

凸顯臺灣亮點之跨國專利法研究 經驗分享——專利侵權排除侵害 請求衡平化之訴求

沈宗倫*

一、專利劫奪危險之問題

國際間專利法學者近十年來特別關注專利權不當行使所生之「專利劫奪」(patent holdup)現象。此現象發生之結果，將會激化專利侵權相關損害賠償之過度賠償，影響專利權法鼓勵技術創新與自由競爭之基本價值。「專利劫奪」現象之發生常伴隨著專利侵權成就後，專利權人就侵權物所請求之「排除或預防侵害請求權」。「排除或預防侵害請求權」主要之目的在於利用專利法所規範之救濟手段，令已於市場產銷之侵權物退出市場，並禁絕尚未產銷之侵權物進入市場。從救濟之本質觀之，「排除或預防侵害請求權」似為專利權人為支配專利相關發明於市場實現之必要手段，有其正當性。然而，一旦專利相關發明實施成為侵權物市場產銷必要路徑，並無替代技術，或替代技術成本高，或替代技術實現不易為市場所接受，此時，若替代技術相關成本，加諸侵權物因「排除或預防侵害請求權」行使所可能產生滯銷之損失，遠大於專利侵權之損害賠償金額，專利權人則可透過和解磋商，以提高損害賠償金額為條件，換取「排除或預防侵害請求權」之不行使，而侵權者迫於停止損失規模擴大之利益衡量，通常無法拒絕，最後導致專利劫奪之發生。

雖然「專利劫奪」現象無法直接從各國司法實務取得實證，但該現象之存在實為專利法學界、立法者、相關產業界以及司法實務多數所承認。特別是當專利侵權涉及標準必要專利 (standard-essential patent)，或專利權人為專利權主張個體 (patent assertion entity)，或侵權物上附著多種專利相關發明時，專利劫奪之危險須更加警戒，不可忽視。傳統上，專利法對於「排除或預防侵害請求權」之行使，採取自動授予模式，亦即只要專利權人能證明專利權侵害，法院便會

* 國立政治大學法律學系特聘教授、人文處法律學門共同召集人

准許相關救濟之請求，並不審酌該請求行使之必要性。因此，專利劫奪現象在自動授予模式上勢將更加凸顯其過度賠償之危險。

在比較法上，美國專利判例法自西元 2006 年聯邦最高法院 *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC* 一案起，揚棄過往自動授予救濟之傳統，對於專利侵權下排除或預防侵害之請求，改採衡平審酌方式，除專利權侵害之事實存在外，尚要評估金錢賠償之救濟充分性，衡量排除及預防侵害請求對於專利權人及侵權者二者相關利益之影響，以及斟酌該請求權行使對於公共利益之衝擊，以綜合判斷排除與預防侵害請求權於專利侵權個案上之必要性，以因應專利劫奪之危險。¹

另外，德國專利法更於 2021 年修正專利法第 139 條第 1 項，明定排除或預防侵害請求權主張之例外規範。該條款以比例原則作為經緯，在最大誠信的解釋下，若排除或預防侵害之請求將導致侵權者或第三人遭受不合比例且欠缺權利正當性之損失狀態，則該請求權之主張不應准許，亦是回應專利權濫用所衍生之專利劫奪危險。²

更有歐洲國家對於排除或預防侵害請求，以衡平調節相關請求內容作為預防專利劫奪之手段。最著名者為「落日條款」(sunset provision) 之運用，亦即法院就專利侵權物，裁定附以期限之排除或預防侵害請求，該請求須至期限屆滿始生效，故而促使侵權者於期限內置換涉及專利侵權之元件或成分，以緩解相關救濟之專利劫奪危險。³

我國司法實務依循傳統專利法法理，對於專利權人因專利侵權所請求排除或預防侵害之救濟，係採取自動授予模式，較欠缺因應專利劫奪危險之策略或衡平思維。尤有進者，各國專利法，包括我國專利法，為落實排除或預防侵害請求之救濟結果，尚有侵權物銷毀請求權之規範。⁴ 在排除或預防侵害救濟自動授予模式下，侵權物銷毀請求權之存在，實有激化專利劫奪危險之顧慮。所幸我國相關法院判決對於侵權物銷毀之請求，立於較為保守的立場，特別關注請求權行使之必要性，以比例原則、最大誠信原則以及權利不濫用原則，檢視侵權結果以及衡估救濟之必要性。⁵ 縱使我國專利法以平衡的角度而給予專利權人

¹ *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*. 547 U.S. 388. (2006).

