

國立交通大學

科技管理研究所科技法律組

博士論文

專利侵權損害賠償數額認定方法之建構

Construction of Methods to Determine Amount of Damages in
Patent Infringement Actions



研究生：陳群顯

指導教授：劉尚志

洪瑞章

中華民國一百零一年七月



專利侵權損害賠償數額認定方法之建構

Construction of Methods to Determine Amount of Damages
in Patent Infringement Actions

研究生： 陳群顯

Student : Chun-Hsien Chen

指導教授： 劉尚志

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu

洪瑞章

Mr. Russell Horng



Submitted to Graduate Institute of Management of Technology
National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Doctor of Philosophy

in

Technology Law

July 2012

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零一年七月



專利侵權損害賠償數額認定方法之建構

研究生：陳群顯

指導教授：劉尚志

洪瑞章

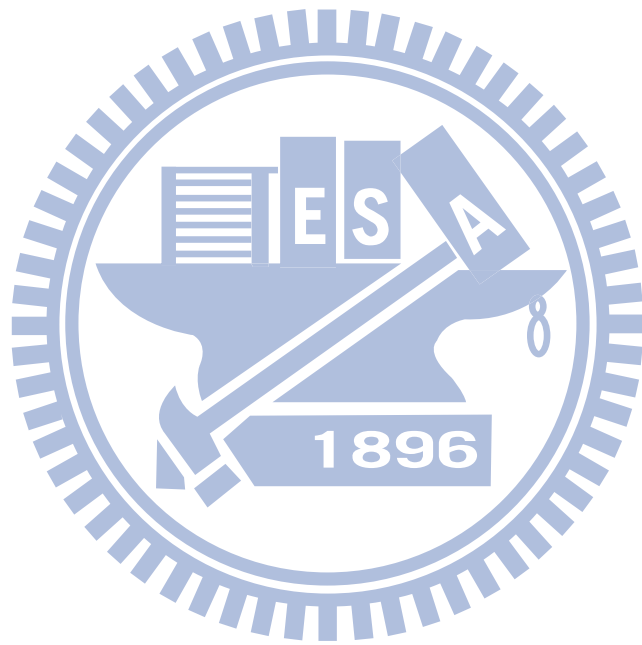
國立交通大學科技管理研究所科技法律組博士班

摘要

現行專利侵權損害賠償之審理，由於法律規範均屬抽象，在實務適用上已產生有諸多不確定，導致法院與訴訟兩造當事人在面臨此一議題時，都面臨相當程度之難題，更導致法院判決結果常與產業界之預期大相逕庭，而過高的判決不可預測性將會導致無謂的專利訴訟，以及助長當事人僥倖投機心理，並無法達成專利法促進產業研發、競爭之立法終極目的。

本文針對現階段專利侵權損害賠償制度設計，由促進產業研發、競爭之角度著手，檢視制度設計中法院判決與當事人商業談判時對於損害賠償數額何以產生有嚴重落差之原因，分析法院、專利權人、潛在侵權行為人間關於適用此一制度時所面臨之困擾，並嘗試以實證研究的方式研究目前台灣民事法院關於專利侵權訴訟中對於損害賠償作出判斷的判決，觀察目前法院判決中關於專利侵權損害賠償計算時所採取的原則以及所面臨的難題，並試圖針對相關現象提供合理解釋。再依據相關損害賠償體系之架構整體思考如何運用現行民事訴訟法制度合理計算損害賠償數額，整合納入法官審酌案件之參酌事項，以完整建構損害賠償數額認定方法，俾以增加當事人對法院判決之可預測性，同時也希望提供法院法官作為判定損害賠償金額之重要參考依據，達成增進法院判決之一致性之目標。

關鍵字：專利侵權、損害賠償計算、損害賠償數額、專利訴訟、實證研究、侵權行為、智慧財產權



Construction of Methods to Determine Amount of Damages in Patent Infringement Actions

Student:Chun-Hsien Chen

Advisor:Dr. Shang-Jyh Liu

Mr. Russell Horng

Graduate Institute of Management of Technology

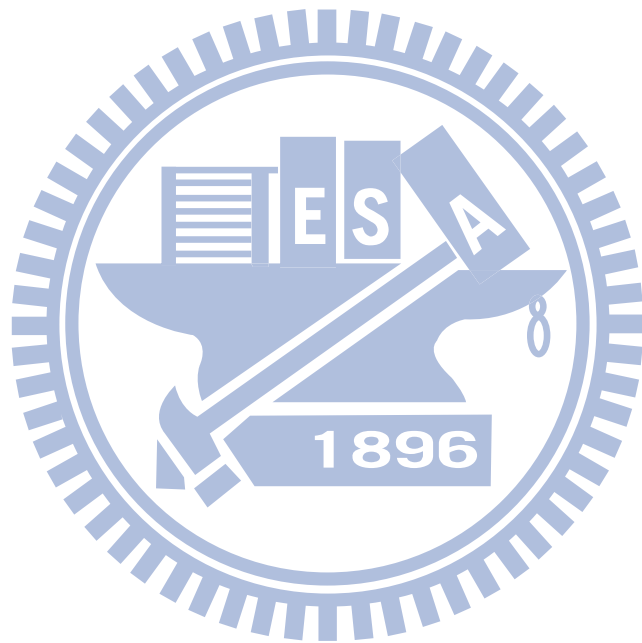
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The legal regulations of damages calculation are too abstract to be applied in practical cases and thus, the damages awarded in judicial trial under current civil law system faces the problem of uncertainty. Although both parties and the court apply the same legal regulations, the respectively desired damages awards are quite different. The uncertainty of damages award will initiate unnecessary patent litigations. One party will pursue endless patent litigation by chance if there is a hope to obtain favorable judgment. Therefore, the ultimate purpose to promote research & development and competition among industries proposed in the Patent Law is difficult to be achieved.

This dissertation focuses on the construction of methods to determine amount of damages in patent infringement actions. From the perspective of promoting the research & development and competition among industries, this dissertation first examines the practical problems of why there is huge gap between the expected value of the parties and the damages award from the court judgment, and then, points out the real questions that the court, the plaintiff and the defendant faced when applying the legal regulations stipulated in the Patent Law concerning the calculation of the damages. This dissertation classifies and generalizes the questions with respect to the calculation of damages in patent infringement actions through empirical studies on patent litigation in Taiwan courts and then provides explanations to deal with these questions. This dissertation further proposes feasible solutions to apply current regulations to reasonably calculate damages under the current system of Patent Law in Taiwan so as to resolve questions occurred in court practices. Another purpose of this dissertation is to provide useful guidelines for judges' reference when determining damages and thus promote the predictability of court judgments and achieve the goal of consistency of court judgments.

Key Words: patent infringement, calculation of damages, amount of damages, patent litigation, empirical study, torts, intellectual property



誌 謝

本博士論文之所以可以順利完成，需要感謝在論文開題、構思、蒐集資料整理、歸納撰寫、問題思索、問題討論、初稿審閱之意見提供、口試提問之鑽研精進的過程中，給予建議、指導、協助的所有人，若非眾人協助，本博士論文是不可能完成的。

進入交通大學科技法律研究所就讀博士班的課程，是我人生中的最重要的時刻，在法院制度上面臨到專利訴訟制度的重大變革，在工作型態上面臨到離開台灣最大法律事務所而自行創立以致力於解決智慧財產權爭議為專業的瑞智法律事務所的重大突破，在家庭組成上面臨到陪伴兩位可愛女兒一起成長的重大成就，在婚姻生活面臨另一個十年的相互扶持，以及在學術生涯上進入實務與理論結合的啟蒙展開，這些點滴，都是我甜蜜而難得的負荷。

需要感謝劉尚志老師費心指導以及給予我人生與學術新的方向，從進入劉老師費心建構的交通大學科技法律研究所，讓我得以在實務工作之餘，可以從學術的角度思索問題，進而從結合實務與學術，以宏觀的角度擴大視野，感謝劉老師在博士論文題目提出，給予寶貴意見，讓我可以開展後續的重要研究工作；其次感謝洪瑞章老師費心指導，洪老師每每給予重要人生方向的指引，帶領我可以如其勉勵，「腳踏實務、頭頂學術」，為專利法律實務界與學術界貢獻棉薄之力。

更需要感謝的是博士論文口試委員會之所有口試委員，諸位教授費心閱讀博士論文，並多次給予指導意見，使本博士論文更具價值。感謝中原大學李崇僊老師明確給予指導方向，在日本法制度提供寶貴意見，更對於專利侵權損害賠償計算之爭點，提出如何分配法官與訴訟代理人角色之重要提問與意見；感謝王立達老師多次細心在法學方法提供建議與說明，更對於論文整體架構提供重要意見；感謝陳在方老師畫龍點睛在「專利貢獻率」之議題提出建議與反思；感謝台灣大學法學院蔡明誠院長以宏觀角度給予法學方法、論文撰寫方法之重要建議；也感謝劉老師與洪老師二位指導老師的費心提攜。

最後再次感謝在撰寫博士論文過程中提供協助的所有人，尤其博士班的蔡惠如學姐、林三元學長、宋皇志學長、陳國成學長、章忠信學長、所上助理們，以及在事務所協助我多年的助理王羿云。更感謝陪伴我多年的牽手怡華，我親愛的女兒迎庭、迎真，以及養育我的父親與母親。

謝謝大家的協助與祝福。

陳群顯於瑞智法律事務所

2012年8月19日



簡 目

中文摘要.....	i
英文摘要.....	iii
誌謝.....	v
目錄（簡目）.....	vii
壹、緒論.....	1
1.1 研究問題之提出.....	1
1.2 研究主題與目的.....	5
1.3 文獻回顧.....	5
1.4 研究方法.....	6
1.5 本文架構.....	8
貳、現行專利侵權損害賠償計算.....	10
2.1 現行專利侵權損害賠償之構成要件.....	10
2.2 現行專利侵權損害賠償之計算方式.....	18
2.3 現行專利侵權損害賠償之問題.....	27
2.3.1 專利侵權行為構成要件規範之問題.....	27
2.3.2 專利侵權損害賠償計算規範之問題.....	30
2.4 2011 年 12 月 21 日專利法修正後專利侵權損害賠償計算.....	48
2.5 建構專利侵權損害賠償數額認定方法之可行性.....	54
2.6 專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析.....	59
2.7 訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析.....	60
參、實證研究最高法院判決及比較外國法例	
一對解決現行專利侵權損害賠償數額認定問題之思考.....	62
3.1 本文解決現行專利法律規範所面臨問題之思考.....	62
3.2 我國最高法院判決之實證研究.....	64
3.3 美國專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析.....	85

3.4 日本專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析	102
3.5 中國大陸專利法制中關於損害賠償數額確定方法	110
肆、本文建構之專利侵權損害賠償認定方法	115
4.1 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款部分	115
4.1.1 依民法第 216 條之規定計算所受損害所失利益	115
4.1.2 關於差額說部分	117
4.2 關於利益說部分	148
4.3 關於總銷售說部分	166
4.4 關於以「合理權利金」計算部分	166
4.5 問題及本文建構之解決方法	174
4.6 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之其他建議	181
4.6.1 修法建議	181
4.6.2 其他建議	184
伍、驗證建構後專利侵權損害賠償認定方法	186
5.1 檢驗本文建構後我國專利侵權損害賠償數額認定方法	186
5.1.1 假設案例一	187
5.1.2 假設案例二	195
5.1.3 假設案例三	200
5.1.4 假設案例四	207
5.1.5 假設案例五	212
5.2 綜合檢討與建議	220
陸、結論	
—合理建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法以提昇損害賠償計算之品質及可預測性	222
參考文獻	225
附錄：台灣法院專利侵權訴訟中損害賠償的一些觀察—專利侵權訴訟損害賠償實證研究之範圍及方法	232

詳 目

壹、緒論.....	1
1.1 研究問題之提出.....	1
1.2 研究主題與目的.....	5
1.3 文獻回顧.....	5
1.4 研究方法.....	6
1.5 本文架構.....	8
貳、現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算.....	10
2.1 現行專利侵權損害賠償之構成要件.....	10
2.2 現行專利侵權損害賠償之計算方式.....	18
1. 依據民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採差額說.....	21
2. 利益說及總銷售說.....	21
3. 法院其他修正方式.....	22
(1) 依原告聲請囑託鑑定損害額.....	23
(2) 參考合理權利金.....	24
(3) 命被告提出計算所需相關文書.....	25
2.3 現行專利法體系下專利侵權損害賠償之問題.....	27
2.3.1 專利侵權行為構成要件規範之問題.....	27
1. 對於專利侵權行為之主觀構成要件規定不明確.....	27
2. 對於是否受有損害不易證明，造成相關實務見解在認定上並非明確及一致.....	28
3. 對於專利標示之要求不一致.....	29
4. 可否主張間接侵權上之爭議.....	30
2.3.2 專利侵權損害賠償計算規範之問題.....	30
1. 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款規定所產生之問題.....	30

(1)關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款所稱依民法第 216 條之規定計算所產生之問題.....	31
① 專利權人不易證明其實際所受損害之數額.....	31
② 專利權人不易證明其預期實施專利之利益之數額.....	31
③ 對於非實施專利技術之專利權人，恐無法適用此一條款之損害賠償計算方式.....	32
(2)關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱以「差額說」之規定計算所產生之問題.....	33
① 專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其差額為何.....	33
② 專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何.....	33
③ 專利權人不易證明所有利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係.....	34
2. 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 2 款規定所產生之問題.....	35
(1) 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害.....	35
(2) 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確.....	35
(3) 以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題.....	36
(4) 侵權產品與侵害行為之關連性.....	37
(5) 專利貢獻率問題.....	37
(6) 被告舉證成本及必要費用之難題.....	38
(7) 被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予認定利潤率.....	40
3. 關於以「合理權利金」計算所害賠償數額時所產生之重大問題—專利權人可否逕予主張合理權利金作為損害賠償數額.....	42
(1) 合理權利金為最低數額？.....	42
(2) 權利金是否可參考過去授權系爭專利之權利金數額？.....	43
(3) 如何運用假設性協商以核定權利金？.....	44
4. 關於法院自為核定損害賠償數額所面臨之問題—法院自為核定損害賠償數額之依據及標準.....	45

(1)可否逕依據專利權人主張核定可能所受損害？	45
(2)可否以參酌商業授權條件合理權利金逕予認定損害賠償數額？	47
5. 關於法院於當事人拒絕提出帳冊資料時，逕以專利權人主張作為損害賠償數額之問題	47
(1)法院審理專利權人主張之標準需達證明程度？	47
(2)侵權行為人僅挑剔專利權人部分主張之處理方式	47
2.4 2011年12月21日專利法修正後專利侵權損害賠償計算	48
2.5 建構專利侵權損害賠償數額認定方法之可行性	54
2.5.1 專利侵權損害賠償數額之不確定性	54
2.5.2 專利權價值之不確定性	55
2.5.3 專利侵權訴訟結果之不確定性	57
2.5.4 專利法規範之專利侵權損害賠償計算之性質為法定損害賠償性質	58
2.5.5 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之必要性	59
2.6 專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析	59
2.7 訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析	60
參、實證研究最高法院判決及比較外國法例一對解決現行專利侵權損害賠償數額認定問題之思考	62
3.1 本文解決現行專利法律規範所面臨問題之思考	62
3.2 我國最高法院判決之實證研究	64
3.2.1 最高法院判決關於專利侵權損害賠償計算之摘析	64
3.2.2 最高法院判決對於下級審專利侵權民事訴訟中損害賠償計算之影響	82
3.2.3 相關分析與建議	84
3.3 美國專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析	85
3.3.1 美國專利侵權損害賠償計算體系	85
3.3.2 以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額	85
3.3.2.1 以專利權人所失利益作為損害賠償數額之成立要件	86
3.3.2.2 以專利權人所失利益作為損害賠償數額之困難	88

3.3.3 以合理權利金作為損害賠償數額.....	90
3.3.3.1 以合理權利金作為損害賠償數額之重要考量因素.....	90
3.3.3.2 以合理權利金作為損害賠償數額之困難.....	93
3.3.3.3 全市場價值法則(entire market value rule)	94
3.3.4 其他強化損害賠償計算之規定.....	95
3.3.4.1 惡意侵權之懲罰性賠償.....	95
3.3.4.2 律師費用之核給.....	96
3.3.5 關於設計專利之損害賠償計算.....	96
3.3.6 美國專利侵權損害賠償之趨勢研究.....	97
3.3.7 美國 2011 年專利法改革法案—關於專利侵權損害賠償計算.....	97
3.3.7.1 美國 2011 年專利法改革法案背景介紹.....	97
3.3.7.2 美國 2011 年專利法改革法案關於損害賠償計算之新增內容.....	98
3.3.7.3 美國 2011 年專利法改革法案對於日後損害賠償計算之影響.....	99
3.3.8 美國專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討.....	100
3.4 日本專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析.....	102
3.4.1 以專利權人所失利益之計算方式.....	102
3.4.2 以侵權行為人所得利益之計算方式.....	104
3.4.3 以合理權利金為基礎之計算方式.....	106
3.4.4 法院依據全辯論意旨與調查證據之結果為判決基礎之規定.....	107
3.4.5 日本專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討.....	108
3.5 中國大陸專利法制中關於損害賠償數額確定方法.....	110
3.5.1 中國大陸專利法之規定.....	110
3.5.2 中國大陸最高人民法院之司法解釋.....	112
3.5.3 中國大陸專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討.....	113
肆、本文建構之專利侵權損害賠償認定方法.....	115
4.1 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款部分.....	115
4.1.1 依民法第 216 條之規定計算所受損害所失利益.....	115

4.1.2 專利權人就實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益	117
4.2 關於利益說部分	148
1. 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害	148
2. 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確	148
3. 以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題	149
4. 侵權產品與侵害行為之關連性	150
5. 專利貢獻率問題	150
6. 被告舉證成本及必要費用之難題	163
7. 被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予酌定利潤率之問題	164
4.3 關於總銷售說部分	166
4.4 關於以「合理權利金」計算部分	166
4.5 問題及本文建構之解決方法	174
1. 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款部分	174
(1) 依民法第 216 條之規定計算	174
(2) 以「差額說」之規定計算	174
2. 關於利益說部分	176
3. 關於以「合理權利金」部分	179
4.6 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之其他建議	181
4.6.1 修法建議	181
4.6.2 其他建議	184
伍、驗證建構後專利侵權損害賠償認定方法	186
5.1 檢驗本文建構後我國專利侵權損害賠償數額認定方法	186
5.1.1 假設案例一	187
5.1.2 假設案例二	195
5.1.3 假設案例三	200

5.1.4 假設案例四.....	207
5.1.5 假設案例五.....	212
5.2 綜合檢討與建議.....	220
陸、結論—合理建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法以提昇損害賠償計算之品質及可預測性.....	222
參考文獻.....	225
附錄：台灣法院專利侵權訴訟中損害賠償的一些觀察—專利侵權訴訟損害賠償實證研究之範圍及方法.....	232



壹、緒論

1.1 研究問題之提出

從較前階段的專利申請、專利權維護、專利權行使到最終階段的專利權損害賠償計算，專利權損害賠償計算為整個專利權保護體系之重要核心問題，如果從體系上之制度設計未能妥善考量此一問題，對於專利權人將欠缺鼓勵其創新、研發以及以專利權來保護其發明創新之動機，對於被控之潛在侵權行為人亦有可能造成過度賠償之不合理現象。

而專利權人就其研發創新，在歷經謹慎的專利佈局及申請、復於取得專利權後妥善維護其有效性等二重要前階段後，其關於專利權之行使與否及其方式，判斷之重點將在於後階段之專利訴訟制度以及專利權損害賠償計算制度設計之良窳，此二重要之後階段，除專利訴訟制度中法院對於專利有效性以及專利侵權之判斷標準是否客觀明確並易為當事人所預測是其中相當重要之問題外，關於專利權損害賠償計算制度之設計是否客觀明確、易為法院於判決時適用以及易為當事人所預測，更是專利權人在歷經重重關卡取得專利權保護後，於慎重考量後並決定是否提起專利侵權訴訟以行使其專利權之重要判斷因素之一。

而現行專利侵權損害賠償數額之認定，在訴訟實務上面臨諸多問題，確實有必要整體性思考如何解決，以下列假設性案例為例，即可輕易觀察到現行制度所面臨損害賠償數額認定之困難：

例如：假設有一專利權為「用於增進微處理器中浮點運算功能之方法」之發明專利；專利權人為學術研發人員，並未自行或使他人實施系爭專利，亦未曾將系爭專利授權予第三人實施；業界類似專利之授權金比例為，5 件專利以包裹方式授權，權利金比例 0.5%；侵權產品為 A 品牌廠商市售之桌上型電腦；侵權行為人為生產侵權產品之 A 品牌廠商、銷售侵權產品之 B 賣場等二人。假設法院於調查證據後，發現 A 品牌廠商主張關於桌上型電腦之平均售價為 15000 元，平均利潤率為 22.5%，於侵權期間製造 15600 台，銷售 500 台予 B 賣場；B 賣場主張關於桌上型電腦之平均售價為 24000 元，平均利潤率為 15%，進貨 500 台，

已銷售 495 台¹。

以現行專利法所規定，於計算損害賠償數額時，專利權人並未自行實施該發明專利權，因此並無法選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式；而當專利權人轉而主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時，或可分別計算出 A 品牌廠商與 B 賣場因侵權行為所得利益，然而，專利權人該等主張將會面臨下列問題：

問題一：A 品牌廠商與 B 賣場均會爭執系爭專利僅為桌上型電腦中，單一元件中央處理器中，其中一處理器中之其中一項功能之增進而已，當不得將整台電腦之價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎。

問題二：即便可以確認出單一中央處理器之價格，然而，專利權人亦會面臨 A 品牌廠商與 B 賣場爭執系爭專利僅為中央處理器中，其中一處理器中之其中一項功能之增進而已，當不得將中央處理器之全部價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎。

問題三：專利權人亦會面臨單一中央處理器之價格，會隨上市時間而有波動，不易證明特定時點之價格為何等困難。

問題四：A 品牌廠商與 B 賣場將會抗辯單一中央處理器上有複數專利，並非一專利一產品，因此將中央處理器之全部價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎，並非公允。

問題五：上開利潤率係由侵權行為人（A 品牌廠商與 B 賣場）自行估算與主張，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。對於 B 賣場，專利權人或可主張將 B 賣場之銷售價格扣除進貨價格作為因侵權行為所得利益，然而該計算方式僅扣除進貨成本，

¹ 詳細假設案例事實說明及法律分析討論，詳參第 5.1.1 節假設案例一說明。

但並未充分將 B 賣場之所有成本與必要費用（例如因準備銷售所支出之成本與必要費用）扣除，對於 B 賣場失之過苛。此外，該種計算方式仍未解決上述問題一及問題二所稱計算基礎過大之問題。

此外，專利權人亦無法選擇以合理權利金之方式計算損害賠償，主要原因在於本假設案例並無法獲得系爭專利既有之授權金比例，而業界僅有之相關資料亦僅為類似專利經包裹授權之權利金比例，因此，法院並無法據以得出實施系爭專利授權時可得收取之合理權利金數額。

目前實務上碰到此類案件，或有將 B 賣場之銷售價格扣除進貨價格作為因侵權行為所得利益，然而該等計算方式有重大問題已如前述，各該問題如無法妥適解決，將會增加法院判決關於損害賠償之不可預測性，以及人民對於法院判決之質疑，均無助於健全專利權保護之法治環境。

從而，依據現行專利法體系下損害賠償計算，將會有諸多問題需要克服，倘無法克服，承審法院將會面臨專利權人已證明受有損害，但無法證明損害賠償數額之困境，則此時法院是否即需以民事訴訟法第 222 條第 2 項審理之？但即便法院欲依據民事訴訟法第 222 條第 2 項審理，但又該如何計算呢？是否反而造成判決結果更不明確或招致濫用民事訴訟法第 222 條第 2 項之批評呢？此即為現行專利法體系下損害賠償計算之諸項法律規範不明確之問題，亟需予以解決，否則將無法達成救濟專利權人所受侵權之損害。

關於上開專利侵權損害賠償數額之問題，可以從專利權人、被控侵權行為人、以及法院等三面向來綜合考量，始能妥適建構出合宜之認定方法：

就專利權人而言，如果專利侵權損害賠償計算制度之設計無法充分填補其所受損害或所失利益，或無法使其專有排除他人實施系爭專利之權利得到充分滿足，將會阻卻其日後就其發明創新再佈局申請專利，且將使其放棄對專利權繼續耗費資源予以維護，也將導致專利權人日後不再考慮以專利侵權訴訟作為其專利權行使之方式。亦即，有缺陷的專利侵權損害賠償計算制度將會使得前階段專利

權保護體系之制度即便設計得再完善亦無濟於事，更將使得專利權保護環境徒具形式、名存實亡。而就被控之潛在侵權行為人而言，專利權損害賠償計算制度之設計是否客觀明確，亦係其決定是否繼續以訴訟方式解決此一爭議，或是以和解談判之方式解決此一爭議之重要判斷因素，倘原被告兩造對於損害賠償計算之結果因制度設計不夠客觀明確而導致兩造預測結果差距過大，則兩造續行訴訟以取得對其有利結果之射倖性將大幅提高，更可能導致諸多無謂之專利訴訟，對於整體專利權保護環境之健全發展亦非全然有利。

而現行專利侵權損害賠償之審理，由於法律規範均屬抽象且不明確，在實務適用上已產生有諸多不確定，導致法院與訴訟兩造當事人在面臨此一議題時，都面臨相當程度之難題，更導致法院判決結果常與產業界之預期大相逕庭，而過高的判決不可預測性更將導致無謂的專利訴訟，以及助長當事人僥倖投機心理，並無法達成專利法促進產業研發、競爭之立法終極目的。



因此，如何從體系性之角度思考專利侵權損害賠償制度，並充分考量現行民事訴訟制度之特性，檢討與解決現行制度所面臨之法律規範不明確之問題，以健全整個專利權保護體系，即為本文研究問題及其研究動機所在。

1.2 研究主題與目的

本文研究之主題希望能突破以往僅單純介紹我國專利侵權損害賠償制度，或僅引述外國立法例即提出修法建議之研究方式，亦希望突破以往僅整理或評析外國判決而未能就如何於我國專利侵權損害賠償體系中適用予以分析說明之研究方式。亦即，本文之研究主題及目的在於針對現行專利侵權損害賠償制度，以體系性之方式予以全盤思考，並由促進產業研發、競爭之角度著手，檢視制度設計中法院判決與當事人商業談判時對於損害賠償數額為何產生有嚴重落差之原因，分析法院、專利權人、潛在侵權行為人間關於適用此一制度時所面臨之困擾，並嘗試以實證研究的方式研究目前台灣民事法院關於專利侵權訴訟中對於損害賠償的判決，觀察目前法院判決中關於專利侵權損害賠償計算時所採取的原則以及所面臨的難題，並試圖針對相關現象提供合理解釋。再依據相關損害賠償體系整體思考如何運用現行民事訴訟法制度合理計算損害賠償數額，整合納入法官審酌案件之參酌事項，以增加當事人對法院判決之可預測性，同時也希望提供法院法官做為判定損害賠償金額之重要參考依據，俾以增進法院判決之一致性。

1.3 文獻回顧

以往關於專利侵權訴訟制度之文獻，主要係集中討論專利權之歷史沿革、專利權之性質、權利內容等，進行概要式專利制度之論述²，而非針對專利侵權損害賠償制度之研究與論述。而關於專利侵權損害賠償議題研究之文獻，亦未能整體性從橫向各種損害賠償計算方式與民事訴訟制度等面向綜合考量，而多為學說介紹性質，未能充分體系性考量損害賠償數額認定之所有問題，因此並無法提出可以完整解決相關問題之解決方案³。

² 以整體概略式介紹專利侵權民事救濟制度，並小量概略論述專利侵權損害賠償之問題之文獻，例如有：(1)「發明專利權侵害及民事救濟之研究」，陳世杰，84年台大碩士論文；(2)「侵害專利權之民事責任」，黃鐘模，89年東吳大學碩士論文；(3)「論專利權之民事責任」，李育昇，90年台北大學碩士論文；甚至有文獻主要針對專利權保護範圍，而並未針對損害賠償請求權予以討論，例如：「論專利權保護範圍-由民、刑事責任觀點出發」，陳蕙君，90年銘傳大學碩士論文。

³ 關於專利侵權損害賠償議題研究之文獻，亦未能整體性從橫向各種損害賠償計算方式與民事訴訟制度等面向綜合考量，例如有：(1)「專利侵權損害賠償之研究」，陳佳麟，91年交大科技法律研究所碩士論文；從美國案例檢討我國專利損害賠償制度之設計與實施」，似僅有集中美國案例

1.4 研究方法

本文之研究方法係先就現行專利侵權損害賠償計算之制度設計予以體系性分析（如附表一），並提出現行體系於司法實務適用上面臨之問題，以確認現行體系下是否有任何缺漏導致司法實務適用法規上之問題。同時也針對 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法，進行修法後之體系性檢視（如附表二），以檢視該等修法是否已解決前開所整理在現行體系下所產生之法律規範不明確而導致司法實務適用法規上之問題。並以上開體系化檢視所發現之問題為核心，進行法律規範不明確之解釋（如附表三）。本文主要之研究方法如下：

(1) 體系化分析方法

以體系化之方式分析現行專利權損害賠償計算體系，全盤檢視現行專利侵權損害賠償制度所產生問題與法律規範不明確之原因，並試圖在符合現行法律規範之基礎上，提出解釋各該不明確法律規範之可行性建議，俾以完整建構專利侵權損害賠償數額認定之方法。

(2) 實證研究

以實證研究之方法，整理歸納出現行專利侵權損害賠償制度之問題與法律規範不明確之處，並整理現行最高法院對於相關問題之法律見解，並搭配體系化分

進行實體面分析，而未能針對舉證責任、證據調查之民事訴訟面之問題進行綜合研究論述；(2) 「論專利侵權損害賠償範圍之確定」，簡秀如，92 年政治大學碩士論文，尚未能充分體系性考量損害賠償數額認定之所有問題；(3) 「論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權所失利益之界定」，周漢威，94 年銘傳大學碩士論文，該文僅針對所失利益之部分提出創見，但未能充分體系性考量損害賠償數額認定之所有問題，提出完整之解決方案；(4) 「專利侵害損害賠償制度之檢討與重構」，張容綺，94 年世新大學碩士論文，該文同樣未能充分體系性考量損害賠償數額認定之所有問題，提出完整之解決方案；(5) 范建得，「智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用」，「台北大學論叢 52 期，199-223 頁」，主要是針對「鑑價」之方法，並非全面整體性之思考；(6) 張宇樞，「美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討」，「科技法律評論，2 卷 1 期，205-231 頁」，似乎過於簡化思考面向，逕予立法論主張回歸民法一般損害賠償之計算方式，未能體察實際問題；(7) 宋皇志，「我國專利侵害訴訟之實證研究」，「2005 全國科技法律研討會論文集」，雖進行實證統計，但仍屬概括式論述；(8) 「專利侵權損害賠償之計算」，林威融，2009 年台灣大學碩士論文，該並未文將專利侵權損害賠償計算之所有問題予以檢討與分析，僅針對部分問題引述外國說明予以分析說明。(9) 「自美國專利改革趨勢論我國專利侵權損害賠償之認定」，施志遠，2009 年清華大學科技法律研究所碩士論文，該文檢附大量我國法院判決整理，但並未能體系性考量損害賠償數額認定之所有問題。(10) 「美國專利侵權救濟之經濟分析」，賴忠明，2012 年逢甲大學碩士論文，亦屬過於簡化思考面向，逕予立法論主張回歸民法一般損害賠償之計算方式，未能體察實際問題。

析之方法，確認現行制度是否確有法律規範不明確之處，以及其解釋之可行性。

(3)比較方法

藉由針對各國對於相關問題於制度設計之對應規範，檢視上開法律規範不明確之處是否可以參考援用各國法例之相關規定，並搭配前開體系化分析方法、實證研究方法，檢視在現行專利侵權訴訟體系下是否具有參照外國法例以解決相關問題之空間。

(4)法律解釋方法

藉由各式法學方法來檢驗前開解決法律規範不明確問題之建議是否具有可行性，主要之法律解釋方法有：文義解釋、體系解釋、歷史解釋等。

本文主要之研究結構在於，先以體系化方式分析，搭配實證研究分析，確認相關法律規範不明確之問題及其產生之原因，並就最高法院判決以實證研究方法檢視最高法院是否曾就相關問題表示其法律見解，以及各該不明確法律規範之解釋之可能性與必要性。次以法學解釋方法提出完整建構專利侵權損害賠償數額認定方法之相關建議，以解決現行法律規範不明確之問題，此一先以實證研究方法整理歸納現行專利侵權損害賠償數額認定問題，並以解決各問題為出發點之方式來建構損害賠償數額認定方法之建議及相關方法，為本文首先提出而為以往相關論文未曾碰觸之研究方法，因此該等方法學及其完整建構損害賠償數額認定方法之建議為本文突破以往研究方法之主要貢獻所在。最末本文再就假設性案例進行分析，檢視該等案例於現行體系下於適用法規計算損害賠償時因法律規範不明確所產生問題，並依據本文建議完整建構後之損害賠償數額認定方法，檢視相關法律規範不明確之問題是否得到解決，以確認本文上開研究方法所提出之建議是否具有可行性。

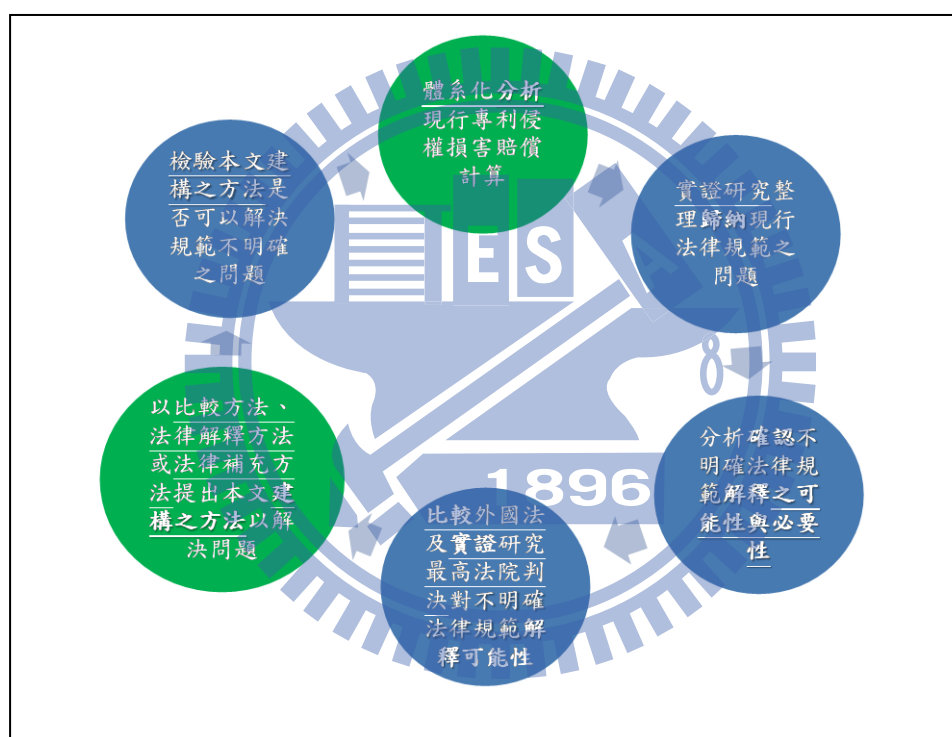
(5)法律補充方法

於上開法學解釋方法對於現行專利侵權損害賠償認定方法，進行法律解釋後，如已能解決相關問題，則本文所建構之專利侵權損害賠償認定方法當屬具有

相當之可行性。惟倘本文所建構之專利侵權損害賠償認定方法仍有不足，亦即倘依據法學解釋方法仍不足以解決所有問題，則此時恐有法律漏洞之產生而需要適度進行法律補充之問題，而通常適合之法律補充方法，計有「類推適用」、「目的性限縮或擴張」、「創造性補充」等法學方法。

(6) 修法建議

而就法律解釋或法律補充等法學方法仍不足以解決所有問題，則較為妥適之方法則為法律修正，以利完整解決相關問題。



本文研究方法圖示

1.5 本文架構

本文架構主要先從研究問題之提出、確定研究主題及目的後，進行文獻回顧以及研究方法之確立；其後體系化分析現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算之法律規範，並以實證研究之方式歸納整理出現行法律規範所面臨之問題；針對

相關法律規範之問題，再予分析確認不明確法律規範之解釋可能性與必要；於建構專利侵權損害賠償認定方法之前，先實證研究我國最高法院關於專利侵權損害賠償之相關判決，以確認前述歸納整理之法律問題，最高法院判決是否曾有相關見解可資參酌，並比較分析外國法之規範，以瞭解各該規範是否有可能用以解決現行法律規範所面臨之問題，最後再針對現行法律規範所面臨之問題，逐一以比較解釋及其他解釋方法提出解決方案，如尚未能完整解決問題，則再行思索是否有以法律補充之法學方法，或是否必須以法律修正之方式解決問題，以完整建構我國專利侵權損害賠償數額之認定方法；最末，本文再以較具爭議性之假設案例，驗證本文建構之專利侵權損害賠償數額認定方法，以確認是否可以解決現行法律規範所面臨之問題。



貳、現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算

專利權之侵害，依據現行專利法之規範，專利權人除具有排除侵害或侵害防止請求權外，尚得主張損害賠償請求權，本章節將先介紹現行專利法體系下專利侵權損害賠償之構成要件，以及現行專法體系下損害賠償之計算方式，並逐一分析出現行專利法體系下專利侵權損害賠償問題，同時介紹 2011 年 12 月 11 日專利法修正後專利侵權損害賠償計算之規定，確認尚待解決之問題為何，並分析建構專利侵權損害賠償認定方法之可行性與必要性。以利本文後續各章節各研究方法之提出與驗證建構後專利侵權損害賠償數額認定方法是否可解決現行體系下之問題。

2.1 現行專利侵權損害賠償之構成要件

1. 專利侵害請求權主體

按專利侵害請求權之主體係指依專利法得行使專利權之主體，依現行專利法之規定有二，其一為專利權人⁴，其二為專屬被授權人⁵；其請求權基礎係分別為專利法第 84 條第 1 項及第 2 項。

而專利權之內容，依專利法第 56 條第 1 項及第 2 項規定：「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。」「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。」倘專利權為他人以前述行為態樣所侵害，專利權人得依法請求損害賠償。而專屬被授權人依法亦得為損害賠償請求權人，惟尚有下列值得注意的問題：

(1) 重覆請求問題

⁴ 專利法第 84 條第 1 項：「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。」新型專利依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項，新式樣專利依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項。

⁵ 專利法第 84 條第 2 項：「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。」新型專利依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項，新式樣專利依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項。

按依現行專利法第 84 條第 2 項規定，專利權人與專屬被授權人均得對侵權人行使損害賠償請求權，然二者倘同時分別主張⁶，依現行法規之文義解釋，即可能產生重覆請求之問題。惟依據舊法規定，專屬被授權人經專利權人通知後而不為損害賠償請求且契約無相反約定者，始得主動行使損害賠償請求權⁷，因此二者自不生重覆請求之問題，而新法的修法理由在於放寬規定使得專屬被授權人亦得主動為損害賠償之請求，於歷史解釋上仍應依據契約自由原則，依據當事人之本意定之。因此如遇有同時分別請求，應依據專屬授權契約規定，如無規定，在立法體系解釋下，既然專屬被授權人從限制需先通知專利權人到放寬為得逕為請求，似以專利權人主張優先為宜⁸。

(2) 專屬授權登記問題

按專利權人授權他人實施其專利權，非經向智慧財產局登記，不得對抗第三人⁹，此一授權登記始得對抗第三人之效力規定，不分專屬授權或非專屬授權，換言之，專屬授權人於行使其專利權時，亦需登記始得產生對抗第三人之效力。惟針對他人侵害該業經專屬授權之專利權時，專屬被授權人是否需經授權登記始得行使損害賠償請求權（對抗第三人即侵權行為人），即可能產生疑義。一說為專屬授權需經授權登記始產生對抗專利權人以外第三人之效力，此一第三人包含侵權行為人，因此，未經授權登記之專屬被授權人，仍不得行使專利權¹⁰；另一說為此一授權登記似可補正，退步言之，縱不得補正，亦得先由專利權人先為權利之主張，再由專屬被授權人承當訴訟¹¹，惟此一承當訴訟¹²，係指以專利權人

⁶ 倘為專利權人與專屬被授權人於同一訴訟中同時主張，並不生重複請求之問題。然如專屬授權後，倘專利權人未保留實施權利，則實務上亦有認為專利權人既無再實施權，當無損害賠償請求權，智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號參照。

⁷ 1994 年專利法第 88 條第 2 項：「專屬被授權人亦得為前項請求。但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。」

⁸ 仍有見解認為專利權人於專屬授權後，可認為已有移轉專利權行使的意思，自以專屬被授權人行使優先為宜，參謝銘洋等著，專利法解讀，頁 171（1997）。

⁹ 專利法第 59 條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」新型專利依專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項，新式樣專利依專利法第 129 條準用第 84 條第 1 項。

¹⁰ 謝銘洋等前揭註 8，頁 171。

¹¹ 參陳志超，專利法理論與實務，頁 274（2002）。

¹² 民事訴訟法第 254 條第 1 項：「訴訟繫屬中為訴訟標的之法律關係，雖移轉於第三人，於訴訟無影響。但第三人如經兩造同意，得聲請代當事人承當訴訟。」第 2 項：「前項但書情形，僅

先提起訴訟後為之，如遇專屬被授權人於未經授權登記之情形下即提起訴訟，並不適用之，亦即該等訴訟案件恐將因當事人不適格，並不具有權利保護要件，則其所訴事實在法律上顯無理由，法院得依民事訴訟法第 249 條第 2 項之規定，不經言詞辯論，逕以判決駁回之¹³；再有一說認為未經授權登記不得對抗第三人，該第三人係指受有正當利益之第三人，因而侵權行為人不包含在內¹⁴。

(3) 專屬被授權人對專屬授權前之損害賠償得否請求問題

原則上關於專屬授權的內容基於契約自由原則，依據當事人間的意思為準，然對於專屬授權前之損害賠償請求權是否得併予移轉即可能產生疑義，按專屬授權當具有授權期間，對於授權期間以外的損害賠償請求權似乎不得為專屬授權契約移轉權利的標的，但如契約中有併予約定，仍非不得為之，而該約定類似於債權讓與之性質，依據民法第 297 條第 1 項之規定，應非經讓與人或受讓人通知債務人，對於債務人不生效力，但此等規定於實務上運作恐有困難，此等損害賠償請求權讓與並非向智慧局登記之項目，則一般人似無從自專利權讓與登記之公告，知悉此債權讓與之事實，因而，讓與人或受讓人恐需就此讓與向侵權行為人為「通知」之行為，否則此一讓與對侵權行為人不生效力。所幸，一般起訴之行為，如已具體表明上開讓與事實，或可認定為已「通知」之情形。惟值得注意的是，如果讓與之損害賠償請求權，距離提出讓與文件並通知侵權行為人之時間超過民法第 197 條第 1 項消滅時效，侵權行為人恐可主張損害賠償請求權已罹於時效，而拒絕給付¹⁵。

2. 專利證書號碼標示義務

按「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被

他造不同意者，移轉之當事人或第三人得聲請法院以裁定許第三人承當訴訟。」

¹³ 對於侵權行為人是否屬於善意信賴之第三人，恐有爭議，況專利權之存在業經公示，僅係專利權是否業經專屬授權不明，倘嚴格禁止未經授權登記之專屬被授權人行使專利權似失之過苛。然專利權人既尚得行使損害賠償請求權，前述見解即尚非不當。

¹⁴ 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 47 號參照；另台灣高等法院 97 年智上 15 號亦表明：「專利權讓與未經向智慧財產局登記，不得對抗第三人，並非規定不得請求損害賠償」，該判決業經最高法院 99 年度台上字第 921 號判決予以維持。

¹⁵ 最高法院 99 年度台上字第 387 號判決參照。智慧財產法院 99 年度民專上更（一）第 9 號判決參照。

授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」專利法第 79 條訂有明文，此一專利證書號碼標示義務之目的在藉由專利權人協助社會大眾辨識專利物品，並避免無辜者侵權¹⁶。

因此專利證書號碼標示義務係為損害賠償請求之特別要件，如不符合此一特別要件，將不得請求損害賠償¹⁷，此與侵權行為人之故意過失之主觀要件係分屬不同要件。惟如侵權行為人明知或可得而知為專利物品者，亦得做為滿足此一特別要件之替代證明方式。

值得注意的是，此一專利標示義務在實務踐行上可能會產生下列問題：

(1) 產品上不易標示問題

於電子零件的演進流程中，產品微小化可能為其中一個趨勢，因此在實務上有部分產品無從標示，替代方案係於產品包裝上為專利標示。但實際上部分電子 IC 零件係使用於終局消費型產品，可能無從替具有專利之電子零件為專利標示。此一問題將造成日後損害賠償請求之可能障礙。

(2) 方法專利之標示問題

專利法第 79 條之文義上係要求專利權人於專利物品或其包裝上進行專利標示，於物品專利固無疑問，但對於方法專利¹⁸，恐必須在該方法直接製成之物品為專利標示，倘無直接製成之物品，將容易產生爭議，對於專利權人行使權利亦將造成障礙。

3. 侵權人具有客觀責任原因—侵權人侵害有效之專利權

按客觀責任原因，係損害賠償請求權之重要要件，亦即必須對於專利權有不法侵害行為存在，其內容如下：

¹⁶ 參劉尚志等著，Patent wars 美台專利訴訟：實戰暨裁判解析，頁 417（2005）。

¹⁷ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 117 號判決、97 年度民專訴字第 47 號判決參照。

¹⁸ 對於製程代工業者，專利標示將可能有一定程度的不便與困難。

(1)被侵害之專利權係為有效存在

按專利權之有效性，係為專利侵權行為存在之前提要件，依據智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷」，換言之，倘系爭專利權非有效存在，自無所謂專利侵權行為存在。

無效之專利權可能為專利權期滿、拋棄、未依限繳納規費等專利權具有當然消滅之原因¹⁹，以及專利權因不具專利要件經智慧財產局依舉發或依職權撤銷者²⁰，對於已消滅或撤銷之專利權，或為公知技術，或為不受權利保護之技術，任何人得使用而不構成侵權行為。

目前智慧財產法院之審理實務，於審理此一爭點時，採取由抗辯人提出相關先前技術證據，以及主張專利有應撤銷原因之理由與範圍，為避免訴訟程序之延滯，通常會以協議簡化爭點之方式，於法院指定之期限內提出所有主張專利有應撤銷原因之證據及理由，於專利權人提出相關答辯意見後，再由兩造當事人進行以技術簡報為基礎之言詞辯論後，由法院判斷之。

(2)侵權行為之態樣落入專利權之申請專利範圍

¹⁹ 專利法第 66 條：

「有下列情事之一者，發明專利權當然消滅：

- 一、專利權期滿時，自期滿之次日消滅。
- 二、專利權人死亡，無人主張其為繼承人者，專利權於依民法第一千一百八十五條規定歸屬國庫之日起消滅。
- 三、第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿之次日消滅。但依第十七條第二項規定回復原狀者，不在此限。
- 四、專利權人拋棄時，自其書面表示之日起消滅。」

²⁰ 專利法第 67 條：

「有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：

- 一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。
 - 二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
 - 三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。
- 以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。
- 舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。
- 舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發。」

按專利侵權之核心問題，在於侵權行為人所為之行為態樣是否落入專利權人之申請專利範圍中，此一部份涉及技術判斷問題，目前司法機關多遵循司法院函轉各級法院參考之「專利侵害鑑定要點」²¹，用於檢視當事人呈送之侵害鑑定報告²²或是經法院指定鑑定機構所作成之鑑定報告是否具有鑑定流程上的瑕疵，而法院判決亦常以鑑定報告違反鑑定流程而作為不採用該鑑定意見之理由²³。

目前智慧財產法院之審理實務，於審理此一爭點時，採取由專利權人提出侵權比對分析，通常可以是前揭私委託之鑑定意見，或是當事人自行製作之侵害比對分析意見，法院將會命被告針對上開書面意見提出答辯，通常法院會要求被告提出專利權人所提報告有何違背「專利侵害鑑定要點」之理由，倘僅提出「不侵權報告或分析意見」，會被認為尚未充分，因此在被告提出相關實質答辯意見後，通常會再由兩造當事人進行以技術簡報為基礎之言詞辯論後，由法院判斷之。

(3)加害人無合法權源

²¹ 有鑒於「專利侵害鑑定要點」有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，經濟部智慧財產局乃依八十五年元月公告施行之「專利侵害鑑定基準」修正旨揭要點，並送請司法院提供法官於送鑑定時參考。司法院秘書長以 93 年 11 月 2 日秘台廳民一字第 0930024793 號函將「專利侵害鑑定要點」函轉各級法院參考，並經臺灣高等法院以 93 年 11 月 8 日院信文速字第 0930107665 號函將「專利侵害鑑定要點」提供各級法院法官於送鑑定時參考。

²² 目前實務見解以當事人自行呈送之鑑定報告其性質僅為「書證」的一種，尚非訴訟中經法院指定鑑定人作成之鑑定報告。參台北地方法院 94 年度訴字第 81 號判決：「臺灣省機械技師公會先後於 94 年 7 月 8 日及同年 11 月 23 日出具兩份鑑定報告，然按所謂『鑑定』，係以具有特別知識之人，在訴訟程序中陳述關於特別法規或經驗定則之意見，而以其陳述，為證據之用者稱之。查，前開兩份鑑定報告，係由原告起訴前自行委請臺灣省機械技師公會所製作，並非於本件訴訟程序中由具有專業知識之人所出具之意見，故於證據評價上，應認定為屬原告所提出之書證。」

²³ 參嘉義地方法院 92 年度智字第 6 號：「本院認根據智財局頒佈專利侵害鑑定要點之鑑定侵害判斷流程，必須先利用全要件原則判斷待鑑物品之技術內容是否構成對系爭專利之字義侵害，再依據所判定之結果，分別依均等論或逆均等論，進一步分析比對待鑑物品與系爭專利是否具有實質相同的技術手段，達成實質相同的技術功能，而產生實質相同的結果。簡言之，在進行第一階段全要件原則的判斷時，係就申請專利範圍其技術特徵之文字意義，一一比對是否完全對應表現在待鑑定物品中，判定是否符合全要件原則後，再比對兩者是否具有實質相同之技術手段、功能及結果。換言之，在進行第一階段全要件原則的判斷時，僅就技術特徵之文義讀取，無須考慮實質技術手段、功能及結果，因此，本院認為在進行全要件原則的判斷時，不論是獨立項或附屬項，均須進入文義特徵比對之範圍，因此，國立雲林科技大學將獨立項及附屬項均置入全要件原則比對之範圍內，應為可採。中國機械工程學會僅將獨立項做為全要件原則比對之對象，已有疏漏，其另認定部分附屬項之技術特徵雖有不同，但因係依附獨立項而不影響實質實施手段等語，然本院認是否為實質相同手段之判斷，應係在均等論或逆均等論下探究為是，惟中國機械工程學會將之置於全要件原則下考慮，顯有所誤，故其前揭鑑定比對之流程顯非完全正確，尚難憑採。」

按專利法第 56 條第 1 項及第 2 項規定：「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。」「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。」因此，倘行為人已得到專利權人之同意，例如經由專利權讓與、信託、授權他人實施、繼承或其他技術合作等方式²⁴，當不構成專利權之侵害。

(4)侵害行為係屬於專利權授與之地域範圍內

按專利法係採屬地原則，係由依地域法律經由審查後授與在特定司法管轄區域內之專屬權利，涉及各地域之立法政策及司法制度之範疇，因此專利權人僅能在獲得授與專利權之地域範圍內行使其權利²⁵。

4. 專利權人因而受有損害²⁶

按現行實務見解²⁷，採完全賠償說²⁸，亦即無損害即無賠償，賠償之目的在於填補損害。換言之，若該侵權行為存在並不造成專利權人有任何損害，則無庸對專利權人為任何賠償²⁹。然若僅為數額無法確切證明，則法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額³⁰。

²⁴ 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 18（2009）

²⁵ 專利權之域外效力，於美國法有諸多討論，惟均屬例外情形之補充救濟方式，參 AT & T Corp. v. Microsoft Corp., 414 F.3d 1366, 75 U.S.P.Q.2d 1506 (2005).

²⁶ 實務上易曾認為：「而專利權人授權他人實施其專利權時，通常會收取權利金，於侵害專利權事件，因專利權人與侵權人間並無授權契約關係之存在，則專利權人授權實施所收取之權利金，應可作為損害賠償之計算參考。」，智慧財產法院 97 年度民專訴字第 66 號判決參照，此判決雖然主要係說明其依據「合理權利金」來計算損害賠償之合法性與合理性，然而，上開論述似可認為「相當權利金之損失」可以專利權人受有損害之另一種證明方式。而智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號更明確表明：「由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金。」

²⁷ 最高法院 19 年上字第 363 號判例：「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償可言。」

²⁸ 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 55（2006）。

²⁹ 最高法院 19 年上字第 3150 判例：「關於侵權行為損害賠償之請求權，以受有實際上損害為成立要件。」

³⁰ 民事訴訟法第 222 條第 2 項參照。

5. 侵權人具有主觀責任原因

按現行專利法對於侵害排除請求只要有侵害行為造成之侵害狀態，專利權人即得請求排除之，此一侵害排除請求權類似民法第 767 條之所有權妨害除去請求權，至於行為人是否有故意過失，並非所問。此與所有權人行使民法第 767 條之所有權妨害除去請求權時，不以行為妨害人或狀態妨害人有故意過失者為限，恰屬相同³¹。

而專利法對於損害賠償請求則採過失原則，亦即行為人必須有故意過失不法侵害他人之專利權時³²，專利權人始能行使損害賠償請求權。至於目前亦有見解認為專利法亦屬保護他人之法律，依據民法第 184 條第 2 項，行為人如侵害他人專利權，似可認為係違反保護他人之法律，因而有推定行為人具有故意、過失，倘行為人欲免除損害賠償責任，應舉證其行為無過失，方能免除其損害賠償責任³³。惟上開推定過失之見解，實務上多所爭議，2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 96 條第 2 項，已將專利權人必須證明侵權行為人有侵害專利之「故意或過失」列為損害賠償請求之要件³⁴，以求杜絕爭議。

另值得注意者，關於排除或防止侵害請求權，依據上開說明，由於性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件，因此 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 96 條第 2 項所規定行為人需具有「故意或過失」之主觀要件，僅限於「損害賠償請求」，並不及於「排除或防止侵害請求」，應予敘明。

6. 侵權行為與損害間具有因果關係³⁵

按現行司法實務，侵權行為責任原因之事實與損害間必須具有因果關係³⁶，

³¹ 詹森林，專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償，月旦法學第 13 期，頁 17（1996）。

³² 最高法院 93 年度台上字第 2292 號判決。蔡明誠，前揭註 24，頁 24。

³³ 最高法院 94 年度台上字第 1340 號判決。

³⁴ 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 96 條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

³⁵ 由於侵權行為與損害間必須存有相當因果關係，因此，似可認為專利貢獻度之觀念亦應納入損害賠償計算之考量因素之一。

³⁶ 最高法院 30 年上字第 18 號判例：「損害賠償之債，已有損害之發生及有責原因之事實，並二

而所謂因果關係，目前通說採相當因果關係，係由「條件關係」及「相當性」所構成，前者在審究其條件上之因果關係，屬於自然的、機器的規範性判斷；後者在認定條件之相當性。屬價值判斷，具有法律上歸責之機能³⁷。

7. 無專利權效力所不及之情事

按對於符合前述諸專利侵權損害賠償構成要件之行為，倘該等侵權行為屬於專利權效力所不及之情事，專利權人仍不得對行為人請求損害賠償，專利權效力所不及之情事如下³⁸：

- (1) 為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。
- (2) 申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。
- (3) 申請前已存在國內之物品。
- (4) 僅由國境經過之交通工具或其裝置。
- (5) 非專利申請權人所得專利權，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販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。
- (7) 混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

2.2 現行專利侵權損害賠償之計算方式

現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算主要是依據專利法第 85 條之規

者之間有相當因果關係為其成立要件。」

³⁷ 蔡明誠，前揭註 24，頁 20。

³⁸ 專利法第 57、58 條參照。

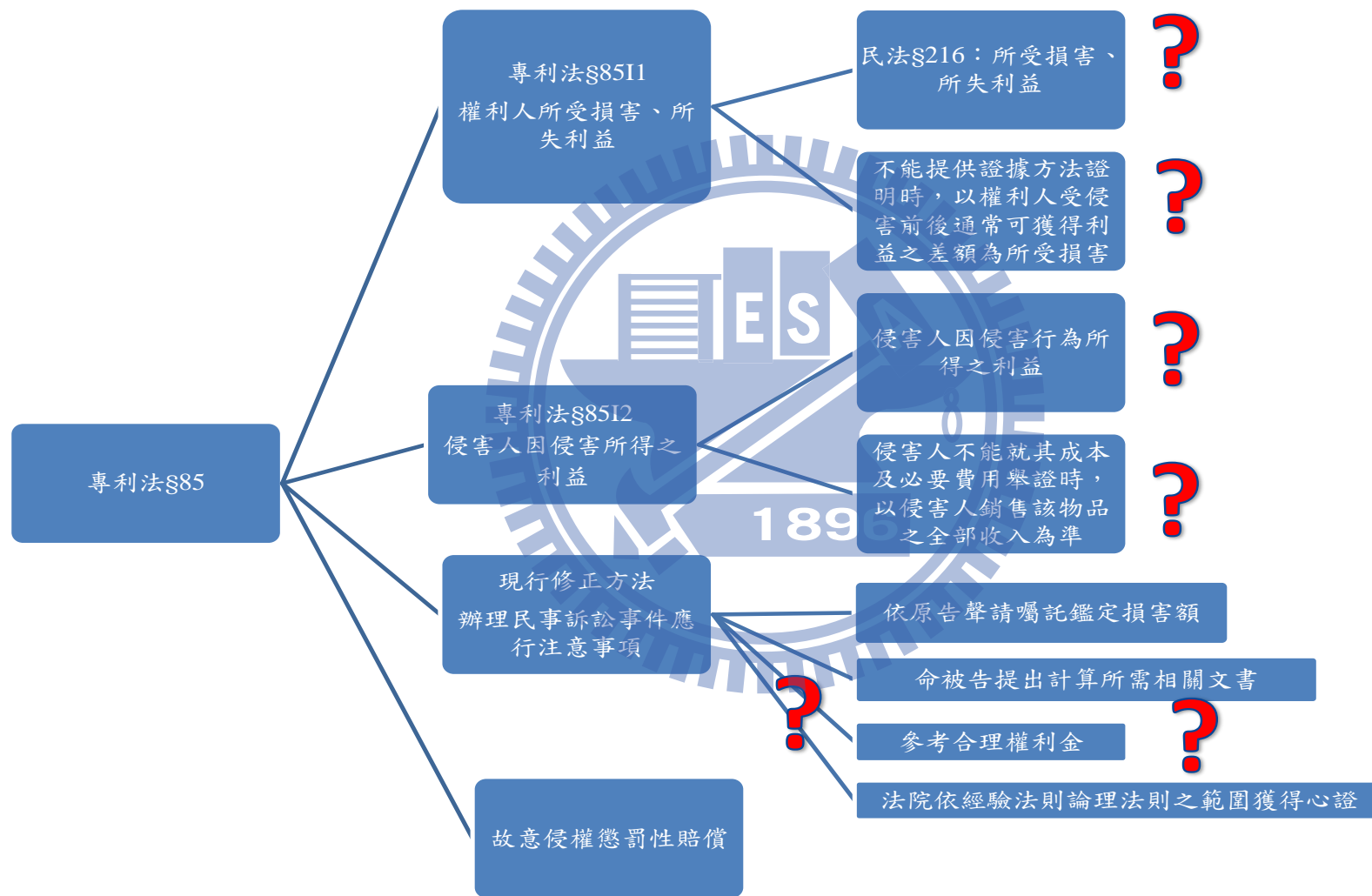
定，由專利權人擇一計算，大致可以分為兩種方法，一為依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之規定，依民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為計算之原則，如有困難，得採差額說，亦即專利權人於侵權行為之前後收益之差額作為所受損害；另一為依據專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定，採利益說，亦即以侵權行為人因侵權所獲得之利益作為損害賠償數額，當侵害人不能就其成本與必要費用舉證時，改採總銷售說，亦即以侵害人銷售該物品之全部收入為所得利益以計算損害賠償數額。雖然專利權人依法具有損害賠償計算之選擇權³⁹，但因為相關證據資料蒐集與舉證上的不易，司法實務判決上仍不免面臨相當的困難，造成了專利權人行使權利上的障礙，以及法院審理專利侵權案件上的難題。因此，現行體系關於專利侵權損害賠償之計算，其法律規範具有相當程度之不明確，亟需予以解釋，以避免法律規範不明確所造成之不當影響。

為此，為解決上開法律規範不明確之問題，現階段法院於審理損害賠償數額時，可另外再搭配民事訴訟法中相關證據法則、證據妨礙對他造主張事實之推定，以及法院於認定困難審酌相關情狀後自行獲得心證等方式修正對專利侵權損害賠償之計算，相關專利侵權損害賠償計算體系可表列如附表一，詳如下述⁴⁰：

³⁹ 板橋地方法院 93 年度智字第 27 號判決參照。

⁴⁰ 請參照下列體系表，現行專利法體系專利侵權損害賠償計算（附表一）。

現行專利侵權法定損害賠償數額計算方法(附表一)



1. 依據民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採差額說（現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款）：

在差額說的計算因素中，必須將專利權人就其實施專利權通常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。惟如何推估專利權人實施專利權通常可獲得之利益，於實務認定上頗生爭議，畢竟市場競爭者眾，是否在排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人已身經營不善？各種可能因素相當複雜，造成實務上得以順利以此種方式主張專利權損害賠償數額之案例屈指可數。因此，此一法律規範確實有諸多不明確之處，亟需予以解釋。

2. 利益說及總銷售說（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款）：

此一計算方式，係專利法所獨有的推估損害賠償數額方式，主要係以侵害人因侵害行為所得之利益推估為損害賠償數額，於侵害人得合理舉證的情形下，將銷售侵權物品全部收入減除成本及必要費用作為損害賠償數額，此即利益說（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段），但如果侵害人無法就其成本與必要費用舉證，則法院將以銷售該物品全部收入為所得利益，此即總銷售說（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段）⁴¹。其立法目的顯然係在免除專利權人對於前述差額說舉證與計算不易的困擾，並課予侵害人承擔舉證其成本及必要費用之義務。然實務上，因為專利權人對於被告相關資料帳冊不易掌握的情形下，且部分案件之全部銷售情形不必然顯示於資料帳冊，因此於主張此一利益說作為損害賠償之計算方式，原告亦不免產生相當困難。另外，在原告具有損害賠償計算之選擇權之情形下，當原告選擇此一方式計算時，又常有被告因為無法提出證據證明實際成本

⁴¹ 學者有認為「利益說」或「總銷售說」係源自德國法院判決中準用德國民法第 687 條第 2 項、第 684 條第 667 條有關「準無因管理」之規定而來，參蔡明誠，發明專利法研究，第 234-235 頁，1997 年版。由於以類似無因管理中之「不法管理」之觀念來思考，其效果上或許可將侵害人之所得利益全數作為應返還專利權人之不法利益，此時將不論不法利益是否大於實際損害，將可避免適用「不當得利」之觀念時，如「利益」數額大於「損害」數額時，其效果僅能及於「損害」數額之問題，參王澤鑑，不當得利，民法債編總論第二冊，第 195 頁，民國 81 年版。

及必要費用，而導致損害賠償金額無法扣除該等成本及必要費用之不合理性，對於被告亦非衡平。

再者，利益說在為了克服專利權人舉證困難的情形下，可能過度高估被告產品與原告產品之替代性，事實上除非市場上並無其他侵權產品存在，否則極可能已扭曲損害賠償計算之因果關係認定。此外，倘專利權人未實施該專利，仍得擬制被控侵權人之所有銷售利益為專利權人所受損害，是否過度高估專利權人所受損害，亦值商榷。

因此，利益說與總銷售說，對於原告或被告，在實際案件適用上，產生諸多質疑與不合理之現象，且不免與實際損害有一定程度之差異，倘勉予適用，在個案亦非全數允當，因此，此一法律規範確實有諸多問題，亟需予以解決⁴²。

3. 法院其他修正方式

如上所述，為此，為解決上開法律規範於適用時之問題，現階段法院於審理損害賠償數額時，可另外再搭配民事訴訟法中相關證據法則、證據妨礙對他造主張事實之推定，以及法院於認定困難審酌相關情狀後自行獲得心證等方式修正對專利侵權損害賠償之計算。例如：

依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，「當事人已證明」受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。

而辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條特別針對民事訴訟法第 222 條進一步解釋如何於具體個案中運用其規定，其中第 1 項針對損害額之認定有下列說明：「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額。」而此一說明，已具體表明損害

⁴² 學者有認為適用「利益說」或「總銷售說」之前提應限於侵害人有「主觀上故意」為宜，參黃銘傑，「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能及適用，月旦法學雜誌，第 167 期，2009 年 4 月。其主要理由在於此一法條似以懲罰侵害人為其出發點，以預防及遏止專利侵權行為，因此，必須有限度限制使用，以避免形成過度處罰侵害人之不合理之現象，此亦為闡釋不明確法律規範之重要建議。

賠償額之認定，本屬困難，故而表明依據民事訴訟法第 222 條之規定，如損害賠償額在客觀證明有重大困難時，法院不應逕予駁回，而應具有相當權限，在審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額，倘如能善用此一規定，或許可以緩和前揭當事人間舉證困難與相關不合理之現象，因而，此一規定不失為解決專利法第 85 條第 1、2 項在體系上法律規範不明確之方法⁴³，然而，目前實務上對於此一規定之適用仍屬保守，故而，現階段由司法院僅以「辦理民事訴訟事件應行注意事項」此一位階方式予以規範，而非以法律之位階規範，似乎尚顯不足，對於法官適用法律審理案件仍無拘束或遵循之必然，不足以解決目前體系上之問題。再者，更有學者批評如法院過度適用此一規定，將會架空原專利法第 85 條之規定，而有過度濫用民事訴訟法第 222 條第 2 項規定之問題⁴⁴。

而在現行的「辦理民事訴訟事件應行注意事項」第 87 條第 2 項，則進一步提供了幾項修正方式，以便利法院認定損害賠償數額，其具體內容為「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」可整理如下列三種方式：

(1) 依原告聲請囑託鑑定損害額⁴⁵

亦即「依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額」，然而，在現階段專利鑑價在實務上尚未能取得共識與信賴之情形下，法院適用此一規定之案例仍屬少見。然而，倘專利鑑價之環境與理論能夠更加成熟，業界也能夠信賴相關鑑價結果，此一規定不失為認定

⁴³ 日本特許法第 105 條之 3 甚至已將此一民事訴訟法之規定，修正於日本特許法中，其中譯內容為：「於發明專利權或專屬授權之相關侵權訴訟中，如以認為受有損害而舉證損害數額之必要的事實舉證於該當事實之性質上顯有重大困難者，法院得斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，認定合理之損害數額」。

⁴⁴ 李素華，台灣專侵害賠償問題初探，變遷中專利制度之檢討與展望研討會簡報第 3 頁，台北，2011 年 12 月 17 日。

⁴⁵ 台南地方法院 88 年度訴字第 2363 號判決、台南地方法院 92 年度智字第 20 號判決、台中地方法院 91 年度重訴字第 254 號判決參照。

損害賠償額之客觀替代方案。

(2) 參考合理權利金

亦即「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額」⁴⁶，而合理權利金之參酌，尚涉及許多授權談判時之參酌因素，然實務見解並未對該等事項進行更精密之分析。

在美國專利法第 284 條的規定中，損害賠償金額不得少於被告使用專利所應支付之合理權利金，其基本精神在於權利金之協商通常依據合理商業條件，對於兩造均屬公允。但於訴訟後之損害賠償，被告主觀上有侵害專利之故意過失，因此有論者主張被告此時所應付出之賠償金額，當不得少於假設性協商下之合理權利金數額⁴⁷，否則無異是隱含強制授權之觀念，此將使得潛在被告不願先進行商業協商並支付權利金，而係於被控侵權並經法院判定侵權後，始行支付法院判定與商業協商後金額相當之權利金。惟此種觀點已受到進一步質疑，主要之批評在於「何以訴訟後之權利金與商業協商下之權利金必須有所不同？」⁴⁸由於前揭訴訟後之權利金應較商業協商下之權利金為高之主張，該等提高權利金數額之理由並不符合美國專利法下強化損害賠償計算之規定⁴⁹，因此美國聯邦巡迴上訴法院已進一步表明不採之態度⁵⁰。

關於合理權利金之核定，如原告對於被告或第三人對於系爭專利有授權行為，則法院通常會參酌該等授權契約之權利金數額。惟值得注意者，上述權利金數額之參酌必須留意到商業談判關於專利授權時之相關重要因素，例如：侵權產品數量、授權金比例、權利金係以一次性給付

⁴⁶ 士林地方法院 94 年度智字第 34 號判決、板橋地方法院 93 年度智字第 27 號判決、台南地方法院 94 年度智字第 5 號判決參照。

⁴⁷ *Panduit v. Stahlin*, 575 F.2d 1152, 1158 (Six Cir. 1978).

