

美國、台灣與中國大陸之 專利侵權民事損害賠償實證研究*

王俊凱^{a1}、王文杰^{a2}、李友根^{a3}
陳群顯^{a4}、陳建宏^{a5}、劉尚志^{a6}

摘要

本文針對專利侵權損害賠償制度之設計及實務上所採行的計算，進行實證研究，用以檢視制度之實施，並對相關現象提供解釋。

美國、台灣與中國大陸的法律與法院，在損害賠償計算的原理上相近，但在實務運作上有相當大之落差，其關鍵在於訴訟當事人對損害舉證的要求與法院採信的程度而定。美國專利訴訟判決自 1980 年至 2000 年之間，以所失利益（lost profit）為主要的計算方式（83%）。然而，自 2000 年以降，採

* 本文增修前曾以「美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究」發表於 2008 第三屆全國法學實證學術研討會，劉尚志、王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰，第三屆全國法學實證學術研討會論文集，頁 3-42，交通大學科技法律研究所，新竹，2008 年 5 月。

投稿日：2008 年 12 月 15 日；採用日：2009 年 1 月 28 日

^{a1} 國立交通大學科技法律研究所博士班研究生、台灣科技法學會秘書長。

^{a2} 國立交通大學科技法律研究所副教授兼所長、中國法制中心主任。

^{a3} 中國南京大學法學院院長。

^{a4} 國立交通大學科技法律研究所博士候選人、瑞智法律事務所合夥律師。

^{a5} 國立交通大學科技法律研究所碩士班研究生、精曜科技股份有限公司經理。

^{a6} 國立交通大學科技法律研究所教授、台灣科技法學會理事長。

用合理權利金（reasonable royalty）之案件反而成爲主流（65%）。台灣現行所採的「差額說」與「利益說」，因爲舉證不易，司法實務上過份倚重證據來源與客觀性，賠償數額也有偏低的情形。中國大陸的判決則幾乎都是由法官依據法定範圍酌定其賠償額度。

本文之結論爲：1.專利糾紛的損害賠償，在不同管轄範圍內，由於法院的經驗、專利權利範圍與市場影響的不確定，以及產業經濟與企業財務的基礎環境差異，而有不同的判決。美國法院的經驗與財經基礎環境都較爲成熟，判決較具說服力；台灣與中國大陸的法院對於當事人之舉證，通常認爲未能達到足以確信的程度；2.負舉證責任的一方，對於證據被法院採信的機率難以確定，以及財務與經營資料作爲證據之提出，有洩漏營業秘密之顧慮，因此縱然所失利益之計算可以期待較高之賠償金額，因而實務上傾向以市場中通常之交易情形，例如美國的合理權利金，或兩岸由法院酌定之賠償額；3.台灣與大陸以小額損害賠償爲絕大多數，高額損害賠償非常少見，裁定的金額有偏低的現象；4.大陸對於發明專利損害賠償之判決數量極其有限，以國內廠商間之實用新型及設計專利侵害之案件爲絕大多數。外國廠商的專利訴訟則以市場的佔有爲主要考量，包括以行政查處及邊境保護防制侵權產品的內國與國際銷售，並非以取得法院酌定之賠償爲其訴訟之目的。

關鍵字：實證研究、專利侵權、專利訴訟、損害賠償、所失利益、合理權利金

Cite as: 6 Tech. L. Rev., Apr. 2009, at 1.

An Empirical Study on the Damage Award of Patent Infringement in the U.S., Taiwan and China

Jun-Kai Wang, Wen-Chieh Wang, Yau-Kan Lee,
Chun-Hsien Chen, Chien-Hung Chen, Shang-Jyh Liu

Abstract

This paper performs an empirical study on the regulatory frameworks and practical measures of the court decisions of patent damages among US, Taiwan and China.

The basic principles employed in assessing patent damages seem similar among the above jurisdictions. Nevertheless, the outcomes of court decisions vary significantly due to the burden and standard of proofs of losses suffered by the patentees. Since 2000, the approach of reasonable royalty has overtaken the lost profit as the dominant measure of damage awards in the U.S. 65% of awarded damages were based on the measure of reasonable royalty, as contrast to 83% of lost profits during 1980 to 2000. It is also found that the difficulties of proving the amount of actual loss of patentees, as well as the cause-effect relationship directly caused by the infringing conducts, the damages decided by the courts of Taiwan and China are in general much lower than expected. In China, most of the compensations are determined with the statutory damages ranged from RMB 5,000 to 500,000, and more than 98% are lower than RMB 300,000.

It is concluded that: (1) Court decisions indicate the differences of the legal infrastructures, the experience of judges, the enforceability of patent types and market structures among different jurisdictions. The U.S. courts are more inclined to recognize the evidences on a relatively broad and reasonable basis, nevertheless, the courts of Taiwan and China are considered less experienced in such decisions. (2) The party bearing the burden of proof finds the uncertainty of convincing evidence and also the risk of disclosing proprietary information, thus it results that the damages are primarily statutory provisions in China. Furthermore, Taiwan's courts tend to utilize objective, though may not be proper, financial data as the base for damage measures. (3) Small damages are commonly granted in the courts of Taiwan and China. (4) In China, most of the patent lawsuits occurred among domestic companies with the new model and design patents, only very limited cases are associated with invention patents. So far as most international firms are concerned, instead of seeking monetary compensations, their litigations are mainly focused on acquiring the market shares by preventing the distribution of infringing products in China, and in the meantime, reducing the exportation of infringing products from China. It therefore leads to the frequent use of administrative enforcement, injunctions and boarder measures, in lieu of the damage claims in the judicial courts.

Keywords: empirical study, patent infringement, patent litigation, damage award, lost profit, reasonable royalty

1. 前言與研究方法

專利權是國家基於獎勵發明人揭露其創造與發明之目的，賦予其在一定期間內享有一定範圍的獨占權¹。任何人未經專利權人同意或授權或未有任何阻卻侵權事由而實施專利權利範圍（claim）所構成之標的（subject matter），將構成專利權之侵害，專利權人除得請求排除侵害，並得請求損害賠償（compensatory damages）。

損害賠償之功能在於「彌補」與「填平」受害人（權利人）之損害，不足或過度賠償皆不妥適。賠償受害人「所受損害」及「所失利益」成爲損害賠償的基本法則。亦即，「有所損失，斯有賠償」是請求損害賠償之基本原則。

任何人未經專利權人同意而實施專利權利範圍所構成之標的，將構成專利權之侵害。專利權人除能請求排除侵害，並得請求損害賠償；受害人並需證明其請求之損害賠償與侵權有關。

專利權與其他智慧財產權之性質不同：專利技術從概念產生到產品的製造、修改、量產，乃至於產品的行銷，皆需投入相當的心力與資源。侵權人所能獲得之利益不全然來自於專利技術，亦有可能來自於侵權人本身之市場開發、行銷能力、對產品或專利技術增附功能，或將專利技術用於不同產業或產品上。侵權人所投入之心力與資源所創造之市場效果，有時遠大於專利技術本身，而這些資源與努力難以用金錢來予以衡量；至於商標、著作、外觀設計等其他智慧財產之權利人或侵權人所得之利益，則是直接反射於顧客

¹ 專利權人所擁有之獨占權一般認為是消極之排他權，例如台灣專利法（2003年2月6日修正公布）第56條第1項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」；第2項：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」

對商品外在的表徵、型態或呈現之感受。此類智慧財產權被侵害的結果，往往造成附有該智慧財產之商品（標示商標之產品、具有原創性之著作，或具有新式外觀設計之產品）使用或銷售減少，因此以侵權人的利益直接作為損害賠償，較無爭議。

美國專利制度發展至今已逾二百年，相關案例判決內容多且精闢，法官在各個案例所作成之判決，往往促成專利制度之改革，而學術論著探討亦甚為豐富。這些判決與論著皆可作為研究台灣專利法之借鏡；此外，美國為科技大國，專利保護措施完善，其所建立之專利制度往往影響其他國家。因此，本文首先由比較研究法觀點，瞭解美國專利制度在損害賠償規範上之最新動態，從理論與實務方面比較美國與台灣及中國大陸在專利損害賠償之相關規定與見解之差異，進而說明現行專利法在損害賠償相關規定上之問題與爭議。

其次，本文針對現階段專利侵權損害賠償制度設計與促進產業研發、競爭之角度著手，檢視制度設計中法院判決與當事人認知落差之原因，分析法院、專利權人、潛在侵權行為人間因此一制度設計所面臨之困擾與不利益，並以實證研究探討美國、台灣與中國大陸地區法院關於專利侵權訴訟中對於損害賠償的判決，觀察目前法院判決中所採取的原則以及所面臨的難題，並試圖針對相關現象提供合理解釋。

本研究所蒐集之資料類型包括兩大部分：

- 1.美國、台灣與中國大陸之專利侵權相關法院之判決資料，以及
- 2.與中國大陸南京地區司法實務法官及律師、學界人士之座談討論。

本文採取下列三種法學實證研究方法²，並簡述研究過程如下：

² 關於法學實證研究方法，參劉尚志、林三元、宋皇志，「法學實證研究之發展：詮釋法學的侷限與突破」，第一屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 3-39（2006）。

1.1 量化研究

在選取一段期間或主要地區之法院判決文書原始資料或援引其他研究之二手資料後，使用社會科學之統計方法進行分析，以獲取量化研究之結果，進而驗證學說，甚至質疑或推翻假說。

美國訴訟資料之統計係引用由會計事務所 PricewaterhouseCoopers 所做的 2007 年專利與商標案件之損害賠償調查報告中，選自 1980 年起至 2006 年 6 月間的 2,193 件聯邦地方法院訴訟案件以及 350 件聯邦巡迴上訴法院訴訟案件作為分析對象。研究美國之專利侵權案件數、損害賠償金額、原告勝訴率、專利管轄法院間之原告勝訴率、專利損害賠償計算方法等議題。

台灣訴訟案件資料統計是以司法院之「法學資料檢索系統」資料庫為研究範圍，針對已公開在資料庫所有地方法院判決進行檢索，檢索時間設定在 1999 年 8 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日為止，首先篩選出關於專利侵權訴訟中，原告聲明損害賠償請求之案件，計 430 件，其中 331 件係駁回原告之訴，僅 99 件全部或一部准許原告損害賠償訴訟之請求。研究台灣之專利侵權案件類別、損害賠償金額、原告勝訴率、專利損害賠償計算方法、舉證責任等議題。

中國大陸之訴訟案件統計，係以最高人民法院之「中國知識產權裁判文書網」資料庫為研究範圍，針對已公開在資料庫所有法院判決進行檢索，閱讀判決之時間範圍為 2007 年 11 月 1 日起至 2008 年 4 月 28 日為止，共計 400 篇。包含中國大陸各主要地區中級法院與高等法院對專利侵權案件所作之判決與裁定。研究資料庫記錄判決之管轄法院、當事人國籍、專利類型、背景事實、原告之請求、判決摘要、法院判賠金額依據、賠償金、被告是否舉發專利無效等內容。

1.2 質性分析

質性分析透過研究者與受訪者之間的對話以蒐集資料並檢驗作者的先驗

觀察，從而認識問題及瞭解問題。

本文撰寫過程中，經過與三位中國大陸之南京高級、中級人民法院專庭法官，三位訴訟實務律師、一位國家知識產權局專利審查員，以及南京大學法學院教授們舉行關於專利侵權損害賠償座談會，共同討論美國、台灣與中國大陸之專利侵權損害賠償制度與實際判決現狀，並比較三地實際專利技術類型與水準、案件當事人、賠償金額之計算方式、舉證責任與法官心證形成之考量因素等議題。

同時，本文撰稿期間適逢中國大陸專利法於 2008 年 12 月 27 日完成第三次修正，對條款順序作相應調整，重新公布³。是以，本文有關中國大陸專利法之條號悉依新法為依歸。

1.3 模型化研究

模型化研究一般是先以理論建構出一個模型或公式，再以量化之資料輸入或驗證該模型或公式，藉以印證或修正之。

本文依據現行專利侵權損害賠償的體系及制度設計，試圖以促進訴訟經濟及提高法院判決可預測性以降低社會成本作為核心基準，建構出符合「訴

³ 中國大陸專利法第三次修正，在 2008 年 8 月全國人大常委會進行第一次審議，並於 2008 年 12 月 27 日完成修正。隨著中國以及國際形勢的發展，中國大陸專利法律制度確有進一步完善之必要：一是中國大陸為提高自主創新能力、建設創新型國家的目標，國務院制定《國家知識產權戰略綱要》。為此，需要通過修改、完善專利法，進一步加強對專利權的保護，激勵自主創新，促進專利技術的實施，推動專利技術向現實生產力轉化，縮短轉化週期。二是世界貿易組織多哈部長級會議通過了《關於與貿易有關的知識產權協定與公共健康的宣言》，同時世界貿易組織總理事會通過了《修改與貿易有關的知識產權協定議定書》。《宣言》和《議定書》允許世貿組織成員突破《與貿易有關的知識產權協定》的限制，在規定條件下給予實施藥品專利的強制許可。據此，需要對現行專利法做必要修改。三是《生物多樣性公約》對利用專利制度保護遺傳資源做了規定，中國作為遺傳資源大國，需要通過修改現行專利法，行使該公約賦予的權利。

專利法修正草案全文及說明，請參見中國人大網：http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/zlfxzaca/2008-08/29/content_1448023.htm（最後點閱時間：2008 年 12 月 29 日）。

訟經濟」之立法目的，同時推論在追求社會成本極小化之前提下，法院如何搭配民事訴訟法中相關證據法則、證據妨礙對他造主張事實之推定，以及法院於認定困難審酌相關情狀後自行獲得心證等方式，修正對專利侵權損害賠償之計算。

2. 美國對專利權損害賠償之計算

美國現行專利法關於損害賠償僅規定：一旦法院判決原告（claimant）勝訴時，應該判給原告 1. 足以彌補其被侵害之賠償，該賠償不得少於侵權人使用該發明之合理權利金，以及 2. 法院所確定的利息和訴訟費用⁴。美國最高法院在 *General Motors Corp. v. Devex Corp.* 案中表示，該損害賠償之規定是完全賠償專利權人所受之任何損害⁵。

2.1 所失利益判斷準則

美國最高法院在 *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案中表示，損害賠償是彌補專利權人因被侵害而遭受之金錢損失（pecuniary loss），不論侵權人是否獲有利益。因此，決定損害賠償所須詢問之問題是，專利權人因被侵害而遭受之損害有多少，亦即若無侵害發生，專利權人可以獲得哪些利益⁶。依據美國案例，請求所失利益（lost profits）之損害賠

⁴ 35 U.S.C. § 284, “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.”

⁵ *General Motors Corp. v. Devex Corp.* 461 U.S. 648, 654-55 (1983), “In 1946 Congress excluded consideration of the infringer’s gain by eliminating the recovery of his profits, At the same time, Congress sought to ensure that the patent owner would in fact receive full compensation for ‘any damages’ he suffered as a result of the infringement. ... Accordingly, Congress expressly provided in § 284 that the court ‘shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement.’”

⁶ *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 507 (1964),

償，專利權人必須證明侵權人事實上有對其造成經濟上的損害⁷，也就是「若無侵害發生，專利權人可以有更多銷售量」之合理可能性⁸，此判斷方式稱為「若無測試法」（but for test）。因此，當專利產品價格較一般非侵權產品高，專利權人通常很難證明，若無侵害發生，侵權人之顧客有轉而購買專利產品之合理可能；專利權人無法負此舉證責任，就不能請求所失利益之損害賠償。

“But the present statutory rule is that only ‘damages’ may be recovered. These have been defined by this Court as ‘compensation for the pecuniary loss he [the patentee] has suffered from the infringement, without regard to the question whether the defendant has gained or lost by his unlawful acts.’ [citation omitted]. They have been said to constitute ‘the difference between his pecuniary condition after the infringement, and what his condition would have been if the infringement had not occurred.’ [citation omitted]. The question to be asked in determining damages is ‘how much had the Patent Holder and Licensee suffered by the infringement. And that question [is] primarily: had the Infringer not infringed, what would Patent Holder-Licensee have made?’ [citation omitted].”

⁷ See *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109, 1118 (Fed. Cir. 1996), “To recover lost profits, however, the patent holder must show that the infringer actually caused the economic harm for which the patentee seeks compensation.”

⁸ See *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 21 (Fed. Cir. 1984), “Section 284 does not instruct a court on how to compute damages: the only congressional intent expressed ensures that a claimant receive adequate damages, not less than a reasonable royalty. ... Whenever determining the quantum of a damage award adequate to compensate a patent holder for infringement, the district court may consider the profits the patent holder lost as a result of the infringement. In particular, the award of lost profits is proper when it can be demonstrated that ‘but for’ the infringement, the patent holder would have made the sales.” *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co.*, 56 F.3d 1538, 1545 (Fed. Cir. 1995), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995), “To recover lost profits damages, the patentee must show a reasonable probability that, ‘but for’ the infringement, it would have made the sales that were made by the infringer.” *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941, 952 (Fed. Cir. 1995), *cert. denied*, 517 U.S. 1188 (1996), “The patent owner bears the burden to present evidence sufficient to show a reasonable probability that it would have made the asserted profits absent infringement.”

所失利益係指，專利若未被侵害，專利權人原可得到之利益，而該利益必須是客觀上的損失，而非推估之可能損失；專利權人不僅需證明有該客觀上損失的可能性，亦必須證明所失利益的大概額度，惟舉證責任僅須具備優勢證據（preponderance of evidence）即可⁹。

因專利被侵害得以請求之所失利益的類型有：1.銷售量損失（lost sales）；2.價格減損（price erosion）；3.預期利益減少（projected lost profits）；4.商譽的受損（injury to business reputation）；5.額外成本的支出（increased costs）¹⁰。專利權人只要證明其降低產品銷售價格或提供折扣，或原本要提高而沒提高產品價格之原因，是爲了與侵權產品競爭，即可獲得價格減損之損害賠償¹¹。專利權人不僅須證明其能提高產品價格，且須證明有提高產品價格之計畫。因爲價格的降低往往會使銷售量增加，從而可能彌補了價格減損所失利益¹²；相反的，提高產品價格，會使專利權人的顧客轉

⁹ Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp., 926 F.2d 1161, 1164 (Fed. Cir. 1991), “We agree with the district court that the amount of a prevailing party’s damages is a finding of fact on which the plaintiff bears the burden of proof by a preponderance of the evidence.”

