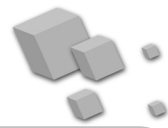




我國專利法增訂以相當於授權金為損害計算基準之評析*



陳龍昇**

壹、前言

我國自1994年起即推動專利侵權除罪化，期間歷經多次修法，迄2003年修正時，專利法所有關於侵權刑責之規定均已刪除¹，自此專利侵權爭議悉依民事救濟處理。對於專利權人而言，專利侵權爭訟之中心除是否構成專利權侵害外（包括專利有效性、是否落入請求專利範圍等），如何認定、計算專利侵害損害賠償額，亦為訴訟攻防焦點所在。

我國專利法於2011年11月29日經立法院三讀全文修正通過（2011年12月21日由總統令修正公布，下稱「2011年修正後專利法」），新法訂自2013年1月1日起施行²。有關專利侵害損害賠償之計算，2011年修正前專利法原規定於第85條，2011年修正

* 本文初稿曾發表於靜宜大學法律學系主辦之「民事損害賠償法制——民法暨其特別法之規範與實踐(二)學術研討會」（時間：2012年5月25日，地點：靜宜大學），感謝與談人王偉霖教授及與會人士對本文所提寶貴意見。另感謝國立中正大學財經法律研究所吳兆芳同學與楊孟凡同學悉心協助檢索國內實務見解。

** 國立中興大學法律學系助理教授。

¹ 經濟部智慧財產局自1994年提出專利法修正草案時，即已著手進行專利除罪化之修法，當時僅刪除侵害發明專利之有期徒刑刑罰，並未完全達到除罪化之目的。2011年修法時刪除有關發明專利之刑罰規定，2003年修法時再將新型專利、新式樣專利（2011年修正後改稱為設計專利）的刑責規定一併刪除，我國專利侵權始全部除罪化。

² 參見行政院101年8月22日院台經字第1010139937號令。

時調整條次為第97條，並參照美國專利法第284條規定，於該條第3款增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」作為計算損害方式之一³。鑑於本次增訂係參照美國專利法規定而來，是有關美國司法實務對以此方式計算損害額所累積之見解與標準，對我國新法施行，即有參考價值。因此，本文第貳部分借鏡美國法經驗，探討美國專利法第284條所定專利侵害損害賠償額計算方式之規定，並分析美國法院適用該條規定所建立之具體判斷標準與酌定金額時的參考因素。第參部分將比較我國專利法相關規定，除分析我國專利法2011年修正前、後關於專利侵害損害賠償額計算方式之規定外，並研析我國最高法院、台灣高等法院與智慧財產法院於專利權侵害案件中，以合理權利金為損害計算方式之判決，探討我國法院實務於專利侵權訴訟案件中，如何認定與判斷以合理授權金數額作為損害額。第肆部分總結全文。

貳、美國法借鏡

按美國專利法第281條規定，專利權受侵害者，專利權人得提起民事救濟⁴，倘經法院判決構成侵害，則專利權人得依同法第284條所定方式⁵，請求被告賠償所受損害。

³ 參見經濟部智慧財產局，立法院三讀通過「專利法」修正案，2011年11月29日，60頁（下稱2011年專利法修正案），網址http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571，最後瀏覽日：2012年9月12日。本修正案原擬一併開放動植物專利，並增訂相關配套規定，惟因國內產業對此尚未凝聚共識，故立法院三讀時將有關開放動植物專利之條文暫緩進行審查。因此，原刊載於立法院公報第100卷第81期之本次修正理由暨條文對照表，因內容仍包括開放動植物專利之條文，故與三讀通過之條號有部分不同。本文引用2011年專利法修正案之修正理由與條文，將以前開經濟部智慧財產局所彙整並公布之內容為據，謹此敘明。

⁴ 35 U.S.C. § 281 (2011) (“[The] patentee shall have remedy by civil action for infringement of his patent.”).

⁵ 35 U.S.C. § 284 (2011).

