善用民事訴訟程序，特別是裁定快速的中間救濟程序例如定暫時狀態處分，以立即阻止他人繼續侵犯專利權人專利權，防止無可避免的傷害，是專利權人應該重視的課題。

然而，面對定暫時狀態處分如此有威力的社會公權力，倘若行使不當，可能反而會成為專利權人壟斷市場，排除競爭存在的利器。以我國定暫時狀態處分的裁定為例，由於不進行實審，再加上專利權被推定有效，此時專利權人僅需準備侵權鑑定報告書後，極可能達到釋明此一侵害將造成專利權人重大損害的標準，進而取得定暫時狀態處分的裁定。

另一方面，為避免被控侵權人因為定暫時狀態處分的裁定而遭受到無法彌補的損害，在台灣民事訴訟法也有反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的相關規定。然而從實務面觀察，尤其在科技公司間專利訴訟，由於雙方當事人均有生產相關產品，且在全球化的趨勢下終端市場具有高度重疊性，因此不准許則可能造成專利權人的重大損害，准許定暫時狀態處分被控侵權人可能遭受到重大損害，故法院在不進行實審，沒有明確判斷準則的情形下，很有可能在准許專利權人定暫時狀

態處分裁定的同時，也准許相對人反供擔保以撤銷該定暫時狀態處分的申請；如此定暫時狀態處分淪為比較擔保金額的競賽，無法達到就係爭之法律關係定暫時狀態的目的，也對於本案訴訟之終局救濟程序沒有幫助；甚至當事人不服因為而進行上訴，更會進一步造成司法資源的浪費。

1.2 研究動機及目的

在專利訴訟中，由於訴訟標的多與科技產品相關，而科技產業日新月異的特性，使得產品的生命週期可能較短，甚至如果一開始沒有搶得先機，即使後來推出相同的產品，也可能因為品牌的效應而喪失市場¹；相較於專利訴訟的本案訴訟程序耗時較長，往往到三審判決確定已耗時三至四年，即使此時判決確定，但可能有一方已經遭受到無可彌補的傷害，故有人稱此種遲來的正義不是正義。有鑑於此，專利權人在遇到專利侵權案件時，除了提出本案訴訟程序外，利用所需時間較短的中間救濟程序來快速確定暫時的權利狀態，以排除他人使用該專利權，維護自己權益，並進而增加自己在下一個階段的競爭力以及談判籌碼，已成為全球的趨勢。

然而在專利訴訟中，中間救濟程序不僅具有迅速的特性，且其效力可以使得專利權人排除他人日後繼續係爭的侵權行為，或是立即排除他人繼續銷售係爭的侵權產品，因此可能進而影響目前的商業行為；在有些情形下，中間救濟的影響力甚至大於本案訴訟執行結果。然而保全程序就像是一把雙面的利刃，如果為了

¹ 例如一組新研發的晶片組(chip set)專利，市場的商機可能在一至三年達到最有效運用期，過了這段期間下一代的產品即將其取代。因此倘若因為專利的關係造成這一代的晶片 A 無法出貨，即使過了三年後證明晶片 A 並未侵權，但此時造成效應有二：一方面晶片 A 已經無法在市場上販賣，因為下一代的規格已經成為市場主流；另一方面廠商因為並沒有在這一代打下品牌基礎，也無法利用晶片 A 量產的過程學習到相關經驗，因此即使勝訴後在提出下一代的晶片 B，其競爭力也大打折扣，而這些潛在的不利益通常在損害賠償的金額中是不容易被計算出來的。

維持保全程序的迅速性，在未經詳細審酌的情形下就直接進行裁定，可能造成保全程序給予過於浮濫的情形，而導致形式上的正義；而這種形式的正義，表面上保護了專利權人，實質上可能對被控侵權人，甚至整體社會帶來更高的傷害與成本。因此，雖然在世界貿易組織 TRIPs 第 41 條第 1 項中明訂要求「會員應確保本篇所定之執程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動，包含迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生嚇阻之救濟措施。」²但為避免上述司法救濟程序遭到濫用，各會員國在進行迅速救濟措施時，在適用上均採從嚴審定，有各自的判斷標準³。

在台灣專利訴訟中，定暫時狀態處分是最廣為使用的中間救濟手段之一，因為定暫時狀態處分可以排除後續的侵權行為，不論是避免無可彌補的傷害，還是要達到維持市場的目的，都相當有效。然而台灣目前不進行實審的特性，使得專利權人容易藉由提供擔保以取得定暫時狀態處分裁定，有機會利用此一手段來過度擴張其權利，進而衍生出投機型訴訟（*opportunistic litigation*）的問題；而在另一方面，由於我國定暫時狀態處分規定被控侵權人，於專利權人因專利侵害所受損害得以金錢補償時，得反供擔保金以撤銷定暫時狀態處分之裁定。我國定暫時狀態處分如此的規定，表面上似乎對於專利權人及被控侵權人均有考量到其利益，雙方當事人均得以提供擔保金的方式取得或撤銷定暫時狀態處分的裁定，但實質上卻形成了雙方在提供擔保金後仍然維持現狀，並無達到定暫時狀態處分暫訂不確定的法律關係，以減少社會不利益的目的。

此外，雙方在提供擔保金後仍然維持現狀，專利權人及被控侵權人可能都將

² Article 41 para. 1 of the TRIPs: "Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements."

³ Larry Coury, *C'est what? Saisie! A comparison of patent infringement remedies among the G7 economic nations*, 13 *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.* 1101-1159 (2003).

繼續維持原先的態度；也就是說，法院及雙方當事人在經過中間救濟程序後，仍無法進一步對於係爭專利權的價值以及法院的見解有進一步的認知，如此無助於雙方進一步和解的可能性，將阻止專利權的有效運用，影響社會大眾利益。

有鑑於此，司法院也制訂了智慧財產案件審理法案⁴，為日後智慧財產案件審理應適用程序之特別法，其中於草案第 22 條中對於法院在處理智慧財產訴訟之保全程序有進一步說明。本篇論文討論的重點與目的，係從實務上科技公司遇到專利訴訟糾紛時會採取的訴訟策略，以及法院在面對此種類型的案件時所做的行為進行實證研究的起點，接著比較美國專利訴訟實務上對於臨時禁制令的判斷標準及執行情形，最後輔以經濟分析的觀點，來探討定暫時狀態處分的影響因子，以及台灣定暫時狀態處分 and 美國臨時禁制令對於本案訴訟可能造成的影響，並藉由上述的比較與分析，期能建議適合臺灣國情的定暫時狀態處分實施方式。

1.3 研究範圍



我國各地方法院對於定暫時狀態處分的裁定，目前並沒有辦法在司法院法學資料檢索系統⁵上檢索到，僅由當事人可向地方法院申請；其理由系為維護當事人權益，因為如果一方當事人取得有利的裁定後並沒有申請執行，此時如果公佈裁定內容，可能會影響到相對人的權益⁶。因此，本論文的研究範圍，在對於我國各地方法院對於定暫時狀態處分裁定情形的案例分析上，以上訴至高等法院以上的案例主要，並輔以一些地方法院的裁定進行分析。此外，報章媒體的資訊，

⁴ 請就智慧財產法院組織法草案及智慧財產案件審理法草案提供高見，司法院網站，<http://www.judicial.gov.tw/>；智慧財產案件審理法案電子檔。

⁵ 台灣司法院法學資料檢索系統首頁：<http://nwjirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

⁶ 此外另一可能原因為裁定主要由執行處負責，裁定所放置的系統與一般判決所放的系統並不相同，故不易查詢。

與司法從業人員、外部執業律師以及公司內部法務人員的討論，以及公開的統計資料，也是本論文用以進行社會實證分析的資料來源。

另外在研究的權利主體部分，雖然智慧財產權包含專利權、著作權及商標權，但此三者所欲保護客體及形式仍有差異。為將本論文重心置於關於定暫時狀態處分之研究，在討論上僅限於專利權訴訟救濟之範疇，並不包括著作權及商標權。

1.4 研究方法

本論文係以研究目前台灣及美國在專利訴訟中有關的中間救濟程序，尤其在實務與法制上之立法與操作現況，並特別以定暫時狀態處分為研究核心。透過對於目前美國及台灣司法訴訟實務關於專利訴訟司法救濟程序的規定及最新具體案例見解之觀察，深入分析兩國目前與定暫時狀態處分有關之司法實務之運作模式。



由於美國係為英美法系之國家，採判例法，因此現下美國實務上關於專利訴訟定暫時狀態處分之作法，係根據其法院累積多年之實務經驗與見解而形成，故針對美國實務研究，本文將以整理、比較目前美國法院一般之處理原則為主。反之，因為台灣係為大陸法系之國家，採成文法，因此由立法者單向所制訂出抽象的法律，有待法院具體地適用並累積一定之看法後，方能完整有效地運作。為充分瞭解台灣目前在專利訴訟中定暫時狀態處分之運作模式，本論文將歸納出自從2003年9月1日民事訴訟法修正實施以來，台灣司法實務於具體個案相關裁判中，所表示出具有參考價值之見解；並詳細討論智慧財產案件審理法草案中的相關規定。最後，藉由法律經濟分析的方式，就上述台灣及美國定暫時狀態處分之司法救濟程序進行分析，研究何種作法雙方當事人當下，以及對於日後本案訴訟

的進行，具有較佳的經濟效益，並依據我國國情提出對我國現行作法具體之建議，期能在侵權救濟保全程序之定暫時狀態處分中，落實我國對於專利權的保護。

本論文之參考資料以台灣及美國相關之教科書、專著、期刊論文及網路資訊為主，並參酌美國及台灣之司法機關與行政機關的實務見解。就台灣之實務見解部分，本論文所選擇研究的對象以台灣司法院法學資料檢索系統資料庫所收錄的資料為限⁷，並以各級法院於 2003 年 9 月 1 日民事訴訟法修正實施以來所做成之裁定或判決為主。

1.5 本文研究章節架構

首先，本文將討論專利制度及專利侵權救濟，來探討台灣專利訴訟中定暫時狀態處分的適用原則及情形，並與美國相關制度作個比較；之後以經濟分析的方式，來分析影響定暫時狀態處分的因子以及其對於本案訴訟的影響，並建議適合臺灣國情的定暫時狀態處分制度設計。



本論文第一章係就先就本論文之研究動機與目的、研究範圍、研究方法及論文架構作一介紹，以說明本論文之定位；第二章介紹專利侵權救濟，將專利本案訴訟與中間救濟程序做介紹以及比較，並探討台灣目前專利訴訟實務上如何運用保全程序；第三章則特別針對台灣民事訴訟法中的定暫時狀態處分進行介紹，另針對目前上訴至最高法院的案例，以及相關的代表性案例進行討論，來瞭解目前法院的實務操作；第四章則介紹美國臨時禁制令的運作方式，並與台灣定暫時狀態處分實務來進行比較。第五章中嘗試著以法律經濟分析的方式，針對台灣專利訴訟中的定暫時狀態處分，以及美國的臨時禁制令進行法律經濟分析，並提出對於

⁷ 最高法院判例以外的裁判部分係自 1996 年 1 月 1 日開始、最高行政法院部分係自 1998 年 1 月 1 日開始、台灣高等法院及各地方法院部分則係自 1999 年 8 月 1 日開始。

本案訴訟具有經濟利益的作法。最後於第六章針對台灣定暫時狀態處分的現狀以及司法院智慧財產案件審理法草案中關於定暫時狀態處分的條文，根據本文的討論提出建議。



2 專利侵權救濟

2.1 專利權與專利權行使

2.1.1 專利權的意義

隨著人類社會的競爭由體力競爭轉為智力競爭，技術創新以及先進的科學技術成爲個人、企業乃至於國家提昇競爭力的最有效手段之一。而創新的表現形式很多，其中專利是其中一種最爲人知，也爲公權力所認可的方式。微軟創辦人 Bill Gate 曾說，專利是企業創新的結晶。一方面爲鼓勵個人能不斷進行創新，另一方面爲促使發明人願意儘快向社會公開其新技術，避免重復研究開發，並促進科學技術的發展以及社會經濟發展，許多國家開始訂定法律⁸，以法律手段保護發明人願意公開的新技術，保障發明人在一定期限內，對其公開的發明享有排他權；專利制度因而產生。由此可見，專利制度的基本精神，就是發明人將其發明內容依法向社會公開，國家相對的針對該發明，給予發明人享有一定時期的排他權。

由上可知，專利權包含兩層意義。第一層意義在於「壟斷」，指國家使專利權人在一定期間內，得透過國家法律賦予專利權人專有的排他權力，排除他人未經其同意而製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口該物品而侵害其專利權，目的在給予個人創新的誘因；第二層意義即在於「公開」，係指國家

⁸ 世界專利制度的來龍去脈，朱瑾，

http://www.sipo.gov.cn/sipo/ywdt/gyzscqxx/t20050404_43779.htm：1474 年，世界上第一部專利法在威尼斯城邦共和國誕生，該法奠定了現代專利法的基礎，其基本原則在現代專利法中仍然適用。1624 年，英國頒佈《壟斷法》，人們通常稱之爲第一部具有現代意義的專利法。隨後，一些資本主義國家紛紛仿效，建立起自己的專利制度。美國于 1790 年、法國於 1791 年、德國於 1877 年相繼頒佈了本國的第一部專利法。英、美、法、德四國的專利法體系均建立較早且相對完備，分別對許多國家產生了顯著的影響。

給予專利權人排他權，其目的不僅要求專利權人將其發明依法公開⁹，更鼓勵專利權人依法將專利技術盡量公開擴散（如授權），以避免研發資源之浪費，並藉此達成提昇產業競爭力的產業政策性目的。¹⁰

由此我們可以發現，從「壟斷」的角度來看，國家授予發明人專利權，也隱含了賦予發明人某種程度的市場獨占權，因為個人或企業在專利權有效期間內，可利用此一排他權排除他人進入此一市場，有效提昇競爭力；然而，若遭有心人士濫用此一排他權利，排除其他競爭者進入此一市場，可能會造成不公平交易的情形，反而造成整體社會的不利益。因此，在保障專利權人與維護社會公益間，衡平原則必須積極納入考量。

綜上所述，專利制度主要的功能有三：一是有效地保護發明人之發明創造：發明人將其發明申請專利，嗣後經各國專利局依法公開，或進行審查通過後將發明公諸於社會，且於專利審查通過後由國家授予專利權人專利權，使得專利權人得透過法律對於該發明的保護，於在一定期限內對其發明享有排他權。二是可以鼓勵公民、法人積極從事發明：藉由國家提供誘因的方式，一方面可激發全體人民的智慧，另方面由於專利具有產業利用性，可使得技術有效的轉為生產力的提升，以促進社會的發展。三是藉由公開制度將發明向全社會公開，不僅可避免社會對相同技術的重復研究，更有可能促使社會大眾從中獲得啓發而產生再發明，進而對於技術的持續發展以及社會資源的有效運用形成良性循環。¹¹

⁹ 包含在專利文件中的揭露需符合專利法的要件要求，以及專利文件的早期公開、獲准公開。

¹⁰ 蕭麗芬，淺論專利授權實施對競爭秩序之影響，

<http://itrifamily.itri.org.tw/life/91/life910530-1.html>

¹¹ 專利制度的主要作用和保護物件，<http://www.chinaiprlaw.com/ssjz/ssjz4.htm>

2.1.2 專利權屬財產權

專利權為智慧財產權的一種，兩者皆屬財產權。但由於專利權本質上並非自然產生之天賦權利，而是具有抽象存在的權利特性，因此被歸類為無體財產權¹²；也就是說，專利權可同時與其他權利同時存在於物品上，而彼此不相衝突。舉例而言，專利權和產品之物權兩者保護之對象並不相同：專利權係保護產品之抽象創作內容，物權則在保護具體之產品，兩者屬於不同且各別獨立之權利。因此，專利權和產品之物權兩者可以各別成為交易之客體，其中之一移轉讓與給他人並不影響另一權利之歸屬，例如甲方購買受有專利權保護的產品，一般情形下甲方即取得該產品的物權，但並不取得該產品上的任何專利權；同樣的，專利權人乙雖然擁有該產品上的專利權，但不必然擁有該產品的物權。

由上可知，在權利歸屬方面，專利權與物權為不同權利，兩者同時存在並不衝突；然而在權利行使方面，如果該行為落於專利權與物權交集處，就會產生權利競合之情形。因為物權為民法的一般性規定，而專利權相對於民法物權為特別

¹² 謝銘洋，智慧財產權的性質，2001年9月5日，請參照

<http://www.apipa.org.tw/Area/Article-ViewADA.asp?intAreaType=4&intADAArticleID=64&strSortTarget=adaArticleID>：所謂無體財產，是相對於有體財產而言。有體財產的權利發生、取得、讓與，都與有形的物體有密不可分的關係；然而無體財產與有形物之間則沒有直接的關係。...智慧財產權之發生則不以有形物之存在為前提。固然智慧上之創作經常必須借助有形物始能讓人了解其創作之內容，然而其只是一種表現形式而已，並非權利發生之前提。...有體財產不僅必須有有體物之存在始能發生，而且其權利只能存在於特定之有形物上，不同物分屬不同之有體財產客體，甲物之財產權效力原則上並不能及於乙物。然而無體財產是屬於抽象存在之權利，其權利之效力並不受限於特定之物，以著作權和專利權而言，縱使其創作內容曾經透過某有形物表現出來，其權利之效力並不只存在於該有體物，而是廣泛及於任何表現出相同創作內容之有形物上。因此著作權人印製一千本書，或發明人製造一千個產品，這些物品都為智慧財產權之效力所及。由此可知，智慧財產所保護之對象並非有形物，而是無形存在之一定內容。具體而言，著作權法所保護之對象為「著作」，而非「著作物」，專利法所保護之對象為技術之「發明」，而非「專利品」，商標法所保護之對象為「商標」，而非「商標品」。

規定，有著促進社會文化與產業發展之特別立法目的；因此，應該認為專利權法屬於特別規範，應優先適用。從這個角度來看，專利權對於物權的行使，在某種程度上可能造成限制。¹³因此，專利權在行使上，需更為謹慎並將衡平原則納入考量。

2.1.3 專利權的特性

專利制度使得發明人可藉由公開其發明並通過政府審查等步驟，取得專利權以保障其權利，從中獲得利益，因此有了創新的誘因；而社會大眾亦從發明的公開獲得利益，甚至可從中獲得啓發而產生再發明。然而，專利權雖然屬於財產權的一種，但與一般財產權相較下仍有其特性，分述如下：

2.1.3.1 專利具有高度的科技屬性¹⁴

專利制度原本的目的，就是在鼓勵促進創新的公開，使得社會大眾從中獲得利益，因此專利原本就與科技發展密不可分；再加上專利新穎性的要求，使得專利的標的多集中於新興科技領域。更有甚者，真正專利權利範圍大的專利多是在技術尚未進入量產開發時所提出的，是在產業最前端的技術，因此專利，尤其是真正會被用來主張行使的專利，其專利標的具有高度的科技屬性是無庸置疑的。

由於專利標的具有高度的科技屬性，專利委員在審查專利時，對於專利標的技術的瞭解往往決定了專利權利範圍給予是否恰當。針對最先進的科技，專利局審查委員的參考資料有限，不容易對於該技術有深入瞭解，但該申請案的專利範圍審查結果被行使的可能性反而較高；對於較成熟的技術，因為前案眾多，在作

¹³ 同前註。

¹⁴ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，元照出版社，2004年，頁8-16。

前案檢索時如何挑選出真正有關的相關參考文件，並進而決定合理的專利權利範圍，需要對於發明相關技術一定程度的熟悉；尤其在發明申請是否具進步性的認定上，更需建立在對於前案以及申請標的技術有相當程度的瞭解上。另外由於法官對於專利權利範圍的解讀有著絕對的決定權，而且專利權利範圍的解讀往往也就決定了係爭產品有無侵權；而專利權利範圍的決定，尤其對於發明專利中，更是需要在對於發明及說明書有了正確的瞭解後，才能做出正確的判斷。

專利訴訟中的係爭專利及相關產品具有高度科技屬性，但法院法官往往不具該科技領域的相關背景，甚至並沒有經歷過完整的理工基礎訓練，如此要根據雙方證詞做出正確判斷，實務上誠屬不易。因此，為協助法官做出正確的判決，在大陸法系中有日本等國家設有體制內的專家來協助法官進行審判¹⁵，而在英美法系中則有採取專家證人的制度。而在台灣司法院的智慧財產法院組織法草案¹⁶中，除於第 2 條規定：「智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務」，並於第 15 條第一項規定智慧財產法院設技術審查官室置技術審查官，以參與合議庭審判工作；並於第四項規定技術審查官的職務為「技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並依法參與訴訟程序。」。如此的設計，當可彌補法官在審查案件時在科技背景認知上的不足。

2.1.3.2 專利有效性的推定

專利權人一旦依法獲得中華民國專利，依專利法第 56 條第一項及第二項規定，物品專利權人以及方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經

¹⁵ 例如日本也主要在東京、大阪地方法院提起專利侵權訴訟，並輔以專家審查人協助，以維持其公信力。

¹⁶ 同前註 4：智慧財產法院組織法草案電子檔。

其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。因此，專利被推定有效，被控侵權人如欲證明該專利無效，需負舉證責任，以舉發等方式讓該專利無效。

依美國專利法第 282 條規定，專利權應被推定為有效，每一申請專利範圍項目（無論係獨立項、附屬項或多項附屬項型式）均應推定為獨立有效，而不受其他申請專利範圍項目之影響；縱使所依附之申請專利範圍部分無效，附屬項或多項附屬項之申請專利範圍仍應視為有效，主張專利權全部或其中任何部分申請專利範圍無效之舉證責任，應由主張者擔負之。此外，美國聯邦巡迴法院認為專利有效性的推定，亦應適用於初步禁制令（Preliminary Injunction）的審核判斷上。也就是說，倘若被控侵權人對於專利權的有效性提出質疑，被控侵權人需明確地藉由提出「清楚而令人信服」（clear and convincing）的證據來證明該專利無效。

因此，不論是台灣或是美國，一旦國家授與發明人專利權，為保護發明人的利益，法院均推定該專利為有效，但第三人仍可推翻此一推定，惟此時需負起較高的舉證責任來質疑專利權的有效性推定。

2.1.3.3 專利權的不安定

專利權的認定與一般財產權的認定有著本質上的不同。專利權的認定需由發明人依規定將其發明提出聲請、符合揭露的完整性，經行政體系依法審核後，才由國家賦予該發明人專利權。因此在決定專利權應否授與時，其判斷容易因人而異；因為專利權的取得人為判斷的色彩較重，故日後的爭議也較多。

由於專利係為鼓勵創新而設立，因此將申請的專利標的與先前技藝做比較分析十分重要。專利審查委員在進行專利權審核時，均依照專利的三要件，也就是

新穎性、進步性以及產業利用性來做實質審核，並且在其他形式要件¹⁷均符合的情形下，才授與專利權人專利權。其中，新穎性、進步性的判定，均需與先前技藝（prior art）做比較才能決定。然而，由於先前技藝的範圍甚廣，而且可能以各種表現形式出現（例如以各國語言的形式紀錄，或是非以文字方式傳播），因此審查委員有可能因漏查到某些先前技藝，或對於申請專利標的與先前技藝的差異認知不同，而給予專利權人專利。因此，由國家行政單位經審查後所授與的專利權，有比一般財產權較高的不安定性；也就是說，即使國家經審查後授與專利權人專利，日後第三人仍有可能找到其他的相關先前技藝來使得專利權無效。

從中華民國經濟部智慧財產局所公佈的專利業務統計可發現，自 2000 年至 2004 年，台灣專利異議¹⁸或舉發成功率，也就是異議或舉發成功的案件數除以異議或舉發的總提出案件數，每年均約在 34%~37%¹⁹；因此可合理推估有近三成五以上的中華民國專利，雖然取得專利，但只要再進一步審查，就會發現此一專利無效。因此，倘若法院在面對專利權人行使專利權時，如果直接推定專利有效，完全不審酌被控侵權人所提出關於專利有效性的理由就直接決定當事人間的權利義務，有很大的可能性會造成被控侵權人的不利益。

即使在美國，美國聯邦地方法院在核准後的美國專利日後被他人舉發成功的機率，也約有 33%。²⁰專利權由於其特有的科技屬性以及天生的人為審核特性，

¹⁷ 係指專利申請的程序要求，例如有無繳交發明人宣誓書、繳交年費等。

¹⁸ 台灣專利法中的異議程序已自 2004.07.01 起廢除。

¹⁹ 中華民國經濟部智慧財產局，最近十年專利異議、舉發成立與不成立案件數統計表，
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/patent_report.asp：依資料顯示，2000 年為 37.0%
(769/2080)；2001 年為 36.3% (928/2558)；2002 年為 36.1% (1029/2848)；2003 年為 37.0%
(785/2124)；2004 年為 33.8% (790/2335)。

²⁰ Kimberly A. Moore, *Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?*, 79 N.C. L. REV. 889, pp917 (2001), available at <http://mason.gmu.edu/~kamoore/forumshopping.doc>. :在 1983 年至 1999 年間在聯邦地方法院

雖然審查制度等配套措施仍有改進的空間，但和其他財產權相較，目前專利制度下的專利權其不安定性在本質上就會偏高，舉世接然。因此各國法院對於專利權的行使，在判斷上都相當慎重。

2.1.3.4 專利權範圍的不確定性

專利權人獲得專利權後，該專利權所能行使的權利範圍，在解讀上也可能因人而異，而也是專利權本身的特殊之處。專利權的權利範圍，並不如其他財產權般的定義明確，其專利權利範圍係定義於專利申請書的專利權利範圍中，而專利權利範圍的解讀又與說明書揭露情形以及申請過程中與相關行政單位的答辯等內容有關。再加上由於專利權利範圍係由文字組成，不僅雙方當事人對同樣文字的解讀可能出入極大，甚至法院間的見解也很有可能不同。因此專利權利範圍不確定的情形，可以說發生在每一件專利訴訟上，只是每篇專利隨著其發明內容及特性的不同，解讀其專利權利範圍的難易有所差，例如一般說來新式樣/新型專利在解讀上爭議較小，發明專利在解讀上因人而異的機會就大很多。

反觀一般財產權的定義相對來說相當明確，只要事實部分能夠確定釐清後，往往雙方當事人就能瞭解自身的立場，甚至預測訴訟的結果，因此一般財產權訴訟的糾紛爭議多在於事實的認定上，關於一般財產權權利範圍的爭執較少。

這種專利權利範圍的不確定性，往往導致專利訴訟的不可預測性。由於專利權人與被控侵權人對於專利範圍的解讀，以及被控侵權產品是否有落入專利權的專利權利範圍，雙方當事人看法往往不同，也導致專利訴訟雙方當事人要在訴訟初期，甚至還沒有進行訴訟前就要藉由談判進行和解的成功率較低。在這種情形下，專利訴訟中專利權的行使是否適當，更依賴法院對於專利權利範圍的先行確

所有進行到審判的案子中（共計 1409 件案子，1943 條專利權利範圍），平均專利權人維持專利有效性（validity）的比例為 67%。

定。

2.1.3.5 專利權侵害損失不易評估

由於專利權的應用主要在於科技產業中，不論是專利權人無法執行專利的排他權或是被控侵權人誤被認為侵害他人專利權，所造成的傷害往往除了銷售量減少、產品價格降低、額外增加的訴訟費用等有形的損失外，還包含了損失的商譽、失去的商機以及相關機會成本等無形的損失；而這些都是法院不容易評估的部分。因此，在本案訴訟評估損害賠償金額時，雖然精神上是要回復原狀，企圖彌補當事人所受損害，但實際的計算上卻存在著很大的變數。

更有甚者，如果想要評估定暫時狀態處分或臨時禁制令的合理擔保金，技術上更為困難，因為目前法院實務上在推估定暫時狀態裁定至本案訴訟終結所需時間，依據各級法院辦案期限要點，本案訴訟之審判期間於第一審不應逾一年，第二審不得逾越一年六月，第三審不得逾越九個月，計審判其間約為 3 年 3 個月。²¹因此法院在計算合理的擔保金時，必須依照目前的專利使用情形以及整體環境來推估 3 年 3 個月內可能發生的狀況，這牽涉到的變數除了雙方當事人在這兩年的發展策略，更包含了整個大環境的發展預測；即使是雙方當事人的營業資訊都不見得能預測到數年以後，而且也有可能不會全部公開，更何況是整個大環境的發展預測。因此，實務上專利權相關的損害認定當事人雙方往往各執一詞，法院往往只能依據雙方面所提供的資料進行裁定，而容易有投機性訴訟的情形發生。

2.1.4 TRIPs 規定專利權的規範原則

由於專利制度對於社會利益的影響極大，基於主權獨立的原則，各國的專利

²¹ 台灣台北地方法院 92 年度聲字第 2907 號裁定參照。

制度隨著各國的經濟發展程度、國家產業政策等不同國情而有不同之立法價值與法律制訂；這樣的差異在已開發國家與開發中國家對於專利權之保護尤其明顯²²。然而，由於這個世界已成為地球村，人類全體利益休戚與共，每個國家均不能獨善其身，因此歷經 7 年的討論與協調，在各會員國折衝妥協的情形下，烏拉圭回合談判終於在 1993 年 12 月 15 日達成最終協議，其中包含應建立世界貿易組織，以及所有世界貿易組織之會員均必須自動接受所有烏拉圭回合談判之協議。而其中「與貿易有關的知識產權協議」(TRIPs; Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)，遂成為世界貿易組織對於智慧財產權方面所管理之國際協定，規範了有關的實體及程序事項。我國自 2002 年 1 月 1 日正式成為世界貿易組織會員，在保護專利權部分應符合該協定規定，其中當然包括關於司法救濟程序部分之全部規定。

針對會員國於其國內有關智慧財產權之司法救濟程序重要原則，TRIPs 第三篇中有著相關規定，其主要目的有二，一方面為確保該司法救濟程序可有效保障智慧財產權人，另一方面確保合法之貿易不會因此遇到障礙，並規定防制機制以防止該司法救濟程序遭到濫用²³。以規範目的來看，有關司法救濟程序之規定大體上則可區分為：程序保障、迅速簡要、證據調查、終局救濟、刑事制裁等五大範

²² 張宇樞，TRIPs 架構下智慧財產權司法救濟程序之研究-以美台現行實務運作模式之比較分析為核心，碩士論文，2004。例如在實體部分，已開發國家認為智慧財產權屬於私權(private right)，而必須與其他有體財產權同受保護；但開發中國家則認為應屬於公共財(public goods)，應係用來幫助經濟、衛生及科技之發展，故在保護上應有所限制。又在程序部分，由於以往在世界智慧財產權組織 (the World Intellectual Property Organization，簡稱 WIPO) 架構下，並無強而有效之執行規範以要求各國促使其國內之業者與人民遵守巴黎公約或伯恩公約，故各已開發國家咸認應趁設較具體明確之救濟程序等相關規定；反之，開發中國家則認為關於救濟程序的規範只要有原則性的規定即可，且應承認開發中國家關於智慧財產權之執行的行政與財政等基礎設施之不足。

²³ Adrian Otten and Hannu Wager, *Compliance with TRIPs: The Emerging World View*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, p.408(1996).