¹⁰ J. SKENYON ET AL., PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE, § 2.2, at 2-6 (1999).

¹¹ See Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1067 (Fed. Cir. 1983), “J-M (侵權人) argues that Lam (專利權人) did not reduce its prices solely to meet J-M’s competition. The district court, however, found that the market had only two suppliers, and that Lam reduced its prices to meet J-M’s competition. Although there were other competitors in this market, as evidenced by the 1980 reduced-price sales, they were insignificant.” See also Boesch v. Graff 133 U.S. 697, 706 (1890), “When, however, a plaintiff seeks to recover because he has been compelled to lower his prices to compete with an infringing defendant, he must show that his reduction in prices was due solely to the acts of the defendant, or to what extent it was due to such acts. There must be some data by which the actual damages may be calculated.”

¹² Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1157 (6th Cir. 1978), “The district court upheld as not clearly erroneous the master’s finding that: “Any loss in [Panduit’s] (專利權人) profits due to the price reduction was more than compensated by the gain in profits due to the increase in plaintiff’s sales volume because of the price reduction.”

而購買其他替代產品。因此，在決定價格減損之損害賠償，法院會考慮產品之交叉彈性需求（*elasticity of demand*），亦即，提高專利產品價格是否會使原有顧客轉而購買其他產品，換言之，顧客對產品價格是否相當敏感¹³。相對而言，效用較強之專利（*strong patent*）產品，市場力量較高，彈性（*elasticity*）較低，提高產品價格不易影響其需求¹⁴。專利權人若能證明其專利產品的交叉彈性需求低，較易請求因侵害所造成價格減損之損害賠償。

未來預期利益之減少係指，專利侵害雖已停止，然專利權人之產品銷售量與價格，卻因先前專利侵害糾紛而受影響，致使銷售量無法回升至侵害發生前之水準。由於影響專利權人未來預期利益之因素甚多，包含市場環境因素、顧客需求的改變，及是否有其他新競爭者加入相關市場，因此美國法院在考慮是否給予未來預期利益減少之損害賠償，是非常慎重的¹⁵，而專利權

Thus, the price reduction resulted in a net increase in profit to the plaintiff.”... Having accepted the master’s evaluation, that the testimony of Stahlin’s（*侵權人*）accounting and economic experts was more credible and persuasive than that of Panduit’s, we are bound, in the absence of clear evidence to the contrary, to accept as not clearly erroneous the master’s finding that the price reduction in this case produced a net increase in Panduit’s profits.”

¹³ See *BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing International, Inc.*, 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993), “The record in this case does not evince a reasonable probability that Windsurfing（*專利權人*）would have made its pro rata share of BIC’s（*侵權人*）sales had BIC not been in the market. During the period in question, at least fourteen competitors vied for sales in the sailboard market with prices ranging from \$ 234 to \$ 837. BIC’s boards sold for \$ 312 to \$ 407; Windsurfing’s boards sold for \$ 571 to \$ 670.... The record contains uncontradicted evidence that demand for sailboards is relatively elastic. The record further contains uncontradicted evidence that the sailboard market’s entry level, in which BIC competed, is particularly sensitive to price disparity. By purchasing BIC sailboards, BIC’s customers demonstrated a preference for sailboards priced around \$ 350, rather than One-Design boards priced around \$ 600. Therefore, without BIC in the market, BIC’s customers would have likely sought boards in the same price range.”

¹⁴ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 2.15 to § 2.18, at 2-23 to 2-27.

¹⁵ *Id.* § 2.6, at 2-11, 2-12.

人所需負之舉證責任也較其請求實際所失利益時為高。

目前美國法院尚未有一絕對標準，用來決定所失利益之損害賠償計算方法，惟法院通常採用「若無測試法」。美國第六巡迴上訴法院在 *Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works* 案中建立了四項要素，目前已被廣為使用作為專利權人得以請求所失利益之損害賠償的測試方法，此方法簡稱為「Panduit 測試法」¹⁶。依據此方法，專利權人欲請求所失利益之損害賠償，應證明在專利侵害期間¹⁷：

2.1.1 有專利產品之需求量 (demand for the patented product)¹⁸

顧客對專利產品之需求量是基於專利產品之特徵。專利權人可以藉由下列證據，說明市場上有專利產品之需求量¹⁹：1.專利權人商業上的成功，且該成功與專利發明有關 (nexus)；2.專利權人的市場佔有率；3.專利產品在侵權期間之銷售量；4.侵權人以專利技術特徵作為廣告，吸引顧客，以銷售侵權產品。

¹⁶ 美國聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals for the Federal Circuits, CAFC) 雖然廣泛使用 Panduit 測試法，但也認為此測試法並非是判斷專利權人是否得以請求所失利益之損害賠償的唯一絕對標準。

¹⁷ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

¹⁸ 從專利品之需求量可以進一步確認隨著專利品一起出售之週邊產品與備料之數量，從而請求非專利產品銷售損失之損害賠償。

¹⁹ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 2.29, at 2-47.

2.1.2 並無可代替之非侵權物品 (absence of acceptable non-infringing substitutes)²⁰

此要素是用來證明，若無侵害行為，侵權人一部或全部顧客是否會轉而購買專利產品。所謂「可代替之非侵權物品」，必須是在侵權期間可以獲得 (available) 或在市場上出現 (on the market)。欲證明並無可代替之非侵權物品，專利權人須指出 1.市場上的一般顧客是基於專利產品之優點而購買之，或 2.侵權人的特定顧客是基於侵權物品上具有專利產品之優點而購買之²¹。市場上雖存有與專利品競爭之裝置或物品，但若缺少專利品之優點 (例如解決顧客長久之需求)，則該競爭裝置或物品無法成為可代替之非侵權物品²²；侵權人知道市場上有非侵權產品而仍侵害專利，則該非侵權產品並非是可替代的 (acceptable)²³；即使專利權人與先前其他侵權人發生專利

²⁰ 市場上若有可替代的非侵權物品，專利權人很難主張若無專利侵害發生，專利權人可以得到其主張之銷售量，參見 *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109, 1119 (Fed. Cir. 1996), “A non-infringing alternative in the...market would make it less likely that the patentee would have made the sales to [infringer’s] customers without the infringement.” 然而，專利權人若能提供可信的市場佔有率之資料，並證明顧客對專利特徵或其所提供之優點有所需求，仍可請求因專利侵害而喪失市場佔有率的損害賠償，參見 *SKENYON ET AL.*, *supra* note 10, § 2:42, at 2-65 to 2-68。

²¹ *Standard Havens Products., Inc. v. Gencor Industries., Inc.*, 953 F.2d 1360, 1373 (Fed. Cir. 1991), *cert. denied*, 506 U.S. 817 (1992), “Thus, to prove that there are no acceptable non-infringing substitutes, the patent owner must show either that (1) the purchasers in the marketplace generally were willing to buy the patented product for its advantages, or (2) the specific purchasers of the infringing product purchased on that basis.”

²² *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1162 (6th Cir. 1978), “A product lacking the advantages of that patented can hardly be termed a substitute ‘acceptable’ to the customer who wants those advantages.”

²³ *TWM Manufacturing Co. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895, 900, 901-02 (Fed. Cir. 1986), *cert. denied*, 479 U.S. 852 (1986), “Mere existence of a competing device does not make that device an acceptable substitute. The special master committed no error in noting that none of the alleged substitutes had all beneficial characteristics of the patented device. That find-

糾紛而和解，亦不會使原本是侵權物品，轉變成為可代替之非侵權物品²⁴。雖然聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuits, CAFC）認為，可替代之非侵權物品價格不能比專利產品高，或具有與專利產品不同的顯著特徵²⁵，然而，侵權物品與專利產品的價位明顯不同、顧客群不同，即

ing supported the determination that there were no acceptable substitutes. ‘A product lacking the advantages of that patented can hardly be termed a substitute ‘acceptable’ to the customer who wants those advantages.’ [citation omitted]. Moreover, Dura (侵權人) ignored those substitutes while it sold the patented invention and thus its acceptable substitute argument “must be viewed of limited influence.”

²⁴ Pall Corp. v. Micron Separations, 66 F.3d 1211, 1222-23 (Fed. Cir. 1995), *cert. denied*, 520 U.S. 1115 (1997), “The district court, applying this guideline, held that the Cuno membranes were ‘acceptable noninfringing substitutes’ for the Pall membranes. Pall (專利權人) states that this is incorrect, that the Cuno membranes were the subject of ongoing infringement litigation until May 1990, when they were licensed. ... During the period before the Cuno products were licensed their presence in the marketplace did not defeat Pall’s entitlement to lost profits damages for all of MSI’s infringing sales, for the Cuno products were not ‘noninfringing substitutes.’ [CAFC held that] It was not necessary for Pall to continue the Cuno litigation to judicial decision of the issue of infringement, as MSI argues. The voluntary settlement of litigation does not retrospectively transform an accused infringing product into a ‘noninfringing substitute.’” (註：系爭專利發證時間是1982年，1983年侵權人推出其產品，專利權人於1986年提起訴訟。)

²⁵ Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136, 1142-43 (Fed. Cir. 1991), “To be deemed acceptable, the alleged acceptable noninfringing substitute must not have a disparately higher price than or possess characteristics significantly different from the patented product. ... The powered prestretch machines (侵權人聲稱的可替代非侵權物品) were not fully developed or accepted in the market until certain improvements were added to the machine. These improvements were not made until 1982, which is at the end of the infringement period. Thus, powered prestretch was not an acceptable purchase option during the infringement period. On the other hand, film-driven prestretch (專利技術) machines were effective and ‘much more simple in design, construction and operation than powered prestretch machines.’ Furthermore, powered prestretch machines were more expensive to purchase and operate than the film-driven machines. A technology that was immature and

可反駁專利權人關於「並無可代替之非侵權物品」之主張²⁶。專利權人所製造的其他產品，1.若有受其他專利保護，該產品就不是可代替之非侵權物品；2.若沒受到其他專利保護，則有可能成為可代替之非侵權物品²⁷。此外，專利侵害發生多年後，侵權人才生產可替代非侵權物品，但若能證明其在侵害發生前，已能獲得該非侵權物品，侵權人不選擇實施該非侵權物品的唯一理由是該物品之成本在當時較專利產品高，則侵權人此時所生產的非侵權物品是可以被認定為「可代替之非侵權物品」²⁸。根據 CAFC 最新判決，侵權人在判決後再行主張，專利侵害發生前已有可替代非侵權物品，僅因在

more expensive than the patented technology during the time of infringement cannot have been an acceptable noninfringing substitute. ... Neither of the alleged substitutes possessed all the beneficial characteristics of the patented device, and the powered prestretch machine was found to be more expensive than the patented film-driven machine. Therefore, we conclude the finding of the district court that the conventional and mechanical prestretch machines were acceptable noninfringing substitutes during the period of infringement is clearly erroneous.”

²⁶ BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing International, Inc. 1 F.3d 1214, 1219 (Fed. Cir. 1993). Panduit 測試法四項因素之分析基本上要求專利產品與侵權物品須處於同一市場（以相近之價位銷售給相同之顧客）。專利產品與侵權物品若未處於同一市場，即難以證明，若無侵害發生，侵權人全部或一部之顧客會轉而購買專利產品。

²⁷ See Rite-Hite Corp. v. Kelly Co. 56 F.3d 1538, 1548 (Fed. Cir. 1995) (en banc), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995), “Here, the only substitute for the patented device was the ADL-100, another of the patentee’s devices. Such a substitute was not an ‘acceptable, non-infringing substitute’ within the meaning of Panduit because, being patented by Rite-Hite, it was not available to customers except from Rite-Hite. Rite-Hite therefore would not have lost the sales to a third party. The second Panduit factor thus has been met. If, on the other hand, the ADL-100 had not been patented and was found to be an acceptable substitute, that would have been a different story, and Rite-Hite would have had to prove that its customers would not have obtained the ADL-100 from a third party in order to prove the second factor of Panduit.”

²⁸ See Grain Processing Corp. v. American Maize Products Co., 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999).

審判中無法提出有效的市場統計資料以資證明，則侵權人此項主張是無法要求法院重新計算損害賠償，因為是否為可替代非侵權物品之證明，不須有確定的市場統計資料，專家證人證明亦可²⁹。

2.1.3 專利權人開發該需求量所具有的製造與行銷能力 (manufacturing and marketing capability to exploit the demand)

需求量包含專利權人本身銷售量全部與侵權物品全部或一部銷售量之總和³⁰。該需求量不一定須全部由專利權人製造，亦可透過授權方式為之³¹。

²⁹ See *Fiskars Oy Ab and Fiskars, Inc. v. Hunt Manufacturing Co.*, 279 F.3d 1378, 1382-83 (Fed. Cir. 2002), “While sales data showing market acceptance of a non-infringing alternative may provide significant evidence that the alternative was acceptable to consumers, such evidence is not the sole means for demonstrating acceptability. Accused infringers routinely rely on witness testimony to show that a non-infringing alternative is acceptable because customers do not seek the patented features absent from the substitute product. ... Although the parties must support their positions with sound economic proof, absolute certainty is not required, for reconstruction of the ‘but for’ market is ‘by definition a hypothetical enterprise’ based on the evidence introduced at trial. In view of the hypothetical nature of the damages determination, we agree with the district court that the fact that evidence arising nearly two years after trial may have cast some doubt on the accuracy of the trial evidence does not create the extraordinary circumstances necessary to invoke Rule 60(b)(6). Hunt could have offered at trial what it considered to be its best evidence that Fiskars was not entitled to lost profits, including the existence of any acceptable non-infringing alternatives.”

³⁰ See *Datascope Corp. v. SMEC, Inc.*, 879 F.2d 820, 825 (Fed. Cir. 1989), *cert. denied*, 493 U.S. 1024 (1990).

³¹ See *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988), *cert. denied*, 488 U.S. 968 (1988).

2.1.4 所失利益的額度 (the amount of the profit it would have made)

計算所失利益有兩個步驟³²，第一步驟是決定因專利被侵害而受影響之銷售量數額，包含：1.銷售量減少的數額；2.以較低價格銷售之數額；及3.未來銷售減少的數額。第二步驟是計算受影響銷售量數額之所失利益。所失利益計算方式是原本可銷售數量之營收毛額，減除變動成本；固定成本不須從營收毛額中扣除，因為這些成本假定已被先前專利權人所銷售之產品分攤了³³。當市場上僅有專利權人和侵權人，且彼此互相競爭，專利權人即可推論侵權產品銷售數量相當於其原可銷售專利產品之數量³⁴。

Panduit 測試法所提供的四項因素，可以用來檢測專利權人是否可請求所失利益之損害賠償，但此方法並非是唯一的³⁵。當專利權人無法通過 Panduit

³² See SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 2:47, at 2-76, 2-77.

³³ *Id.* § 2:46, at 2-73. See also *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 22 (Fed. Cir. 1984), “The incremental income approach to the computation of lost profits is well established in the law relating to patent damages. ... The approach recognizes that it does not cost as much to produce unit N + 1 if the first N (or fewer) units produced already have paid the fixed costs. Thus fixed costs—those costs which do not vary with increases in production, such as management salaries, property taxes, and insurance—are excluded when determining profits.”

³⁴ *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 926 F.2d 1136, 1141 (Fed. Cir. 1991).

³⁵ See *Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co.*, 804 F.2d 135, 141 (1986), “This court accepted the Panduit guidelines in *Central Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.*, 723 F.2d 1573, 1578, n.5, 220 U.S.P.Q. (BNA) 490, 494, (Fed. Cir. 1983), as a permissible way to establish entitlement to lost profits. It is not, however, the exclusive standard for determining entitlement to lost profits.” *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989), *cert. denied*, 493 U.S. 1022 (1990), “A standard way of proving lost profits, first announced in *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works* ..., is for the patent owner to prove: ‘(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.’ The district court relied heavily on this test and we have accepted it as a nonexclusive standard for determining lost profits.”

測試法，只要其仍能證明若無侵害發生，其可銷售相當於侵權物品數量一定百分比的專利產品，該相當數量即可能作為所失利益計算基礎。通常該數量相當於（侵權物品×專利權人市場佔有率）³⁶。

2.2 合理權利金之計算

專利權人若無法證明其所失利益，根據美國專利法第 284 條與相關案例法之規定，其僅能請求合理的權利金（reasonable royalty）³⁷。依照 CAFC 的觀點，權利金之給予所須考量之問題並非是如何計算權利金，而是該權利金是否能足夠彌補專利權人所受之損害³⁸。權利金計算並非基於侵權人所獲得之利潤，美國案例法亦無一準則要求該額度不能高於侵權人所獲得之利潤³⁹。至今為止，CAFC 尚未採納單一方法以計算權利金，決定損害賠償額

³⁶ State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989), *cert. denied*, 493 U.S. 1022 (1990).

³⁷ See Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983), “There are two methods by which damages may be calculated under this statute. If the record permits the determination of actual damages, namely, the profits the patentee lost from the infringement, that determination accurately measures the patentee’s loss. If actual damages cannot be ascertained, then a reasonable royalty must be determined.”

³⁸ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:2, at 3-3.

³⁹ See Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550, 1563 (Fed. Cir. 1983), “The amount of the lump-sum royalty is appropriately left to be determined by the trial court. For its guidance, however, we expressly reject Heublein’s premise that the royalty fee must be less than the price of an HUB-2000.” Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1555 (Fed. Cir. 1995) (en banc), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995), “Furthermore, the fact that the award was based on and was a significant portion of the patentee’s profits also does not make the award unreasonable.” State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1580 (Fed. Cir. 1989), “The determination of a reasonable royalty, however, is based not on the infringer’s profit margin, but on what a willing licensor and licensee would bargain for at hypothetical negotiations on the date infringement started [citation omitted]. There is no rule that a royalty be no higher than the infringer’s net profit margin.”

