

## 第五章 台灣專利法制對損害賠償之規範與計算

### 第一節 專利法對損害賠償之規範

台灣現行專利法於 2003 年 2 月 6 日修正公布，2004 年 7 月 1 日施行。在因應國內科技政策與國際相關規範的發展，並且因應實務需要與配合智慧財產法院之設立的背景下，經濟部智慧財產局於 2006 年 11 月開始研擬修正現行專利制度<sup>426</sup>，並於 2009 年 5 月提出專利法修正草案且召開公聽會<sup>427</sup>。

台灣專利法對於專利侵害損害賠償規範於第 85 條，而本條也是目前研議修訂主要條文之一。2009 年專利法修正草案建議增訂權利金作為損害賠償之計算方法，以及刪除懲罰性損害賠償。本章分析現行專利法專利侵害損害賠償規範以及損害計算方法，並探討最新修訂建議之損害賠償計算條文。

#### 第一項 專利侵害與損害賠償

專利權受到侵害時，專利權人得請求之民事救濟包含：1) 對於已經發生損害者，得請求損害賠償；2) 對於現在之侵害，得請求排除；3) 對於有可能發生侵害者，得請求防止之；4) 依上述 1 至 3 之請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為

---

<sup>426</sup> 此次修法重點包含開放動植物專利保護、有關公共健康議題、新式樣制度之變革、以及其他因應實務需要與配合智慧財產法院之設立，而通盤檢視專利法現行規定等，參閱經濟部智慧財產局網站，專利修法專區，修法論壇，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne\\_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw](http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw)；最後查訪日：2009/06/12。

<sup>427</sup> 專利法修正草案條文對照表，公聽會版本為 980526 版，本文所稱修正草案即以此版為主，同前註 4。關於 2009 年專利法修正草案之內容以及各界修法建議，可由經濟部智慧財產局網站下載。

其他必要之處置；5) 發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分；6) 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<sup>428</sup>。

專利權受到侵害時，根據台灣專利法第 84 條第 1 項及第 2 項，專利權人得請求損害賠償，專屬被授權人亦得為請求，但契約另有約定者，從其約定。專屬授權是指專利權人僅授與被授權人在被授權範圍內單獨享有實施專利權之權利與地位；實務運作上，視契約內容是否明文為專屬授權而定<sup>429</sup>。若該專利專屬授權契約已限制專屬被授權人不得以其名義請求者，即應從其約定，而應由專利權人行使權利<sup>430</sup>。

## 第二項 損害之確定

專利法第 85 條規定：

「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

- 一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
- 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

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。

---

<sup>428</sup> 專利法第 84 條第 1、3 及 4 項及第 85 條第 2 項。

<sup>429</sup> 在無其他約定下，專屬被授權人在被授權範圍內具有相當於專利權人地位之排他權，當侵害行為落入專屬被授權人之被授權範圍內時，專屬被授權人亦得請求損害賠償。參閱經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，同前註 2，頁 19-20；雷雅雯，同前註 2，頁 70-71；鄭中人，專利法規釋義，2009 年 3 月初版一刷，頁 2-168。

<sup>430</sup> 同前註。

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

由於專利權為無體財產的特性，如何確定損害相當困難，因此專利法第 85 條第 1 項針對「損害」之計算加以規範，第 85 條第 1 項是指財產上之損害賠償<sup>431</sup>。第 85 條第 1 項規定了損害賠償之確定原則及計算方法。在確定損害賠償的原則上，是由權利人選擇依民法第 216 條所規定權利人所受損害及所失利益，或者依侵害人因侵害行為所得之利益。由於「權利人所受損害及所失利益」與「侵害人因侵害行為所得之利益」，二者並不一定會相等，根據第 85 條第 1 項規定權利人「得就下列各款擇一計算其損害」，因此權利人是有選擇權，來選擇對本身較為有利的計算方法。此外，專利權人必須自己或授權他人實施專利之發明時，才可選擇「權利人所受損害及所失利益」之計算；當專利權人未曾實施或授權他人實施專利之發明時，始得選擇以「侵害人因侵害行為所得之利益」之計算<sup>432</sup>。

在計算方法上，第 85 條提供了五種損害賠償的計算方法，依學理分析之說法如下<sup>433</sup>：

1. 第 85 條第 1 項第 1 款本文，依民法第 216 條之規定，包含所受損害及所失利益，學理上稱為「具體損害計算說」；

---

<sup>431</sup> 此外，專利法第 85 條第 2 項規定，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，此部分為非財產上的損害。實務上認為業務上信譽的損害應由法官依職權斟酌各客觀情況，職權核定；參閱熊誦梅，同前註 2，頁 199-202。關於業務上信譽減損之賠償及計算，不在本文討論之列。

<sup>432</sup> 鄭中人，專利法規釋義，同前註 429，頁 2-173。

<sup>433</sup> 參閱蔡明城，發明專利法研究，同前註 1，頁 233-236；以及蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 31-39。

2. 第 85 條第 1 項第 1 款但書，依權利人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」，學理上稱為「差額說」<sup>434</sup>；
3. 第 85 條第 1 項第 2 款前段，依侵害人因侵害行為所得之利益，即侵害物品全部收入扣除成本所得之利益，學理上稱為「總利益說」；
4. 第 85 條第 1 項第 2 款後段，以侵害人銷售侵害物品全部收入為侵害人因侵害行為所得之利益，學理上稱為「總銷售額說」；
5. 第 85 條第 3 項規定，故意之侵害行為，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍，學理上稱為「酌定說」。

上述五種計算方法實包含四種計算損害額的方法以及懲罰性損害賠償制度之酌定損害額以上賠償之規定（以下通稱損害賠償之計算，damages calculation）。對於計算損害額的四種方法包括「具體損害計算說」、「差額說」、「總利益說」、以及「總銷售說」等，均可藉由計算式表示。請參閱表 5-1、台灣專利法制損害賠償之計算方法。

---

<sup>434</sup> 另論者認為我國專利法規定損害賠償數額的計算方法，似混淆損害賠償之範圍與計算方法二種概念。損害賠償之範圍係有關損害行為所造成的損害中，何者應賠、何者不應賠的問題，德國專利法即稱呼以民法損害賠償法則之方式為具體損害賠償，並以差額說為計算具體損害賠償之方法，而非如我國在具體損害賠償說以外另有差額說。因此，損害賠償之範圍，不但規範於專利法第 85 條第 1 項第 1 款前段之具體損害賠償說，由相當因果關係決定，其他本法所允許的計算方法，應認為兼屬損害賠償之範圍。參閱許忠信，同前註 2。關於我國民事損害賠償責任包含責任成立因果關係與責任範圍因果關係二種概念，關於我國民事損害賠償責任，參閱王千維，民事損害賠償責任法上因果關係之結構以及損害賠償之基本原則，政大法學評論，60 期，1998 年 12 月，頁 201-230。

表 5-1、台灣專利法制損害賠償之計算方法

類型	計算方法
具體損害 計算說	<p>損害</p> <p>=權利人所受損害+權利人所失利益</p> <p>=權利人之積極損害+權利人之消極損害</p>
差額說	<p>當權利人不能提供證據方法以證明其損害時得適用：</p> <p>損害</p> <p>=（權利人實施其專利權通常所可獲得之利益）</p> <p>-（受害後實施同一專利權所得之利益）</p>
總利益說	<p>損害</p> <p>=侵害人因侵害行為所得之利益</p> <p>=侵害人銷售該項物品全部收入-（成本+必要費用）</p>
總銷售額 說	<p>當侵害人不能就其成本或必要費用舉證時適用：</p> <p>損害</p> <p>=侵害人因侵害行為所得之利益</p> <p>=侵害人銷售該項物品全部收入</p> <p>=侵權產品售價 X 侵權產品銷售量</p>
酌定說	<p>故意之侵害行為，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。</p>

本文整理。

## 第二節 損害賠償之計算方法

### 第一項 具體損害計算說

根據專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文，計算損害賠償根據民法第 216 條，除法律另有規定或契約另有訂定，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形或依已訂之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。因此損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，不僅須填補債權人所失利益（即消極損害），並須填補債權人所受損害（即積極損害）<sup>435</sup>。根據民法第 216 條之計算方法，即依賠償權利人所受之全部損害決定損害賠償範圍，學理稱之為「具體損害計算說」<sup>436</sup>。

具體損害計算說是計算權利人所受損害以及所失利益作為賠償數額，可以藉由下列計算式 F4 表示：

F4：損害

=權利人所受損害＋權利人所失利益

=權利人之積極損害＋權利人之消極損害

所謂所受損害即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害；所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害<sup>437</sup>。通說認為，在侵害專利權的案件中，權利人的財產並不會現實地受到減少，並無積極的損害可言，僅有消極的損害，即「所失利益」<sup>438</sup>。另有論者認為權利人為排除市場擾亂損害所支出的費用，

---

<sup>435</sup> 最高法院 52 年台上字第 2139 號判例。

<sup>436</sup> 蔡明城，發明專利法研究，同前註 1，頁 234。

<sup>437</sup> 最高法院 48 年台上字第 1934 號判例。

<sup>438</sup> 馮博生、王仲，同前註 2；雷雅雯，同前註 2，頁 81-82；張宇樞，同前註 2；鄭中人，專利侵害損害賠償之計算之法理與事理，發表於第三屆專利法治研討會，司法院與世新大學共同主辦，

