



## 東大電子報發刊詞

本所由於精擅於日文及英文兩種外語，長久以來一直利用我們的外語能力優勢，以處理日本及美國客戶委託的進口專利及商標為本所的主要業務。本所擁有近30位優秀的專利工程師，專長涵蓋化學、化工、機械、電機、材料、物理等，獲得數十家世界知名的日本、美國等地企業的高度信賴，這些公司委託本所的專利案件累積已經超過13000件。

作為一家優質的台灣專利商標事務所，我們認為除了為外國客戶提供服務之外，也應該更積極為國內客戶提供服務。藉由發行東大電子報，我們希望提供國內申請人深度而有價值的資訊，讓更多國內申請人認識本所。今後本所將每半年發行1期東大電子報(本期為第1期)，敬請大家多多指教。

綜上，東大電子報希望達成的功能可以歸納為以下幾點：

- 提供給讀者有關專利商標之深度而有價值的資訊。
- 提供給本所的資深專利師或經理一個可以將日常工作、參加各種研討會、或研讀各種論文所累積的心得整理出來，以和國內客戶分享的平台。
- 經由東大電子報讓更多的國內申請人認識本所，進而讓本所有機會可以為更多國內申請人提供服務。

本文係探討97.7.1~109.3.31這段期間公開的智慧財產法院民事一審判決中，有關「侵害專利權之財產權爭議」的案件、且原告獲判懲罰性損害賠償(以下稱「懲損賠」)之件數、懲損賠倍率、損害賠償(以下稱「損賠」)金額、判斷被告之侵害專利係故意的主要理由等。

為了進行本論文研究主題，吾人利用法源法律網的「判決書」檢索功能，以如下條件進行檢索：



- 檢索法院：智慧財產法院
- 檢索字詞：專利侵害+侵害專利+專利侵權
- 裁判字號：民專訴
- 裁判期間：97.7.1~109.3.31
- 裁判類別：判決

結果檢索到952件判決。也就是說，97.7.1~109.3.31這段期間公開的智慧財產法院民事一審判決中，有關「侵害專利權之財產權爭議」的案件多達952件。由於對952件判決進行逐件檢視(以找出原告獲得懲損賠者)有其實際上的困難，故吾人設法由上述952件判決中找出原告有請求懲損賠者，再進一步分析這些判決中原告獲得懲損賠者，如此即可無遺漏地找出所有原告獲得懲損賠的案件。理由是：如原告未請求懲損賠，則法官不會做出懲損賠的判決。

為了找出原告有請求懲損賠的判決，吾人係對於上述檢索條件的檢索字詞進一步縮小範圍成如下內容，其餘檢索條件不變。

● **檢索字詞：**

**(專利侵害+侵害專利+專利侵權)&(損害額以上之賠償+懲罰性賠償+懲罰性損害賠償+三倍之損害賠償+三倍的損害賠償+三倍之賠償+三倍的賠償+3倍之損害賠償+3倍的損害賠償+3倍之賠償+3倍的賠償+損害額三倍+損害額3倍)<sup>註</sup>**

根據以上檢索條件，結果檢索到202件判決。亦即上述952件判決中，原告有請求懲損賠者有202件。

接下來要分析這些判決中原告獲得懲損賠者，分成兩個步驟來進行：

- (1) 先找出原告獲得損害賠償的判決。
- (2) 由上述原告獲得損害賠償的判決中，進一步找出原告獲得懲損賠的判決。

上述步驟(1)可以藉由增加一個檢索條件「● 裁判主文：應給付原告+應連帶給付原告」而獲得。換言之，檢索條件如下：

- **檢索法院：智慧財產法院**
- **檢索字詞：(專利侵害+侵害專利+專利侵權)&(懲罰性賠償+懲罰性損害賠償+三倍之損害賠償+三倍的損害賠償+三倍之賠償+三倍的賠償+3倍之損害賠償+3倍的損害賠償+3倍之賠償+3倍的賠償+損害額以上之賠償+損害額三倍+損害額3倍)**
- **裁判字號：民專訴**
- **裁判期間：97.7.1~109.3.31**
- **裁判類別：判決**
- **裁判主文：應給付原告+應連帶給付原告**

