

專利訴訟費用保險之研析

—從我國如何篩選國外專利保險制度觀察起

研究生：孫珮綾

指導教授：劉尙志

國立交通大學科技法律研究所

摘 要

近年來，我國企業在拓展海外市場的同時，須面對接踵而至的專利侵權指控，國際訴訟費用龐大但國內企業財力薄弱，使我國產業競爭力受到嚴重打擊。為因應此狀況，政府於 2005 年實施「國際專利權侵權訴訟貸款辦法」，協助國內企業進行國際專利權訴訟，顯示實施專利權所帶來的風險已愈來愈不容忽視。

「以眾人之力分攤風險」是古今中外面對不可預知的風險最有效率及節省成本的解決方式，亦為許多國家積極發展專利保險作為解決實施專利權所帶來風險之原因。本文透過研究各國專利保險現況，將專利保險分為兩階段：在技術研發的初期階段，為鼓勵投資人將技術商品化，以分散投資風險的技術轉讓保險為主；當科技發展日益成熟，專利價值彰顯，紛爭提起頻繁時，則以訴訟費用保險為主。根據我國科技發展階段、產業背景及企業需求，本文歸納出專利訴訟費用保險最符合我國現行需求。

我國現階段推廣專利訴訟費用保險的最大障礙為「專利保險市場的開拓」，惟有在聚集足夠危險共同體的情況下，風險才得以有效分攤，承保人數不足將導致專利保險失敗。本文認為強制保險、由公家提供專利保險初期運作資金以及參考國外的專利相互保險等方法均可有效解決國內專利保險初期市場開拓的問題，提高國內成功推行專利保險的機率，惟在法律適用上及實施必要性仍有探討的空間。

本文認為保險業者在國內推行專利保險時，應遵循以下要點：(1) 致力發展一套以保護中小企業為核心的專利保險制度，著眼於降低保費。(2) 依循發行新保險商品的法律規定並檢視移植國外條款的適法性。(3) 蒐集足夠資訊以利風險評估的進行，本文亦提出進行風險評估所須著重的項目及要領。期待國內發展出一套適合我國產業體質、符合我國法治規範，並得以長久存續的專利保險機制。

Research on Patent Litigation Insurance
— Establish Domestic Patent Insurance System by Observing Foreign
Experiences

Student : Pei-Lin Sun

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

Patent enforcement causes risks such as patent litigation. International patent litigation fee is a huge sum and affects Taiwanese enterprises' competitiveness. In 2005, to change the inferior position in international market, Taiwan government enforced "Loan Act for International Patent Infringement Litigation" to support enterprises facing international litigation. It shows that Taiwanese enterprises have tremendous need to divert risk from patent enforcement, and patent insurance would be the best way to improve the situation.

"Share and divert risks" is the most efficient and cost-saving solution when facing risks. Patent insurance not only meets the needs of technology enterprises, but also drives the ability of innovation, and strengthens the competitiveness of a country.

Base on the studies and analyses of patent insurance in different countries, the research divided patent insurance into two parts by stages of technology development. In early stage of technology development, the main type of patent insurance would be the technology transfer insurance. However, when technology matures, the value of patent becomes clearly and controversies occurred frequently. Patent Litigation Insurance (PLI) would become significant. Taiwan's is now in the latter stage thus PLI would be the most applicable type of patent insurance in Taiwan.

The biggest difficulty to PLI in Taiwan would be "Expand the Patent Insurance Market". Only by gathering enough insured can divert risk efficiently. Compulsive insurance is widely discussed in Europe. Although it may interfere with private law domain and ignore the willingness of insured, it can ensure the success and sustainability of PLI in Taiwan. Other proposals, for example, government provide the initial operating and patent mutual insurance can also be effective.

When insurance companies bring PLI in Taiwan, they should pay attention to the following instructions : (1) Take protecting small and medium enterprises as the core concept. Lower the Premium and build alternative dispute resolution. (2) Follow the domestic regulations when bringing PLI in Taiwan and make sure the legitimate of patent insurance policy. (3)Do “Litigation Risk Analysis” which could help to set the insurance premium accurately.