疇²⁴；其中本文所要探討的定暫時狀態處分就是屬於迅速簡要的部分。由此可知，台灣定暫時狀態處分在落實上，除了需考量台灣目前的法規規定、司法制度等實際情形外，還需符合 TRIPs 的相關規定要求。由於該協議除了將其原則規定於世界貿易組織 TRIPs 第 41 條第一項以及第二項，還引進英美法中禁制令以及暫時性措施的觀念²⁵，本文將於第四章中進行台灣定暫時狀態處分以及美國臨時禁制令的比較。

2.2 台灣民事訴訟之中間救濟程序

台灣民事訴訟法上之中間救濟程序，規定在民事訴訟法第七章保全程序中，其中包含有對於假扣押、假處分及定暫時狀態處分的規定。在假扣押、假處分中「假」這個字，其實是從日文來的，就是暫時的意思。假扣押程序之目的係就金錢之請求或得易為金錢請求之請求保全強制執行，假處分及定暫時狀態處分程序之目的則係就金錢請求以外之請求為保全強制執行。民事訴訟法第 538 條之四規定除別有規定外，關於假處分之規定，於定暫時狀態之處分準用之；同法第 533 條規定關於假扣押之規定，於假處分準用之。但因第 535 條及第 536 條之規定而不同者，不在此限。雖然假扣押、假處分及定暫時狀態處分在使用有許多準用之處，但其目的及運用上仍有差異。


假扣押及假處分目的在於保全本案訴訟請求標的未來的執行，確保日後本案訴訟確定後得以執行；因此，假扣押及假處分裁定均未觸及本案訴訟標的。至於

²⁴ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14，頁 29：本協定第三篇中與司法救濟程序有關之規定從章節上區分，第 41 條係宣示會員就有關智慧財產權之司法程序之規定應注意之原則；第 42 條至第 49 條係就應賦予智慧財產權權利人之民事及行政上之救濟程序作相關之規定；第 50 條為關於暫時性措施之規定。

²⁵ 同前註，頁 31-36。

定暫時狀態處分，亦常被稱為定暫時狀態假處分（本文統一稱為定暫時狀態處分），則係為了防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形，針對爭執之法律關係訂定暫時狀態，以免不確定的係爭法律關係對於個人甚至社會造成上述的不利益。因此，雖然假扣押、假處分及定暫時狀態處分都屬於中間救濟程序，在台灣民事訴訟法中均規範於保全程序的章節中，但由於性質上的不同，在分類上應該將假扣押及假處分屬於保全程序，而定暫時狀態處分則屬於中間救濟程序的一種。本篇論文著重於定暫時狀態處分的討論，並將於並分別於第三章及第四章中針對台灣定暫時狀態處分及美國臨時禁制令做進一步討論與說明。

2.2.1 假扣押



我國民事訴訟法第 522 條第 1 項關於假扣押規定：「債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行者，得聲請假扣押。」因此，假扣押債權人在取得法院裁定後得將債務人之財產予以查封，以避免債務人隱匿或處分。然而，行使假扣押時，專利權人僅能就被控侵權人財產予以查封，主要是為了確保事後的賠償能夠落實，並不能限制係爭之被控侵權產品的繼續生產；也就是說，假扣押僅能確保債權人之前的損害能獲得賠償，並不能阻止日後的損害持續擴大。

在台灣假扣押司法實務上，專利權人欲提出假扣押的申請，法院往往以求償金額的 1/3 作為擔保金，即能假扣押被控侵權人與求償金額相等的資產；另一方面，被控侵權人只要能提供等值的反供擔保金，被控侵權人即可撤銷假扣押的裁定。因此，在一般情形下專利權人如果申請假扣押，就可以在很短的時間內²⁶以

²⁶ 根據作者訪談瞭解，一般情形下法院裁定假扣押所需時間通常約 2 至 4 周。

一定的金額等效凍結被控侵權人 3 倍的金額；倘若被控侵權人爲新興小規模公司，對其影響不可謂不深遠。

此外值得一提的是，保全證據程序也常被當事人申請使用，以防止證據之滅失，或難以使用，致影響日後裁判之正確²⁷。依民事訴訟法第 368 條規定：證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請證據保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請爲鑑定、勘驗或保全書證。從某個角度來看，證據保全與假扣押功能相似，專利權人可藉由申請證據保全，以較低的金額來限制被控侵權人相關產品的出貨，以達到牽制被控侵權人資產的類似效果。但證據保全對專利權人更有利的一點是，在假扣押程序中，專利權人往往需提供假扣押標的價值的三分之一作爲擔保金，但如果是證據保全裁定，專利權人不需提供擔保金。當然，證據保全裁定的保全證據數量，往往不會包括全部的庫存產品。在專利訴訟實務中，像是保全程序以及證據保全等較迅速的訴訟程序，的確扮演了越來越重要的角色。



2.2.2 一般假處分

台灣民事訴訟法第 532 條關於假處分規定，係指債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分非因請求標的之現狀變更，有日

²⁷ 台灣高等法院台中分院 92 年台抗字 882 號：證據保全之目的在於防止證據之滅失，或難以使用，致影響裁判之正確；苟證據並非即將滅失，而得於調查證據程序中爲調查，訴訟當事人原可於調查證據程序中聲請調查即可，無保全證據之必要。又此證據之滅失或難以使用，須依保全證據之程序預爲調查者，必須有時間上之迫切性，否則於訴訟繫屬後之調查證據程序中即可爲調查，若謂證據調查並無迫切之需要，亦得聲請保全證據，則因證人必有其死亡之日，證物於物理上亦必有滅失之日，豈非謂任何證據均有滅失之虞，悉得依證據保全之程序預爲調查，致盡失證據保全之立法目的。另參照台灣最高法院 70 年台上字第 1842 號判例：雖然證據保全之本身，並非一種實體法上之法律關係，不得作爲確認之訴之訴訟標的。

後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得爲之。因此，假處分目的是債權人爲保全金錢以外之強制執行，以避免債務人變更系爭物之狀態。爲與定暫時狀態處分有所區隔，本文統稱民事訴訟法第 532 條的假處分爲一般假處分，而在本文中的假處分則推定爲定暫時狀態處分。

由上可知，一般假處分與假扣押都一樣，其主要目的在於保全債權，並不能防止日後的損害擴大。因此，一般假處分亦被稱爲保全假處分。在專利訴訟案件中，一方面專利權人爲保全的多爲金錢上的強制執行，另一方面即使專利訴訟假處分的請求標的爲專利權，專利權本身往往也不會有因現狀變更有日後不能強制執行，或甚難執行之虞的情形發生（除非超過專利權的有效年限），因此一般假處分在專利訴訟中較少被使用。

2.2.3 定暫時狀態處分



自 2003 年 9 月 1 日民事訴訟法修正後，保全程序中最大的修正之一就在於定暫時狀態處分的程序規定。除了在民事訴訟法第 538 條中明訂定暫時狀態處分要件外，更增加了相關的規定。其中在民事訴訟法第 538 條關於定暫時狀態處分規定：「於爭執之法律關係，爲防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請爲定暫時狀態之處分。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者爲限。第一項處分，得命先爲一定之給付。法院爲第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認爲不適當者，不在此限。」

另外，由於專利權有別於一般的財產權訴訟標的，因此專利訴訟的實施方式特別規範於智慧財產案件審理法草案，其中第 22 條特別規範定暫時狀態處分的相關規定：「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之

法院爲之，在起訴後，向已繫屬之法院爲之。聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，爲防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回聲請。聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後爲定暫時狀態之處分。法院爲定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認爲適當者，不在此限。定暫時狀態之處分，自送達聲請人之日起三十日內未起訴者，法院得依聲請或依職權撤銷之。前項撤銷處分之裁定應公告，於公告時生效。定暫時狀態之裁定，因自始不當或債權人聲請，或因第五項之情形，經法院撤銷時，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害。」

在台灣專利訴訟中，定暫時狀態處分的運用主要可區分爲三大類：就專利權之實施有所爭執、就有無侵害專利發生爭執、以及就有無違反公平交易法發生爭執²⁸。其中第一類就專利權之實施有所爭執，係指專利權人及被控侵權人雙方對於係爭產品，均主張有自身之專利的情形；舉例而言，專利權人主張被控侵權人於係爭產品甲上侵犯專利權人之 A 專利權，但被控侵權人主張其係於係爭產品甲上實施被控侵權人之 B 專利權。²⁹此種專利權之實施爭議，可藉由定暫時狀態處分的方式，來迅速的暫定產品甲與專利權人之 A 專利權以及被控侵權人之 B 專利權間的關係。

第二類爲就有無侵害專利發生爭執。係指專利權人主張被控侵權人產品侵害其專利，但被控侵權人認爲其產品並不落入專利權人專利權利範圍的情形。此種有無侵害專利權之爭執，亦可藉由定暫時狀態處分的方式，來迅速的暫定係爭產品是否有侵害專利權人之專利權。

²⁸ 劉尙志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14。

²⁹ 同前註，頁 380。

第三類為就有無違反公平交易法發生爭執。係指被控侵權人主張專利權人濫用其專利權，而有違反公平交易法第 19 條、第 22 條、第 24 條等相關規定之情形³⁰。此種有無違反公平交易法之爭執，可藉由定暫時狀態處分的方式，來迅速的暫定專利權人是否有濫用其專利。

由上可知，不論是那一種爭執狀態，倘若此種爭執狀態能儘速暫時訂定，則在本案訴訟確定之前，在理想狀況下，專利權人可得知其專利是否受到侵害，被控侵權人可得知其產品是否可以繼續生產，而社會大眾亦可在避免災害擴大的情形下，由此獲得專利權的最大使用利益。但反過來說，倘若定暫時狀態處分的要件審查過於對一方有利，或僅注重型式的平等，反而可能造成專利權人濫用專利，或被控侵權人肆無忌憚的情形。因此，適當的定暫時狀態處分，在專利訴訟中對於訴訟雙方當事人以及社會大眾均有幫助。

在專利權人取得定暫時狀態處分的裁定後，接下來就要到法院執行處申請執行。在現實狀況下，就算專利權人得以對被控侵權人執行定暫時狀態處分，在執行上還是有不明確之處，例如被控侵權人可能改變有侵權爭議產品的外表包裝或型號後，內部雖然仍是相同的侵權產品，但在沒有被發現的情形下繼續進行商業行為。由於法院執行處是依據法院的裁定來執行，而法院的裁定範圍又依據專利權人（聲請人）的聲明而定，因此律師在訴之聲明部分的用語，考驗了律師的功力。

³⁰ 台灣台北地方法院 93 年智裁全字第 15 號裁定參照：按公平交易法第 19 條係規範禁止妨礙公平競爭之情形，事業有無「妨礙公平競爭之虞」，應綜觀行為意圖、目的、行為發生之影響及效果、被害者交易機會受影響之程度及可能性等。次按「事業不得為競爭之目的，而陳述或散佈足以損害他人營業信譽之不實情事」公平交易法第 22 條定有明文，此乃規範營業信譽之保護，違反該條之主觀要件雖無須證明故意或過失，惟必須為競爭之目的，且需陳述或散佈足以損害他人營業之不實情事為客觀要件；...末按「除本法令有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」公平交易法第 24 條定有明文。

2.3 台灣專利侵權之救濟制度

法律是公平正義的最後一道防線，用來為保障人民權益，維護社會秩序。其中，人民的權利義務均規範於實體法中，以利人民瞭解；至於如何使用公權力來達成實體法中的規範，則另有訴訟程序法來規範如何進行訴訟程序。因此，如有權利義務遭受侵害或未履行之情事，自身或他人則可以實體法作為請求權基礎，並遵循訴訟程序法的規定來主張其專利權利範圍並進行救濟。由於專利權屬於一般財產權，原則上救濟制度可分為刑事救濟及民事救濟兩種；而民事救濟程序又包含本案程序以及保全程序。但自從專利法於 2003 年 3 月 31 日除罪化後，我國專利侵權救濟已無刑事制裁，只能循民事救濟程序，亦即台灣民事訴訟法來主張權利救濟。

在台灣專利訴訟中，專利權人的請求權基礎往往依據依專利法第 56 條之規定：物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。（第 1 項）；方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權（第 2 項）以及依專利法第 84 條規定：發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之（第 1 項）；發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置（第 3 項）。³¹而被控侵權人，除了消極的以專利無效和無侵權行為作為抗辯外，也能以公平交易法為請求權基礎，積極的主張專利權人違反公平交易法第 19 條、第 22 條、第 24 條等相關規定³²。而當事人雙方也往往搭配民法第 184 條、第 185 條第 1 項以

³¹ 另專屬被授權人亦得為該請求，但契約另有約定者，從其約定。

³² 同前註 27。

及第 213~218 條規定，在本案訴訟請求損害賠償。由於專利侵權的損害往往屬於無法回復原狀的傷害，因此請求損害賠償均以金錢賠償為主。

當專利權人取得專利權後，專利權人一方面以製造、使用或授權等方式積極的行使該專利權，另一方面也要保障其專利權。其中在保障其專利權部分，對於因專利權遭受侵害所造成的損害，可請求損害賠償；而對於尚未發生之事，但有合理理由認定未來可能發生的侵權行為，則可進行預防的動作。簡而言之，當專利權人專利權受侵害時，專利權人可請求賠償損害、排除或防止其侵害，並可請求銷燬或為其他必要之處置。

而在美國專利權遭受到侵害時，專利權人除可以向法院提起請求損害賠償的訴訟外，亦可以請求禁制令的方式來排除或防止被控侵權人的被控侵權行為。其中禁制令包含初期禁制令（preliminary injunction）以及永久禁制令（permanent injunction）兩種，其中初期禁制令屬於中間救濟程序，是在正式審理程序進行中裁定的，其效力僅至本案訴訟程序終結時；而永久禁制令屬於終局救濟程序，是在正式審理程序完成後判決的，其效力可以持續永久。另外，專利權人在僅有專利權遭受侵權時，並無法條明文規定可於審判前請求銷燬或為其他必要之處置；但倘若並倘若在專利權遭受侵害時，同時向美國聯邦政府註冊的商標也被仿冒，或是著作權與專利權同時遭受侵害，則可分別依據美國商標法（Lanham Act）第 1116 條規定，聲請法院於審判前核發扣押及沒入命令（pretrial seizure & impoundment）³³，或是依美國著作權法第 503 條規定，聲請法院於合理情形下沒入侵害著作權之產品以及相關的生產設備³⁴。

³³ Lanham Act § 34, 15 U.S.C. § 1116.

³⁴ 17 U.S.C. § 503(a).

2.3.1 專利訴訟的本質

專利訴訟基本上是一種商業工具，其目的係為達到「最佳的商業利益」。以美國專利訴訟為例，約僅有 3% 左右的聯邦法院專利訴訟案件，會進行到審判結果的判定³⁵；也就是說，另外的 97% 案件，雙方當事人在地方法院做出判決結果前，就已經達成和解協議了。因此，專利權人提起專利訴訟的目的，往往是為了對其競爭對手施加財務壓力，以求取最大的商業利益或達到其商業目的，例如取得最佳的權利金或授權金；而這也是為什麼雙方當事人均有很大的誘因來進行和解。因為既然專利權人的目的大多都是為了商業利益，自然日後雙方的損害應該有彌補的可能，不至於日後產生真正無可彌補的傷害。

在這樣的情形下，法院在專利訴訟程序中，不論是中間救濟程序或是終局救濟程序，其處理重點應在於如何維持裁定或判決準確性以及迅速性的衡平，尤其在中間救濟程序中，如果為了迅速性而過度犧牲裁定的準確性，甚至只維持形式上的正義，往往只會使得中間救濟程序遭到濫用的情形更為嚴重，而司法資源也將浪費在不斷的抗告及上訴中。

2.3.2 專利訴訟的攻防重點

不論在何地進行專利訴訟，專利權人如要能贏得勝訴，主要要能先證明專利的有效性、可實施性，接下來要能證明係爭被控侵權產品的確有侵犯到該專利權利範圍；同樣的，對於被控侵權人而言，也往往針對專利權無效或不可實施，以及係爭被控侵權產品並不落入該專利之專利權利範圍等兩大方向來進行抗辯。因此，專利權的有效性以及被控產品是否侵權是當事人雙方攻防重點。

³⁵ Randall R. Rader, Donald R. Dunner, Esther H. Lim, *The Importance of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit*, Asia Patent Seminar Series IV: Patent Litigation Strategies in the United States for Asian Companies Conference Materials, Sept. 21, 2005, P12。

2.3.2.1 專利權的有效性

專利的有效性，廣義來說除了專利本身是否有效外，還包含專利權人可否實施該專利。舉例來說，即使專利的有效性沒有問題，但如果沒繳交專利年費，仍無法實施該專利權；因為專利權的可實施性在判斷上爭議較低，因此爭議較高的部分主要在專利權本身的有效性。

在專利本身的有效性部分，台灣專利局依法審查，經前案檢索，進行檢驗專利三性新穎性、進步性以及產業利用性，並經與發明人經過答辯後，依審查結果依法決定是否賦予專利權人專利權。由於專利權係由國家經由審查後由政府機構賦予專利權人，因此專利權人依法取得專利權後，法院會推定專利權為有效。而被控侵權人在專利訴訟中，會設法以查詢前案、確認是否該專利所揭露的技術已為公眾所使用等方式來使得專利權無效；或藉由檢視說明書、專利權利範圍內容以及答辯過程紀錄的方式，來進一步限縮該專利權利範圍的解釋，以作有利於被控侵權人的解釋。

2.3.2.2 被控產品是否侵權

由經濟部智慧財產局提出，並經司法院於 2004 年 11 月 2 日³⁶函送各法官供鑑定時參考之專利侵害鑑定要點（草案）³⁷，於下篇第二章鑑定流程指出，專利侵害之鑑定流程分為兩階段：解釋申請專利範圍以及比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）。其中比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括

³⁶ 司法院秘台廳民一字第 0930024793 號函參照。

³⁷ 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，<http://www.tipo.gov.tw/patent/專利侵害鑑定要點.doc>：壹、發明（或新型）專利侵害之鑑定原則，第一章 適用範圍：本發明（包含新型，以下同）專利侵害鑑定原則僅供法院或侵害專利鑑定專業機構等參考，而非用來拘束上述機關或機構。

下列步驟：

(一)解析申請專利範圍之技術特徵

(二)解析待鑑定對象之技術內容

(三)基於全要件原則 (all-elements rule / all-limitations rule)，判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」。³⁸若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」 (reverse doctrine of equivalents)，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」

(四)基於全要件原則³⁹，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」。



由於專利訴訟案件科技性很強，因此法官在形成心證前，多會參考專業鑑定機關的鑑定報告。依據 1999 年 8 月至 2005 年 9 月隨機選出的 60 件專利訴訟案中，涉及專利範圍與係爭產品比對之案件共計 35 件，法官得心證過程係參照專利侵害鑑定報告之比例佔了 74%；其中法官直接依據專利權人所提之鑑定報告

³⁸ 同前註：

1.若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」 (reverse doctrine of equivalents)，應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」

(1)若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

(2)若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權 (文義) 範圍。

2.若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權 (文義) 範圍

3.若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」 (doctrine of equivalents)

³⁹ 同前註：所謂「全要件原則」，係指請求項中每一技術特徵完全對應表現 (express) 在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。

的比例約 17%，直接依據被告所提之鑑定報告的比例約 9%，由法官依職權或依當事人雙方合意選定的鑑定機關所產生之鑑定報告的比例約 48%，另外，有 26% 的案件（均為新型或新式樣專利）法官並未直接採納鑑定報告之結論，而由法官自己判斷。⁴⁰由此可知，法官在形成係爭產品是否侵權的心證時，鑑定報告的結果往往會是一個很重要的參考依據。

2.3.2.3 專利侵害鑑定報告

依大法官釋字第五〇七號解釋⁴¹，專利權人提出告訴時，不必要檢附侵害鑑定報告；因此，主張遭受侵害之專利權人已以訴狀具體指明其專利權遭受侵害之事證者，其告訴即屬合法。但由於專利訴訟具有高度科技性，加上法官無法針對每一項技術有深入的瞭解與認知，因此在台灣專利訴訟中，鑑定機關所提出的鑑定報告對於法官在形成心證時，有很大的影響。

依據經濟部智慧財產局於民國 93 年提出，並已由司法院函送⁴²各法官供鑑

⁴⁰ 宋煌志，我國專利侵權訴訟之實證研究，2005 全國科技法律研討會論文集，2005 年 11 月，頁 14-16。

⁴¹ 憲法第十六條規定人民有訴訟之權，此項權利之保障範圍包括人民權益遭受不法侵害有權訴請司法機關予以救濟在內，惟訴訟權如何行使，應由法律予以規定。法律為防止濫行興訟致妨害他人自由，或為避免虛耗國家有限之司法資源，對於告訴或自訴自得為合理之限制，惟此種限制仍應符合憲法第二十三條之比例原則。中華民國八十三年一月二十一日修正公布之專利法第一百三十一條第二項至第四項規定：「專利權人就第一百二十三條至第一百二十六條提出告訴，應檢附侵害鑑定報告與侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知。未提出前項文件者，其告訴不合法。司法院與行政院應協調指定侵害鑑定專業機構。」依此規定被害人必須檢附侵害鑑定報告，始得提出告訴，係對人民訴訟權所為不必要之限制，違反前述比例原則。是上開專利法第一百三十一條第二項應檢附侵害鑑定報告及同條第三項未提出前項侵害鑑定報告者，其告訴不合法之規定，應自本解釋公布之日起不予適用。

⁴² 專利侵害鑑定參考資料，經濟部智慧財產局網站，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_org.asp：經濟部智慧財產局於 93 年 10 月 5 日以經授智字第 0932003111-0 號函送本院之「專利侵害鑑定

定時之參考的「專利侵害鑑定要點」(草案)⁴³，鑑定機關所提出的發明（或新型）專利侵害鑑定報告內容，可分為鑑定事項、鑑定結論、鑑定理由以及附件等四部分。其中鑑定事項簡要記載待鑑定對象與專利權之名稱、所有人等。鑑定結論簡要記載鑑定結果，例如待鑑定對象落入（或未落入）係爭專利案之專利權範圍。鑑定理由則詳細記述作成鑑定結論之理由，包含鑑定標的及鑑定比對過程說明；其中鑑定標的中需定義係爭專利案之申請專利範圍，詳細記載待鑑定對象之名稱、所有人、來源、種類及其對應於申請專利範圍之技術特徵的元件、成分、步驟或其結合關係等；並於鑑定比對過程中詳細說明如何針對待鑑定對象與申請專利範圍，依照鑑定流程步驟逐一判斷，並說明作成鑑定結論的依據及理由。⁴⁴

關於鑑定機構的選擇，依據專利法第 92 條第 2 項規定：司法院得指定侵害專利鑑定專業機構；以及同條第 3 項規定：法院受理發明專利訴訟案件，得囑託前項機關為鑑定。因此司法院於 93 年 6 月 29 日函送各高等法院於行政法院，列出國立台灣大學等 56 所專業機構願意且宜擔任侵害專利鑑定機構，提供各級法院參考⁴⁵。而鑑定機構進行專業技術鑑定的作業程序，可以國立中山大學⁴⁶（自 84 年 7 月迄 93 年 6 月間曾接受司法機關囑託辦理侵害專利鑑定 14 件，接受民間委託辦理 21 件）為例：首先由委託單位發文或個人將申請意願以書面方式，向中山大學學術研究處提出要求，再由學術研究處徵求適當之教授負責召集，組成鑑定小組，小組設召集人一名及至少一名之其他成員，並由鑑定小組研判是否

要點」(草案)，本院已於 93 年 11 月 2 日以秘台廳民一字第 0930024793 號函送各法官供鑑定時之參考，請查照。」

⁴³ 同前註 37：專利侵害鑑定要點中，上篇專利權及侵害之認識，第四章處理專利侵害案件應注意事項，第一節處理原則。

⁴⁴ 同前註，專利侵害鑑定要點，下篇專利侵害之鑑定原則，壹、發明（或新型）專利侵害之鑑定原則，第四章鑑定報告撰寫格式。

⁴⁵ 同前註，司法院於民國 93 年 6 月 29 日以秘台廳民一字第 0930016881 號函各高等法院於行政法院。

⁴⁶ 司法院網站，<http://www.judicial.gov.tw/侵害專利鑑定機構.htm>。

接受委託。若同意接受委託，由鑑定小組與委託單位或個人協商簽訂委託契約；若經協調，無法尋妥適當教授成立鑑定小組或認為不宜接受該委託案時，由中山大學學術研究處發函回覆委託單位或該個人。鑑定小組召集人負責進行鑑定案件之連絡、鑑定報告之製作、進度之控制及行政作業等事項，並有義務對外說明鑑定結果；鑑定小組之其他成員負責鑑定案件實質內容之審理、協助鑑定報告之製作、行政支援等事項及輔助召集人對外說明鑑定結果。類似的作業程序，也可以在台大嚴慶齡工業研究中心的專利鑑定流程中看到。⁴⁷

由上可知，鑑定機關在進行專利侵害鑑定報告時，在內容部分需包含專利權利範圍的解讀，被鑑定產品是否落入係爭專利權利範圍，在執行上係由該鑑定機關尋找適當人員擔任鑑定人員進行鑑定後，直接由該鑑定人員負責鑑定報告之製作及結果說明。然而，上述的規定相當於要求鑑定機構針對法律爭議提供法律見解，已經失去要求鑑定機構就客觀的科技議題提供意見之目的；況且實務上該鑑定機關往往並沒有進行最後的把關動作，更遑論對於鑑定人員專利專業知識的要求了。

實務上法院為求迅速審理專利侵害案件，往往直接將當事人雙方的所有請求與答辯資料交付鑑定機構囑託鑑定，不會主動針對專利的權利範圍進行說明，導致鑑定機構難以判斷待證事實，或因事實繁瑣而拒絕鑑定；而這也是為什麼不同的鑑定機關很有可能產生出不同的鑑定結果⁴⁸。另一方面如果由一方專利權人或被告控侵權人單獨提出申請，因為僅有一方的資料，鑑定人員在專利範圍的判斷上往

⁴⁷ 請參考國立中山大學專業技術鑑定作業程序：<http://www.ora.nsysu.edu.tw/技術鑑定/專業技術鑑定網頁.htm>；以及台大嚴慶齡工業研究中心專利鑑定流程：http://www.tl.ntu.edu.tw/ser_pat1.asp

⁴⁸ 因此實務上專利訴訟當事人要在鑑定報告上取得優勢，除了自己先取得一個有利的鑑定報告外，更重要的是使得對造無法取得對對造有利的鑑定報告；有一種作法是事先評估可能的鑑定機關，然後事先就向這些鑑定機關申請鑑定報告，並設法說服這些鑑定機關取得對對造不利的鑑定結果。

往會偏向申請單位，進而影響鑑定報告的可信程度。因此，在專利侵害鑑定要點(草案)⁴⁹中，有特別提到法院方面及鑑定機關方面所需注意的事項，其中法院方面需於囑託鑑定機構前，宜先行確認兩造之訴訟爭點，釐清待證事實，始囑託鑑定機構就該事實為鑑定，如此方能使鑑定機構針對問題核心進行鑑定。而鑑定機構方面，對於鑑定工作原則上應由嫻熟該專業領域且曾接受專利侵害鑑定訓練之專業人員擔任；又因鑑定報告為一法律文件，故宜由法務人員協助完成鑑定工作。

本文以為鑑定機構所提出的鑑定報告，其內容應定位在提供與係爭專利技術的相關報告，而法律爭議的分析與解決，應交由法院藉著參考此一鑑定報告中所揭露的事實，來進行下一步的法律見解及心證形成。因此，法院在送請鑑定機構進行鑑定時，應盡可能先將待證事實釐清，甚至能對專利範圍作初步解讀，以使得鑑定機構能針對爭執點進行詳細的分析；當鑑定機構在鑑定過程中遇到明顯涉及法律爭議判斷的情形，例如權利範圍的解釋、均等論的適用情形，禁反言的解釋時，則應特別在鑑定報告中註明，並留待法院裁決。另依智慧財產案件審理法草案第四條規定：法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。如此當能使得法官更能瞭解鑑定報告的內容，而更能利用，而非依賴鑑定報告的結果。

⁴⁹ 同前註 37：專利侵害鑑定要點中，上篇專利權及侵害之認識，第四章處理專利侵害案件應注意事項，第一節處理原則。

2.3.3 台灣專利侵權之救濟制度

2.3.3.1 請求損害賠償

請求損害賠償屬終局救濟，也就是說，只有在專利訴訟判決結果確定後，當事人才能取得這樣的救濟結果。依台灣民事訴訟法規定，專利權人或專屬被授權人⁵⁰依法提出民事訴訟救濟後，可於本案訴訟之聲明中提出損害賠償的請求，如專利權人或專屬被授權人勝訴，得依最終判決結果向被控侵權人請求償賠償金。至於損害賠償金額的計算方式，依我國專利法第 85 條以及第 108 條、129 條準規定計算。⁵¹

然而，在台灣專利訴訟中，不論發明專利、新型專利或是新式樣專利，勝訴方所得的賠償金額均不高。在近六年台灣所有地方法院所做出的 169 件專利訴訟判決中⁵²，從專利權人勝訴得到的損害賠償金額來看，其中發明專利案件平均為 3,314,350 元（2/13），最高金額為新台幣 4,628,700 元⁵³；新型專利案件平均約

⁵⁰ 經濟部智慧財產局 88 年 9 月 7 日（88）智法字第 88007117 號函參照：專屬授權係指專利權人一經授權後，不得就同一內容再授權第三人使用者而言，故其被侵害時即應有告訴權，反之，非專屬被授權之一般被授權人，即不可為請求權主體。

⁵¹ 參見我國專利法第 85 條：依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。

⁵² 宋煌志，同前註 40，頁 8-9。

⁵³ 台灣彰化地方法院 90 年度訴字第 237 號民事判決。

1,890,000 元 (29/130)，最高金額為新台幣 20,000,000 元⁵⁴；新式樣專利案件平均約 1,760,000 元 (8/17)，最高金額為新台幣 7,100,000 元⁵⁵。這些數據可能隱含著兩種意義：一方面代表著堅持到訴訟結果出來的專利訴訟案件，由於上述案例看到的損害賠償金額並不大，反映出金錢賠償可能不是專利訴訟的最終目的；另方面有些提出損害賠償金額很大，但均沒有等到最終訴訟結果就先行進行和解⁵⁶，更反映出專利訴訟案件中以戰逼和的特性。因此，在台灣專利訴訟中，由於經由訴訟所得的損害賠償，通常不是專利訴訟的唯一、甚至不是最重要的目的。

至於在美國專利訴訟的損害賠償部分，係依照美國專利法第 284 條規定⁵⁷。至於美國法院在計算專利權人因為被控侵權人的侵害專利所造成的損害時，多以專利權人因被控侵權人行為所失利益作為標準；然而，由於專利權人需證明被控侵權人行為造成專利權人所失利益的合理可能性，以及所失利益的金額數，實務上有時舉證不易。因此，倘若專利權人無法滿足上述兩項要求，則得以被控侵權



⁵⁴ 台灣台中地方法院 93 重訴字第 243 號判決。

⁵⁵ 台灣板橋地方法院 87 重訴字第 113 號判決。

⁵⁶ 范曉玲，熱門的台灣專利假處分戰爭，萬國法律雜誌第 137 期，

<http://www.taiwanlaw.com/f.php?no=137&id=3>：現在已有案例擔保金已裁到七億。

⁵⁷ 35 U.S.C. § 284, http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=61, 美國專利法第 284 條：

根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和(Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.)。

陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍(When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.)。

法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金(The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.)」

人因實施專利權人專利權所應支付的合理授權金作為依據。⁵⁸

2.3.3.2 排除、防止侵害請求權

排除侵害請求權以及防止侵害請求權，均包含中間的救濟措施以及終局的救濟措施。其中中間救濟程序，也就是在本案訴訟判決之前就排除侵害的請求權；而終局救濟程序，係指本案訴訟判決中法院給予專利權人排除被控侵權人的權利，例如法院在本案訴訟中，判決被控侵權人於專利有效期間內不得從事某些行為，以排除或防止被控侵權人可能對專利權人造成的侵害。在本文以下的討論中，主要針對中間救濟措施做進一步討論。

在排除侵害請求權部分，依台灣專利法第 84 條第 1 項規定：發明專利權受侵害時，專利權人得請求請求排除其侵害。排除侵害請求權係指專利權人為保障其權利，可要求被控侵權人立即停止該被控侵害行為的請求權。因此，專利權人主張排除侵害請求權，係要求相對人變更現狀，以停止該被控侵權行為。至於執行方法，台灣專利權人可以依民事訴訟法第 538 條規定，在提起本案訴訟前或本案訴訟進行中，以聲請保全程序中之定暫時狀態處分的方式，命令被控侵權人立即停止係爭之被控侵權行為；此外亦可依民事訴訟法規定提出假扣押申請，以保障日後的權益實施。

