

# 專利佈局與企業全方位競爭優勢戰略

## (2) 專利權行使之相關策略



台灣國際專利法律事務所  
Taiwan International Patent & Law Office

# 主要討論方向

- ❖ 企業內專利權歸屬之法律規劃
- ❖ 競業禁止條款之實務及案例
- ❖ 專利侵害事件處理之實務

# 企業內專利權歸屬之法律規劃

- 日本案例及啟示
- 職務上發明的意義
- 職務上發明的權利歸屬
- 受雇人的獎勵

# 企業內專利權歸屬之法律規劃 (Cont.)

## ➤ 日本案例：

### ✓ 日立製作所事件

日本最高法院認可二審判決，日立製作所應支付已離職員工米澤成二計1億6千萬日圓之發明報酬。

### ✓ 日亞化學事件

2001年8月，日本中村修二向東京地方法院起訴確認專利權歸其所有並請求相當報酬。2004年1月，東京地方法院判決專利權歸日亞化學所有但應給付200億日圓之報酬。2005年1月12日和解。

## ➤ 啟示：事前規劃權利歸屬與報酬的必要性

# 企業內專利權歸屬之法律規劃 (Cont.)

## ➤ 職務上發明的意義

✓ 台灣專利法第7條第2項規定：

.....職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

✓ 解釋上，員工在離職之後所完成與離職前業務有關之發明，亦可能被認為屬職務發明。

✓ 如有非職務上之發明、新型或新式樣，則受雇人有通知雇用人之義務(專利法第8條)。

# 企業內專利權歸屬之法律規劃 (Cont.)

## ➤ 職務上發明的權利歸屬

✓ 台灣專利法第7條第1項規定：

受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人.....。但契約另有約定者，從其約定。

✓ 契約自由：詳如後述

✓ 法律的補充：權利屬於雇用人。

# 企業內專利權歸屬之法律規劃 (Cont.)

## ➤ 職務上發明的權利歸屬 (Cont.)

### ✓ 契約自由 (Cont.)：契約內容之考量

- 主體：歸屬雇用人？或受雇人？
- 離職後短期內之創作
- 通知義務之賦予與否
- 例如：受雇人於職務上所完成之發明、新型及新式樣應即向雇用人報告，且其專利權及專利申請權均歸雇用人所有。受雇人在離職之日起一年內所完成與離職前業務有關之發明、新型及新式樣，亦同。受雇人擔保其基於職務所從事之一切創作，絕無抄襲、仿冒等侵害第三人智慧財產權或其他權益之情事。

# 企業內專利權歸屬之法律規劃 (Cont.)

## ➤ 受雇人的獎勵

✓ 台灣專利法第7條第1項規定：

受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣.....，  
雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，  
從其約定。

✓ 契約自由：詳如後述

✓ 法律的補充或強制：「適當」(?)之報酬



# 企業內專利權歸屬之法律規劃 (Cont.)

## ➤ 受雇人的獎勵(Cont.)

### ✓ 契約自由(Cont.)：

- 是否支付：如認「應支付適當之報酬」為強制規定，即不得約定拒絕支付
- 取得專利的地域：台灣或全球之專利
- 給付標準：依專利申請、專利授權或實施等階段或公司認為該發明具有卓越價值或貢獻等標準，給予不同獎勵
- 給付方式：一次給付或分期給付
- 離職員工之處置：員工離職後是否仍予給付

# 競業禁止條款之實務與爭訟案例

## ➤ 何謂「競業禁止」

### (一) 任職中

1. 民法第五六二條規定：「經理人或代辦商，非得其商號之允許，不得為自己或第三人經營與其所辦理之同類事業，亦不得為同類事業公司無限責任之股東。」
2. 公司法第三二條規定：「經理人不得兼任其他營利事業之經理人，並不得自營或為他人經營同類之業務。但經依第二十九條第一項規定之方式同意者，不在此限。」

# 競業禁止條款之實務與爭訟案例

3. 公司法第五四條第二項規定「(無限公司)執行業務之股東，不得為自己或他人為與公司同類營業之行為。」
4. 公司法第一〇八條第三項規定「(有限公司)董事為自己或他人為與公司同類業務之行為，應對全體股東說明其行為之重要內容，並經三分之二以上股東同意。亦準用上揭競業禁止義務。」
5. 公司法第二〇九條第一項規定「(股份有限公司)董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。」

