

# 美國與我國關於侵害專利權 損害賠償範圍之探討

張宇樞\*

## 摘 要

本文係透過學理與實務裁判之檢視，分別對美國及台灣侵害專利權之損害賠償範圍進行探討與比較之研究。由於我國現行專利法第 85 條第 1 項之規定忽略專利權人於專利被侵害期間尚有其他原因可能造成營業損失，違反損害賠償之基本原則，故建議應予刪除該項之規定，修正現行專利權被侵害時計算損害額度之方式。此外，為防止侵權人輕率並明知地侵害有效之專利權，並回復被侵害之一造至被侵害前之狀態，法院在侵權行為係出於明知之情形下，應得判給勝訴之一造合理的律師費用。

關鍵字：侵害專利權、損害賠償、專利法第 85 條第 1 項、律師費用

---

\* 前台灣台北地方法院法官、美國史丹福大學法學院訪問學者。

投稿日：2004 年 9 月 1 日；採用日：2005 年 2 月 12 日

Cite as: 2 Tech. L. Rev. 205 (2005)

## **The Research on the Scope of the Compensatory Damages Incurred from Patent Infringements of the U.S. and Taiwan**

Yu-Shu Chang

### Abstract

Through the survey of academic issues and judicial practices, this study will make a research and comparison between the scope of the compensatory damages incurred from patent infringements of the U.S. and that of Taiwan's. Because the Paragraph 1 of Article 85 of Taiwan's Patent Law omits some other causes that may cause injury to the patentee, and hence violates the basic principle of compensatory damages, this study suggests that this Paragraph should be deleted and the method of calculating damages also be revised. Besides, to prevent willful and reckless infringement of valid patents, and to return the injured party to the position before injury, the court should be able to award reasonable attorneys' fees to the prevailing party where the infringement is willful.

**Keywords:** patent infringements, the compensatory damages, the Paragraph 1 of Article 85 of Taiwan's Patent Law, attorneys' fees

## 1. 前言

我國由於自 2003 年 2 月 6 日總統令修正通過刪除專利法中所有關於專利刑罰之規定，並經行政院於同年 3 月 31 日令自即日起施行後，侵害專利權之救濟即完全回歸民事救濟程序解決；而因為專利侵權已全面除罪化，以致於權利人不能如先前般，先提出刑事告訴或自訴後再以撤回告訴或自訴為條件，於庭外要求被告接受和解條件，而必須且唯有逕向法院之民事庭提出民事侵權行為之損害賠償訴訟，導致過去可經由刑事庭外就侵害專利之損害賠償方式達成和解的情況，今天均必須在提起民事訴訟時，在訴之聲明中具體且明確地載明，因此，要如何正確地決定賠償金額之多寡的課題，在實務運作上較過去而言便更加重要。

但是因為專利權被侵害時權利人所受之損害的計算方式因涉及成本估算、市場損益、占有率增減等諸多因素之考量，以致於在實務運作上相較於一般侵權行為損害賠償案件，不論是在因果關係之判定、亦或是造成損害多寡之計算、以至賠償金額之決定等方面，專利權之侵權行為損害賠償案件均困難與複雜甚多；因此我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書特別規定在專利權受侵害時，專利權人不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。又為避免侵害人不就其成本或必要費用舉證，以致因事實上之困難導致權利人即原告無法算出侵害人因實施該侵害行為所獲得之淨利時，專利法第 85 條第 1 項第 2 款亦特別規定，此時法院即可以侵害人銷售該項物品全部收入，即所謂之毛利認定為侵害人因該侵害專利權之行為所得之利益。但是，如此之規定是否有可能造成專利權人於專利被侵害期間，所有與該侵權行為有關或無關之營業損失均歸咎於侵權人負擔的不公平情形、或將侵害人因侵害行為所得之利益，即一概充作為專利權人因此所受之損害的失當現象，即值得商榷。

## 2. 美國關於侵害專利權損害賠償範圍之制度

### 2.1 請求權基礎

依據美國專利法第 284 條之規定，於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償（adequate to compensate for the infringement），且不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用。當損害賠償額度非交由陪審團認定時，法院應決定損害賠償之額度；在損害賠償額度由法院或陪審團認定時，法院均得將賠償額度提高至其所認定之損害額度之 3 倍。而當法院在認定損害賠償額度或在該情況下權利金應為多少始為合理時，法院得採納專家之證詞以為協助<sup>1</sup>。因此，本條原則上係規定行為人對權利人賠償之額度限於充足之賠償（adequate to compensate for the infringement），是原則上本條並未規定行為人就其侵害專利權所造成之損害，須另外負懲罰性之損害賠償責任；但是為了避免在認定損害額度多寡過程中因為沒有下限而造成裁量失當的情形，同條前段規定該所謂充足之賠償，不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用；而為了能有效遏制惡意侵權行為的發生，同條中段規定不論係由法院或陪審團認定損害賠償之額度，法院最後均有權將賠償額度提高至其所認定之損害額度之 3 倍，使行為人就其侵害專利權所造成之損害須另外負懲罰性之損害賠償

---

<sup>1</sup> 35 U.S.C. § 284. (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”)

責任。又因為專利權被侵害時權利人所受之損害的計算方式因涉及成本估算、市場損益、占有率增減等諸多因素之考量，以致於在實務運作上，就賠償金額多寡之決定而言，產生相當多的困難，因此，本條後段規定法院在認定損害賠償額度或在該情況下權利金應為多少始為合理時，得採納專家之證詞以為協助。

此外，由於有效處理專利權被侵害之損害賠償訴訟所涉及之專業知識與困難度，要高出其他一般損害賠償訴訟甚多，因此所需支出之律師費亦因而要高出許多；為期能徹底保護權利人及被告，使不致因專利侵權訴訟的過程中，因支出過於龐大之律師費用而有被二次侵害之虞，因此美國專利法第285條復規定，法院在例外之案件中得判給勝訴的一造合理之律師費用<sup>2</sup>。

