

第陸章 結論與建議

第一節 結論

專利權所保護的客體是新而有用的發明創新，新而有用的發明創新所影響者是技術進步與經濟發展，因此專利法必須持續且迫切反應現代環境變遷，以達到促進產業發展的目的。進入 21 世紀，科技、產業以及國際局勢發生極大變遷，為此美國為了專利法現代化，歷經三屆國會討論專利改革，以確保 21 世紀的專利制度能夠反映美國憲法要旨，鼓勵創新，以對發明人有限度的獨占作為誘因以公開其發明，進而促進全民的利益。更具體地說，美國專利改革主要目的在於提高專利品質與降低訴訟成本，以建立一個更有效率的專利制度。

在現今社會，當技術特性、產品型態、以及市場結構已經與從前大不相同時，除了美國，中國大陸以及台灣也進行專利修法美國。三者不約而同地進行專利修法，與其說是時間上的巧合，不如說是因為專利法制應持續現代化的必然。中國大陸在符合提高自主創新能力且建設創新型國家之知識產權戰略目標下，進行第三次專利法修法，已於 2008 年 12 月 27 日通過公布專利法第三次修正。台灣則在因應國內科技政策發展以及國際相關規範的改變，並且因應實務需要與配合智慧財產法院之設立的背景下，通盤檢視專利法現行規定，並於 2009 年 5 月由智慧財產局提出專利法修正草案。

當美國、中國大陸、以及台灣不約而同地進行專利法修正之際，三者共同的特色之一，在於均對於專利侵害損害賠償規範加以修訂，尤以美國的修訂幅度最大，因此本文以美國專利改革出發來探討損害賠償計

算原則，並比較兩岸相關規範與修法重點。此外，本文亦試圖以各國專利法修法的目的為思考，評析各國對於損害賠償計算之修訂重點與可能的影響。

對於美國專利法制，本文由美國專利法損害賠償立法演變以及司法實務，回顧現行第 284 條規定，以及根據最高法院所解釋的完全補償原則，「損失之利益」與「合理權利金」二種填補型式之確定方式以及計算原則。採用「損失之利益」決定損害賠償時，對於「若非」因果關係（"but for" causation），司法實務發展出各種測試方法，例如 Paudiut 測試，二供應者市場測試、市場佔有率測試等。演變到近代，則因為產品差異化與市場差異化的發展，因而損害賠償計算時，司法實務上也由重視產品的物理特徵轉移到重視消費者的態度。現代市場已不再是每一個競爭者銷售實質上相同產品的一元化市場（unitary market），相較以往，專利權人要建立一合理可能性之因果關係，以損失之利益的計算型式獲得損害賠償，則較為困難。

合理權利金不是衡平於或相稱於（not equitable or commensurable with）由所證明的損失之利益而證實的實際損害，而是不同於損失之利益的理論，以合理權利金為賠償的底限。採用「合理權利金」決定損害賠償時，司法實務發展出不同的原則或方法，例如根據「已確立之權利金」、「假設性協商」、以及「分析法」等，這些原則或方法多由 Georgia-Pacific 的 15 項因素所涵蓋，因而 Georgia-Pacific 的 15 項因素也成為決定合理權利金時的定性分析架構，不過，法院對於哪些因素要特別考量或不予考量，有很大的裁量權。

中國大陸專利法則規範了：1) 按照權利人因被侵權所受到的損失；2) 按照侵權人因侵權所獲得的利益；3) 參照該專利許可使用費的倍數合理確定等賠償數額的三種計算方法。此外，最高人民法院也透過司法解釋提供由人民法院定額賠償的方法。而中國大陸新專利法第 65 條更

進一步修改了現行確定賠償數額的原則，規定賠償數額按照權利人因被侵權所受到的「實際損失」確定，此項修訂也進一步釐清損害賠償是在於賠償全部實際損失之損害補償原則，當權利人的實際損失難以確定時，才有其他計算方法之適用。此外，新法第 65 條將原本於司法解釋之定額賠償規定提高到專利法層次，明訂當權利人受到的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素加以定額。此外，新法明文規定賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

