

論文摘要

本論文擬由比較法之觀點，參考美、日等國之立法例及審判實務，詳細介紹美、日兩國關於核發臨時禁制令及定暫時狀態假處分之要件及法院審理之程序，並於各章中另闢專節，就美、日及我國審判實務上關於專利權侵害之暫時性救濟程序中保全必要性之判斷詳為探討，以期對我國審判實務關於定暫時狀態假處分建立本土化之判斷標準有所助益。

全文共分為六章，第一章為本論文之研究動機及目的、研究範圍及方法以及論文架構之介紹。

第二章概述專利權之侵害及救濟，共分五節，內容包括專利權基本概念之介紹、專利權之內容與專利權受侵害時之救濟方式、專利權遭侵害時之保全程序、以及定暫時狀態假處分在專利侵權爭議時之運用等。

第三章係探討日本法上專利權侵害禁止之定暫時狀態假處分，共分為五節，內容主要係以介紹日本法上關於專利權侵害之定暫時狀態假處分之審理程序、核發要件及其他相關問題為主，另外以專節討論日本審判實務上關於保全必要性之裁判例，藉由案例討論，以期能充分介紹日本審判實務上關於保全必要性之判斷標準。

第四章係介紹美國法上關於專利權侵害之臨時禁制令，共分為五節，除先就美國聯邦民事訴訟程序中有關臨時禁制令之

規定加以介紹外，另外就臨時禁制令之審理程序、核發之要件、效力等問題加以檢討分析，再以專節討論美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於審判實務上有關保全必要性之案例，以期能有完整且深入之討論。

第五章則係就我國法上於專利權侵害之定暫時狀態假處分做介紹，共分為五節，首先就定暫時狀態假處分之二要件及方法、審理程序等基本問題及我國法院就專利權侵害之定暫時狀態假處分所持見解加以介紹，再另闢專節就保全之必要性要件之部分，探討我國法院之判斷標準，及針對正反向假處分競合之特殊問題予以分析檢討，最後以比較我國與美日等國在審判實務上之異同作結。

第六章則總括全文做出結論，並參酌美日等國之立法例，就我國之立法及審判實務關於專利權侵害之定暫時狀態假處分之缺失提出建議。

謝 詞

經過好長一段時間的努力，這本論文終於完成了。當初在國家圖書館埋頭寫作時，最喜歡做的事，就是拿起別人的論文翻閱，看的不是作者的內容，而是他們的謝詞，從作者們的謝詞中，往往可以感受到他們撰寫論文的心路歷程，以及對於周遭人的滿心感謝，我總會想，有一天，要是我有機會寫一篇屬於我的謝詞，不知該有多好？然而，到了這一刻，心中卻是千頭萬緒，不知如何下筆，也許是因為自己拙於表達，也許，是因為要感謝的人實在太多了。

首先要感謝本篇論文的指導教授李成老師，老師在指導本篇論文時，一方面給予最大的發揮空間，另一方面，又在我遭遇寫作瓶頸時，適時的提供意見，幫助學生渡過難關，這篇論文沒有老師的指導，實無法順利完成。另外要感謝本篇論文的二位口試委員郭振恭老師及林昱梅老師，郭振恭老師是民法學界的耆宿，也是我研究所第一堂課的授業恩師，老師對於治學及寫作的嚴謹，一向為人津津樂道，能得到老師對於這篇論文的指導與肯定，是學生畢生的榮幸。林昱梅老師先前雖無緣謀面，然而老師平易近人，論文口試當天老師和藹可親的態度，讓我的緊張一掃而空，老師對於專利法學有專精，對於本篇論文提出的修正意見，更是深入且有見地，對於本論文多所助益，在此要對三位老師們致上最深的敬意與謝意。

在求學過程中並非一帆風順，有時也難免困頓挫折，然而與我相伴一路走來的同學們，卻總是在我需要幫忙時，適時的伸出援手，讓我得以順利完成學業。政治大學同學智文、信宏、哲園、允中、士帆、國憲、積辰、秉國、圳軒、震軍、啟宏、健宏、馨儀學姐、茂勝學長，因為有你們的陪伴，讓我大學四年在歡笑中渡過，而在畢業之後，有你們這些好友相伴，讓我始終不是孤軍奮戰，感謝你們。東海法研的同學佳佑、誌輝、宗興、子健、宜泰、啟仁、威智、國隆，因為有你們，讓我在

回到學校重拾學生生活時，充滿樂趣且永不寂寞，在此也要謝謝你們。

感謝華誠法律事務所常照倫、張績寶、張繼準三位主持律師在擔任實習律師時的指導，特別是常律師一再鼓勵我報考研究所，並提供研究的方向，現在學業能夠順利完成，自當感謝常律師當初的提點。考上司法官後，在訓練過程及養成教育中，多有貴人相助，讓我終能順利通過司法官訓練，首先，法訓所蕭胤璫導師在受訓過程中多所提攜與照顧，特別是協助蒐集本篇論文的素材，對於本論文的完成貢獻良多，特此致謝。在台北地檢及地院實習時之指導老師黃立維檢察官、林恆吉庭長及陶亞琴法官，於實習時的悉心指導，為日後的實務工作奠定良好基礎，在此也須一併致謝。此外，台中地檢的江惠民前檢察長、張斗輝檢察長、張宏謀襄閱主任檢察官、許萬相主任檢察官、林彥良檢察官等長官與學長，以及司法官第四十五期的同學、同事們，在工作的第一年提供許多協助，讓我能在檢察官生涯的第一年平順渡過，在此要致上最深的謝意。

這本論文能夠順利完成，最重要的還是得感謝我的家人，首先，要謝謝爸媽在求學及事業上，總是能尊重我的意見並給予最大的支持，讓我無毫後顧之憂，沒有你們，就沒有今天的我。在台北求學及受訓的過程中，年已八十的高齡的爺爺與奶奶，在生活瑣事上還要費心照顧我這個年近三十的孫子，對於他們的疼愛，卻始終無以為報，心中甚感慚愧，在此一定要跟他們說聲謝謝。另外，女友若晴的爸媽，也是不久之後的岳父、岳母，於我在台北求學的期間，對我視如己出，照顧有加，在此一併致謝。女友若晴與我愛情長跑七年，在本論文撰寫的期間，不但犧牲自己的時間陪我寫作論文，更要時時忍受我那不定時發作的壞脾氣，然而她對我始終如一的愛，正是本論文得以完成的最大動力，在此，要為她一路的相知相惜致上由衷的謝意。

《目 次》

第一章 緒論	1
第一節 研究動機及目的	1
第一項 研究動機	1
第二項 研究目的	3
第二節 研究範圍及方法	6
第一項 研究範圍	6
第二項 研究方法	7
第三項 名詞定義	8
第三節 論文架構	9
第二章 專利權之侵害與救濟	11
第一節 專利權之基本概念	11
第一項 專利制度之原理	11
第二項 專利權之性質	14
第二節 專利權之內容與專利侵害	16
第一項 專利權之內容	16
第二項 專利權侵害之救濟途徑及其判定流程	17
第一款 救濟途徑	17
第二款 判斷流程	19
第三節 專利權侵害事件之保全程序	21
第一項 保全程序之種類	21
第二項 專利權遭侵害時得採取之保全程序	24
第一款 損害賠償請求權	24
第二款 排除侵害請求權	24
第三款 防止侵害請求權	26
第四款 請求銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之 原料或器具	26
第三項 定暫時狀態假處分概說	26
第一款 我國民事訴訟法之相關規定	26
第二款 專利侵權案件之定暫時狀態假處分	30
第四節 定暫時狀態假處分於專利侵權案件之運用	31

第一項 專利訴訟作為競租的手段	31
第二項 定暫時狀態假處分在專利侵權案件之運用情形	34
第五節 小結	39
第三章 日本法關於專利權侵害之定暫時狀態假處分	43
第一節 意義與特質	43
第一項 意義	44
第二項 特質	44
第二節 審理程序	47
第一項 管轄法院	47
第二項 審理方式	49
第三項 要件之釋明	52
第四項 擔保金之提供	54
第三節 審理之對象	55
第一項 被保全權利之審理	55
第二項 保全必要性之審理	58
第四節 日本審判實務關於保全必要性裁判例之介紹	60
第一項 認為具有保全必要性之裁判例	60
第一款 比較衡量雙方所受各項損害後,認有保全必要性	60
第二款 債權人因獨占狀態之破壞,而遭受銷售通路之損害	66
第三款 債權人為通常實施權之授予	67
第四款 債權人受有精神上之損害	68
第五款 因侵害行為而造成專利權期間實質上縮短之結果	68
第六款 債務人現在未就侵害物品為製造販賣,惟將來有量產之可能	70
第二項 認為無保全必要性之裁判例	70
第一款 比較債權人及債務人所受損害後,認為無保全必要性	71
第二款 債權人未實施專利發明	73
第三款 債權人自招損害而違反誠信原則	74
第四款 專利權有無效之瑕疵存在	75

第三項 分析整理	76
第五節 小結	80
第四章 美國法關於專利權侵害案件之臨時禁制令	83
第一節 概說	83
第一項 禁制令之類型及法源依據	83
第一款 禁制令之類型	83
第二款 禁制令之法源依據	85
第二項 專利侵權案件之臨時禁制令	87
第二節 臨時禁制令之審理程序	90
第一項 管轄法院	90
第一款 對物管轄權(Subject Matter Jurisdiction)	90
第二款 對人管轄權(Personal Jurisdiction)	92
第二項 通知及聽證程序	93
第三項 擔保金之決定	96
第四項 臨時禁制令之範圍	98
第三節 臨時禁制令之核發要件	100
第一項 概說	100
第二項 判斷標準	102
第一款 本案之勝訴可能性	102
第二款 無法彌補之損害	105
第三款 當事人利益之平衡	109
第四款 公共利益	112
第四節 美國審判實務關於保全必要性之判斷	114
第一項 四部檢測法中有關保全必要性之判斷要件	114
第二項 認為具有保全之必要性之案例	115
第三項 認為不具保全之必要性之案例	122
第四項 分析與檢討	127
第五節 小結	130
第五章 我國法專利權侵害之定暫時狀態假處分	133
第一節 定暫時狀態假處分之要件及方法	133
第一項 定暫時狀態假處分之要件	133
第一款 爭執之法律關係	134

第二款 定暫時狀態之必要	136
第二項 定暫時狀態假處分之方法	139
第二節 定暫時狀態假處分之審理	142
第一項 管轄法院	142
第二項 應否賦予兩造陳述意見之機會	145
第三項 要件之釋明及擔保金之酌定	149
第一款 釋明之程度	149
第二款 擔保金額之酌定	153
第四項 得否供擔保免為或撤銷假處分	156
第三節 我國法院實務關於保全必要性之案例分析	158
第一項 認為有保全之必要性之案例	158
第二項 認為無保全必要性之案例	160
第三項 分析檢討	164
第四節 我國實務之特殊問題—正向假處分與反向假處分之競合	165
第一項 反向假處分之類型	165
第一款 以專利侵權爭議為爭執之法律關係	165
第二款 以專利侵權合併其他爭議為爭執之法律關係	166
第二項 正反向假處分之競合	167
第一款 實務見解	167
第二款 學說見解	169
第三款 本文看法	172
第五節 小結	174
第六章 結論與建議	177
第一節 結論	177
第二節 建議	182
第一項 法院應為本案實體問題之審查	182
第二項 不宜逕行准許聲請人以供擔保代替釋明	183
第三項 建立對於保全必要性之實質判斷標準	184

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

第一項 研究動機

專利權係一種國家公權力依據法律之規定，對於具備一定要件之發明，賦予該發明人對於該發明具有獨占性及排他性之權利¹，申言之，專利權人依法享有排除他人未經其同意或授權而從事生產、製造、銷售、為銷售之要約與進口之權利，於此等權利遭受不法侵害時，專利權人依據法律所得採取之救濟途徑，除得請求賠償其所受損害外，尚可請求法院禁止侵權人繼續為侵害之行為，亦即專利權人得藉由專利權之行使阻斷任何人進入於該取得專利權物品之市場，此乃專利權之獨占性及排他性之具體表現。

由於專利權具有上述排他性及獨占性之特質，專利在企業的運營中，乃被用來作為一種進可攻、退可守的競爭工具及手段，而將專利作為「攻擊性武器」之專利訴訟，在高科技產業發達之現代，已成為企業藉以消滅或排除其對手之市場競爭

¹ 關於專利權之排他性及獨占性，學者間多無異論，見紋谷暢男，特許法 50 講，有斐閣，1988 年 7 月，頁 7；楊崇森，專利法理論與應用，修訂二版，三民書局，2007 年 1 月，頁 11。至於承認專利制度之依據為何，及專利權之性質究為支配權抑或排他權，則仍無定論，此部分請詳參本文第二章第一節之論述。

力，並獲取市場獨占地位之重要手段之一。現今我國高科技產業已逐漸由過去之代工性質轉型為自行創設品牌，各企業莫不投入龐大之人力、物力研發新產品，企業投入技術研發之程度，已逐漸趕上國際水準，而同時伴隨著企業國際化的浪潮，世界各大企業無不積極進行全球佈局，我國產業亦難免受其波及，於正值轉型之階段，面對極具侵略性質之專利訴訟，應如何因應，甚至轉守為攻，利用專利訴訟確保自行研發之成果，乃成為企業經營的重要課題。

然而，於專利權遭受侵害時，如果以專利訴訟做為解決紛爭的手段，權利人將面臨曠日廢時的訴訟程序，且須支出龐大的訴訟費用，在科技發達，產品日新月異的現代，專利的週期性已逐漸縮短，如果必須經過漫長的訴訟程序始能獲得救濟，恐將緩不濟急，因此，在訴前採取更為迅速有效的暫時性救濟程序作為救濟的方式，即有其必要，目前各國於司法實務上多係運用一般民事訴訟之保全程序作為專利權受侵害時之暫時性救濟程序，在英美法系稱為臨時禁制令（preliminary injunction），在大陸法系則稱為定暫時狀態之假處分，惟不論其名稱為何，均具有滿足性質，亦即可達到與取得本案判決相同之效果。正因為此種暫時性之救濟程序可以迅速達到與取得本案判決相同之效果，因而向來即為專利權人於其專利權受侵害時所廣為運用。

以定暫時狀態之假處分作為專利權受侵害之救濟方式，固然使專利權人得在取得法院之終局判決前，即可禁止被控專利

侵權人製造、販賣、銷售有爭議之產品，提供專利權人迅速有效之救濟，惟在另一方面，以此方式作為專利權受侵害時之救濟方式，將使被控專利侵權人被迫退出市場競爭的行列，對於被控專利侵權人之營業活動將會造成相當嚴重的影響，因此許多被控專利侵權之事業，寧願選擇支付高額的權利金與專利權人和解，也不願面對被迫退出市場競爭、造成重大損失的後果，在此種情形下，更加助長了專利權人利用定暫時狀態假處分作為策略運用的手段，甚至在本案訴訟無勝訴可能性、無保全必要性之情形下，仍濫用此種救濟方式以遂行其打擊競爭對手之目的，此不但是一種投機訴訟（opportunistic litigation）²，更與授予專利係在鼓勵發明創新之制度目的不相符合，因此如何在專利權人之保護與第相對人之利益間求取平衡，必須探求專利權之本質，在審判實務上建立起有別於一般保全處分而更加細緻之判斷標準，始能克竟其工，此即為筆者撰寫本論文之動機。

第二項 研究目的

不論是英美法系的臨時禁制令或大陸法系的定暫時狀態之假處分，均可達到與本案訴訟相同之效果，亦即具有滿足性質，再加上專利權的行使具有全面的排他性質，因而對於相對人的影響不可謂之不大，是以不論是英美法系的美國、或大陸法系的日本，對於專利侵害行為之暫時性救濟措施均採取相對保守的立場，在美國，經由美國聯邦巡迴上訴法院判例法之案例累

² 所謂投機訴訟，係指原告藉由提起無勝訴可能性之訴訟，藉以壓迫競爭對手，並獲取高額和解金之訴訟手段，詳見本文第二章第四節第一項中對此之介紹。

積，已逐漸建立起以包括 1.本案之勝訴可能性 2.無可彌補之損害 3.當事人間之利益衡平 4.公共利益之考量之四部檢測法為主軸的臨時禁制令核發要件；而在日本，早從昭和年代開始，其判決例即已採取以被保全權利存在及具有保全必要性為准許定暫時狀態假處分之要件，並且要求聲請人就上開要件，均須要有高度的釋明，始符合定暫時狀態之要求。此外，不論在美國或日本，對於關於專利權受侵害時之暫時性救濟程序，均須經過實質的審理，其審理程序及心證要求之高度均已接近本案的審理程序，其禁制令或定暫時狀態假處分之核發自然較為嚴謹。

反觀我國，雖然在民事訴訟法制訂之初即有定暫時狀態假處分已有定暫時狀態假處分之規定，惟僅有設置一個條文，對於定暫時狀態假處分之要件、審理程序等規定均付之闕如，甚至學者就該條文是否即為滿足性假處分之規定均尚有爭論，僅能依照實務以判例的方式逐步建構其概念，而就其要件為何、得否供擔保以代釋明、應否於裁定前賦予兩造陳述意見之機會等，實務上亦未有明確之看法。九十二年修正之民事訴訟法，雖已明文規定定暫時狀態假處分之要件，且新增得供擔保以補釋明之不足、裁定前應賦予兩造陳述意見機會等規定，然而，我國法院在審判實務上對於定暫時狀態假處分的要件，尤其是保全必要性之判斷方面，並未如美、日法院般建立明確的判斷標準，尤其新法規定可供擔保以補釋明之不足，更造成法院多在聲請人未充分釋明本案請求權存在及具有保全之必要之情形下，即准許聲請人供擔保以代釋明，而為准許定暫時狀態之裁定，如此一來，似有過度保護專利權人之嫌，而造成此制度被

濫用為打擊對手市場競爭力之工具的可能。

鑑於上述我國法院在審判實務上對於專利權被侵害之定暫時狀態假處分尚未發展出明確判斷標準之弊病，本論文擬參考美、日等國之立法例及審判實務，詳細介紹美、日兩國關於核發臨時禁制令及定暫時狀態假處分之要件及法院審理之過程，並介紹該二國審判實務上對於專利權侵害之暫時性救濟程序之發展，以期對我國審判實務關於定暫時狀態假處分建立本土化之判斷標準有所助益。此外，所謂知己知彼、百戰百勝，在面臨企業國際化的潮流下，國際間全面性的專利戰爭已經點燃戰火³，而美、日二國之產業與台灣的產業具有密不可分之關係，是以介紹該二國對於專利侵權暫時性救濟措施之審判實務，對於我國產業面臨來自競爭對手之挑戰時，應有所幫助，此亦為本論文研究此一問題之重要目的。

再者，有鑑於國內文獻對於專利侵權案件定暫時狀態假處分之研究雖為數不少，然而多數係從英美法之觀點，介紹該國之禁制令制度，而對於與我國同屬大陸法系之日本，則多偏重於一般之介紹，而鮮有就專利侵害禁止假處分做專門介紹者，

³ 2004年6月，液晶電視世界佔有率第一的日商夏普（SHARP），認為台灣家電大廠東元電機所生產之低價液晶電視20型侵犯了其專利權，乃向東京地方法院聲請假處分，要求東元電機的日本分公司三協株會社立即停止在日本境內銷售該型電視、並禁止其進口該款電視，夏普並於2005年3月追加其他侵犯專利之部分，撤回其假處分之聲請，並正式提起請求生產、進口、銷售及損害賠償等民事訴訟；而在2004年11月，日本松下電器認韓國LG電子公司製造之電漿面版（PDP）侵犯其專利權，亦向東京地方法院對LG公司聲請禁止在國內販賣侵權產品之假處分，台、日、韓之專利戰爭已提前開打。資料來源 <http://www.japanresearch.org.tw/special-21.asp>

因此本論文特闢專章介紹日本有關制度之發展及法院審理之態度，另外筆者在研究過程中也發現日本有頗多關於保全必要性存否判斷之裁判例，而此部分之判斷，正為吾國法院所欠缺者，加之與美國法上之禁制令相比較，美國法之臨時禁制令雖係以所謂四部檢測法為判斷標準，惟其中第二至第四個要件，實即為保全必要性之判斷，且美國聯邦巡迴上訴法院在保全必要性之判斷上，與大陸法系之日本法院有頗多雷同之處，此正為我國法院在判斷是否應予核發定暫時狀態假處分時所可加以借鏡者，且此一保全必要性要件之判斷，亦為抑制不當之投機訴訟之重要依據，因此，關於此部分之探究，乃本論文最重要之研究目的。

第二節 研究範圍及方法

第一項 研究範圍

本論文係以比較法的觀點，由美、日立法例及審判實務出發，首先介紹日本有關專利權侵害禁止之定暫時狀態假處分之相關規定及實務運作；次就美國關於專利權侵害之臨時禁制令之立法例及審判實務做介紹，最後再研究分析我國有關專利權侵害定暫時狀態假處分之相關規定及實務運作情形，並與前述二國所採取的暫時性救濟措施加以比較，以明我國在立法論上及實務運作上尚有何待補強之處。惟如果僅做概略式的介紹，將使本文之研究難以聚焦，故本文乃將重點放在定暫時狀態假處分之核發要件，尤其是保全必要性之要件上，是關於保全必

要件要件之部分，均另闢專節，從美、日法院之判決例，比較分析美、日法院關於保全必要性之判斷模式，再探究我國法院所採取的判斷標準有何不足之處，以求做一深入之比較研究。

此外須特別加以說明者，乃我國法上專利權侵害之定暫時狀態假處分，除專利權人聲請命被控侵權人禁止侵害專利權之正向假處分外，實務上尚有被控侵權人聲請令專利權人容忍其為製造、販賣行為之反向假處分，此種反向假處分為我國實務所特有之假處分類型，在美日審判實務上鮮見其例，因此僅在我國法之部分加以介紹其所衍生之相關問題，至於美、日之比較法研究均以正向之假處分為主。

第二項 研究方法

於研究方法方面，本文主要係採取比較法研究及文獻回顧法二種方式，另外，由於網際網路資訊之發達，本文亦採用線上資料庫檢索之方式，藉以收集論文素材。在比較法研究方面，因美國及日本可謂系英美法系及大陸法系之代表性國家，又為世界上主要之工業國，且就臨時禁制令或定暫時狀態之發展均有相當久遠之歷史，因此本文主要係以美國與日本之相關法制及實務運作情形作為研究之重點；文獻回顧法之部分，主要係就美、日學者及實務界人士就關於專利權侵害之暫時性救濟措施所發表之相關文獻加以收集、分析整理及比較，另外國內學者近年來就此一問題發表之文章為數亦多，本文自當加以論述及探討，以期兼顧國外之最新發展與國內之實際需求；在線上

資料庫之運用上，本文除使用 GOOGLE 等網路搜尋引擎蒐集國內外資料外，主要係利用美國 WESTLAW 法學資料庫及日本最高裁判所網站蒐集美、日相關文獻及實務見解。

第三項 名詞定義

關於定暫時狀態假處分，我國新修正之民事訴訟法將之稱為定暫時狀態「之」處分，其理由無非係因定暫時狀態假處分大多具有滿足性質，可使本案之實體權利暫時實現，與一般之標的物假處分有所不同之故，惟實務及學界則多半維持過去「定暫時狀態假處分」之用語，本文認為定暫時狀態假處分仍未喪失其暫定性質，故沿用舊稱，採用「定暫時狀態假處分」之用語。又關於美國法上之 PRELIMINARY INJUNCTION 及 TEMPORARY RESTRAINING ORDER，本文為求用語統一，將 PRELIMINARY INJUNCTION 譯為「臨時禁制令」，至於 TEMPORARY RESTRAINING ORDER，本文則採用「暫時限制令」之用語，以明其與臨時禁制令之區別。

此外，關於美國法上臨時禁制令雙方當事人之用語，雖一般文獻及判決均以 PLAINTIFF（即原告）及 DEFENDANT（即被告）稱之，惟鑑於臨時禁制令有別於本案訴訟程序，且須以聲請為之，故凡涉及臨時禁制令之當事人者，均譯為「聲請人」及「相對人」，以明與本案訴訟之不同；而日本法上對於定暫時狀態假處分之雙方當事人，不論法條或實務均以「債權人」及「債務人」稱之，本文予以沿用；至於我國定暫時狀態假處

分之當事人，參酌新法第 538 條之 3 已明文採取「聲請人」之用語，故本文以「聲請人」及「相對人」稱之，惟實務上仍沿用舊習，於裁判書類往往以「債權人」及「債務人」稱之，故本文於論述實務見解時，為尊重裁定原文，仍採取「債權人」及「債務人」之用語，不予更動。

第三節 論文架構

本論文共分為六章，第一章為本論文之研究動機及目的、研究範圍及方法以及論文架構之介紹。

第二章概述專利權之侵害及救濟，共分五節，內容包括專利權基本概念之介紹、專利權之內容與專利權受侵害時之救濟方式、專利權遭侵害時之保全程序、以及定暫時狀態假處分在專利侵權爭議時之運用等。

第三章係探討日本法上專利權侵害禁止之定暫時狀態假處分，共分為五節，內容主要係以介紹日本法上關於專利權侵害之定暫時狀態假處分之審理程序、核發要件及其他相關問題為主，另外以專節討論日本審判實務上關於保全必要性之裁判例，藉由案例討論，以期能充分介紹日本審判實務上關於保全必要性之判斷標準。

第四章係介紹美國法上關於專利權侵害之臨時禁制令，共分為五節，除先就美國聯邦民事訴訟程序中有關臨時禁制令之

規定加以介紹外，另外就臨時禁制令之審理程序、核發之要件、效力等問題加以檢討分析，再以專節討論美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於審判實務上有關保全必要性之案例，以期能有完整且深入之討論。

第五章則係就我國法上於專利權侵害之定暫時狀態假處分做介紹，共分為五節，首先就定暫時狀態假處分之二要件及方法、審理程序等基本問題及我國法院就專利權侵害之定暫時狀態假處分所持見解加以介紹，再另闢專節就保全之必要性要件之部分，探討我國法院之判斷標準，及針對正反向假處分競合之特殊問題予以分析檢討，最後以比較我國與美日等國在審判實務上之異同作結。

第六章則總括全文做出結論，並參酌美日等國之立法例，就我國之立法及審判實務關於專利權侵害之定暫時狀態假處分之缺失提出建議。

第二章 專利權之侵害與救濟

第一節 專利權之基本概念

本章，擬在介紹專利權侵害之定暫時狀態假處分前，先就其相關概念，包括專利權之基本概念、專利權之內容及專利權之侵害，以及針對專利權侵害所得採取之實體法上救濟權及相對應之訴訟法上保全程序作一概略式之介紹，最後再就我國定暫時狀態假處分之立法規定及專利權侵害定暫時狀態假處分之特殊性質詳予介紹，以利讀者先行建立關於專利權及其遭侵害時所得採取之救濟方式之若干基本觀念。本節，擬先就承認專利制度之原理及專利權之特殊性質先作說明。

第一項 專利制度之原理

關於承認專利制度之根據，依照學者吉藤幸朔之整理，可以歸納如下¹：

一、基本權說

¹ 以下學說主要整理自吉藤幸朔，特許法概說，有斐閣，1989年5月，頁8-10；紋谷暢男，特許法50講，有斐閣，1988年7月，頁7-12。中文文獻可參照楊崇森，專利法理論與應用，修訂二版，三民書局，2007年1月，頁11-14；施穎弘，專利權期間之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，2001年，頁14-17。

就基本權說之立場而言，發明人對於其發明當然享有獨占權，又可再區分為以下兩種說法：

（一）基本的財產權說

主張此說者認為，所有進步的想法本來即應歸屬於思考者本身所有，因此社會應該認此為思考者本身之財產權。

（二）基本的受益權說

此說係基於「人有依照其對於社會貢獻程度之比例從社會接受報酬之權利」之觀點，而認為發明因給予社會及有益之貢獻，故而社會給予其最適當之報酬即係賦予發明人就其發明之專用權利。

二、產業政策說

所謂基本權說係以個人主義為出發點，在十八、十九世紀是最有力的說法，但這一理論乃係立足於個人之正義，對於專利權何以具有排他之獨占性質，以及專利權何以係採取屬地主義、先申請主義及先發明主義則難以說明，故而在現今之法律理論中，對於專利制度之本質，應從產業政策出發而為探討，可說是最有力之說法，一般可以分為下列三種學說：

（一）秘密公開說

依照本說，如果不給予發明人對於發明專用之權利，那發明人辛苦花費勞力完成的發明將會被他人所輕易的自由模仿，如此一來發明者對於其發明將會秘密使用或隱匿不予公開，如

此將發明秘密化之情形，是有害於技術的進步及產業的發達，進而對文化發展及公共福祉造成明顯的障礙。因此在國家的政策中，有必要將發明的公開予以一定的保護方式，最有效的方法就是透過獨占權之授與，因此採取專利制度是最是當之作法。故專利制度就是為了使發明者的發明公開，而給予一定期間獨占的權利做為報酬。

（二）發明獎勵說（刺激說）

假使不授與發明人專用的權利，發明者的發明意願將會明顯降低。企業家的投資與努力以從事發明的實施以及企業化之意願也會減低。一般而言，對於發明的完成，需要投入大量的時間金錢以及勞力，但在這樣的努力下，不見得就有收穫。因此發明具有一定的風險性，若是讓企業承受了如此的風險，終於獲得發明的成果，最終卻讓他人得以自由模仿，最後發明的活動就會和企業活動一樣停滯不前。因此為了刺激企業的開發意願，專利制度可以作為企業開發回收的強力武器，故專利制度可以說是為了獎勵刺激發明而產生的制度。

（三）過度競爭防止說

在產業技術革新的時代，以發明的獎勵或發明秘密公開為設立專利制度之必要性之理由已經不存在。發明，無須設立專利這種人為的制度，而是在技術、經濟、社會的需求的前提下，所必然產生並且實施的。故在現今社會，以專利制度為必要的依據是，假設沒有這樣的制度，不僅在國內，也包括在國際上的企業競爭，必將產生不公平的競爭現象。專利制度就是所謂透過授與發明人獨占的權利，在這種公正且強大的合理方法

下，得以有效的防止過度競爭，而具有確保競爭秩序的機能。

以上三者是產業政策說之根據，但是若僅就個別意義加以瞭解，是無法完全說明專利制度的根據，必須將三者作整體之觀察，才能正確掌握²。然而，即使未授予發明人排他的獨占權，因新發明較諸既有技術有更高的利潤，因而在企業間相互為生存競爭之情形下，新發明當然會被採用並加以實施。因而，在現今專利制度之排他獨占權之受益主體由個人移轉到企業之資本主義構造之質變下，其伴隨而來的弊害反而因此顯現出來，故透過授予排他之獨占權而促進產業發展的專利制度，反而因其獨占權之授與而具有阻止產業進步之一面³，這是值得吾人注意的。

第二項 專利權之性質

專利權係排除他人的競合利用而獨占地利用發明之財產權。所謂排他獨占的利用，係指排斥他人就發明為使用、收益處分等一切之支配作用而自己加以獨占並享受其經濟利益。就其排他獨占之支配效力而言，與所有權具備共通的性質，然而，所有權的客體係動產、不動產之類的有體物，而專利權之客體則僅係觀念上存在的無體物（發明），兩者大不相同⁴。

² 吉藤幸朔，前揭書，頁 10。

³ 紋谷暢男，前揭書，頁 11。

⁴ 紋谷暢男，前揭書，頁 21。

作為所有權客體之動產、不動產係物理的存在，因此當該客體為一人所利用之時，他人即不可能於同時間為同樣的利用。相對於此，為專利權客體的發明，係物理上不存在的觀念，與所有權有所不同，因此其事實上之占有即成為不可能。因此，一人利用專利權之客體（即發明）的同時，他人亦得就該發明為完全相同之利用，專利權客體之特質，即在於此⁵。是以亦有學者認為專利權僅係一種消極性權利，申言之，所有權人因取得物之占有而得以直接支配該物，隨直接支配而衍生排他及優先之效力，發明人對其發明確有收益及處分，但沒有占有自然無從支配其發明，除非法律賦予禁止他人之權利，即一般所謂之排他權或專有權。此種排他權係針對發明等無形體之財產權客體所設計的，是從客體所有人與他人的關係加以規定，不同於物權是從所有人與客體的關係而定，所以專利權為消極權利（negative right），與物權為積極權利有所不同⁶。

正因為專利權具有上述不同於所有權之特質，因而對於專利權之侵害與對於所有權之侵害自亦有所差異。對於專利權之侵害行為，固然係對於專利發明之無權實施行為，然並非對於專利權人實施發明所為之直接的、具體的妨害，而係與專利權人之實施無關係的個別獨立行為，故即使在權利者與侵害者之實施競合之情形，其各行為間之關係亦應是競業關係或競業可能性（權利者未實施發明之情形），而非對於發明之直接侵害，此

⁵ 同上註。

⁶ Peter D. Rosenberg, Patent law Fundamentals, published by Clak Boardman Callaghan, Second Edition, 1990, pp15-20.轉引自鄭中人，論專利權之性質（上），司法週刊，第 887 期。

與物權的侵害則係對於權利對象之有體物之直接的、具體的侵害，亦即須即物的顯現之特徵不同。基於專利權之禁止請求權，既然具有對於其他事業之無權實施專利發明之行為，排除其競業關係或競業可能性之機能，在此意義下專利權之獨占性與排他性，實具有競業規制的性質⁷。

第二節 專利權之內容與專利侵害

第一項 專利權之內容

我國專利法將專利區分為三種類型，即發明專利、新型專利及新式樣專利，其中新型專利及新式樣專利係以物品發明為客體，而發明專利則包括上述二者在內，故其專利權之內容亦有所不同。就發明專利而言，依專利法第 56 條之規定，可分為物品專利權與方法專利權，所謂物品專利權係禁止他人製造、為販賣而要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權利（第 56 條第 1 項），而方法專利權排除他人未經同意而使用該方法、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 56 條第 2 項）。至於新型及新式樣專利，因其客體係物品，故其專利權之內容亦僅限於物品專利權，依專利法第 106 條及第 123 條之規定，專利權人就其新型或新式樣物品，專有禁止他人製造、為販賣而要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權利。

⁷ 牧野利秋，特許侵害差止假處分手續？特殊性，載於載於鈴木忠一、三？月章監修，實務民事訴訟講座 5，會社訴訟、特許訴訟，日本評論社，1969 年 5 月，頁 260。

專利法一方面給予專利權人控制上述特定行為之權利，另一方面同時對這些特定行為加以限制，申言之，專利法基於公共政策，將符合這些特定行為之某些行為，排除在專利權之外，依現行專利法第五十七條之規定，專利權不及於 1.為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。2.在申請前已在國內使用，或已完成必要之準備者。3.申請前已存在國內之物品。4.僅由國際經過之交通工具或裝置 5.非專利聲請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。6.專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。

第二項 專利權侵害之救濟途徑及其判定流程

第一款 救濟途徑

原則上，侵害專利權之行為亦係屬於民法上侵權行為類型之一，但是基於專利權係無體財產權之特性，侵害專利權與侵害一般財產權自有所不同，因此專利法就侵害專利權之民事責任設有特別規定。依據特別法優先於普通法的法理，在侵害專利案件中，應優先適用專利法之規定，對於專利法所未規定之事項，例如期日期間之起算、請求權之行使、保全程序等，則應適用其他相關法律之規定（如民法、民事訴訟法）⁸。

⁸ 馮震宇，論侵害專利權之民事責任與民事救濟，法學叢刊第 41 卷第 1 期，1996 年 1 月。

專利權被侵害時，其在實體法上之請求權基礎係規定於專利法第 84 條，該條第 1 項規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之同條第 2 項則規定專屬授權人除契約另有規定外，亦得為前項請求。另外依同條第 3 項之規定，發明專利權人或專屬被授權人依前二項之規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。歸納上開規定可以得知，於專利權遭受侵害時，專利法賦予專利權人或專屬被授權人之救濟途徑包括：1.請求賠償損害 2.請求排除侵害 3.請求防止侵害 4.請求銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具或為其他必要之處置⁹。參照美、日等國立法例，其在專利權被侵害時賦予專利權人在實體法上之請求權基礎亦大致相同。

由上述可知，專利權被侵害時之救濟途徑可大別為兩類，其一為禁止請求權，其二則為損害賠償請求權，而具體顯現專利排他獨占權之特性者，即為禁止請求權，蓋如前所述，專利權之客體是無形的發明，與物權之客體是具體之有體物有所不同，雖說一發明僅有一專利權，然而基於發明之無體性，因此只要任何有體物落入發明請求項所界定之範圍，不論其是否係現有的或未來發展的均可為發明所涵蓋，故其效力之深遠廣泛絕非一般財產權所可比擬¹⁰。是所謂禁止請求權，毋寧是由專利

⁹ 專利法第 84 條第 4 項另外規定發明人之姓名表示權受侵害時之救濟方式，惟姓名表示權與專利權不同，姓名表示權被侵害時不一定侵害專利權，故於此不予討論。

¹⁰ 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學第 58 期，2004 年 5 月，頁 109。

權排他獨占之本質所衍生而來，而成為最重要之救濟方式，對於相對人的影響也最大，此點應值吾人注意。

第二款 判斷流程

構成專利權之侵害，有兩個積極要件及一個消極要件。綜合言之，構成專利權侵害之要件是：1.製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述之目的而進口，其中之一的行為（參照前述專利法第 56 條、106 條及 123 條）。2.無第 57 條第 1 項所列款情事之一。3.行為的客體必須是請求項所涵蓋之物品¹¹。就前兩項要件而言，在判斷及個案的事實認定上較無爭議，而第 3 個要件，即「行為客體必須係請求項所涵蓋的物品」則為認定專利侵權之重要要件，必須特別加以說明。

判斷某一個物品是否涵攝於專利發明時，必須踐行兩個步驟如下¹²：

一、解釋請求項，確定其請求之範圍

請求項的解釋如同法條的解釋一樣，先解析其構成要件，建構構成要件之詞彙用語有不明或有數義產生爭議時，需要根據專利說明書及申請案之檔案資料，解釋發明人之真意。這個步驟是法律問題而非事實問題，尤其解析請求項之構成要件純

¹¹ 同上註，頁 108。

¹² 鄭中人，論專利權之性質(下)，司法週刊，第 888 期；鄭中人，前揭註 10 文，頁 107。

屬法律問題，用語詞彙的解釋是科技事實，應可委由雙方委託之專家各自提出說詞相互爭辯，說服法官抉擇採行。

二、比對請求項與被控物品

如何判斷被控物品上出現請求的構成要件，基本上是事實問題。此一步驟基本上須遵循以下三個流程加以判斷¹³：

（一）文義讀取

在踐行解釋請求項之步驟後，將請求項之要件與被控物品之對應部分對比，如果被控物品中含有聲請專利範圍所引述之元件以及其他限制即符合，而構成侵害，除非有逆均等原則之適用，反之欠缺一個要件即不構成侵害，須進一步以均等論加以檢驗。

（二）均等論

被控物品中與請求項之要件比對後，如認為有所欠缺，則須依均等論進一步探究被控產品上有無其他元件與欠缺的元件具有等同效果，即以實質相同之方式執行實質相同之功能，實質達到相同的結果，且代替元件與被代替元件之差異是否很大，最後替代元件與被替代元件之相互關係是否為一般技術人

¹³ 另參照，專利侵害鑑定要點（草案），下篇，第二章及第三章。依經濟部智慧財產局 93 年 10 月 5 日智專字第 0931230017-0 號函函示，該局先前公布之「專利侵害鑑定基準」自該日起停止適用，並將依該基準修正完成之「專利侵害鑑定要點」（草案）移請司法院辦理後續相關事宜。目前司法院已將該草案行文至各下級審法院供辦案參考之用。

員在侵害時所知悉。如是，則構成等同侵害。若依全要件原則比對後認定為相同者，亦須將被控物品再次與請求項比對，如認被控物品實質上與請求項不同時，則不構成侵害。

（三）禁反言原則

此一原則係為防止專利權人將在申請過程的任何階段或任何文件上，已明白表示放棄之某些權利，事後在專利權取得以後或是在專利侵害訴訟當中，再行重為主張已放棄部分。即專利權人對專利要求的解釋應當前後一致，是專利侵害訴訟中一項重要原則。當禁反言原則與均等論在是用上發生衝突時，應以禁反言原則為優先，亦即，雖然均等論之認定為相同，但適用禁反言時，其認定為不相同，反之，無適用禁反言，就維持均等論。

第三節 專利權侵害事件之保全程序

關於專利權之內容及其受侵害時之救濟途徑，已於第二節中作一概略之介紹，以下，擬再就專利權侵害事件所得採取之保全程序，及該等保全程序與實體法上救濟權利之對應關係，乃至我國定暫時狀態假處分之法條規定及專利侵權事件之定暫時狀態假處分，略作說明。

第一項 保全程序之種類

在保全程序方面，依我國民事訴訟法之規定，包括 1.假扣

押 2.一般假處分(標的物之假處分)3.定暫時狀態假處分等三種類型。所謂假扣押，係指債權人就金錢請求或得易為金錢請求之請求，欲保全強制執行所得聲請之保全處分(民事訴訟法第522條第一項參照);一般假處分(又稱標的物之假處分)，係指則係指債權人就金錢請求以外之請求，為保全強制執行，所得聲請之保全處分(同法第532條參照);定暫時狀態之假處分，則係指於爭執之法律關係，為防止重大損害或避免急迫危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請就該法律關係定暫時狀態之保全處分(同法第538條第1項參照)。須加以說明者，乃定暫時狀態之假處分與一般假處分在性質上並不相同，一般假處分之目的係在保全本案未來之強制執行，在本案執行前無法實現該系爭法律關係之利益，而定暫時狀態之假處分，在法院裁定准予處分時起，專利權人即暫時實現其權利，故二者有所不同¹⁴。