亦涵蓋於與侵權行為有相當因果關係之財產上損害<sup>439</sup>，此部分，應可算積極的損害。另一種情況是權利人的專利產品因為侵權行為導致滯銷，進而發生腐壞或失去效用之損害，此部分亦屬於積極的損害<sup>440</sup>。觀察電子資訊產業，許多產品的生命週期很短，倘若專利產品係因侵權產品而導致滯銷，進而因市場淘汰（phase-out）而報銷，此部分亦應屬積極的損害。由此看來，在侵害專利權的案件中，仍可能發生積極的損害。

所謂所失利益，法定解釋是「依通常情形或依已訂之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益」，這也彰顯所失利益是建立在一種假設的估算上之財產上的結果損害，並非現實損害<sup>441</sup>。既然是假設的估算，其估算標準為何？民法學者認為，「依通常情形或依已訂之計畫、設備或其他特別情事」規定了二種計算標準。第一，依通常情形可得預期之利益，指以一般人為標準，為一種抽象計算法。第二，依特別情事可得預期之利益，所謂「依已訂之計畫、設備」即為特別情事之例示，指以權利人為標準，以權利人實際之處境為依據，為一種具體計算法<sup>442</sup>。於專利侵害案件中，抽象計算法或可指根據專利產品所處市場之一般標準；而具體計算法則因以權利人本身計畫、設備或能力等權利人之處境為標準。雖然民法第 216 條第 2 項規定是將此二種方法並列，權利人就二種計算方法得依選擇主張。然而，學者認為所失利益之計算仍是本於賠償全部損害的原則，應以特別情事可得預期之利益為原則<sup>443</sup>。因此此在專利侵害的案件中，亦是以權利人之處境為標準，計算所失利益。

---

2004 年 12 月，轉引自張容綺，同前註 2，頁 86。

<sup>439</sup> 許忠信，同前註 2。

<sup>440</sup> 何俞宛，同前註 2，頁 23。

<sup>441</sup> 王千維，同前註 434。

<sup>442</sup> 曾世雄著，詹森林續著，損害賠償法原理，2005 年 10 月 2 版 4 刷，頁 189-190。

<sup>443</sup> 同前註。

在侵害專利權的案件中，常見的消極的損害，例如因侵權產品瓜分了市場導致專利產品的市場佔有率下降或應成長而未成長；或因消費者無法辨識專利產品或侵權產品，致使專利產品受廉價而劣質侵權產品的影響，導致專利產品銷售量下降；或因侵權產品的競爭導致專利產品必須降價銷售<sup>444</sup>。美國專利法制在以「損失之利益」(lost profits)的型式計算損害賠償時，尚可包含未來損失之利益(future lost profits)，因為侵害行為所造成的傷害可能一直持續到該侵害停止之後，導致未來損失之利益，在足夠的證據及健全的經濟模式的估算下，可計入損害賠償；此部份似可包含於「所失利益」之中。

關於民法第 216 條之「除法律另有規定或契約另有訂定」，雖然民法學者對於「除法律另有規定」皆舉損益相抵、與有過失等特別損害範圍為例，既然賠償範圍可以契約另定，法律別有規定的情形應當不以上述情形為限<sup>445</sup>。至於「契約另有訂定」則可指在損害發生之前或之後所約定的賠償範圍<sup>446</sup>。當當事人之間原訂有授權契約時，被授權人仍可能因實施超過授權契約所定範圍而侵害專利權<sup>447</sup>。在損害發生之後，倘若當事人合意決定賠償範圍，除非違反公序良俗或強行規定，如屬於和解契約方式計算損害賠償範圍，似符合民法第 216 條的規定<sup>448</sup>。

具體損害計算說在適用上有其限制及困難。第一，必須證明損害與侵權行為之因果關係，舉證上有其困難度<sup>449</sup>。第二，倘若權利人並沒有

---

<sup>444</sup> 雷雅雯，同前註 2，頁 81-82；該文亦舉出專利權人須另行研發創新，增加額外支出是屬於所失利益的損害。然而本文認為研發創新為企業活動之一，倘若因侵權行為而改變或加速專利權人的研發創新計畫，另行研發創新所增加的支出仍難以認定於責任範圍的因果關係內，似不應視為所失利益。

<sup>445</sup> 許忠信，同前註 2。

<sup>446</sup> 蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 32。

<sup>447</sup> 倘若當事人已於契約內約定損害賠償之範圍，而當事人係以債務不履行作為損害賠償之請求權時，則權利人的請求之損害範圍則以契約約定範圍為限。參閱雷雅雯，同前註 2，頁 81。

<sup>448</sup> 蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 32。

<sup>449</sup> 通說是採相當因果關係，但是專利侵害實務上，責任範圍的因果關係之判斷本是一大難題。參閱



計畫要實施其專利技術，本無所受損害，亦難以證明有所失利益，此時便無法適用具體損害計算說。第三，倘若權利人確有實施其專利技術而有銷售專利產品，然而，倘若因為侵權產品的存在，反而帶動市場成長，尤其是相關產品仍處於產品生命週期的成長期，權利人專利產品的銷售量不因侵權產品存在減少而反而增加，亦較難證明有所失利益。

## 第二項 差額說

根據專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，權利人不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害，本方法學說稱之為差額說<sup>450</sup>。差額說可以藉由下列計算式 F5 表示。

F5：損害

$$\begin{aligned} &= (\text{權利人實施其專利權通常所可獲得之利益}) \\ &\quad - (\text{受害後實施同一專利權所得之利益}) \end{aligned}$$

利用差額說的計算方法，可比較權利人在侵權行為前後所獲得利益的差額，即為損害賠償數額<sup>451</sup>。實務上常利用權利人在侵害行為前一定期間的平均銷售量與平均利潤率之乘積，再乘以侵害期間，以計算出該侵害期間通常所可獲得之利益，然後再減除權利人於該侵害期間之利益，即可計算出損害額<sup>452</sup>。或者以侵害行為前一定期間的平均銷售量減去損害期間之平均銷售量以計算出一平均銷售量之差額，再以該平均銷售量之差額乘以一平均利潤率與損害期間，即可計算出損害額<sup>453</sup>。

---

蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 17；許忠信，同前註 2。

<sup>450</sup> 蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 33。

<sup>451</sup> 同前註。

<sup>452</sup> 馮博生、王仲，同前註 2。

<sup>453</sup> 例如，台灣高等法院九十年度上字第 738 號：「上訴人...八十五年、八十六年、八十七年之每

法條文字中，權利人實施專利權通常所可獲得之利益，其「通常」所指為何？是指系爭專利權若未被侵害時，「專利權人依該技藝行業之通常情形」實施專利權所能獲得之淨利<sup>454</sup>？或指系爭專利權若未被侵害時，權利人依「本身條件之正常營運下」實施專利權所能獲得之淨利<sup>455</sup>？既然是一個假設的情況，則比較差異的基礎應該只有一個變因（factor），這個變因就是該侵害行為。換言之，於該專利侵害期間，若非該侵害行為，權利人通常應可獲得之利益之數額。而權利人通常應可獲得之利益與該技藝行業之通常情形可獲得之利益不一定相等，因此應依權利人「本身條件之正常營運」下實施專利權所能獲得之淨利來計算較為合理<sup>456</sup>。

---

年營業收入總額分別為一千六百零八萬一千七百四十一元、一千八百八十一萬八百四十六元、一千九百四十三萬六千八百八十二元，有營利事業所得稅結算申報書影本三紙在卷可憑（見本院卷七〇一七二頁），則此三年之年平均總營業額為一千八百一十萬九千八百二十四元【 $(16,081,741 + 18,81,0846 + 19,436,882) \div 3 = 18,109,824$ 】，而依上訴人所述，新型專利第一〇七一一六號改良指壓床每年之營業額，約佔年營業總額之三分之一，即六百零三萬六千六百零八元（ $18,109,824 \div 3 = 6,036,608$ ），以每台售價四千八百元至五千五百元，平均五千一百五十元計，每年約售一千一百七十二台（ $6,036,608 \div 5150 = 1172$ ）；而八十八年、八十九年因受被上訴人侵害專利權之影響，致年營業收入總額則驟降為八百一十五萬六千三百零二元、九百五十一萬八百二十八元，有營利事業所得稅結算申報書影本二紙在卷可參（見本院卷七三一七四頁），此二年之年平均總營業額為八百八十三萬三千五百六十五元【 $(8,156,302 + 9,510,828) \div 2 = 8,833,565$ 】，新型專利第一〇七一一六號改良指壓床每年之營業額，約佔年營業總額之三分之一，即二百九十四萬四千五百二十二元（ $8,833,565 \div 3 = 2,944,522$ ），以每台售價平均五千一百五十元計，每年約售五百七十一台（ $2,944,522 \div 5150 = 571$ ）；則每年減少約六百零一台（ $0000 - 000 = 601$ ），每月減少五十台，以每台淨利八百元計，上訴人每年損失四十八萬零八百元（ $800 \times 601 = 480800$ ），則自八十七年十月十六日起至八十九年九月止，一年十一月之期間，上訴人之損害共計為九十二萬零八百元【 $480800 + (800 \times 50 \times 11) = 920800$ 】，是上訴人請求被上訴人賠償九十二萬零八百元為有理由，應予准許，超過此部分之請求，即不應准許。」（底線為本文所加）。