- (二)離職後-法無明文，企業與員工簽訂競業禁止條款

# 我國法院對於競業禁止條款之見解

## 1. 首件案例-台灣保來得案(肯定條款之效力)

「上訴人惟恐其員工離職後洩漏其工商業上，製造技術之秘密。乃於其員工進入公司任職之初要求員工書立切結書，約定於離職日起二年間不得從事與公司同類之廠商工作或提供資料，如有違反應負損害賠償責任。該項競業禁止之約定，附有二年間不得從事工作種類上之限制，既出於被上訴人之同意，與憲法保障人民工作權之精神並不違背，亦未違反其他強制規定，且與公共秩序無關，其約定似非無效。」(最高法院75年台上字第2446號判決)

# 我國法院對於競業禁止條款之見解

## 2. 博建公司案(合理化原則)

「原判決所稱切結書第三項，並非單純之營業秘密之洩漏，亦含有競業之禁止，而競業之禁止，在合理限度內為有效，超越合理限度範圍則無效，認切結書第三項約定於上訴人離職時起二年內部分為有效，超過部分無效。乃將被上訴人請求上訴人在判決確定起二年內不得生產彈波機器及生產彈波（即擴張之訴）部分予以駁回，係就切結書第三項關於競業禁止之請求有無逾越合理範圍予以論斷。原判決就切結書第二、三項約定之範圍及內容之不同，分別為被上訴人對上訴人請求准、駁與否之依據，並無判決理矛盾之情形。」（最高法院八十三年台上字第一八六五號判決）

# 我國法院對於競業禁止條款之見解

## 3 太平洋房屋案(首次提出五標準說)

「綜合外國法例及學說，認為競業禁止之契約或特約之有效要件，至少應包括下列所述各點，換言之，競業禁止特約之合理性，應就當事人間之利害關係及社會的利害關係作總合的利益衡量而為判斷，其重要標準計有：(一)企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在，亦即雇主的固有知識和營業秘密有保護之必要。(二)勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位。關於沒有特別技能、技術且職位較低，並非公司之主要營業幹部，處於弱勢之勞工，縱使離職後再至相同或類似業務之公司任職，亦無妨害原雇主營業之可能，此時之競業禁止約定應認拘束勞工轉業自由，乃違反公序良俗而無效。」



# (承上)

(三)限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需不超逾合理之範疇。(四)需有填補勞工因競業禁止之損害之代償措施，代償措施之有無，有時亦為重要之判斷基準，於勞工競業禁止是有代償或津貼之情形，如無特別情形，此種競業特約很難認為係違反公序良俗。(五)離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則，亦即當離職員工對原雇主之客戶、情報大量篡奪等情事或其競業之內容及態樣較具惡質性或競業行為出現有顯著之背信性或顯著的違反誠信原則時，此時該離職違反競業禁止之員工自屬不值保護。」(台灣高等法院86年勞上字第39號判決)

# 我國法院對於競業禁止條款之見解

## 4. 行政院勞委會89.8.21台89勞資二字第0036255號函示

「勞資雙方於勞動契約中約定競業禁止條款現行法令並未禁止，惟依民法第二百四十七條之一的規定，契約條款內容之約定，其情形如顯失公平者，該部份無效；另法院就競業禁止條款是否有效之爭議所作出之判決，可歸納出下列衡量原則，1 企業或雇主須有依競業禁止特約之保護利益存在。2 勞工在原雇主之事業應有一定之職務或地位。3 對勞工就業之對象、期間、區域或職業活動範圍，應有合理之範疇。4 應有補償勞工因競業禁止損失之措施。5 離職勞工之競業行為，是否具有背信或違反誠信原則之事實。」



# 約定競業禁止條款合法性之探討

1. 企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在
2. 勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位。
3. 限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動之範圍，需不超逾合理之範疇。
4. 需有填補勞工因競業禁止之損害之代償措施
5. 離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則

# 約定競業禁止條款合法性之探討

1. 企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在  
「惟被上訴人任職上訴人公司期間所從事者乃產品銷售之業務推展工作，並未涉及上訴人公司營業項目中有關產品製造、設計開發等技術性之工作；而產品推廣、行銷等業務，並非必須藉由雇主之訓練始能獲得，應無獨特之知識或秘密可言，既得藉由通常之學習方法或自我體驗而獲得成長，即無逕以競業禁止條款保護之必要。」(台灣高等法院96年勞上易字第47號)