<註> 係考慮原告在請求懲損賠時所有可能使用的用語而定出13個關鍵字詞

結果檢索到81件判決。意即上述202件原告有請求懲損賠的案件中，原告獲得損賠的案件有81件。

接下來進行步驟(2)：由上述原告獲得損賠的判決中，進一步找出原告獲得懲損賠的判決。由於「原告獲得損賠的判決」與「原告獲得懲損賠的判決」這兩種情況在裁判主文的內容無從區別，均有「應給付原告...」或「應連帶給付原告...」之文句，故無法藉由增加關鍵字到裁判主文、或改變其他檢索條件而找出原告獲得懲損賠的判決。因此接下來只能夠「對於81件原告獲得損賠的判決全文進行逐件檢視」以找出「原告獲得懲損賠的判決」。

### 👉 逐件檢視的結果：

原告獲得懲損賠的案件有37件，這37件判決的懲損賠倍率、損賠金額、判斷被告之侵害專利係故意的主要理由詳列於後：

## 懲損賠倍率：3倍（件數-7件）

No.	■ 裁判字號 ■ 損賠金額(乘以倍率後)	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
1	99民專訴66 12萬/18萬 (2名被告)	堪認被告...於98年11月前即 <u>明知原告享有系爭專利</u> ，卻未經原告之同意，擅自...，自具有侵害系爭專利權之故意。
2	100民專訴60 約589萬	徵諸 <u>被告前與原告曾有授權契約關係</u> ，對系爭專利存在及製造DVD-ROM須利用系爭專利等節，應知之甚明，詎仍於授權契約關係終止後，繼續製造DVD-ROM，顯然極度漠視原告專利權，...
3	102民專訴28 約1.7萬	則被告xx對於yy公司提供予zz公司之產品 <u>涉及侵害系爭專利權一事</u> ，應知之甚明，竟仍販賣侵害系爭專利權之產品，...，故其對於本件侵害專利權之行為，主觀上具有故意，堪予認定。

## 懲損賠倍率：3倍 (件數-7件)

No.	■ 裁判字號 ■ 損賠金額(乘以倍率後)	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
4	102民專訴100 約15萬	<u>被告於收受原告102年5月30日...第yy號存證信函</u> 之後，繼續製造販賣系爭產品，就本件侵權行為具有故意，堪予認定。
5	102民專訴136 約2.4萬	本件 <u>被告公司於收受存證信函後有侵害系爭專利之故意</u> ，...
6	104民專訴17 約325萬	被告公司在原告專利產品上市後不到3個月即販售高度近似原告專利產品之系爭產品， <u>原告發現後已與被告公司聯繫，被告公司卻仍繼續販賣</u> ，被告公司所為顯有攀附原告努力成果取得交易機會之侵權故意，...
7	108民專訴2 約444萬	加以 <u>原告與被告公司係同業競爭關係，依業界通常情況，自有較高之合理接觸機會及可能，難認被告完全未注意到原告公司之產品及系爭專利23</u> ；從而，依系爭產品侵害系爭專利2、3之情節及其實質明顯近似之程度，難謂巧合，...，因此 <u>被告即使並非以直接故意侵害或抄襲系爭專利，至少亦有間接故意</u> 。

## 懲損賠倍率：2.5倍 (件數-1件)

	■ 裁判字號 ■ 損賠金額(乘以倍率後)	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
	105民專訴44 213萬	原告知悉被告等侵權行為後，已於104年9月25日分別寄發存證信函予被告xx公司及被告yy公司， <u>惟被告仍持續販售系爭產品，甚至於原告提起本件訴訟後，被告仍持續販售系爭產品</u> ，...

## 懲損賠倍率：2倍（件數-16件）

No.	■ 裁判字號 ■ 損賠金額(乘以倍率後)	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
1	97民專訴22 7400元	經原告委任律師發函制止仍續予販售，自有侵害原告系爭專利之故意，...
2	98民專訴1 50萬	又本件被告除侵害原告系爭專利外，復且侵害原告商標，由是足見被告本件侵害專利權行為應屬故意，...
3	99民專訴29 約132萬/約1.1萬 (兩名被告)	惟被告xx公司等於收受上開存證信函後仍於上述時間繼續販賣系爭產品，渠等顯係故意侵害系爭專利。
4	99民專訴48 約14萬	而原告於98年12月3日發函通知被告公司系爭產品侵害系爭專利權，被告公司於翌日收受之，已於前述。
5	99民專訴173 42萬	被告為銷售與進口系爭產品計1,050件，其知悉系爭產品侵害系爭專利，仍故意販賣或為販賣要約系爭產品，...
6	100民專訴4 96萬	則原告於93年間因被告產製xx產品侵害系爭專利提起訴訟，迄至台南地方法院yy民事判決時止被告即可知悉為系爭專利之文義所讀取，惟仍繼續產銷zz產品及其他8款侵權產品，堪認被告係故意侵害系爭專利，...
7	100民專訴53 12.8萬	況原告於100年3月15日寄發存證信函予被告，通知被告所販賣產品落入系爭專利申請專利範圍之事實，為兩造所不爭執，...
8	100民專訴61 <b>16.8億</b>	其最遲應於97年12月5日即已明知系爭專利權存在，並明知若欲製造符合DVD規格書之光碟應得專利權人之授權，惟被告未取得授權，仍繼續製造、販賣侵害系爭專利權之光碟，應認被告自97年12月5日起，即有侵害系爭專利權之故意，...