一、專利侵權損害之認定

依美國專利法第284條第1項規定：法院於專利權侵害訴訟中，倘認定被告確有侵害原告專利，其所判決被告應賠償原告之金額，必須足以補償原告因該侵權行為所受損害，且該數額不得低於被告實施該發明專利本應支付之合理權利金及利息與訴訟費用⁶。由此可知，法院於認定被告所應賠償之金額時，原則上係以足以（adequate）填補原告因此所受之損害（damages）為主，惟該條款後段復規定法院所定賠償金額，不得低於被告實施該發明本應支付之「合理權利金」（reasonable royalty）。由此可知，是本條規定實以被告實施其所侵害之專利所應支付的合理權利金為法院判賠金額之最低限度⁷。詳言之，原告若能證明其受有高於合理權利金之損害者，法院應依原告主張而判令被告賠償；然倘原告無法證明其受害數額，或原告所能證明之損害額低於合理權利金者，則法院應以被告實施該發明所應受給付之合理權利金，作為被告應賠償原告之金額。

在美國損害賠償法中，關於損害額之計算，屬「事實問題」（a question of fact），係由各該案件中之陪審團認定，而非由法官酌定。惟倘陪審團未能認定者，依專利法第284條第2項規定，法官應估算之⁸。至於如何認定合理權利金，該條並未有具體規定，僅於同條第3項規定，法院可參考專家證人證詞以計算數額⁹。對此，美國法院於個案中所建立與累積有關專利法第284條所定之損害或合理權利金的計算方式，對於本條於實際適用具相當重要性。

二、計算方式

專利權人請求專利侵害損害賠償，原則上應證明其因該侵害行為所受損害若

⁶ 35 U.S.C. § 284 (2011) (“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.”).

⁷ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1544 (Fed. Cir. 1995); Revolution Eyewear, Inc. v. Aspex Eyewear, Inc., 563 F.3d 1358, 1372 (Fed. Cir. 2009).

⁸ 35 U.S.C. § 284 (2011) (“When the damages are not found by a jury, the court shall assess them.”).

⁹ *Id.* (“The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

干，倘無法證明或所能證明之損害額低於合理權利金者，則得主張以合理權利金作為損害額計算方式。然此二種判斷損害額計算方式並非僅得擇一為之，法院於個案計算被告應負擔之賠償金額時，亦可併用此二種方式於同一案中統計原告應受賠償之金額¹⁰。

(一)所受損害

美國專利法第284條規定，法院應判決被告賠償原告因其侵權行為所受損害，且不得低於合理權利金之範圍。詳言之，若非被告之侵害行為，專利權人應可獲得更多之利益，是被告賠償原告之金額，應以能令原告回復至未發生該侵害行為以前之狀態為必要¹¹。就此，美國聯邦最高法院曾認定，專利權人所受損害應以權利人因該侵權行為所喪失的利益為計算基礎，而非以被告因該專利權侵害行為所獲利益為依據¹²。因此，侵權人所獲利益應排除於計算原告所受損害之範圍¹³。

關於計算原告所受損害時之認定標準，美國聯邦最高法院於1978年 *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.* 案建立四項審酌時應考量之因素，此即所謂「Panduit四要素基準」(the four-factor Panduit test)¹⁴。依此基準，專利權人請求侵權損害賠償時，應舉證證明：1.市場上就該專利產品有需求性(demand for the patented product)；2.市場上無其他不構成專利權侵害的替代產品(absence of acceptable non-infringing substitutes)；3.專利權人有足夠製造與銷售能力可滿足市場上對該專利產品的需求(manufacturing and marketing capability to exploit the demand)；4.該專利產品可能獲得之總利益(the amount of the profit it would have made)¹⁵。

¹⁰ *Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int'l, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1354 (Fed. Cir. 2001); *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*, 883 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1989).

¹¹ *See Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, 507 (1964).

¹² *Coupe v. Royer*, 155 U.S. 565, 582 (1895) (holding that “at law the plaintiff is entitled to recover, as damages, compensation for the pecuniary loss he has suffered from the infringement, without regard to the question whether the defendant has gained or lost by his unlawful acts.”).

¹³ *See Paul M. Janicke, Contemporary Issues in Patent Damages*, 42 AM. U. L. REV. 691, 695 (1993).

¹⁴ *See Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1156 (6th Cir. 1978).

¹⁵ *Tate Access Floors, Inc. v. Maxcess Techs.*, 222 F.3d 958, 971 (Fed. Cir. 2000). 國內關於探討

