

國立交通大學

管理學院科技法律學程

碩士論文

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

Empirical analysis on damage award of patent disputes

研究生：吳靜怡

指導教授：劉尚志 教授

中華民國一百年十二月

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

Empirical analysis on damage award of patent disputes

研究生：吳靜怡

Student : Ching-Yi Wu

指導教授：劉尚志

Advisor : Shang-Jyh Liu

國立交通大學
管理學院科技法律學程
碩士論文



A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Law
in
Technology Law

December 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一十年十二月

台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討

研 究 生：吳靜怡

指導教授：劉尚志

國立交通大學管理學院科技法律學程

摘 要

我國廠商在美國遭提起專利侵權或違反不正競爭法訴訟時有所聞，出口產品亦時常因涉嫌侵權而在美國國際貿易委員會（International Trade Commission；簡稱ITC）遭到擋關，筆者亦曾審理我國廠商出口電子零件至美國遭美國公司提起侵害專利訴訟，我國出口廠商遂對上游零件製造商提起民事損害賠償訴訟之事件。由於我國與美國商業交易頻繁，跨國之專利侵權訴訟已不可避免，了解兩國專利及訴訟制度已為高科技公司商業經營之一環，適逢美國專利改革之立法及我國專利法修法進程均於今年底定，本文試圖由兩國既有之法制設計及判決之實證分析探討目前之專利侵權損害賠償制度之徵結，同時參酌新修法之內容以為評析。

本文旨在探討專利侵權損害賠償，第一章先介紹研究動機與目的，第二章則引介美國法制，內容包括該國專利法之成文法及案例法、美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission；簡稱FTC）在專利改革中所提出之建言，並輔以該國學者對此議題所為之實證研究，而以其等之檢討改進方向做為結語。第三章介紹我國專利法立法沿革及學者對相關法律之解讀，並對於專利侵權之損害賠償範圍、特殊侵權行為與不當得利、不法管理等請求權基礎間之關係，提出本文看法。第四章則以97年7月1日起至100年10月31日止之智慧財產法院專利侵權損害賠償一審判決為實證研究對象，以敘述統計方式量化研究專利權人之「勝訴率」、「判賠率」、「判賠金額大小」及「各種損害賠償範圍之採用比率」，並閱讀智慧財產法院一、二審判決內容將之分析歸納，以質性說明量化研究之成果。第五章則以前述章節為根基，比較分析美國、德國、日本、大陸與我國關於專利侵權賠償範圍之異同，佐以對智慧財產法院判決實證結果以及我國100年11月29日修正通過之專利法立法理由，為「依侵害人因侵害行為所得之利益」予以重新詮釋及「合理權利金」之正名與定位提出建言。

Empirical analysis on damage award of patent disputes

Student : Ching-Yi Wu

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

ABSTRACT

It is common to learn that Taiwan companies are engaged in patent infringement or Antitrust violations in the United States. Products made by Taiwan manufacturers are sometimes excluded by the US International Trade Commission (ITC) on the ground of patent infringement. As a Judge of Hsinchu District Court, I once adjudged a case that one Taiwan electronic components exporter being accused of patent infringement by an American patentee, the exporter in turn sued its upstream manufacturer for damage in Hsinchu District Court. Because of frequent business transactions between the U.S. and Taiwan, patent disputes seem unavoidable. Till very recently in 2011, the enactment of U.S. Patent Reform Act as the America Invents Act as well as new amendments to the Patent Law in Taiwan were all passed, and the changes signify a need to understand the legal institution and practice of patent disputes and damages. This paper analyzes the damage award of patent infringement from both jurisdictions, and conducts the empirical research to unveil the enforcement of patent damages .

This paper aims to explore the damage compensations of patent infringement. Chapter I introduces the background and motivation for such research, and the research goal, methodology and process. Chapter II refers to

the regulations and practices of the U.S. , including statutes , cases and recommendations of the Federal Trade Commission (FTC) regarding the U.S. Patent Reform. Furthermore, this study provides empirical findings of U.S scholars for the suggestions proposed by the FTC. Chapter III dedicates to the patent infringement relief system of Taiwan. It includes the legislative history and scholastic interpretations. Moreover, this chapter analyzes the patent damage award on the legal grounds of torts, as contrast to unjust enrichment and unlawful management of affairs without mandate. Chapter IV performs an empirical analysis of patent damages on the cases, from 1 July 2008 to 31 October 2011, adjudged by Taiwan Intellectual Property(IP) Court. The empirical research quantifies with descriptive statistics for patentee's "winning rate", " percentage of damages ", "amount of damages" and " the comparisons of awarded ratios among various approaches of damage award " Furthermore, qualitative research is also conducted by analyzing the case contents from the decisions of first and second instances of IP Court . The final chapter concludes with the comparisons of pertinent patent regulations and practices from the United States, Germany, Japan, China and Taiwan. Based upon the empirical study of this research, patent legislation history as well as the newly passed Taiwan Patent Law, this thesis proposes to Taiwan courts the interpretations and practice with regard to the infringers' profits and the reasonable royalty as damage compensations.

誌 謝

從事司法工作十餘年，體力與精神的消磨，掏空自己的感覺不時席捲而來，幸有機緣能到交大接受有別於傳統法學的美國法薰陶，填補所學之不足。二年修課期間，師長交辦大量的英文課業文獻，以及從未接觸過的法學實證訓練，到時隔十五年寫完人生中的第二本論文，於此時點的感想就是完成了一個不可能的任務。

能夠完成不可能的任務，最要感謝的就是指導教授劉尚志老師了，本篇論文於100年12月10日公開發表時雖已略具雛形，但仍有多處尚待補強，劉老師除了在公表前後適時地給予提點外，更積極地為我安排口試委員以及二個星期後的口試時間，其後論文的定稿，更遠在國外以電子郵件給予我最大的協助，對於老師的督促與鼓勵，除了感謝還是感謝。論文口試委員即智慧財產法院的蔡惠如法官與專精競爭法的王立達老師，均在百忙之中抽空參與口試，給予我許多寶貴的意見與指正，使本篇論文得再予補強，特此誌謝。

在交大修課這二年，除了充實新知讓人感到愉悅外，能夠結識不同行業的優秀同窗，也是令人十分開心，深藏不露和藹可親又熱心助人的雅淇最讓我崇拜，入所之前就到庭旁聽而謀面的淑雅更是有緣，我們三人一起修習「法學論文寫作與研究方法」，共同於一個月內不眠不休完成圖文並茂的實證研究學期報告，對我而言，也是一個奇蹟。論文寫作期間，雅淇大力協助我實證表格的設計，在我鍵入相關資料後，更花費心思與我共同構思如何呈現有意義的圖表，給我許多啟發，使得本篇論文可以質性研究輔助量化的實證成果，真的十分感謝與感動。同學兼同事的翠玲庭長、毓華及美璘與我一起修課的機會雖不多，但時常提醒我學雜費繳交、選課期限等等瑣事，讓迷糊的我沒有錯過應辦事項，尤其毓華二度幫我“喬”碩班同學幫忙，著實感恩。還有雪芬動用資源幫我搜尋影印資料、隨call隨教Excel與PowerPoint工具與繪圖功能，對於論文的完成幫助很大，非常感激。

王銘勇庭長、汪銘欽學長、南薰學姐、曉芳、敏俐、珮禎在我初到民事庭時，給予我許多教導與關心，博學的王庭長更不吝提供與本篇論文有

關之期刊會議資料，助益良多。助教珮瑜、玉珮與碩班的靜雅在口試及論文製作繳交程序上，給予許多及時的協助，在此均一併致謝。

101年1月于新竹



目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iv
目錄	vi
表目錄	xii
圖目錄	xiii
一、緒論	1
1.1 研究動機與目的	1
1.1.1 研究源起	1
1.1.2 美國專利改革法之啟發	2
1.1.3 我國專利侵權損害賠償之方向	5
1.2 研究範圍及限制	7
1.3 研究方法與架構	8
二、美國專利侵權之損害賠償	9
2.1 立法沿革	9
2.2 專利侵權損害賠償之經濟和法律基礎	11
2.2.1 概說	11
2.2.2 市場校正專利發明之報償和透過競爭的專利發明貢獻	12
2.2.3 專利侵權損害賠償應尋求「擬制」和「保護」發明的市場報償	13
1. 損害賠償	14
2. 永久禁制令	14
3. 有關不足或過度補償問題	15
2.3 專利侵權損害賠償的成文法和案例法	17
2.3.1 成文法	17
2.3.2 所失利益之案例法	18

1. Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.....	19
2. State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.....	21
3. Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co	24
4. Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Intern.....	31
2.3.3 合理權利金之案例法	38
1. TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.....	41
2. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.....	42
2.4 關於專利改革	49
2.4.1 美國專利侵權損害賠償之實證研究	49
1. PricewaterhouseCoopers study.....	49
2. EXCESSIVE OR UNPREDICTABLE? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF PATENT INFRINGEMENT AWARDS	50
2.4.2 美國專利侵權損害賠償之檢討	56
1. 概說	56
2. 重視替代技術的角色	57
3. 法院在合理權利金損害賠償案件的守門員角色	60
4. 整體市場價值法則的運用	71
三、我國專利侵害之損害賠償	85
3.1 專利法立法沿革	85
3.2 專利侵權損害賠償之定性—專利侵權行為屬特殊侵權行為型態	88
3.3 專利侵權損害賠償之現行規定與學說解釋	90
3.3.1 具體損害計算說--專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文	90
3.3.2 差額說--專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書	91
3.3.3 總利益說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段	92
3.3.4 總銷售額說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段	94
3.3.5 酌定說--專利法第 85 條第 3 項	94
3.3.6 囑託鑑定說--回歸民事訴訟法有關鑑定之規定	95
3.3.7 合理權利金說	96
1. 我國關於合理權利金之規定	96
2. 學者對於合理權利金在我國法下定位之看法	97

3.	德國法下之類推授權實施	98
4.	修法增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金」	99
3.3.8	小結	100
3.4	民法損害賠償之方法與範圍	102
3.4.1	民法損害賠償之方法—回復原狀 & 金錢賠償	102
3.4.2	民法損害賠償之範圍—所受損害 & 所失利益	103
3.5	專利侵權損害賠償之方法與範圍	105
3.5.1	專利侵權損害賠償之方法—金錢賠償	105
3.5.2	專利侵權損害賠償之範圍	105
1.	我國學者看法	105
2.	本文看法	106
3.	專利侵權損害賠償之範圍以不當得利概念加以建構	108
4.	專利侵權損害賠償之範圍以不法管理概念加以建構之建議	115
四、	我國專利侵害損害賠償之實證研究	120
4.1	研究動機	120
4.2	研究目的	121
4.3	研究範圍及方法	123
4.3.1	文獻回顧	123
4.3.2	量化研究	123
4.3.3	質性研究	124
4.4	文獻回顧	129
4.4.1	民國 88 年 8 月 1 日起迄 95 年 4 月 30 日止全國各地方法院統計資料	129
4.4.2	民國 87 年 8 月 1 日起迄 98 年 4 月 30 日止全國各地方法院及智財法院 統計資料	129
1.	勝訴率、判賠率、損失回收率	129
2.	法院依原告主張採用之各種損害賠償範圍之比率	130
4.5	智財法院專利侵權損害賠償之量化分析	131
4.5.1	專利權人在智財法院一審之勝訴率	131
4.5.2	專利權人在智財法院一審之判賠情形及判賠率	134
4.5.3	專利權人在智財法院一審之損失回收率	139

4.5.4	智財法院一審判決採用損害賠償範圍之趨勢	140
1.	具體損害計算說、差額說快速萎縮，合理權利金異軍突起	140
2.	總利益說判賠率最高、總銷售額說次之、合理權利金急起直追	145
3.	發明專利判賠率最高，新型、新式樣專利不相上下	146
4.	總銷售額說之判賠率呈現極端趨勢	147
5.	小結	149
4.6	智財法院專利侵權損害賠償之質性研究	150
4.6.1	智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由	150
1.	被控侵權人無故意過失之主觀犯意—99 年度民專訴字第 22 號	150
2.	被控侵權人無故意過失侵權故意前之銷售額不計入 & 原告不知所失利益為何而任意聲明 & 法院判給之懲罰性損害賠償未達原告請求之 3 倍—98 年度民專訴字第 81 號	153
3.	原告臆測被告銷售侵權品之數量及獲利 & 訴訟中亦無減縮聲明之動機 & NPEs 無所受損害—98 年度民專訴字第 96 號、98 年度民專訴字第 15 號、98 年度民專訴字第 58 號、97 年度民專訴字第 22 號、99 年度民專訴字第 223 號、99 年度民專訴字第 12 號、98 年度民專訴字第 136 號	156
4.	原告主張差額說膨脹所失利益，惟法院認差額說受市場因素影響太大，不予採酌—99 年度民專訴字第 153 號	159
5.	原告主張總銷售額說，惟訴訟中兩造對於同業利潤標準不爭執，或被告證明成本及必要費用，法院扣減後以總利益說判決—99 年度民專訴字第 48 號	160
4.6.2	專利權人保守請求可能為智財法院判決損害賠償金額偏低之理由	161
1.	飛利浦公司 vs 巨擘公司—98 年度民專訴字第 46 號	161
2.	EPSON 株式會社 vs 優力世印表機耗材屋有限公司、優卡樂國際有限公司—98 年度民專訴字第 21 號	161
3.	Phiten Co., Ltd vs 典石坊有限公司—98 年度民專訴字第 1 號	161
4.6.3	被告主張應扣除之成本及必要費用，法院仍會予以審酌是否扣除	162
1.	贊助款非成本或必要費用—98 年度民專訴字第 81 號	162
2.	被告訴訟中出具會計師報告與財務報告不符，而不可採—98 年度民專訴字第 46 號	162

3. 被告提出之其他部分成本無從認定是否為必要成本，而不可採—98 年度民專訴字第 50 號	163
4. 固定成本非專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段所指得扣除之成本—98 年度民專訴字第 147 號、99 年度民專訴字第 219 號	163
5. 成本及必要費用指製造侵權產品之成本及必要費用，不包括研發成本--98 年度民專上字第 57 號	166
4.6.4 侵權人為侵權行為 2 年短期時效抗辯，專利權人併以民法 179 條之不當得利、第 177 條第 2 項之不法管理為請求權基礎	168
1. 侵權行為損害賠償請求權未罹於時效，故不必審究不當得利、不法管理之請求—98 年度民專訴字第 46 號、98 年度民專訴字第 2 號	168
2. 侵權行為損害賠償請求權雖罹於 2 年短期時效，仍得依不當得利請求—99 年度民專訴字第 139 號	171
4.6.5 運用民事訴訟法第 343 至 345 條規定於當事人違背提出文書命令時得認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實之效果—98 年度民專訴字第 21 號、98 年度民專訴字第 46 號、97 年度民專訴字第 2 號、99 年度民專訴字第 48 號	173
4.6.6 同業利潤標準採用與否之轉變	176
1. 肯定說--98 民專更(一)字第 2 號	176
2. 否定說--98 年度民專訴字第 15 號、99 年度民專訴字第 93 號、97 年度民專訴字第 147 號、99 年度民專訴字第 215 號	181
4.6.7 是否承認整體市場價值法則之異見	182
1. 98 年度民專更(一)字第 2 號	182
2. 98 年度民專訴字第 77 號	183
3. 98 年度民專訴字第 136 號	185
4. 99 年度民專上字第 53 號	187
5. 98 年度民專上字第 54 號	189
6. 99 年度民專上字第 50 號	191
4.6.8 市場調查報告仍有證據能力之要求	192
1. 98 年度民專訴字第 21 號	192
2. 98 年度民專上字第 57 號	193

4.6.9 尚未承認價格侵蝕理論—99 年度民專訴字第 66 號、98 年度民專上字第 3 號	195
4.6.10 援引合理權利金作為專利侵權損害賠償之判決依據	196
1. 98 年度民專訴字第 77 號	196
2. 97 年度民專訴字第 66 號	197
3. 99 年度民專訴字第 66 號	200
4. 99 年度民專訴字第 139 號	202
5. 100 年度民專訴字第 4 號	204
4.6.11 傳統損害賠償範圍之困境	206
1. 99 年度民專訴字第 153 號	206
2. 98 年度民專上字第 65 號、99 年度民專上字第 50 號	209
4.7 專利侵權損害賠償計算方式之實務操作	209
4.7.1 總利益說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段	210
4.7.2 總銷售額說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段	210
4.8 小結	211
五、我國專利侵權損害賠償修正後司法解釋之建議（代結論）	213
5.1 「依侵害人因侵害行為所得之利益」之重新詮釋	213
5.2 「合理權利金」之正名與定位	214
5.2.1 「合理權利金」為賠償底限	217
5.2.2 「合理權利金」與「所失利益」、「依侵害人因侵害行為所得之利益」得併行請求	219
5.2.3 「合理權利金」之認定	219
1. 美國合理權利金判決金額偏高之原因	219
2. 美、德兩國制度不同之借鏡	222
5.3 「分配原則」與「整體市場價值法則」之抉擇	224
5.4 其他請求權基礎之運用	226
參考文獻	228
附錄一	234
附錄二	236

表 目 錄

表 1：智財法院一審判給專利權人損害賠償之案件總表	126
表 2：智財法院二審判給專利權人損害賠償之案件總表	128
表 3：87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，全國地院（含智財法院）就專利侵權損害 賠償案件判決情形.....	130
表 4：智財法院一審判決與專利侵權訴訟無關之案件	132
表 5：專利業經智財法院認定無效重覆起訴案件數量	133



圖目錄

圖 1：本文實證研究對象圖	133
圖 2：智財法院一審專利權人勝訴率圖	134
圖 3：全國地院一審專利權人勝訴率圖	134
圖 4：專利權人在智財法院一審勝訴之 35 件損害賠償判決金額分布圖	134
圖 5：專利權人在智財法院一審勝訴之 34 件損害賠償判決金額分布圖	136
圖 6：智財法院一審專利權人之判賠率圖	136
圖 7：全國地院專利權人之判賠率圖	136
圖 8：35 件損害賠償案件智財法院一審判決金額分布情形圖	137
圖 9：35 件損害賠償案件智財法院一審判賠率百分比分布情形圖	138
圖 10：智財法院一審專利權人之損失回收率圖	139
圖 11：全國地院專利權人之損失回收率圖	139
圖 12：智財法院一審採用損害賠償範圍圖	141
圖 13：全國地院採用損害賠償範圍圖	141
圖 14：智財法院採用之損害賠償範圍比例圖	144
圖 15：智財法院一審判決採用不同損害賠償範圍之判賠率圖	145
圖 16：智財法院一審判決專利權人勝訴不同專利類型之判賠率圖	146
圖 17：智財法院一審判決採總利益說之判賠率圖	148
圖 18：智財法院一審判決採總銷售額說之判賠率圖	148
圖 19：智財法院一審判決酌定懲罰性損害賠償情形圖	155

一、緒論

1.1 研究動機與目的

1.1.1 研究源起

在國際競爭中，我國過去一直是屬於技術追隨者，從事者多為附加價值較低、毛利較微薄的加工、零件組裝，在一些關鍵零組件或技術上，常受制於技術先進國家的專利技術壟斷，時而須面對美國、日本等技術先進國家企業之智慧財產侵權控訴。但近年來我國在電子零組件及產品之研發方面，有顯著進步，且隨著我國推動品牌行銷，競爭廠商出手阻擋我國廠商擴展國際市場之結果，即是接踵而來的智慧財產侵權糾紛，而訴訟戰場則多在美國法院進行，我國廠商如何因應近年來之國際專利侵權訴訟攻擊，已為專利界共同關心之課題，研究了解美國專利侵權損害賠償之法律規定及實務運作情形，自有其必要與實用性。

專利權為排他權，於專利權保護期間取得一種壟斷獨占形式權利，專利權人得就其取得之專利發明排除他人使用、製造、販賣或為販賣之要約等權利，可以推定其存在相當之市場力量。過去，專利權人研發取得專利，目的在於行銷專利產品或者作為避免遭受侵權訴訟之防禦工具，但目前智慧財產權似乎已經發生某種程度的質變，有些專利權人並非真正發明人，而係出資收購專利權之實體（NPEs）¹，其存在目的乃是進行專利侵權訴訟，向各國專利產品製造大廠索取巨額損害賠償，此顯然已違反當初智慧財產權法所要達到支持激勵創新發明，使消費者從技術競爭中獲益之公益目的。

專利侵權損害賠償制度目的除了保護專利權人以激勵創新、促進產業發展，更應並避免扭曲技術間之競爭，要達到此目的，損害賠償金額應該擬制若非侵權之情況下專利權人在市場上原可賺得之報償。法院就專利侵權損害賠償案件扮演著重要核心角色，判決之損害賠償金額大小，所建立之法律投影，在嚇阻侵權、侵權發生後之和解協商、甚至於專利授權實務、產業投資研發之意願上，均會發生相對應的變化。我國

¹ NPEs 原文是「non-practicing entities」，或可翻譯為非專利實施的實體，另一個名稱是「patent troll」，也就是購入大量專利，透過法律途徑惡意收取授權金，卻並不實施該專利權的公司，這樣的公司在過去 10 年內有增加的趨勢。

與美國法院判決之損害賠償是否均屬「足夠適度」？如否，為立法抑或司法問題？美國延宕多年之專利改革法案終於在今年（西元 2011 年）9 月 16 日由總統歐巴馬簽署通過，而我國專利法修正草案亦自 98 年 12 月 3 日經行政院院會通過，同年 12 月 11 日函請立法院審議，迄今年（民國 100 年）11 月 29 日於立法院通過，預計明年 11 月施行。中美兩國甫修正通過之專利法就此部分之修正，是否均能對症投藥，解決問題？本文冀探究相關問題，期能對我國專利制度與市場機制提供正向且有效的建言。

1.1.2 美國專利改革法之啟發

美國最近一次之專利改革可以追溯到 2003 年。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和司法部反托拉斯署（The Antitrust Division）在召開公聽會後，於 2003 年 10 月，發表「促進創新：競爭和專利法律政策之間的適當平衡」（To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy）的報告；2004 年美國國家科學研究院在對專利法進行全面詳細的研究後提出了以「21 世紀的專利體系」為名之研究報告。這些報告均提到美國專利政策中存在的一些問題，如專利品質、對自由競爭的不利影響等，為專利改革法案的提出奠定了基礎²。

專利改革爭議中，有認為美國現行專利體系破壞了發明創新的平衡，大企業窮於應付日漸增長的專利訴訟，無力研發創新，訴訟費用及損害賠償金額占企業成本比例顯著提高，正常商業經營受到嚴重影響，使專利改革的聲浪自 2005 年以來從未停歇。在這樣的背景下，「專利改革法案」於 2005 年 6 月正式向眾議院提出，該提案希望實現 3 個改革目標，即提高專利品質，減少失控的專利訴訟，將美國專利法和世界其他國家統一，該法案最終未獲得通過。2007 年，該提案在美國眾議院以 225 票贊成，175 票反對的結果通過，但在參議院遭到否決。2009 年

² 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，頁 22-23(2010)。

3 月初，美國參眾兩院再次啟動了專利改革的程序，這一次，改革法案通過了參議院的審議卻未能在眾議院通過³。

美國眾議院和參議院於 2009 年提出之專利改革法案就專利侵權損害賠償方面採取截然不同的立法方式。眾議院的法案 HR1260 提出了一種有爭議的「先前技術減去法」（prior art subtraction）以實質限制損害賠償，其建議以專利超過先前技術之特殊貢獻來限制合理權利金的損害賠償，其要求以「分配原則」（apportionment）加以限制，將之適用於所有涉及合理權利金之專利侵權損害賠償之案件，但難題在於如何分配分攤？至於參議院法案 S.515 採用程序方法處理，要求法官擔任有關損害賠償證據的守門員（gatekeeper of evidence relating to damage theories）。其建議加強法官的角色，要求法官排除在專利侵權損害賠償計算中沒有充分證據支持的方法和因素；這項建議的前提是基於陪審團經常誤用專利侵權損害賠償法，並基於沒有充足證據支持的因素或方法判給不適當賠償金額。然而論者有認為守門員的建議係重大背離現行的審判程序，因為根據聯邦證據規則，證據如果是相關的就應被容許；相反地，參議院的法案以「充分證據標準」係要求法官在審前排除「合理陪審團就爭議問題不會為該待證事實之認定」的方法論和因素，等於要求法官在審前排除有關於損害理論的證據，其可能之負面影響包括大幅增加訴訟成本，審前程序可能會變得更長，更有爭議的是每個法官決定接納或排除證據或特定的理論，可能是當事人上訴尋求廢棄原判的基礎⁴。

2011 年美國參議院再一次提出「2011 年專利法改革」提案（Patent Reform Act 2011，編號 S.23），該提案於 3 月 1 日，全院以 97：2 的票數通過，將 S.23 更名為《The America Invents Act》（美國發明法案），刪除損害賠償、承審法院及管轄權相關實質修法文字，3 月 8 日全院以 95：5 的比數投票通過修正後 S.23 內容。眾議院於 3 月 30 日，

³ 有關各次改革方案之重要內容，請參見吳明珠，同前註，頁 24 以下。潘宏，「美國專利法改革」，<http://www.libnet.sh.cn:82/gate/big5/www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=7269>（最後點閱時間：2012 年 1 月 15 日）。

⁴ Mazzeo, Michael J., Hillel, Jonathan and Zyontz, Samantha, *Excessive or Unpredictable? An Empirical Analysis of Patent Infringement Awards*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 17, 2011), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765891

亦正式將更名後之美國發明法案提交審議，4月14日司法委員會以32：2的票數通過修正版H.R.1249，準備提交全院審議，6月23日下午，美國眾議院經過數小時辯論，全院以304：117的票數通過修正後H.R.1249內容，法案名稱確定冠上參眾兩院主要提案人姓氏更名為《Leahy-Smith America Invents Act》。6月28日，眾院通過的H.R.1249內容排入參議院審議待審項目。9月8日美國參議院投票以89：9票比數，2票棄權，接受眾議院版專利改革法案Leahy-Smith America Invents Act，內容未再修正而通過。這項法案並經美國總統歐巴馬簽署頒布為正式法案⁵。

聯邦巡迴上訴法院對於陪審團之判決已闡明審查標準為：陪審團賠償的判決予以尊重（deference），除非數額非常過度或怪異（grossly excessive or monstrous）、顯然沒有證據的支持、或僅基於猜測。而「非常過度或怪異」的用語已被美國專利改革法案的支持者所使用。專利改革的辯論中，被引述認為過度賠償的可能原因，其一為以Georgia-Pacific因素計算合理權利金，其二乃陪審團錯誤計算合理權利金。評論者有認為損害規則模糊，尤其是根據合理權利金判決損害賠償金額時，對於法官或陪審團提供過少指導，Georgia-Pacific架構過於複雜而被視為問題所在，此外，分配原則未充分利用則是另一個問題。由此等批評聲浪可知，為何美國專利改革中，參議院與眾議院對於損害賠償之範圍與計算，會提出上開「先前技術減去法」以及要求法官擔任損害賠償證據守門員之建議。

上開於2007年、2009年的專利法改革提案中，爭議最大並導致最終提案難以通過的內容即為侵權賠償數額的計算問題，惟此次美國甫通過的Leahy-Smith America Invents Act沒有觸及這一問題，而是將其交由法院處理。依目前美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals, Federal Circuit，簡稱CAFC）最近於數個專利侵權損害賠償案件中，適用美國聯邦證據規則第702條之規定廢棄地區法院陪審團之判決可知，參議院2009年之專利改革法案要求法官擔任證據守門員之建議，雖未明文修訂為法律，惟已在實務中運作實現。

⁵ 黃蘭閔，「美國眾議院通過H.R.1249專利改革法案再進一步」，http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/laws/US-22.htm（最後點閱時間：2012年1月15日）。

我國並不採陪審團制度，經本文對我國智慧財產法院（下稱智財法院）專利侵權損害賠償案件實證研究結果，並無美國法院遭議之過度賠償問題，反而有舉證困難、賠償金額過低、補償不足之疑慮。套句美國法官於判決時常引述的一句話，「專利侵權損害賠償之計算並非精確的科學，只要大致正確即可」，我國實務是否對於損害賠償之證據要求標準過於嚴苛致遭權利人疵議，又或者侷限於專利申請範圍之限制，致未能顧及專利權人之市場經濟損失？這些都是美國專利改革中對本文之逆向啟發，適撰文期間，我國專利法修正草案甫經立法院通過，預計明年實施，對於修法內容是否適切可行，本文擬從美國案例法及我國判決之實證分析，去觀察兩國法院在詮釋相關損害賠償法制之現況，並對於我國未來實踐之方向提出可行之建議。

1.1.3 我國專利侵權損害賠償之方向

專利法自 92 年 2 月修正公布至今已逾 8 年，為促進國內產業創新研發、健全專利審查機制，並使專利制度與國際接軌，行政院於 98 年 12 月將專利法修正草案函請立法院審議。歷經立法院經濟委員會 4 次審查會及 2 次朝野黨團協商，終於在 100 年 11 月 29 日上午三讀通過，100 年 12 月 21 日公布，其施行日期將由行政院另定之。

新修正通過之專利法關於損害賠償範圍規定在第 97 條，其修正內容及立法理由如下⁶：

1. 刪除總銷售額說

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

⁶ 參見智慧財產局網站之修法專區，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

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。

2. 增訂相當授權實施權利金說

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 1 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。

3. 刪除專利權人業務上信譽減損之損害賠償

發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第 195 條第 1 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。

4. 刪除懲罰性損害賠償

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。

綜上修法理由可知，新修正通過之專利法刪除總銷售額說，立法理由係審酌專利產品與侵權產品可能處於競爭市場中，侵權人之利得可能

係取自於非侵權替代品之第三人市場利益，非全然來自於專利權人之市場利益；且專利產品之銷售所得，有部分可能基於侵權人自身之努力與花費，非均歸功於專利技術。換言之，立法者認為專利侵權者應賠償之範圍應限於侵害專利權人之市占率部分以及不當得利部分，而將損害賠償委由法院依個案判斷決定，不再以法律硬性規定倒置舉證責任由侵權人負擔，損害賠償之範圍因此更有彈性。此外，修正通過之專利法刪除懲罰性損害賠償之理由，在於回歸侵權行為之原始機能，即填補損害，而不允許賠償之數額超過實際損害之程度。就此二部分之來看，均屬限縮專利侵權損害賠償範圍。惟我國專利侵權之損害賠償現況，非如美國專利改革爭議中存在過度補償之問題，相反地，實務參與者甚至審判者亦有認為我國專利侵權損害賠償制度對專利權人過於嚴苛、保護不足，此次修法限縮專利權人請求損害賠償之範圍，是否對專利權人之補償更加雪上加霜？還是藉由相當授權實施權利金說之增訂，可以彌補解決此一問題，均有待觀察。



1.2 研究範圍及限制

本文研究範圍是從美國專利法制出發，先了解其法律沿革、成文法、案例法（包括 lost profit、reasonable royalty 二大部分），再由有關專利侵權損害賠償之實證研究為根據，介紹美國實務及學術界對此議題之檢討。我國部分，亦先介紹立法沿革，將專利侵權之損害賠償定性為特殊侵權行為，再說明法律規定與學說看法，並就專利侵權損害賠償之範圍專節介紹，且提出本文之看法。此外，為免流於紙上談兵，本文針對智財法院成立迄 100 年 10 月 31 日為止有關專利侵權之損害賠償案件，為敘述統計之量化及判內容之質性分析。

限於研究時間、篇幅與語文能力，本文聚焦於「專利侵權損害賠償之範圍」，至於「上下游侵權人間之損害賠償關係」、「專利權人與授權人之損害賠償請求關係」、「授權契約關係下可否請求損害賠償」、「非專利實施實體之損害賠償」、「懲罰性損害賠償」等問題，均不在本文討論範圍內，引述之資料亦以美國法為主，德國部分則係引述自國內學者之文章。此外，質性研究以判決理由分析為主，未為質性訪談。

1.3 研究方法與架構

本文研究方法是以美國法制比較研究為主，透過文獻回顧、歷史研究、判決分析、實證研究等方式進行。使用的文獻包含教科書、期刊文章、碩士論文、政府公報、法規、判決、研討會文獻、網路資料等書面資料。檢索資料庫以 Westlaw 系統搜尋包括聯邦與州的法律及聯邦巡迴上訴法院或最高法院判決中，與本文相關之著名案例。中文方面，以司法院內網、司法院法學資料檢索系統、全國法規資料庫、國家圖書館博碩士論文資料庫、經濟部智慧財產局官方網站為主。

論文架構係先介紹美國法制、實證及檢討，再說明我國現行規定與學說看法，針對實務操作，本文承接先前論文針對 87 年至 98 年期間各地方法院（含智財法院）之專利侵權損害賠償案件之實證研究⁷，再著手對於 97 年 7 月 1 日智財法院成立至 100 年 10 月 31 日期間該法院之專利侵權損害賠償民事一審案件之專利權人「勝訴率」、「判賠率」（包括「不同類型專利之判賠率」、「不同損害賠償範圍之判賠率」）、「判賠金額大小」、「各種損害賠償範圍之採用比率」等資料為量化分析，並輔以判決內容之質性研究，以利於了解我國在智財法院成立後，就專利侵權損害賠償之判決情形與實務方向。

⁷ 施志遠，自美國專利改革趨勢請我國專利侵權損害賠償之認定，國立清華大學科技法律研究所碩士論文(2009)。

二、美國專利侵權之損害賠償

2.1 立法沿革

美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款規定：「為提升科技和工藝之進步，可藉由法律給予發明人及創作人一定期間之排他權，以表示對其創作及發明之尊重」¹。可知專利制度的目的是以對發明人有限度的獨占作為誘因，鼓勵創新及揭露發明內容，進而促進公共利益。

早在 1790 年美國便已制訂名為「促進有用技術之發展法案」(An Act to Promote the Progress of Useful Arts)，為第一個美國專利法案 (United States Patent Act of 1790)。該法案認侵權人應支付「應由陪審團所估定之損害賠償」²。1793 年法案規定判決之總額為至少等同專利權人銷售或授權價格之 3 倍³，1800 年法案則規定判決總額為等同於專利權人所受之實際損害 3 倍之總額⁴。1819 年專利法則在專利訴訟中引進禁制令之衡平法概念。

1836 年之法案規定專利權人可於訴訟中請求損害賠償，但不得超過實際損害額 3 倍，或者亦可依衡平法請求核發禁制令，並請求侵權人所得利益⁵。因此，專利權人可以選擇依法律規定請求其所失利益之損害賠償，或者依衡平法請求侵權人所得利益之損害賠償，但專利權人僅能擇一行使。

1870 年法案授權法院基於衡平，可以同時判給專利權人所失利益及侵權人所得利益二者之損害賠償⁶。從法案內容來看是允許雙重賠償；但是最高法院於 Birdsall 一案中闡示，原告可以基於衡平法請求賠償，於侵權人所得利益明顯低於專利權人所受損害時，侵權人的所得利益是衡

¹ U.S. Constitution, Article I, Section 8. ("To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries").

² Act of 1790, 1 Stat. 111 ("such damages as shall be assessed by a jury.").

³ Act of 1793, 1 Stat. 318 ("awarding threefold the patentee's sale or licensing price.").

⁴ Act of 1800, 2 Stat. 37. ("a sum equal to three times the actual damage sustained by such patentee.").

⁵ Act of 1836, 5 Stat. 117 ("a patentee could recover compensatory damages in an action at law the "actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof, or when an injunction was sought the patentee could recover the infringer's profit.").

⁶ Act of 1870, 16 Stat. 201. ("The court shall have power, upon bill in equity filed by any party aggrieved, ... to prevent the violation of any right secured by patent, ... and upon a decree being rendered in any such case for an infringement, the claimant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby").

平訴訟中適當的補償措施，但只限於專利權人所受損害明顯地大於侵權人所得利益時，專利權人始得請求雙重賠償⁷。反面解釋，在專利權人所受損害明顯地小於侵權人所得利益時，專利權人僅得請求所受損害，不得請求侵權人的所得利益。

1946 年法案中刪除了雙重賠償的規定⁸，依其立法歷史清楚地表明，其目的之一是刪除傳統將侵權人利益計入作為損害的計算必要性，並制止勝訴之專利權人使用這種方式騷擾侵權人⁹。然而，刪除侵權人所得利益之用語，不代表侵權人的利益不能被解釋為原告的損失，侵權人所得利益可能與專利權人所受損害在某些情況下是有關聯的。如果專利權人可以證明若非侵權，其可以銷售與侵權品數量相當之專利品的話，侵權人所得利益可以視為專利權人所失利益的證據。美國第七巡迴上訴法院亦在 Ric-Wil Co. v. E.B. Kaiser Co.一案中表示：侵權人的利益是不能賠償專利權人的，但「一般損害賠償」是廣義用語，無疑地可以包含許多元素，其內容依案件情況而定，侵權人的利潤是否為損害之元素，取決於個案事實¹⁰。

1952 年專利法案整合到美國法典第 35 章而成為現行專利法之基礎，關於損害賠償規定於第 284 條：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一

⁷ Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64, 69 (S. Ct. 1876)(“Damages of a compensatory character may also be allowed to the complainant suing in equity, in certain cases, where the gains and profits made by the respondent are clearly not sufficient to compensate the complainant for the injury sustained by the unlawful violation of the exclusive right secured to him by the patent. Gains and profits are still the proper measure of damages in equity suits, except in cases where the injury sustained by the infringement is plainly greater than the aggregate of what was made by the respondent; in which event the provision is, that the complainant ‘shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the respondent, the damages he has sustained thereby.’”).

⁸ Act of August 1, 1946, ch. 726, 60 Stat. 778, 35 U.S.C. § 70 (“the complainant shall be entitled to recover general damages which shall be due compensation for making, using, or selling the invention, not less than a reasonable royalty therefor”).

⁹ Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies and Draglines, Inc., 761 F.2d 649(Fed. Cir. 1985).

¹⁰ Ric-Wil Co. v. E.B. Kaiser Co., 179 F.2d 401(7th. Cir. 1950).

種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至 3 倍。法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金」¹¹。

2.2 專利侵權損害賠償之經濟和法律基礎

美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission，簡稱 FTC）於 2011 年 3 月 7 日公佈了以「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」為名的報告，提出報告之前，該委員會於 2008 年 12 月至 2009 年 5 月舉行 8 天的聽證會，且與美國專利商標局（the Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO）和司法部門（the Department of Justice）於 2010 年 5 月共同主辦研討會，研究專利法和競爭政策的關係，並對改進專利制度提供建議¹²。該報告的重點在於專利侵權通知和司法救濟兩個領域，其目的在於冀望專利制度能與競爭政策建立良好的合作，進一步提昇二者的共同目標，即保障消費者的福利。就專利侵權損害賠償部分，該報告建議法院應就專利侵權救濟採取更具經濟基礎的方法來補償專利權人，損害賠償範圍應只限於「若非」侵權的情況下，專利權人在市場可以取得的回報，而不要過於擴張。以下就該報告所提出之專利侵權損害賠償的經濟和法律基礎做一概略介紹。

2.2.1 概說

專利權人可以在市場出售專利產品，或轉讓其開發的技術，經由他人將專利技術應用於商業化產品。不論何種情況，專利權人所賺取的市場報償將取決於其發明之貢獻，即「消費者喜歡它勝過其他替代品和先前技術」的程度。專利侵權的補救措施係藉由嚇阻侵權及侵權發生時賠償專利權人的損失，以保護專利權人在市場上獲得回報的權利。

¹¹ 35 U.S.C. §284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

¹² FTC, *THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION*, FEDERAL TRADE COMMISSION(March 2001), <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>.

因為專利侵權的補救措施是去保護專利制度以激勵創新，並避免扭曲技術間之競爭，因此必須擬制「若非」侵權，專利權人在市場上所賺得的報償。專利法結合這一根本目標，要求法院判決的專利侵權損害賠償是「足以彌補侵權的損害」，亦即專利權人在「若非」侵權的情況下應有之經濟地位。如準確地執行這一標準，可以激勵創新發明，同時讓消費者從技術間的競爭中獲益，並使專利法和競爭政策彼此獲得校正。

目前美國專利實務及學術界就合理權利金之損害賠償法是否適當地補償專利權人有著激烈的爭辯，其等也努力去理解最高法院在 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 案判決中隱含的意義¹³（該案認成立侵權不一定可以獲得永久禁制令，要視損害是否無法以金錢賠償）。正如某位美國評論家所說的，有關專利損害賠償法律，已經阻礙給予發明經濟價值報償所要達到的目標。換句話說，目前美國專利界已體認到專利損害賠償法律規則與經濟規則未能相符的不合理現象。因此美國聯邦貿易委員會始會以經濟觀點對專利制度之改進提出建議。

2.2.2 市場校正專利發明之報償和透過競爭的專利發明貢獻

如前所述，專利權人所賺取的市場報償，是取決於消費者喜好專利發明勝過其他替代品和先前技術的程度，此有助於決定專利發明的經濟價值。

專利發明可能是對先前技術的小改進，或完全置換先前技術。後者情形，專利制度可以保護此一「破壞性技術」¹⁴，而授予專利權人市場力量，使其產生的獨占利潤和巨大的市場報償。

然而，大多數的專利發明，是和一定範圍的可接受替代品相競爭，這種情形限制了專利權人獨占利潤的能力。專利制度可以保護一個新產品免於和「有同樣發明」的其他產品相競爭，但它不能保護一個新產品免於和「採用非侵權技術」的相類似替代產品相競爭。

¹³ eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391 (S. Ct. 2006).

¹⁴ 指一項可創造控制決定性成本或品質優勢的競爭技術，其打擊的不僅僅是既存公司之邊際利潤和產出，而且根本影響其基礎和生活之技術。

專利技術產品除了在「產品市場」上競爭，也會在「技術市場」上相競爭，換言之，專利技術是否會被選擇加以發展並應用在新產品上，甚至被採用為產業標準，亦須與其他替代技術相較勁。透過技術競爭，產品開發人員一般會拒絕高成本技術或價值較現有替代品還低的技術。消費者受惠於專利產品和專利技術之間的競爭，因為競爭可以降低價格，提高產品品質，並鼓勵創新。

Giles Rich 法官即曾經表示：專利制度的法律優點之一為透過政府給予其人民專利權，而專利權人被給予什麼會自動地被評價，專利價值與發明價值直接相關，是由市場來決定¹⁵。競爭使「發明的經濟價值」和「專利的價值」相一致，為了使此二者能夠一致，專利法律規則不能扭曲競爭。

2.2.3 專利侵權損害賠償應尋求「擬制」和「保護」發明的市場報償

專利侵權損害賠償對於專利制度促進創新的能力是至關重要，經由保護創新者的能力，使他們研究、開發和將產品商業化的投資可以獲得回報。在沒有侵害專利淡化專利權人報償的情形下，市場可以完整地報償專利權人，使專利權人的「報償」和「專利發明相較於替代品」的經濟價值相互一致。因此，為了達到專利制度鼓勵創新的目的，過去的侵權必須被完全補償，未來的侵權則必須立即被嚇阻。

專利制度提供三種救濟方式來完成這些任務，即：損害賠償、加倍損害賠償、以及禁制令的救濟。損害賠償是在儘管侵權但仍能完整維護專利權人創新的獎勵，加倍損害賠償可以嚇阻故意侵權行為，永久禁制令則首要地保護專利權人使其繼續享有獨占地位。加倍損害賠償在三種救濟措施中較特殊，其是為了懲罰侵權人，所以給予專利權人超過市場給予之報償。損害賠償和永久禁制令，則確保專利權人獲得「若非」侵權的情況下，市場會給予的報償。

¹⁵ In re Kirk, 376 F.2d 936, 964 (C.C.P.A. 1967)(“It is one of the legal beauties of the system that what is given by the people through their government – the patent right – is valued automatically by what is given by the patentee. His patent has value directly related to the value of his invention, as determined by the marketplace.”).

為使專利制度與競爭政策相一致，損害賠償和禁制令是以「專利權人的損害賠償」與「發明的經濟價值」相互一致的方式去評估。在損害賠償的案件中，是去擬制市場報酬，而在禁制令的案件中，則是保護專利權人排他的市場地位而使其在市場上直接賺取應得的報償。評估損害賠償或禁制令的方式，若與市場回報相比較，「補償不足」會削弱專利制度推動創新的力量。但如「過度補償」則會扭曲技術間的競爭。

1. 損害賠償

美國專利法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和」。所謂「足夠之賠償」，案例法已經定義損害賠償需「足以彌補」，亦即將專利權人放在“but for”的市場位置。最高法院架構這問題為：如果侵權人沒有侵權，則專利權人及被授權人的經濟狀況會是什麼樣的情形？¹⁶ 在審查各種專利損害賠償的理論或在實際案件分析損害賠償，“but for”是關鍵的起點¹⁷。法律規則允許專利權人可彈性地創造“but for”世界，但是，法律規則也必須認識到專利發明的替代品會影響利潤，以使專利法與競爭政策相一致。

2. 永久禁制令

專利法要求地區法院發現侵權後以衡平原則決定是否核發永久禁制令¹⁸。在 eBay vs MercExchange 一案中，最高法院駁回了先前核發禁制令的一般規則，並列出的 4 個衡平因素，專利權人必須滿足以下 4 個因素才能獲得禁制令：1) 權利人遭受無法彌補之損害、2) 金錢賠償的法律補救措施不足以彌補損害、3) 考慮當事人間之衡平，一個公平補救是必要的、4) 考量公共利益¹⁹。

永久禁制令可以發揮關鍵作用，保護專利的排他性，允許專利權人發現被侵權後可以獲得其發明之市場回報。但永久禁制令的威脅還創造

¹⁶ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 507 (S. Ct. 1964) (quoting Livesay 16 Window Co. v. Livesay Indust., Inc., 251 F.2d 469, 471(5th Cir. 1958)).

¹⁷ JOHN SKENYON, CHRISTOPHER MARCHESE, John Land, PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE §§ 1.1, 1-3, 1-4(2008).

¹⁸ 35 U.S.C. § 283.

¹⁹ eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388,391 (S. Ct. 2006).

了一個顯著威嚇，其使專利權人不必藉由訴訟而維持獨占地位，亦即一旦被判定侵權，如果無法獲得授權，侵權人已投入的研究、開發及廠房、設備成本，可能會有投資損失的風險，禁制令可能導致侵權人的庫存毫無價值，因此無法收回的投入的成本。

在某些情況下，禁制令的威脅可能導致侵權人支付的權利金比有替代品存在的競爭市場給予專利權人的報償還要高。在專利權人主張專利權，而侵權人尋求事後授權協議時，侵權人已經投入成本從事產品設計以及利用專利技術生產產品，改用另一種技術的成本可能是非常昂貴的。在這種情況下，專利權人可以使用禁制令之威脅，以取得「與替代品價值相較超出之價值」（即專利發明之貢獻）更多之利益，也可以獲得「侵權人的轉換成本」，這就是所謂專利的「套牢價值」（“hold-up” value of the patent.）²⁰。在這種情況下，專利權損害賠償不再是與替代品相較超出的價值，這一結果可能導致矯枉過正的過度賠償問題。

3. 有關不足或過度補償問題

與沒有侵權的市場報償相比，不足或過度補償專利權人，均會損害消費者。

系統性地對專利權人補償不足降低創新的激勵，損害賠償若非使專利權人回復原來的市場地位，新技術的創新發展可能性就會變小，在這種情況下，發明人寧可依靠「營業秘密」而不是「專利」來保護其智慧財產權，從而破壞了專利制度公開揭露的利益。

另一方面，過度補償專利權人而超越市場回報也不是件好事，允許過多的損害賠償威脅，不利益將轉嫁到消費者身上，即產品售價提高，如果損害賠償和權利金的規模，不能反映市場競爭，消費者將被剝奪技術競爭的利益。誇大的賠償和賠償不足一樣，都有延緩創新的不良影

²⁰ Solomon, Neal E., *Adverse Effects of Moving from Property Rules to Liability Rules in Intellectual Property: A New View of the Cathedral Without the Disintegration of Property Rights in Patent Law*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 11, 2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623977 (“Holdup is a concept applied in real property to indicate that a property holder has a right not to sell his property until his price and terms are met. An exclusive right in a patent is an Article One constitutional right for inventors. A “patentee holdup conjecture” is asserted by infringers that prefer application of liability rules to the patent system, rather than an exclusive right.”).

響。當專利侵權人也是創新者，他們付出虛增的損害賠償金額，會降低他們自己研發的努力，如此將會減少創新。

此外，過度補償專利權人，也會刺激專利訴訟的投機。如果專利權人可以經由專利損害賠償訴訟獲取比他們在與替代品競爭的市場上從事「事前」授權之所得還要多，其結果將導致過度訴訟，而轉移創新和生產活動的資金於訴訟中，促使專利權人傾向「事後」在訴訟中授權。

過度補償可能嚇阻挑戰專利無效或申請專利範圍的社會利益，這也提高了創新的成本。支付誇大損害賠償金的風險，可能的創新者會傾向於授權而不去挑戰專利權人的請求，即使專利權人的請求基礎是十分薄弱的，被控侵權人仍會選擇去支付不必要的權利金。另外，製造商可能會傾向使用不同的技術以避免侵權威脅，企業也會停止不確定專利申請範圍的科技研發。由於專利侵權損害賠償金額虛增會傷害到未侵權的人，創新會被邊緣化，專利技術也許會遭到揚棄。

過度賠償某類專利會破壞市場分配某些領域研發資源的能力，而那些領域有可能生產對消費者有價值的產品。過度補償某些特定專利技術，會過度刺激該領域的發明，損害了其他更有生產力的創新活動。在特定領域不必要地增加專利數量，超出了鼓勵生產創新的必要範圍。大量的專利創造「專利叢林」，並且增加製造商澄清所生產之產品並不侵權的交易成本。

固然有主張因為專利侵權損害賠償是把專利權人放在他應有的地位，即若非侵權的“but for”市場，不能不考慮到高訴訟成本和公司資源的耗盡²¹，常在專利訴訟中成為被告的生產公司，會願意在侵權訴訟中和解，是因為訴訟成本比發明價值還高²²。專利訴訟的高成本，對技術生產者和使用者而言，無疑是一個重大的問題，但此並非正當化損害賠償計算與“but for”世界的經濟基礎脫勾的理由。因為使損害賠償難以預

²¹ *Supra* note 12, Rhodes at 195-96 (2/11/09); Johnson at 188 (2/11/09); Maghame at 203 (2/11/09); Cassidy at 183-84 (2/12/09).

²² *Supra* note 12, IBM Comment at 2 (2/12/09) (citing “costly settlement in advance of litigation” as one consequence of 39 patents “lack[ing] clear boundaries”); Yen at 52-53 (12/5/10) (describing how high litigation costs even for “baseless assertions,” difficulty in establishing invalidity and uncertainty regarding damage determinations can lead to “unmeritorious settlements”).

料，也會扭曲前述市場刺激的風險，專利訴訟高成本的問題應另行處理。

總之，過度補償會有鼓勵專利投機、事後授權、及把「被侵害」當成一種商業模式的種種風險。「專利侵權損害賠償」如果與「專利品與替代品相較之專利發明價值」不符，會剝奪消費者在技術競爭中可得之利益。

2.3 專利侵權損害賠償的成文法和案例法

2.3.1 成文法

美國專利法第 283 條規定：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，為防止專利權益受到危害，得依衡平原則及法院認為合理之情況下，發佈禁止命令」²³。同法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至 3 倍。法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金」²⁴。同法第 285 條則規定：「在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者」²⁵。因此專利權人得主張之救濟包含：1) 禁制令，分為暫時禁制令與永久禁制令二種。2) 金錢之損害賠償，其中包含利息及訴訟費用；3) 懲罰性損害賠償；4) 律師費用。

²³ 35 U.S.C. § 283 (“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).

²⁴ 35 U.S.C. § 284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

²⁵ 35 U.S.C. § 285 (“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”).

美國專利法第 284 條沒有具體揭示專利侵權之損害賠償範圍與計算方法，惟美國為不成法國家，其法院判決已填補了此部分的空白，即以「所失利益」（lost profits）與「合理權利金」（reasonable royalty）這兩種方式計算專利侵權之損害賠償金額。損害的衡量是賠償專利權人因為被侵權的金錢損失，但是，賠償底限應不低於合理權利金。

決定多少損害賠償不是一門精確的科學，評估和計算賠償的方法是由地區法院在合理範圍內自由裁量²⁶。上訴人必須證明地區法院在損害賠償方面做出明顯錯誤的事實認定（clearly erroneous factual findings）、有法律上的錯誤（an erroneous conclusion of law）、或濫用裁量權（a clear error of judgment amounting to an abuse of discretion）²⁷，上訴始有理由。而聯邦巡迴上訴法院已闡明陪審團關於損害賠償的判決予以尊重，除非數額過度或怪異，顯然沒有證據的支持，或僅基於猜測或猜測²⁸。

2.3.2 所失利益之案例法

「所失利益」是賠償專利權人因侵權所致利潤損失，其包括：銷售損失（lost sales）、價格侵蝕（price erosion），配搭銷售（collateral sales），未來的所失利益（future lost profits），商譽和商業信譽的損害（injury to goodwill and business reputation），增加費用（increased expenses），和損害擴大（impaired growth）等幾種不同類型的經濟損害。要恢復這些損失，專利權人負有證明其有權取得所失利益、以及所失利益金額之舉證責任。

相較之下，專利權人請求「合理權利金」則須證明侵權，並以優勢證據證明其所請求合理權利金的數額。正確解釋的話，「合理權利金」僅僅是損害賠償的底限。

²⁶ King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853, 863 (Fed.Cir. 1985).

²⁷ DataScope Corp. v. SMEC, Inc., 879 F.2d 820, 823-24 (Fed.Cir. 1989); Nickson Indus. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed.Cir. 1988).

²⁸ Monsanto Co. v. Ralph, 382 F.3d 1374, 1383 (Fed. Cir. 2004).

專利權人可以選擇在「所失利益」的理論下進行訴訟，或請求「合理權利金」而不請求「所失利益」。專利權人也可以就實際損害可以證明的範圍請求「所失利益」之賠償，其他部分則以「合理權利金」方式請求賠償²⁹。

為了獲得所失利益的損害賠償，專利權人必須證明“but for”侵權，其可以取代侵權人銷售部分的合理可能性³⁰。所失利益數額不是猜測的數額，但是，專利權人也不需要否定「買家可能購買不同產品」或「可能完全不買」的可能性³¹。以下就所失利益因果關係之建立、市占率與所失利益因果關係、“but for”侵權的市場重建、價格侵蝕等幾個損害賠償計算方法，分別介紹美國法上的重要案例。

1. Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.³²

(1) 案件事實

系爭電氣控制系統管線之包覆導管由原告 Panduit 公司總裁 Caveney 發明。原告 Panduit 於 1955 年開始製造和銷售系爭包覆導管。Caveney 於 1956 年申請專利，在申請專利過程的 interference 程序中，系爭發明被確認 General Electric 公司員工 Walch 為第一個發明人，專利被核發給 General Electric，而 Walch 則為專利受讓人，1962 年 3 月 6 日，原告 Panduit 收購了系爭專利，並建立排除他人生產銷售系爭專利導管權利的既定政策。

被告 Stahlin 公司自 1957 年開始製造銷售“Lok-Slot”及“Web-Slot”導管直到系爭專利核准及至 1962 年系爭專利出售予原告 Panduit 後。1963 年 1 月 1 日，被告 Stahlin 將其“Lok-Slot”及“Web-Slot”導管之售價降價約 30% 之幅度。

1964 年原告 Panduit 起訴被告 Stahlin 侵害系爭專利，並請求：
①808,003 美元作為被告銷售期間即 1962 年 3 月 6 日（原告受讓系爭專

²⁹ TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898 (Fed.Cir.1986).

³⁰ Water Technologies Corp. v. Calco Ltd., 850 F.2d 660, 671 (Fed.Cir. 1988); *see also* Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, 616 (Fed.Cir. 1984).

³¹ Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 21 (Fed.Cir. 1984).

³² Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc. 575 F.2d 1152 (6th Cir 1978).

利權後之侵權始期) 至 1970 年 8 月 7 日 (暫時禁制令生效日期) 銷售損失的所失利益。② 或者以 35% 費率計算之合理權利金，金額為 625,940 美元之損害賠償。③ 此外，請求 4,069,000 美元的價格侵蝕的所失利益。

1969 年地區法院認定系爭專利之申請專利範圍請求項第 5 項有效，被告 Stahlin 販賣的“Lok-Slot”及“Web-Slot”導管侵權，故禁止被告 Stahlin 繼續侵權，但僅判給原告 Panduit 21.2% 之「合理的權利金」，「『銷售損失』及『價格侵蝕』之所失利益」均被駁回。其後，因為被告 Stahlin 生產銷售仿“Lok-Slot”的“Tear Drop”彩色導管也侵害系爭專利，地區法院因此判決被告 Stahlin 蔑視法庭的禁制令。原告 Panduit 提起上訴主張其有權取得所失利益之損害賠償，案件由第六巡迴上訴法院受理。

本件上訴期間之爭點雖然係專家決定的 21.2% 權利金費率是否有誤？但判決內容就所失利益之要件亦有重要分析，且為日後許多美國判決所引述，以下僅就所失利益加以說明。

(2) 原告請求銷售損失之所失利益的四個要件

第六巡迴上訴法院表示要獲得「若非」侵權，專利權人「銷售損失之所失利益」損害賠償，專利權人必須證明以下 4 個要件：1) 專利產品的需求，2) 可接受之非侵權替代品不存在，3) 專利權人生產和銷售能力足以應付需求，及 4) 損失的金額³³。

法院並認為原告 Panduit 已建立了 1) 及 3) 要件，但沒有建立 4) 要件，至於 2) 要件，被告 Stahlin 的專家雖認為侵權期間有可接受非侵權替代導管存在，但法院不認同，而認為實際上並無可接受之非侵權替代品存在，換言之，本案亦滿足上開第 2) 要件。

就 4) 要件即專利權人應舉證之損失金額部分，專家證人不同意計入固定成本，原告 Panduit 雖試圖排除固定成本，但法院認為依法庭記

³³ See *Id.* at 1156 (“(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.”).

錄，不能肯定什麼樣的固定成本被計入原告 Panduit 提出的計算金額當中，所以駁回所失利益請求，而僅判給合理權利金。

(3) 評析

Panduit 案創造一個全有或全無的試驗方法，當可接受之非侵權替代品不存在時，假設其他三個條件也都具備，因專利權人已建立其所失利益與侵權人不當得利間之因果關係，專利權人即可獲得侵權人所有的銷售利益；反之，可接受之非侵權替代品存在時，因為上述因果關係無法建立，專利權人就完全無法取得所失利益之損害賠償。然而事實上，即使一個或多個要件無法滿足，專利權人仍會有所失利益，Panduit 案所建立的舉證責任高門檻，使專利權人事實上難以所失利益規則來回復侵權前的原狀。曾有評論人表示：關於建立所失利益的精確程度，法院有時會對專利權人課予不切實際的舉證責任，從而驅趕他們去尋求合理權利金的損害賠償，惟合理權利金不是用來作為補償損失的措施³⁴。

2. State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.³⁵

(1) 案件事實

原告 State 公司的專利為熱水瓶隔熱槽使用聚氨酯泡沫的方法專利，該技術增加保溫效果，被告 Mor-Flo 公司使用一種塑膠製圓柱型容器，其內填充玻璃纖維及泡沫，外觀上除底部外與系爭專利產品並無差異。侵權發生於 1984 年 5 月 8 日系爭專利核發時，迄 1986 年 6 月 9 日被告 Mor-Flo 更換為非侵權的玻璃纖維及泡沫為止的期間。原告 State 提出銷售損失的證據，並主張將被告 Mor-Flo 侵權銷售所得依原告之市占率計算所失利益，市占率以外的其餘部分則請求合理權利金損害賠償。原告 State 還要求故意侵權之懲罰性損害賠償和律師費。

地區法院認為侵權期間市場上就泡沫隔熱熱水瓶有一個不斷增加的需求，系爭專利是第一個滿足這種需求的方法，於侵權期間，在美國境

³⁴ Mark A. Lemley, *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 WM. & MARY L. REV. 655, 657-61 (2009).

³⁵ State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989).

內，原告 State 除了被告 Mor-Flo 此一競爭對手外，尚有 Hoyt Heater Company、Rheem Manufacturing Company、Bradford-White、G.S.W. Inc. of Toronto 等公司之競爭對手，而該等公司不是使用系爭方法專利，就是使用另一個與系爭方法專利極近似的第 4,527,543 號方法專利。

地區法院還認定，原告 State 具有於侵權期間生產、銷售、擴展其泡沫隔熱熱水瓶市占率到被告 Mor-Flo 銷售部分的能力。並認定原告 State 熱水瓶市場之全國市占率為 40%，而將被告 Mor-Flo 侵權銷售額 754,181 元依原告 State 之 40% 全國市占率判給所失利益的損害賠償。

至於其餘 60%，原告 State 要求 8% 到 10% 費率的合理權利金，對此被告 Mor-Flo 沒有提出任何證據主張其可能會支付多少權利金，但其辯稱在任何情況下，權利金費率不應高於其侵害開始前 17 個月的淨利潤 2.1%。最後，地區法院判給原告 3% 的合理權利金，並認定被告 Mor-Flo 非故意侵權。

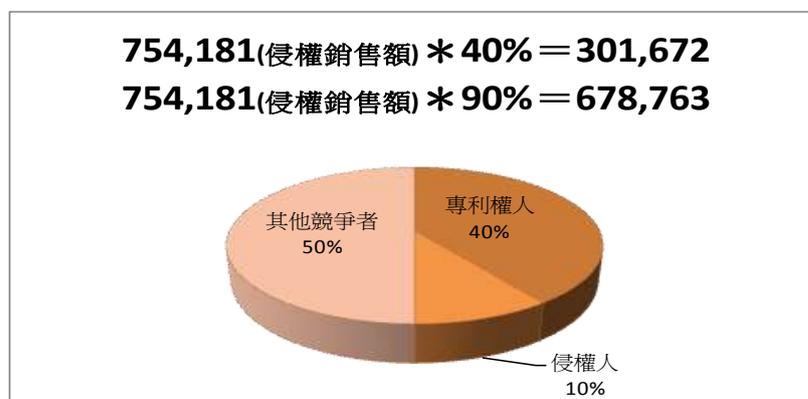
被告 Mor-Flo 就所失利益、合理權利金均提出上訴，原告 State 就權利金的合理性、認定被告非故意侵權而未判給懲罰性損害賠償和律師費部分，提出反訴。美國聯邦巡迴上訴法院在本案中，首度考慮是否依市占率法則來判決所失利益的損害賠償。

(2) 市占率法則替代 Panduit 第二要件

地區法院認為本文中，可接受之非侵權替代品不存在，故滿足 Panduit 案建立的第 2 要件（即其他競爭產品不是也侵害系爭專利權，就是非屬消費者可接受之替代品），且本案也滿足 Panduit 案建立的其他 3 個要件，並把所有其他競爭者的市占率考量進來。

美國聯邦巡迴上訴法院認為，在兩個供應商的市場，如果專利權人可以具有達到侵權人銷售額的製造行銷能力，可以合理假設侵權人的銷售即為專利權人的所失利益，在這種情況下，Panduit 案所建立的方法是決定性的方法而且可直接適用。但本案，原告有多個競爭對手，且所有的競爭者不是出售遠不如系爭專利的玻璃纖維替代品，就是也侵害系爭專利。因其他競爭者也可能侵害原告系爭專利，所以原告將有權提高自己的市占率，如果原告市占率提高，依被告 Mor-Flo 侵權銷售量計算的

所失利益也會增加；但如果其他競爭者沒有侵權或只是部分競爭者侵權，原告至少也有權取得依目前市占率計算的所失利益。基此，聯邦巡迴上訴法院認為無論如何，原告至少可獲得其主張的所失利益，故不必於上訴程序中重新審酌所失利益這個部分。



聯邦巡迴上訴法院並認為被告 Mor-Flo 不應該再抱怨什麼，因為依這種市占率方法計算，有利於被告 Mor-Flo。理由在於第三侵權競爭者在某種程度上增加，該第三侵權競爭者的侵權銷售也應該歸給原告，如果考量第三侵權者進來，原告市占率增加，被告應還給原告的所失利益還會再增加，對被告 Mor-Flo 反而不利。因此，聯邦巡迴上訴法院認為在這種情況下，Panduit 第二要件「可接受之非侵權替代品」存在或不存在就不重要。

(3) 評析

市占率法假設在「若非」侵權的情況下，部分被告的消費者，會按原告市占率之比例選擇原告的專利產品，故原告有權獲得此部分被告銷售所得之所失利益。其餘原告市占率以外的部分，在「若非」侵權的情況下，被告的消費者會選擇其他替代品（包括不侵權或侵權之替代品），因原告不確定是否有權取得此部分被告銷售所得之所失利益，故以合理權利金之損害賠償代之。就此意義來說，法院建立結合「專利權人市占率部分的所失利益損害賠償」，以及「補充性的合理權利金損害賠償」的混合物。

在此法則之下，原告所需證明者為其存在多位競爭者之市場所得享有之占有率多寡，而非市場上除了被告以外並無其他競爭者；由於市占

率法較貼近市場現實之競爭狀況，因此已取代 Panduit 案第二要件「可接受之非侵權替代商品不存在」，法院形容市占率法的計算為 Panduit 測試的替代品³⁶。

3. Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co³⁷

(1) 案件事實

系爭專利產品是麥芽糖精，其乃一種由澱粉製成的多功能家庭食品添加劑，食品製造商每年均向生產者如原告 Grain Processing Corporation（簡稱 GPC）及被告 American Maize-Products Company（簡稱 AMP）購買數億磅的麥芽糖精。麥芽糖精是被稱為「澱粉水解物」的化工產品。其製造方法是把澱粉加以水解，是一種經由水的化學反應，水解打破澱粉結構並轉換為葡萄糖，經過適度的調整，例如，加入酵素，延長時間，增加溫度或提高 pH 值，都會加強其反應，使之產生更多的葡萄糖。水解後，生產者通常再提煉、乾燥，包裝為粉末狀澱粉水解物加以銷售。

麥芽糖精是低於 20 之「葡萄糖等效」（“dextrose equivalence”，簡稱 D.E.）的澱粉水解物。D.E.則是個有關澱粉水解物減糖含量百分比測量方法。D.E 反應水解過程中打破澱粉和轉化成葡萄糖的程度，轉化更多澱粉為葡萄糖，就會增加澱粉水解物的 DE 值。因此，純澱粉的 D.E. 值是零，純葡萄糖的 D.E. 值是 100。D.E. 值可以表彰麥芽糖精的功能特性，例如 15D.E. 麥芽糖精，是比 5D.E. 麥芽糖精稍甜，更易溶解；而 5D.E. 麥芽糖精則較黏，更稠化且有不結晶的特性。

原告 GPC 為系爭專利的受讓人，系爭專利乃「低 D.E. 澱粉轉換產品」，專利範圍乃某種麥芽糖精之物品專利，以及製造麥芽糖精過程的方法專利。訟爭專利乃系爭專利第 12 請求項，其內容為³⁸：

³⁶ Bic Leisure Prods., Inc. v. Wind 8 surfing Int'l, Inc., 1 F.3d 1214, 1219 (Fed. Cir. 1993).

³⁷ Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999).

³⁸ See *id.* at 1344 (“12. A waxy starch hydrolysate having a dextrose equivalent value between about 5 and about 25; a descriptive ratio greater than about 2, said descriptive ratio being the quotient obtained by dividing the sum of the percentage of saccharides, dry basis, having a degree of polymerization of 1 to 6, by the dextrose equivalent value; a monosaccharide content in the range of from about 0.1 percent by

12.一種黏的澱粉水解物，其為
D.E.值介於 5 到大約 25 之間；
D.R.大於 2 左右...