² Wolfg Schönig, Robert Grohmann. (2021). Recent Developments Regarding Patent Injunctions in Germany. MOFO TECH, June 2021, available at <https://mofotech.mofo.com/topics/Recent-Developments-Regarding-Patent-Injunctions-> (last visit: November 8, 2025)

³ Norman V. Siebrasse et al. (2019). Injunctive Relief, in *Patent Remedies and Complex Products: Toward a Global Consensus*, 133, 139-40, 155-56 (C. Bradford Biddle et al. eds.)

⁴ 參見《專利法》第 96 條第 3 項。

⁵ 參見智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 45 號民事判決。

侵權物銷毀之救濟，其結果是否真能扭轉排除或預防侵害請求自動授予下所招致之專利劫奪危險，實不無疑問。在學術研究之觀察上，我國司法實務若能將審酌侵權物銷毀請求之衡平方法與經驗，成功轉移至排除或預防侵害相關救濟上，或可襄助我國專利法相關救濟之轉型，在欠缺必要性或必要性不足時，法院得以針對個案侵權情形，否准排除或預防侵害請求，或以衡平手段調節請求內容，以防止專利劫奪之發生。然而，相關轉型之學理基礎與法理結構相關研究，有待我國專利法法學進一步探索與確立，方可供司法實務參考。

二、國際合作之發想與執行

在國際專利法學界，關於專利侵權救濟相關研究，美國明尼蘇達大學法學院 Thomas F. Cotter 向來是學界所公認的權威學者之一，擅長法律經濟分析，長期以致力於專利侵權損害賠償以及排除預防侵害救濟相關議題的研究，他的學術著作不僅關注專利劫奪之現象，並透過研究觀察專利劫奪之成因，以及其於法律經濟分析上之意義，並提出法制政策與法院判決相關建議，具有相當之影響力。其中值得特別關注者，乃是 Cotter 教授於 2019 年所發表之“On the Economics of Injunctions in Patent Cases”一文，其中特別以專利劫奪所衍生過度救濟之社會成本、以損害賠償取代「排除預防侵害請求」所發生計算錯誤之社會成本，以及法院於停止「排除預防侵害」相關救濟期間而給予繼續性授權金 (ongoing royalty) 之審理成本等三大因素，評估專利侵權時法院是否應准許排除或預防侵害之請求，或准許附條件之請求？相關論理與建議深具有啟發性，可作為進一步檢視法院相關衡平判斷之參考。⁶

於我便興起與 Cotter 教授與學術合作之想法，我選定一個具有代表性的判決智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 45 號民事判決，特別加以翻譯、摘要整理和評論，寄給 Cotter 教授，並告知合作之目的。該判決系爭專利相關發明僅存在於侵權設備相應之二個元件，在專利侵權訴訟中，於侵權判定後，專利權人同時請求排除侵害和以及銷毀侵權設備等救濟。關於排除侵害請求，我國法院向來採取自動授予模式，亦即本件訴訟之侵權設備基於侵權判定，而因排除侵害之法效力，必須回收。值得特別關注，法院見本件訴訟相關侵權設備已售予第三人，考量第三人利益，遂採取衡平之立場審視侵權設備銷毀之必

⁶ Thomas F. Cotter. (2019). On the Economics of Injunctions in Patent Cases. *II Zeitschrift für Geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal*, 293, 294-95, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3413225> (last visited: November 8, 2025)

要性。最後，法院以比例原則、誠實信用原則以及權利濫用禁止原則為基礎，否准了專利權人就侵權設備全部銷毀之請求，僅判決專利權人僅得就侵權設備相應於系爭專利之二個元件加以移除銷毀。本判決深具啟發性，雖在排除侵害請求仍依循傳統立場而採取自動授予模式，然而，在侵權物銷毀請求權部分，法院則以衡平法理調節銷毀請求之範圍，實為我國專利侵權判決之重要進展與里程碑。由此可知，我國關於專利侵權司法實務實具有權利衡平調節之經驗，若能將此經驗轉用於排除侵害請求之審酌，促使排除侵害請求相關法制之轉型，導入衡平調節，不僅能在排除侵害階段即可解決前述訴訟之爭議，甚至未來更可透過衡平調節而防止專利權濫用所產生專利劫奪之危險。

