

以相當於權利金數額為 專利侵害損害額 ——日本特許法第102條第3項之研究

王銘勇*

摘 要

經濟部智慧財產局 2009 年 5 月公布之專利法修正案第 85 條第 1 項第 3 款增訂與日本特許法第 102 條第 3 項相類似之規定，以權利金相當數額為侵害專利權損害賠償計算損害方法之一，本文茲就日本特許法關於侵害專利之損害賠償規範架構加以說明，並分析日本特許法第 102 條第 3 項之性質。本文分析後發現日本司法實務就特許法第 102 條第 3 項所定之權利金相當數額之判斷上，係考量授權契約、業界市價、發明專利之內容、有無可替代性、該發明專利之貢獻度、侵害商品販賣之價格、數量、期間、相關人之態度、侵害者之努力及在市場上當事人之地位等因素，且日本司法實務認特許法第 102 條第 3 項權利金相當數額不等於其他授權契約之權利金、決定相當權

* 台灣新竹地方法院法官兼庭長、國立清華大學科技法律研究所、玄奘大學法律學系兼任助理教授；國立政治大學法學博士。

投稿日：2009 年 12 月 28 日；採用日：2010 年 7 月 1 日

利金數額時係考量前揭相關因素、有增減之原因時增加或減少之比例數不明確，此均可為我國爾後立法及司法實務執法之參考。

關鍵詞：專利權人、專利侵權、損害賠償、日本特許法、權利金

Cite as: 7 TECH. L. REV., Dec. 2010, at 29.

The Research of Japanese Patent Law Article 102(3)

Ming-Yung Wang

Abstract

A patentee or an exclusive licensee may claim against an infringer compensation for damage sustained as a result of the intentional or negligent infringement of the patent right or exclusive license, by regarding the amount the patentee or exclusive licensee would have been entitled to receive for the working of the patented invention as the amount of damage sustained, by applying Japanese Patent Law Article 102(3).

This report is to discuss the problems of Japanese Patent Law Article 102(3). Japanese courts have granted damages in the form of a reasonable royalty in most of all cases. The royalty is defined as the amount that a patentee ordinarily receives as compensation for allowing exploitation of the patented invention. This paper concludes that the amount of money commensurate to the patentee's loyalty is not always awarded equally to the amount of money objectively commensurate to the patentee's loyalty, on the basis of the amount of average loyalty in the same profession, the amount of loyalty intended for national patents, and so on. The amount of money commensurate to the patentee's loyalty may be awarded on the basis of the value of the patented invention and various circumstances surrounding parties con-

cerned. These various circumstances include business relationship between the parties concerned, the amount of profit that the infringer actually gained by infringement, for example.

Keywords: Patentee, Japanese Patent Law, Patent Infringement, Damages, Loyalty

1. 前言

侵害專利權之行爲係利用專利權內容之行爲，與一般對有體物之所有權侵害行爲情況不同，侵害專利權可能隨時隨地發生，且因外觀上難以察覺，不易事先防止侵害行爲之發生，因侵害專利權行爲有前開特質，侵害專利權之損害賠償制度即成爲制止發生侵害專利權行爲之重要手段，如何有效落實侵害專利權之損害賠償規範，即成爲各國侵害專利權損害賠償法制之重要目標。

爲使權利人得以充分發揮專利法保護專利權之目的，我國專利法第 85 條第 1 項特別規定，專利權人於專利權受侵害時，得以該條項所規定之方式擇一計算損害，期透過減輕舉證責任方式，使權利人得易於獲得侵害者之賠償，經濟部智慧財產局於 2009 年提出，並經行政院院會通過之專利法修正草案¹，就前開專利法第 85 條第 1 項所定之損害賠償計算標準，除原有兩款規定外，另增加「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額爲其損害」，以合理授權金作爲侵害專利權損害計算標準之一，該規定之修法理由中特別說明該規定係「參照美國專利法第二百四十八條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十條之規定，明定以合理權利金作爲損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理的補償底限，以適度免除權利人舉證責任」²，該規定雖未正式完成立法，爾後正式立法應無問題，惟該規定如何落實，美、日等國學界及司法實務就相關規定之討論及案例，應可供我國專利法前揭修正案正式立法後，司法實務運作參考³。本文先

¹ 該草案並於 2009 年 12 月 3 日經行政院第 3173 號院會通過，並送立法院審議。參見專利法修正草案，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=4172（最後點閱時間：2009 年 12 月 15 日）。

² 該立法理由，參見註 1 網頁上所附加之「專利法修正草案條文對照表」檔案。

³ 關於美國司法實務與學界就此議題之討論，請參見劉尚志、王思穎、王俊凱，「以『合理權利金』專利損害賠償之計算方法」，98 年專利法修法研討會論文集，頁 37

就日本特許法就侵害專利權損害賠償規範之架構加以簡要分析，並進而說明、分析日本特許法第 102 條第 3 項之內容及司法實務相關見解，供爾後立法及司法實務運作之參考。

2. 日本侵害專利權損害賠償規範架構分析

2.1 日本侵害專利權損害賠償請求權基礎——日本民法第 709 條

日本特許法（發明專利法）中雖有專利權人或專用實施權⁴人，對侵害其專利權或專用實施權者，得請求損害賠償時損害數額推定之規定，但並無損害賠償請求權之規定，即專利權人或專用實施權人如請求侵害其權利者損害賠償時，在特許法中並無損害賠償請求權之請求權基礎規範，其請求權基礎係日本民法第 709 條一般侵權行為之規範。就此，日本學者雖有認在立法理論上在專利法制中應有請求損害賠償之規定，但在現實問題上，因侵害專利權行為與一般侵權行為大致相符，是以在專利法制中是否設有損害賠償之規範，在結果上並無不同，如日本不正競爭防止法關於違反該法行為之損害賠償之規定係在該法第 4 條，而在該法第 5 條設有與日本特許法第 102 條（詳見後述說明）相同之推定損害數額之規範，但縱使設有該請求損害賠償之規定，結論幾乎無差別，僅係立法技術之問題⁵。