自 1969 年以來，原告 GPC 以“Maltrin”品牌銷售包括“Maltrin M100 10 D.E.”在內的一系列麥芽糖精產品，但原告 GPC 並沒有販賣系爭專利的麥芽糖精。被告 AMP 於 1974 年開始銷售侵權的“Lo-Dex 10 10D.E.”的麥芽糖精，期間橫跨原告 GPC 整個專利有效期間，即從 1979 年直到 1991 年系爭專利屆期。在這段時間，被告 AMP 使用四種不同的製程生產“Lo-Dex 10”，被告 AMP 生產過程的變化，以及“Lo-Dex 10”在每一個製程中輕微的化學差異，是本件上訴理由即「所失利益」爭點所在。

被告 AMP 使用 4 種製程的期間如下：

1974 年 6 月至 1982 年 7 月被告 AMP 使用第一種製程【製程 I】，以單一酵素（一種 α 澱粉酵素）去促進澱粉水解。原告 GPC 在 1981 年 5 月 12 日起訴被告 AMP 之製程 I 侵權。

被告 AMP 從 1982 年 8 月至 1988 年 2 月利用第二種製程【製程 II】生產“Lo-Dex 10”，原告 GPC 在訴訟中主張製程 II 生產的 Lo-Dex 10 也侵犯了系爭專利。

被告 AMP 辯稱製程 I 和 II 及所生的麥芽糖精都沒有侵害系爭專利的第 12 請求項，因為其產品並沒有系爭專利請求項第 12 項第 2 段所指「說明比例大於 2」（即“a descriptive ratio greater than about 2”）的情形³⁹。

原告 GPC 使用發明人使用的“Schoorl test”做為衡量“Lo-Dex 10”DE 值的方法，然而，被告 AMP 則使用“Lane-Eynon test”之產業標準來衡量 DE 值。以“Lane-Eynon test”測量結果，所有的“Lo-Dex 10”樣品的 DR 值

weight, to about 2.4 percent by weight, dry basis; a disaccharide content in the range of from about 1.3 percent to about 9.7 percent, by weight, dry basis; and being further characterized as capable of producing an aqueous solution of exceptional clarity and substantially complete lack of opaqueness when said hydrolysate is added to water.”).

³⁹ 說明比例（Descriptive ratio，簡稱 D.R）是一種 DE 測量的功能，根據第 12 項請求項，D.R.和 D.E.成反比，且因為不同的科學測試方法 D.E.、D.R.值都會有些微的差異。

都小於 1.9，顯示未侵權；然而以原告 GPC 主張的“Schoorl test”，以同一樣品測試，結果 DR 值大於 2，顯示侵權。

地區法院認定“Lo-Dex 10”沒有侵權，因為它不符合例外應明確的限制。聯邦巡迴上訴法院廢棄地區法院判決，改認定“Lo-Dex 10”符合例外明確性限制，地區法院隨後在 1988 年 10 月 21 日發出禁制令，禁止被告 AMP 生產或銷售“Lo-Dex 10”或任何其他會侵害第 12-14 請求項的澱粉水解物。

為了因應這個禁制令，被告 AMP 從 1988 年 3 月至 1991 年 4 月使用第三種製程【製程 III】生產“Lo-Dex 10”。但原告 GPC 在市場上採樣後以“Schoorl test”測試後發現製程 III 仍然侵權，故原告 GPC 向地區法院提出蔑視法庭之聲請，地區法院認為以“Lane-Eynon test”不侵權，故駁回原告 GPC 的聲請，上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為從專利審查過程來看，系爭專利發明人自己是用“Schoorl test”做為衡量標準，所以本案也應該以該測試法來測試，故被告 AMP 的“Lo-Dex 10”產品侵犯了系爭專利第 12 項請求項及其相關的第 13-14 請求項。

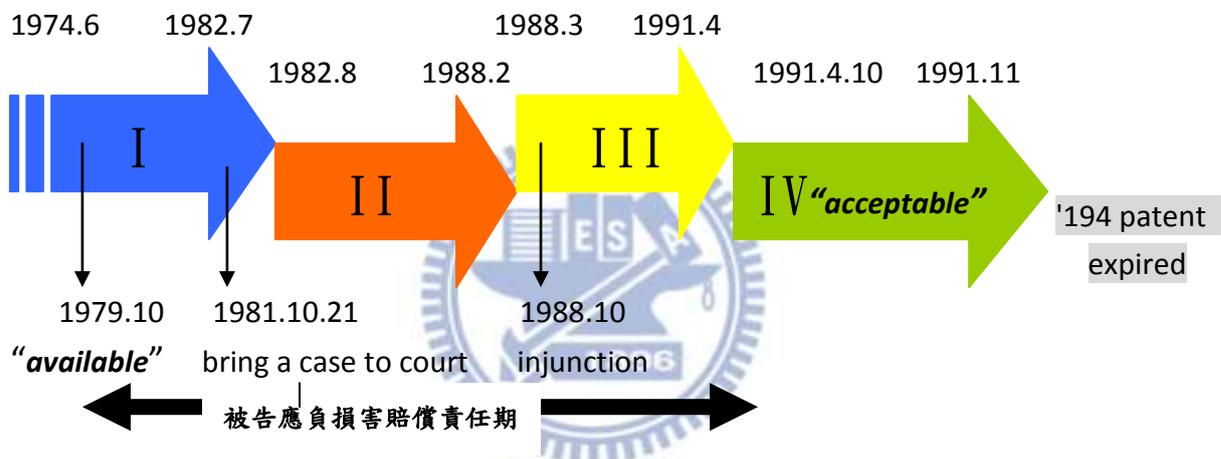
被告 AMP 後來從 1991 年 4 月至 1991 年 11 月系爭專利屆期前均使用第 4 種製程【製程 IV】生產“Lo-Dex 10”。兩造同意製程 IV 不侵權，且消費者認為製程 IV 與製程 I、II、III 生產的麥芽糖精並沒有不同。

最後，地區法院駁回原告 GPC 請求「所失利益」的損害賠償，只判給 3%的「合理權利金」。地區法院認為本件不符合 Panduit 法則之「未有可接受之非侵權替代商品存在」要件，認原告 GPC 無法建立「所失利益」的因果關係，因為被告 AMP 可能使用不侵權的製程 IV 來生產不侵權的麥芽糖精。雖然被告 AMP 直到 1991 年 4 月系爭專利屆期前 7 個月才以製程 IV 生產出售未侵權的麥芽糖精，但地區法院認為製程 IV 為「可接受之非侵權代替品」，其存在阻卻了原告 GPC 對「所失利益」之損害賠償請求。

原告 GPC 對地區法院駁回「所失利益」的損害賠償提出上訴，主張在侵權期間，可接受非侵權之替代品及方法並不存在（指製程 VI 及

其生產的麥芽糖精於 1991 年 4 月以前並不存在），聯邦巡迴上訴法院廢棄地區法院判決並發回重審。

在發回時，地區法院再次駁回原告 GPC 「所失利益」損害賠償的主張，地區法院認為可接受非侵權之製程 IV 在整個侵權期間是存在的，在 1979 年之前被告 AMP 可以得到製程 IV 所需的所有材料，被告 AMP 也有所有必要的生產設備、專業技術和經驗去實施製程 IV。被告 AMP 沒有使用製程 IV 生產“Lo-Dex 10”的主要原因是因為製程 IV 使用的酵素比製程 I、II、III 使用的 α 澱粉酵素昂貴，而且被告 AMP 沒有早一點使用製程 IV 生產麥芽糖精是因為其以“Lane-Eynon test”測試的結果是不侵權。茲圖示如下：



地區法院也提到一個重要的問題就是專利特徵對顧客來說是否重要？實際上系爭專利特徵，也就是“waxy”以及“descriptive ratio be greater than about 2”對消費者來說一點都不重要，那麼原告 GPC 就不能把「所失利益」歸咎究於被告 AMP 的侵權。

(2) Panduit 第二要件「『可接受』之非侵權替代品不『存在』」的意義

聯邦巡迴上訴法院在本案中表示，要主張「所失利益」，專利權人必須證明「因果關係」及「如果沒有侵權其可獲得之利益為何」，專利權人負有義務去證明如果沒有侵權的“but for”市場，其可達到之銷售額為何；一旦專利權人證明“but for”市場達到合理可能的程度時，舉證責任就轉換到被控侵權人身上，被控侵權人要去證明專利權人的“but for”市場是不合理。這個“but for”市場是須要「市場重建」的，「市場重

建」是要專利權人去假設沒有發生侵權的經濟市場，為防止假設陷入純粹的臆測，法院必須考量市場性的經濟因素，並將侵權因素排除在外。在此架構下，法院允許專利權人以任何方法證明呈現其在“but for”市場中獲利會更好。同樣道理，要準確的「市場重建」還必須考慮到侵權者是否有其他不侵權的產品或替代方案存在，侵權者在“but for”市場中如果可以用其他不侵權的替代方案來競爭，是不太可能會完全退出市場的。因此，只有透過比較專利產品和次佳的不侵權替代方案，法院才可以正確判斷專利的市場價值及專利權人因此所生的預期利益，換言之，法院透過這個比較才能判斷侵權是否阻卻專利權人因為享有專利權的完全經濟優勢。

如前所述，專利權人有機會以任何可能方式向法院舉證呈現“but for”市場，顯然地，如果不允許被控侵權人提出相同的市場性經濟證據，這個分析就會顯得偏頗，會變成只有專利權人的「最好的情況」被提出，而不是一個「更符合現實的市場」。

聯邦巡迴上訴法院認為地區法院認定非侵權的替代方法即製程 IV 至遲在 1979 年 10 月已是存在而可得 (available) 並非臆測，而是有事實根據，也就是被告 AMP 於 1979 年 10 月時已可得到製程 IV 所需的所有材料，也有所有必要的生產設備、專業技術和經驗去實施製程 IV。此外，系爭專利所述的“waxy”以及“descriptive ratio be greater than about 2”等專利特徵對消費者而言一點也不重要，系爭專利製造出來的麥芽糖精只是消費者眾多產品的選項之一，沒有經濟上特別重要的需求，原告 GPC 並非對全部 10D.E. 麥芽糖精享有專利，只是對 10D.E. 麥芽糖精的其中一種享有專利，這一點也足以支持地區法院就“acceptable”的認定（因為尚有眾多非專利的 10D.E. 麥芽糖精可供選擇）。簡言之，法院認為非侵權之替代方法不必到“on the market”或“for sale”的程度，只要“available”即可。

另外，所謂可接受 (acceptable) 之替代方法，因為被告 AMP 並沒有提高製程 IV 製造出來的麥芽糖精售價，而且被告 AMP 也提出銷售紀錄證明製程 IV 的麥芽糖精出售情況較諸從前沒有什麼改變，另外證人也證明了消費者可接受的這個事實，因此地區法院認為即使沒有被告

AMP“Lo-Dex 10”的侵權，原告 GPC 的“Maltrin M100 10 D.E.”事實上也
不會賣得比較多或比較少。

結論：侵權期間，即使一個“acceptable”替代品不在市場上流通或銷售，只要“available”，仍然可以阻却專利權人「所失利益」的損害賠償請求。

(3) 評析

在 Grain Processing 案中，聯邦巡迴上訴法院進一步推演 Panduit 案的
第二要件，提供侵權人關於所失利益分析責任限制之論點⁴⁰。這個回
溯的限制涉及侵權市場選擇以及提供侵權誘因。首先，侵權人並不需要
在侵權當時去使用替代技術，只要能夠事後追溯到可能使用的替代
技術（available）；此外，判決所謂可接受（acceptable）的非侵權替代
品也顯示對侵權人的保障。其次，判決認為當侵權人在“but for”世界採
用替代技術時，侵權人將可保留銷售所得，而專利權人卻不會增加其銷
售額；然而，有評論人認為，侵權人實際上無法以替代技術保持其銷售
所得，因為後來的技術理論上應該較為優越，Grain Processing 案假設一
個虛假對稱的競爭技術，但大多數技術都是不對稱的，而是後來技術較
為優越或為基本開創性技術，這是專利制度技術演進過程的關鍵點。非
侵權替代品的回溯應用標準，使侵權人可以搭便車，因為他們只需要申
辯「本來打算使用侵權技術的替代品，但未能這樣做」，其實，這個問
題應該是：「為何侵權人有可以使用的替代品但不使用，其侵權算不算
是故意侵權」。法院擔心過度補償專利權人會有鼓勵專利權人套牢侵權
人的風險，因此，為了保護侵權人免於專利權人不切實際的經濟分析，
聯邦巡迴上訴法院就所失利益分析建立高障礙和虛假的經濟邏輯⁴¹。

⁴⁰ Hausman, Jerry A., Gregory K. Leonard and J. Gregory Sidak, *Patent Damages and Real Options: How Judicial Characteristics of Non-Infringing Alternatives Reduces Incentives to Innovate*, BERKELEY TECHNOLOGY L.J., Vol. 22, Fall,(2007) (“arguing that in providing a retrospective opportunity for infringers to claim acceptable non-infringing substitutes, Grain Processing is a high test to satisfy lost profits damages awards because it offers infringers a free option that tends to under-compensate patent holders and therefore discourage investment in innovation, with adverse consequences to long-term technological progress and dynamic efficiency.”).

⁴¹ Neal E. Solomon, *Lost Profits Analysis for Patent Infringement Damages*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 11, 2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623986&http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=Neal+E.+Solomon%3a+Lost+Profits+Analysis+for+Patent+Infringement+Damages&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2FDeliv

因為 Panduit 案及 Grain Processing 案對於專利權人請求銷售損失之所失利益損害賠償，設立了舉證責任的高門檻，其全有或全無之損害賠償規則以及非侵權替代品的回溯應用標準，致使專利權人在訴訟上很難獲得「所失利益」之損害賠償，此舉有違前述追求「發明的經濟價值」和「專利的價值」相一致之目標，而未能妥適「擬制」和「保護」發明的市場報償。因此，前述美國聯邦貿易委員會公佈之「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」之報告即建議⁴²：評估市場在沒有侵權時如何獎勵發明，法院應允許專利權人彈性創造“but for”世界去處理不同的損失和避免補償不足，專利權人不應該因為適用無法反映完整經濟原則的硬性規定，而被剝奪了建立所失利益的機會，或被強加要求舉證證明所失利益的精確金額。

在光譜的一端，消費者自由地選擇專利產品的替代品，侵權人販賣非侵權之替代品可以取得和販賣侵權品幾乎一樣多的銷售額，在這種情況下，侵權對專利權人造成甚少的銷售損失，故專利權人只能獲得一點點所失利益賠償，因為其發明所貢獻者超過非侵權之替代品只有相對較小價值，賠償也應反映此一事實。然而，在光譜的另一端，消費者強烈喜好專利產品遠勝過非侵權之替代品，並願意支付更高的價格購買專利產品，在「若非」侵權的世界，專利權人可能會以更高的價格達到侵權人大多數銷售額，在此情況，專利權人應得到實質的所失利益，以彌補在沒有侵權時其所應賺取的市場回報。許多專利產品及其替代品都介於光譜兩端的中間地帶，當可被證明時，這些狀況也應該都有權獲得所失利益的損害賠償。

依經濟基礎方法去計算所失利益賠償是著眼於專利產品的市場，它通常需要考慮與“but for”世界相較，專利權人的實際「銷售量」和「價格」，這種比較涉及到量化專利權人因侵權損失銷售數量，以及評估價格侵蝕程度，這種分析法必須考慮消費者對專利特徵相較於替代品的偏好程度，並不是簡單地把替代品區別為可接受的和不可接受的。相反

ery.cfm%3Fabstractid%3D1623986&ei=G_TpTqaKJYbbmAXD693sCQ&usg=AFQjCNH9E8cyWYeu56yf2D0GPEzclbPLA.

⁴² *Supra* note 12, at 18.153.

的，這種分析法是識別與正常競爭相較，專利產品和非侵權替代品間「可替代程度」會影響侵權所造成的損失程度⁴³。

4. Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Intern.⁴⁴

(1) 案件事實

被告 TriTech 公司係新加坡製造商，其在新加坡製造音頻晶片並將之銷售給美國經銷商即被告 OPTi 公司，而遭原告 Crystal 公司指控侵害其所受讓關於類比至數位轉換器技術（analog-to-digital (A/D) converter technology）之 3 項專利權。地區法庭支持陪審團關於被告 TriTech、OPTi 應負誘引侵權責任的判決。

原告 Crystal 的專家證人 Mr. Davis 將全部的音頻晶片市場分為二部分：特殊產業聲音標準下的低品質部分，以及符合該標準的高品質部分。在高品質的晶片市場，原告 Crystal 市占率為 42%，故請求被告侵權銷售部分 42%（原告之市占率）的所失利益，其他部分則請求合理權利金。

原告 Crystal 的行銷主管 Ensley 也基於聲音表現，出庭作證說明高品質和低品質二個部分。Ensley 先生解釋說，原告 Crystal 因其 Δ - Σ （delta-sigma）設計，在高品質的部分較其競爭對手賣出更多的編解碼器（CODECs），而另一個音效晶片製造商 ESS 公司則在低品質部分銷售得最好。

Mr. Davis 以兩造不爭執之「水星研究年度報告」⁴⁵的全部整體音效晶片市場市占率報告為起點，Mr. Davis 接下來將源自於原告 Crystal 未受侵權情況下被告之市占率銷售量移除，Mr. Davis 還將 ESS 公司的銷售量自市占率計算中移除，因為 ESS 公司販賣的晶片是在低品質的市場。

⁴³ *In re Mahurkar Double Lumen Hemodialysis Catheter Patent Litig.*, 831 F.Supp. 1354, 1390 (N.D. Ill. 1993) (“Competition is not an all-or-nothing proposition. There are degrees of substitutability.”).

⁴⁴ *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int'l, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1354 (Fed. Cir. 2001).

⁴⁵ “The Mercury Research annual reports”

Mr. Davis 分析得出在侵權 5 年期間原告 Crystal 的市占率由 35% 至 67%，平均市占率為 41.9%，基於這樣的平均值，原告 Crystal 要求陪審團判給 1430 萬美元的所失利益。被告 TriTech 的專家 Mr. Carlile 用同樣的市占率資料，但沒有將 ESS 公司從他的計算中移除，Mr. Carlile 的計算結果是原告 Crystal 市占率由 19% 至 44%。被告 OPTI 的專家 Ms. Scott 也區隔市場，但在以市場區隔調整原告 Crystal 的市占率之前，Ms. Scott 分配原告的市占率在侵權的 5 年期間從 24% 到 56%，將市場區隔納入考量後，Ms. Scott 分配原告 Crystal 市占率從 12% 至 78%。

本案陪審團判給原告 Crystal 市占率約 35% 即 11,830,862 美元「銷售損失的所失利益」；26,649,766 美元的「價格侵蝕的所失利益」，10,000,000 美元的「合理權利金」。陪審團並認定被告 TriTech 應承擔 60% 的責任而被告 OPTI 則應承擔 40% 的責任。

陪審團判決後，被告 TriTech 和 OPTi 向地區法院聲請 JMOL⁴⁶ 請求駁回陪審團關於「『銷售損失』及『價格侵蝕』之所失利益」損害賠償。地區法院審理後認為 Mr. Davis 的證詞是不可靠的，其證詞不能讓合理的陪審團基於實質性的證據去認定金額這麼大的所失利益，因而駁回原告「『銷售損失』及『價格侵蝕』」之所失利益，但以被告故意侵權，將「合理權利金」提高一倍為 20,000,000 美元。

但本案上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為，在 State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc 一案中，法院肯認以專利權人市占率 40% 去計算侵權銷售之所失利益，其餘 60% 則以合理權利金計算損害賠償。因此，如同本案被告 OPTI 所不爭執的，原告應獲得至少 21.8% 的市占率，依侵權銷售計算則為至少 740 萬美元之所失利益。被告 TriTech、OPTi's 專家證述原告應獲得之所失利益，儘管不到原告要求的 42% 市占率，然陪審團本身已減少原告的損害到 35% 的市占率，而法庭記錄也提供足夠

⁴⁶ JMOL motions may be made after the verdict is returned, where they are called "renewed" motions for judgment as a matter of law (RJMOL), but the motion is still commonly known by its former name, judgment notwithstanding verdict, or j.n.o.v. (from the English judgment and the Latin non obstante verdicto). However, in order to move for j.n.o.v., the movant must have moved for a JMOL before the verdict as well. This procedural quirk is necessary because it is considered a violation of the 7th amendment for a judge to overturn a jury verdict. Instead, the judge is said in a j.n.o.v. to be reexamining not the verdict, but his previous rejection of JMOL, http://en.wikipedia.org/wiki/Judgment_as_a_matter_of_law (last visited Jan. 15, 2012).

的證據去支持陪審團判決 35%銷售損失之所失利益，因而認為陪審團關於銷售損失之所失利益判決並無違誤，反倒是地區法院否認原告所有的所失利益損害是錯誤的。

(2) Panduit 第四要件—關於價格侵蝕之所失利益

本件判決肯認 Mor-Flo 案以市占率計算「銷售損失之所失利益」，但另一值得著墨之重點在於「價格侵蝕之所失利益」，就此原告 Crystal 另名專家 Mr. Stephen Knowlton 利用「基準法」以評估價格侵蝕，其選擇了一個和系爭專利產品相類似的產品，並比較侵權對的市場自由及專利產品表現的影響。

①原告主張

原告 Crystal 的專家證人 Knowlton 先生選定原告 Crystal 銷售予蘋果電腦市場的音頻編解碼器為基準，這些編解碼器功能特徵與原告 Crystal 銷售給 IBM 和與 IBM 相容的 PC 市場相似；然而，被告 TriTech、OPTI 均未出售任何產品到蘋果電腦市場。事實上，蘋果電腦市場的編解碼器只有原告 Crystal 和另一家 National Semiconductor（下稱 National 公司）為其共同合作開發編解碼器，並已與蘋果公司達成協議，按比例由原告 Crystal 提供 70%、National 公司提供 30%的編解碼器給蘋果電腦。

Knowlton 先生接下來比較 1994 至 1998 年侵權期間，9 個原告 Crystal 產品在 PC 市場（被侵權市場）及蘋果電腦市場（基準市場）的晶片表現的。Knowlton 先生確定，在基準市場有一個大概的 49.8%的毛利率，並降低 10%左右的價格。Knowlton 先生接著為原告 Crystal 在 PC 市場之販賣，以蘋果電腦市場為基準計算出原告 Crystal 產品毛利率之假設售價，並將在蘋果電腦市場減少 10%價格考慮進去，由這個假設售價決定原告 Crystal 音頻編解碼器的平均減少價格，並將降價歸因於被告 TriTech、OPTI 之侵權。

Knowlton 先生的計算方式是每單位 1.94 美元的較高價格侵蝕數額和每單位 89 美分較低價格侵蝕數額。再以原告 Crystal 於 1994 至 1998 年可能出售的編解碼器單位，乘以較低價格侵蝕的每單位 89 美分，結

果價格侵蝕的總損害金額為 34,700,000 美元，經過審議，陪審團判決 26,649,766 美元的價格侵蝕損害賠償。

②聯邦巡迴上訴法院之看法

聯邦巡迴上訴法院認為，蘋果電腦編解碼器市場只有兩家供應商—原告 Crystal 和 National 公司，這兩家供應商彼此之間合作聯合開發蘋果電腦市場的音頻編解碼器，並以 7：3 之供應比例與蘋果電腦達成協議，他們的友好關係、希望保持利潤、加上出售幾乎相同的產品的事實，為原告 Crystal 和 National 公司創造了一個較不競爭的市場。上開供應比例的協議已經形成了 National 公司擴張的障礙，並使需求保持靜態，進一步降低市場競爭。此外，如同 Knowlton 先生指出，競爭對手如 Yamaha 和 ADI 試圖進入這個市場最後還是失敗，這些證據表明進入蘋果電腦市場是有障礙的。總之，蘋果電腦市場之需求特點與 PC 編解碼器市場幾乎不同。

相較之下，PC 電腦市場則更具競爭力。原告 Crystal 除了被控侵權人外，面臨很多其他編解碼器製造商的價格競爭。此外，證據也顯示，PC 製造商給予原告等編解碼器製造商很大價格壓力，因為 PC 的價格也在下降。換句話說，法庭記錄充分強調了蘋果電腦市場與 PC 市場的需求特點並不相似。聯邦巡迴上訴法院認為 Knowlton 先生使用蘋果編解碼器市場為基準，就像比較蘋果和橘子。

法院認為一個不好的比較基準不能提供 PC 市場“but for”的相似反應證據。又即使 Knowlton 先生的證詞和基準分析是正確的，在“but for”市場反應下，原告 Crystal 會試圖收取每個編解碼器至少 89 美分這一點的證據也不充分。所有市場必須尊重需求法則，根據需求法則⁴⁷，消費者在較高價格時，將購買較少的單位，其可能尋求其他替代產品。

在競爭激烈的市場，銷售數量會對價格變化作出反應，本件依法庭記錄顯示，PC 音頻編解碼器市場是具競爭性的市場，因此，根據經濟

⁴⁷ 例如，如果產品替代是不可能，或產品是必需品，彈性需求將是零，這意味著即使漲價消費者也將以相同的比例購買產品，這是非常罕見類型的市場，被稱為「無彈性」。在光譜的另一端則是，任何價格的增加會消滅需求，彈性需求會是無限的，這意味著如果任何價格的增加消費者將減少購買任一單位的產品，這種非常罕見類型的市場被稱為「完全彈性」。典型市場通常有一個大於零小於無窮大的彈性。

學的基本原理，如果原告 Crystal 提高售價，其銷售額將下降。原告 Crystal 銷售的編解碼器大部分定價是每單位 10 美元以下，如果價格上漲 89 美分約為提高售價 10%，由於原告 Crystal 是在競爭激烈的市場競爭，漲價 10% 的幅度將有可能造成客戶改購買其他廠家的編解碼器來代替。但是，原告 Crystal 沒有提出任何 PC 音頻編解碼器市場的價格彈性證據，也沒有估算每單位增加 89 分將失去或維持銷售量。因此，原告 Crystal 沒有證明價格侵蝕的“but for”因果關係。

銷售損失的所失利益和價格侵蝕的所失利益是密不可分的。為了避免不一致的結果，法院不能分別評估價格侵蝕和銷售損失的所失利益。如同 BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc. 一案⁴⁸法院的解釋，銷售損失的所失利益是基於專利權人和侵權人在市場的互動，如果專利權人與侵權人不在相同市場販賣產品，“but for”因果關係就無法被證明⁴⁹。因為原告 Crystal 主張與被告 TriTech、OPTI 在相同市場出售編解碼器，而請求銷售損失的所失利益，且還要求價格下跌的所失利益，然而，原告 Crystal 未證明可以在相同的市場以較高的價格出售相同數量的編解碼器，因為沒有較高價格的編解碼器市場之經濟證據，聯邦巡迴上訴法院認為原告 Crystal 不可兼得「銷售損失」及「價格侵蝕」的所失利益。

在被告 TriTech 請求減少損害賠償金額的 JMOL 聲請中，地區法院認為 Knowlton 先生使用的「基準法」是不可靠的。法院還認為，即使 Knowlton 先生的專家意見是可靠，其證詞沒有提供任何價格侵蝕的充分證據來支持原告 Crystal 的請求。聯邦巡迴上訴法院亦認為蘋果編解碼器市場是寡占市場，然而 PC 編解碼器市場則是競爭市場，因而維持了地區法院駁回「價格侵蝕」的所失利益的見解。

(3) 評析

專利侵權損害賠償案件，專利權人經常請求「侵權人的銷售量」和「專利權人的銷售量」。也就是說專利權人的總所失利益通常有兩個組

⁴⁸ BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing Intern., Inc., 1 F.3d 1214, 1218 (Fed Cir. 1984).

⁴⁹ 在 BIC 案中，專利權人的滑水板被定價在光譜的高端，而侵權人的滑水板是在低售價的一端。該法院因此認為即使市場上沒有侵權人，侵權人的客戶也只會尋求相同價格範圍的滑水板，不會購買專利權人的滑水板。

成部分：①銷售損失的所失利益，以及②實際銷售的所失利益。前者是為了賠償專利權人若非侵權的話專利權人可以取得「侵權人銷售量」之所失利益；後者是為了彌補專利權人由於侵權者的進入造成之市場結構變化，此可能致使「專利權人在侵權期間被迫降低價格」。正確計算這兩部分產生的所失利益，始可充分補償專利權人被侵權的損失。

價格下跌可以解釋為在沒有侵權情形下每單位售出的價格「超出」在侵權情形下每單位售出之實際價格。根據需求法則，消費者幾乎都是在較高的價格購買較少單位的產品；因此，隨著向下傾斜的需求，較高的“but for”價格意味著專利權人的銷售量會低於那些侵權情況下的銷售量，而減少多少銷售量取決於需求的價格彈性。因此必須確定沒有侵權時會是「多高的價格」和「多低的需求量」，這當然涉及價格彈性問題。如果忽略專利權人在“but for”世界的銷售量一般來說是會低於實際世界的這個現象，就必須對此違反經濟原理的現象提出合理解釋。

專家表示在某些情況下可以忽略高價格造成的需求量減少，因為需求無彈性，也就是說，需求量對價格無反應。然而，這種說法違背一個基本的經濟論點，因為企業通常不會將其價格定價在需求曲線中的無彈性部分。原因很簡單，如果目前的價格對需求是缺乏彈性的，企業可以通過提高售價以增加利潤。一個利潤最大化的企業會提高價格直到它不再是在需求曲線的無彈性部分。

以下以經濟學家 James F. Nieberding 所採之圖解方式說明專利權人因被侵權所致銷售損失、價格侵蝕之所失利益此二者間的關係⁵⁰。這個例子採用的需求和成本條件認為市場（逆）需求以 $P=a-bQ$ ($a=100$, $b=0.1$) 之線性形式表現，和邊際成本在產出有關範圍及所有公司間均固定為每單位 40 元（以下以 C 的表示）。另假定消費者認為該等產品具同質性。無專利侵權時，假設公司 1 是一個壟斷者，侵權公司則以公司 2 表示，侵權時公司 1 及公司 2 構成相互競爭之雙頭寡占情形。

⁵⁰ James F. Nieberding *Lost Profits and Price Erosion in Patent Infringement Cases: Implications of Crystal Semiconductor Journal of Forensic Economics*, 16 J FORENSIC ECON, 37-49.(2003)。

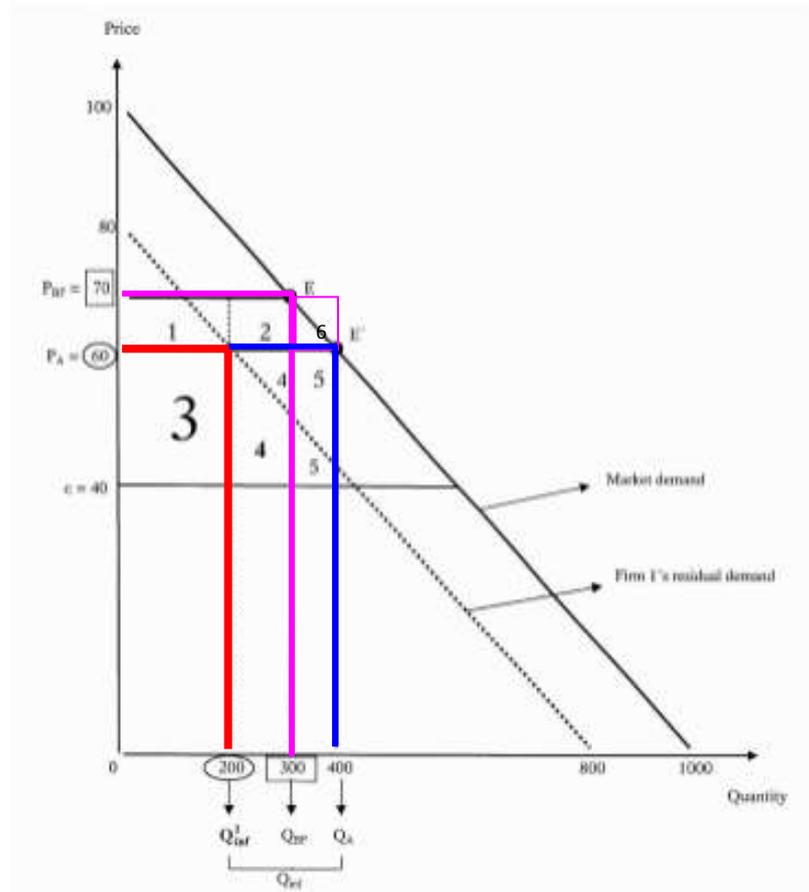


Figure 1

給予需求和成本條件下，圖示 E 點說明公司 1 在沒有侵權的情況下，短期利潤最大化之價格及數量之組合（分別是 70 美元和 300 單位），利潤為 9,000（表示面積 1+2+3+4； $(70-40) \times 300 = 9,000$ ）。侵權的情況下，公司 1 不再面臨的市場需求曲線，但面臨剩餘需求，並發現生產的最佳數量為 200 單位，價格則為 60 美元。公司 1 發現自己在侵權者進入的環境下更具競爭性，需求變得更彈性，因此，較諸沒有侵權的情況下，其價格和邊際利潤下降。

再給予對稱性的例子，公司 2 發現它的利潤最大化是出售 200 單位、價格則為 60 美元。侵權的情況下，市場產出 400 單位並以每單位 60 美元銷售（見圖示，E'點上的市場需求曲線）。侵權與不侵權的比較下，市場產量較多，價格則較低（比較點 E'與 E）。公司 1 的利潤在侵權的情形下是 4,000 美元（表示面積 3； $(60-40) \times 200 = 4,000$ ）。因此，

為了使公司 1 所失利益的完全補償，5,000 美元是必要的（表示面積 $1+2+4$ ； $(70-60)\times 200+(70-40)\times 100=5,000$ ）。

圖示說明了公司 1 的所失利益之兩個部分：侵權期間銷售額損失的所失利益為 3,000（表示面積 $2+4$ ），由於價格侵蝕的所失利益等於 2,000 元（表示面積 1）。在總計這兩個損害賠償等於 5,000 元（面積 $1+2+4$ ）。此 5,000 元加上公司 1 的實際利潤 4,000 元，專利權人返回到沒有侵權時的相同的經濟地位（9,000 的利潤）。假設將公司 2 的 200 單位銷售量賠償予公司 1，公司 1 的損害將為 4,000 美元（表示面積 $4+5$ ； $(60-40)\times 200$ ）。

如果公司 1 的損害以此方式計算，即對尋求價格侵蝕損害賠償的公司 1，其同時主張以較高售價（70 v 60）而可以達到 400 單位的銷售量是不適當的。這樣做將導致價格侵蝕的損害賠償等於 4,000 元（表示面積 $1+2+6$ ； $(70-60)\times 400=4,000$ ），當再加上先前的 4,000 美元，將造成總損失達 8,000 元，超過 5,000 元的足夠損害賠償。缺乏考慮價格和數量之間的關係，將使“but for”世界過於誇大專利權人侵權前的獲利能力。

2.3.3 合理權利金之案例法

美國專利法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。...」。專利權人雖得以「所失利益」方法請求專利侵權之損害賠償，惟如前所述，美國案例法對「所失利益」之舉證責任設有高門檻標準，當專利權人無法證明“but for”侵權的因果關係、所遭受之所失利益數額、或者專利權人本身未實施專利而無所失利益可言的情形時，可改依「合理權利金」方式請求侵權人賠償其損害。實務上，法院認為專利權人得請求之損害賠償範圍包括：1. 所失利益、2. 不包括在所失利益範圍內，而依侵權銷售計算的合理權利金（亦即二者可以併存）。後者的損害賠償是因為專利權人可能無法舉證損害的因果關係，其情形或為

專利權人販售專利產品的範圍未涵蓋侵權人經營的特定區域（例如專利權人僅經營國內市場，而侵權人則另外經營國外市場，則國內市場可計算「所失利益」，國外市場則無法計算「所失利益」，而須以「合理權利金」補償）；又或因專利權人無足以應付全部市場需求的產銷能力（例如專利權人產品市占率非百分之百，於此情形僅能依其產銷能力所及之市占率部分請求「所失利益」，其餘部分則可另以「合理權利金」補償）。

專利權人有 3 種理論可以證明合理權利金損害賠償的數額，即「已建立的權利金」（established royalty）、「解析法」（analytical approach）或「假設協商法」（hypothetical negotiation、willing licensor-willing licensee approach）等方法來計算⁵¹。

美國最高法院早於 1889 年即提到以「已建立的權利金」之專利侵害損害賠償觀念。當已經有若干銷售是因為專利權人授權製造、使用以及販賣該專利技術，而確立出一貫的授權金，該價格得以被用來計量損害賠償⁵²。但美國最高法院在 *Rude v. Westcott* 一案中認為「已建立的權利金」必須符合以下要件方可做為合理權利金之標準：1.該先前已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；2.先前已存在之權利金必須有足夠的數量，以說明該數額為一般可接受之權利金；3.先前已確定之權利金數額必須有一致性，不可高低差異過大；4.先前與確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以訴訟為要脅；5.實際損害之金額必須依可靠的數據加以計算，不可基於猜測⁵³。最近聯邦巡迴上訴法院在幾個判決中就「已建立的權利金」則有更嚴格清楚的釋示。

⁵¹ *WordTech Sys., Inc. v. Integrated Network Solutions, Inc.*, 609 F.3d 1308, 1319 (Fed.Cir. 2010), (citing *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.* 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970)).

⁵² 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，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，頁 38(2009)。

⁵³ *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 164-165(S. Ct. 1889)(“It is clear that a payment of any sum in settlement of a claim for an alleged infringement cannot be taken as a standard to measure the value of the improvements patented... In order that a royalty may be accepted as a measure of damages against an infringer, who is a stranger to the license establishing it, it must be paid or secured before the infringement complained of; 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; and it must be uniform at the places where the licenses are issued.... Actual damages must be calculated, not imagined, and an arithmetical calculation cannot be made without certain data on which to make it.”).

「解析法」是考量侵權人侵權銷售的預期利潤，即以侵權開始時侵權產品的預期淨利減去通常或可接受的淨利（同業利潤標準），將該部分侵權人之預期獲利分配給專利權人，因此部分代表侵權人在合理授權下將支付之金額，利用此方法決定合理權利金之著名案例為 *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.* 一案。

「假設協商法」或稱為「有願意之授權人及被授權人法」，被廣泛認為是最常見的合理權利金計算方法。其評估可能影響兩造協商的因素，在專利訴訟中試圖假設如果沒有侵權的話，兩造會同意的權利金，其由來為著名的 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 一案，該案闡述合理權利金之意義為：授權人（專利權人）和被授權人（侵權人），如果雙方均合理的且自願的試圖達成一項協議，其等在侵權開始當時所會同意的金額⁵⁴。案例法承認，假設協商框架的核心原則是在自願授權／自願被授權模型情況下，雙方都能接受的賠償金額⁵⁵。合理權利金必須足以賠償專利權人，且仍然留給侵權人使用該發明相當的預期利潤⁵⁶。聯邦巡迴上訴法院已經認識到這個分析方法必然涉及近似性、不確定性，法院形容這個任務是困難的司法苦差事，似乎往往涉及魔術師的天份，而非法官的天份⁵⁷。

運用假設協商時，存在兩個假設。首先，必須假設「假設協商是在侵權開始時」。以這個時間點決定了當事人在談判時可得之所有訊息⁵⁸，因此，在決定合理權利金費率所要考慮之侵權人的預期利潤、可用的替代品時，並非基於事後實際發生的後見之明去評價，而是基於侵權開始時，兩造假設協商所會考慮的狀況，隨後發生的事件仍可被視為談

⁵⁴ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), 27 modified and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

⁵⁵ *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009) (“The hypothetical negotiation tries, as best as possible, to recreate the ex ante licensing negotiation scenario and to describe the resulting agreement.”).

⁵⁶ *Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp.*, 435 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2006) (“A reasonable royalty is the amount that ‘a person, desiring to manufacture [, use, or] sell a patented article, as a business proposition, would be willing to pay as a royalty and yet be able to make [, use, or] sell the patented article, in the market, at a reasonable profit.”) (quoting *Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.*, 750 F.2d 1552, 1568 (Fed. Cir.1984)).

⁵⁷ *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568, 1574 (Fed.Cir.1988).

⁵⁸ *Riles v. Shell Exploration and Prod. Co.*, 298 F.3d 1302, 1313 (Fed. Cir. 2002) (“reasonable royalty determination must relate to the time infringement occurred, and not be an after-the-fact assessment.”); *Unisplay S.A. v. American Elec. Sign Co.*, 69 F.3d 512, 518 (Fed. Cir. 1995) (“rejecting a royalty based on evidence of likely value at time of trial”).

判當時指導當事人預期的證據⁵⁹，但重點仍然是在侵權開始當時的價值。其次，要假設「假設協商時兩造認知『專利有效』，且『被告侵權』」⁶⁰。以下介紹幾個合理權利金之案例法。

1. TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.⁶¹

本案以解析法判定合理權利金，系爭專利為輪動機械懸掛裝置專利（該專利裝置使卡車接合額外的車軸和車輪以便攜帶重物）係 Turner 發明，並於 1966 年 11 月 15 日獲准專利，1966 年 12 月 19 日 Turner 控告被告 Dura Corp. 公司侵害系爭專利，並與其協商授權事宜，協商因被告 Dura 主張系爭專利無效而破局。1969 年 8 月 28 日 Turner 讓與系爭專利予原告 TWM 公司。1973 年原告 TWM 對被告 Dura 提出專利侵權訴訟，地區法院判定被告 Dura 侵權，但原告 TWM 無法就其「所失利益」數額為確切證明，兩造同意地區法院以假設協商法來決定「合理權利金」。

本件專家依據侵權前不久被告 Dura 內部高層所寫的備忘錄，該備忘錄記載該公司預期可以由侵權商品之銷售得到 52.7% 的毛利，扣除經常性費用後，可得預期淨利為 37% 至 42%，再扣除當時同業利潤標準（the industry standard net profit）6.56% 至 12.5% 之成本，得到應支付予原告 TWM 的合理權利金為 30%。專家並提到本件由於被告 Dura 自己未能保留準確或完整的記錄，以致於無法確定「所失利益」時，不利益之後果必須由侵權人即被告 Dura 自己承擔。

被告 Dura 認為專家證述的 30% 權利金過高，且與 Georgia-Pacific 一案的其他因素完全相左。但被告 Dura 沒有提到地區法院選擇解析法決定合理權利金有何濫用自由裁量權，也沒有證明專家的調查結果顯然錯誤。聯邦巡迴上訴法院認為專家審慎考慮權衡被告 Dura 的備忘錄，故法院不會再重新衡量它，因為決定證據的重量和憑信性是事實審的特別權限。

⁵⁹ Sinclair Refining Co. v. Jenkins Petroleum Co., 289 U.S. 689, 698 (S. Ct. 1933) (“post-infringement evidence represents a book of wisdom providing experience that is then available to correct uncertain prophecy.”).

⁶⁰ *Supra* note 55, at 1325 (“The hypothetical negotiation also assumes that the asserted patent claims are valid and infringed.”).

⁶¹ TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

2. Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp⁶²

(1) 案件事實

原告 Georgia-Pacific Corp. (下稱 GP) 於 1955 年 2 月開始製造銷售橫紋杉木膠合板，其知悉被告 U.S. Plywood-Champion Papers, Inc. (下稱 USP) 有這種膠合板的 3 個專利，於是先發制人起訴請求確認被告 USP 之專利無效，並主張其產品並未侵害被告 USP 之專利，被告 USP 則反訴專利侵權和不正競爭。美國紐約南區地區法院判決被告 USP 上開專利均無效，然遭聯邦巡迴上訴法院廢棄發回，認為被告 USP 生產的 Weldtex 專利產品所使用之 Deskey 專利請求項第一項有效，且原告 GP 侵害系爭專利。

美國紐約南區地區法院之 Herlands 法官認為侵權人即原告 GP 的「所得利益」655,837 美元非妥適的損害賠償，專利權人即被告 USP 又無法證明「所失利益」，而兩造同意以假設協商法決定合理權利金之損害賠償金額，Herlands 法官在判決前過世，本案改由 Tenney 法官就兩造所提之書面證據、口頭辯論為合理權利金數額之裁判，Tenney 法官將 Herlands 法官生前所擬的合理權利金方法略為修改做成判決。

兩造對於證據出現極大歧見，原告 GP 主張合理權利金應介於每一千平方英尺 1 美元至 1.5 或 3 美元之間，被告 USP 認為最低的合理權利金應該每一千平方英尺 50 美元，法院分析了許多參酌因素，最後決定本件合理權利金應為每一千平方英尺 50 美元，並且判決從 1955 年 3 月到 1958 年 9 月侵權期間之損害賠償金額共計為 80 萬美元。

(2) Georgia-Pacific 案例揭示的 15 個參酌因素

地區法院法官 Tenny 於本案，先從有價值的判決先例中歸納下列決定合理權利金相關證據事實之全面性清單：

1. 依已建立之授權契約之權利金決定訴訟中專利的權利金 (The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.)。

⁶² Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

2. 被授權人使用類似訟爭專利之其他專利所支付之權利金比率 (The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.) 。

3. 授權合約之性質及範圍，如專屬授權或非專屬授權；有地域限制或無地域限制；或產品販賣對象限制 (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. 授權人既定之策略及行銷計畫，是為維持其專利之獨占性而不授權他人使用；亦或在一定條件下授權以保持其專利獨占性 (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. 授權人與被授權人間的商業關係，例如他們是否為相同行業在相同地區競爭；或他們是否為發明人與促銷者之關係 (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 promoter.) 。

6. 因銷售授權產品而產生對被授權人之其他產品之促銷效果；專利權人之發明促進他非專利產品之銷售的現存價值；以及衍生銷售或配搭銷售產品之範圍 (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. 專利權之有效期間及授權條件 (The duration of the patent and the term of the license.) 。

8. 專利產品之既有獲利；商業成功；以及現在的受歡迎程度 (The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.) 。

9. 專利產品與舊有模式或裝置比較起來，所產生之實益及優點（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. 專利發明之本質；授權人將專利發明運用至商業上的特性以及使用專利發明所獲得的利益（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. 侵權人利用專利發明的程度；以及任何使用該專利之利益的證據（The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.）。

12. 以利潤或售價之一部分作為使用專利發明或類似發明之對價，在特定或類似產業中已成為慣例（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. 與非專利元件區別而可實現獲利之專利發明部分，製程、商業風險、重要的特色或改良之區別（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. 合格專家證人所為之意見證詞（The opinion testimony of qualified experts.）。

15. 授權人（如專利權人）與被授權人（如侵權人）假如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權合約所可能同意之權利金，亦即，一個審慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物品，願意支付之權利金；而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金（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.) 。

本案不論關於被告 USP 的 Weldtex 專利產品或原告 GP 的橫紋杉木膠合板侵權產品，都沒有已建立的權利金，因此美國紐約南區地區法院就此個案分析了以下參酌因素：

因素 4（授權人既定之策略及行銷計畫，是為維持其專利之獨占性而不授權他人使用；亦或在一定條件下授權以保持其專利獨占性）：

Herlands 法官在決定被告 USP 之 Weldtex 專利產品的普及率、生命週期和競爭形勢時認為自 1955 年 2 月至 1958 年的侵權期間，除了原告 GP 的侵權產品外，被告 USP 生產的 Weldtex 專利產品並未面臨重大競爭，而具有市場優勢地位。此由原告 GP 的律師於 1953 年 7 月 23 日在一封信中表示，「Weldtex 已經沒有任何實質性的競爭」；及原告 GP 的一個排名代表資料於 1958 年 5 月 13 日記載「Weldtex 肯定是被告 USP 很少競爭的一個產品」；可知原告 GP 自己的文件也證實了 1955 年 2 月時假設協商時，Weldtex 專利產品並未面臨激烈的競爭。

法院認為，於 1955 年 2 月侵權時和大約兩年後，系爭專利產品及侵權產品仍是人氣商品，被告 USP 和原告 GP 一致認為其將帶來可觀的利潤，原告 GP 因為覬覦它的利潤，故意著手製造模仿 Weldtex 專利產品，因此，在考慮合理權利金時必須在上開背景下進行評估。

此外，證據顯示必須考量被告 USP 的獨占政策—即在美國或其他被告 USP 有能力自己產銷的任何地方不授權任何人銷售 Weldtex 專利產品。

基於商業實務考量，法院認為原告 GP 酌減權利金的主張並無理由，因為：(1) 系爭專利產品表現出極大的商業上成功，原告 GP 在這方面不承擔任何風險，(2) 以實際銷售量的百分比計算合理權利金，有

別於總額性權利金的事先授權，意味著原告 GP 並不承擔任何固定的財務風險，(3) 專利到期前幾年的銷售，對於打算要在專利屆期後銷售專利產品者構成一定的優勢，以及(4) 原告 GP 只需要金額約 12,000 元至 15,000 元的生產機器，即可生產可盈利的橫紋杉木膠合板。

因素 8 (專利產品之既有獲利；商業成功；以及現在的受歡迎程度)：

在假設協商中，被告 USP 會合理採取一個立場，即是不會接受「低於不授權他人而自己實施專利所可取得利潤」的合理權利金。

在此所必須考慮的是被告 USP 在侵權開始時就 Weldtex 專利產品可獲得的利潤率，而不是被告 USP 因原告 GP 侵權所致之銷售損失的所失利益—亦即要考量的是被告 USP 在 1955 年 2 月之前已獲得的利潤、正在獲得的利潤，以及其合理地預期將繼續獲得的利潤，而不是其於 1955 年 2 月後實際的所失利益。

侵權當時被告 USP 所有 Weldtex 專利產品銷售，以增量或差異成本計算的話，其利潤是 60.63 美元／每千平方英尺⁶³。但是，法院認為以完全成本法⁶⁴計算 Weldtex 專利產品被侵權前至 1955 年 2 月假設協商時的獲利情形比較可信適當，而以完全成本法估算，被告 USP 的 Weldtex 專利產品在專利被侵害當時的銷售平均獲利率為 48.64 美元／每千平方英尺。

因素 6 (因銷售授權產品而產生對被授權人之其他產品之促銷效果；專利權人之發明促進他非專利產品之銷售的現存價值；以及衍生銷售或搭售產品之範圍)：

⁶³ 1952 年至 1958 年間，Weldtex 專利產品的製造有兩個來源：簽約工廠大約占 80%，被告 USP 自己的西雅圖工廠大約有 20% 的 Weldtex 產量。以增量或差異成本為計算基礎，被告 USP 由簽約工廠取得的平均利潤為 54.25 美元／每千平方英尺，從西雅圖工廠取得的平均利潤為 86.16 美元／每千平方英尺。這兩個利潤數字以 80% 及 20% 的生產比例衡量，侵權當時被告 USP 所有 Weldtex 銷售利潤是 60.63 美元利潤／每千平方英尺【計算式 $(54.25 \times 80\%) + (86.16 \times 20\%) = 60.63$ 】。

⁶⁴ 完全成本為企業於一定時期為生產和銷售一定數量和種類的產品或勞務所發生的全部耗費。全部成本包括產品的製造成本，還要加上應分攤的各項期間費用，如管理費用，銷售費用等。以全部成本核算為基礎的成本核算方法稱為完全成本法。全部成本概念由於其包含成本構成的內容完整，能真實地反映產品成本構成的全部內容和各項組成部分的變化情況，所以在成本管理中仍有一定的參考和運用價值。

被告 USP 強調其會在假設協商時考慮 Weldtex 與其他產品配搭銷售或衍生銷售的利潤，法院認為被告此主張是合理的。配搭銷售或衍生銷售之獲利能力的重要性，不僅從被告 USP 的談判地位來看，即使由原告 GP 自己的經濟優勢預期來看，也是很顯著的。原告 GP 合理預期配搭銷售或衍生銷售的利潤做為假設協商中的一個參酌因素，實際上，原告 GP 銷售橫紋杉木膠合板確實有搭售情形。

如果考慮配搭銷售或衍生銷售之參酌因素，法院認為兩造會增加假設協商的合理權利金數額。然而，被告 USP 未能證明在原告 GP 未侵權的情況下，其將因配搭銷售或衍生銷售而獲得可衡量之具體數額的額外利潤。換言之，雖然配搭銷售或衍生銷售的利潤在兩造假設協商時具有經濟上的重要意義，但依現存證據，未能使法院將此參酌因素量化成可衡量的具體數字，以致於未能審酌。

因素 11 (侵權人利用專利發明的程度；以及任何使用該專利之利益之證據)：

原告 GP 在產銷橫紋杉木膠合板上不會有明顯的競爭劣勢，因為(1)原告 GP 的橫紋杉木膠合板是與 Weldtex 完全一樣的產品，該市場已為被告 USP 所開發；(2)原告 GP 已接觸所有被告 USP 的客戶；和(3)原告 GP 的橫紋杉木膠合板可作為補充供貨來源而受到歡迎，其具市場競爭力。

原告 GP 既然願意甘冒侵權風險和花費成本去產銷未經授權的橫紋杉木膠合板，法院認為原告 GP 也會願意在沒有侵權責任的風險下，支付大額的權利金予被告 USP 以求獲利。法院考慮證據量化原告 GP 於假設協商當時合理預期的利潤，並表示這是與原告 GP 因侵權實際獲利 685,837 美元不同的問題。

原告 GP 了解被告 USP 就 Weldtex 專利產品之獲利而可以合理地預期，這將使其橫紋杉木膠合板之侵權產品也可獲得足以相較的利潤。無論如何，因為法院認為被告 USP 在侵權當時的 Weldtex 專利產品銷售平均利潤為 48.64 美元／每千平方英尺，故原告 GP 可以合理地期望產銷橫紋杉木膠合板可獲得大約同樣比率的利潤。

最後，關於合理專利金數額，原告 GP 爭執橫紋杉木膠合板的價值大幅歸因於 Deskey 專利⁶⁵以外的其他因素。但法院認為本案不適用分配原則，因為 Deskey 專利不是物件的改進，也不是與非專利部分一起販售之專利特徵元件，Deskey 專利雖然某種程度上使用先前技術，但其給予侵權物品結構整體價值。

原告 GP 試圖削弱 Deskey 專利的價值，主張大約 50% 的價值並非歸因於 Deskey 專利，而是歸因於採用三夾板以平衡其紋層表面和它的裝飾效果。被告 USP 使用的平衡方法是 Bailey 專利，而原告 GP 使用的平衡方法則是 Leonardson 專利，但法院認為如果 Bailey 專利或者 Leonardson 專利有任何價值的貢獻，對合理權利金數額的影響也很小，甚至於沒有影響。至於 Deskey 專利的美學裝飾效果，法院認為與功能性的專利無法分離評價，故對於合理權利金之假設協商也不重要。

最後地區法院判決本件合理權利金應為每一千平方英尺 50 美元，並且判決從 1955 年 3 月到 1958 年 9 月侵權期間之損害賠償金額共計為 80 萬美元⁶⁶。

(3) 評析

美國有人大力支持及倡導 Georgia-Pacific 各項參酌因素，認為其允許考慮現實世界中各式各樣的議題，盛讚其反射很多發生在實際授權協商中的考量，並擬制專利權人和欲利用專利發明者之間的動態。然而，也有人高度批評 Georgia-Pacific 案以及現今專利訴訟中使用這些參酌因素的方式，特別是許多人批評所列各項參酌因素提供很少或根本沒有提供指導原則給陪審團，或謂法官丟了一個裝有所有參酌因素的摸彩包對陪審團說：「做你認為正確的」，或謂 Georgia-Pacific 案提供了有時是重疊的參酌因素清單，但並沒有給予評估這些參酌因素的框架⁶⁷。

⁶⁵ 被告 USP 的 Deskey 專利（專利號碼 2,286,068）第 1 請求項涵蓋“Weldtex”橫紋杉木膠合板產品。

⁶⁶ Georgia-Pacific 案損害賠償是由法官決定，地區法院根據本案相關事證以及先前個案歸納出 15 項因素。然而，地區法院所決定的合理權利金利率為上訴法院調降，由每單位 50 元降至 36.65 元。See Georgia-Pacific Corp., v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F.2d 295 (2d Cir.), cert. denied, 404 U.S. 870 (1970).

⁶⁷ *Supra* note 12 presented at FTC Hearing: The Evolving IP Marketplace (Feb. 11, 2009).

缺乏指導原則和框架的 Georgia-Pacific 參酌因素，造成兩個問題。首先，它允許專利權人去介紹或強調導致陪審團遠離經濟基礎分析的證據，因為「所失利益」往往要受制於事實，但「合理的權利金」可不受制於事實，而僅僅基於專家證人的想像力。其次，缺乏指導導致引導陪審團判給非常高且不可靠的賠償，由於陪審團判決的審查標準是「原則尊重」，上訴法院可能還無法將之廢棄。

前述美國聯邦貿易委員會之「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」報告即建議法院可以藉由 Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素，即強調假設協商之自願授權／自願被授權模式作為理論框架，來改進實務上對合理的權利金損害賠償之計算，至於 Georgia-Pacific 前 14 個參酌因素並非提供概念框架，而應被理解為計算合理權利金之潛在相關、非排他性的證據清單，該 14 個參酌因素在個案中可能有助於證明自願授權人／自願被授權人模式下之合理權利金數額，但也可能毫無幫助。故法院不應該因為證據屬於 Georgia-Pacific 15 個參酌因素之一，就認為證據是可信的或可容許的。



2.4 關於專利改革

2.4.1 美國專利侵權損害賠償之實證研究

1. PricewaterhouseCoopers study

PricewaterhouseCoopers（下稱資誠會計師事務所）從 2007 年到 2009 年每年均就美國專利侵權損害賠償公布實證之統計數據，2007 年之研究是從 1980 年至 2006 年 6 月在 Westlaw、FIPCS（Federal Intellectual Property—Cases）、JVALL（Jury Verdicts and Settlements）等資料庫中收集專利侵權案件資料，研究包括 1367 個美國聯邦地區法院專利案件和 273 個美國聯邦巡迴上訴法院之專利案件。

2007 年資誠會計師事務所的研究⁶⁸匯集 1980 到 2005 年法官和陪審團判決，發現陪審團判決之損害賠償中位數和法官判決的損害賠償中位數間有 5 倍的差距。

2008 年資誠會計師事務所的研究⁶⁹更新資料，其範圍包括 1980 至 2007 專利侵權損害賠償數據。調查結果發現自 1980 年代以來，法官判決案件比例下降，而陪審團判決案件比例顯著增加，1995 年以來的轉變越來越明顯，這個研究歸因陪審團判決案件比例增加，對原告勝訴率及損害賠償金額中位數之提升，這二點形成鮮明的對比。研究發現自 1995 年以來，陪審團判決原告的勝訴率一直持續大於法官，此外，近幾年陪審團判決的損害賠償數額已數倍於法官判決的金額。

2009 年資誠會計師事務所的研究⁷⁰更新資料，其範圍包括 1980 至 2008 年損害賠償數據。並分析處理 NPEs⁷¹參與專利侵權訴訟的情形。研究發現 2002 到 2009 年 NPEs 的專利侵權損害賠償中位數是非 NPEs 實體中位數的 3 倍，相較之下，從 1995 年到 2001 年，NPEs 與非 NPEs 的損害賠償中位數則大約一致。

2. EXCESSIVE OR UNPREDICTABLE? AN EMPIRICAL ANALYSIS OF PATENT INFRINGEMENT AWARDS⁷²

由 Michael J. Mazzeo、Jonathan Hillel 及 Samantha Zyontz 等 3 位學者於 2011 年 6 月 17 日以「過度或不可預測？專利侵權損害賠償之實證分析」為名發表之實證研究，試圖判別美國專利侵權損害賠償金額是否系統性的過度，以及損害賠償金額大小可否與具體案件特性相結合，例如：由陪審團判決或採用合理權利金的理論計算。該實證研究以資誠會

⁶⁸ See PricewaterhouseCoopers, 2007 Patent and Trademark Damages Study(2008), <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2007-patent-study.pdf> (last visited Jan. 15,2012).

⁶⁹ See PricewaterhouseCoopers, A Closer Look—2008 Patent Litigation Study: Damages Awards, Success Rates and Time-To-Trial (2009), <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2008-patent-litigation-study.jhtml> (last visited Jan. 15,2012).

⁷⁰ See PricewaterhouseCoopers, A Closer Look— 2009 Patent Litigation Trends and the Increasing Impact of Nonpracticing Entities (2010), <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2009-patent-litigation-study.jhtml> (last visited Jan. 15,2012).

⁷¹ 該研究定義 NPEs 為“an entity that does not have the capabilities to design, manufacture, or distribute products that have features protected by the patent.”

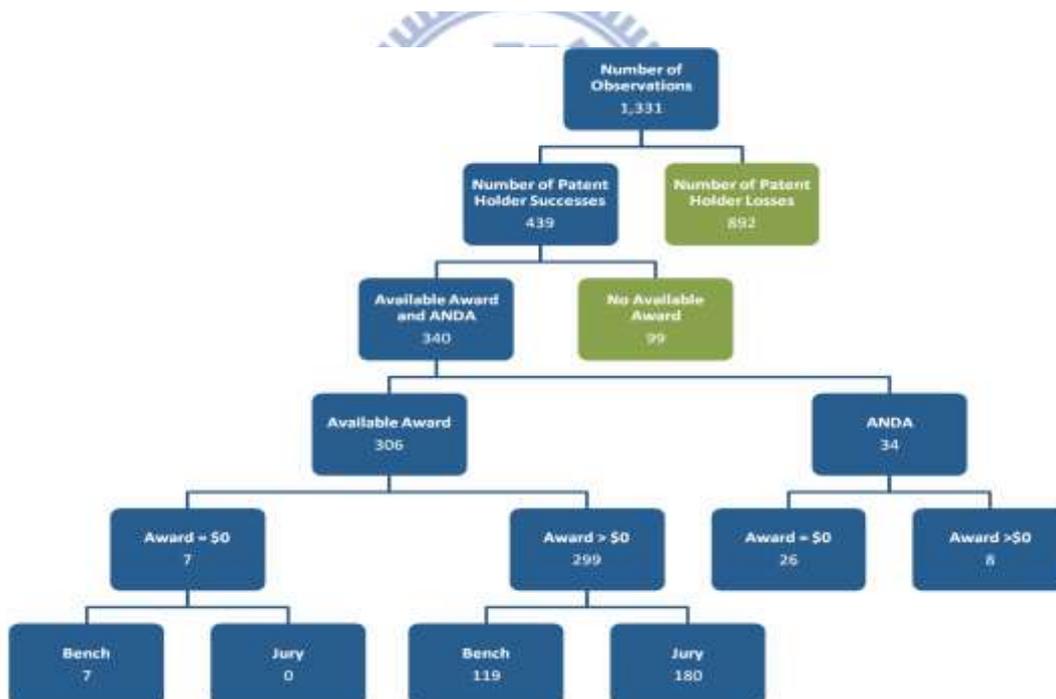
⁷² *Supra* note 4.