Cotter 教授於閱讀前述判決與我的相關評論後，欣然同意我的邀請，我們合意以我國前述判決為研究緣起，共同撰寫學術論文，並投稿美國法學期刊，一方面分享我國專利侵權判決關於銷毀請求救濟之衡平審酌經驗，另一方面更期待我們的文章能進一步引起各國採取自動授予模式之法院的關注，發揮相當的影響力，導引出排除侵害請求相關衡平審酌之契機。

三、國際合作之成果發表與學術期待

Cotter 教授和我在共同研究下撰寫了一篇學術論文，題目為“Destruction, Proportionality, and Sustainability: A Law-and-Economics Analysis”，後經發表於 ATRIP (International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property) Congress 2023 研討會（當藉由日本東京大學法學院主辦），研討會後經修正增補投稿，於 2024 年刊登於美國重要之智慧財產權法期刊 *Texas Intellectual Property Law Journal*。⁷

本篇論文之內容共分為四大部分：第一部分是以前述智慧財產及商業法院 109 年度民專上字第 45 號民事判決為發想原點，思考法院以衡平審酌侵權物銷毀請求之經驗，可否擴及排除侵害請求相關救濟？在第二部分，本文則基於世界貿易組織 (World Trade Organization) 下「與貿易有關智慧財產權協定」(the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) 第 46 條，以比較法之觀點，探索美國以外（美國法院向來以衡平立場審酌排除侵害請求，包括侵權物銷毀請求）各國專利法對於侵權物銷毀請求權之實踐規範以及相關法院判決，包括英國、加拿大、德國、法國、印度、日本、臺灣和中國等國，甚至延

⁷ Thomas F. Cotter, & Chung-Lun Shen. (2024). Destruction, Proportionality, and Sustainability: A Law-and-Economics Analysis. *Texas Intellectual Property Law Journal*, 32(111), 111-134.

展至歐盟 2004 年智慧財產權執行指令 (Directive 2004/48/EC, of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the Enforcement of Intellectual Property Rights) 等。第三部分本文採用法律經濟分析，論述專利侵權物銷毀請求之必要性因素，以及該救濟對於專利劫奪風險之影響。本文強調，侵權物銷毀請求權為排除侵害請求權之補充，同時在監控與執行排除侵害之作為上，其亦可定位為排除侵害請求權之替代。當排除之監控、儲存與執行成本過高，加之違反排除侵害禁令之相關責罰較低，導致排除侵害之遵循成本超過侵權物銷毀成本，則理論上應以侵權物銷毀替代排除侵害之監控。然而，侵權物銷毀成本不易估計，特別是對於專利權複合下之侵權物，同時要考量銷毀對於市場相關消費者所產生公共利益之影響，亦要評估侵權物銷毀之嚴峻性，特別是侵權者因迴避設計不當所產生之侵權責任，最後，侵權物銷毀對於環境所產生之成本，實無法忽略。

最後在第四部分，Cotter 教授和我由理論出發，結合前述比較法的探索歸納結果，將各國專利法及相關司法實務概分為四類：第一類國家，於排除侵害請求與銷毀請求均採自動授予模式；第二類國家於排除侵害請求採自動授予模式，而銷毀請求則依循衡平審酌；第三類國家於排除侵害請求採衡平授予模式，但銷毀請求則採自動授予模式；第四類國家無論排除侵害請求或銷毀請求均採衡平授予模式。本文經由法律經濟分析以及法理論述，認為唯有排除侵害請求或銷毀請求均採衡平授予模式，方能在此二種衡平救濟之協力下，法院判決方能防止專利權不當行使所衍生之專利劫奪問題。

此次與 Cotter 教授之國際學術合作，對於我學術生涯的意義重大。我們學術研究成果不僅向國際學界與司法實務界分享我國於專利侵權物銷毀請之法院衡平審酌，更能匯集各國相關救濟之經驗，並由法律經濟分析以及法理論證，提出排除侵害請求衡平調節之必要性以及可行性，企盼能影響包括臺灣等採取自動授予模式的國家，在立法政策或法院實務上轉向衡平授予模式，以緩解專利劫奪危險之發生擴散，捍衛專利法鼓勵技術創新之立法價值。