依日本民法第 709 條之規定，因故意、過失侵害他人之權利或法律上保

（2009）。

⁴ 日本特許法所稱之「專用實施權」係指在設定範圍內，有獨占實施專利發明之權（日本特許法第 77 條），與我國專利法專屬授權相同，惟依日本特許法規定專用實施權之設定，依日本特許法第 98 條第 1 項第 2 款以登記為生效要件。關於日本專用實施權相關問題，參見白杰立，「專利專屬授權定義及效力之探討」，智慧財產月刊，第 130 期，頁 5-39（2009）。

⁵ 中山信弘，工業所有權法（上），頁 335（2004）。

護之利益者，對因此所生之損害，負賠償責任。專利權亦係該規定所保護之權利，日本民法侵權行為所生之損害，與我國民法規定相同，基本上可分為財產上損害與非財產上損害。財產上損害包括積極損害（如權利、財產滅失之損害）與消極之損害（應增加之利益，因侵權行為未增加之利益，即所失利益）。專利權既係財產權，關於侵害專利權所生損害主要是以財產損害，特別是所失利益為主。但所失利益之計算，是以現存之利益狀態與假設之利益狀態為前提計算得出，要客觀計算將來所生之利益，並不容易，縱在一般侵權行為也是相當困難，特別是專利權類之智慧財產權損害之計算，與妨害有體物使用之損害不同，他人未經授權使用專利權，並不會妨害對權利人使用其權利，是以因侵害行為結果所生之對現在利益狀態之影響並不明確，故在專利權侵權事件，權利人要計算該侵害行為所生之損害數額，非常困難⁶。

日本在 1959 年（昭和 34 年）前之舊特許法，就侵害發明專利權侵權行為損害數額之計算並無特別規定，至 1959 年始有特許法第 102 條關於侵害發明專利權損害數額計算之特別規定，其目的在解決權利人損害賠償數額計算上之困難⁷。

此外，權利人如依日本民法關於侵權行為之規定請求損害賠償時，須對侵害者之故意或過失、侵害行為與損害間因果關係、損害之數額負舉證責任，但在侵害專利權等智慧財產權之侵權行為訴訟中，就前開事項之舉證有時相當困難，是以日本特許法等智慧財產權法制，除前開損害賠償數額之特別規定外，並有針對前開舉證責任部分設有推定過失（日本特許法第 103 條）之規定。

⁶ 關於日本發明專利法損害賠償相關特別規定之立法理由之說明，參見竹田稔，知的財產權侵害要論（特許・意匠・商標編），頁 336（2003）。

⁷ 目前日本特許（發明專利）法第 102 條之規定最近一次修法係在 1998 年（平成 10 年）。

2.2 日本特許法關於侵害專利權損害賠償特別規範

日本特許法關於侵害專利權損害賠償之特別規定主要在該法第 102 條及第 103 條，即推定過失與推定損害數額。

2.2.1 日本特許法第 103 條推定過失

日本特許法推定過失規範，依該法第 103 條之規定，侵害他人之發明專利權與專用實施權者，就該侵害行為，推定有過失⁸。就侵害專利權行為推定過失之目的在於轉換舉證責任，其理由係認發明專利權等權利，須經日本專利廳等公務機關之實體審查，始賦予該權利，該權利內容並見諸於專利公報，侵害專利權之行為人，就是否未侵害他人專利權，有應調查之注意義務⁹。

且專利權既經公告，侵害行為既往往是相關業界之專業人士，是以推定過失之施行並不會發生問題，即在現實上，侵害行為人如提出無過失之抗辯，並不太會成功¹⁰。

2.2.2 推定損害額

日本特許法就侵害專利權損害賠償之特別規範，除前開推定過失外，另一特殊規範係關於損害額計算之特別規定，即在該法第 102 條關於損害數額設有推定之規定，除後述之特許法第 102 條第 3 項相當權利金數額之規定外，其他關於損害賠償數額之規定如次：

2.2.2.1 日本特許法第 102 條第 1 項

依日本特許法第 102 條第 1 項之規定：「專利權人或專用實施權人，就侵害專利權或專用實施權者，請求賠償自己所受之損害時，侵害者如有讓與侵害行為組成之物品時，得以讓與物品之數量乘以專利權人或專用實施權人

⁸ 日本意匠法第 40 條、商標法第 39 條、種苗法第 35 條均有相類似之規定。

⁹ 中山信弘，注解特許法（上），頁 1132（2000）。

¹⁰ 中山信弘，前揭註 5，頁 336。

無該侵害行為時，販賣該物品每單位數量所得之利益之數額，於不超過權利人實施能力額度限度內，作為權利人損害之數額，但有相當於讓與數量之全部或一部數量係權利人不能販賣之情事時，就符合該情事之相當數量之數額應予扣除。」

此規定所稱之「讓與」一般係指有償的讓與及販賣，但並不以此為限，無償讓與亦包括在內¹¹。惟就侵害專利品之出借，雖依前開日本特許法規定之用語，並不在讓與之範圍內，但在建設機械，常有權利人製造之商品與侵權者製造之商品同時出借之態樣，此時應可依日本特許法第 102 條第 1 項計算損害額，故有認該情況之出借應可類推適用該規定以計算損害¹²。

日本特許法第 102 條第 1 項前揭規定著重於權利人販賣數量減少之損害，即該規定係表示，發明專利權，係獨占使用發明技術之權利，非發明專利權人不得販賣，因專利權具有獨占性格，是以在權利人實施能力之限度內，「侵害者讓與之數量等於權利人減少販賣之數量」，以侵害者讓與之數量乘以權利人所製造商品每單位數量可獲取利益數額所得之金額，在其權利人實施能力之限度內，作為權利人之損害額，惟該規定為使權利人之請求達到合理所失利益之程度，如在實際侵害事件，因侵害者之努力或其他因素，致不存在「侵害者讓與之數量等於權利人減少販賣之數量」情事時，得經侵害者之舉證，而扣除符合該情事之數額¹³。