# 約定競業禁止條款合法性之探討

## 2. 勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位

「上訴人主張其自國中畢業後即從事眼鏡買賣行業，自驗光、配鏡與銷售技巧，直至被上訴人公司任職時已有十餘年之事實，...堪可信為真實。其原本即受僱擔任雇員、業務員、配鏡、驗光等性質及眼鏡指導員等與眼鏡相關工作，此為其謀生技能；此並無特別技術且職位較低之受僱者，無以競業禁止限制拘束勞工轉業自由之必要。...至於競業禁止之限制與上訴人原在被上訴人公司所擔任「店長」或「監督」職務相當部分，即在從事經營零售商及批發等與眼鏡相同或相關行業部分之限制，仍不受影響。」(台灣高等法院96年勞上易字第47號)

# 約定競業禁止條款合法性之探討

3. 限制勞工就業之對象、期間、區域、職業活動範圍，需不超逾合理之範疇

✓ 限制從事相同或類似之行業

(台灣台北地方法院89年勞簡上字第46號)

✓ 禁止期間常見並為法院所接受者為二年以下  
(最高法院86年台上字第48號)

✓ 應明定一定之區域，應以企業的營業領域、範圍為限

(台北地院89年度勞訴字第76號)

# 約定競業禁止條款合法性之探討

## 4. 需有填補勞工因競業禁止之損害之代償措施

「原告依該競業禁止條款禁止被告任職之區域遍及中華民國境內，期間兩年，被告不得從事相同或類似工作，亦不得對任何人，廠家、公司及為乙方所知或可得而知之甲方客戶者，兜覽生意，提供服務或予與配合或幫助，並無補償措施。相當於兩年內被告無法利用其原有之專業技術，且無補償，其限制已有逾越合理範圍之虞」（台北地院89年度勞訴字第76號）

# 約定競業禁止條款合法性之探討

但此標準亦有法院認係違約金考量因素之一不影響效力

「再查系爭競業禁止之約定對被上訴人從事行業之限制，只在於限制其從事相同或類似的工作行業，並不限制以外之行業，且只六個月期間，衡情自無不合理之處。至有無給予待業補償，應僅得作為斟酌違約金考量因素之一，於此期間內，縱令未有補償之約定亦不影響該競業禁止約定之效力。」（台北地院89年度勞簡上字第46號）

# 約定競業禁止條款合法性之探討

## 5. 離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則

✓有判決採四標準說而否定此標準

「另有主張，應加上第五項離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則為標準，然橫諸「顯著背信性」之標準，應係在個案中先行肯認競業禁止之約定為有效後，根據個案勞工之競業行為是否具有顯著背信性而為斟酌，並非審認競業禁止約定是否無效之前提。」（台北地院89年度勞訴字第76號）

✓離職原因應限於可歸責於受僱人之原因而離開職務  
（台灣高等法院高雄分院89年上字第227號）

# 專利侵害事件處理實務

- 蒐證
- 寄發警告函
- 證據保全
- 定暫時狀態之處分
- 企業內部之專利訴訟管理



# 專利侵害事件處理實務：蒐證

- 侵權產品－購買、保留單據、就上  
架產品拍照存證
- 網頁上資料之存證（如產品型號、  
產品說明書、經銷商資料）－請求公  
證人予以「**事實公證**」
- 委請徵信調查公司進行調查－取得  
樣品及產品資料、了解產品來源

# 專利侵害事件處理實務：寄發警告函

- 發函予**侵權者**，請求停止侵害行為
- 發函予**侵權者之交易相對人**，促其停止繼續向侵權者購買或使用侵權產品
  - ✓ 須遵守公平會制定之《處理原則》，以免違反公平法
  - ✓ 原則上應先行或同時發函予侵權者請求排除侵害
  - ✓ 至少應踐行下列程序之一：
    - 委請專業機構**鑑定**，取得侵權之鑑定報告
    - 於警告函中敘明專利權明確內容、範圍，及受侵害的具體事實

# 專利侵害事件處理實務：證據保全

- 起訴前或起訴後，均得聲請法院保全證據，以防止證據滅失、難以使用或現狀遭到變更
- 常見證據保全之標的：
  - 侵權物品本身
  - 侵權物之生產製造流程相關資料
  - 侵權物品之銷售單據、明細、報表、庫存資料等
- 專利權人須釋明欲保全證據有何「滅失、難以使用或現狀遭變更之虞」，不能僅以證據為對造持有即認有保全之必要（最高法院85台抗305）

# 專利侵害事件處理實務：證據保全 (Cont.)

- 聲請保全之標的物若為網頁內容或電子檔案：
  - 「相對人產品資料系統中之資訊及官方網站上之產品使用手冊均為**電子檔案**，**內容極易變更或更改**，若不予保全，恐有滅失或礙難使用之虞，且非無確定現狀之必要」（高院96抗字2066）
- 97.7.1起「智慧財產案件審理法」施行後，證據保全程序之效力更強
  - 法院得以**強制力**排除相對人對保全證據實施之不當妨礙，必要時得請警察機關協助（第18條）