在台灣專利訴訟中，由於本案訴訟的時間往往長達 3~4 年，因此大多數的專利權人均會在訴訟初期，甚至在提起本案訴訟前，以申請保全程序如假扣押、假處分或定暫時狀態處分的方式，來排除被控侵權人的係爭侵權行為。至於在美國專利權遭受侵害之情形，專利權人得在向法院提起本案訴訟之後，向法院申請臨時禁制令，以立即排除被控侵權人的係爭被控侵權行為。

⁵⁸ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14，頁 328-36。

在防止侵害請求權部分，台灣專利法第八十四條第一項後段規定：(專利權)有侵害之虞者，得請求防止之。因此當專利權的侵害並未發生，但有被侵害之可能時，專利權人依據專利法來行使專利權以禁止他人為特定行為以防止該侵害，倘若被控侵權人有爭執時，專利權人可以依民事訴訟法規定，以聲請保全程序中之定暫時狀態處分來達到防止侵害的目的；唯學術界目前有不同的意見。⁵⁹至於在美國防止專利權遭受侵害的請求權部分，目前似乎並無明文規定於相關法令中。

2.3.3.3 銷毀侵害專利權之物品或從事侵害

行為之原料或器具

對於用以侵害之原料或器具，依台灣專利法第 84 條第 3 項，以及同法第 108 條、第 129 條准用第 84 條之規定，專利權人或專屬被授權人得請求銷毀或為其他必要之處置。對於侵害專利之物品，發明專利權人或專屬被授權人得依上述規定請求銷毀或為其他必要之處置；或依同法第 86 條第 1 項請求變為自己所有，其價值充作賠償金之一部或全部。然而，由於此項行為影響較大，因此在立法理由中，台灣立法院將 TRIPs 第 46 條的部分規定納入，表示應斟酌侵害行為之嚴

⁵⁹ 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，2004 年 11 月 26 日，請參照

<http://www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=19314>：此防止侵害請求權相應于物權法上之所有權妨害預防請求權。行使此項請求權之要件有三，一、是須為所有人或依法律規定得行使所有權之人，二、是相對人須為就可能發生之妨害，具有將之除去之支配力者，三、須有不法妨害之虞者。....由此可知，專利權侵害行為性質上是屬於結果責任，所以沒有處罰未遂的問題，更沒有處罰陰謀或準備階段的行為。因此實在沒有給予妨害預防請求權之必要。何況，智慧財產權本質上是規範人的心智活動的行為，涉及研究自由與學術自由等基本權利。最後縱使他人有侵害專利權之可能時，專利權人行使專利權即禁止他人為特定行為即可，如相對人有爭執時，聲請定暫時狀態之處分就可以達到目的。

重性，並考量救濟方式及第三人利益間之比例原則。⁶⁰

因此，倘若這些原料或器具，日後有無法銷毀之虞⁶¹，發明專利權人或專屬被授權人可聲請保全程序，禁止債務人進行此種處分。如為避免這些原料或器具日後有無法銷毀之虞，專利權人聲請假扣押即可；如為避免被控侵權人進行此種銷毀的處分，則可聲請假處分，禁止被控侵權人進行此種銷毀的處分，以免現狀變更，將來無法強制執行。然而銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具較少使用，一方面實務上需求較少，另一方面當事人所負舉證責任較高。

2.3.4 小結

由上可知，當台灣專利權人專利權受侵害時，專利權人可請求賠償損害、排除或防止其侵害，並可請求銷燬或為其他必要之處置。在此同時，如果只是為了暫時性的排除或防止侵害請求權，或請求銷燬或為其他必要之處置，除了進行本案訴訟程序外，還可進行保全程序，以確保日後權利可以施行，或避免危害的繼續擴大。⁶²至於行使的方式，除了請求賠償損害僅能於本案訴訟判決確定才能行使，其餘均能透過民事訴訟法中的中間救濟程序，如假扣押、假處分以及定暫時狀態處分的方式，來迅速的達到保護專利權的目的。從專利訴訟的本質在於追求最大的商業利益，專利訴訟進行到法院判決比例的極低，以及在地方法院的判決中地方法院對於損害賠償的金額均不高的事實，反應出當事人雙方從商業及策略的角度來看，排除、防止侵害請求權比請求損害賠償來得更重要，更能對相對人產生施壓的效果。

而在美國專利權遭受到侵害時，專利權人除可以向法院提起請求損害賠償的

⁶⁰ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14，頁 426。

⁶¹ 此係指可能因現狀變更導致日後無法進行銷毀，例如債務人予以處分變賣。

⁶² 鄭中人，同前註 59。

訴訟外，亦可以請求禁制令的方式來排除或防止被控侵權人的被控侵權行為。但由於美國法院對於臨時禁制令的審核十分嚴格，大多數的專利訴訟救濟仍透過終局救濟的方式進行，也就是透過請求損害賠償以及永久禁制令來保障專利權人權益。即使如此，仍僅只有不到 3% 的專利訴訟會進行到最後判決確定，也就是說 97% 以上的專利訴訟案件均透過庭外的方式達成和解；這也再次反映出專利訴訟以戰逼和的特性。

2.4 台灣專利訴訟終局救濟與中間救濟比較

在台灣專利訴訟除罪化之後，專利訴訟程序已與民事訴訟程序相同。民事訴訟程序分為本案程序以及保全程序，其中本案程序即為終局救濟程序，而保全程序即為中間救濟程序。由於終局救濟及中間救濟在特性及效能上有些差異，搭配著專利權以及專利訴訟的特性，在運用與否也有著不同的考量。在台灣專利訴訟中，終局救濟及中間救濟的主要不同在於請求救濟手段不同、舉證程度不同、所花費時間不同及訴訟財務負擔不同；將分別於後續小節中詳述。

2.4.1 請求救濟手段不同

在終局救濟程序中，雙方當事人在訴之聲明中可請求賠償損害、排除或防止其侵害（永久禁制令），以及銷燬或為其他必要之處置；而在中間救濟程序中，雙方當事人在訴之聲明中僅可請求法院命相對方暫時為一定之作為或不作為，以排除或防止其侵害（暫時禁制令）的裁定，以及保全相對方之資產級其他必要之處置，以確保後續訴訟結果的執行。

另外，在終局救濟程序中，若當事人不遵守法院之最終判決，例如不負起損害賠償的責任，法院將拍賣其財產來賠償對方。若當事人不遵守法院終局救濟程序中永久禁制令或中間救濟程序中暫時禁制令之裁定，則法院將可判該當事人蔑

視法庭，嚴重時可對其進行刑事處罰。

2.4.2 舉證程度不同

在台灣專利訴訟中，終局救濟程序雙方當事人之舉證程度需達證明程度；也就是說，雙方當事人需舉證到讓法官有高度的信心程度，才會接受當事人的主張，而這背後往往配合著實體審查的進行。在中間救濟程序中，雙方當事人之舉證程度僅需達釋明程度；也就是說，雙方當事人只需舉證到讓法官有大概的信心程度，就會接受當事人的主張，因此實務上並不進行實質審查。更有甚者，在 2003 年 9 月民事訴訟法修正之前，在台灣專利訴訟所為的定暫時狀態處分中，幾乎各地法院均傾向同意專利權人可供擔保以釋明的不足，而且不需通知對造法院即可進行裁定。如此法院只聽單方的說法來進行裁定，而且專利權人如果願意供擔保，法院也幾乎均傾向准予定暫時狀態處分的裁定⁶³，如此規定不但流於形式，也過於偏向保護專利權人。

民事訴訟法修正後，於第 538 條第 4 項規定應使兩造當事人有陳述之機會，雖然理論上保全程序的裁定應該會更能兼顧雙方當事人利益，但由於各地法院落實程度不一，而且該條文有但書「法院認為不適當者，不在此限」，而產生各個法院執行情況不一的情形⁶⁴；如此可能會形成當事人不斷藉由提出定暫時狀態處分聲請，以類似法官選擇（Judge Shopping）的方式，來尋求對自己最有利的裁定。⁶⁵為避免這種情形發生，在司法院智慧財產案件審理法草案第 22 條第四項

⁶³ 馮浩庭，從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分 – 以專利侵權爭議為例，政大智慧財產評論，第二卷，第一期，2004 年 4 月，頁 117-40。

⁶⁴ 依據作者訪談結果，絕大多數法官在進行專利訴訟定暫時狀態處分裁定前，會請雙方當事人以書狀答辯的方式來進行說明，也有一定比例的法官會以開庭口頭答辯的方式來進行說明。

⁶⁵ 例如在凹凸科技（O2）對美商茂力公司案為例，凹凸科技就提出 2 次以上的定暫時狀態處分申請。

中，特別強調「法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。」如此統一了法院的執行標準，法院僅能在聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知相對人陳述，而逕行裁定。

由上可知，中間救濟程序在舉證程度上僅需達釋明程度，卻又能藉由假扣押以及定暫時狀態處分等裁定來達到排除或防止其侵害的實質目的，其效力與終局救濟程序幾乎相同，但又有迅速性及舉證責任較低的特性，因此中間救濟程序在台灣幾乎可說是一定會使用的訴訟程序。

2.4.3 所花費時間不同

在民事判決中關於第一審終局訴訟程序的判決結果，原告可依民事訴訟法第 390 條規定，依原告聲請宣告假執行之判決；但被告可依民事訴訟法第 391 條規定：被告釋明因假執行恐受不能回復之損害者，如係第 389 條情形，法院應依其聲請宣告不准假執行；如第 390 條情形，應宣告駁回原告假執行之聲請。也就是說，雖然一審時地方法院在一年內就做出判決，但只要一方不斷提起上訴，即使日後一直維持原判決，原告仍須等到最終判決確定後才能執行該判決。⁶⁶由於我國在專利訴訟採雙軌制，也就是在專利訴訟中專利有效性的部分，如有爭議需經由行政法院進行審理，至於侵權與否的部分由民事法院進行審理。專利權人在地方法院提出專利訴訟後，倘若被控侵權人提起係爭專利無效的抗辯，通常地方法院會將該案件暫停，直到行政法院（採二級二審制）判決確定後，地方法院再繼續進行該案件的審理；如此在雙軌制下可能造成反覆訴訟⁶⁷，消耗許多訴訟所需

⁶⁶ 參照台灣民事訴訟法第 389 條及第 390 條規定。

⁶⁷ 謝銘洋、薛雅倩，專利商標行政救濟制度之簡化，請參照

<http://www.law.ntu.edu.tw/TaiwanLawSociety/paper/76.doc>

時間以及成本。

約略估算台灣審理違反專利法案件所需時間，一般來說，自一審地方法院受理該專利訴訟案件起算，在大多案件在二審確定的情形下，倘若沒有送行政法院處理專利有效性的問題，以及沒有外送到鑑定機構進行侵權鑑定，則一、二審處理所需時間約一年；但一般訴訟當事人雙方均會針對專利有效性及有無侵權進行攻防，因此再加上行政法院處理專利有效性的時間以及外部鑑定機構鑑定所需時間，則專利訴訟一審判決確定所需時間約 2 年⁶⁸，因此專利訴訟一審判決確定所需時間，包含行政法院所需時間，約 1.5~2 年；如上訴至最高法院，目前民事本案判決所需時間約 3~4 年以上。以一般的科技產品生命週期看來多約 2 年來，本案訴訟判決確定時，因為本案判決所需時間可能已經超過這些科技產品的生命週期，即使最後判決結果對被控侵權人有利，被控侵權人，尤其是財力較弱甚至只有一個產品又才剛進入市場的被控侵權人，可能已經遭受無法彌補的傷害，此時這遲來的正義可能已經沒有意義了。

反觀定暫時狀態處分，只要聲請人在取得法院的裁定以後，完成一定的行政程序（例如繳納擔保金），就可以立即向地方法院聲請執行；目前實務上法院裁定保全處分的時間，在定暫時狀態處分的裁定方面，快的話一、兩個月，慢的話最多也幾個月即可取得；至於假扣押程序的部分更快，順利的話可能二週即可取得。此外，訂暫時狀態處分的裁定不利益方即使抗告到上級法院且成功使上級法院廢棄原來的裁定，依據強制執行法第 132 條之一規定⁶⁹：定暫時狀態之處分裁定經廢棄或變更已確定者，於其廢棄或變更之範圍內，執行法院得依聲請撤銷其已實施之執行處分；因此要在定暫時狀態處分裁定經廢棄或變更已確定者才會進

⁶⁸ 司法院網站專題研究報告，智慧財產權案件分析，http://w2.judicial.gov.tw/juds//3_91-5.htm。

⁶⁹ 台灣強制執行法第 132 條之一規定：假扣押、假處分或定暫時狀態之處分裁定經廢棄或變更已確定者，於其廢棄或變更之範圍內，執行法院得依聲請撤銷其已實施之執行處分。

行撤銷。也就是說，即使不利益方成功使得高等法院撤銷地方法院裁定，倘若對造繼續向最高法院提起抗告，那麼要等到所有救濟程序結束，當撤銷地方法院原審結果的裁定確定以後，原來訂暫時狀態處分的假執行才會被撤銷掉。同樣的，其他中間救濟程序的裁定，例如假扣押，也有著相同的適用。

由上可知，地方法院的定暫時狀態處分裁定，有著快速取得（約半年），但其執行效力卻又能相當長的特性（即使被控侵權人針對中間救濟程序裁定的抗告成功，從取得地方法院的定暫時狀態處分裁定到撤銷裁定確定，也需要再 1~2 年的時間⁷⁰），其影響不可謂不深遠。

2.4.4 造成對方訴訟財務負擔不同

在終局救濟程序中，由於耗費時間較長，所需準備的證明也較為複雜，再加上取得賠償的時間點很晚，因此對於專利權人而言不僅所費總額較高，而且對於對方的額外施加的財務負擔較低；而在保全程序中，專利權人可運用假扣押以較低的金額限制相對人的財務使用方式，或利用定暫時狀態處分來立即排除或防止其侵害，如此所能施壓給相對人的情形更為顯著。

另一方面在中間救濟程序中，法院觀察到的損害可能嚴重低估實際的損害，而產生策略性侵權的狀況；因為在真實世界中，資訊不對等且不完全，法院並非無所不知，在短時間內不經由實體審查的方式，無法明確的判斷雙方當事人的所受損害及所失利益。如此專利權人有可能以較低的擔保金來限制相對人的產品製造及出貨，或限制相對人的資金運用。

⁷⁰ 一種可能的情行為專利權人在地方法院提起定暫時狀態處分，被控侵權人反供擔保以撤銷定暫時狀態處分，專利權人到高等法院抗告，不利益方抗告到最高法院，倘若上訴有理由再發回高等法院，最後再由高等法院裁定確定。例如在日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案中，所需時間需 1~2 年。

2.5 台灣專利訴訟中間救濟之實務運用

台灣過去幾年來的經濟發展，可以說是由製造業以及半導體等高科技產業扮演火車頭的帶領下所引領的。然而，由於這些高科技產業均具有生命週期短、產值龐大而且競爭激烈的特性，因此，製造業者以及半導體產業者，往往基於保護專利權以排除競爭者、維持市占率的考量下，主動的或被動的在台灣專利訴訟中成為訴訟當事人。而為了追求時效性以及充分利用台灣法院在專利訴訟裁定的特性，雙方當事人往往在訴訟的攻防策略中，將台灣專利訴訟保全程序的運用發揮到極致。最近充分運用保全程序的專利訴訟，可以台灣 LCD 控制晶片設計瑞昱半導體股份有限公司（下稱瑞昱）與晨星股份有限公司（下稱晨星）的互控案、以及鴻海精密股份有限公司（下稱鴻海精密）控告嘉澤端子（下稱嘉澤）作為具代表性的例子。兩個案子的經過分述如下：

2.5.1 瑞昱與晨星的互控案

2.5.1.1 背景

於 2004 年 8 月，美國國際貿易委員會（ITC, International Trade Commission）判決捷尼（Genesis）控告晨星、創品及晶捷三家台灣 LCD 控制晶片設計公司的侵權案勝訴，上述三家台商被指控侵權的晶片，及內建該晶片的 LCD 顯示器，皆遭到禁止銷入美國的禁制令。瑞昱半導體（下簡稱瑞昱）利用此一時機，在晨星遭受捷尼控告的初期，在 LCD 控制晶片領域搶得部份原屬晨星的客戶；但隨著晨星之後推出新版 TSU 後，又奪回部份 LCD 控制晶片市場；瑞昱與晨星兩家公司在 LCD 控制晶片市場的競爭相當激烈。除了在客戶的爭奪外，2004 年以來有超過 20 名以上的前瑞昱員工在離職後選擇到晨星就職，這些因素更加深了兩

家公司間的競爭白熱化。⁷¹

另外在訴訟開始時（2005 年 6 月）雙方公司背景以及專利佈局方面，在公司資本額部分，瑞昱為上市公司，資本額約為 77.4 億⁷²；晨星為未上市公司，資本額為 3.5 億⁷³。在營業額部分，於 2004 年晨星的營業額還低於瑞昱 40% 以上，但至 2005 年前 10 個月的營業額來看，瑞昱營收約 86 億元，而晨星的營業額估計應高於瑞昱；由於雙方產品線的逐漸重疊，可看出晨星的高度成長以及其所帶來的威脅。在中華民國專利數量方面，截至 2005 年 7 月雙方訴訟開始前，瑞昱擁有約 150 件中華民國專利，而晨星擁有約 30 件中華民國專利。⁷⁴

2.5.1.2 事實

首先，瑞昱發現晨星所生產的 Tsunami 系列 LCD 控制晶片等產品涉嫌侵害瑞昱的發明專利，經送交研究單位進行專利鑑定，鑑定報告指出晨星相關產品落入瑞昱發明專利的專利權利範圍內，構成對瑞昱專利權的侵害；瑞昱為保護相關產品技術及智慧財產權，對晨星提出假扣押請求。經台灣新竹地方法院裁定，瑞昱以本票、現金等共計 5 億元資產作為擔保，於 2005 年 6 月 21 日依據台灣新竹地方法院 94 年度裁全字第 973 號裁定，在法院執行處引領下，對晨星名下資產，包括銀行帳戶、設備與存貨以及土地廠房等不動產，進行新台幣 15 億元的假扣押程序。由於瑞昱並未對晨星申請禁制令，因此晨星有侵權疑慮的產品，只要不

⁷¹ 王玫文，瑞昱狀告晨星侵權 求償 15 億元，2005.07.05，工商時報，

<http://news.chinatimes.com/Chinatimes/newslist/newslist-content/0,3546,12050902+122005070500541,00.html>

⁷² 公開資訊觀測站，請參照 <http://newmops.tse.com.tw/>

⁷³ 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室，瑞昱、晨星 LCD 控制晶片侵權訴訟攻防觀察，<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/analysis/pat072.htm>

⁷⁴ 作者分別以瑞昱以及晨星作為發明人，於 2005 年 12 月 15 日使用中華民國專利資訊網整理而得。<http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/pnQuery.aspx>

在假扣押的範疇內，暫時仍能出貨銷售；而未來瑞昱將視晨星銷售記錄及帳冊資料，在訴訟進行期間隨時擴張請求。

依據民事訴訟法規定，瑞昱在提出假扣押的保全程序後，於 2005 年 7 月 4 日依據專利法、民法與公司法等相關法令，對台灣新竹地方法院遞狀提出本案訴訟，提告晨星半導體及其負責人侵權，並求償 15 億元。其餘則視晨星的銷售記錄及帳冊資料，未來於訴訟進行期間隨時擴張請求，以保障瑞昱之專利研發成果及填補所受損害。

隨後，於 2005 年 7 月 13 日，晨星對瑞昱提出專利侵權控訴，並向新竹地方法院聲請定暫時狀態處分，提出瑞昱製造販賣的平面顯示控制器產品，經專業侵害鑑定機構鑑定後，發現侵犯晨星旗下中華民國發明第 I 228244 號專利，因此除對瑞昱提出專利侵權訴訟，要求瑞昱賠償外，並向法院聲請定暫時狀態處分，請求法院禁止瑞昱繼續製造、販賣有侵權爭議的液晶顯示控制晶片產品。新竹地方法院於 2005 年 12 月 30 日，裁定晨星得供擔保後，禁止瑞昱自行或使他人設計、製造、為販賣之要約、販賣、使用、陳列或為上述目的而進口有爭議的液晶顯示控制晶片之產品，亦不得陳列或散佈其廣告、標貼、型錄、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書，或於報章雜誌、網際網路或其他有傳播媒體為任何廣告之行爲；而瑞昱反供等額的擔保金後，得免為或撤銷假處分。⁷⁵

對於晨星的作法，瑞昱強調並未侵害晨星專利，並認為晨星宣傳定暫時狀態處分聲請的方式，企圖影響市場交易，已涉嫌違反公平交易法等相關法律；瑞昱考慮向公平交易委員會提出檢舉並採取維護權益的進一步行動。

⁷⁵ 台灣新竹地方法院 94 年度智全字第 4 號民事裁定。

2.5.1.3 對雙方當事人影響

在瑞昱對晨星執行假扣押案中，由於一開始瑞昱執行的假扣押金額過大，晨星手上沒有 15 億元的現金作為反擔保金以撤銷假扣押，因此在瑞昱突擊其倉庫時，雖然有客戶名稱在晨星產品上的存貨並沒有被假扣押，但仍有相當多數量的其他存貨被扣押。無可避免的，因為晨星多數存貨被當成財產扣押，短期內出貨與收款將受衝擊。另一方面，為了籌出 15 億元的反擔保金換回這些存貨，晨星得想辦法跟銀行斡旋借款；但未公開發行的公司借錢門檻甚高，晶片設計公司能變賣的資產也相當有限，而且這些準備，都勢必會影響晨星短期的公司資金運用、籌措，以及業務的運作。⁷⁶

另外，晨星也表示，在非債權關係下，瑞昱以五億元擔保金換取晨星 15 億元資產的假扣押動作，在晶片設計界是頭一遭，晨星甚至用「難令人理解」來形容法律機關對認可執行假扣押的態度。晨星表示，此次假扣押案暴露台灣法律漏洞，大公司可用其財力打壓甚至併吞小公司。而這種「扣押貨品造成被告對客戶供貨中斷，再以扣住現金造成營運困難，不啻是未審判即宣判被告死刑」；更進一步看，倘若未來大公司若以此案為例，打壓新進的競爭者，台灣將成為小公司之墳墓。因此，晨星表示，不排除仿效奇景、慧榮到海外掛牌模式，「考慮於其他地區創業」，將總公司從台灣轉移到其他地區。⁷⁷晨星梁公偉進一步表示，韓國與美國的 OEM 客戶對台灣未經正式法律審判就進行假扣押的作法相當驚訝，言談中對瑞昱的作法相當不認同。

瑞昱副總陳進興則強調，假扣押的行動完全因為晨星涉嫌侵權；金額則根據

⁷⁶ 依據未上市股票交易資料顯示，在晨星半導體遭受假扣押的消息揭露後，其未上市股價在 5 日內下跌了 20%。

⁷⁷ 遭假扣押，出貨不順 晨星：假扣押制有大漏洞，2005/7/12，工商時報，


<http://pchome.syspower.com.tw/news/?newsid=884718&cat=4>

之前威盛電子付給聯發科的授權金等前例，以及液晶產業蓬勃發展等條件計算而來，並非一味以大欺小。陳進興並以「正義的最後一道防線」闡述假扣押。陳進興進一步表示，小公司如果不侵權，就不會有司法上的衝擊。

對於晨星對瑞昱所提出的定暫時狀態處分申請，瑞昱陳進興表示，定暫時狀態處分需等法官聽完雙方初步陳述才能定論，需要相當時間才能定奪。即使最糟的情況、被迫執行定暫時狀態處分，晨星也必須提撥相當龐大的擔保金額，而瑞昱也可以提出反供擔保以撤銷定暫時狀態處分，因此對瑞昱營運將不會有太大的影響。⁷⁸

2.5.2 鴻海精密股份有限公司控告嘉澤端子

2.5.2.1 背景



原告鴻海精密股份有限公司（下簡稱鴻海精密）為台灣民營製造業龍頭，並入選為 2005 年財星全球五百大（排名第 371 名），當時資本額為 323 億新台幣，且於 2004 年營業額已超過 5,000 億新台幣。鴻海精密的主要營業內容，包含有連接器等，產品廣及全球市場。被告嘉澤端子股份有限公司（下簡稱嘉澤端子）為非上市公司，資本額約五億新台幣；根據現有資料推估，嘉澤端子可能營業額約在 10 億新台幣以內；嘉澤專門生產個人電腦、筆記型電腦及移動式電子設備之連接器，產品已遍及亞洲和全球市場。

比較兩家公司資本與營業額，嘉澤對鴻海的戰爭如同小蝦米對大鯨魚。由於嘉澤端子連結器自有品牌 LOTES 已經遍及亞洲與全球市場，因此鴻海本次的出

⁷⁸ 王玫文，晨星反整 控告瑞昱侵權，工商時報，2005 年 7 月 13 日，

<http://news.chinatimes.com/Chinatimes/newslist/newslist-content/0,3546,12050902+122005071300556,00.html>

手，顯然是要徹底打倒嘉澤端子並阻擋其全球市場擴張。⁷⁹

2.5.2.2 事實

鴻海於 2005 年 6 月 20 日，在美國德州東區地方法院馬休分院，就嘉澤公司所生產之 CPU Socket（包括 775, 478, 754 及 939 等產品）及 DIMM 等相關產品侵害鴻海美國專利一事，提起專利訴訟。

在此同時，鴻海於 2005 年 6 月 24 日在台灣基隆地方法院，主張由於近日來發現市場上出現模仿鴻海專利權的連接器產品，並採取惡意削價競爭，企圖混淆市場，經過調查，發現侵權產品多出自嘉澤，且嘉澤所製造、銷售的連接器，至少侵害鴻海十項以上專利；在鴻海屢次溝通和通知無效之下，提起專利訴訟，並經基隆地方法院裁定准許假扣押嘉澤產品與資產，以 2 億新台幣擔保金方式，假扣押嘉澤侵權產品，包括主機版連接器等市價 4 億新台幣的產品。⁸⁰ 此外，鴻海於 2005 年 9 月 23 日向台灣基隆地方法院第二度申請假扣押獲准，並於 2005 年 10 月 26 日，針對嘉澤連接器產品侵害鴻海專利權，向台灣台北地方法院提出告訴。⁸¹

然而，嘉澤公司仍在中國大陸製造涉嫌侵害鴻海科技的產品，因此鴻海針對嘉澤公司（在中國大陸稱為得意電子），在中國大陸生產的主機板電連接器產品侵害 鴻海專利權一案，由大陸深圳市中級人民法院核准，並於 2005 年 11 月 4 日執行對嘉公司中國地區的第一次假扣押，所扣押的證據已由法院帶回，除將嘉

⁷⁹ 小心應戰，嘉澤端子！主機版連接器侵權訴訟案，

<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/analysis/pat073.htm>

⁸⁰ 中央社記者胡意文，維護專利權 鴻海對嘉澤端子提出假扣押，2005 年 6 月 24 日，

<http://tw.stock.yahoo.com/xp/20050624/49/82148061707.html>

⁸¹ 中央社記者胡意文，鴻海捍衛智財權 台美大陸三地控告嘉澤侵權，2005 年 7 月 11 日，

<http://tw.stock.yahoo.com/xp/20051107/49/82123491668.html>

澤公司之不動產查封，以避免其脫產，法院並責令嘉澤公司立即停止生產、製造、銷售等侵權行為，以禁止侵權行為的繼續發生。

2.5.2.3 對雙方當事人影響

鴻海主張嘉澤的侵權行為對鴻海的權益影響甚鉅，也明顯干擾市場交易秩序。鴻海並提醒廠商，避免誤用嘉澤侵權產品，否則將構成共同侵權。鴻海重申，對於剽竊智慧財產的違法投機廠商，將堅定地執行法律所賦予之權利，取締抄襲、打擊仿冒，以正視聽，呼籲各界重視智慧財產權，共同打擊仿冒，杜絕抄襲。

82

2.5.3 台灣專利訴訟保全程序

由上述案例可以發現，提出專利訴訟保全程序的動機，專利權人除了保護專利權的行使，避免遭受無法補償之損失外，市占率競爭、避免人才流動，甚至提高對方財務負擔等因素更是廠商間進行法律動作與否的重要考量。

在瑞昱與晨星的專利訴訟互控案中，瑞昱先對於晨星以 5 億元的擔保金提出 15 億元的假扣押申請，並依法緊接著提出本案訴訟；晨星隨後對於瑞昱同時提出本案訴訟及定暫時狀態處分的控告，雙方均係基於各自擁有的專利權申請。至於鴻海對嘉澤控訴的案子，鴻海對於嘉澤先後兩次提出上億元的擔保金進行假扣押申請，而且同時在大陸也有申請訴前禁制令來達到相同的效果。上面舉的兩個近期案例絕非特例，不論專利訴訟當事人雙方是經濟規模相當（如瑞昱與晨星在營業額上的規模相當），或是當事人屬於大鯨魚對小蝦米（如鴻海與嘉澤不論在

⁸² 另外鴻海精密於 2005 年 12 月 24 日，在台灣桃園地方法院對禾昌（台灣上櫃公司，主要業務為各式端子及連接器製造及銷售）進行 1.5 億元假扣押。禾昌發表聲明稱遭假扣押產品佔營業比重不高，且係已經決定停產之產品，因此對未來財務業務將不致於造成重大影響；但假扣押消息發佈後禾昌股價在三日內仍跌了近 20%。

營業額及專利強度都相差懸殊)，在台灣的專利訴訟中，絕大多數的本案訴訟都同時伴隨著保全程序的進行，尤其在大鯨魚對小蝦米的案件中，中間救濟程序幾乎極少不被使用⁸³。

台灣專利權人在主張專利權行使時，除了提出本案訴訟請求損害賠償外，更可以在初期透過保全程序如假扣押或定暫時狀態處分的方式，來迅速主張權利。由上述案例來看，在台灣專利訴訟中，保全程序已經成為商業競爭手法的一部份，而且廣為使用。專利權人在決定行使專利權時，在提起本案訴訟時往往會伴隨著保全程序，不論是供擔保金以執行假扣押或是定暫時狀態處分，因為假扣押將使得被控侵權人立即無法出貨，對其產生明顯的經濟壓力。定暫時狀態處分裁定所需時間較長，但可排除被控侵權人之後繼續使用該專利，倘若其產品設計已經導入相關技術，迴避設計將明顯增加其成本，甚至更嚴重的會延誤商機。但在另一方面，只要被控侵權人的財務狀況允許，在面對假扣押時被控侵權人幾乎都可以反供擔保以撤銷假扣押，惟其所需付出的擔保金成本較專利權人高（約三倍）；在面對定暫時狀態處分時，亦可以申請反供擔保來撤銷定暫時狀態處分，惟要件限制較多，成功比例雖相較之下不如反供擔保以撤銷假扣押，但實務上有相當高的比例成功。由於在台灣專利訴訟中大多以和解收場，並沒有進行到本案訴訟判決確定，因此，此時保全程序很有可能是雙方當事人唯一在和解前取得的法院裁定，其重要性不言可喻。

因此，理想的專利訴訟中間救濟程序裁定結果，應該要能進一步發揮提高雙方當事人進一步談判的意願，以期在原告所稱「正義最後一道防線」以及被告認為「大公司可用其財力打壓甚至併吞小公司」的衝突間達到平衡。由於假扣押重點在於債權保全，其功能在於彌補事前的損害；而定暫時狀態處分重點在於防範

⁸³ 經作者訪談估計在台灣專利訴訟，保全程序的使用應有 7 成以上。經訪談各產業的龍頭公司，幾乎每一家公司的受訪者都表示在台灣專利訴訟案件中，都會採取保全程序。

事後的損害，具有預防危害發生的功能，公司對於兩者的運用依個別需求狀況而異。本文將於後續章節主要探討定暫時狀態處分的運作。

2.6 小結

在台灣專利權遭受到侵害時，專利權人可請求損害賠償、排除或防止其侵害，並可請求銷燬或為其他必要之處置。其中除了請求損害賠償外，其餘救濟方法均可藉由假扣押或定暫時狀態處分等保全程序達成。與本案訴訟相較，定假扣押或暫時狀態處分等保全程序具有程序單純、舉證責任僅要求釋明，訴訟時間短、訴訟費用低以及效果立即明顯等特性。由於專利訴訟是商業手段的一部份，其動機複雜，目的是在謀求最大的商業利益，因此在科技產業具有技術演進快，但產品生命週期短的特性下，專利權人在提起本案訴訟時，往往會搭配申請假扣押或是定暫時狀態處分，以達到增加其經濟壓力的目的。更何況絕大多數的專利訴訟均以和解收場，法院保全程序的裁定很有可能是雙方當事人唯一在和解前取得的法院正式判決，其重要性不言可喻。