<sup>454</sup> 張宇樞，同前註 2。

<sup>455</sup> 雷雅雯，同前註 2，頁 82。

<sup>456</sup> 損害賠償計算方式是有客觀說與主觀說，我國民法上計算損害賠償時是採全部賠償與主觀原則，參閱馬維麟，損害賠償法之原理—我國最高法院歷年來判決之檢討與分析—，法學叢刊，161 期，1996 年，頁 40-60。採具體損害計算說時是以權利人之處境為標準，因而本文認為採差額說計算時亦是依權利人本身的條件，以符合主觀原則。

此外，本款規定以權利人實施其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，其實就是權利人「損害」概念的具體化，條文最後四字謂「所受損害」容易使人誤解為是指具體損害計算說中之「所受損害」，實則相反，條文最後四字謂「所受損害」應為「所失利益」的概念，因此有論者建議條文應改為「以其差額為原告之損害」<sup>457</sup>。本文亦認同差額說的條文用語謂「所受損害」可能會與積極損害之「所受損害」混淆，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」。

在適用上，差額說有其限制與問題。倘若專利權人並沒有實施系爭專利、或後來才實施系爭專利時，無法根據計算式 F5 求償。而計算式 F5 的問題首先在於，倘若僅單純比較權利人在侵權行為前後所獲得利益的差額，則並不一定準確。因為造成權利人利益減損的因素，不一定僅有侵害人的行為一項。其他因素如政治因素、天災事變等也可能構成得利差額因素，因此此計算方法並非相當準確<sup>458</sup>。

其次，除了政治因素、天災事變等環境因素，相關市場中，可能還有其他侵害人之侵權產品或非侵權之替代產品存在而造成權利人利益減損，要求該侵害人負起全部責任，似有不公。除了上述各種環境以及市場等外部因素，專利產品的銷售或利潤也會受到銷售者內部因素，如行銷策略、定價策略、生產效率等影響，這些內部因素則會與外部因素二者交互作用進而影響到獲利。因此，在計算上，倘若僅利用權利人在侵害行為前後之營業額或僅考量一固定數額<sup>459</sup>作為單位產品的利潤來計算差額，不一定精確也不公允。

---

<sup>457</sup> 張容綺，同前註 2，頁 88。

<sup>458</sup> 雷雅雯，同前註 2，頁 83；蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 1，頁 33。

<sup>459</sup> 於最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決中，法院引入邊際概念，也就是對於通常預期可得利益的計算上，衡諸市場飽和度、消費者喜好的維持率、有無類似可替代性產品等市場條件

在其次，有論者認為本計算方法忽略了產品生命週期<sup>460</sup>。產品生命週期固難以推算，理論上會呈現 S 曲線，一般情況均能認同產品的銷售會在初期緩慢成長，而後成長加速；而當市場達到飽和後，則可能呈現衰退曲線。倘若侵權產品是在成長期進入市場，可能專利產品的銷售量並未顯著減少，根據上述計算式 F5，權利人所得到的賠償可能有限。倘若侵權產品是在衰退期進入市場，則專利產品銷售量之下降便不能完全歸因於侵權產品的競爭，根據計算式 F5，權利人所得到的賠償可能超過侵害人的責任範圍。在極端的情況下，市場尚且在成長中，專利產品可能因侵權產品而聲名大噪，銷售量反而上升，權利人將無法單純地利用侵害行為前後之銷售量而根據計算式 F5 求償。

在利用差額說計算損害賠償時，上述問題若沒有列入考量，將可能影響損害賠償的精確性與公平性。不過，另有論者認為，本計算方法的強處，「正是在其捨棄可能阻礙專利權人有效求償的精確性，以類似法定損害額的規範，減輕專利權人的舉證責任負擔，追求對專利權人權力的充分保障，落實專利法保護、鼓勵發明之立法宗旨」<sup>461</sup>，似主張本計算方法無須過份強調其精確性。

### 第三項 總利益說

根據專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段，依侵害人因侵害行為所得之利益計算損害。此方法以侵害人為計算對象，相較於前二種方法係根據賠償權利人為計算對象，本方法轉為根據賠償義務人為計算對象，以扣除侵害人所為侵權行為之成本及必要費用之後所得利益為損害賠償

---

等，為固守於傳統平均數之外，更貼近於社會經濟運作的現實的計算方法。參閱黃銘傑，同前註 2。

<sup>460</sup> 張容綺，同前註 2，頁 94。

<sup>461</sup> 黃銘傑，同前註 2。

數額，學理上稱之為「總利益說」<sup>462</sup>。參照第 85 條第 1 項第 2 款後段，可以看出「利益」為侵害人銷售該侵權物品全部收入減去其成本及必要費用。總利益說可以藉由下列計算式 F6 表示。

F6：損害

=侵害人因侵害行為所得之利益

=侵害人銷售該項物品全部收入-（成本+必要費用）

銷售該侵權產品全部收入可由該項產品的銷貨收入得知。然而，在一般會計處理上，公司的銷貨成本與管銷費用是採整體計算，除非侵害人僅銷售該項產品而已，或是以該項產品為利潤中心進行財務會計處理，否則，要由整體的銷貨成本與管銷費用中切割出與該項產品有關的成本及費用，則需要精確計算，以取信於法院。

在舉證的困難度上<sup>463</sup>，有時舉證侵害人獲得利益多寡，比證明自己受損害情況更加困難。當權利人無法取得侵權人之帳冊，財務報表等資訊時，實難以證明。倘若無法證明侵害人獲得利益時，則權利人將無從根據「總利益說」計算損害賠償。不過，權利人只須負責舉證侵害人銷售侵權產品之總銷售額；縱使權利人無法取得侵權人之帳冊、財務報表等資訊，至少能由公開市場上搜集侵權產品之銷售額。而該侵權產品有關的成本及費用則由侵害人負起舉證責任<sup>464</sup>。

---

<sup>462</sup> 蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 33。

<sup>463</sup> 黃銘傑，同前註 2；蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 34。

<sup>464</sup> 關於證據取得困難的問題，根據民事訴訟法第 341 條以下，若當事人一方舉證顯有困難時，並非一定全由當事人自行搜證，法院為發現真實，得命他造提出以為必要之協助。相關規定於專利侵害訴訟，亦有適用。此外，聲明書狀若是使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。專利侵害訴訟中得據以計算損害賠償數額之關鍵書證，例如商業帳簿等，當事人亦有提出之義務。參閱智慧財產局，專利侵害鑑定要點，同前註 2，頁 24-25。

雖然「總利益說」所指的是淨利，然而，侵害人銷售該侵權物品的淨利，並不一定全部由系爭專利的技術所貢獻。例如管理學上所謂研發、生產、銷售、人事、財務等機制，均可能對於產品的淨利有所貢獻，因此淨利當中，有多少是來自於技術的貢獻？這是一大問題。而未經同意而使用專利技術的侵權行為，或僅能算是省卻了侵害人的研發成本。再者，倘若一項產品所牽涉的專利不只一項，淨利中來自於技術的貢獻部分，又有多少是來自於系爭專利？倘若系爭專利之技術僅貢獻一部份的利益，其他部分的利益實非屬於損害賠償責任範圍。問題是，要計算系爭專利對於利益的貢獻是多少，非常困難。因而論者認為，本計算方法，可能使權利人獲得不當得利，而不符合損害賠償之基本法理，應予以刪除<sup>465</sup>。

相對地，另有論者認為「總利益說」在適用上有其優點。因為本方法著眼於侵權人事實上所獲的利益，而非根據一假設的利益。並且權利人不須證明其是否能夠獲得該利益或證明其是否受有損害，也因此權利人不必為了證明本身所失利益而提出其企業內部之機密資料。<sup>466</sup>因此，在專利權人本身沒有實施系爭專利的情況下，也就是即使專利權人沒有有體的專利產品或無體的專利授權，也可根據侵害人獲得利益計算損害額。

「總利益說」是指權利人向侵害人請求交出其因侵權行為所獲之淨利益，而不論權利人本身是否損失同額之利益（或利潤）<sup>467</sup>。「總利益說」是準用德國民法有關「不真正無因管理」規定而來，即類似明知無權處理他人事務而代為處理，而獲得利益之情形，既是干涉他人事務而代他人得利，自應將該利益返還權利人<sup>468</sup>。「總利益說」的計算方法也

---

<sup>465</sup> 雷雅雯，同前註 2，頁 85。

<sup>466</sup> 許忠信，同前註 2。

<sup>467</sup> 許忠信，同前註 2。

<sup>468</sup> 蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 34；許忠信，同前註 2。

