

專利侵權損害賠償之實證研究

吳靜怡^{**}

摘要

本文旨在比較中美兩國法制就專利侵權損害賠償範圍及其計算方法之異同，探討兩國法院判決之損害賠償金額是否均適度足夠。首先，以經濟觀點說明專利侵權損害賠償金額之計算與若非侵權的 but for 世界之經濟基礎不能脫勾的理由，再淺介美國專利侵權損害賠償之法律規定及重要案例，輔以該國學者對此議題所為之實證研究，而以美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission, FTC）在專利改革中所提出之檢討及建言做小結。其後，簡單說明我國專利侵權損害賠償之法律規定；實證研究方面，係以 2008 年 7 月 1 日起至 2014 年 4 月 30 日止智慧財產法院有關專利侵權損害賠償之一審判決為研究對象，先以敘述統計方式量化研究專利權人之「勝訴率」、「判賠率」、「判賠金額大小」、「各種損害賠償範圍之採用比率」、「懲罰性損害賠償酌定之比例」等資料，以敘述統計方式，說明目前智財法院對於專利侵權損害賠償案件之判決情形；再詳細閱讀前揭研究範圍內關於判決專利權人勝訴並給予損害賠償之一審判決內容，以質性說明量化研究之成果，並整理歸納出「智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由」、「智財法院判決損害賠償金額偏低之理由」、「同業利潤標準採用與否之轉

DOI : 10.3966/181130952014121102005

* 臺灣新竹地方法院民事庭法官；國立政治大學法律研究所訴訟法組碩士及國立交通大學科技法律研究所司法專班碩士。

投稿日：2014 年 8 月 9 日；採用日：2014 年 10 月 8 日

變」以及「整體市場價值法則之應用」等各點，希望能以實證方式驗證各種假說之正確性、重新建構專利侵權之損害賠償範圍並提出檢討，而有助於專利侵權救濟制度之健全發展。

關鍵詞：專利侵權損害賠償、所失利益、合理權利金、整體市場價值法則、實證研究

Cite as: 11 TECH. L. REV., Dec. 2014, at 175.

Empirical Study on Damage Award of Patent Disputes

Ching-Yi Wu *

Abstract

The purpose of this study was to compare the scope of damage compensation and calculations regarding patent infringement between the laws of ROC and America as well as to discuss whether the damage compensation amounts determined by these two countries are sufficient. First of all, it explained that the calculation of damage compensation regarding patent infringement cannot be separated from the but for world (non-infringement world) economy from the economic perspective. Then it briefly introduced the statutory laws and case laws for damage compensation related with patent infringement in America, incorporated with the empirical researches made by American scholars aiming at this issue. Meanwhile, the summary was made against the review and recommendations proposed by the Federal Trade Commission (FTC) to the patent reform. After that, the relief system for patent infringement and legal basis of damage compensation derived from infringement were explained in brief. As to the empirical research, the subjects were judgments of first instance made by intellectual property court for damage compensations in related with patent infringement from July 1, 2008 until April 30,

* Judge, Taiwan Hsinchu District Court; LL.M., College of Law, National Chengchi University; LL.M., Institute of Technology Law, National Chiao Tung University.

2014. It first quantified the “winning rate,” “percentage of damage award,” “compensation amount,” “awarded percentages for various scopes of damage compensation,” and “awarded ratio for punitive damage compensation” via descriptive statistics to explain the judgments made by intellectual property court aiming at damage compensation in related with patent infringement. Following, the judgments of first instance awarded to the patent owners and their damage compensations in preceding research were read carefully to explain the quantitative results via qualitative description and summarized that the reasons why the damage compensation amount made by intellectual property court in first instance was less than the one expected by the patent owner; the reason for relatively low compensation amount determined by intellectual property court; the change of whether to adopt the profit standards in the same industry, and as well as the application of the entire market value rule. It is expected to verify the correctness of various assumptions via empirical approaches and facilitate the sound development of relief system in related with patent infringement.

Keywords: Patent Infringement Damage Award, Lost Profits, Reasonable Royalty, The Entire Market Value Rule, Empirical Study

1. 前言

專利侵權損害賠償制度之目的除了要保護專利權人以激勵創新、促進產業發展外，更應該避免扭曲技術之間的競爭，要達到此目的，損害賠償金額應該擬制「若非」(but for)侵權的情況下，專利權人在市場上原來可以賺得之報償。法院就專利侵權損害賠償案件扮演著重要核心角色，判決之損害賠償金額大小，所建立之法律投影，在嚇阻侵權、侵權發生後之和解協商，甚至於專利授權實務、產業投資研發之意願上，均會發生相對應的變化。我國與美國法院判決之損害賠償金額是否均「足夠適度」？如否，為立法抑或司法問題？美國延宕多年之專利改革法案於 2011 年 9 月 16 日由總統歐巴馬簽署通過，而我國專利法關於損害賠償之規定，亦於 2011 年 11 月 29 日於立法院修正通過，於 2013 年 1 月 1 日施行。中美兩國修正通過之專利法對此部分之修正，是否均能對症投藥，解決問題？本文探究專利侵權損害賠償相關問題，期能對我國專利制度與市場機制提供正向且有效的建言。

本文研究範圍是從美國專利法制出發，先瞭解其法律規定、相關案例（包括 lost profit、reasonable royalty 二大部分），再以專利侵權損害賠償之實證研究為根據，介紹美國實務及學術界對此議題之檢討。我國部分，先說明專利侵權損害賠償範圍之法律規定、學說實務之看法，為免流於紙上談兵，本文針對我國智慧財產法院（以下簡稱「智財法院」）2008 年 7 月 1 日成立起迄 2014 年 4 月 30 日止有關專利侵權之損害賠償案件，為敘述統計之量化研究，輔以判決內容之質性分析，其後就專利侵權損害賠償範圍之建構提出本文看法，並就損害賠償金額是否偏低提出檢討。惟在此之前，先以經濟觀點對專利制度之改進方向，提出說明。

2. 專利侵權損害賠償之經濟和法律基礎

美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission, FTC）於 2011 年 3 月 7 日公布了「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」為名

的報告¹。該報告的重點在於專利侵權通知和司法救濟兩個領域，其目的在於希望專利制度能與競爭政策建立良好的互動，進一步提升二者的共同目標，即保障消費者的福利。就專利侵權損害賠償部分，該報告建議法院應就專利侵權之救濟，採取更具經濟基礎的方法來補償專利權人，損害賠償範圍應該只限於「若非」侵權的情況下，專利權人在市場可以取得的回報²，而不要過於擴張。本文引用該報告內容，就專利侵權損害賠償金額的計算與 but for 世界的經濟基礎不能脫勾的理由，作一概念性的介紹。

2.1 市場校正專利發明之報償、競爭校正專利發明之貢獻

專利發明可能是對先前技術的小改良，或完全置換先前技術，後者情形，專利制度可以保護此一突破性創新（disruptive technology），而授予專利權人市場力量，使其享有獨占利潤和巨大的市場報償。然而，大多數的專利發明屬於對先前技術的小改良，是和可接受非侵權替代品相競爭，這種情形限制了專利權人獨占市場利潤的能力。專利制度可以保護一個新產品免於和「有同樣發明」的其他產品相競爭，但它不能保護一個新產品免於和「採用非侵權技術」的相類似替代產品相競爭。

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

¹ FED. TRADE COMM'N, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION (2011).

² 損害賠償制度是要保護專利制度以激勵創新並避免扭曲技術間之競爭，為此必須擬制專利權人在未遭侵權的情況下所能賺得的報償。美國專利法藉由要求法院判決給予專利權人足夠的損害賠償，以達到完全補償專利權人之基本目的。而美國法院則定義足夠的損害賠償乃指將專利權人置於未遭侵權的市場經濟地位（此即本文所稱之「若非」侵權的 but for 世界）。

創新³。

2.2 專利侵權損害賠償應尋求擬制和保護發明的市場報償

在沒有專利侵害淡化專利權人報償的情形下，市場可以完整地報償專利權人，使專利權人的「市場報償」和「專利發明相較於替代品的經濟價值」相互一致。惟一旦發生專利侵害情形，爲了達到專利制度鼓勵創新的目的，過去的侵權必須被完全補償，未來的侵權則必須立即被嚇阻。美國專利制度提供三種救濟方式來完成這些任務，即：損害賠償、加倍損害賠償、禁制令的救濟。加倍損害賠償在三種救濟措施中較特殊，是爲了懲罰侵權人，所以給予專利權人超過市場給予之報償；損害賠償是去擬制市場報酬；禁制令則是保護專利權人排他的市場地位，而使其在市場上直接賺取應得的報償。評估損害賠償金額是以「專利權人的損害賠償」與「發明的經濟價值」相互一致的方式去評估；若與市場回報相比較，「補償不足」會削弱專利制度推動創新的力量，但如「過度補償」則會扭曲技術間的競爭⁴。

2.3 不足或過度補償的問題

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

另一方面，過度補償專利權人而超越市場回報也不是件好事，允許過多的損害賠償，將導致產品售價提高，不利益會轉嫁到消費者身上。當侵權人也是創新者，他們付出虛增的損害賠償金額，會降低他們自己研發的努力，如此一來技術創新勢必減少。

如果專利權人可以經由專利損害賠償訴訟獲取比他們在與替代品競爭的

³ FED. TRADE COMM'N, *supra* note 1, at 138-40.

⁴ *Id.* at 140-41.

市場上從事「事前」授權之所得還要多，其結果將使專利權人轉移創新和生產活動的資金於訴訟中，促使專利權人傾向「事後」在訴訟中授權。

另外，支付誇大損害賠償金的風險，使可能的創新者傾向於取得授權而不去挑戰專利權人的請求。製造商可能會傾向使用不同的技術以避免侵權威脅，企業也會停止不確定專利申請範圍的研發，創新會被邊緣化。

過度賠償某類專利會破壞市場分配各領域研發資源的能力，過度刺激某些領域的發明，損害了其他領域更有生產力的創新活動，並且增加製造商澄清所生產之產品並不侵權的交易成本⁵。

總之，由經濟角度觀之，對專利權人補償不足會降低創新的激勵，過度補償同樣會減少創新，且不利益將轉嫁於消費者，造成鼓勵訴訟中事後授權的投機，以及把「被侵害」當成一種商業模式的種種風險。而競爭能使「發明的經濟價值」和「專利的價值」相一致，爲了使此二者能夠一致，法院判決之專利侵權損害賠償金額不能扭曲競爭結果，如何妥當適用法律使「專利侵權損害賠償」與「發明的經濟價值」相符而不脫勾，造成前揭補償不足或過度補償之問題，考驗裁判者的智慧。

3. 美國專利侵權之損害賠償

3.1 美國專利法之規定及相關實務案例

3.1.1 美國專利法

美國專利法第 283 條規定：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，爲防止專利權益受到危害，得依衡平原則及法院認爲合理之情況下，發布禁止命令⁶。」同法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度做出判決，給予足夠之賠償，其數額不得少於侵

⁵ *Id.* at 144-47.

⁶ 35 U.S.C. § 283 (2012) (“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).

權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至 3 倍。法院得請專家作證，以協助決定損害賠償額或在該狀況下多少權利金始為合理⁷。」同法第 285 條則規定：「在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者⁸。」因此專利權人得主張之救濟包含：1. 禁制令，分為暫時禁制令與永久禁制令二種；2. 金錢之損害賠償，其中包含利息及訴訟費用；3. 懲罰性損害賠償；4. 律師費用。

美國專利法第 284 條沒有具體揭示專利侵權之損害賠償範圍與計算方法，惟法院判決已填補了此部分的空白，實務上以「所失利益」（lost profits）及「合理權利金」（reasonable royalty）這兩種方式來計算專利侵權之損害賠償金額。損害的衡量是賠償專利權人因為被侵權的金錢損失，但是，賠償底限應不低於合理權利金。專利權人可以選擇在「所失利益」的理論下進行訴訟，或請求「合理權利金」而不請求「所失利益」；專利權人也可以就可以證明實際損害的部分請求「所失利益」之賠償，其他部分則以「合理權利金」方式請求賠償⁹。

3.1.2 所失利益之案例

「所失利益」是賠償專利權人因侵權所致利潤損失，其包括：銷售損失

⁷ 35 U.S.C. § 284 (2012) (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

⁸ 35 U.S.C. § 285 (2012) (“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”).

⁹ TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898 (Fed. Cir. 1986).

(lost sales)、價格侵蝕 (price erosion)¹⁰、配搭銷售 (collateral sales)¹¹、未來的所失利益 (future lost profits)、商譽的損害 (injury to goodwill and business reputation)¹² 等等不同類型的經濟損害。

爲了獲得銷售損失的所失利益損害賠償，專利權人必須證明「若非」侵權，其可以取代侵權人銷售部分的合理可能性¹³。所失利益數額不是猜測的數額，但專利權人也不需要舉證到完全否定買家「可能購買不同產品」或「可能完全不買」的可能性，專利權人只要證明「若非」侵權，其可以達到所主張之銷售額的合理可能性即可¹⁴。以下就所失利益因果關係之建立、市占率法則、「若非」侵權的市場重建、價格侵蝕等幾個損害賠償計算方法，分別介紹美國法上的重要案例。

3.1.2.1 *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*¹⁵

第六巡迴上訴法院在本案表示專利權人要獲得「若非」侵權，其「銷售損失之所失利益」損害賠償，專利權人必須證明以下四個要件：1. 專利產品的市場需求、2. 可接受之非侵權替代品不存在、3. 專利權人的生產和銷售能力

¹⁰ 專利權人的總所失利益通常有兩個組成部分：1. 銷售損失的所失利益；2. 價格侵蝕的所失利益。前者是爲了賠償專利權人若非侵權的情況下，專利權人可以取得「侵權人銷售量的所失利益」；後者是爲了彌補專利權人因侵權人進入所造成的市場結構變化，亦即致使「專利權人在侵權期間被迫降低產品售價的損失」。正確計算這兩部分產生的所失利益，始可充分補償專利權人被侵權的損失。

¹¹ 參閱本文 3.3.3 之說明。

¹² John M. Skenyon, Christopher S. Marchese & John Land, *Patent Damages*, 17 CORP. COUNS. REV. 1, 13-16 (1998).

¹³ *Water Technologies Corp. v. Calco Ltd.*, 850 F.2d 660, 671 (Fed. Cir. 1988); *see also Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604, 616 (Fed. Cir. 1984).

¹⁴ *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 21 (Fed. Cir. 1984) (“The patent holder does not need to negate all possibilities that a purchaser might have bought a different product or might have foregone the purchase altogether. The ‘but for’ rule only requires the patentee to provide proof to a reasonable probability that the sale would have been made but for the infringement.”).

¹⁵ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

足以應付市場需求及 4.損失的金額¹⁶。法院認為本案專利權人即原告 Panduit 已建立了 1、2.及 3.要件，但沒有證明第 4.要件，故而駁回原告 Panduit 所失利益的損害賠償請求，而僅判給合理權利金。

然而，事實上，即使一個或多個要件無法滿足，專利權人仍會有所失利益，*Panduit* 案所建立的舉證責任高門檻，使專利權人事實上難以依所失利益之規定來請求回復侵權前的原狀。美國學者亦評論：關於建立「所失利益」的精確程度，法院有時會對專利權人課予不切實際的舉證責任，從而驅趕他們去尋求「合理權利金」的救濟，惟合理權利金並非損失補償的措施¹⁷。

3.1.2.2 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*¹⁸

田納西州東區地方法院在本案以侵權人即被告 Mor-Flo 侵權銷售額 754,181 美元乘以專利權人即原告 State 的全國市占率 40%，而判給原告 State 「銷售損失之所失利益」301,672 美元。美國聯邦巡迴上訴法院認為，在只有兩個供應商的市場，如果專利權人具有達到侵權人銷售額的製造行銷能力，可以合理假設侵權人的銷售所得利益即為專利權人的所失利益，在這種情況下，*Panduit* 案所建立的方法是決定性的方法而且可直接適用。但在本案中，原告 State 在市場上有多個競爭對手，且所有的競爭者不是出售遠不如系爭專利的替代品，就是也侵害系爭專利；如果其他競爭者也侵害原告 State 系爭專利，原告 State 將有權提高自己的市占率，若原告 State 市占率提高，依被告 Mor-Flo 侵權銷售量計算的所失利益也會增加；但如果其他競爭者沒有侵權或只是部分競爭者侵權，原告 State 至少也有權取得依目前市占率計算的所失利益。基此，聯邦巡迴上訴法院認為無論如何，原告 State 至少可獲得依市占率法則計算出來的「銷售損失之所失利益」，換言之，原告 State 就此「銷售

¹⁶ See *id.* at 1156 (“(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”).

¹⁷ Mark A. Lemley, *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 WM. & MARY L. REV. 655, 657-61 (2009).

¹⁸ *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989).

損失之所失利益」已盡舉證責任，故而維持地方法院之認定。

在市占率法則之下，專利權人所需證明者為其占有率多寡，而非市場上除了侵權之被告以外並無其他競爭者；由於市占率法則較貼近市場現實之競爭狀況，因此已取代 *Panduit* 案第二要件，而成爲「銷售損失之所失利益」的計算方法。

3.1.2.3 *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*¹⁹

印地安那州北區地方法院在本案中認爲侵權人即被告 AMP 於 1979 年 10 月間已有以製程 IV 製造非侵權產品之原料及技術，故而認定非侵權的替代方法在當時已存在而可得 (available)，即使被告 AMP 當時並未使用製程 IV 製造產品，而未達到上市或銷售 (on the market or for sale) 的程度，仍屬「可接受之非侵權替代品存在」情形，而不符合 *Panduit* 案的第二要件，故專利權人即原告 GP 不可將所有銷售損失歸咎於被告 AMP 的侵權，此部分之認定並爲聯邦巡迴上訴法院所維持。該法院並指出專利權人有義務去證明「若非」侵權的市場，其可達到之銷售額爲何；一旦專利權人證明若非市場達到合理可能的程度時，舉證責任就轉換到被控侵權人身上，被控侵權人要去證明專利權人的若非市場是不合理。這個若非市場是需要「市場重建」的，「市場重建」是要專利權人去假設沒有發生侵權的經濟市場，爲防止假設陷入純粹的臆測，法院必須考量市場的經濟因素，並將侵權因素排除在外。要準確地「市場重建」還必須考慮到侵權者是否有其他不侵權產品或替代方案存在。本案聯邦巡迴上訴法院以「可接受之非侵權替代品存在」提供侵權人關於所失利益責任限制的論點，遭到學者批評²⁰，但卻與美國聯邦貿

¹⁹ *Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999).