## 2.2 損害計算方式

### 2.2.1 概說

實務上美國法院在認定專利權人因侵害人之侵害專利權的行為所造成之損害時，通常多係以專利權人因該行為所減損之利益為計算損害額度之方式，然而，專利權人於侵害專利權的損害賠償訴訟中，不得僅空言主張推測其因侵害人之行為所減損之利益為何，而必須能提出充分且有效之優勢證據方法以證明其主張為真正<sup>3</sup>。因此，專利權人於該訴訟中必須要能證明侵害行為係導致專利權人本可得之利益減損的合理可能性（reasonable probability），以及該本可得之利益因而所減損的數額。換言之，專利權人應能證明若非由於侵害人之侵權行為，本可因實施該專利權所得獲取卻未得到之收益，例如：銷售量之減損、價格之下滑等；而所謂銷售量之減損包括專利權人因侵害行為所減少之銷售量與若非由於侵害人之侵害行為本所可從

<sup>2</sup> 35 U.S.C. § 285.

<sup>3</sup> Hebert v. Lisle Corp., 99 F.3d 1109, 40 U.S.P.Q.2d (BNA)1611 (Fed. Cir. 1996).

侵害人銷售量中獲得之部分<sup>4</sup>。倘若專利權人無法證明因侵害人之行為所減損之利益為何，則僅得以侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用為依據<sup>5</sup>。

### 2.2.2 所受損害

#### (1)主觀面

專利權人於侵害專利權的損害賠償訴訟中，為要能有效主張該侵害行為係導致專利權人本可得之利益因而有所減損而請求侵權人賠償，美國聯邦巡迴上訴法院於西元 1995 年在 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*<sup>6</sup>一案中，表示專利權人即原告除須就後述客觀層面之要件盡舉證責任外，尚須證明被告對於該等因侵害專利權所發生的損害有可預見性（foreseeability），換言之，原告須提出證據以證明被告於侵害其專利權時，可合理地預見其行為將導致原告即專利權人本應可得之利益將因而有所減損。嗣後德拉瓦州之州地方法院於 *Ajinomoto Co., Inc. v. Archer-Daniels Midland Co.*<sup>7</sup>一案中，即以被告無法預見其侵害原告一種培植病毒之方法專利之行為，將導致受侵害公司股票持有者將會損失一定之利益為由，判決駁回原告此部分損害賠償之請求。

#### (2)客觀面

茲以市場上包括專利權人本人在內，提供該專利權物品或以該專利製程所製造出的產品者之數量為區分標準，分就下述兩種情形探討美國法院目前實務上，如何認定侵害行為係導致專利權人本可得之利益減損，以及該本

<sup>4</sup> Christopher S. Marchese, *Patent Infringement and Future Lost Profits Damages*, 26 ARIZ. ST. L.J. 747, 747-48 (1994).

<sup>5</sup> TERENCE P. ROSS, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDY* § 3.02 (2000).

<sup>6</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 1547, 35 U.S.P.Q.2d 1065, 1071 (Fed. Cir. 1995).

<sup>7</sup> *Ajinomoto Co. Inc. v. Archer-Daniels-Midland Co.*, 1996 WL 621835 (D. Del. 1996).

可得之利益因而所減損的數額：

①僅有二提供者

意即於該專利權有效範圍內，除了身為原告之專利權人以外，僅有被控侵權之被告提供該專利權物品或以該專利製程所製造出的產品之情形。由於專利權人擁有專利權之商品與侵權人所提供之侵權商品之品質一樣，且該市場上除專利權人以外，僅有被控侵權之被告提供該專利權物品或以該專利製程所製造出的產品，無其他任何第三人亦提供與該涉嫌侵害專利權物品相同之商品時，可以推論若非由於侵害人侵害專利權人之行為，專利權人即有前述所謂合理的可能性之機會獲得被告——即侵權人因實施該侵害專利權行為後所得之銷售量。因此美國聯邦巡迴上訴法院於 *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*<sup>8</sup>一案中認為，直接將侵權人之銷售額認定為專利權人於沒有被侵權行為時所本應有之銷售額的推論是合理的。

②有三提供者以上

美國聯邦巡迴上訴法院在審理一般侵害專利權之損害賠償訴訟時，時常用美國第六巡迴上訴法院於西元 1978 年 *Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works, Inc.*<sup>9</sup>一案中所創設之四項標準，以檢測該被控侵害專利權之行為是否係導致專利權人本可得之利益減損以及該本可得之利益因而所減損的數額，該檢測法日後即被簡稱為 **The Panduit Test**：

A.對於該專利權產品之需求<sup>10</sup>

基本上在美國專利侵權訴訟中，可用以證明該專利產品涉及之市場對於該專利權產品，或以該專利製程所製造出產品需求依據的證據方法，包括專利產品與侵權商品銷售量間之相關比較、對消費者所進行之市場意願調查

<sup>8</sup> *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320, 1327, 5 U.S.P.Q.2d 1255, 1261 (Fed. Cir. 1987).

<sup>9</sup> *Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

<sup>10</sup> Demand for the patented product.

等<sup>11</sup>；專利權人可藉由證明專利產品之市場占有率、專利權被侵害期間，該專利產品的實際銷售量等事實，以彰顯該專利產品涉及之市場對於該專利權產品之需求量<sup>12</sup>。而倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品相同時，美國聯邦巡迴上訴法院在審理 *BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc.*<sup>13</sup>一案時，即表示倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品相同，專利權人即原告即得以侵權人即被告所販賣侵害專利權商品之總銷售量，作為認定該專利權市場對於該專利權產品需求之依據。又美國聯邦巡迴上訴法院於 *Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.*<sup>14</sup>一案判決中，亦表示侵權人（販售侵害專利權物品）之實質銷售量，為（該專利權市場）對於該專利權產品需求之有力證據。換言之，倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品並非相似，以致於未能認為二者之市場重疊時，即不得以侵權人即被告所販賣侵害專利權商品之總銷售量，作為認定該專利權市場對於該專利權產品需求之依據。

B. 沒有可被接受之非侵權代替品<sup>15</sup>

由於同一市場上往往不只有專利權之商品與被控侵權之商品而已，還有可能尚有其他商品，因此專利權人若欲有效在專利權侵權訴訟中，主張其原本應有之利益係因被告不法之侵權商品而有所減損，必須要能證明在被告為該侵權行為時，市場上沒有其他可被接受之非侵權代替品存在，才能將其原本因其專利權商品所應有之利益所減損之部分，完全歸責於被告不法之侵

<sup>11</sup> ROSS, *supra* note 5, at § 3.02.