計師事務所提供的相關數據為基礎，並蒐集 Google、Manta、Hoover's Online、Fortune 及 EDGAR 等網站，以及在 Westlaw、LEXIS、PACER 和 NBER 等專利資料庫可取得的資料，判別所有可得之 340 個專利案件並將之編碼。

其實證過程及內容如下：

- (1) 圖 1 (Figure 1) 顯示本實證研究對 1331 件美國專利侵權訴訟案件進行鑑別，判決被告侵害原告專利權者共 439 件，其中法院判給的損害賠償有 340 例，判決後當事人和解是最常見沒有判給損害賠償的原因，這 340 案件代表這個分析被觀察檢驗的一組對象。

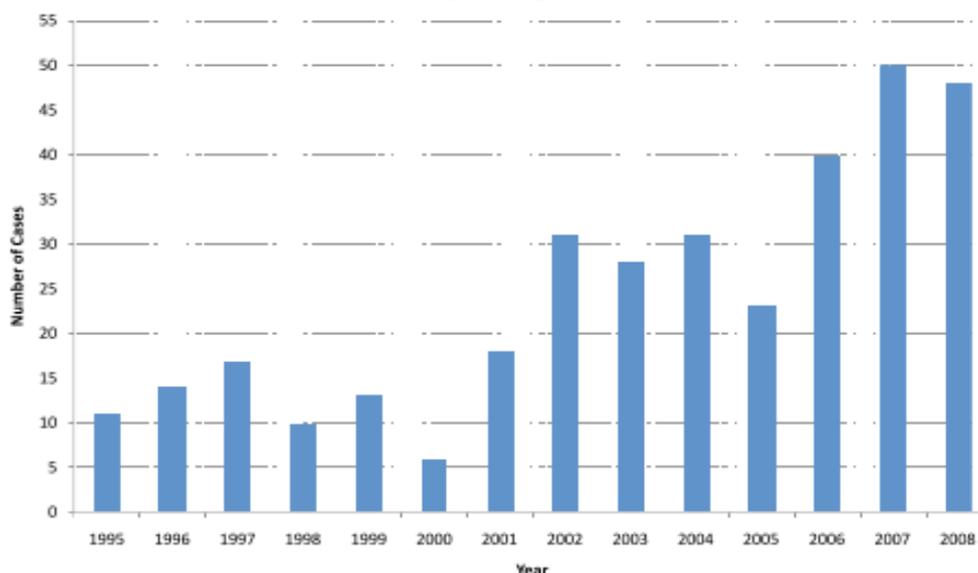
FIGURE 1
Description of the Final Case Information Database
1995 – 2008



- (2) 圖 2 (Figure 2) 顯示從 1995 年到 2008 年，在資料庫中按判決年度的樣本數量。

FIGURE 2

Number of Cases with Patent Damage Awards by Year
1995 - 2008
(N = 340)



(3) 表 2 (Table 2) 提供了這些分布更全面的了解，包括四分位數以及中位數。

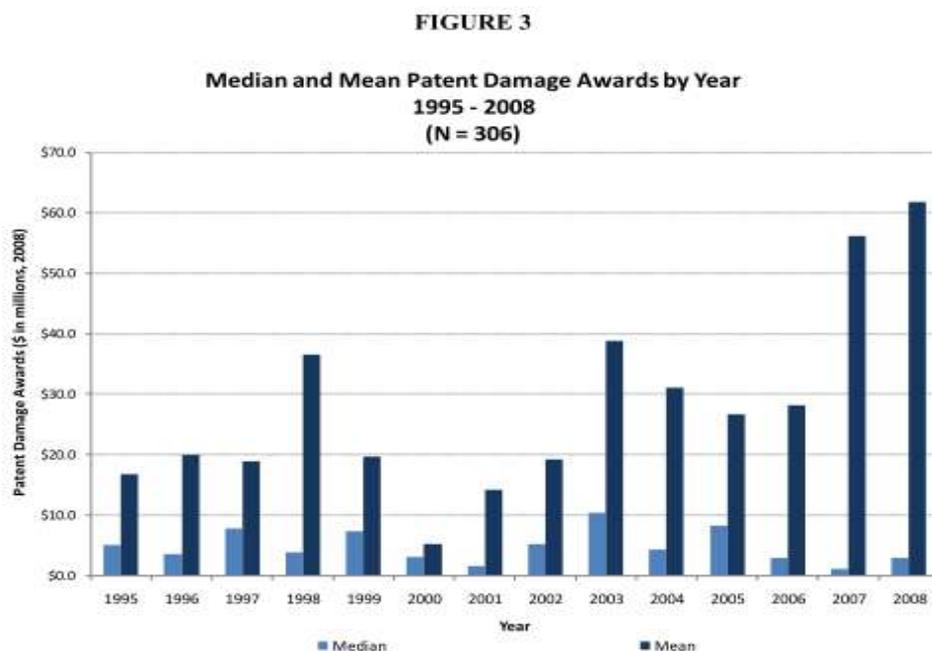


TABLE 2
Distribution of Patent Damage Awards by Year (\$ in millions, 2008)
1995 - 2008
(N = 306)

Year	Minimum	First Quartile	Median	Third Quartile	Maximum
1995	\$0.03	\$1.38	\$5.07	\$16.32	\$87.52
1996	\$0.02	\$0.37	\$3.57	\$22.68	\$130.36
1997	\$0.30	\$1.55	\$7.70	\$24.03	\$97.59
1998	\$0.01	\$2.18	\$3.81	\$10.63	\$225.87
1999	\$0.28	\$1.95	\$7.35	\$20.97	\$125.35
2000	\$0.48	\$0.61	\$3.02	\$6.59	\$16.54
2001	\$0.00	\$0.08	\$1.58	\$16.91	\$94.87
2002	\$0.00	\$0.61	\$5.15	\$30.77	\$117.41
2003	\$0.08	\$0.70	\$10.41	\$19.93	\$609.17
2004	\$0.04	\$0.54	\$4.27	\$28.99	\$175.09
2005	\$0.00	\$1.92	\$8.23	\$26.92	\$141.14
2006	\$0.01	\$0.44	\$2.94	\$32.22	\$327.76
2007	\$0.00	\$0.14	\$1.11	\$18.12	\$1,597.11
2008	\$0.00	\$0.66	\$2.88	\$27.18	\$1,223.88

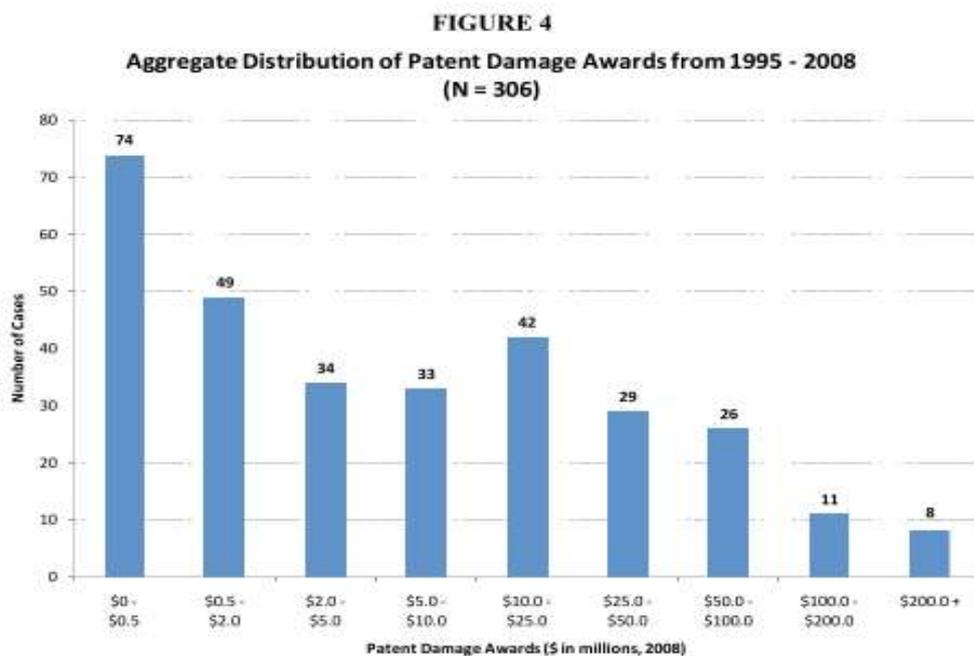
以 2004 年為例，調整損害賠償為 2008 年的物價，最低損害賠償案件是 40,000 美元，最高損害賠償的案件是 175,100,000 美元。在這兩者之間的金額，25%的賠償是在 540,000 美元以下，50%的賠償是在 430 萬美元以下，75%的賠償是 2900 萬美元以下。

(4) 圖 3 (Figure 3) 顯示年度中位數與平均數之不同。



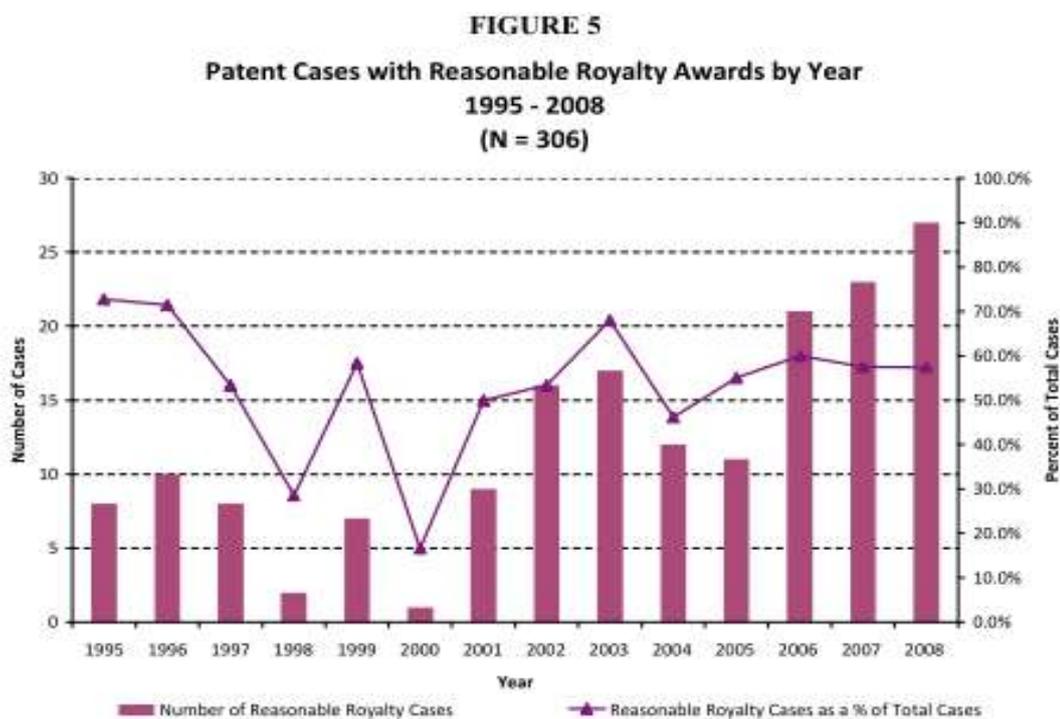
雖然隨著時間的推移有一個基本穩定的中位數，越來越偏度的損害賠償數據從表 2 和圖 3 是顯而易見的。在特別的年度，平均值和中位數的損害賠償水平異常值產生較大的差異。

(5) 賠償分布的直接圖示顯示在圖 4 (Figure 4) 。



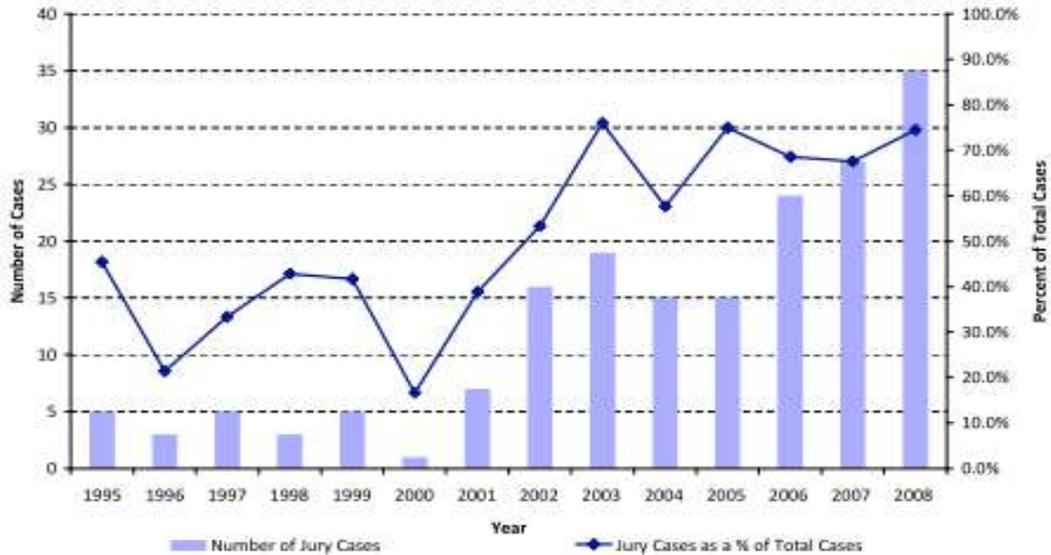
整個數據資料，74 例是少於 50 萬美元損害賠償，在這段時間佔所有案件的 24.2%。從圖示左到右，49 個案件在 50 萬元及 200 萬美元之間；34 個案子是 200 萬美元 500 萬美元之間；33 個案子是 500 萬美元和 1000 萬美元之間，42 個案子是 1000 萬美元到 2500 萬美元之間，29 個案子是 2500 萬美元到 5000 萬美元之間，26 個案子是 5000 萬美元至 1 億美元之間，11 個案子是 1 億美元到 2 億美元之間。特別值得注意的是在圖 4 的右側最後欄，代表損害賠償超過 2 億，共 8 例屬於這一類最高損害賠償範疇，其僅占 1995 年至 2008 年期間所有損害賠償案件量的 2.6%。

(6) 圖 5 (Figure 5) 代表合理權利金案件數量及其佔所有案件之百分比。



(7) 圖 6 (Figure 6) 代表陪審團判決案件數量及其佔所有案件之百分比。

FIGURE 6
Patent Cases with Awards Decided by Juries by Year
1995 - 2008
(N = 306)



由圖 5 可知以合理權利金判決之案件數量逐年增加，但以合理權利金判決之案件數量占所有案件之百分比並無顯著提升，此代表以所失利益判決之案件數量亦係逐年增加，並非以合理權利金判決之案件比例提高。

另由圖 6 可知由陪審團判決之案件數量逐年增加，由陪審團判決之案件數量占所有案件之百分比亦顯著提升，此代表由陪審團判決之案件數量及比例均增加。

結合圖 5、圖 6 可知「合理權利金」並非影響美國專利侵權損害賠償平均金額遽增之變數，然「陪審團」則可能為損害賠償平均金額遽增之原因。

本實證研究再以回歸分析嘗試確定專利侵權損害賠償中的變數有多少可以被訴訟當事人或訟爭專利等因素所解釋，以及在整個數據資料中那些因素是特別伴有明顯升高或降低損害賠償金額之價值，其結果並沒有發現系統性過度賠償的問題。巨額損害賠償案件十分罕見，且引起極大分配的傾斜；此外，賠償金額依公開信息與專利經濟價值來看是可以預見。抽離引起公眾關注及檢視之巨額賠償案件，並無過度賠償情形。

然而，特殊因素（例如陪審團）似乎是與巨額的損害賠償有關，在所有其他條件相同的情況下，巨額損害賠償案件來自於陪審團判給合理權利金的案件，在某種程度上，這一結果引起關注，但本實證研究認為應做更多分析以確定這些類型案件考量「分配法則」之程度如何，以及陪審團作出錯誤判斷之程度如何。

2.4.2 美國專利侵權損害賠償之檢討

1. 概說

依前述資誠會計師事務所統計結果，其解析美國專利侵權損害賠償案件判決金額提高之可能原因為由陪審團判決之比例增加，造成原告勝訴率提高及損害賠償金額中位數上升，另外，越來越多 NPEs 參與專利侵權訴訟，也是損害賠償金額提高的可能原因。至於 Michael J. Mazzeo、Jonathan Hillel 及 Samantha Zyontz 所為「過度或不可預測？專利侵權損害賠償之實證分析」，則認為賠償金額過度肇因於陪審團錯誤計算合理權利金。

實際上，美國實務及學術界，關於專利侵權損害賠償之判決金額是否過高，而與損害賠償法之目的相脫節之爭論，近年來已達到臨界點。損害賠償金額過高的爭論主要焦點之一是以「Georgia-Pacific 參酌」因素計算合理權利金，另一被關注的焦點則是「陪審團錯誤計算合理權利金」，有人認為損害賠償規則太過模糊，對法官或陪審團決定損害賠償時提供很少指導，尤其是根據合理權利金標準判決時，情況更為明顯。此外，分配原則未妥適利用則是導致過度損害賠償的另一個問題。美國聯邦貿易委員會在「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」之報告對此過度賠償問題建議法院重視替代技術、法院應在合理權利金損害賠償案件擔任守門員角色、妥適運用整體市場價值法則，茲分述如下⁷³：

⁷³ *Supra* note 12.

2. 重視替代技術的角色

以合理權利金請求賠償之假設協商法是假設自願授權人與自願被授權人雙方都能接受的權利金，從專利權人的角度來看，合理權利金必須不低於「若非」侵權其所會賺到的，從侵權人的角度來看，合理權利金不能超過其利用專利發明較諸次佳替代品所能增加的收益，自願授權人和自願被授權人會達成議價範圍內的某個金額，使雙方都能從協議中獲利。就被授權人願意支付的議價範圍上限，替代技術的競爭扮演著重要作用。損害賠償的決定若不重視替代技術的競爭，就會發生前述過度補償專利權人和扭曲市場競爭的風險。

(1) 以「替代品競爭」界定合理權利金損害賠償的上限

產品設計人員在選擇技術時，有部分是基於技術優點、消費者支付意願及成本之考量，有些部分之考量則是權利金的多寡，對於非核心技術，如果專利權人的權利金要求過高時，高科技公司產品設計人員應該會放棄專利技術而選擇替代技術，因此一個公司願意為專利技術支付的最大值就是專利技術高於替代品的增量利潤。

Georgia-Pacific 的第 9 參酌因素「專利產品與舊有模式或裝置比較起來，所產生之實益及優點」即是考量專利品較替代品所能增加的利潤。或許有人認為這個因素不應該成為決定合理權利金的唯一參酌因素，而抑制其他參酌因素，但是美國聯邦貿易委員會建議此第 9 參酌因素只決定雙方議價範圍的上限，其下限仍是由第 15 參酌因素即「雙方願意接受」的框架所決定，尤其是該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金，至於 Georgia-Pacific 其他各項參酌因素，還是會跟建構議價範圍或權利金的決定有關。

前述 Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co 一案，因原告 GPC 自己並未使用系爭方法專利去製造銷售麥麥芽糖精，且因有可接受之非侵權替代商品存在，而不符合 Panduit 法則的第二要件，故法院駁回所失利益的損害賠償請求，而僅判給合理權利金，就合理權利金之決定，法院認為如果被告 AMP 以不侵權的製程 IV 去生產麥芽糖

精，將會提高 2.3% 成本之因素，基此考量，而判給原告 GPC 3% 費率的合理權利金。因為如果原告 GPC 在假設協商中堅持更高的費率，被告 AMP 將會採取替代技術即製程 IV 去製造銷售麥麥芽糖精，基於專利技術所能節省的 2.3% 成本，以及因假設協商所節省之其他成本，法院認為兩造會同意之權利金費率應為 3%，此為考量替代技術之判決先例，美國聯邦貿易委員會認為頗值得參考。

(2) 假設協商時點往前挪移至「侵權人決定使用侵權技術時」

美國案例法將合理權利金之假設協商時點放在「侵權開始時」，然而，當高科技公司產品設計人員選擇特定之產品設計後，其公司基此選擇進行生產設備之投資，如果轉換設計會花費許多成本，包括重新構建製造設備、確保相關產品相容性等花費，改用另一種替代技術的成本可能是非常昂貴的，這些切換成本的考量，會使自願被授權人為了避免轉換設計之成本花費，而增加權利金之支付，因此，如果假設協商時點設於侵權人投入成本後開始侵權時，合理的權利金可能會高於在選擇設計當時的權利金。這種情況下，專利權人可以使用禁制令之威脅，以取得大於「發明與替代品價值相比超出的價值（即專利發明之貢獻）」之利益，也可以獲得「侵權人的轉換成本」，這就是前面所述專利的「套牢價值」（“hold-up” value of the patent），這種合理權利金賠償是基於高切換成本，而非基於專利技術相較於替代品的增量價值，會過度補償專利權人。它反映的不是只有發明的經濟價值，也反映了侵權人所為投資的經濟價值，故美國聯邦貿易委員會建議將假設協商時點往前挪移至「決定使用侵權技術時」。換言之，合理權利金應考量侵權人投入成本前，專利技術與替代技術相較之增量價值。

(3) 假設協商時點往前挪移至「產業標準設定時」

許多 IT 產業，產品及組件間的相容性是發展和引進創新產品、滿足消費者需求的重要關鍵。通常，這一相容性目標是公司間經由標準制定組織（standard setting organizations，下稱 SSO）共同努力、共同採取全行業的技術標準，儘管企業可能沒有正式承諾使用產業標準去生產自己的產品，但實際上，如果產業標準技術在市場上是成功的話，他們通常會發現有必要使用產業標準化之技術。

在標準被選擇前，技術往往是相互競爭以求被選擇為產業標準，一旦某特定專利技術被納為產業標準，享有該專利的公司在相關技術市場可能就有市場力量，其可以要求的權利金，就不只反映「專利技術相較於替代品的事前價值」，也隨同包括「實施產業標準技術投資所生之價值」。因為新生產的產品需要與消費者手上擁有的類似產品相容，因此產業標準是很難修正的，該產業會被鎖定使用產業標準，如此，被選為產業標準技術的專利權人就能夠獲得專利套牢的價值，造成過度補償的結果，對消費者而言即是專利產品售價提高的不利益。

許多 SSOs 試圖解決這個問題，透過「公開規則」和「授權規則」加以規範，「公開規則」通常是在標準制定過程中，於選擇標準前，要求參與者揭露專利或專利應用；「授權規則」通常要求參與者同意基於 RAND (Reasonable and Non-Discriminatory、合理和非歧視性) 或 FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory、公平合理和非歧視) 授權公開的專利⁷⁴。然而，對於 RAND 或 FRAND 之承諾是否可以有效地防止專利權人對被授權人收取過高的權利金，還是有許多爭論，尤其這些政策不能強制專利權人參與 SSO 流程。一些 SSOs 試圖要求或允許專利權人在標準制定過程中宣布權利金費率，使成員可以在選擇技術時考量授權成本，以解決這個問題⁷⁵。美國聯邦貿易委員會則建議專利侵權案件如採取合理權利金中的假設協商法，其假設協商的時點應往前挪移至「產業標準設定時」。換言之，產業標準之技術專利的合理權利金，應考量產業標準設定時，該專利技術與替代技術相較之增量價值。

此外，合理權利金損害賠償的澄清有助於釐清 RAND 承諾下避免套牢的「合理」權利金費率，目前雖然沒有法院已直接定義 RAND，但製造商如果認為專利權人的授權報價不合理，可能會引起契約爭議，在此情況下，因為 RAND 的定義被設定產業標準制定時專利技術的事前價值，故法院可以合理的權利金損害賠償法為指導原則。

⁷⁴ Federal Trade Commission & U.S. Department of Justice, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* (April 2007), <http://www.justice.gov/atr/public/hearings/ip/222655.htm>.

⁷⁵ Business Review Letter from Thomas O. Barnett, Assistant Att’y Gen., U.S. Dep’t of Justice, to Robert A. Skitol, Drinker Biddle & Reath, LLP (Oct. 30, 2006) (“reviewing policy that required ex ante disclosures of maximum royalties and default license terms”), <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/219380.pdf>. (last visited Jan. 15, 2012).

3. 法院在合理權利金損害賠償案件的守門員角色

(1) 美國聯邦證據規則第702條之規定

在專利案件中，經常呈現給陪審團的損害賠償證據是專家證人的證詞，專家證人的證詞是否符合可靠性要件而可容許成為證據，依美國聯邦證據規則第702條（the Federal Rules of Evidence、FRE702）需要滿足以下3個條件：1.基於充分的事實或數據，2.基於可靠原則和方法，以及3.就本案事實可靠地應用上開原則或方法而得到之結論，如果專家證詞沒有滿足其中任何一個條件，法院就必須排除它⁷⁶。在 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceutical, Inc.*⁷⁷ 案中，最高法院建立了非排他性的各項因素清單用以評估專家使用之方法論的可靠性⁷⁸，並指出檢視專家證詞可靠性的重點必須集中在「原則和方法論」，不是在他們所產生的「結論」，此外，法院在 *General Electric v. Joiner* 案⁷⁹中澄清這句話表示：結論和方法論兩者不完全有別...，*Dauber* 案或聯邦證據規則均非要求地區法院容許依據專家武斷之詞與現有事實聯結的意見證據。

(2) 法院應依 *Daubert* 標準在合理權利金損害賠償案件擔任守門員

依美國聯邦證據規則第702條規定的3個要件、*Daubert* 標準及 *Joiner* 的釋示，專家證詞若非基於可靠的原則和方法、若非基於充分的事實、或其採用之方法不能可靠地應用到個案事實的話，法院就必須排除之，而不許陪審團衡量該等證據，法院不應該以其無法衡量「證據力」為理由，放棄評斷可靠性之「證據能力」的角色。儘管如此，實務上地區法院法官很少在專利侵權損害賠償事件上行使把關的權力，與其依 *Daubert* 標準排除證據，法院往往更願意承認證據的可容許性，法院常常依 *Daubert* 標準容許專家證詞，因為他們認為專家證詞是基於假設協商或 *Georgia-Pacific* 各項參酌因素的一般方法論。然而，這種分析是不夠判斷專家證詞是否根據個案事實，而足以協助陪審團決定自願被授

⁷⁶ 此類似傳統邏輯學的三段論法，三段論由三個部分組成：大前提、小前提和結論。大前提是一般性的原則，小前提是一個特殊陳述，在邏輯上，結論是從應用大前提於小前提之上得到的。

⁷⁷ *Daubert v. Merrell Dow Pharms., Inc.*, 509 U.S. 579, 595 (S. Ct. 1993).

⁷⁸ *Id.* at 594. (“The *Daubert* factors are: (1) whether the expert’s theory has been tested; (2) whether the theory has been subject to peer review and publication; (3) the known or potential rate of error of a technique or theory when applied; (4) the existence and maintenance of standards and controls; and (5) the degree to which the technique or theory has been generally accepted in the scientific community.”).

⁷⁹ *Gen. Elec. Co. v. Joiner*, 522 U.S. 136, 146 (S. Ct. 1997).

權人會支付和自願授權人會接受的權利金。因此，在專利侵權之損害賠償案件中，法院應確實依據美國聯邦證據規則第 702 條規定去評估專家證詞是否足以協助陪審團判認兩造會同意之合理權利金為何，檢測專家證詞是否根據個案事實，以及專家證詞將個案事實涵攝到假設協商框架之過程的可信性，而不應只單純檢視專家證詞是否屬於 Georgia-Pacific 參酌因素之一，即認為有關聯性而容許之。尤其陪審團關於損害賠償的決定，上訴法院是以「原則尊重」的標準看待，因此地區法院對於專家證詞積極擔任守門員的角色，益見重要。

(3) 聯邦巡迴上訴法院最近在損害賠償計算方法中運用美國聯邦證據規則第 702 條規定行使守門員的角色

① 已建立的權利金 & 平均權利金費率

Georgia-Pacific 第 1 參酌因素「依已建立之授權契約之權利金決定訴訟中專利的權利金」指出「已建立的權利金」可為合理權利金之參酌因素，美國實務上，亦有以數個「已建立的權利金」為基礎計出的「平均權利金費率」。但不論是援引「已建立的權利金」、「平均權利金費率」或「相類似的授權」，專家證人都必須提出可比較的基礎證據，否則不能滿足美國聯邦證據規則第 702 條之可信性要件，而必須從證據中被排除。以下介紹聯邦巡迴上訴法院最近在幾個專利侵權損害賠償案件中，如何行使守門員的把關角色。

A. ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc.⁸⁰

美國聯邦巡迴上訴法院在 ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc. 一案中，認為地區法院判決參酌 Georgia-Pacific 第 1 參酌因素之「已建立之權利金」要屬猜測及不可信的證據，已脫離系爭專利之經濟損害，不符合法律學上的賠償法理，而廢棄發回地區法院重審。該案原告 ResQnet 公司享有由遠方主機下載資料到個人電腦的終端模仿演算及螢幕識別專利，其起訴被告 Lansa 公司之 Looksoftware 產品侵害系爭專利，南紐約州地區法院判定被告 Lansa 侵權，並認被告 Lansa 應賠償原告 ResQnet 以

⁸⁰ ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869-70 (Fed. Cir. 2010).

12.5% 費率計算之合理權利金，損害賠償金額為 506,305 美元，被告 Lansa 不服提起上訴。

原告 ResQnet 的專家 Dr. David 認為 Georgia-Pacific 第 1 參酌因素「已建立之權利金」是支配控制性因素，故其根據原告 ResQNet 先前 7 個授權為基準計算損害賠償額。其中 5 個授權與系爭專利發明沒有關係，而為「品牌再造」或「包裹授權」（re-branding or re-bundling licenses，下統稱「包裹授權」），由原告 ResQnet 授權軟體公司關於軟體產品、原始碼以及諸如培訓、維護、市場行銷和升級等服務，以取得被授權人依產品收入為基礎的「浮動型權利金」；這些被授權公司則獲得在轉售前將原告 ResQNet 的產品品牌再造，或將該產品和其他產品包裹成為軟體組合。該 5 個「包裹授權」，其中 2 個權利金費率為 25%，另 2 個為 30%，最後 1 個則為 40%。Dr. David 把這些授權協議的具體費率製成平均權利金比率的圖表，數字為 30% $((25\% + 25\% + 30\% + 30\% + 40\%) / 5 = 30\%)$ ，遠高於地區法院判決的 12.5% 費率。

原告 ResQNet 先前另 2 個授權標的即為系爭專利之「直接授權」，但係於專利侵權訴訟中產生的協議，其中 1 個是「總額型權利金」，聯邦巡迴上訴法院認為無法類推到本案的「浮動型權利金」，另 1 個是平均費率遠低於 12.5% 的「浮動型權利金」。

Dr. David 建議假設協商的費率介於「包裹授權」和上開「直接授權中之浮動型權利金」費率二者之間的 12.5%。但聯邦巡迴上訴法院認為 Dr. David 使用的「包裹授權」，其中培訓、維護、市場行銷和升級等服務與專利授權無關，「包裹授權」之權利金費率有時高於「直接授權」費率將近 8 倍，這些「包裹授權」誇大 Dr. David 建議的權利金費率；聯邦巡迴上訴法院並認為如同 Lucent 案一樣，原判決沒有就特定授權與被侵權的系爭專利間努力作出連結，沒有這種連結的相關證據，上訴法院實無法理解陪審團是否已適當評價該等授權協議可做為本件證據之價值。

至於另外 2 個系爭專利的「直接授權」均屬專利侵權訴訟中協商產生的權利金，聯邦巡迴上訴法院表示假設協商的時點應設定於侵權訴訟前，而侵權訴訟本身可能會扭曲假設協商合理權利金的計算，因為授權

金費率的談判可能面臨高昂的訴訟成本威脅而偏高，也可能因為專利遭侵害導致價值貶損，專利權人只好被迫接受較低的權利金費率，這種侵權訴訟中協商的權利金不應被視為「已建立的權利金」之證據。

總之，聯邦巡迴上訴法院認為原告 ResQNet 的專家證人所提出的 7 個授權，或為「包裹授權」，或雖為系爭專利之「直接授權」，然屬侵權訴訟中達成之授權協議，非屬 Georgia-Pacific 第 1 參酌因素之「已建立之權利金」，該等證據應予排除而廢棄原判決發回地區法院重審。

B. Wordtech Systems v. Integrated Networks Solutions⁸¹

美國聯邦巡迴上訴法院在 Wordtech Systems v. Integrated Networks Solutions 案中，亦認為地區法院以 Georgia-Pacific 第 1 參酌因素「已建立之權利金」所為判決，因損害賠償金額明顯地不為證據所支持，係基於猜測或推測之判決，故將此部分廢棄發回地區法院重審。該案原告 Wordtech 公司享有自動拷貝光碟的專利，其起訴被告 Integrated Networks Solutions 公司（下稱 INSC）之 Robocopiers 產品侵害系爭專利，地區法院判定被告 INSC 侵權，並認被告 INSC 應賠償原告 Wordtech 250,000 美元的「總額型權利金」，被告 INSC 不服提起上訴。

審判時，原告 Wordtech 請求假設協商的合理權利金，原告 Wordtech 主張被告 INSC 公司銷售 Robocopiers 侵權產品之銷售收入為 950,000 美元，並要求至少以 12% 費率計算即 114,000 美元的合理權利金，結果陪審團判給 250,000 美元的「總額型權利金」（以 950,000 美元為計算基礎，約為 26.3% 之權利金費率）。本案原告 Wordtech 沒有提供專家意見，只以其總裁 David Miller 提出之 13 個專利授權為證據，該等專利授權為原告 Wordtech 先前將系爭專利部分或全部授予第三人的授權。

在原告 Wordtech 提出的 13 個授權中，只有 2 個是「總額型權利金」，第 1 個是非專屬被授權人支付原告 Wordtech 175,000 美元的權利金，第 2 個是非專屬被授權人支付原告 Wordtech 350,000 美元的權利

⁸¹ Wordtech Systems, Inc v. Integrated Networks Solutions, Inc. 609 F.3d 1308, 1320 (Fed. Cir. 2010).

金，原告 Wordtech 主張判決是合理的，因為這兩個「總額型權利金」之平均數為 262,500 美元 ($(175,000 + 350,000) / 2 = 262,500$)，而陪審團判給之 250,000 美元約為這個數字。但聯邦巡迴法院認為這種平均理論是有缺陷的，因為這 2 個「總額型權利金」授權未提供與被告 INSC 之侵權銷售比較的基礎，關於當事人如何計出這個總額、被授權人意圖製造行銷什麼產品，或者每個授權預計生產多少產品等等證據均未呈現給陪審團。原告 Wordtech 能確定的是被告 INSC 出售 40 個 Robocopier 600 型和 16 個 Robocopier 8000 型侵權產品，法院假設如果原告 Wordtech 之前的被授權人支付了 350,000 美元去生產 1,000 個產品，即每個產品之授權金為 350 美元 ($350,000 / 1,000 = 350$)，被告 INSC 如果預期販賣 56 個侵權產品，其事前也不會同意支付 250,000 美元予原告 Wordtech，因為每個產品之授權金高達約 4,464 美元 ($250,000 / 56 = 4,464$)。

其他 11 個授權是「浮動型權利金」，聯邦巡迴上訴法院表示「浮動型權利金」與「總額型權利金」並非完全無關，但必須將比較基礎的證據呈現給陪審團，然而本案其餘 11 個授權沒有這樣的比較基礎。例如，其中 1 個「浮動型權利金」是每單位 100 至 195 元，相較之下，本案陪審團判決每單位權利金超過 4,400 美元 ($250,000$ 美元 / 56 個 = 4,464)；另外 10 個「浮動型權利金」費率為被授權人銷售 3% 至 6% 的費率，遠低於 26.3% 判決的費率。原告 Wordtech 另主張這些費率實際上範圍高達 10%，但唯一在 6% 以上的費率是計算錯誤的處罰，以原告 Wordtech 授權第三人 An Chen Computer Company 為例，其採用 5% 的費率基準是只有在 An Chen Computer Company 漏報銷售額超過兩次以上時提高權利金費率至 12%。法院認為即使是先前的權利金費率範圍是 3% 至 12%，也不能說明陪審團判決假設協商費率為 26.3%，尤其原告 Wordtech 簽署的這些授權有些是訴訟之初或訴訟中之威脅下達成，而訴訟本身就可以扭曲假設協商的結果。

總之，聯邦巡迴上訴法院認為原告 Wordtech 的總裁所提出的 13 個系爭專利之授權，其中 2 個雖與本案陪審團相同採用「總額型權利金」，但關於如何計出總額、被授權人意圖製造行銷什麼產品，或者每個授權預計生產多少產品等等比較基礎的證據並未呈現給陪審團；其餘

11 個為「浮動型權利金」，然其權利金費率為 3%至 6%的，遠低於陪審團判給的 26.3%費率，因此認定原審判決是不被證據所支持，係基於猜測或推測，而將損害賠償部分廢棄原判決發回地區法院重審。

本案陪審團以已建立的權利金之「平均權利金費率」作為假設協商之權利金費率，但法院認為「平均權利金費率」與已建立的權利金或相類似的授權等「可比較授權」相同，必須有可比較的基礎證據，二者間若沒有授權期間、專利被使用情形的相似性，則「平均權利金費率」並無助於假設協商的建構。

② 可比較的授權

Georgia-Pacific 第 2 參酌因素「被授權人使用類似訟爭專利之其他專利所支付之權利金比率」即指出「相類似的授權」可為合理權利金之參酌因素，但只有專利發明與侵權使用是充分地類似於可比較的授權時，始有參酌價值，評估相類似性的關鍵屬性，包括技術、已授予的權利（一個專利或專利組合），權利金類型（浮動型權利金或總額型權利金）和授權條件（一個或多個產品）等等。實際上，真正「相類似的授權」是很罕見的，但陪審團很難識別這一點，因此專家運用「相類似的授權」時，必須解釋相類似的授權專利與被侵權專利用途的相類似性。例如，相類似的授權如為數個專利或專利組合，而侵權專利只為複雜產品中一個小專利，如仍加以援引，是會過度補償專利權人。

美國聯邦巡迴上訴法院最近在 Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.⁸² 一案中，認為地區法院判決參酌「相類似的授權」並無實質證據支持而係基於猜測，因此廢棄發回地區法院重審。該案原告 Lucent 公司於 2002 年在加州南區聯邦地區法院控告被告 Gateway、Dell、Microsoft 等公司產品侵害其 4,763,356 號專利。陪審團認定被告 Microsoft 之 Microsoft Outlook、Money、Windows Mobile 等產品中的日期選擇器（Date Picker）功能侵害系爭專利第 19 項請求項，而 Windows Mobile

⁸² Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

產品另侵害第 21 項請求項，且消費者於使用該等產品時構成直接侵權，被告 Microsoft 則應負間接侵權之責⁸³。

原告 Lucent 主張以被告 Microsoft 銷售侵權產品銷售額 8% 之「浮動型權利金」(a running royalty license) 方式計算損害賠償，主張合理權利金為 561,900,000 美元；被告 Microsoft 則主張損害賠償數額應為「總額型權利金」(a lump-sum license) 之 6,500,000 美元。陪審團最終認定應以總額方式一次給付 357,693,056.18 美元之損害賠償。被告 Microsoft 就專利有效性及損害賠償數額部分不服，提出上訴。

「浮動型權利金」與「總額型權利金」二者不同，標準的「浮動型權利金」，與被授權發明其後被使用的頻率有直接關係，「浮動型權利金」將風險嫁予授權人，因為授權人並非在一開始就收到全部的權利金，而是依據被授權人的銷售或使用的情形，依一定的費率計算權利金，而銷售或使用情形通常可以由被授權人加以控制。「總額型權利金」能使授權人在一開始就收到全部的權利金，避免授權人進行監測發明使用情形的行政負擔，而無被授權人短報使用專利情形的風險。然而，「總額型權利金」也為授權及被授權人雙方創造風險，專利技術可能在市場上是非常成功的，此時被授權人獲得之經濟價值超出其所支付的「總額型權利金」；反之，專利技術也可能沒有預期的市場經濟價值，而使被授權人支付超過專利技術價值的「總額型權利金」。

本案原告 Lucent 提出 8 個相類似的授權協議，其中 4 個為「總額型權利金」如下：

- (1) 1993 年，Dell 與 IBM 間 290,000,000 美元的協議。
- (2) 1996 年，被告 Microsoft 與 HP 間 80,000,000 美元的協議。
- (3) 1997 年，被告 Microsoft 與 Apple 間 93,000,000 美元的協議。
- (4) 1999 年，被告 Microsoft 與 Inprise 間 100,000,000 美元的協議。

但法院認為 IBM 授權 Dell 全部專利組合以保護其在個人電腦市場的主導地位，與本案假設協商之授權方案只涉及一項專利截然不同；而

⁸³ 參閱柯秉志（交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊撰稿），「合理權利金適用因素判斷」，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_018.htm（最後點閱時間：2012 年 1 月 15 日）。

被告 Microsoft 與 HP、Apple、Inprise 等公司間的授權則均屬交叉授權，例如被告 Microsoft 支付 Inprise 公司 1 億美元授權金，此外被告 Microsoft 亦將其專利授予 Inprise 公司，Inprise 公司得到一個免權利金的授權；被告 Microsoft 與 HP 的授權也相類似，HP 得到一個免支付被告 Microsoft 權利金的全球授權。原告 Lucent 承認其在審判中主張的上開 4 個授權與本案之假設協商授權情況並不相同，而其不同正是決定適當之合理權利金的重要因子，原告 Lucent 之專家證詞卻未對上開真實之授權協議加以分析，例如，該等協議是一個大型專利組合的交叉授權等等，因此陪審團判給的損害賠償數字是可議的。

原告 Lucent 另提出 4 個「浮動型權利金」如下：

- (1) 原告 Lucent 與 Vox 的協議（下稱“VOX 協議”）。
- (2) 原告 Lucent 與 Kenwood 的協議（下稱“Kenwood 協議”）。
- (3) 原告 Lucent 與 Acer 的協議（下稱“Acer 協議”）。
- (4) 被告 Microsoft 與 MPEG-LA 的協議（下稱“MPEG 協議”）。

依原告 Lucent 專家的解釋，“VOX 協議”包括 5 個原告 Lucent 的專利，係由原告 Lucent 授權 Vox 製造個人電腦繪圖卡，其授權方式除了一次支付 5 萬美元「總額型權利金」外，Vox 同意每產品單位支付 2 美元；但是法院認為專家證詞沒有描述“VOX 協議”涉及的專利技術與繪圖卡的關係，系爭專利技術是授權產品所不可缺的，或是只是出售產品一個小元件或功能，專家證詞也沒有證述到 Vox 個人電腦繪圖卡的價格，因此無法評估 2 美元之費率為何？況該協議也是一個交叉授權協議。

另外，“Kenwood 協議”為涉及 DVD 播放器產品之 2 個原告 Lucent 的專利，其為一種混合總額型及浮動型權利金的交叉授權協議，Kenwood 同意支付原告 Lucent 300 萬美元，以及銷售逾 30 萬台每單位 1.50 美元的權利金，原告 Lucent 的專家告訴陪審團說“Kenwood 協議”是交叉授權，授權予原告 Lucent 去使用 Kenwood 的專利，但原告 Lucent 的專家並未證述這些專利權利以及其價值或本質為何。

1998 年的“Acer 協議”，涉及 8 項個人電腦相關專利和各種商業產品。原告 Lucent 的專家證詞幾乎完全集中在每單位權利金 2.5 美元及一次性支付 1,450 萬美元，但陪審團一樣沒有聽到任何“Acer 協議”含蓋的

產品類型或各種授權金費率，特別地是，協議中不同產品有不同的權利金。原告 Lucent 沒有解釋“Acer 協議”涉及的 8 項專利如何可以做為本案假設協商之證據。也沒有任何文件或證據足供陪審團考量“Acer 協議”的專利與本案的日期選擇器有何相同或不同。更沒有任何關於 2.5 美元占個人電腦價格百分比之證據或證詞。

最後，“MPEG 協議”為每單位 4% 較高的權利金費率，但是，“MPEG 協議”結構較為複雜，陪審團聽到的專家證詞幾乎沒有任何該複雜性影響假設協商的分析。此外，各種產品有不同的權利金費率，有的低至 1 單位 1 分錢。

總之，聯邦巡迴上訴法院認為原告 Lucent 的專家證人所提出的 8 個授權，或為專利組合或交叉授權之「總額型權利金」，或為與系爭專利不同技術之「浮動型權利金」，均非屬 Georgia-Pacific 第 2 參酌因素之「相類似的授權」，該等證據應予排除而廢棄原判決發回地區法院重審。

聯邦巡迴上訴法院在上開 3 個案件中闡釋之意見，約可歸納臚列為以下幾點：

A 相類似的授權技術必須被比較與解釋。

B 相類似的授權技術必須在某種程度上與訟爭專利技術相似，或與被告侵權使用的情形相當。

C 專利數量必須被比較。

D 以浮動型權利金做為基礎判給總額型權利金，比較基礎的證據必須呈現給陪審團；即使以總額型權利金做為基礎，與侵權銷售比較之基礎亦必須提出給陪審團審酌。

E 須審酌專利技術的重要性，究係專利被銷售的要素，或者只是授權產品特徵中的一小部分。

F 權利金費率之比較必須反應產品成本的比例。

G 比較必須反應侵權使用的程度及消費者之需求。

③ 經驗法則

Georgia-Pacific 第 12 個參酌因素即「在特定或類似產業中，以利潤或售價之一部分作為使用專利發明或類似發明之對價，已成為慣例」即指出「產業法則 (industry norms)」⁸⁴可為合理權利金之參酌因素。至於「25%經驗法則」主要基礎在於一項產品的銷售利潤是由許多因素所決定，包含專利權人的技術、被授權人行銷管理與其內部資源等相互組合而成，被授權人應保留多數即 75%的利潤，因為其進行實質開發、運營和承擔商業風險，而應歸屬於專利權人的技術貢獻大約占了產品銷售淨利的 25%，根據此一經驗法則可以推知，倘若產品的銷售利潤佔總營收的 20%，則權利金的比例約佔總營收的 5%。

「25%經驗法則」係由 Mr. Goldscheider 發展出來，其客戶之一為一美國大企業之瑞士子公司，該公司擁有全球 18 個授權案，每個授權案都是地域性的專屬授權，授權期間為 3 年，假設一切授權關係正常則可持續延展該授權合約，授權合約標的有權利人的專利、商標、營業秘密等智慧財產權，在此個案，這些被授權人的銷售盈餘一般占銷售金額 20%，而其中 5%用來支付權利金，因此權利金費率即為被授權人因製造專利產品所獲盈餘的 25%⁸⁵。Goldscheider 發表了進一步的實證研究，2002 年得出結論認為，在所有行業中，權利金中位數為 22.6%，並且數據支持使用「25%經驗法則」作為分析工具⁸⁶。「25%經驗法則」已被用於專利產品製造商在假設協商下會願意支付予專利權人的合理權利金之計算工具。該規則建議被授權人支付相當於含有被授權專利產品之預期利潤 25%權利金予專利權人。

「25%經驗法則」被批評之處，第一，該法則沒有考慮專利和被控侵權產品間的獨特關係，例如沒有考慮專利對侵權產品銷售利潤的重要性、潛在可替代品或非侵權替代品，甚或任何其他專利特徵都將影響一個真實世界談判的因素⁸⁷。其次，該法則沒有考慮兩造當事人之間的關

⁸⁴ 產業法則是著重於他人在同一產業中，願意出多少價錢去取得專利權人之授權，當市場上就該技術或相似之技術已有授權前例時，專利權人得主張以該技術或相似技術之授權金為合理授權金之計算依據，但本計算法之缺點在於市場上往往並不存在已確定的授權先例，而其他之技術授權案例亦無法供本案參考時，即無法使用。

⁸⁵ 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，國立清華大學科技法律研究所，頁 52(2010)。

⁸⁶ 吳明珠，同前註，頁 52-61。

⁸⁷ GREGORY K. LEONARD AND LAUREN J. STIROH, ECONOMIC APPROACHES TO INTELLECTUAL PROPERTY POLICY, LITIGATION, AND MANAGEMENT, 949 PLI/Pat 425, 454-55 (2008).

係，例如沒有考慮授權人和被授權人不同的風險層次⁸⁸；最後，該規則基本上是任意的，不符合假設談判模型的基礎，有論者批評「25%經驗法則」和「5%銷售法則」⁸⁹，只有在特定情況下「偶然」可認為是適當的⁹⁰。

美國聯邦巡迴上訴法院在 *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*⁹¹ 案中，即行使守門員的角色，明確表示基於美國聯邦證據規則第 702 條及 *Daubert* 案標準，「25%經驗法則」未能連結合理權利金到訟爭之個案事實，不具證據的可容許性，地區法院根據此法則判決之合理權利金不為證據所支持，因此廢棄發回重審。該案原告 Uniloc 公司享有軟體註冊系統專利（System For Software Registration）⁹²，其起訴被告 Microsoft 公司的 Activation 產品密鑰侵害系爭專利，地區法院判定被告 Microsoft 侵權，並認被告 Microsoft 應賠償原告 Uniloc 388,000,000 美元的合理權利金，被告 Microsoft 不服提起上訴。

聯邦巡迴上訴法院在本案中表示「25%經驗法則」的證據容許性從來沒有正式成為上訴理由，因此，在其容許性沒有被當事人所重視的情況下，法院被動地忍受其適用，下級法院都不約而同地承認「25%經驗法則」的證據基礎，在很大程度上依賴它，或許是因為它沒有被異議而採用。然而「25%經驗法則」根本是一個錯誤的工具，不具證據的可容許性。

專利權人負有舉證證明損害賠償的責任，專利權人必須充分連結專家的損害賠償證詞與個案事實，如果專利權人不能將理論與事實情況連結，該證言必須被排除。法院重申，呈現在審判法庭面前的是具體而非一般性問題，地區法院必須決定是否特別的專家有足夠的特別專業知識

⁸⁸ Ted Hagelin, *Valuation of Patent Licenses*, TEX. INTELL. PROP. L.J. 423,425-26 (2004).

⁸⁹ 百分之五銷售計算法係以銷售額之百分之五做為合理權利金。

⁹⁰ Roy J. Epstein and Alan J. Marcus, *Economic Analysis of the Reasonable Royalty: Simplification and Extension of the Georgia-Pacific Factors*, 85 J.PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 55, 574 (July 2003).

⁹¹ *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

⁹² 該系統僅在確定軟體安裝是合法的情形下，始允許軟體操作。具體化功能如下：首先，打算使用該軟體的用戶在“使用模式”下輸入某些用戶的訊息，其中可能包括軟體序號、名稱、地址等訊息。用戶電腦的演算法結合輸入的信息成為一個獨特的被授權人註冊號。用戶訊息也發送到販賣商的系統，執行相同的演算法，為用戶創造一個遠程被授權人唯一的 ID。當應用程式再次啟動時，產生“模式轉換措施”比較本地和遠程被授權人唯一的 ID，如果它們相符，程式進入到“使用模式”，如果他們不相符，程序會進入到“演示模式”，而其中的某些軟體功能被禁用。

去協助陪審團決定案件的特定問題。「25%經驗法則」是一個抽象的理論構建，基本上不能與特定案件的假設協商基礎事實連結。該規則並沒有說到任何特別的假設協商、任何特別的技術、行業。依據「25%經驗法則」計算合理權利金是較諸在 ResQNet、Lucent 案中所指當事人間無關的授權更不可信、更無關聯性。在那些案件中，先前的授權至少涉及與假設協商者相同的行業、至少有一些相同的當事人。

聯邦巡迴上訴法院還提到「25%經驗法則」雖然只是作為合理權利金的衡量基準，然後應用 Georgia-Pacific 參酌因素向上或向下來調整，但從根本上有錯誤的前提假設開始去調整，其所得結果根本上也是錯誤的。

4. 整體市場價值法則的運用

(1) 概說

想像一下你自己任職的公司是從事 iPhone 4 銷售業務，如果有人起訴你的公司銷售的 iPhone 4 其中一個積體電路板組件侵害其專利，他們可能會獲得基於整個 iPhone 4 價值的專利侵權損害賠償。這不是虛構的假設，在美國，這被稱為「整體市場價值法則」（The Entire Market Value Rule、下稱“EMVR”）。如果適用“EMVR”，該規則允許專利權人請求的賠償範圍是基於整個侵權產品的市場價值，其中包括侵權和非侵權的特徵。在此之前，實務上是基於分配原則（又稱分攤原則、“Apportionment”）限制專利侵權之損害賠償範圍。

(2) 分配原則（“APPORTIONMENT”）

1853 年 Seymour v. McCormick 案中⁹³，美國最高法院區分屬於「完全創新發明之專利權」以及屬於「改良先前產品設計之專利權」，前者之專利權涵蓋整個產品或系統，因此一旦遭受侵權，可請求侵權人因侵權獲得之所有產品利潤，後者則因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部而非全部，僅得就系爭專利遭侵權所造成之損失請求賠償。法院認為

⁹³ Seymour v. McCormick, 57 U.S. (16 How.) 480 (1853).

如果前述二種情形之損害賠償採取相同的計算方式，每一位對於機器為部分改良的專利權人，都可以回復該機器的全部利益，那麼這位不幸的侵權人將被迫付出他全部利益的 3 倍給每一位僅進行部分改良的專利權人，這種最小部分被視為等同於全部的理論，將成為對於侵權人毫無限制的處罰。

(3) 整體市場價值法則 (“EMVR”)

1884 年之 *Garretson v. Clark* 案⁹⁴，專利權人之專利係關於拖把改良設計之專利，專利權人基於整體市場價值法則請求損害賠償，上訴法院駁回專利權人此等請求，上訴後，最高法院維持上訴法院之見解，並表示：當專利是一個既有機器或裝置的改良，專利權人在請求損害賠償時，必須根據可靠且具體的 (reliable and tangible)、非猜想或臆測的 (not conjectural or speculative) 證據證明：1) 該機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明；或 2) 專利權人必須區分並分配歸因於使用系爭發明因此使侵權人獲得利益之部分。如證明前者，專利權人即得依整體市場價值法則請求損害賠償；如證明後者，專利權人則得依分配原則請求損害賠償⁹⁵。有認為此案例所指之整體價值是由機器或裝置來觀察，稱之為「整體機器價值說」，「整體機器價值」與現今所稱「整體市場價值」是由市場來觀察，二者觀察角度不同⁹⁶。

在 1989 年 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc* 案⁹⁷ (即前述「所失利益」案例法之市占率法則一案)，聯邦巡迴上訴法院表述了類似於現代架構的整體市場價值法則定義。該案原告 State 公司的專利為熱水瓶隔熱槽使用聚氨酯泡沫的方法專利，該技術增加保溫效果，被告 Mor-Flo 公司使用一種塑膠製圓柱型容器，其內填充玻璃纖維及泡沫，外觀上除底部外與系爭專利產品並無差異。聯邦巡迴上訴法院在探

⁹⁴ *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120 (U.S.N.Y. 1884).

⁹⁵ *See Id.* at 291,292 (“The patentee must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine, for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributable to the patented feature.”).

⁹⁶ 李柏靜，前揭註 52。

⁹⁷ *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989).

討損害賠償數額時指出，包含數個特徵的整個裝置，於專利特徵構成客戶需求的基礎時，是允許基於整個裝置價值損害之回復⁹⁸。

1984 年 Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp. 案⁹⁹將整體市場價值法則擴張到通常與專利元件一起銷售的非專利元件。該案原告之專利產品係高速轉動製造工業衛生紙及廁所紙巾的自動繞捲機，專利權人請求紙張捲軸整體設備的損害賠償，其中包括可分離之非專利元件（例如卷軸支撐裝置、軸心、突出設計等），聯邦巡迴上訴法院認為：決定是否適用整體市場價值法則，在於專利權人或其被授權人是否可預期非專利元件將與專利元件一起銷售¹⁰⁰。因為消費者向來均自同一供應商買整套捲紙設備，因此專利權人可基於整體市場價值法則請求紙張捲軸設備的整體價值損害賠償。

1986 年 TWM Mfg. Co. v. Dura Corp. 案中¹⁰¹（該案係上述合理權利金案例法中之「解析法」典型案例），聯邦巡迴上訴法院亦表述：假設被授權人可以預期非專利元件會因專利裝置之配搭銷售而增加，專利權人即應該被補償該非專利元件之價值損害¹⁰²。該案專利權人之專利係輪動機械懸掛裝置專利（該專利裝置使卡車接合額外的車軸和車輪以便攜帶重物），原告 TWM 亦依整體市場價值法則請求包括非專利元件（如車軸和車輪）整體裝置的損害賠償，聯邦巡迴上訴法院認為：由於被告 Dura 沒有證明系爭專利裝置在不包括車軸和車輪的情況下單獨出售之利益，因此專家未能依分配法則就侵權銷售加以分配，故將非專利元件計入合理權利金的基礎之中，並無訛誤。本案特別提到附隨銷售（sales of collateral、collateral sales），又稱配搭銷售（convoyed sales、bundled sales），其意乃指非專利元件「通常」和專利元件一起銷售，且二者被視為單一集合之構成部分（components of a single assembly），或是該機器之部分（parts of a complete machine），或是共同組成一功能單位

⁹⁸ See *Id.* at 1580 (“The court based the award on the profit margin of the heater as a unit in accord with the entire market value rule, which 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.”).

⁹⁹ Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed.Cir.1984).

¹⁰⁰ See *Id.* at 23 (“The deciding factor, rather, is whether normally the patentee (or its licensee) can anticipate sale of such unpatented components as well as of the patented” ones.”).

¹⁰¹ TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

¹⁰² See *Id.* at 23 (“Where a hypothetical licensee would have anticipated an increase in sales of collateral unpatented items because of the patented device, the patentee should be compensated accordingly.”).

(functional Unit)，且專利權人關於非專利元件的損失是合理可預見的情況下，專利權人仍得就非專利元件部分請求所失利益之損害賠償，或將之計入合理權利金之損害賠償基礎。配搭銷售 (convoyed sales) 為 Georgia-Pacific 第 6 個參酌因素，即其已為合理權利金「費率」應加以考量之因素，依本案聯邦巡迴上訴法院之見解，其亦可在合理權利金「基礎」的選擇中加以斟酌，論者有謂此重覆審酌的結果，恐有不當膨脹合理權利金損害賠償之可能。

由 Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp. 案及 TWM Mfg. Co. v. Dura Corp. 案可知，聯邦巡迴上訴法院已將整體市場價值法則擴張到物理上可分離之非專利元件，甚至 Paper Converting 案法院認為物理上可分離或不可分離並非適用整體價值法則的決定因素，而應視系爭產品之非專利元件是否在財務及行銷上依賴專利元件¹⁰³，因其以是否共同組成一功能單位為判斷標準，有將之稱為「功能整合說」者¹⁰⁴。

1995 年 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. 案¹⁰⁵更將整體市場價值法則擴張到非專利產品的銷售損失。該案原告 Rite-Hite 公司係卡車裝卸貨設備機械之專利權人，該專利可透過對貨車防撞尾桿或車輪的卡位方式限制貨車的移動，防止貨車於裝卸過程中與裝卸平台分離之危險，原告 Rite-Hite 產品有 30% 之自有銷售管道，70% 則透過獨立銷售管道 (ISOs) 授權他人銷售，被告 Kelley 公司則為競爭同業。原告 Rite-Hite 之專利產品為「手動式 MDL-55」，其為系爭專利所含蓋，另一專利產品為「自動化 ADL-100」，但並未為系爭專利含蓋，而為其他專利所含蓋，手動式 MDL-55 價格為自動化 ADL-100 的 1/3 到 1/2。被告 Kelley 之「Truk Stop 固定器」產品被控侵害系爭專利，但其設計主要則是為了和「自動化 ADL-100」產品競爭。原告 Rite-Hite 就自有銷售管道部分請求被告 Kelley 賠償「自動化 ADL-100 固定器」、「手動式 MDL-55 固定器」、「裝卸平台」銷售損失的所失利益，就 70% 獨立銷售管道部分則請求合理權利金。聯邦巡迴上訴法院維持地區法院判給「自動化 ADL-100 固

¹⁰³ See *Paper Converting Machine Co.*, 745 F.2d 11 at 22 ("It is not the physical joinder or separation of the contested items that determines their inclusion in or exclusion from the compensation base, so much as their financial and marketing dependence on the patented item under standard marketing procedures for the goods in question.").

¹⁰⁴ 李柏靜，前揭註 52，頁 43-44。

¹⁰⁵ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

定器」銷售損失的所失利益及合理權利金，然而「裝卸平台」之銷售損失的所失利益及合理權利金則廢棄發回地區判決重審。

聯邦巡迴上訴法院認為若將所失利益的損害賠償侷限於專利產品即「手動式 MDL-55」固定器將過於狹隘，因被控侵權品 Truk Stop 固定器與「自動化 ADL-100」固定器處與直接競爭關係，被告 Kelley 對於原告 Rite-Hite 就「自動化 ADL-100」固定器之銷售損失的所失利益自有所預見，故將該產品之銷售損失納入所失利益的損害賠償範圍。本案認為在相關市場中，只要專利特徵是消費者需求的基礎，專利權人因侵害所引起的損害，在合理可預見範圍內，即便非系爭專利所涵蓋的銷售損失，也可以獲得補償，將整體市場價值法則擴張到非專利產品銷售損失，有將之稱為「相關市場損失說」者¹⁰⁶。至於「裝卸平台」部分，聯邦巡迴上訴法院認為其為固定器之輔助設備，可單獨使用，顧客合購固定器與裝卸平台係因賣家提供價格折扣，基於方便、折扣之考量而合購，因二者非構成一個功能單位，故駁回原告關於此部分之損害賠償請求¹⁰⁷。

1996 年 *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.* 案¹⁰⁸，聯邦巡迴上訴法院更將損害賠償範圍延伸到利用系爭專利產品（即熔融矽土的旋轉熔爐）所製造出的終產物（二氧化矽）。本案專利技術乃是一種熔融矽土的旋轉熔爐，操作方法是先倒入高純度的矽土到一個桶狀的旋轉熔爐，以底部驅動輪子旋轉該爐，以便把矽土拋向爐壁，然後在爐開口兩端輸入石墨電桿。這些石墨電桿創造一個高能量的電弧可以加熱和熔融矽土，最後，操作者從機器倒出成塊的二氧化矽，一旦壓碎，這些熔過的二氧化矽有很多的用途，尤其是在半導體技術方面。原告 Minco 公司以系爭專利機器生產熔後的二氧化矽，成功地切入被告 Combustion Engineering, Inc.（下稱 CE）的市場，致被告 CE 的銷售額下降約 20%。被告 CE 其後以侵權的 RT 爐生產二氧化矽。

¹⁰⁶ 李柏靜，前揭註 52，頁 44-45。

¹⁰⁷ 參見劉怡婷、王立達，「美國專利侵害實際損害賠償之計算—以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心」，智慧財產月刊，第 136 期，頁 83(2010)。認為此類似於 Georgia-Pacific 第 6 個計算合理權利金費率參酌因素所指之衍生銷售（derivative sales），意指非專利產品「通常」不和專利產品一起銷售，但在使用系爭專利產品時通常同時使用該非專利產品，因此若無侵權人侵害專利行為，專利權人本可期待獲得與專利產品同時銷售之非專利產品之銷售利益。

¹⁰⁸ *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996).

地區法院判決原告 Minco 因為被告 CE 侵權致 1988 年至 1990 年間減少銷售 26,201,956 磅的二氧化矽而受有 3,455,329 美元所失利益的損害；此外，地區法院依被告 CE 銷售毛額 20% 作為合理權利金之標準；蓋美國專利法允許的損害賠償範圍包括「所失利益」及「不包括在所失利益範圍內，而依侵權人銷售部分計算的合理權利金」，亦即二者可以併存。值得一提者乃地區法院在判給「所失利益」及「合理權利金」時，係以二氧化矽的銷售量作為衡量損害賠償的基準，地區法院認為美國專利法第 284 條有關足夠的損害賠償規定並不限於專利權人之專利產品被瓜分的轉向銷售，相反地，專利權人可以請求回復的損害可以廣泛地定義為「在相關市場中侵權的競爭者可以合理預見之損害」。在本案中，熔融矽土的專利旋轉熔爐生產二氧化矽，兩造均以專利或侵害專利之旋轉熔爐在市場上競爭，被告 CE 可以合理預見侵害系爭旋轉熔爐專利將傷害原告 Minco 二氧化矽市場之銷售，上級審法院亦維持地區法院上開損害的計算方式。

(4) 整體市場價值法則最近的實務應用

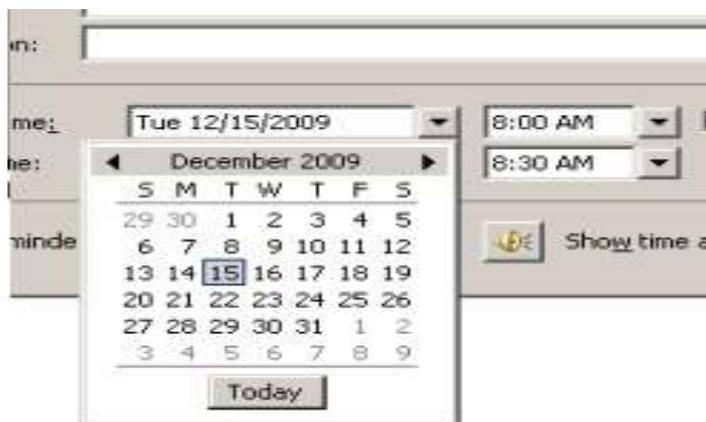
隨著時間的推移，由於技術的融合，產品越來越難分配，「功能是否單一」越來越難判斷，從這個角度來看，專利權人也越來越難以確定究竟是什麼是「消費者需求基礎」或「財務及行銷上依賴」。且承前所述，美國學界關於分配原則未妥適利用、整體市場價值法則濫用，導致過度損害賠償的批判，已受到實務界之注意。最近，聯邦巡迴上訴法院在以下 3 個案件中，對於整體市場價值法則之適用，有別於以往的操作，茲分述如下：

① **Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.**¹⁰⁹

系爭 4,763,356 號專利為圖形使用者介面（Graphical User Interface）相關方法專利，該專利技術突破傳統以文字為基礎之使用者介面，進一步設計螢幕小鍵盤、選單以及電腦等圖型於電腦螢幕上，讓使用者無需透過鍵盤、以直接點選圖示方式輸入資訊於特定欄位，如：

¹⁰⁹ Lucent Technologies v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

顯示圖型化日曆如下圖，待使用者點選特定區塊日期時，即於日期欄內自動顯示某年某月某日資訊¹¹⁰。



本案原告 Lucent 公司於 2002 年在加州南區聯邦地區法院控告被告 Gateway、Dell、Microsoft 等公司產品侵害其 4,763,356 號專利。陪審團認定被告 Microsoft 之 Microsoft Outlook、Money、Windows Mobile 等產品中的日期選擇器（Date Picker）功能侵害系爭專利第 19 項請求項，而 Windows Mobile 產品另侵害第 21 項請求項，且消費者於使用該等產品時構成直接侵權，被告 Microsoft 則應負間接侵權之責。

原告 Lucent 之專家原主張以安裝侵權軟體的整台電腦銷售價格之 1% 為合理權利金損害賠償金額，被告則在預審時聲請排除上開專家證詞，並獲法院允准，原告 Lucent 之專家隨後改主張以被控侵權軟體售價的 8% 為合理權利金損害賠償金額。被告 Microsoft 則抗辯應判給 650 萬美元之總額型權利金即為已足。陪審團最後判給原告 Lucent 共計 357,693,056.18 美元之總額型權利金。

上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為陪審團判決之損害賠償金額不為證據所支持。其論點有二，其一，在本案缺乏證據證明系爭方法專利是消費者對 Outlook 需求之基礎或重大的基礎，蓋相較於日期選擇器功能，Outlook 的電子郵件系統才是消費者購買該軟體主要之需求，故不應適用整體市場價值法則。其二，原告 Lucent 的專家應用整體市場價值法則去規避地區法院法官排除較大權利金基礎之決定。

¹¹⁰ 柯秉志，前揭註 82。

雖然學界批判法院在合理權利金損害賠償的計算中引進整體市場價值法則，試圖彌補專利權人的損害，然此不適當概念扭曲合理權利金補救措施之意義，因為整體市場價值法則應該只應用在所失利益損害賠償範疇內¹¹¹，或僅為合理權利金費率之參酌因素。但聯邦巡迴上訴法院在本案中特別提及學者上開主張忽視專利授權現實和智慧財產權轉讓所需的彈性；整體市場價值法則在合理權利金案件中仍有其重要性；使用整體市場價值法則本質上沒有什麼錯，特別是在被侵權的元件或特徵沒有既定市場價值的情況下，只要調整被侵權元件或特徵所在的權利金基礎之倍數即可。換言之，聯邦巡迴上訴法院認為權利金「基礎」或「費率」都可以適度調整以說明產品非侵權特徵之價值。

② Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.¹¹²

系爭 5,490,216 專利是防盜拷軟體之註冊系統，該系統是透過序號或線上註冊等方式確認軟體安裝是合法的情形下始允許軟體操作。其操作方式如下：首先，打算使用該軟體的用戶在「使用模式」下輸入軟體序號、用戶名稱、地址等訊息；用戶電腦的演算法結合輸入的信息成為一個獨特的被授權人註冊號；用戶訊息也發送到軟體販賣商的系統，執行相同的演算法，為用戶創造一個遠程被授權人唯一的 ID；當應用程式再次啟動時，產生「模式轉換措施」比較本地和遠程被授權人唯一的 ID，如果它們相符，程式進入到「使用模式」，如果他們不相符，程式會進入到「演示模式」¹¹³，在演示模式下某些軟體功能被禁用。



¹¹¹ *Supra* note 34, at 2.

¹¹² *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

¹¹³ 按係軟體包的一部分或有限版本，它可以被免費分發，其目的只是為了起廣告宣傳效應。

本案原告 Uniloc 公司於 2003 年控告被告 Microsoft 的 Word XP、Word 2003、Windows XP 等產品侵害其 5,490,216 號專利，陪審團認定被告 Microsoft 確有侵權行為。

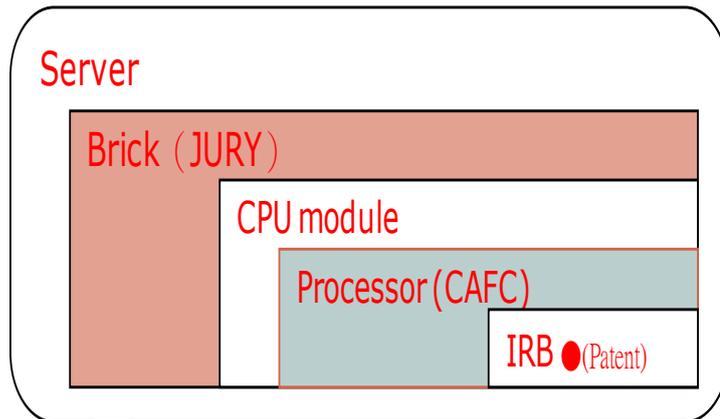
原告 Uniloc 主張依被告 Microsoft 內部文件指出產品密鑰價值約在 10 美元到 1 萬美元之間，原告 Uniloc 的專家應用「25%經驗法則」於價格較低的 10 美元計算出權利金基準為每個產品授權 2.5 美元，以此乘以 225,978,721 個侵權產品，得出 564,946,803 美元的合理權利金損害賠償。被告 Microsoft 的專家則建議 700 萬美元的總額型權利金。陪審團最後判給 388,000,000 美元的合理權利金損害賠償。被告 Microsoft 聲請重新審判，地區法院就損害賠償部分准予重新審判，並提到原告 Uniloc 也承認消費者並非因為產品密鑰之需求而購買 Office 或 Windows 產品，地區法院並指示陪審團不要應用侵權產品的整體價值去計算合理權利金。

上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為地區法院准予重新審判並未濫用裁量權，並表示本案不能適用整體市場價值法則，因為專利特徵並非消費者購買系爭侵權產品之基礎，依最高法院以及聯邦巡迴上訴法院的判決先例，並未因為專利權人主張夠低的權利金費率，就允許小小改進之專利可以考量侵權產品的整體價值。

③ Cornell University v. Hewlett-Packard Co.¹¹⁴

本案原告 Cornell University 享有發明人 Dr. Torng 所發明一種在電腦處理器內發出指令的方法，即讀取電腦處理器內之指令將之重新排序的緩衝器中的一個元件。換言之，系爭 4,807,115 發明專利為緩衝器（IRB）的一部分，緩衝器是處理器（processor）的一部分，處理器則為 CPU 模塊（CPU module）的一部分，CPU 模塊又是 CPU brick 的一部分，而 CPU brick 則是伺服器或工作站（servers or workstations）的一部分，茲圖示如下。

¹¹⁴ Cornell University v. Hewlett-Packard Co.609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y.,2009).