²⁰ Jerry A. Hausman, Gregory K. Leonard & J. Gregory Sidak, *Patent Damages and Real Options: How Judicial Characterization of Non-Infringing Alternatives Reduces Incentives to Innovate*, 22 BERKELEY TECH. L.J. 825, 852 (2007) (“Under Grain Processing, courts permit an infringer to claim that in the but-for world it would have adopted an existing non-infringing technology despite the fact that the infringer had never done so. This free option transfers economic value to the infringer and transfers economic value away from the patent holder. Thus, it decreases the economic incentives to innovate, which is one of the pri-

易委員會倡議應重視替代技術的觀點相一致。

3.1.2.4 *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Intern., Inc.*²¹

本案專利權人即原告 Crystal 主張與侵權人即被告 TriTech、OPTI 在相同市場出售編解碼器，而請求「銷售損失的所失利益」及「價格侵蝕的所失利益」，聯邦巡迴上訴法院在本案中表示此二種所失利益是密不可分的，法院不能分別評估二者，因為根據經濟學的需求法則，如果原告 Crystal 提高售價，有可能造成客戶改購買其他廠家的編解碼器來代替，其銷售額將會下降。至於減少多少銷售額取決於需求的價格彈性（the price elasticity of demand）²²，故原告 Crystal 不能主張「價格侵蝕的所失利益」，又同時主張「原銷售損失的所失利益」。本案原告 Crystal 未證明兩造係在相同的市場競爭，且未提出其可以用較高的價格出售相同數量的編解碼器之相關市場經濟證據，故聯邦巡迴上訴法院認為原告 Crystal 不可兼得「銷售損失」及「價格侵蝕」的所失利益。

3.1.3 合理權利金之案例

如前所述，美國案例法對「所失利益」之舉證責任設有高門檻標準，當專利權人無法證明「若非」侵權的因果關係、所失利益的數額，或者專利權人本身未實施專利而無所失利益可言的情形時，可改依「合理權利金」方式請求侵權人作最低限度的損害賠償²³。實務上，法院認為「所失利益」、「合理權利金」二者可以併存，其情形或為專利權人販售專利產品的範圍未涵蓋侵權人經營的特定區域（例如專利權人僅經營國內市場，而侵權人另外經營國外市場，則國內市場可計算「所失利益」，國外市場則無法計算「所

mary goals of the U.S. patent system.”).

²¹ *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics Intern., Inc.*, 246 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001).

²² James F. Nieberding, *Lost Profits and Price Erosion in Patent Infringement Cases: Implications of Crystal Semiconductor*, 16 J. FORENSIC ECON. 37, 39-40 (2003).

²³ Lemley, *supra* note 17, at 658-59.

失利益」，而須以「合理權利金」補償）；又或因專利權人無足以應付全部市場需求的產銷能力（例如專利權人產品市占率非百分之百，於此情形僅能依其產銷能力所及之市占率部分請求「所失利益」，其餘部分則可另以「合理權利金」賠償²⁴）。

專利權人有三種理論可以證明合理權利金損害賠償的數額，即「已建立的權利金」（established royalty）、「解析法」（analytical approach）或「假設協商法」（hypothetical negotiation, willing licensor-willing licensee approach）等方法來計算。

3.1.3.1 *Rude v. Westcott*²⁵

美國最高法院在 *Rude v. Westcott* 一案中認為「已建立的權利金」必須符合以下要件方可作為合理權利金之標準：1.該先前已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；2.先前已存在之權利金必須有足夠的數量，足以說明該數額為一般可接受之權利金；3.先前已確定之權利金數額必須具有一致性，不可高低差異過大；4.先前已確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以訴訟為要脅；5.實際損害之金額必須依可靠的數據加以計算，不可基於猜測²⁶。

²⁴ Neal E. Solomon, *Lost Profits Analysis for Patent Infringement Damages*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 11, 2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623986.

²⁵ *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 164-65 (1889).

²⁶ *Id.* at 164-67 (“It is clear that a payment of any sum in settlement of a claim for an alleged infringement cannot be taken as a standard to measure the value of the improvements patented.... In order that a royalty may be accepted as a measure of damages against an infringer, who is a stranger to the license establishing it, it must be paid or secured before the infringement complained of; it must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention; and it must be uniform at the places where the licenses are issued Actual damages must be calculated, not imagined, and an arithmetical calculation cannot be made without certain data on which to make it.”).

3.1.3.2 *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*²⁷

「解析法」是考量侵權人侵權銷售的預期利潤，即以侵權開始時侵權產品的預期淨利減去通常或可接受的淨利（同業利潤標準），將該部分侵權人之預期獲利分配給專利權人，因此部分代表侵權人在合理授權情況下將支付之金額，利用此方法決定合理權利金之著名案例為 *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.* 一案。本案專家證人依據侵權前不久被告 Dura 內部高層所寫的備忘錄，該備忘錄記載該公司預期可以由侵權商品之銷售得到 52.7% 的毛利，扣除經常性費用後，可得預期淨利為 37%~42%，再扣除當時同業利潤標準（the industry standard net profit）6.56%~12.5% 之成本，得到應支付予專利權人即原告 TWM 的合理權利金為 30%。本案上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為專家證人審慎考慮權衡被告 Dura 的備忘錄，且證據力的權衡是事實審法院的權限，故不再重新審查本案。

3.1.3.3 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*²⁸

「假設協商法」或稱「有願意之授權人及被授權人法」，被廣泛認為是最常見的合理權利金計算方法。其評估可能影響兩造協商的因素，在專利訴訟中試圖假設「若非」侵權的話，兩造會同意的權利金數額，其由來為著名的 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 一案，該案闡述合理權利金之意義為：授權人（專利權人）和被授權人（侵權人），如果雙方均合理的且自願的試圖達成一項協議，其等在侵權開始當時所會同意的金額。美國案例法認為合理權利金必須足以賠償專利權人，且仍然留給侵權人使用該發明相當的預期利潤²⁹。

²⁷ *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

²⁸ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

²⁹ *Applied Med. Res. Corp. v. U.S. Surgical Corp.*, 435 F.3d 1356, 1361 (Fed. Cir. 2006) (“A reasonable royalty is the amount that ‘a person, desiring to manufacture use or sell a patented article, as a business proposition, would be willing to pay as a royalty and yet be able to make, use, or sell the patented article, in the market, at a reasonable profit.’”) (quoting *Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.*, 750 F.2d 1552, 1568 (Fed. Cir. 1984)).

本案紐約南區地方法院法官 Tenny 從有價值的判決前例中，歸納出 15 個決定合理權利金的全面性參酌清單如下：

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

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

3. 授權合約之性質及範圍，如專屬授權或非專屬授權；有地域限制或無地域限制；或產品販賣對象限制（The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.）。

4. 授權人既定之策略及行銷計畫，是為維持其專利之獨占性而不授權他人使用；抑或在一定條件下授權以保持其專利獨占性（The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.）。

5. 授權人與被授權人間的商業關係，例如他們是否為相同行業在相同地區競爭；或他們是否為發明人與促銷者之關係（The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter.）。

6. 因銷售授權產品而產生對被授權人其他產品之促銷效果；專利權人發明的現存價值促進非專利產品之銷售；以及衍生銷售或配搭銷售產品之程度（The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.）。

7. 專利權之有效期間及授權條件（The duration of the patent and the term

of the license.)。

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

9.專利產品與舊有模式或裝置比較起來，所產生之實益及優點（The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.）。

10.專利發明之本質；授權人將專利發明運用至商業上的特性以及使用專利發明所獲得的利益（The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.）。

11.侵權人利用專利發明的程度；以及任何使用該專利之利益的證據（The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.）。

12.以利潤或售價之一部分作為使用專利發明或類似發明之對價，在特定或類似產業中已成為慣例（The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.）。

13.與非專利元件區別而可實現獲利之專利發明部分，侵權者的製程、商業風險、重要的特色或改良（The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.）。

14.合格專家證人所為之意見證詞（The opinion testimony of qualified experts.）。

15.授權人（專利權人）與被授權人（侵權人）假如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權契約所可能同意之權利金，亦即，一個審慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物品所願

意支付之權利金；而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金（The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee- who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention- would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.）。

3.2 美國專利侵權損害賠償之實證研究

美國有人大力支持及倡導 *Georgia-Pacific* 案各項參酌因素，認為其考慮現實世界中各式各樣的議題，盛讚其反射很多發生在實際授權協商中的考量，並擬制專利權人和被授權人之間的動態。然而，也有人高度批評現今專利訴訟中使用這些參酌因素的方式，特別是許多人批評所列各項參酌因素提供很少或根本沒有提供陪審團指導原則，或謂法官丟了一個裝有所有參酌因素的摸彩包對陪審團說：「做你認為正確的」，或謂 *Georgia-Pacific* 案提供了有時是重疊的參酌因素清單，但並沒有給予評估這些參酌因素的框架³⁰。

由 Michael J. Mazzeo、Jonathan Hillel Ashtor 及 Samantha Zyontz 三位學者於 2011 年 6 月 17 日以「過度或不可預測？專利侵權損害賠償之實證分析」為名發表之實證研究³¹，試圖判別美國專利侵權損害賠償金額是否系統性的過度而不可預測。該實證研究以資誠會計師事務所提供的相關數據為基礎，並蒐尋 Google、Manta、Hoover's Online、Fortune 及 EDGAR 等網站，以及在 Westlaw、LEXIS、PACER 和 NBER 等專利資料庫可取得的資料，研

³⁰ FED. TRADE COMM'N, *supra* note 1, at 57 n.30.

³¹ Michael J. Mazzeo, Jonathan Hillel Ashtor & Samantha Zyontz, *Excessive or Unpredictable? An Empirical Analysis of Patent Infringement Awards*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 17, 2011), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1765891.

究 1995 年至 2008 年間可得之美國聯邦地方法院 306 個專利侵權損害賠償案件。本篇實證研究嗣後就相同之研究範圍更新實證分析內容，於 2013 年 3 月 1 日以「解釋『不可預測』：美國專利侵權損害賠償之實證分析」為名發表研究成果³²，限於篇幅限制，以下僅截錄部分圖表供參（以下圖表係以該實證報告之編碼為據）。

Table 1
Distribution of patent damage awards by year (\$ in millions, 2008)
1995-2008 (N = 306.)

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

資料來源：轉引自 Michael J. Mazzeo, Jonathan Hillel Ashtor & Samantha Zyontz, *Explaining the “Unpredictable”: An Empirical Analysis of U.S. Patent Infringement Awards*, 35 INT’L REV. L. & ECON. 58, 63 (2013).

³² Michael J. Mazzeo, Jonathan Hillel Ashtor & Samantha Zyontz, *Explaining the “Unpredictable”: An Empirical Analysis of U.S. Patent Infringement Awards*, 35 INT’L REV. L. & ECON. 58, 58-72 (2013).

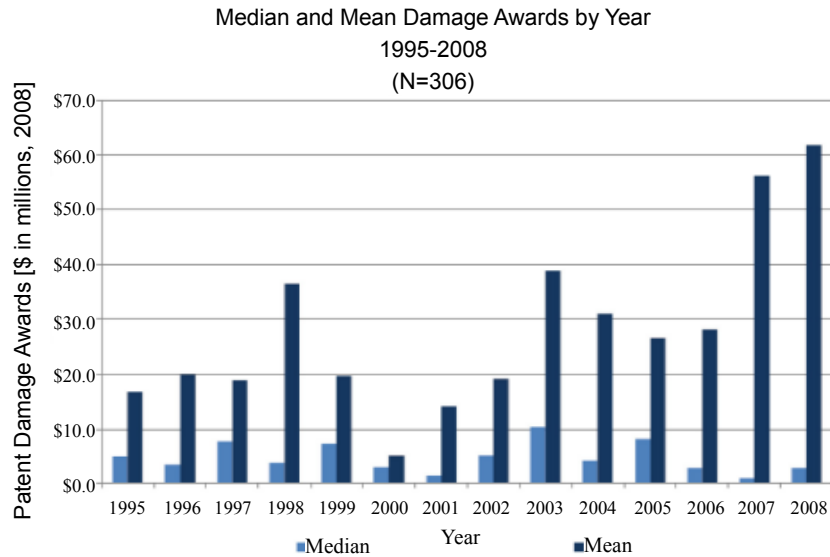


Fig. 3. Median and mean damage awards by year

資料來源：轉引自 Michael J. Mazzeo, Jonathan Hillel Ashtor & Samantha Zyontz, *Explaining the "Unpredictable": An Empirical Analysis of U.S. Patent Infringement Awards*, 35 INT'L REV. L. & ECON. 58, 63 (2013).

Table 1 是 1995 年至 2008 年系爭 306 個案件歷年最小、最大及中位數損害賠償金額；Fig. 3 則為歷年損害賠償金額的中位數（median）及平均數（mean）。由 Table 1 及 Fig. 3 可知，美國聯邦地方法院判決之損害賠償金額，長時間來看有一個基本穩定的中位數，但卻有一個越來越偏度的平均數³³。

³³ *Id.* at 62-63.

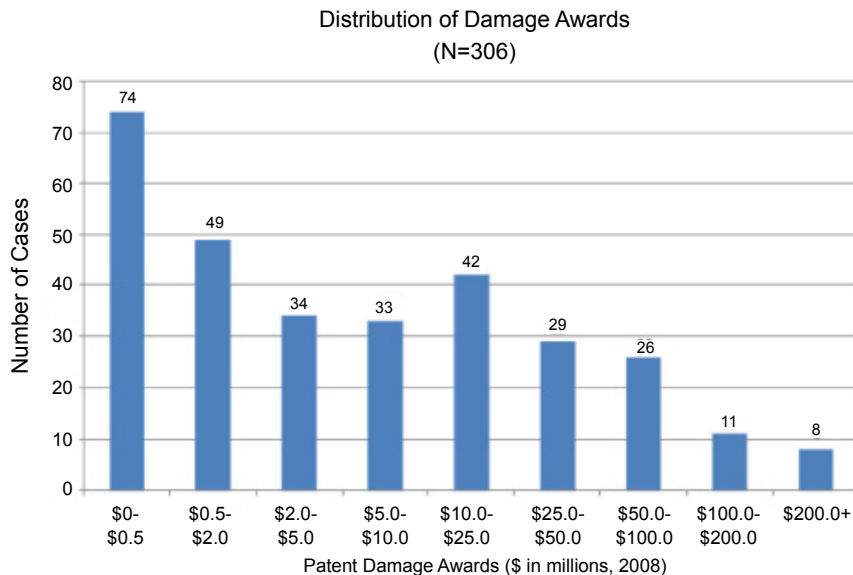


Fig. 4. Distribution of damage awards

資料來源：轉引自 Michael J. Mazzeo, Jonathan Hillel Ashtor & Samantha Zyontz, *Explaining the "Unpredictable": An Empirical Analysis of U.S. Patent Infringement Awards*, 35 INT'L REV. L. & ECON. 58, 64 (2013).

Fig. 4 為系爭 306 個案件損害賠償金額的分布圖，由 Fig. 4 可知，74 個案件法院判決損害賠償金額少於 50 萬美元，其占系爭 306 個案件的 24.2%，8 個案子是法院判決 2 億美元以上的損害賠償案件，其占系爭 306 個案件的 2.6%，然而，這 8 個案件卻占有所有案件損害賠償額的 47.6%。少數巨額賠償的個案，並不代表所有案件的情況，美國聯邦地方法院判決專利侵權損害賠償的中位數，長時間來看是呈穩定的狀態³⁴。

本實證研究於 2011 年發表時認為，損害賠償金額並非系統性地過度，因為實證分析結果沒有發現系統性或普遍性過度賠償問題的證據存在，極少數巨額賠償案件非常罕見，但卻引起極大損害賠償金額分配的傾斜，惟依公開訊息所得知之專利經濟價值是相當可以預測該等專利侵權案件之賠償金

³⁴ *Id.* at 63-64.

額³⁵。然而，在其他條件相同的情況下，巨額損害賠償案件來自於陪審團判決合理權利金的案件，惟以合理權利金判決之案件比例並未提高，但由陪審團判決的案件數量確係逐年增加，故關注於「陪審團」是否為專利侵權損害賠償平均金額遽增之原因³⁶。其後於 2013 年更新內容發表之研究結果認為，在其他條件相同的情況下，陪審團判決之損害賠償金額確實高於法官的判決，但此並不能證明陪審團是造成損害賠償金額變高之原因，因為以回歸分析方式去除「陪審團」此一變數後，其結果並沒有實質上的改變³⁷。此實證研究之結論認為專利侵權損害賠償金額的變化大多可以被可觀察的因素所解釋³⁸，且數個驅動因素是與專利價值指數相符合，因此損害賠償金額並非不可預測，研究結果支持專制制度的核心宗旨，亦即專利權應該被法律所保護，以專屬、排他方式保護專利權是達到目的之適當手段³⁹。

3.3 美國專利侵權損害賠償之檢討

前述實證研究結果，認為美國專利侵權損害賠償判決金額並無系統性地過度或不可預測情形，且對於陪審團是否係造成損害賠償金額攀升之原因持保留態度，然其係以敘述統計及回歸分析方法進行量化研究，並未對美國判決為質性分析，自不代表個案並無判決金額過高而不可預測情事。事實上，美國實務及學術界，關於專利侵權損害賠償之判決金額是否過高，而與損害賠償法之目的相脫節之爭論，近年來已達到臨界點。損害賠償金額過高的爭論主要焦點之一是「以 *Georgia-Pacific* 案參酌因素計算合理權利金」，另一被關注的焦點則是「陪審團錯誤計算合理權利金」，有人認為損害賠償規則

³⁵ Mazzeo, Ashtor & Zyontz, *supra* note 31, at 40.