<sup>12</sup> JOHN SKENYON, CHRISTOPHER MARCHESE & JOHN LAND, *PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE* § 2:29, at 2-47 (1999).

<sup>13</sup> *BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc.*, 1. F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993).

<sup>14</sup> *Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984).

<sup>15</sup> Absence of acceptable noninfringing substitutes.



權商品<sup>16</sup>。

至於何謂可被接受之非侵權代替品？美國聯邦巡迴上訴法院在 *TMN Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp.*<sup>17</sup>一案中表示，若某僅係與有專利權之商品有競爭關係存在之商品的確存在，然並未具備專利商品之特殊性或其他優點時，則不當然表示該市場上有專利權之商品有可被接受之非侵權代替品；唯有該其他商品具備專利商品之特殊性質或其他優點，始足以被認定為市場上尚有可被接受之非侵權代替品。易言之，即使市場上有某種商品與有專利權之商品有競爭關係存在，卻不具備一般客戶之所以會購買該有專利權商品之某特殊性質或其他優點，亦即該專利商品技術上之某種特殊長處時，則難逕認定該商品為該有專利權商品之可被接受非侵權代替品。

而舉證責任之安排係先由原告負責證明市場上沒有其他可被接受之非侵權代替品存在，一旦已證明沒有其他可被接受之非侵權代替品存在時，舉證責任即轉換至被告，被告即必須證明符合前述所謂之可被接受非侵權代替品存在<sup>18</sup>。在實務之運作上，通常原告係說明市場上該專利權產品之一般代替品並未充分具備該專利權產品之特性或優點<sup>19</sup>；被告則係盡可能地盡量出示許多市場上已有之其他可被接受之非侵權代替品<sup>20</sup>。

### C. 專利權人具備可滿足需求之製造及行銷之能力<sup>21</sup>

本要件係要求專利權人證明在被侵害之期間，其確有一定之能力可以製造並行銷其所失利潤以滿足市場需求之能力，但不需要證明其所製造並行

<sup>16</sup> 本觀念於 *The Panduit Test* 出現之前，已見於 *United States Frumentum Co. v. Lauhoff* 一案中，參 *United States Frumentum Co. v. Lauhoff*, 216 F. 610 (6th Cir. 1914)。

<sup>17</sup> *TMN Manufacturing Co., Inc. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895, 901 (Fed. Cir. 1986).

<sup>18</sup> *Id.*

<sup>19</sup> RUSSELL L. PARR, *INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT DAMAGES - A LITIGATION SUPPORT HANDBOOK* 62 (1999).

<sup>20</sup> ROSS, *supra* note 5, at § 3.02.

<sup>21</sup> The patent owner has the manufacturing and marketing capacity to satisfy the demand.

銷之專利產品之競爭力優於侵權之產品<sup>22</sup>。而本要件與前述之第一個要件一樣，在實務上較少被挑戰<sup>23</sup>。如果專利權人即原告被侵權人即被告質疑是否具備本要件之可滿足需求之製造及行銷專利產品之能力，實務上通常會以下列幾點因素以分析專利權人是否確有該能力<sup>24</sup>：

a. 專利權人因侵權行為所失利益之相關單位數量，與專利權人過去行銷量之比較。

b. 專利權人販賣與行銷其專利產品之規模與能力。

c. 專利權人在所要求之期間內，建立其生產線之財務與技術能力。

d. 專利權人所從事者，若係一些需要特別經過政府認可或許可始可進行生產之產業（例如欲生產藥品者，須經過美國之食品藥物管理局之許可），是否有取得其所需要政府認可或許可的能力。

e. 專利權人取得製造專利產品之原料所需之成本及可能性。

至於是否可以滿足市場需求，美國實務上並不限於專利權人本身必須擁有該等製造或行銷之能力<sup>25</sup>，如果專利權人可以藉由將契約外包以達成滿足市場需求的要件，亦不能說專利權人無該等製造或行銷之能力；例如專利權人為了節省維持基本設備所需之成本開銷、拓展企業之關係等原因。但需要注意的是，如果專利權人係將其原本所可生產行銷的專利產品轉包給他人完成時，此時期所應得之利潤將低於其原本由自己製造行銷時所可取得之利潤<sup>26</sup>。

D. 專利權人本所可取得之利潤<sup>27</sup>

用以計算專利權人本所可取得之利潤，實際卻減少利潤最基本的計算

<sup>22</sup> Ristvedt-Johnson, Inc. v. Brandt, Inc., 805 F. Supp 557, 562 (N.D. Ill. 1992).

<sup>23</sup> ROSS, *supra* note 5, at § 3.02.

<sup>24</sup> PARR, *supra* note 19, at 64.

<sup>25</sup> Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc., 775 F.2d 268, 276-77 (Fed. Cir. 1985).

<sup>26</sup> Gyromat Corp. v. Champion Spark Plug Co., 735 F.2d 549, 554 (Fed. Cir. 1984).

<sup>27</sup> The amount of profit that the patent owner would have made.