類似不當得利的規範理念，旨在剝奪侵權人不當得利<sup>469</sup>。另有論者認為要求侵害人交出所得之利益，其論據在於「非法行為的結果，不可比具合法地位時享有更加的待遇」<sup>470</sup>。因此總利益說對於遏止侵害行為，有其預防性以及刑罰性考量<sup>471</sup>。因為由侵害人因侵害行為所得之利益計算損害，此種方式與民法一般計算損害的理念並不相同，另有論者認為這是藉由法律擬制，將侵害人的利益擬制為權利人的損害<sup>472</sup>。

#### 第四項 總銷售額說

專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段，侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，此方法學者稱之為總銷售額說、或總價額說<sup>473</sup>。若侵權產品的售價為 30 元，銷售 10 萬個產品，則銷售該項產品全部收入即該項產品的總銷售額（revenue）為 300 萬元。採用總銷售額說的前提是，侵害人不能就其成本或必要費用舉證時。總銷售額說可以藉由下列計算式 F6a 表示。

F6a：於當侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，損害  
=侵害人銷售該項物品全部收入  
=侵權產品售價 X 侵權產品銷售量

一般都認為此方法不準確，因為侵害人的「銷售額」與「所得利益」之間，實有極大的差別，其差別至少就包含了成本及必要費用，更何況侵害人所得利益不一定全因侵權行為而來，其他因素尚可能對利益有所貢獻。因此「銷售額」與因侵權行為的獲利之差別，更甚於「所得利益」

---

<sup>469</sup> 黃銘傑，同前註 2。

<sup>470</sup> 馬維麟，同前註 456。

<sup>471</sup> 「總利益說」在德國首被採用時，預防性以及刑罰性考量即扮演重要角色；許忠信，同前註 2。  
又，黃銘傑，同前註 2。

<sup>472</sup> 擬制說為王千維師於論文口試中所提出。

<sup>473</sup> 蔡明城，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 35。

與因侵權行為的獲利之差別。即使認為侵害人不應因侵害行為而獲有利益，因而應將該利益返還權利人之法理，然而以總銷售額為計算方法似乎對侵害人過份剝奪。倘若侵害人的成本或必要費用等證據因天然災害而滅失，侵害人不能就其成本或必要費用舉證因而以總銷售額加以計算，此時則有懲罰侵害人之嫌。因此根據總銷售額說所計算的數額不僅不準確，也不盡合理，因而有論者認為應刪除總銷售額說<sup>474</sup>。

另有論者提出總銷售額說之合理化理由。根據專利法第 85 條第 1 項第 2 款，原則是採總利益說，權利人只須負責舉證侵害人銷售侵權產品的總銷售額，而課與侵害人證明其成本及必要費用之舉證責任，鑑於違法者乃侵害人，因而使其負扣減之舉證責任亦符合衡平<sup>475</sup>。倘若侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，因而所產生的不利益即歸由侵害人承擔<sup>476</sup>。

## 第五項 酌定說

專利法第 85 條第 3 項規定，依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。「依前二項規定」應指損害額係包含第 85 條第 1 項（上述四種方法之一所計算之數額）的財產上的損害以及第 85 條第 2 項有關專利權人業務上信譽之非財產上的損害<sup>477</sup>。此方法又稱「酌定說」，由法院依故意侵害情節酌定損害額以上之賠償，並以三倍為限。

---

<sup>474</sup> 參閱蔡明誠教授建議以及劉尚志教授建議，專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表，[http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=3721](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3721)，最後查訪日：2009/07/30；以及雷雅雯，同前註 2，頁 85。

<sup>475</sup> 許忠信，同前註 2。

<sup>476</sup> 張宇樞，同前註 2。

<sup>477</sup> 例如臺灣高等法院民事判決九十三年度上易字第八號：「本案侵害人因侵害行為所得之利益為 755,252 元，業務上信譽的損害為 25 萬元，法院就侵害人之故意侵害行為，酌定提高一倍之賠償額，其計算的基礎是採用財產上的損害與非財產上的損害二者之加總乘以 1 倍（755,252 元



實務上判決常見有提高一倍或提高一倍半者<sup>478</sup>。實證研究顯示，如侵權確定，原告主張3倍懲罰性損害賠償而法院平均判命1.85倍賠償給原告<sup>479</sup>。2008年智慧財產法院成立之後，則有判定因侵害行為所得利益之1.8倍為懲罰性損害賠償數額者<sup>480</sup>。

### 第三節 台灣專利法修正草案對損害賠償之規範

經濟部智慧財產局於2009年提出的專利法修正草案中，對於現行第84條及第85條損害賠償規範進行大幅修訂，主要修訂包括明文化故意過失為損害賠償請求之要件、增訂以權利金為賠償數額確定方法、以及刪除懲罰性損害賠償等<sup>481</sup>，其中對於損害賠償之計算，現行第85條

---

+250,000元) X 1 = 1,005,252元)，總計侵害人應賠償額包含財產上的損害、非財產上的損害、以及法院酌定之懲罰性賠償，總計2,010,504元(755,252元+250,000元+1,005,252元 = 2,010,504元)。」(底線為本文所加)

<sup>478</sup> 熊誦梅，同前註2，頁200。

<sup>479</sup> 陳怡妃，同前註2，頁65。

<sup>480</sup> 智慧財產法院97年度民專上易字第4號：「上訴人得請求被上訴人請求懲罰性賠償250,916元：  
1.按侵害專利權之行為如屬故意，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(專利法第129條準用第85條第3項規定參照)。  
2.被上訴人明知涉案嵌燈為侵害專利權之物，卻仍繼續製造、販賣，並曾經甲○○及郭麗雪之通知，仍不停止其行為，故意侵害系爭專利權。爰審酌甲○○及郭麗雪於91年間即曾通知被上訴人相關專利權侵害情事；被上訴人侵害系爭專利權之時間長達1年8個月、平均每月販賣數量318個；且於93年11月26日所保全之涉案嵌燈成品共11箱、半成品內框4箱、外框5箱，數量龐大；另被上訴人於證據保全實施時以無會計書面帳冊及電腦系統更新為由，僅提出92年4出貨單及93年度銷售數量表，且於實施證據保全之初，拒絕法官進入會計辦公室，直至被上訴人返回辦公室為止，期間曾有被上訴人之家屬進入該辦公室2次(見臺灣高雄地方法院93年全字第30號保全證據卷第25頁勘驗筆錄)；以及被上訴人自始至終均否認有何侵害系爭專利權之行為等情，認系爭專利權人甲○○得請求之，以被上訴人因侵害行為所得利益之1.8倍為適當，即250,916元(139,398×1.8。元以下四捨五入)」「綜上所述，被上訴人確有故意侵害系爭專利權之行為，且系爭專利權人甲○○已將其對被上訴人之損害賠償債權讓與上訴人，並經上訴人將上開債權讓與之事實通知被上訴人，故上訴人依債權讓與法律關係及專利法第129條準用第85條第1項第2款、第3項規定，請求被上訴人賠償139,398元及懲罰性賠償250,916元，即屬正當。」(底線為本文所加)

<sup>481</sup> 專利法修正草案對於專利侵害及損害賠償規範進行大幅修訂，主要包含1)明文化專利侵權行為具備主觀故意、過失之要件，專利權人始得請求損害賠償；2)新增間接侵權之「視為侵害專利

改為第 102 條，內容修訂幅度頗大。請參閱表 5-2、台灣專利法損害賠償計算條文修正對照。

---

權」之規定；3) 修訂損害賠償規範。由於本文旨在探討賠償數額之計算方式，對於明文化故意、過失要件，以及增訂間接侵權規範，不在討論之列。又刪除原損害賠償第 85 條第 3 項，其修正理由為，由於發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第一百九十五條第一項規定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。由於法人無精神上痛苦可言，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰藉金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制。爰將本項規定刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。

表 5-2、台灣專利法損害賠償計算條文修正對照

專利法修正草案*	現行專利法
<p>第一百零二條 依前二條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：</p> <p>一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。</p> <p>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。</p> <p>三、<u>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。</u></p>	<p>第八十五條 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：</p> <p>一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。</p> <p>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。</p> <p><u>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。</u></p> <p><u>依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。</u></p>

\*智慧財產局，專利法修正草案，2009年5月26日。

摘自智慧財產局，專利法修正草案條文對照表，2009年5月26日。

專利法修正草案將現行第 85 條改為第 102 條，建議修訂內容為：

「依前二條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

- 一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
- 二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。
- 三、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。」

從損害賠償的確定原則及計算方法觀察，相較於現行專利法第 85 條，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」，此外，修正草案建議刪除故意侵害之懲罰性損害賠償。根據修正草案第 102 條，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中，選擇一種方式計算損害。在計算方法上，修正草案第 102 條提供了五種損害賠償的計算方法，包含：

1. 修正草案第 102 條第 1 款本文，依民法第 216 條之規定，包含所受損害及所失利益，即「具體損害計算說」；
2. 修正草案第 102 條第 1 款但書，依權利人實施專利權就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害，即「差額說」；
3. 修正草案第 102 條第 2 款前段，依侵害人因侵害行為所得之利益，即侵害物品全部收入扣除成本所得之利益，即「總利益說」；