其中，第4點關於原告就其因被告侵權行為而喪失原可獲得之利益（lost profits），美國司法實務認為原告可依下列情形舉證：(1)原告因侵權行為而減少的銷售量（potential lost sales）；(2)該專利產品因侵權行為而致市場售價下跌（losses due to price erosion）；(3)原告因被告侵權行為致須調降該專利產品價格的損失（losses attributable to sales made at lower prices than what the market would have allowed absent infringement）；(4)原告因被告將其專利產品改良、加工於另一個產品所受之損失（losses on convoyed sales）；(5)原告因該侵害行為與侵權訴訟所致公司財務成長所受限制之損失（damages for restricted corporate growth because of the infringement and ensuing litigation）¹⁶。關於「原告因侵權行為而減少的銷售量」部分，美國司法實務認為專利權人須能證明「若非被告侵權行為，專利權人確有合理可能性作成由被告因該侵權行為而為之銷售行為¹⁷。」而所謂「該專利產品因侵權行為而致市場售價下跌」，係指若非被告之侵害行為，其專利產品的市場價格應不會遭到侵權產品影響而致價格下跌而言¹⁸。此二者通常互為因果，惟就舉證上而言，前者應較後者容易¹⁹。至於「原告因被告侵權行為致須調降該專利產品價格」，係指專利權人為維持其市場競爭地位，且為因應被告侵權行為，不得須就其專利產品予以折扣價格所生損失而言。於此情形，雖尚未達到價格崩盤之情形，惟法院認為原告在此情況下所為的折扣並非常態，亦非自願性降價，故應允以原告請

「Panduit四要素基準」之文獻，可參閱汪度村，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，2004年6月，2期，160-168頁；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，2005年4月，2卷1期，211-216頁；李柏靜，論專利侵害之損害賠償計算——從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文，2009年7月，27-36頁。

¹⁶ See Janicke, *supra* note 13, at 697-98 & nn. 32-36.

¹⁷ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1545 (Fed. Cir. 1995) (en banc) (holding that “to recover lost profits damages, the patentee must show a reasonable probability that, ‘but for’ the infringement, it would have made the sales that were made by the infringer.”) [hereinafter *Rite-Hite Corp.*].

¹⁸ Tel-Lock, Inc. v. Thomson Consumer Elecs., 2005 WL 741930, 2005 U.S. Dist. LEXIS 7224, 31-32 (N.D. Ill., 2005).

¹⁹ Crystal Semiconductor Corp. v. Tritech Microelectronics Int’l, Inc., 246 F.3d 1336, 1360 (2001).

求賠償²⁰。此外，所謂「原告因被告將其專利產品改良、加工於另一個產品所受之損失」，係指被告所售產品本身係以系爭專利發明內容為基礎而進一步製造完成之產品，亦即被告之產品僅有一部分落入原告專利範圍。此際，法院認為倘被告產品非屬專利範圍部分與落入專利範圍部分在功能上具有不可分之密切關係者，則原告得基於所謂「整體市場價值法則」（the entire market value），請求以被告所銷售的產品整體價格，作為計算損害的基礎²¹。

美國聯邦最高法院於Panduit案判決中亦肯認專利權人就其因被告侵害行為所致公司營收成長的整體損失（the corporate growth），亦得請求賠償²²。以此計算之損害包括原告商譽所受嚴重損害，及原告因該侵權訴訟所支出之費用與時間耗費等損失²³。

(二)合理權利金

美國專利法第284條雖以被告實施該發明本應給付之合理權利金作為原告可獲得之損害賠償的下限²⁴；又，陪審團於決定合理權利金數額時，法官雖會提供美國法院於Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.乙案²⁵所建立審酌合理權利金的15項因素供陪審團參考（此即所謂「Georgia-Pacific factors」，詳下述），惟實際關於「合理權利金」的具體計算方式或標準為何？專利法條文本本身並未明確規範²⁶。

²⁰ TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 902 (Fed. Cir. 1986) [hereinafter *TWM Mfg. Co., Inc.*].

²¹ *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1549-50. 國內關於「整體市場價值法則」之文獻，請參閱劉怡婷、王立達，美國專利侵害實際損害額之計算——以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心，智慧財產權月刊，2010年4月，136期，75-94頁。

²² *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

²³ *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.*, 718 F.2d 1056, 1068 (Fed. Cir. 1983).

²⁴ 35 U.S.C. § 284 (2011).

²⁵ *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), *modified and aff'd sub nom. Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers, Inc.*, 446 F.2d. 295 (2d Cir.1971) [hereinafter *Georgia-Pacific Corp.*].

²⁶ Coalition for Patent Fairness, *Clarification of The "Reasonable Royalty" Standard is Essential to Unleash Innovation and Promote Economic Growth* 1 (2009), available at http://www.patentfairness.org/pdf/whitepapers/Damages_FINAL.pdf (last visited Sept. 12, 2012).