度的地方法院亦不須受限於專利權人或侵權人所提出之計算方法⁴⁰。雖然如此，CAFC 所認可之權利金計算方式大致可分為兩大類⁴¹：

2.2.1 解析法 (analytical approach)

在專利侵害發生時，侵權人內部文件記錄著銷售侵權物品可獲得之預期毛利 (projected gross profit)，文件也顯示了侵權人願意接受產業標準之權利金。法院可以將該預期毛利扣除侵權人經常支出成本 (overhead expenses) 與該產業標準之權利金，作為侵權人應支付專利權人的權利金⁴²。

2.2.2 假設性合意磋商 (hypothetical willing-licensor-willing licensee approach) 法

所謂「假設性合意磋商之權利金」係指，在專利侵害發生時，假設專利權人與侵權人雙方願意磋商所得之權利金。專利侵害發生後所決定之權利金與真正授權談判權利金額度是不一樣的：法院所判決給予的權利金，有時會比在專利侵害發生前，專利權人願意提供授權之權利金高⁴³，或比產業標準

⁴⁰ See *Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp.*, 926 F.2d 1161, 1168 (Fed. Cir. 1991), “A district court is not limited to selecting one or the other of the specific royalty figures urged by counsel as reasonable.” [citation omitted]

⁴¹ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:4, at 3-6, § 3:5, at 3-10.

⁴² See *TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986). See also *id.* § 3:4, at 3-7, 3-8.

⁴³ See *Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1554, 1558 (Fed. Cir. 1983), “IH (侵權人) referred to various licenses in the farm equipment field, including a license covering the Schreiner patent granted in 1977 by Deere (專利權人) to White Motor Corporation, a competitor of Deere’s which had held 3% or less of the market during the relevant period. ... IH also presented evidence of two offers by Deere, made, respectively, in 1973, before IH commercialized the infringing IH 800 series, and in 1977, after Deere commenced the present action, to license the Schreiner patent to IH at a royalty rate of approximately 1%. ... The district court expressly identified numerous factors to be considered in determining a reasonable royalty, including increased profitability and cost savings, which were the subject of extensive investigation at trial. The district court also expressly

之權利金高。

採用「假設性合意磋商法」決定合理權利金，法院大都採用 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*案所建立之十五項考量因素，包含⁴⁴：

found that Deere was making, and stood to make in the future, a profit on the net selling price of its corn head in excess of 30%, a figure for which the record below provided support. The record similarly supported the district court's finding that Deere, facing limits on its own corn-head production, would have been willing to license 'a substantial manufacturer' at something less than 35% of the licensee's sales price, and that IH, recognizing 'the dismal future' of its own corn head and 'the bright future of the infringing 800 series,' would have been willing to pay a royalty comprising 'a very substantial percentage of [IH's] net sales.'"

⁴⁴ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), *mod. and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), *cert. denied*, 404 U.S. 870 (1971), "A comprehensive list of evidentiary facts relevant, in general, to the determination of the amount of a reasonable royalty for a patent license may be drawn from a conspectus of the leading cases. The following are some of the factors *mutatis mutandis* seemingly more pertinent to the issue herein:

1. The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.
2. The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.
3. The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.
4. The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.
5. The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promotor.
6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his

1. 權利人事實上有無授權，可否提出有關權利金存在之證明。
2. 其他存在之類似專利權利金。
3. 授權的性質或範圍，例如專屬授權抑或非專屬授權、授權區域範圍等。
4. 專利權人之企業政策和行銷計畫。
5. 專利權人與被授權者之間的商業關係，係合作或競爭⁴⁵。

-
- 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.”

⁴⁵ 專利權人與侵權人若是互為競爭，專利權人即有很大的談判權力（bargaining

6.專利對被授權人之產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助。

7.專利所剩有效期間和授權期間。

8.專利產品已獲之利益、商業成功性和銷售狀況。

9.專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢⁴⁶。

10.專利技術商品化之特性。

11.侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值。

12.在相同或近似產業中，使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能占有之比重。

13.侵權人在其他方面對侵權物品價值所為之貢獻，例如來自於非專利元件、製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分。

14.專家證言。

15.授權人與被授權人對於該專利可能達成之合理價位。

上述所列的十五種考量因素中，一般認為是以第一項「有關權利金存在之證明」(established royalty)為最重要的⁴⁷，惟必須有足夠多的被授權人接受該既定之權利金的授權方案，該權利金方能被認定是合理；僅有一次授權事件是不足的⁴⁸。美國法院亦認為，「有關權利金存在之證明」僅是合理權

power)。

⁴⁶ CAFC 在 *Minco, Inc. v. Combustion Engineering Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996) 案中，同意地方法院判被告須給予原告權利金為銷售額的 20%，其理由包含 1.被告與原告競爭（市場尚無其他供應者）；2.專利侵害發生時，被告有次級產品；3.市場上並無可代替之非侵權物品；4.被告本身認為原告的發明與現有產品相比是重大進步；5.該產業具有很高的利潤；6.被告使用了原告的發明之後，收入增加可觀。

⁴⁷ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:10, at 3-22, 3-23.

⁴⁸ *See Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1983), “In support of its conclusion on the weight to be given the White license, the district court cited ..., apparently for the proposition that a single license, paid or secured by one, rela-

利金的底限⁴⁹，如果專利權人能證明侵害範圍廣泛，即使有「有關權利金存在之證明」，法院亦可提高該權利金⁵⁰。

若以相關產業其他專利之權利金，作為計算系爭專利之權利金的依據，必須是該其他專利產品與系爭專利產品極為類似（close），且被授權人數相當多，足以成為產業標準⁵¹。相關產業其他專利之權利金計算方式並非絕對的，法院可以拒絕使用。

當專利組件僅是機器中的一部分，若該組件是吸引消費者購買該機器的主要原因，在計算合理權利金時，CAFC 會考慮非專利產品因專利組件效用

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

⁴⁹ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:11, at 3-28.

⁵⁰ *See* *Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988), "Nickson (專利權人) correctly states that a royalty 'reasonable' under 35 U.S.C. § 284 may be greater than an established royalty. [citation omitted]. For example, a higher figure may be awarded when the evidence clearly shows that widespread infringement made the established royalty artificially low."

⁵¹ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:12, at 3-33.

而增加獲利的部分，提高權利金計算比率⁵²。此外，專利權人基於專利發明所獲得之利潤越高，權利金計算之比率越高。因此，即使侵權人實施該專利技術而虧損，該抗辯理由從未被法院採認⁵³。

一專利產品若滿足了長久的需求，且在市場上銷售相當成功，此時專利權人在授權談判時，通常有較大的談判權力（bargaining power）；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。因此，被侵害的專利若具有上述的特色，法院也會提高權利金⁵⁴。

專利有效期限越短，並不意謂著合理權利金計算比率越低。若有其他商業考量因素，例如該專利發明滿足了長久的需求，使該專利發明可以獲得立

⁵² See *Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1559 (Fed. Cir. 1983), “In fact, the district court did nothing more or less than take into account the impact of anticipated collateral sales of an admittedly noninfringing product line on the respective bargaining positions of the parties engaged in the theorized licensing negotiations. We consider this an eminently reasonable approach to the willing seller-willing buyer analysis, ..., particularly in this case, where the worth of the contested patent cannot be realistically divorced from the value both IH (侵權人) and Deere (專利權人) placed on their respective shares in the combine market. Recognition of this fact by the district court does not constitute the court’s imprimatur on a tying arrangement, implicit or otherwise.”

⁵³ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:15, at 3-37.

⁵⁴ See *Smithkline Diagnostics, Inc. v. Helena Laboratories Corp.*, 926 F.2d 1161, 1168 (Fed. Cir. 1991), “[I]t is undisputed that SKD was an unwilling licensor, and that it had never licensed the ‘970 patent technology. Furthermore, there was other evidence that SKD’s ‘970 patent achieved immediate commercial success, that it satisfied a long felt need for that technology, and that SKD intended to maintain its exclusivity of the technology comprising the ‘970 patent by refusing to grant licenses under the patent. The district court correctly considered the factors enumerated in *Panduit* and *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* ..., in finding what it considered a reasonable royalty and Helena has not persuaded this court that the 25% figure ‘is, in view of all the evidence, either so outrageously high or so outrageously low as to be unsupportable as an estimation of a reasonable royalty.’ [citation omitted]. ... In this case, the finding of 25% as a reasonable royalty based on all of the evidence is not clearly erroneous.”

即商業上的成功，即使專利侵害開始發生時，專利有效期限僅剩幾年，該項不利因素之影響也會被降低⁵⁵。

2.3 美國專利損害賠償案件統計

由美國會計事務所 PricewaterhouseCoopers 所做的 2007 年專利與商標案件之損害賠償調查報告中⁵⁶，選自 1980 年起至 2006 年 6 月間的 2,193 件聯邦地方法院訴訟案件以及 350 件聯邦巡迴上訴法院訴訟案件作為分析對象。其中，2,193 件聯邦地方法院案件係包含 1,367 件專利案件、797 件商標案件以及 29 件同時涉及專利與商標案件；350 件聯邦巡迴上訴法院案件係包含 273 件專利案件、70 件商標案件以及 7 件同時涉及專利與商標案件⁵⁷。

該報告⁵⁸中列出以下專利訴訟案件統計之趨勢：

1. 提起專利侵權訴訟案件數，自 1991 年至 2004 年間係逐年增加；但自 2005 年起，案件數卻有下降之情形⁵⁹。

(1) 專利侵權訴訟案件自 1991 年的每年 1,171 件，穩定地逐年成長至 2004 年達到每年有 3,075 件之多⁶⁰。

(2) 然而，在 2005 年時，專利侵權訴訟案件數則滑落至每年 2,720 件。這是自 1991 年以來，首度出現提起專利侵權訴訟案件數下降之趨勢⁶¹。

(3) 分析案件數下降原因，經過歷年來的專利訴訟之威脅下，許多公司轉而重視專利權之保護，藉由專利授權與自行取得的方式，已逐漸建立屬於防

⁵⁵ SKENYON ET AL., *supra* note 10, § 3:18 at 3-40, 3-41.

⁵⁶ PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, 2007 PATENT AND TRADEMARK DAMAGES STUDY (2007), available at http://www.innovationalliance.net/files/2007_Patent_and_Trademark_Study_Final.pdf (last visited Apr. 5, 2008).

⁵⁷ *Id.* at 29.

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.* at 5.

⁶⁰ *Id.* at 7-8.

⁶¹ *Id.*

衛性（defensive）的專利布局策略⁶²。

(4)另一案件數下降之因素，則係因 2000 年時期，電腦軟體與商業方法專利（business method patents）的申請與訴訟案件之風潮已過，相關案件數量已大幅滑落⁶³。

2.自 2000 年起算，專利侵權案件中經由陪審團與法官判決專利損害賠償的兩種方式中，以陪審團判給的損害賠償金額，要高於由法官所判給的金額⁶⁴。

(1)由陪審團或法官判決專利損害賠償的兩種方式之比例，自 1980 年代起，採取由陪審團決定專利損害賠償數額的比例即逐年增加⁶⁵。

(2)1980 年代，由陪審團決定損害賠償金額的比例，僅佔所有案件的 19%；1990 年代，倍增至佔所有案件的 38%；自 2000 年起，經由以陪審團判給損害賠償金額的方式即佔所有案件的 53%，已高於由法官判給損害賠償的比例⁶⁶。

(3)由陪審團或法官兩種方式核發專利損害賠償之金額做比較，發現由陪審團判給的損害賠償金額，要高於由法官所判給的金額，而且其差距更逐年擴大⁶⁷。

(4)1980 年代，大多數陪審團所核發的專利損害賠償金額約為法官所判決金額的二倍。例如，自 1980 年代至 1990 年代中期，陪審團所核給的賠償金額之中位數（median）約為 4.8 百萬美元，而法官所核給的賠償金額之中位數約為 1.1 百萬美元⁶⁸。

(5)但是，目前陪審團所核發的專利損害賠償金額大多數約為法官所判決

⁶² *Id.* at 7.

⁶³ *Id.* at 5, 7.

⁶⁴ *Id.* at 5.

⁶⁵ *Id.* at 14-15.

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *Id.*

金額的五倍之多。例如，自 2000 年起，陪審團所核給的賠償金額之中位數約為 8 百萬美元，而法官所核給的賠償金額之中位數約為 1.6 百萬美元⁶⁹。

(6)分析兩種方式中以陪審團判給的損害賠償金額，要高於由法官所判給金額之原因有以下幾點⁷⁰：

①陪審團比法官更容易受到情緒性的影響，而且不會分辨專利訴訟案件中雙方各需承擔的風險與責任，在律師常用的片面與偏頗的言詞煽動下，以致一面倒地同情所謂遭受損害的一方；

②目前的專利侵權訴訟之標的金額，隨著現代企業活動規模益發龐大，爭議中專利技術之商業利益比起以往小規模產業的收益價值要高出許多；

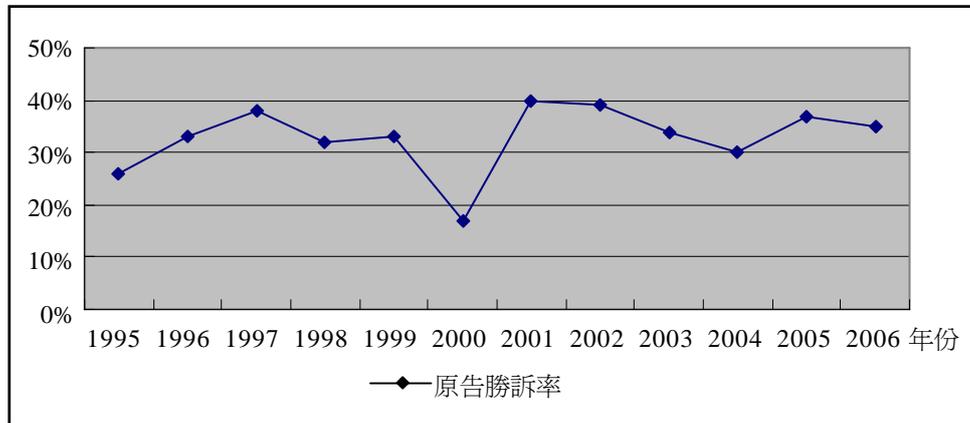
③由於許多動輒數十億美元的天價專利侵權損害賠償額的案例迭起，導致陪審團對於核給損害賠償數額之敏感度下降，容易核發創紀錄的損害賠償金額。

3.自 1995 年起算至 2006 年間，原告之總平均勝訴率約為起訴案件總數的 35%。以即決判決（summary judgment）案件數為計算者，則原告之總平均勝訴率約為即決判決案件數的 61%⁷¹。

69 *Id.*

70 *Id.*

71 *Id.* at 5.



資料來源：作者依註 56 資料自行繪製。

圖一 美國專利侵權訴訟原告勝訴率之逐年變化

4.自 1995 年起算至 2006 年間，在各個不同地區的專利管轄法院之間，原告之勝訴率有顯著之差異。由平均原告勝訴率最高的 Wisconsin 州東區聯邦地方法院之高達 63%，接著幾個原告高勝訴率的指標法院，如 Texas 州東區聯邦地方法院、Virginia 州東區聯邦地方法院、California 州中區聯邦地方法院、Delaware 州聯邦地方法院，一直到勝訴率最低的 Michigan 州東區聯邦地方法院的僅有 12%⁷²。

- (1)最高的 Wisconsin 州東區聯邦地方法院之原告勝訴率：63%。
- (2)Texas 州東區聯邦地方法院之原告勝訴率：60%。
- (3)Virginia 州東區聯邦地方法院之原告勝訴率：47%。
- (4)California 州中區聯邦地方法院之原告勝訴率：44%。
- (5)Delaware 州聯邦地方法院之原告勝訴率：42%。
- (6)最低的 Michigan 州東區聯邦地方法院之原告勝訴率：12%。

5.專利損害賠償計算方法之演變

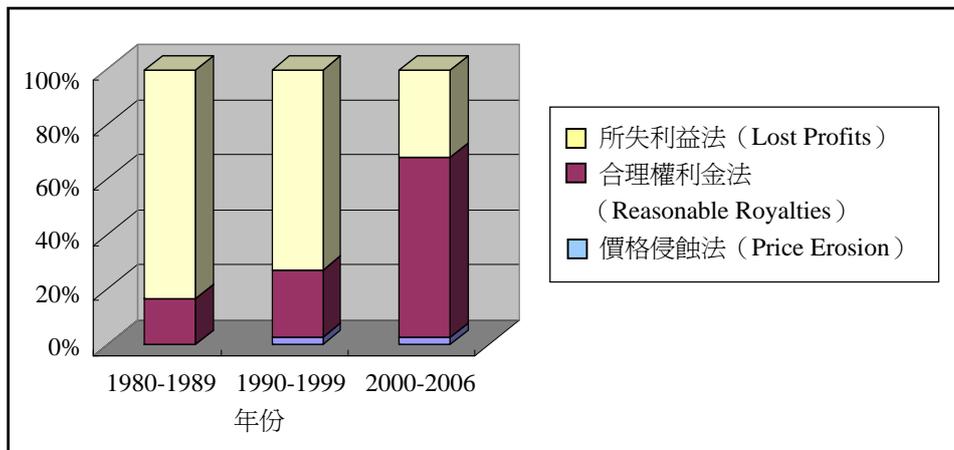
- (1)2000 年後，合理權利金法即佔多數（65%）。80 年代時，合理權利

⁷² *Id.* at 20-21.

金法僅佔 17%，而 90 年代亦僅有 24%⁷³。

(2) 所失利益法則由 80 年代的 83%，減至 90 年代的 73%，最後僅佔 2000 年後案件的 32%⁷⁴。

(3) 價格侵蝕法⁷⁵ 最多僅佔 3%⁷⁶。



資料來源：作者依註 56 資料自行繪製。

圖二 美國專利損害賠償計算方法佔案件比重之演變

⁷³ *Id.* at 22-23.

⁷⁴ *Id.* at 22-23.

⁷⁵ See David L. Applegate et al., *A Marl, A Yen, A Buck, Or a Pound: Damages Make the World Go Around*, 949 PLI/PAT 473, 490 (2008), “Sometimes treated separately from lost profits, ‘price erosion’ refers to the profits the patentee loses on the sales it continues to make, but at lower prices because of competition from the infringer. E.g., *Ericsson, Inc. v. Harris Corp.*, 352 F.3d 1369, 1378 (Fed. Cir. 2003). In fact, both these ‘lost price opportunity’ or ‘lost margin’ sales and the patentee’s lost profits on ‘lost sales’ are ‘lost profits’ in the sense that the patentee’s profits would have been higher from both these causes.”