2.2.2.2 日本特許法第 102 條第 2 項

另依日本特許法第 102 條第 2 項之規定，侵害發明專利權「因該侵害行為而受有利益時，該利益之數額，推定為發明專利權人或專屬被授權人所受

¹¹ 大阪地方裁判所，平成 17 年 2 月 10 日，平成 15 (ワ) 4726，最高裁判所裁判例情報判例検索システム，<http://www.courts.go.jp>。本文後述所引日本司法實務見解，如無特別註記者均引自該網站。

¹² 古城春實，「損害 1——特許法 102 條 1 項に基づく請求について」，牧野利秋等編，知的財産法の理論と実務，頁 255 (2007)。

¹³ 關於日本發明專利法第 102 條第 1 項內容之解說，參見設樂隆一、飯村敏明，知的財産關係訴訟，頁 199-215 (2008)。

損害之數額。」此規定係明文推定權利人受損害之數額，此「推定」之規定雖係事實推定之規定，但日本學者及實務通說之見解係認為該規定僅推定損害數額，並不是對損害之發生所為「推定」之規定，亦即對損害發生之事實，專利權人仍須主張舉證，即權利人若以該規定為請求損害賠償依據時，應對專利權人實施發明專利、專利權人因侵害者實施行為遭受損害及侵害者實施發明專利權所得之利益加以舉證¹⁴。

然此規定所稱之「利益」，日本司法實務及學說在解釋上相當分歧，即侵害商品販賣之所得，應扣除一定之費用，大致上並無不同意見，但就應扣除何費用，見解則不一致，有淨利益說、毛利益說、限界利益說及直接費用扣除說等見解。

毛利益說係指侵權商品販賣之總收入，扣除製造之原價或買進的價格，即係侵害專利所得之利益，依此見解，應扣除之費用項目較少，從而權利人得請求之數額較高。

淨利益說係指侵權商品販賣總收入，扣除製造原價或買進之價格外，並扣除販賣手續費、運費、保管費、廣告費、人事費及店面租金等必要費用，如日本東京地方法院平成 2 年 2 月 9 日判決即認此見解，認應扣除一般管理費，採淨利益說。

限界利益說則認應扣除之費用，應限於買進價格之經費，至其他人事費、一般管理費及製造管理費，則不應列入扣除數額¹⁵。

直接費用扣除說，則主張應扣除之費用係指侵害者為製造、販賣必要之費用均應扣除，有認此說應係從毛利益中扣除費用，應屬淨利益說之一¹⁶，惟此見解扣除之費用應限於為製造販賣侵權商品之必要費用。但仍有學者將此見解與淨利益說加以區別，採此說者如日本大阪地方法院平成 11 年 9 月

¹⁴ 竹田稔，前揭註 6，頁 349。

¹⁵ 田村善之，知的財産權と損害賠償，頁 236（2004）。

¹⁶ 青柳吟子，「特許法 102 条 1 項（損害額の推定）について」，東京弁護士会法律研究部無体財産權法部会編，知的所有權をめぐる損害賠償の実務，頁 12（1996）。

16 日判決，該判決認日本特許法第 102 條第 2 項所稱侵害者所受利益之數額，應就侵害者依該侵害行為所得販賣之總額中，除扣除製造原價或販賣原價外，應扣除該侵害行為之製造或販賣必要的各種費用。

3. 日本特許法中以相當權利金數額作為損害額規範架構

3.1 日本特許法第 102 條第 3 項立法沿革

日本特許法第 102 條第 3 項規定：「專利權人或專用實施權人，對因故意、過失侵害自己之專利權或專用實施權者，得以相當於實施該發明得受領之金錢數額作為自己損害之數額，請求賠償之。」而日本的專利法制分為下列三種，即：特許法、實用新案法、意匠法；這三種專利權均屬於工業財產權，相當於我國的發明、新型及新式樣。日本智慧財產權相關法制中，與特許法第 102 條第 3 項相同規定者有實用新案法第 29 條第 3 項、意匠法第 39 條第 3 項、商標法第 38 條第 3 項、種苗法第 34 條第 3 項等¹⁷。

日本特許法前開第 102 條第 3 項關於侵害專利權時，權利人得請求賠償數額之規定係始於 1959 年（昭和 34 年）所修改之日本特許法（發明專利法），該法於翌年 4 月 1 日施行¹⁸，原規定置於日本特許法第 102 條第 2 項，其後於 1998 年（平成 10 年）發明專利法修改時，條項改為第 3 項，並將原規定之「得以相當於通常授權該發明得受領之金錢數額作為自己損害之數額，請求賠償之」中「通常」二字刪除，而成為前揭現行規定。

而日本特許法第 102 條第 3 項在 1998 年修改前之規定，係以權利人「相當於通常受領金錢數額」為損害額，日本當時之司法實務及學說多數見解均認係相當權利金之數額，很多是參考該專利權過去之授權契約、業界市

¹⁷ 關於日本相關法制之說明，參見城山康文、武智克典、桧山聡，知的財產訴訟手續法，頁 124-130（2009）。

¹⁸ 昭和 34 年法律第 121 號。

價而計算決定「通常相當於受領金錢之數額」，與權利人現實所受損害無關，係保證得請求賠償數額之最低限，與該規定原意義之「所失利益」並不相同。且實際上日本司法實務適用該規定之案例很多認損害額係侵害開始時，通常授權契約之權利金數額，致違法侵害者與合法簽約者支付之金額相同，考量侵害行為可能不會被發現及權利人考量是否訴訟之點上，此種損害賠償制度反有誘發侵權之虞，是以在 1998 年日本特許法修法時，刪除該「通常」用語，而認應斟酌個別情事決定¹⁹。