誌 謝

感謝所長劉尙志老師三年前給我機會一探法律的奧妙，撰寫論文的這一年，對論文架構及內容給予悉心指導，使論文得以去蕪存菁，符合學術的基本要求。感謝蔡朝安律師及林美惠老師百忙之中抽空參與口試，以豐富的實務經驗給予對法律實務陌生的我最實際的指導，雖然老師們的寶貴意見無法完全在這本論文中一一展現，仍使論文更臻完善。再次謝謝教授們的提點與指正。

感謝工研院的露蘋姐，當時若沒有您的耐心指導與鼓勵，這個新領域對我來說僅僅是兩個月的暑期經驗。撰寫論文的期間，感謝三元學長，不厭其煩的解答我源源不斷的論文問題。

科法所的遠翔學長、盈秀學姐、佳蓉學姐，因為你們的指引、傳承和陪伴，碩士班的生活變得更踏實，未來也不再不可預測，還有吃喝玩樂總是在一起的敏賢、聖斌，631的足跡踏遍了台灣北中南，和你們在一起的每一刻都是永難磨滅的美好記憶。

互相砥礪、一起埋首寫論文的室友頌瑾，神奇的淑美律師，感謝你們陪伴我度過最枯燥的碩三生活，可愛的喬淇、上班的好夥伴雅卉、從大學一路陪伴的聲宇，因為有你們，讓我的研究所生活更多采多姿、值得回味。

感謝爸爸、媽媽在我決定報考科法所的那一刻起就給予全力的支持，入學筆試、面試都在身旁為我加油打氣，在交大的七年，台北新竹的來回奔波接送，每個回家的週末都有充滿愛心的爸爸麵進補，媽媽為我準備大包小包的補給品回新竹。謝謝小珮姐，總是在我消沉時給予最適時的關懷，在我受委屈時為我打抱不平。

將這本論文獻給我最親愛的家人~

目 錄

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
誌謝.....	IV
目錄.....	V
附錄.....	XIV
表目錄.....	XV
圖目錄.....	XVI
第一章 序論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法.....	1
第三節 研究範圍.....	2
第四節 論文架構.....	2
第二章 專利保險基礎法律制度概述.....	5
第一節 專利權.....	5
一、專利權概念.....	5
(一) 專利權的種類.....	5
(二) 保護要件.....	6
1. 新穎性.....	6
2. 實用性.....	6
3. 非顯而易見性.....	6
二、專利權的無效.....	7
第二節 專利權的實施.....	8
一、授權.....	8
(一) 意定授權.....	8
(二) 強制授權.....	9
二、讓與.....	9
第三節 專利權之侵害.....	9
一、申請專利範圍的解釋.....	10
(一) 中心限定主義.....	10
(二) 周邊限定主義.....	10
(三) 折衷式限定主義.....	10
二、侵權判斷.....	10
(一) 全要件的字義侵權.....	11

(二)	均等侵害	12
(三)	逆均等	12
(四)	歷史禁反言	12
三、	侵權態樣	12
(一)	直接侵權	12
(二)	間接侵權	13
(三)	誘引侵害	13
第四節	專利權侵害之救濟	13
一、	行政救濟	13
二、	民事救濟程序	13
(一)	保全程序	14
1.	證據保全	14
2.	假扣押	14
3.	假處分	15
(1)	一般假處分	15
(2)	定暫時狀態之處分	15
(二)	本案程序	16
1.	排除侵害請求權	17
2.	損害賠償請求權	17
(1)	請求權構成要件	17
(2)	判決損害賠償的檢驗法則	19
(3)	損害賠償計算方式	19
(4)	懲罰性損害賠償	20
(5)	信譽受損之損害賠償請求權	20
第五節	財產保險	20
一、	財產保險的分類	20
(一)	第一人保險及第三人保險	21
1.	第一人保險	21
2.	第三人保險	21
(二)	損失填補保險及定額給付保險	21
二、	保險利益	22
(一)	現有利益	22
(二)	期待利益	22
1.	積極期待利益	23
2.	消極期待利益	23
三、	保險標的價值	23
四、	保險的轉讓	23
(一)	保險標的轉讓	24

