

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文



台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討

Comparing Compensatory Damages of Patent Infringement and  
Legislation between Taiwan and the US

研究生：陳怡妃

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十五年七月

台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討

Comparing Compensatory Damages of Patent Infringement and  
Legislation between Taiwan and the US

研究生：陳怡妃

Student：Yi-Fei Chen

指導教授：劉尚志

Advisor：Shang-Jyh Liu

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Law

in

Technology Law

July 2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十五年七月

# 台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討

研究生：陳怡妃

指導教授：劉尚志

國立交通大學科技法律研究所

## 摘 要

本文透過比較法研究，分析台灣、美國專利侵害損害賠償之範圍，確認我國專利侵害損害賠償之範圍確實過於狹隘。並藉由深入訪談之實證研究，獲得審判者和訴訟代理人認為我國專利訴訟制度不足保護專利權人。舉證說明專利侵害損害賠償範圍過狹，無法對侵權人產生實質上之嚇阻力量。並利用法院判決資料之統計及問卷研究證實專利保護之力度、法院判決之非敗訴率及賠償數額之多寡會影響潛在發明人選用專利制度之意願。

專利制度之正當化事由不僅在於給予發明誘因、作為公開發明之交換，更在降低交易成本。在一個交易成本非為零之真實世界，這一點對於發明、技術之保護手段選擇別具意義。因此，足以促進專利申請、降低成本、提升效率且合理妥適之賠償制度遠比制度是否符合邏輯，是否符合完全賠償原則更為重要。

在侵權行為採完全賠償原則下，權利人所得請求賠償範圍以其所受損害為上限。然而，無體財產之價值估定不易，特別是以排他為核心之專利權，其價值必須透過專利權之實施、授權、交易方能產生。因此，我們永遠也無法確知，如今給予的若干賠償，是否已經滿足「完全賠償」權利人所受的損害；或者，是否使權利人透過專利損害賠償制度不當得利。面對上述兩難，本文建議，在考量專利制度使發明人公開發明，促進知識累積，降低交易成本下，對權利人予以優厚。首先，必須建立合理的損害賠償範圍，使專利制度排除侵害的嚇阻力量落實。再者，應使專利損害賠償之估定更為細緻，利用經濟分析方法，以貼合實際損害狀況。

# Comparing Compensatory Damages of Patent Infringement and Legislation between Taiwan and the US

Student : Yi-Fei Chen

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University

## ABSTRACT



With a comparative approach, this thesis sets out to analyze the compass of the patent infringement compensation in Taiwan's laws and US laws. It aims to justify if the damage compensation of patent infringement in Taiwan is sufficient enough to deductively implement the patent system.

Based on in-depth interviews with two judges and an attorney-at-law, it reveals that the Taiwan's litigation system provides patent owners with insufficient protection in terms of the damage compensation. In other words, the narrow compass of the patent infringement compensation has failed to prevent patent infringement in an appropriate manner.

According to the statistics of court decisions (from August 1, 2000 to April 30, 2005), as well as the survey conducted with questionnaires, the drawbacks of weakness of patent protection, judges' favor for plaintiffs, and the amount of compensation in Taiwan's law, will exert negative impacts on the motivation of potential inventors, .

A justifiable patent system would not only encourage inventions but also reduce the cost of transaction. In the real world, as the transaction cost always exists, a reasonable compensation system can promote patent application, increase efficiency and lower the protection costs. It is thus suggested that a reasonable compensation to prevent patent infringement and the refinement of damage calculation by economical method, in order to

implement the compensation to copy with the actual damage, is a necessity in Taiwan's patent system.



## 誌 謝

這篇論文的完成，必須感謝許多人。特別是本篇論文在實證研究的偏重，而必須和法官、律師、理工方面之研究人員接觸，以了解司法實務工作所碰到的難題，和專利運作上對發明人可能產生的影響。

首先，在題目訂定之後，陳群顯律師便給予中肯的建議，並在百忙之中，接受深入訪談，濃縮其六年代理經驗之心得，並且在法院判決彙整分析之方法上幫忙；宋皇志學長在法學實證研究方法相關資料之蒐集給予協助。

在深入訪談部份，除了群顯學長外，也要感謝蔡惠如、林欣蓉法官居中牽線，讓我能進入台北地院訪談對智慧財產權訴訟極具熱情之汪漢卿法官，進入公訓中心和周舒雁法官詳談。在和周法官訪談的過程中，林欣蓉法官更全程陪同，讓訪談的內容能夠更深、更廣，及時補足我學識、經驗上的不足。感謝上述四位法官的犧牲成就了我。

在問卷方面，必須感謝所有受訪者，如果沒有你們，資料無法一點一滴累積。由於，你們讓我有機會了解理工人如何看待專利制度。在問卷內容的設計上，必須感謝章忠信學長就第一版的問卷提供修改意見；感謝佳達學弟在受訪者的選定上給予質疑和建議，使受訪者之代表性和研究推論相符；感謝陳誌雄老師對於問卷提供意見。在書面問卷蒐集上必須感謝電子工程系張錫嘉老師允許我在課堂中發出問卷，使問卷收集更有效率。紙本問卷蒐集方面感謝佳德、如祥幫忙採購、搬運問卷之小贈品；此外問卷寄發、收集則感謝建德、欣潔的男友、展銘、懷恩、隆志、景燊、梅君、卿國、德文、秀玲、國全學長等人的幫忙。

除了上述之外，論文架構的形成歷經東吳山社的痞子、政大基法的存孝，科法所碩二全體同學、碩一學弟妹、及學長姐不厭其煩地聽我講述初步概念，並給予心理上的支持、鼓勵，並感謝婉心同學提供國外學位論文查詢之管道。在英文摘要的部分必須感謝宇瑩所為的修改。北一女中的姊妹們在我求學、國考的路上一直給予有形、無形的幫助、關心。雖然，我們名為同學，卻情比姊妹深。

除了感謝交大科法所教授們、學長姐們兩年來的細心指導(林志潔老師、國成學長、群顯學長於報告研究計畫時提問，倪貴榮老師不時關心論文進度)、照顧，也要感謝東吳大學潘維大老師、程明修老師、楊奕華老師、王中一老師、朱健文老師對我的關心。朱健文老師除了贈書之外，更在提研究計畫當晚來電關心。

除了家人之外，最最感謝的是我的指導教授劉尚志老師、口試委員林美惠老師和周堅維老師。劉老師的遠見、創意、對實證法學的關注令我佩服。考取律師之初，我不知道應該於何類型事務所實習，卻又害怕如詢問老師意見，會因為我的小事影響老師教學、研究的大事。然而，劉老師卻在我未詢問之前，主動地分析各類型事務所之優缺點。於東吳就學期間，就深深體悟到林老師清晰的思路、於法學高深的造詣。口試時更一一指出大小缺失，並且在用字遣辭上考量人情給予建議。周老師溫潤如玉的君子風範，使我緊張的心情獲得減緩，並且細緻到用語的一致、拼字的錯誤皆加以指

正。

自認並非聰敏之人，卻是最幸運之人。能在兩年間順利考取律師、取得碩士學位全賴貴人相助，謝謝你們的支持，讓怡妃的路能走得平順。怡妃十分珍惜和您相遇的緣分和互動的點點滴滴，更希望和閱讀此論文的讀者結緣。除文責自負外，如有意見指教，請來信 [thesis.itlnctu@gmail.com](mailto:thesis.itlnctu@gmail.com)。

95年7月/台北



# 目錄

摘 要	i
ABSTRACT	ii
誌 謝	iv
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
一、專利侵害除罪化後，現有的民事損害賠償救濟制度是否能達成專利法所欲達到的目的？	1
二、我國專利侵害損害賠償制度對權利人是否較為苛刻？	1
三、損害賠償制度不利權利人，對社會整體利益產生的影響？	2
第二節 研究目的	3
一、系統、邏輯化論證，我國專利損害賠償制度對權利人保護不足	3
二、專利除罪化後，能否達成先前之立法目標	4
三、排他效力減弱與技術利用之效率	4
四、填補法學實證的空缺	4
第三節 研究範圍之界定	4
第四節 研究限制	5
一、我國法院判決統計	5
二、問卷部分	5
三、深入訪談	5
第五節 文獻回顧	5
一、學位論文	5
二、期刊論文	8
第六節 論文架構	10
一、確認我國專利損害賠償範圍過窄	10
二、專利排他效力之定調	11
三、專利侵害損害賠償範圍過窄影響排他效力及專利制度之選用	11
四、專利排他效力無法確保對效率之影響	11
第七節 研究方法	12
一、文獻之比較法研究	12
二、統計資料分析	12



三、深入訪談、問卷調查	13
四、經濟分析	13
<b>第二章 專利制度之本質、立法目的及其排他效力</b>	<b>14</b>
第一節 專利權之發展進程	14
第二節 專利法之立法目的	15
一、美國專利法之立法目的——促進實用技藝	15
二、我國專利法之立法目的——鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展	15
第三節 專利權之正當化事由	16
一、提供發明誘因(Invention-inducement)	17
二、發明揭露 (Disclosure Theory Theory)理論	17
三、開發和商業利用理論(Development and Commercialization Theory)	17
四、非誘因理論之取向——降低交易成本	18
第三節 專利權權能之學說爭議	19
一、消極說	19
二、積極說	20
三、無益說	20
第四節 實務採取消極說確認排他權之性質	20
一、文義解釋	20
二、體系解釋	20
三、立法沿革	21
四、積極說見解之缺陷	21
第四節 小結	21
<b>第三章 美國專利侵害損害賠償之範圍</b>	<b>23</b>
第一節 所失利益〔Lost profits〕——足夠之損害賠償	24
一、ARO MANUFACTURING CO. v. CONVERTIBLE TOP REPLACEMENT CO.	24
二、GENERAL MOTORS CORPORATION v. DEVEX CORPORATION	25
第二節 所失利益〔Lost profits〕——因果關係的建立	26
一、PANDUIT CORP. v. STAHLIN BROS. FIBRE WORKS, INC.	27
二、RITE-HITE CORP. v. KELLEY CO. 就非專利產品之銷售損失請求賠償	30
三、Market Share Evaluation	33
第三節 合理權利金之計算	34
一、分析方式(analytical approach)訂定權利金	35
二、訂定合理權利金之假設性協商	35
第四節 增加損害賠償之金額	38
一、裁判前利息與裁判後利息	38



二、費用	39
三、故意、重大過失侵害之懲罰性損害賠償	39
四、律師費用	41
第五節 請求賠償之限制	42
一、六年之時效期間	42
二、專利標示和侵權通知	43
三、行使權利之懈怠(laches)	44
四、禁反言(estoppel)	46
第四章 台灣專利侵害損害賠償之範圍	47
第一節 我國專利訴訟案件之概觀	47
第二節 我國專利侵害損害賠償之構成要件	51
一、專利侵害請求權主體	51
二、專利號碼標示	51
三、侵權人之故意過失及舉證問題(附論：專利標示)	51
四、侵權人侵害有效之專利權且專利權人因此產生損害	54
五、侵權行為與損害間具因果關係	55
第三節 損害賠償之計算——專利法第 85 條之適用	56
一、原則上，適用民法第 216 條	56
二、差額說	58
三、利益說	59
第四節 損害賠償之計算——專利法第 85 條明文外之計算方式	60
一、以權利金酌定損害賠償之數額	60
二、權利金訂定賠償額時考量授權實施區域	61
三、權利金訂定賠償額時考量不同產業類別	61
四、以專利價值比例法訂定損害賠償額：板橋地方法院 93 年重智字第 4 號	62
五、以財政部營利事業各業同業利潤標準加以核算	63
第五節 訴訟費用及律師費用	64
一、訴訟費用	64
二、律師費用	64
第六節 懲罰性損害賠償	65
一、懲罰性損害賠償之功能	65
二、懲罰性損害賠償在我國實務上之運作	65
三、懲罰性損害賠償之修法建議	66
第五章 損害賠償範圍之多寡對排他效力、潛在發明人專利制度選用意願之影響	67

第一節 問卷調查實證研究結果	67
一、受訪者認申請專利可達之功能	68
二、對專利認識較深之受訪者對非敗訴率之認知未較準確：	68
三、受訪者認專利訴訟之非敗訴率高於實際值	69
四、申請、維護一個專利所願意花費之成本	70
五、得知專利訴訟判決統計結果後，有超過一半之受訪者改變申請專利意願	70
六、小結	72
第二節 其他意見	72
第六章 專利排他效力與社會利益——由效率的觀點看法律	73
第一節 與美國專利制度相較，我國制度不利專利權人，並對權利人保護不周	73
第二節 對專利權人保護不足，影響專利度之選用，造成無效率	74
一、靜態與動態之平衡——破壞性建設	74
二、漢德公式——侵權行為人是否決定侵權：有效嚇阻	75
三、權利取得、穩固與交易成本降低及技術之有效利用	75
第七章 結論	78
第八章 參考文獻	79
附件一 深入訪談：訴訟代理人	82
附件二 深入訪談：法官(1)	92
附件三 深入訪談：法官(2)	103
附件四 問卷	113
附件五 88年8月1日起迄95年4月30日止專利案件判決統計表	116



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機

一、專利侵害除罪化後，現有的民事損害賠償救濟制度是否能達成專利法所欲達到的目的？

民國九十年，專利法廢除發明專利之刑罰規定；九十二年更進一步廢除侵害新型、新式樣專利之刑罰規定<sup>1</sup>。專利侵害的除罪化，引起各界討論，其中，也不乏博碩士論文以此為核心加以討論<sup>2</sup>。廢除專利侵權刑罰之理由有二：一、以侵害專利為刑法之構成要件，違反明確性原則；二、透過排除刑法規定，達成「促進產業發展」之目的<sup>3</sup>。然而，專利除罪化後，現有的民事損害賠償救濟制度是否能達成專利法所欲達到的目的？是否能符合專利法制度設計之精神？值得深思。

二、我國專利侵害損害賠償制度對權利人是否較為苛刻？

目前已有的論著從比較法的角度，分析台灣、美國專利侵害損害賠償制度的範圍、要件，而產生我國專利損害賠償制度與美國制度相較，對專利權人保護較不優厚的結論。例如：律師費用是否為專利侵害損害賠償之範圍？論者認為<sup>4</sup>，美國法依 35 U.S.C.285，律師費用可為損害賠償之範圍。而，於我國法，除第三審上訴強制律師代理制之採行，律師費用為訴訟費用之一部分外，就第一、二審的律師費用是否得由侵權人負擔，付之闕如。

另外，在懲罰性損害賠償之主觀要件上，美國除侵權行為人有故意外，於侵權人有重大過失時，亦可主張以三倍為上限之懲罰性損害賠償；反觀我國，懲罰性損害賠償之主觀要件限於故意，方得判命三倍為上限之懲罰性損害賠償。因此，

<sup>1</sup> 李昂杰，〈智慧財產的刑罰問題(一)--從專利法除罪化談起〉，《科技法律透析》，15卷4期，22-25頁〔2003〕。

<sup>2</sup> 張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構--以美國法作為比較基準--〉，世新大學法律學研究所，93年碩士論文；簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文；呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，九十三年碩士論文；陳佳麟，〈專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損害賠償制度之設計與實施〉，國立交通大學科技法律研究所，90年碩士論文。

<sup>3</sup> 同註1

<sup>4</sup> 張宇樞，〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉，《科技法學評論》，2卷1期，205-231頁。

認為我國專利侵害損害賠償制度對權利人較為苛刻。進而推論我國之專利損害賠償制度有必要將之修正為，懲罰性損害賠償在侵權人有故意或「重大過失」時，「應」判命侵權人賠償三倍。<sup>5</sup>。管見以為，這樣的論證過程，是否稍嫌粗糙？

首先，美國律師費用占法院判命損害賠償金額之比例和我國不同。又我國專利侵害損害賠償於各審級中如何分部亦應考量。對於律師費用是否應有更多統計資料支持，方在修法中加以訂入，而非單純、機械地為法文的比較，而率然地要求訂入？

三倍懲罰性損害賠償部份，如果我國實務上對於損害賠償額之認定，已經過於優厚權利人，或者，已經提供了合理的賠償，則將懲罰性損害賠償之主觀要件放寬到重大過失會否演變成對社會大眾的剝削？會否產生重大過失將如何認定之問題？對此，論者並未實際提供判決之統計資料。如果，法院認為被告未侵害原告專利，或者原告專利欠缺有效性，則根本不會有懲罰性損害賠償的問題。如果，法院認為被告確實侵害原告專利，惟在當事人進行主義下，原告不一定就懲罰性損害賠償主張。因此，有必要就判決一一檢視，方能確認我國法院是否就懲罰性損害賠償的判命過於保守。

不論採取何一見解，我國法制對權利人是否過於苛刻，有待進一步邏輯、系統化論證的必要。

### 三、損害賠償制度不利權利人，對社會整體利益產生的影響？

如果我國專利侵害損害賠償制度不利權利人，到底會對整個專利制度，社會整體利益產生什麼樣的影響？權利人受到侵害，無法得到完全的賠償，是很重要的事嗎？或者，有損失卻無法得到賠償，是值得大驚小怪的嗎？站在法律人公平正義的角度來看，第一個反應必定是，當然是很重要的。但是回頭想想，損失由誰加以填補，其實是站在風險必須由誰加以承擔的角度，所導引出來的結果。在法律的世界裡，受損的一方無法得到賠償，或被法律制度所犧牲並不罕見。在侵權行為法中，有所謂的 proximate cause/foreseeability〔預見可能性〕。即便，行為人之行為，確實造成損害之結果，如果行為人行為時無法預見，則對無法預見之損害部分，行為人不必負責。行為人不必負責，不是因為沒有損害發生，亦不是因為無法建立因果關係，不負責的理由在於——侵權行為背後的行為經濟誘因——考量行為誘因下所為之取捨，故責由被害人自行負擔侵權行為人所造成之損害。詳言之，侵權行為法之目的在於導引行為人為社會有益之行為。在行為人能控制風險的情形下，方使行為人負責，則行為人會小心行事、控制風險。如果，不論行為人有否能力控制風險，都加諸責任，則侵權法無法影響行為人決定之作成。<sup>6</sup>在此經濟誘因下，被害人之填補損害權益便被剝奪。可見，損失得不到賠償，亦無不可。

<sup>5</sup> 周金城；吳俊彥，〈論專利法之懲罰性賠償〉，《月旦法學》，118期，頁107-124〔2005〕。

<sup>6</sup> JOSEPH W. GLANNON, THE LAW OF TORTS, 175-6 (2d ed. 2000).



相同的，如果專利損害賠償制度真的對權利人苛刻，那又如何呢？專利權利給予之經濟誘因，僅僅是專利規範的手段而非目的。<sup>7</sup>立法者非不得在考量其他因素下，虧待權利人。因此，管見以為，必須提供更充足，更符合經濟概念，成本、利益分析的理由加以支持修法，而非全憑無法確實掌握的公平正義！本文則著眼於，社會整體利益會否因為不健全的損害賠償制度，而蒙受損害？

## 第二節 研究目的

### 一、系統、邏輯化論證，我國專利損害賠償制度對權利人保護不足

以比較法方式比較我國、外國專利侵害損害賠償制度之論著並不在少數。然而，該論著<sup>8</sup>卻僅就少數幾點加以比較<sup>9</sup>，獲得我國保護不周之結論。然而，到底哪幾點是我國保護不周之處，或者是否我國實務操作上確實產生保護不周之結果仍有待商榷。以時效期間來說，雖然我國專利侵權行為之時效期間依專利法第 84 條第五項前段，從請求權人知有損害及賠償義務人起起算二年。然而，依同條項後段，行為時起算十年。並且，在二年時效經過之後，法院仍然廣泛地承認權利人以其他請求權基礎(例如：不當得利<sup>10</sup>)加以請求。如此一來請求權期間就不應該僅以兩年計算。反觀美國，其時效期間自權利人知悉或應知悉專利侵害後起算六年，並且，仍有衡平法限制權利人拖延不起訴致被告防衛陷於不利時之權利主張，仍不得主張權利。因此，一一審視相對應的概念，方能確知是否保護較弱。另外，即使保護較他國為弱亦不見得限於保護不足，或許是因為他國保護太過所致，而他國之保護太過不見得適合我國之時空環境。

<sup>7</sup> 范曉玲，〈淺釋美國專利法之輔助侵害與默示授權--從 Anton/Bauer Inc. v. PAG Ltd 乙案談起〉，《萬國法律》，130 期，35 頁〔2003〕。

<sup>8</sup> 周漢威，〈論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權人所失利益之界定〉，銘傳大學法律學研究所，94 年碩士論文。陳佳麟，〈專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損害賠償制度之設計與實施〉，國立交通大學科技法律研究所 91 年碩士論文。張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構--以美國法作為比較基準--〉，世新大學法律學研究所，93 年碩士論文。張宇樞，〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉，《科技法學評論》。簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文。

<sup>9</sup> 前註 8 周著僅就所失利益界定為中心，並未論及時效規定、標示義務與普通法下衡平原則限制損害賠償請求之規定。陳著於時效規定方面雖有討論我國侵權行為與不當得利競合之爭議，但並未一同介紹美國時效規定。張容綺於專利侵害事後救濟部分有論及與不當得利競合，但卻未討論美國專利標示之問題，顯現與我國專利標示比較時欠缺對稱。張宇樞未論及不當得利、時效規定。簡著未論及時效規定、律師費用等等。

<sup>10</sup> 黃立，〈我國消滅時效制度的檢討〉，台北律師公會系列在職進修課程(二三二)，頁 29：「如果一個生活過程符合多個條文之法律要件，則可以產生多個以滿足同一利益為導向之獨立請求權……每一個請求權有其各自之時效期限，其中一個請求權罹於時效不影響他(一)請求權之行使。」然必須注意，依最高法院 61 年台上字第 1695 號裁判要旨所示：「依不當得利之法則請求返還不當得利……其請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。」因此，雖時效經過後仍能請求金錢回復，但其範圍不同。

## 二、專利除罪化後，能否達成先前之立法目標

在專利法除罪之議題上，學者咸認為刑法並非保護專利權之適當手段<sup>11</sup>。然而，刑法的加諸應為保護權利最有效之手段，其強度甚至可能產生阻礙產業發展之弊<sup>12</sup>。然而，當保護手段由刑事制裁轉向民事制裁時，是不是已經剔除了刑事手段的過當，並且仍保有對權利尊重和權利人保護之功能？是否能達成專利法之立法目標？對專利侵權人判命過低之損害賠償，對於專利排他效力之影響為何？是否能在不修法的前提下，就學說、判例有所指引，進而確保專利之排他效力？

## 三、排他效力減弱與技術利用之效率

專利為排他之權利，對於專利之保護不力，是否促使權利人選用其他更有力之保護機制以有效地排除他人之不當行為，或者，消極地放棄技術利用？如果，權利人選擇前者，則前者之制度設計應如何調整方能使權利人花費最少，收益最大？當然，如果權利人選擇後者，則專利權利保護不力便失去專利制度建立初衷。

## 四、填補法學實證的空缺

本論文最重要的目的之一在於填補現存文獻、期刊論文對專利侵害法學實證之空缺。影響人類行為者並非白紙黑字之法律條文，而是法律條文落實之後所產生之法律環境。僅就法律條文為比較法之研究，如何能掌握我國制度全貌，加以批評？法律條文和現存法律制度存有落差，現存學位論文似乎對其他參與法律運作者視而不見，或刻意忽略。如果僅是研究法條文字，與外國兩相比較，則僅能將立法者立法時之想法加以涵括，對職司審判工作者、從事代理工作者，甚至潛在發明人之意見，未加以考量，所為之批評和建議怎能為人所信服？本論文透過統計、問卷調查、深入訪談勾勒我國專利侵害案件實際運作之全貌。

### 第三節 研究範圍之界定

專利權的內容主要包括排他權、人格權與財產權三種權利<sup>13</sup>。本文論述的範圍不包括人格權，而僅就財產權部分及排他效力加以討論。故本論文題目中之「專

<sup>11</sup> 陳哲宏，陳逸南，謝銘洋，徐宏昇合著，專利法解讀，作者序，頁 10。

<sup>12</sup> 參見註 1，頁 24。

<sup>13</sup> 呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，九十三年碩士論文，第 67 頁。

利侵害」係指侵害專利權人依專利申請書請求項所建構領域之行為<sup>14</sup>，故就專利法第八十四條第四項——回復名譽部分之人格權不擬論述。此外，同條第一項，有侵害之虞時假扣押、假處分之保全程序；同條第三項——銷燬原料、器具或其他必要處置，亦不擬討論。並且，本文論述著眼於專利法第八十五條，亦不論述早期公開之補償金。

## 第四節 研究限制

### 一、我國法院判決統計

僅能就「司法院法學資料檢索系統」開放檢索之部分加以彙整。另就上開系統中原被告姓名闕漏部分，如無法在他判決中補全，則就其上所示之資料表示。對於未進入訴訟，而以訴訟外紛爭解決機制處理之專利侵害爭議，無法有效掌握。

### 二、問卷部分

受訪者方面，礙於時間經費，並未符合抽樣原則決定受訪者，而以作者及本身親友所能接觸者為限，並儘量符合潛在發明人之要求。問卷回收方面，礙於時間、地域限制，問卷無法全數讓受訪者當面填寫，部份以電子檔寄發、線上問卷方式回收。此外，由於受訪者對於專利訴訟知之不多，因此，為了避免問卷內容過於複雜，並未嚴格遵守僅處理單一變項之原則，並且未提供受訪者深入訪談所獲得之和解資訊。

### 三、深入訪談

無法確認受訪者所提供資料之正確信實。另外限於時間、成本，以受訪者的代表性、訪談的深度，彌補數量上的不足。

## 第五節 文獻回顧

### 一、學位論文

1. 簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文：

作者認為，專利侵權訴訟中，因專利侵權損害賠償之範圍和一般侵權行為不同；並涉及侵權人主觀要件之認定；並雜有市場因素，損害賠償額之確定十分困

---

<sup>14</sup> 參見註 13 第 74 頁。



難，並且在專利侵害除罪化之後，民事訴訟證據調查未為權利人充分利用，而有深入研究之必要<sup>15</sup>。

在研究方法上，作者透過垂直面，由一般侵權之原理出發，分析專利侵權實體、程序上之問題；水平面則透過美、日比較法的研究，評述我國制度之利弊得失。其研究成果如下：

- 〔1〕 專利侵權為一特別之侵權行為，必須受民法侵權行為損害賠償原理之規範<sup>16</sup>；
- 〔2〕 美國專利證號標示非為強制義務，僅影響損害賠償範圍之大小。我國八十三年之專利法第八十二條，專利證號之標示為強制義務，俟後又改為非強制義務。而日本則不課與未標示專利證號之權利人任何不利益<sup>17</sup>。
- 〔3〕 就損害賠償之計算上除有多種選擇、承認懲罰性損害賠償、重新分配舉證責任，在外國立法例上並有訴訟上證據調查之配套措施<sup>18</sup>。我國法院則對專利權人主張差額說時課與相當大的舉證責任<sup>19</sup>，我國亦未引進實施費或權利金之計算方式<sup>20</sup>，並且未朝有利權利人之角度，減輕原告之舉證負擔<sup>21</sup>。

就此學位論文，管見以為，其對於我國損害賠償認定不利於權利人之論證仍不夠清晰，並未說明對權利人不利對專利制度之影響，因而有促成修法必要。本論文未能解決筆者前述之問題。此外，就第肆章、一、〔三〕「未使用專利技術之其他產品的所失利益」<sup>22</sup>Rite-Hite Crop. v Kelley Co.,Inc.案中所得之法律原則之論述過為簡略，疑有脫漏。

2. 呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，九十三年碩士論文：

作者認為應注重專利權「公益、私益之調和」面向，透過專利發展的歷史、法學方法分析學說及專利法之正當性、經濟分析討論專利保護之必要性，最後由基本權體系為專利權之定位。權利人研發之成本，在不侵權之情況下，透過市場機制「使用者付費」之理念，最後轉嫁與消費者。經濟思考的角度，則可以1.研發成本；2.社會總體增加效益；3.社會付出之代價加以分析。<sup>23</sup>

另就專利權利定性的問題，作者認為，如果自然權利說、無體財產權說等現有學說無所充分駕馭之，不妨採取較為開放的態度，視其為多重性質之權利。專利權與財產權兩者於概念及權利內容上存有相當差異，而對於專利權是否必須以

<sup>15</sup> 簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，九十二年碩士論文，第2頁。

<sup>16</sup> 註15第26頁。

<sup>17</sup> 註15第26、27頁。

<sup>18</sup> 註15第28頁。

<sup>19</sup> 註15第60頁。

<sup>20</sup> 註15第80頁。

<sup>21</sup> 註15第101頁。

<sup>22</sup> 註15第45、46頁。

<sup>23</sup> 註13第19頁。

排他權利作為保護方式，才能達成保護之目的，在法學之推論上似乎無法獲得強而有力之說明。惟作者透過經濟分析，認為可合理解釋，賦予專利權人特定時間之獨占方式以回收其研發成本。專利排他期間的長短，可能分別造成不當市場力量取得或研發成本回收不足之弊端。不論國家採取鼓勵研發或力主調和公益、私益，皆有必要主動參與之。

3. 周漢威，〈論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權人所失利益之界定〉，銘傳大學法律學研究所，94年碩士論文：

作者認為，專利人因專利侵害行為所失之利益與民法權利損害之概念有所不同，因此在損害賠償理論的建立上必須另闢蹊徑：專利權人所失利益之範圍應以專利權人「實施能力」及所失利益在客觀上是否有「預見可能性」而定；與傳統民法以行為與結果是否具因果關係相當性有別。實體法之立法論上，作者認為應增訂合理權利金為專利權人得請求損害賠償之最低額，並且增訂律師費用為專利權人所得請求之一部，明定侵權責任成立採用之過失責任類型。

管見以為，上開論文對於專利侵害之賠償理論獨立於民法之外頗有創見，唯對於實務運作結果之關注不足，又未說明如專利侵害賠償理論不獨立於民法之外所產生之弊害。於律師費用的部份，並未連結到實際上專利訴訟律師費用產生於訴訟之何一階段。

4. 張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構〉，私立世新大學法學院 94年碩士論文：

作者之學位論文包含事前救濟與事後救濟兩部份，管見以為，如事前救濟成功並未發生侵權行為，自無損害賠償之問題。因此，就題目而言該研究範圍應不及於事前救濟，此乃筆者討論專利侵害損害賠償制度排除事前救濟之原因。則此部份之文獻回顧，僅就此學位論文第 44 頁為回顧範圍。首先，作者注意到學者將專利侵害獨立於民法之外的見解，且在訴訟主張上，專利侵害訴訟一別於其他訴訟以特殊侵權行為為請求依據，而改以一般規定主張侵權行為。作者認為，該以一般規定主張之特殊現象導因於專利法第 84 條規定要件之不明確、專利侵害損害賠償獨立於民法規定之外未有定論。在專利侵害過失責任所採之原則上，作者主張限縮民法第 184 條第 2 項之適用，採過失責任原則。管見以為，針對此點，以專利制度公益保護為理由稍嫌薄弱，並且，引用台灣高等法院 90 年上字 738 號判決認為法院不敢冒然是用推定過失原則稍嫌率斷。

5. 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，國立交通大學科技法律研究所 91 年碩士論文：

作者透過比較法研究，認為差額說忽略造成損害之其他因素，總利益說、總銷售額說違反賠償精神與法律公平原則，應予刪除。並且，針對產業界對專利應用方式與專利本身之特性提供了數項判斷是否為故意侵害之準則。然而，此論文

欠缺法學實證之基礎，並未說明除了邏輯外之其他原因支持修法。另外，於時效規定方面，僅論述我國之時效制度，美國制度未著墨，因此在體系上並不對稱。

6. 邱咸智，〈智慧財產權制度設計之交易成本分析〉，國立交通大學科技管理研究所 87 年碩士論文：

作者以經濟觀點切入，認為相較於營業秘密制度，專利足以公開宣示財產權範圍、降低剽竊風險、提高產權持有之預期利益。並認為加強專利誘因，吸引創新技術以專利形式持有，為專利制度之首要前提。

筆者以為，作者之見解十分正確，與本文之中心思想相似。唯其非法學論文，因此對於法律規定皆未說明。並且，並未闡述如何以法律制度達成吸引發明人以專利形式持有技術之終極目標。

## 二、期刊論文

7. 范建得，〈智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用〉，《臺北大學法學論叢》<sup>24</sup>：

文中點出智慧財產權鑑價研究的主要目的，一在授權權利金「訂價」之必要，二在估算損害賠償之需求。通篇文章中在第貳部分報告美國司法實務經驗；第參部分著眼經濟因素對損害賠償認定之影響；第肆部分評述美國 Rite-hite、Polaroid 兩案件；第五部分細引我國法文規定。

8. 王世堯；王世仁，〈專利的價值〉，《智慧財產權管理》<sup>25</sup>：

文中指出，專利的價值在於排他權利的大小，影響排他權利大小的因素包括：先前技藝、發明本身的功能被取代的可能性、發明實施例的揭露、整個專利的申請過程等等。就先前技藝部分，專利排他效力反比於先前技藝之數量<sup>26</sup>；發明本身部分，當競爭者可以不同方法產出等效的功能或產品時，排他權利的價值性就會大大降低<sup>27</sup>。

管見以為，影響專利排他效力的大小仍應加上「法院之態度」。如果，法院對申請專利範圍的劃定較為嚴苛、對因果關係之建立採取比較保守之態度，致專利訴訟勝訴比例不高，則會對排他效力有一定的妨礙。無形中，影響專利之價值。

9. 陳家駿，〈臺灣廠商面對美商專利追索之教戰守則--CHECKLIST〉，《智慧財產》<sup>28</sup>：

<sup>24</sup> 范建得，〈智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用〉，《臺北大學法學論叢》，52 期，199-223 頁。

<sup>25</sup> 王世堯；王世仁，〈專利的價值〉，《智慧財產權管理》，36 期，21-27 頁。

<sup>26</sup> 註 25 第 22 頁。

<sup>27</sup> 註 25 第 23 頁。

<sup>28</sup> 陳家駿，〈臺灣廠商面對美商專利追索之教戰守則--CHECKLIST〉，《智慧財產》，48 期，33-38 頁。

作者分別列舉接獲警告函、進入訴訟之因應之道。並且，在「律師成本控管」部分引用美國智財權法律協會 2001 年調查報告中訴訟標的金額區間及律師成本所佔的比例，值得作為我國未來明定律師費用為損害賠償之一部之初步資料。

10. 周金城；吳俊彥，〈論專利法之懲罰性賠償〉，《月旦法學》<sup>29</sup>：

論述我國專利法懲罰性損害賠償之沿革，輔以比較法研究，分析懲罰性損害賠償之要件、實務上發生之問題。舉出懲罰性損害賠償之功能在於：懲罰、嚇阻、慰撫被害人、報復。並點出我國懲罰性損害賠償之要件必須出於「故意」，而美國侵權人之主觀要件除故意外，仍包含「重大過失」；又我國不如美國著重侵害之動機。就結論上而言，可歸納出三點：

〔1〕 為使懲罰性損害賠償能代替刑事處罰制度，應將賠償之主觀要件擴大至包含直接故意、間接故意、重大過失。並由法院依不同情狀加以酌減，以達細微之社會控制功能<sup>30</sup>；

〔2〕 將法院「得」依侵害情節酌定懲罰性賠償，改為「應」與懲罰性賠償；

〔3〕 將懲罰性損害賠償為賠償額三倍之上限規定調高。

管見以為，是否須予懲罰性損害賠償仍應由法院加以決定。作者認為，由於懲罰性損害賠償為刑罰之代替手段，因此，一但行為人有故意就必須加以判命，而不容法院酌定，以貫徹立法原意<sup>31</sup>。惟，即便是刑法手段亦有微罪不舉，或無可罰之違法性，而使刑法手段不致發動。則在上述情況下，將刑法手段轉換成懲罰性賠償則自應亦有不強制課予之空間。

11. 張宇樞，〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉，《科技法學評論》<sup>32</sup>：

作者分析美國及我國專利侵害損害賠償之範圍，認為：

〔1〕 專利法第八十五條第一項第一款及一百〇八條、一百二十九條之準用規定——差額說，使其他因素所造成之獲利落差歸由侵權人負責，計算方式粗糙、忽略損害賠償責任成立與範圍之因果關係<sup>33</sup>，應加以刪除<sup>34</sup>，直接回歸我國民法之損害賠償法原則<sup>35</sup>。

〔2〕 專利法第八十五條第一項第二款及一百〇八條、一百二十九條之準用規定——利益說，忽略侵害人所得之利益，不當然等於侵害人所受之損害，即侵權

<sup>29</sup> 同註 5。

<sup>30</sup> 註 5 第 117 頁。

<sup>31</sup> 同註 30。

<sup>32</sup> 同註 4。

<sup>33</sup> 註 4 第 225 頁。

<sup>34</sup> 註 4 第 205 頁。

<sup>35</sup> 註 4 第 229 頁。



人之商品和權利人之商品不一定產生「排擠作用」<sup>36</sup>。將侵權人之收益一概充當為權利人之損失過於速斷，應加以刪除<sup>37</sup>，直接回歸我國民法之損害賠償法原則<sup>38</sup>。

〔3〕 避免權利人或被告因支出龐大的律師費用而有被二次侵害之虞，應參酌美國 35 U.S.C. 285，於侵權人明知或權利人惡意提起訴訟時，第一、二審法院得判命予勝訴之一造合理之律師費用<sup>39</sup>。

管見以為，針對專利法第八十五條第一項刪除，回歸我國法損害賠償制度部分，是不是應考慮專利訴訟之特殊性、專業性、損害賠償數額確定之不易，僅加以修正，而不可全數刪除？此外，應考慮回歸民法損害賠償原則，會不會因為原告舉證責任未獲減輕，又無刑事處罰時代國家公權力搜索之輔助，而使專利權利之付予實際上無法符合專利制度設計時，以排他手段回收研發成本之規劃，影響發明公開？在此同時，由於我國並非判例法之國家，即使期待以判例加以「微調」，亦難對法院有強有力的拘束力。法律不確定所造成之交易成本增加，必須一併加以考慮。

12. 宋皇志，〈我國專利侵害訴訟之實證研究〉，《2005 全國科技法律研討會論文集》<sup>40</sup>：

作者以判決書查詢之方式，統計我國專利訴訟之樣貌，就原被告之國籍、所涉及之專利類型、勝訴敗訴百分比、被控行為類型、法院侵害判斷準則、及是否侵權所得心證過程、定暫時狀態假處分之制度研究有概括式的介紹，對專利訴訟實證研究極具貢獻。

然作者忽略專利訴訟的特殊性，專利發明所涉及之資訊雖然公開在專利說明書內，惟專利訴訟背後涉及之商業經營，恐因此導致專利爭議在還沒有進入法院就以訴訟外之爭端解決機制處理。此一部份，便無法在統計資料中呈現，而對閱讀資料者產生誤導。

## 第六節 論文架構

### 一、確認我國專利損害賠償範圍過窄

首先，研究我國專利法第八十五條第一項及其他民法規定認可之損害賠償範圍，並且著重實務見解對法文的操作是否符合法文規定及運作之狀況，此外，利

<sup>36</sup> 註 4 第 225-228 頁。

<sup>37</sup> 同註 34。

<sup>38</sup> 同註 35。

<sup>39</sup> 同註 35。

<sup>40</sup> 宋皇志，〈我國專利侵害訴訟之實證研究〉，《2005 全國科技法律研討會論文集》，第 3-20 頁，劉尚志主編，國立交通大學出版。

用統計方法，描繪自民國 88 年 8 月 1 日起迄 95 年 4 月 30 日止，我國各法院對專利侵害案件所為之判決結果，判命之損害賠償額若干，及所為決定之理由。美國部份，除分析 35 U.S.C. 284 到 287 關於損害賠償原則規定、律師費用、時效規定等外，並輔以著名案件加以填充。除上述文獻、判決之整理分析外，利用深入訪談、問卷調查，加以佐證我國專利訴訟勝訴率、判命賠償數額未如社會所預期。

## 二、專利排他效力之定調

簡述專利制度之歷史、制度設計之目的，達成制度目的之手段，並解決學說見解——專利為實施權或排他權之爭，以為後續「專利排他效力與社會利益」預做準備。行文方便，於第貳章加以論述，並予讀者專利制度粗淺的概念。此外，本章最重要者在於專利之正當化事由。專利之正當化事由不必與專利制度設計之目的相同。制度設計之初雖不必有正當化事由內所羅列之考量，然而，制度運作過程中該等「副作用」亦可能成為維持制度之支柱。

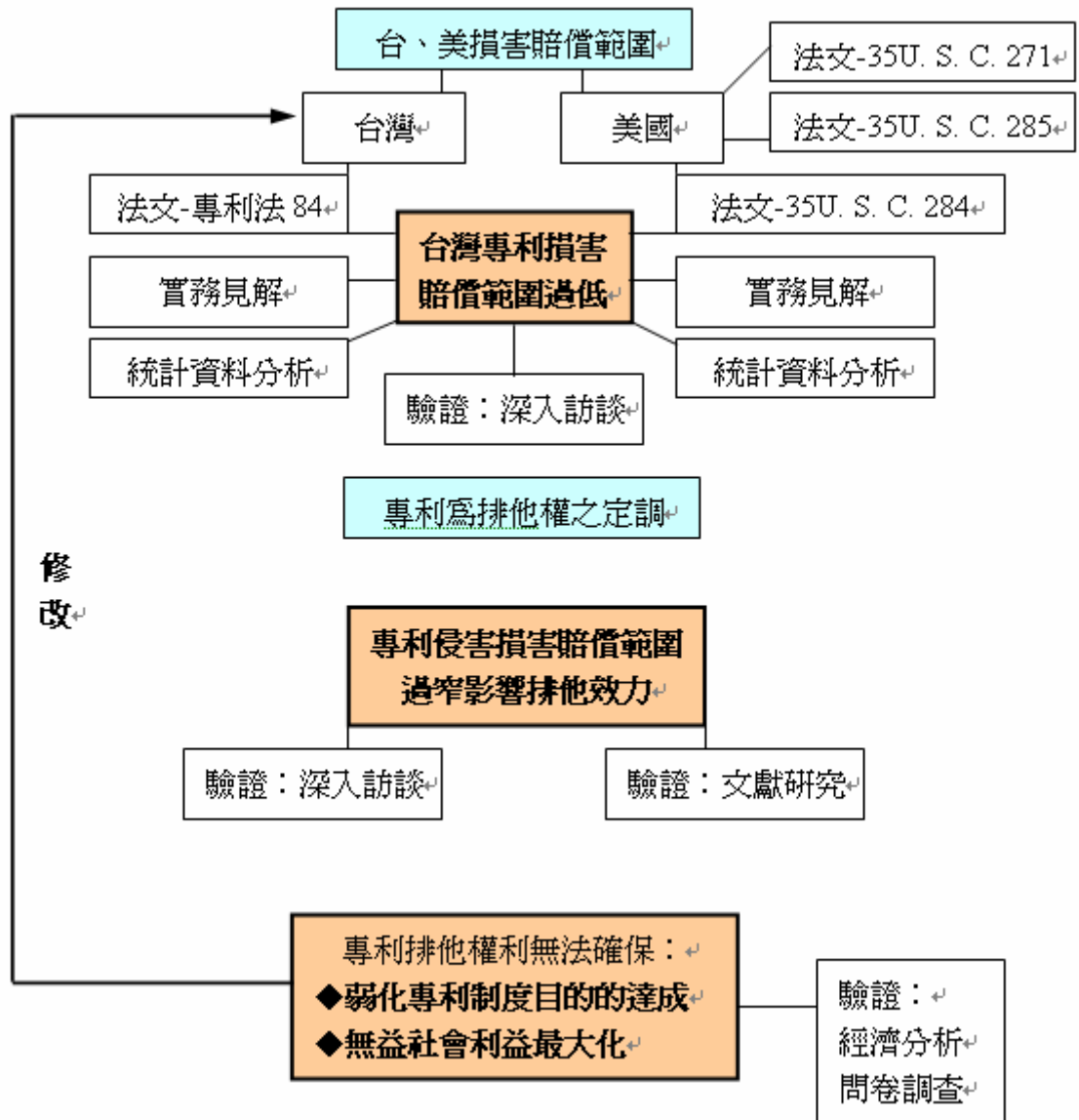
## 三、專利侵害損害賠償範圍過窄影響排他效力及專利制度之選用

利用文獻研究、輔以深入訪談，確認「損害賠償範圍之多寡對排他效力之影響」。本部份於第陸章論述。

## 四、專利排他效力無法確保對效率之影響

如「研究動機三、損害賠償制度不利權利人，對社會整體利益產生的影響？」所述，即使，我國專利制度果真不利權利人，不一定有必要修法調整，除非其所造成的不利益已被認為不可加以容忍，已經造成無效率、不經濟。本部分，透過經濟分析檢證權利人無法透過訴訟方式貫徹排他效力，回收研發成本，而轉向以營業秘密加以保護其發明，從中所增加維持秘密性之成本支出，該成本轉嫁於消費者所造成之商品售價上漲；另一方面，由於秘密性之要求，使發明無法於社會流通，達成知識累積。再者，由於營業秘密之權利人不公開其發明，使競爭對手無從得知，而重複投入研發成本。

當然，權利人亦有可能以專利保護其發明，而投入更多法律成本，以達到制度所設計之排他水準。然而此時，不僅生產成本提高，權利人之生產將不以市場供需為依歸，而造成生產過剩或供應不足。上述之不經濟、無效率，終造成修法之必要。



圖一 論文架構圖

## 第七節 研究方法

### 一、文獻之比較法研究

就台灣、美國損害賠償之範圍先以文獻分析整理之方式，比較兩者制度之差異，作為進一步討論之學術基礎。再與第二項所得之統計資料交叉比對，了解兩者就專利侵害損害賠償範圍主張之多樣性差異。

### 二、統計資料分析

統計我國專利侵權訴訟原告勝訴率、賠償數額、所得賠償數額之計算基礎及原、被告所為之主張，勾勒實務運作上我國專利侵害損害賠償之實際樣貌。

### 三、深入訪談、問卷調查

#### 〔一〕深入訪談：

對司法實務工作者〔代理人、法官〕，進行訪談。蒐集其對專利訴訟制度之看法。訪談問題及回答請見附件一至三(第 82 頁起)。

#### 〔二〕問卷調查：

1. 對象：潛在發明人〔工研院……等研究單位之研究人員、公司之研發人員、公司之智慧財產權部門、工學院之(教授、博士生、碩士生、大學部學生)、理學院之(教授、博士生、碩士生、大學部學生)、個人發明人〕。
2. 調查其認為，我國自民國 88 年 8 月 1 日迄 95 年 4 月 30 日止，專利訴訟之勝訴率若干。
3. 實驗方法：利用實驗方法，確認專利訴訟之勝訴率、判命金額會影響〔潛在〕發明人選用專利制度之意願。
4. 問卷設計：詳參附件四(第 113 頁起)。

### 四、經濟分析

〔一〕分析專利制度設計之目的，所使用手段，專利制度正當化之理由。

〔二〕由成本、利潤著眼，運用漢德公式〔 $B < v. P * L$ 〕分析侵權行為人之行為模式。

〔三〕當專利制度不能保護發明人權益時，發明人所會採取保護其發明之替代方式，該替代方式的採用，將增加成本，產生無效率，對社會利益造成之影響。



## 第二章 專利制度之本質、立法目的及其排他效力

### 第一節 專利權之發展進程

對於專利權之發展進程，黃文儀先生於「專利實務」第四版，第一冊「專利制度探源」中有很深入的介紹<sup>41</sup>，歸納可得以下訊息：

1. 專利制度的產生一開始並非為了獎勵發明而在於中央集權，財政的強化，或者是為了打破同業公會（guild）使經濟活潑化，以及期待外國技術與技術者之移入……等。
2. 當時之制度係由權利者單方面政策加以推行，而非基於市民之請求。
3. 十三、四世紀的英國國王對於從事冒險事業的都市，賦予獨占地位的特權，並發給一定之要求文書（letter, brief, brevet），稱為特許狀或專利證書（Letters Patent）。此種特許狀的授與於愛德華二世及三世時廣為採用。
4. 伊利莎白一世時確立正式給予特許之措施。但其目的仍非為獎勵發明，而在挹助皇室財政之窮乏或賞賜寵臣，甚至對不具新穎性之日用品的製造、販賣亦給予獨占權<sup>42</sup>。當時，對於特權之侵害或特許之濫用並非無法可約束。然而實際上對於重要的權利<sup>43</sup>，法院並無干涉的權限。當時的特權除了發明外，也包含了其他商業上特權的獨占，而備受攻擊。
5. 詹姆士一世時更進一步濫授特權：凡貢納一定額之款項者，便給予某一商品之製造、販賣的特許權。因此導致一般產業資本家、小生產者以及消費者更加困苦。對此引發英國政治上最大的論爭，詹姆士一世不得不對國會讓步。於1603年關於獨占的宣言書生效，並於1610年作成恩惠之書（Book of Bounty），宣告國王與法律上的獨占相分離，任何人均不能違背法律授與獨占。其最後導致了1623年成文化之獨占條例（Statute of Monopolies）的制定<sup>44</sup>。獨占條例於1689年做最後的修正，並在200年間為各國專利之立法所追從，為現代專利制度的初始。
6. 美洲大陸於1641年麻州議會（general Court of Massachusetts）授與「鹽的製造法」十年獨占期間，為美國最早之專利授權。其後在1672年Connecticut、

<sup>41</sup> 黃文儀，專利實務，第一冊，第四版，第65-67頁。

<sup>42</sup> 另請參見鄭中人，〈淺論專利制度的經濟分析〉，《律師雜誌》，280期，頁25〔2003〕。

<sup>43</sup> 原文為「利權」，疑為排版疏漏。

<sup>44</sup> 依註41，第66頁所指：「獨占條例第六條規定『真正且最先的發明者，於使用國內新產業的方法製造生產後起十四年間，給與可防止他人行為的保護之特權。此事並不違反法律的精神，對國家亦無害處。』同法第二條則規定特許的種類、效力、有效性，均由習慣法來決定。」

Virginia、South Carolina 以及 New York 諸州也均承認發明的獨占權。1789 年美國憲法第一條第八項遂有獎勵發明之條文規定，導致 1790 年美國專利法之制定。

## 第二節 專利法之立法目的

由前述專利權之發展進程可知，專利權原先設立的目的並非為了獎勵發明，而是有許多複雜的財政因素。然而，現今的專利制度，對發明人賦予排他權，而限制了其他人原本可享有之自由權利。例如，限制財產權人，對其財產不得為專利說明書申請專利範圍所為之同一使用，剝奪財產權人對其財產之財產自由；就專利產品不得為販賣之要約，限制了人民之言論自由。因此，專利制度一方面與發明人排他權，另一方面，亦在限制人民之自由權利。對此，必須有足以支撐的立法目的。

### 一、美國專利法之立法目的——促進實用技藝

美國憲法第一條第八項就專利法之立法目的提供了說明：「為了促進……實用技藝，議會可就發明人就該發明提供一定時間之排他權。」雖然，日後有學者從經濟分析的角度觀察專利制度，並認為從實證資料來看，給予專利並不能促進發明，因為不論是否給予專利，企業經營者仍會投入研發<sup>45</sup>，然而，傳統見解仍認為，專利法之立法目的，在於促進實用技藝的進步。

### 二、我國專利法之立法目的——鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展

我國第一部專利法於民國 33 年 5 月 4 日制定共 133 條(33 年 5 月 29 日公布、民國 38 年 1 月 1 日施行)，由法文來看並未有專利法立法目的之相關說明，僅於第一條：「凡新發明之具有工業上價值者，得依本法呈請專利。」可勉強推知專利法之立法目的或許在於促進具有工業上價值發明能量的投入。第一次修正(民國 48 年 1 月 9 日)、第二次修正(民國 49 年 5 月 3 日)、第三次修正(民國 68 年 4 月 3 日)、第四次修正(民國 75 年 12 月 12 日)仍未就專利法之目的提出說明，僅於第三次修正時將「工業上價值者」擴張到「產業上利用價值」。之後，終於在第五次修正(民國 82 年 12 月 28 日)第一條中點明「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」而制定專利法，之後的幾次修法，並未對專利法之立法目的為任何文字上的更動。

因此，我國專利制度的設計，在一開始僅是很簡單地規範授予專利之基本條件，至於授予專利的目的，授與專利會對社會產生什麼影響，並無法從文字中看見。並且，授與專利之後，對發明人提供什麼樣的保護，保護是否足夠，單單授

<sup>45</sup> Paul J. Heald, *A Transaction Costs Theory of Patent Law*, 66 Ohio St. L.J. 473.

予專利能否真的鼓勵發明亦不在其考量的範圍之內。第五次修正雖然明文對發明創作鼓勵和保護，但在提供不足保護之下，應難以真正鼓勵發明、創作及其利用，進而促進產業發展。由訪談之資料可得：代理人認為我國專利權人在權利主張上非常辛苦〔參見附件一，本文第 87 頁〕，並且，權利人雖然知道申請專利不一定能保護其權利，但是在大家都申請的情況下，為了避免處於挨打狀態，故申請專利〔參見附件一，本文第 87 頁〕。此外，為生存競爭，不得不投入成本研發〔參見附件一，本文第 87 頁〕。對法官的訪談資料顯示：在訴訟上當事人曾對訴訟費時、賠償不明確而表示失望〔參見附件二，本文第 100 頁〕外，亦認為我國專利法之訴訟制度對於當事人保護不足〔參見附件二，本文第 101 頁〕，雖然法官願意給專利權人應有的保護，但是，專利法第 85 條條文使用上的限制和不便，無法與專利權人足夠的保護〔參見附件三，本文第 106、107 頁〕。

### 第三節 專利權之正當化事由

專利制度系藉由提供發明人(權利人)一定時間之獨占利益，排除他人在未得發明人(權利人)同意之下，所為之使用、製造、販賣、販賣之要約、進口行為。藉由排他效力的賦予，使發明人能回收其研發成本。由於專利其排他效力，因此，發明人或許將發明公開後，自己不使用或不為有效率之利用，但卻排除他人使用該發明。因此，就物盡其用的觀點來看，專利權利之授與，對社會不見得有利。此外，排他權力所產生之獨占力量，反應於商品的售價上，便會產生不合理定價，造成消費者剩餘受損，此為公平交易法所欲避免者。因此，專利度必須有其正當化理由，方能剝奪其他人使用、製造、販賣、要約之自由。

傳統見解從誘因理論出發，認為專利制度的正當化理由約有三<sup>46</sup>：一、提供發明之誘因(Invention-inducement)<sup>47</sup>；二、發明揭露 (Disclosure Theory Theory)理論；三、開發和商業利用理論(Development and Commercialization Theory)，認為專利制度可以對發明之開發和商業利用提供誘因<sup>48</sup>。然而，近期的研究發現，誘因理論並不足以解釋專利制度，並對前述的三種正當化理由提出批評。

---

<sup>46</sup> Tanuja V. Garde, *Supporting Innovation in Targeted Treatments: Licenses of Right to NIH-Funded Research Tools*, 11 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 249 n.142 (2005), available at <http://www.mtlr.org/voleven/garde.pdf> (提供發明誘因之理論由 Kenneth J. Arrow 在其 *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention* 文章中提出; 揭露理論則由 Richard C. Levin 在 *Appropriating the Returns from Industrial Research and Development* 中提出; 而開發和商業利用理論則由 Willard F. Mueller 在 *The Origins of the Basic Inventions Underlying DuPont's Major Product and Process Innovations* 中提出)。

<sup>47</sup> 註 42，頁 26。

<sup>48</sup> Richard D. Nelson and Roberto Mazzoleni, *Economic Theories About the Costs and Benefits of Patents*, <http://newton.nap.edu/html/property/3.html>.

### 一、提供發明誘因(Invention-inducement)

本理論認為，專利制度所授與之獨占利益，可以使發明人預期獲得利益，投入研發成本，藉由研發成本的投入，促進發明。然而，批評者認為，實證資料顯示，取得專利之比率，和該公司投入之研發成本並無相關性<sup>49</sup>。並且，美國在西元1980年早期，大量的專利核准，並未導致研發成本的投入<sup>50</sup>。惟我國實務則肯認專利制度提供發明誘因之功能。例如台中地方法院92年智字第23號：「……專利權具有高度之排他性，藉以鼓勵發明技術之創新。」

### 二、發明揭露 (Disclosure Theory Theory)理論

本理論認為，專利制度可以促使發明人將原本欲祕而不宣之發明公開。然而，其批評者認為，發明的揭露——不論可以降低重覆之研發投入或是加速知識散佈——並非皆為專利制度所促成。例如，在容易以還原工程加以分析其成分之藥學、化學工程之發明，如其還原工程所需花費之成本較發明所投入之成本為低時，專利制度發明揭露的正當化事由則不能成立。因為，一但藥品或專利品問世，不論申請專利，或者發明人決定以營業秘密保護其發明，發明的內容可能為外所知。此外，就不容易以還原工程揭露的發明，也不當然地會使發明人選擇專利制度保護其發明。因為，還原工程進行不易，意味著發明人亦不容易偵測他人之侵害行為，即使申請專利，致使專利價值極低<sup>51</sup>。而我國實務上，則肯認發明揭露之正當化事由。例如，台中地方法院92年智字第23號：「……專利權具有高度之排他性，藉以鼓勵發明技術之創新，使專利權人之創新及實用性之技術能完整揭露於社會大眾。」

### 三、開發和商業利用理論(Development and Commercialization Theory)

此理論認為，專利制度對有限商業價值之發明提供發展和商業化利用之誘因。<sup>52</sup>專利制度被認為係利用專利技術生產之商業成功，獲取經濟利益之保證。與誘使發明人從事發明不同，對發明提供誘因僅能使發明人在技術的發明活動中投入成本，而開發和商業利用理論則強調發明產生之後續成本投入，使持有發明之

<sup>49</sup> *Supra* note 45 n.24.