參考美國聯邦巡迴上訴法院個案中累積之見解，關於合理權利金之計算方式²⁷，可分為「解析法」（analytical method）²⁸與「假設協商法」（hypothetical negotiation）²⁹。

1. 解析法（analytical method）

所謂「解析法」，係指法院以被告銷售該侵權產品所得預期利潤，作為計算被告應給付原告合理權利金數額的基礎³⁰。詳言之，以此方法計算所謂合理權利金，係先核算被告銷售侵權產品所得預期獲得之毛利，扣除其經常費用（overhead）與該產業一般可獲得的淨利後，以所剩之餘額作為判命被告應給付原告之合理權利金³¹。亦即係將被告預期銷售毛利予以解析後（扣除經常費用與同業一般淨利率），構築出合理權利金數額，本文以此名之為「解析法」。

此種計算方法的優點在於核算時有明確之標的（被告之毛利、經常費用、同業淨利率等），惟其缺點亦在於此，蓋原告必須舉證證明被告就侵權產品銷售之獲利情形，而此類資訊往往並非原告所能輕易獲得，故在舉證上，原告將面臨資料蒐集之困難³²。

2. 假設協商法（hypothetical negotiation）

「假設協商法」為原告以及法院於計算合理權利金時較常採用之方法。此計算

²⁷ 國內有關美國專利法第284條所定「合理權利金」之討論文獻，請參閱王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰、劉尚志，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論，2009年4月，6卷1期，19-20頁；劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師，2011年4月，5期，66-85頁；李森堙，權利金25%原則之否認：談美國CAFC的Uniloc案判決，科技法律透視，2011年9月，23卷9期，15-19頁；李柏靜，註15文，36-59頁。

²⁸ *TWM Mfg. Co., Inc.*, 789 F.2d at 899.

²⁹ *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1554 n. 13.

³⁰ *TWM Mfg. Co., Inc.*, 789 F.2d at 899.

³¹ *Id.* at 899. 本案中，法院核算被告銷售侵權產品共獲得銷售額中53%的毛利，於扣除被告經常費用以及該行業一般淨利後，尚餘銷售額30%的利潤，法院最後即以此數額作為被告應賠償原告的合理權利金數額。

³² 劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，註27文，68頁。

方法係假設訴訟兩造在雙方均有意願協商授權的前提下可能得出的授權金數額³³。詳言之，以「假設協商法」計算合理權利金數額，必須確立雙方若經協商可能達成合意的「權利金計算基礎」（royalty base）與「權利金比例」（royalty rate），再將此二者相乘，即得出合理權利金之數額³⁴。

適用「假設協商法」計算合理權利金時，必須考量雙方當事人之地位、系爭專利物品、市場上同業競爭情形等眾多複雜因素³⁵。實務上以此方法計算合理權利金時，法院多援引美國法院於1970年Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.乙案所列之15項計算合理權利金時應考量之因素（*Georgia-Pacific factors*）³⁶，用以具體判斷。此「*Georgia-Pacific factors*」包括：

- (1)專利權人曾將系爭發明授權他人，而有實際上的授權金數額可資參考³⁷。
- (2)專利權人曾將與系爭專利相仿的其他專利授權他人，而有可資參考的授權金比例³⁸。
- (3)授權性質與範圍，例如專屬授權或非專屬授權，有無授權地域之限制或銷售對象之限制等³⁹。
- (4)授權人為維持其就該專利在市場上的獨占地位所擬定的策略或市場銷售方

³³ See, e.g., Hunt Bros Fruit-Packing Co. v. Cassidy, 64 F. 585, 587 (9th Cir. 1894); Unisplay, S.A. v. Am Elec. Sign Co., Inc., 69 F.3d 512, 517 (Fed. Cir. 1995). 美國聯邦巡迴上訴法院於Rite-Hite Corp.判決中曾表示，現實上有可能發生原告（專利權人）從未有將其專利權授權予第三人之意願，則在此情形下，倘於侵權訴訟中仍以假設協商法計算被告應賠償原告之合理權利金金額，將不甚合理。Rite-Hite Corp., 56 F.3d at 1554 n.13.

³⁴ DONALD S. CHISUM, 1-20 CHISUM ON PATENTS § 20.07 (2007); see also Code-Alarm, Inc. v. Electromotive Techs Corp., 1997 U.S. App LEXIS 13031, *1, 8 (Fed. Cir. Jun. 4, 1997); Rite-Hite Corp., 56 F.3d at 1555.

³⁵ Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co., 853 F.2d 1568, 1574 (Fed. Cir. 1988); Am. Med. Sys., Inc. v. Med. Eng'g Corp., 794 F. Supp. 1370, 1394 (E.D. Wis. 1992). 另請參見劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，註27文，70頁。

³⁶ Georgia-Pacific Corp., 318 F. Supp. at 1120-21.