而在台灣方面，台灣專利法第 85 條第 1 項分別由權利人以及侵害人的角度，規範了「具體損害計算說」、「差額說」、「總利益說」、「總銷售說」等四種損害賠償計算方法。第 85 條第 3 項並且規範懲罰性損害賠償制度，法院依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。專利法修正草案第 102 條新增「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」，專利權人請求損害賠償時，得就民法第 216 條、依侵害人因侵害行為所得之利益、或以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額等三款之中，選擇一種方式計算損害。新增「類推授權實施說」，連同原有的「具體損害計算說」、「差額說」、「總利益說」、與「總銷售說」等，專利法修正草案共提供了五種損害賠償計算方法。此外，專利法修正草案建議刪除懲罰性損害賠償。

基於各國專利法之規範，本文類型化分析美國、中國大陸以及台灣確定損害賠償的方式以及計算原則。並探討三者確定損害賠償的方式上，在賠償實際損失或完全補償（full compensation）的原則上，仍有不同的旨趣。例如，美國設有合理權利金作為損害賠償的底限，其原理是在於歸還專利權人本可由專利獨占權所獲得之利益，即使專利權人沒有實施其專利權，仍能獲得合理權利金之賠償。雖然美國過去曾經允許專利權人基於衡平回復侵害人所獲得的利益，然而現行專利制度中，美國

並未採用以侵害人所得的利益來計算損害賠償。相對地，中國大陸現行及台灣現行專利法則是承認拒絕給予侵害人因不法行為所得之利益的賠償原理，由權利人選擇按照權利人的損失或侵害人的利益確定賠償數額。而在計算方法上，美國專利法並沒有提供具體的計算方法，而是由司法機關之判決來提供判斷原則。相較之下，中國大陸專利法與司法解釋以及台灣專利法，不論是以權利人的損失或侵害人的利益的角度來計算，都有提供相對應的計算方法。

基於前述之研究，本研究歸納評析美國、中國大陸以及台灣於專利修法中，對於損害賠償之計算原則或方法如下：

1.美國專利法第 284 條損害賠償，如何提供計算原則，以及是否引入分攤法則？

專利制度是保障專利權人對其發明擁有一定期限的排他權，倘若專利發明是一裝置的改良或其中部分特徵，專利制度並沒有允許專利權人整個裝置的排他權，因此要由整體價值中分攤出專利特徵（或非專利特徵）的價值，這是分攤法則立論的基礎。除非專利權人能證明整個機器的價值是歸因於該發明，則可以獲得該機器整體價值的損害賠償，這是早期所適用的整體市場價值法則，本文稱「整體機器價值說」。近代整體市場價值法則更由「功能整合說」擴張到「相關市場損失說」。「功能整合說」是指專利元件與非專利元件一起銷售且功能上一起作用而整合為一功能單位，並且專利元件的特徵是消費者需求的基礎時，計算損害賠償時則可同時計入專利元件與非專利元件的價值。「相關市場損失說」是指在相關市場中，只要專利特徵是購買者需求的基礎，專利權人因該侵害所引起的損害，在合理、可預見範圍內，即使是非系爭專利所涵蓋的銷售損失，也可以獲得補償。在確定損害賠償時加入了市場或購買者需求的觀點之後，無論如何，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求，「相關市場損失說」便可能成立。換言之，上述分

攤法則的例外總是可以適用，因而壓抑了分攤法則在現代案件中適用空間。

以前的專利多為獨立的 (sui generis) 發明；現今的專利卻經常是組合的發明，而且系爭專利可能僅涵蓋產品的一小部分，系爭申請專利範圍中超越先前技術的特殊貢獻更可能僅是產品的一小部份技術成份。由於現代產品與市場相較於從前複雜，現代產品適用分攤法則有其困難度。由於適用分攤法則來計算損害賠償時，計算困難度高、可能增加訴訟成本、甚而降低發明的誘因，因此本文認為，美國專利改革在降低訴訟成本的目的下，第 284 條並不適合引入分攤法則。