方法有如下三種方式：

a. 侵權人之利潤法

在兩個供給者（專利權人與侵權人）的市場當中，欲證明專利權人所失利益總額為何最常見的方式，是先認定侵權人所販賣侵權產品之銷售量之後，乘上專利權人每銷售一件被侵權之專利產品所可獲得之利潤<sup>28</sup>。

b. 所增加之收入法

所謂之「所增加之收入法」，乃認為基本之經濟法則係如果第一批之產品已涵蓋所謂之固定成本時，接下來所生產之產品其所需花費之成本，將不像生產第一批產品時一般高。因此若固定成本不會隨著產品之增加而有所改變時（例如每一單項產品所附加之稅出），於計算所失利益時應將該項固定成本予以排除在外<sup>29</sup>。

c. 總體市場價值法

又所謂之「總體市場價值法」，係認為即使整個設備當中，僅有專利權的一部分為被侵害之對象，在計算損害賠償時，仍應以整個設備之價值為計算標準<sup>30</sup>；而美國聯邦巡迴上訴法院則將本觀念限縮於，唯有該設備中有專利權之部分與無專利權之部分之功能合併運作時，始可發揮所預期功效者為限<sup>31</sup>。

除上述之計算方法外，欲計算專利權人本所可取得卻減損之利潤的標準還包括：專利權產品所減少之銷售量<sup>32</sup>、價格之下滑<sup>33</sup>、對於專利權人聲

<sup>28</sup> Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1062 (Fed. Cir. 1983).

<sup>29</sup> Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 22 (Fed. Cir. 1984).

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1549 35 U.S.P.Q.2d 1065, 1071 (Fed. Cir. 1995).

<sup>32</sup> Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1060-62 (Fed. Cir. 1983).

<sup>33</sup> Minnesota Mining and Manufacturing Co. v. Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc., 976 F.2d 1559, 1578-79 (Fed. Cir. 1992).

譽所造成之傷害<sup>34</sup>等。

【美國實務關於計算侵害專利權的行為所造成損害之方式】

主觀面	被告對於該等因侵害專利權所發生的損害有可預見性		
客觀面	相關市場上僅有二提供者	將侵權人之銷售額，認定為專利權人於沒有被侵權行為時所本應有之銷售額	
	相關市場中有三提供者以上 (The Panduit Test)	對於該專利權產品之需求	
		沒有可被接受之非侵權代替品	
		專利權人具備可滿足需求之製造及行銷之能力	
	專利權人本所可取得之利潤	侵權人之利潤法	所增加之收入法
			總體市場價值法

### 2.2.3 合理授權金

#### (1) 意義

美國專利法第 284 條規定於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償，不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金（reasonable royalty），而若已存在有一定之授權金標準，則法院較容易訂定最低之損害賠償額<sup>35</sup>；因此法院於審酌前述專利權人因專利權被侵害所導致因利益減損之損害賠償數額時，必須以所謂「合理之授權金」為標準作為下限。而所謂合理授權金係指假設專利權係有效之情形下，於侵害專利權行為開始時在有意願之專利權人與有意願之被授權人之間，因一擬制之協商所約定之授權金費率<sup>36</sup>。

#### (2) 決定標準

<sup>34</sup> Reebok International Ltd. v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1558 (Fed. Cir. 1994).

<sup>35</sup> ARTHUR R. MILLER & MICHAEL H. DAVIS, INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT 148 (2000).

<sup>36</sup> ROSS, *supra* note 5, at 308.

所謂合理之授權金究竟應為多少，美國法院於專利侵權之訴訟實務中雖不要求專利權人必須證明其數額剛好是多少，但也不可以僅憑猜想或臆測；而即使其數額是一大致估計之數字，只要能證明該數額係正當且係經合理之推論過程亦可<sup>37</sup>；至於合理之推論過程為何，綜合美國法院之實務見解有如下之認定標準：

- ①專利權人對於該系爭之專利權所確實曾經授權所取得之授權金<sup>38</sup>。
- ②侵權人對於與該系爭專利權相類似之其他專利權所曾付出之授權金。
- ③依據所侵害專利權行為型態，比照該系爭專利權專屬或非專屬授權、有無地域限制之授權金。
- ④考量專利權人為維持其市場獨占地位而不授權他人，或僅在一定特殊之情形下授與專利權之政策。
- ⑤考量專利權人與侵權人間之關係為何，例如係同區域內之競爭者、或係製造商與經銷商之關係。
- ⑥專利權之有效期間與授權期間。
- ⑦基於該專利權所生產商品之實際商業利益，例如市場占有率、與目前流行之程度。
- ⑧系爭專利商品相對於舊的商品所產生之實用性與優點之多寡。
- ⑨系爭專利商品之性質，其商業化後具體所可產生之實際商業利益。
- ⑩侵權人使用該系爭專利權之程度與型態，以及使用後所產生之價值。
- ⑪在去除掉與該專利無關之部分（例如侵權人自行所改良而增加之價值、商業上之風險），實際係因該專利權所可獲得之利益部分。

<sup>37</sup> *Story Parchment Co. v. Paterson Parchment Paper Co.*, 282 U.S. 555, 563, 51 S. Ct. 248, 75 L. Ed. 544 (1931).

<sup>38</sup> 此為最重要之認定標準，參 SKENYON ET AL., *supra* note 12, at 3-22 to 3-23。

⑫專利權人與侵權人於侵權行為發生時若達成協議所可能約定之授權金金額<sup>39</sup>。

### 2.3 懲罰性損害賠償

當專利權人因侵害人侵害專利權的行為所造成之損害經確定後，依據美國專利法第 284 條的規定，法院可以增加該經認定之損害額度最高至 3 倍<sup>40</sup>。而雖然法律並未規定法院應依據何基礎為認定將損害額度提高至 3 倍之依據，美國法院實務上目前之見解認為必須以侵權人係明知或惡意為前提<sup>41</sup>，換言之，其性質係對於明知或有惡意之侵權人所增加的非難之處罰。其額度之高低則為法院裁量權所得行使之範圍。而美國聯邦巡迴上訴法院認為侵權人在為其侵權行為前，本即有義務應查詢其行為是否有侵害他人有效之專利權之虞，該責任包括在為其可能之侵權行為前即應取得完整之法律諮詢<sup>42</sup>。因此，被告若不能立即提出其法律顧問所出具其行為並未侵害任何有效相關之專利權之書面意見，往往會被法院認定係惡意侵害專利權<sup>43</sup>。

### 2.4 律師費用

在美國，一般之訴訟原則上均係由兩造各自負擔其自身之訴訟費用，但由於處理專利侵權的訴訟案件所涉及之相關專業與過程較為複雜，因此所

<sup>39</sup> Maxwell v. J. Baker, Inc., 86 F.3d 1098, 1109 (Fed. Cir. 1996); Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1555 (Fed. Cir. 1995); Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120, 166 U.S.P.Q. 235, 238 (S.D.N.Y. 1970).