<sup>50</sup> *Supra* note 45 n.132.

<sup>51</sup> THE DISCLOSURE FUNCTION OF THE PATENT SYSTEM (OR LACK THEREOF), (Cite as: 118 Harv. L. Rev. 2007)中，作者引用 Holly M. Amjad 於 Patent vs. Trade Secret: Look at Costs, Industry, Returns, Bus. 文中對專利律師之訪談資料將以作證。

<sup>52</sup> Robert Stoner, *INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION*, BERKELEY, CALIFORNIA,

<http://www.ftc.gov/opp/intellect/020226robertdstoner.pdf>.



人將發明為商業化之利用。並且，許多大公司的發明是基於購買小公司、個人發明人之發明，以其為基礎加以為進一步之研發或直接商業化利用<sup>53</sup>。

#### 四、非誘因理論之取向——降低交易成本

就上述正當化事由來看，由於，誘因理論未能通過實證研究檢證。因此，獨誘因理論無法完全正當化專利制度，並且，誘因理論將會產生其他爭執<sup>54</sup>，因而有非誘因取向之交易成本理論提出。

Paul J. Heald<sup>55</sup>指出，專利制度傳統見解之誘因理論，在參照實證資料比對下，無法完全正當化專利制度，而必須輔以交易成本理論。由於僅有少數的專利有足夠之市場力量，讓專利權人藉此回收研發成本；僅有少於百分之一的專利被用於訴訟，少於百分之四的專利曾被授權。此外，專利制度的價值在於排除他人為一定之行為，因此，專利價值的產生並非必為發明的價值，而必須就將來之市場加以判斷，有一定的不確定性。因此，即使希望藉由專利之申請回收研發成本，決策者並不能在事前為準確的判斷。文中更指出，僅著眼於誘因理論產生出的誤謬，已為其他學者注意。例如：Clarisa Long 提出，專利制度具有標誌功能(signal function)，可告訴資金市場，擁有專利之公司具有強大的研發能力、極佳的人力資源、並且極具吸引他人請求授權之機會；新制度經濟學(the New Institutional Economics)則強調專利制度能使資訊資產(information assets)的交易順暢；Edmund Kitch 強調專利制度可避免公共研發成本的重複投入；Mark A. Lemley 則注意到防禦專利(defensive patent)避免其他競爭對手進入市場的功能，而不再僅強調利用專利生產、販賣、獲利的面向。

在這些基礎上，作者進一步指出，與專利制度的替代方案——營業秘密相較，專利制度之優點如下：

1. 容易確定財產權狀況：透過登記制度，專利權之歸屬容易確定；營業秘密由於秘密性的要求，難以為產權登記；
2. 移轉之後，專利權容易與讓予人分離；
3. 專利權不會在讓與後因為讓予人之單方行為，減損其價值。營業秘密則可因為讓予人之洩密或私下使用減損價值；
4. 降低談判及爭端解決成本；
5. 在企業內部，增加研發團隊間的信任，提高生產效率：不必如營業秘密簽訂保密協定、設置物理監控設備。

<sup>53</sup> NATIONAL RESEARCH COUNCIL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RESEARCH TOOLS IN MOLECULAR BIOLOGY 22 (1997). <http://www.nap.edu/books/0309057485/html/22.html>

<sup>54</sup> 例如：專利的期間是否適當？對不同產業之發明，是否應該給予不同之獨占期間？使用其他制度，是否可以達到專利法促進發明之目的？等等種種之爭議，William A. Drennan 在其論著 CHANGING INVENTION ECONOMICS BY ENCOURAGING CORPORATE INVENTORS TO SELL PATENTS 中有提出，不過，並未加以討論 (58 U. Miami L. Rev. 1045)。

<sup>55</sup> 同前註 45。

6. 在公司間，提高資訊交換之便利，增加相互授權、技術合作、降低專利集管之協商成本：專利技術已然公開，其範圍、技術特徵、在專利集管中所占之技術角色容易確定，並且不怕他人之不當行為<sup>56</sup>。

7. 降低監控成本：例如，在私人企業中，雇主可以便利地利用專利申請之數目來監控受僱研發人員之研發成果；在以智慧財產為抵押品借款擔保時，可以使債權人有效地監控抵押品之狀況，而不至於產生以營業秘密為抵押品，債務人洩露秘密、私下使用，而產生減損抵押品價值。

8. 雖然，上述營業秘密的缺陷可以用契約加以矯正，但是，必然因此而增加成本。此外，營業秘密容許他人獨立發現或利用還原工程，進而取得使用發明之地位，因此，即便以契約加以補強，仍不免搖搖欲墜。

故，相較於營業秘密、契約制度，專利保護措施的採用，可以降低成本。

### 第三節 專利權權能之學說爭議

權利人可如何運用其專利權，涉及專利權之權能。在我國實務上，法院對專利權之權能曾積極於判決中交代。例如：台中地方法院 92 年智字第 23 號：「……專利權具有高度之排他性，……專利權之本質及權能在於排除他人為特定行為之權利。」其中，台中地方法院 93 年智簡上字 4 號、台中地方法院 93 年智字第 35 號就學說之爭議有清楚地整理：



#### 一、消極說

認為專利權係排他權而非專屬權，我國專利法自三十五年起至八十三年修法前給予專利權人「專有」製造、販賣或使用其發明（新型亦同）之權，八十三年修正將「專有」改為「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之權，其修正是依照「關稅暨貿易總協定（G A T T）與貿易有關的智慧財產權議題」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱 T R I P S）第二十八條規定，即專利權人取得之權利係一種「排他權」，而非一種「專有權」或「專屬權」；現行大多數國家就專利權之效能或效力，均以此形式規範之。故當代之國際通說<sup>57</sup>，皆認為專利權的本質及權能乃在排除他人為特定行為之權，亦即專利權人對其發明的權利，只擁有禁止他人實施其專利的權利，但不必然表示其一定有自行實施其發明的權利，專利權人是否可以實施其自己的發明（或新型），完全取決於其專利權之客體，即實施

<sup>56</sup> 專利制度不能排除他人有意的侵害他人專利，但是，既然技術已然公開，則欲為專利侵害者，查閱專利說明書即可達成其目的，不因為廠商間就發明內容之資訊交流而增加侵害之可能性。反之，營業秘密無法於專利公報中察知其技術、配方，因此，在廠商間為資訊交流的同時，遭受他人侵害之可能性就大幅提高。

<sup>57</sup> 參見，謝銘洋等，專利法解讀，初版，2000年，頁11。

其特定之發明（或新型）時，是否踩到別人的專利範圍，換句話說，專利權人欲實施的專利技術有無被他人專利權所涵蓋，如有，則該專利權人在實施其特定發明（或新型）之時，將有侵害他人專利之虞，所以說專利權只是一種排他權而非專有（屬）權。

## 二、積極說

認為專利權兼具「積極之實施性」及「消極的排他性」性質（本質或效力），其論據為，智慧財產權係無體財產權（或準物權）之一種，無法藉由具體的標的物而客觀明確的確定其權利範圍，故必須透過實施權來實現權利所表彰之用益價值，而其利用權利的最大效益則趨於無限大，簡言之即專利權乃一抽象存在之概念，如在不具備實施權之假設下，試問如何落實該權利存在的價值？亦無法達到專利法第一條鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之立法目的。

## 三、無益說

認為專利權究竟為獨占權還是排他權，雖有不少爭論，但似無何實益。因如係獨占權，則當然具有排他權，反之如係排他權，則亦當然享有獨占權。

### 第四節 實務採取消極說確認排他權之性質

最後，台中地方法院於判決中採取採消極說，並一一駁斥積極說論點，其理由如下：

#### 一、文義解釋

九十二年二月六日專利法修正前第一百零三條第一項明定「新型專利權人，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新型專利物品之權。」，與八十三年一月二十一日修正前專利法第一百零二條規定「新型專利權，為專利權人『專有』製造、販賣或使用其新型之權。」，二者互相比較，顯然有別，即八十三年一月二十一日修正後，專利法已改採消極說。

#### 二、體系解釋

九十二年二月六月專利法修正前第八十條第一項（同法第一百零五條於新型專利準用）明定「第二十九條再發明專利權人未經專利權人同意，不得實施其發明。」，與八十三年一月二十一日修正前專利法第九條規定「利用他人之發明或新型，在其專利權期內，再發明者，得申請專利。但再發明人應給予專利權人以相當之補償金或協議合製，專利權人，如無正當理由，不得拒絕。」，二者相較，

亦明顯有別，即八十三年一月二十一日修正後，專利法對於利用他人發明（新型）而為之再發明（新型），已限制其積極實施之權能。立法政策從鼓勵再發明（新型）〔原專利權人無正當理由，不得拒絕再發明（新型）人給予相當之補償金而禁止再發明（新型）人實施其再發明（新型）〕轉變為限制再發明（新型）〔原利權人不論有無正當理由，均得不同意再發明（新型）人實施其再發明（新型）〕。尤其，再參照八十三年一月二十一日修正後，關於再新型，並不準用再發明專利權人與原發明專利權人交互授權實施協議不成時，申請特許實施之規定（參一百零五條，僅準用第八十條第一項、第三項，第四項「申請特許實施」之規定則未準用，現行專利法第一百零八條亦僅準用第七十八條第一項、第二項及第四項，第七十八條第五項「申請特許實施」之規定，亦未準用於再新型），益足徵八十三一年一月二十一日修正後，專利法關於「再新型」政策之轉變（交互授權協議不成時，再新型專利權人即不得實施其再新型專利權）。

### 三、立法沿革

八十三年一月二十一日專利法修正立法理由係參照當時「關稅暨貿易 總協定與貿易有關的智慧財產權議題」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱TRIPS）第二十八條規定……此由條文中之「exclusive rights（排他性權利）……to prevent（避免、禁止或排除）the third parties（第三人即他人）not having his consent（未經其同意）from the acts of...」即知專利權之權能自此已修正為「消極之排他權」，而非「專屬之實施權」。

### 四、積極說見解之缺陷

（一）認為智慧財產權係無體財產權，在不具備實施權之假設下，試問如何落實該權利存在的價值又如何明確權利之範圍：本院認為透過排他權之行使，亦得以落實專利權並明確權利之範圍。

（二）認為如無積極實施權能，不足以達到專利法第一條之立法目的：本院認為專利法第一條之立法目的之達成，與專利權之性質無涉，且選擇賦予專利權何種權能，以達成立法目的，屬立法權之形成自由範疇，司法者應無為不同解釋之餘地。

### 第四節小結

專利制度之獨占力量的賦予，使專利所有權人對產品之議價能力提高，而可能產生無效率之生產行為。惟考量整體效率永續成長，為追求動態效率，對於靜態不效率，



社會給予容忍<sup>58</sup>。在動態效率與靜態效率的抵換關係下，法律實際運作面是否真能賦予發明人研發、商業化的動力？專利權之權能為究竟為積極使用之權能或是消極地排除他人使用該發明，涉及專利力量之大小，而專利力量之大小，又可能影響發明人選用專利制度的意願。專利制度所給付予權利人之權利如果不完整，則抵換關係將會失衡。權利人無法信任專利制度所提供之誘因能在可合理的期間內被確保，則無法持續追求動態效率；惟在短期之內所產生的不合理定價則持續產生靜態不效率。甚至，專利制度如果不健全，則不僅無法達到專利正當事由產生之交易成本降低、促進發明的進一步利用，甚至在面對權利保護不足的情況下，發明人明知專利制度不見得能有效地保護其發明，仍要花費成本申請專利，用來平衡他人申請專利作為武器，與之為商業上的競爭。如果我們肯認專利制度對整體效率永續成長的貢獻，則必須回頭審視透過專利制度立法、司法層面的運作上，我們是否給予發明人相當的誘因，是否給予發明人商業競爭的利器，而非僅在透過專利制度，給予權利人疲鈍的刀劍彼此攻防。

管見以為，專利權採取消極說之結果，將對不同階段之發明人產生不同程度之誘因。就初期技術之發明人而言，其技術層次較高，投入之成本較多，因此，必須給予更大的誘因，使其研發、公開、為商業上的利用。事實上，劃時代意義之發明足以對後續之發展提供最大的助益。而後期之發明則偏向較低階的改良，投入的成本較少，進步性也較低。因此，如果專利權採取積極說，一但取得專利就可以不受初期專利技術的限制為生產、製造、銷售……等使用，架空初期技術所應獲得之利得，便使得發明人不願投入基礎研發工作，將無助於專利制度正當化事由預設目的的達成。

我國專利法制之建置由法文晚至第五次修法才將立法目的放入，因此，其係將專利制度視為國家之恩給，以鼓勵、保護、利用發明與創作為手段，希望能達成促進產業發展之目的。但是，立法目的單純地宣示並不能確保法律運作的結果和立法目的相符。立法目的宣示亦不表示真正地正視我國專利制度或許對專利權人保護不足的問題。

---

<sup>58</sup> 歐俊男，〈台灣專利侵權案例懲罰性賠償之可行性分析〉，國立交通大學經營管理研究所，91年碩士論文，頁30。

### 第三章 美國專利侵害損害賠償之範圍

美國專利法 35 U.S.C. 284<sup>59</sup>為專利侵害損害賠償之原則，依據該條，當法院認為被告確實侵害原告專利時，應判命被告就該侵害行為，予原告足夠之損害賠償〔adequate to compensate for the infringement〕，但不得少於被告使用該發明所應支付之合理權利金〔in no event less than a reasonable royalty〕，並且應加給利息及費用。損害賠償可由陪審團認定，而當陪審團未為數額多寡之認定時，法院應就賠償數額的多寡加以估定。不論損害賠償之數額係由陪審團決定或法院估定，法院可就該數額以三倍為上限，為懲罰性損害賠償<sup>60</sup>。法院估定損害賠償數額及合理權利金時，可使用專家證言，輔助其判斷。由本條看來，其損害賠償之方式，可以由法院直接以侵權行為之法則加以判斷損害賠償數額之多寡；亦可選擇合理權利金之方式加以補償權利人。相較於我國專利法第八十五條除了第一項第一款前段依民法第二百十六條請求外，仍有後段差額說，及第一項第二款之侵權人收入說之三種請求方式，美國 35 U.S.C. 284 僅規定兩種損害賠償之方法，亦無我國專利法第八十五條第一項第一款引用民法第二百十六條加以試圖填充賠償範圍計算之方法。乍看之下，35 U.S.C. 284 難以適用。然而，美國係普通法之國家，基於先例尊重原則，前判決所確立之原則，如未因不合時宜、違反平等原則等理由被推翻，對於相同或實質類似之事實，後判決之法院必須受到前判決確立原則之拘束。因此，法院借由案件作成，可適時地清晰化條文。而實際上，回顧美國法院所為的幾個重要判決，面對當事人所拋出的爭議，法院一直朝此邁進。並且，根據學說見解，法院為判決時著重使用經濟學之專家輔助為賠償數額之判斷。例如，在 Skenyon, John 等人所合著之 Patent Damages Law & Practice 中<sup>61</sup> 提到，在任何專利侵權，請求所失利益損害賠償之案件中，有兩點最為重要：一、當事人必須從經濟觀點分析損害；二、當事人必須聘僱有堅實經濟學背景之專業人士。

<sup>59</sup> 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....

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.〔1999年11月9日修正〕

<sup>60</sup> 法文並未用「懲罰性損害賠償」之字眼。唯此為學說上慣用，我國法亦有相同之概念，故直接加以指稱。

<sup>61</sup> SKENYON, JOHN ET AL., Patent Damages Law & Practice 2-21 (2000).

## 第一節 所失利益〔Lost profits〕——足夠之損害賠償

在證明專利權人受有所失利益時，可以從三處著手：銷售減少、價格侵蝕、未來利益之損失。如前所述，35 U.S.C. 284 僅就賠償方式加以分類，並未提供判斷「足夠之損害賠償」之準則，然而，在判決先例上曾有兩案件對「足夠之損害賠償」加以指引<sup>62</sup>。

### 一、ARO MANUFACTURING CO. v. CONVERTIBLE TOP REPLACEMENT CO.<sup>63</sup>

本案涉及汽車可摺疊頂蓬〔convertible folding tops〕的專利，原告 Convertible Top Replacement Co., Inc. (CTR) 獲得 Automobile Body Research Corporation (AB) 公司之授權，擁有該專利在麻州境內的所有權利。該摺疊頂蓬有部分零件必須在三年後換新，其餘部分則可永久使用。被告 Aro Manufacturing Co., Inc. (Aro) 製造該替換零件，並未獲得專利權人之授權。原告因此控告被告專利侵權。本案涉及輔助侵害、重建〔reconstruction，為侵權行為〕或修繕〔repair，專利法所允許之行為〕之分野。上述爭點雖有其重要性，但並非此處所討論的重點。本案的重點在於，最高法院「足夠之損害賠償」所為之指引：

「專利術語裡，侵權人所獲得者為『利益』，專利權人因為侵權行為所損失之部分為『損害』。利益和損害，傳統上被認為係損害賠償所構成之兩個部份。在 1946 年以前，專利法第 284<sup>64</sup>條允許權利人就此兩部份為賠償額計算之基準。1946 年修正專利法後，專利法僅就損害方能請求損害賠償。就損害之計算時必須視『假如無侵權人之侵權行為，專利權人或被授權人將能獲得多少利益？』」

由上可知：

1. 美國 1946 年前之專利法第 284 條允許就原告所受之損害、被告因侵害行為所得之利益為計算賠償之標準。
2. 在 1946 年專利法修正之後，第 284 條僅允許原告就所受損害請求賠償，對被告所因此而得之利益部分則不得請求。
3. 決定損害的方式是：專利持有人、被授權人因侵害所受之損害。即如果侵權人沒有為權行為，則專利持有人、被授權人所能獲得之收益之數額。<sup>65</sup>〔but for test〕

<sup>62</sup> *Supra* note 61, pp. 1-2 (2000).

<sup>63</sup> 377 U.S. 476, 84 S.Ct. 1526 (1964).

<sup>64</sup> Upon a decree being rendered in any such case for an infringement the complainant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby....

<sup>65</sup> 即侵權行為法中之「But for test」。

本判決所為之見解，基本上為美國專利侵害損害賠償之基礎規定，即如無被告之侵害行為，原告所能獲得之利益。下述的其他案件，基本上只是在這樣的原則之下，就如無侵害行為原告所能獲得之利益，藉由假設性協商、銷售損失、價格侵蝕、未來利益損失、整體市場法則……等等，確認原告所提出之損害，是否可被認為符合 but for test 的要求，而被認為是被告所應賠償之原告損害。上述法律原則、案件宣示法律見解可視為為因應現實中之不同市場結構，使法律分析更切合實際情況之工具，並劃定被告依賠償之範圍，給予專利權人足夠之損害賠償。

## 二、GENERAL MOTORS CORPORATION v. DEVEX CORPORATION<sup>66</sup>

### 案件事實：

1956 年起，原告 Devex 公司在北伊利諾地方法院控告被告 General Motors 公司專利侵權。1962 年 7 月 29 日，地方法院認定原告之專利無效，為被告勝訴之判決。上訴審，第七巡迴法院則將專利無效部分之見解廢棄發回。案件回到地方法院，地方法院認為並未侵害專利。上訴審，第三巡迴法院廢棄地方法院的見解，認為被告利用了專利中的部分製成，而侵害專利，就損害數額則交由地方法院判斷。透過「假設的權利金協商」估定權利金之比例，地方法院則對上開權利金加以調整，並且依據州法給予原告依該比例所算出之判決前利息〔prejudgment interest〕及裁判後利息〔post-judgment interest〕。上訴審法院確認地院之判決。案件上訴到最高法院，最高法院認為，地方法院就專利之授權金給與判決前之利息並未濫用裁量權，確認原判決。

### 本案爭點：

1. 1946 年修正之專利第 284 條是否和修正前，普通法體系下之 Duplate 案之原則抵觸<sup>67</sup>？
2. 依據 1946 年修正後第 284 條，法院是否可裁量判命裁判前利息？

### 法律見解：

1. 1946 年以前之專利法，對專利侵害損害賠償並不包含利息。但普通法體系下，法院就專利侵害損害賠償卻包含利息。在 Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co.<sup>68</sup>，原則上判決前之利息由損害清算後起算，僅在例外情況下——例如，侵權人惡意——方由損害發生之日起算。而第 284 條和 Duplate 案中所確立之標

<sup>66</sup> 461 U.S. 648, 103 S.Ct. 2058 (1983).

<sup>67</sup> 1946 年國會修改專利法，將利息明文定入第 284 條中。上訴法院因第 284 條和 Duplate 案中所確立之標準是否有所抵觸，而產生見解分歧。

<sup>68</sup> 298 U.S. 448, 56 S.Ct. 792, 80 L.Ed. 1274 (1936)



準並無抵觸：Duplate 案中所確立之標準屬於聯邦普通法體系，在欠缺侵權人之惡意或其他特殊情況下，不得判命就損害未清算前之裁判前利息；而第 284 條則給予法院酌定利息和費用之權限，且不受特殊情況之限制<sup>69</sup>。

2. 雖然，第 284 條對利息並未有所指引，但是，考量其目的在於完全補償專利權人——在 1946 年以前，權利人能就其所受之損害和侵權人所得利益為基礎求償，即使權利人並未受有損害。而，1946 年後，排除權利人就利益部分求償。為了確定損害數額，迫使訴訟程序延長。在此同時，為了完全賠償權利人，第 284 條明定必須給權利人足夠之賠償。因此，解釋第 284 條必須符合國會予權利人足夠賠償之目的。故原則上必須給予裁判前利息。使權利人能獲得，和侵權行為一開始行為人即給予權利金之相同地位<sup>70</sup>。因為，侵權行為不僅造成權利金之損失，並且造成應已支付之權利金之利息無法取得。

上述見解並未強制法院一但損害發生就必須給予裁判前利息。對於裁判前利息之給予法院有裁量權。例如，原告延遲提起訴訟，或給予裁判前利息欠缺正當性時，即可不予裁判前利息。僅原審法院濫用裁量時，其判決方會被廢棄。

小結：

1. 美國 1946 年前後，專利法第 284 條所允許損害賠償數額之基礎不同：前者包括權利人所受損害、侵權人所得利益；後者僅限權利人所受損害。權利人所受損害之判斷準則為：如果侵權人沒有為權行為，則專利持有人、被授權人所能獲得之收益。

2. 對於損害、權利金是否可以加計利息？1946 年前之專利法未明文規定；惟普通法中可加計利息，但依情形不同，有不同之起算日。在修法明文確定加計利息後，普通法確立之原則不因此被推翻。

3. 因損害賠償計算基礎之改變，使訴訟被迫拖延，為達予權利人足夠賠償之目的，於原告無延遲起訴，或有予利息之正當基礎時，通常給予裁判前利息。

## 第二節 所失利益〔Lost profits〕——因果關係的建立

專利侵害，係指侵害他人專利權之申請專利範圍，而對他造成損失。想像申請專利範圍為一人之私有領域，如果他人的進入，並未損害領地內的作物，對權利人並未造成損害，讓他人自由通行，對社會是有益的。因為，他人的通行對權利人並未產生損害，權利人之損害為零。而對通行之人而言，如果其為一理性之人，則其既選擇通

<sup>69</sup> 其理由在：如果國會的意思在限制法院的權限，則其用語必會清楚明確。例如，在第 285 條律師費用上，法文特別標明僅在「特殊案件下」之前提。並且，此非國會就已有之成文法加以修訂，因此在解釋法律時，也沒有理由認為國會會制定和 Duplate 原則相抵觸者。

<sup>70</sup> "...the patent owner is placed in as good a position as he would have been in had the infringer entered into a reasonable royalty agreement."

行權利人之領地，而不通行其他土地，該選擇必然對其有利，或者，即使無益，亦不至於有害。因此，法律不使他人因通行土地而陷於權利侵害之損害賠償，該法律規定是有效率的。站在經濟效率的觀點，必須有損害，且該損害是因為行為人之通行所造成，才加以賠償，以避免選擇管道的壅塞。回到法律面上，雖然有論著<sup>71</sup>認為，專利侵害有其特殊性，其損害賠償之計算應該異於民法為處理，但是，其不曾否認，專利侵害損害賠償必須建立因果關係。也就是說，不論我們如何看待專利侵害的問題，因果關係的判斷在是否要賠償、應該賠償多少是不可避免的。甚至，批評我國專利法第八十五條計算方法之論著<sup>72</sup>，亦從因果關係著手。美國法方面，承前所述，在1964年Aro Manufacturing案即已確立了因果關係But for test在專利侵害損害賠償之判斷。然而，實際操作上，But for test仍然過於模糊。「如果沒有侵權人之侵權行為，專利權人可獲得之收益」仍讓人難以掌握。而在以下介紹的Panduit test，則將其加以細緻化。

然而，建立因果關係的首要問題在於定義相關市場(a relevant market)，相關市場的範圍較大，則市場上的代替品較多，消費者選擇其非侵權產品的可能性大，原告比較難說，如果沒有被告的侵權行為，其能因為消費者選擇其產品而獲得多少利潤。因此，除了在下面所介紹的Panduit test，在針對市場上對專利產品之需求、缺乏非侵權之代替產品兩點，須要先對相關市場做定義外<sup>73</sup>，在兩人競爭市場(head-to-head competition)也必須先定義相關市場，才能得到兩人競爭市場的結論。

#### 一、PANDUIT CORP. v. STAHLIN BROS. FIBRE WORKS, INC.<sup>74</sup>

在本案中，法院就因果關係的論證有更細緻的標準。上訴審法院的判決中提到，最高法院在之前的案件中已經表示第284條所得請求者為權利人因被告侵權行為所受的損害，至於，被告透過侵權行為所得到的利益為數若干，則不加以過問。對於，被告銷售侵權物品，致原告無法售出其產品的所失利益〔Lost Profits Due to Lost Sales〕原告必須證明：

1. 市場上對專利產品之需求；
2. 缺乏非侵權之代替產品；
3. 權利人有足夠的製造、行銷能力以滿足該需求；
4. 對此，其所能獲利之數額<sup>75</sup>。

<sup>71</sup> 汪渡村，〈專利侵權損害計算標準之研究—以所失利益為中心—〉，《銘傳大學法學論叢》，2期，頁44〔2004〕。

<sup>72</sup> 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，國立交通大學科技法律研究所91年碩士論文，頁27-30。

<sup>73</sup> Ned L. Conley, *An Economic Approach to Patent Damages*, 15 AIPLA Q.J. 354,360-61 (1987).

<sup>74</sup> Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 197 U.S.P.Q. 726 (1978).

<sup>75</sup> (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.

對於上述所為之四要件判斷基準，法院在此基礎下為進一步之說明：

(一)市場上對專利產品之需求<sup>76</sup>

針對此一要件，其背後便意味著專利產品和侵權產品間具有可代替性，即市場上對於侵權產品之需求不當然意味市場上對專利產品的需求。市場上對於專利產品需求之證明方式包含專利權人在商業上之成功、銷售數量、市場佔有率。相同的，侵權人亦可就原告提出之市場上對專利產品需求與以削弱。例如：專利權人僅有些微甚至無市場力量。或，消費者購買侵權人之侵權產品並非因為專利權人之專利特徵，而是因為侵權人之聲譽。即使被告之產品不包含專利特徵(意指不侵權)則消費者仍會選購不具有專利特徵之非侵權產品。此外，專利產品的價格也應該一併考量，如過專利產品的價格和侵權產品的價格相去甚遠，則便會動搖專利產品和侵權產品之可代替性。

(二)缺乏非侵權之代替產品<sup>77</sup>

Panduit 測試面臨最大問題的就是「缺乏非侵權之替代產品」應該如何加以界定？因為一但有其他可代替之產品於市場上販售，則專利權人不可把銷售損失權全算在侵權行為人身上。所謂非侵權之替代品並非指技術上之替代品，而為經濟上之替代品，然其必須要具有專利產品相同之進步特點。然而，總體來說，法院對於非侵權之可替代品認定較窄，對專利權人較為有利。因此，一但專利權人主張市場上無非侵權之其他替代品，則侵權人必須就此點加以強力反駁。一般而言，侵權人反駁之方式為舉證證明市場上確有其他產品與專利產品、侵權產品一同競爭。而最佳的抗辯方式係證明，即使在無侵權產品下，侵權產品之顧客仍不願意購買專利產品，或是證明消費者未聽說過專利權人之產品。

除此之外，非侵權之替代品除了須具備與專利產品相同的進步特徵之外，仍必須有足以披敵之價格。因為價格會影響市場上對該產品之需求，因此，替代品不應該明顯較專利產品高價。然而，對於價格上之限制並非適用於全部市場。當該專利產品之技術很強大或為先驅專利，則專利權人對於該產品處於合法獨占地位時，通常需求不會與價格連動。此外，在被告明知有專利產品存在，但卻執意侵權時，有非侵權之替代品存在所生之影響力必須減低。

如果市場上有許多侵權者，而其中有部分或一人與專利權人和解，則該和解被告之產品不應該被認為是非侵權之替代品，因為，在和解之前，原告之銷售損失、價格侵蝕、未來利益之損失亦由其他侵權人所造因，如果全由

<sup>76</sup> See note 61, pp. 2-46-54.

<sup>77</sup> See note 61, pp. 2-54-64.2.



某一被告承擔，則專利權人會變相由被告、和解兩方取得過多之利益，違反就原告之損害提供足夠賠償之精神。

此外，專利權人之其他專利產品亦非為非侵權之代替品，因為除了專利權人之外，該為其他專利所涵蓋之專利產品並非任何人皆可販賣、使用、進口……等。然而，專利權人之其他非專利產品、非專屬授權之專利產品，確可被認為為非侵權之其他代替品。

另外，權利人證明無非侵權代替品的方式之一就是先證明原告與被告處於迷你市場(mini-market)<sup>78</sup>，並進而建立因果關係。在 *Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc.*<sup>79</sup> 案件中原告 Yarway Corp 清楚說明了在相關市場中，其和被告 Eur-Control USA 處於迷你市場中，因此，除了原被告之外，並無其他的競爭者，因此推論並沒有其他非侵權之替代品。建立迷你市場的好處在於，即使市場上有其他可能沾得上邊的非侵權代替品，然而，專利權人仍可以藉此獲得全部之賠償<sup>80</sup>，除此之外，管見以為，建立迷你市場推論無其他非侵權之替代品遠比一一確認市場上無非侵權之其他代替品來得容易。

### (三)權利人有足夠的製造、行銷能力以滿足需求

專利權人必須要有足夠之製造、行銷能力以滿足市場上之需求，然而，該需求並非指專利權人必須自己生產、行銷。法院認為，專利權人可簽訂契約使他人代為生產、行銷<sup>81</sup>。法院採取這樣的觀點其實是非常合理的，因為，在實際的商場運作上，專利權人嗅得市場上對該專利產品之需求，則事實上也有可能委託他人生產、行銷，並可能因為委託行為，降低生產之成本或使行銷更有效率。至於，專利權人應滿足需求之數量為專利權人和侵權人生產、銷售之總和<sup>82</sup>。

乍看之下，Panduit test 似乎解決因果關係的問題，但是，仍有其他問題存在。例如，被告侵害原告之專利，而被告的侵權行為是否僅造成該專利品的銷售量減少？如果被告之侵害行為，除了造成原告該專利產品的銷量減少外，並造成的其他產品的銷量減少，則就該減少的銷量，被告是否負賠償責任？如果，被告需負賠償責任，則該賠償責任是依據一般侵權行為法加以主張，或是，依循專利侵權加以主張？如果依詢一般侵權行為加以主張，則原告則不得就惡意之侵權人請求三倍為上限之懲罰性損害賠償。又，如果該非專利產品之銷售量減少是可以請求賠償的，該賠償的主張是否沒有界線？為了解決述問題，專利侵權損害賠償中，另一個重要的案件就必須加以深入研析。

<sup>78</sup> 迷你市場係指專利產品具有特殊特性，使專利產品具有利基。當侵權行為人進入該權利人具有利基且僅有兩生產者之市場時，便足以證明市場上無非侵權之代替品。See note 61, p70.

<sup>79</sup> *Yarway Corp. v Eur-Control USA, Inc.*, 775 F.2d 268 (Fed. Cir. 1985).

<sup>80</sup> See note 61, pp. 2-68-70.

<sup>81</sup> See note 61, p. 2-70.

<sup>82</sup> See note 61, p. 2-71.



## 二、RITE-HITE CORP. v. KELLEY CO. 就非專利產品之銷售損失請求賠償

### 案件事實

原告 Rite-Hite 公司係卡車裝卸貨設備機械之專利權人，被告 Kelley 公司係其競爭同業。地方法院判決專利侵害，上訴審法院確認地方法院之見解。在確定害賠償數額之程序時<sup>83</sup>，地方法院判命 Kelley 賠償所失利益，被告上訴。

1983 年，原告以被告所生產之車輛固定器 Truk Stop 侵害其 847 號專利。原告 Rite-Hite 將其產品分為自有自銷管道售出，和他人獨立銷售管道售出兩種。在侵權期間，原告的產品有 30%之自有自銷售管道，70%透過獨立銷售管道〔ISOs〕銷售。原告就其所生產的兩種車輛固定器，依所失利益請求損害賠償：一為 MDL-55，為 847 號專利所包含；另一為 ADL-100，並未為 847 號專利包含，而係由其他專利所包含。而被告之 Truk Stop 固定器，其設計主要則是為了和 ADL-100 競爭。被告所售出的 3,825 件器材，地方法院認為，若無侵害行為，原告將會多賣出 80 件 MDL-55，3,243 件 ADL-100，1,692 件升降器組。原告判被告賠償 ADL-100、MDL-55 固定器、固定器升降器組之量販損失，並且賠償對獨立銷售管道就上開三者少收之權利金損失及判決前利息。法院確認地方法院關於 ADL-100 固定器量販損失之判決，而固定器升降器組之量販損失部分則撤銷地院判決。

被告上訴理由，地院、聯邦巡迴上訴法院判決請見下表：

地院判決		上訴	理由	上訴審判法院判決
量販 損失	MDL-55 固定器	X	X	
	ADL-100 固定器	V	未被 847 號專利所包括	確認地院判決
	固定器升降器組	V	不因 847 號專利產品之需求而為消費者選購	撤銷地院判決
對 ISOs 少收 之權 利金	MDL-55 固定器	V	ISOs 沒有原告適格	發回地院
	ADL-100 固定器	V	不應該與權利金損失	認地院判決，但就 ISOs 有無原告適格，發回地院。
	固定器升降器組	V	不應該與權利金損失	發回地院

### 本案爭點

<sup>83</sup> 美國專利侵害制度下，是否侵害之判斷和損害賠償數額之多寡，分別由兩個程序加以判斷。先確定了專利權之侵害，之後，才另開程序決定損害賠償之範圍。

1.就未為專利權所包含之產品〔ADL-100 固定器〕，因被告之侵害行為所受銷售上損失是否可以請求賠償？

〔1〕主張所失利益之賠償時，專利權人是否須證明，若非侵害行為，其可賣出更多被係爭專利權所包括之產品，且消費者轉向侵權人購買？否則，專利權人只能以合理權利金的方式請求賠償。

〔2〕Panduit 的四要件測試，是否為證明所失利益之唯一方法？通過 Panduit 的四要件測試，在訴訟上可產生何效果？

〔3〕在建立因果關係後，依第 284 條請求損害賠償之界線何在？

〔4〕因發明人僅得就其所揭露之部分享有排他權，如予 ADL-100 賠償是否抵觸美國憲法第一條第八項第八款「為促進實用技藝進步」給予專利之規定？

〔5〕給予 ADL-100 賠償，是否產生以專利限制非專利範圍所及產品之自由競爭，而違反反托辣斯法？

〔6〕給予 ADL-100 賠償是否與 Panduit 的精神相抵觸，違反先例尊重原則？

2.整體市場價值法則(entire market value rule)適用之時機？本案就固定器升降器組〔非全為專利所包括〕之銷售損失是否可利用整體市場價值法則索賠？

## 法院判決

1.就未為專利範圍所包括之產品〔ADL-100 固定器〕，因被告之侵害行為所受銷售上損失，如為被告所能合理預見該損失，則可以請求賠償。

〔1〕最高法院在 General Motors 一案中表明，制定第 284 條時，國會的目的在於「確保專利擁有人實際上，對因侵害所致之『任何損失』獲得全額賠償。」並且，最高法院在 General Motors 表明，專利擁有人受到多少損害，係決定於如果沒有侵害行為，專利權人所能獲取的利益數額。依第 284 條法院必須提供原告「完全賠償所必要之數額」，如果，就 ADL-100 不予賠償，將與第 284 條之意思不一致。因此，請求所失利益之損害賠償，不以受係爭專利所包括為限。

〔2〕Panduit 的四要件測試，並非證明所失利益之唯一方法。通過 Panduit 的四要件測試，不過就因果關係產生了表面證據〔prima facie〕之效果，即專利權人不需要舉證排除，即使沒有侵害行為，消費者仍不會購買專利權人之產品的可能性。當專利權人滿足 Panduit 之四要件測試時，上開可能性，應由被告，即侵權人舉證證明。

〔3〕第 284 條定不可簡化為<sup>84</sup>，一但因果關係建立，侵權人即應賠償。儘管，第 284 條的文字用語極廣，然而，並非任何因侵害所產生之損害結果，法院皆能判命被告賠償。例如：發明人因為侵害行為引起之心臟病、原告公司因為侵害行為所導

<sup>84</sup> 行文方便，為筆者所加。

致之股價下跌，皆非可以判命賠償者。司法就損害賠償之限制，不論是就特定族群之原告，或就某類型之損害，稱為「proximate cause」或「foreseeability」〔即預見可能性<sup>85</sup>〕，用來限制因果關係太過遙遠所產生之責任。損害是否可予賠償，必須由邏輯、常識、公平正義、政策、判決先例加以決定。第 284 條必須在完全賠償制度，即法院適用成文法律；及合理限制責任——以合理、客觀預見為前提間取得平衡。

〔4〕專利的給予係用來交換專利權人揭露其發明，而非交換專利權人實施其發明。因此，原告一旦為發明之揭露，即可排除他人為同一發明的使用、製造、販賣……等，他人違反專利排他性規定所為之使用、販賣、製造……，而產生銷售損失之損害賠償，和原告是否於該產生銷售損失之產品上使用發明無涉<sup>86</sup>。給予 ADL-100 賠償，反倒可以刺激研發新產品和產業，以促進實用技藝的進步。

〔5〕本案並未有擴張專利範圍，而違反反托辣斯法。

〔6〕聯邦上訴法院拒絕接受被告所主張「Panduit 案件中，在判予所失利益損害賠償上，『該專利之內在價值，為決定損害賠償之唯一適當基礎。』由於，Panduit 的四個要件皆著眼於已予專利之該發明，因此，原告不得獲得非該發明所及產品之損害賠償。」

〔7〕Panduit 測試並非證明因果關係之必要條件〔sine qua non〕。如果權利人能透過其他方式證明因果關係，沒有理由不給權利人損害賠償。因此，給予 ADL-100 固定器損害賠償，並不抵觸 Panduit 案中所確立之精神，亦不違反先例尊重原則。

## 2. 原告不得就固定器升降器組之銷售損失索賠。

### 1. 整體市場價值法則之適用時機：

\* 專利零件與非專利零件構成整體裝置時：

「整體市場價值法則」容許專利權人以整體裝置中的某些部分(feature)為請求所損害賠償之基礎，然該專利相關之部分〔即非專利零件<sup>87</sup>〕必須是該專利產品為「消費者需求之原因」(basis for customer demand)。

\* 專利零件和非專利零件並未構成一整體裝置時：

整體市場價值法則已被擴張適用於專利零件和非專利零件不組成同一整體裝置，但該非專利零件通常和專利零件一起銷售，並且，專利和非專利零件同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上之單位〔functional unit〕，且「有客觀合理之可能性，專利權人可以獲得該相關銷售。」〔Paper Converting, 745 F.2d at 23〕

<sup>85</sup> 筆者加註。

<sup>86</sup> 聯邦上訴法院用語含糊，本句為作者推演聯邦上訴法院判決，所為之解釋。

<sup>87</sup> 筆者加註。

上訴審法院，更進一步，把「整體市場價值法則」擴張到專利零件和非專利零件有「財務、行銷上之依存」，然而，就非專利零件請求賠償，必須專利零件和非專利零件被視為單一集合之構成部分。在使用上，「財務、行銷上之依存」和「客觀合理之可能性」可依個案之不同加以適用。上訴審法院並未把損害賠償責任的範圍擴大到與發明無關之元件，其僅因為方便或商業利益而與專利元件一起出售，與專利元件不具功能上關係之非專利元件。因為，給予非專利元件損害賠償，將超過「足夠之損害賠償」所涵蓋的範圍。

2. 本案中，顧客合購固定器升降器組並非因其為一功能單位，而在於考量賣方提供之折扣。給予 ADL-100 固定器損害賠償，但不給予升降器損害賠償是因為被告侵權產品之主要競爭對象為 ADL-100 固定器，而升降器只是因為方便、商業上考量而與 ADL-100 固定器一起銷售之裝置。

上訴審法院就「整體市場價值法則」所闡述之法律原則				
專利零件與非專利零件	構成整體裝置	該專利相關之部分必須「消費者需求之原因」(basis for customer demand)		
	未構成整體裝置	通常一起銷售	同被視為單一集合之構成部分	有客觀合理之可能性，專利權人可以獲得該相關銷售。
			同被視為該機器之部分	
			共同組成功能上之單位	
有財務行銷上依存	同被視為單一集合之構成部分(components of a single assembly)			

### 三、Market Share Evaluation<sup>88</sup>

當侵權行為人證明市場上除了專利產品外，仍有其他非侵權之代替品時，專利權人就不得以 Panduit 案件所確立之原則請求賠償，惟其並未被阻絕於損害賠償之門外。原告仍可以以市場占有率原則(*pro rata market share theory*)請求損害賠償，修正 Panduit 案件中第二要件之欠缺。

在 Orthman Manufacturing, Inc. v. Chromalloy American Corp.<sup>89</sup> 案件中，市場為專利權人、專利權人之被授權人、被告所瓜分。依第 28 頁所提之原則，專利權人之非專屬被授權人所生產之產品應被認為非侵權之代替品，而不得適用 Panduit 案件所確立之原則。而 Orthman Manufacturing 案件之法院認為，即使

<sup>88</sup> See note 61, pp. 2-65-67.

<sup>89</sup> Orthman Mfg., Inc. v. Chromalloy Am. Corp., 512 F. Supp. 1284 (C.D. Ill. 1981).



是有非侵權之其他代替品存在，專利權人仍得依市場占有率請求所失利益之損害賠償。

在 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*<sup>90</sup> 案件中，法院認為是否有非侵權之其他代替品並不重要，重點在於市場占有率搭配其他 *Panduit* 案件之要件是否足夠證明原告 *State Industries* 確實遭受該等數額之損害。因此，如有值得信賴的市場調查，並且可以證明對專利特徵之需求，則市場占有率可用來代替 *Panduit* 案件之「無非侵權代替品存在」之要件。在專利權人無法證明無非侵權之代替品存在時，即可用市場占有率推算損害額<sup>91</sup>。

### 第三節 合理權利金之計算

美國專利法第 284 條所定之損害賠償原則以原告所受損害為計算標準，惟損害賠償不得少於被告使用專利應支付之合理權利金。然合理權利金如何計算，多少數額之權利金方屬合理並未有進一步之說明，所幸有判決先例形成合理權利金訂定時之指引。提到合理權利金首先是專利權人和侵害行為人之前所協商之權利金數額，然而，依聯邦法院之見解，專利權人和侵權行為人所協商之權利金比例僅為最低額，侵權行為人必須注意，不應該過於樂觀地認為即使被認為侵害專利，合理權利金的數額即事先所協商之數額。實際上，法院判決命被告支付之合理權利金往往比之前所協商之數額為高<sup>92</sup>。在同一競爭市場中，非專利權之競爭者有四種選擇方式：生產銷售非侵權之代替產品、在經過專利權人授權實施後生產專利產品、直接侵害專利甘冒被訴之風險、洽談權利金但不支付而挑戰專利之有效性。由於，專利公告日之後，侵權人已可獲得相關專利技術之內容，因此，一但選擇使用專利技術，侵權行為人就不再研發，相較於第二種行為模式——要求授權支付權利金，第三種行為模式——直接侵害專利所生之合理權利金之比例不應該與第二種要求授權之權利金相同<sup>93</sup>。因為，侵權行為人之侵權行為不見得會被發現，即使發現也不見得會走到訴訟程序。如果侵害後發現之合理權利金較侵害前協商訂定之權利金為低對不侵害他人專利之競爭業者不公平，也無法達到嚇阻侵害的作用。至於，合理權利金必須由何方舉證，與所失利益相反，合理權利金之多寡應由侵權行為人加以舉證。當然，原告也可以就合理權利金之數額多寡表示意見，惟法院不受雙方主張數額多寡之限制，可自行酌定合理權利金之數額<sup>94</sup>。

美國法院決定合理權利金之多寡時會採用下列兩種方式：一是分析方式 (analytical approach)，另一則為假設性協商之自願授權人和自願被授權人方式訂定合理權利金 (willing licensor-willing licensee fiction)。前者則分析在侵害行為開始時，侵權行為人內部就侵害專利產品所能獲得之預期利潤加以酌定合理權利金之

<sup>90</sup> *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*, 883 F.2d 1573(Fed. Cir. 1989).

<sup>91</sup> See note 61, pp. 2-67-68.

<sup>92</sup> See note 61, pp. 3-2-3.

<sup>93</sup> *Supra* note 74.

<sup>94</sup> See note 61, pp. 3-5-6.



多寡<sup>95</sup>；後者假設自願之技術需求者與自願之技術提供者就該技術允許使用所應支付之代價，以其酌定合理權利金。

## 一、分析方式(analytical approach)訂定權利金

侵害行為人公司內部之文件，在以分析方式訂定權利金時具有相當重要的地位，特別是當侵害專利前之備忘錄等文件，就該侵害產品或侵權技術之採用所能獲得之利益與以高估時。此時，侵權行為人不得認為應該採用假設性協商訂定權利金，亦不得以實際所獲得之利益較原先預期之利益為低作為抗辯。<sup>96</sup> 然而，如果侵權行為人為了避免過高之利益預估，導致高額賠償而拒不提出文件，則將會獲得不利之判斷，因為合理權利金之多寡必須由被告加以舉證，舉證不足之不利利益也應由其承擔。

## 二、訂定合理權利金之假設性協商

另一訂定合理權利金數額之方法為自願授權人和自願被授權人 (willing licensor-willing licensee fiction) 之假設性協商。其中著名的 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers Inc. 案件中提供十五點供法院為假設性協商時考量<sup>97</sup>。

### 案件事實

在確認被告 Georgia-Pacific Corp. 侵害原告 U.S. Plywood-Champion Papers Inc. 專利之後，本案必須決定被告基於 35 U.S.C. § 284 必須給付原告多少損害賠償，達足以填補原告所受損害之程度，專家證人考量被告侵害專利產品所獲得之利益，認為被告應賠償原告 6,851,118,837 美元。而 Herlands 法官則認為，在本案的情況下，被告所獲得之利益並非訂定賠償數額之適當參考，而應該以合理權利金之數額為被告所應支付之數額。然而，Herlands 法官在未對合理權利金為判決前逝世，因此，本案改由 Tenney 法官就兩造所提之書面證據、口頭辯論為合理權利金數額之裁判。而法院採用 Herlands 法官生前所擬的判斷方式，加以略為修改，做成判決。

### 本案爭點

法院為被告使用原告專利所應支付之合理權利金判斷時，可考量哪些事由？

<sup>95</sup> See note 61, p. 3-7.

<sup>96</sup> See note 61, pp. 3-8-9.

<sup>97</sup> Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (1970).

## 法院判決

1. 法院就專利授權權利金之計算可參考下列因素：

- (1)就本案訴訟中之專利，專利權人已收取之權利金（即已存在之授權金）；
- (2)其他類似專利所收取之權利金；
- (3)授權之範圍、性質（專屬授權或非專屬授權、有地域限制或無地域限制、誰可以販賣該專利產品）；
- (4)授權人不授權他人以維持專利獨占之市場銷售或在特定條件下方授權給他人之專利政策；
- (5)授權人和被授權人之商業關係，列如：是否為同一地域相同產品之競爭者，或是否為發明人和推銷者；
- (6)專利產品之銷售對其他被授權人相關產品銷售之影響；
- (7)專利的有效年限和授權條款；
- (8)以專利技術生產專利產品之利潤、商業上的成功、目前受歡迎的程度；
- (9)專利技術對舊有產品增進之功效；
- (10)專利發明之特性、對商品化之貢獻程度、對使用發明者所生之好處；
- (11)侵權行為人使用專利技術之狀況，足以展現使用專利技術之價值；
- (12)專利產品或類似商品在市場上之銷售價格與利潤；
- (13)比較專利產品與非專利產品之特性、製造流程、商業風險、增加改善所生之可實現利潤，進而考量可歸因於該專利之比重；
- (14)專家證人之意見；
- (15)授權人（專利權人）和被授權人（侵權人）在侵權行為開始時，所可能達成之合理、自願協商下之數額——技術需求者所願意支付並可維持合理之利潤之權利金，且技術提供者所願意授權之權利金<sup>98</sup>。

針對上述 Georgia-Pacific 案件中考量點所為之進一步說明如下：

### （一）已存在之授權金

以已存在之授權金為合理權利金數額訂定之參考時，在 1915 年以前必須滿足 *Rude v. Westcott*<sup>99</sup> 案件中所提及之嚴格要件方可：該先前已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；先前已存在之權利金必須有足夠的數量，以說明該數額為一般可接受之權利金；先前已確定之權利金數額必須有一致性，不可高低差異過大；先前與確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以訴訟為要脅；侵害行為和該權利金授權範圍必須足以相提並論。上述五點要件過於嚴

<sup>98</sup> 此一參考原則是在 *Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co.*, 100 F.2d 326, 335 (6th Cir. 1938) 案件中首先被宣示。

<sup>99</sup> *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 9 S. Ct. 463, 32 L. Ed. 888 (1889).

苛，對專利權人並不公平。因此，之後的 *Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*<sup>100</sup> 開始關注於發明之本質——其進步性、實用性<sup>101</sup>。

## (二) 其他類似專利所收取之權利金

以其他類似專利所收取之權利金酌訂合理權利金之數額時，必須其他類似專利和訴訟中之專利有緊密關聯，如果沒有緊密的關聯則不可用其他類似專利所收取之權利金酌訂訴訟中專利合理權利金之數額，否則無法藉此推知產業標準<sup>102</sup>。

## (三) 授權人和被授權人之商業關係

當專利權人和侵權人在市場上處於競爭關係而專利權人有能力生產侵權人所生產產品之數量時，專利權人處於較高的談判地位，權利金之數額會較雙方非競爭對手時為高<sup>103</sup>。

## (四) 專利權人藉由銷售專利產品所獲得之收益

雖然，侵權行為人侵害專利所獲得之利益不納入考量，但專利權人藉由銷售專利產品所獲得之收益必須納入考量，並且，專利權人藉由專利所能獲得的利益為考量合理權利金時之重要因素<sup>104</sup>。因為，就一個合理之權利人在考量是否為專利授權時，必會考慮到授權前後利益之總合是否增加。因此，如果專利權人就該專利所能獲得之利益越高，合理權利金之數額也應該越高。

## (五) 商業上的成功

商業上的成功與否也會影響到合理權利金之數額。因為，已經獲得商業上成功之專利技術和未實際經過市場洗禮之專利相比，前者對於被授權人較有吸引力，一但經授權就可以瓜分、接收市場，因此，專利權人之談判地位較高，權利金之數額也較高。此外，並應該注意商業上成功之程度如何。商業上成功較高之專利，權利金亦較高<sup>105</sup>。

## (六) 專利的有效年限

<sup>100</sup> *Dowagiac Mfg. Co. v. Minnesota Moline Plow Co.*, 235 U.S. 641, 35 S. Ct. 221, 59 L. Ed. 398 (1915).

<sup>101</sup> See note 61, pp. 3-21-22.

<sup>102</sup> See note 61, p. 3-33.

<sup>103</sup> See note 61, p. 3-34.

<sup>104</sup> See note 61, pp. 3-37-38.

<sup>105</sup> See note 61, pp. 3-37-39.

專利有效年限對於權利金的影響法院並沒有一致的見解。持專利有效年限和權利金之數額成正比者認為，專利之有效年限越長，則被授權人越願意支付權利金；認為兩者成反比者認為，因為被授權者預期專利年限經過後不必再支付權利金，反而支付權利金之意願較高。由於，上述的兩種說法皆欠缺實證支持，因此，對合理權利金數額之決定影響不大<sup>106</sup>。

#### 第四節 增加損害賠償之金額

除前所述之損害賠償計算方式外，美國專利損害賠償制度另有其他設計使專利權人能夠獲得完全的填補、懲罰故意之侵權行為人或調整專利訴訟運作中的不公平。其相關的制度設計大約有下：依據美國專利法第 284 條判命給付裁判前利息、費用、以三倍為上限之懲罰性損害賠償；依據 28 USC § 1961 請求裁判後利息；依 35 USC § 285 在可預期判決結果之案件(exceptional case)請敗訴之一造，給付勝訴者合理之律師費用。

##### 一、裁判前利息與裁判後利息

裁判前利息在先前並不被認為係損害賠償之一部，然而，晚近成為增加損害賠償金之方法之一。並且，很不幸的，通常裁判前利息會超過或約等於原先未經調整之損害賠償金額。裁判前利息之給付在 *General Motors Corporation v. Devex Corporation*<sup>107</sup> 案件中確立。法院認為，為了完全填補原告，裁判前利息**通常**必須被判命，因為損害賠償的目的不在於事後給予權利金之補償，更應包含侵權行為發生之日起使用專利之費用。但如有其他正當理由認為應不給裁判前利息，則法院可自由裁量。裁判前利息所能包含之部分為過去、現在之損害，但不包括未來利益之損失部分<sup>108</sup>。因為，未來損失並非侵權行為發生之日起產生之損失，而是未來產生之損害，其已經在損害賠償計算時納入並為給付，與過去、現在損失不同。裁判前利息並不含有懲罰侵權人之目的<sup>109</sup>。

法院對於裁判前利息之利率、基期、單利複利、是否先扣除稅賦有裁量權，而原告必須就裁判前利息負舉證責任，僅在少數情況下，法院才會拒絕判賠裁判前利息，例如原告於損害發生之後拖延對被告起訴<sup>110</sup>。如原告因為對他人之訴訟而停止本案訴訟，且本案訴訟與他案件有關聯時，則就該部分之判決前利息應被准許。雖然，*General Motors Corporation v. Devex Corporation* 案係針對權

<sup>106</sup> See note 61, pp. 3-37-40.

<sup>107</sup> 參見頁 25。

<sup>108</sup> See note 61, p. 4-3.

<sup>109</sup> See note 61, pp. 4-3-4.

<sup>110</sup> See note 61, p. 4-6.



利金賠償是否應給裁判前利息所為的判決，但是邏輯上而言，也應該給予請求所失利益損害賠償之專利權人裁判前利息。

對於利息應以單利或複利計算法院並沒有一致的見解，並且法院有極高之裁量權，然而，有判決認為以複利為損害賠償之計算較為公平，方足以完全補償專利權人。並且，調查結果發現，大部分之法院係利用複利方式計算裁判前利息<sup>111</sup>。此外，計算基準上有以侵權行為發生之日起算或以損害實際發生之日起算之不同見解。然而，考量裁判前利息之目的並非在懲罰侵權人而在使權利人之權利狀態完整，因此，以損害發生之日說可採<sup>112</sup>。

裁判後利息依 28 USC §1961 規定於判決作成之日開始起算，並非由確定賠償而之後開始起算<sup>113</sup>。

## 二、費用<sup>114</sup>

專利訴訟中，勝訴之一造可向他方請求訴訟所生之費用，其所能包含之部分如下：法院職員和執行官之費用；訴訟中必須使用法院文件之速記轉譯費用；影印、證人之支出；文件、謄本之費用；28 USC §1923 所列之費用；專家、翻譯之費用。關於請求之依據上專利法僅就勝訴之原告為規定，因此，原告之請求依據為美國專利法第 284 條，而勝訴被告之請求依據則為聯邦民事訴訟規則 54(d)。

## 三、故意、重大過失侵害之懲罰性損害賠償

美國專利法第 284 條法院可以三倍為上限酌定賠償額，然而對於法院應該如何酌定法文並未有進一步之說明。聯邦巡迴法院作出的判決中，有針對侵權行為人不顧原告專利之存在仍加以侵害或於專利訴訟中態度惡劣加以判命懲罰性損害賠償。由於懲罰性損害賠償係在公共利益和專利權之穩定為權衡，因此，懲罰性損害賠償並不應該作為補償原告之用。在決定懲罰性損害賠償時有兩個步驟：第一先論被告之行為是否符合懲罰性損害賠償之態樣；次問應判命幾倍之懲罰性損害賠償方為適當<sup>115</sup>。懲罰性損害賠償之舉證責任在專利權人，其必須舉證到清楚且具有說服力之舉證程度。雖然，法院就懲罰性損害賠償之倍數有裁量權但必須於判決中交代判決或拒絕懲罰性損害賠償之理由，以利上訴審法院審酌<sup>116</sup>。

### (一)是否為惡意侵害之判斷指標——Read Corp. v. Protec, Inc.

<sup>111</sup> See note 61, p. 4-12.

<sup>112</sup> See note 61, p. 4-14.

<sup>113</sup> See note 61, p. 4-23.

<sup>114</sup> See note 61, pp. 4-21-22.

<sup>115</sup> 註 61 頁 4-50-51 侵權行為人之規模和財務條件為決定懲罰性損害賠償之重要因素。

<sup>116</sup> See note 61, pp. 4-26-27.