至於整體市場價值法則被擴張適用到非專利元件、甚至非專利產品，因此判斷是否可能對專利權人過度補償之爭議，因為產品差異化或市場差異化，雖然從專利權人的角度，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求；相對地，從侵害人角度，侵害人也總可以證明其特殊的消費者或特殊的市場，因此以因購買族群的不同而處於不同市場來抗辯便相對地容易。因此，關鍵在於「相關市場」(relevant market)，即使整體市場價值法則相較從前被擴張適用，在產品差異化或市場差異化之下，「相關市場」可能會限縮，在相關市場中「轉向之銷售」所造成的損失也因而可能較為限縮，實際上專利權人所獲得的損害賠償並不見得是過度的。另外一個關鍵則在於用以計量利益損失的客體，將計算權利金的客體 (royalty base) 限縮在「最小可銷售單元」(smallest salable unit)，而非以整個機器為客體來計算「合理權利金」，或可解決整體市場價值法則被過度擴張適用之爭議。

至 2009 年美國專利改革法案經過國會討論過後的版本，刻意不去推論現行合理權利金之計算是否合宜，也沒有特別引入分攤法則，亦未於損害賠償發展至今的實體原則作太大修改，而僅是提供相較於現行法更為明確的程序規定，提供具有守門員功能的條文。不論是確定「損失

之利益」或「合理權利金」，均係由當事人詳細說明其主張之相關潛在的法律以及事實爭論，並由當事人建議給陪審團指示以決定損害賠償之方法論（methodology）以及因素（factors），然後要求法院辨識出與決定損害賠償相關的方法論以及因素，而且僅能根據法院確認後的方法論及因素加以決定損害賠償。這種作法類似專利訴訟時，申請專利範圍建構的馬克曼聽證（Markman hearing）的功能，在計算損害賠償時，不但可以有明確的準則，也不會剝奪當事人所具有由陪審團決定損害賠償的權利，還可能降低訴訟的不確定性與不必要的訴訟成本。

至 2009 年美國專利改革法案討論過後的版本，美國國會採取較為中庸的方式，並未明文規定計算方法或限制要件，以免限制法官的裁量權，也可避免在科技進步與發展各種計算之經濟法則時，損害賠償的計算反而受制於幾種固定的方法，而不利於專利制度之持續現代化。

2. 美國專利法第 284 條如何提供懲罰性損害賠償的適用準則，尤其是故意侵害的認定原則？

自 1982 年 CAFC 建立以來，對於專利侵害案件明確了許多準則，在適用法律確定損害賠償時，仍以國會授權的要旨以及專利制度的目的加以考量。CAFC 之上還有最高法院來解釋法律，在美國法官造法的傳統上以及 CAFC 仍持續發展各種專業審判原則時，應可認同美國國會以提供守門員功能的處理方式來修訂第 284 條。

另一方面，美國專利法第 284 條增加損害賠償額的規範中，並沒有任何確定準則，CAFC 肯認故意侵害為判命增加損害賠償額的前題要件，本文稱為懲罰性損害賠償制度之「故意侵害論」。一旦認定故意侵害之後，法官便可能裁量增加損害賠償額，這成為侵害人的一種額外的風險，因此懲罰性損害賠償制度具有嚇阻專利侵害的功能。然而故意的認定標準會影響到懲罰性損害賠償是否真能產生嚇阻作用。為此，本文

歸納出三種故意：1) 傳統의故意侵害論：其故意的標準是以 Underwater Devices 案「充分注意之確切義務」加以判斷。Underwater Devices 案為故意侵害設立了一個較低的門檻，比較類似過失。2) Seagate 案的故意侵害論：其故意的標準是客觀的輕率，即使侵害人的行為於客觀上高度可能性會對有效專利構成侵害，侵害人仍不顧此風險而仍然行為，而且這個客觀地定義的風險是為被控侵害人已知或如此明顯而可得而知的。3) 專利改革的故意侵害論：亦為客觀的輕率，而且具體化三種故意的樣態：(A) 被通知後從事客觀上仍構成侵害之行為；(B) 主觀之侵害；(C) 侵害確認後客觀上仍續行侵害。

原則上，專利改革法案的故意侵害論似乎比 Seagate 案的故意標準更為嚴格，因為改革法案將故意侵害限定為三種樣態。然而，倘若侵害人有其他客觀上輕率的行為而構成侵害專利權，是否並非構成懲罰性損害賠償的故意？倘若立法者有意將懲罰性損害賠償的故意限縮於三種樣態，將可能大幅限縮了法官決定懲罰性損害賠償之裁量權。