(二) 保險契約轉讓.....	24
五、 損失分攤條款.....	24
(一) 自留額.....	25
(二) 共同保險.....	25
(三) 自負額.....	25
六、 再保險.....	25
七、 保險金額及保險費率.....	26
(一) 保險金額.....	26
(二) 保險費率.....	26
第三章 各國專利保險制度實務內容.....	27
第一節 前言.....	27
第二節 美國專利保險起源及現況簡介.....	28
一、 美國專利保險之起源.....	29
(一) 簡介商業責任保險.....	29
(二) 商業責任保險之演進.....	29
1. 第一階段(1973年~1993年).....	29
2. 第二階段(1993年~).....	32
二、 美國專利保險現況.....	34
(一) 專利執行保險.....	35
1. 基本原理.....	35
(1) 專利執行保險的法律性質.....	35
(2) 專利執行保險的保險利益.....	36
(3) 專利執行保險之保險標的價值.....	36
2. 保險地域範圍.....	36
3. 承保範圍.....	36
4. 被保險人及其義務.....	37
5. 專利執行保險的隱憂.....	38
6. 專利執行保險之缺點.....	38
(二) 專利侵權責任保險.....	38
1. 基本原理.....	39
(1) 專利侵權責任保險的法律性質.....	39
(2) 專利侵權責任保險的期待利益.....	39
(3) 專利侵權責任保險之保險標的.....	39
2. 保險地域範圍.....	40
3. 承保範圍.....	40
4. 不保事項.....	40
5. 保險人之義務.....	41

6. 被保險人之義務.....	41
7. 專利侵權責任保險之缺點.....	42
(1) 保險給付速度較慢.....	42
(2) 屬人性高.....	42
(3) 全球性保險之可行性及導致的高保費.....	42
三、 小結.....	42
第三節 歐盟及歐洲國家專利保險現況發展.....	43
一、 背景簡介.....	43
二、 英國專利保險方案簡介.....	45
(一) 專利申請保險.....	45
(二) 專利實施保險.....	45
三、 歐盟專利保險方案簡介.....	46
(一) Kay 方案.....	46
(二) PIB 方案.....	47
(三) Millers 方案.....	48
(四) Pursuit 方案.....	49
(五) Defence 方案.....	49
(六) AON 方案.....	50
(七) IP Sentinel 方案.....	50
(八) 搭配機制－專利防衛聯盟.....	50
(九) 小結.....	51
1. 保費低廉.....	51
2. 保險費用透過專利制度收取.....	51
3. 強制保險.....	51
4. 訴訟前進行風險評估.....	52
5. 理賠初步審查.....	52
6. 初期由公家出資.....	52
7. 擴大承保範圍.....	52
8. 配合仲裁機制.....	52
四、 歐盟專利訴訟相互保險 (Mutual Insurance)	54
(一) 會員制.....	54
(二) 經費來源.....	54
(三) 專利訴訟相互保險組織運作內容.....	55
1. 會員間爭端採用訴訟外爭議解決制度.....	55
2. 財務提供.....	55
3. 法律諮詢.....	55
(四) 待而未決之相關措施－訴訟外爭端解決機制之選擇.....	55

(五) 小結.....	56
第四節 日本.....	57
一、 智慧財產授權金保險.....	57
(一) 背景介紹.....	57
(二) 授權金保險內容.....	58
1. 保險對象.....	58
2. 保險內容.....	58
3. 保險費用.....	58
二、 智慧財產訴訟費用保險.....	58
第五節 中國大陸.....	58
一、 高新技術成果轉讓保險.....	58
(一) 總則規定.....	59
(二) 不保條款.....	59
(三) 被保險人義務.....	60
(四) 其它.....	60
二、 中關村知保協定.....	60
第六節 結論.....	61
第四章 保險業推行專利保險之考量.....	64
第一節 保險業的考量.....	64
一、 國內專利保險制度之選擇.....	64
二、 保險業之考量因素.....	65
第二節 確定專利價值.....	66
一、 計算專利價值的原因.....	66
二、 技術價格的考量因素.....	68
三、 專利鑑價方法.....	68
(一) 成本法.....	68
(二) 市場法.....	69
(三) 收益法.....	69
(四) 依循交易慣例.....	69
(五) 選擇權計價法.....	69
四、 小結.....	70
第三節 專利保險的風險評估.....	70
一、 影響專利涉訟的因素.....	70
(一) 專利價值.....	70
1. 專利請求範圍的大小.....	71
2. 專利請求項的文字長度.....	71
3. 專利相關優先權的數量.....	72