<sup>40</sup> 35 U.S.C.A. § 284 (“[T]he court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”).

<sup>41</sup> Beatrice Foods Co. v. New England Printing, 923 F.2d 1576, 1578, 17 U.S.P.Q.2d 1553, 1555 (Fed. Cir. 1991); Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace, Inc., 781 F.2d 198, 200, 228 U.S.P.Q. 367, 368 (Fed. Cir. 1986).

<sup>42</sup> Avia Group Int’l Inc. v. L.A. Gear Cal., Inc., 853 F.2d 1557, 1566 (Fed. Cir. 1988).

<sup>43</sup> Great N. Group. v. Davis Core & Pad Co., Inc., 782 F.2d 159, 166-67 (Fed. Cir. 1986).

需耗費之律師費用往往較為龐大，故依據美國專利法第 285 條的規定，法院在例外之情形下得判給勝訴之一造合理的律師費用<sup>44</sup>。而只要侵權人之行為係出於明知，或原告所本之專利權係經由詐騙（fraud）所取得，或原告明知其並未被侵權、其專利並非有效而仍對被告提起專利侵權訴訟時，法院即可為此判決<sup>45</sup>，只是美國實務上認為必須係於第一審之地方法院始得為此判決<sup>46</sup>。本規定之目的基本上是為了防止侵權人輕率並明知地侵害有效之專利權，或專利權人惡意提起專利侵權訴訟，並於專利訴訟後回復被侵害之一造至被侵害前之狀態<sup>47</sup>。而本條所謂之律師費用亦不僅僅侷限於單純之律師法律服務費用而已，依據美國法院實務之見解，法院仍可基於衡平法與裁量權，在合理的範圍內予以酌定，因此亦可包括其他合法之費用，例如被侵害人因訴訟所支出之費用，如專家證人之出庭費用<sup>48</sup>。

### 3. 我國關於侵害專利權損害賠償範圍之制度

#### 3.1 請求權基礎

依我國專利法第 84 條及第 108 條、第 129 條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，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。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。而依我國專利法第 85 條第 1 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第 84 條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：(1)依民法第 216 條之規定。但不能

<sup>44</sup> 35 U.S.C.A. § 285 (“the court in exceptional cases may award reasonable attorneys’ fees to the prevailing party.”).

<sup>45</sup> MILLER & DAVIS, *supra* note 35, at 148.

<sup>46</sup> Beatrice Foods Co. v. New England Printing, 923 F.2d 1576, 1577, 17 U.S.P.Q.2d 1553, 1554 (Fed. Cir. 1991).

<sup>47</sup> Mathis v. Spears, 857 F.2d 749, 754, 8 U.S.P.Q.2d 1029, 1033 (Fed. Cir. 1988).

<sup>48</sup> *Id.* at 754, 760, 8 U.S.P.Q.2d at 1033, 1037.

提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

(2)依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。又業務上信譽減損所造成非財產損害之部分，則可依我國專利法第 85 條第 2 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，除專利法第 85 條第 1 項關於一般之損害賠償的規定外，另請求賠償相當之金額。

## 3.2 損害計算方式

### 3.2.1 概說

依我國專利法第 84 條第 1 項前段、第 2 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。專屬被授權人亦得為該請求。但契約另有約定者，從其約定。因此倘若專利權之侵害已現實發生時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人即可依本規定向法院請求賠償損害。惟嚴格而言，在侵害智慧財產權之案件中，智慧財產權人原則上並無積極之損害可言，僅有消極的損害，即所謂之「所失利益」<sup>49</sup>。

### 3.2.2 所受損害

#### (1)專利法第 85 條第 1 項

依我國專利法第 85 條第 1 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第 84 條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

①依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發

---

<sup>49</sup> 馮博生、王仲，〈論侵害智慧財產權之損害賠償方法〉，《法律評論》，59 卷，7 期，頁 18（1993）。



明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

②依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

因此，若發明、新型或新式樣之專利權受侵害時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人所得請求賠償損害之額度，可依專利法第 85 條第 1 項所規定之兩種計算方式，以最有利於己的考量下擇一主張。

**【我國專利法第 85 條第 1 項關於計算損害之規定】**

專利權受侵害時，專利權人得就下列各款擇一計算其損害：	
§ 85 I (1) 專利權人因侵害行為所受之損害 ↓ 若專利權人未能證明其損害 ↓ 專利權人實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得利益之差額為所受損害	§ 85 I (2) 侵害人因侵害行為所得之利益 ↓ 若侵害人未能證明其成本或必要費用 ↓ 以侵害人銷售該項物品全部收入為所得利益

(2)專利法第 85 條第 1 項第 1 款

若專利權人或專屬被授權人選擇依專利法第 85 條第 1 項第 1 款即以民法第 216 條之規定計算其損害時，依我國民法第 216 條之規定，損害賠償除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。而依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。因而在我國於專利權受侵害時，專利權人或專屬被授權人所得請求賠償之損害基本上包括所受損害及所失利益，並以賠償至足以填補專利權人或專屬被授權人所受損害及所失利益為原則。

但是由於專利權之侵權行為損害賠償案件相較於一般侵權行為損害賠

償案件，不論是因果關係之判定<sup>50</sup>亦或是造成損害多寡之計算，均困難與複雜甚多，因此專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書特別規定在專利權受侵害時，專利權人或契約無另有約定之專屬被授權人不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。至於所謂「就其實施專利權通常所可獲得之利益」，係指系爭專利權若未被侵害時，專利權人依該技藝行業之通常情形實施專利權所能獲得之淨利而言。