4. 修正草案第 102 條第 2 款後段，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，即「總銷售額說」；
5. 修正草案第 102 條第 3 款，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，以下稱「類推授權實施說」<sup>482</sup>。

請參閱表 5-3、台灣專利法損害賠償之計算方法。

---

<sup>482</sup> 依專利權授與他人實施可以收取的權利金，作為侵害時的損害賠償額，亦有稱為「類推授權說」、「類推授權實施說」或「實施費決定說」，因當事人無契約關係存在，因此依類推方式決定損害賠償；參閱蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 38、81。

表 5-3、台灣專利法損害賠償之計算方法

類型	專利法修正草案*	現行專利法**
具體損害 計算說	依民法第二百十六條之規定。	依民法第二百十六條之規定。
差額說	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。	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。
總利益說	依侵害人因侵害行為所得之利益。	依侵害人因侵害行為所得之利益。
總銷售額 說	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。	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。
類推授權 實施說	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。	-
酌定說	-	侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。

\*智慧財產局，專利法修正草案，2009年5月26日。

\*\*2003年2月6日修正公布。

本文整理。

## 第四節 損害賠償修正草案之思考與評析

### 第一項 差額說之商榷

現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書所定「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。」即差額說。本款但書有諸多爭議，分以下二點加以說明。

第一，法條文字之不明確。差額說條文中，權利人實施專利權「通常所可獲得之利益」所指為何並不明確。此外，條文最後四字謂「所受損害」應較接近於「所失利益」之概念，此處謂「所受損害」易於與積極損害之「所受損害」混淆。

第二，是否刪除差額說。是否刪除差額說有不同的理由。贊成保留差額說者認為<sup>483</sup>，差額說捨棄可能阻礙專利權人有效求償的精確性，以類似法定損害額的規範，減輕專利權人的舉證責任負擔，因此差額說的功能不僅是提供專利權人另一種計算方法，還有減輕專利權人的舉證責任負擔。另有論者認為<sup>484</sup>，民法第 216 條規定乃規定損害賠償範圍，其計算係採差額說，台灣專利法的規定使人誤以為在計算損害賠償時，是在差額說外另有具體損害賠償說。不過，現行專利法規定採用差額說之計算時須以權利人不能提供證據方法以證明其損害時為限，因此該論者認為保留差額說，而且應將此一限制刪除，而使差額說回歸為計算具體損害賠償說之數額的方法。

---

<sup>483</sup> 黃銘傑，同前註 2。

<sup>484</sup> 許忠信，同前註 2。

建議刪除「差額說」者認為，在計算權利人所受利益之減損時，仍然必須確定「責任範圍之因果關係」存在，第 85 條第 1 項第 1 款但書雖然減輕了權利人的舉證責任，但未能剔除其他影響權利人獲利的因素，而將所有差額歸咎於侵害人之侵害行為的計算方式，有違損害賠償之法理。況且本款但書在細緻考量各項因素的前提下，即與本款本文之損害賠償範圍一致，因此本款但書規定並無存在之價值，應予已刪除<sup>485</sup>。智慧財產局亦曾於上一版修正草案（討論會議版本）中說明<sup>486</sup>，「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。本即為證明損害的方式之一，無須特別明定」，因而曾建議刪除差額說；不過在公聽會版本則保留差額說。

本文先前亦有分析差額說在適用上各種問題，主要是在於侵害行為以外影響權利人利益減損的因素若未加考量，將影響損害賠償的精確性與公平性。不過，上述各種問題，仍可能在有健全的經濟證明之下加以克服。根據計算式 F5，權利人之損害=（權利人實施其專利權通常所可獲得之利益）－（受害後實施同一專利權所得之利益）；其中「受害後實施同一專利權所得之利益」為現實結果，而「權利人實施其專利權通常所可獲得之利益」則為假設狀態，該假設狀態就是「若非該侵害行為之原因事實，權利人應有的利益狀態」<sup>487</sup>。假設狀態與現實結果的差異僅在於一個變因，就是系爭專利受到侵害之原因事實，因此計量「權利人實施其專利權通常所可獲得之利益」時，僅能將此一變因去除，至於

---

<sup>485</sup> 雷雅雯，同前註 2，頁 83。

<sup>486</sup> 經濟部智慧財產局，專利侵權修法相關議題，97/10/31 會議資料，

[http://www.tipo.gov.tw/ch/News\\_NewsContent.aspx?NewsID=3261](http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3261)，最後查訪日：2009/07/30。

<sup>487</sup> 民法損害賠償基本原則中，回復原狀是指回復「應有狀態」，「應有狀態」與「財產上結果的損害」都是假設的，德國民法第 249 條就是採用假設語氣；台灣民法第 216 條第 2 項對於「所失利益」之法定解釋也是建立在一種假設的估算上，參閱王千維，前揭注 434。



現實中經歷何種變遷或內部與外部因素，這些因素在計量「權利人實施其專利權通常所可獲得之利益」之假設狀態時都要列入考量。

參考美國最高法院在 Aro Mfg. 案所說明，損害賠償的計量是專利權人「於該侵害後的經濟狀況」(pecuniary condition after the infringement) 與「倘若該侵害沒有發生，他將會是何種的狀況」(what his condition would have been if the infringement had not occurred) 二者之間的差別<sup>488</sup>，可以由以下計算式 F5' 表示：

F5'：損害賠償

$$= (\text{倘若該侵害沒有發生，權利人將會有的經濟狀況}) \\ - (\text{權利人於該侵害後的經濟狀況})$$

由美國最高法院在 Aro Mfg. 案之說明所導引的損害賠償計算式 (F5') 與差額說 (F5)，不論是計算原則或計算式均頗為類似。美國最高法院所謂「倘若該侵害沒有發生，他將會是何種的狀況」，便是一假設語氣下的狀態。美國法院要求專利權人重建市場，藉由定義一個假設性的事業 (hypothetical enterprise)，以預估 (to project) 並沒有發生的經濟結果。為了預防該假設偏離至單純的臆測 (pure speculation)，法院要求對於市場健全的經濟證明 (sound economic proof)，以及該經濟情景中沒有該侵害之因素的可能結果<sup>489</sup>。因此，在健全的經濟模型之下，仍可能以差額說精確計算損害賠償。

---

<sup>488</sup> Aro Mfg., 377 U.S. at 507: "the difference between his pecuniary condition after the infringement, and what his condition would have been if the infringement had not occurred."

<sup>489</sup> Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1350 (Fed. Cir. 1999): "To prevent the hypothetical from lapsing into pure speculation, this court requires sound economic proof of the nature of the market and likely outcomes with infringement factored out of the economic picture."

要以 F5 或 F5' 精確計算損害賠償，理論上可行，實踐時則不免需要仰賴複雜的數據與經濟模型。台灣專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書規定差額說是用於「不能提供證據方法以證明其損害時」，則先行減輕了權利人的舉證責任。然而，若也因此不用考量其他因素對於專利權人利益減損的影響，僅單純比較權利人於侵害行為前後所獲得利益的差別，等於將專利權人利益之減損全部歸咎於侵害人之侵害行為，可能超越侵害人的責任範圍。

基於上述各項分析，是否保留第 85 條第 1 項第 1 款但書之現行條文，實有待商榷。即使刪除差額說，並不表示此一計算方法不可採，而係應由權利人加以舉證其因果關係及計算，只是要以健全的經濟模型舉證並加以說明，將可能是權利人昂貴的舉證負擔。保留差額說，亦然。而在增訂利用權利金為賠償數額的計算方法後（分析於後），權利人有更多計算方法可以選擇採用，自應會依個案事實及舉證負擔，選定本身適用且較為有利者。

在現行專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書有諸多商榷之處的情況下，專利法修正草案仍保留差額說。倘若要保留差額說，較適合的理由或可由提供「計算方法」的角度來思考，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，而且「差額說」並不難理解。而草案第 102 條第 1 款但書中「不能提供證據方法以證明其損害時」之限制，或屬多餘。並且為避免與積極損害混淆，條文謂「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」，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」。

## 第二項 增訂權利金為損害賠償計算原則

侵害人利用專利權人專利技術的行為，在事實上並不必然會造成專利權人財產的實質損害，專利權人的專利權仍然存在，並且專利權人在同一時間內就該專利之技術仍得向其他第三人為授權，並取得權利金而持續使用該專利，這是因為專利權的無體性與共用性。因此，依傳統民法上損害賠償的概念，專利權人於訴訟中須舉證證明若非該侵害的行為，專利權人得在市場上取得更高額之權利金，或舉證證明專利權人確因該侵害行為因而使專利權人無法於市場上將其技術授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。如此，在現行專利法規範下，當專利權人於援引民法第 216 條之規定作為其請求以合理權利金作為損害賠償額時，將遭遇舉證上之困難。<sup>490</sup>

台灣專利法修正草案建議參照美國專利法第 284 條、中國大陸現行專利法第 60 條、以及日本特許法第 102 條之規定，明定以合理權利金作為損害賠償方法<sup>491</sup>。不過各國相關規定，其內容與意義略有差異，以下分別說明美國以及中國大陸專利法制對於合理權利金規定之不同旨趣<sup>492</sup>，並且分析台灣專利法修正草案之建議與立法理由。