倘若立法者的確有意明文限縮法官對於增加損害賠償額的裁量權僅限於故意侵害，似也不違背實務發展與現今產業環境，只是修訂條文應該一方面明確故意標準，以降低不確定性，另一方面提供法官一定的裁量彈性，以達到嚇阻故意侵害的目的。在 Seagate 案「客觀的輕率」的故意標準下，法院究竟要如何將「客觀的輕率」適用於故意侵害的樣態，實有待觀察。此時國會建議將懲罰性損害賠償的故意侵害限定於特定樣態的作法，則有待商榷。

3. 中國大陸新專利法納入由法院定額賠償以及提高法定額度

中國大陸司法實踐中，專利侵害由人民法院定額賠償早已是多數案件所採用的方法。此次中國大陸專利修法將原本規定於司法解釋的定額賠償方法提高到專利法層次；換言之，只要證明專利侵害成立，便可獲

得一萬元以上 100 萬元以下的賠償。從訴訟的負擔考量，由法院定額不失為較為經濟而有效率的方法。然而，無論如何，法院都可以依職權「綜合考量」後酌定賠償數額，此方法亦有可能會有因非根據證據計算而落入主觀判斷的缺點。

此外，在提高自主創新，加大處罰力度的要求下，新法明文規定賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支，並且定額賠償的法定額度也較現行司法解釋提高。新專利法還有其他配套地措施，例如將其他違法行為如假冒他人專利的罰款數額提高。因此，新專利法雖然沒有故意侵害與懲罰性損害賠償的規定，但在加大對違法行為的處罰力度以及更有效地保護專利權人的合理利益的目的下，相較現行法，新法許多相對應修訂有提高侵害人金錢負擔的效果，應有較大的嚇阻專利侵害的功能。

然而，根據新法第 65 條在計算賠償數額時，仍有許多問題。例如參照該專利許可使用費的倍數合理確定，究竟應如何計算才是合理？是否仍沿用現行司法解釋所規定 1 至 3 倍的限制？按照侵權人因侵權所獲得的利益計算時，是否仍沿用現行司法解釋所規定者，對於完全以侵權為業的侵權人，可以按照銷售利潤計算，而對於不是完全以侵權人權利人，則按照營業利潤計算？為制止侵權行為所支付的合理開支，究竟如何計入賠償數額中？哪些開支或何種數額算是合理？上述問題，仍有待司法解釋進一步規定，以補充專利法規定之不足。

4.台灣專利法修正草案保留差額說之商榷

在現行專利法之差額說有諸多商榷之處的情況下，台灣專利法修正草案保留的差額說，較適合的理由或可由提供「計算方法」的角度來思考，因為在填補損害的原則下，本可有不同的計算方法來計算賠償數額，「差額說」提供了另外一種計算方法，而且「差額說」的原則並不

難理解。然而現行差額說的條文用語「所受損害」可能會與民法損害賠償中有關積極損害之「所受損害」混淆，因為第 85 條第 1 項第 1 款但書最後一句所謂「以其差額為所受損害」實指「以其差額計算其損害」。

5. 台灣專利法損害賠償納入合理權利金計算原則之商權

台灣專利法修正草案建議明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理的補償底限，並免除權利人舉證責任之負擔。本文贊成以合理權利金為損害賠償的計算原則納入專利法中。

不過修正草案第 102 條第 3 款，僅規定賠償數額之確定可採「相當」於實施該發明專利所得收取之權利金數額，並沒有明文「合理」權利金或合理權利金是為補償的「底限」。此為草案之疏漏或刻意避免？或者草案本意即在於先前已有大量授權協議而有已確立之權利金時，合理與否在所不論，甚而即使先前僅有一項授權協議，只要權利人能夠舉證或說明相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額即可。因為權利人自會由三款計算方法中選擇對本身最為有利的方法，而且若以權利金為計算方法時也會舉證對本身最為有利者，如此便自然反映了權利人所能獲得「合理」權利金的「底限」。因此本研究建議修正草案第 102 條第 3 款可改為「以相當於實施該發明專利所得收取之合理權利金計算其損害」。