然而，在台灣專利訴訟中，雖然專利權人幾乎一定會申請假扣押或是定暫時狀態處分，獲准的機率也很高。但同時大多數的被控侵權人也會提起反供擔保以撤銷假扣押或定暫時狀態處分的申請，其中假扣押的部分只要能提供相對應法院所要求的擔保金，法院幾乎一定會准其撤銷的要求；至於定暫時狀態處分的部分，亦得反供擔保以撤銷定暫時狀態處分。由於定暫時狀態處分具有暫訂爭執的法律關係之作用，和假扣押、一般假處分保全執行的目的不同，其在給予定暫時狀態處分，以及反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的裁定上，認定執行上應有所不同，以避免定暫時狀態處分的裁定，只是當事人雙方間的擔保金競賽。

由於專利權係政府為鼓勵發明人將其發明與社會共享，而由政府依法創設出的權利，與一般的財產權不同，因此專利權多半具有高度的科技屬性。雖然專利

權為政府依法審查後賦予專利權人的權利，專利權的有效性是被法院所推定的，但由於專利權的有效性在專利訴訟中遭受推翻的機率很高，專利權有效性的推定有一定的比例不成立，造成專利權的不安定。此外，由於產品是否侵害該專利，其判斷需要高度專業性，無法由表面快速判斷出來。最後專利權侵害的損失不易評估。由於這些特性，專利訴訟的救濟程序，尤其是在迅速決定的保全程序中，其裁定過程應該要更為謹慎；甚至是否應與其他權利的行使適用於相同的判斷標準，例如不進行本案實審而推定專利權有效且不判斷侵權與否的作法是否合適，應做進一步討論，以免造成當事人的不利益。



3 台灣定暫時狀態處分

我國民事訴訟法，透過「確定」與「實現」程序來保障私權。其中所謂確定私權之程序即指依民事訴訟法起訴審判的程序；至於實現私權之程序，即指強制執行的程序，其規定於強制執行法。進入實現私權程序前，可經由確定私權之程序，以取得執行名義。然而，經由確定私權程序取得執行名義，所需時間往往相當長，在這段時間中，情事變更等情形難保不會發生。為補救此一缺失，民事訴訟法第七章中另有保全程序的規定，提供專利權人另一管道，使得專利權人可經由保全程序而取得執行名義之方式，以確保日後之強制執行得以遂行⁸⁴。然而從另一方面來看，倘諾藉由保全程序取得執行名義的方式不夠嚴謹，法院即可能給予聲請人一個沒有實體法根據的排他權利。

3.1 定暫時狀態處分與假處分

3.1.1 目的不同

定暫時狀態處分與假處分在目的上並不相同。民事訴訟法第 538 條第一項立法理由提到：「於爭執之法律關係定暫時狀態，係為防止發生重大之損害，或避免急迫之危險，或有其他相類之情形而有必要者，與純為保全將來執行之一般假處分有所不同。」⁸⁵因此，定暫時狀態處分的目的，在於暫訂有爭執的法律關係狀況，具有臨時性調整法律關係的作用；除一方面保全聲請人權利，另一方面降低因不確定法律關係所影響的社會公眾利益，以維持訴訟程序中法律秩序及公益。

86

⁸⁴ 楊與齡，強制執行法論，五南文化事業，12 版，2005 年。

⁸⁵ 司法院編印，民事訴訟法/民事訴訟法施行法部分修正條文對照表暨總說明，2003 年，355 頁。

⁸⁶ 邱聯恭，民事訴訟法修正後之程序法學 — 著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研

3.1.2 防範風險不同

定暫時狀態處分防範的風險為現在的風險，亦即因請求權延後實現所生之危險，以避免將來聲請人雖最終得到勝訴結果，但因程序耗時過長，導致遲來的正義已不具實益的情形發生；至於一般假處分防範的風險為將來的風險，亦即請求權將來不被實現之危險。⁸⁷

由上可知，一般假處分與定暫時狀態處分與假處分雖均為保全程序，且依民事訴訟法第 538 條之四規定，定暫時狀態處分准用假處分之規定，但一般假處分與定暫時狀態處分的立法目的不同，所欲防範的風險也有所差異，在專利訴訟中是否適合完全準用，值得進一步討論。

3.2 台灣定暫時狀態處分

3.2.1 定暫時狀態處分的要件

不論是一般性假處分還是定暫時狀態處分，其要件包含被保全權利以及保全必要性。依民事訴訟法第 538 條規定，在定暫時狀態處分中，被保全權利為「爭執的繼續性法律關係」，而保全必要性為「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」。

3.2.1.1 爭執的法律關係

目前實務上將爭執之法律關係，類同於民事訴訟法第 247 條第 1 項確認訴訟

究取向，月旦法學雜誌，101 期，2003 年 10 月，頁 152。

⁸⁷ 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來—以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學雜誌，109 期，2004 年 6 月，頁 53-54。

中之法律關係，有定暫時狀態之必要者，即可準用；不僅限於繼續性之法律關係⁸⁸。依民事訴訟法第 538 條第 2 項規定，「前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限」，因此，該爭執之法律關係的本案訴訟，可以是給付之訴、形成之訴或確認之訴。然而，在爭執之法律關係中，當事人間須可能主張實體法上權利，但該權利在定暫時狀態處分申請時可以不存在；亦即確定該爭執之法律關係的本案訴訟，可於定暫時狀態處分申請後才提出。至於將來可能爭執的法律關係，因為尚未發生，將來也不一定發生，故並不符合本要件。

至於此項法律關係，不問其為財產的或非財產的法律關係，權利人均可依假處分所定之暫時狀態實現其權利，義務人亦應暫時容忍現狀存續之義務。至於將來權利人在本案訴訟是否主張損害賠償請求權係另一問題，並不影響權利人定暫時狀態假處分之聲請。在臺灣專利訴訟司法實務中，由於雙方爭執之法律關係既為專利權，當事人為避免造成重大損害，聲請定暫時狀態之假處分，於法並無不可。⁸⁹



3.2.1.2 防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形

在民事訴訟法第 538 條第 1 項中，所謂「重大之損害」、「急迫之危險」以及「有其他相類之情形」均屬不確定之法律概念，目前仍無明確的準則可供遵循，

⁸⁸ 台灣最高法院 61 年台抗字第 506 號判例，已經最高法院於 91 年度第 7 次民事庭會議決議廢止。其廢止理由謂：「關於假處分之規定，凡於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，即可準用。所謂法律關係，無論財產上或身份上之法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係為限。本則判例要旨，不合時宜。」

⁸⁹ 台灣最高法院 91 年台抗字第 275 號裁定。

僅能依據個案之利益衡平原則，個別處理。

在專利訴訟中，專利權人往往以專利權自優先權日起算僅有 20 年保護時限，係爭產品競爭激烈、生命週期短，因此倘若無定暫時狀態處分，專利權人將受有「重大之損害」等論點來進行釋明。從實務上來看，以專利權受侵害來主張受有重大之損害，雖然並未直接當然推定，但一般說來成功可能性很高⁹⁰。此外，專利權人往往輔以申請時的環境來進行釋明，例如主張專利權人使用該專利之新產品即將推出市場，若相對人的被控侵權產品在市場上已存在，將嚴重影響該產品的行銷，對專利權人造成重大之損害。相同的，相對人也往往會持下列理由，主張專利權人並沒有遭受「重大之損害」、「急迫之危險」或「有其他相類之情形」：例如專利權人取得專利權後並沒有從事、或甚至沒有企圖進行該專利的利用，授權等情形；或專利權人僅從事該專利的授權，並沒有利用該專利來進行製造；惟在台灣專利訴訟保全程序中，目前多不針對係爭專利的使用情形來進行審酌。

由上可知，在台灣專利訴訟之定暫時狀態處分中，係爭專利權滿足「爭執的法律關係」要件；至於「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」的釋明部分，除非有明顯惡意的情形，專利權人往往也能在輔以保證金的情形下滿足法院的釋明要求。因此，台灣目前專利訴訟就定暫時狀態處分的裁定，幾乎只要在沒有明顯的錯誤或惡意下，多會裁定一擔保金額後准予定暫時狀態處分。

目前台灣專利訴訟也逐漸針對「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」，發展出判斷準則。依照司法院智慧財產案件審理法草案第 22 條第二項規定，「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防

⁹⁰ 經訪談瞭解，除非明顯發現專利權人有惡意的情形，否則專利權人以專利權受損害來釋明將受有「重大之損害」，一般說來被法官所接受的機會很大。

止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」其中司法院就所稱為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，特別說明法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等；如此與美國判斷臨時禁制令的檢驗法則相同。

3.2.2 定暫時狀態處分的種類

如前所述，定暫時狀態處分為假處分之一種。我國民事訴訟法受到德國法與日本法的影響，假處分可分為保全性假處分、滿足性假處分以及規制性假處分；其中保全性假處分即為一般假處分，規範於民事訴訟法第 532 條以下，而滿足性假處分以及規制性假處分通稱為定暫時狀態處分，規範於民事訴訟法第 538 條。

此外，不論一般性假處分以及定暫時狀態處分，均又可再分為正向假處分與反向假處分。其中專利權人要求被控侵權人（相對人）禁止某些的作為，以防止、排除其侵害專利權的行為，稱為正向假處分（在本文中不論是一般假處分獲定暫時狀態處分，若沒特別聲明均為正向假處分），而這也是一般較常發生的狀況；反之，若相對人主動主張要求專利權人容忍其某些行為，也就是要求專利權人某些不作為的情形，即稱做反向假處分；本文中如不特別強調，所提及的假處分係指正向假處分。

3.2.2.1 滿足性處分

滿足性假處分的目的，在於就有爭執之法律關係，迅速給予相當於本案勝訴

的救濟，以避免發生或擴大不可回復的損害。⁹¹在日本法中，當專利權遭受侵害，若至本案訴訟判決確定前沒有其他救濟方法，權利人利益將受影響；為消除此種危險，滿足性假處分係指在這種情況下，進行確定債權人暫時地位的假處分，對債務人暫時課以與本案訴訟判決相同內容的不作為義務⁹²。

台灣滿足性假處分規定於民事訴訟法第 538 條第 3 項：定暫時狀態處分，得命先為一定之給付。其立法理由稱，蓋定暫時狀態處分如有暫時實現本案請求之必要情形，如不承認得命先為一定之給付，及無從達其目的。⁹³其中給付，包括金錢或特定物之給付，作為或不作為，且包含一次性給付，並不限於繼續性給付。

94

3.2.2.2 規制性假處分

所謂規制性假處分，係指於就當事人間有關於佔有之爭執時，法院依職權介入並予以規範，其目的在於避免發生或擴大不可回復的損害；民事訴訟法第 538 條第一項之規定即為規制性假處分。

⁹¹ 沈冠伶，公害禁止請求之假處分程序—從程序機能論與紛爭類型審理論之觀點，台大碩士論文，1994 年，32 頁以下；尤其是對於工商業社會發達後隨之而生的社會弱勢者，就其扶養費、薪資、退休金等繼續性之金錢給付，滿足性處分能產生承認此等爭執法律關係之作用，使得不可回復的損害不至發生或擴大。

⁹² 杜穎，日本知識產權保護中的差止請求權，
<http://www.chinalawedu.com/news/2005%5C3%5Cma8821161555112350024864.html>。

⁹³ 同前註 85，頁 356。

⁹⁴ 司法院，司法院民事訴訟法研究修正資料彙編，1128 頁。

3.2.2.3 緊急處置裁定

民事訴訟法第 538 條第 4 項規定：法院為定暫時狀態處分裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限。很明顯的此規定傾向鼓勵使兩造當事人有陳述意見的機會，但無可避免的，如此將使得法院針對定暫時狀態處分裁定所需時間增長。以台灣為例，一般專利訴訟定暫時狀態處分裁定所需時間約 2~6 個月，甚至更長。因此，在遇到急迫性情形時，為避免造成無法彌補的損害，減少因程序延遲所造成的不利益，民事訴訟法第 538 條之一第一項規定關於緊急處置的裁定，法院為同法第 538 條第 1 項裁定前，於認有必要時，得依聲請以裁定先為一定之緊急處置，其處置之有效期間不得逾 7 日。期滿前得聲請延長之，但延長期間不得逾 3 日。同法第二項規定，前項期間屆滿前，法院以裁定駁回定暫時狀態處分之聲請者，其先為之處置當然失其效力；其經裁定許為定暫時狀態，而其內容與先為之處置相異時，其相異之處置失其效力。此外，由於基於急迫性的必要，緊急處置的申請無需使相對當事人有陳述意見的機會。

3.2.3 定暫時狀態處分的訴訟性

定暫時狀態處分的目的在於迅速解決、處理當事人間的紛爭，且法院需就聲請人主張的權利做一概略的判斷。尤其當雙方權益對立較嚴重且複雜時，宜採用訴訟程序，使得兩造當事人能進行陳述、辯論，有民事訴訟法第 538 條第 4 項規定參照。由於目前實務上法院多認為本案訴訟的實體問題並不在審酌範圍之內，因此兩造當事人陳述的內容，主要在於針對定暫時狀態處分的要件部分來進行，也就是關於爭執的繼續性法律關係是否存在，以及是否有為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形。由於專利權人與被控侵權人在陳述的過程中往往無可避免的會觸及實體事項，例如會提到專利權的有效性以及提出鑑定報告來說明係爭產品是否侵害該專利權，因此藉由兩造當事人有陳述機會的方

式，以落實保全程序的訴訟性，應該有利於雙方利益之保護，來增進定暫時狀態處分裁定的合理性。由此看來，定暫時狀態處分具有明顯的訴訟性。

另外定暫時狀態處分以裁判形成之形式，暫時性的創設、變更或消滅當事人間之法律關係，與非訟裁定的性質相同。此外，定暫時狀態處分保護的利益，除了兩造當事人本身的利益外，還進一步包含公益⁹⁵。因此，當法院進行定暫時狀態處分裁定時，不僅具有保護當事人利益，也含有為社會大眾監督的性質。法院對於定暫時狀態處分之裁定，並不適用於民事訴訟法第 388 條有關於聲明訴訟之拘束性的限制：除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決。換句話說，法院不受兩造當事人對假處分方法之聲明所拘束。相反的，法院得準用同法第 535 條第 1 項規定：假處分所必要之方法，由法院以裁定酌定之。尤其在專利訴訟之定暫時狀態處分中，不僅具有較高之公益性，再加上專利訴訟的法律效果亦不具體，故更需由法官依職權裁量決定。雖然當事人不得對於法院所裁定的假處分所必要之方法提出異議，但在聲請人有具體提出特定方法要求之情形，為尊重當事人之程序主體性，法院需在裁定前，應將其認為合適的方法公開給聲請人，不宜直接裁定其認為合適的方法。

綜上所述，在台灣民事訴訟法中，定暫時狀態處分同時具有訴訟性與非訟性。以專利訴訟為例，整體而言訴訟性高於非訟性，因為定暫時狀態處分影響最大的還是在當事人雙方，而且專利權的高度科技性、不確定性以及不安定性，更需要藉由雙方當事人的陳述、辯論來協助法院進行裁定。⁹⁶在司法院智慧財產案

⁹⁵ 例如為預防禽流感的對台灣人民帶來重大影響，基於公共利益考量，台灣專利局強制要求羅氏藥廠授權台灣進行克流感的製造。另外有關公司經營權的定暫時狀態處分案中，除了需考慮當事人（例市場派）及相對人（例公司派）利益外，也要考量廣大投資大眾之利益。

⁹⁶ 在定暫時狀態處分裁定程序中，法院採取的審理方式主要有三種：書面審理、詢問審理以及言詞辯論。書面審理係指僅依據聲請人提出之書面主張審理；詢問審理係指法院要求當事人以書面或言詞方式，提出或說明相關主張，且詢問審理時可只針對一造或同時對兩造進行；言詞辯論

件審理法草案第 22 條第四項中，也特別在但書中強調「...但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。」，進一步規範了法院僅能在聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經智慧財產法院認為適當者，始得不通知相對人陳述，而逕行裁定；如此進一步的落實了定暫時狀態處分的訴訟性。

3.2.4 撤銷台灣定暫時狀態處分

依民事訴訟法第 538 條之四準用 536 條規定，假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者。法院始得於假處分裁定內，記載債務人供所定金額之擔保後免為或撤銷假處分。假處分裁定無記載者，債務人亦得聲請法院許其供擔保後撤銷假處分。

由於專利的侵權與否專業性高，判斷不易，而民事訴訟法於 2003 年 9 月 1 日修法前又沒有針對「供擔保以代釋明」作條件限制，因此在供擔保以代釋明被廣泛的使用⁹⁷。也就是說，專利權人在提出定暫時狀態處分聲請時，於訴之聲明中便表明願供擔保以代釋明，而法院也往往會給予專利權人排除他人使用係爭專利權的定暫時狀態處分。但相對的，隨後被控侵權人亦可以供擔保以代釋明的方式，向法院取得使用係爭專利權的定暫時狀態處分；如此不僅沒有達到定暫時狀態處分的目的，反倒成為擔保金的競賽。因此，在民事訴訟法 2003 年 9 月 1 日修法後，特別於同法第 536 條中，將得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者等三種情形規範出來，期能避免擔保金競賽的不合理情形。

係指法院要求兩造當事人以公開、言詞辯論的方式進行，其程序保障最為慎重，但所需時間也最長。在台灣現行司法實務中，並非每個案子法院都會採用言詞辯論。

⁹⁷ 馮浩庭，同前註 63。

其中「得以金錢之給付達成其目的」的判斷標準，依權利性質以及個案情形有所不同。以智慧財產財權中的商標權由於所造成的損害較為明確，且侵權與否法院比較容易判定，故被控侵權人以供擔保金的方式來撤銷商標權的定暫時狀態處分在實務上較不易。但在專利權部分，在後面的討論將發現專利權的定暫時狀態處分，在實務上目前傾向可以反供擔保金的方式來撤銷定暫時狀態處分的裁定，如此定暫時狀態處分還是容易成為擔保金的競賽，並沒有達到「訂定暫時狀態」，以維護社會利益的公益性目的。值得一提的是，由於反供擔保金以撤銷定暫時狀態處分有著將法院最初的定暫時狀態處分裁定推翻的意味；相較於美國法院對於臨時禁制令，係採取一開始從嚴審查的方式，並沒有反供擔保以撤銷假處分的途徑。

3.2.5 擔保金⁹⁸

由於目前司法實務上較傾向同意供擔保金以待釋明（或補充釋明）來取得定暫時狀態處分，也同時同意反供擔保金以撤銷假處分，因此，其間擔保金的計算絕對是攻防的重點。再加上專利權屬無體財產權，大家可以同時使用，其價值或是影響的認定往往因人而異，故擔保金額的爭執性很大。

若法院為附條件之假處分裁定，命專利權人供擔保後得為假處分，此時的擔保金係用以賠償被控侵權人因此所受的損害以及少獲得的利益。⁹⁹其中被控侵權人因此所受的損害金額，應以係爭標的物因假處分不能使用後，被控侵權人因此所受的損害額；並非直接以係爭標的物的本身價值為依據。¹⁰⁰惟其金額之多寡應

⁹⁸ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14，頁 391-408。

⁹⁹ 台灣最高法院 92 年度台抗字第 75 號民事裁定參照。

¹⁰⁰ 台灣最高法院 85 年度台抗字第 125 號民事裁定參照；台灣最高法院 85 年度台抗字第 29 號民事裁定參照。

如何認定使為相當，原屬法院職權裁量之範圍，非當事人所得任意指摘。¹⁰¹惟法院為裁量前，仍應為必要之調查，作為斟酌擔保金多寡之依據。¹⁰²惟對擔保金數額不服的一方，仍可依據客觀的計算標準，向上級法院提出抗告；而上述上級法院得依職權認定該擔保金是否相當，予以提高或降低之。¹⁰³

至於反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的部分，其中反供擔保之擔保金計算，目前法院的實務上作法均已原訂暫時狀態處分所裁定的擔保金相同。¹⁰⁴然而，在反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的裁定中，其反供擔保金額的計算精神，應該也是用以賠償專利權人因定暫時狀態處分被撤銷所受的損害，例如在專利權人沒有加入係爭專利權的相關產業的情形下，專利權人因定暫時狀態處分被撤銷所造成的損失可能是合理的授權金；若專利權人有係爭專利權的相關產業，則可能是因市佔率降低所造成的損失；當然，也有可能兩者同時發生或有其他考量。不論如何，法院目前多採用原訂暫時狀態處分所裁定的擔保金作為計算標準，是假設專利權人以及被控侵權人因為定暫時狀態處分的准許或廢氣，其可能所受的損害均相同，其合理性有待爭議。

目前有關專利訴訟的案例，高等法院見解均認為符合民事訴訟法第 536 條中「得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者」之規定，均得反供擔保以撤銷假處分；詳細討論見於下節。惟於商標權的訴訟案件中，尤其在中文商標部分，目前均認為「債務人主張其供擔保後撤銷假處分裁定，可以金錢彌補相對人所受之損害，顯屬無據為由，駁回

¹⁰¹ 台灣最高法院 85 年度台抗字第 508 號民事裁定參照。

¹⁰² 台灣高等法院 88 年度抗字第 1860 號民事裁定參照。

¹⁰³ 台灣最高法院 85 年度台抗字第 381 號民事裁定參照。

¹⁰⁴ 陳群顯，關於專利侵權保全程序的幾點看法 – 兼論美國法與台灣法下對保全程序之異同，2005 全國科技法律研討會論文集，2005 年 11 月，頁 65。

該債務人聲請供擔保後撤銷定暫時狀態假處分裁定請求。」¹⁰⁵

3.2.6 審理程序¹⁰⁶

定暫時狀態處分屬中間救濟程序，與本案訴訟之終局救濟本質不同。本案訴訟目的在於確定兩造當事人間之權利義務關係；而定暫時狀態處分之目的，在以國家公權力介入的方式，迅速的就兩造當事人間爭執的法律關係，訂定暫時狀態，以防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形。法院在進行中間救濟程序的要件審查時，會針對保全必要性、被保全權利以及保全急迫性進行檢驗；而其審查順序，應該由判斷容易、爭議較低的範圍開始判斷，以縮短裁定所需時間。

在進行保全必要性之認定時，法院針對利益衡量的評估，只涉及事實範圍，不必為法律上之評價。¹⁰⁷至於被保全權利之審理，需要先判斷相關事實是否存在，再決定該事實是否會導致係爭權利發生狀態改變；由於同時牽涉到事實認定以及法律適用的問題，故較保全必要性之認定更為複雜。以專利訴訟為例，在專利權有效性部分，需要先認定與雙方所提出關於專利權有效性的相關事實是否存在，再決定該事實是否會導致係爭專利權的無效或無法實施；由於專利權推定有效，再加上法院不針對事實部分做實質審查，故在保全程序不長的審查時間內，除非係爭專利有明顯的行政瑕疵，被控侵權人不容易在保全程序中成功主張係爭專利權的無效。在專利權是否被侵害部分，由於一般專利訴訟的保全程序均由專利權人主動發起，且提出保全程序申請時往往會附有鑑定機構的鑑定報告書作為

¹⁰⁵ 台灣高等法院 90 年度抗字第 1627 號民事裁定參照。

¹⁰⁶ 沈冠伶，同前註 87，頁 58。

¹⁰⁷ 同前註，頁 59。被保全權利之審理，由於應認定、判斷特定具體事實存否，及其是否該當於權利發生、變更、消滅之要件事實，每涉及法律之解釋、適用等問題，而較保全必要性之認定更為複雜。

輔助，因此法院在初步核定暫時狀態處分時，往往會傾向認定被控侵權人侵權。

因此，保全必要性之認定較被保全權利之判定容易，且具有較高的非訟性。爲了避免訴訟程序遭延遲，保全必要性應先進行審理。至於保全急迫性部分，則影響到釋明程度的高低。由於定暫時狀態處分程序相較於本案訴訟程序，具有簡易迅速的特性，其目的就在於避免或減少損害的發生。因此，在急迫性較高的案件中，對於被保全權利釋明的要求應可較低；反之，在急迫性較低的案件中，由於不具有發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形立即且明顯的危險，訴訟性較高，對於被保全權利釋明的要求應較高。

綜上所述，原則上定暫時狀態處分的審查順序，應先就保全必要性做檢驗，再針對被保全權利做審查，並輔以保全急迫性來決定被保全權利釋明要求的高低。

3.3 台灣定暫時狀態處分案例分析

台灣定暫時狀態處分由各地方法院進行裁定，且其裁定書並不開放給不特定第三人，因此定暫時狀態處分的裁定書無法透過司法院法學資料檢索系統等管道取得完整資訊。然而，透過抗告的過程以及高等法院、最高法院的見解，吾人仍可藉此瞭解現行司法實務見解。自 2003 年 9 月 1 日民事訴訟法新法實施以來，在上訴至高等法院以上的專利定暫時狀態處分案例中，有關定暫時狀態處分的裁定計有三件（其中二件上訴至最高法院），分述如下：

3.3.1 日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案

日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案，係爲專利權人（日商島野股份有限公司；下簡稱日商島野公司），向台中地方法院聲請對被控侵權人（愛爾蘭商速聯

股份有限公司台灣分公司；下簡稱愛爾蘭商速聯公司）定暫時狀態處分；並上訴至最高法院後才由高等法院重新判決。其過程與討論分述如下：

3.3.1.1 法院判決經過

1. 台中地方法院¹⁰⁸：准許日商島野公司（原告）供擔保 180 萬元後，取得定暫時狀態處分聲請裁定。

日商島野公司主張其所開發的「腳踏車變速操作裝置」技術，已取得「中華民國發明第 094286 號專利」；愛爾蘭商速聯公司未經其同意或授權，自行製造、委託他人製造、販賣之「TRIGGER SHIFTERS」變速控制桿上使用抗告人之上述「腳踏車變速操作裝置」技術，顯已侵害專利權人之專利權，爰依法聲請定暫時狀態之假處分。台中地方法院以 92 年度裁全字第 6774 號裁定，准許日商島野公司以新台幣 180 萬元或同額之可轉讓定期存單供擔保後，愛爾蘭商速聯公司不得就「TRIGGER SHIFTERS 變速控制桿」授權或委託他人製造、輸出、運送、讓與、交付、批售、散佈、意圖販賣而陳列、意圖販賣而進口、加工、揀選、生產、製造或其他一切處分行爲，並不得陳列或散佈「TRIGGER SHIFTERS 變速控制桿」之廣告、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書、亦不得於報章雜誌或其他傳播媒體爲廣告行爲。

2. 台中地方法院：准許愛爾蘭商速聯公司（聲請人）供擔保金 180 萬元後，撤銷原定暫時狀態處分裁定¹⁰⁹

日商島野公司（相對人）聲請假處分，旨在禁止愛爾蘭商速聯公司未經

¹⁰⁸ 台灣台中地方法院 92 年度裁全字第 6774 號裁定。

¹⁰⁹ 台灣台中地方法院 92 年度裁全聲字第 864 號裁定。

日商島野公司同意，不得有製造、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利物品之行爲，是日商島野公司假處分之終局目的，係金錢上之利益，假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，因而依據民事訴訟法第536條第一、二項之規定，對於前述假處分裁定，准許愛爾蘭商速聯公司以新台幣180萬元供擔保後，原假處分裁定撤銷之。

3. 高等法院台中分院：原裁定廢棄。本件愛爾蘭商速聯公司（抗告人）聲請法院許其供擔保後撤銷假處分，洵非正當，原法院裁定准許愛爾蘭商速聯公司提供擔保金180萬元後原假處分予以撤銷，應由本院將原裁定廢棄，改為駁回愛爾蘭商速聯公司撤銷假處分之聲請。

依假處分所保全之給付，如代以金錢，債權人亦得達其債權之終局目的者，雖可認為民事訴訟法第536條所謂「特別情事」，許債務人供擔保為撤銷假處分；1) 惟如假處分所保全之給付，代以金錢，並不能達其債權之終局目的，仍不得許債務人供擔保而為撤銷假處分之裁定（最高法院46年台抗字第86號判例參照）。2) 又定暫時狀態之假處分之目的，非在保全強制執行，祇因爭執法律關係有其繼續性，在爭執解決以前，常有定暫時狀態之必要，故許當事人為此種假處分之聲請（民事訴訟法第538條參照）。本件兩造就愛爾蘭商速聯公司所生產之「TRIGGER SHIFTERS 變速控制桿」裝置有無侵害日商島野公司已取得專利之上述「發明第094286號專利」即「腳踏車變速操作裝置」，生有爭執，日商島野公司聲請假處分之目的，在於就前開爭執之法律關係，有定暫時狀態即禁止愛爾蘭商速聯公司繼續製造、販賣、使用或為上述目的而進口系爭專利物品行爲之必要，若准許愛爾蘭商速聯公司供擔保而撤銷假處分，顯不能達日商島野公司聲請保全之目的，顯非上述條文所規定之「特別情事」，按諸前開說明，愛爾蘭商速聯公司聲請供擔保撤銷假處分，即非正當。再按專利法第56條規定：「專利權人，除本法

另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣．．．之權」；同法第88條第一項規定：「專利權受侵害時專利權人得請求賠償損害，『並得』請求排除其侵害．．．」；同條第三項：「專利權人，依前二項規定為請求時，對侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置」。依專利法上述法條之立法意旨，旨在保護專利權人之專利使用權，即排除他人未經專利權人同意而擅自使用專利權所表彰權利之情形，是依上揭法條之規定，專利權人除請求賠償外，「並得」請求排除侵害及請求銷燬侵害專利權物品及原料、器具等。若謂專利權之終局目的僅係金錢給付，則非專利權人只須提供擔保，即可任意實施專利權，專利制度將名存實亡。專利權人不僅花費鉅資開發專利技術，尚須向專利主管機關繳納申請費、證書費及年費，始能取得並維持專利權。而依專利法之規定，專利權人尚須舉證自己之損害或侵害人之利益始能獲得賠償，此並無法包含因產品市場佔有率降低所產生市場力量降低、相關產品之銷售量減少，及品牌價值減低等損害；且若第三人只須提供擔保，即可任意實施專利權，勢將導致企業根本不願投入資金、人員及時間研發新技術，不僅有違專利法第一條「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之目的，亦將嚴重影響企業對專利研發及申請之意願，對產業發展將有負面影響。另查，法律賦予專利權人者，本有獨占市場之專利權益，若專利權被侵害，其影響所及，非僅金錢利益，另包括商業聲譽、市場競爭力、勞工權益等亦必同受侵害，是日商島野公司主張伊聲請假處分所保全之請求，顯非民事訴訟法第536條第一項所稱「得以金錢之給付達其目的」，愛爾蘭商速聯公司不得聲請供擔保撤銷假處分，即屬可採。

愛爾蘭商速聯公司雖指稱其生產之「TRIGGER SHIFTERS 變速控制桿」裝置，其產品結構與日商島野公司所指其已取得之專利權之上述「腳踏車變速操作裝置」，並非相同，無侵害日商島野公司專利權情事，應無定暫

時狀態假處分之必要，伊自得聲請法院准供擔保後撤銷上述假處分等語。惟按債權人本案之請求，是否確實存在，非保全程序所應審究之事項，故苟合於假處分條件，並經債權人敘明假處分之原因存在，法院即得為假處分之裁判，至債權人起訴主張之實體上理由是否正當，乃屬本案判決問題，非假處分裁定中所能解決（參照最高法院20年度抗字第5號判例、62年度台抗字第581號裁定、71年度台抗字第137號裁定）。愛爾蘭商速聯公司以此資為撤銷假處分之事由，自非正當，併予敘明。

4. 最高法院裁定：原裁定廢棄，應由台灣高等法院台中分院更為裁定。¹¹⁰

愛爾蘭商速聯公司（再抗告人）隨後對提上述裁定向最高法院出抗告，最高法院認為適用民事訴訟法第536條准否債務人供擔保後撤銷假處分，除審究假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的外，並須兼顧債務人有無將因假處分而受難以補償之重大損害或有其他特別情事而予適用。否則，即有消極的不適用法規致顯然影響裁判之「適用法規顯有錯誤」情形。