原告 Cornell 在紐約州地區法院起訴被告 Hewlett-Packard Co. (下稱 HP) 伺服器產品侵害系爭專利，其專家主張以被告 HP 伺服器之銷售收入做為權利金基礎，但法官中斷審判並進行 Daubert 聽證會排除上開原告 Cornell 之專家證詞，理由為並無可信證據可資證明系爭發明驅動被告 HP 伺服器產品的需求。其後原告 Cornell 之專家改主張以被告 HP 之 CPU bricks 產品銷售收入作為權利金基礎，陪審團最後亦以 CPU brick 為權利金基礎判給 0.8% 的合理權利金，其損害賠償金額為 184,044,048 美元。判決後被告 HP 請求 JMOL 以降低權利金基礎，或請求 remitted (係英美法下法院迫使原告在「減少請求過度的判決金額」或「重新審判」二者間作出選擇的制度)¹¹⁵。地區法院准許 JMOL 的聲請。並認為本案應以最小可銷售單位 (the smallest salable units) 即處理器做為權利金基礎較為適當。本案結合前開判決先例，建立了適用整體市場價值法則的 3 個要件如下：

1. 被侵權之專利元件「必須為客戶需求」整個機器之基礎¹¹⁶。
2. 侵權和非侵權的元件必須一起被銷售，使它們構成「一個功能單位」、或「完整機器的部分」、「單一集合的部分」¹¹⁷。

¹¹⁵ Remittitur is the process by which a court compels a plaintiff to choose between reduction of an excessive verdict and a new trial. Remittitur is appropriate in two distinct kinds of cases: (1) where the court can identify an error that caused the jury to include in the verdict a quantifiable amount that should be stricken; and (2) more generally, where the award is “intrinsically excessive” in the sense of being greater than the amount a reasonable jury could have awarded, although the surplus cannot be ascribed to a particular, quantifiable error.

¹¹⁶ See *Cornell University*, 609 F.Supp.2d at 286 (“the infringing components must be the basis for customer demand for the entire machine including the parts beyond the claimed invention.”).

¹¹⁷ *Id.* at 286 (“the individual infringing and non-infringing components must be sold together so that they constitute a functional unit or are parts of a complete machine or single assembly of parts”).

3. 侵權和非侵權元件必須是「相類似」的單一功能單位¹¹⁸。

法院特別強調侵權和非侵權元件一起銷售如果是因為單純的商業優勢，不足做為適用整體市場價值法則的理由，並提醒前揭 3 個要件是併存的而非擇一。

雖然原告 Cornell 退而求其次，改以主張以被告 HP 的 CPU brick 銷售收入作為權利金基礎，但因被告 HP 並未單獨販賣 CPU brick，CPU brick 市場是虛構的，因此，法院認為合理的陪審團不可能依此權利金基礎去確定原告 Cornell 的損害賠償。法院並認為原告 Cornell 並沒有提供單一的市場需求曲線，或任何證據表明系爭發明專利帶動被告 HP 的 CPU brick 之需求，尤其被告 HP 的品牌、聲譽、服務也都是消費者購買侵權產品的重要因素。而缺乏這些證據是不可避免的，因為 CPU brick 銷售收入根本是一個假設收入，與實際產品的銷售全然無關。法院認為雖然決定賠償不是一門精確的科學，而無須證明金額精確無誤，然而這種假設銷售或估計銷售收入，不能用以擴張逾越整體市場價值法則之外的可信經濟指標。

而本件被告 HP 的主要業務雖非銷售處理器，而係銷售伺服器和工作站；然而，被告 HP 在被控侵權期間曾售出超過 31,000 台的處理器，因此，有一些處理器的銷售資料，故本案法院認為應以處理器作為合理權利金之基礎，然而對於權利金費率法院則未予更易仍維持 8%。

(5) 整體市場價值法則適用到合理權利金「基礎」的學界批判¹¹⁹

① 整體市場價值法則適用到合理權利金

當專利發明與專利產品一致，合理權利金「基礎」的選擇較無爭議，在這種情況下，專利訴訟雙方當事人通常會集中爭點在決定權利金「費率」。然而，當專利發明是嵌入在一個複雜產品中的一個組件，合理權利金「基礎」的選擇則很有爭議且較難判定。

¹¹⁸ *Id.* at 287 (“the individual infringing and non-infringing components must be analogous to a single functioning unit.”).

¹¹⁹ *Supra* note 12, at 205-11.

如前所述，專利侵權損害賠償的案例法已經將整體市場價值法則適用到合理的權利金「基礎」的決定，首次採用這種計算方法是 1995 年的 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. 案，當時聯邦巡迴上訴法院遵循先例應用整體市場價值法則去確定所失利益損害賠償，然而，在旁論中，法院也宣布該規則亦適用於合理權利金計算¹²⁰。自 Rite-Hite 案後，法院考慮專利元件是否為較大產品之客戶需求的基礎，以決定是否適用整體市場價值法則作為合理權利金的「基礎」，如前述案例判決內容所示。

② 整體市場價值法則與合理權利金「基礎」無關

整體市場價值法則最初由來是專利侵權之「所失利益」的損害賠償，因為如果侵權產品價值是歸因於專利技術，可以合理推斷，若非侵權，侵權人的客戶將購買專利權人的產品，於此情況下，雖然侵權人對最終侵權產品仍有貢獻一些價值，然若非侵權，不會促使侵權產品的銷售；相反地，專利權人反而會售出其專利產品予侵權人的客戶，所以專利權人有權獲得專利產品中包括非專利元件之任何附帶價值。

然而，應用整體市場價值法則於「合理權利金『基礎』」的選擇，並無上開必然推論的結果，因為並沒有潛在的損害基礎—產品銷售的所失利益—需要去完全補償或者分配。也因為侵權產品至少總有一些價值非歸因於專利技術，故應用整體市場價值法則到合理權利金基礎會過度補償專利權人，而給予專利權人非屬專利部分的價值。

合理權利金的假設協商法是模擬雙方當事人如果在侵權開始當時自願進入談判可能會獲致的授權結果。雙方當事人可以下列 3 種方式達成權利金：

- 侵權總銷售收入 × 權利金費率

(「權利金基礎」×「權利金費率」，此較常為實務所運用)

- 已銷售之侵權產品單位數量 × 每單位計算的某金額

¹²⁰ See *Rite-Hite Corp.* 56 F.3d at 1549(“When a patentee seeks damages on unpatented components sold with a patented apparatus, courts have applied a formulation known as the “entire market value rule” to determine whether such components should be included in the damage computation, whether for reasonable royalty purposes”).

- 一次性支付總額的具體金額

合理權利金損害賠償常是兩個相互關聯之變數相乘結果，即「基礎」乘以「費率」，改變一個變數（權利金「基礎」），需要重新調整其他變數（權利金「費率」），始能準確評估假設協商的專利價值，這是一個和計算所失利益損害賠償非常不同的過程。

此外，除了整體市場價值法則外，影響當事人在實際授權協商選擇「基礎」者，還要考量各式各樣的因素，包括當事人的便利性和產業中實際狀況。當專利發明只是較大產品的一個元件，該較大產品可能是唯一有價且可以被監測銷售收入的項目時，即使專利特徵非客戶需求基礎，授權實務上仍會以該產品作為權利金「基礎」¹²¹。在實際授權談判時，權利金基礎的選擇並非被「專利特徵是否為客戶需求之基礎」所驅動，故這一點就不應該影響假設協商時權利金「基礎」的選擇。

但特別需要提到的是，拒絕適用整體市場價值法則決定權利金「基礎」，並不是表示「專利特徵是否為客戶需求之基礎」與合理權利金的計算完全無關，相反的，這點屬於 Georgia-Pacific 第 13 個參酌因素¹²²，且在決定適當的權利「費率」時，至關重要。

③ 整體市場價值法則適用到合理權利金「基礎」產生的問題

美國實務目前對整體市場價值法則的適用界限是模糊不清的，造成整體市場價值法則應用困難和不可預測。因為美國為案例法國家，而案例法是不可能統一見解，因而加劇這種困境。加以當事人採用迴避訴訟策略更導致不平等和不公平結果。

¹²¹ 財團法人資訊工業策進會，經濟部工業局 99 年度專案計畫「數位學習與典藏產業推動計畫」，頁 17 以下(2010)，<http://www.moeaidb.gov.tw/external/ctrl?PRO=filepath.DownloadFile&f=executive&t=f&id=3631>（最後點閱時間：2012 年 1 月 15 日）。

權利金的計算基礎，可根據以下各類價格來計算：

- (1) 目錄(或廣告)上的定價。
- (2) 實際成交價格。
- (3) 船上交貨價 (Freight on Board)。
- (4) 工廠出貨價：實際的工廠價格，不含客戶/零售商付給被授權者的額外費用。
- (5) 零售商的直接售價。
- (6) 消費者售價：型錄、電視購物價...等。
- (7) 網路價格：在被授權者的網站銷售價格」。

¹²² See Georgia-Pacific Corp., 318 F. Supp. at 1120. ("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 improvement added by the infringer.").

整體市場價值法則適用於合理權利金基礎，將使專利權人追求較大權利金基礎以爭取較大損害賠償金額，此會導引專利權人向複雜產品的製造商提告，如個人電腦或行動電話製造商，而不是對產品零件製造商提出專利侵權訴訟，此種趨勢造成價值鏈上漲以便獲得更大的權利金基礎。然而被控侵權者可能對零件技術沒有足夠的知識，這使得授權談判、專利訴訟及和解都非常困難。

其次，雖然合理權利金計算可以降低費率以回應大的權利金基礎，但權利金基礎遠大於發明專利特徵時，權利金費率可能相當相當的小，期待陪審團以 0.00000001 費率判決是不符現實狀況的，如同法院在 Uniloc 案中所述，不管專利元件對銷售收入的貢獻，而從一個大的權利金基礎去計算非常大的產品總收入的證據，只會偏斜陪審團判決損害賠償的水平線。

因此美國聯邦貿易委員會於 2011 年 3 月 7 日發表的「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」報告建議法院應在決定合理權利金基礎時淘汰整體市場價值法則的適用。且建議識別權利金基礎時，應注意不要單以申請專利範圍為決定標準。蓋有些情形，發明特徵、落入申請專利範圍的侵權物、以及適當的權利金基礎是相符的；然而某些情形下，對應關係不會那麼明顯，例如，一個處理視頻圖像的軟體發明，可以落入包括視頻軟體的申請專利範圍，也可以落入操作視頻軟體之個人電腦的申請專利範圍，選擇合理權利金基礎的重點應該是經濟現實，而不是異想天開的申請專利範圍的寫法，因為申請專利範圍的寫法是可以操縱的。

又雖然美國聯邦巡迴上訴法院最近在 Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.、Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.、Cornell University v. Hewlett-Packard Co.等案件中對於適用整體市場價值法則採取有別於以往之嚴格標準，然其後續效應為何，地區法院是否會遵循聯邦巡迴上訴法院所設定之嚴格標準，還是應用 Georgia-Pacific 第 13 個參酌因素規避這個嚴格標準？目前還在地區法院間發酵，而尚無定論。

三、我國專利侵害之損害賠償

3.1 專利法立法沿革¹

我國專利法始於民國 33 年 5 月 29 日國民政府依據歷年公布之「獎勵工藝品暫行條例」、「特種工業獎勵法」、「工業提倡獎勵辦法」等法規，並參酌英、美、德、法、日等國之專利制度，以及國內學術團體及專家意見而制定，專利侵權損害賠償之相關規定僅有 3 條²。其後 48 年 1 月 22 日全文修正及 49 年 5 月 12 日、68 年 4 月 16 日二度部分修正時，就此部分均未有所更易。

75 年 12 月 24 日部分修正時，參照商標法第 64 條之規定，增訂損害賠償之計算方法於專利法第 82 條³，其規定為：「依前條請求賠償損害時，得就左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，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。

三、法院囑託專利局代為估計之數額。

除前項規定外，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

83 年 1 月 21 日全文修正公布施行之條文，條次有所更改，將專利侵權之損害賠償請求權人修正為專利權人或專屬被授權人，並增訂損害

¹ 參見全國法規資料庫，[http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lglaw?@273:1804289383:f:NO%3DE01924*%20OR%20NO%3DB01924\\$\\$\\$11\\$\\$\\$PD%2BNO](http://lis.ly.gov.tw/lgcgi/lglaw?@273:1804289383:f:NO%3DE01924*%20OR%20NO%3DB01924$$$11$$$PD%2BNO)。

² 民國 33 年 5 月 29 日制定公布之專利法第 81 條：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，賠償損害或提起訴訟」。第 82 條：「法院對於前條損害數額，得請專利局代為估計」。第 83 條：「用作侵害他人專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求，施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部」。

³ 本條立法理由為：「一、參照 74 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條，增訂第 1、2 款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇。二、專利權人遭受他人侵害時，財產上之損害，可依第一項規定辦理，但專利權人業務上信譽之減損，其性質屬於非財產之損害。故增訂第 2 項，規定亦得請求相當之賠償」。

賠償請求權消滅時效、姓名表示權受侵害得請求回復名譽之必要處分等規定。至於損害賠償計算方法之規定，則於專利法第 89 條第 1 項第 3 款修訂：「三、法院囑託專利專責機關或『專家』代為估計之數額」，並增訂損害額 2 倍之懲罰性損害賠償規定⁴。

86 年 5 月 7 日修正時僅增訂專利權人或專屬被授權人請求損害賠償時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置⁵。

90 年 10 月 24 日修正時，為配合發明專利除罪化，將懲罰性之損害賠償額上限，由損害賠償之 2 倍，提高為 3 倍⁶。

92 年 3 月 31 日修正公布專利法時，條次有所變更，且基於契約自由原則，在專屬授權性質無明確定性情況下，原規定專屬授權人須於專

⁴ 83 年 1 月 21 日修正條文第 88 條規定：「（第一項）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。（第二項）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。（第三項）本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同。（第四項）發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分」。

83 年 1 月 21 日修正條文第 89 條規定：「（第一項）依前條請求損害賠償時，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。三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。（第二項）除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。（第三項）依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之二倍」。

83 年 1 月 21 日修正條文規定：「（第一項）用作侵害他人發明專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。（第二項）當事人為前條起訴及聲請本條假扣押時，法院應依民事訴訟法之規定，准予訴訟救助」。

⁵ 86 年 5 月 7 日修正條文第 88 條規定：「（第一項）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。（第二項）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。（第三項）發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。（第四項）本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同」。

⁶ 90 年 10 月 24 日修正條文第 89 條規定：「（第一項）依前條請求損害賠償時，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。三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。（第二項）除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。（第三項）依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍」。

利權人經通知不主張權利時，始得主張，似嫌過苛，爰修正為「專屬授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定」，使其回歸私法契約解決。另鑑於專利權之價值，宜由市場機制決定，須視各種物品類別，衡酌市場銷售狀況判斷，非屬專利專責機關專業範疇；具體案件法院是否囑託鑑定及何人鑑定，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，並無規定必要；實務上亦無囑託專利專責機關估計之案例，再以國際法例並無由專利專責機關為之法例；且 TRIPS 並未要求會員須有本款之規定，爰予刪除法院囑託專利專責機關或專家代為估計損害賠償數額之規定⁷。

值得一提者乃此次修正公布施行之專利法刪除現行之 83、125、126、128~131 條，亦即廢除新型及新式樣專利刑罰條文，專利侵害完全回歸民事救濟程序解決。又本次修正除第 11 條已自公布日即 92 年 2 月 6 日施行，上開刪除刑罰條文自 92 年 3 月 31 日施行外，其餘條文係以 93 年 6 月 8 日行政院院臺經字第 0930026128 號令定自 93 年 7 月 1 日施行迄今。

專利法自 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行後，智慧財產局仍廣納各界意見，且積極檢討有無不足或尚須修正之處，並著手進行專利法修法研議工作⁸。專利法修正草案已於 98 年 8 月 3 日報請經濟部審查，於 98 年 12 月 3 日經行政院院會審查通過，98 年 12 月 11 日函請立法院審議，甫於 100 年 11 月 29 日通過。關於專利侵權之之民事救

⁷ 92 年 3 月 31 日修正條文第 84 條規定：「（第一項）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。（第二項）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。（第三項）發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。（第四項）發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。（第五項）本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同」。

92 年 3 月 31 日修正條文第 85 條規定：「（第一項）依前條請求損害賠償時，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、依受害人因侵害行為所得之利益。於受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。（第二項）除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。（第三項）依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍」。

⁸ 參智慧財產局網站「修法專區」，http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw。

濟部分，修正條文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⁹；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¹⁰；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¹¹（修正條文第 96 至 98 條）。因本文定稿期間，上開修正條文尚未施行，故以下仍以修正前之舊條文條號加以論述。

3.2 專利侵權損害賠償之定性—專利侵權行為屬特殊侵權行為型態

雖有學者認為：專利權與民法所保護之一般財產權於權利性質、保護理論、權利之社會機能等方面均有所不同，因此如以專利權與財產權均屬民法保護之財產，而肯認專利法第 84 條為民法侵權行為之特別規定者，進而推論出，如專利法無明文規定者，則專利侵權行為之損害賠償應適用民法之相關規定等結論，其論理過程並非十分精確¹²。但我國學說通說，多認為專利侵權行為屬於民法特殊侵權行為類型¹³，有認為依特別法優先於普通法原則，專利法有特別規定時應優先適用，無特別規定時始回歸適用民法第 184 條一般侵權行為規定。惟特殊侵權行為之規定，多在減輕其要件以保護被害人，稽其規範目的，特殊侵權行為與

⁹ 新修正之專利法第 96 條第 1、2 項規定「（第一項）發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。（第二項）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」。

¹⁰ 新修正通過之專利法第 97 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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。三、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」。

¹¹ 新修正通過之專利法第 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」。

¹² 汪渡村，「專利侵權損害賠償計算標準之研究—以所失利益為中心」，銘傳大學法學論叢，第 2 期，頁 125-136(2004)。

¹³ 參閱王澤鑑，侵權行為法（一）基本理論一般侵權行為，頁 76(2009)。孫森焱，民法債編總論（上），頁 217(2005)。鄭中人，專利法規釋義，頁 167(2009)。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，頁 47-48(1996)。

一般侵權行為，原則上不生特別法排除普通法的效果，而係請求權競合關係。

本文認為，要思考的是民法或特別法上為何要創設特殊侵權行為規定？如適用一般侵權行為規定，有何不足以保護被害人或苛責加害人之情形？實則，特殊侵權行為係在針對特別侵害類型，規定與一般侵權行為不同之要件，包括歸責原則、保護法益、因果關係、責任型態、舉證責任等等，例如民法第 185 條共同侵權行為在解決被害人舉證之困難，民法第 187 條第 2 項、第 188 條但書、第 190 條第 1 項但書、第 191 之 1 條第 1 項但書、第 191 之 3 條但書等，就法定代理人、僱用人、動物占有人、商品製作人、危險製造者之推定過失及舉證免責規定，消費者保護法第 7 條對從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者或服務提供者課以無過失責任及舉證減輕責任規定等等，對歸責原則、舉證責任均異於一般侵權行為。因此專利法第 84、85 條之侵權行為規定，亦可因其權利性質、權利之社會機能等特殊性的而為不同解釋，非必否認其為特殊侵權型態。

由於專利權為無體財產權，其權利範圍尚須經由申請專利範圍之解釋始能確定，而其解釋方法涉及全要件、均等論、禁反言等原則之適用，並非一經公告即達明確公示效果，且與先前技術檢索之詳盡與否有絕大關係，尤其新型專利目前已改採形式審查，故專利獲准後雖有公告制度，惟實際上並無法完全達到公示之效果；又侵害專利係損害專利權人之市場利益，但並不會造成專利權人自己無法利用專利技術，而其損害範圍更因市場結構受到各種因素之影響，非僅侵權之單一變數，責任範圍的因果關係難以具體確定，故專利侵權雖為特殊侵權行為型態，惟其損害賠償範圍未必須與一般侵權行為之損害賠償範圍為相同之解釋，而可另行界定釐清，惟在此之前，先予介紹現行法律規定及學說之相關解析。

3.3 專利侵權損害賠償之現行規定與學說解釋

專利法第 84 條第 1 項規定：「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」、同法第 85 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：

- 一、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。
- 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。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條另規定：「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。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」，依上開規定，大致可將專利侵權損害賠償之請求分類如下：

3.3.1 具體損害計算說--專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文

專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文規定專利權人得依民法第 216 條規定請求損害賠償，而民法第 216 條第 1 項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為

限」。此說學理上稱之為具體損害計算說，亦為德國實務採取之專利侵害損害賠償計算方法之一。民法第 216 條第 1 項所指「所受損害」又稱積極損害，指既存財產因損害事實之發生，以致減少之情形；「所失利益」又稱消極損害，指本應增加之利益，因損害事實之發生以致不能取得之情形是。民法第 216 條第 2 項並明文：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為『所失利益』」。一般來說，專利權受到侵害，專利權人的現存財產不會受到減損，只有市場利益可能遭到瓜分，因此並沒有所謂的「所受損害」，只有「所失利益」問題。

但具體損害計算說有其缺點，第一，必須證明損害與侵權行為之因果關係，舉證上有其困難度。第二，倘若權利人並沒有計畫要實施其專利技術，本無所受損害，亦難以證明有所失利益，此時便無法適用具體損害計算說。第三，倘若權利人確有實施其專利技術而有銷售專利產品，然而，倘若因為侵權產品的存在，反而帶動市場成長，尤其是相關產品仍處於產品生命週期的成長期，權利人專利產品的銷售量不因侵權產品存在減少而反而增加，亦較難證明有所失利益¹⁴。

3.3.2 差額說--專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書

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」。此說學理上稱之為差額說。以專利權人於侵害期間在市場上通常所可獲得之利益，扣除原告在專利侵害期間實際上所得之利益後，以其差額視為專利權人之所失利益。

此說之爭議為侵權前後影響專利權人利潤增減之因素甚多，除侵害人自身可能就產品之仿冒品銷售之努力推銷程度外，如發生戰爭、天災等意外時，或市場是否出現新的競爭者、一國的政經情事，皆會影響所

¹⁴ 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，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，頁 169-170(2009)。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」，臺北大學法學論叢，第 61 期，頁 15-16(2007)。

計算出之差額，是以在計算上雖已減輕專利權人之舉證責任，惟因影響差額之變數過多，故就所得之損害額實難謂準確合理¹⁵。此外，本條項但書規定之「其實施專利權通常可獲得之利益」及「受害後實施同一專利權所得之利益」要件，論理上應由專利權人證明，惟該 2 要件之證明本屬「證明損害之證據方法」，專利權人既得證明上開 2 要件，依法條之規定，自不合於但書「不能提供證據方法以證明其損害」之要件¹⁶。又差額說之計算方法，本屬計算損害賠償之方法，不宜有「不能提供證據方法以證明其損害」之要件限制，建議應將此一限制刪除，而將差額說回歸為計算具體損害計算說之方法¹⁷。

惟有認為，本計算方法正是在捨棄可能阻礙專利權人有效求償的精確性，以類似法定損害額的規範，減輕專利權人的舉證責任負擔，追求對專利權人權利的充分保障，落實專利法保護、鼓勵發明之立法宗旨¹⁸。或認為智慧財產權為無體性，其交易價值具有不確定，權利人不易取得相關侵權事證，且侵害智慧財產權之損害計算，有其高度專業性及技術，通常需仰賴專家估算或鑑定，足見令智慧財產權人負擔損害賠償額之舉證責任，有減少權利人與法院處理侵害智慧財產權之訴訟成本，故智慧財產法自有規定之必要性¹⁹。

3.3.3 總利益說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段

專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定：「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」。前段學理上稱之為總利益說。理論上，侵權行為損害賠償應填補被害人損害為目的，但本計算方法卻是以侵權人所得利益作為衡量損害賠償額之標準，即扣除侵權人因侵權行為所支出之成本及必要費用後之所得利益為損害賠償數額。此說係準用德國民法第 687 條

¹⁵ 蔡明誠，發明專利之研究，頁 234(1998)。

¹⁶ 汪渡村，本章前揭註 12，頁 154。

¹⁷ 許忠信，本章前揭註 14，頁 16。

¹⁸ 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 93 年度台上字第 2292 號判決」，月旦法學雜誌，第 128 期(2006)。

¹⁹ 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，頁 77(2010)。

第 2 項、第 681 條、第 667 條有關「不真正無因管理」而來²⁰，或謂兼考量損害賠償法則、不當得利法則與無因管理法則²¹，在德國實務亦為計算專利侵權之損害賠償方法之一。

但於實務上，侵權行為人多會就相關出貨證據及所得利益加以隱匿，故就侵權行為人所得之確實利益之數額，專利權人實難以證明，而可能無法適用²²。另有認以侵權行為人所得之利益做為損害賠償之數額，不但有違損害賠償之原則，亦讓專利權人獲得不當利益，更可能違反專利法之立法目的²³。雖然總利益說所指的是淨利，然而，侵害人銷售該侵權物品的淨利，並不一定全部由系爭專利的技術所貢獻。例如管理學上所謂研發、生產、銷售、人事、財務等機制，均可能對於產品的淨利有所貢獻，因此淨利當中，有多少是來自於技術的貢獻？這是一大問題。而未經同意使用專利技術的侵權行為，或僅能算是省卻了侵害人的研發成本。再者，倘若一項產品所牽涉的專利不只一項，淨利中來自於技術的貢獻部分，又有多少是來自於系爭專利？倘若系爭專利之技術僅貢獻一部份的利益，其他部分的利益實非屬於損害賠償責任範圍。問題是，要計算系爭專利對於利益的貢獻是多少，非常困難²⁴。

惟有認為總利益說著眼於侵權人事實上所獲得之利益，而非根據一假設之利益收入，而權利人不須證明其所失利益而提出其企業內部之機密資料²⁵。因此，在專利權人本身沒有實施專利的情況下，雖然沒有市場利益的損失，也可根據侵害人獲得利益計算損害額。此外，要求侵害人交出所得之利益，其論據在於「非法行為的結果，不可比具合法地位時享有更佳的待遇」²⁶，因此總利益說有預防及刑罰性之考量²⁷。

²⁰ 蔡明誠，「專利侵權損害賠償之計算」，第三屆專利法制研討會，司法院與世新大學合辦(2004)。

²¹ 許忠信，本章前揭註 14，頁 18。

²² 蔡明誠，本章前揭註 20。

²³ 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究—從美國法案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法研所碩士論文，頁 25-29(2002)。

²⁴ 李柏靜，本章前揭註 14，頁 175。許忠信，本章前揭註 14，頁 19。

²⁵ 許忠信，本章前揭註 14，頁 18。

²⁶ 馬維麟，「損害賠償法之原理—我國最高法院歷年來判決之檢討與分析」，法學叢刊，第 161 期，頁 40-60(1996)。

²⁷ 許忠信，本章前揭註 14，頁 18。

3.3.4 總銷售額說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段

專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定：「...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」，此即總銷售額說。

總銷售額說雖利於專利權人，惟因單以侵權人就仿冒品之總銷售為專利權人之所失利益，而未考量侵權人之成本及必要費用之支出，及侵權人對銷售所投入之市場通路安排與專利權人之利益並無因果關係，該計算方式對侵權行為人而言實為不利，以其作為衡量專利權人所失利益之計算方法實非準確²⁸。

惟亦有認為要求智慧財產權人就侵權行為人之成本或必要費用加以證明，常涉及私人交易行為，並非公開之訊息，其不易取得相關事證，反之，成本或必要費用等事證，就侵權行為人而言，取得較為容易，而其就此提出相關事證，以減免自己之損害賠償責任，亦有利己之行為，準此，該舉證責任之倒置，對侵權行為人而言，並無不平之處²⁹。或認為鑑於違法者乃侵害人，因而使其負扣減之舉證責任亦符合衡平³⁰。

由於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。故甫修正通過之專利法已刪除總銷售額說。

3.3.5 酌定說--專利法第 85 條第 3 項

專利法第 85 條第 3 項規定：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍」。本條即所謂懲罰性賠償金之規定，因與大陸法系國家「有損害

²⁸ 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論文，頁 50(2005)。

²⁹ 林洲富，本章前揭註 19，頁 77。

³⁰ 許忠信，本章前揭註 14，頁 20。

始有賠償」之立法原則不符，於最近甫修正通過之專利法中已予以刪除，其修法理由乃：懲罰性賠償金係英美普通法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國民法損害賠償法所扮演之角色在於損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國民事損害賠償之體制。

3.3.6 囑託鑑定說--回歸民事訴訟法有關鑑定之規定

我國專利法於 33 年 5 月 29 日制定時即於第 82 條規定：「法院對於前條損害數額，得請專利局代為估計」，83 年修正時於第 89 條第 1 項第 3 款修正文字為：「三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」，惟 92 年 3 月 31 日修正時基於以下理由刪除囑託鑑定之規定：1.專利權之價值，宜由市場機制決定，須視各種物品類別，衡酌市場銷售狀況判斷，非屬專利專責機關專業範疇；2.具體案件法院是否囑託鑑定及何人鑑定，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，並無規定必要；3.實務上亦無囑託專利專責機關估計之案例；4.國際法例並無由專利專責機關為之法例，且 TRIPs 並未要求會員須有本款之規定。

基於上開修正理由，立法者雖有意排除由專利專責機關代為估計損害賠償數額，但並無廢除專利侵權損害賠償囑託鑑定之意思，僅於法制上回歸適用民事訴訟法第 340 條關於囑託鑑定之一般規定³¹，並有辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條可據。實務上雖有法院以此方法囑託鑑定³²，惟並不多見，尤其 97 年 7 月 1 日智慧財產法院成立後，尚未見有以此方法囑託鑑定專利侵權損害賠償額之案件出現。

³¹ 民事訴訟法第 340 條規定：「（第一項）法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見。其須說明者，由該機關或團體所指定之人為之。（第二項）本目關於鑑定人之規定，除第 334 條及第 339 條外，於前項情形準用之」。

³² 如臺灣高等法院 89 年上字第 285 號判決理由：「本件經中華鑑測中心鑑定結果，上訴人侵害專利權，就 D S—515 A 型機器二台；D S—515 B 型機器 15 台，依 95 年 12 月 24 日修正公布之專利法第 82 條第 1 項第 2 款規定，按「超額利潤方式計算」，就 D S—515 A 型機器二台，共 7860 元；D S—515 B 型機器 15 台，共 32,160 元，合計 40,020 元，有專利權鑑定研究報告書可證（請見該報告書第 15 頁至第 16 頁），上訴人所侵害者係申請專利權部分，而非 D S—515 A 型機器、D S—515 B 型機器全部（請見前開報告書第五頁），計算該部分因侵權行為所得之利益，自應以該侵害部分為準，故上訴人所得之利益為 40,020 元...，依照上開專利法第 82 條第 1 項第 2 款前段規定，自應以 40,020 元為上訴人銷售系爭機器可得之利益」。

特別值得提醒者乃法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真偽；然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨；倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背³³。換言之，專利侵權之損害賠償數額雖得囑託專業機關鑑定，惟法院仍須仔細推敲判斷鑑定報告可信與否，並將得心證之理由記載於判決書中³⁴，此與美國聯邦巡迴上訴法院近年來在專利侵權損害賠償案件中，要求法院對專家證人證述之原則及方法論與個案事實間之涵攝關係嚴格把關，可謂有異曲同工之妙。

3.3.7 合理權利金說

1. 我國關於合理權利金之規定

現行專利法第 85 條關於專利權人請求侵權人損害賠償額之規定，並無合理權利金此一計算方式。惟辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條規定：「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...」。

³³ 最高法院 79 年台上字第 540 號判例意旨參照。

³⁴ 例如註 32 之判決理由詳載：「被上訴人又主張：(1)鑑定人僅單純以材料成本計算，完全忽視專利權（無體智慧財產權）之價值... (2)鑑定報告之成本分析，甚且較上訴人自承之成本為高，益足證明鑑定結果不確實。...惟查鑑定人闕嘉成到院具結稱：系爭機械手臂不是主要功能，也沒有單獨出售之功能，全部是附加在燙領機上等語。上訴人所生產之機械，得分離為工作機體本體，以及附加之自動收料獨立配件二部分，且兩造對於上訴人係侵害「自動收料部分」之專利權，而非整組機體均構成侵害等情，並不爭執。專利侵害限於以專利方法「直接」製成之物品始足當之。本件上訴人生產之機械本體既未侵害被上訴人專利，於計算損害時即不得逕以機體本體全體之銷售為計算標準，而應限於侵害部分即「自動收料」配件之銷售淨利為計算損害之標準，始符合專利權之性質及專利法損害計算規定之立法意旨。兩造均非鑑定之專業人員，上訴人所提之整台「機械本體全體」之成本資料，被上訴人已否認其真正，已如前述，被上訴人以自己否認之資料，用以否認鑑定報告書之正確性，已自相矛盾。...。本件爭執之重點，上訴人所得之利益，究應依「配件」計算或依「機械本體全體」計算，被上訴人訴訟多年，亦未提出「學理依據」以供本院參酌，故專業判斷，既係價值判斷，如有學理可供參考，自應參酌；如未有學理討論，鑑定人本其專業之判斷，亦不得以其未提出學理依據為由，認其不正確，鑑定之基礎既然不同，亦不能以「配件」為單位計算之資料與依「機械本體全體」為單位計算之資料，相互比較。又中華鑑測中心均未僅以材料成本計算系爭專利權之價值（按以成本計算專利權價值之計算方法，稱為成本法，亦屬無形資產鑑價方式之一）等情，有該中心 90 年 4 月 27 日（90）執北字第 04010 號函可證，被上訴人主張：鑑定人單純以材料成本計算，完全忽視專利權（無體智慧財產權）之價值云云，亦不可採。...鑑定人依其專業所為之鑑定，本院認其足堪採信」。

2. 學者對於合理權利金在我國法下定位之看法

上開民事訴訟事件應行注意事項並非法律，故在我國法下如以合理權利金方式決定專利侵權之損害賠償金額？本文認為宜在專利法第 85 條第 1 項各款規定之容許範圍內解釋合理權利金，較為適宜。我國學者對此問題亦各有看法。

有學者認為依專利法第 85 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，『得』就下列各款擇一計算其損害：...」，條文使用「得」字，顯示立法者並無意排除以其他方式計算之可能...，侵權人對市場機會之侵害即應賠償該市場機會之客觀價值，而此客觀價值即為適當授權報酬，蓋此適當授權報酬為進入權利人所被法律特許之市場之代價³⁵；亦有學者認為在專利侵權之情況，行為人本應先取得權利人同意，亦即經權利人授權後，始得製造、販賣、使用或進口專利保護之發明，由該等授權契約所能獲得之權利金收入，即屬專利權侵害之權利人所受損害或所失利益，從而在民法第 216 條或專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段之具體損害法下，已有援用合理權利金計算損害賠償之餘地³⁶。

但亦有認為從其規範體系觀之，合理授權金之計算顯然具有補充性之角色...，美國專利法關於損害賠償之範圍係規定以所失利益（lost profit）為賠償原則，並以合理授權金（reasonable royalty）作為保障專利權人之最低賠償標準，因此若要將我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款關於專利權人所失利益之賠償範圍解釋為包括合理授權金之計算，可能造成混淆，因為合理授權金通常並非等同於專利權人之所失利益，兩者有本質上差異，合理授權金在立法例上多半作為保障最低賠償金額之規定³⁷。

亦有認為不論依據侵權行為或不當得利請求專利侵權之損害賠償，均得以合理權利金計算應賠償之損害額或應返還之利益數額。在不當得利情況，行為人因專利權侵害所獲得之利益，乃未經權利人同意而實施發明，係屬利益不能返還之情形，因而應依客觀之交易價值決定應償還

³⁵ 許忠信，本章前揭註 14，頁 21。

³⁶ 李素華，「專利權侵害之損害賠償計算—以合理權利金法為例」，全國律師，第 14 卷第 6 期，頁 22。

³⁷ 李崇億，司法智識庫中關於臺灣高等法院 96 年度智上易字第 15 號民事判決之解析。

之價額，合理權利金即為應返還利益之客觀交易價額；至於以合理權利金法計算侵權行為之損害賠償內容，因侵權行為人本應向權利人取得授權始得實施發明，從而合理權利金即乃權利人原本可從行為人獲得之利益，在性質上與我國民法第 216 條第 1 項所稱之所失利益相當³⁸。

3. 德國法下之類推授權實施³⁹

德國法院實務慣用及被害人慣常主張之專利侵權損害賠償計算方式，包括所失利益（利潤）差額法（相當於我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款後段）、合理權利金法及侵害所得利益法（相當於我國專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段）。前述 3 種方法中，以合理權利金法最為常用，蓋被害人若主張所失利益差額法或侵害所得利益法，往往有舉證上之困難，抑或舉證過程不免會揭露產銷資訊之商業機密。同於美國立法例，德國法院目前所採之見解認為，合理權利金僅為被害人主張之最低損害數額，惟不同者乃德國聯邦最高法院確立見解認為前述 3 種方法無併用可能。合理權利金之計算方法未必對專利權人最有利，但最簡便，可減輕當事人之舉證責任。

合理權利金數額應以實施發明之客觀價值為基礎，並依各該侵權個案之其他事實與特殊性而確定。合理權利金之數額，乃侵權人合理及通常會同意之權利金數額；亦即在侵權行為結束時間點，考量發明之未來發展、發明實施之期間與範圍（Georgia-Pacific 第 3 因素），有理性之契約當事人能合意之權利金數額（Georgia-Pacific 第 15 因素）。一般授權契約之權利金計算基本原則亦有適用，例如：授權期間越長權利金支付之比例越低、不同產業或技術領域之權利金比例亦有差異（Georgia-Pacific 第 12 因素）；此外，系爭發明對於被授權人之獲利影響（諸如是否取得市場上的獨占性）（Georgia-Pacific 第 10 因素）、侵權行為時之經濟狀況、系爭專利是否具經濟上的重要性或是否為關鍵專利（Georgia-Pacific 第 13 因素）、其仍受專利保護之期限為何（Georgia-Pacific 第 7 因素）、與發明併用之其他物品亦屬被害人應可獲得之利潤（Georgia-Pacific 第 6 因素）、實施系爭專利同時是否需再取得第三人

³⁸ 李素華，本章前揭註 36，頁 18。

³⁹ 李素華，司法智識庫中關於臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決之解析。

之專利授權（亦即二發明之實施具有依賴性或再發明之關係），此等一般授權協議考量之因素，在計算合理權利金時亦應納入考量。德國產業界就單一商品所支付之權利金總數為商品稅前利潤的八分之一至三分之一，通常而言乃介於 25% 至 30%；前揭產業實務慣例在決定合理權利金數額時可為參考。另外，被害人過往之授權經驗或作法（Georgia-Pacific 第 2 因素）在計算合理權利金之損害賠償數額時，亦有其重要性；惟在具體適用上，仍應考量個案之事實與狀況調整及適用。

以合理權利金計算損害賠償數額時，無須考量侵權人是否會質疑專利有效性、其是否因實施專利而獲有利益（Georgia-Pacific 第 11 因素），亦不問被害人在事實上是否願意或準備將發明授權他人（Georgia-Pacific 第 4 因素）或是否將侵權人視為最強勁的競爭對手而會要求較高的權利金（Georgia-Pacific 第 5 因素）；被害人能主張者僅為一般合理數額。

值得注意的是，即便第三人與侵權人所處客觀條件相似，在專利侵權訴訟過程以合理權利金計算損害賠償數額時，往往比一般授權契約之授權金數額高，主要原因在於，一般授權契約之被授權人負有義務使專利權人能查閱相關帳冊或銷售資料，專利侵權訴訟中之侵權人並無此等義務，因此，實務上以合理權利金計算損害賠償數額時，會較一般授權金的數額高 0.5%。

4. 修法增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金」

智慧財產法院一審目前亦有 5 件案件以合理權利金做為專利侵權損害賠償之計算方法，或有以總利益說為據⁴⁰，或有以外國立法例、辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項規定為依據⁴¹，最近幾則判決再由具體損害計算說⁴²或不當得利法則⁴³為著眼點，闡釋合理權利金法之

⁴⁰ 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 77 號判決。

⁴¹ 智慧財產法院 97 年度民專訴字第 66 號判決。

⁴² 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號判決。

⁴³ 智慧財產法院 99 年度民專上更二字第 11 號判決理由：「上訴人未經被上訴人同意，而銷售系爭眼鏡，侵害被上訴人之系爭專利，上訴人即侵害被上訴人之法律地位，乃無法律上原因而取得應歸屬於被上訴人之利益。而欲實施他人專利者，應向專利權人取得授權，且通常會支付權利金，則上訴人未支付權利金即擅自實施系爭專利，受有免於支付權利金之利益，被上訴人依不當得利法則，請求上訴人返還其因此所取得之利益（即如被授權實施所應支付之合理權利金），於法有據（最高法院 99 年度臺上字第 1181 號民事判決參照）。

計算方法，亦有以類似美國 analytical approach（解析法）方式計算者⁴⁴，本文將於第四章節智財法院判決質性分析時，再詳加說明。

承上學說分析，在我國法律未明文規定合理權利金之損害賠償計算方法前，智財法院於專利侵權損害賠償案件援引合理權利金為判決依據，仍有其法理基礎。惟鑑於專利權之無體性、權利範圍的不確定性、損害賠償範圍之舉證難度等因素，甫修正通過之專利法第 97 條第 3 款已參照美國專利法第 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。

3.3.8 小結

關於上開各種專利侵權損害賠償計算適用上之先後順序，雖有學者或少數判決認為應優先適用具體損害計算說或總利益說，再適用差額說或總銷售額說⁴⁵。惟目前實務認為關於損害賠償之計算基準中，原告係有選擇權，亦即為免原告已證明被告確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，故規定由原告擇定關於損害賠償之計算方式，98 年度之智慧財產法律座談會提案結論亦同此見解，可供參考⁴⁶。

智慧財產法院 99 年度民專訴字第 139 號判決理由：「基於專利法賦予權利人之排他性地位，於專利保護期間內僅權利人能享有製造、販賣、販賣之要約、進口或使用等發明或新型之實施行為，他人未經其同意而為之，即乃侵害專利權人之法律地位，已構成無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，非以專利權人所受損害若干為準，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額，合理權利金數額即性質上應歸屬於專利權人之利益」。

⁴⁴ 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 4 號判決。

⁴⁵ 謝銘洋，智慧財產權法，頁 332(2008)。

⁴⁶ 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 8 號研討結果：「因不同之計算損害賠償方式，涉及當事人之權利與舉證責任，基於民事訴訟法採辯論主義與處分主義，法院不宜依職權定之或限縮當事人之主張。因此，損害之計算方式或主張賠償數額，應由權利人決定。既然專利法第 85 條第 1 項、商標法第 63 條第 1 項、第 2 項、著作權法第 88 條第 2 項、第 3 項均規定，權利人得就各款擇一計算其損害，而非限定權利人僅能擇一請求，故各款之損害計算方式，其屬請求權競合之關係。倘原告得就不同之計算損害賠償方式，分別提出其舉證之方法，並

專利侵權損害賠償計算雖有上開各種方式，惟具體損害計算說與差額說間，或者總利益說與總銷售額說間，在訴訟實務上實際上並未加以區隔，專利權人主張之請求權基礎通常多未具體區分具體損害計算說或差額說、總利益說或總銷售額說，而概以專利法第 85 條第 1 項第 1 款，或者同條項第 2 款規定做為請求權基礎。其理由在於差額說本質上為具體損害計算說之證明方法之一，而總銷售額說則為侵權人未就其所得利益舉證情況下擬制之損害賠償範圍，適用總銷售額說或者總利益說，端視訴訟進行中，侵權人是否願意舉證成本與必要費用而定，專利權人無事先擇定必要。

又專利侵權損害賠償訴訟，常遭遇侵權人不願提出銷售數量、金額、成本及必要費用等獲利情形資料，致專利權人雖主張總利益說或總銷售額說之損害賠償，惟法院仍無法認定具體賠償金額。民事訴訟法第 222 條第 2 項雖規定：「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」⁴⁷，惟同條第 4 項復規定：「得心證之理由，應記明於判決」。然而，專利侵權人在訴訟上既不願提出銷售獲利資料，法官又如何審酌一切情況依所得心證定其數額？況且，法院依自由心證判斷事實之真偽時，所斟酌調查證據之結果，其內容如何，與應證事實之關聯如何，以及取捨之原因如何，如未記明於判決，又屬判決不備理由。此外，由本條立法理由觀之，若損害數額在客觀上有證明之可能，且衡情無重大困難，而原告未為證明者，應無本條規定之適用。故多數法官多儘可能迴避適用民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，部分判決或有援引本條項規定，惟其並非單以民事訴訟法第 222 條第 2 項規定做為損害賠償金額認定之唯一依據，而係以具體損害說、差額說、總利益說、總銷售額說、或合理權利金為判決基礎，僅輔以該條項說明專利權人已證明受有損害，惟具體損害賠償數額無法精確認定而已。

請求法院擇一計算損害方法，命侵權行為人負損害賠償責任，法院不宜限縮權利人之計算損害方法」。

⁴⁷ 民事訴訟法第 222 條：「（第一項）法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。（第二項）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。（第三項）法院依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則。（第四項）得心證之理由，應記明於判決」。

在不援引民事訴訟法第 222 條第 2 項規定之情形下，舉證責任又不足以解決損害賠償數額問題，對審判者實為重大難題。惟民事訴訟法關於書證調查程序之規定已有解套方法。民事訴訟法第 342 條第 1 項規定：「聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出」。同法第 343 條規定：「法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書」。同法第 345 條則規定：「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依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會」。由於專利侵權損害範圍之認定較其他有體財產權損害範圍認定困難，故上開民事訴訟法關於命侵權人提出銷售獲利之書證資料，如不提出，則視專利權人銷售獲利之主張為真正，在專利侵權訴訟上實有其重要性與必要性，目前智慧財產法院在侵權人不配合提出銷售獲利證據時，以此方式認定損害賠償數額者並非鮮見，此亦係 TRIPS 第 43 條第 1 項規定在我國體現之結果⁴⁸。

3.4 民法損害賠償之方法與範圍

3.4.1 民法損害賠償之方法—回復原狀 & 金錢賠償

民事損害賠償責任係以填補損害為最高指導原則，並根據此原則推演出損害賠償的方法即回復原狀，回復原狀乃是指加害人有義務必須製造一種宛如造成損害原因事實從來沒有發生過，被害人現時或將來所應處之狀態⁴⁹。損害賠償與物權法上之排除侵害請求權法律效果最大的不同在於，前者之基準點係建立在現時的（或將來的）假設觀點上，後者則建立在過去的與現實的觀點上。更確切地說，負有排除侵害義務之人，只要將造成侵害的狀態加以排除，將權利客體回復到過去未受侵害所存在之現實狀態即可；相對地，負有損害賠償責任之人除了必須將受

⁴⁸ TRIPS 第 43 條第 1 項前段規定：「當一造已提供足以支持其權利主張並能合理取得之證據，且指明相關重要證據為對造所控制時，司法機關應有權責令對造提出該證據，但須在適當情形條件下確保對秘密資訊給予保護」；第 2 項規定：「當事人一造在合理時間內自願且無正當理由而拒絕接受或未於合理期間提供必要資訊，或明顯的阻礙相關執行程序，會員得授權司法機關依據已被提出之資訊，包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張為肯定或否定之初步或最終判決。但應給予當事人就主張或證據辯論之機會」。

⁴⁹ 曾世雄，非財產上之損害賠償，頁 17、26(1989)。黃立，民法債編總論，頁 378(2006)。

侵害之權利客體修補得完好如初外，更重要的是必須填補被害人自受侵害時起至進行回復原狀時止或將來，因侵害之原因事實在財產上所產生的變更，這種財產上所產生的變動，並非現實的，而係假設的⁵⁰。大陸法系國家就此損害賠償回復原狀之觀念，與英美法系國家對於專利侵權損害賠償所建構之“but for”世界，即侵權人應填補權利人過去的銷售損失、價格侵蝕、將來可預期利益之損失等觀念，可謂不謀而合。由此可知回復原狀為最符合填補損害理念的損害賠償方法，我國民法第 213 條至 215 條以下即規定損害賠償方法以回復原狀為原則，金錢賠償為例外⁵¹。

3.4.2 民法損害賠償之範圍—所受損害 & 所失利益

至於損害賠償之範圍，民法規定在第 216 條⁵²。民法第 216 條規定法定損害賠償範圍包括所受損害與所失利益。所受損害，係指就現存財產因損害事實之發生而減少，為積極損害，如權利之喪失，物之毀損、醫藥費之支出，精神之痛苦均屬之，其得按其實際所受損害請求賠償；而所失利益，指本應增加之利益，因損害事實之發生致未能取得之情形，為消極損害。民法第 216 條第 2 項特別規定「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」，惟單從民法第 216 之法條文義仍無法具體界定損害賠償範圍何在，須以因果關係來判斷損害賠償責任之範圍，此即學者所稱責任範圍之因果關係⁵³。

⁵⁰ 王千維，「民事損害賠償責任法上因果關係之結構分析以及損害賠償之基本原則」，政大法學評論，第 60 期，頁 214-215(2001)。

⁵¹ 民法第 213 條規定：「（第一項）負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他方損害發生前之原狀。因回復原狀而應給付金錢者，自損害發生時起，加給利息。（第二項）第一項情形，債權人得請求支付回復原狀所必要之費用，以代回復原狀」。

民法第 214 條規定：「應回復原狀者，如經債權人定相當期限催告後，逾期不為回復時，債權人得請求以金錢賠償其損害」。

民法第 215 條規定：「不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢賠償其損害」。

⁵² 民法第 216 條規定：「（第一項）損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。（第二項）依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

⁵³ 侵權行為法上之因果關係，學說上分為責任成立的因果關係與責任範圍的因果關係，前者乃指可歸責的行為與權利受侵害之間具有因果關係，後者則指權利受侵害與損害之間的因果關係。

民法判定行為與損害之間是否具有因果關係理論，有條件說、相當因果關係說、法規範目的說等。條件說係指加害人之行為與被害人權利受侵害間，具有條件關係，即「無此行為，必不生此損害」，其適用結果，將使損害賠償的範圍過廣。相當因果關係則係以條件的「相當性」來合理限制責任範圍，即「無此行為，雖必不生此損害，有此行為，通常即足生此損害」，我國實務採之⁵⁴，但「相當性」的認定各國判例學說採用之判斷基準寬嚴不同；法規範目的說則認為侵權行為所生損害賠償責任應探究侵權行為法規之目的而為決定，其理論依據有二，其一，為行為人就其侵害行為所生損害應否負責係法律問題，屬法的判斷，應依法規目的認定之，其二，相當因果關係的內容抽象不確定，難以合理界定損害賠償的範圍，此說為德國通說，且德國學者多數認為相當因果關係說與法規範目的說可以併存，即先認定有無相當因果關係，其次再探究是否符合法規範目的，德國實務判決亦認相當因果關係本身尚不足合理界定賠償責任時，應再檢視其是否在法規目的範圍內⁵⁵。

相當因果關係由「條件關係」與「相當性」所構成，故在適用時應區別為二階段，第一個階段是審究其條件上的因果關係，如為肯定，再於第二階段認定其條件的相當性。英美侵權行為法亦採此種二階段思考方式，即事實上的因果關係（factual causation, cause in fact）與法律上原因（legal cause），前者以“but for”作為判斷標準，後者以“direct”、“proximate”、“foreseeable”等作為判斷標準⁵⁶。

⁵⁴ 最高法院 48 年台上字第 481 號判例要旨：「損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，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」。

最高法院 76 年度台上字第 158 號判決要旨：「侵權行為之債，固須損害之發生與侵權行為間有相當因果關係始能成立，惟所謂相當因果關係，係以行為人之行為所造成的客觀存在事實，為觀察的基礎，並就此客觀存在事實，依吾人智識經驗判斷，通常均有發生同樣損害結果之可能者，該行為人之行為與損害之間，即有因果關係」。

⁵⁵ 王澤鑑，侵權行為法第一冊，頁 217-256(2009)。

⁵⁶ 王澤鑑，同前註，頁 217-218。

3.5 專利侵權損害賠償之方法與範圍

3.5.1 專利侵權損害賠償之方法—金錢賠償

如前所述，專利侵權係屬於民法特殊侵權類型，專利法並未對損害賠償之方法為特別規定，故自應回歸適用民法相關規定。專利侵權之行為態樣係未經專利權人同意而製造（在方法專利則為使用該方法）、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的所為之進口專利侵害物品之行為，因專利權為無體財產權，其縱使遭到侵權，亦不會剝奪專利權人自己利用專利技術之權利，而係損及專利權人市場的經濟利益，此種損失，除非以定暫時狀態處分阻止侵權行為，否則即屬於民法第 215 條規定「不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應以金錢賠償其損害」情形，故專利侵權之損害賠償方法即為金錢賠償。

3.5.2. 專利侵權損害賠償之範圍

1. 我國學者看法

關於專利侵權之損害賠償範圍，究係回歸民法第 216 條所規定之所受損害及所失利益，抑或專利法第 85 條第 1 項即為損害賠償範圍之特殊規定⁵⁷？問題點在於專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定...」；而同條項第 2 款復以不當得利或不法無因管理之概念規定：「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」。

有學者認為專利法第 85 條本質上是專利侵權的損害賠償規範，並非專利「不當得利」或「不法管理」規定，雖在「侵害利益計算法」（即總利益說）與「侵害總銷售額計算法」（即總銷售額說）上，採用

⁵⁷ 專利法第 85 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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」。

「不當得利」或「不法管理」的思維以計算專利侵害的損害額，但立法者僅是鑑於專利損害賠償額計算的困難，權宜地設計「侵害利益計算法」與「侵害總銷售額計算法」，供專利權人計算損害，並非以「不當得利」或「不法管理」來取代侵權的損害賠償。基於此，當以「侵害利益計算法」或「侵害總銷售額計算法」所計算賠償額高於以「具體損害計算法」（即具體損害賠償說）或「利潤差額計算法」（差額說）所計算的損害賠償額時，應以後者的計算為損害賠償額的最上限，若專利權人主張以前者的計算為損害賠償額時，法院應依職權將之減至後者的計算額⁵⁸。

惟亦有認為損害賠償之範圍乃有關損害事故所造成之損害中何者應賠何者不應賠之問題，故實應以相當因果關係或法規意義目的說來加以決定，我國民法第 216 條所稱之所受損害與所失利益，就現代民法理論而言已不適宜，以之為損害賠償之範圍可謂過於空洞而使範圍之決定缺乏根據。因此，我國現行專利法第 85 條第 1 項、第 3 項之規定而言，實可直接視其為損害賠償確定（計算）方式，而損害賠償之範圍，除第 85 條第 1 項第 1 款前段之具體損害賠償說，應以相當因果關係決定外，其他本法所允許之計算方式，應認其亦兼屬損害賠償之範圍，蓋其乃我國民法第 216 條第 1 項所稱之法律另有規定之損害賠償範圍⁵⁹。

2. 本文看法

「填補損害」為侵權行為法的基本機能，原則上，侵權行為損害賠償不在懲罰行為人，故不審酌行為人之動機、目的等，其賠償數額亦不因行為人故意過失之輕重而有所區別；惟損害的預防勝於損害的補償，侵權行為法規定何種不法行為侵害他人權益之行為，應予負責，藉以確定行為人應遵循之規範，並以損害賠償嚇阻侵害行為，具有某種程度的「預防損害」功能。

⁵⁸ 沈宗倫，「專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構」，科技法學評論，第 8 卷第 1 期，頁 13(2011)。

⁵⁹ 許忠信，本章前揭註 14，頁 13。

隨著社會經濟發展、商業模式變化以及科技之進步，傳統之侵權行為法已不敷應付侵權行為之新態樣，因此有特殊侵權行為之創設，其制度目的旨在調整侵權行為法之規範體系，修正傳統類型，創設新的種類，俾使侵權行為法更為合理，更有效率地分配危害、填補損害，進而實踐正義⁶⁰。衡諸現行特別法上之侵權行為規定，或係調整歸責原則，例如民用航空法第 89 條⁶¹、消費者保護法第 7 條⁶²，採無過失責任，大眾捷運法第 46 條⁶³，採推定過失責任；或為因果關係推定及舉證責任倒置，例如民法 191 條之 1 第 1 條但書及 191 條之 3 但書⁶⁴；或係擴大保護客體及於損害他人利益之情形，例如民法第 191 之 1、191 之 2 條之規定⁶⁵；甚或係顛覆「填補損害」原則而採行英美法之懲罰性賠償金規定者，例如公平交易法第 31 條及 32 條之規定⁶⁶，足徵特殊侵權行為之

⁶⁰ 王澤鑑，「特殊侵權行為（一）—特殊侵權行為的類型構成及規範體系」，台灣本土法學雜誌，第 58 期，頁 48-50(2004)。

⁶¹ 民用航空法第 89 條規定：「航空器失事致人死傷，或毀損他人財物時，不論故意或過失，航空器所有人應負損害賠償責任；其因不可抗力所生之損害，亦應負責。自航空器上落下或投下物品，致生損害時，亦同」。

⁶² 消費者保護法第 7 條規定：「（第一項）從事設計、生產、製造商品或提供服務之企業經營者，於提供商品流通進入市場，或提供服務時，應確保該商品或服務，符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性。（第二項）商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法。（第三項）企業經營者違反前二項規定，致生損害於消費者或第三人時，應負連帶賠償責任。但企業經營者能證明其無過失者，法院得減輕其賠償責任」。

⁶³ 大眾捷運法第 46 條規定：「（第一項）大眾捷運系統營運機構，因行車及其他事故致旅客死亡或傷害，或財物毀損喪失時，應負損害賠償責任。（第二項）前項事故之發生，非因大眾捷運系統營運機構之過失者，對於非旅客之被害人死亡或傷害，仍應酌給卹金或醫療補助費。但事故之發生係出於被害人之故意行為者，不予給付。（第三項）前項卹金及醫療補助費發給辦法，由中央主管機關定之」。

⁶⁴ 民法第 191 條第 1 項規定：「商品製造人因其商品之通常使用或消費所致他人之損害，負賠償責任。但其對於商品之生產、製造或加工、設計並無欠缺或其損害非因該項欠缺所致或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限」。

民法第 191 之 3 規定：「經營一定事業或從事其他工作或活動之人，其工作或活動之性質或其使用之工具或方法有生損害於他人之危險者，對他人之損害應負賠償責任。但損害非由於其工作或活動或其使用之工具或方法所致，或於防止損害之發生已盡相當之注意者，不在此限」。

⁶⁵ 民法第 191 之 1 規定：「商品製造人因其商品之通常使用或消費所致他人之損害，負賠償責任。但其對於商品之生產、製造或加工、設計並無欠缺或其損害非因該項欠缺所致或於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限」。

民法第 191 之 2 規定：「汽車、機車或其他非依軌道行駛之動力車輛，在使用中加損害於他人者，駕駛人應賠償因此所生之損害。但於防止損害之發生，已盡相當之注意者，不在此限」。

⁶⁶ 公平交易法第 31 條規定：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任」。同法第 32 條條定：「（第一項）法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。（第二項）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」。

構成要件及法律效果，可依其特殊性而為調整修正，非必拘泥於傳統侵權行為概念而為解釋。

此外，損害賠償制度亦須隨著社會經濟、商業模式之發展重新評估，適度改進，以法律經濟學之觀點有效率地分配社會資源，使被害人獲得合理公平之保障。尤其近年來大陸法系學者亦認為侵權行為不應成為填補損害之唯一或主要制度，亦兼有預防損害之機能，故本文認為關於被定性為特殊侵權行為之專利侵權，要非不得因其特殊性，依法規範目的說解釋其損害賠償責任範圍的因果關係，使之更有效率地分配危害、填補損害，進而實踐正義。

3. 專利侵權損害賠償之範圍以不當得利概念加以建構

(1) 不當得利之意義與機能⁶⁷

不當得利指無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益。其有二個基本機能，一為矯正欠缺法律關係的財產變動，例如買賣契約不成立、無效或撤銷時，買賣標的物及價金之交付因欠缺法律上之原因，即可依不當得利法則予以矯正；另一機能為保護財貨的歸屬，例如擅自出賣他人之財物、出租他人房屋、未經同意以藝人之照片廣告行銷產品等等，權利人亦可利用不當得利法則請求返還侵害其權益歸屬內容而取得之利益。不當得利制度源於羅馬法，惟羅馬法僅就具體個案承認不當得利之觀念，尚未確立為通盤的制度；及至德國普通法時代始受自然法學說之影響，建立「無論何人，均不得因他人受損害而受不當利益」之原則。

(2) 不當得利之類型化⁶⁸

一方受利益，致他人受損害，是否無法律上之原因，應如判斷？此有統一說與非統一說之分。統一說認為所謂無法律上之原因，應有其統一意義，或認為違反公平正義（公平說）、或認為具技術性之成法⁶⁹發

⁶⁷ 孫森焱，民法債編總論，頁 137-157(1999)。王澤鑑，不當得利，頁 1-31(2009)。

⁶⁸ 同上註。

⁶⁹ 成法指依一定技術所制定的法規。

生之變動，若依正法⁷⁰則不得主張之情形（正法說），或認為受利益者，無取得該利益之債權存在（債權說），或認為受益人無保持其所受利益之權利時（權利說），即為無法律上之原因等等。非統一說則區別因給付而受利益及因給付外事由而受利益二種情形，分別探求財產變動是否有法律上之原因；給付不當得利係基於受損人之給付，目的在於矯正給付當事人間欠缺給付目的的財貨變動；非給付不當得利係基於行為（可能為受益人、受損人、或第三人之行為）、法律規定或事件，目的在保護財貨的歸屬，又可區分為侵害他人權益不當得利、支出費用償還不當得利、求償不當得利。而與專利侵害有關者，為非給付不當得利中之侵害他人權益不當得利類型。

(3) 不當得利請求權之範圍

民法第 181 條規定：「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。但依其利益之性質或其他情形不能返還者，應償還其價額」。可知不當得利返還客體為「所受之利益」及「本於該利益更有所取得者」；返還方法則與前述損害賠償方法類似，原則上為「所受利益之原狀」，「價額償還」則為例外。

茲有疑問者乃獲利返還問題，例如甲出借價值 50 萬元之汽車予乙，乙花費 10 萬元板金烤漆後，擅自以 80 萬元將之出賣予善意之丙，乙應返還者究為 50 萬元、70 萬或 80 萬元？亦即乙獲利的 20 萬元是否應返還予甲？應用到專利侵權案件中，例如乙以甲之專利為基礎投入研發成本再發明，並以自行投資之設備生產侵權產品大力宣傳廣告促銷，而獲得巨額利益，此時乙應返還之不當得利範圍為何？係扣除成本及必要費用後之全部獲利嗎？如非全部獲利，則應返還之範圍又為何？在德國學說上有主張在侵害他人權益不當得利情形，債務人應返還扣除費用後所獲得全部利益⁷¹。惟我國學者多認返還範圍未必如此擴張，通說認為不當得利返還範圍，「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」，換言之，以範圍小者為準，蓋受損人之受損害原係受領人受利益之結果，利益所以超過損害，乃因受領人具有特殊技能

⁷⁰ 正法指為達成正當的共同生活為目的而存在的法的基本觀念。

⁷¹ 王澤鑑，本章前揭註 67，頁 245(2009)。

或設備有以致之，則此項利益當不在返還範圍之內。且所受利益依其性質或其他情形不能返還時，其應償還的價額，係交易上的客觀價額，在無權處分他人之物、侵害他人智慧財產權、人格法益等情形，所受利益的返還範圍亦應限於客觀價額，而不包括超過客觀價額的獲利⁷²。

(4) 英美法上於專利侵權案件應用不當得利法則的倡議

英美法上的不當得利，傳統上為 restitution，其並非請求權基礎，而為法律效果或救濟方法，係請求回復他方所取得客體或其價值，英國法學家認為 restitution 用語不當，應正名為 unjust enrichment。英國過去係以所謂準契約或默示契約之理論作為不當得利之理論依據，直到 1991 年之 *Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd* 一案判決，始明確採取不當得利構成返還責任之見解；近年來英國不當得利法蓬勃發展，目前已有認為應承認不當得法係判例法下除了契約法、侵權行為法外之第三個獨立科目，或者應當是契約法、侵權行為法以及物權法以外之第四個法律領域。

美國方面，American Law Institute（美國法律協會）於 1937 年發行由 Scott 及 Seavey 二者教授主編的 *Restatement of Restitution*（回復原狀法整編）。1988 年另外出版兩冊「增補美國判例實務資料」，並於 2004 年再作增補，80 年代完成的 *Restatement of Restitution Second* 草案，因故中止，目前正在進行中的第 3 版，名為 *Restatement of the Law Third, Restitution and unjust enrichment*（回復原狀與不當得利法整編），係委由 Andrew Kull 教授負責規劃研究，期能建立合理的體系及原則，由此可知英美法上的不當得利正面臨外在體系定位及內在原則確立的難題⁷³。

雖然美國專利侵害之責任類型均從侵權行為法的角度思考，但學者或有倡議於專利侵權案件適用不當得利法則者⁷⁴。其等認為損害賠償規

⁷² 王澤鑑，本章前揭註 67，頁 246(2009)。孫森焱，民法債編總論，頁 177(1999)。曾隆興，詳解損害賠償法，頁 601(2008)。

⁷³ 王澤鑑，本章前揭註 67，頁，頁 13-15(2009)。楊芳賢，不當得利，頁 2-3(2009)。

⁷⁴ Neal E. Solomon, *Lost Profits Analysis for Patent Infringement Damages*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 11, 2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623986&http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=Neal+E.+Solomon%3a+Lost+Profits+Analysis+for+Patent+Infringement+Damages&source=web&cd=2&ved=0CCKQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2Fdelivery.cfm%3Fabstractid%3D1623986&ei=G_TpTqaKJYbbmAXD693sCQ&usg=AFQjCNH9E8cyWYeu56yf2D0GPEzclbPLA.