(3) 專利法第 85 條第 1 項第 2 款

專利權人或專屬被授權人亦得選擇依專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定，以侵害人因侵害行為所得之利益作為計算其損害之方式；而我國法院實務上亦多以此方式計算專利訴訟中之損害賠償額<sup>51</sup>。惟因為所謂侵害人因侵害行為所得之利益，本應係指侵害人銷售該項侵權物品之全部收入（即所謂之毛利），減去侵害人因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用後所得之淨利而言，而為避免侵害人不就其成本或必要費用舉證，以致因事實上之

<sup>50</sup> 此處所指之因果關係，係指所謂之「責任範圍之因果關係」，與所謂之「責任成立之因果關係」不同；「責任成立之因果關係」係指可歸責之行為與權利受侵害之間具有因果關係，屬於構成要件之一部分；「責任範圍之因果關係」則係指權利受侵害與損害之間的因果關係，屬於損害賠償責任之範圍問題。請參閱王澤鑑，〈基本理論，一般侵權行為〉，《侵權行為法（一）》，三民書局，3 版，頁 214-16（1998）。

<sup>51</sup> 「本文檢索之民事專利侵權成立判決，……均以侵害人銷售系爭侵害物之全部收入，為損害賠償額之計算。」；「單以侵害人之銷售利益，作為計算損害之依據者，……即台灣高等法院 84 年度台上字第 1455 號、87 年度訴字第 472 號、87 年度訴更字第 14 號、台灣高等法院台中分院 88 年度訴字第 67 號、台灣高等法院台南分院 89 年度上字第 308 號、台灣板橋地方法院 86 年度訴字第 1144 號、90 年度訴字第 826 號、台灣彰化地方法院 88 年度訴字第 1036 號、台灣嘉義地方法院 89 年度訴字第 274 號、台灣台南地方法院 88 年度訴字第 2363 號民事判決」，請參閱熊頌梅，〈法官辦理專利侵權民事訴訟手冊〉，《司法研究年報》，23 輯 4 篇，司法院，頁 198-200（2003）。

困難導致權利人即原告無法依上述之方式算出淨利時，專利法第 85 條第 1 項第 2 款特別規定，此時法院即可以侵害人銷售該項物品全部收入即所謂之毛利，認定為侵害人因該侵害專利權之行爲所得之利益。換言之，將原本應由權利人即原告就侵害人即被告因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用所應負之舉證責任，倒置由被告負擔，倘侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，因而所產生之不利益即歸由侵害人負擔。因此，若專利權人或專屬被授權人選擇依專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之方式作為計算其損害之方式時，只要負責舉證證明侵害人銷售該項侵權物品之全部收入即可；至於侵害人即被告因銷售該項侵權物品所支出之成本或必要費用究竟為何，則應由被告負舉證責任。

#### (4) 專利法第 85 條第 2 項

此外，由於發明、新型或新式樣專利權人之專利權遭到他人侵害時，專利權人除了財產上之損失外，專利權人個人或公司業務上之信譽亦有可能因而減損，造成所謂非財產之損害；財產上之損失可依前述專利法第 85 條第 1 項之規定計算損害賠償之數額；其業務上信譽減損所造成非財產損害之部分，則可依台灣專利法第 85 條第 2 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，除專利法第 85 條第 1 項關於一般之損害賠償的規定外，另請求賠償相當之金額。

實務上，權利人若欲依本項之規定請求侵害人就其業務上信譽所造成之減損賠償相當之金額時，除須證明有侵害專利權之事實外，尚須進一步證明其業務上之信譽亦因而有所減損；若權利人已有效證明上述待證事實，法院即應綜合兩造所提出之相關證據，斟酌本案一切之客觀情況，依職權核定侵害人所應負專利權人信譽減損之賠償責任。

### 3.3 懲罰性損害賠償

由於 2001 年 10 月 24 日總統令修正公布、2002 年 1 月 1 日起施行之修正專利法中刪除所有關於發明專利刑罰之規定，為期能於發明專利除罪化

後，加強對於惡意侵害專利權之制裁，抑制意圖侵害專利權之人為侵害行為之動機，以適度增加對專利權人之保障，我國之立法者遂參酌美國專利法第 284 條之規定，欲藉由提高故意侵害專利權之民事懲罰性損害賠償責任之方式以達成該目的，而於同次之專利法修正中，修正專利法第 85 條第 3 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，規定若專利法第 85 條第 1 項或第 2 項之侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償；而該損害額以上之賠償之上限，由不得超過損害額之 2 倍提高為不得超過損害額之 3 倍。以期藉由最高可達損害額 3 倍之懲罰性損害賠償，徹底打消意圖侵害專利權之人僥倖之心理。

#### 4. 美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之比較分析

綜合前述，依據美國專利法之規定，於認定原告所請求之損害賠償額度時，法院應判給原告對因侵害所受損害之充足之賠償，且不得少於受害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用。當損害賠償額度非交由陪審團認定時，法院應決定損害賠償之額度；而在如何計算專利權被侵害所導致之損害時，美國實務上已發展出頗為細膩的認定標準，而據以認定侵害行為所導致專利權人本可得之利益減損，以及該本可得之利益因而所減損的數額為何（見 2.2 損害計算方式）。由於其中涉及諸多有關經濟分析的手段，故有其一定的困難性與複雜度，但是也正因為如此，而使得精算後所得之數據更貼近事實，不致造成專利權人於專利被侵害期間，所有與該侵權行為有關或無關之營業損失，均歸咎於侵權人負擔的不公平情形、或將受害人因侵害行為所得之利益，即一概充作為專利權人因此所受之損害的失當現象。