就專利法關於保全程序之規定而論，專利法第86條第1項規定，用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。該條所謂扣押「用作侵害他人發明專利權行為之物」係指從事仿冒之物，例如製造仿冒品之機器或設備，至扣押「由其行為所生之物」，則係指扣押仿冒品¹⁵。由該項之立法意旨觀之，似為保全損害賠償之金錢債權請求所設，但何

¹⁴ 王甲乙、楊建華、鄭建才合著，民事訴訟法新論，三民書局總經銷，2000年7月，第781頁。

¹⁵ 楊崇森，前揭書，頁514。

謂作為損害賠償之一部，法文語意有欠明瞭，似係指以扣押物抵充賠償金，以利權利人取償，並其手續之便捷而言，但如所扣押之物品質粗劣，對權利人本身無甚價值時，是否亦應強制抵充賠償金，不無疑義，依學者見解，此際應許權利人另行依一般強制執行程序，將債務人之其他財產扣押拍賣，自其賣得之價金取償¹⁶，如此方符合本條之立法原意。由於該條暗示專利權人可以查扣仿冒物品，而在訴訟程序終結後加以變價，並取得賠償，此或將造成製造仿冒品之機器得以對外流通，因而備受批評¹⁷，甚至有人認為依民事訴訟法之規定，對於假扣押之標的既未設限制，縱使未設有該條規定，亦可適用民事訴訟法之規定實施假扣押，該規定並無特別立法之需要，而建議加以刪除¹⁸。

以上係就民事訴訟法及專利法有關保全程序之規定做一概略式之介紹，其中專利法有特別規定者自應優先適用，至於專利法所未規定之部分，則應適用民事訴訟法之相關規定，是專利權受侵害時之保全程序除假扣押外，尚包括標的物之假處分及定暫時狀態假處分在內。以下，即分別就專利權遭侵害時各實體法上之請求權所相對應之保全處分作說明。

¹⁶ 同上註。

¹⁷ 謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，元照出版，2000年11月。

¹⁸ 雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法研究年報第23輯第2篇，司法院印行，民國92年11月，頁139-140。

第二項 專利權遭侵害時得採取之保全程序¹⁹

如前所述，在現行民事訴訟法之架構下，保全程序可分為假扣押、一般假處分及定暫時狀態假處分三類，以下，即將此三種保全程序與專利法上專利權遭侵害時之救濟途徑之對應關係說明如下：

第一款 損害賠償請求權

在單純請求損害賠償之情形，如欲保全將來之強制執行，其得聲請之保全處分應係假扣押，應無請求假處分或定暫時狀態假處分之可能。因專利權人請求被控侵權人賠償其損害係針對其過去之行為，而非排除侵害，且侵害行為一旦發生即無法回復原狀（只能請求相對人停止侵害行為），是專利權人如欲對被控侵權人就已發生之侵害主張損害賠償請求權，亦係以金錢為賠償方法而非回復原狀或除去其侵害物，故其保全之手段應為假扣押，而非假處分，至於定暫時狀態之假處分，因損害賠償請求權係針對過去之侵害，故亦無避免重大損害或急迫危險，亦與定暫時狀態假處分之要件不合。

第二款 排除侵害請求權

專利權人要求禁止被控侵權人侵害其專利之請求應屬非金錢之請求，亦無從代以金錢，故不得聲請假扣押。專利權人行

¹⁹ 鄭中人，前揭註 10 文，頁 112-116。

使其排除侵害請求權，請求被控侵權人不得為專利法第 56 條、第 106 條、第 123 條之行為，如他方對此有爭執時，得否依民事訴訟法第 532 條聲請一般假處分，有探究之必要。按一般假處分之要件包括 1.須為保全金錢請求以外之請求 2.須因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行或甚難執行之虞（民事訴訟法第 532 條）。而該請求之標的是要求被控侵權人不得為專利法所明文規定之特定行為，屬於不作為請求權，不做為請求權之給付是債務人不為一定之行為，故無所謂現狀變更之問題，蓋所謂請求標的之現狀應該是指聲請假處分時之現狀，於此種情形所謂現狀變更係指債務人變更其不作為成為作為，如此豈不達成專利權人本案訴訟之目的？故此種不作為請求權不能以一般假處分（即標的物假處分）作為保全手段。

由上述可知，在專利權人主張排除請求權，而未經起訴獲得勝訴判決前，其所欲保全者並非將來強制執行之標的，故其目的並非在於維持現狀，而係改變現狀（即禁止相對人為特定行為），是以其保全手段應該係定暫時狀態之假處分，亦即為避免重大損害或急迫危險而請求相對人不為一定之行為。既然定暫時狀態之假處分係就有爭執之法律關係請求定暫時狀態，有爭執之任何一方都可以聲請定暫時狀態之假處分，故而我國實務亦允許被控侵權人提起反向之定暫時狀態假處分，亦即如專利權人主張某人之特定行為侵害其專利，而該被控侵權人爭執其行為不構成侵害，亦得聲請法院為定暫時狀態之假處分，裁定該特定行為未侵害其專利權。

第三款 防止侵害請求權

就防止侵害請求權而言，與上述 2.之排除侵害請求權相同，因其性質亦係屬於不作為請求權，故專利權人所得採取之保全措施應為定暫時狀態之假處分，而非假扣押或一般假處分，至於被控侵權人，自亦得為反向之假處分，於此不再贅言。

第四款 請求銷毀侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具

就侵害專利權之物品及用作從事侵害行為之原料或器具而言，如專利權人主張的是損害賠償請求權，則依專利法第 86 條第 1 項之規定聲請假扣押，並於勝訴後以其價值充當賠償金額，即可達其保全之目的；如專利權人係依專利法第 84 條第 3 項之規定請求銷毀之，其所採取之保全處分應該係一般假處分，亦即禁止其處分以免標之物之現狀遭到變更。至於如就請求銷毀之權利請求定暫時狀態，則必須銷毀標之物，將造成無法回復之重大損害，在判決確定前不應如此草率，故應無請求定暫時狀態之必要。

第三項 定暫時狀態假處分概說

第一款 我國民事訴訟法之相關規定

我國民事訴訟法於 2003 年 2 月修正之前，關於定暫時狀態

假處分僅於舊法第 538 條規定：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係有定暫時狀態之必要者準用之。」，至於定暫時狀態假處分之要件、聲請之程序、定暫時狀態之方法等均未明文規定，因此只能依據實務上最高法院之判例加以確立，其中關於爭執之法律關係之要件，最高法院 61 年台上字第 506 號曾著有判例：「所謂法律關係，指金錢請求以外凡適於為民事訴訟之標的，有繼續性者，皆屬之，如所有權、通行權、占有狀態、扶養義務、專利權等被侵害或有爭執時均是。如以專利權被侵害而聲請假處分時，非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為。」²⁰，此外就定暫時狀態之必要之要件，最高法院 20 年抗字第 366 號判例認為：「關於假處分之規定，於爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者準用之，所謂有定暫時狀態之必要云者，如避重大之損失或防急迫之強暴等類是。」；同院 22 年抗字第 1099 號判例則進一步闡釋：「民事訴訟法第五百零四條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因避重大之損害或因其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要者而言，此必要之情事即為假處分之原因，應由聲請假處分之人，提出相當證據以釋明之，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。」，是以早期最高法院之見解，係認為定暫時狀態之假處分要件中

²⁰ 此判例業經最高法院 91 年度第 7 次民事庭會議決議廢止，並於 91 年 8 月 16 日由最高法院依據最高法院判例選編及變更實施要點第 9 點規定以 (91) 台資字第 00527 號公告之。廢止理由：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，即可準用之。所謂法律關係，無論財產上或身分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。

所謂「爭執之法律關係」，係限於金錢請求以外具有繼續性質之法律關係，而「定暫時狀態之必要」則係指為避免重大之損害或急迫之強暴或其他情形而有定暫時狀態之必要，且此一要件為假處分之原因，應由聲請人釋明之。

然而，在修法之前學說對於上開判例之見解，已有不少提出質疑者，例如多數學說即認為，所謂有爭執之法律關係並不限於金錢以外之請求，法律關係雖為金錢之請求，於其爭執有定暫時狀態之必要時，亦得聲請定暫時狀態之假處分²¹，且不以具有繼續性質之法律關係為限²²。而就判例所未論及之諸多問題，亦屬意見紛歧，例如關於保全之必要性即處分之原因得否以擔保補足釋明之欠缺，學者間即有不同意見²³；至於得否為滿足性之假處分，更為爭論之焦點，持否定論者認為定暫時狀態之假處分係以於本案訴訟解決前，暫維法律關係之現狀、保持和平為目的，並非以此代替本案訴訟，當事人爭執之法律關係仍待本案訴訟為之解決，故不得為滿足性之假處分²⁴，而持肯定論者則認為，在充分保障當事人程序權，使雙方就保全之必要性及所應採取之方法有陳述意見或辯論之機會之前提下，法院

²¹ 邱聯恭，定暫時狀態假處分事件之審理上特殊性，民事訴訟法之研討（四），1993年，頁105，王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，2000年7月，頁693；吳明軒，中國民事訴訟法，三民書局，民國2000年9月修正五版，頁1643。

²² 吳明軒，前揭書，頁1643；陳計男，民事訴訟法論（修正新版），2000年8月，頁453；葉賽鶯，從最高法院若干裁判探討「定暫時狀態之假處分」，全國律師，1998年8月，頁41。反對說見，王甲乙、楊建華、鄭健才，前揭書，頁693。

²³ 修法前持否定論者，如陳計男，前揭書，頁454；持肯定見解者，如邱聯恭，前揭文，頁108；葉賽鶯，前揭文，頁31。

²⁴ 姚瑞光，民事訴訟法論，海宇文化事業，2000年11月修正版，頁687。

亦非不得為滿足性之假處分²⁵。

2003年2月民事訴訟法修正後，關於定暫時狀態假處分之規定，除將第538條修正為：「於爭執之法律關係，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時，得聲請為定暫時狀態之處分（第一項）。前項裁定，以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係者為限（第二項）。第一項處分，得命先為一定之給付（第三項）。法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。但法院認為不適當者，不在此限（第四項）。」，就定暫時狀態假處分之要件、聲請之程序、假處分之方法等均已明確規定，其中第3項、第4項之規定，亦可認為已承認法院得為滿足性之假處分。至於可否以擔保代替釋明，新法第526條第2項規定：「前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假扣押。」，此向規定並準用於定暫時狀態之假處分（同法第538條之4準用第533條準用第526條第2項），是新法已明文規定聲請人得以擔保補充釋明之不足。此外，新法另新增第538條之1至538條之4等四條規定，除增設緊急處置之規定（第538條之1）外，對於命返還所受給付（第538條之2）定暫時狀態裁定被撤銷時之賠償責任（第538條之3）假處分之準用規定（第538條之4）等均規定甚詳，是以新法就定暫時狀態之假處分之規定，較諸舊法已完備許多。

²⁵ 邱聯恭，前揭文，頁105-106。

第二款 專利侵權案件之定暫時狀態假處分

如前所述，由於專利權係以排除侵害為權利之內容（見專利法第 84 條之規定），因此在保全方式之採行上，如欲主張侵害排除或防止請求權，專利權人必須聲請定暫時狀態之假處分，請求法院就爭執之法律關係定暫時狀態，而非聲請標的物假處分以保全將來之執行。在我國司法實務上，與專利侵權案件有關之定暫時狀態假處分可區分為正向定暫時狀態假處分（即「攻擊性假處分」）及反向定暫時狀態假處分（即「防禦性假處分」）²⁶二種型態，所謂正向定暫時狀態假處分係專利權人主張其專利權被侵害，但被控侵權人否認其侵害，因而由專利權人聲請定暫時狀態之假處分，要求法院暫時依其主張判定其有專利權及相對人產品侵害其專利，並禁止相對人對製造、為販賣之邀約、販賣、使用或為上述之目的而進口系爭產品；反向之定暫時狀態假處分則係指被控侵權人聲請法院要求依其主張暫定相對人沒有專利權或其產品未受侵害，並請求相對人容忍其對系爭產品製造、為販賣之邀約、販賣、使用或為上述之目的而進口²⁷。關於專利權侵害之定暫時狀態假處分，基於專利權具有排他、獨占性之特殊性質，是以在審理上之亦具有特殊性，較諸一般假處分案件應更為慎重，尤其關於保全必要性之判斷，更應鑑於專利權之特殊性質，詳加審酌，相關我國法上

²⁶ 此種「正向假處分」及「反向假處分」之分類方式，在一般民事訴訟法論著中並未見此一說法，惟研究專利法之學者則有以此稱之者，如鄭中人，前揭註 10 文，頁 117；范曉玲，熱門的台灣假處分戰爭，萬國法律 137 期，2004 年 10 月，頁 14。本文為求論述便利，予以援用。

²⁷ 鄭中人，前揭註 10 文，頁 117。

之問題，本文將於第五章詳加說明。

第四節 定暫時狀態假處分於專利侵權案件之運用

專利權有別於一般物權，乃具有規制競爭特殊性質之權利，已如前所述，是關於專利權侵害之定暫時狀態假處分，實與產業及市場競爭息息相關，以下，擬先就專利訴訟排除競爭之特殊性質加以說明，次再就定暫時狀態假處分於專利侵權案件所扮演之角色及運用情形加以介紹，以明此類案件相較於一般假處分案件之特殊性。

第一項 專利訴訟作為競租的手段

按國家之所以對於發明授與專利權，現今一般的理論多係由產業政策的觀點出發，而認為專利制度之設立係在藉由排他獨占權之授與，促使發明人將其發明公諸於世，並藉由專利獨占保護以確保發明人獲得利益，提供創新的經濟誘因，且可杜絕市場上之過度競爭，已如本章第一節所述。從經濟學的理論來看，專利制度的設計面臨的是一個抵換關係 (trade-off)，亦即一個成本-效益分析。「效益」是指為了增加發明人在市場上獲得利益所賦予的排他權 (exclusive right)，是私益的增加。「成本」是指因獨占而造成產出 (output) 之減少，是國家社會所需支付之社會成本。而國家之所以須支付社會成本來成就個人私益，其主要正當化之理由則係基於公共財的「無法排他」特性，因此將知識由「人類共同財產」透過法律制度擬制為私人財產，

將「知識」如同實體物一般賦予財產權。一般人若要使用就必須付費給所有權人，藉以增加知識創造者的利益而產生創造誘因，這是經濟學家為專利制度的正當性所下的註腳²⁸，因而專利可說是一種政府基於獎勵創新之目的所授與之人為獨占²⁹，此為專利制度的必要之惡。

透過專利權此種人為獨占權之授與，固然可以達到獎勵創新、促進企業發展的目的，然而，在許多人爭相追逐此種人為獨占之利潤時，卻會造成「競租」(rent-seeking)的現象，所謂競租，依美國著名法律經濟學家大衛傅利曼(David. D. Friedman)的說明，係指某些人有機會動用資源，將財富從他人那裡移轉給自己時，所發生的一種現象，這個名詞本來是在描述競逐政府給予的優惠-進口許可證，而造成各家企業動用公共關係、遊說、政治捐獻、賄賂等手段進行非生產性競爭之一種現象，其後則廣泛的被引伸至各個領域³⁰，故而亦有學者將競租定義為使用「人為的」稀少資源去營造「人為的」稀少性，以圖獲得「人為獨占」利益之行為，此種行為不能增加社會資源，而是移轉財富作為己用，因此又可譯為「鑽營」³¹。一般國內法律學者在探討專利權之競租現象時，多半著重在專利權濫用的之層面

²⁸ 張瓊華，專利制度之再思考，智慧財產權月刊第55期，2004年7月，頁31-32。

²⁹ 獨占的長期特性，是市場上有進入障礙，阻止他人進入競爭，而進入障礙可分為兩類，人為的障礙（法律的限制）造就人為獨占；市場力量則形成自然獨占，而專利權的法律制度即為一種人為獨占，見張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏合著，經濟學，張清溪出版，2002年7月，頁198。

³⁰ 大衛 傅利曼著，徐源豐譯，經濟學與法律的對話，先覺出版社，2002年，頁56。

³¹ 張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏合著，前揭註29書，頁236-237。

上，對於利用專利訴訟作為打擊競爭對手之手段所造成的競租現象則少見有探討者³²，然而，專利權人透過無勝訴可能性之訴訟(weak lawsuit)，藉以行打擊其競爭對手之目的，同樣係利用專利之人為獨占性的一種競租行為³³。所謂無勝訴可能的訴訟，係指在訴訟提出時，經法院充分審理後，被認定具有侵害客觀可能性非常低的案件，而一個無勝訴可能性的專利訴訟，在被告被控侵權之行為發生在原告所參與的市場內時，該專利訴訟即成為所謂反競爭訴訟(Anti-competitive Lawsuits)，同時該訴訟也是一種投機訴訟(Opportunistic Lawsuits)，原告提起反競爭訴訟之原因，無非是為了遂行打及其競爭對手在共同市場上的競爭力，甚至將其競爭對手徹底逐出市場之目的；而提起投機訴訟之目的則係希望藉由訴訟的壓迫來取得和解金。一個無勝訴可能之訴訟可達到其目的的理由有三：首先，因為專利權的範圍(scope)具有過度的不確定性，因而在是否構成侵權的判斷上必須仰賴專家鑑定，而有造成錯誤的風險；其次，一個無勝訴可能的訴訟可以對被告造成有效的威脅，因為原告在訴訟的初期掌握較多的資訊，而被告則無從辨別該訴訟之勝訴可能性為何；最後，則是因為訴訟的提起對被告所造成的成本支出，

³² 關於專利權濫用的文獻，可參照劉孔中，公平法與智慧財產權的衝突與調和，月旦法學雜誌第104期，2004年1月；汪渡村，專利授權限制競爭條款之規範，國立政治大學法律研究所博士論文，1990年6月；黃嫻菁，專利權濫用之比較研究—從與貿易有關之智慧財產權協定第四十條出發，東吳大學法律學系研究所碩士論文，2003年6月。而有關於專利訴訟競租現象的探討，僅見馮震宇，從美國司法實務看臺灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌第109期，2004年6月，頁11-16。

³³ Michael J. Meurer, Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation, 44 B.C.L. Rev. 509(2003).

往往是逼迫被告與原告達成和解的原因³⁴。此種訴訟型態，亦有學者稱之為掠奪性訴訟（Predatory Lawsuits），利用掠奪性訴訟進行打擊競爭對手的目的，較諸掠奪性定價（Predatory Pricing）等專利權濫用的行為更具有優勢，因為對於原告所造成的成本是從第一次就開始下降的（原告在後續訴訟可以沿用第一次訴訟的訴訟資料），而在掠奪性定價則不具有此種優勢，每當有新的市場進入者，掠奪者都必須壓低價格與其競爭，相較之下成本自然較高³⁵，故而許多專利權人視其專利為進入法院的門票，並藉此有效地達到威脅其他市場競爭者之目的³⁶。

由上述可知，專利制度之目的，本來是在藉由人為獨占權之授與，達到獎勵創新之目的，然而，不當行使專利權，將會造成競租現象，而造成社會資源的浪費，而一個無勝訴可能性、專為打擊競爭對手之專利訴訟同樣會造成此種競租現象，且其嚴重程度尤甚於專利權濫用的情形，此一問題值得吾人重視的。而定暫時狀態假處分正是將此種投機訴訟之效力發揮到極致的一種手段，以下，即就定暫時狀態假處分之運用及其對相對人所可能造成之影響加以說明。

第二項 定暫時狀態假處分在專利侵權案件之運用情形

最近幾年，臨時禁制令（等同於大陸法系的定暫時狀態假

³⁴ Id. at 512-515.

³⁵ Gary Myers, Litigation as a Predatory Price, 80 KY. L.J. 599.

³⁶ See supra note 33.

處分)在美國專利訴訟扮演著極為重要的角色，依據學者分析，以臨時禁制令作為訴訟策略往往是成功的，並且可以達到迫使競爭對手和解的目的，其理由可以歸納如下：首先，專利訴訟的費用十分昂貴，在美國平均一個專利的訴訟費用即超過兩百萬美元；其次，臨時禁制令的核發可能導致被控侵權人重大的財務危機，甚至面臨停業的結果；再者，臨時禁制令的核發在訴訟的初期即可以給予對手「致命的一擊」(knock out blow)，因而迫使對手在和解桌上居於不利的地位；最後，在法律要件上過度的推定也會給予專利權人在尋求臨時禁制令的救濟時獲得有利的地位³⁷。

而在美國司法實務上，藉由臨時禁制令脅迫其他企業，來獲取高額和解金的投機訴訟案例為數頗多，最著名的當屬 Lemelson 以及 Ronald Katz 這兩個公司的案例，這兩個公司並不從事實際的生產，而是以取得專利證照，再從其他企業獲取高額的和解金來獲取利潤，因此學者稱其為「專利證照公司」(Patent Licensing Firm)，其中 Lemelson 藉由擴張其早期申請所取得的「機器視覺」(machine vision) 專利之請求項涵蓋條碼技術 (bar-code technology)，而向美國各大產業，包括電子業、半導體業、汽車工業等主張其專利權被侵害，截至 2002 年止，已取得超過一億美元的權利金；而 Katz 則係利用冗長且複雜的

³⁷ Michelle Armond, *Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits*, 91 Calif. L. Rev. 117, 120-121(2003). 所謂法律上過度的推定，係指 CAFC 於 1982 年成立後，對於臨時禁制令的第二個核發要件，即「不可避免之損害」係以聲請人證明其本案有勝訴可能性加以推定，詳參第三章所述。

請求項目聲請專利，並據此提出專利訴訟向各企業索求權利金，而被控侵權的企業為了避免支付高額的訴訟費用來鑑定專利範圍以確定其是否侵害專利權，只好付出高額權利金，依據 Katz 的估計，到 2009 年該公司將獲得超過兩億美元的權利金³⁸。

另外一項藉由分析 252 件專利訴訟實證研究也指出，在專利侵權爭議中，有提出臨時禁制令聲請的原告，不論在銷售額、員工數量、資金、設備等各方面，都是其他沒有提出臨時禁制令申請原告的兩倍，而原告在各方面的規模也較被告大得多，經由迴歸分析 (regression analysis) 的方式可以得知，原告的規模不論在實質上及統計上對於臨時禁制令的提出與否都具有決定性的影響。而在另一方面，被告的財務狀況則與臨時禁制令的提出與否無關，財務狀況強的被告通常被與財務狀況差的被告區分開來，而成為單獨鎖定的對象，因此所謂「無法彌補的損害」之發生與否，與被告的財務狀況如何應無太大的關連³⁹。這一項分析並指出，讓原告有機會提出臨時禁制令的聲請將會增加被告在訴訟費用上的支出，在財務上支出高成本的公司對於這項額外的支出將更顯得困難，從這個角度來看允許臨時禁制令的聲請將會使其居於更加不利的地位，而其他造成高額訴訟費用支出的手段，例如證據開示程序 (discovery)，將會更加深財務狀況強之企業的優勢地位。與其他增加競爭對手成本的方式相較，因臨時禁制令的聲請將而造成的額外財務負擔，將

³⁸ Id. at 117-120.

³⁹ Jean O. Lanjouw & Josh Lerner, *Tilting the Table? The Use of Preliminary Injunctions*, 44 J. Law & Econ. 573, 575 (2001).

賦予原告對於財務受限的競爭對手更有效的威脅⁴⁰。因此，相較於專利證照公司利用臨時禁制令作為取得和解金的投機訴訟手段，大規模的企業則係利用臨時禁制令的聲請及核發作為對於其競爭對手施加財務上壓力的一種反競爭訴訟手段，藉以達到其妨害競爭的目的⁴¹，此一現象顯示出雖然專利證照公司因為其惡名昭彰的策略而吸引了大多數人的注意，但大企業所進行的反競爭訴訟可能是一個更嚴重的問題⁴²。

定暫時狀態假處分在我國已行之有年，其中涉及問題最多者，包括公司經營權爭奪之假處分、勞資爭議之假處分、公害案件假處分等⁴³。近年來，專利假處分戰爭在我國亦十分流行，儼然成為跨國性專利戰爭的前哨戰，之所以捨棄直接提起專利訴訟而提起定暫時狀態之假處分，其原因主要係在於聲請人可以用低廉的成本迅速取得法院命令，首先，提起專利侵權訴訟須要先向法院繳交裁判費，而一般廠商通常在提起專利訴訟之前即先行聲請假處分，如此可暫時無須繳交裁判費用；其次，專利訴訟因涉及實體技術細節爭議，其訴訟之進行曠日廢時，加上由於我國係採取雙軌制，如被告另行向智慧財產局提出舉發案，一個專利侵權訴訟可能一拖就是四、五年，等到實體判

⁴⁰ Id. at 601.

⁴¹ Id. at 574.

⁴² Supra note 37, at 128.

⁴³ 相關文獻，請參照王文宇，公司經營權爭奪與假處分制度，臺灣本土法學雜誌第 58 期，2004 年 5 月，頁 78 以下；方嘉麟，台灣大哥大假處分案件之評析，月旦法學雜誌第 109 期，2004 年 6 月，頁 36 以下；丁嘉惠，勞動假處分之研究，國立台灣大學國家發展研究所碩士論文，2004 年 6 月；沈冠伶，前揭論文。

決時，專利之產品週期可能早已經過，相較於此，聲請定暫時狀態假處分，因我國審判實務向來採取不審查實體理由是否正當之立場，故不涉及實體技術細節爭議，極有可能在數月間即順利取得假處分裁定。再加上提起定暫時狀態假處分的主文與執行方法均具有相當的彈性，因此在執行上存在著擴張的可能性，例如主文中出現「不得自行或使他人為製造 或為其他違反處分之行為」，即有可能導致其他廠商遭受波及，進而引發寒蟬效應而與專利權人和解，更係專利權人捨侵權訴訟而改聲請定暫時狀態假處分之重要誘因⁴⁴。相較於美、日等國對於定暫時狀態假處分或臨時禁制令核發之嚴謹程度，我國法院對於專利權定暫時狀態假處分之核發顯得過度寬鬆，因此有可能導致廠商在跨國專利戰爭時，選擇以台灣為主戰場，以迅速取得假處分裁定，而國內之不利的訴訟環境，更造成大國廠商選擇性地以國內廠商作為談判對象，例如歐、美、日等國之專利權人，即特別喜歡以台灣之系統製造商作為索取權利金之對象⁴⁵，此種選擇性行使權利之傾向，對於台灣產業造成之影響，實不容輕忽。

因我國法律主要係沿襲自大陸法系國家，法律經濟分析並不盛行，因此對於定暫時狀態假處分在我國的運用情形並無可靠的實證研究可供參考，然而運用定暫時狀態假處分作為競租手段的案例仍不乏其例，例如美商凹凸公司及利用定暫時狀態假處分的管道，大舉要求國內利用 TFT 的業者（例如筆記型電

⁴⁴ 范曉玲，前揭文，頁 10-12。

⁴⁵ 鄭中人，前揭註 10 文，頁 108。

腦或 TFT 終端機業者)不得採用其他其他競爭對手之冷陰極螢光管驅動 IC 產品,使得使用該公司競爭對手產品的國內業者腹背受敵,成為專利侵權爭議中定暫時狀態假處分的受害者。而該公司在美國的專利已經被美國專利商標局以有核准在先的專利先前技術存在,致不具新穎性為由而駁回在案,該公司在台灣雖取得專利,但該專利之舉發亦在進行中,不過該公司仍根據其在臺灣的專利,對使用其競爭對手美商茂力科技與碩頡科技等冷陰極螢光管驅動 IC 業者,聲請定暫時狀態之假處分,要求臺灣業者不得再使用其競爭對手之商品,由於涉及該專利之產品價值不到一美元,但是卻可以去假處分價值數百到數千美元的商品,更凸顯出問題之嚴重性,因此本案可以說是具體顯現美國投機訴訟的代表作⁴⁶。由此也凸顯出在臺灣聲請專利之定暫時狀態假處分,由於法院的審理態度較諸美、日等國家更為寬鬆,特別是在保全必要性之判斷上,往往容易忽略此種案件對於產業及市場競爭造成之重大影響,因而造成外國業者趁虛而入,在台灣提起投機型訴訟藉以打擊競爭對手並獲取高額和解金之問題,往後此一現象是否會因法院採取的態度未有改變而持續擴大,值得吾人更進一步注意。

第五節 小結

專利制度的目的在於藉由人為獨占權之授與,促進發明的公開,並藉此方式刺激產業的進步,此種獨占權在性質上與屬於傳統財產權之物權不同,蓋其標的並非有體物,而係無形體

⁴⁶ 馮震宇,前揭註 32 文,頁 12-13。

的發明，雖說一發明僅能享有一專利權，但是由於發明具有無體性，故而其效力可以涵蓋到現有的及未來可能發展的各種應用到該發明的有體物，是以在專利侵權判斷上，係以所謂競業關係或競業可能性來加以判斷，非如物權係由對物之直接具體侵害來判斷，也正因為如此，專利權乃具有競業規制的特質，其效力較諸傳統之財產權更為強大，影響也更為深遠。於專利權受侵害時，其通常之救濟之手段可大別為損害賠償及禁止請求權兩種，而真正體現出專利權有別於一般物權之強大效力的救濟方式即為禁止請求權，此種請求權在保全程序上所適用之手段即為定暫時狀態之假處分。

由於專利權此種人為獨占權之授與伴隨而來之強大競業規制作用，伴隨而來的即為競租的現象，一般在討論此一現象時多聚焦在專利權濫用之各種態樣上，然而對於以專利訴訟作為競租手段之現象最近已引起學者的廣泛討論，以具有投機及反競爭性質之專利訴訟作為打擊競爭對手的手段，其效力亦不亞於掠奪性定價等專利權濫用之行為。而在專利訴訟中，對於競爭對手最具威脅性及殺傷力的即為定暫時狀態之假處分，而在美國經實證研究的結果，該國之臨時禁制令因其在訴訟初期即可造成其競爭對手之高額訴訟費用支出，而可帶來龐大之財務壓力，而一旦獲准核發，甚至可造成競爭對手全面停業之結果，因而往往成為企業為打擊其競爭對手，或藉此獲取高額和解金之利器，且法院對於臨時禁制令的寬鬆標準，更加助長了此一趨勢，因而有學者主張應減少臨時禁制令之核發，而以數額不確定的損害賠償或延長專利期間加以取代，同樣可達到專利權

促進創新誘因之目的，且不會造成專利侵權之大量增加，因為潛在的侵權行為人會發現，當其以侵權方式降低市場價格時，其獲利同時會減少，而同時如將來專利權被執行，其所負之損害賠償責任則會加重⁴⁷。而在臺灣，相較於美國司法機關所採取之標準，我國法院對於定暫時狀態假處分之審理程序及核發要件所採取之立場則更為寬鬆，是否有進一步引發企業間競相援用定暫時狀態假處分進行專利戰爭之可能，實難預料，惟對於此類案件定暫時狀態假處分之核發，亦應深入討論是否宜採取限縮立場，特別是在保全必要與否之判斷上，更應有別於一般之假處分，而基於於專利侵權案件之假處分對於市場競爭帶來重大影響之特殊性質，作更為慎重之考量。有鑑於此，實應詳為介紹此種型態之定暫時狀態假處分在審理程序及核發要件上之特殊要求，惟我國法上關於此種型態之假處分，尚未如美日法院般建立起有別於一般假處分之細緻化判斷標準，故以下擬先介紹日本法之定暫時狀態假處分及美國法之臨時禁制令在專利侵權案件之特殊性質，並在保全必要性之要件上，再以各國司法實務之立場，與我國法院之立場比較分析，以期做一深入之研究。

⁴⁷ Ian Ayres & Paul Klemperer, *Limiting Patentees' Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-injunctive Remedies*, 97 Mich. L. Rev. 985, 1021.

第三章 日本法關於專利權侵害之定暫時狀態假處分

第一節 意義與特質

日本係大陸法系國家，關於該國之假處分可以大別為兩種型態，其一為標的物之假處分，其二則為暫時狀態之假處分，所謂標的物之假處分，係指為保全關於物之請求權將來之強制執行，命維持現狀的假處分（日本民事保全法第 23 條第 1 項），而所謂定暫時狀態假處分，則係指僅就物之現狀加以維持無法到保全目的之權利類型，並且具有高度保全必要性之情形，直接准許假定該權利存在，或形成某種法律關係的假處分，就法律規定而言，則係指就有爭執之法律關係，為避免債權人發生重大損害或急迫危險之假處分（同法第 23 條第 2 項），因此種假處分於賦予債權人事實上權利之滿足的情形，稱為滿足之假處分，在命為特定作為之情形則稱為斷行假處分¹。由於日本法關於定暫時狀態假處分之相關規定與同屬大陸法系國家之我國極為近似，故而本文於本章優先介紹日本之相關制度，以下，擬先於本節中，就該國關於專利權侵害定暫時狀態假處分之意義及性質加以說明，再於以下各節，就其審理程序及核發要件，乃至於該國審判實務關於保全必要性之判斷加以介紹。

¹ 中野貞一郎編，民事執行 保全法概說，有斐閣，2004 年 4 月第二版，頁 309。

第一項 意義

日本專利法第 68 條規定，專利權係指以專利發明為業而得以獨占地實施之權利，而專利權人確保其獨占實施權之手段則為禁止請求權，即專利權人享有得對侵害其專利權或有侵害之虞者，請求停止其侵害行為或預防侵害之權能（日本專利法第 100 條）。所謂而該國關於專利權侵害之假處分，一般係指以基於專利權之禁止請求權為被保全權利，並以對於假處分債務人命停止侵害專利權之行為為其內容之假處分。此種假處分係因對於專利權之侵害現正持續，如置之不顧則將使專利權之獨占性遭致破壞，而使專利權人陷於無法享有其權利本來之內容之危險當中，為將此一危險除去，而暫時課予假處分債務人與專利權侵害禁止本案訴訟之判決內容相同之不作為義務，故係所謂的滿足之假處分，而為定暫時狀態假處分之一種²，此種假處分型態亦為伴隨專利權侵害紛爭所提起之假處分之典型³。

第二項 特質

依照日本學者牧野利秋就該國審判實務之觀察，專利權侵害禁止假處分之特質，係根源於為其基礎之專利權權利之性質，並可分為二點加以說明，其一為，就被保全權利而論，為判斷被保全權利即禁止請求權之存否亦即對於專利權侵害之有

² 牧野利秋，特許等假處分，載於鈴木忠一、三? 月章編，註解民事執行法(7)，第一法規，1986年1月20日，頁277。

³ 同上註，頁273。

無，權利本身保護範圍之確定原則上是必要的，亦即須就專利發明之技術範圍之確定為技術面上之考察；其二為，因專利權所具有之獨占性及排他性具有競業規制之性格，而禁止之假處分係採取滿足假處分之形式，故而在保全必要性的程度上係被高度的要求⁴。

就其第一點而論，係由來於專利權係以所謂發明之無形之技術思想之創作為其權利之對象之故。發明係成立於各種技術的領域，因而各種發明往往在內容上有所差異。為辨明依據專利權而受保護之對象，亦即屬於專利發明之技術範圍內範圍之技術思想為何，日本專利法要求在申請明細書內記載專利請求之範圍（日本專利法第 36 條第 2 項第 4 款），然而將思想以文字表現時，必然存在解釋的空間。日本專利法第 70 條規定：「專利發明之技術範圍，須基於附加於申請書之明細書加以決定。」這樣規定的本身，在利害關係對立之當事人間既已殘留解釋的餘地，是以受專利權保護對象之範圍，較諸其他權利，自然較不明確。然而，專利發明技術範圍的決定，並非單純的依其請求之範圍之記載做形式上的文義解釋即為已足，而是應該就該發明對於該技術領域之實質價值及對其所屬技術領域之貢獻程度一併做判斷，基於此點，光是由該發明之所顯示之技術來做判斷是不夠的，還必須從該發明所述之技術領域及類似之技術領域在申請當時之技術水準一併來判斷，此在判斷之過程上相當困難，包括侵害禁止之假處分，在專利侵害訴訟中當事人及

⁴ 牧野利秋，特許侵害差止假處分手續？特殊性，載於載於鈴木忠一、三？月章監修，實務民事訴訟講座 5，會社訴訟、特許訴訟，日本評論社，1969 年 5 月，頁 258。

法院所做的努力，大多都是著重在此一問題之上。然而，在此一問題之考量上，如果賦予專利權人過少保護，會造成專利權人不利用專利制度，而轉向將技術作為營業秘密加以保護之傾向；惟如果對於專利權人賦予過大的保護，將會對於使用於使用已公開技術的第三人造成不測的損害，不論何種情形都將違背專利制度的目的。因此，關於專利發明技術範圍之確定及基於此點所為侵害之認定，必須經過當事人方面充分的準備而為主張及證據資料之提出，並經過法院慎重的審理判斷方為足夠。侵害禁止之假處分，其性質既為滿足之假處分，即使僅是一時的命假處分債務人全面停止其實施行為，仍然會對債務人造成重大的影響，因此，上述審理判斷之慎重性的要求與本案訴訟是相同的，如何在保護專利權人及第三人之要求間加以調和並獲得妥善的判斷，假處分法院是與本案法一樣煞費苦心的⁵。

就第二點而言，則係源於專利權之獨占性、排他性，以競業規制之方式加以運作之性質。由於專利權與物權不同，係將競業關係及競業可能性評價為競爭對手就專利發明係無權實施之行為，而非以對物之直接具體妨害作為評價的對象，故具有競業規制的性質。而禁止的假處分既係為達到避免債權人除去或防止債權人現所遭受之危險，因而其本質上之手段即係將此

⁵ 同上註，頁 258-259。另參見大阪地決昭 44.8.27 無體集 1 卷 265 頁：「基於工業所有權之禁止之假處分，須以明確地認定侵害事實，並經釋明假處分之必要性為限，始得認為妥適，是以在侵害之成立與否發生問題，而未經慎重之審理不得加以判斷之案件，應非不得以其被保全權利之釋明尚未充足，而認為未盡釋明責任，於此情形以擔保之提供代替釋明責任並非適當。」

一競業關係或競業可能性加以排除，亦即命債務人停止其實施之行為，為一滿足性質之假處分。其所命停止之行為，既然是債務人支配下以之為業的實施行為，不論其規模之大小，必然是已經投下相當資本，以利益獲得為目標之營業活動，是以其實施行為之停止將對債務人之營業造成損害，並且對於其在市場上之顧客競爭造成嚴重的影響，而對於假處分債務人形成致命的打擊。另一方面，如果不予核發假處分命令，對於債權人所造成之不利益則為使其在本來得以獨占之市場上與債務人立於競業關係所產生的各種不利益。禁止的假處分既然係以滿足的假處分之方式呈現，則其保全之必要性自然係被高度要求，在其判斷之際，必須要就債權人及債務人之立場為充分之考量方為足夠⁶。

第二節 審理程序

第一項 管轄法院

依日本民事保全法第 6 條之規定，民事保全法所規定之法院之管轄，不問係關於保全命令或關於保全執行，均為專屬管轄。其立法目的，係在於民事保全事件係從屬於本案之暫定處分，因而具有緊急性之需求，且係為使法院之負擔減輕、審理便利所必要。同法第 12 條第 1 項則規定，本案之管轄法院或標的物所在地之法院均有管轄權，蓋保全命令程序，由其具有預定本案訴訟之附隨性格觀之，係以由審理本案之法院來審理被

⁶ 同上註，頁 260-261。關於保全必要性之實務見解請參見本章第四節。

保全權利及保全之必要性最為便利，再者，因保全執行原則上係於標的物之所在地為之，故亦應賦予標的物所在地之法院管轄權限。為實現上開便利法院迅速處理之目的，上述專屬管轄，均不得由當事人合意加以變更，亦無應訴管轄規定之適用，且其所謂之「本案法院」不應包括經當事人合意之本案管轄法院，否則此項專屬管轄之規定即失其意義⁷。

所謂本案管轄法院，依該國民事保全法第 12 條第 3 項之規定，原則上為本案之第一審管轄法院，惟本案繫屬於上訴審時，則為上訴審管轄法院。關於本案法院之管轄權限，除須依該國民事訴訟法第 4 條及第 5 條之規定加以決定外，平成 8 年修正之新民事訴訟法，鑑於智慧財產權訴訟之特殊性，因而就其土地管轄於同法第 6 條第 1 項設置特別規定，關於專利權侵害之訴訟，於依前兩條之規定有管轄權之情形，其訴訟如在東京高等法院、名古屋高等法院、仙台高等法院或札幌高等法院管轄區域內者，專屬東京地方法院管轄；其訴訟如在大阪高等法院、廣島高等法院、福岡高等法院及高松高等法院之管轄區域內者，則專屬大阪地方法院管轄。其後平成 16 年 4 月 1 日，因考慮專利事件特別著重專門技術之要素，而將此類型訴訟集中於法院之專門部門加以審理，可達審理之充實及迅速化之故，乃再次修正其民事訴訟法，將其第一審及上訴審法院之專屬管轄再加以強化，並新增第 6 條第 3 項，規定對於第 6 條第 1 項之終局判決不服者，其上訴法院專屬東京高等法院管轄，但對於依第 20 條之 2 第 1 項移送之訴，提起上訴者，不在此限；並新

⁷ 竹下守夫、藤田耕三編，民事保全法，有斐閣，1997 年 6 月，頁 56-57。

增第 20 條之 2 第 1 項，規定東京地方法院或大阪地方法院，關於專利權訴訟雖有專屬管轄權，然欠缺審理該訴訟之專門技術事項，或因其他情形，為避免顯著之損害或遲延情形，得依申請或依職權將其訴訟之全部或一部移送至其他地方法院⁸，是以關於假處分事件之管轄，亦應依上述規定之法院為其本案管轄法院。而日本民事保全法第 12 條第 2 項規定，本案訴訟如為民事訴訟法第 6 條第 1 項所定之關於專利權等之訴訟，保全命令之事件應專屬本案法院管轄，但應假扣押之物或標的物所在地法院為民事訴訟法第 6 條第 1 項各款所定之法院時，該等法院亦有管轄權，故專利權侵害禁止之假處分，原則上均應專屬東京地方法院或大阪地方法院所管轄。此外，平成 16 年民事訴訟法之修正，除上開專屬管轄之規定外，另於第 92 條之 2 至第 92 條 9 之新增有關專門委員及法院調查官之配套措施，在一定之條件下，得由法院命專門委員或調查官於進行證據、爭點之整理時或於口頭辯論、審詢期日或調查證據期日時直接對當事人本人、鑑定人、證人等為發問，更可加強審理之專業化⁹。