³⁷ Id. (“The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.”)

³⁸ Id. (“The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.”)

³⁹ Id. (“The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.”)

案，如不授權或僅於不影響其獨占地位條件下所為授權⁴⁰。

(5)授權人與被授權人間的商務關係，例如雙方是否於同一區域裡競爭，或雙方是否為專利的發明人或出資人⁴¹。

(6)被授權人銷售專利物品是否促進被授權人銷售其本身其他產品；系爭發明對於促進授權人其他物品銷售量的影響⁴²。

(7)專利權期間與授權期間⁴³。

(8)系爭專利產品已帶來之獲利、其商業上的成功與市場普及程度⁴⁴。

(9)相較於產業界原用於獲得與系爭專利相同成果而使用的運作模式或設施，系爭專利所具備的利用性與優勢⁴⁵。

(10)系爭發明的本質，以及該發明商品化後的特性與利潤⁴⁶。

(11)侵權人實施該發明的程度及其價值⁴⁷。

(12)同業一般允許他人使用系爭發明或相似發明時，要求該他人就其銷售所得利潤或售價應給付予發明人的比例⁴⁸。

⁴⁰ *Id.* (“The licensor’s established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.”)

⁴¹ *Id.* (“The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promotor.”)

⁴² *Id.* (“The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.”)

⁴³ *Id.* (“The duration of the patent and the term of the license.”)

⁴⁴ *Id.* (“The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.”)

⁴⁵ *Id.* (“The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.”)

⁴⁶ *Id.* (“The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.”)

⁴⁷ *Id.* (“The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.”)

⁴⁸ *Id.* (“The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular

(13) 侵權人因實施該發明所獲利益，扣除侵權人附加於系爭發明的其他非專利元件或改良，以及侵權人製造過程的成本、商業風險等後，應屬系爭發明應享有之利益⁴⁹。

(14) 適格專家證人的意見⁵⁰。

(15) 授權人與被授權人在侵害行為發生之初，若彼此均有意願商談授權條件時，可能達成合意的授權金數額⁵¹。

由於「*Georgia-Pacific factors*」各項判斷要素牽涉範圍甚廣，同時含括發生於假設協商（即侵害行為發生之初時）時點前、後的事實要素，且對於各該要素於具體個案上，究應參酌如何之證據予以考量，法院於*Georgia-Pacific*判決中亦未進一步表示意見⁵²，故其適用不無困難⁵³。論者有謂「*Georgia-Pacific factors*」反造成法院在計算損害賠償時之混淆，蓋此等因素多涉及事實認定，在陪審團缺乏具體指示該如何各該項要素判斷時，頗易流於陪審團對於事實的主觀恣意認定，其結果將有致侵權人處於動輒遭命判賠鉅額金額之風險⁵⁴。

business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.”)

⁴⁹ *Id.* (“The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.”)

⁵⁰ *Id.* (“The opinion testimony of qualified experts.”)

⁵¹ *Id.* (“The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee—who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention—would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.”)

⁵² *Lucent Techs. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1352 (Fed. Cir. 2009).

⁵³ *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568, 1574 (Fed. Cir. 1988); *Callaway Golf Co. v. Acushnet Co.*, 691 F. Supp. 2d 566, 574 (D. Del. 2010).

⁵⁴ Tom Cotter, Remarks at the Federal Trade Commission Hearing on: *The Evolving IP Marketplace—Remedies, Panel 1: Standards for Assessing Patent Damages and Their Implementation by Courts*, at 39 (Feb. 11, 2009), available at <http://www.ftc.gov/bc/workshops/ipmarketplace/feb11/090211>

關此，法院已試圖於晚近判決中，就「*Georgia-Pacific factors*」的15項因素的認定予以更明確的適用標準。例如：美國聯邦巡迴上訴法院於2009年*Lucent Techs. v. Gateway, Inc.*乙案⁵⁵中即表示考量是否有第2項因素所指之其他類似系爭專利的授權（comparable licenses）可資參考時，法院必須就技術內容、授權條件等詳加考量，必須確有足以認定專利權人就其他專利所為之授權與系爭專利相似，始得援引該其他專利的授權內容作為系爭案件合理權利金之計算參考⁵⁶。