反觀我國，專利法雖規定原告所得請求之損害賠償額度，可以選擇請求被告填補原告所受損害及所失利益、或被告因侵害行為所得之利益二者之

一的方式以計算其損害；表面上對實務工作者而言，似乎簡單扼要，並無不妥，然而在細究之後，卻可發現有以下兩大嚴重之立法疏失：

(1)依我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款及第 108 條、第 129 條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第 84 條請求損害賠償，並選擇依民法第 216 條之規定計算其損害時，若不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。惟事實上，造成專利被侵害前後專利權人獲利有落差的因素可能不僅來自於專利侵害，有時亦可能由其他因素所造成，例如不可抗力之原因，如天災、人禍、事變，或經濟蕭條、市場有其他新進入之競爭者等大環境之影響，及其自身專利產品陸續發現之瑕疵或逐漸未達成預期之效果者等。因此有學者認為，如僅比較專利被侵害前後專利權人獲利之差異，即作為認定專利權人因侵權行為所受損害之依據時，不但計算方法相當粗糙不準確，且忽視損害賠償責任成立與範圍之因果關係<sup>52</sup>。蓋必因係由於侵權行為所造成專利權人之損害，換言之，權利受侵害與損害之間有所謂「責任範圍之因果關係」時，侵權人始應於責任範圍內對專利權人負損害賠償責任；倘依台灣現行專利法之規定，將有可能造成專利權人於專利被侵害期間所有與該侵權行為有關或無關之營業損失，均歸咎於侵權人負擔的不公平情形。

(2)依我國專利法第 85 條第 1 項第 2 款及第 108 條、第 129 條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第 84 條請求損害賠償，可選擇依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。而於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，則以銷售該項物品全部收入為所得利益。但有問題的是，影響有專利權之商品在市場上銷售量之因素有許多，侵害人因侵害行為所得之利益，並不當然應等同於專利權人所受之損害，因為可能另外還涉及到商品之特色不同、第三人非侵權的同種類商品之競爭等市場因素，因此專利商品與

<sup>52</sup> 請參閱蔡明誠，《發明專利法研究》，3 版，自版，頁 234（2000）。

侵權商品在市場上占有率之多寡雖有一定之相互影響關係，但就經濟學而言，並非當然產生一定純然之排擠效應，簡言之，消費者之所以不購買專利商品，不一定就是因為市場上有侵權商品的存在；專利商品銷售量之下滑亦不一定是因為消費者紛紛轉而選購侵權商品所造成。因為倘若專利權人與侵害專利權之人所販賣之商品並非相似，以致於未能認為二者之市場重疊時，即不得以侵權人即被告所販賣侵害專利權商品之總銷售量，作為認定該專利權市場對於該專利權產品需求之依據；又由於同一市場上往往不只有專利權之商品與被控侵權之商品而已，還有可能尚有其他非侵權的同種類商品可供消費者選擇。甚至因為專利權人並不一定會將其專利予以商品化（commercialization），故不應將侵害人因侵害行為所得之利益即一概充作為專利權人因此所受之損害。例如：其專利根本不具備實施商品化的可能性；依目前之技術實施該專利所需之成本非常昂貴，專利權人自身之財務有一定之困難；或實施該專利技術將與其自身已有的商品互相競爭時，專利權人即並不一定會將其專利予以商品化而獲取一定之商業利益<sup>53</sup>。因此專利權人若欲有效在專利權侵權訴訟中，主張其原本應有之利益係因被告不法之侵權商品而有所減損，本必須還要能證明在被告為該侵權行為時，專利權人有能力生產該專利商品，或已進入生產階段，且市場上沒有其他可被接受之非侵權代替品存在，才能將其原本因其專利權商品應得卻因而所減損之利益的部分，完全歸責於被告銷售該不法之侵權商品的行為。故而我國之立法者率爾將侵害人因侵害行為所得之利益，即一概當然充作為專利權人因此所受之損害，殊嫌速斷。

前述我國專利法關於損害賠償範圍之規定，根據立法理由的說明，係參照我國於 1985 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條第 1 項第 1、2 款關於商標權被侵害時計算損害數額方法之規定，而於 1986 年 12 月 24 日增

<sup>53</sup> See Julie S. Turner, *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 CAL. L. REV. 179, 182-83 (1998).

訂當時專利法第 82 條第 1 項第 1、2 款關於專利權被侵害時計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作為有利之選擇<sup>54</sup>，其後經數次修法始將條次變更為目前專利法第 85 條第 1 項第 1、2 款。惟從專利權與商標權的本質以究，上述立法理由則實欠周延，因為專利權與商標權表面上雖均同屬智慧財產權或所謂之工業財產權，但是在本質上卻完全不同，二者並非可當然有相同之制度設計。基本上，商標權所保護者，為商標權人透過該商標對外所表彰的商品或服務之品質與信譽所可得之一切利益，因此一旦有第三人藉由侵害其商標權的方式，在市場上會混淆考慮商標所代表商品來源及品質等資訊，而決定是否要購買該等較為熟悉商品之消費者對該商品或服務來源之認識，並進而誤買入該第三人所銷售之侵權商品，理論上應可直接推論此際對商標權人原本可經由該消費者所可獲得之利益有排擠效應。換言之，可以將商標被侵害前後商標權人獲利之差異即作為認定商標權人因侵權行為所受損害之依據，或將侵害人因侵權行為所得之利益充作為商標權人因此所受之損害；反觀專利權，其所保護者則為專利權人可藉由透過內在的專利技術而得以取得之利益，由於所謂創新專利之技術並非可輕易透過外觀得以知悉，因此一般消費者決定是否購買與該專利有關之商品時，除考量專利技術本身好壞以外，尚會一併考量是否有其他替代品存在、價格之高低、品牌之形象、市場之開發、行銷等等許多與專利技術本身並無直接關聯之因素，該商品是否具有該專利權所保護之技術，在市場接受度上並未占有絕對支配性之比重，故即使有消費者購買侵害專利權之商品，理論上亦不宜直接推論此際對專利權人原本可經由該消費者所可獲得之利益有排擠效應。換言之，當市場上有其他非侵權但具備一樣之優點或特性之替代品存在時，即使消費者不購買侵害專利權之商品，亦不見得一定會購買專利權人之商品，故不應遽將專利被侵害前後專利權人獲利之差額即作為認定專利權人因侵權行為所受損害之依據，或將侵害人因侵權行為所得之利益一概充作為專利權人因此所受之損