侵權行為人是否具有故意或重大過失必須綜合一切情況為判斷，在 Read Corp. v. Protec, Inc.<sup>117</sup> 案件中提供了九點指標供作侵權行為人是否惡意之參考：

- 1 在知悉他人專利時，侵權人是否調查專利範圍並且相信該專利是無效或者自己並未侵害該專利；
- 2 侵權行為人是否抄襲他人之構想或設計；
- 3 侵權行為人在訴訟中之態度；
- 4 被告公司之規模和財務狀況；
- 5 是否容易判斷侵權行為人有無侵害他人專利<sup>118</sup>；
- 6 被告不當行為所持續之期間；
- 7 被告之補救措施；
- 8 被告侵害他人專利之動機；
- 9 被告是否企圖隱瞞其不當行為。

## (二) 專利權人應如何通知侵權行為人

專利權人通知侵權人時，必須就侵害之專利，其行為已構成專利侵害方屬 actual notice 並產生侵權人之注意義務。因此，專利權人必須說明行為人侵害哪一個專利，如僅說專利權人為何並不足夠。除此之外，侵權之通知亦可由第三人為之。然而，在專利申請過程中仍未獲得專利時，即使被通知他人即將獲得專利，行為人亦不因此而產生注意義務<sup>119</sup>。

## (三) 受通知侵權行為人之注意義務

侵權行為人一但被通知其行為侵害他人專利時，負有義務確定其行為是否侵害他人專利之注意義務。注意義務之最低標準為取得專利律師具客觀性、可信性、權威、資格之不侵害專利之法律意見，以為惡意侵害之抗辯。雖然，取得不侵害之法律意見並非必免責於惡意侵害，但如未獲得不侵害之法律意見，則通常被認為係惡意侵害他人專利<sup>120</sup>。根據調查，律師之法律意見如果滿足下列全部要件，則被認為為具客觀性、可信性、權威、資格之不侵害專利之法律意見，可為惡意侵害之抗辯：

- 1 法律意見以書面形式呈現；
- 2 法律意見係由外部、獨立之美國專利律師或機構出具；
- 3 法律意見內必須討論相關案件法；
- 4 法律意見必須審閱相關事實後作成，必須包含專利申請過程之爭點、

<sup>117</sup> Read Corp. v. Protec, Inc., 970 F. 2d 816, 826-28 (Fed. Cir. 1992).

<sup>118</sup> The closeness of the case.

<sup>119</sup> See note 61, pp. 4-40-42.

<sup>120</sup> See note 61, pp. 4-30-31.

審閱和討論先前技術；

5 不侵害之法律意見內必須清楚描述被控之裝置或製程；

6 法律意見中必須討論該專利技術之申請專利範圍、申請專利範圍所用之文字、功能手段用語(means-plus-function claim)；

7 不侵害法律意見必須就均等論加以討論；

8 專利無效之討論必須客觀；

9 法律意見中必須包含不正當行為之討論；

10 如果認為該專利無效，則必須討論先前技術；

11 法律意見中必須表明處理了哪些爭點；

12 就專利之不侵權、無效、不可實施必須有清楚的結論<sup>121</sup>。

#### (四)法律意見和律師客戶特權(attorney-client privilege)

在專利權人舉證證明被告惡意侵權時，被告可舉已盡注意義務為抗辯，最低限度之舉證方式為取得不侵害之法律意見，然提出不侵害法律意見則和律師客戶特權相違背。面對提供不侵害之法律意見和拋棄律師客戶特權之兩難，聯邦巡迴法院認為侵權行為人如主張律師客戶特權則視同侵權行為人未獲得法律意見或取得之法律意見不利於侵權行為人。然而未提供不侵害之法律意見並不必然會被認為惡意侵害，是否為惡意侵害必須考量一切因素作成判斷<sup>122</sup>。當侵權行為人願意放棄律師客戶特權時必須就該特權全部放棄，律師所提供之相關意見必須全部被揭露，不得選擇性揭露其中一部分。並且，出具法律意見之律師必須居於證人之地位接受詢問。<sup>123</sup>

#### (五)迴避設計(design around)與惡意侵權

與未取得不侵害法律意見通常被認為惡意侵害相反，侵權行為人之迴避設計失敗而構成專利侵害時，通常不被認為惡意侵害。此係因為專利制度之目的在對發明提供誘因，迴避設計將會促進創新符合專利制度之目的值得鼓勵。因此，即使迴避設計失敗，亦不會以惡意侵害相繩<sup>124</sup>。故，迴避設計亦可視為對專利權人惡意侵害主張之抗辯之一。

### 四、律師費用

根據美國專利法第 285 條，在例外的情形下，可判命敗訴之一造給付勝訴方合理之律師費用。對於是否給予合理之律師費用，法院有裁量權，唯法院必須在

<sup>121</sup> See note 61, pp. 4-33-35.

<sup>122</sup> 然而，被認為惡意侵害的可能性極高。

<sup>123</sup> See note 61, pp. 4-43-46.

<sup>124</sup> See note 61, pp. 4-46-48.

判決理由中交代理由，以利上訴審審查。在何種情形下會被認為該案件屬於例外案件，可判令敗訴之一造給付勝訴造合理之律師費用？美國法院之判例認為：惡意侵害、專利權人以詐欺或不當行為取得專利、專利權人惡意取得專利、訴訟中之不正或不專業行為，例如：明知專利可能無效卻起訴或繼續訴訟等應就敗訴之一造判令給付合理之律師費用<sup>125</sup>。此外，在勝訴之一方有投保保險之狀況下，仍得就所支出的合理律師費用請求敗訴之一方給付，法院不認為勝訴之一造因為向保險公司請領保險給付而獲得不當得利<sup>126</sup>。

律師費用為勝訴造為準備訴訟所支出之全部費用，包含律師為解決法律爭點所花費之時間、開銷、非法律人員、律師助手<sup>127</sup>，但專家證人之費用不包含在合理律師費用之內<sup>128</sup>。至於內部律師(in-house counsel)是否可以包含在合理律師費用之內必須視其所辦理之事務性質而定：如其處理事務之性質是處於當事人之地位，代當事人與外部律師溝通意見，則不包含在合理律師費用之內；反之，如其所處理之事務為法律事務，則應屬律師費用之一部<sup>129</sup>。在判斷律師費用時有兩步驟，第一步驟為確定本案是否為例外情況；第二步驟為判令多少之律師費用方為適當。由於，支付律師費用之目的在於避免重大之不正義，懲罰侵權行為人之侵權行為及訴訟中之惡意行為；對專利權人判令給予被告律師費用在避免其以無效之專利起訴及訴訟中惡意行為之懲罰。因此，律師費用並非常常給予勝訴之一造。<sup>130</sup>在計算方式上少數法院採用實際支出之方式計算合理之律師費用；然而多數法院採取綜合考量之方式定合理律師費用之數額。其考量點如下：所花費的時間勞力、爭議問題是否為新的議題及其困難程度如何、通常律師費用的多寡、律師費用是固定的還是勝訴後依比例收取、客戶或當時環境之限制、訴訟標的大小及勝訴判決所判令賠償之金額大小、律師之經驗、名聲和能力、律師和客戶之關係、相同案件中所允許之律師費用……等因素<sup>131</sup>。

## 第五節 請求賠償之限制

即使在證明侵權行為人之侵權行為、因果關係、損失數額後，權利人之損失並非皆能獲得賠償，而必須無請求賠償之限制方可。請求賠償之限制事由略如下述，其中有基於法律條文規定者，亦有基於衡平法理而限制權利人之損害賠償者，與我國賠償制度以法條限制為準大相逕庭。

### 一、六年之時效期間<sup>132</sup>

<sup>125</sup> See note 61, pp. 4-59-60.

<sup>126</sup> See note 61, p. 4-67.

<sup>127</sup> See note 61, p. 4-64.

<sup>128</sup> See note 61, p. 4-72.

<sup>129</sup> See note 61, p. 4-71.

<sup>130</sup> See note 61, pp. 4-54-57.

<sup>131</sup> See note 61, pp. 4-64-65.

<sup>132</sup> See note 61, pp. 5-3-6.

依美國專利法第 286 條專利權人知悉或應該知悉專利侵害後六年內必須請訴、或以反訴主張其權利，如知悉或應知悉起六年未訴請主張權利，則就專利侵害即使能證明有損害，亦不得請求賠償。並且，即使在專利權期滿後，仍得在六年內加以主張。然而，六年的時效期間超過並不阻礙權利人主張禁制令、或確定專利無效或未侵權之確認訴訟(Declaratory action)，且六年之時效期間並非不得拋棄。時效回溯六年之起算期間，在本訴時為訴訟提起之日；如在反訴則以反訴提起之日為準，不以本訴提起之日為準。

## 二、專利標示和侵權通知

美國專利法第 287 條(a)對專利權人、被授權人課與專利標示之義務。此外，如為專利產品之買受人，而專利權人或被授權人知悉買受人將組裝後加以出售時，對於此默示被授權人亦有為專利標示之義務<sup>133</sup>。因此權利人必須在契約中要求上述買受人、被授權人為專利之標示，否則，除有通知侵權行為人之例外情況——通知後之損害方可求償外，權利人不得就損害求償。

### (一)專利標示之方法、時間

標示義務主要是針對裝置所為之設計，因此，如果專利權人之申請專利範圍僅有製程，而不包含裝置、物品，或者，專利人申請專利範圍包含裝置、製程，但權利人僅就製程部分請求賠償，則免標示義務<sup>134</sup>。雖然，權利人有為專利標示之義務，然而並不要求對所有之專利物品為百分之百之專利標示，只要所為之標示數量夠大，即使有小部分未標示，亦可請求賠償<sup>135</sup>。

專利標示之方法原則上應在專利物品外部直接標示，例外情形方得在專利物品內〔例如：在外部標示容易磨損〕、在容器、包裝上為標示〔專利零件過小無法標示。但如專利物品印有公司之名稱、貨號等資訊但卻未直接於其上為專利證號之標示，則應被認為未盡專利標示之義務〕<sup>136</sup>。此外，專利權人如欲節省成本，可將多項專利一同標示於不同之物件中<sup>137</sup>。例如：如專利權人有 A、B、C 三種專利產品，而其中各有 a、b、c 三種專利保護，則其可在 A、B、C 三種專利產品上皆印製 abc 三種專利之專利證號，即使 A 產品並未受到 bc 之保護。

由於，專利產品在取得專利之前可能已於市場上販售，在取得專利之前，不得在專利上為專利之標示，因此，專利標示必在取得專利之後。然，取得專利之後必須何時為專利之標示方符合專利標示之義務？由於，第 287 條並未就專利標示之時間為說明，並且，該條僅排除未標示且未通知權利人之賠償請求，並未要求於專利發證時必須有專利之標示方能請求賠償。又，為了使專利權人有誘因於

<sup>133</sup> See note 61, pp. 5-12-3.

<sup>134</sup> See note 61, pp. 5-8-11.

<sup>135</sup> See note 61, pp. 5-13.

<sup>136</sup> See note 61, p. 5-15.

<sup>137</sup> See note 61, p. 5-14.



發證之後實踐其專利標示之義務<sup>138</sup>，因此，專利標示只要在取得專利之後立即進行標示即可。

## (二)未為專利標示之補救：侵害通知

原則上，如專利權人未在專利物品上為專利證號之標示，則不可請求賠償。專利權人雖未為專利證號之標示，但對侵權行為人為專利侵害之通知，則可在通知之後請求賠償，此為美國專利法第 287 條所明定。專利權人之通知義務應為專利侵害之通知，即其不可僅通知侵權行為人某號專利存在、該專利所有人為何<sup>139</sup>；專利權人必須對侵權行為人對特定之專利、行為人之特定產品或製程為主張權利之特定表示(例如：訴請專利侵害或提供被授權專利之機會與侵權人)<sup>140</sup>，且專利侵害之通知必須在專利取得之後為之。法院認為，在專利取得之前預先通知侵權行為人、被控侵權人在原告取得專利前得知有某專利存在、僅廣泛地對外表示專利權人取得專利並會執行其專利權、僅通知被控侵權人其已侵害專利權人之特定專利，但對於被控侵權人之多項產品並未指明何項產品侵權、僅通知專利侵害但並未表明權利人主張權利之意欲、將侵權通知寄發給被告無處理專利侵權權限之職員、對被告之客戶發侵害通知、在雜誌上刊登該專利之廣告不構成侵害通知<sup>141</sup>。

## 三、行使權利之懈怠(laches)

除了上述事由以外，專利權人行使權利之懈怠(laches)亦構成請求賠償之限制。限制權利人請求賠償之原因在於專利權人長久對權利之不行使，恐使被告在訴訟防禦上對於證據之蒐集、保存不力而產生不公平。除此之外，專利權人行使權利懈怠，將會導致侵權行為人以為未侵害他人專利或專利權人不主張其權利而擴大生產、進口、銷售……等等之經濟規模，使侵權行為人限於不利。由於，行使權利之懈怠為衡平法之原則，並未有明文說明權利人知悉侵害後多久不行使權利為懈怠。故向成文法第 286 條借用六年時效期間之規定，並產生是否推定行使權利懈怠至被告不利、由何方負舉證責任之問題。雖然，行使權利之懈怠向 286 條借用六年時效之規定，但行使權利之懈怠和六年時效規定有異：前者自專利權人知或應知侵害行為時起向後起算；後者則由提起訴訟之日回溯六年<sup>142</sup>。又前者僅產生是否推定之效力，仍可舉證推翻；後者則產生不可請求賠償之效力，但侵權行為人可拋棄時效抗辯。

### (一)推定行使權利懈怠致被告於不利地位：超過六年

<sup>138</sup> 如果專利標示要件限制過嚴，使得權利人無法獲得賠償，則其亦無誘因進行專利標示。

<sup>139</sup> See note 61, p. 5-17.

<sup>140</sup> See note 61, p. 5-20.

<sup>141</sup> See note 61, pp. 5-19-20.

<sup>142</sup> See note 61, p. 5-30.



在原告知悉或應知悉侵權行為時起算，如原告超過六年方對被告起訴則推定原告之行使權利懈怠致被告有經濟上或舉證上之不利益，在原告無法舉證未能起訴之正當理由、事實上被告並未因此陷於不利之地位時，原告不得主張被告應負賠償責任。其中六年之時間應如何計算必須注意下列兩點：

#### 1 六年時間可在侵權行為人及其繼承人(被告)間累計

被告為他侵權人之繼承人，則可以合併計算六年期間，不論繼承時繼承人對於專利侵害之情形是否知情<sup>143</sup>。例如：A公司侵害C公司之專利，嗣後，B公司合併A公司。則，在B與C之訴訟中，B公司可以前後兩段期間之和主張C公司行使權利之懈怠。

#### 2 侵權行為人變更侵權產品，則視是否有實質改變而決定時間之起算

當A公司生產甲產品，嗣後改為生產乙產品侵害B公司專利時，六年時間應從B公司知悉或應知悉甲產品或乙產品之專利侵害起算？審判實務上見解分歧，有以下三說：

以特定行為人為觀察基準說(少數說)：

認為應以被告為觀察基準，以知悉或應知悉A公司產品生產、銷售、販賣……等時為準。如在上例中，則以知悉或應知悉甲產品侵害專利權為起算點。

以產品為觀察基準說(多數說)：

認為應以產品為觀察基準，以知悉或應知悉該產品之生產、銷售、販賣時為準。如在上例中，A公司變更侵權產品為乙時，權利行使怠惰期間應該重新起算。

產品實質變更說(折衷說)：

認為原則上還是以產品為觀察重點，但如產品之變更並未達實質變更之程度<sup>144</sup>，例如：僅改變顏色、無關緊要之文字，則應該以先前產品侵權之知悉或應知悉為起算點。反之，如甲、乙產品實質上並不相同，則應以乙產品侵權行為之知悉或應知悉起算權利怠惰。

上述三說管見以為仍應以被告舉證上、經濟上之不利益推定為著眼點，產品實質變更說最能與權利怠惰於六年之推定相符。如以特定行為人為觀察基準，則侵權人先前侵害之證據和本案侵害證據提出、經濟上之不利地位並無相關。如侵權人先前侵害權利人之A專利生產花瓶，之後侵害同一權利人之B專利生產晶片。即使因為時間經過致A專利侵害之證據提出陷限於不利，然其並未在B專利侵害之訴訟中為權利人所主張，亦非法院審判所應為判斷，不應該將A專利侵害之不利地位拉到B專利侵害中合併計算。如以產品為觀察基準，面對非專利部分

<sup>143</sup> See note 61, p. 5-35.

<sup>144</sup> See note 61, p p. 5-35-6.

零件之細微修改、更改顏色，實質上其證據上、經濟上之不利益同一，理論上應不可加以切割。

原告反證其未能起訴之正當理由如下：同一時期有其他訴訟案件、與被告談判、戰時、侵權行為狀態之延續、專利權誰屬有爭議。然而，如因為無法找到適合的代理人、為了維持和侵權人間之關係、專利權人無資力並非未能起訴之正當理由<sup>145</sup>。

#### (二)由被告舉證行使權利懈怠致其於不利地位：未超過六年

然而，如果行使權利懈怠之期間未滿六年，則由被告就原告行使權利之懈怠致其有舉證上、經濟上之不利益舉證。由於，原告行使權利懈怠，可能使被告訴訟上防禦之資料因時間經過未能妥善保存。另外，在原告長期不行使權利的情況之下，被告或許認為其行為並未侵害原告之專利權，又或者縱侵害原告之專利權然其不會行使其權利，被告因此擴大商業規模，造成其經濟上之不利益。因此，即使權利行使懈怠未滿六年，法院如果採認被告之見解，則其無需賠償原告之損失。

#### 四、禁反言(estoppel)

當原告之行為使被告誤信原告不會主張權利，並因此信賴使被告受有重大不利益時，原告不得主張損害賠償請求。與權利主張之怠惰不同，禁反言主張不需要經過特定之一段時間，亦不產生推定效果。針對禁反言之三個要件：行為、信賴、使被告受有重大不利益必須由被告加以舉證。然而，行為不以作為為限，當專利權人先前與侵權行為人接觸，使其有權利人放棄主張權利之理解時，此時，專利權人便負有作為義務，如其保持沉默，亦可構成使人誤解之行為<sup>146</sup>。

---

<sup>145</sup> See note 61, pp. 5-37-8.

<sup>146</sup> See note 61, pp. 5-50-3.

## 第四章 台灣專利侵害損害賠償之範圍

### 第一節 我國專利訴訟案件之概觀

我國專利法，就損害賠償判命之依據為該法第 84 條。有認為在適用專利法第 84 條時，必須符合民法第 184 條故意、過失不法侵害他人權利、法律上利益之要件。而專利法第 85 條僅為計算損害賠償數額之特別規定。惟，亦有認為，專利法相關條文，為獨立之請求權基礎，且專利權之性質與一般財產權不同，如要求符合民法規定，將產生扞隔。不論如何，上述兩種說法，仍是在法文上打轉，對實際上專利訴訟之運作，並未有所描述。

依據(93 年度)司法業務年報案件分析<sup>147</sup>所載之資料加以彙整，其結果如下：就 93 年度之所有民事訴訟案件(包含專利案件)，原告起訴至訴訟終結，所能獲得非敗訴判決(勝訴案件與勝敗互見案件)之比例為 94%。原告起訴有極大的可能，可以獲得某部分其所主張權利之伸張。對原告之保護不可謂不周。

惟就同一年度，同一機關所為之統計資料<sup>148</sup>加以彙整，就專利訴訟案件，原告之非敗訴(全部勝訴加部份勝訴)率降為 33.3%。則，其背後的原因何在，或許值得探究。不論其背後成因如何，專利制度確實非同一般之民事訴訟案件，兩者相較，就專利訴訟案件之原告而言，其保護顯較一般民事訴訟案件為低。不論背後產生之原因如何，專利制度在實務上運作可能產生的後果，是值得關注的。另外，先前論著所認為我國專利侵權訴訟不利權利人或許可認為得到一個初步的印證。

我國專利侵害訴訟運作的面貌如何？透過司法院法學資料檢索系統，以民國 88 年 8 月 1 日為起點，迄民國 95 年 4 月 30 日止，輸入關鍵字「專利」後並逐一檢視<sup>149</sup>所統計之結果如下：

<sup>147</sup> (93 年度)司法業務年報案件分析，頁 145，司法院編印(94 年 9 月)。

<sup>148</sup> 同前註，頁 155。

<sup>149</sup> 母群選取之標準如下：統計之母群限於：原告為專利權人，對其所認被告之侵害行為提起訴訟。

統計之母群不包括：

- (1) 被告於前案中故意、過失以原告侵害其專利為保全程序之申請，致原告遭受財產上之損害。
- (2) 就程序事項所為之抗告。
- (3) 就濫發敬告函，涉公平交易之相關案件。
- (4) 確認專利權存在不存在事件。
- (5) 附帶民事訴訟部份，因法院忽略刑事部份無罪，不得移送而移送，因而遭駁回之案件。
- (6) 被告保證其產品未侵害他人專利，原告買受、組裝、出售後，被訴外人控告專利侵權之案件。
- (7) 不包括原告訴被告，而被告(專利權人)以原告侵害其專利，就此部分主張以損害賠償抵銷原告之債權。
- (8) 不包括前訴原、被告以鑑定人之鑑定有故意或過失，提起之訴訟。
- (9) 不包括外國取得之專利，於我國法院提起訴訟，請求損害賠償或權利金。例如：92，訴，26。

台灣高等法院管轄上訴審之案件：總計案件數 111 個，非全部敗訴判決共計 35 個，原告請求(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)共新台幣 691,676,852 元，法院就這 111 個案件之判決損害賠償(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)總額共計新台幣 92,145,617 元。

	士林地院	台北地院	板橋地院	新竹地院
案件數	12	50	30	6
非全部敗訴	2	15	14	1
原告主張	NT\$44,370,923	NT\$169,938,733	NT\$433,430,294	NT\$13,327,082
法院判決	NT\$3,636,407	NT\$14,733,760	NT\$70,023,094	NT\$343,156
百分比	8.20%	8.67%	16.16%	2.57%

	桃園地院	基隆地院	宜蘭地院
案件數	10	2	1
非全部敗訴	3	0	0
原告主張	NT\$23,869,820	NT\$1,500,000	NT\$5,240,000
法院判決	NT\$3,409,200	NT\$0	NT\$0
百分比	14.28%	0%	0%

台灣高等法院台中分院管轄上訴審之案件：總計案件數 82 個，非全部敗訴判決共計 26 個，原告請求(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)共新台幣 555,019,091 元，法院就這 82 個案件之判決損害賠償(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)總額共計新台幣 48,068,000 元。

	苗栗地院	台中地院	彰化地院	南投地院
案件數	2	49	26	5
非全部敗訴	1	14	10	1
原告主張	NT\$1,606,000	NT\$229,343,055	NT\$149,708,331	NT\$174,361,705
法院判決	NT\$1,000,000	NT\$26,208,428	NT\$19,197,272	NT\$1,662,300
百分比	62.27%	11.43%	12.82%	0.95%

- (10) 未補繳裁判費或不符合起訴程式，致訴不合法，被駁回之案件。
- (11) 訴訟救助。
- (12) 證據保全。
- (13) 約定權利金拒付。
- (14) 補鑑定費用。
- (15) 確認所有權歸屬之案件。
- (16) 就專利侵害已和解並約定不再侵害專利後，就和解約定之違反，依和解契約請求之案件。例如：台北地院 89，訴，3542。



台灣高等法院台南分院管轄上訴審之案件：總計案件數 41 個，非全部敗訴判決共計 11 個，原告請求(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)共新台幣 128,120,795 元，法院就這 41 個案件之判決損害賠償(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)總額共計新台幣 11,610,441 元。

	雲林地院	嘉義地院	台南地院
案件數	9	5	27
非全部敗訴	1	2	8
原告主張	NT\$17,683,150	NT\$21,131,258	NT\$89,306,387
法院判決	NT\$140,000	NT\$7,575,557	NT\$3,894,884
百分比	0.79%	35.85%	4.36%

台灣高等法院高雄分院管轄上訴審之案件：總計案件數 22 個，非全部敗訴判決共計 4 個，原告請求(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)共新台幣 1,426,013,139 元，法院就這 22 個案件之判決損害賠償(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)總額共計新台幣 958,529,064 元。

	屏東地院	高雄地院
案件數	3	19
非全部敗訴	1	3
原告主張	NT\$9,569,280	NT\$1,416,443,859
法院判決	NT\$3,500,000	NT\$955,029,064
百分比	36.58%	67.42%

台灣高等法院花蓮分院管轄上訴審之案件：總計案件數 1 個，非全部敗訴判決共計 0 個，原告請求(僅財產損害賠償部分，不含名譽損失、鑑定費用)共新台幣 5,100,000 元，法院未判決被告為任何之賠償。

	花蓮地院	台東地院
案件數	1	0
非全部敗訴	0	
原告主張	NT\$5,100,000	
法院判決	NT\$0	
百分比	0%	

綜上，自 88 年 8 月 1 日迄 95 年 4 月 30 日全國各法院符合篩選標準之案件共 257 個。原告起訴被告侵害專利獲得全部勝訴及部分勝訴(即非全部敗訴之案件<sup>150</sup>)共：76 個(占全體之 29.57%)。法院判決總金額占原告主張總金額：39.57%。惟上述數值資料必須加以修改，而將化工產業之案件不予計入，所得出之資料將會較有代表性<sup>151</sup>。因此，扣掉高雄地院 89, 重訴, 1005 美國瑟蘭斯國際公司訴中國石油化學工業開發侵害其發明專利第 27572 號，及高雄地院 91, 重訴, 14 就同一原被告，同一發明專利所為之訴訟案件。扣除上述兩案件之後，原告主張金額佔法院判決金額之 12.48%，而勝訴率則降為 28.79%。

如同研究限制所指，針對未進入法院或進入法院後和解之案件，並無法為統計母群所涵蓋。未進入法院或中途撤回，利用訴訟外紛爭解決機制處理之爭議，其性質、請求金額不能不有進一步的描繪。以免讀者過分強調上述之統計資料，而產生誤解。1989 年 Gary M. Fournier 與 Thomas W. Zuehlke 利用實證研究之方式，對原被告繼續進行訴訟或和解所為之決定因素加以檢證。影響原被告和解與否之因素有近期相類似案件判命金額之多寡、進行訴訟之成本、訴訟費用分擔之方式、資訊是否對稱、對訴訟結果不利於己之承受能力……等。文中指出，法院判命給付的金額、原告主張的金額越大，對和解可能產生正面的效果。<sup>152</sup>此外，透過對從事專利實務工作之律師訪談結果顯示<sup>153</sup>，通常而言，技術領域較複雜的案件，其訴訟標的金額通常較大，也就越有和解的可能性。因此，讀者必須特別注意，訴訟標的金額較大的案件，恐無法被母群所涵蓋。此外，在學者對新竹科學園區廠商所為之問卷調查<sup>154</sup>顯示就受訪之 35 家廠商中，當其智慧財產權被侵害時<sup>155</sup>有 66.67%傾向以和解方式解決，僅有 18.18%會以訴訟解決；此外，被控侵權時有 52.94%會以協商和解解決，僅 23.53%會採取訴訟方式因應。請一併注意法院判決彙整分析的侷限性。

<sup>150</sup> 如法院認同原告之銷毀、禁止日後製造、販賣者，亦認其為勝訴案件，而非限於原告取得金錢賠償。

<sup>151</sup> 化工類之專利訴訟於我國 88 年 8 月 1 日迄 95 年 4 月 30 日止 257 個案件中僅佔 2 個，而其金額龐大，如不篩去，則會高估原告主張金額佔法院判決之比例。

<sup>152</sup> Gary M. Fournier; Thomas W. Zuehlke, *Litigation and Settlement: An Empirical Approach*, *The Review of Economics and Statistic*, Vol. 71, No.2. (May, 1989), pp. 189-195.  
available:

<http://links.jstor.org/sici?=0034-6535%28198905%2971%3A2%3C189%3ALASAEA%3E2.0.CO%3B2-L>.

<sup>153</sup> 參見附件一(陳群顯律師深入訪談)，問題三、問題四。

<sup>154</sup> 李揚，胡鈞立，余德培，*新竹科學園區廠商之智慧財產權管理與訴訟策略*，*科技管理學刊*，第五卷第一期，頁 16。

<sup>155</sup> 雖然其統計智慧財產權被侵害後所為之反應除專利外仍含有著作、商標，唯專利占 15 件，著作、商標各站 2 件，因此，上述實證資料仍具有相當之參考價值。

## 第二節 我國專利侵害損害賠償之構成要件

### 一、專利侵害請求權主體

專利侵害為財產權之侵害，則其請求之主體應為就財產有實施權(排出他人侵害)之人，惟專利為無形資產，可就權利之不同行使方式(例如製造、販賣、使用、進口等權能)、行使地域、時間授予不同之人行使。因此，專利權被侵害時，損害賠償請求權之歸屬須為確定。原則上，專利被侵害時，專利權人及專屬被授權人得為請求權主體，在例外時，可就專屬被授權人為請求權主體以契約約定加以排除。<sup>156</sup>

### 二、專利號碼標示

專利法第 79 條明定發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，此外亦應要求被授權人或特許實施權人為專利號碼之標示。除非專利權人能證明侵權人明知或有事實足證其可知為專利物品外，專利權人不得就專利侵害請求損害賠償。本條課與專利標示義務之目的在避免無辜者侵權，由專利權人協助大眾辨識是否為專利物品<sup>157</sup>。



### 三、侵權人之故意過失及舉證問題(附論：專利標示)

我國專利法第 84、85 條，雖未明定專利侵害必須具有故意過失，然實務上認為，行為人主觀上必須具有可歸責性<sup>158</sup>。例如士林地方法院 94 年度智字第 7 號：「修正前專利法第 88 條第 1 項(即現行法第 84 條第 1 項)前段規定：『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立，有最高法院 93 年台上字第 2292 號判決意旨可參。」而學說上亦認為，由有過失之一方負擔賠償責任會使行為人致力於損害之防止，為最有效率之制度，並且符合法律倫理之正當性<sup>159</sup>。

侵權行為人必須具有故意過失方可請求損害賠償，然故意過失必須由誰舉證證明則涉及專利法是否為民法 184 條 2 項「保護他人之法律」之歧異。如認為專

<sup>156</sup> 劉尚志等，Patent wars 美台專利訴訟：實戰暨裁判解析，初版，元照出版公司，臺北市，2005 年，頁 417。

<sup>157</sup> 同註 156，頁 418。

<sup>158</sup> 同註 157。

<sup>159</sup> 汪渡村，專利侵權損害計算標準之研究—以所失利益為中心，銘傳大學法學論叢第 2 期，頁 138。

利法為民法定 184 條第 2 項保護他人之法律，則一但發現有對專利產品、技術之使用、販賣、生產等行為即應先推定行為人具有故意過失，再由行為人舉證證明其無過失，以免除侵權責任。反之，如認為專利法非保護他人之法律，則必須由權利人就行為人之故意過失舉證。實務上，就專利法是否為保護他人之法律有分歧的看法，而實務的多數說認為，專利法為保護他人之法律<sup>160</sup>；僅有少數見解認為，專利法非保護他人之法律，並對保護他人法律的濫用提出批評<sup>161</sup>：「民法第一百八十四條第二項規定……因為獨立侵權行為類型，並應由行為人證明其行為無過失，始能免責。惟此所稱保護他人之法律，係指某特定之法律規定而言。法律之制定目的，雖足以作為認定該法律之特定條文，是否以保護個人權益，而為保護他人之法律之判斷準據，但尚不得泛指行為人之行為，不符該法律之立法目的，即認為其係違反保護他人之法律，應負侵權行為之賠償責任。……蓋不論公法或私法上，有關因權益受不法侵害而得請求賠償損害之規定，莫不以保護個人之權益為目的，各該規定，當然屬於保護他人之法律，苟認為加害人有各該等法律所規定之侵害行為時，除非能證明其行為無過失，否則，即應依民法第 184 條第 2 項之規定負侵權行為損害賠償責任，則在侵權行為法領域，因均可適用該條項之規定，其他獨立之損害賠償請求權之規定，即屬多餘，舉證責任分配之法則，亦已名存實亡！……原告徒以專利法在於保障專利權，並賦與專利權人排他性權利，因而認為依民法第 184 條第 2 項之規定，被告應負證明其行為無過失之舉證責任云云，委無可取。……關於被告上開侵害行為，是否有故意或過失，仍應由原告負舉證之責任。」

如認專利法非保護他人之法律，則會和專利公告制度所產生的效果相連結，而混雜不清。事實上，如專利公告制度有推定的效果，則專利法是否為保護他人法律並不重要。因為，專利取得必先經過公告程序，而一但經過公告程序，產生推定效果，行為人就不可諉說不知。然而，實務上對專利制度之公示程序是否有推定行為人應知之效果見解分歧。採否定說見解者有士林地方法院 94 年度智字第 7 號。該判決認為：「……專利數量如此眾多，被告既非製造『皮帶頭護套』之業者，亦無設計『皮帶頭護套』之專業，實無從期待其熟悉現有已公告之『皮帶頭護套』專利內容，況至判斷其所銷售之皮帶上『皮帶頭護套』有無侵及他人專利之可能，此專利公告制度至多僅在便利被告查證系爭專利之內容，亦難認為被告所為因而具有故意或過失。」由此可見，是否應知專利內容和行為人是否為該行

<sup>160</sup> 台北地院 92 年度智字第 98 號：「復按專利法係為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展而制定（專利法第 1 條參照）。故對於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，故如侵害專利之行為人欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。」板橋地院 93 年度智字第 38 號、板橋地院 93 年度智字第 24 號參照。台北地院 91 年度簡上字第 844 號、90 年度簡上字第 386 號：「專利權存在之理由，在於國家為促進產業發展，故賦予專利權人某些程度之排他性權利，倘非專利權人違反專利法保護專利權人之相關規定時，即屬違反保護他人之法律而應由侵權行為人證明其主觀上不無故意、過失。」台北地院 92 年度智字第 16 號、台北地院 91 年度再易字第 54 號參照。

<sup>161</sup> 彰化地方法院 92 年度智字第 11 號。



業者有關。而實務上亦有採取肯定說之見解，認為專利公告具有推定效果，行為人不可推諉不知。例如台北地方法院 92 年度智字第 28 號：「按關於專利權侵害，其性質上仍屬於民法第 184 條以下所規範之侵權行為類型，是有關侵權行為是否成立，須以行為人是否具有故意或過失為其要件。又關於行為人故意過失之有無，於一般侵權行為態樣中，固由被害人負舉證之責，惟因**專利權有專利公報之公告及專利權簿等之登記制度**，是以，如無特殊情事，倘侵權行為確已存在，則推定侵權行為人具有過失，行為人若不能證明無過失，即不能免除其責任，此處所指推定之過失，乃指輕過失而言。」學說上，則有對專利一經公告即課予一般人第三人嚴格事先審閱專利公報之義務提出批評，認為在法無明文之下，擴張解釋，課與行為人專利法所無之注意義務，十分不妥<sup>162</sup>。因此，為了避免侵害專利權是否有推定過失適用之疑義，建議應明文增訂「侵害他人專利權，推定有過失」，由侵害人負責舉證證明已無過失或無注意能力，或已盡注意義務<sup>163</sup>。

就法官、代理人之深入訪談顯示，實務上已經注意到民法第 184 條第 2 項「保護他人之法律」為學界批評過寬的問題<sup>164</sup>，惟由於推論的方便，法律又未限制保護他人之法律應排除保護公眾，故只要有保護任何的第三人，即屬民法第 184 條第 2 項之保護他人之法律，對此採取比較廣義的認定<sup>165</sup>。

專利法是否為民法 184 條第 2 項保護他人法律，將影響舉證責任之分配。舉證責任的分配，不應該僅從法制面、邏輯面的觀點加以觀察，或許可以以經濟分析的角度，從由原告或被告舉證的兩難局面中掙脫，找出新的解決方式。學者認為，民法第 184 條之三種獨立之請求權基礎：侵害權利、侵害利益、違反保護他人之法律應以減損整體社會福利之角度觀察，產生整體社會福利減損的可能性越高，則受害人舉證的責任越輕，以達到法院於具體個案中認定因果關係、違法性、有責性之成本。並且，利用漢德公式(B)<PL)說明，當財產權疆界明確時行為人預防損害發生所付出之成本為負，則侵權行為認定較容易，因此必須由被告(即行為人)舉證未侵權。反之，當財產權疆界不明確時，應由原告(即被害人)舉證證明被告侵權<sup>166</sup>。因此，管見以為，是否一經公告即推定行為人知道該專利存在，是不是應該採用民法 184 條第 2 項推定過失，或許可以由行為人侵害專利的樣態為字義侵害或均等論之侵害，行為人所從事之行業是否和該專利相關、其經驗程度如何加以彈性適用，綜合判斷。如行為人侵害專利所構成者為字義侵害，則必須由行為人舉證其無故意過失；反之，如行為人侵害之樣態為均等論之侵害，則必須由專利權人就行為人主觀要件加以舉證。理由在於，如將專利之排他權利性質視為私有土地，則字義侵害所圍出的藩籬清晰沒有不明確之處；行為人選擇於財產權疆界明確下侵害權利，對整體社會福利之減損程度越高。此外，如行為人就係爭專利技術領域為產品之製造、銷售，甚至申請相關技術之專利與權利人競爭，

<sup>162</sup> 同註 159，頁 140。

<sup>163</sup> 同註 72，頁 21。

<sup>164</sup> 請見周舒雁法官深入訪談問題九，於本論文第 105 頁。

<sup>165</sup> 請見汪漢欽法官深入訪談問題十二，於本論文第 96 頁。

<sup>166</sup> 簡資修，經濟推理與法律，初版，元照出版公司，臺北市，2004 年，頁 109-114。

則應往推定過失之端點移動。雖然，在均等論侵害時，權利人或許較字義侵害難以舉證主觀要件之存在。然而，為了避免法院認定主觀要件時花費過大成本，並且，行為人迴避設計失敗較有可能落入均等論侵害之範圍內，因此，此時必須責由專利權人對行為人敬告信，以利日後證明主觀要件之具備。

專利法第 79 條要求發明專利權人在專利物品或包裝上標示專利證書號數，否則專利權人必須舉證證明侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品，對於知悉之後的部份，方能請求賠償。實務見解認為，專利標示的目的是為了「使第三人得知該專利權之存在，避免有因不知該專利權存在而發生侵害專利權行為之情形，並易於認定侵害者之故意行為……保護因不知情而侵害專利權者。……專利權人應證明其在專利物品或其包裝上已標示有專利證書號書之事實，或侵權人明知或有事實足證其可得有專利權之事實，始得要求侵權人賠償其損害。」因此，如果專利權人已在專利物品上為專利證號之標示，則應認為行為人故意侵害專利。

實務上對於不同侵權行為人之注意能力有不同之處理。大賣場之被告如抗辯其不知所販賣者為侵權產品，並以進貨過多欠缺注意能力抗辯無故意過失時，有台南地院 93 智字第 2 號、台北地院 93 智字第 40 號判決採納。然而，實際上對審判者進行訪談之結果顯示，受訪者並不因為被告為大賣場而減輕其注意能力<sup>167</sup>。另外，有判決認為侵權行為人向他人請求專利授權後所為之行為無過失<sup>168</sup>。

#### 四、侵權人侵害有效之專利權且專利權人因此產生損害

專利權為無體財產權，其財產權之存在及其範圍較不易界定。依通說見解，之所以賦予專利權人排他權利並非基於天賦人權之思想，而為交換公開新技術、投入研發之對價。且專利權之取得必須經過專責機關之審定，在確定符合新穎性、進步性、產業利用性之後，還不可有不與專利之事由，經過一定程序，權利人方取得專利權。因此，如果專利權嗣後被認為不應取得專利，則據不應取得之專利而排除他人製造、販賣、使用等行為自無理由。對於專利專責機關所為之授益行政處分，審判實務上有認因欠缺專利要件，而直接認其為無效專利，故所請專利侵害之損害賠償為無理由者。例如：士林地方法院 92 年度智字第 9 號判決認為，原告所主張之新型專利第 137247 號所生產之產品，係已公開使用之產品，並不具新穎性，而智財局僅形式審查專利要件，普通法院不受智財局授益行政處分之拘束。智財局所為之行政處分有明顯之重大瑕疵，其所為核准專利權之行政處分無效，故原告之主張無理由。

對於，侵權人所侵害之專利是否為有效專利之判斷時點，是否必須在言詞辯論終結前原告之專利仍持續有效，專利期間未屆滿方能主張損害賠償？實務見解

<sup>167</sup> 參見本論文第 95105 頁。

<sup>168</sup> 彰化地方法院 93 年智字第 1 號判決。

認為<sup>169</sup>，如專利人專利期間已然屆滿，則自無權排除他人於權利期間屆滿後之使用、販賣、製造等行為。惟，就權利期間之侵害所生之損害賠償，為另一問題。雖該判決未言明，在專利權屆滿後，是否可以就專利權有效期間所為之侵害為損害賠償之請求，惟除時效消滅外應無不可。

除權利有效外，專利權人必須因為侵權人之侵害行為，產生損害，方得請求專利侵害之損害賠償。其理由在於：一、實務上認為，專利侵害損害賠償其性質為侵權行為之損害賠償，因此，必須具備侵權行為之法律要件——損害之發生，方能起請求賠償；二、我所損害賠償制度採完全賠償說，原則上，原告(權利人)受有多少損害，侵權人方就該部分為賠償。如權利人完全無損害，則依完全賠償原則，被告不須賠償原告損害。三、專利制度為一動態效率和靜態效率之抵換關係，專利制度授與之獨占權利，將限制產品利用同一技術。雖然，有認為專利權人獨占者為技術而非對產品的獨占，且如為開拓性專利，由於市場未打開，因此，市場上之需求未顯現，故僅有在其他生產者對同一產品無其他替換方式生產、製造時，權利人方能獨占市場<sup>170</sup>。惟，上述說法正也說明了，在特定情況下專利權人是可以取得對產品的獨占地位。該獨占利益的破壞，如果未能對權利人產生損害(包括應收未收之權利金損失)，卻對其他搭便車之侵權人產利益，則站在經濟的觀點上，侵權行為人之行為就不應該被禁止，也不用對權利人支付額外代價。

## 五、侵權行為與損害間具因果關係

專利侵害損害賠償其性質為侵權行為之損害賠償，因此必須具備因果關係，方能將賠償責任歸責給行為人。實務上<sup>171</sup>認為，專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，應就損害發生、責任原因、暨二者間有相當因果關係舉證，且不因專利法第八十九條第一項計算損害額之特別規定而異(最高法院八十九年度台上字第一七五四號判決意旨參照)。在因果關係的認定上，透過案件的分析顯示，我國原告所主張之損害賠償有過於遙遠之情況。例如：台北地方法院 94 年度智字第 29 號，原告主張被告之侵害行為使專利產品之售價下跌，而原告不願以下跌後價格與訴外人訂定合約，訴訟請求該合約之金額為損害額。法院所為之判斷不僅注意到因果關係是否過於遙遠的問題，並且，於避免權利人不當得利有所著墨。其認為一、合約之損失不可全部歸咎被告：原告損失與訴外人之訂單，係因其不願降價所致，則倘原告同意降價出售，合約仍有可能成立，僅原告損失價差。二、市面上有其他仿冒品，不可全歸咎被告，原告不可能僅就被告求償，而放棄對其他侵權者求償之權利，否則將造成原告所受之賠償金額高於所受損害額度。

<sup>169</sup> 臺灣高等法院臺中分院民事判決 88 年度上易字第 90 號。

<sup>170</sup> Edmund W. Kitch, *Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of Intellectual Property*, 53 VAND. L. REV. 1727, 1730-1731 (2000).

<sup>171</sup> 板橋地方法院民事判決 90 年度訴字第 826 號。



### 第三節 損害賠償之計算——專利法第 85 條之適用

我國專利侵害損害賠償所明文允許之方式以第 84 條、第 85 條為要。第 84 條第 1 項損排除侵害、侵害防止、請求損害賠償說明了專利權為財產權之特性；同條第 4 項說明其亦具有人格權之色彩，為就人格權之部分並不在本論文研究之範圍內，本論文研究之核心在於專利法第 85 條就財產上損害計算方式、其可能產生之後續效應，及本條是否修法。

首先，第 85 條第 1 項本文所稱之「依前條請求損害賠償」雖然未明文排除名譽侵害之損害賠償，惟依第 2 項所示及第 1 項第 1、2 款文字可知，第 1 項所稱之損害應不包括業務上之信譽減損。則專利法第 85 條第 1、3 項所容許之請求方式為：第 1 項第 1 款本文依民法第 216 條所受損害，所失利益主張；第 1 項第 1 款但書之差額說——以權利人實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以差額為損害額為所失利益請求賠償；第 1 項第 2 款之利益說——以侵害人因侵害行為所得之利益為損害額，為侵害人如能就成本或必要費用為舉證時，得扣除成本及必要費用。除此之外，對於故意侵害得依第 85 條第三項請求法院酌定 3 倍為限之懲罰性損害賠償。



#### 一、原則上，適用民法第 216 條

專利之損害賠償範圍原則適用民法第 216 條之規定，即填補權利人所受損害，所失利益。雖有認為專利侵害並無所受損害，僅有所失利益之概念，但亦有認為專利侵害因為競爭關係所導致之無法銷售之庫存為所受損害。另外，因侵權訴訟所支出之律師費用、調查費用、訴訟費用亦屬所受損害，得請求賠償<sup>172</sup>。所謂所失利益，指因損害事實之發生，致受害人原本應增加之財產或利益，因而未增加，即新財產的取得因損害事實之發生而受妨害，屬於消極損害<sup>173</sup>。所失利益可涵蓋的範圍包括：確實可獲得之利益因侵權行為而未獲得；依通常情形可預期之利益；依已定之計劃或其他特別情事可獲得之利益。相較於下面所述之損害賠償之計算方式——差額說、利益說，在特定情況下，主張差額說、利益說或許對權利人比較有利，即其所能獲得的賠償或許較多，因此，權利人會主張差額說或利益說，然而，如法院認為權利人之損害非不能透過民法第 216 條確定，則會採取民法第 216 條為損害計算之標準，其理由或許是為了避免侵權行為人應因侵權

<sup>172</sup> 參見註 15 頁 29 之註 96、97。惟就律師費用、訴訟費用、調查費用所引述者為美國法之規定，於我國訴訟實務上，曾有原告主張被告支付訴訟費用、律師費用，法院認為依法無據而拒絕之例(板橋地方法院判決 90 年度訴字第 826 號判決)。因此，在我國訴訟費用、律師費用之支出是否可認為是權利人所受損害，容有再議之餘地。

<sup>173</sup> 註 159，頁 143、144。



行為而被不公平地要求承擔其他侵權行為人所生之損害。實務上，有板橋地方法院 90 年度訴字第 826 號民事判決可佐。判決中，原告僅查扣被告販賣侵權之二台電動車，卻主張被告必須就其侵害前後業績下降之全部差額賠償，被法院拒絕。法院判決之理由為：「專利法第 89 條第 1 項第 1 款(舊法)規定，損害金額之計算，係以民法第二百十六條規定為原則，即應以填補債權人所受損害及所失利益為原則，僅例外於無其他證據方法證明損害數額時，才依該條所定方式計算損害額。查本件被告既僅出售仿冒原告新式樣專利之電動車二台，原告因被告出售行為所致之損害或所失之利益，即非無法計算證明，且原告上開業績下降之全部差額，亦難認與被告僅出售二台仿冒電動車之行為有相當因果關係。從而，依據民法第二百十六條之規定，原告因被告之行為所致之損害，自應以出售二台電動車所應得之價款為限。」因此，權利人不能提供證據方法用以證明其損害，始可適用差額說、利益說為主張方式。換言之，如有證據足以證明權利人所受之實際損害，應以實際損害為請求範圍，僅在無法提供證據方法證明其損害時，始許其以利益說、差額說主張損害。

依民法 216 條第 2 項：「依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」就該視為所失利益部分依法亦可請求。由最高法院 93 年台上字第 1225 號判決：「可得預期之利益亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足，尚須依通常情形，或依已定之計畫、設備或其他特別情事，有**客觀之確定性**始得稱之。」及最高法院 89 年台上字第 249 號判決：「預期之利益……凡依**外部客觀情事**觀之，足認其已有取得利益之可能，因責任原因事實之發生，致不能取得者，即為所失之利益，應由債務人賠償，**不以確實可取得之利益為限。**」可知預期之利益不以確實可取得為限，但必須具備客觀之確定性。然而，就視為所失利益部分仍難以掌握，因此，自 88 年 8 月 1 日至 95 年 4 月 30 日止專利訴訟之 257 個案件<sup>174</sup>中僅有 2 個案件以民法 216 條第 2 項請求。其中，臺中地方法院 93 年度智字第 21 號對於民法第 216 條第 2 項之運用著墨較深。系爭專利為熱水器相關技術，原告主張被告銷售侵權熱水器 3,953 台與被告已製造但未查獲銷售證據之 7,027 台，均為被告之獲利，應視為原告依通常情形或依已定之計畫、設備或其他特別情事，所得預期之利益。故不論已經銷售或是已製造未銷售之熱水器，皆屬原告之消極損害（即所失利益）。被告則抗辯「原告……必須先證明被告每銷售一台熱水器，即等同於原告少銷售一組系爭裝置。而查，系爭專利權僅為洩壓防凍裝置技術之其中一種，被告不向原告採購，仍可向使用其他合法技術之廠商購買洩壓裝置。」法院認為：基於專利權之排他效力。**被告如須使用該洩壓防凍裝置，原則上只能向原告或經原告授權製造之人購買，則被告所買入之數量，即得認為是原告預期可銷售之數量。**嘉義地方法院 92 年度重智字第 1 號，原告主張專利侵害前後之進貨差額，並以差額為原告依預定計畫可得預期之利益。然原告未能證明被告侵害其專利，因此法院未就此視為所失利益為判斷。

<sup>174</sup> 參前註 149。

就上述案件管見以為嘉義地方法院 92 年度重智字第 1 號原告之主張過於草率，似認為專利法第 85 條主張之差額說等同於民法第 216 條第 2 項視為所失利益。首先，該見解不當之處在於，專利法第 85 條差額說之請求方式忽略其他因素被廣泛批評，因此難以符合依外部客觀情事觀之，足認其已有取得利益之可能。再者，依專利法第 85 條優先適用民法 216 條規定之法律明文，可見差額說之權利主張方式並不等於依預定計畫可得預期之利益。

反之，臺中地方法院 93 年度智字第 21 號中專利權人、被告、訴外人之三方關係卻足以滿足被告之銷售等於原告預期銷售之數量。訴外人為侵權元件之製造者，而被告買入侵權元件後組裝成熱水器後銷售。由於專利權排他權能，使訴外人不得製造、進口侵權元件，則被告僅能向原告購買。因此，被告所買入之數量，即得認為是原告預期可銷售之數量。

## 二、差額說

差額說主張之方式有以侵權前之出售數量扣除侵權後之出售數量，再乘以當年之營業毛利之百分比為賠償之金額者<sup>175</sup>。由於，專利侵害起始點並非權利人所盡能知悉，又銷售之數量、使用情形之資料又掌握在侵權行為人手中<sup>176</sup>，甚至，就侵權機械所為之鑑定在取得上極為困難，因此，權利人難以取得足夠的資料支持民法 216 條計算損害數額，使得權利人所受之損害無法完全反映。以差額為權利人主張損害賠償之數額其目的在於減輕權利人之舉證責任<sup>177</sup>。然而，對差額說的批評在於影響利益之因素不全人由侵權行為人所致<sup>178</sup>，以差額說的計算方式並不精準，也忽略責任成立和責任範圍之因果關係<sup>179</sup>。透過訪談資料<sup>180</sup>可知，亦可能有數位侵權行為人，然僅一位被列為被告，如要求其就全部之損害賠償並不合理，致過度賠償權利人。實務上，法院為損害賠償計算時有注意到數人侵害僅一人被列為被告賠償全部之不合理<sup>181</sup>，因此有論者認為，必須將差額說之損害賠償計算方式刪除<sup>182</sup>。儘管差額說有上述缺點，但如果沒有較合邏輯、符合經濟原理又不耗費過大成本確定損害額之方式，則針對差額說的瑕疵，還能為人所接受<sup>183</sup>。惟

<sup>175</sup> 台中地方法院 89 年度訴字第 105 號。

<sup>176</sup> 雖然，法院可以請求當事人提出文書資料，但透過訪談資料〔參見第 106 頁周舒雁法官深入訪談〕得知事實上法院也不知道被告是否提出所有資料。

<sup>177</sup> 林洲富，專利權之侵害及民事救濟，法學叢刊第 198 期，頁 44 (民國 94 年四月)。

<sup>178</sup> 例如，註 15，頁 30 影響受害前後利潤差額增減之因素包含甚眾，除侵害人之侵權行為外，尚涉及專利權人本身之特殊環境、實施及營業能力、政治或社會因素、天災事變等。

<sup>179</sup> 蔡明誠，發明專利法研究，頁 234 (民國 89 年 3 月)。

<sup>180</sup> 參見陳群顯律師之深入訪談，頁 86，問題十三。

<sup>181</sup> 台中地方法院 92 年度智字第 39 號判決：「本院依職務上已知原告另案對程泰企業有限公司及鋪騰實業有限公司提起侵害系爭新型專利權訴訟（本院九十二年度智字第四一號），換言之，市面上所謂侵害原告系爭專利之產品，並非僅被告欣佶公司、被告楊博士公司而已，則原告以其業績差額，對於本件被告請求賠償，自與真實不符。」

<sup>182</sup> 參見註 163，頁 27。

<sup>183</sup> 特別在我國專利制度對權利人保護不周到的時候，如果為了避免過度賠償而要求權利人就所失利益

在實際適用上，法院以差額說判命者數量較少。

### 三、利益說

另一主張損害賠償之方式為被告因侵權行為所獲得之利益，扣除成本，充作原告因侵權行為所受之損失。被告就成本之部份必須舉證，如被告未能舉證，則以銷售侵權物品之全部收入作為所得利益<sup>184</sup>。利益說之目的在於克服專利權人舉證上之困難，並嚇阻侵害行為<sup>185</sup>。然而，利益說有其侷限性，其假設前提在於專利權人所能獲得之利益額與侵害人所能獲得者相等<sup>186</sup>。則要滿足上述假設，最理想的模型應該是兩強相爭的競爭狀態，才能將市場上導致行為人所為之銷售與權利人喪失銷售差異過大的情況盡可能地加以排除。因此，如同 Panduit 案件中所所述，「缺乏非侵權之代替品」要件的存在便成為關鍵。唯有市場上無其他的非侵權代替品，才不會使損害賠償的計算上高估了產品間的互補性，使得因果關係被過度扭曲。

除了互補性的問題外，還必須注意，侵權人所獲得之利益到底有多少是來自於專利技術之貢獻<sup>187</sup>？實務上對此點有所關注，並且細緻化利益說請求損害賠償之方式，使得權利人之損害額和侵權人之利益額能夠更為接近。例如：台中地方法院 92 年度智字第 23 號：「除原告之專利價值外，應包括被告本身之行銷通路與其他競爭條件所獲得之利益。故原告之專利價值，應僅占被告銷售侵權物件總利益之一定比例。而該比例之判斷，應以原告之專利是否為被告侵權物件之主要部分、能否為被告節省多少研發經費及其是否有助於該侵權物件取得市場優勢等情事，加以綜合判斷。」

除此之外，還必須注意到銷售侵權物品與專利產品地域性<sup>188</sup>之問題。亦即，如專利權人和侵權人銷售物品的地域不同，則如遵守利益說之文字解釋，則就專利權人所未涉足之地域而為之銷售利益補償權利人似會產生不當得利之問題<sup>189</sup>。針對專利權人從未於該地域銷售之損害賠償，美國法下認為就該部分不得請求賠償，然而於我國審判實務上，卻未有判決對此表示意見。然管見以為，侵權人如在訴訟上為適當之抗辯，法院或許不至於將專利權人從未涉足市場之銷售算入損害賠償額內，因為，適用利益說的前提在於無法依民法第 216 條為賠償額之計算，

---

一一舉證，則對權利之保護又更不周到。事實上，如從有效嚇阻的觀點，給予權利人超過損害數額之賠償非全然不妥。並參見註 177 同一見解，惟其立論基礎僅由權利人舉證不易著手。

<sup>184</sup> 未扣除成本之銷售又有認為屬於「總銷售額」之概念。本論文未將「總銷售額」與利益說相分離係認為原則上專利權人能請求之部分為侵權人所獲得之利益，是否會因為侵權人取證不力而擴張到銷售部分係舉證問題。

<sup>185</sup> 註 15，頁 31。

<sup>186</sup> 參見註 15，頁 31，註 103，引用筒井豐之論註。

<sup>187</sup> 同註 182。

<sup>188</sup> 其實，就兩地域間分別所為之銷售、侵權是否可以求償，是否會是侵權人不當得利之問題首先就必須面臨「地域範圍之劃定問題」。如果未事先對地域範圍之劃定有一般，大部分人同意的原則或標準，則會因為地域範圍概念的大小不一致，而產生無意義的討論。