惟查愛爾蘭商速聯公司於原法院除指相對人假處分假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的外，並就民事訴訟法第536條第一項有關「債務人將因假處分而受難以補償之重大損害」，或「有其他特別情事」之規定，一再表稱：本件排除侵害假處分係在未實質判斷下預先實現債權人之權利內容，影響所及，不僅使其不得為假處分所禁止之行爲，更使其立即面臨商業聲譽、客戶來源、市場競爭力之減少，甚者被迫裁員，造成其因假處分而受難以補償之重大損害，且從利益權衡之觀點，「不許供擔保撤銷假處分造成債務人之損害」遠比「許供擔保撤銷假處分造成債權人之損害」高出甚多。又其商品明顯無侵害相對人之專利權，並經國立中山、中興大學鑑定，誠認不構成侵害，相對人就假處分之原因並未盡釋明之責，依最高法院50年台抗

¹¹⁰ 台灣最高法院 93 年度台抗字第 805 號民事裁定（93.10.21）

字第165號判例意旨，自可解為已有其他特別情事而准撤銷假處分之事由等語。

原法院（台灣高等法院台中分院）僅就「相對人假處分所保全之請求，得否以金錢之給付達其目的」部分為論述，對再抗告人認其符合上開民事訴訟法第536條第一項、第二項許其供擔保撤銷假處分之其他法定事由，竟不問，並消極的不適用該條項有關「債務人將因假處分而受難以補償之重大損害」，或「有其他特別情事」部分之規定，致顯然影響裁判，依上說明，即難謂無適用法規顯有錯誤之情形，並所涉及之法律見解亦具有原則上之重要性。原法院未遑詳為適用該條規定，並進一步深究，據以上述理由而為再抗告人不利之裁定，自有可議。再抗告論指，執以指摘原裁定不當，求予廢棄，不能認為無理由。

5. 台灣高等法院台中分院重為判決¹¹¹：原裁定廢棄。日商島野公司（抗告人）指摘原裁定不當，應予駁回。准予愛爾蘭商速聯公司（相對人）反供擔保以撤銷假處分。

日商島野公司之「新型第 094286 號專利」，乃具有特殊功能之腳踏車變速操作置，屬智慧財產權之一種，具備相當金錢價值。對照愛爾蘭商速聯公司「TRIGGER SHEIFTERS 變速控制桿」裝置，亦具備相當金錢價值。雖為保全日商島野公司「新型第 094286 號專利」，愛爾蘭商速聯公司「TRIGGER SHEIFTERS 變速控制桿」裝置，前經假處分在案（即原審 92 年度裁全字第 6774 號，下簡稱前案之假處分），然日商島野公司「新型第 094286 號專利」，既具有相當金錢價值，揆諸上開說明，自得代以金錢而撤銷前案之假處分；申言之，假處分所保全之日商島野公司專利權如代以


¹¹¹ 臺灣高等法院台中分院 93 年度抗更字第 1058 號民事裁定（94.02.16）

金錢，亦得達其債權之終局目的。

又查日商島野公司訴請愛爾蘭商速聯公司有關本件專利之本案訴訟即原審 92 年度智字第 70 號訴訟，其訴之聲明請求相對人賠償 180 萬元，且明示不再擴張聲明，並拋棄餘額之請求，有該案民事書狀書在卷可證，則保全日商島野公司之前案假處分，自得以 180 萬元代之，是原審命愛爾蘭商速聯公司提供 180 萬元反擔保，准予撤銷 92 年度裁全字第 6774 號之假處分，於法並無不合，抗告人仍執陳詞，指摘原裁定不當，求為廢棄，為無理由，應予駁回。

3.3.1.2 日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司

案例分析



在日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案中，專利權人（日商島野公司）以專利權受侵害為由向台中地方法院提出定暫時狀態處分，法院准許專利權人以新台幣 180 萬元供擔保後，被控侵權人（愛爾蘭商速聯公司）不得針對係爭產品（TRIGGER SHIFTERS 變速控制桿）為某些特定行為；被控侵權人於同一法院申請供擔保以撤銷原定暫時狀態處分裁定，經法院以反供擔保金 180 萬元核准，其依據在於民事訴訟法第 536 條第一、二項，專利權人申請定暫時狀態處分之終局目的係金錢上之利益。

專利權人針對反供擔保的裁定向高等法院台中分院提起抗告，經法院裁定廢棄原判決，被控侵權人撤銷假處分之聲請駁回，原因在於第一法院認為若准許被控侵權人供擔保而撤銷假處分，顯不能達原告聲請保全之目的，顯非上述條文所規定之「特別情事」，第二法院認為倘若專利權之終局目的僅係金錢給付，則非專利權人只須提供擔保，即可任意實施專利權，專利制度將名存實亡，將嚴重影

響企業對專利研發及申請之意願；至於被控侵權人主張係爭產品並無侵權部分，乃屬本案判決問題，非假處分裁定中所能解決。因此可以知道，本案進行至此，主要爭議在於原告聲請的定暫時狀態處分請求，是否符合民事訴訟法第 536 條第一項所稱「得以金錢之給付達其目的」。

被控侵權人對於台灣高等法院台中分院的裁定向最高法院提起再抗告，最高法院廢棄原裁定，並裁定應由台灣高等法院台中分院更為裁定，其原因在於原法院（台灣高等法院台中分院）僅就民事訴訟法第 536 條第一項、第二項中專利權人「假處分所保全之請求，得否以金錢之給付達其目的」部分為論述，並沒有針對被控侵權人所提關於「將因假處分而受難以補償之重大損害」，或「有其他特別情事」等聲明進行法條適用情形的說明，致顯然影響裁判，難謂無適用法規顯有錯誤之情形，並所涉及之法律見解亦具有原則上之重要性。

台灣高等法院台中分院重為判決，最後廢棄其原裁定，被控侵權人反供擔保以撤銷假處分。其理由在於專利權人的專利屬智慧財產權之一種，具備相當金錢價值；對照被控侵權人的係爭產品亦具備相當金錢價值。專利權人專利既具有相當金錢價值，自得代以金錢而撤銷前案之假處分；申言之，假處分所保全之專利權人專利權如代以金錢，亦得達其債權之終局目的。至於反供擔保金額的計算，主要係依據專利權人在本案訴訟中訴之聲明而得。

最高法院裁定需考量民事訴訟法第 536 條第一項中，所有關於債務人供擔保後免為或撤銷假處分之規定，包含得以金錢之給付達其目的、債務人將因假處分而受難以補償之重大損害以及其他特別情事。這樣的要求符合法規的規範誠屬合理，但實務上執行確有困難。由上述案例可知，由於法院在保全程序中並不涉及實體的審查，因此債務人是否將因此定暫時狀態處分而受難以補償之重大損害並不容易判斷；而其他特別情事的定義又不清楚，雙方都有爭執空間，因此法院最後在執行上還是在「得以金錢之給付達其目的」上論述，以「專利權人的專利屬

智慧財產權之一種，具備相當金錢價值」為理由准許反供擔保以撤銷原假處分裁定。倘若依照這種邏輯，所有的定暫時狀態處分最後都可以反供擔保以撤銷原假處分裁定，因為所有的有效專利都具有產業利用性，均具備相當金錢價值。

3.3.2 日亞化學公司對晶元光電公司

專利權人（日亞化學工業股份有限公司；下稱日亞化學公司），向台北地方法院聲請對被控侵權人（晶元光電股份有限公司；下稱晶元光電公司）定暫時狀態處分。其過程與討論分述如下：

3.3.2.1 法院判決經過

1. 臺北地方法院：准許專利權人（日亞化學公司）供擔保金5,337,677元後，取得定暫時狀態處分聲請裁定。



日亞化學公司（原告）主張享有中華民國第160722號發明專利技術，但晶元光電公司生產製造之ES-CEBH712:A3 型號之發光二極體產品，卻侵害日亞化學公司之上開專利；嗣經日亞化學公司請求司法院及行政院所共同指定之專利侵害鑑定機構臺大慶齡工業研究中心進行鑑定，經該中心鑑定後，證實上開特定型號ES—CE BH712:A3 型號之發光二極體產品，已落入抗告人之發明專利第160722號專利之申請專利範圍中，因而確認系爭ES—CEBH712 型號之發光二極體系列產品侵害抗告人之專利權，抗告人當有依專利法第88條第一項規定，請求准予排除相對人此等非法之專利侵權行為等情。而經原法院92年度智裁全字第30號假處分裁定核准在案。

2. 臺北地方法院：准許被控侵權人（晶元光電公司）供擔保金5,337,677元後，撤銷原定暫時狀態處分裁定

依日亞化學公司（相對人）於本院92年度智裁全字第30號假處分事件中
所為之上開主張，晶元光電公司（聲請人）所生產製造之ES-CEBH712:A3 型
號之發光二級體產品，若係侵害日亞化學公司之上開專利，日亞化學公司因
晶元光電公司之侵權行為所受之損害，自屬於得以金錢之賠償，達到日亞化
學公司聲請上開假處分裁定之目的。

日亞化學公司固提出上開鑑定報告，以釋明晶元光電公司生產之系爭產
品，侵害日亞化學公司之上開專利；惟日亞化學公司提出之上開鑑定報告，
係由日亞化學公司單方面所委託之鑑定，尚非於訴訟中經由法院會同兩造所
進行之鑑定。則晶元光電公司生產之係爭產品，是否確實侵害日亞化學公司
之上開專利，尚須經由訴訟程序予以確定。故於兩造間有關侵害專利之訴訟
確定前，日亞化學公司若因專利權有受侵害之情事，尚得以金錢給付達到填
補損害之目的，自應准許晶元光電公司以反供擔保之方式，免為或撤銷上開
假處分裁定之執行。是晶元光電公司之聲請，符合首揭民事訴訟法第536條
之規定，應予准許。

3. 台灣高等法院：原裁定依晶元光電公司（相對人）之聲請，准晶元光電公司
提供如上開金額之擔保，得免為或撤銷原法院92年度智裁全字第30號假處分裁定
之執行，依法並無不合。日亞化學工業股份有限公司（抗告人）抗告意旨指摘原
裁定不當，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

3.3.2.2 日亞化學公司對晶元光電公司案例

分析

在日亞化學公司對晶元光電公司案中，台北地方法院裁定專利權人（日亞化
學公司）供擔保金 5,337,677 元後，取得定暫時狀態處分。被控侵權人（晶元光

電公司)於同法院申請供擔保以撤銷原定暫時狀態處分裁定，經法院裁定以反供擔保金 5,337,677 元後撤銷原定暫時狀態處分裁定，其理由在於：兩造間有關侵害專利之訴訟確定前，專利權人若因專利權有受侵害之情事，尚得以金錢給付達到填補損害之目的，自應准許晶元光電公司以反供擔保之方式，免為或撤銷上開假處分裁定之執行。嗣後專利權人抗告至台灣高等法院，經法院裁定抗告無理由駁回，維持原反供擔保以撤銷假處分之裁定。

依照判決理由可以發現，法院目前在為多對事實審酌的情形下，多認為專利權人因專利權受侵害的損失，得以金錢給付達到填補損害之目的。另目前實務上法院對於反供擔保金額的計算，一般均與定暫時狀態處分中法院的裁定相同。如在本案中反供擔保金額的計算，係以倘若定暫時狀態處分成立，被控侵權人所受損害作為計算標準，而非定暫時狀態處分因為被撤銷所帶給專利權人的損害或所失利益；這也是為什麼供擔保取得定暫時狀態處分，以及反供擔保以撤銷定暫時狀態處分中擔保金額均相同的原因。

3.3.3 凹凸科技公司對美商茂力公司¹¹²

本案係為專利權人（凹凸科技國際股份有限公司、凹凸電子股份有限公司；下稱凹凸科技公司），向台灣士林地方法院聲請對被控侵權人（美商茂力科技股份有限公司；下稱美商茂力公司）定暫時狀態處分，並上訴至最高法院。其過程與討論分述如下：

3.3.3.1 法院判決經過

1. 台灣士林地方法院：准許專利權人（凹凸科技公司）取得定暫時狀態處分聲

¹¹² 台灣最高法院 93 年度台聲字第 717 號民事裁定（93.11.04）

請裁定

凹凸科技公司主張享有中華民國第152318號發明專利技術，乃依民事訴訟法第538條之規定，為排除並防止美商茂力公司繼續侵害其專利權之行為，而聲請台灣士林地方法院以91年度執全字第5446號准為假處分之裁定，其主文係禁止美商茂力公司及其台灣分公司，自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列其專利商品，亦不得以刊登廣告、散佈產品目錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式推廣促銷，核係單純不做為之假處分。

2. 台灣台北地方法院：准許被控侵權人（美商茂力公司）供擔保得對於係爭產品為使用及促銷行為，專利權人不得為任何妨害干擾或阻止。

美商茂力公司以凹凸科技公司以不正當手段於網站或耳語等方式散佈美商茂力公司不利消息將影響其市場佔有率，而侵害其所取得美國發明專利第6111481號專利權之行使，因聲請台灣臺北地方法院（下稱臺北地院）所為之92年度裁全字第352號假處分裁定，則係請求凹凸科技公司容忍其使用、出租、出借、供應、提供、交付、生產、實施、授權或其他與係爭產品有關之任何使用行為及促銷行為，不得為任何妨害干擾或阻止之行為；其所聲請之假處分，為命凹凸科技公司容忍之不做為假處分。

3. 台灣最高法院：原裁定依法並無不合，凹凸科技公司聲請再審為無理由，應予駁回。

凹凸科技公司（聲請人）與美商茂力公司（相對人）就使用於筆記型電腦之電源供控制器處於競爭地位。台灣士林地方法院以 91 年度執全字第 5446 號准為假處分之裁定，核係單純不做為之假處分；而台灣臺北地方法院所為之 92 年度裁全字第 352 號假處分裁定，則係為命聲請人容忍之不做

為假處分。前者凹凸科技公司非基於權利行使之法律關係，僅出於單純之不作為要求；後者美商茂力公司因有作為之權利得請求凹凸科技公司忍受其行使權利，自有受較為優先保護之必要。

本件凹凸科技公司與美商茂力公司既各主張其有專利權存在，則於有關專利權爭訟案確定前，美商茂力公司聲請命凹凸科技公司容忍其為一定行為，使其擁有之權利暫時獲得保護，亦與民事訴訟法第 538 條規定意旨不相違背。

3.3.3.2 凹凸科技公司對美商茂力公司案例

分析

台灣士林地方法院准許專利權人（凹凸科技公司）取得定暫時狀態處分聲請裁定，禁止被控侵權人（美商茂力公司）對於係爭產品為特定處分。被控侵權人於台灣台北地方法院提出申請，主張其係於係爭專利權行使被控侵權人的專利權，請求對於被控侵權人在係爭產品上的任何使用及促銷，專利權人不得為任何妨害干擾或阻止之行為，並經法院裁定。專利權人向台灣高等法院提出抗告遭駁回，再上訴至台灣最高法院仍遭駁回。


被控侵權人於台灣台北地方法院提出申請即為反向定暫時狀態處分¹¹³。參照最高法院駁回的理由，可知雙方均有專利權時，原則上法院傾向同意反供擔保以替代假處分，或同意容忍之不作為假處分。也就是說，當甲方主張乙方產品侵害甲方的專利，而申請定暫時狀態處分並經核准後，倘若乙方主張其產品係受乙方

¹¹³ 黃國昌，單純不作為與容忍不作為假處分之競合-評最高法院 92 年度台抗字第 532 號裁定，月但法學雜誌，115 期，頁 236，2004.12：反向定暫時狀態處分，係指被指為侵害專利權之人，為確保自己繼續從事製造、使用、販賣、進口被控商品之利益，而向法院聲請專利權人應容忍其繼續製造、使用、販賣或進口被控商品之定暫時狀態處份。

的專利保護，並據此提出另一個定暫時狀態處分請求行使乙方的專利，或撤銷原先甲方的定暫時狀態處分，在合理的情形下，法院會傾向同意。也就是說，在雙方均有專利權的情形下，法院很可能會讓雙方都提供擔保金後各自取得假處分；如此除了擔保金所帶來的財務負擔外，雙方當事人維持最初的狀態。

3.3.4 台灣定暫時狀態處分實證研究

在台灣目前專利訴訟案件中，申請人（專利權人）要提出定暫時狀態處分的申請，多會先自行針對被控侵權人的係爭產品，送往鑑定機關取得鑑定報告書證明係爭產品侵權後，依此主張排除被控侵權人自行、授權或委託他人從事任何侵犯係爭專利權或是與係爭產品相關之行爲¹¹⁴，並願供擔保後准許定暫時狀態處分。



此時法院依據專利權人申請，判斷是否符合民事訴訟法第 538 條規定，亦即雙方當事人間有無爭執之法律關係，以及有無防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形。在專利訴訟中，專利權人均主張被控侵權人侵害其專利權，違反專利法第 56 條及第 84 條的規定；此時被控侵權人也往往以其係爭產品並無侵害專利權人專利為抗辯，因此在「雙方當事人間有無爭執之法律關係」這個要件多會成立。至於「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」部分，專利權人多以主張訴訟曠日廢時，係爭產品產業發展蓬勃且技術研發日新月異，相關產品生命週期甚為短暫且市場競爭極度激烈，而被控侵權人為圖掠奪專利權人之市場佔有率，竟不法大量製造、對外販售侵害專利權人專利權之產品，倘在雙方專利權爭執之法律關係獲致法院之確定判決前，容任被控侵

¹¹⁴ 例如從事製造、輸出、運送、讓與、交付、批售、散佈、意圖販賣而陳列、意圖販賣而進口、加工、揀選、生產、製造或其他一切處分行爲，或是陳列或散佈係爭產品之廣告、標貼、說明書、價目表或其他具有促銷宣傳性質之文書、或是於報章雜誌或其他傳播媒體為廣告行爲。

權人之侵害行為繼續發生，必將對專利權人合法專利產品的現有及潛在市場利益造成相當程度的排擠、剝削效應，專利權人因此蒙受之營業利益、市場競爭地位等損失實屬重大且日益擴大中等理由來進行釋明。法院一般會依據民事訴訟法第 538 條第 4 項給予雙方當事人陳述的機會，而被控侵權人往往主張係爭專利的有效性有明顯且重大之疑問、專利權人所提出之鑑定報告鑑定方法有問題、發生重大損害或避免急迫之危險的釋明不足，僅空言專利權人之市場利益將受到排擠、剝削，且未提出任何可供說明之資料或證據等理由來進行答辯¹¹⁵。惟目前實務上法院大多仍不進行實審，稱起訴主張之實體上理由是否正當之本案判決問題，並非假處分裁定所能審究，相對人以此資為撤銷假處分之事由，自非正當¹¹⁶；因此針對雙方當事人的陳述，法院也通常不會針對專利有效性、是否侵權等議題進行討論。實務上，目前法院多會傾向給予專利權人定暫時狀態處分。

專利權人取得定暫時狀態處分的裁定後，被控侵權人一般有兩種方式來繼續其係爭產品的使用：第一種，也是最常被使用的方式，就是依據民事訴訟法第 536 條規定，主張「專利權人假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的」、「被控侵權人將因假處分而受難以補償之重大損害」，或「有其他特別情事」，

¹¹⁵ 台灣新竹地院 94 年度智全字第 4 號民事裁定參照。另參照鄭中人，同前註 49，「債務人不法侵害債權人支出鉅額研發成本所獲致之專利成果，非但嚴重破壞公平競爭及交易秩序，更對債權人商業利益造成巨大損失。若任令債務人繼續購買、使用、進口 XX 公司及其臺灣分公司自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列 XX 產品，則聲請人之權並將遭致更大之損害而陷於無法回復之境地。況本件法律爭執所涉乃高科技產品，其發展日新月異，產品生命週期甚短，市場競爭極為激烈；債權人如僅仰賴通常訴訟程序尋求排除侵害及防止侵害甚至請求損害賠償，往往曠日廢時且緩不濟急。縱日後得依確定判決結果聲請強制執行，即已因延誤市場時機而喪失優勢，此種損害恐非強制執行所能彌補。」

¹¹⁶ 台灣高等法院台中分院 92 年度抗字第 1434 號裁定參照。另經訪談瞭解目前是否在形成心證時進行對實體進行審查因法官而異，但一般而言北部的法院因為接觸此類案件的機會較多，法官也多傾向進行部分的實質審查，甚至引入美國定暫時狀態處分的四個檢驗步驟，請參見台灣台北地方法院 93 年智裁全字第 15 號裁定。

來向原法院申請反供擔保後撤銷定暫時狀態處分。其中「專利權人假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的」部分，在日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司案中，台灣高等法院台中分院在重為判決中表示：專利為智慧財產權之一種，具備相當金錢價值；如此裁定，則所有的定暫時狀態處分裁定中的被控侵權人均可反供擔保以撤銷假處分，而實務上許多法院也多認為專利權所受損害之情事，得以金錢給付達到填補損害之目的。在「被控侵權人將因假處分而受難以補償之重大損害」或「有其他特別情事」部分，被控侵權人所持理由往往與專利權人在主張防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形時的理由相同，因為並不進行實審，往往法院也沒有很強的證據可以判斷被控侵權人主張的真實性，因而法院在適用民事訴訟法第 536 條時，比較少採用「被控侵權人將因假處分而受難以補償之重大損害」或「有其他特別情事」來作為准許反供擔保以撤銷定暫時狀態處分之理由。



至於被控侵權人第二種方式則是如凹凸科技公司對美商茂力公司案例所示，向法院提出反向定暫時狀態處分，主張被控侵權人係行使其自身的專利權，請求專利權人容忍被控侵權人繼續從事與係爭產品的相關行為。參照最高法院的見解，認為專利權人的定暫時狀態處分裁定，非基於權利行使之法律關係，僅出於單純之不作為要求；被控侵權人因有作為之權利得請求專利權人忍受被控侵權人行使其權利，自有受較為優先保護之必要。惟隨著民事訴訟法第 538 條第四項規定應使兩造當事人有陳述之機會，以及智慧財產案件審理法草案第 22 條第四項：法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。但聲請人主張有不能於處分前通知相對人陳述之特殊情事，並提出確實之證據，經法院認為適當者，不在此限。現行專利訴訟中定暫時狀態處分程序使得當事人雙方均能在救濟程序中進行陳述，兩造理應會將曾經發生以及目前正進行的相關救濟案件陳述出來，將能避免定暫時狀態處分裁定及反向定暫時狀態處分裁定同時存在，且相衝突的情形發生。

3.4 小結

台灣定暫時狀態處分，雖然其規範於民事訴訟法第七章保全程序，且準用一般假處分和假扣押的規定，但定暫時狀態處分的目的在於暫訂有爭執的法律關係狀況，具有臨時性調整法律關係的作用，與一般假處分及假扣押的保全未來實現的可能性，在目的以及防範的風險上並不相同。因此定暫時狀態在準用假扣押以及一般假處分的規定時，在執行上應該要更嚴謹。

由於定暫時狀態處分並不進行實質審查，因此法院在面對專利權人以「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」提出定暫時狀態處分申請時，往往由於科技產業的特性而傾向供擔保金以取得定暫時狀態處分；相對的被控侵權人在面對定暫時狀態處分時，往往會主張「被控侵權人將因假處分而受難以補償之重大損害」或「有其他特別情事」以反供擔保金來撤銷定暫時狀態處分，或主張被控侵權人係執行自身專利，以提出反向訂暫時狀態處分的方式，要求專利權人容忍其與係爭專利的相關行為。如此，定暫時狀態處分形成擔保金競賽，不能達聲請定暫時狀態假處分人暫時確定爭執的繼續性法律關係的目的。

排除實體審查，表面上節省司法資源，實際上過多的抗告反而造成司法資源的浪費。實審制度的引進，如此雖然表面上會增加地方法院的責任，但卻可減少後續司法資源的浪費。

4 美國臨時禁制令

美國專利權人在專利權遭受侵害，並向法院提出專利侵權訴訟後，可向法院提出臨時禁制令(preliminary injunction)的請求，請求相對人立即停止侵權行為。也就是說，倘若法院核准專利權人的臨時禁制令申請，直到法院本案訴訟判決確定前，被控侵權人將無法使用、製造或散佈係與爭專利權有關的技術。美國臨時禁制令是在本案訴訟審理程序過程中，經由法官進行初步審理後來裁定，其效力是到本案訴訟審理程序完成為止；另外性質類似的是永久禁制令(permanent injunction)，是在本案訴訟審理程序完成後，由法院在判決時核發，其效力是永久的。相較於損害賠償的彌補性賠償，由於臨時禁制令以及永久禁制令均能排除、防止侵害的繼續發生，在商業上的攻擊性可能更高，再加上但臨時禁制令擁有立即的效果，故 John Leubsdorf 曾說，臨時禁制令可能是現代法律所能運用最強烈的救濟手段。¹¹⁷



在美國聯邦民事訴訟規則第 65 條中，有進一步針對「暫時禁制令」的附隨要件設有詳細規定，例如通知對造義務、暫時禁制令效期、形式與擔保金等¹¹⁸。美國法院在決定是否核發臨時禁制令時，根據長久以來的判例，主要可歸納出四部檢驗法：包含勝訴可能性(Likelihood of success)；是否造成無法彌補的傷害(Irreparable damage)；利益衡平原則(Hardship of the disputant)以及公共利益考量(public interest)¹¹⁹。另外，有些法院採用移動尺度檢試法(sliding scale test)，其要件一為如果不核發該臨時禁制令，將導致立即且無法彌補之損害；其要件二為需滿足下列二種情況之任一：(1) 實體請求部分有勝訴可能(2) 存在嚴重的

¹¹⁷ John Leubsdorf, *The Standard for Preliminary Injunctions*, 91 Harv. L. Rev. 525(1978).

¹¹⁸ Federa Rules of Civil Procedure - Rule 65: Preliminary Injunctions.

¹¹⁹ *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1578, 219 U.S.P.Q. (BNA) 690-1 (Fed. Cir. 1983)

問題足以認為提起訴訟是合理的，且不核發禁制令對聲請人造成的損害，可能大於核發禁制令對相對人可能造成之損害。¹²⁰然而，採用移動尺度檢試法時，核發禁制令對公眾利益之影響仍須列入考慮。¹²¹

比較上述這兩種判斷準則，可發現考量的項目相當類似，都是針對勝訴可能性、是否造成無法彌補的傷害、利益平衡原則以及公共利益考量來做考量，只是最後決定核發暫時禁制令的標準有所不同。採用移動尺度檢試法，在不核發該禁制令將導致立即且無法彌補之損害，且係真實且立即，而非遙遠或僅為推測時 (the alleged threats of irreparable harm are not remote or speculative but are actual and imminent)，即使聲請人在本案訴訟中勝訴的機會並不大，但只要足以認為提起訴訟合理，且不核發禁制令對聲請人造成的損害，可能大於核發禁制令對相對人可能造成之損害，法院仍可對相對人核發禁制令。¹²²

4.1 法院判斷標準



4.1.1 勝訴可能性

所謂勝訴可能性 (Likelihood of success)，係指聲請人需負起舉證責任證明其所提起的訴訟有勝訴的可能性。在專利訴訟中，專利權人需證明係爭專利有效且相對人的產品有侵權行為。至於專利權人 (聲請人) 需負起的舉證責任應到達的程度，自 1985 年依聯邦巡迴上訴法院認為，專利訴訟案件與其他種類的智慧

¹²⁰ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同前註 14，頁 156-157。

¹²¹ Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc., 58 F.3d 27, 31, 35 U.S.P.Q.2d(BNA) 1284, 1286(2d Cir. 1995).

¹²² Id.

財產權訴訟一樣，聲請人的舉證程度僅需至明確證明（clear showing）¹²³的程度，並不需要到毫無疑問（beyond question）的標準。然而在 2001 年 Amazon 案中，¹²⁴CAFC 駁回聯邦地院的同意暫時禁制令，認為有效性與侵權與否的分析，需建立在逐條分析申請專利範圍的基礎上；而這樣的判決，亦被解讀為 CAFC 要求聯邦地院需採取更嚴格的標準來評估暫時禁制令，而不能只是檢視明確證明的標準。¹²⁵由此可看出，美國法院事務上，對於專利權人的舉證責任要求，有要求越來越高趨勢。

在專利有效性部分，由於專利權係由國家賦予專利權人，因此法院傾向推定專利權人的專利權有效。如果專利權人要進一步證明專利的有效性，可藉由先前判決的證明¹²⁶，長時間的產業默認¹²⁷，或是曾經成功的反駁被告的專利無效主張¹²⁸等方式來進行。至於在被控侵權人（相對人）部分，在暫時禁制令的反駁中，相對人僅需提出實質上的問題來質疑專利的有效性，以避免法院核發臨時禁制令；並不需要像提出專利無效訴訟般，需要舉證到毫無疑問（beyond question）的標準。因為專利的有效性留待審理時決定¹²⁹。

在有無侵害專利權部分，法院系依據下列三個步驟進行證明：先由法院做出專利範圍解釋，其次評估被控侵權人的被控侵權行為（the nature of the infringer's acts），以及最後判斷是否相對人的被控標的被法院所解釋的專利範圍所涵蓋。¹³⁰因此，專利權人要證明專利侵權的成立，需在上述步驟中舉證，說服法院做出被

¹²³ Atlas Powder Co. v. Ireco Chems., 773 F.3d 1230, 1233(Fed. Cir. 1985)

¹²⁴ Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343, 1347(Fed. Cir. 2001).

¹²⁵ Michelle Armond, *Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits*, 91 Cal. L. Rev. 117, Jan. 2003, p134.

¹²⁶ Hybritech, Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1452(Fed. Cir. 1988)

¹²⁷ Ortho Pharm. Corp. v. Smith, 15 U.S.P.Q.2d 1856, 1862(E.D. Pa. 1990)

¹²⁸ Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc., 279 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2002).

¹²⁹ Ortho Pharm. Corp., See Supra note 127.

¹³⁰ Am. Home Prods. Corp. v. Johnson & Johnson Corp., 22 U.S.P.Q.2d 1561,1566(E.D. Pa. 1991)

控侵權行為侵害專利的裁定。綜上所述，專利權人證明勝訴的可能性至明確證明甚至更高的標準，是要滿足勝訴可能性所需克服的重大障礙。由上述步驟可知，美國法院在決定是否核准臨時禁制令聲請時，一定會進入實體審查的部分，來決定勝訴的可能性。

4.1.2 無法彌補的損害

所謂無法彌補的損害（Irreparable damage），係指即使在終局訴訟判決，法院無法以金錢賠償彌補勝訴方完全的損失¹³¹。觀察 CAFC 對於臨時禁制令的判決，可發現其對於「無法彌補損害」要件的判斷標準日趨嚴格。在 1983 年 Smith International 案中，CAFC 認為只要聲請人（專利權人）對於勝訴可能性達到明確證明的舉證程度，則法院推定（presume）聲請人將遭受無法彌補的損害。¹³²但這樣的推定一直受到很大的爭議¹³³，而且法院也有相對應的修正，例如在 1990 年 Illinois Tool Works 案中，法院強調上述無法彌補損害的推定是可以推翻的（rebuttable）¹³⁴。在 1996 年 Polymer Techs 案中，法院曾舉例如果相對方能證明聲請人曾將該專利授權給任何人，或如果能證明聲請人延遲提出訴訟，則無法彌補損害的推定將可能被推翻。¹³⁵

聲請人受有無法彌補損害之推定可以為被控侵權人推翻的觀點（rebuttable presumption of irreparable harm），近來不僅為大部分的聯邦地院所採用，更進一步有些案例要求聲請人主動提出真實損害存在的證明。在 1995 年 High Tech

¹³¹ H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384,390(Fed. Cir. 1987).

¹³² Smith Int'l, Inc., See Supra note 119.

¹³³ Roy H. Wepner & Richard W. Ellis, *The Federal Circuit's presumptively erroneous presumption of irreparable harm.*, 6 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 147-169 (2004).

¹³⁴ Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc. 906 F.2d 679, 682(Fed. Cir. 1990).

