

國立東華大學財經法律研究所

碩士論文

指導教授：曾育裕 博士

專利侵權損害賠償計算之研究

—兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用



研究生：張林祐均 撰

中華民國九十六年七月

# 專利侵權損害賠償計算之研究

## —兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用

### 中文摘要

我國專利法第 85 條第 1 項規定專利侵權損害賠償計算方式之立法理論基礎與美國立法例不同，因此在解釋及適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款、第 2 款規定時，自應依其不同之基礎理論而有不同的解釋及適用。各國均有以合理權利金作為專利侵權損害賠償計算方式，我國並未以法律明文規定，僅在辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點有規定，我國宜以法律明定合理權利金作為專利侵權損害賠償最低標準，又專利法第 85 條第 2 項定業務信譽損害賠償，第 3 項懲罰性賠償，我國規定與美國立法例亦有相當不同，也影響專利侵權損害賠償數額之計算。

我國實務上在訴訟程序證據調查方面則除依人證、書證調查方式外，尚有提出文書義務、保全證據、鑑定、法院酌定等規定，美國則有事證開示制度、專家證人、法官估定等方式，日本亦有提出文書義務、保全證據、計算鑑定人、法院酌定等規定，我國專利損害賠償訴訟程序證據調查方式及證據法則之適用與美國有相當的不同，美國實務上已採用經濟理論計算專利侵權損害賠償數額，並發展出各種計算方法，可作為我國實務判決參考，由我國實務判決統計發現實體法規規定之計算方法、訴訟程序及證據法則之適用，共同影響了專利侵權損害賠償之計算，在這三者之間妥適調整與運用，才能達到專利法制之立法目的。

## 誌 謝

本篇論文得以完成首先要感謝指導教授曾育裕老師多年來的包容與鼓勵，由於要兼顧家庭、工作，經常沒有時間靜下來好好寫論文，有時寫了一小段，又停頓很久才能再繼續，幸賴曾老師的推動下，讓我一步步的完成論文。並感謝范建得老師、林瑞珠老師於口試時之開示及斧正，使得本篇論文得以有較好的呈現方式。

感謝朱景鵬老師、張新平老師及法治斌老師，讓我有機會進入東華大學財經法律研究所就讀，感謝在東華大學修課期間在工作及課業上幫助我的長官、同事及同學們，也感謝我的先生源益的體諒及包容，及我的公公、婆婆、父母、家人的關懷與支持。謝謝各位！

張林祐均

2007年7月16日

# 目 錄

第一章、緒論.....	1
第一節、研究動機與目的.....	1
第二節、研究範圍與研究方法.....	3
第三節、研究限制.....	5
第四節、研究流程及架構.....	5
第二章、美國專利侵權損害賠償計算方式.....	9
第一節、專利侵權可請求之損害.....	9
第二節、所失利益.....	10
第一項、所失利益之意涵.....	10
第二項、Panduit 測試法.....	14
第三項、若無因果關係.....	19
第四項、市場分配及整體市場價值法則.....	21
第三節 合理權利金.....	25
第一項、概說.....	25
第二項、解析計算法.....	28
第三項、假設協商法.....	29
第四節、懲罰性賠償.....	31
第五節、美國專利侵權損害賠償之訴訟上證據調查程序.....	32

第一項、搜證程序 .....	33
第二項、搜證方式 .....	33
第三項、法院估定及專家協助 .....	38
第六節、本章小結 .....	39
第三章、美國計算專利侵權損害賠償之經濟學理論的適用 .....	41
第一節、市場力量及價量關係 .....	41
第一項、概說 .....	41
第二項、市場力量 .....	42
第三項、價量關係 .....	43
第二節、所失利益 .....	44
第三節、合理的權利金 .....	52
第一項、如同協商的授權 .....	52
第二項、決定最終的權利金費率 .....	52
第四節、最近的原因 .....	54
第一項、閒置的專利權 .....	54
第二項、附隨商品 .....	54
第五節、本章小結 .....	59
第四章、日本、大陸、及 TRIPs 專利侵權損害賠償計算之立法例 .	61
第一節、日本 .....	61

第一項、實體法規定 .....	61
第二項、程序方面 .....	65
第三項、實務判決 .....	66
第二節、TRIPs 規定介紹 .....	68
第一項、損害賠償之規定 .....	68
第二項、證據調查之規定 .....	69
第三節、大陸 .....	70
第一項、專利侵權損害賠償法律規定 .....	70
第二項、程序上調查證據方法 .....	72
第三項、實務判決 .....	72
第四節、本章小結 .....	73
第五章、我國專利侵權損害賠償計算 .....	75
第一節、專利侵權之「損害」內涵探討 .....	75
第二節、我國專利法規定之計算方式 .....	77
第一項、具體損害賠償說 .....	77
一、概說 .....	78
二、實務判決 .....	78
第二項、差額說 .....	79
一、概說 .....	79

二、實務判決.....	80
第三項、總利益說及總銷售額說.....	81
一、概說.....	81
二、實務判決.....	82
第四項、合理權利金.....	91
一、概說.....	91
二、實務判決.....	92
第五項、懲罰性賠償.....	93
一、概說.....	93
二、實務判決.....	93
第六項、業務信譽損害.....	96
一、概說.....	96
二、實務判決.....	96
第三節、不當得利與無因管理.....	98
第一項、不當得利.....	98
一、概說.....	98
二、實務判決.....	99
第二項、無因管理.....	100
第四節、實務判決統計.....	101

第一項、統計資料說明 .....	101
第二項、統計所得比例圖 .....	102
第三項、統計結果 .....	106
第五節、本章小結 .....	108
第六章、我國專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用 ....	111
第一節、一般證據調查程序 .....	111
第二節、提出文書義務 .....	112
第一項、要件、書證程序及違背效果 .....	112
第二項、實務判決 .....	115
第二節、保全證據 .....	117
第一項、要件及程序保障 .....	117
第二項、實務判決 .....	118
第三節、鑑定 .....	120
第一項、鑑定要件及方式 .....	120
第二項、實務判決 .....	122
第四節、法院依心證定損害數額 .....	124
第一項、概說 .....	124
第二項、實務判決 .....	125
第五節、智慧財產專業法院之建置 .....	126



第六節、本章小結 .....	129
第七章、結論與建議 .....	131
附表 .....	135
參考文獻： .....	181
一、中文部分（依筆劃順序） .....	181
（一）、書籍 .....	181
（二）、學位論文 .....	182
（三）、期刊論文 .....	182
二、英文部分（依字母排序） .....	185
（一）書籍 .....	185
（二）期刊論文 .....	185
三、日文書籍（依筆劃排序） .....	186

## 圖表目錄

### 圖目錄

圖表 1 Higher Prices Usually Mean Lower Quantities	45
圖表 2 Profit Maximization in the Face of Infringement .....	46
圖表 3 Patentee Lost Profits as Result of Infringement .....	47
圖表 4 量與價格關係圖（一） .....	49
圖表 5 量與價格關係圖（二） .....	50
圖表 6 量與價格關係圖（三） .....	51
圖表 7 實務判決採用計算方法之比例圖 .....	102
圖表 8 實務判決金額統計 .....	103
圖表 9 法院判予專利權人請求金額比例 .....	104
圖表 10 實務判決採證方式 .....	105

### 表目錄

表格 1 我國與各國立法例之比較表 .....	135
表格 2 實務判決統計表 .....	139

# 第一章、緒論

## 第一節、研究動機與目的

智慧財產權是國家競爭力的重要指標，專利法制更影響國家科技及經濟發展，我國專利法第 1 條規定：為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。是以我國專利制度有二個目的，其一是鼓勵、保護、利用發明與創作，其二則為促進產業發展。專利制度希望藉由專利權之給予，賦予專利權人一定期間之市場獨占，以交換專利技術之公開揭露，最後達到國家整體產業技術之提升與進步。專利法制的完善不僅可保護我國企業，並可提升我國經濟競爭力，專利侵權損害賠償訴訟可作為專利權人將競爭對手排除在市場之外的手段，與專利權人專利布局策略息息相關，專利侵權損害賠償訴訟更是主要核心問題之一。專利權是無體財產權之一種，專利權是否應與一般財產權同等看待或因其具有較高之人格權性質、公共性、專有性、獨占的排他性、壟斷性、地域性等特性而應認其係一獨立的財產權，而應有不同的立法設計，此亦影響專利侵權損害賠償計算方法之基礎理論，又訴訟程序調查證據方式及證據法則之適用對專利侵權損害額更具有決定性影響。

我國專利法第 85 條第 1 項規定之專利侵權損害賠償計算方式係引進德國立法例，專利法第 85 條第 1 項第 1 款、第 2 款理論基礎不同，因此要件亦不同，就此與美國立法例有相當的不同。又以合理權利金作為專利侵權損害賠償計算方式，我國僅在辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點定有：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 1 項於違約金酌減之訴得準用之。（民事訴訟法第 222 條），美國、日本則以合理權利金作為專利侵權損害賠償最低標準，我國是否有立法明定之必要。又專利法第 85 條第 2 項定有業務信譽損害之賠償，第 3 項定有懲罰性賠償規定，此與美國立法例亦有相當不同，也影響專利侵權損害賠償數額之計算。我國實務上在訴訟程序上之證據調查方面則除依人證、書證調查方式外，尚有提出文書義務、保全證據、鑑定、法院酌定等規定，美國則有事證開示制度、專家證人、法官估定等方式，日本亦有提出文書義務、保全證據、計算鑑定人、法院酌定等規定，我國提出文書義務、保全證據與美國事證開示制度有類似之功能，但制度設計上仍有相當不同，又我國實務上鑑定人通常不到庭接受當事人詰問，僅有書面鑑定報告，與美國專家證人亦不同，美國實務上已採用經濟理論，並發展出各種計算方法，我國則少有此方面之考量。德國與我國同為大陸法系國家，因此對於專利侵權損害賠償在實體法與程序法上相關設計，與英美法系之美國均有不同，均有加以比較研究必要，並對照我國實務運作情形，以作為我國專利侵權損害賠償相關法制之改進參考。又 TRIPs 就專利侵權損害賠償內容及證據調查等亦有相關規定，提供各會員國最低標準，大陸亦參酌 TRIPs 及各國立法例就專利侵權損害賠償內容有相當多的規定，然是否因此即對損害賠償數額計算有提升的功能，可作為我國之省思。本論文探究專利侵權實體法規定與訴訟程序及證據法則適用之關係。本論文目的有二：

一、研究美國、日本、大陸、TRIPs 就專利侵權損害賠償計算及

訴訟程序、證據法則適用有何不同的規定、理論，以供我國相關法制修正之參考。

二、藉由分析我國專利侵權損害賠償實體法、訴訟程序、證據法則適用相關理論及法制規定，對照我國實務判決運用情形，以了解我國相關法制規定是否完善，實務判決是否妥適，有何須改進之處。

## 第二節、研究範圍與研究方法

本論文以專利侵害損害賠償計算方法及訴訟程序、證據法則適用為核心，討論我國相關法制規定、實務判決、理論基礎及法律適用上之問題，並對照美國、日本、大陸、Trips 等立法例加以比較分析，

本論文研究方法有：

### 一、文獻回顧法

文獻回顧法是重要且基本的研究方法，藉以形成研究主題及架構，筆者先以國家圖書館期刊文獻資訊網及全國碩博士論文資訊網搜集國內相關之論文、期刊論文等，及以國家圖書館全國圖書書目資訊網圖書聯合目錄查詢相關國內外專書，美國期刊論文則使用 Westlaw 為資料主要來源。大陸資料以專書及中國期刊網、中華法律網所查詢期刊論文為來源，TRIPs 資料則以條文及相關文獻為主，我國專利侵權實務判決則以司法院法學檢索全文系統（院內版）搜尋，日文資料則以日文專書為主，日本實務判決以司法院之日本判決檢索系統搜尋，就前開資料回顧及分析專利侵權損害賠償額計算、訴訟程序證據調查及採證方式相關法律規定、基礎理論之法律解釋適用問題及見解。

### 二、歸納法

就蒐集之文獻等資料透過歸納方法，歸納出我國及美國、日本、大陸、TRIPs 就專利侵權損害賠償計算方式、證據調查程序及認定之各項法律議題、理論探討等見解，並分析各國立法例專利侵權損害賠償計算理論、法律問題、證據調查程序及認定，以深入探討我國法律規定及實務運作之問題所在。

### 三、法學研究法

專利侵權損害賠償計算方式、訴訟程序及證據法則適用之關係，須以法學研究方法如文義解釋法、體系解釋法、法意解釋法、目的解釋法等，研究其法條規定如何適當解釋適用、基本法理依據及相關法律規定間之關係，並驗證實務判決之合適性。

### 四、比較研究法

美國及日本關於專利侵權損害計算、訴訟證據調查程序及證據法則之適用已有相當完整之發展，美國實務判決對於專利侵權損害計算引入經濟理論，發展出更精確及有彈性的計算方法，茲整理介紹，作為我國實務判決借鏡。又大陸近幾年不斷修訂智慧財產權相關法制，並參酌TRIPs相關規定以求與世界接軌，其就專業法庭設計部分亦值得我國參考併此加以研究。

### 五、經濟分析法

侵權損害賠償本身亦是一個經濟問題，專利侵權損害賠償數額計算與市場的動態因素有關，美國實務判決上亦採用經濟理論以估算專利侵權損害額，更精準估算專利權人之損害額，學者就此亦有深入研究，因專利權人在若無侵權時的銷售不必然等於侵權人所創造的銷售，市場上銷售量取決於對價格反應、價量之估算、需求法則等，透過經濟分析方法深入探討專利損害賠償數額，可供我國實務上在酌定損害賠償額及檢驗鑑定報告可信度之參考。

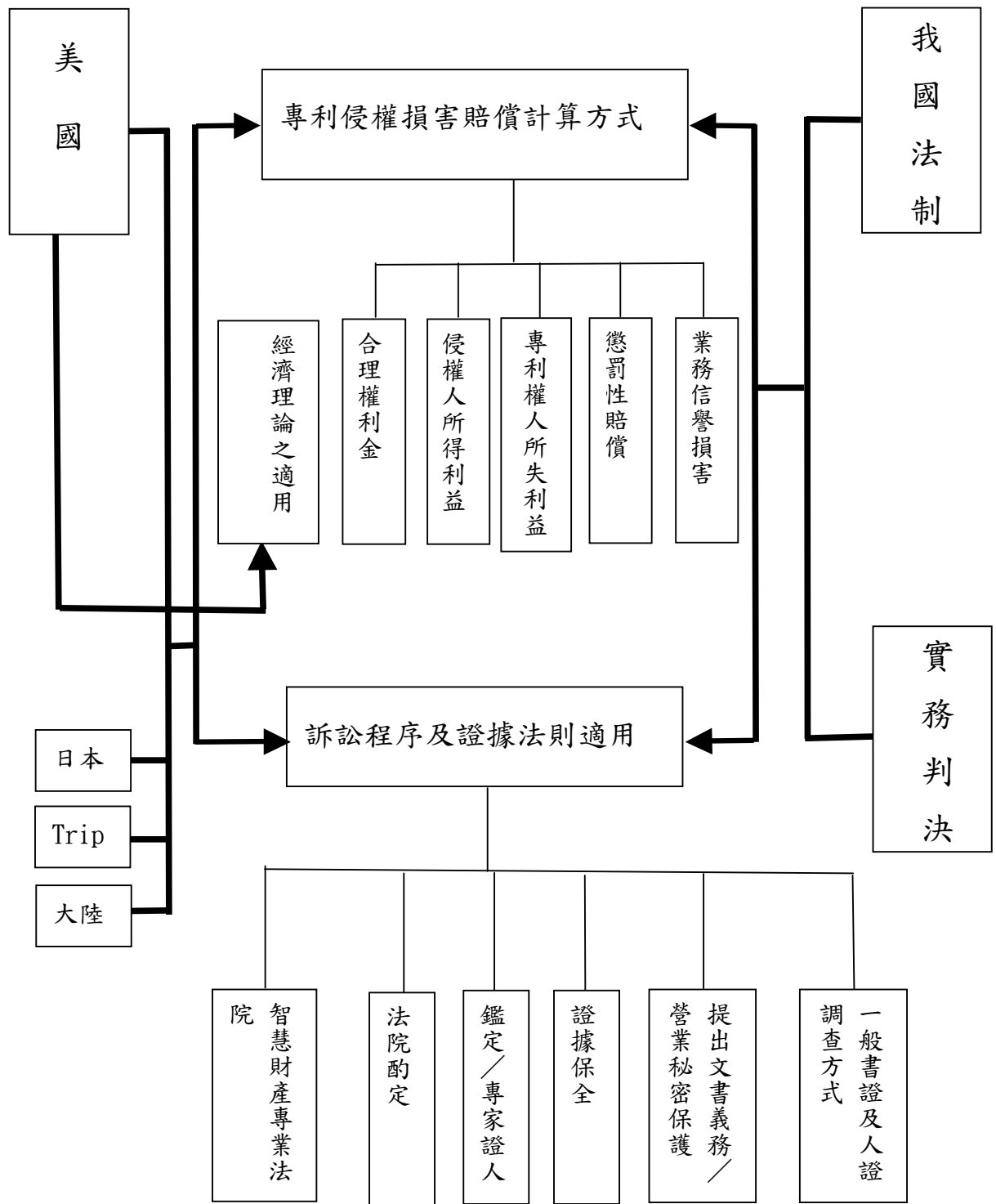
### 第三節、研究限制

我國與德國均為大陸法系國家，與英美法系之美國不同，就專利侵權損害賠償計算及訴訟程序、證據法則之適用亦因二大法系基本理論相異而有不同的規定方式，我國就專利侵權損害賠償計算係採德國法，然因筆者不諳德文之語文上限制，就德國法及實務判決僅就所取得之中文文獻中加以探討。

### 第四節、研究流程及架構

本論文以專利侵權損害賠償計算方法之規定及訴訟程序、證據法則之適用為核心，對照美國、日本及大陸立法例及 TRIPs 相關規定，探討我國相關法制及實務判決情形，以了解我國相關法制及實務判決不足及應改進之處。研究架構如附圖所示：共分為七章，第一章、緒論，藉此引導出本文所欲探討之主題。第二章、探討美國專利侵權損害賠償相關規定及實務判決之計算方式，第三章、討論美國就專利侵權損害賠償額計算時經濟理論之適用。第四章、探討日本及大陸立法例、TRIPs 就專利侵權損害賠償額計算方法及訴訟程序、證據法則之適用。第五章、探討我國專利法規定之損害賠償計算方法理論、實務判決見解。第六章、討論我國專利侵害損害賠償訴訟程序、證據法則之適用相關規定及實務判決運用情形。第七章、結論與建議。

研究架構圖：





在產業競爭國際化的時代，智慧財產權將是個人及國家最重要資產，目前世界各國多設有智慧財產專業法院審理專利侵權損害賠償案件，我國於96年3月28日公布智慧財產法院組織法及智慧財產案件審理法，智慧財產案件審理法就證據調查程序（保全證據、秘密保持命令）已定有較完備之規定，訴訟程序及證據法則之適用對專利侵權損害賠償計算扮演決定性角色，各界期待智慧財產法院建置能使專利侵權損害賠償案件審理精緻化、專業化，並形成妥適的一致見解，達到保護專利目的。



## 第二章、美國專利侵權損害賠償計算方式

### 第一節、專利侵權可請求之損害

美國專利法於1790年規定侵權者須支付陪審團估定之損害額，1793年規定可判予最高通常銷售或授權金3倍的數額，1836年之專利法中規定，專利權人可經由法律回復賠償性之損害賠償(recover compensatory damages)，專利權人可回復等同於侵權者之利益(infringers profit)之損害賠償，專利權人可選擇衡平程序以回復侵權者之不法利益，或經由法律回復蒙受侵權之金錢損失(pecuniary injury)數額之損害賠償，專利權人就此二者擇一求償，1836年修正對innocent 侵權者不得提高3倍賠償，1870年專利法判予專利權人實際損害及回復侵權人所得之利益加上專利權人之損害，此基於衡平原則而命令侵權人吐出其因侵權所得之所有利益，但因計算侵害所得利益花費及複雜性，法院認定很困難及很累贅，國會在1946年刪除此規定，以消除認定侵權者利益而形成之訴訟拖延及訴訟成本之增加，對侵權損害不採完全賠償的保證(guarantee of complete compensation)，而稱「適宜的賠償」(adequate compensation) (damages adequate to compensate for the infringement) 不得少於侵權人使用發明之合理權利金(reasonable royalty)及利息、固定的法院費用，仍允許法院提高已估定的損害至3倍，1952年則規定「原告可證明的任何損害」(any damages the complainant can prove)<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup>羅炳榮，工業財產權叢論，翰盧圖書出版公司，2004年6月，頁226-228。  
George F. Pappas Venable, LLP Baltimore, Maryland, DAMAGES AND REMEDIES FOR PATENT INFRINGEMENT, American Law Institute-American Bar Association Continuing Legal Education ALI-ABA Course of Study September 2003 69。

現行35 U.S.C. § 284規定：法院所作之判決須適當補償專利權人的損害，不得低於合理權利金及固定法院的成本及費用，當陪審團無法決定損害，法院必須估定，並得提高至3倍，法院得採專家證言以決定損害或何者為合理的。35 U.S.C. § 285規定，法院在例外之案件中得判給勝訴的一造合理之律師費用。是以專利侵權可請求之損害為：(1)因侵權所失銷售的利益（lost profits）<sup>2</sup>。(2)合理的權利金（reasonable royalty），合理權利金是最低標準（尤其當專利權人沒有製造及販賣專利產品）。(3)懲罰性賠償及由法院、專家估定賠償額。(4)利息及固定法院費用成本。又因損害賠償之計算方法屬法官之裁量範圍，美國法規定之彈性空間比較大，實務上也發展出各式各樣的損害賠償計算方法。

## 第二節、所失利益

### 第一項、所失利益之意涵

侵權可降低專利權人的利益包含：1、瓜分的銷售（diverted sales）。2、價格侵蝕—因要與侵權人競爭而導致專利權人降價或放棄漲價，因此賺取較低的利益，然而若降價，儘管在較低的利潤率，銷售量將增加，須計算價格之下降及因降價所增加的量。3、專利權人增加的成本，例如增加廣告及銷售支出。4、所失將來利益之損害<sup>3</sup>。5、專利權人因侵權人銷售低劣品質的侵權產品之名譽損害，6、專利屆期時侵權者加快進入市場，後3者損害通常認為過於精細或偏僻的<sup>4</sup>。

---

<sup>2</sup> Gregory A. Castanias Lawrence D. Rosenberg Michael S. Fried Todd R. Geremia SURVEY OF THE FEDERAL CIRCUIT'S PATENT LAW DECISIONS IN 2006: A NEW CHAPTER IN THE ONGOING DIALOGUE WITH THE SUPREME COURT American University Law Review April, 2007 954。

<sup>3</sup> Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718F.2d 1056,1065。

王承守、鄧穎懋，「美國專利訴訟攻防策略運用」，元照出版有限公司，2004年11月，頁108。

<sup>4</sup> 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究—從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法研所碩士論文，2002年6月，頁7-8、10。

## 一、專利權人所失銷售估算

以專利權人在侵權前後的銷售相減，此推論只有在侵權時成本仍是固定的才有效，或以侵權人實際銷售侵權產品如同專利權人之代理人，而作為專利權人在若無侵權時將達成之銷售，法院在典型的當專利權人與侵權人是市場中惟二的供應者(two-supplier market). 這個方法在19世紀是常用的，法院更進一步認為侵權人實際銷售及侵權人實際利益作為專利權人在若無侵權時可得利益之代替(目的在專利權範圍內將侵權人利益歸還專利權人)，直到1870年，法院可衡平的判予歸還利益不只是損害賠償，然不得濫行認定侵權人利益與專利權人所失利益是同一的，至少專利權人必須證明其已準備好能供應侵權人之顧客<sup>5</sup>。

## 二、價格侵蝕

Minnesota Mining & Mfg. v. Johnson & Johnson 案件，3M 爭執若無 J&J's 的侵權，其能提高價格至符合通貨膨脹的每年 4%，專利權人獲判 2% 的價格侵蝕之所失利益。即使專利權人可顯示其價格減少，專利權人仍必須舉證證明專利權品可在一個較高的價格銷售的數量<sup>6</sup>；價格侵蝕理論必須考量自然或市場因素，或類似之市場的基準點及市場在所謂價格侵蝕的基準點，及假設增加價格可能的銷售數量之影響<sup>7</sup>。因提高產品價格，會使專利權人的顧客轉而購買其他替代產品。在定價格減損之損害賠償，法院會考量產品之交叉彈性需求 (elasticity of demand)，顧客對產品價格是否相當敏感。效用較強的專利產品，市場力量較高；彈性較低，提高產品價格不易影響其

<sup>5</sup> 羅炳榮，同註 1 前揭文，頁 234。

<sup>6</sup> Crystal Semiconductor, 246F.3d at 1357。

<sup>7</sup> 羅炳榮，同註 1 前揭文，頁 236。

需求，專利權人若能證明其專利產品的交叉需求低，較易請求因侵害所造成價格減損之損害賠償。

價格侵蝕理論依據專利權人提出侵害期間預期產品銷售成長率所推算之結果，可能會比在專利侵害期間二造銷售收入總和更高，因單邊獨占比雙邊獨占取得可能更高，專利權人證明關鍵點在於能提出侵害行為發生前後之產品銷售成長率較侵害期間更高，所遭受預期減損數額之計算，其比較對象為「專利侵害期間」專利權人應有之利潤與「專利侵害期間」實際上創造之利潤差額，而非「專利侵害發生前」專利權人所創造之利潤與「專利侵害期間」專利權人實際上所創造利潤之差額。

### 三、增加的收入、成本及費用

#### (一)、增加的收入

考量與銷售有關所增加的成本 (additional costs)。法院使用「增加的收入 (incremental income) 方法」，承認其N單位產品已支出的固定成本<sup>8</sup>，產出N + 1單位產品時將不會花費如此多；因此，固定成本一將不會隨增加的產出而變動<sup>9</sup>，專利權人所失銷售收入總額計算，係以假設在沒有侵權時，專利權人有能力銷售之產品數目，減去侵害行為發生後專利權人實際銷售之產品數目，所得差額再乘上專利權人在侵害行為發生前之售價後所得數額，除非侵權人能證明專利權人銷售數量減少是源自於侵害行為以外之因素，否則通常會以侵權人在侵權行為期間所製造、販賣或使用之產品數目作為專利權人在侵害行為發生前後銷售數目之差額，而侵權人對於侵權行為期間所製造、販賣或使用之產品數目負有舉證責任，侵權人所提供之資料若有任何不精確或遺漏，法院都將為專利權人有利之認定，侵權人舉證責

<sup>8</sup> Paper Converting Math Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d at 22。

<sup>9</sup> Ristvedt-Johnson, Inc. v. Brandt Inc., 805F.Supp.at 564。

任亦擴及個別產品毛利率之證明。

## (二)、增加的費用支出

因侵權增加的費用支出，例如因與侵權者競爭的改良費用，也可算入回復所失利益的一部分，包含因應侵權產品競爭所必須付出的廣告費、研發費用、製造費用，因侵權人導致市場劣質化所生損害（劣質化市場理論）專利權人得主張依其預估銷售量來主張所失利益，而非按侵權人實際銷售量計之。

## 四、計畫的銷售

專利權人可請求回復所失銷售超過專利權人銷售及侵權人銷售量，若其能顯示：1、在侵權之前的銷售量是增加的；2、可假定其成長速率是持續的在侵權時期是合理的；3、預期銷售比專利人及侵權人實際的銷售的總和更多<sup>10</sup>，在 Lam 案件中，原告提出一個圖表，顯示專利產品銷售數量在 1973 and 1982 年間，從 1976 年至 1976，在侵權之前專利權人成長速率至侵權結束後，地區法院判予預期所失利益基於這些計算為\$287,500，相較於侵權人真實銷售僅有\$89,309，上訴法院指出地區法院已謹慎地考量這個判決，在 King Instruments, 65F.3d at 953 案件提高判予專利權人那些與侵權品競爭而未取得專利產品的所失銷售。

## 五、名譽損害

Reebok Int'l Ltd., v. J. Baker Inc., 32F.3d 1552(Fed Cir. 1994) 案件中，Reebok 訴稱 Baker 侵權其運動鞋專利，Baker 製造及販賣此鞋子，從 Reebok 取得專利權後不再繼續生產，大概有 33,000 雙子仍在倉庫中，法院意見認被訴的較差的產品與專利權人較好的產

---

<sup>10</sup> Sun Products Group, Inc. v. B&E Sales Co., Inc., 700F. Supp. 366, 383-84(E.D. Mich 1988)。

品的混淆所生的名譽損害，是損害的一種型態，且不能完全以金錢賠償，因為損害是很難去計算或推測，然而法院發現在此案件中 Baker 成功的制止一個被認為無法修補的損害，Reebok 因 Baker 販賣剩餘的 33,000 雙 Olympia 鞋子的實際的損害，得以金錢全部加以補償。

## 六、市場進入及再進入（加快市場進入理論）

侵權人原先須在專利期間經過後始能自由進行系爭專利物品製造行銷，卻因專利期間侵害行為，而免去市場進入障礙，繼而加快市場進入速度，聯邦最高法院認為專利權人這些未來競爭障礙減少之損失，係源於侵權人之侵害行為，侵權人應予賠償<sup>11</sup>。

## 第二項、Panduit 測試法

為回復所失利益，專利權人必須顯示事實上因果關係，建立在若無侵權行為時，其將獲取額外的利益<sup>12</sup>。法院接受各種足以證明因果關係的方法，1978 年第六巡迴法院總結一些其先前已檢驗的規則在 Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works Inc., 575 F.2d 1152, 1166(6th Cir. 1978 ) 案件：允許法院合理推斷實際上因侵權者的銷售所生的所失利益，因此建立專利權人須舉證證明關於「若無」(but for) 因果關係之案件，Panduit 案中建立三個因果關係因素：(1) 專利產品需求 (demand for the patented product)，(2) 無可接受非侵權替代品 (absence of acceptable noninfringing substitutes)，(3) 滿足需求的製造及銷售的能力 (his manufacturing and marketing capability to exploit the demand)。(4) 其所得

---

<sup>11</sup> 范建得，智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用，台北大學法學論叢 52 期，2003 年 6 月，頁 208、211。。

<sup>12</sup> King Instruments Corp. v. Perego., 65 F.3d 941, 952(Fed. Cir. 1995)。



利益的數額( the amount of the profit he would have made)，不包含訴訟費用及其他費用。

## 一、市場上有專利產品之需求量

State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus. Inc., 案，法院以該行業有很大的需求，推斷有需求量。專利權人與侵權人在同一市場中相同消費者競爭，若專利產品與侵權產品是在價格與產品特徵中不同的，侵權人之消費者將不必然轉而購買專利權產品，則不認專利權人有需求性<sup>13</sup>，在 Bic Leisure Prods., Inc. v. Windsurfing In'l, Inc. 案，侵權產品市場以不同的市場為目標而不被認定有因果關係，侵權者在不同的市場販賣滑水板 (Bic's 公司的滑水板價格是比 Windsurfing 少\$200-\$300)，聯邦法院指出市場上若沒有 Bic's，Bic's 的顧客可能尋求相同價格範圍的滑水板，因此 Panduit 測試法僅運用在專利及侵權產品完全係在同一個市場中競爭<sup>14</sup>。

## 二、沒有可替代非侵權產品

### (一)、替代品須有接受可能性

#### 1、價格、性能及機能是否同等

侵權人可取得包含與專利設備相同優點的產品，決定是否消費者在功能、價格上將視一個產品為另一產品的替代品，Crystal Semiconductor v. Tritech Microelectronics International 案中，法院認為系爭產品間之價格、性能及機能是否同等，屬判定是否有接受可能性之重要因素，Grain Processing 案，從商品價格、特徵、相關市場因素分析，排除似可替代，但在價格上

<sup>13</sup>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，銘傳大學法研所碩士論文，2005年5月，頁57。

<sup>14</sup>羅炳榮，同註1前揭文，頁232。

有不同或性質上有很大差異之商品，亦不限侵害行為發生時已在上市銷售。Bwse v. JBL，法院認為特定市場如存有第三者所有之非侵害專利代替品時，在市場占有理論下，雖可主張所失利益，但與專利產品價格、性能或機能有所不同之侵害專利品，因不被認定與專利產品具有競合關係，故不被認為屬非侵害專利代替品之範圍內，法院認依整體市場價值原則，應同意專利權人以包含數個主要技術特徵之整體裝置之價值，作為損害賠償範圍之請求依據。

在 Tate-Access Floors, Inc. v. Maxcess Tech, Inc., 222F. 3d 958, 971 (Fed. Cir. 2000)，擁有地板嵌入的專利權人獲判侵權競爭者的所失利益，考量證據顯示專利嵌板與侵權嵌板，僅有二者有嵌入的邊，沒有可替代的非侵權品，其他地板的邊是平整的，對於尋求嵌入邊地板的消費者而言是不可接受的替代品。Crystal 案中，欲決定專利權人市占率，所提的證據及資料能定義市場，須作分析排除似可代替但在價格上有所不同或在性質上有很大差異的產品，專利權人在排除此替代產品時須提出經濟數據來支援其定義相關市場的說法，以進一步證明專利權人的損失與侵權間的因果關係，是以 Panduit 之無其他非侵權替代產品，均屬非絕對的相對概念。美國聯邦法院從申請專利範圍定義「可被接受之替代商品」，認可被接受之替代商品必須具有專利物品之特徵，且對於供應廠商而言並不超越其供給能力所及之地域範圍者，著重在商品價格、特徵、相關市場因素。專利權人必須證明沒有可替代非侵權產品<sup>15</sup>，否則侵權產品的銷售可能流向第三者而不是專利權人，必須展現消費者購買專利產品是因為專利發明的優點，或市場潛在消費者通常尋求購買專利產品因其專利優

---

<sup>15</sup> Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 939 F.2d 1540 (Fed.Cir.1991)。

點<sup>16</sup>，(舉證責任移轉至被告，被告證明有可替代非侵權產品，通常可擊敗專利權人所失利益的訴求，然而競爭商品的存在不必然就是可替代非侵權產品<sup>17</sup>)。M. L. Mcginley v. Franklin Sports 案法院認專利品與非侵害專利代替品間是否具有逆相關銷售關係，如以專利品與非侵害專利之代替品相較，零售業者是否會選擇專利產品等證據，作為重要之依據用以認定該非侵害專利之代替品，是否符合 Panduit 測試法第 2 點。

## 2、非侵害專利之代替品與專利品間須具有交換可能性

Honeywell v, Hamilton 一案中，法院認為，非侵害專利之代替品與專利品間須具有交換可能性，始能被認定具有接受可能性，又專利權人之專利品與第三人之非侵害專利之代替品，縱同時存在於同一市場，但如該同一市場中另有間隙市場存在，且專利品又屬該間隙市場時，則該代替品亦須同屬該間隙市場範圍，始符合。二個供應者市場 (two-supplier)，在此情形下去可合理推斷專利權人可創造侵權人的銷售量相對於高度競爭的市場<sup>18</sup>，在多數供應者的競爭市場，依市場占有率 (market-share) 估算所失利益，假定侵權銷售與非侵權項目將以其市場占有率清楚區分，市場占有率原則產生 Panduit 第二要素的例外，一個市場中不完美替代品，侵權可能剝奪專利權人一些銷售由侵權人或其他合法競爭者，法院要求侵權人須證明其可賺取市場占有率透過銷售非侵權替代品<sup>19</sup>。此擴張法院對專利權人產品市場接受性

<sup>16</sup> Ristvedt-Johnson, Inc. v. Brandt, Inc., 805 F. Supp. 557, 562。

<sup>17</sup> TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789F.2d 895, 901(Fed. Cir. 1986)。Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc., 96F.3d 1409(Fed. Cir. 1986) (依雙方內部文件均認有競爭者，但被告擁有銷售原料可認為該競爭產品不是可替代非侵權產品)。

<sup>18</sup> Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co., 836F.2d 1320, 1327(Fed. Cir. 1987); Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc., 891 F. Supp. 751, 818-19(E.D.N.Y. 1995) 指出當專利產品僅有專利權人及侵權人兩個供應者，可合理推斷專利權人可同樣創造侵權人的銷售量。

<sup>19</sup> Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 847, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1481, 1492 (Fed. Cir. 1992) (地區法院考量 market-share approach、侵權銷售、與侵權一起的商品銷售、有對消費者的合適替代品之無侵權產品)。Cf. Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 939 F.2d 1540, 1545, 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1432, 1437-38 (Fed. Cir. 1991) (相反

的分析角度，使分析方法不拘於專利的特徵，更進一步納入消費者行為、廠商間之競爭關係及市場本質的分析。

## (二) 替代品須有利用可能性

### 1、侵權人有取得非侵害專利代替品之可能性

C.R. Bard v. BSC 及 Polyme Indus.Prods. Co. v. 認為非侵害專利之代替品須具有專利產品相同優點等特徵，須證明侵權人有取得非侵害專利代替品之可能性，不能僅以侵害人是否可單純使用該代替品即可決定，侵權人尚須證明其持有該代替品之裝置、營業秘密及經驗等，及其他足以充分運用該代替品之證據。Grain Proessing Corporation v. American Maize-Products Company, 185 F. 3d at 1341(Fed. Cir. 1999)案，地區法院認為在侵權時，在相同環境下，市場上並無其他人可達成此項技術，去形成一個可利用的非侵權替代品，在侵權人發展一個顯微注射分藥技術的模式後，才形成可利用的非侵權替代品。聯邦法院推翻法區法院的看法，認為在侵權時一個在市場上尚未存在技術仍然是可替代品，然而法院闡釋認為該案 4 項指導方針而是建立一個僵硬的「可利用性」測試（當可替代品不在市場上銷售），該案認為是在侵權時可替代的原料及技術是快速可利用的，根據此案的紀錄，侵權者擁有全部的必要的設備，技術及經驗去製造一個可替代品在當時，因此，侵權可轉換成可代替的製造在一個明顯的短期內（2 個星期），在此案中甚至僅有準備好的可代替的原料及技術不能使此製造替代品變成可利用的，法院也衡量必要原料的高成本可預見無法達成可替代品的事實，相同地，法院發現侵權者必須設計或投資專利技術去發展一個可替代品以對抗

---

的法院判予專利權人所失利益基於假設侵權人80% 市占率若無侵權時，侵權人無法反駁專利權人缺乏證明無侵權替代品的證據); Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136, 1140-42, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1828, 1833-34 (Fed. Cir. 1991) (相反法院判予專利權人所失利益基於侵權人百分之44的侵權銷售，侵權人已無法反駁專利權人證明Panduit 4要件的證據。

可利用性，法院在此案中衡量可代替品的出現對市場的影響。

### 三、滿足需求及行銷的能力

除了證明專利產品需求，專利權人也必須證明其有能力滿足此需求，專利權人有能力製造其及侵權人的全部銷售量<sup>20</sup>，但不需要證明其所製造並行銷之專利產品之競爭力優於侵權產品。損害必須建立在證據上<sup>21</sup>，專利權人必須建立一個合理的可能性—即在若無侵權時專利權人可創造的銷售及由於侵權所失之利益<sup>22</sup>。專利權人擁有替代侵權行為人銷售商品之能力，惟不須證明自己之專利品與每個侵權交易間具有競爭關係，行銷能力判斷係取決於包括侵權商品在內之銷售實績，妨礙專利人專屬權之經濟損失同樣受到法律保護<sup>23</sup>。當一個專利權人不能製造及販賣其發明，所失利益即不是損害的合適衡量，在 *Trell v. Marlee Electronics Corp.* 案，專利權人尋求被授權人，且不是自己製造及販賣產品，不能請求所失利益損害<sup>24</sup>，因專利權人並不在美國銷售專利品而與其競爭，不能請求所失利益損害。

### 四、若無侵權時專利權人的利益額

判予專利侵權損害數額是事實認定問題，專利權人須負舉證責任。法院接受不同的衡量方法，在 *Grain Processing Corp.*, 185F. 3d at 1350 案，上級法院謹慎考量確定所失利益數額。

### 第三項、若無因果關係

---

<sup>20</sup> *Datascope Corp. v. SMEC, Inc.*, 879F.2d 820,825-26 (Fed. Cir. 1989)。

<sup>21</sup> *Hebert v. Lisle Corp.*, 99F.3d 1109,1119 (Fed. Cir.1989)。

Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook SeriesPLI Order No. 9001 September–November, 2006 718。

<sup>22</sup> *King Instruments Corp. v. Perego.*, 65 F.3d 941,952(Fed.Cir.1995 )。

*Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836F.2d 1320,1327 (Fed.Cir.1987 )。

<sup>23</sup> 范建得，同註11前揭文，頁205。

<sup>24</sup> *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist and Derrick Co.*,。

Panduit 不是若無因果關係 (but for causation) 唯一的測試，若有其他方法顯示侵權事實上導致專利權人所失利益，即使專利權人不能滿足 Panduit 全部舉證條件，仍得透過因果關係之建立求償。1980 年代中期，法院從侵權法中借用因果關係及最近原因 (cause-in-fact and proximate cause) 標準，修正關於整體市場法則及回復附隨、衍生產品銷售的所失利益，引用侵權法架構，保留專利損害的法律概念其本質上的不同。

在 AMP, Inc. v. Lantrans, Inc., 案件中，法院指出 'but for' 規則只需要專利權人證明若無侵權時銷售量的合理可能性<sup>25</sup>，侵權產品是一個專利發明商業上譯本的同一複製品或是一個相似的複製品，且有共同的優點相較於可替代品，雖然可能是競爭的商品，仍可合理的推斷專利權人可創造若無侵權時之銷售<sup>26</sup>。

Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co. (Aro II) 及 General Motors Corp. v. Devex Corp. Aro 案件中，因專利權人之專利 (a structure for an automobile convertible top)，包含其中之一布料 top 元素，General Motors and Ford 1952 到 1954 年使用此發明在 convertibles，雖然只有 GM 獲得授權得使用在那段時間；Ford 未經授權使用發明直到與專利權人達成和解在 1955 年，同時 Aro 開始製造銷售纖維沒有使用專利發明之元素，專利權人對 Aro 提出訴訟，Ford and GM 聲稱其為專利權人，1952-54 Aro 纖維使用模型 convertibles，原始的 convertible-top 纖維直接侵害專利權，Aro 成為侵權人在提供消費者以替代的纖維，Aro I，上訴法院提出消費者使用替代纖維在 GM 汽車作為修補並未侵權，Aro 因此不能認定那些行為是侵權，Aro II，法院舉出 Ford 汽車未被授權直到在

---

<sup>25</sup> Paper Converting Math Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d at 21。

<sup>26</sup> Kori Corp. v. Wilco Marsh Buggies & Draglines。

1955年達成和解，Aro被認定侵權關於銷售給Ford 消費者在那段時間之前。Brennan法官指出專利權人可期望請求Aro回復侵權之所得，現在專利法已排除採用歸還侵權人利益，只有損害（damages）可請求回復，Brennan法官引述法院1878年Yale Lock Manufacturing Co. v. Sargent判決（早期關於價格侵蝕的案例），提出專利侵害依專利權人在侵權後之財務狀況及若無侵權時之差異，Fifth Circuit's Livesay Window Co. v. Livesay Industries 判決，提出主要的問題關於損害為「若侵權人無侵權，專利權人或專利授權人將可得之利益」，依此標準，Brennan法官的結論是專利權人不能判予所失權利金，因有特殊因素，對Aro是不可能同意付給專利權人製造或銷售替代纖維，甚至在1952-54年若無侵權時。