於判斷「權利金計算基礎」時，前述「整體市場價值法則」亦有適用。因此，當被告所售產品包含原告專利元件與其他非屬原告專利之元件，而該產品的銷售係仰賴其所包含的原告專利元件者，倘原告能證明其專利元件為消費者對被告產品需求的關鍵，則在計算合理權利金時，法院得以被告的整體產品價值作為權利金計算基礎⁵⁷。

此外，關於合理權利金之計算，論者Robert Goldscheider等人曾提出得以被告銷售侵權產品所得利益的25%作為合理權利金⁵⁸（即所謂「25% Rule」）。此原則後常為法院於個案中適用，作為「權利金計算比例」之基礎。惟美國聯邦巡迴上訴法院於2011年*Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*判決中表示，法院於依「假設協商法」計算合理權利金時，不應依此「25% Rule」即認定「權利金計算比例」為25%，進而據以核算合理權利金數額⁵⁹。

transcript.pdf (last visited Sept. 12, 2012).

⁵⁵ *Lucent Techs. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

⁵⁶ *Id.* at 1328. 由於本文重點在於探討我國如何借鏡美國關於合理權利金之計算方式，故關於*Lucent*判決所涉爭議，不在本文探討範圍中，當另撰文討論之。

⁵⁷ *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1549-50.

⁵⁸ Robert Goldscheider et al., *Use of the 25 Percent Rule in Valuing IP*, 37 LES NOUVELLES 123, 123 (2002), available at: <http://www.bu.edu/otd/files/2009/11/goldscheider-25-percent-rule.pdf> (last visited Sept. 12, 2012).

⁵⁹ *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011) (holding that the 25 percent rule of thumb is a fundamentally flawed tool for determining a baseline royalty rate in a hypothetical negotiation. Evidence on the 25 percent rule of thumb is inadmissible under Daubert and the Federal Rules of Evidence because it fails to tie a reasonable royalty base to the facts of the case at issue).

參、我國法比較

按專利權受侵害者，依我國專利法第96條規定，專利權人得請求損害賠償。遭侵權之專利如經專利權人實施授權，專屬被授權人於被授權範圍內，亦得主張損害賠償。以下分析說明我國專利法於2011年修正前、後關於損害賠償計算之規定，並以法院判決探討我國實務於以相當於授權金額作為認定原告所受損害時之審酌因素與認定標準。至於損害賠償額之計算，2011年修正前專利法原規定於第85條，本條規定於2011年修法時予以增刪，並調整條次為第97條。

一、2011年修正前專利法規定

按專利權人或專屬被授權人請求損害賠償時，在2011年專利法修正前得依該法第85條所定各款之方式，擇一計算損害。此規定並非限定權利人僅能擇一請求，故專利權人得就各款所定損害計算方式，分別提出其舉證方法，並請求法院擇一計算損害，命侵權行為人負賠償責任⁶⁰。且縱原告所主張的計算方法不為法院採納，亦

⁶⁰ 參見2009年6月22日司法院98年智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第8號。司法院主編，司法院98年度智慧財產法律座談會彙編，2010年，31-32頁。「法律問題：侵害專利權之損害賠償計算，依據專利法第85條第1項規定有具體損害計算說、差額說、總利益說及總銷售額說；而侵害商標權之損害賠償計算，依據商標法第63條第1項、第2項規定有具體損害計算說、差額說、總利益說、總銷售額說及商品單價加倍計算說；又侵害著作權之損害賠償計算，依據著作權法第88條第2項、第3項規定有具體損害計算說、差額說、總利益說、總銷售額說及酌定賠償額說；權利人均得擇一計算損害。試問：權利人是否僅得擇一主張，或者有多項主張，由法院擇一判決？討論意見：甲說：既然專利法第85條第1項、商標法第63條第1項、第2項、著作權法第88條第2項、第3項均規定，權利人請求損害賠償時，得擇一計算，故就其文義解釋而言，各款之損害計算屬法條競合，權利人僅能擇一主張，不得主張多款之計算方式。乙說：因不同之計算損害賠償方式，涉及當事人之權利與舉證責任，基於民事訴訟法採辯論主義與處分主義，法院不宜依職權定之或限縮當事人之主張。因此，損害之計算方式或主張賠償數額，應由權利人決定。既然專利法第85條第1項、商標法第63條第1項、第2項、著作權法第88條第2項、第3項均規定，權利人得就各款擇一計算其損害，而非限定權利人僅能擇一請求，故各款之損害計算方式，其屬請求權競合之關係。倘原告得就不同之計算損害賠償方式，分別提出其舉證之方法，並請求法院擇一計算損害方法，命侵權行為人負損害賠償責任，法院不宜限縮權利人之計算損害方法。初步研討結果：採乙說。審查意見：研討結果：(一)甲說之說明文字刪除「各款之損害計算屬法條競合」等共12字。乙說