4. 專利被引用次數.....	72
(二) 專利組合的規模(patent portfolio size).....	73
(三) 企業規模.....	75
(四) 技術領域.....	76
(五) 小結.....	79
二、 風險分析模式.....	80
(一) 保險業者評估負擔費用與否.....	80
(二) 納入和解的影響因素.....	81
第四節 專利保險適法性的問題.....	83
一、 專利申請保險.....	83
二、 專利執行保險.....	84
(一) 賠償分配條款於我國適法性之探討.....	84
1. 有違刑法「挑唆訴訟罪」之虞.....	84
(1) 客觀不法構成要件.....	84
(2) 主觀不法構成要件.....	85
2. 有違民法「公序良俗」規定之虞.....	85
(1) 消費者保護法對於協助訴訟之規範.....	85
(2) 信託法規範.....	85
(二) IPISC 面對幫助訴訟之作法.....	86
三、 專利訴訟費用保險.....	86
(一) 被保險人說明義務違反之效果.....	86
(二) 賠償部分.....	86
第五節 結論.....	87
一、 具全球性趨勢，差異較小的部份.....	87
二、 差異較大.....	87
第五章 分析我國產險市場執行專利保險之可行性.....	88
第一節 專利保險商品提出流程.....	88
一、 國內保險市場概述.....	88
二、 新保險商品提出流程.....	89
(一) 保險商品的設計.....	90
1. 保險商品研發注意事項.....	90
2. 保險商品正式開發注意事項.....	90
3. 保險商品送審準備注意事項.....	90
(二) 保險商品的審查.....	90
1. 不予審查情況.....	91
2. 保險商品的審查.....	91
(1) 審查方式.....	91

(2) 產險市場費率自由化.....	93
(3) 審查人員.....	93
(三) 保險商品的準備銷售.....	94
三、我國專利保險商品提出流程.....	94
(一) 我國專利保險商品設計.....	94
(二) 簡述美國專利保險商品的審查方式.....	94
(三) 我國專利保險商品審查狀況與流程.....	95
1. 專利保險審查方式與流程.....	95
2. 專利保險商品審查文件.....	98
第二節 國內推行專利保險之困難.....	99
一、 國內產業背景簡介.....	99
(一) 以中小企業為主體的經濟發展.....	100
(二) 專利保險需求的增加.....	101
(三) 缺乏專利保險商品.....	103
二、 國內推行專利保險之困難.....	104
(一) 企業（被保險人）角度.....	104
1. 企業的專利保護意識不足.....	104
2. 保費過高.....	105
(二) 保險業者角度.....	105
1. 新保險商品設計不易.....	105
(1) 缺乏設計新商品的誘因.....	105
(2) 通才的專業人員不足.....	106
(3) 數據資料不足.....	106
(4) 專利權價值不明.....	106
2. 難以調降高額保險費.....	107
3. 大企業拖延訴訟導致保險成效不彰.....	107
4. 風險難以評估及規避.....	107
5. 利潤不明.....	108
6. 缺乏與國際接軌的統一標準.....	108
(三) 政府與主管機關方面.....	108
1. 審查效率不足.....	108
2. 缺乏鼓勵新商品開發的誘因.....	109
3. 缺乏保險資訊的整合平台.....	109
4. 鑑價環境不良.....	109
第三節 可能解決方案.....	109
一、 企業（被保險人）角度.....	109
(一) 瞭解專利價值、正視訴訟功能.....	109
(二) 選擇適用的專利保險機制.....	110