## 懲損賠倍率：2倍 (件數-16件)

No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裁判字號</li> <li>■ 損賠金額(乘以倍率後)</li> </ul>	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
9	101民專訴34 約1490萬	徵諸原告曾於100年7月20日委請律師發侵權通知函予被告公司，被告亦回覆將公司網頁上有關系爭產品之產品型錄介紹刪除，惟被告公司嗣後又繼續在公司網頁刊登系爭產品之產品型錄介紹，...
10	101民專訴94 約5萬	被告公司於收受起訴狀繕本後仍有繼續販賣系爭產品之行為。是被告收受起訴狀繕本後，已知系爭專利存在及系爭產品有侵權之疑慮，卻仍繼續販賣系爭產品，自難謂無侵害系爭專利權之故意，...
11	102民專訴43 約838萬	被告公司顯然明知系爭專利之存在，其進口銷售系爭藥品須獲得系爭專利之專利授權，且於原告寄發原證7之函文後，被告仍為販賣系爭藥品之行為，...，且迄今並未支付任何權利金予原告，顯然漠視專利權人之權益，侵權情節非輕，...
12	102民專訴97 1300萬	查被告公司於原告實施證據保全日即102年7月23日即知悉原告會向法院請求損害賠償，惟被告公司利用xx公司於102年8月23日仍有出口系爭產品，被告故意侵害系爭專利權之行為甚明，...
13	104民專訴18 約42萬	本院認應以本件起訴狀繕本送達被告之翌日即民國104年3月28日起，認定被告自該時起就侵權行為具有故意，...
14	105民專訴74 40萬	本院審酌被告公司收受原告律師函後，迄至107年2月26日仍繼續販售系爭產品，顯然漠視專利權人之權益，...
15	106民專訴43 約162萬	本件被告xx公司於收受存證信函後有侵害系爭專利之故意，...
16	106民專訴93 20萬	被告公司於收受原告律師函後，迄至本院107年8月20日言詞辯論期日止，仍在網站銷售系爭產品，俱如前述，顯然漠視專利權人之權益，...

## 懲損賠倍率：1.5倍（件數-13件）

No.	■ 裁判字號 ■ 損賠金額(乘以倍率後)	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
1	97民專訴66 15萬	<u>被告公司與原告經營相同電子零組件製造業務，屬於同一行業，堪認被告公司...對於原告享有系爭專利乙事，於97年7月1日前即已明知，卻未經原告之同意，擅自...，自具有侵害系爭專利權之故意。</u>
2	98民專訴15 約56萬	<u>原告主張曾於97年5月16日發函警告被告系爭商品有落入系爭專利範圍，惟被告仍置之不理，繼續生產系爭商品，...</u>
3	98民專訴21 250萬	<u>堪認被告二公司於研發、製造系爭產品之前，即已明知原告所享有之系爭專利，卻未經原告之同意，...，自具有侵害系爭專利權之故意。</u>
4	98民專訴81 約53萬	<u>又原告...乃以...存證信函，函告xx公司有關侵害系爭專利之情，...</u>
5	98民專訴136 39萬 / 4413元 / 8036元 (三名被告)	<u>況被告公司迭經接獲原告告知侵權之存證信函，甚者於起訴後，仍繼續製造與銷售系爭物品，...是被告公司均有侵害系爭專利之故意。</u>
6	99民專訴12 約136萬	<u>如前所述，被告明知原告享有系爭專利權，卻未經原告之同意，而擅自販賣系爭產品，顯故意侵害原告之系爭專利之專利權。</u>
7	99民專訴99 約158萬	<u>被告...亦自承係...抄襲原告之使用說明書，益徵被告...確有仿襲原告專利物品及其使用說明書之故意。</u>
8	99民專訴139 約181萬	<u>且原告曾於95年6月28日寄送存證信函予被告xx公司告知該公司所生產之yy產品已侵害系爭專利，詎其猶製造販賣系爭侵害專利產品至今，...</u>