³⁶ *Id.* at 34-37.

³⁷ Mazzeo, Ashtor & Zyontz, *supra* note 32, at 68-69.

³⁸ 即 Number of patents、Average age of patent、Average number of patent claims、Average number of forward citations、Defendant is a public company (or subsidiary)、Defendant is a Fortune 500 company (or subsidiary)、Dummy for jury trial、Time-to-trial、Dummy for ANDA case、Year of decision (time trend).

³⁹ Mazzeo, Ashtor & Zyontz, *supra* note 32, at 69.

太過模糊，對法官或陪審團決定損害賠償時提供很少指導，尤其是根據合理權利金標準判決時，情況更為明顯。此外，未妥適利用「分配法則」，濫用「整體市場價值法則」，則是導致過度損害賠償的另一個問題。美國聯邦貿易委員會在「逐步形成的 IP 市場：以競爭調整專利通知和損害賠償」之報告中，對此過度賠償問題建議：法院應重視替代技術的角色，將假設協商之時點往前挪移，法官應在合理權利金損害賠償案件中擔任證據守門員，此外，並應妥適斟酌適用「整體市場價值法則」⁴⁰。

3.3.1 重視替代技術的角色、假設協商之時點往前挪移

就替代技術部分，美國聯邦貿易委員會建議以「替代品競爭」來界定合理權利金損害賠償額的上限，蓋從專利權人的角度來看，合理權利金必須不低於「若非」侵權其所會賺到的（下限），從侵權人的角度來看，合理權利金不能超過其利用較專利發明次佳的替代品所能增加的收益（上限）。美國聯邦貿易委員會因此建議 *Georgia-Pacific* 案的第 9 參酌因素「專利產品與舊有模式或裝置比較起來，所產生之實益及優點」只決定雙方議價範圍的上限，其下限仍是由第 15 參酌因素即「雙方願意接受」的框架所決定，尤其是合理權利金仍然應該使被授權人享有合理利潤，此部分亦為多數學者之看法⁴¹。

此外，*Georgia-Pacific* 案的第 15 參酌因素將合理權利金之假設協商時點放在「侵權開始時」，然而，當侵權人已選擇特定產品設計並進行生產設備之投資後，如果轉換設計會花費許多成本，這會使得侵權人為了避免轉換設計之成本花費，而增加權利金之支付，這種合理權利金賠償是基於高切換成本，而非基於專利技術相較於替代品的增量價值，此即所謂專利的套牢價值。此外，某特定專利技術一旦被納為產業標準⁴²，享有該專利者在相關技

⁴⁰ FED. TRADE COMM'N, *supra* note 1, at 22-25.

⁴¹ See Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 2019 (2007).

⁴² 許多 IT 產業，產品及組件間的相容性是發展和引進創新產品、滿足消費者需求的重

術市場就有市場力量，其可以要求的權利金，就不只反映專利技術相較於替代品的價值，也隨同包括實施產業標準技術投資所生之價值，此亦屬專利的套牢的價值⁴³。因此如果假設協商時點設於侵權人「投入成本後開始侵權時」或「產業標準設定後開始侵權時」會過度補償專利權人，故美國聯邦貿易委員會建議應將假設協商時點往前挪移至「侵權人決定使用侵權技術時」或「產業標準設定時」。

3.3.2 法院在合理權利金損害賠償案件擔任證據守門員

美國專利法第 284 條後段規定：「法院得請專家作證，以協助決定損害賠償額或在該狀況下多少權利金始為合理」，故在專利侵權損害賠償案件中，經常呈現給陪審團的損害賠償證據是專家證人的證詞，依美國聯邦證據規則第 702 條規定⁴⁴，專家證詞若非基於可靠的原則和方法、若非基於充分的事實、或其採用之方法不能可靠地涵攝到個案事實的話，法院就必須排除之。美國聯邦貿易委員會建議在專利侵權之損害賠償案件中，法院應確實依據上開規定去評估專家證人之證詞是否足以協助陪審團判斷兩造均會同意之合理權利金數額，檢測專家證詞是否根據個案事實，以及專家證詞將個案事實涵攝到假設協商框架之過程的可信性，而不應只單純檢視專家證詞是否屬

要關鍵。通常，這一相容性目標是公司之間經由標準制定組織（standard setting organizations, SSOs）共同努力、共同採取全行業的技術標準，儘管企業可能沒有正式承諾使用產業標準去生產自己的產品，但實際上，如果產業標準技術在市場上是成功的話，他們通常會發現有必要使用產業標準化之技術，此種專利技術稱之為標準關鍵專利（standard-essential patents, SEP）。

⁴³ See George S. Cary et al., *The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, 77 ANTITRUST L.J. 913, 914-15 (2011).

⁴⁴ FED. R. EVID. 702 (“A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if (a) the expert’s scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.”).

於 *Georgia-Pacific* 案參酌因素之一，即認為有關連性而具容許之。尤其陪審團關於損害賠償的決定，上訴法院是以「原則尊重」的標準（*deferential standard*）看待，因此地方法院對於專家證詞積極擔任守門員的角色，益見重要。美國聯邦巡迴上訴法院最近已在幾個專利侵權損害賠償案件中，就「已建立的權利金」⁴⁵、「平均權利金費率」⁴⁶、「可比較的授權」⁴⁷、「25%經驗法則」⁴⁸之專家證詞的證據能力，積極運用美國聯邦證據規則第 702 條規定加以排除，善盡守門員的角色。

3.3.3 整體市場價值法則的妥適運用

當專利權涵蓋整個產品時，直接將整個產品之銷售所得作為損害賠償基礎，並無不當；然而，倘若專利權僅涵蓋產品的一部，或僅為產品之改良設計時，損害賠償範圍究竟應以專利權所占比例做切割，抑或仍得就產品之整體價值作為損害賠償之基礎，分別有「分配法則」（*Apportionment*，或稱「分攤法則」）及「整體市場價值法則」（*Entire Market Value Rule*）二種看法及實務操作方式。

1853 年 *Seymour v. McCormick*⁴⁹案中，美國最高法院區分屬於「完全創新發明之專利權」以及屬於「改良先前產品設計之專利權」。前者之專利權涵蓋整個產品，因此一旦遭受侵權，可請求侵權人因侵權獲得之所有產品利潤；後者則因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部分而非全部，故僅得就專利遭侵權的產品元件部分請求賠償，此即所謂「分配法則」之概念。

惟 1884 年 *Garretson v. Clark*⁵⁰案，美國最高法院闡釋：如專利權人可以證明機器或裝置之整體價值是歸因於系爭專利發明時，專利權人即得依整體

⁴⁵ *ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010); *see also* *Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.* 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *Lucent Technologies v. Gateway*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

⁴⁸ *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

⁴⁹ *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853).

⁵⁰ *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120 (1884).

市場價值法則請求損害賠償。1942 年 *Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States*⁵¹ 案，美國最高法院再表示：如果專利裝置是重要到實質創造了非專利元件之價值時，即可適用整體市場價值法則。1989 年 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*⁵² 案，聯邦巡迴上訴法院在探討損害賠償數額時指出，包含數個特徵的整個裝置，於專利特徵構成客戶需求之基礎時，是允許基於整個裝置價值損害之回復。1986 年 *TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.*⁵³ 案，聯邦巡迴上訴法院亦表述：假設被授權人可以預期非專利元件會因專利之附隨銷售而增加，即應補償專利權人該非專利元件之價值損害。1995 年 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*⁵⁴ 案更以市場經濟的角度，將「整體市場價值法則」擴張適用到非專利產品的銷售損失，本案特別提到「附隨銷售」（sales of collateral, collateral sales），又稱「配搭銷售」（convoyed sales, bundled sales），乃指非專利元件通常和專利元件一起銷售，且二者被視為單一集合之構成部分（components of a single assembly），或是該機器之部分（parts of a complete machine），或是共同組成一功能單位（functional Unit）⁵⁵，且專利權人就非專利元件的損失是合理可預見的情況下，專利權人仍得就非專利元件部分請求所失利益之損害賠償，或將之計入合理權利金之損害賠償基礎。由上開案件可知美國聯邦巡迴上訴法院已將「整體市場價值法則」擴張到物理上可分離之非專利元件。

整體市場價值法則最初由來是「所失利益」的損害賠償，因為如果侵權產品價值是歸因於專利技術，可以合理推斷，若非侵權，侵權人的客戶將購買專利權人的產品，所以專利權人有權獲得專利產品中包括非專利元件之任何附帶價值⁵⁶。惟美國案例已經將整體市場價值法則適用到「合理的權利金

⁵¹ *Marconi Wireless Telegraph Co. v. United States*, 320 U.S. 1 (1943).

⁵² *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989).

⁵³ *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

⁵⁴ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

⁵⁵ *See id.* at 1550.

⁵⁶ Brian J. Love, *Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule*, 60 STAN. L.

『基礎』」的決定，首次採用這種計算方法是前述 1995 年的 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.* 案，當時聯邦巡迴上訴法院遵循先例應用整體市場價值法則去計算「所失利益」損害賠償，然而，在旁論中，法院也提及該規則亦適用於「合理權利金」的計算⁵⁷。自 *Rite-Hite* 案後，實務上法院已考量專利元件是否為較大產品之客戶需求基礎，以決定是否適用整體市場價值法則來作為「合理的權利金『基礎』」。

然而，應用整體市場價值法則於「合理權利金『基礎』」的選擇，並無上開「所失利益」損害賠償的必然推論結果，因為並沒有潛在的損害基礎——產品銷售的所失利益——需要去完全補償或者分配。也因為侵權產品至少總有一些價值非歸因於專利技術，故應用整體市場價值法則到「合理的權利金『基礎』」會過度補償專利權人，而給予專利權人非專利部分的價值⁵⁸。況且考量「合理權利金『費率』」時，已參酌 *Georgia-Pacific* 案第 6 參酌因素即「配搭銷售」，再將整體市場價值法則應用到「合理權利金『基礎』」的選擇，如此重複審酌的結果，恐有不當膨脹合理權利金損害賠償之可能。

「整體市場價值法則」適用於「合理權利金『基礎』」，將使專利權人追求較大權利金基礎以爭取較大損害賠償金額，如此會導引專利權人向複雜的產品製造商提告，如個人電腦或行動電話製造商，而不是對產品零件製造商提出專利侵權訴訟，然而，被控侵權的產品製造商可能對零件技術沒有足夠的知識，這使得授權談判、專利訴訟及和解都非常地困難。美國學界關於濫用「整體市場價值法則」、未妥適利用「分配法則」，導致過度損害賠償的批判，已受到實務界之注意。美國聯邦貿易委員會因此建議法院應在決定

REV. 263, 278 (2007).

⁵⁷ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d at 1549 (“When a patentee seeks damages on unpatented components sold with a patented apparatus, courts have applied a formulation known as the ‘entire market value rule’ to determine whether such components should be included in the damage computation, whether for reasonable royalty purposes.”).

⁵⁸ Lemley & Shapiro, *supra* note 41, at 2024.

「合理權利金『基礎』」時淘汰「整體市場價值法則」的適用。事實上，美國聯邦巡迴上訴法院及紐約北區地方法院最近在幾個專利侵權損害賠償案件中，對於適用「整體市場價值法則」已採取有別於以往之嚴格標準⁵⁹，然其後續效應為何，各地方法院是否會遵循聯邦巡迴上訴法院所設定之嚴格標準尚有待觀察。

4. 我國專利侵權之損害賠償

4.1 我國專利法

2011 年 12 月 21 日修正公布，2013 年 1 月 1 日施行之專利法第 96 條第一項、第二項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」同法第 97 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。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

此次修正內容乃刪除修正前專利法第 85 條第一項第二款後段之「總銷售額說」⁶⁰，於同條項第三款增訂「相當授權實施權利金說」；此外，復刪

⁵⁹ *Lucent Technologies v. Gateway*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009); *see also Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011); *see also Cornell University v. Hewlett-Packard Co.* 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

⁶⁰ 2012 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第一項第二款後段規定：「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」。

除修正前專利法第 85 條第二項專利權人業務上信譽減損之損害賠償⁶¹、同條第三項懲罰性損害賠償之規定⁶²。因修正後之現行專利法迄 2013 年 1 月 1 日始施行，2012 年 12 月 31 日前之專利侵權行為仍適用舊法，而本文實證分析智財法院關於專利侵權損害賠償之 80 件判決，其中僅有 4 件⁶³適用修正後之現行規定，故為行文方便，以下說明專利侵權損害賠償計算方法，仍以修正前之舊法條號即專利法第 85 條為據。

4.1.1 具體損害計算說——修正前專利法第 85 條第一項第一款本文

修正前專利法第 85 條第一項第一款本文（現行專利法第 97 條第一項第一款本文）規定專利權人得依民法第 216 條規定請求損害賠償，而民法第 216 條第一項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」此說學理上稱之為具體損害計算說。因專利權為無體財產權，專利權受侵害時，並不會造成專利權人本身無法利用專利，其現存財產亦不會受到減損，只有市場利益可能遭到瓜分，因此並沒有所謂的「所受損害」，只有「所失利益」問題。

4.1.2 差額說——修正前專利法第 85 條第一項第一款但書

修正前專利法第 85 條第一項第一款但書（現行專利法第 97 條第一項第一款但書）規定：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」此說學理上稱之為差額說。以專利權人實施專

⁶¹ 2012 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第二項規定：「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。」

⁶² 2012 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第三項規定：「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。」懲罰性損害賠償之規定於 2013 年 6 月 11 日修正公布之專利法已回復規定。

⁶³ 參見本文表 1 編號 1、2、4、6。

利權通常所可獲得之利益（此與美國法的「若非」侵權概念相同），扣除專利權人在侵權期間實際上所得之利益後，以其差額視為專利權人之所失利益。

4.1.3 總利益說——修正前專利法第 85 條第一項第二款前段

修正前專利法第 85 條第一項第二款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，前段學理上稱之為總利益說。理論上，侵權行為損害賠償應填補專利權人損害為目的，但本計算方法卻是以侵權人所得利益作為衡量損害賠償額之標準，即扣除侵權人因侵權行為所支出之成本及必要費用後之所得利益為損害賠償數額。

學者或謂此規定係準用德國民法第 687 條第二項、第 681 條、第 667 條有關「不真正無因管理」而來⁶⁴，或謂其法理基礎乃德國民法第 687 條第二項不法無因管理（相當於我國民法第 177 條第二項），進而適用德國民法第 667 條委任契約之受任人交付處理事務所得物品的規定（相當於我國民法第 541 條第一項）⁶⁵。德國學者 Kraßer 則認為此一所得利益之請求可被理解為一特別習慣法之規定，而兼考量及損害賠償法則、不當得利法則與無因管理法則⁶⁶，而非任一單一法則所可加以說明其理論基礎⁶⁷，此種計算方法及權

⁶⁴ 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，頁 33-34（2006）。

⁶⁵ 李素華，「專利權侵害之損害賠償計算——以合理權利金法為例」，全國律師，第 14 卷第 6 期，頁 17（2010）。

⁶⁶ 無因管理大致可分為利於本人，且不違反本人明示或可得推知之意思之「正當的無因管理」（即民法第 176 條第一項），及不利於本人，或違反本人明示或可得推知之意思之「不當的無因管理」（即民法第 177 條第一項）。至於無為他人管理之意思而管理他人之事務，不能成立無因管理，其情形有二：其一為誤信他人事務為自己事務而管理，此學說稱為「誤信管理」；其二乃明知他人事務仍作自己事務而管理，學說上稱之為「不法管理」、「不真正無因管理」或「準無因管理」，1999 年 4 月 21 日民法修正前，並未對此加以規定，惟修正後已於民法第 177 條第二項增訂：「前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之」，即準用「不當的無因管理」規定。

利人所失利益、合理權利金計算方法雖均未見諸於德國發明專利法（Patentgesetz, PatG），然在訴訟實務上被廣泛援用⁶⁸。

惟追溯專利法各種損害賠償計算方法之立法理由乃 1986 年 12 月 24 日修法時，「參照 1985 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條，增訂第一款、第二款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇」⁶⁹，而 1985 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條立法理由則為「仿美國商標法（蘭哈姆法案）第 35 條規定，由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，侵害人則須證明其成本或必要費用」⁷⁰。美國商標法（Lanham Act，或稱「蘭哈姆法」、「藍亨法」）第 35 條規定商標權受侵害時，商標權人除得請求損害賠償之外，亦得並行請求侵權人給付因侵權行為所得之利益⁷¹。對此學者認為請求被告給付因侵權所得之利益（accounting of profits）屬於衡平法之救濟措施，主要基於不當得利（unjust enrichment）之原理——被告因使用混淆近似標章，而賺取之利得，為不法獲得之利益⁷²。藍亨法第 35 條第(a)項

⁶⁷ R. Kraßer, *Patentrecht, Ein Lehr- und Handbuch*, 5. Aufl., 2004, S. 889. 轉引自許忠信，「從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任」，臺北大學法學論叢，第 61 期，頁 96（2007）。

⁶⁸ 李素華，前揭註 65，頁 17。

⁶⁹ 參見 1986 年 12 月 24 日修正公布專利法之修法理由。

⁷⁰ 參見 1985 年 11 月 29 日修正公布商標法之修法理由。

⁷¹ Lanham Act § 35(a), 15 U.S.C. § 1117(a) (2010) (“(a) When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125(a) or (d) of this title or a willful violation under section 1125(c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant’s sale only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed.”).