非表示原告未受損害而不得請求賠償⁶¹。依本條規定，專利權人所得主張之損害計算方式包括下列各種方式：

(一)具體損害計算法

依2011年修正前之專利法第85條第1項第1款本文規定，專利權人得依民法第216條規定計算其損害。按民法第216條第1項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」因此，依前揭專利法規定計算損害賠償者，原告應舉證證明其因被告侵權行為所受損害與所失利益。所謂所受損害，係指現存財產因系爭侵權行為而積極減少而言；所謂所失利益，則係指本可取得之財產，因系爭侵權行為而致消極未取得而言⁶²。又，倘依通常情形，依已確定之計畫、設備或其他特別情事，受害人本可預期獲得之利益，依民法第216條第2項規定，亦視為所失利益。

(二)差額計算法

倘專利權人無法就其損害舉證者，依2011年修正前之專利法第85條第1項第1款但書規定：「發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」專利權人以前揭規定計算其損害者，應證明其於侵害行為發生前就該專利權之實施通常可得之利益，以及侵害行為發生後實際實施該專利所得利益，以其間差額為專利權人所受損害。

之說明文字刪除「『故各款之損害計算方式』，其屬請求權競合之關係。」等文字。(二)採乙說（經付表決結果：實到人數29人，採甲說7票，採乙說15票）。」

⁶¹ 最高法院98年度台上字第865號民事判決：「依專利法第八十四條請求損害賠償時，依同法第八十五條第一項規定固得依同項第一款或第二款擇一計算其損害，惟此不過係專利權人得選擇計算其損害方法之法定選項而已，非謂其選擇之計算方法不成立，即謂無損害而不得請求賠償。復按民事訴訟法第二百二十二條第二項規定，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。不得以其數額未能證明，即駁回其請求」。

⁶² 最高法院48年台上字第1943號民事判例：「民法第216條第1項所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害。」另請參見邱聰智，新訂民法債編通則（上），2003年，363頁。

(三)銷售總利益計算法

專利權人亦得依2011年修正前之專利法第85條第2項前段規定，以侵害人因侵害行為所得利益為其損害。以本計算方法主張者，專利權人應舉證證明侵害人因銷售原告專利物品所得全部收益，倘被告能證明其產銷系爭產品支出的成本或必要費用等，則以二者差額（即被告因銷售專利物品所獲利益），作為損害賠償數額⁶³。

(四)銷售總額計算法

專利權人依前揭第85條第2項前段規定，以侵害人因侵害行為所得利益計算其損害者，若侵害人不能就其成本或必要費用為舉證時，依同條後段規定，則以侵害人銷售該物品所得之全部收入為所得利益，以此作為原告所受損害數額⁶⁴。計算侵害人銷售全部收入應以銷售侵害系爭專利產品全部收入為限，至於其他不相關產品

⁶³ 參見最高法院99年度台上字第2437號民事判決：「惟按專利權人依專利法第84條第1項規定請求損害賠償時，得擇依侵害人因侵害行為所得之利益；於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益，計算其損害，專利法第85條第1項第2款定有明文。本件上訴人迭稱：伊得以侵害人因侵害行為所得之利益，作為專利權遭祥鋼公司、亞冠公司侵害所致之損害，依專利法第108條準用第85條第1項第2款之規定為請求；被上訴人又未主張成本數額及表示扣除成本，自應將銷售系爭侵權產品之全部收入列為所得之利益，資為損害賠償之數額等語……。準此，上訴人既係依專利法第85條第1項第2款規定，作為計算其損害之依據，則於祥鋼公司、亞冠公司不能就其成本或必要費用舉證時，即應以其侵害系爭專利權所製造銷售產品全部收入之所得利益為憑。原審未違詳查究明，遽以祥鋼公司98年5、6月間所提出發票、出貨單、出口報單等資料及亞冠公司98年5月間陳報之交易資料，列計其銷售額，乘以上揭同業利潤標準百分之十淨利率，計算上訴人之損害，命被上訴人不真正連帶賠償，自欠允洽。」