#### 第四項、市場分配及整體市場價值法則

##### 一、與專利權零件一起銷售的未獲專利權的零件的所失利益

專利權人獲判與專利權零件一起銷售的未獲專利權的零件的所失利益，在合理的期待可能性下（reasonably foreseeable），專利權人能創造與侵權人相同銷售，在 *Rexnord, Inc. v. Laitarm Corp.*, 1988 WL 141526, 6 U.S.P.Q. 2d(BNA)1817(E.D. Wisc. 1988) 案；引用 *Rite-Hite*, 56F. 3d at 1550, *Fonar Corp.*, 107F. 3d at 1552, 法院發現若無 *Rexnord's* 侵權 *Intralox* 將可銷售一定的附屬零件數量，*Laitram* 獲判\$1,400,566 的所失利益，運用整體市場價值法則的關鍵因素是決定專利權人是否合理地預期未獲專利權零件與已獲得專利權零件一起的銷售<sup>27</sup>。在 *Stryker Corp.*，案件中，聯邦法院判予所失利益銷售損害為 20,966 元（關節修補植入術），甚至即使實際上

---

<sup>27</sup> *Del Mar Avionics, Inc.*, 836F. 2d at 1327。

只有 4,718 元是侵權設備所植入，法院認這個設備是以整套系統在市場販賣，侵權產品的顧客決定購買及安裝侵權產品是因此專利設備可利用性。

不是全部侵權人實際利益或專利權人所失利益是因使用專利發明，假設電視機製造商擁有零件中一個專利，當組裝成電視機，改善電視影像傳送的品質，競爭對手之侵權之製造商以未取得專利權人授權以同一零件組成電視機；專利權人控告對手侵權，不是全部原告或被告之利益是因有專利權的零件，原告因此只能回復因附隨專利而增值的部分，法院著重判予原告不只因零件之所失利益，擴張原告專利至包涵全部最終產品，與其經常關心專利的「壟斷」本質，有時表示應縮小專利範圍，法院避免此結果，因而需要分配專利產品及非專利零件之利益。法院發展出整體市場價值法則（entire market value rule），允許專利權人回复其得賺取混合有專利零件的最終產品的全部利益，當專利零件是該產品中「消費者需求的基礎」。

## 二、非專利項目之所失利益

法院朝向採用若無因果關係標準發展，允許專利權人回复其所失利益在非專利項目一包含非專利零件，與專利產品一起銷售的非專利產品（附隨銷售（convoyed sales）或並行產品（collateral goods），及非專利利備用零件（有些被稱為衍生商品（derivative goods）。

Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 案，地區法院指出被告侵害一個再發明，判予專利權人所失利益不只在銷售這些機器也在其餘在製造過程中之機器，上訴法院引二個早期案例，建議運用無論一個無專利權產品有「功能上或市場銷售上」（financial and marketing）依賴專利產品，或專利權人通常預期一起銷售專利及非專利產品，每一項在一個行業中，包含購買此案中系爭二侵權機器之消費者，幾乎總是購買整個產品從製造機器之製造



者，如同取決於專利權人合理預期，與早期傳統認為專利特點是需求基礎不同。Lourie法官在Paper Converting判決中提到「整體市場法則」，在客觀合理可能性上專利權人可製造相關的銷售及著重非專利零件在功能上及市場銷售上對專利零件的依賴，如同運用在Paper Converting案允許回復非專利零件所失利益當那些零件及專利零件功能上共同（function together），在某些方面以便製造期望的最終產品，在某種程度上「類似的單一零件組合或為一完整機器的一部分或構成一個功能單位（functional unit）」，當請求回復未獲專利權零件與已獲得專利權零件一起的銷售，未獲專利權零件必須在功能上與已獲專利權零件在功能上共同，而可製造符合需求的產品，所有的零件功能上共同，每一個零件聚集而成為完整機器的一部分。其必須持續是一個功能上單位，判例未延伸至包含本質上與專利產品沒有功能上相關的項目，及只是為了商業上利益而與侵權產品一起銷售（一起銷售只是因「取決於商業利益上的便利」）。

Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 同時擴張及降低專利權人回復所失利益，在Paper Converting案，系爭847號Patent，是包含於一個保護車輛在裝貨上船時防止車輛從碼頭分開在裝貨及下貨時之設備，專利權人Rite-Hite使用這些設備以一個廉價的發動機控制裝置名為MDL-55，其亦在一個較貴的發動機控制裝置名為ADL-100，其利用不同的專利或多數的專利，被告Kelley銷售此發動機控制裝置名為Truk-Stop，侵害847號Patent與MDL-55及ADL-100競爭，地區法院判予Rite-Hite 所失利益不只在80 MDL-55所失銷售，也在3,243ADL-100所失銷售及1,692 "dock levelers," 所失銷售，一個無專利設備Rite-Hite 傳統與發動機控制裝置一起銷售，其使用一個橋平台在車輛及發動機控制裝置，聯邦法院判予關於ADL-100，但在dock levelers 卻相反。關於ADL-100，大多數法院同意Lourie's法官意見認專利侵

權同樣應遵守原因事實關係及最近原因標準，判予專利權人回復損害在合理的、客觀的可預見的侵權結果，在ADL-100所失銷售，一個產品直接與侵權產品競爭合理可預見（reasonably foreseeable）的補償，此與「鼓勵刺激發明」政策一致。第一、回復所失利益將不會與反托拉斯法（antitrust case law）禁止使用專利作為取得未專利物品上「壟斷」（monopoly）之原則相衝突，目前案例將不會擴張專利權範圍之限制（expanding the limits of the patent grant）或排除競爭對手以製造、使用或銷售非847號Patent專利範圍之產品。第二、發明人將因法律規定鼓勵而去實現其發明；因此，政府賦予專利權作為與發明人交換揭露（進一步使用）其發明，專利法不需要發明人實現其專利。Lourie法官判予與專利權產品（或侵權產品）有功能上相關的非專利的ADL-100s回復所失利益之損害，因後者與侵權產品競爭的因素，依損害規則可能不能回復「不是與專利產品有競爭性或功能上相關」（functionality test for convoyed goods）。

King Instrument Corp. v. Perego案，允許回復專利權人所失利益甚至當專利權人沒有將專利發明作成具體產品並銷售，在King Instrument案，461號Patent，專利權人King, 及被告Tapematic 二者銷售tape loaders—但其有特別之不同在其商品中，尤其是，Tapematic's 模型包含一個所謂"double pancake" reel changer侵害461號 Patent，King's 選擇其一模型是"single pancake loader" 欠缺其項特色，因此，不能具體化King's 461號 Patent，法院仍判予King其銷售機器之所失利益，第一，法院總結King 有70% tapeloader 市場占有率領先Tapematic's侵權，及若無侵權消費者將購買這些機器「依其他銷售者之市場占有率」，第二，考慮Tapematic 與King產品零件之不同，法院減少銷售量從54到49，法院也判予所失利益在 King可銷售之備用零件，及合理權利金在銷售「可接受的非

侵權替代品」，競爭對手支配若無侵權時其餘30%市場占有率，上訴法院拒絕 Tapematic's 爭議專利權人得回復所失利益只有當其銷售一個具體化系爭專利產品之所失利益，在結論上，法院以類似經濟架構 (quasi-economic terms) 分析<sup>28</sup>。

市場也表達出最好的專利權使用是排除侵權產品，而不是銷售發明，專利權人可能負擔發明成本，而無法如侵權人般有效率地製造專利發明，侵權人在市場中的出現可能排除專利權人開始或繼續製造專利產品；因此，既然如此未必真實，專利權人須更好的回復在其創新投資，經由從與專利權人競爭的無專利權替代品中排除侵權人。專利權人取得適當的經濟上回復在其投資取得專利權，因揭露發明而授予專利權，直到專利期限屆限後歸屬公共利益。

### 第三節 合理權利金

#### 第一項、概說

合理權利金 (Reasonable Royalties) 是專利侵權損害賠償最低下限，合理權利金與所失利益二者得併存，從經濟觀點言之，凡有意製造或銷售該專利物品之人，為了能在市場上製造或銷售該專利物品並創造合理利潤，所同意支付之權利金，美國法院在計算專利侵害案件之損害賠償數額時，所偏重者係以專利侵害為發生時點至訴訟終結為止此段期間因侵權行為之發生所引起之市場變化，據以衡量專利權人所應受之賠償，基本上希望將專利權人在侵害行為期間所遭受之經濟利益之減損交由侵權人承擔，法院最終會判定侵權人應給付一定數

---

<sup>28</sup> George F. Pappas Venable, LLP Baltimore, Maryland, Damages and Remedies for Patent Infringement, American Law Institute - American Bar Association Continuing Legal Education Ali-Aba Course of Study September 2003 75。

額之金錢以代專利權人經濟利益之減損，就能證明之部分作為實際損害之數額，不能證明之部分依合理權利金計算之。

在 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp 案件中，編錄法院歷年來案例中考量估算合理權利金的 15 項因素<sup>29</sup>：

(一)專利權人在訴訟中對於授權系爭專利權利金應提供一既有的權利金支付標準—此項最為重要，必須有足夠多的被授權人接受該既定之權利金授權方案，方能被認定是合理，然此僅是合理權利金的底限

---

<sup>29</sup> Georgia Pacific, 318 F. Supp. at 1120, 166 U.S.P.Q. at 238. The entire list of factors is as follows:

1. The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.

2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.

3. The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.

4. The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.

5. The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter.

6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator or sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.

7. The duration of the patent and the term of the license.

8. The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.

9. The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.

10. The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.

11. The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.

12. The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.

13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.

14. The opinion testimony of qualified experts.

15. The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee—who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention—would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.

<sup>30</sup>，專利權人如能證明侵害範圍廣泛，法院可提高權利金，若以相關產業其他專利之權利金，做為計算系爭專利之權利金的依據，必須該其他專利產品與系爭專利產品極為類似，且被授權人數相當多，足以成為產業標準<sup>31</sup>。

(二)被授權人使用其他專利所支付的權利金與系爭專利相當。

(三)授權的性質與範圍，例如專屬授權或非專屬授權，或有無地域限制，或銷售對象為何等因素。

(四)授權人的政策與行銷計畫，例如為保持專利獨占而不授權他人使用 或僅在特殊狀態下容許他人使用。

(五)授權人與被授權人的關係，是否為相同生意中相同領域的競爭者，或是否皆為發明人與促銷者（若互為競爭，專利權人有很大的談判權力）。

(六)被授權人在促銷其他產品時，其對於專利商品的銷售影響程度，授權人之專利的既有價值是否增加其他非專利品的銷售，其影響程度如何。

(七)專利期限與授權期間，若有其他商業考量因素，例如專利發明滿足了長久的需求，該專利發明可以獲得立即商業上的成功等。

(八)專利製品已往之獲利能力與目前受歡迎程度，專利產品滿足了長久的需求，在市場上銷售相當成功，專利權人在授權談判時，通常有較大的談判權力，由於產品獲利能力相當明顯，被授權人也通常願意支付較高的權利金，法院也會提高權利金<sup>32</sup>。

(九)專利權凌駕於舊有模式或設計之功能與優越程度。

(十)專利屬性，授權人擁有之專利商業化結果，使用該專利所帶來的利益。

---

<sup>30</sup> Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed Cir. 1988)。

<sup>31</sup> 陳佳麟，同註4前揭文，頁14。

Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed Cir. 1988)。

<sup>32</sup> Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 1168 (Fed Cir. 1988)。

- (十一)侵權人利用該專利的程度，利用所創造之價值的具體證據。
- (十二)在特定生意中或是相類生意中，若許可利用相同或類似專利，其銷售價額中利潤所占比率。
- (十三)可與非專利成份、製造程序、業務風險、或侵權人所做的改良加以區別，而完全歸諸於專利之可實現利潤所占的比率。
- (十四)合格的專家所提供之證言。
- (十五)專利授權人與被授權人若理性達成授權協議時，雙方認為合理的權利金。

## 第二項、解析計算法

解析計算法(analytical approach)係以專利侵害時，侵權行為人所得獲得之預期所得(expected profit margin)減去一般市場上所得到的利益(normal profit margin)，即為合理權利金數額。Georgia-Pacific 案中 15 項考量因素可分為二類：第一類為該專利於市場上的特性及該市場的條件，第二類為專利經由侵權行為人使用，銷售後所得預期達到的獲益，於以解析計算法時亦可運用。亦有以權利金比率分析法，要求侵權人先提出系爭產品之預期淨利率，再扣除相同或類似產業標準利潤率或其他可被接受之通常利潤率，以其所得差額利率作為合理權利金之比率。

TWM<sup>33</sup>案中聯邦法院認為 TWM 公司無法就所受利益之減損數額為確切證明，原被告雙方同意法院得採用合理權利金之計算方法判定損害賠償額，地區法院委由專家證人出具意見，專家證人根據 Dura Corp 經營高層在進行侵害行為前所寫備忘錄，指出 Dura Corp 預期毛利率為（銷售收入）52.7%，扣除經營費用後，得到預期淨利率為 37%至

---

<sup>33</sup> TWM, 789F. 2d at 898-899。

42%，再扣除同業標準利潤率約 6.56%至 12.5%，30%應作為合理權利金，Dura Corp 雖對專家證人意見提出質疑，認毛利率沒有 52.7%那麼高，然法院認以公開的利益範圍 52.7%，加上成本及管理費用，利潤為 37-42%，加上企業獲利標準範圍(6.56%-12.5%)，認為合理權利金是銷售額的 30%

Creative Pioneer Prods. v. K-Mart Corp., 1987 WL 54482, 5 U.S.P.Q. 2d(BNA)1841(S.D. Tex. 1987)案，合理的權利金是公開銷售額的10%。在決定專利權人的權利金，法院有時拒絕以侵權人銷售侵權品所獲利益的全部，而是縮減侵權人的利益判予合理權利金，然有時合理的權利金超過一方真實利益範圍<sup>34</sup>。

### 第三項、假設協商法

假設協商法(hypothetical negotiation approach)，係假設侵權行為開始時，專利權人與侵權人間存在授權合意，且本於專利權人與侵權人志願、理性的決意，法院應假設於侵權行為發生時，如經雙方協商後，當事人所得達成的合理權利金數額，以該假設之數額，推定為合理權利金，專利權人如得以提出已建立，或存在的授權金(established royalty)作為合理權利金計算依據，法院得依專利權人主張分析計算合理權利金，如專利權人無法提出確定權利金之證明時，則僅得依假設協商法，於侵權行為開始時，即視為雙方有授權的合意存在，進而由理論上推算權利金之數額<sup>35</sup>，考量：1、當事人在市場上互動情形。2、當事人相對之談判力量。3、授權人合理認為其經由授權之預期權利金收入。4、被授權人合理認為其預期獲得的淨利。

---

<sup>34</sup> Nickson Indus., Inc. v. Rol. Mfg. Co., Ltd., 847F.2d 795, 798(Fed. Cir.1988)。  
Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718F.2d 1075, 1080-81(Fed. Cir.1983)。

<sup>35</sup> 周漢威，同註 13 前揭文，頁 67-68。

5、系爭專利在過去公眾接受獲利之商業表現。6、將被鎖定的市場。7、其他任何稱職的商人在相似處境下，假設授權議約過程中納入考量之經濟因素。Georgia Pacific Corp 案件中 15 項決定合理權利金的要件，常被引用在決定假設授權協商的權利金。

以自願授權人被授權人模式認定損害賠償產生認知風險，即對於未生產專利發明之發明人，係穩賺不賠之方式，為避免此結果，事實之認定者必須認定額外因素，包括專利權人授權系爭專利所收取之權利金，適格專家證人證詞、專利權人與侵權者間之關係等因素，以合宜賠償專利權人因侵權之損失之損害數額。

當專利產品之銷售效應亦促銷侵權者其他產品之銷售時，附隨銷售、衍生銷售、或並行銷售亦可作為認定權利金基礎之合宜範疇。消費者對該產品之需求是基於專利有關之特徵時，可請求以整體市場價值法計算損害賠償<sup>36</sup>。然聯邦法院認不可延伸至包含與專利發明本質上功能上相關及與侵權設備一起販賣基於商業上利益。

市場上有可被消費者接受之未侵權替代商品存在，或市場上有原被告以外之競爭者存在之情形，專利權人僅得依市場占有率請求一定比例之利益減損或合理權利金，State Indus. Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc 案中發展出之「市場占有比例分析法則」，專利權人需證明其存在多位競爭者之市場所得享有之占有率多寡，而非市場上除了侵權人以外並無其他競爭者，即假設其他未侵權者相對於專利權人市場占有率，無論有無專利侵害行為均是相同的，因此專利侵害行為發生後，二造加起來之銷售收入占市場比例，必須與侵害前專利權人市場占有率相同。

在T. J. Smith&Nephew Ltd. v. Parke, Davis&Co., 9F. 3d 979 (Fed. Cir. 1993) 案件中，下級法院判予T. J. Smith & Nephew Ltd以銷售

---

<sup>36</sup> 羅炳榮，同註 1 前揭文，頁 241。



額10%計算的合理權利金，若大量授權可要求較高的利率，上訴時，聯邦法院提高因必須考量雙方特殊市場環境，地區法院發現許多的事實及在該案中市場環境去決定權利金，銷售及製造Smith專利產品對被告是較無價值（若被告取得其他的授權）。

#### 第四節、懲罰性賠償

35 U.S.C. 284 當惡意侵權，法院可增加損害提高至原估定的 3 倍，提高數額是基於所有事實及條件判定被告有極壞的行為<sup>37</sup>。必須有清楚及有說服力證據其證明惡意侵權，就全部的情形觀察，侵權人不理會專利權且缺乏合理的相信其有權如此做的基礎，在 *Amsted Indus., v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24F.3d 178, 181(Fed. Cir. 1994)案，Buckeye 抄襲已獲專利的低速鐵路中心板，不管專家建議其如此做可能侵害 Amsted' 的 269 號專利<sup>38</sup>，法律處罰惡意侵權的目的在於嚇阻將來有相同的行為並保障專利制度公正<sup>39</sup>，在 *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*，案聯邦法院推翻地區法院依 35 U.S.C. 284 判予 3 倍損害，因下級法院明顯是基於適當補償原告的需求而提高數額，並非基於懲罰，聯邦法院重申提高損害以惡意侵權或詐欺為前提，若地區法院提高損害，必須清楚解釋惡意侵權或詐欺<sup>40</sup>。是否提高損害額法院須謹慎地依案件事實加以決定<sup>41</sup>，僅發現惡意侵權已足以將損害額提高 3 倍<sup>42</sup>，關於惡意侵權的

---

<sup>37</sup> *Electro Med Sys. S.A. v. Cooper Life Sciences*, 34F.3d 1048, 1057(Fed. Cir. 1994) (quoting *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970F.2d 816, 826(Fed. Cir. 1992))。

<sup>38</sup> *Graco, Inc. v. Binks Mfg. Co.*, 60F.3d 785, 794(Fed. Cir. 1995) (citing *Spindelfabrik Suessen-Schurr Stahlecker & Grill GmbH V. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft*, 829F.3d 915, 2000 WL 504209, \*9(Fed. Cir. 1987)); *Toro Co. v. Ariens Co.*, 232F.3d 915, 2000 WL 504209\*9(Fed. Cir. April 27, 2000);。

<sup>39</sup> *Avia Group Int'l Inc. v. L.A. Gear California, Inc.*, 853F.2d 1557, 1566(Fed. Cir. 1988)。

<sup>40</sup> *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*, 923F.2d 1576(Fed. Cir. 1991)。

<sup>41</sup> *Shiley Inc. v. Bentley Labs. Inc.*, 794F.2d 1561, 1568(Fed. Cir. 1986), cert. denied, 479

要件包含深刻的抄襲，侵權人對專利標示沒有做正確的注意<sup>43</sup>；此外，發現惡意侵權時，法院須提出為何不提高損害額的理由<sup>44</sup>。

## 第五節、美國專利侵權損害賠償之訴訟上證據調查程序

美國民事訴訟採對抗制，法庭組成的目的僅在作為訴訟程序進行的監督及裁決者，法官並不介入事實及證據的調查，僅就對抗當事人間所呈現之證據及律師提出之法律主張為聽審及裁判，美國事證開示制度立法背景為：一、訴訟對抗制所產生程序上過度的訴訟競技，造成審判上的突襲，或忽略真實的發現及犧牲當事人間實質公平的弊端，而於訴訟程序上立法規範及保障當事人取得證據、揭露證據的機制，以達到訴訟對抗制發現真實、公平訴訟的理念。二、因美國民事訴訟採行陪審團審理制，當事人須在進入審判前完成證據的調查及蒐集，程序上要求全部的事證開示及證據揭露在進入審判前完成，且與審判程序完全分離，現行美國訴訟最主要部分是範圍極為廣泛的審前事證開示程序，特別是在訴訟價額龐大、案情複雜、爭議性高，證據偏在他造的案件，當事人更需透過事證開示程序，取得相關聯的事證以支持其主張，聯邦事證開示規則採用廣泛的事證開示原則，保障當事人接近、取得證據的能力，避免對於當事人造成突襲性裁判，同時

---

U. S. 1087(1987)。

<sup>42</sup> Jurgens v. McKasy, 927F. 2d 1552, 1562(Fed. Cir. 1991), cert. denied, 502 U. S. 902(1991) [hereinafter Jurgens I]; Ryco, Inc. v. Ag-Bag Corp., 857F. 2d 1418, 1429(Fed. Cir. 1988); Shiley Inc., 794F. 2d at 1568; Afros S. P. A. v. Krauss-Maffei Corp., 671F. Supp. 1402, 1440(D. Del. 1987), aff'd., 848F. 2d 1244(Fed. Cir. 1988)。

<sup>43</sup> Bott. v. Four Star Corp., 807F. 2d 1567, 1572(Fed. Cir. 1986); Afros S. P. A., 671F. Supp. At 1436 see also Crucible, Inc, v. Stora Kopparbergs Bergslags AB, 701F. Supp. 1157, 1165(W. D. Pa 1988); Berger & Gorin, Inc. v. Gary Plastic Packaging Corp., 691F. Supp. 740, 752(S. D. N. Y. 1988) (法律並未允許專利建議銷售即能成為阻斷被認係惡意侵權的意見)。

<sup>44</sup> Jurgens 2, 80F. 3d at 1572。  
Tate Access, 222F. 3d at 972。

規定法院於法律規定範圍內於審前程序監督、控制事證開示的進行<sup>45</sup>。

## 第一項、搜證程序

原告及被告均已答辯並提出與法院管轄權、送達訴狀等訴訟文書及有關之請求後，法官會召集原告、被告律師開「審訊程序前之會議」，法官除試著協調雙方和解外，並訂下各項程序的時間表，其中較重要的為「搜證程序」，在搜證程序計畫會議，結束後 14 天內，雙方要互相揭露一些與搜證程序有關的資料：(1)初期揭露<sup>46</sup>，應於事證開示會議後 14 天內，基於當時合理可得的資訊，揭露用以支持該當事人主張或防禦之證人、文書、損害額的計算，例如向對造敘明在搜證程序中要求影印對造所持有的文件或物件，作為支援自己在本訴訟中之主張的證據，或是對於本訴訟中主張之損害賠償的計算及據以為計算基礎之資料，同時這些資料都能供對造影印參考。(2)專家證人的揭露，應於審判期日期或進入審判前至少 90 日，揭露即將在審判程序作證之專家證人識別資訊及提出由該證人簽名的報告，報告中應將專家證人所有的意見敘明，包括支持其意見之理由，據以形成其理由之資訊、所有的附件，該專家證人之資歷、著作，作為該訴訟案件專家證人報酬及列出曾擔任專家證人的所有其他案件。(3)審前揭露，至少在審判前 30 日，揭露關於在審判中即將提出之證據資訊，包括證人、以供證錄取書方式呈現的證人證詞及文書物證<sup>47</sup>。

## 第二項、搜證方式

---

<sup>45</sup> 謝肅珍，美國證據揭示制度之研究，司法院及所屬各機關出國報告，2005 年 3 月，頁 6-7。

<sup>46</sup> 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，PATENT WARS 美台專利訴訟實戰暨裁判解析，2005 年 4 月，頁 253。

<sup>47</sup> 謝肅珍，同註 45 前揭文，頁 9。

## 一、事證開示制度發現程序

美國事證開示制度包括：1、必要資訊揭露、2、書面詢問，一方當事人以書面向對方提出一連串與案情有關的問題，對方必須以書面回答，回答時必須經過宣誓，因此具法律效力，只有用在訴訟當事人，不能用在證人，只是用來引出證據，使律師明瞭案情重點以及訂定蒐證方向<sup>48</sup>，F. R. C. P. RULE 33-以直接問題之形式，請求對造於一定期間內回覆之書面請求。2、口述證言之取得：F. R. C. P. RULE 30(a)訴訟當事人無須法院之許可，得藉由口頭詢問方式，對包含其他當事人在內之任何人進行採證，對於證人，宣誓後對其正式提問並作成記錄的程序，錄取供證序通常由代理當事人的律師以言詞詰問或書面提問方式，對傳喚的證人為直接的詢問，對造律師可針對他造聲請的證人為反對詢問，供證錄取書乃作為將來審判程序中使用，並得得藉由RULE45 關於傳喚之規定，強制其出席，F. R. C. P. RULE30(c)證人之詰問與反詰問在獲得允許後，依聯邦證據法則 RULE 103 與 615 以外之其他規定，在審判中進行。3、請求提出文書物件，F. R. C. P. RULE 34 訴訟任何一方當事人得向任何其他當事人請求：F. R. C. P. RULE 34 (a)(1)提出任何所指定之「文件」，包含文件、圖表、繪圖、圖形、照像、影像紀錄，及其他由回覆方當事人可獲得，或於必要時透過偵察裝置可轉換為合理的可使用形式之資訊所編輯而來之資料，並允許請求方當事人或代表請求方當事人之人，得檢視或複製該文件等，F. R. C. P. RULE 34b，為對方當事人財產或任何位於其上之物體或活動，進行檢視及量測、調查、照相、測試、取樣之目的下，允許請求方當事人進入指定之對方當事人土地或其他對方當事人所持有、保管或控制之財產，此係訴訟當事人得於發現程序中，請求其他當事人提供文件及物品之請求權基礎。在專利案件因無限制請求提出的數量，

---

<sup>48</sup>王承守、鄧穎懋，同註3前揭文，頁33。

開示者所須提出的文書，可能達數千頁或數十萬頁，或須就電子檔加以編輯、解碼或解壓縮以便利讀取，須投注相當多人力或聘請專家為之，或須過濾涉及商業機密、享有秘匿特權的文件，如此可能動輒花費數十萬美元以提出該等文書物件，在高訴訟標價額且訴訟資料偏在一方當事人的情形，請求提出文書物件的開示方法是他造當事人非常有力而明確的一個調查證據工具，實務上的困難是，在複雜高的案子，文書提出的開示方法有相當的困難度且花費很高，或因不利提出文書者，開示的當事人通常不願依照請求提出精確的文件或對提出大量文件予以個別標示，或混雜提出大量不相關文件，以致請求的事人必須從中搜尋須求的文件或徒勞無獲<sup>49</sup>。

4、請求承認特定事實，F. R. C. P. RULE 36 承認之請求，為了繫屬中訴訟案件之目的，訴訟當事人得對任何其他當事人，以書面提出承認之請求，請求承認之內容為 F. R. C. P. RULE 26(b)(1) 規定範圍內關於事實或法律適用之陳述或意見，包括任何於該請求中描述之文件的真正；除非請求方當事人對所請求承認真正之文件已先行提供，或使對方當事人得檢視或複製該文件，否則請求方當事人應將該文件與承認之請求一併送達。在調查程序中經過自認的事項，在審判程序中可認為事實，但對方不爭執不代表自認。

5、主動說明：當事人內部對紛爭內容有相當瞭解的人員，在訴訟開始時雙方必須交換自己有的有關文件清單、聲請調查證據，一方不遵守有關調查證據規定，他方可請求法院裁定令其遵守，法院裁定為違反程序的效果是，除必須遵守裁定外，尚包括一些懲罰：(1)、判令濫用調查之一方賠償他方所生費用。(2)、認定他方主張之事項為真實。(3)最嚴重時是直接判決濫用者敗訴。

在專利案件提出文書的要花費相當多的費用，有誤用或過度使用事證開示的請求，及妨礙或逃避相關資訊的揭露，因立法上對於請求

---

<sup>49</sup> 謝肅珍，同註 45 前揭文，頁 14-15。

開示的資訊或訴訟資料，採取極為寬鬆立場，原告在請求開示時，可能不當解讀及擴大其請求提出的範圍，造成對他造顯不相當的負擔，或侵害到他造的穩私或商業秘密，或財力雄厚的當事人為妨礙他造訴訟，惡意使用策略，提出繁複的事證開示請求，使對造不勝負荷、知難而退，或使其以遠低於請求的金額和解，達到勝訴目的，或涉及商業經營者的訴訟，當事人目的不在發現真實，乃為刺探他造的商業機密，而提出不當的開示請求。

在大陸法系的民事法律制度，法官必須同時判斷事實及法律，而事實的形成須依據相關的證據，法官須負責相關事證的調查，律師的角色在代理當事人，並協助法官盡到其調查事實及法律判斷的職權，律師就證據的聲明及法律的陳述，僅有建議法官的效果，至於應為何種證據的調查及適用何一法律，法官仍須依職權為之，大陸法系國家，如欲採行事證開示制度，勢必轉換調查證據者的角色，使法官僅居於監督管理者的地位，而由律師進行審判前蒐集資料、調查證據的程序，當事人訴訟花費大幅增加，及當事人信賴問題，均須加以考量<sup>50</sup>。

## 二、保護令

美國 1979 年統一營業秘密法明定，依本法進行之訴訟，法院應採合理手段，保護系爭訴訟中之營業秘密，該合理手段包含在事證開示程序發保護令、實施非公開審理、封印訴訟紀錄及命令訴訟關係人非經法院之事前許可不得洩漏營業秘密。美國文書持有人得向法院聲請保護令以資保護，關於如何保護法院有廣泛之裁量權，得禁止開示或以其他各種方式限制開示，美國法院依聲請核發下述內容之一種或多種之保護令，亦得依具體情況為正義需要而核發其他妥適內容之命

---

<sup>50</sup> 謝肅珍，同註 45 前揭文，頁 12、17、22、31-32。

令，即(1)禁止開示，(2)指定開示之時間、地點及附其他條件之開示，(3)以要求開示者所用以外之方法開示，(4)限定開示之範圍及對象，(5)限定開示時在場之人，(6)封印之供述錄取書非經命令不得開封，(7)秘匿營業秘密、其他研究開發或商業上資訊、或限定其開示方法，(8)各別同時提出已封印之特定文書或資訊，依法院命令開封（聯邦民事訴訟規則 26 條(c)），保護方法有在法官室閱覽文書、禁止訴訟以外使用、僅向訴訟代理人律師開示而禁止向當事人本人開示、選任中立之鑑定人。實務上多由當事人就開示之對象、範圍、方法及結果處理方式等達成合意。該合意經法院承認者，有保護令之效力，違反保護令者，構成藐視法庭，受拘禁或科處高額之制裁金，即使在事證開示程序，記載隱私或營業秘密之文書應提出，法院就該資訊亦採取適切保護措施<sup>51</sup>。

在美國法上，實務上及學說上多承認具有信賴關係者間之交往、政府機關之公務、飛機事故調查報告書、記載新聞來源及自己犯罪等資訊具有秘匿特權，得據以拒絕開示。惟有關個人之隱私及營業秘密，尚未認其屬秘匿特權之對象，資訊持有人聲請發保護命令時，其有無據以拒絕開示之正當理由，法院係比較衡量開示之必要性與聲請保護命令者受保護之程度決定之，於不開示該等資訊，即不能為公正審理之情形，縱令聲請人之資訊有保護之必要性，法院仍有將事實解明列為優先之傾向，但即使經比較衡量結果而容認開示，法院亦普遍採取適當措施，使因開示所遭受不利益降到最小程度，須依個案為利益衡量。在美國法上另明定訴訟準備成果物之保護，即關於當事人或其代理人，包含律師、顧問、保護人、補償人及代理人等，預期訴訟或為主要審判期日所準備之文書或有體物，僅於要求開示之當事人為

---

<sup>51</sup>許士宦，證據蒐集與紛爭解決：新民事訴訟法之理論與實務第二卷，新學林出版，2005年9月，頁26。

準備自己之攻擊防禦確實需要該資料，且依其他手段實質取得同等資料相當困難之情形得獲開示，此為調和事證開示制度與對抗制兩者之理念要求。

美國審判實務亦承認不公審理程序，以防止營業秘密及隱私等值得保護資訊之公開。尤其在未採陪審場合，於法官室僅他造訴訟代理人律師在場進行證據調查(in-camera trial)，僅受訴法院得閱讀所提出之文書，其他人不得閱覽，既排除對大眾之公開，亦排除對當事人之公開，為避免當事人上述程序權受侵害，法院採行不公開查程序之裁量權應受限制，須於有實施必要時始得行之，從文書持有者所提出之事證，關於拒絕提出之正當理由已明顯具備時，即應認無此必要，反之，法官由文書持有者主張舉證所形成之心證雖未達判斷正當理由所須之證明度，但已接近時，較宜採用該程序。

### 第三項、法院估定及專家協助

美國專利法第 284 條第 2 項、第 3 項，法院得聽取專家證詞，以決定損害賠償或合理權利金，應注意專家是否適格，其證詞是否與系爭案件相關且可信。美國法院在審理專利損害賠償事實、損害賠償方法等均有專家證人制度，就原被告市場分配因素或財務觀點提供專業意見給法院參考，需就其專業意見在法庭上面對原被告之交互詰問。

聯邦證據法第 703 條規定專家證詞所根據之事實或證據範圍，專家證人在聽審會前或聽審會中得知其作為專家意見或推論所根據的事實或資料，需經過證據審核程序後被認定為證據的，但如專家證人在某特定方面對該事實或資料已有合理信賴時，則該事實或資料無需經過證據資格的認定。第 705 條規定在交互詰問時，專家證人則有義務為其引用相關事實及資料為陳述。706 條規定法院法院可選定雙方



所同意的專家證人或依職權所指定專家證人，法院指定專家證人必須於審判中提出其專業意見，並接受交互詰問；另法院依固有職權指定技術建言者，其提出專家證言的形式，或在公開審理程序提出言詞或書面報告均可<sup>52</sup>。

## 第六節、本章小結

美國專利法規定適當賠償專利權人之損害，判予專利權人所失利益及合理權利金、成本費用等，美國早期亦有依衡平概念或將侵權人認係專利權人代理人法院概念，將侵權人所得利益作為專利權人之損害，後又刪除。又法院接受各種足以證明所失利益與侵權行為間因果關係的證明方法，發展出 Panduit 測試法等法則，並引用侵權法則之若無因果關係及最近原因等概念。對合理權利金估算亦發展出 Georgia Pacific Corp 案件之評估因素，惡意侵權時可提高賠償至 3 倍，美國並採用經濟學理論於專利侵權損害估算中，美國法院採用多樣計算方法，以更精確計算專利權人之損害。搜證程序上採用事證開示制度賦予當事人較強的蒐證能力。關於涉及營業秘密之保護，權利人可聲請法院以不公開法庭的方式調查該證據，以避免公開揭露該應秘密之資訊或聲請法院核發保護令。又美國法院得聽取專家證詞，以決定損害賠償數額及合理權利金。美國視專利權為一獨立新興的財產權而另設一套規範之法制，而美國所採訴訟調查程序亦因其英美法系採用陪審制度等而與我國之規定有所不同，是以美國對於專利侵權損害賠償實體法及相關程序法之思考理論與我國並不相同，在解釋我國專利法損害賠償相關規定時，應考量於符合我國制度設計理論基礎上作適當的引進及適用。

---

<sup>52</sup> 賴芳玉，談專家證人，律師雜誌 233 期，2000 年 10 月，頁 81-89、93。



### 第三章、美國計算專利侵權損害賠償之經濟學理論的適用

#### 第一節、市場力量及價量關係

##### 第一項、概說

美國經濟學者主張計算專利侵權之損害額時應考量經濟原則<sup>53</sup>。一般以「若無」(but-for) 標準計算損害，專利權人真實利益及其將賺取在無侵權時之利益間的不同，損害範圍取決於侵權人的行為及專利權人的經濟行為、成本情況、及消費者反應。

Panduit 四種測試一方面需闡述產品需求的存在，及有生產及銷售產品的能力，防止小工廠的發明者在其若無侵權時並無產品需求情況，仍可因訴訟成為巨大的壟斷者，另一方面，法院應用 Panduit 時著重在技術是否有可替代者，導致判予所失利益的全有或全無。專利權人是否可得到所失利益決定在專利權所賦予其市場力量，即大部分決定於市場上經濟上可代替品，技術上可代替品並不表示專利權人即不會失去銷售轉向侵權人，因此並不能獲判所失利益，同樣地，甚至沒有技術上代替品，專利權人有一個低價值、弱的專利，只能獲賠相對低的權利金，這四項原則未顧及專利價值，專利的價值決定於其獲得的市場力量，專利權有利的提高價格的能力、減少產出、排除競爭者。

在 Aro 案，定義專利權人「若無」及實際損害之不同，需估算若無侵權時專利權人將訂定之價格、及附隨銷售對銷售量的影響，損害

---

<sup>53</sup> 范建得，同註 11 前揭文，頁 209。

包含合理權利金、專利權人未能達到的侵權人的銷售及專利權人若無侵權時可達到的銷售的所失利益，不只須對技術上可替代品的估價，也必須對經濟上可替代品，經濟理論建議損害決定於專利之強或弱，換言之，決定於經濟上可替代品的功效及可利用性。Georgia-Pacific v. Crystal Semiconductor Corp. 案，使用經濟學上的方法，用以判定專利權人所失利益額度，即市場重建法 (market reconstruction)，釐清非侵權產品之可接受性定義，建立價格侵蝕判定法及說明價格侵蝕與彈性需求之關係 (price erosion and elasticity of demand)，聯邦法院已明確表示，地區法院得採用任何原被告主張的新的損害計算方法 (經濟學、會計學)，並適用於個別案例<sup>54</sup>。

## 第二項、市場力量

專利的價值來自於給予專利權人的市場力量，所失利益及權利金計算時須考量專利權人的市場力量：1、提高價格 (不會導致銷售量大量減少) 的能力，2、或排除競爭者的力量，以市場概念作為一個排除競爭者能力。在侵害期間所有侵權人的銷售，專利權人有權在專利期限內大量製造銷售極大化其利益。一個利益極大化的專利權人可能選擇，短期內在侵權時期高價格低量，專利權人無法製造侵權人所有的銷售，專利權人可能選擇低價以擴大市場，持續長期利益極大化及專利權排他性，其擁有所有全部的銷售；此時，專利權人能擁有其全部的銷售，然而這些銷售的時間安排取決於其利益極大化的戰略，此唯一最重要的決定市場力量是沒有經濟上的專利品替代者，如果專利產品有很多的相關經濟替代品，可能造成專利無價值，專利允許其所

---

<sup>54</sup> George F. Pappas Venable, LLP Baltimore, Maryland, Damages and Remedies for Patent Infringement, American Law Institute - American Bar Association Continuing Legal Education Ali-Aba Course of Study September 2003 87。

有者在市場上製造；雖然，價格僅在成本邊緣，專利權有極小的價值，專利權的力量不多，相對地專利權人利益很小，專利權允許專利權人剛好支付其機會成本，價格等於經濟增加成本，相較於次好的產品專利沒有市場價值。替代品的有效性，對所失利益、權利金計算是重要的，專利權人沒有壟斷權，當存在經濟替代品時其力量受限，技術新穎的產品對抗其他的產品不能決定專利權人的利益<sup>55</sup>。

更多的替代品則有較少的市場力量（較固定平的曲線），較多的需求彈性，專利權人較無提高價格在成本之上，如果表B(b)持續在平直的市場需求曲線，指出較少程度的市場市量，專利權人所失利益將下降，最後，沒有市場力量，一個完全平坦的需求曲線，侵權將不會導致專利權人失去利益，有效的經濟替代品，影響所失利益的計算，專利權不會自動地賦予市場力量，適當地承認強及弱專利的不同，較能符合法律規定全部賠償原則，權利金計算亦依相同的原則。

### 第三項、價量關係

決定所失利益需估算專利權人所失收入，估算若無侵權時銷售（量）損失及在那些銷售下之價格，在市場上的銷售量取決於對價格的反應；因此，價量估算是主要的決定條件。侵權時專利權人能由市場力量中及「若無」價格中超越市場價格，專利權人的銷售在沒有侵權時將不等於侵權人所創造的銷售<sup>56</sup>。表 A 闡述此論點，在侵權時價量 A 點，假定專利權人在侵權時沒有銷售，若無侵權其利益可能維持在壟斷價格，選擇生產在其邊際收益等於邊際成本，此需求法則指出「若無」價格時的量將在 M 點，因此「若無」價格  $P_{subM}$  超越侵權

---

<sup>55</sup> Ramsey D. Shehadeh Richard T. Rapp Phillip A. Beutel, PATENT DAMAGES: UPDATED RULES ON THE ROAD TO ECONOMIC RATIONALITY, Practising Law Institute 2000 856-890。

價格  $P_{subA}$ ，較高的價格致銷售量低於侵權時期所達成的，若無侵權專利權人將無法達到的所失銷售，以不同的簡單的經濟理論建議專利權人判予損害在  $Q_{subM}$  銷售量下而不是在  $Q_{subA} - Q_{subM}$ 。

## 第二節、所失利益

表A假設案例中，在無侵權時專利壟斷，最大化利益的產量在M，銷售量  $subM$  及價格  $P_{subM}$ ，當侵權時如表B(a)，專利權人面對一個剩餘需求曲線D，輪廓如同市場需求減去侵權者供應，剩餘需求代表市場需求部分即左上專利權人算入侵權人市場上的銷售。面對侵權時專利權人最大利益是選擇生產  $Q_{subP}$  的單位產出，在點F，專利權人邊際成本， $MC_{subP}$  等於剩餘邊際利益  $mr$ ，專利權人將定價等於  $P_{subA}$ ，此價格真正優勢在侵權時，專利權人與侵權人共同製造  $Q_{subP} + Q_{subI} = Q_{subA}$  units at a price of  $P_{subA}$ 。

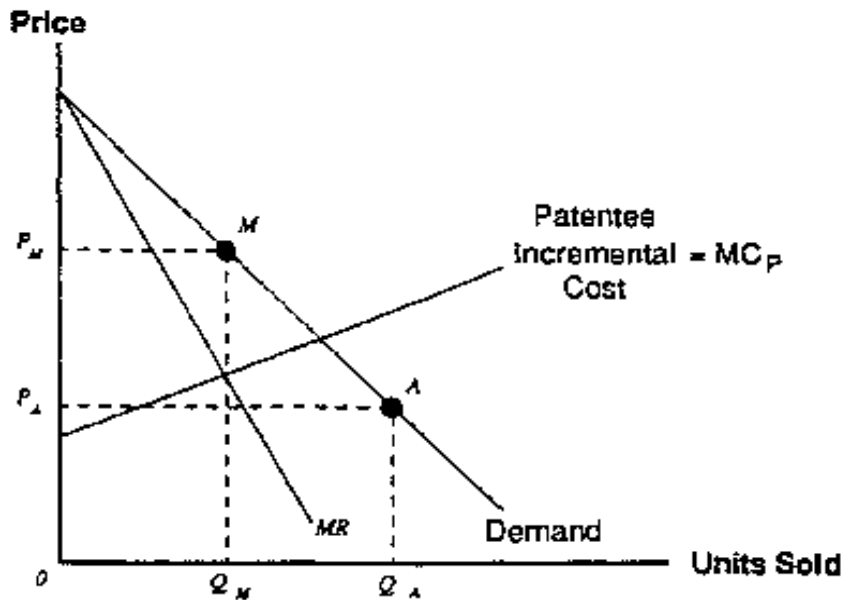
表B(b)比較「若無」及侵權市場，侵權導致價格下降及銷售增加，專利權人獲判所失利益在其因侵權而生所失銷售，在此例中，其獲判所失利益在  $Q_{subP}$  提高到  $Q_{subM}$  的每一個銷售，所失利益即黑影部分。 $[Lost\ Revenues] - [Incremental\ Costs] [P_{subA} \times (Q_{subM} - Q_{subP})] - [Average\ Cost \times (Q_{subM} - Q_{subP})]$ ，此為專利權人所賺取之額外利益，若無侵權時在額外的銷售（專利權人在侵權時的創造之銷售），此顯示與專利權人可賺取之利益不同，若無侵權其實際的利益，在假設「若無」與實際價格是相同的，「若無」利益市場，表B(b)案例，價格侵蝕所失利益如淺色區塊所示  $[P_{subM} - P_{subA}] \times Q_{subM}$ ，所失利益從  $Q_{subM}$  銷售低於「若無」市場價格  $P_{subM}$ <sup>57</sup>。

<sup>57</sup> Ramsey D. Shehadeh Richard T. Rapp Phillip A. Beutel, PATENT DAMAGES: UPDATED RULES ON THE ROAD TO ECONOMIC RATIONALITY, Practising Law Institute 2000 883-885。(並為圖表 1-3 來源)

圖表 1 Higher Prices Usually Mean Lower Quantities

**EXHIBIT A**

**Higher Prices Usually Mean Lower Quantities**



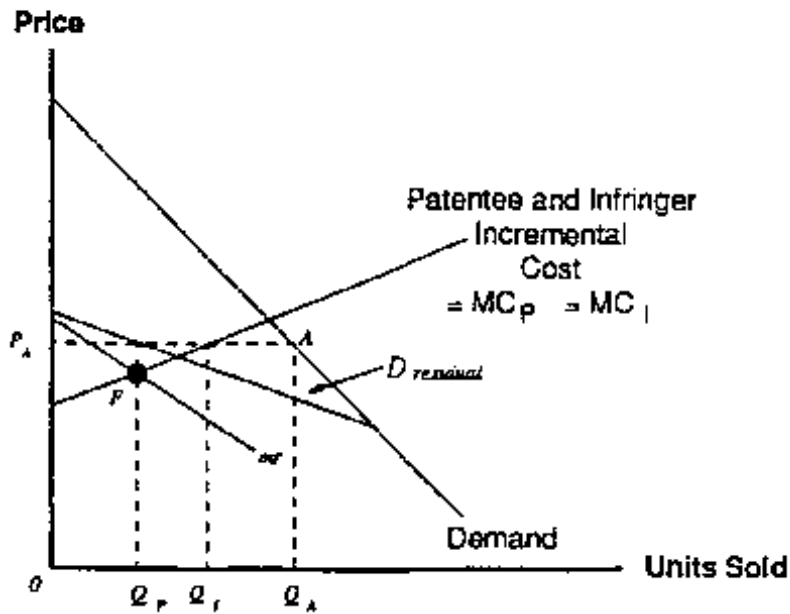
**Legend:**

- $P_M$  - Patentee price absent infringement.
- $P_A$  - Market price during infringement.
- $Q_M$  - Patentee unit sales absent infringement.
- $Q_A$  - Unit sales in the market during infringement.
- $MR$  - Marginal (i.e., incremental) revenue.