⁷² 王敏銓，「美國商標法救濟措施之研究」，智慧財產權月刊，第 84 期，頁 158（2005）。

對舉證責任之分配作成規定：原告僅須證明被告銷售該商品之全部收入（gross income; gross sale），以此為侵害行為所得之利益；被告則必須證明一切可扣減之費用，包括生產成本及其他必要費用、廣告費用、行政費用、營運成本、所得稅等。被告具有證明扣減之舉證責任，如果於是否扣減不確定時，法院應作有利於原告之認定⁷³。故由美國法之觀點來看，我國修正前專利法第 85 條第一項第二款前段之總利益說與衡平法下的不當得利法則亦頗有關連。

4.1.4 總銷售額說——修正前專利法第 85 條第一項第二款後段

2011 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條第一項第二款後段原規定：「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，此即總銷售額說。惟依此方式計算損害賠償額，「顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場，然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益；另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌」⁷⁴，故 2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法已刪除此部分規定。

4.1.5 合理權利金說

2011 年 12 月 21 日修正公布前之專利法第 85 條關於專利侵權損害賠償額之規定，並無合理權利金此一計算方式。然 2003 年 8 月 26 日修正發布之辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 點已有規定⁷⁵。且多數學者認為在民法

⁷³ 同前註，頁 160。

⁷⁴ 參見 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法之修法理由。

⁷⁵ 2003 年 8 月 26 日司法院以（92）院台廳民一字第 21996 號函修正發布之辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 點規定：「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額。於侵害智

第 216 條或修正前專利法第 85 條第一項第一款前段之具體損害法下，已有援用合理權利金計算損害賠償之餘地⁷⁶。經質性分析智財法院判決結果，在修法增訂合理權利金規定前，智財法院已有多件判決肯認以合理權利金計算損害賠償金額，詳下述實證研究之量化分析說明。

4.1.6 酌定說——修正前專利法第 85 條第三項

修正前專利法第 85 條第三項（現行專利法第 97 條第三項）規定：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」本條即所謂懲罰性賠償金之規定，惟懲罰性賠償金係英美普通法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國民法損害賠償法所扮演之角色在於損害之填補不同，因與大陸法系國家「有損害始有賠償」之立法原則不符⁷⁷，於 2011 年 12 月 21 日修正公布前之專利法中遭到刪除，惟 2013 年 6 月 11 日修法時又回復此規定。

4.1.7 囑託鑑定說——回歸民事訴訟法有關鑑定之規定

我國專利法於 1944 年 5 月 29 日制定時，即於第 82 條規定：「法院對於前條損害數額，得請專利局代為估計」，1994 年修正時於第 89 條第一項第三款修正文字為：「三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」，惟 2003 年 3 月 31 日修正時刪除囑託鑑定之規定⁷⁸。由修法理由可

慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。第一項於違約金酌減之訴得準用之」。

⁷⁶ 許忠信，前揭註 67，頁 21；李素華，前揭註 65，頁 22。

⁷⁷ 參見 2011 年 12 月 21 日修正公布專利法之修法理由。

⁷⁸ 修法理由為：(1)專利權之價值，宜由市場機制決定，須視各種物品類別，衡酌市場銷售狀況判斷，非屬專利專責機關專業範疇；(2)具體案件法院是否囑託鑑定及何人鑑定，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，並無規定必要；(3)實務上亦無囑託專

知，立法者雖有意排除由「專利專責機關」代為估計損害賠償數額，但並無廢除專利侵權損害賠償囑託鑑定之意思，僅於法制上回歸適用民事訴訟法第 340 條關於囑託鑑定之一般規定⁷⁹，況且，尚有辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條可據。實務上雖曾有法院以此方法囑託鑑定⁸⁰，惟並不多見，尤其 2008 年 7 月 1 日智財法院成立後，本文實證之一審判決，尚未見有以此方法囑託鑑定專利侵權損害賠償額之案件出現。

4.1.8 小結

關於上開各種專利侵權損害賠償計算適用上之先後順序，雖有學者或少數判決認為應優先適用具體損害計算說或總利益說，再適用差額說或總銷售額說⁸¹。惟目前實務上為免原告已證明被告確實有侵害其專利權時，倘對關於損害賠償之計算方法加以限制，將導致其無法證明其所受之損害數額，加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，故由原告擇定關於損害賠償之計算方式，而不限制適用之先後順序⁸²。

利專責機關估計之案例；(4)國際法例並無由專利專責機關為之法例，且 TRIPs 並未要求會員須有本款之規定。

⁷⁹ 民事訴訟法第 340 條規定：「（第一項）法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見。其須說明者，由該機關或團體所指定之人為之。（第二項）本目關於鑑定人之規定，除第三百三十四條及第三百三十九條外，於前項情形準用之。」

⁸⁰ 臺灣高等法院 89 年度上字第 285 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

⁸¹ 謝銘洋，智慧財產權法，頁 332（2008）。

⁸² 司法院 98 年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 8 號研討結果：「因不同之計算損害賠償方式，涉及當事人之權利與舉證責任，基於民事訴訟法採辯論主義與處分主義，法院不宜依職權定之或限縮當事人之主張。因此，損害之計算方式或主張賠償數額，應由權利人決定。既然專利法第 85 條第一項、商標法第 63 條第一項、第二項、著作權法第 88 條第二項、第三項均規定，權利人得就各款擇一計算其損害，而非限定權利人僅能擇一請求，故各款之損害計算方式，其屬請求權競合之關係。倘原告得就不同之計算損害賠償方式，分別提出其舉證之方法，並請求

專利侵權損害賠償計算雖有上開各種方式，惟具體損害計算說與差額說間，或者總利益說與總銷售額說間，在訴訟實務上實際上並未加以區隔，專利權人主張之請求權基礎通常概以修正前專利法第 85 條第一項第一款，或者同條項第二款規定作為請求權基礎。其理由在於差額說本質上為具體損害計算說之證明方法之一，而總銷售額說則為侵權人未舉證其成本及必要費用時擬制之損害賠償範圍，適用總銷售額說或者總利益說，端視訴訟進行中，侵權人是否願意舉證成本及必要費用而定，專利權人無事先擇定必要。

此外，專利侵權損害賠償訴訟，常遭遇侵權人不願提出銷售數量、金額、成本及必要費用等獲利情形資料，致法院無法認定具體賠償金額。惟民事訴訟法第 222 條第二項規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」，質性分析智財法院判決，亦有多件判決以此法條為依據定其損害賠償數額。

4.2 我國專利侵權損害賠償之實證研究

相對於我國法院就專利侵權案件判決之損害賠償金額過低，對專利權人保護不足之批評，美國多數學者均批評法院判給之專利侵權損害賠償金額過高。然如前所述，美國學者 Michael J. Mazzeo、Jonathan Hillel Ashtor 及 Samantha Zyontz 的實證研究結果認為：以專利經濟價值為基準作比較，並沒有呈現專利侵權損害賠償系統性或普遍性過度的問題，但聯邦巡迴上訴法院近年來卻指摘數個地方法院陪審團判決錯誤計算「合理權利金」及濫用「整體市場價值法則」，造成損害賠償金額過高。由此可知，一些特殊案件或統計數字，可能造成某種趨勢之假象，量化統計出來之現象，仍應以質性方法加以分析探究其原因，故專利侵權之損害賠償究竟有無過度或不足，仍應以量化實證結果，輔以質性分析始能究明。

智財法院於 2008 年 7 月 1 日正式成立後，專利侵權案件高度集中於智

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

財法院，該法院判決較具代表性、前瞻性及參考價值。故本文擬量化統計並質性分析智財法院 2008 年 7 月 1 日成立起至 2014 年 4 月 30 日止之專利侵權損害賠償一審民事案件。希望藉此啓發專利法於 2011 年 12 月 21 日修正公布後，關於損害賠償範圍及計算方法，在解釋上有無其他更合理之空間，以確保專利權人能獲得妥適報償，並避免過度或賠償不足。

4.2.1 研究範圍及方法

4.2.1.1 量化研究

本文以「民專訴」為關鍵字，利用司法院法學檢索系統網站搜尋智財法院 2008 年 7 月 1 日成立起至 2014 年 4 月 30 日止，有關專利侵權民事判決，排除二審案件、程序裁定、與專利侵權損害賠償無關之專利案件、同一無效專利重複起訴之案件等影響統計正確性之案件數後，統計分析智財法院專利侵權損害賠償民事一審判決之專利權人「勝訴率」、「判賠率」、「判賠金額大小」、「各種損害賠償範圍之採用比率」、「懲罰性損害賠償酌定之比例」等資料，以敘述統計方式，說明目前智財法院對於專利侵權損害賠償案件之判決情形。

本文僅以司法院法學檢索系統網站搜尋可得之判決書作為量化研究之對象，對於未起訴、起訴後撤回、和解或程序駁回等專利侵權損害賠償案件，無法由上開研究方法窺其內容。另本文僅對智財法院一審判決為量化研究，而不及於二審判決之量化分析，此為研究範圍之限制，特予說明。

4.2.1.2 質性研究

前述研究範圍內，有關專利侵權損害賠償之案件，亦即智財法院判決專利權人勝訴之案件共計 80 件，該 80 件案件即為本文質性分析之對象，其案號、原告（即專利權人）、求償金額、判決金額、判賠率、判決依據、適用法條等，如表 1 所示：

表 1 智財法院一審判給專利權人損害賠償之案件總表

編號	案 號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
1	102 民專訴 69	吳淪淞	1,200,000	277,200	23.10	總利益	專 97(1)2 前 (現行法)
2	102 民專訴 115	立群企業有限 公司	1,000,000	201,273	20.13	總利益	專 97(1)2 前 (現行法)
3	102 民專訴 28	許雅芳	4,000,000	16,770	0.42	總利益	專 85(1)2 前
4	102 民專訴 78	陳學宗	3,000,000	160,000	5.33	總銷 售額	專 97(1)2 後 (現行法)
5	102 民專訴 60	張敏雄	2,000,000	345,000	17.25	總銷 售額	專 85(1)2 後
6	102 民專訴 3	莊智皓	17,130,555	5,998,837	35.02	總利益	專 97(1)2 前 (現行法)
7	100 民專訴 132	競銘機械股份 有限公司	2,430,000	1,982,000	81.56	總銷 售額	專 85(1)2 後
8	101 民專訴 121	顏麗蘭	12,443	12,443	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後
9	101 民專訴 153	沈子淵	510,000	50,000	9.80	無法 判斷	民訴 222
10	101 民專訴 41	群邁通訊股份 有限公司	1,368,000	1,368,000	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後
11	101 民專訴 73	荷蘭商皇家飛 利浦股份有限 公司 (Koninklijke Philips N.V.)	300,000,000	300,000,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
12	101 民專訴 145	顏麗蘭	28,630	28,630	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後

編號	案 號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
13	102 民專訴 6	皇冠金屬工業股份有限公司	1,650,000	56,424	3.42	總銷售額	專 85(1)2 後
14	101 民專訴 148	大衛龍企業有限公司	330,000	201,660	61.11	總利益	專 85(1)2 前
15	101 民專訴 45	紀道熙	500,000	500,000	100.00	無法判斷	民訴 222
16	101 民專訴 130	曾義明	600,000	3,730	0.62	總利益	專 85(1)2 前
17	101 民專訴 117	捷安特電動車(昆山)有限公司	1,650,000	970,979	58.85	總利益	專 85(1)2 前
18	101 民專訴 80	聖諄實業有限公司	3,500,000	3,500,000	100.00	總銷售額	專 85(1)2 後
19	101 民專訴 87	勝賢興業有限公司	1,000,000	73,425	7.34	總銷售額	專 85(1)2 後
20	101 民專訴 98	禾千實業股份有限公司	1,500,000	50,000	3.33	無法判斷	民訴 222
21	101 民專訴 94	福培實業有限公司	500,000	50,330	10.07	總利益	專 85(1)2 前
22	101 民專訴 26	超聯興業有限公司	1,600,000	95,000	5.94	總銷售額	專 85(1)2 後
23	100 民專訴 62	拖神國際股份有限公司	14,000,000	14,000,000	100.00	總銷售額	專 85(1)2 後
24	101 民專訴 63	果舖創意股份有限公司	1,000,000	166,100	16.61	總利益	專 85(1)2 前
25	101 民專訴 34	光陽工業股份有限公司	14,900,000	14,900,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
26	101 民專訴 77	邱澄義	1,000,000	965,700	96.57	總銷售額	專 85(1)2 後
27	101 民專訴 8	聖杰國際股份有限公司	13,700,556	13,420,766	97.96	總銷售額	專 85(1)2 後

編號	案 號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
28	101 民專訴 28	基元高效科技 有限公司	2,999,162	2,807,187	93.60	總利益	專 85(1)2 前
29	100 民專訴 119	RTI 運動商品 銷售公司 (RTI SPORTS VERTRIEB VON SPORTARTIKE LN GMBH)	1,000,000	700,000	70.00	合理 權利金	民訴 222
30	101 民專訴 17	郁興實業股份 有限公司	5,000,000	448,900	8.98	總銷 售額	專 85(1)2 後
31	100 民專訴 60	東芝股份有限 公司 (Toshiba Cor- poration)	99,000,000	5,894,772	5.95	總利益	專 85(1)2 前
32	100 民專訴 74	黃文勳	2,000,000	476,114	23.81	總利益	專 85(1)2 前
33	100 民專訴 47	日商第一精工 愛伯股份有限 公司	68,077,345	1,854,078	2.72	總利益	專 85(1)2 前
34	100 民專訴 80	進道工程股份 有限公司	1,610,820	94,905	5.89%	總利益	專 85(1)2 前
35	100 民專訴 61	東芝股份有限 公司 (Toshiba Cor- poration)	160,000,000	160,000,000	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後
36	99 民專訴 59	美商茂力科技 股份有限公司 (Monolithic Power Systems, Inc.)	1,800,000	1,800,000	100.00	無法 判斷	民訴 222

編號	案 號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
37	100 民專訴 40	允利榮機械有限公司	5,000,000	2,877,000	57.54	總銷售額	專 85(1)2 後
38	100 民專訴 53	韓永光	1,209,200	128,000	10.59	總利益	專 85(1)2 前
39	100 民專訴 91	張煥鄉	2,500,000	1,794,880	71.80	總銷售額	專 85(1)2 後
40	99 民專訴 128	泰碩電子股份有限公司	2,000,000	2,000,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
41	100 民專訴 30	晨昌健康科技行銷有限公司、滿吉碩實業有限公司	3,757,370	1,878,685	50.00	總銷售額	專 85(1)2 後
42	99 民專訴 156	財團法人工業技術研究院	20,286,000	3,000,000	14.79	合理權利金	民訴 222
43	99 民專訴 189	洪世賢、許雅芳	2,000,000	2,000,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
44	100 民專訴 64	瑞士商歐利康赫伯連坦戈瓦特維爾股份有限公司 (OERLIKON HEBERLEIN TEMCO WATT- WILAG)	1,650,000	1,650,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
45	100 民專訴 63	林裕順	1,000,000	338,500	33.85	總利益	專 85(1)2 前
46	100 民專訴 4	周誌成	1,650,000	960,000	58.18	合理權利金	專 85(1)
47	99 民專訴 22	美商凱史東築牆系統公司	5,000,000	690	0.01	總銷售額	專 85(1)2 後

編號	案號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
48	98 民專訴 81	雅黎貿易有限公司	2,000,000	533,192	26.66	總銷售額	專 85(1)2 後
49	98 民專訴 46	荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司 (Koninklijke Philips Electronics, N.V.)	2,000,000,000	2,000,000,000	100.00	總銷售額	專 85(1)2 後
50	98 民專訴 96	環名興業有限公司	2,000,000	253,056	12.65	總銷售額	專 85(1)2 後
51	98 民專訴 164	彭文正 尹相志	2,000,000	2,000,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
52	98 民專更(一) 2	九州企業有限公司	1,000,000	532,451	53.25	總利益	專 85(1)2 前
53	98 民專訴 15	財榮壓鑄股份有限公司	2,000,000	562,676	28.13	總利益	專 85(1)2 前
54	98 民專訴 50	光田自動化機械有限公司	256,000	64,110	25.04	總利益	專 85(1)2 前
55	98 民專訴 21	EPSON 株式會社(日商精工愛普生股份有限公司)	2,500,000	2,500,000	100.00	總銷售額	專 85(1)2 後
56	98 民專訴 77	傅文鵬	2,400,000	1,200,000	50.00	合理權利金	辦理民事訴訟事件應行注意事項
57	97 民專訴 2	麗臺科技股份有限公司	2,000,000	2,000,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前