⁴⁸ *Mahurkar v. Bard*, 79 F.3d 1572, 1581 (Fed. Cir. 1996).

⁴⁹ 參考本文 3.4 節關於美國法下強化損害賠償計算之規定。

⁵⁰ 1997 U.S. App.LEXIS 13031, 13038 (Fed. Cir. 1997).

(Lump sum) 或分次逐年支付、權利金是否僅為過去損害 (Past use)、系爭產品是否有數量上折扣 (Volume discount)、被告係故意或過失、被告於商品鏈中之地位，係為製造商或銷售商或主要零件供應者、授權金額之長期遞減、專利權人已蒐證之程度及其請求侵權產品之範圍、專利權人對勝訴可能性之預估、系爭產品侵害專利請求項之項數、系爭產品侵害專利件數、系爭產品是否繼續生產或銷售、系爭產品對專利權人產品市佔率之影響、系爭產品對於市場價格之影響以及對於專利權人產品毛利率之影響、系爭產品生命週期等。

然而，此現階段法院對於適用此一規定仍屬保守⁵¹，因此實際適用此一規定之案件亦屬少見，但參照關於專利授權環境成熟之外國例，倘於日後台灣之專利授權環境成熟，則業界也能夠信賴相關授權之慣例與標準，此一規定不失為認定損害賠償額之客觀替代方案⁵²。

(3) 命被告提出計算所需相關文書⁵³

⁵¹ 2011年12月21日修正公布之專利法第97條第3款業已增列「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」，以法律明確規定此一損害賠償計算模式。惟此一規定仍與美國專利法之相對應規定有所差異，蓋美國專利法第284條係規定以「不低於合理權利金為損害賠償數額」(35 U.S.C. 284(1) 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.)。

⁵² 智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號判決參照，於該判決中，法院明確揭示其參酌之相關因素及其理由：「假設兩造於88年4月間，本於對等地位及持有對稱資訊，就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金。爰審酌被上訴人先前就系爭專利所為非專屬授權之權利金數額及時間（即既有權利金，89年9月28日至91年2月28日之每年1,058,824元《被上證39》、91年7月1日至92年6月30日之每年1,350,000元《被上證40》、91年9月1日至94年8月31日之每年1,800,000元《原證9》）、准許販賣一定數量專利產品之授權範圍（如授權契約有約定販賣數量及保證數量時，量多者，每支授權金越低，量少者，每支授權金越高；如無約定數量時，即以年度權利金計算。其中根茂公司之實際進貨數量如未達15,000支保證數量時，仍需支付15,000支、每支90元之權利金，共1,350,000元）、當時系爭專利所餘專利期間（約10年4個月）、授權販賣之專利產品為磁鐵眼鏡、授權地區為臺灣地區；而兩造為同業競爭關係，上訴人於臺灣地區經由創寶公司、統順公司轉由仁愛眼鏡有限公司、皇佳眼鏡行、得恩堂眼鏡有限公司等下游經銷商販賣系爭眼鏡，此部分侵害系爭專利權之期間長達4年，系爭眼鏡固為上訴人據爭專利之申請專利範圍所涵蓋，然其主要技術乃被上訴人系爭專利之再發明專利（見臺灣高等法院95年度智上字第18號判決第12至14、18頁第(五)、(十)項），上訴人乃未經被上訴人同意或授權，為再發明，並擅自販賣系爭眼鏡等情，認本件假設之系爭專利合理權利金以每年度1,350,000元為適當。」

⁵³ 板橋地方法院94年度智(一)字19號、板橋地方法院94年度智(一)字43號判決參照。

亦即「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考」，此一規定即係表明賦予法院得依據民事訴訟法關於證據使用妨礙的規定，對於拒絕法院提出證據文書命令的被告，審酌情形以專利權人關於該文書之主張或該文書應證之事實為真實，亦即逕予課予被告不利益認定。如法院得以適度介入損害賠償額之認定並依法命被告為文書與資料之提出，則此一規定不失為認定損害賠償額之客觀替代方案。

綜上，在現行專利侵權損害賠償計算體系中，法院除專利法第 85 條第 1、2 項之規定外，實已具有相當權限得依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，在「當事人已證明」受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，審酌一切情況，依所得心證定其數額。在法院適度介入損害賠償額之認定而不過度濫用之情形下，此一規定可以解決部分現行制度之問題。然而，現階段法院對於此一規定之適用仍屬保守、且運用上亦不成熟⁵⁴，因此，並無法發揮合理認定損害賠償數額之功能，對於法律規範不明確之問題並無法充分發揮解決之功能。

此外，實務運作上，因為原告具有損害賠償計算之選擇權，因此，在無法預期法院心證為何之情形下，原告均傾向僅就對己有利的損害賠償計算方法主張之，因此通常不會主動請求法院直接依此種方式計算損害賠償金額。再者，法院通常在原告無法舉證證明其主張之計算方式之正當性後，始自行審酌一切情狀，以便獲得損害賠償數額心證，因此該等金額通常遠低於原告所期望的金額。

⁵⁴ 參下列 2.3 節，「現行專利侵權損害賠償之問題」之整理說明。

2.3 現行專利侵權損害賠償之問題

現行專利訴訟中，關於專利侵權損害賠償爭點之審理，其面臨到的問題，大致可以分成兩部分，第一部份為專利侵權行為構成要件規範之問題，第二部分則為專利侵權損害賠償計算之問題，以下即針對此二部分分述之：

2.3.1 專利侵權行為構成要件規範之問題

1. 對於專利侵權行為之主觀構成要件規定不明確

關於專利侵權行為所生之損害賠償請求權，其是否應為民法侵權行為之一種類型？其是否採取需具備民法第 184 條第 1 項所規定「故意或過失」之主觀要件，始得請求，亦或是得以民法第 184 條第 2 項之規定以違反專利法屬於違反保護他人之法律，致生損害於他人，推定具有過失？在在有所不明。因而法院實務容有不同見解，然而此將造成當事人間對此一構成要件之標準為何，是否已符合此一構成要件，難以預測，更將造成法院判決之可預測性降低，也連帶使得兩造之間和解之可能性降低，難以達成止訟息爭之目的。

雖然 2009 年司法院舉行智慧財產法律座談會，討論此一問題，多數意見認為必須具備侵權行為主觀要件作為請求損害賠償之基礎⁵⁵，又 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 96 條第 2 項已特別規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」至此，已將「行為人主觀上具有故意或過失，專利權人始得請求損害」賠償予以明文化⁵⁶。

⁵⁵ 司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 14 號之多數說參照：「專利法第 56 條第 1 項、第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項規定，專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣要約、販賣、使用或進口該專利權物品之權利，係明定其專利權效力之範圍，如其專利權受侵害，自得請求損害賠償或排除侵害。而關於侵害專利權應負損害賠償責任之規定，本身即為獨立之請求權基礎，依據侵權行為之成立要件，侵權行為係採過失責任主義為原則，故加害人自須具備故意或過失之責任要件，始構成專利法第 84 條第 1 項前段之違反（註一）。詳言之，專利侵害亦屬侵權行為之一環，侵權行為係以過失責任主義為原則，倘採推定過失或採無過失主義，應明定排除原則之適用（註二）。因此，專利侵害事件之場合，專利權人應舉證證明被控侵權行為人有故意或過失」。

⁵⁶ 2011 年 11 月 21 日修正公布專利法第 96 條立法理由第二點：「現行條文第一項修正後分列為第一項及第二項。依現行條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是『除去、防止侵害』類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類

然而由於侵權行為之態樣各有不同，是否構成侵權行為之故意或過失，不一而足⁵⁷，因而，倘一律以「推定過失」來降低專利權人之舉證責任是否妥適，亦容茲爭議，也失之公允，例如對於與專利權人競爭激烈、且擁有諸多專利技術之專業製造廠商，與銷售眾多商品、僅單純購入轉售系爭產品之通路商店，二者對於專利侵權是否具有故意過失，似有不同，因而，法院究竟應如何判斷，目前我國專利法之體系對此並無著墨，亟待有一明確規範標準⁵⁸。

2.對於是否受有損害不易證明，造成相關實務見解在認定上並非明確及一致

由於專利侵權行為所生之損害賠償請求權，其是否應為民法侵權行為之一種類型？我國專利法對此並無完整說明，然如認為專利侵權應屬民法侵權行為之一種類型，則專利權人似應證明其因侵權行為受有損害，否則應認為不得請求損害賠償⁵⁹。

似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」

⁵⁷ 智慧財產法院 98 年度民專上字第 54 號判決參照。該判決認為：「惟被上訴人東森公司為虛擬通路業者，其係透過電視、網路及型錄等銷售平台而販售各類型商品，然購物頻道業者、型錄購物業者或網路購物服務提供者，其所販賣之商品多係由各該商品製造商或其經銷商與虛擬通路業者簽訂契約，約定由虛擬通路業者負責廣告行銷商品、接受訂單及收取貨款，商品製造商或其經銷商供應商品，且依通常情形，虛擬通路業者所販賣之商品種類繁多，包括化粧品、營養補助食品、運動器材、服飾、內衣、家居用品、家電用品及機車等商品，此由被上訴人東森公司與被上訴人明冠公司所簽訂之商品寄售契約及卷附型錄可明，而專利技術日新月異，被上訴人東森公司既非製造或販賣其中特定某一類商品之業者，倘未經專利權人告知，實難期待其具有解讀申請專利範圍並進而判斷分析所販賣之商品有無侵害專利權之能力，自亦無從課予其避免侵害專利之注意義務與責任，是以縱被上訴人東森公司於收受上開律師函後，即知悉明冠公司所寄售之「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」有侵害系爭專利之虞，然上訴人既係於 97 年 9 月 12 日起訴後，始於 97 年 12 月 15 日以準備一狀檢附 97 年 8 月 14 日銷貨發票影本通知被上訴人等「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」亦有侵害系爭專利之虞（見原審卷第 15-19 頁），尚難認被上訴人東森公司於收受上開書狀前得以知悉「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」有無侵害系爭專利之情事，況上訴人亦未提出任何事證證明被上訴人東森公司於收受上開書狀後尚有銷售上開產品之行為，自難憑此而謂被上訴人東森公司有何侵害系爭專利之故意或過失。」亦即對於通路業者課與較低度之注意義務。

⁵⁸ 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 14 號、99 年度民專上字第 72 號參照。

⁵⁹ 最高法院 89 年度台上字第 1754 號判決參照：「按專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法第八十二條第一項（現行法第八十九條第一項）計算損害額之特別規定而異」。另最高法院 96 年度台上字第 1710 號判決參照：「東洋公司等抗辯試驗行為，似非全然無據，原審逕認以系爭藥品添加水分，無技術性，非試驗行為，自嫌速斷。...如其進口系爭 Gem-citibine 藥品之來源確有合法正當之權源，則專利權人禮來公司之權益是否受侵害，尚滋疑義。...依該項第一款但書規定計算其損害，並不以侵害人有販賣、銷售行為為前提，原審以東洋公司未從事「販賣」等營利行為，逕認禮來公司未受損害，自有未洽」。

此外，實務上對此亦未有明確之判斷標準⁶⁰，造成法院判決之可預測性降低，也連帶使得兩造之間和解之可能性降低。此外，倘要求專利權人就此舉證，亦將產生如何證明損害之問題，蓋此等損害係指「原告所減少製造銷售之獲利」抑或可以「被告因此增加製造銷售之獲利」代替之？「被告之獲利與原告之損失是否具有因果關係」？均有不明。又倘原告本身未為製造銷售⁶¹，而無實施專利，並無積極之損害，則是否可以主張「相當於授權金收入」之損失作為所受損害之替代？

3.對於專利標示之要求不一致

關於專利標示之要求，實務上或有將之認為是被告抗辯事由，在被告提出此一爭執後，法院始要求專利權人就其符合專利法第 79 條之情事⁶²予以證明，然而，於實際操作下，仍有可能產生下列問題：

- (1) 倘專利權人未實施專利權，如何為專利標示？抑或僅能以「證明侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者」代替之？⁶³
- (2) 倘專利權人未就所有產品為專利標示，則究竟屬於已為專利標示？或是將認定為未為專利標示？抑或雖有部分產品未為專利標示，但可以藉由主張「侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者」代替之？
- (3) 專利法第 79 條規定，未為專利標示之法律效果為「不得請求損害賠償」，倘專利權人僅就部分產品為專利標示，是否全部不得請求損害賠償

⁶⁰ 最高法院 95 年度台上字第 1177 號判決參照：「上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法」。

⁶¹ 例如目前國際間習見之 NPE(Non Practicing Entity)，即不以實施其自身專利為業，而係以行使權利，以取得授權金或賠償金為主要目的。又如諸多國內專利權人，其並非自身實施專利權，而係授權他人或藉由自己成立之第三人公司實施專利，是否可認為係專利權人自己實施專利，仍有疑問。

⁶² 即專利權人應證明在專利物品或其包裝上標示專利證書號碼，或是可以證明侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者。

⁶³ 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法第 98 條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」亦即對於未附加專利標示者，於請求損害賠償時，法律上課予其舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物之義務。

償，亦或是僅就未為標示之產品不得請求？

(4) 倘專利權人有部分期間漏未為專利標示，是否僅就該漏未標示期間不得請求損害賠償，抑或全部期間均不得請求損害賠償？

(5) 倘專利權人並未在專利物品或其包裝上為專利標示，而是在其產品型錄、網頁上為專利標示，是否可認為已符合專利法第 79 條之要求？

4. 可否主張間接侵權上之爭議

依據現行專利法之規定及實務上對於專利侵權之判斷，多以全要件原則作為判斷準據，但必須要針對專利範圍之全部要件逐一判斷是否均符合文義或均等之侵害。因而，倘侵權人所製造銷售之侵權物品或實施之侵權方法雖已滿足專利範圍中大多數要件之要求，但仍有少數要件必須由第三人協力或獨自完成，則侵權人並不構成直接侵權行為，然而侵權人與第三人之行為可被認為是共同侵權行為。惟專利權人是否可以針對實施主要侵權行為之行為人單獨主張間接侵權？

此外，實務上多有侵權行為之完成者為將相關重要零組件相互組合與搭配使用之消費者，對於製造或銷售該零組件之製造商或銷售商，由於在侵權判斷上並未符合全要件原則，專利權人尚不得單獨針對該等製造商或銷售商主張侵權行為，反而僅能對於消費者主張侵權行為，此將增加專利權人行使權利之成本與障礙⁶⁴，因而，或有思考專利權人對於主要零件之製造商或銷售商主張間接侵權之必要，然依據現行專利法之規定，對此付之闕如。

2.3.2 專利侵權損害賠償計算規範之問題

1. 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款規定所產生之問題

⁶⁴ 智慧財產法院 97 年度民專上字第 20 號判決參照，於該判決中，法院認為：『專利內容均為 2 種以上化合物之組成。亦即上訴人於第 135500 號專利之權利範圍僅限於「皮利酮與其他化合物之組成物」，而對於「皮利酮」、「皮利酮鹽類（皮利酮鹽酸鹽）」、「雙胍」、「胰島素分泌促進劑」、「胰島素製劑」，任何單獨一項均未取得專利。」因此，駁回專利權人對僅製造僅含皮利酮鹽類之成分之藥品之排除侵害請求。至於醫師或患者使用專利範圍所載之組合物，法院則認為不具有侵害專利權之故意或過失，其理由為：「經醫師開立相關處方後，病患因此將皮利酮或其鹽類之藥品，合併使用雙胍、胰島素分泌促進劑或胰島素製劑，固然醫師及病患將第 135500 號專利申請專利範圍所界定之組成物（A）與（B）加以組合，惟醫師及病患（主行為人）顯然未具侵害上訴人第 135500 號專利權之故意或過失，而不構成侵權行為。』

依據現行法第 85 條第 1 項第 1 款之規定：「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。」得作為損害賠償計算方式之一。本款計算方式可分為二大項：

(1) 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款所稱依民法第 216 條之規定計算所產生之問題

現行法第 85 條第 1 項第 1 款所稱依民法第 216 條之規定計算，即係以一般侵權行為之損害賠償原則予以計算，依據專利權人實際所受損害、所失利益予以核計損賠償數額，理論上最為單純，然而，實際運用上最為困難、甚至罕見，主要的理由如下：

① 專利權人不易證明其實際所受損害之數額

雖然專利權人得以證明因為侵權行為人之侵權行為，導致其受有損害，例如銷售數額下降、價格因競爭而下滑等，但是要進一步證明所受損害之數額，即屬難事，畢竟銷售數額下降、價格因競爭而下滑等結果，其產生之原因為複合因子交互影響，難以全數均歸因於侵權行為人之侵權行為，例如有可能係其他競爭者之競爭行為所致，亦即專利權人無從證明其所受損害之數額全數與侵權行為人之侵權行為之存在有相當因果關係，此外，有時侵權產品進入市場不一定會影響專利產品之市佔率，縱有影響，侵權產品進入市場造成專利產品市場佔有率、銷售量或銷售價格之影響實際數額為何，均有未明，因此，法院恐難逕行依據專利權人之主張而直接適用此一法條之規定計算損害賠償數額。

② 專利權人不易證明其預期實施專利之利益之數額

雖然專利權人得以證明因為侵權行為人之侵權行為存在，導致其受有預期利益無法獲得之損失，然而，當專利權人要進一步證明其所失

利益時，亦面臨舉證責任上之困難，主要原因在於預期利益之獲得與侵權行為人之侵權行為存在，專利權人要證明二者具有相當因果關係有一定之困難性，因此，即便在專利權人得以證明其所受損害作為損害賠償之一部分時，在證明所失利益相關範圍之舉證通常無法為法院所採信，造成整體在計算損害賠償金額偏低之現象。

③對於非實施專利技術之專利權人，恐無法適用此一條款之損害賠償
計算方式

例如目前國際間習見之 NPE(Non Practicing Entity)，即不以實施其自身專利為業，而係以行使權利，以取得授權金或賠償金為主要目的。又如諸多國內專利權人，其並非自身實施專利權，而係授權他人或藉由自己成立之第三人公司實施專利，則 NPE 在主張以現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款之損害賠償計算方式時，似乎有一定程度之困難。主要的困難在於預期權利金之收入是否可以被視為專利侵權之損害⁶⁵？是否除已經簽訂授權合約而拒絕給付權利金時始有所受損害之適用？對於尚未簽訂授權合約之情形是否適用⁶⁶？

而預期權利金之收入因侵權行為而無法獲得，是否可以作為所失利益？在理論上，NPE 尚未簽訂授權合約時，似無法主張預期權利金之收入無法獲得為「所受損害」，但是否可以作為「所失利益」亦屬難題，主要原因在於除非專利權人對於該系爭專利已經對第三人曾有授權契約，且該授權條件均為一致而不因被授權人之不同而有調整，則或可

⁶⁵ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號判決：「由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金。」似已認定可以將預期權利金之收入視為專利侵權之損害，惟該判決係新近智慧財產法院論述該等問題較為深入之案件，目前尚未經最高法院對該見解表示意見，無從知悉最高法院是否支持該等見解。

⁶⁶ 通常之情形均為尚未簽訂授權合約而產生之專利侵權訴訟，因此，於此情形並無所受損害之可言。而對於已經簽訂授權合約而拒絕給付之情形，提起訴訟其請求權基礎，恐以契約違反之債務不履行為多，蓋循此一請求權基礎將無庸再為證明專利侵權行為之存在，而可直接依據契約違反，直接請求履行授權合約中權利金給付條款即足，而可避免許多專利訴訟之技術爭議，然而，此種情形亦無適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段之空間。

有空間直接以該授權條件作為「所失利益」之計算標準⁶⁷，然而，實務上通常並無此等已經授權之授權金可資參考，或者即便存有與第三人之授權合約，但因應不同被授權人其授權條件亦有調整之可能，導致在法律上法院於採取此一計算方式之疑慮，造成專利權人不易主張此一條款之損害賠償計算方式。

(2) 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱以「差額說」之規定計算所產生之問題

現行法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱以「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」，此即所謂「差額說」，亦即依據侵權行為存在之前後，依據專利權人實施該專利技術所獲得利益之差額為損害賠償技術之基準。然而，此一計算方式問題在於，如何推估專利權人實施專利權通常可獲得之利益？此在實務認定上頗生爭議，主要理由分述如下：

① 專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其差額為何

此通常會產生的問題在於如果專利權人銷售數額並不穩定，究竟應以何月份之銷售數額為準？又在銷售數額不穩定之情形下，以平均銷售量來計算亦無意義。此外，侵權行為存在之前後，關於銷售數量之認定均有相同之問題。

② 專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何

關於銷售之「利益」為何，專利權人於法律上之舉證應有相當之困難，主要係在成本與必要費用之舉證相當困難，而如果專利權人主張以「利潤率」來計算，亦將面臨侵權行為人抗辯應以何種利潤

⁶⁷ 參智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號，參前註 26，該判決表明：「由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金。」或可作為論據，惟此一見解是否為最高法院所支持，尚有待觀察。

率計算⁶⁸？且該等利潤率並非針對特定專利產品所計算而來，個別產品之利潤率均有不同等抗辯，此對於專利權人造成「證明」之重大困難⁶⁹。

③ 專利權人不易證明所有利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係

由於市場競爭者眾，是否在排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人已身經營不善？亦即(1)專利權人通常無法證明侵權行為與其損失有因果關係；(2)專利權人亦通常無法證明市場佔有率之變化均與侵權行為所致；以及(3)專利權人通常也無法證明其營業差額均因侵權行為所致⁷⁰，亦即導致該營業差額之可能因素相當複雜，造成實務上得以順利以此種方式主張專利權損害賠償數額之案例屈指可數。

⁶⁸ 例如應以「毛利率」或「淨利率」？或應以「稅前利潤」或「稅後利潤」？最高法院 85 年度台上字第 33 號判決參照：「次查原判決計算上訴人有志公司之營業損失係以七十八年度至八十一年度營利事業所得核定額之差額為據。但有志公司是否兼營其他貨品之生產販賣，該營利事業所得核定額，記載有志公司各該年度全年營業額經核定之數額，並未細分其所指遭假處分之三式汽車防盜鎖所占之比例，該全部營業額之減少是否即係減少銷售該三式防盜鎖所生之損失，已非無疑。又該核定額係就有志公司營業收入與全部費用開銷為基礎計算而來，依該營利事業所得稅結算申報核定通知書損益科目之記載，「其他費用」欄核定額七十九年度為「0000000 元」、八十年度為「0000000 元」、八十一年度為「0000000 元」（原審卷第二〇一一二〇三頁），該其他費用係何所指？是否另將上訴人有志公司開發新專利產品之費用亦包括在內？其與計算年度營業所得額有無關連，亦有待澄清。再營業稅之徵收，其稅率最低不得少於百分之五，最高不得超過百分之十，營業稅法第十條定有明文。原審竟就有志公司營業額中扣除百分之二十五之營業稅，作為其損失額，亦與上開規定不合」。

⁶⁹ 關於「利潤率」之核定，最高法院 85 年度台上字第 472 號判決參照：「當事人已證明其受有損害而不能證明損害之數額時，法院固不得以其數額未能證明，即駁回其請求，惟須斟酌損害之原因及其他一切情事後，始得依自由心證定其數額。原審僅以地球公司主張應依四維公司營業額之百分之四十五及同業利潤率（百分之十三至十八）計算其所受損害金額之標準，係屬偏高，而四維公司辯稱應依其營業額百分之六點九及經國稅局核定之地球公司平均利潤率（百分之二點二七）作為計算標準則屬偏低，即認應以四維公司營業額之百分之三十及同業利潤率之二分之一作為計算標準，而未說明以此標準計算為適當之依據何在，顯有疏略；民法第二百十七條第一項所謂被害人與有過失，祇須其行為與加害人之行為，為損害之共同原因，而其過失行為並有助成損害之發生或擴大者，即屬相當，不問加害人應負故意、過失或無過失責任，均有該條項規定之適用。原審以四維公司侵害地球公司之專利權，應負故意侵權行為責任，而非負過失侵權行為責任，即認地球公司縱與有過失，亦無民法第二百十七條第一項規定之適用，並有可議」。

⁷⁰ 最高法院 85 年度台上字第 33 號判決參照，參前註 68。

因此，基於上開問題，實務上在適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱「差額說」時，此一法律規範確有諸多不明確之處，亟需予以解釋。

2.關於適用現行法第 85 條第 1 項第 2 款規定所產生之問題

依據現行法第 85 條第 1 項第 2 款之規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」得作為損害賠償計算方式之一，然而，現行專利法體系對於損害賠償計算之規定似有法律規範不明確，造成在認定侵害人因侵害行為所得之利益時之諸多問題，體系上當有必要予以明確化，以下謹針對依據實務上適用上開法條時可能產生之問題予以敘明：

(1)侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害

依據現行法第 85 條第 1 項第 2 款之規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」得作為損害賠償計算方式之一，然而，究竟為何侵害人因侵害行為所得之利益與專利權人所受損害有何關連，即值得深究，倘如專利權人未曾自行使用、實施、或授與他人實施該專利，則為何可依據此一規定計算損害賠償之金額？依據立法理由綜合觀之，本款規定似為減輕專利權人舉證自身損害數額之規定，讓專利權人得以藉由此款規定無須舉證自身損害數額而減輕其舉證責任，惟此一規範即與侵權行為損害賠償體系有所扞格。可能造成的問題有「過度賠償」、「造成專利權人不當得利」等衍生問題。

(2)因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確

從因果關係之角度觀之，因侵害行為所得之利益，與專利權人所受損害之間，其因果關係本來即屬不明⁷¹，畢竟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之

⁷¹ 最高法院 89 年台上字第 1592 號判決參照：「惟查刑事判決所為事實之認定，於為獨立民事訴訟之裁判時，本不受其拘束，而民事法院雖得依自由心證，以刑事判決認定之事實，為民事判決之基礎，然依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，應就其斟酌調查該刑事判決認定事實之結果，所得心證之理由，記明於判決，未記明於判決者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由。原審疏未就其斟酌調查該刑事判決認定事實之結果，所得心證之理由，記明於判決，僅引用原法院刑事庭審理結果所為事實之認定，將該刑事判決理由欄第二項全文照抄後，即謂上訴人有不法侵害被上訴人專利權，遽為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。...則被上訴人既依專利法第八十九條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，自應

專利產品視為獨占該產品市場。然而，倘市場尚有諸多產品並存，如何將侵害行為所得利益均歸於專利權人所受損失？即便侵害人退出市場，專利權人亦未必可以取得該利益，因此二者間之因果關係相當不明確。再者，倘侵權人所得利益係來自於其自身商業銷售手法，而非因使用該專利權所致，倘將之歸於專利權人可得之利益，亦有不公，因此，現行法第 85 條第 1 項第 2 款之規定，除了以立法政策作為維持該法條存在價值之外，當有深入檢討之必要，並進一步討論如何正確理解該法條之意旨⁷²。

(3)以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題

此外，倘依據行為人所得利益作為損害賠償計算基礎，倘其利益如超過專利權人所受之損害額時，是否均可歸之於專利權人即有探討之必要，否則即生過度賠償之疑慮。

再者，進一步深究為何行為人所得利益會超出專利權人所受之損害額，其原因可能有：(1)行為人商業上之銷售技巧；(2)行為人成本與費用控制得宜；(3)銷售利益不僅來自於使用該專利權，尚還包含使用其他專利技術、行為人自身技術；(4)搭配其他非使用專利技術之產品所得整體利益等。

以(1)行為人商業上之銷售技巧而言：行為人特殊之商業銷售技巧所導致銷售數額與利益之增進，純粹應於商業技巧所得之利益，與專利權人所受損害並無因果關係，如歸於專利權人，恐生超額賠償之問題。

以上訴人銷售該仿造系爭專利權之物品全部收入之所得利益為憑。查被上訴人稱訴外人蔡文邦於偵查中自承向上訴人買受仿造系爭專利權之物品，每支二千四百元。蔡文邦賣給何長運十五支、楊勝豐十幾支，上訴人至少賣給蔡文邦之仿冒品有二十五支，以每支二千四百元計算，上訴人販售所得有六萬元（見原審卷一一七頁反面、一一八頁正面）；或稱訴外人林榮裕與上訴人簽訂合約書第三條所載，每支最低價格為二千零五十元云云（見原審卷一一九頁反面）。上訴人甲○○亦抗辯，伊係於七十八年間與林榮裕簽訂契約，而被上訴人於八十年間始取得系爭專利權；被上訴人於八十年六月五日在嘉義佳卉商店等向蔡文邦轉購之物品，乃怡瓏公司停業前產製云云（見原審卷二四頁），則上訴人仿造系爭專利權之物品，銷售該項物品全部收入之所得究竟多少？即欠明瞭，原審未遑調查審認，遽以查扣之膠殼底座五百只，塞止接頭一千八百七十組，嵌合管五百節，可組成檳榔採割刀五百支，市價每支三千八百元為據，計算上訴人所應賠償被上訴人之金額，亦嫌率斷。

⁷² 例如，是否有進一步討論「貢獻率」等問題之空間等，詳如後第 4.2 節第 5 點關於「專利貢獻率問題」之分析說明。

以(2)行為人成本與費用控制得宜而言：亦屬行為人自身成本與費用之控制手法，純粹屬於管理得宜所得之利益，與專利權人所受損害並無因果關係，如歸於專利權人，恐生超額賠償之問題。

以(3)銷售利益不僅來自於使用該專利權，尚還包含使用其他專利技術、行為人自身技術而言：涉及專利權對於行為人銷售利益之貢獻程度，必須進一步討論，否則將所有利益均歸於專利權人，恐生超額賠償之問題。

以(4)搭配其他非使用專利技術之產品所得整體利益而言：此為傳統未細究行為人所得利益之來源為何所生之問題，畢竟行為人銷售之所得利益，可能該物品僅有一小部分零件實施專利，倘將該物品銷售之所有利益均歸於專利權人，顯然會產生超額賠償問題，然而，如何細分，恐是值得進一步深究之議題。

(4) 侵權產品與侵害行為之關連性

侵權產品與侵權行為間或有一定程度之關連性，然而，如前所述行為人銷售之所得利益，如該產品僅有一小部分零件實施專利（產品元件比），甚至該產品使用到設計專利之外觀，但主要貢獻並非來自於該設計專利，則侵權產品與侵害行為之關連性為何即值得進一步探討。然而，目前現行專利法對於此等之規定付之闕如，而實務見解亦多未對此問題表示過意見或確定見解，導致適用與判斷無從預測法院見解，而該等問題於外國專利案件已多有討論，值得我們參考借鏡，以求在專利權人利益與公眾利益間取得一較為妥適之平衡點。

(5) 專利貢獻率問題

依據前述歸納，如欲更精確核計因侵權行為行為所得利益為何，則「專利貢獻率⁷³」觀念必須在專利侵權損害賠償計算中依據個案需求被充分考量，否則，

⁷³ 智慧財產法院 100 民專訴 63 號判決中曾提及及應參酌系爭產品對於整體產品之貢獻度決定損害賠償數額。然而該判決是針對如何核定系爭產品價格所為，特別強調系爭產品（胎緣固定套板）在計算利益時，不應以與輪胎成套銷售之價格計算，但或已點出貢獻度之觀念，可茲後續案件參照：「審被告所售輪胎均附加 3 片系爭產品一併販賣，價格為 960 元乙節，為被告所不爭執，並有統一發票附卷可稽（見本院卷第 10 頁），是被告所購買之系爭產品足供 67,700 個輪胎使用，而原告販售該套片單價雖不高，每片僅 0.85 元至 0.9 元，每個輪胎使用 3 片約為 2.55 元至 2.7 元，然無從逕以其單價計算所占輪胎價格之比例，而應參考其對輪胎之貢獻度決定，蓋一般消費者或零售業者雖不會僅單購買該胎緣固定套板，惟販售輪胎時均會一併附

即會產生將僅因計算上之便利性，即將非因侵權行為所得之利益一併被計算於損害賠償數額之中之不合理現象⁷⁴，此即以往實務判決中未能精確討論到⁷⁵而為當事人所批評與不諒解之重要議題。其中可以分為兩大部分，第一部份係為侵權產品使用到產品元件佔整體產品之價值比例（即產品元件比），第二部分即為系爭專利佔系爭產品使用到諸多專利技術的重要性（即專利重要性比重），此二部分依據個案情形均有不同，然應予充分考量，否則將會形成諸多不合理之現象。

(6)被告舉證成本及必要費用之難題⁷⁶

此一問題，尤以現行法第 85 條第 1 項第 2 款之後段：「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。」本款後段規定被學說稱為「總銷售說」，即係將行為人總銷售之必要成本與費用之舉證責任移轉至行為人，一旦行為人無法舉證或舉證不足，其後果為所有銷售之總收

加該胎緣固定套板，屬販售輪胎不可或缺之產品，否則輪胎將不易搬運或疊置，具有一定之效用，故綜合上開一切情況，並參酌被告取得系爭產品成本應不致與原告販售該套片價格差距過大等情狀，應認系爭產品扣除成本後，對於每個輪胎之貢獻度應至少仍有 5 元，而被告所購買之系爭產品足供 67,700 個輪胎使用，已如上述，則以此計算被告所得之利益即原告所受損害為 338,500 元（計算式：5 x 67,700 = 338,500）。

⁷⁴ 最高法院 95 年度台上字第 1929 號判決參照：「查系爭鑑定報告所載前述三項專利之產值是否完全相同？其損害額是否完全等同？未據原審調查審認，即逕依三分法，扣除不構成侵權行為之其中一項專利後，遽認為被上訴人所受之損害，殊嫌率斷」。

⁷⁵ 最高法院 97 年度台上字第 754 號判決參照：「查原審送請台經院鑑定如附表一所載之「專利權貢獻率」三·六五%，係指系爭專利占電動車之價值比例，並非系爭專利之結構零件成本占電動車銷售價格之比例，此觀台經院研究報告書記載：「貳、專利權零組件安裝於電動車之佔電動車之價值比例：佔電動車之價值比例：三·六五%」、「肆、專利零組件佔電動車之價值比例為三·六五%」即明（見台經院研究報告書第九、九五頁、影本見原審卷(二)第一九九、二〇一頁）。原審以必翔公司自認「系爭結構之零件成本價格僅占全部銷售價之千分之三」、「銷售價格比例為千分之三」等語（見一審卷(三)第一二、四六頁），憑以推論必翔公司已自認系爭專利之專利權貢獻率為千分之三，據為判決，已有未洽。況原審准必翔公司請求，更正依修正前專利法第八十九條第一項第三款所定「法院囑託專利專責機關代為估計之數額」作為計算損害之方法，卻以必翔公司自認之系爭專利結構零件成本價格占銷售價格比例千分之三計算，而未依台經院估計之數額作為損害額，亦有可議」。

⁷⁶ 99 年度台上字第 2453 號判決參照，該判決維持智慧財產法院 98 年度民專上字第 3 號判決，原判決摘要：「本件上訴人固主張依上揭專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定請求被上訴人賠償其實施系爭專利所得利益之差額 400 萬元...惟上訴人上開損害賠償數額主張及提出之銷售統計表、發票不能採信，已如上述，是上訴人乃有上揭法條所稱之不能證明其損害數額或證明顯有重大困難之情形，上訴人及被上訴人慷嘉公司及丙○○亦均主張由本院依上揭法條規定審酌決定賠償金額（分別見本院卷 2 第 247 頁背面、卷 3 第 182、183 頁），經審酌被上訴人慷嘉公司及丙○○已提出銷售統計表及發票等資料證明被上訴人銷售系爭產品之數量、銷售總金額為 1,649,200 元（見本院卷 3 第 183、225 至 253 頁），為上訴人所不爭執，而以 94 年至 97 年財政部頒布之其他未分類金屬製品製造業之同業利潤標準淨利率為 8% 計算（被上訴人誤為 7%），所得之淨利益為 131,936 元，以之充為上訴人所受損害之金額，尚稱合理」。

入均被計算為專利權人得請求之賠償之總額，雖然學理上或有討論有「不法無因管理」、「行為人本質上有不當得利」性質，但仍然極易產生的問題即為「過度賠償」⁷⁷，畢竟行為人銷售產品必然有成本與費用，一旦無法扣除，顯然其金額將遠大於其銷售行為之總利益⁷⁸，在現行法第 85 條第 1 項第 2 款前段之總利益說即有可能造成如上所述之過度賠償之情形下，舉輕以明重，一旦適用現行法第 85 條第 1 項第 2 款後段之總銷售說來計算損害賠償數額當然更可能造成過度賠償，自不待言。又此一總銷售說之計算方式，在現今專利制度發展成熟的國家，均未有此一規定，因此，是否於我國有規定之必要，即值得進一步檢視。亦即，雖然此一總銷售說之計算方式可更進一步減輕專利權人舉證責任，讓專利權人僅需證明行為人之總銷售收入後，即無須再負擔相關損害賠償計算之舉證責任，然而，在為求維持總銷售說高額損害賠償計算結果的情形下，專利權人極有可能會想盡各種方式抗辯行為人關於成本與必要費用之舉證⁷⁹，此在實務操作下，已造成諸多不合理之現象⁸⁰，該等規定是否已就專利權人與社會大眾之權益做了最妥適的平衡，在立法論上有進一步討論的空間。在立法政策上，雖然此一款後段總銷售說規定或可以有威嚇行為人不應為侵害他人專利權行為之效果，但此一規定除獨步全球外，更與侵權行為損害賠償體系

⁷⁷ 最高法院 96 年度台上字第 435 號判決參照：「惟按專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害。而權利人依修正前專利法第八十八條第一項規定請求損害賠償時，得擇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，計算其損害，修正前專利法第八十九條第一項第二款定有明文。被上訴人既係依修正前專利法第八十九條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，自應以上訴人銷售該仿造系爭專利權之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認上訴人於侵害系爭專利權期間銷售訟爭隔熱浪板之全部收入所得若干？徒以南投地院曾會同兩造於八十九年三月七日前往○○縣○○鎮○○路一四八七號上訴人吉興企業社工廠保全證據，查獲訟爭隔熱浪板三二二九點五尺，遽依另件訴訟法院委託台灣省機械技師公會所為之產能鑑定報告，計算上訴人應賠償被上訴人之金額，於法自欠允洽」。最高法院 97 年度台上字第 227 號判決參照，同下註 147。最高法院 97 年度台上字第 1938 號判決參照，同下註 151。

⁷⁸ 最高法院 97 年度台上字第 2079 號判決參照，：「上訴人於原審復列表主張被上訴人所加總之項目有與系爭太陽能強化玻璃道路標記完全不同之項目應予剔除云云（見原審卷第一五二頁、一五五至一五八頁），原審未遑加以究明審認，並說明其取捨之意見，即逕認上訴人未經被上訴人同意而自行生產製造銷售予矽強公司、新晟公司或代工之太陽能強化玻璃道路標記數量共計五千八百十七個，並據以計算被上訴人損害之金額，同有判決理由不備之違法」。

⁷⁹ 例如在明知行為人銷售產品必然有成本與必要費用之情形下，抗辯會計準則上或可接受之費用攤提之計算方式，強要求行為人必須提出所有費用之單據以證明該費用之產生，但實際上諸多費用係非單獨銷售個別產品所生，如強要求提出個別單據，對於行為人即屬過度刁難。在行為人無從提出個別單據之情形下，再以總銷售說計算損害賠償，即屬顯不合理。

⁸⁰ 例如台灣台北地方法院 96 年度智字第 73 號判決即為適例。

嚴重衝突，頗值整體思考與檢討⁸¹。

惟上開問題，於 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法已將現行法第 85 條第 1 項第 2 款後段予以刪除，徹底解決此一存在數十年不合理之問題，其立法理由明確表明：「現行條文第二款後段刪除。現行規定採總銷售說，明定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。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。」即將本款損害賠償計算要求法院依據個案情形衡量之，避免前述不合理之過度賠償之問題。

(7)被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予酌定利潤率？

依據經驗法則，銷售產品必然具有成本及相關必要費用，然而，當事人倘怠於主張對自己有利之事實而未表明應扣除銷售所得之成本與必要費用，則法院依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定，似應逕予依據總銷售說而不扣除成本與必要費用⁸²，然而，此種計算方式，常導致一般未理解前開法條及其立法政策之當事人對法院產生負面印象，認為法院不食人間煙火，或是法院不能體恤一般民眾之感受，認為該等逕以總銷售說之判決失之過苛⁸³。然而，依法論法，

⁸¹ 目前我國尚有 2011 年修正公布商標法第 71 條第 1 項第 2 款仍以總銷售說作為計算損害賠償之方式，頗值深思，然而該條第 2 項尚有規定：「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」或可作為當計算出來之結果顯不相當時，法院尚得酌減之，或可緩和不合理之情形。但無論如何，此一規範方式明顯與侵權行為損害賠償之體系相扞格，應予檢討。

⁸² 最高法院 97 年度台上字第 202 號判決參照：「另原審係依民事訴訟法第三百四十四條第一項第四款、第三百四十五條規定，認被上訴人主張上訴人銷售侵害其新型專利之產品，每月營業額新台幣（以下同）八百七十萬元等情為真實，被上訴人得依專利法第八十五條第一項第二款規定，請求上訴人連帶賠償三百萬元。」

⁸³ 最高法院 97 年度台上字第 227 號判決參照：「故於上訴人不能就其成本或必要費用舉證時，自應以嘉宏公司仿造系爭專利權所製造售予上訴人亞欣公司生產之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認使用系爭機器之全部收入所得若干？徒以第一審囑託國立中興大學就亞欣公司於侵害系爭專利權期間，使用系爭機器生產浪板，所為鑑定每月停產扣除成本後之損

在法律尚未刪除之情形下，倘當事人怠於就對己有利事實予以舉證，其受不利益之判決，並無不妥。

此外，另一種更為常見之情形為，當事人已主張應扣除成本與必要費用，然而，由於當事人並不一定於行為時已細心蒐集所有成本與必要費用之單據，甚至未有針對特定產品成本與必要費用之相關統計，一旦面臨法院訴訟時，恐無從完整提出相關證據，致被認為舉證不足，最嚴重者將導致其在法律上被認為侵權人關於成本及必要費用之抗辯未能舉證，而符合依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定總銷售說之適用情形。

再者，在無從舉證成本與必要費用之相關單據之情形下，或有當事人會主張以其財務報表上公司經營整體之利潤率作為損害賠償計算之基礎⁸⁴，或是以財政部為核課稅賦便利起見所核定之同業利潤率為計算基礎，此時，當事人是否已經完成其成本與必要費用之初步舉證責任？此涉及立法政策之考量，倘依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段之文義來看，既然舉證責任在於侵權行為人，在其無法舉證之情形下，法院實無從逕以同業利潤率予以酌定其利潤率⁸⁵，因此倘事實審法院逕以同業利潤率作為其利潤率，最高法院將會以適用法規錯誤予以廢

失報告，計算上訴人連帶賠償之金額，即有未合」。

⁸⁴ 最高法院 100 年度台上字第 379 號判決參照，該判決係維持智慧財產法院 99 年度民專上字第 16 號判決，原判決摘要：「上訴人彥豪公司於 96、97 年度銷售系爭 IO 卡鉗產品之 IO 前碟剎、IO 后碟剎計獲有利潤（售價－成本）12,073,915 元（詳如原審判決附表二所示），有財政部臺灣省中區國稅局 98 年 11 月 13 日中區 國稅一字第 0980051718 號函送之上訴人彥豪公司 96 及 97 年度成品產銷存明細表（下簡稱產銷存明細表）附原審卷可考...惟查，商業會計法、所得稅法、所得稅法、所得稅法施行細則均為報稅之相關法律規定，非屬專利法所規定之侵權損害賠償之規定，自不得作為計算專利侵權損害賠償之依據，上訴人所提出之 96 及 97 年度之財務報表即係依商業會計法、所得稅法、所得稅法、所得稅法施行細則所為，且上訴人所提營業成本係包括銷貨成本、勞務成本、業務成本、其他營業成本，營業費用則包括推銷費用、管理及總務費用，均並非系爭 IO 卡鉗之直接成本及必要費用，自不得執為計算專利侵權損害賠償之依據」。

⁸⁵ 最高法院 97 年度台上字第 892 號判決參照：「惟上訴人維忠公司所營事業共計七項，而空調冷凍零件之製造設計安裝及買賣為其中一項，參酌上訴人勝新公司經向板橋地院聲請保全證據至維忠公司工廠所攝照片可知：現場置放之大宗零件即係「雙層防結露支架」，因認依比例平均計算維忠公司之「冷凍零件之製造設計安裝及買賣」該項業務占產品銷售總額之七分之一，即一千九百九十四萬九千九百一十元。再依財政部公佈之九十四年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業利潤標準之淨利率百分之六計算，即扣除其必要費用及成本後，而為一百一十九萬六千九百九十五元，應可認作為上訴人維忠公司因侵害上訴人勝新公司系爭專利權所得之利益」。

棄發回⁸⁶。至於最高法院之作法是否失之過苛，在現行專利法尚未對此刪除並生效前，或有維持之空間，然而，既然 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法已刪除此一規定，雖尚未實施，然而，本文認為依據立法者之意旨，確實有參照之必要，亦即，法院或可參照修法意旨，就現有案件，依據個案情形衡量，適用民事訴訟法第 222 條之規定，依據當事人之舉證程度，適度酌定扣除成本與必要費用後之利潤率，此時，同業利潤率或公開公司財務報表上之利潤率或許即具有重大參考價值。

3.關於以「合理權利金」計算所害賠償數額時所產生之重大問題

專利權人可否逕予主張合理權利金作為損害賠償數額

依現行專利法之規定，「合理權利金」並非法律明文規範專利權人得選擇作為損害賠償計算之方法之一，然而，依據「辦理民事訴訟應行注意事項」第 87 條第 2 項之規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。第一項於違約金酌減之訴得準用之。」因此，專利權人可收取之「合理權利金」或可作為損害賠償計算於遇有重大困難時之重要補充規定。然而在實務適用此一規定時，仍產生下列法律規範不明確所生之問題⁸⁷，使得此一計算方式仍有諸多窒礙難行之處如下：

(1)合理權利金為最低數額？

雖然以專利權人可收取之「合理權利金」或可作為損害賠償計算於遇有重大困難時之重要補充規定，然而，需要進一步討論者，為「合理權利金」作為損害

⁸⁶ 關於「利潤率」之酌定，最高法院 85 年上字第 1592 號判決參照，參前註 71。

⁸⁷ 最高法院 99 年度台上字第 1181 號判決參照：「惟被上訴人未經上訴人同意，製造、銷售系爭眼鏡，侵害上訴人之系爭專利等情，既為原審確定之事實，而其他廠商如須支付權利金始得實施系爭專利，則被上訴人未支付該權利金即實施系爭專利，能否謂其未受有免於支付權利金之利益？原審謂無法認被上訴人獲有同等金額之利益云云，已有可議。...嗣並提供八百六十餘萬元之巨額擔保金，聲請法院裁定為命上訴人容忍其繼續製造及銷售系爭眼鏡之假處分，則原審認被上訴人每年僅製造眼鏡五千支，得利二十五萬元（相當於每月二萬餘元），是否合於經驗法則，尤非無疑」。

賠償計算之使用時機為何？以及其是否係作為損害賠償之最低數額？由於「辦理民事訴訟應行注意事項」第 87 條第 2 項之規定，係針對民事訴訟法第 222 條所作之進一步規定，而民事訴訟法第 222 條第 2 項之適用前提則在於「當事人已證明有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者」，因此，專利權人恐不能直接適用此一規定作為與專利法第 85 條第 1 項第 1、2 款擇一使用，而是在無從主張專利法所規定之計算方法後，始得聲請法院依據此一規定計算之。再者，依據「辦理民事訴訟應行注意事項」第 87 條第 2 項之規定，合理權利金係法院核定損害賠償額之參考資料，並無明文要求法院以此為最低計算數額。

上開問題，於 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法第 97 條第 3 款特別予以明文規定：「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」⁸⁸ 已獲得進一步澄清。

(2) 權利金是否可參考過去授權系爭專利之權利金數額？

關於「合理權利金」之適用問題，於實務上將不免面臨更多問題，例如專利權人並不一定針對系爭專利曾有授權，故而並無曾授權之合理權利金之數額；或例如專利權人雖有授權，然而該授權是正常商業談判後基於利益衡量下所得之權利金數額，此與經過侵權訴訟後，以法律手段逼迫侵權人支付權利金之情形大有不同，二者相關考量亦有不同，是否可以逕以商業談判下之權利金數額，作為侵權訴訟敗訴後之損害賠償（亦為權利金數額）即值得深思，倘二者數額相同，恐將鼓勵侵權行為人於訴訟時高姿態拒絕進行商業談判與支付權利金，而係僥倖拒絕支付權利金，直至訴訟敗訴確定後才支付相同之權利金，此將導致專利權人藉由商業授權來行使權利之困難，更容易滋生侵權人僥倖之心態。

⁸⁸ 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法第 97 條立法理由：「增訂第三款。由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第二百八十四條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，明定以合理權利金作為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之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔」。

再者，倘專利權人擁有諸多類似專利並曾進行授權，但對於系爭專利尚未有授權紀錄，則是否可以參考曾授權類似專利權利金數額作為系爭專利之「合理權利金」，亦屬於需要進一步釐清之問題。由於授權專利既然不同，則參考不同專利之授權金比例，是否可直接作為系爭專利之授權金數額，即可能產生爭議，法院即有積極介入認定之必要，然而，目前實務對於授權金數額之認定，仍屬保守，最高法院亦未曾對此表示意見，造成法院適用此一計算方式認定損害賠償數額之案件偏低⁸⁹。

(3)如何運用假設性協商以核定權利金？

關於以合理權利金來計算損害賠償數額，在法源上或無問題⁹⁰，但實際在參照類似美國實務上使用之「假設協商法」時，雖可以參照之因素及事項甚多⁹¹，但實際上如何客觀地運用即屬難事。例如，如何妥適地將「專利權人既有授權政策，包含企業政策和行銷計劃」、「專利權剩餘之有效期間和預計授權期間」、「專利技術對於相應產品所增進之功效或市場優勢」、「該專利中，專利元件所帶來之獲利貢獻，相對於非專利元件製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分所帶來貢獻之比較」等因素列入決定權利金比例之考量，通

⁸⁹ 目前實務上曾有智慧財產法院 97 年度民專訴字第 66 號判決具體表明採取此一計算方式之法源依據以及核定審酌合理權利金之相關因素，此一判決亦經智慧財產法院 98 民專上易字第 25 號判決確定，惟此判決為二審確定之判決，不得上訴第三審，因此最高法院之意見尚無從知悉。

⁹⁰ 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 66 號判決參照：「關於侵害專利權損害賠償範圍之計算，專利法第 108 條準用第 85 條第 1 項規定賦予專利權人有權選擇計算損害之方法。有鑒於專利權損害之計算甚為困難，而專利權人授權他人實施其專利權時，通常會收取權利金，於侵害專利權事件，因專利權人與侵權人間並無授權契約關係之存在，則專利權人授權實施所收取之權利金，應可作為損害賠償之計算參考。如德國法有採用「類推授權實施說」者，以類推授權實施之方式決定其損害額；美國立法例有「合理權利金」(reasonable royalty。美國專利法第 284 條，35 U.S.C. §284)，如該業界未存有標準權利金，亦無專利權人先前大量授權所訂定之「已確立之權利金」(established royalty)，專利權人得以「假設性協議」(hypothetical negotiation) 之權利金計算(「假設協商法」，hypothetical willing-licensor willing-licenssee approach)，以 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970.) 為最常引用之判決見解)；日本立法例亦規定專利權人得請求該專利之實施所得金額，作為所受損害之賠償(特許法第 102 條第 3 項)。另辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」亦同此見解。準此，原告請求依系爭 4 專利之合理權利金計算其損害，即屬有據」。

⁹¹ 參下註 199，George Pacific 考量因素。

常會流於過度主觀之攻擊，法院亦不易於判決書中明確交代其理由⁹²，或有進一步進行學理上檢討之必要，以協助當事人更願意採用此種損害賠償計算方式，例如前揭之「專利元件所帶來之獲利貢獻」即帶有「貢獻率」之觀念，或可以與前述在計算侵害人因侵權行為所得利益時之「專利貢獻率觀念」一併觀察之。

4.關於法院自為認定損害賠償數額所面臨之問題

法院自為認定損害賠償數額之依據及標準

(1)可否逕依據專利權人主張認定可能所受損害？

在諸多司法實務案件，專利權人雖證明有損害，但對於損害賠償之數額無法證明或證明有重大困難時，依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，論者有謂此一規定將導致法院濫用此一條文。然而，此涉及法院於專利權人與侵權行為人二者間利益衡量之問題，國外或有以專家證人之方式估計損害賠償數額之方式，或以法院於一定金額範圍內直接核定之法定賠償額之方式（類似著作權法第 88 條第 3 項⁹³、商標法第 63 條第 1 項第 3 款⁹⁴之規定）減輕法院對此之負擔。但在現行專利法並無類似法定賠償額之規定⁹⁵，因此，適度適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定將成為解決此一問題之

⁹² 例如在智慧財產法院 97 年度民專訴字第 66 號判決中，即無法由該判決之內容理解出法院審酌時之考量，以及各因素如何影響權利金數額：「假設原告與被告公司於 97 年 7 月間，本於對等地位及持有對稱資訊，就系爭 4 專利權之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金。爰審酌原告先前就系爭專利 1 及系爭專利 4 所為非專屬授權之權利金數額（既有權利金，每年平均 1,000,000 元、2,000,000 元）、准許生產、製造一定數量專利產品之授權範圍、系爭 4 專利所餘專利期間（約 5、6 年）、系爭 4 專利物品為類似商品、被告公司係以「為販賣之要約」之方式侵害系爭 4 專利權、原告尚無法證明被告有進一步之擅自製造或販賣行為、被告公司侵害期間之長短及數量之多寡（如前第五(八)1. (5)項所述）等情，認系爭 4 專利之合理權利金分別以 65,000 元、10,000 元、5,000 元、20,000 元（總計 100,000 元）為適當（如附表 B 所示）」。

⁹³ 著作權法第 88 條第 3 項規定：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新台幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新台幣五百萬元。」

⁹⁴ 商標法第 63 條第 1 項第 3 款：「就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」。2011 年 6 月 29 日修正公布商標法第 71 條第 1 項第 3 款修改為：「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」針對第 3 款之修正，其立法理由為：「將現行條文之最低損害賠償即單價五百倍部分刪除，由法官依侵權行為事實之個案為裁量，以免實際侵權程度輕微，仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額，而有失公平」。

⁹⁵ 參考大陸專利法第 65 條第 2 款：「權利人的損失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难

唯一出路。

然而，法院是否得逕依據專利權人主張認定可能所受損害數額，尚有爭議，或尚須依據當事人主張與舉證之情形判斷之，例如，依據專利權人主張損害賠償之計算方式，決定如何協助正確認定損害賠償數額。又例如當專利權人選擇以侵權人所得利益作為損害賠償數額，法院似乎亦需協助專利權人認定總銷售收入，以及協助侵權行為人針對其合理利潤率予以認定，避免造成舉證上困難無從計算而導致損害賠償數額計算後結果不合理之現象。

此外，雖然專利權人對於損害賠償計算方式具有選擇權，然而，法院對於專利權人所選擇之方式無法證明或無法採信而得出損害賠償數額時，是否得逕行適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，依據法院調查所得之證據以其他可以適用之損害賠償計算方式，據以認定損害賠償數額？頗值深思，蓋(1)倘於專利權人所選擇之方式無法證明或無法被法院採信而得出損害賠償數額時，如認法院仍應拘泥於專利權人之選擇權⁹⁶而不應再逕行適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，依據法院調查所得之證據以其他可以適用之損害賠償計算方式認定損害賠償數額，則民事訴訟法第 222 條第 2 項適用之時機究竟為何⁹⁷？(2)法院於專利權人所選擇之損害賠償計算方式無法計算時，得依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定作為補充規定，讓法院得據以利用其他方式認定損害賠償數額，並不會有學者所質疑過度援用之問題⁹⁸。

以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。」即屬法定賠償額之規定。

⁹⁶ 最高法院曾有判決認定應依據專利權人之選擇權，對於智慧財產法院於專利權人所選擇之方式無法證明或無法採信而得出損害賠償數額時，依據法院調查所得之證據以其他可以適用之損害賠償計算方式，據以核定損害賠償數額，予以指摘其論理前後理由矛盾，參下註 169。然而，本文認為最高法院似乎誤解智慧財產法院之論理邏輯，蓋智慧財產法院於該判決係以於專利權人所選擇之損害賠償計算方式無法計算時，依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定作為補充規定，核定出損害賠償數額，並無論理前後矛盾之問題。亦即智慧財產法院認為各該損害賠償計算方式以及民事訴訟法第 222 條第 2 項間，具有可先後適用之順序關係，最高法院似乎未能細查此點，殊為可惜。

⁹⁷ 本文見解，民事訴訟法第 222 條第 2 項適用之時機有二，其一為專利權人選擇之計算方式無法精確計算損害賠償數額，法院得依此一規定，適度針對部分有爭議之因子予以認定，並據以接續認定出損害賠償數額；其二為專利權人選擇之計算方式完全無法計算出損害賠償數額，依該計算方式法院亦無從認定，法院得依此一規定，依據其所得心證，另行選擇損害賠償計算方式，據以核定出損害賠償數額。

⁹⁸ 參上註 44，本文對此問題之立場為仍以專利權人之選擇權優先適用，只有在專利權人所選擇

(2)可否以參酌商業授權條件合理權利金逕予認定損害賠償數額？

關於以「合理權利金」計算損害賠償，法院似乎並非僅能以曾就系爭專利授權之金額作為損害賠償數額，而應有一定權限得參考類似專利授權之態樣、條件，適度協助雙方達成公允合適之權利金數額，避免造成舉證上困難而無從計算⁹⁹。

5.關於法院於當事人拒絕提出帳冊資料時，逕以專利權人主張作為損害賠償數額之問題

如被告拒絕依法院裁定提出相關商業帳冊，可否逕以專利權人主張作為損害賠償數額？

(1)法院審理專利權人主張之標準需達證明程度？

關於專利權人之舉證責任，當應回歸民事侵權行為之相關規定，以優勢證據作為舉證成立之判斷標準¹⁰⁰。例如專利權人主張侵權人因侵權行為所得之總銷售利益，倘僅有侵權人公司銷售所有產品之總數額，在侵權人拒絕提供進一步細部產品銷售清單時，或可考量侵權產品佔其整體產品之比例予以核計，以求兩造利益之衡平。

(2)侵權行為人僅挑別專利權人部分主張之處理方式

關於侵權行為人於上開情形，如拒絕提供進一步細部產品銷售清單，且爭執專利權人關於侵權產品佔其整體產品之比例之數額時，法院如何處理即屬棘手。基於當事人進行主義，或可思考由專利權人聲請法院命侵權行為人提出相關文書之方式為之，倘侵權行為人拒絕提出，或可經由專利權人主張依據民事訴訟法第345條第1項之規定予以認定，以緩和專利權人之舉證責任。

之方式無法計算出損害賠償數額時，法院始得適用民事訴訟法第222條第2項，以「當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額」，如此一來，並無過度援用之問題，也可以解決民事訴訟法第222條第2項適用之時機究竟為何之質疑。

⁹⁹ 參前註89。

¹⁰⁰ 最高法院85年度台上字第472號參照，參前註69。

2.4 2011 年 12 月 21 日專利法修正後專利侵權損害賠償計算

現行專利法於 2011 年 11 月 29 日經立法院三讀通過修正案，該修正案大幅修正現行法之規定，其修正要點主要有：明確界定創作之定位；變更新式樣專利名稱為「設計專利」；增訂發明、新型及設計之「實施」之定義；增訂發明、新型及設計之「實施」之定義；修正優惠期之適用範圍並增訂其事由；將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外；增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定；導入復權規範；放寬申請分割時點之限制；完備審查中之修正制度；修正有關醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定；增訂並修正專利權效力不及之事項；明確界定專屬授權相關規定；修正舉發相關規定；修正專利特許實施之規定；增訂有關公共衛生議題之規定；修正專利侵權相關規定；新型專利制度整體配套規劃修正；設計專利制度整體配套規劃修正；增訂過渡條款；明定本法施行日期由行政院定之等。該修正案於 2011 年 12 月 21 日經總統公告，然由於修正幅度較大，法律授權由行政院訂定施行日期，目前預計在 2012 年之年底正式施行。

其中，關於專利侵權相關規定之修正，主要是依據權利人民事救濟請求權之性質，明定損害賠償請求權及侵害排除防止請求權之規定，損害賠償之請求以侵權行為人主觀上有故意或過失為必要。增訂得以合理權利金作為損害賠償計算之方式，就權利人之損害設立法律上合理補償底限，並適度免除舉證責任之負擔。另為釐清專利標示規定之用意，刪除未附加標示者，不得請求損害賠償之規定。（修正條文第 96 條至第 98 條參照）

而相較於現行專利法規範體系，2011 年 12 月 21 日修正公告之專利法，關於專利侵權損害賠償計算相關部分，主要是將現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款中「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」之總銷售說予以刪除，以及將現行專利法第 85 條第 2 項「業務上信譽受侵害之損害賠償請求權」、第 85 條第 3 項「故意侵害之懲罰性損害賠償請求權」予以刪除。並增訂第 97 條第 3 款「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權

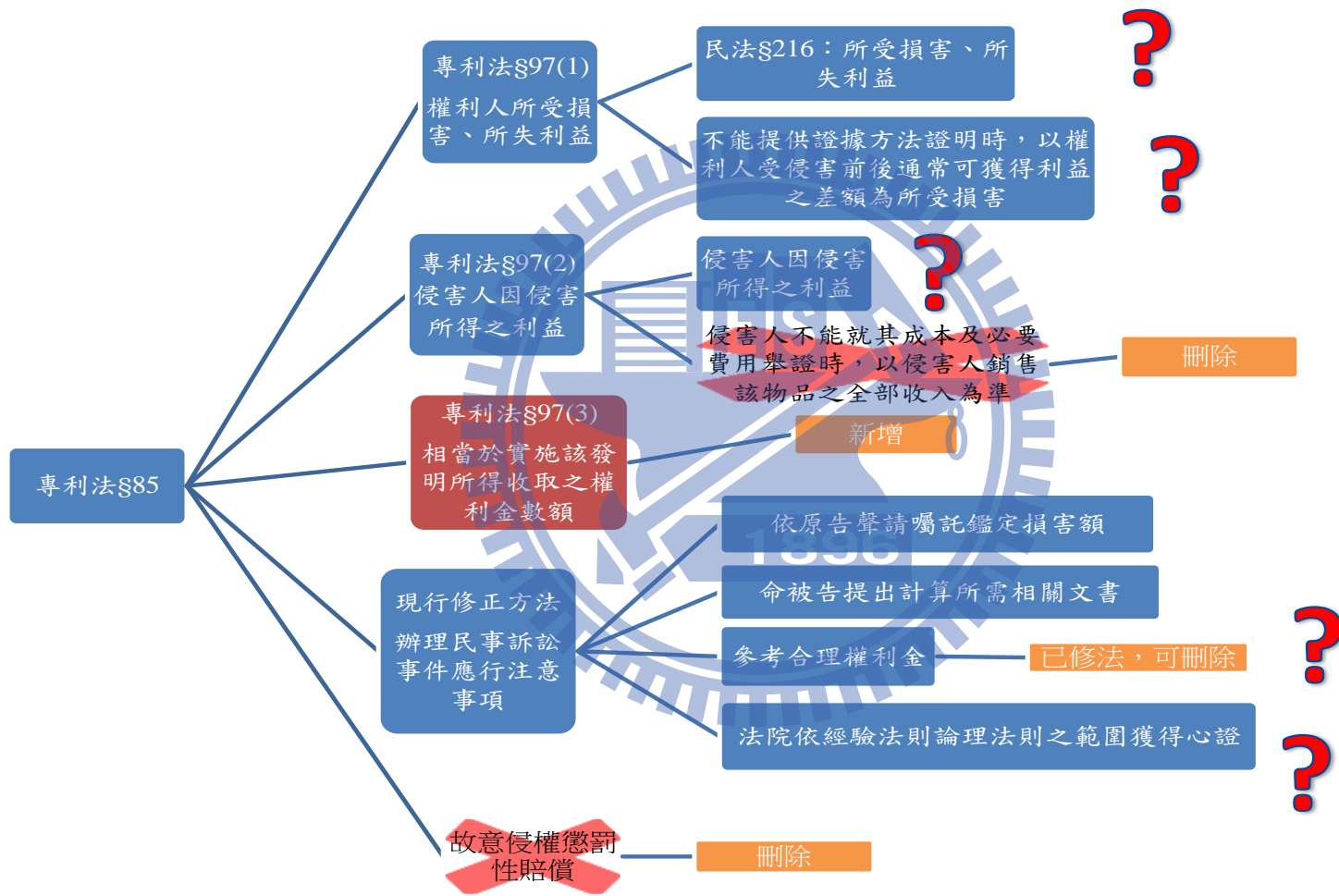
利金數額為所受損害」之合理權利金作為損害賠償之計算方式之一(詳參附表二)

¹⁰¹。



¹⁰¹ 請參照下列體系表，2011年12月21日修法後專利法體系專利侵權損害賠償計算(附表二)。

2011年12月21日修法後專利侵權法定損害賠償數額計算方法(附表二)



關於刪除現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款中「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」之總銷售說，其修法理由為：「現行規定採總銷售說，明定業務上信譽受損之賠償。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。」

關於刪除現行專利法第 85 條第 2 項「業務上信譽受侵害之損害賠償請求權」，其修法理由為：「發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第一百九十五條第一項規定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。由於法人無精神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰藉金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制。爰將本項規定刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。」

而關於刪除現行專利法第 85 條第 3 項「故意侵害之懲罰性損害賠償請求權」，其修法理由為：「懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。」

而關於增訂第 97 條第 3 款「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」之合理權利金作為損害賠償之計算方式之一，其修法理由為：「由於專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而

致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第 284 條、日本特許法第 102 條及大陸地區專利法第 65 條之規定，明定以合理權利金作為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之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。」

上開 2011 年 12 月 21 日修正公告專利法之損害賠償計算相關規定，其體系上主要是回歸我國一般民事損害賠償之體制，避免有過多相較於一般民事損害賠償體制之特別規定，而具體作法上則是在保留現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款有關利益說對於專利侵權損害賠償計算方式之特別規定之同時，將現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款中「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」之總銷售說予以刪除，以及將現行專利法第 85 條第 2 項「業務上信譽受侵害之損害賠償請求權」、第 85 條第 3 項「故意侵害之懲罰型損害賠償請求權」予以刪除。於體系上應屬妥適，然而，該等修正是否足以完全解決本文前揭已指出現行損害賠償計算體系之問題點，以及是否可以完全解決本文前揭指出現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算法律規範不明確之問題，實值探討，倘不能對於司法實務處理專利侵權損害賠償計算之法律規範不明確及困難點予以通盤考量，則難以期待該等修法對於此一體系之健全發展有正面的影響，蓋法律之修正倘不能體系性作一完整思考，於整理出現行體系所面臨之困難點後，予以立法調整，則期待現行法所面臨之問題可以藉由該等修法得到解決，無異是緣木求魚，並不實際。

以刪除現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款中「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」之總銷售說而言，主要可以解決體系上過度賠償之問題¹⁰²，然而，仍不能解決現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款以「侵害人因侵權行為所得之利益」不易證明與認定之長期困擾當事人與法院之問題。而此亦可驗證倘法律之修正必須從體系上作一完整思考之重要性，亦

¹⁰² 參前揭 2.3.2 對於專利侵權損害賠償計算規範之問題第 1 點之說明。

即僅片段式作部分之修正，而不考量體系上之全部問題¹⁰³，則僅能解決一小部分問題，但極可能產生另一問題，更無法解決全部既有之問題。

另以關於刪除現行專利法第 85 條第 2 項「業務上信譽受侵害之損害賠償請求權」、第 85 條第 3 項「故意侵害之懲罰型損害賠償請求權」，亦有相同問題，於刪除所欲減少與一般民事損害賠償體系之歧異而言，實值贊同，但該等修正恐亦無法全盤解決現行體系所面臨之如過度賠償、不易證明、法院難以認定等問題。

再以增訂第 97 條第 3 款「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」之合理權利金作為損害賠償之計算方式之一而言，該等修正係將現行「辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項」以「合理權利金作為損害賠償之參考數額」之規定，予以立法明文化，避免有法院適用上之適法性爭議，但對於解決既有「辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項」以「合理權利金作為損害賠償之參考數額」之計算方法在法院運用上無法發揮預期功能之既有問題，恐怕仍無法解決。此再一次驗證前述法律之修正必須從體系性作一完整思考之重要性，否則難期法律之修正對於實務問題解決之正面幫助。

綜上，2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法，其關於損害賠償計算部分雖有諸多修正與調整，然而，對於本文所提出從體系上思考所發現之問題，仍不足以逐一解決，顯然不能完全解決現行專利法體系關於損害賠償計算之問題，因此，本文提出以體系思考之方式，檢視現行專利法體系有專利損害賠償計算之架構與規定，先以實證研究之方式，全盤研究現行最高法院民事司法實務判決關於專利侵權損害賠償計算於體系上所面臨之問題，並體系性地針對問題，試圖找出現行專利法規範之不足或不明確之問題，再以法學方法研究出如何解決各該問題，並提出如何在現行專利法架構下，以解釋之方式提供符合現行法律規範且可行之損害賠償計算方法；或以建議調整或修法之方式，提供未來法律修正之方向，以符合實務上計算損害賠償計算需求，並希望藉由體系化之思考，徹底解決片段思考所形成之問題。

¹⁰³ 參前揭 2.3.2 對於專利侵權損害賠償計算規範之問題之所有說明。

2.5 建構專利侵權損害賠償數額認定方法之可行性

如上開分析與整理，現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算，於法律規範上以及法院適用法規上，皆已面臨諸多問題，導致法院判決並不具有明確性及可預測性，造成的影響將是訴訟的兩方都無法明確而合理地預期判決結果，在並無充分客觀資訊理解續行訴訟是否對其有利之情形下，兩造在賽局理論¹⁰⁴下將會不斷地續行訴訟，造成司法資源之消耗，更遑論訴訟經濟之可能性¹⁰⁵。因此，為求能夠解決上開問題，當有必要探求專利侵權損害賠償之性質，以及其特性，並進一步分析與檢討依據其性質是否有再建構其數額確定及方法之可能性與可行性。本文爰逐一討論如後：

2.5.1 專利侵權損害賠償數額之不確定性

專利侵權，乃為侵權行為之一種特殊態樣，然而，其本質仍屬侵權行為，亦即關於侵權行為之損害賠償，觀察的重點在於如何填補因專利侵權行為所生之損害及所失之利益。然而，如前所述，專利侵權行為之損害賠償，如依據一般侵權行為之觀念來解析，則需要確認的方向有二，其一為受侵害之專利價值為何？其二為侵權行為導致專利受減損之價值為何？

以受侵害之專利價值為何而言，此涉及專利之評價，一般又稱之為專利鑑價，如果可以適度予以客觀評價並得到確定數額，則或有可能可以進一步探討侵權行為導致專利受減損之價值為何之議題。然而，專利價值實具有不確定性（詳如下節所述），因此，此將導致法院適用一般侵權行為計算損害賠償數額之觀念與規範並無法計算出實際受損害之數額。

¹⁰⁴ Robert Cooter & Thomas Ulen 著，溫麗琪譯，法律經濟學，頁 474。本文之分析取材自前揭文第 10 章「法律程序之經濟理論」。由於兩造對於損害賠償數額之預期值落差過大，彼此對於該等資訊理解並不對等，因此，不免均會採取續行訴訟以求取對己有利之結果，然而，續行訴訟卻是對於兩造均不利之兩敗局面。本文即係希望可以提升兩造對於預期損害賠償數額之一致性，以求在充分掌握該等資訊之情形下，讓兩造選擇以和解方式解決爭議，以求訴訟經濟與解省司法資源之目標。

¹⁰⁵ See William M. Landes, An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results 750 *Houston Law Review*, 41:3 (2004), http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/41-3_pdf/landes.pdf, last visited on April 5, 2008.