第二項 審理方式

日本民事保全法關於保全程序之具體審理方式，原則上係

⁸ 三山峻司、松村信夫編，實務解說—知的財產權訴訟，法律文化社，2005 年 4 月，頁 41-43；青山紘一，特許法，法學書院，2005 年 4 月，頁 52-55。

⁹ 關於此一制度之介紹，可參考飯村敏明，知的財產權侵害訴訟？充實 迅速化？向？新？取？組？—東京地裁知的財產部？實務？中心？，NBL769 號，2003 年，頁 17 以下；高部？規子、熊代雅音，東京地裁知的財產權部？？？專門委員制度？活用？，判例？，第 1181 號，2005 年 8 月，頁 4 以下。

以準用民事訴訟法之關於裁定之審理程序之方式代替自行規定¹⁰，在有必要加以變更之限度內則設有特別規定。日本民事訴訟法關於裁定之審理方式依同法第 87 條第 1 項及第 2 項之規定，包括 1.原則上採書面審理 2.書面審理加上任意的口頭辯論 3.書面審理加上審詢程序等三種模式，至於採取何種模式，則繫諸法院之裁量¹¹。其中關於審詢程序及言詞辯論之區別主要在於，審詢程序係對於程序上之當事人或其他之關係人，個別或同時地以口頭或書面之方式給予其陳述之機會之簡易的意見聽取方法¹²，由於其程序內容法律並未明文規定，因此包含審理之公開與非公開在內，均得由法院自行裁量以適當之方式為之，從而，不論是當事人一方之審詢、當事人雙方個別或同時在場之審詢均無不可¹³。因其目的在於聽取當事人或關係人之主張，在證據調查上仍不脫書面審理之性質，故日本實務及通說之見解均認為，於審詢程序中僅能就書證或已提出之證物進行證據調查程序，而不能進行人證之調查程序¹⁴。

¹⁰ 日本民事保全法第 7 條：「除有特別規定外，關於民事保全之程序，準用民事訴訟法之規定。」

¹¹ 日本民事訴訟法第 87 條：「當事人就訴訟事件，必須於法院進行言詞辯論，但以裁定終結之事件，是否進行言詞辯論由法院定之（第一項）。依前項規定不行言詞辯論之情形，法院得進行當事人之審詢程序（第二項）。前二項規定，於有特別規定之情形，不適用之（第三項）。」

¹² 竹下守夫、藤田耕三編，前掲書，頁 106。

¹³ 原井龍一郎、河合伸一編，實務民事保全法，商事法務，2002 年 12 月，頁 107。

¹⁴ 竹下守夫、藤田耕三編，前掲書，頁 111；原井龍一郎、河合伸一編，前掲書，頁 107；加藤新太郎，民事保全？審理方式，收錄於，中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕編，民事保全講座，第二卷，法律文化社，1996 年 11 月，頁 24-25。

日本民事保全法第 3 條規定，關於民事保全之程序，得不進行言詞辯論，然同法第 23 條第 4 項本文則規定，定暫時狀態假處分，如未經言詞辯論或使債務人參與之審詢期日，不得為之。至於應用言詞辯論程序或審詢程序，則委由法院選擇。此項規定之旨趣應係在於定暫時狀態假處分對於債務人影響重大，為求程序慎重，且一般假處分之性質強烈地要求迅速，惟定暫時狀態假處分要求迅速裁定之情形並不多，法院於言詞辯論期日或審詢期日後方為裁定，對債權人而言並不至於造成太大的不利益¹⁵。惟同條項但書則規定，於言詞辯論或審詢期日之期日經過後，即無法達到假處分目的時，則無須經過上開程序，申言之，在具有高度之緊急性、密行性之情形，即使踐行債務人得陳述意見之審詢程序亦不適當時，則無須為之，日本實務向來所採取之處理方式亦為如此¹⁶。

在專利權侵害禁止假處分之情形，由於專利明細書常隱含種種的問題，關於對象物件之掌握方向也因債權人及債務人立場不同而有所差異，因此對於債權人之主張及提出之釋明資料，必須經由債務人之反論及反證方能使專利發明之技術範圍及對象物件更加明確，並且確保判斷的正確性，此外，從保全必要性的審理方面來說，關於債務人所受不利益之點，也應該給予債務人主張及舉證的機會，故債務人的審詢程序是相當重

¹⁵ 竹下守夫、藤田耕三編，註解民事保全法（上卷），1996年5月20日，青林書院，頁253。轉引自，黃書苑，專利事件侵害禁止請求定暫時狀態假處分之審理，法令月刊第53卷第7期，2002年7月，頁535-536。

¹⁶ 竹下守夫、藤田耕三編，前揭註7書，頁181。

要的¹⁷。甚至有學者認為，由於專利權侵害禁止之假處分涉及專利發明技術範圍之解釋等問題，而具有相當之複雜性，且含有伴隨高度判斷作用之爭點，一般而言縱使不進行口頭辯論，至少也須透過雙方當事人之審詢程序來進行審理¹⁸，亦即，於專利侵害之定暫時狀態假處分案件，通常應無日本民事保全法第 23 條第 4 項但書之適用。

第三項 要件之釋明

依日本民事保全法之規定，不論係假扣押或假處分，債權人均須就其聲請之理由，亦即被保全之權利及保全必要性加以釋明，而此兩項要件亦為法院審理之對象¹⁹。所謂釋明，有別於以使法院達成確信為必要之證明，係指以使裁判所達到大致如此程度心證的舉證方式，然而於日本審判實務上，依據假處分之類型、內容及因假處分命令之發布而使債務人遭受打擊之程度，要求之釋明程度亦有所差異。因而在對於債務人造成嚴重打擊的假處分，例如所謂滿足假處分或斷行假處分，對於被保全權利及保全必要性之釋明，即被要求達到高度釋明之程度，亦即相當於證明或與證明近似之程度。而就被保全權利與保全必要性所要求之心證度加以比較的話，實務上則較側重於被保

¹⁷ 竹下守夫、藤田耕三編，前揭註 7 書，頁 486。

¹⁸ 竹田稔，知的財產權侵害要論，發明協會，2003 年 10 月，頁 295。

¹⁹ 日本民事保全法第 13 條：「保全命令之申請，須明確記載其申請之趣旨、被保全之權利或權利關係及保全之必要性（第一項）。被保全之權利或權利關係及保全之必要性，應釋明之（第二項）。」

權利的釋明之部分²⁰。專利權侵害禁止之假處分，既然係所謂滿足之假處分，而對於債務人將造成嚴重的打擊，是以亦以經高度之釋明為必要²¹。甚至有學者認為，由於專利權侵害禁止假處分於被保全權利存否之判斷上，係以債務者以之為業而製造販賣之物件或使用之方法（即禁止之對象）是否屬於專利發明之技術範圍來加以決定，而其判斷在日本審判實務上則係經由以由專利請求範圍之記載加以解釋之技術內容為大前提，以禁止之對象之技術內容為小前提之三階段論法而為判斷，因此其判斷之結果與本案之判斷之結果並無差異，是其二者間之證明與釋明亦無不同，亦即，在專利侵害禁止假處分之情形，假處分法院准予發布假處分命令之心證度，與本案法院下勝訴判決之心證度並無差異²²。

關於可否以保證金或宣誓代替釋明，依日本修正前民事訴訟法第 267 條第 2 項之規定，得以非對於相對人損害為擔保之之保證金或宣誓來代替釋明，在民事保全法，則不允許以此種方式代替釋明（刪除前民事保全法第 13 條第 3 項）。其理由無非係此種不具損害填補機能之保證對於相對人恐有造成重大不利益或損害之虞，且對於其緩和釋明之即時性等之理由，亦有認為不當之見解存在，因此實務上運用此一制度的例子相當少

²⁰ 竹下守夫、藤田耕三編，前揭註 7 書，頁 186。

²¹ 竹田稔，前揭書，頁 294。

²² 牧野利秋，特許侵害？假處分—保全？必要性？檢討，載於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第三卷，假處分？諸類型，法律文化社，1996 年 12 月，頁 525。

見，再宣誓制度亦與該國之國民性不相符合之故²³。後因民事訴訟法關於程序上之一般規定已將此一制度廢止，因此民事保全法亦已將此排除規定刪除。

第四項 擔保金之提供

由於保全事件之舉證責任係以釋明為原則，且給予相對人提出反對主張之機會並不多，是以相對人亦有受到違法或不當執行之可能性，因此必須令債權人提出擔保，藉以防止可能損害之發生²⁴。在日本民事保全法上，其保全命令之發布有三種方式，其一為事前命提供擔保，其二為於發布命令之同時以供擔保為發布命令之條件，其三則為無擔保發布命令（日本民事保全法第 14 條），其中無擔保發布命令為極例外情形，法院只有在債權人無資力供擔保時才會以此種方式為之，最常見之情形為第一種方式，第二種模式則較為少見²⁵。在擔保額的決定方面，則係由法院自由裁量而為決定，因擔保金額的提供主要係在防止債務人遭受違法或不當執行所受之損害，因此在理論上法院須預測相對人將遭受何種程度的損害，並以之作為裁量權行使之大致上的基準。然而在具體的事件上債務人受有何種程度的損害之判定則相當困難，在擔保額決定之實務上，作為預測損害之因素則包括保全處分之種類、保全處分之目的物之種類及價額、被保全權利之種類及其確實性、當事人雙方之職業、

²³ 竹下守夫、藤田耕三編，前揭註 7 書，頁 186。

²⁴ 土屋文昭，民事保全????保，收錄於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕編，民事保全講座，第二卷，法律文化社，1996 年 11 月，頁 84。

²⁵ 同上註，頁 86。

財產、信用狀態、債務人蒙受之損失程度、提出於法院釋明資料之釋明程度等諸多情事。惟在複雜之案件，其判斷不限於相對人所受之損害，而必須就事件之內容做綜合之判斷，亦為實情²⁶。

對於法院有關擔保金額裁定之救濟措施，在債權人方面，對於命擔保裁定之本身或擔保金額為不服之聲明時，得在收受但擔保裁定的兩週內提出抗告（日本民事保全法第 19 條），反之，如認為供擔保之金額過低，債務人於提出保全異議時，則得作為異議事由加以主張（日本民事保全法第 26 條）。然而，關於擔保金額之決定，既然繫諸法院之自由裁量而為裁定，則只有在其裁定違反經驗法則而有裁量權濫用之情形時，方得以裁定違法而加以撤銷²⁷，因此在專利權侵害禁止之假處分類型，僅對於擔保金額不服而提起抗告之案例並不多見²⁸。

第三節 審理之對象

第一項 被保全權利之審理

定暫時狀態假處分之實體要件即審理之對象，包括被保全權利及保全之必要性二者，已如前所述，是在一般情形，債權人對於被保全權利發生之要件事實或為事案解明所必要之間接

²⁶ 同上註，頁 88。

²⁷ 同上註，頁 90；竹下守夫、藤田耕三編，前揭註 7 書，頁 87。

²⁸ 經筆者查詢日本最高裁判所網站關於日本專利權侵害定暫時狀態假處分控訴審裁判例之結果，於專利權案件之控訴審並未見當事人就？保金額之多寡為爭執者。

事實應為具體之主張，且應盡釋明責任，此外，依據具體之個案，對於所預測之債務人之抗辯、對此項抗辯己方之答辯及債務人之再抗辯等，亦有主張及舉證之必要²⁹。

在專利侵害禁止假處分之情形，關於被保全權利之審理，首應解釋專利權之範圍為何，其本文於次則應特定其禁止之對象，最後再比較二者判斷禁止之對象是否落入專利權保護之範圍，其判斷過程係以專利權之範圍為大前提、禁止之對象為小前提之三階段論法加以判斷，已如前所述。其中關於專利權範圍之解釋所應遵守之原則（如均等論、禁反言等）本文於第二章第二節中已論及，因非本文探討之重點，於此不再多費篇幅介紹相關之日本實務及學說見解。於此應再加以說明者係有關禁止對象之物品或方法特定之問題，於禁止專利侵害行為之假處分，其禁止之對象，雖係債務人所製造販賣之物件，或其所使用之方法，然而其並非有形之現實之製品或實際之作業工程，而是其製品或作業工程所具體顯現之技術思想³⁰。申言之，因此種不作為請求權並非係請求於既判力基準時前已發生之給付義務之履行，而係請求既判力基準時後之不作為義務之履行，因此，成為其禁止對象之物品或方法，必須是將來存在的物品或所使用之方法，現在存在之物品或其使用之方法，不過是其表徵而已，是以在此意味上，所謂禁止對象之特定並非僅記載具體之物件及方法即為足夠，而是必須將未來可能製造、販賣之物品，用技術思想之概念之方式來表現出該物品及方法

²⁹ 竹下守夫、藤田耕三編，前揭註7書，頁181。

³⁰ 竹下守夫、藤田耕三編，前揭註7書，頁488。

³¹。故在日本審判實務上，以上述理解作為前提，在侵害禁止請求對象之特定上，是將相對人商品之技術特徵，以文章之方式表現，為了容易說明，一般均會附上商品之圖面，記載在附件目錄上，日本大阪地判昭 55 10 28 黑體集 111 卷 2 號 58 頁即明白表示「有無侵害他人權利之對象物件，非指現在之商品，而是指訴訟文件上，以文章及圖面所表現之特定物件。」，是以在專利侵害禁止假處分中，將製品名稱或形式編號等特定為禁止之對象物，雖難謂為不合法，只不過以此種方式取得執行名義後，債務人無須改變製品之構造，只需變更製品之名稱或形式編號，即成為另一批新製品，而非原假處分之效力範圍所能及，縱取得執行名義亦無意義，故而日本審判實務上通常係以技術思想之概念來特定對象物，其緣由在此³²。

以上所述有關專利權請求範圍之確定之部分，係專利權侵害禁止之本案訴訟及假處分所共有之問題，然而，就專利權侵害禁止之假處分，仍有其特有之問題，而須從其個別之觀點來加以觀察。亦即，所謂「基於預想其於將來消滅之被保全權利提起之假處分，應否允許」之問題。一般在得以確實預見被保全之權利將於將來消滅，而其本案訴訟將受敗訴判決時，例如業經法院為無效判決，現正進行撤銷訴訟，惟幾可確定該無效判決不會被撤銷，或無效審判正在進行中，法院為無效判決之蓋然性甚高，惟尚未為無效判決等情形，應將假處分之聲請駁

³¹ 牧野利秋，前揭註 2 文，頁 184；小松一雄，工業所有權（特許權等）基？？侵害差止假處分？？？對象？特定，載於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第三卷，假處分？諸類型，法律文化社，1996 年 12 月，頁 550。

³² 小松一雄，前揭文，頁 552-553。

回，然而其理由究係以被保全權利不存在，還是以欠缺保全必要性為理由加以駁回，則不無爭議³³。然而有學者認為，如將保全訴訟之訴訟標的解為所謂保全狀態上之權利的話，不論被保全權利存在及保全必要性均為其要素，其二者有一欠缺即屬未就保全狀態上之權利盡釋明責任，是以遇此情形應以未就保全狀態上之權利加以釋明駁回其聲請³⁴。

第二項 保全必要性之審理

關於定暫時狀態假處分保全之必要性，依日本民事保全法第 23 條第 2 項之規定，係指於有爭執之權利關係，為避免債權人遭受受明顯之損害或急迫之危險，而有採取暫定措施之必要。所謂顯著之損害，係指相較於債務人因假處分命令之發布所受之不利益，債權人因假處分所得受之利益明顯的較大，如債務人因假處分所受之損害相較之下為大時，則應將假處分之聲請駁回；至於急迫之危險雖與顯著之損害在法條上雖然係並列的要件，惟二者並非不同的概念，蓋如債權人遭遇急迫之危險時，其當然會發生顯著之損害，故所謂急迫危險應係顯著損害之典型例³⁵。是關於保全必要性之判斷，並非單純地就各當事

³³ 以欠缺保全必要性駁回之裁判例，如大阪高判昭 36.4.27 判例時報 263 號 24 頁、東京地判昭 43.10.16 判例 ??? 230 號 244 頁。以未充分釋明被保全權利駁回之判決例，如大阪地決昭 45.12.23 判例 ??? 269 號 241 頁。

³⁴ 牧野利秋，前揭註 2 文，頁 287。惟牧野氏較早期之見解則認為此種情形應屬於未就被保全權利之存在盡釋明責任，見牧野利秋，前揭註 4 文，頁 264。

³⁵ 小笠原昭夫，假的地位？定？假處分，收錄於鈴木忠一、三？月章編，註解民事執行法(6)，第一法規，1986 年 1 月 20 日，頁 305-306。

人所遭受之不利益做量的比較，而係考量當事人間之衡平後，合目的地判斷是否應予准許，換言之，如對假處分債權人可能遭受之損害放任不管的話，債權人將陷於無法享受權利本來內容之困境，而與其所受之不利益相較之下，假處分債務人應對其可能遭受之不利益應予忍受時，即應認為具有保全之必要³⁶。

就專利權侵害禁止之假處分而言，於債權人方面應審究之情形為，於本來為其所獨占之市場，因不得已而與債務人立於競業關係所生之各種不利益。其不利益，由於係至本案判決確定為止放任侵害行為繼續存在所生之一切損害，因此要正確地預測該不利益是不可能的，然而，依據因侵害行為所造成之製造販賣數量之減少、價格之下降、販賣經費宣傳費用的增加等實際上產生之情形，亦可以為某種程度的預測。即使債權人未能就以上得以算出之損害加以釋明，其於本來為其所獨占之市場因侵害行為而在顧客之競爭上遭受打擊，也可說是一種通常之現象，為了於保全必要性上參酌此項對債權人所造成之不利益，也必須將專利發明實施品所擁有之顧客獲得能力之高低，亦即與債務人商品之差異、價格之高低、有無同種商品、販賣地域、販賣方法之競合程度等諸般情形一併列入考慮。除上開應考慮之各項情形外，專利實施品在債權者營業品項目中所占之比率、及其獲利比率亦應一併加以考量³⁷。

在債務人方面所應審究之情形，則為因其以之為業之禁止

³⁶ 牧野利秋，前揭註2文，頁290。

³⁷ 同上註，頁290-291。

對象之製造販賣行為全面地遭到停止所遭受之各種不利益。就此所應考慮者，乃禁止對象在營業項目中所占之比率、代替產品或代替方法之轉換可能性等諸多情事。其他有關再為侵害行為之蓋然性、侵害之客觀之主觀之態樣等，也應予一併參酌。因為禁止之假處分而導致債務人之營業活動遭到全面停止、營業組織遭受全面之解體等給予債務人難以回復之打擊之情形，亦得以基於當事人間衡平之立場否定保全之必要性，就此點而論，在與被保全權利在本案訴訟被肯認之蓋然性、債權者所受損害之大小、侵害行為之客觀的及主觀的態樣之關係上，可說仍殘留有相當微妙之問題³⁸。

以上關於保全必要性之判斷，僅就法條文義之解釋及在專利權侵害禁止假處分就債權人及債務人方面應考量之各項要素做簡要的說明，至於日本審判實務上關於專利權侵害禁止假處分保全必要性之判決例，本章將於下一節做更深入之探討。

第四節 日本審判實務關於保全必要性裁判例之介紹³⁹

第一項 認為具有保全必要性之裁判例

第一款 比較衡量雙方所受各項損害後，認有保全必要性

³⁸ 同上註，頁 292。

³⁹ 以下各裁判例之整理、分類，主要係參照牧野利秋，前揭註 22 文，頁 526-539。另外並可參照，中村彰吾，特許 實用新案民事假處分？？？「保全？必要性」，？？？，第 57 卷第 10 期，2004 年 10 月，頁 37 以下；吉田和彥，知的財產權？？？假處分保全？必要性，判例？？？，第 1062 期，2001 年 8 月，頁 58-63。

一、東京地判昭 30.2.25 下民集 6 卷 2 號 342 頁

關於債權人方面，該裁定認為：「債權人基於自昭和 24 年 11 月之申請獲准之本件專利，製造、販賣本件之導火線及段發電氣雷管，擁有可獨立供給全國全部需要量之設備、能力，就此點而論，以上物件為火藥業界所不可缺之物品，其需要量不論製作者為何人，幾乎可說是固定的，故而如果容認債務人對於專利權之侵害行為繼續下去的話，債權人將喪失其對於本件導火線、段發電器雷管販賣金額增加及附隨於此之火藥之販賣金額增加所應得之利益，進而將造成信用毀損、為販賣競爭而不得不支出無益之宣傳費及其他費用，其所受之有形及無形之損害相當大，縱使債權人將來對於債務人請求排除侵害及防止侵害之本案訴訟獲得勝訴之判決，亦難以期待其實效，因而受有無論如何也難以回復的損害一事，可大致加以推認，而在另一方面，亦無得以推翻此項推認之釋明存在。」

另外就債務人之部分，該裁定則認為：「雖然債務人中止製作、販賣本件段發電器雷管，可預見將會失去每月高達一千數百萬元之營業額，惟其販賣金額與債務人之總販賣金額相較，僅占極少部分。」，並認為其他債務人主張之顧客喪失、製造設備之間置、員工失業、有造成全國火藥界市場之大混亂之虞等情事，並未為充足之釋明，因而認為本件具有保全之必要性。

二、東京地判昭 30.9.9 下民集 6 卷 9 號 1873 頁

該裁定於認定(1)本件債權人將本件專利權交由自己出資一半之合資公司實施，除可以獲得該公司一半之利益外，並得以收取製品販賣額 10%之實施費用；(2)為專利實施權人之該合資公司之生產能力得以滿足日本國內之全部需要量；(3)未取得債權人允許而製造系爭商品者，只有債務人；(4)因債務人每月製造、販賣 200 克之系爭物品（系爭物品是一種藥物），1 克即可得到 50 萬日元之利益，是以該合資公司一個月就會失去 1000 萬日圓之利益，而債權人除失去上開利益之半數 500 萬日圓外，尚失去每月 520 萬日圓之實施費用；(5)債權人由於與債務人間之競爭，不得已以每公克必須再便宜 70 日圓售出，每個月多損失 2167 萬元；(6)即便本案勝訴，已經調降之價格要回復原價亦相當困難；(7)債務者正開始將本件製品輸出到泰國等國家；(8)債權人在泰國並未享有本件之專利權；(9)債務人系爭物品之販賣所得，僅占全部營業額之 3%，縱使停止系爭物品之販賣，亦無裁員之必要等事實後，進而認為：「依據前揭事實，債務者縱使因本件假處分而不得販賣系爭物品，因此所蒙受之損害，僅占部營業部門商品販賣價值之 3%，且無進行裁員之必要。相反地，債權人因債務人本件專利權之侵害行為，因而失去一個月約 3000 萬日圓的營收，債務人將系爭物品輸出到債權人未享有專利權之國家時，債權人對此並無禁止之手段，又，一旦價格下降則要回復到過去之價格亦相當困難，因而債權人所蒙受之損害難以估算，縱使於請求損害賠償之本案訴訟，亦可推知其損害額的舉證相當困難。從而，綜合前揭事實及本件言詞辯論之全部趣旨，關於本件假處分之必要性，足認已為充分之釋明。」

如同以上兩則裁定所示，關於債權人方面，所重視者乃係專利發明之實施規模、因侵害行為導致之製造販賣數量之減少與被迫將價格下降而喪失應得之利益，以及因販賣經費、宣傳費用的增加而需要多餘之費用而發生所謂現實之損害，以及，如果放任侵害行為的話，將導致上開損害的擴大，且造成債權人所受之損害無從計算，於本案訴訟中在損害額之舉證上發生困難等情形；而在債務人方面，所考量者乃係由債務人之營業規模、系爭產品所占全部營業之比率來做比較的話，即使禁止侵害行為，債務人所遭受之損害對於其事業經營尚不至構成致命之打擊，並基於上述各點，而認為具有保全之必要性⁴⁰。

在日本審判實務上，關於保全必要性之判斷大多係採取以上兩則裁定之比較衡量雙方損害之判斷方式⁴¹，以下再舉二則類似之裁判例供參考：

三、東京地判昭 34.6.23 判？ 92 號 74 頁

關於債權人所受損害之部分，該裁定認為，債權人將本件實用新案權（有關於望遠鏡專用之雙凸鏡片之實用新案權）授予另外兩家公司實施權，而取得一個製品 50 日圓之實施費用，惟因債務人之侵害行為，迫使其中一家公司因輸出業者要求降

⁴⁰ 牧野利秋，前揭註 22 文，頁 528-529。

⁴¹ 相關裁判例，如東京地判昭 31.3.6 下民集 6 卷 12 號 2960 頁、東京地判昭 31.3.6 下民集 7 卷 3 號 521 頁、東京地判昭 31.12.25 下民集 7 卷 12 號 3762 頁、東京地判昭 43.6.5 判例？ ？ ？ 226 號 192 頁、東京地判昭 47.7.21 無體集 4 卷 2 號 433 頁等。

低價格，而不得已一再地降低價格，且因價格之下降而不得已與其中一部份之輸出業者終止交易，因而造成平均月產額約 5 千個之重大營業損失。而債權人因負有排除第三人權利侵害之義務，亦有受實施公司求償之虞，且受有月額 25 萬日圓實施費用停止支付之損害，並受有信用損害之精神利益損失。至於債務人所受損害方面，其中關於製造業者之部分，其系爭物品及相關產品之月產數量約 1 千個，金額約 280 萬日圓，純利益可達月額 80 多萬日圓，因本件禁止製造、販賣之假處分將使其喪失上開營業利益，並因生產計畫之轉換、從業人員之重整、配置轉換等而不得不支出相當程度之費用，而另外關於下游之銷售業者之部分，其主要業務即係以輸出、販賣前開製造業者所製造之雙凸鏡片為業，占其月輸出販賣值近 8 成，如禁止其輸出、販賣，應可預見將造成該下游業者重大的打擊。

由上述可知，相較於債權人所受之損害，債務人所受之損害，尤其是該輸出、販賣之下游業者所受之損害亦非輕微，惟該裁定就此則表示：「縱然依據假處分禁止製造、販賣之行為，而使債務人蒙受相當之損害，惟如其損害尚未達遠大於不予核發假處分命令使債權人蒙受之損害，而違反衡平理念之程度，應可認為不得拒絕核發假處分命令，而應由債務人忍受其自身所受損害。」，並認為該製造業者之債務人，其就本件望遠鏡附加之雙凸鏡片之製造、販賣僅占全事業規模之 3 成，縱令禁止其製造販賣系爭物品，亦不至於使該債務人之事業立於存亡關頭；而該下游銷售業者之債務人，雖以銷售系爭雙凸鏡片為業，惟該下游業者係為與製造業者合作，而輸出系爭物品所設立之

公司，係小規模之輸出業者，同時考慮本件實用新案權係精神之產物，其存續期間不過數年，因債務人等之侵害行為，將使債權人甚難回復其蒙受之損害等情事，而認為債務人所受之損害是否遠大於債權人所受者，尚難以認定，故應由債務人忍受其自身所受之損害，進而肯定本件之保全必要性。

四、浦和地判昭 59.5.2 判？ 536 號 324 頁

該裁定就保全之必要性之判斷，做出如下表示：

「作為污水處理裝置之接觸材料，於昭和 55 年當時，系爭製品（以鹽質硬化塑膠方式製作之接觸材）於市場上所佔之比率接近 100%，然而於現在（昭和 59 年），其佔全體接觸材之比率，已減少為約 30%，與他種材質之接觸材間之競爭趨於強化。債務人使用符合本件發明構成要件之第 1.及第 2.號方法加以製造，並將之引進市場之侵害物品，已達到全體系爭製品之 1/3 之比率，且其比率尚有擴大之虞。」

「債權人就系爭製品，於昭和 54 年當時，係以 1 立方尺 2 萬日圓之價格出售、惟其後則不得不於昭和 55 年以 19000 日圓、昭和 56 年以 18000 元、昭和 57 年以 17000 元逐漸降低其價格，其價格之下降，固然不能否認係與前述之他種接觸材間之競爭有關，然而債務人就其製造之相當於系爭製品之侵害物品，則以 1 立方尺 15000 日圓之價格販賣給最終之使用者，對於其價格之下降亦造成影響。」

「綜合以上事實，如果放任債務人使用第 1.及第 2.號方法，來製造販賣侵害物品，將侵害債權之營業上之利益，且有使其遭受重大損害之虞，從而，應認具有保全之必要性。」

第二款 債權人因獨占狀態之破壞，而遭受銷售通路之損害

如前所述，縱令債權人就上述之得以計算之損害無法之釋明，其在本來為其所獨占之市場上因侵害行為而遭受各種在顧客競爭上之各種不利益，亦為一種通常之現象，因此在日本審判實務上，亦有為數甚多之裁判例強調此點而認定具有保全之必要性，如大阪高判昭 42.5.8 無體集 1 卷 83 頁：

「綜合前揭上訴人（即債務人）就系爭商品以之為業加以製造販賣，而侵害被上訴人（即債權人）之本件實用新案權之事實及證據，可大致推認被上訴人投入甚大的勞力及費用，透過報紙、雜誌、廣播、電視等管道為系爭商品宣傳，因而使世人得以認識該商品之效用與優點，然而在另一方面，被上訴人則向一般消費者宣傳其就系爭商品之製造販賣行為並未抵觸本件實用新案權，並更加努力擴張其銷售通路，其行為已顯著侵害上訴人系爭商品之銷售通路，致使上訴人蒙受甚大的損害，如果容任上訴人就系爭商品之製造販賣行為繼續下去的話，將使被上訴人之損害更加擴大，終至難以回復等情，且無與此認定相反之釋明。綜上，本件假處分之必要性堪可認定。」

第三款 債權人為通常實施權之授予

在債權人授予通常實施權而允許他人實施專利權，因侵害行為會使債權人之事業遭受打擊，並使其實施費用之收入減少，故而不少裁判例據此認有保全必要性，諸如：

一、岐阜地裁多治見支判昭 46.4.15 無體集 3 卷 1 號 181 頁

本件裁定關於肯定假處分必要性之理由為⁴²：

1. 權利者本身有於最近自行實施並重啟事業的計畫。
2. 權利人對於訴外人 A 已就系爭產品授予通常實施權。
3. 債權人雖有意對他人授予實施權，並取得實施費用，然而債務人開發與本件專利權抵觸之實施方法，並加以利用，其他兩三家業者亦仿效債務人而採用同方法，因而造成債權人上開計畫、意向實現的障礙。
4. 本件專利之重點「在常溫下利用機械粒子化原料海藻」之方法，只不過是向來一般採取之洋菜製造方法之一種，債務人縱使不採用此種方法，亦不會造成其洋菜製造事業之關閉而陷於破產。

二、東京地判昭 34.6.23 判？ 92 號 74 頁（內容詳參本節一、（一）3.）

⁴² 參照中村彰吾，前揭註 39 文，頁 42 之整理。

此裁定特別強調，在債權人負擔侵害行為之排除義務時，會被實施權人追究放任侵害行為之責任，並以之作為承認保全必要性之理由之一⁴³。

第四款 債權人受有精神上之損害

日本審判實務上雖有以債權人受有精神上之損害作為判斷保全必要性之根據之裁判例⁴⁴，惟因專利發明雖係精神之產物，然專利權非人格權而係財產權之一種，是以對於專利權之侵害並不會直接造成精神上之損害，因侵害行為造成名譽信用毀損之情形，應僅限於附隨於侵害行為之不當行為，亦即以品質粗劣的侵害物品作為專利發明之實施品而加以宣傳等特別之情事存在時，方得作此認定⁴⁵。

第五款 因侵害行為而造成專利權期間實質上縮短之結果

於接近專利權之存續期間終了之時開始侵害行為之情形，由於在本案訴訟因專利權之存續期間終了而使禁止請求權無法發揮實效，事實上造成專利期間縮短之效果，故而認有保全之

⁴³ 牧野利秋，前揭註22文，頁531。

⁴⁴ 如前揭(一)1. 東京地判昭30.2.25下民集6卷2號342頁裁判例，即以債權人信用毀損作為認定保全必要性之理由之一。

⁴⁵ 牧野利秋，前揭註22文，頁531。相關之裁判例，如名古屋高判昭32.6.26下民集8卷6號1165頁、東京地判昭48.5.25無體集5卷1號128頁。

必要性之裁判例可說是相當有力之見解⁴⁶，諸如：

一、東京地判昭 47.7.21 無體集 4 卷 2 號 433 頁

「債權人於本件專利權之殘存期間中，除就系爭物品受有一個月按每噸實施費用相當金額 1000 萬元之比例計算之損害外，因債務人於本件專利權之存續期間終了前為本件侵害行為，並於其市場上建立販賣流通機構，至其專利權期限終了時為止，將使債權人立於顯著不利益之地位。申言之，相對於本來就系爭專利權未受有實施承諾之人，必須於專利權存續期間終了後才開始其實施品之製造、販賣而出現於市場上，並以此為出發點而於市場上逐漸構築其活動之地盤一事，如債務人於專利權存續期間終了前，即為侵害專利權之行為而製造、販賣實施品，並已於市場上佔有相當地位，於專利權實施期間完了之時，債務人已可保有相當之市場占有率，而相反地，專利權人要請求於如此情形下所生之損害則頗為困難。由於其對於損害額之舉證幾乎是不可能的，甚至根本無從為損害賠償之請求，實際上將造成與專利權存續期間縮短相同之結果。」

二、大阪地決昭 54.1.10 判時 983 號 90 頁、判？ 388 號 165 頁

本件係債務人於系爭專利權（某種藥品專利）存續期間終了前九個月即已實際開始販賣其製品，法院認為：

⁴⁶ 同上註，頁 532。

「就本件而論，相較於將債權人權利主張之當否委由本案訴訟判斷（於本案訴訟之時系爭專利權利顯而易見將歸於消滅），於此時（指假處分程序）如賦予債權人基於本件專利權之禁止請求權之行使而得以主張之地位，將更可發揮其實際效用。」

第六款 債務人現在未就侵害物品為製造販賣，惟將來有量產之可能

以此作為肯定保全必要性之裁判例，如名古屋高澤支判平4.9.2知的裁集 24 卷 3 號 529 頁，於該案中，關於保全必要性之論據，債權人主張，關於新醫藥用品之開發係以長久之時間及鉅額之投資為必要，如果准許在開發廠商之後之製造廠商進入市場的話，因為無須負擔開發費用，其將會降低價格並奪取開發廠商之市場，並使開發廠商不得不降低其價格，因而使開發廠商遭受雙重損害，因而無法確保符合開發成本之適當利益，且一旦市場價格下降，其回復就相當困難，而就債務者方面來講，比起在開始其製品之製造販賣後再加以禁止，於事前及加以禁止將可避免其投下無益之資本，債務人對此役不爭執。法院乃基於此一雙方不爭執之事實作為認定具有保全必要性之理由。

第二項 認為無保全必要性之裁判例⁴⁷

⁴⁷ 以下之裁判例，均係不考慮被保全權利之存否，而直接以欠缺保全必要性加以駁回。

第一款 比較債權人及債務人所受損害後，認為無保全必要性

一、神戶地姬路支決昭 57.1.19 無體集 14 卷 1 號 1 頁

關於債務人部分之情形，該裁定認為，債務人係經營高爾夫球場之公司，其購入、設置作為禁止對象物品之第三人公司製造之高爾夫球袋搬送循環軌道並加以使用，如果為本件假處分禁止使用本件裝置而須轉換為他種使用方法的話，將造成鉅額費用之支出，而使債務人無法負擔，且如果沒有本件高爾夫球袋之搬運裝置的話，將造成會員及其他入場者對其評價降低，因而造成大量退會之情形，根據上述之情形，將可充分預見債務人公司有破產之虞。

而另一方面就債權人之部分而言，關於如果不予核發假處分將造成債權人之損害，從債務人係最終之使用者之立場而論，就本件實用新案權之實施品完全賣出可獲得之利益，充其量亦不過是相當於本件實用新案權存續期間內按實施品價格比例計算之實施費用額，從債務人之規模來判斷的話，其費用額之支付在將來亦不會產生困難，因而認為本件不具保全之必要性。

另外，本件債權人方面並主張，在未為禁止使用之情形，將造成其他之高爾夫球場將模仿被控侵權人，從債權人以外之人處購入侵害物品之虞，惟法院則表示此係「與被控侵權人之

行為無直接關係，而係基於一般預防之論點而為自己損害之主張」，因而認為「此並非為私法上保全必要性之概念所涵蓋」。對照此一認定，於前揭一、(三) 1.之岐阜地裁多治見支判昭46.4.15 無體集 3 卷 1 號 181 頁之裁判例，則係以「債權人雖有意對他人授予實施權，並取得實施費用，然而債務人開發與本件專利權抵觸之實施方法，並加以利用，其他兩三家業者亦仿效債務人而採用同方法，因而造成債權人上開計畫、意向實現的障礙。」作為肯定保全必要性之論據，之所以為不同之認定，應係本件並未見有實際仿效之情形，而前揭裁判例則非「一般預防」，而係已經造成他人爭相仿效之實害，其債權人自身所受之損害（或蓋然性）已經十分清楚之故⁴⁸。

二、高知地決昭 59.4.20 判？ 388 號 165 頁

關於保全必要性之判斷，該裁定首先強調：「本件，係所謂定暫時狀態之假處分，定暫時狀態假處分之保全之必要性，必須基於避免如權利關係未加以確定，對債權人所造成顯著之損害，或防止急迫或強暴之危險等理由，而認為有形成暫定之地位而加以規整之必要之情形存在，始得加以認定。而所謂顯著之損害，即係指比較衡量債務人因假處分所受之不利益後，認為債權人因假處分所得受之利益明顯為大之謂也，特別在斷行之假處分，其判斷更必須特別慎重。」

關於本件是否具備保全之必要性，該裁定則表示：「依據上

⁴⁸ 中村彰吾，前揭註 39 文，頁 42。

述釋明之事實，如依照本件聲請之旨趣而為假處分，並禁止債務人等使用系爭物品（一種雲霄飛車之裝置），債務人對於系爭物品不僅無法取得其營業金額，且將因具代表性質之遊戲機遭受停止運轉而造成集客機能之喪失，因而造成黑潮博覽會（該侵害物品正於黑潮博覽會展出）之入場者減少之結果，進而對於公共性強之黑潮博覽會之結果造成重大損害等情，乃顯可預見之事，因而將蒙受回復具有顯著困難之重大損害」。「相對於此，本件債權人因准予假處分所得受之利益，僅為黑潮博覽會展出期間（共 55 日）中權利侵害行為之停止；就不予核發假處分債權人將受之損害而言，即使債務人係本件侵害物品之使用者，系爭物品亦係由債務人以外之公司製造、所有，債務人僅係擔當其營運管理之一部分而已，就此以觀，債權人於本件黑潮博覽會就系爭物品可取得之利益，亦不過為黑潮博覽會會期中關於系爭物品之使用相當於實施費用之金額而已，縱令債務人於本案訴訟敗訴，而認為應賠償其損害，由於債務人中尚包括地方自治團體，其資力亦無問題，難認債務人就其支付於將來係不可能或有困難。」

從而，該判決比較債務人因本件假處分所受之損害與債權人所得受之利益後，認為後者並非顯著地較前者為大，相反地，兩者間存在顯著之不均衡，因而認為本件無保全之必要性。

第二款 債權人未實施專利發明

於名古屋地決昭 59.12.21 判？ 559 號 290 頁一案中，關於

保全必要性之判斷，該裁定表示：「債權人於現在之時點，並未實施其主張之本件專利發明而製造、販賣系爭物品（一種廢氣清淨裝置）一事，業據其自認，於本件之卷內記錄上亦無從窺見債權人有何實際上從事系爭物品之製造、販賣以及為製造、販賣而為準備之行為，是以債務人就系爭物品為製造、販賣對於債權人所造成之損害，應可大致推認僅限於不能受有相當於本件專利權實施費用之金額，從本件之卷內記錄上就債權人是否受有上開損害以外之損害，則無從得知。相對於此，由因本件假處分之核發債務人所受之不利益觀之，債務人因本件假處分命令之核發，將被禁止製造、販賣系爭物品，可預見將對債務人之企業活動（車輛之大量製造及販賣）造成重大的障礙，而遭受難以回復之打擊，而就債務人之損害賠償能力而言，對照其企業規模，亦無任何問題，綜合上述雙方當事人間之情事，並加以比較考量，應認欠缺保全之必要性。」⁴⁹

本件之情形與前述一、（三）之岐阜地裁多治見支判昭 46.4.15 無體集 3 卷 1 號 181 頁之裁定（見第 50 頁），均屬專利權人對他人為通常實施權之授與之情形，然而法院對於保全必要性判斷之結果卻有所差異，其理由應係前者債權人本身並未實施專利權，而後者債權人不但本身實施專利權，且對於他人為通常實施權之授予，故而所受損害遠較前者為大之故也。

第三款 債權人自招損害而違反誠信原則

⁴⁹ 與此相類似之裁判例，如名古屋地決昭 60.5.20 無體集 17 卷 2 號 239 頁，增井和夫、田村善之，特許判例??，有斐閣，2005 年 8 月 30 日，頁 325。