編號	案 號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
58	98 民專訴 58	陳璋英 (原名 陳章英)	1,000,000	441	0.04	總銷 售額	專 85(1)2 後
59	98 民專訴 31	美商凱史東築 牆系統公司	1,186,800	474,720	40.00	總利益	專 85(1)2 前
60	97 民專訴 66	榮益科技股份 有限公司	1,500,000	150,000	10.00	合理 權利金	辦理民事訴 訟事件應行 注意事項
61	98 民專訴 1	Phiten Co., Ltd.	500,000	500,000	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後
62	97 民專訴 22	陳明雄	1,000,000	7,400	0.74	總銷 售額	專 85(1)2 後
63	97 民專訴 3	安鵬科技股份 有限公司	3,000,000	3,000,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
64	99 民專訴 223	曾添財	1,000,000	89,337	8.93	總利益	專 85(1)2 前
65	99 民專訴 193	美商凱史東築 牆系統公司	1,271,660	351,133	27.61	總利益	專 85(1)2 前
66	99 民專訴 147	美商凱史東築 牆系統公司	520,867	279,386	53.64	總利益	專 85(1)2 前
67	99 民專訴 153	黃盛彬	4,000,000	38,700	0.97	總銷 售額	專 85(1)2 後
68	99 民專訴 93	林振豐	1,200,000	1,200,000	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後
69	99 民專訴 197	盛群半導體股 份有限公司	1,400,000	1,400,000	100.00	被告 認諾	民訴 384
70	99 民專訴 48	蔡銀泉	6,000,000	135,688	2.26	總利益	專 85(1)2 前

編號	案號	原告 (專利權人)	求償金額 (A)	判決金額 (B)	判賠率 (B/A) %	判決 依據	適用法條
71	99 民專訴 66	郭義卿	2,000,000	300,000	15.00	合理 權利金	辦理民事訴訟事件應行 注意事項
72	99 民專訴 219	永立智慧財產 有限公司	267,000	267,000	100.00	總利益	專 85(1)2 前
73	99 民專訴 173	日商·宜麗客 股份有限公司	930,000	420,000	45.16	總利益	專 85(1)2 前
74	99 民專訴 12	張仁本	7,213,539	1,359,588	18.85	總利益	專 85(1)2 前
75	99 民專訴 29	百剛科技股份 有限公司	1,297,035	1,297,035	100.00	總利益	專 85(1)2 前
76	98 民專訴, 136	應億企業有限 公司	1,000,000	402,449	40.24	總銷 售額	專 85(1)2 後
77	99 民專訴 215	鑫龍精密股份 有限公司	3,000,000	2,660,569	88.69	總利益	專 85(1)2 前
78	99 民專訴 139	山石地磚工業 有限公司	3,000,000	1,869,743	62.32	總利益	專 85(1)2 前
79	99 民專訴 99	歐立達股份有 限公司	1,500,000	1,500,000	100.00	總銷 售額	專 85(1)2 後
80	99 民專訴 196	悅誠科技有限 公司	866,250	1,155	0.13	總銷 售額	專 85(1)2 後
總計			2,838,459,232	2,577,447,807	50.91		

資料來源：作者自製。

4.2.2 智財法院專利侵權損害賠償案件之量化分析

4.2.2.1 專利權人在智財法院一審之勝訴率

本文檢索智財法院一審判決結果與專利侵權有關一審判決為 526 件。經閱讀判決內容，其中包含非關專利侵權損害賠償訴訟之案件共計 42 件⁸³，因與本研究目的無關，故需加以排除。排除上開 42 件與專利侵權損害賠償無關之案件後，剩餘 484 件，其中專利權人勝訴案件共計 80 件，敗訴案件 404 件，專利權人勝訴率為 16.53%（80/484），敗訴率為 83.47%（404/484）。

然而，依智慧財產案件審理法第 16 條之規定，法院認定得撤銷之專利並無對世效力，若該專利未經舉發而由智慧財產局審定撤銷，專利權人仍可對智財法院已判定有得撤銷事由之專利重複起訴，致判決敗訴率虛增而無法真實呈現專利訴訟勝敗之比例，而須加以排除。經檢視上開 404 件案件中，智財法院認定專利有得撤銷事由而仍重複起訴之案件，對同一專利證號本文僅以 1 件計算，其他重複起訴案件則加以扣除，排除前述法院認定專利無效而重複起訴之敗訴案件 47 件後，智財法院一審研究案件總數為 437 件（80+357），其中勝訴案件 80 件，敗訴案件 357 件，如圖 1 所示。

⁸³ 包括專利申請權歸屬、排除侵害、專利授權契約權利讓與、專利權回復名譽、專利移轉登記、專利權權利歸屬、請求給付權利金、確認專利權授權契約存在之訴、請求給付受讓之權利金、請求交付專利權文件及相關專利資料、確認排除侵害請求權及損害賠償請求權不存在、確認不侵權等案件。

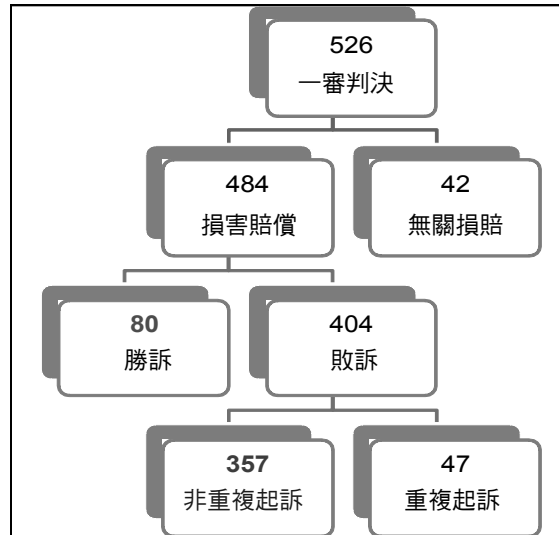


圖 1 本文實證研究對象圖

資料來源：本文統計。

排除重複起訴之 47 件案件後，專利權人勝訴率提升為 1.77%~18.30% (80/437)，敗訴率則降為 81.70% (357/437)。

4.2.2.2 智財法院一審之判賠情形、判賠金額、判賠率

4.2.2.2.1 智財法院一審之判賠情形

將專利權人勝訴之 80 件案件之損害賠償金額以圖 2 表示如下。

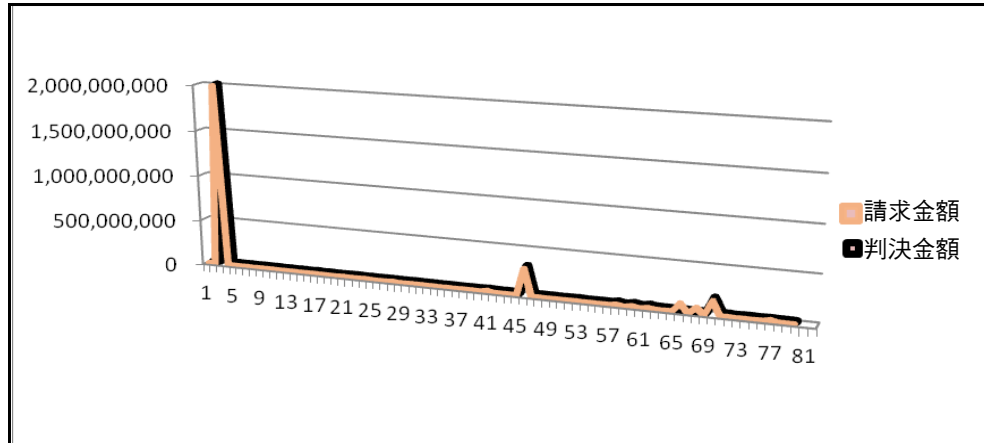


圖 2 智財法院一審 80 件損害賠償案件求償及判決金額比較圖

資料來源：本文統計。

圖 2 中有 3 件較為突出案件，應特別注意。顯著突出之案件為智財法院 98 年度民專訴字第 46 號荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（以下簡稱「原告飛利浦」）告巨擘科技股份有限公司、巨擘先進股份有限公司及其法定代理人（以下簡稱「被告巨擘」）案件，該案乃被告巨擘於授權期間拒付權利金予原告飛利浦，並繼續製造販賣 CD-R 及 CD-RW 可錄式光碟產品，原告飛利浦因此提起專利侵權損害賠償訴訟索賠 20 億元。法院判決被告巨擘未能舉證證明具體支出之成本及必要費用，依專利法第 85 條第一項第二款後段之總銷售額說，逕依被告巨擘製作發行之年報計算損害賠償金額，而認定被告巨擘自 2002 年 6 月 5 日至 2008 年 6 月 10 日銷售之 CD-R、CD-RW 等可錄式光碟產品全部收入為 43,604,555,532 元，因原告飛利浦僅一部請求 20 億元之損害賠償，未逾法院認定之損害賠償金額，故判決專利權人全部勝訴⁸⁴。

⁸⁴ 該案上訴後由智財法院以 99 年度民專上字第 74 號判決駁回上訴，惟經最高法院撤銷發回，現由智財法院以 102 年度民專上更（一）字第 3 號案件審理中。

另 2 件次為突出案件為智財法院 101 年度民專訴字第 73 號原告飛利浦告被告巨擘案件⁸⁵及 100 年度民專訴字第 61 號原告 Toshiba Corporation（東芝股份有限公司）告被告能率豐聲股份有限公司案件，法院認定之損害賠償金額均高於原告聲明求償之金額，而分別判給 3 億元及 1 億 6 千萬元。

前述 3 件案件只占原告勝訴案件 80 件中之 3 件，即 3.75%（3/80）。由圖 2 可知，相對於全部損害賠償金額的分布，該 3 件判決之損害賠償金額是相當大的，占有專利權人勝訴案件法院判決損害賠償總金額之 95.44%（2,460,000,000/2,577,447,807，參本文表 1 編號 11、35、49 之判決金額欄及總計欄）。這個數據表明，專注於此 3 件巨額損害賠償案件會掩蓋損害賠償整體分布的真實本質，因相對於其他案件，此損害賠償金額屬於異常值，故將之排除後的統計資料如圖 3 會較具代表性，由圖 3 輔以本文表 1，可知智財法院一審之專利侵權損害賠償案件，扣除其中原告聲明金額異常之 99,000,000 元及 68,077,345 元之案件（參本文表 1 編號 31、33 之求償金額欄），原告聲明金額多在 20,000,000 元以下，而法院判給金額則在 14,900,000 元以下。

⁸⁵ 本件與顯著突出之 98 年度民訴字第 46 號判決之侵權產品不同，前案為被告巨擘於 2002 年至 2008 年間銷售之 CD-R、CD-RW 可錄式光碟產品所涉侵害專利案件；本案則為被告巨擘於 2012 年間銷售之 DVD-R、DVD-R Slim 可錄式光碟產品所涉侵害專利案件。

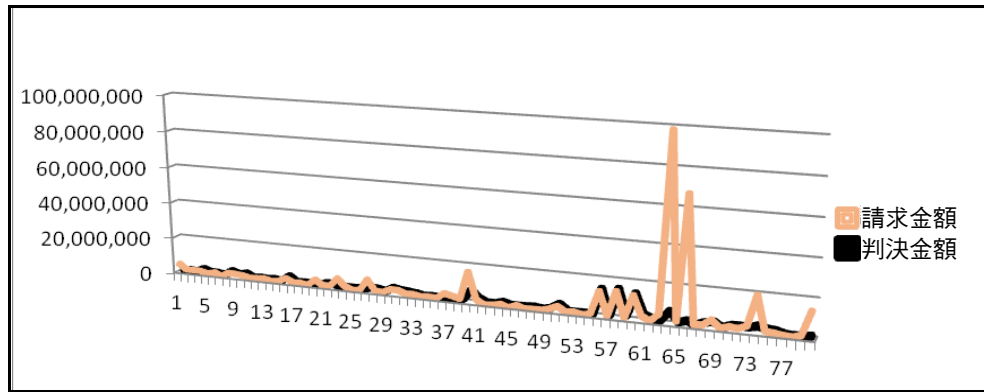


圖 3 智財法院一審 77 件損害賠償案件求償及判決金額比較圖

資料來源：本文統計。

4.2.2.2.2 智財法院一審之判賠金額

圖 4 是智財法院一審判決專利權人勝訴之 80 件損害賠償案件，依判決金額高低區分之長方條統計圖，依此統計數據顯示，50%的案件判決損害賠償金額是少於 50 萬元，8.75%的案件判決之損害賠償金額是介於 50 萬元及 100 萬元之間；8.75%的案件判決之損害賠償金額是介於 100 萬元至 150 萬元之間；13.75%的案件判決之損害賠償金額是介於 150 萬元至 200 萬元之間；1.25%的案件判決之損害賠償金額是介於 200 萬元至 250 萬元之間；6.25%的案件判決之損害賠償金額是介於 250 萬元至 300 萬元之間；11.25%的案件判決之損害賠償金額是 300 萬元以上。

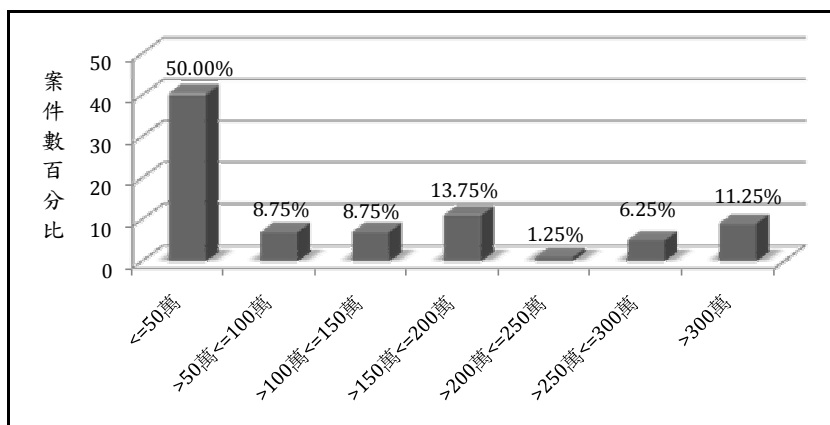


圖 4 智財法院一審 80 件損害賠償判決金額分布圖

資料來源：本文統計。

4.2.2.2.3 智財法院一審之判賠率

將本文表 1 專利權人獲判勝訴之 80 件損害賠償案件，逐件計算其個案之判賠率後，再將之加總除以 80，計算出智財法院一審之平均判賠率為 50.91%（參本文表 1 判賠率總計欄）。

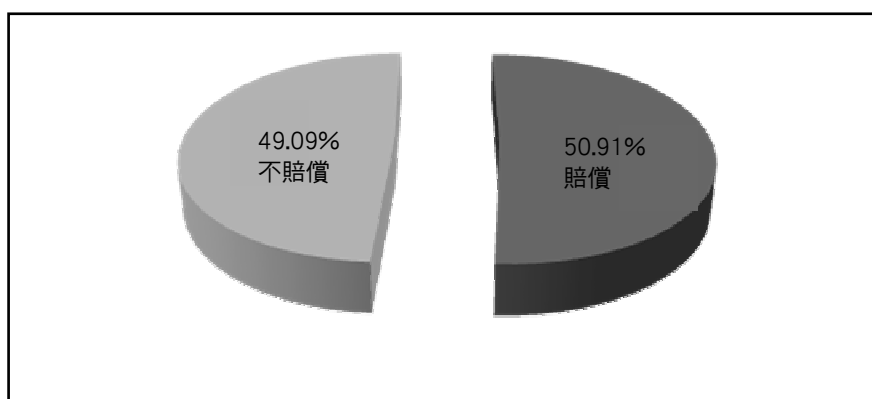


圖 5 智財法院一審之判賠率

資料來源：本文統計。

此外，智財法院判賠率之中位數⁸⁶為 50%，此代表智財法院判賠率依大小排列居於中間的數值為 50%；至於眾數則為 100%⁸⁷，亦即完全滿足專利權人請求之 100%判賠率是占最多之情形。本文再將判賠率依每 10 個百分點為區間做區隔，計算各該判賠率案件數之百分比，加以驗證上開眾數之正確性，情形如圖 6。由圖 6 可知系爭 80 件專利權人勝訴案件，判賠率達 100%者占 33%，確為所有案件之眾數，由此判斷，我國智財法院判決損害賠償金額 100%滿足專利權人請求之判賠率確實是出現最多次之情形，質性分析判決內容，除了法院完全認同專利權人受有所主張之損害外⁸⁸，部分成因在於有些專利權人僅依民事訴訟法第 244 條第四項之規定⁸⁹為一部請求，致法院認定之損害賠償金額雖高於專利權人聲明之金額，惟仍僅能在其聲明之範圍內判決，故判賠率達 100%⁹⁰。

⁸⁶ 在統計學中，中位數代表一個樣本、種群或機率分布中的一個數值，其可將數值集合劃分為相等的上下兩部分。對於有限的數集，可以透過把所有觀察值高低排序後找出正中間的一個作為中值。如果觀察值有偶數個，則中值不唯一，通常取最中間的兩個數值的平均數作為中值。

⁸⁷ 在統計學中，眾數指一組數據中出現次數最多的變數值。

⁸⁸ 類此案件共計 15 件，參見本文表 1 編號 8、10、12、15、49、51、55、57、61、63、68、69、72、75、79。

⁸⁹ 民事訴訟法第 244 條第四項規定：「第一項第三款之聲明，於請求金錢賠償損害之訴，原告得在第一項第二款之原因事實範圍內，僅表明其全部請求之最低金額，而於第一審言詞辯論終結前補充其聲明。其未補充者，審判長應告以得為補充。」