而以因侵權行為導致專利受減損之價值為何而言，此係使用與計算一般侵權行為所受損害所失利益之相同標準，然而，由於專利權之特性並非如同有體性之權利一般，可以觀察其權利存在與是否受有損害之狀態，因此，如遇有侵權行為之存在，專利權本身之價值因其無體性，似無法直接觀察到其受減損之狀態，甚或由於專利權人或被授權人仍得據以使用、製造或銷售，其本身價值並無受到直接之減損¹⁰⁶，因此似無法依據一般侵權行為之規範直接計算出專利權實際受減損之價值為何。此外，即便可將專利權人無法充分使用、製造或銷售，例如銷售數額之下滑、銷售價格因侵權品進入市場而下降等因素列入考量，仍不免面臨該等銷售數額之下滑、銷售價格下降是否均與侵權行為之存在具有相當因果關係等質疑，因此，實無法依據一般侵權行為之規範而計算出得到實際損害數額。

綜上，由於專利權之特殊性質，因此，專利侵權損害賠償數額本身具有相當之不確定性，所以，並無法依據一般侵權行為計算出實際損害數額(actual damages)，而應得類推適用關於特殊侵權行為於不法侵害他人身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或其他人格法益而情節重大者，法院得酌定相當之賠償金額¹⁰⁷之觀念。惟此處應強調者，本文並非指專利權具有類似身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操或其他人格法益之性質，專利權係為智慧財產權，雖具有無體性，但仍具有財產法益，此處類推之部分僅關於損害賠償數額之不確定性，而本文主張應得類推此處規定由法院酌定相當之金額作為損害賠償數額，以避免專利權人雖證明受有損害，但由於無法證明其實際受損害之數額而導致無法受到賠償之不合理現象。

2.5.2 專利權價值之不確定性

專利價值為何，一直是產業界關心之焦點，此涉及無形資產之價值確定，以及無形資產受侵害時計算所受損害之基礎。而理算專利價值，目前認為係以「法律、商業、技術」等三面向出發，然而必須先確認者，即專利價值係具有不確定

¹⁰⁶ 但論者或謂專利權人排除他人實施專利之權利仍受到限制，因此專利權之完整與價值仍間接受有損害與減損。

¹⁰⁷ 民法第 195 條第 1 項參照。

性，因此關於專利之評價係為具有客觀性、合理性、邏輯性之推估結果，倘以絕對性之觀念要求或批評專利權價值評定之結果，並無意義，也脫離產業需求與忽略專利權之性質，更是對於具有邏輯性與科學性之統計學存有誤解，對於確定專利侵權損害賠償數額，並無助益。

目前關於專利權之鑑價存有不同理算方法，可隨產業類別與實際資料分別擇定與對應出合適之計算方式，主要包含有成本法、市場法與收入法，但不論以何種方法估算，專利權之價值並非確定，而其估算之結果，僅為具有客觀性、合理性、邏輯性之推估結果。

1. 成本法 (Cost Approach)¹⁰⁸

成本法係指專利之價值可經由建構成本予以核計評估，亦即將研發成本與費用納入專利權價值評估之重要參考標準¹⁰⁹。而此一計算方式多從製造商之角度出發。

然而，使用成本法來推估專利權之價值，應注意專利權價值之流動性，亦即專利權之價值會隨著時間、需求等相關因素之改變而隨之變動，此外，更有下列因素需要特別注意：

- (1) 此一方法並無法如同市場法或收入法一般，可以將所有因素全面納入計算之考量。
- (2) 對於相關專利權收益變動之因素與趨勢，例如新興產業之擴張與沒落產業之下降等趨勢，此一方法無法充分納入考量。
- (3) 關於預期經濟效益之風險評估並未納入考量。相關折舊之調整，通常無法量化考量。

綜上，使用「成本法」可以作為估算專利權價值之一出發點與基礎，雖然有諸多因素無法被充分考量，然而，如果可以搭配其他方法來檢驗計算，或可以降

¹⁰⁸ Gordon V. Smith & Russell L. Parr, Chapter 8: Valuation Principles and Techniques, in *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* Chapter 8 (2005).

¹⁰⁹ 劉江彬、黃鈺婷，智慧財產商品化之融資與鑑價機制，全國律師，2006年1月。

低出現錯誤或不合理結果之可能性。因此，此一方法仍具有相當之參考價值。

2. 市場法 (Market Approach)¹¹⁰

市場法係以獲利之角度來觀察，並參考市場上相同或類似之交易作為估算之基礎。此對於專利相關技術已經形成產業標準之專利權而言，或有重要之參考價值。

目前市場法面臨一困難點在於並無適當可以參考比擬之資訊，由於專利權之交易在實際發生時，相關交易條件通常為保密性質而不對外公開，不似不動產估價時具有充分參考資訊，因此，對於應用市場法來估計專利權之價值即面臨相當難度。

3. 收入法 (Income Approach)¹¹¹

收入法係以現值之觀念來考量該專利權之期待收入，亦即，例如透過預測該專利權在未來存續期間可以預期獲得之收益，減去適當之折現率¹¹²。此一計算方式為產業最為廣泛使用之方法，但缺點是忽略未來變動風險。而此一計算方式多從消費者之角度出發。

2.5.3 專利侵權訴訟結果之不確定性

專利侵權訴訟本身亦具有相當之不確定性，此與一般侵權行為訴訟有所不同，除訴訟本身之不確定性外，而由於專利權之性質特殊，更增添其訴訟結果之不確定性。

例如專利侵權訴訟中，常遇有被告提出專利有效性之抗辯，意即被告爭執系爭專利其核准過程有瑕疵而有應撤銷之事由，此與一般侵權行為通常所被侵害之權利本身係穩固者大不相同，因此更增添專利侵權訴訟結果之不確定性。而有效性抗辯之事由甚廣，從專利說明書揭露不足至申請專利範圍不具有新穎性、進步性甚至無法據以實施等均屬之，在目前我國智慧財產法院中，因為專利具有應撤

¹¹⁰ See *Supra* Note 108 . at Chapter 10.

¹¹¹ See *Supra* Note 108 . at Chapter 11.

¹¹² 參前註 109。

銷原因之案件，恐佔有 4 成左右，因此，此將造成訴訟結果重大不確定性。

又例如專利侵權訴訟，有關於專利權判斷之「均等論」之適用，亦充滿相當之不確定性，主要係在於專利侵權之判斷，以是否構成全要件原則下之「文義讀取」為基礎，如有其中一構成要件不相同而為構成文義讀取，尚須在專利權人主張之情形下進一步判斷是否構成全要件原則下之「均等侵害」，故暫不論均等侵害之判斷內容，由於均等範圍並非載明於申請專利範圍之文義，因此，專利權人與被告容有對於均等範圍解讀上之歧異，此即構成訴訟結果重大不確定性。

2.5.4 專利法規範之專利侵權損害賠償計算之性質為法定損害賠償性質

由於上開專利侵權損害賠償數額之不確定性、專利權價值之不確定性、專利侵權訴訟結果之不確定性，訴訟兩造對於客觀判斷是否以和解方式解決爭議，將面臨相當之困難¹¹³。畢竟如果兩造對於專利侵權訴訟結果之判斷具有歧異，恐不會輕易止爭息訟；又例如專利權之價值無法確定，更將導致專利侵權所受損害無法確定。在缺乏充分資訊以資理性判斷之情形下，將導致諸多不必要之專利訴訟繫屬於法院。

其中最重要之因素，即「專利侵權損害賠償數額之不確定性」，嚴重影響專利權人與被告理性判斷之決策。如上所分析，由於立法者於肯認上開不確定性之因素，明確表明為減輕專利權人舉證與計算上之困擾，特別立法規定諸項法律規範之計算方式而准由專利權人擇一計算，以避免無法計算出實際損害數額而無從得到補償之窘境。因此現行專利法第 85 條第 1 項所規定之諸項損害賠償計算方式，其計算出之數額應屬於法定賠償額性質，亦即該等數額並非專利權人實際所受損害或所失利益，而係立法者以立法方式規定各該計算之結果得作為法定所受損害所失利益之數額。因此，如肯認現行專利法第 85 條第 1 項所規定之諸項損

¹¹³ 參前註 104。智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號判決參照：「被告雖辯稱原告所提上開數字均係假設與推測，惟查專利侵權訴訟中，特別是於第一審時，實務上甚難期待被告願提供公司之各項銷售資料或財務報表，而民事訴訟法第 222 條及專利法第 85 條第 1 項之規定，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權由法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷。且兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。」

害賠償計算方式類似法定賠償額性質，於適用法規時即應摒除計算之結果為實際損害額之要求，且應適度容許法院於法律規範下認定適當之損害賠償數額。

2.5.5 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之必要性

承上，於肯認現行專利法第 85 條第 1 項所規定之諸項損害賠償計算方式類似法定賠償額性質，因此，實應摒除計算之結果應為實際損害數額之要求，且應適度容許法院於法律規範下認定適當之損害賠償數額。在此等前提下，可以清楚理解到專利侵權損害賠償數額（實際所受損害或所失利益）本身係具有不確定性，然而，依據專利法之立法規範，特別規定損害賠償數額之計算方式，因此，當有空間進一步討論如何依據現行專利法第 85 條第 1 項所規定之諸項計算方式認定損害賠償數額。

而在理解目前我國專利侵權損害賠償之問題後，於現行專利法第 85 條第 1 項所規定之諸項計算方式係屬法定賠償額之前提下，當有必要進一步思考如何解決目前在體系上我國專利侵權損害賠償法律規範不明確之問題，以妥適建構專利侵權損害賠償數額認定之方法。

2.6 專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析

專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析¹¹⁴，係以經濟分析之方式來理解如何有效率使兩造可以理性判斷損害賠償數額，進而對於訴訟是否續行有進一步之思考與判斷。關於專利侵權訴訟中損害賠償之經濟分析¹¹⁵，主要涉及到(1)訴訟經濟；以及(2)當事人對於法院判決的可預測性等兩大方向。

按專利侵權訴訟中損害賠償數額，係為訴訟兩造間決定繼續訴訟或是選擇和解的最為重要的考量因素，在一般訴訟的經濟分析模型¹¹⁶中，兩造間各自認定的訴訟獲勝機率乘上訴訟標的數額，再加上訴訟中兩造需付出之訴訟

¹¹⁴ 「站在法學追求「公平正義」的理想上，以及經濟學倡言「效率」的大纛下，建構一個「有效率」之「公平正義」的社會，應該是法律經濟學努力的方向。」參林三元，「法律經濟學之發展特別報導—從有效率的公平正義出發」，科技法律評論，第 1 卷第 2 期，頁 249 (2004)。

¹¹⁵ Robert Cooter & Thomas Ulen 著，溫麗琪譯，法律經濟學，頁 474。

¹¹⁶ See William M. Landes, *An Economic Analysis of the Courts*, 14 J.L. & ECON. 61, 66 (1971).

成本，將會得到原告預期訴訟終結後的獲得賠償之期望值以及被告預期訴訟終結後需付出賠償之期望值。如果原告預期訴訟終結後的獲得賠償之期望值不大於被告預期訴訟終結後需付出賠償之期望值，顯然兩造間將會選擇和解收場，以尋求兩造間最大之利益；但如果原告預期訴訟終結後可獲得賠償之期望值大於被告預期訴訟終結後需付出賠償之期望值，因為兩造都認為訴訟到底將會得到對己方有利的結果，則兩造極可能選擇繼續訴訟¹¹⁷。

然而上述經濟分析，顯然必須建立在兩造間對於損害賠償數額計算的一致性及其可預測性上，倘原被告間採用兩種截然不同的計算方式，且二者都無法預測究竟何種主張最終將會為法院所採用，則此一經濟分析即無任何實益。因此站在訴訟經濟的角度出發，專利侵權損害賠償計算的一致性及明確性，將是促使兩造在理性分析的情況下，儘速作成和解或訴訟的一項重要指標，也是達成訴訟經濟目的的一項重要制度設計。易言之，如果專利侵權損害賠償計算在訴訟兩造間不具有可預測性，顯然要求兩造能在理性判斷後不致進行無謂訴訟的期待可能性將不存在。

目前台灣專利侵權訴訟的計算方式之完整體系，已如先前所述，然實務工作者仍不免認為目前損害賠償計算過於簡略，甚至不能給予專利權人充分的保障¹¹⁸，因此可以想見的是法院最終判決金額將與原告所預期之金額有嚴重落差，造成無謂訴訟進行所導致司法資源的浪費。

2.7 訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析

訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析¹¹⁹，可以使當事人在損害賠償數額具有可預期性之情形下，避免過度期待訴訟結果而續行無謂之訴訟。本文將試圖以促進訴訟經濟及提高法院判決可預測性以降低社會成本作為

¹¹⁷ See William M. Landes, 同前註 105。

¹¹⁸ 陳怡妃，前揭註 28，頁 74，該文作者透過深入訪談，汪漢卿法官認為「訴訟緩不濟急，以及損害賠償計算過於簡略，導致對專利權人的保護不足」，周舒雁法官認為「專利制度不足以保護發明人的主要原因在於法條的訂定，並非法院不願意給予權利人保護」。

¹¹⁹ 關於模型化之研究，參劉尚志、林三元、宋皇志等，「法學實證研究之發展：詮釋法學的侷限與突破」，第一屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 19-20（2006）。

核心基準，建構出符合立法者所希望「訴訟經濟」之立法目的¹²⁰，同時推論在追求社會成本極小化之前提下，法院究竟應審酌哪些因素而可有效率得到符合具有當事人可預測性的心證¹²¹，以達成社會最適之目標。

依據現行專利侵權損害賠償的體系及制度設計，除了依據民事訴訟法第216條之規定計算權利人所受損害、所失利益之一般民事訴訟損害賠償體系之計算方式外，不外乎依據民法第216條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採差額說；另外亦得採用利益說，用以計算如何填補專利侵權行為所造成之損害，另外再搭配民事訴訟法中相關證據法則、證據妨礙對他造主張事實之推估，以及法院於認定困難審酌相關情狀後自行獲得心證等方式修正對專利侵權損害賠償之計算。

值得當事人期待的法院修正方式，應是在顧及訴訟經濟及當事人衡平之原則下，由法院斟酌當事人已提出資料證據及一切情狀，自行認定得到損害賠償數額。然如前述經濟分析所提，法院此一修正方式，仍需要具有可預測性，亦即不應使兩造有任一方有遭受突襲或意料不到之情形，否則，此一設計反無助於當事人紛爭之儘早解決，且案件於各級法院間亦可能有重大歧異，相當不具有穩定性。本文認為法院此一修正方式可兼容相關損害賠償計算的參考因素，例如委請第三機構進行損害賠償數額之鑑定、參酌前述合理權利金之計算等，如能將相關因素列入參酌並使計算方式透明化，有助於兩造間理解原告所能獲得之賠償及被告所可能面臨風險，則兩造在訴訟經濟之前提之下，或許將會選擇以和解方式代替訴訟以解決專利侵權之爭議，此對於兩造減少訴訟費用之支出、司法資源之節省均有助益。

¹²⁰ 關於立法妥適性之實證研究，參劉尚志等，同前註，頁 23-24。

¹²¹ 關於法院判決之實證研究，同前註，頁 23-24。

參、實證研究最高法院判決及比較外國法例—對解決現行專利侵權損害賠償數額認定問題之思考

由於專利侵權損害賠償數額之不確定性，造成現行專利侵權損害賠償數額之計算，在訴訟實務上面臨諸多問題已歸納分析如前章所述，而 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法似乎亦未能完全解決相關問題，為此，本文於本章嘗試提出解決現行法律規範問題之思考，並以實證研究之方式研究我國最高法院針對專利侵權損害賠償之相關判決，以確認最高法院判決意旨是否對於本文所歸納之問題已曾表示過意見，同時針對外國法進行比較性研究，以確認是否有相關規範方式可資解決我國現行專利侵權損害賠償數額認定所面臨之問題，並思考解決現行專利侵權損害賠償數額認定難題之方法，以作為後續章節以比較法及其他解釋方法提出本文建構之方法以解決相關問題之基礎。

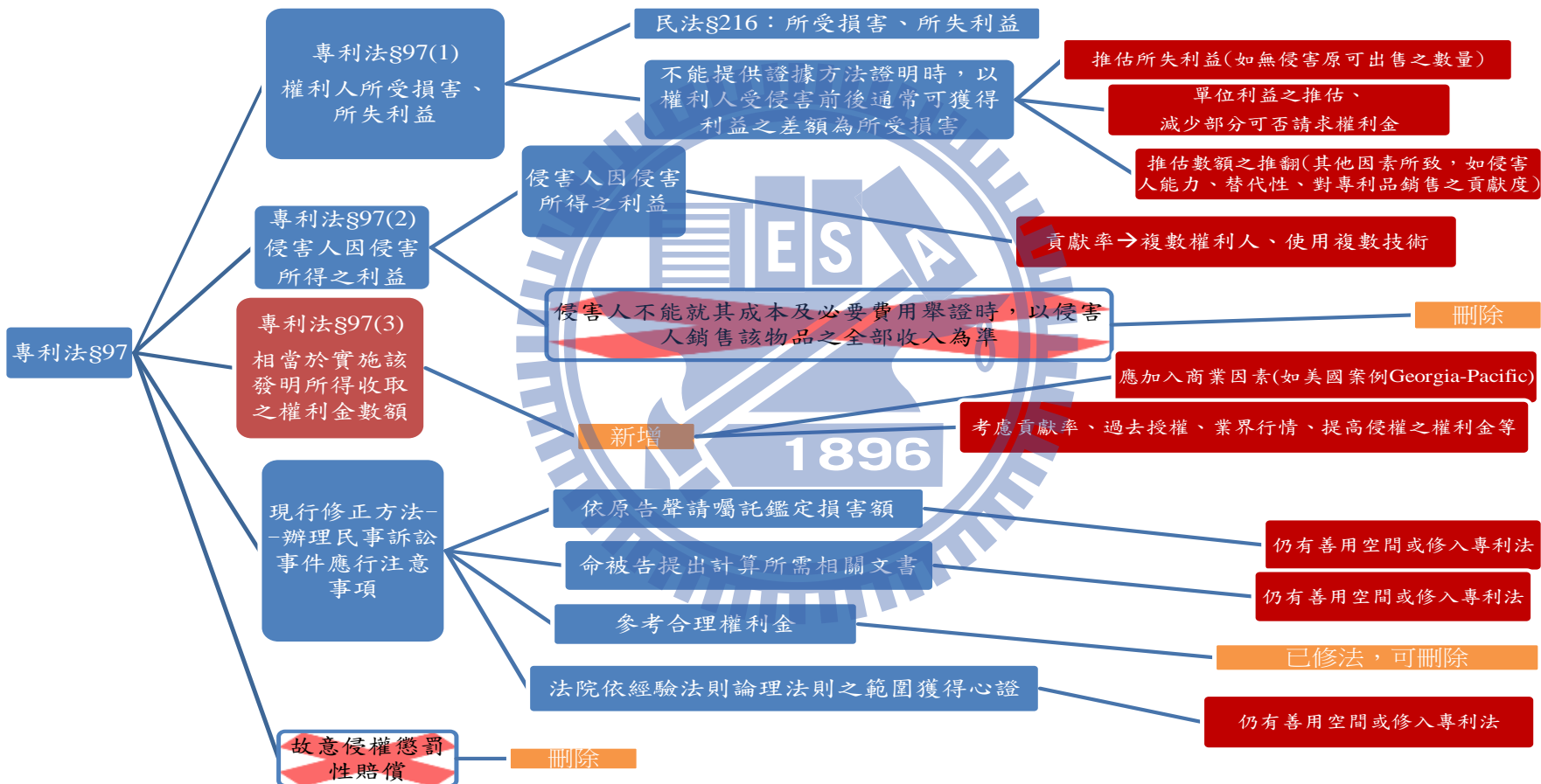
3.1 本文解決現行專利法律規範所面臨問題之思考

依據現行專利法體系下專利侵權損害賠償計算之相關說明¹²²（體系表參附表一），以及參照 2011 年 12 月 21 日專利法修正後專利侵權損害賠償計算之體系之相關說明（體系表參附表二）¹²³，仍有諸多法律規範不明確之處尚須予以解決，否則，將造成法律適用上之窒礙難行，間接造成法院於損害賠償計算上之困擾，以及權利人與被控侵權人對於損害賠償計算對於判決可預期性之誤解或無從推知，此對於判決可預測性與一致性均造成嚴重影響，故而，本文嘗試思考先以實證研究之方式，確認現行體系上之法律規範有何窒礙難行之處，以及司法實務目前對於相關問題之看法，並試圖提出合乎法學方法可在現行法律體系下解釋不明確法律規範之具體方法，並再針對現行體系上所面臨之問題，依據各項解釋方法（包含外國法例之比較解釋方法）檢視是否可以解決相關問題，以確認本文所提出之損害賠償數額認定方法（體系表參附表三）於實務上運作上是否確實可行。

¹²² 參前註 40。

¹²³ 參前註 101。

論文建構後專利侵權法定損害賠償數額核定方法 (附表三)



3.2 我國最高法院判決之實證研究

最高法院係我國專利侵權民事訴訟之最終審，對於法律見解之統一具有決定性之影響，因此，扣除於第二審即告確定之簡易案件，專利侵權民事訴訟如經上訴到最高法院，並經最高法院實質對於侵權損害賠償計算表示法律意見，對於下級審有關專利侵權損害賠償之計算，應有一定程度之啟發與影響，本文謹對於 85 年以後於司法院網站上已公布之判決進行實證研究，並對於具有啟發與影響之案例摘析如後，並提出相關建議與說明：

3.2.1 最高法院判決關於專利侵權損害賠償計算之摘析

1. 85 年度台上字第 33 號判決—應詳予調查營業收入減少之原因是否全因專利侵權行為所致：

本判決中，最高法院在審查將專利權人於侵權期間之營業損失作為其所受損害之計算時，從司法審查之角度表明下列見解：(1)下級審依據侵權期間各年度向國稅局申報之營利事業所得核定額之差額來計算專利侵權損害賠償時，最高法院表明認為尚應細分該核定額差額是否全為專利侵權所致，並具體表明不應以全部營業額之減少作為專利權人所受損害，而應細分侵權產品所致營業收入減少之比例。(2)此外，在討論專利權人之費用開銷時，亦面臨營利事業所得核定額之計算所稱之「費用」究指為何的問題，因此最高法院要求下級審針對「營利事業所得稅結算申報核定通知書」中損益科目之記載，予以詳查究竟「其他費用」為何，是否有將不應涵蓋之項目列入等。(3)又關於稅額之扣除，最高法院並不否認應予扣除，然對於如何扣除以及應扣除多少則要求下級審再予詳查¹²⁴。

¹²⁴ 85 年度台上字 33 號判決摘要：「次查原判決計算上訴人有志公司之營業損失係以七十八年度至八十一年度營利事業所得核定額之差額為據。但有志公司是否兼營其他貨品之生產販賣，該營利事業所得核定額，記載有志公司各該年度全年營業額經核定之數額，並未細分其所指遭假處分之三式汽車防盜鎖所占之比例，該全部營業額之減少是否即係減少銷售該三式防盜鎖所生之損失，已非無疑。又該核定額係就有志公司營業收入與全部費用開銷為基礎計算而來，依該營利事業所得稅結算申報核定通知書損益科目之記載，「其他費用」欄核定額七十九年度為「0000000 元」、八十年度為「0000000 元」、八十一年度為「0000000 元」（原審卷第二〇一一二〇三頁），該其他費用係何所指？是否另將上訴人有志公司開發新專利產品之費用

2. 85 年度台上字第 472 號判決—應詳予說明所認定計算標準（即營業額及利潤率之認定標準）為適當之得心證之理由：

本判決中，最高法院在審查依據侵害人因侵權行為所得利益作為損害賠償計算之基礎時，從司法審查之角度表明下列見解：(1)當事人已證明其受有損害而不能證明損害之數額時，法院固不得以其數額未能證明，即駁回其請求，惟須斟酌損害之原因及其他一切情事後，始得依自由心證定其數額。從而，依此見解，最高法院認為下級審法院在專利權人已證明受有損害，但無法證明損害賠償數額時，不應遽而駁回專利權人之請求，而應審酌一切情狀，依得心證定其數額，此即與民事訴訟法第 222 條第 2 項意旨相符。(2)最高法院明確指摘下級審於原判決關於「平均利潤率」之認定仍有疏漏之處，其中最高法院有具體闡述下級審於計算損害賠償時，下級審以專利權人主張以被控侵權人之全部營業額之一定比例(45%)，乘上同業利潤率(13-18%)後所得之數額，似顯屬偏高，但以被控侵權人主張之全部營業額之一定比例(6%)，乘上專利權人之平均利潤率(2.27%)則又偏低，故而下級審最後以被控侵權人之全部營業額之一定比例(30%)乘上同業利潤率之二分之一為計算侵害人因侵權行為所得利益之基礎，被最高法院認為計算上有未具體說明依據與理由之瑕疵。(3)同時最高法院亦指摘下級審關於「與有過失」之法律見解存有瑕疵¹²⁵。

亦包括在內？其與計算年度營業所得額有無關連，亦有待澄清。再營業稅之徵收，其稅率最低不得少於百分之五，最高不得超過百分之十，營業稅法第十條定有明文。原審竟就有志公司營業額中扣除百分之二十五之營業稅，作為其損失額，亦與上開規定不合」。

¹²⁵ 85 年度台上字第 472 號判決摘要：「當事人已證明其受有損害而不能證明損害之數額時，法院固不得以其數額未能證明，即駁回其請求，惟須斟酌損害之原因及其他一切情事後，始得依自由心證定其數額。原審僅以地球公司主張應依四維公司營業額之百分之四十五及同業利潤率（百分之十三至十八）計算其所受損害金額之標準，係屬偏高，而四維公司辯稱應依其營業額百分之六點九及經國稅局核定之地球公司平均利潤率（百分之二點二七）作為計算標準則屬偏低，即認應以四維公司營業額之百分之三十及同業利潤率之二分之一作為計算標準，而未說明以此標準計算為適當之依據何在，顯有疏略；、民法第二百零七條第一項所謂被害人與有過失，祇須其行為與加害人之行為，為損害之共同原因，而其過失行為並有助成損害之發生或擴大者，即屬相當，不問加害人應負故意、過失或無過失責任，均有該條項規定之適用。原審以四維公司侵害地球公司之專利權，應負故意侵權行為責任，而非負過失侵權行為責任，即認地球公司縱與有過失，亦無民法第二百零七條第一項規定之適用，並有可議」。

3. 86 年度台上字第 2040 號判決—專利權人需證明因專利侵權行為所受之「損害」及該等損害與侵權行為之「因果關係」：

本判決中，最高法院表明之見解為：(1)損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件。故原告所主張損害賠償之債，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在。(2)本件經認定侵權產品處於「試模」階段，尚未到達製造成品之程度，最高法院據此質疑是否對專利權人構成「損害」，要求下級審詳為調查。(3)同時，最高法院最高法院要求下級審詳查究竟被控侵權人前開行為（試模）究竟與專利權人所稱之損害有何因果關係¹²⁶。

4. 86 年度台上字第 2582 號判決—事實審法院應交代其認定營業額、利潤率之得心證之理由於判決：

本判決係最高法院以 85 年度台上字第 472 號判決將原更二審判決（台灣高等法院 82 年度重上更(二)字第 30 號）廢棄發回後，經更三審（台灣高等法院 85 年度上更(三)字第 87 號）判決後，最高法院駁回上訴後確定。

本判決中，最高法院維持下級審（更三審）以專利權人主張將被控侵權人之全部營業額之一定比例(36%)，乘上同業利潤率後所得之數額之見解¹²⁷。值得注意者，更三審對於其認定侵權產品營業額、侵權產品利潤率的部分已記載其得心證之方法¹²⁸，並據以計算出專侵害人因侵權行為所得利益作

¹²⁶ 86 年度台上 2040 號判決摘要：「按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件。故原告所主張損害賠償之債，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在。查上訴人甲○○、李忠銘以朋帝公司名義，向光雄公司之林武雄、北川公司之林次郎訂購仿造被上訴人享有專利權之提箱塑膠模具二組，製造完成後，由林武雄委由不知情之華孚工業公司等試模，經被上訴人報警查獲，此為原審認定之事實。倘上訴人之行為僅止於試模階段，尚未製造成品，則被上訴人提箱之銷售是否因而受到影響？其業務上之信譽是否因之有所減損？均非無深究之餘地。原審對於被上訴人所主張之「損害」究與上訴人上開行為有何因果關係，並未審酌，即為上訴人不利之判決，自有可議」。

¹²⁷ 86 年度台上字 2582 號判決摘要：「末查四維公司於六十二年及六十九年各年度之營業總額如原判決附表編號(一)所示，仿造產品占總營業額之比例為百分之三六，財政部公布上開各年度之同業利潤標準各如同附表編號(三)所示，依此計算，四維公司各年度應賠償之金額，各如同附表編號(六)所示，合計為一億八千二百六十三萬元」。

¹²⁸ 更三審（台灣高等法院 85 年度上更(三)字第 87 號）判決主要載明下列理由：(1)按損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，不僅須填補債權人所失利益，並須填補債權人所受損害，民法第 216 條規定甚明。又當事人已證明受有損害而不能證明損害之數額時，法院應斟酌損

為損害賠償數額，並為最高法院所維持。而相較於 85 年度台上字第 472 號判決，關於侵權產品利潤率之認定，最高法院維持更三審採用相同專利之他案民事判決均採用之同業利潤率計算，相較於先前更二審採用同業利潤率二分之一之認定，於此似採對被控侵權人較為不利之計算方式。

5. 89 年度台上字第 1592 號判決—事實審法院應就認定損害賠償數額之理由詳予載明：

本判決中，最高法院主要係指摘下級審僅依據刑事訴訟判決所為事實認定之結果，並未依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定將得心證之理由載明於判決中，有判決理由不備之違背法令。此外，關於損害賠償數額認定部分，最高法院表明事實審法院逕以查扣所得之零組件數量認定侵權產品數量，並乘上其認定之市價以計算出之侵害人因侵權行為所得全部收入作為損害賠償數額，仍有未臻明確之處¹²⁹。觀察最高法院所表示之見解，似乎要求下級

害之原因及其他一切情事，依自由心證定其數額，最高法院著有 21 年上字第 972 號判例。(2) 被控侵權人仿造專利權人獲有新型專利之免刀膠帶，在市場上競銷，使專利權人獲利因而減少，自受有損害。(3) 參酌被上訴人與中日塑膠有限公司及亞洲化學股份有限公司間就仿造系爭專利品請求損害賠償之另案民事確定判決，均係以財政部所頒營業各業同業利潤標準作為計算被上訴人所受損害及所失利益之標準，認本件亦應以此標準計算，始為相當。(4) 依台灣省合作金庫儲蓄部 85 年 10 月 2 日函送之四維公司歷年產銷資料表，可算出 P V C 膠帶占該公司 64 年至 69 年度總營業額之比例，依序為百分之 43.3、百分之 49.7、百分之 54.2、百分之 45.7、百分之 48.5、百分之 51，則被上訴人主張按四維公司在上開報告上所載 P V C 膠帶占主要產品百分之 45 之 8 折（即百分之 36）計算仿冒額，尚屬相當。

¹²⁹ 89 年度台上 1592 號判決摘要：「惟查刑事判決所為事實之認定，於為獨立民事訴訟之裁判時，本不受其拘束，而民事法院雖得依自由心證，以刑事判決認定之事實，為民事判決之基礎，然依民事訴訟法第二百二十二條第二項之規定，應就其斟酌調查該刑事判決認定事實之結果，所得心證之理由，記明於判決，未記明於判決者，即為同法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由。原審疏未就其斟酌調查該刑事判決認定事實之結果，所得心證之理由，記明於判決，僅引用原法院刑事庭審理結果所為事實之認定，將該刑事判決理由欄第二項全文照抄後，即謂上訴人有不法侵害被上訴人專利權，遽為上訴人不利之判決，自有判決不備理由之違法。...則被上訴人既依專利法第八十九條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，自應以上訴人銷售該仿造系爭專利權之物品全部收入之所得利益為憑。查被上訴人稱訴外人蔡文邦於偵查中自承向上訴人買受仿造系爭專利權之物品，每支二千四百元。蔡文邦賣給何長運十五支、楊勝豐十幾支，上訴人至少賣給蔡文邦之仿冒品有二十五支，以每支二千四百元計算，上訴人販售所得有六萬元（見原審卷一一七頁反面、一一八頁正面）；或稱訴外人林榮裕與上訴人簽訂合約書第三條所載，每支最低價格為二千零五十元云云（見原審卷一一九頁反面）。上訴人甲○○亦抗辯，伊係於七十八年間與林榮裕簽訂契約，而被上訴人於八十年間始取得系爭專利權；被上訴人於八十年六月五日在嘉義佳卉商店等向蔡文邦轉購之物品，乃怡瓏公司停業前產製云云（見原審卷二四頁），則上訴人仿造系爭專利權之物品，銷售該項物品全部收入之所得究竟多少？即欠明瞭，原審未遑調查審認，遽以查扣之膠殼底座五百只，塞止接頭一千八百七十組，嵌合管五百節，可組成檳榔採割刀五百支，市價每支三千八百元為據，計算上訴人所應賠償被上訴人之金額，亦嫌率斷」。

審法院應就認定損害賠償數額之理由詳予載明，否則即屬判決理由不備。

6. 89 年度台上字第 1754 號判決—專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責：

本判決中，最高法院再次強調關於專利侵權損害賠償責任之要件，亦即「專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責」，此不因修正前專利法第八十二條第一項（現行法第八十九條第一項）計算損害額之特別規定而異。¹³⁰。

7. 89 年度台上字第 2240 號判決—法院判決應載明各專利侵權損害賠償義務人間究屬連帶債務或不真正連帶債務之關係：

本判決中，最高法院具體表明關於專利侵權損害賠償責任中¹³¹，應屬於不真正連帶債務，而不真正連帶債務與連帶債務之性質並不相同，因此判決主文應予明確區隔。此一判決已釐清專利侵權行為中，數行為人具有同一目的，本於各別之發生原因（專利侵權行為），對專利權人各負全部給付之義務，應屬於不真正連帶債務。

8. 90 年度台上字第 239 號判決—維持原審以平均利益乘上侵權物品數量之方式計算損害賠償數額：

本判決中最高法院維持原審以平均利益乘上侵權物品數量之方式計算損害賠償數額之方式¹³²。此一以平均數值之方式，在一定程度上減緩必須依

¹³⁰ 89 年度台上字第 1754 號判決摘要：「按專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法第八十二條第一項（現行法第八十九條第一項）計算損害額之特別規定而異」。

¹³¹ 89 年度台上字第 2240 號判決摘要：「按不真正連帶債務係謂數債務人具有同一目的，本於各別之發生原因，對債權人各負全部給付之義務，因債務人中一人為給付，他債務人即應同免其責任之債務。又不真正連帶債務與連帶債務在性質上並不相同，民法有關連帶債務之規定，多不適用於不真正連帶債務，且其判決主文亦不得逕以「被告應連帶給付」之記載方式為之，否則即與不真正連帶債務本旨不符」。

¹³² 90 年度台上字第 239 號判決摘要：「凱本公司侵害被上訴人專利權而遭查扣之鬧鐘機蕊共五萬八千七百三十二個，分屬 A1006、A1007、A1008 三種型號，且每種型號侵害數專利權，其中 A1006 型號之成本每個三十六元，售價六十六元，銷售利益三十元；A1007 型號之成本每個二十九元，售價五十五元，銷售利益二十六元；A1008 型號之成本每個二十四元，售價四十五元，銷售利益二十一元，有台灣區鐘錶工業同業公會八十五年六月十五日（八五）鐘

據每件實際侵權物品利益計算上之困擾，或值得下級審參考之。

值得注意者，最高法院維持下級審法院上開損害賠償數額認定之前提在於，下級審已載明其得心證之理由，例如關於以查扣機蕊之數量作為侵權產品之數量，以及雖三款侵權產品之個別數量無法計算，但經函詢台灣區鐘錶工業同業公會可以得到各別型號產品之成本、售價以及銷售利益，因此准許專利權人請求以三款侵權產品之平均利益計算損害賠償。上開論述過程，顯然已經在民事訴訟法第 222 條第 2 項之框架下採取以「推估」方式來認定損害賠償數額，而非如同以往嚴格追求以實際利益來計算損害賠償，對於下級審法院關於專利侵權損害賠償數額認定方法有重大參考價值。

9. 93 年度台上字第 1073 號判決—專利權未經撤銷者，自均有效存在：

本判決仍維持專利權尚未撤銷前均屬有效存在而得行使權利之見解¹³³，但 2008 年 7 月 1 日智慧財產案件審理法施行後，依據該法第 16 條，法院得就專利權是否具有應撤銷事由予以認定後，該等判決之見解或有進一步調整之必要，對於已被認定具有應撤銷事由之專利權行使予以進一步節制，以避免司法資源之浪費，同時兼顧被控侵權人之權益。

10. 93 年度台上字第 2292 號判決—專利權人請求損害賠償，需加害人有故意或過失始能成立：

本判決進一步確認專利侵權損害賠償計算之前提要件為侵權人具有故意或過失之主觀侵權行為要件¹³⁴，而 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法

會昭總字第〇〇六五號函可稽，上開三型號鬧鐘機蕊之平均利益為二十五元六角。按上開查扣之鬧鐘機蕊已佚散，無法分別計算凱本公司所製造之各型號鬧鐘機蕊之數量，並按其可得利益計算被上訴人之損害，為上訴人所不爭執，且據證人趙山坡證述屬實。又各型號鬧鐘機蕊兼有侵害數種專利權之情形，如其中 A1006、A1008 型號鬧鐘機蕊即同時侵害新型「鬧鐘」、「分度式鬧鐘」專利權等情，業經板橋地檢署送請經濟部中央標準局鑑定明確，有鑑定報告可稽。被上訴人請求依上開平均利益二十五元六角計算伊所受之損害，請求上訴人連帶賠償一百五十萬三千五百三十九元（25.6 元×58,732）應予准許」。

¹³³ 93 年度台上字第 1073 號判決摘要：「惟按專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在」。

¹³⁴ 93 年度台上字第 2292 號判決摘要：「按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，其性質為侵權行

第 96 條第 2 項¹³⁵對於此一見解已明文訂定，杜絕爭議。

11. 95 年度台上字第 1177 號判決—應究明專利侵權損害賠償請求之要件：

本判決針對侵權行為損害賠償請求必須因侵權行為對專利權人造成損害作為成立要件¹³⁶，予以指摘。

12. 95 年度台上字第 1929 號判決—應就個別專利之產值予以區分：

本判決雖係針對不當陳述智慧財產爭議事件而有侵權行為及違反公平交易法，然最高法院於判決中有論述及損害賠償計算之相關觀念可資參酌¹³⁷。其中，最高法院指摘原審並未就個別專利之產值予以區分，而直接就不侵權之專利相同比例扣除，而認為原審有率斷之違誤¹³⁸。本件或有進一步討

為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立」。

¹³⁵ 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法第 96 條第 2 項：專利法「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」其立法理由為：「依現行條文第一項規定，專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為「損害賠償」類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是「除去、防止侵害」類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議」。

¹³⁶ 95 年度台上字第 1177 號判決摘要：「上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法」。

¹³⁷ 最高法院於 95 年度台上字第 1929 號判決之見解值得參考者如下：(1)「關於侵權行為賠償損害之請求權，以實際上受有損害為成立要件，故侵權行為賠償損害之訴訟，法院認原告有賠償損害之請求權存在，為命被告賠償損害之判決，如未於判決理由項下記載原告受有實際上如何損害之意見者，即屬民事訴訟法第四百六十九條第六款所謂判決不備理由（本院四十三年台上字第三五九號判例參照）」。(2)又民事訴訟法第二百二十二條第二項規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」查原審對於被上訴人損害額之計算，係以台經院系爭鑑定報告書為基礎，而其計算基準為系爭鑑定報告包括三項專利爭議，原審認侵權行為只有其中兩項專利（不包括「直流無刷馬達驅動電路」），因而予以扣除三分之一。惟原審既認系爭鑑定報告所算出之損害金額可採，則論理上應無損害無法證明或證明顯有重大困難之情形，乃又援引上開規定，依其心證定其數額，非無理由矛盾之違法。(3) 損害賠償之目的在填補被害人實際上所受之損害，查系爭鑑定報告所載前述三項專利之產值是否完全相同？其損害額是否完全等同？未據原審調查審認，即逕依三分法，扣除不構成侵權行為之其中一項專利後，遽認為被上訴人所受之損害，殊嫌率斷。

¹³⁸ 95 年度台上字第 1929 號判決摘要：「查系爭鑑定報告所載前述三項專利之產值是否完全相同？其損害額是否完全等同？未據原審調查審認，即逕依三分法，扣除不構成侵權行為之其中一項專利後，遽認為被上訴人所受之損害，殊嫌率斷」。

論是否與貢獻率等觀念連結之空間。

13. 96 年度台上字第 435 號判決—應依據專利權人所選擇之「總銷售說」查明侵權行為之全部收入：

本判決堅持以「總銷售說」之法律規定，嚴格要求原審法院應依法計算¹³⁹，對於下級審依據調查證據之結果推估出於侵權期間因侵權行為所得之利益（利益說），認為並非專利權人依法主張之全部收入，因而發回要求下級審法院再予詳查。實屬對於專利權人較具保護之作法，但對於被控侵權人來說，或有不通情理之質疑。

14. 96 年度台上字第 992 號判決—無法依據侵權行為主張之期間，改以不當得利之請求權基礎主張權利：

本判決認同原審對於無法依據侵權行為主張之期間，改以不當得利之請求權基礎主張權利¹⁴⁰。

15. 96 年度台上字第 1134 號判決—在兼顧兩造利益之前提下，應予尊重專業機構之估算結果：

本判決針對原審判決依據會計師核閱報告書計算損害賠償¹⁴¹並無反對

¹³⁹ 96 年度台上字第 435 號判決摘要：「惟按專利權被侵害之損害賠償，係指因仿造人違反專利法所直接造成之損害。而權利人依修正前專利法第八十八條第一項規定請求損害賠償時，得擇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，計算其損害，修正前專利法第八十九條第一項第二款定有明文。被上訴人既係依修正前專利法第八十九條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，自應以上訴人銷售該仿造系爭專利權之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認上訴人於侵害系爭專利權期間銷售訟爭隔熱浪板之全部收入所得若干？徒以南投地院曾會同兩造於八十九年三月七日前往○○縣○○鎮○○路一四八七號上訴人吉興企業社工廠保全證據，查獲訟爭隔熱浪板三二二九點五尺，遽依另件訴訟法院委託台灣省機械技師公會所為之產能鑑定報告，計算上訴人應賠償被上訴人之金額，於法自欠允洽。」

¹⁴⁰ 96 年度台上字第 992 號判決摘要：「被上訴人依專利法第八十五條第一項第二款（修正前為八十九條第一項第二款）規定請求上訴人賠償損害六百萬元，及依不當得利之規定請求上訴人返還一百三十六萬零八百六十四元，合計請求上訴人給付七百三十六萬零八百六十四元及加計自八十九年十一月十八日起算法定遲延利息，自屬有據。」

¹⁴¹ 原審判決（台灣高等法院台中分院九十三年度智上字第一三號）摘要：「應以精元公司公布之會計師核閱報告書推算，較為妥當。綜觀鑑定報告書記載得知：本案係以上訴人精元公司銷售侵權物品總利益之一定比例，計算損害賠償額。而被上訴人之專利於上述侵權期間，為上訴人精元公司創造利潤之主要技術，而該利潤亦正係上訴人所節省之研發費用，故被上訴人專利權受侵害之損害賠償額，以侵權期間上訴人精元公司銷售筆記型電腦鍵盤之銷貨收入乘

意見，但對於計算時未予扣除部分金額予以指摘¹⁴²。

16. 96 年度台上字第 1710 號判決—應予詳查「試驗行為」是否造成專利權人「損害」：

本判決針對「試驗行為」是否造成專利權人「損害」，指示下級審法院應予詳查¹⁴³。由於此關於該等侵權行為是否得主張損害賠償具有重大影響，故此一判決或有重要參考價值。

17. 96 年度台上字第 2857 號判決—「侵權行為」之時效消滅後，改以「不當得利」請求：

本判決係針對「侵權行為」之時效消滅後，改以「不當得利」請求之相關損害賠償請求之要件予以闡明¹⁴⁴，對於專利權人行使權利具有重要參考價值。

18. 96 年度台上字第 2852 號判決—參酌營利事業所得稅申報資料為損害賠償數額計算基礎：

本判決維持下級審法院認定，依據侵權人因侵權行為所得利益，並參酌

以侵權物品佔全部筆記型電腦鍵盤之比例 92.6%（侵權物品銷貨收入），再乘以 2%（被上訴人專利價值佔上訴人精元公司總利益之比例），計算本案上訴人精元公司侵害專利權之損害賠償額。本案既委託專業機構代為估算，理應尊重專業機構上開估算方式，且已兼顧兩造利益，應屬合理公平」。

¹⁴² 96 年度台上字第 1134 號判決摘要：「查關於在八十六年八月五日搜索扣押部分，被上訴人已另案訴請損害賠償在前，案列原審法院九十三年度智上字第一二號，該案並已經本院判決，上訴人即不得就該部分重複請求，而上訴人於本件請求給付自八十六年四月三十日起至八十八年五月四日止之損害賠償時，原審竟疏未扣除該部分之賠償金額，遽准被上訴人該期間之全部請求，自有違誤」。

¹⁴³ 96 年度台上字第 1710 號判決摘要：「東洋公司等抗辯試驗行為，似非全然無據，原審逕認以系爭藥品添加水分，無技術性，非試驗行為，自嫌速斷。...如其進口系爭 Gem-citibine 藥品之來源確有合法正當之權源，則專利權人禮來公司之權益是否受侵害，尚滋疑義。...依該項第一款但書規定計算其損害，並不以侵害人有販賣、銷售行為為前提，原審以東洋公司未從事「販賣」等營利行為，逕認禮來公司未受損害，自有未洽」。

¹⁴⁴ 96 年度台上字第 2857 號判決摘要：「文德公司於事實審主張：甲○○之下游經銷商仁愛眼鏡有限公司、皇佳眼鏡行、得恩堂眼鏡有限公司羅斯福路分公司、得恩堂眼鏡有限公司羅斯福路分公司之下游經銷商專嘉眼鏡行，於九十年十月十一日至九十一年八月八日間仍繼續銷售系爭眼鏡，足證甲○○獲有不當利益等語，並提出存證信函、統一發票、聖島國際法律事務所函、聚信法律事務所函等件為證（見原審卷第二宗六二—六四頁、一〇一頁以下），攸關甲○○是否獲有不當得利及文德公司能否請求其返還，係屬重要之攻擊方法。原審未於判決書理由項下記載其取捨之意見」。

營利事業所得稅申報資料為計算基礎¹⁴⁵。

19. 97 年度台上字第 202 號判決—侵權行為人拒絕提出所持有之文書時，以專利權人主張為真正：

於本判決中，最高法院支持下級審法院依據侵權行為所得利益為計算基礎，同時依據民事訴訟法第 344、345 條之規定，於侵權行為人拒絕提出所持有之文書時，以專利權人主張為真正¹⁴⁶。

20. 97 年度台上字第 227 號判決—應以專利權人主張之總銷售說計算損害賠償數額：

本判決同 96 年度台上字第 435 號判決，堅持以「總銷售說」之法律規定，嚴格要求原審法院於侵權行為人無法就其成本與必要費用舉證時，應依法以侵害人因侵權行為之全部收入計算為損害賠償數額，不得逕予認定侵權行為之利益，以侵害人因侵權行為所得利益認定為損害賠償數額，此一見解實屬對於專利權人較具保護之作法，但對於被控侵權人來說，或有不通情理之質疑¹⁴⁷。

21. 97 年度台上字第 754 號判決—專利貢獻率之考量：

本判決或有認為已首次觸碰到專利貢獻率之觀念¹⁴⁸，為基於法律審之立

¹⁴⁵ 96 年度台上字第 2852 號判決摘要：「被上訴人主張八十九年八月間起至九十二年十月止，為上訴人侵害其系爭專利之侵權行為期間，依上訴人八十九、九十年之營利事業所得稅申報資料為本件損害賠償計算基準，尚無不合。...再依上訴人八十九年度製成品產銷存明細表（銷額）所示，其因銷售系爭隔熱浪板所得利益為二百六十萬九千八百六十元，九十年所得收益為三百五十一萬零七百四十五元，顯逾被上訴人主張請求之金額。則被上訴人依上揭規定請求上訴人連帶給付一百六十七萬三千一百元，及加計法定遲延利息，尚屬有據，應予准許」。

¹⁴⁶ 97 年度台上字第 202 號判決摘要：「另原審係依民事訴訟法第三百四十四條第一項第四款、第三百四十五條規定，認被上訴人主張上訴人銷售侵害其新型專利之產品，每月營業額新台幣（以下同）八百七十萬元等情為真實，被上訴人得依專利法第八十五條第一項第二款規定，請求上訴人連帶賠償三百萬元」。

¹⁴⁷ 97 年度台上字第 227 號判決摘要：「故於上訴人不能就其成本或必要費用舉證時，自應以嘉宏公司仿造系爭專利權所製造售予上訴人亞欣公司生產之物品全部收入之所得利益為憑。原審未遑調查審認使用系爭機器之全部收入所得若干？徒以第一審囑託國立中興大學就亞欣公司於侵害系爭專利權期間，使用系爭機器生產浪板，所為鑑定每月停產扣除成本後之損失報告，計算上訴人連帶賠償之金額，即有未合」。

¹⁴⁸ 97 年度台上字第 754 號判決摘要：「查原審送請台經院鑑定如附表一所載之「專利權貢獻率」三·六五%，係指系爭專利占電動車之價值比例，並非系爭專利之結構零件成本占電動車銷

場，並無進一步之論述，殊屬可惜，然對於日後下級審是否得就專利貢獻率之觀念為進一步之適用則有相當啟發空間。

22. 97 年度台上字第 892 號判決—以同業淨利率（即扣除成本與必要費用）來認定侵害人因侵權行為所得利益之基礎：

本判決維持原審關於系爭產品佔所有產品之一定比例，以及依據同業淨利率（即扣除成本與必要費用）之見解¹⁴⁹，對於法院依法計算侵權行為所得利益具有參考價值。然而，對於侵權產品與所有產品是否可以相同比例計算，以及同業淨利率是否可以通案適用，於個案中仍有探討之必要。

23. 97 年度台上字第 1081 號判決—以侵權行為所有收入並酌定懲罰性賠償：

本判決係維持原審關於以侵權行為所有收入為計算基礎，以及酌定 1.5 倍懲罰性賠償金之判決¹⁵⁰。

24. 97 年度台上字第 1938 號判決—應以專利權人主張之總銷售說計算損害賠償數額：

本判決同 96 年度台上字第 435 號判決、97 年度台上字第 227 號判決，

售價格之比例，此觀台經院研究報告書記載：「貳、專利權零組件安裝於電動車之佔電動車之價值比例：佔電動車之價值比例：三·六五%」、「肆、專利零組件佔電動車之價值比例為三·六五%」即明（見台經院研究報告書第九、九五頁、影本見原審卷(二)第一九九、二〇一頁）。原審以必翔公司自認「系爭結構之零件成本價格僅占全部銷售價之千分之三」、「銷售價格比例為千分之三」等語（見一審卷(三)第一二、四六頁），憑以推論必翔公司已自認系爭專利之專利權貢獻率為千分之三，據為判決，已有未洽。況原審准必翔公司請求，更正依修正前專利法第八十九條第一項第三款所定「法院囑託專利專責機關代為估計之數額」作為計算損害之方法，卻以必翔公司自認之系爭專利結構零件成本價格占銷售價格比例千分之三計算，而未依台經院估計之數額作為損害額，亦有可議」。

¹⁴⁹ 97 年度台上字第 892 號判決摘要：「惟上訴人維忠公司所營事業共計七項，而空調冷凍零件之製造設計按裝及買賣為其中一項，參酌上訴人勝新公司經向板橋地院聲請保全證據至維忠公司工廠所攝照片可知：現場置放之大宗零件即係「雙層防結露支架」，因認依比例平均計算維忠公司之「冷凍零件之製造設計按裝及買賣」該項業務占產品銷售總額之七分之一，即一千九百九十四萬九千九百一十元。再依財政部公佈之九十四年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業利潤標準之淨利率百分之六計算，即扣除其必要費用及成本後，而為一百一十九萬六千九百九十五元，應可認作係上訴人維忠公司因侵害上訴人勝新公司系爭專利權所得之利益」。

¹⁵⁰ 97 年度台上字第 1081 號判決摘要：「被上訴人依修正前專利法第八十九條第一項第二款（即修正後第八十五條）規定，以三萬二千五百零五雙及每雙新台幣（下同）八十元之價格，計算其所受之損害為二百六十萬零四百元，即屬有據。而上訴人與周惠龍所為之故意侵權行為，依同條第三項規定，審酌其等侵害之情節，認以酌定一點五倍之賠償額為適當」。

堅持以「總銷售說」之法律規定，嚴格要求原審法院於侵權行為人無法就其成本與必要費用舉證時，應依法以侵害人因侵權行為之全部收入計算為損害賠償數額，不得逕予認定侵權行為之利益，以侵害人因侵權行為所得利益認定為損害賠償數額，此一見解實屬對於專利權人較具保護之作法，但對於被控侵權人來說，或有不通情理之質疑¹⁵¹。

25. 97 年度台上字第 2079 號判決—對於有爭執之項目應予詳查：

本判決係針對原審對於當事人所主張應剔除之項目有未予詳查之瑕疵¹⁵²。

26. 98 年度台上字第 865 號判決—專利權選擇之計算方法不成立，並非即屬無損害而不得請求賠償：

本判決進一步表明關於損害賠償之計算方式，專利權人具有選擇權，對於所選擇之計算方式不成立，法院仍應依據民事訴訟法第 222 條之規定酌定損害賠償數額¹⁵³。

27. 98 年度台上字第 1095 號判決—「故意或過失」為主張侵權行為損害賠償之主觀要件：

¹⁵¹ 97 年度台上字第 1938 號判決摘要：「以全部收入計算之關於損害賠償金額之計算，上訴人既未舉證證明其因出售上述侵害系爭專利之機器所支出之成本為若干，而本件上訴人出售訟爭機器予訴外人昕增公司之價格為 207 萬 8685 元；出售型號 FS-1000HS 之塑膠中空吹氣成型機予訴外人裕朋公司之價格為 120 萬 7500 元；另出售型號 FS-4000AD 之 PET 自動拉吹機予訴外人集泉公司之價格為 199 萬 5000 元，分別有卷附由上訴人提出之統一發票影本 1 紙、及裕朋公司以 95 年 12 月 18 日裕字第 06002 號函、集泉公司以 95 年 12 月 20 日集泉忠字第 0951222003 號函分別檢附之統一發票影本共 2 紙為證，依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，即應認上訴人銷售該等機器之全部收入 528 萬 1195 元（計算式：2,078,685+1,207,500+1,995,000=5,281,195）」。

¹⁵² 97 年度台上字第 2079 號判決摘要：「上訴人於原審復列表主張被上訴人所加總之項目有與系爭太陽能強化玻璃道路標記完全不同之項目應予剔除云云（見原審卷第一五二頁、一五五至一五八頁），原審未遑加以究明審認，並說明其取捨之意見，即逕認上訴人未經被上訴人同意而自行生產製造銷售予矽強公司、新晟公司或代工之太陽能強化玻璃道路標記數量共計五千八百十七個，並據以計算被上訴人損害之金額，同有判決理由不備之違法」。

¹⁵³ 98 年度台上字第 865 號判決摘要：「惟此不過係專利權人得選擇計算其損害方法之法定選項而已，非謂其選擇之計算方法不成立，即謂無損害而不得請求賠償。復按民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。不得以其數額未能證明，即駁回其請求（本院二十一年上字第九七二號判例意旨參照）則其維修系爭水槍並重新再出口，似屬再次起意使用系爭專利。若此情事，依前揭規定，此行為可否謂未侵害系爭專利權，即不無再研求之餘地」。

本判決再次肯認「故意或過失」為主張侵權行為損害賠償之主觀要件¹⁵⁴。

28. 98 年度台上字第 1054 號判決—如專利權人對於侵害人之利潤率予以主張，法院得採為計算基礎：

本判決係維持下級審法院之見解，亦即於計算成本與必要費用時，以專利權人所主張者為依據，並以該主張對於被控侵權人係為有利之陳述故採信之¹⁵⁵，然而，如果專利權人拒絕就侵權人之成本與必要費用（即利潤率）予以主張，則關於成本與必要費用之扣除將產生困難，對於被控侵權人仍屬不利之情形，被控侵權人無從舉證扣除之問題仍未能解決。