⁷⁶ PRICEWATERHOUSECOOPERS, *supra* note 56, at 22-23.

6. 所失利益法漸不受青睞之原因分析⁷⁷

(1) 「所失利益」計算方法與需求資料較之「合理權利金」更複雜，原告成功舉證不易⁷⁸。

(2) 原告舉證之資料，有洩漏自身營業機密之顧慮⁷⁹。

(3) 證據能力與證明力之問題：無法成功界定市場範圍、舉證無替代產品、如何考量價格彈性之問題⁸⁰。

(4) 原告本身不從事製造生產（如：研發機構），缺少製造與行銷能力，無法主張所失利益，僅能請求合理授權金作為損害賠償⁸¹。

3. 台灣民事訴訟法對專利侵權損害賠償計算

3.1 現行民事訴訟法體系下專利侵權損害賠償之計算方式⁸²

現行民事訴訟法體系下，專利侵權損害賠償計算主要是依據專利法第 85 條計算。可以分為兩種方法，一為依據民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採「差額說」，亦即專利權人因

⁷⁷ *Id.* at 24-25.

⁷⁸ Applegate et al., *supra* note 75, at 498. “Finally, the cost of preparing a lost profits analysis is usually greater than the cost of developing a reasonable royalty-only case, because many of the issues needed to prove lost profits—in particular, the availability of acceptable non-infringing alternatives—have proved to be among the most contentious.”

⁷⁹ *Id.* at 497. “Pursuing a lost profits case therefore calls for the patentee to produce in discovery sensitive financial, manufacturing, and marketing records that are typically guarded jealously even from many company personnel.”

⁸⁰ See David L. Applegate et al., *A Billion Here and a Billion There: Talking Real Money in the Patent Damages Case*, 910 PLI/PAT 1367, at 1387 (2007), “Many plaintiffs who compete in the relevant market appear to find the potential lost profits award worth the incremental cost of preparing a lost profits case. Even in the context of the entire cost of litigating infringement of a patent, however, this cost can be significant.”

⁸¹ PRICEWATERHOUSECOOPERS, *supra* note 56, at 24.

⁸² 詳細體系圖解詳參文末附表。

侵權行為所造成的所受損害與所失利益；另一為「利益說」，亦即侵權行為人因侵權所獲得之利益。專利權人雖具有損害賠償計算之選擇權⁸³，但因為相關證據資料蒐集與舉證上的不易，司法實務判決上仍不免面臨相當的困難，造成了專利權人行使權利上的障礙，以及法院審理專利侵權案件上的難題。

為解決此一問題，在現行的辦理民事訴訟事件應行注意事項中，提供了幾項修正方式，以便利法院核定損害賠償數額：

1. 依原告聲請囑託鑑定損害額⁸⁴；
2. 參考合理權利金⁸⁵；
3. 命被告提出計算所需相關文書⁸⁶。

此外，法院亦可依據民事訴訟法關於證據使用妨礙的規定，對於拒絕法院提出證據文書命令的被告，審酌情形以專利權人關於該文書之主張或該文書應證之事實為真實，亦即逕予課予被告不利益認定。再者，法院亦得依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，「當事人已證明」受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。

3.2 專利侵權訴訟中損害賠償計算之經濟分析⁸⁷

關於專利侵權訴訟中損害賠償之經濟分析⁸⁸，主要涉及到 1. 訴訟經濟，

⁸³ 板橋地方法院 93 年度智字第 27 號判決參照。

⁸⁴ 台南地方法院 88 年度訴字第 2363 號判決、台南地方法院 92 年度智字第 20 號判決、台中地方法院 91 年度重訴字第 254 號判決參照。

⁸⁵ 士林地方法院 94 年度智字第 34 號判決、板橋地方法院 93 年度智字第 27 號判決、台南地方法院 94 年度智字第 5 號判決參照。

⁸⁶ 板橋地方法院 94 年度智(一)字第 19 號、板橋地方法院 94 年度智(一)字第 43 號判決參照。

⁸⁷ 「站在法學追求『公平正義』的理想上，以及經濟學倡言『效率』的大纛下，建構一個『有效率』之『公平正義』的社會，應該是法律經濟學努力的方向。」參林三元，「法律經濟學之發展特別報導——從有效率的公平正義出發」，科技法律評論，第 1 卷第 2 期，頁 249（2004）。

以及 2.當事人對於法院判決的可預測性兩大方向。

按專利侵權訴訟中損害賠償數額，係為訴訟兩造間決定繼續訴訟或是選擇和解的最為重要的考量因素，在一般訴訟的經濟分析模型⁸⁹中，兩造間各自認定的訴訟獲勝機率乘上訴訟標的數額，再加上訴訟中兩造需付出之訴訟成本，將會得到原告預期訴訟終結後的獲得賠償之期望值，以及被告預期訴訟終結後需付出賠償之期望值。如果原告預期訴訟終結後的獲得賠償之期望值，不大於被告預期訴訟終結後需付出賠償之期望值，顯然兩造間將會選擇和解收場，以尋求兩造間最大之利益；但如果原告預期訴訟終結後的獲得賠償之期望值，遠大於被告預期訴訟終結後需付出賠償之期望值，因為兩造都認為訴訟到底將會得到對己方有利的結果，則兩造極可能選擇繼續訴訟⁹⁰。

然而，上述經濟分析，顯然必須建立在兩造間對於損害賠償數額計算的一致性及其可預測性上，倘原被告間採用兩種截然不同的計算方式，且兩者都無法預測究竟何種主張最終將會為法院所採用，則此一經濟分析即無任何實益。因此站在訴訟經濟的角度出發，專利侵權損害賠償計算的一致性及其明確性，將是促使兩造在理性分析的情況下，儘速作成和解或訴訟的一項重要指標，也是達成訴訟經濟目的的一項重要制度設計。易言之，如果專利侵權損害賠償計算在訴訟兩造間不具有可預測性，顯然要求兩造能在理性判斷後不致進行無謂訴訟的期待可能性將不存在。

目前台灣專利侵權訴訟的計算方式之完整體系，已如先前所述；然實務工作者仍不免認為目前損害賠償計算過於簡略，甚至不能給予專利權人充分

⁸⁸ Robert Cooter & Thomas Ulen 著，溫麗琪譯，法律經濟學，頁 474（2003）。

⁸⁹ See William M. Landes, *An Economic Analysis of the Courts*, 14 J.L. & ECON. 61, 66 (1971).

⁹⁰ See William M. Landes, *An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results*, 41 HOUS. L. REV. 749, 753-54 (2004), available at http://www.Houstonlawreview.org/archive/downloads/41-3_pdf/landes.pdf.

的保障⁹¹，因此可以想見的是法院最終判決金額將與原告所預期之金額有嚴重落差，造成無謂訴訟進行所導致司法資源的浪費。

3.2.1 訴訟經濟考量下的損害賠償計算及經濟分析之模型⁹²

本文將試圖以促進訴訟經濟及提高法院判決可預測性以降低社會成本作為核心基準，建構出符合立法者所希望「訴訟經濟」之立法目的⁹³，同時推論在追求社會成本極小化之前提下，法院究竟應審酌哪些因素而可有效率得到符合具有當事人可預測性的心證⁹⁴，以達成社會最適之目標。

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

3.2.1.1 依據民法第 216 條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採差額說

在差額說的計算因素中，必須將專利權人就其實施專利權通常可獲得之利益減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害⁹⁵。惟如何推估專利權人實施專利權通常可獲得之利益，於實務認定上頗生爭議，畢竟市場競爭者眾，是否在排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？

⁹¹ 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 74（2006）。該文作者透過深入訪談，汪漢卿法官認為「訴訟緩不濟急，以及損害賠償計算過於簡略，導致對專利權人的保護不足」，周舒雁法官認為「專利制度不足以保護發明人的主要原因在於法條的訂定，並非法院不願意給予權利人保護」。

⁹² 關於模型化之研究，參劉尚志等，前揭註 2，頁 19-20（2006）。

⁹³ 關於立法妥適性之實證研究，參同前註，頁 23-24。

⁹⁴ 關於法院判決之實證研究，參同前註，頁 23-24。

⁹⁵ 專利法第 85 條第 1 項第 1 款參照。

或者專利權人所應得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人已身經營不善？各種可能因素相當複雜，造成實務上得以順利以此種方式主張專利權損害賠償數額之案例屈指可數⁹⁶。

3.2.1.2 利益說

此一計算方式，係專利法所獨有的推定損害賠償數額方式，主要係以侵害人因侵害行為所得之利益推定為損害賠償數額，於侵害人得合理舉證的情形下，將銷售侵權物品全部收入減除成本及必要費用作為損害賠償數額。其立法目的顯然係在免除專利權人對於前述差額說舉證與計算不易的困擾，並課予侵害人承擔舉證其成本及必要費用之義務。然實務上，因為專利權人對於被告相關資料帳冊不易掌握的情形下，亦不易主張此一利益說作為損害賠償之計算方式，而在原告具有損害賠償計算之選擇權⁹⁷之情形下，常有被告因為無法提出證據證明實際成本及必要費用，而導致損害賠償金額無法扣除該等成本及必要費用之不合理性。

再者，利益說在為了克服專利權人舉證困難的情形下，可能過度高估被告產品與原告產品之替代性，事實上除非市場上並無其他侵權產品存在，否則極可能已扭曲損害賠償計算之因果關係認定。

3.2.1.3 合理權利金之參酌

合理權利金之參酌，尚涉及許多授權談判時之參酌因素，然實務見解並

⁹⁶ 陳怡妃，前揭註 91，頁 56-57。

⁹⁷ 如板橋地方法院 93 年度智字第 27 號判決：「原告請求被告連帶賠償權利金 180 萬元部分：按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賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項定有明文。而前開規定應為民事訴訟法第 222 條、專利法第 108 條準用第 85 條之補充解釋，且依據前開規定，關於損害賠償之數種計算基準中，原告係有選擇權，亦即為免原告已證明被告確實有侵害其專利權時，倘就關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，由原告擇定關於損害賠償之計算方式。」

未對該等事項進行精密之分析。

在美國專利法第 284 條的規定中，損害賠償金額不得少於被告使用專利所應支付之合理權利金，其基本精神在於權利金之協商通常依據合理商業條件，對於兩造均屬公允。但於訴訟後之損害賠償，被告主觀上有侵害專利之故意過失，因此被告此時所應付出之賠償金額，當不得少於假設性協商下之合理權利金數額。

倘採取合理權利金之參酌，如原告對於被告或第三人對於系爭專利有授權行為，則法院通常會參酌該等授權契約之權利金數額。惟值得注意的，上述權利金數額之參酌必須留意到商業談判關於專利授權時之相關重要因素，例如：侵權產品數量、授權金比例、權利金係以一次性給付（lump sum）或分次逐年支付、權利金是否僅為過去損害（past use）、系爭產品是否有數量上折扣（volume discount）、被告係故意或過失、被告於商品鏈中之地位，為製造商或銷售商或主要零件供應者、授權金額之長期遞減、專利權人已蒐證之程度及其請求侵權產品之範圍、專利權人對勝訴可能性之預估、系爭產品侵害專利請求項之項數、系爭產品侵害專利件數、系爭產品是否繼續生產或銷售、系爭產品對專利權人產品市佔率之影響、系爭產品對於市場價格之影響以及對於專利權人產品毛利率之影響、系爭產品生命週期等⁹⁸。

3.2.1.4 法院其他修正方式

依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，「當事人已證明」受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。實務運作上，因為原告具有損害賠償計算之選擇權⁹⁹，因此，在無法預期法院心證為何之情形下，原告均傾向就對已有利的損害賠償計算方法主張之，因此通常不會主動請求法院直接依此種方式計算損害賠償金額。可

⁹⁸ 美國判決中，亦有對法院估算合理權利金參酌因素的相關表列，*see Georgia Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (1970)；及前揭註 44。然該等因素是否得應用於我國相關實務判決中，仍待進一步之分析討論。

⁹⁹ 前揭註 97。

以想見的，法院通常在原告無法舉證證明其主張之計算方式之正當性後，始自行審酌一切情狀，以便獲得損害賠償數額心證，因此該等金額通常遠低於原告所期望的金額。

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

4. 台灣各地方法院專利侵權損害賠償之觀察

4.1 專利侵權訴訟損害賠償實證研究之範圍及方法

本文以司法院之「法學資料檢索系統」資料庫為實證研究範圍，針對已公開在資料庫之所有地方法院判決進行檢索，首先篩選出關於專利侵權訴訟¹⁰⁰中，原告聲明損害賠償請求之案件，共計 430 件¹⁰¹，其中 331 件係駁回原告之訴，僅 99 件全部或一部准許原告損害賠償訴訟之請求。相關地方法院之判決數目及其分布¹⁰²如後：

¹⁰⁰ 檢索範圍係以「專利」作為第一次檢索之關鍵詞，並以人工篩選方式剔除與專利訴訟無關之案件，並僅保留聲明具有損害排除請求之案件；並於第二次篩選時再將於判決無關之裁定剔除。檢索時間設定在 1999 年 8 月 1 日起至 2008 年 3 月 31 日為止。

¹⁰¹ 關於案件數目遠比糾紛發生之數目為少，主要原因是專利侵權訴訟，涉及較多之商業考量，兩造間之和解可能性較高，除非有特殊之考量，否則以訴訟終結之比例可能偏低，此亦與美國專利訴訟之情形相符，Landes, *supra* note 89。

¹⁰² 關於各地方法院專利訴訟案件數目、專利種類、損害賠償數額之範圍等項目，涉及

表一 專利侵權訴訟中原告聲明損害賠償案件於各地方法院分布情形

法院	判決數	駁回件數	全部或一部准許件數	法院	判決數	駁回件數	全部或一部准許件數
台北地院	81	65	16	南投地院	10	8	2
士林地院	28	21	7	彰化地院	44	30	14
板橋地院	56	38	18	雲林地院	12	11	1
宜蘭地院	2	2	0	嘉義地院	9	5	4
基隆地院	2	2	0	台南地院	46	38	8
桃園地院	14	11	3	高雄地院	26	19	7
新竹地院	6	5	1	屏東地院	11	9	2
苗栗地院	8	7	1	花蓮地院	2	2	0
台中地院	73	58	15	小計	430	331	99

為便於進一步觀察台灣各地方法院對於專利侵害損害賠償數額之計算方式，本文將集中針對全部或一部准許原告損害賠償請求之判決書，進行詳細的分析及閱讀，同時進行量化及質性的研究。

4.2 統計研究

4.2.1 採用案件勝訴與否之統計

在進行事實審的地方法院判決¹⁰³中，共計有 430 件係關於專利侵權損害賠償請求，其中僅 99 件係由法院准許原告一部或全部請求。如以部分准許即為勝訴的方式計算，經實證調查，目前原告於專利侵權損害賠償請求訴訟中勝訴的比例約 23%¹⁰⁴，可以得到初步結論係原告於專利侵權損害賠償訴訟中

各地區產業分布、法院生態等，均值得進一步分析。惟避免失焦，本文暫時僅鎖定損害賠償計算之方法及其參酌因素。

¹⁰³ 有少部分地方法院之專利侵權訴訟判決是簡易判決之上訴審判決。

¹⁰⁴ 先前以不同調查期間所獲得的數值為 23%，與本文進行更長期、更全面性之實證研

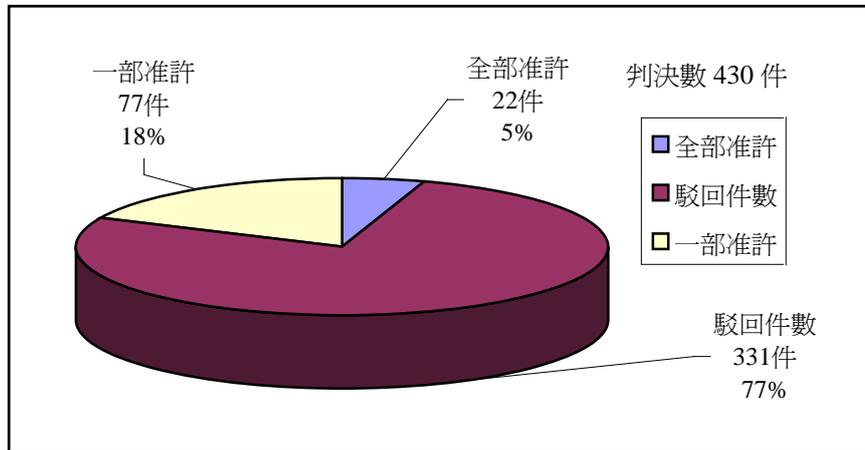
之勝訴率偏低¹⁰⁵。

表二 案件勝訴統計

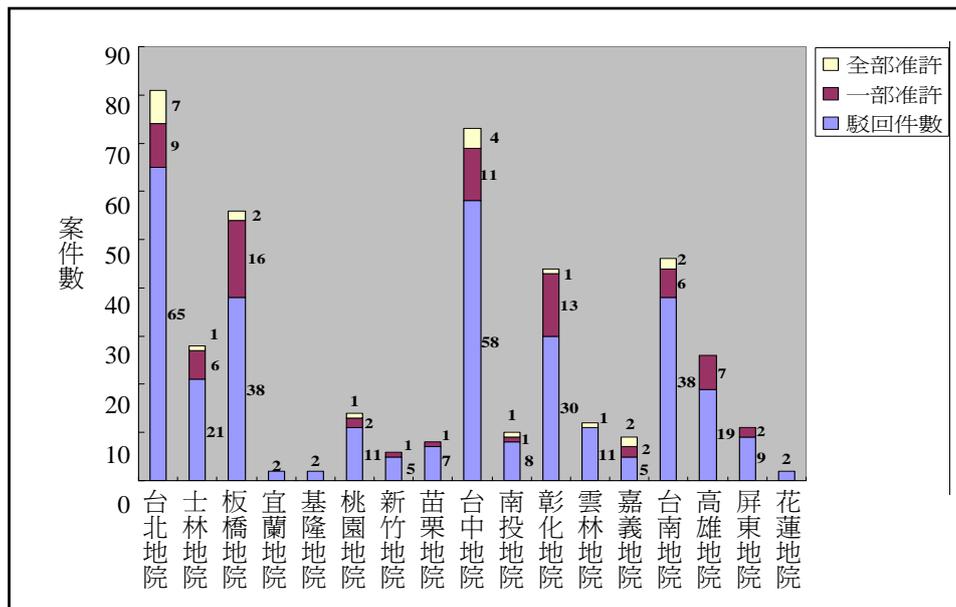
法院	判決數	駁回 件數	全部/ 一部 准許	全部 准許	法院	判決數	駁回 件數	全部/ 一部 准許	全部 准許
台北地院	81	65	16	7	南投地院	10	8	2	1
士林地院	28	21	7	1	彰化地院	44	30	14	1
板橋地院	56	38	18	2	雲林地院	12	11	1	1
宜蘭地院	2	2	0	0	嘉義地院	9	5	4	2
基隆地院	2	2	0	0	台南地院	46	38	8	2
桃園地院	14	11	3	1	高雄地院	26	19	7	0
新竹地院	6	5	1	0	屏東地院	11	9	2	0
苗栗地院	8	7	1	0	花蓮地院	2	2	0	0
台中地院	73	58	15	4	小計	430	331	99	22