<sup>54</sup> 立法院公報第 75 卷第 99 期。

害。因此我國將商標法中關於損害賠償範圍之規定移植於專利法中的作法，實有欠考量。

此外，倘若被告侵害行為如屬故意，我國之立法者於立法理由中特別載明參酌美國專利法第 284 條關於懲罰性損害賠償責任之規定，即此際法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，而該損害額以上之賠償不得超過損害額之 3 倍。又為期能徹底保護權利人及被告，不致因專利侵權訴訟的過程中，因支出過於龐大之律師費用而有被二次侵害之虞，美國專利法第 285 條遂規定，法院在例外之情形下，例如侵權人之行為係出於明知，或專利權人係惡意提起專利侵權訴訟時，得判給勝訴之一造合理的律師費用；惟目前我國不論侵權人之行為是否係出於明知，或專利權人是否係惡意提起專利侵權訴訟，法律尚無民事訴訟第一、二審之法院得判給勝訴之一造合理的律師費用之規定<sup>55</sup>。

【美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍相關規定之比較表】

專利權被侵害時	美國	我國
損害計算方式	因侵害所受損害之充足之賠償；專利權人應證明因侵害人之行為所減損之利益為何，否則僅得以侵害人因實施該發明所應支付之合理授權金，以及其利息與經法院調整後之費用為依據。	專利權人得選擇就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害，或逕以侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。
懲罰性之損害賠償	侵權人係明知或惡意，法院可以增加該經認定之損害額度最高至 3 倍。	被告侵害行為如屬故意，法院得酌定不超過損害額 3 倍之賠償。
律師費用	侵權人或專利權人有惡意的情形時，法院得判給勝訴之一造合理的律師費用。	法律尚無民事訴訟第一、二審之法院可判給勝訴之一造合理的律師費用之規定。

<sup>55</sup> 依我國民事訴訟法第 466 條之 3 第 1 項的規定：「第三審律師之酬金，為訴訟費用之一部，並應限定其最高額。」是以在我國民事訴訟第三審之勝訴一造之律師費用，原則上應由敗訴之一造負擔。



## 5. 評估與建議

由於依我國現行專利法第 85 條第 1 項及第 108 條、第 129 條準用之規定，倘專利權人或專屬被授權人依同法第 84 條請求損害賠償，並選擇依專利法第 85 條第 1 項所規定兩款之一的方式以計算其因而所受之損害時，將有可能造成專利權人於專利被侵害期間，所有與該侵權行為有關或無關之營業損失均歸咎於侵權人負擔的不公平情形、或將侵害人因侵害行為所得之利益，即一概充作為專利權人因此所受之損害的失當現象，因此我國現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書及第 2 款之規定均有欠考量，本文認為應予刪除<sup>56</sup>。而法院在審理侵害專利權之損害賠償案件計算損害額度時，則直接回歸到我國民法的損害賠償法原理，在填補專利權人所受損害及所失利益的大原則之下，參酌前述美國法院在處理類似案件時所援用之方法，盡可能在兩造當事人全力攻防之間，調查相關的事實，以認定該侵害行為所導致專利權人本可得之利益，以及該本可得之利益因而所減損的數額，使侵害人僅就有責任範圍因果關係的部分，負應負之損害賠償責任。

又由於處理專利侵權的訴訟案件所涉及之相關專業與過程較為複雜，因此所需耗費之律師費用往往亦較為龐大，故為了防止侵權人輕率並明知地侵害有效之專利權，或專利權人惡意提起專利侵權訴訟（如專利權人明知其並未被侵權或其專利並非有效），避免專利權人或被告因而支出過於龐大之律師費用而有被二次侵害之虞，本文認為我國應參酌美國專利法第 285 條的規定，於我國專利法中規定法院在侵權人侵害專利權之行為係出於明知，或專利權人係惡意提起專利侵權訴訟之情形下，民事訴訟第一、二審之法院均得判給勝訴之一造合理的律師費用，以防止侵權人輕率並明知地侵害有效之專利權，或專利權人惡意提起專利侵權訴訟，而盡可能地回復被惡意侵害之

<sup>56</sup> 同此見解者：陳佳麟，《專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 86（2002）。

一造至被侵害前之狀態。

## 6. 結語

經過前述對於美國及我國關於侵害專利權損害計算方式之探討與比較分析後，本文除期待能藉此拋磚引玉，引起更多法學先進能進一步深入研究本項議題外，更深切企盼我國之立法者與司法機關於日後在制訂相關法律、設計有關制度與審理該等案件時，本文之研究可供做為參考，而使我國關於侵害專利權損害賠償的範圍在兼顧原告與被告權益之情形下、可以真正地達到公平正義的理想，則幸甚！

## 參考文獻

### 中文書籍

- 王澤鑑，《侵權行為法（一）》，三民書局（3 版，1998）。
- 陳佳麟，《專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文（2002）。
- 蔡明誠，《發明專利法研究》，自版（3 版，2000）。
- 熊頌梅，《司法研究年報第二十三輯第四篇，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊》，司法院（2003）。

### 英文書籍

- MILLER, ARTHUR R. & DAVIS, MICHAEL H., INTELLECTUAL PROPERTY: PATENTS, TRADEMARKS, AND COPYRIGHT (2000).
- PARR, Russell L., INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT DAMAGES—A LITIGATION SUPPORT HANDBOOK (1999).
- ROSS, TERENCE P., INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDY (2000).
- SKENYON, JOHN & MARCHESE, CHRISTOPHER & LAND, JOHN, PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE (1999).

## 中文論文

馮博生、王仲，〈論侵害智慧財產權之損害賠償方法〉，《法律評論》，59 卷，7 期，頁 18（1993）。

## 英文論文

Marchese, Christopher S., *Patent Infringement and Future Lost Profits Damages*, 26 ARIZ. ST. L.J. 747 (1994).

Turner, Julie S., *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 CAL. L. REV. 179 (1998).

## 其他

立法院公報第 75 卷第 99 期。