## 懲損賠倍率：1.5倍（件數-13件）

No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 裁判字號</li> <li>■ 損賠金額(乘以倍率後)</li> </ul>	判斷被告之侵害專利係故意的主要理由
9	100民專訴91 約79萬	<u>被告xx前即係因侵害原告專利權而與原告簽訂上開和解書並為懲罰性違約金之約定，和解書上並載明系爭專利，詎今又再度侵害原告專利權，顯為故意，...</u>
10	101民專訴87 約7.3萬	<u>況被告自承曾於101年5月16日接獲原告之侵權通知函，被告於接獲侵權通知信函後，卻仍執意在未取得系爭專利授權實施之情況下，繼續進口、販賣系爭產品營利，更難謂無侵害系爭專利之故意，...</u>
11	102民專訴3 約471萬	<u>被告xx公司係於102年1月14日收受原告之起訴狀，自斯時起，被告xx公司即應明瞭系爭產品確有侵害系爭專利權之疑慮，惟被告xx公司並未採取任何避免侵害原告專利權之措施，並繼續販售系爭產品，則被告xx公司於收受原告起訴狀即102年1月14日後，...，即有侵害原告專利權之故意，應堪認定。</u>
12	102民專訴117 45萬	<u>被告xx公司於103年8月20日言詞辯論期日後，即應能預見系爭產品將有侵害系爭專利權之疑慮，惟被告xx公司並未採取任何避免侵害原告系爭專利權之措施，並繼續販售系爭產品，則被告xx公司自103年8月20日言詞辯論期日後，縱無明知系爭產品確有侵害原告專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，亦有預見系爭產品將侵害原告專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。</u>
13	104民專訴36 約9.79億	<u>被告至少在原告起訴後甚至本院已為申請專利範圍之解釋後，仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，已具有侵權之故意，</u>

針對上述「判斷被告之侵害專利係故意的主要理由」加以分類，可以得到如下結果：

判斷被告之侵害專利係故意的主要理由	件數	判決字號
原告曾發存證信函給被告，被告收到存證信函後仍繼續進行侵權行為 → 故意	17件	(1)102民專訴100 (2)102民專訴136 (3)105民專訴44 (4)97民專訴22 (5)99民專訴29 (6)99民專訴48 (7)100民專訴53 (8)101民專訴34 (9)102民專訴43 (10)105民專訴74 (11)106民專訴43 (12)106民專訴93 (13)98民專訴15 (14)98民專訴81 (15)98民專訴136 (16)99民專訴139 (17)101民專訴87
被告收到起訴狀或訴訟程序已進行到一定程度後，仍繼續進行侵權行為 → 故意	7件	(1)100民專訴4 (2)101民專訴94 (3)102民專訴97 (4)104民專訴18 (5)102民專訴3 (6)102民專訴117 (7)104民專訴36
被告與原告係同業關係，理應知道自身所為構成侵權 → 故意	2件	(1)108民專訴2 (2)97民專訴66
被告與原告曾有授權契約，當然知道自身所為構成侵權 → 故意	1件	100民專訴60
被告除侵害原告之專利外，並侵害原告之商標 → 故意	1件	98民專訴1
被告自承係抄襲原告之使用說明書 → 故意	1件	99民專訴99
被告先前係因侵害原告之專利而與原告簽訂和解書並為懲罰性違約金之約定，今又再度侵害專利權 → 故意	1件	100民專訴91
其他	7件	(1)99民專訴66 (2)102民專訴28 (3)104民專訴17 (4)99民專訴173 (5)100民專訴61 (6)98民專訴21 (7)99民專訴12

## 👉 綜合以上的研究結果，吾人歸納以下幾點結論：

1. 97.7.1~109.3.31公開的智慧財產法院民事一審判決，有關「侵害專利權之財產權爭議」的案件、且原告有請求懲損賠的案件中，原告獲得損賠與獲得懲損賠的比例：