29. 98 年度台上字第 1824 號判決—應詳查侵權產品之價格、數量以及懲罰性賠償金計算基礎：

本判決係自智慧財產法院成立以來，最高法院首次表明關於損害賠償計算之見解¹⁵⁶。於該判決中，最高法院主要是要求智慧財產法院針對侵權產品之價格、數量以及懲罰性賠償金計算基礎予以詳查，具有重要參考價值。

¹⁵⁴ 98 年度台上字第 1095 號判決摘要：「建迪公司等辯稱不知系爭「變速箱與馬達連結結構」零件，必翔公司具有專利權，亦無可得而知之情事，其等不負損害賠償之責等情，為屬可採。」

¹⁵⁵ 98 年度台上字第 1054 號判決係維持台灣高等法院 97 年度智上字第 9 號判決，該判決摘要如下：「天九公司固舉上開資料以為其成本或必要費用之證明，然 前述之資料乃係一般概括之統計資料，非天九公司具體銷售上開專利物品所支出之成本及必要費用，自難認係天九公司銷售上開專利物品所具體支出之成本及必要費用之證明。又鎖石公司主張天九公司之營業利潤約為 60%，亦如上述，則依鎖石公司之主張，天九公司之成本及必要費用約為 40%，此乃鎖石公司所為對天九公司有利之陳述，本院自得採為裁判之依據。準此，本院認天九公司因侵害系爭專利權所得之利益應為 517,651 元（計算式：862,752 元 x60% =517,651 元，元以下四捨五入）」。

¹⁵⁶ 原判決為智慧財產法院 97 年度民專上字第 7 號判決，最高法院 98 年度台上字第 1824 號判決摘要：「乃原審未命被上訴人舉證，率認竣稜公司未能提出相關資料或尚留存有未出售之氣動主機，以證明所購入之其餘一千四百九十九台氣動主機有非結合為系爭專利物品出售，遽認竣稜公司已將全數氣動主機銷售完畢，並進而為上訴人不利之判決，於法已有未合。…次查就壓條部分，施工所需長度應視實際購買者之需求而定，為原審所認定。乃原審嗣以竣稜公司出售予力群公司之壓條係十四尺，遽認被上訴人所受之損害壓條部分共為二萬一千尺（即壓條與氣動主機結合共一千五百套），不免有判決理由前後矛盾之違法。又竣稜公司出售氣動主機予建築坊公司之價格為七百五十元，有出貨單附卷（見第一審卷第一三一頁）足稽，該主機中含有竣稜公司向弘淵公司購入之電路機板二百二十元，則原審以六百十元據為認定為被上訴人就氣動主機被侵害所受之損害額，亦有認定事實與卷內資料不符之違法。…自應審酌當事人雙方之資力、侵害專利之程度及其他一切情形定之。原審遽以竣稜公司明知而故意不法侵害被上訴人之系爭專利權，且竣稜公司負責人甲○○原為被上訴人員工，於離職後故意侵害原僱用人，於職業倫理自有違背，酌定損害額一·五倍之賠償，亦不免速斷」。

30. 98 年度台上字第 1857 號判決—當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難時，依據同業利潤率作為計算侵權行為所得利益之基礎：

本判決最高法院針對智慧財產法院於認定當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難時，依據同業利潤率作為計算侵權行為所得利益之基礎，予以維持¹⁵⁷。此一判決對於計算因侵權行為所得利益具有重要參考價值，然而，日後尚有部分個案，並非符合本件所述具有重大困難，即驟然使用同業利潤率，而遭最高法院指摘，導致關於「同業利潤率」是否可以作為成本與必要費用扣除之依據，目前在實務上面臨相當大的分歧，對於當事人關於損害賠償數額之可預測性造成重大之障礙。

31. 98 年度台上字第 2073 號判決—應予詳查每月收益狀況：

最高法院於本判決中指摘原審竟以單一年度之收益，適用於其他年度，且未說明理由¹⁵⁸，具有重大違誤。

¹⁵⁷ 原判決為智慧財產法院 98 年度民專上字第 5 號判決，最高法院 98 年度台上字第 1857 號判決摘要：「按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第二百二十二條第二項定有明文。又上訴人並非僅以販賣系爭被控侵權產品為唯一之營業項目，尚有經營其他項目，且上訴人所銷售各類物品之成本，或係向他人購入後銷售，或係自行製造銷售，其各種類物品之成本及營業利益不相同，毛利率或營業費用亦各不相同，尚難以將上訴人之營業費用分攤於系爭被控侵權產品之上，據以計算出上訴人義善公司銷售系爭被控侵權產品之營業淨利，是被上訴人因上訴人義善公司侵權行為而生所失利益之損害，其數額之證明即屬有重大困難。而財政部每年均就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，可謂係依統計及經驗所定之標準。爰斟酌上訴人義善公司關於本件系爭被控侵權產品部分，為家具及裝設品製造商，系爭被控侵權產品經上訴人售出後，在通常情形，其所可能取得之利潤，至少應為同業利潤標準。...本件兩造對於上訴人 C C P 一七〇一每箱以一千零十五元計算售價，C C P 一七〇二每箱以一千二百零七元計算售價，已達成合意；而 C C P 一七〇一之售銷量為三千一百九十七箱，C C P 一七〇二之銷售量則為七千一百九十三箱，依上揭同業利潤標準表所示百分之八之淨利率計算，被上訴人因上訴人侵權行為而生所失之利益之損害額應為九十五萬四千一百五十二元。再依上訴人義善公司之侵害情節，依專利法第一百零八條準用同法第八十五條第三項規定，另酌定〇・六倍之懲罰性損害賠償金」。

¹⁵⁸ 最高法院 98 年度台上字第 2073 號判決摘要：「並提出八十九年銷售餐盒明細表，及九十至九十二年度之「發票明細」為證（同上卷七七至八一頁；一一三至一二六頁）。原審未進一步調查審認，卻逕按國稅局台中縣分局檢送皇冠公司之「八十九年」全年「製成品產銷明細表」等資料，認定皇冠公司製售系爭餐盒，每月所得利益為十三萬五千一百七十五元，據為計算被上訴人（自八十九年七月三十日起至九十二年九月三十日止）所受損害之標準。而未說明何以「九十年至九十二年」部分，應一併按「八十九年度」之每月利益所得為核算標準之理由，所為上訴人不利之判決，於法亦難謂合」。

32. 99 年度台上字第 324 號判決—應予詳查損害賠償期間：

最高法院於本判決指摘原審關於損害賠償計算期間之違誤¹⁵⁹。

33. 99 年度台上字第 921 號判決—應予詳查損害賠償期間及其延遲利息計算期間：

最高法院於本判決指摘原審關於遲延利息計算期間之違誤¹⁶⁰。

34. 99 年度台上字第 1181 號判決—侵權行為人未支付該權利金即實施系爭專利，能否謂其未受有免於支付權利金之利益，應予詳查：

最高法院於本判決中對於是否可以適用其他廠商所需支付之權利金作為計算基礎，表明意見，同時對於原審認定之結果與定暫時狀態處分所支付鉅額擔保金不符乙節，提出質疑¹⁶¹，指示下級審再予詳查。

¹⁵⁹ 最高法院 99 年度台上字第 324 號判決摘要：「查原審既認定：上訴人自「九十三年十一月十一日起至九十五年六月三日止」仿製銷售系爭產品，侵害被上訴人之系爭專利權之事實。似見系爭仿製銷售期間始為被上訴人受侵害之期間，而僅得請求上訴人賠償該期間內所生之損害額。乃原審竟又認定：依上訴人自認其自「九十一年一月一日起至九十三年十一月二十九日止」之期間，仿製銷售系爭產品共計一萬一千五百六十四件，……，平均每月所得之利益為二十萬零一百二十元，……，應以該利益金額為被上訴人平均每月損失之額數，經以系爭產品仿製銷售期間核算結果，被上訴人得請求之損害額為三百七十六萬二千二百五十六元等情，而將上訴人大部分於系爭仿製銷售期間前即自「九十一年一月一日起至九十三年十一月十日止」之期間，所從事之製造銷售行為（件數）均列為其侵權行為期間、憑以計算系爭產品之平均單價、銷售金額及每月利益。據以命其賠償被上訴人該金額之本息，依上說明，顯非允洽」。

¹⁶⁰ 99 年度台上字第 921 號判決摘要：「查原審認定上訴人欣友公司受有五百九十一萬零七百三十九元之利益，係審酌上訴人欣友公司於九十二年十一月、十二月、九十三年五月至六月、九十四年五至十二月、九十五年一月、二月、五至八月、十一至十二月部分銷售額三千三百八十八萬三千六百七十元，扣除總進項成本二千七百九十七萬二千九百三十一元，所得之結果。則遲延利息之起算點，何以自九十四年十二月一日起算？即九十五年侵權部分在九十四年十二月一日時，尚未發生，何以亦須起算遲延利息？原審就此未說明其所憑之依據，洵屬可議。又被上訴人既主張自九十四年十二月一日起算遲延利息（見原審卷第二宗第一二五頁正面），是否即指損害係發生在此之前？如是，則原審審酌上訴人九十五年一月、二月、五至八月、十一至十二月部分銷售額，以計算被上訴人所受損害，自有未洽。究其實情，宜發回查明」。

¹⁶¹ 99 年度台上字第 1181 號判決摘要：「惟被上訴人未經上訴人同意，製造、銷售系爭眼鏡，侵害上訴人之系爭專利等情，既為原審確定之事實，而其他廠商如須支付權利金始得實施系爭專利，則被上訴人未支付該權利金即實施系爭專利，能否謂其未受有免於支付權利金之利益？原審謂無法認被上訴人獲有同等金額之利益云云，已有可議。…嗣並提供八百六十餘萬元之巨額擔保金，聲請法院裁定為命上訴人容忍其繼續製造及銷售系爭眼鏡之假處分，則原審認被上訴人每年僅製造眼鏡五千支，得利二十五萬元（相當於每月二萬餘元），是否合於經驗法則，尤非無疑」。

35. 99 年度台上字第 1573 號判決—應詳予調查損害賠償數額之計算基礎：

最高法院於本判決中指摘原審關於損害賠償數額，未予詳查，予以發回重查¹⁶²。

36. 99 年度台上字第 2069 號判決—銷售侵權物品全部收入，不包括銷售其他不相關產品之收入：

最高法院於本判決中，表明銷售侵權物品全部收入，應係指上訴人銷售侵害系爭專利即訟爭產品之全部收入而言，不包括銷售其他不相關產品之收入¹⁶³。

37. 99 年度台上字第 2437 號判決—銷售侵權物品全部收入，不包括銷售其他不相關產品之收入：

最高法院於本判決中，表明侵權人銷售侵害系爭專利即訟爭產品之全部收入而言，不包括銷售其他不相關產品之收入¹⁶⁴之見解。

38. 99 年度台上字 2453 號判決—維持關於以同業淨利率作為成本與必要費用扣除之基礎：

最高法院於本判決中，再次維持關於以同業淨利率作為成本與必要費用

¹⁶² 原判決為智慧財產法院 98 年度民專上字第 18 號判決，最高法院 99 年度台上字第 1573 號判決摘要：「上訴人於事實審另抗辯：系爭「PowerCam」之銷售情形，係以單機版定價一萬五千七百五十元，五套版定價三萬一千五百元為主（另有代理商、合作廠商、活動促銷等折扣售價），並非所有客戶均採用每年二十六萬二千五百元之逐年授權等語，並提出銷售說明及統一發票為證（見原審卷第二宗一三六頁以下）。原審未敘明其取捨之意見，逕以每一客戶每年之授權費用均為二十六萬二千五百元，計算上訴人所得之利益，亦有未合」。

¹⁶³ 99 年度台上字第 2069 號判決摘要：「另專利法第八十五條第一項第二款規定之「銷售該項物品全部收入」，應係指上訴人銷售侵害系爭專利即訟爭產品之全部收入而言，不包括銷售其他不相關產品之收入。原審徒依上訴人之銷售額資料（見原審卷(一)二一二頁），認定其自九十三年一月至九十七年八月之產品銷售總額為六千八百五十七萬三千零七十六元，就該資料是否正確、上訴人於該期間之銷售總額是否全屬訟爭產品之銷售額，均未詳為調查認定，遽爾以之作為認定上訴人銷售訟爭產品所得利益之依據，尤嫌疏略」。

¹⁶⁴ 原判決為智慧財產法院 97 年度民專上字第 19 號判決，最高法院 99 年度台上字第 2437 號判決摘要：「就該資料是否正確、上訴人於該期間之銷售總額是否全屬訟爭產品之銷售額，均未詳為調查認定，遽爾以之作為認定上訴人銷售訟爭產品所得利益之依據，尤嫌疏略。上訴論旨，執以指摘原判決不當，聲明廢棄，非無理由」。

扣除之基礎¹⁶⁵。

39. 100 年度台上字第 379 號判決—損害賠償計算不應使用財務報表相關記載：

最高法院於本判決中，首次表明關於損害賠償計算不應使用財務報表相關記載¹⁶⁶，雖有相當論據，但與商業交易實務具有重大歧異。此與民法第 1 條之規定或有衝突。

40. 100 年度台上字第 465 號判決—維持原審認定專利權人銷售產品之利潤率：

於本判決中，最高法院維持原審認定專利權人銷售產品之利潤率，並適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款之規定予以計算損害賠償數額¹⁶⁷。

¹⁶⁵ 原判決為智慧財產法院 98 年度民專上字第 3 號判決，最高法院 99 年度台上字第 2453 號判決摘要：「本件上訴人固主張依上揭專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定請求被上訴人賠償其實係爭專利所得利益之差額 400 萬元...惟上訴人上開損害賠償數額主張及提出之銷售統計表、發票不能採信，已如上述，是上訴人乃有上揭法條所稱之不能證明其損害數額或證明顯有重大困難之情形，上訴人及被上訴人慷嘉公司及丙○○亦均主張由本院依上揭法條規定審酌決定賠償金額（分別見本院卷 2 第 247 頁背面、卷 3 第 182、183 頁），經審酌被上訴人慷嘉公司及丙○○已提出銷售統計表及發票等資料證明被上訴人銷售系爭產品之數量、銷售總金額為 1,649,200 元（見本院卷 3 第 183、225 至 253 頁），為上訴人所不爭執，而以 94 年至 97 年財政部頒布之其他未分類金屬製品製造業之同業利潤標準淨利率為 8% 計算（被上訴人誤為 7%），所得之淨利益為 131,936 元，以之充為上訴人所受損害之金額，尚稱合理」。

¹⁶⁶ 原判決為智慧財產法院 99 年度民專上字第 16 號判決，最高法院 100 年度台上字第 379 號判決摘要：「上訴人彥豪公司於 96、97 年度銷售系爭 IO 卡鉗產品之 IO 前碟剎、IO 后碟剎計獲有利潤（售價－成本）12,073,915 元（詳如原審判決附表二所示），有財政部臺灣省中區國稅局 98 年 11 月 13 日中區 國稅一字第 0980051718 號函送之上訴人彥豪公司 96 及 97 年度成品產銷存明細表（下簡稱產銷存明細表）附原審卷可考...惟查，商業會計法、所得稅法、所得稅法、所得稅法施行細則均為報稅之相關法律規定，非屬專利法所規定之侵權損害賠償之規定，自不得作為計算專利侵權損害賠償之依據，上訴人所提出之 96 及 97 年度之財務報表即係依商業會計法、所得稅法、所得稅法、所得稅法施行細則所為，且上訴人所提營業成本係包括銷貨成本、勞務成本、業務成本、其他營業成本，營業費用則包括推銷費用、管理及總務費用，均並非系爭 IO 卡鉗之直接成本及必要費用，自不得執為計算專利侵權損害賠償之依據」。

¹⁶⁷ 原判決為智慧財產法院 98 年度民專上字第 65 號判決，最高法院 100 年度台上字第 465 號判決摘要：「被上訴人於 94 年 12 月至 95 年 11 月之營業額為 2869 萬 1953 元，95 年 12 月至 96 年 11 月間之營業額為 1275 萬 0746 元，減少 1594 萬 1207 元（計算式：00000000-00000000=00000000），有發票及應付帳款簡表可稽，而被上訴人銷售給華歌爾公司之系爭專利單杯單價有 79 元、84 元，被上訴人委託嘉佳實業社代工單杯之價格為 62 元，亦有發票、應付帳款簡表、採購單足憑（詳原審卷三），是被上訴人每件可獲利約 27 至 35% 之間【(79-62)÷62=0.27；(84-62)÷62=0.35】，被上訴人主張有 30% 之獲利，堪認合理。則以被上訴人 94 年 12 月至 95 年 11 月與 95 年 12 月至 96 年 11 月間之營業額減少 1594 萬 1207 元，依獲利率 30% 計算，被上訴人損失 478 萬 2362 元（計算式：00000000*0.3=0000000.1，元以下四捨五入）。則被上訴人自得依據專利法第 108 條、第 85 條第 1 項第 1 款之規定，請求被上訴人甲○○賠償 478 萬 2362 元」。

41. 100 年度台上字第 566 號判決—維持原審法院關於專利權人因侵害後而減少之利益，作為損害賠償認定之標準：

於本判決中，最高法院維持原審法院關於專利權人因侵害後而減少之利益，作為損害賠償認定之標準¹⁶⁸。

42. 100 年度台上字第 1091 號判決—廢棄智慧財產法院依據同業利潤率來據以計算侵權行為人因侵害所得之利益：

於本判決中，最高法院廢棄智慧財產法院依據同業利潤率來據以計算侵權行為人因侵害所得之利益¹⁶⁹。此一見解，維持專利侵權行為人對於成本與必要費用應予舉證之一貫見解，因此只要專利權人主張並舉證依據侵權行為人銷售之數量與價格後，法院並不得主動認定此一銷售侵權行為所得之利益（即以同業利潤率計算之），而必須由侵權行為人舉證證明其銷售侵權行為之成本與必要費用後，始得扣除之，此將造成侵權行為人關於成本與必要費用扣除抗辯之舉證困境，惟此一見解之問題於 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法已經刪除總銷售說之規定，屆時，法院仍應認定出合理之利潤率以計

¹⁶⁸ 原判決為智慧財產法院 98 年度民專上字第 21 號判決，最高法院 100 年度台上字第 566 號判決摘要：「桃園地院逕定損失數額為 20,000,000 元」、「智慧財產法院認有保全銷售資料，並無證明損害有重大困難之情事」、「則以常禾菁研公司銷售「EV-PD POWER DYE」之金額推估巴斯卡公司原應可合理期待取得卻因受侵害後而減少之利益，即屬適當」、「而常禾菁研公司於 92 年 2 月 13 日、3 月 6 日、4 月 30 日有出口「EV-PD Power Dye」共 3 筆，離岸價格總計 576,830 元（141,901+142,229+292,700=576,830），故巴斯卡公司得請求常禾菁研公司賠償 576,830 元。」、「然常禾菁研公司之 CD-R 染料產品並不限於「EV-PD POWER DYE」（產品 B），且巴斯卡公司所能證明受侵害者僅限於 92 年 2 月 13 日、3 月 6 日、4 月 30 日所製造、銷售侵害系爭專利 1 之「EV-PD POWER DYE」產品，以此侵權期間、侵害產品之數量、規模，逕將常禾菁研公司就所有 CD-R 染料產品之市場占有率認原屬巴斯卡公司應有之占有率，並不合理。」、「爰審酌常禾菁研公司之實收資本額為 174,082,000 元（見本院卷第 1 冊第 21 頁之公司基本資料查詢）、常禾菁研公司侵害專利權之時間（92 年 2 月 13 日、3 月 6 日、4 月 30 日）、態樣（製造後對外出口販賣予他人）、「EV-PD Power Dye」之出口數量（500GRM、500GRM、1,00GRM）等情，認巴斯卡公司得依專利法第 85 條第 3 項規定請求損害額以上之賠償，以巴斯卡公司之損害額 1.5 倍為當」。

¹⁶⁹ 原判決為智慧財產法院 98 年度民專上字第 6 號判決，最高法院 100 年度台上字第 1091 號判決摘要：「原審既明指關於損害賠償之計算基準，原告有選擇權，係由原告擇定關於損害賠償之計算方式，而本件上訴人選擇依瑞虹公司、鎳鎰公司因侵害行為所得之利益，並主張依其所販售之系爭侵權產品之數量及價額，計算被上訴人應連帶損害賠償之數額云云，乃又謂財政部所頒九十五年度、九十六年度同業利潤標準表所示，電子零組件製造業「其他未分類電子零組件製造」製造商之同業利潤標準淨利率為 10%，應以此作為計算上訴人所失利益之依據云云，不僅前後所述之理由矛盾，且顯未盡調查審認之職責」。

算侵權行為所得之利益為何，其結果將與遭廢棄之智慧財產法院判決相近。

43. 100 年度台上字第 1420 號判決—法院應審酌當事人提出之委請第三人提供之理算報告：

於本判決中，最高法院廢棄智慧財產法院關於損害賠償數額之認定¹⁷⁰，主要是以智慧財產法院以 89 年度之銷售金額為損害賠償基礎來計算 92 年至 95 年之損失，最高法院認為二者似無關連，且法院未審酌當事人提出之委請第三人提供之理算報告（或命該第三人進一步針對 95 年度之損害額進一步表示理算意見），亦有違論理法則，據以廢棄智慧財產法院判決。此一見解仍屬嚴格檢視下級審計算損害賠償期間及其基礎，對於下級審法院於認定損害賠償數額有較為嚴厲之指摘。

3.2.2 最高法院判決對於下級審專利侵權民事訴訟中損害賠償計算之影響

依據上開最高法院關於損害賠償所表示之意見，對於下級審於專利侵權損害賠償數額計算具有參考價值者，可以歸納整理如下：

1. 最高法院對於損害賠償之認定，傾向要求下級審法院予以詳查，並交代其適用法規之理由。例如，為何使用平均利潤率？為何可以使用單一年度推估其他年度？

此有 85 年度台上字第 33 號判決、85 年度台上字第 472 號判決、86 年度台上字第 2582 號判決、89 年度台上字第 1592 號判決、90 年度台上字第 239 號判決、97 年度台上字第 892 號判決、97 年度台上字第 2079 號判決、98 年度台上字第 1054 號判決、98 年度台上字第 1824 號判決、98 年度台上字第 1857 號判決、98 年度台上字第 2073 號判決、99 年度

¹⁷⁰ 原判決為智慧財產法院 99 年度民專上字第 15 號判決，最高法院 100 年度台上字第 1420 號判決摘要：「經查，本件文德光學公司請求賠償商業損失及其他無形資產損失者，為九十二年三月二十日起至九十五年十一月十三日止之損失，原審則以港商卓豪公司八十九年度之銷售金額做為計算損害賠償之基準，難謂兩者間有何關聯，足憑為計算之依據，且文德光學公司於原審即主張應依其提出之財團法人台灣經濟科技發展研究院之理算報告為據，而該院之函覆亦稱如有需要，可再提供九十五年度文德公司之資料後，再做損害額之理算，原審僅以該理算期間短於本件請求損害賠償之期間，逕不予採用，而援引更無關連性之八十九年度卓豪公司之銷售金額，為其計算之基準，當有違論理法則之失」。

台上字第 324 號判決、99 年度台上字第 921 號判決、99 年度台上字第 1573 號判決、99 年度台上字 2453 號判決、100 年度台上字第 379 號判決、100 年度台上字第 465 號判決、100 年度台上字第 1091 號判決等可供參酌。

值得進一步說明者，最高法院對於專利侵權損害賠償數額之認定，見解並非一致（例如是否可以使用同業利潤率即有不同見解），而對於經指摘發回之案件，僅揭示有認為原判決之認定不可採之理由，但又未能具體揭示其認為應如何計算損害賠償之意見，導致即便發回下級審，亦有不知如何計算之困擾。

2. 最高法院對於懲罰性賠償金之核計，要求下級審法院詳予交代其得心證之理由，以及其審酌之因素為何等。

此有 97 年度台上字第 1081 號判決、98 年度台上字第 1824 號判決可供參酌。

3. 最高法院對於計算因侵權行為所得利益時，關於成本及必要費用之扣除，於下級審法院交代其適用之理由（例如有重大困難或兩造不爭執等）之情形下，亦可同意逕以同業利潤率作為扣除成本與必要費用之基礎。

此有 85 年度台上字第 472 號判決、86 年度台上字第 2582 號判決、97 年度台上字第 892 號判決、98 年度台上字第 1857 號判決、99 年度台上字 2453 號判決等可供參酌。

值得注意者，在最高法院其他案件裡，亦曾有廢棄下級審法院逕以同業利潤率作為扣成本與必要費用基礎之見解（例如 100 年度台上字第 1091 號判決），此造成法律見解歧異之現象，由於個案事實仍有不同，因此究竟同業利潤率是否全然不得作為審酌利潤率之參考，或有進一步研析之必要。

4. 最高法院對於依據財務報表計算成本與必要費用，目前採取質疑態度，

然似仍有空間，取決於下級審法院對於此一議題是否已充分交代其得心證之理由於判決書中。此有 100 年度台上字第 379 號判決可資參酌。

5. 最高法院通常嚴格檢視下級審計算損害賠償期間之方式，對於不應計入之非侵權產品之數額，亦堅持要求釐清，應可充分保障當事人之權益。

此有 99 年度台上字第 324 號判決、99 年度台上字第 921 號判決、99 年度台上字第 2069 號判決、99 年度台上字第 2437 號判決可資參酌。

6. 對於專利貢獻率之觀念，最高法院並無排斥不用之態度，取決於下級審法院是否已充分交代其得心證之理由於判決書中。此對於專利法第 85 條第 1 項第 2 款之適用有重大影響。此有 97 年度台上字第 754 號判決可資參酌。

7. 對於是否可以使用「他廠商已支付之權利金」作為損害賠償計算之基礎，最高法院亦表明並無排斥不用之態度。此有 99 年度台上字第 1181 號判決可資參酌。

3.2.3 相關分析與建議

觀察上開最高法院之實務見解，以及本文先前所提出目前我國專利侵權損害賠償體系中所面臨之困境，可以清楚發現大部分之問題均尚未經過最高法院表示過意見，因此，如果要以最高法院已表明之見解，恐不足以回答與解決本文所提出之所有問題，因此，關於本文所提出目前我國專利侵權損害賠償體系之法律規範不明確之處，即有進一步以各種法學方法予以解決之必要，以充分因應各類型專利侵權損害賠償計算之需求，並避免法律規範不完整對於當事人權益造成損害。

3.3 美國專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析

3.3.1. 美國專利侵權損害賠償計算體系

美國專利法對於專利侵權損害賠償之定義為，在確認侵權後，法院應判給專利權人(1)足以彌補其損害之賠償數額，但(2)該數額不應少於侵權人使用該發明時之合理權利金，以及(3)法院所確定的利息和訴訟費用¹⁷¹。因此，就美國專利侵權損害賠償體系來看，主要可以從專利權人「所失利益」(lost profits)，以及使用該專利之「合理權利金」(reasonable royalty)二大方向來分析。此外，依據美國專利法之意旨，專利權人具有選擇以(1)「所失利益」或(2)「合理權利金」作為損害賠償數額計算之權利，再者，由於以專利權人「所失利益」來計算損害賠償所得到的數額通常較高，因此專利權人似可先行主張以此一計算損害賠償數額，但專利權人必須能夠符合以「所失利益」進行計算之一定條件（以下將於 3.3.2 段落詳述）；如果專利權人無法符合選擇以「所失利益」進行計算之相關要件，則專利權人尚得選擇以使用該專利之「合理權利金」進行損害賠償數額之計算（以下將於 3.3.3 段落詳述）。此外，於符合一定條件下，專利權人尚得請求惡意侵權之損害賠償與特殊情形之律師費用（以下將於 3.4 段落詳述）。

3.3.2. 以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額

如前所述，專利權人可以選擇「所失利益」作為損害賠償數額之計算¹⁷²，在此一計算方式下，法院需判給專利權人足以彌補其損害之賠償數額，此外，由於每個案件之事實均有不同、不一而足，因此，此等計算方式顯然必須就每個個案進行分析判斷¹⁷³。

由於以專利權人「所失利益」計算損害賠償數額，所計算出來之數額

¹⁷¹ 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.”

¹⁷² *Monsanto Company v. McFarling*, 488 F.3d 973, 979, 82 U.S.P.Q.2d 1942 (Fed. Cir. 2007).

¹⁷³ *Herbert v. Lisle Corp.*, 99 F.3d 1109, 1119, 40 U.S.P.Q.2d 1611 (Fed. Cir. 1996).

通常較「合理權利金」為高，因此，專利權人通常會先尋求此一計算方式，如無法符合要件，才會退而求其次，回歸以合理權利金作為損害賠償之計算數額¹⁷⁴。

3.3.2.1 以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額之成立要件

專利權人所失利益之計算基礎，在於比對專利權人目前銷售狀態，與專利權人若無(but for)侵權行為可能銷售狀態¹⁷⁵，以二者之差額作為所失利益之計算基礎。

此外，法院在以此一方式計算損害賠償數額時，不僅會將所失利益直接相關之專利元件(patented elements)計入，更會將與專利元件具有功能性相關連關係之非專利元件(unpatented elements)一併計入¹⁷⁶。

再者，專利權人因填補損害所產生之費用，例如抵銷侵權損失所額外製造產品所增加之費用，亦得計入¹⁷⁷。此外，因侵權行為所附帶銷售之產品，雖然該附帶銷售之產品並未成侵權，亦得被計入在所失利益之計算基礎中¹⁷⁸。

關於以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額之成立要件，依據美國第六巡迴法院在 Panduit 一案中，建立了下列四項要素¹⁷⁹：

1. 專利產品之需求(demand for the patented product)¹⁸⁰
2. 並無可資替代之非侵權物品(a lack of acceptable non-infringing

¹⁷⁴ 7 Donald S. Chisum, *Chisum on Patent* § 20.01 (2005).

¹⁷⁵ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 480 (1964)

¹⁷⁶ *Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, 383 F.3d 1367, 1371, 72 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed.Cir. 2004).

¹⁷⁷ Hausman, *Patent Damages and Real Options: How Judicial Characterization of Noninfringing alternatives reduces incentives to innovate*, 22 Berkeley Tech. L.J. 833 (2007).

¹⁷⁸ *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co. Inc.*, 56 F.3d 1538, 1550, 35 U.S.P.Q.2d 1065 (Fed. Cir. 1998).

¹⁷⁹ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1156, 197 U.S.P.Q. 726 (6th Cir. 1978)，該四項成立要件，通常又被稱為 Panduit factors 或是 Panduit 測試法。

¹⁸⁰ *Bio-Red Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984); *BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing International, Inc.*, 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993). 專利權人可藉由商業上之成功、在侵權期間之銷售量、產品市占率等來說明消費者對於專利產品之需求。

substances must exist)¹⁸¹

3. 專利權人必須具有滿足該需求量之製造與行銷能力(the patentee must have the manufacturing and marketing capability to exploit the demand)¹⁸²
4. 原可能獲得利益之計算 (the amount of profit that would have been made)

前三項要素是關於「所失利益」與侵權行為之因果關係的建立，而第四項要素則是關於損害賠償數額之量化計算。計算「所失利益」有兩個步驟¹⁸³，第一步驟是決定因專利被侵害而受影響之銷售量數額，包含(1)銷售量減少的數額，(2)以較低價格銷售之數額，及(3)未來銷售減少的數額。第二步驟是計算受影響銷售量數額之「所失利益」。「所失利益」計算方式是原本可銷售數量之營收毛額¹⁸⁴，減除變動成本；固定成本不須從營收毛額中扣除，因為這些成本假定已被先前專利權人所銷售之產品分攤¹⁸⁵。當市場上僅有專利權人和侵權人，且彼此互相競爭，專利權人即可推論侵權產品銷售數量相當於其原可銷售專利產品之數量¹⁸⁶。

¹⁸¹ *Fiskars Oy Ab and Fiskars, Inc. v. Hunt Manufacturing Co.*, 279 F.3d 1378 (Fed. Cir. 2002). 是否為可替代之非侵權產品，除了可以藉由市場統計資料做為佐證外，亦得由專家證人證明。而所謂可資替代之非侵權物品，必須是以侵權期間即可獲得或已在市場上出現之產品為限。

¹⁸² *Datascope Corp. v. SMEC, Inc.*, 879 F.2d 820 (Fed. Cir. 1989); *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988). 於此並不要求專利權人對於全部需求量均自行製造生產，亦得特過授權方式為之。

¹⁸³ See SKENYON, J. ET AL., *PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE*, §2.2, at 2-6, West Group, 1999, §2:47, at 2-76, 77.

¹⁸⁴ 原本可銷售數量之營收毛額(lost sales revenue)會需要侵害人之銷售記錄來加以計算，美國法院實務上係將此一不確定之不利益，歸咎侵害人之舉證責任。See Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman & F. Scott Kieff, *Case and Materials: Principles of Patent Law*, New York, Foundation Press, p.1233 (2nd ed. 2001).

¹⁸⁵ *Skenyon, J. et al.*, supra note 9, §2:46, at 2-73. See also *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 22 (Fed. Cir. 1984), “The incremental income approach to the computation of lost profits is well established in the law relating to patent damages. The approach recognizes that it does not cost as much to produce unit N + 1 if the first N (or fewer) units produced already have paid the fixed costs. Thus fixed costs -- those costs which do not vary with increases in production, such as management salaries, property taxes, and insurance -- are excluded when determining profits.”

¹⁸⁶ *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 926 F.2d 1136, 1141 (Fed. Cir. 1991). 另參筆者與王俊凱等著，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論第六卷第一期，頁 18 (2009)。而此亦與日本特許法第 102 條第 1 項所規定之「轉讓數量」之規定相仿，由此處亦

Panduit 測試法所提供的四項因素，可以用來檢測專利權人是否可請求「所失利益」之損害賠償，一旦符合此四項因素，專利權人即被認為已證明“but for”因果關係之表面證據(primae facie)，此時抗辯相關銷售損失並不合理之舉證責任將移轉至被告。

需注意者，Panduit 測試法所提供的四項因素之測試方法並非是唯一的¹⁸⁷。當專利權人無法通過 Panduit 測試法，只要其仍能證明若無侵害發生，其可銷售相當於侵權物品數量一定百分比的專利產品，該相當數量即可能做為「所失利益」計算基礎。通常該數量相當於侵權物品數量乘上專利權人市場佔有率¹⁸⁸。

此外，若無法滿足 Panduit 測試法所提供的四項因素，則專利權人將必須回到以「合理權利金」作為計算損害賠償之基礎¹⁸⁹。

3.3.2.2 以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額之困難

以專利權人「所失利益」作為損害賠償數額時，由於此一計算方式具有猜測性質(speculative nature)¹⁹⁰，因此涉及相當多實際困難，例如以往假

可看出日本繼受美國專利法律觀念之痕跡。參下註 241。

¹⁸⁷ See *Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co.*, 804 F.2d 135, 141 (1986), “This court accepted the Panduit guidelines in *Central Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.*, 723 F.2d 1573, 1578, n.5, 220 U.S.P.Q. (BNA) 490, 494, (Fed. Cir. 1983), as a permissible way to establish entitlement to lost profits. It is not, however, the exclusive standard for determining entitlement to lost profits.”; *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990), “A standard way of proving lost profits, first announced in *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works*..., is for the patent owner to prove: “(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.” The district court relied heavily on this test and we have accepted it as a nonexclusive standard for determining lost profits.”

¹⁸⁸ *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990). 另參王俊凱等，前揭註 186，頁 18-19。

¹⁸⁹ *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1156, 197 U.S.P.Q. 726 (6th Cir. 1978)

¹⁹⁰ 例如此一所失利益究竟是指誰的利益，是專利權人的利益或是侵害人的利益，在 *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*一案中法院明確表示應以專利權人的利益為計算基礎，然而，由於計算上困難，因此很難不將侵害人的利益另入考量，參 *Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines*, 761 F.2d 649, 653-55 (Fed. Cir.), Cert. denied, 474 U.S. 902(1985)。此足徵以所失利益來計算損害賠償數額之困難以及其所具有之猜測性質(speculative nature)。See Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman & F. Scott Kieff, *Case and Materials: Principles of Patent Law*, New York, Foundation Press, p.1234 (2nd ed. 2001).

設性市場係指在侵權人尚未侵害專利權人利益時之市場（又被稱為“but for” market）¹⁹¹，在此一假設性市場中，侵權人被假設為尚未侵害該專利，但是，近年來之判決開始允許侵權人存在於該假設性市場中，只要有非侵權之競爭者藉由銷售非侵權產品合法地影響價格及專利權人之銷售情形，而導致潛在之利益損失即足，據此，將會減少所失利益之數額。

因此，有衍生出以「市場比例法則」（“Market Share” Rule）、「價格侵蝕」（Price Erosion）、「非侵權零組件之所失利益」（Lost Sales of Unpatented Components or Products）、「專利權期滿後之銷售」（Post-Expiration Sales）¹⁹²等計算上之考量。

例如「市場比例法則」（“Market Share” Rule），係用於解決當兩個以上銷售者共享一市場，如果至少有一銷售者銷售非侵權品而與專利權人於市場上競爭，此時 Panduit 測試法之一項因素「並無可資替代之非侵權物品」將無法被滿足之問題。依據「市場比例法則」，則法院將被要求假設專利權人之市場比例係為侵權行為人不存在，僅有專利權人與非侵權人處於該市場之市場比例，亦即將侵權行為人之市場比例均歸於專利權人可以擁有之市場比例，以克服上開無法滿足 Panduit 測試法之一項因素「並無可資替代之非侵權物品」之問題¹⁹³。

又如「價格侵蝕」（price erosion）問題，係指因為侵權人銷售侵權產品，導致專利權人之專利產品需求減少。易言之，侵權產品不僅轉移專利權人之銷售情形，同時也導致專利權人之專利產品之需求減少¹⁹⁴。然而，為了能夠主張在價格侵蝕下之較高數額之所失利益，專利權人尚需要證明若非侵權人之侵權行為，專利權人可以用較高價格，銷售出更多或維持相同數

¹⁹¹ *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products. Co.*, 185 F.3d 1341, 1349, 51 U.S.P.Q.2d 1556 (Fed. Cir. 1999)

¹⁹² See Robert Merges, Peter Menell, Mark Lemley, *Intellectual Property in the new Technological Age*, New York, ASPEN Publishers, pp.304-307 (Rev. 3rd ed., 2003)

¹⁹³ *State Indus. V. Mor-Flo, Inc.* 883, F2d 1573(Fed. Cir 1988), *cert. denied*, 493 U.S. 1022 (1990).

¹⁹⁴ See e.g. *In re Mahurkar Double Lumen Litigation*, 28 U.S.P.Q.2d 1801 (N.D. Ill. 1993), *aff'd*, 71 F.3d 1573 (Fed.Cir. 1995)

量之專利產品¹⁹⁵。

3.3.3. 以合理權利金作為損害賠償數額

以「合理權利金」作為損害賠償數額係為美國專利法損害賠償體系中，專利權人得請求之最低金額，易言之，此一架構係為保障專利權人在無法證明所失利益數額之情形下，仍得主張以合理權利金作為損害賠償數額之計算基礎。

3.3.3.1 以合理權利金作為損害賠償數額之重要考量因素

以合理權利金作為損害賠償數額之計算方式，在美國實務有兩大趨勢，其一為「量化分析方法」，其二為「假設性協商法」。

於「量化分析方法」中，合理權利金之計算，其基礎在於以量化分析方法，計算侵權行為人應支付合理權利金數額¹⁹⁶。亦即法院先行認定侵權行為人來自侵權行為之毛利預估數額，再行認定該侵權行為所需付出之日常開銷成本，並於侵權行為人仍能保有該行業之通常利潤額之情形下，將毛利扣除成本與利潤後，剩餘部分歸之於侵權行為人可付出之合理權利金¹⁹⁷。

於「假設性協商法」中，合理權利金之計算，其基礎在於專利權人於侵權人在侵權行為前進行一假設性授權協商¹⁹⁸，而假設性授權協商，法院一般均採取 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 案¹⁹⁹所建

¹⁹⁵ *Crystal Semiconductor v. Tritech Microelectronics International, Inc.*, 246 F.3d 1334, 1336, 57 U.S.P.Q.2d 1953 (Fed.Cir. 2001)

¹⁹⁶ Gordon V. Smith & Russell L. Parr, Chapter 10: Valuation Principles and Techniques, in *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* Chapter 8 (2005).

¹⁹⁷ *TWN Mfg. Co. Inc. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986). 於該案中，法院認定公司管理階層預估毛收入近 53% 來自侵權行為之收益，扣除日常開銷成本後，計算出預估收益利潤約為 37%-42%，又法院認定該行業通常之利潤率約為 6.6%-12.5%，法院最後計算出合理權利金為 30%。

¹⁹⁸ *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 219 U.S.P.Q. 679 (Fed. Cir. 1983)

¹⁹⁹ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), mod. and aff'd., 446 F.2d 295 (2nd Circuit 1971), cert. denied, 404 U.S. 870 (1971), "A comprehensive list of evidentiary facts relevant, in general, to the determination of the amount of a reasonable royalty for a patent license may be drawn from a conspectus of the leading cases. The following are some of the factors mutatis mutandis seemingly more pertinent to the issue herein:

1. The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending

立之十五項考量因素²⁰⁰，該等考量因素又稱為「George Pacific 考量因素」，其內容有：

- (1) 權利人事實上有無授權，可否提出有關先前已有權利金存在之證明。
- (2) 其他存在之類似專利之已收取權利金之證明。
- (3) 假設性授權的性質或範圍，例如專屬授權抑或非專屬授權、授權區域範圍等。
- (4) 專利權人既有授權政策，包含企業政策和行銷計劃。
- (5) 專利權人與被授權者之間的商業關係，係合作或競爭²⁰¹。
- (6) 專利對被授權人之產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助。
- (7) 專利權剩餘之有效期間和預計授權期間。
- (8) 專利產品已獲之利益、商業成功性和銷售狀況。

-
- to prove an established royalty.
 2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.
 3. The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.
 4. The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.
 5. The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promotor.
 6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.
 7. The duration of the patent and the term of the license.
 8. The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.
 9. The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.
 10. The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.
 11. The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.
 12. The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.
 13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.
 14. The opinion testimony of qualified experts.
 15. The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee -- who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention -- would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.”

²⁰⁰ See *Unisplay S. A. v. Am. Elec. Sign Co.*, 69 F.3d 512, 517 n. 7, 36 U.S.P.Q.2d 1540 (Fed.Cir. 1995)

²⁰¹ 專利權人與侵權人若是互為競爭，專利權人即有很大的談判權力(bargaining power)。

- (9) 專利技術對於相應產品所增進之功效或市場優勢²⁰²。
- (10) 專利技術商品化之特性。
- (11) 侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值。
- (12) 在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重。
- (13) 該專利中，專利元件所帶來之獲利貢獻，相對於非專利元件製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分所帶來貢獻之比較。
- (14) 專家證言。
- (15) 專利權人與侵權人於合理協商時所願意接受之合理授權金額。

值得注意的是，上開十五項考量因素，並非所有因素於判決每一件假設性授權協商時都必須考量，此外，亦非所有考量因素之重要性均相同²⁰³，易言之，依據個案之判斷，可能略有差異，通常法院第一項「先前已有權利金存在之證明」作為較重要之考量因素。

雖然如此，法院於個案判斷上，尚必須有足夠多的被授權人接受該已有之權利金的授權方案，該權利金方能被認定是合理，易言之，僅有一次授權事件是不足的²⁰⁴。再者，美國法院亦認為，「先前已有權利金存在之

²⁰² CAFC 在 *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.* 案中，同意地方法院判被告須給予原告權利金為銷售額的 20%，其理由包含(1)被告與原告競爭(市場尚無其他供應者)，(2)專利侵害發生時，被告有次級產品，(3)市場上並無可代替之非侵權物品，(4)被告本身認為原告的發明與現有產品相比是重大進步，(5)該產業具有很高的利潤，(6)被告使用了原告的發明之後，收入增加可觀。

²⁰³ See e.g. *Monsanto*, 488 F.3d at 279

²⁰⁴ See *Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1983), “In support of its conclusion on the weight to be given the White license, the district court cited ..., apparently for the proposition that a single license, paid or secured by one, relatively minor competitor after the onset of the complained infringement, may be rejected as a measure of damages against an infringer. We have no doubt that this is an accurate statement of the relevant law, nor can we find error in its application by the district court to the White license, to the extent that the court considered the probative value of the White license to be vanishingly small. In the absence of any evidence indicating a general acceptance within the farm equipment industry of a particular market value for the Schreiner patent, we cannot say that the district court's conclusion of no established royalty in this case is erroneous”. See also *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983), “...as the magistrate stated, “a single licensing agreement does not generally demonstrate uniformity nor acquiescence in the reasonableness of the royalty rate.” For a royalty to be “established,” it “must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention.” [citation omitted]”; *Trell v. Marlee Electronics Corp.*, 912 F.2d 1443, 1446 (Fed. Cir. 1990), “As we noted in *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, for a royalty to be established, it “must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention.” [citation omitted]”.

證明」僅是合理權利金的底限²⁰⁵，如果專利權人能證明侵害範圍過於廣泛，即使有「先前已有權利金存在之證明」，法院亦可斟酌提高該權利金²⁰⁶，但此種情形較為罕見。

在考量「先前已有權利金存在之證明」時，法院通常會考量下列要件²⁰⁷：

- (1) the established licensee must be a “stranger” to or bargain at “arms length” with the patentee,
- (2) the royalty in question must be established before the infringement began,
- (3) a sufficient number of licensees must pay the royalty to establish the reasonableness of the royalty, and
- (4) the royalty must be uniformly applied to all licensees.

如果授權金比例無法滿足上開要件，則法院將會再尋求「George pacific 考量因素」之其他考量因素以決定假設性授權協商之合理授權金比例。

3.3.3.2 以合理權利金作為損害賠償數額之困難

使用上開十五項考量因素時，仍有可能形成不合理之情形，因而法院仍得依據個案情形予以拒絕適用。例如其他產業之授權金計算方式，不必然可以成為個案之權利金計算方式，除非已經形成產業上之標準。

此外，當專利產品僅為機器之一部份時，尚須確認該專利產品是否為吸引消費者購買該機器之主要原因，甚至必須要在進一步考量非專利產品對於相對於專利產品對於機器銷售增加獲利之貢獻比例為何，進而斟酌權利金計算之比例。

²⁰⁵ *Skenyon, J. et al.*, supra note 183, §3:11, at 3-28.

²⁰⁶ See *Nicksons Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798, (Fed. Cir. 1988), “Nickson (patentee) correctly states that a royalty “reasonable” under 35 U.S.C. §284 may be greater than an established royalty. [citation omitted]. For example, a higher figure may be awarded when the evidence clearly shows that widespread infringement made the established royalty artificially low.”

²⁰⁷ *Rude v. Westcott*, 130 US 152, 165 (1889)

3.3.3.3 全市場價值法則(entire market value rule)

全市場價值法則(entire market value rule)係指，於符合特定要件之情形下，法院可以於計算損害賠償金額時（例如計算原告所失利益(lost profits)或合理權利金(reasonable royalty)時），不僅依據使用專利部分之價值，更可以加上非使用專利部分之價值，作為計算之基礎²⁰⁸。法院可在適當之情境下，以其職權應用全市場價值法則，用以計算合理權利金之基礎²⁰⁹，亦即於應用此一法則時，法院對於與專利相關之技術特徵是該整體物品滿足消費者需求之重要基礎時，得認定不僅僅使用到專利部分之價值作為損害賠償計算之基礎，更可以將整體物品之價值（包含使用到專利及未使用到專利之全部物品）認定作為損害賠償計算之基礎²¹⁰。由於此一法則對於專利權人有確保其可主張損害賠償數額範圍可延伸至非使用到專利部分物品價值之優點²¹¹，因此當有妥善運用以避免過度賠償之缺點。

一般而言，適用全市場價值法則必須符合三項要件²¹²：

- (1)The infringing components must be the basis for customer demand for the entire machine including the parts beyond the claimed invention;²¹³
- (2)The individual infringing and non-infringing components must be sold

²⁰⁸ See *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941, 951 n. 4 (Fed.Cir.1995) (“courts have allowed recovery of lost profits or a reasonable royalty based not only on the profits from the patented part, but also on non-patented parts”).

²⁰⁹ See *Cornell v. HP*, 609 F.Supp. 2d 279, 286, (Fed. Cir. 2009), “Under certain circumstances, a trial court may exercise its discretion to apply the “entire market value rule” in calculating the reasonable royalty base.” See also *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941, 951 n.4 (Fed.Cir.1995).

²¹⁰ See *Cornell v. HP*, 609 F.Supp. 2d 279, 286, (Fed. Cir. 2009), “When applied, this rule “permits recovery of damages based on the value of the entire apparatus containing several features, where the patent related feature is the basis for customer demand.” See also *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*, 883 F.2d 1573, 1580 (Fed.Cir.1989).

²¹¹ 相對而言，此一法則同時肯認專利權人不應一律可以主張損害賠償數額範圍可延伸至非使用到專利部分物品價值，亦即必須在符合相關要件始得主張全市場價值法則，否則，專利權人僅能主張使用到專利部分物品價值以作為損害賠償計算基礎之基本原則，此即與「專利貢獻率」之觀念相呼應。然而，此一推論應建立在嚴格適用「全市場價值法則」，並將該法則列為例外之計算方式。

²¹² See *Cornell v. HP*, 609 F.Supp. 2d 279, 286, (Fed. Cir. 2009).

²¹³ See *Fonar Corp. v. General Electric Co.*, 107 F.3d 1543, 1552 (Fed.Cir.1997); *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*, 883 F.2d 1573, 1580 (Fed.Cir.1989)

together so that they constitute a functional unit or are parts of a complete machine or single assembly of parts;²¹⁴ and

(3)The individual infringing and non-infringing components must be analogous to a single functioning unit.²¹⁵

從上列關於全市場價值法則所需要之要件觀之，顯然單純將使用到專利之物品與未使用到專利之物品一併銷售，不足以滿足適用全市場價值法則之要件²¹⁶，且應注意者，上開三要件必須同時符合始足以適用全市場價值法則²¹⁷。

3.3.4. 其他強化損害賠償計算之規定

主要強化計算損害數額之方式有二，其一為惡意侵權之懲罰性損害賠償，其二為惡意侵權之對造律師費用負擔²¹⁸。

3.3.4.1 惡意侵權之懲罰性賠償

依據美國專利法第 284 條²¹⁹之規定，對欲惡意侵權之侵權行為人，法院得將損害賠償金額提高至不超過原計算金額之三倍²²⁰。所謂惡意侵權者，係指未盡合理注意義務而導致侵權者²²¹。僅有在證明惡意侵權後，才能符合專利法規定酌定懲罰性賠償金，但是，即便有惡意侵權存在，法院亦不必然判定需給付懲罰性賠償金²²²，對於懲罰性賠償金之判決，法院有權限決定核給與否²²³。

關於懲罰性賠償之核給，法院審酌之因素²²⁴有：

²¹⁴ See *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 23 (Fed.Cir.1984).

²¹⁵ See *Kalman v. Berlyn Corp.*, 914 F.2d 1473, 1485, 16 USPQ2d 1093, 1102 (Fed.Cir.1990).

²¹⁶ See *Rite-Hite*, 56 F.3d at 1549-50.

²¹⁷ See *Id.* at 1549-50.

²¹⁸ See e.g. *SRI Int'l Inc. v. Advanced Techs. Labs., Inc.*, 127 F.3d 1462, 1468-69, 44U.S.P.Q.2d 1422 (Fed. Cir. 1997).

²¹⁹ 35 USC §284 (2006).

²²⁰ *Id.* at 1468-69.

²²¹ *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1571, 38 U.S.P.Q.2d 1397 (Fed. Cir. 1996)

²²² See *id.* at 1571, 1573.

²²³ See *Brooktree Corp.*, 977 F.2d at 1582.

²²⁴ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827, 23 U.S.P.Q.2d 1426 (Fed.Cir. 1992)

- (1)whether the ideas or designs were deliberately copied by the infringer ;
- (2)whether the infringer was previously aware of the patent and had formed a good-faith belief that the patent was invalid or not infringed ;
- (3)the infringer’s litigation behavior ;
- (4)the defendant’s size and financial condition ;
- (5)the relative “closeness” of the case ;
- (6)the duration of the infringement ;
- (7)whether the defendant engaged in any remedial action ;
- (8)the defendant’s motivation for infringement ;
- (9)whether the defendant attempted to conceal the infringement 。

3.3.4.2 律師費用之核給

於美國訴訟程序中，當事人應負擔其自行支出之律師費用，然而，於專利侵權訴訟中，依據美國專利法第 285 條²²⁵之規定，如果法院認定一造當事人之行為非屬尋常(exceptional)，法院得核給勝訴一造律師費用。法院審酌之因素有(1)可歸責性(degree of culpability)；(2)問題之密切性(closeness of the questions)；(3)訴訟態度(litigation behavior)等²²⁶。

3.3.5.關於設計專利之損害賠償計算

關於設計專利之損害賠償計算，有論者認為依據美國專利法第 289 條之規定，係以侵權行為人銷售「總利益」(total profit)為計算基礎²²⁷，相較於美國專利法第 284 條關於一般性損害賠償責任，似已有特殊規定，且排除貢獻率之觀念。²²⁸

²²⁵ 35 USC §285 (2006).

²²⁶ See *Nat’l Presto Indus. Inc. v. W. Bend Co.*, 76 F.3d 1185, 1197 (Fed. Cir. 1996).

²²⁷ *Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 138 F.3d 1437 (Fed. Cir. 1998).

²²⁸ 1886 年 *Dobson v. Dornan* (118, U.S. 10, 1886 U.S. Lexis 1892(1886))一案，採設計占產品之利

3.3.6. 美國專利侵權損害賠償之趨勢研究

近年來，美國專利侵權損害賠償計算之改革聲浪迭起，主要的拉鋸在於專利貢獻率等觀念是否應明文引入。在不同產業間有歧異之看法，惟在 2011 年修正通過之法案中，關於損害賠償之改革法條均被刪除。

而就損害賠償數額來看，鉅額賠償之案件並不少見，而專利貢獻率之觀念、專家證人之運用、昂貴律師費下之和解促進，均為美國專利侵權損害賠償之重要觀察焦點。

3.3.7. 美國 2011 年專利法改革法案—關於專利侵權損害賠償計算

3.3.7.1 美國 2011 年專利法改革法案背景介紹

美國專利法改革法案，係為了呼應近年來各界對於美國專利法內容改革之需求而提出，然而由於各項議題事涉美國專利制度之重大變革，故而正反各方之意見不一，故而遲遲無法由參眾兩院正式通過，目前於參議院通過者為美國 2011 年專利法改革法案(Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱 AIA)，其前身為美國 2010、2009 及 2007 年專利法改革法案。

其重要改革內容包含有例如：(1)「先發明主義改變為先申請主義」(First-Inventor-to-File)，根據改革法案，每一專利申請案之審將會依據其有效之申請日；(2)「損害賠償計算」(Damages)，根據改革法案，損害賠償計算將會增加程序性之要求，使得法院於審理此一議題時，具有更清楚之流程以增加可預測性，例如改革法案中要求法官指出計算損害賠償時之使用方法學以及考量因素等；(3)「損害賠償金額之加重」(Enhanced Damages)，根據改革法案將進一步明確化美國專利法第 284 條有關法院可加重損害賠償金額至損害額三倍以下之相關要件；(4)「第三人抗辯專利

潤比例，係有「專利貢獻率」之觀念，然而在 1887 年隨即修法否決貢獻率之觀念，而 1952 年美國專利法於第 289 條特別規定以總利益(total profits)作為損害賠償計算範圍(有別於第 284 條)，於後續案例，如 1998 年 *Nike v. Wal-Mart*(138 F.3d 1437, Fed. Cir. 1998)，似已有將全部利益作為損害賠償之趨勢。

有效性」(Third-Party Challenges to Patent Rights)，根據改革法案，第三人抗辯專利有效性之方式將會有：(a)核准前由第三人提供引證資料(Pre-Issuance Third-Party Submissions)以及(b)核准後9個月內由第三人提出專利舉發(Third-Party Requested Post Grant Review)與(c)兩方專利有效性復審請求(*Inter Partes* Review Proceedings)等；(5)「虛偽標示之規定」(False Marking)，根據改革法案將會進一步減少虛偽標示之訴訟案件；(6)「發明人宣示書之簡化」(Oath)(Best Mode)，此一變革之目的在於簡化如有一發明人不配合提供宣示書之程序；(7)「規費之授權調整」(Fee Setting Authority)，根據改革法案，將授權美國專利暨商標局可以依據其費用需求調整相關規費。

3.3.7.2 美國 2011 年專利法改革法案關於損害賠償計算之新增內容

美國 2011 年專利法改革法案關於損害賠償計算部分，主要是針對「損害賠償計算」(Damages)以及「損害賠償金額之加重」(Enhanced Damages)二部分進行改革，分述如下：

關於「損害賠償計算」(Damages)

根據改革法案，主要增加關於損害賠償計算之程序性規定²²⁹：

²²⁹ **SEC.4 DAMAGES** (b) PROCEDURE FOR DETERMINING DAMAGES.—

- (1) IN GENERAL.—The court shall identify the methodologies and factors that are relevant to the determination of damages, and the court or jury shall consider only those methodologies and factors relevant to making such determination.
- (2) DISCLOSURE OF CLAIMS.—By no later than the entry of the final pretrial order, unless otherwise ordered by the court, the parties shall state, in writing and with particularity, the methodologies and factors the parties propose for instruction to the jury in determining damages under this section, specifying the relevant underlying legal and factual bases for their assertions.
- (3) SUFFICIENCY OF EVIDENCE.—Prior to the introduction of any evidence concerning the determination of damages, upon motion of either party or sua sponte, the court shall consider whether one or more of a party's damages contentions lacks a legally sufficient evidentiary basis. After providing a nonmovant the opportunity to be heard, and after any further proffer of evidence, briefing, or argument that the court may deem appropriate, the court shall identify on the record those methodologies and factors as to which there is a legally sufficient evidentiary basis, and the court or jury shall consider only those methodologies and factors in making the determination of damages under this section. The court shall only permit the introduction of evidence relating to the determination of damages that is relevant to the methodologies and factors that the court determines may be considered in making the damages determination.
- (c) SEQUENCING.—Any party may request that a patent-infringement trial be sequenced so that the trier of fact decides questions of the patent's infringement and validity before the issues of damages and willful infringement are tried to the court or the jury. The court shall grant such a

- (1) 改革法案要求法院於審理損害賠償議題時，應指出法院或陪審團於計算損害賠償時之使用方法學以及考量因素等²³⁰。
- (2) 此外，改革法案亦要求原告至遲於預審最終階段前，應以書面指出其主張損害賠償計算所使用方法學以及考量因素，暨其法律上與事實上之基礎²³¹。
- (3) 再者，關於審理損害賠償計算所使用之方法學及考量因素，需視原告主張損害是否具有法律上證據充足性，亦即法院需於紀錄上指明所使用之方法學及考量因素在證據基礎上之充足性後，法院和陪審團始得依據該方法學及考量因素進行損害賠償之計算²³²。

關於「損害賠償金額之加重」(Enhanced Damages)

根據改革法案將進一步明確化美國專利法第 284 條有關法院可加重損害賠償金額至損害額三倍以下之相關要件

3.3.7.3 美國 2011 年專利法改革法案對於日後損害賠償計算之影響

上開重要的改革觀念，對於美國專利侵權訴訟損害賠償計算尚有重要影響，雖然討論多時，然而在 2011 年修正通過之法案中，關於損害賠償之改革法條均被刪除²³³。上開問題，可能必須留待後續之改革始有解決的

request absent good cause to reject the request, such as the absence of issues of significant damages or infringement and validity. The sequencing of a trial pursuant to this subsection shall not affect other matters, such as the timing of discovery. This subsection does not authorize a party to request that the issues of damages and willful infringement be tried to a jury different than the one that will decide questions of the patent's infringement and validity.

²³⁰ See id. SEC.4 (b)(1).

²³¹ See id. SEC.4 (b)(2).

²³² See id. SEC.4 (b)(3).

²³³ 例如將「全市場價值法則」等判決先例已建立之觀念明文規定於法規中，對於計算損害賠償數額有具有重大影響之 35 .U.S.C. 284(c)(1)(A) “Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention's specific contribution over the prior art is the predominant basis for market demand for an infringing product or process, damages may be based upon the entire market value of that infringing product or process.” 然而卻因為有重大爭議而遭刪除。又如關於損害賠償數額計算時之重要觀念，即「專利貢獻率」，雖已建立於判決先例中，原本希望可以於本次修法明文規定於法規中，將可對於「專利貢獻率」應用於計算損害賠償數額賦予規範性之價值之 35 .U.S.C. 284(c) (1)(C) “(C) VALUATION CALCULATION.—Upon a determination by the court that the showings required under subparagraphs (A) and (B) have not been made, the court shall conduct an analysis to ensure that a reasonable royalty is applied only to the portion of the economic value of the infringing product or process properly attributable to the claimed invention's

空間。

3.3.8 美國關於專利侵權損害賠償計算之檢討

美國專利法關於專利侵權損害賠償計算之原則，是以專利權人「所失利益」作為損害賠償計算之基礎，然而，如無法證明，專利權人尚得選擇以「合理權利金」作為損害賠償計算之基礎。值得注意者，美國法院在面臨專利侵權損害賠償數額之認定時，雖然以上述原則運行，然而，於其認定過程中，可以觀察到其肯認到損害賠償數額之不確定性以及具有猜測性質，因此如何在法院規範允許之前提下，利用舉證責任之分配以及建立考量推估損害賠償數額之重要因素，即是可以確保推估具有可預測性之損害賠償數額之重要方向。於此，對於我國專利侵權損害賠償數額認定方法之建構，具有重大之參考價值²³⁴。

而從其歷史發展之沿革本身來看，美國法院在認定專利侵權損害賠償數額時，其係容許將附帶銷售之非侵權產品在一定條件下一併計入損害賠償數額，然而亦隱含有分配原則(apportionment)之精神，亦即專利權人所得請求之數額，理論上僅及於專利權所涵蓋到系爭侵權產品之對應部分²³⁵，而同時美國聯邦最高法院其亦有關於「創新型發明」與「改良型發明」所得請求賠償數額具有差異之相關論述²³⁶。因此，「專利貢獻率」或「分配原則」本來即屬專利侵權損害賠償數額計算需納入考量之重要因素，此亦與「衡平原則」相符一致。

然而，隨著科技發展以及對於鼓勵產業創新研發等面向考量，美國法

specific contribution over the prior art. In the case of a combination invention whose elements are present individually in the prior art, the contribution over the prior art may include the value of the additional function resulting from the combination, as well as the enhanced value, if any, of some or all of the prior art elements as part of the combination, if the patentee demonstrates that value.”也因為具有重大爭議而遭刪除，對於確定損害賠償數額之方法學之討論來說，殊屬可惜。

²³⁴ 由於各國專利法規及實務發展均有不同，直接援用外國法規，極易產生矛盾與片段思考之問題，本文此處認為值得參考之部分，在於如何「推估」出合理及具有可預測性損害賠償數額，而非關於法規要件之直接引用。例如「所失利益」(lost profits)，參酌美國法院之認定，即可知悉該等規範僅係翻譯後之名詞與我國民法第 216 條之「所失利益」相近，但其內涵與要件尚有不同，無法直接予以取代套用，值得特別注意。

²³⁵ *Livingston v. Woodworth*, 56 U.S. 546 (1853).

²³⁶ *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853).

院則有更進一步闡述在特定要件下，得以全面適用全市場價值法則²³⁷，亦即將整體產品之市場價值作為損害賠償計算之基礎。而此一演變導致或有擴張專利實際損害賠償範圍之問題²³⁸，惟論者認為美國法院在適用全市場價值之規範日益明確與限縮，當有在鼓勵產業創新研發之同時，亦希望能兼顧衡平原則，避免不當擴張損害賠償數額。

從美國專利法相關規定之整體出發，本文認為關於損害賠償數額之計算，美國法院隨著其社會政策之考量，既容許「分配原則」(apportionment)之精神，但同時為求保護產業之研發成果，在日趨嚴格的要件下，亦同意以「全市場價值」為基礎來計算損害賠償數額，反面觀之，在不符適用「全市場價值」相關要件之情形下，或有空間納入「分配原則」之基本精神，參酌專利貢獻率來計算損害賠償數額。而本次美國專利法(AIA)之修正，雖然沒有將專利貢獻率明文列入，但參酌美國司法實務之判決先例，可以清楚知悉，關於損害賠償數額之計算，仍須基於當事人各自提出證據來支持其主張，法院在證據法則之規範下檢驗兩造所提出證據及主張之合理性，因此，如證據足以證明全市場法則在個案有應用空間，當得據以認定；如證據足以證明專利權不應涵蓋到非侵權零組件時，法院斟酌專利貢獻率以適度適用分配原則，當屬妥適合理。

雖然美國關於專利侵權損害計算之立法規定與司法解釋，並不能完全解決我國體系相關法律規範不明確之問題，且部分規定亦有相當爭議，然而，本文認為於全盤檢討我國專利侵權損害賠償數額認定之架構時，或於相關議題上有參考價值，並將會於適當議題上併入本文討論之內容。

²³⁷ *Leesona Corp. v. United States*, 599 F.2d 958(Ct. Cl. 1979); *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989); *Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 274 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2001).