---

<sup>490</sup> 專利法修正草案條文對照表，修訂條文第 102 條之說明，同前註 4。

<sup>491</sup> 同前註。

<sup>492</sup> 日本特許法對於損害賠償數額規範於第 102 條（1）至（3）；其英譯可參閱 WIPO, Japan: Patent, Law, (Consolidation), 13/04/1959 (23/05/2003), No. 121 (No. 47), available from WIPO, [http://www.wipo.int/clea/en/text\\_pdf.jsp?lang=EN&id=2668](http://www.wipo.int/clea/en/text_pdf.jsp?lang=EN&id=2668), last visit: 2009/03/16.; 中譯可參閱經濟部智慧財產局，專利侵權修法相關議題，97/10/31 會議資料，同前註 486。限於本文研究範圍，日本部份不予討論。

## （一）美國

美國專利法於 1946 年引入「合理權利金」，其背景是因為專利權人在證明實際損失時，可採用「已確立之權利金」(established royalty) 或「可能確立合理權利金之資訊」作為證據，這些證據可推論出一「合理的」權利金以作為專利權人將可能實現的利益<sup>493</sup>。1953 年美國專利法第 284 條規定，法院應判令給付原告足以賠償該侵害之損害賠償，但是不得少於侵害人實施該發明所應支付之合理權利金，及法院所定之利息及訴訟費用，這也成為美國現行專利法第 284 條之基礎。

合理權利金是另一種回復一般補償性損害賠償 (recovering general compensatory damages) 的方式，它不是衡平於或相稱於 (not equitable or commensurable with) 由所證明的損失之利益 (lost profit) 而證實的實際損害 (actual damages)<sup>494</sup>。未經同意而使用他人專利，未經授權的人至少應支付合理權利金給專利權人以作為合理使用專利權的對價，以為補償<sup>495</sup>。

因此美國專利法第 284 條規範了二種確定損害賠償的型式，一是根據專利權人「損失之利益」；另一是根據「合理權利金」，而根據合理權利金所計算出來之數額是損害賠償的底限。

## （二）中國大陸

中國大陸現行專利法第 60 條對於確定損害賠償數額提供了三種計算方法：1) 按照權利人因被侵權所受到的實際損失；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。而司

---

<sup>493</sup> Amy Landers, *supra* note 62.

<sup>494</sup> *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

<sup>495</sup> 參閱經濟部智慧財產局，專利侵權修法相關議題，97/10/31 會議資料，同前註 486。

法解釋以及最新修定專利法條文第 65 條則進一步提供了第四種確定賠償數額的方法，由人民法院定額賠償。

中國大陸現行專利法第 60 條第 1 款以及新專利法第 65 條第 1 款規定，權利人所受到的損失或者侵權人所獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。現行最高人民法院的司法解釋進一步規定，「參照該專利許可使用費的倍數合理確定」是根據專利權的類別、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，由人民法院參照該專利許可使用費的 1 至 3 倍合理確定賠償數額。至於何謂合理確定？中國大陸對於新專利法沒有進一步司法解釋之前，根據現行司法解釋，則是由法律授權人民法院根據該專利許可使用費以及上述各項因素（或可通稱本案個案情狀），在 1 至 3 倍的範圍內，裁量合理的賠償數額<sup>496</sup>。因此中國大陸專利法制中，參照該專利許可使用費的倍數合理確定之規定，其主要意義是在於作為一種補償原則之下確定損害賠償數額的計算原則，並且明文規定適用於權利人所受到的損失或者侵權人所獲得的利益難以確定的時，似乎不同於美國主要是為損害賠償設定一個底限。

### （三）台灣

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計算方法，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<sup>497</sup>。雖然草案說明以合理權利金為法律上合理的補償底限，然而，修正草案第 102 條第 3 款「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」之條文用語，僅反應損害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」，因而權利金是

---

<sup>496</sup> 《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第 21 條。

<sup>497</sup> 專利法修正草案條文對照表，修訂條文第 102 條之說明。

作為權利人可選擇的計算方法之一，但是條文用語並沒有明文「合理」權利金，也沒有反應合理權利金是為補償的「底限」；沒有類似中國大陸專利法第 60 條第 1 款「合理確定」之用語，也沒有類似美國專利法第 284 條「至少」合理權利金（"in no event less than" a reasonable royalty）之用語<sup>498</sup>。

倘若權利人是選擇以「相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」，而且能舉證已經有成規可循之授權因而有「已確立之權利金」<sup>499</sup>，則可能出現幾種情況。第一種情況是，該已確立之權利金的授權範圍與系爭專利侵害行為的實施範圍相同。參考美國法院見解<sup>500</sup>，已確立之權利金通常是對於已使用發明之合理權利金最好的計量，因為它免除猜測雙方當事人假設地同意條件。當專利權人已經以一致的權利金一貫地授權其他人的行為可與被告從事的行為相比擬，該權利金就是已確立的，而且表示出專利權人將授權給使用該發明的被告的條件。因此該已確立之權利金即「等於」權利人對於侵害人所得收取之權利金，似較無爭議。第二種情況是，該已確立之權利金的授權範圍與系爭專利侵害行為的實施範圍並不相同，因此尚須斟酌二者的差異，以該已確立

---

<sup>498</sup> 根據王千維師於論文口試所提出之見解，參考民法第 233 條法定利率之規定，根據法定利率便反應出法定底限。由於專利侵害之損害很難以一般民法損害的概念加以規範，以權利金計算之規定，類似法律擬制，將相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額擬制為權利人的損害額。而本款法律擬制則可反應出法定底限的功能。

<sup>499</sup> Established royalty, *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 165 (1889), supra note 117. 倘若根據美國專利法制中「已確立之權利金」要件，要證明「已確立之權利金」可能非常困難。不過，隨著專利集管（patent pool）之興起，此類專利權人要提出「可能確立權利金之資料」可能相對容易。

<sup>500</sup> *Monsanto Company v. Homan McFarling*, 488 F.3d 973, 979 (Fed. Cir. 2007): An established royalty is usually the best measure of a "reasonable" royalty for a given use of an invention because it removes the need to guess at the terms to which parties would hypothetically agree. When the patentee has consistently licensed others to engage in conduct comparable to the defendant's at a uniform royalty, that royalty is taken as established and indicates the terms upon which the patentee would have licensed the defendant's use of the invention. 然而，資訊產業曾出現的光碟片權利金過高可能完全侵蝕被授權人的獲利的情形，以該已確立之權利金作為「合理權利金」是否合理，值得探討。

之權利金為基礎，進一步計算「相當於」授權實施該發明專利所得收取之權利金數額。

倘若專利權人先前並非大量授權而僅有一項授權協議，是否也可據以決定專利權人「相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額」？此種情況，似不僅要判斷是否「相當」還要判斷是否「合理」。然而，觀察草案條文用語僅有「相當」二字，並沒有「合理」二字。此為草案之疏漏或刻意避免？根據現有的草案條文內容及其立法理由，是否需要判斷權利金的合理性並不清楚。

相較於美國專利法中明文以合理權利金為賠償數額的底限、中國大陸專利法以專利許可使用費的倍數「合理確定」賠償數額，台灣專利法修正草案中，倘若立法意旨為「以合理權利金為法律上合理的補償底限」，則條文似應納入合理與底限意義之用語。專利法修正草案第 102 條第 3 款「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」文字，建議可改為「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」。當然，不論是「相當」或者「合理」，未來司法實務上，不免面臨權利金計算之爭議，尤其是當沒有「已確立之權利金」時，「相當於實施該發明專利所得收取之權利金/合理權利金數額」為何？將成為主要爭議。

因為專利權的無體性，權利範圍、權利實施、侵權樣態、舉證難度、損害賠償之確定方式等有其特殊性，而不論以權利人的損害或是侵害人的利益為損害賠償的計算原則都有其限制。因此不論是基於專利權的特殊性、國外立法例、或司法實務經驗，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。美國專利法自 1946 年引入「至少合理權利金」的補償型式，從美國司法實務所累積的合理權利金計算原則或可供參考。而同時，也應考量如何避免步入美國以「至少合理權利金」為損害賠償所引發的各種問題，例如權利金計算之困難或爭議可能導致的

不必要訴訟成本，或者對於任一造的不合理權利金可能降低發明誘因或對被授權人構成威脅等，這些可能影響產業發展的現象，並不是專利制度的目的。

### 第三項 刪除懲罰性損害賠償規定之商榷

在傳統民法損害賠償之「有損害，始有賠償」的原則下，當賠償額已經超過損害額，則具有懲罰性質。懲罰性損害賠償係英美普通法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國民事損害賠償所扮演之角色在於填補損害不同，因此修正草案建議刪除懲罰性損害賠償規定，以符我國民事損害賠償之體制<sup>501</sup>。

台灣專利法最初並無懲罰性損害賠償規定，而於 1994 年增訂，當侵害行為如屬故意，由法院酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之 2 倍。當專利法於 2001 年修訂時，配合發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償，參酌美國專利法第 284 條之規定，將懲罰性損害賠償額之上限，由損害額的 2 倍提高為 3 倍。