究的結果相當吻合，參宋皇志，「我國專利侵權訴訟之實證研究」，科技法學評論，第3卷第2期，頁258（2006）。

¹⁰⁵ 有學者認為從邏輯上可能之原因有二，其一是大多數案件原告沒有很充分之理由或證據便行起訴；其二是我國審理專利權案件之法官基於舉證責任分配之原則，當原告未能舉證被告侵權時，便判決原告敗訴，同前註，頁258。



圖三



圖四 案件判決結果於各地方法院分布情形

從上述統計資料，更進一步分析研究發現，在原告一部或全部勝訴之案件中，發現僅有 22 件係獲得全部勝訴¹⁰⁶，佔全部訴訟終結案件 5%，原告勝訴案件中的 22%。

而關於法院准予全部請求勝訴的比例偏低，其原因極可能是原告對其主張在舉證上面臨的重大困難，而經進一步實證研究後發現，各地方法院准予原告全部請求的情形如下：

1. 案件係僅經一造辯論判決¹⁰⁷；

2. 原告僅為一部或部分請求，經法院核計後認為損害賠償數額超過原告請求，基於處分權主義，因此法院准予原告之全部請求，此種情形佔所有原告全部勝訴之案件數量之大宗¹⁰⁸。而在一部請求後，藉由補充或擴張聲明而提高請求數額，且獲得法院支持之案件僅有一件¹⁰⁹。

3. 被告拒不提出商業帳冊資料，法院依據民事訴訟法第 345 條，審酌情形以原告對於該商業帳冊之主張為真實，因此全部准予原告之請求。惟值得

¹⁰⁶ 台北地院 7 件、士林地院 1 件、板橋地院 2 件、桃園地院 1 件、台中地院 4 件、南投地院 1 件、彰化地院 1 件、雲林地院 1 件、嘉義地院 2 件、台南地院 2 件，共計 22 件。

¹⁰⁷ 參台北地院 88 年訴字第 4642 號、台北地院 90 年重訴字第 1641 號判決。但該等判決均屬 2001 年以前之判決，一造辯論判決在近專利訴訟中已少見，因此此一情形應排除值得研究之範圍以外。

¹⁰⁸ 依據民事訴訟法第 244 條第 4 項：「於請求金錢賠償損害之訴，原告得在原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其為補充者，審判長應告以得為補充。」此為損害賠償一部請求之法律依據，但經實證研究相關地院專利侵權訴訟判決，發現有大量案件法院准予之金額均為當事人一部請求之金額（如新台幣 100 萬元或 150 萬元）。通常原告僅一部請求之原因係因為無法掌握損害賠償數額計算之證據資料，如果日後原告未在訴訟中補充或擴張其聲明，除了原告不熟悉法律外，可能的原因應是原告透過訴訟，仍無法掌握確切資料得以證明其損害賠償數額。

¹⁰⁹ 參嘉義地院 92 年智字第 6 號，原告起訴請求新台幣 150 萬元，經補充後擴張為新台幣 1,906 萬 6,264 元，並全數獲得法院支持。其計算方式係採專利法第 85 條第 1 項第 2 款，並以同業利潤率 11% 為計算標準。

注意的是，法院並不是在被告拒不提出商業帳冊時，一律核准原告全數請求¹¹⁰，僅係在審酌情形認為原告之主張有理由時，始認定原告之主張為真實，因此有一定數量之案件法院並非直接、全部准許原告之請求。

4.被告對於原告之主張逕為認諾，然此種情形在專利侵權訴訟中甚為罕見¹¹¹，主要原因在於專利訴訟通常經過一定時間之通知、協商或分析，在訴訟中甚至可能進行和解，似乎不需要逕為認諾。然被告認諾係被告於訴訟中之權限，如被告認為訴訟標的金額遠低於其實際估算之賠償風險，極可能會逕為認諾以避免不必要的訴訟。

4.2.2 專利類別之統計

在各地方法院之專利侵權訴訟且原告勝訴之案件中，以發明專利提起訴訟之案件之數量為 8 件，新型為 71 件，新式樣為 20 件，其中發明專利僅佔 8%¹¹²，其原因或許與專利技術內容之難度以及專利侵害鑑定之難度有關。

¹¹⁰ 最高法院 88 年台上第 446 號判決意旨參照：「民事訴訟法第 345 條規定，當事人無正當理由，不從提出文書之命者，法院得認他造關於該文書之主張為正當。係規定當事人無正當理由不從命提出文書時得生之效果。即法院得認他造關於該文書之性質、內容及其成立真正之主張為正當，然非謂他造所主張之事實即屬真正。蓋法院得認他造關於該文書之主張為正當，與該文書之證據價值，係屬兩事，不得因此即謂待證事項已經證明，仍須按一般原則斟酌情形，由法院依自由心證判斷之。」

¹¹¹ 台南地院 92 年智字第 23 號，於該案件中，原告一部請求新台幣 100 萬元損害賠償，被告逕為認諾，法院因此准許原告之請求。值得注意的是，對於侵權行為之認諾不一定是指對損害賠償數額之認諾，本件原告聲請調閱被告 2001 年 12 月起迄今之申報營業稅及營利事業所得之所有相關資料，然法院判決對此並無回應或交代，且既然原告為一部請求，法院應命原告在被告認諾時得以補充損害賠償數額，並據以判決，但於本件判決書對此亦同樣沒有交代，究竟是原告放棄補充之機會或是法院並未告以得補充尚有不明，因此本件判決似仍有未竟之處。

¹¹² 如扣除美商瑟蘭斯國際股份有限公司以第 27572 號發明專利「由甲醇與一氧化碳製造醋酸之方法」訴中國石油化學工業開發股份有限公司之案件，同一發明專利分別獲得台北 1 件、高雄 2 件之勝訴判決，則以發明專利起訴並獲得勝訴之案件恐怕更少。

簡言之，或可推論出技術難度較低的案件獲得勝訴之可能性較高¹¹³。

根據下列統計表格可以觀察到現象有：

1.各地方法院判決中，原告勝訴比例接近，並沒有任何地方法院具有特別顯著不同的勝訴比例。

2.在各地方法院判決原告勝訴之案件中，以新型及新式樣專利為大宗，發明專利之案件僅佔 8%，此與智慧財產局近年公布之核准專利類別之比例¹¹⁴有顯著差異。

3.在各地方法院判決原告勝訴之案件中，以發明專利權主張權利之案件明顯偏低，甚至在部分地方法院完全沒有案件以發明專利權主張權利¹¹⁵。

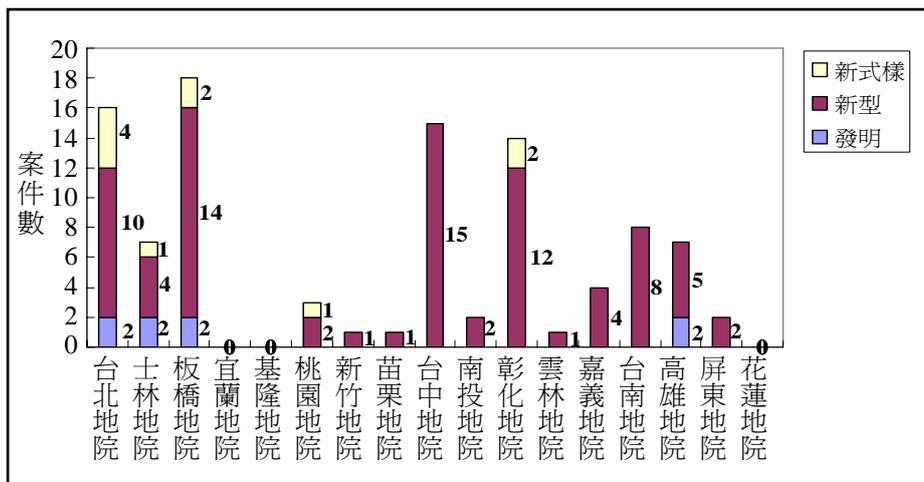
¹¹³ 宋皇志，前揭註 104，頁 259。

¹¹⁴ 依據智慧財產局 2007 年統計資訊，發明專利本國人獲准共 10,578 件（所有專利獲准共 34,068 件），發明專利外國人獲准共 11,640 件（所有專利獲准共 14,938 件），則所有發明專利獲准約佔各類型所有核准專利數量的 45.3%；新型專利本國人獲准共 20,267 件（所有專利獲准共 34,068 件），新型專利外國人獲准共 502 件（所有專利獲准共 14,938 件），則所有新型專利獲准約佔各類型所有核准專利數量的 42.4%；新式樣專利本國人獲准共 3,223 件（所有專利獲准共 34,068 件），新式樣專利外國人獲准共 2,796 件（所有專利獲准共 14,938 件），則所有新式樣專利獲准約佔各類型所有核准專利數量的 12.3%；見 2007 年統計資訊，請參見經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/96年專利統計.pdf，頁 63（最後點閱時間：2008 年 5 月 4 日）。

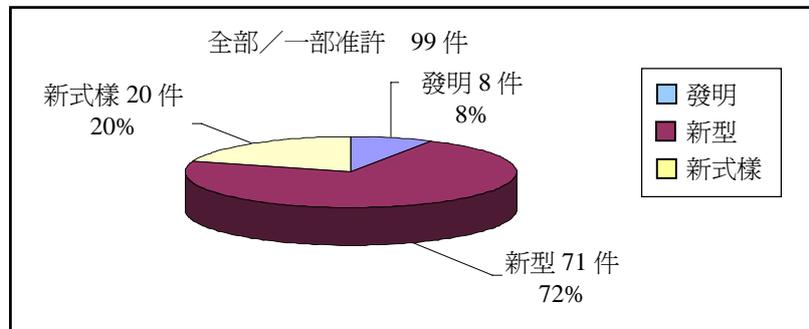
¹¹⁵ 可能的解釋是與當地產業類別有關，例如在台中、彰化地區，以傳統產業，甚至是以機械工業為主，專利侵權糾紛集中在新型專利。

表三 各地方法院判決原告勝訴之案件中，原告主張之專利權類別數量統計

法院	全部／ 一部准許	發明	新型	新式樣	法院	全部／ 一部准許	發明	新型	新式樣
台北地院	16	2	10	4	南投地院	2	0	2	0
士林地院	7	2	4	1	彰化地院	14	0	12	2
板橋地院	18	2	14	2	雲林地院	1	0	1	0
宜蘭地院	0	0	0	0	嘉義地院	4	0	4	0
基隆地院	0	0	0	0	台南地院	8	0	8	0
桃園地院	3	0	2	1	高雄地院	7	2	5	0
新竹地院	1	0	1	0	屏東地院	2	0	2	0
苗栗地院	1	0	1	0	花蓮地院	0	0	0	0
台中地院	15	0	15	0	小計	99	8	71	20



圖五 各地方法院判決原告勝訴之案件中，原告主張之專利權類別統計



圖六 各地方法院判決原告勝訴之案件中，原告主張之專利權類別比例

4.2.3 於面臨原告舉證困難時，法院審酌一切情狀，自為核定數額之統計

按原告對於專利侵害損害賠償請求之計算方式，本具有選擇權。而原告對於其主張之舉證，得利用民事訴訟法中命被告提出文書之方式為之，如被告無正當理由拒絕提出，法院得審酌情形認原告對於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實¹¹⁶。法院於原告對其主張舉證不足時，得審酌一切情狀，依所得心證定其數額¹¹⁷，此一補充計算損害賠償之方式，提供法院解決原告無法充分舉證之困境，亦為目前專利侵權訴訟中賦予法院核定損害賠償金額最具彈性之規定。然上述損害賠償金額之核定僅限於原告舉證不足且完全無法計算損害賠償額時始得採用，法院並無主動採用之權限；因此在實證研究中，常發現原告僅能舉證一小部分損害賠償金額時，法院認為其並無主動採用前揭自為核定數額之權限，造成許多案件原告並無法充分獲得足額之損害賠償。在各地方法院之專利侵權訴訟案件中，99 件原告勝訴之案件中，僅有 16 件法院依其心證自為核定損害賠償數額¹¹⁸，而准許之金額之總金額

¹¹⁶ 民事訴訟法第 345 條第 1 項參照。

¹¹⁷ 民事訴訟法第 222 條第 2 項參照。

¹¹⁸ 台北地院 1 件、板橋地院 6 件、桃園地院 1 件、台中地院 2 件、彰化地院 3 件、嘉義地院 1 件、台南地院 1 件、高雄地院 1 件，共計 16 件。

約佔原告請求金額之總金額 31.3%。

表四 法院自行核定損害賠償金額之數額統計

法 院	法院依其心證 自為核定件數	原告請求金額	法院核定金額
台北地院	1	200 萬元	200 萬元
		135 萬元	135 萬元
板橋地院	6	100 萬元	23 萬元
		100 萬元	20 萬元
		500 萬元	67 萬 8,456 元
		300 萬	45 萬元
		1,815 萬 8,984 元	27 萬 8,187 元
		300 萬元	300 萬元
桃園地院	1	100 萬元	100 萬元
台中地院	2	193 萬 2,000 元	21 萬 5,244 元
		119 萬 5,860 元	3 萬 1,400 元
彰化地院	3	255 萬 5,020 元	225 萬 9,196 元
		400 萬元	1,848 元
		300 萬元	12 萬 9,429 元
嘉義地院	1	1,000 萬元	638 萬 6,577 元
台南地院	1	600 萬元	18 萬 5,196 元
高雄地院	1	8,415 萬元	2,805 萬元
小計	16	1 億 4,834 萬 1,864 元	4,644 萬 5,533 元

4.2.4 原告得順利舉證之統計

在目前各地方法院作成之專利侵權損害賠償判決中，原告面臨到一普遍無法舉證損害之窘境，主要原因是民法第 216 條或差額說之舉證責任在專利權訴訟中幾乎沒有原告可以順利舉證。在原告勝訴的 99 件案件中，僅有 8 件係採用差額說，而觀其判決內容，該差額說之主張實際上亦頗生爭議，主要係損害因果關係認定上的問題。此外，在原告具有損害賠償計算選擇權之情

形下，原告亦傾向不選擇差額說之主張，可能的原因是避免向法院提出原告自身涉及營業秘密之財務資料。

4.3 質性研究

在本文實證研究之調查中，發現台灣各地方法院有下列現象值得進一步研究：

4.3.1 高額損害賠償為少數，以小額損害賠償為絕大多數

在前揭法院判決的統計中，我們可以清楚發現幾個現象，亦即 1.原告勝訴率低；2.原告起訴金額高，法院實際判決金額小。造成的結果將是專利權人尋求專利權保護的意願偏低，或是以訴訟作為解決專利侵權爭議的解決方案將無助於真正解決問題。

造成上揭現象的原因可能如下：

- 1.原告舉證證明侵權的難度高；
- 2.原告訴訟前的蒐證及準備不足；
- 3.原告對於專利訴訟的知識不足，造成過度期待；
- 4.關於損害賠償的證據資料都在被告的掌控中，原告在訴訟中的舉證不易；
- 5.實證研究的判決多為新型專利，該類專利的技術層次較低，附加價值亦較低，因此整體損害賠償數額不高；
- 6.法院對於被告拒不配合，同意以原告主張的損害賠償數額為真正的案件數量過低；
- 7.法院於審酌一切情況，依所得心證自行核定其數額的金額偏低；
- 8.法院傾向依據當事人進行主義，對於損害賠償計算之方式採較為保守的態度；或
- 9.法院運用現行民事訴訟法中之修正方法的意願偏低。

4.3.2 發明專利損害賠償數量極其有限，以新型及新式樣侵害為絕大多數

在本文實證研究的統計中，發現到法院准許的專利侵權損害賠償的案件數量已屬偏低，僅佔有判決案件量 23%。此一偏低的原告勝訴機率，無疑將阻卻專利權人透過司法救濟尋求專利權保護。實則，專利權人在研發後提出專利申請時，是否已經充分認知到此一偏低的勝訴機率？偏低的專利權人勝訴率無疑增加專利權人尋求保護成本，以及影響日後投入研發以及申請專利之意願，造成專利權人於我國尋求專利保護之意願降低，連帶阻礙其日後願意投入研發或申請專利保護之布局，此一結果無異否定現行專利制度存在之目的。

當然，對於此一偏低勝訴機率或許有多種面向可以解釋，例如，對於專利權人勝訴機率較高之案件，當事人多在進行詳細分析後，較願意以其他訴訟外之方式終結案件，使得被告避免敗訴後對公司商譽及營運產生負面之影響，同時也避免敗訴時將無法透過協商取得較為有利之條件。

另一種解釋是法院對於改變狀態採取較為保守之看法，亦即在法院認定是否有侵權行為存在時，因為智慧財產權屬法律賦予之無體財產權利，法院如要課予被告負擔侵權行為損害賠償責任，無疑是變更一既存狀態，在舉證責任分配¹¹⁹以及原告在無專利侵權訴訟中學證上的困難，原告因為被告對其證據抗辯較容易成立¹²⁰，導致敗訴之結果；在此一情形下，原告敗訴機率較高，似乎成為現行專利侵權訴訟設計下必然之結果。本文認為，倘此一成立，則我國專利侵權訴訟確實有改進的必要及空間，而智慧財產法院亦必須針對此一問題作一全面性的檢視及改革。