<sup>189</sup> 註 163，頁 28。



如該部分本不屬於原告(專利權人)所受之損害<sup>190</sup>，則自不應轉而以利益說加以主張。

#### 第四節 損害賠償之計算——專利法第 85 條明文外之計算方式

雖然，原則上，我國專利侵害損害賠償明文訂定之方式僅有專利法第 85 條所示之三種，然實務上對於所失利益、被告獲得之利益、原告之銷售損失有另外脫出法條明文之計算方式。對此，或許可以顯示我國專利法對於專利侵害損害賠償計算方式的侷限，因此，審判實務上才會產生不同於法條文字之計算方式<sup>191</sup>。廣義來講，專利權人於專利侵害時應付卻未支付之權利金應屬於權利人原本應增加之財產未增加，屬於消極損害，可認為係專利權人之所失利益，惟以授權金為損害賠償之訂定確實未在法文訂定之內。損害賠償之計算方式雖然不見得在學說上獲得應有的關注，然而卻是審判實務上必須面對，也是當事人真正關心的。本文基本上肯定判決企圖掙脫現有條文的侷限，而以更符合經濟說理之方式為損害賠償金的判命。惟我國為大陸法係國家，和英美法制度不同，是否可以在脫離法條文意上為判決是值得思考的。並且，我國地方法院所為之判決，在沒有經過被選為判例前，並無拘束其他法院為後續判決的效力，和英美法制度下秉持先例尊重原則<sup>192</sup>有異。因此，不僅難以確保審判之公平性，也難保審判之可預測性，及對侵權行為人之嚇阻效果。

##### 一、以權利金酌定損害賠償之數額

台北地院 92 年度智字第 98 號：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得……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……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 108 條準用第 85 條之補充解釋……查，原告就系爭專利曾授權他人販售，每年度之權利金為 135 萬元……職是，若無被告之侵害行為，原告可獲同額權利金之利益，自應認被告侵權行為與原告受有權利金之損失有因果關係。況本件起訴後，原告曾至被告所在地執行假扣押，當場扣押系爭眼鏡 122 副，此有被告所出具之扣押物領取收據在卷可參，是其辯稱僅購入系爭眼鏡 13 副云云，顯不足採。故本件若依專利法第八十九條第一項第二款『依侵害人依侵害行為所得之利益』計算原告所受損害，實有不當，而原告主張依據系爭專利之

<sup>190</sup> 因其並非確實可獲得之利益因侵權行為而未獲得，亦非依通常情形可預期之利益，亦不為依已定之計劃或其他特別情事可獲得之利益。

<sup>191</sup> 雖然，司法院另有頒布「辦理民事訴訟應行注意事項」為權利金酌定損害賠償之依據，為其性質並非嚴格意義之法律，用以作為影響當事人權利甚鉅之損害賠償判斷並不妥當。

<sup>192</sup> 即「stare decisis」，指當法院在先前的判決已對某一法律見解為確認，其後之案件，如其就同一點、相類之事實再到法院訴訟，則後判決之法院必須尊重前判決法院所為之判斷，原則上不加抵觸。如採取不同之見解，或推翻前見解，則必須加以說明。



年度授權金計算之，應屬合法有據。」由上可知，法院並不認為以權利金之方式訂定賠償額係屬利益說之廣義解釋，亦即，如無民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項為補充解釋，法院不得以權利金為損害賠償額訂定之決定標準。然而，如註 191 所示，以民事訴訟應行注意事項為補充解釋之正當性有問題。因此，必須對專利法第 85 條加以修正，將民事訴訟應行注意事項納入法文中，法院方得為適用。

## 二、權利金訂定賠償額時考量授權實施區域

在以權利金為基礎訂定損害賠償額時，法院亦參考授權範圍，酌定權利金之數額。臺南地方法院民事判決 94 年度智字第 5 號<sup>193</sup>，考量權利人前已授權之對象為全台性之連鎖業者共有 230 家分店，而侵權人僅為地方性之單一店家，僅扣到十餘付侵害產品，因此在權利金之訂定上有所更動。對於上訴判決，基本上本文持肯定之態度，利用授權和侵權範圍、數量兩相比較以權利金觀點為損害賠償額之判斷比強用法條明文所列之方式更為合適，也較為公平，不過以權利金為損害賠償額之訂定法源依據之瑕疵仍在。

## 三、權利金訂定賠償額時考量不同產業類別

在以權利金為基礎訂定損害賠償額時，法院亦參考產業類別，酌定權利金之數額。板橋地方法院 91 年度訴更字 2 號：「本院參酌附表所示之不同產業授權權利金調查表，認系爭機器係屬電機類 (Electronics)，權利金之最高比例為百分之十五，因被告陽政食品機械有限公司如與原告協商補償金，原告最高可開出權利金百分之 15 之授權條件，而今未經原告同意即實施原告之新型專利，如未以最高比例核定權利金，則被告公司未經原告授權即實施原告之專利未經發現可分文不付，縱經發現仍得以低於權利金最高比例補償原告，無異鼓勵再發明人無須經原發明人同意即實施原專利，是本院認被告公司應給付授權金之比例以百分之十五為適當。」除了考量產業類別外，可以看出法院為判決時隱含有 Georgia-Pacific 案件中假設性協商之影子。更重要的是，上開判決已經由犯罪嚇阻的角度著手，雖未採取有效嚇阻理論將未發現之比例計入賠償額提高賠償，但已從制式僵化的賠償方式中掙脫。

<sup>193</sup> 本判決中亦引用民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項為依據，然對於以權利金定損害賠償額考慮授權實施之規模。

#### 四、以專利價值比例法訂定損害賠償額：板橋地方法院 93 年重智字第 4 號

我國專利法第 85 條就損害賠償之訂定方式——依第 216 條所受損害所失利益、利益說、差額說——排除邏輯上的瑕疵，在適用上仍有所不足，無法將專利價值與損害賠償相連結。因此，板橋地方法院 93 年重智字第 4 號所採用的「專利價值比例法」極具參考價值，並符合經濟分析原理。

上開案件中，原告主張被告公司仿製其電動代步車侵害其第 148732 號專利權，致原告之出口量從 91 年占全國 42% 至 92 年已降至 38%，使原告公司國內外市場均蒙受重大損失。在損害賠償計算上，原告認為鑑定所得之專利價值——專利價值占電動車成品價格 27%——因參雜「多品牌系列」、「廣告」、「推廣陣容」、「推銷事項」四項與專利權穩健無關因素列入為不當，因而認為專利價值分配率之推算方式應為「專利元素」所占「總元素」之比例，計算結果為 43%，並導出合理價值比例範圍修正為 25% 至 45%，再依最終進行平均法修正為 35%，應屬合理價值比例。最後，將被告所獲利益扣除成本，乘上專利價值所佔之比例為損害賠償之數額。

被告對專利價值部份提出抗辯，認為專利零件之價格僅為 152 元，則認為加裝該零件之後使產品售價上漲以專利價值比例理算後其價值因此增加一、二萬元顯不合理。且相同之專利零件至於不同機型上所產生之價值不同，顯不合理。

法院判決則以關稅局所調得被告報運出口型號之侵權產品數量、單價，乘上營利事業各業所得額及同業利潤標準推算被告銷售專利產品所獲得之淨利，再乘以財團法人中華工商研究院鑑定新型專利占系爭電動車合理價值比例 26.1% 得出損害賠償額。其中，值得特別注意的是鑑定機關為合理專利價值比例推算時使用下述兩種方法，並取其平均值：

##### (一)市場調查分析——問卷調查統計

鑑定機關製作問卷調查統計結果：

1. 知悉系爭產品為何（出示樣本）者占 93%；
2. 考慮功能為購買重要程度因素占 58%；
3. 就「功能」因素最重重要決定因素「行進穩定性」占 46%；
4. 就產品缺失中「震動搖晃」重視程度「重要」占 98%；
5. 就產品中「穩定性」具專利權為決定購買重視程度「重要」占 98%。

因而獲得市場調查價值比例為 23.8% 之結論。

由於，專利權人之專利係在改良電動車行進間之穩定性，因此透過問卷之市場調查方式，可以掌握到技術面對於消費者購買意願之影響。

##### (二)專利價值分配率——訪談相關廠商

由於該專利零件係電動車之一部分，必須寄存於電動車中方能產生功能，為一「寄存專利製品」。訪談相關廠商得出重要程度因素及評比共有 11

項（產品創新、品質優良、產品齊全、多品牌系列、專利策略、專責專利制、廣告、推銷陣容、推銷活動、競爭策略、生產效率；即總元素率），專利穩健程度占 3 項（產品創新、品質優良、專利策略，即專利元素率），計算之結果專利穩健率為 27.3%（ $3/11 = 27.3\%$ ）。

法院不採原告主張應剔除「多品牌系列」、「廣告」、「推廣陣容」、「推銷事項」四項因素，認為專利價值分配率乃係評估系爭專利占製成品之重要程度，**總元素率之採取自應包含產品銷售相關要素，而不限於與專利有關之要素**。最後，以訪談資料所推算之專利權價值分配率為 28.4%。

## 五、以財政部營利事業各業同業利潤標準加以核算

雖然，法條內並未說明是否可用財政部營利事業各業同業利潤標準加以核算賠償額，然而，實務上以財政部營利事業各業同業利潤標準核算賠償額者不在少數，例如：上述板橋地方法院 93 年重智字第 4 號就是先以同業利潤標準算出淨利，再依專利價值比例法為進一步之推算。此外，板橋地方法院 93 年智字第 24 號、板橋地方法院 92 年智字第 38 號、板橋地方法院 92 年重智字第 16 號、台南地方法院 88 年訴字第 2363 號法院便以財政部營利事業各業同業利潤標準核算賠償額。此外，原告在為損害賠償計算時亦採財政部營利事業各業同業利潤標準核算賠償額主張其權利<sup>194</sup>。

然而，以財政部營利事業各業同業利潤標準主張權利並非皆為法院所採納，例如：板橋地方法院 93 年智字第 38 號則認為：「被告固提出財政部九十二年營利事業各業同業利潤標準，**惟依一般經驗法則，被告應係因販賣專利侵權品利潤豐厚遠超過一般同業利潤水準，方有上述侵權行為，苟其仍可依此利潤標準為抗辯，顯亦有違公平。**」而堅持應該由被告就成本加以舉證，不可用財政部營利事業各業同業利潤標準，否則就應以原告主張販賣產品之所得，不扣除成本為損害賠償之數額。並且，律師代理專利訴訟案件時，亦注意到財政部營利事業各業同業利潤標準之缺點，無法反映特定被告、特定商品獲利之實際情況<sup>195</sup>。

面對上述實務見解之歧見板橋地方法院 93 年智字第 38 號禁止使用財政部營利事業各業同業利潤標準者為少數說，然其法律見解並非不高明。如果從經濟分析的角度來看，該判決反而貼近理論上侵權行為之模型。在資訊透明的情況下，一個合理之侵權行為人必會在為侵權行為時考量其行為前後之利益得失。如其本為與專利產品同一市場之競爭者，使其放棄原本之生產、製造而甘冒日後被訴賠償之風險，則必須在其為侵權行為時有利可圖。因此，當行為人使用專利技術時，其獲利必然大於以原本技術製造生產時。故以財政部營利事業各業同業利潤標準推算被告獲得之利益並不公平，甚至變相地告訴行為人即使被訴賠償，仍可以獲得利益。管見以為，財政部營利事業各業同業利潤標準可為損害賠償認定之參考，

<sup>194</sup> 板橋地方法院 92 年智字第 10 號，原告主張，但法院認為被告未侵害原告專利。

<sup>195</sup> 請參見本論文第 86 頁。



但不宜直接加以適用，而應以其為淨利之下限，始能貼合行為人侵權時之市場狀況。

## 第五節 訴訟費用及律師費用

### 一、訴訟費用

我國專利訴訟之訴訟費用依民事訴訟法第 78、79 規定，如為全部勝訴或全部敗訴之案件，則訴訟費用由敗訴之一造負擔；如為部分勝訴、部份敗訴之案件則其訴訟費用由法院酌量民事訴訟法第 80、81、82 條及其他情形由當事人負擔。其酌量之標準為該訴訟費用之產生是否為伸張或防衛權利所必要、是否有起訴之必要、是否於適當時期提出攻擊防禦方法、是否遲誤期日或期間、當事人是否可歸責。此外，司法院院字第 1303 號解釋：「訴訟當事人支出之旅費，如為伸張或防衛權利所必要者，應包括在訴訟費用之內。」，又司法院院字第 205 號解釋「當事人確有不能自為訴訟行為，必須委任人代理之情形所支出之代理人費用，如可認為伸張權利或防禦上所必要者，應屬訴訟費用之一種，在必要限度內，得令敗訴人賠償。」

### 二、律師費用

依我國制度，勝訴之一造不得向敗訴造請求律師費用，依司法院院字第 205 號解釋其理由在於「吾國民事訴訟非採用律師訴訟主義，當事人所支出之律師費用，自不在訴訟費用之內」。因此，板橋地方法院 90 年訴字第 826 號原告請求被告賠償其所支出之律師費用為法院所拒絕。至於，民事訴訟法 92 年 6 月 25 日修正之後，我國仍不承認律師費用之支給，僅於民事訴訟法第 466-3 條規定：「第三審律師之酬金，為訴訟費用之一部。」因此，我國非律師訴訟主義之制度設計仍未打破。又，即使將第三審律師之酬金定為訴訟費用之一部，對於當事人權利之伸張、防衛到底有多大的實益，筆者基本上還頗為懷疑。在 88 年 8 月 1 號到 95 年 4 月 30 日止所統計之 257 個專利訴訟案件中<sup>196</sup>，上訴至第三審之案件共有 16 個，僅占全部案件之 6.23%。事實上，專利訴訟案件之戰場並非在第三審，基於專利訴訟之特殊性、技術性、費時特徵<sup>197</sup>、一但涉訟成本可觀<sup>198</sup>，非有律師協助難以防禦、伸張權利，因此，為了提升專利之訴訟品質，使參與訴訟之個人能站在和企業當事人相比較對等之地位，還是應該修法將律師費用全部納入專利侵害訴訟中。

<sup>196</sup> 篩選標準，案件彙整請參見本論文第 116 頁。

<sup>197</sup> 請參見本論文第 89 頁。

<sup>198</sup> 陳國慈，科技企業與智慧財產，頁 2。



## 第六節 懲罰性損害賠償

### 一、懲罰性損害賠償之功能

懲罰性損害賠償制度始於英國普通法，而大陸法係國家，無論德國、法國、日本原則上無懲罰性賠償金制度，認為其懲罰、嚇阻之目的使其屬於刑事處罰，並不屬民事法領域<sup>199</sup>。而在我國，懲罰性損害賠償之出現則與專利法除罪化關聯密切，配合廢除自由刑，故在 1994 年增訂懲罰性損害賠償之規定<sup>200</sup>。懲罰性損害賠償之功能在於慰撫被害人<sup>201</sup>、填補損害(包含名譽喪失、訴訟費用之支出、訴訟所生精神上耗損、律師費用、其他相關訴訟花費<sup>202</sup>)、懲罰被告行為、嚇阻被告或他人從事不法、鼓勵私人擔任檢察官維持社會公共安全<sup>203</sup>。雖然，懲罰性損害賠償具有嚇阻之功能，然而，論者認為在故意侵害下方有懲罰性損害賠償之適用，對於是否真能嚇阻侵害值得懷疑，特別在填補性賠償估算較實際值低，而懲罰性損害賠償又在可控制之範圍內時，嚇阻效用在於我國專利法效果有限<sup>204</sup>。

### 二、懲罰性損害賠償在我國實務上之運作

我國懲罰性損害賠償運作呈現之風貌如何？透過就 88 年 8 月 1 日至 95 年 4 月 30 日止之 257 個判決資料彙整獲得以下結論：

上述 257 個案件中，原告主張金錢損害賠償獲法院採其被告侵權主張，但原告未主張懲罰性損害賠償之案件共有 38 個；原告雖有主張懲罰性損害賠償，但或僅在該倍數內請求賠償，或法院在其主張之倍數內酌定，或法院直接酌定數額之案件共有 10 個；共有 15 個案件原告主張之倍數清楚，而法院判命之倍數也可查。在上述的 15 個案件中，7 個案件原告主張懲罰性損害賠償被法院拒絕，另有 8 個案件，法院就懲罰性損害賠償有所判命。由於，我國懲罰性損害賠償之最高倍數歷經修法調整，因此，凡原告主張之倍數為法院所准許者，概以原告主張三倍，法院亦判決三倍之方式加以調整。至於，原告主張之倍數未全為法院所準且其主張倍數非三倍者，則等比例調整之。將上述 8 個調整過後之比例與法院拒絕懲罰性損害賠償之 7 個案件平均<sup>205</sup>可得 1.85。因此，可獲得如侵權被確定，原告主張三倍懲罰性損害賠償法院平均將會判命 1.85 倍賠償與原告。

<sup>199</sup> 58，頁 7。

<sup>200</sup> 註 5，頁 109、111、113。

<sup>201</sup> 註 5，頁 110。

<sup>202</sup> 註 58，頁 11。

<sup>203</sup> 註 58，頁 10。

<sup>204</sup> 同註 201。

<sup>205</sup>  $(7*1+3*5+2.25+2+1.5)/15=1.85$

### 三、懲罰性損害賠償之修法建議

在為台灣、美國懲罰性損害賠償之比較法研究後，論者認為我國懲罰性損害賠償應修正如下：將行為人之重大過失納入主觀要件、符合主觀要件時強制判命懲罰性損害賠償、調高懲罰性損害賠償之上限<sup>206</sup>。管見以為，將重大過失納入主觀要件有其必要性，然而調高懲罰性損害賠償之上限筆者並不贊同。懲罰性損害賠償之目的在於懲罰行為人之惡意，並非用來填補損害，因此，如果是因為賠償金額之判命通常無法完全補償專利權人之損失，則應該朝損害賠償計算方式、容許範圍作調整，不應該將行為人之故意或重大過失侵害與前者混為一談。一但專利權人能不論行為人有無故意或重大過失皆獲得起碼完全之賠償，則賠償不足之問題可解。如果貿然修改懲罰性損害賠償之上限，使其過於嚴苛幾近刑罰，反而與我國專利制度除罪化之初衷相牴觸。

另外，在酌定懲罰性損害賠償之考量因素上，透過訪談可知法院並沒有較為精細之判斷標準。雖然，我國法院於審判時會酌參外國法院之見解，然而，我國為大陸法系國家還是應該將參考因素修進法條內，使懲罰性損害賠償之判斷能夠有一個較為客觀之標準。



---

<sup>206</sup> 註 5，頁 124。

## 第五章 損害賠償範圍之多寡對排他效力、潛在發明人專利制

### 度選用意願之影響

專利權之權能為一排除權，而非使用權，此為學界通說，亦為法院審判實務所採，對於此點已無疑問。專利權為個人之財產權利<sup>207</sup>，因此必須適當地對財產權利被侵害時所能產生之救濟為完整的規範。專利侵害時，除了不作為請求(反向假處分之作為請求)<sup>208</sup>外，亦可請求侵害權利者賠償權利人因此所生之損失。則立法機關就專利侵害損害賠償的容許範圍，及司法實務運作下審判機關對實際賠償金額的判命多寡，涉及專利權利保護範圍之大小<sup>209</sup>。專利權保護範圍的大小，即為其排除力的大小，亦為其財產價值之所在<sup>210</sup>。假設潛在發明人具有足夠之資訊，對專利侵害法院判決之結果有廣泛的了解，並且其為一具有自利心之理性之人，則以我國法律現況、法院運作對於發明人之不夠友善<sup>211</sup>之態度，是否會影響發明人申請專利公開發明之意願？財產權的取得需要成本，如果取得財產權所獲得的利益大於所付出的成本，則行為人會選擇支出成本取得財產，並從中獲得更大的利益。反之，如果付出之成本，顯高於所獲得之收益，則潛在發明人將不為財產權之購置。

#### 第一節 問卷調查實證研究結果

本論文透過問卷方式蒐集以工研院等研究單位之研究人員、公司之研發人員、公司之智慧財產權部門、理工學院之教授、博士生、碩士生、大學部學生、個人發明人所組成之潛在發明人對專利所能達成之目的、法院全部勝訴加部分勝訴之比例預估、申請專利之意願、申請專利之成本、對他人侵權訴訟之意願以實驗方式取得下述資料<sup>212</sup>：

<sup>207</sup> TREVOR BLACK, *INTELLECTUAL PROPERTY IN INDUSTRY 4* (Butterworths & Co 1989)

<sup>208</sup> 張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構〉，私立世新大學法學院 94 年碩士論文，頁 13-43。

<sup>209</sup> Andrew R. Sommer, *Trouble on the Commons: A Lockean Justification for Patent Law Harmonization*, 87 J.PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 141,169 (2005).

<sup>210</sup> 同前註 26。

<sup>211</sup> 請見板橋地院周舒雁法官之深入訪談，本論文頁 107。

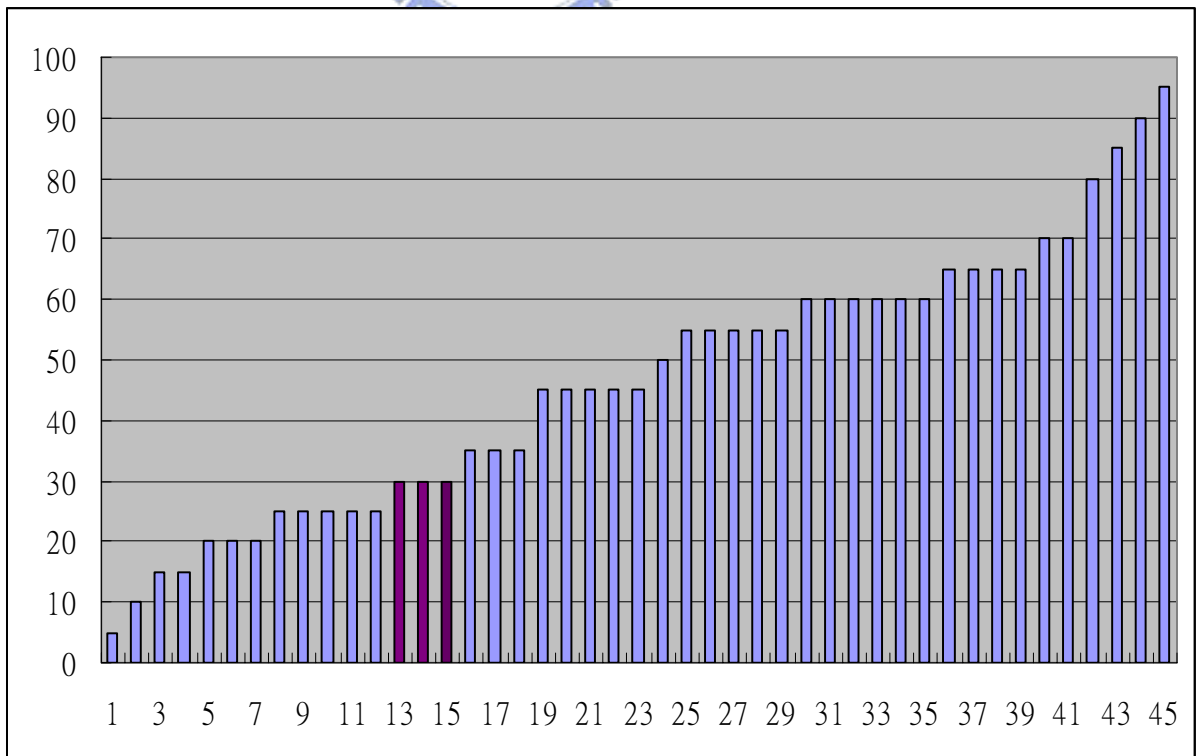
<sup>212</sup> 共計回收 257 份，其中有 4 人並未完全勾選所有問題。

## 一、受訪者認申請專利可達之功能

在被問及申請專利可達到之功能時，257 份問卷中有 131 人次認為「藉由申請專利，吸引市場資金」為申請專利之功能(約佔 50.97%)；有 214 人次認為「當他人侵害專利權時，可提起訴訟、請求賠償」為申請專利之功能(約佔 83.27%)；有 66 人次認為「與其他保護措施(例如：營業秘密、契約)相較，可以降低成本」(約佔 25.68%)；有 82 人次認為申請專利可「增進團隊研發的效能」(約佔 31.91%)；有 114 人次認為申請專利可「向外宣傳發明人卓越的研發能力」(約佔 44.36%)；有 47 人次認為申請專利可「降低確定智慧財產權範圍之成本」(約佔 18.29%)；有 134 人次認為可「藉由專利獨占，回收研發成本」(約佔 52.14%)；有 161 人次認為可「藉由專利獨占，取得市場力量」(約佔 62.65%)；有 177 人次認為申請專利可「利用專利排他效力，阻止競爭者進入市場」(約佔 68.87%)。

## 二、對專利認識較深之受訪者對非敗訴率之認知未較準確：

在被問到 88 年 8 月 1 日迄 95 年 4 月 30 日專利權人控告他人侵害專利得到非敗訴(全部勝訴加部分勝訴)占全部案件之百分比時，對專利認識較深之受訪者(包含：有專利訴訟的經驗、有申請過專利、有實施過專利、曾教授專利法相關課程之一者，共 45 人。)對於實際上非敗訴率之預估並未較準確：



圖表 1 對專利認識較深受訪者所認非敗訴之比例



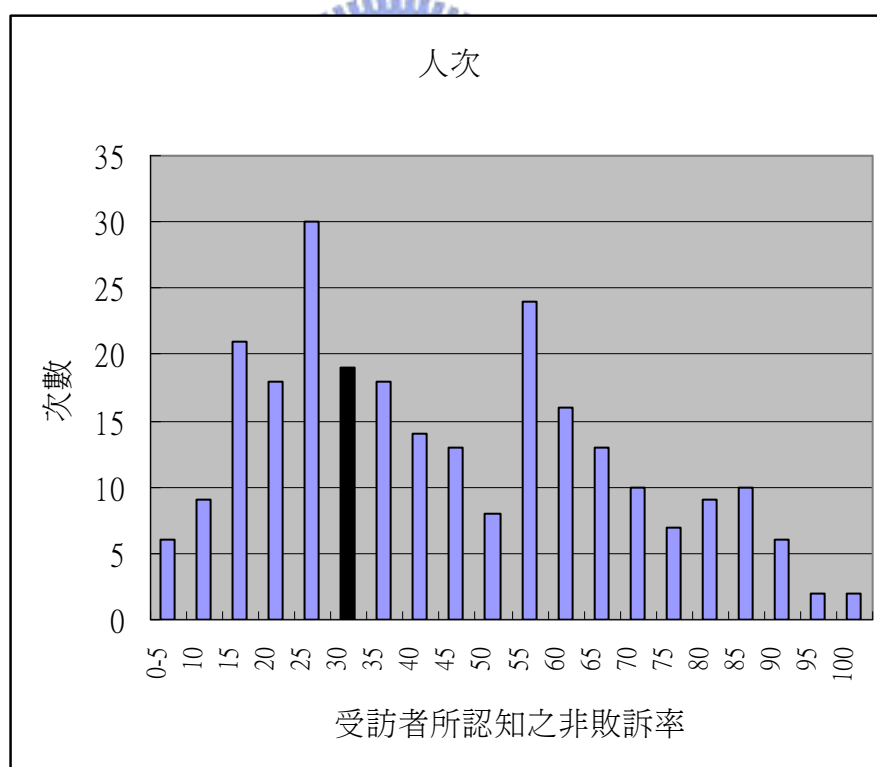
(橫軸表示標號第幾筆之受訪者資料；縱軸表示該受訪者所預估之非敗訴百分比。)

對專利認識較深之受訪者對非敗訴認知正確者僅有 6.66%；相較於對專利認識較少(曾修習過專利法相關課程、聽過專利法相關演講、對專利無認識者<sup>213</sup>)之 210 個受訪者中有 16 名受訪者對非敗訴率之認知正確落在 25~30%區間內，共占 7.62%，可見對專利之認識無助於正確勾勒出法院訴訟實際運作之情形。

### 三、受訪者認專利訴訟之非敗訴率高於實際值

不論受訪者對專利之熟析程度，對於非敗訴率之預估皆不準確，且高於實際值者佔大多數。受訪者所認知之全部勝訴加部分勝訴之平均值為 43.68%。

%	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100
次	6	9	21	18	30	19	18	14	13	8	24	16	13	10	7	9	10	6	2	2



不過，由於受訪者即便是對專利有所認知，亦非對專利訴訟有所認識之人，因此就受訪者認為全部勝訴加部分勝訴之比例若干僅能作為參考之用，至多只能認為係潛在發明人對於非敗訴率之期望。唯潛在發明人認為非敗訴率若干與申請

<sup>213</sup> 即無專利訴訟的經驗、有申請過專利、有實施過專利、曾教授專利法相關課程、曾修習過專利法相關課程、聽過專利法相關演講其中任一者。

專利意願(請見附件四問卷<sup>214</sup>第三題)相結合可得在受訪者標訂之非敗訴率為前提下，受訪者就發明申請專利之意願如於第三題所填者。

#### 四、申請、維護一個專利所願意花費之成本

在受訪者被問到願意花多少成本申請、維護專利時，有 39 個受訪者(占全部之 15.23%)願意支出三萬元以下之成本申請、維護一個專利；有 85 個受訪者(占全部之 33.20%)願意支出三萬以上未滿五萬；有 90 個受訪者(占全部之 35.16%)願意支出五萬以上未滿十萬；30 個受訪者(占全部之 11.72%)願意支出五萬以上未滿十萬；12 個受訪者(占全部之 4.89%)願意支出三十萬以上。

#### 五、得知專利訴訟判決統計結果後，有超過一半之受訪者改變申請專利意願

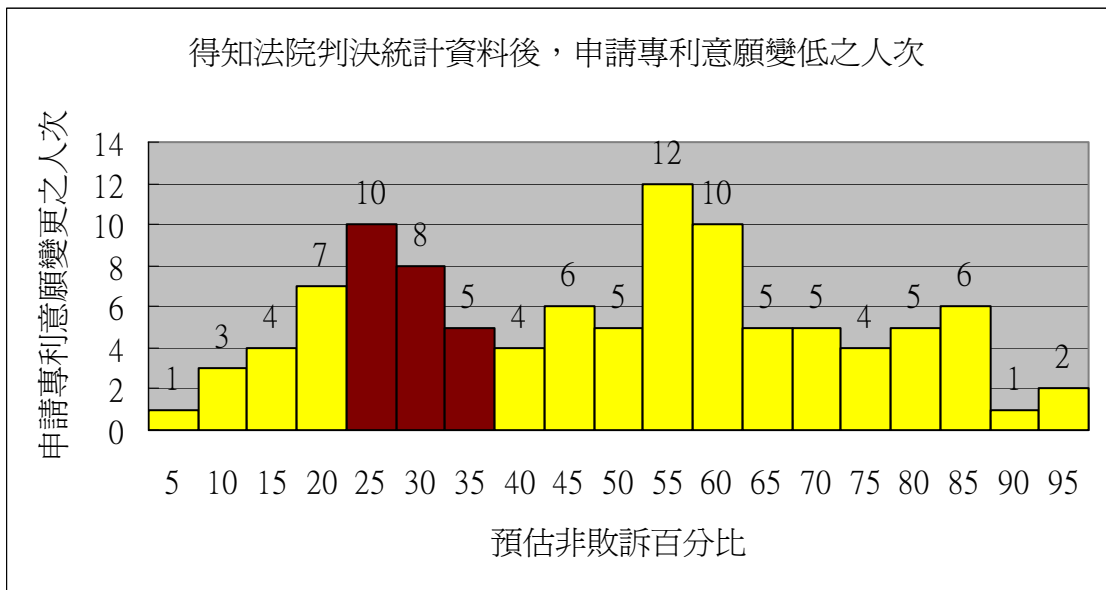
權利保護的範圍和保護力度是否會影響潛在發明人對於專利制度選用之意願？雖然有論著透過實證研究得出就 1944 年專利保護年限由 15 年延長為 20 年，在專利保護環境的強化下，新竹科學園區廠商申請專利之傾向略有提高。並且，專利權提供之排他權是廠商申請專利的誘因<sup>215</sup>。但是，其研究之對象為新竹科學園區之廠商，並且，其研究的目的是在尋找專利保護年限和申請專利誘因之關聯，對於法院實際訴訟結果對潛在發明人申請專利意願之影響並未說明。此外，其研究之時空環境為五年以前，未必於五年之後會有相同的結果。

在 257 份受訪問卷中，有 5 份問卷對非敗訴比率之預估、未得知實際統計資料之申請專利意願、得知統計資料後之申請專利意願中有任一欄未填寫，因此，就法院判決和申請專利意願之關聯性研究上母群僅為 252 份。就 252 份問卷中，得知法院實際判決之統計結果前後申請專利意願改變者共有 153 個占 60.71%。

如同研究限制所述，未了避免問卷過於複雜，並未詢問受訪者其所認為法院實際判決金額與原告主張金額之比例。因此，概括來說，此實驗方法之變項為「知悉法院實際判決統計資料與否」。然而，受訪者預估值高於實際之統計結果時是否必然導致申請意願的下降？

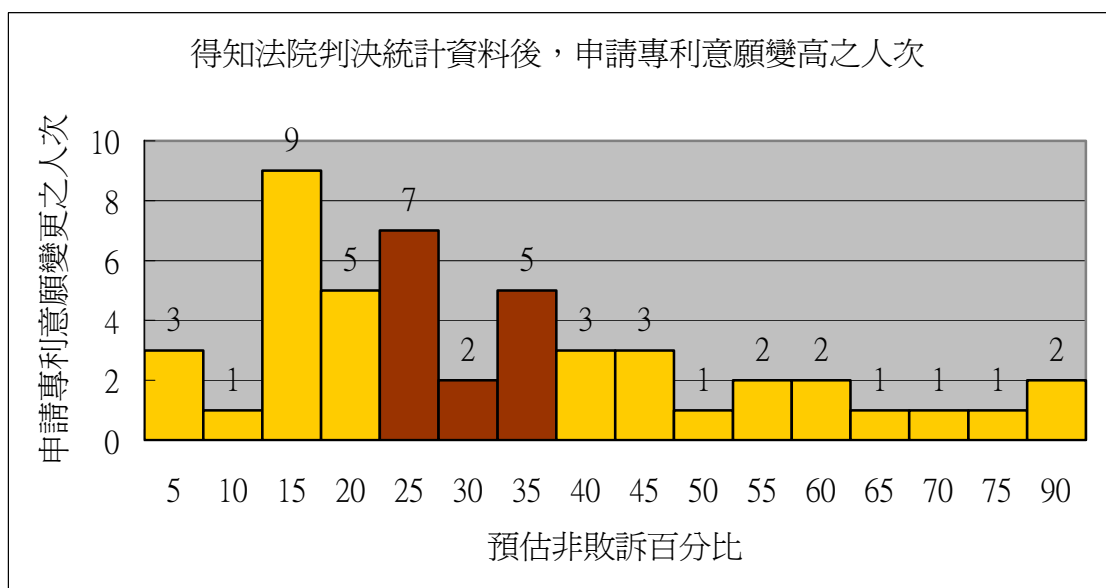
<sup>214</sup> 請見本論文第 113 頁。

<sup>215</sup> 鄒燦凱，〈專利制度變動與廠商專利行為—新竹科學園區廠商實證研究〉，私立淡江大學產業經濟學系 91 年碩士論文，頁 57。



圖表 2 申請意願變低：受訪者預估非敗訴比例與法院實際判決統計結果

由於，實際統計法院判決結果所得之部分勝訴加全部勝訴之比例為 29.57%，落在百分之 25 到 30 之區間(此區間有 8 位受訪者勾選，並在得知實際統計結果後，降低申請專利之意願)。由於每一區間僅有 5% 間隔差，故扣除前後兩個間隔(即 20%-25% 和 30%-35%)。則其預估值較上述三間隔(即 20%-35%)低，但得知實際值較高卻降低申請專利意願者僅有 14(17.72%) 人次。而預估值較上述三間隔(即 20%-35%)高，在得知實際值較低，進而降低申請專利意願者共有 65(82.28%) 人次。雖然，受訪者預估值高於實際之統計結果時不必然導致申請意願的下降，但有高達 82.28% 之受訪者在得知法院判決之統計資料低於預估值時，降低申請專利之意願。



圖表 3 申請意願變高：受訪者預估非敗訴比例與法院實際判決統計結果

由於，實際統計法院判決結果所得之部分勝訴加全部勝訴之比例為 29.57%，落在百分之 25 到 30 之區間(此區間有 2 位受訪者勾選，並在得知實際統計結果後，升高申請專利之意願)。由於每一區間僅有 5% 間隔差，故扣除前後兩個間隔(即 20%-25% 和 30%-35%)。則其預估值較上述三間隔(即 20%-35%) 高，但得知實際值較低卻升高申請專利意願者僅有 16(47.06%) 人次。而預估值較上述三間隔(即 20%-35%) 低，在得知實際值較高，進而升高申請專利意願者共有 18(52.94%) 人次。從統計資料來看，對受訪者提申請專利意願上法院判決的高低，對申請專利意願的影響不大。或許，是因為法院判決金額占原告主張金額之變項，影響法院判決非敗訴比率對潛在發明人聲請專利意願之關聯性。

## 六、小結

藉由問卷資料可知，受訪之潛在發明人對於我國專利訴訟法院判決之全貌並未為清楚的掌握，而於專利訴訟部分勝訴及全部勝訴判決所占之比例預估值有所高估。不論對於專利認識的深淺與否，對於專利案件到法院之後勝訴之預估值皆無法掌握。有 35.16% 之受訪者願意支出五萬以上未滿十萬為成本申請、維護一個專利。並且，有超過六成之受訪者會因為法院對專利訴訟之非敗訴比例高低，法院判決占原告主張數額之比例影響其申請專利之意願。

## 第二節 其他意見

於問卷訪問的過程中，受訪者亦有對問卷之內容提供進一步之想法，一併記載於下：

1. 新竹科學園區某半導體廠工程師認為，即使是法院判決之非敗訴比率低於所預估之比例，其也不會因此改變申請專利之意願，其理由在於台灣之市場太小。
2. 新竹科學園區某光電公司之智權部經理於受訪時認為，針對問題一申請專利之功能中應該包含下列數項：「宣示研發成果及能力」、「藉由專利誤判，降低技術授權之權利金」、「透過相互授權，獲得相關技術」。



## 第六章 專利排他效力與社會利益——由效率的觀點看法律

### 第一節 與美國專利制度相較，我國制度不利專利權人，並對權利人保護不周

我國專利制度是否較美國專利制度對權利人之保護不周，透過比較表可能有更清楚的呈現。該比較表係以專利權人保護之觀點著眼，不僅為條文之比較，並包含我國法院處理專利訴訟判決之情形。

美國專利侵害損害賠償制度		台灣專利侵害損害賠償制度	
直接侵權人(未經許可之製造、使用、販賣、販賣要約、進口)	請求對象	直接侵權人(未經許可之製造、使用、販賣、販賣要約、進口)	請求對象
35USC271	輔助侵害 誘導侵害	輔助侵害(無明文) 誘導侵害(無明文)	民法 188 共同 侵權行為 <sup>216</sup> ?
專利產品之銷售損失	請求範圍	專利產品之銷售損失	請求範圍
非專利產品之銷售損失			
裁判前利息		裁判後利息	
裁判後利息		訴訟費用(含第三審律師費用)	
訴訟費用			
律師費用(不限定審級)			
懲罰性損害賠償(主觀要件故意、重大過失)		懲罰性損害賠償(主觀要件僅故意)	
時效：六年	時效	以侵權行為主張：時效 2 年(知悉)	
		以侵權行為主張：時效 10 年 (行為時起)	
		以不當得利主張：時效 15 年	
標示(例外：通知)	其他限制	標示(例外：侵權人明之或可得而知)	
權利行使之懈怠			
禁反言			

圖表 4 台灣專利侵害損害賠償制度與美國專利侵害損害賠償制度比較表

比較台灣、美國專利侵害損害賠償制度，美國專利侵害制度在請求對象、請求範圍上均對權利人比較有利，然由於我國法院多數見解認為侵權行為時效經過

<sup>216</sup> 雖可能有民法第 188 條共同侵權行為適用之可能，且依 66 年例變字一號不要求犯意聯絡，然當被告以因果關係不相當、欠缺預見、無過失為抗辯時，責任之成立仍有困難。請見註 7，頁 39。

後(專利人知悉或應知悉時起算二年；行為時起十年)，權利人依然可以依不當得利之十五年時效請求賠償，因此，我國時效制度遠較美國六年為長。此外，在未為專利標示請求賠償之例外情況，美國要求必須對行為人為侵權之通知方能請求賠償，而我國僅需行為人明知或可得而知即可請求賠償，因此，我國專利權人在未為專利標示下，對權利人保護較優。另外，我國法院並沒有採取英美法衡平之權利行使懈怠、禁反言原則來限制賠償之主張。因此，美國制度並非一蓋有利專利權人，然當權利人有為專利標示，並積極主張權利時，我國制度確實不利權利人。

除此之外，即使以我國時空環境來看，而不以比較法的觀點著眼，我國專利制度確實對於專利權人保護不足。除了，透過問卷呈現出我國法院判決所為之保護不如潛在發明人所預期之外，透過深入訪談，受訪之訴訟代理人、法官亦認為我國專利制度對權利人保護不周<sup>217</sup>，並且，法院其實是願意給予權利人合理、適當之保護。然上級法院的態度、法條明文都再再對企圖衝破權利有效保護牢籠產生限制。汪漢卿法官在被問及我國制度是否足以保護專利權人時，表示見解認為：「如果說以目前的制度的話，我會覺得不太夠，主要我認為是兩方面，一個是訴訟的緩不濟急，再來就是**損害賠償的計算過於簡略**。不能夠給予，即使專利權人訴訟後勝訴，**賠償的金額通常都無法彌補他的損失**。<sup>218</sup>」直接點名損害賠償之計算造成對專利權人之保護不足。周舒雁法官亦表示我國專利訴訟制度是不足以保護發明人，然其原因在於法條的訂定，並非法院不願給予權利人保護<sup>219</sup>。

## 第二節 對專利權人保護不足，影響專利度之選用，造成無效率

透過第五章損害賠償範圍之多寡對排他效力、潛在發明人專利制度選用意願之影響可知，專利權人申請專利之意願確會因為法律制度提供保護之力度而有所改變申請專利之意願。雖然，對訴訟代理人之訪談資料亦顯示，即使對專利制度失望，發明人還是會致力於發明，因為研發是企業生存之根本；至於是否申請專利則淪為被動防禦制衡下無奈的選擇，並且，對於發明是否選擇以專利保護會採取較審慎被動的態度<sup>220</sup>。對於無法立即看見功用之發明，可能因此降低申請專利之意願。

專利制度的建立和維護是否真有益於效率、欠缺良善專利權保護制度對專利權人、侵權行為人之影響、對專利制度非誘因理論下成本減少之影響如下所述。

### 一、靜態與動態之平衡——破壞性建設

智慧財產權為一靜態、動態效率平衡，近代經濟學家 J. A. Schumpeter 認為獨占力之授與為總體效率永續成長之推進劑，靜態效率講求低廉之邊際成本，促成大量交

<sup>217</sup> 參見本論文第 87 頁。

<sup>218</sup> 參見本論文第 98 頁。

<sup>219</sup> 參見本論文第 106107 頁。

<sup>220</sup> 參見本論文第 87 頁。

易產生消費者剩餘，動態效率則講求獨占權利之賦予<sup>221</sup>，提供超額利潤回收研發成本。基本上，靜態效率與動態效率呈現本質上之衝突。因此，為了達到最適效率，必須使動態效率和靜態不效率所生之總和最大，然而，如果在此一觀點下，實際上甚難將全數效益與以數值化，則在某法域內是否達到最有效率之程度難有定論。幸而，專利制度所獨占者為技術，並非商品，僅有極少數的產品因為技術的獨占而產生商品獨占<sup>222</sup>，進而使專利權人獲得不合理之超額利潤，影響靜態效率。然而，可透過技術獨占進而達成產品獨占之先驅技術，一般而言市場需求並未打開<sup>223</sup>，因此，權利人為了打開需求，亦無法獲得過度不合理之利潤。專利制度並未造成嚴重、立即之獨占，健全專利制度的建立有利於整體經濟效率之永續成長。

## 二、漢德公式——侵權行為人是否決定侵權：有效嚇阻

西元 1947 年，漢德法官在 *United States v. Carroll Towing Co.*<sup>224</sup> 案件中提出著名的漢德公式(Hand Formula)利用損害強度(L)、損害發生機率(P)之乘積與避免損害所應負注意義務之大小(B)相比較，以認定行為人是否已盡注意義務。如損害強度(L)、損害發生機率(P)之乘積大於避免損害所應負注意義務之大小(B)，則行為人未盡其注意義務有過失。漢德公式適用至今的結果已經有所轉變，以侵權行為人之觀點則將負注意義務之大小(B)改為侵權之預期利益，將損害發生機率(P)改為被判侵權之機率(定罪機率)，並將損害強度(L)改成被判賠償之數額，用以說明侵權行為人行為是否為侵權行為之決定。

由於，我國專利侵害損害賠償制度設計之問題，以及原告獲得勝訴判決之困難，因此，即使被判侵權，被告仍有可能未對原告之全部損失負賠償責任。對此，更增加了其侵權行為之誘因。又，我國法院對於未來損害採取比較保守之態度，對於先予侵害擴張市場佔有率、藉由侵權產品進入市場獲取經濟利益同時破壞消費者和專利權人建立之價格關係等等之行為，並未能有效地讓侵權行為人賠償損害。因此，在這樣的制度之下，侵權行為人會傾向侵害他人專利，而不思自行研發或以合法之方式要求授權。簡單來說，我國專利制度無法達到有效嚇阻行為人之不法行為。

## 三、權利取得、穩固與交易成本降低及技術之有效利用

專利制度的目的在於誘使發明人公開發明、投入成本從事研發、將有市場價值之發明商業化，以促進科技進步並累積知識。相對於保護發明的替代方案——營業秘密制度而言，專利制度能有效地降低交易成本<sup>225</sup>、降低技術發展風險成本

<sup>221</sup> 註 58，頁 30。

<sup>222</sup> *Supra* note 170, pp. 1727, 1729.

<sup>223</sup> *Supra* note 170, p. 1727.

<sup>224</sup> *United States v. Carroll Towing Co.*, 159 F.2d 169 (2d Cir. 1947)

<sup>225</sup> *Supra* note 45.



負擔、增加技術應用之商業價值<sup>226</sup>、使新技術被揭露。根據實證研究之結果顯示，專利保護確實提高新技術的揭露，並且，如無專利保護，則申請發明案件中 26% 將被密藏<sup>227</sup>，無法為外界所知。自 1960 年代起，經濟學家就注意到經濟的實質成長，只有 10% 歸因於資本勞動比值，其餘之成長貢獻則歸因於勞動力技術提升及研發創新<sup>228</sup>。因此，專利制度之健全有助於經濟之實質成長。專利保護範圍的寬窄是決定創新誘因的重要因素<sup>229</sup>。且當法律建置之保護功能減弱時，就專利制度而言，無法鼓勵專利權人公開發明於社會<sup>230</sup>。

由於，研發為企業生存之根本，因此研發的工作或許會轉而變得消極，但研發不會停止，則法律制度之保護力度、獲得保護之成本則影響權利人制度之選用。雖然，營業秘密和專利制度各有其較適合保護之發明、技術類型。例如，電機類、機械類、製藥類之技術、發明就不適合用營業秘密加以保護，因為，在營業秘密之下容許還原工程之使用，電機類、機械類技術和製藥發明容易以還原工程破壞其秘密性。討論專利和營業秘密制度之成本及效益，係著眼於兩者重疊之部分為討論。

與營業秘密相較，專利保護獲取之成本何者為少？針對這個問題，恐怕必須依情況而定。雖然，深入訪談之受訪者認為以營業秘密保護發明成本較低<sup>231</sup>，然而，持營業秘密成本比較低見解者似乎忽略為了維持營業秘密秘密性所支出之成本。為了維持秘密性所支出之成本，在兩、三人之間或許還行得通。但是，不論是營業秘密還是專利技術本身之價值有限，其所產生價值者為其以營業秘密或專利背後保護之技術、發明加以商業運用，為商業銷售所達成之收益或成本降低。因此，如果僅是守密則營業秘密之成本較低，但如要拿出來為實際之運用則就必須以完善地契約網路加以規範相關人間之保密義務。除此之外，對契約無法規範之相對人，則必須以實體的防護措施加以防範機密資訊之外洩。因此，選用專利制度就行為人而言雖然因為專利說明書之公開有被複製之可能，然而，一但取得專利，權利之所有人明確，也就不需要以太多的手段確保權利狀態之穩固。因此，就權利取得、狀態穩固之成本而言，專利制度之成本較低。

除了權利狀態穩固的成本之外，在交易成本上專利制度之成本較營業秘密為低。財產權之交易行為，必須確定交易之客體為何。專利制度因為有申請專利範圍之故，其權利內容之界定明確。然而，營業秘密因其秘密性之要求，往往不容易確定其權利範圍，甚至在為財產權交易前就必須先布下契約網絡為保密義務之安排。另外，在與他人技術構成專利集管(patent pooling)包裹授權時，亦必先

<sup>226</sup> 邱威智，〈智慧財產權制度設計之交易成本分析〉，國立交通大學科技管理研究所 87 年碩士論文，頁 45。

<sup>227</sup> 蔡東廷，從比較法之觀點檢視我國對於專利之獎勵與保護——以美國及日本為例，[http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro\\_show.asp?sn=137](http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=137)。

<sup>228</sup> 註 58，頁 32。

<sup>229</sup> Suzanne Scotchmer, *Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Reacher and the Patent Law*, Vol. 5, No. 1, J.E.P. 29. 30 (1991).

<sup>230</sup> 陳秉訓，論專利法的制度設計是否可達成立法目的，[http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro\\_show.asp?sn=173](http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=173)。

<sup>231</sup> 受訪者為法律人，雖然，營業秘密或專利保護之成本由其回答恐代表性略有不足，唯其至少表示了一般人之想法。參見本論文第 109 頁。



了解彼此技術之內容、功效，以便為成數之分配。此外，專利權利範圍確定，亦不同於營業秘密會在構成專利集管之過程中產生秘密外溢，降低財產權價值之可能，因此，專利制度能更便利地利用組合之方式，使技術之價值提升。

除了傳統誘因理論認為專利制度可以對發明提供誘因之外，專利制度有利技術有效運用，尤其在專利發明公開之後，技術需求者便可憑該專利說明書於專利市場上購買或請求他人授權專利加以實施。管見以為此點對於個人發明人格外重要。因為個人發明人不見得有資力將其技術落實，如用營業秘密制度加以保護，並企圖以該技術自外界取得資金，則必須擔負其保密義務契約之成本，並且監控他人違反保密義務之風險。



## 第七章 結論

對於專利制度之立法目的，我國專利法並未加以重視。且透過比較法、實證研究可知目前之專利制度並無法達成鼓勵、保護、利用發明與創作、並促進產業發展之立法目的。我國專利侵害損害賠償之問題在於規定過於簡陋，即使有所規定亦由於概念模糊不清<sup>232</sup>，因此未被專利權人所廣泛主張。面對專利侵害是否採取推定過失原則，由誰證明主觀要件上，如行為人侵害專利所構成者為字義侵害，則必須由行為人舉證其無故意過失；反之，如行為人侵害之樣態為均等論之侵害，則必須由專利權人就行為人主觀要件加以舉證。以免全由權利人舉證致對權利人保護不周，法院認定成本過高；亦可避免過度推定，阻礙產業發展與進步。至於，於均等論侵害舉證行為人具有故意過失之方式，則可透過敬告函的寄發加以達成。

透過問卷蒐集之實證可得，潛在發明人對於法院判決並非無動於衷。法院判決之結果，會影響潛在發明人使用專利制度之意願。並且，潛在發明人亦肯認專利制度降低交易成本、宣揚研發能力之功能。透過判決統計可得，我國專利訴訟之主要戰場在第一、二審。因此，律師費用之支給極為重要。

專利制度之正當化事由除了傳統的誘因理論之外，亦有透過專利制度降低成本。諾貝爾經濟學獎得主寇斯(Ronald H. Coase)說：「交易成本非為零，制度就極為重要。」，法律制度亦為影響交易成本之環節。面對交易成本大於零的世界，法律制度佔有決定性的重要地位<sup>233</sup>。因此，專利制度之建立不僅僅在於鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，更應該著眼於增加專利制度之使用，降低侵權行為人侵權之動機，進而使智慧財產交易、資訊傳遞的過程更為順暢。在增加專利制度選用方面起碼應給予權利人完全賠償，因此，對於侵害發生至訴狀送達之日止之利息必須給予，律師費用部份應不拘審級使其有機會由敗訴之一造支出，並且，針對專利侵害損害賠償制度核心之專利法第 85 條必須徹底加以修正，起碼應將以權利金訂定賠償數額參考明文化。專利法第 85 條之適用所引發之問題不僅為邏輯瑕疵，亦非僅法院適用法條困難，甚至更進一步地影響潛在發明人申請專利公開發明的意願，使專利制度之目的不達。在修法方向上應該著重於嚇阻專利侵害、法院適用便利、使此潛在發明人樂於選用專利制度，並且，透過更多之經濟原理使損害賠償之數額能貼近實際損害。誠如論者所言：「專利權存在之理由，在於國家要促進產業發展，而專利權之實施與保護，應與此目的相配合，否則，即有失國家受與專利權之初衷。<sup>234</sup>」

<sup>232</sup> 例如：民法第 216 條第 2 項視為所失利益部分。

<sup>233</sup> 林輝雄，法律經濟分析的效率與正義問題——以寇斯定理與羅爾斯正義論為中心，《全國律師》，8 卷 12 期，頁 48，〔2004〕。

<sup>234</sup> 謝銘洋等，專利法解讀，初版，元照出版公司，台北，2000 年，頁 20。

## 第八章 參考文獻

### 一、書籍

1. 陳哲宏, 陳逸南, 謝銘洋, 徐宏昇著, 專利法解讀, 台北市, 元照出版公司, 2000年。
2. 黃文儀, 專利實務(第一冊), 台北市, 三民書局, 民國93年第四版。
3. 劉尚志等, Patent wars 美台專利訴訟: 實戰暨裁判解析, 臺北市, 元照出版公司, 2005年。
4. 簡資修, 經濟推理與法律, 臺北市, 元照出版公司, 2004年。
5. 蔡明誠, 發明專利法研究, 臺北市, 國立臺灣大學法學院圖書部, 民國89年第三版。
6. 陳國慈, 科技企業與智慧財產, 新竹市, 清大, 2004年第二版。
7. Joseph W. Glannon, *The Law of Torts*, 2d ed., Panel Publisher, 2000.
8. Skenyon, John et al., *Patent Damages Law & Practice*, St. Paul, MN, West Group, 2000.
9. Trevor Black, *Intellectual Property in Industry*, London and Edinburgh, Butterworths, 1989.

### 二、期刊論文

1. 李昂杰, 〈智慧財產的刑罰問題(一)——從專利法除罪化談起〉, 《科技法律透析》, 15卷4期, [2003]。
2. 張宇樞, 〈美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討〉, 《科技法學評論》, 2卷1期, [2005]。
3. 周金城; 吳俊彥, 〈論專利法之懲罰性賠償〉, 《月旦法學》, 118期, [2005]。
4. 范曉玲, 〈淺釋美國專利法之輔助侵害與默示授權——從 Anton/Bauer Inc. v. PAG Ltd 乙案談起〉, 《萬國法律》, 130期, [2003]。
5. 范建得, 〈智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用〉, 《臺北大學法學論叢》, 52期, [2003]。
6. 王世堯; 王世仁, 〈專利的價值〉, 《智慧財產權管理》, 36期, [2003]。
7. 陳家駿, 〈臺灣廠商面對美商專利追索之教戰守則——CHECKLIST〉, 《智慧財產》, 48期, [2004]。
8. 鄭中人, 〈淺論專利制度的經濟分析〉, 《律師雜誌》, 280期, [2003]。
9. 汪渡村, 〈專利侵權損害計算標準之研究——以所失利益為中心〉, 《銘傳大學法學論叢》, 2期, [2004]。
10. 李揚, 胡鈞立, 余德培, 新竹科學園區廠商之智慧財產權管理與訴訟策略, 科技管理學刊, 第五卷第一期, [89年6月]。
11. 林洲富, 專利權之侵害及民事救濟, 法學叢刊第198期, [民國94年4月]。
12. 林輝雄, 法律經濟分析的效率與正義問題——以寇斯定理與羅爾斯正義論為中心, 《全國律師》, 8卷12期, [2004]。
13. Paul J. Heald, *A Transaction Costs Theory of Patent Law*, 66 Ohio St. L.J. 473 (2005).
14. Ned L. Conley, *An Economic Approach to Patent Damages*, 15 AIPLA Q.J. 354, 360-61 (1987).
15. Edmund W. Kitch, *Elementary and Persistent Errors in the Economic Analysis of*

*Intellectual Property*, 53 VAND. L. REV. 1727, 1730-1731 (2000).