於東京地判昭 34.2.27 判時 180 號 45 頁之裁判例中，債權人從第三人處受讓本件實用新案權之際，已經知悉債務人正在相對大規模地製造、販賣與該實用新案同一或類似之物品，該裁定除比較雙方所受之損害外，另表示：「因本件債權人無寧係於察覺上開情形(指債務人正在大規模地製造、販賣系爭物品)後，方才受讓本件實用新案權，是以縱如債權人所主張，因債務人之侵害行為將使其蒙受某程度之損害，或有受損害之虞，惟此乃係債權人所自行招致之損害，其欲將自行招致之損害轉嫁於他人而尋求假處分救濟，從保全處分之本質而言，應認欠缺保全之必要性。」

由上述判決內容觀之，應解為該判決雖未明示，但亦強烈的意識到假處分聲請之誠信原則⁵⁰。

第四款 專利權有無效之瑕疵存在

日本實務上以專利權具有無效之瑕疵作為否定保全必要性理由之裁判例亦為數不少，如大阪高判昭 36.4.27 判時 263 號 24 頁，即係就法院已為專利無效之判決，而撤銷判決之訴訟正在進行中，幾可確定該無效判決不會被撤銷之案件，否定其保全之必要性：「假處分之債權人於聲請時雖尚有實體上之權利，惟可充分預見該權利於近期將歸於消滅，因而於本案受敗訴判決之情形，應認不具依定暫時狀態假處分而為應急的、暫定的保

⁵⁰ 牧野利秋，前揭注 22 文。

護之必要性。」，此外，於專利權無效之判決程序繫屬中，法院尚未為無效判決之情形，東京地判昭 43.10.16 判夕 155 號 212 頁則認為，本件實用新案因欠缺進步性而將來被認定為無效之蓋然性甚高，於此情形下，應認不具依滿足之假處分而為應急的保護之必要性⁵¹。惟日本實務上就此亦有以未就被保全權利為釋明為理由而加以駁回之裁判例，已如前所述（見本章第三節一、），茲不贅。

第三項 分析整理

從以上所列之裁判例內容觀之，在日本審判實務上，多數判例雖會就債權人及債務人方面所受之損害為比較衡量，惟基本上只要可大致推認侵害之存在，且可預見侵害行為於將來將繼續存在之情形，特別是在專利權人本身實施專利或授權他人實施專利時，原則上均會認為具有保全之必要性，此可謂日本裁判例上之主流，至於比較衡量雙方損害後，否定保全必要性之裁判例，則集中於昭和 50 年代後期至昭和 60 年代之間，於其後，雖然仍然可見以比較衡量雙方所受損害加以判斷保全必要性存否之裁判例，惟於比較衡量後之結果，否定保全必要性之裁判例則未有所見⁵²。

就債權人所受之損害而言，上開裁判例所考量者，除現實

⁵¹ 同此意旨之判決例，尚有大阪地決昭 56.4.9 無體集 13 卷 1 號 425 頁、大阪高決昭 56.9.2 無體集 13 卷 2 號 624 頁等。

⁵² 吉田和彥，前揭註 39 文，頁 60-61。

產生且可以算定之損害外，亦包括債權人因無法獨占本來為其所獨占之市場所造成之種種不利益，且相當重視上開損害之舉證困難、無法算定、乃至於其損害之回復困難性，此與日本審判實務上對基於特別情形而請求撤銷專利權侵害禁止假處分之事件⁵³，多半以伴隨者專利權之侵害，係多方面、廣範圍且繼續的產生，其損害數額之掌握、舉證顯然相當困難，因此無法以金錢補償達成假處分之終局目的為理由，而駁回債務人之請求之戰後裁判例之主流可謂不謀而合⁵⁴。然而，伴隨著侵害的發

⁵³ 依日本舊民事訴訟法第 759 條之規定，假處分以有特別情形為限，法院得命供擔保後撤銷假處分，而依舊法時代實務及通說之見解，此一特別情形包括 1. 依金錢為補償即足以使債權人達到假處分之目的 2. 債務人因假處分而遭受遠較通常所發生，並預定將予以忍受之損害為大之損害，此兩種情形只要其一成立即為已足，而所謂依金錢補償即足以達到假處分之目的，並非單就被保全權利之性質為形式上(財產權或非財產權)之判斷，而必須就其權利之內容、權利行使之目的、假處分的方法、因假處分導致債權人遭受之損害及其程度、損害賠償之難易等綜合判斷。新日本民事保全法第 39 條規定：「因假處分之命令而有生難以補償之損害之虞，或有其他特別情事時，核發假處分命令之法院或本案之法院，得依債務人之聲請，以供擔保為條件撤銷假處分。」，仍應做相同之解釋，此觀新法將債務人因假處分命令而有生難以補償之損害之虞作為獨立之撤銷事由即不難明瞭。見竹下、藤田編，前揭註 46 書，頁 251。

⁵⁴ 相關之裁判例，如前揭東京地判昭 47.7.21 無體集 4 卷 2 號 433 頁等。另東京地判平 2.2.16 無體集 22 卷 1 號 1 頁則表示：「就本件假處分之被保全權利係基於實用新案權請求其侵害的停止及預防之禁止請求權而論，實用新案法並非僅止於事後的損害賠償，而實用新案法第 27 條實用新案權人得請求權利侵害之禁止及預防之規定，應理解為係基於一般對於實用新案權之侵害，權利人所遭受之損之損害並非限於金錢之利益，是以事後以金錢賠償並不充分，而有定禁止請求權之必要所設之規定。實際上，就包含實用新案權之所有工業所有權而言，因其權利之本質為獨占權，是以前權利之行使，係透過製品之製造、販賣，而與權利人乃至實施權人之業界或市場息息相關，若未保障此一基於法律所賦予之獨占權，則將危害到權利人乃至實施權人經營之存立。從以上所述觀之，依實用新案法以禁止請求權為被保全權利之假處分，應認為無法以事後之金錢補償達成假處分之終局目的。」可供參照。至於另一撤銷假處分裁定

生，雖或多或少會產生上述之損害，惟在保全必要性之判斷上，如以超過通常損害之損害或危險存在為要件（亦即債權人有受難以彌補之損害之虞），則前揭肯定保全必要性之裁判例是否完全充足於此一要件，恐不無疑問，至少在其理由上還不能說相當充分⁵⁵，換言之，在保全必要性要件之判斷方面，從日本審判實務觀之，不難發現具有「形式化」之傾向⁵⁶。

就上述所謂「形式化」之傾向而論，有學者認為在多數判決在結論上並非有誤，蓋如侵害之事實已甚明確，卻放任侵害行為繼續，無異會導致專利權存續期間縮短之實質效果，且造成本案訴訟中舉證之困難、無法達成損害賠償之實效等情形，如此將違反專利權係保證於存續期間內具有獨占權之法律之趣旨，是以在債權人就被保全權利已為充分之釋明，且侵害之事實已十分明確時，關於保全必要性之判斷，只要債權人能夠就發生通常伴隨侵害之某種程度之損害加以釋明時，即應加以肯定，亦即在被保全權利之存在已經過充分判斷之情形，關於保全必要性之判定可予以簡化。此乃係基於專利權之獨占性、排他性質所導致之結果，且此一實務上之傾向在將來恐亦不會有所改變⁵⁷。然而，亦有學者指出，因專利權係獨占、排他之權

之特別情事，即所謂債務人將因假處分而遭受難以補償之重大損害之情形，其性質上應係阻卻假處分保全必要性之特別事由之一，因此如在核發假處分裁定前對於得加以預測之事由考量其保全之必要性，於假處分裁定後該當於此一特別情形之事由，亦已相當程度的遭到限縮，見牧野利秋，前揭註 2 文，頁 295。

⁵⁵ 牧野利秋，前揭註 22 文，頁 540。

⁵⁶ 吉田和彥，前揭註 39 文，頁 62。

⁵⁷ 牧野利秋，前揭註 22 文，頁 540-541。

利，所以在某些情形下當然具有緊急除去其侵害之必要性，然而此並非表示在所有侵害存在之情形均具有此保全之必要性，故而，在判斷保全必要性存否之際，仍然須就債權人及債務人雙方所可能遭受之損害加以比較衡量，並綜合其他情形為實質之判斷，而非以形式之判斷即為已足，尤其在專利權人或實施權人未就專利產品為製造販賣、債務人之資力並無問題、或損害額之算定並非十分困難等特別之情形存在時，更應否定保全之必要性⁵⁸。

實則，以上兩種說法並非完全抵觸，蓋法院如已就被保全權利為實質之審理，則已相當近似於本案訴訟程序，對於保全必要性之判斷，如無上述專利權人或實施權人未就專利產品為製造販賣、債務人之資力並無問題、損害額之算定並非困難、債務人所受之損害與債權人所受之損害顯不相當等特別之情形存在，且對於本案實體權利之存否已為充分之審理而可肯定確實構成專利權之侵害時，在判斷之過程上予以簡化，應無不可，然而此並非表示法院完全無須比較衡量雙方之損害，即得逕予認定具有保全之必要性，是以法院仍須在比較雙方可能遭受之損害後，認為債務人應就其所受之損害加以容忍時，始得認定具有保全之必要性。此外，在未就被保全權利為充分審理之情形，雖非不得逕以欠缺保全必要性駁回債權人之聲請，惟此時自然須就何以欠缺保全之必要性詳加說明，始為充分，此正為日本審判實務之趨勢。不論如何，此一保全必要性要件之判斷，從昭和 30 年代起之日本審判實務，即以之作為核發假處分與否

⁵⁸ 吉田和彥，前揭註 39 文，頁 62。

之重要依據，至目前仍未改變，應無疑問。

最後應論及者，乃公共利益之觀念是否應納入保全必要性之判斷，就此以觀，日本不論係在實務界或學界均很少以此項概念判斷是否具有保全之必要性，多數之見解係以衡量當事人雙方之利益及所受損害來判斷保全必要性之存否，上述諸多專利權侵害禁止假處分之裁判例中，亦僅有高知地決昭 59.4.20 判 388 號 165 頁之裁判例，以公共利益受損為由駁回債權人之聲請，其餘之裁判例則未並未使用此一概念來判斷保全必要性之存否，足見日本審判實務上公共利益的考量一般而言並非保全必要性存否之判斷因素。

第五節 小結

本章從比較法之觀點介紹日本法制及實務關於專利權侵害禁止定暫時狀態假處分之運作，日本在保全程序之審理上，不論是在法律層面或實務運作，向來係以被保全之權利及保全之必要性為審理之對象，而在專利權侵害禁止之定暫時狀態假處分，因專利權具有獨占性、排他性之性質，一旦准予核發假處分命令，對於競爭對手之營業將造成全面性之影響，故而在被保全權利及保全必要性之審理上，較諸一般之定暫時狀態假處分，其審理之慎重程度可謂有過之而無不及。首先，在被保全權利之審理方面，日本之審判實務上對於被保全權利之存在與否係採取實質之審理，亦即對於專利權所保護之技術範圍做實質之認定，其判斷則係採取由專利請求範圍之記載加以解釋之

技術內容為大前提，以禁止之對象之技術內容為小前提之三階段論法，與本案訴訟之判斷過程並無差異，僅在審理程序及心證度之要求上略有不同，足見其審理之慎重。

其次，在保全必要性要件之審理方面，日本審判實務在專利權侵害禁止之假處分，一般均會就債權人因不予核發假處分所受之損害及債務人因准予核發假處分所受之損害加以比較衡量後，綜合一切情狀判斷保全必要性之存否，雖然現今日本實務之發展，如法院已就被保全權利之存否為實質、慎重之審理並肯定其存在時，在保全必要性之判斷上，並非不得予以簡化，惟此並非表示可免除法院實質判斷之義務，是以法院仍須經過比較雙方所受之損害後，始得加以認定保全必要性之存否，而在債務人所受損害顯不相當、債權人未實施系爭專利發明、或債權人非受有無法以金錢彌補之損害而債務人之資力亦足堪負擔其損害賠償責任等情形，則可無須判斷被保全權利之存否，逕以欠缺保全之必要性加以駁回，是以保全之必要性仍為日本審判實務上關於定暫時狀態假處分核發與否之重要判斷依據，自不待言。

由以上所述可知，在日本之審判實務上，關於專利權侵害禁止之假處分，並非單由保護債權人（即專利權人或被授權實施人）之角度出發而作為判斷應否核發之依據，同樣地，債務人（即被控侵權人）所可能因核發假處分命令所遭致之損害，亦為其判斷是否准予核發假處分命令之重要依據，足見日本法院已充分意識到專利權之行使所可能造成對於競爭對手之重大

打擊，以及濫用假處分所可能造成之投機訴訟等問題，而對於假處分命令之核發已有所節制，此一觀念值得吾人借鏡。

第四章 美國法關於專利權侵害案件之臨時禁制令

第一節 概說

本章擬藉由比較法之觀點，介紹美國法上專利權侵害案件臨時禁制令之相關立法規定及實務之運作情形，並特別就其審理之要件、核發之程序及關於保全必要性之實務見解詳為論述。本節，擬先就美國禁制令之各種態樣及其法源依據，略做介紹，以利讀者瞭解該國關於禁制令相關法制之梗概。

第一項 禁制令之類型及法源依據

第一款 禁制令之類型

美國法上所謂之禁制令，係指一由法院所核發之命令，要求相對人為某種特定之行為或禁止相對人為某種特定之行為，核發禁制令之目的係在排除已發生之侵害及預防將來可能產生之危害，美國聯邦法院所核發之禁制令主要可分為三種基本類型，其一為暫時限制令（temporary restraining order），其二為臨時禁制令（preliminary injunctions），其三則為永久禁制令（permanent injunctions），此三種類型之禁制令在效果上是類似的，蓋其均係要求相對人為某種特定之行為或禁止相對人為某

種特定之行為，且於違反時均得加以執行，惟在存續期間及核發程序上則有所差異¹。臨時禁制令與暫時限制令在美國法上可合稱為「中間性制止命令」(interlocutory injunction)，該制度係源自於衡平法之救濟措施(equitable remedy)，法院是否為中間制止命令，其判斷依據並非僅在於聲請人是否具有實體法上之某種權利，而是就各該事件之具體情況，由法院裁量判斷，法院之裁量亦非恣意，其行使必須遵守衡平法上所被確立之原則²，此二種禁制令均係要求法院於審理程序終結前先行核發禁止命令之特殊之救濟方式³，而二者之差異主要係在於暫時限制令於聲請人已清楚證明其於對造參與聽審前將遭受立即而無可避免之損害，且提出相當理由證明無須通知相對人時，法院得不通知相對人逕予核發暫時限制令，且其有效期限僅 10 天，必須有充分合理之理由始得加以延長⁴，而臨時禁制令於未通知對造前不得核發，且於訴訟進行中均為有效⁵。至於永久禁制令雖然同樣為衡平法上之救濟措施，惟其目的則在於勝訴之原告受有無法彌補之損害而無從以金錢賠償時，提供適當之救濟，與臨時禁制令及暫時限制令之目的係在於維持現狀(preserve status quo)有所不同。永久禁制令只有在經過實質之審理，並確定原

¹ Morton Denlow, The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard, 22 Rev. Litig. 495, 499(2003).

² 沈冠伶，公害制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，台灣大學法律研究所碩士論文，1994 年 6 月。關於此一制度之起源，可參照 John Leubsdorf, The Standard for Preliminary Injunctions, 91 Harv. L. Rev. 525(1978).

³ Joel Wm. Friedman, Jonathan M Landers, Michael G. Collins, The Law of Civil Procedure, West Group, 299(2002).

⁴ Fed. R. Civ. P. 65(b).

⁵ Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705, 718(1977).

告請求救濟之權利時才會核發，且一旦原告之本案勝訴，則只能核發永久禁制令⁶。相對於沿用大陸法系制度之我國法，此三種禁制令中與我國法之定暫時狀態假處分相類似者為臨時禁制令，而暫時限制令則與我國民事訴訟法第 538 條之 1 之緊急處置命令相類似，至於永久禁制令則等同於命不作為之確定判決，其中關於永久禁制令及暫時限制令之部分，因非本文之重點，於此不擬予以詳述⁷，以下僅針對臨時禁制令加以介紹。

第二款 禁制令之法源依據

美國法關於禁制令之法源依據，在專利之部分為美國專利法第 283 條，該條規定：「擁有本章案件管轄權之法院，得在適當之條件下，根據衡平原則核發禁制令，以避免專利所賦予之任何權利遭受損害。」，至於相關程序部分則應依美國聯邦民事訴訟程序規則(Federal Rule of Civil Procedure, 以下簡稱 FRCP) 第 65 條之規定，該規定共分為 a、b、c、d、e 五項，a 項係關於臨時禁制令之規定；b 項係關於暫時限制令之規定；c 項則係有關擔保金之規定；d 項則係有關其格式及範圍之規定；e 項則為著作權沒入程序之準備規定。至於臨時禁制令之要件，由於 FRCP 第 65 條僅就其核發之程序做規定（其核發程序詳如下節所述），關於其核發之要件則並未有明文規定，是關於其核發之要件，僅能委由判例法（case law）加以確立，而美國聯邦最高

⁶ See supra note 1.

⁷ 關於此部分之介紹，可參閱陳彩瑜，發明專利侵權爭議中定暫時狀態假處分之研究，國立臺北大學法律專業研究所碩士論文，2004 年，頁 53-58。

法院對於其判斷要件及法理基礎尚未明確表示意見⁸，多數判例僅表示此一衡平法上之救濟措施並非僅係實體法上權利存否之問題，而關於其核發與否法院應有充分之裁量權，縱使實定法對於法院核發之權利有所限制亦然⁹，而其所適用之判斷標準多半係沿用各個上訴法院所採取之標準¹⁰，是以關於其核發之要件及其判斷標準，主要係由各個上訴法院之所自行確立，目前多數之上訴法院所採取之判斷標準係採用所謂之「四部檢測法」(four part standard)，其判斷之要件包括(1)聲請人本案之勝訴可能性(whether the plaintiff will probably succeed on the merits)；(2)如未核發禁制令聲請人是否將受有無法彌補之損害(whether irreparable harm to the plaintiff would result if the injunction is not granted)；(3)當事人利益之衡平(the balance of harms between the plaintiff and defendant if the injunction is allowed)；(4)公共利益之考量(whether the injunction will have an impact on public interests)¹¹，例如第一、第三、第四、第五、第八、第十、第十一區域巡迴上訴法院、華盛頓特區巡迴上訴法院及聯邦巡迴上訴法院，惟少部分之上訴法院則採取所謂之「二部檢測法」(two part test)或「移動尺度檢測法」(sliding scale method)，例如第二、第七、第九區域巡迴上訴法院，是以其判斷標準仍未完全統一

⁸ Morton Denlow, *supra* note 1, at 510. 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學第 58 期，2004 年 5 月，頁 130。

⁹ Weinberger, 456 U.S. at 331; Yakus, 321 U.S. at 440; Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321,328.

¹⁰ Doran v. Salem Inn, Inc, 422 U.S. 922, 932.

¹¹ Lea B Vaughn, A Need for Clarify: Toward a New Standard for Preliminary Injunction, 68 Or. L. Rev. 839-840(1989).

¹²，只能說四部檢測法是目前多數上訴法院所採取之判斷標準。

第二項 專利侵權案件之臨時禁制令

一般而言，核發臨時禁制令之理由主要有三：(1)維持現狀 (maintaining the status quo)；(2)保持法院得以做出有實質意義裁決之能力 (preserving the court's ability to render a meaningful decision)；(3)減少錯誤之風險 (minimizing the risk of error)¹³，相對地，臨時禁制令也是現代法院所採取之最激烈的救濟方式，在未經過本案完整之實體審理之情形下，臨時禁制令可以阻擋法案之執行、重新發動投票程序、禁止罷工、阻擋併購等，此種救濟方式往往可以延續數月到數年之久¹⁴。而專利案件之臨時禁制令，則往往成為企業為打擊其競爭對手所採取之重要手段

¹² Morton Denlow, *supra* note 1, at 515. 所謂「二部檢測法」(其實亦為一種移動尺度檢測法，見陳彩瑜，前揭論文，頁 62) 係指如聲請人能夠證明：(1) 其本案有勝訴之可能且其將遭受無可彌補之損害 (a combination of probable success on the merits and the possibility of irreparable harm)；或(2) 有足夠嚴重之問題足認其提起本案訴訟為合理，且利益衡量之結果偏向聲請人之一方 (that serious questions are raised and the balance of hardships tips in its favor)，見 *Charlie's Girls, Inc. v. Revlon, Inc.*, 483 F.2d 953,954; *Sammartano v. First Judicial District Court ex rel County of Carson City*, 303 F.3d 959, 965(9th cir 2002)。至於所謂「移動尺度檢測法」，則係指聲請人如能證明：(1) 本案有勝訴之可能性；(2) 依法律無法獲得充分之救濟 (that no adequate remedy at law exists)；(3) 如未獲核發禁制令將受無法彌補之損害，如果以上三個條件獲得滿足，則法院應考慮被聲請人所受之無法彌補之損害並衡量雙方損害之輕重，最後還須考量到公共利益，見 *Ty, Inc. v. The Jones Group, Inc.* 237 F.3d 891.(7th Cir, 2001)。

¹³ Vaughn, *supra* note 11, at 849.

¹⁴ John Leubsdorf, *supra* note 2, at 525.

在美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals Federal Circuit，簡稱CAFC）成立之初期，對於專利侵權案件臨時禁制令之核發係採取較為寬鬆之立場，例如在 Smith International Inc. v. Hughes Tool Co.一案中，聯邦巡迴上訴法院即表示，禁制令之主要價值係用於落實法律賦予專利權人之排他權，使專利權人有足夠力量得排除他人利用其專利技術，倘無此項制度之設計，專利權人之排他權等同因而落空而無法行使，專利權之價值及效力亦將因而減損，此與憲法及專利法所欲促進產業技術之立意顯然不合¹⁶。惟目前聯邦巡迴上訴法院在處理專利案件相關之臨時禁制令聲請時，已改採較為保守之態度，並非當然或例行的核准，而係將核准當作一種例外之情形¹⁷。在 Intel Corp. v. ULSI System Technology Inc.一案中，聯邦巡迴上訴法院明確表示，臨時禁制令係一種激烈且特殊之救濟，因此不應被例行性地核准¹⁸，另外在 High Tech Medical Instrument 一案中，聯邦巡迴

¹⁵ 請參閱第二章第四節所述。

¹⁶ "Without this injunctive power of the courts, the right to exclude granted by the patent would be diminished, and the express purpose of the Constitution and Congress, to promote the progress of the useful arts, would be seriously undermined. The patent owner would lack much of the "leverage," afforded by the right to exclude, to enjoy the full value of his invention in the market place. Without the right to obtain an injunction, the right to exclude granted to the patentee would have only a fraction of the value it was intended to have, and would no longer be as great an incentive to engage in the toils of scientific and technological research.", 718 F.2d. 1573,1577(Fed. Cir. 1983).

¹⁷ 同上註，頁 21-22。

¹⁸ "A preliminary injunction is a drastic and extraordinary remedy that is not to be routinely granted." Intel Corp. v. ULSI System Technology Inc., 995 F2d 1566 1568(Fed. Cir. 1993).

迴上訴法院則再度重申同一立場¹⁹。

此種趨勢，可以從一項實證研究中得到證實。該研究係針對 2000 年 1 月到 2003 年 2 月 Westlaw 資料庫所報導之專利訴訟案件進行分析，於這三年中，僅有 26 件專利案件有提出臨時禁制令之聲請，而法院只核准了 12 件，在上訴後，聯邦巡迴上訴法院僅維持了 7 件臨時禁制令之核發²⁰。此種結果，不但證明法院對於臨時禁制令之核准率日益減低，也證明美國欲在專利案件獲得臨時禁制令之困難，這也證實了美國聯邦巡迴上訴法院所宣示的原則，亦即臨時禁制令僅係一種例外，而非非常態²¹，就此，學者認為其原因在於：1.若欲要決定是否頒發臨時禁制令，法院必須就該案件之事實與法律問題在訴訟之初期，也就是發現程序（discovery procedure）尚未完成前即做出決定，此對法院而言為一項負擔；2.法院對於臨時禁制令所做出之決定，就美國法而言，可以作為中間上訴（interlocutory appeal）的理由，如有違反，聯邦巡迴上訴法院有權撤銷該臨時禁制令，如此一來反而造成本案訴訟之遲延；3.由於聲請人不能對法院禁止頒發臨時禁制令之決定上訴，因此法院亦較偏向不准臨時禁制

¹⁹ CAFC 於該案中再次明確表示“A preliminary injunction is not to be routinely granted ” High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus, Inc. 40 F3d 1551,1554(Fed. Cir.1995).

²⁰ Peter J. Chassman & Shashi H. Kewalramani, Court Rarely Grant Preliminary Injunctions in Patent Case: Key Reason is Complexity of Claim Construction, 25 National L. J. No.34, S8(2003).轉引自，馮震宇，從美國司法實務看臺灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌第 109 期，2004 年 6 月，頁 23。

²¹ 馮震宇，前揭文，頁 23。

令之聲請²²。除上述有關美國法院傾向不予核發禁制令之一般性原因外，觀諸聯邦巡迴上訴法院之判決，其中亦不乏注意到禁止侵害專利權之臨時禁制令對於競爭對手之營業所造成之重大打擊，並基於該專利權受侵害並非不可以金錢彌補，或基於雙方所受之損害顯非相當而予以駁回之判例，其關於保全必要性之判斷頗值探究，本章將於後詳述之。

第二節 臨時禁制令之審理程序

關於臨時禁制令之審理，美國係由聯邦法院專屬管轄，至於其審理之程序，美國聯邦民事訴訟程序規則（FRCP）已有詳盡之規定，並經由美國聯邦巡迴上訴法院之判例強化其實質內涵，以下擬就此類案件之審理程序，諸如管轄法院、通知及聽審程序、擔保金之決定及臨時進制令之範圍等，詳述如後。

第一項 管轄法院

第一款 對物管轄權(Subject Matter Jurisdiction)

美國法上之對物管轄權可分為州際性(diversity)及聯邦問題(federal question)兩種，對於專利訴訟而言，根據 28U.S.C.§1338 之規定，美國聯邦地方法院對於任何因國會所制訂關於專利之法律而生的民事訴訟，具有初審及專屬管轄權，故屬基於聯邦

²² 同上註 20。

問題而生之對物管轄權²³。至於在上訴審法院之部分，美國國會於 1982 年 10 月將原關稅與專利上訴法院和索賠法院合併，於華盛頓特區設立美國聯邦巡迴上訴法院，並明文規定對於各聯邦地方法院審理之專利權有效性或侵害專利權案件，有專屬之上訴管轄權²⁴，由於此一專屬管轄權之規定，因此在這方面之專利訴訟案件比過去減少了很多「選擇法院」(forum shopping)的現象，比起其他類型之訴訟案件，選擇法院之現象亦比較少發生；而過去各區域上訴法院間就專利案件基本法律見解衝突之情形也不再存在，美國關於專利有效性或侵害專利權之案件的實務見解事實上即以美國聯邦巡迴上訴法院之見解為主要根據²⁵。關於專利案件之臨時禁制令，是否亦屬於聯邦巡迴上訴法院管轄，曾一度引起爭議，惟在 *Hybritech Inc. v. Abbott Lab* 一案，聯邦巡迴上訴法院指出，因依據美國專利法第 283 條所核發之禁制令係禁止「在法院認為適當之條件下，一切抵觸專利所賦予之權利之行為」，故此種型態之臨時禁制令雖係程序問題，但是在專利侵權案件中，卻涉及專利法上特殊之實體問題，因此原則上應該由聯邦巡迴上訴法院管轄，且地方上訴法院應遵守聯邦上訴法院之標準；但若僅係純粹程序上問題涉及是否核准臨時禁制令時，則仍由各地方法院所屬地區性上訴法院管轄²⁶。

²³ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀合著，*美台專利訴訟—實戰暨裁判解析*，元照，2005 年 4 月，頁 73-74。

²⁴ 28 U.S.C. §295(a).

²⁵ 劉尚志等，前揭書，頁 53。

²⁶ *Hybritech Inc. v. Abbott Lab.*, 849 F.2d. 1446, 1449(Fed. Cir. 1988):"Because the issuance of an injunction pursuant to this section(35 U.S.C. §83) enjoins "the violation of any right secured by a patent, on such terms as the court deems reasonable," a preliminary injunction of this type, although a procedural matter, involves substantive matters unique to patent law

是以關於專利案件之臨時禁制令之上訴審，原則上仍應由聯邦巡迴上訴法院管轄。

第二款 對人管轄權(Personal Jurisdiction)

聯邦法院在判斷對某專利訴訟案件是否具對人管轄權時，通常會考慮下列三個因素：A.被告是否有意使其活動發生於法院所在地；B.訴訟之訴因(cause of action)是否起源於該活動；及C.管轄權之行使就憲法條款而言是否屬合理，即：對被告主張管轄權是否符合公平競爭與實質正義²⁷。基於管轄之目的，專利權人之利益受到被告侵權活動直接衝擊之地之地方法院，對於被告即有管轄權，故當原告於被告之住居所地或侵權行為地之法院提起專利侵權訴訟時，該法院對此專利訴訟具有對人之管轄權，通常是沒有太大爭議的²⁸。當非美國境內之活動構成輔助侵權(contributory infringement)或教唆侵權(inducement)，且被控侵權人也居住於美國境外時，法院常運用「合計接觸理論」(aggregate contact theory)來判斷對該被控侵權人是否具有管轄權，亦即：當被控侵權人對某聯邦地方法院所在之存有足夠數量之接觸時，則該聯邦便對該專利訴訟案件具有對人管轄權，某些法院在運用此理論時，接觸範圍甚至不限於法院所在州，

and, therefore, is governed by the law of this court. We recognize, however, that purely procedural questions involving the grant of a preliminary injunction are controlled by the law of the appropriate regional circuit.”

²⁷ Akro Corp v. Luker, 45 F.3d 1541, 1546-49(Fed Cir. 1995).

²⁸ 劉尚志等，前揭書，頁 74。

而將被控侵權人與其他州之接觸亦考慮在內²⁹。上述原則，對於專利案件之臨時禁制令，自亦有其適用。

第二項 通知及聽證程序

關於臨時禁制令之審理應踐行之通知及聽證程序，係規定於 FRCP 第 65 條 a 項，該項第(1)款規定，若未踐行通知之程序，法院即不應核准臨時禁制令³⁰。而聯邦巡迴上訴法院在 Atari Games Corp. v. Nintendo of Am, Inc 一案中亦明確表示，未經通知所核發之臨時禁制令應該被撤銷³¹。至於該條第 a 項第(2)款則規定，在關於臨時禁制令之聽審程序開始前或開始後，法院得提前開始本案之審理，並且將本案與臨時禁制令之聽證程序合併進行，縱使未經合併審理，所有在決定是否核發臨時禁制令程序中所提出之證據，而無須再次主張，依此條款舉行之聽證，當事人仍保有請求陪審團審判之權利³²。由上開 FRCP(a)第(2)

²⁹ Applied Biosystems, Inc. v. Cruachem, Ltd, 772 F. Supp.1458,1462 ; Crymedics, Inc. v. Spemby, Ltd, 397 F. Supp. 287,292.轉引自，劉尚志等，前揭書，頁 75，註 166。

³⁰ FRCP65(a)(1) *Notice*. No preliminary injunction shall be issued without notice to the adverse party.

³¹ Atari Games Corp. v. Nintendo of Am., Inc., 897 F2d 1572,1578 n.7(Fed. Cir. 1990).” The district court seemed to make the injunction binding on the plaintiffs as a matter of equity. A preliminary injunction issued without notice, motion, hearing or evidence should be vacated.”

³² FRCP65(a)(2) *Consolidation of Hearing With Trial on Merits*. Before or after the commencement of the hearing of an application for a preliminary injunction, the court may order the trial of the action on the merits to be advanced and consolidated with the hearing of the application. Even when this consolidation is not ordered, any evidence received upon an application for a preliminary injunction which would be admissible upon the trial on the

款之規定來看，聽證程序似乎並非臨時禁制令之審理所必經之程序³³，惟就此美國聯邦上訴法院在 *Digital Equip. Corp. v. Emulex Corp.*一案中則指出，在當事人對於事實有強烈爭議之情形下，法院若未舉行聽證程序，即當然構成請求上級法院撤銷臨時禁止另裁定之理由³⁴，是以在當事人對於案件之事實有強烈爭議之情形時，聽證即成為必經之程序。

在一般美國民事訴訟之聽證程序方面，可分為正式聽證及非正式聽證二種，正式聽證係於法庭上舉行，有法警及書記官陪同，由當事人之律師站在講台上進行陳述；非正式聽證則係於法官辦公室進行，由法官與雙方律師坐在法官桌邊進行溝通，通常仍有書記官之協同參與³⁵。在聲請臨時禁制令之審判程序中，由於臨時禁制令係具有衡平救濟之本質，而非適用普通法(common law)之訴訟，因此當聲請人僅請求臨時禁制令時，依美國憲法第 7 條之規定，即不具有聲請陪審團審判之權利³⁶，故而在其聽證程序中即非由陪審團進行審判，除非在臨時禁制

merits becomes part of the record on the trial and need not be repeated upon the trial. This subdivision (a)(2) shall be so construed and applied as to save to the parties any rights they may have to trial by jury

³³ FRCP78 亦規定，為迅速執行工作，法院得藉由規則或命令，設立關於聲請之規定，以規範當事人依書面陳述，提出支持或反對某聲請之理由，以及法院在不進行口頭聽證之情形下，對該聲請逕為裁定等事項。可見法院並非針對所有當事人之聲請均須進行聽證。見劉尚志等，前揭書，頁 207。

³⁴ *Digital Equip. Corp. v. Emulex Corp.*, 805 F2d 380,382,383(Fed Cir 1986).

³⁵ Jack S. Emery et al., *Civil Procedure and Litigation* 94-95(2000), 轉引自劉尚志等，前揭書，頁 209。

³⁶ 劉尚志等，前揭書，頁 101-102。

令與本案合併審判時，則另當別論。

此外，在美國之專利訴訟中尚有一項特殊之聽證程序，名為「馬克曼聽證」(Markman Hearing)，此項聽證程序係源於 1995 年美國聯邦巡迴上訴法院全體法官在審理 Markman v. Westview Instrument, Inc.一案中，為了有效利用司法資源，縮短冗長的訴訟程序，減少陪審員不必要之等待時間，故決定在由陪審團負責審理的訴訟案件中，法院有權並有義務負責解釋應係屬於法律範疇的專利請求項用語之意義³⁷，而美國最高法院亦於 1996 年肯認該項見解³⁸，此後，法院為解讀並確認申請專利範圍所進行之程序，即稱為馬克曼聽證³⁹。在目前美國之審判實務上，關於進行此項聽證程序應如何進行，一般通常賦予法院相當大之裁量空間，各個法院應得自由決定馬克曼聽證之範圍、時間及方式，因為在 Markman 案中，聯邦最高法院並未科與聯邦地方法院法官在決定申請專利範圍時，負有舉行馬克曼聽證之義務⁴⁰，故進行此項聽證程序之時間點，即具有相當之彈性，有的法院係於發現程序前進行此一程序，有的法院係於發現程序中、

³⁷ “in a case tried to a jury, the court has the power and obligation to construe as a matter of law the meaning of language used in the patent claim”, Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F3d 967(Fed. Cir. 1995).

³⁸ Markman v. Westview Instruments, Inc., U.S. 116 S. Ct. 1384.

³⁹ 林明儀，美國專利訴訟在聯邦民事訴訟中之特殊課題探討：以陪審團、特權、分階段審理及聽證為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2004 年 6 月，頁 172。

⁴⁰ David M. Airan & Leydig Voit & Mayer Ltd, Before The Actual Markman Hearing—Timing, Discovery and Alternatives, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, Practising Law Institute(2005), at 172.林明儀，前揭論文，頁 172。

審理進行前進行，亦有部分法院係於審理程序中才進行馬克曼聽證⁴¹，在 *Vivid Technologies, Inc. v. American Science & Engineering, Inc.*一案中，聯邦巡迴上訴法院即表示，解釋請求項之時間點可能隨著爭點之複雜性、請求項解釋之不確定性、以及個案之特殊考量而改變⁴²。臨時禁制令之階段雖亦為法院所得選擇作為舉行此項聽證之時間點之一，惟基於在臨時禁制令審理程序中請求項之解釋僅具有暫定性質，且係根據不完整之訴訟資料所做成，隨時得於其後基於更完整之訴訟資料加以推翻，因此在此階段進行請求項之解釋實具有相當之困難性⁴³。根據美國律師公會於 1999 年一項實證調查之結果，大多數之法院均選擇於發現程序(discovery)中或發現程序後進行馬克曼聽證，而選擇在發現程序前即進行馬克曼聽證者僅占 8%⁴⁴，可見在臨時禁制令之階段即進行馬克曼聽證，應為較例外之情形。

第三項 擔保金之決定

依據 FRCP 第 65 條第 c 項之規定，法院於未命聲請人提供其認為適當數額之擔保，用以補償任何不當被限制權利行使之當事人所受之損害前，即不得核發臨時禁制令。惟此一規定對於當事人為美國、政府機關或其代理人時則不在此限⁴⁵。在實務

⁴¹ 林明儀，前揭論文，頁 172-182。

⁴² *Vivid Technologies, Inc. v. American Science & Engineering, Inc.*, 200 F.3d 795, 803(Fed. Cir. 1999).

⁴³ *David M. Airan & Leydig Voit & Mayer Ltd*, supra note 40, at 173.

⁴⁴ *Id.*, at 172-173.

⁴⁵ FRCP 65 (c) Security. No restraining order or preliminary injunction shall issue except upon

上，法院對於擔保金之數額有相當大的裁量權，就專利訴訟而言，法院也通常依其裁量權決定擔保金之數額，而不會給當事人太多的討論空間⁴⁶，在通常情形下，關於擔保金額應為若干，在美國審判實務上很少成為當事人間攻防之焦點⁴⁷，只有在法院完全未加裁量，且未要求聲請人提供擔保時，才會構成上級法院撤銷禁制令之原因⁴⁸。通常法院若認定聲請人利益大於相對人，且相對人之損害可因聲請人提供擔保而受償，擔保金之作用即非在代替或補充釋明，而係用來填補相對人之損害，至於在聲請人事實上無資力或於公害訴訟中因關涉公共利益事實上不可能或難以提供擔保時，法院得否定無擔保之禁制令，在美國之學說及實務上仍有爭議⁴⁹。

於此涉及到的另一問題是，法院得否准予相對人提供反擔保而繼續為系爭之侵權行為？就此點而論，在過去的判例中，法院多准許相對人支付相對之擔保金後繼續其系爭之侵權行為，相對人支付相對之擔保金係為擔保若是系爭專利被判決有

the giving of security by the applicant, in such sum as the court deems proper, for the payment of such costs and damages as may be incurred or suffered by any party who is found to have been wrongfully enjoined or restrained. No such security shall be required of the United States or of an officer or agency thereof.

⁴⁶ Donald S. Chisum, *Chisum on Patent*, Vol. 7, 20.04(g).轉引自，王承守，美國專利訴訟程序中之審前程序，法官協會雜誌，第7卷第1期，2005年6月，頁53。

⁴⁷ 經學者鄭中人教授查詢之結果，並未找到任何有關擔保金額爭議之判決，見鄭中人，前揭文，頁135，註140。

⁴⁸ James WM. Moore, Allan D. Vestal, & Philip B Kurland, *Moore's Manual Federal Practice and Procedure*, Matthew Bender & Company(1990), at 10A-36-37.轉引自，陳彩瑜，前揭論文，頁78。

⁴⁹ 沈冠伶，前揭論文，頁131。

效並認定侵權時，專利權人所能遭受之損害或喪失之利益⁵⁰，惟之後之判例顯示法院又傾向於直接解讀 FRCP65(c)之規定，一旦聲請人提供相當之擔保金，即核發臨時禁制令⁵¹。然而亦有學者認為 FRCP65(c)之規定不應被過度解讀成為禁止相對人提出反擔保金以避免原告所要求之臨時禁制令，尤其是衡諸不可彌補之損害及弊端，均有利於相對人時⁵²。此項見解亦值參考。

第四項 臨時禁制令之範圍

依據 FRCP 第 65 條第 d 項之規定，法院核發臨時禁制令時，必須附具理由，其條件或期限必須特定，必須就合理範圍內之細節詳加敘述，不得僅參考聲請狀或其他訴訟文件，並且須明確記載被禁止之特定行為。此一禁制令除對雙方當事人發生效力以外，包括經營者、受僱人、代理人、律師、以及積極參與之第三人，如接獲禁制令之通知，亦受其拘束⁵³。此一規定雖未明文規定臨時禁制令之效力是否及於未參加訴訟之第三

⁵⁰ Co-Operating Merchant's Co. v. Hallock, 128 F.596(6th Cir. 1904).

⁵¹ Ryan v. Ideal Toy Corp. 260 F. Supp.828, 151 U.S.P.Q 165(C.D. Calif. 1966).轉引自王承守，前揭文，頁 53。

⁵² Donald S. Chisum, Chisum on Patent, Vol. 7, 20.04(g), 轉引自，王承守，前揭文，頁 54。

⁵³ FRCP 65 (d) Form and Scope of Injunction or Restraining Order. Every order granting an injunction and every restraining order shall set forth the reasons for its issuance; shall be specific in terms; shall describe in reasonable detail, and not by reference to the complaint or other document, the act or acts sought to be restrained; and is binding only upon the parties to the action, their officers, agents, servants, employees, and attorneys, and upon those persons in active concert or participation with them who receive actual notice of the order by personal service or otherwise.