⁹⁰ 類此案件共計 9 件，參見本文表 1 編號 11、18、23、25、35、36、40、43、44。

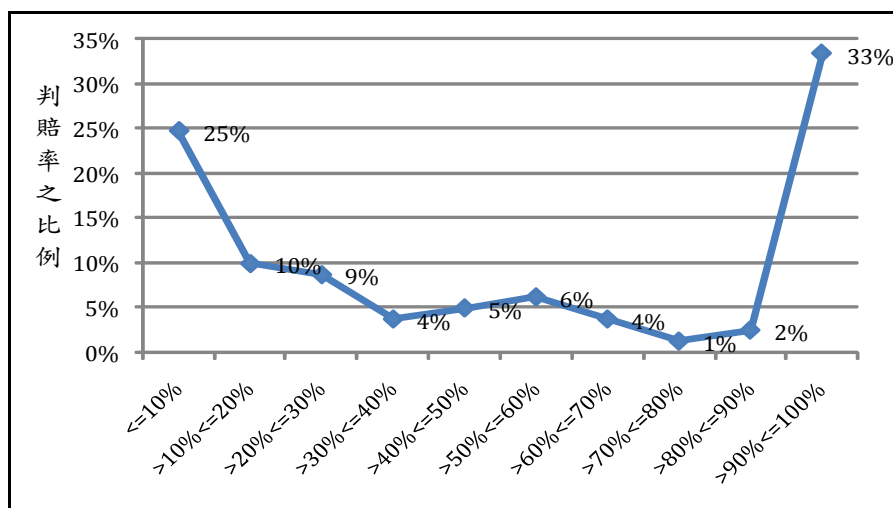


圖 6 智財法院一審判賠率百分比分布情形圖

資料來源：本文統計。

4.2.2.3 智財法院一審判決適用損害賠償範圍之趨勢

4.2.2.3.1 具體損害計算、差額說快速萎縮，總利益、總銷額說所占比例較高

智財法院判決專利權人勝訴之 80 件一審判決所適用之損害賠償計算方式，除其中 1 件以被告認諾而為專利權人勝訴判決⁹¹，其餘 4 件引用民事訴訟法第 222 條第二項規定，致於判決理由中無從判斷係採取何種計算方式判給損害賠償以外⁹²，其餘 75 件，以具體損害計算說、差額說判決者均為 0

⁹¹ 參見本文表 1 編號 69。

⁹² 此 4 件或係侵權人未開發票且銷售種類繁多致無法計算侵權人之所得利益（本文表 1 編號 9），或因侵權人採網路申報所得稅致無法調取報稅資料計算所得利益（本文表 1 編號 15），或因調查結果侵權人只銷售一組侵權產品獲利甚微，而原告主張以其本身之銷售額 20% 計算合理權利金不為法院所採（本文表 1 編號 20），或因侵權人之營業收入遠高於專利權人求償金額而未予細究損害賠償計算方式（本文表 1 編號 36）。

件，以總利益說判決者為 38 件，比例占 47.5% (38/80)，以總銷售額說判決者為 31 件，比例占 38.75% (31/80)，以合理權利金判決者則占 6 件，比例占 7.5% (6/80)，如圖 7。

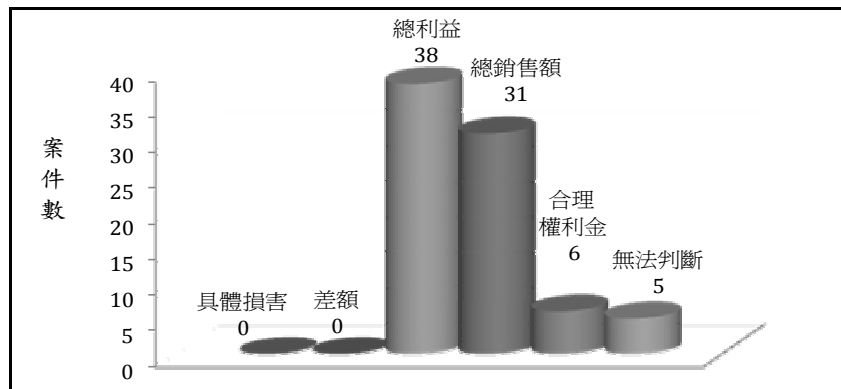


圖 7 智財法院一審判決適用損害賠償範圍案件數量圖

資料來源：本文統計。

具體損害計算說最爲人所詬病者乃舉證困難，逕將侵權人之銷售量，認定爲專利權人減少之銷售量，在責任範圍因果關係之推定上過於粗糙直接，蓋市場上可能尚有其他競爭之替代商品，侵權人之銷售量或有可能係瓜分自第三人之銷售量，且消費者選擇產品時並非截然二分，而有喜好程度之別，智財法院或許鑑於此等因素，已不再將侵權人之銷售量等同認定爲專利權人所失之銷售量，導致適用具體損害計算說或差額說者快速萎縮至 0；至於以鑑定方法計算損害賠償金額者，則尚未於見諸於智財法院一審判決中；反倒是合理權利金，經解析智財法院專利權人勝訴之 80 件判決中，已有 6 件採此方式計算損害賠償。

經質性分析智財法院一審判決內容，在專利法增訂合理權利金規定前，智財法院已有多件判決採此方式計算損害賠償，其或係將合理權利金置於專

利法第 85 條第一項第一款前段具體損害計算說項下⁹³，或以同條項第二款前段依侵害人因侵害行為所得之利益加以解釋⁹⁴，亦有依辦理民事訴訟案件應行注意事項第 87 條及外國立法例為判決依據⁹⁵，也有以類似美國解析法方式判給合理權利金者⁹⁶，近兩年之 2 件判決則以民事訴訟法第 222 條第二項之規定作為判給合理權利金之依據⁹⁷。因本文於量化實證分析時，特別將合理權利金抽離出來，而得悉合理權利金已超越具體損害計算說或差額說，成為專利權人偏好選擇之損害賠償計算方式，由此亦不難看出現行專利法增訂合理權利金規定以因應實務需要之緣由，茲將目前智財法院判決適用之損害賠償範圍圖示如圖 8。

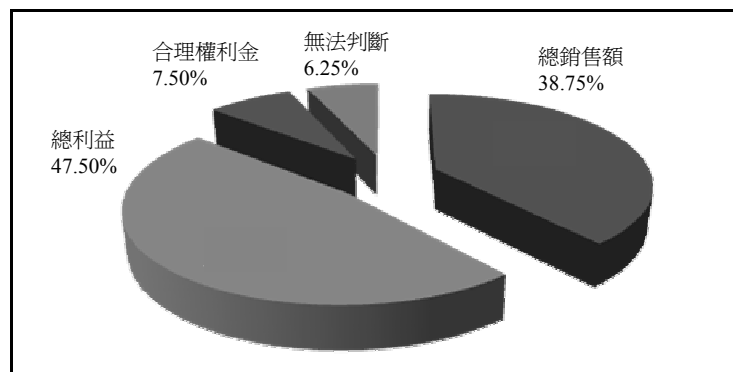


圖 8 智財法院一審判決適用之損害賠償範圍比例圖

資料來源：本文統計。

⁹³ 參見本文表 1 編號 71。

⁹⁴ 參見本文表 1 編號 56。

⁹⁵ 參見本文表 1 編號 60。

⁹⁶ 參見本文表 1 編號 46。

⁹⁷ 參見本文表 1 編號 29、42。

4.2.2.3.2 總銷售額說判賠率最高、總利益說次之、合理權利金急起直追

本文再將智財法院一審目前適用損害賠償範圍之判賠率分別統計，發現總利益說之判賠率為 49%，稍低於平均判賠率 50.91%，總銷售額說之判賠率則高於平均判賠率達到 54%，而合理權利金之平均判賠率最低為 36%，如圖 9。

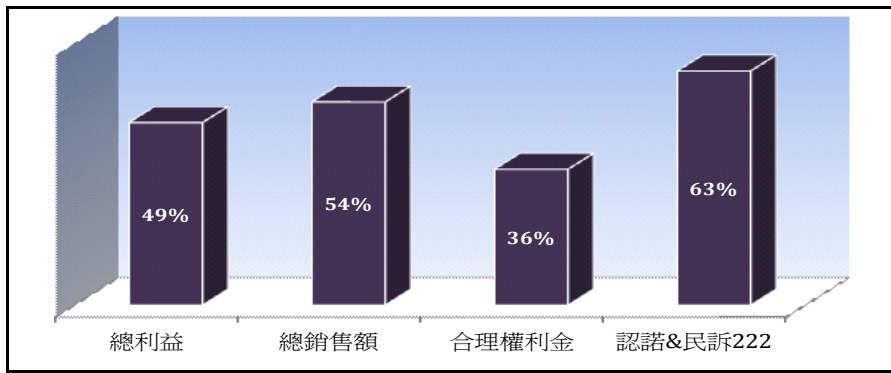


圖 9 智財法院一審判決採用不同損害賠償範圍之判賠率圖
(2008.7.1~2014.4.30)

資料來源：本文統計。

此現象與本文作者前實證分析 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日止之智財法院專利侵權損害賠償之一審判決結果⁹⁸，已有差異，如圖 10。

⁹⁸ 吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍——以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 145 (2011)。

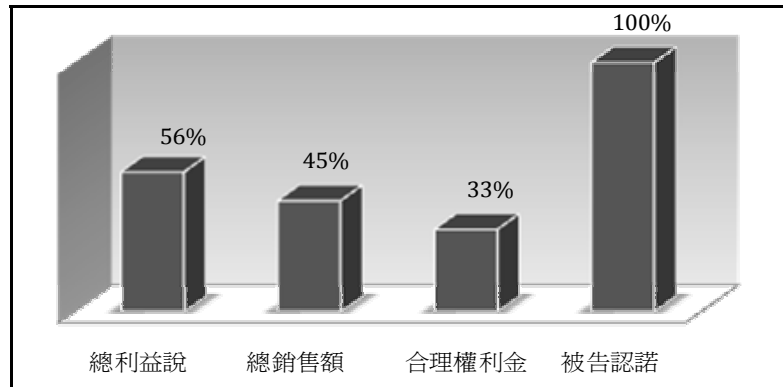


圖 10 智財法院一審判決採用不同損害賠償範圍之判賠率圖
(2008.7.1~2011.10.31)

資料來源：本文統計。

質性分析之結果，可能與同業利潤標準採用與否之轉變及專利權人之聲明請求方式有關，詳下述質性分析。

4.2.2.4 懲罰性損害賠償之酌定情形

修正前專利法第 85 條（現行專利法第 97 條）第三項雖規定侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之 3 倍。經統計智財法院 2008 年 7 月 1 日成立迄 2014 年 4 月 30 日止，專利權人勝訴並獲判給損害賠償之 80 件一審案件中，依上開規定酌定損害額之案件共計 28 件（3+8+1+13+1+2），佔所有案件數之比例為 35%（28/80），其酌定倍數情形如圖 11 所示。

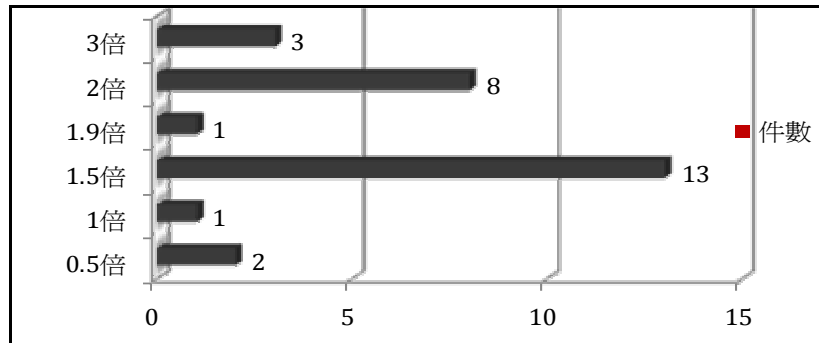


圖 11 智財法院一審判決酌定懲罰性損害賠償情形圖
(2008.7.1~2014.4.30)

資料來源：本文統計。

上開酌定損害賠償額之情形與本文作者前實證智財法院 2008 年 7 月 1 日成立迄至 2011 年 10 月 31 日為止之 35 件智財法院判決，其中有 18 件（1 + 4 + 10 + 1 + 2）判給懲罰性損害賠償，占所有案件數之比例 51.43%（18/35），顯然比率下降不少，參圖 12。其可能原因與 2011 年 12 月 21 日修法時，刪除懲罰性損害賠償規定或有關連，雖該修正後規定遲至 2013 年 1 月 1 日始施行，惟智財法院可能囿於該修法理由之影響，傾向不酌定懲罰性損害賠償金予專利權人，惟此規定已於 2013 年 6 月 11 日修法時回復，預測將來以此規定酌定懲罰性損害賠償之比例或許會有所提升。

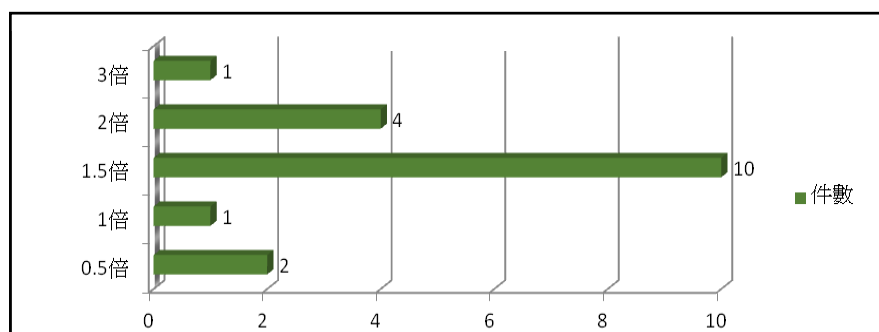


圖 12 智財法院一審判決酌定懲罰性損害賠償情形圖
(2008.7.1~2011.10.31)

資料來源：本文統計。

4.2.3 智財法院專利侵權損害賠償案件之質性分析

本文質性研究方式係針對表 1 之 80 件專利侵權損害賠償一審民事判決，閱讀瞭解判決中關於專利權人聲明金額、舉證情形、法院判決之損害賠償範圍及計算方式、法院判決賠償金額等等內容，將其概念抽離分析，再歸納為：1.智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由；2.智財法院判決損害賠償金額偏低之理由；3.同業利潤標準採用與否之轉變；4.整體市場價值法則之承認與否認等，輔助說明上開量化統計結果。

4.2.3.1 智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由

4.2.3.1.1 被控侵權人無故意過失之主觀犯意&被控侵權人無侵權主觀犯意前之銷售額不予計入損害賠償範圍

2011 年 12 月 21 日修正前之專利法雖未明文專利侵權之損害賠償責任以行為人有故意過失為要件，惟實務與通說均認為專利侵權仍應適用民法第 184 條侵權行為之規定，以故意過失為要件，尤其修正後之現行專利法第 96 條第二項已明文規定此要件，可知我國非如美國專利侵權損害賠償只問有無侵權之事實，而不問侵權人之故意、過失，僅在侵權人故意侵權之情況下，

由法院審酌是否判給 3 倍之懲罰性損害賠償。此兩國法制上之差異，應係造成我國專利權人勝訴率較低、損害賠償金額不如專利權人預期之重要原因。質性分析智財法院一審判決，其中以涉嫌侵權人無故意過失判決專利權人全部敗訴者共有 11 件⁹⁹，亦有認定某時點前涉嫌侵權人無故意過失而駁回專利權人該部分之損害賠償請求，其判決件數有 2 件¹⁰⁰，另以共同被告中之一人或數人無故意過失，就該部分駁回專利權人請求者有 3 件¹⁰¹。

以涉嫌侵權人無故意過失判決專利權人全部敗訴之 11 件會影響專利權人在智財法院一審判決之勝訴率，如不考慮此主觀要件，專利權人之勝訴案件將提高為 91 件（80+11），以此計算專利權人之勝訴率將提升為 20.82%（91/437，參圖 1），由此數據可知，我國法律規定專利侵權損害賠償之故意過失主觀要件，影響專利權人在智財法院一審判決之勝訴率約為 2.52%（20.82%－18.3%）。

至於以某時點前涉嫌侵權人無故意過失，或以部分涉嫌侵權人無故意過失，而判決專利權人部分敗訴之案件，雖不影響智財法院一審判決專利權人勝訴率之統計數字，惟應會拉低其判賠率，自不待言。

4.2.3.1.2 專利權人臆測被告之銷售數量及獲利&訴訟中亦無減縮聲明動機

專利權人如主張以總利益說或總銷售額說計算損害賠償範圍，通常僅能

⁹⁹ 參見智財法院 101 年度民專訴字第 3 號、100 年度民專訴字第 14 號、100 年度民專訴字第 12 號、101 年度民專訴字第 6 號、99 年度民專訴字第 172 號、99 年度民專訴字第 167 號、99 年度民專訴字第 165 號、99 年度民專訴字第 171 號、99 年度民專訴字第 117 號、98 年度民專訴字第 60 號、97 年度民專訴字第 47 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

¹⁰⁰ 參見智財法院 101 年度民專訴字第 94 號判決（即本文表 1 編號 21）、99 年度民專訴字第 22 號判決（即本文表 1 編號 47），司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

¹⁰¹ 參見智財法院 100 年度民專訴字第 74 號判決（即本文表 1 編號 32）、100 年度民專訴字第 40 號判決（即本文表 1 編號 37）、99 年度民專訴字第 189 號判決（即本文表 1 編號 43），司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

「臆測」侵權人銷售侵權品之數量及獲利，蓋專利權人發現遭侵權之時點往往在侵權行為發生後相當時間，若非於起訴前保全證據，甚難知悉侵權人之銷售狀況及獲利情形，而僅能於訴訟中聲請法院命侵權人提出銷售所得資料，或者向稅捐單位、海關、網路業者、電視購物業者等調取侵權人之營業所得或銷售資料，據以計算確定損害額，故專利權人起訴前多因無法確定損害多少而任意聲明請求金額¹⁰²，惟我國民事訴訟制度，僅在原告撤回起訴時，始會退還裁判費三分之二¹⁰³，減縮聲明則不會退費。因此專利權人訴訟中縱發現起訴時聲明求償之金額過高，亦無減縮聲明之動機，此亦為拉低判賠率原因之一。

4.2.3.1.3 專利權人主張總銷售額說，惟訴訟中兩造對於適用同業利潤標準不爭執，或侵權人證明成本及必要費用，法院扣減後以總利益說判決

修正前專利法第 85 條第一項第二款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」，故如侵權人成功舉證成本及必要費用時，依法律規定即須自侵權人之總銷售額中加以扣除，且縱使侵權人未成功舉證成本及必要費用，部分智財法院判決亦會因兩造不爭執、或依職權採用同業利潤標準計算侵權人之所得利益，此亦為拉低判賠率之因素之一。