圖表 2 Profit Maximization in the Face of Infringement

**EXHIBIT B (a)**

**Profit Maximization in the Face of Infringement**



**Legend:**

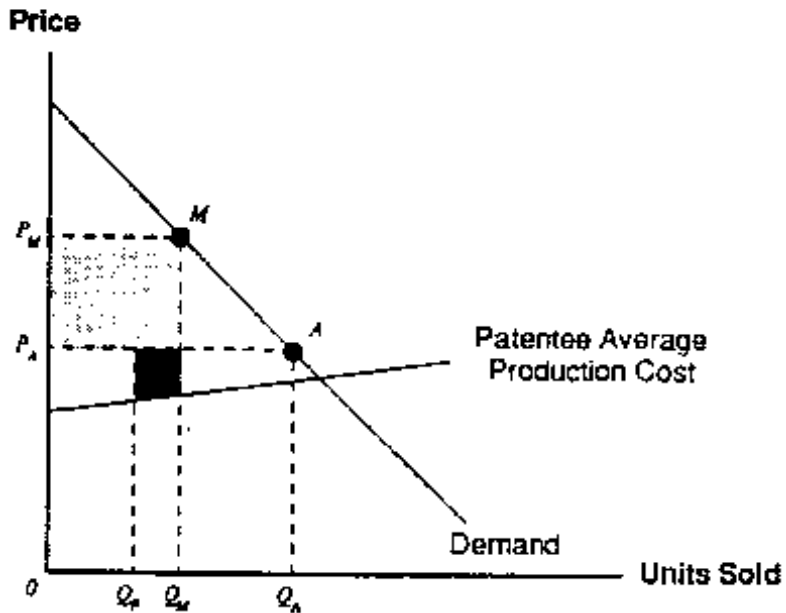
- $P_A$  - Market price during infringement.
- $Q_p$  - Patentee unit sales in face of infringement.
- $Q_i$  - Infringer unit sales in the face of infringement.
- $Q_A$  - Total unit sales in the market during infringement.  
=  $Q_p + Q_i$
- $D_{residual}$  - The demand "left over" for the patentee after infringement.
- $mr$  - Marginal (i.e., incremental) revenue for residual demand.



圖表 3 Patentee Lost Profits as Result of Infringement

**EXHIBIT B (b)**

**Patentee Lost Profits as a Result of Infringement**



**Legend:**

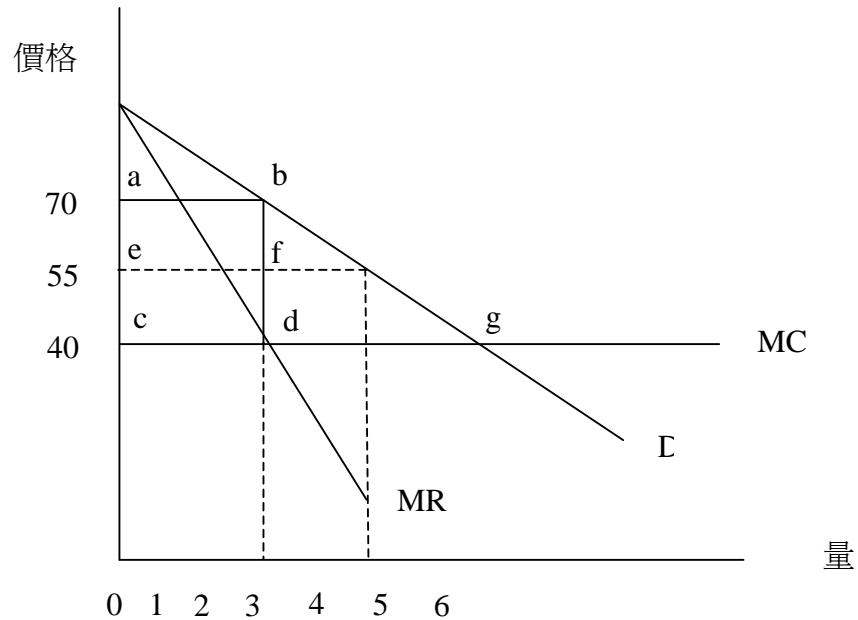
- $P_M$  - Patentee price absent infringement.
- $P_A$  - Market price during infringement.
- $Q_A$  - Unit sales in the market during infringement.
- $Q_M$  - Patentee unit sales absent infringement.
- $Q_P$  - Patentee unit sales in the face of infringement.
- Lost profits from lost sales
- Lost profits from price erosion

以經濟模型檢驗真實的損害依侵權人的行為及專利權人的行為、成本情況及消費者反應。專利權人生產在一個固定邊際成本\$40，這個生產如下： $P=100-0.1Q$  (1)當P，表示價格，Q代表數量，負的合作在Q代表需求是習慣上負的斜線指出在較低的價格有較大的量，假設專利權人有法律上的銷售生產量壟斷，專利權人將極大化其利益( $\pi$ ) 在總收入及成本間即有不同， $\pi = (100-0.1Q)Q-40Q$  (2)，為了邊際利益及邊際成本相同下的產出，專利權人將生產 $100-0.2Q=40$  (3)，Q yields 是最理想(利益最大)的量是300，替代品的量(程式(1)) 提供利益最大的價格70，當無侵權時專利權人最大利益是 $\pi = 70(300)-40(300)$ 或\$9,000，其提供一個比較的基準。

若發生侵權，侵權人及專利權人的行為決定侵權的經濟上影響，假設侵權人可以與專利人同樣的成本的產品，影響侵權進入取決於適當的時間點，(1)侵權很快被發現，但專權人一開始時並不知道，(2)專利權人知道有進入者，但一開始不知道進入者將侵權。打帶跑的侵權者，侵權人計畫在市場上一段時間，因其預期將很快被發現，侵權人必須選擇一個產出能提供最大利益在一次性的侵權，假設侵權人已觀察到專利權人生產300單位在其進入之前，若成本及需求沒有改變，侵權人將預期粗心的專利權人將繼續生產300單位，結果侵權人看到一個剩餘的需求 $P=70-0.1Q$ ，QI是侵權人的產出，將發現其最理想的產出是150，因專利權人將生產300，市場上全部的量將是450，以450 取代需求(程式(1))，將發現價格下降至55，結果專利權人的利益將下降至 $\pi = 55(300) - 40(300)$  \$4,500，是先前利益的一半，須注意1、專利人損害等於真實利益\$4,500不同於「若無」利益\$9,000，損害等於\$4,500。2、侵權人利益只有\$2,250，意味專利權人損害是大於侵權人不法所得，因此賠償不是一個選擇，將在專利權人賠償之下因此無法完全回復激勵發明力，最後，損害完全歸因於

價格侵蝕。專利權人繼續販賣其在侵害前的數量，但因侵權人的生產價格下降。

圖表 4 量與價格關係圖（一）



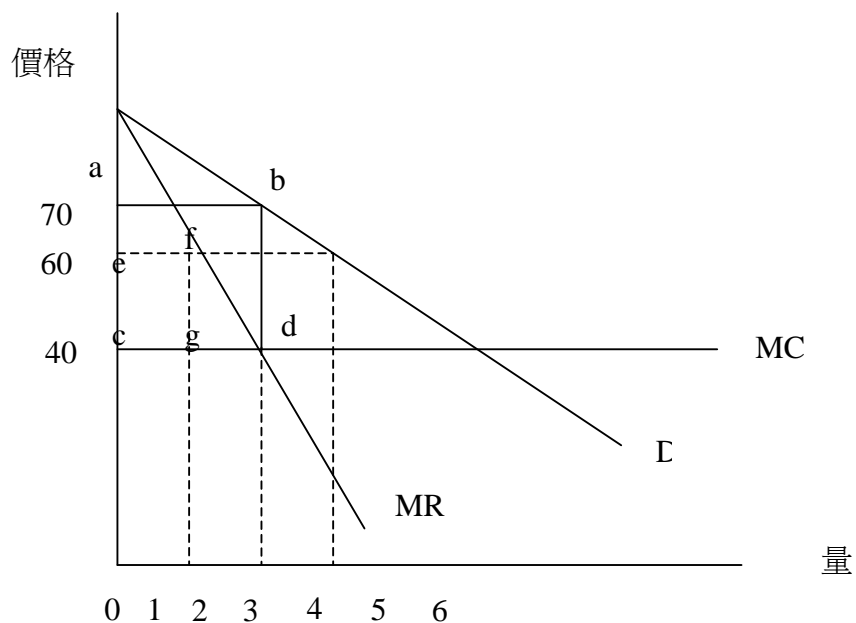
（上圖需求是與邊際收益有關如D and MR所示，固定邊際生產成本如MC所示，利益極大化導致專利權人生產300 單位的產出，因在這個量下邊際利益等於邊際成本，這個價格將是\$70當單位成本是\$40，利益為 $(\$70 - \$40)(300) = \$9,000$ ，如圖所示如abdc區塊，侵權導致總產出為450，300單位將由專利權人產出，150由侵權人產出，這個量的價格將為\$55，專利權人利益下降至 $(\$55 - \$40)(300) = \$4,500$ ，如efdc區塊，侵權導致專利權人利益損失abfe區塊，這個圖表很明顯的損失是由於價格侵蝕，當量是300，價格從\$70下降至\$55。）

侵權人可能建立其市場在侵權被發現前，專利權人將知道侵權人的存在，但將不知道這個新進入者產品真正侵害其專利權，若專利權人與侵權人在量上競爭，他們將調整產出當將另一方算入，專利權人的利益功能將為  $\pi P = (100 - 0.1(QP + QI))QP - 40QP$  (4)，相同地，侵權人的利益功能將為  $\pi I = (100 - 0.1(QP + QI))QI - 40QI$  (5)，為極大化

利益，將在邊際利益等於邊於成本的形態下生產 $100-0.1QI-0.2QP=40$  (6)，及 $100-0.1QP-0.2QI=40$  (7)，這二個相互依賴的形態分別如 (6) 與(7)  $QP$  和  $QI$ ， $QP=100-0.1QI-40/0.2$ (8)and  $qI=100-0.1QP-40/0.2$  (9)，明顯地，任一形態理想的產出(利益最大化) 依另一形態的產出，一個相稱的平衡存在當不是一個激勵去改變其產出及另一個的產出，此可同時解決(8)及(9)這個結果是任一方將產品出200單位，因此，總產品將為400，替代品進入需求運作範圍，一個平衡價格是\$60。

專利權人的損害「若無」利益 \$9,000及真實利益為當量是200價格是\$60，則因侵權之損害為\$5,000，在此案中損害部分是因價格從\$70 下降至\$60，部分是因減少產出從300到200。

圖表 5 量與價格關係圖 (二)

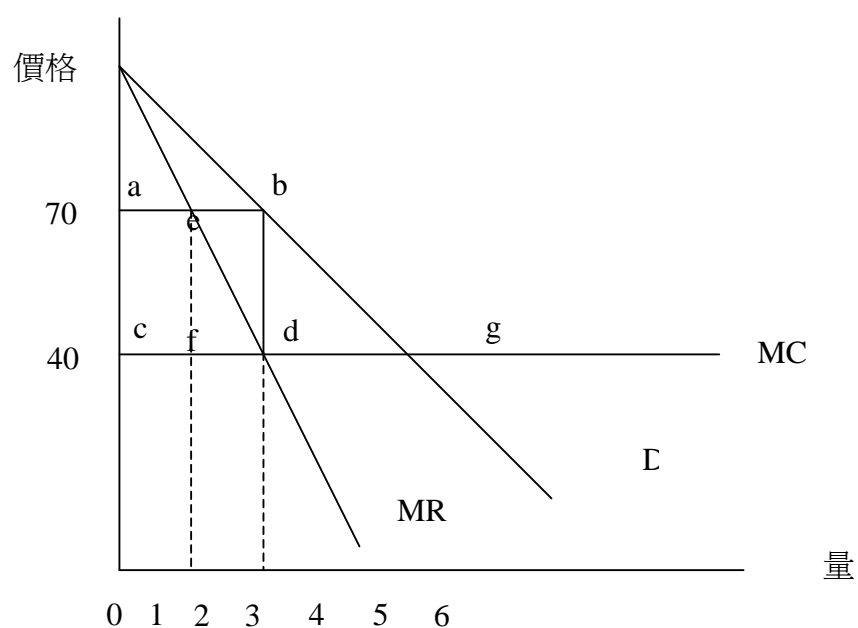


(上圖侵害前產品是300及價格是\$70，利益是abdc區塊，侵權導致一個均衡為價格\$60及專利權人產出200單位，因此，新的利益水平為efgc區塊，在此圖中，真實利益與「若無」利益的不同是abdgfe區塊。)

若專利權人及侵權人在價格上競爭而不是在量上，一些打帶跑侵權及一些更久的侵權進入，專利權人真實利益下降至0，假設專權人產品的產品及侵權人的產品是同一，購買者認侵權產品是完美的替代品，打帶跑戰略將定價剛好在專利權人之下，因產品是同質的，每一個消費者將轉向侵權產品，專利權人將沒有銷售，沒有賺取利益，在此案中，真實利益及「若無」利益將完全等於「若無」利益，侵權人將賺取「若無」利益\$9,000，因稍微低的價格即可造成如此的改變，在此案中賠償非常接近專利權人的損害。

這個結果與侵權人是長久侵權的結果是相同，在此案中有二個形態，較低的價格將將造成全部的銷售，專利權人最好的戰略是吸收銷售以此競爭的價格(等於平均成本)，若專利權人將定價在\$40，等於邊際及平均成本；因此，專利權人的利益將從侵權前的\$9,000下降至零，侵權損害等於「若無」利益\$9,000，賠償將不會是一個合適的計算損害方法因為侵權人無賺取利益。

圖表 6 量與價格關係圖 (三)



(上圖侵權前利益是abcd區塊，等於\$9,000，若專利權人及侵權人各產出150單位，全部產出將保持在300單位，價格將保持在\$70，總利益\$9,000將平均分配；因此，專利權人真實利益\$4,500，將是「若無」利益\$9,000的一半，因此損害為\$4,500，在此案中，沒有價格侵蝕，所有的損害是因銷售轉向<sup>58</sup>。)

### 第三節、合理的權利金

#### 第一項、如同協商的授權

權利金是決定於二者市場力量及協商力量的協商結果，權利金費率是合理取決於專利權人及潛在被授權人另一方的預期從協商中獲利，授權協議只有在雙方對獲利看法的一致，專利權人的獲利是權利金減去取得專利者所生之損失；例如，若專利權人是生產者，其將損失其本身的授權，被授權人將獲得額外的利益—使用專利所賺取之利益減去其支付的權利金，因此是否有一個權利金在授權者及被授權者所認知的獲利，一個權利金費率可否同時滿足對被授權人，是夠低去獲取其支付權利金所能獲得之利益，及夠高於專利權人可補償其因授權之損失，若雙方無法自願達成協議即無合理權利金。

#### 第二項、決定最終的權利金費率

##### 一、協商力量

侵權者獲得授權及專利權人因授權之損失之間可能有一個協商

---

<sup>58</sup> Roger D. Blair Thomas F. Cotter, RETHINKING PATENT DAMAGES, Texas Intellectual Property Law Journal Fall2001 54-59。(並為圖表 4-6 來源)

空間，決定於權利金費率的界線，在於協商者相對的協商力量，若不協商即能傷害另一方，一方有更多的協商力量將取得更好的交易，權利金更接近另一方最低願接受的費率。例如，對專利產品有經濟替代品，潛在的被授權人以最低最好的替代品的價格而有更多的協商力量及達成協商。協商力量決定因素對任何一方而言是有效性及交易的相對重要性，如相關產品橫向授權、附隨產品授權的權利金之影響、產品行業標準及專利經濟替代品之利用。若專利權人就權利金費率較被授權人可一貫的運作，專利權人可威脅從談判桌離去而取得一個更好的交易，若有一些經濟替代品或技術替代品，或對於被授權人的運作，專利權人利益是大的，被授權人有較少的議價能力及可預期相對在談判桌上居於較不好的地位<sup>59</sup>。

## 二、專利的市場價值

專利的市場價值也影響專利權人願接受的權利金，在製程專利的案例中，專利技術讓使用者節省了成本，得到較高利益及增加銷售，產品專利增加銷售，讓使用者能製造銷售一個新的或不同的產品，而增加利益。

## 三、風險及不確定考量

影響投資專利發明的風險，被授權人承擔的風險取決於協議的形式，單一總量提高（single, up-front lump-sum）付款方式取代了被授權人所有的風險，甚至沒有銷售使用到專利仍須付費，單一的銷售權利金使專利權人及被授權人分擔風險，被授權人較少的使用專利權將減少全部授權費用，同樣地，超出預期銷售部分專利權人可依比

---

<sup>59</sup> George F. Pappas Venable, LLP Baltimore, Maryland, Damages and Remedies for Patent Infringement, American Law Institute - American Bar Association Continuing Legal Education Ali-Aba Course of Study September 2003 90。

例取得權利金，另一個損害計算的可能性是依風險分擔協議與總量權利金付款方式相結合。

## 第四節、最近的原因

### 第一項、閒置的專利權

閒置的專利權 (Idle Patent) 導致沒有收入，可預期專利權人回復將受限於合理權利金，考量專利權人可能選擇不去商業化其專利，可能的理由包含(1) 專利技術不足商業化，因缺乏需求、成本、缺乏資金，不能發展一個可具體市場化，或其商業價值過低的估價。(2)專利技術足以商業化，但比專利權人研究的其他技術缺乏遠見。(3)技術缺乏商業運用在專利權人專業技術領域。(4)專利權人對專利價值評價過高，因此不能找到自願的被授權人。(5)專利權人拒絕商業化，因為新的發明將與專利權人現在的市場其他產品競爭，理由(5)回復所失利益甚至是站得住腳；理由(1)至(4)將回復只有權利金，不是所失利益，考量專利權人沒有市場化因其不相信其發明足以商業化因一或更多的以上理由，法院可試著估算權利金的數量依 Georgia-Pacific 因素。

### 第二項、附隨商品

John Schlicher 提出專利權人(1)100 單位的未專利 "Model A" 每個\$100，及(2)擁有一個專利"Model B"，成本相同的產量如同 Model A，可以\$100販售，建議其他販賣50單位的Model B每個\$100，專利權



人銷售在Model A下降，專利權人將沒有所失利益損害<sup>60</sup>，若從反托拉斯法損害（antitrust injury）概念，是否專利權人遭受損害當其附隨未專利的銷售所失利益將被視為損害的類型，第一，判予未專利產品所失利益，當專利權人沒有市場化任何被專利權涵蓋的產品，第二，判予所失利益在附隨產品的所失利益，至少在高度相關的附隨產品的案例中。聯邦巡迴法院允許回復附隨產品銷售的所失利益只有當這些產品與專利設備是功能上結合為一體，如同最近原因標準，不認為回復附隨產品利益將使反競爭之限制協定成為容易。

專利權人能回復其附隨商品（Complementary Goods）（包含護航及衍生銷售）的所失利益，若這些損失是「若無」侵權結果。

#### 1、經濟的附隨（Economics of Complementarity）

假定專利產品A是其功能的價格，相關產品價格、收入，及主要社會、經濟變化，在一般形態，描述需求功能A為 $Q_A = Q_A(P_A, P_B, P_C, P_X, \dots)$ ， $Q_A$ 表示量； $P_B, P_C, P_X$ 代表 $t$ ，相關產品價格 $M$ 是收入及為知悉伴隨的二個產品的關係，可參考交叉彈性需求，在A及B價格百分比改變， $\epsilon_{A,B} = \% \Delta Q_A / \% \Delta P_B = \Delta Q_A / \Delta P_B \cdot P_B / Q_A$ ，當 $\Delta$ 表示一個小改變，從 $P_B$ 及 $Q_A$ 可能是正到負的價格或量沒有經濟因素考量， $-\epsilon_{A,B}$ 是依 $\Delta Q_A / \Delta P_B$ ，當A及B是相互補充， $\Delta Q_A / \Delta P_B$ 將是負數， $\epsilon_{A,B}$ 因相互伴隨將是負數。愈大的在絕對價值是交叉需求彈性，伴隨的強度愈強，例如，若 $\epsilon_{A,B} = -1$ ，增加百分之5在價格B將導致一個百分之5減低在需求量A。相對的，若 $\epsilon_{A,B} = -2$ ，然後一個百分之5增加在價格B將導致一個百分之10的下降在需求量A，當 $\epsilon_{A,B} = -2$ ，AB間伴隨的程度 $\epsilon_{A,B}$   $B = -1$ 更強。

完美的伴隨案例中，二個產品假定在固定的部分，有一個典型的例子，右及右鞋（或手套），同一雙鞋，是完美的伴隨。有一些用於

---

<sup>60</sup> John W. Schlicher, Measuring Patent Damages by the Market Value of Inventions—The Grain Processing, Rite-Hite, and Aro Rules, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 2000, p503, 527-29

產品及使用在固定部分的中間產品案例，例如，需一個鏈頭去作成一個鐵鏈，許多產品由很多部分組成的，例如，電腦需要一個鍵盤、一個螢幕、一個硬碟、一個微處理器等等，每一個零件是必須，不能多一個硬碟取代一個螢幕，這些中間產品不是著重在其本身，而是在於其是終局產品的一部分。

## 2、回復附隨商品的所失利益

判予專利權人若無侵權時，其銷售其製造之附隨商品的所失利益，此可刺激發明，為擔保專利權人不會比侵權結果更壞，及鼓勵潛在侵權人以擔保其侵權不會更好，給予附隨性弱的附隨銷售所失利益賠償會產生問題，且當產品是強烈附隨的，侵權是否必降低專利權人附隨商品的銷售是不清楚的，聯邦法院以功能測試限定專利權人回復銷售附隨商品的所失利益。

一個交叉需求彈性假設案例在商品A（未專利）及商品B（已專利的）是-1，及組合產品A需求量(QA)侵權前是100，考量第一個案例打帶跑式侵權，專利權人提供產品B的量為300單位，侵權人提供商品B的量是150單位，及產品B的價格(PB)下降從\$70到\$55，QA增加從100到121.43單位，這個在QA改變的影響對專利權人是明顯的，雖然專利權人可能從增加產品A的需求中得利，若其是一個產品供應者，任何銷售產品A利益增加不能補償其銷售產品B所失利益，若減低銷售的利益可比補償增加A的銷售更多，專利權人將降低價格B及增加其自己的量，若專利權人及侵權人是A產品唯一供應者，及其銷售A產品、產品B銷售的一部分，專利權人將更糟，如其銷售產品A從100單位下降至80.96單位，其完全不受影響，供應者除了侵權人及專利權人是A產品的製造者；因此，產品A及B是合適附隨。

若專利權提供的QB下降從300到200單位，而侵權者提供的QB從0上升到200；同時，PB從70美元下降至60美元。假定交叉需求彈性-1

和最初QA100，QA增加14.3單位，對專利權人的影響取決於消費者通常購買產品A從產品B供應者或者從其他來源。若在侵權行為之前，消費者購買產品A專利從專利權人，及給予專利權人及侵權人相同數量，專利權人將看到其銷售A產品從100減少到57.2單位，另一方面，消費者繼續買產品A從專利權人，專利權人將增加其產品銷售，並且如果他們從其他來源購買，根本完全不被影響。當然，無論如何其失去B的銷售利潤。

若打帶跑式侵權，專利權人銷售零，侵權人製造B產品所有的銷售。B產品價格輕微下降，是否這個結果影響專利權人銷售產品A，若有，不能單純決定從這個事實，若侵權迫使專利權人銷售以競爭價格及量，QA增加從100到142.9，是否專利權人製造每一增加的銷售。若此，在何利益將取決於其他事實，若侵權及專利權人二者生產專利權人之前的產品300單位B產品的一半，當價格仍然相同，QA將沒有改變，是否專利權人保有先前的該產品市場占有率或必須與侵權人區隔是不明確。

在一些條件下專利權人可能遭受損失甚至產品完全不是附隨，例如，假設 $\varepsilon A, B$  是零，但消費者是典型的一次購買的消費形態，購買所有產品A 其需從產品B 銷售者，在任何情形在此專利權人損失產品B銷售轉至侵權人，其也將損失產品A的銷售，即使產品依傳統觀點不是附隨。是否這些損失將被視為侵權最近原因，因此可請求賠償。(1) 保有專利權人刺激發明，揭露及商業化，(2) 威嚇侵權權以潛在使用者。就此賦予專利權人所失銷售弱的附隨產品的所失利益，因一次購買的消費形態，結果可能困難的在證明刺激發明是正當的，其將需考量專利權人先見之明在投入發明產品B，預期其以後將與未專利的產品A一起銷售可得利益。同時否定其這些損害不可能提供潛在使用者刺激侵權，其不可能賺取增加未專利產品A銷售的利益將超越其銷售

產品B的潛在損害(增加訴訟等成本)，此可能導致在一些不確定的案例中，或一些判決錯誤的風險，是否這個被控告的產品真的侵權，同時甚至產品是強度的附隨不必然意味專利權人不預期去占有重要的產品A市場占有率，其可能在侵權之後增加產品A市場占有(縱然不必然在其利益範圍)。

在 Rite-Hite 案件中，銷售附隨商品的所失利益將受限在這些產品及專利商品構成功能上一個單位，該等物品可能顯示其高度消費上及處理上之補充搭配性，消費者因功能上利益及便利性一起購買產品，甚者，在如此案例中，專利權人預期從附隨商品銷售中獲利，而發明或至少商業化，在一些案例中不能回復損害可能使侵權獲利；最後，判予所失利益在其他案例中包含互補的產品，可能提高行政成本在決定是否獲得或失去 A 產品的銷售因侵權或其他法律上原因。法院模糊的標準為只有該附隨銷售物品顯示高度消費上及處置上之補充搭配性時，專利權人始得請求附隨銷售物品銷售所失利益之損害賠償。

與反競爭結果的可能有關，專利權人可以搭售方式獨佔其專利產品及產品B市場，迫使購買者購買 good B 作為購買 good A 的條件，然而沒有證明如此的強迫行為有反競爭行為，因此沒有競爭政策的理由去否定專利權人回復銷售B產品所失利益，只要符合因果關係及最近原因，甚至專利權人搭售可能係為促進競爭，如保證品質(這個理由可能免除反托拉斯檢驗)；甚者，當搭售產品市場是競爭的，經濟分析強烈建議專利權人不能以其專利獨占進而為其搭售產品市場的獨占，反托拉斯法在如此案例中有適用。以聯邦法院功能的定義作為限制專利權人回復附隨產品損害，反競爭搭售將最少，二產品是功能上附隨，搭售不是強迫購買，而是因消費者需求，其促進競爭作用將大於反競爭效果。

## 第五節、本章小結

美國實務判決採用經濟理論（市場力量、需求法則等）以更精確估算專利權人之所失利益及合理權利金，法院接受原被告雙方提出的經濟學（或會計學）之計算方法，學者更深入以經濟模型檢驗所失利益、合理權利金中之相關問題，並以經濟觀點探討閒置專利、附隨商品與與限制競爭間之關係。專利侵權損害賠償額計算涉及市場動態因素<sup>61</sup>，就市場經濟因素自應加以考量，始能更真實反應市場狀況，美國法院以經濟理論之方法，使得在估算專利權人所失利益及合理權利金時顯現出其深度與多樣性，而不單以瑣碎的會計憑證計算，更能使專利權人完整呈現出其損害，且能兼顧專利法立法政策及目的。

---

<sup>61</sup>詹炳耀，智慧財產估價的法制化研究，台北大學法研所博士論文，2003年7月，頁79-83、298。



## 第四章、日本、大陸、及 TRIPs 專利侵權損害賠償計算之立法例

### 第一節、日本

#### 第一項、實體法規定

##### 一、平成 10 年（即西元 1998 年）修法前

日本民法第 709 條規定：以未受侵害時應得利益額即所失利益做為損害賠償額，包括銷售額之減少、銷售價格之降低、權利金收入之減低，以專利權人銷售額減少作為衡量時，通常以專利權人因侵權行為所減少之販賣數量，乘以每單位利益額所得數額作為損害額。專利權人應於訴訟上舉證，證明原告所失利益與被告製造、銷售行為間具相當因果關係，但因果關係證明在事實上極為困難，為減輕權利人證責任負擔，以侵害人所得利益推定為損害額(特許法第 102 條第 1 項)。

平成 10 年修正前特許法（即專利法）第 102 條，引進德國判例上，對專利權侵害賠償算定方法 3 種方式：(1)賠償本人所失利益。(2)支付為實施該專利需負擔之相當實施費額。(3)要求侵害人歸還由於侵害行為所獲得的利益。特許法第 102 條第 1 項規定：「特許權人或專屬實施權人對於故意或過失侵害自己專利權或專屬實施權之人，以該侵害為由而就自己所受之損害請求賠償之情形，若其因該侵害行為受有利益時，該利益之數額推定為專利權人或專用實施權人所受之損害額」，將侵害人之利益推定為權利人所失利益而請求賠償<sup>62</sup>。立法者考量當侵害人所得利益超過專利權人實際損害額時，如今將全

<sup>62</sup> 中山信弘，註解特許法上卷，青林書院，2000 年（平成 12 年）12 月，頁 1129。

部利益返還予專利權人不僅過於苛酷，亦逾越民法一般損害賠償原則（及不當得利法則），明定其利益係推定為損害額（此與平成 10 年修正後特許法第 102 條第 1 項之不同在於此係基於不當得利及侵權法理為基礎的推定，以侵權人利益推定為專利權人之所失利益；後者則係仿美國立法例對因果關係證明之推定，以減輕專利權人舉證責任，基礎理論仍在侵權法理，以侵權人銷售量推定為專利權人銷售量），侵害人可證明專利權人實際損害額而推翻推定，侵害人亦可證明專利權人之損害未達其所得利益、專利權人之營業能力遠低於侵害人等。此「推定」<sup>63</sup>，僅為單純的損害計算規定，並非推定「損害發生之事實」，專利權人仍須就損害發生事實盡其舉證責任<sup>64</sup>。特許法第 102 條第 1 項是建構在「假如未有侵害行為，權利人能得到和侵害人所得利益同額的利潤」，當權利人未實施其特許權時，則不適用。該條項適用，僅限於推定專利權人因侵權行為所致產品銷售數量衰退之所失利益額。

特許法第 102 條第 2 項，權利人對於侵害人能請求其賠償「通常相當於實施該發明專利所獲得金錢之數額」，由於法律給予專利權人利用對於該專利發明需求市場機會的決定權，於權利人自行實施的場合時是利益，於使他人實施之場合則是實施費，這些皆成為市場機會喪失的對價，均應加以填補<sup>65</sup>。日本實務上算定特許法第 102 條 2 項賠償有 3 種標準，1、依照過去授權實施例，專利權人有和他人締結授權契約，以該契約所定之授權費率為標準（此方法較高），2、若無授權費率可做參考，依一般業界行情（依各該特許權歸屬的產業種

<sup>63</sup> 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中），三民書局股份有限公司，2005 年 3 月，頁 479-480。

法律上事實推定，立法者目的在減輕或免除當事人舉證困難，法院得不經證明，將被推定之事實據為判決基礎，他造得舉證加以推翻，但視為係法律所擬制之事實，係就某一事實視為他事實，將相異之事實擬制為相同，使發生一定之法律效果，不得舉證推翻。

<sup>64</sup> 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，政治大學學士後法研所碩士論文，2003 年 5 月。頁 68。

<sup>65</sup> 李孟聰，專利法之損害賠償—以日本平成修法沿革為中心，中原大學財經法律學系碩士論文，2006 年 1 月，頁 101 以下。相田義明、平嶋竜太、隅藏康一，先端科學技術と知的財産権，相田義明、平嶋竜太、隅藏康一，2001（平成 13 年）9 月，頁 208-211。



類，以交易上通常採用之實施費率做為認定資料基礎)，再斟酌交易上的個別情事加以修正，即(1)法間相場法，(2)各產業領域以往慣行之實施費率、再參照發明之重要性、開發程度、完成至達成授權協議間所需之經費、實施該專利可得利益或成本節省，(3)利益額法，以企業實施該發明專利所可獲之利益額為基準，此方法先決定專利權對企業利益成就之各項原因中，究竟占有何比例之貢獻，再以此為基準，考量其他因素作調整。依此方法所判之費率，多分布在侵害品銷售額約 2%至 5%，3、以日本國有特許之授權費率為計算標準，通常其授權費率為 2%、3%、4%三種標準。

## 二、平成 10 年修法

(一)、新增特許法第 102 條第 1 項「特許權人或專屬實施權人，對於因故意或過失侵害其發明專利權或專屬實施權之人請求損害賠償時，侵害人已轉讓特許侵害物品之場合，得以轉讓數量，乘上發明特許權人或專屬實施權人於無侵害行為下所得銷售該物品之每單位數量之利益額，在未逾特許權人或專屬實施權人實施能力之範圍內，以該乘積作為其損害額，當特許權人或專屬實施權人有未能銷售全部或一部數量之情事時，應扣除其不能部分之數額。」，立法目的為避免特許權人依據民法侵權行為之規定，請求所失利益之賠償，將遭遇因果關係證明的困難，而認為在權利人實施能力的限度內，以侵害人銷售的數量推定為權利人所喪失的銷售數量，如果有不能肯認此種推定的場合（例如，銷售額係因侵害人營業努力或市場上有代替品存在），亦非完全否定所失利益的因果關係，而依此些因素，做減額之認定；並認為關於此些影響推定銷售額因素之舉證責任是由侵害人負擔，就影響權利人實施能力之因素（如侵害人之營業努力、代替品存在，因果關係存在，對於侵權物品之求是否均會轉向至專利權人自己之專利

產品，及判斷因應此等轉向之生產增強能力)，轉由侵害人負主張和舉證責任。此亦係適用於依日本民法第 709 條侵權行為規定請求所失利益賠償，而需算定賠償額之場合<sup>66</sup>。

(二)、刪除舊特許法第 102 條第 2 項條文中「通常」二字刪除(改列為第 3 項，舊特許法第 102 條第 1 項改列為第 2 項)，因此法院該規定決定相當授權費以作為損害額時，必須考慮各案件之特殊性，使賠償額能具體反映該專利之價值及其加害行為之程度，專利權人主張此項損害額之計算方法時，仍須參照過去授權實施例或業界一般授權費率等作為基準前提，但其得針對專利價值、當事人間之業務關係、與侵害者之競爭關係、專利權人之營業政策、侵害人之營業狀況等因素，具體主張及證明此等因素對於相當授權費率造成何種影響，以求能進一步對「通常授權費率」作加減，使賠償額能具體反映該專利價值及其加害行為之程度而作酌定<sup>67</sup>。

### 三、其他規定

(一)、特許法第 102 條第 4 項，法院得於侵害人非出於故意或重大過失時，酌定損害額(酌定)，平成 11 年特許法修正，就損害賠償額確定增設，緩和侵害人之注意義務及責任，限制不得低於實施費相當額之低水準。

(二)、民法第 703 條不當得利，不當得利制度剝奪利得者所得利益，返還範圍以權利者損害額為最高限度，實務上有以實施費相當額作為不當得利返還請求，不當得利返還請求權與損害賠償請求權合請求，尤其在損害賠償請求權時效消滅後。通常應支付專利人授權金始得實施其專利，今未有支付而實施，即成為不當得利；且不因該侵害人之製造販售是否獲有利潤而影響其對於不當得利之判斷，法院認為在此

<sup>66</sup> 簡秀如，同註 65 前揭文，2003 年 5 月，頁 48。

<sup>67</sup> 中山信弘，工業所有權法(上)特許法，弘文堂，2000 年(平成 12 年)4 月，頁 347。

其仍應負相當於授權金數額的返還義務。

(三)、精神上損害賠償-日本民法 710 條規定，於法人情形限於就無形之損害有金錢評價可能時，始應承認精神上損害賠償<sup>68</sup>。

## 第二項、程序方面

### 一、文書提出義務

特許法第 105 條第 1 項：「法院在相關於特許侵害或專用實施權侵害的訴訟中，得依當事人之聲請令當事人提交證明侵害行為或計算因該侵害行為所造成之損害所必要之文件，但該文件之持有人有正當理由拒絕提交時，不在此限。第 2 項：判斷是否具有此項但書之正當理由時，於必要時，法院得命其持有者提示之。於此情形下，任何人皆不得請求公開該提出之書類。第 3 項：在特許侵害或專用實施權之侵害訴訟中，為證明該侵害行為而進行必要之勘驗，就此等勘驗而要求之提示，準用前 2 項規定。」，

專利權人為證明「侵害行為存在」與「損害額」，得要求被告提出必要的文書證據，即「為證明侵害行為之必要文書」及「為計算損害額之必要文書」，因實體規定設計上，專利權人得以侵權人所得利益推定為其所失利益，侵權人所得利益之證據屬訴訟法上證據偏在侵權人的情況，為衡平舉證責任負擔，法院得依專利權人聲請，以法院命令要求侵權人提出相關書類<sup>69</sup>。

### 二、保全證據

<sup>68</sup> 李育昇，論專利權之侵害與救濟，台北大學與法研所碩士論文，2001 年 6 月，頁 191。

<sup>69</sup> <http://www.dimension.com.tw>，東京高等裁判所平成 9 年 605 號民事判決一法院命被告提出包括涉案產品之資產負債表、損益表、營業報告書、出貨單、發票、品管及測試紀錄等文件，以及其他有關涉案產品之製造量、販賣量、販賣單價、製造成本以及其銷售直接成本有關證明文件。專利侵害訴訟中，證明被告侵害專利物品數量不易，對法院命提出文件時，被告都會主張營業秘密，然可配合保護營業秘密方法，例如財務報表有提出非原始憑證，可求法院派會計師前來查閱等。

提出特許權侵害訴訟前或後，可向法院請求保全證據，包含書證、證人訊問，帳簿提出等（日本民事訴訟法第 343-351 條）<sup>70</sup>。

### 三、計算鑑定人

特許法第 105 條之 2「法院決定損害額時，得選任具有經營、會計等專業知識之專擔任鑑定人，並命就損害計算之必要事項進行鑑定；又為讓此等專門鑑定人能正確理解被告所提出文書之意義，同時活用鑑定人之發問制度，令被告負有對此專業鑑定人詢問事項有說明的義務」，就「當事人應對鑑定必要相關事項向鑑定人提出說明」，指為了理解該鑑定資料內容所需做之說明，必要時就該相關補助資料，亦得請求一併說明。