# 專利侵害事件處理實務：定暫時狀態處分

- 在本案侵權訴訟判決確定之前，預先聲請法院定暫時狀態，禁止侵權者繼續製造、販賣涉嫌侵權之物品
- 「滿足性」之保全處分
- 法定要件
  - 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
- 若法院核准，專利權人通常須提供**擔保金**
  - 擔保金之目的：擔保相對人因被處分而受之損害
  - 常見計算方式：本案訴訟期間內相對人因產銷侵權物品所可能獲得之利益

# 專利侵害事件處理實務：定暫時狀態處分(Cont.)

➤ 近年來法院實務趨勢－專利權人獲准定暫時狀態處分之**難度越來越高**

－ 專利權人常難以釋明**重大損害或急迫危險**（例如專利物體之銷售量因侵權物體之存在而大量下滑）

－ 法院傾向認為：

- 定暫時狀態處分對當事人權利義務產生立即的影響，故專利權人所負**釋明程度**，應較釋明其他訴訟上事實為**高**（高院95抗更(一)21）
- 審核有無核發定暫時狀態處分之必要，須考量：  
「**是否造成無法彌補之損害、利益之衡平、是否影響公共利益、受侵害權利之有效性及權利被侵害之事實(即勝訴可能性)**」（最高95台抗231）
- 即使核准定暫時狀態處分，通常亦會准許相對人供反擔保後**免為或撤銷**定暫時狀態處分

# 專利侵害事件處理實務：定暫時狀態處分(Cont.)

## ➤ 《智慧財產案件審理法》之規定

- ✓ 對專利權人應負「釋明」程度之要求更高（**不得以擔保補釋明之不足**）（第22條第2項）
- ✓ 法院應審酌「將來勝訴可能性、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，以及對公眾利益造成如何之影響」（審理細則第37條第3項）

## ➤ 專利權人之對應

- ✓ 須就「必要性」提出更具體明確之釋明證據，例如請會計師或專業機關出具專利物品銷售量受影響之報告
- ✓ 聲請**假扣押**，透過對於侵權物品或製造設備的查封，來達到部分遏阻侵權之效果

# 專利侵害事件處理實務：企業內部之專利訴訟管理

- 原告之訴訟管理
  - － 起訴前之管理
  - － 起訴後之管理
- 被告之訴訟管理
  - － 訴訟開始前之管理
  - － 訴訟開始後之管理
- 與法律事務所之配合



# 原告之訴訟管理

## ➤ 起訴前之管理

- 決定提起訴訟之目的及後續策略
- 進行成本效益分析
  - 不採取行動 VS 進行授權 VS 提起訴訟
  - 確認可對誰(直接侵害人或間接侵害人)提起訴訟
    - 評估哪個對造可能提出反制或抗辯
  - 確認被控侵權產品之市場佔有率
  - 確認所受損害及所失利益
  - 確認及評估所欲主張之專利
    - 確認專利權利狀態
    - 取得被控侵權產品，進行專利侵權分析藉以評估被控侵權產品之侵權程度
    - 專利有效性分析

# 原告之訴訟管理(Cont.)

## ▶ 起訴後之管理

### – 針對各項法律程序進行評估及控管

- 定暫時狀態假處分(擔保金)
- 訴訟費用
- 證明被告有侵害專利權之情事
  - 被控侵權產品落入系爭專利申請範圍
  - 被告在台灣有製造、販賣、要約販賣、進口等侵害專利權物品之行為
- 請求損害賠償

# 被告之訴訟管理

## ▶ 訴訟開始前之管理

- 評估尋求和解或授權之可能性
- 評估系爭專利之有效性及侵權程度
- 評估迴避設計之可能性
- 擬訂應訴計畫(團隊、預算、流程)

## ▶ 訴訟開始後之管理

- 針對各項法律程序進行評估及控管

# 與律師事務所之配合

## ➤ 選擇專業的法律事務所

- 在專利申請及專利訴訟均有經驗
- 事務所之規模及專業足以充分支援專利訴訟

## ➤ 公司配合事項

- 對系爭專利技術內容提供完整之說明
- 對侵權產品技術特徵提供完整之說明
- 對侵權產品銷售狀況提供完整之說明

# 問題與討論

謝謝指教！