人，惟聯邦巡迴上訴法院曾於 *Kloster Speed Steel AB. v. Crucible Inc.*一案中肯定有利害關係之繼受人或受讓人納入臨時禁制令效力範圍之見解，亦即倘係法院核發臨時禁制令後但本案訴訟尚未判決前，相對人將其設備或資產等讓與第三人之情形，此等有利害關係之繼受人或受讓人，雖未實際參與本案訴訟，仍為臨時禁制令之效力所及⁵⁴，然而，此一規定之立意係為避免相對人藉由第三人而脫免臨時禁制令之情形發生，因此如繼受人或受讓人並非前開規定明文列舉拘束力所及者，且非相對人用以脫免執行之工具，即不能認為其受臨時禁制令所拘束，因此，倘受讓人於受讓時不知此一禁制令之存在，即無法認為其係為原來之相對人繼續為侵權行為，自可不受臨時禁制令效力之拘束⁵⁵。

雖然 FRCP65(d)已經明文規定臨時禁制令必須明確記載被禁止之行為，然而此一要求在實際上往往難以達成，在一方面，臨時禁制令的範圍不宜過狹，否則將難以防止相對人以僅有些微差異、且明顯將構成侵權之新產品逃避禁制令的執行；而在另一方面，臨時禁制令的範圍亦不宜過廣，例如命令相對人永遠不得為任何侵權行為⁵⁶。在美國審判實務上，聯邦巡迴上訴法院即有維持地方法院命聲請人提出新的設計圖樣始予以核准禁

⁵⁴ *Kloster Speedsteel AB. v. Crucible Inc.*, 793 F2d 1565, 231 U.S.P.Q 160(Fed. Cir. 1988)轉引自，陳彩瑜，前揭論文，頁 80。

⁵⁵ 陳彩瑜，前揭論文，頁 80-81。 *Eli Lilly & Co. v. Premo Pharm. Labs. Inc.*, 843 F2d 1378, 6 U.S.P.Q. 2d 1367(Fed. Cir. 1988)。

⁵⁶ George F. Pappas, *Damages And Remedies For Patent Infringement, Trial of a Patent Case*, American Law Institute(2005), at 153.

制令之見解，以避免相對人企圖以變更設計脫免禁制令的執行的案例⁵⁷；此外，亦有因地方法院所核發之禁制令，係禁止相對人永遠不得為侵害專利之行為，遭到聯邦巡迴上訴法院認為其範圍過廣，而違反 FRCP65(d)之案例⁵⁸。

第三節 臨時禁制令之核發要件

第一項 概說

如前所述，於 1982 年聯邦巡迴上訴法院成立後，該上訴法院即對於專利案件具有專屬管轄權，而在 1988 年 Hybritech Inc. v. Abbott Lab 一案中，聯邦巡迴上訴法院已明確宣示該上訴法院對於專利案件之臨時禁制令，除僅涉及單純之程序問題外，均應由該上訴法院管轄，且地方法院應遵循該上訴法院之法律見解⁵⁹，故在美國最高法院未就臨時禁制令之要件為何明確表示意見之情形下，關於專利侵權案件臨時禁制令之核發要件，原則上即應依聯邦上訴法院之判例法來決定⁶⁰。而聯邦巡迴上訴法院對於專利侵權案件臨時禁制令之核發，基本上係與美國多數之上訴法院採取同一立場，亦即以四部檢測法(four part standard)為主要之判斷依據。在 Smith International Inc. v. Hughes Tool Co. 一案中（該案係聯邦巡迴上訴法院所審理的第一件有關專利侵權案

⁵⁷ KSM Fastening Sys, Inc. v. H.A. Jones Company, Inc., 776.F2d at 1527.

⁵⁸ Additive Control & Measurement Sys., Inc. v. Flowdata, 986 F.2d 476, 479-80.

⁵⁹ 同前註 26。

⁶⁰ Michelle Armond, Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits, 91 Calif. L. Rev. 130(2003)

件之臨時禁制令案件)，聯邦巡迴上訴法院即明確地表示，關於專利侵權案件之臨時禁制令，法院必須審酌的四個判斷標準，分別為：1.證明有可能在本案訴訟勝訴(a showing of probability of success on the merits)；2.證明若臨時禁制令未被核准，聲請人將立即遭受無可避免的損害(a showing that the movant will suffer immediately irreparable harm if the injunction is not granted)；3.核准或拒絕臨時禁制令對利害關係人的可能損害(the possibility of harm to other interests person from the grant or denial of the injunction)；4.公共利益(the public interest)⁶¹，而在 1995 年的 High Tech Medical instrumentation, Inc. v. New Image Indus., Inc.一案中，聯邦巡迴上訴法院除就上述要件略做文字上的修正外，另強調法院在核准專利侵權案件臨時禁制令所採用的標準與其他案件並無不同⁶²，此四個要件嗣後被修正為 1.本案勝訴可能性(likelihood of success on the merits)；2.若未核准禁制令將造成無可彌補的損害(irreparable harm if no injunction issues)；3.當事人利益之平衡(balance of hardships on parties)；4.公共利益(the public interests)，這四個判斷標準到 2003 年仍未改變⁶³。

在這四個要件的判斷順序上，聯邦巡迴上訴法院係使用一般上訴法院在審酌此類上訴案件時分析此四個要件所採用的

⁶¹ Smith International, Inc., v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1578-1579(Fed. Cir. 1983).

⁶² High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., 40 F.3d 1551(Fed. Cir. 1995).

⁶³ Oakley Inc. v. Sunglass Hut International, 316 F.3d 1331, 1339(Fed. Cir. 2003).馮震宇，前揭文，頁 22。

「平衡檢測法」(balancing test)⁶⁴，在前述 Hybritech Inc.v. Abbott Lab 一案中，聯邦巡迴上訴法院即表示，地方法院在判斷該四個要件時，必須逐一的衡量並審酌每個要件⁶⁵，因此法院不得以欠缺某一要件即逕行駁回臨時禁制令之聲請⁶⁶。然而，在近期之聯邦巡迴上訴法院之見解中，亦不乏有認為如果聲請人未能先證明前兩項要件（亦即本案勝訴可能性即無可彌補之損害），後兩項要件即無須再加以審酌者，例如在 Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc.一案中，聯邦巡迴上訴法院即明白表示，如果聲請人未能就前兩項前提要件盡其舉證責任，法院即不得核發臨時禁制令⁶⁷，此一見解已逐漸成為有力之見解⁶⁸。以下，即就此四個要件逐一說明之。

第二項 判斷標準

第一款 本案之勝訴可能性

⁶⁴ M.A.Cunningham, Preliminary Injunctive Relief in Patent Litigation,35 IDEA 213, 216(1995).

⁶⁵ Hybritech Inc.v. Abbott Lab., 849 F.2d. 1446, 1451(Fed. Cir. 1988):”the district court must weigh and measure each factor against the other factors and against the form and magnitude of the relief requested.”

⁶⁶ Teresa M Corbin & Jayna R. Whitt, Preliminary Injunctions in Patent Cases, Patents, Copyrights, Trade-marks, and Literary Property Course Handbook Series, Practicing Law Institute(2002), at 236.

⁶⁷ Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556(Fed Cir. 1994): ”A movant cannot be granted a preliminary injunction without findings by the district court that the movant carried its burden on both factors.”

⁶⁸ High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., 40 F.3d 1551 (Fed. Cir. 1995);Amazon.com v. Barnesandnoble.com, 239 F.3d 1343, 1350(Fed. Cir. 2001).

依照美國聯邦上訴法院之一般見解，關於本案勝訴之可能性，一般係依 1.專利之有效性及可執行性(the patent is valid and enforceable)及 2.專利侵害(the patent is likely infringed)加以判斷⁶⁹。至於此一要件之證明程度，在聯邦巡迴上訴法院成立之前，曾有上訴法院的判例認為在專利案件中，聲請人就本案之勝訴可能性所負之舉證責任較諸一般案件來的更高，而須達到「毫無合理懷疑」(beyond question)的證明程度⁷⁰，此一見解主要係來自對於美國專利商標局(U.S. Patent and Trademark Office, USPTO)核准專利之程序不信任的態度⁷¹，然而聯邦巡迴上訴法院成立後之判例已推翻此一見解，而認為聲請人之證明如已達「明確證明」(clear showing)之程度即為已足，即採取與其他智慧財產權案件相同之判斷標準，不因係專利案件而有所不同⁷²。此外，聯邦巡迴上訴法院 Amazon.com v. Barnesandnoble.com 一案中，對於此一要件的審理，則有相當深入的詮釋，在該案中，法院表示，關於專利有效性及專利侵權的分析，法院必須逐項為之(on a claim by claim basis)⁷³，而關於專利請求項之解釋，則必須在專利有效性或專利侵權的分析時接續為之(the claim

69 Nutrition 21 v. United States, 930 F.2d 867, 869(Fed. Cir. 1991); Amazon.com v. Barnesandnoble.com, 239 F.3d 1343, 1350(Fed. Cir. 2001).

70 Mayview Corp. v. Rodstein, 480 F.2d 714, 717(9th Cir. 1973); Bose Corp. v. Linear Design Labs, Inc., 467 F.2d 304,307(2d Cir. 1992).

71 Smith International, Inc., v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1578(Fed. Cir. 1983).

72 Atlas Power Co. v. Ireco Chems., 773 F.2d 1230, 1233(Fed. Cir. 1985).亦有部分案例係採用“Strong- Showing”之用語，惟實質上並無不同，見 Smith International, Inc., v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581(Fed. Cir. 1983).

73 Amazon.com v. Barnesandnoble.com, 239 F.3d 1343, 1359(Fed. Cir. 2001).

terms must be interpreted consistently during both analysis)⁷⁴，從上述見解觀之，雖然對於此一要件審理所要求之心證度，只須以「明確證明」為足，然而在判斷步驟上，仍必須相當的嚴格及系統化，而非以「明確證明」模糊帶過即為已足⁷⁵。是以聯邦上訴法院在此一要件之審理上，與本案的審理內容相去亦不甚遠，僅心證度之要求稍低於本案訴訟而已，可說已相當程度的「本案化」。

在專利之有效性及可執行性方面，由於依美國專利法第 282 條之規定，專利係被推定為有效，因此除非相對人抗辯專利係無效或不可執行，否則原告即無須就此負擔舉證責任⁷⁶。然而，如相對人提出專利無效或不可執行之抗辯，且提出之證據已達到足以「實質懷疑」(raised substantial question)專利之有效性或可執行性之程度，則原告必須舉證被告之抗辯在實質上無法成立(lack substantial merit)⁷⁷，換言之，聲請人必須提出其他證據證明其專利有效，如其他法院認定專利有效之判決(prior adjudication)⁷⁸、同業長期的默認(industry-wide acquiescence)⁷⁹等。

至於在專利侵權之部分，其分析一般係採取(1)解釋請求項

⁷⁴ Id, at 1351.

⁷⁵ Michelle Armond, supra note 60, at 133.

⁷⁶ New England Braiding Co., Inc. v. A. W. Chesterton Co., 970 F.2d 878, 882(Fed. Cir. 1992).

⁷⁷ Genetech, Inc. v. Novo Nordisk A/S, 108 F.3d 1361, 1364(Fed. Cir. 1997).

⁷⁸ Hybritech Inc. v. Abbott Lab., 849 F.2d. 1446, 1452(Fed. Cir. 1988).

⁷⁹ Ortho Pharmaceutical Corp. v. Smith, 15 U.S.P.Q.2d 1856, 1862(E.D. Penn. 1990).

(interpreting the patent claims)；及比較請求項與被控物品 (comparing the properly interpreted claims to the allegedly infringing device or acts)兩項步驟為之⁸⁰，實際上就是以請求項為大前提，被控侵權物品為小前提之三階段論法⁸¹。在判斷之內容方面，第一個步驟為法律問題，如僅依內部證據 (intrinsic evidence)觀之，請求項之內容仍無法確定時，法院可參酌外部證據 (extrinsic evidence) 先前存在之技術 (prior art) 文獻 專家證言等綜合認定；第二個步驟則為事實問題，專利權人可依字面侵權 (literal infringement) 或均等論 (doctrine of equivalent) 來主張其專利權遭受侵害⁸²，其判斷與本案訴訟之判斷過程並無不同。

第二款 無法彌補之損害

此一要件亦為法院決定核發臨時禁止令與否之重要判斷因素，然而在舉證責任上，多數判例的見解係認為，如果已經明確證明 (clear showing) 其有勝訴之可能性時，則可推定其將受有

⁸⁰ Amazon.com v. Barnesandnoble.com, 239 F.3d 1343, 1351(Fed. Cir. 2001).

⁸¹ 美國法院亦有將專利侵權之判斷分為 1.解釋請求項 (interpreting the claim language)；2. 評估侵害行為 (assessing the nature of infringer's acts)；3.適用請求項於系爭行為 (applying the claims to those acts)三個步驟者，參照 Am. Home Prods. Corp. v. Johnson & Johnson Corp., 22 U.S.P.Q.2d1561,1566(E.D. Pa. 1991).惟實質上與前述之判斷方式並無不同，均為三階段論法。

⁸² Teresa M Corbin & Jayna R. Whitt, Preliminary Injunctions in Patent Cases, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, Practising Law Institute(2002), at 237.

無可彌補的損害⁸³，然而，在聲請人未能明確證明此一勝訴之可能性時，則不受此項有利之推定，而必須就其受有無法彌補之損害，亦即單純以金錢補償並無法充分彌補其所受損害負舉證之責⁸⁴，同時聯邦上訴法院亦強調，此一推定並非絕對，而係可由相對人舉證推翻⁸⁵，至於推翻此一推定之理由，一般係包括1.侵害行為已經終止且未來亦無侵害之可能；2.專利權人有意授權他人實施系爭專利而可由權利金獲得補償；3.專利權人遲延提起訴訟等⁸⁶。此外，亦有部分聯邦巡迴上訴法院對於適用此一推定有所保留，例如在 *High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Industries, Inc.*一案中，聯邦巡迴上訴法院即以欠缺此項要件撤銷了地方法院的決定，並指出不論是聲請人或地方法院都未就有何無法彌補的損害加以特定，而僅僅是依據此一關於無可彌補損害的推定做出判斷⁸⁷。因此，法院在審視此項要件時，必須探究聲請人是否提出有力的證明說服法院其將因不核發臨時禁止令而遭受無可彌補的實際損害，而非機械化的適用此一推定⁸⁸。

⁸³ *Atlas Power Co. v. Ireco Chems.*, 773 F.2d 1230, 1233(Fed. Cir. 1985); *Novo Nordisk of North Am., Inc. v. Genentech, Inc.*, 77 F.3d 1364, 1371(Fed. Cir. 1996).

⁸⁴ *High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus.*, 40 F.3d 1551, 1557(Fed. Cir. 1995).

⁸⁵ *Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Park, Inc.*, 906 F.2d 679 (Fed. Cir. 1990).

⁸⁶ *Polymer Technologies v. Bridewell*, 103 F.3d 970,975(Fed. Cir. 1996); Louis S. Zarfes, *The Developing Standard for Irreparable Harm in Preliminary Injunctions to Prevent Patent Infringement*, 81 *J. Patent & Trademark Office Society* 51(1999), at 64-65.

⁸⁷ *High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus.*, 40 F.3d 1551, 1556(Fed. Cir. 1995).

⁸⁸ Adelman, Rade Tomas, Wenger, *Patent Law, Second Edition*(2003), at 937，轉引自馮浩庭，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

如果聲請人未能明確證明其本案之勝訴可能性時，則必須就受有無法彌補之損害負擔舉證責任，一般而言，常見的理由包括⁸⁹1.因相對人提供劣質的商品，而使聲請人之商譽受損，並導致消費者之混淆⁹⁰；2.相對人將建立起商業關係，並將威脅到聲請人之市場地位⁹¹；3.聲請人將遭受產品價格下跌及市場地位喪失之損害⁹²；4.因科技的日新月異，將造成專利價值因時間經過而日漸喪失⁹³；5.駁回臨時禁制令的聲請，將造成其他廠商的爭相仿效⁹⁴等等。另外，亦有不少聲請人以喪失研發機會作為聲請臨時禁制令之理由，就此而論，聯邦巡迴上訴法院之見解並非完全一致，在 *Biotechnology General Corp. v. Genetech, Inc.*一案中，聯邦巡迴上訴法院即同意地方法院之見解，認為如准許相對人進入市場，將使聲請人被迫減少其研發活動，並進而認定聲請人受有無法彌補的損害⁹⁵；然而，並非所有案件聯邦巡迴上訴法院均採取同一立場，例如在 *Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co.*一案中，聯邦巡迴上訴法院即不贊同聲請人之此項主張，並維持地方法院的見解，駁回了其臨時禁制令的聲請，

慧財產評論，第2卷第1期，頁123。

⁸⁹ Teresa M Corbin & Jayna R. Whitt, Preliminary Injunctions in Patent Cases, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, Practising Law Institute(2002), at 239.

⁹⁰ *Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc.*, 32 F.3d 1552, 1558(Fed Cir. 1994).

⁹¹ *Polymer Technologies v. Bridewell*, 103 F.3d 970, 976(Fed. Cir. 1996).

⁹² *Purdue Parma L.P.v. Boehringer Ingelheim GMBH*, 237 F. 3d 1359, 1368(Fed. Cir. 2001)

⁹³ *Hybritech Inc.v. Abbott Lab.*, 849 F.2d. 1446, 1456(Fed. Cir. 1988).

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Bio-Tecnology General Corp. v. Genetech, Inc.* 267 F.3d 1325.

其理由在於如果認可此一主張，那麼所有有研發計畫的廠商都可以來聲請臨時禁制令，如此一來所有的廠商只要證明本案有勝訴可能性，都可以為相同的主張，如此可能使非常態救濟方式的臨時禁制令成為標準的救濟方法⁹⁶。

關於此一要件之滿足與否，在美國的審判實務上，不論係聲請人之主張或相對人之抗辯，以上所列的種種理由在實際上有許多並非決定性的因素，而須要依個案之情形加以綜合判斷，這也是有關研發活動的減少是否構成無可避免之損害，為何會出現兩極化的意見之緣故。例如就相對人得主張抗辯而言，是否只要聲請人曾授權他人實施系爭專利，即可認定聲請人接受或承認金錢救濟係適當之方式，恐難一概而論⁹⁷；又聲請人遲延提出臨時禁制令之聲請，其「遲延」究應以多久方得加以認定，聯邦巡迴上訴法院的見解亦非一致，多數之判例除遲延之時間外，就造成遲延之其他因素亦會一併列入考量⁹⁸，且多數法院認為縱使已經構成遲延，亦僅為判斷聲請人是否受有無可彌補損害的一項參考因素，而非決定性因素⁹⁹。再就原告所得主張事由而論，如專利期間之縮短，是否構成無可彌補之損

⁹⁶ Eli Lilly & Co. v. American Cyanamid Co. 82 F.3d 1568(Fed. Cir. 1996).

⁹⁷ Larry Coury, C'est What? Saisie ! A Comparison of Patent Infringement Remedies among the G7 Economic Nations, 13 Fordham Intell. Prop. Mwdia & Ent.L.J. 1101(2003), at 1109-1112.

⁹⁸ 相關實務見解之整理，可參照 Steven Walmley, Unclean Hands and Preliminary Injunctions: The Effects of Delay In Bring Patent Infringement Cases, 84 J. Pat & Trademark Off. Soc' y 291; Louis S. Zarfes, Supra Note 86, at 71.

⁹⁹ RasterOps v. Radius, Inc., 861 F.Supp.1479, (N.D. Calif. 1997); High Tech Medical Instrumentation Inc. v. New Image Industries, 49 F.3d 1551, 1556(Fed. Cir. 1995).

害，往往也須要就產品的特性來加以認定，例如在 Ryan v. Ideal Toy Corp 一案中，雖然系爭產品係洋娃娃，而非高科技產品，聯邦巡迴上訴法院仍認定因其生命週期短，及市場相同產品眾多，很難計算利益損失及市占率，因而認定其損害係屬無可彌補¹⁰⁰。在 Jacobson v. Cox Pavin Co.一案中，地方法院的法官即列舉了 14 項可能的參考因素，包括(1)相對人繼續侵害是否將損害權利人收取權利金以外由該專利所生之其他附帶利益；(2)相對人繼續侵害是否干擾聲請人控制專利技術之使用及其授權能力；(3)相對人繼續侵害是否影響聲請人之市場地位；(4)相對人繼續侵害是否鼓勵他人繼續侵害專利；(5)核准臨時禁制令是否足以嚇止現有或未來之侵害人並停止其侵害；(6)相對人繼續侵害是否威脅聲請人事業之生存；(7)聲請人及相對人是否是直接競爭者而影響相同客戶群；(8)聲請人是否投入鉅資開發市場；(9)如侵害不禁止，聲請人是否足以承受市占率的急速下降；(10)相對人繼續侵害嚴重影響聲請人之市占率及價格結構；(11)相對人繼續侵害導致聲請人實質利益之喪失(12)相對人損害聲請人之專利價值(13)聲請人之專利是否將於兩年內屆滿；(14)即使聲請人已獲得勝訴判決，相對人是否有足夠資力清償等，足見其變數之多，難以一概而論¹⁰¹。

第三款 當事人利益之平衡

臨時禁制令係衡平之救濟手段，所以法院在考量勝訴可能

¹⁰⁰ Ryan v. Ideal Toy Corp., 260 F. Supp. 828, 829(C.D. Cal.1966).

¹⁰¹ Jacobson v. Cox Pavin Co., 19 U.S.P.Q.2d 1641,1653(D. Ariz 1991).

性與無可彌補之損害之同時，也會衡量臨時禁制令之核准與拒絕對於雙方的影響，亦即權衡相對人營業之傷害以及對於專利權人專利之損失¹⁰²。惟相較於前述之兩項要件，聯邦巡迴上訴法院對於此項要件向來較少著墨¹⁰³，其理由係關於此項要件的判斷，地方法院被賦予相當廣泛的裁量權限，而得以自由衡量各項因素，除非在經過利益衡量後明顯偏向相對人之一方，否則通常即會准予臨時禁制令之核發¹⁰⁴，在 *Hybritech Inc. v. Abbott Lab.*一案中，聯邦巡迴上訴法院即強調，利益衡量之結果偏向聲請人之一方固然為法院判斷是否准予核發臨時禁制令的一項因素，然而此並非准予核發臨時禁制令之前提要件，該法院並進一步認為地方法院於衡量各項因素後，認為利益並未偏向當事人之任何一方，惟仍予以核發禁制令，並不構成上級法院得以撤銷臨時禁制令之理由¹⁰⁵。

在考量當事人雙方利益之平衡時，聲請人本案訴訟之可能性在利益衡量上占有相當重要的成分，惟仍應參酌其他因素綜

¹⁰² 鄭中人，前揭文，頁 134。

¹⁰³ Cunningham, *supra* note 64, at 227.

¹⁰⁴ Michelle Armond, *supra* note 60, at 136.

¹⁰⁵ *Hybritech Inc. v. Abbott Lab.*, 849 F.2d. 1446, 1457 (Fed. Cir. 1988): “Although this court has cited “the balance of hardships tipping in favor of the movant” as one of four factors *to be considered* by a district court in determining whether to issue a preliminary injunction, we never have required, as a prerequisite to awarding preliminary injunctive relief, that the district court expressly find the existence of this factor. Here, the district court considered the balance of hardships between the parties and concluded that “neither party has a clear advantage.” We cannot hold that the district court’s conclusion on the balance of hardships, after carefully considering the question, provides grounds for us to disturb its grant of preliminary relief.”

合判斷,聯邦巡迴上訴法院在 *Illinois Tool Works Inc. v. Grip-Park Inc.* 一案中即表示,准予核發禁制令時,相對人將被迫退出市場,其所受損害將是巨大的;而在另一方面,在聲請人證明其專利係有效且受到侵害時,如果法院仍然拒絕核發禁制令,亦同樣將造成其專利獨占權限期限之縮短,因此,不論係何種情形,其損失都是難以控制的。因為法院必須衡量兩造的損失,就不可能不評估在訴訟進行中所可能發生的狀況,因此法院必須考慮聲請人對於本案訴訟勝訴可能性之證明程度。然而,即使聲請人已經證明其本案訴訟有勝訴之可能性,法院在衡酌各項因素後,仍非不得駁回臨時禁制令之聲請¹⁰⁶。

除本案勝訴可能性以外,法院還應該衡酌聲請人及相對人雙方在企業規模及經濟狀況上的差異,惟此並非唯一應予考慮的因素,如果法院權衡其他的要素後,認為利益偏向於聲請人時,仍應准予臨時禁制令之核發¹⁰⁷;另系爭產品占雙方營業額的比例亦為法院所應審酌的因素之一,在 *Kalipharma Inc. v.*

¹⁰⁶ *Illinois Tool Works Inc. v. Grip-Park Inc.*, 906 F.2d 679, 683(Fed. Cir. 1990): “The hardship on a preliminarily enjoined manufacturer who must withdraw its product from the market before trial can be devastating. On the other hand, the hardship on a patentee denied an injunction after showing a strong likelihood of success on validity and infringement consists in a frequently and equally serious delay in the exercise of his limited-in-time property right to exclude. Neither hardship can be controlling in all cases. Because the court must balance the hardships, at least in part in light of its estimate of what is likely to happen at trial, it must consider the movant's showing of likelihood of success. Yet, a court must remain free to deny a preliminary injunction, whatever be the showing of likelihood of success, when equity in the light of all the factors so requires.”

¹⁰⁷ *Bell & Howell Document Mgmt. Prods. Co. v. Altek Sys.*, 132 F.3d 701, 708(Fed. Cir. 1997).

Bristol-Myers 一案中，地方法院即認為如不予核發臨時禁制令，對於聲請人所造成之損失只是其營業額的一小部分，相較於此，如果准予核發禁制令，對於相對人所造成的損失，則占相對人營業額的絕大部分，因而駁回了臨時禁制令的聲請¹⁰⁸；此外，雙方就系爭產品之市場占有率亦為一項考量之因素，如果相對人生產之系爭產品的市場占有率相對於聲請人而言，僅佔極小的比例，因而對聲請人之市場地位不構成威脅的話，法院亦得以駁回臨時禁制令的聲請¹⁰⁹。

第四款 公共利益

決定核發臨時禁制令之第四項要件為臨時禁制令之核發對於公共利益之影響，此項要件通常僅在極少數的情形才會影響法院是否准予核發臨時禁制令的判斷，而且通常與聲請人之一方並無直接的關連¹¹⁰。如同當事人利益平衡之判斷，在公共利益要件之判斷上，本案勝訴可能性亦為相當重要的判斷因素，只要聲請人方面能夠證明其本案勝訴之可能性，則在此項之判斷上即對聲請人之一方較為有利，相反地，如果聲請人無法證明其本案勝訴之可能性，則此項要件之判斷將偏向相對人的一方¹¹¹。聯邦巡迴上訴法院在 *Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Park*,

¹⁰⁸ *Kalipharma Inc. v. Bristol-Myers Co.*, 707 F. Supp. 741, 755(S. D. NY. 1989).

¹⁰⁹ *AMP Inc. v. Foxconn Int'l, Inc.* 30 U.S.P.Q.2d 1481(C.D. Cal. 1993).

¹¹⁰ Michelle Armond, *supra* note 60, at 137.

¹¹¹ *3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.*, 185 F. Supp. 2d 1031, 1043(D.Minn.2002); *Precise Exercise Equip., Inc. v. Kmart Corp.*, 59 U.S.P.Q.2d 1566, 1574 (C. D. Cal. 2000).

Inc 一案中曾表示，基於維護專利權獨占性及排他性之立法政策，只要聲請人能證明其本案勝訴之可能性，法院在一般情形通常會認定在公共利益要件之判斷上對於聲請人之一方有利，只有在對於競爭對手不當執行專利權時，才會在此要件之判斷上偏向被聲請人的一方¹¹²。

關於公共利益要件之判斷，基於專利之獨占及排他性，聲請人之本案勝訴之可能性固然扮演者相當重要的角色，然而其他攸關重要公共利益之因素亦不可忽略。例如聯邦巡迴上訴法院在 *Hybritech Inc. v. Abbott Lab* 一案中即表示，在公共利益要件的判斷上，並非僅就雙方勝訴之可能性為判斷，而必須注意是否有重要的公共利益因臨時禁制令之核發而遭受損害，例如臨時禁制令之核發將影響藥品或醫療服務之供給時，此項要件即成為一項獨立之判斷要素，法院並得據此駁回臨時禁制令之聲請，從而法院雖核准了 *Hybritech* 部分產品之臨時禁制令，但亦基於相對人所研發之肝癌及肝炎測試兩種工具均得促進公共健康之利益，並以此為由拒絕就該部分之產品核發臨時禁制令¹¹³。因此亦有學者認為公共利益要件之判斷可以分為兩個步驟來思考：首先就被控產品或方法是否攸關公眾健康或衛生加以判斷，然後檢視如果准予臨時禁制令，可接受之未侵害之替代產品供應是否充分¹¹⁴。

¹¹² *Illinois Tool Works, Inc. v. Grip-Park, Inc.*, 906 F.2d 679, 684.

¹¹³ *Hybritech Inc. v. Abbott Lab.*, 849 F.2d. 1446, 1458 (Fed. Cir. 1988).

¹¹⁴ Samuel K. Lu, *The Fundamental of Preliminary Injunctions, Permanent Injunctions, and Temporary Restraining Orders in Patent Cases*, in *Patents, Copyrights, and Literary Property Course Handbook Series*, 1999 Practising Law Institute.轉引自鄭中人，前揭文，

第四節 美國審判實務關於保全必要性之判斷

第一項 四部檢測法中有關保全必要性之判斷要件

如前所述，在美國審判實務上關於專利侵權案件臨時禁制令之核發，係依照聯邦巡迴上訴法院所採取之 1.本案勝訴可能性 2.無可彌補的損害 3.當事人利益之平衡 4.公共利益等四個要件逐一判斷，其中本案勝訴可能性可以說是最重要的一個判斷因素，蓋此項要件能否獲得滿足，還連帶影響其後三個要件之判斷，申言之，除欠缺此項要件法院得逕行駁回臨時禁制令之聲請外，如聲請人能證明其本案勝訴之可能，不但能夠推定其受有無法彌補之損害，同時在當事人利益及公共利益之判斷上亦會偏向聲請人之一方。然而，本案勝訴可能性並非法院唯一應判斷之因素，依筆者個人之觀察，其實第二至第四個要件，亦即無法彌補之損害、當事人利益之平衡及公共利益等四項要件，即為保全必要性之判斷，其本質均為由法院權衡當事人間利害之輕重，只不過聯邦巡迴上訴法院再將其判斷過程予以細緻化而已。申言之，之所以將無法彌補之損害此一要件，作為法院是否准予核發臨時禁制令之一項獨立之判斷要件，其理由無非在於如聲請人之損害可以由金錢加以彌補、或不具有立即性，則自無以臨時禁制令之方式加以保護之必要，因此該項要件乃為判斷必要性之第一前提。惟即使符合此項要件，基於臨時禁制令對於相對人所造成之重大影響，在相對人因核發臨時

禁制令所受之損害與聲請人因駁回臨時禁制令之聲請所受之損害顯不相當時，法院仍非不得以不符合兩造當事人利益之平衡為由而駁回臨時禁制令之聲請。最後，公共利益雖為一例外之考量因素，然而如系爭專利涉及公共健康與安全之維護，縱令兩造利益衡平之結果，聲請人受有較大之損害，惟仍須為公共利益而有所退讓。此徵諸前引美國聯邦巡迴上訴法院之諸多判決，即不難尋得其判斷之軌跡，尤其在各項判斷之因素上，更與大陸法系之日本法院之審判實務有頗多雷同之處，足見美國關於臨時禁制令之核發與否，雖有其自成一格之判斷要件，惟在保全之必要性的判斷上，亦有頗多值得吾人參考借鏡之處。然而，僅就法院之一般判斷標準做概略式之介紹，不免難窺其全貌，因此本節擬挑選若干頗具參考價值的案例，由個案的角度出發，探討法院在決定有無保全之必要時，就各項因素之權衡與取捨。

第二項 認為具有保全之必要性之案例

一、Pfizer Inc. v. Teva Pharmaceuticals USA Inc.¹¹⁵

本件聲請人為一家擁有某種抗化劑藥品成分及製程專利之藥商，因其競爭之廠商即相對人提出與系爭藥品專利相同之新藥申請及販賣該種藥品，故而對相對人提出專利侵權訴訟，並提出臨時禁制令的聲請，地方法院准許了聲請人臨時禁制令之聲請，相對人不服提起上訴，在第一項要件之判斷方面，聯邦

¹¹⁵ 429 F.3d 1364, 77 U.S.P.Q.2d 1257 (Fed. Cir. 2005)

巡迴上訴法院認為，本件聲請人之一方已明確證明(strong showing)了其本案之勝訴可能性，故維持了地方法院的見解，至於其他三項要件之判斷，茲予詳述如下：

(一) 無法彌補之損害

關於此一要件之判斷，首先，聯邦巡迴上訴法院認為，本件由於聲請人（即被上訴人）之一方已經明確證明了其本案之勝訴可能性，因此應受有無法彌補損害之推定，同時法院也引用了 *Polymer Technologies Inc. v. Bridwell* 的判決，表示基於專利權之獨占性及排他性之本質，只要對於有效之專利構成侵害，除有例外之情形（例如侵害行為已經停止、專利權人有授權他人實施專利之行為、遲延提起訴訟等），即應認為將對聲請人造成無法彌補的損害，此時對於例外情形之存在，應由相對人（即上訴人）負擔舉證責任。而針對相對人方面則提出的三項抗辯：(1)市場上除相對人外尚有其他廠商生產系爭產品，因此聲請人並未對系爭產品實際享有市場獨占權；(2)聲請人有授權其他廠商實施系爭專利權，因此其損害係可以彌補；(3)聲請人並未於相對人書面通知所要求之 45 日內起訴，因而使系爭產品得以順利取得核准上市（系爭產品為一種藥品，其上市須經過核准），構成遲延，聯邦巡迴上訴法院則認為：(1)關於相對人所提出的第一項抗辯，雖聲請人亦不否認市場上有其他的競爭者，然而專利權人本來就無須一次對於所有的侵權行為人起訴，選擇其中之一提起訴訟並非表示聲請人未受有不可彌補的損害；(2)就聲請人所提出之第二項抗辯，法院則認為，經查並無證據顯示聲請人試圖對相對人以外之其他廠商為非專屬授權

(non-exclusive licensing)，聲請人雖然對於單一廠商為專屬授權 (exclusive licensing)，然而此種授權並不足以推翻地方法院關於其受有不可補損害之認定，因為此種授權並不會使專利的市場獨占性受到影響；(3)最後，聲請人雖未於相對人書面通知的 45 日內提起訴訟，依現行法律，系爭產品即得以獲得藥品及食品管理局(Food and Drug Administration, FDA)的核准順利上市，而如果聲請人於 45 日內提起訴訟，該核准案即將受到 30 個月的擱置，然而，法律並未強迫聲請人利用此一法律所賦予之權利，況且相對人係第一個聲請的廠商，因而在未獲 FDA 最終核准前亦得以享有 180 天的非專利藥品市場獨占權，聲請人也沒有立即提起訴訟的必要，是以聲請人於相對人開始生產系爭藥品的兩個月內提起訴訟，並未構成遲延。因此，聯邦巡迴上訴法院認為相對人之抗辯不足採信，並維持了地方法院認為聲請人受有不可彌補損害之見解¹¹⁶。

(二) 當事人利益之平衡

關於此項要件之判斷，相對人於原審雖提出其已於印度設廠並準備製造系爭產品，因而將遭受重大損害之抗辯，惟地方法院之判決認為人於印度建造相關生產設備並準備生產系爭產品之行為，係在顯可預見將遭受臨時禁制令之結果下所自行接受之風險，因而不予採納此項抗辯，並進而認為聲請人因不予核發臨時禁制令所受之損害已超過相對人因核發臨時禁制令所受之損害。相對人於上訴審爭執地方法院此項見解，並主張其將因臨時禁制令之核發而不得於市場上生產系爭產品，因而將

¹¹⁶ Id, at 1381-1382.

造成市占率的喪失及客源的流失，聯邦巡迴上訴法院則認為，如果相對人之一方僅空言臨時禁制令之核發將造成其產品之市占率的喪失及客源之流失，而未有其他的主張及舉證，則尚不足以超過聲請人之一方因專利之獨占權遭受侵害所受之損失，並進而維持了地方法院認為利益衡量之結果偏向聲請人之一的見解¹¹⁷。

（三）公共利益

相對人於原審時抗辯在現行法律之架構下，其提出新藥品上市之聲請，將透過競爭之增加使得系爭藥品之價格降低而更加容易為公眾所取得，因而本件在公共利益之判斷上應偏向相對人之一方。然而地方法院則駁回了此項抗辯，並指出一個執行有效專利的臨時禁制令可以促進專利法透過授與一段期間之獨占權而鼓勵創新之立法政策，故而有利於公益。對此，聯邦巡迴上訴法院維持了此項見解，並指出縱然現行法令關於新藥上市聲請之規定含有使公眾得以低價格取得藥品之立法政策，然而此項立法政策並非透過完全否定藥品專利之效力加以實現，現行法更未鼓勵或豁免對於藥品專利的侵權行為¹¹⁸。

（四）結論：上訴駁回。

二、Hybritech Inc.v. Abbott Lab.¹¹⁹

¹¹⁷ Id, at 1382.

¹¹⁸ Id, at 1382.

¹¹⁹ 849 F.2d. 1446 (Fed. Cir. 1988).

本件聲請人為一家擁有某項單細胞繁殖抗體夾層試劑專利之藥商，藉由此種試劑，可偵測出特定的抗原，並因而檢測出癌症、荷爾蒙缺乏、肝炎等多項疾病，聲請人以其競爭廠商即相對人製造及銷售之單細胞繁殖抗體試劑，侵害其專利權為由，對於相對人提出專利侵權訴訟，並向法院為臨時禁制令之聲請，地方法院採取四部檢測法，並權衡各項要素後，認為聲請人之聲請為有理由而准予核發臨時禁制令，相對人不服提起上訴，就本案勝訴可能性要件之判斷，聯邦巡迴上訴法院維持了地方法院的見解，認為聲請人已明確證明了其本案勝訴之可能性，而就其餘三個要件之判斷，茲予詳述如下：

（一）無法彌補之損害

本件相對人認為地方法院對於此項要件之判斷有誤，其上訴之理由為：(1)地方法院一方面表示聲請人並未受有不可彌補損害之推定，同時卻依據此項推定認定聲請人受有不可彌補之損害；(2)即使地方法院所據以判斷之各項因素均有證據可以支持，其據以判斷之因素亦過為空泛，而無從認定聲請人將受有不可彌補之損害，相反地，僅以金錢賠償即足以補償聲請人所受之損害；(3)聲請人遲延對相對人提起訴訟，此為兩造所不爭執之事實，惟地方法院忽略此項事實而為准予核發臨時禁制令之決定。對於相對人之前揭上訴理由，聯邦巡迴上訴法院表示：(1)地方法院認定聲請人受有無法彌補之損害，並非僅以專利權之獨占及排他性質以及專利制度對於市場競爭之重要性為依據，相反地，地方法院還考量了諸多的判斷因素，諸如 a.系爭專利所涵蓋的科技領域係一全新的科技領域 b.系爭專利所涵蓋

之領域內有其他潛在之競爭對手 c.相對人在競爭市場上占有重要之地位 d.系爭專利所屬之科技領域變遷十分迅速 e.系爭專利之科技領域持續有大量廠商投入研發 f.系爭專利可讓聲請人於市場上建立其地位及商業關係 g.於本案訴訟結束時，隨者科技的進步，系爭專利極有可能喪失其價值 h.聲請人所受之潛在損害無法預測 i.如本件臨時禁制令未獲核准，將導致其他潛在之侵權者受到鼓勵而為侵害系爭專利之行為等等；(2)基於專利權獨占性及排他性之性質，專利權受侵害時所受之損害並非僅以金錢即得以充分賠償，專利法之所以賦予專利權人聲請臨時禁制令之權利，就是為了於專利權人遭受無法以金錢充分賠償之市場衝擊時，保障其法律上之利益不受侵害。如果金錢賠償是專利法所賦予專利權人所唯一得主張之救濟方式，那麼臨時禁制令就會失去其意義，而所有之侵權人於本案判決確定前都會成為強制被授權之人，因此即使相對人具有足夠之潛在資力可資賠償聲請人所受之金錢損害，地方法院基於其裁量權，核准核發臨時禁制令，亦非構成裁量權限之濫用；(3)聲請人於聲請臨時禁制令前所構成之遲延並非法院唯一的考量因素，申言之，雖然聲請人之遲延可能係法院駁回臨時禁制令之一項參考因素，然而並非只要有此一情形存在，依據法律即必須駁回臨時禁制令之聲請，充其量只是法院判斷是否構成無法彌補之損害之眾多判斷因素之一而已。雖然聲請人在對其他廠商提出侵權訴訟時，並未同時對相對人提出臨時禁制令之聲請，然而聲請人卻有充分的理由，包括其特殊之情況及財務狀況等等，足以充分說明其構成遲延之原因，故地方法院運用其裁量權所做成

之判斷並未違法¹²⁰。

（二）兩造利益之衡平

本件地方法院在此項要件之判斷上，係認為經過衡量雙方之利益後，在利益衡平上並未偏向當事人之任何一方，惟地方法院仍然核准了本件臨時禁制令之聲請，相對人認為地方法院之判斷已構成違法而成為法院應撤銷之事由，然而，聯邦巡迴上訴法院則表示，利益衡量之結果偏向聲請人之一方固然為法院判斷是否准予核發臨時禁制令的一項因素，然而此並非准予核發臨時禁制令之前提要件，聯邦巡迴上訴法院並認為地方法院於審慎衡量各項因素後，認為利益並未偏向當事人之任何一方，惟仍予以核發禁制令，並不構成上級法院得以撤銷臨時禁制令之理由¹²¹。

（三）公共利益

關於此項要件之判斷，聯邦巡迴上訴法院強調，在一般專利侵權之案件，即使存在者保護有效專利權之公共利益，惟地方法院關於公共利益判斷之重點應係在個案中是否存有其他重要的公共利益，且該等重要之公益將因臨時禁制令之核發而受到影響。本件地方法院認為在本案中就相對人大部分之產品而言，保護有效專利權之公共利益應可超過其他所應考量之公共利益；然而就相對人所生產之肝癌及肝炎檢測工具兩項產品而言，公眾可取得此兩項產品之之公共利益應優先受到保護，基於此一論點，地方法院並未禁止相對人生產此兩項產品。聯邦

¹²⁰ Id, at 1456-1457.