### 四、法院得認定相當之損害額

特許法第 105 條之 3「發明專利權侵害訴訟中，已認定損害發生者，如證明損害額之必要事實在性質上難以舉證時，法院得因言詞辯論全意旨及調查證據結果，認定相當之損害額」，為證明損害額之必要事實極度困難時，法院得審酌當事人提出之資料而認定損害賠償額<sup>71</sup>。此規定參酌日本民事訴訟法第 248 條規定而來。因侵權行為造成權利產品市場價值下滑、專利權人仍難以證明其專利對於侵害產品價值貢獻度之比率；以及雖然權利人已舉證某地域銷售數量，但如要證明其他地域之侵害銷售數量，顯有困難。可審酌專利權人技術優良性，販賣數量等加以裁量<sup>72</sup>。

## 第三項、實務判決

<sup>70</sup> 紋谷暢男，無體財產權法概論，有斐閣，2001 年 3 月，頁 200-201。

<sup>71</sup> 簡秀如，同註 64 前揭文，頁 71、113。

<sup>72</sup> 周漢威，同註 13 前揭文，頁 78。

一、大阪高等裁判所平成 13(ネ)257 號等特許權民事訴訟事件

以被告販賣之數量乘上原告帳簿記載之平均粗利益，扣除材料費、勞務費等，依特許法第 102 條第 1 項及同條第 3 項，考量製品實施成本、業界相場及本件發明內容、種類、用途等，認實施費率為販賣價格之 3%。

二、東京高等裁判所平成 3 年(ネ)1627 特許權民事訴訟事件

被告製品合計 148596660 元販賣數額，當事人間沒有爭執，販賣純利益，以製品年度平均粗利益率、販賣價格計算。無證據證明訟爭期間市場存在發明實施品之代替品。

三、東京高等裁判所平成 14(ネ)4448 特許權民事訴訟事件

當事人就被告製品製造、販賣無爭執，依特許法第 102 條第 2 項，以侵害人利益額推定為特許權人損害額，被告之通常實施利益推定為 9,601,824 元，同種製品製造販賣利益率為 20%，所受利益為 84,487,024 元。

四、東京高等裁判所平成 14(ネ)2232 特許權民事訴訟事件

損害額以被告所得利益額計算，即販賣數量乘以粗利益，扣除分級作業費用、製造管理費用、販賣管理費。

五、東京高等裁判所平成 15(ネ)1901 特許權民事訴訟事件

特許法第 102 條第 1 項規定，因特許權本質上的排他獨占權，在無替代品時擬制侵害品與權利者製品市場之補充關係，在此前提下，侵害品販賣損害特許權市場機會喪失，而權利人具有實施能力，依金融機關融資設備投資證明特許權的製造能力及販賣潛在能力，「單位數量相當利益額」，依權利者製品單位數量及實際利益額。被告販賣數量及利益額，扣除費用（人事費、開發費、宣傳廣告費、製品保管、交通費、消耗品費等）計算。

## 六、東京高等裁判所平成 12（ネ）2645 特許權民事訴訟事件

依特許法第 102 條第 1 項規定計算損害額，被告就侵害品的讓渡數量，原告就該數量相當的利益額，原告之實施能力、被告廉價販賣，特許法第 102 條第 2 項規定，在確保特許權人販賣機會、利益喪失損害賠償，侵害者現實所失利益低的情形，排除特許法第 102 條第 1 項的適用<sup>73</sup>。

## 第二節、TRIPs 規定介紹

關於保障智慧財產權之國際公約，有 1883 年在法國巴黎簽訂之保障工業財產權國際公約，又稱巴黎公約；1885 年在瑞士伯恩簽訂之保障文學及藝術作品之伯恩公約，簡稱伯恩公約，1947 年關稅暨貿易總協定（the General Agreement on Tariffs and Trade 簡稱 GATT），於 1986 年開始之烏拉圭回合談判，將智慧財產權納入多邊貿易架構之提案，1993 年 12 月 15 日達成最終協議，完成與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights(簡稱 TRIPs)）<sup>74</sup>。TRIPs 就智慧財產權侵害之民事救濟內容及公正衡平程序（提出證據等）作出規範，TRIPs 維持國民待遇原則、最惠國待遇原則等國際智慧權原則，目的在提供所有會員國對智慧權保護之最低標準<sup>75</sup>。

### 第一項、損害賠償之規定

TRIPs 第 45 條第 1 項「若侵權行為人明知或有合理理由應知悉

---

<sup>73</sup> <http://www.courts.go.jp>

<sup>74</sup> 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，同註 46，頁 6。

<sup>75</sup> 蔡明誠，從比較法觀察我國專利法的國際諧和、修正及未來，全國律師，2004 年 12 月，頁 7。

其所從事之行為係構成侵害他人智慧財產權，則司法機關應有權判令侵權行為人對權利人支付充分之損害賠償以補償權利人由於侵害行為造成之損害」，各國得依其國情，產業政策設立充分的損害賠償制度，以補償權利人的損害，懲罰性賠償並非必要。第 2 項：「司法機關並應有權判令侵權行為人對權利人支付其相關之支出（包含適當之律師費），在適當的情形下，會員國並得賦予其司法機關一定權限，以命侵權行為人補償權利人關於其利潤之損失，及命侵權行為人支付預先設定額度之損害賠償，而不問侵權行為人是否明知或有無合理理由應得知悉其所從事之行為係構成侵害他人智慧財產權」，即會員國可自行決定是否要求非明知且無合理理由應知悉之侵權行為人對權利人負損害賠償責任，而會員國亦可決定是否在其法律中預先設定固定之賠償額度，即法定損害賠償制度(statutory damage)，然於專利侵權案件中，是否應採謂過失責任或無過失責任，各會員國得依其產業政策而為調整，而損害賠償制度範圍亦得由各會員國決定是否擴大到「利潤之損失」或直接在損害賠償制度中設立法定損害賠償制度。Trips48 條第 1 項：對於濫用保護救濟程序，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到對於濫用保護救濟程序，並要求採取措施，致造成他方當事人之行為受到限制或禁制者，司法機關應命前者賠償後者受到之損害，及賠償被告所支出之費用，包含適當的律師費<sup>76</sup>。

## 第二項、證據調查之規定

一、TRIPs43 條第 1 項前段—證據提出之規定（文書提出義務）：「倘若一方當事人已經提出其合理可得之證據，以證明其主張，且該當事人表明某一足以證明其主張之證據，係在對方當事人持有

---

<sup>76</sup> 蔡明誠，從 WTO 貿易智慧權協定觀點看國際智慧權保護標準之發展，律師雜誌，243 期，1999 年 12 月，頁 20-23。

中，則會員國之司法機關應有權命對方當事人提出該證據，但若該證據涉及機密資訊，則必須對其機密性加以確保」、「倘若某一程序之當人依照自己的意思並且無正當理由在合理期限內拒絕他方當事人接觸資訊，或不提供必要之資訊，或對執行行為相關程序有重要妨礙，則會員國應賦予司法機關依照當事人所提出之既有資訊，作成初步或最終決定，但必須就相關之主張及證據，提供當事人言詞辯論之機會。」

- 二、TRIPs50 條第 1 項第 2 款：司法機關應有權採取迅速有效之暫時性措施以保全經主張與侵害行為相關之證據。
- 三、TRIPs42 條後段，當事人均有權提出證據及陳述理由；訴訟程序於不違反憲法規定原則下，應提供認定與保護秘密資訊措施。
- 四、TRIPs41 條第 5 項規定，不要求會員國在司法體制下，就智慧財產權之執行給予較多於其他一般性之法律執行之資源分配，然在第 1、2 項中明文規定，會員國應設一定執行程序，以有效處理智慧財產權侵害行為（第 1 項），該執行程序應公平合理，不得過於複雜或使當事人負擔過重之成本，亦不得設定不合理之期限或造成不當之遲延（第 2 項），TRIPs 雖不要求會員國設立專門處理智慧財產權之程序法，但會員國如以一般民事程序處理智慧財產權所生紛爭時，亦應以「有效處理智慧財產權之侵害行為」及「減輕當事人訴訟上之負擔」為前提，因此囑託鑑定規定，在理論上即是提供專利權人一簡單計算損害額之方法。

## 第三節、大陸

### 第一項、專利侵權損害賠償法律規定



大陸民法通則第 95 條、第 118 條規定：專利權受法律保護，受侵害時有權要求賠償損失。專利法第 60 條(2000 年 8 月 25 日修正)：「侵犯專利權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定；被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。」<sup>77</sup>，2001 年 6 月 22 日頒布同年 7 月 1 日實施之最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定第 20 條規定：「人民法院依照專利法第 57 條第 1 款的規定追究侵權人的賠償責任時，可以根據權利人的請求，按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定賠償數額。權利人因被侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數難以確定的，侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。」，第 21 條規定「被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定，有專利許可使用費可以參照的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、範圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的 1 至 3 倍合理確定賠償數額；沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素，一般在人民幣 5000 元以上 30 萬元以下確定賠償數額，最多不得超過人民幣 50 萬元。」。第 22 條：「人民法院根據權利人的請求以及具體案情，可以將權利人因調查、制止侵權所支付的合理費用計算在賠償數額範圍之內。」<sup>78</sup>

依前開規定專利侵權可請求內容有：1、專利權人因侵權之經濟

<sup>77</sup> 溫旭編著，專利保護為企業入世支招，北京，知識產權出版社，2002 年 1 月，頁 127。

<sup>78</sup> 趙海濤、閻亞男，專利侵權賠償原則問題的思考，政法論叢，2003 年 10 月，頁 5。林云蓮，專利侵權損害賠償淺析，中國煤炭經濟學院學報，2002 年 6 月，頁 171。

損失。2、侵權人因侵權行為獲得之利潤。3、專利許可使用費的合理數額。4、法定賠償額。侵權人因實施被控侵權行為所獲的利益，侵權行為與獲利間須有因果關係，人民法院以對侵權人財務帳目進行審計或其他方法，查明侵權人侵權獲利，可委託審計部門進行審計，對完全以侵權為業的被告，按照產品銷售利潤計算賠償額<sup>79</sup>。

## 第二項、程序上調查證據方法

依大陸民事訴訟法第 63 條規定，證據有(1)書證(2)物證(3)視聽資料(4)證人證言(5)當事人的陳述(6)鑑定結論(7)勘驗筆錄<sup>80</sup>。對不提供侵權獲利會計帳冊或提供虛假會計帳冊的，人民法院可查封其帳冊等資料，依審計或依卷證推定原告合理主張成立，並可進行鑑定，權利人可藉由公證處公證人員至侵權現場取得侵權人實施侵權行為相關證據保全證據<sup>81</sup>

## 第三項、實務判決

一、北京市第二中級人民法院(2007)二中民初字第 392 號，普利司通公司訴朝陽浪馬輪胎公司等侵犯專利權糾紛案  
被告浪馬公司稱其從 2005 年開始製造、銷售 SM258 型輪胎，至今共製造了 12 條，已銷售 10 條，庫存 2 條，銷售單價為 1557 元。原告普利司通公司為本案訴訟支出公證費 3,300 元、翻譯費 850 元、購買涉案侵權產品 1,650 元。原告普利司通公司主張適用酌定賠償原則，根據被告浪馬公司銷售 SM258 型輪胎的時間、

<sup>79</sup>江鎮華主編，實用專利教程，知識產權出版社，2001 年 11 月，頁 108。

<sup>80</sup>陳逸南，泛論專利爭議案件之證據認定，智慧財產權，2001 年 8 月，頁 41。

<sup>81</sup>沈芳維等，大陸地區智慧財產權保護及審判制度暨人民陪審制度考察報告，司法院出國考察報告，2006 年 11 月，頁 32。

銷售單價等因素，對賠償的具體數額予以酌定。朝陽浪馬輪胎公司應賠償株式會社普利司通濟損失 2 萬元及因本案訴訟支出的合理費用 6 千元<sup>82</sup>。

## 二、上海市中級人民法院(1994 年 08 月 23 日)上海斯匯明機械有限公司訴上海市專利局專利侵權處理決定案

上海市中級人民法院委託上海審計師事務所對斯匯明公司的侵權獲利進行審計。審計報告以同時期、同型裝與未裝彈性支架帶鋸床之間的銷售價差額為計算標準，如同時期未裝彈性支架的帶鋸床未發生銷售時，則以原告提供的產品價格表上標價為依據，確定原告因增加彈性支架而增加的收入為 42,729.5 元，扣除成本及有關費用、稅款，確定獲利總額為 34,777.79 元。

## 三、北京市高級人民法院(1997)高知終字第 61 號民事判決、北京市高級人民法院(1995)高知終字第 20 號民事判決

依被告獲利情況帳目作審計，原告請求賠償數額未超出被告獲利數額。

## 四、北京市高級人民法院(1995)高知終字第 22 號民事判決，以原告陳報的單台產品利潤及被告陳報的銷售數量作為損失賠償計算<sup>83</sup>。北京市高級人民法院(1996)高知終字第 4 號民事判決，以被告公司生產數量與原告販賣每台產品利潤相乘，得出賠償額。

## 第四節、本章小結

日本就專利侵害可請求之損害亦係以專利權人所受損害及所失

<sup>82</sup> <http://www.isinolaw.com/> (中華法律網)

<sup>83</sup> 北京知識產權審判案例研究，北京市高級人民法院知識產權庭編，北京：法律出版社，2000 年 8 月，頁 367，377-378，395。

利益、侵權人所得利益、權利金作為內容，而修正後之特許法第 102 條第 1 項係就因果關係減輕舉證責任所作之推定，同條第 2 項則係基於侵權行為、不當得利法理下，對於以侵權人所得利益作為專利權人所失利益之推定，二者係基於不同考量下而作之推定規定，而就實施費（權利金）部分修法後亦應參照具體個案認定，證據調查方面之文書提出義務、鑑定計算人、法院認定損害數額之修正規定，則加強了專利權人蒐證能力及減輕舉證之困難。

TRIPs 規定在於提供專利權人一簡單計算損害額之方法，對權利人充分之賠償，提供所有會員國對智慧權保護之最低標準，以「有效處理智慧財產權之侵害行為」及「減輕當事人訴訟上之負擔」為前提，大陸專利法依 TRIPs 規定對於專利侵權損害賠償內容作了很多規定，然而實務判決上多未有詳細論理說明，實體法規定須經由訴訟程序審判過程加以落實，此亦是決定專利侵權損害賠償數額重要因素，實值得我國省思。

## 第五章、我國專利侵權損害賠償計算

### 第一節、專利侵權之「損害」內涵探討

我國與德國均係大陸法系國家，我國專利法第85條第1項規定專利侵權損害賠償計算方式，係參照德國立法例而來（日本平成10年修法前之特許法第102條亦同）。德國判例上有3種計算方法：1、主觀計算法，即專利權人所受具體損害，法理基礎為侵權行為理論。2、以侵權人所得之利益為準之計算方法，其法理基礎包含有侵權行為、不當得利、不法無因管理理論。3、使用專利權所須支付之報酬額為準之計算方法，其法理基礎可由侵權行為、不當得利、不法無因管理理論。德國自國家法院一直承認以報酬額計算損害，則專利權受侵害時，其損害可客觀計算之。因「非法而行為結果，其所處地位不可較合法而行為時更佳」，使用他人專利權，原應得權利人之許可並支付相當代價，如未得權利人許可逕行使用，其所處之地位不該比得到許可支付代價者更優，未得許可而使用他人專利權者，最少應支付其使用之相當報酬<sup>84</sup>。

德國立法例看待專利權之方式與一般財產權同，就專利侵權損害賠償問題仍就民法體系內尋求理論基礎，美國立法例則將專利權作為一獨立的新興財產權，著重專利權之市場性、經濟性及政策性等。美國專利法規定之專利侵權損害賠償內容為「專利權人所失利益」及「合理權利金」，美國早期立法曾有以衡平概念及將侵權人作為專利權人代理人（類似不當得利、無因管理概念），而將侵權人所得利益作為

---

<sup>84</sup>程珮然，鑑價理論於專利侵權損害賠償實務之運用，東吳大學法筆研究所碩士論文，2002年6月，頁69。蔡明誠，發明專利法研究，國立台灣大學法學叢書編輯委員會，2000年3月，頁234至238。

專利權人所失利益。可見「專利權人之具體損害」、「侵權人所得利益」、「權利金」，係專利權損害賠償之重要標的，只是各國立法例思考之合理請求依據各有不同，德國依民法侵權行為、不當得利、無因管理之法理去思考，「專利權人之具體損害」係依侵權行為法理，因此損害與侵權行為間須因果關係；「侵權人所得利益」、「權利金」則含有民法侵權行為、不當得利、無因管理三種法理，因此損害與侵權行為間不要求如侵權行為法理下之因果關係<sup>85</sup>。美國立法例曾有類似之思考，只是美國法後來刪除以類似「不當得利」、「無因管理」概念思考下之「以侵權人所得利益作為專利權人所失利益」，而著重以侵權行為法理去考量，並以侵權行為之「若無因果關係」、「最近原因」概念，作為專利權人損害與侵權行為之衡量，且美國關注專利權本身壟斷特質，輔以反拉斯法概念及其專利法制目的、政策（鼓勵發明、揭露）等觀點思考，因強調專利權市場性及經濟性，實務判決發展出以經濟理論觀點估算損害額，及各種彈性的估算方法。又依美國訴訟程序之設計，專利權人相對有較強的蒐證能力，法院亦得參酌專家證詞，專家證人可提出經濟圖表、數據等理論分析，經交互詰問檢驗後，供法官估定損害賠償數額，且法官配有專業助理，可獲取較強的專業能力輔助，使得計算出損害數額較能符合專利權之市場利益，因此美國在思考損害賠償額計算時之立法設計，即不著重在減輕專利權人舉證責任。

專利權係法律賦予專利權人排他的權利，可據以利用市場獲取利益或及排除競爭者，著重市場之經濟利益，關於損害內容依各國專利法規保護目的及專利政策、經濟環境、配套之證據調查方式而有不同的思考重點，此亦係損害賠償數額之決定因素。

---

<sup>85</sup>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，頁91。

## 第二節、我國專利法規定之計算方式

我國專利法第 85 條規定：「專利權人或專屬被授權人請求侵權損害賠償時，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 2 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 3 倍。」

依我國專利法第 85 條第 1 項及第 3 項規定，我國專利侵權損害賠償額計算方式有：1、具體損害賠償說(專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段)。2、差額說(專利法第 85 條第 1 項第 1 款後段)。3、總利益說(專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段)。4、總銷售額說(專利法第 85 條第 1 項第 1 款後段)、5、合理權利金(依專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段及後段解釋、辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點(實務判決亦有依不當得利解釋))。6、懲罰性賠償(專利法第 85 條第 3 項)。<sup>86</sup>，專利法第 85 條第 2 項係規定業務信譽損害賠償，在我國實務上常見該項請求及判決，亦涉及專利侵權損害賠償數額計算，亦列入分析範圍，茲分述如下：

### 第一項、具體損害賠償說

<sup>86</sup>許忠信，同註 85 前揭文，頁 91。黃鐘模，侵害專利權之民事責任，東吳大學法研所碩乙組碩士論文，2000 年 6 月，頁 108。

## 一、概說

民法第 216 條規定之「所受損害」，現存財產因損害事實之發生而被減少，為積極的損害。「所失利益」，指因損害事實之發生，致受害人原本應增加之財產或利益，因而未增加，為消極的損害；民法第 216 條第 2 項是為使所失利益範圍明確，減少舉證困難，擬制所失利益範圍。所失利益性質上屬損害之一種，應先確定被害人受有損害。所失利益必須是：1、可得預期之利益(1)、市場占有率下降、(2)、專利品價格無法提高或下降、銷售量減少、應提昇而未提昇、(3)為使消費者分辨專利品與侵害品間之區別所付出之額外費用，專利之可能獲得之授權金，減少販賣專利品獲利之機會。2、有客觀蓋然性或客觀確定性之利益。3、須具有因果關係保護之利益，專利權人須證明所受損害及所失利益與專利侵害有相當因果關係，即若無專利侵害發生，專利權人將有更多之銷售量或利益<sup>87</sup>。

## 二、實務判決

### (一)、專利權人喪失之營業利潤<sup>88</sup>

侵權傾銷致專利權人營運滑落，專利權人受有權利金之損害（授權金同意書），支出研發費用，每月停產之損失（鑑定報告）；侵害專利權數量<sup>89</sup>；若無侵權行為，專利權人可獲同額權利金之利益，專利曾授權他人販售每年度之權利金（專利權人提出專利授權契約書）<sup>90</sup>。

### (二)、專利權人減少銷售

專利權人預期可銷售之數量，侵權人使用侵害專利權之產品，不會再

<sup>87</sup>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，頁 149-152

<sup>88</sup>台中地方法院 93 年度智字第 35 號民事判決。

<sup>89</sup>屏東地方法院 93 年度智字第 3 號、板橋地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決。

<sup>90</sup>台北地方法院 92 年度智字第 98 號民事判決。



向專利權人購買專利產品<sup>91</sup>。專利權人本於最低額之請求(多次協商侵權人仍未停止侵害行為,侵害地區範圍)<sup>92</sup>。市場占有率下降一二造皆為生產、銷售同類型商品之廠商,具有商業上競爭關係,系爭專利市場需求量大<sup>93</sup>(法院向國稅局稽徵所函查侵權人實際銷售數量,買入之數量、價格(出售所得價款)<sup>94</sup>,因侵權人出售侵權產品所受損害,專利權人銷售成本、利潤、數量(專利權人提出發票、證明書、證人證述)。專利產品之成長率依市場飽和度,消費者對清潔刷樣式喜好之改變,有無類似可替代性產品之競爭<sup>95</sup>。鑑定報告之「規模比例理算法」、「銷售流動理算法」、「收入比例理算法」各別計算出損失規模後,再依「信賴度理算分析」綜合判斷專利權人所受損害數量,而後換算損失金額<sup>96</sup>。

## 第二項、差額說

### 一、概說

專利權人雖能證明侵權行為人具有侵權行為而無法證明損害賠償額時,法律以擬制之方式,減輕當事人舉證責任,使專利權人可僅就自身之實施專利權前後收益之差別,而為損害額之主張。「通常所可獲得之利益」,應指「在專利侵害期間,若無侵權行為,專利權人所預期之利益」,「差額說」為「具體損害說」之法定證據方法,以專利權人利益減損作為具體損害之計算方法<sup>97</sup>。

<sup>91</sup> 台中地方法院 91 年度中簡字第 3235 號、台北地方法院 91 年度簡上字第 844 號、台北地方法院 90 年度簡字第 386 號民事判決。

<sup>92</sup> 台北地方法院 93 年度智字第 77 號民事判決。

<sup>93</sup> 桃園地方法院 93 年度智字第 7 號民事判決。

<sup>94</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 21 號、高等法院臺中分院 88 年度訴字第 67 號、板橋地方法院 90 年度訴字第 826 號、高等法院 89 年度上更(一)字第 252 號民事判決。

臺灣高等法、院判決 86 年度重訴字第 15 號民事判決。

<sup>95</sup> 彰化地方法院 87 年度訴字第 1069 號民事判決。

<sup>96</sup> 高雄地方法院 89 年度重訴字第 980 號民事判決、台北地方法院 92 年度智字第 98 號民事判決。

<sup>97</sup> 許忠信,同註 85 前揭文,頁 94。

## 二、實務判決

(一) 專利權人侵權前後銷售利益差額－專利產品之銷售量（專利權人提出侵權人不爭執統一發票），專利權人依一般產業情形須投入相當研發費用及成本，侵權人侵權得以較低價格行銷，並參酌侵權人銷售價格，專利權人生產銷售系爭產品成本未舉證，法院參酌財政部公布之同業利潤標準批發及零售之淨利率，認定專利權人銷售利潤。依專利權人提出其享有專利權第一個月統一發票所載實際銷售台數，為其每月通常可得銷售之台數，計算通常可得利益，受害後銷售量下滑時間、銷量計算差額<sup>98</sup>，以專利權人提出計算書主張遭侵害前 2 年度銷售業績差額作為損害額<sup>99</sup>。商品之銷售金額與銷售數量變動比率受其產品競爭力、投入生產同種類產品（包括替代品）之競爭廠商多寡、全球及全國整體政經環境、市場需求、競爭廠商行銷策略、客戶選擇、市場需求量之變化抑或個人之好惡等因素影響，單純地銷售數量與銷售金額之減少，尚不足以證明專利產品受損之利益<sup>100</sup>。系爭產品之成長率應依市場飽和度，消費者對商品喜好之改變，有無類似可替代性產品之競爭而定<sup>101</sup>。

(二) 專利權人營業額下滑差額－（提出營業額分類帳），法院向工業同業公會函詢同業利潤之標準及近年同業業績下滑原因，及侵權人提出之財政部營利事業各業所得額及同業利潤標準，同業利潤標準之淨利率。（原告主張利潤率未能舉證－不能提供證據方法以證明其損害額）<sup>102</sup>，專權人營業損失認定之證據：發票內帳、證明書等、訂貨單、營利事業各業所得額及同業利潤標準、營利事業所得稅結算申報

<sup>98</sup> 臺灣板橋地方法院 94 年度智字第 23 號民事判決。

<sup>99</sup> 板橋地方法院 90 年度訴字第 826 號、台灣高等法院台中分院 88 年度訴字第 67 號民事判決。

<sup>100</sup> 板橋地方法院 93 年度智字第 24 號民事判決。

<sup>101</sup> 彰化地方法院 87 年度訴字第 1096 號民事判決。

<sup>102</sup> 板橋地方法院 92 年度智字第 38 號、苗栗地方法院 92 年度苗智簡字第 1 號民事判決。

核定通知書所核定額之差額<sup>103</sup>，向銀行貸款之資料為基礎計算其營業額(公證報告)<sup>104</sup>。

(三) 專利權授權他人使用所可獲取之對價—專利權人曾授權他人之權利金(專利權人提出專利授權契約書，侵權人不爭執)，依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定(酌定標準：授權地區、經銷商家數，所銷售之產品是否均侵害系爭專利)<sup>105</sup>。被授權人之產銷狀況，法院依職權調取營業相關資料查核營業淨利(兩造不爭執)<sup>106</sup>。專利權人未實際實施專利權，無實施專利權通常可獲得之利益，更無從以減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害<sup>107</sup>。

(四) 損害與侵權行為間須有因果關係，侵權人未削價競爭，專利權人須證明差價之損失與侵權行為有相當因果關係<sup>108</sup>。侵權銷售行為當然可使專利權人相對地減少該數額之銷售量<sup>109</sup>。證明顯有重大困難，可依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定酌定<sup>110</sup>。無庸證明實際所受損害及其因果關係，以專利權人平均利潤計算(開發成本資料及銷售統一發票)<sup>111</sup>。

### 第三項、總利益說及總銷售額說

#### 一、概說

以侵權行為人因侵害行為所得利益，視為專利權人所失利益，前提認專利權人所應能獲得之利益額，通常與侵害人所得之利益額相

<sup>103</sup> 最高法院 85 年台上字第 33 號民事判決、高等法院 90 年度年上字第 738 號民事判決、高等法院台中分院 95 年度智上易字第 8 號民事判決、高等法院台中分院 86 年度重上字第 42 號民事判決。

<sup>104</sup> 最高法院 85 年度台上字第 472 號民事判決。

<sup>105</sup> 台北地方法院 94 年度北智簡字第 4 號台北地方法院 95 年度智簡上字第 1 號民事判決。

<sup>106</sup> 高等法院高雄分院 92 年度上字第 25 號民事判決。

<sup>107</sup> 板橋地方法院民事判決 92 年度智字第 20 號板橋地方法院 92 年度智字第 2 號民事判決

<sup>108</sup> 最高法院 86 年度台上字第 2040 號、高等法院 95 年度智上字第 26 號民事判決。

<sup>109</sup> 台灣高等法院台中分院 88 年度訴字第 67 號民事判決。

<sup>110</sup> 高等法院台中分院 89 年度重訴字第 29 號、台中地院 87 年度訴字第 2720 號民事判決。

<sup>111</sup> 台灣高等法院 81 年度上字第 1860 號民事判決。

等。此係仿德國立法例而來，德國學者 Kraser 認為此一所獲利益之請求可被理解為一特別習慣法之規定，兼考量不當得利、無因管理之法理，亦是侵權行為損害賠償中之客觀計算方式，非單一法則可說明其理論基礎，非一單純的侵權行為損害賠償請求權<sup>112</sup>。若單以侵權行為，不當得利、無因管理其中一法理去解釋，均無法完整及正確解釋。專利權人應舉證證明侵權行為人因侵權行為所得利益之數額，此多屬侵權人內部資料，專利權人難以取得，且相較美國立法例，我國訴訟程序設計上，專利權人證據蒐集能力較弱，能證明之侵權人銷售數量及所得利益有限，然而此二說在實務上運用最多，實務有依職權調查證據、依財政部發布之同業利潤標準或營利事業各業所得額等資料，推估侵權人所得利益，或依民事訴訟法第 344、345 條規定，命侵權人提出商業帳冊<sup>113</sup>等作為調整。

## 二、實務判決

### （一）侵害人因侵害行為所得之利益

侵權人販賣數量、價格、生產成本（侵權人陳述，專利權人不爭執。兩造不爭執之統一發票、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單、訂貨單、採購單）扣除進貨價格<sup>114</sup>。侵權人出售數量、成本-保全證據時侵權人陳述、販賣價格-侵權人於審理中陳述。<sup>115</sup>侵權人銷售數量（保全證據所得之半成品數量）就半成品組裝完成後出售所得之收入。銷售價格（被告銷售發票（扣營業稅）），侵權人未舉證製造成本或必要費用<sup>116</sup>。可扣除侵權人因銷售商品必要而購買電視廣告頻道而支出廣告費用，依廣告產品比例計算（轉帳傳票、發票、電視廣告頻道之播

<sup>112</sup>許忠信，同註 85 前揭文，頁 96。

<sup>113</sup>簡秀如，同註 64 前揭文，頁 72。

<sup>114</sup>台北地方法院 93 年度店簡字第 124 號、台中地方法院 94 年度中簡字第 50 號、士林地方法院 93 年度智字第 2 號、彰化地方法院 92 年度智字第 3 號民事判決。

<sup>115</sup>台中地方法院 92 年度智字第 55 號民事判決。

<sup>116</sup>台南地方法院 92 年度智字第 7 號民事判決。

放時段表)<sup>117</sup>。專利產品僅為侵權人銷售產品之部分零件(兩造不爭執),專利權人無法證明系爭新型專利權產品價值,亦不願負擔費用聲請鑑定其損害額,法院依專利公報所載系爭專利權產品作用,功效居於重要性之地位,以此評估其價值可占整組產品百分之40價值),扣除被告製造成本。<sup>118</sup>侵權人進貨數量(侵權人不爭執),進貨單價及營業淨利率(侵權人營業年報),專利權人實施專利,雖未收取權利金,仍有損害<sup>119</sup>。侵權人銷售利潤(侵權人陳明,專利權人不爭執),每月生產之數量(侵權人自認,假處分執行筆錄及指封切結,侵權人不爭執,侵權人提出操作日報表、生產動態日報表及日產統計表)、侵權人產銷利潤(專利權人提出之專文記載已扣除成本、費用),侵權人所舉明細表、損益表,不足證明生產費用、成本。單價(統一發票所載銷售金額扣除營業稅),依財政部同業利潤標準淨利率計算(專利權人不爭執)<sup>120</sup>。侵權人進口數量及銷售單價(侵權人提出之進口報單、商業發票、合約書、廣告DM、進口報單、轉帳傳票、銷貨退回折讓證明單)扣除侵權人進口單價<sup>121</sup>。侵權人販賣數量、價格(被告陳述、偵查卷證)侵權人外銷金額、進價、價格(出貨單),扣除進價成本,依民事訴訟法第222條第2項審酌侵權人及專利權人代理銷售之情節及扣押產品多寡<sup>122</sup>。侵權人承攬單價(法院依職權函查)施作數量(專利權人主張)扣除進口成本(侵權人提出發票)<sup>123</sup>,侵權人承攬工程之系爭專利物品費用(侵權人不爭執,專利權人提出統一發票)(「侵害專利物品」之全部收入,不及於非侵害專利物品部分)<sup>124</sup>。

<sup>117</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 44 號民事判決。

<sup>118</sup> 台南地方法院 92 年度智字第 16 號民事判決。

<sup>119</sup> 士林地方法院 92 年度智字第 11 號、板橋地方法院 94 年度板簡字第 1415 號、板橋地方法院 92 年度簡上字第 275 號民事判決。

<sup>120</sup> 苗栗地方法院 94 年度重智字第 1 號、台中地方法院 94 年度智字第 45 號、高雄地方法院 89 年度重訴字第 1005 號民事判決。

<sup>121</sup> 台北地方法院 94 年度智字第 29 號、台中地方法院 93 年度智字第 49 號、高雄地方法院 92 年智字第 6 號民事判決。

<sup>122</sup> 台中地方法院 92 年度中簡字第 1664 號民事判決。

<sup>123</sup> 台北地方法院 92 年度智字第 73 號民事判決。

<sup>124</sup> 台北地方法院 90 年度訴字第 1706 號民事判決。

侵權人使用數量、利潤（證人證述、侵權人施作之公司回函）<sup>125</sup>。使用數量（侵權人陳述、證人證述）、價格（侵權人自承）<sup>126</sup>。侵權人全部收入（侵權人向證券主管機關陳報之年報及財務報表），侵權人未舉證生產必要成本及費用，法院依財政部公布之 85 年至 88 年「酸類製造業」之純利利潤率計算純利<sup>127</sup>。鑑定（法院不採鑑定報告而認侵權人非自行生產，應以轉售所得獲得之價差，作為實際上所得之利益，可扣除被告購入成本（廈門市管理局專利侵權糾紛處理決定書）<sup>128</sup>。鑑定（兩造合意鑑定，就該結構之材料、種類、尺寸大小及加工困難度等事項自行訪價、調查，估定出售價格，扣除管理費用與運雜費用，現場數量海關進出口貨物稅費繳納證兼匯款申請書），侵權人是否減省製造之成本與製造完成之仿冒物品可因此得到之利益係屬二事，不採鑑定認侵害人因製造仿冒物品而減省之成本，亦係侵害人因侵害行為可得之利益，又鑑定估算其一般製造成本或必要費用為「售價之 3 成」，專利權人同意侵權人得以售價之 2 至 3 成作為其成本予以扣除<sup>129</sup>。專利權人對鑑定結果不爭執，侵權人爭執其使用範圍（專利權人提供之侵權人產品型錄）及專利權範圍，侵權人並未提供任何資料供鑑定之參考，鑑定方式中以依據專利權人銷售機器之資料推算，並按同業淨利比率理算方法之分析結果資料較為完整。<sup>130</sup>專利權人主張依鑑定（鑑定估算報告之主要會計參考資料，為侵權人公司公開說明書、預計財務報表暨會計師核閱報告書，以檢察官扣押所得資料推算侵權人公司銷售額，估算報告書估算系爭專利訂單，占侵權人公司全部產品訂單之比例，侵權人公司銷售侵權物件之總利得，除專利權人之專利價值外，應包括侵權人本身之行銷通路與其他競爭條件所獲得

<sup>125</sup> 新竹地方法院 93 年度智字第 3 號民事判決。

<sup>126</sup> 臺灣高等法院 95 年度智上字第 30 號民事判決。

<sup>127</sup> 高雄地方法院 91 年度重訴字第 14 號民事判決。

<sup>128</sup> 台北地方法院 92 年度智字第 16 號民事判決。

<sup>129</sup> 高等法院臺南分院 95 年度智上字第 6 號民事判決。

<sup>130</sup> 台南地方法院 88 年度訴字第 2363 號民事判決。

之利益。專利價值僅占侵權人公司銷售侵權物件總利益之一定比例，而該比例之判斷，應以專利是否為侵權人公司侵權物件之主要部分，能節省多少研發經費及其是否有助於該侵權物件取得市場優勢等情事，加以綜合判斷。以侵權人公司販賣侵權物件銷售額之一定比例，於不逾侵權人公司銷售侵權物件總利得，計算專利權人得請求之損害賠償金額，系爭專利係侵權人公司創造利潤之主要技術之一，侵權人公司銷售侵權物品之營業收入扣除成本所得之總利益，為專利權人之專利價值所在，侵權期間侵權人精元公司之稅前淨利收入，研發費用佔銷貨收入比例（侵權人公司之財務報表資料），並參酌權利金數額，應以侵權人公司侵權物件銷貨收入之百分之3作為計算損害賠償額之比例<sup>131</sup>。營業額（侵權人於調查局陳述），營業項目（經濟部公司變更登記表、刑案件移送書記載銷售前述專利產品金額，另案訴訟中產能鑑定提及生產成本、市價、利潤（有鑑定報告書）<sup>132</sup>。販賣數量（財政部台灣省中區國稅局函附製成品產銷存明細表、證人於保全證據事件之陳述、銷貨單價減掉生產單價之利潤、製成品產銷存明細表<sup>133</sup>。法院向國稅局調閱侵權人進銷項憑證明細資料表，侵權人公司銷售總額（侵權人提出發票）、營事業項目（變更登記表），難認全部均係侵害系爭專利所得利益。依民事訴訟法第222條第2項酌定，侵權期間銷售總額、營業項目，依財政部公佈94年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業率潤標準淨利率，侵權人製造系爭物品所需原料成本，系爭專利用途、系爭專利係新型專利非發明專利，認為侵權人銷售系爭物品所得利益即專利權人所受之損害<sup>134</sup>。侵權人販賣系爭專利所得利益，非專利權人所能證明，命其證明顯有重大困難，依民事訴訟法第222條第2項酌定（酌定標準：另案訴訟判

<sup>131</sup> 台中地方法院92年度智字第23號民事判決。

<sup>132</sup> 高等法院高雄分院93年度智上字第3號民事判決。

<sup>133</sup> 高等法院臺中分院93年度智上更(一)字第1號民事判決。

<sup>134</sup> 板橋地方法院95年度智(一)字第7號民事判決。

決金額、專利權人授權製造、販賣權利金、搜索查扣數量)<sup>135</sup>，依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權人削價並侵害系爭專利權，致使專利權人喪失生意機會（專利權人提出合約書及估價單，侵權人否認其真正），法院審酌專利權人原未承包系爭工程，侵權人承包工程總價（合約書），依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，扣除成本或必要費用（專利權人自認，並提出分析表及估價單）<sup>136</sup>。依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，專利權人未舉證證明侵權人銷售所得利益—法院職權調閱營業人銷售額與稅額申報書電腦申報檔資料所示之銷售金額及營業項目，依財政部 94 年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業率潤標準淨利率。<sup>137</sup>依專利權人聲請調閱關稅局侵權人報單記載之單價及數量，再依財政部所公佈之「營利事業各業所得額及同業業利潤標準」中「其他機械」業淨利率，並扣除侵權人成本。依專利權人聲請鑑定專利占系爭產品價值比例（依市場調查分析專利價值分配率）<sup>138</sup>。依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權人須經專利權人授權始得生產專利產品，依專利權人與他人訂立授權與租賃契約約定，再依財政部同業利潤標準「其他金屬建築組件製造」之毛利率計算<sup>139</sup>。

## （二）侵權人銷售侵權物品全部收入

被告未舉證成本或必要費用侵權人販賣數量、單價、銷售收入（侵權人自認，證人證述，專利權人提出之侵權人銷售發票（扣除營業稅）（專利說明書—專利權並非僅屬零件）（侵權人提出之銷售報表、統一發票、進口報單、採購單、兩造提出之拍賣網頁資料侵權人提出之出貨查詢表、報價單、統一發票、廠商月結應付表。）（侵權

<sup>135</sup> 台中地方法院 87 年訴字第 2720 號民事判決。

<sup>136</sup> 高等法院臺南分院 93 年度智上易字第 4 號民事判決。

<sup>137</sup> 板橋地方法院 93 年度智字第 48 號民事判決。

<sup>138</sup> 板橋地方法院 93 年度重智字第 4 號民事判決。

<sup>139</sup> 板橋地方法院 92 年度智字第 16 號民事判決。



人提出進口報單就其銷售系爭產品之成本分別計算並舉證)。侵權人進口數量及銷售單價(侵權人提出之進口報單、商業發票)(專利權人因侵權行為損失訂單，依證人證詞終止合約係因專利權人不願降價所致，市面上有類似原告之產品以較低價格販售，依侵權人所提資料市場上除有侵權人所銷售之物品，另有其他類似與專利權產品完全相同或高度類似，專利權人不可能僅就侵權人求償，而放棄對其他侵權者求償之權利，結果將造成原告所受之賠償金額高於所受損害額度，改依侵害人因侵害行為所得之利益計算)。(侵權人所保管之系爭商品短少數量-勘驗筆錄，販賣單價(統一發票)，侵權獲利(交易金額)(專利權人交易紀錄明細、發票及交貨單、侵權減少獲益、證人證述)侵權人製造販賣售價、數量(兩造不爭執之統一發票、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單、訂貨單、採購單)<sup>140</sup>。侵權人出售數量、價格(侵權人提出統一發票、法院函詢侵權人銷售對象之回函附統一發票)。<sup>141</sup>侵權人銷售數量(保全證據之計算數量表，無法證明為當日所生產，以侵權人自承每日生產量，產能鑑定報告記載之利潤，平均每月工作天數計算)<sup>142</sup>。侵權人販賣數量、單價(證人證述、法院認定與被告往來有 2 家(證人證述國內與證人相同規模大盤商有 20 家)<sup>143</sup>。侵權人違法授權他人製造之數量(專利權人提出侵權人不爭執之「和解書」、出貨單據、授權書)、侵權人出售單價(侵權人之出貨單、協議書中自認製造、販賣數量及價格(銷貨憑單)<sup>144</sup>。侵權人參與招標所獲得價款(侵權人自認)，成本費用被告未提供任何證據

---

<sup>140</sup>板橋地方法院 93 年度智字第 38 號、台南地方法院 92 年度簡上字第 50 號、台北地方法院 93 年度智字第 8 號、嘉義地方法院 89 年訴字第 274 號、彰化地方法院 91 年度訴字第 437 號、南投地方法院 95 年度投智簡字第 1 號、台北地方法院 93 年度智字第 47 號、台北地方法院 90 年度重訴字第 1641 號、彰化地方法院 92 年度智字第 3 號民事判決。

<sup>141</sup>台中地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決。

<sup>142</sup>南投地方法院 92 年度訴字第 510 號民事判決。

<sup>143</sup>台北地方法院 92 年度智字第 70 號民事判決。

<sup>144</sup>彰化地方法院 93 年度智字第 7 號民事判決。

資料<sup>145</sup>。侵權人營業收入（侵權人自承、專利權人提出營利事業各業所得額及同業利潤標準表中系爭產品及零件淨利率為銷售額之 9 %）。侵權人未舉證必要成本及費用舉證<sup>146</sup>。以專利權人主張認定侵權人侵權銷售總額（法院命侵權人提出文書，侵權人違反一專利權人就該項文書之主張為真正）（專利權人聲請法院向國稅局調閱侵權人侵權期間帳簿憑證、統一發票、資產負債表、損益表、報稅資料，然專利權人未舉證侵權人專以製造販賣侵害專利權之產品為唯一之業務，帳簿憑證、統一發票多半僅有商品之電腦條碼，另資產負債表、損益表更僅有公司之資產、負債、損益之總金額，未規定營業人應提出帳簿於國稅局，專利權人調閱之資料尚難認得證明侵權人因侵權行為所得之利益或其銷售額<sup>147</sup>。專利權人與侵權人公司間具營業上之競爭關係，侵權人銷售總金額（侵權人自認並提出產品銷貨明細分析），財政部於每年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，惟該「營利事業各業所得額及同業利潤標準」僅係財政部核課營利事業稅時，所依據之統計數值，不能以此免除侵權人就生產、銷售成本及必要費用舉證責任<sup>148</sup>。依侵權人公司向美國證券交易委員會提出之財務報告，台灣區銷售額佔總銷售額比例，以侵權人公司銷售系爭產品之銷售比例計算<sup>149</sup>。侵權人銷售數量（經警查獲之數量（搜索扣押紀錄），被查扣之產品已經佚散（勘驗筆錄），依同業公會之每個平均利益計算<sup>150</sup>。侵害數量（刑事庭認定、查獲保管收據），依此組件可組成產品數量，依專利權人主張市價計算<sup>151</sup>。侵權人銷售金額（法院向稅捐稽徵處調閱發票）、被告未能證明成本或