而日本特許法在前開 1959 年修改前增訂前開現行該法第 102 條第 3 項規定之以相當數額之權利金為損害額之標準前，日本司法實務就侵害專利權者，即有認應賠償相當於權利金數額者之裁判例²⁰，是以有認該立法僅係就該原有司法實務之見解加以明確化²¹。惟關於請求賠償相當於權利金數額之規範，有認縱無日本特許法第 102 條第 3 項之規定，亦可准許，是以就該規定應無立法之必要，就此見解，日本學者田村善之則認該新設之規定，有其獨立之意義²²。

3.2 日本特許法第 102 條第 3 項解析

3.2.1 日本特許法第 102 條第 3 項之法律性質

日本特許法第 102 條第 3 項相當於權利金數額之規定，本質上係不當得利²³，蓋侵害專利權者因該侵權行為所受之不當得利有二，即免於負擔相當於權利金之數額及因該侵權行為所取得之利益，而日本特許法第 102 條第 3

¹⁹ 關於 1998 年日本特許法該部分修法理由及背景之說明，參見中山信弘，前揭註 5，頁 342。

²⁰ 如日本名古屋地方法院昭和 32 年 6 月 26 日判決，下級裁判所民事裁判例集 8 卷 6 號，頁 1165。

²¹ 中山信弘，前揭註 9，頁 1057。

²² 田村善之，前揭註 15，頁 211。

²³ 涉谷達紀，知的財產法講義 I，頁 278（2006）。

項即係就前者加以規範。

就日本特許法第 102 條第 3 項前揭將相當於權利金之數額作為權利人得請求損害賠償數額之規定，其法律性質為何？日本學說有以下二種不同見解：

有認該規定係以法律明文規定侵害專利權之損害數額，原告不須證明發生損害，僅須證明侵害專利權及權利金之相當數額即可²⁴。惟另有認該規定僅係法律擬制損害之數額²⁵。

前揭二不同主張之區別在於在專利權之侵害訴訟中，原告如以日本特許法第 102 條第 3 項之規定，以相當於權利金之數額作為請求損害之數額時，被告得否提出抗辯主張原告並未發生損害？

採取法律規定損害額說之見解者，認為日本特許法第 102 條第 3 項之規定，雖係日本民法第 709 條之特別規定，但仍係日本損害賠償法制之一環，如未發生損害時，承認得請求賠償損害，與日本損害賠償制度相違，從而前開日本特許法第 102 條第 3 項之規定，僅係法律規定以相當權利金之數額作為最低限度之損害額，在設定專用實施權時，專利權人即無此規定之適用，被告自得以此作為抗辯²⁶。

而採取後說見解者則認，日本特許法第 102 條第 3 項之規定，係以法律擬制損害發生及損害數額。專利權人縱使自己不實施專利發明，亦得自第三人處取得權利金，是以得請求相當於權利金數額之損害賠償，從而不能以不發生損害作為抗辯事由²⁷。

惟就此爭議，有認如受侵害者係有價值之專利權時，要證明或假設不發生相當於權利金數額之損害相當困難，即在侵害發明專利權時，完全不影響

²⁴ 竹田稔，前揭註 6，頁 365。

²⁵ 豐琦光衛，「特許權侵害訴訟」，鈴木忠一編，實務民事訴訟講座(5)，頁 228 (1969)。

²⁶ 竹田稔，前揭註 6，頁 366。

²⁷ 豐琦光衛，前揭註 25，頁 229。

銷售額的事例很少見²⁸，是以實際上前開不同見解產生差異之案例幾乎不會發生²⁹。

而就侵害者是否可舉證權利人未發生損害而主張免責之問題上，日本司法實務雖無針對日本特許法第 102 條第 3 項之規定之見解，惟日本最高法院在 1997 年（平成 9 年）3 月 11 日之判決中，就基於與日本特許法第 102 條第 3 項規定相同之日本商標法第 38 條第 2 項（修法前）請求損害賠償之事例中表示，侵害者得以不發生損害作為抗辯，如舉證證明時，得以免除損害賠償之責，其理由係認該規定立法意旨僅係在侵權行為請求損害賠償中，關於損害部分減輕原告舉證責任，明確未發生損害時，課以侵害者損害賠償之義務，已超出侵權行為的基本架構³⁰。有認該判決即成為日本司法實務就該爭議問題見解之依據³¹，然就該判決是否適用於日本特許法第 102 條第 3 項，有學者則有不同意見，反對見解者主張前該日本最高法院判決係一針對權利濫用請求所為駁回之判決，是該判決意旨效力應限於侵害商標事件，加上日本商標法採行商標登錄主義，縱對顧客無吸引力之商標亦得登記，但專利權係以一定技術水準為登記之要件，專利權自有其價值，從而專利權應與商標權為不同考量，是以在該判決中，係考量商標法之特殊性所為之判斷，效力不及於日本特許法第 102 條第 3 項³²。

²⁸ 中山信弘，前揭註 5，頁 352。

²⁹ 設樂隆一等，前揭註 13，頁 234。

³⁰ 最高裁判所民事判例集第 51 卷第 3 號，頁 1055。該案例之事實係登錄「小僧」之商標權人對日本全國著名的「小僧壽し」連鎖店訴訟之事件，因商標權人是在日本大阪為中心之近畿地區使用「おにぎり小僧」名稱製造握壽司之業者，並未在主張侵害者使用該商標之四國地區使用登錄商標，該案自日本地院、高院及最高法院均認被告使用之標章「KUZUO」具類似性，但使用態樣受限，而被告另使用之「小僧壽し」、「KUZUO」則係全國著名之表示，不具類似性，日本最高法院在此判決中考量被告使用「KUZUO」標章之態樣，認對被告銷售並無貢獻，故被告使用該標章，未造成原告損害。