²³⁸ 劉怡婷，王立達合著，美國專利侵害實際損害額之計算—以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心，智慧財產權月刊 136 期，2010 年 4 月。

3.4 日本專利侵權損害賠償計算體系之介紹分析

關於日本專利侵權損害賠償之體系，大致可以分為損害賠償數額之推估，以及合理損害數額之認定兩大部分來說明。關於損害賠償數額之計算，主要規定於日本特許法第 102 條中，可以概分為(1)以專利權人所失利益計算之；(2)以侵權行為人所得利益計算之；以及(3)以合理權利金計算之。而關於合理損害數額之認定，則係規定於日本特許法第 105 條之 3，作為在專利權人已證明有損害，但對於數額之證明有重大困難時，法院得斟酌全辯論意旨與調查證據之結果，認定合理之損害數額。

3.4.1 以專利權人所失利益之計算方式

其中，關於以專利權人所失利益計算部分，日本特許法第 102 條第 1 項²³⁹主要規定如下：

1. 以如無侵害行為所原可售出之物的每一數量單位其利益之額，乘以侵害人於轉讓構成侵害專利權之物時所為轉讓物之數量（下稱轉讓數量），所得數額在不超過專利權人其實施能力所對應數額之限度內作為專利權人所受損害之數額。亦即，專利權人對於轉讓數量之全部或一部，如有無法銷售相當數量之情事者，就該情事之相當數量所對應之數額，應予扣除。

亦即日本特許法第 102 條第 1 項係規定以專利權人之專利產品之單件利益，乘上侵害所銷售侵權產品之數額，作為專利權人所失利益之計算標準。而此一計算方式之精神在於將侵權行為人所銷售之數額全數當作專利權人所減少銷售之數額，再將之乘上專利權人之單件銷售利益，作為專利權人之所

²³⁹ 日本特許法第 102 條第 1 項原文：「特許權者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量（以下この項において「譲渡数量」という。）に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」

失利益，以回復專利權人如無侵害發生之財產狀態為其目的。此一計算方式之問題在於將侵權行為人銷售之數量直接推定為專利權人所減少銷售之數量²⁴⁰。

為了避免前述不當得利之不合理現象，日本特許法第 102 條第 1 項但書特別進一步規定，應將專利權人無法銷售之數量予以適度扣除，以合理計算出專利權人因為侵權行為人之侵權行為所減少銷售之數量作為所失利益之計算基礎。日本特許法之所以特別於法條上加上在不超過專利權人其實施能力所對應數額之限度內始得將之作為專利權人所受損害之數額²⁴¹，其目的在於避免在專利權人並無此等銷售能力下，仍得主張此一侵權行為人之銷售數額作為損害賠償之計算基礎，反而產生不當得利之不合理現象。而專利權人之實施能力，係指專利權人就其產品之潛在製造銷售能力，不受限於現有規模，至於市場景氣狀況，則係可以日本特許法第 102 條第 1 項但書來處理。

關於專利權人銷售「單位利益」之計算，以往係採淨利說為計算基礎，亦即專利權人如可證明其扣除製造成本與銷售成本之銷售利益（即「毛利」），即可以「毛利」作為「單位利益」，而侵權行為人如可進一步證明自己之一般管理費等應扣除的費用，亦可將毛利扣除一般管理費用後之「淨利」，作為「單位利益」。但近期則以「專利權人之限界利益說」²⁴²為多數見解，「限界利益說」係指該等費用是否得以扣除，應以專利權人生產該等「轉讓數量」之產品而言，是否為必須追加之必要費用。

²⁴⁰ 相較於日本特許法第 102 條第 1 項之規定，我國現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，係規定必須以專利權人實施專利通常之銷售數量與受害後實施專利之銷售數量二者間之差額，作為計算所受損害之計算基礎。日本特許法則是以「侵權行為人銷售之數量」直接推定專利權人所減少銷售之數量作為計算基礎，該等「推定」之規定，這樣的規定在一定程度減輕專利權人主張其自身減少銷售數量之困擾。

²⁴¹ 日本特許法第 102 條第 1 項所稱之「轉讓數量」，與美國 *Panduit* 一案中所闡釋「當市場是僅有專利權人和侵權人時，可推論侵權人所銷售之數量相當於專利權人原本得以銷售之數量」，二者觀念相同。此為，日本特許法所規定在不超過專利權人其實施能力所對應數額之限度內始得將之作為專利權人所受損害之數額，其實亦與 *Panduit* 一案中所闡釋「專利權人必須具有滿足該需求量之製造與行銷能力(the patentee must have the manufacturing and marketing capability to exploit the demand)」之觀念相當，由此亦可看出日本專利法律繼受美國專利法制之痕跡。參上註 182。

²⁴² 田村善之，知的財產權法，有斐閣，2006 年第 4 版，頁 294。

2. 「推定」得以舉反證推翻之

關於日本特許法第 102 條第 1 項，依據其法條之完整意旨，係以「推定」作為主要之規範精神，在專利產品與侵權產品具有替代可能性，即可適用此一「推定」之規範，避免在嚴格要求證明專利權人所受損害（即減少銷售之數額）之情形下，反而造成專利權人全有或全無之極端現象，以及此一計算方式在實際適用上之困難而遭架空。此外，以「推定」之規範精神，某種程度上亦容許被告舉反證推翻之，避免專利權人在銷售能力遠低於侵權行為人之情形下仍得將侵權行為之銷售數額均作為損害計算基礎之不合理現象，避免了不當得利之情形發生。應特別注意者，以「推定」之方式規範，將舉證責任歸於被告，某種程度已和緩專利權人之舉證責任。

關於舉反證「將推定利益推翻」，由於日本特許法第 102 條第 1 項之規定係以侵權行為人之銷售數量為計算基礎，因此通常可以舉反證推翻之情形為：

- ① 專利權人實施能力有限。亦即專利權人其產品製造與銷售體系能力有限之情形。
- ② 因侵權產品基於系爭專利以外之其他特色，導致侵權行為人達成其銷售數量。
- ③ 因侵權行為人之其他行為致力於銷售之情形，例如廣告等。
- ④ 尚有因其他競爭產品之事由。

3.4.2 以侵權行為人所得利益之計算方式

其中，關於以侵權行為人所得利益計算部分，日本特許法第 102 條第 2 項²⁴³主要規定如下：

1. 以侵權行為人因侵害行為所得利益之數額，推定為專利權人所受損害之數額

²⁴³ 日本第 102 條第 2 項原文：「特許權者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。」

此一計算方式，係規定將侵權行為人之所得利益「推定」為專利權人所受損害，在規範意旨上大幅減輕專利權人依據傳統侵權行為規定於證明其所受損害之困擾，但同樣具有將侵權行為人因侵權行為之銷售利益直接推定專利權人所減少銷售利益之所導致與傳統侵權行為規範意旨不合之問題。

此外，在實務操作下，日本法院與學界對於此一計算方式，尚有下列之補充說明：

- (1) 專利權人未實施其專利技術者，不得主張此一計算方式²⁴⁴。
- (2) 關於「利益」之計算，則以「侵權行為人之限界利益說」為多數見解，「侵權行為人之限界利益說」係指侵權行為人為了侵權行為所必須追加之費用始得以扣除，因此即便對於專利權人而言無須支出之費用，但如果可以證明侵權行為人確實必須支出該等費用，亦應予以扣除，因此包裝費、運送費、修繕費、水電費、消耗品費，販賣促進費、廣告宣傳費、銷售員薪資等，如屬販賣侵權產品所必要追加之費用，均應予以扣除²⁴⁵。
- (3) 於推定後，通常很少會再予推翻²⁴⁶。
- (4) 融入「貢獻率」之觀念，以緩和專利權之實施僅為侵權產品中一部份，以及專利權人有兩位以上之情形。

2. 「推定」得以舉反證推翻

然而，本法條係以「推定」作為主要之規範精神，在專利產品與侵權產品具有替代可能性，適用此一「推定」之規範，從專利權人的角度觀之，專利權人如能符合法律規範舉證證明侵權人因侵權行為所得利益，即可將「侵權人因侵權行為所得利益」推定為「專利權人所受損害之數額」，避免將「侵權人因侵權行為所得利益」視為「專利權人所受損害之數額」，反被認為有違

²⁴⁴ 高松宏之，損害(2)-特許法一〇二條二、三項，收錄於，收錄於牧野利秋、飯村敏明編，新裁判實務大系4：知的財產權關係訴訟法，2002年11月初版三刷，頁308。

²⁴⁵ 大阪地判平成11.7.6判例工業所有權法[2期版]5385之135頁[包裝用トレー]，東京地判平成12.4.27判例工業所有權法[2期版]5477之85頁[冠婚喪祭用木製看板]。

²⁴⁶ 增井合夫、田村善之，特許判例ガイド，1997年出版第三刷，頁282。

民法一般損害賠償之原則，然而仍難以避免僅因專利權人能否證明「侵權人因侵權行為所得利益」，而可能導致全有或全無之極端現象²⁴⁷；而從被控侵權人的角度觀之，以「推定」之規範精神，某種程度上亦容許被侵權人舉反證推翻之，避免專利權人在銷售能力遠低於侵權行為人之情形下仍得將侵權行為之所得利益均作為損害計算基礎之不合理現象，避免了不當得利之情形發生。應特別注意者，以「推定」之方式規範，將舉證責任歸於被告，某種程度已緩和專利權人之舉證責任，但值得注意者，專利權人仍須證明有損害之存在。

3.4.3 以合理權利金為基礎之計算方式

其中，關於以合理權利金為基礎之計算方式，日本特許法第 102 條第 3 項²⁴⁸主要規定如下：

1. 以相當於實施發明專利所得收取之金錢數額，作為所受損害之數額。
2. 不以損害發生為主張此一計算方式之要件。
3. 避免過於仰賴「市場行情」，因此曾修法將「通常」權利金之「通常」二字刪除²⁴⁹。
4. 傾向較事前合理權利金高額化，亦即法院得以調整權利金之數額以避免法院核定之權利金數額低於事前權利金之不合理現象。然亦有法院認為侵權產品之高市占率源自於侵權行為人之銷售努力，因此調整降低之情形²⁵⁰。

²⁴⁷ 中山信弘，工業所有權法上-特許法，平成十四年九月第二版增補版，頁 348。

²⁴⁸ 日本特許法第 102 條第 3 項原文：「特許權者又は専用実施權者は、故意又は過失により自己の特許權又は専用実施權を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」

²⁴⁹ 由於以往日本特許法係規定以「對於實施通常所應受取之金額」作為計算合理權利金之依據，然而此一立法方式造成過於仰賴一般授權合約之權利金費率，而有不合理之情形發生，參田村善之，專利侵權之損害賠償-日本法現狀，變遷中專利制度之檢討與展望研討會簡報第 41 頁，台北，2011 年 12 月 17 日。故日本立法者於平成 10 年修正特許法時，將法文中「通常」二字刪除，使得法院依據此一規範決定合理權利金作為損害賠償數額時，必須考慮各案件之特殊性，使賠償額之決定得斟酌「專利權之價值」與「侵權行為人之加害程度」等因素，以作成損害賠償數額增減之決定。

²⁵⁰ 同前註，由於日本特許法於修法時將法文中「通常」二字刪除，因此事前權利金與法院核定

5. 對於侵權產品僅有一部份使用專利技術時，應僅以實施該專利技術零件價格乘上權利金費率，作為損害賠償數額。亦即應考慮「貢獻率」之觀念²⁵¹。

3.4.4 法院依據全辯論意旨與調查證據之結果為判決基礎之規定

日本特許法第 105 條之 3²⁵²規定，專利權人已證明有損害，但對於數額之證明有重大困難時，法院得斟酌全辯論意旨與調查證據之結果，認定合理之損害數額。此一規範，適度賦予法院得以斟酌全辯論意旨與調查證據之結果來計算損害賠償數額，避免嚴格要求專利權人之規範下，專利權人客觀舉證困難下反而無從請求損害賠償之不合理現象。此一規範亦已提供日本法院於適用日本特許法時，具有調整之法源依據，和緩損害賠償計算時專利權人所面臨舉證上之困境，此對於專利侵權損害賠償計算體系之法律規範明確化，應具有正面之影響。

再者，日本特許法第 105 條之 2²⁵³亦有規定得以專家意見之方式來作為法院認定損害賠償數額之方法，由法院命專家提出損害賠償數額之專家意見，而另一

之權利金數額即有增減調整之空間，避免有認為二者相同，在侵權行為人屬於惡意侵權時，僅需負擔事前權利金之情形，造成無異「強制授權」之不合理情形，而修法將「通常」二字刪除後，法院即得依據業界一般授權金數額作為基準，再斟酌相關因素及情狀以決定權利金數額，例如「專利權之價值」、「與侵權行為人之競爭關係」等，該等修法過程無異容許並賦予法院斟酌相關因素與情狀已決定合理權利金數額作為損害賠償數額，使一發展與美國法中得斟酌「Georgia Pacific 考量因素」之觀念相符一致，均可作為我國專利侵權損害賠償數額認定方法之重要參考。

²⁵¹ 關於日本法討論專利「貢獻率」之概念，以解決當侵權產品僅有一部份使用專利技術時，應適度考量以合理核定權利金費率之論點，除了法律合理性之解釋方法學以外，更係引入美國法之全市場價值法則(Entire Market Value Rule)之觀念，加以參考而得到，也就是當該侵權產品所使用到之專利技術對整體產品貢獻度高者，可以斟酌提高其權利金費率，以及將附帶增進產品之其他部分，斟酌計算入銷售額，參孫櫻倩，An Analysis of the Entire Market Value Rule in US Patent Litigation，知的財產政策學研究 24 號（2009）。此即日本法在解釋其法律規範，為能妥適適用於司法實務時，具體參考並引入美國法律規範之實例，此對於本文希望可以利用法律解釋之方法學，適度參考日本或美國相關規範用解決我國專利侵權損害賠償計算之法律規範不明確之問題，具有重大啟發意義。

²⁵² 日本特許法第 105 條之 3 原文：「特許權又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」

²⁵³ 日本特許法第 105 條之 2 原文：「特許權又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。」

造應向法院指定之專家提出關於專家意見所需之必要說明。此為日本法為便於法院認定損害賠償數額，特別於特許法中所明文授權法院得以鑑定方式認定之法源依據。此外，關於證據提出等民事訴訟之法律規範，日本亦在特許法第 105 條²⁵⁴直接予以規範。

上開民事訴訟之法律規範直接於特許法規定，具有明確化當事人之協力義務，以及法院得依據相關規範認定損害賠償數額之意義，如一造當事人拒絕提出或說明，將會承受到訴訟上之不利益，如此將可解決法院在認定損害賠償數額時，避免一造不配合而無法順利依法認定之問題。

3.4.5 日本特許法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討

日本特許法規於專利侵權損害賠償數額之計算，主要是建立在法規上「推定」、「法院得斟酌全辯論意旨與調查證據之結果核定損害賠償」以及司法實務上關於「專利貢獻率」之運用，得以大幅減輕舉證責任以及賦予法院依個案酌定損害賠償數額之權限，對於案件審理當有相當之便利，此觀 1998 年日本特許法修正後，專利損害賠償數額有增長之趨勢可知。

又日本專利侵權損害賠償計算相當著重於「專利貢獻率」之運用，雖然此一原則並未於日本特許法中明訂，且專利法學者或有批評，但日本司法實務界對於此一觀念之皆授與實踐已經不容爭執，本文認為此一觀念之運用對於妥適認定損害賠償數額有積極正面之作用，且運用此一觀念亦不排除法院於個案認定後，認

²⁵⁴日本特許法第 105 條原文：「裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求められない。

3 裁判所は、前項の場合において、第 1 項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあっては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前 3 項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。」

為專利貢獻率為 100% 而無須有任何降低損害賠償數額之情形，於此情形下，專利權人並不因法院考量「專利貢獻率」而必然導致無從獲得充分填補。

雖然日本關於專利侵權損害計算之立法規定與司法解釋，並不能完全解決我國體系相關法律規範不明確之問題，且部分規定亦有相當爭議，然而，本文認為於全盤檢討我國專利侵權損害賠償數額認定之架構時，或於相關議題上有參考價值，並將會於適當議題上併入本文討論之內容。



3.5 中國大陸專利法制中關於損害賠償數額確定方法

中國大陸法律之規範，主要是透過實體法律之規定與司法實務之解釋同時運行，關於專利侵權損害賠償數額之確定方法，主要是規範在其專利法，同時最高人民法院針對較重要之議題，亦有補充解釋，以利下級法院可以正確適用法律。

3.5.1 中國大陸專利法之規定

中國大陸於 2000 年修改之「專利法」第 60 條，關於損害賠償之規定為：「侵犯專利權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定」。簡言之，中國大陸於 2000 年修改之專利法，仍係基於「填平原則」，與台灣專利法之規定相仿，上開關於損害賠償數額主要有下列幾種確定方式：

1. 按照權利人因被侵權所受到的損失
2. 按侵權人因侵權所獲得的利益確定
3. 被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定
4. 法定賠償額：5000 元至 30 萬元之間予以賠償²⁵⁵

中國大陸專利法相較於台灣專利法，較大之差異係台灣專利法及司法實務，並無法定賠償額規定。而關於法定賠償額之立法模式，在台灣商標法²⁵⁶

²⁵⁵ 依據《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 20 條：「被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定，有專利許可使用費可以參照的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、範圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的 1 至 3 倍合理確定賠償數額；沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素，一般在人民幣 5000 元以上 30 萬元以下確定賠償數額，最多不得超過人民幣 50 萬元。」

²⁵⁶ 商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定，商標權人請求損害賠償時，得「就查獲侵害商標商品之零售單價一千五百倍以下之金額。」

及著作權法²⁵⁷皆有類似規定，其好處在於計算單純，然而因過度簡化而失之過於草率，與個案事實常有背離之不合理現象。

而在 2008 年底新修改之「專利法」第 65 條，關於損害賠償數額確定方法則規定為：

「侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。」

換言之，2008 修改後之損害賠償數額之確定方法為：

1. 按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定
2. 實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定
3. 權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定
4. 法定賠償額：「權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。」

值得注意者，上開修改後之規定，相較於 2000 年之中國大陸專利法，有下列明顯調整：(1)明確規定了法院確定損害賠償數額方法之順序關係，因此，當事人不能任意選擇計算方法²⁵⁸。(2)明確規定了「權利人為制止侵

²⁵⁷ 著作權法第 88 條第 2 項規定：「如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新台幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如侵害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新台幣五百萬元。」

²⁵⁸ 任由當事人選擇計算方法，難免會產生過度賠償，以及損害賠償數額核定之結果與現實過度

權行為所支付的合理開支」亦得列為損害賠償數額之一部分。(3)明文規定法定賠償額之規定²⁵⁹，避免僅以司法解釋之方式為之。

3.5.2 中國大陸最高人民法院之司法解釋

另外，在中國大陸之司法解釋中，對於「專利貢獻率」此一議題，亦有正式之規範性文字，可供參考：「人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。」²⁶⁰

依據此一司法解釋，明確規範在認定侵權人因侵權行為所得利益時，應僅限於「專利」侵權行為所得之利益，並應合理扣除因其他權利所產生之利益，亦即「專利貢獻率」應納入損害賠償數額確定之重要參考因素，而可分為下列兩部分敘述：

1. 關於侵害發明及新型專利權：如侵害發明、實用新型專利權的產品係另一產品的一部份零組件，法院應當根據該零組件本身的價值及其在實現成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。
2. 關於侵害外觀設計專利權：侵犯外觀設計專利權的產品為包裝物，法院應當按照包裝物本身的價值及其在實現被包裝產品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。

上開規範，進一步肯定了「專利貢獻率」應納入損害賠償數額計算之重

背離之不合理現象。此亦為我國專利法損害賠償核定方法潛在的問題之一，或有重要參考價值。

²⁵⁹ 此更進一步確立了法定損害賠償數額係經由法律規範計算方式之立法方式，對於我國專利侵權損害賠償之核定，亦有重要參考價值。

²⁶⁰ 2009年最高人民法院出台的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第16條參照。

要參考因素，如未能考慮，即可能產生本文前述關於我國體系之相關法律規範不明確，而導致過度賠償等問題。然而，該等司法解釋除並非法律規範外，亦有相關問題並未能得到解決，例如：對於非零組件和包裝物的專利侵權案件，是否亦應適用專利貢獻率，則仍有重大爭議而值得進一步討論²⁶¹。

3.5.3 中國大陸專利法制中關於專利侵權損害賠償計算之檢討

檢討中國大陸專利法關於損害賠償數額之確定方法，本文有下列意見：

1. 關於確定損害賠償數額方法之順序關係，確實避免當事人僥倖而可能濫用選擇權之情形，對於數額確定性即可預測性或有提升之效果。
2. 關於「專利貢獻率」適用於計算侵權人因侵權行為所得利益，將可更合理化依此方法所計算之結果。然而，由於司法解釋並未能全面適用於所有類型之案件，尚有相當之解釋與調整空間。
3. 關於參照該專利許可使用費的倍數合理確定損害賠償數額，無疑進一步確立法院具有斟酌調整權利金倍數來計算損害賠償數額之精神。然而，由於並未能有更具體之說明，因此，法院究竟如何計算權利金，又法院可具有多大權限來斟酌調整權利金倍數，亦多有不明。
4. 關於一萬元以上一百萬元以下之法定賠償額部分，本文認為似乎過度簡化損害賠償數額之問題，雖然簡便，但似並非最佳選擇。容有檢討空間。

²⁶¹ 管育鷹，「專利侵權損害賠償額判定中專利貢獻度問題探討」，中國社會科學網，<http://www.cssn.cn/news/135991.htm>（最後點閱時間：2012年6月3日）。於該文中，作者認為「專利貢獻率」應普遍適用於所有計算損害賠償數額之案件，在依個案決定其貢獻率（不排除有貢獻率100%之情形），其主要理由即在於既然損害賠償計算已非實際損害數額，如能考量，始能夠更佳合理。該文作者並歸納出美國從全市場價值法則出發，如有證據顯示應扣除者，將會減少賠償數額，而有貢獻率之觀念產生；而日本法則是從應一律適用「專利貢獻率」之觀念出發，而於個案中如貢獻率達到100%，將會全部列為賠償範圍，該文作者認為二者殊途同歸。

綜上，中國大陸關於專利侵權損害計算之立法規定與司法解釋，並不能完全解決我國相關法規不明確之問題，且部分規定亦有更精緻討論之空間，然而，本文認為於全盤檢討我國專利侵權損害賠償數額核定之架構時，或於相關議題上有參考價值，並將會於適當議題上併入本文討論之內容。



肆、本文建構之專利侵權損害賠償認定方法

本章將依據現行專利法體系所規範之專利侵權損害賠償計算規定，針對前開章節所歸納整理之問題，逐一檢視是否可以透過法律解釋之方式解決相關問題，亦或必須以法律補充之方式以解決問題，甚至是否需要透過法律修正之方式始得解決相關法律問題，以針對現行專利法體系下所有專利侵權損害賠償數額計算方法所面臨之所有問題提出解決方案，以完整建構出專利侵權損害賠償數額之認定方法，俾以降低現行專利法體系下各項損害賠償計算方法於適用時之障礙，同時增加專利侵權損害賠償數額認定之明確性及可預測性。

4.1 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款（2011 年修正第 97 條第 1 款）部分：

現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定：請求損害賠償時，得「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。」此一規定於 2011 年修法時並無內容變動，依據此款所規範之損害賠償計算方式，可分下列二項說明：

4.1.1 依民法第 216 條之規定計算所受損害所失利益（現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款）：

由於專利權人通常無法證明其主張之「所受損害、所失利益」與侵權行為之因果關係，因此，如依據民法第 216 條直接請求，恐生不合理之爭執。

關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款所稱依民法第 216 條之規定計算所產生之問題，本文已詳述其源由如 2.3.2 節，於此僅摘述臚列現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款於適用上之問題如下：

- ① 專利權人不易證明其實際所受損害之數額。
- ② 專利權人不易證明其預期實施專利之利益之數額。

③對於非實施專利技術之專利權人，恐無法適用此一條款之損害賠償計算方式。

為解決此上開可能產生之問題，因此在立法之初，立法者即已思考如何解決此一問題，其具體方式係藉由附加但書的方式，明訂在專利權人無法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。此即為法律擬制得將專利權人於侵權行為前後所獲得利益之差額作為專利權人之損害。

雖然專利法於立法時已慮及此一可能產生的問題，亦即如僅依據民法第 216 條之規定，於實際運作上當事人多無從提供合適之證據方法以證明其損害，故特別制訂專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之方式解決此一問題。然而，即便依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定，於實務操作上，因應個案事實，仍不免有諸多問題，使當事人主張時仍面臨諸多困難，更於法院於個案審理時，於實際運用法條上產生諸多困擾²⁶²，因此，關於專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定，亦有必要分析上開該等問題究係法律規範不明確？亦或法律漏洞需要法律補充？亦或需以

²⁶² 例如，板橋地方法院 90 年訴字第 826 號判決意旨：「原告主張其損害金額之計算，係依專利法第八十九條第一項第一款之規定為計算等語，並提出業務上損害計算賠償計算書一件為證，依其計算書所載，其係以八十八年度及八十九年度銷售業績之差額（相差一千一百四十八台），為計算業務損失之標準。惟查，專利法第八十九條第一項第一款規定，損害金額之計算，係以民法第二百十六條規定為原則，即應以填補債權人所受損害及所失利益為原則，僅例外於無其他證據方法證明損害數額時，才依該條所定方式計算損害額。查本件被告既僅出售仿冒原告新式樣專利之電動車二台，原告因被告出售行為所致之損害或所失之利益，即非無法計算證明，且原告上開業績下降之全部差額，亦難認與被告僅出售二台仿冒電動車之行為有相當因果關係。從而，依據民法第二百十六條之規定，原告因被告之出售行為所致之損害，自應以出售二台電動車所應得之價款為限。原告主張其電動車之售價未稅前為一千七百六十元，是含稅應為每台一千八百四十八元，故原告因被告之侵害專利權之行為，所受之損害金額應為三千六百九十六元。」在此一判決中，原告雖主張依據差額說來計算損害賠償數額，然而，法院仍堅持應以民法第 216 條所定因侵權行為所致之「所受損害及所失利益」來計算，認為但書所定之差額說僅在確無其他證明方法時始得採用，而法院認定被告既有出售侵權產品二台，則原告即非無法計算因侵權行為所致之損害或所失利益，且原告所有業績下滑之全部差額，亦難認與被告侵權行為有相當因果關係，故僅以原告銷售每台之價格乘上被告銷售台數（二台）作為損害賠償數額。此一判決有兩大問題，其一是混淆原告得證明「受有損害」、但不能證明「損害賠償數額」二者之分際，導致不能依據當事人差額說之主張計算損害賠償數額；其二是逕以被告侵權產品數量作為原告所受損害之範圍（即被告銷售侵權產品兩台，必然導致原告僅減少銷售兩台），導致損害賠償數額偏低。

立法修正之方式始得予以克服？相關法律分析，詳如後段關於「專利權人就實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益」作為損害賠償計算方式之分析與論述。

4.1.2 專利權人就實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益（現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，即差額說）：

次就現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書規定：「但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。」加以說明：本文之法律分析方式，將先分析說明此一但書規定之法律適用情形是否已完足，或是仍有不明確之處需要解釋以期明確化，以及如何透過法學方法解釋相關不明確之法律規範，以利實務工作者得以正確與妥適運用此一法律規範，也避免法律規範之不完善，造成當事人無從藉由此一法律規範救濟其所受損害。

關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱以「差額說」之規定計算所產生之問題，本文已詳述其源由如 2.3.2 節，於此僅摘述臚列現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書於適用上之問題如下：

- ① 專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其差額為何。
- ② 專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何。
- ③ 專利權人不易證明所有利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

為解決此上開可能產生的問題，本文認為可以從下列數面向加以體系性思考，對於我國現行專利法侵權損害賠償計算之方法予以妥適建構，全盤考量在符合現行法律規範之前提之下，思考有無利用既有法律規範，在無須修法且不過度套用外國規定²⁶³之情形下，適度以合適的法

²⁶³ 以往對於對於外國規定之討論，多缺乏從我國專利法損害賠償體系之角度出發，且缺乏體系

學方法將各該不明確之處予以解釋，以健全我國現行專利法侵權損害賠償計算之體系，並增加法規適用之可行性。本文採用之法學方法為先實證研究現行專利法損害賠償計算體系於我國司法實務所面臨之困境與問題，確認法律規範不明確之處之存在與其問題，其次再從體系思考之角度出發，在不修改法律之前提下，以各式法學方法思索如何解釋現行專利法損害賠償計算法律規範之不明確，以增加我國專利法損害賠償計算法律規範之適用可行性²⁶⁴。以下即針對解釋現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書於適用上之不明確之處，分別從(1)關於侵權行為之「損害」是否已為法律擬制推定；以及(2)關於損害賠償數額之「推估」等二面向分析之，並進一步提出以相關合適之法學方法解釋相關不明確法律規範之可行性分析，在不修法之前提下，提出再建構現行專利法損害賠償計算體系，以解釋現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書適用時所產生之不明確之處，增加法院於適用各該法律之可行性，同時增加當事人對於法院判決之可預測性，避免以往法院於適用法規時面臨多所阻礙之困境，如未附理由逕予適用造成上級審法院將該判決廢棄發回，或如遽然不予適用造成專利權人無從救濟之困境。

(1)關於侵權行為之「損害」是否已為法律擬制推定：

首先，關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定，其係規定「專利權人就實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益」作為得請求損害賠償之數額，則關於侵權行為之「損害」是否已為法律擬制推定，無庸再予證明？亦或是專利權人仍須證明其受有「損

性思考，造成即便整理出外國相關規定，由於未以實證方法體察我國司法實務所面臨之困境，因此各該研究結論亦無法用於解決我國司法實務所面臨的問題。亦即，本文並不反對以外國立法例或規定來解決相關問題，但前提仍必須是在符合我國專利法損害賠償計算體系之情形下，始有討論之空間與必要性，本文所欲強調的是，必須以我國專利法損害賠償計算體系為根本，外國立法例僅為其中一種可考量之因素，在符合法律規定之損害賠償計算之架構下，適度地討論如何運用他國已充分討論且較為成熟之相關規定，以明確化我國專利法損害賠償計算之法律規範不明確之處。

²⁶⁴ 本文所使用之法學方法，亦不排除於法律解釋仍不足以解決法律問題時，以法律補充或立法修正之方式解決問題。以下將於適當處進行法律分析。

害」，僅其計算時得以推定「專利權人就實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益」之差額為損害？

關於此一問題，可由下列法學方法分析之：

① 體系解釋

如同前述專利侵權損害賠償之要件分析，「損害」本屬專利權人所應證明之構成要件之一，而關於專利法第 85 條第 1 項各款，僅為侵權行為構成要件該當後，法律規定之損害賠償計算方式而已，因此，在專利侵權損害賠償之規範體系上，專利權人仍應證明受有「損害」，始得主張依據專利法第 85 條第 1 項各款計算損害賠償數額。

② 文義解釋

依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之文義完整觀之，雖然其法條有敘及「不能提供證據方法以證明其損害時，...，以其差額為所受損害」，看似可作為專利權人無從證明受有「損害」之替代方案，然而，由於專利法第 85 條已明文其僅為損害賠償計算之規範，因此，其文義解釋尚難以逕排除專利權仍應證明受有「損害」之依據。

再者，細繹專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之文義，其僅敘及「不能提供證據方法以證明其損害時」，其文義似僅包含不能證明「損害賠償數額」，因此，其適用之時機應在於專利權人證明受有損害，但僅其受有「損害數額」無法證明時，始有專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之適用。此一解釋亦與法院於審理損害賠償數額時，可資遵循之民事訴訟法第 222 條第 2 項之意旨相仿。蓋民事訴訟法第 222 條第 2 項規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」依此一規範意旨，同樣是認知到「受有損害」與「受有損害之數額」此二待證事實應分別證明，且即便證明「受有損害」，亦不必然可以輕易

證明「受有損害之數額」，因此民事訴訟法特別規範在此等情形下，法院應如何認定損害賠償數額，避免當事人在無法證明損害賠償數額時而無從救濟之不合理現象。據此，專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱之「損害」，其文義應解釋為「損害賠償數額」，始屬合理。

(2)關於損害賠償數額之「推估」：

關於專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書得以差額作為所受損害之數額，然而該數額在法律定性上是否屬於「推估」，頗值斟酌。蓋此處所稱之差額，在法律定性上是否即應為實際之損害賠償數額？亦或僅為「推估」而得之數額，得舉反證推翻之？

由於專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書並未明文規定該損害賠償數額之計算係屬「推估」性質，因此，於個案實踐上，法院常會認為專利權人必須確實證明其(1)實施專利權通常可獲得之利益；(2)受害後實施同一專利權所得之利益。然而，該等待證事項之證明，如在被告強烈抗辯下以嚴格標準檢視，常常專利權人亦無從證明之，因此，如果無法緩和該等待證事項證明之規範強度，則專利權人得以順利主張依據此一條款計算損害賠償數額之空間將會相當有限，此亦為本文實證研究各地方法院判決時，所觀察到之現象之一²⁶⁵。

而為求解決此一疑問之具體方式，本文將嘗試先以法律解釋之方式分析，如仍未能解決問題，始進入法律補充或立法修正之方式分析解決此一問題之方法，避免驟然進入立法修正之討論。

首先，本文將分析上開專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書規定是否僅為損害賠償計算用以「推估」損害賠償數額之方法，亦即在符合法定要

²⁶⁵ 板橋地方法院 90 年訴字第 826 號、板橋地方法院 92 年度智字第 38 號、板橋地方法院 93 年度智字第 37 號、板橋地方法院 94 年度智字第 23 號、士林地方法院 94 年度智字第 34 號、台中地方法院 93 年度智字第 21 號、93 年度智字第 35 號、94 年度智字第 36 號等判決參照。參筆者與王俊凱等六人著，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論第六卷第一期，頁 53 (2009)。

件之情形下，專利權人得主張上開損害賠償「推估」而得數額之計算方法。由於專利權人在無法提供證據方法以證明其因為侵權行為之存在，實際受有損害之數額為何，如該等規定具有「推估」性質，則經由法律擬制專利權人得以主張就其實施通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益作為損害，或可避免再有該等數額並非實際損害數額之質疑與疑慮。再者，如該等規定具有「推估」性質，由於該等計算方法僅為推估損害賠償數額所設，並非指該等計算出來之數額為實際損害數額，故此一規定，其係將專利權人通常實施時，在侵權行為前後之銷售利益之差額「推估」為專利權人所受損害，其兼有所有銷售利益之減少皆歸咎為侵權行為之意涵。

由於以往多有以嚴格之觀點檢視此一法條，要求專利權人必須嚴格證明其銷售利益之差額始得主張此一法條之損害賠償計算方式，顯然過於窄化此一法條之運用空間，實質上已造成此一法條適用於實際案件之可能性降低，事實上，在缺乏體系思考之情形下，此一款但書之規定，在實務操作下，確實面臨諸多問題，因此，本文謹提供專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之分析與提供解決問題之思考如下：

(2.1)對於以授權他人以獲得權利金之專利權人，是否得主張於侵權行為產生後，其得以收取授權金獲得利益之差額可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「推估」而得之「所受損害」：

查專利權人係自身實施專利權，然而因為侵權行為人之存在，將會造成專利權人受有損害，此為立法者立法時認定專利權侵害之主要態樣，然而，對於後續工業發展蓬勃，研發、製造、銷售等行為亦益趨專業化，因此技術研發之發明人，其技術取得專利後不必然有意願或有能力自行製造、銷售專利產品，因此越來越多專利權人並不自行實施其專利權。然而，當該等專利權人面臨專利之侵權行為時，如何依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定，證明其實施專利

權所得之利益於侵權行為前後可獲得利益之差額作為損害賠償數額？亦或一律不應適用此一條款所規定之損害賠償計算方式？蓋實施專利權，依據專利法第 56 條第 1 項似限於「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為該等目的而進口」等行為，對於未從事該等實施專利權行為之專利權人，似無從主張依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定計算損害賠償數額，亦即此款之規定僅限於專利權人有實施專利時始能使用，對於並無實際實施其專利權之專利權人，恐無適用空間。

又由於對於以授權他人以獲得對價之專利權人，似可逕予主張以「合理權利金」作為損害賠償計算之基礎，或較為直接允當，而無須再適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定計算損害賠償數額，或可避免前述將所有權利金減少全數「推估」為單一侵權行為人所應負擔之損害賠償責任之不合理現象。

然而，從解釋此一不明確法律規範之角度觀之，由於就逕以「合理權利金」或以「得收取授權金收益之差額」作為損害賠償計算之基礎，在不同案件事實下，可能均有所本，因此，若能以順序性之方式適用之，例如可以先適用「合理權利金」來計算，倘專利權人認為該等計算有困難，或與現實有差距²⁶⁶，則可再「得收取授權金收益之差額」作為損害賠償計算之基礎，以兼顧專利權人之利益，但同時賦予被告舉反證排除不合理之情形，也併予兼顧被告之利益，或可增加損害賠償計算之合理性，使之更貼近事實狀態，避免依法計算後之損害賠償數額，不足以填補專利權人所受之損害，或過度賠償之不合理現象。

²⁶⁶ 例如權利金之計算是以銷售數量與銷售單價為基礎計算，但專利權人無法掌握或證明被告之銷售數量及單價，造成無法計算出合理權利金，或計算出來之金額偏低與事實不符，此外，因為被告之侵權行為導致專利權人得收取權利金之減少，亦可推估為專利權人所受損害或所失利益。則此時若可以使用「得收取授權金收益之差額」，或有可能減少專利權人舉證計算之困難，也可使損害賠償之數額更貼近專利權人所受之損害。

因此，對於以授權他人以獲得對價之專利權人，是否得以主張於侵權行為產生後，其「得以收取授權金收益之差額」作為本款推估之所受損害²⁶⁷？頗值進一步分析。然而，在現行法律規範授權他人實施專利權並非屬專利法第 56 條第 1 項所稱「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上數目地而進口該物品」等專利權之效力範圍，因此，似無從將「授權他人實施專利權」作為實施專利權之方式，則專利權人似無從選擇專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書作為損害賠償計算方法。於此，較為合適之方法應係針對此一法律漏洞之補充或修法建議。關於此一法律問題，可依據下列法學方法分析之：

① 法律解釋

從文義解釋上分析，由於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書規定：「但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。」其文義上僅包含以「實施」專利權所得獲得之利益之差額，而專利權之實施，依據專利法第 56 條第 1 項僅包含「排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上數目地而進口該物品」等態樣，並不包含「授權他人實施專利權」因此，顯然文義上並不包含「侵害前後授權金收益之差額」作為本款但書之損害賠償計算基礎。

再者，從體系解釋上分析，現行「辦理民事訴訟事件應行注意事項」第 87 條第 2 項有針對法院在損害賠償之訴中，於當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，得以「實施授權時可得收取之合理權利金數額，定損害賠償之

²⁶⁷ 此一作法，恐將所有權利金減少之差額全數歸咎於侵權行為，在諸多潛在侵權行為之第三人，在觀望侵權行為人之訴訟而拒絕取得授權並支付授權金之情形下，倘將所有權利金減少之差額全數推估為侵權行為之「損害」而僅由單一侵權行為人負擔，其計算之結果恐屬過當。惟如納入「推估」之觀念，容許被告舉反證推翻之，或可增加此一計算方式之合理性與合法性。

數額」，因此體系上以得收取「合理權利金」作為損害賠償計算已有特別規定²⁶⁸，因此，不應將得收取權利金之差額充作所失利益。本文雖認為，該等以「合理權利金」作為所失利益之損害賠償計算方式，與「得收取權利金之差額」作為所失利益之損害賠償計算方式，二者並不衝突，前者係為認定出「合理權利金」²⁶⁹，並將之全數計為所受損害，而後者係以權利金收入之差額²⁷⁰，認定為所受損害，同時兼有推估性質，前後二者雖為相近，但觀念上與體系上並不相同，而有併存之空間與必要。然而在現行法律尚未修正之前，似不得逕行適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定。

再者，從比較解釋來分析，日本特許法第 102 條第 1 項之規定，已明文規定出「轉讓數量」之觀念，亦即僅限於銷售利益之差額，因此，該等規定不應包含權利金收益之差額。同樣地，美國專利法第 284 條中係規定以所失利益(lost profits)作為損害賠償之計算方式，來提供足以填補侵權損生損害之賠償數額，而於個案應用中，均在於比對專利權人目前銷售狀態，與專利權人若無(but for)侵權行為可能銷售狀態²⁷¹，以二者之差額作為所失利益之計算基礎，因此該等規定不應包含權利金收益之差額。據此，對於以授權他人以獲得對價之專利權人，當不得逕行適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規定，主張於侵權行為產生後，其得以收取授權金獲得利益之差額可作為本款推估之所受損害。

②法律補充

²⁶⁸ 100 年 12 月 21 日修正公布專利法第 97 條第 3 款規定：「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」亦面臨有相同問題。

²⁶⁹ 例如，專利權人證明其授權單一被授權人得收取之權利金為 100 萬元，則專利權人得主張得其損害賠償數額為其得收取合理權利金 100 萬元。

²⁷⁰ 例如，專利權人主張其授權單一被授權人得收取之權利金為 100 萬元，然而，依據被告所提出之銷售數量與單價計算後僅有 10 萬元之權利金，又專利權人已證明有五家潛在被授權人，因此專利權其預計收取之權利金數額為 500 萬元，但因為侵權行為之存在，導致多家潛在被授權人觀望而拒絕支付權利金，僅有二家支付各 100 萬元授權金，造成專利權人實際得收取之權利金降為 200 萬元，則專利權人得主張得收取權利金之差額為 300 萬元（=500-200）。

²⁷¹ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 480 (1964).

在上開各項法律解釋均無法解決上開法律問題，亦即以授權他人以獲得對價之專利權人，並無法主張於侵權行為產生後，其「得以收取授權金收益之差額」作為專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所規定之所受損害。

而針對此一法律漏洞，則有必要思考是否有法律補充之可能性，而針對此一法律問題，可以思考之方向為將「授權他人實施專利權」之行為「類推適用」專利法第 56 條第 1 項專利權實施之相關規定，以及將專利法第 56 條第 1 項專利權實施態樣「目的性擴張」至「授權他人實施專利權」之行為態樣。然而，「類推適用」與「目的性擴張」二補充方法具有重大差別，「目的性擴張」係指基於系爭規定之立法意旨，認為其適用之範圍顯然過小，應擴張至擬處理之類型²⁷²。而針對此一法律問題，由於自行實施與授權他人實施，性質上並不相同，在立法意旨上並無將授權他人實施作為實施專利之一種態樣之必要，因此此一法律問題應無「目的性擴張」之可能，而似應思考「類推適用」此一法律補充方法。

而就授權他人實施專利權行為之評價，在後續工業發展蓬勃，研發、製造、銷售等行為日趨專業化，因此技術研發之發明人，其技術取得專利後不必然有意願或有能力自行製造、銷售專利產品，因此越來越多專利權人並不自行實施其專利權，因此，以授權他人實施專利權之方式來作為間接實施專利權之態樣，於評價上似有類推專利權人自行實施之態樣，因此，本文認為有將「授權他人實施專利權」之行為「類推適用」專利法第 56 條第 1 項專利權實施之相關規定，因此得適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書將「得收取權利金差額」作為計算所受損害之基礎，以解決此一法律問題。

③ 修法建議

²⁷² 黃茂榮，法學方法與現代民法，第六章，第 600-601 頁，增訂六版二刷，2011 年 9 月。

雖就上開法律問題，本文認為或有空間得以「類推適用」之方式解決，然而，就法律穩定性之角度分析，實有直接修正法律將「授權他人實施專利」涵蓋為廣義實施專利權之態樣之一，以因應現行研發、製造、銷售等行為日趨專業化之社會現狀，以增加專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書適用之可行性。

(2.2) 現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書為「推估」所受損害之思考：

現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款建議應明訂為「推估」所失損害，亦即專利權人得提出相關事證主張如無侵害原可出售之數量及其獲利之差額，「推估」為所受損害。由於倘無明訂為「推估」，專利權人仍須提供證據方法證明其如無侵害其原得銷售之數量與利益為何？以及，倘以嚴格證明之角度來檢視此一證據方法，專利權人恐難提出確實數額之證據，蓋專利權人需面臨如何證明其原得銷售數量與金額？如何證明其原可獲得利益？於實務操作上會有相當困難。就如何證明其原得銷售數量與金額而言，被告通常會抗辯專利權人無法證明其實際已銷售之數量²⁷³、無法證明其實際銷售之價格²⁷⁴、其銷售數量與價格並非穩定且非常態²⁷⁵、其未能提出完整單據證明有該等實際銷售數量與金額之存在等等；而就如何證明其原可獲得利益而言，即便專利權人已費盡心力證明其原得銷售數量與金額，其下一步仍須要證明該等銷售數量所得獲得之利益為何，通常可行方式是必須證明其銷售該等專利物品之成本及必要費用為何，並據以將成本及必要費用從銷售金額中扣除，以獲得其所得之利益，然而，由於此一證明事項具有猜測之性質，因此專利權人恐將面臨到無法提出完整單據作為佐證之困擾²⁷⁶，其造成的困境是專利權人

²⁷³ 例如被告爭執專利權人無法提供證據證明其實際銷售數量。

²⁷⁴ 例如被告爭執專利權人無法提供證據證明其每件物品之實際銷售金額。

²⁷⁵ 例如被告爭執專利權人銷售數量波動甚巨，每件銷售金額亦非固定等。

²⁷⁶ 此與被告在主張於計算因侵權行為所得之利益時，應扣除其成本與必要費用之困擾相同。只是，此時被告僅需抗辯專利權人無從證明如何計算出專利權人預期得到之利益，即足以阻止專利權人適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，造成專利權人無法計算出損害賠償數額；而於現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款時，專利權人抗辯被告無從證明其成本與必要費用為何，法律則規定將被告銷售該項物品全部收入作為所得利益，專利權人得主張被告全部收

無法適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書來計算損害賠償數額，形成無法計算出對其有利損害賠償數額之困境。再者，此對法院審判時如何適用此一規定也造成困擾，也可能造成專利權人無法透過此一規定予以填補其所受損害，因此，實有必要引入「推估」之觀念以適度解決此一問題。

綜合上開問題，關於如何適法明確化現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書於法律規範不明確之處，於具體作法上，可以由下列面向思考：(1)可以納入判斷所受損害之類型思考，例如：銷售量損失、價格減損、預期利益減少、商譽受損、額外成本的支出等，上開部分需要專利權人予以適度證明，以利法院進行損害額之認定。(2)另一重要體系上思考的方向，即在於損害賠償額僅為一經「推估」而得之假設性數額，不應嚴格要求其數值之嚴格證明，而應要求由法院進行價值衡量是否得以充分填補專利權人所受損害，始為一般侵權行為損害賠償之思考正軌。以往司法實務恐陷入嚴格證明數值正確性之迷思，導致專利權人不易證明，法院亦無從認定之困境。以一般侵權行為之體系而言，例如毀謗他人名譽之損害賠償數額，法院通常是不可能計算出確切經證明之數額，而係參酌相關卷證、衡量所有情狀後認定出特定個案衡平之數額。倘得以依據相同之思維模式來看待專利侵權之損害賠償計算，將可以避免一再陷入嚴格證明數值正確性之迷思。(3)關於上開損害賠償數額之「推估」，由於具有猜測性質，因此也應容許被告舉反證推翻該等所得利益之「推估」，亦即如專利權人所「推估」之利益，如係其他因素所致，例如侵權行為人自身之能力²⁷⁷、產品之替代性²⁷⁸、系爭專利對於專利品銷售之貢獻率²⁷⁹等，應得經舉證後予以扣減之。

人均作為損害賠償數額而有懲罰被告之意涵。

²⁷⁷ 例如侵權行為人自身製造能力與成本控制之優越，其產生之利益是否均屬被告所應負擔之損害賠償責任，即有討論之空間。

²⁷⁸ 例如侵權產品是否完全替代專利產品，若無侵權產品之存在，專利產品之銷售是否應能維持相同數額等？

²⁷⁹ 亦即所有獲得之利益，是否均可歸於系爭專利，亦或是否為其他因素所致，例如行銷手法、其他專利技術等，亦即系爭專利對於所有獲得的貢獻比例為何，應予計算始屬公允。

據此，在現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之規範體系下，法院並非全然無法適用此一規定，而係應回歸一般侵權損害賠償體系下，對於損害賠償數額認定之標準與方向，不應再以嚴格證明之標準來要求專利權人舉證，而應本於填補專利權人所受損害之本旨，予以適用法律。例如，可以依據市場產業調查與統計之方式理解市場佔有率、專利權人於市場銷售之情形與消費者對於侵權產品出現所造成對專利產品之影響、有無替代之非侵權產品、專利權人之行銷能力、專利權人成本與必要費用之扣除等，據以認定出專利權人銷售所受到之影響，而不需依循以往要求專利權人嚴格證明其所受損害數額，將可以使本條損害賠償計算之空間與運用彈性增加。

(2.3) 關於解釋現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書相關法律規範不明確之處之可行性分析：

(2.3.1) 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所計算之所受損害應為「推估」性質

現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書並無「推估」之記載，因此法院於適用此一法條時不免有要求原告應嚴格證明始得採信之作法。然而，本文認為有必要詳予分析此一法條之規定，如果可以得到「推估」²⁸⁰亦屬本法條之意涵，或可藉由解釋之方式，在不修正法條之情形下，解釋本法條包含有「推估」之概念，則法院於適用此一法條時，得以利用「推估」之概念計算侵權行為前後專利權人可能之銷

²⁸⁰ 此處應陳明者，專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱「但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。」，其餘直接將專利權人於侵權行為前後之可獲得利益之差額，「直接」作為「所受損害」以計算損害賠償數額，其法律效力相當直接，一旦符合法定要件，兩造即無爭執空間，需直接以該「差額」作為損害賠償數額。然而，本文於此所欲建構者，係明確化該「差額」之形成，係為「推估」性質(approximation)，亦即係藉由兩造於訴訟程序上提出對幾有利之證據方法以攻擊與防禦，再由法院依據兩造所提出之證據方法依法論斷較為接近事實之「推估」數額。在此方法之下，本文進而論述法院可以斟酌之因素以及兩造均得提出攻防方法，以「推估」出接近事實之數額，避免形成全有或全無之極端與不合理之現象，其目的仍在增加專利法第 85 條第 1 項第 1 款適用之可能性，同時以推估之方式，在兩造充分攻防之前提下增加法院認定損害賠償數額之精確性。

售所得之利益，並進一步計算出二者之差額，而「推估」出專利權人所受損害作為損害賠償數額，而此一「推估」概念亦得及於專利權人可能之銷售數額、銷售價格以及銷售利益，同時被告亦得舉反證推翻此一「推估」所得之數額，例如，被告可舉證證明該銷售差額係為其他因素所致，例如侵害人之能力、產品不具替代性、專利對於專利品銷售之貢獻率等，尋求降低該「推估」而得之損害賠償數額，明確化前述法條於法律規範上不明確之處，進而使得法院在適用此一法條時增加彈性：

①從文義解釋上分析

現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書規定：「但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。」其文義上並無記載「推估」之規定，然而，法條中所謂「實施專利權通常所可獲得之利益」，既有「通常」二字，本屬概括假設之用語，因此，應以合理平均之銷售利益²⁸¹（包含合理平均之銷售數量、銷售價格）計算之，因此，該等計算方式應包含有「推估」之意涵，否則，將無適用此一法條，蓋銷售數量、銷售價格以及其銷售利益容有波動，因此，當有解釋為「推估」性質，並容許被告舉反證推翻之。

②從體系解釋上分析

從立法體系上觀之，本款但書之計算方式本即屬於專利侵權損害賠償計算方式之特別規定，有別於一般侵權行為之計算，特別於專利法中規範之，同時，本款但書依附於現行法第 85 條第 1 項第 1 款規定之後，主要即在體系上為求救濟適用民法第 216 條規定計

²⁸¹ 不包含波動甚劇之銷售利益（銷售數量、銷售價格），因此，該數額應非得以明確證明之固定數額，容有假設、概括與推估之性質。

算時所面臨無法嚴格證明之困境，因此，體系上當有彈性解釋為「推估」之空間，否則，該但書中之「所受損害」之計算即與現行法第 85 條第 1 項第 1 款依據民法第 216 條規定之「所受損害」之計算必須嚴格證明無所區別，而無分別規定之必要。

因此，從體系解釋上，容有解釋為「推估」之空間，並應容許被告舉反證推翻之。

③從歷史解釋角度分析

按專利法第 85 條第 1 項規定：「發明專利權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但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。二、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。」核其立法意旨應係為減輕專利權人之舉證責任，故如專利權人無法舉證證明其確實所受損害及所失利益時，則得於專利法第 85 條第 1 項之規定擇一請求計算其損害賠償數額，其各項計算方式應屬法律規範損害賠償數額認定方式之立法方式，而非認為該選擇之計算方式即認為係專利權人實際所受損害或所失利益²⁸²，因此，依據專利法第 85 條第 1 項各款之計算方式計算損害賠償數額，該等數額本身即有「推估」性質，並非實際損害數額。

再者，從立法目的之角度分析，本款但書依附於現行法第 85 條第 1 項第 1 款規定之後，主要立法目的即在救濟依據民法第 216 條規定計算無法嚴格證明之困境，倘如仍解釋為必須嚴格證明所受損害、所失利益之數額，且不容許「推估」之觀念，則本款但書將與民法第 216 條所受損害、所失利益之計算必須嚴格證明並無區

²⁸² 參前註 113。

別，將無從達成其立法目的。

因此，從歷史解釋之角度分析，容有解釋為「推估」之空間²⁸³，並應容許被告舉反證推翻之。

- ④綜上論述，從解釋法律規範不明確之角度觀之，對於本款但書中關於「差額說」之規定。無論從文義解釋、體系解釋、或是歷史解釋之角度分析，似均可得到該但書之計算所受損害應為「推估」性質，並應容許被告舉反證推翻之²⁸⁴。

- ⑤從比較法之角度分析

再從比較法的角度分析，日本特許法第 102 條第 1 項對於「差額說」²⁸⁵有更為具體之規定，雖然其法條並無「推定」之明文，但依據其法條之完整意旨，係以「推定」作為主要之規範精神，在專利產品與侵權產品具有替代可能性，即可適用此一「推定」之規範，避免在嚴格要求證明專利權人所受損害（即減少銷售之數額）之情形下，反而造成專利權人全有或全無之極端現象，以及此一計算方式在實際適用上之困難而遭架空，此在其學說或實務之判決上均明確肯定「推定」包含於該法條之文義中。

而美國法中，關於所失利益之計算，係包含有假設市場等觀念，因此，該等損害賠償之計算係兼含有「推估」性質，並於個案中予以審視扣除不合理之項目²⁸⁶。因此，藉由比較法之角度分析，可得到該但書之計算所受損害應為「推估」性質，並應容許被告舉反證推翻之結論。

(2.3.2)關於得以舉反證「將『推估』數額推翻」

²⁸³ 參前註 113。

²⁸⁴ 然而，本文認為，如能修正法律，將可杜絕適用上之爭議。

²⁸⁵ 參前揭 3.4.1 節，日本法關於以專利權人所失利益之計算方式之介紹。

²⁸⁶ 參前揭 3.3.2.1 節，美國法關於以專利權人所失利益作為損害賠償數額之成立要件之介紹。

同前所述，如果本款但書之文義上包含有「推估」之性質，則被告當得舉反證「將『推估』數額推翻」，始屬衡平。通常可以舉反證推翻之情形為：

- ①專利權人銷售數量之下滑係因為其他競爭者之因素所致。
- ②專利權人銷售價格之下滑係因為其他市場因素所致。
- ③專利權人銷售數量之下滑係因為侵權行為人之其他行為致力於銷售之情形，例如廣告等。
- ④專利權人銷售數量之下滑係因為專利權人自身製造或銷售能力有限所致。
- ⑤專利權人與侵權行為人之產品價格有大幅差距，二者並無替代性。
- ⑥系爭專利對於專利權人所失利益之貢獻度。

(2.3.3)關於專利權人毋須嚴格證明所受損害數額，而容許法院於專利權人證明有重大困難時，以「核定」方式酌定專利侵權損害賠償數額

依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，雖然本文於解釋上已將「推估」之觀念融入該法條之適用中，然而，法院於實際適用此一法條時是否仍有其他彈性，針對損害賠償數額得以調整增減，以避免全有或全無之極端情形。

本文認為目前民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，應可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之補充規定²⁸⁷，而非分立之規定，亦即，當法院於判斷當事人主張依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1

²⁸⁷ 智慧財產法院 99 年度民專訴第 156 號判決參照：「被告雖辯稱原告所提上開數字均係假設與推測，惟查專利侵權訴訟中，特別是於第一審時，實務上甚難期待被告願提供公司之各項銷售資料或財務報表，而民事訴訟法第 222 條及專利法第 85 條第 1 條之規定，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權由法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷。且兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。」

款但書「差額說」而仍有重大困難，因此無法形成確定損害賠償數額之心證時，應可補充適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，於審酌一切事證與情況，依所得心證定其數額。

亦即法院於判斷當事人依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」而仍有重大困難，因此仍無法形成確定損害賠償數額之心證時，並非直接適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定逕予核定一損害賠償數額，而係依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之授權，在專利權人已證明受有損害，但在無法證明其數額或證明有重大困難時，可以在斟酌全辯論意旨與調查證據之結果，針對專利權人或侵權行為人爭執甚烈之判斷因素(例如「專利權人於侵權行為前之銷售數量」、「專利權人減少銷售數量」、「專利權人之合理利潤率」等)，在兩造充分攻擊防禦之情形下²⁸⁸予以酌定，並據以得出計算後之損害賠償數額，而非僅因其中一因素有所爭執而無法證明，即全盤廢棄此一計算方法之適用可能性，則此時將可避免前述全有或全無之極端情形，而可在當事人舉證不足或是被告舉反證時，可以依職權適度調整損害賠償數額²⁸⁹。

(2.3.4)關於「推估」所受損害

如前所述，如得以「推估」之方式計算所受損害，並進而計算得到損害賠償數額，將可明確化現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書

²⁸⁸ 本文認為，此時法院應命專利權人與侵權行為人就此具有爭議之因素，各自提出有利於己之證據方法，法院再斟酌兩造所提出之證據方法與調查證據之結果來決定該具有爭議因素應如何判斷較為妥適。例如當兩造爭執專利權人之扣除成本後之「利潤率」，此時專利權人提出其歷年財務報表證明其平均利潤率為 30%，而侵權行為人主張同業利潤率僅有 8%，此時法院得以再命兩造提出對己有利之證據方法來支持各自主張，假設專利權人得以說明其利潤率遠高於同業利潤率，而侵權行為人並無法提出進一步之證據方法，則法院獲有空間依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，酌定專利權人之「利潤率」為 30%，再續予計算出損害賠償數額。此一方式可以避免以往僅因侵權行為人對於例如「專利權人利潤率」有所爭執，即便對於減少銷售之數額已無爭執，法院仍會因為無法計算出損害賠償數額而拒絕適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之極端情形。依據本文見解，此時將可在兩造充分攻防之前提下，增加專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之適用可能性。

²⁸⁹ 日本特許法已明文將此一民事訴訟法之規定制訂於其第 105 條之 3，藉以賦予法院有更彈性調整損害賠償數額之職權與空間，此對於我國專利法之修法方向，亦有參考之價值。

並無「推估」之記載所形成法律規範不明確之處，此將對於法院適用此以法條將更具有彈性，然而，另一更重要之法律問題在於「所受損害」如何推估得到？亦即，關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱「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」（即：如無侵害，原可出售之獲利與侵害後獲利之差額）來計算損害賠償數額，然其實際運用上形成諸多法律問題（本文已詳述其源由如 2.3.2 節），應予明確化，本文即針對問題逐一分述解決問題之方法如後：

1. 專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其獲利差額為何

查於法院個案適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」來認定損害賠償數額時，其面臨之困境通常是專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其差額為何。主要的原因在於：(1)專利權人對於其專利物品之銷售數量難以證明；(2)專利權人對於其專利物品之銷售獲利難以證明。此外，被告通常亦傾向爭執專利權人對於專利物品之銷售數量以及銷售利益之主張，由於該等事實之證明多半必須透過專利權人提出其銷售物品之憑證與內部帳冊表單，被告將會強烈爭執該等文件之形式上真正²⁹⁰、該等文件之完整性以及各該推估方法之可信度²⁹¹等，且由於專利權人於銷售專利物品時通常亦不會針對專利訴訟所需而備製相關文件，導致實際專利權人在面臨訴訟所需而提出該等銷售物品之憑證與內部帳冊表單時，多有缺漏，造成法院在被告強烈爭執的情形下無法據以認定，形成實際適用此一法條計算損害賠償時之重大困難。

(1) 關於專利權人對於其專利物品之銷售數量難以證明部分：

查專利侵權行為之態樣甚多，如果係針對銷售侵權之態樣而言，當應

²⁹⁰ 例如文件上如尚有其他與本案不相關之銷售資料，當專利權人隱去該等資料而僅提出影印文件，被告將會強烈爭執其形式上真正。

²⁹¹ 例如專利權人未保留所有銷售憑證，而主張以平均銷售數量來推估完整侵權期間之銷售數量時，被告通常會質疑專利權人並未提出完整資料，僅為假設與推測，進而質疑專利權人之推估方法之可信度。

以專利權人於侵權行為前後之實際銷售數量之差額²⁹²，來推估出專利權人因侵權行為所減少銷售之數量，並進而計算出專利權人所受損害。然而，實際上專利權人於侵權行為前所銷售之數量為何，本身即不易得出，蓋銷售行為係一持續性之行為，究竟應以每天銷售量、每週銷售量或每月銷售量為計算基礎，即有爭議，又銷售行為本身極有可能是波動性而非固定，因此，各該期間銷售數量即非固定值，則如何得出法條所需之「侵權行為前所銷售之數量」，即有重大爭議。

又如果以平均銷售數量之方式來推估，亦有各期間之銷售情形並不平均之爭執將會產生，在被告不予同意而事事爭執之情形下，通常導致專利權人並無法證明出「侵權行為前所銷售之數量」。

同樣地，關於侵權行為後之銷售情形亦有相同問題，且該等侵權行為後銷售數量之減少是否均與侵權行為有關，亦有爭議。如果不能適度明確化此一法律規範上之不明確之處，則依據此一方式計算損害賠償數額之規定將形同具文，幾無適用之空間及可能。

基此，本文認為此一法律規範不明確之處可從下列面向思考予以解釋以解決相關問題：

(1.1) 適度引入「推估」之觀念，以「推估」專利權人因侵權行為所減少銷售之數量

按現行專利法第 85 條第 1 項之各項法律規範損害賠償計算方式，均具有「推估」之性質，已如前述²⁹³。在適用於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書中「專利權人減少銷售之數量」此一因素，亦應有「推估」之空間，亦即或可在專利權人已提出相當期間所減少之銷售數量，以類似平

²⁹² 例如以侵權行為前後每天（每週或每月等一段固定期間）所減少銷售之數量，依侵權期間之比例，即可推估出侵權期間所減少銷售之數量。例如，每天減少 100 件專利物品，侵權期間為 30 日，則在每天銷售情形相當平均之前提下，可依據此一方式推估出侵權期間所減少銷售之數量為 3000 件專利物品(=100x30)。

²⁹³ 參前註 113。

均銷售數量之概念，據以延伸推估出完整侵權期間之全部減少之銷售數量²⁹⁴，「推估」為專利權人所減少銷售之數量。

由於本處已引入「推估」之觀念，因此，其本質上並非實際減少之數額，而是依據專利權人所提出之證據所足以使法院形成可能減少銷售數量之心證。則上開被告可能會爭執專利權人所主張之數量並非實際數值、各段期間之銷售狀態多有波動、平均數額不可採等抗辯，即無成立之空間，蓋本處如為「推估」性質，被告如有爭執，自得舉反證以推翻之，如被告無法舉證推翻，僅為形式上爭執專利權人所為之主張，法院將無庸予以採信。此對於專利權人將會強化保障，尤其是對於已證明專利有效性以及專利侵權行為存在，以及所有專利侵權損害賠償要件之專利權人，將不會因為被告輕易在損害賠償計算上之空言抗辯，而導致專利權人難以證明甚至無從救濟其損害之窘境。

因此，從保護專利權人之衡平角度觀之，於本處引入「推估」之觀念，使專利權人不致僅因被告空言否認而導致無從救濟，將可強化對專利權人之保護，但對於依據「推估」結果而有過度賠償之情形，被告亦得舉反證推翻之，亦可避免對於被告過度苛責。因此，從專利權人或被告之利益觀之，兩相考量，上開適度引入「推估」之觀念，以推估專利權人減少銷售之數量之論述，應屬公允。

(1.2) 容許被告可舉反證推翻上開專利權人減少銷售之數量

承上所述，由於本文認為得以引入「推估」之觀念以協助法院依據專利權人所提出證據，以妥適「認定」現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書關於「專利權人因侵權行為所減少銷售之數量」，則對於被告部分，當然有必要容許其舉反證推翻上開「推估」而得之數額，以避免專利權人得到過度賠償之情形，被告可以舉反證之情形例如：

① 專利權人銷售數量之下滑係因為其他競爭者之因素所致。

²⁹⁴ 範例如上註 292。

- ②專利權人銷售價格之下滑係因為其他市場因素所致。
- ③專利權人銷售數量之下滑係因為侵權行為人之其他行為致力於銷售之情形，例如廣告等。
- ④專利權人銷售數量之下滑係因為專利權人自身製造或銷售能力有限所致。
- ⑤專利權人與侵權行為人之產品價格有大幅差距，二者並無替代性。
- ⑥系爭專利對於專利權人所失利益之貢獻度。

(1.3) 遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以「認定」專利權人減少銷售之數量²⁹⁵

依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，雖然本文於解釋上已將「推估」之觀念融入該法條之適用中，然而，如果專利權人於舉證此一法條關於「專利權人減少銷售之數量」有重大困難時，本文認為仍有適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，由法院酌定出「專利權人減少銷售之數量」之空間，蓋民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定應可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之補充規定²⁹⁶，而非分立之規定，亦即，當法院於判斷當事人依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」中關於「專利權人因侵權行為所減少銷售之數量」，仍無法形成確定損害賠償數額之心證時，應可補充適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，於審酌一切情況，依所得心證定其關於「專利權人因侵權行為所減少銷售之數

²⁹⁵ 日本特許法第 102 條第 1 項，相對於我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，係以「轉讓數量」之觀念，直接將被告於侵權及期間之侵權產品數量逕自認定專利權人所減少銷售之數量，或可減輕專利權人證明其「減少銷售數量」之困境。然而，於此處，日本法顯然於立法時即採取與我國法律不同之立法方式，因此，於解釋我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書時，似無法逕自參照日本法之相關規定。