<sup>145</sup> 台北地方法院 92 年度智字第 95 號民事判決。

<sup>146</sup> 屏東地方法院 92 年度重智字第 1 號民事判決。

<sup>147</sup> 板橋地方法院 95 年度智字第 17 號民事判決。

<sup>148</sup> 板橋地方法院 93 年度智字第 24 號民事判決。

<sup>149</sup> 士林地方法院 92 年度智字第 6 號民事判決。

<sup>150</sup> 台灣高等法院 84 年度訴字第 226 號民事判決。

<sup>151</sup> 台灣高等法院台中分院判決 86 年度重訴字第 15 號民事判決。

必要費用<sup>152</sup>。販賣之總價額（法院向國稅局調取侵權人販賣系爭產品之統一發票）專利權人未證明 85 條第 1 項第 1 款規定計算之損害，以侵權人主張以販賣系爭物品之未稅金額計算專利權人所受損害<sup>153</sup>。侵權人銷售數量及金額（法院依職權向國稅局調取銷項發票）扣除其與專利權人交易數額<sup>154</sup>。銷售數量（法院向侵害人銷售之多家廠商函查，及向稅捐稽徵處函查營業稅及其統一發票明細表），侵權人銷售金額中成本數額等無法舉證。侵權期間之帳冊侵權人本身應負責保管之簿冊，法院命其提出侵權人表示均已散失或銷毀，無法提出。依民事訴訟法第 344 條第 1 項第 4 款、第 345 條，認為專利權人請求為正當<sup>155</sup>侵權人銷售數量（侵權人於警詢中陳述），單價（專利權人提出之收據），侵權人無法舉證成本，「銷售該項物品全部收入」，應僅限於該被侵害專利權之產品銷售金額，而不應包括其他加工後性質上仍屬可分離之其他零件之銷售數額<sup>156</sup>。侵權人出售數量、單價（侵權人提出統一發票）、被控侵害專利之物件比例計算數量，市面上侵害系爭專利之產品非僅侵權人公司，應負擔 3 分之 1 之損害賠償，專利權人以個人請求損害賠償，不得以已解散之公司之業績差額請求賠償、民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定<sup>157</sup>。依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權人販賣數量（搜索），單價（兩造不爭執）<sup>158</sup>。依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，經警查扣之數量及價格（索扣押證明筆錄及專利權人陳報之出口報單）<sup>159</sup>。依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權人總銷售金額（侵權人提出之銷貨發票）（侵權人同類產品進入系爭市場與專利權人競爭，就總銷售額與專利權人所受損害有一定程度之關

<sup>152</sup>彰化地方法院 88 年度訴字第 1036 號民事判決。

<sup>153</sup>彰化地方法院 93 年度智字第 8 號民事判決。

<sup>154</sup>台北地方法院 94 年度智字第 27 號民事判決

<sup>155</sup>高等法院臺中分院 90 年度重上字第 65 號民事判決。

<sup>156</sup>桃園地方法院 90 年度訴字第 836 號民事判決。

<sup>157</sup>台中地方法院 92 年度智字第 39 號民事判決。

<sup>158</sup>台中地方法院 92 年度智字第 12 號民事判決。

<sup>159</sup>彰化地方法院 91 年度訴字第 679 號民事判決。

連性，「差額說」仍應具因果關係要件，以免專利權人分別起訴獲得數倍利差而不當得利，專利權人接獲之訂單具高度不穩定性，難認就系爭專利權之產品具有通常可預期之銷貨量。專利權人對其利潤率未能舉證，未提出實際營收與成本資料，證明其本身之利潤及差額，以及侵權人進入、退出系爭市場時點與原告系爭產品銷售量變化之關連性等。）<sup>160</sup>。依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定（專利權人選擇以侵權人所得利益認定其損失，就損害金額之認定有困難），被告公司之營業項目（兩造不爭執、營利事業登記證、侵權人自承其產銷種類，生產之季節性，販賣利益占其營業項目 1/6。以侵權人營業毛利之 1/6 計算專利權人損害數額（營利事業所得稅結算申報書）<sup>161</sup>。侵權人販賣價格（鑑定，兩造同意由台灣省機械技師公會參酌兩造所提書狀，自行訪價、調查），侵權人銷售數量（兩造不爭執），侵權人未舉證成本或必要費用（專利權人已選擇前開計算方式，不能再將侵權人因侵權可省去之成本計入）<sup>162</sup>。鑑定一專利權僅及於「配件」，而非「機械本體全部」，計算侵權人所得之利益，自以專利部分為準，專利侵害限於以專利方法「直接」製成之物品始足當之。計算損害時應限於侵害部分配件之銷售淨利為計算損害之標準<sup>163</sup>。侵權人販賣數量（證人證述，參酌「兼具跨置及橫掛兩用架體」商品其專利權期間），價格（收據）。侵權人整組物品當中僅部分侵害專利權人專利權（商品之結構圖、侵害鑑定報告書）。其它零組件產品，尚非屬不可分離之必要零件，其亦可由他項零組件代替<sup>164</sup>。若係專利權產品之重要構成部分，其結構改良，足以提高整體產品之品質及銷售量，乃消費者決定是否購買類似產品之關鍵。侵權人因侵害行為所得之利益為整臺產品

<sup>160</sup> 台中地方法院 94 年度智字第 36 號民事判決。

<sup>161</sup> 嘉義地方法院 92 年度重智字第 8 號民事判決。

<sup>162</sup> 台南地方法院 88 年度重訴字第 497 號民事判決。

<sup>163</sup> 臺灣高等法院 89 年度上字第 285 號民事判決。

<sup>164</sup> 高等法院高雄分院 88 年度上易字第 28 號民事判決。

之銷售利益，非僅止於該有專利權之零件銷售利益而已<sup>165</sup>。如被告運用專利權人之專利技術如係為專利權人廣泛的運用於相關產品時，該相關產品之數額及價額亦應列入計算損害賠償額<sup>166</sup>。

## 第四項、合理權利金

### 一、概說

我國並未如美國、日本就權利金作為損害賠償額有明文規定，僅辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點規定，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 1 項於違約金酌減之訴得準用之(民事訴訟法第 222 條)

合理權利金之理論基礎：1、依侵權行為法理，由民法第 216 條可導出。2、TRIPs45 條規定減輕舉證困難，以客觀之報酬額計算，為客觀計算方式。3、依專利法立法政策導出，任何人不得因侵權行為而處於比合法取得授權人更優的地位(美國法)<sup>167</sup>。4、依不當得利法理(依不法無因管理亦可推論出)，侵權人無法律上原因使用他人專利權，專利權人可收受之利益未歸屬，侵權行為人自應給付相當於專利權人之授權金額<sup>168</sup>。有時證明之所失利益亦有可能小於合理權

<sup>165</sup> 臺灣高等法院 87 年度訴字第 343 號民事判決民事判決。

<sup>166</sup> 臺灣高等法院台南分院 88 年度訴字第 2363 號民事判決。

<sup>167</sup> 許忠信，同註 85 前揭文，頁 99。

<sup>168</sup> 周漢威，專利侵權損害賠償—論「合理權利金」之增訂及法理依據，銘傳大學法學論叢第 5 期，

利金，美國以合理權利金為賠償最低標準保障專利權人，我國應可參酌。

## 二、實務判決

(一) 第 85 條第 1 項第 1 款差額說、辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項、不當得利請求—專利權人曾授權他人之權利金（專利權人提出專利授權契約書，侵權人不爭執侵權人因侵權爭議自較瞭解系爭專利授權市場之行情。），依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定（酌定標準：授權地區、經銷商家數，被告所銷售之產品並非均侵害原告系爭專利<sup>169</sup>。

(二) 若無侵權可獲同額權利金之利益—依民事訴訟法第 222 條第 2 項法院酌定，專利曾授權他人販售每年度之權利金（專利權人提出專利授權契約書）若無侵權行為，專利權人可獲同額權利金之利益，侵權行為與專利權人受有權利金之損失有因果關係<sup>170</sup>。審酌侵權人僅係地方性商店，並非所有銷售產品均侵害專利，以其授權台灣內需市場金額之 4 分之 1<sup>171</sup>。侵權人調解成立同意拆除後，仍續行使用侵害系爭專利權之機器，對權利人造成之損害與一般依合法管道取得授權者所支付之授權金額，不可採同一標準<sup>172</sup>。專利權人未實際上製造出售零件，將系爭專利實施權授與他人獲取授權金，依專利權人提出與他公司簽立之專利授權協議書核算，依民法第 216 條規定，專利權人所受損害為權利金<sup>173</sup>。實施系爭專利權通常可獲得之利益之損害<sup>174</sup>。

(三) 不當得利—侵權人未支付權利金即授權他人實施侵害專利之產

---

2005 年 12 月，頁 21, 24。

<sup>169</sup> 台北地方法院 94 年度北智簡字第 4 號、台北地方法院 95 年度智簡上字第 1 號民事判決。

<sup>170</sup> 台北地方法院 92 年度智字第 98 號民事判決。

<sup>171</sup> 台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決。

<sup>172</sup> 高等法院高雄分院 92 年度上字第 25 號民事判決。

<sup>173</sup> 士林地方法院 94 年度智字第 34 號民事判決。

<sup>174</sup> 板橋地方法院 90 年度訴字第 826 號、士林地方法院 94 年度智字第 34 號民事判決。

品，顯有獲得相當於專利權利金之利益，並致專利權人受有損害，自返還應將所受利益。就系爭專利曾授權他人販售每年度之權利金（專利權人所提出之專利授權契約書），依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定授權金（民法第 179 條）辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條<sup>175</sup>。

## 第五項、懲罰性賠償

### 一、概說

法院依侵害情節提高損害額，依卷證資料、侵害人主觀心態判予懲罰性賠償，考量是否為計畫性故意侵權，於侵害人已被通知該專利權存在時是否曾採合理步驟調查該利權範圍，並基此對權利無效或並未構成侵權形成確信<sup>176</sup>。美國法規定須惡意侵權，始提高賠償額，我國規定「故意侵權」，要件較寬，且實務上亦常見此項請求及判決，具有調整損害賠償額功用，以彌補專利權人舉證不足，並嚇阻侵權<sup>177</sup>。

### 二、實務判決

#### （一）准許之理由及倍數

侵權人知悉所販售係侵害專利權商品，侵權人先向專利權人批貨，後向他人批購侵害專利權之物品，提高損害額 3 倍<sup>178</sup>。侵權人接獲律師函再販賣侵害專利商品，酌定 3 倍之損害<sup>179</sup>。侵權人明知專利權人之專利（侵權人提出統一發票），向專利權人授權之廠商購得商品後自行製作販賣，仿製之機器僅有 1 台（侵權情節），認應以 141,000

<sup>175</sup>板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決。

<sup>176</sup>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，世新大學法研所碩士論文，2005 年 6 月，頁 92。

<sup>177</sup>周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，2005 年 3 月，頁 117。謝哲勝，懲罰性賠償，臺大法學論叢第 30 卷第 1 期，2001 年 1 月，頁 118。

<sup>178</sup>台北地方法院 93 年度店簡字第 124 號民事判決。

<sup>179</sup>板橋地方法院 94 年度板簡字第 1415 號民事判決。

元作為損害賠償額<sup>180</sup>。專利權人函請侵權人停止侵權行為，侵權人改以其他名義販賣，依侵害專利權情節，酌定損害額 2 倍之賠償<sup>181</sup>。損害賠償之總額預定為 300 萬元，二造就專利品之合作銷售，侵權人賺取之毛利潤比專利權人多，侵權人仍違約，酌定損害額之 1.5 倍計算<sup>182</sup>。審酌被告侵害故意程度、手法、態樣、所得利益及原告所受損失等情節，認應酌定損害額 1 倍<sup>183</sup>。侵權人於成立和解後，仍侵害專利權之物品，侵權人並非自行製造，而是向他人購入後安裝使用之侵害情節，以損害額 2 倍<sup>184</sup>。侵權人於保全證據時稱知悉系爭專利，審酌侵權人獲利金額，酌定損害額以上之 20 萬元<sup>185</sup>。衡量侵害情節，於損害額之 3 倍酌定損害額以上之 100 萬元<sup>186</sup>。侵權人原由專利權人授權製造、販賣與使用，侵權人提出之專利舉發案經最高行政法院駁回確定，賠償 1 倍損害額<sup>187</sup>。審酌侵權人購買侵害專利權之吊牌數量、應支付權利金數額，應提高 2 倍<sup>188</sup>。侵權人公司負責人並無連帶負損害賠償之積極證據，判予「1.5 倍」計算<sup>189</sup>。侵權人明知專利權人專利仍侵權，審酌侵權人侵害數量、價格及其他侵害情節，認侵權人在 864,000 元之損害額外，應另賠償專利權人 870,000 元<sup>190</sup>。侵權人切結後未經專利權人同意又再販售，判予損害額 2 倍<sup>191</sup>。侵權人接存證信函後仍侵權，酌定 2 倍損害額度以內之賠償，審酌出售數量、價格侵害情節，認專利權人之損害額 604800 元以外，應

---

<sup>180</sup> 台中地方法院 94 年度中簡字第 50 號民事判決。

<sup>181</sup> 南投地方法院 95 年度投智簡字第 1 號民事判決。

<sup>182</sup> 高等法院 95 年度智上字第 6 號民事判決。

<sup>183</sup> 板橋地方法院 94 年度智字第 23 號民事判決。

<sup>184</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 21 號民事判決。

<sup>185</sup> 台中地方法院 92 年度智字第 55 號民事判決。

<sup>186</sup> 高等法院臺中分院 94 年度智上易字第 1 號民事判決。

<sup>187</sup> 台中地方法院 87 年訴字第 2720 號、台中地方法院 92 年度智字第 23 號民事判決。

<sup>188</sup> 彰化地方法院 91 年度訴字第 437 號民事判決。

<sup>189</sup> 高雄地方法院 91 年度重訴字第 14 號民事判決。

<sup>190</sup> 台南地方法院 88 年度重訴字第 497 號民事判決。

<sup>191</sup> 台南地方法院 92 年度簡上字第 50 號民事判決。



另賠償之金額以 85 萬元範圍內為適當<sup>192</sup>。斟酌授權金及兩造營業狀況，侵權人於調解成立同意拆除後，仍續行使用侵害系爭專利權之機器，對專利權人造成之損害與一般依合法管道取得授權者所支付之授權金額，自不可採同一標準，另酌加 1.5 倍之賠償<sup>193</sup>。審酌侵害專利權之情節，提高 1 倍<sup>194</sup>。

(二) 未准之理由—侵權人認其代理銷售之產品，係他取得專利<sup>195</sup>。審酌侵害期間、數量，假處分程序時已暫停銷售、侵害情節並非嚴重。<sup>196</sup>專利權人未證明其於專利物品上有標示，侵權人知悉標示後仍為侵害專利權之行為<sup>197</sup>。侵權人不知專利權人專利權內容，系爭物品並非准予實施證據保全之標的。專利權人於訴訟程序中囑託鑑定始確定系爭物品落入系爭專利權之範圍<sup>198</sup>。侵權人依據法院之假處分裁定實施，尚難認有侵害系爭專利之故意。侵權人聲請專利早於專利權人系爭專利公告前，因專利權人申請在先取得系爭專利<sup>199</sup>。未舉證保全證據後仍有販售<sup>200</sup>。專利權人未舉證侵權人曾自專利權人處取得系爭專利權產品，進而故意侵害原告專利權<sup>201</sup>。依侵害經過情節衡量侵權人於主觀上就其製造之產品與系爭專利權範圍相同有無認知<sup>202</sup>。侵權人接獲警告函後，經鑑定結果對其所製造產品未對系爭專利構成侵害<sup>203</sup>。侵權人無故意侵權<sup>204</sup>。相關之專利數量多達百餘件（中華民國專利公報料庫查詢結果），被告甲公司接獲警告函，轉知被告

<sup>192</sup> 高等法院臺南分院 95 年度智上字第 6 號民事判決。

<sup>193</sup> 高等法院高雄分院 92 年度上字第 25 號民事判決。

<sup>194</sup> 高等法院高雄分院 88 年度上易字第 28 號民事判決。

<sup>195</sup> 台中地方法院 92 年度中簡字第 1664 號民事判決。

<sup>196</sup> 台北地方法院 93 年度智字第 47 號民事判決。

<sup>197</sup> 台北地方法院 92 年度智字第 73 號民事判決。

<sup>198</sup> 板橋地方法院 93 年度智字第 24 號民事判決。

<sup>199</sup> 板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決。

<sup>200</sup> 士林地方法院 93 年度智字第 2 號民事判決。

<sup>201</sup> 新竹地方法院 93 年度智字第 3 號民事判決。

<sup>202</sup> 苗栗地方法院 94 年度重智字第 1 號民事判決。

<sup>203</sup> 台中地方法院 94 年度智字第 45 號民事判決。

<sup>204</sup> 台中地方法院 94 年度智字第 36 號、台中地方法院 92 年度智字第 12 號、彰化地方法院 91 年度訴字第 679 號民事判決。

乙公司，被告乙公司即將系爭物品下架，並退回被告甲公司（存證信函、退貨明細、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單），無侵害故意<sup>205</sup>。83年1月21日修正之專利法85條第3項規定，無溯及適用之特別規定，依法律不溯及既往原則，不得請求之前之懲罰性賠償<sup>206</sup>。專利權人未舉證<sup>207</sup>。

## 第六項、業務信譽損害

### 一、概說

侵權行為不必然為造成專利權人業務信譽損害，而係侵權產品品質較差使消費者誤以為是發明專利權人的品而損害其信譽<sup>208</sup>。專利權人請求業務損害須舉證侵害行為導致具體信譽損失，且應以被受害人企業規模之大小、營業額之多寡，社會大眾所給與之評價等加以酌定<sup>209</sup>。美國法認信譽損害係較偏僻的損害，我國實務上則常見此項請求及判決，具有調整損害賠償額功用。

### 二、實務判決

#### （一）准許之理由及金額

侵權人低價銷售行為，使消費者誤認專利權人訂價偏高，對專利權人之形象有減損可能，及侵權人銷售量對專利權人市場影響非顯著，判予商譽損害50萬元<sup>210</sup>。依專利權人公司規模、產品之品質、公司之信用等應具有相當信譽，侵權人侵害專利權之情節判予業務信譽損害6

<sup>205</sup>彰化地方法院92年度智字第3號民事判決。

<sup>206</sup>高雄地方法院89年度重訴字第1005號民事判決。

<sup>207</sup>台南地方法院92年度智字第16號民事判決。

<sup>208</sup>鄭中人，專利法逐條釋論，五南圖書出版股份有限公司，2002年9月，頁217。

<sup>209</sup>曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，曾與陳同道堂法學文集商法類之四，翰蘆圖書出版有限公司，2002年6月，頁201。

<sup>210</sup>台北地方法院91年度訴字第6587號民事判決。

萬元<sup>211</sup>。侵權行為對於專利權人信譽有間接相當之影響而致信譽減損，依侵害情節、事證、業務往來情形，認為信譽損害之請求，以 20 萬元為正當<sup>212</sup>。侵權人未經授權製造，專利權人無法控管其品質，審酌侵權人侵害數量、售價、營業收入總額判予 100,000 元<sup>213</sup>。審酌侵權數量判予 50 萬元<sup>214</sup>。專利權人每年均有鉅額業績，足見頗負盛名，且每年投入大量之廣告費用，以維持產品之銷售及信譽，並斟酌侵害情節及兩造之資力，認商譽損害為 150 萬元<sup>215</sup>。

## （二）未准之理由

侵權人侵害情節、專利權人無法舉證販售期間、業務上之信譽減損<sup>216</sup>。影響專利產品價格有社會整體經濟景氣、同業競爭等均可能造成產品價格之下降並非一有侵害行為，即可認定有信譽損失<sup>217</sup>。專利權人未以自己名義銷售系爭專利，侵權人亦未以專利權人之名義銷售侵害產品<sup>218</sup>。系爭專利係車內零件之一，侵權人未單獨銷售，未於銷售型錄上特別為標示，專利權人亦未於銷售型錄上具體為專利字號之標示，無致顧客誤認<sup>219</sup>。侵權人以自己名義生產、銷售，非假冒專利權人產品而為銷售<sup>220</sup>。專利權人未舉證侵權人販售之系爭產品有何品質不佳，致消費者對原告專利品結構、功能、產生混淆誤認，因而損及原告業務上信譽之事實<sup>221</sup>。專利權人就業務上商譽建立之事項（系爭專利製造及銷售之產品，在市場上銷售成績、產品之品質與售後服務，已為相關消費大眾肯定），侵權人銷售行為導致其經濟上評價受損、

<sup>211</sup>板橋地方法院 90 年度訴字第 826 號民事判決。

<sup>212</sup>台中地方法院 92 年度智字第 12 號民事判決。

<sup>213</sup>彰化地方法院 91 年度訴字第 679 號民事判決。

<sup>214</sup>台灣高等法院 84 年度訴字第 226 號民事判決民事判決。

<sup>215</sup>台灣高等法院 81 年度上字第 1860 號民事判決民事判決。

<sup>216</sup>台北地方法院 93 年度店簡字第 124 號、板橋地方法院 94 年度板簡字第 1415 號民事判決。

<sup>217</sup>台中地方法院 92 年度中簡字第 1664 號、台中地方法院 91 年度中簡字第 3235 號、台北地方法院 91 年度簡上字第 844 號、台北地方法院 90 年度簡上字第 386 號民事判決。

<sup>218</sup>板橋地方法院 95 年度智字第 17 號民事判決。

<sup>219</sup>板橋地方法院 93 年度重智字第 4 號民事判決。

<sup>220</sup>板橋地方法院 92 年度智字第 38 號民事判決。

<sup>221</sup>士林地方法院 93 年度智字第 2 號民事判決。

販售專利品獲利之機會減少未舉證。<sup>222</sup> 侵權人售價並無較低<sup>223</sup>。侵權人係依其暫准專利實施，專利權人將專利予以商品化交由訴外人銷售<sup>224</sup>。系爭專利一般消費者未經拆解而僅自產品外部觀之，並無從辨識內部之定子結合構造係依專利權人系爭專利技術結合或以習知技術結合，不至造成誤認專利權人未擁有系爭專利之獨占使用權；又產品外觀通常亦有標明其製造公司識別標示及機種型號，消費者就其品質之良窳所反應者僅是對該公司之評價，並不因購買標示侵權人公司之產品，而將其評價反射為對專利權人公司之產品品質印象而影響專利權人商譽<sup>225</sup>。對系爭專利提起舉發、訴願及行政訴訟，非侵害業務上信譽<sup>226</sup>。未舉證證明（侵權人於商品目錄將其所有另案之專利權號碼印製於仿造品，對專利權人業務上信譽之侵害行為，專利權人銷貨之規模及侵權行為前後銷貨數量之差異，與專利權人之資力及所受之損害程度有關，得為信譽上損害之參考<sup>227</sup>。），專利權人原未承包，對其營業所得並無影響（營利事業所得稅結算書），系爭專利權僅係工程一小部分<sup>228</sup>。

### 第三節、不當得利與無因管理

#### 第一項、不當得利

##### 一、概說

專利受侵害時，依不當得利請求返還所得利益，無論加害人有無故意或過失，專利權人均得請求加害人返還。專利侵害屬侵權，與民

<sup>222</sup> 台中地方法院 94 年度智字第 45 號民事判決。

<sup>223</sup> 台中地方法院 94 年度智字第 36 號民事判決。

<sup>224</sup> 台中地方法院 92 年度智字第 39 號民事判決。

<sup>225</sup> 屏東地方法院 92 年度重智字第 1 號民事判決。

<sup>226</sup> 台南地方法院 88 年度重訴字第 497 號民事判決。

<sup>227</sup> 臺灣高等法院 89 年度上字第 285 號民事判決。

<sup>228</sup> 高等法院臺南分院 93 年度智上易字第 4 號民事判決。

法 179 條不當得利及 177 條第 2 項準無因管理請求權競合，得擇一行使，各請求權基礎與制度不同，所能請求之內容與範圍、時效規定亦不同。除非依專利法得行使之損害賠償請求權已罹於時效，實務上少有專利權人逕自依不當得利之規定，請求侵權人返還其利益。

侵害人因專利技術的實施獲有利益，專利權人有損害，利益與損害間存在有因果關係，侵害人因專利侵害所得利益，大致可分為二類型(1)免於支付之授權金金額、(2)因侵害行為所得之淨利<sup>229</sup>。德國 Ulmer 教授認為侵權人不當得利存在於其未付費而使用他人權利，因此，節省了合法使用他人權利時所須支付之費用，權利人可依不當得利返還請求權請求侵害人返還適當之授權報酬，侵權人之不當得利亦可能是該違法使用專利權所獲之利益，與侵權行為損害賠償請求權不同，權利人只得請求其本身有可能獲得而未得之利益，其請求之利益範圍取決於權利人原本打算如何運用該專利權。Hubmann 教授認為權利人依不當得利法則，可請求返還侵權人所節省之授權報酬，亦可請求侵權人因侵權行為所獲利益，然必須扣除侵權人本身勞動及其生產設備所獲利益，因此等利益並非因違法使用專利權人之權利所得<sup>230</sup>。

## 二、實務判決

(一) 侵害人因侵害行為所得之利益侵權人營業金額及純利率(收入明細表)有關之營業金額約為其各該年度總收入之 4 分之 1。第 197 條第 2 項所謂損害，兼指既存財產之積極減少及應得利益之喪失均屬之，侵權人之侵害行為，致專利權人營業額減少，其行為會造成專利權人受損害，侵權人之獲利行為與專利權人之損害間有因果關係，專

---

<sup>229</sup> 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，月旦法學雜誌，2006 年 1 月，頁 210。

<sup>230</sup> 許忠信，同註 85 前揭文，頁 85。

利權人得依不當得利之規定請求侵權返還利益<sup>231</sup>。罹於時效消滅部分可依不當得利返還請求<sup>232</sup>。

## (二) 權利金

侵權人未支付權利金即授權他人實施侵害專利之產品，顯有獲得相當於專利權利金之利益，並致專利權人受有損害，自返還應將所受利益。就系爭專利曾授權他人販售每年度之權利金<sup>233</sup>。

## 第二項、無因管理

無因管理是指，「未受委任，並無義務，而為他人管理事務者」，其構成要件包含客觀要件與主觀要件，前者為須管理他人事務，及無法律上之義務；後者為管理人須有為他人管理之意思，具備無因管理之客觀要件，而不具備主觀要件之管理，為準無因管理(或稱不真正管理)，不法管理為其中一種類型，指「明知」為他人之事務，而仍做為自己之事務而為管理，民法第 177 條第 2 項有明文規定<sup>234</sup>，在專利侵害案件中，故意侵害他人專利即屬不法管理。侵害他人專利權若明知其不享有專利權而故意違法使用專利權，德國帝國法院時期即承認專利權人可依不真正無因管理請求權(德國民法第 687 條第 2 項)，請求侵權人因侵權行為所獲利益，此項請求權之主張以侵權人故意侵權為限<sup>235</sup>。

<sup>231</sup> 高等法院高雄分院 93 年度智上字第 3 號民事判決。

<sup>232</sup> 高等法院臺中分院 93 年度智上更(一)字第 1 號民事判決。

<sup>233</sup> 台北地方法院 95 年度智簡上字第 1 號、板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、板橋地方法院 93 年度智字第 27 號。

<sup>234</sup> 88 年 4 月 21 日修正民法第 177 條第 1 項及第 2 項規定，已明確規定不法管理準用適法無因管理之規定。立法說明謂「明知係他人事務，而為自己之利益管理時，管理人並無「為他人管理事務」之意思，原非無因管理。然而，本人依侵權行為或不當得利之規定請求損害賠償返還利益時，其請求之範圍卻不及於管理人因管理行為所獲致之利益；如比不啻承認管理人得保有不法管理之利益，顯與正義有違。因此宜使不法之管理準用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，俾能除去經濟上之誘因而減去不法管理之發生，爰增第 2 項。」。

<sup>235</sup> 許忠信·同註 85 前揭文，頁 86。

## 第四節、實務判決統計

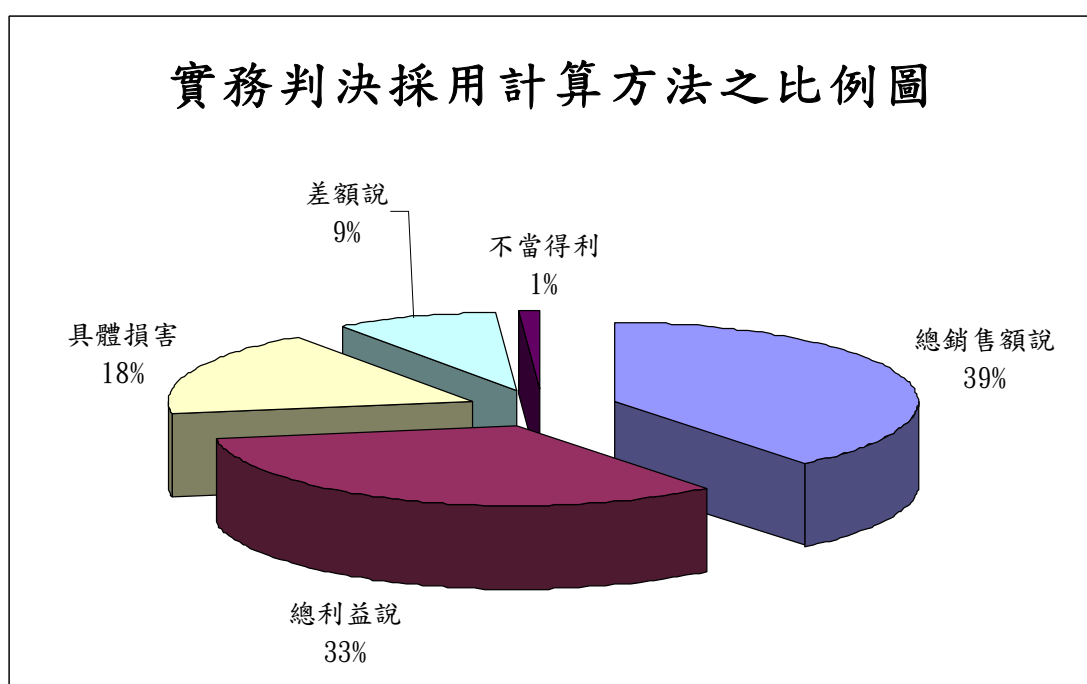
### 第一項、統計資料說明

附錄表格之統計來源係筆者搜尋司法院審判系統（院內版）之裁判，案由：「損害賠償」，關鍵字：「專利法」，最後搜尋日 96 年 7 月 1 日，搜尋結果為：台北地方法院 112 件、板橋地方法院 86 件、士林地方法院 44 件、桃園地方法院 34 件、新竹地方法院 9 件、苗栗地方法院 15 件、台中地方法院 97 件、彰化地方法院 46 件、南投地方法院 5 件、雲林地方法院 6 件、嘉義地方法院 9 件、屏東地方法院 8 件、高雄地方法院 39 件、台南地方法院 50 件、宜蘭地方法院 1 件、基隆地方法院 2 件、花蓮地方法院 1 件、高等法院 95 件、高等法院台中分院 83 件、高等法院臺南分院 32 件、高等法院高雄分院 17 件、台北簡易庭 3 件、新店簡易庭 2 件、板橋簡易庭 4 件、三重簡易庭 2 件、桃園簡易庭 4 件、台中簡易庭 9 件、沙鹿簡易庭 1 件、豐原簡易庭 2 件、彰化簡易庭 4 件、南投簡易庭 1 件、嘉義簡易庭 1 件、台南簡易庭 5 件、新市簡易庭 1 件、高雄簡易庭 2 件、鳳山簡易庭 1 件、潮州簡易庭 3 件、基隆、瑞芳簡易庭 3 件。以上搜尋之判決中關於專利權人損害金額如統計表所示，為統計方便，有些判決雖在舊專利法時期，就計算方法均逕以現行專利法代之，又依專利法第 108 條、第 129 條規定，新型發明、新式樣發明均準用專利法第 85 條之規定，故不加以區分。勝訴比率係以法院判決金額與原告請求之金額之比率級距作為統計。同一案件之判決以上訴審判決之金額及勝訴比率為準，同一案件有二以上被告，所判予金額及勝訴比率不同，以高者為準。並就有請求或判予懲罰性賠償、業務信譽損害之判決，另計算無二者時之勝訴比率（另以括號表示），但此不列入統計計算，僅在作為衡量

請求或判予懲罰性賠償、業務信譽損害對勝訴比率及金額之影響。

## 第二項、統計所得比例圖

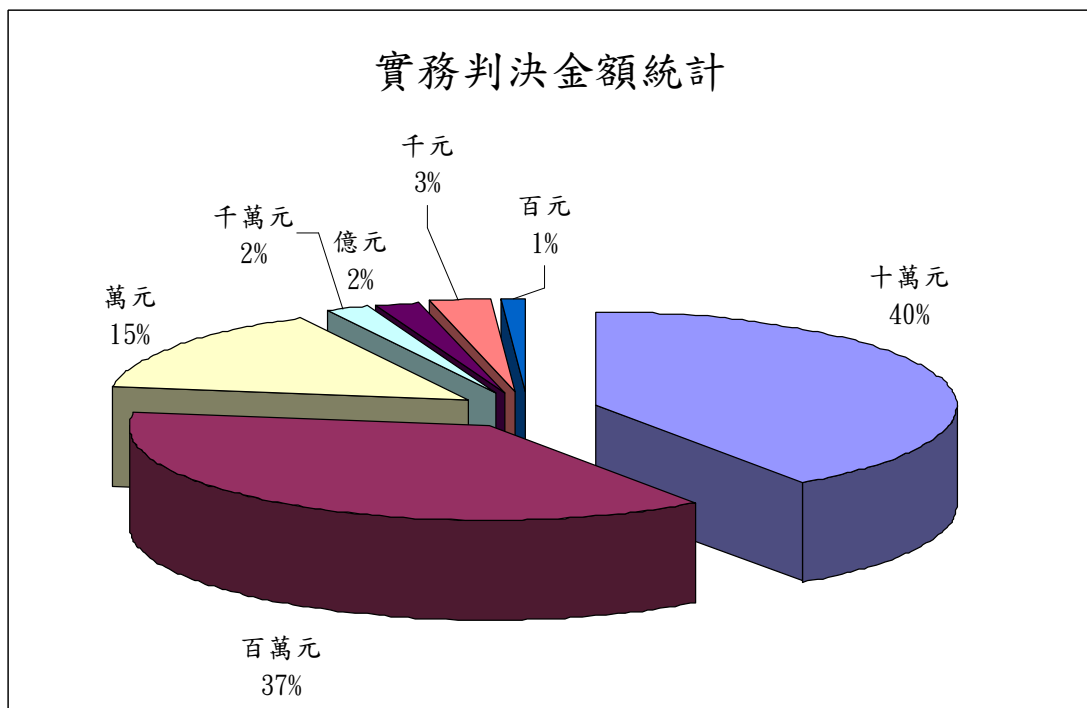
圖表 7 實務判決採用計算方法之比例圖



實務判決採用之計算方法：採具體損害說 18 件 (18%) 採差額說 9 件 (9%)，總銷售額有 40 件 (39%)，總利益說 34 件 (33%)，不當得利 1 (1%)。 (以上內含 5 件依權利金計算 (5%)—所依據之計算方法不同)。

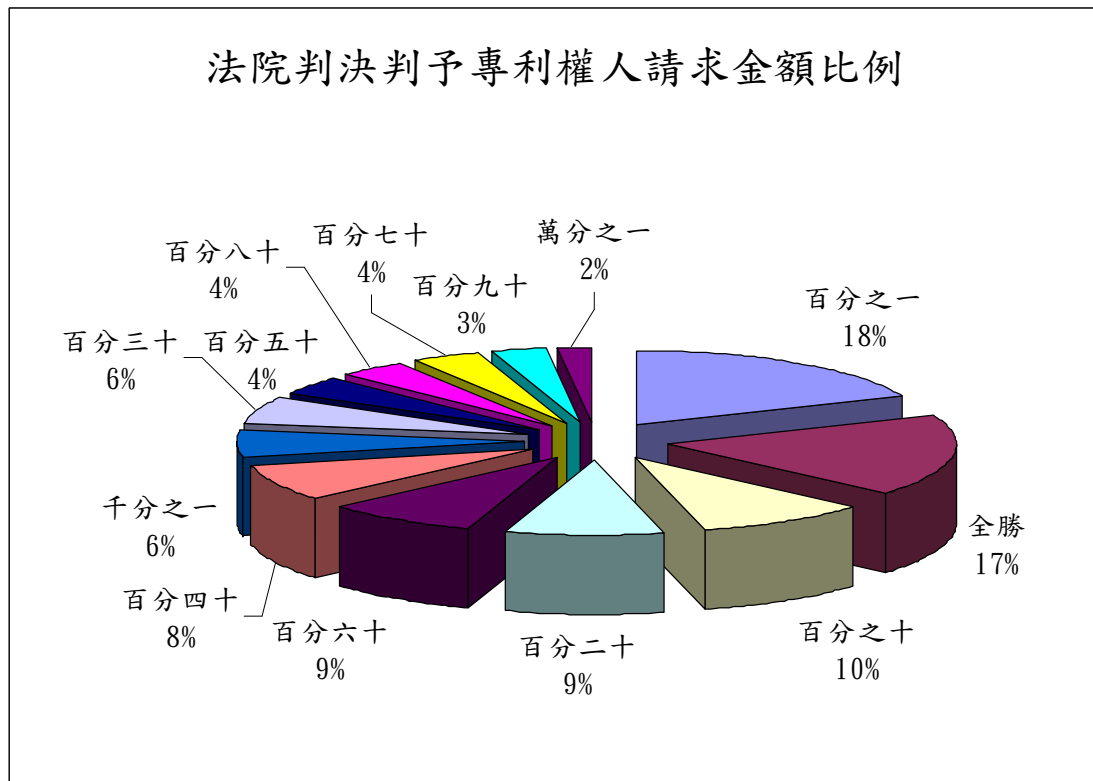


圖表 8 實務判決金額統計



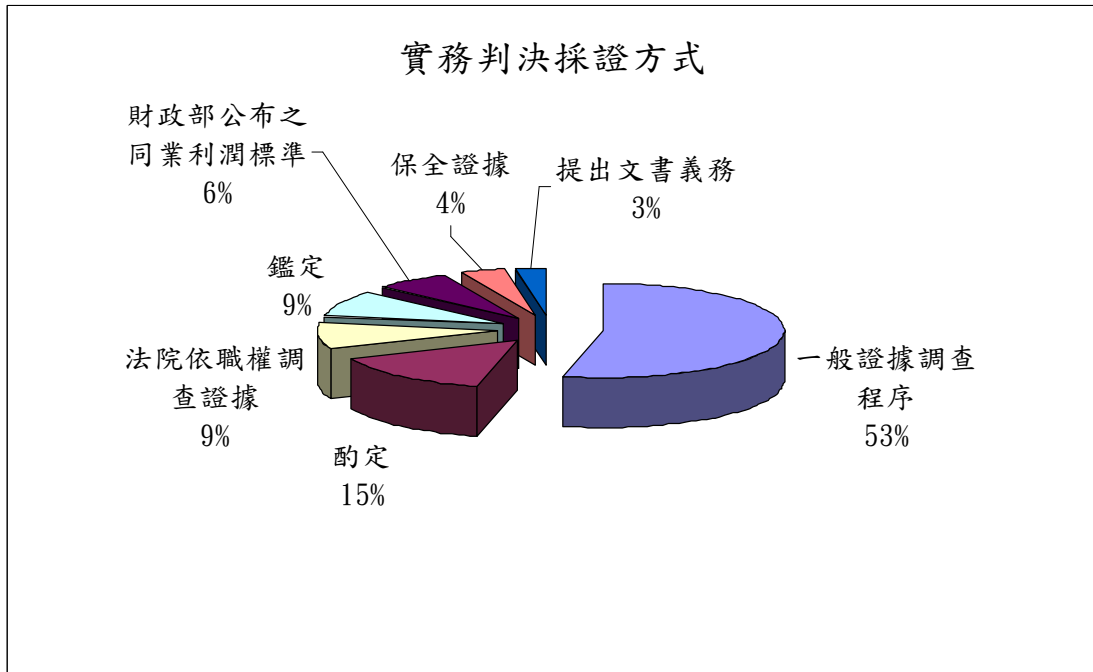
實務判決金額：億萬元以上 2 件 (2%)，千萬元以上 2 件 (2%)，百萬元以上 38 件 (37%)，十萬元以上 41 件 (40%)，萬元以上 15 件 (15%)，千元以上 3 件 (3%)，百元以上 1 件 (1%)。(以上各金額均代表判決金額之級距，例如百元以上之級距，即代表判決金額在百元至千元之間)

圖表 9 法院判予專利權人請求金額比例



法院判予專利權人請求金額之比例（即專利權人之勝訴比例）：100%（全勝）有 18 件(17%)，90%有 3 件(3%)，80%有 4 件(4%)，70%有 4 件(4%)，60%有 9 件(9%)，50%有 4 件(4%)，40%有 8 件(8%)，30%有 6 件(6%)，20%有 9 件(9%)，10%有 10 件(10%)，10%以下至 1%有 19 件(18%)，1%以下至千分之一有 6 件(6%)，千分之一以下至萬分之一有 2 件(2%)（以上各百分比係法院判予專利權人請求金額比例之級距，例如 10%之級距代表 10%至 20%之間）。

圖表 10 實務判決採證方式



法院職權調查證據有 13 件(9%)，依財政部公布之同業利潤標準計算有 10 件(6%)，提出文書義務有 4 件(3%)，保全證據有 6 件(4%)(含搜索扣押 3 件)，依鑑定有 13 件(9%)，法院酌定有 22 件(15%)，一般證據調查程序 79 件(53%)，以上調查證方法有交叉使用。