¹⁰² 例如智財法院 98 年度民專訴字第 15 號判決（參見本文表 1 編號 53）之專利權人以自己之銷售及獲利情形「推測」侵權人因侵權所獲利益；又如 99 年度民專訴字第 223 號判決（參見本文表 1 編號 64），專利權人主張損害賠償額應取得侵權人之營業銷售資料，始得認定，故「暫時聲明」100 萬元為損害賠償請求之最低金額；再如 97 年度民專訴字第 22 號判決（參見本文表 1 編號 62），專利權人自承無法計算侵權人實際銷售仿品之數額，故「推測」侵權人之銷售額。

¹⁰³ 民事訴訟法第 83 條第一項規定：「原告撤回其訴者，訴訟費用由原告負擔。其於第一審言詞辯論終結前撤回者，得於撤回後三個月內聲請退還該審級所繳裁判費三分之二。」

4.2.3.2 智財法院判決損害賠償金額偏低之理由

4.2.3.2.1 專利權人僅為一部請求

細讀智財法院一審判決發現其中為數不少之案件，法院認定之損害金額均高於專利權人求償之金額，惟法院至多僅能在專利權人聲明請求之範圍內判決¹⁰⁴，此應為智財法院判決損害賠償金額偏低理由之一，其情形共計 9 件¹⁰⁵。

4.2.3.2.2 專利之經濟價值非高及產品之市場規模不大

專利侵權損害賠償與「專利之經濟價值」及「產品之市場規模」至為相關，蓋法院判決之損害賠償金額應該「擬制」和「保護」市場報償，而我國及美國涉訟之專利性質與其產品市場規模本即不同。依美國資誠會計師事務所 2014 年公布之專利訴訟統計報告可知，1995 年至 2013 年專利訴訟判決之損害賠償金額，電信業之損害賠償中位數最高，生技業、醫藥及醫療器材業、電腦硬體及電子業之損害賠償中位數也相對地較高，上開產業之損害賠償中位數是整體產業的 2 到 3 倍¹⁰⁶，反觀我國即本文表 1 之 80 件專利侵權損害賠償案件，多屬於上開統計報告中損害賠償中位數較低之消費者產品業，且我國之專利產品市場與美國相較差距甚大，因此二國之專利侵權損害賠償金額有所落差，自非不可想像與預見，尤其我國專利權人起訴之侵權對象多為下游之小零售商，益加使損害賠償之判決金額無法提升。此外，依本文量化實證結果可知，我國智財法院一審判決採用之損害賠償計算方法多為「侵害人因侵害行為所得之利益」，惟因專利侵權損害賠償仍不脫損害賠償之本質，故智財法院法官仍會審酌其賠償金額是否與專利權人之實際損害相

¹⁰⁴ 民事訴訟法第 388 條規定：「除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決。」

¹⁰⁵ 前揭註 90。

¹⁰⁶ See PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014 PATENT LITIGATION STUDY: AS CASE VOLUME LEAPS, DAMAGES CONTINUE GENERAL DECLINE (2014), available at http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf.

當，倘顯不相當，亦不會准許過度之賠償金額¹⁰⁷，本文認為智財法院一審判決損害賠償金額不如美國法院之判決金額，與專利本質及市場大小，至為相關。

4.2.3.2.3 大陸及英美法系國家損害賠償思維的歧異與陪審團制度之有無

大陸法系與英美法系國家之損害賠償思維亦稍有歧異，前者認為損害賠償之基本原理在於填補損害，並非更予以利益，故對於懲罰性損害賠償之酌定接受度較低；後者則較著重侵權行為法之預防機能，由懲罰性損害賠償之酌定即可見其端倪。此外，美國採取陪審團制度，依美國資誠會計師事務所 2007 年之專利商標損害賠償統計報告，1980 年到 2005 年間陪審團判決之損害賠償中位數和法官判決的損害賠償中位數，其間有 5 倍之差距（參閱該報告 14 頁）¹⁰⁸；依該會計師事務所 2008 年之專利訴訟統計報告，1980 年及 1990 年代陪審團及法官判決之損害賠償中位數差距均小於 1 倍，惟 2000 年代陪審團判決之損害賠償中位數高達法官判決者之 9.6 倍（8.6/0.9，參閱該報告 Chart 3D: Bench v. Jury Trials: Median Damages Awarded by Decade）¹⁰⁹；依該會計師事務所 2014 年之專利訴訟統計結果，2010 年至 2013 年間，陪審團判決之損害賠償中位數更高達法官判決之 37.5 倍（15/0.4，參閱該報告

¹⁰⁷ 智財法院 101 年度民專上字第 4 號判決理由即認為：侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件。專利法第 108 條、第 84 條第一項、第 85 條第一項各款規定專利權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為損害賠償請求權之一種，自有適用損害填補法則。專利權人固得選擇以侵害人因侵害行為所得之利益定賠償金額，法院仍應審酌其賠償金額是否與專利權人之實際損害相當，倘顯不相當，即不應准許，始與侵權行為賠償損害請求權旨於填補專利權人實際損害之立法目的相符。

¹⁰⁸ See PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007 PATENT AND TRADEMARK DAMAGES STUDY (2007), available at <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2007-patent-study.pdf>.

¹⁰⁹ See PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2008 PATENT LITIGATION STUDY: DAMAGES AWARDS, SUCCESS RATES AND TIME-TO-TRIAL (2008), available at http://www.pwc.com/en_us/us/forensic-services/assets/2008_patent_litigation_study.pdf.

Chart 4c.: Median Damages Awarded: Bench vs. Jury Trials)¹¹⁰。雖 Michael J. Mazzeo、Jonathan Hillel Ashtor 及 Samantha Zyontz 三位學者於 2013 年更新內容發表之實證報告認為，陪審團判決之損害賠償金額高於法官的判決，但此並不能因此證明陪審團是造成損害賠償金額變高之原因，因為以回歸分析方式去除「陪審團」此一變數後，其結果並沒有實質上的改變。惟該實證報告研究範圍僅至 2008 年，且如前所述，美國聯邦巡迴上訴法院最近在幾個專利侵權損害賠償案件中，就「合理權利金」之計算、「整體市場價值法則」之運用等專家證詞之證據能力，積極運用美國聯邦證據規則第 702 條規定加以排除，廢棄發回地方法院陪審團判決之巨額損害賠償判決，可知近年來部分美國陪審團判決之專利侵權損害賠償金額確有異常偏高而未能被上級法院維持之情形，因此美國判決之損害賠償中位數已經開始下修，此有前揭美國資誠會計師事務所 2014 年公布之專利訴訟統計資料可參（參閱該報告 Chart 2a: Median Damages Awarded)¹¹¹。以此參照比對我國智財法院一審判決之損害賠償金額，本文以為或許不應過度批判智財法院判決之損害賠償金額偏低，而應反思美國法院近年來判決之損害賠償金額過高之可能性。

4.2.3.3 同業利潤標準採用與否之轉變

所謂同業利潤標準為各地區國稅局徵詢各該業同業公會之意見後訂定，報請財政部備查之課稅標準¹¹²，在專利侵權損害賠償訴訟中，常見兩造主張依同業利潤標準計算侵權人所得利益，亦即將侵權人之銷售額乘以同業利潤標準，以此方式計算修正前專利法第 85 條第一項第二款前段之損害賠償額，惟最高法院對於逕行採用同業利潤標準計算侵權人所得利益之計算方法持保留態度，而認為被告應就其侵權期間之成本及必要費用盡其舉證責任，不能逕行適用同業利潤標準計算侵權人之所得利益¹¹³。

¹¹⁰ PRICEWATERHOUSECOOPERS, *supra* note 106, at 9.

¹¹¹ *Id.* at 6.

¹¹² 參見所得稅法第 79 條第一項、第 80 條第一項至第三項、第 83 條第三項、所得稅法施行細則第 73 條之規定。

¹¹³ 例如最高法院 99 年度台上字第 2437 號判決理由：上訴人既係依（修正前）專利法

本文統計 2008 年 7 月 1 日至 2011 年 10 月 31 日智財法院適用總利益及總銷售額說之前階段 30 件一審判決（ $35 - 5 = 30$ ，扣除 1 件被告認諾判決、4 件適用合理權利金判決）及 2008 年 7 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日智財法院適用總利益及總銷售額說之全階段 69 件一審判決（ $80 - 11 = 69$ ，扣除 6 件合理權利金判決、1 件被告認諾判決、4 件無法判斷判決），對於採取總利益說所扣除者為「原告（即專利權人）主張之成本費用」、「被告（即侵權人）舉證之成本費用」，或者逕以被告之侵權銷售額乘以「同業利潤標準」或「被告往年之營業淨利」加以計算侵權人之所得利益，比較前階段及全階段該四種計算方式之差值，其情形如表 2。由表 2 可知智財法院一審判決採用扣除「被告舉證之成本費用」比例上升 7.25%，採用扣除「原告主張之成本費用」及逕將被告侵權之銷售額乘以「同業利潤標準」、「被告往年之營業淨利」之比例均下跌，總計下跌程度達 8.83%（ $5.65\% + 2.75\% + 0.43\%$ ），據此計算，採取總利益說之件數比例下跌 1.58%（ $8.83\% - 7.25\%$ ），此部分之案件係落入總銷售額說提升之 1.59% 案件比例中，如表 3。由此趨勢可知，智財法院近年來對於採取總利益說扣除侵權人之成本及必要費用部分，受到最高法院的影響，傾向要求被告盡其舉證責任，而較不逕行採取「同業利潤標準」或「被告往年之營業淨利」以計算被告之所得利益，而且在被告未能舉證成本及必要費用之情形下，即不再扣除侵權人之成本及必要費用，逕以總銷售額計算損害賠償金額，致採取總銷售額案件比例稍有成長¹¹⁴，專利權人可能觀察到此現象或者意識到修正前專利法第 85 條第一項第二款但書為侵

第 85 條第一項第二款規定，作為計算其損害之依據，則於被上訴人祥鋼公司、亞冠公司不能就其成本或必要費用舉證時，即應以其侵害系爭專利權所製造銷售產品全部收入之所得利益為憑。原審未遑詳查究明，遽以被上訴人祥鋼公司 98 年 5、6 月間所提出發票、出貨單、出口報單等資料及被上訴人亞冠公司 98 年 5 月間陳報之交易資料，列計其銷售額，乘以上揭同業利潤標準 10% 淨利率，計算上訴人之損害，命被上訴人不真正連帶賠償，自欠允洽。

¹¹⁴ 吳靜怡，前揭註 98，頁 144。前階段智財法院適用總銷售額判決之比例為 37%，全階段智財法院適用總銷售額判決之比例，依本文之統計則為 38.75%。

權之被告應盡之舉證責任，於訴訟中聲明請求之金額時，不再先以同業利潤標準計算侵權人因侵權行為所得之利益，即一律聲明請求以總銷售額計算之損害賠償金額，致 2008 年 7 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日全階段之判賠率，回復總銷售額之判賠率高於總利益之判賠率的正常現象。

表 2 智財法院一審判決適用總利益說之案件比例消長

總利益	小計	扣除原告主張 之成本費用	扣除被告舉證 之成本費用	採用同業 利潤標準	採用被告往年 之營業淨利
30 件（前階段）	17	3	10	3	1
	56.66%	10.00%	33.33%	10.00%	3.33%
69 件（全階段）	38	3	28	5	2
	55.08%	4.35%	40.58%	7.25%	2.90%
差值	-1.58%	-5.65%	7.25%	-2.75%	-0.43%

資料來源：本文統計。

表 3 智財法院一審判決適用總銷售額說之案件比例消長

總銷售額	小計	被告未舉證成本費用	被告已舉證成本費用， 但法院不採
30 件（前階段）	13	11	2
	43.34%	36.67%	6.67%
69 件（全階段）	31	28	3
	44.92%	40.58%	4.35%
差值	1.58%	3.91%	-2.32%

資料來源：本文統計。

4.2.3.4 關於整體市場價值法則

4.2.3.4.1 「總利益說」、「總銷售額說」無整體市場價值法則之適用

質性分析智財法院一審判決內容，確有專利權人主張整體市場價值法則，請求法院以整個侵權品之銷售所得作為賠償金額，惟如前所述，整體市

場價值法則（EMVR）係在美國「所失利益」概念下發展，並擴大適用到合理權利金的計算方法，而實證分析智財法院一審判決，以具體損害計算說或差額說主張之「所失利益」判決件數為 0，以「合理權利金」判決件數則為 6 件，只占所有案件比例的 7.5%，多數智財法院一審判決係以侵權人「所得利益」或「總銷售額」作為判決基礎，故適用整體市場價值法則之可能性不高。惟以侵權人「所得利益」或「總銷售額」請求專利侵權損害賠償之案件，仍有不少侵權人抗辯非專利元件或超出專利元件貢獻度部分應排除在損害賠償範圍之外，此種抗辯與美國法之「分配法則」（Apportionment）不完全相同，惟寓有大陸法系國家不當得利法則下是否「無法律上之原因」受利益之判斷¹¹⁵。

4.2.3.4.2 整體市場價值法則之承認與否認

智財法院 99 年度民專上字第 53 號二審案件之侵權人抗辯系爭專利為「輕鋼架之結構改良」，依其向專利權人詢價所得之報價單記載，系爭專利產品物件共有「沖孔吸音鋁板（氟碳烤漆，含吸音材）」、「3MM 黑色泡棉條 3T×10W」、「Z 型黑色鋁縫條」、「扣卡型鋁骨架」、「鋼片結合器」、「鋁收邊條」等 6 項，其中侵害專利者為第 4 項之「扣卡型鋁骨架」，故專利權人所生損害應為「扣卡型鋁骨架」之價格，而非整個輕鋼架天花板之造價。該案原審法院¹¹⁶在「所失利益」概念下採取美國之「整體市場價值法則」，惟智財法院二審判決將此見解廢棄改判，表示「專利權人之請求仍限於專利權受侵害之範圍內始得為之」，而採取「分配法則」，認無「整體市場價值法則」之適用。

¹¹⁵ 參見智財法院 101 年度民專上字第 4 號判決理由：我國新專利法規定及美國整體市場價值法則均與專利權人「所失利益」、「合理授權金」之計算相關；而本件系爭產品係附隨於輪胎出售，考量系爭專利技術是否對於輪胎交易有所貢獻、應否將之納入因侵害行為「所得利益」等問題，係屬二事，惟其基本精神悉以可歸因於系爭專利價值者始為專利權人所得請求損害賠償之範圍。

¹¹⁶ 臺灣板橋地方法院（現為臺灣新北地方法院）95 年度智字第 44 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

惟智財法院另案之 99 年度民專上字第 50 號二審判決則認為：專利權人所生產之型號 CS-8369R 單針高頭車縫紉機，除系爭專利外，別無其他專利，故該專利對該型縫紉機之價值貢獻甚大，而認以整臺縫紉機之價值計算專利權人之損害，堪稱合理。本件係智財法院在「所失利益」概念下採取「整體市場價值法則」之二審判決，其認為系爭侵權機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明，且無權利金堆疊情形，故適用「整體市場價值法則」判給專利權人「所失利益」之損害賠償，本文認為頗值得參考。

4.2.4 小結

本文量化統計專利權人在智財法院判決之勝訴率為 16.53%，排除重複起訴之 47 件案件後，勝訴率提升到 18.30%，如不考慮侵權之主觀要件，勝訴率甚至可以達到 20.82%。智財法院半數以上之一審判決損害賠償金額是在 50 萬元以下，判賠金額超過 300 萬元之案件比率則占 11.25%。整體之判賠率為 50.91%，且 33%之案件判賠率為 100%。此外，專利權人偏好選擇之損害賠償計算方式為總利益說，總銷售額說次之，至於適用具體損害計算說或差額說者均為 0 件，而採取合理權利金及依民事訴訟法第 222 條第二項規定由法院依所得心證定其數額者，則有增多之趨勢。各種損害賠償計算方式之判賠率，量化統計結果雖以「認諾或民事訴訟法第 222 條第二項規定」之判賠率最高，惟其研究樣本僅有 5 件，其中有 1 件係因被告認諾依法為原告全部勝訴判決，判賠率為 100%，因此拉高該部分之判賠率，本文認為代表性尚有不足。此外，以總銷售額說判賠率最高，總利益說次之，合理權利金判賠率最低。關於懲罰性損害賠償酌定之比例在 2011 年 12 月 21 日修法刪除後下降 16.43%，預計修法回復此規定後酌定比例可能會提高。質性分析部分，本文歸納出：1.智財法院一審判決損害賠償金額不如專利權人預期之理由；2.損害賠償金額偏低之理由；3.同業利潤標準採用與否之轉變；4.整體市場價值法則之承認與否認等各點，供讀者參考。

4.3 我國專利侵權損害賠償之定性與損害賠償範圍之建構

4.3.1 我國專利侵權損害賠償之定性

由於專利權為無體財產權，其權利範圍尚須經由申請專利範圍之解釋始能確定，而其解釋方法涉及全要件、均等論、禁反言等原則之適用，並非一經公告即達明確公示效果，且與先前技術檢索之詳盡與否有絕大關係，尤其新型專利目前已改採形式審查，故專利獲准後雖有公告制度，惟實際上並無法完全達到公示之效果，故其「責任成立之因果關係」並非明確；又侵害專利係損害專利權人之市場利益，但並不會造成專利權人自己無法利用專利技術，而其損害範圍更因市場結構受到各種因素之影響，非僅侵權之單一變數，「責任範圍的因果關係」亦難以具體確定，故我國學說通說，多認為專利侵權行為屬於民法特殊侵權行為類型¹¹⁷，本文亦認為其損害賠償範圍不須與一般侵權行為之損害賠償範圍為相同之解釋，而可另行界定釐清。此外，「填補損害」固為侵權行為法的基本機能，惟「預防損害」亦為不可忽視之功能，如僅拘泥於所失利益之損害賠償範圍，有時並不能防止侵權行為，甚至可能激勵侵權，為發揮侵權行為法之「預防損害」之機能，以其他概念加以建構專利侵權損害賠償之範圍，有其必要性。