二、 保險業者角度.....	110
(一) 降低保費之建議.....	110
1. 訴訟前進行風險評估.....	110
2. 理賠初步審查替代風險評估.....	111
(二) 避免大企業拖延訴訟使保險成效不彰.....	111
(三) 相互保險組織.....	112
1. 相互保險組織的功能.....	112
2. 相互保險組織的運作方式.....	112
3. 我國實務上可行性分析.....	112
(四) 培養跨領域人才.....	113
(五) 小結.....	113
1. 國內專利保險之推出.....	113
(1) 初期以參考外國保單為主.....	113
(2) 保險種類的考量.....	113
(3) 與國外保險業者合作.....	113
(4) 保單細節的調整.....	114
2. 訂定保費之方法.....	114
三、 政府與主管機關方面.....	115
(一) 建立適合新保險商品推出的環境.....	115
1. 設立保護新保險商品措施.....	115
2. 改善審查效率.....	116
(1) 不同階段中審查機關扮演的角色.....	116
(2) 改善審查效率的具體建議.....	116
(3) 小結.....	117
(二) 考量以強制保險方式實施專利保險.....	118
1. 論強制保險.....	118
2. 專利保險採強制方式實施的論述.....	118
3. 參考歐盟制度.....	119
4. 小結.....	119
(三) 改善鑑價環境.....	120
(四) 公家資金的投入.....	120
1. 公家資金投入的原因.....	120
2. 公家資金投入專利保險須注意的事項.....	120
3. 時程表.....	120
(五) 專利保險的推廣.....	122
(六) 整合保險資訊.....	122
1. 各保險公司網站.....	122
2. 保單資料庫系統.....	123

(七) 綜合統計資料庫的建立.....	124
第四節 結論.....	125
第六章 結論與建議.....	127
第一節 專利保險的功用.....	127
第二節 實務上專利訴訟費用保險的優缺點.....	127
一、 專利執行保險.....	127
(一) 優點.....	127
(二) 缺點.....	128
(三) 缺點之解決方式.....	128
二、 專利侵權責任保險.....	128
(一) 優點.....	128
(二) 缺點.....	128
(三) 缺點之解決方式.....	128
第三節 未來展望.....	129
參考文獻.....	131



附 錄

【附錄一】 IPISC 侵權排除保險條款簡介.....	138
【附錄二】 瑞再公司模範專利侵權損害賠償保險契約.....	140



表 目 錄

【表 3-1】美國與歐洲專利申請及訴訟費用估計表.....	27
【表 3-2】1994-2002 年美國地方法院民事智慧財產權訴訟案件數量表...	29
【表 3-3】CGL 標準條款中智慧財產相關保險內容之演進.....	30
【表 3-4】歐盟專利保險計劃一覽表.....	53
【表 3-5】各國專利保險現況一覽表.....	61
【表 3-6】專利保險制度分類表.....	62
【表 4-1】高價值專利與低價值專利特徵比較表.....	73
【表 4-2】專利組合規模與涉訟機率之關係.....	74
【表 4-3】國內高科技產業廠商發生智財侵權行為首先考慮行動.....	76
【表 4-4】技術領域與涉訟機率統計表.....	77
【表 4-5】現行專利保險款於我國法規/學說抵觸之處.....	83
【表 5-1】近年我國保險市場概況.....	89
【表 5-2】財產保險商品內容說明書.....	98
【表 5-3】財產保險商品自行審查聲明書.....	99
【表 5-4】廠商發生智財侵權行為之風險理財策略.....	103



圖 目 錄

【圖 1-1】本論文之研究架構.....	4
【圖 2-1】專利侵權判斷流程示意圖.....	11
【圖 2-2】再保險示意圖.....	26
【圖 3-1】專利訴訟費用保險法律關係圖.....	35
【圖 3-2】日本智慧財產(海外授權金)保險制度圖示.....	57
【圖 4-1】保險產業推出新保險商品之作業流程.....	65
【圖 4-2】專利組合數量與涉訟機率關係圖.....	75
【圖 4-3】各技術領域的涉訟機率分布圖.....	78
【圖 4-4】專利執行保險(左)及專利侵權責任保險(右)勝訴機率計...	81
【圖 4-5】訴訟風險分析圖(一).....	81
【圖 4-6】訴訟風險分析圖(二).....	82
【圖 5-1】保險商品銷售前程序流程圖.....	90
【圖 5-2】專利保險商品審查流程圖.....	97
【圖 5-3】2000 年至 2004 年企業形態分析圖.....	100
【圖 5-4】2000 年至 2004 年中小企業家數及年增率.....	101
【圖 5-5】1995 年至 2004 年專利數量成長圖.....	102
【圖 5-6】企業放棄專利訴訟之原因.....	105
【圖 5-7】英國專利執行系統(Patent Enforcement system)計劃時程表...	121