而即便在僅有 23%原告勝訴案件中，本文深入進行實證研究亦發現到專利權人主張之專利類型竟以新型及新式樣專利為大宗，以發明專利提起之案

¹¹⁹ 民事訴訟法第 277 條參照。

¹²⁰ 陳怡妃，前揭註 91，頁 104，於對台北地方法院法官深入訪談之問題七。

件而原告勝訴之案件僅有 8 件，僅佔所有案件 8%。此一數值顯然與現行智慧財產局核准專利的比例¹²¹，有一定程度的差距。在理論上發明專利屬於較為重要、技術層次較為複雜¹²²，專利權人也必須投入更多的研發成本始能獲得研發成果，因此所需要的保護強度也應較高，但實證研究的結果似乎恰為相反，此一現象可能將造成現行專利制度的衝擊。

但此一現象存在可能的解釋是，發明專利所涉及的損害賠償數額較為龐大，當事人也較願意投入更多的資源進行侵權訴訟案件的分析，在當事人比較可能進行理性法律經濟分析的情形下，衡量兩造間的公司形象損害以及案件勝訴的可能性後，在當事人間預期差距不大的情形下，兩造極可能以和解收場，造成發明專利侵權訴訟以判決終結的案件數量偏低。

發明專利訴訟案件數較少之原因，在於獲准發明專利案件數之權利人中，外國人高於本國人¹²³，而外國專利權人依據現行制度於我國提起訴訟，可能需耗費更多成本。此外，其對我國產業環境與訴訟制度的瞭解程度可能較為不足，亦影響其在我國提起訴訟案件之可能性及意願。反觀，獲准新型

¹²¹ 前揭註 114。

¹²² 板橋地方法院 93 年度智字第 9 號：「本院斟酌被告等已有產品型錄以供銷售之用，且於本件訴訟前相關保全證據程序中確已發生系爭連接器之產品，復參以系爭專利係新型專利，其發明及創作之程度非如發明專利為大……等情事，認本件原告請求被告連帶賠償之數額以 200,000 元為宜，逾此部分之請求則應予駁回。」該判決依據民事訴訟法第 222 條核定損害賠償金額時，即以新型專利侵害造成得損害範圍應比發明專利受侵害時為輕，因此核定較低的損害賠償數額。

¹²³ 前揭註 114，頁 63。以經濟部智慧財產局 96 年專利統計資料顯示，92 年度本國人公告核准發明專利，計有 6,399 件；外國人則有 18,735 件，約為本國人件數的三倍之多。而 87 至 92 年度之資料皆顯示外國人比本國人所獲得之發明專利件數要高之現象。但是，自 93 年起，本國人與外國人在發明專利件數之差距即逐漸拉近。例如，96 年度本國人公告發證發明專利計有 10,578 件，外國人則為 11,640 件，已不再有以往倍數之差距。然而，專利訴訟通常都是在獲得專利權數年後才起訴，或者經訴訟進行數年後才有一審判決結果，因此近年所核准之發明專利權佔專利訴訟判決之比例應是相當地低。

及新式樣專利之權利人以本國人居多¹²⁴，自然本國人提起專利訴訟時，當以主張新型及新式樣專利類型之訴訟為主，可能因而造成訴訟案件中以發明專利提起訴訟之數量偏低。

4.3.3 被告拒絕提出帳冊資料之比例偏高，而原告多希望主張依據民事訴訟法第 345 條，但對於原告之主張法院僅少部分採納

在現行專利侵權訴訟的設計中，於損害賠償計算中，原告尚可以命被告提出文書，例如發票、訂單、商業帳冊等的方式證明數額之計算；於被告拒不提出的情形下，原告得請法院依據民事訴訟法第 345 條第 1 項之規定：「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或該文書應證之事實為真實」，亦即在被告拒絕提出該等文書時，以原告之主張為真正，此一修正損害賠償計算數額的方式，理論上將可適度減輕原告的舉證責任，同時適度地將舉證責任移轉至被告，立意良善，如使用得當，將可解決以往損害賠償數額不易證明之苦。

然在本文實證研究的過程中，發現原告多希望執此一方式主張，但法院採認的機率似乎偏低¹²⁵，惟值得注意的是，當法院採用原告此一主張所計算

¹²⁴ 同前註，頁 63。92 年度本國人公告核准新型專利，計有 20,315 件；外國人僅有 1,124 件，約為本國人件數的十分之一。而 87 至 92 年度之資料皆顯示外國人比本國人所獲得之新型專利件數要少之現象。96 年度本國人公告發證新型專利計有 20,267 件，外國人則降為 502 件；因此，獲得新型專利權者以本國人佔有絕對之比例。92 年度本國人公告核准新式樣專利，計有 4,241 件；外國人則有 2,220 件，約為本國人件數的一半。96 年度本國人公告發證新式樣專利計有 3,223 件，外國人則為 2,796 件；因此，獲得新式樣專利權者以本國人為多數。

¹²⁵ 台北地方法院 92 年度智字第 95 號：「按發明專利權人於遭受侵害時，得依侵害人因侵害行為所得之利益請求損害賠償，倘侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，上開意旨為專利法第 85 條第 1 項第 2 款所明定，上開規定於新型專利權人亦有其適用，同法第 108 條亦設有規定。本件被告好易通公司自承其參與系爭工程招標所獲得之款項為 124 萬 6,942 元，而就其進口系爭儀器所支付之成本費用若干，被告於經命提出後，並未提供任何證據資料供本院佐

參，參酌上開規定，自以被告參與系爭招標案所獲得之上述價款做為被告所獲得之利益，而本件被告既確有侵害原告專利情事，是本件原告請求被告連帶給付上開金額，及依此計算之法定利息，即屬有據，應予准許。」

台北地方法院 95 年度智字第 95 號：「原告既已依專利法前揭規定，提出原告對於損害賠償額度計算之主張，被告就此額度之計算如有意見，自得自負舉證責任，提出證據就專利法前揭『成本』及『必要費用』等事項舉證證明，被告逕以同業利潤淨利率作為原告得請求之依據，顯不足採。」本件法院判決損害賠償金額為新台幣 20 億元。

板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號：「依被告倚天公司之 82 至 86 年之營業收入明細表（見本院卷二第 124 至 156 頁），有關『中文系統產品（應係與銷售『圖龍字集』有關）』之營業金額如附表所示，再依被告倚天公司各該年度之公司純益率計算，雖可依此計算被告倚天公司各年度總計應賠償之金額，計為 70,066,157 元，但因查無被告倚天公司實際銷售『圖龍字集』之營業收入為何，本院依上開營業收入明細表所載，被告倚天公司有關『中文系統產品（應係與銷售『圖龍字集』有關）』之營業金額約為其各該年度總收入之四分之一等情，認被告倚天公司上開『中文系統產品』之營收金額至少亦有四分之一係銷售『圖龍字集』之營收即 17,516,539 元。則自 85 年 6 月 20 日起至 86 年 1 月 23 日止，原告倚天公司銷售『圖龍字集』之營收為 10,217,981 元。另自 82 年 11 月起至 85 年 6 月 19 日止，原告倚天公司銷售『圖龍字集』之營收則為 45,737,629 元。是原告得依侵權行為請求被告倚天公司、乙○○、丁○○、丙○○、甲○○連帶賠償之金額為 10,217,981 元。」本件法院判決損害賠償數額為新台幣 1,021 萬 7,981 元。

板橋地方法院 95 年度智字第 17 號：「本院審酌本件被告製造之系爭開關，確實落入原告享有之系爭新型專利申請專利範圍內，被告有侵權行為之事實，應堪認定，故本院認依民事訴訟法第 345 條第 1 項之規定，堪認原告就該項文書之主張為真正，故原告主張被告因侵權行為之銷售總額為 25 萬元，洵屬可採。」

板橋地方法院 95 年度重智字第 3 號：「經本院於 96 年 6 月 26 日諭知被告應於 20 日內提出自 93 年 2 月 1 日起迄今銷售系爭三型號產品之銷售明細（含各該型號產品單價、出貨數量、出貨日期、銷售金額之出貨單）及發票等資料（見本院第四宗卷第 228、229 頁），被告迄未提出，僅泛稱系爭三型號產品是否有侵害原告之系爭專利仍屬不明，且該等資料屬被告之營業秘密，一旦公開給原告知悉將對被告產生無可估計之損害（見被告 96 年 7 月 13 日答辯（六）狀、96 年 9 月 13 日言詞辯論筆錄）云云為由，而拒絕提出。然即令該項銷售明細資料涉及被告之營業秘密，然本院就此部分可依不公開方式行之（參民事訴訟法第 344 條第 2 項但書），但不得作為拒絕提出前開文書之正當事由。故本院審酌本件被告億光公司製造、販賣之系爭

出來的損害賠償金額通常均較高¹²⁶。換言之，此一計算方式，倘原告蒐集證據且運用得當，或許可以作為協助法院核定較高額損害賠償金額的方法。

4.3.4 法院針對原告請求之數額，實際准許的金額比例偏低

從本文實證研究的統計來看，即便法院認定有專利侵權行為之事實，但實際上准許的金額亦有偏低的情形，倘扣除美商瑟蘭斯以同一專利訴中石化在台北及高雄的 3 件訴訟案、日商日亞化在板橋訴億光電子¹²⁷以及專利權人德保公司以同一專利於嘉義及高雄所提起的 2 件案件¹²⁸，實際上法院全部准

三型號產品，確實落入原告享有之系爭新式樣專利申請專利範圍內，被告億光公司有侵權行為之事實，已堪認定，是本院認依民事訴訟法第 345 條第 1 項之規定，堪認原告就該項文書之主張為真正，故原告主張被告億光公司因侵害行為所得之利益如上，原告請求其中之 8,000 萬元等語，洵屬可採。」本件法院判決損害賠償數額為新台幣 8,000 萬元。

尚有其他判決如士林地方法院 94 年度智字第 25 號、台中地方法院 93 年度智字第 35 號、台中地方法院 92 年度智字第 59 號、彰化地方法院 92 年度智字第 3 號、高雄地方法院 91 年度重訴字第 14 號、高雄地方法院 89 年度重訴字第 1005 號等。

¹²⁶ 台北地方法院 95 年度智字第 95 號法院所判決損害賠償金額為新台幣 20 億元；板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號法院判決金額為新台幣 1,021 萬 7,981 元；板橋地方法院 95 年度重智字第 3 號法院判決金額為新台幣 8,000 萬元。

¹²⁷ 板橋地方法院 95 年度重智字第 3 號，參前揭註 125。

¹²⁸ 嘉義地方法院 92 年度智字第 6 號：「本件保全證據扣得被告製造之六種產品，雖僅將其中 e99 Avant 之產品送鑑定，惟該六種產品擊發裝置結構均相同一情，業據被告於本院自陳在卷，且其對於 90 年 12 月、91 年及 92 年間因銷售上開六種產品所得之商業利潤約為 19,066,264 元之事實，亦不爭執（詳本院卷（二）第 191、217 頁）。則本件經國立雲林科技大學鑑定結果，認待鑑物品已落入系爭專利申請之專利範圍內，足見被告製造之上開六種產品已侵害系爭專利。因此，原告依專利法第 85 條第 1 項第 2 款，主張依被告銷售上開六種產品之全部收入，再乘以 11% 的同業利潤後之金額 19,066,264 元，作為計算損害之依據，應屬可採，其另主張依專利法第 84 條第 1 項，請求被告停止製造、販賣、為販賣之要約及使用原告所享有中華民國新型第 178474 號『漆彈槍改良結構』專利之行為，亦屬有據，應予准許。」該案法院判決損害賠償金額為新台幣 1,906 萬 6,264 元。

高雄地方法院 91 年度重訴字第 262 號：「丁○○、戊○○係分別於 84 年 1 月 20

許、且判決金額超過新台幣 1,000 萬元以上之案件，僅有 1 件¹²⁹。此一偏低金額的現象，將不可或免地阻卻專利權人透過司法救濟途徑來保護其專利權。因此，值得思考的是如何樹立出明確的規範，讓原告及被告雙方可以明確知悉在何種情形下法院將會判決較高額的損害賠償金額，或可以協助兩造儘速就案件進行法律經濟分析，在社會成本極小化的情形下，儘速和解或續行訴訟，以避免不必要的訴訟及無謂的司法資源浪費。

4.3.5 採取差額說而被法院支持之比例偏低

另關於原告採取差額說的情形，實際上法院支持的比例偏低，主要的原因是市場競爭者眾，是否排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應得利益之減少，均係因為侵權行為人進入市場所導致，而非專利權人已身經營不善？相關因素相當複雜，經本文實證研究發現，在各地方法院判決中，竟然僅有 8 件案例¹³⁰，且採用此種方式計算損害賠償金額，經法院審理後，實際判決金額似乎遠低於原告起訴所主張之數額，造成

日、88 年 11 月間各販賣系爭機器一台予甲○○○○○○，由其使用至 94 年 4 月 26 日本院實施證據保全程序時為止，已如前述，依此計算，則丁○○、嘉宏公司及甲○○○○○○應賠償 75 個月（即 $11+(31-20)/30+12+12+12+12+12+3+26/30=75$ ，不滿一月者捨去）之收益，即 2,805 萬元（即 $374,000 \times 75=28,050,000$ ），戊○○、後東公司及甲○○○○○○應賠償 17 個月（即 $15/30+12+3+26/30=17$ ，不滿一月者捨去）之收益，即 635 萬 8,000 元（即 $374,000 \times 17=6,358,000$ ）。從而，原告請求被告丁○○、嘉宏公司、甲○○○○○○連帶給付 2,805 萬元，被告戊○○、後東公司、甲○○○○○○連帶給付 635 萬 8,000 元，及均自 91 年 4 月 3 日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之利息，洵屬有據，應予准許。」該案法院判決損害賠償金額為新台幣 2,805 萬元。

¹²⁹ 板橋地方法院 91 年度重訴字第 407 號，參前揭註 125，該案法院判決損害賠償數額為新台幣 1,021 萬 7,981 元。

¹³⁰ 板橋地方法院 90 年訴字第 826 號、板橋地方法院 92 年度智字第 38 號、板橋地方法院 93 年度智字第 37 號、板橋地方法院 94 年度智字第 23 號、士林地方法院 94 年度智字第 34 號、台中地方法院 93 年度智字第 21 號、93 年度智字第 35 號、94 年度智字第 36 號。

的影響是日後專利權人恐將儘量避免主張以此一方式計算損害賠償數額。

4.3.6 其他值得注意之現象

另在本次損害賠償計算於台灣各地方法院判決實證研究的過程中，發現有下列因素值得注意：

4.3.6.1 關於證據取得部分

本實證研究過程發現，部分案件係藉由刑事案件搜索扣押取得相關證據資料，並藉以進行後續損害賠償之計算，但由於目前台灣專利侵權已全面除罪化，當事人不可能再透過搜索扣押的方式蒐證，因此該等取得證據之方法於現行制度已無參考價值。

而在本次實證研究的過程中，亦發現有部分案件係以證據保全的方式取得相關資料帳冊，並藉以進行後續損害賠償之計算。惟目前有部分地方法院認為損害賠償之計算既然有多種方法，且原告既然具有選擇權，在不侵奪被告商業資料機密性的情形下，多半認為原告非不得於訴訟過程中，以證據調查之方式命被告提出，僅在被告拒不提出情形下，逕以原告之主張或應證之事實為真實，因此拒絕原告保全證據之聲請。此一見解，亦導致原告不易蒐證取得證據以計算損害賠償數額之證據資料。然本文認為原告仍可能藉由證據資料取得相關損害賠償計算所需之證據，僅係必須特別釋明究竟有何保全證據之必要，例如，對於部分小型公司工廠並無保存相關帳冊義務之情形，或許可作為日後損害賠償補充修正方法。

4.3.6.2 關於損害賠償計算部分

關於損害賠償計算，在本次實證研究的過程中，亦發現有非常少數的地方法院囑託鑑定機構進行鑑價，並據以獲得損害賠償數額之心證¹³¹。該等方法或許亦可作為法院核定損害賠償金額的重要參考依據。

另在實務案件中，本次實證研究亦發現到原告在運用專利法第 85 條第 1

¹³¹ 台中地方法院 91 年度重訴字第 254 號、高雄地方法院 91 年度重訴字第 262 號、高雄地方法院 89 年度重訴字第 980 號、屏東地方法院 93 年度智字第 3 號。

項第 2 款時，無法證明實際損害賠償數額的一個原因是，即便取得相關營業數據，但因為缺發針對個別型號產品的細部數據，導致法院認為原告主張的範圍過廣，雖然有部分地方法院支持以侵權產品佔所有產品比例的方式，依比例認定侵權產品之營業數額，但該等方法似乎過於粗糙，在被告強烈抗辯的情形下，雖然法院可以民事訴訟法第 345 條之規定，在被告拒不提出實際細項帳冊的情形下，課予被告不利益之認定，但本文在實證研究的過程中發現，法院極可能傾向認定該案件屬於損害數額核定有重大困難，逕依民事訴訟法第 222 條自行在不受當事人主張的情形下核定損害數額，但通常該等數額將遠低於原告之主張，或許此亦為本次實證研究發現法院實際判決損害賠償數額偏低的原因之一。

另就懲罰性損害賠償部分，在本次實證研究的過程中，並無發現有較突出之情形。雖然當事人或有主張，但法院實際支持的情形似乎並不顯著，將留待進一步的解析及研究。

5. 中國大陸對專利侵權之救濟程序

中國大陸的專利侵權救濟途徑包含以下四種方式：1. 協商：專利侵權糾紛可由當事人協商解決。2. 司法救濟：專利權人或者利害關係人可以向法院提起民事訴訟。3. 行政救濟：專利權人或者利害關係人可以請求管理專利工作的部門處理，要求立即停止侵權行為，或就賠償額請求調解。4. 邊境保護：知識產權權利人可以向海關提出採取保護措施的申請，請求扣留或沒收侵權產品¹³²。本文之重點著重於司法救濟程序中，關於專利侵權民事損害賠償之討論。