### 第三項、統計結果

#### 一、判決金額及勝訴比例

法院判決金額億萬元級距以上有 2 件，其中 1 件（高雄地方法院 91 年度重訴字第 14 號民事判決），計算方法採總利益說，並採財政部同業利潤標準計算，及判予懲罰性賠償；另 1 件（台灣高等法院 84 年度重上字第 414 號民事判決），計算方法採具體損害說計算，並採財政部同業利潤標準計算。法院判決金額級距千萬元以上有 2 件，其中 1 件（台中地方法院 92 年度智字第 23 號民事判決），計算方法採總利益說，依鑑定方式，及判予懲罰性賠償，另 1 件（板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號民事判決），計算方法採總銷售額說（營業收入明細表），依一般證據調查程序。判決金額百元之級距 1 件（彰化地方法院 93 年度智字第 16 號民事判決），法院判決千元級距 3 件（板橋簡易庭 94 年度板簡字第 1415 號、台北地方法院 93 年度智字第 8 號、南投地方法院 95 年度投智簡字第 1 號民事判決），計算方法均係採總銷售額說，均僅就當事人提出之證據調查，未有依職權調查證據或法院酌定損害賠償數額等方式。法院判決萬元級距之判決，在計算方法採總銷售額說 3 件，總利益說 6 件，大多僅就當事人提出之證據調查，僅 1 件法院依職權調查證據，1 件有法院酌定損害賠償數額，1 件法院依財政部同業利潤標準計算，1 件依鑑定計算損害賠償數額。

判決金額億萬元 2 件，勝訴比例級距分別為 80%、70%，萬元以下之判決勝訴比例級距亦低，多在 20% 以下，以 10% 為最多，判決 100%（全勝）級距之判決金額以百萬元為最多，判決金額高之勝訴比例高，判決金額低者，勝訴比例亦較低。判決比例全勝之級距之計算方法採總銷售額說 10 件，總利益說 4 件，具體損害說 4 件，不當得利 1 件，差額說 2 件，判決比例級距在 1% 以下之計算方法以銷售額說為

最多。

## 二、計算方法

法院判決採總銷售額說計算方法者，判決之金額級距以百萬元（18件），十萬元（13件）為最多，千元3件，百元1件，勝訴比例級距全勝有10件，1%以下有12件（多集中50%以下為多），採總銷售額說之勝訴比率有二極化情形，但仍集中50%以下為多。採總利益說計算方法，判決金額級距以十萬元（16件）及百萬元（8件）最多，億元以上1件，勝訴比例級距全勝4件，10%、1%最多（集中在50%以下為多）。採差額說計算方法判決金額級距百萬元3件，10萬元5件，勝訴比例級距全勝2件，勝訴比例級距多低於50%，（所有均在50%以下）。法院判決採具體損害說計算方法者，判決金額以百萬元（8件）及十萬元（6件）最多，億萬元1件，勝訴比例級距全勝4件，勝訴比例級距分布比較二極，百分之100及60最多（以高於50%為較多）。

## 三、訴訟程序調查及採證方式

法院判決採法院酌定者，判決金額級距以10萬元（14件）、百萬元（7件）最多，萬元以下1件，勝訴比例級距除5件全勝，70%、90%各2件，50%以下及以上約各一半。採鑑定者之判決金額級距，以百萬為最多（7件），千萬元有1件，億萬元1件，10萬元2件，萬元1件，勝訴比例級距其中全勝2件，勝訴比例級距分部較二極（高的高，低的很低）。採保全證據者，判決金額級距以10萬元、百萬元各3件，勝訴比例級距全勝2件，其餘多在50%以上。採提出文書者，判決金額級距以10萬元及百萬元為最多，（無萬元級距以下之判決），勝訴比例級距其中全勝2件，70%、80%各1件。採職權調查證據之判決金額級距，以百萬元（9件）及十萬元（3件）最多，萬元以下

有 1 件，勝訴比例級距 50% 以下及以上各一半，全勝有 4 件。採財政部同業利潤標準者，判決金額級距以 10 萬元(5 件)最多、百萬元 2 件、億萬元 2 件，萬元有 1 件，除億萬元 2 件勝訴比例級距分別為 80、%70% 外，其餘分布在 30% 以下。採用財政部同業利潤標準、保全證據、提出文書、職權調查證據、法院酌定等方式，可使判決金額及勝訴比率提高，但採鑑定者則較不一定。

#### 四、懲罰性賠償與業務信譽損害

法院判決中有懲罰性賠償請求者共有 33 件，法院判決准許共 18 件，未准者有 15 件，判決金額級距百萬元有 5 件，億萬元各 1 件，千元 2 件，萬元 4 件，10 萬元 5 件，勝訴比例級距較二極，多低於 50%。判決中有業務信譽損害請求共有 23 件，判決准許共 6 件，未准者有 17 件，判決金額級距均在萬元以上，勝訴比例級距多低於 50%。判決有判予懲罰性賠償、業務信譽損害者，可提高判決金額及勝訴比例。

### 第五節、本章小結

我國專利法第 85 條第 1 項規定之專利侵權損害賠償之計算方式，主要仿德國立法例而來，專利法第 85 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之基本理論思考本即不同，前者係基於侵權行為單一法理，損害與侵權行為間即須有因果關係，「差額說」本係具體損害之計算方式，專利法第 85 條第 1 項第 1 款後段之規定可解為係具體損害計算方式之法定證據方式，我國實務判決依專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段及後段之計算方式時，認損害與侵權行為間須有因果關係，符合侵權行為法理之思維，並發展出類似美國 Panduit 法則之衡量因果關係

<sup>236</sup>；專利法第 85 條第 1 項第 2 款含有侵權行為、不當得利、無因管理，並非基於單一法理思考，專利權人僅須就侵權人所得利益證明，而不要求如侵權理論下之因果關係，我國實務判決見解亦多如此認為，此亦符合該款規定之法理思維。關於權利金部分我國未立法明定，實務上依專利法第 85 條第 1 項第 1 款、不當得利（民法第 179 條）、辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點規定，民事訴訟法第 222 條第 2 項推論，但因所依據之法律不同，造成對因果關係要求亦不同，參酌各國立法例均係以合理權利金作為專利侵權損害賠償額最低賠償標準，我國可參酌加以立法明定作為最低賠償標準。又我國第 85 條第 3 項懲罰性賠償規定，在要件上規定侵權人「故意」侵權時即可提高賠償額，相較美國專利法係規定侵權人「惡意」，始有提高損害額，我國規定要件較寬，實務上常見該項請求及判決，又第 85 條第 2 項規定業務信譽損害，在我國實務上亦屬常見之請求，此二者可作為法院判予損害額之調整考量方式。

---

<sup>236</sup>彰化地方法院 87 年度訴字第 1069 號、板橋地方法院 93 重智字第 4 號民事判決。





## 第六章、我國專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用

### 第一節、一般證據調查程序

當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。民事訴訟法第 277 條定有明文。我國就舉證責任分配採法律要件分類說，即主張法律關係存在者，就該法律關係發生所須具備之成立要件須負舉證責任，損害之發生乃侵權行為損害賠償請求權之成立要件，因此，賠償權利人請求損害賠償時對損害之發生與範圍應負舉證責任，依具體損害說計算賠償，專利權人應證明「所受損害」、「所失利益」、「因果關係」。依差額說計算，專利權人須證明二要件，「被侵害前依通常情形可得預期之利益」，「被侵害後行使同一權利所得之利益」。依總利益說計算，專利權人須證明「侵權人因侵權行為所得全部收入」，侵權人須其證明「成本及必要費用」<sup>237</sup>。

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。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。但因他項陳述可認為爭執者，不在此限。（民事訴訟法第 279、280 條第 1 項）。我國實務上就專利侵權損害額之證據，二造通常提出書證（會計憑證等）或人證為證，書證以存於文書之意思為思想為內容之證據，文書之形式證據力，即文書之成立為真正並非偽造者，依民事訴訟法第 355 條、第 361 條規定判斷，再判斷文書實質證據力，即文書內容能否證明待證事實<sup>238</sup>。人

<sup>237</sup> 許忠信，同註 85 前揭文，頁 104-105。

<sup>238</sup> 陳榮宗，林慶苗，同註 63 前揭文，頁 514-515。

證訊問調查程序主要依民事訴法第 305 條、320 條。法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據。依前項規定為調查時，應令當事人有陳述意見之機會（民事訴訟法 288 條）。

## 第二節、提出文書義務

### 第一項、要件、書證程序及違背效果

#### 一、要件及書證程序

依民事訴訟法 344 條規定：當事人於訴訟程序中曾經引用之文書、他造依法律規定得請求交付或閱覽者、商業帳簿、當事人就其經營商業所製作之帳簿，如所載帳目足以影響本案判決基礎者，亦有提出義務。德國法要求有法律上利益等要件<sup>239</sup>，我國應避免於一般類型之非舉證責任當事人有過度期待，及造成摸索證明被濫用<sup>240</sup>。聲請時應表明待證事實與證據方法（民事訴訟法第 342 條第 2 項），法院應先審查當事人聲請是否具裁判之重要性、證據重要性及證據合適性，文書存在與執有事實及相對人是否有提出義務，為免對非舉證責任一造之文書提出義務要求過苛，在審查程序上為可期待性之考量。就文書存在、相對人占有及義務性審查應從嚴，民事訴訟法第 345 條正當事由認定，並可考慮從寬為之，以平衡兩造利益。

#### 二、違背提出義務之效果

---

<sup>239</sup>劉孔中，英德兩國專利落實制度之比較與借鏡，全國律師，2004 年 10 月，頁 100。

德國專利法在 1990 年增加第 140 條之 2，承認侵權行為人有義務提供被害人為計算、實現其損害賠償請求權所必需資料的德國判例明文化，承認專利權人可對專利侵權人行使廣泛資訊請求權。

<sup>240</sup>姜世明，新民事證據法論，學林文化事業有限公司，2002 年 9 月，頁 39-43。

當事人違背提出義務，依民事訴訟法第 345 條第 1 項雖規定法院得認他造關於文書之主張為正當，法院應綜合當事人所持有書證性質、內容、及文書成立之主張，是否當事人負有製作、保管義務及是否已罹保管時限（義務強度）、證據接近度、武器平等、危險（掌控）領域，及就待證事實所提直接、間接證據多寡等，為保障當事人在訴訟程序上權利，於裁判前應令當事人有辯論機會（同條第 2 項），持有文書之當事人縱令不從文書提出命令，如其就他造所主張上開事實另行聲請調查證據時，為公平保障當事人之證明權，法院仍應依法予以調查。民事訴訟法第 282 條之 1 第 2 項，當事人因妨礙他造使用，故意將證據滅失，隱匿或致礙難使用者，法院得審酌情形認他造於該證據主張或依該證據應證之事實為真實<sup>241</sup>。民事訴訟法僅採間接強制，對拒絕提出證據之當事人課予實體上之不利益，智慧產權案件審理法第 10 條第 1 項及第 2 項強化證據提出之直接強制規定，並平衡文書或勘驗物持有人之利益<sup>242</sup>。

第三人違背提出義務，依民事訴訟法第 349 條規定，法院得科處罰鍰及命為強制處分。法院應為命強制處分之裁定。此項裁定為強制執行法第 4 條第 1 項第 6 款所定執行名義，執行法院得依對於動產執行程序，強制將該文書取交法院，以代提出。法院於裁定前應賦予陳述意見機會。

### 三、秘密資訊之保護及公開

民事訴訟法第 344 條第 2 項規定，涉及當事人或第三人之隱私或營業秘密，如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞者，當

<sup>241</sup>周漢威，同註 13 前揭文，頁 118。

我國民事訴訟法第 282 條之 1 規定，係以一方當事人客觀上有妨害他造使用之行為、或主觀上將證據滅失、隱匿、或致該證據礙難使用，方得適用，且文書種類加以限定，相較立法例上僅當事人提出合理的主張，且須表明主張之證據在對方當事人持有中，對造當事人即有提出文書及證據的義務。可知我國民事訴訟法規定要件較國際規定及日本立法例為嚴格。

<sup>242</sup>范曉玲，智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心—全國律師，2007 年 4 月，頁 43-45。

事人得拒絕提出，法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之，此屬例外規定，應從嚴審查，以免造成文書執有人不合比例之受害。又依營業秘密法第 14 條第 2 項、民事訴訟法第 195 條之 1、第 242 條第 3 項規定，秘密程序必須衡量營業秘密所有人之財產權保障與當事人之訴訟權（聽審請求權）保障，就營業秘密保持方面，應考慮(1)秘密之經濟價值，(2)利害對立越大，為正當化特別保護措施，威脅秘密之金錢價值及危險須越高，(3)秘密所有人之他造或對手知悉秘密，使其價值低下之危險性，(4)該秘密之資訊對真實解明之重要程度。資訊於具體紛爭判斷上越是重要，越有正當化保護措施。就聽審請求權受限制之當事人方面，應考慮(1)將其從審理排除之情形，誤判之危險性高低程度，比較考量排除訴訟參與人知悉秘密所獲得之價值及錯誤判決危險性之結果，如當事人之聽審請求權限制，對真實發現愈不會影響，則越得正當化保護秘密措施，(2)保護措施對當事人聽審請求權制或侵害程度，其程度愈嚴重，為維持當事人之程序主體地位，愈不宜允許。

又法院認有保護當事人或第三人隱私或業務秘密之必要，在一定範圍內限制當事人閱覽卷內文書。為免影響當事人程序主體權，法院裁定禁止或限制當人或第三人閱覽等行為，應在不影響當事人行使辯論權之範圍內，始得為之。

我國於 96 年 3 月 28 日公布智慧財產案件審理法就營業秘密之保護定有：得不公開審判，並得限制訴訟資料及卷證之閱覽、抄錄或攝影(智慧財產案件審理法第 9 條、第 10 條、第 24 條、第 34 條)。智慧財產民事及行政訴訟中，持有文書或勘驗物之當事人或第三人，無正當理由不從法院之命提出證據者，得處以罰鍰；必要時並得命為強制處分(第 10 條、第 34 條)。法院就智慧財產案件，得依聲請發秘密保持命令，並對違反者處以刑事制裁，以兼顧訴訟之促進及營業秘

密之保護（第 11 條至第 15 條、第 30 條、第 34 條至第 36 條）。

## 第二項、實務判決

一、侵權人生產、製造電腦之紀錄、法務及財務部分就本件訴訟所為之分析報告，利潤分析報表，乃屬侵權人舉證其成本之範疇，非屬計算專利權人損害所必需<sup>243</sup>。專利權人提出侵權人銷售之明細分類帳及統一發票銷項憑證。侵權人銷售侵害上述專利物品之數量究為若干，自為本件重要之待證事項。侵權人公司銷售侵害專利物品之明細分類帳及統一發票銷項憑證，對證明銷售專利物品數量屬重要，且係侵權人製作應係在侵權人保管中<sup>244</sup>。

二、專利權人提出侵權人銷售系爭專利產品之銷售明細表及發票，法院裁定命侵權人之銷售明細表、銷售紀錄、發票等資料，內容明確，該項銷售資料涉及侵權人營業秘密，可聲請不公開審理<sup>245</sup>。專利權人主張自計算損害賠償方式可採。而侵權人生產、販賣數量、單價，應有陳報，進而提出帳簿之能力及義務<sup>246</sup>，侵權人確有侵權行為，有關損害賠償金額之計算，有提出侵害專利物品之商業帳冊或統一發票銷項憑證銷售被控物件相關帳冊之義務，既拒絕提出，法院依專利權人之主張，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<sup>247</sup>。

三、法院得認他造關於該文書之主張為正當，不得即謂待證事項已經證明，仍須按一般原則斟酌情形，由法院依自由心證判斷之；未保有

<sup>243</sup> 臺灣板橋地方法院 92 年度智字第 45 號民事裁定。

<sup>244</sup> 台中地方法院 94 年度智字第 10 號民事裁定。

<sup>245</sup> 板橋地方法院 95 年度智字第 17 號民事裁定

<sup>246</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決。

<sup>247</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 35 號民事判決

該之理由正當，即不能產生不利益之效果<sup>248</sup>。侵權人經命提出後，並未提供任何證據資料供本院佐參，以侵權人參與系爭招標案所獲得價款做為所獲之利益<sup>249</sup>。在此段期間之帳冊，應屬侵權人本身應負責保管之簿冊，經命其提出，侵權人表示均已散失或銷毀無法提出。依民事訴訟法第 344 條第 1 項第 4 款、第 355 條，專利法第 89 條第 1 項第 2 款之規定（現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款），認專利權人請求為正當<sup>250</sup>。侵權人已經警搜索扣押相關出貨單及銷貨憑單，再經專利權人請求向稅捐單位調閱申報營業稅及營利事業所得稅之所有相關資料，未能認侵權人另有其他侵害專利權人系爭新型專利行為，專利權人請求命侵權人提出涉及侵權人營業生存之營業秘密之商業帳冊、出貨單、銷貨單、統一發票，自屬過當，核亦無再予調查之必要<sup>251</sup>。專利權人提出之統一發票，侵權人確有侵權行為（經刑事判決）有陳報進而提出帳簿之能力及義務。經法院裁定陳報而違反，以專利權人計算損害賠償之主張為真實。<sup>252</sup>專利權人提出統一發票，侵權人確有侵權行為，有關損害賠償金額之計算，侵權人有提出銷售帳冊之義務而拒絕提出，依專利權人主張之計算方式<sup>253</sup>。侵權人公司不提出商業帳冊，願意負擔鑑定費用鑑定<sup>254</sup>。酌定前提在於當事人已受有損害，專利權人無法舉證證明其受有損害，即無酌定。且並未積極舉證侵權人有大量販售系爭專利產品，請求侵權人提出全部商業帳冊，違反舉證責任分配之原則，且侵權人之商業秘密亦有侵害之虞；且依其請求提出帳冊，與專利權人已提出之證據而言有失比例原則，欠缺必要性，且侵權人之商業帳冊，所載有關交易之資料並不能當然推論證明

<sup>248</sup> 臺灣高等法院臺中分院 94 年度智上易字第 1 號民事判決。高等法院台中分院 94 年度智上易字第 1 號民事判決。

<sup>249</sup> 台北地方法院 92 年度智字第 95 號民事判決。

<sup>250</sup> 臺灣高等法院臺中分院 90 年度重上字第 65 號民事判決。

<sup>251</sup> 台中地方法院 92 年度中簡字第 1664 號民事判決。

<sup>252</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決。

<sup>253</sup> 台中地方法院 93 年度智字第 35 號民事判決。

<sup>254</sup> 台中地方法院 92 年度智字第 23 號民事判決。

侵權人有侵權行為<sup>255</sup>。聲請調閱之文書無法證明侵害系爭專利權而得作為原告計算損失之根據，民事訴訟程序為當事人進行主義，法院並無替當事人蒐集有利證據之義務<sup>256</sup>。

## 第二節、保全證據

### 第一項、要件及程序保障

訴訟繫屬前或繫屬中 (1)證據有滅失或礙難使用之虞者，(2)經對造同意，(3)就確定事物之現狀有必要者(民事訴訟法第 368 條) (4)法院依職權所為者，向受訊問人住居地或證物所在地之地方法院為之(民事訴訟法第 369 條)，便於所保全證據之調查本案起訴後之管轄法院，本案訴訟現在繫屬之事實審法院，有急迫情形，亦得向受訊問人住居所或證物所在地之地方法院聲請保全證據。

民事訴訟法第 376 之 2 第 1 項規定，保全證據之效果，與受訴法院於訴訟上調查者有同一效力，不須透過引為文書證方式才能在訴訟中獲得利用，為保障當事人對證人發問權，當事人就已於保全證據程序訊問之證人，於言詞辯論程序聲請再為訊問時，法院應為訊問，但於保全證據程序係由本案受訴法院訊問證人，並已經兩造於該程序中表示意見者，或該證人之證言與本案待證事實無關者，法院即無須重複訊問<sup>257</sup>。

保全證據具急迫與預防性質，係一種預行調查證據而保全其結果之程序，以利當事人於訴訟中之舉證及確保真實發現之可能性。證據保全範圍，包含五種證據方法：人證、書證、勘驗、鑑定、當事人訊問（緊急型及經他造同意）（確定事物現狀—僅限鑑定，勘驗或保全

<sup>255</sup> 臺灣高等法院民事判決 95 年度智上字第 26 號民事判決。

<sup>256</sup> 臺灣彰化地方法院民事判決 93 年度智字第 17 號民事判決。

<sup>257</sup> 台中地方法院 92 年度智字第 55 號、高等法院臺中分院 93 年度智上更(一)字第 1 號民事判決。

書證)，證據保全制度尚具有事證開示機能，進一步落實證據蒐集權之保障，基於事證開示結果，亦可促使紛爭以裁判外方式解決。專利侵權訴訟有利用證據保全制度刺探對造之產品製造技術等營業秘密，就當事人得利用保全證據程序請求閱覽或開示他造所執之文書資料，民事訴訟法第 368 條 2 項後段規定「有法律上利益並有必要」之要件。為避免不當摸索性證明與實現證據開示機能之平衡，視事件類型，聲請人與他造對於事證之獨占程度，從接近證據權及平等權之觀點，個別予以判斷<sup>258</sup>。平衡聲請人之事證蒐集權及他造之聽審請求權、在場見證權。為保障文書內容所涉他造當事人或第三人之隱私，營業秘密等秘密資訊，法院應得採取適當處置（例如限制閱覽），以兼顧聲請人之證明權及他造或第三人之隱私權、營業秘密權<sup>259</sup>。

專利法除罪化前我國實務上專利權人以提出刑事告訴請求搜索扣押之方式取得證據，除罪化後，保全證據程序已成為最重要的證據方式，然而相對人常否認應保全證據存在以免除提出證據之義務，迴避民事訴訟法第 368 條間接強制規定，導致保全證據程序難發揮具體效果，智慧財產權案件審理法第 18 條第 4 項規定，使保全證據有直接強制效果，並為避免法官欠缺侵權技術相關知識影響保全證據效果，同條第 3 項規定得命技術審查官到場執行職務，及兼顧相對人程序保障，同條第 5 項第 6 項規定得限制或禁止實施時在場之人，就保全所得之證據資料命另為保管及不予准許或限制閱覽<sup>260</sup>。

## 第二項、實務判決

### 一、審查要件

<sup>258</sup> 沈冠伶，證據保全制度—從擴大制度機能之觀點談起，月旦法學雜誌，2001 年 9 月，頁 53。

<sup>259</sup> 許士宦，同註 51 前揭文，頁 48-49。

<sup>260</sup> 范曉玲，同註 242 前揭文，頁 45-46。



調查證據之急迫性、必要性、專利權與侵權人財產權與營業權之衡量，聲請人主張將相對人生產情形、現場製造數量予以對驗拍照並記明筆錄，與所主張侵權人故意侵權而聲請保全證據要件不符<sup>261</sup>。計算相對人所製造疑似侵害專利權產品、數量，以封存相對人所製造之產品 1 個作為鑑定之標的，以及勘驗並清點前揭產品及模具之數量，將之記明勘驗筆錄，並拍照存證即足，無將相對人所製造之前揭產品全部留存於現場之必要性及急迫性<sup>262</sup>。相對人販賣之侵權物品顯非估計損害之唯一方法，侵權行為是否該當，仍須經法院判斷，聲請人請求依證據保全程序無償扣押前開物品，將對相對人之財產權，營業權造成直接影響，保障聲請人所主張未經確定之專利權，而侵害相對人之財產權與營業權，二者間顯失所衡<sup>263</sup>。聲請人提出專利證書、收據估價單、專利代理人出具之比對分析報告，足認已為相當之釋明<sup>264</sup>。檢察署函令聲請人將扣押之系爭證物返還相對人，該證物為相對人是否侵害聲請人專利權之重要證據，將來有送請鑑定單位鑑定之必要，如將之返還相對人，對於日後證據之鑑定與保全恐有滅失之虞，而有聲請證據保全之必要，扣押物品由聲請人繼續保管，予以保全<sup>265</sup>。

## 二、保全方式

對於侵權人持有之商業帳簿或相關電子資料內關於生產銷售紀錄、產品介紹手冊，現場勘驗，以影印、電腦列印或拷貝電子資料、照相取樣之方式予以保全<sup>266</sup>。就機器設備製造之現場製成品、統計數量、長度、尺寸，予以拍照並記明筆錄。就機器設備之來源及使用期間記明筆錄<sup>267</sup>。就專利權相關成品、零件數量及訂單准予拍照、錄影、

<sup>261</sup> 台中地方法院 92 年度智全字第 7 號民事裁定。

<sup>262</sup> 臺灣臺南地方法院 93 聲 445 號民事裁定。

<sup>263</sup> 臺灣臺南地方法院 92 聲 580 號民事裁定。

<sup>264</sup> 臺灣臺南地方法院 92 聲 1097 號民事裁定。

<sup>265</sup> 台中地方法院 93 年度智全字第 19 號民事裁定。

<sup>266</sup> 板橋地方法院 93 年度聲字第 826 號民事裁定。

<sup>267</sup> 臺灣新竹地方法院 91 年度聲字第 231 號民事裁定。

影印及清點，就專利權所製造、販賣之成品、半成品、製程、相關模具及訂單予以保全(含清點、抄錄、攝影、影印)<sup>268</sup>。專利扣案之銷售清冊為證據保全<sup>269</sup>。營業帳冊、進貨、銷貨資料、送貨單、統一發票存根聯等會計帳冊資料予以影印存證保全，就相同或近性之產品成品及半成品予以勘驗、統計其數量，並記明筆錄拍照存證<sup>270</sup>。以影印方式保全訂單、產品目錄<sup>271</sup>、統計現場製成品數量、尺寸記明筆錄並拍照存證<sup>272</sup>。

### 第三節、鑑定

#### 第一項、鑑定要件及方式

修正前 90 年 10 月 24 日專利法第 89 條第 1 項第 3 款規定，法院囑託專利專責機關或專家代為估計損害數額。92 年修正專利法以專利權之價值，宜由市場機制決定，非屬專利專責機關專業範圍，法院本得依民事訴訟法有關鑑定規定辦理，而刪除前開規定。目前實務依民事訴訟法規定之鑑定程序為之。鑑定具有輔助、補充法官專業知識能力，以作成正確裁判，並提供當事人客觀事證之資訊，促進和解或其他裁判外紛爭解決機能（民事訴訟法第 377 條），我國民事訴訟法上鑑定人地位，與德國、日本鑑定人地位相同，屬於法官輔助型，而非屬於英美法系之專家證人型。

法院得不待當事人聲請依職權選任鑑定人命行鑑定(民事訴訟法第 203 條第 4 款、第 269 條 4 款、第 288 條、第 365 條)，鑑定人因行鑑定，得聲請調取證物或訊問證人或當事人，經許可後，並得對於

<sup>268</sup> 臺灣彰化地方法院 91 年度聲字第 51 號民事裁定

<sup>269</sup> 臺灣彰化地方法院 91 聲 14 號民事裁定。

<sup>270</sup> 臺灣雲林地方法院 93 智全字第 1 號民事裁定。

<sup>271</sup> 臺灣板橋地方法院 92 聲 567 號民事裁定。

<sup>272</sup> 臺灣板橋地方法院 92 年度聲字第 123 號民事裁定。

證人或當事人自行發問(民事訴訟法第 337 條第 2 項)。法院選任鑑定人前，得命當事人陳述意見；其經當事人合意指定鑑定人者，除非法院認該人選不適當，否則應從其合意指定鑑定人(民事訴訟法 326 條第 2 項)。訴訟程序終結前，當事人得隨時明拒卻鑑定人(民事訴訟法第 330 條第 1 項前段、第 331 條第 2 項)，又鑑定所需資料如為證人或當事人所持有，法院必要時，得依職權或依聲請命證人或當事人提供該資料，以供鑑定(民事訴訟法第 337 條第 1 項)<sup>273</sup>。

法院就委託鑑定之理由、內容等應對鑑定人為完全解說。鑑定之證據力，法院應踐行調查證據之程序，依自由心證判斷事實(民事訴訟法 222 條)，不受鑑定意見拘束<sup>274</sup>，鑑定意見陳述之後，當事人亦有發問權(民事訴訟法第 324 條準用第 320 條)，或聲請再鑑定，且在依據該鑑定所為判決確定之前，當事人亦得循上訴以資救濟。鑑定人於法庭外勘驗物品或場所、蒐集、閱覽文書、保障當事人在場見證及表明意見機會(民事訴訟法第 337 條第 2 項後段)，當事人於鑑定人進行鑑定時亦得提供意見，鑑定人聲請法院訊問或經法院許可直接發問證人或他造當事人時，因屬法院證據調查程序，當事人原有在場見證權及發言權(民事訴訟法第 296 條、第 320 條、第 367 條之 3)，鑑定人為專門性事實調查，違反當事人公開原則者，其調查事實之認定無效，然此可因當事人責問權之拋棄或喪失而治癒(民事訴訟法第 197 條)<sup>275</sup>。又民事訴訟法第 288 條第 1 項規定，法院不能依當事人聲明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據，亦得依職權命行鑑定(民事訴訟法第 203 條第 4 款)，囑託機關或團體鑑定，不限於自然人，由受囑託之機關或團體以鑑定書為陳述，關於具結規定不準用，鑑定書須說明時，由該機關或團體所指定之人說明之

<sup>273</sup> 許士宦，同註 51 前揭文，頁 271，-274，281-283，293，301-321。

<sup>274</sup> 吳明軒，中國民事訴訟法，三民書局，2004 年 9 月，頁 929。

<sup>275</sup> 陳榮宗、林慶苗，同註 63 前揭文，頁 513。

(民事訴訟法第 340 條)。

我國民事訴訟法之鑑定與鑑定證人與美國法上專家證人不盡相同，我國鑑定人很少在審判程序前具結而接受雙方當事人交互詰問，甚且鑑定人會拒絕到庭陳述，致訴訟當事人或律師難以質疑或檢驗該實際鑑定人是否具有專業資格，或其鑑定所憑之事實或證據是否合法及鑑定報告之證據價值<sup>276</sup>。我國現雖有專家諮詢要點<sup>277</sup>，然實務上較少引用專家進入法庭，涉及專業知識之待證事實並未委請專家大多直接由法官自己認定<sup>278</sup>，然現行制度下欠缺輔助法官關於審理專利侵權案件相關專業知識之配套設置，法官較難對鑑定報告作出精確的檢驗，此亦對法官酌定損害賠償數額時，無法依據經濟學、會計學等理論酌定專利侵權損害賠償數額，所計算出之損害數額無法符合專利價值及其市場情況。

## 第二項、實務判決

### 一、鑑定方式及鑑定項目

依「規模比例理算法」、「銷售流動理算法」、「收入比例理算法」各別計算出損失規模後，再依「信賴度理算分析」綜合判斷專利權人所受損害數量，而後換算損失金額。<sup>279</sup>侵權人販賣價格(鑑定，兩造同意由台灣省機械技師公會參酌兩造所提書狀，自行訪價、調查)，侵權人銷售數量(兩造不爭執)，侵權人未舉證成本或必要費用(專利權人已選擇前開計算方式，不能再將侵權人因侵權可省去之成本計入)<sup>280</sup>。鑑定估算報告之主要會計參考資料，為侵權人公司公開說明

<sup>276</sup> 賴芳玉，同註 52 前揭文，頁 81-89、93。

<sup>277</sup> 專家諮詢制度，提供專業意見供法院參考，不參與事實認定及法律判斷，法官向專家諮詢，得以電話，請其到院或其他方式為之(專家諮詢要點 8)

<sup>278</sup> 簡志瑩，專家證言與交叉詰問之研究，司法院研究年報第 24 輯第 7 篇，2004 年 11 月，頁 230-233。

<sup>279</sup> 高雄地方法院 89 年度重訴字第 980 號民事判決。

<sup>280</sup> 台南地方法院 88 年度重訴字第 497 號民事判決。

書、預計財務報表暨會計師核閱報告書，以檢察官扣押所得資料推算侵權人公司銷售額，估算報告書估算系爭專利訂單，占侵權人公司全部產品訂單之比例，侵權人公司銷售侵權物件之總利得，除專利權人之專利價值外，應包括侵權人本身之行銷通路與其他競爭條件所獲得之利益。專利價值僅占侵權人公司銷售侵權物件總利益之一定比例，而該比例之判斷，應以專利是否為侵權人公司侵權物件之主要部分，能節省多少研發經費及其是否有助於該侵權物件取得市場優勢等情事，加以綜合判斷。應以侵權人公司販賣侵權物件銷售額之一定比例，於不逾侵權人公司銷售侵權物件總利得，計算專利權人得請求之損害賠償金額，系爭專利係侵權人公司創造利潤之主要技術之一，侵權人公司銷售侵權物品之營業收入扣除成本所得之總利益，為專利權人之專利價值所在，侵權期間侵權人精元公司之稅前淨利收入，研發費用佔銷貨收入比例（侵權人公司之財務報表資料），並參酌權利金數額，應以侵權人公司侵權物件銷貨收入之百分之3作為計算損害賠償額之比例<sup>281</sup>。專利權人每月停產之損失，（鑑定報告）、參酌侵害專利權數量<sup>282</sup>。鑑定（兩造合意，鑑定就該結構之材料、種類、尺寸大小及加工困難度等事項自行訪價、調查，估定出售價格，扣除管理費用與運雜費用後，現場數量海關進出口貨物稅費繳納證兼匯款申請書），侵權人是否減省製造之成本與製造完成之仿冒物品可因此得到之利益係屬二事，不採鑑定認侵害人因製造仿冒物品而減省之成本，亦係侵害人因侵害行為可得之利益，又鑑定估算，其一般製造成本或必要費用為「售價之3成」，專利權人同意侵權人得以售價之2至3成作為其成本予以扣除<sup>283</sup>。

---

<sup>281</sup> 台中地方法院 92 年度智字第 23 號民事判決。

<sup>282</sup> 屏東地方法院 93 年度智字第 3 號民事判決。

<sup>283</sup> 高等法院臺南分院 95 年度智上字第 6 號民事判決。

## 二、鑑定人資格

法院曾請經濟部智慧財產局估價，經回覆無估價專利權之專業人才，無法代為估計專利權遭侵害之損害賠償數額，鑑定人經法院選任本其學識、經驗，為專業之判斷；實務案件之判斷，既係本於經驗及實務上通行之原則，未必均有學理依據。專業判斷係價值判斷，鑑定人本其專業之判斷<sup>284</sup>。鑑定係依(舊)專利法第 89 條第 1 項第 1 款、第 2 款之規定計算本件侵權行為損害之價值，專利權人對鑑定結果不爭執，侵權人爭執其使用範圍（專利權人提供之侵權人產品型錄）及專利權範圍，侵權人並未提供任何資料供鑑定之參考，鑑定方式中以依據專利權人銷售機器之資料推算，並按同業淨利比率理算方法之分析結果資料較為完整。鑑定報告上已列明鑑定人員之職稱、姓名、學歷、經歷，並印有委員會之官章，自屬有效，鑑定人員未在鑑定報告上簽名或蓋章亦有效<sup>285</sup>。

## 第四節、法院依心證定損害數額

### 第一項、概說

損害額之確定本質上具有法官創造、裁量性質，透過損害額裁量，達到損害賠償訴訟經濟及公平分擔損害目的<sup>286</sup>。我國民事訴訟法第 222 條 2 項規定法院依心證酌定損害數額之要件：1、當事人已證明受有損害。2、損害之性質上，不能證明其數額或證明顯有重大困難。此非對辯論主義加以限制或排除，法院認定損害數額時，得審酌

<sup>284</sup> 臺灣高等法院 89 年度上字第 285 號民事判決。

<sup>285</sup> 台南地方法院 88 年度訴字第 2363 號民事判決。

<sup>286</sup> 王澤鑑，損害概念及損害分類，月旦法學雜誌，2005 年 9 月，頁 203。

一切情況，應限於當事人提出<sup>287</sup>。德國民事訴訟法第 287 條第 1 項規定，就損害發生之有無及損害數額或應賠償之利益數額，當事人間有爭執時，法院得斟酌一切情況，依自由心證裁判，非僅就損害之數額，即損害發生之事實認定，亦有同條項規定之適用，就損害賠償責任發生原因之事實、因果關係之存在，仍應依一般自由心證主義原則認定，日本民事訴訟法第 248 條，將損害發生本身作為第 248 條之適用，損害發生之事實，及加害行為與損害的發生間之因果關係存在，仍應依自由心證主義之一般原則認定，我民事訴訟法第 222 條 2 項亦將損害之發生作為適用該條項之要件，減輕原告對損害數額主張予以具體化之責任，從而減輕證明之必要性，但並非規定主張責任或客觀證明責任之變更，當法院對損害數額認定基礎，完全無所得時，即依證明責任為原告本案敗訴之判決。

## 第二項、實務判決

### 一、權利金之酌定

專利權人曾授權他人之權利金（專利權人提出專利授權契約書，侵權人不爭執），酌定標準：授權地區、經銷商家數，被告所銷售之產品並非均侵害原告系爭專利，另案判決以原告授權全省實施之金額之 1/8<sup>288</sup>。專利權人未實施專利權，無從提供其實施專利權通常所可獲得之利益及受害後實施同一專利權所得利益之數額；又侵權人販賣系爭專利所得利益，非專利權人所能證明，命其證明顯有重大困難，酌定標準：另案訴訟判決金額、專利權人授權製造、販賣權利金。搜

<sup>287</sup> 駱永家，損害數額之認定，月旦法學雜誌，第 64 期，2000 年 9 月，頁 15。姜世明，同註 240 前揭文，頁 248-251。台北地方法院 90 年度簡上字第 386 號民事判決。

<sup>288</sup> 台北地方法院 94 年度北智簡字第 4 號、台北地方法院 95 年度智簡上字第 1 號、台北地方法院 92 年度智字第 98 號、板橋地方法院 93 年度智字第 27 號、台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決。

索查扣數量，認損害賠償金額認以 160 萬元為適當<sup>289</sup>。專利權人受有權利金之損害（授權金同意書），因侵權傾銷致專利權人營運滑落，支出研發費用無法回收，每月停產之損失，（鑑定報告）、參酌侵害專利權數量<sup>290</sup>。

## 二、損害數額之酌定

酌定標準：專利權人本於最低額之請求，二造多次協商侵權人仍未停止侵害行為、侵害地區範圍<sup>291</sup>。專利權人未舉證證明侵權人銷售所得利益，法院職權調閱營業人銷售額與稅額申報書電腦申報檔資料所示之銷售金額及營業項目，依財政部 94 年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業利潤標準淨利率<sup>292</sup>。二造皆為生產、銷售同類型商品之廠商，具有商業上競爭關係，侵權人侵害行為，造成專利權人市場佔有率下降，系爭專利市場需求量大，侵權人接獲律師函請求停止侵權行為已 3 年未置理，專利權人主張因侵權行為受有 100 萬元之損失無過當<sup>293</sup>。專利權人選擇以侵權人所得利益認定其損失，就損害金額之認定有困難），被告公司之營業項目（兩造不爭執、營利事業登記證、侵權人自承其產銷種類，生產之季節性），販賣利益占營業項目 1/6，以侵權人營業毛利（營利事業所得稅結算申報書）之 1/6 計算專利權人損害數額<sup>294</sup>

## 第五節、智慧財產專業法院之建置

目前世界各國多有設置專責審理智慧財產案件之專業法院，並就

<sup>289</sup> 台中地方法院 87 年訴字第 2720 號民事判決。

<sup>290</sup> 屏東地方法院 93 年度智字第 3 號民事判決。

<sup>291</sup> 台北地方法院 93 年度智字第 77 號民事判決。

<sup>292</sup> 板橋地方法院 93 年度智字第 48 號、板橋地方法院 92 年度智字第 16 號民事判決。

<sup>293</sup> 桃園地方法院 93 年度智字第 7 號民事判決。

<sup>294</sup> 嘉義地方法院 92 年度重智字第 8 號民事判決。



智慧財產訴訟設有特殊之程序規定。美國 1982 年成立聯邦巡迴上訴法院，設有技術助理及諮詢專家，美國聯邦上訴法院除法官助理外，另設有資深律師及資深技術助理，1 位法官可有 2 位助理，具法律或技術專長，又美國法院實務上認法院可於個案中任命技術專家不公開地協助法官瞭解相關技術問題<sup>295</sup>。英國 1867 年由高等法院衡平部門法庭審理專利案件，衡平部門法庭在 1949 年成立專利法院，由專利法官組成，1989 年在郡法院的層級設立 1 個郡專利法院，專利案件第一審均是有技術經驗背景的法官審理，原則上不需要技術專家的協助，通常上訴法院才有需要任命「科技顧問」提供協助，但實務上不常見，一旦任命科技顧問，法官大多會相當倚賴科技顧問對當事人在程序中所提技術證據的評估，為智慧財產權人利益而強化程序效率之措施中有以搜索令保全證據，可以在不通知被告的秘密庭進行，以突襲方式保全證據及取得資訊，又法官會邀請原告及被告召開「案件管理會議」，討論原告之主張是否清楚、必須揭露何種文件、例如如何取得專家證詞、如何揭露事實證據等事項，以限制審判範圍及設定時間表<sup>296</sup>。

德國 1961 年設立聯邦專利法院，屬高等法院層級<sup>297</sup>，設有科技專家法官，與法律法官身分地位相同，判決內容包含科技專業意見及法律見解，德國專利訴訟是由地方法院審理，為使專利侵權訴訟集中在少數有專門知識及經驗的地方法院審理，由 3 位法官作成判決，專利法第 143 條第 2 項授權將專利侵權案件集中在少數地方法院，受理專利侵權案件的法院可任命技術專家協助其評估技術問題，由法院支付報酬，以確保其獨立性。對地方法院判決不服，可上訴德國各邦上訴法院，對其判決仍然不服，可以上訴聯邦最高法院。

---

<sup>295</sup> 談虎，建置智慧財產法院（上）司法周刊，95 年 4 月 6 日第 2 版，談虎，建置智慧財產法院（下）司法周刊，95 年 4 月 13 日第 3 版。

<sup>296</sup> 劉孔中，同註 241 前揭文，全國律師，2004 年 10 月，頁 97-101。

<sup>297</sup> 談虎，同註 296 前揭文。

日本 2004 年通過「知的財產高等裁判所設置法」，在東京高等裁判所內設立特別支部之方式設置「知的財產高等裁判所」，配置有技術調查官，設有專門委員制度)<sup>298</sup>。

大陸人民法院組織分為「最高人民法院」、「地方各級人民法院」（又分為高級人民法院，中級人民法院及基層人民法院）及「專門人民法院」（有軍事法院，鐵路運輸法院，海事法院，），1993 年 8 月，北京市高級、中級人民法院成立民事審判第三庭（又稱知識產權庭），大陸將智慧財產案件由知識產權庭審理，廣東、上海亦先後跟進，1996 年 10 月，最高人民法院由民事審判第三庭為知識產權庭，1997 年 11 月大陸地區最高人民法院召開全國部分法院知識產權審判工作座談會決定，建議少數已成立知識產權庭之法院外，高級法院可根據案件具體情況，決定由中級人民法院作為智慧財產權民事糾紛案的一審法院，並報最高法院備案，決定知識產權庭設於中級以上人民法院，及經最高法院同意授權的基層人民法院，負責審理知識產權民事糾紛案件，大陸近期將於上海浦東等工商業發達之臨海地區籌畫「大知識產權專庭」，將知識產權民刑事及行政訴訟案件，由該專庭負責審理，又大陸就智慧財產權案件均選任專家擔任陪審員（類似專家參審）<sup>299</sup>。