¹²¹ Id, at 1457.

巡迴上訴法院則認為地方法院之判斷並無錯誤，進而維持了地方法院之見解¹²²。

(四) 結論：上訴駁回。

第三項 認為不具保全之必要性之案例

一、 Illinois Tool Works Inc. v. Grip-Pak Inc.¹²³

本件係一家擁有關於攜帶飲料容器之塑膠裝置專利之廠商對於其競爭之廠商提出臨時禁制令之聲請，請求法院禁止該家廠商製造及銷售系爭商品。地方法院係採取一般使用之「四部檢測法」，作為判斷是否應核發臨時禁制令之標準，並於充分衡量四個要件後，駁回了聲請人臨時禁制令之聲請，聲請人不服，因而提起上訴。聯邦巡迴上訴法院認為聲請人並無法證明本案勝訴之可能性，至於其他關於保全必要性之判斷過程，詳述如下：

(一) 無法彌補之損害

本件地方法院審理之結果，認為聲請人（即上訴人）並無法明確證明(strong showing)其本案勝訴之可能性，因此認為本案無法推定聲請人受有無法彌補的損害，並參酌其他因素衡平考量後，認為聲請人並未受有無法彌補之損害，對此，聲請人於上級審提出之上訴理由包括：(1)聲請人已經明確證明其受有無法

¹²² Id, at 1458.

¹²³ 906 F2d 679 (Fed. Cir. 1990).

彌補的損害，因此應受有無法彌補之損害之推定，且地方法院已表示相對人無法證明系爭專利為無效或不可執行；(2)地方法院之法官僅以相對人具有足夠資力即逕行認定聲請人未受有無法彌補之損害，構成裁量之濫用；(3)縱使未受有利於己之推定，聲請人亦受有系爭產品之潛在銷售損失(potential lost of sales)，足可證明其損害係無法彌補。而聯邦巡迴上訴法院認為：(1)就第一點而言，聲請人並未「明確」證明其本案有勝訴之可能，因此不應受有無法彌補損害之推定，至於相對人專利無效或不可執行之抗辯是否成立與此並不相關；(2)聲請人並未爭執其曾將系爭專利授權予其他廠商，因此，聲請人即因其授權之行為而喪失了市場之獨占地位，而法院亦得以由此一授權之行為評估系爭產品於市場上之價值，且於聽證程序中聲請人亦未提出證據證明相對人有無法賠償之其所受損害之情形；(3)聲請人雖主張其受有潛在之銷售損失，因而受有無法彌補之損害，然而如果法院接受此一主張，則不論其他個案因考量之因素如何，只要聲請人一提出此項主張，法院就應認為聲請人受有無法彌補之損害，如此顯非妥當。同時，聯邦巡迴上訴法院亦強調，僅以聲請人將來得受損害賠償即認為其不可能受有無法彌補之損害之見解並非妥當；而僅以聲請人之專利權遭到侵害，即逕行認定其受有無法避免之損害之見解亦非恰當，決定聲請人是否受有無法彌補之損害並無統一之標準，法院應衡平地考量各項因素後做出判斷，此亦應為聲請人提出臨時禁制令之聲請時所應考量，並進而維持了地方法院之見解¹²⁴。

¹²⁴ Id, at 682-683.

(二) 當事人利益之平衡

關於此一要件之判斷，聯邦巡迴上訴法院主要參考之要素包括：(1)聲請人本案勝訴之可能性(2)兩造之營業規模及臨時禁制令之核發與否對於兩造營業之影響。聯邦巡迴上訴法院首先指出，因為法院必須衡量兩造的損失，就不可能不評估在訴訟進行中所可能發生的狀況，因此法院必須考慮聲請人對於本案訴訟勝訴可能性之證明程度，而本件由於聲請人僅能薄弱地證明(weak showing)其本案勝訴之可能性，是以在兩造之利益衡量，其利益即偏向相對人之一方。此外，聯邦巡迴上訴法院亦贊成地方法院之見解，而認為本件若准許核發臨時禁制令，將使對相對人之事業造成毀滅性之影響，相反地，若否准臨時禁制令之核發，聲請人之事業仍可繼續維持下去，同時聯邦巡迴上訴法院亦強調，若聲請人明確證明了其本案之勝訴可能性，則兩造營業規模的大小在利益衡平上就相對地不是那麼重要，然而本件聲請人並未明確證明其本案勝訴之可能性，故法院也無須考量此一要素因本案勝訴之可能與否在衡量比重上的差異，並進而維持了地方法院認為利益平衡偏向相對人一方之見解¹²⁵。

(三) 公共利益

關於此項要件之判斷，地方法院一方面承認對於專利權加以保護之公共利益，一方面則認為因在本案中聲請人僅能薄弱地

¹²⁵ Id, at 683-684.

證明本案之勝訴可能性，使得相對人繼續性的競爭權利得以正當化，並進而抵銷了此一公共利益。聯邦巡迴上訴法院則繼續維持了地方法院之見解¹²⁶。

(四) 結論：上訴駁回。

二、Kalipharma Inc. v. Bristol-Myers Co.¹²⁷

本件為一篇地方法院之判決，相對人係一家市場銷售額約 4100 萬美元，且以生產抗生素藥品為主要營業項目之小規模公司，而聲請人則為一家年銷售額約 5 億美元之大公司，其中有 20% 之銷售額係來自出售藥品，而抗生素藥品則占其 35%。聲請人就某項抗生素藥品於 1985 年已向美國專利商標局提出專利權之聲請獲准。相對人起訴確認聲請人所取得之該項專利為無效，而聲請人則於訴訟中提出臨時禁制令之聲請。法院就有關專利有效性之問題表示，由於相對人已經舉證證明系爭專利係援用先前已經存在之專利，而僅係就聲請項為形式上之修改，且聲請人方面無法舉證推翻此一認定，因此系爭專利即屬無效的專利。就聲請人提出之定暫時狀態假處分之聲請而言，聲請人即屬無從證明相對人於本案中無法勝訴之可能性。至於法院關於其他三個要件之判斷，茲予分述如下：

(一) 無法彌補之損害

關於聲請人是否受有無法彌補之損害，地方法院考慮之因

¹²⁶ Id, at 684.

¹²⁷ 707 F.Supp. 741, 11 U.S.P.Q.2d 1731.

素包括：(1)聲請人無法明確證明其本案勝訴之可能性；(2)聲請人已證明其將因其他競爭者進入市場而遭受市場占有率之重大損失；(3)聲請人爭執相對人在銷售量上較小，可能無資力以金錢賠償其所受之損害，惟相對人並未破產，且相對人表示單以系爭產品之銷售額即足以補償聲請人所受之損害；(4)相對人主張聲請人於無正當理由之情形下，自相對人提起本件訴訟時起算，遲延七個月方提起暫時限制令(TRO)之聲請。地方法院認為，雖然相對人尚未實際生產系爭產品，因而法院亦無從判斷所謂無可避免之損害是否具有「立即性」，然而聲請人於本家中並未主張有管轄錯誤之問題，且於另案中提出臨時禁制令之聲請遠較本案為快，是以其於本家中遲至七個月後方才提出暫時限制令之聲請，仍有構成遲延之疑慮，因此地方法院在綜合判斷以上諸多參考因素後，認為即使相對人於現在已經進入市場生產系爭產品，亦無法造成聲請人無法彌補之損害¹²⁸。

(二) 當事人利益之平衡

關於此項要件之判斷，法院強調，本件聲請人雖然投注了較多的人力與物力進行系爭產品（一種藥品）之研發，然而系爭產品僅占聲請人銷售額之一小部分，卻占相對人銷售額之大部分；且如聲請人能證明其本案勝訴之可能性，其所受損失在利益衡量上所占之比重即應較大，惟本件系爭專利之有效性遭到質疑，是以法院對於被質疑有效之專利所可能遭受之損害，在利益衡量上即應賦予較小的比重，故而法院認為，本件在利

¹²⁸ Id, at 756.

益衡量上應偏向相對人之一方¹²⁹。

（三）公共利益

本件雙方當事人均對於公共利益偏向己方做出強而有力的論述，聲請人強調專利之獨占對於鼓勵創新及發明之作用，且強調不核發禁制令將使其對於系爭專利之進一步研發受阻，進而對公眾造成影響；而相對人則指出非專利藥品對於公眾的成本效益，包括促進較低的醫療照顧成本以及藥品的推廣等等。對此，法院強調，於執行一個有效的專利權，包括排除他人之獨占權時，公共利益固然會偏向聲請人之一方，然而此項認定的前提必須系爭專利為一個「有效」的專利。本件相對人對於系爭專利的有效性已經提出強而有力的挑戰，而當相對人已經對於系爭專利之有效性提出強而有力的質疑時，法院必須謹慎的使用其衡平法上的權利，故而認定在公共利益之判斷上應偏向相對人之一方¹³⁰。

（四）結論：聲請駁回。

第四項 分析與檢討

從以上幾篇案例之分析可以得知，在美國法院實務上，對於專利侵權案件臨時禁制令之核發，雖係採取所謂之「四部檢測法」，且多數判例認為此四個要件均為獨立之要件，法院必須

¹²⁹ Id, at 756.

¹³⁰ Id, at 756-757.

逐一衡量，並不因任何一個要件之欠缺即得以逕行駁回臨時禁制令之聲請，然而，由於聯邦巡迴上訴法院一再地強調專利權係獨占、排他性權利之結果，本案之勝訴可能與否也連帶影響了保全必要性的判斷，因此在聲請人已明確證明本案勝訴可能之情形下，不但可受有無法彌補損害之推定，在兩造利益之衡平及公共利益之維護上亦可認為偏向聲請人之一方，相對人如果要推翻此一推定，或是要使利益之衡平及公共利益之維護偏向聲請人之一方，必須要提出強而有力之抗辯及反證，否則一般而言法院即傾向認為具有保全之必要性。反之，如果聲請人未能明確證明其本案具有勝訴之可能，則聲請人即不能受有無法彌補損害之推定，且在利益衡平及公共利益之維護上亦不能認為係偏向聲請人之一方，故聲請人必須就本案是否有保全之必要提出強而有力之主張及舉證，否則其聲請即將遭到駁回，由此可見美國法院審判實務對於專利侵權案件臨時禁制令之核發，主要仍係以本案之勝訴可能與否作為主要之判斷依據，其他之要件僅具有陪襯性質而已，此一傾向也是最為批評法院核發臨時禁制令之標準過於寬鬆之學者所詬病之處。例如學者 Ian Ayres 及 Paul Klemperer 即認為，聯邦巡迴上訴法院對於無法彌補損害可藉由本案勝訴可能性加以推定的見解，無異將提高無效專利被執行的風險¹³¹；另外學者 Michael J. Meurer 則認為，由於在訴訟的初期，法院對於專利權的範圍及其有效性甚難判斷，因此法官更應善用其裁量權限，對於相對人因臨時進制令而遭遇的財務困難多加注意，如相對人所受之損害大於聲請人

¹³¹ Ian Ayres & Paul Klemperer, Limiting Patentees' Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-injunctive Remedies, 97 Mich. L. Rev. 985, 1021.

時，即應予以駁回聲請¹³²。足見國外學者對於保全必要性之判斷，亦已日漸重視。

即使本案勝訴可能性對於臨時禁制令之核發與否，在美國法上仍係居於最關鍵的地位，然而，從上述諸多判例之論述，吾人不難發現，關於保全必要性之判斷，美國法院通常並不會僅單憑本案之勝訴可能與否即機械式地認定聲請人受有無法彌補之損害，或利益衡平之結果偏向聲請人之一方，毋寧係參考其他諸多之判斷因素後，予以綜合認定。在關於聲請人是否受有無法彌補之損害之部分，聲請人提出臨時禁制令聲請之時點，是否已構成遲延，或者是聲請人是否曾授權其他廠商實施系爭專利權等，均為法院所判斷聲請人是否受有無法彌補之損害之重要參考因素，惟不論係遲延或授權他人實施等情形，均非絕對可推翻聲請人受有無法彌補之損害之認定，而須依個案之情形綜合一切情狀加以判斷，非可一概而論，例如是否構成遲延，即須要再斟酌個案情形，考量聲請人遲延提出聲請是否具備正當之理由，又聲請人是否因授權他人實施，其損害即為可以估算，亦往往因個案而有所不同，上述之判例即有因授權之型態為專屬授權或非專屬授權而做不同之認定者，可見法院在此項要件之判斷上，實具有相當之裁量空間。再就當事人利益之衡平而論，本案之勝訴可能與否雖然在利益衡平上占有相當重要之地位，惟法院仍然必須就雙方當事人企業之規模、系爭產品占聲請人及相對人銷售總額之比例等綜合判斷，再參酌本案之勝訴可能性決定以上諸多因素在判斷上之輕重差異後，

¹³² Michael J. Meurer, Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation, 44 B.C.L. Rev. 527(2003)

方才認定利益衡平上係偏向當事人之哪一方，而公共利益之判斷亦然。綜上所述，美國法院實務在保全必要性之判斷上，雖然受本案勝訴可能性之影響頗深，惟法院並非因此即不做實質之認定，相反地，法院仍會就各項參考因素為實質上之判斷，而非以本案之勝訴可能與否為唯一之論據，此一觀念是值得吾人深思的。

第五節 小結

美國法上之臨時禁制令係屬於衡平法上之救濟措施，雖然FRCP 65已就其核發之程序，包括通知及聽審、擔保金之決定、臨時禁制令之範圍等規定甚明，惟關於其核發之要件則未有明文規定，而係由各上訴法院之判例法(case law)自行形成，而各上訴法院間之見解並非一致，聯邦巡迴上訴法院於1982年成立後，由於對於專利案件具有專屬管轄權，乃逐漸對於此類案件形成判例法上之統一見解，以四部檢測法為判斷標準，由法院逐一審酌聲請人本案勝訴之可能性、聲請人是否因拒絕核發臨時禁制令而受有無法彌補之損害、雙方當事人利益之衡平以及公共利益等四個要件後，依衡平法則判斷是否應准許核發臨時禁制令。

首先就本案勝訴可能性之要件而言，美國審判實務向來對此一要件為實質之審理，而非以形式之論斷為足，其判斷分為兩部分，首先須先認定專利之有效性及可執行性，其次為專利侵權之判斷，就第一個層次而論，在相對人未為專利有效性或

不可執行之抗辯時，該專利係被推定為有效並可執行，惟一旦相對人抗辯系爭專利為無效或不可執行，聲請人即須透過舉證被告之抗辯在實質上無法成立，換言之，原告必須提出其他證據證明其專利有效，如其他法院認定專利有效之判決、同業長期的默認等；另就第二個層次而言，分析一般係採取解釋請求項及比較請求項與被控物品兩項步驟為之，實際上就是以請求項為大前提，被控侵權物品為小前提之三階段論法。在美國審判實務上，對於本案之勝訴可能性之審理與本案訴訟之差別並不大，僅心證度之要求不同而已，可謂已相當程度之「本案化」。其次就無法彌補損害之要件而論，如聲請人已明確證明本案之勝訴可能性，基於專利權係獨占及排他性權利之特質，應即推定聲請人因拒絕核發臨時禁制令將遭受無法彌補之損害，惟此一推定得由相對人舉證推翻，其反證之理由一般包括侵害行為未繼續、聲請人曾授權他人使用系爭專利、聲請人遲延提出聲請等等，惟各項因素均非決定性之因素，而應依據個案情形綜合認定。再就當事人利益之衡平而言，如聲請人之一方已明確證明本案之勝訴可能性，在利益衡平上通常即會偏向聲請人之一方，然而雙方當事人之企業規模、系爭商品占雙方當事人銷售額之多寡亦為重要之參考因素，惟此項要件並非絕對之判斷要素，法院在衡量各項因素後，縱使認為利益衡平並未偏向當事人之任何一方，亦無礙於准予或不准核發臨時禁制令之認定。末就最後一個要件即公共利益之判斷而論，該要件通常很少作為駁回臨時禁制令之理由，僅在部分特殊情形，關涉公共衛生及安全之重大公共利益時，方被法院用作駁回臨時禁制令之理由。

本文認為，上述四個要件中之第二至第四個要件，亦即無法彌補之損害、當事人利益衡平及公共利益之維護等三個要件，實際上就是保全必要性之判斷，其本質均係由法院衡量雙方當事人之利益來決定有無保全之必要，只不過聯邦巡迴上訴法院將其判斷更加細緻化而已。然而，由於聯邦上訴法院一再地強調基於專利權之排他性與獨占性質，因而認為只要聲請人證明其本案勝訴之可能性，即可受有無法彌補損害之推定，在利益衡平上亦可取得優勢地位，因而在保全必要性之判斷上，似有過度受本案勝訴可能與否影響之嫌，然而睽諸美國審判實務之具體個案可知，法院並不會以本案之勝訴可能性為唯一之決定因素，毋寧係參酌個案之具體狀況，就是否具有保全之必要性為綜合判斷，而非機械化地以本案勝訴可能性推定聲請人受有無法彌補之損害及取得利益衡平之優勢地位，是以其關於保全必要性之判斷，美國法院之諸多判例，就個案事實之認定，仍頗具參考價值，值得吾人借鏡。

第五章 我國法專利權侵害之定暫時狀態假處分

第一節 定暫時狀態假處分之要件及方法

本文前二章已就日本及美國關於定暫時狀態假處分之運作情形，特別係該二國對於保全必要性判斷之實務見解加以說明，而關於我國民事訴訟法定暫時狀態假處分之制度，亦已於第二章第三節中略做介紹，以下，擬先就我國法關於專利權侵害定暫時狀態假處分之核發要件應如何判斷，及在審判實務上之見解為何，乃至於審判實務上如何決定定暫時狀態之方法，先加以說明。

第一項 定暫時狀態假處分之要件

新修正民事訴訟法第 538 條第 1 項規定：「於爭執之法律關係，為防止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。」由該條之文意觀之，定暫時狀態假處分之要件，係以就某法律關係有爭執、及為防止重大損害及急迫危險而有定暫時狀態之必要為要件，與日本法上之定暫時狀態假處分，係以被保全權利存在極具有保全之必要性為要件，實屬相同，茲再予分述如後：

第一款 爭執之法律關係

新修正民事訴訟法對於上開定暫時狀態假處分要件中之有爭執之法律關係（即被保全之權利或法律關係）為何，雖未有進一步之規定或說明，但其修正草案研議過程，已決定不限於有繼續性之法律關係¹，是以此一爭執之法律關係應無種類限制，無論財產上或身份上法律關係均有定暫時狀態假處分之適格，且財產上之法律關係，亦不以金錢請求以外之法律關係為限，其為物權之法律關係、金錢債權抑或非金錢債權之法律關係、無體財產權之法律關係，均非所問²。新法就爭執之法律關係雖未設有限制，但仍要求該法律關係具有爭執存在，惟此項爭執，只要法律關係尚未經判決確定即無既判力之狀態即為已足，不以訴訟繫屬中為必要，且定暫時狀態假處分之目的既係維持法之安定、和平，故其程序之聲請人未必限於現在或將來本案訴訟之原告，被告或債務人有必要時亦得聲請定暫時狀態之假處分³。又法院裁定准為定暫時狀態，僅係就當事人爭執之法律關係暫為之處分，其所保全之權利，須經訴訟程序確定，故而仍有第 529 條限期起訴規定之適用，惟此際之起訴並不限於給付之訴，其訴訟種類端視爭執之法律關係內容而定；至於已繫屬或應繫屬之本案訴訟，其起訴之事項應限於能確定該爭執之法律關係為限，故新法第 538 條第 2 項規定：「前項裁定，

¹ 司法院編「司法院民事訴訟法研究修正資料彙編（八）」，1992 年，頁 1133、1164。

² 許士宦，定暫時狀態假處分之基本構造，臺灣本土法學第 58 期，2004 年 5 月，頁 54-55；陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），三民書局，2005 年 5 月，頁 911。

³ 許士宦，前揭文，頁 55。另參照新法第 538 條修正理由第一點：「又此項聲請不限於起訴前或起訴後，亦不論是本案之原告或被告，均得為之。」

以其本案訴訟能確定該爭執之法律關係為限」⁴。是以此一爭執之法律關係，與本案訴訟未必相同，惟必須從該爭執之法律關係中，當事人間可能主張一定實體法上之權利始足當之⁵。

在專利權侵害定暫時狀態假處分案件，雙方爭執之法律關係，應不限於專利權之效力或被控產品是否侵害之爭執，雙方爭執之法律關係往往是被控侵權者所抗辯之法律關係，例如專利權已消滅、有權使用、時效消滅等等，這些爭執之法律關係在本案訴訟時，法院一定要審理，惟除非當事人提起中間確認之訴，否則不一定要判決，故而爭執之法律關係不必然是本案訴訟之訴訟標的，但實務上則有不少裁定主張爭執之法律關係就是本案訴訟之訴訟標的⁶。而國內實務上部分反向假處分之聲請，則將爭執之法律關係擴張至侵權行為或違反公平交易法之法律關係，然而法院卻未就是否構成侵權行為或違反公平交易法之行為定暫時狀態，仍然係命相對人應容忍聲請人為製造、販賣系爭產品等行為，並不得干擾聲請人之前開行為⁷。如聲請

⁴ 見新法第 538 條修正理由第 3 點。

⁵ 沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來——以定暫時狀態假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，月旦法學第 109 期，2004 年 6 月，頁 57。

⁶ 鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，台灣本土法學第 58 期，2004 年 5 月，頁 123。

⁷ 如巨擘公司與菲利普公司一案（台灣高等法院 87 年度抗字第 1858 號裁定參照），巨擘公司即主張相對人菲力浦電子股份有限公司「於未取得法院判決或專業機構出具之鑑定報告時，即濫行指稱聲請人所生產之可錄式光碟片產品侵害其專利權，已嚴重影響聲請人營業權益形成不公平競爭，亦構成民法第一百八十四條第二項之侵權行為」，然而法院並未就相對人不得有違反公平交易法之不當干擾行為定暫時狀態，而係概括地命相對人應容忍聲請人繼續銷售、製造系爭產品，並不得為妨礙、干擾聲請人為上開活動之行為。

人僅以違反公平交易法或構成侵權行為等法律關係為聲請，法院應僅得禁止相對人為不法妨礙、干擾營業之行為，不得命相對人應「容忍」聲請人製造、販賣系爭物品等行為⁸。

第二款 定暫時狀態之必要

所謂定暫時狀態之必要（即保全之必要），係指為防止發生重大損害，或為避免急迫之危險，或有其他相類似之情形發生必須加以制止而言（新法第 583 條第 1 項）。依我國多數學者之見解，損害是否「重大」，或危險是否「急迫」，及其他相類之情形為何，均屬不確定法律概念，在具體個案中，係透過利益衡量予以判斷。亦即，法院須就聲請人因假處分之許可所能獲得之利益或所能避免之損害與相對人因該處分所將蒙受之不利利益或可能遭致之損害加以比較衡量，如果前者大於後者，始得謂為重大而有定暫時狀態之必要⁹，此與日本學說之通說及實務對於保全必要性之見解並無不同，甚至有部分學者認為包括其他利害關係人之利益，或法秩序之安定、和平等公益亦應一併由法院比較衡量後加以判斷¹⁰，參以新法第 538 條之 3 修正理由亦謂：「惟定暫時狀態之處分，係法院為防止發生重大損害或避免急迫危險認有必要時，於經兩造陳述後，為平衡兩造間之權益或利益而為裁定，以維持法律秩序，並兼顧公

⁸ 鄭中人，前揭註文，頁 118-119。

⁹ 許士宦，前揭文，頁 56；陳榮宗、林慶苗，前揭書，頁 913；陳計男，民事訴訟法論（下），三民書局，2005 年 4 月，頁 464。

¹⁰ 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，月旦法學雜誌，101 期，2003 年 10 月，152 頁；沈冠伶，前揭文，頁 57。

益」等語，足見依新法之規定，公共利益亦應為保全必要性之判斷要素之一。此外，於此所稱之損害或危險，非僅限於因爭執之法律關係所可主張之權利受損或遭危害，亦包括系爭權利以外之人格權、自由權或財產權可能遭受之不利益在內¹¹。

然而，在我國審判實務上，對於定暫時狀態之必要性之判斷尚未建立如同上述之判斷方式，法院之判斷往往因過於注重法條之文義，因而導致在判斷是否有定暫時狀態之必要時，僅著重於聲請人一方因不予核發假處分命令所可能獲得之利益遭受之損害，而忽略了相對人一方因核發定暫時狀態假處分命令所可能蒙受之不利益或損害，更遑論公共利益之考量，此或係因早期判例（如前述最高法院 20 年抗字第 366 號判例、22 年抗字第 1099 號判例等）僅一再強調須以避重大之損失或防急迫之強暴等類等類之情形來判斷是否有定暫時狀態之必要，而未指明須比較衡量雙方利益及其他因素後綜合判斷之故。至於在專利案件，法院在判斷有無定暫時狀態必要之時，亦往往僅著重於聲請人一方之考量，而忽略了相對人一方及其他因素之判斷，不管是在正向之定暫時狀態假處分或反向之定暫時狀態假處分，法院通常均以「訴訟程序曠日廢時，而高科技產品日新月異，產品週期生命甚短，市場競爭極為激烈，如任令相對人繼續為不法侵害聲請人專利權（正向假處分）或商譽、營業權及公平競爭利益（反向假處分）之行為或類似行為，勢必迫令聲請人貽誤傷機，導致上開產品遭市場淘汰，對聲請人造成

¹¹ 沈冠伶，前揭文，頁 59。

鉅大且無法回復之嚴重損害」等例稿式的字句帶過¹²，對於是否有定暫時狀態之必要，亦即有何重大損害或急迫危險，特別是關於聲請人之損害係如何無法彌補，以及聲請人所受之損害是否大於相對人所受之損害方面，均未見有明確之說明，在說理上似嫌不足。關於此點，96年1月9日經立法院三讀通過之智慧財產案件審理法¹³第22條第2項規定，聲請定暫時狀態之假處分時，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，或有其他相類情形而有必要之事實，應釋明之，關其條文之內容與現行民事訴訟法之規定並無不同，惟該條立法理由第2點則表示：「又前開所稱為防止重大損害或急迫危險，而有保全必要之事實，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，併予敘明。」¹⁴，是對於保全必要性之判斷，依該條之修正理由，似有引進美國法上之「四部檢測法」作為判斷參考因素之趨勢，然而，對於上開判斷標準之具體內涵，仍待法院實務見解之累積加以確立。至於我國法院目前關於保全必要性之實務見解，本文將於本章第三節再做詳細之說明。

¹² 鄭中人，前揭文，頁127；陳彩瑜，前揭論文，頁114。

¹³ 該法尚未施行，依該法第39條之規定，其施行日由司法院定之。

¹⁴ 上開條文及修正理由，請參照立法院公報，第96卷第10期，頁509-510。

第二項 定暫時狀態假處分之方法

依新修正民事訴訟法之規定，定暫時所必要之方法，由法院以裁定酌定之，該項裁定，得選任管理人及命令或禁止相對人為一定行為（第 538 條之 4 準用 535 條第 1、2 項），在上述規定之下，聲請人在聲請之際雖應表明其請求之目的，但未必須表明具體之方法，此乃因定暫時狀態之方法具有多樣性及可變性，何種方法最能達到聲請人之目的，在聲請之際有時難以預見，且於特定具體方法須專業知識時，要求聲請人於聲請之初及表明具體之方法、內容，對無此知識之聲請人未免過苛之故。惟定暫時狀態假處分之方法為何，係有關本案請求內容之具體化，足以影響該請求能否充分保全或將來能否實現、滿足。因此，在聲請人表示特定具體之方法、內容之情形，法院應儘量予以尊重，維持其程序主體地位，並防免對當事人造成突襲¹⁵。法院就定暫時狀態假處分為裁定時，固得依職權酌量其認為最妥適之處分方法，惟此項裁量權並非毫無限制，首先，該方法應限於目的達成之必要限度內，其次，處分所必要之方法不應超出本案請求之權利範圍，蓋定暫時狀態假處分仍以就有爭執之法律關係提起本案訴訟為前提，故其處分之方法自應受本案請求之權利範圍所限制¹⁶。

定暫時狀態之假處分，其與保全系爭標的物將來強制執行之假處分，兩者之區別主要有二：首先，前者係以保護現在有

¹⁵ 許士宦，前揭文，頁 61。

¹⁶ 同上註。

爭執之權利不繼續受危害為目的，後者係以保全系爭標的物將來能強制執行為目的；其次，前者之假處分措施較為廣泛，除制止性、禁止性之方法外，必要時亦得採取履行性、給付性之滿足方法¹⁷。定暫時狀態假處分在理論上雖非不得為滿足性質之假處分，惟我國實務在修法前除少部分裁定准許此種假處分外¹⁸，一般實務上很少有債權人聲請此種型態之假處分，且其適法性往往遭法院所否定¹⁹。然而新法第 538 條第 3 項規定：「第一項處分，得命先為一定之給付。」第 4 項之規定：「法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會。但法院認為不適當者，不在此限」，其立法理由則分別為：「第一項定暫時狀態，如有暫時實現本案請求之必要情形，須命先為一定之給付始能達其目的者，亦得為之」²⁰、「定暫時狀態之處分，往往係預為實現本案請求之內容，對當事人之權益影響甚鉅」²⁰，就上開規定及其立法理由觀之，應可認為係滿足性假處分之一般化之明文規定，無法再否認其適法性²¹。

關於專利權侵害之定暫時狀態假處分，因專利法第 56 條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經

¹⁷ 陳榮宗、林慶苗，前揭書，頁 910。

¹⁸ 最高法院 85 年度台抗字第 312 號裁定：「定暫時狀態之假處分保全，不以暫時性之保全處分為限，即滿足性之保全處分亦包括在內。是在不作為請求權之假處分，固得為暫時性之保全，惟使債權人請求之內容在保全程序階段，即暫時實現，亦非法之所禁。」，類似的裁判例，另請參照 90 年度台抗字第 547 號裁定、91 年度台抗字第 294 號裁定。

¹⁹ 李木貴，滿足的假處分之再認識，月旦法學雜誌第 97 期，2003 年 6 月，頁 51-52。

²⁰ 見新法第 538 條立法理由第四、五項。

²¹ 李木貴，前揭文，頁 52。

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(第一項)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(第二項)。」,是以如係正向之定暫時狀態假處分,聲請人得請求法院定暫時狀態之方法,即為禁止相對人為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭物品,或使用系爭方法及使用、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;而在反向之定暫時狀態假處分,聲請人得請求法院定暫時狀態之方法,即為命相對人容忍其為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口系爭物品,或使用系爭方法及使用、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,不論何者均係使本案請求預為實現,故而係屬滿足性質之假處分,在修法之前,我國實務雖未明文承認滿足性之假處分,惟事實上早已承認專利權人以專利權被侵害而聲請假處分,非不得禁止債務人發賣與專利權有關之貨物或其他類似行為²²,在修法之後,法律既已明文承認得為滿足性之假處分,其適法性自更無疑義。然而,在我國實務上,聲請人請求法院酌定暫時狀態之方法往往超過專利法第 56 條之專利權權利範圍,例如在凹凸電子對藍天電腦聲請定暫時狀態假處分一案中,聲請人除命禁止相對人為自行或使他人為設計、製造、陳列、散佈、販賣、進口系爭物品之行為,同時亦禁止相對人以刊登廣告、散佈產品目錄、舉辦產品說明會或其他任何方式從

²² 最高法院 61 年台上字第 506 號判例參照。

事推廣促銷之行為²³，有學者認為此一裁定除了有多項已超過專利法第 56 條第 1 項所明定之五項權利外，其中禁止「陳列」、「散佈」等行為，更顯然將專利權與著作權混淆，實有再予檢討之空間²⁴。實則，定暫時狀態之方法，只要不逾越專利法上侵害排除請求權之範圍即可，非必與該權利內容之字面意義完全相符合，始得為之，例如上開裁定之禁止「陳列」，亦可含蓋於專利法第 56 條第 1 項 第 2 項之「為販賣之要約」之權利範圍之列，法院定此種暫時狀態之方法，並無不可，至於所謂禁止「散佈」，因包括無償之轉讓在內，已逾越專利法第 56 條第 1 項及第 2 項之權利範圍，可否定如此之暫時狀態，則待斟酌，是應就具體情形認定之，尚非可一概而論。

第二節 定暫時狀態假處分之審理

如前所述，新修正之民事訴訟法對於定暫時狀態假處分，是否應賦予兩造陳述意見之機會、要件之釋明及擔保金額之決定、以及得否供擔保免為或撤銷假處分等，均已有較諸修正前民事訴訟法詳盡許多之規定，惟關於此等規定適用於專利權侵害之定暫時狀態假處分，有何特殊之性質，實務見解猶有不足，茲予分述如下：

第一項 管轄法院

²³ 板橋地方法院 92 年裁全字第 5341 號裁定。

²⁴ 馮震宇，從美國司法實務看臺灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌第 109 期，2004 年 6 月，頁 33。

依新修正民事訴訟法第 538 條之 4 準用第 533 條再準用第 524 條之規定，定暫時狀態假處分應由本案管轄法院或假處分標的所在地之法院為管轄法院；本案管轄法院，為訴訟已繫屬或應繫屬之第一審法院。但訴訟現繫屬於第二審者，得以第二審法院為本案管轄法院。假扣押之標的如係債權或須經登記之財產權，以債務人住所或擔保之標的所在地或登記地，為假扣押標的所在地。所謂本案係指聲請人就應保全之請求對相對人所提起之訴訟案件而言，在已提起本案訴訟之情形，原則上應向繫屬之第一審法院為之，惟如聲請人之本案訴訟已繫屬於第二審法院，則假處分之聲請應向何法院提出，則宜由聲請人自行決定，如訴訟現已繫屬於第三審者，聲請定暫時狀態假處分應向第一審法院為之，不能逕向第三審法院聲請²⁵。至於假處分之標的，應係指為請求標的內容之人、物、權利而言²⁶，惟在專利權侵害之定暫時狀態假處分，此項「標的物所在地」應如何定義，於國內文獻並未見有討論者，在日本法上亦有同樣問題存在，而該國學者亦未有統一之見解，有學者認為應解為專利權人之住所地或居所地，亦有學者認為係是否雙方爭執是否構成專利權侵害之侵害行為地，惟為圖於急迫情形假處分之審理及執行之迅速化，應以後說較為妥當²⁷。

²⁵ 陳榮宗、林慶苗，前揭書，頁 889。

²⁶ 同上註，頁 903。

²⁷ 牧野利秋，特許侵害？假處分—保全？必要性？檢討，載於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第三卷，假處分？諸類型，法律文化社，1996 年 12 月，頁 280-281。

另須附帶一提的是，相較於美、日等國就專利案件均由特定之法院專屬管轄，我國對於專利權案件，至今仍未設有專屬管轄之法院，且對於專利權侵害之假處分，在法院之內部事務分配上，在本案訴訟為繫屬之情形，係由執行處之法官兼辦裁定，只有在本案訴訟已繫屬，且聲請人向本案訴訟繫屬之法院提出定暫時狀態假處分之聲請之情形，方由本案訴訟之法官為裁定²⁸，更可見現行制度下對於專利事件保全程序之輕忽，如此由非專業之執行處法官兼辦專利權侵害定暫時狀態假處分程序之結果，對於案件之專業化審理恐難期成效。有鑒於此，司法院自民國九十三年二月下旬起積極規劃籌設智慧財產法院，多次廣邀產、官、學、辯各界專家提供專業意見，擬具「智慧財產權法院組織法草案」，而該法業於 95 年 3 月 5 日經立法院三讀通過（尚未施行），其中第 3 條第 1 款已規定依專利法、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第一審及第二審民事訴訟事件，由智慧財產權法院管轄，而參照該條之修正理由第一點，可知其所謂「第一審及第二審民事訴訟事件」，係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。而鑑於智慧財產案件常涉及跨領域之科技專業問題，智慧財產法院應配置專業技術人員輔助法官從事相關技術之判斷，並引進技術審查官制度，並於該草案第三章明定技術審查官室之組成及技術審查官

²⁸ 民事保全程序事件處理要點第二點：「地方法院受理假扣押、假處分之聲請，應由執行法官兼辦裁定。其事務較繁之地方法院得指定專人辦理。」；同要點第六點：「債權人向本案訴訟繫屬之法院聲請假扣押、假處分者，由本案訴訟之承辦法官裁定之，並準用前三項規定辦理。」

之官職等²⁹。是以將來關於專利權侵害定暫時狀態假處分之審理，亦將逐漸走向專業化。

第二項 應否賦予兩造陳述意見之機會

新修正民事訴訟法第 538 條第 4 項規定，法院命先為一定給付或其他定暫時狀態假處分之裁定前，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。其立法理由則為，定暫時狀態假處分，往往預為實現本案請求之內容，對當事人之權益影響甚鉅，為期法院能正確判斷有無處分之必要，故明定法院為裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會。惟法院如認先使當事人陳述意見，有難達定暫時狀態之目的而不適當者，即得逕為裁定，故增訂但書規定。至法院如認有行言詞辯論之必要時，依第 234 條規定，自得行任意之言詞辯論，乃屬當然³⁰。

依新法之規定，於定暫時狀態假處分之審理上，固有三種審理方式：任意的言詞辯論、言詞或書面之訊問及書面審理，且因係採用裁定程序，即使開言詞辯論，亦得併用訊問及書面審理，但從此等複數之審理方式中，選用何者進行審理，法院之裁量權應受限制。申言之，此項修正之目的在於兼顧定暫時狀態假處分審理之迅速化及充實化，以平衡其迅速處理與程序保障之要求，是以為貫徹程序權保障，法院進行訊問審理時，

²⁹ 參照該法第 15 條立法理由第一點。

³⁰ 見第 538 條修正理由第五點。

固可為簡易之證據調查，但為保障當事人之辯論權、證明權，於為證人、鑑定人、當事人本人等訊問時，宜使兩造在場或採用言詞辯論之較慎重審理方式，惟在採用書面審理時，則應考慮事件有無顯著之緊急性或密行性，及是否已無餘裕讓相對人陳述或使其陳述將有礙於執行之達成³¹。此外，在滿足性質之假處分，由於影響重大，即使關於保全必要性之審查，亦宜盡可能使雙方有陳述意見或辯論之機會³²。

從上述新修正民事訴訟法第 538 條第 4 項之規定觀之，新法就定暫時狀態假處分所應賦予兩造當事人之程序保障，已較諸舊法周延許多，除事件具有急迫性及密行性，而不宜使兩造當事人陳述意見外，原則上均須賦予兩造當事人陳述意見之機會。然而，在我國審判實務上，對於專利權侵害假處分事件應賦予兩造當事人之程序保障，似乎仍有不足之處，例如在友達光電與夏普光電假處分事件一案中，法院即以：「查本件債權人聲請專利侵權假處分，係針對『型號 LQ038Q7DB02』之 Sharp 液晶顯示器模組，禁止債務人為製造、販賣、使用、為販賣之要約以及進口等行為，經本院通知債權人到場訊問，債權人於 93 年 8 月 17 日到場陳明，用以識別該『型號 LQ038Q7DB02』之 Sharp 液晶顯示器模組之辨別標誌，係一張標有『LQ038Q7DB02』之型號貼紙，而該型號貼紙乃一相當容易撕去之一般貼紙，如於假處分裁定前先行通之債務人陳述意見，則債務人將得以立即「撕去型號貼紙」或「更換其他型號之型

³¹ 許士宦，前揭文，頁 65-66。

³² 沈冠伶，前揭文，頁 60。

號貼紙，使債務人達到規避假處分裁定之效力之目的，將無法達到本件定暫時狀態假處分之目的而顯屬不適當云云，經本院認本件不宜於裁定前，通知債務人陳述意見，合先敘明。」為理由，而未通知相對人到庭陳述意見，即准予核發假處分裁定³³。然而，專利權侵害禁止之定暫時狀態假處分，係以禁止相對人製造、販賣、使用、為販賣之要約以及進口等行為為假處分方法，並非如假扣押一般須查封具體特定之物品而具有密行性質，若恐相對人有規避假處分效力之行為，只須命聲請人提出系爭專利物品之圖說，並於假處分裁定主文中命禁止債務人製造、販賣、使用、為販賣之要約以及進口如附圖所示之專利物品，即可達其目的，非必須剝奪相對人到庭陳述之權利始能達到假處分之目的；又如此項理由如能成立，則是否只要系爭物品上貼有型號識別標示，即均不得使相對人陳述，否則即無法達到定暫時狀態假處分之目的？如此在專利案件中，恐僅有極少數之案件須令相對人陳述，此種作法是否適當，似有進一步探究之餘地。再例如台灣高等法院台中分院 93 年度抗字第 857 號關於專利權侵害定暫時狀態假處分之裁定，高等法院對於是否應賦予兩造當事人陳述意見之機會，則表示：「再按民事訴訟法第 538 條第 4 項本文固規定：『法院為第一項及前項裁定前，應使兩造當事人有陳述意見之機會』，惟同條但書亦明定『但法院認為不適當者，不在此限』，故當法院認為不適當時，自得通知兩造當事人陳述意見而逕行裁定。抗告意旨以原審於裁定前，未使兩造有陳述意見之機會，有違兩造聽審請求權保障之要求云云，顯無依據，洵無可採。抑有進者，抗告人業已就原

³³ 台灣台北地方法院 93 年度智裁全字第 22 號。

裁定提起抗告狀，並由本院審理中，且本院將抗告狀繕本送達相對人，並命相對人提出答辯狀，亦送達他造，故抗告人現已有充分之機會向本院陳述意見。職是，抗告人既已於本院充分表示意見，則其所謂『法院於為裁定前，未使兩造有陳述意見之機會』之情形，即不復見。故抗告人自不得再以『法院於為裁定前，未使兩造有陳述意見之機會』為理由，主張廢棄原裁定，本判決似認為是否命相對人陳述意見為法院之職權，且一審法院雖未予相對人陳述意見之機會，倘於二審中已給予機會答辯，則該程序之瑕疵得以補正，其見解是否得當，亦非無探究餘地³⁴。