¹³² 中國有關邊境保護措施之法源適用依據為知識產權海關保護條例（2004 年 3 月）。

5.1 中國大陸專利侵權之司法救濟程序

5.1.1 專利侵權訴訟之管轄

考量於專利民事糾紛案件性質具有高度的專業性所致，中國大陸在此一案件類型的訴訟管轄上實行特別指定管轄。依據最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定第 2 條：「專利糾紛第一審案件，由各省、自治區、直轄市人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院管轄。」目前有 69 個中級法院對專利糾紛案件有管轄權¹³³。

專利民事糾紛案件在地域管轄上仍由被告所在地、侵權行為地之中級法院管轄。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 5 條對於專利侵權的地域管轄問題做了以下規定：「因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。侵權行為地包括：被控侵犯發明、實用新型專利權的產品的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；外觀設計專利產品的製造、銷售、進口等行為的實施地；假冒他人專利的行為實施地。上述侵權行為的侵權結果發生地。」

¹³³ 各省、直轄市具專利糾紛管轄權之法院：北京：一中院、二中院；上海：一中院、二中院；天津：一中院、二中院；重慶：一中院、五中院；廣東：廣州中院、深圳中院、佛山中院、珠海中院、汕頭中院、東莞中院、江門中院、中山中院；福建：福州中院、廈門中院、泉州中院；浙江：杭州中院、溫州中院、金華中院、寧波中院；江蘇：南京中院、蘇州中院、無錫中院、南通中院、常州中院；山東：濟南中院、青島中院、煙臺中院、濰坊中院、東營中院；湖南：長沙中院、株洲中院；四川：成都中院、綿陽中院；江西：南昌中院、景德鎮中院、宜春中院；遼寧：瀋陽中院、大連中院、葫蘆島中院；湖北：武漢中院；河北：石家莊中院；山西：太原中院；陝西：西安中院；河南：鄭州中院；安徽：合肥中院；吉林：長春中院；黑龍江：哈爾濱中院；廣西：南寧中院；海南：海口中院；貴州：貴陽中院；雲南：昆明中院；西藏：拉薩中院；甘肅：蘭州中院；青海：西寧中院；寧夏：銀川中院；新疆：烏魯木齊中院；內蒙：內蒙古呼和浩特中院、包頭中院。

5.1.2 舉證責任

舉證責任分配原則規定在民事訴訟法第 64 條：「當事人對自己提出的主張，有責任提供證據。」此原則有下列特點：1.提出主張之一方必須提供證據予以證明，該主張與證據必須有因果關係。2.當事人對權利主張與事實主張都必須提出證據。3.雙方當事人僅能對各自的主張負舉證責任，不能對同一主張共同負舉證責任。根據本條規定，專利侵權訴訟中的原告必須先負舉證責任，提供證據證明自己所擁有之專利權態樣、專利權利狀態、受侵害之時間地點以及侵權行為人之侵權事實。

但是對於涉及方法專利侵權之訴訟，因為製造方法只有在產品製造過程被使用，在未經侵權行為人許可下，專利權人通常無法進入生產現場蒐集證據，所以專利權人會面臨舉證之困難。為了減輕專利權人舉證責任，更有效保護專利權，新專利法第 61 條規定在特定情況下，被控侵權者必須承擔未侵犯方法專利權的舉證責任：「專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的，製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。」本條規定並非表示專利權人在發現侵權行為時僅需提出專利侵權之主張而不需提出侵權證據。舉證責任倒置原則之適用為特定情況下之例外，方法專利權人必須先提出證據證明侵權行為人所製造、使用、許諾銷售、銷售、進口之產品與使用該專利方法所直接獲得之產品相同，且必須證明此種產品在該專利申請日前並未在本國市場上出現，如此舉證責任始得轉移至侵權行為人¹³⁴。

¹³⁴ 依據 TRIPs Article 34 規定：「在專利侵權民事訴訟中，如果專利的內容係獲得產品的方法，司法當局應有權責令被告證明其獲得相同產品的方法不同於該專利方法。所以，成員應規定：至少在下述情況之中，如無相反證據，則未經專利所有人許可而製造的任何相同產品，均應視為使用專利方法而獲得：(a)如果使用該專利方法而獲得的產品係新產品；(b)如果該相同產品極似使用該專利方法所製造，而專利所有人經合理努力仍未能確定其確實使用了該專利方法。任何成員均應有自由規定：只有滿足上述(b)規定之條件，被指為侵權人的一方，才應承擔相應的舉證責任。在引用相反證據時，應顧及被告保護其製造秘密及商業秘密的合法利益。」

5.1.3 賠償數額之判定基準

中國民法對專利侵權之損害賠償採「填平原則」，即對侵權人之侵權行為，不論主觀之故意過失，亦不論行為人是否需受刑事或行政制裁，均應根據因其行為所造成之財產損失與精神損害，確定民事賠償範圍。依據專利法¹³⁵及相關司法解釋¹³⁶規定，具體賠償數額之計算基準有下列四種：

1. 專利權人因被侵權所受到的實際經濟損失；
2. 侵權人因侵權行為所獲得的全部利潤額；
3. 該專利許可使用費的一至三倍合理賠償數額；

¹³⁵ 專利法第 65 條：「侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。」

¹³⁶ 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：「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。

侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。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，對於完全以侵權為業的侵權人，可以按照銷售利潤計算。」

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：「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一至三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 5,000 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。」在新專利法修正中，將本司法解釋直接納入專利法中列為第 65 條，同時將法定賠償額的金額提升為人民幣 1 萬元以上 100 萬元以下的賠償。

4.人民幣 1 萬元以上 100 萬元以下確定賠償數額。

在中國大陸具體司法實務上，其認定賠償數額的計算是依照上述的排列順序而來¹³⁷，其主要乃是為了貫徹全面賠償目的，體現全面賠償原則，而在最大範圍內盡可能保護專利權人之權利，使專利權人之利益得以恢復或者充分得到滿足。此一原則是與 TRIPs 協議關於侵權行為人向權利人支付足以彌補因侵犯知識產權而給權利人造成的損失的損害賠償費之規定相一致¹³⁸。

6. 中國大陸專利侵權司法救濟之損害賠償額分析

6.1 專利侵權司法損害賠償實證研究之範圍及方法

本文對於中國大陸的實證資料，係以最高人民法院之「中國知識產權裁判文書網」資料庫¹³⁹為實證研究範圍，針對已公開在資料庫所有法院判決進行檢索，閱讀判決之時間範圍：2007 年 9 月 30 日至 2008 年 4 月 28 日，共計 400 篇。包含各地區中級法院與高等法院對專利侵權案件所作之判決與裁定。該資料庫記錄判決之管轄法院、當事人國籍、專利類型、背景事實、原告之請求、判決摘要、法院判賠金額依據、賠償金、被告是否舉發專利無效等內容。

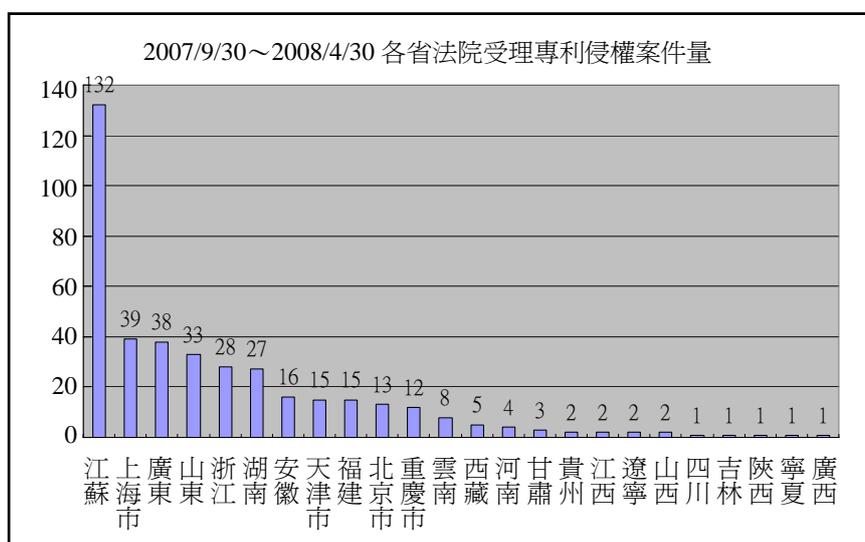
¹³⁷ 參見「最高人民法院民三庭負責人就關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定答記者問」，李國光主編，解讀最高人民法院司法解釋民事卷（1997-2002），頁 381（2003）。

¹³⁸ 依據 TRIPs Article 45 規定：「1.對已知或有充分理由應知自己從事之活動係侵權的侵權人，司法當局應有權責令其向權利人支付足以彌補因侵犯知識產權而給權利持有人造成之損失的損害賠償費。」

¹³⁹ 該裁判文書網所收錄之案件並不完全，原因在於該資料庫非屬強制性質，端視各地區法院上載之情形而定。案件數量最多的廣東地區法院，對該類文書上網並不積極；而江蘇地區法院的知識產權裁判文書，則幾乎都有上網。中國知識產權裁判文書網：<http://ipr.chinacourt.org/more.php?sub=3>（最後點閱時間：2008 年 4 月 28 日）。

6.1.1 本次實證調查所蒐集閱讀各地區法院受理案件數量

圖七所示為本次實證調查所蒐集閱讀各省、直轄市法院在 2007 年 9 月 30 日至 2008 年 4 月 28 日間所受理之專利侵權案件數量。由於目前中國大陸各地法院並未強制公開判決結果，故此數據並非顯示中國大陸各省、直轄市所實際發生之專利侵權案件量，而僅提供實證資料蒐集之範圍供參考。

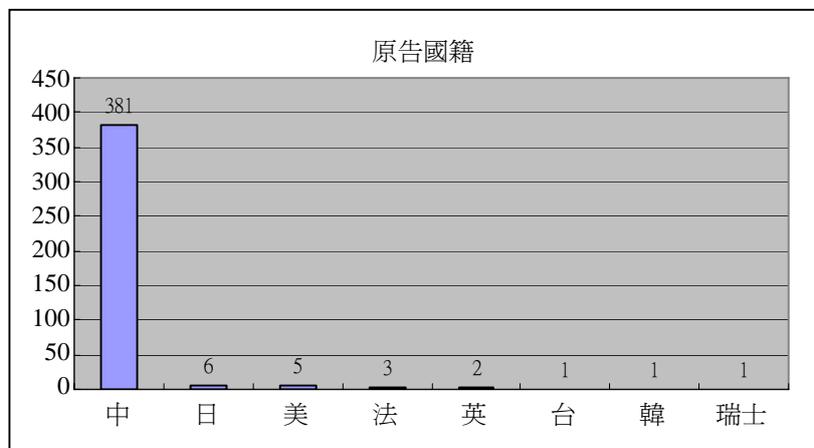


省	案件數	省	案件數	省	案件數
江蘇	132	福建	15	江西	2
上海市	39	北京市	13	遼寧	2
廣東	38	重慶市	12	山西	2
山東	33	雲南	8	四川	1
浙江	28	西藏	5	吉林	1
湖南	27	河南	4	陝西	1
安徽	16	甘肅	3	寧夏	1
天津市	15	貴州	2	廣西	1

圖七 本實證調查所蒐集閱讀各省、直轄市法院專利侵權案件數量

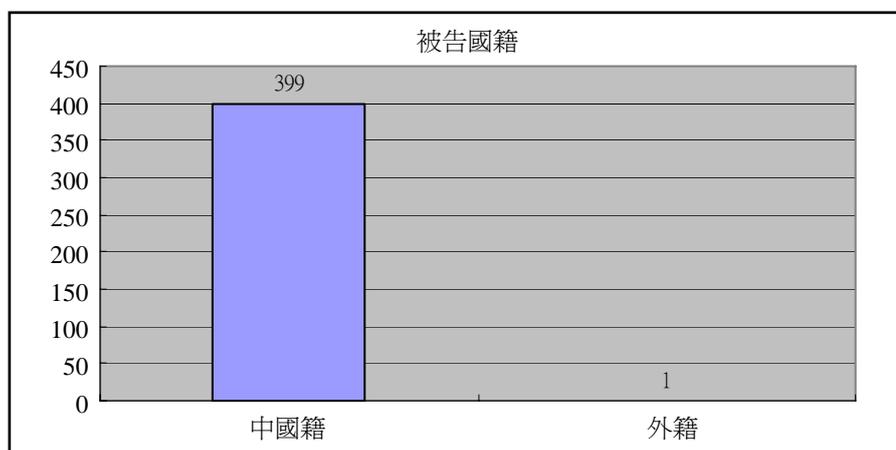
6.1.2 當事人國籍

圖八及表五所示，95.2%案件仍為中國當事人間之專利侵權糾紛，在涉外案件中僅有一件台灣人為原告。然而，這並非意味著外國專利權人尚未大規模在中國提起專利訴訟，實則，由於外商投資企業在中國大陸依照當地外商投資企業法律設立登記為企業之後，其法律性質上屬於中國法人¹⁴⁰。是以外商投資企業立於當事人地位涉入專利侵權訴訟，在中國大陸仍以本國籍企業的屬性加以對待。儘管中國所授權的發明專利有60%為外資企業所擁有，但外商發動專利攻勢的動機與目的不同於中國的企業：當專利權被侵害時，外商專利權人主要是以要求侵權人立即停止侵權行為為首要商業考量，而非尋求損害賠償為訴求，是以除了一般的專利侵權訴訟之外，外商會選擇以訴前禁令、行政執法、邊境保護措施等救濟方式為主，畢竟這類救濟方式對責令侵權人停止侵權更具有立即明顯的威攝作用，而捨棄以司法途徑尋求損害賠償。



圖八 被告及原告國籍分布圖

¹⁴⁰ 外商投資企業在中國大陸設立企業的根據為，中外合資經營企業法、中外合作經營企業法和外資企業法。在這三個法律的實施細則中，均明確規範，其法律屬性為中國法人。



圖八 被告及原告國籍分布圖（續）

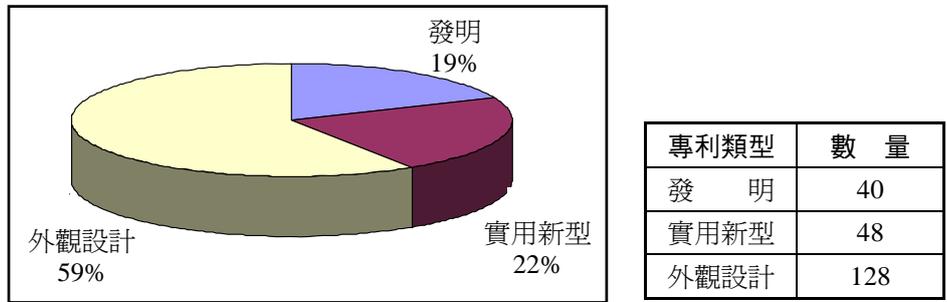
表五 被告及原告國籍統計表

案件量	原 告								被 告	
	中	日	美	法	英	台	韓	瑞士	中國籍	外籍
400	381	6	5	3	2	1	1	1	399	1

6.1.3 涉訟專利類型

近 81% 案件之涉訟專利為外觀設計專利與實用新型專利，推究其原因主要在於中國大陸專利申請仍以外觀設計為大宗¹⁴¹。且外觀設計專利權人以目視即可於市場上發現製造或銷售之侵權行為。由於外觀設計專利之侵權舉證容易，舉證成本亦較發明專利低許多，是以造成許多外觀設計專利權人易於興訟。

¹⁴¹ 至 2006 年 12 月 31 日為止，外觀設計專利總數佔全中國大陸專利總數 38.6%，而其中有 90.7% 的外觀設計專利人為中國籍。

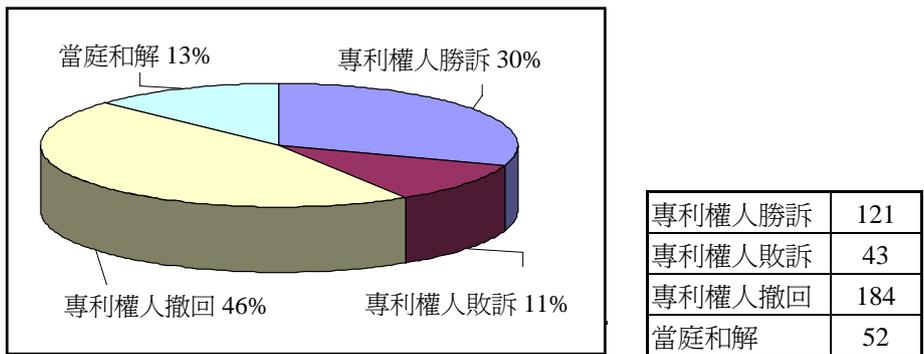


圖九 涉訟專利類型

6.1.4 專利權人勝訴率

圖十顯示 46%之專利權人於判決前撤回告訴，原因可能是系爭專利中，對造當事人往往提出專利無效之抗辯，而原告專利權人之專利，有可能被專利復審委員會宣告無效，或者是兩造當事人私下和解。

另外，可以看出，在中國大陸的專利訴訟中，專利權人之勝訴率頗高。若扣除撤回告訴與當庭和解之案件，勝訴率可達 73.7%，這可能也是造成專利權人樂於興訟且案件大多和解的原因。



圖十 專利權人勝訴率

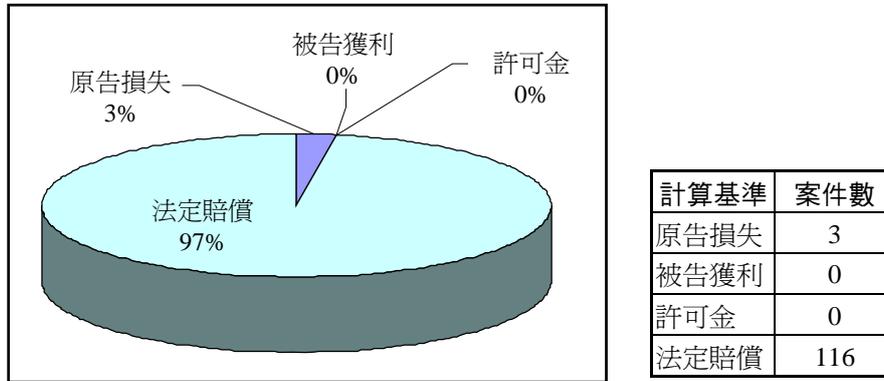
6.1.5 法院計算賠償金額之基準

在 121 件專利權人勝訴的案件中，扣除 2 件被告免責¹⁴²，僅有 3 件之賠償額係以原告之經濟損失作為計算標準，其餘 116 件皆係以法定賠償額方式作為賠償計算方式。