雖然懲罰性損害賠償規範也是美國專利改革的重要課題之一，但是美國與台灣的改革背景有所不同。美國法之懲罰性損害賠償制度的目的包含：1) 填補無法請求之損害的功能；2) 嚇阻功能；3) 懲罰功能；以及 4) 鼓勵私人起訴請求賠償的功能，以強化執法機制<sup>502</sup>。在這些目的與功能之下，美國專利改革所討論者，是因為第 284 條對於增加損害

---

<sup>501</sup> 專利法修正草案條文對照表，修訂條文第 102 條之說明。智慧財產局並曾提到，配合修訂第 102 條第 1 項第 3 款增訂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，已設立一法律上合理之補償底限，並適度免除權利人舉證責任之負擔，因此將具有「準刑事罰」性質之懲罰性損害賠償規定刪除；參閱經濟部智慧財產局，專利侵權修法相關議題，97/10/31 會議資料，同前註 495。

<sup>502</sup> 陳聰富，同前註 49。



賠償 (increased damages) 沒有明確規定適用準則，由司法實務所發展的故意 (willful) 要件與認定標準，使得其懲罰性損害賠償的嚇阻功能受到質疑。

相較於美國，台灣專利法引進懲罰性損害賠償制度的時間並不長，自專利法除罪化至今不到 10 年的時間。台灣專利制度中，2001 年以前的懲罰性損害賠償，實務上判決有提高一倍至提高一倍半者<sup>503</sup>。2001 年修訂為 3 倍上限後，實證研究顯示，如侵權確定，原告主張 3 倍懲罰性損害賠償，而法院平均判令 1.85 倍賠償給原告<sup>504</sup>。本文取樣 2008 年智慧財產法院成立後之專利案件，則有個案判定因侵害行為所得利益之 1.8 倍為懲罰性損害賠償額。台灣並無陪審團制度，相較於美國陪審團制度下由陪審團決定的損害賠償額較法官決定者高，且時有驚人的數額，我國法官在判決懲罰性損害賠償則相對保守<sup>505</sup>。台灣司法實務所判決的賠償金額，連同懲罰性損害賠償總計大多介於數十萬至數百萬之間<sup>506</sup>。台灣專利侵害民事訴訟的賠償金額並不高，可能是因為訴訟案件多是以新型發明為主，利潤較少，而且許多可能會有高額賠償金的案件於訴訟中便和解了，再加上權利人考慮台灣專利訴訟制度所存在缺點而選擇於其他國家提起訴訟<sup>507</sup>。

本文認為，由於我國專利侵害民事訴訟的成本與賠償金額並不高，也沒有敗訴一方可能需要負擔對方律師費用的規定<sup>508</sup>，考量懲罰性損害

---

<sup>503</sup> 熊誦梅，同前註 2，頁 200。

<sup>504</sup> 陳怡妃，同前註 2，頁 65。

<sup>505</sup> 陳聰富，同前註 49，頁 70。

<sup>506</sup> 張容綺，同前註 2，頁 81-83。

<sup>507</sup> 熊誦梅，同前註 2，頁 200。

<sup>508</sup> TRIPs, Article 45 para 2: “The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees [...]” 此外，美國專利法第 285 條規定，於特殊個案中 (in exceptional cases) 法院得判令合理律師費用給勝訴方；侵害人之故意也可能構成「特殊個案」而判令合理律師費用給勝訴的專利權人。

賠償制度的各種目的與功能，懲罰性損害賠償制度存在有其一定的功能意義。尤其專利制度重視考量私利與公益，而且專利法的目的是為促進產業發展，現行已經有懲罰性損害賠償制度，在專利法刪除懲罰性損害賠償制度之前，宜多加考量保留或刪除懲罰性損害賠償制度是否能符合專利制度促進產業發展的目的，並宜研究懲罰性損害賠償制度對於我國權利人及產業所造成的影響。

專利侵害全面除罪化後，適度提高侵害專利之財產上或非財產上損害賠償，可有遏止專利侵害事件的效果<sup>509</sup>。由於懲罰性損害賠償制度可以提高侵害人對於損害賠償額度的期望值，進而抑制其侵害專利權的動機；相對地，無懲罰性損害賠償制度之下，侵害人可能抱持僥倖心理，因此論者認為現行懲罰性損害賠償立法堪稱妥適<sup>510</sup>。尤其是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，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。

## 第五節 損害賠償計算之類型化分析

### 第一項 損害賠償計算之類型

有關專利侵害之損害賠償原理包含：1) 歸還專利權人本可由專利獨占權所獲得之利益；以及 2) 拒絕給予侵害人由於不法行為所得之利

---

<sup>509</sup> 熊誦梅，同前註 2。專利法除罪化之後，以提高賠償作為經濟懲罰惡意侵害行為的手段，懲罰性賠償條款之刪除，宜重新考量；參閱劉尚志教授建議，專利法修正草案公聽會各界意見及研復結果彙整表。

<sup>510</sup> 雷雅雯，同前註 2，頁 87-88。

益 (infringer's profits)<sup>511</sup>。本文比較美國、中國大陸、以及台灣專利法相關規範，根據上述二大原理以及懲罰性損害賠償，類型化分析專利侵害損害賠償之計算原則，美國、中國大陸、以及台灣三者相關規範內容差異頗大。請參閱表 5-4、專利侵害損害賠償確定之類型與計算。

---

<sup>511</sup> 曾陳明汝，同前註 3，頁 354。

表 5-4、專利侵害損害賠償確定之類型與計算

類型	美國	中國大陸新專利法	台灣專利法修正草案	台灣專利法
歸還專利 權人本可 由專利獨 占權所獲 得之利益	the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement	權利人因被侵權所受到的 <u>實際損失</u>	依民法第二百十六條之規定 (具體損害計算說)	依民法第二百十六條之規定 (具體損害計算說)
	-	-	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 (差額說)	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 (差額說)
	in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer	參照該專利許可使用費的倍數合理確定	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 (類推授權實施說)	-
	-	根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素， <u>確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償</u>	-	-

表 5-4 (續前頁)、專利侵害損害賠償確定之類型與計算

類型	美國	中國大陸新專利法	台灣專利法修正草案	台灣專利法
拒絕給予 侵害人由 於不法行 為所得之 利益	-	<p>侵權人因侵權所獲得的利 益，一般按照侵權人的營業 利潤計算</p> <p>對於完全以侵權為業的侵權 人，侵權人因侵權所獲得的 利益，可以按照銷售利潤計 算 (規定於現行司法解釋)</p>	<p>依侵害人因侵害行為所得之 利益 (總利益說)</p>	<p>依侵害人因侵害行為所得之 利益 (總利益說)</p>
	-	-	<p>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 (總銷售額說)</p>	<p>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 (總銷售額說)</p>
懲罰性損 害賠償	<p>the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed (increased damages)</p>	-	- (刪除懲罰性損害賠償)	<p>侵害行為如屬故意，法院得 依侵害情節，酌定損害額以 上之賠償。但不得超過損害 額之三倍 (酌定說)</p>

本文整理。

美國專利法第 284 條規定專利權人獲得「足夠的」(adequate) 損害賠償，進一步規範「不得少於合理權利金」。根據最高法院的解釋，足夠的損害賠償應接近於 (approximate) 完全彌補 (fully compensate) 專利權人因該侵害之損害賠償<sup>512</sup>。損害賠償之估定是一個事實問題 (a question of fact)。專利權人必須以有利證據 (preponderance evidence) 證明實際損失的利益數額或「損失之利益」(the amount of profits actually lost or “lost profits”)。現行專利制度中，僅有專利權人的損失是可以被回復，「應該要問的問題是『侵害人若沒有侵害，專利權人將可能賺得什麼？』」，「不用去考慮被告因其違法行為是否利得或損失的問題」<sup>513</sup>。而合理權利金則是在於設定損害賠償額的底限 (set a floor)<sup>514</sup>。倘若專利權人無法證明其「損失之利益」，仍有資格得到至少合理權利金之賠償<sup>515</sup>。

中國大陸現行專利法第 60 條規定，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。新專利法第 65 條規定，賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。當權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。而當權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，在法定額度內決定賠償數額。中國大陸新專利法明文按照權利人因被侵權所受到的「實際損失」來確定

---

<sup>512</sup> Mars, 527 F.3d at 1366.

<sup>513</sup> Aro Mfg., 377 U.S. at 507.

<sup>514</sup> Rite-Hite, 56 F.3d at 1544.

<sup>515</sup> Lawrence M. Sung, *supra* note 43, at 170.