前開民事訴訟法對於何種情形得不予相對人陳述意見之機會，並未有詳細之規定，而造成法院在審理此類案件時會因個案而產生認定上之歧異，針對智慧財產權案件定暫時狀態之處分之特殊性質，允宜有更明確之規範。對此，96年1月9日經立法院三讀通過之智慧財產案件審理法第22條第3項規定：「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，並提出證據，經法院認為適當者，不在此限。」³⁵，是以依該條文之規定，聲請人必須提出證據證明有不能於處分前通知相對人陳述之特別情事，且經法院認為適當，始得不予相對人陳述意見之機會，如此當可避免法院濫用裁量權限不予相對人陳述意見機會之弊病，值得贊同。

³⁴ 陳彩瑜，前揭論文，頁149。

³⁵ 同註14，頁509。

第三項 要件之釋明及擔保金之酌定

第一款 釋明之程度

依新修正民事訴訟法之規定，聲請定暫時狀態假處分時，於爭執之法律關係及定暫時狀態之必要應釋明之；該項釋明如有不足，而聲請人陳明願擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為定暫時狀態之假處分；雖經釋明，法院亦得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之假處分(第 538 條第 4 項準用 533 條再準用 526 條第 1、2、3 項)。此項修正之立法理由係在於聲請人聲請定暫時狀態假處分，應使法院信其爭執之法律關係及保全之必要大致為正當，故仍應盡其釋明責任。然該釋明如有不足，為補強計，於聲請人陳明就相對人所可能遭受之損害願供擔保可補釋明之不足並為適當時，法院均可斟酌情形定相當之擔保，命聲請人供擔保後為定暫時狀態之假處分³⁶。

關於釋明之程度，國內學者大多認為一般情形，釋明就事實存在之證明度僅要求至優越的蓋然性（即所謂證據優勢原則），亦即事實存在之蓋然性比其不存在之蓋然性高即可，惟在滿足性之假處分，就其定暫時狀態之必要性則須達到較高之證明度，蓋裁定滿足性假處分後，聲請人即可在本案判決確定前

³⁶ 見第 526 條修正理由第一點。

先獲得權利之滿足，而相對人卻因此蒙受不利益，且縱使相對事後就滿足性假處分予以撤廢或本案訴訟獲得勝訴判決，亦不得不另行聲請或提訴請求返還不當得利或損害賠償³⁷。此外，在釋明之次序上，有學者認為應先就保全必要性為審理，蓋此項要件著重在當事人間之利益衡量及公共利益之考量，並不涉及實體權利之存否，其次才應就被保全之權利（即爭執之法律關係）為審查，而在聲請人就假處分之取得有急迫性之情形時，法院甚至得無庸於假處分程序中予以審查，惟在滿足性質之假處分，在相對人就被保全之權利有所爭執之情形，法院亦宜就被保全之權利為審理，並要求聲請人為較高程度之釋明，以賦予相對人較為慎重及正確之程序保障³⁸。

以上係就當事人應負之釋明責任，就我國學者之見解做學理上的探討，然而，我國實務見解向來對於實體上權利之存否，向來均認為並非在假處分裁定中所得審酌認定，最高法院早在20年抗字第5號判例即認為，假處分為保全強制執行方法之一種，苟合於假處分條件，並經債權人聲敘假處分之原因存在，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，非假處分裁判中所能解決，我國實務承此項見解，對於聲請人應釋明之對象，向來即較偏重於定暫時狀態必要之部分，對於爭執之法律關係，似僅要求債權人釋明爭執之法律關係為何即足，而不會要求債權人釋明就此

³⁷ 許士宦，前揭文，頁58；邱聯恭，定暫時狀態假處分聲請事件之特殊性及其程序規定之增修，司法院編，前揭書，頁1113。

³⁸ 沈冠伶，前揭文，頁59-60。

一爭執之法律關係所涉及之實體上請求有無理由³⁹，此種審理方式，與前述美、日等國之審判實務均有所不同。而在專利權侵害之定暫時狀態假處分，法院亦採取同一之立場，例如在凹凸科技（債權人即相對人）與碩頡科技（債務人即抗告人）之定暫時狀態假處分案件中，碩頡科技雖以聲請人在美國之專利業經美國專利商標局以已有核准在先之專利先前技術存在，致不具新穎性為由，駁回在案，此一結果勢必影響相對人在我國專利權之範圍，此外凹凸科技所提出之鑑定報告書有諸多不當違誤之處，依法不足供作專利權侵害之釋明證據等理由提出抗告，然高等法院僅簡單表示，所辯乃實體上之問題，根據最高法院 20 年抗字第 5 號判例，仍應認抗告為無理由，因而駁回其抗告⁴⁰。此種不審查實體權利存否之態度，反而容易導致投機訴訟之產生，且造成聲請人將假處分程序與本案訴訟程序拖勾，藉以利用此一機會拖延本案訴訟的提出，向來即為學者所詬病⁴¹。

此外，我國審判實務雖一再強調聲請人應就有無定暫時狀態之必要提出相當證據以為證明，然而，在審判實務上對於此項要件之審理，卻往往在當事人未提出任何證據加以釋明之情

³⁹ 最高法院 22 年抗字第 1099 號判例：「民事訴訟法第五百零四條所謂爭執之法律關係，有定暫時狀態之必要者，係指因避重大之損害或因其他情事，有就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要者而言，此必要之情事即為假處分之原因，應由聲請假處分之人，提出相當證據以釋明之，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。」

⁴⁰ 台灣高等法院 92 年度抗字第 1432 號裁定。

⁴¹ 馮震宇，前揭文，頁 31；鄭中人，前揭文，頁 136。

形下，即逕以聲請人已提出相當之擔保，可補釋明之不足為由而予以准許。例如在前述凹凸科技與碩頡科技一案中，碩頡科技以其因本件假處分所受之損害，遠遠大於相對人凹凸公司為由做為抗告理由之一，對此高等法院僅表示，相對人在原法院聲請假處分，業據其提出發明專利說明書，國立台灣大學鑑定報告，以及專利代理人專業分析報告書為證，並陳明願供擔保，以補釋明之不足，即認為原法院預估本案訴訟期間，酌定相當金額而准許相對人之聲請並無不合⁴²。惟細究本件假處分聲請人即凹凸科技所提出之相關證據，充其量亦僅能作為認定爭執法律關係存否（即專利之有效性及構成侵害專利之行為）之證據而已（且法院亦未就此做實質認定，已如前述），與本案是否有保全之必要全無關涉，則本件聲請人就是否有定暫時狀態之必要，根本未見任何釋明，在此情形下，得否認為釋明「不足」而得以擔保金補強之，恐有疑問，蓋此時根本已欠缺釋明，何止不足而已⁴³。再者，回到最根本的問題，即由於定暫時狀態假處分對於相對人所可能造成之影響實在太大，而此種對於相對人造成不利影響之情形特別容易發生在專利權侵害之定暫時狀態假處分，其結果甚至可能造成相對人全面停業之影響，則關於必要性之判斷，自以由法院為實質之審理為當，是以國內之研究者絕大多數都不贊成目前實務逕以供擔保補釋明之不足之

⁴² 同上註。

⁴³ 相類似的裁定，請參照台灣高等法院 90 年度抗字第 1146 號裁定：「一、原法院審酌後略以：據相對人所提證據，雖可認為有相當之釋明，然於所述假處分之原因，則未能盡釋明之責，惟相對人既陳明願供擔保以代釋明，其釋明之欠缺，擔保足以補足之。本件相對人在原法院聲請假處分，並陳明願供擔保，以補釋明之不足，原法院准許相對人提供擔保後為假處分之裁定，尚非無據。」

作法⁴⁴，換言之，擔保是否可補充釋明之不足，仍應由法院審酌認定，非可一概而論⁴⁵。

以上所述我國審判實務對於當事人釋明責任之諸多見解，對於當事人之釋明責任似屬過於寬鬆，而導致定暫時狀態假處分之審查流於形式，仍有商榷之餘地。對此，96年1月9日經立法院三讀通過之智慧財產案件審理法第22條第2項已明定：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止重大損害或急迫危險或有其他相類情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回其聲請。」其立法理由第二點中則提及：「且就定時狀態處分之請求原因，如未為充分釋明，亦不應遽准供擔保以補釋明之不足，爰明定法院應駁回其聲請。」⁴⁶是依該條文及立法理由所示，日後法院在審理有關專利權侵害之定暫時狀態假處分時，如聲請人未充分釋明請求之原因時，應不得以供擔保補充釋明之不足，而應直接駁回聲請人之聲請，方為適法。

第二款 擔保金額之酌定

⁴⁴ 馮浩廷，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，政大智慧財產權評論，第2卷第1期，2004年4月，頁138；林佳瑩，我國定暫時狀態假處分制度運作之實務分析-以專利排除侵害案例為中心，寰瀛法訊，第11期，2005年9月，頁37。

⁴⁵ 參照最高法院27年度抗字第521號判例：「擔保金得否補足釋明之欠缺，仍應由法院斟酌情形定之，並非一經陳明願供擔保即當然准為定暫時狀態處分。」

⁴⁶ 同上註14，頁509。

在定暫時狀態假處分事件中，命聲請人提供擔保的機能有二：其一為補充釋明之不足，亦即依前述新修正民事訴訟法第 538 條第 4 項準用 533 條再準用 526 條第 2 項之規定，已明示在釋明不足之情形，可供擔保以代釋明，且此項擔保之目的既係在代替、補充釋明，因而其擔保額，不應如舊法規定般以相對人所應受損害為計算標準，而應由法官裁量決定其數額；其二則為擔保相對人所受之損害，亦即前述新修正民事訴訟法第 538 條第 4 項準用 533 條再準用 526 條第 3 項之規定，依據此項規定，在保全之請求及原因已經釋明之情形下，法院仍得命聲請人提供擔保，此際提供擔保之作用不再補釋明之不足，而係為擔保相對人之損害，因此其擔保額度即應視相對人因保全處分所可能蒙受之損害如何而定⁴⁷。

關於擔保金額應如何計算，最高法院法院 48 年度台抗字第 142 號判例謂：「法院為附條件之假處分裁定，命於債權人供擔保後得為假處分，此項擔保係備賠償債務人所應受之損害，故法院定此項擔保額，應斟酌債務人所應受之損害為衡量之標準。」，而最高法院於 48 年台抗字第 18 號判例則認為，法院就債務人因假處分所受損害，命債權人預供擔保者，其金額之多寡應如何認為相當，屬於法院職權裁量之範圍，非當事人所可任意指摘。是以我國法院實務關於擔保金額之計算，通常係由法院依職權就相對人因假處分所可能遭受之損害酌定一適當之

⁴⁷ 許士宦，前揭文，頁 59。唯立法院三讀通過之智慧財產權案件審理法第 22 條第 3 項規定：「聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。」是依該條之規定，日後於智慧財產案件之審理，擔保金之作用純係為填補相對人所可能遭受之損害，已無補充釋明不足之作用。

擔保金額，其計算方式大多係由法院於計算出相對人每年所可能遭受之損害後，再乘上「預估本案訴訟或假處分所需時間」，而此項本案訴訟或假處分所須之時間，有以一年或二年為計算之標準者，惟一般係依照「各級法院辦案期限實施要點」第二條之規定，認為應以四年又四各月為計算之標準⁴⁸。然而，在專利權侵害案件之定暫時狀態假處分，關於相對人所受損害之計算方式，法院之見解仍非一致，因而往往成為當事人間攻防之焦點，其計算方式在正向之假處分，包括以標的物之損害為計算標準、以相對人所得預期之利潤為計算標準、以相對人所取得之利潤為計算標準等等；而在反向之假處分，則有依相對人所可取得之合理權利金為計算標準、以相對人因實施系爭專利通常所獲得之利益扣除受假處分裁定後所獲得利益之差額為計算標準等等⁴⁹。關於這些計算方式，因非本文所欲探討之重點，在此不擬一一介紹，惟由當事人向高等法院提出抗告之理由，往往係集中在擔保金額之多寡，而非就爭執之法律關係存否或定暫時狀態之必要性為爭執一節觀之，亦不難發現我國關於專利權侵害定暫時狀態假處分之審理，已經明顯偏離了應有的主軸，而集中在擔保金額多寡之枝節問題的攻防上，此點與美、日等國法院之審判實務均有所不同，再者，我國法上之擔保金既然具有擔保相對人所受損害及補充釋明不足之雙重功能，則何以決定擔保金時卻僅以相對人所受之損害為計算之標準，亦令人費解。實則擔保金額之酌定本為法院之職權，法院就擔保

⁴⁸ 林佳瑩，前揭文，頁 38。

⁴⁹ 相關實務見解之整理，請參照張宇樞，我國實務針對智慧財產權被侵害時定暫時狀態假處分相關裁判之解析，科技法律透析，2004 年 11 月，頁 50 以下；馮震宇，前揭文，頁 28-30；林佳瑩，前揭文，頁 37-39；陳彩瑜，前揭論文，頁 153-159。

金額應如何計算本有相當之裁量權限，除非已構成裁量之濫用，亦非上級審法院所得以輕易廢棄，乃高等法院卻一再以擔保金額之計算問題為廢棄原裁定之主要原因，並自行提高擔保金額後復加以准許，即使如此，聲請人只要加碼擔保金額，同樣可獲得定暫時狀態之假處分，是以此種作法對於問題之解決並無實質意義。

第四項 得否供擔保免為或撤銷假處分

修正前民事訴訟法第 536 條規定：「非有特別情事，法院不得許債務人供擔保而撤銷假處分」，而依修正前之實務見解，所謂特別情事，如假處分所保全之給付如代以金錢，亦得達其債權之終局目的者，雖可認為有修正前民事訴訟法第 536 條之特別情事，惟如假處分之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⁵⁰。新修正之民事訴訟法第 536 條則規定：「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。假處分裁定未依前項規定為記載者，債務人亦得聲請法院許其供擔保後撤銷假處分。法院為前二項裁定前，應使債權人有陳述意見之機會。」，此一規定並為新法第 538 條之 4 所準用，是以本條就所謂之特別情事已明確定義，除假處分之請求得以金錢給付達其目的外，另包括相對人將因假處分而受難以補償之重

⁵⁰ 最高法院 46 年台抗字第 86 號判例意旨參照。

大損害，或有其他特別情事在內，此與日本審判實務上關於特別情事之解釋已趨一致⁵¹。

關於專利權侵害之定暫時狀態假處分，由於專利法第 84 條之侵害排除及侵害防止請求權係獨立於金錢損害賠償請求權外之權利，本質上無法以金錢給付替代之，且定暫時假處分之目的係就爭執之法律關係有定暫時狀態之必要，並非在保全本案請求，若准許相對人供擔保免為或撤銷假處分，顯然無法達到此一目的，是以實務上之裁判例大多以聲請人所保全之請求並非得以金錢給付達其目的為由，認為與本條所規定之特別情事不符，而不許相對人供擔保撤銷定暫時狀態假處分⁵²。此一見解雖大致上可資贊同，然而新法既然已將相對人將因假處分而受難以補償之重大損害單獨列舉為特別情事之一，是以如相對人以其受有難以補償之重大損害為由聲請供擔保撤銷假處分時，法院仍應審酌其是否受有難以補償之重大損害，始為妥適，否則其裁定仍有理由不備之嫌⁵³。此外，如法院於原裁定中關於雙

⁵¹ 見第三章註 53、54。

⁵² 相關之裁判例，可參照台灣高等法院台中分院 93 年抗字第 175 號民事裁定、台灣高等法院台中分院 92 年抗字第 1434 號民事裁定。

⁵³ 例如前註台灣高等法院台中分院 92 年抗字第 1434 號民事裁定日商島野公司對愛爾蘭商速聯公司一案中，台灣高等法院台中分院雖以聲請人之請求並非得以金錢達其目的為由，駁回了相對人撤銷假處分之聲請，惟相對人已一再表示本件排除侵害之假處分在未為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為，更使其立即面臨商業聲譽、客戶來源、市場競爭力之減少，甚至被迫裁員之難以補償之重大損害，惟法院卻未就此項主張為判斷，經相對人向最高法院提出再抗告，最高法院即以原裁定顯然違背法令為由將原裁定撤銷並發回高等法院，見最高法院 93 年度台抗字第 805 號裁定。

方所受之損害已經過充分之衡量，並認為聲請人所受之損害較相對人為大時，依本文之看法，此時即不宜於裁定中命相對人得供擔保免為或撤銷假處分，以免自相矛盾。

第三節 我國法院實務關於保全必要性之案例分析

以上三節，係就我國民事訴訟法關於定暫時狀態假處分之相關規定，以及我國實務關於定暫時狀態假處分之審理做一概要介紹，然而關於我國法院對於保全必要性（即定暫時狀態之必要）之實質判斷內容，仍有另闢專節加以介紹之必要，以下即就實務上之裁判例關於認為有保全必要性之案例及認為無保全必要性之案例分別加以介紹。

第一項 認為有保全之必要性之案例

一、台北地方法院 93 年度智裁全字第 22 號裁定

本件聲請人向法院提出定暫時狀態假處分之聲請，請求禁止相對人為製造、販賣之邀約、使用系爭商品或其他相同或相等設備之產品，在其聲請理由中對於本件是否具有定暫時狀態必要之論述為「則債務人之進口、製造、販賣、經銷侵權模組等行為，顯已違反我國專利法第 56 條之規定，對於債務人上開專利侵權行為，債權人擬依法提起排除侵害及防止侵害之訴。惟考量債務人已於台灣地區大量製造、販賣、使用進口侵權模組或為販賣之邀約、爭取潛在顧客等侵害債權人專利之

行為，若任令債務人繼續為之，則債權人之權益將遭致更大之損害而陷於無法回復之境地。尤以本件法律爭執所設乃高科技產品，其發展日新月異，產品生命週期短，市場競爭極為激烈，債權人如仰賴本案訴訟尋求救濟，往往曠日費時且緩不濟急，縱日後得依確定判決聲請強制執行，亦已因延誤市場時間而喪失優勢，此種損害係相當巨大且無法彌補，故本件債權人為防止發生重大損害並避免急迫危險，實有就有爭執之法律關係先聲請鈞院裁定准予為定暫時狀態處分之必要」，而法院則認為聲請人已提出相關證據釋明假處分之必要並提供擔保以補釋明之不足，故予准許本件假處分，對於本件保全必要性之判斷僅引用聲請人之論述，並未有其他之判斷與認定。

二、最高法院 87 年度台抗字第 24 號裁定

本件原審法院就保全必要性之判斷表示：「又該型號之筆記型電腦，係相對人公司之重要產品，此為兩造所是認，且科技型產品之發展日新月異，產品生命週期有限，此乃眾所周知之事實，相對人為避免因再抗告人阻止其產銷該產品，貽誤商機，造成相對人重大之損害，而聲請就本件專利權之爭執，為定暫時狀態之假處分，請求再抗告人容忍相對人就該型號之筆記型電腦及其他實施上開專利權所製作之筆記型電腦，得為生產、製造、銷售、陳列、輸出、輸入或其他與該產品有關之處分行為，並得以刊登廣告、散布產品目錄、產品說明會、觀摩會、展示會或其他方式為推廣促銷之行為，再抗告人不得為任何妨害、干擾或阻止之行為，核與民事訴訟法第五百三十八條

規定之要件相符。」，最高法院則認為上開見解經核並無不合，再抗告論旨，指摘原裁定不當，聲明廢棄，非有理由。

第二項 認為無保全必要性之案例

一、台灣高等法院 93 年度抗字第 855 號裁定

本件法院關於保全必要性之判斷表示：「定暫時狀態假處分之效力，為即時限制相對人全部或部分營業活動，足以排除與聲請人有競爭關係或有潛在競爭關係之對手，影響市場交易秩序至深且鉅，尤以專利侵害涉及高度專業判斷，就專利侵害定暫時狀態假處分事件，更應審慎判斷其是否具有防止發生重大損害之急迫性及必要性，並斟酌兩造利益，就聲請人因未定暫時狀態假處分，至本案判決勝訴時所受損害，加以衡量，不容聲請人任意以供擔保代替定暫時狀態假處分必要性之釋明義務，以防止定暫時狀態假處分，淪為經濟強勢之專利權人濫用，以之為排除競爭之工具，因此民事訴訟法修正於第 538 條規定對於爭執之法律關係，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時，始得聲請為定暫時狀態假處分。因此，對於爭執之法律關係，為防止重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形之虞，而有定暫時狀態之必要者，應由聲請人提出相當證據以釋明之，苟不能釋明此種情事之存在，即無就爭執法律關係定暫時狀態之必要。」

本件裁定有別於我國實務上大多數之判決，強調定暫時狀態假處分對於相對人及整體市場競爭秩序之影響，並認為專利權侵害定暫時狀態假處分事件較諸一般定暫時狀態假處分事件更應慎重判斷保全之必要性，並應就兩造之利益斟酌衡量之，不許聲請人任意供擔保代替釋明，已充分意識到專利權侵害定暫時狀態假處分在保全必要性之判斷上有別於一般定暫時狀態假處分之特性，值得贊同。

二、台灣高等法院 94 年度抗更（一）字第 37 號裁定

本件法院關於保全必要性之判斷表示：「審酌兩造就核發定暫時狀態假處分所受之利益衡量，倘否准抗告人之聲請，抗告人就單一產品以最低售價新台幣 28,457 元計算 7% 利潤，此有抗告人陳報之利潤表附卷可按，則相對人損失至少新台幣 1,991 元，其對相對人造成之影響顯大於抗告人。另相對人於 2001 年在台灣之營收合計新台幣 200 億元，有相對人提出其公司簡介附卷可參，以抗告人陳明銷售系爭電腦僅占相對人全產品 1/30，若禁止相對人使用系爭裝置於系爭電腦，一年即將影響相對人收益高達新台幣 6.67 億元，對相對人所受之損害不可謂為不大。參以相對人之物流管道，系爭電腦係在大陸地區生產，經過香港轉運至台灣，再出口至全球市場，有相對人提出之相關報導附卷可參，本件若准抗告人聲請核發定暫時狀態之處分，將迫使相對人在台灣出口系爭電腦退出全球市場，亦間接影響系爭電腦產品下游電子廠商之代工。抗告人指稱其禁止相對人使用系爭裝置之地域僅限於台灣地區，相對人一年間在台

灣地區銷售系爭電腦產品僅 10 萬台，影響不大云云，不足採信」，從而認為本件定暫時狀態假處分之聲請欠缺必要性。

本件是少部分就專利侵權爭議定暫時狀態假處分之必要性要件做出詳盡論述之一篇裁定，其認為欠缺必要性之理由主要係基於衡量雙方利害之結果，而衡量雙方利害之判斷因素，除了雙方當事人因假處分裁定之核發與否造成之損害外，尚包括系爭產品在雙方營業上所占之比例，甚至就假處分裁定之核發對於相對人營業上所造成之全體影響亦一併列入考量。且該篇裁定亦將因假處分裁定所可能造成下游代工廠商之影響列入判斷因素之一，由此觀之，該裁定亦隱含公共利益之考量之意旨。

三、台灣高等法院 88 年度抗字第 3 號裁定

本件係關於出版契約之定暫時狀態假處分，惟關於保全必要性之判斷，特別是關於兩造間所受損害之衡量，頗有參考價值，故仍予以納入討論。本件抗告人（即債權人）之聲請意旨略以：「相對人（即債務人）美國宋氏企業公司即宋德令（即真善美出版）於 86 年 10 月間與其訂立出版契約，授權其於 6 年期間內出版發行古龍所著「楚留香傳奇」等五部作品，抗告人已耕資附梓即將發行，詎相對人無端終止出版契約，並通知相關書局不得經銷上開著作，抗告人因此片面毀約舉動，將受難以回復之重大損害，為此聲請定暫時狀態，准許抗告人先行出版前開 5 部作品平裝 32 版第 1 版 1500 套」等語，惟法院則以：「惟查兩造契約第四條既定明有效期間至西元 2003 年 10

月 9 日止（即民國 92 年間）迄今尚有 4、5 年間，抗告人並未能釋明兩造有關契約終止之糾紛，於此間內縱經訴訟終無法解決，原難謂有何急迫情事亟待避免，初即不能謂有定暫時狀態之必要。又著作物（出版品）每寓有精神價值，此由契約第 8、9 條規定著作物修改、產品規劃（包括形式設計）等，相對人仍有提供意見之權，應無疑義，似非可由抗告人單方為之。況兩造契約第 19 條第 2 項原訂有違約之一方應損害賠償之條款，依抗告人自行估算倘嗣後判決相對人違約，則抗告人僅將受有 125 萬餘元之損失而已，然若貿然准許定暫時狀態因而予以出版，而相對人將來如獲勝訴判決時，則已發行之著作物與原著作精神是否相符，對於出版授與人而言，此種不當出版所造成之損害，恐非單以『發行利潤』所能估算或預補。按定暫時狀態有無「必要性」，應斟酌兩造利益衡量之，即應就債權人因未假處分（定暫時狀態），至本案判決勝訴時所受損害與債務人因假處分所生損害評量之，茲斟酌抗告人如因未受假處分受損害僅係 125 萬元之金錢賠償，而相對人因假處分所生損害，則有難以彌補之損害，相衡之下，實難謂抗告人有定暫時狀態之必要。從而法院弗准所請，即無不合，抗告論旨仍執前詞指摘原裁定不當，求予廢棄，為無理由。」

本裁定同時由「急迫危險」及「重大損害」要件，予以判斷本件假處分定暫時狀態之必要性，並納入美國法上「無法彌補之損害」之觀念，且從兩造利益衡平之觀點，論斷抗告人是否受有「重大損害」，相當值得借鏡。

第三項 分析檢討

相較於美、日等國對於專利權侵害假處分保全必要性之判斷已建立起一套相當成熟之判斷模式，我國審判實務對於專利權侵害假處分保全必要性之判斷則尚處於萌芽階段，絕大多數的案例都是如同前揭認有保全必要性之案例一般，由聲請人例稿式的以「訴訟程序曠日廢時，而高科技產品日新月異，產品週期生命甚短，市場競爭極為激烈，如任令相對人繼續為不法侵害聲請人專利權或商譽、營業權及公平競爭利益之行為或類似行為，勢必迫令聲請人貽誤傷機，導致上開產品遭市場淘汰，對聲請人造成鉅大且無法回復之嚴重損害」作為保全必要性之釋明，且未提出任何釋明之證據，惟法院仍在聲請人提出相當擔保之情形下，即認為聲請人提供之擔保可補釋明之不足，而仍然認有保全之必要，並裁定為定暫時狀態假處分，對於保全必要性之判斷不過為形式審查而已。然而，少部分認為無保全必要性的案例，已逐漸意識到專利權侵害定暫時狀態假處分對於相對人及整體市場競爭秩序所造成之重大影響，因而採取類似於日本法之判斷方式，由比較衡量雙方因准予定暫時狀態假處分或駁回定暫時狀態假處分所生之損害為主要之因素來判斷是否具有保全之必要性，部分案例甚至採用了類似美國法上「無法彌補之損害」與「公共利益」之概念作為論斷有無保權必要性之依據，可見我國實務對於專利權侵害定暫時狀態假處分保權必要性之認定以較諸過往更為重視，此為一可喜之現象，期待日後實務就保全必要性之判斷，能夠參考美日法院之判斷模

式，建立起一套更為細緻的判斷標準，使專利權侵害定暫時狀態假處分之核發能夠更加慎重。

第四節 我國實務之特殊問題—正向假處分與反向假處分之競合

關於專利權侵害之定暫時狀態假處分，於我國實務上尚存在所謂之「反向假處分」，亦即被控侵權人聲請法院要求依其主張暫定相對人沒有專利權或其產品未受侵害，並請求相對人容忍其對系爭產品製造、為販賣之邀約、販賣、使用或為上述之目的而進口，已如前所述。然而，此一「反向之假處分」，其據以主張之實體法上法律關係為何？如與正向假處分併存時，應以何者之效力為優先？此種類型之假處分是否應認其有保全之必要性？均不無疑義。本節擬先就其類型為介紹，次就此種反向之假處分與正向假處分發生競合時，其效力應以何者優先，實務與學說之見解加以論述，最後再就此一問題略舒己見。

第一項 反向假處分之類型

第一款 以專利侵權爭議為爭執之法律關係

此種類型之反向假處分，可能構成前後假處分相抵觸之情形，以最高法院 87 年度台抗字第 24 號裁定為例，該號裁定中表示：「原法院以 本件相對人主張其產銷之如原裁定附表所示 Armada-1500 型系列筆記型電腦，乃屬實施相對人自

己所有中華民國發明第三九五—四號『減少系統能量消耗之裝置』專利，與發明第六一六七九號『雙向並行之通訊協定裝置』專利之產品。詎料再抗告人於八十六年七月十日發函相對人，指稱相對人 Armada-1500 型系列筆記型電腦侵害其新型第五七二八號『具可替換電池及擴充卡座槽之電腦』專利，且向相對人之下游經銷商發函，並派人至相對人營業處所恫嚇如不賠償即對相對人之負責人提出告訴，企圖影響相對人產銷，並委請律師以信函要求停止製造等情，有專利證書、律師函等在卷可稽，可見兩造就相對人專利權之實施有所爭執。相對人為避免因再抗告人阻止其產銷該產品，貽誤傷機，造成相對人重大之損害，而聲請就本件專利權之爭執，為定暫時狀態之假處分，請求再抗告人容忍相對人就該型號之筆記型電腦及其他實施專利權所製作之筆記型電腦，得為生產、製造、銷售、陳列、輸出、輸入或其他與該產品有關之處分行為，並得以刊登廣告、散布產品目錄、產品說明會、觀摩會、展示會或其他方式為推廣促銷之行為，再抗告人不得為任何妨害、干擾或阻止之行為，核與民事訴訟法第五百三十八條規定之要件相符。」

第二款 以專利侵權合併其他爭議為爭執之法律關係

此種類型之反向假處分，可以台灣高等法院 87 年度抗字第 1858 號裁定為例，於該號裁定中，聲請人巨擘科技股份有限公司主張相對人菲力浦電子股份有限公司於「未取得法院判決或專業機構出具之鑑定報告時，即濫行指稱聲請人所生產之可錄式光碟片產品侵害其專利權，已嚴重影響聲請人營業權益形成

不公平競爭，亦構成民法第一百八十四條第二項之侵權行為，故主張雙方就聲請人產銷可錄式光碟片產品是否侵害相對人之專利權之法律關係發生爭執。故對是否侵害該專利權及該專利權及該專利權有效與否之法律爭議，亦有定暫時狀態之必要。」；另外於台灣台北地方法院 92 年度智裁全字第 34 號裁定，聲請人華碩公司則指出：「因債權人與債務人間對於債權人所生產之筆記型電腦是否有侵害第一五三一八號專利，已生繼續性法律關係之爭執，且債權人得依民法第十八條、第一百八十四條、第一百九十五條、公平交易法第三十條、第三十一條等規定請求債務人等停止其故意違法之侵權行為，並請求損害賠償」等語。上開案件中，聲請人除認為雙方就是否構成專利權之侵害有所爭執外，另主張相對人之行為已構成侵權行為或違反公平交易法，因此可認為已將爭執之法律關係擴張至專利侵權爭議之其他法律關係，惟此種類型之定暫時狀態假處分之聲請，亦有可能造成前後假處分相抵觸之情形，因此本文亦將此種情形一併納入討論。

第二項 正反向假處分之競合

第一款 實務見解

在我國審判實務上，常見專利權人與被控侵權者分別向法院聲請定暫時狀態假處分，因而造成正向及反向之假處分併存，而其主文內容相互抵觸之情形，於此種情形，究應如何處理，頗值研究。以 O2 Micro International Limited 公司（以下稱

O2 公司) 與美商茂力科技股份有限公司(下稱茂力公司)及其台灣分公司(下稱茂力台灣分公司)之案件為例,該案係由 O2 公司先行向士林地方法院聲請對茂力公司及茂力台灣分公司聲請正向之定暫時狀態假處分,經士林地方法院以 91 年度裁全字第 5446 號裁定准予以供七千萬元之擔保為條件之假處分,禁止茂力公司及其台灣分公司製造、設計、販賣、進口或促銷涉嫌侵害 O2 公司專利權之系爭產品,經茂力公司及其分公司向高等法院提出抗告,高等法院僅將擔保金額提高為二億零三十四萬餘元,就假處分本身則以抗告為無理由裁定駁回⁵⁴,茂力公司等雖分別提出再抗告及再審,為均遭駁回而告確定。然而,茂力台灣分公司嗣後復向台灣台北地方法院,以 O2 公司及其他與 O2 公司有關之二家公司為相對人,主張 O2 公司於其在美國對茂力公司提起之專利侵權訴訟確定前,即在網路、媒體散播茂力公司系爭產品侵害其專利權之不實指控,不法侵害茂力公司之商譽與營業權益,構成民法第 184 條之侵權行為,從而聲請反向之定暫時狀態假處分,經台北地方法院以 92 年度裁全字第 352 號裁定准予以新台幣三百二十九萬元供擔保後為假處分,命 O2 公司等應「容忍茂力台灣分公司使用、出租、生產、實施或其他任何使用系爭產品之行為,並為此等使用行為進行促銷行為, O2 公司等不得為任何妨礙、干擾或阻止行為」,而 O2 公司等則以該裁定與前揭正向假處分裁定相抵觸為由,向台灣高等法院提出抗告,經台灣高等法院認為先前之正向假處分裁定雖未明文禁止相對人為使用之行為,然自 O2 公司聲請假處分之意旨以觀既係為排除或禁止茂力公司台灣分公司繼續侵害其專

⁵⁴ 見台灣高等法院 92 年度抗字第 995 號裁定。

利權，然本件反向假處分裁定竟命 O2 公司應容忍茂力公司台灣分公司使用系爭產品，因認二裁定之內容相互抵觸，乃廢棄原審法院之裁定，並駁回茂力公司台灣分公司之聲請⁵⁵。

後茂力公司對上開高等法院之裁定不服，並提起再抗告，最高法院乃以 92 年台抗字第 532 號裁定將高等法院之裁定廢棄發回，並命高等法院另為裁定，其裁定理由中表示：「不作為請求，依其不作為之性質是否屬於債務人之單純不作為，抑或因債權人有作為權利而債務人對此有不得忍受防阻之忍受義務，得分為單純之不作為與容忍之不作為。因前者，債權人非基於權利行使之法律關係，僅出於單純之不作為要求；而後者，債權人有作為之權利得請求債務人忍受其行使權利，自有受較為優先保護之必要，故若先行之假處分係屬容忍之不作為，後行之假處分不得利用單純之不作為假處分與之對抗。惟若先行之不作為假處分係屬單純不作為假處分，而後行之不作為假處分係屬容忍之不作為假處分時，後行之假處分既受有較為優先保護之必要，自非不得與先行單純不作為假處分相對抗」，是依此裁定之結論，似認為反向之假處分因有權利之行使作為後盾，故較諸正向之假處分應更為優先受到保護。

第二款 學說見解

我國學說上對於正向假處分（即單純不作為之假處分）與反向假處分（即容忍不作為之假處分）之競合，究應以何者為

⁵⁵ 見台灣高等法院 92 年度抗字第 553 號裁定。

優先，向來有不同之看法，通說係以假處分之內容是否相互抵觸及其先後次序作為判斷之標準，申言之，在一個假處分執行後，是否得為另一個假處分之執行，必須視二個假處分之內容是否相抵觸為斷，如先後之假處分內容並不互相抵觸，則容許其併存，在前之假處分並不妨害在後假處分之執行；然而如先後假處分之內容互相抵觸，或第二次假處分之內容係在除去、撤銷或變更地一次假處分之內容，法院則不應允許在後假處分之執行⁵⁶。惟少部分學者則以容忍不作為係債權人有作為權利，而債務人對此作為有不得防阻之忍受義務，其效力應較單純不作為之假處分為優先，亦即，如先行之不作為假處分性質為單純不作為假處分，而後行之假處分為容忍不作為假處分，則後行之假處分得將先行之假處分裁定及其執行行為撤銷，例如土地所有權人甲以乙已無耕作權為理由，先行聲請法院裁定假處分禁止乙在甲之土地上耕作，承租人乙仍得以其對甲之土地尚有耕作權存在為由，聲請法院命甲不得妨礙乙在系爭土地上耕作，並將先行之假處分予以排斥⁵⁷。

上述少數說所持容忍不作為假處分優先於單純不作為假處分之見解，學者有認為應有商榷之虞地者，其理由則為，在兩造當事人間其權利義務之狀態為何，本因兩造當事人有不同主張而生紛爭，實難基於上開理由，即遽認容忍不作為假處分有優先於單純不作為假處分，例如在上開少數說所舉案例中，甲亦係基於所有權而提出假處分之聲請，則何以謂其並非基於權

⁵⁶ 張登科，強制執行法，1998年，頁605；陳世榮，強制執行法詮解，1988年，頁497-498。

⁵⁷ 陳榮宗、林慶苗，前揭書，頁907-908。

利之行使？而如認為乙係基於租賃權為容忍不作為之假處分之聲請，則甲之所有權應退位，則乙如基於占有之地位為聲請，此時容忍不作為之假處分並非基於權利之行使，是否仍優先於單純不作為之假處分？如是，其依據何在？如否，則少數說容忍不作為假處分優先於單純不作為假處分之主張，亦告瓦解⁵⁸。基於此一論點，上述最高法院 92 年台抗字第 532 號裁定之見解即有再予檢討之空間，蓋在此案例中，正向假處分之聲請人 O2 公司聲請「禁止相對人茂力台灣分公司」乃係本於專利權之排他性與獨占性，行使專利法第 84 條所明文規定之專利權妨害除去、妨害防止請求權；反之反向假處分之聲請人茂力台灣分公司所主張核心之「爭執之法律關係」，則為是否構成專利權侵害之問題，至其主張 O2 公司不法侵害其商譽與營業利益，構成侵權行為云云，並不能請求相對人「容忍其使用系爭產品之行為」，僅能請求禁止相對人為不當散播、不實指控之行為而已，則就此觀之，此一反向假處分之聲請，其實體法上之權利何在，實有疑義，則最高法院上開立論基礎，實不無商榷之餘地，是以此種情形仍應以假處分是否相抵觸及其先後次序定何者之效力為優先⁵⁹。

至於以假處分之優先次序決定內容相抵觸假處分效力之優劣，是否會造成專利權人及被控侵權者爭先恐後地向法院聲請定暫時狀態假處分，而形成「先到先贏」之假處分競賽？學者

⁵⁸ 黃國昌，單純不做為與容忍不作為假處分之競合，月旦法學雜誌第 115 期，2004 年 12 月，頁 240。

⁵⁹ 同上註，頁 242-243；頁 247。

認為，如果法院對於正向之假處分及反向之假處分，嚴格審核其本案之勝訴可能性及保全之必要性等實質因素，而非只要一經聲請並供擔保即予核准，則正向或反向之假處分，只有一個可能被核准，如此先到先贏之假處分競賽迷思，亦將不攻自破⁶⁰。

第三款 本文看法

首先，關於上開學者對於最高法院 92 年台抗字第 532 號裁定見解之批判，筆者深表贊同，蓋少數說之見解固然有其見地，然縱依此說亦非所有之容忍不作為假處分均必然優先於單純不作為假處分，而係必須以容忍假處分乃係聲請人有作為之權利並得請求相對人忍受其行使權利為前提，因此縱然採取少數說之意見，亦必須合乎此項前提要件，方才能導出容忍不作為假處分優先之結論。上開最高法院之裁定之所以認為容忍之不作為假處分優先於單純之不作為假處分，係以容忍假處分乃係聲請人有作為之權利並得請求相對人忍受其行使權利為前提，然而在上開案例事實中，反向假處分之聲請人茂力公司台灣分公司，對於其相對人 O2 公司實無任何實體法上的權利可以請求 O2 公司「容忍其一切行使系爭產品之行為」，是以與該最高法院裁定所述「容忍不作為假處分優先於單純不作為假處分」之前提要件有所不符，自然無從推論本件反向之假處分必然優先於正向之假處分。上開最高法院之見解對於本件反向假處分之聲請人是否有作為之權利並可否請求相對人容忍其行使權利未加細究，即遽認所有之容忍不作為假處分均優先於單純之不作為

⁶⁰ 同上註，頁 247-248。

為假處分，恐有立論失據之嫌。

然而，撇開正向假處分與反向假處分之競合問題不談，回到最根本的問題，筆者對於何以能夠以「專利侵權爭議」為爭執之法律關係，請求相對人「容忍其為製造、販賣、使用系爭產品等行為」一直頗有疑慮。經筆者查詢日本最高裁判所網站及美國 westlaw 法學資料庫之結果，亦未發現有任何類似之案例，以「專利侵權爭議」為被保全之法律關係或本案訴訟，來請求相對人應「容忍」其為製造、販賣、使用系爭商品等行為之案例，最多僅有發現以侵權行為或違反競爭法為被保全之法律關係，請求相對人不得為不當妨礙、干擾其銷售系爭產品之行為之案例而已⁶¹。推究其緣故，正係因為即使雙方就專利侵權與否發生爭議，被控侵權之人亦無任何實體法上之權利請求專利權人應「容忍」其製造、販賣、使用等一切行為，又何以能聲請法院為此種內容之假處分？縱使認為毋須有實體法上請求相對人容忍之權利與之相對應，惟此種定暫時狀態之請求，其目的不外係在排除正向假處分之效力，且對於相對人專利權之正當行使影響至鉅，是否有保全之必要，亦值推敲⁶²。是以國外案例至多僅有以侵權行為或妨害公平競爭秩序做為被保全之權利或法律關係，請求禁止相對人之不當干擾行為，而未見有以