我國於 96 年 3 月 28 日通過智慧財產法院組織法，配有技術審查官，承法官之命辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並依法參與訴訟程序。各國就專業法院之建置均重視專業人才的引進及配套，以提升法官審理案件的專業能力，將來專利侵權損害賠償案件由專業法院審理，期能發展出更專業化、精緻化計算標準，以符合我國專利法保障專利權及促進經濟發展之目的。

---

<sup>298</sup> 熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度，司法研究年報第 25 輯第 19 篇，2005 年 11 月，頁 61-62。

<sup>299</sup> 沈芳維等，同註 81 前揭文，頁 26，41，43，57。

## 第六節、本章小結

我國專利侵權損害賠償訴訟中除依一般書證、人證等調查程序外，並有提出文書、保全證據、鑑定、法官酌定等方式。實務上常見我國職權調查侵權人稅務及會計憑證等資料，並以財政部國稅局同業利潤標準作為酌定之計算標準，但少見依提出文書、保全證據取得侵權人侵權損害賠償額之證據。鑑定方面，因鑑定人於審判中無須到庭接受檢驗，專利侵權損害賠償額之鑑定涉及經濟理論等專業知識，對鑑定報告如僅依書面記載加以調查，對於鑑定依據之資料及鑑定標準，較難能確實檢驗。又我國較少引進專家進入審判程序，法官亦少有提升專業能力之配置，因此就損害賠償額只能依較僵化的依前開同業利潤標準酌定，反觀美國專家證人及法官專業助理之配置等制度，專家證人經由交互詰問公開檢驗其證詞，法官在專業之輔助下，較能採用會計學、經濟學理論去估算損害賠償額，所估算之方法較有彈性，並符合市場實際狀況、專利價值、經濟性，且美國以事證開示制度給予當事人較強的證據蒐集權，對營業秘密亦有保護令等措施，專利權人較能獲取計算損害額之證據，減少舉證不足之情形，我國因專利權人蒐證不足，由法官依職權調取證物，且因無專業協助，對鑑定報告較少能確實檢驗其可信度、正確性，酌定方面亦未能有符合市場性、經濟理論等彈性標準，判決上論理不足且未能建立一致、合適之計算標準。

由我國實務判決就專利侵權損害賠償額訴訟證據調查程序及證據法則之適用，可發現決定損害數額之三項因素有：法官職權調查證據、當事人蒐集證據能力（提出文書、保全證據），專家之運用及法官專業能力（鑑定、酌定（財政部國稅局同業利潤標準））。美國採用

加強當事人蒐集證據能力及專家運用、法官專業能力補強方式，較少法官職權調查證據，即可減少損害額證明不足之問題，並反過來思考專利壟斷本質問題，在實體法上以侵權行為理論之因果關係作為請求專利權人所失利益之限制，然發展出以經濟理論等彈性標準計算方法，可使損害額更符合專利價值及市場情況。我國則反之，較多的職權介入，較少的專家、法官專業輔助及當事人蒐集證據能力，是以雖在實體法上有專利法第 85 第 1 項第 1 款後段及第 2 款調整舉證問題之規定，及以懲罰性賠償，業務信譽損害做為損害賠償數額之調整，但計算出之損害賠償數額仍有偏低之情形，且因無精確的標準，所計算出之損害賠償額亦有不準確之問題，未能符合專利價值及市場情況。日本立法例則介於我國與美國之間，大陸則是在實體法上參酌各國立法例及 TRIPs 規定，規定很多的可請求損害內容，且有法定賠償，但在訴訟程序證據調查方式、法官專業能力等更明顯不足。我國智慧財產權法院組織法引進技術審查官之設置，以輔助法官專業能力，及就提出文書義務強化等規定，或可使我國在訴訟程序審理過程中，更妥適的估算專利侵權損害數額。

## 第七章、結論與建議

我國專利侵權損害賠償計算方式之立法，係依德國立法例而來，專利法第 85 條第 1 項規定之專利侵權損害賠償計算方法其立法理論基礎與美國立法例不同，因此在解釋及適用專利法第 85 條第 1 項第 1 款、第 2 款規定時，自應依其不同之基礎理論而有不同的解釋及適用。目前各國均有以合理權利金作為專利侵權損害賠償計算方式，我國並未以法律明文規定，僅由實務判決依專利法第 1 項第 1 款、第 2 款規定及依辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點、民事訴訟法第 222 條第 2 項、不當得利解釋而來，但所依據之法律不同，要件亦有不同，宜以法律明定合理權利金作為專利侵權損害賠償最低標準，又專利法第 85 條第 2 項定業務信譽損害賠償，第 3 項懲罰性賠償，我國規定與美國立法例亦有相當不同，也影響專利侵權損害賠償數額之計算。

我國實務上在訴訟程序證據調查方面除依一般調查人證、書證之訴訟程序外，尚有提出文書義務、保全證據、鑑定、法院酌定等規定，美國則有事證開示制度、專家證人、法官估定等方式，日本亦有提出文書義務、保全證據、計算鑑定人、法院酌定等規定，我國專利損害賠償訴訟程序證據調查方式及證據法則之適用與美國有相當的不同，由我國實務判決統計可發現實體法規定之計算方法、訴訟程序及證據法則之適用，共同影響了專利侵權損害賠償之計算，在這三者之間妥適調整與運用，才能真正符合專利法制立法目的及本國經濟市場環境。

本論文提出三項建議：

### 一、合理權利金應以立法規定作為專利侵權損害賠償最低標準

我國專利法第 85 條第 1 項規定之專利侵權損害賠償之計算方

式，主要仿德國立法例而來（日本亦然），德國與我國同為大陸法系國家，對於專利權之理論思考，仍本於侵權行為、不當得利、無因管理之理論下去思考，美國則將專利權獨立認係一新興權利，著重其市場性及經濟性，政策性等特性考量，訂定專利損害賠償計算方式。我國專利法第 85 條第 1 項第 1 款及第 2 款規定之基本理論思考不同，因此二者對於因果關係自有不同的要求，我國實務判決對前開規定之闡釋基本符合前開理論基礎，又就專利法第 85 條第 1 項第 1 款之所採因果關係標準，實務判決已有以類似美國 Panduit 法則加以論述；我國較特殊立法為差額說，此應解為具體損害計算之法定證據方法，又懲罰性賠償主要係仿美國之立法，但要件較寬，業務信譽損害要件同樣因較寬，及在我國實務上均屬常見之請求，可作為損害額之調整。

關於以合理權利金作為損害賠償內容部分我國未明定，實務上以專利法第 1 項、不當得利法理、辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點規定，民事訴訟法第 222 條第 2 項推論而出，但因依據之法律不同，造成對因果關係要求亦不同，各國立法例就以合理權利金作為專利侵權損害賠償內容，並不要求與侵權行為間之因果關係，而是做為最低賠償標準，我國可參酌以法律明文規定為最低賠償標準。

## 二、加強當事人蒐集證據制度之運用

由判決統計結果可知保全證據、提出文書、法院酌定、法院職權調查證據、財政部同業利潤標準的採用，均可提高損害賠償金額，鑑定則須視取決於鑑定方式及實務之檢驗，對損害賠償金額的提高較不明顯，我國實務上常見以職權調閱侵權人稅務及會計憑證等資料，並以財政部同業利潤標準作為酌定之計算標準，依提出文書、保全證據取得侵權人侵權損害證據用以計算損害額較少見，我國因賦予專利權人蒐集證據之前開制度功能不足，因此法官職權調查證據運用較多，

宜多運用當事人證據蒐集制度，且智慧財產案件審理法就提出文書部分已有加強提出之強制義務規定，對營業秘密之保護設有秘密保持命令等規定、保全證據方面亦加強程序權保障，使專利權人較易取得證據資料。

### 三、專家進入審判程序及法官專業能力提昇之配置

專利涉及技術專業，專利侵權損害賠償計算又涉及會計、經濟等問題，我國實務審判引進專家進入法庭較少見，實務上採用鑑定方式計算專利侵權損害賠償不多，且就鑑定報告、鑑定依據資料及鑑定標準，當事人較少能加以參與及檢驗，法官未有專業助手之協助，亦較缺乏專業能力去檢驗鑑定報告，酌定損害賠償數額時亦只能僵化的依財政部同業利潤標準等去酌定，可改進增加鑑定人到庭接受詰問以檢驗鑑定報告可信度，並增加專業助理配置以提升法官專業能力，美國立法例下有專業助理協助，法官較能獲得計算專利侵權損害賠償之相關專業能力，又專家證人可提出會計學、經濟學圖表及數據估算，經交互詰問檢驗後，使計算出之損害賠償數額較能符合實際市場情形及專利真正價值。

智慧財產權案件審理法就專家之引進規定為設置技術審查官，為法院組織編制內之人員，為法官對於專利技術專業能力之輔助，但就專家進入審判程序、法官除專利技術以外，估算專利侵權損害賠償額之專業能力輔助等設置仍有不足，將來智慧財產權法院成立後，在法官助理選擇上可多聘請具相關專業知識者，並強化鑑定制度，使鑑定人多進入法庭，並運用專家諮詢制度功能，補充法官相關專業知識，使法官有能力採用經濟學、會計學理論，發展出更妥適及有彈性的，更符合專利價值及市場狀況之專利侵權損害賠償計算方法。





## 附表

表格 1 我國與各國立法例之比較表

	我國	美國	日本	大陸	TRIPs
專利侵權損害內涵	<p>1、專利權人具體損害-民法第216條：所受損害及所失利益。</p> <p>2、侵權人所得利益-總銷售及總利益說(採德立法例)</p> <p>3、權利金。</p> <p>4、懲罰性賠償。</p> <p>5、業務信譽損害。</p>	<p>1、專利權人所失利益 (lost profits) (含信譽損害)。</p> <p>2、侵權人所得利益 (現已刪除)</p> <p>3、合理權利金。</p>	<p>1、專利權人具體損害-民法第709條：所受損害及所失利益。特許法第102條第1項。</p> <p>2、侵權人所得利益-特許法第102條第2項。</p> <p>3、權利金(實施費)-特許法第102條第3項。</p>	<p>1、專利權人具體損害。</p> <p>2、侵權人所得利益。</p> <p>3、權利金。</p> <p>4、法定賠償。</p>	<p>TRIPs 第45條第1項充分補償各國得依其國情，產業政策設立充分的損害賠償制度。</p>
因果關係認定	<p>專利法第85條第1項第1款-專利權人損害與侵權行為間須有相當因果關係。實務判決發展出類似panduit測試法(板橋地方法院93年度智字第24</p>	<p>but for 因果關係、最近原因。panduit 測試法、二個供應者市場、市場占有法則。經濟理論適用。</p>	<p>專利權人損害與侵權行為間須有因果關係，特許法第102條第1項以推定之立法方式減輕舉證責任。</p>	<p>侵權人獲利與侵權行為間須有因果關係</p>	

	號、彰化地方法院 87 年度訴字第 1096 號民事判決)				
	專利法第 85 條第 1 項第 2 款則不須因果關係。				
合理權利金	權利金-辦理民事訴訟事件應行注意事項 87 點實務判決以各種不同推論。	合理權利金-損害賠償最低額(有解析計算法、假設協商計算法)。	實施費。	專利許可使用費的倍數。	TRIPs 第 42 條後段有效處理智慧財產權之侵害行為」及「減輕當事人訴訟上之負擔」。
懲罰性賠償	專利法第 85 條第 2 項故意侵權提高至 3 倍。	惡意侵權-提高賠償至已估定損害額之 3 倍。	無	無	懲罰性賠償並非必要。
業務信譽損害	專利法第 85 條第 2 項。	認業務損害係較偏僻之損害。	日本民法 710 條：精神上損害賠償名譽損害		
不當得利	不當得利(侵權時效消滅後)。 權利金。	無	時效消滅後依不當得利,請求相當實施費。	無	無
成本費用及利息	無	成本費用及利息。	無	無	TRIPs 第 45 條第 2 項(含適當之律師費)
法定賠償額	無 我國商標法 63 條及著作	無	無	法定賠償額	法定賠償額 賠償制度會員國可自行

	權法均有法定賠償額規定。				決定
輕過失酌定低於損害額之賠償	無	無	輕過失酌定低於損害額之賠償	無	會員國可自行決定是否要求非明知且無合理理由應知悉之侵權行為人對權利人負損害賠償責任。
附隨銷售	實務判決標準：專利方法「直接」製成之物品屬不可分離之必要零件，產品之重要構成部分，其結構改良，足以提高產品之品質及銷售量，乃消費者決定是否購買類似產品之關鍵。	整體市場法則、與專利權零件一起銷售的未獲專利權的零件的所失利益合理的可能性下，一個功能單位，不包含本質上與專利產品沒有功能上相關的項目，及只是為了商業上利益而與侵權產品一起銷售，但一起銷售只是因取決於商業利益上的便利。	依因果關係認定。	最高人民法院關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定（會議討論稿）第54條：體現成品的技術功能和效果的關鍵部件侵犯他人專利權的，人民法院可以按照成品的利潤計算賠償數額。在成品中只起輔助性作用的一般零部件侵犯他人專利的，應當按照該部件本身的價值及其在實現成品利潤中所起	

				的作用等因素合理確定賠償數額。	
提出文書義務	民事訴訟法第 342-345 條、智慧財產權案件審理法第 9 條、第 11 條至第 15 條文書。	事證開示制度。	特許法第 105 條第 1 項。	命提供計帳冊，提供虛假會計帳冊者，人民法院可查封帳冊等資料，綜合全案證據情況，推定原告合理主張成立。	TRIPs 第 43 條第 1 項前段—證據提出之規定(提出文書義務)。
營業秘密之保護措施	智慧財產權案件審理法第 9 條、第 11 條至第 15 條)。	保護令。	特許法第 105 條之 4 第 1 項秘密保持命令。	無	TRIPs 第 42 條後段
證據保全	保全證據(智慧財產權案件審理法第 18 條)	保全證據	保全證據	保全證據	TRIPs 第 50 條第 1 項第 2 款保全證據
鑑定	鑑定-我國鑑定人多不須出庭	專家證人(須經交互詰問)	計算鑑定人	專業鑑定	TRIPs 第 42 條後段
法院酌定	法院酌定	法院估定	法院酌定	法院酌定	TRIPs 第 42 條後段有效處理智慧財產權之侵害行為」及「減輕當事人訴訟上之負擔。」

表格 2 實務判決統計表

編號	案號(民事判決)	判決金額(新台幣)	請求金額(新台幣)	勝訴比率級距	計算方法	法院採證
1	台北地方法院 94 年度北智簡字第 4 號	168,750 元	337,500 元 (上訴請求 135 萬元)	50% (上訴審 10%)	第 85 條第 1 項第 1 款差額說 權利金 辦理民事訴訟應行 注意事項 87 (上訴審認依不當得利請求亦同)	1、計算標準—專利權人實施專利權常可獲得之利益，扣除受害後實施同一專利權所得之利益之差額。 2、法院採證認定標準及證據—專利權人曾授權他人之權利金(專利權人提出專利授權契約書，侵權人不爭執)、民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定(酌定標準：授權地區、經銷商家數，被告所銷售之產品並非均侵害原告系爭專利，另案判決以原告授權全省實施之金額之 1/8。)。 附註：94 年度桃智簡字第 3 號、4 號民事簡易判決與本判決請求、判決金額、理由、計算方式均同。 台北地方法院 95 年度智簡上字第 1 號民事判決： 1、計算標準—實施授權時可得收取之合理權利金(侵權人侵害專利，致專利權人受有相當授權金之損害。)。 2 侵權人因侵權爭議自較瞭解系爭專利授權市場之行情。民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定(酌定標準：授權地區、經銷商家數，市場瓜分、非專屬授權契約。)

2	台北地方法院 93年度 店簡字第124號	14,040元	20萬元 (總數)	1%	專利法第85條第1項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人為警查獲侵害專利權之商品數量，警詢供述之販售價格扣除進貨價格(成本費用)。 3、懲罰性賠償—侵權人知悉所販售係侵害專利權商品，侵權人先向專利權人批貨，後向他人批購侵害專利權之物品，提高損害額3倍。 4、業務信譽損害(未准)—侵權人侵害情節、專利權人無法舉證販售期間、業務上之信譽減損。
3	板橋地方法院 94年度 板簡字第1415號	4,158元	304158元 (1386元)	1% (10%)	專利法第85條第1項第2款 總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售發票。 3、懲罰性賠償—侵權人接獲律師函再販賣侵害專利商品，酌定3倍之損害。 4、業務信譽損害(未准)—(專利權人請求10萬元)專利權人未舉證侵權致減損信譽。
4	台中地方法院 94年度 中簡字第50號	141,000元	48萬元 (16萬元及3倍)	20%	專利法第85條第1項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣數量、價格、生產成本(侵權人陳述，專利權人不爭執。) 3、懲罰性賠償—侵權人明知專利權人之專利(侵權人提出統一發票)，向專利權人授權之廠商購得商品後自行製作販賣，仿製之機器僅有1台(侵權情節)，認應以141,000元作為損害賠償額。
5	台中地方法院	161,507	20萬元	80%	專利法第85條第1	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。

	92 年度 中簡字 第 1664 號	元	(總 數)		項第 2 款 總利益說	<p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣數量、價格(被告陳述、偵查卷證)侵權人外銷金額、進價、價格(出貨單),扣除進價 2 分之 1 之成本,依民事訴訟法第 222 條第 2 項審酌侵權人及專利權人代理銷售之情節及扣押產品多寡。</p> <p>侵權人已經警搜索扣押相關出貨單及銷貨憑單,再經專利權人請求向稅捐單位調閱申報營業稅及營利事業所得稅之所有相關資料,未能認侵權人另有其他侵害系爭專利,專利權人請求命侵權人提出涉及侵權人營業生存之營業秘密之商業帳冊、出貨單、銷貨單、統一發票屬過當,無再予調查必要。</p> <p>3、懲罰性賠償(未准)—侵權人認其代理銷售之產品,係他取得專利。</p> <p>4、業務信譽損害(未准)—專利權人未舉證,影響專利產品價格有社會整體經濟景氣、同業競爭等均可能造成產品價格之下降。</p>
6	台中地 方法院 91 年度 中簡字 第 3235 號	31 萬元	49 萬元 (31 萬及 業務 信譽 損害 18 萬)	60 %( 10 0%)	第 85 條第 1 項第 1 款前段具 體損害說	<p>1、計算標準—專利權人所失利益</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—專利權人出售價格(提出契約書),侵權人使用侵害專利權之產品,不會再向專利權人購買專利產品,致專利權人減少銷售,扣除專利權人製造成本(專利權人陳述)。</p> <p>3、業務信譽損害(請求 18 萬元,未准)—專利權人未舉證,影響專利產品價格有社會整體經濟景氣、同業競爭等均可能造成產品價格之下降。</p>

7	南投地方法院 95 年度投智簡字第 1 號	1,500 元	439,200 元 (146,400 元及 2 倍)	0.1% (10%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣數量、價格（兩造提出之拍賣網頁資料）。 3、懲罰性賠償—專利權人函請侵權人停止侵權行為，侵權人改以其他名義販賣，依侵害專利權情節，酌定損害額 2 倍之賠償。
8	台北地方法院 93 年度智字第 47 號	279,061 元	3,782,000 元及 1 倍)	1% (30%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益（即為專利權人因侵權所受之損害額）。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售數量及價格（及毛利率）（侵權人提出之出貨查詢表、報價單、統一發票、廠商月結應付表。）。侵權人未就其成本及必要費用舉證（辯稱依據財政部 92 年度營利事業各業所得額及同業利潤標準所示淨利率，專利權人否認）。 3、懲罰性賠償—原告（專利權人請求所受損害金額 1 倍以上之金額即 3,782,000 元，未准）—審酌侵害期間、數量，假處分程序時已暫停銷售、侵害情節並非嚴重。 4、業務信譽損害（專利權人請求 1,000,000 元，未准）—專利權人未舉證證明。
9	台北地方法院 94 年度智字第 27 號	300 萬 (甲公司) /1,175,576	各 300 萬	10% (30%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售數量及金額（法院依職權向國稅局調取銷項發票）扣除其與專利權人交易數額（甲乙二公司各二分之一）（甲公司原代理銷售專利權人產品，甲公司於接



		元 (乙 公 司)		為 40 %)		<p>受消費者委託製作未依約交付專利權人製作，甲公司侵權並委託乙公司製造)。</p> <p>附註：            高等法院 95 年度智上字第 6 號民事判決：乙公司應再給付 33,004 元</p> <p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—依侵權人公司目錄所示，與系爭專利權有關之商品售價，依二造補充條約約定，侵權人公司支付專利權人公司之價格為，專利權人公司陳稱成本，依比例計算成本。被二造交易之數額為計算數量，核對發票金額與專利產品有關，計算專利權所受之損害額為 1,611,440 元（註：銷售金額應扣除成本始為侵害人所得之利益）。</p> <p>3、懲罰性賠償—損害賠償之總額預定為 300 萬元，二造就專利品之合作銷售，侵權人賺取之毛利潤比專利權人多，侵權人仍違約，酌定損害額之 1.5 倍計算。約定損害賠償額由專利權 2 人各取一半。<math>(1,611,440 \times 1.5 \div 2 = 1,208,580)</math>。</p>
10	台北地方法院 94 年度智字第 29 號	17,210 元 (甲、乙二公司分別)	675 萬元 (甲、乙二公司分別)	0.1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總利益說	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人進口數量及銷售單價(侵權人提出之進口報單、商業發票) (專利權人因侵權行為損失訂單，依證人證詞終止合約係因原告不願降價所致，市面上有類似原告之產品以較低價格販售，依被告所提資料市場上除有被告所</p>

						<p>銷售之物品，另有其他類似與專利權產品完全相同或高度類似，專利權人不可能僅就侵權人求償，而放棄對其他侵權者求償之權利，結果將造成原告所受之賠償金額高於所受損害額度，改依侵害人因侵害行為所得之利益計算）。</p> <p>附註： 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決：侵權人應再給付4210元—法院採證認定標準及證據—侵權人進口數量及銷售單價（進口報單之每組單價、退貨單每組價格之最高價格，統一發票購買金額，乃經銷商對消費者之售價，並非被上訴人銷售之價格）。</p>
11	台北地方法院 93年度 智字第 77號	2百 萬元	同左	10 0%	專利法第 85條第1 項第1款 前段具體 損害說	<p>1、計算標準—專利權人所受損害。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—民事訴訟法第222條第2項法院酌定（酌定標準：本件專利權人本於最低額之請求，二造多次協商侵權人仍未停止侵害行為，侵害地區範圍。</p>
12	台北地方法院 92年度 智字第 98號	135 萬元	同左	10 0%	專利法第 85條第1 項第1款 前段 權利金 民事訴訟 應行注意 事項87	<p>1、計算標準—若無侵權可獲同額權利金之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—民事訴訟法第222條第2項法院酌定、專利權人曾授權他人販售每年度之權利金（專利權人提出專利授權契約書）（若無被告之侵害行為，原告可獲同額權利金之利益，被告侵權行為與原告受有權利金之損失有因果關係。）</p>
13	台北地方法院	1,94 5,00	4,07 9,05	40 %	專利法第 85條第1	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。

	92 年度 智字第 73 號	8 元	5 元		項第 2 款 總利益說	2、法院採證認定標準及證據－侵 權人承攬單價（法院依職權函查） 施作數量（專利權人主張）扣除 進口成本（侵權人提出發票）。 3、懲罰性賠償（未准）－專利權 人未證明其於專利物品上有標 示，侵權人知悉標示後仍為侵害 專利權之行為。 臺灣高等法院 94 年度智上字第 2 號民事判決：侵權人應再給付 59100 元，法院採證認定標準及證 據－純益率係針對行業別所定之 利潤標準，非販售系爭專利裝置 之獲利。侵權人為利用系爭專利 裝置須購買其他機器之費用（侵 權人提出發票、結匯計算單及估 價單）可予以扣除。
14	台北地 方法院 93 年度 智字第 8 號	7,52 4 元	5 百 萬元	0. 1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專 利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－侵 權人販賣數量、單價（侵權人提 出之銷售報表、統一發票、進口 報單）（侵權人提出進口報單就其 銷售系爭產品之成本分別計算並 舉證。）
15	台北地 方法院 92 年度 智字第 70 號	150 萬元	150 萬元	10 0%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專 利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－侵 權人販賣數量、單價（證人證述、 法院認定與被告往來有 2 家（證人 證述國內與證人相同規模大盤商 有 20 家））。
16	台北地 方法院 92 年度 智字第 16 號	86,2 64 元	1,43 54,1 33 元	0. 1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益說	1、計算標準－侵害人因侵害行為 所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據－鑑 定（法院對鑑定之評價－被告非自 行生產，應以轉售所得獲得之價 差，作為實際上所得之利益，可

						扣除被告購入成本（廈門市管理局專利侵權糾紛處理決定書）。
17	台北地方法院 92年度 智字第 95號	1,246,942元	同左	100%	專利法第85條第1項第2款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人參與招標所獲得價款（侵權人自認），成本費用被告未提供任何證據資料。
18	台北地方法院 91年度 訴字第 6587號	1,485,600元	182萬元 （原 訴之 聲明 364 萬減 縮）	80%	專利法 85 條第 1 項 第 2 款總 銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入（985600元）。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣數量（侵權人所保管之系爭商品短少數量-勘驗筆錄，販賣單價（統一發票），（法院認侵權行為人銷售侵害專利權產品之全部收入作為所得利益，本即不扣除侵權行為人所支付之成本）。 3、業務信譽損害（請求100萬）—侵權人低價銷售行為，使消費者誤認專利權人訂價偏高，對專利權人之形象有減損可能，及侵權人銷售量對專利權人市場影響非顯著，判予商譽損害50萬元。
19	台北地方法院 90年度 訴字第 1706號	376,047元	2,473,799元	10%	專利法 85 條第 1 項 第 2 款總 利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人承攬工程之系爭專利物品費用。（侵權人不爭執，專利權人提出統一發票）（「侵害專利物品」之全部收入，不及於非侵害專利物品部分）。
20	台北地方法院 91年度 簡上字 第 844 號	18萬元	50萬元 （業 務信 譽損 害	30% （ 50%）	專利法第 85條第1 項第1款 前段具體 損害說	1、計算標準—專利權人所失利益。 2、法院採證認定標準及證據—使用進價甚低之仿冒燙髮器削價競爭，侵權人使用侵害專利權產品，致專利權人少出售，他人向

			18 萬 元)			<p>專利權人購買專利產品價格。(專利權人提出買賣合約書，侵權人不爭執)(專利品市面上之售價，除實際上製作所需之成本，尚包含專利權人所投入研發之勞力、時間及費用等，基於商業上考量無法強求專利權人提出其實際製作之成本。)</p> <p>3、業務信譽損害(請求18萬元，未准)－價格下降影響因素有社會整體經濟景氣、同業競爭，並非一有侵害行為，即可認定有信譽損失。</p> <p>附註： 臺北地方法院91年度訴字第4670號民事判決： 侵權人僅係美髮業經營者，而非美髮器材製造商，關於器材採購僅能依價格、功能、售後服務等項決定，並無足夠專業能力判斷所購器材是否侵害他人專利，又無足夠之勞力、時間、費用於每次採購前，延聘合格之專利鑑定中心審查，購買侵害利權之物品，與享有專利權物品銷售價格一致，未因此而得以節省任何費用，不認侵權。</p>
21	台北地方法院90年度簡上字第386號	312,030元	50萬元(業務信譽損害18萬元)	60%(90%)	專利法第85條第1項第1款前段具體損害說	<p>1、計算標準－專利權人所失利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－侵害人使用侵害專利權產品，致專利權人減少出售(民事訴訟法第222條第2項酌定)專利權人出售價格(提出契約書)，應扣除製造成本，以侵害人進口之單價為專利權人成本。(因二造均未就此舉證)</p> <p>3、業務信譽損害(請求18萬元，</p>

						未准)一商業信譽減損未舉證，影響燙髮價格之因素繁多，例如社會整體經濟景氣、同業競爭等均可能造成燙髮價格之下降。
22	台北地方法院 90年度重訴字第1641號	754,263元	同左	100%	專利法第85條第1項第2款 總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權獲利(交易金額)(專利權人交易紀錄明細、發票及交貨單、侵權減少獲益(證人證述)。
23	板橋地方法院 94年度智字第23號	282,600元	100萬元 (565,789元) 及酌定提高)	20% (50%)	專利法第85條第1項第1款 差額說	1、計算標準—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之差額。 2、法院採證認定標準及證據—專利權人提出侵權人不爭執統一發票(專利權人依一般產業情形本即須投入相當研發費用及成本，侵權人侵權得以較低價格行銷，並參酌侵權人銷售價格(統一發票)，專利權人生產銷售系爭產品成本未舉證，法院參酌財政部公布之同業利潤標準批發及零售之淨利率，認定專利權人銷售每台利潤。依專利權人提出其享有專利權第1個月統一發票所載實際銷售台數，為其每月通常可得銷售之台數，計算通常可得利益，受害後銷售量下滑時間、銷量(之發票)計算差額。 3、懲罰性賠償—法院審酌被告侵害故意程度、手法、態樣、所得利益及原告所受損失等情節，認應酌定損害額1倍
24	板橋地方法院 95年度智(一)字第7	45萬元	300萬元	10%	專利法第85條第1項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—法院向國稅局調閱侵權人進銷項憑證明細資料表，侵權人公司銷售

	號					<p>總額（侵權人提出發票）、營業項目（變更登記表），非全部均係侵害系爭專利所得利益。</p> <p>依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權期間銷售總額、營業項目，依財政部公佈 94 年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業率潤標準淨利率，侵權人製造系爭物品所需原料成本，系爭專利用途、系爭專利係新型專利非發明專利，認侵權人銷售系爭物品所得利益（即原告所受之損害），以 450,000 元為適當。</p>
25	板橋地方法院 93 年度智字第 48 號	678,456 元	500 萬元	10 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益說	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，專利權人未舉證證明侵權人銷售所得利益—法院職權調閱營業人銷售額與稅額申報書電腦申報檔資料所示之銷售金額及營業項目，依財政部 94 年度專用生產機械製造修配業其他專用生產機械製造業之同業率潤標準淨利率。</p>
26	板橋地方法院 95 年度智字第 17 號	25 萬元	同左	10 0%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額說	<p>1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—以專利權人主張認定侵權人侵權銷售總額(法院命侵權人提出文書，侵權人違反—專利權人就該項文書之主張為真正)(專利權人聲請法院向國稅局調閱侵權人侵權期間帳簿憑證、統一發票、資產負債表、損益表、報稅資料，然專利權人未舉證侵權人專以製造販賣侵害專利權之產品為唯一</p>

						<p>之業務，帳簿憑證、統一發票多半僅有商品之電腦條碼，另資產負債表、損益表更僅有公司之資產、負債、損益之總金額，未規定營業人應提出帳簿於國稅局，專利權人調閱之資料尚難認得證明侵權人因侵權行為所得之利益或其銷售額。)</p> <p>3、業務信譽損害(請求25萬元，未准)－專利權人未以自己名義銷售系爭專利，侵權人亦未以專利權人之名義銷售侵害產品。</p>
27	板橋地方法院93年度智字第24號	259,020元	100萬元	20%	專利法第85條第1項第2款總銷售額說	<p>1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。(專利權人主張因侵權致專利產品銷售數量短少，所提出之統計表未將銷售之產品予以分項分類，復未提出諸如發票、進出貨明細報表等銷貨憑證佐證，法院認商品之銷售金額與銷售數量變動比率受其產品競爭力、投入生產同種類產品(包括替代品)之競爭廠商多寡、全球及全國整體政經環境、市場需求、競爭廠商行銷策略、客戶選擇、市場需求量之變化抑或個人之好惡等等因素影響，單純銷售數量與銷售金額之減少，不足以證明專利權人就專利產品受損之利益。)</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－專利權人與侵權人公司間具營業上之競爭關係，侵權人銷售總金額(侵權人自認並提出產品銷貨明細分析)，財政部於每年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</p>



						<p>而為核定，惟該「營利事業各業所得額及同業利潤標準」僅係財政部核課營利事業稅時，所依據之統計數值，不能以此免除侵權人就生產、銷售成本及必要費用舉證責任。</p> <p>3、懲罰性賠償(侵權人銷售額達4,975,032元，僅請求100萬元)－侵權人不知專利權人專利權內容，系爭物品並非准予實施證據保全之標的。專利權人於訴訟程序中囑託鑑定始確定系爭物品落入系爭專利權之範圍。</p>
28	板橋地方法院 93年度 智字第 38號	1萬元、5萬元	1百萬元	1%	專利法第85條第1項第1款但書差額說	<p>1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－侵權人販賣數量、單價(侵權人自認)。被告未舉證成本或必要費用。</p>
29	板橋地方法院 93年度 智字第 27號	180萬元、720萬元	540萬元(180萬3倍)/720萬元	30%/100%	民法第179條 權利金 辦理民事 訴訟應行 注意事項 87	<p>1、計算標準－相當權利金之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－侵權人未支付權利金即授權他人實施侵害專利之產品，顯有獲得相當於專利權利金之利益，並致專利權人受有損害，自返還應將所受利益。就系爭專利曾授權他人販售每年度之權利金(專利權人所提出之專利授權契約書)、依民事訴訟法第222條第2項酌定。</p> <p>3、懲罰性賠償(請求180萬元之3倍)－侵權人依據法院之假處分裁定實施，尚難認有侵害系爭專利之故意。侵權人聲請專利早於專利權人系爭專利公告前，因專利權人申請在先取得系爭專利。</p>

30	板橋地方法院 91年度重訴字第407號	10,217,981元 (公司負責人) /45,737,629元 (公司)	6千萬元	10%/76%	專利法第85條第1項第2款 總銷售額說、不當得利	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人營業金額及純利率(收入明細表)有關之營業金額約為其各該年度總收入之4分之1。 3、懲罰性賠償(請求酌定損害賠償額2倍),法院未准,亦未論述。
31	板橋地方法院 93年度重智字第4號	2,695,710元	91,063,210元 (不含業務信譽損害)	1%	專利法第85條第1項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—依專利權人聲請調閱關稅局侵權人報單記載之單價及數量,再依財政部所公佈之「營利事業各業所得額及同業業利潤標準」中「其他機械」淨利率,並扣除侵權人成本。依專利權人聲請鑑定專利占系爭產品價值比例(依市場調查分析專利價值分配率)。 3、業務信譽損害(請求1,000,000元未准)—系爭專利係車內零件之一,侵權人未單獨銷售,未於銷售型錄上特別為標示,專利權人亦未於銷售型錄上具體為專利字號之標示,無致顧客誤認。
32	板橋地方法院 92年度智字第38號	198,258元	1,632,900元 (含業務信譽損害)	10%	專利法第85條第1項第1款 後段差額說	1、計算標準—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之差額。 2、法院採證認定標準及證據—專利權人營業額下滑差額(提出營業額分類帳),法院向不織布工業同業公會函詢同業利潤之標準及

			50 萬 元)			<p>近年同業業績下滑原因，及侵權人提出之財政部營利事業各業所得額及同業利潤標準，不織布製造（加工）同業利潤標準之淨利率。原告主張利潤率未能舉證—不能提供證據方法以證明其損害額。</p> <p>3、業務信譽損害（請求 50 萬元，未准）—侵權人以自己名義生產、銷售，非假冒專利權人產品而為銷售。</p>
33	板橋地方法院 92 年度智字第 16 號	23 萬元	100 萬元	20 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益說	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權人須經專利權人授權始得生產專利產品，依專利權人與他人訂立授權與租賃契約約定，再依財政部同業利潤標準「其他金屬建築組件製造」之毛利率計算。</p>
34	板橋地方法院 92 年度簡上字第 275 號	6 萬元	100 萬元	1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額說	<p>1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—統一發票，侵權人未舉證成本或必要費用。由各侵權人分受。</p>
35	板橋地方法院 90 年度訴字第 826 號	63,696 元	120 萬元 (業務信譽損害 746,200 元、訴訟費用及律	1%	專利法第 85 條第 1 項第 1 款 前段具體損害說	<p>1、計算標準—專利權人所受損害（因侵權人出售侵權產品所受損害）。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人出售侵權產品所得價款（含稅）（專利權人提出業務上損害計算賠償計算書，係銷售業績之差額計算業務損失。侵權人僅出售侵權產品 2 台，專利權人損害非無法計算證明，專利權人業績下降之差額，難認與侵權人侵權行為有相當因果關係。</p>

			師費 20 萬元、 業務 信譽 損害 253, 800 元			3、業務信譽損害（請求 253,800 元）—依專利權人公司規模、產品之品質、公司之信用等應具有相當信譽，侵權人侵害專利權之情節判予業務信譽損害 6 萬元。 4、訴訟費用及律師費 20 萬元於法無據。
36	士林地 方法院 92 年度 智字第 11 號	55,1 57 元	200 萬元	1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人進貨數量(侵權人不爭執)，進貨單價及營業淨利率(侵權人營業年報)，專利權人實施專利，雖未收取權利金，仍有損害。
37	士林地 方法院 94 年度 智字第 34 號	13,8 00 元	300 萬元	0. 1 %	專利法第 85 條第 1 項第 1 款 前段具體 損害說 權利金	1、計算標準—專利權人實施系爭專利權通常可獲得之利益（權利金）。 2、法院採證認定標準及證據—專利權人未實際上製造出售零件，將系爭專利實施權授與他人獲取授權金，依專利權人提出與他公司簽立之專利授權協議書核算。
38	士林地 方法院 92 年度 智字第 6 號	989, 871 元	200 萬元	40 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—依侵權人公司向美國證券交易委員會提出之財務報告，台灣區銷售額佔總銷售額比例，以侵權人公司銷售系爭產品之銷售比例計算。
39	士林地 方法院 93 年度 智字第 2 號	25,0 90 元	60 萬元 (損 害 40	1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益額 說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售數量、單價—兩造不爭執，扣除侵權人已證明成本。

			萬元、信譽損害20萬元)			3、懲罰性賠償(未准)－未舉證保全證據後仍有販售。 4、業務信譽損害(請求20萬元,未准)－專利權人未舉證侵權人販售之系爭產品有何品質不佳,致消費者對原告專利品結構、功能、產生混淆誤認,因而損及原告業務上信譽之事實。
40	桃園地方法院93年度智字第7號	1百萬元	同左	100%	專利法第85條第1項第1款前段具體損害說	1、計算標準－專利權人所受損害 2、法院採證認定標準及證據－(酌定)二造皆為生產、銷售同類型商品之廠商,具有商業上競爭關係,侵權人侵害行為,造成專利權人市場佔有率下降,系爭專利市場需求量大,侵權人接獲律師函請求停止侵權行為已3年未置理,專利權人主張因侵權行為受有100萬元之損失,應無過當。
41	桃園地方法院90年度訴字第836號	1,129,200元	228萬元	50%	專利法第85條第1項第2款總銷售額說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－侵權人銷售數量(侵權人於警詢中陳述),單價(專利權人提出之收據),侵權人無法舉證成本,「銷售該項物品全部收入」,應僅限於該被侵害專利權之產品銷售金額,而不應包括其他加工後性質上仍屬可分離之其他零件之銷售數額。
42	新竹地方法院93年度智字第3號	343,156元	5,071,482元(不含提高)	6%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準－侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據－侵權人使用數量、利潤(證人證述、侵權人施作之公司回函)。 3、懲罰性賠償(請求提高3倍,未准)－專利權人未舉證侵權人曾自專利權人處取得系爭專利權

						產品，進而故意侵害原告專利權。
43	苗栗地方法院 94年度 重智字 第1號	81 萬元	900 萬元 (7,2 00,0 00 及提 高)	1%	專利法第 85條第1 項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為 所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵 權人銷售利潤(侵權人陳明，專利 權人不爭執)，每月生產之數量 (侵權人自認)(專利權人依所失 利益請求，法院認專利權人無法 證明所受損害金額及專利法第85 第1項第1款但書要件，而依同 條項第2款侵權人所得利益計 算)。 3、懲罰性賠償(未准)—依侵害 經過情節衡量侵權人於主觀上就 其製造之產品與系爭專利權範圍 相同有無認知。
44	苗栗地方法院 92年度 苗智簡 字第1 號	100 萬元	同左	10 0 %	專利法第 85條第1 項第1款 前段具體 損害說	1、計算標準—專利權人所失利 益。 2、法院採證認定標準及證據—營 業收入總額減損(專利權人營利 事業所得稅結算申報書，侵權人 不爭執)，侵權人於刑事案件中承 認之生產數量、販賣金額、成本 (搜索扣押筆錄)。
45	台中地方法院 94年度 智字第 45號	86,7 57 元	2,58 1,20 0 元。 (86 0,40 0及 提高 3 倍)	1%	專利法第 85條第1 項第2款 總利益額 說	1、計算標準—侵害人因侵害行為 所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵 權人生產數量(假處分執行筆錄 及指封切結，侵權人不爭執)，單 價(統一發票所載銷售金額扣除 營業稅)，依財政部同業利潤標準 淨利率計算(專利權人不爭執)。 3、懲罰性賠償(請求860,400之 3倍，未准)—侵權人接獲警告函 後，經鑑定結果對其所製造產品 未對系爭專利構成侵害。 4、業務信譽損害(請求20萬元， 未准)—專利權人就業務上商譽

						建立之事項（系爭專利製造及銷售之產品，在市場上銷售成績、產品之品質與售後服務，已為相關消費大眾肯定），侵權人銷售行為導致其經濟上評價受損、販售專利品獲利之機會減少未舉證。
46	台中地方法院 93年度 智字第 49號	407,400 元	100 萬元	40 %	專利法第85條第1項第2款 總利益額 說	1、計算標準—受害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人進口數量、單價（侵權人提出進口報單，拒不提出帳冊），侵權人販售之市價（專利權人提出發票），扣除侵權人進口單價。
47	台中地方法院 94年度 智字第 5號	150 萬元	同左	10 0%	專利法第85條第1項第2款 總銷售額 說	1、計算標準—受害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人出售數量、價格（侵權人提出統一發票、法院函詢侵權人銷售對象之回函附統一發票），侵權人就成本未舉證。
48	台中地方法院 94年度 智字第 36號	31,400 元	1,195,860 元 (895,860 元及 業務 信譽 損害 30 萬元)	1% (35%)	專利法第85條第1項第1款 後段差額 說	1、計算標準—專利權人所受損害。 2、法院採證認定標準及證據—依民事訴訟法第222條第2項酌定，（無法證明損害額）侵權人總銷售金額（侵權人提出之銷貨發票）（侵權人同類產品進入系爭市場與專利權人競爭，就總銷售額與專利權人所受損害有一定程度之關連性，「差額說」仍應具因果關係要件，以免專利權人分別起訴獲得數倍利差而不當得利，專利權人接獲之訂單具高度不穩定性，難認就系爭專利權之產品具有通常可預期之銷貨量。專利權人對其利潤率未能舉證，未提出實際營收與成本資料，證明其本身之利潤及差額，以及侵權人進