²⁹⁶ 智慧財產法院 99 年度民專訴第 156 號判決參照：「被告雖辯稱原告所提上開數字均係假設與推測，惟查專利侵權訴訟中，特別是於第一審時，實務上甚難期待被告願提供公司之各項銷售資料或財務報表，而民事訴訟法第 222 條及專利法第 85 條第 1 項之規定，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權由法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷。且兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。」

量」。則此時將可避免全有或全無之極端情形且增加此一法律規定用以計算損害賠償數額方式之適用可能性，且可在當事人舉證不足或是被告舉反證時，可以依職權適度調整其認定之「專利權人減少銷售之數量」²⁹⁷。

(2) 關於專利權人對於其專利物品之銷售獲利差額難以證明部分：

在得出侵權期間「專利權人因侵權行為所減少銷售之數量」後，於適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」時，專利權人接下來必須證明出其對於專利物品銷售之獲利，以計算出其侵權行為存在之前後銷售數額及其獲益差額為何。此尚涉及專利權人證明其銷售「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」之問題，由於專利權人或可針對個別專利物品，證明其銷售金額²⁹⁸，然而，所謂銷售獲利，尚須要扣除其成本與必要費用²⁹⁹，則專利權人如何證明其銷售個別物品之「利潤率」，將有下列問題產生：

- ① 專利權人如何證明其銷售單價，如銷售單價有波動，是否可取其平均值？
- ② 專利權人如何證明其成本與必要費用？如成本有波動，是否可取其平均值？
- ③ 專利權人如何證明其必要費用，而必要費用之範圍究竟為何？以專利權人角度觀之，將會盡量不提出必要費用，以增加其銷售個別產品之獲利。如此，將有可能增加損害賠償數額。其亦涉及應以專利權人之「毛利率」或「淨利率」予以認定之問題。

④ 系爭專利權對於專利物品銷售之貢獻比例為何是否需要列入考量？以

²⁹⁷ 日本特許法已明文將此一民事訴訟法之規定制訂於其第 105 條之 3，藉以賦予法院有更彈性調整損害賠償數額之職權與空間。

²⁹⁸ 對於每件侵權產品之售價有波動之情形，專利權人於提出證據證明時，顯然增加許多困擾，此均為立法時並未思及之問題。此將不免造成專利權人不易選擇依據此一規定計算損害賠償數額。

²⁹⁹ 目前實務上法院可以認定出利潤率之情形，多為貿易商銷售侵權產品，直接取其售價與進價之差額作為貿易商之利潤，然而，該等計算或許直接且簡潔，然而，僅有考慮到成本並未思及到必要費用，據以計算似非全然妥適。

專利權人角度觀之，當會認為所有利潤均應歸於系爭專利權之貢獻，然而，倘該物品使用複數專利權，則將利潤全數歸於系爭專利，即非允當。此即為「專利貢獻率」之問題。

綜合上開問題，本文認為上開法律規範不明確之處可從下列面向思考予以解釋以解決相關問題：

(2.1) 適度引入「推估」之觀念，以「推估」專利權人之「合理利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」

按現行專利法第 85 條第 1 項之各款法律規定損害賠償數額計算方式，均具有「推估」之性質，已如前述。在適用於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書中專利權人之「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」，亦應有「推估」之空間，亦即或可在專利權人已提出相當期間個別專利物品之利潤率，以類似平均利潤率之概念，據以延伸推估出完整侵權期間之全部減少之利潤數額，「推估」為專利權人所受損害。

由於本處已引入「推估」之觀念，因此，其本質上並非實際之利潤率以及侵權行為前後之銷售獲利差額，而是依據專利權人所提出之證據所得以使法院形成專利權人銷售專利物品之利潤率以及侵權行為前後之銷售獲利差額。則上開被告可能會爭執專利權人所主張之價格波動、成本及必要費用波動等抗辯，即無成立之空間，蓋本處如為「推估」性質，被告如有爭執，自得舉反證以推翻之，如被告無法舉證推翻，僅為形式上爭執專利權人所為之主張，法院將無庸予以採信。此對於專利權人將會強化保障，尤其是對於已證明專利有效性以及專利侵權行為存在，以及所有專利侵權損害賠償要件之專利權人，將不會因為被告輕易在損害賠償計算上之空言抗辯，而導致專利權人難以證明審甚至無從救濟其損害之窘境。

因此，從保護專利權人之衡平角度觀之，於本處引入「推估」之觀念，使專利權人不致僅因被告空言否認而導致無從救濟，將可強化對專利權人之保護，但對於依據「推估」結果而有過度賠償之情形，被告亦得舉反證

推翻之，亦可避免對於被告過度苛責。因此，從專利權人或被告之利益觀之，兩相考量，上開適度引入「推估」之觀念，以「推估」專利權人之合理利潤率之論述，應屬公允。

(2.2) 容許被告可舉反證推翻上開專利權人「推估」而得之利潤率以及侵權行為前後之銷售獲利差額

承上所述，由於本文認為得以引入「推估」之觀念以協助法院依據專利權人所提出證據，以利法院認定用以計算現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所受損害數額之重要因素（即專利權人銷售專利物品「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」），則對於被告部分，當然有必要容許其舉反證推翻上開「推估」而得之數額，以避免專利權人得到過度賠償之情形，被告可以舉反證之情形例如：

- ① 專利權人所提出之利潤過高，顯然異常，與其他期間之利潤率差距過大。
- ② 專利權人之利潤係來自於其他非專利權之因素，例如專利權人其他致力於銷售之行為，例如廣告等。
- ③ 系爭專利權對於專利權人銷售專利物品之貢獻度。

(2.3) 遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以酌定專利權人之利潤率以及侵權行為前後之銷售獲利差額

依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，雖然本文於解釋上已將「推估」之觀念融入該法條之適用中，然而，如果專利權人於舉證此一法條關於專利權人銷售專利物品之「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」而有重大困難時，本文認為仍有適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，由法院酌定出「專利權人銷售專利物品之利潤率」之空間，蓋民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定應可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之補充規定，而非分立之規定，亦即，當法院於判斷當事人依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」中關於專利權人銷售專

利物品之「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」，仍無法形成確定損害賠償數額之心證時，應可補充適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，於審酌一切情況，依所得心證定其關於專利權人銷售專利物品之「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」。則此時將可避免全有或全無之極端情形且增加此一法律規定損害賠償數額計算方式之適用可能性，且可在當事人舉證不足或是被告舉反證時，可以依職權適度調整其認定之專利權人銷售專利物品之「利潤率」以及「侵權行為前後之銷售獲利差額」。

2. 專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何

查於法院個案適用現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」來認定損害賠償數額時，其面臨之另一困境通常是專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何。主要的原因在於成本與必要費用之舉證相當困難，而如果專利權人主張以「利潤率」來計算，亦將面臨侵權行為人抗辯應以何種利潤率計算？且將面臨到該等利潤率並非針對特定專利產品所計算而來，個別產品之利潤率均有不同等抗辯，此對於專利權人將可能造成「證明」之重大困難。

此外，關於專利權人其專利物品銷售「利潤率」之主張，由於該等事實之證明多半必須透過專利權人提出其銷售物品之憑證與內部帳冊表單，以藉由將全部銷售收入扣除成本及必要費用之方式計算而得，然而，被告將會強烈爭執該等文件之形式上真正、該等文件之完整性以及各該推估方法之可信度等，且由於專利權人於銷售專利物品時通常亦不會針對專利訴訟所需而備製相關文件，導致實際專利權人在面臨訴訟所需而提出該等銷售物品之憑證與內部帳冊表單時，多有缺漏，造成法院在被告強烈爭執的情形下無法據以認定，亦將可能形成實際適用此一法條計算損害賠償時之重大困難。

基此，本文認為此一法律規範不明確之處可從下列面向思考予以解釋以解決相關問題：

(1) 適度引入「推估」之觀念，以推估專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」：

按現行專利法第 85 條第 1 項之各款法律規範損害賠償數額計算方式，均具有「推估」之性質，已如前述³⁰⁰。因此，關於專利權人銷售專利物品之「利潤率」，應非指實際銷售之利潤率，而係經由「推估」而得之「利潤率」。

以往我國司法實務面臨的較大爭執點，在於專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」應如何計算而得，在嚴格要求專利權人證明其銷售之總收入，以及其銷售成本及必要費用之數額之模式之下，專利權人要能嚴格證明其「利潤率」顯然有一定難度，其相關衍生之爭執為究竟應以「淨利率」或以「毛利率」為基礎？應以「稅前利潤率」或「稅後利潤率」為基礎？應扣除之「費用」範圍為何？應以「變動成本」還是「固定成本」為基礎？可否以財務報表上會計觀念之「利潤率」來取代？可否以「同業利潤率」來取代？

上開爭執，如以嚴格證明之角度觀之，法院將頗難取捨，如否定財務報表上會計觀念之「利潤率」或「同業利潤率」之數值，常會有當事人認為法院要求與現實狀態差距過遙，如採用該等數值，又會被上級審法院認為未能調查實際之成本與必要費用為何予以廢棄發回。兩相衡量，造成適用法規上之困擾。

本文認為上開法律規範不明確之處與問題應可予適度解釋，由於本處既已得引入「推估」之觀念，因此，其本質上本非指實際銷售專利物品之利潤率，而是依據專利權人所提出之證據所得以使法院形成其銷售專利物品所得合理「利潤率」心證之數值。則上開被告可能會爭執專利權人所主張之「利潤率」並非實際數值、各段期間之銷售狀態多有波動、平均數額不可採等抗辯，即無成立之空間，蓋本處如為「推估」性質，被告如有爭執，自得舉反證以推翻之，如被告無法舉證推翻，僅為形式上爭執專利權

³⁰⁰ 參前註 113。

人所為之主張，法院將無庸予以採信。此對於專利權人將會強化保障，尤其是對於已證明專利有效性以及專利侵權行為存在，以及所有專利侵權損害賠償要件之專利權人，將不會因為被告輕易在損害賠償計算上之空言抗辯，而導致專利權人難以證明甚至無從救濟其損害之窘境。

因此，從保護專利權人之衡平角度觀之，於本處引入「推估」之觀念，使專利權人不致僅因被告空言否認而導致全數無從救濟，將可強化對專利權人之保護，但對於依據「推估」結果而有過度賠償之情形，被告亦得舉反證推翻之，亦可避免對於被告過度苛責。因此，從專利權人或被告之利益觀之，兩相考量，上開適度引入「推估」之觀念，以「推估」專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」之論述，應屬公允。

(2) 容許被告可舉反證推翻上開專利權人關於銷售專利物品「利潤率」之推估：

承上所述，由於本文認為得以引入「推估」之觀念以協助法院依據專利權人所提出證據，以利法院「認定」出現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書關於「專利權人減少銷售之數量」，則對於被告部分，當然有必要容許其舉反證推翻上開「推估」所得之數額，以避免專利權人得到過度賠償之情形，被告可以舉反證之情形例如：

- ① 專利權人銷售之利潤率偏高係因尚未扣除其他成本所致。
- ② 專利權人銷售之利潤率偏高係因尚未扣除其他必要費用所致。
- ③ 專利權人銷售之利潤率偏高係因為專利權人之其他行為致力於銷售之情形，例如廣告等。
- ④ 系爭專利權對於專利權人銷售專利物品所生利潤之貢獻度。

(3) 遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以酌定專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」：

依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，雖然本文於解釋上已將

「推估」之觀念融入該法條之適用中，然而，如果專利權人於舉證此一法條關於專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」有重大困難時，本文認為仍有適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，由法院酌定專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」之空間，蓋民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定應可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之補充規定，而非分立之規定，亦即，當法院於判斷當事人依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」中關於「專利權人銷售專利物品之利潤率」，仍無法形成確定損害賠償數額之心證時，應可補充適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，於審酌一切情況，依所得心證認定其關於「專利權人銷售專利物品之利潤率」。則此時將可避免全有或全無之極端情形且增加此一法律規範損害賠償數額計算方式之適用可能性，且可在當事人舉證不足或是被告舉反證時，可以依職權適度調整其認定之「專利權人銷售專利物品之利潤率」³⁰¹。

3. 專利權人不易證明所有利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係

查由於市場競爭者眾，是否在排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人已身經營不善？亦即(1)專利權人通常無法證明侵權行為與其損失有因果關係；(2)專利權人亦通常無法證明市場佔有率之變化均因侵權行為所致；以及(3)專利權人通常也無法證明其營業差額均因侵權行為所致³⁰²，亦即導致該營業差額之可能因素相當複雜，造成實務上得以順利以此種方式主張專利權損害賠償數額之案例屈指可數。

基此，本文認為此一法律規範不明確之處可從下列面向思考予以解釋以解決相關問題：

³⁰¹ 日本特許法已明文將此一民事訴訟法之規定制訂於其第 105 條之 3，藉以賦予法院有更彈性調整損害賠償數額之職權與空間。

³⁰² 最高法院 85 年度台上字第 33 號判決參照，參前註 124。

(1) 適度引入「推估」之觀念，以「認定」專利權人關於銷售專利物品相關銷售利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係：

按現行專利法第 85 條第 1 項之各款法律規範損害賠償數額計算方式，均具有「推估」之性質，已如前述³⁰³。因此，關於銷售專利物品相關銷售利益之減少，均可依法認定與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

上開爭執，如未能引入「推估」之概念，則以嚴格證明之角度觀之，專利權人將會面臨諸多質疑，又是否所有銷售利益之差額均為侵權行為所致，證明上本屬難事，如認全數均應由專利權人嚴格舉證，則專利權人將難以適用本條款之損害賠償計算方式。

本文認為上開法律規範不明確之處與問題應可予適度解釋以解決相關問題，由於本處既已得引入「推估」之觀念，因此，其本質上即指相關銷售利益之差額依法認定為與侵權行為人進入市場之侵權行為具有因果關係。則上開被告可能爭執不具「因果關係」之質疑，即無成立之空間，蓋本處如為「推估」性質，被告如有爭執，自得舉反證以推翻之，如被告無法舉證推翻，僅為形式上爭執專利權人所為之主張，法院將無庸予以採信。此對於專利權人將會強化保障，尤其是對於已證明專利有效性以及專利侵權行為存在，以及所有專利侵權損害賠償要件之專利權人，將不會因為被告輕易在損害賠償計算上之空言抗辯，而導致專利權人難以證明甚至無從救濟其損害之窘境。

因此，從保護專利權人之衡平角度觀之，於本處引入「推估」之觀念，使專利權人不致僅因被告空言否認而導致全數無從救濟，將可強化對專利權人之保護，而對於依據「推估」結果而有過度賠償之情形，被告亦得舉反證推翻之，亦可避免對於被告過度苛責。因此，從專利權人或被告之利益觀之，兩相考量，上開適度引入「推估」之觀念，以依法認定專利權人

³⁰³ 參前註 113。

相關銷售利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係之論述，應屬公允。

- (2) 容許被告可舉反證推翻上開專利權人關於銷售專利物品相關銷售利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係之認定：

承上所述，由於本文認為得以引入「推估」之觀念以協助法院認定專利權人關於銷售利益之差額均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。則對於被告部分，當然有必要容許其舉反證推翻上開認定結果，以避免專利權人得到過度賠償之情形，被告可以舉反證之情形例如：

- ① 專利權人銷售數量之下滑係因為其他競爭者之因素所致。
- ② 專利權人銷售價格之下滑係因為其他市場因素所致。
- ③ 專利權人銷售數量之下滑係因為侵權行為人之其他行為致力於銷售之情形，例如廣告等。
- ④ 專利權人銷售數量之下滑係因為專利權人自身製造或銷售能力有限所致。
- ⑤ 專利權人與侵權行為人之產品價格有大幅差距，二者並無替代性。
- ⑥ 系爭專利權對於專利權人所失利益之貢獻度。

- (3) 遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以酌定與侵權行為具有因果關係之銷售差額：

依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，雖然本文於解釋上已將「推估」之觀念融入該法條之適用中，然而，如果專利權人於舉證此一法條關於「與侵權行為具有因果關係之銷售差額」有重大困難時，本文認為仍有適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，由法院核定出專利權人關於「與侵權行為具有因果關係之銷售差額」之空間，蓋民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定應可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之補充規

定，而非分立之規定，亦即，當法院於判斷當事人依據現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」中關於「與侵權行為具有因果關係之銷售差額」，仍無法形成確定損害賠償數額之心證時，應可補充適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，於審酌一切情況，依所得心證定其關於「與侵權行為具有因果關係之銷售差額」。則此時將可避免全有或全無之極端情形且增加此一法律規定損害賠償數額計算方式之適用可能性，且可在當事人舉證不足或是被告舉反證時，可以依職權適度調整其認定之「與侵權行為具有因果關係之銷售差額」³⁰⁴。

而關於法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以酌定與侵權行為具有因果關係之銷售差額，其方式或可以藉由認定「貢獻率」之方式為之，亦即法院依據相關事證，酌定系爭專利權對於「專利權人銷售差額」之貢獻率，其具體內涵通常可以是(1)系爭專利權之實施僅為侵權產品中之一部分；(2)權利人有兩位以上；(3)侵權產品同時使用複數專利權等。

³⁰⁴ 日本特許法已明文將此一民事訴訟法之規定制訂於其第 105 條之 3，藉以賦予法院有更彈性調整損害賠償數額之職權與空間。

4.2 關於利益說部分（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段、2011 年修正第 97 條第 2 款）：

現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段規定：請求損害賠償時，得「依侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償數額，此即為利益說，此一規定於 2011 年修法時並無內容變動，依據此款所規範之損害賠償計算方式，其實務適用上產生有下列問題，應建構適法可行之損害賠償數額認定方法以解決相關問題，可分述如後：

1. 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之實際損害

由於侵權人因侵權行為所得之利益，顯然並非專利權人之損害，此外，倘如專利權人未曾自行使用、實施、或授與他人實施該專利，則為何可依據此一規定計算損害賠償之金額？然而，以歷史解釋而言，既然本法條立法目的在於減緩專利權人之舉證責任，提供專利權人另一可供選擇之損害賠償計算方式，或許無庸過度討論侵權人因侵權行為所得之利益與專利權人之損害間是否有因果關係，而可將之解釋為法律規範損害賠償數額計算方式。

從比較法之角度分析，日本特許法第 102 條第 2 項有特別規定「侵害人因侵害行為所得之利益，『推定』為專利權人所受損害之數額」，或許該「推定」二字，可以用來解決上述之質疑。本文認為，倘將「推估」³⁰⁵ 二字解釋為現行法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內涵，或許可以有效明確化上開法律規範不明確之處。

2. 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確

從因果關係之角度觀之，因侵害行為所得之利益，與專利權人所受損害之間，其因果關係本來即屬不明，畢竟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然而，倘市場尚有諸多產品並存，如何將

³⁰⁵ 日本特許法之用語為「推定」，由於我國法制中「推定」有其特別意涵，為免混淆，於論述我國法律之解釋時，將以「推估」取代。其意指損害賠償數額係具有「推估」性質而非實際損害數額，且容許對造舉證推翻該「推估」而得之數額。

侵害行為所得利益均歸於專利權人所受損失？即便侵害人退出市場，專利權人亦未必可以取得該利益，因此二者間之因果關係相當不明確。再者，倘侵權人所得利益係來自於其自身商業銷售手法，而非因使用該專利權所致，倘將之全數歸於專利權人可得之利益，亦有不公，因此，實有必要深入檢討如何有效解決上開法律規範不明確之問題，使得現行法第 85 條第 1 項第 2 款前項之規定，可以有效達成其立法目的。

同上以比較法之角度分析，倘如果可以將日本特許法第 102 條第 2 項所特別規定「侵害人因侵害行為所得之利益，『推定』為專利權人所受損害之數額」中「推估」之觀念引入解釋為現行法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內涵，或許可以有效解決上開法律規範不明確之問題。畢竟倘為「推估」之觀念，被告將有空間可以舉反證推翻該「推估」而得之數額，將可以有效避免被告所有利益不分青紅皂白均被列為損害賠償數額之極端情形，惟法律性質既經定性為「推估」，則被告如有抗辯即應負有舉證責任，倘無從舉證或舉證不足，將會形成對於專利權人有利之「推估」結果。

3. 以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題

依據行為人所得利益作為損害賠償計算基礎，倘其利益超過被害人所受之損害額時，是否均可歸之於被害人即有探討之必要，否則即生過度賠償之疑慮。通常侵權行為人所得利益會超出被害人所受之損害額，其原因可能有：(1)行為人商業上之銷售技巧；(2)行為人成本與費用控制得宜；(3)銷售利益不僅來自於使用該專利權，尚還包含使用其他專利技術、行為人自身技術；(4)搭配其他非使用專利技術之產品所得整體利益等。倘將該等銷售之所有利益均歸於專利權人，顯然會產生超額賠償問題，因此，實有必要深入檢討如何有效解決上開法律規範不明確之問題，使得現行法第 85 條第 1 項第 2 款前項之規定，可以有效達成其立法目的。

本文認為，欲解決上開法律規範不明確之問題，實有必要將「推估」之觀念引入（法學方法同前所述，於此不再贅述），同時也需要引入民事訴訟法

第 222 條第 2 項之規定為本款計算方式之補充規定之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，由兩造充分提出攻擊防禦方法，並適度賦予法院酌定增減損害賠償數額之職權³⁰⁶。

4. 侵權產品與侵害行為之關連性

侵權產品與侵權行為間或有一定程度之關連性，然而，如前所述行為人銷售之所得利益，如該產品僅有一小部分零件實施專利（產品元件比），甚至該產品使用到設計專利之外觀，但主要貢獻並非來自於該設計專利，則侵權產品與侵害行為之關連性為何即屬於適用本款規定之法律規範不明確之處，關於此一法律規範不明確之問題，本文認有下列解決之方向：

- (1) 將「推估」之觀念引入（法學方法同前所述，於此不再贅述）。
- (2) 引入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定為本款計算方式之補充規定之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，由兩造充分提出攻擊防禦方法，適度賦予法院酌定增減損害賠償數額之職權（法學方法同前所述，於此不再贅述）。
- (3) 引入專利貢獻率之觀念（法學方法參下段敘述），再搭配上開「推估」及民事訴訟法第 222 條第 2 項之觀念，由法院斟酌調整損害賠償數額。

5. 專利貢獻率問題³⁰⁷

專利貢獻率於此係指系爭專利對於侵害人因侵權行為所得利益之貢獻比率，亦即必須先肯認侵害人因侵權行為所得之利益，有可能並非全數肇因於

³⁰⁶ 參前註 289。

³⁰⁷ 關於「專利貢獻率」之名詞使用，主要係源自法院判決所引用者（如最高法院 97 年度台上字第 754 號判決），而法院亦常引用「貢獻」二字，然而，論者有謂「專利貢獻度」之名詞過於美化侵權行為人之行為態樣，似乎應以較為中性之名詞例如日本實務曾使用之「專利影響率」等名詞較為妥適。本文認為侵權行為人促進侵權產品銷售之行為（例如行銷、管理、商譽等），評價上似無須過度美化，然而，此處專利貢獻度係指「系爭專利」對於整體所得利益之貢獻程度，應無美化侵權行為之意，而係說明系爭專利對於獲得整體所得利益之因果關係，其內涵可以包含使用零組件以實施專利而達成發明目的之功效，亦包含系爭專利在具有複數功能之產品上所得發揮之特定功效，而「專利貢獻度」之名詞既已為法院判決所使用，在不生混淆之情形下沿用似無不可。

系爭專利之貢獻，其中可以分為兩大部分，第一部份係為侵權產品使用到專利技術之產品元件佔整體產品之價值比例（即產品元件比）³⁰⁸，第二部分即為系爭專利佔系爭產品使用到諸多專利技術的重要性（即專利重要性比重）³⁰⁹，於此一部份，亦不排除有將使用到先前技術的部分予以適度排除，僅就具有貢獻價值之部分予以計算³¹⁰。此二部分依據個案情形均有不同，然應予充分考量，否則將會形成諸多不合理之現象。本文謹就此一觀念適用之可能性，先嘗試以法律解釋之方式分析，如仍未能解決問題，始進入法律補充或立法修正之方式分析解決此一問題之方法，避免驟然進入立法修正之討論：

(1) 關於以法律解釋之法學方法：

① 從文義解釋上分析

依據文義解釋，我國專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之法條文義，計算損害賠償數額時，本應考慮「專利貢獻度」，而所謂「侵害人因侵害行為所得之利益」，法條文義本身即有「貢獻度」之概念，意即僅限於因系爭專利之貢獻所得之利益，亦即侵害行為與所得利益二者間需有因果關係始得充作損害賠償計算之數額³¹¹，倘係由其他技術、專利、行銷、

³⁰⁸ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號判決：「審酌該麥克風元件占附表編號 1、5、7、8 所示產品之比例不大，單價非高，且原告亦不能證明被告係以該元件吸引客戶購買上開產品，難謂屬手機之重要元件；原告先前就其他相關專利所為非專屬授權之權利金數額，雖有原告所提專利授權契約為證（見外放證物附件 21），然原告亦不爭執被告索尼愛立信公司並非直接生產製造該麥克風元件之公司，僅係購買該元件組裝於其手機（見本院卷（二）第 290 頁），自應與授權製造實施系爭專利之一之授權金有所區別」，該判決似已首次表明應考量個別零件對於單一產品整體產生貢獻之專利貢獻率之問題，惟最高法院對此法律見解尚未表示意見。

³⁰⁹ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號判決：「專利法制初發軔時，原則上一專利即一產品，然於工業蓬勃發展後，專利與產品間之關係，已屬產品技術貢獻或產值貢獻程度之關係，絕非當然代表產品之全部價值，故專利權受侵害時之損害賠償數額，是否仍應以專利產品之價值為斷，或應包括導致專利權人須另行研發創新，增加額外維權支出之費用等等」，該判決似已首次表明應考量複數專利對於單一產品時，系爭專利僅為單一專利之專利貢獻率之問題，惟最高法院對此法律見解尚未表示意見。

³¹⁰ 關於系爭專利如係就習知技術之改良，於計算時僅得就其有別於習知技術之改良部分予以計算損害賠償數額，而倘系爭專利係為「完全創新發明之專利權」，自得將系爭產品之全部利益計算為損害賠償數額，參 *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853)。上開論述請參劉怡婷，王立達合著，美國專利侵害實際損害額之計算—以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心，智慧財產權月刊 136 期，2010 年 4 月。

³¹¹ 亦有反對見解質疑侵權產品之銷售與侵害人因侵權行為所得之全部利益均具有因果關係，因此不應有「專利貢獻度」之扣除。然而，本文認為該等主張或許相當簡潔，且計算上較為便

商譽等因素所得之利益，則因並非侵害行為所得之利益，當不具有因果關係，自不應納入損害賠償計算，以免過度計算損害賠償金額，是以，專利法第 85 條第 1 項第 2 款於文義解釋上確包含有「貢獻度」之概念³¹²。

申言之，侵害人出售系爭產品所獲得之利益（潤），除系爭專利有所貢獻外，系爭產品所使用之其他專利、技術、材料、行銷、管理、商譽或其他利潤因子（統稱利潤因子），亦均有所影響。亦即如單憑系爭專利，別無其他利潤因子，當不足以出售系爭產品獲得利潤，或不足以獲得如此數額之利潤。因而，使用系爭專利以外之利潤因子，尚可對出售系爭產品增益其所得利潤，自應屬於各該利潤因子之影響，而與系爭專利並無相當因果關係。

② 從歷史解釋角度分析

依據專利法「歷史解釋」（意即立法目的係在促進產業發展，並非在於使專利權人獲得不屬於其貢獻之損害賠償數額）之角度分析，當有必要充分考慮專利侵權損害賠償數額計算之結果不應導致超額賠償之不合理現象。

利，然而並不能解決本文所述侵害人銷售侵權產品之全部利益並非均來自於系爭專利之貢獻或影響，因此，如果將全部利益，在沒有任何限制之情形下均計算為損害賠償數額，恐生過度賠償之疑慮。但本文並不排除如果經法院衡量後認為系爭專利之貢獻或影響力極高，如無該專利則侵權產品乏人問津，則不排除將該貢獻度或影響力認定為 100%，而將全部利益均認定為專利侵權損害賠償數額，智慧財產法院 100 年度民專上更（一）字第 6 號判決參照。

³¹² 李崇億，專利技術價值在侵權訴訟中之認定—兼論美國法的專利政策思維，專利師季刊第 9 期，2012 年 4 月。該文作者雖然同意以專利權價值分配率或專利權貢獻度等概念加以調整符合條文規定，但認為此種計算可能導致專利權人獲償不足，實乃過猶不及。該文作者之理由為：「因為假設專利權人甲基於其專利權，成為市場上特定商品之唯一供應者。則一旦乙侵害甲之專利權，提供相同或類似於甲所提供之該特定商品，則實際上乙所銷售該特定商品之全部獲利，都應該係侵蝕甲之獲利而來，因此甲理應可主張乙之全部獲利。無論該項商品有無其他技術特徵（當然其他技術特徵是必然會存在的），亦無論乙付出多少行銷努力（乙越努力行銷侵權商品，只等於是越努力侵蝕甲之市場利益而已），或者乙的品牌知名度多高（越知名的廠商去侵害他人專利，當然侵蝕專利權人之市場利益越大）。然而若依據前述判決所採用之專利價值分配率，則似乎甲只能從乙之獲利中得到部分賠償，此不盡合理。論者或謂此種情形下甲應選擇以專利法第八十五條第一項第一款計算其損害，然而該項第二款原本即有一種功能是為了讓專利權人可免去關於自己損害額之舉證，而直接以侵權者之銷售額或獲利為舉證，因此如果說專利權人依據第二款主張時就會減少其得求償之額度，落入專利權價值分配率之計算模式中，則顯然有違第二款立法之目的。」但即便如此，該文作者仍然同意「專利價值分配率在特定情形下仍可適用於專利侵權損害賠償計算上，尤其在認定合理權利金之額度時最是如此」，該等見解可供參考。

再者，專利法第 85 條第 1 項第 2 款之立法目的僅在「取回侵害人之利益」，不在懲罰侵害人，顯然含有「貢獻度」之概念，查專利法第 85 條在 75 年之修正理由：「參照七十四年十一月二十九日修正公布之商標法第六十四條，增訂第一、二款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇。」該條即係仿照 74 年修正公布之商標法第 64 條所定，而再查商標法 64 條於 74 年之修正理由：「現行條文第一項第一款移列修正條文第一項第二款，由被害人選擇請求。並仿美國商標法（蘭哈姆法案）第三十五條規定，由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，侵害人則須證明其成本或必要費用。」係仿照美國商標法第 35 條所定。因此，對專利法第 85 條之解釋如有疑義，其原始法源即美國商標法第 35 條之規範內容，即成為重要之補充與參考指標，合先敘明。

美國商標法即蘭哈姆法案(The Lanham Act)，該法第 35 條(Recovery of profits, damages, and costs)第(a)項對於損害賠償之計算方法之規定如下：
(中譯文)「侵害專利暨商標局之註冊商標人之權利者，如係構成對第 1125 節(a)或(d)規定之侵害，或對第 1125 節(c)規定之故意侵害，並於民事訴訟中依本法成立者，原告有權依第 1111 節與第 1114 節，並依衡平法則，來回復：(1)被告之利益；(2)原告所受之損害；與(3)訴訟之成本。法院應評估此種利益或損害，或在其指導下進行評估。於評估利益時，原告僅需證明被告之銷售額，被告則須證明所有主張的成本或扣除額。在評估損害時，法院得依案件情況，在實際認定損害額以上，作成不逾實際損害額三倍之判決。倘法院認為基於回復利益所認定之數額，有不足或過度者，法院得自行斟酌依案件情況判決其認為適當之數額。前述任何情況下之數額，應構成補償，而非懲罰。法院在例外情況下得判決合理之律師費給勝訴當事人。」³¹³

³¹³ “When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to

對於損害賠償數額之法律性質，美國商標法第 35 條(a)項明確表示：「前述任何情況下之數額，應構成補償，而非懲罰。」³¹⁴ 美國商標法甚至賦予美國法院，倘認為基於回復利益(recover defendant's profits)所認定之數額，有不足或過度者，得自行斟酌依案件情況判決其認為適當數額之權利，亦在呼應此種「損害賠償之法律性質為填補損害而非懲罰」之法律概念，我國法制向來亦認為損害賠償之法律性質為填補損害，則我國專利法第 85 條亦應作相同解釋。基此，在計算「侵害人因侵害行為所得之利益」時，並無理由不考慮系爭專利之貢獻度，否則將會發生前述侵害人遭受眾多專利權人興訟時，必須永無止境、毫無上限、不斷賠償之窘境，對侵害人顯然發生超額賠償或懲罰性賠償之情形，絕非法律原意之所設。

綜上，於計算現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款所稱「依侵害人因侵害行為所得之利益」，實應考慮系爭專利對於系爭產品所得利益之貢獻度，方符僅可「剝奪侵害人之利益」之基本概念，始不致陷侵害人於超額賠償或懲罰性賠償之窘境。

- ③綜合上述法律解釋之法學方法，本文認為「專利貢獻率」應足以解釋為專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內涵，然而，如仍有疑義或爭執，認為上開法律解釋仍有不足，則本文認為可以將此一問題視為法律漏洞，而可從下列法學方法分析是否可以「法律補充」之方式解決問題

(2) 關於以法律補充之法學方法：

倘認為在上開各項法律解釋均無法解決上開法律問題，亦即「專利貢

be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant's sale only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

³¹⁴ “Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty.”

獻率」尚非屬於現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之解釋後之法律意涵，針對此一法律漏洞，即有必要思考是否有法律補充之可能性：

①以類推適用之角度分析

查專利法第 85 條第 1 項第 2 款，係以剝奪侵害人之利益，作為填補專利權人損害之方法，與其他智慧財產相關法律相仿，其內涵即包含有「貢獻度」之概念，而「依侵害人因侵害行為所得之利益」，其內涵係以剝奪侵害人之利益，作為計算其損害賠償數額之方法。從其他智慧財產法律規範以類推適用之角度分析，我國智慧財產相關法律，對於損害賠償之計算方式，多有與現行專利法第 85 條相同或類似之規定（商標法第 63 條、著作權法第 88 條、公平交易法第 32 條），顯見我國智慧財產相關法律，對損害賠償之計算方式或基本概念大致相同³¹⁵，當得予以參酌並予適度類推適用。

例如公平交易法第 32 條第 2 項之立法理由表示：「侵害人因侵害行為受有利益，其利益如超過被害人所受之損害額時，縱賠償被害人所受之損害後，侵害人仍保有不法所得，殊屬不當，故本條第二項參考美國立法例，規定被害人得請求專依侵害人因侵害行為所受之利益計算其損害額。」³¹⁶而此種「侵害人如因侵害行為受有利益者，被害人得請求專依該項利益計算損害額」侵害利益制度之法律性質，大致有三種不同見解：(1)類似民法第 563 條之歸入權；(2)不當得利；(3)民法第 177 條第 2 項之準無因管理或不法管理。惟不論其法律性質究竟為何，其核心概念均在僅可「剝奪侵害人之利益」，不使侵害人保有不法所得，而在「使侵害人遭受超額賠償或懲罰侵害人」³¹⁷。

專利法第 85 條第 1 項第 2 款所謂「依侵害人因侵害行為所得之利

³¹⁵ 專利法第 85 條、商標法第 63 條、著作權法第 88 條、公平交易法第 32 條之條文與立法理由參照。

³¹⁶ 同前註。

³¹⁷ 黃銘傑著，「公平交易法損害賠償制度之功能與詮釋」，第 22-23 頁。

益」，其內涵既在剝奪侵害人之利益，則於計算損害賠償之數額時，與公平交易法之規範意旨相仿，得以類推適用公平交易法之相關規範，則當得考慮系爭專利「貢獻度」之問題。蓋侵害人因侵害系爭專利所得之利益，既僅限於系爭專利有貢獻之部分，即應僅能以與侵害行為有因果關係之利益，作為損害賠償之數額。否則若系爭產品同時使用 10 件專利，倘認為所有專利權人均可不考慮專利貢獻度，而向侵害人請求全部利潤，則侵害人豈非要超額賠償？如此不僅違反前述僅可「剝奪侵害人之利益」之基本概念，甚至已達到過度懲罰侵害人之不合理情形。因此，藉由類推適用類推適用公平交易法之相關規範，當得將「貢獻率」納入專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內涵。

②從最高法院實務見解角度分析

「專利貢獻率」觀念必須在專利侵權損害賠償計算中依據個案需求被充分考量，此即以往實務判決中未能精確討論到的重要議題。其中可以分為兩大部分，第一部份係為侵權產品使用到產品元件佔整體產品之價值比例（即產品元件比），第二部分即為系爭專利佔系爭產品使用到諸多專利技術的重要性（即專利重要性比重），此二部分依據個案情形均有不同，然應予充分考量，否則將會形成諸多不合理之現象。在前揭我國最高法院 97 年度 754 號判決，就提供了專利貢獻率適用於個案之重要參考與指引³¹⁸。

(3) 關於以「比較方法」檢視「專利貢獻率」

①日本法例

「專利貢獻度」之在日本適用在個案中，因不同法院可能有不同判斷，因此，於個案中是否適用「專利貢獻度」，可能因為當事人之主張與否、個案之案情不同等因素而需要個案判斷，再視情形予以適用參酌。

³¹⁸ 參前註 148，參最高法院 97 年度台上字第 754 號判決。

專利貢獻度之見解目前在日本屬為多數說，例如：

1. 歷任東京地方法院智慧財產權部審判長與智慧財產高等法院法官之三村量一法官之論文「損害（1）發明專利法一〇二條第一項」中³¹⁹，對於專利貢獻度應予考量有如下之說明（中譯文）：

「涉及侵害之專利發明之被實施部分僅為權利人產品中之一部份時，是否應將損害額限定在與權利人產品整體中侵害部分之比例相對應之金額一事，乃成為問題。此即所謂「影響率」之問題（按：即專利貢獻度）。確實，例如汽車此種實施了各種領域之多數專利發明之產品，若其中一個專利發明遭侵害即以產品整體利益為基準來計算損害額，如此將產生給予權利人過度救濟之印象。故一般而言，承認以影響率來限定損害額之見解乃係多數。」

「隨著平成 10 年發明專利法新設第 102 條第 1 項，並依據平成 10 年法律第 51 號之改正，新型專利法、新式樣專利法、商標法亦新設了與本項相同之規定（新型專利法第 29 條第 1 項、新式樣專利法第 39 條第 1 項、商標法第 38 條第 1 項）。其中，就新型專利法第 29 條第 1 項而言，於本項所述之內容實屬完全同等妥當；又，就新式樣專利法第 39 條第 1 項而言，於本項所述者亦屬大致妥當（然而，新式樣專利法所保護者為關於美觀之創作，故於創作之陳舊化與影響率之認定等事項上，有自新式樣專利獨特之觀點加以檢討之必要。）」

上開三村所著論文中應注意者為「所保護者為關於美觀之創作，故於創作之陳舊化與影響率之認定等事項上，有自新式樣專利獨特之觀點加以檢討之必要」一事。其所強烈暗示者為，於專利發明中重點在於產品之性能與效用，而相對於此，於新式樣專利中僅係「美觀」之問題，故於認定影響率時應著眼於對產品整體外觀之影響性

³¹⁹ 三村量一法官著，「損害（1）發明專利法一〇二條第一項」，第 303-304 頁。

一事上，就外觀以外之部分則應將之自價值考慮中排除³²⁰。從而，縱使於日本，承認影響度或貢獻度之見解仍佔多數。

2. 曾任東京地方法院智慧財產權部法官之吉川泉法官，亦有介紹有多數承認影響度或貢獻度之判決例一事³²¹（中譯文如下）：

「關於發明專利法第 102 條第 2 項之『因侵害行為所受之利益額』之意義，有以前開（2）之方法所計算之利益額全額之見解（全額說）與以前開（2）之方法所計算之利益中與侵害行為有因果關係之金額（影響部分）之見解（限定說，古城，前揭 33 頁；一宮，前揭 238 頁；設樂，前揭 338 頁）。」

「近來，作為影響率，考慮侵害部分對侵害者所受利益額之影響比例之判決例並不少見。」

並且，關於影響度或貢獻度之考慮要素，於上開吉川之論文中有「關於認定影響率所須之考慮要素，青柳，前揭『註解發明專利法（上）』1038 頁中列舉了侵害部分之顧客吸引力、需用者之選購動機、該侵害部分對產品整體之不可欠缺性、重要度、整體產品中侵害部分之價值與其他部分之價值的相對評價等」之記載，值得參考。

3. 歷任東京高等法院智慧財產權部（現為智慧財產高等法院）法官及東京地方法院智慧財產權部審判長之設樂隆一法官之「損害（2）因侵害行為所受利益」一論文³²²（中有如下之記載（中譯文）：

「縱為侵害零件被組裝入產品之一部之情形，有例如（1）消費者信賴度高之有名大型企業所開發之新產品之零件偶然使用了侵害

³²⁰ 關於新式樣專利是否需「專利貢獻度」之問題，在日本多數係採肯定說；而在中國大陸最新之最高人民法院司法解釋亦採肯定見解，亦即「侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额」，參前揭註 260；而在美國之發展，參前揭註 228，則似已有將全部利益作為損害賠償之趨勢。

³²¹ 吉川泉法官著，「損害 2 發明專利法第 102 條第 2 項之「因侵害行為所受之利益額」之意義」，第 286-287 頁。

³²² 設樂隆一法官著，「損害（2）因侵害行為所受利益」第 332、337 頁。

第三人之新型專利權之零件，但就上述零件，縱使使用以申請時之周知技術所製造之其他大多數零件，對於新產品之品質、效用及生產成本亦幾乎無影響，且上述零件之成本僅為整體產品之百分之幾之情形下，上述企業之宣傳亦屬成功而新產品之銷售情況良好，創造了高額利益之事例（以下稱 A 事例）、與（2）與（1）不同，僅以侵害發明專利權之零件引出新產品之效用、或因上述零件之組入而使大量生產成為可能，生產成本大幅降低之事例（以下稱 B 事例），此二種事例之狀況有很大的差異；應檢討本文，使其中任一情形均能導出妥當結論。又，與發明專利法第 102 條有相同意旨之規定者為新型專利法第 29 條、新式樣專利法第 39 條、商標法第 38 條；這些情形與就發明專利所述者係屬相同。」

「就本問題，若採上開單純利益說及前開二 1（一）之整體利益說之立場，則只要侵害人無法成功證明推估減失事由，縱使是在如同於一所述之 A 事例之事例中，其結果亦為侵害人以利益額之全額作為損害而為賠償，此顯為不當。從而結論是，有朝前開二 1（二）之影響度考慮說、利益率說（按：應考慮專利發明之實施品（侵害零件）對整體製品之影響度或利用率，將整體利益之一部認定為損害額之見解）之方向思考之必要。」

據此觀點，縱於新式樣專利受侵害之情形，購買者信賴度高之著名大型企業（例如上訴人公司）所開發之新產品之外觀（僅有外觀），縱然使用了侵害被上訴人之新式樣專利權之外觀，但就上述外觀，縱使使用以申請時之周知技術所製造之其他大致外觀，對於新產品之品質、效用及生產成本亦幾乎無影響，且上述外觀之成本僅為整體產品之百分之幾之情形下，上述企業之宣傳亦屬成功而新產品之銷售情況良好，創造了高額利益之事例中，應考慮該外觀對整體產品之影響度或利用率，而將整體利益之一部認定為損害額。

4. 綜上可知，「專利貢獻度」可作為考量專利侵權損害賠償計算之基礎，亦為日本多數說之見解。

②美國法例

美國專利法關於損害賠償計算中，如將「整體」物件之市場價值（不分侵權或不侵權零組件）之均納為損害賠償數額之學說，亦迭遭批評，多數認為應採取「貢獻度」概念，避免造成專利權人過度受賠償（patentee overcompensation）³²³，已有相關法學論著以及美國專利法之改革法案（Patent Reform Act 2009 報導），可資參考。

③德國法例

與我國立法體制較接近之德國法例，其聯邦最高法院的其中三判決明確揭示「依據侵害人所得利益作為損害賠償數額，其中侵害行為與侵害人所得利益二者間需具有因果關係」（BGH, GRUR 2001, 329, 332 - Gemeinkostenanteil）、「損害賠償之計算應依據實際情形以與專利相關最終產品價值或以與專利相關之零組件價值為基準」（BGH, GRUR 1995, 578- Steuereinrichtung II）、「專利權人僅能對因侵權行為所得到利益之部分請求損害賠償，因為並非所有利益均因侵權行為所貢獻而得到，因此法院對侵權行為所得之利益之計算必須依據與該設計專利所貢獻程度予以估算（鑑定）」（德國聯邦最高法院 BGH, GRUR 1973, 74, 53- Nebelscheinwerfer 略譯）。

④綜上，外國法例確已將「專利貢獻度」依個案審查原則列入損害賠償計算之考量，應屬明確。

(4) 關於「專利貢獻率」之反對意見

關於專利侵權損害計算是否應考量「專利貢獻率」，實務亦有相當反對意見，主要係認為專利法規範並無明文規定需考量專利貢獻率，而在

³²³ See *Cornell University v. Hewlett-Packard*, 609 F.Supp. 2d 279 (Fed. Cir. 2009).

計算時，通常亦認為系爭專利與侵權產品間無法分離計算，而無從予以抽離出專利貢獻率，且在一專利一物品之見解下，每一件侵權產品既然直接影響到一件專利產品之銷售，具有相當之因果關係，實無必要將使用到系爭專利之該部分予以分離計算，避免專利權人無法充分得到填補³²⁴。

此外，需要特別注意者，目前司法實務已逐漸接受以專利佔侵權產品價值之比例計算損害額度³²⁵，然而，仍會在判斷貢獻度時，予以斟酌系爭專利是否具有高度貢獻而應以侵權產品整體價值計算³²⁶。

³²⁴ 台灣高等法院 96 年度智上字第 45 號判決參照：「依專利法第 109 條第 1 項：「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」、第 117 條第 1 項：「前條之圖說應載明新式樣物品名稱…」及第 119 條第 2 項：「以新式樣申請專利，應指定所施予新式樣之物品」，及專利審查基準第 3-12 頁：「新式樣為應用於物品外觀之形狀、花紋、色彩或其集合，透過視覺訴求之創作，其實質內容係由物品結合設計所構成。因此，申請專利之新式樣係以圖面所揭露物品外觀之設計結合圖說中指定之物品，以界定新式樣專利權範圍」等規定，可見新式樣專利需指定「物品」，其權利之範圍與「物品」無可分離。而專利法中就新式樣專利所考量之「物品」，當係以專利權人在申請專利時依專利法第 119 條第 2 項所指定該新式樣所施之物品之整體為準，未可將該物品各部位予以割裂，認僅有某部分屬於新式樣專利權保護之範圍，否則，該某部分已非完整之物品，即與上揭專利法及專利審查基準所揭示「新式樣專利權之範圍係以設計結合物品加以界定」之基本原則有所扞格。又依專利法第 123 條第 1 項：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權」、第 126 條：「新式樣專利權人得就所指定施予之物品，以其新式樣專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權」等規定，尤徵新式樣專利權係保護「施予其新式樣設計之整個物品」。是以新式樣專利所指定之新式樣物品遭侵權，專利權人所減損之利益，乃不能銷售該新式樣物品全部之收益，而非新式樣物品之外殼造型損失，於計算侵權行為損害賠償額，自應以物品之銷售額為計算基礎，且應係以侵權行為人販賣整個新式樣專利物品之所得利益為準。再者，觀諸專利法第 85 條第 1 項第 2 款（新式樣專利準用之）之立法原意，損害賠償之基本精神原係以填補損害為核心，同條第 1 項第 1 款即明定專利權人得依民法第 216 條所定之原則計算損害賠償金額。另依該條第 2 款規定之計算方法，將侵權行為人銷售侵權物品之總銷售額或總利益視為專利權人所受之損害，其意涵即係擬制當侵權人銷售 1 件侵權物品時，即已造成專利權人少銷售 1 件專利物品，遂將侵權人銷售該物品所得收益，作為其應給付專利權人之損害賠償。當受侵害者為新式樣專利時，其所指定之新式樣物品係被侵權之物品所取代，非僅物品之外殼（外觀設計存在之部位）被取代。雖專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定允許侵權人可舉證扣除其成本或必要費用，然該規定在新式樣專利顯與外殼之價值無關。系爭專利權之新式樣物品名稱為發光二極體，所指定新式樣施予之物品即發光二極體，被上訴人所能行使排他權之對象，為實施系爭專利設計之整個 LED，非僅 LED 之外殼或上訴人所指之「支架」；系爭專利權遭受億光公司侵害，其結果亦係被上訴人之合法發光二極體物品遭仿冒品所取代，非僅發光二極體之外殼支架遭取代。是於計算損害賠償時，自應以億光公司銷售整個 LED 之所得利益為範圍。」

³²⁵ 李崇億，前揭註 312，頁 3。

³²⁶ 智慧財產法院 100 年度民專上更(一)字第 6 號判決參照：「當工業產品之技術已臻成熟時，多數專利均係立於先前技術之基礎上再研發改良，是以銷售產品時即可能同時包含專利零件及非專利零件，倘非專利零件與專利零件通常係共同銷售，且二者須共同作用始得發揮專利所欲達成之效果，而專利零件對於產品功效之作用復為消費者購買該產品之原因時，自應以產

(4) 關於立法論之法學方法

雖就上開法律問題，本文認為或有空間得以「法律解釋」之方式將「專利貢獻率」解釋為專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內涵，退步言之，亦得以法律補充之方式解決此一問題。然而，就法律穩定性之角度分析，實有直接修正法律將「專利貢獻率」之觀念納入專利法之明文規範，以因應現行專利申請與佈局多元化之社會現狀，並增加專利法第 85 條第 1 項第 2 款適用之可行性。

(5) 「專利貢獻率」應屬適用專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段應考量之因素：

因此，無論從文義解釋上分析、從歷史解釋之角度分析等法律解釋之方法學，或退萬步言從其他智慧財產法律規範之角度分析、從最高法院實務見解角度分析等法律補充之方法學，或從比較法角度分析，均可佐證「專利貢獻率」之觀念應足以引入作為法院依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段認定損害賠償數額之基礎，以有效解決此一法律規範不明確之問題，避免不合理之現象。而從「專利貢獻率」之反對意見觀之，亦可發現其多係基於充分填補之角度出發，然而，並不排除在使專利權人得以充分填補之前提下，如果可以適度予以抽離計算，然而，目前實務發展上亦不排除當系爭專利之創作即對於整體產品之銷售具有高度貢獻，在計算專利權人所受損害時，得以產品之整體價值計算³²⁷。當然，如能夠在兼顧各方

品之整體價值計算專利權人所受損害，而不應將專利零件之價值予以割裂抽離。惟倘非專利零件僅係附隨於專利零件予銷售，二者並無實質上之功能關係時，自不應將非專利零件包括於損害賠償之計算。經查，被上訴人偉鎔公司自承自西元 1856 年 SINGER 等公司即成立全世界第一個專利池 (PATENT POOL)，從事縫紉機之專利授權，縫紉機產品歷經百餘年之演變，早已屬完全競爭之市場 (見本院卷(二)第 125 頁)，另參酌被上訴人偉鎔公司所提出用以證明系爭專利無效之先前技術 (即上證 1 至 4、更上證 2) 所示，工業縫紉機之產品技術為相當成熟之市場，故而多數縫紉機之專利技術均係立於先前技術之基礎上再研發改良，而通常須具有車頭、底座等結構，系爭專利之技術特徵雖僅為釜台座之送料齒的傳動機構改良，惟上開改良之專利技術必須與車頭、底座等結構共同作用始得產生縫製曲率較小物品之功效，且依被上訴人偉鎔公司所呈發票及出口報單所示 (見原審卷(三)第 16 至 29 頁)，系爭產品亦通常係整台銷售，而上證 1 至 4、更上證 2 之縫紉機送料機構均係位於針的左側，故無法達成縫製曲率更小立體物更加容易之功效，業如前述，是以業者購買該產品即係著眼於其具有縫製曲率更小立體物更加容易之功效，系爭專利之創作即對於整體產品之銷售具有高度貢獻，是以計算專利權人所受損害時，自應以產品之整體價值計算。

³²⁷ 此一見解即相當接近於美國法中計算專利侵權損害賠償所適用之「全市場價值法則」(entire

利益之前提下，將此「專利貢獻率」之觀念以修法方式納入專利法之法律規範中，將有助於司法實務界得以正確適用此一法律規範。

(6) 「專利貢獻率」於適用專利法第 85 條第 1 項第 2 款之適用方式：

查「專利貢獻率」係將所有足以影響受害人因侵權行為所得利益之所有因素一併考量，並得出具有相當因果關係之前提下所得以計算出之受害人因侵權行為所得利益。由於牽涉因素甚廣，也涉及當事人之主張且記為被控侵權者之抗辯事由，則應由被控侵權者就其主張予以舉證，並由專利權人針對其舉證不合理之處，予以舉證反駁，而在此適用過程中，兩造自得充分提除其攻擊防禦方法，例如被控侵權者可以提出相關銷售數據、市場調查結果或專家證人意見等據以認定「專利貢獻率」之依據，專利權人亦可視情形舉證反駁之，而法院即係在此一情形下斟酌相關事證予以適法認定。當然，如果依據兩造舉證法院判斷仍有重大困難，當得以依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，於審酌一切事證與情況後，依所得心證定其數額。亦即，法院係就兩造所提出之證據方法予以審酌認定，於有重大困難時，再就此一爭點依所得心證定其數額，並非由法院依職權任意定其數額。

6. 被告舉證成本及必要費用之難題

依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款之意旨，被告對於成本與必要費用之扣除負有舉證責任，如被告無從舉證，將從原本可適用「利益說」轉變為較不利益之「總銷售說」，其立法目的本含有懲罰被告之意涵，然而，實務運作上常會形成對被告過苛之現象。

而法院於適用此一法條，倘暫先不考慮被告舉證責任³²⁸，於個案中如何藉由雙方之協力義務以認定出合理之利潤率（全部收入乘上合理利潤率），關

market value rule)。

³²⁸ 100 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 97 條即已刪除被告未能舉證成本與必要費用之總銷售說。因此，法院如何於個案中妥適核定利潤率將會成為日後法院審理損害賠償之重點工作。

於此一法律規範不明確之問題，本文認為認有下列解決之方向：

- (1) 將「推估」之觀念引入（法學方法同前所述，於此不再贅述）。
- (2) 引入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定為本款計算方式之補充規定之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，在兩造得以充分提出攻擊防禦方法之前提下，適度賦予法院酌定增減損害賠償數額之職權（法學方法同前所述，於此不再贅述）。
- (3) 適度引入專利貢獻率之觀念（法學方法同前所述，於此不再贅述），再搭配上開「推估」及民事訴訟法第 222 條第 2 項之觀念，由法院斟酌調整損害賠償數額。

7. 被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予認定「利潤率」之問題

依據經驗法則，銷售產品必然具有成本及相關必要費用，然而，當事人倘怠於主張對自己有利之事實而未表明應扣除銷售所得之成本與必要費用，則法院依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定，似得逕予依據總銷售說而不扣除成本與必要費用，雖然依法論法，倘當事人怠於就對己有利事實予以舉證，其受不利益之判決，並無不妥。

此外，在無從舉證成本與必要費用之相關單據之情形下，或有當事人會主張以其財務報表上公司經營整體之利潤率作為損害賠償計算之基礎，或是以財政部為核課稅負所核定之同業利潤率為計算基礎，此時，當事人是否已經完成其成本與必要費用之初步舉證責任？此涉及立法政策之考量，倘依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段之文義來看，既然舉證責任在於侵權行為人，在其無法舉證之情形下，法院實無從逕以同業利潤率予以認定其利潤率，因此倘事實審法院逕以同業利潤率作為其利潤率，最高法院將會以適用法規錯誤予以廢棄發回³²⁹。至於最高法院之作法是否失之過苛，在現行專利

³²⁹ 關於「利潤率」之核定，最高法院 85 年度台上字第 472 號判決參照，參前註 125。

法尚未對此刪除並生效前，或有維持之空間。

然而，既然 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法已刪除此一規定，雖尚未實施，然而，本文認為依據立法者之意旨，確實有參照之必要，亦即，法院或可參照修法意旨，就現有案件，依據個案情形衡量，適用民事訴訟法第 222 條之規定，依據當事人之舉證程度，適度酌定扣除成本與必要費用後之利潤率，此時，同業利潤率或公開公司財務報表上之利潤率或許即具有重大參考價值。



4.3 關於總銷售說部分（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段、2011 年已刪除）：

現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定：請求損害賠償時，得「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」計算損害賠償數額，此即為總銷售說，此一規定於 2011 年修法已刪除，日後當不再有法律規範不明確之問題。

4.4 關於以「合理權利金」計算部分（現行專利法並無規定，於辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項有相關規定、2011 年修正第 97 條第 3 款新增）：

依現行專利法之規定，「合理權利金」並非法律規範得選擇作為損害賠償之計算方法之一，然而，依據「辦理民事訴訟應行注意事項」第 87 條第 2 項之規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。第一項於違約金酌減之訴得準用之。」此外，在 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 97 條第 3 款特別予以明文規定：「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」，因此，關於依據「合理權利金」作為損害賠償之一種計算方式，在法源上，應再無爭議³³⁰。然而，依據此款所規範之損害賠償計算方式，其實務適用上產生有下列法律規範不明確之處，可分述如後：

1. 合理權利金為最低數額？
2. 權利金是否需曾為授權系爭專利之數額？
3. 法院可否以參酌商業授權條件合理權利金逕予核定？

³³⁰ 實務見解參前註 90。

4. 可否參酌同業權利金數額？
5. 法院可否斟酌增減？
6. 商業授權與法院核定之權利金數額如相同是否合理？
7. 如何運用假設性協商以核定權利金？

為明確化上開法律規範不明確之處以增加此一法條之適用可行性，本文認為可以體系性地從下列諸方向思考解釋之可能性，以解決相關問題：

1. 「合理權利金」於體系上為專利損害賠償計算之可供選擇之方式之一，因此，或可與其他損害賠償計算方式相互搭配，在不重複填補損害之前提下，不一定非得全部損害均以單一方式計算之，例如在無法以現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款或第 2 款計算之部分侵權期間之損害賠償數額之情形下，或可考慮該部分期間可以使用「合理權利金」來計算該期間損害賠償，避免在最高法院嚴格檢視侵權期間所有損害賠償證據資料之情形下，僅因為專利權人無法依現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款或第 2 款計算全部侵權期間之損害賠償數額之情形下（但可證明部分侵權期間之損害賠償數額），導致專利權人反而無從主張損害賠償數額。亦即，宜在體系上思考以「合理權利金」之計算方式來搭配其他計算損害賠償數額之方式之不足，以增加損害賠償計算之彈性。

舉例而言，專利權人可以依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段證明全部侵權期間（2001-2008 年）中 2005-2008 年此部分期間之侵權人因侵權行為所得利益，以作為該段期間之損害賠償數額，然而因為無法掌握侵權人 2001-2005 年此段期間之相關銷售數額及獲利情形，因此，或可主張以「合理權利金」來計算 2001-2005 年此段侵權期間之損害賠償數額，避免當事人舉證不足而全部無法適用現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之窘境。

2. 「合理權利金」於體系上可以思考為其他專利損害賠償計算方式無法適用時之其他可供選擇計算方式，因此雖法無明文，但實則可以推論出該等計算方式可作為法院認定損害賠償額之參考資料，並可在必要時以此為最低計算數

額，其理由如下：

- ①權利金在商業考量上，是作為專利權人容許他人實施該專利之對價，其金額依據經驗法則，通常會低於實施該專利所得之利益，亦即被授權人尚有實施專利所得利益與支出權利金間之利差，否則，在無利可圖之情形下應無他人願意接受支付權利金取得授權。
 - ②專利授權通常為非專屬授權，專利權人得授權對象為複數，因此，於理論上權利金之數額將會因被授權人數之增加而導致金額降低。
 - ③於美國或日本之比較法觀察，均有相關以「合理權利金」作為損害賠償最低數額之規定。
 - ④2011年12月21日修正公布之專利法第97條第3款已明文規定：「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」則以「合理權利金」作為損害賠償計算之最低額度已取得法律依據。
 - ⑤綜上，應有以「合理權利金」作為法院核定損害賠償額之參考資料，並可在必要時以此為最低計算數額之空間。
3. 法院於審酌「合理權利金」時，應得以參考過去授權系爭專利之權利金數額、同業權利金數額、並於斟酌相關因素後得增減後自為核定。此一法律規範不明確之問題，起因於依據目前實務見解，「合理權利金」必須是「於實施授權時可得收取之合理權利金數額」，因此爭議即在於「是否對該專利曾為授權」？此對於未曾授權之專利恐無適用之空間。然而，本文認為從體系上思考，該等論述恐過於窄化法律文義，亦使該法條無法達成其立法目的，論述如下：

①從法律文義解釋觀之：

從法律文義觀之，「於實施授權時可得收取之合理權利金數額」，其文義係指於實施授權時可「得」收取之合理權利金數額，亦即含有假設性之語氣，當然不以實際已發生過授權為必要，否則，將極度限縮以合理權利金作為損害賠償計算之可能性。畢竟，實際發生過授權之專利屈指可數，且即便

發生過授權，但不同當事人於不同情境之授權條件亦未必必然相同，倘強求必須有授權過之專利使得主張以此一法條計算，恐陷於過度窄化法律文義之弊病。

②從歷史解釋觀之：

從歷史解釋觀之，以「合理權利金」作為損害賠償計算，本即係為救濟現行專利法第 85 條第 1 項各款損害賠償計算之不足，在專利權人證明有損害，但無法證明損害賠償數額時，作為解決相關損害賠償計算上困境之用，倘嚴格限制「合理權利金」計算損害賠償之使用場合，恐怕無從達成解決現行專利法第 85 條第 1 項各款損害賠償計算法律規範不明確之問題，畢竟該等限制將會導致適用以「合理權利金」計算之難度遠高於以現行專利法第 85 條第 1 項各款損害賠償計算，則如何達成有效解決現行專利法第 85 條第 1 項各款損害賠償計算法律規範不明確之問題及達成專利法之立法目的？因此，對於以「合理權利金」計算損害賠償應從寬解釋為宜。

③從體系解釋觀之

從體系上分析，現行以「合理權利金」作為損害賠償計算，係規範在「辦理民事訴訟應行注意事項」第 87 條第 2 項，而該規定係針對民事訴訟法第 222 條所作之進一步規定，而民事訴訟法第 222 條第 2 項之適用前提則在於「當事人已證明有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者」，因此，體系上解釋宜從寬認定，而不應限縮解釋。

此外，民事訴訟法第 222 條第 2 項規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」³³¹因此法院本來即應可對於「合理權利金」視一切情狀而予增減之空間³³²，用於解決上開法律規範不明確之問題，法院當然可以於斟酌相關因素後得為適度增減，以自為認定「合理權利金」數額，且該「合理權

³³¹ 日本特許法第 105 條之 3 甚至明文規定類似內容，將之直接用於專利侵權損害賠償計算之上。

³³² 參前註 287。

利金」數額當然不以先前曾授權為必要。

④從比較法角度觀之

從比較法之角度分析，美國或日本對於以「合理權利金」之計算³³³，均較為成熟，亦通常賦予法院較有彈性之方式予以核定「合理權利金」。

⑤從上列諸面向觀之，該「合理權利金」數額當然不需要是先前曾授權之數額，法院對於「合理權利金」數額之核定，應有斟酌增減之空間。而接下來較為棘手之法律規範不明確之問題，厥為法院應如何斟酌一切情狀認定「合理權利金數額」？

4. 法院應如何斟酌一切情狀認定「合理權利金數額」，解決此一法律規範不明確之問題，恐為影響法院適用此一計算方式最為重要的問題。

查法院應如何斟酌一切情狀認定「合理權利金數額」，本文認為此一法律規範不明確之問題，可從下列面向思考以解釋之：

(1) 適度引入「推估」之觀念，以推估「合理權利金」數額：

按現行專利法第 85 條第 1 項之各款法律規範損害賠償數額計算方式，均具有「推估」之性質，已如前述³³⁴。因此，關於「合理權利金」數額，亦應有「推估」之空間，亦即或可在專利權人已提出相當期間關於合理權利金推估之證據，可以類似平均權利金數額之概念，據以延伸推估出完整侵權期間之「合理權利金」數額。

上開爭執，如未能引入「推估」之概念，則以嚴格證明之角度觀之，專利權人將會面臨諸多質疑，例如上開推估所得之「合理權利金」數額，是否為實際權利金數額？又是否所有應考慮之商業因素均已合理納入？商業談判之權利金比例與侵權後經法院認定之權利金比例應否一致？等等，因此實有必要引入「推估」之觀念，始得進一步據以認定出合理權利

³³³ 美國部分參第 3.3.3 節，日本法部分參第 3.4.3 節。

³³⁴ 參前註 113。

金。

本文認為上開法律規範不明確之問題應可藉由「推估」觀念之引入予適度釐清。如前所述，由於本處既已得引入「推估」之觀念，因此，其本質上並非實際之權利金數額，而是依據專利權人所提出之證據而得以使法院形成「合理權利金」數額。則上開被告可能會爭執並非實際權利金比例、相關因素均屬假設等抗辯，即無成立之空間，蓋本處如為「推估」性質，被告如有爭執，自得舉反證以推翻之，如被告無法舉證推翻，僅為形式上爭執專利權人所為之主張，法院將無庸予以採信。此對於專利權人將會強化保障，尤其是對於已證明專利有效性以及專利侵權行為存在，以及所有專利侵權損害賠償要件之專利權人，將不會因為被告輕易在損害賠償計算上之空言抗辯，而導致專利權人難以證明、甚至無從救濟其損害之窘境。

因此，從保護專利權人之衡平角度觀之，於本處引入「推估」之觀念，使專利權人不致僅因被告空言否認而導致全數無從救濟，將可強化對專利權人之保護，但對於依據「推估」結果而有過度賠償之情形，被告亦得舉反證推翻之，亦可避免對於被告過度苛責。因此，從專利權人或被告之利益觀之，兩相考量，上開適度引入「推估」之觀念，以推估專利權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，應屬公允。