⁶¹ 筆者遍讀國內外文獻，亦未見有就國外有就類似我國此種型態反向假處分之案例加以介紹者。

⁶² 於此須強調者，乃本文無意全盤否定此種「反向之定暫時狀態假處分」，特別是在聲請人之一方，確有實體法上之權利（如名譽權甚至是申請在先之專利權）可資主張時，此時則應依聲請之先後決定其效力，惟就是否有保全之必要性，法院仍宜詳加審酌，盡量避免二假處分併存之情形發生。

專利侵權爭議為被保全之法律關係或本案訴訟，請求相對人應「容忍」其為製造、販賣、使用等一切行為之案例，其理在此，蓋以此種方式請求相對人為容忍之不作為，法院勢必將其駁回，因而毫無聲請之實益。惟國內實務反此道而行，被控侵權者多半係以「專利侵權爭議」為由，聲請法院應命專利權人「容忍」其為專利法第 56 條所定之行為，殊少單以侵權行為或違反公平交易法為爭執之法律關係，請求禁止相對人為不當干擾、妨害之行為，其真正之目的即在利用法院對於定暫時狀態假處分之審查偏向形式審查，只要提供足夠擔保即予准許之通病，以夾帶過關的方式，來請求法院定一個根本無實體法上請求相對人容忍權利的「暫時狀態」，背後之真正之目的即為阻礙正向假處分之效力。最高法院之裁判例未深究其緣故，反而認為反向之容忍不作為假處分效力必然應優先於正向之單純不作為假處分，不啻雪上加霜，將來數年間此種正反向假處分的大戰，恐將繼續而無寧日矣⁶³。

第五節 小結

我國民事訴訟法於 2003 年 2 月修正之前，關於定暫時狀態假處分僅設有 538 條一個條文之規定，2003 年 2 月民事訴訟法修正後，就定暫時狀態假處分之要件、聲請之程序、假處分之

⁶³ 實務上類此之案例不勝枚舉，如嬌生股份有限公司對德商寶鈴嘉漫漢公司案、台灣汽巴精化股份有限公司對日商三井化學股份有限公司案、華碩電腦股份有限公司對凹凸電子股份有限公司案等等，相關案例之整理可參張容綺，專利侵害損害賠償制度之檢討與重構——以美國法作為比較基準，世新大學法律學研究所碩士論文，2004 年 6 月，頁 28-34，有相當詳盡的介紹。

方法等均已明確規定，其中第 538 條第 3 項、第 4 項之規定，亦可認為已承認法院得為滿足性之假處分，此外，新法另新增第 538 條之 1 至 538 條之 4 等四條規定，除增設緊急處置之規定（第 538 條之 1）外，對於命返還所受給付（第 538 條之 2）、定暫時狀態裁定被撤銷時之賠償責任（第 538 條之 3）、假處分之準用規定（第 538 條之 4）等均規定甚詳，是以在法制層面上已較舊法周延。

然而，我國實務上並未充分意識專利權侵害之定暫時狀態假處分對於相對人之營業將造成重大影響及對於整體市場競爭秩序之衝擊，對於此種案件之審理大多沿襲向來實務上對於定暫時狀態假處分之一貫審理模式，並未特別加以注意。首先，就爭執法律關係此一要件之審理，實務上向來遵循最高法院之判例，認為此一要件之審理僅須聲請人釋明爭執之法律關係為何即為足夠，本案判決之實體問題並非審理之對象，因此對於專利權之有效與否、是否構成專利權侵害等本案實體問題於定暫時狀態假處分均不加以審酌；其次，關於保全必要性之審理，實務上之案例多半係依聲請人例稿式的、未附加任何證據的釋明字句，即在聲請人已提出相當擔保之情形下，逕行認為具有定暫時狀態之必要，而未就雙方之利益及公共利益充分權衡考量；再加上法院於審理定暫時狀態假處分之案件時，對於兩造當事人（特別是相對人）並未充分賦予充分陳述意見之機會，因而使兩造當事人無法就保全之必要與否為實質之攻防、辯論，使得我國關於專利權侵害案件定暫時狀態假處分案件之審理流於形式。此一形式化之傾向，觀諸我國實務上關於專利權

侵害定暫時狀態假處分之審理，往往著重於擔保金額若干之枝節問題，而忽略本案實體請求權存否及保全必要性之審理，即不難發現。而專利權人與被控侵權人爭相聲請正向假處分及反向假處分，因而造成前後假處分裁定抵觸之情形，更是我國實務關於此類案件之審理僅重形式而無實質之審理態度所造就的怪異現象。

對於上開實務關於專利權侵害假處分案件之審理態度，部分裁判例已出現不同之看法，例如在上述第五章中所舉有關以無保全之必要性駁回定暫時狀態假處分聲請之案例中，即有部分案例援用日本審判實務上比較衡量雙方當事人因准予或駁回假處分聲請所受之損害之判斷模式，將定暫時狀態假處分對於相對人所造成之重大影響列入保全必要性之判斷因素之一，而部分案例更援用美國法上無法彌補之損害及公共利益之概念，作為此類型假處分保全必要性之判斷因素，足見實務上亦逐漸意識到專利權侵害定暫時狀態假處分案件對於相對人之營業及市場競爭秩序所造成之衝擊，此一觀念上之轉變，值得贊同。然而，國內對於保全必要性之判斷尚在萌芽階段，並未如美、日等國之審判實務已累積明確之判斷標準，是以如何建立一套關於保全必要性之判斷標準，實為我國審判實務日後之努力方向。

第六章 結論與建議

第一節 結論

專利制度的目的在於藉由人為獨占權之授與，促進發明的公開，並藉此方式刺激產業的進步，此種獨占權在性質上與屬於傳統財產權之物權不同，其效力可以涵蓋到現有的及未來可能發展的各種應用到該發明的有體物，也正因為如此，專利權乃具有競業規制的特質，其效力較諸傳統之財產權更為強大，影響也更為深遠。由於專利權此種人為獨占權之授與伴隨而來之強大競業規制作用，伴隨而來的即為競租的現象，一般在討論此一現象時多聚焦在專利權濫用之各種態樣上，然而對於以專利訴訟作為競租手段之現象最近已引起學者的廣泛討論，以具有投機及反競爭性質之專利訴訟作為打擊競爭對手的手段，其效力亦不亞於掠奪性定價等專利權濫用之行為。在專利訴訟中，對於對手最具威脅性及殺傷力的即為定暫時狀態之假處分，因為可以在訴訟初期即對於競爭對手帶來龐大之財務壓力，而一旦獲准核發，甚至可造成競爭對手全面停業之結果，故而往往成為企業為打擊其競爭對手，或藉此獲取高額和解金之利器。近來國內外學者對於定暫時狀態假處分對於產業競爭秩序所造成之重大影響已逐漸加以重視，是以關於專利權侵害案件定暫時狀態假處分保全之必要性，即有進一步研究之必要。

從比較法的觀點來看，不論係日本或美國之審判實務，對於專利權侵害案件之保全程序之審理均相當慎重，且均進行實質之審理，並非流於形式。以日本為例，該國之定暫時狀態假處分係以被保全之權利存在及有保全之必要為要件，在被保全權利之審理方面，日本之審判實務上對於被保全權利之存在與否係採取實質之審理，亦即對於專利權所保護之技術範圍做實質之認定，其判斷過程與本案訴訟之判斷過程並無差異，僅在審理程序及心證度之要求上略有不同，足見其審理之慎重；其次，在保全必要性要件之審理方面，日本審判實務在專利權侵害禁止之假處分，一般均會就債權人因不予核發假處分所受之損害及債務人因准予核發假處分所受之損害加以比較衡量後，綜合一切情狀判斷保全必要性之存否，雖然現今日本實務之發展，如法院已就被保全權利之存否為實質、慎重之審理並肯定其存在時，在保全必要性之判斷上，並非不得予以簡化，惟此並非表示可免除法院實質判斷之義務；而在債務人所受損害顯不相當、債權人未實施系爭專利發明、或債權人非受有無法以金錢彌補之損害而債務人之資力亦足堪負擔其損害賠償責任等情形，則可無須判斷被保全權利之存否，逕以欠缺保全之必要性加以駁回，是以保全之必要與否乃係日本審判實務上關於定暫時狀態假處分核發與否之重要依據。

相較於大陸法系之日本，美國法上之臨時禁制令則係衡平法上之救濟措施，雖然 FRCP 65 已就其核發之程序，包括通知及聽審、擔保金之決定、臨時禁制令之範圍等規定甚明，惟關於其核發之要件則未有明文規定，聯邦巡迴上訴法院於 1982 年

成立後，由於對於專利案件具有專屬管轄權，乃逐漸對於此類案件形成判例法上之統一見解，以四部檢測法為判斷標準，由法院逐一審酌聲請人本案勝訴之可能性、聲請人是否因拒絕核發臨時禁制令而受有無法彌補之損害、雙方當事人利益之衡平以及公共利益等四個要件後，依衡平法則判斷是否應准許核發臨時禁制令。首先，就本案勝訴可能性之要件而言，美國審判實務向來對此一要件為實質之審理，而非以形式之論斷為足，其判斷分為兩部分，首先須先認定專利之有效性及可執行性，其次為專利侵權之判斷，在美國審判實務上，對於本案之勝訴可能性之審理與本案訴訟之差別並不大，僅心證度之要求不同而已，可謂已相當程度之「本案化」。其次，就無法彌補損害之要件而論，如聲請人已明確證明本案之勝訴可能性，基於專利權係獨占及排他性權利之特質，應即推定聲請人因拒絕核發臨時禁制令將遭受無法彌補之損害，惟此一推定得由相對人舉證推翻，其反證之理由一般包括侵害行為未繼續、聲請人曾授權他人使用系爭專利、聲請人遲延提出聲請等等，惟各項因素均非決定性之因素，而應依據個案情形綜合認定。再就當事人利益之衡平而言，如聲請人之一方已明確證明本案之勝訴可能性，在利益衡平上通常即會偏向聲請人之一方，然而雙方當事人之企業規模、系爭商品占雙方當事人銷售額之多寡亦為重要之參考因素，惟此項要件並非絕對之判斷要素，法院在衡量各項因素後，縱使認為利益衡平並未偏向當事人之任何一方，亦無礙於准予或不准核發臨時禁制令之認定。末就最後一個要件即公共利益之判斷而論，該要件通常很少作為駁回臨時禁制令之理由，僅在部分特殊情形，關涉公共衛生及安全之重大公共

利益時，方被法院用作駁回臨時禁制令之理由。以上四個要件中，除本案之勝訴可能性外，其餘之三個要件均為保全必要性之判斷，只不過其判斷模式較諸大陸法系國家更為精緻化而已，雖然美國審判實務上關於保全必要性之判斷受到本案勝訴可能與否之影響相當的大，然而仍有其獨立之內涵，且對於禁制令之核發與否仍有決定性之影響，並非徒具形式而已。此外，不論係美國或日本，對於專利權案件之審理，均係由專屬管轄之法院為之，而關於專利權侵害之定暫時狀態假處分或臨時禁制令之審理亦不例外，是以在審理上已經相當專業化，對於假處分裁定或臨時禁制令之核發當可更為慎重。

而在研究之過程中，本文發現美、日法院在保全必要性之構成要件雖略有不同，惟在各項判斷因素中有頗多雷同之處，例如日本法院雖然係以比較衡量雙方之因准許或駁回假處分之聲請所受之損害為判斷之主要考量因素，然而在聲請人所受之損害可以金錢加以彌補，而相對人之資力亦無問題之情形，法院通常即會駁回假處分之聲請，此與美國審判實務以「無法彌補之損害」作為核發臨時禁制令之要件完全相同，例如聲請人根本未實施系爭專利權，而僅係授權他人實施系爭專利權之情形，因聲請人所受之損害僅不過相當於授權他人實施之授權費用，不論美國或日本之審判實務均會駁回假處分之聲請；再如美國法上有以聲請人遲延提出聲請為由，駁回其臨時禁制令之聲請，日本法上亦不無以聲請人明知相對人已經大量生產系爭產品，仍自他人處受讓專利權，係自招損害，不值得保護為由駁回其聲請。而觀諸美國審判實務關於當事人利益衡平之判斷

所參考之各項因素，與日本法院比較衡量雙方當事人所受損害之判斷所參考之因素，亦頗為類似，不論美國或日本均不會單方的以雙方所受之損害金額為比較衡量，無寧係以雙方當事人之規模、系爭產品所占雙方當事人營業額之比例，相對人所生產被控侵權物品之市占率等綜合比較衡量，如相對人所生產之系爭產品占其營業額之大部分，苟准許聲請，將導致相對人之企業面臨存亡關頭，或相對人所生產之產品僅占市場之一小部分，對於聲請人之獨占地位並無重大影響時，法院均不會准許假處分或臨時禁制令之聲請，只有在公共利益之考量上，日本審判實務較少著墨而已。是以不論美國、或日本之法院，對於專利侵權案件之臨時禁制令或定暫時狀態假處分，均會基於專利權之特殊性質，作有別於一般案件之特殊考量，此點相當值得吾人參考、學習。

相較於美、日等國對於臨時禁制令或定暫時狀態假處分核發之慎重程度，我國審判實務上並未充分意識專利權侵害之定暫時狀態假處分對於相對人之營業將造成重大影響及對於整體市場競爭秩序之衝擊，對於此種案件之審理大多沿襲向來實務上對於定暫時狀態假處分之一貫審理模式，並未特別加以注意。實務上向來遵循最高法院之判例，認為此一要件之審理僅須聲請人釋明爭執之法律關係為何即為足夠，本案判決之實體問題並非審理之對象。關於保全必要性之審理，實務上之案例多半在聲請人未為充分釋明之情形下，即在聲請人已提出相當擔保時，逕行認為具有定暫時狀態之必要，而未就雙方之利益及公共利益充分權衡考量；再加上法院於審理定暫時狀態假處

分之案件時，對於兩造當事人（特別是相對人）往往並未充分賦予充分陳述意見之機會，因而使兩造當事人無法就保全之必要與否為實質之攻防、辯論，使得我國關於專利權侵害案件定暫時狀態假處分案件之審理流於形式，其審理方向往往偏重於擔保金額之多寡之枝節問題，至於正反向假處分相競合之情形，更為我國實務所特有之現象。然而關於保全必要性之判斷，已有部分案例援用日本審判實務上比較衡量雙方當事人因准予或駁回假處分聲請所受之損害之判斷模式，將定暫時狀態假處分對於相對人所造成之重大影響列入保全必要性之判斷因素之一，而部分案例更援用美國法上無法彌補之損害及公共利益之概念，作為此類型假處分保全必要性之判斷因素，足見實務上亦逐漸意識到專利權侵害定暫時狀態假處分案件對於相對人之營業及市場競爭秩序所造成之衝擊，不過對於保全必要性之判斷，仍待實務上不斷的累積，始能建立如同美、日審判實務般明確的判斷標準。

第二節 建議

第一項 法院應為本案實體問題之審查

如前所述，不論是美國審判實務對於專利權侵害案件臨時禁制令之核發，或日本審判實務對於專利權侵害禁止之定暫時狀態假處分，均對於本案實體問題進行審理，且要求聲請人為高度的釋明，其審理已相當程度的「本案化」，惟我國實務則沿襲向來最高法院關於定暫時狀態假處分程序不進行實體問題

審理之模式，只要聲請人釋明爭執之法律關係為何、並提出單方面之鑑定報告即為已足，對於專利權之有效與否、是否構成專利權侵害等本案實體問題則均不加以審酌，此種審理模式不但有欠慎重，亦將使定暫時狀態假處分之審理流於形式，況且如不對本案實體權利存否加以審酌，將連帶影響關於保全必要性之判斷。實則，從現行法之規定以觀，並無任何一個條文可認為定暫時狀態假處分程序無須為實體權利存否之審查者，且專利權侵害之定暫時狀態假處分具有滿足性質，對於相對人之權益影響甚大，更無從免除法院為實體審查之義務，又縱使為實體權利存否之審查，在心證度上之要求亦僅以高度之釋明為已足，仍與本案訴訟所要求之證明有程度上之區別，是以為實體權利存否之審查，雖不免使保全程序趨於「本案化」，惟此亦為不得不然之作法，特別是日前智慧財產權法院組織法已經三讀通過，將來正式施行之日亦已不遠，就智慧財產案件，業已有專屬管轄之法院及配置於法院之技術審查官進行專業化之審理，對於本案之勝訴可能與否，更無完全不加審酌之理。否則，只為形式審查之結果，難保不會有廠商為打擊對手，而以一個專利權無效或對於根本不構成侵權行為的案件聲請定暫時狀態假處分，並藉此遂行打擊對手獲取高額和解金之目的。

第二項 不宜逕行准許聲請人以供擔保代替釋明

從比較法的角度觀察，美國法上臨時禁制令之核發，並無供擔保以代替釋明之機制，其擔保金額之提供僅係為補償相對人因臨時禁制令之核發所受之損害；而與我國同屬大陸法系之

日本，本來設有供擔保以代替釋明之規定，惟其新修正之民事保全法亦將此規定廢除，僅保留預供填補相對人損害之擔保金之規定，且關於擔保金額之多寡，不論係在美國或日本，上級法院多半尊重下級法院之裁量權限，當事人對此亦殊少爭執。反觀我國之審判實務，大多數之案例均在聲請人並未就保全之必要性為充分釋明之情況下，即逕行准許聲請人提供擔保代替釋明，如此一來之結果，將導致定暫時狀態假處分之形式化及空洞化，甚至部分顯無保全必要性之案例，亦因聲請人提出相當之擔保金額而予以准許，且造成當事人間爭執之焦點過度集中於擔保金額多寡之怪異現象。本文認為，定暫時狀態假處分對於相對人之權益影響較諸一般假處分為大，故而民事訴訟法第 526 條第 2 項供擔保以補釋明不足之規定，似不宜準用於定暫時狀態假處分，應以明文加以排除準用此項規定較妥，惟在現行條文並未排除準用此項規定之情形下，法院亦應在充分賦予兩造陳述意見機會（特別是針對保全之必要性）後，再依個案情形判斷是否准許聲請人供擔保補足其釋明之不足，並非聲請人一供擔保即予准許，且在聲請人就保全之必要性未為任何釋明，或未提出任何釋明之證據時，更不應許其以供擔保代替釋明，蓋此時根本未有任何釋明，豈止「不足」而已。在智慧財產案件審理法施行後，法院對於釋明不足之聲請，應逕予駁回，當無以供擔保補充釋明不足之餘地。

第三項 建立對於保全必要性之實質判斷標準

本論文大半之篇幅均在介紹美、日等國及我國審判實務關

於保全必要性之相關見解，其主要之目的，乃在於筆者一向深信在我國現行審判實務之架構下，要求法院對於實體權利存否進行實質審查，恐有相當之困難存在，因而退而求其次，希望由比較法之觀點對於建立保全必要性之判斷標準提出一些具體的建議，並藉由建立保全必要性之判斷標準抑制以打擊競爭對手為目的之投機訴訟。至於關於保全必要性之判斷，究應以何具體之標準為之，本文認為應參酌日本之審判實務，以比較當事人雙方所受之損害為主軸，並參酌美國之審判實務關於保全必要性之判斷步驟為之。申言之，首先必須判斷聲請人是否因不予核發假處分裁定而將受有無法以金錢彌補之損害，如答案為否定，則其損害既得以金錢補償，自無保全之必要性，而無須權衡相對人所受之損害；反之如答案為肯定，則須進一步為兩造利益之衡量，換言之，即比較衡量雙方當事人因准予假處分或駁回假處分所受損害，如相對人因核發假處分所受之損害遠大於聲請人因不予核發假處分所受之損害時，即應駁回假處分之聲請，至於公共利益之因素應為一例外之考量因素，僅在例外情形才應予以列入考量。茲再將判斷保全必要性之各項參考因素分述如下¹：

一、關於聲請人是否受有無法彌補之損害

一般而言，有下列情形時，得認為聲請人所受之損害得以金錢加以彌補：1.侵害行為已經終止且未來亦無侵害之可能；2.聲請人並未實施系爭專利權 3.聲請人授權他人實施系爭專利；

¹ 關於其判斷流程，本文於文末有附圖加以說明，請參照。

4.聲請人遲延提出定暫時狀態假處分之聲請。上述四種情形中，其中前兩種情形，由於聲請人所受之損害已經非常明顯可以由金錢加以補償，且亦無急迫性，故應認為無保全之必要；而後兩種情形，則必須參酌是否因授權他人行使系爭專利而使得系爭專利喪失市場獨占性，並使損害可藉由權利金加以估算，以及聲請人遲延提出定暫時狀態假處分之聲請是否具有正當理由等情形綜合認定，並非一有此種行為，即可逕行認定無保全之必要性。

而下列情形，則可作為判斷聲請人是否受有無法彌補之損害之參考因素：1.因相對人提供劣質的商品，而使聲請人之商譽受損，並導致消費者之混淆；2.相對人將建立銷售通路，並將威脅到聲請人之市場地位；3.聲請人將遭受產品價格下跌及市場地位喪失之損害；4.因科技的日新月異，將造成專利價值因時間經過而日漸喪失；5.駁回臨時禁制令的聲請，將造成其他廠商的爭相仿效；6.因相對人逐漸構築其市場地位，導致駁回假處分之聲請，將造成專利期限實質短縮之效果。

二、關於雙方所受損害之衡量

此項因素之判斷，首先，須考量雙方當事人因准許或駁回假處分聲請所受之具體損害，在聲請人之部分，包括因侵害行為導致之製造販賣數量之減少、被迫將價格降低所失之利益、以及因販賣經費及宣傳費用的增加而發生之損害等等；相對人之部分，則包括因禁止製造、販賣之假處分而喪失之營業利益，

以及因生產計畫之轉換、從業人員之重整、配置轉換等而必須支出之費用等等，其次，雙方當事人因准許或駁回假處分之聲請所遭受之無法以金錢彌補之損害，在聲請人之部分，如前述（一）所列舉之無法彌補之損害；在相對人之部分，如營業活動遭到全面停止、營業組織遭受全面之解體、商業聲譽遭受打擊、客戶來源減少等難以回復之損害亦應列入考量。如果經比較衡量之結果，雙方當事人所受之損害明顯失衡，亦即相對人所受之損害遠大於聲請人所受之損害時，即應駁回假處分之聲請。此外，基於此類型案件雙方所受損害均難以金錢估算之特性，還須參酌下列因素作為判斷之依據：1.系爭產品占雙方營業額的比例：如不予核發臨時禁制令，對於聲請人所造成之損失只是其營業額的一小部分，相較於此，如果准予核發禁制令，對於相對人所造成的損失，則占相對人營業額的絕大部分，則應駁回假處分之聲請；2.雙方就系爭產品之市場占有率：如果相對人生產之系爭產品的市場占有率相對於聲請人而言，僅占極小的比例，因而對聲請人之市場地位不構成威脅的話，法院亦得以駁回假處分之聲請。

三、關於公共利益之考量

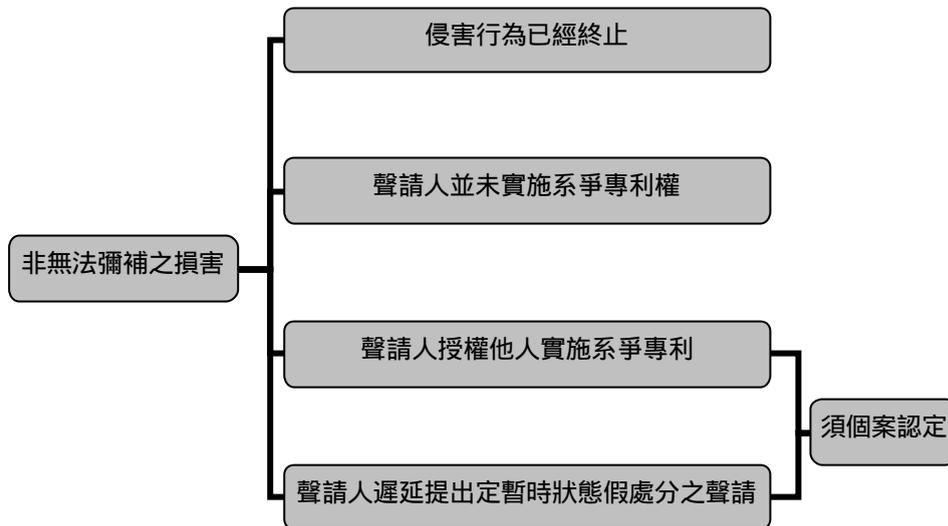
基於立法者創設專利權之立法政策係在獎勵發明創新，並促進產業之進步，因此專利權之行使本即含有維護公益之目的在內，加上專利侵權糾紛為私人間之紛爭，原則上不涉及公共利益，因此公共利益僅為例外之考量因素，然而在下列情形則須考量准予定暫時狀態假處分對於公共利益所造成之影響：1.

系爭產品關係公共安全或衛生（例如藥品），且市場上並無其他可代替性之產品，一旦禁止製造販賣，將對公共安全或衛生造成重大影響；2.如准許定暫時狀態假處分，將嚴重影響市場之公平競爭，例如准予核發假處分將造成競爭對手（包含相對人以外之廠商在內）之壓力，因而被迫退出市場競爭或支付鉅額和解金，或間接影響上游廠商與下游廠商之供需關係而造成整體市場競爭秩序之混亂等等。

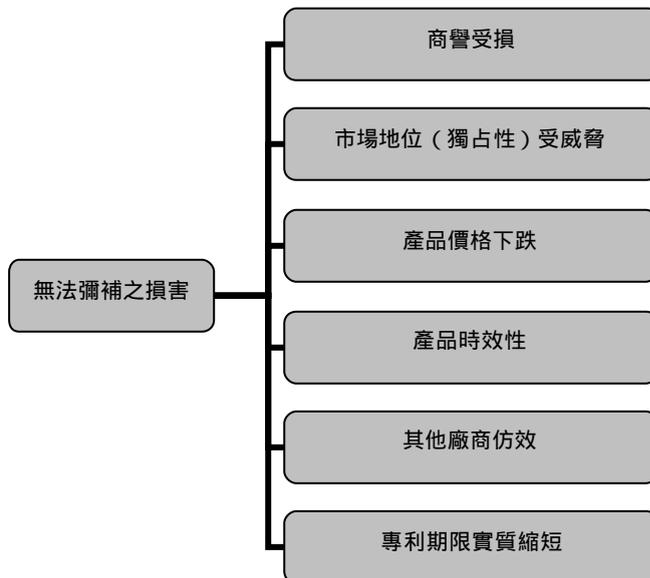
於此必須強調的是，美國法上之臨時禁制令係屬於衡平法上之救濟措施，必須就其實務所創設之四個要件逐一權衡審酌，而本案之勝訴可能性又為第一個必須判斷之要件，故而使得其餘三個要件之判斷為本案之勝訴與否所左右，然而我國法之定暫時狀態假處分則較類似於日本法之定暫時狀態假處分，在審理之次序上無須先行審查本案之實體請求權存否，換言之，保全之必要性得為優先審查之對象。是以於顯無保全之必要之情形，法院並非不得略過被保全權利存否之審理，直接以欠缺保全必要性加以駁回，此觀諸前揭日本之裁判例，就顯無保全必要性之案例，均不為被保全權利存否之審理，而直接以欠缺保全之必要予以駁回，即可明瞭，如此一來保全必要性之判斷，在大陸法系之我國，當更可發揮其應有之作用。至於法院已先就本案問題為實體審理，而可肯認專利權有效及構成專利權之侵害時，就保全必要性之判斷則得加以簡化，以兼顧程序迅速之要求。

《附圖》

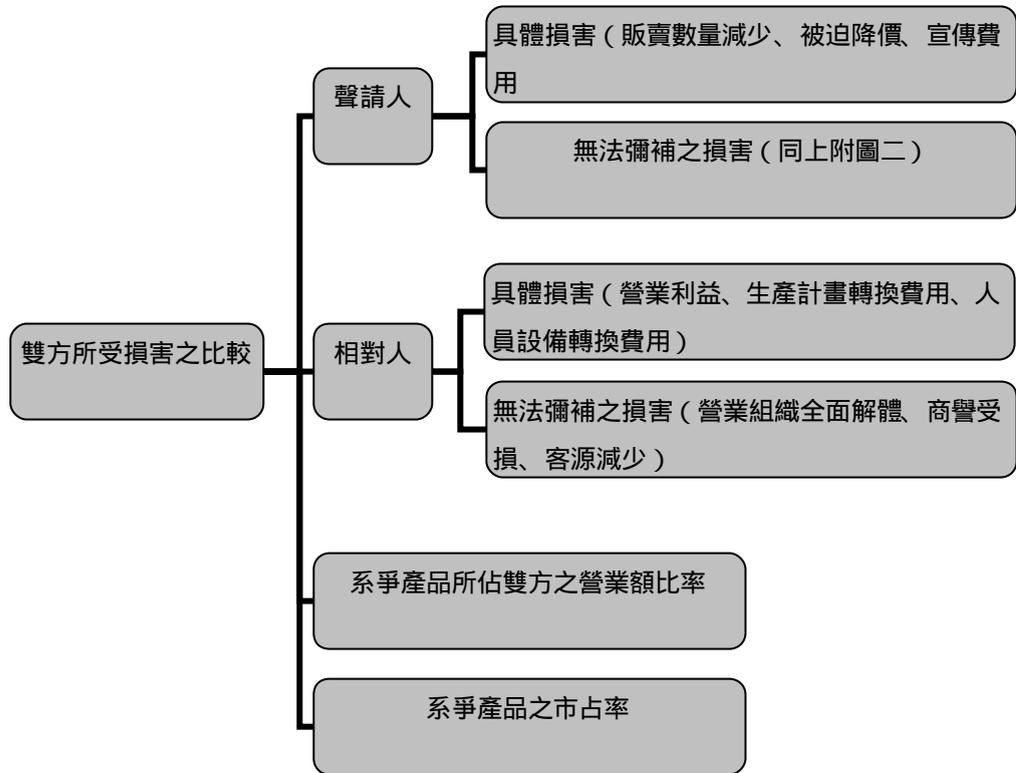
附圖一：聲請人未受有無法彌補損害之參考因素



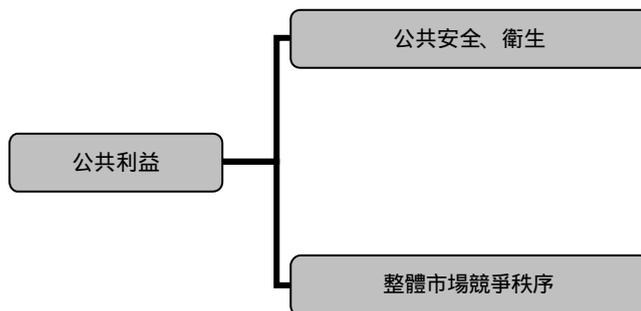
附圖二：聲請人受有無法彌補損害之參考因素



附圖三：雙方所受損害之衡量



附圖四：公共利益



參 考 文 獻

一、中文資料

(一) 期刊專文 (依出版年份排列)

林佳瑩，我國定暫時狀態假處分制度運作之實務分析-以專利排除侵害案例為中心，*寰瀛法訊*第 11 期，2005 年 9 月。

王承守，美國專利訴訟程序中之審前程序，*法官協會雜誌*第 7 卷第 1 期，2005 年 6 月。

黃國昌，單純不做為與容忍不作為假處分之競合，*月旦法學雜誌*第 115 期，2004 年 12 月。

張宇樞，我國實務針對智慧財產權被侵害時定暫時狀態假處分相關裁判之解析，*科技法律透析*，2004 年 11 月。

張宇樞，TRIPs 架構下看美國實務如何落實快速救濟被侵害之智慧財產權，*法令月刊*第 55 卷第 10 期，2004 年 10 月。

范曉玲，熱門的臺灣專利假處分戰爭，*萬國法律*第 137 期，2004 年 10 月。

張瓊華，專利制度之再思考，*智慧財產權月刊*第 55 期，2004 年 7 月。

馮震宇，從美國司法實務看臺灣專利案件之假處分救濟，*月旦法學*第 109 期，2004 年 6 月。

方嘉麟，台灣大哥大假處分案件之評析，*月旦法學雜誌*第 109 期，2004 年 6 月。

沈冠伶，我國假處分制度之過去與未來—以定暫時狀態假處分如何衡平保障兩造當事人之利益為中心，*月旦法學*第 109 期，

2004 年 6 月。

許士宦，定暫時狀態假處分之基本構造，臺灣本土法學第 58 期，2004 年 5 月。

馮浩庭，從美國暫時禁制令看我國定暫時狀態之假處分—以專利侵權爭議為例，政大智慧財產權評論第 2 卷第 1 期，2004 年 4 月。

鄭中人，專利權之行使與定暫時狀態之處分，臺灣本土法學雜誌第 58 期，2004 年五月。

王文宇，公司經營權爭奪與假處分制度，臺灣本土法學雜誌第 58 期，2004 年 5 月。

劉孔中，公平法與智慧財產權的衝突與調和，月旦法學雜誌第 104 期，2004 年 1 月。

雷雅雯，侵害專利權之民事責任與救濟，司法研究年報第 23 輯第 2 篇，司法院印行，2003 年 11 月。

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，月旦法學雜誌第 101 期，2003 年 10 月。

李木貴，滿足假處分之再認識，月旦法學雜誌第 97 期，2003 年 6 月。

黃書苑，專利事件侵害禁止請求定暫時狀態假處分之審理，法令月刊第 53 卷第 7 期，2002 年 7 月。

葉賽鶯，從最高法院若干裁判探討「定暫時狀態之假處分」，全國律師，1998 年 8 月。

鄭中人，論專利權之性質，司法週刊第 887 期，1998 年 7 月；同刊第 888 期，1998 年 7 月。

馮震宇，論專利權侵害之民事責任與民事救濟，法學叢刊第 41 卷第 1 期，1996 年 1 月。

邱聯恭，定暫時狀態假處分事件之審理上特殊性，載於民事訴訟法之研討（四），民事訴訟法研究基金會編，1993 年。

（二）中文書籍（依出版年份排列）

陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（下），三民書局，2005 年 5 月。

劉尚志、王敏全、張宇樞、林明儀合著，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，元照出版，2004 年 1 月。

王承守、鄧穎茂，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版，2004 年 11 月。

楊崇森，專利法理論與應用，修訂二版，三民書局，2007 年 1 月。

張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏合著，經濟學，張清溪出版，2002 年 7 月。

陳計男，民事訴訟法論（下），三民書局，2001 年 9 月修訂二版。

姚瑞光，民事訴訟法論，海宇文化事業，2000 年 11 月修正版。

吳明軒，中國民事訴訟法，三民書局，民國 2000 年 9 月修正五版。

王甲乙、楊建華、鄭健才三人合著，民事訴訟法新論，三民書局總經銷，2000 年 7 月。

謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，月旦出版，2000 年 11 月。

司法院編「司法院民事訴訟法研究修正資料彙編（八）」，1992

年。

(三) 學位論文

林明儀，美國專利訴訟在聯邦民事訴訟中之特殊課題探討：以陪審團、特權、分階段審理及聽證為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2004年6月。

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6月。

張容綺，專利侵害損害賠償制度之檢討與重構—以美國法作為比較基準，世新大學法律學研究所碩士論文，2004年6月。

陳彩瑜，發明專利侵權爭議中定暫時狀態假處分之研究，國立臺北大學法律專業研究所碩士論文，2005年6月。

黃嫻菁，專利權濫用之比較研究—從與貿易有關之智慧財產權協定第四十條出發，東吳大學法律學系研究所碩士論文，2003年6月。

施穎弘，專利權期間之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，2001年6月。

沈冠伶，公害制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，台灣大學法律研究所碩士論文，1994年6月。

汪渡村，專利授權限競爭條款之規範，國立政治大學法律研究所博士論文，1990年6月。

二、日文資料

(一) 期刊專文 (依出版年份排列)

高部規子、熊代雅音，東京地裁知的財産權部？？？？ 專門委員制度？活用？？？？，判例？？？？，第 1181 號，2005 年 8 月。

中村彰吾，特許 實用新案民事假處分？？？？「保全？必要性」，？？？？，第 57 卷第 10 期，2004 年 10 月。

飯村敏明，知的財産權侵害訴訟？充實 迅速化？向？？新？？取？組？—東京地裁知的財産部？實務？中心？？？，NBL769 號，2003 年。

吉田和彥，知的財産權？？？？假處分 保全？必要性，判例？？？？，第 1062 號，2001 年 8 月。

牧野利秋，特許侵害？假處分—保全？必要性？檢討，載於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第三卷，假處分？諸類型，法律文化社，1996 年 12 月。

小松一雄，工業所有權（特許權等）基？？侵害差止假處分？？？對象？特定，載於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第三卷，假處分の諸類型，法律文化社，1996 年 12 月。

土屋文昭，民事保全？？？？？保，收錄於中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕編，民事保全講座，第二卷，法律文化社，1996 年 11 月。

吉井參也，特許侵害訴訟？？？？假處分，載於鈴木忠一、三
？月章監修，新 實務民事訴訟講座 5，不法行為訴訟，日本評
論社，1986年 6月。

牧野利秋，特許等假處分，載於鈴木忠一、三？月章編，註解
民事執行法（7），第一法規，1986年 1月。

牧野利秋，特許侵害差止假處分手續？特殊性，載於載於鈴木
忠一、三ヶ月章監修，實務民事訴訟講座 5，會社訴訟、特許訴
訟，日本評論社，1969年 5月。

（二）日文書籍（依出版年份排列）

增井和夫、田村善之，特許判例？？？，有斐閣，2005年 8月
30日。

三山峻司、松村信夫編，實務解說—知的財產權訴訟，法律文
化社，2005年 4月。

青山紘一，特許法，法學書院，2005年 4月。

涉谷達紀，知的財產法講義，有斐閣，2004年 10月。

竹田 稔，知的財產權侵害要論，發明協會，2003年 10月。

原井龍一郎、河合伸一編，實務民事保全法，商事法務，2002
年 12月。

竹下守夫、藤田耕三合編，民事保全法，有斐閣，1997年 6月。

中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第二
卷，審理手續？效力，法律文化社，1996年 11月。

中野貞一郎、原井龍一郎、鈴木正裕合編，民事保全講座第三
卷，假處分？諸類型，法律文化社，1996年 12月。

吉藤幸朔，特許法概說，有斐閣，1989年5月。

紋谷暢男，特許法50講，有斐閣，1988年7月。

鈴木忠一、三? 月章監修，新 實務民事訴訟講座5，不法行為訴訟，日本評論社，1986年6月。

鈴木忠一、三? 月章編，註解民事執行法(7)，第一法規，1986年1月。

鈴木忠一、三? 月章監修，實務民事訴訟講座5，會社訴訟、特許訴訟，日本評論社，1969年5月。

三、英文資料

(一) 期刊專文(依作者姓氏排列)

Bryan E. Webster & Steven Walmley, Unclean Hands and Preliminary Injunctions: The Effects of Delay In Bring Patent Infringement Cases, 84 J. Pat & Trademark Off. 292(2002)

Douglas Laycock, The Death of the Irreparable Injury Rule, 103 Harvard Law Review, 687(1990).

Gary Myers, Litigation as a Predatory Price, 80 KY. L.J. 599(1992).

Ian Ayres & Paul Klemperer, Limiting Patentees Market Power Without Reducing Innovation Incentives: The Perverse Benefits of Uncertainty and Non-injunctive Remedies, 97 Mich. L. Rev. 985(1999).

Jean O. Lanjouw & Josh Lerner, Tilting the Table? The Use of Preliminary Injunctions, 44 J. Law & Econ. 573(2001).

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

Larry Coury, C'est What? Saisie ! A Comparison of Patent Infringement Remedies among the G7 Economic Nations, 13 Fordham Intell. Prop. Mwdia & Ent.L.J. 1101(2003).

Lea B. Vaughn, A Need for Clarify: Toward a New Standard For Preliminary Injunction, 68 Or. L. Rev. 839(1989).

Louis S. Zarfes, The Dveloping Standerd for Irreparable Harm in Preliminary Injunctions to Prevent Patent Infringement, 81 J. Patent & Trademark Office Society, 51(1999).

M.A. Cunningham, Preliminary Injunctive Relief in Patent Litigation,35 IDEA 213 (1995).

Michelle Armond, Introducing the Defense of Independent Invention to Motions for Preliminary Injunctions in Patent Infringement Lawsuits, 91 Calif. L. Rev. 117(2003).

Morton Denlow, The Motion for a Preliminary Injunction: Time for a Uniform Federal Standard, 22 Rev.litig. 495(2003).

Michael J. Meurer, Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation, 44 B.C.L. Rev. 509(2003).

Peter J. Chassman & Shashi H. Kewalramani, Courts Rarely Grant Preliminary Injunctions in Patent Case: Key Reason is Complexity of Claim Construction, 25 National L. J. No.34, S8(2003)

Ramsey Shehadeh, Marion B. Stewart, An Economic Approach to the "Balance of Hardships" and "Public Interest" Test for Preliminary Injunction Motions in Patent Infringement Cases,83

Journal of the Patent and Trademark Office Society, 341(2001).

(二) 英文書籍 (依作者姓氏排列)

George F. Pappas, Damages And Remedies For Patent Infringement, Trial of a Patent Case, American Law Institute(2005)

Laurence H. Pretty, Injunctions in Patent Litigation, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, Practicing Law Institute(2005).

Peggy N. Kerley, Joanne Banker Hames, Paul A. Sukys, Civil litigation, West/ Thom son Learning(2001).

Robert Patrick Merges, John Fitzgerald Duffy, Patent law and policy : cases and materials, LexisNexis(2002).

Teresa M Corbin & Jayna R. Whitt, Preliminary Injunctions in Patent Cases, Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series, Practicing Law Institute(2002).

William H. Francis, Robert C. Collins, Cases and materials on patent law : including trade secrets-copyrights-trademarks, West Group(2002).