賠償數額的原則，當權利人實際損失難以確定時，才有其他方法之適用，並且明文規定其他方法的適用前題。

台灣現行專利法第 85 條第 1 項規定，權利人得就民法第 216 條計算其所受損害與所失利益、以及依侵害人因侵害行為所得之利益，二者之中擇一計算其損害。專利法修正草案第 102 條建議，權利人得就民法第 216 條、依侵害人因侵害行為所得之利益、以及以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額，三者之中擇一計算其損害。這些方法本身就其適用上的限制以及困難，可以想見，權利人會選擇對本身較有利的方法加以請求。而修正草案增訂類推授權實施說，尤其對於沒有實施專利技術的專利權人請求損害賠償時，可以在原本依侵害人因侵害行為所得之利益的唯一選擇之外，多了另一種選擇。

各國專利法制在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。美國設有合理權利金作為損害賠償的底限，其法理仍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。而在「損失之利益」方面，從 Panduit 案之四要素測試以及陸續發展的各種經濟學證明方法，不外乎要求專利權人要能證明其能獲致被轉向該侵害人之銷售（diverted sales），用以計算損失之利益。此外，美國現行專利制度中，並不採用拒絕給予侵害人因不法行為所得利益的原理，因此並沒有依侵害人所獲得利益計算損害賠償的方法。

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原理，而且是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。中國大陸專利法另有按照該專利許可使用費合理確定賠償數額之規定。台灣現行專利法並沒有明文規定合理權利金的計算型式。

在懲罰性損害賠償制度上，中國大陸在一般民事侵權損害填補原則之下，並不承認懲罰性損害賠償，台灣專利法則在美國的影響下引入懲罰性損害賠償，而修正草案建議刪除之。

雖然中國大陸專利法並沒有懲罰性損害賠償的規定，然而有許多的規定例如按照該專利許可使用費合理確定、由人民法院定額賠償、以及人民法院可以按照侵權人的銷售利潤來計算賠償數額等，似乎顯示出人民法院可以視侵害情節的嚴重性決定賠償/懲罰的力度。即使如此，最高人民法院指出，人民法院在確定賠償數額時要按照全面賠償的原則，因此賦予人民法院的裁量權仍僅限於補償原則的範圍內。

## 第二項 損害賠償計算方法

在計算方法上，美國在確定損害賠償時是以「損失之利益」以及「合理權利金」二種型式為主軸，由司法實務判決發展出各項計算原則，而不論哪一種方法，專利權人要能提供足夠的證據及健全的經濟模式，以使事實認定者能夠根據該個案情狀估算損害賠償。台灣則於專利法明文規定各種計算方法，頗為詳盡。而中國大陸則是由專利法提供計算原則，而由司法解釋提供具體計算方法。

以下就「歸還專利權人本可由專利獨占權所獲得之利益」以及「拒絕給予侵害人由於不法行為所得之利益」二種類型，分析歸納由權利人的損失計算、由侵害人的利益計算、根據權利金決定、以及由法院定額賠償等各種損害賠償的計算方法。

### 一、由權利人的損失計算

在歸還專利權人本可由專利獨占權所獲得之利益的原理下，中國大陸計算權利人的損失是以專利產品的合理利潤乘以專利產品減少的銷售量（F1：權利人的損失=單位專利產品合理利潤 X 專利產品減少的銷



售量)。而當權利人銷售量減少的總數難以確定時，則可將專利產品的合理利潤乘以侵權產品的銷售總數視為權利人因被侵權所受到的損失 (F2: 權利人的損失=單位專利產品合理利潤 X 侵權人產品的銷售量)。

台灣在計算權利人的損失時，是計入權利人所受損害以及所失利益 (F4: 具體損害計算說，損害=權利人所受損害+權利人所失利益=權利人之積極損害+權利人之消極損害)。而中國大陸採 F1 計算方法時，似以計量「所失利益」為主，此外，當權利人銷售量減少的總數難以確定時，則直接採 F2 計算方法，以侵權人產品的銷售量來推算權利人「所失利益」。雖然專利權受到侵害時，權利人所遭受到的損害是以消極損害(所失利益)為主，但仍可能會有積極損害(所受損害)。因此由權利人的損失來計算時，台灣專利法制的規定對權利人的保護較為周延，而中國大陸專利法制的規定則較為直接。

## 二、由侵害人的利益計算

於拒絕給予侵害人由於不法行為所得之利益的原理下，台灣專利法是以總利益說為原則 (F6: 總利益說，損害=侵害人因侵害行為所得之利益=侵害人銷售該項物品全部收入-(成本+必要費用))，而以總銷售額說為侵害人不能舉證其成本或必要費用時所承擔的不利益 (F6a: 總銷售額說，損害=侵害人銷售該項物品全部收入，適用於當侵害人不能就其成本或必要費用舉證時)。然而即使就拒絕給予侵害人由於不法行為所得之利益的原理而言，總銷售額說是對於侵害人過份的剝奪。台灣專利法並沒有限制總銷售額說僅得用於完全以侵權為業者或其他可非難性較大的侵害人，倘若侵害人是因不可抗力之因素而不能舉證其成本或必要費用，卻要承擔此不利益，似乎不盡合理。

中國大陸現行司法解釋中，類似地規定以侵權人的利益計算損害賠償時，一般按照侵權人的營業利潤計算 (F3a: 侵權人的利益=侵權人的

營業利潤=單位侵權產品的營業利潤 X 侵權產品的銷售量，一般適用)。不同於台灣的是，中國大陸進一步規定，對於完全以侵權為業的侵權人，「可以」按照銷售利潤計算（F3b：侵權人的利益=侵權人的銷售利潤=單位侵權產品的銷售利潤 X 侵權產品的銷售量，適用完全以侵權為業者），可說是政策上使完全以侵權為業的侵權人承擔較高的賠償，給予完全以侵權為業者明確的警戒。

### 三、以權利金計算

美國損害賠償「合理權利金」的計算型式，其目的是在於提供專利權人損害賠償的底限。中國大陸專利法以專利許可使用費的倍數合理確定賠償數額，作為損害賠償的一種計算方法。台灣現行專利法並沒有明文以合理權利金為計算損害的方式，專利法修正草案則建議明定「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」，其理由為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。

### 四、由法院定額賠償

由人民法院定額是中國大陸目前司法實踐上多數案件所採用的方法。定額賠償明文化可以提供一個法律依據，使執法機關於難以適用一般原則的情況下，可以酌定賠償數額。當專利制度的發展階段是處於一種權利人要舉證本身的損失、侵權人的利益、或該專利許可使用費皆有其困難時，或無法負擔曠日廢時的訴訟成本時，或侵權情節並不嚴重而爭議賠償數額的成本反而使損害賠償失去實益時，權利人只要能證明專利侵權，由人民法院根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，在法定範圍內加以定奪賠償數額，不失為一種較為經濟而有效率的方法。

## 第六節 小結

台灣專利法第 85 條第 1 項規範計算損害的方法，包含具體損害計算說、差額說、總利益說、以及總銷售額說等。這些計算方法主要由權利人所遭受的損失以及侵害人所獲得的利益的角度出發，而由權利人加以選擇。固然，每一種計算方法皆有其限制或缺點，但也是因為專利權人是否/如何實施專利權以及侵害樣態等個案不同，專利法提供不同的計算方法，權利人一方面可根據各種計算方法的特色來加以選擇適用，另一方面可根據本身所期望的利益與舉證負擔來選擇對於本身有利的方法，而不利益則由侵害人承擔。而對於故意侵害的行為人，專利法賦予法院對於故意侵害的行為人，於三倍範圍內酌定損害額以上之賠償，酌定說所決定的是懲罰性損害賠償，為台灣專利法除罪化之後的配套制度，期以懲罰性損害賠償達到嚇阻專利侵害的目的。

相較於台灣現行專利法第 85 條第 1 項，修正草案第 102 條新增「類推授權實施說」。在修正草案的建議下，當專利權受到侵害時，專利權人得就民法第 216 條、依侵害人因侵害行為所得之利益、或相當於實施該發明所得收取之權利金數額三者之中，選擇一種方式計算損害。在是否刪除差額說的爭議之下，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。然而差額說的條文用語謂「所受損害」可能會與積極損害之「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」。專利法修正草案第 102 條第 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」。

台灣專利法修正草案建議參照美國、中陸大陸以及日本等立法例，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。不過專利法修正草案第 102 條第 3 款「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」之用語，僅反應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」。倘若權利人能舉證「已確立之權利金」，雖然相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額可以確定，但是否合理卻未必見得。而草案條文也沒有明確授權法官判斷合理與否。未來司法實務上，不免面臨權利金計算之爭議。

台灣專利法修正草案建議刪除懲罰性損害賠償，回歸民事損害賠償「有損害，始有賠償」的原則。雖然懲罰性損害賠償規範也是美國專利改革的重要課題之一，但是美國與台灣的改革背景有所不同。美國是因為過去對於判斷故意的認定接近於過失而使懲罰性損害賠償的嚇阻功能受到質疑，甚至對於產業造成反效果，有違專利制度的目的。相較於美國，台灣專利制度引進懲罰性損害賠償的時間並不長，因為我國專利侵害民事訴訟的成本與賠償金額並不高，也沒有敗訴一方可能需要負擔律師費用的規定，考量如何避免受害人可能抱持的僥倖心理，尤其考量專利制度重視兼顧私利與公益，而且專利法的目的是促進產業發展，懲罰性損害賠償制度存在有其一定的功能意義。現行已經有懲罰性損害賠償制度，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。在專利法刪除懲罰性損害賠償制度之前，宜充分研究懲罰性損害賠償制度之實踐對於台灣產業或權利人所造成的影響，在沒有顯示懲罰性損害賠償制度對於台灣產業的不良影響或反效果之前，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。

## 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。