原告獲得損賠件數 / 原告有請求懲損賠件數      81 / 202 = 40.1%

原告獲得懲損賠件數 / 原告有請求懲損賠件數      37 / 202 = 18.32%

2. 經檢視37件原告獲得懲損賠的判決得知：懲損賠之倍率有3倍、2.5倍、2倍、1.5倍四種，其中判賠2倍者有16件；判賠1.5倍者有13件；判賠3倍者有7件；判賠2.5倍者有1件。懲損賠之倍率如何決定並無任何規則可循，完全由法官視個案狀況而自由裁量。但若觀察損賠金額較大的案件：這37件中損賠金額超過1000萬的案件有4件，分別是：(1)100民專訴61-損賠金額約16.8億，懲損賠倍率2倍；(2)104民專訴36-損賠金額約9.79億，懲損賠倍率1.5倍；(3)101民專訴34-損賠金額約1490萬，懲損賠倍率2倍；(4)102民專訴97-損賠金額1300萬，懲損賠倍率2倍。故4件損賠金額最大的案件之懲損賠倍率為2倍者3件，1.5倍者1件。另一方面，懲損賠倍率為2.5倍及3倍的8個案件中，損賠金額最高者僅為約589萬(100民專訴60)。由以上可以看出法官裁量損賠金額時的想法：若依據專利法97條第一項計算出來的損害額偏高時，一般而言法官不會判比較高的懲損賠倍率。
3. 「判斷被告之侵害專利係故意」的主要理由以「原告發存證信函給被告」為最常採用、並且是最有效的方法。
4. 綜上，台灣的專利侵權訴訟對於原告而言，不但勝訴率低(兩成以下)，而且即使原告獲得勝訴，法官在裁量損賠金額及懲損賠倍率上仍然過於保守，給人一種「對於專利權人而言，台灣並非易於行使專利權的環境」之印象。

## 01

### 109年1月15日總統公布修正營業秘密法部分條文

本次營業秘密法增訂營業秘密法第13條之5及第14條之1至第14條之4條文；並修正第15條條文。

本次修正重點包含：

- 一、引進「偵查保密令」制度，強化偵查中營業秘密之保護，違反偵查保密令者，可處3年以下有期徒刑，以避免二次洩密，促使企業願意提告，有利檢察官「速偵速結」。
- 二、強化對外國人營業秘密之保護，包括未經認許之外國法人得為告訴、自訴或提起民事訴訟及互惠原則。

## 02

### 臺日專利審查高速公路(PPH MOTTAINAI)永久型計畫 自109年5月1日起正式施行

臺日PPH MOTTAINAI試行計畫於109年4月30日屆期，鑒於實施成效優異，雙方合意自109年5月1日起改為永久型合作計畫，以持續提供兩國申請人穩定及便捷的服務。

## 關於專利、商標各項申請案因「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」疫情影響導致遲誤法定或指定期間者之處理方式

專利、商標之申請人如因「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)」疫情影響導致遲誤各項法定期間或指定期間者，其處理方式說明如下：

### ● 法定期間：

(一) 依專利法第17條第2項及同法施行細則第12條或商標法第8條第2項及同法施行細則第9條等規定申請回復原狀者，可去函向智慧財產局說明申請人因COVID-19疫情之事由致遲誤法定期間，檢附相關證明文件申請回復原狀，並同時補行期間內應為之行為，智慧財產局表示原則上將視個案具體情形從寬認定之。

(二) 申請人委任代理人者，如申請人因COVID-19疫情影響其與代理人間之聯繫致申請人遲誤法定期間者，代理人可提具相關事證，智慧財產局表示將依個案具體情形認定之。

### ● 指定期間：

(一) 申請人因COVID-19疫情而遲誤指定期間，於處分前，仍可補正相關行為；如申請人因疫情影響而認原指定之期間有展延之必要者，可檢具事證去函向智慧財產局說明，智慧財產局表示將依具體個案情形予以從寬處理。

(二) 申請人因COVID-19疫情申請展延指定期間時，有關指定期間展延，依現行審查基準等實務規定；如申請人因COVID-19疫情影響仍無法於原指定期間為相關行為者，可檢具事證去函向智慧財產局說明，智慧財產局表示審酌認有必要時，原則上將就原指定期間屆期日再展延1個月；惟依申請人相關事證，有須展延1個月以上之指定期間者，可視具體個案情形再展延1個月以上之適當時間。





## 東大國際專利商標事務所

300 新竹市東區東大路一段118號10樓

TEL: (03)534-2866 FAX: (03)534-2966

<https://www.joupo.com/>

若對本電子報有任何疑問或建議,歡迎與我們聯繫!