³¹ 竹田稔，前揭註 6，頁 366-367。

³² 田村善之，前揭註 15，頁 328。惟就此見解亦有認縱在專利權之情況，該侵害對侵

3.2.2 日本特許法第 102 條第 3 項之請求權人

如前揭說明，日本特許法第 102 條第 3 項之規定，得請求損害賠償之主體是專利權人及專用實施權人。即就該發明對第三人有同意實施權限之人。

惟如該發明專利權已設定專用實施權即專屬授權時，原專利權人是否仍有請求損害賠償之權限？就此日本學界通說見解係認如有專用實施權時，則專利權人不能再依日本特許法第 102 條第 3 項請求損害賠償³³。惟有認專利權設定專用實施權時，專利權人縱不能以日本特許法第 102 條第 3 項為依據請求相當權利金數額之損害，但專利權人仍得依民法第 709 條之規定，請求自專用實施權人處原可取得相當於權利金之損害，即在此情況下，否認日本特許法第 102 條第 3 項對專利權人有其適用，但仍不能使專利權人處於特別不利之地位³⁴。

至獨占通常實施權人（指兩造當事人在授權契約中約定，不再授權他人實施該專利，但並未登記³⁵）對侵權行為人，依日本學說及司法實務見解雖認有損害賠償請求權，但其是否可類推適用日本特許法第 102 條第 3 項之規定，則有疑義，就此問題在 1998 年修法前之東京高等法院 1981 年 3 月 4 日之判決中，採取否定見解，惟日本東京地方法院 2005 年（平成 17 年）5 月 31 日關於「誘導電力系統專利」之判決則認獨占通常實施權人可類推適用日本特許法第 102 條第 3 項請求賠償，該判決表示日本特許法第 102 條第 3 項之規定，既係為保護專利權人及專用實施權人請求賠償之最低限度而為之規範，獨占通常實施權人，就該專利權可獨占實施，並從市場中取得利益，就此言與專用實施權人並無不同，是以日本特許法第 102 條第 3 項之規定，類

害者之銷售完全沒有幫助之事例，也不能說沒有。參見中山信弘，前揭註 5，頁 352 註 22 之說明。

³³ 設樂隆一等，前揭註 13，頁 235。

³⁴ 高島卓，「損害 3——特許法 102 條 3 項に基づく請求について」，牧野利秋等編，知的財産法の理論と実務，頁 292（2007）。

³⁵ 關於日本特許法通常專利權之說明，參見中山信弘，前揭註 5，頁 445。

推適用於獨占通常實施權人亦尚妥適，而承認獨占專用權人得類推適用日本特許法第 102 條第 3 項之規定³⁶。

4. 決定日本特許法第 102 條第 3 項相當權利金數額應考量因素

4.1 權利金相當數額之計算方法

日本司法實務關於日本特許法第 102 條第 3 項相當於權利金數額之計算方法，最常使用的是侵害專利權製造之商品的銷售總額，乘以一定權利金費率，其他計算方法包括以侵害商品之每單位權利金之相當數額，乘以總製造、販賣數量或實施次數，以計算相當權利金之數額。

但亦有採行單純方法以計算系爭發明之權利金者，如日本大阪地方法院 2004 年（平成 16 年）4 月 27 日之判決中就系爭侵害專利權商品部分，因兩造對被告販賣之數量為 63 萬台侵權商品，並不爭執，該判決並採納原告主張權利金費率為 10%，是以依日本特許法第 102 條第 3 項計算之結果，被告就該部分應賠償原告相當權利金之數額為 1,008,000 日圓。

如實際訂有授權契約，通常實施權人雖對專利權人應支付一定數額之權利金，權利人依日本特許法第 102 條第 3 項請求損害賠償時，是否得單以該權利金為損害計算之標準？日本大阪地方法院 2003 年（平成 15 年）4 月 22 日判決中，認為就系爭專利權，雖訂有支付權利金之授權契約，但該權利金僅有保障將來實施專利權對價之性質，以單方面之主張，即承認以該授權金作為得請求之相當於權利金數額，並非適當。

³⁶ 關於該日本司法實務不同見解之說明，參見高島卓，前揭註 34，頁 293。

4.2 權利金費率

4.2.1 決定權利金費率之性質

計算相當於權利金數額方法之一即以銷售總額乘以權利金費率，在此計算方法中，銷售總額因係過去之客觀事實，故係確定而非浮動的，但權利金費率即應評估各項應考量之因素而決定，即非固定單一數。

決定權利金費率時，應考量何種因素，在日本學界及實務有相當熱烈討論，惟應考量之因素，自應視該因素對權利金費率之影響程度決之，是以日本學者有建議就決定權利金費率上，應整理考量各種因素之日本司法實務裁判先例之內容，加以歸納，導出結論，是實際上較有效之方法³⁷。

4.2.2 決定權利金費率應考量因素

日本自 1998 年特許法修改後，日本司法實務在決定權利金費率時應考量之相關因素包括：

4.2.2.1 權利金費率基準費率考量因素

計算權利金費率首須有權利金費率之基本費率，並以該基準費率針對不同產業、不同專利或其他情事加以增減。

日本司法實務就決定權利金費率基本費率時，認可參考下列因素決定：

1. 系爭專利權之授權契約等相關因素

如日本大阪地方法院 2003 年（平成 15 年）10 月 9 日判決中針對日本特許法第 102 條第 3 項權利金相當數額計算時，就授權金之費率部分，認不能對原告就系爭專利於被告未經授權實施期間，與他公司所簽訂之授權契約約定之 3% 權利金費率完全視而不見。但該判決認該授權契約兩造長期合作，期間較長，其所支付之權利金費率自較低，是以就被告賠償損害之權利金費率以 4% 為妥適。