4.3.2 我國專利侵權損害賠償範圍之建構

依本文 4.1.3 之說明，修正前專利法第 85 條第一項第二款前段之總利益說即屬以「不法管理」或「不當得利」概念建構之專利侵權損害賠償範圍。大陸法系國家之「不法管理」原非無因管理之性質，乃屬侵權行為與不當得利之問題，惟依德國民法第 687 條第二項之規定，管理人應與無因管理之管理人負同一義務，即「不法管理」如其結果係不利於本人時，即構成侵權行

¹¹⁷ 王澤鑑，侵權行為法（一）基本理論一般侵權行為，頁 76（2009）；孫森焱，民法債編總論（上），頁 217（2005）；鄭中人，專利法規釋義，頁 167（2009）；詹森林，「專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償」，月旦法學雜誌，第 13 期，頁 47-48（1996）。

爲；如其結果有利於本人，即在管理人明知爲他人之事務，以自己之利益之意思而管理之情形，本人如亦得主張無因管理而享有其利益，對於本人最爲有利¹¹⁸。換言之，「不法管理」乃管理人（即侵權人）不得因不法行爲而獲得剩餘利益（例如：侵權人之行銷能力及行銷市場大於專利權人而獲得之額外利益），本人（即權利人）仍得要求侵權人給付扣除成本、必要或有益之費用後之所得利益，以求公允。至於英美法系國家之「不當得利」法則（*unjust enrichment*），係衡平法下允許權利人請求侵害人因侵害所得之利益；蓋普通法允許權利人請求之損害賠償係以補償性的「真正損害」爲計算方式，亦即爲權利人所失去的，而非侵權人所獲得的，然而，在衡平法上，若僅返還利益尙不足以救濟專利權人之損失，法院亦得再給予損害賠償——亦即，在衡平法上，侵害人具有兩種性質——首先，是作爲代理人或受託人（*agent or trustee*），必須返還利益；若返還利益尙爲不足，則須作爲侵權行爲人（*tortfeasor*），必須賠償權利人之損害¹¹⁹。依上說明可知，不論以大陸法系之「不法管理」或英美法系之「不當得利」所建構之專利侵權損害賠償範圍，均係在衡平概念下建構之給付範圍，惟權利人依「不當得利」所得請求者則不得大於損害範圍，但權利人依「不法管理」所得請求者則可以大於損害範圍，此由 1999 年 4 月 21 日我國民法增訂第 177 條第二項「不法管理」規定之立法理由爲：本人依侵權行爲或不當得利之規定請求損害賠償或返還利益，請求之範圍不及於管理人因管理行爲所獲致之利益；爲使不法之管理準用適法無因管理之規定，使不法管理所生之利益仍歸諸本人享有，以除去經濟上之誘因而減少不法管理之發生，爰增訂第二項益資佐證。

2011 年 12 月 21 日修正公布之專利法刪除第 85 條第一項第二款後段原規定：「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入爲所得利益」，此條項遭修法刪除之理由在於此計算方法顯然將系爭之專利產品視爲獨占該產品市場，然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵

¹¹⁸ 孫森焱，同前註，頁 128-129。

¹¹⁹ 王敏銓，前揭註 72，頁 159。

權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益；另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌，本文認為立法者要求裁判者在總利益說下，必須考量專利產品之市占率、侵權人之行銷能力等等，而非僅以總銷售額扣除成本及必要費用即為已足。似乎有意將專利侵權之損害賠償範圍建構在「不當得利」法則範圍內，而限縮損害賠償之範圍。不當得利法則為我國繼受由來已久之法制，可調整欠缺法律關係的財產變動或保護財產之歸屬，以調整不公平之財產變動現象，美國學者亦有感於「所失利益」舉證困難，不足補償專利權人之損失，因而倡議以「不當得利」法則要求侵權人吐出利潤，以求遏止侵權，並認為損害賠償規則需鼓勵侵權者去談判授權以避免侵權，為了激勵創新和遏制侵權，所失利益應該是「專利權人損失」或者「侵權人所得利益」二者中範圍較大者¹²⁰。由前述我國智財法院判決內容之實證結果來看，因修正前專利法第 85 條第一項第二款之計算及舉證方法較同條項第一款容易，已為專利權人最偏好選擇之請求方式。因此，本文認為除以傳統之「所失利益」界定損害賠償範圍外，以「不當得利」概念建構專利侵權損害賠償之範圍，亦屬妥適可行。

4.4 我國專利侵權損害賠償之檢討

4.4.1 智財法院判決專利權人勝訴率稍低，其來有自，且中外皆然

依本文量化研究結果，專利權人在智財法院一審之勝訴率為 16.53%，如排除重複起訴之 47 件案件後，專利權人勝訴率可提升 1.77%至 18.30%，倘若如美國法般只問有無侵權之事實，而不考量侵權人有無故意、過失之主觀要件，則專利權人勝訴率可再提高至 20.82%。較諸美國學者 John R. Allison、Mark A. Lemley、David L. Schwartz 統計 2009 年至 2013 年間之美國

¹²⁰ Solomon, *supra* note 24, at 6.

各地區法院專利權人之勝訴率為 26%¹²¹，我國智財法院判決專利權人勝訴率雖然稍低，然亦相去不遠。依 John R. Allison 等人統計分析結果，專利權人勝訴率較低之理由，其一為被控侵權人之不侵權抗辯，成功機率很大；其二則為專利權人必須面對不正行為、專利無效、不侵權等各個階段層層關卡之挑戰，只要一個關卡失敗，專利權人即會遭到敗訴判決¹²²。類此情形，在我國亦然，故專利權人勝訴率較一般訴訟為低，其來有自，且中外皆然。

4.4.2 智財法院判決損害賠償金額偏低之檢討

如前所述，以傳統侵權行為法之「責任範圍因果關係」來界定專利侵權之損害賠償範圍，對專利權人課以嚴格之「所失利益」舉證責任，其結果將驅趕專利權人以其他計算方式請求損害賠償，惟此可能造成過度補償或是補償不足之現象，美國實務即因對「所失利益」之因果關係舉證責任要求過高，以致於專利權人多以合理權利金請求，復因 *Georgia-Pacific* 案的 15 個參酌因素，未提供陪審團具體的指導原則，造成部分陪審團判決錯誤計算合理權利金或誤用整體市場價值法則，而過度補償專利權人。而依本文實證結果可知，由於「所失利益」舉證困難，智財法院亦多以「侵害人因侵害行為所得之利益」之總利益說或「不扣除成本及必要費用」之總銷售說方式計算損害賠償金額，惟判決結果仍造成外界補償不足之疵議，質性分析其主要原因在於訟爭之專利經濟價值非高、產品之市場規模不大、起訴之侵權對象多為下游之小零售商，此參諸本文表 1 編號 16、47、58、62、80 等案件，智財法院共有 5 件依修正前專利法第 85 條第一項第二款規定判決之損害賠償金額甚至在新臺幣 10,000 元以下，其中本文表 1 編號 16 之「稠狀流質物供料控制容器」侵權產品之單價僅為 600 元、編號 47 之「牆磚構造」侵權產品之單價僅為 230 元、編號 58 之「兼具掛牌及腰掛之工具盒結構」侵權產品之單價僅為 100 元左右、編號 62 之「輕鬆昇降曬衣架」侵權產品之單價為 1,100 元至

¹²¹ John R. Allison, Mark A. Lemley & David L. Schwartz, *Understanding the Realities of Modern Patent Litigation*, 92 TEX. L. REV. 1769, 1787 (2014).

¹²² *Id.* at 1788-90.

1,500 元，加以專利權人如無法在訴訟中證明被告確有售出如其主張之侵權品數量，亦僅能以起訴前搜證扣案之侵權品數量計算其銷售額，而造成損害賠償金額過低。此比對本文表 1 編號 6、11、18、23、25、27、35、42、49、63 等判決金額超過 300 萬元之智財法院一審判決，其所涉侵權品均為機車、光碟、拖把、手機零組件等單價較高、市場規模較大之產品，益知法院判決之損害賠償金額與專利經濟價值、產品之市場規模至為相關。類此判決金額較低之案件，專利權人如主張以新增訂之合理權利金作為計算損害賠償之基礎，或許有可能提高賠償金額，惟此仍有待時間觀察並實證研究智財法院後續之判決內容，始能得知。

以侵權人「所得利益」或「總銷售額」方式計算損害賠償金額，是否真能「擬制」和「保護」發明之市場報償，仍值得吾人深思，蓋以目前實務操作方式，法院多係向稅捐單位、海關、網路業者、電視購物業者等調取侵權人之銷售資料，以查得之侵權品銷售數量乘以單價，如侵權人能舉證其成本及必要費用則再加以扣除，以此方式計算損害賠償金額，雖然與法律規定相符，惟似未考量專利權人所受損害是否大於侵權人所得利益、市場上有無第三競爭者、有無非侵權之替代品存在、消費者對於專利產品之喜好程度、侵權人自身投入之貢獻、專利元件是否為驅動消費者購買專利產品之原因等市場因素。如前所述，以不當得利概念建構專利侵權損害賠償範圍固有其必要性，惟由 2011 年 12 月 21 日專利法修正時刪除「總銷售額」之立法理由可知，立法者仍希望審判者能夠考量市場經濟因素，本文認為法院在修法後以侵權人「所得利益」計算專利侵權損害賠償金額時，仍應斟酌何謂「無法律上之原因」，而將市場經濟因素考量在內，對此經濟專業領域，或可考慮委由專業機關或專家證人鑑定協助，以求真正「擬制」和「保護」發明之市場報償，以避免過度或補償不足之狀況發生。

5. 結論

由本文之質性分析可知智財法院判決之損害賠償金額不如專利權人預期或美國法院判決金額，有其脈絡可循，稽其緣由在於兩國法律規定已有不

同，例如我國專利法有以侵權人「所得利益」或「總銷售額」計算損害賠償之規定，且實證結果以此二種方式計算之判決比例最高，反觀美國法院判決較常適用之合理權利金，在我國判決實務上並非多見；又中美兩國訴訟制度亦有不同，美國法院採用陪審團制度，我國則由法官審判，對於證據之取捨有專業判斷能力，較不會出現美國法制下陪審團錯誤計算合理權利金之謬誤；此外，兩國訟爭之專利經濟價值、產品市場規模均有相當落差，而為直接影響專利侵權損害賠償金額之重要因素。從而，以法律規定、訴訟制度、專利本質、市場規模均不相同之美國作為比較基準，遽指我國法院對於專利權人保護不周，似乎過於率斷。

大陸法系國家就損害賠償之回復原狀觀念，與美國法對於專利侵權損害賠償所建構之若非侵權的世界，即侵權人應填補權利人過去的銷售損失、價格侵蝕、可預期利益之損失等觀念，概念極為契合。美國專利侵權損害賠償之判決金額是否過高，而與損害賠償法之目的相脫節之爭論，近年來已達到臨界點，其等開始要求法院在合理權利金損害賠償案件擔任證據守門員的角色、以競爭替代品界定合理權利金損害賠償的上限、限縮整體市場價值法則之適用、要求標準關鍵專利（SEP）須遵守公平合理非歧視授權（FRAND）等措施；反觀我國，法院判決專利權人勝訴率、損害賠償金額是否過低，近年來亦在國內引發不少討論。本文以敘述統計之量化研究方式說明智財法院 2008 年 7 月 1 日成立迄 2014 年 4 月 30 日止，一審判決專利權人勝訴及損害賠償之情形，並質性分析研究範圍內之判決內容，發現智財法院多以「所得利益」或「總銷售額」方式計算損害賠償金額，與美國法院多以「合理權利金」或「所失利益」方式計算損害賠償額，顯有不同，從而在「所失利益」及「合理權利金」概念下發展之「整體市場價值法則」在智財法院判決中並不多見，亦發現我國法律規定之「故意」、「過失」之侵權主觀要件對專利權人勝訴率及判賠率有相當程度之不利影響，凡此種種均為智財法院判決損害賠償金額不如專利權人預期或美國法院判決之理由，本文希望藉此實證研究對於智財法院判決之損害賠償金額做出合理之說明解釋，期能促進給予專利權人適度足夠之損害賠償，以確保專利制度之存在價值。畢竟專利法規定

或法院判決之損害賠償金額均不應扭曲市場競爭，關於專利侵權之損害賠償案件，法院應盡可能擬制「專利之經濟價值」，使其和市場競爭之結果相當，因為足夠、適度的損害賠償金額始為專利制度及損害賠償法制正當化之基石。

參考文獻

中文書籍

- 王澤鑑，《侵權行為法（一）基本理論一般侵權行為》，三民出版，臺北（2009）。（Wang, Tez-Chien, *Fundamental Theories of Torts: General Principles*, vol. 1, San Min Book, Taipei (2009).）
- 孫森焱，《民法債編總論（上）》，三民出版，臺北（2005）。（Sun, Sen-Yen, *Civil Law: General Provisions for Obligations*, vol. 1, San Min Book, Taipei (2005).）
- 蔡明誠，《專利侵權要件及損害賠償計算》，經濟部智慧財產局出版，臺北（2006）。（Tsai, Ming-Cheng, *The Elements of Patent Infringement and the Calculation of Damages*, Taiwan Intellectual Property Office, Taipei (2006).）
- 鄭中人，《專利法規釋義》，考用出版，臺北（2009）。（Jeng, Jung-Ren, *Interpretation of Patent Law*, Kao-Une Publishing, Taipei (2009).）
- 謝銘洋，《智慧財產權法》，元照出版，臺北（2008）。（Shieh, Ming-Yan, *Intellectual Property Right*, Angle Publishing, Taipei (2008).）

中文期刊

- 王敏銓，〈美國商標法救濟措施之研究〉，《智慧財產權月刊》，第 84 期，頁 147-165，2005 年 12 月。（Wang, Min-Chiuan, *Remedies in American Trademark Law*, *Intellectual Property Right Journal*, no. 84, at 147-165, Dec. 2005.）
- 李素華，〈專利權侵害之損害賠償計算——以合理權利金法為例〉，《全國律師》，第 14 卷第 6 期，頁 16-25，2010 年 6 月。（Lee, Su-Hua, *Calculation of Damages Under Patent Infringement—Example of the Reasonable Royalties Method*, *Taiwan Bar Journal*, vol. 14, no. 6, at 16-25, June 2010.）
- 許忠信，〈從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《臺北大學法學論叢》，第 61 期，頁 79-109，2007 年 3 月。（Hsu, Chung-Hsin, *Compensation Responsibilities of Patent Infringement from the Perspective of Germany Law*, *Taipei University Law Review*, no. 61, at 79-109, Mar. 2007.）

詹森林，〈專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償〉，《月旦法學雜誌》，第 13 期，頁 47-48，1996 年 5 月。（Jan, Sheng-Lin, The Removal of the Infringement and Compensation Under Patent Infringement, The Taiwan Law Review, no. 13, at 47-48, May 1996.）

中文學位論文

吳靜怡，《專利侵權損害賠償之範圍——以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2011 年。（Wu, Ching-Yi, Empirical Analysis on Damage Award of Patent Disputes, LL. M. thesis, National Chiao Tung University (2011).）

英文期刊

- Allison, John R., Mark A. Lemley & David L. Schwartz, *Understanding the Realities of Modern Patent Litigation*, 92 TEX. L. REV. 1769 (2014).
- Cary, George S. et al., *The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, 77 ANTITRUST L.J. 913 (2011).
- Hausman, Jerry A., Gregory K. Leonard & J. Gregory Sidak, *Patent Damages and Real Options: How Judicial Characterization of Non-Infringing Alternatives Reduces Incentives to Innovate*, 22 BERKELEY TECH. L.J. 825 (2007).
- Lemley, Mark A., *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 WM. & MARY L. REV. 655 (2009).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007).
- Love Brian J., *Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule*, 60 STAN. L. REV. 263 (2007).
- Mazzeo, Michael J., Jonathan Hillel Ashtor & Samantha Zyontz, *Explaining the “Unpredictable”*: An Empirical Analysis of U.S. Patent Infringement Awards, 35 INT’L REV. L. & ECON. 58 (2013).
- Nieberding, James F., *Lost Profits and Price Erosion in Patent Infringement Cases: Implications of Crystal Semiconductor*, 16 J. FORENSIC ECON. 37 (2003).

Skenyon, John M., Christopher S. Marchese & John Land, *Patent Damages*, 17 CORP. COUNS. REV. 1 (1998).

其他英文參考文獻

FED. TRADE COMM'N, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION (2011).

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2007 PATENT AND TRADEMARK DAMAGES STUDY (2007), *available at* <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2007-patent-study.pdf>.

PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2008 PATENT LITIGATION STUDY: DAMAGES AWARDS, SUCCESS RATES AND TIME-TO-TRIAL (2008), *available at* http://www.pwc.com/en_us/us/forensic-services/assets/2008_patent_litigation_study.pdf.

PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2014 PATENT LITIGATION STUDY: AS CASE VOLUME LEAPS, DAMAGES CONTINUE GENERAL DECLINE (2014), *available at* http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2014-patent-litigation-study.pdf.

Solomon, Neal E., *Lost Profits Analysis for Patent Infringement Damages*, SOCIAL SCIENCE RESEARCH NETWORK (June 11, 2010), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1623986.