16. Andrew R. Sommer, *Trouble on the Commons: A Lockean Justification for Patent Law Harmonization*, 87 J.PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 141,169 (2005).
17. Suzanne Scotchmer, *Standing on the Sholders of Giants: Cumulative Reacher and the Patent Law*, Vol. 5, No. 1. J.E.P. 29. 30 (1991).
18. William A. Drennan, *Changing Invention Economics by Encouraging Corporate Inventors to Sell Patents*, 58 U. MIAMI L. REV. 1045

### 三、學位論文

1. 張容綺，〈專利侵害損害賠償制度之檢討與重構--以美國法作為比較基準--〉，世新大學法律學研究所，93年碩士論文。
2. 簡秀如，〈論專利侵權損害賠償範圍之確定〉，國立政治大學法律學系，92年碩士論文。
3. 呂文銓，〈專利權之本質研究-論專利權之社會化〉，私立中原大學財經法律研究所，93年碩士論文。
4. 陳佳麟，〈專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施〉，國立交通大學科技法律研究所，90年碩士論文。
5. 周漢威，〈論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權人所失利益之界定〉，銘傳大學法律學研究所，94年碩士論文。
6. 歐俊男，〈台灣專利侵權案例懲罰性賠償之可行性分析〉，國立交通大學經營管理研究所，91年碩士論文。
7. 鄒燦凱，〈專利制度變動與廠商專利行為—新竹科學園區廠商實證研究〉，私立淡江大學產業經濟學系 91年碩士論文。
8. 邱咸智，〈智慧財產權制度設計之交易成本分析〉，國立交通大學科技管理研究所 87年碩士論文。

### 四、會議論文集

1. 宋皇志，〈我國專利侵害訴訟之實證研究〉，《2005全國科技法律研討會論文集》，劉尚志主編，國立交通大學出版。

### 五、網路資源

1. Tanuja V. Garde, *Supporting Innovation in Targeted Treatments: Licenses of Right to NIH-Funded Research Tools*, 11 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 249 n.142 (2005), available at <http://www.mttl.org/voleleven/garde.pdf>.
2. John M. Olin, *The Disclosure Function of the Patent System (or Lack Thereof)*, 118 HARV. L. REV. 2007, available at [http://www.harvardlawreview.org/issues/118/April05/Notes/Disclosure\\_FunctionFTX.pdf](http://www.harvardlawreview.org/issues/118/April05/Notes/Disclosure_FunctionFTX.pdf).
3. Robert Stoner, *INTELLECTUAL PROPERTY AND INNOVATION*, BERKELEY, CALIFORNIA, <http://www.ftc.gov/opp/intellect/020226robertdstoner.pdf>.
4. Richard D. Nelson and Roberto Mazzoleni, *Economic Theories About the Costs and Benefits of Patents*, <http://newton.nap.edu/html/property/3.html>.



5. NATIONAL RESEARCH COUNCIL, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND RESEARCH TOOLS IN MOLECULAR BIOLOGY 22 (1997).  
<http://www.nap.edu/books/0309057485/html/22.html>
6. Gary M. Fournier; Thomas W. Zuehlke, Litigation and Settlement: An Empirical Approach, The Review of Economics and Statistic, Vol. 71, No.2. (May, 1989), pp. 189-195.  
available:  
<http://links.jstor.org/sici?=0034-6535%28198905%2971%3A2%3C189%3ALASAEA%3E2.0.CO%3B2-L>.
7. 蔡東廷，從比較法之觀點檢視我國對於專利之獎勵與保護——以美國及日本為例，[http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro\\_show.asp?sn=137](http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=137)。
8. 陳秉訓，論專利法的制度設計是否可達成立法目的，  
[http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro\\_show.asp?sn=173](http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=173)。



附件一 深入訪談：訴訟代理人

深入訪談：代理人	
對象：陳群顯 律師	職稱：瑞智法律事務所合夥律師/瑞智智慧財產股份有限公司
時間：2005.4.13	地點：台北市 105 南京東路 3 段 261 號 6 樓(瑞智法律事務所)

問題一	請問，您從事專利案件工作幾年？
答	六年。
問題二	請問，在您所代理的案件中，在判決前和解的案件比例如何？
答	要看案件類型、技術領域的類型。原則上，技術難度越高，技術領域越複雜的案件，和解率比較高。我做的案件就是比較偏向技術難度比較高的案件，和解的比例可能比一般的還高。
問題三	您認為，上述案件之所以會在判決前和解之理由為何？
答	第三個問題和第二個問題很接近，和解的理由主要是因為，這其實是在一個法律經濟分析的角度，你可以分析到，對於自己案件能夠對自己有利的機率高低與否是一個很重要的因素。比如說，就原告的角度，如果原告對自己的案件越樂觀，這樣他就不會傾向去和解，被告也是一樣。單一因素還不會決定，是雙方因素去看。原告和被告對同一因素下，也就是說，中間那個差異越大的話，就越不容易去和解。如果雙方都很樂觀的話，那就會一直打下去。雙方都不太樂觀的話，就傾向和解。至於你說，雙方覺得自己勝訴的比例高低與否，在專利訴訟裡面，第一個對原告來說，就是你覺得你自己專利的有效性的強度有多高，就是在舉發之下，你會繼續存活，就是這個專利有效的機率高不高。這是第一關，前提。第二關是說，有效的情況下，而且範圍沒有被縮小，已經確定下，針對那個產品，做侵害鑑定的情況之下，比對之後，你覺得說，侵權的比例高不高。還是有些部份會有一些主觀的推論，這個部份就是有很多判斷的空間，大概比較主要是看到這兩個。當然，還有其他的原因，是非這個案件的原因。例如：商業操作上，也就是說，案子在提之前就是希望和解，訴訟只是他的一個過程而已。這種情況之下，就不必然和其他兩個有很必然的關係。有時候當事人只是競爭市場，有些東西的週期性只有一年，顯然不可能會想要訴訟終結。可能也是原因。有很多原因啦。
問題四	請問，您是否同意，訴訟標的金額越大，在判決前和解的可能性越高？
答	原則上，訴訟標的越大通常，當然也有例外，訴訟標的越大，因為損害賠償就是看你的所受損害，所失利益，假設是物品的話，就是看它的件數，或是說它的單價，或是它的利潤。通常利潤會比較大的，技術類型會比較複雜。所以，又回到會不會和解的原因，技術上越複雜就越有可能。為什麼，因為越複雜在判斷上就越多可能性。其實都是環環相扣。沒有一個人會有把握。比如說專利要件，一個一個去比對。比如說，全要件比對完後，

均等論的推論。當你發現說每一個地方在均等上都有可能是或不是的時候。一個要件是這樣的情況下，大家或許可以做一個判斷，兩個要件、四個、五個，整個因素把他加在一起，會比較難以控制最後出來會是什麼。那在這個情況之下，可能雙方就會比較傾向和解。我剛剛講，訴訟金額越大，當然會是有可能越高。第二個原因是，金額越大的話，雙方在風險評估上就會列入考量。這其實有一篇法律經濟分的文章，我可以給你看，是說基本上會走向 settlement 或是走向 trial 的理由，整個訴訟標的會是一個很重要的原因。為什麼，因為乘上你覺得自己勝訴的可能性就是期望值。期望值越高你當然會有一些不同的想法。他不是單一因素，他是和勝訴率又合在一起，勝訴率和案件複雜度又有關聯性。所以大概是這個情況，是有這樣的可能性。那是否成正比，就要看其他的因素、相關性。

問題五

就未和解，仍持續進行訴訟程序之案件。您認為，在經過行政機關或行政法院審查確認專利有效性後，訴請專利侵害勝訴的比例是多少？

答

沒有和解，繼續進行案件……意思是說經過舉發、舉發不成立，然後才繼續打訴訟，還是說訴訟過程中有這個舉發，還是訴訟過程就有？（我的意思是，舉發了，因為通常會停止審判，確定有沒有舉發成立，那好舉發成立了，繼續進行訴訟，這樣的話勝訴的比例。）基本上是兩個……有一點點關連，但是邏輯上是無關的判斷。就是說，一個專利有無效，和一個專利要侵害產品、對象，或侵權產品，有沒有侵害是兩件事，是可以獨立存在。專利有效，不代表別人會侵害。邏輯上是無關的，但實際上有沒有關聯性呢？有……一點點關連性，所謂說有一點點關連性是說會影響到法院的想法，或會覺得說你的專利好像比較強，但是這是錯誤的。我覺得很多東西是影響心理層面，實質上，我覺得在法律邏輯上不通。是無關的東西，無關的東西就不能拿來放在一起。勝訴比率高低，我覺得就是，不論舉發有無成立，有無提舉發，結果一定是要舉發不成立，舉發成立就沒有了嘛。不管前面是不是有被提舉發，案件的勝訴比例應該是接近相同的才對。（我的意思是說，一般普遍來講，您認為……）舉發不成立，和沒有提舉發直接去審的案子，我們覺得是比例應該是接近的。（我想問的是，比例覺得是多少？）比例是說，total 勝訴的案件，有經過舉發洗禮的案件，勝訴比例的高低嗎？（我的意思是說，舉發不成立和沒有舉發的案件算在一起，那勝訴比率的高低。）勝訴是指……（勝訴是指，他可以得到一些東西……。就是被告沒有爭執專利的有效性，或者被告爭執專利的有效性，但是認為專利是有效的。）結果相同呀，所以是一般的勝訴率。（對，是一般的勝訴率。）我的結論是說，不管有沒有提，結果是一樣的。我以為你要問的問題是舉發過和沒舉發的勝訴率是多少，我認為是一樣的。應該一樣，邏輯上應該是一樣的，那有沒有影響？有可能。所以勝訴比率就是，原告在台灣的勝訴比率。（對，沒錯。）那還是看技術的類別。現在有結果，法院能走到完的，大部分是新型的專利。那這種專利其實比例不高，大概兩成到三成。

問題六 請您回憶，就您所代理的案件中，原告勝訴的機率較大？或被告勝訴的機率較大？

問題七 您認為，就上一問題背後的成因為何？

答 被告勝訴比例比較大，因為這是民事訴訟的關係。(所以這是第七題。可能是第七題的答案。)可能是第七題。主要是舉證的問題，法院會要求你去做這個動作。

問題八 您認為，就故意侵害之要件事實必須由原告或被告加以舉證？

答 基本上舉證責任都是原告去負擔，但是有一種不同的見解，在法院的實務上有不同的見解。認為說，舉證責任原告也沒辦法完全去盡，特別是在專利訴訟上，事實上證據資料不在他手裡，或他證明到完全具有證據力的話，恐怕難度……有些法院會減輕責任，這些方法沒有規定。但是他減輕方法，比如說已經提出一份經過正當程序所出具之鑑定報告，他的初步舉證責任已盡，法院會針對這個部份去調查，不排除再去送另外一個鑑定機構。通常，被告就不能說他完全沒有舉證，怎麼可以職權去送鑑定。可是如果說他沒有做前面的那個動作，法院要送鑑定，基本上這個被告會認為原告完全沒有盡舉證責任。當事人進行主義之下，法院不能做這樣的裁定。所以說，這個部份還是有爭執，不過有一說確實是，不管哪一說都是原告必須做初步的舉證。

問題九 是否一但專利公報所登載即推定被告明知或可得而知？

答 第九個是針對他的主觀要件，故意、過失嘛，因為對損害賠償要證明故意過失，就排除侵害的部份是不需要的。這有兩說，有人認為專利公報的登載公告有公示的效力，基本上是推定你已知或可得而知，這是一說。另一說，無法課與所有人天天去翻那個公報，沒有要求到一公告就認為可得而知。如果採第一說，那這個要件就不需要證明了。要去主張之前都通通會經過公告。所以說，在實務上會有這樣的論述，可是在證明上會，看對方有沒有爭執。如果有爭執的話，會用其他方式去補足這個故意的要件。而且通常會主張故意，因為會有懲罰性損害賠償，那最簡單的作法就是警告信。(所以，您是認為沒有推定?)這是一個有爭執的問題，在不同的角度會有不同的主張，你很難去否認他公告的效力。所以，我剛剛說，原告在避免被告主張的時候，最好做這個動作。如果沒有做這個動作，面臨到爭執的時候，如果法院不接受的話，事實上很多見解在法律上並沒有一致的見解。我覺得是其實有一定的效力，只是恐怕還沒有到明知或故意，只是說他知悉這個東西，或是論理上他有過失。因為如果說明知的話，這種都有主觀犯意或者是懲罰性損害賠償的問題，這個部份變得很複雜。我不敢說有明知，過失或許有但是這部份的邏輯還需要更進一步的學術推理。否則，你怎麼說沒有故意，有過失？你怎麼說有沒有故意，又沒有過失。或者說，他就是故意，或就是過失。這都沒有很艱深的……我剛剛只是說，實務上大家怎麼去做。



問題十 侵害行為故意過失之舉證是否因為被告為企業或個人而在舉證責任之分配上有所差異〔例如：被告為非製造侵權產品之量販業者〕？

答 (我的意思是說，如果他是量販業者的話，侵權行為人如果是企業和個人，那舉證責任會不會不同？)誰的舉證責任？(被告。 )被告的舉證責任是什麼？(就是，比如說我已經……我是看到有些判決，他是說他不是製造的，他是販賣的，販賣者。製造者的責任已經被確立，他想舉證說，我沒有故意過失，我的貨品很多。)這牽扯到說，不如和第九題連結在一起。剛剛我們結論不敢下得這麼快的原因是，我相信你看到的判決是，他只是distributor或retailer他怎麼知道貨到底是怎麼來的？他連跟誰買都不知道，甚至他不是直接跟製造者買，然後，他可能也沒有要求製造者去出具一個未侵害任何人智慧財產權的保證書，在這個情況之下，他去查實際上有點困難。在這種情況之下，實際上稍稍有一點不同。像這種在販賣的人……應該來講回到基本問題，製造侵權、使用侵權、販賣侵權他們的在證明主觀犯意上是可能會有不一樣。就這幾個態樣，又說他有故意的使用侵權，過失的使用侵權，或是說過失的販賣侵權，或是過失的製造侵權，會不會不太一樣？這個部份會有一點不一樣，在針對心理層面，但在有無故意過失，回到民法最基本的原則，知不知道，在這種情況下他知不知道。在不同的態樣上，你要知道的情況就會比較不一樣。因為你是專業製造者，在這一行你做這麼久了，會不知道？甚至他會說，你是做這一行的，你會不知道公報記載？這時候，專利常常被引進來說，你們一天到晚在做專利檢索，自己也有申請專利，你會不知道？可是在一般的零售業者，他會說，我賣東西不會去看公報。這跟公報又連在一起了。你要讓他整個邏輯比較通，我才會說，是不是要將他連在一起？這是我的看法，我不知道其他的人的看法是怎麼樣，不過心理層面上會有一點點不一樣，法律邏輯上也會有不一樣。因為不同態樣要形成知道的情況可能也會不同。可是有時候，大部分情況可能是相同的。

問題十一 您是否認為專利法為民法第 184 第二項所稱之保護他人之法律？

答 專利法是不是民法 184II 保護他人法律……這個見解很多人去適用。那這部分法院通常也不太願意去回答，因為使用專利法就好了，為什麼要去用民法。(我有看到一個不同意見，不過大部分都說，是保護他人法律。會牽扯到一個爭執，有人認為說專利的侵權是 184 侵權的特殊類型，所以要符合 184 的侵權，然後這樣就會扯到 184II 到底是不是一個保護他人法律的問題。)但是，184I 故意過失，你都有辦法證明他過失了……(他就是不想證明過失。)你走 184II 就是想跳掉過失。我們這邊看到的例子通常是附帶請求，備位但是在一般法院通常用專利法就處理掉。(所以，您是認為不用進入 184 直接進入專利法？)因為專利法是一個……應該這樣講，有很多法院直接承認他是一個特殊的侵權類型。就不用去牽涉故意過失，他有權去主張故意失，有權去排除侵害。有些人是……而且感覺上是越來越多。只

是說，損害賠償和排除侵害他在要件上是不一樣，損害賠償好像又有回到184去證明他，就是所有侵權行為所有的要件；排除侵害就像好像是回到物權，排除他人的侵害。所以，我們是比較少去討論。

問題十二 請問在您代理的過程中，是否考慮或曾引用美國法院對專利侵害之判決理由為代理之理由？如曾，則是否被法院採納？

答 這一定是有的，常常有。因為有一些議題在國內事實上是沒有前例可循的，法院見解上會看個案。他願意採納的時候，有可能會轉化成，有兩種方式，一種方式是轉化成他心裡面想要的，用一些法理、邏輯方式去論述。另外一種方式是直接說，外國實務見解、學說見解的意見。但是這部份很容易受到挑戰，引用到台灣到底有什麼基礎。當然，也有完全不理會的，直接用一句話回答你——國情不同、制度不同，對本院沒有拘束力。可是他的不理會不代表他不會用裡面的內容，只是不會直接引據出來。

問題十三 您認為，我國專利法第85條就損害賠償數額之認定方法是否恰當？理由何在？

答 這是一個大問題。第一個是說如果依85條第一項就回到……(216條)所受損害損失利益。這部分沒有什麼特殊之處。有特殊之處是第一項第二款以他所得利益，前提是說對方不能就必要費用舉證。那這個部分其實是很多爭執，通常被告不願意提出必要費用，法院通常也不敢直接用他全部的營收，作法上有一些，那就是創意啦，有的法院會用財政部公佈的營利事業各類標準利潤率淨利率去算。有的人會說，那他經營的特別差的時候，或是他經營的特別好，這就不太合乎。而且，這個利潤率是平均利潤率，那特定產品如果利潤特別的高或特別的低那怎麼辦呢？但是有法院的判決，最高法院的判決，認為經驗性、統計性上的數字不可不謂有參考性。這是最高法院的見解。不過，目前來說有一些些改善。民事訴訟法有一些調整，命被告提出商業帳冊。如果提出商業帳冊，在某一些情況之下，從商業帳冊、年報上去看出他的財務狀況。如果說那個產品類在財務報表上確實可以被分離。這問題或許就可以解決。以那個產品的總營收、利潤率，這都會統計出來，不會有問題，85條就不會這麼的不公平。因為，他原本是說，你損失多少錢，你跟我講。怎麼可以把我賺了多少錢，當作你損失了多少錢，這不通嘛。所以說這部份，這應該用85第二項，有時候就是一個變通的方式，經過現在的制度上，有可能，不過還是看個案的狀況。因為有些產品的類別是太細，沒辦法出現在財務報表上，恐怕也不是太適合用那個方式去看。(差額說呢?)這部份跳過去是因為沒有什麼特別多人會去採用這樣的理由，因為在邏輯上是甚難的。之前之後，從公平交易的角度去看，你怎麼知道就是因為這個原因呢？他有很多因素去影響。使用的人，我們看到的反而是少，主要還是前面的那個原因，他的因素太多，影響到差額的因素太多：有可能是本業經營的問題、市場大環境的問題、可能是市場上很多競爭者的問題，通通都算到侵權者就有點奇怪。如果市場

上的人都侵權呢？那被殺雞儆猴的那個人，不就要承擔所有的問題？

問題十四 在您與當事人互動的過程中，當事人是否認為，我國專利侵害制度能保障其合法權利的伸張？

答 **台灣的專利權人其實是很辛苦的**，從剛剛看那個勝訴比例就可以知道，一些程序上的障礙，和舉證上的困難。程序上的障礙比如說停止訴訟；舉證上的困難是只要經過指定的鑑定機構，不是說拿不到，只是滿無聊的，因為日後還有可能再叫你去送一次鑑定，為了同一件事情做了兩次、三次。有人會請事務所先做一次評估，評估了這麼多次，指定了一家。加上侵權鑑定機構的鑑定的素質其實是良莠不齊的，你指定的那一家狀況是最差的，之前的那一家告訴你是侵權的，verify，最後那一家告訴你說沒有，那當然可以再爭執，但是那感覺上就不是很妥適。所以說，很多當事人會覺得說很難確保他的權利，是因為……我覺得說是有這些障礙。那最多障礙是第一個障礙，就是程序上被擋住，因為很多案子沒有辦法正常訴訟。沒有辦法正常訴訟，當事人就覺得說沒有辦法對對造形成壓力，以前有刑事訴訟的時候或許會好一點。現在沒有，問題很大。最後還有一個原因是說，蒐證上真的相當困難。你完全拿不到任何的證據之下，你還要去舉證。甚至有些情況更極端，如果是一個機器設備的侵權，我連樣本都取得不了。因為規定要實務鑑定，針對實際的物品，去當事人(被告)所管領的場所去鑑定，這做不到呀。如果你拿型錄做一個比對鑑定，人家告訴你說，這不合法的。所以說，有很多這樣的障礙。那這些障礙我想主要是來自證據、證明方法是跟一般的民事訴訟相同。但是這樣訴訟並不完全可以利用一般的民事訴訟的舉證方式就可以。這在美國其實也有這樣類似的問題，但是他們有一些特殊的訟程序解決：比如證據的開示，或是證人詰問，來彌補一些這樣的困擾，專利權人在舉證上的困難。那台灣目前在改良，可能目前還有很多空間。

問題十五 是否有專利權人在獲得敗訴判決後，曾說過不會再投入研發，或不公開發明？

答 這種情緒性的說法是一定會有，但是實質上是說這是一個競爭，你可以用 game theory 去看，我知道這個專利是沒有用的，但是我沒有請我就是活生生被挨打。所以我要請專利、不請專利，對方要請專利、不請專利，假設請專利是沒有用的情況之下，都不請是不是最好，這叫做 Nash 均衡，Nash 最適。但是不會是這個。為什麼？大家都請，請了沒有用放在那邊撐一下。有的話至少你如果來告我，不見得告得贏我，最後會變什麼？大家都請，請了沒有用放在那邊。撐一下，你如果來告我，不見得告得贏我，那我也可以來告你一下。你放一個對我不利的消息，我也會放一個消息去平衡你。很有可能會停留在那一塊。很多軟體專利，將來要證明他侵害非常困難。以前是用著作權法去保護，後來是用專利去保護。你很難去證明他你的一模一樣。他不像一般是眼睛看得到的東西。主張你的權利，會有困難，但



是你還是會去申請專利，確保你自己將來在談判上的時候……將來可能會走向和解。回到前面剛才講的，當你發現要證明侵權很困難的時候，卻有一個專利，它好像也侵權了，我要說你侵權很難，你要說你沒侵權也很難。在大家都不清楚的情況下，極有可能走向和解。和解的時候會用什麼來比？假設要交涉或談判的時後，籌碼有多少？你的 bargaining power 有多少？那這時候會回到什麼？你手頭上有多一點專利或許會好一點。能不能 enforce？是不是 enforceable 是另一個問題。所以說，最後還是會走向去申請，所以說主觀上認為不要，但是實際上，極有可能會去申請他。（那研發呢？）研發是一定會去做，研發是一個產業要去進行必備的事。不見得會去申請專利，但是一定會去做研發，只是他在專利申請策略上會有一些改變。看看他能不能碰到適合的代理人，告訴他你去檢討當初為什麼這個專利沒辦法 enforceable？理由可能是說，你請的方式不好，你用的保護方式不是最理想的，你的寫法要去證明人家侵害很困難。有人可能寫了啦啦啦……寫了兩頁的申請專利範圍。你光是要把範圍界定出來就困難重重，自己用語也講得很艱澀。是不是用其他方式去保護？有各種方式。或是告訴他，是不是適當的標的再去申請專利就好。不是說通通都去申請，去申請那種比較容易可以執行的專利，也有可能。

問題十六 您認為，我國專利制度是否足夠保護發明人，使其能夠會收研發成本？

答

這部分說是……就專利權的執行來說是須要很大的成本的。換句話來說，你要借由專利權的執行去回收成本，必須要有大量的資金。談到說你是個人的專利權人，或是公司的專利權人，差異很大。我們有看到很多是，有人要去執行他的專利權時，他碰到很多困難。他沒有財力，當你要去跟人家談判授權，你要不要帶律師，還是你要自己跟人家談。人家一大堆法務，一大堆律師。你覺得你在談判和人家是站在對等的地位？不是。你有權利，你解釋不清楚。你也不知道要提什麼是必要的，然後該講的有很多問題，成本很高，那你怎麼做得到。所以說，光是要去執行權利你就需要很多成本。這是還沒有涉及到我是真的狠下心要去執行權利。是不是能很順利地執行到我要的結果？你光第一關你就很難過得了。個人非常的難，公司、法人會好一點點的原因是他有大量的資金，更多的談判籌碼。個人他可能就這幾個專利，但公司它可能有很多集團，專利權就夠多。多，對方可能願意跟你和解，原因是因為知道後面你可能有更多東西要來，如果不好好處理，可能下一件又要過來，與其日後困擾，不如一次就跟你談完，就很願意去處理。因為他的資金夠多，所以有辦法耗費成本去執行。執行權利才有可能去回收，或你去授權給別人得到權利金，或去訴訟得到賠償金，類似這些東西都需要成本，如果你沒有第一關你不會有第二關。公司通常在這個地位上是比較有利的。這不只是專利，一般的訴訟也是類似這樣的情況，這應該是談判力的大小。

問題十七 您認為，專利訴訟中，獲得勝訴判決之致勝關鍵何在？



答

關鍵因素很多，其實有實體的因素，有程序的因素。程序的因素要看你當事人的態度，和代理人的狀況，法院……有時候法院的選擇也很重要，有些法院的狀況不是很理想。比如說你在苗栗提起訴訟，和在新竹提起訴訟，和在台北提起訴訟是不一樣的。(是法官的素質嗎?)是法院對這種案件的熟悉度。有些法官很認真，可是他沒有做過這個案子，突然做一次，可是他不知道從何下手。我說的代理人也有關係。有的代理人從來不做這種案子，偶而做幾件案子，他認為這都是訴訟案，這是一個訴訟案，他是一個訴訟律師，為什麼他不能接?可是，一個訴訟律師要把訴訟做好，必須對事實夠熟悉。事實全部都在你的腦海裡，根據事實去適用法律，去爭取他應有的權利。可是當你發現你對事實沒有辦法輕易的說出來的時候，你法律觀念再強也沒有用，你的訴訟程序再熟悉也只是在程序上打轉，你沒辦法進入實質問題。跟代理人有關係，跟當事人的態度有關係，他願意花多少錢，用什麼方式去做。比如說，**律師費用也是一個問題，像這樣的訴訟肯定不是三庭、五庭可以解決的情況之下，如果還是用傳統那種包案，五萬、七萬一件案件，恐怕律師的意願，願意訴訟的意願就很低。開兩庭就可以結束的案子，開了五庭還看不懂他狀子在寫什麼，而且法院好像也沒有要判的意思。對他而言他就不會很想做。**目前越來越多公司碰到律師是會按照時間去計費的，這種情況之下，就不會碰到前面講的因素。如果你自己找了好的代理人，你選的法院確實也熟悉這樣的案件的進行，當事人的策略也很清楚，藉由訴訟去達到他的目的，接下來就去看他實體的問題。實質上來看就是來看本質問題，專利權有無效其實是本質問題，還沒提訴訟你就有辦法判斷。理論上，應該能判斷，你可能會做一個有效性的鑑定，其實就類似假設這個專利是別人的，我要去提一個舉發的時候，有多少證據。這是一個客觀分析，你要去做這個。如果你沒有做，大概你就是等著接受一些 surprise。因為對手一定比你更認真。申請的時候，很多人是不會去做這個動作。反正我就遞一個申請費用，他幫我檢索。檢索到，我倒楣，這個專利我不要了，檢索不到，我就取得一個專利。要做一個有效性鑑定，要花六萬、七萬、八萬、十萬不見得做得到，而且不見得做得好，那我為什麼要做?所以很多人會這麼做，但是這個部分是個重點。如果你沒有去做這個評估，這不是每個代理人都會告訴你的，這是有經驗的代理人才會告訴你的。看你的本質，侵權鑑定也是一樣。有一種侵權鑑定方式是，我把找到的物品直接丟給鑑定機構，鑑定機構基本上是受你委託，很多鑑定機構會認為說，你希望侵害，我就讓它侵害。或是遇到有一些模糊空間的時候，會傾向做對你有利的解釋。在這情況下，它可能失去一個公正客觀的角度。因為他不太可能跟你再去討論，再 bargaining，他可能是你給他事實夠了，他就做出決定。那有一些情況是說，你的代理人會不會幫你去一個實質內容的判斷。那他會去看這個專利權到底有沒有去侵害，他會幫你評估，會問多一點，可能會把一些事情弄得夠清楚。他不是

為了出意見而出意見。事實狀況你哪裡有爭議，哪裡沒爭議？爭議越多，距離侵權就越遠，爭議越少，距離侵權就越近。其實這是一個光譜，沒有絕對。基本上，客觀情況越有可能侵權的結果，你的勝訴可能性就提高。又回到前面的問題，關鍵在於說你有沒有去了解，是不是丟給外面鑑定機構，然後就去提訴訟，然後之後就跟法院說我要送第三人鑑定。所以我覺得說，跟你的準備工作，從程序上、實體上，都有很大的影響。應該這樣講，不同的情況下，結果可能有很大的不同。同樣的案子，你找不同的人，在不同的態度下去做，結果可能會不一樣。

問題十八 請問您對專利訴訟之進行無其他意見？

答 有很多意見，就本案訴訟好了，不要講其他的。我們會認為說，法院對於調查證據的態度，可能要有不同，不能夠直接走一般的民事訴訟的態度，可能會傾向走向讓當事人進行的方向，盡量可以提供機會讓兩造可以做交互詰問。在法院沒有辦法盡知所有內容的情況之下，兩造去陳述意見。就是可能要多增加一點時間，不是說 30 分鐘，可能要給他一個下午。把所有證據都提出來，你要怎麼講都可以講。他提出什麼證據不能直接採證或不採證，不能因為他提了就不管，認為反正當事人提就一定偏頗。而是應該把每一個證據都拿出來，去做交互詰問，必要的時候要把它們的鑑定人傳來，詰問完之後，才去做採用與否的判斷。當雙方的證據都檢驗完了，法院覺得還有不足，送鑑定也不是不可以。然後，在送鑑定的時候，是不是可以讓雙方對你想要鑑定的前提去表示意見。不要說，我就是送，你就是繳錢，就這樣子。你要哪一家？能和議就和議，不能和議我就指定。應該講，命題很重要。法院去判斷有無侵權，鑑定人去告訴你技術上的問題，讓鑑定機構去表示專業意見，而不是說有無侵權。跟做爭點整理一樣，我剛剛講過，爭點有幾個？越多，不確定性就越高。那是不是把雙方找來，對某一個名詞解釋是不是有不一致？對於這部分的均等與否，大家是不是有不一致？這兩個技術是不是可以想到的？那這時候，就應該把它點出來。爭點全部把它點出來，之後把它寫下來。請鑑定機構去表示意見，不是去鑑定有無侵權。這個問題你的意見是什麼？我們比較不傾向，鑑定機構可以出具所謂的「鑑定報告」，應該是說專業意見的諮詢而已。應該說，如果那些問題都解決了，套入鑑定的流程，我不認為法院不能去做這工作，因為這個工作是滿純粹法律的問題。有無這個要件？但是有無要件的前提是什麼？前提是，已經被判定事實，是鑑定機構跟你講的，然後雙方都認為爭執。只要把爭執解決，雙方就沒辦法再爭執了。如果你只是對結論同不同去爭執，那雙方永遠爭執不完，因為他背後還有更多想要問的問題，沒有問出來，兩個問題還沒有交集，結果不服的可能性就很高，反訴、上訴的機率一定就是很高的。我的認為是說，不一定要走完訴訟終結，和解是一種可能性。什麼情況下，你會增加和解的可能性？就我剛剛前面講的，當你對你前面案件勝訴的可能性，勝算有多少越能夠掌握的時候，越容易

傾向去做一個很明確的決定，不會去蠻幹。因為我大概知道自己要贏要輸了。爭點一鑑定出來，很多人就知道該怎麼辦了。如果硬要去做的結果是什麼，你也知道。可能不會訴訟走到完。你這些點一定要去調查，不是說閃躲，直接跳到後面，中間就不要。因為那是一團迷霧，你等於還是沒有調查清楚。這是我們覺得做這個，這是重要之點。法院會很排斥做這樣調查的理由是因為他掌握的能力比較差，沒辦法去控制爭點，甚至他要雙方表示爭點就開花了。有些當代理人，他不是故意開花，是因為他不知道是什麼。這是一個苛責嗎？我們不敢說，但是就是一個，值得去往這個方向去走。那我們看到一些法院的法官越來越有概念，智慧財產權法院應是在這個理念下去成立，很多問題，事實上這是他們的方向。引入國外的見解，有些放入他的立法理由，有些是有的。就是說，我們覺得問題還是在於法官的養成過程和態度的問題。我們只能說，目前看到是差異性很大。法官如果是比較 open-minded 他會比較願意去聽，比較願意去做，不預設立場。有些法官就已經有預設他想進行的方式，恐怕要主張先限定爭點之後，再來做鑑定，他比較沒辦法去接受。他認為你是在拖延，故意要延至訴訟。所以這就是不同的角度，但是我覺得既然有心要改革的話，恐怕必須從這地方去著手，因為法律的爭執是法官的專長，但是爭點上事實的表述，是唯一可以讓當事人信服的理由，因為那個部分是他們看得懂的。有沒有這個事情，這兩個東西一不一樣，是他們能夠看得懂的。他或許不服，但是他知道為什麼他會輸掉，或者，他為什麼該贏。爭點是這樣，被法院認定成這個樣子。我們覺得是要有一個這樣的制度。如果每一個案件都可以這樣去調查的話，講來程序上的問題越來越少。因為，將來 IP Court 有效性和侵權可能性合在一起判斷的情況之下。有效性就是其中一個爭點，他為什麼有效，為什麼無效，不是說送鑑定說有沒有效，這個也是開玩笑的。你為什麼覺得有效，為什麼覺得無效是因為哪一個文件，先前技術已經揭露了，或是哪兩個去合併起來已經揭露了。那對方認為說，沒有揭露的原因是，因為認為說這兩個不一樣。那你不要去鑑定說有沒有喪失新穎性，而是去鑑定這兩個到底一不一樣。或是同業的人認為說一不一樣？我認為，這有點類似雙盲，盲目的測試。就是你不要告訴他那麼多東西，而是告訴我這兩個一不一樣，法院再來做判斷。那這個人你也可以請雙方去問他，你覺得一樣，那理由是什麼？如果這部分都能解決的話，我覺得專利訴訟在進行中會變得很有意思，而且當事人是比較可得預期的。現在的狀況會比較多不確定，太多觀念是沒有辦法經過爭執的。



附件二 深入訪談：法官(1)

深入訪談：法官	
對象：汪漢卿 法官	職稱：台北地方法院法官
時間：2005.5.1	地點：台北地方法院民二庭辦公室

問題一	請問，您從事專利案件的審判工作幾年？
答	北院的智慧財產權專庭，我如果沒有記錯是民國八十八年，我從那個時候開始，所以就是大概五、六年的時間。
問題二	請問，在從事專利審判案件前後，您是否曾受過何種專利審判之專業訓練？
答	在這個之前，我們是受司法院的在職訓練課程。你也曉得，我們法律系的學生，幾乎都不是這方面的專業。在民國八十八年從事智慧財產權案件的審判工作之後，八十九年我有個機會去美國在職進修十個月的時間。這次的訓練主要是從事電腦科技法律的研究，當然也是在這段時間比較密集的接觸智慧財產權有關的知識。當然，除了課業上的學習之外，我個人的看法是，畢竟我們和理工的人不同，沒有四年的時間受理工方面的訓練。我個人的看法是，從事法律的工作，大部分的時間還是需要自我進修，當然我會選擇我覺得最有幫助的在職進修課程和研討會。我會很實際的參與，在國外的研討會我會，就是……。當然，我也常常在網路上搜尋國外對智財方面的看法，也看了不少國外的書籍。我想，這些…我這麼做無非是為了辦智財案件時能夠與時俱進，了解最新的趨勢。所以提到專業的訓練，一半是來自於司法院的在職訓練，一半是我自己的進修。……
問題三	請問，如被告在訴訟中循行政訴訟主張原告專利無效，您會停止審判嗎？
問題四	如有不停止審判的經驗？其理由何在？
答	據我的經驗我有兩件不等智財局鑑定的結果跟舉發，就下了判決，如果我沒記錯的話，這兩次我都認為專利無效，也就是說我在判決裡作了專利有效性的判斷。專利有效性的判斷，在目前現制裡面是不被允許的，不過，我覺得這是一個趨勢，因為，當然他們會認為法官不是這方面的專業，理論上智財局當初在給專利的時候，已經就專利的有效性判斷過了。不過，專利有效性的判斷，在美國也是一樣要處理。我曾經在美國華盛頓 DC 看過一次美國專利案件的開庭，那是一個巡迴上訴法院的案件，只有法官、律師雙方各自以 PowerPoint 解釋專利。上訴法院的法官必須就專利的有無做判斷，雙方在經過和當事人討論過後，在法院展開激烈的攻防。採哪一方的見解，那要看哪一方比較可以說服法官，法官吸收、消化後回饋出來，然後說服雙方當事人。我個人認為，當法官願意這樣做的時候，他是願意接受挑戰，為判決難度比等智財局的來得高。



我不認為就要等，一等就要等二、三年，時間太久了，我不願再等待了。我自己蒐集了專利是不是具有進步性、新穎性、非顯而易見性，我看了國外專利的資料，那兩件案子都判原告敗訴，我不認為原告的主張具有進步性、新穎性、非顯而易見性。我覺得不等是趨勢，智財法院也是朝這個方向。

問題五 您認為，在確認專利有效性後，理性之原告訴請專利侵害，全部勝訴及部分勝訴之總和，占起訴案件的比例為何？

答 理論上來講，如果我判被告敗訴，那專利的有效性是沒有被挑戰的，只有在損害賠償的計算才會造請求的金額一部勝、一部敗，否則的話，如果他有效性是被挑戰的，那就等於全無了。

問題六 承上，就您的經驗，您認為一般而言，原告〔專利權人〕到法院起訴被告專利侵權，全部勝訴及部分勝訴之總和，占起訴案件的比例為何？

答 如果照你這樣講，就是原告勝，被告全敗的比例。就是專利有效存在？（扣掉被告全部敗訴。）我想，據我的經驗，大概有七成到八成原告是勝的，兩成到三成原告是敗的。我個人看法，應該是大部分的情形，來起訴的是原告有專利，而被告自己沒有類似的專利，那剩下兩成原告會敗的，通常都是就某一項產品他有他的專利，而被告就同類產品他有另一號專利。這兩個專利，就某個部分他有重疊。那這是個原告比較可能敗的情形。大部分的情形是，單純的侵權行為，被告沒有任何的專利。這種情形，通常原告勝訴，被告敗訴。不管如何，通常他們在爭執原告這個專利是不是有先前技術。當然，如果被告自己也有專利，則原告的產品自己沒有非顯著性、進步性。因為只有這種方式，才能顯現自己的產品有非顯著性、進步性。這是我看到的比例，大概是這個樣子。

問題七 請您回憶，就您所承辦的案件中，原告勝訴的機率較大？或被告勝訴的機率較大？

答 大概是七、三成。

問題八 上題，之背後成因為何？

答 如剛剛講，要分被告是不是有類似的專利存在。如果被告有類似的專利存在，那原告比較容易敗訴。

問題九 您認為，就故意過失侵害之要件事實，是否必須全由原告舉證？或，當原告舉證至某一程度時，轉由被告舉證未侵害專利？

答 我個人認為，舉證責任在訴訟中是一直在轉換的，在原被告之間流動。所以，我沒有辦法說有切確的證據資料，但是我的經驗是，被告希望駁回原告之訴的話，需要非常有力的來證明原告的專利欠缺我剛才所講的三個要素。因為，原告不可能說沒有自己的專利登記來訴訟，所以我想當一個人取得專利證書他就先提出了某部分的證據，你必需去駁掉他的證據。當他取得證書，審查員審查時這三個要素理論上來講做過檢驗，當他檢驗之後，沒有發現欠缺這三個要素，而給予專利。被告要去推翻

這個專利的有效性，通常義務更大一些。這是比較沒有辦法，即使著作權在我國沒有採取登記制度，美國和我國都是採取創作保護主義。但是，在美國是鼓勵你去登記，他有兩個好處，一個就是舉證責任的轉換，登記者法律推定他為著作人，他就不用去舉證。如果有一個人說他是著作人，他就必須要去舉證，他就比較辛苦。因為我們知道，舉證之所在，敗訴之所在。所以專利的進行也是一樣，當他取得證書，我們就認為他達到一個舉證的最低要求，剩下大部分要靠被告。當然，被告提出說原被告的專利欠缺三個要件的時候，他不能單純的抗辯而已，必須提出相當的證據。這時候反過來要被告證明……。舉證責任是一直在流動的，但是我的看法，被告會比較辛苦一點，他的舉證責任會比較重一點。

問題十

請問您是否認為，一但發明為專利公報所登載，即產生推定被告明知或可得而知之效果？ 如否，您認為，產生何效果？

答

理論上來講，只要他有被審核，取得專利證書，而且被公報登載。因為核發專利證書之前有一段公告期間，大家提出異議拉，公告的期間我想不是給一般人，非這個領域的人看的。這個公告對這個領域的人的意義較其他不在這個領域的人的意義來得大。在這個領域的人他比較會去注意這個公告，誰發明了新的式樣，新的發明出來沒有。有沒有這類的人取得這類的什麼專利？ 一但被專利公報登載，取得專利證號，推定他顯然已經知道，是這樣子。這就好像說法律不因為不懂法律的人而不給予苛責。所以，我會認為說，只要他能經歷一段公告期，沒有人異議，專利公報登載，給予專利證號，理論上來講，對方已經知道了。我比較少，幾乎說是沒有，有人來告訴我，他的抗辯理由是說他不知道有這一號專利存在，因為他不知道，所有他不受拘束。這樣比較少。因為畢竟我們跟美國有一點不一樣，美國是採先發明主義，我們是採先註冊主義，那所以在美國的制度裡面，先發明人可以去抗辯取得專利證書的人不是發明人，所以不應該取得專利。在我國這種制度，就是先申請主義，誰先去申請了，誰就推定他就是專利權人。那如果你有這方面的專利，或是有這方面的發明，但是你不申請註冊登記，然後這個時候人家來告你說你侵權了，這時唯一剩下的抗辯就是只先前使用，你的先前使用的抗辯還是不能去推翻他的專利權的有效性，就是他不能請求損害賠償，但是你就不能夠限制他去限制別人。所以，從另外一個角度來講，他說明了說，不管你知不知道誰去申請取得專利公報，不管你之不知道，我取得專利的有效性還是存在的，你就不能排除我對你的效力。所以，我會覺得就是，一旦被登載了，推定就是他應該是可得而知，是知道的。

問題十一

如被告負有消極舉證責任，是否因為被告為企業或個人而在舉證責任之分配上有所差異？

答

主要是因為他舉證能力的問題？（這我是看到說比如被告是大賣場，例如屈臣士。貨品進來，我有跟供貨的人講說不可以侵害他人的權利，也有

簽切結書。)因為他貨品的種類太多……(對,所以他就抗辯說他無法查知,有沒有侵害他人專利,所以就沒有故意過失。沒有故意過失,就不能請求賠償。有時候被告就主張民法 184 條第 2 項,因為他是一個保護他人法律,所以就要推定故意過失。請問您認為,會不會因為這樣子會有不同?)我碰過幾件大賣場的案子,但是我到是沒有碰過他們跟我抗辯,我曾經去保全證據過,當然,初期他們會跟我說,他們的貨品太多了,所以無法知道會侵害他人專利,不過,在有關於當有討論到責任的時候,我倒是比較少聽到有說因為這樣所以不用賠償的。比較少聽到這樣子,因為大賣場通常聽到說有侵害到別人的專利,他們第一個動作就是下架,希望在損害賠償金額方面希望給予酌減,但是比較少在責任上爭執說,因為貨品多,雖然侵害他人專利,但是還是不構成侵權。比較少看到就侵權責任的有無來做爭執的。比較有去爭執的部分是在損害賠償部份去做一個考量。所以如果從這一點來看,我不否認個人就單一的產品的注意能力高過於大賣場,但是這也不過在損害賠償請求金額上的差異。原告可能會說,被告是一個個人,他就只賣這一個產品,比較容易注意產品有無侵害他人專利。而在對大買場,我比較少聽到被告賣的東西太多了,所以可能比較難注意到有沒有侵害我的專利。因為他們通常認為,被告是一個大賣場的時候,是一個請求非常有力的依據,因為對企業的求償,通常比較容易獲得賠償。比較少聽到他們會去希望就企業或個人的被告,就舉證責任上給予不同的待遇,我比較少聽到。我想大部分還是因為在求償金額上為一考量的因素,但是對舉證責任的容易、困難……。 (那主觀要件呢?被告說我沒有故意過失?)因為貨品太多,所以他們都會請供貨者提供不侵害的切結書,這是實務商場習慣這麼做的,但是我個人的經驗裡面,我沒有因為這樣子而給予免責的。即使是,上個禮拜大陸有一個判決被告賣了一個侵害他人商標的化妝品,賣場和化妝品都是來自法國的,他(被告)的抗辯理由就是你剛剛說的,貨品太多他沒有辦法一一檢查。大陸的這個判決提到就是因為他是大賣場,所以他比個人更有能力聘請一組人來審核每一樣東西是否侵害別人的商標,雖然它是指商標,何況這個化妝品是同樣來自於法國,這是商標的部分。但是專利的部分他可能稍微不一樣,專利畢竟平常他是比較隱性的,他不會出現不會……如果沒有人主張,一般人不會注意到這個東西侵害到別人專利了,是比較困難的一點。但是我想就舉證責任,損害賠償責任的有無,不會因為是不是寫了這一張東西(切結書)而有不同。那如果這裡說得通的話,認何人只要寫了一張東西,舉證責任就會降低的話,那你想想看,是不是每一個人只要拿一張切結書就可以了?在著作權的案件常常有 ktv 業者要求上游出具切結書說你賣給我的這些伴唱帶沒有侵害他人著作,通常他們都會出具。我審判過的智財案件,不會應為這一張切結書就認為說他們的責任就沒了或者跟個人比起



來比個人低一點。通常切結書的意義不大，我只能這樣講。

問題十二 您是否認為專利法為民法第 184 第二項所稱之保護他人之法律？

答 如果廣義上來講，民法第 184 條第二項的保護他人法律是一個概括性的規範，所有的法律只要有提到說不得怎樣，不得如何如何的規範都是保護他人的法律所在，從這個角度來看，他們都是民法第 184 條第二項所稱的保護他人法律。不過既然專利法、商標法、著作權法裡面都有侵權行為的規範，是民法的特別規定，所以，我想一個比較負責任的律師，或是有法律素養的律師應該不會……人家是侵害專利，而你引用的是民法 184 條，比較少看到這個情形，一般都是引用專利法或是商標、著作權的規定。那我看過有些引公平交易法，不過公平交易法比較不同他是一個對市場的，維護一個公平交易的規範，他所保護的是市場上公平競爭上的……就法學上來講他是一個社會法益，非個人法益。所以當如果一個律師請求的時候，其請求基礎是公平交易法，那會覺得他是代表國家來訴訟的。……( 所以就會有推定過失的效果?)對，我會覺得是這個樣子。

問題十三 如扣到侵權物品，而被告辯稱由第三人合法取得而非自行製造，則就合法取得非自行製造應由被告負舉證責任？或由原告就被告自行製造專利品，侵害其專利負舉證責任？

答 他是買來的，或是他自己製造的？專利權的話，他不保護專利權人自己製造，他是排他的，禁止別人來製造、銷售、進口、使用，那因為使用他的侵害專利權人的專利物品也是侵權行為，所以，如果說他抓到說被告使用它專利的東西，本身就是一種侵權行為，不會減免被告的侵權行為責任。當然如果說，被告抗辯說這是他買來的，不是自己製造的。會這樣抗辯，主要是原告主張他製造、使用這個東西。被告當然會講說，不是我自己製造這個東西。因為使用是一個侵權行為，如果是 end user 不拿來做營業用，僅自己使用，那當然可能就比较沒問題。我想這個問題會造成這種爭執，我想是在於這個人並不是 end user 是有拿來商業使用，才会有這種情形。否則被告抗辯說這不是他自己製造的。(如果被告抗辯不是他自己製造的，是他買來的，他是一個最終消費者……如果無法證明他使用，只有扣到物品，他抗辯說我沒有製造、使用、是我買來的，那這個部分他必須說我是跟誰買來的，還是說我扣到一百個我也要說我是跟人家買來的，我也沒有使用它，我也沒有準備要販賣。這個部分我是不是要說我是跟誰買來的？是由被告舉證，還是原告舉證說是跟誰買的?)我想，我個人的看法是，原告他有這個責任去舉證證明說被告這些東西是自己製造的，或是買來的。我也希望原告在起訴的時候，他認為被告是販售、使用、製造，希望他能夠講清楚，希望他能夠告訴我說……，不可以說他也是販售，也是製造，也是使用，不可以用這種包山包海的方式來訴訟。我希望他能說明白他的主張是什麼。如果是使



用的話，他的量是三個、一百個數量上會有影響。如果被告說他是 end user 但是他說他的一百個都是他自己使用的，我想這不是一個……除非，除非你說是衛生紙，如果他說他買來是要自己使用……數量還是會決定他是自己使用還是銷售。一般家庭買個三包是有可能的，所以還是會用常情來判斷。所以以這個例子來講，會以專利的東西和他的數量來做判斷。像買了 100 個 mp3 的東西，他設計的迴路不同，迴路設計是他專利的部分。有人買了一百個要做 end user，我想不對。因為這個東西的性質，一個就夠用了。如果是消耗品的話，那就有不一樣。

問題十四 您認為，我國專利法第 85 條就損害賠償數額之認定方法是否恰當？理由何在？

答 我想我只能就我所知道的美國專利法的部分就我國來做比較判斷。我們的規範比較簡單，是以獲利或是數量和損害的金額來做計算。我所知道的，美國的計算不是只有這個，還包括在沒辦法證明的時候要求不能低於授權金。另外，就是有關於 induce 和 contributory，就是說我這個東西引誘別人來侵權，我這個東西幫助別人侵權，是不是還有關於懲罰性的部分，我國都沒有這樣的規範。那通常我們在實務上，在計算損害賠償金額的時候，這是非常麻煩的問題。像之前我有一個不同法院的同事，跟我提到他親身辦的案子，他侵權已經證明了，沒有問題，但是損害賠償的部分他不知道要怎麼計算。標的物是手提電腦的鎖，只配合在手提電腦上使用，這個鎖只有十塊錢一個。計算損害賠償時到底是以……首先碰到的問題是數量，是以賣出去多少電腦，配了多少電腦鎖來計算。就是他有生產多少電腦來算。被告抗辯講說，扣到那的多，但是我又沒有賣出去那麼多，我的侵權行為金額應該以市場上賣出去的量來看。但是，賣出去的量他反而要去查另一家電腦公司，問他說你這裡賣出多少電腦。電腦公司他不願意就他的商業機密來回答，他認為說這是他的機密。原告就很傷腦筋，沒辦法證明他到底賣出去多少。他的那個價值，要怎麼來判斷呢？如果跟這電腦一起賣出去，是以一個十塊錢來看還是他有助於電腦保護的價值來看。也就是說，我門把上加一個鎖，這個鎖假設侵害他人專利，他的價值是在於他保護這個屋子背後的財產價值，還是就這個鎖的價值？那他一直沒有辦法來做判斷。我覺得就是我們關於損害的計算太過於簡略了。比如說你加工於別人來犯罪，加工於別人來侵權，引誘別人來侵權，有關損害賠償的計算是不是我們就……要用多少價值，要用多少比例，來判斷他獲得的利益。我會覺得說，這部分在專利、著作、商標都是，每個法官就每一案件判出來的標準都不太一樣。不如就採用同一標準，這是我覺得我們必須加強的地方。

問題十五 請問在您審判的過程中，是否考慮或可曾引用美國法院對專利侵害之判決理由，為審判之參考依據？

答 如果你問我會不會的話，我會。對，我會，事實上我手上幾件專利的案

子都和國外的判決相關。當事人不會只在國內訴訟，他們在美國起訴，在大陸也有起訴。那我八八年、八九年到美國受訓的時候，認識了大陸最高人民法院智財法庭的庭長，他也是相當優秀的一個法官，那我在審判的過程中，看到他所寫的幾件判決，我覺得至少就我所看到的，這方面的專利的判決，大陸最近有在進步，他的判決我覺得滿有一定的水準。這種牽涉到三地的判決，除非各自在等對方，否則的話，我會問當事人訴訟到什麼階段……通常我會等一下，看一下他們的看法是怎麼樣，我會參考，但是我們沒有拘束力。當然我也曾經判過和國外不同的認定，曾經有人拿出德國法院的判決就相同的專利的東西，拿到法院作參考，可是我並沒有採他的看法。他們拿的是德國的。那目前我手上有幾件是牽涉到美國的，其實七月份的時候我還有一件案子是摩托羅拉的，那在大陸有訴訟，在美國有訴訟，我聽他們講，目前我這邊跑得最快。所以七月份的時候，美國了律師和美國的技術人員會過來，來這邊訴訟。不管是這邊先結，或是哪一邊先結，我通常會決定說那邊訴訟比較快，我會等，做一個參考。

問題十六

答

您認為，我國專利制度是否足夠保護發明人，使其能夠會收研發成本？

如果說以目前的制度的話，我會覺得不太夠，主要我認為是兩方面，一個是訴訟的緩不濟急，再來就是損害賠償的計算過於簡略。不能夠給予，即使專利權人訴訟後勝訴，賠償的金額通常都無法彌補他的損失。那另外一個我剛剛講的就是緩不濟急。我剛剛講到就是等舉發，這個時間拖得非常久。所以，如果法官又不願意去審酌有效性的話，通常在地院就會放到二到三年。就會有這個情形。所以，不曉得明年之後智財法院設立之後，這個情形會不會改善。如果這方面能夠改善的話，訴訟上時效能改善的話，對當事人的保障會越大。訴訟的時效越快不是只有保護到專利權人，他也保護到了被指控侵權的人。因為，一般來講智慧財產案件，專利案件，原告幾乎都是財大氣粗，只要原告有足夠的金錢，他先用保全程序，不管是假扣押、假處分，或定暫時狀態之處分，他先取得法院的一個命令，使對方為一定的行為。那他不在乎法院給他多少擔保金。比如說，我舉個例，鴻海你要他提出十億去禁止他為一定的行為，我先不去管這個專利是誰的，也許被告並沒有侵害到原告的專利，或者是原告的理由非常薄弱，先讓對方兩年、三年不能夠從事這方面產品的生產，兩年、三年後這個產品就沒有市場了。尤其是電子的東西。如果被告財力不夠雄厚的話，就沒有力量來提供反擔保，然後解除這方面的限制，讓他繼續生產、銷售。我想對任何一個中小企業來講，誰都經不起這樣訴訟程序上的損失。所以，我想就專利案件來講，我想對當事人首要就是訴訟程序能夠儘速進行。判決能夠在快速的時間裡面做出正確的判斷，即使不能完全正確，也希望能夠讓他能夠再最短的時間內找出誰是擁有最有利證據的一方，也就是誰是 preponderance 的這一方，在

那個情況之下，如果他是擁有最有利證據的一方，我們給他一個判決，我想即使不是最正確的，也是趨近於正確判決的結果。我想，這樣對當事人保護會比較有利一點，如果說只有求快，結果判斷是錯誤的，那反而是不需要他。那所以法院要在當事人間做比較正確的判斷的話，除了法官自己，還希望有相對的資源能夠運用。據我所知，智財法院設立之後，裡面要設技術審查官。那這些技術審查官都不是具有法律專業背景的，可能是理工科、電腦或是生物這一類的學生，或是說這方面畢業的人，而有志於從事司法實務的人。我想有這些人的參與，對法院快速地作出趨近於正確的判斷是比較有利的。當然，他們的看法不見得會拘束法官，他們提供法官一個諮詢對象。所以我想就是這兩點，第一個是訴訟時間能夠縮短，第二是損害賠償的計算能夠更明確一點。如果這兩點能夠兼顧的話，對當事人案件就會有很大的幫助。

問題十七 您認為，就權利人保護其發明，相較於營業秘密制度，專利制度是否為一比較有效率之制度選擇？

答 我想專利和營業秘密在本質上是一種子然相反的態度，營業秘密是你希望他保持不公開，對促進社會整體的進步理論上來講是沒有幫助的。而專利制度，為什麼我們給他專利是希望他把秘密公開，然後讓這個領域的人，在看了他的說明書之後，能夠在不侵害到專利權人的專利之下，另為去改良做出更好的發明。目的是希望透過良性競爭使技術一直進步。所以，我們對於專利權人的犧牲給予一定時間的保護。那營業秘密的話幾乎是靠自己了力量，把秘密鎖住不讓它外洩，他希望這個秘密屬他獨享獨用。他對促進社會的進步並沒有太大的益處。但是如果純粹就促進社會的進步的話，專利是比營業秘密有利的。一般人常講就是可口可樂的案子，可口可樂的配方他沒有申請專利，他可能認為就是如果他把他的配方公開申請專利的話，別人就可以來做這方面配方的使用，或者模仿，用其他方式達到更好的效果。所以可口可樂公司在兩相權衡之下，寧願用營業秘密的方式來保護，不去申請專利。如果站在企業的立場，他有辦法保持住秘密的話，最有利的的方式是營業秘密；如果他自己評估之後認為無法守住秘密的話，那專利是他另外一個選擇。說哪一個是比較有效率的制度選擇，我認為是看當事人能力，依情況而定。如果是可口可樂公司的話，他能把秘密保護這麼久，員工都不會洩漏的話，我想他一訂是簽了不少營業秘密的保護契約吧，才有辦法幾十年來都保護住。如果他有這個能力的話，這樣一個技術的擁有者來講，用營業秘密應該最適合的，因為永遠不會有競爭者一起競爭，如果沒有辦法保護秘密，專利是次好的選擇。