¹³⁵ Polymer Techs. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973, 41 USPQ2d 1185, 1188.(Fed. Cir. 1996).

Medical Instrumentation, Inc. 案中，CAFC 駁回聯邦地院授與專利權人的暫時禁制令，因為不論專利權人或聯邦地院均沒有指出證明，如果暫時禁制令被拒絕的話，專利權人將遭受到無法彌補損害。¹³⁶同樣的，在 1996 年 Eli Lilly 案中，CAFC 拒絕自動的適用無法彌補損害推定。¹³⁷此外，排除（eliminate）無法彌補損害之推定以及要求專利權人提出無法彌補損害的證明，將可進一步有效排除沒有主動利用該專利的專利權人尋求臨時禁制令的情形；因為既然上述專利權人並沒有利用專利權來從事製造、販賣等事宜，其專利權遭受侵害主要係會造成專利授權金以及權利金的損失，應該不構成無法彌補的損害。

從另一個角度來看，如果推定專利損害為無法彌補損害，可能會對迴避設計的鼓勵推行，產生不利的影響。所謂迴避設計，係指為了避免侵犯到專利權人的專利，而以另一種方式來進行設計；由於迴避設計對社會公益有利，因此是一種專利法鼓勵的作法。由於迴避設計多少有些風險，倘若推定專利損害為無法彌補損害，那麼社會大眾在進行迴避設計時會更遲疑，可能會對迴避設計的鼓勵推行，產生不利的影響。

4.1.3 利益衡平原則

利益衡平原則（Hardship of the disputant）係指法院需考量臨時禁制令的核發與否，對於專利權人與被控侵權人的利益所造成影響，以滿足衡平的要求。一般來說，地方法院並沒有特別重視此一要件，只要其他三個要件符合，原則上地方法院就會核發暫時禁制令，除非暫時禁制令的核發將會使相對人產生極大的不

¹³⁶ High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1551, 1556 (Fed. Cir. 1995).

¹³⁷ Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co., 82 F.3d 1568 (Fed. Cir. 1996).

4.1.4 公共利益

所謂公共利益（public interest）係指法院需考慮該臨時禁制令的核發與否，對於兩造當事人以外的社會大眾的影響；一般而言，只有在極少的情況，法院會將公眾利益作為核發或拒絕暫時禁制令申請的影響因素。例如在 Hybritech 案中，法院認為相對人的癌症與肝炎檢測器材繼續在市場上流通，將可促進公眾健康，因此將相對人的癌症與肝炎檢測器材排除在法院所核發的臨時禁制令¹³⁹。由此可知，專利制度鼓勵創新活動，一方面將促進社會的進步，使得大眾從中享受科技帶來的便利；但另一方面其排他性，某種程度上也將抑制市場上競爭的存在，導致消費者的選擇減少。因此法院在進行專利訴訟判決時，尤其是臨時禁制令的裁定時，運用衡平原則將專利權人、被控侵權人以及社會大眾的利益同時納入考量是必須的。¹⁴⁰



由上面討論可知，在美國目前實務上，勝訴可能性一直佔有重要的判斷地位，而受有無可彌補傷害的要件，也由原先只要能證明勝訴可能行就推定專利權人受有無可彌補的傷害，逐漸演變為專利權人需證明受有無可彌補的傷害，可見聲請人有無受無法彌補的傷害此一要件也越來越重要。至於利益衡平原則以及公共利益這兩項要件，在臨時禁制令的決定中相對來說並沒有前兩項來的重要。

¹³⁸ Hybritech, Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446, 1457-8(Fed. Cir. 1988).

¹³⁹ Id.

¹⁴⁰ Ramsey Shehadeh & Marion B. Stewart, *An Economic Approach to the Balance of Hardships and Public Interest Tests for Preliminary Injunction Motion in Patent Infringement Cases*, National Economic Research Associates, Working Paper # 38, pp16-17(July 2000).

4.2 美國定暫時狀態處分案例研究

4.2.1 AMAZON.COM v

BARNESandNOBLE.COM¹⁴¹

1999 年 9 月 28 號，Amazon.com 取得 US 5,960,411 號美國專利（下簡稱 411 號專利；另本專利常被人稱為 one-click 專利）。411 號專利內容係描述一線上系統，其中該線上系統使得客戶能一次同時輸入信用卡號碼以及地址的資訊；如此客戶只要登錄該線上系統一次，以後再登錄該線上系統時，只需要按一次滑鼠鍵即可以進行購物等動作。

1999 年 10 月 21 日，Amazon.com 在美國聯邦地方法院提出訴訟，主張其最大競爭對手 Barnesandnoble.com 公司網站上的 “The Express Lane” 網上購物架構侵犯其 411 號專利，並同時提出臨時禁制令的申請。針對臨時禁制令的部分，美國聯邦地方法院法官 Marsha J. Pechman 於 1999 年 12 月 1 日同意 Amazon.com 的申請，要求 Barnesandnoble.com 將 “The Express Lane” 網上購物架構自其公司網站上移除。Barnesandnoble.com 隨即對 District Court for the Western District of Washington 提出抗告，主張 Express Lane 並沒有侵害 411 號專利，並提出明顯的問題來質疑 411 號專利的有效性，然而聯邦地院認為 Barnesandnoble.com 提出的有效性問題的 sufficient merit 不足，且 Amazon.com 已經藉由說明 Barnesandnoble.com 侵權的可能性，來證明勝訴可能性（likelihood of success），故仍然維持原判決。依據 1999 年 12 月 8 日的禁制令，Barnesandnoble.com 將其

¹⁴¹ Amazon.com, Inc., See Supra note 124.

Express Lane 架構自其公司網站上移除。Barnesandnoble.com 隨即對美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC，Court of Appeals for the Federal Circuit）提出抗告。

2001 年 2 月 14 日，美國聯邦巡迴上訴法院指出地方法院誤讀（misreading）Barnesandnoble.com 所提出相關前案的事實內容，故沒有認知到 Barnesandnoble.com 所提出的證據已對於專利的有效性已提出明顯的挑戰。因此在這種情形下，雖然 Amazon.com 已經負起證明侵權部分的勝訴可能性，Barnesandnoble.com 的技術有可能侵害 Amazon.com 的 411 號專利，但 Barnesandnoble.com 也對 411 號專利的有效性提出明顯問題來質疑，有實質上的理由（substantial question）¹⁴²，故美國聯邦巡迴上訴法院最後認為取得臨時禁制令救濟的必要性理由並不充足，故撤回原聯邦地方法院的判定。¹⁴³ 允許 Barnesandnoble.com 讓客戶繼續使用這項技術。

Amazon.com 主張 411 號專利的有效性並無問題，並繼續進行地方法院的本案訴訟。惟於 2002 年 3 月時，兩造就本案訴訟達成和解，但並未透露相關具體細節。

¹⁴² Barne & Noble.com 舉 90 年代初期 Compuserve 的一項 one-screen button 技術為例，抗辯這項技術早已被廣泛應用，因此亞馬遜的此項技術根本就不具可專利性。

¹⁴³ Amazon.com, Inc., See Supra note 123: “After careful review of the district court's opinion, the record, and the arguments advanced by the parties, we conclude that BN has mounted a substantial challenge to the validity of the patent in suit. Because Amazon is not entitled to preliminary injunctive relief under these circumstances, we vacate the order of the district court that set the preliminary injunction in place and remand the case for further proceedings.” “While it appears on the record before us that Amazon has carried its burden with respect to demonstrating the likelihood of success on infringement, it is also true that BN has raised substantial questions as to the validity of the '411 patent. For that reason, we must conclude that the necessary prerequisites for entry of a preliminary injunction are presently lacking. We therefore vacate the preliminary injunction and remand the case for further proceedings.”

4.2.2 Alacritech v. Microsoft¹⁴⁴

Alacritech (專利權人) 於 2004 年 2 月 24 號取得 US 6,697,868 號美國專利 (本文簡稱 868 號專利)，其專利權利範圍 1 內容係描述如何在處理器以及智慧型 TCP 離線機構 (intelligent TCP offload mechanism) 間建立 TCP 連結¹⁴⁵。在取得該專利後，Alacritech 發現 Microsoft (被控侵權人) 在 TCP Chimney 或 Longhorn 作業系統上侵犯其 868 專利，並於 2003 年 10 月向 Microsoft 提供願授權該技術，但 Microsoft 於 2004 年 5 月拒絕了 Alacritech 的提議。

因此，Alacritech 於 2004 年 8 月在北加州聯邦地方法院對 Microsoft 提起告訴，並於 2004 年 11 月向同法院提出臨時禁制令的申請。針對臨時禁制令的部分，北加州聯邦地方法院法官 Jerry White 於 2005 年 4 月 12 日同意 Alacritech 的申請，並裁定擔保金為一百萬美元。



在北加州聯邦地方法院判決理由中，在勝訴可能性部分認定專利權人已充分負起舉證責任；在是否受無法彌補的傷害部分，法院認為主要理由有二：1) Alacritech 已證明瞭勝訴可能性，因此推定專利權人遭受到無法彌補的傷害，此時被控侵權人 Microsoft 應負舉證責任來反駁之；2) Alacritech 還證明了因為其為小規模的新創公司，倘若 Microsoft 將侵害其專利的 TCP Chimney 軟體公開散佈，Alacritech 將無法承受此種競爭，而且此一行為將導致價格下跌以及所失利益持續增加。反觀 Microsoft 以 Alacritech 於本案訴訟提出 3 個月後才提出定暫時

¹⁴⁴ Alacritech, Inc. v. Microsoft Corporation, No. 04-03284 (N.D. Calif. 2005). See also Microsoft ordered not to release patented TCP software, available at http://patentlaw.typepad.com/patent/2005/04/microsoft_order.html.

¹⁴⁵ Id, p1: Claim 1 of the '868 patent claims software executable on a processor to establish a Transmission Control Protocol ("TCP") connection and then offload the TCP connection from the processor to an intelligent TCP offload mechanism.

狀態處分申請，此為“無可解釋的延遲”等語來進行抗辯。惟法院認為一方面有先前判例支援 4 個月的延遲仍非必然可推翻專利權人遭受到無法彌補的傷害的推定，另一方面考量 Alacritech 的財務狀況，因此法院認為 Alacritech 遭受到無法彌補的傷害。

至於衡平及公共利益考量部分，由於 Microsoft 仍未將其產品 Longhorn 售出，因此法院認定從衡平及公共利益考量的角度，應傾向准許 Alacritech 臨時禁制令。

Microsoft 原訂將於 2006 年底推出 Longhorn 作業系統；而 Chimney 將成為 Longhorn 的核心網路元件之一。同時微軟還計劃在今年年底發佈的 Windows Server 2003 的更新中包含這一軟體。業內人士認為，法院的禁令勢必會影響到微軟的新產品發佈計劃。因此於 2005 年 7 月，兩造達成和解，Alacritech 同意 Microsoft（微軟）以及晶片製造商 Broadcom 有權使用由 Alacritech 持有的相關專利，至於詳細的條款及費用方面尚不清。

4.2.3 Alltrade Tools, LLC, v. Olympia Group, Inc.¹⁴⁶

Olympia Group, Inc.（Olympia；專利權人）於 2001 年 7 月 10 號取得美國專利 US6,257,553 號（本文簡稱 553 號專利），其專利權利範圍 19 包含一種工具（prying bar），且 Olympia 根據 553 號專利內揭露的實施例，製造並販賣 Gorilla

¹⁴⁶ Alltrade Tools, LLC, v. Olympia Group, INC., CAFC, Feb. 8, 2005. See also Olympia Group v. Alltrade: Preliminary Injunction Denied -- Plaintiff did not show likelihood of infringement, available at <http://patentlaw.typepad.com/patent/files/04-1090.pdf>

Bar。其競爭對手 Alltrade Tools, LLC (Alltrade, 被控侵權人) 也在市場上推出 Cobra Bar。因此, Olympia 在中加州聯邦地方法院對 Alltrade 提起告訴, 控告其產品 Cobra Bar 侵害 553 號專利權利範圍 19, 並向同法院提出臨時禁制令的申請, 請求禁制 Alltrade 製造及販售其產品 Cobra Bar。

中加州聯邦地方法院在 2003 年 10 月 8 日的裁定中, 認為係爭專利權利範圍的用語 “generally oblong” 以及 “longitudinal axis” 過於模糊, 因此首先針對這兩個用語進行專利權利範圍解釋 (Claim construction), 並依據這個解釋, 認為 Olympia 並沒有達到證明勝訴可能性的要求, 因此拒絕了 Olympia 對 Alltrade 臨時禁制令的申請。

Olympia 隨即向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴, 主張聯邦地方法院針對在專利權利範圍中 “generally oblong” 以及 “longitudinal axis” 的解釋上有錯誤。因此聯邦巡迴上訴法院進行審理, 並闡述其在檢視臨時禁制令被地方法院拒絕的案子中, 主要精神在於檢視地方法院的裁量 (discretion) 是否適當, 方法則為證明聯邦地方法院的決定是否基於事實發現中的明顯錯誤、法規引用錯誤或是在決定相關影響因數上的權重判斷上有明顯錯誤¹⁴⁷。此外, 因為先前臨時禁制令的請求已被拒絕, 此次的上訴審理中, Olympia 需針對四項判斷原則負起更重的舉證責任來取得臨時禁制令¹⁴⁸。

由於專利權利範圍解釋係為法律問題, 聯邦巡迴上訴法院並不受聯邦地方法院的影響 (deference), 因此聯邦巡迴上訴法院重新針對專利權利範圍中

¹⁴⁷ Amazon.com, Inc., See Supra note 124, “This court reviews a denial of a preliminary injunction by the district court for abuse of discretion, which can be established by showing the district court decision is based on clearly erroneous factual findings, an error of law, or a clear error of judgment in weighing the relevant factors.”

¹⁴⁸ New England Braiding Co. v. A.W. Chesterton Co., 970 F.2d 878,882(Fed. Cir. 1992): When a preliminary injunction is denied, the movant carries a heavier burden to obtain a reversal.

“generally oblong”以及“longitudinal axis”做解釋，並認為雖然聯邦地方法院對於“generally oblong”的解釋過於限縮，但對於“longitudinal axis”代表需要一直線軸（linear axis）的解釋無誤，因此聯邦地方法院對於 Olympia 沒有針對“longitudinal axis”要件提出勝訴可能性證明的裁定正確。據此，聯邦巡迴上訴法院於 2005 年 2 月 8 日維持原判。

4.2.4 美國定暫時狀態處分案例研究

美國法院在審理專利訴訟的臨時禁制令申請時，與一般的專利訴訟程序相似，也是先經由法官進行專利權利範圍解讀（Claim Construction），而當事人雙方亦可進行發現程序（Discovery），只是臨時禁制令的准許與否完全由法官決定，並沒有陪審團的程序。由上面三個美國臨時禁制令的相關案例可知，在美國專利訴訟案件中，專利權人除了進行本案訴訟，申請損害賠償以及永久禁制令外，也會評估進行臨時禁制令的申請。因為目前美國臨時禁制令申請的核准時間，依據案件本身複雜程度，快則 6 個月甚至可能更短，而且取得地方法院的臨時禁制令裁定後即可執行，不必等到 CAFC 裁定確定（在 Alltrade Tools, LLC, v. Olympia 案約需 1.5 年時間）。與本案訴訟耗時 2 至 3 年，甚至更長的時間相較，臨時禁制令對專利權人的重要性及保護程度不言可喻。

專利權人申請臨時禁制令，首先重要的是證明勝訴可能性，其中從專利的有效性以及有無專利侵權兩方面著手。由於法院推定專利權人取得的專利權為有效，因此專利權人在證明勝訴可能性部分，主要著重於證明被控侵權人的產品有侵害到係爭的專利。而要決定係爭產品是否侵害係爭專利權，專利權利範圍的解讀可以說具有絕對性的影響，因為當事人雙方往往就是針對法院對於專利權利範圍的解讀來主張係爭產品侵權與否。至於無可彌補的損害部分，只要專利權人能證明勝訴可能性，法院目前推定專利權人遭受無可彌補的損害，舉證責任此時移

轉至被控侵權人身上；惟修法趨勢為專利權人即使已經證明了勝訴可能性，仍須證明其將遭受無可彌補的損害¹⁴⁹。

至於被控侵權人的角色主要在於提出實質性的問題，來反駁專利權人對於勝訴可能性、無可彌補的損害、衡平原則以及公共利益考量的說明。在勝訴可能性部分，被控侵權人往往從爭執專利權的有效性著手，藉由提出相關的前案或舉出其申請程序上的瑕疵，來質疑專利權的有效性以及可實施性；另外依據法院的權利範圍解讀，證明係爭產品並沒有侵害到專利權人專利權。

在上訴至 CAFC 的案件中，當事人雙方往往係針對專利權有效性以及權利範圍解讀進行爭執。因為在專利權有效性部分，法院並不進行實質審查，僅就雙方陳述進行決定，因此對於所提理由是否達到證明程度，有較大的爭論空間¹⁵⁰；另外在權利範圍解讀部分，由於權利範圍解讀為法律事實，每個法院的解讀都不受其他法院的影響，因此如果 CAFC 有不同的見解，很可能會對於係爭產品有無侵權的產生不同的判定。



¹⁴⁹ H.R.2785, Patent Reform Act of 2005 (Introduced in House), available at <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/D?c109:297:./temp/~c109UYTX3l>. : Under the new language, "a court shall not grant an injunction unless it finds that the patentee is likely to suffer irreparable harm that cannot be remedied by the payment of money damages." In making this finding, the court is not to presume the existence of irreparable harm, but is instead required to "consider and weigh evidence" relating to equitable factors. One of these factors is "the extent to which the patentee makes use of the invention." This post is part of our continuing series discussing a US House of Representatives working draft of patent legislation, by Marcus Thymian, Jennifer Swartz, and Dennis Crouch.

¹⁵⁰ In *AMAZON.COM v BARNESandNOBLE.COM and The Regents of the University of California and Biagro Western Sales, INC., v. Actagro, LLC*(Fed. Cir. June 9, 2004) : "Given the evidence offered by Actagro, which on its face suggests that the SSP reference is a concentrated phosphorus fertilizer as contemplated by the claims, we find that Actagro has raised a substantial question as to the validity of the '200 patent. For that reason, we must conclude that the first prerequisite for entry of a preliminary injunction is lacking." See also *University of California v. Actagro (Preliminary Injunction Vacated)*, <http://www.patentlyobviousblog.com/2004/06/index.html>.

4.2.5 2005 美國專利改革法案

在 2005 年 6 月 8 日，華盛頓特區的國會議員 Lamar Smith 介紹了新的專利改革法案 Patent Reform Act of 2005. (H.R. 2795)¹⁵¹。此項專利法修正內容之大，可說是自美國國會 1952 年通過專利法修正案以後最大的修正；此項提議不僅受到許多跨黨派的議員的支援，其立法內容更將會徹底改變美國專利法律與程序之基礎，其內容包括很廣¹⁵²，其中與專利侵害救濟有關的部分如下：

1) 損害賠償的額度，係依據發明所能產生的貢獻與利益而定；¹⁵³

2) 在考慮是否准予禁制令(injunction)時，應依據所有與係爭專利的事實以及當事人雙方的相關利益，來進行救濟的公平性(fairness of remedy)考量；¹⁵⁴

3) 當被控侵權人針對禁制令的裁定進行上訴時，倘若臨時禁制令的停止不

¹⁵¹ H.R.2785, See supra note 149.

¹⁵² 其他比較重要的部分還包含有：先發明主義改變為先申請主義，而且刪除一年的公開優惠期；刪除說明書必須揭露最佳模式(best mode requirement)之要求；改變 Duty of candor (是否違反則由 PTO 判斷 而非由聯邦法院判斷)；明確界定蓄意侵權的損害賠償；延續案的範圍必須限制(Limits on scope of continuation applications) 而此限制由 USPTO 決定；介紹核准後的異議程序與第三者如何提供習知技術。

¹⁵³ H.R.2795, See supra note 149, SEC. 6. RIGHT OF THE INVENTOR TO OBTAIN DAMAGES. 'In determining a reasonable royalty in the case of a combination, the court shall consider, if relevant and among other factors, the portion of the realizable profit that should be credited to the inventive contribution as distinguished from other features of the combination, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.'

¹⁵⁴ Id, SEC. 7. INJUNCTIONS. : In determining equity, the court shall consider the fairness of the remedy in light of all the facts and the relevant interests of the parties associated with the invention. Unless the injunction is entered pursuant to a nonappealable judgment of infringement, a court shall stay the injunction pending an appeal upon an affirmative showing that the stay would not result in irreparable harm to the owner of the patent and that the balance of hardships from the stay does not favor the owner of the patent.

會對專利權人產生無可彌補的傷害以及符合當事人雙方的利益衡平法則，在上訴期間臨時禁制令應該被停止執行¹⁵⁵；

由上可知，美國專利改革法案中對於專利侵害救濟的部分，在損害賠償的部分強調只能計算由該發明貢獻的部分；如此連帶影響到的是在臨時禁制令擔保金的計算上，也會朝向限縮的方式計算。在考慮是否准予禁制令時，明文強調應考量救濟手段對於雙方當事人的公平性考量；如此對於專利權人與被控侵權人經濟規模相差懸殊的案件中，對於經濟上明顯弱勢的一方較為有利。在上訴過程中暫停臨時禁制令的推定，更是加重了專利權人對於產生無可彌補的傷害的舉證責任。從修法的趨勢可以推論，法院對於臨時禁制令的准許將更為謹慎，而且也加重專利權人的舉證責任。

4.3 臺、美定暫時狀態處分比較

依據美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）的統計，自1995年到2003年中，跟專利有關的案件有133件，其中大概有百分之十八點多是台灣的廠商被告。而且大多數在台灣有起訴的專利訴訟案，在美國通常也會有對應案；甚至很多案子是在美國有提專利訴訟案，但在台灣並沒有對應案。從這裡來看，台灣的專利訴訟與美國或是國際的專利訴訟有一定的互動關係。¹⁵⁶

由於全球化的市場趨勢，在提出專利訴訟時，專利權人會針對對手的主要產品市場，以及專利訴訟救濟制度是否完善，來決定要在何地提起專利訴訟。換個角度來看，倘若專利訴訟制度與世界上主要國家的保護程度、方式差異過大，不僅影響吸引外資投資的意願，甚至本地公司可能也會為了商業考量而將投資移往他地。

¹⁵⁵ Id.

¹⁵⁶ 郭雨嵐，台灣專利訴訟：贏的策略與實務，萬國法律雜誌，137期。

由於美國是全球最大經濟體，再加上美國的司法制度發展較早且處理過的專利訴訟案件相當多，因此藉由比較專利訴訟救濟制度中台灣的定暫時狀態處分和美國的臨時禁制令，吸取其中值得台灣學習的經驗，以在符合現行司法制度及台灣國情下，讓台灣專利訴訟制度與國際接軌。

4.3.1 申請獲准比例

在台灣的專利訴訟中，幾乎絕大多數的案件都會申請定暫時狀態處分；另根據訪談瞭解，上述案件中最終取得定暫時狀態處分的比例應該有七成以上。但相對應的，在這些專利權人取得定暫時狀態處分的案件中，被控侵權人也有極高的比例同時取得反供擔保以撤銷定暫時狀態處分，或另外取得反向定暫時狀態處分。因此，專利權人要能從定暫時狀態處分的裁定取得絕對的利益，其比例應該很低¹⁵⁷。



在美國專利訴訟中，因為臨時禁制令在被視為是一種終極的救濟手段，非常少通過。以 1990 年至 1991 年共計 252 件專利侵害案件為例，僅 48 件（約 19%）提出臨時禁制令申請¹⁵⁸。另根據 2000 年至 2004 年統計資料，在專利權人申請臨時禁制令的案件中，以最終的結果來看（亦即有上訴至 CAFC 就只統計 CAFC 的判決結果），約 33%~55%（平均 41%）的申請案最終會獲得臨時禁制令核准¹⁵⁹。由此可發現，不僅提出臨時禁制令申請的比例僅約 20%，而且即使專利權

¹⁵⁷ 經作者訪談結果，在專利訴訟中專利權人取得定暫時狀態處分裁定，而被控侵權人不得反供擔保以撤銷定暫時狀態處分，或沒有取得不作為的反向假處分的比例，預估應該低於二成。

¹⁵⁸ Lanjouw, Jean O & Lerner, Josh, 2001. *Tilting the Table? The Use of Preliminary Injunctions*, Journal of Law & Economics, University of Chicago Press, vol. 44(2), pages 573-603(2001).

¹⁵⁹ http://www.patstats.org/editors_page.html：作者整理。

	2004	2003	2002	2001	2000	總和
准許臨時禁制令（件數）	9	7	12	7	6	41

人經過一定的評估，有一定的信心後來提出臨時禁制令的申請，其中也只有～40%比例的申請案會取得禁制令的救濟；也就是說，大約估計來看，在美國只有8～10%左右的專利訴訟案最終可以執行臨時禁制令。

比較上來看，台灣專利訴訟中專利權人表面上獲得定暫時狀態處分的比例，遠高於在美國專利訴訟案中專利權人獲得臨時禁制令的比例，但倘若加上台灣反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的申請，在不考量擔保金所造成的影響下，實質上台灣專利訴訟中專利權人從定暫時狀態處分的裁定取得絕對的利益的利益的比例應該與美國專利訴訟案中的比例相差不遠。

4.3.2 裁定所需時間

中間救濟程序之定暫時狀態處分所以廣為各國專利權人運用，原因就在其迅速性；然而，迅速性的追求必然的影響到裁判的正確性。因此，為達到迅速性以及正確性的均衡，吾人必須先瞭解該案件對於定暫時狀態處分的急迫性有多高。以專利訴訟為例，由於專利訴訟所涉及的产品市場往往為全世界，而且主要市場以美、日、歐等國為主；而這些也是專利權人最常提起專利訴訟的主要戰場。觀察世界各國決定定暫時狀態處分所需時間，在美國法院部分，聯邦地方法院初審裁定約需6至9個月¹⁶⁰，甚至未來修法趨勢為有一方對美國聯邦巡迴上訴法院CAFC提出中間上訴（interlocutory appeal）上訴時，臨時禁制令的執行將被暫時

未獲准臨時禁制令（件數）	14	11	16	7	12	60
准許臨時禁制令（比例）	39%	39%	43%	50%	33%	41%
未獲准臨時禁制令（比例）	61%	61%	57%	50%	67%	59%

¹⁶⁰ 此係作者依據訪談結果，依據案例以及粗估發現程序、專利範圍解讀所需時間而得。惟美國法院裁定臨時禁制令所需時間，與馬克曼聽證(Markman Hearing)舉行的時間點有直接關係；一般來說，馬克曼聽證舉行的時間越晚，臨時禁制令裁定所需時間也會較長。

終止，如此更將會延長能夠完全執行臨時禁制令的時間；另最常為台灣廠商採用的美國 ITC（屬行政法院）禁止進口申請，所需裁定時間約 12 至 15 個月¹⁶¹。在日本法院部分，智慧財產法院裁定所需時間約一年以上¹⁶²。因此可以推測出各科技大廠對於專利訴訟之定暫時狀態處分的態度，雖然覺得越快決定越好，但實際上其可容忍的時間應可達 6 個月至 1 年，甚至更長一點。

早期我國專利訴訟之定暫時狀態處分約 2 至 6 個月，甚至更短，但目前實務上的作法已經延長至 6 個月以上，甚至還有長達一年六個月仍未有裁定¹⁶³，可見法院對於定暫時狀態處分的裁定也逐漸採取謹慎的處理態度。既然已經將審查時間延長，迅速性的犧牲理當要換取正確性的提升，以增加我國定暫時狀態處分裁定的公信力。

4.3.3 裁定法官

由於台灣的訴訟案件，不論中間救濟或是本案訴訟案件，均是由隨機分案的方式來指派給不同的法官處理，因此在台灣專利訴訟中，處理中間救濟如假扣押或訂定暫時狀態處分的法官，與本案訴訟的法官通常並不相同；這可能是造成台灣專利權人不管準備是否充分，都傾向申請定暫時狀態處分的原因之一，因為定暫時狀態處分原本就不進行事實審，再加上與本案訴訟的法官不同一個，定暫時狀態處分的訴訟過程甚至對於本案訴訟法官心證的影響程度都不大。

¹⁶¹ Thomas L. Jarvis, *Patent Litigation at the U.S. International Trade Commission (ITC)*, Asia Patent Seminar Series IV: Patent Litigation Strategies in the United States for Asian Companies Conference Materials, p37, Sep. 2005：根據最近十年（至 2002 年）的統計資料發現，ITC 中大中華地區廠商所佔比例約 33%，而且有 40% 的 ITC 案件會進行到判決確定。

¹⁶² Takanori ABE，美國、日本、台灣專利最新實務研討會，2005 年 5 月。

¹⁶³ 例如晨星對於捷尼（Genesis）所提出的定暫時狀態處分申請，至 2006 年 1 月已經超過 18 個月仍未有裁定。

反觀在美國法院中，中間救濟程序如臨時禁制令的承審法官，與本案訴訟的承審法官為同一位。如此不僅中間救濟程序中的證據可於本案訴訟中使用，節省司法資源，更促成專利權人在提起中間救濟程序申請時更為謹慎，不僅要滿足勝訴可能性等四項要件，更要考量中間救濟程序對於法官心證形成，甚至本案訴訟結果的影響；這也是為什麼在美國專利訴訟中申請臨時禁制令比例不高的原因之一。

4.3.4 裁定效力

在美國專利訴訟中，在進行臨時禁制令裁定時所做的裁決，或是任何有關事實的認定，具有中間判決的效力，可沿用至本案訴訟終局救濟。至於台灣的專利訴訟定暫時狀態處分則沒有這樣的規定。

因此，建議在增加的審查時間中，可以將部分程序進行入實審，並以承認爭點效等配套措施，亦即當事人雙方在定暫時狀態處分申請中可以經法院同意後就某些爭點進行爭執，而經法院審理並作判斷後，日後不得在以此爭點為先決問題的終局救濟中，主張相反之陳述；如此一方面可提升定暫時狀態處分裁定的正確性，另一方面可使得保全程序之定暫時狀態處分能夠與本案訴訟銜接，以有效利用司法資源。另依據司法院智慧財產案件審理法草案第 22 條第一項規定，「假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請，在起訴前，向應繫屬之法院為之，在起訴後，向已繫屬之法院為之。」因此日後專利訴訟之保全程序，其保全之方法及擔保之酌定，將統一歸由智慧財產法院為之，如此更有可能執行爭點效等配套措施。

4.3.5 舉證責任

比較台灣與美國的定暫時狀態處分，除了審查要件有所不同外，法院對於舉證責任的要求程度也有所不同；而這也影響法院決定是否給予定暫時狀態處分的

裁定，進而影響申請定暫時狀態處分的意願。藉由對於舉證責任的要求，可建立適當的誘因結構，來使得定暫時狀態處分的給予更符合社會公義。在美國專利訴訟中，美國法院目前的趨勢在於加重專利權人的舉證責任。

在證明專利權人將受無法避免的傷害部分，在美國專利訴訟中以往專利權人只要能證明勝訴可能性，法院就會推定專利權人將受有無可避免的傷害；現在美國法院要求專利權人需進一步證明。在台灣專利訴訟中目前趨勢也在加強專利權人的釋明責任，依照司法院智慧財產案件審理法草案第 22 條第二項規定，「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」其中要求聲請人應就爭執之法律關係為防止發生重大損害或避免急迫之危險，及如不准許定暫時狀態之處分，其所受損害將難以回復，而有保全必要之事實，提出得即時調查之證據釋明之。而且明定釋明有不足者，法院應駁回聲請，以避免直接供擔保以待釋明的情勢發生。

其中在專利有效性的推定部分，由於與專利的審核嚴謹度有一定的關係，因此為求最終結果的公平正義，專利的有效性不一定適合當然推定。也就是說，雖然專利權是由國家給予，但由於專利權的不確定性很高，因此專利權的給予正確性並不如其他有體財產權來的確定；因此，對於專利權的有效性，應該對落實當事人進行主義的精神，於被控侵權人所提的質疑進行進一步的檢視與討論，而非直接以不進行實審的方式處理。