則需鼓勵侵權者去談判授權以避免侵權，為了激勵創新和遏制侵權，所失利益分析應該是「專利權人損失」或者「侵權人獲得利益」二者中範圍較大者⁷⁵。

主張於專利侵權案件應用不當得利法則之美國學者認為營業秘密法的被害人具有「所失利益」和「不當得利」的補救措施選擇權，而在不當得利理論下有可能回復超出專利權人所失利益的部分，以強制侵權人交出竊取商業機密所得的好處。

另外，不正競爭法的補救措施亦可啟發專利侵權損害賠償之所失利益分析，不正競爭法和專利法都在處理市場進入者促進競爭的問題。市場進入者的所失利益，肇因於已在市場者以「價格獨占」⁷⁶或「產品搭售」⁷⁷方式創造一個非常類似專利侵權的反競爭行為問題。已在市場者使用不當競爭手段排除市場現有及潛在競爭者的競爭機會，最典型的例子是「掠奪性訂價」、「搭售」、「獨家交易」、「轉售價格」等行為，競爭者只要因被告之排除行為而被迫退出市場，並證明其若繼續留在市場所能預期之獲得利益，則可要求被告賠償其因此所損失之營業利益。其計算方法如下⁷⁸：

1. 事前—事後法 (before-and-after approach)

例如將原告於「非掠奪性定價期間」平均利潤為計算基礎，再與「掠奪定價期間」被排除競爭之原告每年收益及於該期間內被告之平均收益相比較，二者間差額即為法院允許之損害賠償金額。

2. 指標法 (yardstick approach)

⁷⁵ 此與前述大陸法系學者認為不當得利法則在「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」之看法不同。

⁷⁶ 價格壟斷是壟斷廠商憑藉自身的壟斷地位，為謀求自身利益最大化而制定壟斷高價或壟斷低價的行為。通過壟斷價格行為，壟斷者或壟斷部門可獲得高額壟斷利潤。壟斷產量會低於競爭產量，而壟斷價格會高於競爭價格。這就是說，壟斷是通過限制產量而提高價格。壟斷導致高價格、低產量，給消費者帶來兩大損失：一是價格方面的損失。消費者在購買相同數量的產品時，要比競爭條件下接受更高的價格。二是消費者在購買數量方面的損失。消費者不能以同一價格購買到足夠數量的商品。

⁷⁷ 是一種營銷策略，即提供一些產品結合為一個產品加以銷售。

⁷⁸ 陳志民，「防堵模型下之反托拉斯損害賠償計算方法及其政策啟示」，<http://www.ftc.gov.tw/inter-net/main/doc/docDetail.aspx?uid=591&docid=1316>（最後點閱時間：2012年1月15日）。

以目前未實施掠奪性定價之結構相近市場為比較標準，從二者價格求出一百分比，法院再以該百分比求出系爭市場之競爭價格。

3.市場占有率法（market-share approach）

因較為主觀，實務上較少採用。基本上類似指標法，只是將標的改為若無排除競爭行為出現時，原告所可能取得之市場占有率。但該方法並未明白指出市場占有率之減少與不公平競爭間如何推論出具有因果關係。

不正競爭法及專利法的目標均是使被害人回復完整，一般而言，這兩個法律領域都是問競爭的進入者被拿走什麼。在不正競爭法領域，所失利益有時藉由不當得利模式對已在市場者處罰，可說是所失利益之經濟分析和返還不當得利之處罰的結合物。

既然在營業秘密法、不正競爭法均應用「不當得利」理論，在專利法領域也應該可以適用，因「不當得利」可使專利權人回復到如果沒有侵權行為時的“but for”原狀，而目前的專利侵權損害賠償「所失利益」理論，是只回復專利權人所失去的。

(5) 我國法以不當得利概念加以建構專利侵權損害賠償之範圍

如前所述，本文將專利侵權定性為特殊侵權行為，且認為為了因應專利權與傳統財產權之差異，即其權利範圍不確定性、無體性、無法完全公示、暨專利侵權之損害範圍受到市場結構各種變易因素之影響，以致於責任範圍因果關係難以具體確定等特殊情形，故專利侵權損害賠償範圍未必須與一般侵權行為之損害賠償範圍為完全相同之解釋。如以傳統侵權行為法之責任範圍因果關係來界定專利侵權之損害賠償範圍，對專利權人課以嚴格之所失利益舉證責任，苟無其他選擇管道，終將使裁判者基於內心之公平正義，主觀認定損害賠償金額，此可能造成補償不足或是過度補償之現象，美國實務即因對 lost profit 之因果關係舉證責任要求過高，以致於專利權人多以 reasonable royalty 請求，陪審團並有過度補償專利權人之現象。此外，「填補損害」固為侵權行為法的基本機能，惟「預防損害」亦為不可忽視之功能，如僅拘泥於所失利益之損

害賠償範圍，有時並不能防止侵權行為，甚至可能激勵侵權，為發揮侵權行為法之「預防損害」之機能，以其他概念加以建構專利侵權損害賠償之範圍，有其必要性。

不當得利法則為我國繼受由來已久之法制，可調整欠缺法律關係的財產變動或保護財貨之歸屬，以調整不公平之財產變動現象，非如英法系國家尚屬發展中之概念，而美國學界亦有感於所失利益舉證困難，不足補償專利權人之損失，因而倡議以不當得利法則要求侵權人吐出利潤，以求遏止侵權；且由下一章節我國智財法院判決內容實證結果來看，因專利法第 85 條第 1 項第 2 款之計算及舉證方法較同條項第 1 款容易，已為專利權人最偏好選擇之請求方式，尤其我國專利法第 85 條 1 項第 2 款已有「依侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償範圍之規定。因此，本文認為除以傳統之所失利益界定損害賠償範圍外，以不當得利概念建構專利侵權損害賠償之範圍，亦屬妥適可行之途徑。

專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段規定之「侵害人因侵害行為所得之利益」，學說上稱為總利益說，或有顧名思義認為如將侵權人所賺得之侵權產品淨利全部歸給專利權人，反倒會使專利權人不當得利。惟依前述，我國學者多認為適用不當得利法則時，「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」，因利益所以超過損害，乃因受領人具有特殊技能或設備有以致之，則此項利益當不在返還範圍之內。究其基本思想，在於經濟上交易，允許於供需之融通中，謀取利益，聚集財富，凡經濟上之交易，一方獲得利益時，他方即受損害，如一概認為不當得利，將破壞自由經濟制度，故須以「無法律上之原因」為不當得利之構成要件，以限制其適用。基此，在解釋我國專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段規定之總利益說時，或可以「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」之想法來建構其範圍，當然，在損害大於利益時，專利權人仍可依具體損害計算說或差額說來請求範圍較大之損害，如此，既可在舉證責任上減輕專利權人之負擔，亦不致於讓專利權人或侵權人任何一方不當得利。

惟「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」，在傳統財產權之不當得利，或可具體確定「損害」、「利益」之

具體數額，而得比較何者為大，何者為小；例如：甲出借價值 50 萬元之汽車予乙，乙花費 10 萬元板金烤漆後，擅自以 80 萬元將之出賣予善意之丙，乙應返還予甲之不當得利可以具體化為 50 萬元、70 萬或 80 萬元後加以比較。然而，在專利侵權損害賠償案件中，損害賠償範圍本難具體化為明確數額，之所以創設總利益說及總銷售額說，即在於專利權人難以證明具體損害，僅以具體損害計算說或差額說不足以保護專利權人；且由我國智財法院判決實證研究結果，可知專利權人就專利法第 85 條第 1 項第 1 款或第 2 款，多係擇一請求，鮮有併行主張請求法院擇一判決之情形。因此，所謂「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」，除非專利權人係未實施專利亦未授權他人實施之 NPEs，否則在界定專利侵權損害賠償範圍時，僅有學理上之意義，於實務操作上，要無體現可能。

承上析述，以不當得利概念加以建構專利侵權損害賠償之範圍，仍須回到何謂「無法律上之原因」？如前舉之例，乙以甲之專利為基礎投入研發成本再發明，並以自行投資之設備生產侵權產品大力宣傳廣告促銷，而獲得巨額利益，此時乙應返還之不當得利範圍為何？依法律規定僅得扣除「成本」及「必要費用」，其餘全部獲利即侵權產品之淨利均應返還予專利權人，惟細繹其中尚有侵權人再發明所投入之研發成本以及廣告費用支出；而侵權人獲得巨額利益之原因，可能係其再發明之技術效果遠大於專利權人之基礎發明；可能係侵權人努力擴展專利權人行銷能力所不及的國外市場；又市場上也許尚有其他第三人產製之可接受之非侵權替代品存在，則侵權人所獲利益中應有來自於瓜分該三人市占率部分；此外，專利發明或係侵權產品其中之一小部分元件，如果將侵權產品之全部淨利均歸給專利權人，確實不符合公平正義，難認該等權益均應歸屬於專利權人，亦難評價侵權人所得利益均為「無法律上之原因」，因此，本文認為，以不當得利概念加以建構專利侵權損害賠償之範圍，應從上位法理基礎概念思考，非只僵化地適用實定法規定，而僅扣除「成本」及「必要費用」，此亦係甫修正通過之專利法第 97 條第 2 款刪除總銷售額說之理由⁷⁹。

⁷⁹ 新修正通過之專利法第 97 條第 2 款後段規定刪除理由為：「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

4 專利侵權損害賠償之範圍以不法管理概念加以建構之建議

(1) 無因管理之意義與機能

無法律上之義務而為他人管理事務之行為，為無因管理，自個人主義之立場而言，既無法律上的權利或義務，即不應干預他人之事務，各人之事務，有不同的處理方法，自應由各人自行處理，不容他人干涉，如任意干涉他人事務，致生損害，即構成侵權行為，而應負損害賠償責任；惟自社會連帶主義之立場，社會惟賴各人間之互助合作，始能繁榮，雖無義務而為他人管理事務，斯為人類之美德，適合共同生活之要求，如竟以侵權行為責之，將使人人憚於幫於他人，遇事則袖手旁觀，社會道德豈不低落。無因管理制度初在羅馬法係專為保護本人之利益而設，用以防止任意干預他人事務，惟在近代法，無因管理應該是圖謀他人之利益，促進社會連帶，達成互助合作之理想，準此，管理人與本人間因無因管理發生之債權債務關係，一方面固使管理人之行為阻卻違法，他方面亦嚴定其範圍，以防濫行干預他人事務，致侵害本人利益⁸⁰。

(2) 無因管理之類型化

民法第 176 條第 1 項規定：「管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害」；同法第 177 條第 1 項規定：「管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限」。因此，無因管理大致可分為利於本人，且不違反本人明示或可得推知之意

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」。

⁸⁰ 孫森焱，本章前揭註 13，頁 108-109(2005)。

思之「正當的無因管理」，及不利於本人，或違反本人明示或可得推知之意思之「不當的無因管理」⁸¹。

又民法第 174 條第 2 項規定：「前項之規定（即管理人違反本人明示或可得推知之意思，而為事務之管理者），如其管理係為本人盡公益上之義務，或為其履行法定扶養義務，或本人之意思違反公共秩序善良風俗者，不適用之」，且依民法第 176 條第 2 項規定，此種情形，管理人仍享有「正當的無因管理」請求權，因此亦歸類為「正當的無因管理」，蓋其係為本人盡公益上之義務、履行法定扶養義務，或維護公共秩序善良風俗也。

須特別釐清者乃無為他人管理之意思而管理他人之事務，不能成立無因管理，其情形有二，其一為誤信他人事務為自己事務而管理，此學說稱為「誤信管理」，其二乃明知他人事務仍作自己事務而管理，學說上稱之為「不法管理」、「不真正無因管理」或「準無因管理」，民國 88 年 4 月 21 日民法修正前，並未就此加以規定，惟修正後已於民法第 177 條第 2 項增訂：「前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之」，即準用「不當的無因管理」規定。

(3) 無因管理之本人請求權之範圍

「正當的無因管理」，得阻卻違法，管理人並得依民法第 176 條規定：「管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害時，得請求本人償還其費用及自支出時起之利息，或清償其所負擔之債務，或賠償其損害」，即本人雖得主張因無因管理所得之利益，但應扣除管理人支出之必要或有益費用，所負擔之債務或所受損害。

「不當的無因管理」，不阻卻違法，依民法第 177 條第 1 項規定：「管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限」，即本

⁸¹ 王澤鑑，債法原理（一）基本理論債之發生，頁 374(2009)。此乃學者王澤鑑近年來之分類，其原來參考其他學者及最高法院之判決用語，將之稱為「適法無因管理」與「不適法無因管理」，惟為避免與不法管理（不真正無因管理）混淆，故改稱為「正當的無因管理」（Berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag）與「不當的無因管理」（Unberechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag）。

人得主張因無因管理所得之利益，但應扣還予管理人之必要或有益費用、債務、損害等，以本人所得利益為限；而本人未主張因無因管理所得之利益時，仍得依不當得利規定請求返還。

「不法管理」、「不真正無因管理」或「準無因管理」，依修訂新增之民法第 177 條第 2 項規定：「前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之」，亦即準用「不當的無因管理」，本人得主張因無因管理所得之利益，但應扣還予管理人之必要或有益費用、債務、損害等，以本人所得利益為限。

(4) 我國法以不法管理概念建構專利侵權損害賠償之範圍

雖有學者認為行使他人之無體財產權（著作權、專利權等），在實務上亦頗常見，原則上應適用侵權行為與不當得利之規定；專利法規定發明專利權受侵害時，專利權人於請求損害賠償時，得依其選擇請求侵害人因侵害行為所得之利益，乃屬侵行為損害賠償的計算方法，而非基於不法管理的理由⁸²。

惟如前述，專利權人以專利法第 85 條第 1 項第 1 款之具體損害計算說、差額說請求損害賠償時，責任範圍的因果關係舉證不易；而以專利法第 85 條第 1 項第 2 款之總利益說、總銷售額說請求損害賠償時，則應審酌何謂「不當」得利，蓋專利法修正草案已考量侵權人之所得利益，有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，也可能是侵權行為人原有之通路或市場能力強大所致，非皆屬專利權人應得之利益，因為侵權而將該產品全部收益歸於專利權人，其所得之賠償顯有過當之嫌，而刪除總銷售額說，可見立法者亦認為侵權人所獲利益中，應區分何部分屬侵權人自身努力應得之利益，何部分始為不當得利而應歸還予專利權人。惟依不當得利法則思考時，我國學者通說又多認為「損害大於利益時，以利益為準，利益大於損害時，則以損害為準」，以致於專利權人依侵權行為或不當得利請求之損害賠償範圍均未能超逾其損害即所失利益範圍，惟此恐無法達到嚇阻侵權、預防損害之結果。

⁸²王澤鑑，債法原理（一）基本理論債之發生，頁 402-404(2000)。

按不法管理於 88 年 4 月 21 日增訂於民法第 177 條第 2 項，其立法理由乃：「因誤信的管理，或幻想的管理而為管理，均不適用無因管理；另，本人依侵權行為或不當得利之規定請求損害賠償或返還利益，請求之範圍不及於管理人因管理行為所獲致之利益。為使不法之管理準用非適法無因管理之規定，使不法管理所生之利益仍歸諸本人享有，以除去經濟上之誘因而減少不法管理之發生，爰增訂第二項」。由此可知本條項增訂之目的在於填補「依侵權行為或不當得利之規定請求損害賠償或返還利益」，不及於「管理人因管理行為所獲致之利益」部分，且有去除經濟上之誘因，以減少明知為他人之事務而為自己之利益為不法管理之情形。且如前所述，行為人就侵權行為所生損害應否負責為法律問題，為法的判斷，且相當因果關係有時難以合理界定損害賠償範圍，因此，判定侵權行為責任範圍的因果，除了相當因果關係外，亦可考量法規範目的而為決定。在新修正通過之專利法刪除現行法第 85 條第 3 項懲罰性損害賠償規定之情況下，本文認為實證結果我國並無如美國過度賠償之現象，為避免賠償不足以致破壞專利制度鼓勵創新之目的，應有必要重新思考是否在解釋專利法第 85 條第 1 項第 2 款之「依侵害人因侵害行為所得之利益」時，納入不法管理之概念，使專利權人得向侵權人請求扣除必要或有益費用、債務、損害等項目後之不法管理所得利益。

另有認為就專利侵害而言，如果專利權人依據不法管理而為請求，其可以請求之範圍，即為「因管理所得之利益」，亦即「因侵害所得之利益」，包括利用該專利所獲得之全部利益，亦即包括侵害人所得之全部不法利益，而不以權利人所受之損害為限，但需要扣除侵害人所支出之必要或有益費用，亦即扣除侵害人所支出之成本。因此，權利人所可以請求之範圍，其實就是相當於侵害人所得之不法利益，也就是相當於根據專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段所可以請求之範圍。由此觀之，對於權利人而言，主張不法管理所可以得到之損害賠償並不會比較多，但卻受到主觀上必須證明侵害人「明知」之限制，因此對於權利人而

言，最大之好處在於主張不法管理可以比侵權行為有更長之消滅時效⁸³。

惟上開見解係基於總利益說之賠償範圍為侵權人所得全部淨利之看法下演繹而得，與本文認為總利益說之賠償範圍應由侵權人之全部淨利中再扣除侵權人自身之努力、瓜分自第三人非侵權替代品之市場等等部分，有所不同，亦即屬於真正「不當」得利部分；而不法管理之請求範圍則無須扣除上開部分，僅須扣除必要或有益費用、債務、損害等即為已足，換言之，以不法管理來請求，專利權人可主張侵權人自身之努力，甚至從第三人處瓜分之市場利益，準此，依不當得利、不法管理二者請求之範圍仍非完全相同。

惟須注意者乃民法第 177 條第 2 項「不法管理」準用「不當的無因管理」，須以「管理人『明知』為他人之事務，而為自己之利益管理」為要件，不包括「過失」之情形在內，因本條項之增訂在於嚇阻不法管理、故意侵權，如係過失侵權，或屬侵權人本身亦投入研發成本再發明等非純粹惡意利用他人專利之故意侵權情形，本文認為仍宜回歸侵權行為及不當得利之規定，較為妥適。換言之，將不法管理之概念納入專利法第 85 條第 1 項第 2 款之「依侵害人因侵害行為所得之利益」時，仍應類型化係故意或過失侵權，而異其處理方式，以免與修正草案刪除總銷售額說之立法理由，有所背離。

⁸³ 謝銘洋，司法智識庫中關於臺灣高等法院高雄分院 93 年度智上字第 3 號民事判決之解析。

四、我國專利侵害損害賠償之實證研究

4.1 研究動機

前已有論文量化統計全國地院近 10 年來專利侵權案件，結果顯示我國專利侵權案件專利權人之「勝訴率」（指全部及部分勝訴案件數量除以有關專利侵權訴訟案件數量）占 27.91%，「判賠率」（指法院判決原告可獲之金額除以原告訴之聲明所主張之數額）為 37.55%，「損失回收率」（指勝訴率乘以判賠率）則僅有 10.48%，因而認為我國專利侵權訴訟實務對於專利權人之保障實有不周，此現象無疑地將會降低專利權人對於利用專利侵權訴訟之意願，進而影響和解效率、授權金之協商、乃至於投入研發之人藉由專利制度而為其權利保護之使用¹。

亦有論文²質性訪談承辦專利侵權案件之法官，其等就我國專利侵害之損害賠償制度或表示：我們關於損害的計算太過於簡略了...，要用多少價值，要用多少比例，來判斷他獲得的利益。我會覺得說，這部分在專利、著作、商標都是，每個法官就每一案件判出來的標準都不太一樣...，如果說以目前的制度的話，我會覺得對發明人保護不太夠，主要我認為是兩方面，一個是訴訟的緩不濟急，再來就是損害賠償的計算過於簡略，即使專利權人訴訟後勝訴，賠償的金額通常都無法彌補他的損失³。或有表示：即使是總額說，對原告來講也不是很有利，因為被告如果真的有侵權行為他不會提出他所有的，他一定是能夠少提出一些資料就少提出一些資料，我在訴訟上碰到所有的案件，第一個他不會願意提出任何的資料，在原告依民事訴訟法 345 規定，就是命被告提出文書之後，被告會提出資料；但是，事實上我們在訴訟上沒有辦法去驗證說他提出的資料是不是完全，最後我們只能說，原告也沒有辦法去證明說被告有少掉什麼資料，幾乎在訴訟上沒有辦法做到這樣的證明；所以，目前法院實務我看到的都是法院命被告提出，然後被告提出來，就以他提出的銷售總額作為他侵害利益的總額；那甚至被告還可以提出他的成

¹ 施志遠，自美國專利改革趨勢請我國專利侵權損害賠償之認定，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，頁 108(2009)。

² 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 82 以下(2006)。

³ 陳怡妃，本章前揭註 2，頁 97-98。質性訪談汪漢卿法官。

本，再把他扣掉；所以最後法院判的常常就是判 1 萬元啦，或者是 5 萬元，就是其實判的金額是很低...，我們法院也很希望給專利權人一個很有效的保障，但是你設計的東西太困難了⁴。

相對於我國賠償保護不足之批評，美國多數學者均批評法院判給之專利侵權損害賠償金額過高，且為系統性地過高；然而，依前述第二章所述，美國學者 Michael J. Mazzeo、Jonathan Hillel 及 Samantha Zyontz 基於賠償分布的實證分析結果卻認為：以專利經濟價值為基準作比較，並沒有呈現專利侵權損害賠償系統性或普遍性過度的問題⁵；由此可知，一些特殊案件或統計數字，可能造成某種趨勢之假象，惟專利侵權之損害賠償究竟有無過度或不足，仍應以實證方式深入分析始能究明。

4.2 研究目的

我國在西元 2002 年加入 World Trade Organization (WTO，世界貿易組織)，受 Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS，與貿易有關的智慧財產權協定) 拘束，TRIPS 第 41 條第 1 項規定：「會員應確保本篇所定之執行政程序於其國內法律有所規定，以便對本協定所定之侵害智慧財產權行為，採行有效之行動包括迅速救濟措施以防止侵害行為及對進一步之侵害行為產生遏阻之救濟措施。前述程序執行應避免對合法貿易造成障礙，並應提供防護措施以防止其濫用」；第 2 項規定：「有關智慧財產權之執行政程序應公平且合理。其程序不應無謂的繁瑣或過於耗費，或予以不合理之時限或任意的遲延」；第 5 項則規定：「會員瞭解，本篇所規定之執行，並不強制要求會員於其現有之司法執行系統之外，另行建立一套有關智慧財產權之執行政程序；亦不影響會員執行其一般國內法律之能力」。故 TRIPS 雖不強制要求會員國另行建立一套有關智慧財產權之執行政程序，但要求會員國對於侵害智慧財產權行為，能採行迅速、經濟、有效率之救濟措施，減輕當事人訴訟上之負擔。因此，司法院從 93 年起積極籌設智慧財產

⁴ 陳怡妃，本章前揭註 2，頁 97-98。質性訪談周舒雁法官。

⁵ Mazzeo, Michael J., Hillel, Jonathan and Zyontz, Samantha, *Excessive or Unpredictable? An Empirical Analysis of Patent Infringement Awards*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 17, 2011), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765891

法院 (Intellectual Property Court.I, 下稱智財法院), 並蒐集德、日、美等國家資料, 完成相關草案規劃, 並於 97 年 7 月 1 日正式成立智財法院。

智財法院成立後, 依司法院網站公務統計資料中之「地方法院民事第一審終結案件訴訟種類」(詳附錄一)可知, 從 97 年 7 月至 100 年 9 月止, 全國 21 個地方法院民事庭終結之專利案件按年度依序為 239 件 (97 年)、180 件 (98 年)、75 件 (99 年)、57 件 (100 年—統計至 9 月份止), 有逐年下滑之趨勢; 相對地, 智財法院終結之專利案件按年度則依序為 11 件 (97 年下半年度)、131 件 (98 年)、211 件 (99 年)、133 件 (100 年—統計至 9 月份止), 呈現急劇上漲之情況。再依智財法院統計專區之「智慧財產法院民事第一審訴訟事件收結件數—按類別」(詳附錄二)之統計資料可知, 自 97 年 7 月迄 100 年 9 月止, 智財法院受理之 577 件專利案件中, 有 525 件係有關侵權爭議案件, 由此可知, 智財法院成立後, 大多數專利侵權案件之原告多選擇在智財法院起訴, 以全國共計 21 個地方法院為計算基礎, 近 2 年各地方法院受理之智慧財產案件數量平均僅有 3.5 到 3.6 件 (99 年: 75/21、100 年: $(57 \times 12 / 9) / 21$), 如再扣除判決專利權人全部敗訴案件或與侵權無涉之案件, 各地方法院每年平均審理關於專利侵權損害賠償之案件數量恐不到 2 件, 因案件數量甚少, 已無代表性。加以前已有論文針對 87 年至 98 年期間各地方法院之專利侵權案件為實證研究⁶, 本文自無再予重覆必要。因專利侵權案件高度集中於智財法院之現況, 該法院判決自然較具代表性、前瞻性及參考價值。故本文擬承接上開實證研究, 量化統計智財法院 97 年 7 月 1 日成立起至 100 年 10 月 31 日止關於專利侵權一審民事案件, 專利權人之「勝訴率」、「判賠率」、「判賠金額大小」、「各種損害賠償範圍之採用比率」等資料, 再輔以判決內容之質性分析, 以了解我國在智財法院成立後, 就專利侵權損害賠償之判決結果, 是否已有所變異。並分析探討智財法院對於專利侵權民事事件判賠金額是否偏低, 而對專利權人保護不足。希望藉此啟發本次專利法於 100 年 11 月 29 日修正公布後, 專利法第 85 條 (修正後為第 97 條) 之損害賠償範圍及計算方法, 在解釋上有無其他更合理之空間, 以確保專

⁶ 施志遠, 本章前揭註 1, 頁 108。

利權人能獲得妥適報償，藉此激勵創新，並避免過度賠償造成技術間之不當競爭。

4.3 研究範圍及方法

4.3.1 文獻回顧

整理國內關於專利侵權損害賠償訴訟相關論文之量化研究，將智財法院成立前或成立初期之專利侵權損害賠償情形，做一概略介紹，以銜接本文針對智財法院判決之量化研究。

4.3.2 量化研究

本文以「民專訴」為關鍵字，利用司法院內網搜尋智財法院 97 年 7 月 1 日成立起至 100 年 10 月 31 日止，有關專利侵權民事判決，排除二審案件、程序裁定、與專利侵權損害賠償無關之專利案件、同一專利重覆起訴之案件等影響統計正確性之案件數後，統計分析智財法院專利侵權損害賠償民事一審判決之專利權人「勝訴率」、「判賠率」（包括不同專利類型之判賠率、不同損害賠償範圍之判賠率）、「判賠金額大小」、「各種損害賠償範圍之採用比率」等資料，以敘述統計方式，比較說明目前智財法院較諸過去對於專利侵權損害賠償案件之判決情形有無不同。

本文僅以司法院內網搜尋可得之判決書做為量化研究之對象，對於未起訴、起訴後撤回、和解或程序駁回等專利侵權損害賠償案件，無法由上開研究方法窺其內容。另因囿於時間限制，僅對智財法院一審判決為量化研究，而不及於二審判決之量化分析，此為研究範圍之限制，特予說明。

4.3.3 質性研究

本文以關鍵字「民專訴」搜尋 97 年 7 月 1 日至 100 年 10 月 31 日止司法院內網關於智財法院一審判決結果共計 576 件，扣除裁定之裁判書類計 307 件後，與專利侵權有關一審判決為 269 件。經解析判決書內容，系爭 269 件判決中，包含非關專利侵權損害賠償訴訟之案件，因與本研究目的無關，故需加以排除 19 件案件。排除與專利侵權損害賠償無關之案件 19 件後，剩餘 250 件，其中專利權人敗訴案件 215 件，勝訴案件共計 35 件，其案號、當事人、求償金額、判決金額、判賠率、判決依據、適用法條等，如下表所示：

編號	案號	原告	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A)%	判決依據	適用法條
1	99,民專訴,22	美商凱史東築牆系統公司	5,000,000	690	0.01%	總銷售額	專 85(1)2 後
2	98,民專訴,81	雅潔貿易有限公司	2,000,000	533,192	26.66%	總銷售額	專 85(1)2 後
3	98,民專訴,46	荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司 Koninklijke Philips Electronics,N.V	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00%	總銷售額	專 85(1)2 後
4	98,民專訴,96	環名興業有限公司	2,000,000	253,056	12.65%	總銷售額	專 85(1)2 後
5	98,民專訴,164	彭文正 尹相志	2,000,000	2,000,000	100.00%	總利益	專 85(1)2 前
6	98,民專更(一),2	九州企業有限公司	1,000,000	532,451	53.25%	總利益	專 85(1)2 前
7	98,民專訴,15	財榮壓鑄股份有限公司	2,000,000	562,676	28.13%	總利益	專 85(1)2 前
8	98,民專訴,50	光田自動化機械有限公司	256,000	64,110	25.04%	總利益	專 85(1)2 前
9	98,民專訴,21	EPSON 株式會社	2,500,000	2,500,000	100.00%	總銷售額	專 85(1)2 後

編號	案號	原告	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A)%	判決依據	適用法條
10	98,民專 訴,77	傅文鵬	2,400,000	1,200,000	50.00%	合理 權利金	專 85(1)2 前
11	97,民專 訴,2	麗臺科技股份 有限公司	2,000,000	2,000,000	100.00%	總利益	專 85(1)2 前
12	98,民專 訴,58	陳璋英 (原名 陳章英)	1,000,000	441	0.04%	總銷售額	專 85(1)2 後
13	98,民專 訴,31	美商凱史東築 牆系統公司	1,186,800	474,720	40.00%	總利益	專 85(1)2 前
14	97,民專 訴,66	榮益科技股份 有限公司	1,500,000	150,000	10.00%	合理 權利金	辦理民事訴 訟事件應行 注意事項
15	98,民專 訴,1	Phiten Co., Ltd	500,000	500,000	100.00%	總銷售額	專 85(1)2 後
16	97,民專 訴,22	陳明雄	1,000,000	7,400	0.74%	總銷售額	專 85(1)2 後
17	97,民專 訴,3	安鵬科技股份 有限公司	3,000,000	3,000,000	100.00%	總利益	專 85(1)2 前
18	99,民專 訴,223	曾添財	1,000,000	89,337	8.93%	總利益	專 85(1)2 前
19	99,民專 訴,193	美商凱史東築 牆系統公司	1,271,660	351,133	27.61%	總利益	專 85(1)2 前
20	99,民專 訴,147	美商凱史東築 牆系統公司	520,867	279,386	53.64%	總利益	專 85(1)2 前
21	99,民專 訴,153	黃盛彬	4,000,000	38,700	0.97%	總銷售額	專 85(1)2 後
22	99,民專 訴,93	林振豐	1,200,000	1,200,000	100.00%	總銷售額	專 85(1)2 後
23	99,民專 訴,197	盛群半導體股 份有限公司	1,400,000	1,400,000	100.00%	無法判別	無法判別
24	99,民專 訴,48	蔡銀泉	6,000,000	135,688	2.26%	總利益	專 85(1)2 前
25	99,民專 訴,66	郭義卿	2,000,000	300,000	15.00%	合理 權利金	專 85(1)1 前
26	99,民專	永立智慧財產	267,000	267,000	100.00%	總利益	專 85(1)2 前

編號	案號	原告	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A)%	判決依據	適用法條
	訴,219	有限公司					
27	99,民專 訴,173	日商·宜麗客 股份有限公司	930,000	420,000	45.16%	總利益	專 85(1)2 前
28	99,民專 訴,12	張仁本	7,213,539	1,359,588	18.85%	總利益	專 85(1)2 前
29	99,民專 訴,29	百剛科技股份 有限公司	1,297,035	1,297,035	100.00%	總利益	專 85(1)2 前
30	98,民專 訴,136	應億企業有限 公司	1,000,000	402,449	40.24%	總銷售額 總利益	專 85(1)2
31	99,民專 訴,215	鑫龍精密股份 有限公司	3,000,000	2,660,569	88.69%	總利益	專 85(1)2 前
32	99,民專 訴,139	山石地磚工業 有限公司	3,000,000	1,869,743	62.32%	總利益 合理權利金	專 85(1)2 前 民法 179 條
33	99,民專 訴,99	歐立達股份有 限公司	1,500,000	1,500,000	100.00%	總銷售額	專 85(1)2 後
34	100,民 專訴,4	周誌成	1,650,000	960,000	58.18%	合理 權利金	專 85(1)
35	99,民專 訴,196	悅誠科技有限 公司	866,250	1,155	0.13%	總銷售額	專 85(1)2 後
小計			2,067,459,151	2,028,310,519	98.11%		

表 1：智財法院一審判給專利權人損害賠償之案件總表

本文為研究具體損害計算說、差額說及整體市場價值法則在智財法院應用之全貌，另以關鍵字「民專上」搜尋 97 年 7 月 1 日至 100 年 12 月 31 日止司法院內網關於智財法院二審判決（案號為「民專上」或「民專上易」）結果共計 313 件，經逐一檢視判決內容，與專利侵權損害賠償有關之二審判決共計 23 件。其案號、當事人、求償金額、判決金額、判賠率、判決依據、適用法條等，如下表所示：

編號	案號	原告	上訴人/ 被上訴人	判決依據	適用法條
1	99,民專 上,61	牧德科技股份有限公司	被上訴人	總銷售額	專 85(1)2 後
2	99,民專 上,53	倡鐵實業有限公司	被上訴人	具體損害計算	專 85(1)1 前
3	99,民專 上,21	鴻海精密工業股份有限公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前
4	99,民專上 更(一),10	熱品工業股份有限公司	上訴人	合理權利金	專 85(1)2
5	99,民專上 易,33	沈子淵	上訴人	總銷售額	專 85(1)2 後
6	99,民專上 更(二),11	文德光學股份有限公司	被上訴人	合理權利金	民法 179
7	99,民專 上,42	財榮壓鑄股份有限公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前
8	98,民專 上,57	SANOFI AVENTIS (賽諾菲-安萬特公司)	上訴人	總銷售額	專 85(1)2 後
9	99,民專上 易,10	立兆股份有限公司	被上訴人		民訴 222
10	99,民專 上,16	利奇機械工業股份有限公司	被上訴人	總利益	專 85(1)2 前
11	98,民專上 易,27	美商凱史東築牆系統公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前
12	98,民專 上,54	洪世賢.許雅芳	上訴人	總銷售額	專 85(1)2 後
13	98,民專 上,65	鍾慶貿易股份有限公司	被上訴人	差額說	專 85(1)1 後
14	98,民專上 易,28	陳福生 3 人	上訴人	總銷售額	專 85(1)2 後
15	98,民專上 易,25	榮益科技股份有限公司	被上訴人	合理權利金	專 85(1)1 前
16	98,民專上,6	榮益科技股份有限公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前
17	98,民專 上,18	訊連科技股份有限公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前
18	97,民專 上,19	張菟倩	被上訴人	總利益	專 85(1)2 前

編號	案號	原告	上訴人/ 被上訴人	判決依據	適用法條
19	98,民專上,3	佳廉國際展覽行銷有限公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前
20	97,民專 上,10	尤涵星	被上訴人	總利益	專 85(1)2 前
21	98,民專上,5	游美蔭	被上訴人	總利益	專 85(1)2 前
22	97,民專上,7	彬騰企業股份有限公司	被上訴人	總利益	專 85(1)2 前
23	97,民專上 易,4	接觸燈飾有限公司	上訴人	總利益	專 85(1)2 前

表 2：智財法院二審判決給專利權人損害賠償之案件總表

本文係針對表 1 之 35 件專利侵權損害賠償一審民事判決，細譯判決內容關於專利權人聲明金額、舉證情形、聲請及法院判決之損害賠償範圍及計算方式、法院判決賠償金額等等，以此質性分析方式歸納智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由、判決損害賠償金額偏低之理由、應扣除之成本及必要費用為何、同業利潤標準採用與否之轉變、整體市場價值法則與價格侵蝕理論之承認與否、合理權利金之應用情形，以輔助說明量化統計之結果。此外，經實證分析智財法院一審判決結果後，發現並無採用具體損害計算說、差額說之案件，且全未承認整體市場價值法則與價格侵蝕理論，為了解上開議題之全貌，本文對於表 2 之 23 件專利侵權損害賠償二審民事判決另為質性分析。

本文未為質性訪談，惟鑑於我國民事訴訟法第 222 條第 4 項規定法官必須將得心證之理由記明於判決，分析判決理由應可大致窺知目前智財法院對專利侵權損害賠償之走向，以供專利實務工作者參考。

4.4 文獻回顧

4.4.1 民國 88 年 8 月 1 日起迄 95 年 4 月 30 日止全國各地方 法院統計資料⁷

前曾有論文透過司法院法學資料檢索系統，以 88 年 8 月 1 日為起點，迄 95 年 4 月 30 日止，輸入關鍵字「專利」後逐一檢視篩選有關專利侵權損害賠償案件之結果為：全國各法院符合標準之案件共 257 個，原告起訴被告侵害專利獲得全部勝訴及部分勝訴（即非全部敗訴之案件）76 個，占全體之 29.57%，法院判決總金額占原告主張總金額 39.57%。惟該論文認為上述數值資料必須加以修改，而將化工產業之案件不予計入，所得出之資料將會較有代表性。因此，扣掉臺灣高雄地方法院 89 年度重訴字 1005 號美國瑟蘭斯國際公司訴中國石油化學工業開發侵害其發明專利第 27572 號，及臺灣高雄地方法院 91 年度重訴字第 14 號就同一原被告，同一發明專利所為之訴訟案件。扣除上述兩案件之後，原告主張金額佔法院判決金額之 12.48%，而勝訴率則降為 28.79%。

4.4.2 民國 87 年 8 月 1 日起迄 98 年 4 月 30 日止全國各地方 法院及智財法院統計資料⁸

1. 勝訴率、判賠率、損失回收率

前另有論文透過司法院法學資料檢索系統，檢索 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止之專利侵權案件，其中包括 97 年 7 月 1 日迄 98 年 4 月 30 日止 10 個月期間之智財法院判決，統計結果文字敘述及表列如下：

- (1) 全國各法院共 498 件關於專利侵權民事訴訟案件，原告勝訴之案件（包含原告請求數額一部勝訴及全部勝訴者）僅 139 件，其勝訴比率約為 27.91%；甫成立之智財法院其原告之勝訴率為 26.67%，與全國平均數值差異甚小。

⁷ 陳怡妃，本章前揭註 2，頁 47-50 以下。

⁸ 施志遠，本章前揭註 1，頁 60-81、102-108。

(2) 全國判賠率之平均值為 37.55%，換言之，專利權人主張 100 元之損害，法院判命被告賠償僅 37.55 元；智財法院之判賠率 51.23%，在專利權人所提出之損害賠償數額認定，似有較於以往之平均值略高。

(3) 全國損失回收率之平均值為 10.48% (27.91%× 37.55%)，換言之，假設專利權人受有 100 元之損失，透過專利侵權民事訴訟，其最終平均只可能獲得 10.48 元的賠償；而智財法院之損失回收率則為 13.66% (26.67%× 51.23%)。

	搜尋 件數	實際 案件 數	與專利 侵權訴 訟有涉 之案件 量	勝訴判決 數量 (全部或一 部勝訴)	勝訴率	判賠率	損失 回收率
全國地院	982	959	498	139	27.91%	37.55%	10.48%
智財法院	22	22	15	4	26.67%	51.23%	13.66%

表 3：87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，全國地院
(含智財法院) 就專利侵權損害賠償案件判決情形

2. 法院依原告主張採用之各種損害賠償範圍之比率

上開論文再細部解析專利侵權案件原告勝訴案件 (包含原告請求數額一部勝訴及全部勝訴者) 之 139 件，扣除專利權人無法證明損害、判決理由或原告之主張未詳細論述係採專利法第 85 條第 1 項何款之規定、依民事訴訟法第 222 條第 2 項及辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條判決等案件共計 6 件，統計原告勝訴案件母數 133 件中，法院採用之各種損害賠償範圍比例，其結果為：「具體損害計算說」有 24 件，占全體勝訴案件之比率為 18% (24/133)、「差額說」有 6 件，占全體勝訴案件之比率為 4.5% (6/133)、「總利益說」有 56 件，占全體勝訴

案件之比率為 42.1% (56/133)、「總銷售額說」有 47 件，占全體勝訴案件之比率為 35.3% (47/133)。準此，法院判決之各種損害賠償範圍按比率高低順序排列分別為「總利益說」、「總銷售額說」、「具體損害計算說」、「差額說」。

4.5 智財法院專利侵權損害賠償之量化分析

4.5.1 專利權人在智財法院一審之勝訴率

本文以關鍵字「民專訴」搜尋司法院內網關於智財法院一審判決結果共計 576 件，扣除裁定之裁判書類計 307 件後，與專利侵權有關一審判決為 269 件。經解析判決內容，系爭 269 件判決中，包含非關專利侵權損害賠償訴訟之案件，例如，原告不適格、請求給付受讓之權利金、逾請求權時效、請求交付專利權文件及相關專利資料、確認排除侵害請求權及損害賠償請求權不存在、專利權人不當行使專利權、請求被授權人給付短報之授權金、確認不侵權、排除侵害、專利移轉登記等，如下表之案件，因與本研究目的無關，故需加以排除，排除案件計 19 件。

	案號	專利種類	判決結果	應排除之案件類型
1	98 民專訴 153	發明	敗訴	系爭專利非被告之職務上完成之發明
2	98 民專訴 144	新型	勝訴	請求給付受讓之權利金
3	98 民專訴 152	新型	敗訴	罹於侵權行為之請求權時效
4	98 民專訴 94	新式樣	敗訴	原告並非系爭專利之專利申請權人，亦非專利申請權之受讓人，而有得撤銷之原因
5	97 民專訴 44	新型	敗訴	請求交付專利權文件及相關專利資料
6	97 民專訴 15	新型	敗訴	確認被告基於新型專利對於原告之排除侵害請求權及損害賠償請求權均不存在
7	97 民專訴 13	新型	敗訴	原告請求其為專利共同發明人或創造人，並請求被告刊登道歉啟事
8	97 民專訴 7	發明	勝訴	排除侵害
9	97 民專訴 54	發明	勝訴	排除侵害
10	99 民專訴 35	不明	勝訴	請求給付短報權利金
11	99 民專訴 166	發明	勝訴	確認不侵權
12	99 民專訴 211	新型	敗訴	被控侵權人告專利權人不當行使專利權

	案號	專利種類	判決結果	應排除之案件類型
13	99 民專訴 191	新式樣	敗訴	專利權人請求被授權人給付授權金
14	99 民專訴 65	發明	敗訴	被告冒充專利權人申請專利，專利權人起訴請求變更登記及損害賠償
15	99 民專訴 75	發明	敗訴	原告起訴被告應將專利申請權返還原告
16	99 民專訴 212	不明	敗訴	被授權人起訴請求確認授權金債權不存在
17	98 民專訴 112	新型	勝訴	專利權人請求排除侵害
18	100 民專訴 89	新型	勝訴	專利移轉登記
19	100 民專訴 75	新型	勝訴	專利移轉登記

表 4：智財法院一審判決與專利侵權訴訟無關之案件

排除上開 19 件與專利侵權損害賠償無關之案件後，剩餘 250 件，其中專利權人勝訴案件共計 35 件，敗訴案件 215 件，專利權人勝訴率為 14% (35/250)，敗訴率為 86% (215/250)。

然而，智財法院依智慧財產案件審理法第 16 條之規定認定得撤銷之專利並無對世效力，若該專利未經舉發而由智慧財產局審定撤銷，專利權人仍可就智財法院已判定得撤銷之專利重覆起訴，致判決敗訴率虛增而無法真實呈現專利訴訟勝敗之比例，而須加以排除。經檢視上開 250 件案件中，智財法院認定專利有得撤銷事由而仍重覆起訴之案件，就同一專利證號本文僅以 1 件計算，其他重覆起訴案件則加以扣除，依下表所示，發明、新型專利敗訴案件分別應排除 40 件、4 件，共計 44 件。

專利證號	專利種類	判決結果	起訴件數	扣除件數
第 I309729 號	發明	敗訴	37	36
第 I240777 號	發明	敗訴	3	2
第 I290822 號	發明	1 勝 2 敗 ⁹	3	1
第 I280930 號 第 I271353 號	發明	敗訴	2	1
發明專利排除件數				40

⁹ 系爭發明專利權人先後提起三件訴訟，第一件獲判勝訴，第二、三件始被宣告專利得撤銷。

第 M259417 號	新型	敗訴	2	1
第 M293552 號	新型	敗訴	2	1
第 M270419 號	新型	敗訴	3	2
新型專利排除件數				4
共計 44 件				

表 5：專利業經智財法院認定無效重覆起訴案件數量

排除前述法院認定專利無效而重覆起訴之敗訴案件 44 件後，智財法院一審研究案件總數為 206 件（250－44），其中勝訴案件 35 件，敗訴案件 171 件，如下圖 1。

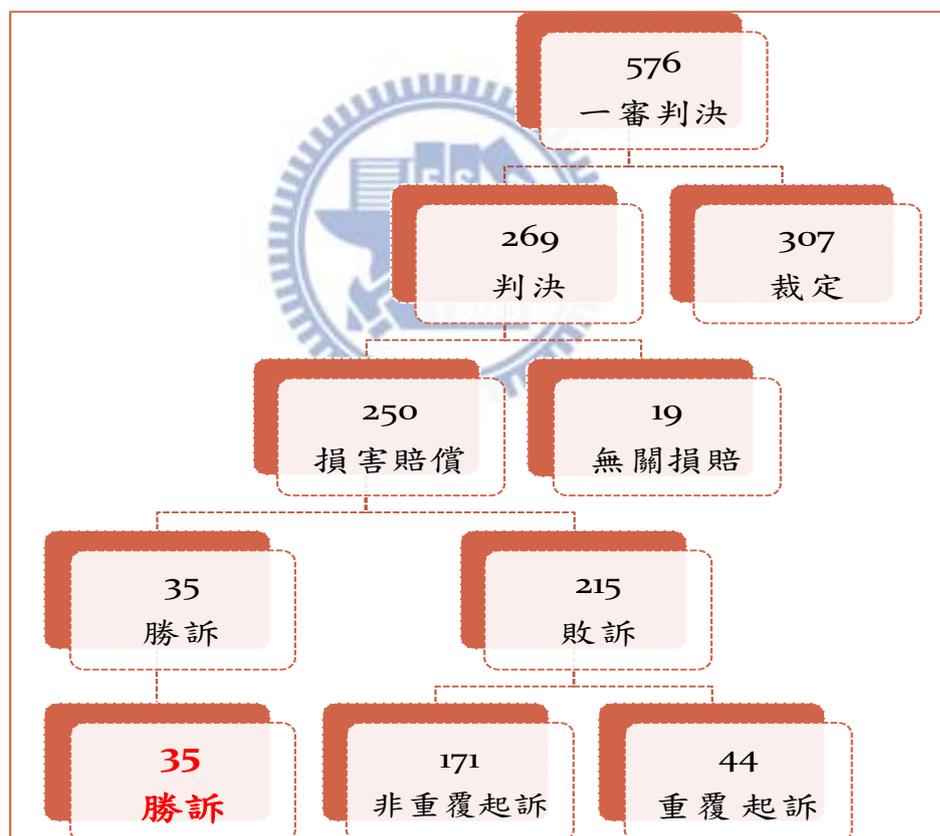


圖 1：本文實證研究對象圖

排除重覆起訴案件後，專利權人勝訴率提昇 3 個百分點至 16.99%（35/206），敗訴率則降為 83.01%（171/206）。可見智財法院已認定無效之專利重覆起訴案件，提高專利權人敗訴比例約 3%，影響不小。惟專利侵權損害賠償案件智財法院一審判決之勝訴率 16.99%，較諸先

前論文量化統計 97 年 7 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止智財法院一審判決之勝訴率 26.67%、或 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止全國地院勝訴率 27.91%，顯然較低，足見智財法院判決專利權人勝訴之比例逐年下降，如下圖 2、3。

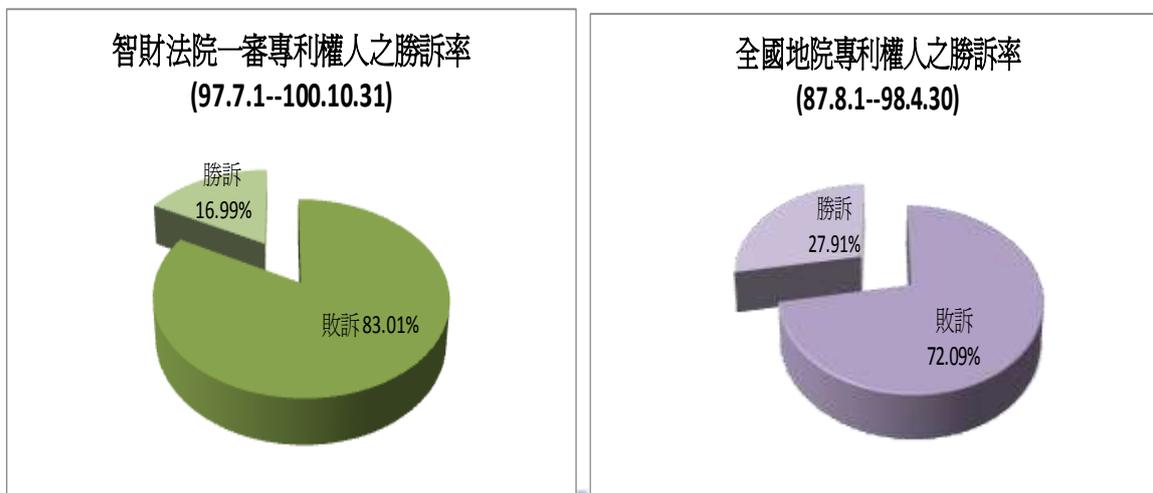


圖 2：智財法院一審專利權人勝訴率圖 圖 3：全國地院一審專利權人勝訴率圖

4.5.2 專利權人在智財法院一審之判賠情形及判賠率

1. 專利權人在智財法院一審之判賠情形

將原告勝訴之 35 件專利侵權損害賠償案件之損害賠償金額以圖 4 表示如下，在下圖 4 中有一件顯著突出案件，應特別注意。

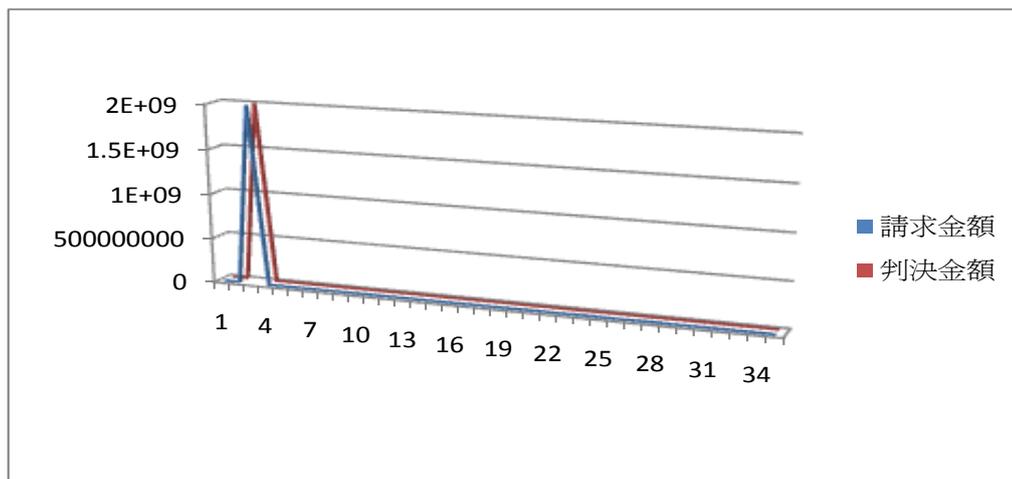


圖 4：專利權人在智財法院一審勝訴之 35 件損害賠償判決金額分布圖

上圖顯著突出之案件為智財法院 98 年度民專訴字第 22 號荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（下稱原告飛利浦）告巨擘科技股份有限公司、巨擘先進股份有限公司（下稱被告巨擘）案件，該案乃被告巨擘公司於授權期間拒付權利金予原告飛利浦，並繼續製造販賣 CD-R 及 CD-RW 可錄式光碟產品，原告飛利浦因此對被告巨擘及法定代理人提起專利侵權損害賠償訴訟索賠 20 億元。案件審理期間因被告巨擘拒絕提供生產、銷售系爭產品所支出之成本及必要費用等帳冊財務資料，僅提出會計師報告所揭示之概括「營業成本」、「營業費用」資料，法院認為依據被告巨擘公告之 96、97 年度財務報告計算，前開會計師報告所揭示之營業收入等金額顯有錯誤，不足作為認定被告巨擘生產、銷售系爭產品所具體支出之成本及必要費用之證明，而以被告巨擘未能舉證證明其生產、銷售 CD-R 及 CD-RW 產品所具體支出之成本及必要費用，依專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段之規定，逕依被告巨擘自行製作發行之年報計算損害賠償金額，而認定被告巨擘自 91 年 6 月 5 日至 97 年 6 月 10 日銷售之 CD-R、CD-RW 等可錄式光碟產品全部收入為 43,604,555,532 元，而原告飛利浦僅一部請求 20 億元之損害賠償，未逾此範圍，而判決專利權人全部勝訴。

智財法院判決賠償 20 億元之飛利浦 vs 巨擘案件只占原告勝訴案件 35 件中之 1 件，即 2.9%。由上圖可知，相對於全部損害賠償金額的分布，本案判決之損害賠償金額是相當大的，事實上，其占有法院判給的損害賠償總金額之 98.6%（2,000,000,000 / 2,028,310,519）。這個數據表明，專注於此巨額損害賠償案件會掩蓋損害賠償整體分布的真實本質，因相對於其他案件，此損害賠償金額屬於異常值，故將之排除後的統計資料如下圖 5 會較具代表性，由下圖可知智財法院一審受理之專利侵權損害賠償案件，原告聲明金額多在 700 萬元以下，而法院判給金額則在 300 萬元以下。

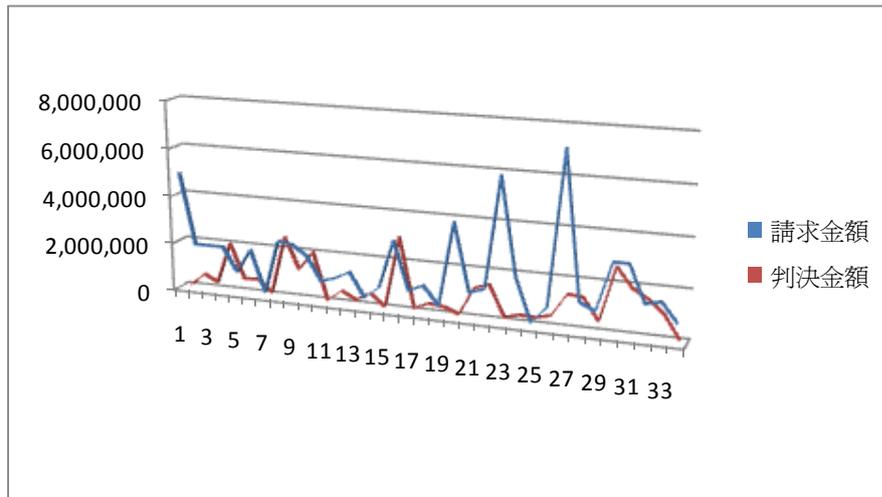


圖 5：專利權人在智財法院一審勝訴之 34 件損害賠償判決金額分布圖
(扣除飛利浦 vs 巨擘一案)

2. 專利權人在智財法院一審之判賠率

關於專利權人在智財法院一審平均判賠率，本文將專利權人獲判勝訴之 35 件專利侵權損害賠償案件，逐件計算其個案之判賠率後，再將之加總除以 35，計出智財法院就專利侵權損害賠償案件之平均判賠率為 50.53%。此比率與先前論文量化統計全國地院 97 年 7 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，智財法院關於專利侵權損害賠償案件之判賠率為 51.23%，二者差異不大，惟顯然高於先前另篇論文量化統計 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，全國地院關於專利侵權損害賠償案件判賠率之 37.55%，可見智財法院法官在認定構成侵害專利權後，並不吝於判給專利權人損害賠償金，茲圖示如下圖 6、7。



圖 6：智財法院一審專利權人之判賠率圖

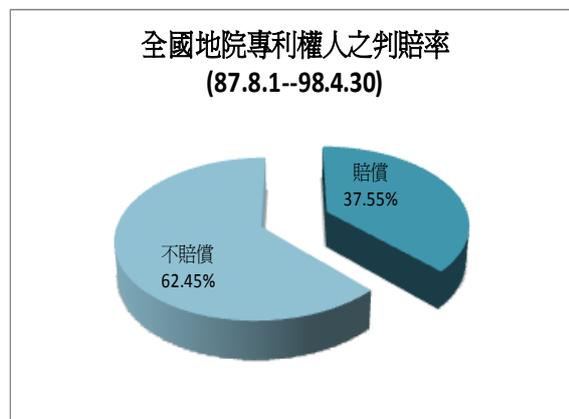


圖 7：全國地院專利權人之判賠率圖

3. 專利權人在智財法院一審之判賠金額

下圖 8 是智財法院判決原告勝訴之 35 件專利侵權損害賠償案件，依判決之損害賠償金額高低細分之長方條統計圖，依此統計數據顯示，51% 的案件判決損害賠償金額是少於 50 萬元，11% 的案件判決之損害賠償金額是介於 50 萬元及 100 萬元之間；17% 的案件判決之損害賠償金額是介於 100 萬元 150 萬元之間；9% 的案件判決之損害賠償金額是介於 150 萬元至 200 萬元之間；3% 的案件判決之損害賠償金額是介於 200 萬元至 250 萬元之間；6% 的案件判決之損害賠償金額是介於 250 萬元至 300 萬元之間；只有 3% 的案件判決之損害賠償金額是 300 萬元以上¹⁰。由此圖可知，我國智財法院一審判決損害賠償金額低於 50 萬元之案件即占所有專利權人勝訴案件之半，除前揭判決 20 億元損害賠償之異常值案件外，其餘案件判決金額均未高於 300 萬元。相比之下，我國與美國專利侵權損害賠償金額動輒上億元之景況，確有判賠金額普遍較低情形。

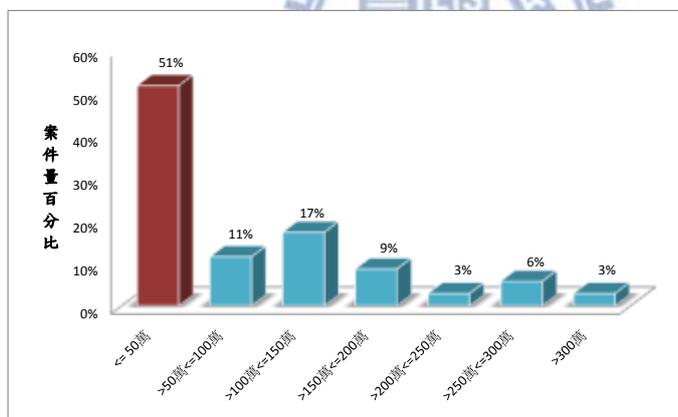


圖 8：35 件損害賠償案件智財法院一審判決金額分布情形圖

¹⁰ 此逾 300 萬元之損害賠償案件僅有 1 件，即前述 98 年度民專訴字第 46 號荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司告巨擘科技股份有限公司、巨擘先進股份有限公司，法院判賠 20 億元之案件。

惟值得一提者乃智財法院判賠率之中位數¹¹為 45.16%，此代表智財法院判賠率依大小排列居於中間的數值為 45.16%；至於眾數則為 100%¹²，亦即完全滿足專利權人請求之 100%判賠率是占最多之情形。

本文再將判賠率依每 10 個百分點為區間做區隔，計算各該判賠率案件數之百分比，加以驗證上開中位數、眾數之統計數字正確性，情形如下圖。由下圖 9 可知系爭 35 件案件中，判賠率達 100%者占 31%，確為所有案件之眾數，由此判斷，我國智財法院判給之專利侵權損害賠償金額雖不高，多數不逾 300 萬元，惟 100%滿足專利權人請求之判賠率確實是出現最多次之情形。

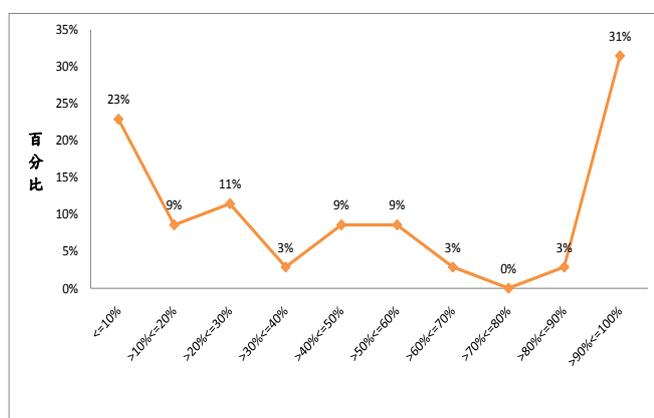


圖 9：35 件損害賠償案件智財法院一審判賠率百分比分布情形圖

依閱讀系爭 35 件案件之質性分析推斷，我國智財法院判賠金額不高，有部分原因在於專利權人保守地僅為一部請求所致，例如：98 民專訴字第 46 號飛利浦公司 vs 巨擘公司一案，原告聲明一部請求 2,000,000,000 元損害賠償，惟法院認定損害金額可達 43,604,555,532 元；98 年度民專訴字第 21 號 EPSON 株式會社 vs 優力世印表機耗材屋有限公司、優卡樂國際有限公司，原告聲明一部請求 2,500,000 元，惟法院認定損害高達 18,376,092 元；98 民專訴字第 1 號 Phiten Co., Ltd

¹¹ 在統計學中，中位數代表一個樣本、種群或機率分佈中的一個數值，其可將數值集合劃分為相等的上下兩部分。對於有限的數集，可以通過把所有觀察值高低排序後找出正中間的一個作為中值。如果觀察值有偶數個，則中值不唯一，通常取最中間的兩個數值的平均數作為中值。

¹² 在統計學中，眾數指一組數據中出現次數最多的變數值。

(位 手 平TM 株式會社) vs 典石坊有限公司一案，原告聲明一部請求 500,000 元，惟法院認定損害金額可達 1,424,680 元。無獨有偶地，上開 3 件案件均係外國公司告我國公司，且侵權產品分別為「可錄式光碟」、「相容於 EPSON 原廠墨水匣產品或連續供墨系統產品」、「鈦項圈或鈦手環」等一般消費者需求且商業價值極高之產品，本文因此推斷，我國法院認定之損害賠償金額普遍不高，其中原因或許有部分在於國人申請之專利商業化價值不及美、日等國之專利，並非智財法院就損害賠償額之認定，對專利權人保護不週。

4.5.3 專利權人在智財法院一審之損失回收率

將專利權人在智財法院一審之勝訴率 16.99%，乘以判賠率 50.53%，所得損失回收率只有 8.59%。而前揭統計 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止全國地院（包括智財法院）勝訴率、判賠率分別為 27.91%、37.55%、二者相乘之損失回收率則為 10.48%。圖示如下圖 10、11：

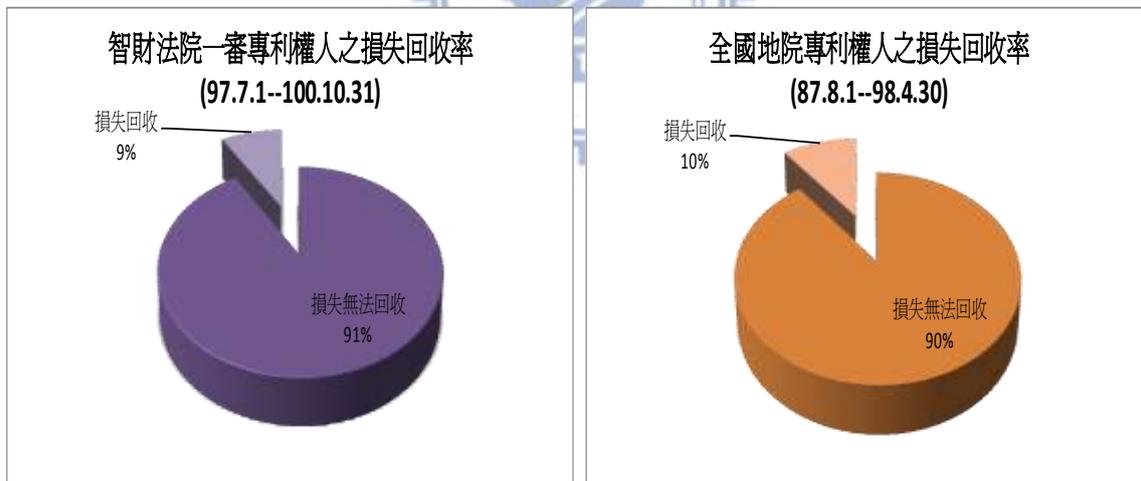


圖 10:智財法院一審專利權人之損失回收率 圖 11:全國地院專利權人之損失回收率

上開智財法院一審勝訴率 16.99%、判賠率 50.53%、損失回收率 8.59%之統計數字，與前揭統計 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止全國地院（包括智財法院）之勝訴率 27.91%、判賠率 37.55%、損失回收率 10.48%相較，智財法院之判賠率雖然提高將近 13%，但因勝訴率下降將

近 11%，致損失回收率 8.6%，反而低於上開期間之全國百分比 10.48%。

惟此結果是否可斷言智財法院對專利權人保護不週，殊值討論，亦即勝訴率能否直接與判賠率相乘，在邏輯上並非毫無問題，蓋敗訴案件本無賠償可言，逕將勝訴率與判賠率相乘，稱其為「損失回收率」，而謂智財法院保護專利權人不週，似有失公允，固然法官專業化可能為專利權人在智財法院勝訴比率偏低之原因，惟造成專利權人在智財法院勝訴比率偏低之原因尚有以下幾點：1. 新型專利改採形式審查、2. 被告提出專利無效性抗辯越來越普遍、3. 專利工程師或專利權人說明書撰寫不當、4. 專利權人未依專利法第 79 條規定為專利標示致難以舉證被控侵權人之故意或過失、5. 專利審查官或審查人員，囿於人力、物力、時間、語文能力等條件不足之窘境，致未能廣泛檢索得知前案致誤予核發專利、6. 我國專利侵權訴訟和解比例不高、7. 個案中已認定無效之專利，同一專利權人不斷濫訴、8. 專利權人請求損害賠償時，未能證明被告侵權之故意或過失、9. 我國仍以新型專利占大宗，專利品質不佳，容易迴避設計等等¹³。準此，影響勝敗訴非僅僅法官專業化一個因素，因此，本文認為上開「損失回收率」之統計方法，僅具參考性質。惟可以確認者乃智財法院法官在一旦認定構成侵權的情況下，對於損害賠償金額之認定上，較諸過去並不吝給予專利權人應有之保護。

4.5.4 智財法院一審判決採用損害賠償範圍之趨勢

1. 具體損害計算說、差額說快速萎縮，合理權利金異軍突起

前揭論文統計自 87 年 8 月 1 日起至 98 年 4 月 30 日止我國各地方法院（含智財法院）關於原告勝訴之專利侵權案件損害賠償計算方式，統計案件總數為 139 件，扣除專利權人無法證明損害、判決理由或原告之主張未詳細論述係採專利法第 85 條第 1 項何款之規定、依民事訴訟

¹³ 此為筆者與交大碩士專班同學楊雅淇、許淑雅先前共同製作關於「智財法院判決專利權人勝訴比率」之實證報告質性訪談 4 位智財法院法官之結果，其中「新型專利採形式審查」、「被告提出專利無效性抗辯越來越普遍」、「個案中已認定無效之專利，同一專利權人不斷濫訴」等專利權人勝訴比例偏低之原因，經量化統計實證結果亦獲得證實。

法第 222 條第 2 項及辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條等案件共計 6 件，統計全國地院判決專利權人勝訴案件母數為 133 件。其中以具體損害計算說判決者為 24 件，比例占 18%，以差額說判決者為 6 件，比例占 4.5%，以總利益說判決者為 56 件，比例占 42.1%，以總銷售額說判決者為 47 件，比例占 35.3%。採用比例依高低順序為總利益說、總銷售額說、具體損害計算說、差額說¹⁴，如下圖 13。

本文則統計智財法院成立以來，就專利侵權損害賠償案件判決專利權人勝訴之 35 件一審判決所採用之損害賠償範圍，除其中 1 件以被告認諾而為原告勝訴判決致於判決理由中無從判斷係採取何種方式判給損害賠償者外¹⁵，其餘 34 件中，以具體損害計算說、差額說判決者均為 0 件，以總利益說判決者為 17 件，比例占 50%，以總銷售額說判決者為 12.5 件，比例占 36.76%，以合理權利金判決者則占 4.5 件，比例占 13.24%¹⁶。採用比例依高低順序為總利益說、總銷售額說、合理權利金、具體損害計算說或差額說，亦下圖 12。