另有認為應考量在授權交涉中，所提出之數額為權利金費率計算之基

³⁷ 高島卓，前揭註 34，頁 294。

準³⁸，另有認應考慮權利人團體內部（如權利人與其他專利權人參加之團體）所制定之基準為決定權利金費率之標準³⁹。

2.業界的市價等

在業界市價部分常被使用的日本發明協會研究中心所編印之「實施料率」（權利金費率）一書所載之權利金費率，如日本東京地方法院 2005 年（平成 17 年）3 月 10 日判決中考量系爭專利授權權利金費率時即表示，依日本發明協會研究中心所編印之前揭權利金費率之書籍所載，在建築技術領域，於平成 4 年至平成 10 年，未付頭期款之條件下，權利金費率平均約 3.5%，契約數最多的是 3%，是以該判決在計算日本特許法第 102 條第 3 項權利金相當數額之權利金費率時，即認以 3% 為適宜。

另有認應以權利金費率調查之結果為考慮因素，如日本大阪地方法院 2001 年（平成 13 年）3 月 1 日判決中即認系爭專利，從昭和 63 年至平成 3 年對「金屬加工機械」由國外引進專利權授權契約之權利金費率，平均值是 3.75%，並以為權利金費率之基準值參考因素，最後認定權利金費率是 4%。

4.2.2.2 關於專利發明考量因素

1.有無替代可能性

日本大阪地方法院 2003 年（平成 15 年）10 月 9 日判決中決定權利金費率時，將系爭專利發明之替代可能性列為評價標準之一。

2.專利發明之內容

如前揭日本大阪地方法院 2001 年（平成 13 年）3 月 1 日判決就系爭專利發明之內容加以說明，列為判斷權利金費率因素之一。

4.2.2.3 關於侵害商品之考慮因素

1.專利發明之貢獻度

日本大阪地方法院 2002 年（平成 14 年）10 月 29 日判決，即以系爭專

³⁸ 東京地方法院平成 13 年 9 月 6 日溫風暖房機事件判決。

³⁹ 大阪地方裁判所，平成 15 年 4 月 22 日，平成 13（ワ）11003。

利發明對被告沙拉食品之貢獻程度作為決定權利金費率之考量因素之一，將權利金費率從原告一般授權契約權利金費率 3%，提高至 5%⁴⁰。

2. 侵害商品販賣之價格、數量及期間

日本東京地方法院 2001 年（平成 13 年）9 月 6 日判決，考量權利金費率時，參考同類技術權利金費率約 4.4%，就該專利發明之權利金費率，考量被告侵害商品販賣之價格、販賣數量及販賣期間，認權利金費率以 3% 為宜。

4.2.2.4 其他因素

1. 相關人之態度

包括權利人、侵害者及第三者之態度亦會影響法院對權利金費率之計算。

如前揭日本大阪地方法院 2001 年（平成 13 年）3 月 1 日判決中即詳述被告在該件專利發明公開後對原告發警告函，縱在專利異議事件終結後，仍對原告發警告函，以該被告態度為決定權利金費率考量因素之一。

而日本大阪地方法院 2001 年（平成 13 年）3 月 1 日判決則將權利人之態度列為決定權利金費率因素之一。

日本大阪地方法院 2003 年（平成 15 年）10 月 9 日判決則將第三人之態度列為決定權利金費率之因素之一。

2. 侵害者之努力

日本東京地方法院 1999 年（平成 11 年）11 月 4 日判決中，詳述被告就系爭專利所製造商品，在行銷上之努力，作為決定權利金費率考量因素之一。

⁴⁰ 日本司法實務將發明專利之貢獻度列為決定權利金費率考量因素者，包括東京地方裁判所，平成 11 年 11 月 4 日，平成 9（ワ）938；東京地方法院平成 13 年 9 月 6 日判決溫風暖房機事件；大阪地方裁判所，平成 14 年 10 月 29 日，平成 11（ワ）12586。

3. 在市場上當事人之地位

在前揭日本東京地方法院 1999 年（平成 11 年）11 月 4 日判決中，將兩造在系爭專利發明所製造商品在市場上之競爭狀況，列為決定權利金費率考量因素。而在日本東京地方法院 2005 年（平成 17 年）5 月 31 日判決中，則將原告在系爭專利所製造輸送用機械市場所占之地位列為決定權利金費率考量因素。

4.2.3 決定權利金費率應考量因素分析

日本司法實務就計算日本特許法第 102 條第 3 項損害額時，應考慮之事項如前述說明，就該原因可再詳細說明如次：

4.2.3.1 授權契約

原告就系爭專利技術，如與他人訂有授權契約者，該授權契約約定之權利金費率或該契約當事人在締約過程中所提出之權利金費率，均可為權利金費率考量標準。

但授權契約之權利金費率，仍須考量契約中其他條件及契約當事人間特殊關係等各種因素，始得作為日本特許法第 102 條第 3 項計算損害之權利金費率⁴¹。例如，授權契約期間較長，且契約當事人關係良好，則其約定之權利金費率自較低，因此，如有此情事時，則在決定日本特許法第 102 條第 3 項權利金費率時，該等情事，自為增加權利金費率之原因。反之，如授權契約約定顯不相當高額之權利金費率時，當然成權利金費率減少之原因。

另在授權契約之被授權人在授權時，常伴有風險存在，此風險常成為授權契約交涉時減少權利金費率之原因，是以在決定前開日本特許法第 102 條第 3 項權利金費率時，就無前揭風險之因素言，應係權利金費率增加之原因⁴²。

⁴¹ 高島卓，前揭註 34，頁 296。

⁴² 田村善之，前揭註 15，頁 222。

4.2.3.2 業界市價

日本司法實務在考量日本特許法第 102 條第 3 項權利金費率時，越來越多之判決以日本發明協會研究中心編印之前揭權利金費率之書籍為考量標準。而日本學者有認在考量業界市價因素時，可參照以其他租賃案例計算不動產租金之情況，以同種技術授權契約加以比較，應可客觀決定權利金費率，但專利權各別權利間內容有很大不同，與不動產相較，仍須考量其特殊情況加以修正⁴³。