法院採法定賠償額之原因多為原告舉證不足，此乃肇因於專利權人極難舉證侵權人對專利權之侵害與專利產品因侵權所造成的銷售量減少之間存在相當因果關係，所以法院無法以原告所受之經濟損失來核定賠償金。另外因為被告多以保護商業機密為由，拒絕提出侵權產品在市場上銷售總數及每件侵權產品之合理利潤所得，故法院亦無法以侵權人因侵權所獲得的利益來計算損害賠償金。至於參考專利許可金核定賠償額之方式，則必須考量該專利之市場價值，然專利之市場價值會因市場需求而變動，中國大陸專利法與審判實務尚未發展出一套適當計算許可金之法則，所以法院在無法判斷適當專利許可金之前，尚無法以許可金來核定賠償數額。

在損害賠償額難以依據專利權人經濟損失、侵權人所獲利益、專利許可金來計算合理賠償數額的窘境下，承審法官只得依據各案件之被侵權專利的性質、被告侵權的情節、時間、範圍及原告為制止侵權所產生的合理費用等因素，適用法定賠償，酌情確定被告的賠償數額。

¹⁴² 中國大陸專利法第 70 條：「為生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，能證明其產品合法來源的，不承擔賠償責任。」

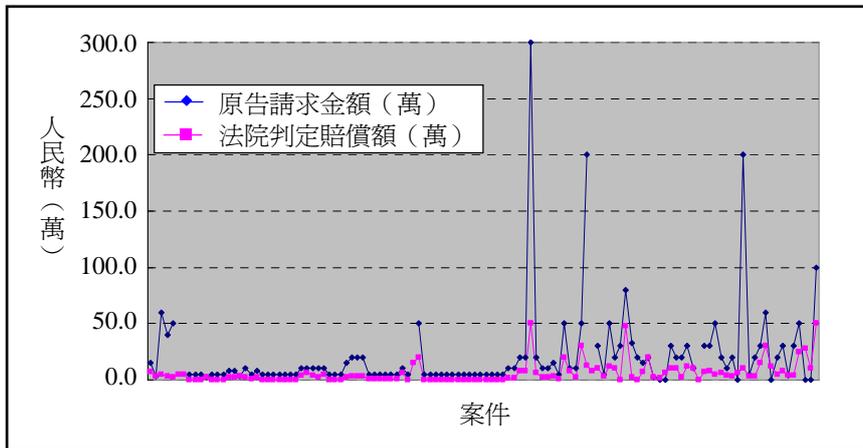


圖十一 法院計算賠償金額之基準

6.1.6 原告請求金額與法院判定之賠償金額

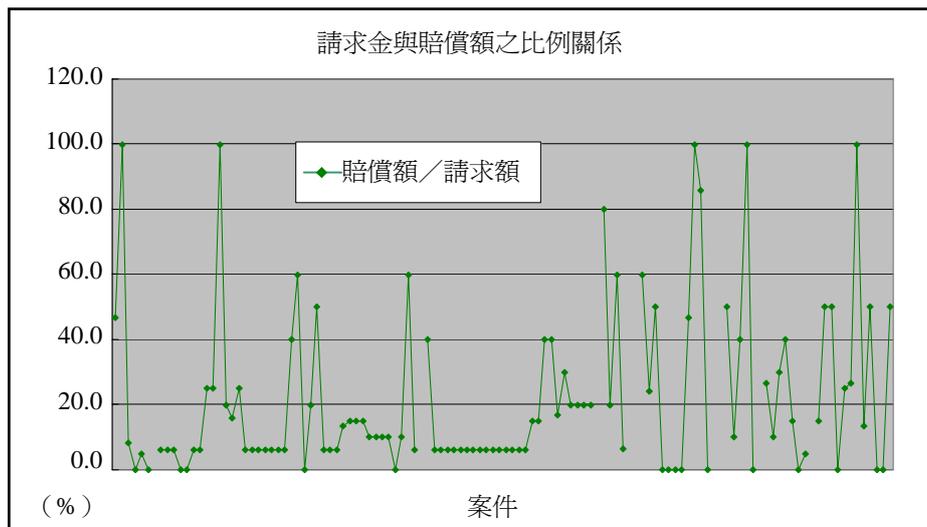
在 121 件專利權人勝訴的案件中，僅有 13 件案件原告之請求金額等於或高於 50 萬元人民幣（下同），其餘案件皆低於 50 萬元。

判賠金額皆未高於 50 萬元，且僅有 3 件等於 50 萬元，此應與採用法定賠償額有關。惟經訪談南京地區法官時得知，亦曾有賠償金額高於 50 萬元之判決。

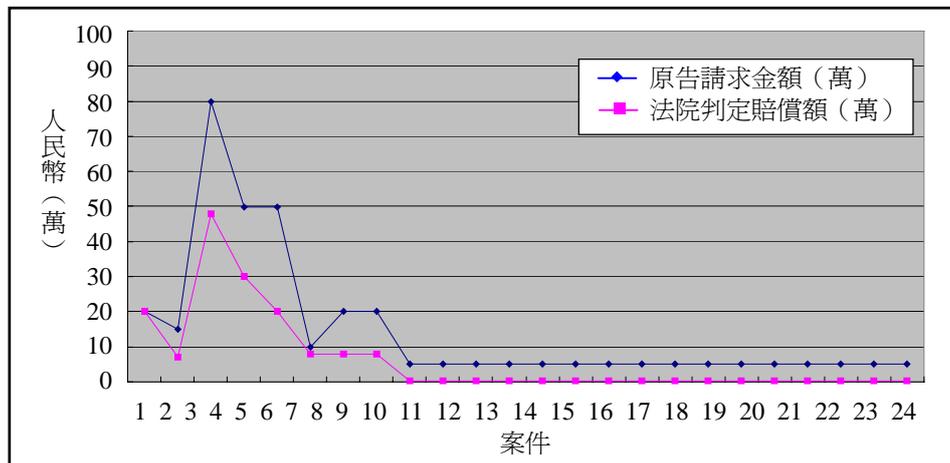


圖十二 原告請求金額與法院判賠金額比較圖

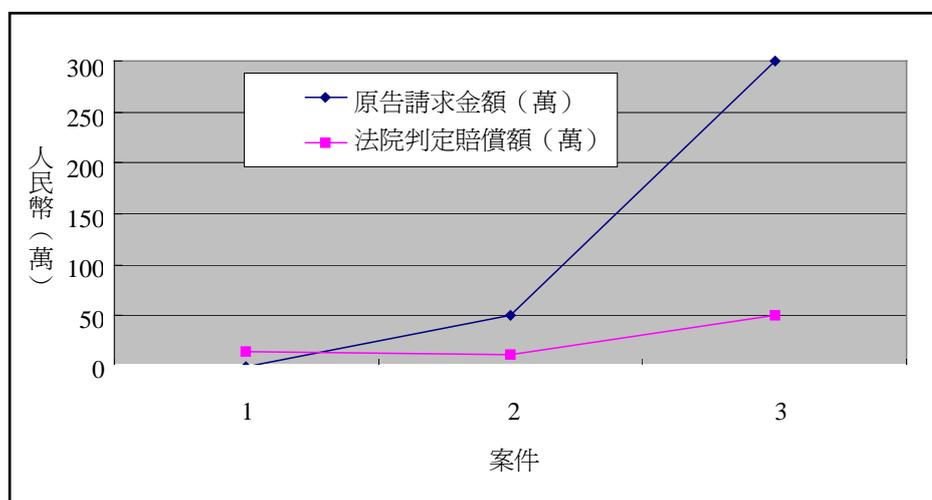
分析原告請求金額與法院判賠金額之關係，僅有 7 件原告獲得高於請求金額 6 成之賠償，由此可推論中國法院對被告賠償額都不會判太高，約在數萬到十幾萬元之間。



圖十三 專利權人請求金額與法院判賠金額之比例



圖十四 江蘇省專利權人請求金額與法院判賠金額之關係圖



圖十五 上海市專利權人請求金額與法院判賠金額之關係圖

6.2 專利侵權損害賠償實證研究之分析

在本文實證研究之調查中，觀察到中國大陸各地區之法院有下列現象，其原因值得進一步研究：

1. 95.3%之專利侵權爭訟仍發生在中國企業或個人之間，雖然中國發明專利有 60% 為中國以外之企業或人士所擁有，但外商發動專利訴訟之動機與目的不同於中國企業。專利侵害發生時，外商專利權人一般是以要求侵權人立即停止侵權為首要商業考量，同時輔以訴前禁令、行政執法、邊境保護措施等措施，除了藉此責令停止侵權外，並嘗試阻止侵權產品銷售至海外，而捨棄以司法途徑要求損害賠償。

2. 案例中大部分的爭訟都發生在個人或是小型企業之間，大型企業或是高新科技產業涉訟甚少。且涉訟侵權行為多發生在一般市集或網站廣告；侵權產品多為一般低價民生日常消費品，如鋁門窗、燈罩、酒瓶、手錶、喜東、紅包袋等技術層次較低的發明。

3. 80%之涉訟專利為外觀設計與實用新型，且案件逐年攀升，可能原因

有二：(1)中國專利權人擁有之外觀設計專利較多，佔總專利數之 35%；(2)中國仿冒行為相當嚴重，專利權人被迫興訟，而大多數侵權行為都發生在一般市集，專利權人可輕易發現侵權事實且舉證容易。

4. 至於損害賠償金之計算方式，因為原告舉證以及對被告取證上的困難，在難以計算合理許可金的狀況下，法官多採酌定賠償額，而不以原告損失、被告獲利、許可金為計算損害賠償額基準。

5. 法院判賠金額皆不高，89% 案件之專利權人請求金額低於 50 萬元，而且 95% 案件之法院判賠金額低於 20 萬元，最高之判賠金也僅有 50 萬元。主要是法官認為侵權產品的市場價格低廉，而且侵權人都為一般個體戶或是小公司，專利權人的經濟損失或是侵權人所獲得利益不大，因此賠償額都不高。

7. 結論

損害賠償的計算方式，美國、台灣與中國大陸在原理原則上仍是相近的，不過在實際執行上有若干不同之處。經過觀察與分析法院判決在選擇損害賠償計算之方式，其關鍵乃繫於訴訟當事人之舉證責任，尤其是權利人舉證之證據能力與證明力，如何有效說服法院而定。

美國專利法關於損害賠償之計算，主要是所失利益法與合理授權金法兩種方法。但觀察美國專利訴訟自 1980 年代起至目前的損害賠償計算方法之演變，發現：

1. 所失利益法可以取得較高的賠償額，然而，使用這法則佔所有案件的比例不斷下降；由 80 年代的 83%，降至 90 年代的 73%，2000 年以降，則更減為 32%。

2. 2000 年以後，合理權利金法即佔多數（65%）。80 年代時，合理權利金法僅佔 17%，而 90 年代亦僅有 24%。

所失利益法逐漸不受青睞之原因為：

1. 所失利益計算方法與需求資料，較之參酌市場既有之權利金比率更為複雜，原告成功舉證不易。在證據能力與證明力上，明顯存有市場範圍之界定、替代產品有無，以及價格彈性等問題。

2. 原告舉證之資料，有洩漏自身營業機密之顧慮。

3. 原告本身不從事製造生產（如：研發機構），缺少製造與行銷能力，無法主張所失利益，僅能請求合理授權金作為損害賠償。

台灣現行民事訴訟法體系下，專利侵權損害賠償計算主要是依據專利法第 85 條，分別為「差額說」及「利益說」。專利權人雖具有損害賠償計算之選擇權，但因為相關證據資料蒐集與舉證上的不易，司法實務判決上仍不免面臨相當的困難，造成了專利權人行使權利上的障礙，以及法院審理專利侵權案件上的難題。

原告採取差額說受到法院支持的比例偏低，主要的原因是市場競爭者眾，是否排除侵權行為者後，專利權人必能掌控整個市場？或者專利權人所應得利益之減少，其因果關係不易證明直接為侵權行為人進入市場所導致。經實證研究發現，在各地方法院判決中，在原告勝訴的 99 件案件中，僅有 8 件採用此種方式計算損害賠償金額，而且法院實際判決金額遠低於原告起訴所主張之數額。

中國大陸之專利侵權損害賠償之計算，基本上是根據民法通則之基本原則為填補全部實際損失，採「填平原則」。具體賠償數額之計算基準有下列四種：

1. 所失利益：專利權人因被侵權所受到的實際經濟損失；
2. 侵權人所得：侵權人因侵權行為所獲得的全部利潤額；
3. 授權金：該專利許可使用費的一至三倍合理賠償數額；
4. 酌定賠償額：人民幣 5 千元以上 30 萬元以下確定賠償數額，最多不得超過 50 萬元。

但在分析中國大陸各法院的 400 件判決中，55 件專利權人勝訴的案件中，扣除 2 件被告免責，僅有 1 件之賠償額以原告經濟損失計算，其餘 52 件

法院皆係採取酌定賠償額之計算方法。法院採酌定賠償額之原因多為原告舉證不足，但都未釋明舉證不足之原因。

實證研究中觀察出台灣與中國大陸的案件均有以下的現象：

1.法院針對原告請求之數額，實際准許的金額比例偏低；在台灣各法院之專利侵權訴訟案件中，在 99 件原告勝訴之案件中，僅有 16 件法院依其心證自為核定損害賠償數額，而損害賠償判決之總金額約佔原告請求金額總數不及三成（31.3%）。

2.以小額損害賠償為絕大多數，而高額損害賠償為少數。

3.發明專利損害賠償數量極其有限，以新型及新式樣侵害為絕大多數。

4.原告不易舉證計算損害賠償數額之證據資料。

分析其原因在於：

1.在台灣各法院之專利侵權訴訟且原告勝訴之案件中，以發明專利提起訴訟之案件之數量為 8 件，新型為 71 件，新式樣為 20 件，其中發明專利僅佔 8%，其原因或許與專利技術內容之難度以及專利侵害鑑定之難度有關。簡言之，技術難度較低的案件獲得勝訴之可能性較高。

2.在台灣各法院作成之專利侵權損害賠償判決中，原告通常面臨無法舉證損害之情形，主要原因是民法第 216 條或差額說之舉證責任在專利侵權訴訟中舉證成功的機率不高。由判決內容觀察，差額說之主張實際上亦頗生爭議，主要係損害因果關係認定上的問題。此外，即使具有損害賠償計算選擇權之情形下，原告亦傾向不選擇差額說之主張，可能的原因是避免向法院提出原告自身涉及營業秘密之財務與市場資料。

3.台灣實證研究的判決多為新型專利，該類專利的技術層次較低，附加價值亦較低，因此整體損害賠償數額不高。

4.中國大陸賠償金額不高之原因，除法官採酌定賠償，也通常是因為侵權產品多數並非高新科技產品，價格低廉，且侵權行為人通常為一般個體戶或是小公司，所以只需停止侵權即可達到保障原告的目的，是以賠償額都不高。

5.中國大陸案例中，大部分的爭訟發生在個人或是小型企業之間，大型企業或是高新科技產業即使涉訟，其目的通常不在求取損害賠償，而以禁制侵權產品的生產與銷售，防堵侵權產品出口等，較能符合其保護市場之商業目的。且涉訟侵權行為多發生於一般市集或網站廣告，侵權產品多為一般低價民生日常消費品，如鋁門窗、燈罩、酒瓶、手錶、喜東、紅包袋等技術層次較低的發明。

6.在中國大陸，專利權人（特別是外資企業）在具體專利侵權保護的選擇措施中，反而是選擇以行政執法、邊境保護措施等救濟方式，以彌補司法保護途徑程序冗長之不足。儘管行政執法或邊境保護措施行政權力介入專利當事人糾紛，實際上行使司法權力，卻沒經過嚴格的司法程序。吾人高度建議中國大陸專利行政執法應侷限於假冒他人專利與冒充他人專利，不宜介入專利侵權糾紛，惟此次修法並未做任何調整。

參考文獻

中文書籍

Robert Cooter & Thomas Ulen 著，溫麗琪譯，《法律經濟學》，華泰出版，台北（2003）。

中文期刊

林三元，〈法律經濟學之發展特別報導——從有效率的公平正義出發〉，《科技法律評論》，第 1 卷第 2 期，頁 249-293（2004）。

宋皇志，〈我國專利侵權訴訟之實證研究〉，《科技法學評論》，第 3 卷第 2 期，頁 249-281（2006）。

中文學位論文

陳怡妃，《台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討》，交通大學科技法律研究所碩士論文，2006 年 6 月。

中文論文集

劉尚志、林三元、宋皇志，〈法學實證研究之發展：詮釋法學的侷限與突破〉，收於《第一屆全國法學實證研究研討會論文集》，頁 3-39，交通大學出版社出版，新竹（2006）。

〈最高人民法院民三庭負責人就關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定答記者問〉，李國光主編，《解讀最高人民法院司法解釋民事卷（1997-2002）》，頁 377-382，人民法院出版社出版，北京（2003）。

其他中文參考文獻

2007 年統計資訊，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/96年專利統計.pdf（最後點閱時間：2008 年 5 月 4 日）。

專利法修正草案全文及說明，中國人大網：http://www.npc.gov.cn/huiyi/lfzt/zlfxzaca/2008-08/29/content_1448023.htm（最後點閱時間：2008 年 12 月 29 日）。

英文書籍

PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, 2007 PATENT AND TRADEMARK DAMAGES STUDY (2007).

SKENYON, J., ET AL., PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE (1999).

英文期刊論文

Applegate, David L., et al., *A Billion Here and a Billion There: Talking Real Money in the Patent Damages Case*, 910 PLI/PAT 1367 (2007).

Applegate, David L., et al., *A Marl, A Yen, A Buck, Or a Pound: Damages Make the World Go Around*, 949 PLI/PAT 473 (2008).

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

Landes, William M., *An Empirical Analysis of Intellectual Property Litigation: Some Preliminary Results*, 41 HOUS. L. REV. 749 (2004).

附表