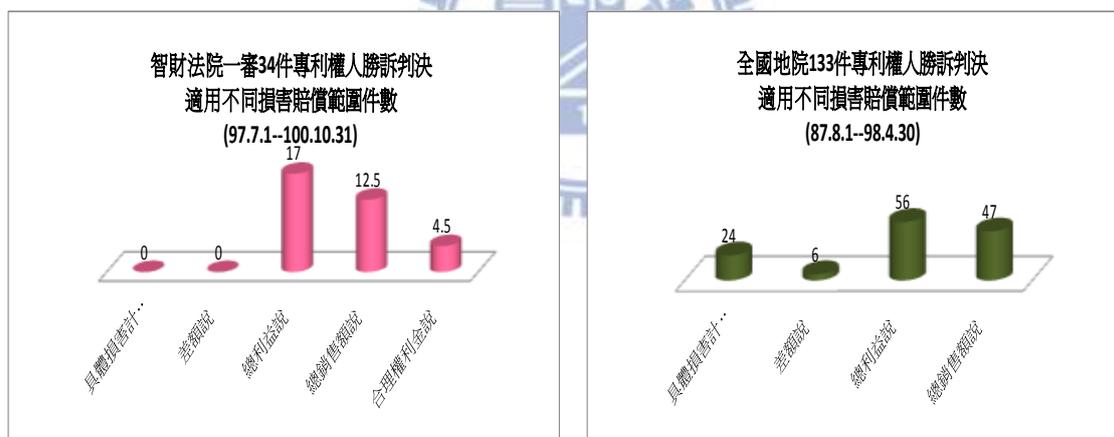


圖 12: 智財法院一審採用損害賠償範圍圖 圖 13: 全國地院採用損害賠償範圍圖

比較上圖，普通法院與智財法院採用之損害賠償範圍之比例就具體損害計算說、差額說、合理權利金三部分，有所不同，即智財法院一審完全不採用具體損害計算說、差額說，然增加合理權利金方式去計算損

¹⁴ 施志遠，本章前揭註 1，頁 60-81。

¹⁵ 該案件為智財法院 99 年度民專訴字第 197 號。

¹⁶ 總銷售額說 12.5 件、合理權利金 4.5 件，非整數之原因係因 99 年度民專訴字第 136 號判決，對部分被告採取總銷售額說，對部分被告採取總利益說；而 99 年度民專訴字第 139 號案件，針對未罹於 2 年時效部分採取總利益說，至於罹於 2 年時效部分，則以民法第 179 條不當得利之規定，以合理權利金方式判決專利權勝訴，故上開案件各以 0.5 件計算之。

害賠償。惟細譯全國 133 件勝訴判決採用具體損害計算說者，或有「以專利權人所減少之銷售數量作為所失利益之認定」、或有「適用民法第 216 條第 2 項之規定視為所失利益之情事（即侵權人之銷售數量作為專利權人所失利益）」、或有「以應授權而未授權之原可獲得之權利金作為所失利益之認定」、或有「以鑑定機構之鑑定數量或金額之損失作為所失利益之認定」¹⁷。而具體損害計算說最為人所詬病者乃舉證困難，逕將侵權人之銷售量，認定為專利權人減少之銷售量，在責任範圍因果關係之推定上過於粗糙直接，蓋市場上可能尚有其他競爭之替代商品，侵權人之銷售量或可能來自於該第三人之替代商品，且消費者選擇產品時並非截然二分，而有喜好程度之別，智財法院或許鑑於此等因素，已不再將侵權人之銷售量等同認定為專利權人所失之銷售量，導致適用具體損害計算說者大幅減少；至於以鑑定方法計算損害賠償金額者，則尚未於見諸於智財法院一審判決中；反倒是合理權利金，經解析智財法院專利權人勝訴之 35 件判決中，已有 4.5 件採此方式計算損害賠償。

本文為免疏漏，再以「民專上」為關鍵字，利用司法院內網搜尋智財法院 97 年 7 月 1 日成立起至 100 年 12 月 31 日止，有關專利侵權損害賠償之民事二審判決，結果案號為「民專上」及「民專上易」之二審判決專利權人勝訴案件共計 23 件，發現其中仍有採取專利法第 85 條第 1 項第 1 款判決之情形，惟採具體損害計算說者僅有 1 件，採差額說者則為 2 件，數量不多，而採具體損害計算說者，為智財法院 99 年度民專上字第 53 號民事判決，該案案情乃專利權人倡鐵公司享有「輕鋼架之結構改良」專利，訴外人台北捷運公司於 95 年 3 月 8 日公告招標雙連站天花板工程，指定天花板材料應以扣卡型骨架，該工程由侵權人達越公司得標，當時侵權人知悉專利權人有生產系爭專利之扣卡型鋁骨架產品，曾向專利權人詢價，嗣專利權人發現侵權人向訴外人德庫公司訂購扣卡型鋁骨架，於取得涉嫌侵害系爭專利權物品後送鑑定發現侵權而提起侵權損害賠償訴訟。本案法院得以認定專利權人之「所失利益」乃因侵權人曾向專利權人詢價，而專利權人亦依侵權人之要求予以報價系爭專利結構之天花板每平方公尺造價為 1,862 元（含稅），法院因此可以囑託臺北市室內設計裝修商業同業公會鑑定上開報價單記載各項物品

¹⁷ 施志遠，本章前揭註 1，頁 62-68。

之報價，於扣除必要成本（包括銷售、管理費用及其他必要之成本費用）後，依一般同業行情，其各項物品合理之利潤為何，並以專利權人既係依侵權人之詢價而報價，則倘侵權人依報價單向專利權人購買，專利權人即得取得上開報價單所載之利益，因此以專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段之具體損害計算說判給專利權人所失利益之損害賠償。惟一般專利侵權損害賠償案件鮮見侵權人與專利權人間有詢價報價情形，縱有詢價報價，侵權人販賣侵權品之數量亦不見得如同本案得以實地至捷運站勘驗計算得出，因此得以上開方式計算專利權人之具體損害情形，機會不多。

採差額說之二審判決，一件為智財法院 98 年度民專上字第 65 號民事判決，該案案情乃專利權人鍾慶貿易股份有限公司享有「罩杯襯墊組合構造改良」專利，其將系爭專利商品出貨予訴外人華歌爾公司，而侵權人媚爾麗公司自 95 年 12 月 12 日設立起開始販賣侵害系爭專利之侵權品，專利權人之系爭專利罩杯商品銷售數量即大幅減少。專利權人於 94 年 12 月至 95 年 11 月之營業額為 28,691,953 元，95 年 12 月至 96 年 11 月間之營業額為 12,750,746 元，減少 15,941,207 元（28,691,953－12,750,746），而專利權人銷售給訴外人華歌爾公司之系爭專利罩杯單價有 79 元、84 元，另其委託訴外人嘉佳實業社代工罩杯之價格為 62 元，故專利權人每件可獲利約 27 至 35% 之間（ $(79-62)\div 62=0.27$ ； $(84-62)\div 62=0.35$ ），則以專利權人 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 15,941,207 元，依獲利率 30% 計算，被上訴人損失 4,782,362 元（計算式： $15,941,207\times 30\%$ ）。則專利權人自得依據專利法第 108 條、第 85 條第 1 項第 1 款之規定，請求侵權人賠償 4,782,362 元。

採差額說之二審判決，另一件為智財法院 99 年度民專上字第 50 號判決，該案啟翔公司為第 M251849 號「柱筒型縫紉機的送料裝置」新型專利之專利權人，侵權人萬特實業有限公司生產及銷售型號為 MS-492-NHR 之「單針羅拉車」產品侵害系爭專利，本件法院判決系爭專利用於型號 CS-8369R 單針高頭車縫紉機於 94 年銷售 220 台，銷售金額為 7,092,431 元，平均每台 32,238 元，95 年間僅銷售 169 台，銷售金額 5,968,250 元，平均每台 35,315 元，是 95 年度較 94 年度銷售金額減少

1,124,181 元 (7,092,431 - 5,968,250)。而依專利權人陳報其生產型號 CS-8369R 單針高頭車縫紉機之成本可知生產成本約占銷售金額 36% 左右，以此推算專利權人於 95 年度較 94 年度減少收入 719,476 元 (1,124,181 × (1 - 36%))。

惟本文認為上開二判決逕認侵權人與專利權人形成競爭關係，損及專利權人就系爭專利產品於市場上之獨占地位，進而降低系爭專利產品之銷售量等情，似未考量到市場上是否有消費者可接受之非侵權替代品存在、消費者喜好程度、專利權人之市占率、產品成長週期等等市場性因素，逕將專利權人營業額減少歸咎於侵權人，或有再斟酌之餘地。

經質性分析智財法院一審判決內容結果 (詳下述)，在專利法修正通過增訂合理權利金前，智財法院判決或係將合理權利金置於專利法第 85 條第 1 項第 1 款具體損害計算說項下 (99 年度民專訴字第 66 號)、或係以同條項第 2 款之侵權人因侵權所得利益加以解釋 (98 年度民專訴字第 77 號)，亦有依辦理民事訴訟案件應行注意事項第 87 條及外國立法例判決者 (97 年度民專訴字第 66 號)，或在民法第 179 條不當得利之請求權基礎下判給合理權利金 (99 年度民專訴字第 139 號)，更有以類似美國解析法方式判決合理權利金者 (100 年度民專訴字第 4 號)。因本文於量化實證分析時，特別將合理權利金抽離出來，而得悉合理權利金已超越具體損害計算說或差額說，成為審判者偏好使用之判決方式，由此亦不難看出新修正通過專利法增訂合理權利金以因應實務需要之源由，茲將目前智財法院採用之損害賠償範圍圖示如下圖 14。

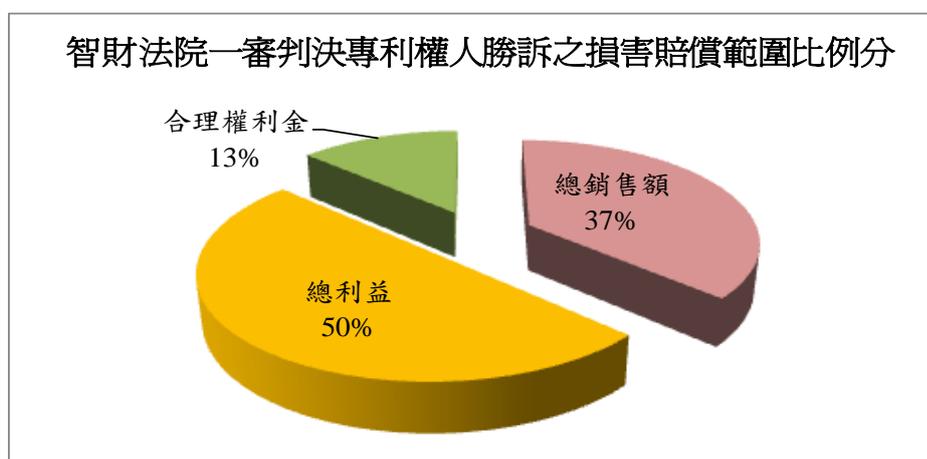


圖 14：智財法院採用之損害賠償範圍比例圖

2. 總利益說判賠率最高、總銷售額說次之、合理權利金急起直追

本文再將智財法院一審目前採用之前述三種損害賠償範圍之判賠率分別統計，發現總利益說之判賠率達 56%，高於平均判賠率 50.53%，而總銷售額說則低於平均判賠率，為 45%，至於合理權利金之平均判賠率最低，為 33%，如下圖 15。

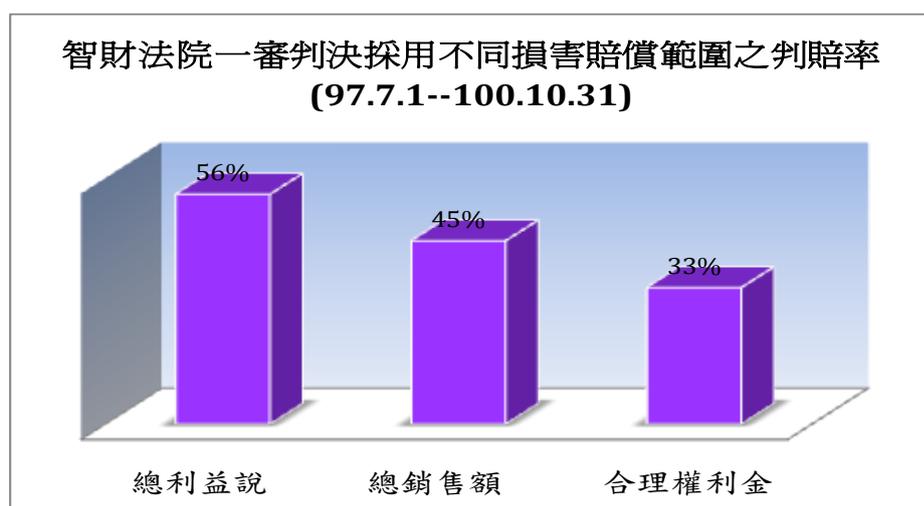


圖 15：智財法院一審判決採用不同損害賠償範圍之判賠率圖

依本文下述質性分析之結果，此現象應係專利權人以總利益說請求時，通常已自行以同業利潤標準或自己實施專利之經驗，先行扣除侵權產品之成本及必要費用，因請求金額已較總銷售額降低，故判賠率自然較高，且依總利益說請求之專利權人，起訴前或訴訟中通常會提出一套較為合理之計算方式供法院審酌，可信度自然較總銷售額說為高，法院也因此較願意判給專利權人所請求之金額。

至於合理權利金，依質性分析之結果，目前採取此方式判決者共計 4.5 件，其中 1 件「完全比照」專利權人之授權前例判決，惟判賠率為 50%¹⁸，1 件則「參酌」專利權人之授權前例判決，惟判賠率僅為 10%¹⁹，1 件則「不參酌」專利權人之授權前例，判賠率為 15%²⁰；0.5

¹⁸ 本件為智財法院 98 年度民專訴字第 77 號，專利權人請求 2 倍之懲罰性損害賠償，共計請求 240 萬元，法院未予准許，僅依專利權人之授權前例即 1 年 120 萬元授權金，判給專利權人 120 萬元之損害賠償。

¹⁹ 本件為智財法院 97 年度民專訴字第 66 號，專利權人請求 150 萬元，且訟爭專利共計 4 個，有授權前例者僅有 2 個，法院參酌授權前例，並審酌 Georgia-Pacific 所揭示的參酌因素，僅判給 15 萬元。

²⁰ 本件為智財法院 99 年度民專訴字第 66 號，專利權人請求 200 萬元，法院參酌 Georgia-Pacific 所揭示的參酌因素，判給 30 萬元，且特別指明不參酌專利權人授權前例之理由。

件²¹則在兩造主張之權利金費率下審酌，而以專利權人主張之費率為計算標準²²；1 件則以類似美國合理權利金之解析法計算，判賠率為 58%²³。

3. 發明專利判賠率最高，新型、新式樣專利不相上下

本文再依不同專利類型分析智財法院一審之判賠率，發現發明專利中採用總利益說之判賠率 55%、總銷售額之判賠率 75%；新型專利中採用總利益說之判賠率 56%、總銷售額之判賠率 35%、合理權利金之判賠率則為 33%；新式樣專利採用總利益說之判賠率 58%、總銷售額之判賠率 27%。其分布情形如下圖 16。

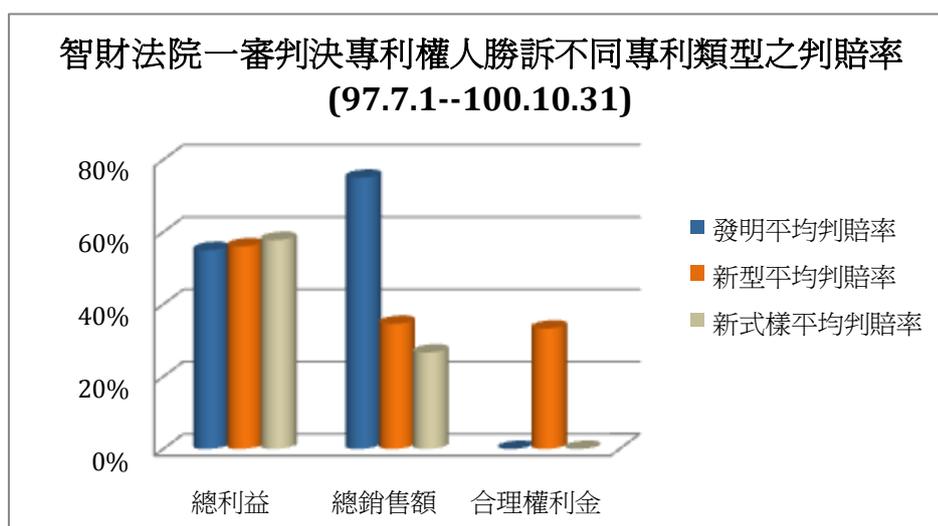


圖 16：智財法院一審判決專利權人勝訴不同專利類型之判賠率圖

由上圖可以發現一有趣現象，依前述分析，總利益說之判賠率整體而言係高於總銷售額說，蓋主張總利益說之專利權人已先扣除侵權品之成本及必要費用，故判賠率理論也應該較高，此理論依上圖所示在新型

²¹ 參見本文整理，本章前揭註 16。

²² 本件為智財法院 99 年度民專訴字第 139 號，本件就罹於侵權行為 2 年短期時效部分以不當得利法則判給專利權人合理權利金，未罹於時效部分則以總利益說判給損害賠償。因二種損害賠償範圍混同，難以區別各別之判賠率為何，故在統計合理權利金之判賠率時，未將之計入。

²³ 本件為智財法院 100 年度民專訴字第 4 號，專利權人請求 165 萬元，法院以類似美國解析法之方式，判給 96 萬元。

及新式樣專利之量化統計上獲得證實。惟在發明專利之量化統計上，總利益說之判賠率卻低於總銷售額說。

本文為研究此一現象，將之列表分析結果，發現智財法院判決專利權人勝訴之 35 件一審損害賠償案件中，共計 9 件為發明專利，其中 5 件之判賠率均為 100%²⁴（3 件法院以總銷售額說判決、1 件以總利益說判決、1 件因被告認諾，由判決理由無法判斷判決依據為何），僅有 4 件之判賠率非 100%²⁵，有趣的是該 4 件之原告均為同一專利權人即美商凱史東築牆系統公司，該公司為「磚牆構造」或「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」發明專利權人，分別對國內不同公共工程承包商或材料商提起 4 件專利侵權損害賠償訴訟，其判賠率分別為 0.01%（法院以總銷售額說判決）、40%（法院以總利益說判決）、27.61%（法院以總利益說判決）、53.64%（法院以總利益說判決）。由判決理由之質性分析中可知，美商凱史東築牆系統公司判賠率僅 0.01% 之原因，係因其在台之非專屬被授權人任意出具不行使專利權同意書予他人，致法院認定被告無侵權故意，僅判給專利權人因蒐證而購買之 3 塊牆磚之銷售金額，另 3 件判賠率為 40%、27.61% 及 53.64% 之原因係美商凱史東築牆系統公司以侵權承包商之得標金額即總銷售額主張，惟法院判決時均扣除成本及必要費用，致判賠率未達 100%。承上析述可知，即便專利權人主張總銷售額說而不扣除成本及必要費用，智財法院似乎就進步性較高之發明專利還是很願意滿足專利權人的請求。

4. 總銷售額說之判賠率呈現極端趨勢

本文再將智財法院一審判決採總利益說、總銷售額說之判賠率，依每 10 個百分點為區間做區隔，呈現其判賠率之分布情形如下圖 17、18，由下圖 17 可知以總利益說之判賠率分布情形較為平均，而主張總

²⁴ 該 5 件分別為智財法院 98 年度民專訴字第 46 號、98 年度民專訴字第 164 號、98 年度民專訴字第 1 號、99 年度民專訴字第 197 號、99 年度民專訴字第 99 號。

²⁵ 該 4 件分別為智財法院 99 年度民專訴字第 22 號、99 年度民專訴字第 193 號、99 年度民專訴字第 147 號、98 年度民專訴字第 31 號。其中 98 年度民專訴字第 31 號案件判決理由誤將系爭專利誤載為新型專利，經查詢我國專利資訊檢索系統，確認應為發明專利。

銷售額說之專利權人，其等主張與法院判決結果之差異，即判賠率明顯分布於低於 10% 或高於 90% 二端，如下圖 18。

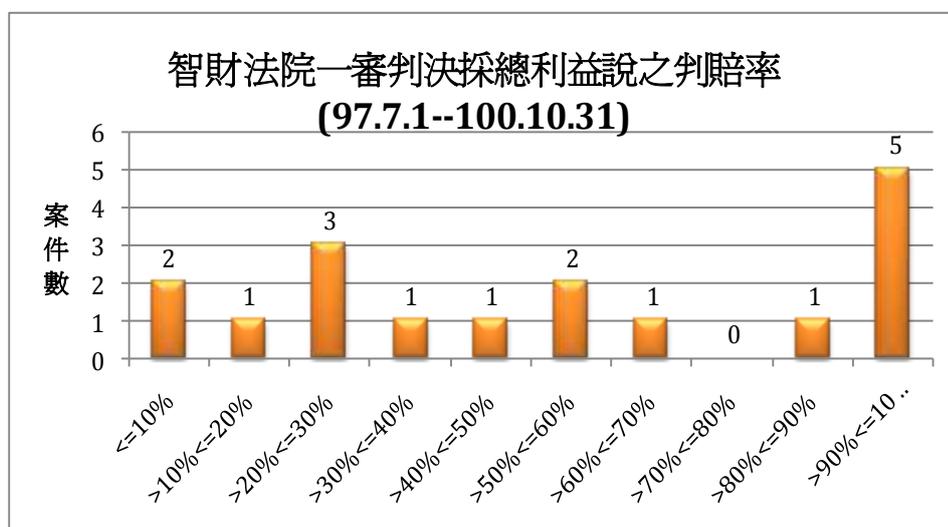


圖 17：智財法院一審判決採總利益說之判賠率圖

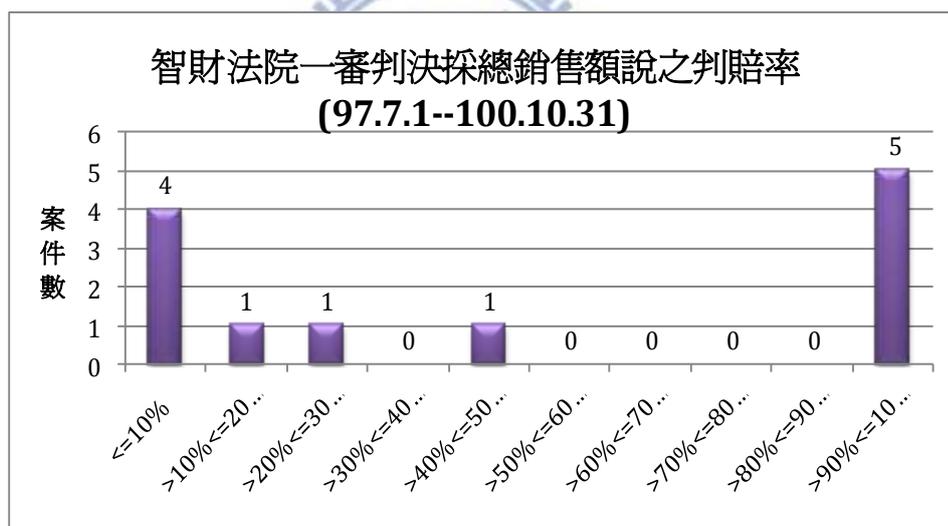


圖 18：智財法院一審判決採總銷售額說之判賠率圖

依判決理由質性分析判斷，總銷售額說之判賠率高於 90% 之 5 件判決²⁶，或係因智財法院應用民事訴訟法第 343 至 345 條規定，於當事人違背提出文書命令時，認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，換言之，在專利權人已證明侵權事實，而侵權人又拒不肯提出其銷售獲利情形時，法院極可能會逕認專利權人主張之全部損害為真，

²⁶ 該 5 件分別為 98 年度民專訴字第 46 號、98 年度民專訴字第 21 號、98 年度民專訴字第 1 號、99 年度民專訴字第 93 號、99 年度民專訴字第 99 號。

而判給專利權人主張之全部損害賠償金額；亦有部分案件係侵權人抗辯應扣除成本及必要費用，然全未提出成本及必要費用之證據，或雖提出但法院審酌後認不可信而未予扣除，甚至有侵權人抗辯應依同業利潤標準扣除成本及必要費用者，但法院以同業利潤標準僅係課稅之參考，非等同於侵權產品之成本及必要費用，而不採納未予扣除，在上開情況下，法院均不扣除成本及必要費用，故能百分之百滿足專利權人之主張，即給予 100% 之判賠率。

至於總銷售額說之判賠率低於 10% 之 4 件判決²⁷，1 件係因侵權人無故意過失之主觀犯意，2 件係因專利權人亦不知所受損害及所失利益為何而任意聲明損害金額，1 件則係以侵權人得標金額做為損害賠償金額，然調查結果發現僅侵權人提供之樣品 2 件侵權，其餘產品並不侵權。

5. 小結

綜上可知，智財法院一審目前較常採用之損害賠償範圍為專利法第 85 條第 1 項第 2 款之總利益說或總銷售額說，至於同條項第 1 款之具體損害計算說、差額說均為 0 件（惟二審仍有 1 件採取具體損害計算說、2 件採取差額說），相反地，採取合理權利金方式判決之情形則有增多之趨勢。判賠率方面，則以總利益說判賠率最高、總銷售額說次之、合理權利金判賠率最低；此外，發明專利判賠率最高、新型及新式樣判賠率相差不多；然發明專利中採取總銷售說之判賠率卻高於總利益說，較為特殊。又專利權人主張總銷售額說者，判賠率分別於低於 10% 及高於 90% 二端，呈現極端趨勢。

²⁷ 該 4 件為 99 年度民專訴字第 22 號、98 年度民專訴字第 58 號、97 年度民專訴字第 22 號、99 年度民專訴字第 196 號。

4.6 智財法院專利侵權損害賠償之質性研究

本文質性研究方式係針對表 1 之 35 件專利侵權損害賠償一審民事判決，細譯判決中關於專利權人聲明金額、舉證情形、聲請及法院判決之損害賠償範圍及計算方式、法院判決賠償金額等等內容，將其概念抽離分析，再歸納為：1.智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由、2.判決損害賠償金額偏低之理由、3.應扣除之成本及必要費用為何、4.同業利潤標準採用與否之轉變、5.整體市場價值法則與價格侵蝕理論之承認與否、6.合理權利金之應用情形，以輔助說明上開量化統計結果。因為經實證分析智財法院一審判決結果發現並無採用具體損害計算說、差額說之案件，且全未承認整體市場價值法則與價格侵蝕理論，為了解上開議題之全貌，本文另對於表 2 之 23 件專利侵權損害賠償二審民事判決為質性分析，確認上開議題在我國實務之現況。

4.6.1 智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由

1. 被控侵權人無故意過失之主觀犯意—99 年度民專訴字第 22 號

(1) 案件事實

屏東縣政府發包之「牛埔溪疏洪至大鵬灣工程」（即系爭工程）由黎明公司得標系爭工程之設計工程，辦理規劃設計，並負責監造事宜，震偉公司之負責人李偉曾向黎明公司人員介紹原告美商凱史東築牆系統公司之第 128049 號「牆磚構造」發明專利（下稱系爭專利產品），李偉並提供產品規格型錄及磚牆示意圖供黎明公司參考，其後黎明公司即採用李偉所提供之磚牆示意圖作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖，並由李偉出具聲明書表示放棄專利權、震偉公司出具特許協議書節本及其譯文載明：「凱史東公司與震偉公司於本日 1998 年 9 月 10 日簽訂這份特許協議書。特許人凱史東公司是 Keystone 連鎖疊塊式擋土牆系列產品之某些商標權、版權資料、商業機密與專門技能的持有人；而且特許人凱史東公司是想要授予獲特許人震偉公司在臺灣製造系爭專利產

品的特許權，同時，獲特許人震偉公司是想在該地區製造這些產品以及轉特許其他不同的製造商來製造這些產品...」。

嗣黎明公司未向震偉公司購買牆磚專利產品，反而委由羅得公司提供模具向被告路亨公司訂製侵害原告專利權之牆磚使用於系爭工程上，被告路亨公司即遭原告提起侵害專利之損害賠償訴訟，請求賠償 5,000,000 元，最後智財法院只判給 690 元。

(2) 法院認定

震偉公司與黎明公司接洽討論系爭工程擋土牆設計及要求震偉公司出具聲明書及特許協議書之始末，已足使黎明公司、系爭工程之定作人（即屏東縣政府）或承攬人於主觀上信賴黎明公司於設計系爭工程之擋土牆時，業已獲得原告及震偉公司（原告之被授權人）之同意實施渠等所有之專利權，而無侵害原告及震偉公司所有專利權之虞。本件被告路亨公司僅係依羅得公司所交付之模具而製造系爭牆磚供系爭工程之用，而非依系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖自行開模設計製造系爭牆磚。被告路亨公司向羅得公司查證後，羅得公司即出具上開委託生產書並檢附震偉公司所出具之上開聲明書、特許協議書節本及譯文予被告路亨公司，自足使被告路亨公司信賴其製造系爭牆磚用於系爭工程，業經原告及震偉公司同意實施渠等所有之專利權。

震偉公司之負責人李偉雖僅係原告所有專利權之非專屬被授權人，實質上並無為原告拋棄行使專利權之法律上權利，然李偉代表震偉公司所為之各項積極或消極之行為，於客觀上卻足使他人信賴震偉公司有權為原告拋棄行使所有專利權。

然而，被告路亨公司曾於 98 年 11 月 5 日以每塊 230 元之價格販賣系爭牆磚 3 塊予第三人綠點系統工程有限公司（按該公司為原告委託蒐證之公司），已逾震偉公司所出具聲明書之範圍，則被告路亨公司竟販賣系爭牆磚予第三人綠點公司，即難謂無侵害系爭專利之故意，最後法院以每塊牆磚 230 元之銷售額計算 3 塊侵權牆磚之總銷售額為 690 元，而僅判給 690 元。

(3) 解析

本件乃專利權人在台經銷商兼非專屬被授權人與地方公共工程中設計工程之投標廠商合作，由專利權人在台經銷商出具聲明書、特許協議書，並提供系爭「牆磚構造」之新型專利產品規格型錄及磚牆示意圖供投標廠商參考，投標廠商採用作為系爭工程之預鑄混凝土塊參考示意圖作為投標文件。惟得標後，得標廠商並未向專利權人在台經銷商訂購系爭「牆磚構造」之新型專利產品，而反向其他廠商訂購，由其他廠商出具委託生產書並交付模具予不知情被告生產被控侵權品，專利權人嗣後雖有寄發警告函予被告，惟被告向委託生產廠商查證後，得知專利權人在台經銷商已出具聲明書、特許協議書，表示不對系爭工程之牆磚構造行使專利權，法院因此認定受託製造侵權品的被告無侵權之故意、過失。然而，被告以每塊 230 元販賣系爭牆磚 3 塊予專利權人委託蒐證之綠點系統工程有限公司，就此非使用於系爭工程之授權範圍外行為，法院認定侵害專利權，並以總銷售額說，判給專利權人 690 元之損害賠償。

我國專利侵權雖屬特殊侵權行為，惟多數學說及實務見解均認為專利侵權仍須具備故意、過失之主觀構成要件始能成立，100 年 11 月 29 日修正通過之專利法亦已明文專利侵權之損害賠償責任以行為人有故意過失為要件，非如美國專利侵權損害賠償只問有無侵權之事實，而不問侵權人之故意、過失，僅在侵權人故意侵權之情況下，始由法院審酌是否判給三倍之懲罰性損害賠償，故本件如係以美國制度處理，侵權人恐無法解免其全部之損害賠償責任。此兩國法制上之差異，應係造成我國專利權人勝訴率較低、損害賠償金額不如專利權人預期之重要原因。

值得說明者乃本件設計標之投標廠商何以不在投標文件中指明使用之牆磚乃系爭專利產品？又何以不向專利權人在台經銷售訂購專利產品？查公共工程實務上，政府單位為避免圖利特定廠商，於發包工程時均不會指明限定工程材料之品牌，而僅約定「○○牌或同等品」²⁸，再以材料送審方式控管施工材料品質，而專利品價格通常較其他替代品為高，得標廠商為節省成本提高利潤，只要材料送審得以通過，或許會以價值較低之同等品代之，此即本件設計標得標廠商得標後另向其他廠商

²⁸ 本件投標廠商即於投標文件之預鑄混凝土塊參考示意圖上記載「本預鑄混凝土塊產品規格為參考尺寸，承包廠商於相同強度等級下可依材料供貨情形變更產品規格及排列圖樣」。

訂購牆磚，而未向專利權人在台經銷商訂購專利品之理由。本件被告僅係受託依委託人交付之模具生產牆磚之第三人，其於收到專利權人之警告函後並合理查證得悉專利權人在台經銷商對於系爭工程放棄行使專利權，其與系爭公共工程關係較遠，難認存在侵權故意。惟得標廠商係與專利權人在台經銷商有合作默契之公司，專利權人在台經銷商之所以會出具聲明書、特許協議書，應係肇因於已協議如果得標系爭工程，應使用系爭專利品施工，惟得標廠商違反此默契另向他人訂購侵權產品，是否無侵權故意，容有討論空間。

本件智財法院認為：專利權人與在台經銷商簽訂之特許協議書記載：「原告凱史東公司與震偉公司於本日 1998 年 9 月 10 日簽訂這份特許協議書...。特許人凱史東公司是想要授予獲特許人震偉公司在臺灣製造系爭專利產品的特許權，同時，獲特許人震偉公司是想在該地區製造這些產品以及轉特許其他不同的製造商來製造這些產品...」，因此仍判認得標廠商無侵權故意，此案例值得專利權人警惕者乃與非專屬被授權人簽訂授權契約時，宜避免使用令人誤解之可「再授權」用語，否則非專屬被授權人任意出具放棄行使專利權書面或轉授權予他人，在我國專利侵權仍要求故意、過失之主觀構成要件情形下，恐遭判決敗訴而求償無門。

2. 被控侵權人無故意過失侵權故意前之銷售額不計入 & 原告不知所失利益為何而任意聲明 & 法院判給之懲罰性損害賠償未達原告請求之 3 倍—98 年度民專訴字第 81 號

(1) 案件事實

原告雅潔貿易有限公司係第 D122503 號「足部嫩膚磨皮機」新式樣專利權人，其於 97 年間陸續發現雅虎奇摩拍賣平台、露天拍賣網公開販售被告吟桂股份有限公司及被告洪素琴之侵權產品後，於 97 年 12 月 23 函告雅虎公司、露天公司遭受侵權，雅虎公司、露天公司於 97 年 12 月底函復：已依原告來函指示下架刪除會員所刊登之侵權商品，並通知被告。惟原告嗣後於 98 年 3 月 19 日仍發現 MOMO 富邦購物網公開刊

登被告之侵權產品，乃以存證信函，函告富邦媒體公司有關侵害系爭專利，富邦媒體公司亦於 98 年 3 月 25 日函復「經查案關商品係由吟桂股份有限公司提供並委任本公司代為刊登...」等語。

原告整理各網拍平台業者函覆資料加總後，認為被告銷售總金額至少為 652,088 元，原告因此主張 652,088 元之損害賠償，並請求判給 3 倍之懲罰性損害賠償，而聲明請求 2,000,000 元，惟法院僅判給 533,192 元。

(2) 法院判決

雅虎公司於 97 年 12 月 31 日以前開函文回復原告前，既已通知被告洪素琴，則被告吟桂公司及被告洪素琴至遲於 97 年 12 月 31 日應已知產品有侵害系爭專利之虞，渠等卻仍繼續於雅虎奇摩拍賣平台及富邦購物台刊登廣告販賣侵權產品，亦堪認渠等有共同侵害系爭專利之故意。惟於計算被告因侵害系爭專利行為所得之利益時點，即應自 97 年 12 月 31 日以後起算，扣除 97 年 12 月 31 日之前之銷售金額，總計銷售金額為 355,461 元，酌定損害額 1.5 倍之賠償，即為 533,192 元（ $355,461 \times 1.5 = 533,191.5$ ，小數點以下四捨五入）。

(3) 解析

專利侵權損害賠償案件，因其無體財產特性，導致損害賠償範圍不明確，復因舉證責任減輕及倒置之規定，專利權人在起訴前多無法確定聲明金額，而須利用民事訴訟法第 244 條第 4 款：「第一項第三款之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，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。其未補充者，審判長應告以得為補充」²⁹之規定，先聲明請求之最低金額，待訴訟過程中，視雙方舉證情形及法院調查結果，再於辯論終結前補充聲明。本件專利權人起訴時僅查知被告銷售侵權產品之總金

²⁹ 民事訴訟法第 244 條規定「（第一項）起訴，應以訴狀表明下列各款事項，提出於法院為之：一、當事人及法定代理人。二、訴訟標的及其原因事實。三、應受判決事項之聲明。（第二項）訴狀內宜記載因定法院管轄及其適用程序所必要之事項。（第三項）第二百六十五條所定準備言詞辯論之事項，宜於訴狀內記載之。（第四項）第一項第三款之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，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。其未補充者，審判長應告以得為補充。（第五項）前項情形，依其最低金額適用訴訟程序」。

額為 652,088 元，雖請求判給 3 倍之懲罰性損害賠償，惟 652,088 乘以 3 為 1,956,264 元，然其卻聲明請求 2,000,000 元，足見原告不確定得請求之損害賠償有多少，而隨意主張大約之數字。

本件判決以 97 年 12 月 31 日即被告接獲網路服務提供者 (ISP) 之通知作為判定被告有無侵權故意過失之分界點，並將上開時間前被告銷售侵權品之所得扣除不予計入損害賠償範圍內，致損害賠償額不如專利權人之預期。

又我國專利法第 85 條第 3 項雖規定侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。惟經統計智財法院成立迄 100 年 10 月 31 日止，原告勝訴並獲判給損害賠償之 35 件一審案件中，約半數即 17 件未依此規定酌定損害額以上之賠償，另 18 件案件以此規定酌定損害額以上之賠償者，其中酌定 0.5 倍者有 2 件，酌定 1 倍者有 1 件，酌定 1.5 倍者有 10 件，酌定 2 倍者有 4 件，酌定 3 倍者僅有 1 件，如下圖所示

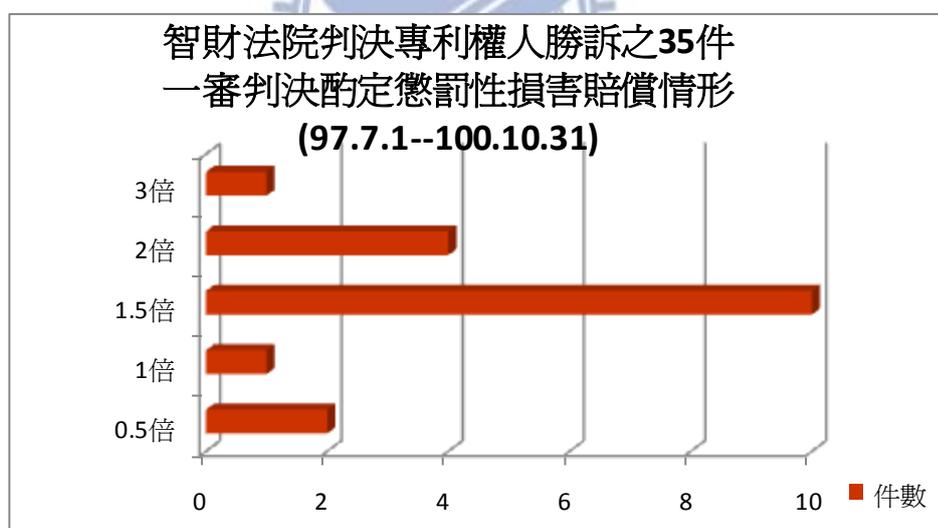


圖 19：智財法院一審判決酌定懲罰性損害賠償情形圖

足見酌定 3 倍懲罰性損害賠償案件非占多數，此亦係造成損害賠償金額不如專利權人預期原因之一。

3. 原告臆測被告銷售侵權品之數量及獲利 & 訴訟中亦無減縮聲明之動機 & NPEs 無所受損害—98 年度民專訴字第 96 號、98 年度民專訴字第 15 號、98 年度民專訴字第 58 號、97 年度民專訴字第 22 號、99 年度民專訴字第 223 號、99 年度民專訴字第 12 號、98 年度民專訴字第 136 號

(1) 案件事實—98 年度民專訴字第 96 號

原告環名興業有限公司係「監視攝影機之基座」之新型專利、新式樣專利之受讓人，原告先於 98 年 6 月 16 至 17 日向被告陞克公司之高雄分公司購買 6 支監視器支架（塑膠支架 L-102 即小型支架）；嗣於 98 年 6 月 22 日向被告廣佑公司之臺南分公司購買 1 支監視器支架（三向支架即大型支架）。原告起訴時主張「被告廣佑公司於單一販售店，販售小型支架，扣除成本後，2 年獲利 244,800 元。大型支架，扣除成本後，2 年獲利 360,000 元，計獲利 604,800 元。因被告廣佑公司有 7 個販售店，故被告廣佑公司 2 年侵害之獲利計 4,233,600 元。就被告陞克公司亦以相同方式主張其獲利計 1,468,800 元（惟未見提出證據）。原告對被告廣佑、陞克公司各請先一部請求 1,000,000 元之損害賠償。訴訟中原告就被告提出之統一發票內容，認為有記載監視器材或支架者，均屬販賣系爭支架之行為，而主張被告廣佑公司、陞克公司各販賣至少 11,819 支與 2,756 支等系爭支架。

(2) 法院判決

法院命被告提出自 96 年 7 月起至 98 年 6 月止，所銷售塑膠支架之全部統一發票或商業帳簿。審查該等統一發票後，法院認為被告銷售商品除塑膠支架外，亦包含監視器材、各式攝影機、各式支架及各式 DVR 等攝影商品，監視器材之支架有不同尺寸與材質，不限於塑膠材質之系爭支架，且被告進貨支架之廠商有多家，支架有諸多類型，其中並有鐵支架與塑膠支架之分，而僅有塑膠支架侵害原告系爭專利等情。

法院審視原告最初於 99 年 8 月 17 日具狀陳報主張被告廣佑公司、陞克公司各販賣系爭支架 1819 支、756 支，與被告廣佑公司、陞克公司自行陳報各販賣 484 支、105 支系爭支架，二者較為接近，且有原告提

出其自被告提出之發票整理所得之明細表為證，較為信實；而被告雖自行陳報僅各販賣 484 支、105 支系爭支架，惟與其提出之發票記載之繁多交易數量相比，顯未誠實陳報，準此，法院認應以被告廣佑公司、陞克公司各販賣 1819 支、756 支系爭支架，作為計算損害賠償之基準。

(3) 解析

如前所述，專利侵權損害賠償案件，如專利權人主張以專利法第 85 條第 1 項第 2 款之總利益說或總銷售額說計算損害賠償範圍，專利權人通常僅能「臆測」被告銷售侵權品之數量及獲利，蓋專利權人發現遭侵權之時點往往在侵權行為發生後相當時間，若非於起訴前保全證據，甚難知悉侵權之銷售狀況及獲利情形，故起訴前無法確定聲明金額，僅能表明全部請求之最低金額，惟我國民事訴訟制度，僅在原告撤回起訴時，始會退還裁判費 3 分之 2³⁰，減縮聲明則不會退費。因此，專利權人訴訟中縱發現起訴時聲明之金額過高，亦無減縮聲明之動機，而係儘量主張較大範圍之損害賠償額，此由本件原告於統計被告提出之銷售發票內容後，初主張被告廣佑公司、陞克公司各販賣系爭支架 1819 支、756 支，於辯論終結前又改籠統主張被告廣佑公司、陞克公司各販賣至少 11,819 支與 2,756 支等系爭支架，可以窺知。

又 98 年度民專訴字第 15 號判決亦有類似情形，該案原告財榮壓鑄股份有限公司主張其自 97 年 1 月至 97 年 12 月銷售系爭專利之商品總計銷售 153,107 個，總價為 15,929,426 元，被告鐘鼎實業股份有限公司亦頗具規模，自可認定侵權產品之年度銷售金額亦「可能」高達 1,500 萬元。故原告主張被告就系爭產品之年度銷售金額扣除必要成本後至少為 200 萬元，為此依專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段規定，請求被告給付 200 萬元。換言之，專利權人以自己之銷售及獲利情形「推測」侵權人因侵權所獲利益，惟此顯然過去粗糙，蓋市場上是否有其他第三人之侵權或非侵權之替代品存在、兩造之市占率等影響被告銷售獲利情形全屬不明，原告上開「推測」難為法官接受。訴訟中法院向國稅局調取銷項發票明細，惟其上僅有發票號碼及銷售金額，被告提出之統一發票

³⁰ 民事訴訟法第 83 條第 1 項規定：「原告撤回其訴者，訴訟費用由原告負擔。其於第一審言詞辯論終結前撤回者，得於撤回後三個月內聲請退還該審級所繳裁判費三分之二」。

亦僅記載銷售物品為水壺架（未記載何型號）及銷售數量、金額，以致無法針對系爭侵權之水壺架物品列計銷售數量、金額。而兩造各自主張之數量、金額均不可採。經詢被告稱其銷售共 20 種水壺架中，消費者並無特別喜好或不喜好何種型號之水壺架，而原告亦同意按全部銷售數量 476,521 除以全部 20 種水壺架之平均數 23,826（銷售總數量 476,521/20），做為系爭水壺架物品之銷售數量，而系爭水壺架物品之銷售價格被告自承在 45 元至 78 元之間，其平均銷售價格為 61.5 元，故系爭水壺架物品之銷售金額為 1,465,299 元（23,826×61.5 元），銷售金額再扣除成本及必要費用，其金額只有 562,676 元，與原告聲明的 200 萬元，顯然有極大的差距。由此可知原告臆測被告銷售侵權品之數量及獲利，應係智財法院判決損害賠償金額不如專利權人預期理由之一。

此外，98 年度民專訴字第 58 號判決³¹同屬專利權人以自己之銷售及獲利情形「推測」侵權人因侵權所獲利益，且對自己銷售及獲利情形全未舉證證明，而法院認為被告銷售侵權產品之數量，未必與原告相同，是原告以此為主張，自非有據。因此僅以原告為蒐證必要向被告購買之 4 個侵權產品之總銷售金額，判給 441 元損害賠償。本件法院特別提及原告對於系爭專利究竟有若干授權價值，復未提出任何資料供法院佐參，法院無從依此計算其合理授權金為何。查本件原告為個人而非法人，雖主張自己實施專利而獲有利益，又全然未舉證獲利情形，本文推斷專利權人很可能為自己不實施專利之 NPE，根本無所謂「所失利益」，縱以「合理權利金」之觀點來看，專利權人亦無法舉出任何授權前例來證明其所失利益或侵權人之所得利益，在專利法第 85 條仍屬侵權行為損害賠償規定之概念下，實難判給過高之損害賠償金，蓋無損害即無賠償，因此法院僅以專利權人蒐證購入之侵權品計算總銷售額為 441 元。

又 99 年度民專訴字第 223 號判決，原告曾添財主張損害賠償額應取得被告之營業銷售資料，始得認定，故暫以聲明之金額即 100 萬元為

³¹ 該案原告主張：原告就系爭專利所製造之工具盒於 97 年度銷售共計 224,283 個，以工具盒市場目前並無遭獨家廠商壟斷之情形下，由此推估被告每年銷售型號為 BH-21A 及 BH-17A 之工具盒，應有同額之數額，而原告向被告寶暉公司購買上開型號工具盒之單價為 94 元及 99 元，其平均單價約為 96 元，由此推估被告每年銷售上開工具盒可獲得之利益為 21,531,168 元，原告一部請求被告連帶給付 100 萬元之損害賠償。

損害賠償請求之最低金額。法院判決認為，被告抗辯稱被告政相公司、銓歲公司銷售系爭產品為 265 臺、金額計 336,582 元，每臺成本為 933 元等事實，業據提出統一發票與採購明細成本表為證。原告迄今均未提出事證證明被告至少獲利 100 萬元，經依職權向財政部臺灣省中區國稅局豐原分局、大智稽徵所調閱被告公司 98 年至 99 年進銷貨憑證明細與其憑證，亦無法證明有利於原告主張之事實。參諸被告提出之統一發票，其上有記載系爭產品之型號、數量、單價及金額，而採購明細成本表亦有詳列產品名稱、數量、單價、加工等項目，均非臨訟杜撰所致。準此，法院認被告提出之系爭產品總銷售額與其成本，堪信為真實。

97 年度民專訴字第 22 號判決，原告甚至自承「無法計算被告實際銷售仿品之數額，故『推測』被告自 97 年 5 月起迄今至少已販賣 300 件，依每件 1,500 元乘以已銷售之 300 件之收入為損害額，並請求 3 倍之損害賠償，而先一部請求 100 萬元」等語。法院依原告聲請命被告提出販售系爭曬衣架之 97 年 5 月起至 97 年 9 月 10 日止之帳冊、發票計算被告所獲得之利益，查得被告僅於侵權期間售出二桿曬衣架 1 組售價 1,500 元、同年 12 月 12 日售出二桿曬衣架 2 個售價 2,200 元，係屬侵害原告系爭專利之曬衣架。計被告販售系爭曬衣架所得之價款為 3,700 元，因被告並未舉證其成本或必要費用，而以上開全部價款為其所得利益，並酌定 2 倍損害額之賠償即 7,400 元。

4. 原告主張差額說膨脹所失利益，惟法院認差額說受市場因素影響太大，不予採酌—99 年度民專訴字第 153 號

原告黃盛彬起訴主張因被告啟順興股份有限公司侵害系爭專利致受有 400 萬元之損害，然未於起訴狀內詳細記載計算明細，經法院函命補正，原告具狀表示：原告 94 年度銷售額為 860,380 元；95 年度銷售額為 134,243 元；95 年度之總銷售金額較 94 年度短少 726,137 元，以每年短少 726,137 元作為計算賠償之基準，被告侵害原告系爭專利之期間為 5 年，總計造成原告 3,993,754 元之損害。

惟法院認為尚難以原告經營公司內銷營業額之短少遽認係被告侵害系爭專利權所致，而採取被告販入侵權物品前後 2 個年度之內銷營業額差額 38,700 元即以總銷售額說判決賠償金額。

5. 原告主張總銷售額說，惟訴訟中兩造對於同業利潤標準不爭執，或被告證明成本及必要費用，法院扣減後以總利益說判決—99 年度民專訴字第 48 號

原告蔡銀泉主張依被告臺灣櫻花股份有限公司提出 98 年 12 月 4 日至 99 年 10 月 31 日止銷售系爭產品之發票資料，共銷售 67 台系爭侵權產品，平均每月銷售 6.09 台，按每月銷售平均，97 年 3 月 1 日至 100 年 1 月 31 日應銷售系爭產品共 211 台。每台銷售金額為 11,000 元，是被告銷售總額為 2,321,000 元（11,000x211）。因被告故意侵害系爭專利權，且被告無法就其成本或必要費用舉證，請求依專利法酌定 3 倍為賠償數額賠償 6,000,000 元。

訴訟中被告依法院指示提出 98 年 12 月 4 日至 99 年 10 月 31 日止銷售系爭產品之發票資料，依被告所提販賣系爭產品之發票，其銷售總金額為 527,441.5 元，總計 67 台，平均每月販賣 6.09 台（67/11），法院依上開資料認定被告平均每月販賣 6.09 台。因被告拒絕再配合提出 99 年 11 月至 100 年 1 月共計 3 個月之發票供原告檢視，故原告主張以每月平均銷售數量 6.09 台推算，為法院所認同採取，依此計算前開 3 個月期間銷售 18 台（6.09x3）。至其銷售價格，原告雖主張每台以 11,000 元計算，然法院認為被告銷售系爭產品之單價隨時間、數量而有所變動，且產品售價通常會因上市時間增加、即將推出新款式等因素而有調降之情事，故以最接近之 99 年 10 月 15、19、21、22 日的平均單價 8,389 元計算，準此，99 年 11 月至 100 年 1 月共計 3 個月被告之銷售收入為 151,002（8,389x3）。因此，98 年 12 月 4 日至 100 年 1 月 31 日止之銷售收入總計為 678,444 元（527,441.5+151,002）。

被告主張依 98 年度「電果汁機、榨汁機、烘碗機製造」業之同業利潤標準之淨利率 10% 計算被告銷售系爭產品之成本費用，經原告當庭

表示沒有意見。因此，法院以銷售額 678,444 元乘以上揭同業利潤標準 10% 淨利率，計算被告因侵權所得之利益，而判給原告損害賠償 67,844 元。

本件判賠率不如專利權人預期之原因，除了專利權人訴訟中同意以同業利潤標準計算侵權人所得利益外，亦因調查之結果，侵權人之銷售狀況不同於專利權人想像所致。又專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定「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」，故如侵權人成功舉證成本及必要費用時，依規定即須由原告主張之總銷售額中加以扣除，此亦係造成法院判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由。

4.6.2 專利權人保守請求可能為智財法院判決損害賠償金額偏低之理由

下述 3 個案件，法院認定之損害額均較專利權人聲明之金額為高，惟因專利權人僅為一部請求，致法院雖然給予 100% 之判賠率，惟判賠金額比較上而言，則屬偏低。

1. 飛利浦公司 vs 巨擘公司—98 年度民專訴字第 46 號

原告聲明一部請求 2,000,000,000 元損害賠償，惟法院認定賠償金額可達 43,604,555,532 元。

2. EPSON 株式會社 vs 優力世印表機耗材屋有限公司、優卡樂國際有限公司--98 年度民專訴字第 21 號

原告聲明一部請求 250 萬元，惟法院認定賠償金額可達 18,376,092 元。

3. Phiten Co., Ltd vs 典石坊有限公司—98 年度民專訴字第 1 號

原告聲明一部請求 50 萬元，惟法院認定賠償金額達 1,424,680 元。

4.6.3 被告主張應扣除之成本及必要費用，法院仍會予以審酌是否扣除

1. 贊助款非成本或必要費用---98 年度民專訴字第 81 號

被告桂吟公司雖辯稱銷售金額應再扣除購物網站向其收取之贊助款，惟既係以贊助款之名義開立統一發票，自難認係被告銷售之成本或必要費用而予扣除（案件事實參本章 4.6.1 第 2 點）。

2. 被告訴訟中出具會計師報告與財務報告不符，而不可採—98 年度民專訴字第 46 號

被告巨擘公司雖提出會計師報告試圖證明其於 96、97 年度係屬虧損狀態，然依據被告巨擘公司公告之 96、97 年度財務報告計算，前開會計師報告所揭示之營業收入等金額顯有錯誤，而不足作為認定被告巨擘公司獲利與否之基礎。縱如被告巨擘公司所述，其 96 年度及 97 年度係屬虧損狀態為由，主張其無任何獲利云云，亦不能認其並未因侵害系爭專利受有利益。蓋經營不善所造成之營業虧損，並不能抵免侵害系爭專利權所獲得之利益。

被告巨擘公司僅提出系爭會計師報告所揭示之概括「營業成本」、「營業費用」等資料，顯不足作為被告巨擘公司生產、銷售 CD-R 及 CD-RW 產品所具體支出之成本及必要費用之證明。再者，所謂「必要費用」應係指費用之支出係作為侵害系爭專利權之行為所必要者，並非凡名為某某費者皆屬必要費用，被告巨擘公司迄未就系爭會計師報告中何者為必要費用且有何支出必要為舉證，自不得認其已依專利法第 85 條第 1 項第 2 款就「必要費用」為舉證（案件事實參本章 4.5.2 第 2 點）。

3. 被告提出之其他部分成本無從認定是否為必要成本，而不可採—98 年度民專訴字第 50 號

被告光田自動化機械有限公司主張系爭機器之成本包含板金零件 834 元、沖床零件 160 元、車床零件 174 元、螺絲零件 177 元、及其他成本 4,294.4 元云云，並提出成本分析表、薪資明細表、統一發票、零件結構爆炸圖為證，惟原告龔臘梅僅就其中板金零件、沖床零件、車床零件、螺絲零件部分不爭執，就其他成本部分有所爭執。觀諸被告所提出有關其他成本之各項資料，無從確認係被告公司為製造系爭機器而支出之零件及人工等成本，被告復未提出其他證據以實其說，故被告此部分主張，委無可採。

4. 固定成本非專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段所指得扣除之成本—98 年度民專訴字第 147 號、99 年度民專訴字第 219 號

(1) 案件事實

本案原告美商凱史東築牆系統公司為第 77872 號「堤防壁結構，構築方法及其使用之塊體結構」發明專利之專利權人，被告亞麥開發股份有限公司就南投縣政府發包由偉倡營造有限公司得標之「頂茄荖農村社區（97）公共社之改善工程」（下稱系爭工程）中，製造銷售侵害原告專利權之高壓坡景磚。原告主張系爭工程總長為 377.44 平方公尺，曾受原告授權之訴外人震偉股份有限公司（下稱震偉公司）每平方公尺施工報價為 2,300 元計算，總金額為 868,112 元（ $377.44 \times 2,300$ ），預估至少 60% 為可得之利潤，是被告為侵害系爭專利至少可得 520,867 元（ $868,112 \times 60\%$ ）之利益。

(2) 法院判決

偉倡公司標得系爭工程後，與被告亞麥公司於 97 年 9 月 23 日簽訂合約書，約定由被告亞麥公司製造販賣系爭產品予偉倡公司，偉倡公司安裝使用系爭產品之數量有 259 平方公尺，計 2,849 塊系爭產品，依照單價每平方公尺 1,600 元計算，外加 5% 稅金，偉倡公司給付被告亞麥公

司之價金為 435,120 元（ $259 \times 1,600 = 414,400$ 、 $414,400 \times 1.05 = 435,120$ ）。準此，被告侵害系爭專利之收入為 414,400 元。

本件被告雖提出成本分析明細表，臚列侵權產品之「變動成本」，然未提出任何憑證，供法院斟酌計算系爭產品骨材成本或運輸費用，故法院認無法僅以被告單方所製作之成本分析明細表，而遽行認定系爭產品之變動成本。被告另又抗辯支出「固定成本」，惟法院認固定成本不隨產量之變動而變，其數值為固定，故計算因侵害專利權所受之損害時，而進行成本分析時，僅需扣除該額外銷售所需之變動成本，不應將固定成本計入成本項目。基此，被告雖抗辯稱系爭產品之管銷費用有人員薪資、水電及電話費用，暨模具費用支出（購買製作模具之鐵材及委託製作之加工費用）。惟法院認管銷費用為人事費用屬固定成本，而模具為可重複使用之折舊性固定資產，依固定資產耐用年限最低 5 年攤提原則，故被告將模具費用歸屬為一次性費用，有違商業會計法。

本件原告主張系爭產品之運輸費用 25,600 元、管銷費用 20,000 元、模具攤提費用 3,500 元、系爭產品材料成本 89,914 元，是被告支付之成本與必要費用僅為 135,014 元。法院認為雖被告無法舉證證明製造與載運系爭產品之成本與必要費用為 502,568 元，然兩造就成本與必要費用 135,014 元部分，具有一致性，故應有自認之效力³²。

被告侵害系爭專利之收入為 414,400 元，經扣除成本與必要費用計 135,014 元後，為被告所得淨利，原告依據侵害專利之法律關係，請求被告賠償 279,386 元，洵為正當。

(3) 解析

本件起訴時，原告同以自己之授權實施經驗預估被告因侵權所得之利益，惟隨訴訟之進行及調查而特定被告之總收入，惟應扣除之成本為何，則為本件重點。本件係智財法院判決中，少見詳細析述侵權產品之固定成本與變動成本的案件，其對於人員薪資、水電及電話費用等固定成本認為不屬專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定之成本，頗值贊

³² 民事訴訟法第 279 條規定：「（第一項）當事人主張之事實，經他造於準備書狀內或言詞辯論時或在受命法官、受託法官前自認者，無庸舉證。（第二項）當事人於自認有所附加或限制者，應否視為自認，由法院審酌情形斷定之」。

成。惟系爭產品之模具攤提費用似屬「固定成本」而不在應予扣除之列，本件判決僅以原告自認被告應有該等成本之支出，即加以扣除，是否允當，容有討論空間。

又專利法第 85 條第 1 項第 2 款係規定：「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」，故原告則只要被告無法舉證成本及必要費用，即得以被告之總銷售額做為損害賠償範圍，而毋須扣除成本及必要費用，惟本判決依民事訴訟法第 279 條之規定，以原告自認被告支出成本及必要費用 135,014 元而加以扣除，較為罕見，或許係基於衡平，認為總銷售額說對於侵權人有所不公，而在被告無法精確舉證成本與必要費用，原告復不予爭執之範圍內，靈活運用民事訴訟法第 279 條規定，以衡平兩造權益。

智財法院 99 年度民專上字第 16 號二審民事判決亦對於固定成本與變動成本有類似之論述，該案利奇機械工業股份有限公司乃「自行車碟剎來令片自動定位夾持機構」專利權人，被告彥豪金屬工業股份有限公司製造銷售之「卡鉗」產品侵害系爭專利權，專利權人請求依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定之總利益說請求損害賠償，法院依財政部臺灣省中區國稅局函送侵權人之 96 及 97 年度「成品產銷存明細表」上記載之「售價」扣減「成本」，認定侵權人所得利益為 12,073,915 元。侵權人抗辯依商業會計法第 27 條第 1 項規定，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，依據一般公認會計原則，「成品產銷存明細表」所載「成本」，並未包括推銷費用、管理費用、間接人工費用等營業成本及營業費用，亦即應再扣除上開營業成本與營業費用，不得逕將「成品產銷存明細表」所載「售價」減除「成本」之餘額視為侵權之「利潤」。本件智財法院則認為商業會計法、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，不得作為計算專利侵權損害賠償之依據，侵權人所提出之 96 及 97 年度之財務報表即係依上開法律所為；且侵權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，均非系爭侵權卡鉗產品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，而全未予以扣減，亦值得參考。

5. 成本及必要費用指製造侵權產品之成本及必要費用，不包括研發成本 -- 98 年度民專上字第 57 號

(1) 案件事實

本件專利權人 SANOFI AVENTIS（賽諾菲—安萬特公司）為世界知名之藥品研發及製造大廠，並為我國「氯匹多瑞（CLOPIDOGREL）硫酸氫之多晶型式」發明專利之專利權人，系爭發明專利可作為血小板聚集抑制劑以治療粥狀動脈硬化或栓塞疾病。侵權人躍欣公司擅自利用系爭專利技術製造及販賣品名為「欣血暢膜衣錠 75 毫克」（下稱「欣血暢」）之粥狀動脈硬化或栓塞疾病治療藥品，友華公司則受躍欣公司委託，負責「欣血暢」之製造，天行健公司於醫藥新聞中刊登敬告啟事，自認其係「欣血暢」之經銷商，涉及之販賣之要約與販賣等行為，而侵害系爭專利權。

(2) 法院判決

本件專利權人引用從事醫藥產業市場之調查機構 IMS Health Taiwan Ltd. 出版之 2006—2008 年我國藥品市場銷售調查報告，主張侵權人製造販賣之「欣血暢」自 2006 年至 2008 年為止之醫院及開業醫／藥局總銷售金額共為 2,940,000 元，係選擇以專利法第 85 條第 1 項第 2 款向侵權人請求損害賠償額之計算，而侵權人對專利權人所提調查報告並不爭執，惟抗辯「欣血暢」藥品之研發、管銷、製造等成本超過 2,940,000 元甚多。惟智財法院判認：專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段係規定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，即以銷售該項物品全部收入為所得利益。其所稱之成本或必要費用，應係指製造該侵權產品本身所生之成本或必要費用，不應包括研發費用，因該款之規定，係為減輕專利權人提出損害賠償額之舉證責任，故係以銷售該產品之全部收入為其數額，如所得扣除之成本或必要費用亦包括研發費用時，將會造成因研發費用過高，專利權人無法獲償之情形，不利於專利權人之保護，並將使

專利法第 85 條第 1 項第 2 款形同具文，故該款所稱成本或必要費用，應係單指製造及銷售該產品所生之成本及必要費用。故侵權人以其研發費用超過販賣所得，而抗辯專利權人不得請求等語，並不足採。

(3) 解析

甫修正通過之專利法第 97 條第 2 款刪除總銷售額說，依其立法理由似有意以不當得利概念加以建構現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段規定之「侵害人因侵害行為所得之利益」，如本文第三章所述，乙以甲之專利為基礎投入研發成本再發明，並以自行投資之設備生產侵權產品大力宣傳廣告促銷，而獲得巨額利益，此時乙應返還之不當得利範圍為何？依現行法律規定僅得扣除「成本」及「必要費用」，其餘全部獲利即侵權產品之淨利均應返還予專利權人，惟細繹其中尚有侵權人再發明所投入之研發成本以及廣告費用支出；而侵權人獲得巨額利益之原因，可能係其再發明之技術效果遠大於專利權人之基礎發明；可能係侵權人努力擴展專利權人行銷能力所不及的國外市場；又市場上也許尚有其他第三人產製之可接受之非侵權替代品存在，則侵權人所獲利益中應有來自於瓜分該三人市占率部分，難認該等權益均應歸屬於專利權人，亦難評價侵權人所得利益均為「侵害人『因』侵害行為所得之利益」，因此，本文認為，在新修正之專利法施行後，法院應從上位法理基礎概念思考，非只僵化地適用實定法規定，而僅扣除「成本」及「必要費用」。至於如侵權人所得利益扣除研發成本及費用等等，造成因研發費用過高，專利權人無法獲償之情形時，或可考慮新法修正通過之合理權利金對兩造為公允之裁判。

按美國法在 Panduit 案所建立之「所失利益」四要件中第四要件是要求專利權人證明：假設侵權人未侵害專利，在專利侵害期間，專利權人本來應該可以創造之利益多寡？（the amount of the profit he would have made）。其計算公式為：專利權人所失利益＝專利權人所失銷售收入總額－產品遞延成本。所謂產品之遞延成本，係指專利權人固定成本（如廠房設備）以外之變動成本（如製造侵權品之材料），專利權人所

投入之固定成本不會因為從生產 N 個產品到 N+1 個產品有所增減³³，所以專利權人所失銷售收入只需扣除變動成本即可，不必扣除固定成本，蓋專利權人固定成本之支出不因侵權與否而受到影響，僅變動成本因侵權而減少支出，從而固定成本非所失利益應加以扣除者。上開計算式係在「所失利益」概念下之思維，惟適用我國專利法第 85 條第 1 項第 2 款「侵害人因侵害行為所得之利益」計算損害賠償額時，本文認為應該回到何謂不當得利之上位概念，準此，侵權人之研發成本在專利法刪除總銷售額說後，是否全然不得自侵權人之侵權銷售收入中扣除，可以再予思深。

4.6.4 侵權人為侵權行為 2 年短期時效抗辯，專利權人併以民法 179 條之不當得利、第 177 條第 2 項之不法管理為請求權基礎

1. 侵權行為損害賠償請求權未罹於時效，故不必審究不當得利、不法管理之請求—98 年度民專訴字第 46 號、98 年度民專訴字第 2 號

(1) 案件事實

98 年度民專訴字第 46 號案件，原告荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司主張其係我國第 29646 號專利（下稱專利一）及我國第 34345 號專利（下稱專利二）之專利權人，專利保護期間分別為自 77 年 6 月 16 日起至 96 年 1 月 26 日、自 77 年 6 月 11 日起至 97 年 6 月 11 日止，被告巨擘公司則為製造銷售 CD-R 及 CD-RW 可錄式光碟產品之廠商，為取得前開產品之製造技術，前曾與原告簽訂可錄式光碟專利授權契約。惟被告巨擘公司於簽約後，自 86 年第 4 季起即違約拒絕給付權利金，亦不交付權利金報告，原告遂於 89 年 3 月 21 日終止專利授權契約。詎料被告巨擘公司、巨擘先進公司於終止契約後仍繼續產銷 CD-R 及 CD-RW 可錄式光碟產品，侵害原告之專利權。原告主張依被告公司發行之 91 年度至 97 年度年報，其因侵害行為所得之利益至少達 483 億