(2) 容許被告可舉反證推翻上開「合理權利金」數額之推估結果：

承上所述，由於本文認為得以引入「推估」之觀念以協助法院認定「合理權利金」數額。則對於被告部分，當然有必要容許其舉反證推翻上開推估結果，以避免專利權人得到過度賠償之情形，被告可以舉反證之情形例如：

- ①系爭專利對於系爭產品並非重要元件。
- ②系爭產品同時使用複數以上專利權。
- ③系爭專利於該領域中之重要性並不高。

④系爭專利對於消費者購買系爭產品之影響並非顯著。

⑤權利金之計算應隨著產品生命週期之減少而有調整。

(3) 遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以「核定」方式酌定「合理權利金數額」：

關於得以「合理權利金」作為損害賠償計算之基礎，係在於民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，在當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，而「辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項」更進一步解釋：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考」，因此本文認為，如果專利權人於舉證關於「合理權利金」有重大困難時，當應有適用民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，由法院核定出專利權人關於「合理權利金」之空間，並非逕以無從證明而不予核定，亦即，倘當事人已主張依據此一方式計算損害賠償數額，法院即應予以核定，縱專利權人舉證不足，法院仍應審酌一切情況，依所得心證定其「合理權利金」數額，始為正解³³⁵。以往法院逕以當事人舉證不足而不予採信專利權人關於合理權利金之主張，亦不予核定合理權

³³⁵ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 156 號判決參照：「按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第 222 條定有明文。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項定有明文。最新修正公布但尚未施行之專利法第 97 條第 3 款亦明定：以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。是倘若法院依當事人所提出之資料，仍無從依專利法第 85 條第 1 項計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。本件原告雖未曾將系爭專利一授權他人實施，致無法提出實際可能之授權金額，然上開規定，本即係賦予法院依衡平原則審酌相近技術專利之授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度，侵權產品之市場佔有率等一切情況，定一適當之合理權利金。」

利金之數額，顯然對於上開規定係基於民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定而來有所忽略，顯非妥適。

蓋民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定可為法院核定「合理權利金」之補充規定，因此當專利權人主張依據此一方式計算損害賠償時，如法院於判斷當事人依據專利權人之舉證，仍無法形成確定損害賠償數額（合理權利金）之心證時，當應依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，於審酌一切情況，依所得心證定其關於「合理權利金」數額，法院並無逕予駁回專利權人主張之空間，否則將置民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定如具文。倘如此，將可避免全有或全無之極端情形且增加此一法律規定損害賠償計算方式之適用可能性，且可在當事人舉證不足或是被告舉反證時，可以依職權適度調整其認定之「合理權利金數額」³³⁶。



³³⁶ 日本特許法已明文將此一民事訴訟法之規定制訂於其第 105 條之 3，藉以賦予法院有更彈性調整損害賠償數額之職權與空間。

4.5 問題及本文建構之解決方法

1. 關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款（2011 年修正第 97 條第 1 款）部分：

依據現行法第 85 條第 1 項第 1 款之規定：「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。」得作為損害賠償計算方式之一。

(1) 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款所稱依民法第 216 條之規定計算之問題

(1.1) 法律規範之問題

- ① 專利權人不易證明其實際所受損害之數額。
- ② 專利權人不易證明其預期實施專利之利益之數額。
- ③ 對於非實施專利技術之專利權人，恐無法適用此一條款之損害賠償計算方式。

(1.2) 立法者提供之解決方法

在立法之初，立法者即已思考如何解決此一問題，其具體方式係藉由附加但書的方式，明訂在專利權人無法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。此即為法律規範將專利權人於侵權行為前後所獲得利益之差額作為專利權人之損害，以利認定專利侵權損害賠償數額。

(2) 關於適用現行法第 85 條第 1 項第 1 款但書所稱以「差額說」之規定計算所產生之問題

(2.1) 現行法律所面臨之問題

- ① 專利權人不易證明其侵權行為存在之前後銷售數額及其差額為何。

- ②專利權人不易證明其扣除成本與必要費用後之「利益」為何。
- ③專利權人不易證明所有利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

(2.2)本文建議之解決方法

- ①對於以授權他人以獲得權利金之專利權人，似得主張於侵權行為產生後，其得以收取授權金而可獲得利益之差額可作為現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「推估」之所受損害。
- ②關於現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書之計算所受損害應為「推估」性質。

其中可再進一步細分為：(1)適度引入「推估」之觀念，以推估專利權人減少銷售之數量；(2)適度引入「推估」之觀念，以推估專利權人之合理利潤率；(3)適度引入「推估」之觀念，以認定專利權人關於銷售專利物品相關銷售利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

- ③被告得以舉反證「將推估可獲得利益推翻」。

其中可再進一步細分為：(1)容許被告可舉反證推翻上開專利權人減少銷售數量之推估；(2)容許被告可舉反證推翻上開專利權人「利潤率」之推估；(3)容許被告可舉反證推翻上開專利權人關於銷售專利物品相關銷售利益之減少，均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係之推估。

- ④專利權人毋須嚴格證明所受損害數額，而容許法院以「核定」方式酌定。

其中可再進一步細分為：(1)遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以「核定」方式酌定專利權人減少銷售之數量；(2)遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以「核

定」方式酌定專利權人關於銷售專利物品之「利潤率」；(3)遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以「核定」方式酌定與侵權行為具有因果關係之銷售差額。

2. 關於利益說部分（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段、2011 年修正第 97 第 2 款）

(1) 現行法律所面臨之問題

- ① 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害問題。
- ② 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確問題。
- ③ 以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題。
- ④ 侵權產品與侵害行為之關連性問題。
- ⑤ 專利貢獻率問題
- ⑥ 被告舉證成本及必要費用之難題
- ⑦ 被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予核定利潤率之問題

(2) 本文建議之解決方法

- ① 侵害人因侵害行為所得之利益，並非專利權人之損害問題。

本文認為，倘將「推估」二字解釋為現行法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內涵，或許可以有效解決上開問題。

- ② 因侵害行為所得之利益，其因果關係上可能有相當之不明確問題。

關於此一之問題，本文認為如果可以將日本特許法第 102 條第 2 項有特別規定「侵害人因侵害行為所得之利益，『推定』為專利權人所受損害之數額」中「推估」之觀念引入解釋為現行法第 85 條第 1 項第 2 款前段之內

涵，或許可以有效解決上開法律規範不明確之問題。畢竟倘為「推估」之觀念，被告將有空間可以舉反證推翻該推估利益，將可以有效避免被告所有利益不分青紅皂白均被列為損害賠償數額之極端情形，惟若以法律上之「推估」角度觀之，則被告將負有舉證責任，倘無從舉證或舉證不足，將會形成對於專利權人有利之推估結果。

③以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎之超額賠償問題。

本文認為，欲解決上開問題，實有必要將「推估」之觀念引入，亦即以行為人所得利益作為損害賠償計算基礎，僅為法律規範損害賠償數額計算之方式，本非用以計算實際損害賠償額。同時也需要引入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定為本款計算方式之補充規定之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，適度賦予法院酌定增減損害賠償數額之職權。

此外，依據文義解釋，我國專利法第 85 條第 1 項第 2 款之法條文義，計算損害賠償數額時，本應考慮「專利貢獻度」，而所謂「侵害人因侵害行為所得之利益」，法條文義本身即有「貢獻度」之概念，意即僅限於因系爭專利之貢獻所得之利益，亦即侵害行為與所得利益二者間需有因果關係始得充作損害賠償計算之數額，倘係由其他技術、專利、行銷、商譽等因素所得之利益，則因並非侵害行為所得之利益，當不具有因果關係，自不應納入損害賠償計算，以免過度計算損害賠償金額，是以，為解決此一問題，專利法第 85 條第 1 項第 2 款於文義解釋上應包含有「貢獻度」之概念，並應用以排除不具有因果關係等因子所貢獻而得之利益，以避免產生超額賠償之問題。

④侵權產品與侵害行為之關連性問題。

關於解決此一法律規範不明確之問題，本文認為可以採取下列方式：
(1)將「推估」之觀念引入；(2)引入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定為本款計算方式之補充規定之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，適度賦予法院酌定增減損害賠償數額之職權；(3)適度引入專利貢獻率之觀念，

再搭配上開「推估」及民事訴訟法第 222 條第 2 項之觀念，由法院斟酌調整損害賠償數額。

⑤ 專利貢獻率問題

關於此一問題，本文認為「專利貢獻率」³³⁷之觀念應足以引入作為法院依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段認定損害賠償數額之基礎，以有效解決上開法律規範不明確之問題，避免不合理之現象。

⑥ 被告舉證成本及必要費用之難題

關於此一法律規範不明確之問題，本文認為可以採取下列方式：(1)將「推估」之觀念引入；(2)引入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定為本款計算方式之補充規定之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，適度賦予法院酌定增減損害賠償數額之職權；(3)適度引入專利貢獻率之觀念，再搭配上開「推估」及民事訴訟法第 222 條第 2 項之觀念，由法院斟酌調整損害賠償數額。

以目前我國最高法院實務見解，倘專利權人選擇以被告侵權行為所得利益為損害賠償計算基礎，在專利權人證明侵權人之全部收入後，關於成本與必要費用之扣除之舉證責任，將轉移至被告。因此，倘被告無法舉證或舉證不足，最高法院傾向依據法律規定來懲罰被告，亦即將被告所有收入均計為損害賠償數額，而不予任何程度之扣除，此為嚴守現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款但書之結果。但是，依據經驗法則，銷售侵權產品不可能毫無成本或費用，法院是否無需為任何證據之調查，或是依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，就被告已提出之證據，依據經驗法則及論理法則予以適度酌定其成本及必要費用？但依據本文目前實證研究最高法院判

³³⁷相類似之見解，亦可參照美國學者認為作為合理權利金計算基礎之利潤，必須是可歸因於系爭專利技術之貢獻者始當足之。參閱 Gordon V. Smith & Russell L. Parr, *Chapter 7: Valuation Principles and Techniques*, in *Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* 648-54, 713-15(2005). 該論著雖係關於合理權利金之計算，但關於認定損害賠償數額，亦應有參考價值。

決之結果，最高法院仍堅守現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款但書法律文字之規定，而予以嚴厲懲罰被告，不論該等結果會引來「判決不合理、背離社會現實」之批評與否。

所幸，於 2011 年 12 月 21 日所修正公告之專利法，已將該等規定予以廢除，亦即全數回歸以侵權行為人因侵權行為所得之「利益」為計算基礎，不再有如侵權行為人無法就成本與必要費用舉證，即應「全部收入」作為計算基礎之情形，對於以往以「全部收入」作為損害賠償數額之不合理現象，予以導正，相信最高法院上開見解將不再出現，然而，於 2011 年 12 月 21 日所修正公告之專利法正式施行前，仍不免仍有類似不合理案件產生，因此，於該法正式施行前，恐需由承審法院依據 2011 年 12 月 21 日所修正公告之專利法之立法意旨，提前於各案中予以使用，以避免上開不合理之現象發生。

⑦被告未提出或無從提出成本及必要費用之情形，法院可否逕予酌定利潤率之問題

關於此一問題，此涉及立法政策之考量，倘依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段之文義來看，既然舉證責任在於侵權行為人，在其無法舉證之情形下，法院實無從逕以同業利潤率或其他財務報表上經簽證之利潤率予以酌定其利潤率之依據。

然而，本文認為既然 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法已刪除此一規定，雖尚未實施，但或可參照立法者之修法意旨，就現有案件，依據個案情形衡量，適用民事訴訟法第 222 條之規定，在損害賠償數額證明有重大困難時，依據當事人之舉證程度，適度酌定扣除成本與必要費用後之利潤率，此時，同業利潤率或公開公司財務報表上之利潤率或許即具有重大參考價值。惟此一問題，於 2011 年 12 月 21 日所修正公告之專利法正式施行後，將一併不復存在。

3. 關於以「合理權利金」部分（現行專利法並無規定，辦理民事訴訟事件應行注意

事項第 87 條第 2 項、2011 年修正第 97 條第 3 款)

(1) 現行法律所面臨之問題

- ① 合理權利金為最低數額？
- ② 權利金是否需曾為授權系爭專利之數額？
- ③ 法院可否以參酌商業授權條件合理權利金逕予酌定？
- ④ 可否參酌同業權利金數額？
- ⑤ 法院可否斟酌增減？
- ⑥ 商業授權與法院核定之權利金數額如相同是否合理？
- ⑦ 如何運用假設性協商以核定權利金？

(2) 本文建議之解決方法

- ① 在體系上思考以「合理權利金」之計算方式來作為與其他計算損害賠償數額方式之搭配，以增加損害賠償計算之彈性。
- ② 「合理權利金」於體系上可以思考作為其他專利侵權損害賠償計算方式無法適用時之其他可供選擇之計算方式，因此雖法無明文，但實則可以推論出該等計算方式可作為法院認定損害賠償額之參考資料，並可在必要時以此為最低計算數額。
- ③ 法院應如何斟酌一切情狀核定「合理權利金數額」，此一法律規範不明確之問題，本文認為可以(1)適度引入「推估」之觀念，同時參酌專利貢獻率之觀念³³⁸，以推估「合理權利金」數額；(2)容許被告可舉反證推翻上開「合理權利金」數額之推估；(3)遇有重大困難，容許法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，在損害賠償數額證明有重大困難時，酌定「合理權利金

³³⁸相類似之見解，亦可參照美國學者認為作為合理權利金計算基礎之利潤，必須是可歸因於系爭專利技術之貢獻者始當足之。參閱 Gordon V. Smith & Russell L. Parr, *Chapter 7: Valuation Principles and Techniques, in Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages* 648-54, 713-15(2005).

數額」³³⁹。

4.6 建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之其他建議

上開建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法之法律分析，主要係立足在以法律解釋之方法學，試圖針對法律規範不明確之問題，提供解決之建議方案，希望能夠讓法院在適用法規時，可以更靈活更具彈性，避免僅因對於法律規範之僵化詮釋，導致損害賠償數額認定之困難，使得專利權人之損害可能無法充分填補、侵權行為人可能會有過度賠償，或法院無法適用法律規範而在損害賠償數額認定上多所困擾，因此，上開經法律解釋之方法學，係提供法院在認定損害賠償數額之適當法律基礎，避免法院過度介入此一數額認定問題而招致缺乏法律基礎之批評。

然而，透過法律解釋之法學方法，需要法院在適用法律規範時予以詮釋，此時，不同法院之法官，其法律見解及其認同使用之方法學不免有所歧異，則法院認定損害賠償數額之方法即有不一致之可能性，可以想見其數額認定之結果亦有相當之不確定性，對於本文希望可以增進法院判決可預測性極及一致性之目標，仍有相當障礙。為此，本文認為徹底解決上開疑慮之方法，或許必須再思考其他法學方法³⁴⁰，例如以立法論之方式，以解決此一問題。

4.6.1 修法建議

以下謹針對適合以立法論方式以增進法院判決一致性之部分，提供修法建議之方向並說明如下：

³³⁹相類似之見解，亦可參照美國案例中，法院在判斷認定專利權人已證明侵權範圍相當廣泛，即便存在「既有權利金」，法院亦得於該基礎上提高合理權利金，此即為法院適度以「核定」方式酌定「合理權利金」之適例，以比較法之論點，於相類案例事實之情形下，當得作為我國法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定以「酌定」方式酌定「合理權利金數額」之立論基礎。See *Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988), “Nickson (patentee)_correctly states that a royalty ‘reasonable’ under 35 U.S.C. §284 may be greater than an established royalty. For example, a higher figure may be awarded when the evidence clearly shows that widespread infringement made the established royalty artificially low.”

³⁴⁰其他法學方法，例如有法官造法之法律補充，以及立法論之方式。然而，法律補充係針對無法透過法律解釋之問題，且同樣具有不同法院之法官見解不同之不確定性。在為能達成判決一致性即可預測性之目標下，本文以下主要以立法論之方式解決此一問題。

1. 明文規定「推估」之觀念，同時賦予被告舉反證推翻之機會，以避免不合理之損害賠償計算之結果。

由於專利侵權損害賠償數額本及具有「推估」性質，而非實際損害額，專利法既然以法律規範其計算方式，即已肯認其計算結果並非實際損害額，而係以法律特別規定計算方式，在尊重專利權人選擇之前提下，賦予法院適度認定損害賠償數額之權限，目的無非在解決損害賠償數額認定之難題。然而，為避免對於上開專利侵權損害賠償數額具有「推估」性質仍有忽略，本文建議以立法修正之方式將之規定於法律文字中。

例如，於 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 97 條規定「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害」，修改為：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一推估計算其損害賠償數額」。此一修改建議，主要係確認 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 97 條係為損害賠償數額計算之「推估」方法，法院自得依據兩造舉證程度，據以推估出合理之損害賠償數額³⁴¹。

2. 明文針對衡平觀念，讓兩造舉證責任平等負擔，避免對任一造不公平，俾利增加判決可預測性。

關於專利侵權損害賠償數額之認定，雖然仍應適用民事訴訟法關於舉證責任分配之原理原則，然而，本文認為仍有依據其「推估」性質，適度分配其舉證責任，避免對於任一造有不公平之現象。例如，可將民事訴訟法第 222 條第 2 項之內容：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，修訂為 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 97 條第 2 項：「當事人已證明受有損害而不能證明其損害或計算損害之因素之數額，或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，以利法院於「推估」損害賠償數額時，

³⁴¹ 此一立法建議亦係參酌日本特許法第 102 條之規範意旨，以及韓國專利法第 128 條之規範意旨。

針對其中任一計算損害賠償數額所需因素（例如專利權人銷售之利潤率，或於侵權期間減少銷售之數量）於兩造有重大爭議且認定有困難時，具有相當之權限得以先命兩造針對其主張各自提出攻擊防禦方法及舉證，再由法院依據兩造所提出之事證據以認定該計算損害賠償數額所需因素之數額（例如專利權人銷售之利潤率，或於侵權期間減少銷售之數量）為何，並據以推估出專利侵權損害賠償數額。而透過法院適度公開心證，並由兩造各自提出攻擊防禦方法，應可讓判決結果之可預測性大幅提高。

3. 應明文將專利貢獻率之觀念引入，或至少制訂明確準則。

由於「專利貢獻率」之觀念，主要是針對侵權產品使用到專利技術之產品元件佔整體產品之價值比例（即產品元件比），以及系爭專利佔系爭產品使用到諸多專利技術的重要性（即專利重要性比重），此二部分依據個案情形均有不同，然應予充分考量，否則將會形成諸多不合理之現象。雖然在2011年12月21日修正公布之專利法第97條文義，配合適當解釋可以得到相同結果，然而，為避免爭議，本文建議將此一觀念直接修訂於專利法中，例如2011年12月21日修正公布之專利法第97條第1項第2款：「依侵害人因侵害行為所得之利益」，修改為：「依侵害人因侵害行為所得之利益，但因其他權利所生之利益應予合理扣除」。亦或是將上開原則另於專利法實行細則中予以明訂。³⁴²

4. 明文賦予法院得以酌定增減損害賠償數額之職權。

在尊重專利權人選擇損害賠償數額計算方法後，法院仍不免針對損害賠償數額於「推估」時，會面臨特定計算因素在認定時之困難，此時法院究竟應直接不採專利權人所選擇之損害賠償計算方法？亦或可具有相當權限可適度依據調查證據之結果予以酌定該特定因素之數額，並據以推估出損害賠償數額。為避免此一爭議，本件建議將民事訴訟法第222條第2項之內容修

³⁴² 此一立法建議亦係參酌中國大陸《关于审理侵犯专利权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16條之意旨。

訂為 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法第 97 條第 2 項：「當事人已證明受有損害而不能證明其損害或計算損害之因素之數額，或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，依據此一法律修改，法院關於損害賠償數額之特定計算因素之認定，應具有相當權限得以依調查證據之結果予以酌定調整，據以推估出適合於個案事實之損害賠償數額³⁴³。

4.6.2 其他建議

綜合上開建議，本文所建構之專利侵權損害賠償數額之認定方法，主要係從專利侵權損害賠償數額之不確定性出發，因此建構出專利法所專利侵權損害賠償計算方法應為「推估」性質，並融入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，在特定損害賠償數額計算因素有認定困難時，可以適度公開心證並由兩造提出攻防方法，在審酌兩造所提出之相關事證後，斟酌一切情狀以認定出適合於個案事實之損害賠償數額。

而法院在認定專利侵權損害賠償之過程中，本文認為仍有下列重要原則應予注意：

1. 法院應尊重專利權人關於損害賠償計算方法之選擇權。然而，對於專利權人所選擇之計算方法，法院於認定上有重大困難時，應適度公開心證，以利專利權人得以思考選擇其他計算方法，亦或衡量兩造舉證經法院酌定之數額是否足以填補其損害。
2. 除專利法所規範之損害賠償計算之特別規定外，仍應參酌一般侵權行為之規範，以及民事訴訟法之一般原理原則，例如民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，適度針對兩造攻防及舉證予以認定。
3. 關於以專利權人所受損害、所失利益為核心之計算方式，亦或以侵權人因侵權行為所得利益為計算基礎之計算方式，均應注意到如何合理認定各該計算方式所需之因素（例如銷售數額、核計必要成本與費用利潤率），同時針對

³⁴³ 此一立法建議亦係參酌日本特許法第 105 條之 3，以及韓國專利法第 128 條第 5 項。

專利貢獻率在個案視其案情予以合理認定並用於推估專利侵權損害賠償數額。

3. 關於以合理權利金作為損害賠償數額之計算方式，應特別注意此一計算方式需考量相關重要商業談判之考量因素，除既有之權利金之外，仍應調查包括但不限於例如 Georgia Pacific 考量因素，法院應適度公開心證，讓兩造得以提出對己有利之攻擊防禦方法，並適度聲請調查證據，以增進以合理權利金作為損害賠償數額之計算方式於個案中之合理運用之空間，同時提高判決之可預測性。
4. 關於損害賠償計算所需因素之認定（例如專利貢獻度、利潤率等），應思考在兩造各自舉證之前提下，由兩造各自提出專家證人方式協助法院認定之可行性，由於各該因素或涉及相當技術性事項或會計專業，如能藉由專家證人之方式協助法院釐清事實，並據以推估出符合個案事實之損害賠償數額，對於法院依法認定專利侵權損害賠償數額將有相當之助益。



伍、 驗證建構後專利侵權損害賠償認定方法

在前開章節針對現行專利法體系下，各項專利侵權損害賠償計算方法所面臨於適用之法律問題，逐一以解決問題之導向提出解決方案，並提出本文建構後之專利侵權損害賠償數額認定方法，本章將會提出適用現行專利法規時面臨較多困難之假設案例，用以驗證建構後專利侵權損害賠償數額認定方法是否已完整解決相關法律問題，以確認本文所建構之專利侵權損害賠償數額認定方法於實務適用上確實具有可行性。

5.1 檢驗本文建構後我國專利侵權損害賠償數額認定方法



5.1.1 假設案例一：

案例事實：

系爭專利權：用於增進微處理器中浮點運算功能之方法

專利權人：專利權人為學術研發人員，並未自行或使他人實施系爭專利，亦未曾將系爭專利授權與第三人實施。

業界類似專利之授權金比例：5 件專利，包裹授權，權利金比例 0.5%

侵權產品：A 品牌廠商市售之桌上型電腦

侵權行為人：生產侵權產品之 A 品牌廠商、銷售侵權產品之 B 賣場

侵權期間銷售情形：

侵權期間共 18 個月，銷售情形如下：

	A 品牌廠商		B 賣場	
第 1 個月	製造 2000 台，銷售 50 台予 B 賣場	平均售價：18000 平均利潤率：	進貨 50 台，銷售 40 台	平均售價：30000 平均利潤率：30%
第 2 個月	製造 2000 台，銷售 60 台予 B 賣場	30%	進貨 60 台，銷售 50 台	
第 3 個月	製造 2000 台，銷售 40 台予 B 賣場		進貨 40 台，銷售 45 台	
第 4 個月	製造 2000 台，銷售 50 台予 B 賣場		進貨 50 台，銷售 60 台	
第 5 個月	製造 1000 台，銷售 30 台予 B 賣場	平均售價：16000 平均利潤率：	進貨 30 台，銷售 25 台	平均售價：26000 平均利潤率：25%
第 6 個月	製造 1000 台，銷售 30 台予 B 賣場	25%	進貨 30 台，銷售 30 台	
第 7 個月	製造 500 台，銷售 30 台予 B 賣場	平均售價：14000 平均利潤率：	進貨 30 台，銷售 25 台	平均售價：22000 平均利潤率：20%
第 8 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場	20%	進貨 20 台，銷售 25 台	
第 9 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 20 台	
第 10 個月	製造 500 台，銷售		進貨 20 台，銷售	

月	售 20 台予 B 賣場		售 25 台	
第 11 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 25 台	
第 12 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 25 台	
第 13 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 25 台	
第 14 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 20 台	
第 16 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 30 台	
第 16 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 25 台	
第 17 個月	製造 500 台，銷售 20 台予 B 賣場		進貨 20 台，銷售 20 台	
第 18 個月	製造 100 台，銷售 10 台予 B 賣場	平均售價：12000 平均利潤率：15%	進貨 10 台，銷售 30 台	平均售價：18000 平均利潤率：15%
總計	製造 15600 台，銷售 500 台予 B 賣場	平均售價：15000 平均利潤率：22.5%	進貨 500 台，銷售 495 台	平均售價：24000 平均利潤率：15%

(1)以現行專利法體系下損害賠償計算：

- ①專利權人無法選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式。
- ②專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算，假設法院於調查證據後得到上開銷售資料列表，依據上開資料或可主張損害賠償金額計算如下：

A 品牌廠商因侵權行為所得利益：

計算方式：數量 × 價格 × 利潤率	＝因侵權行為所得利益
8000 台 × 18000 元 × 30%	＝43,200,000
2000 台 × 16000 元 × 25%	＝ 8,000,000
5500 台 × 14000 元 × 20%	＝15,400,000
100 台 × 12000 元 × 15%	＝ 180,000
總計	66,780,000

B 賣場因侵權行為所得利益：

計算方式：數量 × 價格 × 利潤率	= 因侵權行為所得利益
195 台 × 30000 元 × 30%	= 1,755,000
60 台 × 26000 元 × 25%	= 390,000
230 台 × 22000 元 × 20%	= 1,012,000
10 台 × 18000 元 × 15%	= 2,700
總計	3,159,700

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少將會有下列問題：

問題一：A 品牌廠商與 B 賣場均會爭執系爭專利僅為桌上型電腦中，單一元件中央處理器中，其中一處理器中之其中一項功能之增進而已，當不得將整台電腦之價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎。

問題二：即便可以確認出單一中央處理器之價格，然而，亦會面臨 A 品牌廠商與 B 賣場爭執系爭專利僅為中央處理器中，其中一處理器中之其中一項功能之增進而已，當不得將中央處理器之全部價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎。

問題三：單一中央處理器之價格，會隨上市時間而有波動，不易證明特定時點之價格為何。

問題四：A 品牌廠商與 B 賣場將會抗辯單一中央處理器上有複數專利，並非一專利一產品，因此將中央處理器之全部價格都當成因侵權行為所得利益計算之基礎，並非公允。

問題五：上開利潤率係由被告自行估算，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。對於 B 賣場，專利權人或可主張將 B 賣場之銷售價格扣除進貨價格作為因侵權行為所得利益，然而該計算方式僅扣除進貨成本，但並未充分將 B 賣場之所有成本與必要費

用（例如因準備銷售所支出之成本與必要費用）扣除，對於 B 賣場失之過苛。此外，該種計算方式仍未解決上述問題一及問題二所稱計算基礎過大之問題。

- ③專利權人無法選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：由於並無系爭專利既有之授權金比例，而業界僅有之資料亦為包裹授權之權利金比例，因此，法院並無法據以得出實施系爭專利授權時可得收取之合理權利金數額。
- ④綜合上開分析，依據現行專利法體系下損害賠償計算，將會有諸多問題需要克服，倘無法克服，承審法院將會面臨專利權人已證明受有損害，但無法證明損害賠償數額之困境，則此時法院是否即需以民事訴訟法第 222 條第 2 項審理之，但即便法院欲依據民事訴訟法第 222 條第 2 項審理，但又該如何計算呢？此即為目前現行專利法體系下損害賠償計算之諸項法律規範不明確之問題，亟需適度解決，否則將無法達成救濟專利權人所受侵權之損害。
- ⑤目前實務碰到此類案件，或有以將 B 賣場之銷售價格扣除進貨價格作為因侵權行為所得利益，然而該等計算方式有重大問題已如前述，各該問題如無法妥適解決，將會增加法院判決關於損害賠償之不可預測性，以及人民對於法院判決之質疑，對於健全專利權保護之法治環境並非好事。

(2)以本文建構後專利侵權損害賠償數額認定方法計算：

- ①專利權人未實施系爭專利，除非將「可得收取之合理權利金」作為所受損害，否則應無從選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式。
- ②專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時：

應考量損害賠償數額為法律規範損害賠償計算方式「推估」後之賠償數額，並非實際損害數額，因此並無需精確證明該數額之觀念，故於利潤率之認定時，應可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）以及同業利潤之

比例，經兩造充分辯論後適度認定特定時期之平均利潤率，該等平均利潤率或許可以同業利潤率（或上市公司之被告，經會計師簽證財務報表所顯示之年度利潤率）為基礎，針對特定產品予以增減（獲利較高者調增，獲利較低者調減），當可避免前述問題三、五所產生之弊病。

此外，法院亦可以同時考量「專利貢獻率」之觀念，亦即可參酌專家意見，經兩造充分辯論後適度認定單一專利對於中央處理器銷售之貢獻比例³⁴⁴，以本件案例而言，於認定專利貢獻度時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁴⁵中所提及之因素(6)、因素(9)、因素(10)、因素(11)、因素(12)、因素(13)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之專利貢獻度³⁴⁶。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(6)，其係指「專利對被授權人之產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助」，由於非專利商品銷售本質上不應列為損害賠償計算之基礎，因此當得藉由考量此一因素時，作為核估出相對之專利貢獻率之重要參考事項。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(9)，其係指「專利技術對於相

³⁴⁴ See *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279 N.D.N.Y. (2009). 於該案中，聯邦地方法院依據陪審團之認定，以 23 億美元之 CPU 模組(CPU Brick)總收入為基礎，乘上所核定之 0.8% 合理權利金比例，得出 1 億 8 千萬美元之損害賠償數額。（“Finding the '115 patent valid and infringed, the jury awarded damages of \$184,044,048 to Cornell. The jury arrived at this award by applying a 0.8% royalty rate to a \$23,005,506,034 royalty base, which included earnings from the sale of many components of Hewlett-Packard's products that are not covered at all by the claimed invention.”）CAFC 廢棄聯邦地方法院之判決，主要理由在於原判決關於總收入基礎涵蓋到不應包含之未侵權零件，而專利權人既未能舉證證明有全市場價值法則之適用，因此應扣除未侵權零件之價值，而降低總收入計算基礎為 8 億美金，於乘上 0.8% 之權利金比例後得出合理權利金數額為 5 千 3 百萬美金。（“The jury erroneously included the \$23 billion hypothetical CPU brick revenue base in its damages calculation, even though Cornell did not submit sufficient evidence to support application of the entire market value rule. Because the \$8 billion hypothetical processor revenue royalty base is the only base presented to the jury that was supported by substantial evidence, absent its JMOL grant, this court would grant remittitur of \$53,494,282—that is, the product of the jury's uncontroverted royalty rate of 0.8 percent and the correct royalty base \$6,686,785,273 (the \$8,061,545,086 hypothetical royalty base less \$1,374,759,813, the Intel-made processor revenue).”）依據該判決之意旨，其專利貢獻率約為 29%（ $= (8,061,545 - 1,374,759,813) / 23,005,506,034$ ）。

³⁴⁵ 參前註錯誤！尚未定義書籤。

³⁴⁶ Georgia Pacific 案雖係關於合理權利金之核定，然本文係借用其關於核定專利相對於專利產品銷售之相關影響因素，來作為核定專利貢獻率之基礎。由於關於合理權利金之核定，本即免不了使用到專利貢獻率之觀念，因此本文認為關於計算侵權人因侵權行為所得利益時，亦得借用該案所提及考量相關之因素來計算專利貢獻率。

應產品所增進之功效或市場優勢」；Georgia Pacific 案中所提及之因素(10)，係指「專利技術商品化之特性」³⁴⁷；Georgia Pacific 案中所提及之因素(11)，係指「侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值」，亦得藉此等事項來適度酌量產品銷售之優勢與專利權之關係，以合理推估出專利貢獻度。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，藉由此一事項之考量，當得合理推估出專利對於產品之實質價值比重，以得出合理之專利貢獻度數額。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(13)³⁴⁸，其係指「該專利中，專利元件所帶來之獲利貢獻，相對於非專利元件製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分所帶來貢獻之比較」，此一因素之考量，更是直接針對其他相關因素對於專利物品價值增進程度之考量，藉由此一因素之考量，當得更妥適推估出專利貢獻度數額。

於本件案例而言，在法院公開心證對於損害賠償爭點應予調查專利貢獻度之情形下，假設兩造對於上開因素各自提出攻擊防禦方法，並提出證明各自主張之方法，再由法院斟酌兩造舉證及其證明方法之可信度，並據以得出「專利貢獻度」數額例如為 3%³⁴⁹，進而合理推算出侵權行為人因侵權行為所得之利益，當可避免前述問題一、二、四所產生之弊病³⁵⁰。相信對於判決可預測性及兩造對於判決信服度，應較有正面之助益。

³⁴⁷ 以本案例而言，專利技術可能有相當之授權標準，或可使用「市場法」來考量專利貢獻度。

³⁴⁸ 此即為本文先前所提及侵權人貢獻程度之問題，可藉由此一因素之考量，由侵權人舉證來降低專利對於整體銷售之貢獻程度。

³⁴⁹ 考量之過程可例如，本件專利對於整體中央處理器之重要性相對於數百件專利較為重要，故提昇其專利貢獻度高於平均數值；又本件侵權行為人並無明顯影響整體銷售（例如並未以中央處理器之此一效能為銷售廣告重點），因此並未因此一因素降低其專利貢獻度；而專利對於產品整體銷售並無直接明顯貢獻，因此，並不影響專利貢獻度之認定。於綜合上開考量因素後，核定專利貢獻度為高於平均值之 3%。

³⁵⁰ 此時之計算結果為 A 品牌廠商因侵權行為所得之利益為 $66,780,000 \times 3\% = 2,003,400$ ，B 賣場因侵權行為所得之利益為 $3,159,700 \times 3\% = 94,791$ ，由於計算基礎已考慮貢獻率為 3%，因此損害賠償核定之數額已較前揭未考慮貢獻率之損害賠償數額動輒數千萬元之計算結果，相對合理，且更為貼近真實。

③專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

應考量損害賠償數額為法律規範損害賠償計算方式「推估」之賠償數額，並非實際損害數額，因此並無需精確證明該數額之觀念，故法院於「合理權利金」之認定時，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見以及業界權利金之比例，經兩造充分辯論後適度認定，此時，通常可以審酌相關重要因素，還原出系爭專利應收取之合理權利金比例。

以本件案例而言，於認定合理權利金時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁵¹中所提及之因素(12)、因素(14)、因素(15)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之合理權利金。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，於本件中，由於已有類似包裹授權之權利金比例為 5 件專利，權利金比例共 0.5%，則可再參酌 Georgia Pacific 案中所提及之因素(14)「專家之意見」，適度認定該等 5 件專利之重要性為何，系爭專利是否最為關鍵（或可認定為 0.3%），亦或僅為不重要功能之增進（或可認定為 0.05%），亦或與其他 4 件專利可以等同觀之（或可認定為 0.1%），此時亦兼有考量「專利貢獻率」³⁵²之觀念，將可於綜合考量後核計出合理之權利金比例³⁵³。

此外亦可參酌 Georgia Pacific 案中所提及之因素(15)，亦即「專利權人與侵權人於合理協商時所願意接受之合理授權金額」，斟酌在被控侵權人仍有獲利之情形下，認定出兩造於合理協商條件下願意接受之授權金比

³⁵¹ 參前註 199。

³⁵² 相類似之見解，亦可參照美國學者認為作為合理權利金計算基礎之利潤，必須是可歸因於系爭專利技術之貢獻者始當足之。參閱 Gordon v. Smith & Russell L. Parr, Chapter 7: Valuation Principles and Techniques, in Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages 648-54, 713-15(2005).

³⁵³ 相類似之見解，亦可參照美國案例中，法院適度以「核定」方式酌定「合理權利金」。See Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988). 參前註 206。亦即在前揭比較法之基礎上，在相類事實之前提下，本文認為法院依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定「核定」合理權利金作為「損害賠償數額」應有相當之比較法基礎而屬妥適。

例，同樣於本件案例中，既已有類似包裹授權之權利金比例為 5 件專利，權利金比例共 0.5%，則法院在法院公開心證對於損害賠償爭點應予調查「合理權利金」之情形下，假設兩造對於上開因素各自提出攻擊防禦方法，並提出證明各自主張之方法，再由法院斟酌兩造舉證及其證明方法之可信度，或可認定出較為妥適之合理權利金比例。

- ④綜合上開分析，本文並非希望法院創設出新的損害賠償計算方法，亦非主張所有法律規定計算損害賠償之方式可以全數適用於單一個案，而是希望在既有之法律架構下，從明確化法律規範不明確之角度出發，適度解決問題，在法律允許之範圍內，尊重專利權人關於損害賠償計算之選擇權，但同時要保留損害賠償之合理性與合法性，同時避免過多障礙導致專利權人無從獲得損害賠償，也避免標準不確定導致法院判決之不可預測性。



5.1.2 假設案例二：

案例事實：

系爭專利權：咖啡機過濾網之創新結構

專利權人：專利權人為咖啡店家，除自行使用於其咖啡連鎖店外，並未自行或使他人實施系爭專利銷售咖啡機過濾網，亦未曾將系爭專利授權予其咖啡連鎖店以外第三人實施。

業界類似專利之授權金比例：無

侵權產品：市售 A 品牌咖啡機中咖啡機過濾網

侵權行為人：銷售侵權產品之 B 賣場

侵權期間銷售情形：

數量	價格
共銷售 300 台	咖啡機單價 12000 咖啡機過濾網並未單獨銷售，但可向製造商訂製，價格無法取得（推論為 1000 元）

侵權行為人之利潤率：咖啡機之利潤率推估為 30%，但因通常不銷售咖啡機過濾網，因此無從推估咖啡機過濾網之利潤率。

(1)以現行專利法體系下損害賠償計算：

- ①專利權人無法選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式。
- ②專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算，假設法院於調查證據後得到上開銷售資料列表，依據上開資料或可主張損害賠償金額計算如下：

以總銷售說來計算：

計算方式：數量 × 價格	= 因侵權行為所得利益
300 台 × 1000 元	= 300,000

以利益說來計算：

計算方式：數量 × 價格 × 利潤率	= 因侵權行為所得利益
300 台 × 1000 元 × 30%	= 90,000

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少將會有下列問題：

問題一：B 賣場會爭執並無單獨銷售咖啡機濾網，因此專利權人不得將整台咖啡機售價當成因侵權行為所得利益計算之基礎。即便可以推估出咖啡機濾網之價格，B 賣場將會爭執並無實際以該推估之金額銷售咖啡機濾網，因此不能證明咖啡機濾網之價格為推估之 1000 元。

問題二：上開利潤率為咖啡機銷售之利潤率，是否可以充作銷售咖啡機濾網之利潤率，頗值爭議。

③ 專利權人無法選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：由於並無系爭專利既有之授權金比例，亦無業界授權之權利金比例，因此，法院並無法據以得出實施授權時可得收取之合理權利金數額。

(2) 以本文建構後專利侵權損害賠償數額認定方法計算：

① 專利權人未實施系爭專利以銷售系爭咖啡機濾網，當無從計算所受損害、所失利益或實施系爭專利通常可獲得之利益。除非將「可得收取之合理權利金」作為所受損害，否則應無從選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式。

② 專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時：

應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，於侵權產品銷售金額之認定上，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，參酌專家意見（如會計師）後，認定出咖啡機濾網之價值，佔咖啡機銷售價格 12000 元之比例為何，經兩造充分辯論後適度認定咖啡機濾網之銷售單價為 1000 元，當可避免前述問題一所產生之弊病。

又關於「專利貢獻度」之認定，以本件案例而言，於認定咖啡機濾網之專利技術相對於整體咖啡機之專利貢獻度時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁵⁴中所提及之因素(6)、因素(9)、因素(10)、因素(11)、因素(12)、因素(13)、因素(14)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之專利貢獻度³⁵⁵。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(6)，其係指「專利對被授權人之產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助」，由於本件咖啡機濾網之材料成本佔整體咖啡機材料成本 10%，但因為經由此一特殊設計之咖啡機濾網得以增進咖啡機提供咖啡之效率以及清洗效率之提升，大幅增進使用者(店家)購買意願，因此，再 Georgia Pacific 案中所提及之因素(14)「專家之意見」後，得以斟酌提升其專利貢獻率為 30%。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(9)，其係指「專利技術對於相應產品所增進之功效或市場優勢」；Georgia Pacific 案中所提及之因素(10)，係指「專利技術商品化之特性」³⁵⁶；Georgia Pacific 案中所提及之因素(11)，係指「侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值」，亦得藉此等事項來適度酌量產品銷售之優勢與專利權之關係，以合理推估出專利貢獻度。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，藉由此一事項之考量，當得合理推估出專利對於產品之實質價值比重，以得出合理之專利貢獻度數額。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(13)，其係指「該專利中，專利元件所帶來之獲利貢獻，相對於非專利元件製造程序、商業風險、或侵權

³⁵⁴ 參前註 199。

³⁵⁵ 參前註 346。

³⁵⁶ 以本案例而言，專利技術可能有相當之授權標準，或可使用「收入法」來考量專利貢獻度。

人所增加之重要特徵元件或所改進的部分所帶來貢獻之比較」，由於本件侵權人應無明顯貢獻，因此，於考量此一因素後，應無調整專利貢獻率之必要。

於本件案例而言，在法院公開心證對於損害賠償爭點應予調查專利貢獻度之情形下，假設兩造對於上開因素各自提出攻擊防禦方法，並提出證明各自主張之方法，再由法院斟酌兩造舉證及其證明方法之可信度，並據以得出「專利貢獻度」數額例如為 30%³⁵⁷，進而合理推算出侵權行為人因侵權行為所得之利益，相信對於判決可預測性及兩造對於判決信服度，應較有正面之助益。

同樣地，於利潤率之認定時，應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，在損害賠償數額證明有重大困難時，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，參酌專家意見（如會計師）以及同業利潤之比例，經兩造充分辯論後適度認定為 40%（即零件因單獨銷售情形之數量較少，其利潤率較高，故從咖啡機利潤率 30%，調高為咖啡機濾網利潤率 40%），進而合理推算出侵權行為人因侵權行為所得之利益，當可避免前述問題二所產生之弊病。

③ 專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

應考量損害賠償數額為「推估」，並非證明實際數額之觀念，於「合理權利金」之認定時，在損害賠償數額證明有重大困難時，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，參酌專家意見以及業界權利金之比例，經兩造充分辯論後適度認定，此時，通常可以審酌相關重要因素，還原出系爭專利如經授權他人實施，應收取之合理權利金比例。

以本件案例而言，於認定合理權利金時，法院可以考量類似 Georgia

³⁵⁷ 考量之過程可例如，本件專利對於咖啡機之重要性相對於其他零組件較為重要，故提昇其專利貢獻度高於平均數值；又本件侵權行為人並無明顯影響整體銷售，因此並未因此一因素降低其專利貢獻度；而專利對於產品整體銷售似有明顯貢獻，因此，應提升專利貢獻度之認定。於綜合上開考量因素後，核定專利貢獻度為高於平均值之 30%。

Pacific 案³⁵⁸中所提及之因素(12)、因素(14)、因素(15)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之合理權利金。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，於本件中，由於此一咖啡機濾網專利對於咖啡機整體效能有重大提升，而再斟酌 Georgia Pacific 案中所提及之因素(15)，即「專利權人與侵權人於合理協商時所願意接受之合理授權金額」，斟酌本產品銷售獲利遠高於一般產品，在被控侵權人仍有獲利之情形下，認定出兩造於合理協商條件下願意接受之授權金比例係高於一般授權金比例之 40%。

亦即，依據本文建構之專利侵權賠償數額之認定方法，本件雖無曾授權之權利金比例，但仍可適度參酌專家之意見 (Georgia Pacific 案中所提及之因素(14))，認定類似結構之合理利潤率與業者在有利潤之情形下願意支付之權利金數額，或可核計出合理之權利金比例，不以系爭專利曾授權為要件。

- ④綜合上開分析，本文並非希望法院創設出新的損害賠償計算方法，亦非主張所有法律規範計算損害賠償數額之方式可以全數適用於單一個案，而是希望在既有之法定架構下，從明確化法律規範不明確之角度出發，適度解決問題，在法律允許之範圍內，尊重專利權人關於損害賠償計算之選擇權，但同時要保留損害賠償之合理性與合法性，同時避免過多障礙導致專利權人無從獲得損害賠償，也避免標準不確定導致法院判決之不可預測性。

³⁵⁸ 參前註 199。

5.1.3 假設案例三：

案例事實：

系爭專利權：兒童電視之外觀造型之設計專利

專利權人：專利權人 LCD 製造商，特別設計出 LCD 電視之動物造型布套可用在 LCD 螢幕上，增加消費者之購買意願。

權利金：專利權人曾授權其中一類似設計專利予一國外廠商，其授權金為 5%。

業界類似專利之授權金比例：3%

侵權產品：市售 A 品牌 LCD 兒童電視

侵權行為人：銷售侵權產品之 B 賣場

侵權期間（一年）銷售情形：

數量	價格
專利權人共銷售 1000 台	單價 18000 財報上公司淨利潤率：20%
侵權行為人共銷售 500 台	單價 15000 財報上公司淨利潤率：16%

(1)以現行專利法體系下損害賠償計算：

- ①專利權人選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式時，專利權人將面臨舉證證明所受損害、所失利益或侵權期間所減少銷售利益為何之難題。如上所示之案情，專利權人通常可以提出其在侵權期間之銷售數量，然而，該部分尚無法證明所受損害、所失利益或侵權期間所減少銷售利益為何。因此，假設專利權人可以再進一步提出其侵權行為發生前，一年之銷售數量為 1400 台，則專利權人可主張以專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」計算，對侵權行為人為下列之損害賠償數額之主張：

計算方式：銷售數量差額 × 價格 × 利潤率	=減少銷售之利益
(1400-1000)台 × 18000 元 × 20%	=1,440,000

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少可能會有下列問題：

問題一：B 賣場會爭執專利權人並未證明其所受損害為何。

問題二：B 賣場會爭執專利權人並未證明其實際所受損害之數額。

問題三：B 賣場會爭執專利權人並未證明所有銷售差額均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

問題四：上開利潤率係由專利權人自行估算，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。B 賣場會爭執上開專利權人無法證明其成本與必要費用，因此專利權人並無法證明其利潤率之數值，而不應使用此一計算方式。

②專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算，假設法院於調查證據後得到上開銷售資料列表，依據上開資料或可主張損害賠償金額計算如下：

以總銷售說來計算：

計算方式：數量 × 價格	= 侵權行為之所有收入
500 台 × 15000 元	= 7,500,000

以利益說來計算：

計算方式：數量 × 價格 × 利潤率	= 因侵權行為所得利益
500 台 × 15000 元 × 20%	= 1,200,000

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少將會有下列問題：

問題一：B 賣場會爭執其銷售所得之利益並非專利權人之損害。

問題二：B 賣場會爭執專利權人並未證明所有銷售所得之利益並非均與其產品進入市場之侵權行為有因果關係。

問題三：B 賣場會爭執系爭專利僅為新式樣專利，而主要是以動物造型布套套用在 LCD 螢幕上，該布套佔整體產品成本之比例偏低（例如 10%），主要成本均落在 LCD 螢幕上，因此，如以整體產品之售價作為計算基礎，顯有過度賠償之可能。

問題四：上開利潤率係由被告自行估算，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。專利權人會爭執被告無法證明其成本與必要費用，因此 B 賣場並無法證明其利潤率之數值，而應以 B 賣場銷售之全部收入或計算基礎，但 B 賣場將會爭執該等計算顯與事實差距過大，且有過度賠償之疑慮。

③專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

依據既有類似專利（並非系爭專利）權利金比例，專利權人可以主張如下：

計算方式：數量 × 價格 × 權利金比例	=合理權利金
500 台 × 15000 元 × 3%	=225,000

(2)以本文建構後專利侵權損害賠償數額認定方法計算：

①專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書計算時：

應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，於侵權產品銷售金額之認定上，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）後，經兩造充分辯論後適度認定損害賠償數額，當可避免前述問題一、二、三所產生之弊病。

由於損害賠償數額為「推估」，並非證明實際數額，因此，於成本及必要費用扣除（即利潤率之認定）時，應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）以及同業

利潤之比例，經兩造充分辯論後適度認定專利權人之利潤率為 20%³⁵⁹，進而合理推算出專利權人因侵權行為所減少之利益，當可避免前述問題四所產生之弊病。

②專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時：

應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，於侵權產品銷售金額之認定上，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）後，經兩造充分辯論後適度認定損害賠償數額，當可避免前述問題一、二所產生之弊病。

以本件案例而言，於認定專利貢獻度時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁶⁰中所提及之因素(6)、因素(9)、因素(10)、因素(11)、因素(12)、因素(13)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之專利貢獻度³⁶¹。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(6)，其係指「專利對被授權人之產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助」，如果專利權人得以提出此一設計專利對於產品修銷售有決定性之影響，例如增加銷售數量數倍，或是除去此一設計專利，產品幾乎無法銷售，則雖然被告所提證據（例如成本單據及專家意見）可以顯示與設計專利相關部分僅有 10%，但得藉由考量此一因素時，作為提升其專利貢獻度至 80%³⁶²，以合理還原專利對於產品銷售之貢獻。核估出相對之專利貢獻率之重要參考事項。

³⁵⁹ 關於「利潤率」之核定，本文亦認為應斟酌法院判決應具體交代其得心證之理由，可以參考之因素例如引入美國法判決先例中所提及：「系爭專利產品已獲之利益、商業成功性和銷售狀況」、「系爭專利技術商品化之特性」、「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」等，經綜合考量後，或可推估出合理利潤率為 20%。實際操作之方式，或可由法院公開其初步心證，並由兩造充分表示意見或提出不同意見所需之證據方法，例如專家證人、產業報告等，以確保兩造攻擊防禦方法均得被法院充分斟酌考量。

³⁶⁰ 參前註 199。

³⁶¹ 參前註 346。

³⁶² 如果專利權人得以提出證明如無此專利，產品幾乎乏人問津，或可將專利貢獻率提升之 100%。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(9)，其係指「專利技術對於相應產品所增進之功效或市場優勢」；Georgia Pacific 案中所提及之因素(10)，係指「專利技術商品化之特性」³⁶³；Georgia Pacific 案中所提及之因素(11)，係指「侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值」，亦得藉此等事項來適度酌量產品銷售之優勢與專利權之關係，以合理推估出專利貢獻度。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，藉由此一事項之考量，當得合理推估出專利對於產品之實質價值比重，以得出合理之專利貢獻度數額。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(13)³⁶⁴，其係指「該專利中，專利元件所帶來之獲利貢獻，相對於非專利元件製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分所帶來影響之比較」，此一因素之考量，更是直接針對其他相關因素對於專利物品價值增進程度之考量，藉由此一因素之考量，當得更妥適推估出專利貢獻度數額。

於本件案例而言，在法院公開心證對於損害賠償爭點應予調查專利貢獻度之情形下，假設兩造對於上開因素各自提出攻擊防禦方法，並提出證明各自主張之方法，再由法院斟酌兩造舉證及其證明方法之可信度，並據以得出「專利貢獻度」數額例如為 80%³⁶⁵。

由於損害賠償數額為「推估」，並非證明實際數額，因此，法院於認定出專利貢獻度為 80%，則或許應將該部分以專利貢獻率之觀念用以認定出侵權行為所得之利益應再乘上該貢獻率 80%，此一貢獻率應在民事訴訟法

³⁶³ 以本案例而言，專利技術可能有相當之授權標準，或可使用「收入法」來考量專利貢獻度。

³⁶⁴ 此即為本文先前所提及侵權人影響程度之問題，可藉由此一因素之考量，由侵權人舉證來降低專利對於整體銷售之貢獻程度。

³⁶⁵ 考量之過程可例如，本件專利對於整體兒童電視之銷售具有決定之重要性，故提昇其專利貢獻度高於平均數值；又本件侵權行為人並無明顯影響整體銷售，因此並未因此一因素降低其專利貢獻度；而專利對於產品整體銷售具有直接明顯貢獻，因此，將提升專利貢獻度之認定。於綜合上開考量因素後，核定專利貢獻度為遠高於平均值之 80%。

第 222 條第 2 項之架構下，在損害賠償數額證明有重大困難時，由法院參酌專家意見（如會計師）後，經兩造充分辯論後適度認定調整之³⁶⁶，當可避免前述問題三所產生之弊病。然而，值得注意者，由於設計專利係就物品整體考量之，是否可以運用貢獻率之觀念，恐需進一步討論之。

此外，於成本及必要費用扣除（即利潤率之認定）時，應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）以及同業利潤之比例，經兩造充分辯論後適度認定侵權行為人之利潤率為 16%³⁶⁷，進而合理推算出侵權行為人因侵權行為所得之利益，當可避免前述問題四所產生之弊病。

③專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

應考量損害賠償數額為「推估」，並非證明實際數額之觀念，於「合理權利金」之認定時，在損害賠償數額證明有重大困難時，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，參酌專家意見以及業界權利金之比例，經兩造充分辯論後適度認定，此時，通常可以審酌相關重要因素，還原出系爭專利如經授權他人實施，應收取之合理權利金比例。本件雖無曾授權之權利金比例，但有類似專利之授權金比例，以及業界類似專利之授權金比例，則應可適度參酌專家之意見，認定類似結構之合理利潤率與業者在有利潤之情形下願意支付之權利金數額，或可核計出合理之權利金比例。

以本件案例而言，於認定合理權利金時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁶⁸中所提及之因素(12)、因素(14)、因素(15)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之合理權利金。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似

³⁶⁶ 關於「專利貢獻率」之核定，參前註 365。

³⁶⁷ 關於「利潤率」之核定，參前註 359。

³⁶⁸ 參前註 199。

產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，由於已有業界類似專利之授權金比例為 3%，在本件並無特殊因素之考量下，可以於參酌專家之意見（Georgia Pacific 案中所提及之因素(14)）後，認定本件權利金比例仍為 3%。

- ④綜合上開分析，本文並非希望法院創設出新的損害賠償計算方法，亦非主張所有法律規定損害賠償之計算方式可以全數適用於單一個案，而是希望在既有之法定架構下，從明確化法律規範不明確之角度出發，適度解決問題，在法律允許之範圍內，尊重專利權人關於損害賠償計算之選擇權，但同時要保留損害賠償之合理性與合法性，同時避免過多障礙導致專利權人無從獲得損害賠償，也避免標準不確定導致法院判決之不可預測性。



5.1.4 假設案例四：

案例事實：

系爭專利權：資料偵測方法

專利權人：專利權人智慧型手機品牌廠商，針對可從智慧型手機觸控螢幕直接點選螢幕上電話號碼而播出之功能，申請並已獲准專利，該功能可以讓使用者直接播出智慧型手機螢幕頁面上所偵測到之手機號碼，無須再輸入電話號碼，增加使用之便利性。

權利金：專利權人未曾授權第三人。

業界類似功能性專利之授權金比例：0.2%

侵權產品：市售 A 品牌智慧型手機。

侵權行為人：A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商。

侵權期間（一年）銷售情形：

數量	價格
台灣手機市場銷售數量為 700-750 萬支	
專利權人市占率 30%	平均單價 20000
侵權行為人市占率為 20%	平均單價 15000 預估該功能所涉價值每隻手機 45 元 預估授權金為 0.3%

(1)以現行專利法體系下損害賠償計算：

- ①專利權人選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式時，專利權人將面臨舉證證明所受損害、所失利益或侵權期間所減少銷售利益為何之難題。如上所示之案情，專利權人通常可以提出其在侵權期間之銷售數量，然而，該部分尚無法證明所受損害、所失利益或侵權期間所減少銷售利益為何。因此，專利權人如主張以專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書「差額說」

計算，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少可能會有下列問題，而有主張之重大困難：

問題一：A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明其所受損害為何。

問題二：A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明其實際所受損害之數額。

問題三：A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明所有銷售差額均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

問題四：A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商會爭執系爭專利僅為智慧型手機之一項功能，且並非重要，因此，如以整體產品之售價作為計算基礎，顯有過度賠償之可能。

問題五：上開預估授權金係由專利權人自行估算，A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商會爭執專利權人所提上開數字及主張均為假設與推測。

②專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算，專利權人將會面臨 A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商抗辯並未能證明侵權產品之實際銷售總量，以及 A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商銷售之實際獲利率，如專利權人主張總銷售說，亦會面臨 A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商無法證明實際銷售金額之重大困難。

③專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

依據既有類似專利（並非系爭專利）權利金比例，專利權人可以主張如下：

計算方式：數量 × 價格 × 權利金比例	=合理權利金
725 萬台 × 20% × 15000 元 × 0.2%	=43,500,000

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少將會有下列問題：

問題一：A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商將會爭執專利權人所提上開數字及主張均為假設與推測。

問題二：即便需討論專利權人所提數字，A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商將會抗辯專利權人並未證明侵權產品之數量。

問題三：即便需討論專利權人所提數字，A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商將會抗辯專利權人並未證明所有手機之實際銷售價格。

問題四：即便需討論專利權人所提數字，A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商將會抗辯專利權人並未證明系爭功能所涉價值為何。

問題五：即便需討論專利權人所提數字，A 品牌智慧型手機製造及銷售廠商將會抗辯專利權人並未證明其預估授權金為真正。

(2) 以本文建構後專利侵權損害賠償數額認定方法計算：

① 專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書計算時：

上開問題一～五似無法克服，而需思考以體系上其他法律規範損害賠償推估方式來計算損害賠償數額。

② 專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時：

專利權人似無法克服侵權行為人之相關質疑，而需思考以體系上其他法律規範損害賠償推估方式來計算損害賠償數額。

③ 專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

應考量專利法體系上所規定之損害賠償計算係為法律規範損害賠償數額推估方式之立法方式，並非認為選擇之計算方式為計算實際損害數額，因此並無需精確證明該數額，故於授權金之認定時，應可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）以及業界類似功能性專利授權金之比例，經兩造充

分辯論後適度認定之，該等授權金比例可以業界類似功能性專利授權金之比例為基礎，針對特定產品之功能予以增減（重要性較高者調增，重要性較低者調減），當可避免前述問題四、五所產生之弊病。以往法院不易認定授權金比例，主要即受到專利權人未能證明實際授權金比例之困擾，且關於參考業界專利授權金也受到相當大之拘束。

以本件案例而言，於認定合理權利金時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁶⁹中所提及之因素(12)、因素(14)、因素(15)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之合理權利金。

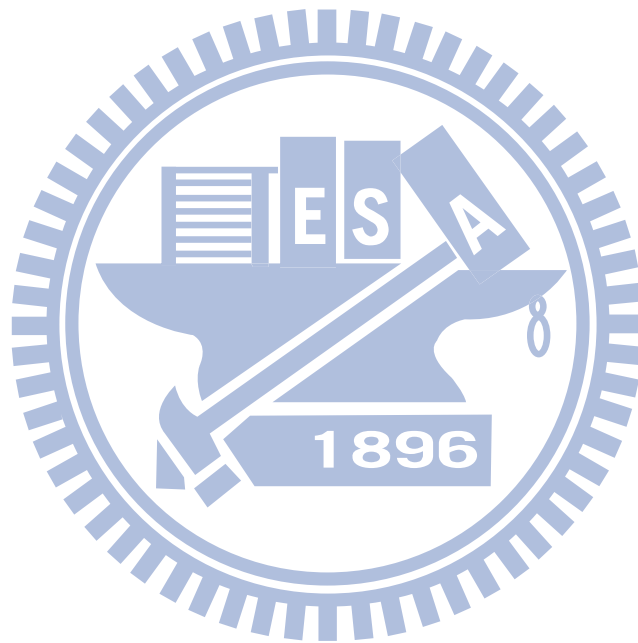
例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，於本件中，由於此一資料偵測方法專利於智慧型手機中數萬種功能中之其中一項，對於智慧型手機之效能與銷售提升有限，且迴避設計（移除此一功能）並非困難，故再斟酌 Georgia Pacific 案中所提及之因素(15)，即「專利權人與侵權人於合理協商時所願意接受之合理授權金額」，斟酌專利對於本產品銷售之獲利提升有限，在被控侵權人仍有獲利之情形下，認定出兩造於合理協商條件下願意接受之授權金比例係低於一般授權金比例之 0.1 %。

應考量損害賠償數額既為推估法律規範損害賠償額而非證明實際數額之觀念，於「合理權利金」之認定時，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見以及業界權利金之比例，經兩造充分辯論後適度認定，此時，通常可以審酌相關重要因素，還原出系爭專利如經授權他人實施，應收取之合理權利金比例。本件雖無曾授權之權利金比例，但有類似專利之授權金比例，以及業界類似專利之授權金比例，則應可適度參酌專家之意見（Georgia Pacific 案中所提及之因素(14)），認定類似結構之合理利潤率與業者在有利潤之情形下願

³⁶⁹ 參前註 199。

意支付之權利金數額，或可核計出合理之權利金比例。

- ④綜合上開分析，本文並非希望法院創設出新的損害賠償計算方法，亦非主張所有法律規定損害賠償計算之方式可以全數適用於單一個案，而是希望在既有之法定架構下，從明確化法律規範不明確之角度出發，適度解決問題，在法律允許之範圍內，尊重專利權人關於損害賠償計算之選擇權，但同時要保留損害賠償之合理性與合法性，同時避免過多障礙導致專利權人無從獲得損害賠償，也避免標準不確定導致法院判決之不可預測性。



5.1.5 假設案例五：

案例事實：

系爭專利權：用於個人電腦之網路攝影機之互動跟隨功能

專利權人：專利權人為網路攝影機之製造銷售廠商，針對用於個人電腦之網路攝影機撰寫互動跟隨功能之軟體程式，使得使用者可以藉由該功能增加使用網路攝影機之意願。

權利金：專利權人未曾授權第三人。

業界類似專利之授權金比例：10%

侵權產品：已內建網路攝影機之 A 品牌筆記型電腦。

侵權行為人：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商。

侵權期間（一年）銷售情形：

數量	價格
台灣筆記型電腦市場銷售數量為 30 萬台	
侵權行為人市占率 15%	平均單價 35000 財報上公司淨利潤率：9% 同業利潤率：7%
專利權人僅由有單獨銷售網路攝影機， 銷售數量為 2000 件	平均單價 200 關於該產品之同業利潤率為 30%

(1)以現行專利法體系下損害賠償計算：

- ①專利權人選擇依據專利法第 85 條第 1 項第 1 款之兩種計算方式時，專利權人將面臨舉證證明所受損害、所失利益或侵權期間所減少銷售利益為何之難題。如上所示之案情，專利權人通常可以提出其在侵權期間之銷售數量，然而，該部分尚無法證明所受損害、所失利益或侵權期間所減少銷售利益為何。因此，假設專利權人可以再進一步提出其侵權行為發生前，一年之銷售數量為 3000 台，則專利權人可主張以專利法第 85 條第 1 項第 1 款但

書「差額說」計算，對侵權行為人為下列之損害賠償數額之主張：

計算方式：銷售數量差額 × 價格 × 利潤率	= 減少銷售之利益
(3000-2000)台 × 200 元 × 30%	= 60,000

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少可能會有下列問題：

問題一：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明其所受損害為何。

問題二：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明其實際所受損害之數額。

問題三：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明所有銷售差額均與侵權行為人進入市場之侵權行為有因果關係。

問題四：上開利潤率係由專利權人自行估算，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商會爭執上開專利權人無法證明其成本與必要費用，因此專利權人並無法證明其利潤率之數值，而不應使用此一計算方式。

此外，由於計算出來之數額偏低，恐使得專利權人將不願意選擇以此方式計算損害賠償數額。

② 專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算，假設法院於調查證據後得到上開銷售資料列表，依據上開資料或可主張損害賠償金額計算如下：

以總銷售說來計算：

計算方式：數量 × 價格	= 侵權行為之所有收入
300,000 台 × 15% × 35000 元	= 1,575,000,000

以利益說來計算：

計算方式：數量 × 價格 × 利潤率	= 因侵權行為所得利益
300,000 台 × 15% × 35000 元 × 30%	= 472,500,000

專利權人上述主張，在現行專利法體系之損害賠償計算之法律規範下，至少將會有下列問題：

問題一：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商會爭執其銷售所得之利益並非專利權人之損害。

問題二：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商會爭執專利權人並未證明所有銷售所得之利益並非均與其產品進入市場之侵權行為有因果關係。

問題三：A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商爭執系爭專利僅為用於個人電腦之網路攝影機之互動跟隨功能，該網路攝影機佔整體筆記型電腦產品成本之比例偏低（例如 1%），主要成本均落在筆記型電腦之其他零組件上，因此，如以整體產品之售價作為計算基礎，不論以總銷售說或利益說來看，均顯有過度賠償之可能。

問題四：上開利潤率係僅為財報上之平均利潤率，由於不同時點之成本與費用均為浮動，實際上不易證明成本與必要費用如何攤提扣除，亦即利潤率為何將有重大困難。

問題五：不論是財報上利潤率或同業利潤率，都非系爭產品之實際利潤率，且 A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商無法證明其成本與必要費用，而如以 A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商銷售之全部收入作為計算基礎，顯有過度賠償之疑慮。

③ 專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

依據既有類似專利（並非系爭專利）權利金比例，專利權人可以主張如下：

計算方式：數量 × 價格 × 權利金比例	= 合理權利金
300,000 台 × 15% × 35000 元 × 10%	= 157,500,000

然而，A 品牌筆記型電腦製造及銷售廠商將會爭執系爭專利僅為用於個人電腦之網路攝影機之互動跟隨功能，該網路攝影機佔整體筆記型電腦產品

成本之比例偏低（例如 1%），主要成本均落在筆記型電腦之其他零組件上，因此，如以整體產品之售價作為計算基礎，顯有過度賠償之可能。

(2) 以本文建構後專利侵權損害賠償數額認定方法計算：

① 專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書計算時：

應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，於侵權產品銷售金額之認定上，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）後，經兩造充分辯論後適度認定損害賠償數額，當可避免前述問題一、二、三所產生之弊病。