問題十八 請您回想，在您審判的過程中，是否曾有當事人(特別是原告)對我國之專利訴訟制度感到失望？如有，其係對哪些點感到失望？

我必須承認，有。有的問題除了我剛才講的訴訟的費時、損害賠償不明



確以外，就是我國的法官、司法制度就專業的領域部分，當事人並沒有信心。那他們大部分寧願選擇在美國訴訟，我想可能是他們比較，我不敢確定說美國的法官這方面的知識就比較豐富，因為我接觸過很多美國的法官，也還好，他們就很坦白的跟我講，他們不是專業科技領域的人。上個月而已，美國的一位聯邦法官，他就是專門處理專利案件訴訟上訴的訴訟，叫做瑞德法官。我看過他的一些判決，看過他在書裡面的一些主張，一些判決。他來到台灣，我問他這個問題，他很坦白講他不是這方面領域的，他是英文系，外文系畢業。所以他的用字遣辭很精確，我用字遣辭精確對我科技專業背景沒有幫助。所以他也只能倚賴專家證人的意見，他還好他的助理，他可以有權選擇自己的助理。所以他可以決定他這兩年決定聘哪一類的助理，他有這方面有限的人事權，他可以決定去年找化工背景的，今年找電機背景的。他有三個助理，這三個助理分屬三種不同的領域。這三個助理會就某一個案件到法院來的時候，他會去找資料告訴法官這方面的技術領域是什麼，最新的發展是什麼。法官就能很快的了解最新的發展是什麼。那大部分的，我問他們專利的案件，陪審團……他告訴我說並不是那麼重要。不過，我這邊有 instruction to the jury，這裡面的 instruction 會告訴 jury 關於專利的侵權應該怎麼解釋。那有關證據取捨方面，專利範圍獨立項應該怎麼解釋……。不過這都是屬於在證據的取捨部分。法官告訴陪審團說，你能夠考量什麼，你不能夠考量什麼。如果他符合什麼要件你應該要認定他侵權這些有的沒有的。法官也沒有辦法告訴陪審團說，這個科技或是他是怎麼設計的，不同的技術麼樣做出來的，法官也沒有辦法這麼做，都是要倚靠專家的解釋。所以如果排除掉 jury 的部分，對於侵權有無的判斷會比較由專業的法官來判斷，對於技術的部分，如果我們也是倚靠專家證人的話，我想兩邊的差距不會很大。但是，美國的部分他還有一個聯邦證據法則，要求所有的證據資料都必須在法庭呈現，他不像我們是用機關鑑定的方式來做，他們是用專家證人的方式。所以專家證人一到法庭，具有這方面專業的人到法庭來做專家證人。我很少碰到鑑定機關願意派出具鑑定報告的人到法庭來接受質問的，通常他們就說我的意見就在鑑定報告裡面。但是鑑定報告裡面通常原告說侵害，被告說沒有，通常沒有鑑定人來接受詢問，所以，解釋技術的有時候是律師，有時候是當事人。當事人說的通常是對立的。所以，我想這一點是通常要加強的，不管我怎麼判自己都是門外漢。要解釋專業領域的東西，通常當事人最清楚，法官是最不清楚的。但是現在是反倒是要由最不清楚的人解釋給最清楚了人看，我認為這個專業技術是什麼。這是不太可靠的。所以當事人會認為，由一個不具專業知識的法官，所判出來的結果，原告的專家看到這部分的判決，可能會偷笑，因為這方面的專業知識是解釋錯的。會有這樣的落差是因為法官都不是那麼專業。



問題十九 請問您如何看待、使用鑑定人之鑑定報告？讓您決定採用原、被告所提出之鑑定報告的考量因素為何？

答 就像我剛才講的，鑑定人的鑑定報告通常都是相反的。那如果兩造願意的話，我大部分會在訴訟的時候要雙方共推另一個鑑定機構做鑑定報告，畢竟第三個鑑定機構是雙方都同意、願意的。如果雙方願意接受共推第三者為鑑定機構的話，理論上，法院都會採用第三份鑑定報告。但是，第三份鑑定報告就會比前面的高明嗎？那倒未必。之所以會取第三個，是因為這是雙方同意的，雙方願意接受的。民事訴訟和刑事訴訟比較不一樣……民事訴訟所確定的結果，不是完全正確的結果，而是當事人所可能接受的結果。當事人所能接受的結果，就民事訴訟來講就是一個好結果。如果雙方都不願意找第三家做鑑定報告，雙方都堅持各自做的鑑定報告才是對的，這個時候，我會比對這兩家所鑑定的方式、論述、對某一個專利範圍的解釋誰解釋的是比較合理的。之前有一個案件，當事人爭執說他的主機板為什麼這樣子設計圖形，因為這樣的設計圖形最後所產生的功能，要產生這樣的功能，他的線路設計就一定是這樣的設計，那被告這樣講。原告講，不對的，任何一個工具，比如說錄放影機，他錄的功能裡面的主機板，要達到的目的就是錄影，那裡面線路走的方向不見得每家都會一樣。我個人的看法是這樣的看法是比較可採的。有一個叫做近似理論，就是不同的兩組人，在各自分離的屋子裡面設計相同的產品，或是設計具有同功能的一個東西，他們兩個路線完全一致的機率非常非常的小。如果說做成的東西這麼相近，別家的東西是先出來的，我理論上就推定說他看過了，或是接觸過了，或是用反向工程。所以說有兩個鑑定，沒有第三份的話，或看兩個哪一個比較合理。

問題二十 在依第八十五條第三項，酌定懲罰性損害賠償額時，您會考慮哪些因素？

答 我通常會看他的量和是不是具有故意。再來就是他被通知侵權的時候，他是不是不管繼續出貨，或者他的量做得更大。

問題二十一 您認為，權利人在兩年時效經過後，再以不當得利請求是否合理？

答 好像兩年時效過了以後，他就可以用不當得利，不是嗎？（就是有學者認為說）他就權利放棄了，是不是？（訴訟上也有被告主張，他認為說專利法是一個比較特殊的特別法，所以我如果用專利法的話，就不可以回歸民法 184 或 179 來主張。有碩士論文是認為說，如果還能主張的話，兩年就形同虛設。我之前看到的判決，只有一個說不可以在用 179，不過大部分的見解都是可以用 179。）我個人認為，沒有錯專利法的侵權行為是民法侵權行為的特別規範，我從現行法裡頭看不出他有排除民法規範的一個明示，這個部分就變成說要由司法來造法，或司法來解釋。我會覺得就是，如果我們對權利人的保護都有一點不足的時候，如果在沒有明文限制排除的情況下，再限制他請求，對他會更不利。當事人可能，我想這是訴訟上的技巧，比如說兩年，那當事人可能會說要跟你談，如果

他是一個比較有心機的當事人，把你拖過兩年之後，之後他就態度丕變。就權利保護的公平性來講，這個規定是不是有類推適用。就是說，如果就限制類推適用(民 179)的話，比較少見，要有規定。所以，我想是這民事和刑事的的不同，專利法既然沒有規定排除，我想解釋上，我想這就是為什麼大部分的法院會判可以用民法 179 的原因。

---

問題二十二 請問您對專利訴訟之進行無其他意見？

答

這好廣泛耶，還有剛才沒有提到的嗎？(應該都提到。就是看看汪法官有沒有其他意見?)這種智慧財產權的案件，這只是我從事審判的感想而已，就是這類的案件，和民刑法比較不同的是，刑法帶有比較濃厚的屬地性，某一個規範在某一個特定的環境裡面，是被強調的，特定被允許，和特別不被允許。比如說合會在東方國家裡面常見，比較帶有屬地的色彩。刑法比如說通姦罪，因為地點不同有不同的評價。但是智財案件他是比較屬於，他是比較全球一致性的。所以我比較擔心，比較不願意見到的是法院的判決和時代或其他地方的看法是違背的，脫節的。所以只能說，我覺得從事這類案件的，不管是法官或代理人都要從事這方面的，充實這方面見解的趨勢，比如說 kuro、ezPeer 公開傳輸著作，我希望這方面的案子，能跟世界潮流一致。而且，對整體的觀感也是比較，免得被人家詬病說，為什麼在台灣打訴訟是這樣，如果這樣，我選擇不要在台灣打訴訟算了。這是我的看法。

---



附件三 深入訪談：法官(2)

深入訪談：法官	
對象：周舒雁 法官	職稱：台北地方法院法官
時間：2005.5.4	地點：公訓中心圖書室
註：台北地院林欣蓉法官陪同出席，以【】表示其提問與意見。	

問題一	請問，您從事專利案件的審判工作幾年？
答	因為我都一直在民事庭，所以專利是從，我們法院是從 92 年有收專利案件，所以我目前手上還有 92 年的專利案件還沒有結，所以現在是差不多 3 年。之前在刑庭，可能 84 年的時候也有收過，也有辦過專利案件，可是那個時間真的是太久了。那一件好像，刑庭都是裁定停止要等行政訴訟。
問題二	請問，在從事專利審判案件前後，您是否曾受過何種專利審判之專業訓練？
答	就是上司法院跟智財局辦的課程。
問題三	請問，如被告在訴訟中循行政訴訟主張原告專利無效，您會停止審判嗎？
問題四	如有不停止審判的經驗？其理由何在？
答	<p>如果被告主張原告專利無效，原則上我，我覺得原則上應該要停止審判，因為畢竟我們還是司法二元制，所以除非法律有特別規定，像智慧財產權案件審理法，這種特別法有規定，或是專利法有特別規定，要不然對於行政機關所做的授益行政處分，我們普通法院是沒有去否認的權限。如果不停止審判的話，我不會馬上停止審判，我會先看兩造的爭點在哪裡，如果很明顯被告所實施之某一項技術所生產的產品根本就不會落入原告的專利範圍的話，我覺得那一種，雖然是有舉發，但是我不會停止審判。我現在手上也有這樣的案子。我們不停止審判。【那我可不可以打擾一下？像專利法有特別說，是否要停止審判，你要注意說他舉發的正當性。那你有實際的案子真的去審酌說他舉發案的正當性，還是……】</p> <p>其實舉發案的正當性，我有一件，就是被告就是要求說要停止審判，原告主張，那是張宇樞代理的，他認為舉發沒有正當性，因為他同樣的專利已經被舉發四次了都沒有舉發成功。我覺得當然舉發的次數也是有沒有正當性的一個判斷標準，不過不見得說舉發四次都沒有成功第五次不會成功。可能必須綜合很多的因素來判斷，所以後來這一件，目前我是沒有停止審判，因為確實舉發過四次他舉發的正當性可能就降低很多。</p> <p>【所以，過去他被舉發的次數，其實是你要不要停止訴訟的一個很重要的考量？】對。其實現在我們上級審不太支持我們裁定停止，我們法院很多裁定停止的幾乎都被上級審，被高院甚至最高法院認為說你沒有去交代說他舉發有沒有正當性你就裁定停止，把他廢棄發回。所以現在都</p>

很多，幾乎上級審看起來，感覺上上級審似乎不太支持裁定停止的做法。

問題五 您認為，在確認專利有效性後，理性之原告訴請專利侵害，全部勝訴及部分勝訴之總和，占起訴案件的比例為何？

答 (如果我確認我的專利是有效的，或是我沒有被人家挑戰我專利的有效性，那如果我起訴了，您認為說一個合理的原告，起訴之後他會認為說他非敗訴的比例是多少？)前提是理性的原告的話，理論上他勝訴的可能性應該要超過一半以上。但是，其實像大家都了解的一樣，其實專利權，一項產品是不是落入專利權的範圍，其實最後就涉及文意解釋。我覺得在經過文義解釋之後，有一些其實，他的專利雖然有效，但是會受限於他的專利範圍，而沒有辦法得到勝訴的判決。所以，雖然他的專利是有效的，但是一個專利權人要拿到一個勝訴判決，我想他要符合的要件還相當多，甚至是他沒有辦法證明說他有怎麼樣子的損害，他自己本身有在實施。所以，如果一個理性的原告，以一個理性的原告來講，他的勝訴比例應該要達到百分之五十以上，但是我不敢講說在目前現行的實務環境中，有這麼高的比例。

問題六 承上，就您的經驗，您認為一般而言，原告〔專利權人〕到法院起訴被告專利侵權，全部勝訴及部分勝訴之總和，占起訴案件的比例為何？

答 就是全部而言是不是？(對就是您的經驗，您覺得……)我過去我有判過專利嗎？我不是很有把握我過去，不過我現在手上有，我印象我手上還沒有結的有兩件專利案件，可能最後原告都是敗訴。一件是，我目前暫時的心證，被告根本沒有爭執原告專利權的有效性，但是他主張專利法 57 條實驗的，我覺得成立的可能性相當的高。那另外一件是，原告申請專利權的時候，他專利權的範圍可能就已經申請的太小了。我的感覺上是，如果整體的來說，我相信專利權人勝訴的比率可能不到百分之五十，感覺上。

問題七 請您回憶，就您所承辦的案件中，原告勝訴的機率較大？或被告勝訴的機率較大？

答 我目前承辦的案件好像被告勝訴的比例比較大，因為被告只要去挑剔原告的一些東西，而且他其實只要主張專利法 57 條說他是為了研究、實驗，還沒有到達販賣銷售的階段，其實，這種抗辯都還滿容易成立的。

問題八 上題，之背後成因為何？

答 背後的成因，我剛才才提到有很多的成因拉，除了專利的有效性之外他還要符合很多的要件。

問題九 您認為，就故意過失侵害之要件事實，是否必須全由原告舉證？或，當原告舉證至某一程度時，轉由被告舉證未侵害專利？

答 故意過失侵害呀，就故意過失的部分原則是原告要舉證的，但是我在訴訟上我一般會比較傾向認為說今天我是同一個行業的人，甚至原告有在他的專利產品上註明他的專利證號，這種情況之下，認為被告沒有過



失我想是比較困難的。專利法現行的規定，某種程度幫原告省去，對原告一些要求，已經幫他省去舉證故意過失的困難。如果原告有標示專利的號數的話，我會比較傾向要被告證明你為什麼不知道這個東西是有專利的。【學姐你會用推定過失嗎？因為有些判決會用民法 184 第二項推定過失，認為專利法是保護他人的法律，就是專利法第 56 條的規定。那這樣子的轉介，你有用這樣子的推論，推定他有過失，所以被告要反過來舉證說，我是沒有侵害的。】我覺得這樣子是一個非常方便的推論的一個方法，但是，到底什麼樣子的法律才算是民法第 184 條第二項所謂保護他人法律，在民法學界有非常大的爭論，最近詹森林老師他們就一直，其實我們實務界的範圍是放得相當的寬，那我自己也比較傾向認為說，因為保護他人之法律並沒有限制他人是公眾，所以只要有保護他人，保護任何的第三人，民法 184 條第二項的保護他人法律我覺得原則是，但是我還沒有分配到這樣的案子，我現在手上有一件還正要求原告提出證明說我的產品上面有標明，還在要求他提出資料，還沒有進行到轉換的階段，但是我相信很多民法學者一定都不贊同那個，因為，我覺得像建築法，建築法詹森林就不認為是民法 184 條第二項是保護他人法律，我覺得是。

問題十 如被告附負有消極舉證責任，是否因為被告為企業或個人而在舉證責任之分配上有所差異？

答 (我的意思是，侵權已經被確立了，被告就會抗辯說我不知道我不知道有這一件事，如果他是企業，比如說大賣場的話，比如說他貨品很多，他會抗辯說，因為我貨品很多，他又有出具切結書，那我沒有侵權的故意過失。您認為，是否因為這樣會有不同。)所以你這個講的是主觀的舉證責任。(是。)一般我不太會在訴訟進行中，一般我會跟被告這樣講你可能還不夠，但是，最後我不太會在判決理由中認為他沒有證明他，我相信法院很多判決會直接說你就是有過失，所以【就是 even 他是大賣場，販賣的商品種類眾多，你也不會因此減輕他在這部分的責任？】不會，反而我，如果真的要區別的話，今天身為一個企業，你比一般的經營者負有更高的舉證責任，我沒有加重你的舉證責任就算不錯了，更不要講說減輕，所以我說企業跟個人，如果真的要說有所區別、差異的話，企業當然要富有更高的舉證責任，注意義務，因為你才是市場上有支配力之人。

問題十一 如扣到侵權物品，而被告辯稱由第三人合法取得而非自行製造，則就合法取得非自行製造應由被告負舉證責任？或由原告就被告自行製造專利品，侵害其專利負舉證責任？

答 我覺得應該是原告主張被告製造，被告說他是向第三人買，否認有製造，那當然要由原告舉證證明說被告有製造的行為。(如果被告抗辯說我是跟第三人買的，我不用說我是跟誰買的，我只要說我是跟第三人買的就行

了嗎?)一般實務上的情形被告會提出跟第三人買的資料,但是我想就民事訴訟的舉證責任上的分配,我想欣蓉應該比我更專精,更清楚舉證責任,就是原告他主張他有製造,我覺得這是他權利發生的要件事實,那他有沒有主張銷售那是另外一回事。原告主張被告有製造的侵權行為,這是他權利發生的要件事實,他當然要就這個東西來負舉證責任。原告舉證之前,被告不需要負反證的義務,被告有沒有提出那個資料我不是非常在意,我認為原告自己要先付舉證責任。即使被告,我們最高法院的判例不是講即使被告的抗辯有疵累也不能認為原告已經盡到舉證責任,我想原告的舉證責任是第一步。(那假設扣到 mp3 他說他跟別人買,要自己用,那扣到一百個。那您認為還是要由原告來付舉證責任,還是認為說……)越高科技的產品,越高技術的產品,我想原告要證明被告製造的舉證責任就要越高,如果今天只是扣到盜版的光碟,我想盜版的光碟,盜版的技術很普遍,如果在被告的家裡又有燒錄器,又有扣到燒錄器,我會認為相當程度原告已經舉證證明被告有重製的行為,有製造的行為。但是,如果今天是有專利的 mp3, mp3 顯然不是我們自己在家裡可以加工製造的,不是這麼簡單的技術,所以,即使今天被告家裡扣到幾百個、幾千個,甚至幾萬個 mp3,但是我想這個跟是不是被告自己製造的沒有必然的關係,我想原告還是沒有舉證證明被告有製造。

問題十二 請問您是否認為,一但發明為專利公報所登載,即產生推定被告明知或可得而知之效果? 如否,您認為,產生何效果?

答 (是不是專利公報有載我就推定被告明知會可得而知?還是說我還要去认证你明知、可得而知,你還故意侵害我的專利?或過失侵害我的專利?)某種程度我會認為專利公報有登載,被告又是……如果,前提是被告是同一個行業中的人,我會認為會有明知、或可得而知的效果。(那如果不是的話,那就要有原告舉證?)對。

問題十三 您是否認為專利法為民法第 184 第二項所稱之保護他人之法律?

答 (已經回答過了。)

問題十四 您認為,我國專利法第 85 條就損害賠償數額之認定方法是否恰當?理由何在?

答 (第 85 條,用民法 216 條還有所得利益說、差額說) 其實我之前就有寫過好幾次 e-mail 跟謝銘洋老師說,我覺得這個條文真的是很難用,非常難用。因為,就像你講的 85 條第一項第一款他是所受損害,那事實上我還沒有看過原告主張這一款,因為就真的很難證明說他所受有的損害是什麼。那第二款是,他一般會去主張什麼差額說,他會主張所得侵害利益的總額說,那即使是總額說,對原告來講也不是很有利,因為被告如果真的有侵權行為他不會提出他所有的,他一定是能夠少提出一些資料就少提出一些資料,我在訴訟上碰到所有的案件,第一個他不會願意提出任何的資料,在原告依民事訴訟法 345 規定,就是命被告提出文書

之後，被告會提出資料。但是，事實上我們在訴訟上沒有辦法去驗證說他提出的資料是不是完全。那最後我們只能說，原告也沒有辦法去證明說被告有少掉什麼資料，幾乎在訴訟上沒有辦法做到這樣的證明。所以，目前法院實務我看到的都是法院命被告提出，然後被告提出來，就以他提出的銷售總額作為他侵害利益的總額。那甚至被告還可以提出他的成本，再把他扣掉。所以最後，我們前幾天上課還有一位是教授嗎，我忘記是誰來講，最後法院判的常常就是判一萬元啦，或者是五萬元，就是其實判的金額是很低。我一直跟謝銘洋老師建議說，是不是這個可以修法。其實我們法院也很希望給專利權人一個很有效的保障，但是你設計的東西太困難了。他不是還有一款說專利權人，如果是第二款是吧？說如果能證明他在侵害前……（差額說。）我覺得那個就更困難了，我因為我看當然有用這樣子判過。但最高法院廢棄發回的理由，他雖然營業而有減少，但是市場上有很多原因，你沒有辦法證明說有相當因果關係。其實這一款的規定，我相信他是有推定因果關係的概念在裡面，如果真的有的話，最低限度必須把他定明。目前以最高法院對法律這樣嚴謹的態度來看，我的建議是根本就都修法，要不然就舉證責任倒置。我一直跟謝銘洋老師講說，可以仿像商標法。你可以訂一個很高的倍數，讓被告來舉證證明，反過來舉證證明我沒有侵害這麼多，我覺得對原告來說是一個比較有效保護，要不然目前現行的這個，不要說專利啦，所有智慧財產權訴訟裡面，就是即使原告通過重重的考驗，他都證明他的專利是有效的，他證明被告落入他的專利權範圍，到最後他可獲得的賠償還是少得很可憐，我覺得這是法律制度的設計對智慧財產權人不夠友善。我覺得真得是從這方面去修會比較有效率。我覺得會比現在有效率很多。目前我們的法律制度是一個沒有效率的法律制度。有一部分是因為實務界對於，尤其是最高法院對於法律的嚴謹的態度，所以在法律制度的設計如果要給專利權人有效而快速的救濟，釜底抽薪的方法就是去修改他的，就是給予他救濟的計算方式，我覺得這是最快的方法。

問題十五 請問在您審判的過程中，是否考慮或可曾引用美國法院對專利侵害之判決理由，為審判之參考依據？

答 考慮，會呀都一定會考慮。而且，我相信我們的專利法受到美國的影響非常的大，或多或少一定都會去引用到，只是有沒有明示出處。

問題十六 您認為，我國專利制度是否足夠保護發明人，使其能夠會收研發成本？

答 （其實剛剛好像有一點回答到了。就是那個是否足夠保護的問題。）對呀，我覺得這是制度面的問題，專利制度就，因為專利制度涉及的範圍很多，就訴訟面之外，還有他的保護期間，他保護的強度，他對於專利權人權利內容，比如說有沒有進口權這些，面向很多啦。那如果但從訴訟面，撇開法制面，撇開主管機關，我想訴訟面來講恐怕相當不足夠保護發明人啦。那至於說其他方面，像期間我想跟法院的業務比較沒有關係，尤



其我們法院可能也沒有這方面的數據，但是如果以說現在很多專利都是跟電子產品有關的話，好像學者還批評二十年太長了嘛。所以，專利制度是不是足夠保護發明人，還要視產業的種類、法制面就是行政面和司法面，沒有辦法一概而論，沒有一個 YES or NO 這種明確的答案，是一個很複雜的情況。(如果單單就訴訟面呢?) 訴訟面當然是不太足夠，所以現在發明人當然不會只請求損害賠償，他會包括不作為的請求，但是不作為的請求裡面問題也很多啦。譬如我們法院對於訴訟還有執行上面的一個嚴謹的態度，我覺得常常會，就是智慧財產權法，就像我上次不是有問一個問題，就是智慧財產權法他不是可以請求銷毀，或為其他必要的處置，那為必要之處置講得是什麼東西，其實目前一般在訴訟上專利權人是沒有辦法去特定。我上次有提到說，就是專利權人在訴訟上可以請求交付、回收，請求很多東西。第一個我覺得這個東西，如果聲明只有寫說被告應該要交付，他生產的產品給原告，那這個東西基本上不夠特定，將來也沒有辦法執行，因為執行法院根本不知道說你這個東西在哪裡，所以這個目前看起來似乎是有很多事實上訴訟面來講是沒有辦法真正給予專利權人實質的保護。我想跟專利權人的訴訟技巧也有關係，因為怎麼樣去特定將來不作為請求，或將來為一定行為請求的標的，在之前就要去做一些動作。我想當然跟訴訟的技巧當然也有關係。但是，立意良好啦，我覺得很多跟訴訟有關的部分我覺得立意良好，但是沒有實際在我們實務中操作的話，對於專利權人來講都是空的東西。所以訴訟面我是建議說其實真的要請司法院，我覺得應該要好好把他整個重新修正一次。我一直跟謝銘洋老師說，我覺得這個問題對於學者不是很重要的東西，但是在實務上是一個很大的困擾呀。那你的學說如果，你定出來的法條學說如果並沒有辦法有，對法院沒有辦法有實際的助益的話，那你這個學說其實只是空的，沒有辦法落實。

問題十七

您認為，就權利人保護其發明，相較於營業秘密制度，專利制度是否為一比較有效率之制度選擇？

答

我覺得這個也是很難有很明確的說哪一個確實比較有效率，要從各個利弊，要從不同的面向來講。專利他保護的效果是一個強度比較強的保護，但是，他必須要把他的技術公諸於世，那營業秘密的話，他只要能保護到達確保說不會外洩，他是比較低度的保護，但是對於實際的效果來講，可能會比較好。不過，一般而論，專利感覺上還是，因為他保護的強度比較強，所以，嗯……因為比較有效率也有對於個人，對於公眾來講。那如果對於全體，國家、社會、公眾來說，當然專利會是一個比較有效率，他更能夠促進整體產業的發展。所以，我覺得可能還是要看他的面向。我們基於公眾的立場，當然是希望大家都去申請專利的保護。但是果是基於節省司法資源的面向來思考的話，營業秘密也是不錯的選擇。(那如果為了達到保護的強度，所必須投入的成本，您認為營業秘密會比



較大，還是專利？就是說，如果說專利的話，我要把他公開，申請成本。和營業秘密我要把他達到秘密所投入的成本，那您覺得……)應該營業秘密會比較低吧，因為鑒於專利訴訟不管國內外，要經過很多的鑑定，要經過冗長的訴訟程序，那最後跟專利訴訟能夠回收的這個利益相比較，因為國外他投入的成本高，但是他訴訟標的金額大，回收的損害賠償也高。我們過內專利訴訟成本低，但是相對於回收的也很低，這樣子比較起來的話，其實營業秘密你只要確保說幾個人他的忠誠度，那這個營業秘密它可以保密的幾十年、一百年沒有問題。就成本的考量來講，當然營業秘密會比較有效率。但，還是要從不同的面向來思考。

問題十八 請您回想，在您審判的過程中，是否曾有當事人(特別是原告)對我國之專利訴訟制度感到失望？如有，其係對哪些點感到失望？

答 從我們法院的角度是比較看不到當事人，因為都是律師來。我相信原告他會願意進法院來提一個專利的訴訟，他基本上是對專利訴訟還不至於太失望啦。如果已經很失望，他就不會進來法院，他可能會去請求仲裁或是什麼之類的。我相信，因為我們專利訴訟接觸當事人的會非常的少，幾乎等於零，都是接觸律師，那律師方面是比較感受不到。因為律師都會據理力爭啦，而且我覺得其實現在打專利訴訟的律師水準都相當高，也都相當進則，該爭執的、該提出的抗辯、該主張的東西幾乎都有做到，我覺得真的是素質越來越高。因為我們沒有機會去感受到當事人。

問題十九 請問您如何看待、使用鑑定人之鑑定報告？讓您決定採用原、被告所提出之鑑定報告的考量因素為何？

答 我覺得可能還是要綜合考量，因為其實，我相信你也知道專利案件兩造提出來的鑑定報告一定是各說各話，原告提出的一定對他有利，對他不利的他不會提出來。被告提出來的一定是對被告有利。我覺得最後我的感覺是，最後都必須要回到就是請求項去看，然後最重的考量因素我的感覺上似乎是跟原告的專利範圍比較有關係。因為最後文義解釋，我覺得鑑定報告他都會有意無意地去忽略掉對他當事人不利的文字的東西。所以，我覺得最重要的考量因素又回到專利公報請求項的申請專利範圍，主要的決定因素還是這個東西。

問題二十 在依第八十五條第三項，酌訂懲罰性損害賠償額時，您會考慮哪些因素？

答 一般我會考慮懲罰性損害賠償就是**被告侵害的強度和被告侵權的時間**，我想他侵害的程度和侵權行為的時間是一個很重要的考慮因素，因為畢竟能夠在訴訟程序中呈現出來的侵害的損害賠償額是有限的，那沒有呈現在訴訟中的，他在起訴之前就已經銷售的那個比例其實是相當高，那並不是我們法院所能看到的。所以，我想要斟酌的因素相當的多，當然也包括**原告這邊專利權實施的情形**，但是我覺得最重要的還是看**被告侵害的情節、侵害的程度**，尤其是**侵害時間的長短，侵害的規模**。兩邊的情形都應該要斟酌，但是，我會特別注重**被告侵害的程度**。

問題二十一 您認為，權利人在兩年時效經過後，再以不當得利請求是否有理？

答 我是還沒有碰過他以不當得利來請求耶。【我有看過。】(還不少。我統計的結果是只有一個說不准用不當得利，大部分的情形都是說准的。)我是還沒有碰過用不當得利，就是無法律上原因，受有利益，至他人受損害，就是 197 條的第二項(179 條，他是想要把時效時間延長，因為他時效期間過了。)【因為，通常侵權知悉後兩年，超過兩年他就用 179 來申請，我有碰過這一種的。】197 條不是說，對呀，197 條第二項是侵權行為的時效超過兩年以後，他如果受有利益的話。我目前想不出來不准的理由是什麼，我想多數法官會准的原因也是因為想不出來不准的理由，**我覺得似乎並沒有禁止的必要**，因為法律制度設計上就是這樣，要讓他還有主張的機會再用不當得利，他也確實受有利益。

問題二十二 請問您對專利訴訟之進行無其他意見？

答 其他的意見呀。【代理人的素質夠嗎？】要看是，我覺得要看情況，素質好的，尤其是跟電子產業有關的，我覺得那個素質真的非常的高。但是，如果是一般電子產業以外的專利訴訟，比如像機器呀，這一類的，我覺得其實素質相當的不太夠。就是連鑑定機關選任的能力都不好，我覺得真的是良莠不齊，好壞差很多耶。對呀，訴訟代理人他們能提供他們的素質也是一項。那另外專利訴訟的進行現在我們實務上我覺得有一個很大的困擾，我不知道說大家有沒有注意到，就是有關訴訟標的價額核定的問題。因為訴訟標的，如果單純金錢損害賠償的話不會有問題，但是如果有不作為請求，就是請求被告不得再去實施這個專利技術，不得製造，不得銷售，甚至不得，對呀就是不得做一些特定行為的時候，訴訟標的價額的核定目前在我們實務上是一個非常大的困擾，當然學者，這個對學者來講是一個非常微不足道的問題，但是我看到目前我們法院很多專利，不要說專利，商標也有，著作權也有，就是對於訴訟標的價額核定這個……我們辦公室有一位法官，他手上有一件，這個訴訟標的價額已經被高院廢棄三次，然後因為再抗告到最高，最高又廢棄，所以他現在進行了三年，三年吧，兩年多還是三年，到現在訴訟標的價額是什麼他都不知道，那就實體的部分他當然有繼續進行。問題是可不可以下實體判決？他也不知道。當然，他還沒有面臨到要下實體判決的這樣一個困境。但是這真的是一個很大的問題，那我在訴訟上我都會勸說我裁一個兩造都可以接受的金額，那給他們充分辯論，希望他們不要抗告。這個有時候是有效的，但是一旦抗告的話，光訴訟標的價額核定的問題，恐怕以專利的複雜性來講，兩三年都不會有確定的結果。ㄟ，我上次是有去參加一個座談會嗎，有律師有提到說就是訴訟標的價額核定的問題，是不是可以採取一個比較合理的規定，要不然其實律師也都，當事人都非常的困擾。因為他會干擾訴訟非常嚴重，等於一個案子，分成兩個案子在辦，會有問題。【學姊剛剛提到的問題是不是也會牽涉到說當

你要計算損害賠償的金額，其實你沒有辦法決定訴訟標的價額，你不知道說對申請人有多少利益，對債務人有多少損害。相對的如果反映到金錢的賠償的請求的時候，你也很難說做這樣子的估算。】對，我覺得其實損害賠償金額的問題還稍微好一點，因為他是對於過去的，已經發生的損害，從一些報表可以看出來。那以後的部分是所謂的不作為請求，那將來的這一部分就更難估算，我看高院的裁定都適用營收額去乘以毛利率或淨利率，然後再算，但是最高法院也不見得都能夠接受耶。就是最高法院總是找一個理由，就把他廢棄發回，常會以你用他一年的期間來計算訴訟標的的價額，問題是被告侵害的期間有多長你沒有認定。所以，等於說兩邊都在做實體的認定。就像欣蓉講的……【我碰到的問題是假處分。因為假處分都是不作為請求，不作為請求你要核定擔保金，核定擔保金的時候就強迫你一定要去估算出來說申請人、相對人各所受利益、損害是多少。一方面做利益衡量，另一方面是核定擔保金。然後這有的問題是在於說，每一種專利他產品的週期是不一樣的，但是我們一律都用辦案期間三年四個月是否合理？你現在 mp3 有哪個賣三年四個月的？ipod 他可能不到一年他就要改款了吧。那你禁止他按照專利申請禁止這個款，可能他半年之後他可能就不賣這個產品了，這是不是有這個意義？那我們的假處分通常都是禁止他在判決確定前，那是不是有這個意義呢？我覺得這都要思考。但是老實說，現在沒有一個客觀的標準。你說法官就按照發明的類型、產業類別，我覺得我們，應該說當事人沒有提出足夠的資料讓我們做這樣的判斷。我不認為法官笨，但我認為說我們的訴訟代理人目前沒有這樣的能力提供法院要做判斷的資料，沒有充分資料給我們做判斷。對呀，這就是為什麼我剛剛在問訴訟代理人的問題。他還適用打傳統訴訟的心態來做舉證啦。】我覺得你應該訪問欣蓉。【但是我沒有審判經驗。】我覺得假處分是廣義的訴訟嘛，是一個最廣義的訴訟程序。其實假處分，智慧財產權在假處分的問題其實又更多，又更困難。我還有一個建議，以後不管是成立智慧財產權法院或是在個法院成立專庭，基本上我覺得有一個基本要做的是假處份和本案基本上要同一個法官，會比較好。【那學姊你覺得這一類型的專利案件設專庭，會不會真的比較好？因為板院沒有設專庭嘛。】訴訟效率一定會比較好啦，但是會有當事人可以選擇法官的危險。因為他們在講說還有在法律見解壟斷的問題。我覺得設專庭各有利弊，如果要設專庭的話，專庭的人數相對要多一點，我覺得台北地院專庭的人數實在是太少了，真的是太少了，以台北地院的規模和受理案件的數量來說，我覺得真的是太少了，而且會造成審理智財方面的法官的工作量太大，因為智財案件的複雜性都比較高。我覺得要設專庭，可是人數相對要提高。像我們板橋要設專股，只要你願意加入，你就可以做專……像有分勞工和醫療，國賠嘛。對呀，像如果沒有人自願就用抽的，大家都怕去抽醫療，所以大家

都要勞工。我覺得基本上一個法官他有意願，願意要做專股的法官，他基本上就應該要讓他有機會成為專庭的法官，那如果你覺得他應該要去做一些訓練，我覺得那一另外一回事，我覺得他專股的數目要相對的多，避免法律見解的壟斷，避免當事人選擇法官。當事人選擇法官是相當，以專股來講可能性其實相當高，那還有法官的負荷，對於訴訟效率的促進當然是專股會比較有效率。兩相權衡，我覺得要設專庭，但是法官人是要相對的多。





問卷

您好,本問卷(共有 5 題),其目的在探求您對我國專利侵害訴訟損害賠償的範圍 及以專利公開發明的意願。您的寶貴意見,將會彙整後於交大科法所碩士論文「專利排他效力:台灣、美國專利侵害之損害賠償範圍」中呈現。為資料分析,您的學經資料將會保留。

★此外,填寫本問卷時,請您注意下述三點:

1. 本問卷的目的在蒐集您的意見,故填卷時請勿與他人討論。
2. 本問卷不請受訪者提供姓名,唯請您勿重複填寫本問卷。
3. 問卷設計有邏輯順序。請您由第一題依次向下填寫。待前頁全部填完畢,始翻後頁。並請勿於填寫後跳回前面之問題,修改已作答部分。

受訪者基本資料:(可複選)

身 分 別	<input type="checkbox"/> 工研院……等研究單位之研究人員	對 專 利 的 認 識	<input type="checkbox"/> 有專利訴訟的經驗
	<input type="checkbox"/> 公司之研發人員		<input type="checkbox"/> 有申請過專利
	<input type="checkbox"/> 公司之智慧財產權部門		<input type="checkbox"/> 有實施過專利
	工學院之( <input type="checkbox"/> 教授、 <input type="checkbox"/> 博士生、 <input type="checkbox"/> 碩士生、 <input type="checkbox"/> 大學部學生)		<input type="checkbox"/> 曾教授專利法相關課程
	理學院之( <input type="checkbox"/> 教授、 <input type="checkbox"/> 博士生、 <input type="checkbox"/> 碩士生、 <input type="checkbox"/> 大學部學生)		<input type="checkbox"/> 曾修習過專利法相關課程
	<input type="checkbox"/> 個人發明人		<input type="checkbox"/> 聽過專利法相關演講

Q1: 您認為,申請專利可以達到何種功能?(可複選)

<input type="checkbox"/> 藉由申請專利,吸引市場資金	<input type="checkbox"/> 當他人侵害專利權時,可提起訴訟、請求賠償	<input type="checkbox"/> 與其他保護措施(例如:營業秘密、契約)相較,可以降低成本
<input type="checkbox"/> 增進團隊研發的效能	<input type="checkbox"/> 向外宣傳發明人卓越的研發能力	<input type="checkbox"/> 降低確定智慧財產權範圍之成本
<input type="checkbox"/> 藉由專利獨占,回收研發成本	<input type="checkbox"/> 藉由專利獨占,取得市場力量	<input type="checkbox"/> 利用專利排他效力,阻止競爭者進入市場

Q2: 在專利的有效性被確定後,您認為,自民國 88 年 8 月 1 日 95 年 4 月 30 日,專利權人起訴控告他人專利侵害,獲得全部勝訴 及 部分勝訴 之判決結果的總和,占所有案件之比例為何?

- 5%以下    6%-10%    11%-15%    16%-20%    21%-25%    26%-30%    31%-35%  
36%-40%    41%-45%    46%-50%    51%-55%    56%-60%    61%-65%    66%-70%  
71%-75%    76%-80%    81%-85%    86%-90%    91%-95    96%-100%

Q3.1：如您為一符合專利要件發明之發明人，您會將發明公開 "放棄專利申請"，或是 "選擇以專利制度加以保護您的發明"？（越往右，選用專利保護的意願越高；反之，越往左，意願越低。依據經驗，通常在台灣申請一個專利包含專利撰寫、維護需花費 5-10 萬元。）

極不	普	極
同意	通	意

-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Q3.2 請問您願意花多少成本申請、維護一個專利？(單選)

<input type="checkbox"/> 3 萬未滿	<input type="checkbox"/> 3 萬以上-未滿 5 萬	<input type="checkbox"/> 5 萬以上-未滿 10 萬	<input type="checkbox"/> 10 以上-未滿 15 萬	<input type="checkbox"/> 30 萬以上
--------------------------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------------

Q4：當您的專利權被他人侵害時，您會提起訴訟嗎？(越往右，意願越高；反之，越往左，意願越低。)

極不	普	極
同意	通	意

-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

進入第三頁，請勿修  
 改前已填寫之回答。  
 謝謝合作。

根據統計，自 88 年 8 月 1 日迄 95 年 4 月 30 日全國各法院判決結果如左：

- 總案件數：257 個
- 原告起訴被告侵害專利獲得 全部勝訴 及 部分勝訴共：76 個  
(占全體之 29.57%)
- 法院判決總金額 占 原告主張總金額：39.57% (原告主張 100 元之損害，法院判令被告賠償 39.57 元，不包含原告支出之一、二審律師費用、鑑定費用)

Q5：在得知法院判決結果之統計資料後，如您為一符合專利要件發明之發明人，您會將發明公開 "放棄專利申請"，或是"選擇以專利制度加以保護您的發明"？(越往右，選用專利保護的意願越高；反之，越往左，意願越低。)

極不  
同意

普  
通

極  
同  
意

-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

問卷結束，感謝您的回答。

填寫電子問卷者，請逕寄至 [thesis.itl@nctu.edu.tw](mailto:thesis.itl@nctu.edu.tw)。

- 您的電子郵件亦在保密範圍內，請您放心。

交通大學科技法律研究所 碩二 陳怡妃

9338506

敬上

◆就以下彙整之我國地院判決表格，說明如下：

1. 勝訴與敗訴：勝訴非只全部勝訴，如原告所請求之損害賠償有部分被法院所允，則為勝訴。如訴訟結果，法院並未判命被告對原告為金錢賠償，則為敗訴。
2. 統計之母群限於：原告為專利權人，對其所認被告之侵害行為提起訴訟。  
統計之母群不包括：
  - (1)被告於前案中故意、過失以原告侵害其專利為保全程序之申請，致原告遭受財產上之損害。
  - (2)就程序事項所為之抗告。
  - (3)就濫發敬告函，涉公平交易之相關案件。
  - (4)確認專利權存在不存在事件。
  - (5)附帶民事訴訟部份，因法院忽略刑事部份無罪，不得移送而移送，因而遭駁回之案件。
  - (6)被告保證其產品未侵害他人專利，原告買受、組裝、出售後，被訴外人控告專利侵權之案件。
  - (7)不包括原告訴被告，而被告(專利權人)以原告侵害其專利，就此部分主張以損害賠償抵銷原告之債權。
  - (8)不包括前訴原、被告以鑑定人之鑑定有故意或過失，提起之訴訟。
  - (9)不包括外國取得之專利，於我國法院提起訴訟，請求損害賠償或權利金。例如：92，訴，26。
  - (10)未補繳裁判費或不符合起訴程式，致訴不合法，被駁回之案件。
  - (11)訴訟救助。
  - (12)證據保全。
  - (13)約定權利金拒付。
  - (14)補鑑定費用。
  - (15)確認所有權歸屬之案件。
  - (16)就專利侵害已和解並約定不再侵害專利後，就和解約定之違反，依和解契約請求之案件。例如：台北地院89，訴，3542。
3. 就原告、被告之特定，如原被告人數眾多，則僅列部分，其餘以「等」字代稱。
4. 就原被告之名稱，悉已司法院法學資料檢索系統〔<http://nwjirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>〕內查詢所得。如無法在判決事實、理由中補足顯示闕漏，則依其上所顯示者為準。
5. 判決書內如無載明系爭專利之證號，則以判決書內所用之文字予以指稱，不透過智慧局檢索，以免檢索錯誤。
6. 就簡易案件，上訴至地方法院之案件，則採用原判決為計算基礎，不再採用上訴至地方法院之案件，以免重複記算。
7. 檢索關鍵字：專利
8. 上訴審部份以原被告當事人為搜索條件，搜索後檢視該判決書所載原判決案號。



一、台灣高等法院管轄部分

(一)台北地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	90, 重訴, 1641	新式樣第 054789 號	鴻海精密	琪祥實業等	勝	原告主張：(益利說)75 萬 4263 元 法院判決：同原告主張。	原告未主張
2	89, 訴, 1171	新型「GG L 預力調整器結構」	盧錫浪	. 得豐預力公司等	敗	原告主張：部分請求 400 萬(300 萬損害賠償、100 萬信譽損失) 法院判決：時效消滅。	
3	88, 訴, 4642	新式樣第 56649 號	徐盛宏美商堅彌工業	名美公司等	勝	原告主張：共 345 萬 8120 元 1. 295 萬 8120 元(利益說：含專利權、著作權部分) 2. 50 萬信譽損失 法院判決：同原告主張。	原告未主張
4	91, 訴, 6415 <sup>235</sup>	發明第 62816 號	黃埕樹	華鎂金屬、大華金屬	敗	原告主張：被告連帶賠償 150 萬元 法院判決：不侵權	
5	91, 再易, 54	新 型 第 127690 號	羅武松 羅振星 羅振亨	劉清水	勝	再審駁回： 原判決 90 年度簡上字第 386 號	原告未主張。
	90, 簡上, 386 (原判決：89 年度北簡字第 3627 號)	新 型 第 127690 號				原告(即上訴人)主張：50 萬元(專利品價值 32 萬, 信譽損失 18 萬) 上訴審法院判決：賠償 312030 1. 就信譽損失部分, 原告無法舉證, 不賠。 2. 就專利品價值部分：……專利權係屬智慧財產權之範疇……專利品於市面上之售價, 除其實際上製作所需之成本外, 尚亦包含新型專利權人就系爭專利品所投入研發之勞力、時間及費用等, 且基於商業上考量亦無法強求專利權人提出其實際製作之成本。故本件被上訴人侵害上訴人專利權之燙髮器, 其進口時之單價約為 7970 元, 於兩造別無舉證以供參酌之情形下, 尚非不得上訴人成本之參考依據。故本件應認為上訴人應被上	

<sup>235</sup> 再審申請部分「94 年度再易字第 70 號」, 網站顯示有不清楚的地方, 文字脫漏。台灣高院, 似乎是再審駁回。

						訴人使用侵害其專利之燙髮器，致使其少出售一具所失之利益為320000-7970=312030元	
6	91, 訴, 544	新 型 第 080445、 170870、 175355 號	林保財 林合益	華夏海 灣、台 灣聚 合 化 學	敗	原告主張：55萬元 法院判決：原告未具體證明被告之侵權行為。	
7	90, 訴, 5501	發 明 第 097099 號	韓旭	友訊科 技、 高次軒	敗	原告主張：500萬元 法院判決：法院採用刑事案件中所為之鑑定報告，認為被告未侵害原告之專利，且無法證明被告有明知或因過失而不知他人提供之產品侵害原告專利。	
8	93, 智, 78	發 明 第 124362 號	林泰弘	莊定凱 劉明杰 張學仕	敗	原告主張：100萬元 法院判決：被告僅使用移動爆裂物之習知方法技術，尚難認定被告有侵害原告專利之行為。	
9	92, 智, 98	新 型 第 173282 號	文德光 學	萬通眼 鏡	勝	原告主張：權利金135萬元損失 法院判決：同原告主張。 專利法為民法184II保護他人法律	原告未主張。
10	92, 智, 48	新 型 第 103634 號	徐哲定	元揚企 業、重 典企 業 等	敗	原告主張：損害賠償60萬元 法院判決：被告產品與原告專利兩者整體技術係利用實質上不相同之技術手段，達成實質上相同之功能，且兩者達成之實質效果並不相同。被告未侵害原告專利。	
11	92, 智, 73	新 型 第 89240 號	財團 法.	偉模科 技、 陳汝安	勝	原告主張：被告至少應連帶給付407萬9055元。 法院判決：扣除進口成本，被告每出售一套可獲得利益12萬1563元。以16組計算，被告所得利益為194萬5008元。	原告未主張
12	92, 智, 37	新 型 第 181667 號	力韻科 技	信達電 工	敗	原告主張：被告曾以每具新3300元向原告訂購，就扣案之2513具，原告共受有8292900元之損害。 法院判決：原告之專利、被告之產品所使用之方式與習知技術相同，且原告之專利經舉撤銷，不侵權。	
13	93, 智, 8	新 式 樣 第 078165 號	徐華文	屈臣氏 百佳	勝	原告主張：500萬元 法院判決：7524元 1. 被告為百貨業者，難課與其查閱專利公報之義務，故原告主張，在接獲原告通知前被告有過失不足採。 2. 查扣418個，每個售價39元，進口單價21元，共7524元。至於報關、	原告未主張。

						拖櫃、吊櫃成本，除侵權品外尚含其他物品，不予扣除。	
14	92, 智, 57	新型第 182880 號	萬國電腦	艾斯艾姆開公司等	敗	原告主張：300 萬元 法院判決：被告所生產之產品與原告享有之新型專利實質上不相同。不侵權。	
15	92, 智, 76	新型第 146518 號	東炬國際	慶鉸企業等	敗	原告主張：(利益說)61 萬 3200 元 法院判決：被告所生產之產品與原告享有之新型專利實質上不相同。不侵權。	
16	90, 訴, 5915	發明第 097099 號	韓旭	智邦科技等	敗	原告主張：500 萬元 法院判決：被告未侵害原告專利。	
17	92, 智, 75	新式樣第 080220 號	大滿塑膠	翠筠公司、鄭石麟	敗	原告主張：被告應連帶賠償 200 萬元 法院判決：原告無法證明被告侵權時，其已在專利產品上標明專利證書之號數，亦無法證明被告有故意過失。 就原告主張之禁止販賣有理由，惟請求 200 萬元部分仍維持原判決。	
	93, 智上, 19						上訴人
18	92, 智, 45	新型第 108424 號	晶格實業	台灣飛利浦等	敗	原告主張：被告連帶給付 150 萬元 法院判決：原告據以主張權利之專利權主要項已遭撤銷，其所謂被告侵害其權利之說，即屬乏據。	
19	92, 智, 70	新型「隱藏式鋼圈胸罩之改良結構」	旭隆公司	洪世賢	勝	原告主張：150 萬元 法院判決：150 萬元 原告對請求賠償金額未說明，惟依證人(大盤商)向被告下單，一件 115 元，訂貨約一千多打(本院認為 1000 打)，本院認定與被告往來來之相同大盤商有二家，認定被告獲得 276 萬元。原告請求 150 萬元有理由。	原告未主張。
20	92, 智, 58	新型第 153790 號	士康醫療器材	華俐實業、統一生活事業等	敗	原告主張：共 490 萬 8820 元 1. (差額說)50 萬 8820 元 2. 商譽損失 440 萬 法院判決：原告所主述之專利重心與被告獲得專利之技術既有明顯不同，自不能僅因其所達成之效果、目的相同，即認為被告侵害原告專利。	
21	93, 智, 17	新型 134921 號	李榮耀	台北市政府	敗	原告主張：200 萬元 法院判決：2 年時效經過。	
22	89, 重 訴, 2166	新型第 107926 號	明雅眼鏡	寶利徠光學 宋一新	敗	原告主張：1307 萬 1667 元 1. (差額說) 658 萬 2400 元 2. 信譽損失：603 萬	

						3. 鑑定費用：18 萬 9267 元 法院判決：被告產品未侵害原告專利。	
23	92, 智, 16	新 型 第 156881 號	成 榮 機 械 廠	林 世 源 貿 怡 企 業	勝	原告主張：被告連帶給付 1433 萬 9733 元 (已乘 3 倍) 法院判決： 1. 原告對被告林世源、貿怡公司之損害 賠償請求權已罹於時效。 2. 所得利益部分：僅貿怡企業因此獲 利，8 萬 6264 元。故貿怡企業應給 付 8 萬 6264 元	原告主張 3 倍 就專利侵 害部份法 院認定罹 於時效，故 判令 0 倍。
24	92, 智, 25	發 明 第 47252 號	奧 圖 波 克 整 形 工 業	德 林 公 司 陳 森 榮	敗	原告主張：142 萬 5000 元 法院判決：不侵權。	
25	92, 智, 95	新 型 第 68807 號	士 加 公 司	好 易 通 公 司 陳 效 聖	勝	原告主張：(利益說)124 萬 6942 元 法院判決：被告連帶給付 124 萬 6942 元。 原告雖罹於 2 年時效，惟依不當得利請求 並無不合。	原告未主 張
26	92, 智, 56	新 型 第 133623 號	吳 燕 山	順 威 實 業 等	敗	原告主張：(利益說)100 萬元 法院判決：不侵害專利。	
27	92, 智, 65	新 型 第 127690 號	羅 武 松 羅 振 星 羅 振 亨	東 田 洋 實 業 黃 森 貴 蔡 溪 俊	敗	原告主張：154 萬 400 元 1. 所失利益：134 萬 400 元 2. 商譽損失：20 萬元 法院判決：原告並未證明由被告東田洋製造並由被告 蔡溪俊所銷售之燙髮器侵害原告之新型專利。	
28	91, 訴, 6587	新 式 樣 第 048168 號	生 物 彼 多 公 司	亨 偉 公 司、陳 彥 羽	勝	原告主張：182 萬元 <sup>236</sup> 法院判決：被告應連帶給付 148 萬 5600。 1. 針對被告抗辯短少之部份係用作年 節贈品，而未出售：短少商品縱係贈 與他人，其相關有形或無形利益仍係 由被告享有，是關於被告獲有利益此 部分事實不應因係贈與或出售而有 不同。 2. 短少之 112 台，以每台 8800 元計算， 價值共計為 98 萬 5600 元。 3. 商譽損失酌定為 50 萬元。	原告未主 張
29	92, 智, 72	新 型 第 152991 號	王 文 燦	屈 臣 氏 百 佳	敗	原告主張：(利益說)98 萬元 法院判決：	

<sup>236</sup> 減縮訴之聲明後，不明原告求償之 182 萬元中扣除商譽損失後部分所佔之比例。



				韋以安		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被告否認其有侵害原告專利權之故意或過失，辯稱其並非系爭產品之製造商，並不知系爭產品有侵害原告之專利權，原告就主觀要件應負舉證之責。</li> <li>2. 原告之存證信函並未附上侵權鑑定報告，且被告亦由獨立之法律事務所專利代理人出具不侵害之鑑定報告。則原告未盡其就主觀要件之舉證責任。</li> </ol>
30	90, 訴, 1706	新 型 第 134913 號	中國勵 合	全 動 企 業 陳以霖 林世忠	勝	<p>原告主張：被告應連帶給付 247 萬 3799 元 法院判決：37 萬 6047 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原告主張之金額為被告承包工程總價，原告僅係對其中接線盒部分擁有專利權……至其餘材料部分，原告並未具有專利權，不得請求。</li> <li>2. 被告等所承攬之系爭工程，其中有關接線盒部分之費用僅為 37 萬 6047 元，此一金額非不得視為被告銷售系爭侵害原告專利權之接線盒總收益。</li> </ol> <p>原告未主張</p>
31	91, 簡 上, 844 (原判決：89 年度北簡字 第 2248 號)	新 型 第 127690 號	羅武松 羅振星 羅振亨	張德東	勝	<p>原告(上訴人)主張：50 萬元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 損害賠償：32 萬</li> <li>2. 信譽損失：18 萬</li> </ol> <p>上訴結果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 損害賠償：18 萬元</li> <li>2. 信譽損失：無(無法證明因果關係。)</li> </ol> <p>原告未主張</p>
32	92, 智, 28	新型「旋轉 靶之轉動 結構」	昱韋公 司	海福公 司等	敗	<p>原告主張：被告連帶給付 176 萬 7000 元 法院判決：被告得標後，依照業主之設計圖施工，並未有侵害原告專利之故意過失。</p>
33	92, 智, 32	新 型 第 156881 號	成榮機 械廠	羅 靜 軒、 台灣利 豐、 李富桂	敗	<p>原告主張：800 萬 法院判決：專利權之效力係採屬地主義，中華民國專利權之效力僅及於中華民國領域內行為，亦即中華民國專利之專利權人僅得限制在中華民國境內製造、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之行為，而不得對中華民國境外製造、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品之行為主張任何中華民國專利權。被告於我國領域外製造，出口日本，不侵害我國專利。</p>
34	91, 訴, 2165	新 型 第	林智一	美商史	敗	(反訴)原告主張：(反訴)被告應給付 270 萬元。

		97352 號		賽克		法院判決：不侵權。
35	91, 訴, 4670	新 型 第 127690 號	羅武松 羅振星 羅振亨	莊允帆	敗	原告請求：50 萬 1. 專利價值 32 萬 2. 信譽損失 18 萬 法院判決： 1. 被告僅係一美髮業經營者，而非美髮器材製造商，關於器材採購僅能依價格、功能、售後服務等項決定，並無足夠專業能力判斷所購器材是否侵害他人專利，又無足夠之勞力、時間、費用於每次採購前，延聘合格之專利鑑定中心審查。 2. 原告未證明被告主觀上有故意過失。
36	92, 智, 18	新 型 第 119348 號	祥記資 訊	誠品開 發物流 公司 等	敗	原告主張：被告應連帶給付 466 萬 8000 元 <sup>237</sup> 1. 所失損害：133 萬 4000 元 2. 二倍懲罰性損害賠償 3. 信譽損失 200 萬 法院判決：未侵害專利。
37	94, 智, 80	新 型 第 M241701 號	訊凱國 際	曜越科 技	敗	原告主張：2,661,838.5 元 法院判決： 1. 原告雖以其合法取得專利權並經智財局公告後被告即有查閱義務，且兩家公司處於市場競爭關係，原告亦於對外網站中關於產品界受明白標示專利證書號，主張被告又侵權之故意或過失云云。然查……依據現行專利法取得新型專利人欲行使權利時，應先取得新型專利技術報告，以確認該專利無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等，具備專利要件後，並應提示新型專利技術報告進行警告。本件原告既未於專利物品或包裝上標示專利證書號數，亦未於起訴前提示新型專利技術報告進行警告，實不得因其已獲得智財局核發專利證書，且與被告間常有業務往來競爭關係，遽認定被告有查閱此一專利公告之義務。

<sup>237</sup>判決書載 666 萬 8000 元。惟實際計算結果應為 466 萬 8000 元。

計算過程如下：

1. 原告主張之可獲利益至少包括(1)授權費(平均為 45 萬元)、(2)系統開發費(50 萬元)、(3)二維條碼掃描器(賣價減進貨成本每個獲利 8000\*被告之 48 家分店)為 38 萬 4000 元。共為 133 萬 4000 元
2. 兩倍之懲罰性損害賠償：266 萬 8000 元
3. 再加上 200 萬元之信譽損失共為 466 萬 8000 元。

					2. 原告無法證明，被告確有侵害專利之情事。
38	94, 智, 46	新型第 184088 號	邱朝雄	錦電企 業	敗 原告主張：(利益說)145 萬 4418 元 法院判決：在原告取得系爭新型專利權證書前，系爭 新型專利確實已經出現於市場，縱認系爭新型專利確 為原告所創作，亦因原告於申請核發專利權證書前之 銷售行為而視為放棄，……原告既於申請專利權之前 將其新型設計使用於國內市場……其專利權之取得 亦有可議之處。其主張被告侵害其專利權，無理由。
39	94, 智, 27	新型第 181752 號	捷成興 業、 張曉雲	馥嫩國 際、 豈意公 司等	勝 原告主張：235 萬 1152 元 1. 被告連帶給付 117 萬 5576 元與原告 張曉雲(專利侵害) 2. 被告連帶給付 117 萬 5576 元與原告 捷成興業(專利侵害) 法院判決：同原告主張。
40	92, 智, 34	新型第 10125 號	中德保 全等	中興保 全等	敗 原告主張：部分請求 3000 萬元 法院判決：未侵權。
41	94, 智, 57	新型第 M258249 號	吳維嵩	泰綸文 化公司 等	敗 原告主張：(利益說)一部請求 1200 萬元 法院判決：原告並未取得智財局之新型專利鑑定報 告，致無法判斷系爭專利是否具備新型專利之要件， 此外原告亦未能提出其他證據方法證明其所有之系 爭專利確實具備新型專利應具備之要件而受專利法 之保護。
42	94, 智, 29	新式樣第 55426 號	張世雄	通豪音 響 舶克國 際陳崑 耀	勝 原告主張：675 萬元(合約金額) 法院判決：1 萬 7210 元 1. 原告損失與訴外人之訂單，係因其不 願降價所致，則倘原告同意降價出 售，合約仍有可能成立，僅原告損失 價差。原告不願降價，致系爭合約遭 取消，故該合約之損失不可全部歸咎 被告。 2. 造成原告系爭合約遭取消之主要原 因，縱認係因市場上有許多仿冒品所 致，亦非全可歸責於被告，是原告將 其所受之全部損害，要求被告賠償， 顯非可採，蓋原告不可能僅就被告求 償，而放棄對其他侵權者求償之權 利，其結果，將造成原告所受之賠償 金額高於所受損害額度。
					原告未主 張