³³ 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，頁 106(2005)。

餘元，原告本於專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定得請求之損害賠償金額至少為 483 億餘元，惟暫依民事訴訟法第 244 條第 4 項之規定先為一部請求 20 億元。

被告則抗辯原告係於 98 年 4 月 23 日提起本件訴訟，縱令原告證明被告公司侵害系爭專利，亦僅得請求起訴前 2 年即自 96 年 4 月 23 日起至 97 年 6 月 11 日（系爭專利到期日）期間之損害賠償。

原告對此主張縱認侵權行為損害賠償請求權業罹於時效而消滅，然原告仍得依民法第 197 條第 2 項規定，以不當得利之規定請求被告等返還其因侵權行為所得之利益，或依民法第 177 條第 2 項之規定，以不法管理請求被告交付不法管理所得之利益。

(2) 法院判決

按「加害人之侵權行為如連續（持續）發生者，則被害人之請求權亦不斷發生，而該請求權之消滅時效亦應不斷重新起算。因此，連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，被害人無從知悉實際受損情形，自無法行使損害賠償請求權，其消滅時效自應俟損害之程度底定知悉後起算。」（最高法院 86 年度台上字第 1798 號判決、90 年度台上字第 373 號判決意旨參照）。所謂「連續性侵權行為」非指於侵害終止時，損害仍在繼續狀態中之情形，蓋於專利侵權訴訟中，侵權人於一定時間持續製造販售侵權產品，即屬連續性侵權行為，亦即於侵權人侵害終止前，損害仍在繼續狀態中。查被告巨擘公司及被告巨擘先進公司自 91 年 6 月 5 日至 97 年 6 月 10 日止持續製造並販售侵害原告系爭專利之 CD-R/CD-RW，該等連續性侵權行為，於被告侵害終止前，損害仍在繼續狀態中，依前揭實務見解之意旨，原告請求權之消滅時效不斷重新計算。是以，原告於 98 年 4 月 23 日提起本訴、98 年 10 月 12 日追加被告巨擘先進公司為共同被告，請求被告巨擘公司及被告巨擘先進公司賠償其損害，並未罹於消滅時效，被告此部分之時效抗辯，並不足採。

(3) 解析

本件智財法院認定製造販賣侵權品屬連續性侵權行為，因原告請求權之消滅時效不斷重新計算，故並未罹於侵權行為損害賠償之 2 年短期時效，而依選擇合併之法律關係，僅就侵權行為之請求權基礎加以裁判，而未就不當得利及不法管理加以判決。

惟依最高法院 94 年度臺上字第 148 號判決釋示，「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾 10 年者亦同，民法第 197 條第 1 項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀『知』條件，倘係一次之加害行為，致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分，或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生，致加害之結果持續不斷，倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第 197 條第 1 項規定之請求權罹於時效之本旨，且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的」。最高法院 98 年度台上字第 865 號判決亦謂「又加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算」。

依上揭判決意旨，可知連續或繼續性之侵權行為損害賠償請求權時效，究係自每次行為終了時起算，抑或自最後行為終了時起算，應再區分個案情況，如侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，即為可分之債，非不得就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別起算時效。查專利侵權之態樣，係未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口侵權物品，與無權占有侵奪他人有體物之占有行為，為行為之繼續，無從區別各個侵害行為之情形不同；參以專利侵權損害賠償之計算與市場因素及證據保存關涉甚深，不宜延滯起訴過久，而我國並無美國行使權利懈怠（laches）³⁴之相關規

³⁴ 美國專利法第 286 條規定：「除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前 6 年以上之侵權損害，不得請求賠償」。

範，為免專利權人長久不行使權利，恐造成侵權人在訴訟防禦上對於證據之蒐集、保存不力，而有失公允，並導致侵權人擴大生產銷售規模致陷於不利狀態，故本文認為應自侵權人陸續為個別侵權行為時分別起算時效，以免有違民法第 197 條侵權行為時效規範之目的。

智財法院其後於 99 年度民專訴字第 139 號、98 年度民專訴字第 136 號、99 年度民專訴字第 139 號判決即採與 98 年度民專訴字第 46 號、98 年度民專訴字第 2 號判決不同之看法，而認連續性之專利侵權之損害賠償請求權可自個別行為時起訴時效，故認如被告為時效抗辯，則僅得判給起訴前 2 年之侵權行為損害賠償。

2. 侵權行為損害賠償請求權雖罹於 2 年短期時效，仍得依不當得利請求—99 年度民專訴字第 139 號

(1) 案件事實

原告山石地磚工業有限公司第 181438 號「隔熱磨石磚」新型專利之專利權人，被告連星建材有限公司未經原告之授權同意，而製造、販賣、為販賣之要約「人造崗石隔熱磚」及「崗石造型隔熱磚」產品侵害原告系爭專利，原告起訴請求被告賠償自 95 年 7 月 1 日起至 99 年 5 月 14 日止之侵權行為損害賠償 300 萬元。被告抗辯原告至遲於 95 年 6 月 28 日發函時已明確知悉系爭專利受侵害及被告生產系爭產品之事實，卻遲至 99 年 5 月 14 日始提起本件訴訟，故 97 年 5 月 14 日以前之損害賠償請求權，已罹於 2 年時效而消滅。

(2) 法院判決

如前所述，本件智財法院認為連續性之專利侵權損害賠償為可分之債，故僅判給起訴前 2 年之侵權行為損害賠償。惟超過 2 年之損害，智財法院並非不給予救濟，而係以不當得利之概念判給合理權利金。其理由為：按損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人，民法第 197 條第 2 項定有明文。基於專利法賦予權利人之排他性地位，於專利保護期間內僅權利人能享有製造、販賣、販賣之要約、進口或使用等發明或新型之實施行為，他人未經其同意而為之，即乃侵

害專利權人之法律地位，已構成無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，非以專利權人所受損害若干為準，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額，合理權利金數額即性質上應歸屬於專利權人之利益。此部分之損害賠償請求權已罹於 2 年時效而消滅，被告並就此部分為時效抗辯，則原告另依民法第 197 條第 2 項請求被告返還此部分所受利益，於法即無不合。

(3) 解析

專利法第 85 條第 1 項各款究係專利侵權損害賠償範圍或計算方法，有認為係損害賠償之計算方法，至於損害賠償之範圍則不能超脫民法第 216 條之所受損害、所失利益；亦有認為此條雖係損害賠償之計算方法，惟亦兼具有法定賠償額之性質³⁵。

本文則認為法律並未限定專利侵權損害賠償之計算方式，而應開放予兩造依舉證情形而有無限可能，實證分析後發現專利侵權損害賠償之計算方式十分多樣化（詳如本章 4.7 部分）。準此，本文認為專利法第 85 條第 1 項各款規定，宜將之視為特殊侵權行為法下，法律依其特殊性質擬制之損害賠償範圍，故除了傳統損害賠償範圍之「所受損害」、「所失利益」外，專利侵權損害賠償範圍並可依專利法第 85 條第 1 項第 2 款「侵害人因侵害行為所得之利益」加以界定，而此規定類似於大陸法系國家之不當得利或不法管理之法理，已如前述第三章所述。

大陸法系國家對於不同之請求權基礎競合時，允許權利人併行或擇一主張。惟專利權受侵害時，專利權人是否可以另依不當得利之規定，向加害人請求，過去德國帝國法院曾經認為專利法為特別規定，而不准專利權人依不當得利請求；然而後來聯邦法院接受學說上之多數見解，認可專利權人之不當得利返還請求權，在侵害人無過咎時，專利權人亦得主張之。在德國，專利侵權人所得之利益，乃未經同意而使用他人之

³⁵ 智財法院 98 年度民專上字第 57 號民事判決即認：專利法第 85 條第 1 項之立法意旨應係為減輕權利人之舉證責任，故如權利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，應屬法定賠償額之立法方式，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。

專利權，此一使用上之利益，應依客觀之交易價值定之，其應為使用該專利權之對價，通常此即為適當之權利金。至於侵害人因使用該專利技術而獲得之利益（即行為人「以侵害物為『手段』，依法律行為而取得之對價」），依德國通說，並不屬於可以依不當得利請求返還之範圍，其並不相當於我國民法第 181 條所規定之「本於該利益更有所取得者」³⁶。例如，甲無權占有乙所有空屋營業，乙依侵權行為或不當得利主張損害賠償或返還利益，其範圍均僅及於占有空屋期間相當於租金之損害金或不當得利，至於甲營業所得利益，不在賠償或返還範圍內，蓋此乃甲特殊經營、才能而獲得之利益，非屬損害賠償或不當得利返還範圍。

本件智財法院即基於上開觀念判給專利權人已罹於時效部分之不當得利。在此有一問題需加以說明，本文前建議以不當得利或不法管理概念建構專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之損害賠償範圍，如再讓專利權人基於民法第 179 條不當得利或民法第 177 條第 2 項不法管理等規定，以請求權競合關係併行請求，是否疊床架屋，且使專利法第 85 條第 1 項第 2 款「侵害人因侵害行為所得之利益」失其規範意義，並使侵權行為之 2 年時效形同虛設？實則不同請求權基礎之構成要件不同，例如侵權行為須有故意過失之主觀要件，而不當得利則無此要求，因此請求權競合得選擇或合併請求係有利於權利人之制度，未必有疊床架屋情形。此外，本文認為以不當得利概念建構專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之損害賠償範圍時，亦不必然須以專利權之「客觀交易價值」定之，蓋實證分析智財法院判決結果，在我國關於已建立之權利金或類似之授權等「客觀交易價值」之認定並非易事，且新修正通過之專利法已有合理權利金足資應用，故本文認為允許權利人基於不同之請求權基礎併行或擇一主張不同之賠償或返還範圍，更足以保護專利權人以激勵創新。

4.6.5 運用民事訴訟法第 343 至 345 條規定於當事人違背提出文書命令時得認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實之效果—98 年度民專訴字第 21 號、98 年

³⁶ 謝銘洋，司法智識庫中關於臺灣高等法院高雄分院 93 年度智上字第 3 號民事判決之解析。

度民專訴字第 46 號、97 年度民專訴字第 2 號、99 年度民專訴字第 48 號

1. 案件事實

以 98 年度民專訴字第 21 號案件為例，原告 EPSON 株式會社（日商精工愛普生股份有限公司）為第 198935 號「油墨卡匣」新型專利之專利權人，被告優力世印表機耗材屋有限公司、優卡樂國際有限公司製造銷售之 ULT 系列墨水匣、連續供墨系統產品侵害原告之專利權，原告依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定請求以被告銷售所得計算損害賠償，對此並提出 2 種計算方式，其一，係依被告市占率之市場調查報告計算被告因侵權之所得利益，其二，以被告曾於定暫時狀態處分聲請階段提出之稅額申報書等資料估算其等因銷售侵權產品所得之全部收入。

2. 法院判決

法院以市場調查報告無證據能力，而採後者即報稅資料計算被告銷售所得，並依民事訴訟法第 343 條第 1 項規定命被告提出銷售系爭產品之相關發票、出貨單等資料。被告嗣後雖提出銷售有關 EPSON 墨水產品之發票，惟經原告核對前揭發票後，發現被告有漏提情形，被告則以因銷售發票未載明何種型號，故無法提出實際詳細銷售之數額置辯。法院即依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定參酌被告提出之營業人銷售額與稅額申報書，計出每月平均銷售額共 4,083,577 元。

惟被告出售之產品並非僅有此一廠牌，如何由每月平均銷售額中計出被告銷售侵權產品之所得利益？原告主張依被告廣告傳單與網頁資料可知被告所銷售之產品包含相容於原告 EPSON 及訴外人 HP、CANON、LEXMARK 等廠牌之相容墨水匣產品，而本件涉案產品為其中之 EPSON 相關產品，原告主張以 EPSON 為被告所銷售之 4 種廠牌之一計算等語，至被告所抗辯被告公司銷售之產品除 EPSON 墨水匣產品外，尚有與 HP、CANON、LEXMARK、全錄、SHARP、三星、PANASONIC、CANPAC、IBM、FUJI 等廠牌，EPSON 墨水匣產品並非被告公司 4 分之 1 之獲利來源云云。經法院命被告提出銷售產品之種類及內容，惟被告並未敘明銷售產品之型號及數量並提出資料，故法院

以原告之主張為可採，而以被告每月平均銷售額 4 分之 1 推估，被告因銷售 EPSON 廠牌相容墨水匣產品每月銷售額為 1,020,894 元（4,083,577/4）。因被告並未就其成本或必要費用為舉證，原告自得以被告銷售該項物品全部收入為所得利益。

3. 解析

TRIPS 第 43 第 1 項前段規定：「當一造已提供足以支持其權利主張並能合理取得之證據，且指明相關重要證據為對造所控制時，司法機關應有權責令對造提出該證據，但須在適當情形條件下確保對秘密資訊給予保護」；第 2 項規定：「當事人一造在合理時間內自願且無正當理由而拒絕接受或未於合理期間提供必要資訊，或明顯的阻礙相關執行情序，會員得授權司法機關依據已被提出之資訊，包括因他方拒絕提供資訊而受不利影響之當事人所提出之指控及主張為肯定或否定之初步或最終判決。但應給予當事人就主張或證據辯論之機會」。我國專利法雖未就上開相關訴訟程序設有規定，惟民事訴訟法第 343 至 345 條有類似設計，依民事訴訟法第 344 條之立法理由³⁷，及專利侵權損害賠償訴訟中關於「侵權人因侵權所得利益」之證據文書，距離專利權人較遠，難以期待專利權人知悉或合理推知該文書之具體內容，侵權人所持有之商業帳簿往往係認定損害賠償額之重要證據，而侵權人或因獲利甚鉅如提出帳簿將不利於己、或為求保護營業秘密等等因素，於訴訟中常不願意提出文書，致專利權人舉證十分困難，因此，本文認為專利侵權損害賠償事件遇類此舉證之僵局時，可善用民事訴訟法第 343 至 345 條之規定，智財法院目前依此規定認定損害賠償金額之情形，已非鮮見。

另民事訴訟法第 349 條固規定第三人無正當理由不從提出文書命令時，法院得處罰鍰或命為強制處分；惟於訴訟當事人不從法院之命提出文書或勘驗標的物時，則無援引上開強制處分之規定，僅得依民事訴訟法第 345 條第 1 項規定，審酌情形認他造關於該證據之主張或依該證據應證事實為真實；惟法院究竟於何程度得認定為真實？並不確定，如證

³⁷ 民事訴訟法第 344 條之立法理由為：「隨社會經濟狀況之變遷，公害、產品製造人責任及醫療事故損害賠償等類現代型紛爭與日俱增，於某訴訟中不乏因證據僅存在於當事人之一方，致他造當事人舉證困難之情事發生。故亦有擴大當事人文書提出義務範圍之必要，爰修正之」。

據仍存在時，不如直接或間接強制促其得於訴訟中顯現，更為有效；尤其於智慧財產民事事件，就侵害之事實及其損害所及範圍之證據，在訴訟當事人間具有明顯存在於一方之情形，如未能促使證據提出於法院，法院於事後審酌情形認定他造關於證據之內容，及其所憑證明之侵害事實及損害範圍，是否可信為真實，仍有相當困難。因此智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項明文：「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新臺幣 3 萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分」。惟質性分析智財法院判決專利權人勝訴之 35 件一審及 25 件二審判決，尚未見智財法院對於訴訟當事人施以強制處分令其提出文書之情形。

4.6.6 同業利潤標準採用與否之轉變

1. 肯定說--98 民專更(一)字第 2 號

(1) 案件事實

原告九州企業有限公司係第 165759 號「電腦桌升降構造」新型專利之專利權人，原告與被告臺崙實業有限公司於 96 年 5 月至 97 年 5 月間簽訂買賣契約書，由原告將依系爭專利所生產產品名為「德國長腳」、「德國側邊長腳」之升降桌腳出售予被告公司。於契約期間屆滿後，被告公司私自向第三人訂製與原告生產上開專利產品相同之材料製造侵權品對外銷售，原告請求被告賠償 1,000,000 元，法院判給 532,451 元。

(2) 法院判決

法院依被告自行提出因銷售系爭產品而開立予諾傢公司之統一發票 4 紙所載「側邊長腳」之金額計算銷售系爭產品之收入共 4,437,082 元（ $996,887 + 1,010,419 + 1,088,976 + 1,340,800 = 4,437,082$ ）；關於被告公司就系爭產品之成本、費用，原告主張以財政部公布之 97 年度「其他金屬家具製造」業之同業利潤標準之淨利率 8% 計算，法院認為尚屬有據。而以被告公司自 96 年 8 月 7 日起至 97 年 6 月 3 日止銷售系爭產品總計 4,437,082 元計算被告所得利益為 354,967 元（ $4,437,082 \times 8\%$ ）。

(3) 解析

① 同業利潤標準之定義

所得稅法第 79 條第 1 項規定，納稅義務人未依規定期限辦理結算申報者，稽徵機關應即填具滯報通知書，送達納稅義務人，限於接到滯報通知書之日起 15 日內補辦結算申報；其屆期仍未辦理結算申報者，稽徵機關應依查得之資料或同業利潤標準，核定其所得額及應納稅額。

所得稅法第 80 條第 1 至 3 項規定，稽徵機關於接到營利事業所得稅結算申報書後，應派員調查核定營利事業之所得額及應納稅額。營利事業申報之所得額如在規定標準以上，即以原申報額為準，如不及規定標準者，應再個別調查核定。而營利事業各業所得額標準之核定，應徵詢各該業同業公會之意見。又依同法第 83 條第 3 項規定，納稅義務人已依規定辦理結算申報，但於稽徵機關進行調查時，經通知提示有關各種證明所得額之帳簿、文據而未依限期提示者，稽徵機關得依查得之資料或同業利潤標準核定所得額。上開「同業利潤標準」，所得稅法施行細則第 73 條又明定，由財政部各地區國稅局訂定，報請財政部備查。

② 最高法院近來對同業利潤標準之看法

A. 99 年度台上字第 2437 號

上訴人既係依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，作為計算其損害之依據，則於被上訴人祥鋼公司、亞冠公司不能就其成本或必要費用舉證時，即應以其侵害系爭專利權所製造銷售產品全部收入之所得利益為憑。原審未遑詳查究明，遽以被上訴人祥鋼公司 98 年 5、6 月間所提出發票、出貨單、出口報單等資料及被上訴人亞冠公司 98 年 5 月間陳報之交易資料，列計其銷售額，乘以上揭同業利潤標準百分之 10 淨利率，計算上訴人之損害，命被上訴人不真正連帶賠償，自欠允洽。

B. 99 年度台上字第 1636 號

再按無損害即無賠償，是以損害賠償額之計算，應以實際所受之損害為基準，財政部公布之同業利潤標準，僅為課稅之參攷，若非計算困難，尚不能遽以為計算實際損害額之基準。上訴人就其受有何損害，並

不能舉證以實其說，已如前述，縱使上訴人得依法請求所失利益，惟其並未舉證證明其損失若干，而逕請求依主計處公布之醫療健保業之同業利潤百分之 8.01 計算所失利益，然同業利潤只是課稅之標準或統計數字，上訴人應證明實際之損害，仍不得以此為請求所失利益之計算標準。

C. 98 年度台上字第 2419 號

同業利潤標準係屬推定之課稅方式，其所訂利潤通常均偏高，而具懲罰之性質。

D. 98 年度台上字第 1857 號（維持智財法院 98 年度民專上字第 5 號判決）

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 條第 2 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。而依財政部所頒 95 年度同業利潤標準表所示，木製家具及裝設品製造商之同業利潤標準淨利率為百分之 8，即得採之為計算被上訴人所失利益之損害額之依據。

E. 98 年度台上字第 279 號

按無損害即無賠償，是以損害賠償額之計算，應以實際所受之損害為基準，財政部公佈之同業利潤標準，僅為其課稅之參考，若非計算困難，尚不能遽以為計算實際損害額之基準。...達欣公司於原審抗辯同業利潤標準非豪強公司實際損害。且豪強公司於 93 年、94 年、95 年自行申報之營業所得分別為百分之 0.27、百分之 0.31、百分之 0.28。與財政部認定之同業利潤百分之 11 有鉅大差距，顯見豪強公司獲利能力與同業利潤標準相去甚遠，同業利潤標準顯不足計算所失利益及所受損害云云，並聲請函財政部台灣省南區國稅局嘉義縣分局調取豪強公司之營利事業所得稅資料。原審竟未予斟酌，亦未說明不採之理由，仍依同業利潤計算標準計算豪強公司所失利益，而為達欣公司不利之判斷，亦有未當。

③ 本文意見

本件智財法院 98 年度民專更(一)字第 2 號判決採用同業利潤標準作為計算「侵害人因侵害行為所得之利益」，然依最高法院上揭判決內容可知，同業利潤標準亦可作為「專利權人所失利益」之計算基礎，或認最高法院近來已不採同業利潤標準作為計算損害賠償之依據，惟細繹上開判決內容，最高法院之想法，與美國聯邦巡迴上訴法院最近在 *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*³⁸一案中宣示合理權利金計算不應適用「25%經驗法則」之觀念不謀而合，基本問題仍回歸到美國聯邦證據規則(FRE)第 702 條³⁹、Daubert 標準、及 Joiner 案件等確立之證據能力要求，在大陸法系之體現即法邏輯學之大前題、小前題及正確涵攝之論證要求，換言之，同業利潤標準、25%經驗法則之原則、方法，並非可整體適用於所有個案。

本文認為美國聯邦巡迴上訴法院似已完全廢棄「25%經驗法則」在合理權利金損害賠償之適用，然我國之「同業利潤標準」係每年徵詢各該業同業公會之意見，由財政部各地區國稅局訂定，報請財政部備查，已按行業別逐年更新，其準確度與可信度較高，雖有美國「25%經驗法

³⁸ *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

³⁹ FRE702 要求審判上之證據必須：1.基於充分的事實或數據，2.基於可靠原則和方法，3.就本案事實可靠地應用上開原則或方法而得到結論。

則」遭批評非針對個案事實之缺點，惟無體財產權遭侵權之所受損害範圍非如有體財產權被侵權具體明確，實務上對於專利侵權之損害賠償計算標準不應採取相同嚴格標準，畢竟專利侵權之損害賠償並非精確之科學，其數額只需大致正確即可，故不妨在當事人已盡舉證責任仍無法認定損害賠償額時，予以適用，此由上開最高法院 98 年度台上字第 1857 號判決維持智財法院 98 年度民專上字第 5 號判決可知，最高法院之目的在避免兩造以同業利潤標準規避應負之舉證責任，即在專利權人選擇依專利法第 85 條第 1 項第 1 款請求時，仍要求在訴訟上盡量舉證其「所失利益」為何？而在專利權人選擇專利法第 85 條第 1 項第 2 款請求時，被控侵權人亦應在訴訟上盡量舉證其「成本及必要費用」為何？進而計算出其「所得利益」，兩造均不得逕行主張或以同業利潤標準抗辯，而完全不證明其受有損害及所得利益之程度；惟最高法院亦體認無體財產權遭侵害之損害賠償範圍不明確之特性，而輔以民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，認為在專利權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，仍可以同業利潤標準計算「所失利益」。

實務操作上，或可闡明曉諭兩造先自行提出獲利及成本費用單據、帳冊，或曉諭兩造聲請向國稅局調取專利權人或侵權人之報稅資料，先以報稅資料計算侵權人所得利益、專利權人所失利益，除非專利權人或侵權人未報稅而由國稅局逕以同業利潤標準核課應納稅額；或侵權人雖有報稅，惟報稅發票品項未明確記載型號、數量，以致於無法區辨已售出之侵權品數量、價格；或有事證證明專利權人或侵權人根本漏開發票等情形，因已屬不能證明損害數額或證明顯有重大困難，而可容許以同業利潤標準計算專利權人之所失利益或侵權人之所得利益。

如侵權人經闡明曉諭仍不提出必要成本及費用資料，現行法因舉證責任在於侵權人，自可依總銷售金額判決損害賠償額，惟甫修正通過之專利法已將總銷售額刪除，在「具體損害賠償計算說」、「差額說」難以適用之情況下，除非採用新增之「合理權利金說」，否則，恐將無法避免使用同業利潤標準。

2. 否定說--98 年度民專訴字第 15 號、99 年度民專訴字第 93 號、97 年度民專訴字第 147 號、99 年度民專訴字第 215 號

智財法院 98 年度民專訴字第 15 號案件判決理由認定財政部所頒同業利潤標準表僅係供企業報稅及稅捐機關稽徵稅賦使用，尚不能實際反應個別公司之具體成本，故除非經兩造當事人同意，或確無他法外，尚不得逕引財政部所頒同業利潤標準表作為計算實際獲利之依據。該案被告經法院一再曉諭仍拒不提出其抗辯應扣除成本之證據，惟原告提出其相同型式水壺架產品之成本分析證據，被告復自承原告係競爭之同業，對原告提出之成本分析證據亦無爭執，故法院最終以原告提出之成本分析資料作為侵權水壺架物品之成本加以扣除，在未來廢除總銷售額說後，亦不失為可行之方式。

智財法院 99 年度民專訴字第 93 號判決認為，所謂同業利潤標準，乃稅捐機關為求課稅便宜之計所制定之利潤標準，此一標準固可做為企業營收之粗略概算，然與個別廠商生產某一特定產品之成本究竟若干，尚難劃上等號。縱使個別企業於製作資產負債表、損益表時，於上開報表中臚列有製造成本、管理成本等科目，然上開科目亦能反映所有產品整體之總成本，無法凸顯某一特定產品之製造成本、管理成本究竟占其單價若干，是以，除非被告提出經會計機構精算之各別產品生產成本費用項目，否則尚難率爾以總體成本，做為侵權產品成本之依據（此在非侵權產品所占整體成本比重較高，而侵權產品因係模仿而來，生產成本占整體成本比重較低時，若仍以整體成本做為侵權產品成本之計算依據時，尤顯失真）。而專利法第 85 條第 1 項第 2 款所指因侵害行為所得之利益得扣除成本或必要費用之規定，前提必須侵權行為人能就該特定侵權產品之各別成本或費用舉證證明時，始得扣除，倘無法證明，即應以銷售該項物品全部收入為所得利益。即係因應最高法院對於同業利潤標準之釋示，而為詳細之說明。

4.6.7 是否承認整體市場價值法則之異見

1. 98 年度民專更(一)字第 2 號

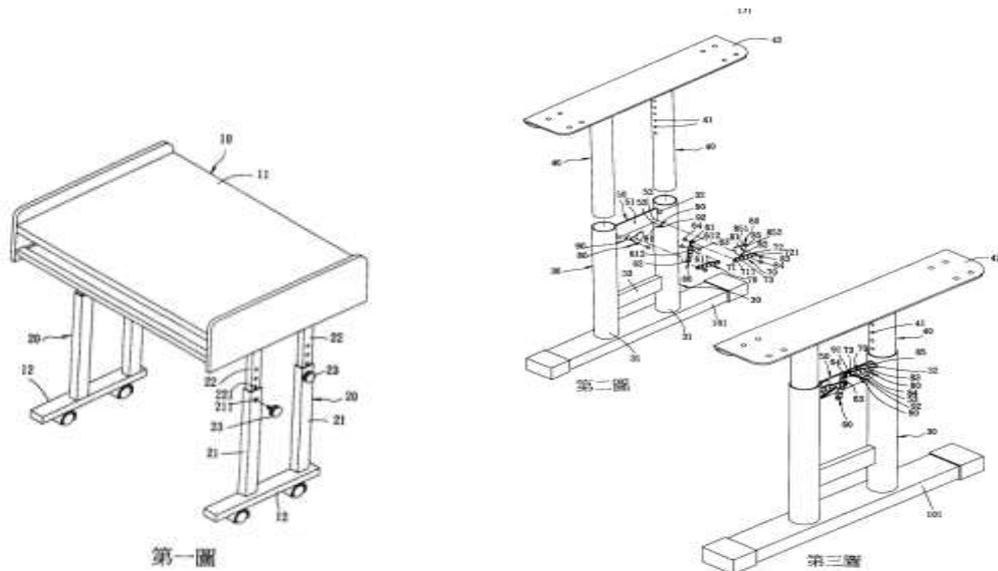
(1) 案件事實

本件即前揭 4.6.6 部分所述案件，原告九州企業有限公司為「電腦桌升降構造」新型專利之專利權人，原告前出賣以系爭專利所生產產品名為「德國長腳」、「德國側邊長腳」之升降桌腳予被告臺崙實業有限公司，被告公司嗣後私自向第三人訂製侵權品對外銷售，原告請求被告賠償 1,000,000 元，法院判給 532,451 元。

本案被告抗辯侵權部分僅限於有專利之卡掣座，不應包含管子、基座、桌腳等非專利部分。

(2) 法院判決

經比對系爭專利說明書所引之習用電腦桌可調整高度之昇降結構所與系爭專利申請專利範圍第 1 項及圖式...，亦即系爭專利之活動內管(40)與固定外管(30)必須能與卡掣部(85)相配合，故在活動內管(40)上之調整孔(41)與固定外管上之定位孔(32)如第三圖所示為設於兩管之間，與習用之昇降結構之調整螺孔(221)與定位孔(211)係設於電腦桌之側面方向不同。因此，系爭專利之活動內管(40)與固定外管(30)並非可直接取用習用之昇降結構之活動內管(22)與固定外管(21)作套用。故系爭專利申請專利範圍第 1 項之權利範圍涵蓋所請之各構成元件及彼此間之連結關係，其整體結構始能發揮功效。而系爭產品之整體結構均落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義及均等範圍內，皆屬侵害系爭專利權之範圍，是以原告以系爭產品之售價請求計算賠償額，並未逾越系爭專利之權利範圍及價值。故被告所辯侵權部分僅限於有專利之卡掣座，不應包含管子、基座、桌腳等非專利部分云云，要無可採。



(3) 解析

本件法院雖以系爭侵權產品整體結構均落入系爭專利申請專利範圍第 1 項之文義及均等範圍內，皆屬侵害系爭專利權之範圍，而駁回被告分配法則之抗辯，換言之，法院認為侵權品完全落入第 1 項專利申請範圍，而無整體市場價值法則問題存在。惟智財法院於本件判決理由中敘及「按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言（最高法院 19 年上字第 363 號民事判例參照）。而專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項、第 85 條第 1 項第 2 款明定受侵害之專利權人得擇一計算損害之方式，由於專利法於一定期間賦予專利權人獨占性保護，其保護範疇專以專利權人之申請專利範圍為準，從而專利權人所得請求損害賠償之範圍自應僅以申請專利範圍為限，無由容許專利權人恣意擴張其權利範圍」，似有否定整體市場價值法則之意味。

2. 98 年度民專訴字第 77 號

(1) 案件事實

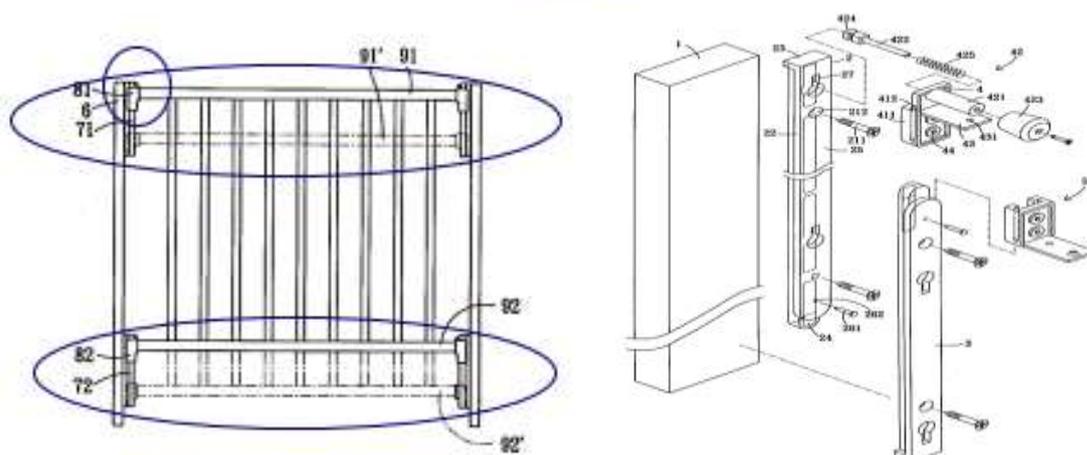
原告傅文鵬為中華民國專利證書第 93683 號「嬰兒床之柵欄調整構造」新型專利之專利權人，被告世潮企業股份有限公司所生產之「動物

熊日式搖擺中大床」嬰兒床侵害系爭專利，原告依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定，以每年度授權金 120 萬元為損害計算標準，請求被告負損害賠償責任。

被告抗辯系爭專利僅係嬰兒床之部分零件，而被告自訴外人向皇公司處購買零件每件之金額僅為 40 元，縱使替換該部分之零件亦約同等價錢，詎原告竟以整部嬰兒床作為損害賠償之請求計算基礎，並泛言指稱每年有 120 萬元之授權權利金，其請求自無理由等語置辯。

(2) 法院判決

法院以「被告使用原告系爭專利以生產其產品，其『所獲得之利益』自屬應支付原告而實際上未支付之權利金費用」，採用原告提出之年度授權金 120 萬元授權前例判決被告應賠償原告 120 萬元。



(3) 解析

本件被告顯然以分配原則置辯，雖美國實務判決認為整體市場法則不但適用於「所失利益」，亦適用於「合理權利金」之費率及基礎，惟學界批評應用整體市場價值法則於「合理權利金『基礎』」的選擇，因為並沒有潛在的損害基礎—產品銷售的所失利益需要去完全補償或者分配，且在費率及基礎均考量整體市場價值法則，恐有重覆評價之虞。本文亦認為整體市場價值規則不應用來決定權利金「基礎」，然智財法院於本件判決並未解析專利權人授權前例或判決之合理權利金「基礎」與「費率」之關係，以及合理權利金與整體市場法則之關係，致本文無從

判斷智財法院目前對合理權利金損害賠償範圍是否適用整體市場價值法則，以及如果適用其射程範圍為何之態度。

3.98 年度民專訴字第 136 號

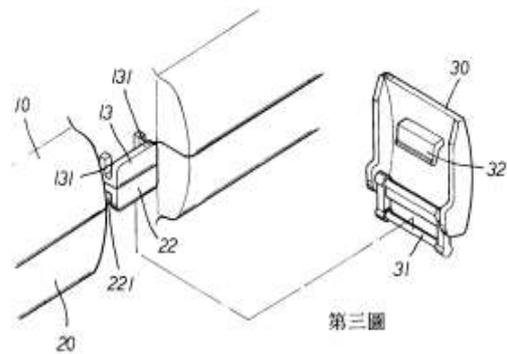
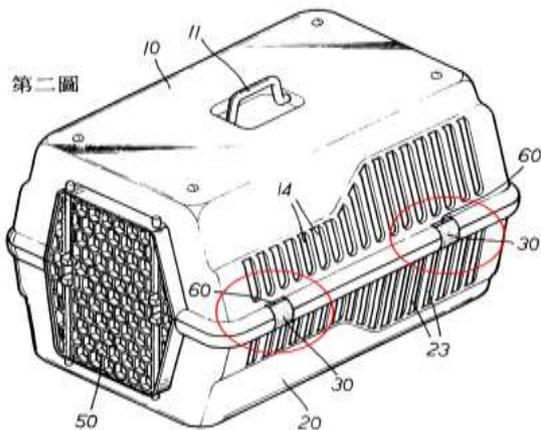
(1) 案件事實

原告應億企業有限公司為第 164883 號「寵物籠鎖扣接合裝置」新型專利之被授權人；被告鴻議企業股份有限公司所製造，再販售予被告永慶實業股份有限公司五期分公司、法興事業有限公司銷售之「寵物籠」侵害系爭專利。原告依專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定請求損害賠償。

被告則抗辯稱系爭專利申請範圍僅及於「寵物籠鎖扣接合裝置」，僅占「寵物籠」成本之 19.9%，僅能就銷售與進貨價格差額之 19.9% 請求損害賠償。

(2) 法院判決

相較有形財產而言，專利權之本身不具實物型態與不易量化之特徵。在侵害專利事件中，欲評估侵害專利之損害賠償數額或專利權之價值，並非易事，其通常須仰賴專業機構加以鑑價。準此，從事侵害專利損害賠償或專利價值之鑑價時，除考量侵害專利人實施專利之現況外，亦應考慮法律因素、技術因素、經濟因素及其他因素。例如，專利權生命週期、市場競爭程度、專利技術創新程度、專利商品化潛在利益、專利授權類型與剩餘專利期限、專利授權條款限制、產業習性與規則、相關法令政策等因素，作為計算專利侵害之損害賠償或專利價值。被告雖抗辯稱系爭專利範圍僅及於寵物籠鎖扣接合裝置，並非整個寵物籠，而寵物籠鎖扣成本，僅占整個寵物籠成本之 19.9% 云云。然揆諸前揭說明，系爭專利為無體財產權，並非寵物籠鎖扣之實體物，故系爭專利之價值無法等同寵物籠鎖扣成本。職是，被告抗辯原告僅能就各被告於銷售價格與進貨價格差額之 19.9% 請求損害賠償額云云，洵非正當。



(3) 解析

本判決原告係依專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定請求損害賠償，亦即如被告不能就成本及必要費用舉證以適用總利益說的話，即依總銷售額說主張損害賠償。而被告抗辯「原告僅能就被告銷售與進貨價格差額之 19.9% 請求損害賠償」，顯然係在「總利益說」下主張適用分配法則，但也含有所得利益中之 80.1% 係必要成本應加以扣除之意味。此與美國實務就分配法則、整體市場價值法則係在專利權人「所失利益」(lost profit) 或「合理權利金」(reasonable royalty) 概念下發展者，顯然不同。

整體市場價值法則係在「所失利益」之概念下發展，其基本理念乃如果侵權產品價值是歸因於專利技術，雖然侵權人對最終侵權產品仍有貢獻一些價值，然若非侵權，可以合理推斷侵權人的客戶將購買專利權人的產品，所以專利權人有權獲得專利產品中包括非專利元件之任何附帶價值。此原則運用在「合理權利金『基礎』」的選擇，則無從為上開推論，因此僅應運用在「合理權利金『費率』」的決定，亦即 Georgia-Pacific 第 13 參酌因素。

整體市場價值法則在大陸法系之不當得利概念下，有無發展空間，頗值得探討，如前一章所述，本文認為侵權產品之淨利中，可能亦有侵權人再發明所投入之研發成本以及廣告費用支出，可能係侵權人再發明之技術效果遠大於專利權人之基礎發明，亦可能瓜分自第三人產製可接受之非侵權替代品的市占率部分，尤其專利特徵可能只是侵權產品之一小元件，上開侵權人所得利益均難評價為「無法律上之原因」，而應返

還予專利權人。本件侵權人在「總利益說」下主張適用「分配法則」，法院以「系爭專利之價值無法等同『寵物籠鎖扣』成本」一語駁斥，似乎認為「寵物籠鎖扣接合裝置」之新型專利創造了其他非專利元件的價值，惟其借用所失利益概念下之整體市場價值法則來駁斥被告之抗辯，法理概念似有未合。且被告上開抗辯既有其所得利益中之 80.1% 之成本應加以扣除之涵意，除非認定被告就成本舉證不足，否則何以未依現行法加以扣除 80.1% 係成本，似有疑義。

本文認為本件判決結果雖係將侵權品整體價值計入損害賠償之範圍，惟其理由敘述過於簡略，是否已承認整體市場價值法則，或承認在不當得利概念下亦有整體市場價值法則之適用，容有未明。

4. 99 年度民專上字第 53 號

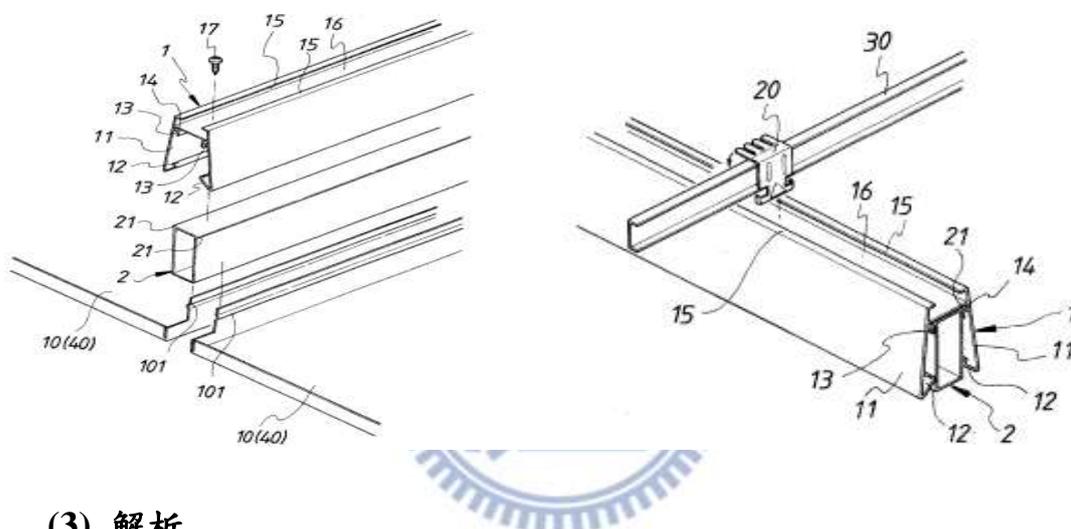
(1) 案件事實

專利權人倡鐵公司享有「輕鋼架之結構改良」專利，訴外人台北捷運公司於 95 年 3 月 8 日公告招標雙連站天花板工程，指定天花板材料應以扣卡型骨架，該工程由侵權人達越公司得標，當時侵權人知悉專利權人有生產系爭專利之扣卡型鋁骨架產品，曾向專利權人詢價，嗣專利權人發現侵權人向訴外人德庠公司訂購扣卡型鋁骨架，於取得涉嫌侵害系爭專利權物品後送鑑定發現侵權而提起侵權損害賠償訴訟。

本案侵權人抗辯系爭專利權為「輕鋼架之結構改良」，依專利權人之報價單所載，雙連站天花板工程所需物件，共有「沖孔吸音鋁板（氟碳烤漆，含吸音材）」、「3MM 黑色泡棉條 3T×10W」、「Z 型黑色鋁縫條」、「扣卡型鋁骨架」、「鋼片結合器」、「鋁收邊條」等 6 項，其中與侵害系爭專利權者為第 4 項之「扣卡型鋁骨架」，故專利權人所生損害應為「扣卡型鋁骨架」之價格，而非整個天花板之造價等語。

(2) 法院判決

專利權人主張其係依專利法第 108 條準用 85 條第 1 款規定，即依民法第 216 條之規定計算其損害，民法第 216 條係規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」，且依專利法第 85 條之規定請求損害賠償，係於同法第 84 條定之專利權受侵害時始得為之，因此專利權人之請求仍限於專利權受侵害之範圍內始得為之，故原審判決依其囑託臺北市室內設計裝修商業同業公會鑑定，而採用整個天花板之造價為損害賠償之計算基礎，即非正確。



(3) 解析

本件原審判決認定：「本件原告既係依被告達越公司之詢價出具有關雙連站天花板工程全部物件之報價單，則倘被告達越公司依報價單向原告購買，原告所得之利益應包括出售報價單所載全部物件在內，而非僅該有系爭專利之『扣卡型鋁骨架』而已，況原告供稱倘被告達越公司僅購買該『扣卡型鋁骨架』，原告不會出售等語，被告達越公司亦自承倘其當時原告立即向其反應有侵害系爭專利情事，其會向原告採購等語，是本件原告所有系爭專利遭侵害所受之損害，應為出售報價單全部物件所應得之利潤，非僅出售該「扣卡型鋁骨架」之利潤而已，被告達越公司此部分抗辯尚非可採」等情，可見原審係在「所失利益」概念下採取美國之「整體市場價值法則」，惟智財法院二審將此見解廢棄改判，表示「專利權人之請求仍限於專利權受侵害之範圍內始得為之」，

與前揭 98 年度民專更(一)字第 2 號一審判決旁論意見相同，智財法院似乎傾向不採「整體市場價值法則」。

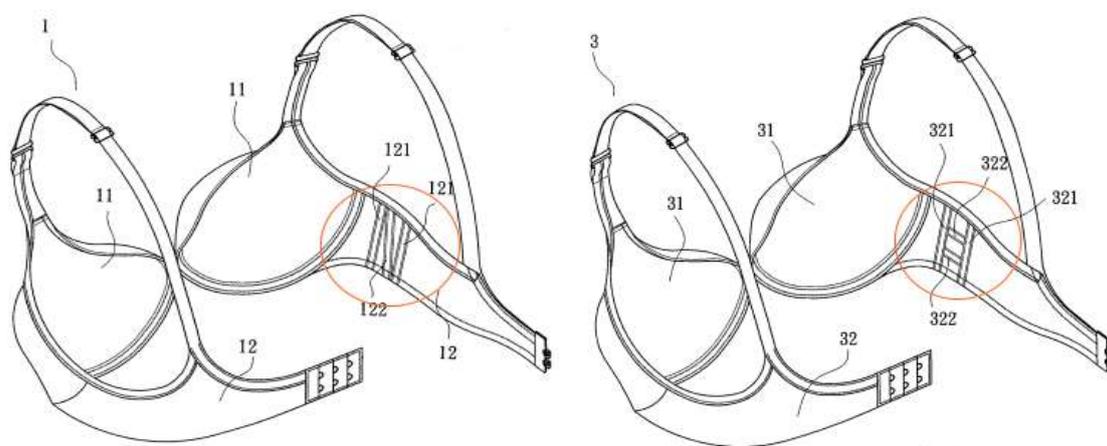
5. 98 年度民專上字第 54 號

(1) 案件事實

專利權人係第 M263765 號「胸罩背片結構」新型專利之專利權人，其向東森得易購股份有限公司購得品名「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」及「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」產品，均係侵權人明冠公司所生產製造，專利權人遂提起侵權之損害賠償訴訟。

(2) 法院判決

侵權人明冠公司販賣「472041 莎莉絲 420 萊卡調整胸罩組」及「483794 莎莉絲 420 萊卡升級調整胸罩組」均係搭配販賣成套之胸罩及內褲，而非僅販賣侵害系爭專利之胸罩，故計算侵權人明冠公司因侵害系爭專利行為所得之利益，自應扣除其販賣內褲部分之所得利益，兩造於本院準備程序期日均同意侵權人明冠公司販賣內褲部分之總收益為 40 萬元，是以侵權人明冠公司販賣侵害系爭專利之胸罩所得利益為 941,820 元（1,341,820－400,000）。



(3) 解析

本件智財法院仍維持「保護範疇專以專利權人之申請專利範圍為準」、「專利權人之請求仍限於專利權受侵害之範圍內始得為之」一貫之見解，認為侵權人販賣侵害專利之內衣組「自應扣除其販賣內褲部分之所得利益」。此與 1853 年美國最高法院在 Seymour v. McCormick 案中所採「分配原則」相同，即因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部而非全部，僅得就系爭專利遭侵權所造成之損失請求賠償。然而，如果「系爭侵權機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明」、「專利裝置是首要地、實質地創造其他元件部分的價值」、「專利特徵構成客戶需求的基礎」、「可預期非專利元件將與專利元件一起銷售」、「非專利元件『通常』和專利元件一起銷售，且二者被視為單一集合之構成部分，或是該機器之部分，或是共同組成一功能單位」等等情況下，是否仍要完全否認「整體『機器』價值法則」之適用，本文認為可以再加深思。蓋如果消費者購買系爭侵權產品之原因確實在於專利發明之特徵，且可預期相似之單一功能的非專利元件與專利元件會一起被銷售，專利權人對於非專利元件之銷售損失與侵權人之侵權行為間相當因果關係成立應可認定。固然美國基於其特殊之歷史背景因素十分重視專利，進而於 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. 案後發展出範圍更加擴強之「整體市場價值法則」，惟鑑於我國專利發展過程與美國不同，且美國近年來之專利改革中亦對此法則多有檢討，因此，本文認為我國目前並無必要擴張「整體市場價值法則」到非專利產品的銷售損失（例如搭售之產品），甚至是專利裝置生產產品之銷售損失等因果關係薄弱之範疇。惟在本件「胸罩背片結構」之案例，以及前述「輕鋼架之結構改良」之第 4 案例，因可以預期相似之單一功能的非專利元件與專利元件會一起被銷售（即「胸罩」與「內褲」、「扣卡型鋁骨架」與「天花板工程」），尤其第 4 案例之「輕鋼架之結構改良」，原審已查明「原告係依被告達越公司之詢價出具有關雙連站天花板工程全部物件之報價單...，原告供稱倘被告達越公司僅購買該『扣卡型鋁骨架』，原告不會出售等語，被告達越公司亦自承倘其當時原告立即向其反應有侵害系爭專利情事，其會向原告採購」等情，責任範圍之相當因果關係應可認定，故將非專利元件部分之銷售損失計入損害賠償範圍，與民法第 216 條規定「應以填補

債權人所受損害及所失利益為限」或「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」並不相悖。

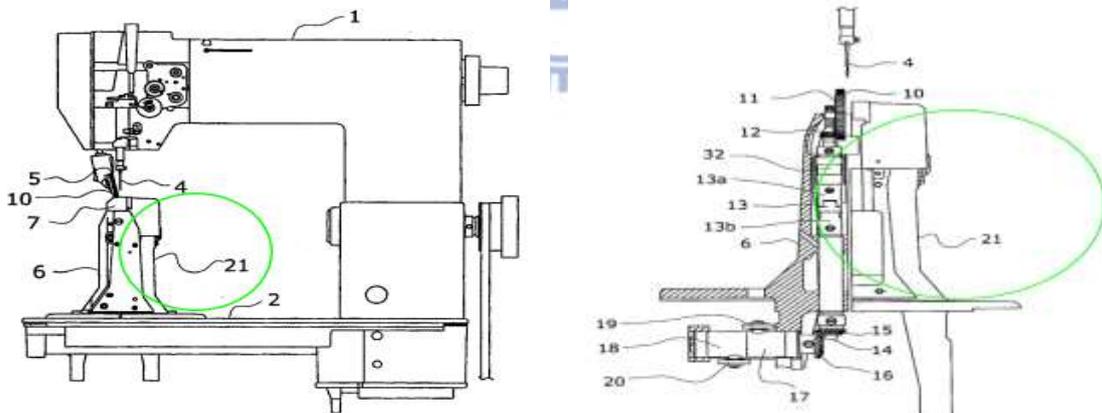
6.99 年度民專上字第 50 號

(1) 案件事實

啟翔公司為第 M251849 號「柱筒型縫紉機的送料裝置」新型專利之專利權人，侵權人萬特實業有限公司生產及銷售型號為 MS-492-NHR 之「單針羅拉車」產品侵害系爭專利。專利權人主張以遭侵權前後二個年度之銷售差額為所失利益，請求依差額說判給損害賠償。

(2) 法院判決

專利權人啟翔公司所生產之型號 CS-8369R 單針高頭車縫紉機，除系爭專利外，別無其他專利，故該專利對該型縫紉機之價值貢獻甚大，本院認為以整台縫紉機之價值計算專利權人啟翔公司之損害，堪稱合理。



(3) 解析

本件係智財法院少數採取「整體『機器』價值法則」之案件，且為二審判決，由其「CS-8369R 單針高頭車縫紉機，除系爭專利外，別無其他專利，故該專利對該型縫紉機之價值貢獻甚大」之判決理由可知，智財法院似乎認為「系爭侵權機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明」、「專利裝置是首要地、實質地創造其他元件部分的價

值」、「專利特徵構成客戶需求的基礎」，且無權利堆疊情形，故適用「整體『機器』價值法則」判給專利權人所失利益之損害賠償，本文認為頗值得參考。

4.6.8 市場調查報告仍有證據能力之要求

1. 98 年度民專訴字第 21 號

(1) 案件事實

原告 EPSON 株式會社（日商精工愛普生股份有限公司）為第 198935 號「油墨卡匣」新型專利之專利權人，被告優力世印表機耗材屋有限公司、優卡樂國際有限公司製造銷售之 ULT 系列墨水匣、系爭連續供墨系統產品侵害原告之專利權，原告依二種方式請求計算損害賠償範圍，第一種方式為依 INTERNATIONALDATA CORPORATION ASIA/PACIFIC LTD（即香港商國際數據資訊有限公司臺灣分公司，下稱「IDC」）市場調查報告、被告供應商銷售點一覽表為據，被告則爭執此 2 份資料之真正。

(2) 法院判決

關於 IDC 市場調查報告，原告所提之 IDC 公司登記資料、網頁資料，僅能證明 IDC 公司之基本資訊，不足以證明此市場調查報告之正確性，原告並未提出其他證據以證明其真正。且原告僅提出此市場調查報告之節本，並非完整報告，該節本僅有調查結果，並無任何 IDC 公司如何進行調查之記載。又於調查過程中，除 IDC 公司之調查人員外，有無客觀公正之第三者參與，並查核調查結果之正確性，未見此市場調查報告有何說明，無從確認其調查結果之公正客觀性。故此市場調查報告無從作為計算本件損害之依據。

關於被告供應商銷售點一覽表，係原告業務員實際訪查結果，惟原告並未提出任何證據證明其真正，則原告依此計算被告市占率，即有未洽。

(3) 解析

所謂證據能力係指對於待證事實可為證據方法之資格，此與法院調查證據方法之結果，是否足生認定待證事實真偽效果之證據證明力，並不相同。我國民事訴訟法第 355 條第 1 項「文書，依其程式及意旨得認作公文書者，推定為真正」之規定，僅具有形式上證據力，至其實質上證據力之有無，仍應由事實審法院依自由心證判斷之。而私文書，其證據能力之有無，除非他造當事人對於該私文書應證事項之事實不爭執，否則，法官仍應曉諭主張之當事人舉證證明該私文書具證據能力，非一概承認當事人提出之私文書具有證據能力，此即類似美國專利改革呼聲中，要求法官依美國聯邦證據規則第 702 條、Daubert 標準及 Joiner 案擔任證據守門員角色之情形。

本件專利權人 EPSON 公司依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定請求以被告銷售所得計算損害賠償，對此並提出二種計算方式，其一，係依香港商國際數據資訊有限公司臺灣分公司之市場調查報告、被告供應商銷售點一覽表等，依被告之市占率計算被告因侵權之所得利益，其二，則以被告曾於定暫時狀態處分聲請階段提出之稅額申報書等資料估算其等因銷售侵權產品所得之全部收入。第一種計算方式因所依據之市場調查報告及被告供應商銷售點一覽表之證據能力為被告所否認，故法院最後採用第二種式計算。

2. 98 年度民專上字第 57 號

(1) 案件事實

本件專利權人 SANOFI AVENTIS（賽諾菲—安萬特公司）為世界知名之藥品研發及製造大廠，並為我國「氣匹多瑞（CLOPIDOGREL）硫酸氫之多晶型式」發明專利之專利權人，系爭發明專利可作為血小板聚集抑制劑以治療粥狀動脈硬化或栓塞疾病。侵權人友華公司受躍欣公司委託，利用系爭專利技術製造及販賣品名為「欣血暢膜衣錠 75 毫克」（下稱「欣血暢」）之粥狀動脈硬化或栓塞疾病治療藥品，天行健公司則於醫藥新聞中刊登敬告啟事為販賣之要約與販賣等行為，而侵害系爭專利權。

本件專利權人依據專業從事醫藥產業市場之調查機構 IMS Health Taiwan Ltd. 出版之 2006 至 2008 年我國藥品市場銷售調查報告（按 IMS Health Taiwan Ltd. 即「寰宇藥品資料管理股份有限公司」，係美商 IMS Health Ltd. 於我國設立之專業藥品市場分析公司，其主要業務為藥品市場、藥品廠商營業額及新藥品商業化之資料管理收集、調查及分析、藥品統計報告資料之買賣等），主張「欣血暢」（Eago）自 2006 年至 2008 年為止之醫院及開業醫/藥局總銷售金額共為 2,940,000 元，依專利法第 85 條第 1 項第 2 款之規定，請求損害賠償。

(2) 法院判決

按「當事人對於他造主張之事實，於言詞辯論時不爭執者，視同自認」，民事訴訟法第 280 條定有明文。查專利權人賽諾菲公司於原審早在 98 年 3 月 2 日民事準備(8)狀即提出 IMS 報告為證，並據之計算損害賠償金額，原審並於此後開庭多次調查，然侵權人友華公司迄至原審 98 年 8 月 14 日言詞辯論終結前，從未爭執專利權人所主張之損害賠償計算方法及計算之結果，且在言詞辯論終結後數日方提出之「民事綜合辯論意旨狀」中，亦無隻字片語係在爭執專利權人之損害賠償計算方法。揆諸前開法條意旨，應視為侵權人已自認專利權人主張之損害賠償金額。故侵權人於本件上訴狀始提出「原判決以 IMS 報告中之金額作為認定標準，與專利法第 85 條第 1 項第 2 款不符」云云之新攻擊防禦方法，核情並無民事訴訟法第 447 條所定各款情事，應已失權。

(3) 解析

較諸我國，美國實務對市場調查報告、消費者調查報告之接受度較高，對造或許也不會爭執市場調查報告或消費者調查報告之證據能力⁴⁰，此肇因於美國為當事人進行主義國家，就專利侵權損害賠償案件，兩造亦慣於提出自己之專家證人做市場重建，加以其市場調查或市占率之機制已發展成熟，故兩造並不排斥甚至均於訴訟中援引市場調查報告或消費者調查報告。然我國因無公證可信之市場調查公司，參與訴訟人多無

⁴⁰ 例如 Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Int, Inc. 一案，兩造對於原告專家採用之 the Mercury Research annual reports 中的市占率報告均不爭執，陪審團亦認定原告有 35% 之市占率而據此判決，雖地方法院於 JOML 聲請程序中否認該市占率報告之可信性，並撤銷陪審團之判決，惟上訴後，聯邦巡迴上訴法院廢棄原判，認為陪審團之判決無誤。

能力檢驗該等報告之可信度，故一般多會直接加以否認其證據資格，且上級法院對於損害賠償之證據能力與證據力均有較嚴格之要求，而非如美國法律審對事實審之判決採「原則尊重」之態度，致法院運用市場調查報告、消費者調查報告或鑑價報告之判決之情形非常鮮見。

惟專利侵權損害賠償案件與有體財產之侵害十分不同，其責任範圍之因果關係涉及市場因素，不論係專利法第 85 條第 1 項第 1 款之具體損害計算說、差額說、總利益說，甚至修正通過之合理權利金說，均涉及市場因素；加以損害賠償金額舉證不易，縱使依國稅局或報關資料，亦有不實申報或申報項目無助於損害賠償金額認定之缺點，至於依民事訴訟法第 343 至 345 條之規定逕認專利權人關於文書之主張或應證事實為真實，更難認係「大致正確」之損害賠償金額，本文認為苟要正視損害賠償計算問題，市場調查報告、消費者調查報告、鑑價報告等恐係無法迴避之證據調查方式，惟我國此部分之制度及公信力尚未建立，尚有待努力。

4.6.9 尚未承認價格侵蝕理論—99 年度民專訴字第 66 號、98 年度民專上字第 3 號

原告雖主張因被告等銷售上開產品致其須「折價銷售」實施系爭專利產品，故依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定請求被告等賠償其自 96 年 5 月至 99 年 12 月止銷售及出租實施系爭專利產品所失利益 3,539,457 元，並提出銷售統計表及發票為證。

惟法院認為，打折優惠降價銷售產品可能因產品市場供需、其他同業競爭、市場景氣、流行趨勢、推銷手法等原因所致，未必係全因被告等製造販賣或為販賣之要約上開侵權產品所致，原告並未證明其折價銷售與被告製造販賣或為販賣之要約上開侵權產品間有相當因果關係，其主張尚難採信。

智財法院 98 年度民專上字第 3 號二審判決更認為專利權人係請求產品 79 折打折優惠予客戶之折扣差價賠償即約請求每一產品售價 21% 之賠償，惟專利權人並未證明其產品銷售之淨利率超過 21%（相對於專

利權人提出之 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%)，即上訴人請求售價 21% 之賠償可能超過其製造販賣產品之淨利益，反而獲有不當之得利，顯非合理。

4.6.10 援引合理權利金作為專利侵權損害賠償之判決依據

1. 98 年度民專訴字第 77 號

(1) 案件事實

原告傅文鵬為中華民國專利證書號第 93683 號「嬰兒床之柵欄調整構造」新型專利之專利權人，被告世潮企業股份有限公司所生產之「動物熊日式搖擺中大床」嬰兒床侵害系爭專利，專利權人依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定，以每年度授權金 120 萬元為損害計算標準，請求被告負損害賠償責任。

(2) 法院判決

原告就系爭專利曾授權訴外人錫銓企業有限公司，並已經自錫銓企業有限公司收取權利金 120 萬元，此部分事實業經原告提出專利授權契約、台灣中小企業銀行匯款申請書等資料影本在卷可稽，又錫銓企業有限公司於支付上開款項後，於其分類帳及 97 年度營利事業所得稅結算申報書、資產負債表、97 年度營業成本明細表中均已認列此一費用，堪認原告所稱其授權他人使用系爭專利之權利金為 120 萬元一節尚非無據，而被告使用原告系爭專利以生產產品，其所獲得之利益自屬應支付原告而實際上未支付之權利金費用，是本院認為原告依專利法第 85 條規定，訴請被告賠償損害部份於 120 萬元範圍內之主張，及依此計算之利息請求，為有理由，應予准許。

(3) 解析

本件原告依專利法第 85 條第 1 項第 1 款規定，以每年度授權金 120 萬元為損害計算標準。智財法院雖未載明係依專利法第 85 條第 1 項第 1 款或第 2 款判決，惟判決理由說明「被告使用原告系爭專利以生產其產品，其『所獲得之利益』自屬應支付原告而實際上未支付之權利金費

用」等語，可知本件智財法院係將合理權利金解釋為屬於專利法第 85 條第 1 項第 2 款「侵權人因侵權所獲之利益」。

本件僅以 1 件專利權人之授權前例作為合理權利金之標準。惟參諸美國最高法院於 1889 年在 *Rude v. Westcott* 案中已表示「已建立的權利金」必須符合以下要件方可做為合理權利金之標準：1. 該先前已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；2. 先前已存在之權利金必須有足夠的數量，以說明該數額為一般可接受之權利金；3. 先前已確定之權利金數額必須有一致性，不可高低差異過大；4. 先前與確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以訴訟為要脅；5. 實際損害之金額必須依可靠的數據加以計算，不可基於猜測⁴¹。最近於 *Wordtech Systems v. Integrated Networks Solutions*⁴² 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院亦認為原告提出的系爭專利授權前例中，其中 2 個雖與該案陪審團相同採用「總額型權利金」，但關於如何計出總額、被授權人意圖製造行銷什麼產品，或者每個授權預計生產多少產品等等比較基礎的證據並未呈現給陪審團，因此認定原審判決是不被證據所支持，且係基於猜測或推測，而將損害賠償部分廢棄發回地區法院重審。故即使係專利權人有授權的前例，惟審酌全世界並沒有所謂「標準的」授權合約，合約條款的訂定就是授權者與被授權者之間的拉鋸戰，讓雙方最終各自獲得應有的權利與期望的利潤，準此，影響授權金之因素甚多，相同專利非必權利金費率或基礎之計算均會一致，故在審判上如欲援用為合理權利金之判決基礎，宜命原告儘量提出授權前例或類似之授權等細節資料，以供與侵權產品之授權相比較，使判決之合理權利金數額較具正當性。

2.97 年度民專訴字第 66 號

(1) 案件事實

原告益榮科技股份有限公司係「封口導引式表面黏著彈片」（專利 1）、「定位彈片及具有定位彈片之電路版裝置」（專利 2）、「封口式

⁴¹ *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 164-165(S. Ct. 1889).

⁴² *Wordtech Systems, Inc v. Integrated Networks Solutions, Inc.* 609 F.3d 1308, 1320 (Fed. Cir. 2010).