4.3.6 撤銷方法

在台灣專利訴訟中，如果台灣專利權人定暫時狀態處分的申請成立，被控侵權人可向原法院提出抗告願反供擔保以撤銷假處分申請，成立後專利權人可向

高等法院提出上訴，不論結果為何不利益方又可再向最高法院提起上訴；如此看似對於雙方當事人保障很多，實質上由於並不進行實質審查，在抗告或上訴的過程中並不會使得法院或雙方當事人對於後續的終局救濟有更多的認知，反而耗費更多司法資源。

在美國專利訴訟實務上，不像台灣得以反供擔保的方式撤銷臨時禁制令。因此，如果美國專利權人臨時禁制令的申請成立，被控侵權人可對美國聯邦巡迴上訴法院 CAFC 提出中間上訴（interlocutory appeal）；反之，如果臨時禁制令的申請遭到駁回，專利權人也可以對美國聯邦巡迴上訴法院提出提出中間上訴。由於上訴到最高法院極為不易，因此關於臨時禁制令的審級救濟一般來說為二級二審。

在不修法的前提下，因為定暫時狀態處分審查時間已經延長，而且也加重了專利權人的舉證責任，合理推定在這樣的情形下專利權人取得定暫時狀態處分的合理性及正當性更高，建議此時在面對反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的申請時，也應賦予被控侵權人更高的舉證責任，以避免有裁定衝突的情形。

4.4 小結

美國專利訴訟中臨時禁制令核發與否的判斷標準，法院依據長期以來的判例，發展出專利權人勝訴可能性、是否造成專利權人無法彌補的傷害、利益衡平原則以及公共利益等四項考量。一般狀況法院的主要考量，在於專利權人能否舉證證明本案訴訟勝訴可能性以及無法彌補的傷害等兩項因素，但依據 2005 美國專利改革法案來看最近的修法趨勢來看，公平性考量（也就是利益衡平原則）的重要性已被明文宣示。

在審理專利訴訟的臨時禁制令申請時，美國法院也是先進行專利權利範圍解

讀 (Claim Construction)，而當事人雙方亦可進行發現程序 (Discovery)，與一般的專利訴訟程序相似，只是臨時禁制令的准許與否完全由法官決定，並沒有陪審團的程序。專利權人提起臨時禁制令的申請時，負有主要的舉證責任，需證明其申請符合四項判斷標準。在勝訴可能性部分，由於法院推定專利權人取得的專利權為有效，因此專利權人依據權利範圍的解讀，證明被控侵權人的產品有侵害到係爭的專利，以證明勝訴可能性；但目前專利權人已經被要求舉證程度需到達明確證明以上的標準。在無法彌補的傷害部分，也已經由以往只要專利權人能證明勝訴可能性法院就推定專利權人將遭受無法彌補的傷害，發展成現在專利權人需提出遭受無法彌補傷害的證明。由此可看出目前美國司法實務上，法院對於專利權人的舉證責任要求有日趨嚴格的趨勢。至於被控侵權人的角色主要在於提出實質性的問題，來反駁專利權人所提出的證明說法，在實務上被控侵權人往往從質疑專利權的有效性及可實施性來達到此一目的。由上可知法院對於專利權利範圍的解讀，以及專利權是否有效或可否實施，是美國專利訴訟臨時禁制令的申請中最具爭執性的議題，而這也是相關案件上訴至 CAFC 時的主要爭點

在專利訴訟中，台灣定暫時狀態處分 and 美國臨時禁制令都屬於中間救濟方式的一種，在申請使用情形方面，實質上在台灣專利訴訟中考量反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的申請後，專利權人從定暫時狀態處分的裁定取得絕對的利益的比列，應該與美國專利訴訟案中的比例相差不遠。在裁定所需時間部分，台灣法院以往所需裁定時間較短，但現在都採取較為謹慎的態度，時間也在六個月以上，與美、日等裁定需 6 個月至 1 年相較，裁定所需時間已經相當接近。既然裁定時間已經延長，應該將定暫時狀態處分逐步本案化，配合智慧財產法院的集中審查，建議進行實審並採承認爭點效的方式進行，以及將定暫時狀態處分的承審法官以及本案訴訟的承審法官同一。因此，司法院智慧財產案件審理法草案第 22 條的說明中，提及專利權人應提出得即時調查之證據進行釋明，反應出台灣專利權人的舉證責任加重，與美國專利訴訟的趨勢相同。相對應的，建議在台灣定暫

時狀態處分中反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的審查應更嚴格，避免定暫時狀態處分淪為擔保金比較的情形發生。



5 定暫時狀態處分之法律經濟分析¹⁶⁴

5.1 前言

社會在穩定的情形下方能產生持續的進步。因此，法規的設計與運作，一方面以公平正義作為判斷標準，來保障權利人利益，為持社會秩序；另一方面也協助社會達到資源使用的最佳效率，並進行合理的分配。因此，正義與效率的平衡，特別在以當事人為主的民事訴訟上，是相關法規的精神以及執行上的重心。而法律經濟分析的方法搭配實證研究，是能夠用來協助正義與效率達到平衡的方法之一。¹⁶⁵所謂法律經濟分析，是將經濟學做為理論依據和分析工具，來解釋或預測法律對社會或個人行為所帶來的影響，為什麼特定法律會存在於這樣的社會環境，以及當下的社會環境應制訂什麼樣的法律。

法律的目的之一就是解決當事人間權利如何分配的問題。權利分配的問題往往是相對性的，尤其在民事訴訟部分更是明顯。以專利訴訟為例，除了一些像藥品專利等會影響社會大眾權益的爭議外，專利權人是否能對被控侵權人行使專利的排他權，主要影響的是雙方權益，因此司法實務的裁量上也往往偏重當事人間的權益進行考量；更何況專利權為政府為鼓勵創新所創制出來的權利，非屬自然產生之天賦人權，國家在制訂專利權保護範圍時，會參考產業發展情形進行斟酌¹⁶⁶，因此專利權的權利分配問題的一直存在爭議。

利用法律制訂來促進權利有效運用的方法，包含在一開始就將法律上權利分

¹⁶⁴ 本章節索討論的定暫時狀態處分，包含了台灣的定暫時狀態處分以及美國的臨時禁制令。

¹⁶⁵ 熊秉元，法律的經濟分析：方法論上的幾點考慮，台大法學論叢，第 29 卷第 1 期，1999，頁 225-230。

¹⁶⁶ 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，1996.08 四刷，頁 16。

配給認為該權利價值最高者，以及藉由降低成本來促進日後私人的交易。如果一開始就能將法律上權利分配給認為該權利價值最高者，理論上該權利的爭議就會減少¹⁶⁷，但由於專利權的權利範圍並無法像一般財產權的界定清楚¹⁶⁸，加上實際上一方面司法機關無法得到所有的資訊來判斷該權利對誰而言價值最高，因此要在一開始就將專利權分配給認為該權利價值最高者並不容易，只能從程序上的正義（例如先發明主義或先申請主義）來決定專利權的授與。此外，權利對每個人的價值也會隨著時間以及環境的不同而產生變動。以專利權為例，專利權人在申請專利時一開始計畫要利用該技術來生產產品，但在取得專利後取消此一計畫，此時該專利對於原專利權人用途減少；但此時市場上卻可能有其他廠商計畫利用該技術來進行生產，此時該專利權對於該廠商的重要性就高於專利權人。倘若法律制度的設立或是執行上，造成專利權交易的成本不合理，那麼該專利權將無法達到最大的使用利益。因此，專利權的分配爭議，應當不要從責任的歸屬，而是從交易的角度去解決問題，來使得專利權能達到最有效率的交流及運用。

專利訴訟是一種商業手法，目的在於獲得更多的利益。從專利權人的角度，專利權人在發起專利訴訟時，其出發點往往不外乎是為了取得權利金（授權金）或是取得損害賠償，即時排除因為係爭侵權行為所造成的傷害，甚至進一步建立更高的障礙以排除他人進入此一競爭市場；而從被控侵權人的角度，在面對專利權人的控訴時，不論有無主動的提起反訴，其基本態度也多是希望在和解談判的過程中能取得有利的地位，期能在最低的成本下結束訴訟。

專利訴訟的進行多出於的商業考量，而法律的經濟分析方法搭配實證研究可用來分析專利訴訟的進行。至今我們提到兩個問題，一個是專利權交易有哪些成本，另一個是如何降低專利權交易的成本。專利權的交易包含雙方因為合意而進

¹⁶⁷ Coase, Ronald H. *The Problem of Social Cost.*, *Journal of Law and Economics*, 3(1), pp1-44(1960).

¹⁶⁸ 大衛·傅利曼著，徐源豐譯，*經濟學與法律的對話*，2002年4月，第四章。

行的專利購買以及授權，但當雙方當事人對於專利權的交易產生爭議時，爭議解決的方式通常包含訴訟、仲裁以及和解的方式。本文將專注於探討當專利權交易爭議以專利訴訟的方式解決時，需要考量哪些成本，之後輔以我國目前的專利訴訟實務分析，並與美國專利訴訟實務比較，來討論台灣目前定暫時狀態處分對於專利權交易的成本影響，最後對於台灣定暫時狀態處分的執行提出一些建議。

5.2 專利制度

不論採取先發明主義或是先申請主義，目前專利制度的設計係採誘因理論 (incentive theories)，也就是認為專利制度是用來促進創新與國家經濟發展的手段，藉由國家賦予專利以造成的人為獨占，以確保發明人獲得利益，並提供創新的經濟誘因。另一方面，專利權的取得本身就帶有部分的競租行為。所謂競租行為 (rent-seeking)，就是指行為者動用資源從別人那裡獲取利益¹⁶⁹；專利權人動用研發資源取得專利權後，其實可能在完全沒有事先告知的情形下，有另一組人也同樣投注了許多的資源而研發出相同的結果，只是該組人比較晚發明出來，或只是比較晚提出專利申請。當廠商浪費資源在相同的研發，以獲得人為獨占之市場優勢時，此種行為並不會增加社會資源。更有甚者，有些競租者抱著先搶先贏的心態，不將資源花費在產品研發上，反而投注在取得一些創新程度不是很高的專利上，而造成社會整體資源的浪費，甚至影響整個專利制度的正當性基礎¹⁷⁰。

因此，專利制度就是在誘因理論以及競租行為間求取平衡。專利制度最初設計的目的在於鼓勵創新，然而有些實證分析的結果認為現行的專利制度不一定能

¹⁶⁹ 同前註。

¹⁷⁰ Robert P.Merges, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 Berkley Technology Law Journal, at 593-5.

達到鼓勵創新的預期效果¹⁷¹；再加上因為專利權的排他性所導致的競租行為，相較於實體物的財產權而言，專利權的法理基礎相對來說是薄弱的。

5.3 專利訴訟之法律經濟分析¹⁷²

從經濟學的角度來看，專利權人之所以提起訴訟，其背後應該隱藏著有利可圖的原因。因此，可以把專利訴訟本身視為一種廣義上的交易。交易的本質，在於交易雙方均能從中獲利¹⁷³。因此只有在交易雙方均相信藉由某一種交易方式，自己能從交易中獲利時，交易才能以這樣的交易方式完成。專利訴訟的當事人雙方在處理專利訴訟時就好像在進行某種交易，雖然獲利的定義因人而異，但只有在交易雙方當事人均相信在某一種交易方式及條件下，自己能從交易中獲利時，交易才可能完成；只要交易當事人有任何一方認為無法從中獲利，交易即無法完成，訴訟就會持續。¹⁷⁴也就是說，專利訴訟是否開啓，以及會進行到什麼時候，都取決於交易當事人雙方何時認為能夠從交易中獲利。

當專利權人的訴訟預期淨收益大於被控侵權人的訴訟預期淨損失，專利訴訟才會進行。因為從交易的角度來看，專利權人的訴訟預期淨收益相當於專利權人

¹⁷¹ See Josh Lerner, *Patent Protection and Innovation over 150 Years*, National Bureau of Economic Research working paper 8977, 2002. : 由哈佛商管研究所 Josh Lerner 為了解專利制度對人類科技創新之衝擊所做的實證分析，藉由了解在一百五十年內，六十個國家專利保護政策的改革與創新之間的關連性為何，研究發現：「新頒布之專利權保護政策與該國國內專利申請量並無強烈相關性存在」。亦即這些專利保護政策之改變，並不會刺激「創新 (innovation)」之產生。

¹⁷² 左國勝，交易成本與法律的經濟分析資源利用專題，at http://www.lib.nthu.edu.tw/library/hslib/subject/ec/law_an.htm

¹⁷³ CARL MENDER, *PRINCIPLES OF ECONOMICS*, New York: New York University Press(1981). Chapter IV The theory of exchange, available at <http://www.mises.org/etexts/menger/four.asp>.

¹⁷⁴ Coase, Ronald H. *The Nature of the Firm*, *Economica* 4(n.s.), pp386-405(1937): Coase 指出使用市場是有交易成本的。

在交易中的預期收入，被控侵權人的訴訟預期淨損失相當於被控侵權人在交易中的預期支出；在交易中賣方的預期收入高於買方的預期支出，也就是此時專利權人的預期高於被控侵權人願意支付的金額，交易當然無法成立。

專利訴訟判決所需時間冗長，且其間變數很多，這些都將影響專利權人及被控侵權人進行專利訴訟的意願。一般狀況下專利訴訟會繼續進行的條件，可用下面的式一表示：

$$P_p(D_p + I_p) - (C_p + T_p) > P_d(D_d + I_d) + (C_d + T_d) \quad (\text{式一})$$

其中 P_p 為專利權人自認為勝訴的可能性， D_p 為專利權人自認為可因為勝訴由法院判決所獲得的損害賠償收益， I_p 為專利權人自認為可因為勝訴由法院禁制令判決所獲得的利益， C_p 為專利權人預期進行訴訟程序的律師費用及裁判費用， T_p 為專利權人預期進行訴訟程序所造成的其他成本，而 $(C_p + T_p)$ 即為專利權人預期進行訴訟程序的交易成本； P_d 為被控侵權人認為專利權人勝訴的可能性， D_d 為被控侵權人認為專利權人可因為勝訴由法院判決所獲得的損害賠償收益， I_d 為被控侵權人自認為因為專利權人勝訴由法院禁制令判決所造成的被控侵權人損失， C_d 為被控侵權人預期進行訴訟程序的律師費用及裁判費用， T_d 為被控侵權人預期進行訴訟程序所造成的其他成本，而 $(C_d + T_d)$ 即為被控侵權人預期進行訴訟程序的交易成本。

因此在專利訴訟中，專利權人的預期淨利益 $P_p(D_p + I_p) - (C_p + T_p)$ 係由專利權人因為法院判決所獲得的損害賠償期望值 $P_p(D_p + I_p)$ ，扣除專利權人預期進行訴訟程序的交易成本 $(C_p + T_p)$ 而得。被控侵權人的訴訟預期淨支出 $P_d(D_d + I_d) + (C_d + T_d)$ ，係由被控侵權人直接因為法院判決所需支付的損害賠償期望值 $P_d(D_d + I_d)$ ，加上被控侵權人預期進行訴訟程序的交易成本 $(C_d + T_d)$ 而得。

由於專利權本身具有不確定性以及相關應用產品生命週期短等特性，因此專利訴訟中的影響因子考量更為複雜。本文後續將針對專利權人勝訴可能性、專利權人勝訴由法院所獲得的損害賠償收益、法院禁制令判決所造成的影響以及交易成本等四項因子，做進一步的討論。

5.3.1 專利權人勝訴可能性

一般而言，專利權人以及被控侵權人認為在專利訴訟中專利權人勝訴的機率，往往是不一致的，原因在於一方面資訊相當不透明，雙方當事人都無法完全取得對方的所有資訊；而且即使所有的資訊都公開的情形下，彼此對於資訊解讀的認知也不一定相同。另一方面更重要的是，當事人雙方對於法官如何解讀這些資訊的預期也有所差異，更何況不同法官對於訴訟的判決也有可能會有差異。影響上述不確定原因的主要因素如下：

- 1) 專利權是否有效：專利權人取得專利後，當然認為法院會推定該專利權有效，但被控侵權人會認為不論在台灣還是美國，專利在經由舉發被撤銷的比例高達 30% 以上，進而藉由尋找前案等方式來試圖舉發係爭專利。因此專利訴訟雙方當事人對於係爭專利是否有效，往往存在著極大的爭議，而且非經法院裁定不容易得到共識。
- 2) 法院對於權利範圍的界定：

即使係爭專利經法院認定其係有效可執行，但與一般財產權不同的是，專利權屬無體財產權，其權利範圍的定義是不明確的。因此，在法院對於權利範圍做出明確的界定前，當事人雙方對於權利範圍解讀往往會有各自的見解，進而影響到各自對於專利權人勝訴機率的判

定。此外，由於法院對於權利範圍的解釋均屬於法律審，不同的法官對於權利範圍的解釋都可能不同¹⁷⁵。尤其在目前台灣訴訟中採二元制審理，專利權的有效性由行政法院決定，係爭產品是否侵權由地方法院決定，由於專利權的有效性以及係爭產品侵權與否都與法院對於專利權利範圍解釋有著密切的關係。每個法院對於權利範圍的見解不一定一致，增加了訴訟結果預期上的不確定性。

此外，由於法院的對於新興產業的專業程度有限，因此對於權利範圍解釋的準確率也爭議較大，更增加了雙方當事人對於專利權人勝訴可能率判決上的不確定性。

- 3) 係爭產品是否侵權：專利權人要能取得勝訴，原則上必須要證明係爭專利權有效並可執行以及係爭產品落入專利權的有效權利範圍。專利權人要證明侵權首先要瞭解係爭產品使用何種技術來進行運作，然而專利權人對於被控侵權人的係爭產品所能取得的資訊有限，尤其是對於大多數非機構類的專利更是需要被控侵權人的配合。隨著訴訟的進行，法院以及當事人雙方發現到的事實以及接收到的資訊將會不同，如此當然也會影響雙方當事人對對於專利權人勝訴可能性的判斷。

由上可知，隨著訴訟的進行，司法程序將揭露出更多資訊，其中關於專利權是否有效、法院對於權利範圍的界定、以及係爭產品是否侵權等議題的部分，將進一步影響到專利權人及被控侵權人對於專利權人勝訴機率的預期。舉例而言，鑑定報告結果的出爐、兩造當事人於法院上的言詞辯論等，都會產生相當程度的

¹⁷⁵ 例如不同審級的法院，對於權利範圍的解釋可能不同。

影響。

5.3.2 專利權人勝訴由法院所獲得的損害賠償

收益

在專利訴訟中，專利權人因為法院判決勝訴所獲得的利益，包括專利權人勝訴後法院所判給專利權人的損害賠償金額，以及專利權人因為禁制令所獲得的利益；被控侵權人因為法院判決敗訴（專利權人勝訴）所形成的支出，包括專利權人勝訴後法院所判給專利權人的損害賠償金額，以及被控侵權人因為禁制令所造成的不利益。

損害賠償金額的計算方式可包含專利權人所受損害及所失利益、被控侵權人因該侵權行為所得利益、以及專利專責機關或專家之估計數額。¹⁷⁶另外，參照美國以合理的授權金作為損害賠償的計算方式，目前也為台灣實務界所建議。由於其中專利專責機關或專家之估計數額作為損害賠償標準，容易引起爭議，目前也鮮少為法院實務上所採，因此在專利訴訟中，專利權人以及被控侵權人對於專利權人因為勝訴所獲得的收益，損害賠償標準的常見三種情形分述如下：

¹⁷⁶ 劉宏明，侵權認定與其損害賠償計算方式，2004年2月1日，

<http://www.longriver.com.tw/home.php?xd=41&yid=4&id=42>：

中華民國專利法專利法第 89 條規定「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

1) 專利權人所受損害及所失利益：

此一計算方式的精神，是在彌補專利權人因為該侵權行為所受的損害。依台灣法院實務上計算方式，其所失利益的計算包含減少的收入以及增加的成本。例如被控侵權人因為以較低的價格推出侵權產品，使得專利權人的產品無法賣出或以較低的價錢進行銷售（減少的收入），或需要增加變動成本來銷售商品（增加的成本），導致所應該獲得的利益因此減少。其中減少收入的計算，可由專利權人證明，例如由專利商品價值扣除專利商品成本後所得，惟專利商品價值以及專利商品成本都需要藉由發票或其他足以證明的資料作為依據。

2) 被控侵權人因該侵權行為所得利益：

被控侵權人因為其侵權行為所得之利益，可用侵害專利權商品之數量，乘上每件商品所得之利益；其中侵害專利權商品之數量計算，係從被控侵權人被通知侵害專利權起至判決（裁定）確定的這段期間，法院經由資料計算或推估在這段期間被控侵權人所生產的侵權商品數量（或銷售因此增加的數量）。而每件商品之利益，則由該侵權商品之售價扣除其生產或進口所需之成本而得；一般可以依據係爭侵權商品的歷史價格而訂定。然而，一方面實際的侵害專利權商品之銷售數量不容易證明，另一方面確實的成本和售價經常是具變動性，因此法院實務上多考量當事人雙方可以接受的範圍來進行最後判決。

在美國專利訴訟實務中，法院用來判斷專利權人是否有權依據被控侵權人的所得來計算其所失利益時，普遍採用 **Panduit** 案¹⁷⁷中所提出的見解（又

¹⁷⁷ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. 726 (6th Cir. Mich. 1978): “To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the infringement, i.e., the

稱為 Panduit 檢驗)，要求專利權人需證明市場上對係爭專利產品有需求、市場上缺乏適當的不侵害係爭專利的替代產品、專利權人擁有滿足該需求的製造和銷售能力，以及專利權人在無侵權行為下原本可以獲得的利潤。如果專利權人能夠證明人上述四項要點，那麼聯邦巡迴法院認為專利所有人可以獲得相當於被控侵權者應當預見到的損失。¹⁷⁸

3) 合理的權利金

在台灣目前仍未以合理的權利金作為損害賠償的計算基準，但在美國實務中，依據 35USC §284 規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。」¹⁷⁹依據上述條文的描述，合理的權利金是作為損害賠償的依據之一。

合理的權利金計算原則可採用 Georgia-Pacific 因素進行評估¹⁸⁰，其包含可歸功於該專利的獲利金額，本發明使得被控侵權人可以販售係爭侵權商品的範圍程度，以及該專利所屬技術領域之通常權利金比率。因此，合理的權利金比例，可用目前的毛利比率，扣除掉一般的管銷比例以及業界一般淨利率比率後求得。¹⁸¹

sales made by the infringer, a patent owner must prove: (1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”

¹⁷⁸ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1546 (Fed. Cir. 1995).

¹⁷⁹ 35 USC §284: “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”

¹⁸⁰ Georgia-Pacific Corp., v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F. 2d 295 (2d Cir.), cert. denied, 404 U.S. 870 (1970)

¹⁸¹ TWM Mfg. Corp., v. Dura Corp., 789 F. 2d 895 (Fed. Cir. 1986).

由上面的討論可知，專利權人因為勝訴所獲得的利益取決於法院採取何種計算方式。一般法院傾向於以專利權人所受損害或所失利益作為賠償標準，此時專利權人的資訊是否有效揭露即為關鍵；若以被控侵權人所得利益計算，則被控侵權人的資訊是否有效揭露即為關鍵；若以合理的權利金計算，則專利權人的資訊是否有效揭露即為關鍵，因為授權契約通常第三人無從得知，且一般授權契約的簽訂往往並不僅限於金錢上的交易。

5.3.3 法院禁制令判決所造成的影響

法院禁制令判決所造成的影響，包含因為中間救濟中的定暫時狀態處分以及終局救濟中的永久禁制令所造成。因為禁制令所造成的影響係排除日後特定的行為，因此其所造成的影響是多面向的，而且在影響程度上往往只能依據現有的資料進行推測，不容易進行評估。

禁制令一旦執行，其影響的不只是因為無法順利出貨給客戶而需進行賠償，更重要的是因此而造成商譽受損，日後要在進行商業行為就困難很多；這些都是屬於隱性的損失，而且法院或是當事人雙方均無法獲得所有的資訊來進行判斷，只有當事人自己能夠依據自己的情況來推估禁制令對於自身的影響。禁制令對於專利權人或是被控侵權人的價值，受到許多因素的影響，包含取得禁制令的時機、雙方當事人當下的發展計畫（權利金或是擴大市場佔有率）、當下該技術的使用情形（有無替代技術）、使用該技術的產品市場狀況、市場開發能力（能否吸收被控侵權人原本的市占率）等。在許多情形下，禁制令對企業所帶來的威脅比損害賠償還來的大。

5.3.4 交易成本

交易成本（Transaction Cost）係指一項交易所需花費的時間和精力。廣義上來看，交易成本指的是進行協商談判以及履行協定所需的各種資源的使用，包括事前爲了發現交易對象、決定策略所需用來蒐集資訊的成本，進行談判過程所花的時間、成本，以及交易完成後履行談判結果的成本。每次交易的獲利與否或其獲利程度，則與該次交易的交易成本有關；當交易成本越高，獲利的障礙越高。

專利權，屬於無體財產權，是由政府公權力介入而創設出來的私法上財產權。基本上財產法的目的，是爲了促進私人協商易於進行；因此財產法的設計應要能排除私人間進行協議的障礙，進而減少私人間商議失敗所造成的傷害。¹⁸²以經濟學的角度來看，私人間進行協議的障礙就是一種交易成本，當交易成本高至無法進行私人協商時，最初財產權界定給誰，最終的財產權也應該會留在原來的地方；也就是說，資源如何有效利用，就有賴法律如何決定財產權的歸屬。在沒有交易成本之情形下，不管最初法律將財產權界定給誰，在自願交易下，資源最終會流入認爲該資源有最高價值的人手中。在有交易成本的情形下，若是交易成本並沒有大到阻礙交易的發生，財產權最終還是會流到認爲該資源有最高價值的人手中，但當然此時人們可以享受的淨利益不若交易成本爲零時的情形，因爲交易成本會減少交易淨利益。

高交易成本會妨礙市場的運行，阻擋了權利的自由流動；低交易成本能使得市場有效的運行。也就是說，倘若無法有效的分配法定權利，立法者應要利用法律來盡量降低交易成本，以鼓勵人們有效率的達成涉及法定權利交換的私人交易。由於專利權的不確定特性，法律實務上不容易將專利權一開始就給予認爲最

¹⁸² ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, LAW AND ECONOMICS, Addison-Wesley, 2004.: CH4.

有價值的一方；更何況專利權對人的價值因時間而改變。因此法律的設計應該降低專利權訴訟的交易成本，以使得專利權能更對社會為發揮其功能。

專利訴訟的交易成本一般而言可包含經濟成本以及機會成本，其中經濟成本又可分為必須成本如律師費用及訴訟費用，以及其他成本。對專利權人而言，其他成本包含專利申請以及維持費¹⁸³、舉證對方侵權的費用等；對於被控侵權人而言，其他成本通常還包括產品迴避設計的支出、可能的訂單流失或客戶因此要求的折價等，因為即使最後判決結果對於被控侵權人有利，這些成本不會因此消失，而且要轉嫁到專利權人身上在舉證上也不容易。機會成本係指因為我們投注於訴訟事務特定的時間與資源（包含上述經濟成本），使得這些資源無法轉移來進行更多的研發或是商業活動。¹⁸⁴


當被控侵權人面臨到專利訴訟時，除非經評估後有很強的把握認為產品並無侵權，否則商業上首先要考量的是相關產品是否需進行迴避設計，因為一般來說產品的迴避設計是很耗時的。以 IC 產品為例，從評估、設計、驗證出貨到客戶的認證，一般需要一年以上的作業時間；也就是說，在法院的裁定永遠無法預期的情形下，被控侵權人幾乎一定要先在判決確定前預留一年以上的作業時間，以免裁定確定時已來不及反應。另一方面，倘若訴訟結果對被控侵權人不利，法院往往會對於被控侵權人施以禁制令的處分，不准使用到係爭專利的產品繼續流通到市場上，因為此種訴訟結果的不確定性所帶來的風險，被控侵權人不僅受到潛在的商譽影響，其客戶更可能為確保產品來源沒有問題，轉而向其他公司訂單或藉此要求折價等優惠；這種影響尤其對於新起步的公司，相當嚴重，因為很多時候初期的訂單不僅帶來收入，還可以用來提升自身的技術，進而可以藉此量產的經

¹⁸³ 專利權人在決定是否提起訴訟時，專利申請以及維持費是佔一定比例的，因為大多數的專利都是無法用來主張他人侵權的、用以進行訴訟的專利，其可能原因包括對手並未生產相關產品（或所占比例極低）、對手並未使用相關專利技術、專利權利範圍寫的並不恰當、舉證不容易等。

¹⁸⁴ 馬德宇，您瞭解“訴訟成本”嗎？ <http://www.thunis.com/thunis/news/ziguangbao/117/6.htm>

驗帶來其他客戶的信心來使用該產品。

交易成本中經濟成本的多寡和訴訟時間有直接正向的關係，例如律師費用計算多以處理時間的多寡進行計費；至於調查證明費用的部分，由於美國有發現程序，因此調查證明的費用很高，而台灣多透過鑑定機關的檢定來證明侵權與否，其收費相對來說低很多，也與專利訴訟進行的時間較無直接關係。另外對專利權人而言，其他成本中專利申請以及維持費、舉證對方侵權的費用等隨著訴訟的進行增加速度將逐漸趨緩；但對於被控侵權人而言，其他成本中產品迴避設計的支出在訴訟初期佔有很高的比例，而可能的訂單流失或客戶因此要求的折價，更可能會隨著訴訟的進行而逐漸發酵，進而增加被控侵權人的交易成本。至於交易成本中機會成本的部分，隨著訴訟時間的增加，將上述經濟成本進行其他利用的機會降低，因此機會成本也隨之提高。



由上可知，雖然雙方的交易成本會隨著時間而增加，但在訴訟初期，被控侵權人預期未來負擔的交易成本較大，比較容易傾向進行和解；但另一方面，此時被控侵權人來不及蒐集專利權人的相關資訊，更無從得知法院的見解，因此被控侵權人若評估專利權人勝訴的可能性低，則仍然不會進行和解。當訴訟進行到比較後期，甚至接近審判宣布前，一方面由於交易成本增加的速度已趨緩，另一方面隨著相關證據的揭露，當事人雙方對於專利權人勝訴的可能性預估將會趨近，因此雙方願意進行訴訟的機率降低。

5.4 定暫時狀態處分之經濟分析

專利權人在提起專利訴訟時，依專利權人目的可初分為兩種類型。第一種是以謀求權利金為主要目的，這樣的情形通常發生在擁有專利但已經逐漸淡出相關市場的專利權人，甚至只擁有專利權但本身並不進行製造、使用的專利權人；此

時專利權人在意的是損害賠償或是權利金，禁制令的申請只是手段。另一種類型是爲了要鞏固商業市場，想要藉由行使專利權，侷限競爭對手（被控侵權人）的發展，甚至將其排除於相關市場外；此時專利權人在意的不在於事後的損害賠償，而在於禁制令的申請。不論如何，禁制令由於具有排除日後相關行爲的功能，是雙方當事人爭取的重點；尤其在臨時禁制令或是台灣的定暫時狀態處分部分，因爲他同時具有迅速性，可立即執行排除被控侵權人行使相關的作爲，造成明顯而立即的壓力，更是專利權人最喜歡使用的中間救濟手段。

在前面的章節我們討論的情形是專利權人提起本案訴訟尋求終局救濟的一般情形。但由於專利訴訟中的係爭產品多有生命週期短的特性，因此爲求時效，降低因不確定法律關係對於當事人雙方，乃至於社會公眾利益所造成的影響，以避免金錢無法彌補的傷害，中間救濟如台灣的定暫時狀態處分或美國的臨時禁制令也是專利權人評估使用的救濟方式之一。但中間救濟爲整體訴訟的一環，因此當事人雙方在面對定暫時狀態處分時，其係以整體考量爲主。也就是說，當事人雙方對於定暫時狀態處分的使用及應對，是以該行爲對於整體訴訟的影響作爲出發點，例如專利權人即使評估目前被控侵權人的侵權行爲不至於造成日後無可避免的傷害，但由於定暫時狀態處分對於被控侵權人在營運及商譽上都會造成不小的壓力，因此倘若提起定暫時狀態處分的成本不高，法院通過的機率高，那麼就專利訴訟的整體考量下，專利權人會傾向提起定暫時狀態處分。

當法定權利被他人侵害時，法院在決定最有效率的救濟制度時，往往與當事人間合作的容易程度有關。當雙方當事人很難合作時，由法院直接判定損害賠償；而當雙方當事人傾向合作時，法院藉由禁制令來給予當事人救濟制度，其原因在於法院並非無所不知，在法院裁定明確的情形下，藉由雙方的合作協商往往較容易達到雙方都能接受的解決紛爭方案。由於專利訴訟中雙方當事人往往人數不多，且彼此互爲競爭對手，相互熟悉，因此適合採取禁制令來給予當事人救濟

制度；而臨時禁制令為禁制令的一種，在中間救濟中被使用從經濟學的角度看來屬於有效率的方法。

對於定暫時狀態處分所提出的經濟分析基礎，法官係將各種不確定性納入考量後，其的合理裁定將能使得整體的損害期望值降至最低，利用風險整合的觀念來適當的分配兩造當事人間關於損害之危險負擔。¹⁸⁵所謂定暫時狀態處分專利權人的損害期望值，即為法院認為專利權人於本案訴訟的勝訴可能性（Pj），乘上專利權人若沒有取得定暫時狀態處分，其間將受到的損失及減少的利益（Dp）；而定暫時狀態處分被控侵權人的損害期望值，即為法院認為被控侵權人於本案訴訟的勝訴可能性（1-Pj），乘上被控侵權人若被施以定暫時狀態處分，其間將受到的損失及減少的利益（Dd）。倘若定暫時狀態處分專利權人的損害期望值，大於被控侵權人的損害期望值，則法院應給予專利權人定暫時狀態處分的裁定；反之，則不應給予專利權人定暫時狀態處分的裁定。¹⁸⁶其表示式如下：

$$Pj * Dp > (1 - Pj) * Dd \quad (\text{式二})$$

從法院的角度來看，由於法院在決定定暫時狀態處分是否核准時，處於訴訟的早期階段，所能掌握的資訊有限，因此依據衡平原則，當法院主觀上認為定暫時狀態處分對於專利權人的損害期望值（Pj*Dp）明顯大於相對人的損害期望值（(1-Pj)*Dd）時，才會同意定暫時狀態處分的裁定。

從本案訴訟的角度來看，在專利權人提起定暫時狀態處分申請後，定暫時狀

¹⁸⁵ Douglas Lichtman, *Uncertainty and the Standard for Preliminary Relief*, 70, U. C. HI. L. R. EV. 197 (2003).