此外，於成本及必要費用扣除（即利潤率之認定）時，應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）以及同業利潤之比例，經兩造充分辯論後適度認定專利權人之利潤率為 20%，進而合理推算出專利權人因侵權行為所減少之利益，當可避免前述問題四所產生之弊病。

然而，對於計算出來之數額偏低，可能使得專利權人將不願意選擇以此方式計算損害賠償數額之問題，並無法得到解決。³⁷⁰

② 專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算時：

應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，於侵權產品銷售金額之認定上，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）後，經兩造充分辯論後適度認定損害賠償數額，當可避免前述問題一、二所產生之弊病。

³⁷⁰ 此時之計算結果仍為(3000-2000)台 × 200 元 × 30% = 60,000，金額偏低。

又關於「專利貢獻度」之認定，以本件案例而言，於認定此一軟體之專利技術相對於此批筆記型電腦之專利貢獻度時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁷¹中所提及之因素(6)、因素(9)、因素(10)、因素(11)、因素(12)、因素(13)、因素(14)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之專利貢獻度³⁷²。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(6)，其係指「專利對被授權人之產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助」，雖然此一軟體相對於整體筆記型電腦之研發成本比例甚微（例如 1.5%），但由於此一軟體為此批筆記型電腦銷售之主打功能，因此，或可藉由考量此一因素來提升其專利貢獻度之認定。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(9)，其係指「專利技術對於相應產品所增進之功效或市場優勢」；Georgia Pacific 案中所提及之因素(10)，係指「專利技術商品化之特性」³⁷³；Georgia Pacific 案中所提及之因素(11)，係指「侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值」，亦得藉此等事項來適度酌量產品銷售之優勢與專利權之關係，以合理推估出專利貢獻度。本件均得藉由上開因素之考量來酌昇專利貢獻度之認定。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，藉由此一事項之考量，當得合理推估出專利對於產品之實質價值比重，以得出合理之專利貢獻度數額。

例如 Georgia Pacific 案中所提及之因素(13)³⁷⁴，其係指「該專利中，專利元件所帶來之獲利貢獻，相對於非專利元件製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分所帶來貢獻之比較」，此一因

³⁷¹ 參前註 199。

³⁷² 參前註 346。

³⁷³ 以本案例而言，專利技術可能有相當之授權標準，或可使用「成本法」來考量專利貢獻度。

³⁷⁴ 此即為本文先前所提及侵權人影響程度之問題，可藉由此一因素之考量，由侵權人舉證來降低專利對於整體銷售之貢獻程度。

素之考量，更是直接針對其他相關因素對於專利物品價值增進程度之考量，藉由此一因素之考量，當得更妥適推估出專利貢獻度數額。

於本件案例而言，在法院公開心證對於損害賠償爭點應予調查專利貢獻度之情形下，假設兩造對於上開因素各自提出攻擊防禦方法，並提出證明各自主張之方法，再由法院斟酌兩造舉證及其證明方法之可信度，並據以得出「專利貢獻度」數額應遠高於整體研發成本 1.5%，而應提升至 5%。

由於損害賠償數額為「推估」，並非證明實際數額，因此，法院於認定專利貢獻度為 5%，則應將該部分以專利貢獻率之觀念用以認定出侵權行為所得之利益應再乘上該貢獻率 5%，此一貢獻率應在民事訴訟法第 222 條第 2 項之架構下，在損害賠償數額證明有重大困難時，由法院參酌專家意見（如會計師）（Georgia Pacific 案中所提及之因素(14)）後，經兩造充分辯論後適度認定調整之，當可避免前述問題三、五所產生之弊病。

此外，於成本及必要費用扣除（即利潤率之認定）時，應考量損害賠償數額為「推估」並非證明實際數額之觀念，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見（如會計師）以及同業利潤之比例，經兩造充分辯論後適度認定侵權行為人之利潤率為 15%（參酌同業利潤率財報上利潤率後認定出來），進而合理推算出侵權行為人因侵權行為所得之利益，當可避免前述問題四所產生之弊病³⁷⁵。

③專利權人選擇以合理權利金之方式計算損害賠償：

應考量損害賠償數額為「推估」，並非證明實際數額之觀念，於「合理權利金」之認定時，可以適度運用民事訴訟法第 222 條第 2 項之精神，在損害賠償數額證明有重大困難時，參酌專家意見以及業界權利金之比例，經兩造充分辯論後適度認定，此時，通常可以審酌相關重要因素，還原出

³⁷⁵ 此時之計算結果為 $300,000 \text{ 台} \times 15\% \times 35000 \text{ 元} \times 0.225\% = 7,087,500$ ，數額已較前揭未考慮貢獻率之數額動輒數億萬之計算結果，相對合理，且更為貼近真實。

系爭專利如經授權他人實施，應收取之合理權利金比例。本件雖無曾授權之權利金比例，但有類似專利之授權金比例，以及業界類似專利之授權金比例，則應可適度參酌專家之意見，認定類似結構之合理利潤率與業者在有利潤之情形下願意支付之權利金數額，或可核計出合理之權利金比例。

以本件案例而言，於認定合理權利金時，法院可以考量類似 Georgia Pacific 案³⁷⁶中所提及之因素(12)、因素(14)、因素(15)等面向來綜合推算出合理且適合於個案之合理權利金。

例如於 Georgia Pacific 案中所提及之因素(12)，其係指「在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能佔有之比重」，於本件中，由於此一軟體專利對於此批筆記型電腦之銷售有一定程度之提升，而再斟酌 Georgia Pacific 案中所提及之因素(15)，即「專利權人與侵權人於合理協商時所願意接受之合理授權金額」，斟酌專利相對於產品銷售之提升，在被控侵權人仍有獲利之情形下，認定出兩造於合理協商條件下願意接受之授權金比例係高於一般授權金比例之 15%。

亦即，依據本文建構之專利侵權賠償數額之認定方法，本件雖無曾授權之權利金比例，但仍可適度參酌專家之意見 (Georgia Pacific 案中所提及之因素(14))，經兩造充分辯論後適度認定調整之，認定類似軟體專利之合理利潤率與業者在有利潤之情形下願意支付之權利金數額，當可避免前述問題所產生之弊病³⁷⁷。

- ④綜合上開分析，本文並非希望法院創設出新的損害賠償計算方法，亦非主張所有法律規定計算損害賠償之方式可以全數適用於單一個案，而是希望在既有之法定架構下，從明確化法律規範不明確之角度出發，適度解決問題，在法律允許之範圍內，尊重專利權人關於損害賠償計算之選擇權，但同時要保留損害賠償之合理性與合法性，同時避免過多障礙導致專利權人

³⁷⁶ 參前註錯誤！尚未定義書籤。。

³⁷⁷ 此時之計算結果為 300,000 台 × 15% × 35000 元 × 0.15%=2,362,500，數額已較前揭未考慮貢獻率之數額動輒數億萬之計算結果，相對合理，且更為貼近真實。

無從獲得損害賠償，也避免標準不確定導致法院判決之不可預測性。



5.2 綜合檢討與建議

依據上開假設案例之檢視，可以瞭解到在現行專利法體系下損害賠償計算，於法院以較為限縮之方式，且未能以體系性之解釋方式適用法規，導致專利權人在主張時面臨諸多困難，甚至導致無法舉證而無法獲得妥適之損害賠償之補償，而在部分案例中，由於欠缺對於專利貢獻率之觀念，反而導致有過度賠償可能，此外，關於利潤率之認定，亦有被告無法充分舉證成本與必要費用而有全部收入均被列為損害賠償數額之情形，均為外界對於現行專利法體系下損害賠償計算所詬病與指摘之處，當有檢討與調整之必要。然而，經過 2011 年之修法，除了以刪除總銷售說來個別解決單一問題，並未能整體性解決上開問題。

而以本文建構後之損害賠償計算體系來檢視上開案例，發現到如能在現行法規之範圍內，允許法院以較為彈性之角度，於民事訴訟法第 222 條第 2 項所容許之範圍內，在損害賠償數額證明有重大困難時，合理解釋專利法第 85 條之各項損害賠償計算係以法律規定「推估」損害賠償數額之立法模式，本不應認為專利權人應嚴格證明損害賠償數額，而應容許在專利權人提出相關合理原則得以認定之相關事證，由法院適度依據個案認定專利貢獻率，以及當事人之合理利潤率，甚至合理權利金比例，當有助於法院於專利權人擇定損害賠償計算方式後，認定合理之損害賠償數額，同時兼顧到專利權人填補損害之需求，以及避免被告過度賠償之疑慮。

依據上開之檢視，可以清楚發現現行專利法體系並非殘缺不堪使用，而係法院於適用法規時，如能體系性解釋立法目的與法規文義，將增加法規運用之彈性，在無須過度修改法律之前提下，提供專利權人更多選擇損害賠償計算之空間，也避免僵化解釋法律導致專利權人於證明損害賠償時屢屢面臨有重大困難，以及法院於協助認定損害賠償數額時，反遭外界指摘有濫用民事訴訟法第 222 條第 2 項之疑慮。

因此，在本文所提出建構後之損害賠償計算體系，經檢視上開案例而可解決現行體系所面臨之問題後，將可確認本文之建議確屬可行。而法院日後於適用現

行法規時，即可於民事訴訟法第 222 條第 2 項所容許之範圍內，在損害賠償數額證明有重大困難時，由法院參酌專家意見（如會計師）後，經兩造充分辯論後適度認定各項損害賠償計算因子，例如：

(1)關於專利貢獻率部分：法院得以命雙方提出關於系爭專利與侵權產品間關連性之所有證據，於必要時亦得指定適合專業機關鑑定兩造所提主張與證據之正確性即可信性，據以得出專利貢獻率之數值。其中可以分為系爭專利所涉元件與整體產品元件價值比例之貢獻率，以及系爭專利所涉對於專利產品功能或價值增進之貢獻率等。據此，法院將可避免以往無法彈性認定侵權行為人因侵權所得利益之困擾，更可避免屢遭批評僵化適用法規而無法充分發現真實之批評。

(2)關於合理利潤率部分：法院得以命雙方提出關於合理利潤率之所有證據，於必要時亦得指定適合專業機關鑑定兩造所提主張與證據之正確性及可信性，據以得出合理利潤率之數值。據此，法院將可避免以往無法彈性認定侵權行為人因侵權所得利益之困擾，更可避免屢遭批評僵化適用法規而無法充分發現真實之批評。

(3)關於合理權利金部分：法院得以命雙方提出關於合理權利金之所有證據，於必要時亦得指定適合專業機關鑑定兩造所提主張與證據之正確性及可信性，據以得出合理權利金之數值。據此，法院將可避免以往無法彈性認定侵權行為人因侵權所得利益之困擾，更可避免屢遭批評僵化適用法規而無法充分發現真實之批評。

陸、結論—合理建構我國專利侵權損害賠償數額認定方法以提昇損害賠償計算之品質及可預測性

本文以整體侵權訴訟損害賠償體系來思考，希望藉由實證研究的方式，全面研究現階段司法實務對於專利侵權訴訟損害賠償計算相關見解及實務面的困難，從最高法院關於專利侵權損害賠償案件所表示之意見，歸納整理出現行實務中法院於適用現行專利法損害賠償相關法律規定時所面臨之問題以及是否有法律規範不明確之處，並從體系上整體思考各該法律規範不明確之處之解釋可能性，同時以較為客觀嚴謹之各項法學方法，同時參酌各主要國家之法律規範，提出解釋各該法律規範不明確之處之建議，最後再檢視妥適建構後之我國專利侵權損害賠償數額認定方法，確認各該法律規範不明確之處是否已明確化。

本文所建構之專利侵權損害賠償數額之認定方法，主要係從專利侵權損害賠償數額之不確定性出發，因此建構出專利法所規範之專利侵權損害賠償計算方法應為「推估」性質，並融入民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，在特定損害賠償數額計算因素有認定困難時，可以適度公開心證並由兩造提出攻防方法，在審酌兩造所提出之相關事證後，斟酌一切情狀以認定出適合於個案事實之損害賠償數額。

本文所建構之專利侵權損害賠償數額認定方法可整理如下：

1. 專利侵權損害賠償數額具有「推估」性質。因此並不需要嚴格要求原告證明其實際數額，而係在法院公開心證而讓兩造充分攻防後予以認定之，同時賦予被告舉反證推翻之機會，以避免不合理之損害賠償計算之結果。
2. 法院應依據衡平觀念，讓兩造舉證責任平等負擔，避免對任一造不公平，俾利增加判決可預測性。
3. 法院應適度公開心證，依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，針對專利侵權損害賠償數額或其計算所需因素之數額（例如專利貢獻率、扣除成本與必要費用之利潤率等），予以調查審認，以計算出符合個案事實之

損害賠償數額。

4. 法院應適度接受以專家證人證明之方式，於公開心證與兩造充分提出攻防之前提下，據以推估出符合個案事實之損害賠償數額。
5. 關於以「差額說」之計算方式，除了前述事項外，應特別注意於認定損害賠償數額時，對於原告針對其「減少銷售數量」或「利潤率」之舉證，僅係作為推估損害賠償數額之用，於證明有重大困難時，法院應公開心證並容許兩造針對此等具有「推測性質」之數額予以攻防，因此被告自有針對認定結果予以舉反證推翻之空間。最後再由法院斟酌全辯論意旨予以適度認定其數額。
6. 關於「利益說」或「總銷售說」之計算方式，除了前述事項外，應特別注意應特別注意於認定損害賠償數額時，對於原告針對其「被告銷售數量」或「被告利潤率」之舉證，亦或被告針對「專利貢獻率」或「被告利潤率」之舉證，均僅係作為推估損害賠償數額之用，於證明有重大困難時，法院應公開心證並容許兩造針對此等具有「推測性質」之數額予以攻防，而法院自有依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規範意旨，針對專利侵權損害賠償數額或其計算所需因素之數額（例如專利貢獻率、扣除成本與必要費用之利潤率等），於證明有重大困難時，由法院斟酌全辯論意旨予以調查審認之空間，並據以推估出合適於個案事實之損害賠償數額。
7. 關於以「合理權利金」為損害賠償數額之計算方式，除了前述事項外，應特別注意此一計算方式需考量相關重要商業談判之考量因素，除既有之權利金之外，仍應調查包括但不限於例如 Georgia Pacific 考量因素，法院應適度公開心證，使兩造得以提出對己有利之攻擊防禦方法，並適度聲請調查證據，以增進以合理權利金於作為損害賠償數額之計算方式於個案中之合理運用之空間，同時提高判決之可預測性。

經由本文所提出假設性案例之驗證，以確認本文所建構之專利侵權損害賠償數額之認定方法，確實具有可行性，可以適度協助法院彈性運用專利法所規範之

損害賠償計算方式，當有助於法院日後審理專利侵權損害賠償之計算，俾以提升專利侵權損害賠償訴訟之審理品質及可預測性，以進一步健全我國專利研發、競爭之法治環境。



參考文獻

一、中文著作

1.1 書籍

1. 黃茂榮，法學方法與現代民法，國立台灣大學法學叢書（三二），增訂六版二刷，2011年9月。
2. 楊仁壽，法學方法論，台北，自版，1995年10月。
3. 王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，台北，自版，1999年2月。
4. 王澤鑑，民法總則，台北市：王慕華發行，增訂版四刷，2001年2月。
5. 吳明軒，民事訴訟法，自版，修訂七版，2007年9月。
6. 王澤鑑，債法原理第一冊—基本理論·債之發生，台北市：王慕華發行，增訂版六刷，2002年10月。
7. 王澤鑑，債法原理第二冊—不當得利，台北市：王慕華發行，增訂版再刷，2003年2月。
8. 王澤鑑，侵權行為法第一冊—基本理論·一般侵權行為，台北市：王慕華發行，初版八刷，2002年9月。
9. 王澤鑑，侵權行為法第二冊—特殊侵權行為，台北市：王慕華發行，初版一刷，2006年3月。
10. 史尚寬，債法總論，台北市：著者發行，初版七刷，1990年8月。
11. 林誠二，民法債編總論—體系化解說，台北市：瑞興，初版，2000年9月。
12. 邱聰智，新訂民法債編通則，台北市：著者發行，新訂一版二刷，2001年10月。
13. 孫森焱，民法債編總論，台北市：著者發行，修訂版，2001年2月。
14. 陳聰富，侵權歸責原則與損害賠償，台北市：元照，初版，2004年9月。
15. 曾世雄，非財產上之損害賠償，台北市：元照，初版四刷，2005年11月。
16. 曾世雄（詹森林續著），損害賠償法原理，台北市：新學林，二版四刷，2005年10月。
17. 曾隆興，詳解損害賠償法，台北市：三民，修訂初版二刷，2004年4月。
18. 王甲乙、楊建華、鄭健才，民事訴訟法新論，台北市：著者發行，修訂版，2005年10月。
19. 駱永家，民事訴訟法I，台北市：著者發行，修訂九版，1999年3月。
20. 駱永家，民事舉證責任論，台北市：臺灣商務，初版十刷，2003年4月。
21. Robert Cooter & Thomas Ulen 著，溫麗琪譯，法律經濟學，台北市：華泰文化，初版，2003年6月。
22. 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版有限公司，初版第1刷，2008年10月。
23. 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略應用，台北市：元照，初版一刷，2004年11月。
24. 李文賢，專利法要論，台北市：翰蘆，初版，2005年9月。

25. 范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖，面對專利戰爭的「新」思維，台北市：新學林，一版一刷，2006年4月。
26. 徐宏昇，高科技專利法，台北市：翰蘆，初版，2003年8月。
27. 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇，專利法解讀，台北市：元照，二版一刷，2002年3月。
28. 陳智超，專利法—理論與實務，台北市：五南，二版一刷，2004年4月。
29. 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，台北市：新學林，修訂再版，2004年2月。
30. 楊崇森，專利法理論與應用，台北市：三民，初版，2003年7月。
31. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，台北市：元照，初版第一刷，2005年4月。
32. 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，經濟部智慧財產局，初版第1刷，2006年4月；二版第1刷，2009年1月。
33. 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，台北市：司法院，第一版，2003年11月。
34. 蔡明誠，發明專利法研究，台北市：著者發行，三版一刷，2000年3月。
35. 熊誦梅，法官辦理專利侵權民事訴訟手冊，司法研究年報第23輯第4篇，台北市：司法院，第一版，2003年11月。
36. 劉尚志等，智慧財產權損害賠償計算之研究(從美國法之比較觀察):美國專利損害賠償之計算方法，98年度智慧財產訴訟新制專題研究論文集，智慧財產法院，第1版，2010年7月。
37. 孫森焱，民法債編總論上冊，台北，自版，2001年2月。
38. 陳昭華等，經濟部智慧財產局，商標侵權案例及相關立法例之研究【期中報告】，2006年6月20日。
39. 陳榮宗，林慶苗，民事訴訟法(上)，三民書局股份有限公司，修訂六版，2009年3月。
40. 黃榮堅，基礎刑法學(上)，元照出版有限公司，三版1刷，2006年9月。
41. 楊佳元，侵權行為損害賠償責任研究-以過失責任為中心，初版，2007年。
42. 楊淑文，民事實體法與程序法爭議問題，元照出版有限公司，初版第1刷，2006年6月。
43. 陳群顯，智慧財產權訴訟實戰，五南圖書出版公司，初版，2012年3月。

1.2 期刊報章論文

1. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之一：危險社會、保護國家與損害賠償法，月旦法學雜誌，第117期，2005年2月。
2. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之二：損害賠償法的體系、請求權基礎、歸責原則及發展趨勢，月旦法學雜誌，第119期，2005年4月。
3. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之三：損害賠償法之目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁，月旦法學雜誌，第123期，2005年8月。

4. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之四：損害概念及損害分類，月旦法學雜誌，第 124 期，2005 年 9 月。
5. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之五：回復原狀與金錢賠償—損害賠償方法的基本架構，月旦法學雜誌，第 127 期，2005 年 12 月。
6. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之六：財產上損害賠償(一)—人身損害，月旦法學雜誌，第 129 期，2006 年 2 月。
7. 王澤鑑，損害賠償法專題研究系列之七：財產上損害賠償(二)—為新生命而負責：人之尊嚴與損害概念 (Wrongful birth 及 Wrongful life)，月旦法學雜誌，第 131 期，2006 年 4 月。
8. 汪渡村，專利侵權損害計算標準之研究—以所失利益為中心，銘傳大學法學論叢，第 2 期，2004 年 6 月。
9. 林尚諭，從美國永久禁制令之核發看我國法上專利侵權案件之民事救濟，萬國法律，第 147 期，2006 年 6 月。
10. 王俊凱等，智慧財產保護實證研究-美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論，6 卷 1 期，2009 年。
11. 林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律，第 173 期，2010 年 10 月。
12. 許士官，損害數額之酌定，台大法學論叢，第 39 卷第 1 期。
13. 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，台北大學法學論叢第 61 期，2007 年。
14. 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第 118 期，94 年 3 月。
15. 周漢威，專利侵權損害賠償—論「合理權利金」之增訂及法理依據，銘傳大學法學論叢，第 5 期，2005 年 12 月。
16. 吳景源，侵害智慧財產權損害賠償之研究，收錄於「司法研究年報」，第十二輯，上冊，台北市：司法週刊社，1992 年 6 月。
17. 徐宏昇，專利侵害民事訴訟之證據調查比較研究，工業財產權與標準，第 54 期，1997 年 9 月。
18. 陳智超，專利補助侵權於我國法制上之依據，智慧財產權，第 12 期，1999 年 12 月。
19. 許泉毓，論專利侵權處理，月旦法學雜誌，第 101 期，2003 年 10 月。
20. 黃銘傑，專利侵權損害賠償訴訟「故意、過失」之要否與損害額之計算方式—評最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決，月旦法學雜誌，第 128 期，2006 年 1 月。
21. 馮震宇，論侵害專利權之民事責任與民事救濟，法學叢刊，第 161 期，1996 年 1 月。
22. 張宇樞，美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討，科技法學評論，第 2 卷第 1 期，2005 年 4 月。

23. 詹森林，專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償，月旦法學雜誌，第 13 期，1996 年 5 月。
24. 熊誦梅，專利侵權民事判決簡析，月旦法學雜誌，第 105 期，204 年 2 月。
25. 蔡東廷，論我國侵害專利權之民事責任及專利權人應有之準備，智慧財產權，第 48 期，2002 年 12 月。
26. 鄭中人，論專利侵害救濟之責任要件，工業財產權與標準，第 66 期，1998 年 9 月。
27. 劉尚志、莊國祥，專利侵害鑑定與技術創新概念之探討，台大法學論叢，第 26 卷第 3 期，1997 年 4 月。
28. 謝銘洋，智慧財產權：第三講—智慧財產權之性質與特徵，月旦法學教室，第 2 期，2002 年 12 月。
29. 謝銘洋，智慧財產權：第四講—智慧財產權之重要國際規範，月旦法學教室，第 3 期，2003 年 1 月。
30. 梁志文，論著作權法侵權損害賠償之法定賠償制度-以大陸法制為中心，科技法律透析，2006 年 11 月。
31. 陳聰富，美國法上懲罰性賠償金制度，台灣本土法學，第 26 期。
32. 趙晉枚，商標侵害的賠償-兼評商標法的修正，科技法律透析，2010 年 9 月。
33. 謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析-智慧財產法院 97 年度民訴字第 3 號民事判決解析，法令月刊，第 61 卷第 5 期。
34. 劉怡婷、王立達合著，美國專利侵害實際損害額之計算—以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心，智慧財產權月刊 136 期，2010 年 4 月。
35. 李崇僖，專利技術價值在侵權訴訟中之認定—兼論美國法上的專利政策思維，專利師季刊，2012 年 4 月。

1.3 會議論文集

1. 陳群顯，台灣與中國大陸專利制度演變與法院判決之回顧與展望，2007 全國科技法律研討會論文集，國立交通大學科技法律研究所，新竹，2007 年 11 月。
2. 劉尚志、王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，第三屆全國法學實證學術研討會論文集，頁 3-42，國立交通大學科技法律研究所，新竹，2008 年 5 月。
3. 田村善之，專利侵權之損害賠償-日本法現狀，變遷中專利制度之檢討與展望研討會簡報第 41 頁，台北，2011 年 12 月 17 日。
4. 李素華，台灣專侵害賠償問題初探，變遷中專利制度之檢討與展望研討會簡報第 3 頁，台北，2011 年 12 月 17 日。
5. 沈宗倫。合理權利金為中心的新專利損害賠償法制—評智慧財產法院 98 年度民專上易字第 25 號判決及其初審法院判決，智財判決研究會，台北，2012 年 3 月 2 日。

1.4 學位論文

1. 賴文智，智慧財產權與民法的互動—以專利授權契約為主，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，2000年6月。
2. 李育昇，論專利權之侵害與救濟，台北大學法律研究所碩士論文，2001年6月。
3. 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，交通大學科技法律研究所碩士論文，2002年。
4. 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，政治大學法律研究所碩士論文，2002年7月。
5. 程珮然，鑑價理論於專利侵權損害賠償實務之適用，東吳大學法律學系研究所碩士論文，2003年。
6. 熊賢安，專利侵權之判斷，東海大學法律研究所碩士論文，2003年6月。
7. 周漢威，論專利侵權損害賠償之範圍及計算—專利權人所失利益之界定，銘傳大學法律研究所碩士論文，2005年5月。
8. 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，世新大學法學院碩士論文，2005年。
9. 賴彥魁，專利侵權之救濟與求償—以我國法院實務見解為中心，清華大學科技法律研究所碩士論文，2006年。
10. 李孟聰，專利法之損害賠償-以日本平成修法沿革為中心，中原大學財經法律學系碩士論文，2006年。
11. 張林祐均，專利侵權損害賠償計算之研究—兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用，東華大學財經法律研究所碩士論文，2006年。
12. 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文，2006年。
13. 何俞宛，智慧財產權間重複賠償問題之研究，世新大學法學院碩士論文，2007年。
14. 陳昭明，專利權侵權行為之研究-以間接侵害為中心，東吳大學法學院法律學系專業碩士班碩士論文，2007年。
15. 李柏靜，論專利侵害之損害賠償計算—從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，政治大學法律科技整合研究所碩士論文，2009年。
16. 楊晉佳，專利侵權損害賠償額之研究，政治大學智慧財產研究所碩士論文，2009年。
17. 林威融，論專利侵權損害賠償之計算，台灣大學碩士論文，2009年。
18. 車慧中，以美國專利侵權訴訟判決建構專利鑑價模型之研究，中華科技大學科技管理研究所博士論文，2009年。
19. 施志遠，自美國專利改革趨勢論我國專利侵權損害賠償之認定，清華大學科技法律研究所碩士論文，2009年。

20. 吳明珠，整體市場價值法則於合理權利金計算之適用-從美國專利實務見解談起，清華大學科技法律研究所碩士論文，2010年。
21. 陳柏諺，美國上訴法院對專利訴訟損害賠償之見解觀點演變研究，雲林科技大學，碩士論文，2011年。
22. 黃秀忠，智慧財產權損害賠償之計算-兼論「擇一請求」於訴訟法上的性質，東吳大學碩士論文，2011年。
23. 吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍—以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果，交通大學碩士論文，2011年。
24. 賴忠明，美國專利侵權救濟之經濟分析，逢甲大學碩士論文，2012年。

二、外文著作

2.1 書籍

1. Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Strategies Handbook (2000).
2. Donald S. Chisum, Craig Allen Nard, Herbert F. Schwartz, Pauline Newman & F. Scott Kieff, Case and Materials: Principles of Patent Law (2nd ed. 2001).
3. Paul Goldstein, Copyright, Patent, Trademark, and related state Doctrines: Case and Materials on the Law of Intellectual Property (5th ed. 2004).
4. Rochelle C. Dreyfuss & Roberta R. Kwall, intellectual Property: Trademark, Copyright and Patent Law (2nd ed. 2004).
5. Roger E. Schechter & John R. Rhomas, Principles of Patent Law (2004).
6. Dobbs, Dan B., Law of Remedies (2nd ed., 1993).
7. Kitch, Edmund W., and Perlman, Harvey S., Legal Regulation of the Competitive Process (Revised 4th ed., 1991).
8. Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling D., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names (14th ed., 2005).
9. McCarthy, J. Thomas, Trademarks and Unfair Competition (4th ed., 2011).
10. Parr, Russell L., Intellectual Property Infringement Damages: A Litigation Support Handbook (2nd 1999).
11. Ross, Terence P., Intellectual Property Law: Damages and Remedies (1st ed., 2000).
12. Tamaro, Normand, LL.D., Copyright Act, Thomson (2006).
13. Gordon V. Smith and Russell L. Parr: Intellectual Property: Valuation, Exploitation, and Infringement Damages (2005).
14. 設樂隆一法官著，「損害（2）因侵害行為所受利益」。
15. 吉川泉法官著，「損害 2 發明專利法第 102 條第 2 項之「因侵害行為所受之利益額」之意義」。
16. 三村量一法官著，「損害（1）發明專利法一〇二條第一項」。

2.2 期刊文獻

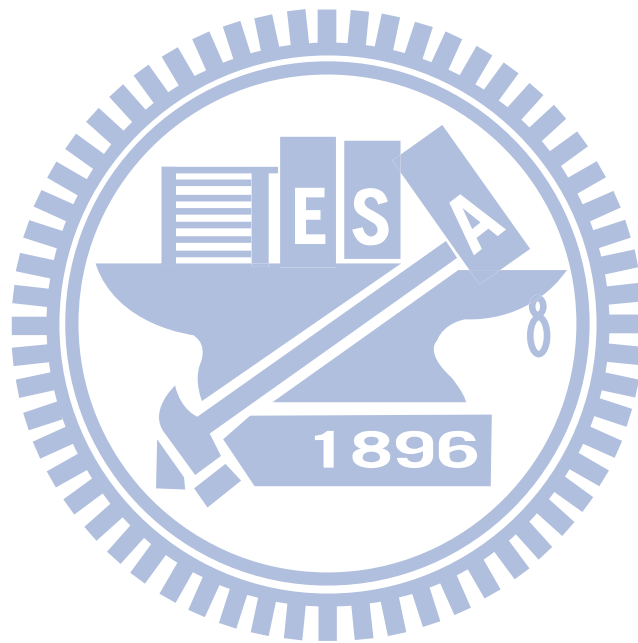
1. Barnhardt, John J., Revisiting A Reasonable Royalty as A Measure of Damages for Patent Infringement, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 991 (2004).
2. Birks, Peter, At the Expense of the Claimant: Direct and Enrichment in English Law, Oxford U. Comparative L. Forum 1(2000). Also can visit at <http://ouclf.iuscomp.org/articles/birks.shtml>.
3. William M. Landes, An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results 750 Houston Law Review, 41:3 (2004), http://www.houstonlawreview.org/archive/downloads/41-3_pdf/landes.pdf, last visited on April 5, 2008.
4. William M. Landes, An Economic Analysis of the Courts, 14 J.L. & ECON. 61, 66 (1971).



附錄：台灣法院專利侵權訴訟中損害賠償的一些觀察

— 專利侵權訴訟損害賠償實證研究之範圍及方法

本文以司法院之「法學資料檢索系統」資料庫為實證研究範圍，針對已公開在資料庫所有地方法院判決進行檢索，首先篩選出關於專利侵權訴訟³⁷⁸中，原告聲明損害賠償請求之案件，計 430 件³⁷⁹，其中 331 件係駁回原告之訴，僅 99 件全部或一部准許原告損害賠償訴訟之請求。相關地方法院之判決數目及其分佈³⁸⁰如後：



³⁷⁸ 檢索範圍係以「專利」作為第一次檢索之關鍵詞，並以人工篩選方式剔除與專利訴訟無關之案件，並僅保留聲明具有損害排除請求之案件；並於第二次篩選時再將於判決無關之裁定剔除。檢索時間設定在 88 年 8 月 1 日起至 97 年 3 月 31 日為止。

³⁷⁹ 關於案件數目遠比糾紛發生之數目為少，主要原因是專利侵權訴訟，涉及較多之商業考量，兩造間之和解可能性較高，除非有特殊之考量，否則以訴訟終結之比例可能偏低，此亦與美國專利訴訟之情形相符，Landes, *supra* note 105。

³⁸⁰ 關於各地方法院專利訴訟案件數目、專利種類、損害賠償數額之範圍等項目，涉及各地區產業分佈、法院生態等，均值得進一步分析。惟避免失焦，本文暫時僅鎖定損害賠償計算之方法即參酌因素。

法院	判決數	駁回件數	全部或一部准許件數	法院	判決數	駁回件數	全部或一部准許件數
台北地院	81	65	16	南投地院	10	8	2
士林地院	28	21	7	彰化地院	44	30	14
板橋地院	56	38	18	雲林地院	12	11	1
宜蘭地院	2	2	0	嘉義地院	9	5	4
基隆地院	2	2	0	台南地院	46	38	8
桃園地院	14	11	3	高雄地院	26	19	7
新竹地院	6	5	1	屏東地院	11	9	2
苗栗地院	8	7	1	花蓮地院	2	2	0
台中地院	73	58	15	小計	430	331	99

為便於進一步觀察台灣各地方法院對於專利侵害損害賠償數額之計算方式，本文將集中針對全部或一部准許原告損害賠償請求之判決書，進行詳細的分析及閱讀，同時進行量化及質性的研究。

1.1 地方法院判決統計研究

1.1.1 採用案件勝訴與否之統計

在進行事實審的地方法院判決³⁸¹中，共計有 430 件係關於專利侵權損害賠償請求，其中僅 99 件係由法院准許原告一部或全部請求。如以部分准許即為勝訴的方式計算，經實證調查，目前原告於專利侵權損害賠償請求訴訟中勝訴的比例約 23%³⁸²，可以得到初步結論係原告於專利侵權損害賠償訴訟中之勝訴率偏低³⁸³。

³⁸¹ 有少部分地方法院之專利侵權訴訟判決是簡易判決之上訴審判決。

³⁸² 先前以不同調查期間所獲得的數值為 23%，與本文進行更長期、更全面性之實證研究的結果相當吻合，參宋皇志，我國專利侵權訴訟之實證研究，科技法學評論第三卷第二期，頁 258（2006）。

³⁸³ 有學者認為從邏輯上可能之原因有二，其一是大多數案件原告沒有很充分之理由或證據便行起訴；其二是我國審理專利權案件之法官基於舉證責任分配之原則，當原告未能舉證被告侵權時，便判決原告敗訴，同前註，頁 258。

法院	判決數	駁回件數	全部/一部准許	全部准許	法院	判決數	駁回件數	全部/一部准許	全部准許
台北地院	81	65	16	7	南投地院	10	8	2	1
士林地院	28	21	7	1	彰化地院	44	30	14	1
板橋地院	56	38	18	2	雲林地院	12	11	1	1
宜蘭地院	2	2	0	0	嘉義地院	9	5	4	2
基隆地院	2	2	0	0	台南地院	46	38	8	2
桃園地院	14	11	3	1	高雄地院	26	19	7	0
新竹地院	6	5	1	0	屏東地院	11	9	2	0
苗栗地院	8	7	1	0	花蓮地院	2	2	0	0
台中地院	73	58	15	4	小計	430	331	99	22

從上述統計資料，更進一步分析研究發現，在原告一部或全部勝訴之案件中，發現僅有 22 件係獲得全部勝訴³⁸⁴，佔全部訴訟終結案件 5%，原告勝訴案件中的 22%。

而關於法院准予全部請求勝訴的比例偏低，其原因極可能是原告對其主張在舉證上面臨的重大困難，而經進一步實證研究後發現，各地方法院准許原告全部請求的情形如下：

1. 案件係僅經一造辯論判決³⁸⁵；
2. 原告僅為一部或部分請求，經法院核計後認為損害賠償數額超過原告請求，基於處分權主義，因此法院准許原告之全部請求，此種情形佔所有

³⁸⁴ 台北地院 7 件、士林地院 1 件、板橋地院 2 件、桃園地院 1 件、台中地院 4 件、南投地院 1 件、彰化地院 1 件、雲林地院 1 件、嘉義地院 2 件、台南地院 2 件，共計 22 件。

³⁸⁵ 參台北地院 88 年訴字第 4642 號、台北地院 90 年重訴字第 1641 號判決。但該等判決均屬 2001 年以前之判決，一造辯論判決在新近專利訴訟中已少見，因此此一情形應排除值得研究之範圍以外。

原告全部勝訴之案件數量之大宗³⁸⁶。而在一部請求後，藉由補充或擴張聲明而提高請求數額，且獲得法院支持之案件僅有一件³⁸⁷。

3. 被告拒不提出商業帳冊資料，法院依據民事訴訟法第 345 條，審酌情形以原告對於該商業帳冊之主張為真實，因此全部准許原告之請求。惟值得注意的是，法院並不是在被告拒不提出商業帳冊時，一律核准原告全數請求³⁸⁸，僅係在審酌情形認為原告之主張有理由時，始認定原告之主張為真實，因此有一定數量之案件法院並非直接、全部准許原告之請求。
4. 被告對於原告之主張逕為認諾，然此種情形在專利侵權訴訟中甚為罕見³⁸⁹，主要原因在於專利訴訟通常經過一定時間之通知、協商或分析，在訴訟中甚至可能進行和解，似乎不需要逕為認諾。然被告認諾係被告於訴訟中之權限，如被告認為訴訟標的金額遠低於其實際估算之賠償風險，極可能會逕為認諾以避免不必要的訴訟。

³⁸⁶ 依據民事訴訟法第 244 條第 4 項：「於請求金錢賠償損害之訴，原告得在原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其為補充者，審判長應告以得為補充。」此為損害賠償一部請求之法律依據，但經實證研究相關地院專利侵權訴訟判決，發現有大量案件法院准許之金額均為當事人一部請求之金額（如新台幣 100 萬或 150 萬元）。通常原告僅一部請求之原因係因為無法掌握損害賠償數額計算之證據資料，如果日後原告未在訴訟中補充或擴張其聲明，除了原告不熟悉法律外，可能的原因應是原告透過訴訟，仍無法掌握確切資料得以證明其損害賠償數額。

³⁸⁷ 參嘉義地院 92 年智字第 6 號，原告起訴請求新台幣 150 萬元，經補充後擴張為新台幣 1906 萬 6264 元，並全數獲得法院支持。其計算方式係採專利法第 85 條第 1 項第 2 款，並以同業利潤率 11% 為計算標準。

³⁸⁸ 最高法院 88 年台上第 446 號判決意旨參照：「民事訴訟法第 345 條規定，當事人無正當理由，不從提出文書之命者，法院得認他造關於該文書之主張為正當。係規定當事人無正當理由不從命提出文書時得生之效果。即法院得認他造關於該文書之性質、內容及其成立真正之主張為正當，然非謂他造所主張之事實即屬真正。蓋法院得認他造關於該文書之主張為正當，與該文書之證據價值，係屬兩事，不得因此即謂待證事項已經證明，仍須按一般原則斟酌情形，由法院依自由心證判斷之。」

³⁸⁹ 台南地院 92 年智字第 23 號，於該案件中，原告一部請求新台幣 100 萬元損害賠償，被告逕為認諾，法院因此准許原告之請求。值得注意的是，對於侵權行為之認諾不一定是指對損害賠償數額之認諾，本件原告聲請調閱被告九十年十二月起迄今之申報營業稅及營利事業所得之所有相關資料，然法院判決對此並無回應或交代，且既然原告為一部請求，法院應命原告在被告認諾時得以補充損害賠償數額，並據以判決，但於本件判決書對此亦同樣沒有交代，究竟是原告放棄補充之機會或是法院並未告以得補充尚有不明，因此本件判決似仍有未竟之處。

1.1.2 專利類別之統計

在各地方法院之專利侵權訴訟且原告勝訴之案件中，以發明專利提起訴訟之案件之數量為 8 件，新型為 71 件，新式樣為 20 件，其中發明專利僅佔 8%³⁹⁰，其原因或許與專利技術內容之難度以及專利侵害鑑定之難度有關。簡言之，或可推論出技術難度較低的案件獲得勝訴之可能性較高³⁹¹。

根據下列統計表格可以觀察到現象有：

1. 各地方法院判決中，原告勝訴比例接近，並沒有任何地方法院具有特別顯著不同之勝訴比例。
2. 在各地方法院判決原告勝訴之案件中，以新型及新式樣專利為大宗，發明專利之案件，此與智慧財產局近年公布之核准專利類別之比例³⁹²有顯著差異。
3. 在各地方法院判決原告勝訴之案件中，以發明專利權主張權利之案件明顯偏低，甚至在部分地方法院完全沒有案件以發明專利權主張權利³⁹³。

³⁹⁰ 如扣除美商瑟蘭斯國際股份有限公司以第 27572 號發明專利「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」訴中國石油化學工業開發股份有限公司之案件，在台北一件，在高雄二件，則以發明專利起訴並獲得勝訴之案件恐怕更少。

³⁹¹ 宋皇志，前揭註 382，頁 259

³⁹² 依據智慧財產局 2007 年統計資訊，發明專利本國人獲准共 10578 件（所有專利獲准共 34068 件），發明專利外國人獲准共 11640 件（所有專利獲准共 14938 件），則所有發明專利獲准約佔各類型所有核准專利數量的 45.3%；新型專利本國人獲准共 20267 件（所有專利獲准共 34068 件），新型專利外國人獲准共 502 件（所有專利獲准共 14938 件），則所有新型專利獲准約佔各類型所有核准專利數量的 42.4%；新式樣專利本國人獲准共 3223 件（所有專利獲准共 34068 件），新式樣專利外國人獲准共 2796 件（所有專利獲准共 14938 件），則所有新式樣專利獲准約佔各類型所有核准專利數量的 12.3%，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/96年專利統計.pdf，頁 63，最後點閱日期 2008 年 5 月 4 日。

³⁹³ 可能的解釋是與當地產業類別有關，例如在台中、彰化地區，以傳統產業，甚至是以機械工業為主，專利侵權糾紛集中在新型專利。

法院	全部/一部准許	發明	新型	新式樣	法院	全部/一部准許	發明	新型	新式樣
台北地院	16	2	10	4	南投地院	2	0	2	0
士林地院	7	2	4	1	彰化地院	14	0	12	2
板橋地院	18	2	14	2	雲林地院	1	0	1	0
宜蘭地院	0	0	0	0	嘉義地院	4	0	4	0
基隆地院	0	0	0	0	台南地院	8	0	8	0
桃園地院	3	0	2	1	高雄地院	7	2	5	0
新竹地院	1	0	1	0	屏東地院	2	0	2	0
苗栗地院	1	0	1	0	花蓮地院	0	0	0	0
台中地院	15	0	15	0	小計	99	8	71	20

1.1.3 於面臨原告舉證困難時，法院審酌一切情狀，自為核定數額之統計

按原告對於專利侵害損害賠償請求之計算方式，本具有選擇權。而原告對於其主張之舉證，得利用民事訴訟法中命被告提出文書之方式為之，如被告無正當理由拒絕提出，法院得審酌情形認原告對於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實³⁹⁴。法院於原告對其主張舉證不足時，得審酌一切情狀，依所得心證定其數額³⁹⁵，此一補充計算損害賠償之方式，提供法院解決原告無法充分舉證之困境，亦為目前專利侵權訴訟中賦予法院核定損害賠償金額最具彈性之規定。然上述損害賠償金額之核定僅限於原告舉證不足且完全無法計算損害賠償額時始得採用，法院並無主動採用之權限，因此在實證研究中，常發現原告僅能舉證一小部分損害賠償金額時，法院並無主動採用前揭自為核定數額之權限，造成許多案件原告並無法充分獲得足額之損害賠償。

³⁹⁴ 民事訴訟法第 345 條第 1 項參照。

³⁹⁵ 民事訴訟法第 222 條第 2 項參照。

在各地方法院之專利侵權訴訟案件中，在 99 件原告勝訴之案件中，僅有 16 件法院依其心證自為核定損害賠償數額³⁹⁶，而准許之金額之總金額約佔原告請求金額之總金額 31.3%。

法院	法院依其心證自為 核定件數	原告請求金額	法院核定金額
台北地院	1	200 萬	200 萬
		135 萬	135 萬
板橋地院	6	100 萬	23 萬
		100 萬	20 萬
		500 萬	67 萬 8456 元
		300 萬	45 萬
		1815 萬 8984 元	27 萬 8187 元
		300 萬	300 萬
桃園地院	1	100 萬	100 萬
台中地院	2	193 萬 2000 元	21 萬 5244 元
		119 萬 5860 元	3 萬 1400 元
彰化地院	3	255 萬 5020 元	225 萬 9196 元
		400 萬	1848 元
		300 萬	12 萬 9429 元
嘉義地院	1	1000 萬	638 萬 6577 元
台南地院	1	600 萬	18 萬 5196 元
高雄地院	1	8415 萬	2805 萬

³⁹⁶ 台北地院 1 件、板橋地院 6 件、桃園地院 1 件、台中地院 2 件、彰化地院 3 件、嘉義地院 1 件、台南地院 1 件、高雄地院 1 件，共計 16 件。

小計	16	1 億 4834 萬 1864 元	4644 萬 5533 元
----	----	-------------------	---------------

1.1.4 原告得順利舉證之統計

在目前各地方法院作成之專利侵權損害賠償判決中，原告面臨到一普遍無法舉證損害之窘境，主要原因是民法第 216 條或差額說之舉證責任在專利權訴訟中幾乎沒有原告可以順利舉證。在原告勝訴的 99 件案件中，竟僅有 8 件係採用差額說，而觀其判決內容，該差額說之主張實際上亦頗生爭議，主要係損害因果關係認定上的問題。此外，在原告具有損害賠償計算選擇權之情形下，原告亦傾向不選擇差額說之主張，可能的原因是避免向法院提出原告自身涉及營業秘密之財務資料。

1.2 質性研究

在本文實證研究之調查中，發現台灣各地方法院有下列現象值得進一步研究：

1. 高額損害賠償為少數，以小額損害賠償為絕大多數

在前揭法院判決的統計中，我們可以清楚發現幾個現象，亦即（1）原告勝訴率低；（2）原告起訴金額高，法院實際判決金額小。造成的結果將是專利權人尋求專利權保護的意願偏低，或是以訴訟做為解決專利侵權爭議的解決方案將無助於真正解決問題。

造成上揭現象的原因可能如下：

- （1）原告舉證證明侵權的難度高；
- （2）原告訴訟前的蒐證及準備不足；
- （3）原告對於專利訴訟的知識不足，造成過度期待；
- （4）關於損害賠償的證據資料都在被告的掌控中，原告在訴訟中的舉證不易；

- (5) 實證研究的判決多為新型專利，該類專利的技術層次較低，附加價值亦較低，因此整體損害賠償數額不高；
- (6) 法院對於被告拒不配合，同意以原告主張的損害賠償數額為真正的案件數量過低；
- (7) 法院於審酌一切情況，依所得心證自行核定其數額的金額偏低；
- (8) 法院傾向依據當事人進行主義，對於損害賠償計算之方式採較為保守的態度；或
- (9) 法院運用現行民事訴訟法中之修正方法的意願偏低。

2. 發明專利損害賠償數量極其有限，以新型及新式樣侵害為絕大多數

在本文實證研究的統計中，發現到法院准許的專利侵權損害賠償的案件的數量已屬偏低，僅佔有判決案件量 23%。此一偏低的原告勝訴機率，無疑將阻卻專利權人透過司法救濟尋求專利權保護。實則，專利權人在研發後提出專利申請時，是否已經充分認知到此一偏低的勝訴機率？偏低的專利權人勝訴率無疑增加專利權人尋求保護成本，以及影響日後投入研發以及申請專利之意願，造成專利權人於我國尋求專利保護之意願降低，連帶阻礙其日後願意投入研發或申請專利保護之布局，此一結果對於無異否定現行專利制度存在之目的。

當然，對於此一偏低勝訴機率或許有多種面向可以解釋，例如，對於專利權人勝訴機率較高之案件，當事人多在進行詳細分析後，較願意以其他訴訟外之方式終結案件，使得被告避免敗訴後對公司商譽及營運產生負面之影響，同時也避免敗訴時將無法透過協商取得較為有利之條件。

另一種解釋是法院對於改變狀態採取較為保守之看法，亦即在法院認定是否有侵權行為存在時，因為智慧財產權屬法律賦予之無體財產權利，法院如要課予被告負擔侵權行為損害賠償責任，無疑是變更一既存狀態，在舉證責任分配³⁹⁷以

³⁹⁷ 民事訴訟法第 277 條參照。

及原告在無專利侵權訴訟中舉證上的困難，原告因為被告對其證據抗辯較容易成立³⁹⁸，導致敗訴，在此一情形下，原告敗訴機率較高似乎成為現行專利侵權訴訟設計下必然之結果。本文認為，倘此一成立，則我國專利侵權訴訟確實有改進的必要及空間，而日後智慧財產法院之成立，或許亦必須針對此一問題作一全面性的檢視及改革。

而即便在僅有 23%原告勝訴案件中，本文深入進行實證研究亦發現到專利權人主張之專利類型竟以新型及新式樣專利為大宗，以發明專利提起之案件而原告勝訴之案件僅有 8 件，僅佔所有案件 8%。此一數值顯然與現行智慧財產局核准專利的比例³⁹⁹有一定程度的差距。在理論上發明專利屬於較為重要、技術層次較為複雜⁴⁰⁰，專利權人也必須投入更多的研發成本始能獲得研發成果，因此所需要的保護強度也應較高，但實證研究的結果似乎恰為相反，此一現象可能將造成現行專利制度的衝擊。但此一現象存在可能的解釋是，發明專利所涉及到的損害賠償數額較為龐大，當事人也較願意投入更多的資源進行侵權訴訟案件的分析，在當事人比較可能進行理性法律經濟分析的情形下，衡量兩造間的公司形象損害以及案件勝訴的可能性後，在當事人間預期差距不大的情形下，兩造極可能以和解收場，造成發明專利侵權訴訟以判決終結的案件數量偏低。

發明專利訴訟案件數較少之原因，在於獲准發明專利案件數之權利人中。外國人對於本國人⁴⁰¹，而外國專利權人依據現行制度於我國提起訴訟，可能需耗費

³⁹⁸ 陳怡妃，前揭註 28，頁 104，於對台北地方法院法官深入訪談之問題七。

³⁹⁹ 參前註 392。

⁴⁰⁰ 板橋地方法院 93 年度智字第 9 號：「本院斟酌被告等已有產品型錄以供銷售之用，且於本件訴訟前相關保全證據程序中確已發生系爭連接器之產品，復參以系爭專利係新型專利，其發明及創作之程度非如發明專利為大．．．等情事，認本件原告請求被告連帶賠償之數額以 200,000 元為宜，逾此部分之請求則應予駁回。」該判決依據民事訴訟法第 222 條核定損害賠償金額時，即以新型專利侵害造成得損害範圍應比發明專利受侵害時為輕，因此核定較低的損害賠償數額。

⁴⁰¹ 參前註 392，第 63 頁。以經濟部智慧財產局 96 年專利統計資料顯示，92 年度本國人公告核准發明專利，計有 6,399 件；外國人則有 18,735 件，約為本國人件數的 3 倍之多。而 87-92 年度之資料皆顯示外國人比本國人所獲得之發明專利件數要高之現象。但是，自 93 年起，本國人與外國人在發明專利件數之差距即逐漸拉近。例如，96 年度本國人公告發證發明專利計有 10,578 件，外國人則為 11,640 件，已不再有以往倍數之差距。然而，專利訴訟通常都是在獲得專利權數年後才起訴，或者經訴訟進行數年後才有一審判決結果，因此近年所核准之發明專利權占專利訴訟判決之比例應是相當地低。

更多成本，此外，其對我國產業環境與訴訟制度的了解程度可能較為不足，亦影響其在我國提起訴訟案件之可能性及意願。反觀，獲准新型及新式樣專利之權利人以本國人居多⁴⁰²，自然本國人提起專利訴訟時，當以主張新型及新式樣專利類型之訴訟為主。可能因而造成訴訟案件中以發明專利提起訴訟之數量偏低。

3. 被告拒絕提出帳冊資料之比例偏高，而原告多希望主張依據民事訴訟法第 345 條，但對於原告之主張法院僅少部分採納

在現行專利侵權訴訟的設計中，於損害賠償計算中，原告尚可以命被告提出文書，例如發票、訂單、商業帳冊等的方式證明數額之計算，於被告拒不提出的情形下，原告得請法院依據民事訴訟法 345 條第 1 項之規定：「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或該文書應證之事實為真實」，亦即在被告拒絕提出該等文書時，以原告之主張為真正，此一修正損害賠償計算數額的方式，理論上將可適度減輕原告的舉證責任，同時適度地將舉證責任移轉至被告，立意良善，如使用得當，將可解決以往損害賠償數額不易證明之苦。

然在本文實證研究的過程中，發現原告多希望執此一方式主張，但法院採認的機率似乎偏低⁴⁰³，惟值得注意的是，當法院採用原告此一主張所計算出來的損

⁴⁰² 參前註 392，第 63 頁。92 年度本國人公告核准新型專利，計有 20,315 件；外國人僅有 1,124 件，約為本國人件數的十分之一。而 87-92 年度之資料皆顯示外國人比本國人所獲得之新型專利件數要少之現象。96 年度本國人公告發證新型專利計有 20,267 件，外國人則降為 502 件；因此，獲得新型專利權者以本國人占有絕對之比例。92 年度本國人公告核准新式樣專利，計有 4,241 件；外國人則有 2,220 件，約為本國人件數的一半。96 年度本國人公告發證新式樣專利計有 3,223 件，外國人則為 2,796 件；因此，獲得新式樣專利權者以本國人為多數。

⁴⁰³ 台北地方法院 92 年度智字第 95 號：「按發明專利權人於遭受侵害時，得依侵害人因侵害行為所得之利益請求損害賠償，倘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，上開意旨為專利法第八十五條第一項第二款所明定，上開規定於新型專利權人亦有其適用，同法第一百零八條亦設有規定。本件被告好易通公司自承其參與系爭工程招標所獲得之款項為一百二十四萬六千九百四十二元，而就其進口系爭儀器所支付之成本費用若干，被告於經命提出後，並未提供任何證據資料供本院佐參，參酌上開規定，自以被告參與系爭招標案所獲得之上述價款做為被告所獲得之利益，而本件被告既確有侵害原告專利情事，是本件原告請求被告連帶給付上開金額，及依此計算之法定利息，即屬有據，應予准許。」

台北地方法院 95 年度智字第 95 號：「原告既已依專利法前揭規定，提出原告對於損害賠償額度計算之主張，被告就此額度之計算如有意見，自得自負舉證責任，提出證據就專利法前揭「成本」及「必要費用」等事項舉證證明，被告逕以同業利潤淨利率作為原告得請求之依據，顯不足採。」本件法院判決損害賠償金額為新台幣 20 億元。

害賠償金額通常均較高⁴⁰⁴。換言之，此一計算方式，倘原告蒐集證據且運用得當，或許可以做為協助法院核定較高額損害賠償金額的方法。

4. 法院針對原告請求之數額，實際准許的金額比例偏低

從本文實證研究的統計來看，即便法院認定有專利侵權行為之事實，但實際上准許的金額亦有偏低的情形，倘扣除美商瑟蘭斯以同一專利訴中石化在台北及高雄的三件訴訟案、日商日亞化在板橋訴億光電子⁴⁰⁵以及專利權人德保公司以同一專利於嘉義及高雄所提起的兩件案件⁴⁰⁶，實際上法院全部准許、且判決金額超

板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號：「依被告倚天公司之 82 至 86 年之營業收入明細表(見本院卷二第 124 至 156 頁)，有關「中文系統產品(應係與銷售「圖龍字集」有關)」之營業金額如附表所示，再依被告倚天公司各該年度之公司純益率計算，雖可依此計算被告倚天公司各年度總計應賠償之金額，計為 70,066,157 元，但因查無被告倚天公司實際銷售「圖龍字集」之營業收入為何，本院依上開營業收入明細表所載，被告倚天公司有關「中文系統產品(應係與銷售「圖龍字集」有關)」之營業金額約為其各該年度總收入之四分之一等情，認被告倚天公司上開「中文系統產品」之營收金額至少亦有四分之一係銷售「圖龍字集」之營收即 17,516,539 元。則自 85 年 6 月 20 日起至 86 年 1 月 23 日止，原告倚天公司銷售「圖龍字集」之營收為 10,217,981 元。另自 82 年 11 月起至 85 年 6 月 19 日止，原告倚天公司銷售「圖龍字集」之營收則為 45,737,629 元。是原告得依侵權行為請求被告倚天公司、乙○○、丁○○、丙○○、甲○○連帶賠償之金額為 10,217,981 元。」本件法院判決損害賠償數額為新台幣 1021 萬 7981 元。

板橋地方法院 95 年度智字第 17 號：「本院審酌本件被告製造之系爭開關，確實落入原告享有之系爭新型專利申請專利範圍內，被告有侵權行為之事實，應堪認定，故本院認依民事訴訟法第 345 條第 1 項之規定，堪認原告就該項文書之主張為真正，故原告主張被告因侵權行為之銷售總額為 25 萬元，洵屬可採。」

板橋地方法院 95 年度重智字第 3 號：「經本院於 96 年 6 月 26 日諭知被告應於 20 日內提出自 93 年 2 月 1 日起迄今銷售系爭三型號產品之銷售明細(含各該型號產品單價、出貨數量、出貨日期、銷售金額之出貨單)及發票等資料(見本院第四宗卷第 228、229 頁)，被告迄未提出，僅泛稱系爭三型號產品是否有侵害原告之系爭專利仍屬不明，且該等資料屬被告之營業秘密，一旦公開給原告知悉將對被告產生無可估計之損害(見被告 96 年 7 月 13 日答辯(六)狀、96 年 9 月 13 日言詞辯論筆錄)云云為由，而拒絕提出。然即令該項銷售明細資料涉及被告之營業秘密，然本院就此部分可依不公開方式行之(參民事訴訟法第 344 條第 2 項但書)，但不得作為拒絕提出前開文書之正當事由。故本院審酌本件被告億光公司製造、販賣之系爭三型號產品，確實落入原告享有之系爭新式樣專利申請專利範圍內，被告億光公司有侵權行為之事實，已堪認定，是本院認依民事訴訟法第 345 條第 1 項之規定，堪認原告就該項文書之主張為真正，故原告主張被告億光公司因侵害行為所得之利益如上，原告請求其中之 8,000 萬元等語，洵屬可採。」本件法院判決損害賠償數額為新台幣 8000 萬元。

尚有其他判決如士林地方法院 94 年度智字第 25 號、台中地方法院 93 年智字第 35 號、台中地方法院 92 年智字第 59 號、彰化地方法院 92 年度智字第 3 號、高雄地方法院 91 年度重訴字第 14 號、高雄地方法院 89 年度重訴字第 1005 號等。

⁴⁰⁴ 同前註，台北地方法院 95 年度智字第 95 號法院所判決損害賠償金額為新台幣 20 億元；板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號法院判決金額為新台幣 1021 萬 7981 元；板橋地方法院 95 年度重智字第 3 號法院判決金額為新台幣 8000 萬元。

⁴⁰⁵ 板橋地方法院 95 年度重智字第 3 號參照。

⁴⁰⁶ 嘉義地方法院 92 年度智字第 6 號，「本件保全證據扣得被告製造之六種產品，雖僅將其中 e99 Avant 之產品送鑑定，惟該六種產品擊發裝置結構均相同一情，業據被告於本院自陳在卷，

過新台幣 1000 萬元以上之案件，僅有一件⁴⁰⁷。此一偏低金額的現象，將不可避免地阻卻專利權人透過司法救濟途徑來保護其專利權。因此，值得思考的是如何樹立出明確的規範，讓原告及被告雙方可以明確知悉在何種情形下法院將會判決較高額的損害賠償金額，或可以協助兩造儘速就案件進行法律經濟分析，在社會成本極小化的情形下，儘速和解或續行訴訟，以避免不必要的訴訟及無謂的司法資源浪費。

5. 採取差額說而被法院支持之比例偏低

另關於原告採取差額說的情形，實際上法院支持的比例偏低，主要的原因是市場競爭者眾，是否排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人已身經營不善？相關因素相當複雜，經本文實證研究發現，在各地方法院判決中，竟然僅有 8 件案例⁴⁰⁸，且採用此種方式計算損害賠償金額，經法院審理後，實際判決金額似乎遠低於原告起訴所主張之數額，造成的影響是日後專利權人恐將儘量避免主張以此一方式計算損害賠償數額。

且其對於 90 年 12 月、91 年及 92 年間因銷售上開六種產品所得之商業利潤約為 19,066,264 元之事實，亦不爭執（詳本院卷(二)第 191、217 頁）。則本件經國立雲林科技大學鑑定結果，認待鑑物品已落入系爭專利申請之專利範圍內，足見被告製造之上開六種產品已侵害系爭專利。因此，原告依專利法第 85 條第 1 項第 2 款，主張依被告銷售上開六種產品之全部收入，再乘以百分之 11 的同業利潤後之金額 19,066,264 元，作為計算損害之依據，應屬可採，其另主張依專利法第 84 條第 1 項，請求被告停止製造、販賣、為販賣之要約及使用原告所享有中華民國新型第 178474 號「漆彈槍改良結構」專利之行為，亦屬有據，應予准許。」該案法院判決損害賠償金額為新台幣 1906 萬 6264 元。

高雄地方法院 91 年度重訴字第 262 號：「丁○○、戊○○係分別於八十四年一月二十日、八十八年十一月間各販賣系爭機器一台予甲○○○○○，由其使用至九十年四月二十六日本院實施證據保全程序時為止，已如前述，依此計算，則丁○○、嘉宏公司及甲○○○○○應賠償七十五個月（即 $11+(31-20)/30+12+12+12+12+12+3+26/30=75$ ，不滿一月者捨去）之收益，即二千八百零五萬元（即 $374,000 \times 75=28,050,000$ ），戊○○、後東公司及甲○○○○○應賠償十七個月（即 $15/30+12+3+26/30=17$ ，不滿一月者捨去）之收益，即六百三十五萬八千元（即 $374,000 \times 17=6,358,000$ ）。從而，原告請求被告丁○○、嘉宏公司、甲○○○○○連帶給付二千八百零五萬元，被告戊○○、後東公司、甲○○○○○連帶給付六百三十五萬八千元，及均自九十一年四月三日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息，洵屬有據，應予准許。」該案法院判決損害賠償金額為新台幣 2805 萬元。

⁴⁰⁷ 板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號參照，該案法院判決損害賠償數額為新台幣 1021 萬 7981 元。

⁴⁰⁸ 板橋地方法院 90 年訴字第 826 號、板橋地方法院 92 年度智字第 38 號、板橋地方法院 93 年度智字第 37 號、板橋地方法院 94 年度智字第 23 號、士林地方法院 94 年度智字第 34 號、台中地方法院 93 年度智字第 21 號、93 年度智字第 35 號、94 年度智字第 36 號。

6. 其他值得注意之現象

另在本次損害賠償計算於台灣各地方法院判決實證研究的過程中，發現有下列因素值得注意：

(1) 關於證據取得部分

本次實證研究過程發現，部分案件係藉由刑事案件搜索扣押取得相關證據資料，並藉以進行後續損害賠償之計算，但由於目前台灣專利侵權已全面除罪化，當事人不可能再透過搜索扣押的方式蒐證，因此該等取得證據之方法於現行制度已無參考價值。

而在本次實證研究的過程中，亦發現有部分案件係以證據保全的方式取得相關資料帳冊，並藉以進行後續損害賠償之計算。惟目前有部分地方法院認為損害賠償之既然有多種方法，且原告既然具有選擇權，在不侵奪被告商業資料機密性的情形下，多半認為原告非不得於訴訟過程中，以證據調查之方式命被告提出，僅在被告拒不提出情形下，逕以原告之主張或應證之事實為真實，因此拒絕原告保全證據之聲請。此一見解，亦導致原告不易蒐證取得據以計算損害賠償數額之證據資料。然本文認為原告仍可能藉由證據資料取得相關損害賠償計算所需之證據，僅係必須特別釋明究竟有何保全證據之必要，例如對於部分小型公司工廠並無保存相關帳冊義務之情形，或許可做為日後損害賠償補充修正方法。

(2) 關於損害賠償計算部分

關於損害賠償計算，在本次實證研究的過程中，亦發現有非常少數的地方法院囑託鑑定機構進行鑑價，並據以獲得損害賠償數額之心證⁴⁰⁹。該等方法或許亦可做為法院核定損害賠償金額的重要參考依據。

⁴⁰⁹ 台中地方法院 91 年度重訴字第 254 號、高雄地方法院 91 年度重訴字第 262 號、高雄地方法院 89 年度重訴字第 980 號、屏東地方法院 93 年度智字第 3 號。

另在實務案件中，本次實證研究亦發現到原告在運用專利法第 85 條第 1 項第 2 款時，無法證明實際損害賠償數額的一個原因是，即便取得相關營業數據，但因為缺發針對個別型號產品的細部數據，導致法院認為原告主張的範圍過廣，雖然有部分地方法院支持以侵權產品佔所有產品比例的方式，依比例認定侵權產品之營業數額，但該等方法似乎過於粗糙，在被告強烈抗辯的情形下，雖然法院可以民事訴訟法第 345 條之規定，在被告拒不提出實際細項帳冊的情形下，課予被告不利益之認定，但本文在實證研究的過程中發現，法院極可能傾向認定該案件屬於損害數額核定有重大困難，逕依民事訴訟法第 222 條自行在不受當事人主張的情形下核定損害數額，但通常該等數額將遠低於原告之主張，或許此亦為本次實證研究發現法院實際判決損害賠償數額偏低的原因之一。

另就懲罰性損害賠償部分，在本次實證研究的過程中，並無發現有較突出之情形。雖然當事人或有主張，但法院實際支持的情形似乎並不顯著，將留待進一步的解析及研究。又於 2011 年 12 月 21 日公布專利法已將此一懲罰性損害賠償之規定予以刪除，此一議題自此應已較不具有重要性。