彈片」(專利 3)、「線材固定裝置」(專利 4)等新型專利之專利權人，原告主張被告聯群股份有限公司自 97 年 7 月、9 月起至 98 年 3 月止在網站上張貼侵害上開專利之彈片產品型錄，以「為販賣之要約」方式侵害系爭 4 個專利權。因被告公司法定代理人即被告曾馨源併為瑞虹精密工業股份公司及鎧鏡工業有限公司之負責人，而瑞虹公司、鎧鏡公司前亦曾以製造、販賣方式侵害前揭原告系爭專利 1、4，經臺灣板橋地方法院提起侵權行為損害賠償民事訴訟；鎧鏡公司曾於 92 年、93 年間受原告委任，代工生產彈片系列產品，因此主張被告有侵權故意，並以上開專利 1、4 之授權前例，以合理權利金方式請求損害賠償。

(2) 法院判決

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。

關於合理權利金之計算，原告提出授權協議書 2 份，第 1 份授權協議書係以系爭「專利 1」及另一項專利權為授權標的，第 2 份授權協議書係以系爭「專利 4」為授權標的，授權之性質均為非專屬授權，授權內容均為被授權人得生產、製造專利產品，其產量每月不得低於 1,000,000pcs，不得逾 10,000,000pcs，授權期間均自 95 年 1 月 1 日起至同年 12 月 31 日止，每份契約之授權費用均為每年 2,000,000 元。

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。

(3) 解析

本件乃智財法院首度正面承認以合理權利金作為專利侵害損害賠償之依據，而不再依附於「侵權人因侵權所獲之利益」或「專利權人所失利益」等損害賠償範圍來加以解釋，其開宗明義引用德、美、日之「類推授權實施說」、「合理權利金」等外國立法例，輔以辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 2 項規定。

本件涉案專利共有 4 個，專利權人僅提出其中 2 個專利之授權前例各 1 個，數量上實未達美國實務所要求的「有足夠的數量，以說明該數額為一般可接受之權利金」、「數額必須有一致性」等要求；尤其本件侵權態樣係為販賣之要約，與專利權人提出之授權前例係授權被授權人實施生產專利產品，似乎無法相提並論。惟此恐係審判者難以解決之困境，蓋本件與上開 98 年度民專訴字第 77 號案件相同，授權前例均只有一例，加以侵權態樣非一般的製造販賣，而為販賣之要約，故與授權前例比較基礎證據現實上並不存在。惟法官已參酌 Georgia-Pacific 所揭示

的 15 項參酌因素，盡量於判決理由中指出各項參酌因素在本案之適用情形，而酌量定出損害賠償金額為 100,000 元。

雖專利法將為販賣之要約列為侵權態樣之一⁴³，惟侵權人如果僅為要約，尚未及於販賣階段，對於專利權人究竟有無造成損害？實則在大陸法系之思維下，所受損害或所失利益之認定，係以客觀價額判斷之，與被害人是否實際有此損害或喪失利益，無絕對關係，例如：無權占有他人空屋，雖房屋所有人客觀上閒置未用房屋，他人占用行為實際上對之不生損害，惟法律上仍能准許房屋所有人主張相當租金之損害金或不當得利；而在英美法系思維下，於侵權人僅為販賣之要約階段而無法證明 Panduit 案中第 4 要件即所失利益之金額時，依美國專利法第 284 條：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之『合理權利金』，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和」之規定，亦應判給合理權利金作為賠償底限，故本件判決依合理權利金判給損害賠償，自有其法理依據。



3.99 年度民專訴字第 66 號

(1) 案件事實

原告郭義卿為「架體之收合、連結構造改良」之新型專利權人，被告慷嘉公司及其下游廠商眼經公司製造、銷售侵害原告系爭專利權之產

⁴³ 專利法第 56 條規定：「（第一項）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。（第二項）發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」。

專利法第 106 條規定：「（第一項）新型專利權人，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新型專利物品之權。（第二項）新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式」。

專利法第 123 條規定：「（第一項）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新式樣及近似新式樣專利物品之權。（第二項）新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明」。

品，原告依專利法第 108 條準用第 85 條第 1 項第 1 款之規定請求損害賠償。

(2) 法院判決

被告慷嘉公司、眼經公司未支付任何授權金即販賣或為販賣之要約上開侵權產品，於通常情況下會導致原告發生損害，原告所失利益至少應為被告慷嘉公司、眼經公司於實際侵害系爭專利期間所應支付之合理權利金。

審酌本件被告慷嘉公司為販賣之要約侵害系爭專利權之期間約為 10.7 個月，被告眼經公司販賣及為販賣之要約而侵害系爭專利權之期間約為 12 個月，販賣及為販賣之要約金額分別為 3,200 元、2,450 元。權利金之數額依通常商業交易情況應係低於被授權人實施專利所得之利益，被授權人於有合理商業利潤之情形下，始有意願支付權利金取得專利權人之授權，是以授權契約之權利金數額必然低於被授權人實施專利實際所可獲得之利益。原告於 98 年及 99 年度自行販賣及出租系爭專利產品之營收分別為 1,873,093 元、3,031,732 元，依 98 年、99 年財政部同業利潤標準淨利率為 8%，又被告等並未提出市場上有何其他替代性發明，並考量系爭專利所餘專利期間（約 2.5 年），系爭專利之實施亦不須再取得第三人之專利授權等情，認原告所失利益應為被告慷嘉公司、眼經公司於侵害系爭專利期間所應支付之合理權利金分別為 4 萬元、6 萬元。

(3) 解析

本判決雖亦採合理權利金作為判決依據，但與前面 2 件不同之處在於其以專利權人之所失利益來解釋合理權利金在我國法制下之法理基礎。事實上，在同為大陸法系之德國，不論係專利權之所失利益，抑或侵權人之所得利益，均得以合理權利金作為損害賠償計算之依據，已如本文第三章所述。

本件判決同係援引 Georgia-Pacific 所揭示之 15 項參酌因素中之部分因素，審酌侵權期間、侵權人所獲利益、無證據證明有非侵權之替代品存在、專利剩餘期間、無權利金堆疊情形，尤其特別說明被授權人於有

合理商業利潤情形下，始有意願支付權利金，故權利金之數額依通常商業交易情況應低於被授權人實施專利所得之利益，因此參考專利權人自己實施系爭專利之利潤額，而為合理權利金之認定。

此外，本件原告於訴訟中提出系爭專利之授權前例，主張前曾授權第三人廣州天園展覽器材有限公司實施大陸第 ZL012323810 號專利，授權期間為 96 年 9 月 10 日至 97 年 9 月 10 日止，授權金為銷售額 6%，並已收取第 1 期權利金 3 萬元人民幣。惟智財法院認為大陸第 ZL012323810 號專利之權利要求第 1 項與系爭專利申請專利範圍第 1 項之內容雖完全相同，而為相同之新型，然其授權製造地區為大陸，授權販賣地區則涵括大陸及英美、歐洲、日本、馬來西亞、澳大利亞等市場，是以其授權之範圍甚廣，且大陸地區就系爭桁架產品之市場規模與我國之市場規模顯不相同，自無從援引上開授權金計算方式作為計算本件權利金之參考。顯然已注意到近年來美國實務對專利侵權損害賠償案件著重於美國聯邦證據規則(FRE)702 條及 Daubert 標準運用之趨勢，對於 Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素即「已建立的權利金」嚴格加以審視其證據能力。

4. 99 年度民專訴字第 139 號

(1) 案件事實

原告山石地磚工業有限公司為第 181438 號「隔熱磨石磚」新型專利之專利權人，被告連星公司未經原告之授權同意，而製造、販賣、為販賣之要約「人造崗石隔熱磚」及「崗石造型隔熱磚」產品侵害原告之系爭專利，原告遲至 99 年 5 月 14 日始提起本件訴訟，故 97 年 5 月 14 日以前之損害賠償請求權，已罹於 2 年時效而消滅。

(2) 法院判決

基於專利法賦予權利人之排他性地位，於專利保護期間內僅權利人能享有製造、販賣、販賣之要約、進口或使用等發明或新型之實施行為，他人未經其同意而為之，即乃侵害專利權人之法律地位，已構成無

法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，非以專利權人所受損害若干為準，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額，合理權利金數額即性質上應歸屬於專利權人之利益。此部分之損害賠償請求權雖已罹於 2 年時效而消滅，然原告另依民法第 197 條 2 項請求被告連星公司返還此部分所受利益，於法即無不合。

原告就本件不當得利之權利金計算方式同意以被告銷售金額 6.25% 計算，被告則認為應以銷售金額 5% 至 6% 計算，並考量本件權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等因素，認原告所失利益即被告所應支付之權利金為該公司於上開侵害系爭專利期間銷售總金額之 6.25% 計算為適當。

(3) 解析

本件專利權人就罹於侵權行為損害賠償請求權時效部分，以民法第 179 條不當得利為請求權基礎，法院則依 6.25% 之費率判給約 2 年侵權期間之「合理權利金」共計 55,235 元。尚未罹於時效約 3 年侵權期間部分專利權人仍主張專利法第 85 條第 1 項第 2 款之總利益說請求，法院並依兩造之主張舉證，以侵權產品之銷售總額扣除成本及必要費用後判給 1,209,672 元，並酌定 1.5 倍之懲罰性損害賠償而共計 1,814,508 元。判決基礎均係基於侵權人提出而專利權人不爭執之銷售獲利情況，惟計算方法顯然不同，其差別處理之理由何在，智財法院以最高法院對於不當得利返還範圍之釋示即「不當得利請求權請求侵權行為人返還之範圍，非以專利權人所受損害若干為準，應以『對方所受之利益』為度，其價額係依客觀之交易價額決定之」加以解釋。

本文判斷，關於不當得利應返還之標的物，民法第 181 條規定：「不當得利之受領人，除返還其所受之利益外，如本於該利益更有所取得者，並應返還。但依其利益之性質或其他情形不能返還者，應償還其價額」，因專利侵權並非侵奪他人有體財產，故無法依上開規定返還所受利益之原物，僅能依但書規定償還其價額，而價額為何兩造通常迭有

爭執，故最高法院釋示應以客觀交易價額決定，以求公允。雖本件就二段侵權期間以不同方式計算損害賠償金額，且所得出之賠償金額差異非小，乍見之下似顯突兀，惟此乃肇因於請求權基礎及損害賠償範圍，專利權人有選擇權，以及合理權利金僅為損害賠償底限之故。

5. 100 年度民專訴字第 4 號

(1) 案件事實

原告周誌成為「保溫桶出水頭之結構改良」新型專利之專利權人，被告鎰滿企業有限公司自 100 年 3 月 11 日起約銷售被控侵權產品 3000 件，原告主張每件按零售價之算數平均數 1,200 元核計，再按每件被告應給付權利金 20% 計算，被告應賠償原告 72 萬元，加 2 倍之酌定賠償金，總計應給付 216 萬元，惟原告僅請求被告給付 165 萬元。

(2) 法院判決

被告自 100 年 3 月 11 日起今共計販賣系爭 9 款被控侵權物品之數量為 3,000 件，每件之利潤依據批發（即賣給中盤商）與零售（即小賣）而分別享有 4 至 5 成之毛利，已據被告所自認。再查保溫容器製造業之同業毛利率為 30%，費用率為 22%，淨利率為 8% 之事實，而被告之毛利率約為 40 至 50% 高於同業之 30%，依據原告請求按零售價 20% 計算權利金作為損害賠償，再扣除同業費用率 22%，被告出售每件被控侵權產品尚有 18 至 28% 之淨利率；又被告銷售被控侵權產品既可獲得比同業 30% 毛率更高之獲利，亦可推定該高獲利係來自於系爭專利之貢獻，則原告請求被告按被控侵權物品零售價格之 20% 計算損害，被告仍保有高於同業 8% 淨利率達 18% 至 20%（按應係 28% 之誤）之獲利，自屬合理。據此計算，被告銷售控侵權物品 3,000 件，每件按零售價格 800 元計算（截至本件言詞辯論終結時止尚無被告各款被控侵權物品之資料可供參酌，原告同意減縮至每件按 800 元計算），原告得向被告請求每件按 20% 計算權利金計算損害賠償，則被告應賠償原告之損害賠償應為 48 萬元（ $3,000 \times 800 \times 20\%$ ）。

(3) 解析

本件智財法院乃以侵權人自認之毛利約 40% 到 50%，扣除同業費用率 22%，淨利率 8%，得出侵權人超出同業之淨利為 10% 至 20%，並認此超額利潤可推定來自於系爭專利之貢獻，故以被控侵權物品零售價格之 20% 計算損害。此計算方式與美國 TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. 一案採用之「解析法」計算合理權利金雷同。惟二者有一極大差別在於美國上開案件係以被告 Dura 內部高層之備忘錄所載侵權商品之預期毛利 52.7%，扣除經常性費用後，可得預期淨利為 37% 至 42%，再扣除當時同業標準利潤 6.56% 至 12.5%，得到應支付予原告 TWM 合理權利金為 30%；而我國本案則以被告在訴訟中自承之毛利 40% 至 50% 做為計算標準，一為事前預估之毛利，一為事後確定之毛利。美國 TWM 案之所以會以事前預估之毛利做為合理權利金之計算標準，係因在假設協商之框架下⁴⁴，假設協商之時點設定在「侵權時」，侵權人應會願意將超過同業利潤標準之利潤支付予專利權人做為權利金，故其強調非以事後毛利做為計算基礎，而係事先預估之毛利做為計算基礎。惟我國並無如美國之證據開示程序，即便有之，侵權人亦未必會將預期毛利作成書面，本案採取事後確定之毛利計算，雖有違美國將假設協商時點設於「侵權時」之概念，惟卻與德國法下之類推授權實施係將兩造合意時點設在「侵權行為結束時間點」相同，亦不失為公平合理之方法。惟在侵權人否認獲利，甚至抗辯虧損之情況下，恐難運用此方法決定合理權利金。

智財法院目前一審以合理權利金判決之前例共計 4.5 件，所占比率約 33%，已超越「具體損害計算說」或「差額說」被採用之比例，新修正通過之專利法增訂合理權利金之法源依據後，未來應頗有發展之空間。

⁴⁴ 即 Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素：「授權人（如專利權人）與被授權人（如侵權人）假如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權合約所可能同意之權利金，亦即，一個審慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物品，願意支付之權利金；而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金」。

4.6.11 傳統損害賠償範圍之困境

1. 99 年度民專訴字第 153 號

智財法院自成立以來，一審案件僅有1件判決之損害賠償範圍，專利權人選擇以專利法第85條第1項第1款但書差額說為依據，即99年度民專訴字第153號。因專利權人對於損害賠償範圍與計算方法有選擇權，故法院仍以差額說判決，惟仔細詳讀判決後發現，智財法院係以侵權人侵權年度與前一年度之營業額差額作為損害賠償金額，實際歸類上應屬專利法第85條第1項第2款後段之總銷售額說，與專利權人主張之專利法第85條第1項第1款但書即「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」（即差額說）大相逕庭。

(1) 案件事實

原告黃盛彬為 165163 號「工具組」新型專利之專利權人，被告啟順興股份有限公司於 97 年間購入「賓士免拆差速器後三角架鐵套拆裝 910-CSS C3202」商品 10 套，前後出貨 6 套。原告主張因被告侵害系爭專利致受有 400 萬元之損害，然未於起訴狀內詳細記載計算明細，經法院通知補正，原告具狀表示：原告擔任負責人之鉅祥工具開發有限公司於 94 年度之內銷金額為 62 萬 5324 元，外銷金額為 23 萬 5056 元，合計為 86 萬 0380 元（ $625,324+235,056=860,380$ ）；95 年度時內銷金額為 11 萬 5350 元，外銷金額為 1 萬 8893 元，合計為 13 萬 4243 元（ $115,350+18,893=134,243$ ；95 年度之總銷售金額較 94 年度短少 72 萬 6137 元（ $860,380-134,243=726,137$ ），原告以每年短少 72 萬 6137 元作為計算賠償之基準，被告自 95 年 1 月 1 日起至 99 年 12 月 31 日止侵害原告系爭專利之期間為 5 年，總計造成原告 399 萬 3754 元之損害⁴⁵。

(2) 法院判決

① 原告主張之差額說計算方法不可採

⁴⁵ $726,137 \times 5 = 3,630,685$ 。本件判決內容之計算結果似有訛誤。

原告主張其所經營公司之內銷金額自 93 年起至 99 年止分別為 84 萬 8439 元、62 萬 5324 元、11 萬 5350 元、5 萬 3900 元、1 萬 5200 元、1 萬 9180 元、1 萬 6250 元之事實，已據被告所不爭執，自堪信為真實，則 94 年度該年度並未有侵害系爭專利之行為存在，原告經營公司之銷售額即較前 1 年度短少 22 萬 3115 元（ $848,439 - 625,324 = 223,115$ ），尚難以原告經營公司內銷營業額之短少遽認係被告侵害系爭專利權所致。衡諸原告經營自 95 年起每年內銷營業額均呈大幅度衰退之事實，顯然無法排除尚有其他之影響因素存在（例如：被告抗辯系爭專利品專用之賓士 W124 型號車輛自 84 年停產所致），自不能將內銷營業額大幅衰退之事實全部歸責於係他人侵害系爭專利所致。

② 認定被告侵權期間為 97 年間，非原告所指 95 至 99 年間

果如原告主張被告自 95 年起即侵害系爭專利，並導致原告經營公司內銷經營大幅衰退等情係屬真實，則據此推論，被告於 95 年至 99 年侵害系爭專利之金額約分別為 50 萬 9974 元、57 萬 1424 元、61 萬 0124 元、60 萬 6144 元、60 萬 9074 元（95 年度為 $625,324 - 115,350 = 509,974$ ，96 年度為 $625,324 - 53,900 = 571,424$ ，97 年度為 $625,324 - 15,200 = 610,124$ ，98 年度為 $625,324 - 19,180 = 606,144$ ，99 年度為 $625,324 - 16,250 = 609,074$ ），被告自 97 年起至 99 年止侵害原告系爭專利之金額即達 182 萬 5342 元（ $610,124 + 606,144 + 609,074 = 1,825,342$ ），惟經本院諭知被告提出自 97 年 7 月起至 99 年 12 日止之統一發票供原告核對，品名為 cssc3203、cssc32003 之統一發票僅有 2 張。核原告主張被告自 95 年起即持續侵害原告之系爭專利云云，難認有據，而堪信被告抗辯其僅於 97 年向不詳姓名人士購入被控侵權物品 10 套等語，係屬真實。

③ 以被告 96、97 年間之營業額差額計算損害賠償範圍

以被告販入侵權物品前後 2 個年度之內銷營業額差額 3 萬 8700 元（ $53,900 - 15,200 = 38,700$ ）以估算原告之損害，蓋原告所經營公司於 96 年度之內銷營業額僅為 5 萬 3900 元，營業金額不大，受經濟因素變動之影響不大，且因營業金額不大，可見銷售合法專利產品之市場規範不大，市場上銷售侵權產品之規模有限，將被告公司視為唯一侵權行為

者所產生之誤差值不大，則原告請求被告賠償侵權損害 3 萬 8700 元，為有理由，逾此之請求，即屬無據。

(3) 解析

細繹判決內容，法院假設被告自 95 至 99 年因侵害系爭專利致影響原告之營業額分別為 50 萬 9974 元、57 萬 1424 元、61 萬 0124 元、60 萬 6144 元、60 萬 9074 元，而其依據乃按原告未遭侵權之 94 年度之內銷金額 62 萬 5324 元為計算基準，依序扣除原告 95、96、97、98、99 年度之內銷金額，並假設原告遞減之內銷金額，其差額均因侵權而歸於被告，然因被告提出之發票僅 97 年度有販賣侵權產品情形，故上開假設難認屬實而加以推翻。惟又以上開假設之被告 97 年度營業額（61 萬 0124 元），扣減假設之被告 96 年度營業額（57 萬 1424 元），以其差額 38,700 元為損害賠償金額。

本文認為上開計算方式很有創意，但過於迂迴推測，蓋其先以原告銷售差額推測被告之營業額，再以該推測而得之被告營業額，以其年度差額為被告侵權所獲之營業額。惟被告為股份有限公司，如有必要自可以調取報稅資料查明被告實際之營業額，而無必要為上開曲折之推測。

特別值得一提者乃本件判決理由認為「具體損害計算說」受到價格侵蝕之影響、「差額說」則受到市場因素之影響，均不足採，其理由如下：「被控侵權物品究對於原告造成之損害金額為何，其推估方法大致有二種：其一為以合法專利品於被告購入侵權物品時之正常市場價格作為推估標準，其二為以被告販入侵權物品前後 2 個年度營業額之差額為推估之標準。惟上開二種推估方法在實用上均有其侷限性，就前者而言，因為侵害專利物品在市面上以低價銷售，會對於合法專利品之價格產生侵蝕作用，因此，市場上所出現合法專利品之價格可能為係遭侵蝕過之價格，而非正常市場價格；就後者而言，以前後 2 個年度營業額之差額為推估標準，必須受到市場上影響專利品之經濟因素不變動，以及市場上僅存在一侵權行為者假定之限制」。然而，本件判決所採取之計算方式，同樣亦受到價格侵蝕與市場因素之影響至明，蓋其以原告之銷售額做為計算基礎，已有滲入價格侵蝕之因子，再假設原告遞減之內銷金額，其差額均歸於被告，同有市場因素摻雜其中，本文認為此種計算

方式雖有創意，然依舊無法解決傳統損害賠償與專利侵權損害賠償齟齬扞格之難題。

本件判決以推測而得之被告 2 個年度營業額之差額，作為損害賠償金額，究其實質，所採取之損害賠償範圍及計算方式仍屬總銷售額說，而非專利權人主張之差額說，既採總銷售額說，將被告販入之被控侵權物品為 10 套，乘以侵權品之銷售價格即 1,800 元，做為損害賠償範圍似乎較為直接明確，且於法有據。

2. 98 年度民專上字第 65 號、99 年度民專上字第 50 號

本文另以「民專上」為關鍵字搜尋智財法院 97 年 7 月 1 日成立起至 100 年 12 月 31 日止之「民專上」、「民專上易」二審民事判決，發現其中仍有採取差額說案件 2 件，比例占專利權人勝訴之 23 件二審判決的 8.6% (2/23)，一件為 98 年度民專上字第 65 號、另一件則為 99 年度民專上字第 50 號判決。惟本文認為上開 2 件判決未考量到市場上是否有消費者可接受之非侵權替代品存在、消費者喜好程度、專利權人之市占率、產品成長週期等等市場性因素，逕將專利權人營業額減少歸咎於侵權人，或有再斟酌之餘地，已詳如本章 4.5.4 部分之說明。

4.7 專利侵權損害賠償計算方式之實務操作

本文實證分析智財法院一審判決結果，除將合理權利金解釋為專利法第 85 條第 1 項第 1 款之所失利益外，並無採取傳統損害賠償範圍之具體損害計算說或差額說之情形；至於依專利法第 85 條第 3 項規定酌定懲罰性損害賠償額者約占專利權人勝訴案件之半；而囑託鑑定損害賠償金額方式則尚未見諸於智財法院一審判決內。

智財法院最常採取之專利侵權損害賠償計算範圍為總利益說及總銷售額說，其次為合理權利金，總利益說及總銷售額說之損害賠償範圍則依案件事實而有不同之計算方式，茲就其計算方式分述如下，至於智財

法院對於合理權利金之判定方法，已詳述於本章 4.6.10 部分，於此不再贅述。

4.7.1 總利益說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段

1. 依被告刊登在網站上之市調服務收費方式及客戶數計算總營收（總銷售額），再乘以被告年報中之損益表所載營業淨利占總營收比率，得出所得利益（98 年度民專訴字第 164 號）。
2. 依被告提出之統一發票計算銷售侵權產品之收入，乘以同業利潤標準（98 年度民專更(一)字第 2 號、98 年度民專訴字第 50 號）。
3. 依被告全部產品之銷售量除以全部產品種類數量，計出侵權產品之銷售量 \times 平均銷售單價 \times 原告提出之專利產品成本率（98 年度民專訴字第 15 號、99 年度民專訴字第 99 號）。
4. 依被告提出之統一發票計算銷售侵權產品之收入，再依採購成本扣除成本（99 年度民專訴字第 223 號、99 年度民專訴字第 12 號、98 年度民專訴字第 136 號）。
5. 被告違反文書提出命令，逕依原告主張之銷售量，乘以兩造不爭執之利潤（99 年度民專訴字第 173 號）。
6. 依向稅捐稽徵所與關稅局調取之銷售數量、銷貨金額、生產成本及利潤，核計侵權人之所得利益（99 年度民專訴字第 215 號）。

4.7.2 總銷售額說--專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段

1. 銷售數量 \times 銷售金額

- (1) 以蒐證購買數量 \times 銷售金額（99 年度民專訴字第 22 號、98 年度民專訴字第 58 號）。
- (2) 以國稅局檢送發票資料記載之銷售數量 \times 銷售金額（98 年度民專訴字第 96 號、99 年度民專訴字第 99 號）。

- (3) 以賣場檢送販賣資料記載之銷售數量 × 銷售金額（98 年度民專訴字第 1 號）。
2. 以網路服務提供者檢送之網路銷售資料計算（98 年度民專訴字第 81 號）。
3. 以被害侵權人自行發行之年報計算（99 年度民專訴字第 46 號）。
4. 以被告之營業人銷售額與稅額申報書算出被告每月平均銷售額，再乘以侵權月數，除以被告銷售產品之種類（98 年度民專訴字第 21 號）。
5. 假設原告遞減之內銷金額，其差額為被告銷售侵權品之營業額，再以被告侵權前後年度之營業額差額，計算損害賠償金額（99 年度民專訴字第 153 號）。

4.8 小結

本文量化統計智財法院 97 年 7 月 1 日至 100 年 10 月 31 日止一審判決專利權人勝訴並給予損害賠償之案件，發現專利權人之勝訴率為 16.99%，較諸先前論文量化統計 97 年 7 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止智財法院一審判決之勝訴率 26.67%、或 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止全國地院勝訴率 27.91%，顯然較低，足見智財法院判決專利權人勝訴之比例逐年下降。惟智財法院之平均判賠率達 50.53%，此比率較諸先前論文量化統計 97 年 7 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，智財法院智財法院一審之判賠率為 51.23%，二者差異不大，惟顯然高於先前另篇論文量化統計 87 年 8 月 1 日至 98 年 4 月 30 日止，全國地院關於專利侵權損害賠償案件判賠率之 37.55%，可見智財法院法官在認定構成侵害專利權後，並不吝於判給專利權人損害賠償金。惟智財法院一審判決採用損害賠償範圍之趨勢與先前全國地院採用之方式有所不同，一審採具體損害計算說或差額說此二種傳統損害賠償範圍者均為 0 件⁴⁶，而以合理權利金判決者則有增加之現象。另外採用總利益說者判賠率最高，總

⁴⁶ 惟智財法院二審判決有採取具體損害計算說 1 件、採取差額說者 2 件。

銷售額說次之，合理權利金之判賠率則較低，只有 33%，又不同專利類型以發明專利判賠率最高，新型、新式樣專利之判賠率則不相上下。

此外，本文質性分析結果發現智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由可能為 1.被控侵權人無故意過失之主觀犯意、2.原告不知所失利益為何而任意聲明、3.法院判給之懲罰性損害賠償未達原告請求之 3 倍、4.原告臆測被告銷售侵權品之數量及獲利，即使訴訟中發現損害情形不如預期，專利權人亦無減縮聲明之動機、6.NPEs 無所失利益、7.原告主張差額說膨脹所失利益，惟法院認差額說受市場因素影響太大，不予採酌等等情況。至於智財法院判決損害賠償金額偏低理由之一可能為專利權人僅為一部請求。實務上亦曾有損害賠償請求權已罹於 2 年短期時效，專利權人併以民法 179 條之不當得利、第 177 條第 2 項之不法管理為請求權基礎之情形，智財法院依我國法制對於不當得利請求權基礎仍予審究，惟尚未見有以不法管理判決專利侵權損害賠償案件之情形。又智財法院運用民事訴訟法第 343 至 345 條規定，於當事人違背提出文書命令時逕認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實之狀況亦非鮮見。此外，初期關於專利權人所失利益或侵權人所得利益，智財法院多有採取同業利潤標準加以核計者，惟最高法院認為兩造仍應就所失利益或所得利益主張或舉證，非逕以同業利潤標準免除舉證責任，其理由與美國聯邦巡迴上訴法院最近宣告不應再應用「25% 經驗法則」作為合理權利金參酌因素之想法相近。又智財法院多數判決尚未承認整體市場價值法則，惟已有一件二審判決採認之，關於價格侵蝕理論，美國雖已有採取之案例，惟我國智財法院均以專利權人無法舉證排除市場因素而駁回專利權人此部分所失利益之請求。另外，由於傳統損害賠償範圍在專利侵權損害賠償案件中難以適用，智財法院已有多位法官開始採用合理權利金判決，可以預見新修正通過之專利法增訂合理權利金後，損害賠償範圍將有更活潑多樣化之發展。

五、我國專利侵權損害賠償修正後司法解釋之建議（代結論）

對於美國專利侵權損害賠償法制及我國學說及實務目前操作狀況有大致之了解後，本文對於甫修正通過預計明年施行之專利法第 97 條規定，表示意見如下：

5.1 「依侵害人因侵害行為所得之利益」之重新詮釋

我國修正通過之專利法，關於損害賠償範圍之修正內容為1.刪除總銷售額說、2.增訂相當授權實施權利金說、3.刪除專利權人業務上信譽減損之損害賠償、4.刪除懲罰性損害賠償。依刪除總銷售額說之立法理由¹來解釋修正後專利法第97條第1項第2款「依侵害人因侵害行為所得之利益」規定，本文認為立法者有意將專利侵權之損害賠償範圍擬制與不當得利返還範圍相近。且由立法理由所述「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」內容來看，立法者似有意引進美國State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.案採用之市占率法則²，以專利權人市占率部分來計算侵權人之所得利益，以免專利權人不當得利；再由立法理由記載：「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」等語判斷，立法者對於專利權人產銷能力所不及之區域，例如國外市場，似亦有意限縮認為不屬於「依侵害人因侵害行為所得之利益」，然此專利權人產銷能力不及之處的侵權行為，專利權人能否另依合理權利金請求損害賠償？則有待司法解釋；換言之，對於同一侵權事實，專利權人「所失利益」（或侵權人「所得利益」）與

¹ 專利法刪除總銷售額說之立法理由為：「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」。

² 美國 State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.案是在「所失利益」損害賠償下應用市占率法則，我國修正刪除總銷售額說，係在「依侵害人因侵害行為所得之利益」損害賠償下應用市占率法則，二者不同，應予區辨。

「合理權利金」間是否准許同時主張或僅能擇一請求，尚有司法解釋之空間。

侵害專利權與一般對有體物之侵害不同，侵害期間，專利權人本身並不會喪失對權利之利用或授權利用，因此，以傳統損害賠償觀念計算專利侵權損害賠償時，考慮若非侵權之因果關係需要市場重建，而市場重建係要求專利權人去假設沒有發生侵權的經濟市場，為防止假設陷入純粹的臆測，法院必須考量市場性的經濟因素，並將侵權因素排除在外，惟市場因素眾多又具變動性，且各個變數間相互牽動，本不易掌握，因此美、日、德、中國大陸等國始以法律規定「合理權利金」、「相當於實施該發明專利所獲得金錢之數額」或「發展出類推授權實施」、「參照該專利許可使用費的倍數合理確定」等概念。我國專利法此次修正維持「依侵害人因侵害行為所得之利益」損害賠償規定，並要求審判者考量不當得利之因果關係，其因果關係的不確定性、舉證責任之難度、返還範圍之界定等等，與修正後專利法第97條第1款之「具體損害計算說」、「差額說」近似，均因涉入市場因素而難以確定，對專利權人與審判者均為一大考驗。依本文第四章對智財法院一、二審判決實證結果，該法院成立至今3年多，一審並無採取「具體損害計算說」、「差額說」之案例，二審採取「具體損害計算說」者僅1件，採取「差額說」者僅2件可知市場重建之困難，本文預期因本次修正增訂「合理權利金」規定，修正後專利法第97條第2款規定之「依侵害人因侵害行為所得之利益」與同條第3款規定之「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金」適用情形應該會互有消長情形。

5.2 「合理權利金」之正名與定位

專利法修法期間，主管機關經濟部智慧財產局曾就「於專利法中增訂以『合理權利金』作為損害賠償方法之必要性」召開專家諮詢會議，內容如下³：

³ 參見智慧財產局專利修法專區之修正草案及公聽會紀錄關專利侵權部分。
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

一、現行專利法架構及問題之發現：

修法前主要問題在於專利權人若欲依民法第 216 條之規定請求以「合理權利金」作為損害賠償之計算時，基於下列理由，恐亦難成立：

(一) 專利權人若依據民法第 216 條請求損害賠償，其首先必須先證明侵權行為人之行為造成專利權人之損害後，專利權人方得據以向侵權行為人請求損害賠償。如此之請求方式，於一般有體物權遭受侵害時，並無舉證上之困難，因為侵權人對於有體物權之侵占及使用等侵害行為，確實將使該物之使用利益事實上發生歸屬上的移轉。惟於專利權受侵害之情況，由於專利權無體財產權之特性，侵權行為人無權實施專利權人專利之行為，在事實上並不必然會造成專利權人財產減損。因發明專利權人在同一時間內仍得實施該專利，如向第三人為授權，並取得授權金。

(二) 依傳統民法上損害賠償之概念，發明專利權人於訴訟中須舉證證明如無侵害人之侵權行為，發明專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明發明專利權人確因該侵權行為致無法於市場上將其專利授權予第三人，如此發明專利權人始得依民法損害賠償之規定，請求此部分之所失利益。因此，發明專利權人於援引民法第 216 條之規定請求損害賠償額時，或有舉證上困難之可能。

二、參照美國、日本及中國大陸之法制，其於專利法中均明定有以合理權利金作為損害賠償方法之規定。究其目的，即係在於就專利權人所失利益，設立一個法律上合理的補償底限，並免除權利人舉證責任之負擔。以下茲就各該國專利法中之規定概述之：

(一) 美國：專利法第 284 條規定，若專利權人無法證明其所失利益，則專利權人僅能主張合理之權利金，而法院就賠償數額之決定，亦不能低於侵權行為人實施發明所應支出的合理權利金。美國法中所為合理權利金之規定目的係在就專利權人得取得之損害賠償額設立一個最低的底限，使專利權人不致於因無法舉證所失利益而無法得到適當的補償。其理論依據主要係基於合理權利金係一般人經專利權人授權後實施專利所應支付的對價。未經授權之人雖未得專利權人授權而使用其專

利，至少亦應支付合理權利金予專利權人當作合理的使用對價，以為補償。

(二) 日本：特許法第 102 條損害金額之推定 (Article 102 Presumption of Amount of Damage, etc.)

1、發明專利權人或其專屬實施權人，對於因故意或過失侵害自己的專利權或者專用授權者，可對侵害者請求損害賠償。該侵害者讓與構成侵害行為物時，在不超過專利權人或專用授權人相應的實施能力的範圍內，用已經讓與的產品數量，乘以如沒有該等侵害行為專利權人或專屬授權人所能夠銷售的產品平均單位金額，所得到的金額做為專利權人或專屬授權人的損害賠償金額。但是，讓與數量的全部或一部分是專利權人或專屬授權人所無法銷售出去的，必須扣除該等數量所對應的金額。

2、發明專利權人或專用實施權人，對因故意或過失而侵害自己本身之發明專利權或專屬授權之人士，就其侵害自己產生之損害提出賠償請求時，若該侵害之人因其侵害行為獲得利益時，該所得利益之數額，推定為發明專利權人或專用實施權人所受損害之數額。

3、發明專利權人或專用實施權人，對因故意或過失而侵害自己本身之發明專利權或專屬實施權之人，得以相當於實施該發明專利所獲得金錢之數額，作為自己所受損害之數額而提出賠償請求。

(三) 中國大陸：

1、專利法第 60 條規定：「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行為人因侵權所獲得的利益確定；被侵權行為人的損失或者侵權行為人所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」。依據該規定，大陸法院將可依據專利權人之損失，侵權行為人之所得或合理權利金等 3 種方法，決定權利人應得之損害賠償數額。

2、另據其「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 21 條規定：「被侵權行為人的損失或者侵權行為人獲得

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、侵權行為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、侵權行為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」。

3、綜上，中國大陸於專利侵權的損害賠償制度亦已不再依附於傳統民法上的損害賠償理論，而得由權利人之損失、侵權行為人之所得及市場上合理權利金之數額或法定合理權利金之數額計算專利權人的損害。

智慧財產局召開專家諮詢會議討論如上，對於合理權利金增訂與否則認為：由於專利之特殊性以及訴訟上舉證責任衡平的考量，建議於第 85 條第 1 項增訂「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」之規定。為求行文簡潔，本文以下仍以「合理權利金」代稱我國新修正通過之專利法「相當授權實施專利所得收取之權利金」之用語。

5.2.1 「合理權利金」為賠償底限

美國關於專利侵權損害賠償之合理權利金規定，成文法明定係損害賠償金額之底限⁴。而日本實務及學說多數見解對於日本特許法第 102 條第 3 項規定：「相當於實施該發明專利所獲得金錢之數額，作為自己所受損害之數額」，均認係相當權利金之數額，很多是參考專利權過去之授權契約、業界市價而計算決定，與權利人現實所受損害無關，係保證得請求賠償數額之最低底限，與所失利益並不相同⁵。至於中國大陸之規定，法律明文須被侵權行為人的損失或者侵權行為人所獲得的利益難以

⁴ 35 U.S.C. §284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”).

⁵ 王銘勇，「以相當於權利金數額為專利侵權損害額」，科技法律評論，第 7 卷第 2 期，頁 40(2010)。

確定時，可參照專利許可使用費的倍數合理確定，依據中國大陸國家智識產權局條法司解釋：「之所以規定可以參照許可使用費的倍數來確定賠償額，是因為許可使用費一般低於侵權人所得利益...，因此，如果規定僅僅以一倍的許可使用費作為侵權賠償額，則有悖於本條規定以侵權人因侵權所獲得的利益作為賠償額的原則，不能有效地保護專利權人的利益...，其本意並非要突破中國民事侵權理論中有關損失賠償的『填平原則』，轉而對侵權人實行『懲罰性』賠償原則，而是在於如果僅僅依照許可使用費的一倍來確定賠償額，則還不足以達到『填平』專利權人所受損失之程度」⁶，準此，中國大陸關於合理使用費之規定亦係損害賠償之最低標準。而德國法院（BGHZ 77,16, 25 (GRUR 80, 841, 844)-Tolbutamid）目前所採之見解認為，合理權利金僅為被害人主張之最低損害數額（Mindest-Schaden），其未必對被害人最有利，但最簡便，可減輕當事人之舉證責任（CHRISTIAN OSTERRIETH, PATENTRECHT, 2. Aufl.,2004, S. 244 Rdnr. 458）⁷。

我國專利法第97條第3款新增規定文字為：「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』」，就文意上來說，似乎仍根基於傳統侵權行為之「所失利益」⁸賠償範圍，修正理由中亦僅說明「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」，而未敘及此新增規定是否為賠償底限。惟由日本特許法第102條第3項之規定與我國上開新增規定用語相近，而日本實務及通說均將之解釋為賠償底限，而甫修正通過之專利法第97條立法理由敘及係參照美國專利法第284條、日本特許法第102條及大陸地區專利法第65條等規定⁹，以及專利法修正總說明第16點記載「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

⁶ 陳建宏，中國專利侵權損害賠償之實證研究，交通大學科技法研所碩士論文，頁33-34(2009)。

⁷ 李素華，司法智識庫中關於臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決之解析。

⁸ 有認為專利侵權之損害賠償範圍應為「所失利益」，非「所受損害」，新修正通過之專利法第 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』」，用語不當。參見李柏靜，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，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，頁 213-214(2009)。

⁹ 各該國關於合理權利金之規定均係賠償底限。

任之負擔」等語¹⁰，我國未來在解釋新增之合理權利金規定時，似亦可將之解釋為專利侵權損害賠償之最低標準。

5.2.2 「合理權利金」與「所失利益」、「依侵害人因侵害行為所得之利益」得併行請求

專利法第97條第2款刪除總銷售額說之立法理由已提及市占率及專利權人產銷能力所不及之問題，因此，本文以為未來專利權人或審判者或許可以考慮參照美國法制允許專利權人就「所失利益」及「合理權利金」得併行請求之做法，就專利權人無法證明侵權行為或不當得利之因果關係部分（例如：專利權人市占率以外部分、專利權人尚未擴展所及之國外市場部分），得以「合理權利金」判給損害賠償，就可以證明因果關係部分，仍以「所失利益」或「依侵害人因侵害行為所得之利益」判給損害賠償，以擴大保護專利權人。畢竟實證結果我國與美國司法審判制度不同、專利制度發展階段不同，既無美國過度賠償之狀況，在專利權人勝訴率不高，證明損害不易之特性下，對於成功證明遭到侵權之專利權人，似乎不宜在損害賠償層面，再設立過於嚴格之標準以限縮其填補損害之可能。

5.2.3 「合理權利金」之認定

1. 美國合理權利金判決金額偏高之原因

本文在第二章曾敘及美國實務及學術界，對於專利侵權損害賠償判決金額過高之批評焦點之一是以 Georgia-Pacific 參酌因素決定合理權利金，規則太過模糊，另一被關注的焦點則是陪審團錯誤計算合理權利金，以及分配原則未妥適利用。除此之外，美國聯邦貿易委員會分析專利侵權損害賠償法院判決金額過高的兩種情況，其一為除了假設協商之合理權利金（reasonable royalty）外，法院並提供足夠賠償（adequate to

¹⁰ 參見智慧財產局專利修法專區之專利法修正總說明及條文對照表。http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

compensate for the infringement) 的「額外」補償；其二則是法院雖採用假設協商之框架，但允許損害賠償金額「超過」自願被授權人所會同意的金額，法院並表示「沒有規則限制權利金不能高於侵權人的淨邊際利潤」¹¹。

上開第一種情形如 Maxwell v. J. Baker, Inc¹²一案，該案原告 Maxwell 為美國第 4,624,060 號專利之專利權人，系爭專利係將成雙鞋子捆綁在一起的技術。因為在大賣場中販賣沒有鞋帶的鞋子，需要在鞋子的某些部位打孔再穿線以免成雙之鞋子散失，這種作法會損害鞋子本身。原告 Maxwell 之系爭專利可以解決上開問題，其在內外鞋墊之間嵌入一張小標紙，再用細線將兩個鞋子的標紙連在一起。1980 年代中期至 1990 年之間，被告 Baker 採用「襪下連接」(“under the sock lining”) 連接方式，經法院判決侵害系爭專利。本案較特別的是除了「合理權利金」的損害賠償外，地區法院指示陪審團另外考量「原告被侵權的足夠補償」，聯邦巡迴上訴法院認為原告除了合理權利金外，如果還有額外的損害的話，另外判賠「原告因遭侵權的足夠補償」是可以的，且地區法院已經將這些因素充分地告知陪審團，陪審團也正確地引用原告 Maxwell 所提供其授權予第三者的權利金為每雙鞋子 0.1 美元之證據，聯邦巡迴上訴法院因此認為地區法院對陪審團就損害賠償計算方法的指示，並沒有濫用裁量權。

然而美國聯邦貿易委員會認為，不能證明所失利益的足夠損害賠償，也非允許誇大合理的權利金賠償之理由，專利權人會拒絕侵權人願意支付之最高金額，是基於專利權人如果不授權可以獲得更多利潤的假設，這意味著專利權人會自己實施專利自銷產品。但如果專利權人自己產銷專利產品或獨家授權專利之獲利會更好，其應該享有者為「所失利益」的損害賠償。當專利權人無法證明或選擇不證明「所失利益」，判給未經證實的「合理權利金」請求金額，是與專利發明經濟價值無關的損害賠償。

¹¹ FTC, *THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION*, FEDERAL TRADE COMMISSION(March 2001), <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>.

¹² Maxwell v. J. Baker, Inc 86 F.3d 1098(Fed Cir. 1996).

美國聯邦貿易委員會認為專利侵權損害賠償判決金額過高的第二種情況如 *Monsanto v. McFarling and Monsanto v. Ralph*¹³一案，該案原告 Monsanto 為專利權人，其專利技術為插入一段人造基因使植物產生抗嘉磷賽除草劑之功效，原告 Monsanto 分別於 1996、1998 開始將技術授權給種子製造商，讓其製造出有除草性種子及兼具抗除草劑及抗蟲性之種子，惟原告 Monsanto 要求種子製造商、銷售商將上開種子販售出去時，要求買方簽署協議書同意該種子僅能種植一季。本案被告向種子製造商購買了具抗除草性之大豆種子及兼具抗除草劑、抗蟲性之棉花種子，但是卻將收成後產生之種子（即第二代種子）留存繼續於下一季種植。原告 Monsanto 察覺後便對被告提出專利侵權訴訟。聯邦巡迴上訴法院在本案維持地區法院昂貴的權利金費率，其權利金較諸農民購買新種子並加以栽種之成本還要昂貴，惟衡諸常情，一個自願被授權的農民顯然不會接受此種授權。

美國聯邦貿易委員會認為促使美國法院允許超出自願的授權人和被授權人假設協商之損害賠償金額，可能在於假設協商之反事實性質，因為訴訟當事人透過審判就是他們無法就使用專利技術的付款達成協議的證明。因此，在某些案件，法院傾向於根據專利權人會接受的合理權利金判決賠償額，而不是關注於侵權人願意支付之金額，法院認為合理權利金不是基於假設協商的補償，而是萬一專利權人無法證明所失利益時，對專利權人之金錢補償。另外，賠償過度之另一可能原因在於合理的權利金損害賠償不足嚇阻侵權的想法，曾有判例法表示「如果侵權人可以只支付正常的、一般的權利金，侵權人將不會有任何損失，而會選擇侵權以獲得一切」，「專利權人的競爭對手，可以選擇侵權，然後要求專利權人強制授權」。

本文在此提供上開二個案例做為參考，蓋新修正通過之專利法新增合理權利金之規定，立法理由雖表示係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，惟實際上，合理權利金之判定並非易事。雖然已有 *Georgia-Pacific* 案15個參酌因素可以全面性地審酌，惟該等原則及方法論如何涵攝到個案事實以得出妥適之損害賠償金額，

¹³ *Monsanto v. McFarling and Monsanto v. Ralph* 459.F.3d (Fed Cir. 2006).

尚非具體明確。由本文第四章實證智財法院一審判決結果，發現迄今5件採取合理權利金判決中，有完全以專利權人之授權前例判決，或完全不參考或部分參考授權前例，並合併考量 Georgia-Pacific 參酌因素，而判定合理權利金者，有參考兩造主張抗辯之權利金費率，另亦有以類似美國 TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. 案解析法分析判決者；除以解析法判定合理權利金標準較為明確有據外，其他審酌 Georgia-Pacific 參酌因素或兩造意見之情形，難免均涉入審判者之考慮裁量，前揭美國法院之做法，即除了假設協商之合理權利金外，並提供足夠賠償的「額外」補償，以及雖採用假設協商之框架，但允許損害賠償金額「超過」自願被授權人所會同意的金額等判決過度之損害賠償金額之背後思維，均可做為我國未來發展合理權利金損害賠償之前車之鑑。

又類似 Maxwell v. J. Baker, Inc 案中，除了假設協商之合理權利金外，並提供足夠賠償的「額外」補償，與本章5.2.2部分關於「合理權利金」與「所失利益」、或「合理權利金」與「依侵害人因侵害行為所得之利益」得併行請求之情形並不相同。蓋前者係在同一侵權事實與合理權利金損害賠償範圍之上，再酌定「額外」補償；而本文建議得併行請求之情形，雖亦為同一侵權事實，惟係就不同損害賠償範疇（可能係專利權人市占率以外部分，可能係專利權人產銷能力所不及之市場部分）准許專利權人以不同方式主張請求，二者不可不辯，應予說明。

2. 美、德兩國制度不同之借鏡

美國之假設協商時點設定在「侵權時」，亦即一個審慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物品，願意支付之權利金，而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金。此外，美國聯邦貿易委員會甚至建議將假設協商時點提早至「侵權人決定使用侵權技術時」或「產業標準設定時」。而德國合理權利金之數額，乃在「侵權行為結束時間點」（am Schluss des Verletzungszeitraums），考量發明之未來發展、發明實施之期間與範圍，侵權人合理及通常會同意之權利金（angemessene und

übliche Gebühr) 數額 (BENKARD/ROGGE/GRABINSKI, PATG (10 AUFL., 2006), § 139 Rdnr. 63a, 64) ¹⁴。

經比較 Georgia-Pacific 案揭示的15個參酌因素與德國法制¹⁵，兩國關於合理權利金認定標準大致相同，惟仍有小異。兩國均認 Georgia-Pacific 第2、3、6、7、10、12、13、15等一般授權契約之權利金計算原則有其適用，惟德國法制認為專利權人事實上是否願意或準備將發明授權他人、是否將侵權人視為強勁的競爭對手而會要求較高的權利金即 Georgia-Pacific 第4、5等因素無需考量，專利權人所能主張者僅為以實施發明之客觀價值 (nach dem objektiven Wert der Benutzung) 為基礎，並依各該侵權個案之其他事實與特殊性而確定之一般合理數額。又德國產業界就單一商品所支付之權利金總數為商品稅前利潤的八分之一至三分之一，通常而言乃介於25%至30%，與美國的「25%經驗法則」相合，德國目前仍認為前揭產業實務慣例在決定合理權利金數額時可為參考，惟美國實務最近已於 Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp. 一案中宣告「25%經驗法則」不應再予容忍做為合理權利金之參酌因素。

關於合理權利金判定，美國及德國實務均認為法院應命原告提出基礎事實，不得逕依本身認為合理之方式便宜行事計算，如專利權人提出授權前例為依據，法院尚須了解授權前例之授權金計算方式，其授權情況可否與侵權人實施專利之條件相近而可類推。例如：實施系爭專利之行為態樣是否相同、實施系爭專利之範圍及專利物品數量是否相當、授權契約期限與侵權行為期間是否相當、授權技術是否相類似而可加以比較、專利數量是否相當、專利技術的重要性等等。

此外，德國立法例考量一般授權契約之被授權人有會計帳冊提供予專利權人之義務，而侵權人以支付合理權利金方式賠償專利權人損害，並無此等義務，從而在計算合理權利金時會加計0.5%左右的費率¹⁶；而美國專利侵權損害賠償案件依假設協商所判決之合理權利金金額亦會稍高於一般通常情況談判下之授權金，惟其理由在於法律要求假設協商出來的金額是假設系爭專利「有效」且「被侵權」，因為被告侵權責任的

¹⁴ 李素華，司法智識庫中關於臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決之解析。

¹⁵ 參前章 3.3.7 部分。

¹⁶ 李素華，司法智識庫中關於臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決之解析。

不確定性已經確定，所以專利權人給予的議價空間會變小，而通常情況下所談判的權利金費率，因為是在雙方還沒有確定被授權人之責任情況下而為，故議價空間相對會較為寬廣¹⁷。

綜上所述，美國因為將合理權利金之假設協商時點設在「侵權時」，且將專利權人事實上是否願意或準備將發明授權他人、是否將侵權人視為強勁的競爭對手而會要求較高的權利金即 Georgia-Pacific 第4、5等因素考量在內，加以假設協商之反事實性質，以及合理的權利金損害賠償不足嚇阻侵權的想法，近年來有關專利侵權損害賠償之判決金額遭到過度怪異之批評。反觀德國，其等係從「侵權結束後」之事後情況判斷，且較不考量專利權人之主觀相法，而從客觀主義出發，兼併考量一般授權與訴訟中產生之權利金性質不同，故以類推授權實施方式判給之權利金僅稍高於一般授權金，而無過度之疑。本文建議未來我國實務適用新修正通過之專利法第97條第3款合理權利金判決時，或可以德國法制為基礎，並依個案權重 Georgia-Pacific 各項參酌因素，以定出對訴訟兩造均公允合理之權利金。

5.3 「分配原則」與「整體市場價值法則」之抉擇

美國早期所適用的整體市場價值法則（或稱整體機器價值法則較為貼切）要由專利產品之整體價值中分配出專利特徵與非專利特徵的價值，如專利權人能證明整個專利產品的價值是歸因於系爭發明，即可獲得該專利產品整體價值的損害賠償，否則僅能就專利特徵價值部分獲得賠償。近代之整體市場價值法則更由「功能整合說」擴張到「相關市場損失說」。「功能整合說」由來於美國 Paper Converting 一案，法院認為物理上可分離或不可分離並非適用整體價值法則的決定因素，而應視系爭產品之非專利元件是否在財務及行銷上依賴專利元件，因其以是否共同組成一功能單位為判斷標準。「相關市場損失說」則來自於美國 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.一案，是指在相關市場中，只要專利特徵是消費者需求的基礎，專利權人因該侵害所引起的損害，在合理、可預見範

¹⁷ *Supra* note 11.

圍內，即使是非系爭專利產品或配搭銷售所涵蓋的銷售損失，也可以獲得補償。

美國整體市場價值法則擴展至今，已在專利改革中遭點名批判，尤其現今的專利經常是組合發明，權利堆疊的結果，被控侵權的專利可能僅涵蓋產品的一小部分，申請專利範圍中超越先前技術的特殊貢獻更可能僅是產品的一小部分的技術，惟權利人為了獲取巨額之損害賠償金額，通常以專利產品整體做為權利金基礎，並選擇對科技大廠而非專利所在之最小可銷售元件製造商訴請損害賠償，且在訴訟中由專家證人膨脹合理權利金之費率，除影響產業發展發外，反競爭之結果亦轉嫁不利益予消費者。聯邦巡迴上訴法院最近在數個合理權利金之相關案件中，應用美國聯邦證據規則第 702 條指摘專利權人於損害賠償訴訟中使用的方法論或因素與個案事實涵攝過程錯誤，顯已注意到合理權利金與整體市場價值法則在實務操作上產生之過度賠償問題。

依本文對智財法院專利侵權損害賠償之一、二審判決實證結果發現智財法院大部分仍維持「保護範疇專以專利權人之申請專利範圍為準」、「專利權人之請求仍限於專利權受侵害之範圍內始得為之」之看法，亦即與 1853 年美國最高法院在 *Seymour v. McCormick* 案中所採「分配原則」相同，認為專利權人僅得就專利所在之侵權元件請求損害賠償。本文固然不贊同將專利侵權損害賠償之範圍過度擴張到非專利產品、或是專利機器生產成品之所失利益，亦不支持將整體市場價值法則應用到合理權利金基礎的選擇。惟如果「系爭侵權機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明」、「專利裝置是首要地、實質地創造其他元件部分的價值」、「專利特徵構成客戶需求的基礎」、「可預期非專利元件將與專利元件一起銷售」、「非專利元件『通常』和專利元件一起銷售，且二者被視為單一集合之構成部分，或是該機器之部分，或是共同組成一功能單位」等相當因果關係可以建立之情況下，是否仍要完全否認「整體『機器』價值法則」在所失利益損害賠償範圍之適用，本文認為可以再加深思。蓋實證結果，我國法院就專利侵權損害賠償判決並無過度或濫用整體市場價值法則情形；且因我國為大陸法系國家，又未採用陪審團制度，審判者均為受過完整法學教育與訓練之法官，在證據資格之掌握上自然不會產生如美國陪審團錯誤計算合理權利金之問

題；且我國最高法院似乎就專利侵權損害賠償案件仍採取和侵害一般有體財產權案件相同之證據標準加以檢視，是否會產生與美國實務相反之補償不足問題，而有礙鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之專利法原始目的？本文認為這是我國要值得深思的地方。智財法院 99 年度民專上字第 50 號判決將專利權人「柱筒型縫紉機的『送料裝置』」新型專利遭侵權之損害賠償，以「縫紉機」為基礎計算賠償金額，本文認為很有參考價值。此外，新法修正通過後，實務將來在合理權利金費率之考量上，或許也可以參考整體市場價值法則之精神，酌情判給較高之損害賠償金額，才不會使天平之一端有所傾斜。

5.4 其他請求權基礎之運用

我國實務目前對於罹於侵權行為損害賠償請求權時效之專利侵權案件，認為專利權人可另依民法第 179 條之規定請求侵權人返還不當得利，此乃因大陸法系國家對於不同之請求權基礎競合時，允許權利人併行或擇一主張。惟本文前建議以不當得利或不法管理概念建構專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段之損害賠償範圍，如再讓專利權人基於民法第 179 條不當得利或民法第 177 條第 2 項不法管理等規定，以請求權競合關係併行請求，是否疊床架屋，且使專利法第 85 條第 1 項第 2 款「侵害人因侵害行為所得之利益」失其規範意義，並使侵權行為之 2 年時效形同虛設？實則不同請求權基礎之構成要件不同，例如侵權行為須有故意過失之主觀要件，而不當得利則無此要求，因此請求權競合得選擇或合併請求係有利於權利人之制度，未必有疊床架屋情形。故允許權利人基於不同之請求權基礎併行或擇一主張不同之賠償或返還範圍，更足以保護專利權人以激勵創新。

至於民法第 177 條第 2 項不法管理之規定，在專利侵權損害賠償訴訟中可否予以援引，固有肯定與否定兩種看法，過去實務鑑於專利法已有總利益說及舉證責任倒置之規定，即便罹於侵權行為損害賠償請求權時效，亦尚有民法第 179 條不當得利之請求權基礎可資選擇適用，故鮮見以不法管理請求情形。惟修法後，專利法第 97 條 2 款之「依侵害人因侵害行為所得之利益」限縮解釋之結果，加以懲罰性損害賠償又遭刪

除之情況下，對於惡意侵權人，似有爰引不法管理，將侵權人所賺取之利益（含有因果關係與無因果關係部分）歸給專利權人衡平之必要，惟因民法第 177 條第 2 項之不法管理以「於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者」為要件，且修法理由刪除總銷售額說之目的在避免對專利權人過當賠償，故本文以為在專利侵權之損害賠償訴訟中以不法管理為請求基礎者，應限縮解釋於純粹惡意侵權情形，過失侵權或再發明等非純粹惡意侵權情況不適用之，以免與本次專利法修正刪除總銷售額說之立法意旨相悖離。



參考文獻

◎ 中文部分（依作者姓名或組織名稱首字筆劃排列）

一、書籍：

1. 王澤鑑，民法學說與判例研究，12版，台北，著者發行，1993年。
2. 王澤鑑，基本理論債之發生，增訂版3刷，台北，著者發行，2000年。
3. 王澤鑑，不當得利，增訂新版，台北，著者發行，2009年。
4. 王澤鑑，侵權行為法，初版，台北，著者發行，2009年。
5. 王澤鑑，特殊侵權行為，初版，台北，著者發行，2006年。
6. 王澤鑑，債法原理（一）基本理論債之發生，台北，著者發行，2009年。
7. 孫森焱，民法債編總論，三民書局，台北，1999年。
8. 陳聰富，因果關係與損害賠償，初版2刷，元照出版有限公司，台北，2007年。
9. 曾隆興，詳解損害賠償法，修訂2版，三民書局，台北，2008年。
10. 曾世雄，非財產上之損害賠償，初版1刷，元照出版有限公司，台北，2005年。
11. 楊芳賢，不當得利，初版，三民書局，台北，2009年。
12. 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，初版1刷，經濟部智慧財產局，台北，2006年。

二、期刊論文

1. 王千維，「民事損害賠償責任法上因果關係之結構分析以及損害賠償之基本原則」，政大法學評論，第60期，1998年12月。
2. 王澤鑑，「特殊侵權行為（一）—特殊侵權行為的類型構成及規範體系」，台灣本土法學雜誌，第58期，2004年。
3. 王銘勇，「以相當於權利金數額為專利侵害損害額—日本特許法第102條第3項之研究」，科技法學評論，第7卷第2期，2010年。
4. 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。

5. 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。
6. 李素華，「專利權侵害之損害賠償計算—以合理權利金為例」，全國律師，第 14 卷第 6 期，2010 年 6 月。
7. 李柏靜，「專利法修正草案對損害賠償計算修訂之思考與評析」，法令月刊，第 61 卷第 11 期，2010 年。
8. 沈宗倫，「專利法第八五條第一項第一款但書利潤差額之相當因果關係判斷」，月旦裁判時報，2010 年 6 月。
9. 沈宗倫，「智慧財產權侵權問題—損害賠償計算問題之個案研究」，100 年第 4 期智慧財產專業理論與實務課程巡迴講座，2011 年。
10. 沈宗倫，「專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構」，科技法學評論，第 8 卷第 1 期，2011 年。
11. 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五期，2005 年。
12. 馬維麟，「損害賠償法之原理—我國最高法院歷年來判決之檢討與分析」，法學叢刊，第 161 期，1996 年。
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. 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 93 年度台上字第 2292 號判決」，月旦法學雜誌，第 128 期，2006 年。
15. 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，2005 年 4 月。
16. 劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，「合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析」，專利師第 5 期，2011 年 4 月。
17. 謝黎偉，「美國專利侵權賠償制度變革的新動向」，法令月刊，第 62 卷第 5 期，2011 年。
18. 劉怡婷、王立達，「美國專利侵害實際損害額之計算」，智慧財產月刊，第 136 期，2010 年 4 月。
19. 柯秉志(交通大學科技法律研究所劉尚志教授團隊撰稿)，「合理權利金

- 適用因素判斷」，available at http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_018.htm(2011).
20. 潘宏，「美國專利法改革」，available at <http://www.libnet.sh.cn:82/gate/big5/www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=7269>，2011
 21. 黃蘭閔，「美國眾議院通過 H.R.1249 專利改革法案再進一步」，available at http://tw.naipo.com/portals/1/web_tw/knowledge_center/laws/US-22.htm，2011
 22. 陳志民，「防堵模型下之反托拉斯損害賠償計算方法及其政策啟示」available at <http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=591&docid=1316>
 23. 財團法人資訊工業策進會，經濟部工業局 99 年度專案計畫－「數位學習與典藏產業推動計畫」，available at <http://www.moeaidb.gov.tw/external/ctrl?PRO=filepath.DownloadFile&f=executive&t=f&id=3631>

三、會議論文集

1. 王銘勇，「專利法損害賠償規範之分析與檢討」，專利修法研討會論文集，19~36 頁，2009 年。
2. 劉尚志、王思穎、王俊凱，「以合理權利金為專利損害賠償之計算方法：美國法案例分析」，專利修法研討會論文集，37~64 頁，2009 年。
3. 李崇僖，「專利技術價值與損害賠償計算之關係」，專利侵權損害賠償之理論與實務研討會，2010 年。

四、學位論文

1. 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，頁 22-23(2010)
2. 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。
3. 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 2009 年。

4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 陳建宏，中國專利侵權損害賠償之實證研究，交通大學科技法律研究所碩士論文，2009年。
8. 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究—從美國法案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法研所碩士論文，2002年。
9. 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。
10. 楊晉佳，專利侵權損害賠償額之研究，政治大學法律研究所碩士論文，2009年。
11. 鄭巧筠，論專利權之懲罰性賠償，台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2009年。
12. 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，2003年。

◎ 英文部分（依作者名稱首字字母排列）

1. FTC, “THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION”, available at <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>, 2011.
2. James F. Nieberding, “Lost Profits and Price Erosion in Patent Infringement Cases: Implications of Crystal Semiconductor”, available at <http://www.journalofforensiceconomics.com/doi/abs/10.5085/0898-5510-16.1.37>, 2003.
3. Mark A. Lemley, “Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties”, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1133173, 2009.

4. Michael J. Mazzeo, Jonathan Hillel, Samantha Zyontz, “ARE PATENT INFRINGEMENT AWARDS EXCESSIVE?”, available at http://www.law.stanford.edu/display/images/dynamic/events_media/Michael%20J.%20Mazzeo%20et%20al%20%20Are%20Patent%20Infringement%20Awards%20Excessive.pdf, 2010.
5. Nancy J. Linck, “PATENT DAMAGES: THE BASICS”, available at http://ipmall.org/hosted_resources/IDEA/34_IDEA/341_IDEA_13_Linck.pdf, 1993.
6. Neal E. Solomon, “Lost Profits Analysis for Patent Infringement Damages”, available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623986&http://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=Neal+E.+Solomon%3a+Lost+Profits+Analysis+for+Patent+Infringement+Damages&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fpapers.ssrn.com%2Fsol3%2FDelivery.cfm%3Fabstractid%3D1623986&ei=G_TpTqaKJYbbmAXD693sCQ&usg=AFQjCNH9E8cyWYeu56yf2D0GPEzclbPLA, 2010.
7. PricewaterhouseCoopers, 2007 Patent and Trademark Damages Study (2008), available at <http://www.pwc.com/us/en/forensicservices/publications/assets/2007-patent-study.pdf>.
8. PricewaterhouseCoopers, A Closer Look—2008 Patent Litigation Study: Damages Awards, Success Rates and Time-To-Trial (2009), download from <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2008-patent-litigation-study.jhtml>.
9. PricewaterhouseCoopers, A Closer Look— 2009 Patent Litigation Trends and the Increasing Impact of Nonpracticing Entities (2010), download from <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2009-patent-litigation-study.jhtml>
10. Ravi Mohan , “ANALYSIS OF THE ENTIRE MARKET VALUE RULE IN COMPLEX TECHNOLOGY LITIGATION”, available at http://www.law.stanford.edu/display/images/dynamic/events_media/Ravi%20Mohan%20-%20Analysis%20of%20the%20EMVR%20in%20Complex%20Techno

logy%20Litigation.pdf, 2010.

11. Robert A. Matthews, Jr., “The Restricted Scope of Patent Infringement Remedies Available to “Non-Practicing” Patent Owners”, available at http://www.matthewspatentlaw.com/wpcontent/uploads/2011/04/artpres_HoldingCo-IPLitig.pdf, 2009.



附錄一

表二十八、地方法院民事第一審終結事件訴訟種類

單位：件

年(月)別 Year(Month)	合計 Total	民法						
		計 Subtotal	財產					
			不當得利 Unjust enrichment	損害賠償 Damage compensation	買賣 Sale	贈與 Gift	租賃 Lease	借貸 Loan
民國 90 年 2001	156 453	110 787	753	11 302	8 355	143	1 470	58 930
民國 91 年 2002	169 968	124 856	806	11 794	9 240	238	1 598	67 528
民國 92 年 2003	181 221	142 505	1 092	12 406	9 582	214	1 478	82 237
民國 93 年 2004	187 738	150 470	1 232	11 345	7 116	150	1 727	98 113
民國 94 年 2005	207 331	173 122	1 146	11 753	5 954	139	1 592	122 398
民國 95 年 2006	277 390	242 634	1 201	13 062	5 860	205	1 485	190 282
民國 96 年 2007	295 169	261 141	1 283	13 796	6 053	217	1 264	209 674
民國 97 年 2008	230 422	199 303	1 224	14 356	6 042	196	1 341	146 942
民國 98 年 2009	183 374	154 489	1 474	14 309	5 934	359	1 476	101 418
民國 99 年 2010	149 290	122 100	1 542	15 871	5 365	465	1 415	67 401
9 月 Sep.	11 075	9 151	141	1 231	398	38	89	4 978
10 月 Oct.	11 529	9 422	128	1 326	430	50	109	4 944
11 月 Nov.	12 534	10 120	132	1 467	484	43	152	5 114
12 月 Dec.	13 899	11 182	170	1 696	549	59	153	5 238
民國 100 年 2011	96 629	77 743	1 108	11 357	3 212	417	984	37 597
1 月 Jan.	9 599	7 665	109	1 166	334	35	107	3 599
2 月 Feb.	7 590	6 045	68	884	231	39	81	3 089
3 月 Mar.	12 950	10 345	157	1 482	422	63	132	5 134
4 月 Apr.	10 538	8 388	120	1 284	351	47	111	4 128
5 月 May	11 415	9 166	160	1 419	413	48	111	4 230
6 月 Jun.	11 159	9 071	120	1 314	335	44	98	4 472
7 月 Jul.	10 974	8 846	113	1 222	364	50	114	4 436
8 月 Aug.	11 974	9 647	133	1 393	392	47	109	4 481
9 月 Sep.	10 430	8 570	128	1 193	370	44	121	4 028
本月與上月比較(%) Vs. with last month(%)	-12.89	-11.16	-3.76	-14.36	-5.61	-6.38	11.01	-10.11

Table-28 Types of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts (cont. End)

Unit: case

Civil Special Law										
證券交易	國際貿易	國家賠償	執行事件訴訟	撤銷仲裁判斷事件	選舉罷免訴訟	勞資爭議處理法	著作權	專利權	商標專用權	其他
Securities trading	International trade	State compensation	Execution litigation	Arbitral award annulment matters	Election and recall litigation	The settlement of labor disputes law	Copyright	Patent-right	Right of exclusive use of a trademark	Other
3	90	291	1 334	25	4	1 162	17	10	4	2
-	93	321	1 577	40	130	1 812	64	35	31	12
4	35	375	1 699	47	39	2 079	117	88	74	182
26	16	397	1 808	40	2	1 808	125	168	87	2 626
33	14	354	1 853	31	4	1 793	116	178	99	2 281
11	24	433	1 845	27	245	2 055	138	273	112	2 558
7	11	454	1 830	28	68	2 026	126	189	108	3 132
6	14	496	1 978	27	34	2 173	132	239	94	2 907
32	18	555	2 416	33	4	2 993	88	180	52	2 959
19	11	578	2 963	39	190	3 092	47	75	24	2 985
2	1	43	237	3	13	206	2	6	-	209
-	1	45	245	3	17	245	2	3	2	225
2	-	67	257	3	33	314	6	7	1	279
8	2	50	321	3	28	310	4	8	1	306
16	5	380	2 019	32	238	2 045	40	57	9	1 824
7	1	45	226	1	37	244	5	4	1	180
1	1	21	158	1	20	134	3	3	-	147
1	-	45	255	8	26	259	3	6	2	230
1	1	49	210	3	29	229	6	7	1	171
2	1	50	232	4	35	266	5	12	-	184
1	-	50	228	6	37	254	3	3	3	215
-	1	39	236	1	22	233	5	5	1	245
1	-	45	265	5	21	264	6	11	-	225
2	-	36	209	3	11	162	4	6	1	227
100.00	-	-20.00	-21.13	-40.00	-47.62	-38.64	-33.33	-45.45	-	0.89
77.78	-37.50	-8.65	-5.65	6.67	112.50	-8.01	14.29	0.00	-55.00	-16.14

附錄二

智慧財產法院民事第一審訴訟事件收結件數-按類別

97年7月至100年09月

單位:件

訴訟種類	受理件數		終結件數	未結件數
	受理件數	新收件數		
總計	981	981	820	161
著作權計	223	223	181	42
排除侵害行為	3	3	2	1
防止侵害行為	3	3	3	
設定質權				
契約爭議	10	9	7	3
權利歸屬	3	3	3	
侵權爭議	198	198	163	35
使用爭議	1	1	1	
其他	5	6	2	3
專利權計	577	576	487	90
排除侵害行為	25	24	23	2
防止侵害行為				
契約爭議	7	7	6	1
權利歸屬	9	9	7	2
侵權爭議	525	520	441	84
使用爭議	4	4	3	1
其他	7	12	7	
商標權計	136	137	113	23
排除侵害行為	27	28	21	6
防止侵害行為				
移轉				
契約爭議	2	2	2	
權利歸屬	5	5	4	1
侵權爭議	98	98	83	15
使用爭議				
其他	4	4	3	1
光碟管理條例				

營業秘密法	9	9	6	3
積體電路電路佈局保護 法	1	1	1	
植物品種及種苗法				
公平交易法	17	17	14	3
其他	18	18	18	