						3. 承上，應以利益說計算損害賠償，被告獲得知利益為 1 萬 7210 元
43	94, 智, 17	新 型 第 163447 號	陳泯霖	臺灣銀行	敗	原告主張：台灣銀行使用專利之利益 300 萬元。 法院判決：原告未能證明被告台灣銀行現使用之點驗鈔機有侵害原告之系爭專利。
44	93, 智, 22	新 型 第 199827 號	裕凱科技	鑫濃公司	敗	原告主張：51 萬元 法院判決：原告之專利權既經撤銷，即無所謂遭受侵害可言
45	93, 智, 77	發 明 第 66262 號	美國禮來大藥廠	台灣東洋藥品等	勝	原告主張：被告連帶賠償 200 萬元 法院判決：同原告主張。
	敗				原告未請求 上訴審：廢棄 200 萬元損害賠償之判命。因為，被告未從事販賣行為，原告未說明未何因此而受害。 上訴審：敗	
46	93, 智, 40	新 式 樣 第 78548 號	陳上仁	富群超商 決全企業	敗	原告主張：被告連帶給付 3,001,692 元 1. 利益說 2,701,692 元 2. 信譽損失 300,000 元 法院判決： 1. 原告無法證明決全公司在原告取得專利之後，為販賣行為。 2. 富群超商在得知侵害行為後，隨即下架。被告係經營便利商店，進口販賣銷售及使用之產品種類不下數百種乃至上千種，更非專門製造展示架之廠商，是被告無從亦不可能每天就其所售或所用之產品逐一檢驗其是否侵害每一期專利公報上公告之申請專利物品，況專利有其強烈之技術性，一般公眾均難以理解其權利內容，被告富群公司僅係經營便利商店而非製造商，並無從亦無能力就其所售或使用之千百種產品細探其技術內容並進而判斷是否侵害他人之專利權。原告無法證明，富群超商有故意過失。
	94, 智上, 23	新 式 樣 第 78548 號	陳上仁	富群、 決全	勝	上訴審法院判決：663,600 元(利益說)。信譽損失維持原判決。
47	93, 智, 91	發 明 第 457843 號	洪進富	榮益科技 陳惟誠	敗	原告主張：部分請求 100 萬元 法院判決：原告之專利被撤銷，其專利權既自始不存在，其主張「專利權」受被告侵害，並請求被告連帶賠償損害無理由。
48	93, 智, 3	發 明 第	美商仙	得陞生	敗	原告主張：(利益說)部分請求 5,000,000 元



		076376 號	尼德公 司	技醫藥		法院判決：被告產銷之產品並未侵害原告之專利。
49	92, 智, 84	新 型 第 196580 號	林江俊	榮 益 科 技 陳惟誠	敗	原告主張：部分請求 200 萬元 法院判決：原告之專利被撤銷，其專利權既自始不存在，其請求無理由。
50	93, 智, 87	新 型 第 201224 號	黃月雲	蔡 家 公 司	敗	原告主張：(利益說) 1,000,000 元 法院判決：告為一專業電腦及週邊產品之銷售者，然因其並非為從事研發相關產品之製造商，自不宜課予其對於現行市面上類似之產品是否為專利物品等資訊過高之調查義務。原告未舉證被告有故意過失。



(二)士林地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	93, 智, 5		台達電子	永鵬電子	敗	原告主張：3,662,680 元 被告明知時效消滅仍欲與原告和解，該和解之觀念通知，足認拋棄時效抗辯。 法院判決：罹於時效。	
2	92, 智, 17	新式樣第 073908 號	優融行 公司	捷侑公 司 侯淑蘭	敗	原告主張：100 萬 捷侑公司、侯淑蘭應連帶賠償 100 萬元。 法院判決： 1. 專利保護採屬地主義，被告捷侑公司所販售與產品，既與原告所有之專利權近似，自屬專利權之侵害，被告在大陸地區購買之系爭冰熱箱是否另有第三人在大陸取得專利權，對本案並不生影響。 2. 被告進口並販賣產品時，原告未於所銷售之產品上標專利字號，原告亦未證明被告有明知或有事實足證其可得而知為專利物品之情事，即不得請求被告賠償損害。	
3	94, 智, 7	新型第 126832 號	愿崧企 業	鳳氏企 業	敗	原告主張：901,584 元(未含 3 倍懲罰性損害賠償) 法院判決： 1. 專利制度固有公告之公示程序，惟專利數量如此眾多，被告既非製造「皮帶頭護套」之業者，亦無設計「皮帶頭護套」之專業，實無從期待其熟悉現有已公告之「皮帶頭護套」專利內容，況至判斷其所銷售之皮帶上「皮帶頭護套」有無侵及他人專利之可能，此專利公告制度至多僅在便利被告查證系爭專利之內容，亦難認為被告所為因而具有故意或過失。 2. 新型專利依專利法第 108 條準用發明專利部分之第 84 條第 1 項規定，性質仍為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原告未能就被告侵及系爭專利是否具有故意過失之事實為充分之舉證。	
4	93, 智, 20	新型第 186734 號	吳美靜	貝貝百 貨等	敗	原告主張：被告應連帶給付 120 萬元 法院判決：被告先使用。	
5	92, 智, 9	新型第	王世良	義美食	敗	原告主張：250 萬 3442 元	

		137247 號		品、 日陽包 裝、 義美股 份有限 公司		法院判決：原告之系爭新型專利飲料容器，係已公開使用之產品，並不具新穎性，雖智財局核發專利證書予原告，惟智財局僅就形式審查，不若普通法院調查證據之詳細，其所為之行政處分既有明顯之重大瑕疵，與專利法之規定不符，其所為核准專利權之行政處分自屬無效，普通法院即可不受拘束。原告主張被告侵權之飲料容器，後為被告日陽公司事後取得專利可證智財局之審查有欠嚴謹。
6	92, 訴, 187	新 型 第 105185 號	德保公 司	長立國 際 等	勝	原告主張：361 萬 1317 元(利益說) 法院判決：被告長立國際、李文宏應連帶給付 361 萬 1317 元 原告未主張
7	93, 智, 2	新 式 樣 第 075707 號	孫忠誠	晶華企 業社	勝	原告主張：共 60 萬元(損害賠償 40 萬元、信譽減損 20 萬元) 法院判決：2 萬 5 千零 90 元(利益說) 1. 原告亦未能舉證證明系爭專利產品為業界知名之專利，抑或被告於何種業務接觸過程有知悉該產品業經取得專利之機會，未證明被告故意侵權。 2. 被告進口販賣，未使用原告之名義，無減損原告信譽。 原告主張，惟未言明倍數。 法院認原告未證明被告係故意侵害。
8	92, 智, 15	新 型 第 113039 號	林泐成	水火龍 科技等	敗	原告主張：被告連帶賠償 300 萬元。 法院判決：原告未能證明被告確有侵害其專利權之行為，或任何不當之利得。
9	92, 智, 18	新 型 第 123843 號	明興皮 革	住綸公 司 黃大本	敗	原告主張：被告連帶賠償 300 萬元 法院判決：原告就被告進口、販賣產品之事實，所為舉證不足。
10	90, 重 訴, 148	新 型 第 106273 號	德保公 司	蓬欣鋼 品 張國全	敗	原告主張：部分請求 200 萬元。 法院判決：專利是否有新穎性及進步性，及原告是否得享有專利權，仍處於不確定之狀態，原告既尚未享有權利，自難謂被告有何故意過失侵害原告權利之行為。
11	91, 重訴, 78	發 明 第 41692 號	許駿發	大醇食 品等	敗	原告主張：被告連帶給付 2309 萬 1900 元 法院判決：時效消滅。
12	91, 小上, 16 (原判決：90 年度士小字 第 424 號)	新 型 第 105185 號	德保公 司(上訴 人)	廣信鋼 品 (被上 訴人)	敗	原告主張：原判決無法取得，不明原告主張若干。 原審法院判決：原告敗訴。 上訴審法院判決：上訴駁回

(三)基隆地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	93, 智, 1	新 型 第 134921 號	李榮耀	基隆市 警察局	敗	原告主張：1,000,000 元 該號誌產品及後續維修金額超過新台幣 3,000 元，即被告每裝設 1 個交通號誌顯示裝置，原告即至少受有 3,000 元之損害，以 1 個路口裝設 4 個時間顯示裝置，至少裝設 85 個路口計算，共裝設 340 個時間顯示裝置，造成原告受有 1,020,000 元之損害，且實際設置時間顯示裝置之路口遠超過 85 個，並在持續增設中……請求 1,000,000 元之損害賠償 法院判決： 「行人專用號誌」部分為侵害原告專利權；「行車管制號誌」雖落入原告專利範圍內，惟被告僅一般使用人，無法時時刻刻注意專利公報，無故意過失，故不負賠償責任。	
2	93, 智, 2	新 型 第 190368 號	允升燈飾	鴻政產業 嚴永誠	敗	原告主張：請求被告於雜誌上刊登道歉啟事 法院判決：原告主張者，非損害賠償或排除侵害之方法。	
	94, 智上, 21		(上訴人)	(被上訴人)		原告為上訴，併追加 50 萬元之賠償。 上訴審法院判決：被告未侵害原告之專利權。上訴及追加之訴均駁回。	

(四)宜蘭地方法院

	案號	pat no	原告	被告	結果 -P	理由 金額
1	89, 訴, 209	新 型 第 107548 號	秋光企業	遠億省能	敗	原告主張：538 萬 4163 元 1. (利益說)524 萬 2. 支出之鑑定費用：14 萬 4163 元 法院判決：原告之專利權業經撤銷。



## (五)板橋地方法院

	案號	pat no	原告	被告	結果 -P	理由 金額	懲罰性損害 賠償
1	92, 智, 10	新 型 第 114620 號	孫言平	王聯洲	敗	<p>原告主張：一部請求 25, 336, 800 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 產品銷售單價×一年生產之數量(九十年財政部公佈之拉鍊業同業利潤標準百分十二)= 爭侵權產品一年所得之淨利</li> <li>2. 爭侵權產品一年所得之淨利×侵權期間=被告所得之利益。</li> </ol> <p>法院判決：被告之專利並非基於原告專利之再發明。</p>	
2	92, 智, 2	新 型 第 81215574 號	張銘宏	通 鷗 實 業 吳琪銘 尚群精 密 陳俊慶	敗	<p>原告主張：360 萬元</p> <p>被告抗辯：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 該「兩用筆蓋結構」零件，並未註明專利權及專利字號，原告在此之前復未在報章或專利物品上標示其專利權證書字號以彰顯原告對「兩用筆蓋結構」之專利權，致使被告無從得知「兩用筆蓋結構」為專利物品，誤認其為一般性原子筆結構而加以製造，…被告絕非在市場上發現原告產品後復加以仿造……被告絕無可能單從樣品筆外觀得知筆結構中存有他人之專利，被告絕無違反專利法之犯罪故意。</li> <li>2. 新型專利經審定後，雖經過一定期間之公告，惟此一公告並非當然推定所有人都應該明瞭專利之內容，專利人仍應在產品上標示專利字號以公示其專利權，此為專利法第八十二條立法意旨之所在。</li> </ol> <p>法院判決：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被告吳琪銘既自承自七十三年間即開始從事筆類製造、販售生意，已長達十五年，並其與原告授權實施系爭專利之成功眼鏡鋼筆公司間亦有生意往來達八、九年之久；另被告陳俊慶於上開刑事案件本院調查中亦是認其已從事筆類製造十餘年，於本件亦自認曾為原告代工過，<b>衡諸經驗法則，渠等對於原告是否享有上述新型筆蓋結構之專利權，斷無不知之理。</b></li> <li>2. 被告吳琪銘、陳俊慶固有侵害原告專利權之行為，惟原告既未實際實施專利權，係由<b>成功眼鏡鋼筆公司實施</b>，原告顯未受有實施專利權通</li> </ol>	

						常所可獲得之利益之損害，亦無業務上信譽因侵害而致減損之問題，是其請求被告連帶賠償三百六十萬元，即無理由，不應准許。
3	92, 訴, 1315	新 型 第 125150 號	佛 金 企 業	吳 見 財	敗	原告主張：(利益說)33 萬元。 法院判決： 1. 按「新型，指利用自然法則之技術思想，對於物品之形狀、構造或裝置之創作」，專利法第九十三條定有明文，是既為自然法則之技術思想，任何人均得利用而創作物品之形狀、構造或裝置，故不同人依同一自然法則之技術思想，皆可能創作相同或近似之物品形狀、構造或裝置，自不得徒以創作成果相同或近似，即率指他人有抄襲仿冒情事。 2. 原告並未能證明被告曾接觸原告系爭新型專利裝置，於明知原告專利權存在情況下，故意抄襲仿製原告專利裝置使用。
4	90, 訴, 1975	新 型 第 140383 號	芊 茂 拉 鍊	弘 采 拉 鍊 等	敗	原告主張：504 萬 9434 元 法院判決： 1. 時效未消滅。 2. 被告等人生產之拉鍊與原告系爭專利權，二者並不相同。
5	91, 訴更, 2	新 型 第 34600 號	蔡 石 柱	陽 政 食 品 機 械	勝	原告主張：293 萬元 被告利用原告之發明再發明，……，被告未給付補償金擅自使用原告之專利，自屬對於原告專利權之侵害，……原告改依不當得利之規定請求被告陽政食品機械有限公司返還其販賣仿冒之機器所得。 被告抗辯： 原告主張被告出售機器所得之價金，係不當得利，顯有違誤；被告出售機器取得買賣價金，係依據買賣契約而來，並非無法律上之原因受有利益。 法院判決：43 萬 9500 元 1. 被告使用原告之新型專利，原告依被告行為時之專利法第九條規定自得請求被告公司給付相當之補償金，因補償金非屬侵害權行為損害賠償，自無以銷售該項物品全部收入為所得利益作為計算侵害行為所得利益規定之適用。 2. 參酌不同產業授權權利金調查表，認系爭機器係屬電機類 (Electronics)，權利金之最高比

						例為百分之十五……認被告公司應給付授權金之比例以百分之十五為適當。
	92, 上 易, 1066		(被上 訴人)	(上訴 人)	勝	上訴審判決：38 萬元(上訴人出售侵權機具獲得之利潤)
6	90, 重 訴, 364	新 型 第 105735 號 新 型 第 101825 號	登 騏 企 業	合 利 展 公 司 康 永 和	敗	原告主張：1000 萬元。 法院判決：原告之「插座固定裝置」新型第 105735 號業經舉發撤銷，其專利權即非確定存在。被告製造之轉接器固定裝置經以全要件原則、均等論原則比對後，與原告之「轉接器固定裝置」新型第 101825 號內容不相同，即未侵害原告是項專利權。
7	90, 重 訴, 340	新 式 樣 第 061446 號	川 龍 金 屬	貿 瑞 公 司	敗	原告主張：(利益說)900 萬元。 銷售額為 1128 萬 500 元，二年間之銷售額即至少有 4500 萬元，再姑以毛利 20%計算，被告所得利益應為 900 萬元。 法院判決：原告所提出之二個侵權產品，並非直接或輾轉自被告處購得，原告亦無法證明被告有委託訴外人開模製造。況查原告除前二個侵權品外，並未曾於被告或訴外人處查扣相當數量之成品或半成品，……不得單憑此二個侵權品之面板，即認被告在客觀上及主觀上有何侵害原告新式樣專利之行為及故意過失。
8	90, 訴, 826	新 式 樣 第 58228 號	吉 權 興 業	許 金 鐘	勝	原告主張：120 萬元。 法院判決：6 萬 3 千 6 百 96 元 1. 被告自承販賣兒童玩具多年，就兒童玩具之品牌、性能、價格及有無取得專利之情形，理應知之甚詳，……原告行銷該電動兒童乘座車之產品上貼有專利權文字，應為被告所明知，且價格與市面上銷售之上開產品價格相差懸殊，足見被告明知該車為仿冒自訴人之專利權之產品。 2. 專889I 第一款規定，損害金額之計算……應以填補債權人所受損害及所失利益為原則，僅例外於無其他證據方法證明損害數額時，才依該條所定方式計算損害額。被告既僅出售……二台，原告因被告出售行為所致之損害或 原告未主張

						所失之利益，即非無法計算證明，且原告上開業績下降之全部差額，亦難認與被告僅出售二台仿冒電動車之行為有相當因果關係。	
9	90, 訴, 53 90, 上, 738	新 型 第 107116 號	蘇登洲 (上訴 人)	吳嘉琳 (被上 訴人)	敗  勝	原告主張：500 萬元。 法院判決：2 年時效消滅  上訴審法院判決：被上訴人(被告)應賠償 92 萬 800 元(所受損害)	
10	88, 訴, 415	重 新 型 75616 號	龍昶企 業	詹德治 詹鵬如 詹漢貴	敗	原告主張： 1. 詹漢貴應給付 600 萬元 2. 被告三人連帶給付 1 億 3000 萬元。 法院判決：2 年時效消滅。侵權行為損害賠償請求權之消滅時效，並不因其之後現侵權行為之新證據，即得延後起算。	
11	93, 智, 24	新 型 第 197092 號	榮益科 技	湘馥企 業 林江俊	勝	原告主張：部份請求 100 萬元 依被告之銷售額與稅額申報書、公司簡介推估。 被告抗辯：原告未舉證故意、過失(善意由第三人取得授權)，因果關係、原告未為專利證書號數之標示、鑑定報告不足採……。 法院判決：25 萬 9020 元 1. 對於專利權人而言， <b>專利法自應屬保護其權利之法律</b> ，故如侵害專利之行為人欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。 2. 專利法乃採公告主義，專利權之取得既經專責機關公告，侵害專利權之人即無容諉為不知。 3. 批評差額說：商品之銷售金額與銷售數量變動比率受其產品競爭力、投入生產同種類產品(包括替代品)之競爭廠商多寡、全球及全國整體政經環境、市場需求、原告與競爭廠商行銷策略、客戶選擇、市場需求量之變化抑	原告請求 3 倍，但法院認為非故意侵權。



					<p>或個人之好惡等等因素影響，其原因不一而足，故單純地銷售數量與銷售金額之減少，尚不足以證明原告就專利產品受損之利益若干。</p> <p>4. 財政部就營利事業各種同業，核定利潤標準，作為課徵所得稅之依據，其核定之同業利潤標準，係依據各業抽樣調查並徵詢各該業同業公會之意見而為核定，惟該「營利事業各業所得額及同業利潤標準」僅係財政部核課營利事業稅時，所依據之統計數值，自不能以此免除被告依上開專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，就生產、銷售系爭彈片之成本及必要費用若干之舉證責任。</p>	
12	93, 智, 50	新型第 192348 號	陳冠均	富振企 業等 敗	<p>原告主張：部份請求 297 萬元 法院判決：不侵權。</p>	
13	91, 訴, 407	重發明第 38830 號	華康科 技	倚天資 訊等 勝	<p>原告主張：部份請求 6000 萬元 被告抗辯之一：</p> <p>1. 原告依舊專利法第 88 條第 1 項及第 89 條規定，「併」主張上開法條所定 3 種計算方式，殊與上開法律條規定僅得「擇一計算」者有違。且未獲得利益。</p> <p>2. 民法第 197 條第 2 項定有明文。其所謂「前項」，當係指民法第 197 條第 1 項規定而言。專利法就侵害專利權請求損害賠償之時效期間有特別規定，依舊專利法第 88 條第 5 項規定：「本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者亦同。」又本件原告對被告等之損害賠償請求權係依舊專利法第 88 條第 5 項規定而罹於消滅時</p>	原告就不同被告分別請求 2 倍、3 倍之懲罰性損害賠償。法院未判懲罰性損害賠償。

						<p>效，因舊專利法第 88 條第 5 項規定非屬民法第 197 條第 2 項所謂「前項」情形，應屬立法有意排除，本件自無適用民法第 197 條第 2 項規定之餘地。</p> <p>法院判決：5595 萬 5609 元。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未逾 2 年時效。</li> <li>2. 被告數人共賠償 5595 萬 5609 元。</li> </ol>	
14	93, 重智, 4	第 148732 號「變速箱與馬達連結結構」專利	必翔公司	建迪公司	勝	<p>原告主張：92, 063, 210</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 鑑定單位將「多品牌系列」、「廣告」、「推廣陣容」、「推銷事項」四項與專利權穩健無關因素列入，應有未妥，自應刪除。則系爭專利參本報告所述，<b>專利權價值分配率=專利元素/總元素=3/7=43%</b>，則合理專利權分配比率為 520/500X43%=45%，導出合理價值比例範圍修正為 25% 至 45%，再依最終進行平均法修正為 35%，應屬合理價值比例。</li> <li>2. 信譽損失：1, 000, 000 元</li> </ol> <p>法院判決：269 萬 5711 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被告扣除成本後之淨利合計 10, 32 8, 3 94 元 ( 2, 529, 262 +6, 906, 378+892, 754=10, 328, 394 )，以系爭專利價值比例占 26.1% 計，被告因實施系爭專利扣除必要品成本及費用所得利益計 2, 695, 711 元</li> </ol>	原告未主張
15	94, 智, 14	新式樣第 67493 號	法商·麥普德精確及設計物品製造公司	北極熊股份有限公司	勝	原告僅請求排除侵害，被告認諾。	
16	93, 重智, 11	新型第 216198 號	和龍興業	星輝箔粉	敗	<p>原告主張：部份請求 1000 萬</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1000 萬元</li> <li>2. 3 倍懲罰性損害賠償</li> </ol>	

						法院判決：原告未證明被告侵權。	
17	93, 智, 9	新 型 第 167768 號	禾 昌 興 業	拓 洋 實 業 等	勝	原告主張：1,000,000 元(未對數額舉證、說明) 法院判決：20 萬元(依民訴 222 條酌定)	
18	92, 智, 35	新 型 第 18280 號	萬 國 電 腦	勁 永 國 際 等	敗	原告主張：部份請求 3,000,000 1. 被告公開說明書明列系爭侵害物品之營業毛利 70,147,000 元。 法院判決：不侵權。被告產品與申請專利範圍實質不同。	
19	93, 智, 39	新 型 第 167768 號	禾 昌 興 業	恩 得 利 公 司 等	勝	原告僅請求排除侵害，未請求損害賠償。 法院判決：對被告公司排除侵害有理由，對被告公司負責人，無理由。	
20	92, 智, 38	新 型 第 187246 號	紳 宇 實 業	利 臺 塑 膠	勝	原告主張：163 萬 2900 元 1. (侵權前後銷售額之差額)利潤率 40% 2. 備位聲明：以被告所得利益酌定賠償金額。 3. 另請求：信譽損失 50 萬元。 被告抗辯之一： 1. 差額說無因果關係：原告業績下滑，原因多端，不外：廠商眾多，分食市場大餅。原告管銷無方。產品成熟度高，他人惡性競爭。經濟不景氣，大陸廉價品傾銷，與被告銷售區區數十萬元系爭產品，自不具相當因果關係。(法院為處理，惟採被告利潤率，似不採被告抗辯。) 2. 被告以自己名義生產銷售，不侵害原告商譽。 法院判決：19 萬 8258 元 1. 原告未證明利潤率為 40%。 2. 被告舉財政部營利事業各業所得額及同業利潤標準，利潤率為 7% 可採。 3. 侵害商譽：採被告主張。	原告未主張
21	92, 智, 20	新 型 第 093334 號	吳 政 昌	顏 慶 龍 等	敗	原告僅主張：65 萬 8000 元(含商譽損失，惟分配比例不明。) 法院判決：被告故侵害係爭專利，惟原告未實際實施	

						其專利權，而授權他人實施以經營旗竿相關業務，原告自無實施專利權通常所可獲得之利益，亦無業務上信譽減損可言。
22	92, 智, 12	新 型 第 96856 號	嘉澤端 子	劫皇公 司等	敗	原告主張：200 萬元 1. 被告明知他人之產品侵害原告專利，竟購買，以自己名義對外販售。 2. 民 184II 為保護他人法律，應由被告負無過失之舉證責任。 3. 請求被告提出銷售金額、數量之單據。 法院判決：原告無法證明侵害事實，亦未扣到侵權物品。
23	92, 智, 16	新 型 第 097940 號	林瓚均	潘文川 洪偉期	勝	原告主張：100 萬元 法院判決：23 萬元 1. 兩造對於被告製造與銷售侵害系爭專利權之商品數量及金額若干並未提出任何陳述與舉證。 2. <b>法院酌定：設被告期以合法生產與銷售系爭新 型專利產品，自須經原告之授權</b> 3. 酌定基準：依原告與訴外人訂立前之授權與租賃契約：50 萬/年*2 年侵權期間*同業利潤標準 毛利率 23%=23 萬元。
24	92, 簡 上, 275 (原判決：92 年度板簡字 第 1281 號)	新 型 17344 號	歐水源 (上訴 人)	林茂雄 (被上 訴人)	勝	原告主張：部分請求 100 萬元 上訴審法院判決：6 萬元 僅有發票一章，證明被告販售專利產品 予他人之利益為 18 萬元。又原告與另 二人共有專利，及損害賠償為可分之 債，故被告應給付 6 萬元。 於 92, 簡 上, 275 無法 看出原告有 無主張。 (原判決無 法取得。)
25	92, 智, 30	新 式 樣 第 075632 號	台灣開 廣	群英公 司等	敗	原告主張：100 萬元 50 萬損害賠償，50 萬商譽損失。 法院判決：不侵權。
26	92, 智, 42	新 型 第 148975 號	輝虎工 業	徐承武 等	敗	原告主張：(利益說)4000 萬元 法院判決：不侵權。
27	94, 智, 20	新 型 第 106273 號	德保公 司	佳斌公 司等	敗	原告主張：利益說 156 萬元 法院判決：原告無法證明被告製造侵權產品，亦未舉 證該產品落入原告申請專利範圍。
28	94, 智, 4	新 型 第 218324 號 新 型 第 219236 號	王培訓	城裕交 通	敗	原告主張：300 萬=(價差 1300-800)*600 組 法院判決： 1. 被告確有侵害原告專利，惟侵權前，原告有以 800 元、1300 元兩種價格出賣商品。侵權後，亦有以



					900 出賣同一商品。足見原告無差價損失。 2. 縱有差價損失，與被告之行為無因果關係。	
29	93, 智, 27	新 型 第 173282 號	文 德 光 學	畢 索 時 尚 黃 炳 焯	<p>原告主張：</p> <p>一、被告連帶給付 540 萬元：</p> <p>1. 因被告之侵權行為，致授權他人收取之授權金(300 萬元/年)被迫一再調降。或其他被授權人不再與原告請求授權。損失至少 180 萬元。</p> <p>2. 被告侵害專利，竟對外聲稱其無專利侵權，請求 180 萬元之 3 倍。</p> <p>二、被告黃炳焯 720 萬元： (授權金 180 萬元/年)*4 年=720 萬不當得利。</p> <p>法院判決：900 萬</p> <p>1. 為保障專利權人之訴訟上即時救濟之利益，裁量不停止訴訟。</p> <p>2. 對於專利權人而言，專利法屬保護其權利之法律，侵害專利行為人應依民法第 184 條第 2 項規定推定為有過失，(被告)如欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。</p> <p>3. 關於損害賠償之數種計算基準中，原告係有選擇權。</p> <p>4. 判決結果：侵權行為損害賠償部份如原告請求。</p>	<p>請求 3 倍。</p> <p>法院判決：就黃炳焯部份，無故意。</p>
30	93, 智, 38	新 型 第 213414 號	吳 美 珊	頂 崁 五 金 牆 柱 樑 公 司 林 炳 坤 林 進 發	<p>原告主張：</p> <p>被告四人應連帶給付 100 萬元。</p> <p>法院判決：共 6 萬元。</p> <p>1. 被告由大陸進口之系爭產品時間，係在系爭專利申請日之後，該批產品仍為原告專利權效力所及……只有申請前存在於國內之物品才可因專利法為維持現狀保護既存狀態之本旨，而得為專利權效力所不及。</p> <p>2. 專利法為民 184II 保護他人法律。</p>	<p>原告未主張。</p>

					<p>3. 被告遲未能就其成本或必要費用為舉證，認為應以銷售該項物品全部收入為所得利益，</p> <p>4. 被告固提出財政部九十二年營利事業各業同業利潤標準，惟依一般經驗法則，被告應係因販賣專利侵權品利潤豐厚遠超過一般同業利潤水準，方有上述侵權行為，苟其仍可依此利潤標準為抗辯，顯亦有違公平，被告此部分抗辯，不可採信。</p> <p>5. 判決結果：墻柱樑公司與林炳坤連帶給付 1 萬元，頂崁五金與林進發連帶給付原告新台幣 5 萬元。</p>
--	--	--	--	--	--



## (六)桃園地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	92, 智, 5	新 型 第 182880 號	萬國電 腦	精威科 技等	敗	原告主張：3,000,000 元 法院判決：不侵害。	
2	93, 智, 12	新 型 第 105185 號	德保公 司	大昱金 屬等	勝	原告主張：1,515,000 元 被告於保全證據時自承約於 90 年 10 月許 開始使用系爭機器生產隔熱浪板，故原告 得請求自 90 年 10 月起至 93 年 8 月止之 損害即新台幣（下同）505,000 元，該金 額乘以 3 倍，共請求 1,515,000 元。依財 政部台灣省北區國稅局桃園縣分局所得稅 申報資料，原告營業毛利合計 17,962,463 元，原告請求 1,515,000 元，尚在被告 所得利益範圍內。 法院判決：侵權。在 3 倍內酌定 120 萬元。	原告請求 3 倍 法院酌定 為 120 萬 元
3	93, 智, 7	新 式 樣 第 057117 號	日商提 阿克株 式會社	廣明光 電 林百里	勝	原告主張：請求新台幣 100 萬元 被告抗辯：專利不具新穎性。 法院判決：100 萬元 1. 被告廣明公司所提之舉發案、訴願 案、行政訴訟等，一再遭到駁回，從 而，系爭新式樣專利權具有新穎性。 2. 審酌該光碟機係使用於筆記型電 腦，其市場需求量大，而被告廣明公 司於原告委請律師函請停止侵權行 為，已 3 年有餘迄仍未置理，原告 主張其因被告上述侵權行為受有 100 萬元之損失，應無過當。	原告未主 張
4	93, 再 簡 上, 1 (原判決：桃 園簡易庭 93 年度桃再簡 字第 1 號)	新 型 第 106273 號	德保公 司 (被 上 訴 人)	史昭華 即遠東 企業社 (上訴 人)	93, 再簡上, 1 未載明原告主張金額，亦未載原法院判 決結果。 桃園簡易庭 93 年度桃再簡字第 1 號資料庫未涵蓋。 93, 再簡上, 1 判決結果：上訴駁回。		
5	92, 智, 1	新 型 第 149783 號	薛有勝	乖乖公 司 元億實 業	敗	原告主張：200 萬元 1. 被告乖乖公司未經原告授權，竟購買侵害上開 專利權之鑰匙圈，並隨其所生產之食品一併附 隨在全國各地販賣。	

					<p>2. 乖乖公司指稱系爭侵害原告專利權之產品，係購自被告元億公司。</p> <p>3. 本件系爭專利權，屬製造方法之專利。</p> <p>被告抗辯：</p> <p>1. 不侵權。</p> <p>2. 新型專利並不保護製造方法。</p> <p>3. 專利法之實施行為中，所謂<b>販賣即銷售之意，係指有償移轉專利品之所有權行為，不包括無償贈與之行為。</b></p> <p>法院判決：不侵權。</p>
6	92, 簡上, 94 (原判決：桃園簡易庭 88 年度桃簡字第 721 號)	新型第 106273 號	德保公司 (被上訴人)	呂義鴻 (上訴人)	<p>92, 簡上, 94 未載明原告主張金額，亦未載原法院判決結果。</p> <p>桃園簡易庭 88 年度桃簡字第 721 號資料庫未涵蓋。</p> <p>92, 簡上, 94 判決結果：上訴駁回。</p>
7	90, 重訴, 347	新型第 75566 號	余遠金	傅永枝 敗	<p>原告主張：700 萬(原告之售價)+300 萬(信譽損失)</p> <p>法院判決：時效消滅。</p>
8	91, 訴, 325	新式樣第 059548 號	樂雅公司	孫承裕 敗	<p>原告主張：差額說 132 萬 500 元</p> <p>法院判決：原告為標明專利證書之號數。又，侵權行為為持續期間專利法 82 條但書雖已修正公布，但未生效。故原告不得請求賠償。</p>
9	90, 訴, 836	新型「汽車座椅腳架固定座改良結構」專利	名翊汽車	寶輝皮業 佳喬企業等 勝	<p>原告主張：被告於刑事程序自認仿冒 228 組，每組 10000 元，故被告販賣之收入為 228 萬元。</p> <p>法院判決：</p> <p>1. 侵害人不能就其成本或其他費用舉證時，得以銷售該項物品全部收入為所得利益。而所謂「<b>以銷售該項物品全部收入</b>」，應僅限於該被侵害專利權之產品銷售金額，而不應包括其他加工後性質上仍屬可分離之其他零件之銷售數額。……被告出售之產品為已完成縫製皮套之汽車座椅，而非單純僅原告享有新型專利之汽車座椅固定座內部架，揆……，原告以整組汽車皮椅為計算被告所得利益之標準，而非以單一「專利權範圍」作</p> <p>原告未主張</p>



					<p>為計算標準，尚乏法律依據，自無可採……四千五百元至少屬於皮椅套部分，應自一萬元中剔除……</p> <p>2. 120 萬 9 千 200 元</p>
10	85, 訴, 47	新 型 第 84653 號	邱 廉 晉 等	亞 磯 工 業 等	<p>敗</p> <p>原告主張：575 萬 4320 元</p> <p>1. 就扣案二台仿造染色機之損失：(71 萬 9290 元)2=143 萬 8580 元。</p> <p>2. 商機損失：營業收入減少 359 萬 6450 元。</p> <p>3. 商譽損失：以減少營業收入之 20%計算商譽損失，共計 71 萬 9290 元。</p> <p>法院判決：原告未盡其舉證責任，證明被告侵害其專利。</p>



## (七)新竹地方法院

	案號	pat no	原告	被告	結果 -P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	93, 智, 3	新型第 194461 號	錐光金 屬	鴻豐科 技 賴睿峰	勝	<p>原告主張：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 賠償 5,071,482 元：利益說</li> <li>2. 懲罰性損害賠償 3 倍</li> </ol> <p>被告抗辯：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 不侵害</li> <li>2. 公知技術</li> </ol> <p>法院判決：343,156 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 專利權之核准係行政機關基於公權力所為之行政處分，申請人因而取得之專利權，非經專利專責機關撤銷確定，於專利權期限屆滿前，自均有效存在，此觀專874II 自明（最高法院 93 年臺上字第 1073 號判決意旨參照）。</li> <li>2. 原告認被告乃故意侵害其專利權，無非係以被告鴻豐公司為其經銷代理商為據，惟被告自始否認曾自原告處取得系爭專利權產品，而原告就被告曾自原告處取得系爭專利權產品，並進而故意侵害原告專利權一節，則並無提出其他證據，以供本院審酌，是尚難認定被告係故意侵害原告之專利權，而提高賠償金額三倍。</li> </ol>	原告主張 3 倍； 法院駁 回。
2	93, 智, 5	發明第 130953 號	英屬蓋 曼群島 商凹凸 科技	慧榮科 技	敗	<p>原告請求：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 300 萬元</li> <li>2. 被告不得製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利產品</li> </ol> <p>法院判決：不侵害</p>	
3	93, 智, 6	新型第 54878 號	德保公 司	允力工 業 李重信	敗	<p>原告主張：51 萬元。</p> <p>法院判決： 無權利保護必要：系爭專利為原告之法定代理人所有，原告非權利人。</p>	
4	92, 智, 2	新型第 133317 號	吳錦川	麗雅塑 膠	敗	<p>原告主張：300 萬元。</p> <p>法院判決：</p>	

					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原告因專利受侵害之損害賠償請求權罹於時效，惟原告係依據兩造於簽訂之和解書及切結保證書請求，自無專利法第八十四條第五項二年短期時效之適用，而應適用民法第一百二十五條十五年時效之規定。</li> <li>2. 被告所生產之產品不能為和解書、申請專利範圍所涵蓋。</li> </ol>
5	87, 訴, 447	新型第 90623 號	嘉城工業	國泰建設 三井工程 明揚工程	<p>原告主張：142 萬 5600 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利益說。</li> <li>2. 主觀要件上，依民法第 184 條第二項推定過失——專利法為保護他人之法律，被告等違反專利法侵害原告之系爭專利權，且原告在系爭專利權產品整箱之外包裝上有標示專利號碼，即應推定其有過失。此外，原告亦發敬告函與被告。又原告雖位於專利物品上標示，但於專利物品之包裝上標示專利號碼。</li> </ol> <p>被告抗辯：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原告成減縮專利範圍，原告無法證明被告侵害其經簡縮後之專利權。</li> <li>2. 就民法第 184 條第二項，為獨立之侵權類型，並非無過失責任，仍以過失為必要，原告應對此負舉證責任。</li> </ol> <p>法院判決：民法 184II 所謂「保護他人為目的之法律」，係指任何以保護個人或特定範圍之人為目的之法律而言……依修正前專利法 88 定仍以侵害人有故意、過失為前提，則前開修正前專利法 103I，在同法第 88 條之特別規定下，既仍應以侵害人之故意、過失為前提，亦難認即當然有修正前民法第一百八十四條第二項推定過失規定之適用。</p>
6	90, 簡上, 127 (原判決：竹北簡易庭 89 年度竹北簡字第 250 號)	新型第 127690 號	羅武松 羅振星 羅振亨	黃美鈴 (被上訴人)	<p>原告(上訴人)主張：50 萬元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所受損害：32 萬元</li> <li>2. 信譽損失：18 萬元</li> </ol> <p>第一審簡易庭判決：被上訴人初次在台灣接觸類似之燙髮器時，上訴人尚未取得新型專利權，則被上訴人憑其過去經驗，於返國時合法購入系爭燙髮器使用，實難認被上訴人有何侵害上訴人專利權之故意或過失可言。</p> <p>上訴審法院判決：上訴駁回。</p>

二、台灣高等法院台中分院管轄部分

(一)台中地方法院

案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1 92, 智, 15	新 型 第 156881 號	成 榮 機 械	昆 芳 工 業 張 滄 信 張 聰 明 張 滄 興	敗	<p>原告主張：部分請求 100 萬元</p> <p>原本每部踏步機之外銷價格為美金二十三元，被告仿製原告產品後，竟以每部美金十五元之低價傾銷，使原告不得不將價格降至每部美金十八元，始稍微挽回競爭力，但原告已因此而損失甚鉅。</p> <p>被告抗辯：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 否認由被告接單，於馬來西亞委託訴外人生產，並賣與德、日廠商之事。</li> <li>2. 為習知技術，並非仿製原告產品。</li> <li>3. 時效消滅。</li> </ol> <p>法院判決：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原告未能舉證證明被告接單後，基於侵害專利權之故意，而委由訴外人生產。</li> <li>2. 專利權效力採屬地主義，我國專利權效力僅及於我國領域內之行為，故我國專利權人對於使用該專利技術在外國製造、銷售之產品者，不得請求禁止之。</li> </ol>	
2 92, 智, 16	新 型 第 17682 號	崧 盟 實 業	優 程 工 業	敗	<p>原告主張：545 萬元</p> <p>被告自 90 年 6 月至今生產超過 500 台，以原告 92 年 1 月 8 日購得每台一萬零九百元計算，共計 545 萬元。</p> <p>法院判決：不侵害。</p>	
3 91, 重訴, 254	新 型 第 105185 號	德 保 公 司	亞 欣 捲 門 傅 永 光 嘉 宏 機 械 陳 嘉 欽	敗	<p>原告主張：部分請求 168 萬 1680 元</p> <p>被告侵害原告專利之機器每月產值為 1320 萬元，每月生產成本為 1148 萬 4000 元，故每月所得利益為 171 萬 6000 元。被告自 86 年 1 月 1 日起至 91 年 3 月 31 日止，計 63 個月，因侵害行為所得之利益達 8316 萬元。本件暫時請求被告連帶賠償 168 萬 1680 元。</p> <p>法院判決：168 萬 1680 元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 侵害。</li> </ol> <p>同意原告所主張之損害賠償計算方式。</p>	
92, 上, 190		被 上 訴 人	上 訴 人		<p>原判決廢棄，原告之訴駁回：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得專利前先製售交付</li> <li>2. 上訴人無故意過失</li> <li>3. 時效消滅。</li> </ol>	



4	92, 簡, 2	新 型 第 126980 號	涂阿石	佳多利 皮件公 司	敗	原告主張：僅請求不得販賣專利產品，未主張損害賠償。
5	90, 簡上, 18 (原判決為： 88 年度豐簡 字第 780 號)	新 型 第 105185 號	德保公 司 (上訴 人)	亞欣捲 門 (被上 訴人)	勝	由上訴審案件中，無法看出原告主張之賠償金額為何。上訴審法院僅認禁止使用係爭機械有理由，駁回其他請求。
6	89, 訴, 4113	發 明 第 111164 號	陳沐霖	生旺工 業 魏廖秀 雪	敗	原告主張： 1. 被告每日生產及販賣侵權產品 30 個，每個淨利 150 元。自 89 年 8 月 1 日起至判決確定之日止之損害，暫以 63 萬元為最低請求額。 2. 信譽損害 30 萬元。 法院判決：原告無法舉證被告侵害其專利。
7	89, 訴, 1535	新 型 102102144 號	章隆工 業	茂年企 業等	敗	原告主張：200 萬元 法院判決：不侵害專利〔專§105 準用專§57 條 I 第二款、II〕
8	89, 訴, 2371	新式樣第 36734 號 新式樣第 47069 號	簡圳銓	張茂樹	敗	原告主張：200 萬元。 法院判決：時效消滅。
9	89, 訴, 1059	新 型 第 098667 號	般若科 技	旭春公 司 黃元鄉 許木火	勝	原告主張：2000 萬元 1. 依差額說：賠償金額=Σ(侵權前之出售數量-侵權後支出售數量)當年之營業毛利%。 2. 依利益說：賠償金額=Σ(販賣數量)利潤。 3. 原告曾查封被告財產，依民法§129，時效中斷。 4. 不當得利〔民法§179〕 法院判決：時效消滅。
	93, 智上更 (一), 1					上訴人
10	88, 簡上, 452 (未載原判決 案號)	新 型 第 123855 號	張錦松 (被上 訴人)	喜美家 庭五金 (上訴 人)	勝	原告主張：無法於 88，簡上，452 中察知原告主張金額，亦無法得知原判決法院所判決之金額。 上訴審法院判決：上訴駁回
11	88, 訴, 1673	新 型 第 68303 號 新 型 第 55950 號	馮以張	泰瑜工 業等	敗	原告主張：被告連帶給付 200 萬元。 法院判決： 1. 泰瑜工業部分時效消滅。 2. 就林、何部分：原告無法證明被告有故意過失。
12	94, 智, 24	新 型 第	施紀墉	黃世興	敗	原告主張：3, 150, 000 元

		127541 號				(被告於報紙訪問時自承)製造侵害系爭專利之手工眼鏡每月利潤為 150,000 元，自該報導刊登之日起算，迄 94 年 9 月 4 日止，被告所得不法利益已達 1,050,000 元，爰依專§84 條 I 前段§第 85 條，請求損害額 3 倍(懲罰性損害賠償)3,150,000 元，並聲明：被告應給付原告 3,150,000 元。 法院判決：時效消滅
13	93, 智簡上, 3 (原判決：92 年度豐智簡字第 3 號)	新 型 第 93819 號	佐安企業 (上訴人)	宏鎰工業社 (被上訴人)	敗	原告主張：原告於第一審主張 500,000 元，敗訴後於上訴審減縮為 100,000 元。 上訴審法院判決：上訴駁回
14	93, 智, 14	新 型 第 106273 號	德保公司	林碩彬等 亞喬公司 毅聯公司	敗	原告主張：暫請求 1,053,000 元 法院判決： 1. 在專利權舉發不成立確定前，原告之專利權仍處於不確定之狀態下，則被告使用原告專利，不論有無落入原告專利範圍，皆無故意過失可言。 2. 被告既未侵權，則原告所提之不當得利亦無理由。
15	92, 智, 65	新 型 第 177382 號	卓耀霖	益宏工具 賴梅香	敗	原告請求：1,000,000 元 法院判決：不侵權。
16	93, 智, 56	新 型 第 185723 號	柯武男	楊紫鵬 楊紫芳	敗	原告主張：共 4,000,000 元 被告二人各賠償原告 2,000,000 元。 法院判決：不侵權
17	93, 智簡上, 4 (原判決：92 年度中簡字第 1664 號)	新 型 第 173282 號	文德光學 (上訴人)	晨旭企業等 (上訴人)	勝	原告主張：共 40 萬元。 晨旭企業、林君致連帶給付 20 萬元，凱達利企業給付 20 萬元。 原審判決：各賠償 16 萬 1507 元 上訴審判決：兩造之上訴均駁回，原審酌定之賠償適當。
18	92, 智, 49	發 明 第 096203 號 發 明 第 086584 號	洪志修	鴻記蜂巢 夏朝崑	敗	原告主張：被告連帶給付 500 萬元 法院判決：不侵害。
19	92, 智, 44	新 型 第 42182 號	德保公司	巨益機械 黃明模 黃財進	敗	原告主張：連帶給付 158 萬 7600 元 1. 專利侵害。 2. 如時效消滅，則改主張不當得利。 被告抗辯：

				允力工業 李重信.	<p>1. 原告取得新型專利後，主要係供自己生產隔熱板，未曾製造、販賣該專利機器，則原告是否因他人製造、販賣該專利機器而受有損害，實屬有疑。</p> <p>2. 原告既非市面上唯一之浪板製造機廠商，則被告銷售機器予第三人，亦非當然導致原告受有無法出售系爭新型專利機器之損害。</p> <p>3. 且被告係基於與第三人間之買賣關係而取得出售機器之價金，自非無法律上之原因而獲利益。</p> <p>法院判決：</p> <p>1. 不侵害。</p> <p>2. 不當得利請求權與侵權行為損害賠償請求權無關，得獨立存在，競合併存。原告必須證明被告之行為充足民法§197 條不當得利之構成要件，始有返還之責任。被告行為未滿足「侵害他人權益而受利益」之構成要件。</p>
20	93, 智, 26	新型第 192157 號	遠瞻生活	永歲科技 蔡明宗	<p>原告主張：</p> <p>1. 在被告仿製販售產品之前，原告每具單價平均售價以 10000 元為基準，因被告長期間仿冒，致原告自 93 年迄今，每具面板平均售價下滑至 6000 元，前後價差達 4000 元，以原告 93 年 1 月迄今售出產品予台中大丸精機股份有限公司 169 個為計算，共計損失 <u>67 萬 6 千元</u>。</p> <p>2. 信譽損失 100 萬元</p> <p>被告抗辯：</p> <p>1. 事前已先委請專業鑑定機構鑑定，信賴其所為不侵害之判斷，無故意過失。</p> <p>2. 造成產品價格降低之因素相當多，產業間的競爭因素、經濟的景氣循環因素、市場上替代產品的推陳出新、大陸進口商品的低價衝擊、新技術新產品的改良創新等等無不影響系爭專利商品價格，原告未舉證排除其他導致產品價格下降之因素。</p> <p>法院判決：兩造合意之鑑定機構認為被訴產品與原告申請專利範圍不同。</p>
21	92, 智, 46	新型第 111091 號	極點公司	雙餘實業	<p>原告主張：原告未為金錢損害之請求。</p> <p>法院判決：</p> <p>1. 專§106 條§84 條 I 中段及§108 條，新型專利權人</p>

						<p>有排除他人未經其同意為販賣之要約。依被告所印製的傳單，原告已證明被告為販賣之要約。原告有權要求被告停止販賣要約行為。</p> <p>2. 原告並未另舉證證明被告有何未經其同意而製造侵害系爭專利物品之行為，請求被告應停止製造侵害無理由，應予駁回。</p>
22	90, 重訴, 799	新 型 第 105185 號	德保公 司	東亞石 棉 巨益機 械等	敗	原告主張：被告連帶給付 158 萬 400 元，原告未能舉證證明系爭機器侵害系爭專利權
23	91, 再易, 16 (原判決：90 年度簡上字 第 18 號)	新 型 第 105185 號	德保公 司 (再審 被告)	亞欣捲 門 (再審 原告)	勝	由 91, 再易, 16 僅能看出上訴審法院對原告所主張之排除侵害有理由，惟無法得知原告是否主張侵權行為損害賠償。
24	92, 智, 31	新 型 第 79732 號	伍彬公 司	祐揚實 業 廖 滌 政	敗	原告主張：849 萬元(含三倍懲罰性損害賠償) 法院判決：被告所生產之產品與原告系爭專利權，二者並不相同。
25	92, 智, 53	新 型 第 149070 號	謝智慶	利益得	敗	原告主張：100 萬元 法院判決：被告所製造之被控物件之構成元件與原告所有之專利物件之構成元件，並不相同，兩者亦非均等物，是被控物件並未侵害專利物件之申請專利範圍。
26	92, 智, 55	新 型 第 158493 號	聯懿公 司	鞋隆公 司 黃志功 卓美公 司 黃志超	勝	<p>原告主張：150 萬元</p> <p>1. 黃志功曾自承曾於 91 年 2 月底進口 300 箱，每箱 24 雙之系爭輕便鞋。輕便鞋每雙成本價 20 元、銷售價 110 元至 130 元，是被告等販售每雙系爭輕便鞋至少可獲利 90 元，依專 85 條 I 第二款，鞋隆公司、卓美公司因侵害系爭專利權之行為即至少獲有 648,000 元之利益。</p> <p>2. 被告鞋隆公司、卓美公司係因故意為侵害行為，專 85 條 III 請求超過上開損害額三倍以內之損害。援請求 150 萬元之損害賠償。</p> <p>被告抗辯：</p> <p>1. 進口 300 多箱，但僅批發賣了一百多箱，每雙進價約為 21.2 元，批發予</p> <p>原告請 求 3 倍 法院判 決不明 (酌定)</p>



					<p>第三人時一雙為 40 元，並未零售。被告販賣一雙僅獲利 18.8 元，則販賣 3000 雙之獲利僅 56,400 (40-21.2)×3000=56400)，並非原告所稱之 64,8000 元。</p> <p>2. 卓美公司僅與鞋隆公司共用倉庫，亦未參予系爭輕便鞋之進口與販賣。</p> <p>法院判決：20 萬元</p> <p>1. 被告黃志功因本件侵害行為獲利(扣除成本) 82,656 元。</p> <p>2. 衡以本件侵害之情節，爰於損害額之三倍(247,968 元)內，酌定損害額以上之 20 萬元為本件原告可得請求之賠償。</p>
	94, 智上易, 1		上訴人	被上訴人	<p>上訴審判決：被上訴人鞋隆有限公司、黃志功應再連帶給付上訴人 80 萬元。共計 100 萬元</p>
27	92, 智, 39	暫准專利「攜帶式內燃機清洗裝置」	張燕錫	楊博士 科技公司 楊瑛 欣佶公司 魏錫銘	<p>原告主張：共 200 萬元 魏錫銘、欣佶公司應連帶給付 130 萬元；被告楊瑛、楊博士應連帶給付原告 70 萬元。</p> <p>被告欣佶公司抗辯：</p> <p>1. 未標示暫准專利號數。</p> <p>2. 暫准專利期間原告之權利既尚不確定，於審查確定前，原告無法依專利法之規定主張損害賠償。</p> <p>被告楊博士科技公司抗辯：</p> <p>1. 原依原告之暫准專利少量試做，後接獲通知，遂向被告欣佶公司購買，屬合法行使權利。</p> <p>2. 暫准專利係經濟部智慧財產審查認定，屬授益行政處分，原告對被告之專利權有任何爭議，應循行政爭訟解決，非民事法院之審判範圍。</p> <p>法院判決：共 247,710 元</p> <p>1. 被告明知為專利品，縱未標示暫准專利號數，亦應賠償。</p> <p>2. 暫准專利之「假保護制度」92 年修正前專§100I、專§50I、專§109I 在專利審定公告以後，雖申請人尚未取得專利權，但依上開法律之規定，使之暫時發生專利權之效力。故凡是專利權應該享有的法律效力，以將來能夠獲准專利權為前提，在暫准專利權都能夠享有。</p>

					<p>3. 被告等製造、販賣之被控物件，所涉侵害原告系爭專利部分，僅為加壓孔而已，是以原告依販賣所謂積碳清洗劑產品業績，計算賠償之數額，已有不當。</p> <p>4. 亦有其他侵權人侵害原告之專利。</p> <p>5. 依民訴§222II 酌訂，欣信賠償 165,140；楊博士賠償 82,570 元。</p>
	94, 智上, 2		上訴人	欣信公司 魏錫銘 (上訴人) 楊博士 科技楊瑛 (被上訴人)	<p>上訴審法院判決：409218 元</p> <p>欣信有限公司、魏錫銘連帶給付 16 萬 3324 元，楊瑛、楊博士公司應連帶給付 24 萬 5894 元</p>
28	92, 智, 1	型 第 105185 號	德保公 司	銓煒興 業 嘉宏機 械等	<p>原告主張：151 萬 80 元</p> <p>法院判決：不侵權</p>
29	92, 重訴, 249	新 型 第 195412 號	胡厚飛	利益得	敗 原告主張：600 萬元；法院判決：不侵害。
30	93, 智簡上, 2 (原判決：93 年度中簡字 第 847 號)	新 型 第 106273 號	德保公 司 (上訴 人)	東亞石 棉 林嘉修 (被上 訴人)	敗 原告主張：被告連帶賠償 12 萬 50 元 上訴審法院判決：被上訴人提出時效抗辯，自得拒絕給付；又被上訴人與訴外人間之買賣關係，取得訴外人給付之價金，並非無法律上之原因而獲利益。上訴駁回。
31	91, 重 訴, 1300	新式樣第 061585 號	德商孖 人 J.A. 恆好廠 股份有 限公司	臺灣新 啟陽公 司 黃漢雲 游 榮 寬.	敗 原告主張： 1. 被告所獲利益為 208 萬 5108.4 元 2. 原告受有前揭金額二分之一之商譽損失：104 萬 2554.2 元 被告抗辯： 1. 接獲律師寄發之存證信函後，始知悉原告享專利權，在此之前，被告銷售系爭刀具自無故意或過失。 2. 原告在台灣地區申請系爭專利之保護，其效力並不及於大陸地區，故被告在大陸地區購入，並在

					<p>大陸地區販售系爭刀具之行為，尚難認定業已侵害原告在台灣所登記之系爭專利權；亦不可能對原告之業務上信譽、商譽或名譽造成損害。</p> <p>3. 原告未在專利物品或其包裝上，標示其專利證書號數，依法不得向原告請求損害賠償。</p> <p>法院判決：行為時，專§82 但書尚未施行，故權利人若未為專利證書號數之標示，即不得請求賠償。</p>	
32	92, 智, 28	新 型 第 130867 號	林晉莊	銘祐實 業 鈺生公 司 等	敗	<p>原告主張：被告應連帶給付原告 600 萬元</p> <p>法院判決：不侵權。</p>
33	87, 訴, 2720	新 型 第 96222 號	陳寶金	精元電 腦 蔡火爐	勝	<p>原告主張：5,541,120 元</p> <p>1. 查扣之成品、半成品至少 12,480 件，被告係以每件單價 350 元出售，每件生產成本為 128 元，被告等每件仿品獲利 222，總計獲有至少 2770,560。</p> <p>2. 被告明知原告享有系爭專利權，竟故意侵害，依專§108 條準用§85III 之規定，並請求本院於前開損害之賠償額內，酌定一倍之懲罰性賠償數額。</p> <p>法院判決：160 萬元</p> <p>1. 本型號 9504 鍵盤：不無侵害專利；而型號 9505 鍵盤構成均等論之侵害。</p> <p>2. <u>專利權人並不以實際實施專利為請求損害賠償為要件。換言之，即專利權受有侵害，但未實施專利、生產或銷售產品，自不得謂無損害可言；意即侵害人因侵害行為獲有利益，亦不得謂受侵害人未實施專利即無損害，而不得請求賠償。</u></p> <p>3. 原告無法證明損害賠償額，法院酌訂 160 萬元。</p> <p>原告主張 1 倍 判命 1 倍。 被告與原告先有契約約定權利金，被告明知無使用系爭新型專利之權利，其侵害行為有故意之意圖甚明。</p>
34	92, 智, 23	新 型 第 96222 號	陳金寶	精元電 腦 蔡火爐	勝	<p>原告主張：被告連帶給付 1 億 1780 萬 9477 元</p> <p>1. 精元公司販賣系爭物件之銷售總金額為 1,891,002,833，依據被告精元公司之財務報表資料計算，稅前淨營</p> <p>法院判命 1 倍之損害賠償。</p>