						入、退出系爭市場時點與原告系爭產品銷售量變化之關連性等。) 3、懲罰性賠償(請求酌定,未准)－侵權人無故意侵權。 4、業務信譽損害(請求30萬元,未准)－侵權人售價並無較低。
49	台中地方法院 93年度智字第44號	882,600元	1,182,600元	70%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準－侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據－侵權人販賣之數量、價格(侵權人不爭執),扣除侵權人因銷售商品必要而購買電視廣告頻道而支出廣告費用,依廣告產品比例計算(轉帳傳票、發票、電視廣告頻道之播放時段表)。
50	台中地方法院 93年度智字第27號	300萬元	同左	10%	專利法第85條第1項第2款總銷售額說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－專利權人提出之統一發票,侵權人確有侵權行為(經刑事判決)有陳報進而提出帳簿之能力及義務。經法院裁定陳報而違反,以專利權人計算損害賠償之主張為真實。 附註: 專利權人主張其損失為83,520萬,先為一部請求。
51	台中地方法院 93年度智字第35號	150萬元	同左	10%	專利法第85條第1項第1款後段差額說	1、計算標準－專利權人所喪失之營業利潤差額。 2、法院採證認定標準及證據－民事訴訟法第222條第2項酌定,(無法證明損害額)專利權人提出統一發票,侵權人確有侵權行為,有關損害賠償金額之計算,侵權人有提出銷售帳冊之義務而拒絕提出,依專利權人主張之計算方式。 臺灣高等法院臺中分院95年度智



						<p>上易字第 8 號民事判決：判予 11 萬 1082 元</p> <p>專利權人選擇依前述條項第 1 款但書計算，法院即應受前揭規定拘束，不得改以其他方式計算，法院函詢財政部台灣省中區國稅局大屯稽徵所侵權人公司營利事業所得稅結算申報書、純益率，依出資股份比例計算。</p>
52	台中地方法院 93 年度智字第 21 號	77,044 元	1,482,300 元 (49,100 元 3 倍)	1% ( 上 訴 審 10 %)	專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段具體損害說	<p>1、計算標準—所失利益—預期可銷售之數量。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人使用侵害專利權數量—國稅局稽徵所函所載侵權人實際銷售數量，買入之數量、價格，裝置除各組件之成本，尚包含有專利之價值，以該成本單價為計算專利權人預期可得之利益。</p> <p>3、懲罰性賠償—侵權人於成立和解後，仍侵害專利權之物品，侵權人並非自行製造，而是向他人購入後安裝使用之侵害情節，以損害額 2 倍。</p> <p>高等法院臺中分院 95 年度智上易字第 5 號民事判決：侵權人應再給付專利權人 164,516 元</p> <p>經法院向經濟部標準檢驗局函查，侵權人應已將商品檢驗標識全數標示，無辦理註銷該商品檢驗標識或申請重新核發商品檢驗標識，應依照該數量計算，系爭專利權有排他效力。侵權人侵害專利權之數量，得認為專利權人預期可銷售之數量。</p>
53	台中地方法院 86 年度重訴字	8,167,750 元	1,211,300 元	67%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總銷售額	<p>1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—出貨請款單。</p>

	第 167 號				說	
54	台中地方法院 92 年度 智字第 55 號	20 萬元	150 萬元 (648,000 元提高 3 倍)	10 % ( 上 訴 審 60 % )	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 規定總利 益說	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人出售數量、成本-保全證據時侵權人陳述、販賣價格-侵權人於審理中陳述。</p> <p>3、懲罰性賠償—侵權人於保全證據時稱知悉系爭專利，審酌侵權人獲利金額，酌定損害額以上之 20 萬元。</p> <p>臺灣高等法院臺中分院 94 年度 智上易字第 1 號民事判決：侵權人再給付專利權人 80 萬元。</p> <p>1、法院採證認定標準及證據—進口成本當事人間所不爭執，販賣價格-證詞統一發票（可扣除成本）民事訴訟法第 345 條規定，法院得認他造關於該文書之性質、內容及其成立真正之主張為正當，然非謂他造所主張之事實即屬真正，不得因此即謂待證事項已經證明，仍須按一般原則斟酌情形，由法院依自由心證判斷。原審曾諭知侵權人提出進口報單、出貨單、送貨單以及貨運行託運單等文件該；侵權雖不否認曾執有該等文書，然現並未保有該等文書，其理由並非不正當，專利權人又無法證明被上訴人係故意不為提出帳冊。</p> <p>2、懲罰性賠償—衡侵害情節，於損害額之 3 倍(350304 元×3=1050912 元)，酌定損害額以上之 100 萬元。</p>
55	台中地方法院	165,140	130 萬元	10 % (	專利法第 85 條第 1	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。

	92 年度 智字第 39 號	元／ 82,5 70 元	／70 萬元 (財 產損 害及 非財 產損 害)	上 訴 審 20 %)	項第 2 款 規定總銷 售額說	<p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人出售數量、單價—(侵權人提出統一發票)、被控侵害專利之物件比例計算數量，市面上侵害系爭專利之產品非僅侵權人公司，應負擔 3 分之 1 之損害賠償，專利權人以個人請求損害賠償，不得以已解散之公司之業績差額請求賠償、民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定。</p> <p>3、業務信譽損害 (請求各 10 萬元，未准) — 侵權人係依其暫准專利實施，專利權人將專利予以商品化交由訴外人銷售。</p> <p>高等法院臺中分院 94 年度智上字第 2 號民事判決:應再給付專利權人 16 萬 3324 元</p> <p>1、計算標準—專利權人以其差額為所受損害，法院即應受拘束，不得改以其他方式計算。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—自然人投資公司製售系爭專利產品，在股權範圍內計算損害，公司平均業績 (專利權人提出之商業發票)。市面上所謂侵害系爭專利之產品，並非僅侵權人公司，應負擔 3 分之 1 之損害賠償，為系爭新型專利商品化之過程，計支出開模費用 (統一發票):開模費用於系爭新型專利商品化時，其本身亦受有利益，無論有無侵權行為存在，皆須支付開模費用，且採差額法請求損害賠償，此部分費用即不應由侵權人負擔。</p>
56	台中地 方法院 87 年訴	320 萬元	5,54 1,12 0 元	50 % 上	專利法第 85 條第 1 項第 2 款	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—</p>

	字第 2720 號		(2, 7 70, 5 60 元提 高 1 倍)	訴 審 60 %)	總利益說	<p>「專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益」及「依侵害人因侵害行為所得之利益」，專利權人並不以實際實施專利為請求損害賠償為要件，然專利權人未實施專利權，無從提供其實施專利權通常所可獲得之利益及受害後實施同一專利權所得利益之數額；又侵權人販賣系爭專利所得利益，非專利權人所能證明，命其證明顯有重大困難，依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定（酌定標準：另案訴訟判決金額、專利權人授權製造、販賣權利金。搜索查扣數量），認損害賠償金額認以 160 萬元為適當。</p> <p>3、懲罰性賠償—侵權人原由專利權人授權製造、販賣與使用，侵權人提出之專利舉發案經最高行政法院駁回確定，賠償 1 倍損害額。</p> <p>高等法院臺中分院 93 年度智上字第 12 號民事判決：應再給付 30 萬元：</p> <p>1、法院採證認定標準及證據—販賣價格（估算鑑定報告書附之公司預計財務報表暨會計師核閱報告書），以侵權人所主張生產成本，鑑定推估侵權人販售鍵盤占其販售全部電腦鍵盤 92.6%計算。</p> <p>2、懲罰性賠償—酌定侵害系爭專利應賠償總額為 350 萬元。</p>
57	台中地 方法院 92 年度 智字第 23 號	13, 7 23, 0 44 元	117, 809, 477 元 (未 含懲	10 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益說	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—專利權人主張依鑑定（鑑定估算報告之主要會計參考資料，為侵權人公司公開說明書、預計財務報</p>

			罰性 賠 償)		<p>表暨會計師核閱報告書，以檢察官扣押所得資料推算侵權人公司銷售額，估算報告書估算系爭專利訂單，占侵權人公司全部產品訂單之比例，侵權人公司銷售侵權物件之總利得，除專利權人之專利價值外，應包括侵權人本身之行銷通路與其他競爭條件所獲得之利益。專利價值僅占侵權人公司銷售侵權物件總利益之一定比例，而該比例之判斷，應以專利是否為侵權人公司侵權物件之主要部分，能節省多少研發經費及其是否有助於該侵權物件取得市場優勢等情事，加以綜合判斷)。應以侵權人公司販賣侵權物件銷售額之一定比例，於不逾侵權人公司銷售侵權物件總利得，計算專利權人得請求之損害賠償金額，系爭專利係侵權人公司創造利潤之主要技術之一，侵權人公司銷售侵權物品之營業收入扣除成本所得之總利益，為專利權人之專利價值所在，侵權期間侵權人精元公司之稅前淨利收入，研發費用佔銷貨收入比例(侵權人公司之財務報表資料)，並參酌權利金數額，應以侵權人公司侵權物件銷貨收入之百分之3作為計算損害賠償額之比例(總收入2042119690元乘11.2%，再乘以3%=6,861,522元)。</p> <p>3、懲罰性賠償(請求2倍)－侵權人原由專利權人授權製造、販賣與使用，侵權人提出之專利舉發案經最高行政法院駁回確定，賠償1倍損害額。</p> <p>台中高分院 93 年度智上字第 13</p>
--	--	--	---------------	--	---

						<p>號民事判決：應再給付專利權人 20,289,157 元</p> <p>法院採證認定標準及證據－侵權人公司不提出商業帳冊，願意負擔鑑定費用鑑定，銷售侵權物品之總利得，原審認定已兼顧原、被告利益。(34,012,201 元，侵權期間銷售所得，月平均產量，乘以侵權物品所佔比例 92.6%，乘以每塊單價計算，得出上開期間之銷貨收入再乘以合理比例 2%。最高法院 96 年度台上字第 1134 號民事判決：</p> <p>關於部分搜索扣押，專利權人已另案訴請損害賠償在前並已經判決，即不得就該部分重複請求應予扣除。</p>
58	台中地方法院 92 年度智字第 12 號	215,244 元	2,432,000 元 (1,932,000 及 50 萬元業務信譽損害)	1% (10%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額說	<p>1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，侵權人販賣數量-搜索，單價－兩造不爭執，侵權人未就其成本或必要費用舉證。</p> <p>3、懲罰性賠償(請求法院酌定)－不能證明侵權人係故意侵權。</p> <p>4、業務信譽損害(請求 50 萬元，未准)－侵權行為對於專利權人信譽有間接相當之影響而致信譽減損，依侵害情節、事證、業務往來情形，認為信譽損害之請求，以 20 萬元為正當。</p>
59	彰化地方法院 91 年度訴字第 679 號	111,848 元	500 萬元 (400 萬元及	1% (0.1%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額說	<p>1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定、經警查扣之數量及價格(索扣押證明筆錄及專利權人陳報之出口</p>

			業務 信譽 損害 1,00 萬元)			報單)。 3、懲罰性賠償(未請求)－法院 專利權人未能證明侵權人係屬故 意。 4、業務信譽損害(請求100萬元) －侵權人未經授權製造，專利權 人無法控管其品質，審酌侵權人 侵害數量、售價、營業收入總額 判予100,000元。
60	彰化地 方法院 93年度 智字第 7號	2,60 0,40 0元	600 萬元	40 %	專利法第 85條第1 項第2款 總銷售額 說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專 利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－侵 權人違法授權他人製造之數量－ (專利權人提出侵權人不爭執之 「和解書」、出貨單據、授權書)、 侵權人出售單價－(侵權人之出 貨單、協議書中自認製造、販賣 數量及價格(銷貨憑單))。 附註：專利權人主張侵權人因侵 害獲有2525880元之利益，依3 倍計算為7,577,640元，為節省 訴訟費用，暫先請求其中600萬 元。
61	彰化地 方法院 92年度 智字第 3號	183, 737 元/ 71,1 00 元	1,00 0,00 0元 (36 %) 1,08 0及 提 高) / 147, 324 元	10 (% 50 %) /5 0%)	專利法第 85條第1 項第2款 總銷售額 說/總利 益說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專 利權物品之全部收入/侵害人因 侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據－侵 權人製造販賣售價、數量(兩造 不爭執之統一發票、營業人銷貨 退回進貨退出或折讓證明單、訂 貨單、採購單)，被告甲公司未舉 證證明其製造成本或必要費用， 被告乙公司進貨之成本可扣除 (甲公司製造後賣予乙公司，乙 公司再轉賣)。 3、懲罰性賠償－相關之專利數量 多達百餘件(中華民國專利公報 料庫查詢結果)，被告甲公司接獲

						警告函，轉知被告乙公司，被告乙公司即將系爭物品下架，並退回被告甲公司（存證信函、退貨明細、營業人銷貨退回進貨退出或折讓證明單），無侵害故意。
62	彰化地方法院 93 年度 智字第 8 號	11,400 元	250 萬元 (5,556,36 元提高)	0.01 %	專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段具體損害說	1、計算標準－專利權人所受損害。 2、法院採證認定標準及證據－販賣之總價額（法院向國稅局調取侵權人販賣系爭產品之統一發票）專利權人未證明 85 條第 1 項第 1 款規定計算之損害，以侵權人主張以販賣系爭物品之未稅金額計算專利權人所受損害。 3、懲罰性賠償－請求懲罰性賠償 5,556,360 酌定 3 倍。
63	彰化地方法院 93 年度 智字第 16 號	240 元	100 萬元	0.1 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定總銷售額說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－侵權人銷售數量（報價單、證人之證詞(被告不爭執)），售價（兩造不爭執），侵權人復未證明其成本或必要費用。
64	彰化地方法院 91 年度 訴字第 437 號	78 萬元	200 萬元 (總數)	30 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總銷售額說	1、計算標準－侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據－侵權人銷售數量、單價（採購單） 3、懲罰性賠償－審酌侵權人購買侵害專利權之吊牌數量、應支付權利金數額，應提高 2 倍。
65	彰化地方法院 87 年度 訴字第 1069 號	2,259,196 元	2,555,020 元	80 %	專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段具體損害說	1、計算標準－專利權人所受損害。 2、法院採證認定標準及證據－專利權人銷售成本、利潤、數量－（專利權人提出發票、證明書、證人證述）。專利產品之成長率依市場飽和度，消費者對清潔刷樣式喜好之改變，有無類似可替代



						性產品之競爭，認 85 年度之成長率定為百分之 60 為適當。
66	彰化地方法院 88 年度訴字第 1036 號	600 萬元	同左	100%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售金額（法院向稅捐稽徵處調閱發票）、被告未能證明成本或必要費用。
67	南投地方法院 92 年度訴字第 510 號	1,662,300 元	1,780,262 元	90%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售數量（保全證據之計算數量表，無法證明為當日所生產，以侵權人自承每日生產量，產能鑑定報告記載之利潤，平均每月工作天數計算）。 附註： 最高法院 96 年度台上字第 435 號民事判決： 未調查侵權人於侵害系爭專利權期間銷售系爭專利品之全部收入所得。
68	雲林地方法院 92 年度智字第 5 號	3,395,330 元	同左	100%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售總額（保全證據帳冊、送貨單），侵權人未舉證成本。
69	嘉義地方法院 94 年度智簡上字第 1 號	397,326	同左	100%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣金額（侵權人自承），數量（保全證據）。侵權人未舉證其成本或必要費用。
70	嘉義地方法院 92 年度重智字第 8 號	6,386,557 元	1000 萬	60%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定（專利權人選擇以侵權人所得利

						益認定其損失，就損害金額之認定有困難)，被告公司之營業項目（兩造不爭執、營利事業登記證、侵權人自承其產銷種類，生產之季節性，販賣利益占其營業項目 1/6。以侵權人營業毛利之 1/6 計算專利權人損害數額（營利事業所得稅結算申報書）。
71	嘉義地方法院 89 年訴字第 274 號	1,189,000 元	300 萬元 。(其中業務損害 100 萬元)	40% 50%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人製造、出售數量、售價（侵權人陳述、證人證述）。 3、業務信譽損害（請求 100 萬元），法院判決未論述。
72	屏東地方法院 93 年度智字第 3 號	26 萬元	505,000 元	40%	專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段具體損害說	1、計算標準—專利權人所受損害。 2、法院採證認定標準及證據—依民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定，專利權人受有權利金之損害（授權金同意書），因侵權傾銷致專利權人營運滑落，支出研發費用無法回收，每月停產之損失，（鑑定報告）、參酌侵害專利權數量。
73	屏東地方法院 92 年度重智字第 1 號	1,809,561 元	4,500 萬 (含業務信譽損害 200 萬元)	1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人營業收入（侵權人自承、專利權人提出營利事業各業所得額及同業利潤標準表中系爭產品及零件淨利率為銷售額之 9%）。侵權人未舉證必要成本及費用舉證。 3、業務信譽損害（請求 200 萬元，

						未准)一系爭專利一般消費者未經拆解而僅自產品外部觀之，並無從辨識內部之定子結合構造係依專利權人系爭專利技術結合或以習知技術結合，不至造成誤認專利權人未擁有系爭專利之獨占使用權；又產品外觀通常亦有標明其製造公司識別標示及機種型號，消費者就其品質之良窳所反應者僅是對該公司之評價，並不因購買標示侵權人公司之產品，而將其評價反射為對專利權人公司之產品品質印象而影響專利權人商譽。
74	高雄地方法院 89年度重訴字第980號	1,306,891元	600萬元	20%	專利法第85條第1項第1款前段具體損害說	1、計算標準—專利權人因侵權之損失數額。 2、法院採證認定標準及證據—鑑定，依「規模比例理算法」、「銷售流動理算法」、「收入比例理算法」各別計算出損失規模後，再依「信賴度理算分析」綜合判斷專利權人所受損害數量，而後換算損失金額。
75	高雄地方法院 89年度重訴字第1005號	3,823,150元	6,015,592元 (3,007,929元提高2倍)	1% (10%)	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人生產數量(侵權人提出操作日報表、生產動態日報表及日產統計表)、侵權人產銷利潤(專利權人提出之專文記載已扣除成本、費用)，侵權人所舉明細表、損益表，不足證明生產費用、成本。 3、懲罰性賠償—83年1月21日修正之專利法85條第3項規定，無溯及適用之特別規定，依法律不溯及既往原則，不得請求之前之懲罰性賠償。

76	高雄地方法院 91年度重訴字第14號	896,797,914元	1,195,370元 (損害額之2倍)	70%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人全部收入(侵權人向證券主管機關陳報之年報及財務報表),侵權人未舉證生產必要成本及費用,法院依財政部公布之85年至88年「酸類製造業」之純利潤率計算純利。 3、懲罰性賠償—侵權人公司負責人並無連帶負損害賠償之積極證據,判予「1.5倍」計算。
77	高雄地方法院 92年智字第6號	643,370元	100萬元	60%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人進口成本、販售數量、價格、利益(合約書、廣告DM、進口報單、轉帳傳票、銷貨退回折讓證明單)。
78	台南地方法院 88年度重訴字第497號	1,734,000元	5,548,000元 (4,548,000元 (1,516,000元 提高2倍) 及業務信譽損害1,000,000元)	30%	專利法第85條第1項第2款總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣價格(鑑定,兩造同意由台灣省機械技師公會參酌兩造所提書狀,自行訪價、調查),侵權人銷售數量(兩造不爭執),侵權人未舉證成本或必要費用(專利權人已選擇前開計算方式,不能再將侵權人因侵權可省去之成本計入)。 3、懲罰性賠償—侵權人明知專利權人專利仍侵權,審酌侵權人侵害數量、價格及其他侵害情節,認侵權人在864,000元之損害額外,應另賠償專利權人870,000元。 4、業務信譽損害(請求1,000,000元,未准)—對系爭專利提起舉

			0,000元			發、訴願及行政訴訟，非侵害業務上信譽。
79	台南地方法院 94年度 智字第 5號	337,500元	150萬元	22%	專利法第85條第1項第1款前段具體損害說 權利金	1、計算標準—專利權人所受損害。 2、法院採證認定標準及證據—依民事訴訟法第222條第2項酌定，(注意事項所定者係核定損害數額時之參考，並非即以實施授權時可得收取之合理權利金為絕對之損害賠償數額) 專利權人曾授權他人販售之權利金(專利權人提出專利授權合約書)，審酌侵權人僅係地方性商店，並非所有銷售產品均侵害專利，以其授權台灣內需市場金額之4分之1計算)。
80	台南地方法院 92年度 智字第 16號	185,504元	80萬元 (473,000元提高3倍)	20% (30%)	專利法第85條第1項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—被告出售價格、數量(兩造不爭執)(專利產品僅為侵權人銷售產品之部分零件，兩造不爭執，專利權人無法證明系爭新型專利權產品價值，亦不願負擔費用聲請鑑定其損害額，法院依專利公報所載系爭專利權產品作用，功效居於重要性之地位，以此評估其價值可占整組產品百分之40價值)，扣除被告製造成本。 3、懲罰性賠償—專利權人未舉證。
81	台南地方法院 92年度 智字第 7號	484,000元	506,000元	90%	專利法第85條第1項第2款 總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售數量(保全證據所得之半成品數量)就半成品組裝完成後出售所得之收入。銷售價格(被告銷售發票(扣營業稅))，侵權

						人未舉證製造成本或必要費用。
82	台南地方法院 92年度 簡上字 第50號	138,000 元	489,800 元 (總數)	10% (40%)	專利法第85條第1項第2款總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售收入(專利權人提出之侵權人銷售發票(扣除營業稅)(專利說明書—專利權並非僅屬零件))。 3、懲罰性賠償—侵權人切結後未經專利權人同意又再販售,判予損害額2倍。 4、業務信譽損害(請求20萬元,法院判決未有論述)。
83	台南地方法院 92年度 智字第 23號	100 萬元	同左	10 0%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—當事人於言詞辯論時為訴訟標的之認諾。
84	台南地方法院 88年度 訴字第 2363號	1,469,880 元	同左	10 0%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—鑑定(依(舊)專利法第89條第1項第1款、第2款之規定計算本件侵權行為損害之價值),專利權人對鑑定結果不爭執,侵權人爭執其使用範圍(專利權人提供之侵權人產品型錄)及專利權範圍,侵權人並未提供任何資料供鑑定之參考,鑑定方式中以依據專利權人銷售機器之資料推算,並按同業淨利比率理算方法之分析結果資料較為完整。鑑定報告上已列明鑑定人員之職稱、姓名、學歷、經歷,並印有委員會之官章,自屬有效,鑑定人員未在鑑定報告上簽名或蓋章亦有效。
85	臺灣高等法院	36,000	307,500	10%	專利法第85條第	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。

	95 年度 智上字 第 30 號	元	0 元		1 項第 2 款總利益 說	2、法院採證認定標準及證據—使用數量（侵權人陳述、證人證述）、價格（侵權人自承）。
86	臺灣高等法院 94 年度 智上字 第 23 號	663, 600 元	844, 146 元	70 %	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—侵權產品數量、價格（估價單）。
87	臺灣高等法院 90 年度 上字第 738 號	920, 800 元	100 萬元	90 %	專利法第 85 條第 1 項第 1 款 後段差額 說	1、計算標準—實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。 2、法院採證認定標準及證據—侵權人低價傾銷、營業收入總額（營利事業所得稅結算申報書），專利產品佔年營業總額比例，減少銷售之數量、售價。
88	臺灣高等法院 89 年度 上更 (一)字 第 252 號	100 萬元	150 萬元	60 %	專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段具 體損害說	1、計算標準—專利權人所受損害。 2、法院採證認定標準及證據—專利權人營業收入損害，侵權人使用致專利權人受有無法賣出同等數額產品之營業收入損害，專利權人售價（發票），扣除生產成本。
89	臺灣高等法院 89 年度 上字第 285 號	130, 157 元	3, 16 3, 43 4 元 (2, 1 63, 4 34 元及 業務 信譽 損害 100 萬元)	1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額 說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—鑑定，專利權僅及於「配件」，而非「機械本體全部」，計算侵權人所得之利益，自以專利部分為準，專利侵害限於以專利方法「直接」製成之物品始足當之。計算損害時應限於侵害部分配件之銷售淨利為計算損害之標準。（法院曾請經濟部智慧財產局估價，經回覆無估價專利權之專業人才，無法代為估計專利權遭侵害之損

						<p>害賠償數額)，鑑定人經法院選任本其學識、經驗，為專業之判斷；實務案件之判斷，既係本於經驗及實務上通行之原則，未必均有學理依據。專業判斷係價值判斷，鑑定人本其專業之判斷。</p> <p>3、業務信譽損害(請求 100 萬元，未准)－未舉證，侵權人於商品目錄將其所有另案之專利權號碼印製於仿造品，對專利權人業務上信譽之侵害行為，專利權人銷貨之規模及侵權行為前後銷貨數量之差異，與專利權人之資力及所受之損害程度有關，得為信譽上損害之參考。</p>
90	台灣高等法院 84 年度重上字第 414 號民事判決	1 億 8263 萬元	同左	10 0% (上訴審 62%)	專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段具體損害說	<p>1、計算標準－專利權人所受損害及所失利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－專利權人與其他侵權人訴訟之判決，係以財政部所頒營利事業各業同業利潤標準作為計算被上訴人所受損害及所失利益之標準，專利權人所提出侵權人公司呈報銀行產銷及營業情形報告中記載其主要生產貨品(或經銷品)，中標局鑑定結果，以認定侵權人產銷產品種類，財政部同業利潤標準，銀行之侵權人公司歷年產銷資料表，系爭產品占該總營業額之比例，侵權人公司就所產涉案膠帶品質、價格均優於專利權人之專利產品，銷售對象不同未舉證。</p> <p>註：高等法院 83 年度上更(三)字第 195 號民事判決：以財政部所頒營利事業各業同業利潤標準作為計算專利權人公司所受損害及所失利益 114,196,701 元。</p>



91	台灣高等法院 81 年度 上字第 1860 號 民事判決	6,018,000 元 (4,518,000 元、商譽損害為 150 萬元)	1200 萬元 (100 萬元損害及業務信譽損害 200 萬元)	50% (40%)	專利法第 85 條第 1 項第 1 款 差額說	<p>1、計算標準—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，專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書係就「不能提供證據方法以證明其損害時」之損害賠償計算方法，無庸證明實際所受損害及其因果關係。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—專利權人平均利潤（開發成本資料及銷售統一發票）。</p> <p>3、業務信譽損害（請求 200 萬元），專利權人每年均有鉅額業績，足見頗負盛名，且每年投入大量之廣告費用，以維持產品之銷售及信譽，並斟酌侵害情節及兩造之資力，認商譽損害為 150 萬元。</p> <p>最高法院 86 年度台上字第 2040 號民事判決： 按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件，侵權人之行為僅止於試模階段，尚未製造成品，是否影響專利權人銷售及其業務上之信譽，業務上信譽之建立，以產品品質、商人之信用及售後服務等因素，廣告乃促銷產品之方法，與業務上信譽並無必然之關聯，又業務上信譽，因侵害而致減損者，其減損之程度與被害人因推銷產品所支出之廣告費用及加害人之資力亦無關聯。</p>
92	台灣高等法院 84 年度 訴字第	2,003,539 元	4,054,064 元 (3,	40%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總銷售額	<p>1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人銷售數量（經警查獲之數量</p>

	226 號 民事判 決		054, 064 元、 業務 信譽 損害 100 萬元		說	(搜索扣押紀錄)，被查扣之產 品已經佚散(勘驗筆錄)，依同 業公會之每個平均利益計算 3、業務信譽損害(請求100萬元) 一審酌侵權數量判予50萬元。 最高法院87年度台上字第921號 民事判決：依勘驗筆錄記載，經 查扣之侵權物品尚存放於現場， 並無「已經佚散」之事實。
93	高等法 院臺中 分院 93 年度智 上更 (一)字 第1號 民事判 決	7,36 0,86 4元	2000 萬元	30 %	專利法第 85條第 1項第2 款總利益 說	1、計算標準—侵害人因侵害行為 所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—販 賣數量(財政部台灣省中區國稅 局函附製成品產銷存明細表、證 人於保全證據事件之陳述、銷貨 單價減掉生產單價之利潤、製成 品產銷存明細表(罹於時效消滅 部分可依不當得利返還請求)。
94	高等法 院臺中 分院 90年度 重上字 第65號	7,93 2,50 0元	1,02 99,5 00 元	70 %	專利法第 85條第 1項第2 款總銷售 額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專 利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—銷 售數量(法院向侵害人銷售之多 家廠商函查，再向稅捐稽徵處函 查營業稅及其統一發票明細 表)，侵權人銷售金額中成本數額 等無法舉證。侵權期間之帳冊侵 權人本身應負責保管之簿冊，法 院命其提出侵權人表示均已散失 或銷毀，無法提出。依民事訴訟 法第344條第1項第4款、第345 條，(舊)專利法第89條第1項第 2款之規定，應認為專利權人請求 為正當。
95	高等法 院臺中 分院 88 年度訴 字第67	519, 792 元	200 萬元	20 %	專利法第 85條第1 項第1款 前段具體 損害說	1、計算標準—專利權人所失利益 2、法院採證認定標準及證據—專 利權人實施專利權可獲得之利 益、侵權人侵權件數，侵權人製 造種類對購買者之選購影響，侵

	號					害期間（取得專利權後至原告代理人陳述之侵權時間），專利權人主張其販售系爭產品之利潤係就包括其內之工具為整組粗略計算之結果。另訴外人致侵權人之報價單雖載其售價，侵權人於刑事庭自認其銷售之成本費用，惟報價與侵權人陳述內容物不同，成本自然不同，且無法精確算出排除無專利部分之利潤，是亦無從以此計算侵權人享有專利部分之利潤。專利權人依兩造所指出之利潤為折衷計算，參酌兩造所提出之成本分析資料。被告仿製之數量（證人證述系爭產品約占3分之1）
96	台灣高等法院台中分院判決86年度重訴字第15號民事判決	190萬元	7,106,000元	20%	專利法第85條第1項第2款總銷售額說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵害數量（刑事庭認定、查獲保管收據），依此組件可組成產品數量，依專利權人主張市價計算。最高法院89年度台上字第1592號民事判決：原審未調查審認兩造主張之販賣數量、價格。
97	高等法院臺南分院95年度智上字第1號	1,673,100元	同左	10%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。 2、法院採證認定標準及證據—侵權時間（財政部台灣省中區國稅局北港稽徵所函附營利事業所得稅結算申報書、營利事業所得稅結算申報損益表、核定通知書、製成品產銷存明細表扣除成本）。
98	高等法院臺南分院95年度智上字	1,454,800元	1,734,000(86,400元	80%	專利法第85條第1項第2款總利益說	1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。 2、法院採證認定標準及證據—鑑定（兩造合意鑑定，就該結構之材料、種類、尺寸大小及加工困

	第 6 號		及提高 87 萬元)			<p>難度等事項自行訪價、調查，估定出售價格，扣除管理費用與運雜費用後，現場數量海關進出口貨物稅費繳納證兼匯款申請書)，侵權人是否減省製造之成本與製造完成之仿冒物品可因此得到之利益係屬二事，不採鑑定認侵害人因製造仿冒物品而減省之成本，亦係侵害人因侵害行為可得之利益，又鑑定估算，其一般製造成本或必要費用為「售價之 3 成」，專利權人同意侵權人得以售價之 2 至 3 成作為其成本予以扣除。</p> <p>3、懲罰性賠償—侵權人接存證信函後仍侵權，酌定 2 倍損害額度以內之賠償，審酌出售數量、價格侵害情節，認專利權人之損害額 604,800 元以外，應另賠償之金額以 85 萬元範圍內為適當。</p>
99	高等法院臺南分院 93 年度智上易字第 4 號	538,860 元	1,472,508 元及營業信譽損害 50 萬元)	30%(50%)	專利法第 85 條第 1 項第 2 款 總利益說	<p>1、計算標準—侵害人因侵害行為所得之利益。(專利權人無法提供證據方法以證明其損害，亦無法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，以其差額作為所受損害，應以侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害)</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—民事訴訟法第 222 條第 2 項酌定、侵權人削價並侵害系爭專利權，致使專利權人喪失生意機會(專利權人提出合約書及估價單，侵權人否認其真正)，法院審酌專利權人原未承包系爭工程，侵權人承包工程總價(合約書)，依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害，扣除成本或必要費用(專</p>

						<p>利權人自認，並提出分析表及估價單)。</p> <p>3、業務信譽損害－專利權人原未承包，對其營業所得並無影響(營利事業所得稅結算書)，系爭專利權僅係工程一小部分。</p>
100	高等法院高雄分院 93 年度智上字第 3 號	975,000 元	1,887,600 元	50%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總利益說，民法第 197 條第 2 項、第 179 條	<p>1、計算標準－侵害人因侵害行為所得之利益。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－營業額(侵權人於調查局陳述)，營業項目(經濟部公司變更登記表、刑案件移送書記載銷售前述專利產品金額，另案訴訟中產能鑑定提及生產成本、市價、利潤(有鑑定報告書)。</p> <p>民法第 197 條第 2 項所謂損害，兼指既存財產之積極減少及應得利益之喪失均屬之，侵權人之侵害行為，致專利權人營業額減少，其行為會造成專利權人受損害，侵權人之獲利行為與專利權人之損害間有因果關係，專利權人得依不當得利之規定請求侵權返還利益。個人所獲得者為薪資、分紅等反射利益，不得依當得利之法則請求返還其利益。(專利權人主張其損害 9438 萬元，惟因考慮訴訟費用之負擔，先請 188 萬 7600 元)</p>
101	高等法院高雄分院 92 年度上字第 25 號	350 萬元	600 萬元	50%	專利法第 85 條第 1 項第 1 款後段差額說	<p>1、計算標準－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－專利權授權他人使用所可獲取之對價。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據－專利權人授權他人使用系爭專利權之授權金(專利授權使用同意書)，授權金會依被授權人之產銷</p>

						<p>狀況而有差別。法院依職權調取營業相關資料查核營業淨利（兩造不爭執）。</p> <p>3、懲罰性賠償（未請求）—斟酌授權金及兩造營業狀況，侵權人於調解成立同意拆除後，仍續行使用侵害系爭專利權之機器，對專利權人造成之損害與一般依合法管道取得授權者所支付之授權金額，自不可採同一標準，另酌加 1.5 倍之賠償。（專利權人認其損害 878,962,000）</p>
102	高等法院高雄分院 88 年度上易字第 28 號	12,960 元	46 萬元（23 萬提高）	1%	專利法第 85 條第 1 項第 2 款總銷售額說	<p>1、計算標準—侵害人銷售侵害專利權物品之全部收入。</p> <p>2、法院採證認定標準及證據—侵權人販賣數量（證人證述，參酌「兼具跨置及橫掛兩用架體」商品其專利權期間），價格（收據）。侵權人整組物品當中僅部分侵害專利權人專利權（商品之結構圖、侵害鑑定報告書）。其它零組件產品，尚非屬不可分離之必要零件，其亦可由他項零組件代替，侵權人未舉證成本或必要費用。</p> <p>3、懲罰性賠償—審酌侵害專利權之情節，提高 1 倍。</p>

## 參考文獻：

### 一、中文部分（依筆劃順序）

#### （一）、書籍

- 1、王承守、鄧穎懋，「美國專利訴訟攻防策略運用」，元照出版有限公司，2004年11月。
- 2、北京市高級人民法院知識產權庭編，北京知識產權審判案例研究，法律出版社，2000年8月。
- 3、吳明軒，中國民事訴訟法，三民書局股份有限公司，2004年9月。
- 4、姜世明，新民事證據法論，學林文化事業有限公司，2002年9月。
- 5、陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法（中），三民書局股份有限公司，2005年3月。
- 6、許士宦，證據蒐集與紛爭解決：新民事訴訟法之理論與實務第二卷，新學林文化事業有限公司，2005年9月。
- 7、曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，曾與陳同道堂法學文集商法類之四，翰蘆圖書出版有限公司，2002年6月。
- 8、溫旭編著，專利保護為企業入世支招，知識產權出版社，2002年1月。
- 9、蔡明誠，發明專利法研究，國立台灣大學法學叢書(103)，國立台灣大學法學院圖書部經銷，2000年3月。
- 10、劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，PATENT WARS 美台專利訴訟實戰暨裁判解析，2005年4月。
- 11、鄭中人，專利法逐條釋論，五南圖書出版股份有限公司，2002年9月。

12、羅炳榮，工業財產權叢論（基礎篇），翰蘆圖書出版有限公司，2004年6月。

## （二）、學位論文

- 1、李育昇，論專利權之侵害與救濟，台北大學與法研所碩士論文，2001年6月。
- 2、李孟聰，專利法之損害賠償—以日本平成修法沿革為中心，中原大學財經法律學系碩士論文，2006年1月。
- 3、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，銘傳大學法研所碩士論文，2005年5月。
- 4、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，世新大學法研所碩士論文，2005年6月。
- 5、陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究—從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法研所碩士論文，2002年6月。
- 6、程珮然，鑑價理論於專利侵權損害賠償實務適用，東吳大學法律研究所碩士論文，2003年7月。
- 7、黃鐘模，侵害專利權之民事責任，東吳大學法研所碩乙組碩士論文，2000年6月。
- 8、詹炳耀，智慧財產估價的法制化研究，台北大學法研所博士論文，2003年7月。
- 9、簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，政治大學學士後法研所碩士論文，2003年5月。
- 10、羅容恒，企業智慧財產權管理策略—以地球公司「免刀膠帶」專利訴訟案為例，中山大學財務管理研究所碩士論文，1999年6月。

## （三）、期刊論文



- 1、王澤鑑，損害概念及損害分類，月旦法學雜誌，2005年9月，頁201。
- 2、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，2004年6月，頁125。
- 3、沈冠伶，證據保全制度—從擴大制度機能之觀點談起，月旦法學，2001年9月，頁52。
- 4、沈芳維等，大陸地區智慧財產權保護及審判制度暨人民陪審制度考察報告，司法院出國考察報告，2006年11月，頁1。
- 5、林云蓮，專利侵權損害賠償淺析，中國煤炭經濟學院學報，2002年6月，頁169。
- 6、范建得，智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用，台北大學法學論叢，2003年6月，頁199。
- 7、范曉玲，智慧財產案件審理法下啟動專利侵權案件的新挑戰—以定暫時狀態處分、證據蒐集及秘密保持命令為核心—全國律師，2007年4月，頁37。
- 8、周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，2005年3月，頁117。
- 9、周漢威，專利侵權損害賠償—論「合理權利金」之增訂及法理依據，銘傳大學法學論叢第5期，2005年12月，頁1。
- 10、姜世明，論損害賠償程序中關於損害額確定之舉證責任減輕—我國民事訴訟法第二百二十二條第二項之發展評估，法令月刊，2001年11月，頁21。
- 11、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，月旦法學雜誌，2006年1月，頁210。
- 12、陳逸南，泛論專利爭議案件之證據認定，智慧財產權，2001年8月，頁41。

- 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，頁 82。
- 14、 趙海濤，閻亞男，專利侵權賠償原則問題的思考，政法論叢，2003 年 10 月，頁 73。
- 15、 劉孔中，英德兩國專利落實制度之比較與借鏡，全國律師，2004 年 10 月，頁 97。
- 16、 蔡明誠，從 WTO 貿易智慧權協定觀點看國際智慧權保護標準之發展，律師雜誌，243 期 1999 年 12 月，頁 20。
- 17、 蔡明誠，從比較法觀察我國專利法的國際諧和、修正及未來，全國律師，2004 年 12 月，頁 7。
- 18、 熊誦梅，設立智慧財產法院之評估研究—兼論德國、韓國及日本之專利訴訟制度，司法研究年報第 25 輯第 19 篇，2005 年 11 月，頁 1。
- 19、 談虎，建置智慧財產法院（上）司法周刊，95 年 4 月 6 日第 2 版，談虎，建置智慧財產法院（下）司法周刊，95 年 4 月 13 日第 2 版及第 3 版。
- 20、 賴芳玉，談專家證人，律師雜誌 233 期，2000 年 10 月，頁 81。
- 21、 簡志瑩，專家證言與交叉詰問之研究，司法院研究年報第 24 輯第 7 篇，2004 年 11 月，頁 1。
- 22、 駱永家，損害數額之認定，月旦法學雜誌，2000 年 9 月，頁 14 以下
- 23、 謝哲勝，懲罰性賠償，臺大法學論叢第 30 卷第 1 期，2001 年 1 月，P118。
- 24、 謝肅珍，美國證據揭示制度之研究，司法院及所屬各機關出國報告，2005 年 3 月，頁 1。

- 25、林云蓮，專利侵權損害賠償淺析，中國煤炭經濟學院學報，  
2002年6月，頁169。

## 二、英文部分（依字母排序）

### （一）書籍

- 1、John M. Skenyon, Christopher S. Marchese, John Land ,  
PATENT DAMAGES LAW AND PRACTICE , September2004 。
- 2 、 Martin J. Adelman/Rader, Randall R. /Thomas, John  
R. /Wegner, Harold C. , CASES AND MATERIALS ON PATENT LAW ,  
Thomson West , January2003 。

### （二）期刊論文

- 1、Gregory A. Castanias Lawrence D. Rosenberg Michael S.  
Fried Todd R. Geremia SURVEY OF THE FEDERAL CIRCUIT'S  
PATENT LAW DECISIONS IN 2006: A NEW CHAPTER IN THE ONGOING  
DIALOGUE WITH THE SUPREME COURT American University Law  
Review April2007 793 。
- 2、George F. Pappas Venable, LLP Baltimore, Maryland , DAMAGES  
AND REMEDIES FOR PATENT INFRINGEMENT , American Law  
Institute-American Bar Association Continuing Legal  
Education ALI-ABA Course of Study September2003 。
- 3、Ian Ayres & Klemperer , LIMITING PATENTEES' MARKET POWER  
WITHOUT REDUCING INNOVATION INCETIVES : THE PERVERSE  
BENEFITS OF UNCERTAINTY AND NON-INJUCTIVE REMEDIES , Mich.

L. Rev. , 1999 。

4、John W. Schlicher, MEASURING PATENT DAMAGES BY THE MARKET VALUE OF INVENTIONS—THE GRAIN PROCESSING, RITE-HITE, AND ARO RULES , J. Pat. & Trademark Off. Soc' y , 2000 。

5、Matthew Lynde, Ph. D. EFFECTIVE USE OF ECONOMIC ANALYSIS IN PATENT DAMAGES , PLI' s Fifth Annual Institute for Intellectual Property Law 1999 。

6、PURSUING AND DEFENDING THE PATENT DAMAGES CASE Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series PLI Order No. 9001 September–November, 2006 707 。

7、Ramsey D. Shehadeh Richard T. Rapp Phillip A. Beutel , PATENT DAMAGES:UPATED RULES ON THE ROAD TO ECOMOMIC RATIONALITY , Practising Lav Institute 2000 。

8、Roger D. Blair Thomas F. Cotter , RETHINKING PATENT DAMAGES , Texas Ietellectual Property Law Journal Fall2001 。

### 三、日文書籍（依筆劃排序）

1、中山信弘，工業所有權法（上）特許法，弘文堂，2000年（平成12年）4月。

2、中山信弘，註解特許法（第三版）上卷，青林書院，2000年12月。

3、相田義明、平嶋竜太、隅藏康一，先端科學技術と知的財産權，2001年9月。

4、紋谷暢男，無体財産権法概論，有斐閣，2001年3月。