4.2.3.3 專利發明之內容

因專利權是否優劣影響該專利之價值，是以決定權利金費率時，應判斷該專利發明之經濟價值，該發明專利內容與平均之發明相較優良者，自為權利金費率增加之原因，相反的，如不能認係優良的發明專利，即為權利金費率之減少原因。

4.2.3.4 有無替代可能性

系爭發明專利之技術，如可由其他相同作用效果之技術加以代替者，即為權利金費率減少之原因。

4.2.3.5 專利發明之貢獻度

侵害商品常係侵害者利用系爭發明專利以外之各種材料及設計複合組合而成，此時即應考量系爭發明專利對該商品之貢獻度，如侵害商品中之發明專利占該商品比例極小部分時，此情事須在權利金費率時適切反映。而在考慮發明專利之貢獻度時，應考慮的不僅是該發明專利占侵害商品量的比例，亦應考量該發明專利在系爭商品中效果所為貢獻。

4.2.3.6 侵害商品之販賣價格、販賣數量及販賣期間

侵害商品之販賣價格比較低、販賣數量較多、販賣期間較長時，日本學者有認該等因素即為權利金費率減少原因⁴⁴。

⁴³ 高島卓，前揭註 34，頁 297。

⁴⁴ 高島卓，前揭註 34，頁 298。

4.2.3.7 權利人之態度、侵害者之態度及第三者之態度

權利人如係自己實施專利權，而未授權他人實施該發明時，則該發明專利有較強的經濟力，即為權利金費率增加原因。而侵害者在多數有選擇之發明專利中，選擇系爭發明專利或侵害者就侵害商品中之發明專利加以廣告時或第三人實施發明專利亦相當效果時，均增加發明專利之經濟力，而為權利金費率增加之原因。

4.2.3.8 侵害者的努力

侵害商品之販賣數量增加，如係侵害者以發明專利以外之因素努力貢獻所致者，即為權利金費率減少原因。

4.2.3.9 當事人在市場之地位

權利人在市場所占之地位較大時，即為權利金費率增加之原因。而侵害者在市場占有率大，並非因實施發明專利而獲得者，為權利金費率減少原因。

4.3 日本司法實務權利金費率見解檢討

就日本司法實務前開關於決定日本特許法第 102 條第 3 項權利金費率之判斷標準時，應考慮之事項如前揭說明，惟就日本司法實務前述見解，仍有下列幾點值得注意：

4.3.1 權利金相當額不等於其他授權契約之權利金

日本司法實務就日本特許法第 102 條第 3 項之見解，可發現權利人與他人所訂立之授權契約權利金，僅係決定該損害賠償數額之權利金相當數額之基準，二者並不會劃等號。

4.3.2 權利金費率考量因素非單一

由以上日本司法實務對日本特許法第 102 條第 3 項規定之說明，可知日本司法實務在決定該規定之計算權利金相當額之關鍵因素之權利金費率時，並非僅考量單一原因，而係同時考量幾個相關因素。

4.3.3 增加減少比例數尚不明確

日本司法實務決定日本特許法第 102 條第 3 項之數額時，係先決定權利金費率基準費率，再以其他因素作為基準費率增減因素，而決定最後之權利金費率。惟就前開日本司法實務就日本特許法第 102 條第 3 項之權利金相當數額時之前開判斷標準，就前開原因究應係作為權利金費率基準增加或減少之因素，應視該因素之情事而決定。惟在前開日本司法實務見解中，就增加減少之比例數究為多少，並無明確標準。

5. 日本特許法第 102 條第 3 項與其他款項之關係

5.1 日本特許法第 102 條第 3 項與他項之得否合併請求

就日本特許法第 102 條第 3 項授權金相當數額之規定，得否與其他各款合併請求，在日本司法實務與學界引起爭議的是依日本特許法第 102 條第 1 項但書應扣除之數量，得否再依日本特許法第 102 條第 3 項請求相當授權金之數額。

就此問題，日本司法實務見解亦相當分歧，有採肯定見解者如東京高等法院 1999 年（平成 11 年）6 月 15 日判決等⁴⁵，亦有採取否定見解，如日本智慧財產高等法院 2006 年（平成 18 年）9 月 25 日判決等⁴⁶。在日本智慧財產高等法院前揭判決中，被上訴人主張縱依日本特許法第 102 條第 1 項但書扣除權利人不能實施之數量（99%），就上訴人讓與該部分之數量，亦得依日本特許法第 102 條第 3 項，請求授權費率 5% 計算相當於授權金數額之損害，惟該判決認日本特許法第 102 條第 1 項係以無侵害專利權之實施行為為前提而計算所失利益，至日本特許法第 102 條第 3 項則係以對實施發明專利

⁴⁵ 其他採取相同肯定見解者包括東京地方裁判所，平成 12 年 6 月 23 日，平成 8（ワ）17460；大阪高等裁判所，平成 14 年 4 月 10 日，平成 13（ネ）257。

⁴⁶ 採取相同見解者如大阪地方裁判所，平成 19 年 4 月 19 日，平成 17（ワ）12207。

者應受領之相當於授權金之數額作為損害，係各有不同前提之損害計算方法，且如解釋認專利權人不能販賣之數量，亦得請求相當於授權金之數額，則專利權人所得請求賠償之數額，將超過原來所失利益之範疇。

而在日本學界就此問題，亦呈現正反不同主張，採否定見解者理由主要如次⁴⁷：

1. 侵害專利權之損害賠償係在填補權利人之所失利益，日本特許法第 102 條第 1 項至第 3 項係所失利益之計算規定，對特定期間內侵害行為之損害，原則上僅能以一個計算方式決之。

2. 以日本特許法第 102 條第 1 項但書扣除後之數量，得以第 1 項本文計算所失利益，如承認第 1 項但書扣除後之數量，仍得再以第 3 項請求相當於授權金數量之損害賠償，則侵害行為一部分，將以第 1 項及第 3 項重複認定損害。