					<p>業收入平均為 6.23%。被告精元公司獲取之利益應 1,891,002,833 * 6.23%=117,809,477。</p> <p>2. 被告精元公司明知原告享有系爭專利權，竟故意侵害，請求於損害二倍以內，酌定懲罰性賠償數額。</p> <p>被告抗辯：</p> <p>1. 專利權之保護，具有屬地主義，故被告精元公司在大陸地區生產行為，並未侵害原告在台灣登記之系爭新型專利權。</p> <p>2. 矇騙主管機關，取得專利不當。</p> <p>3. 未侵害專利。</p> <p>法院判決：1372 萬 3044 元(含懲罰性損害賠償)</p> <p>1. 精元公司生產之型號九五〇五鍵盤及九六〇五鍵盤，確有侵害原告之系爭新型專利權。</p> <p>2. 法院估算損害賠償額：參考被告公開說明書及預計財務報表暨會計師核閱報告書。由檢察官扣押所得資料推算，被告精元公司生產之筆記型電腦鍵盤銷售額，作為販賣侵害原告系爭新型專利所得。</p> <p>3. 被告精元公司銷售侵權物件之總利得，除原告之專利價值外，應包括被告精元公司本身之行銷通路與其他競爭條件所獲得之利益。故原告之專利價值，應僅占被告精元公司銷售侵權物件總利益之一定比例。而該比例之判斷，應以原告之專利是否為被告精元公司侵權物件之主要部分、能否為被告精元公司節省多少研發經費及其是否有助於該侵權物件取得市場優勢等情事，加以綜合判斷。</p>		
35	92, 智, 19	新型第 188889 號	孫穎	德大機械	敗	<p>原告主張：120 萬(含懲罰性損害賠償)</p> <p>1. 僅以二十台計算，每台約新台幣三萬元，以被告銷售該項物品全部收入六</p>	<p>原告主張 2 倍懲罰性損害賠償。</p>



						<p>十萬元為計算原告所受之損害額。</p> <p>2. 被告接獲敬告函後仍大量生產，其侵權行為顯係故意，請求法院酌定損害賠償額二倍賠償，計一百二十萬元。</p> <p>法院判決：不侵權。</p>	
36	92, 智, 45	新式樣第 07886 號 新 型 第 158712 號	何冬月	何志國 詹淑卿	敗	<p>原告主張：被告各給付 160 萬元，共 320 萬元。</p> <p>法院判決：不侵害。</p>	
37	93, 智, 10	新 型 第 124982 號	蔡錦華	秀府塑 膠 賴火木	敗	<p>原告主張：被告連帶給付 150 萬元</p> <p>法院判決：不侵害</p>	
38	86, 簡上, 308 (原判決：臺 中簡易庭 85 年度中簡字 第 3307 號)	新 型 第 106273 號	德保公 司 (上訴 人)	福祿壽 三仙製 藥 廠 (被上 訴人)	敗	<p>原告主張：由 86, 簡上, 308 無法查之原告請求賠償之金額。</p> <p>上訴審法院判決：被告未侵害原告專利，故駁回上訴。</p>	
39	92, 智, 12	新 型 第 097906 號	李秀蓮	光榮工 業 林 武 郎.	勝	<p>原告主張：193 萬 2000 元</p> <p>1. 銷售損失：120,000(數量/每月)*23(月數)*0.7(利潤) = 1,932,000</p> <p>2. 信譽損失：50 萬</p> <p>3. 請求 2 倍(上限為兩倍之舊法)之懲罰性損害賠償。</p> <p>法院判決：21 萬 5244 元</p> <p>1. 收據中未含全 23 月之銷售，推論每月銷售不當。</p> <p>2. 查扣數量為為 15,244 個、每個 1 元、合計為 15,244。</p> <p>3. 酌訂信譽損失 20 萬元。</p>	2 倍
40	92, 訴, 1207	新 型 第 177230 號	謝東贏	台灣麗 馳科技	敗	<p>原告主張：僅主張 300 萬元</p> <p>1. 未取得專利權時，於 89 年外銷，價格為 1,116,900 元，取得專利後，對相同買受人出售價格為 1,343,733 元……平均價值 18.7%。被告出口數量為 96，離岸價格為 123,112,839 元，以此金額乘以 18.7%，約為 23,020,230 元。</p> <p>2. 以活動支架本體所佔製造成本，每台約 35,000 元，則 96 台之成本為 3360,000 元。增價-成本</p>	

						為 19,660,230 元 法院判決：不侵害。	
41	91, 訴, 1295	新 型 第 96816 號	施文富	何味豐 塑膠	敗	原告主張：1,000,000 元 被告販售侵權物品每台價格 600 元。被告申請之內銷 檢驗標籤數量共計 21,617 台。原告所售損失為 $600 \times 21617 = 12,970,200$ 元。原告僅主張 1,000,000 元 法院判決：不侵權。	
42	92, 智, 43	新 式 樣 第 075632 號	台灣開 廣	通禾公 司 張寶賢	敗	原告主張：共 100 萬元 1. 商機損失 <u>50 萬元</u> 2. 信譽損失 50 萬元 被告抗辯：專利品係由訴外人向原告購入，再交付被 告通禾公司，並非被告通禾公司自行生產。 法院判決：原告無法舉證被告持有之專利品係自行製 造，或由第三人取得。	
43	93, 智, 35	新 型 第 163372 號 新 型 第 166128 號	高瑞乾	慧豐鋼 模 顏俊慧	勝	原告主張：被告連帶給付 150 萬元 法院判決：150 萬 1. 訴外人授權被告之發明為系爭專利 之再發明，必須得權利人之同意始能 實施。 2. 被告自始確信得訴外人授權，實施為 合法，無故意侵害，不適用三倍之懲 罰性損害賠償。 3. 法院依民訴§222 條酌訂損害賠償已 逾原告所主張之 150 萬元，故原告主 張 150 萬元有理由。	被告確信 其得訴外 人授權，無 故意侵害，自無三 倍懲罰性 損害賠償 之適用。
44	92, 智, 40	新 型 第 186160 號	星聯鋒 公司	優鋼機 械	敗	原告主張：僅主張停止侵害，未請求損害賠償。 法院判決：依申請程序禁反言，不侵權。	
45	93, 智, 16	新 型 第 106273 號	德保公 司	湯壬癸 等	敗	原告主張：對數位被告共主張 2,914,240 元 法院判決：原告未能舉證證明被告等人有侵害系爭新 型專利權之行為。	
46	93, 智, 21	新 型 第 209707 號	費嘉駒	和家行 公司	勝	原告主張：1,482,300 元 1. 被告已申請領用商品檢驗標識之專 利產品共計 10,980 台被告銷售侵權 產品 3,953，另被告業已製造但目前 未查獲銷售證據之 7,027 台均為被告 之獲利，應視為原告依通常情形或依 已定之計畫、設備或其他特別情事，	原告主張 3 倍。 法院判決 2 倍，因被告 並非自行 製造該侵 害原告專

					<p>所得預期之利益。故不論已經銷售或是已製造未銷售之者，皆屬原告之消極損害（即所失利益）。</p> <p>2. 每台售價 2,762 元-成本 2,523.55 元，獲利為 238.45 元。專利部份佔全部物品之成本價約 0.19。故原告就系爭 10,980 台所受損害及所失利益即為 494,100 元。</p> <p>3. 故意侵害：3 倍懲罰性損害賠償 1,482,300 元</p> <p>法院判決：7 萬 7044 元</p> <p>1. 被告申請領用之商品檢驗標識，僅是供作預定製造販賣商品使用，被告實際製造銷售之數量，不必然等同於商品檢驗標識之申請領用數量。</p> <p>2. 稅捐資料顯示，被告實際賣出 3,502 台，被告以每個專利裝置 11 元之代價向訴外人購得，<u>訴外人之賣價，理論上為扣除成本之利潤，為原告預期銷售可得之利益</u>。故被告所失利益為 38,522 元。</p>	<p>利裝置，而是向他人購入後安裝使用。</p>	
47	93, 智, 63	新 型 第 122926、 123801 號	吳傳福	優鋼機 械	敗	<p>原告主張：150 萬元</p> <p>法院判決：不侵害。</p>	
48	94, 智, 15	新 型 第 153161 號	劉榮	劉春香 許吉龍	勝	<p>原告主張：連帶給付 80 萬元</p> <p>被告劉春香之再發明未得其同意，而交許吉龍製作。</p> <p>法院判決：僅禁止被告為侵害行為，未就侵權行為判令損害賠償。</p>	
49	94, 智, 31	新 型 第 165427 號	周淑貞	肯德利 劉又潛	敗	<p>原告主張：(利益說)3,450,000</p> <p>法院判決：未落入原告專利權之範圍。</p>	

## (二) 苗栗地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	92, 重智, 4	新型第 105185、 106273 號	德保公 司	吉紳實業 巨益機械 等	敗	原告主張：被告連帶給付 606,000 元 法院判決：不侵害原告專利。	
2	92, 苗智簡, 1	發明第 76099 號	謝嘉益	潔庭公司	勝	原告主張：僅請求 100 萬元。 侵害前月銷售量為 250,000 支，每支單價 為 25 元，經被告以低價每支 18 元底價仿 冒銷售後，原告每月銷售產能據降為約 100,000 支，每月損失約達 100 多萬，而 以 87 年 5 月起至 88 年 4 月止共計 12 個 月計算，損失金額約為 1000 多萬元。 法院判決：同意原告所主張。	原告未主 張。

## (三) 南投地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	93, 重訴更, 2	新型第 105185 號	德保公 司	嘉宏機 械等	敗	原告主張：2059 萬 2000 元 法院判決：不侵害	
2	92, 訴, 510	新型第 106273 號	德保公 司	洪吉興	勝	原告主張：1 億 1 千 868 萬 4 千 125 元 被告 2 小時生產量為 3229.5 尺，換算成 一天八小時則一天產量為 12918 尺，原告 自 86 年 5 月起至 89 年 4 月止共計 35 個 月侵害，則侵害總額為 5 千 9 百 34 萬 2062.5 元，依專利法第 89 條規定原告得 請求二倍之損害額即 1 億 1 千 868 萬 4 千 125 元 法院判決：166 萬 2 仟 300 元 1 系爭專利被撤銷之狀態持續至 88 年 5 月 20 日即行政法院判決之時，此期間原 告是否系爭專利權人，實仍處於不確定之 狀態。則被告自 86 年 5 月至 88 年 5 月 20 日時止之生產行為，因斯……原告是 否得享有專利權，仍處於不確定之狀 態，……從而原告主張被告自 88 年 5 月 21 日起至 89 年 4 月共 11 個月有侵害系 爭專利之過失行為，即屬有據。	0(原告依 舊法主張 兩倍懲罰 性損害賠 償)



						2 原告並無法證明該查獲之浪板為當日所生產，亦有可能數日生產所堆放，而被告於本院刑事案件審理自承每日生產一、二千尺，則本院自以被告所自承每日生產2000 尺（即 666.6 公尺）認定其每日產能……；再該浪板每公尺之利潤為 10 元，平均每月之工作天數為 22.67 天……則被告每月之利潤所得應為 15 萬 1 千 1 百 18 元（666.6×10×22.67=151118.22），11 個月所得之利益為 166 萬 2 千 3 百元。
3	90, 重訴, 134	新型第 105185 號	德保公司	嘉宏機械等	敗	原告主張：154 萬 8100 元 法院判決：不侵害
4	90, 重訴, 132	新型第 105185 號	德保公司	嘉宏機械等	敗	原告主張：169 萬 5480 元 法院判決：不侵害
5	90, 重訴, 133	新型第 105185 號	德保公司	嘉宏機械等	敗	原告主張：被告連帶給付 3184 萬 2000 元 法院判決：不侵害

(四)彰化地方法院

案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害 賠償	
1	92, 智, 3	新式樣第 062387 號	日揚興金屬	台鈿公司 蔣宏圖 安笙國際 陳火財	勝	原告主張：共 1147324 元 被告台鈿公司……所得利益為 361,080 元，並依第 85 條第 3 項規定，請求酌定損害額以上之賠償，請求 1,000,000 元；被告安笙公司……獲得 147,324 元之利益，請求 147,324 元之損害賠償。 法院判決：台鈿公司與蔣宏圖應連帶賠償 183,737 元；安笙國際與陳火財應連帶賠償 71,100 元。 1 專利法為民法 184 第二項之保護他人法律。 2 台鈿應賠償之金額=Σ(銷貨個數-退回個數)單價=183,737 元。台鈿未舉證成本或必要費用原告得請求全部收入為計算損害之基準。 3 安笙之賠償金額=Σ(銷貨個數-退回個數)單價=71,100 元	0 智慧局所核准與沖茶器相關之專利數量多達百餘件……縱使被告蔣宏圖本身曾申請取得新式樣專利，亦難據此認為被告蔣宏圖當然知悉系爭新式樣專利之存在，而有侵害系爭新式

					4 安笙公司、李昊提出支付訴外人物流補助、促銷活動費之單據為成本，惟被告除就專利品部分委託外，一有其他產品，故其提出之成本抗辯未為法院採納。	樣專利之故意。
2	93, 智, 1	新 型 第 351266 號	劉元薰	瑞勝紙 器 李新傑	敗	<p>原告主張：</p> <p>被告製造系爭餐盒機器數量至少有 3 台，每台每分鐘可製成成品 30 個，每日以 8 小時計算，故每台每日產能為成品 14,400 個（<math>30 \times 8 \times 60 = 14,400</math>），每個毛利 0.2 元，自 91 年 4 月 1 日起計算至 92 年 11 月 30 日止，被告侵害原告專利權行為期間為 20 個月，每月以 25 日工作日加計夜班計算，則被告瑞勝公司造成原告之損害為 <u>4,320,000</u> 元。</p> <p>法院判決：</p> <p>1 被告由訴外人授權所得之專利和原告之專利範圍相同。</p> <p>2 專利法係為保護他人之法律(專利法第一條)→推定過失……被告得訴外人授權，訴外人之專利亦有效存在應認，被告已盡善良管理人之注意義務而無過失。</p>



二、台灣高等法院台南分院管轄部分

(一)雲林地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	92, 智, 12	新 型 第 106273 號	德保公 司	苗佳公 司 李山林	敗	原告主張：被告連帶給付其 1,673,100 元 法院判決：不侵權	
2	93, 智, 3	新 型 第 106273 號	德保公 司	尚懋興 業 李水利	敗	原告主張：被告連帶給付 151 萬 5000 元 法院判決：申請程序禁反言，阻卻均等論之適用，不侵權。	
3	93, 智, 4	新 型 第 106273 號	德保公 司	謹億興 業等	敗	原告主張：部分請求 505,000 元 法院判決：鑑定報告係在保全程序之前所為，未能舉證被告侵權。	
4	92, 智, 11	新 型 第 202226 號	鉅翁公 司	鍾慶科 技	敗	原告主張：450 萬元 法院判決：原告所訴之侵權物品經鑑定後雖侵害原告專利權，但該侵權物品係購自訴外人，原告主張侵權物品為被告所生產，唯為被告所否認，原告亦無法舉證證明被告生產之事實。	
5	92, 智, 1	新 型 第 105185 號	德保公 司	苗佳公 司等	敗	原告主張：被告連帶給付 164 萬 7360 元 法院判決：不侵權	
6	92, 智, 2	新 型 第 105185 號	德保公 司	尚懋興 業等	敗	原告主張：被告連帶給付 164 萬 7360 元 法院判決：不侵害	
7	92, 智, 5	新 式 樣 081099 號	王安平	永信沙 發沈安 盛	勝	原告主張：被告應連帶給付 339 萬 5330 元 法院判決：被告銷售所得之收入共為 443 萬 8 千 7 百 90 元。原告僅請求被告連帶賠償其中 339 萬 5 仟 3 佰 30 元及其法定遲延利息，為有理由。製作專利產品之 <b>原料係被告對外購入，理應有統一發票或訂貨單可資佐證</b> ，就此部分其既未提出相關資料供本院審酌，空言置辯，不足採信。	原告未主張
	92, 智上, 5					(被上 訴人)	
8	87, 訴, 39	新 型 第 32518 號	永恆興 公司	陳崑山	勝	原告主張：一台專利物品可置其受有 14 萬之損害，同一時期，市面上有 9 台侵權專利物品，被告之仿冒行為會引起他人仿冒動機，故請求 140 萬。 法院判決：14 萬。就其他非被告所有、生產之 9 台無法建立因果關係。	原告未主張

9	86, 訴, 584	新 型 第 32518 號	永 恆 興 公 司	周 文 桐 陳 武 雄	敗	原告主張：被告連帶賠償 140 萬元 法院判決：原告無法證明，被告係在其專利權其期限 範圍內所仿照。
---	------------	------------------	--------------	----------------	---	--

(二)嘉義地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損 害賠償
1	92, 重智, 8	新 型 第 0161029 號	臺灣佳 田	良 果 紙 袋 林 政 民	勝	<p>原告主張： 被告所生產之物品利潤 0.5 元/每只 *2000 萬只=1000 萬元。(被告銷售所得利潤)</p> <p>被告抗辯：1 未侵害 2 縱侵害，就超過兩年時效之部分原告無請求權。〔專利§108 準用專利§84 條 V、民法§197 條 I〕3 因被告公司之營業項目為「各式蔬果紙袋買賣」，而原告之專利果袋僅為高接梨袋，且被告所銷售高接梨袋之收入，僅占銷售各式蔬果保護袋收入約 1/6……原告主張 2000 萬只不可採。</p> <p>法院判決：<u>638 萬 6 仟 557 元</u></p> <p>1. 連續性侵害行為，時效抗辯無理由。(最高法院 86 年度臺上字第 1798 號判決參照)。本件被告自 88 年間起至 93 年止，製造並販售侵害原告新型專利之紙袋，屬連續性侵權行為，於侵害終止前，損害仍在繼續狀態中……是原告於 92 年 8 月 12 日提起本訴請求被告賠償其損害，並未罹於消滅時效，被告為前述時效抗辯，並不足採。</p> <p>被告 88 年度至 92 年度，每年營業毛利</p> <p>9,134,098 元 7,735,588 元 9,398,202 元 10,908,513 元 + 1,143,063 元</p> <p>----- 合計為 38,319,464 *1/6 = 6,386,577 元</p>	原告未主張。



2	92, 重智, 1	新 型 第 173603 號	蘭恩公 司	展欣藤 業等	敗	原告主張：(差額說) 603 萬 5 千 747 元 法院判決：鑑定報告有瑕疵，無法形成侵權心證
3	92, 重智, 2	新 型 第 106273 號	德保公 司	欣興石 棉 林碧杉	敗	原告主張：159 萬 5511 元 法院判決：原告就系爭專利增加並更正……在智慧局……准原告更正專利範圍審查並認舉發不成立前，原告就本件專利是否已有新穎性及進步性，實仍處於不確定之狀態，換言之，原告是否得享有專利權，仍有疑問。
4	89, 訴, 274	新 式 樣 057339 號 058435 號	許瑞和	江水言	勝	原告主張：1 差額說：200 萬元 2 信譽損失 100 萬元 被告抗辯：1. 原告允許販賣 2 非仿制自原告，而為其他人。 法院判決：計算原告所受之損害以被告銷售該項侵害專利權之物品全部收入……計 118 萬 9000 元，原告之請求在此範圍內為有理由，應予准許，逾此範圍之請求則無理由，應予駁回。 註：原告主張差額說，法院採用被告所得利益為標準，唯未說明何不採原告所主張之差額說。
5	81, 訴, 511	新 型 164503 號	陳柏州	翁俊夫	敗	原告主張：150 萬元 法院判決：原告專利被撤銷，並未取得專利權。

(三)台南地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	88, 訴, 8	新 型 第 115094 號	富斌工 業	葉秀珍	敗	原告主張：被告賠償其 70 萬元 法院判決：雖被告確有販賣專利品之情事，唯原告未標明專利證書號數，亦無法舉證被告在收受存證信函時已知悉為他人專利。	
2	88, 訴, 2363	新 型 第 92089 號	添聖機 械	王福全	勝	原告主張：被告給付 146 萬 9880 元 法院判決：採按同業淨利比率理算方法 146 萬 9 千 8 百 80 元	原告未主張
3	88, 訴, 1331	新 型 第 95898 號	謝聰榮	遠東企 業等	敗	原告主張：被告連帶給付 300 萬元 法院判決：原告未在專利物品、包裝上標明專利證書號數，反在「廣告文書」中標明，欠缺權利保護必要。	
4	89, 訴, 519	第 109029 號	晶盟實 業	瑞竹企 業	敗	原告主張：500 萬元 法院判決：時效消滅	

5	87, 訴, 1855	新型第 115851 號	曾東溪	寶海企 業	敗	原告主張：被告應給付 300 萬元 法院判決：被告於原告取得專利權之前即已製造罈網 出售，且原告申請專利前，國內已有相似之罈網流通 上市多年，自難認被告主觀上具有侵害原告專利權之 故意。	
6	88, 重訴, 163	新型第 88504 號	陳英文	蔡林彩 雲	敗	原告主張：1956 萬元 法院判決：不侵害。	
7	87, 訴, 90	新型第 119397 號	陳財發	翁金山	勝	原告主張被告連帶給付 75 萬元 法院判決：28 萬	原告未主 張
8	92, 簡上, 50 (原判決：91 年 新簡字第 405 號)	新型第 121346 號	林明憲	貴族嬰 童 黃臺平	勝	原告請求：14 萬 4900 元(含兩倍懲罰性損 害賠償) 法院判決：提出發票金額減去百分之五營 業稅為基礎，並乘與兩倍：13 萬 8 千元	原告主張 2 倍(舊法 時期最高 2 倍)判決 如原告主 張之倍 數。
9	92, 智, 11	新型第 88738 號	陳慶霖	譽力公 司	敗	原告主張：被告連帶給付 150 萬元。 法院判決：不符合全要件原則，亦不均等。 不侵害。	
10	92, 智, 18	新型第 186875 號	林仕凱	李景修 熹鈺公 司	敗	原告主張：被告連帶給付 200 萬元 法院判決：原告專利已經舉發撤銷，被告抗辯無侵害 專利可採。	
11	93, 智, 30	新式樣第 84637 號	周愁鑾	百承光 學等	敗	原告主張：被告連帶給付 120 萬元 法院判決：被告產品與申請專利範圍不近似	
12	91, 重訴, 577	發明第 28499 號	蔡祺賢	千歲公 司 新光三 越 遠東百 貨等	敗	原告主張：被告連帶給付 1000 萬元 法院判決：千歲公司所進口之產品，在……與日商百 樂万年公司提出之專利雷同亦與美商所發明之製造 之實物相同，且該二項專利之發明時間均早於原告所 有之第 28499 號專利，則被告千歲公司抗辯稱並未侵 害原告之系爭發明專利等情，尚非無憑。	

13	93, 智, 2	發明第 28499 號	蔡祺賢	兆虹公司 瑞柏公司 大潤發 家福公司	敗	<p>原告主張：被告連帶賠償 1000 萬元</p> <p>●兆虹抗辯：1. 原告無法提出依該專利所生產之產品 2. 原告係在專利聲請延長後，方發存證信函。●瑞柏抗辯：1. 原告無專利權 2. 原告未證明受有損害 3. 被告收到存證信函後，立即下架。●大潤發抗辯：無故意過失。●家福抗辯：1. 原告未證明侵害 2. 經供應商表示為侵害他人專利，無故意過失 3. 原告未在包裝上邊是專利證書號數 4. 計算基礎以被告進口數量不當，因被告並非進口商。</p> <p>法院判決：</p> <p>兆虹、瑞柏：再本件專利核准前美國、日本早有相同專利，且專利期限均已屆滿。被告僅口之專利品，係在美國、日本專利期滿後才製造、進口。未侵害原告專利。</p> <p>原告取得系爭製造方法專利前，國外已有第三人製造相同之物品，且國外之專利期間已屆滿，被告兆虹公司進口該物品，主觀上已無侵害原告專利之故意或過失</p> <p>大潤發、家福均係大賣場之經營廠商，商品達萬種以上，均無涉產品之設計、製造，是被告無從就其所售商品逐一檢驗其是否侵害專利公報上公告之申請專利物品，況且公開專利案之內容有強烈之技術性，一般公眾均難以理解其權利內容……則應自原告通知時起，被告始有知悉其販售產品侵害他人專利之可能。</p> <p>專利相類產品多樣，且國內外已有他人製造相同物品流通市面，則依專利法第八十七條第一項反面解釋，原告應舉證被告所購得之畫板，是依原告專利之製造方法所製造。</p>
14	92, 智, 16	新型第 149892 號	李惠真	伍銘實 業 黃材山	勝	<p>原告請求依據：80 萬元</p> <p>查系爭新型專利權產品「活動式防煙垂壁之連動結構」，從未單獨銷售，係組製成「活動式防煙垂壁」產品而出售，本件自應以整組之「活動式防煙垂壁」產品之價值計算損害賠償金額。</p> <p>被告出售訴外人捷敏消防公司之「活動式防煙垂壁」產品，係以公尺為計價單位，每公尺新臺幣（下同）2 千 2 百元，長度為</p> <p>原告請求 2 倍； 法院認為原告未證明被告有故意。</p>

					<p>215 公尺，被告因侵害行為所得之利益為 47 萬 3 千元……又因本件被告係故意侵害，請鈞院酌定損害額二倍之賠償，爰以 80 萬元作為損害額。</p> <p>法院判決：18 萬 5 千 5 百 4 元</p> <p>原告系爭新型專利權產品為「活動式防煙垂壁之連動結構」，非「活動式防煙垂壁」產品，「活動式防煙垂壁之連動結構」僅為「活動式防煙垂壁」產品之部分零件……</p> <p>原告主張應以被告銷售整組「活動式防煙垂壁」產品所得利益計算損害額云云，自無可採。</p> <p>被告出售訴外人捷敏消防公司之「活動式防煙垂壁」產品，每公尺 2 千 2 百元，一組「活動式防煙垂壁之連動結構」價值為 1 千零 74 元 (<math>1.22 \times 2200 \times 40\% = 1073.6</math>)，長度 215 公尺，應設置 176 組「活動式防煙垂壁之連動結構」，價值為 18 萬 9 千零 24 元 (<math>1074 \times 176 = 189024</math>)，扣除被告製造 176 組連動結構之成本 3 千 5 百 20 元 (<math>20 \times 176 = 3520</math>)，則被告因本件侵害原告新型專利權所得之利益為 18 萬 5 千 5 百零 4 元。</p>		
15	92, 智, 7	新型第 120695 號	陳志南	翊霖科技 侯榮宗	勝	<p>原告主張：50 萬 6 千 = 被告售價每件 2300 元 * 半成品 220 件</p> <p>法院判決：48 萬 4 千 = 2200 元 (扣除營業稅) * 220 件</p> <p>法院判決：48 萬 4 千</p>	原告未主張
16	92, 智, 23	新型第 163447 號	陳秋惠	微克科技 詹榮棟	勝	<p>原告主張：100 萬元</p> <p>法院判決：100 萬。被告就原告主張為認諾</p>	原告未主張
17	92, 智, 17	新型第 158982 號	曾全得	黃開榮	敗	<p>原告主張：被告出售一部系爭工業電扇之價格為 500 元至 850 元不等，其向被告購入價格至少應有 500 元，請求 54 萬 8 千 3 百 70 元</p> <p>法院：結構上非實質相同，不侵權。</p>	



18	92, 智, 12	新式樣第 081310 號	佳清公 司	張振發 敗	<p>原告請求：200 萬元</p> <p>90 年 12 月至 91 年 12 月外銷出貨金額 260 萬 9 百 74 元*淨利百分之二十*5〔運動眼鏡一班有五年之販賣期〕=260 萬 9 百 74 元。取整數 260 萬元</p> <p>40 萬信譽損害。</p> <p>故意——請求三倍之懲罰性損害賠償<sup>238</sup>。即〔260+40〕*3=900</p> <p>法院判決：被告未侵害原告專利。</p>
19	92, 重訴, 18	新 型 105185 號	德保公 司	臨 鎰 鋼 板 莊鎮陽 嘉宏機 械 陳嘉欽 敗	<p>原告主張：共連帶賠償 154 萬 4400 元</p> <p>法院判決：產品與系爭專利申請範圍實質不相同。</p>
20	93, 智, 9	新 型 第 134569 號 新式樣第 057315 號	台灣晉 億	林 莊 麗 主 林育慶 勝	<p>原告主張：</p> <p>銷售損失—</p> <p><b>210,925</b>:(90 年原告銷售數量 8,722 個-91 年銷售數量 5,477 個=3,245 個)*65 元〔批發價〕</p> <p>商譽上損失—100,000 元</p> <p>被告抗辯：</p> <p>貨品由大陸進口，不知侵害原告之專利權。</p> <p>原告所提之發票非全年度之發票，如法證明營業額減少之數額。且未扣除製造成本。</p> <p>縱營業額確有減少，但原告無法舉證因果關係。</p> <p>被告販售產品不比原告低劣，亦未冒名，故原告未有信譽損失。</p> <p>未為專利証書號數之標示。</p> <p>法院判決：0，唯被告不得再販賣或侵害原告所有之新型第 134569 號之專利權物品。理由：原告未為專利証書號數之標示，亦無法證明被告有過失。</p>

<sup>238</sup>判決書中原告雖顯示以三倍為懲罰性損害賠償，唯如僅就銷受損失部分 260 萬元，含信譽損失卻僅請求 200 萬元，而認其並未對懲罰性損害賠償為請求。況且法院認為並未侵害專利，則原告請求多少倍之懲罰性損害賠償並無意義。

21	93, 訴, 106	新 型 第 105185 號	德保	漢將鋼板 蘇啟瑞 後東機械 黃崇熙	敗	原告主張：被告連帶給付 1,674,360 元。 1. 漢將鋼板侵害原告之專利。2. 後東機械在原告保全程序後取得漢將機械不實之授權，生產與漢將專利權完全不同之產品，侵害原告之專利。 法院判決：未落入申請專利範圍，不侵權。
22	92, 智, 2	新 型 第 76941 號	康美郎	謝麗珠 劉璋琦	敗	原告主張：100 萬元 迫原告壓低售價—— 被告係以 90 至 110 元售予他人再以市價 249 元販售，致原告不得不將每組瓦斯爐架銷售價由 90 元降低至 55 元，以提高競爭力，故每組損失獲利 35 元，每月以售出 1,400 個計算，自 90 年 6 月 21 日起至 91 年 10 月 20 日（專利權期間屆滿）止計 16 個月之損失，以 3 倍計算為 2,352,000 元（35x1400x16x3=2,352,000 元）。原告僅請求 100 萬元 法院判決：原告提出之鑑定報告未顧及被告對其專利因追加案內容已有變更，故不與採信。
23	92, 智, 19	新 式 樣 第 061473 號	黃連福	耀捷公司 蔡金源	敗	原告主張： 被告侵害於專利，致其所生產販售之專利產品銷售價格大受影響。侵權前，原告出售專利產品平均售價為 972,880 元。後自 90 年至 92 年間平均售價降至 684,468 元，原告出售每萊力產品受損 288,412 元。迄今，原告售件 26 專利產品，共計損失 7,498,712 元。 信譽損失 50 萬元 法院判決：被告產品與申請專利範圍不近似，故不侵權。
24	92, 重訴, 17	新 型 第 105185 號	德保	嘉宏機械 陳嘉欽	敗	原告主張：部分請求被告連帶給付 169 萬 8840 元 法院判決：不侵權。
25	93, 智, 22	新 型 第 153566 號	曾茂順	林宗鑫	敗	原告主張：100 萬元。被告仿製原告產品，每片售價 120 元，每片獲利 50 元，每月約出售 10000 片，侵害兩個月。 法院判決：不侵權。

26	93, 智, 12	新式樣第 083787 號	羅一公 司	帝依公 司 李得根	<p>原告主張：3000 萬元</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>營業財產損失部分請求 <u>1000 萬元</u></li> <li>信譽損失 500 萬元</li> <li>故意侵害之 <u>2 倍</u>懲罰性損害賠償。</li> </ol> <p>被迫降價=就每專利產品在侵權前與侵權後售價之差額，再在乘以出口數量。</p> <p>我國專利法採屬地主義，任何在我國合法申請的專利均受我國法律的保護，不在台灣申請的專利則不受保護。原告公司所擁有之專利是合法申請的，被告公司雖擁有系爭眼鏡的美國專利，但其專利權在台灣被撤銷。</p> <p>台灣高等法院台中分院 76 年上易字第 181 號判決及台灣高等法院 82 年上易字第 3800 號判決意旨，認「專利權業經中央標準局核准並經公告，被告豈能諉為不知」。「專利權經公告後，即為不特定多數人所週知，被告豈可空言不知」。</p> <p>法院判決：原告未證明被告有製造或販賣系爭眼鏡之事實。</p>
27	94, 智, 5	新 型 第 173282 號	文 德 光 學	張 碩 即 勝	<p>原告主張：150 萬元</p> <p>曾授權兩人，分別為一年 180 萬元及 135 萬元之授權權利金，原告實施授權契約收取之權利金數額平均計算為 150 萬元，作為請求被告賠償之數額。</p> <p>法院判決：33 萬 7 千 5 百元</p> <p>被告產品與原告申請專利範圍相同——字義侵權。</p> <p>專利法係為鼓勵、保護、用發明與創作，以促進產業發展而制定。故對於專利權人而言，專利法自應屬保護其權利之法律，故如侵害專利之行為人欲免除侵權行為之損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無過失。</p> <p>前已確定之權利金可為核定損害數額時之參考，並非即以實施授權時可得收取之合理權利金為絕對之損害賠償數額。<b>考慮授權範圍之規模。</b></p> <p>原告未主張。</p>

四、台灣高等法院高雄分院管轄部分

(一)高雄地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由 金額	懲罰性損害賠償
1	91, 訴, 3030	新 型 第 105185 號	德保公 司	巨益機 械 黃明模	敗	原告主張：被告連帶賠償 622,865 元。 法院判決：不侵害。	
2	89, 重 訴, 1005	發 明 第 27572 號	美 國 瑟 蘭 斯 國 際 公 司	中 國 石 油 化 學 工 業 開 發	勝	原告主張：(利益說)89,466,624 法院判決：23,823,150	原告主張 2 倍 唯法院認 無溯及既 往之適用。
3	93, 智, 24	發 明 第 190373 號 發 明 第 190377 號	達 司 克 科 技	鴻 勁 科 技 臺 灣 福 雷 電 子	敗	原告主張：被告連帶給付 190 萬元 法院判決：不侵害專利	
4	94, 智, 14	D104137 、 D104138 、104139	李 曜 嘉 即 宏 竹	鄭 立 文 即 文 星	敗	原告主張：被告應給付 1,000,000 元 法院判決：被告行為符合第一次銷售原則	
5	92, 智, 22	新 型 第 196128 號	林 剛 毅	金 合 田 科 技	敗	原告主張：請求被告給付損害賠償 200,000 元，及 信譽賠償 2,000,000 元 法院判決：不侵害專利	
6	91, 重訴, 14	發 明 第 27572 號	美 商 瑟 蘭 斯 國 際	中 國 石 油 化 學 工 業 開 發 關 永 實、蔡 錫 津	勝	原告主張：連帶賠償二倍之損害賠償額即 1,195,730,370 元 法院判決： 896,797,914=3,736,657,973×16%×1.5(財報之收入*純利利潤率*1.5倍)	原告主張 2 倍 法 院 判 決 1.5 倍
7	92, 智, 8	新 型 第 190164 號	羅 淑 琴	廖 茂 智	敗	原告主張：140 萬元 不侵權，原告無法證明半成品機台之必要構件係被告 事後拆解、隱失。	
8	92, 智, 32	「立坑搖 管機改良 構造」	葉 明 福	吳 敏 能 即 鑫 顯	敗	原告主張：被告連帶給付 269 萬元 法院判決：不侵權	
9	92, 智, 25	新 型 第 197534 號	吳 國 全	文 華 能 源 科 技、普	敗	原告主張：被告應連帶給付 200 萬元 法院判決：不侵權	



				樂電機			
10	92, 智, 34	新型第 16980 號	小崗山 螺絲	川博企 業林啟 津	敗	原告主張：被告應連帶給付原告 100 萬元 法院判決：不侵權	
11	92, 智, 7	新型第 190164 號	羅淑琴	蘇永賓	敗	原告主張：210 萬元 法院判決：不侵權	
12	92, 智, 15	新型第 94364 號	台元公 司	塔得實 業	敗	原告主張：(利益說)700 萬元(工程款) 法院判決：不侵權	
13	92, 智, 10	新型第 86229 號	弘大鞋 業	老牛皮 國際	敗	原告主張：部分請求 210 萬元 法院判決：不侵權	
14	92, 智, 40	水泥漿灌 注液之全 自動拌漿 裝置	邱麗夙	柯坤寶 等	敗	原告主張：被告連帶給付 175 萬元 法院判決：時效消滅	
15	91, 重 訴, 262	新型第 105185 號	德保	吳淑 惠 後東機 械陳嘉 欽 嘉宏機 械黃崇 熙	勝	原告主張：共 10322 萬 4000 元 被告同順行即吳淑惠、嘉宏機械、陳嘉欽 連帶給付 8415 萬元；被告同順行即吳淑 惠、後東、黃崇熙連帶給付原告 1907 萬 4000 元 法院判決：共 34,408,000 元 以營利事業所得稅課稅情形，認定每月 37 萬 4000 元核算損害額：則 陳嘉欽、嘉宏公司及吳淑惠應賠償七十五 個月：374,000×75 月=28,050,000 黃崇熙、後東公司及吳淑惠應賠償十七個 月：374,000×17 月=6,358,000	原告未主 張
16	92, 智, 6	專利 358333 號	大東山 珊瑚寶 石	卡洛國 際 東方美 企業	勝	原告主張：被告連帶給付 100 萬元 法院判決：643,370 縱卡洛國際向大陸有權者進口，仍無礙於 其未經台灣專利權人授權而為販賣… 〔卡洛國際賣與東方美之售價 137 減向 大陸購買之成本 96.6〕×15,925 組 =643,370	原告未主 張
	93, 智 上 易, 2		(被上 訴人)	(上訴 人)	敗	廢棄原判決：實質上並無利用系爭專利之技術方法或 手段，或無發揮與系爭專利相同之功能與效果之狀 況，不構成對被上訴人專利之侵害。	

17	92, 訴, 435	第 068525 號專利	王燦龍	至岡二 食品 林秀凌	敗	原告主張：100 萬元 法院判決：1. 原告先和被告簽切結書，要求於一日內回收所有製品。法院認為過苛。俟後查到的侵權品，法院認為係回收不完全所致。2. 原告始終未提出市占率以支持其損害。3. 被告於簽切結書後已更改模具，而不侵害原告新型專利。
18	91, 訴, 409	新 型 第 116784 號專利	蔡戊清	余中哲	敗	原告主張：146 萬元 法院判決：被告於原告享有專利權前，已向他人購買裝設前該機器設備，縱結構有與原告所有專利有相同之處，其亦因係原告申請前已存在國內之物品而不為該新型專利權及。
19	87, 訴, 2027	新 型 第 053011 號	承裕機械廠	上祈企業 凱富機械工業	敗	原告主張：被告連帶給付 80 萬元。 法院判決：原告未舉證證明侵害。

(二)屏東地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由	金額	懲罰性損害賠償
1	92, 重智, 2	新 型 第 106273 號	德保	巨礎鋼鐵	敗	原告主張：188 萬 7600 元(以不當得利請求) 法院判決：時效經過後可以不當得利請求。但被告未保全實物，未盡舉證之責		
2	92, 重訴, 55	新 型 第 106273 號	德保	金萬成	敗	原告主張：168 萬 1680 元(原告起訴後追加不當得利為法院所准) 法院判決：未保全實物，P 未盡舉證之責		
3	90, 重訴, 199	新 型 第 105185 號	德保	金萬成 黃麗珠	敗	原告主張：被告連帶給付 6, 000, 000 元(上訴時擴張) 法院判決：原告僅提供照片供鑑定，原告之鑑定爆告不足為採。原告未盡舉證之責。		
	92, 上, 25							

五、台灣高等法院花蓮分院管轄部分

(一)花蓮地方法院

	案號	pat no	原告	被告	P	理由	金額	懲罰性損害賠償
1	92, 智, 2	發 明 第 076704 號	詹華新	華峰	敗	原告主張：被告所得利益為 5, 100, 000 元 法院判決：不侵害專利		

六、上訴(高院、最高院)部分

(一) 高等法院部份

	案號	pat no	上訴人(再 審原告)	被上訴人(再 審被告)	原判決	上訴結果
1	94, 智上易, 12	新 型 第 126832 號	愿崧企業	鳳氏企業	士林地院 94 年度智字第 7 號	上訴駁回
2	94, 智上, 8	新 型 第 137247 號	王世良	義美食品 日陽包裝 義美股份	士林地院 92 年度智字第 9 號	上訴駁回
3	93, 上, 1074	新 型 第 105185 號	長立國際 李文宏	德保公司	士林地院 92 年度訴字第 187 號	上訴駁回
4	91, 重上, 418	發 明 第 41692 號	許駿發	大醇食品 等	士林地院 91 年重訴字第 78 號	上訴駁回
5	93, 智上, 18	新 型 第 182880 號	萬國電腦	艾斯艾姆開 鈴木卓史	台北地院 92 年度智字第 57 號	上訴駁回
6	94, 智上, 1	發 明 第 124362 號	林泰弘	莊定凱 等	台北地院 93 年度智字第 78 號	上訴駁回
7	93, 智上 易, 12	新 型 第 146518 號	東炬國際	慶鉸企業 楊福淦	台北地院 92 年度智字第 76 號	上訴駁回
8	93, 上, 835	發 明 第 097099 號	韓 旭	智邦科技 金世添	臺北地院 90 年度訴字第 5915 號	上訴駁回
9	93, 智上, 19	新 式 樣 第 080220 號	大滿塑膠	翠筠公司 鄭石麟	臺北地院 92 年度智字第 75 號	就原告主張之 禁止販賣有理 由, 唯請求 200 萬元部分仍維 持原判決。
10	93, 智上, 11	新 型 第 153790 號	士康醫療器 材	統一生活事 業華俐實業 等	台北地法院 92 年智字第 58 號	上訴駁回
11	93, 智上, 10	新 型 第 156881 號	成榮機械廠	林 世 源 貿怡企業	臺北地院 92 年度智字第 16 號	上訴駁回
12	93, 智上易, 6	發 明 第 47252 號	奧圖波克整 形工業	德林股份 陳森榮	臺北地院 92 年度智字第 25 號	上訴駁回
13	93, 智上易, 5	新 型 第 133623 號	吳燕山	順威實業 葉尚義	台北地院 92 年度智字第 56 號	上訴駁回
14	93, 智上, 1	新 型 第 127690 號	羅武松等	東田洋實業 等	臺北地院 92 年度智字第 65 號	上訴駁回
15	93, 上易, 8	新 式 樣 第	亨偉公司	生物彼多公	臺北地院 91 年度訴字第 6587 號	上訴駁回

		048168 號	陳彥羽	司		
16	93, 上易, 149	新 型 第 134913 號	陳以霖 林世忠	中國勵合	臺北地院 90 年度訴字第 1706 號	上訴駁回
17	92, 上 易, 1072	新 型 第 127690 號	羅 武 松 等	莊允帆	臺北地院 91 年度訴字第 4670 號	上訴駁回
18	92, 重上, 514	新 型 第 119348 號	祥記資訊	誠品開發物 流 神華商業系 統	臺北地院 92 年度智字第 18 號	上訴駁回
19	94, 智上, 26	發 明 第 66262 號	美國禮來大 藥廠	台灣東洋藥 品等	臺北地院 93 年度智字第 77 號	廢棄 200 萬元 損害賠償之判 命。賠償 0 元。
20	94, 智上, 23	新 式 樣 第 78548 號	陳上仁	來來(富群) 超商、決全企 業	臺北地院 93 年度智字第 40 號	(利益說)上訴 人主張於 663,600 元內 有理由。民 184II 推定過 失
21	91, 上, 546	新 型 第 107548 號	秋光企業	遠億省能	宜蘭地院 89 年訴字第 209 號	上訴駁回
22	92, 上 易, 1159	新 型 第 125150 號	佛金企業	吳見財	板橋地院 92 年度訴字第 1315 號	上訴駁回
23	94, 再易, 10				高院 92 年度上易字第 1159 號	再審駁回
24	92, 重上, 509	新 型 第 140383 號	芊茂拉鍊	弘采拉鍊等	板橋地院 90 年度訴字第 1975 號	上訴駁回
25	92, 上 易, 1066	新 型 第 34600 號	陽政食品機 械	蔡石柱	板橋地院 91 年度訴更字第 2 號	變更賠償金額 為 38 萬元。
26	90, 上, 738	新 型 第 107116 號	蘇登洲	吳嘉琳	板橋地院 90 年度訴字第 53 號	被上訴人應賠 償 92 萬 800 元
27	89, 重上, 448	新 型 75616 號	龍袒企業	詹德治 等	板橋地院 88 年度重訴字第 415 號	上訴駁回
28	94, 智上, 12	新 型 第 167768 號	恩得利公司	禾昌興業	板橋地院 93 年度智字第 39 號	上訴駁回
29	94, 智上易, 3	新 型 第 187246 號	紳宇實業	利臺塑膠	板橋地院 92 年度智字第 38 號	上訴駁回
30	94, 智上, 21	新 型 第 190368 號	允升燈飾	鴻政產業 嚴永誠	基隆地院 93 年度智字第 2 號	上訴及追加之 訴(賠償 50 萬 元)均駁回



31	92, 上, 190	新 型 第 105185 號	亞欣捲門 傅永光 嘉宏機械 陳嘉欽	德保公司	臺中地院 91 年度重訴字第 254 號	原判決廢棄, 賠償 0 元: 1. 取得專利前先製售交付 2. 上訴人無故意過失 3. 時效消滅。
32	90, 上, 427	新 式 樣 第 36734 、 47069 號	簡圳銓	張茂樹	台中地院 89 年度訴字第 2371 號	上訴駁回
33	93, 智上更 (一), 1	新 型 第 098667 號	般若科技	旭春公司 黃元鄉 許木火	臺中地院 89 年度訴字第 1059 號	被上訴人旭春公司應給付上訴人新台幣 736 萬 864 元
34	89, 上, 233	新 型 第 68303 、 55950 號	馮以張	林松柏 何松敏 泰瑜工業	台中地院 88 年度訴字第 1673 號	上訴駁回
35	94, 智上易, 8	新 型 第 177382 號	卓耀霖	益宏工具 賴梅香	臺中地院 92 年度智字第 65 號	上訴駁回
36	94, 智上, 11	發 明 第 096203 、 086584 號	洪志修	鴻記蜂巢 夏朝崑	臺中地院 92 年度智字第 49 號	上訴駁回
37	94, 智上, 9	新 型 第 42182 號	德保公司	巨益機械 允力工業 等	臺中地院 92 年度智字第 44 號	上訴駁回
38	94, 智上, 5	新 型 第 105185 號	德保公司	東亞石棉 巨益機械等	臺中地院 90 年度重訴字第 799 號	上訴駁回
39	94, 智上易, 1	新 型 第 158493 號	聯懿公司	鞋隆公司 黃志功 卓美公司 黃志超	臺中地院 92 年度智字第 55 號	被上訴人鞋隆有限公司、黃志功應再連帶給付上訴人新臺幣八十萬元。共 100 萬元
40	94, 智上, 2	暫 准 專 利 「攜帶式內 燃機清洗裝	張燕錫	欣估公司 楊博士科技 公司等	臺中地院 92 年度智字第 39 號	欣估有限公司、魏錫銘連帶給付 16 萬 3324

		置」				元，楊瑛、楊博士公司應連帶給付 24 萬 5894 元
41	94, 智上, 1	新 型 第 105185 號	德保公司	銓焯興業 嘉宏機械等	臺中地院 92 年度智字第 1 號	上訴駁回
42	93, 智上, 14	新 型 第 130867 號	林晉莊	銘祐實業 鉦生公司等	臺中地院 92 年度智字第 28 號	上訴駁回
43	93, 智上, 4	新 型 第 177230 號	謝東羸	台灣麗馳科技	臺中地院 92 年度訴字第 1207 號	上訴駁回
44	95, 智上易, 4	新 型 第 153161 號	劉榮	劉 春 香 許吉龍	台中地院 94 年度智字第 15 號	上訴駁回
45	90, 上, 267	新 型 第 92089 號	王福全	添聖機械	臺南地院 88 年度訴字第 2363 號	上訴駁回
46	92, 智上易, 4	新 型 第 88738 號	陳慶霖	譽力公司	臺南地院 92 年度智字第 11 號	上訴駁回
47	94, 智上, 2	發 明 第 28499 號	蔡祺賢	兆虹公司等	臺南地院 93 年度智字第 2 號	上訴駁回
48	94, 智上, 1	發 明 第 28499 號	蔡祺賢	新光三越 遠東百貨等	臺南地院 91 年度重訴字第 577 號	上訴駁回
49	93, 智上易, 8	新 型 第 149892 號	伍銘實業等	李惠真	臺南地院 92 年度智字第 16 號	上訴駁回
50	93, 智上易, 5	新 型 第 158982 號	曾全得	黃開榮	台南地院 92 年度智字第 17 號	上訴及擴張之訴均駁回
51	94, 智上易, 5	新 型 第 76941 號	康美郎	謝麗珠 劉璋琦	臺南地院 92 年度智字第 2 號	上訴駁回
52	94, 智上, 3	新 式 樣 第 083787 號	羅一公司	帝依公司 李得根	台南地院 93 年度智字第 12 號	上訴駁回
53	94, 智上易, 2	新 型 第 173282 號	文德光學	張碩即	臺南地院 94 年度智字第 5 號	上訴駁回
54	94, 智上, 7	新 型 第 105185 號	德保公司	嘉宏機械 陳嘉欽	南投地院 93 年度重訴更字第 2 號	上訴駁回
55	92, 智上, 4	新 型 第 105185 號	德保公司	嘉宏機械等	南投地院 90 年度重訴字第 132 號	上訴駁回
56	92, 智上, 5	新 型 第 105185 號	德保公司	嘉宏機械等	南投地院 90 年度重訴字第 134 號	上訴駁回
57	94, 智上, 17	新 型 第 149003 號	張家博	沛玖實業等	彰化地院 93 年度智字第 13 號	上訴駁回

58	94, 智上, 16	新 型 第 105185 號	德保公司	德泰鋅板 後東機械等	彰化地院 92 年度重訴字第 183 號	上訴駁回
59	94, 智上易, 5	發 明 第 135936 號	莊振村	常誠電腦 邱汝慶	彰化地院 94 年度智字第 6 號	上訴駁回
60	94, 智上易, 6	新 型 第 106273 號	德保公司	德泰鋅板 魏銘政	彰化地院 93 年度智字第 6 號	上訴駁回
61	94, 智上, 6	新 型 第 113356 號	源美公司	侂元工業 等	彰化地院 91 年度重訴字第 224 號	上訴駁回
62	94, 智上易, 3	新 型 第 120655 號	中盛科技等 (附帶上訴 人)	郭祈作 (附帶上訴 人)	彰化地院 92 年度智字第 5 號	上訴、附帶上訴 均駁回
63	92, 智上, 3	發 明 第 30680 號	章隆工業 章中興 (上訴人)	美商應用觀 念公司(上訴 人)	彰化地院 90 年度訴字第 237 號	章隆工業、章中 興連帶給付 377 萬 3717 元
64	92, 上, 135	新 型 第 105185 號	德保公司	嘉宏機械 等	彰化地院 90 年度重訴字第 298 號	上訴駁回
65	90, 上易, 269	新 型 第 105028 號	允榮製材		彰化地院 89 年訴字第 65 號	上訴駁回
66	90, 重上, 65	新 型 第 80091 號	柯合興公司	純信公司 曾春水	彰化地院 89 年度重訴第 197 號	被上訴人應連 帶給付上訴人 793 萬 2500 元
67	90, 重上, 4	新 型 第 135188 號	上弘開發等	郁成公司	彰化地院 88 年度訴字第 1036 號	被上訴人擴張 之訴駁回
68	94, 智上, 3	新 型 第 195412 號	胡厚飛	利益得	台中地院 92 年度重訴字第 249 號	上訴駁回
69	90, 上, 39	新 型 第	張吉泉 游顯瑚 林進丁	陳添嘉 長億舞台 徐永銓	彰化地院 87 年度訴字第 676 號	上訴駁回
	92, 智上更, 1	117777 、 144014 號 新 式 樣 第 063196 號			彰化地院 87 年度訴字第 676 號， 由最高法院發回更審(最高院 92，台上，1479)	上訴駁回
70	89, 重上, 7	新 型 第 44632 號	義大利商· 諾瓦瑪特斯	益進機械 林林波	彰化地院 86 年度重訴字第 61 號	上訴駁回
71	93, 智上, 3	新 型 第 106273 號	德保公司	欣興石棉 林碧杉	臺灣嘉義地院 92 年度重智字第 2 號	上訴駁回
72	89, 上, 308	新 式 樣 057339 、 058435 號	江水言	許瑞和	嘉義地院 89 年度訴字第 274 號	上訴駁回
73	88, 上, 495	新 型	陳柏州	翁俊夫	嘉義地院 81 年訴字第 511 號	上訴駁回

		164503 號				
74	92, 上易, 353	第 068525 號專利	王燦龍	至岡二食品	高雄地院 92 年度訴字第 435 號	上訴駁回
75	93, 智上易, 2	專利 358333 號	卡洛國際 東方美企業	大東山珊瑚 寶石	高雄地院 92 年度智字第 6 號	廢棄原判決
76	93, 智上, 4	新型第 94364 號	台元公司	塔得實業	高雄地院 92 年度智字第 15 號	上訴駁回
77	94, 智上, 1	新型第 190164 號	羅淑琴	蘇永賓	高雄地院 92 年度智字第 7 號	上訴駁回
78	94, 智上易, 1	新型第 16980 號	小崗山螺絲	川博企業林 啟津	高雄地院 92 年度智字第 34 號	上訴駁回
79	92, 上, 25	新型第 105185 號	德保	金萬成 黃麗珠	屏東地院 90 年度重訴字第 199 號	金萬成應給付 上訴人 350 萬元;黃麗珠就前項給付中之新台幣 31 萬 2500 元付連帶之責。
80	93, 智上, 1	新型第 105185 號	苗佳公司 嘉宏機械等	德保公司	雲林地院 92 年度智字第 1 號	上訴駁回
81	93, 智上, 2	新型第 105185 號	德保公司	尚懋興業 嘉宏機械等	雲林地院 92 年度智字第 2 號	上訴駁回
82	93, 智上易, 6	新型第 202226 號	鉅翁公司	鍾慶科技	雲林地院 92 年度智字第 11 號	上訴駁回
83	92, 智上, 5	新式樣 081099 號	永信沙發沈 安盛	王安平	雲林地院 92 年度智字第 5 號	原判決廢棄

(二)最高法院部份

	案號	pat no	上訴人(再 審原告)	被上訴人(再 審被告)	原判決	上訴結果
1	94, 台上, 801	發明第 47252 號	奧圖波克整 形工業	德林股份 陳森榮	台灣高等法院 93 年度智上易字 第 6 號	上訴駁回
2	95, 台上, 34	新型第 127690 號	羅武松等	東田洋實業 等	台灣高等法院 93 年度智上字第 1 號	上訴駁回
3	93, 台上, 2479	新型第 119348 號	祥記資訊	誠品開發物 流等	台灣高等法院 92 年度重上字第 514 號	上訴駁回
4	95, 台上, 52	新型第 105185 號	長立國際 李文宏	德保公司	台灣高等法院 93 年度上字第 1074 號	上訴駁回



5	92, 台上, 1252	發明第 41692 號	許駿發	大醇食品等	台灣高等法院 91 年度重上字第 418 號	上訴駁回
6	93, 台上, 1073	新型第 107548 號	秋光企業	遠億省能	台灣高等法院 91 年度上字第 546 號 (註: 95.5.2 止第二審法院未做 出新判決)	原判決廢棄發 回
7	94, 台上, 679	新型第 140383 號	芊茂拉鍊	弘采拉鍊等	台灣高等法院 92 年度重上字第 509 號	上訴駁回
8	90, 台上, 1932	新型 75616 號	龍昶企業	詹德治等	台灣高等法院 89 年度重上字第 448 號	上訴駁回
9	94, 台上, 2229	新型第 130867 號	林晉莊	銘祐實業 鉦生公司等	台灣高等法院台中分院 93 年度 智上字第 14 號	上訴駁回
10	93, 台上, 2327	新型第 177230 號	謝東羸	台灣麗馳科 技	台灣高等法院台中分院 93 年度 智上字第 4 號	上訴駁回
11	95, 台上, 67	發明第 28499 號	蔡祺賢	新光三越 遠東百貨等	台灣高等法院台南分院 94 年度 智上字第 1 號	上訴駁回
12	93, 台上, 2144	發明第 30680 號	章隆工業 章中興	美商應用觀 念公司	高等法院台中分院 92 年度智上 字第 3 號	上訴駁回
13	92, 台上, 1479	新型第 117777、 144014 號 新式樣第 063196 號	張吉泉 游顯瑚 林進丁	陳添嘉 長億舞台 徐永銓	高等法院台中分院 90 年度上字 第 39 號	廢棄發回台 中 分院
14	95, 台上, 736	新型第 105185 號	德保公司	苗佳公司 嘉宏機械等	高等法院台南分院 93 年度智上 字第 1 號	原判決廢棄， 發回台南分 院
15	94, 台上, 2102	新型第 202226 號	鉅翁公司	鍾慶科技	高等法院台南分院 93 年度智上 易字第 6 號	上訴駁回
16	93, 台上, 2576	新式樣 081099 號	王安平	永信沙發沈 安盛	高等法院台南分院 92 年度智上 字第 5 號	上訴駁回