¹⁸⁶ *American Hospital Supply Co. v. Hospital Products Ltd.*, 780 F.2d 589, 593 (7th Cir. 1986). Judge Richard Posner: “the injunction should issue “only if the harm to the plaintiff if the injunction is denied, multiplied by the probability that the denial would be an error... exceeds that harm to the defendant if the injunction is granted, multiplied by the probability that granting the injunction would be an error.”

態處分的裁定，甚至是在形成裁定的過程，都應該會影響雙方當事人對於本案訴訟的進行態度，以及和解的意願。在前面我們提到專利訴訟會繼續進行的條件，再加上定暫時狀態處分的考量後，可用式三表示：

$$P_p(D_p + I_p') - (C_p + T_p) > P_d(D_d + I_d') + (C_d + T_d) \quad (\text{式三})$$

$$I_p' = P_i * K_p + I_p \quad ; \quad I_d' = P_i * K_d + I_d \quad (\text{式四})$$

其中 P_i 為專利權人取得定暫時狀態處分的可能性， K_p 為專利權人因為定暫時狀態處分獲准所額外獲得的利益（亦即隱性的利益）， K_d 為被控侵權人因為專利權人獲准定暫時狀態處分所額外獲得的利益（亦即隱性的不利益）。經過運算處理後式三亦可表示如下：

$$(P_p D_p - P_d D_d) + (P_p I_p' - P_d I_d') > (C_p + C_d) + (T_p + T_d) \quad (\text{式五})$$

其中 $(P_p D_p - P_d D_d)$ 表示專利權人對於訴訟帶來的損害賠償期望值與被控侵權人間的誤差，也代表了專利權人與被控侵權人在損害賠償部分的期望值差異；如果預期落差越大，專利訴訟繼續進行的機會越高。 $(P_p I_p' - P_d I_d')$ 表示專利權人對於禁制令所帶來的利益期望值，和被控侵權人對於禁制令增加被控侵權人支出的期望值間的誤差；也代表了在禁制令的裁定中，專利權人自認為從中所獲利益以及被控侵權人自認為因此所受損失間的差異；如果差異越大，表示專利權人認為可從禁制令獲得的利益很大，或是被控侵權人因為禁制令所帶來的支出很小，如此專利訴訟繼續進行的機會越高。 $(T_p + T_d) + (C_p + C_d)$ 表示訴訟中專利權人及被控侵權人的交易成本總和，如果越高表示消耗性成本越高，專利訴訟繼續進行的機會越低。

5.4.1 台灣專利訴訟

由第三章討論可知，台灣對於專利訴訟定暫時狀態處分的裁定，在非明顯濫用專利權的情形下，專利權人依據民事訴訟法第 538 條規定申請定暫時狀態處分有很高的獲准機會，但目前審查時間有拉長的趨勢；獲准後被控侵權人依據同法第 538 條之四準用第 536 條規定，申請反供擔保以撤銷定暫時狀態處分，在實務上也多會獲准。因此，由於專利的特性，使得專利訴訟定暫時狀態處分在台灣實務的作法上，幾乎已經由應否假處分，轉變為擔保金額的計較。此外，台灣在進行定暫時狀態處分的裁定中，並不進行實質審查。

在專利權人與被控侵權人間對於損害賠償期望值的誤差（ $P_pD_p - P_dD_d$ ）部分，由於台灣並不進行實審，因此進行定暫時狀態處分過程中，專利權人及被控侵權人對於法官的見解，例如專利有效性以及權利範圍的解釋，並不會有進一步的認知，因此對於 P_p 以及 P_d 不會有太大的影響；但這通常卻是專利權人及被控侵權人認知落差最大的地方。至於損害賠償金額的計算方式，則可經由專利權人所提出的引用數據以及法官對於擔保金的計算方式，對於 D_p 及 D_d 有進一步的瞭解；惟影響損害賠償金額最大的變數在於市場以及專利權人對於該專利日後的發展計畫，而這些資訊需要專利權人的揭露才能得知，因此在台灣的定暫時狀態處分裁定過程中，對於縮減專利權人與被控侵權人間對於訴訟帶來的損害賠償期望值誤差（ $P_pD_p - P_dD_d$ ），效果極為有限。

在專利權人對於禁制令所帶來的利益期望值，和被控侵權人對於禁制令增加被控侵權人支出的期望值間的誤差（ $P_pI_p' - P_dI_d'$ ）部分，其中 P_p 以及 P_d 的討論如前段所述，至於在 I_p' 及 I_d' 部分可參考式六：

$$I_p' = P_i * K_p + I_p \quad ; \quad I_d' = P_i * K_d + I_d \quad (\text{式六})$$

$$K_p + I_p \quad ; \quad Id' = Pi * K_d$$

專利權人因為定暫時狀態處分獲准所額外獲得的利益 K_p ，以及被控侵權人因為專利權人獲准定暫時狀態處分所需額外負擔的支出 K_d ，是定暫時狀態處分程序所造成的主要變數。因此，專利權人所得的隱性利益 K_p 可能包含可以裁定作為向其他對象收取權利金時的談判籌碼，而被控侵權人因為專利權人獲准定暫時狀態處分所需額外負擔的支出 K_d ，主要包含了被控侵權人因此所產生的壓力。然而，由於台灣定暫時狀態處分多數可以反供擔保撤銷之，如此從經濟分析的角度來看，一旦被控侵權人反供擔保撤銷假處分後， K_d 及 K_p 造成的影響極低， $(I_p' - Id')$ 會很接近 $(I_p - Id)$ 。

在訴訟中專利權人及被控侵權人的交易成本總和 $(T_p + T_d) + (C_p + C_d)$ 部分，提出定暫時狀態處分勢必會增加當事人雙方的交易成本。其增加的部分，除了為了提起定暫時狀態處分所增加的律師費及相關的訴訟費用 $(C_p + C_d)$ 外，主要還包含了擔保金的機會成本，因為目前實務上被控侵權人反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的擔保金額，與專利權人提出定暫時狀態處分申請時的擔保金一樣；如此雙方當事人都需負擔因為擔保金等同遭到凍結而產生的不利益。然而，這樣的擔保金計算方式，對於經濟規模相對弱勢的一方將明顯產生較大的不利益。

5.4.2 美國專利訴訟

由第四章討論可知，美國專利訴訟臨時禁制令的裁定，經專利權人提出申請後，美國法院會進行發現程序、馬克曼聽證 (Markman Hearing)，並在裁定書中說明法官對於權利範圍的解讀以及依此判定係爭產品是否有侵權，來說明專利權人勝訴可能性，並進一步檢視是否有無法彌補的損害、利益衡平原則以及公共利益。目前美國實務上由於定暫時狀態處分的舉證責任高，通過不易，而且所需額

外花費的訴訟成本（如律師費等）很高，再加上成功率不高，因此一般在美國的使用率並不高。

在專利權人與被控侵權人間對於損害賠償期望值的誤差（ $P_p D_p - P_d D_d$ ）部分，由於美國在決定臨時禁制令時所進程序與本案訴訟相當接近，包含會進行發現程序、馬克曼聽證（Markman Hearing），並在裁定書中說明法官對於權利範圍的解讀以及依此判定係爭產品是否有侵權，因此雙方當事人將更進一步瞭解對方相關的資訊，以及法官在當時的看法，而這些將使得專利權人以及被控侵權人對於專利權人勝訴可能性的認知更趨一致（ P_p 與 P_d 的值更接近）。至於損害賠償金額的計算方式，一方面可經由法官對於擔保金的計算方式，對於 D_p 及 D_d 的認知能有進一步的瞭解；另一方面在發現過程中所得到的資訊，也將使得專利權人以及被控侵權人對於專利權人所能得到的損害賠償金額預期更趨一致（ D_p 與 D_d 的值更接近）。因此在美國的臨時禁制令裁定的過程中，對於縮減專利權人與被控侵權人間對於訴訟帶來的損害賠償期望值誤差（ $P_p D_p - P_d D_d$ ），有著一定的效果。

在專利權人對於禁制令（包含臨時禁制令）所帶來的利益期望值，和被控侵權人對於禁制令增加被控侵權人支出的期望值間的誤差（ $P_p I_p' - P_d I_d'$ ）部分， P_p 以及 P_d 的討論同上述討論，至於在 I_p' 及 I_d' 部分可參考式四，其中專利權人因為定暫時狀態處分獲准所額外獲得的利益 K_p ，可能包含可以裁定作為向其他對象收取權利金時的談判籌碼；而被控侵權人因為專利權人獲准定暫時狀態處分所需額外負擔的支出 K_d ，主要包含了被控侵權人因此所產生的壓力。由於美國臨時禁制令並不可以反供擔保以撤銷之，因此一旦專利權人取得臨時禁制令裁定，其影響性是很顯著的。

在訴訟中專利權人及被控侵權人的交易成本總和（ $C_p + C_d$ ）+（ $T_p + T_d$ ）部分，提出定暫時狀態處分勢必會增加當事人雙方的成本，包含律師費及相關的

訴訟費用 (Cp + Cd)，以及擔保金的機會成本。

5.5 小結

在當事人間權利發生衝突時，當事人會試圖進行協商以達到一雙方都能接受的結果，這可以視為一種交易的過程。當私底下的交易協商無法達到共識，當事人可能會訴請司法機關進行裁定。司法機關在處理當事人間權利衝突時，其目的在解決當事人間權利分配的問題，而司法機關在審判過程中的任何決定，不論是終局判決還是中間判決，都會轉換成交易成本的形式出現，進一步的影響此一交易的進行以及結果。

交易之所以不能完成，交易雙方之所以有一方以上認為自己不能從中獲得利益，其主要原因在於交易雙方對於交易成本的認知有所差異。因此，對於當事人間權利衝突所衍生出來的交易，站在法院定爭止紛的立場，應在審判過程中促進交易成本的降低。至於法院方面能有效降低交易成本的方法，就是在最短的時間讓雙方當事人能合理的預估其在將來的訴訟過程中所需負擔的成本，並使雙方當事人達成共識，以利交易結果的達成。

由上述可知，這些專利權人以及被控侵權人間的認知差異，往往在訴訟初期最為明顯，而後隨著訴訟的進行而彼此間認知的差異會接近。雖然上述每一個因素的看法都見仁見智且難以預測，但由於大家的看法都是絕對受到法院見解的影響，因此只要法院所持的判斷標準一致且明確，雙方當事人還是可以藉由預測而逐步建立共識，畢竟在專利訴訟中，雙方當事人的最終目的往往不是追求真理，而是以法院最終的判決結果為底線下的一種商業策略。

6 結論

專利權雖屬財產權，但其係在誘因制度下為鼓勵發明人將其發明公諸於世，而由國家創設出一種權利，因此從專利權的創設、賦予、到執行，本質上就無可避免的會有爭議；而定暫時狀態處分的目的是在終局救濟判決確定前，就爭執的法律關係訂定暫時狀態，以防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相關之情形，為維持其迅速性，法院要在短時間內依照不完整的資訊做出判斷，理論上執行困難度高。而專利訴訟之定暫時狀態處分裁定，同時需面對具有科技屬性、權利有效不安定性、權利範圍不確定性以及不易評估損失的專利權，以及難以評估的定暫時狀之處分裁定判斷，當然存在許多的模糊空間及爭論點。

然而這樣理論上很複雜的中間救濟程序，在台灣的專利訴訟中卻幾乎一定會被使用，原因就在於法院實務上作法在早期多直接以供擔保直接代釋明，因此專利權人很容易取得定暫時狀態處分的裁定；而民事訴訟法於 2003 年修法後增加反供擔保以撤銷定暫時狀態處分裁定的規定，造成定暫時狀態處分獲准的機率雖然高，但同時大多數的被控侵權人也會提起反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的申請；因此中間救濟中的定暫時狀態處分裁定，幾乎成為當事人雙方間的擔保金競賽。

配合最近司法院已研擬完成智慧財產法院組織法草案及智慧財產案件審理法草案，本論文嘗試提出下列建議，以為日後施行時的參考：

一、定暫時狀態處分之審查順序

依照民事訴訟法第 538 條規定，台灣定暫時狀態處分的主要考量點還是在於保全的必要性「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形」。而在美國臨時禁制令的審查中，一般而言勝訴的可能性具有最主要的決定

性，也是法院在進行審查時第一個進行的審查步驟。由於台灣與美國進行專利訴訟終局救濟的處理模式不同，台灣並沒有發現程序，也不會在訴訟判決前進行專利權利範圍確定，如果在現行的訴訟程序下，台灣在進行定暫時狀態處分裁定時應該要納入勝訴可能性的考量，但不適宜以勝訴可能性作為唯一考量。

因此，本文以為在台灣專利訴訟中，不論是民事訴訟法第 538 條或是智慧財產案件審理法草案第 22 條中關於定暫時狀態處分的法規規定，符合台灣目前的國情，在審查順序上首先應審查是否保全的必要性，也就是有無「防止發生重大之損害或避免急迫之危險」，其次才審查「勝訴可能性」。這樣的審查順序主要在於一方面保全必要性的判斷較勝訴可能性的判斷較為明確，另一方面在台灣實務上勝訴可能性的判斷需依賴鑑定機關的協助，而且所需投入資源很大，不僅不容易在短時間內完成，其爭議性也較大。

二、進行實體審查



台灣民事訴訟法關於訂暫時狀態處分的規定，其立法精神也是基於衡平的精神：專利權人為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分；被控侵權人對於假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，或債務人將因假處分而受難以補償之重大損害，或有其他特別情事者，得由法院主動裁定，或聲請法院許其供擔保後撤銷假處分。表面上對於雙方當事人都有保障，但由於執行上法院只能憑藉雙方的初步資料進行判斷，因此往往在雙方都有理的情形下，專利權人「為防止發生重大之損害」可供擔保以取得定暫時狀態處分裁定，被控侵權人因「假處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的」，得反供擔保以撤銷定暫時狀態處分。然而這樣的結果並無法達到暫訂法律關係的目的，沒有真正落實衡平原則的概念。

另外從經濟分析的角度來看，由於法院並沒有進行實體審查，雙方當事人無

法從法院的判決中瞭解到法院的看法，包含法院認為專利權有效與否、權利範圍解讀、產品有無侵權等。如此雙方各負擔保金後，雙方當事人對於專利權人勝訴可能性還是維持各自的認知，對於專利訴訟是否應該繼續進行，無法從中獲得進一步的判斷。

如果進行實體審查，針對當事人雙方爭執的論點法官可進一步的釐清，一方面法官在判斷上更有依據，例如假如專利權人勝訴可能性很低，又何來「防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時」的情形？再加上當事人一般對於中間救濟可容忍的審查時間約 6~12 個月，因此在導入實審時，建議以承認爭點效等配套措施；如此一方面可提升定暫時狀態處分裁定的正確性，另一方面可使得保全程序之定暫時狀態處分能夠與本案訴訟銜接，以有效利用司法資源。再加上日後專利訴訟之保全程序，其保全之方法及擔保之酌定，將統一歸由智慧財產法院為之¹⁸⁷，如此更有可能執行爭點效等配套措施。

三、中間救濟承審法官與本案訴訟承審法官同一

在台灣專利訴訟中，處理中間救濟的承審法官與本案訴訟的承審法官通常並不相同，這可能造成台灣專利權人不論勝訴可能性高低均傾向申請定暫時狀態處

¹⁸⁷ 法院法官的能力是決定法律有無經濟效率的重要因素。由於專利案件的高度科技屬性，世界各國多有設立專門的智慧財產權法院或法庭來辦理相關智慧財產權的問題。例如美國有聯邦巡迴上訴法院 CAFC 來統一處理專利訴訟的上訴案件、德國有專利法院處理專利覆審及無效等爭訟案件、韓國設有專利法院等。我國目前採取法院二元制，也就是目前專利駁回、舉發等案件，係循行政訴訟管道以二級二審的方式進行救濟，但專利侵權等民事訴訟案件由普通法院判定之。如此雖然看似對於民眾有較多的上訴管道，但一方面耗費時間很長，另一方面更由於各個法院對於專利權利範圍的認知並不一定相同，更加深專利訴訟的確定性。

依司法院智慧財產法院組織法草案第 3 條規定，智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務，因此日後我國的專利訴訟案件都將由智慧財產法院管轄。如此一方面可以節省司法資源，另一方面訴訟見解也才會一致，達到避免判決矛盾的目的。

分的原因之一，因為這中間救濟程序的過程對於本案訴訟法官心證的影響程度不大。由於日後不論是專利相關訴訟之中間救濟程序或本案訴訟均繫屬於智慧財產法院管轄¹⁸⁸，排除了中間救濟與本案訴訟繫屬於不同法院的情形，由同一位法官進行審理不僅在執行上的困難度降低，更能進行實審以有效節省司法資源。

四、提高反供擔保以撤銷定暫時狀態處分裁定的門檻

在實務上被控侵權人在申請反供擔保以撤銷定暫時狀態處分時，多主張定暫時狀態處分所保全之請求，得以金錢之給付達其目的，而法院目前實務也多接受此種理由；然而此種實施方式將使得定暫時狀態處分名存實亡，法秩序也將無法有效維持。如果日後定暫時狀態處分係由法院進行初步實審後所做出的裁定，法院對於反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的判斷應更為嚴格，以免造成法秩序的不穩定。尤其在專利訴訟中，對於係爭標的是否得以金錢之給付達其目的，應對被控侵權人要求更高的舉證責任。



在上述定暫時狀態處分及反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的建議中，因為已經有了初步的實審，合理推定在這樣的情形下專利權人取得定暫時狀態處分的合理性及正當性更高，建議此時在面對反供擔保以撤銷定暫時狀態處分的申請時，也應賦予被控侵權人更高的舉證責任，以避免有裁定衝突的情形。

五、在裁定文中開示心證

於司法院智慧財產案件審理法草案關於中間救濟的說明，在第 22 條第二項

¹⁸⁸ 司法院智慧財產法院組織法草案（94.12.22）第三條第一項：「智慧財產法院管轄案件如下：一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之民事訴訟事件。」其中於說明部分特別強調：「又此採廣義之民事訴訟事件概念，故與本案有關之保全證據、保全程序等均包括在內。」

的說明中，也特別強調法院應審酌聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實，法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害，其造成聲請人之困境是否大於相對人，以及對公眾利益（例如醫藥安全或環境問題）造成如何之影響等，併予敘明。¹⁸⁹如果中間救濟程序的裁定過程能夠對於雙方當事人對於終局救濟的進行有進一步的認知，則從經濟利益的考量來看不論對於訴訟當事人雙方及司法資源的利用都是正面的。因此，建議法院在進行敘明時，尤其在勝訴可能性的部分，針對權利範圍解讀，以及侵權判斷的事實部分，做較明確的說明，以解釋其心證形成之原因。

六、加重防止發生重大損害之釋明責任

專利權人在主張其將遭受無可彌補之損害時，往往主張其係爭專利技術發展日新月異，產品生命周期甚短，市場競爭極為激烈，本案訴訟判決緩不濟急等理由；然而，倘若專利權人在取得專利權後，並沒有利用該專利，或曾經試圖進行授權，此時臨時禁制令的授與與否，應賦予專利權人更高的釋明責任，甚至建議在某些情形下，例如專利權人並沒有利用該專利來進行製造等用途時，推定專利權人不會遭受無可彌補之損害，而由專利權人舉證證明。另外，由於提出臨時禁制令的訴訟費用高，對於經濟規模大的公司相對有利。因此，法院在評估訴訟當事人雙方是否受到無可避免的傷害時，當事人的經濟能力也應納入考量。

七、反向假處分的併案處理

¹⁸⁹ 另於司法院智慧財產案件審理法草案第 8 條第二項中也有要求法官揭露心證的規定：「審判長或受命法官就事件之法律關係，應向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示心證。」其係為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實體利益及程序利益，明定法院就訴訟事件公開心證之範圍，包括闡明並確認該訟爭法律關係之事實上、法律上及證據上爭點，另就待證事實存否及適用特殊經驗法則所獲得之階段性心證及法律見解，亦得適時為適當之揭露，以保障訴訟當事人之聽審機會及衡量有無進而為其他主張及聲請調查證據之必要。

在日後智慧財產法院具有所有專利訴訟案件的管轄權後，對於專利權人主張定暫時狀態處分，而被控侵權人主張其係行使其自身的專利權，而對此提出容忍其不作爲的反向定暫時狀態處分申請人，法院應原則上併案處理，並避免有衝突的裁定存在，以避免法秩序的衝突以及不安定。



參考文獻：

壹、 中文書籍

1. 大衛·傅利曼 (David D. Friedman) 著，徐源豐譯，經濟學與法律的對話，先覺出版社，2002 年 4 月。
2. 王甲乙、楊建華、鄭建才，民事訴訟法新論，三民書局，1997 年。
3. 司法院編印，民事訴訟法/民事訴訟法施行法部分修正條文對照表暨總說明，2003 年。
4. 李育昇，論專利權之侵害與救濟，國立台北大學法律研究所碩士論文，2001 年。
5. 沈冠伶，公害禁止請求之假處分程序—從程序機能論與紛爭類型審理論之觀點，國立台灣大學法律研究所碩士論文，1994 年。
6. 張宇樞，TRIPs 架構下智慧財產權司法救濟程序之研究-以美台現行實務運作模式之比較分析為核心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2004 年。
7. 楊與齡，強制執行法論，五南文化事業，12 版，2005 年。
8. 熊賢安，專利侵權之判斷，私立東海大學法律研究所碩士論文，2003 年。
9. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，元照出版社，2004 年。
10. 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，四刷，1996 年 8 月。

貳、 中文期刊

1. 宋煌志，我國專利侵權訴訟之實證研究，2005 全國科技法律研討會論文集，2005 年 11 月，第 3-20 頁。
2. 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來——以定暫時狀態之假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學雜誌，109 期，2004 年 6 月，第 52-72 頁。

3. 邱聯恭，民事訴訟法修正後之程序法學----著重於確認修法之理論背景並指明今後應有之研究取向（二），月旦法學雜誌，101期，2003年10月。
4. 范曉玲，熱門的台灣專利假處分戰爭，萬國法律雜誌第137期。
5. 徐演政、陳建銘，就專利權侵害訴訟所需之專利侵害鑑定報告之探討，萬國法律雜誌，119期，2001年10月。
6. 郭雨嵐，台灣專利訴訟：贏的策略與實務，萬國法律雜誌，137期。
7. 陳群顯，關於專利侵權保全程序的幾點看法 - 兼論美國法與台灣法下對保全程序之異同，2005全國科技法律研討會論文集，2005年11月，第55-69頁。
8. 馮浩庭，從美國暫時性禁制令看我國定暫時狀態之假處分 - 以專利侵權爭議為例，政大智慧財產評論，第二卷，第一期，2004年4月，第117-140頁。
9. 黃國昌，單純不作為與容忍不作為假處分之競合-評最高法院92年度台抗字第532號裁定，月旦法學雜誌，115期，2004年12月，第234-248頁。
10. 熊秉元，法律的經濟分析：方法論上的幾點考慮，台大法學論叢，第29卷第1期，1999年。
11. 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學雜誌，58期，2004年5月，第101-138頁。

參、英文書籍

1. ADAM B. JAFFE & JOSH LERNER, INNOVATION AND ITS DISCONTENTS, Princeton University Press(2004).
2. CARL Menger, PRINCIPLES OF ECONOMICS, New York: New York University Press(1981).
3. ROBERT COOTER & THOMAS ULEN, LAW AND ECONOMICS, Addison Wesley(2004).
4. ROSS, TERENCE P., INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDY(2000).

肆、 英文期刊

1. Adrian Otten and Hannu Wager, *Compliance with TRIPS: The Emerging World View*, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 29, p.408(1996).
2. Coury Larry, *C'est what? Saisie! A comparison of patent infringement remedies among the G7 economic nations*, 13 Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J. 1101-1159 (2003).
3. Daniel A. Crane, *Exit Payments in Settlement of Patent Infringement Lawsuits: Antitrust Rules and Economic Implications*, 54 Fla. L. Rev. 747 (2002).
4. Douglas Lichtman, *Uncertainty and the Standard for Preliminary Relief*, 70, U. C. HI . L. R. EV . 197 (2003)
5. John Leubsdorf, *The Standard for Preliminary Injunctions*, 91 Harv. L. Rev. 525(1978).
6. Josh Lerner, *Patent Protection and Innovation over 150 Years*, National Bureau of Economic Research working paper 8977(2002).
7. Kimberly A. Moore, *Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?*, 79 N.C. L. REV. 889, 924 (2001).
8. Lanjouw, J. O. & Josh Lerner., *Tilting the Table? The Predatory Use of Preliminary Injunctions*, The Journal of Law and Economics. Vol. XLIV, no. 2, pp. 573-603. (2001)
9. Michael J. Meurer, *Controlling Opportunistic and Anti-competitive intellectual property litigation*, Boston University School of Law Working Paper Series, Law and Economics Working Paper No. 02-24(Dec. 2002).
10. Michelle Armond, *Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits*, 91 Cal. L. Rev. 117(2003).
11. Ramsey Shehadeh & Marion B. Stewart, *An Economic Approach to the Balance of Hardships and Public Interest Tests for Preliminary Injunction Motion in Patent Infringement Cases*, National Economic Research Associates, Working Paper # 38(July

2000).

12. Randall R. Rader & Donald R. Dunner & Esther H. Lim, *The Importance of the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit*, Asia Patent Seminar Series IV: Patent Litigation Strategies in the United States for Asian Companies Conference Materials, (Sept. 21, 2005).
13. Robert P. Merges, *As Many as Six Impossible Patents Before Breakfast: Property Rights for Business Concepts and Patent System Reform*, 14 Berkeley Tech. L.J. 577 (Spring 1999).
14. Roy H. Wepner & Richard W. Ellis, *The Federal Circuit's presumptively erroneous presumption of irreparable harm.*, 6 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 147-169 (2004).
15. Thomas L. Jarvis, *Patent Litigation at the U.S. International Trade Commission (ITC)*, Asia Patent Seminar Series IV: Patent Litigation Strategies in the United States for Asian Companies Conference Materials, (Sept. 21, 2005).

伍、 台灣法院裁判

1. 台灣台中地方法院 92 年度裁全字第 6774 號裁定。
2. 台灣台中地方法院 92 年度裁全聲字第 864 號裁定。
3. 台灣台中地方法院 93 重訴字第 243 號判決。
4. 台灣台北地方法院 93 年智裁全字第 15 號裁定。
5. 台灣板橋地方法院 87 重訴字第 113 號判決。
6. 台灣高等法院 88 年度抗字第 1860 號裁定。
7. 台灣高等法院 90 年度抗字第 1627 號裁定。
8. 台灣高等法院台中分院 92 年台抗字 882 號。
9. 台灣高等法院台中分院 93 年度抗更字第 1058 號裁定。
10. 台灣最高法院 70 年台上字第 1842 號判例。
11. 台灣最高法院 85 年度台抗字第 125 號裁定。

12. 台灣最高法院 85 年度台抗字第 29 號裁定。
13. 台灣最高法院 85 年度台抗字第 381 號裁定。
14. 台灣最高法院 85 年度台抗字第 508 號裁定。
15. 台灣最高法院 91 年台抗字第 275 號裁定。
16. 台灣最高法院 92 年度台抗字第 532 號裁定。
17. 台灣最高法院 92 年度台抗字第 75 號裁定。
18. 台灣最高法院 93 年度台抗字第 805 號裁定。
19. 台灣最高法院 93 年度台聲字第 717 號裁定。
20. 台灣彰化地方法院 90 年度訴字第 237 號判決。

陸、 美國法院裁判

1. Alacritech, Inc. v. Microsoft Corporation, No. 04-03284 (N.D. Calif. 2005).
2. Alltrade Tools, LLC, v. Olympia Group, Inc.(Fed. Cir., Feb. 8, 2005).
3. Am. Home Prods. Corp. v. Johnson & Johnson Corp., 22 U.S.P.Q.2d 1561 (E.D. Pa. 1991).
4. Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc., 239 F.3d 1343 (Fed. Cir. 2001).
5. American Hospital Supply Co. v. Hospital Products Ltd., 780 F.2d 589 (7th Cir. 1986).
6. Atlas Powder Co. v. Ireco Chems., 773 F.3d 1230 (Fed. Cir. 1985).
7. Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co., 82 F.3d 1568(Fed. Cir. 1996).
8. Georgia-Pacific Corp., v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).
9. H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384 (Fed. Cir. 1987).
10. High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc. ,49 F.3d 1551. (Fed. Cir. 1995).
11. Hybritech, Inc. v. Abbott Labs., 849 F.2d 1446 (Fed. Cir. 1988).
12. Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Pak, Inc. 906 F.2d 679 (Fed. Cir. 1990).

13. Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc., 58 F.3d 27, 31, 35 U.S.P.Q.2d(BNA) 1284 (2d Cir. 1995).
14. New England Braiding Co. v. A.W. Chesterton Co., 970 F.2d 878 (Fed. Cir. 1992).
15. Ortho Pharm. Corp. v. Smith, 15 U.S.P.Q.2d 1856 (E.D. Pa. 1990).
16. Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. 726 (6th Cir. Mich. 1978)
17. Polymer Techs. v. Bridwell, 103 F.3d 970, 973, 41 USPQ2d 1185, 1188.(Fed. Cir. 1996).
18. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1546 (Fed. Cir. 1995).
19. Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1578, 219 U.S.P.Q. (BNA) 690-1 (Fed. Cir. 1983)
20. Tate Access Floors, Inc. v. Interface Architectural Res., Inc., 279 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2002).
21. The Regents of the University of California and Biagro Western Sales, INC., v. Actagro, LLC(Fed. Cir. June 9, 2004).
22. TWM Mfg. Corp., v. Dura Corp., 789 F. 2d 895 (Fed. Cir. 1986).