肯定說之見解者主要理由如下⁴⁸：

1. 日本特許法第 102 條第 1 項但書扣除之數量，其係未經權利人同意之侵權商品，並無改變，而第 3 項如係最小限度法定損害之規定，依第 1 項扣除之數量，自得依第 3 項請求損害賠償。

2. 另有主張否定說者所主張之日本特許法第 102 條第 1 項至第 3 項係個別之計算方式，就一侵害行為僅能以一計算方式決之之見解，在立法過程及文字解釋上，均無依據。

5.2 日本特許法第 102 條第 3 項與其他各項請求之關係

日本特許法第 102 條第 1 項至第 3 項均係侵害專利權損害賠償推定損害額之規定，惟該三項推定之規定，內容不同，在訴訟應如何主張，日本專利法相關法制並無規定，適用上尚無一致之標準，日本司法實務判決中權利人

⁴⁷ 關於該否定說之見解，請見古城春實，前揭註 12，頁 271-273 之說明。

⁴⁸ 肯定說之見解者，請見中山信弘，前揭註 9，頁 1012；高島卓，前揭註 34，頁 300。

就同一訴訟以日本特許法第 102 條第 1 項至第 3 項主張二種請求標準者並不多見，對權利人而言，最佳的主張應係選擇合併，即均主張二以上之條項，而以法院判斷較高者為請求基準，惟因法院最後之判斷，權利人在起訴時無從得知，是以就該特許法第 102 條第 3 項及其他各項，在訴訟程序上應採行何種合併主張方式，尚無一致標準。

如日本東京地方法院 2007 年（平成 19 年）4 月 24 日判決，原告係以日本特許法第 102 條第 2 項、第 3 項為請求損害賠償之依據，並以日本特許法第 102 條第 2 項為先位請求，以同條第 3 項為備位請求，其後法院審理結果，就其中被告大東貿易公司部分認以日本特許法第 102 條第 3 項計算之數額高於同條第 2 項計算之數額，是以就該被告部分認以日本特許法第 102 條第 3 項之請求數額為適當。即就該被告部分，權利人原僅係備位之主張，因該計算數額高於同條第 2 項，法院即准許該部分之請求。

至日本特許法第 102 條第 3 項與同條第 1 項間，因日本司法實務部分見解認就日本特許法第 102 條第 1 項扣除之數量，仍可依同條第 3 項請求，是以在日本司法實務上常見，以日本特許法第 102 條第 1 項為先位請求，就遭扣除部分再以同條第 3 項為備位請求。

6. 結論

經濟部智慧財產局 2009 年 5 月公布之專利法修正案第 85 條第 1 項第 3 款增訂「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」，依立法理由所載，該立法係參考日本特許法第 102 條第 3 項所為之規範，是以日本司法實務及學者就該規定之討論，於我國即有參考之必要。

經本文就日本特許法關於侵害專利之損害賠償規範架構說明及分析，可知權利人以日本特許法第 102 條第 3 項請求時，日本司法實務見解認侵害者得主張舉證權利人無受損害，以免其責任。而日本司法實務就日本特許法第 102 條第 3 項所定之權利金相當數額之判斷上，係考量授權契約、業界市

價、發明專利之內容、是否可替代性、該發明專利之貢獻度、侵害商品販賣之價格、數量、期間、相關人之態度、侵害者之努力及市場上當事人之地位等因素，經分析結果發現日本司法實務認日本特許法第 102 條第 3 項權利金相當額不等於其他授權契約之權利金、決定日本特許法第 102 條第 3 項之損害考量因素非單一因素、有增減之原因時增加或減少之比例數並不明確，且日本特許法第 102 條各項間之關係，日本司法實務常見以先位、預備合併之方式處理，惟就該法條第 1 項經扣除後之數額，得否依同條第 3 項請求，在日本司法實務及學者間均有不同見解。

前揭日本司法就相關問題之見解及爭議，在爾後專利法修法後，在我國亦可能發生，前開爭議之處理均可為我國未來立法及司法實務執法之參考。

參考文獻

中文期刊

白杰立，〈專利專屬授權定義及效力之探討〉，《智慧財產月刊》，第 130 期，頁 5-39，2009 年 10 月。

中文研討會論文

劉尚志、王思穎、王俊凱，〈以「合理權利金」專利損害賠償之計算方法〉，《98 年專
利法修法研討會論文集》，經濟部智慧財產局主辦，2009 年。

日文書籍

中山信弘，《注解特許法（上）》，3 版，青林書院發行，東京（2000）。

中山信弘，《工業所有權法（上）》，弘文堂出版，東京（2004）。

田村善之，《知的財産権と損害賠償》，新版 1 刷，弘文堂出版，東京（2004）。

竹田稔，《知的財産権侵害要論（特許・意匠・商標編）》，日本發明協會出版，東京
（2003）。

涉谷達紀，《知的財産法講義 I》，有斐閣出版，東京（2006）。

設樂隆一、飯村敏明，《知的財産關係訴訟》，青林書院出版，東京（2008）。

城山康文、武智克典、桧山聡，《知的財産訴訟手続法》，青林書院出版，東京
（2009）。

日文論文集

古城春実，〈損害 1——特許法 102 条 1 項に基づく請求について〉，牧野利秋等編，
《知的財産法の理論と実務》，頁 243-274，新日本法規出版社出版，東京（2007）。

青柳吟子，〈特許法 102 条 1 項（損害額の推定）について〉，東京弁護士会法律研究
部無体財産権法部会編，《知的所有権をめぐる損害賠償の実務》，頁 11-20，商事
法務研究会出版，東京（1996）。

高島卓，〈損害 3——特許法 102 条 3 項に基づく請求について〉，牧野利秋等編，《知的財産法の理論と実務》，頁 290-300，新日本法規出版社出版，東京（2007）。

豊崎光衛，〈特許権侵害訴訟〉，鈴木忠一編，《実務民事訴訟講座(5)》，頁 213-238，日本評論社出版，東京（1969）。