6. 台灣專利法刪除懲罰性損害賠償之商權

關於專利制度之懲罰性損害賠償規範，雖然美國以及台灣均有故意侵害之懲罰性損害賠償制度，也面臨修法爭議，但是二者修法的目的不同。美國專利改革所討論者，是因判斷故意的標準過低而導致懲罰性損害賠償有嚇阻過度的反效果，因而美國專利改革法案建議明文化故意的

標準與樣態。相對地，台灣專利法所規定對故意侵害行為之懲罰性損害賠償，則較少爭議故意的標準。而修正草案建議刪除懲罰性損害賠償，是基於回歸我國民事損害賠償制度的理由。然而，專利制度鼓勵、保護、利用發明創新，以促進產業發展的目的，在此似未受到充分重視。

因為我國專利侵害民事訴訟的成本與賠償金額並不高，也沒有侵害的一方可能需要負擔對方律師費用的規定，因此，故意侵害的後果對於侵害人不一定會形成一種「實質上額外的風險」，反而可能「僅是一種商業上的成本」，如此可能會使可能的侵害人心存僥倖。考量懲罰性損害賠償具有填補權利人無法請求之損害、嚇阻與懲罰故意侵害、以及鼓勵私人起訴等各項功能，在專利侵害全面除罪化之後，倘若侵害專利權的金錢賠償「僅是一種商業上的成本」，而不是「實質上額外的風險」，可能不利於研發創新與專利權的實施。在專業智慧財產法院才剛運作之時，專利侵害之救濟邁入專業審理時代，在決定懲罰性損害賠償是否刪除之前，實需要有更多有關於台灣權利人、產業、以及達成專利制度目的的影響的研究，以對於刪除或保留懲罰性損害賠償提供充分立論基礎。

第二節 建議

綜上所述，在保留「差額說」以提供一種計算方法的前題下，台灣專利法修正草案第 102 條第 1 款但書針對現行第 85 條第 1 項第 1 款但書，建議可改為「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，以其差額計算其損害。」

此外，為了免除權利人舉證責任之負擔，而設立一個法律上合理的補償底限，引進合理權利金為計算方法時，專利法修正草案第 102 條第

3 款針對現行第 85 條第 1 項增訂一款之建議，似可改為「三、以相當於實施該發明專利所得收取之合理權利金計算其損害」。

對於懲罰性損害賠償，若沒有考慮到專利制度的目的而僅以回歸民事損害賠償的理由加以刪除，似乎有待商榷。特別是在台灣專業智慧財產法院才剛運作，專利侵害之救濟邁入專業審理時代，懲罰性損害賠償的功能與實益應會逐漸顯現。在沒有顯示懲罰性損害賠償制度對於我國產業的不良影響或反效果之前，懲罰性損害賠償制度仍有其一定的功能意義。以專利法鼓勵、保護、應用發明創新以促進產業發展的目的考量，若沒有相關配套措施，實可考慮繼續保留現行懲罰性損害賠償制度。

另一方面，台灣與美國的法制環境與產業環境並不相同，或可簡單地說是處於不同的發展階段。以專利法制的損害賠償規範而言，引入合理權利金計算原則是否會走向如美國損害賠償過高的可能？或者懲罰性損害賠償發生嚇阻過度或嚇阻不足的反效果？這些問題尚無法預見。不過，可以預見的是，專利侵害的損害賠償規範與司法實務，會影響到產業究竟將損害賠償視為「僅是一種商業上的成本」或是「實質上額外的風險」，因而影響發明誘因與專利權實施，進而影響產業發展。

重要的是，專利制度的目的是促進產業發展。由於專利權的特殊性，因而在一般民事財產法制之外建立特別的專利法制，進行專利法制現代化時，若能多加考量專利制度的目的，應更能貼近私利與公益的衡平，以及促進科技與產業的發展。本文由美國專利改革出發，深刻感受到美國朝野，以促進產業發展為目的為前題進行各項省思與改革建議，包含針對現行實務所面臨的損害賠償問題。個人認為可資借鏡者，實不拘限於美國專利改革法案的結果，更在於這段改革的思考與歷程。