⁶⁴ 參見智慧財產法院97年度民專訴字第3號民事判決：「復按有關專利侵害損害賠償之計算，依專利法第85條第1項第2款之規定，被告就『成本』及『必要費用』本負有舉證責任，於被告未能就此充分舉證時，原告依法尚得以被告就該產品之『全部收入』作為該條項所定之『所得利益』，並作為損害賠償計算之基礎，此等皆為法律明文所定。根據前揭專利法之規定，原告本得依法提出被告銷售系爭產品之全部收入，作為損害賠償計算之基礎，待被告就其系爭產品之成本及必要費用提出舉證後，再以兩者之差額作為損害賠償之請求。本件原告以被告於其發票上所記載之系爭產品進價及銷價等數據，自行計算被告產銷系爭產品之利潤，尚屬合理。況原告既已依專利法前揭規定，提出原告對於損害賠償額度計算之主張，被告就此額度之計算如有意見，自得自負舉證責任，提出證據就專利法前揭『成本』及『必要費用』等事項舉證證明，被告自始未就前開成本及必要費用為何舉證證明，原告為前開請求，自屬可採。」

之銷售收入，則應予排除⁶⁵。

(五)依權利金或授權費用計算法

現行專利法並未規定此種計算方法，惟按辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」此規定應屬民事訴訟法第222條、專利法第85條之補充解釋。是倘法院依專利權人所提證據仍無法依專利法第85條第1項計算其所受損害，或由專利權人證明顯有重大困難者，法院自得依前揭規定，參考專利權人授權他人實施該專利時可得收取之權利金為計算損害賠償數額之基礎⁶⁶。

二、2011年修正後專利法規定

2011年專利法修正時，原第85條第1項第1款並未修正，惟刪除該條第1項第2款後段所規定之「銷售總額計算法」，並增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額」為計算專利權人因侵害行為所受損害之基準⁶⁷。因此，依2011年修正後專利法規定，專利權人得就下列方式擇一計算其損害：(一)具體損害計算法；(二)差額計算法；(三)銷售總利益計算法；以及本次修法新增之(四)相當於授權金計算法。

⁶⁵ 參見最高法院99年度台上字第2069號民事判決：「專利法第85條第1項第2款規定之『銷售該項物品全部收入』，應係指上訴人銷售侵害系爭專利即訟爭產品之全部收入而言，不包括銷售其他不相關產品之收入」。另按2003年修正前專利法第89條第3項原規定法院得囑託專利專責機關或專家代為估計之數額為損害賠償額，惟2003年修法時將本款規定刪除，其修正理由略謂：「按專利權之價值，宜由市場機制決定，須視各種物品類別，衡酌市場銷售狀況判斷，非屬專利專責機關專業範疇。修正前之規定實屬法院囑託鑑定事項，而具體案件法院是否囑託鑑定及何人鑑定，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，是本款規定並無必要，實務上亦無依本款囑託專利專責機關估計之案例。再以國際法例並無由專利專責機關為之法律例，又TRIPs並未要求會員須有本款之規定，爰予刪除之。」

⁶⁶ 最高法院100年度台上字第1091號民事判決。

⁶⁷ 2011年修正後專利法第97條第3款。

(一)刪除銷售總額計算法

前三種計算方法之內容已如前述。至於原專利法第85條第1項第2款後段規定（銷售總額計算法）則於本次修法時刪除。如前所述，該計算法係於被告無法證明其成本時，即逕以其銷售總收入為原告所受損害。如此計算方式，顯係推定系爭專利產品在市場上居獨占地位。惟姑不論此一推論與現實情形未必相符，市場上倘有其他與系爭專利產品競爭之其他產品，則侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，而非均僅為專利權人所應獲得之利益。再者，倘侵權人本人即具相當市場優勢地位，則其因銷售系爭發明產品而得利益，極有可能係來自其原先即已鞏固之市場地位，難謂全然與系爭發明產品有所關聯。從而，「銷售總額計算法」逕將侵權人銷售專利產品之全部收入認為專利權人之損害，非無過當之虞⁶⁸。

(二)增訂以相當於授權金計算法

2011年修正前專利法雖未明訂得以相當於授權金之數額作為損害計算方法，惟實務上遇有無法依原告所提證據認定損害或證明不易等情形時，實務多另依辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項規定，以相當於授權實施專利之權利金為審酌損害之基礎。惟「此計算方式仍應以規定於本法為宜。又考量專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第1款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。」⁶⁹故2011年修正時增訂「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額」為所受損害。依此規定，專利權人得舉證證明其就系爭專利授權他人實施之授權金，並以相當於該授權金之數額為基礎，核算其損害。茲有疑義者，倘專利權

⁶⁸ 參見經濟部智慧財產局，註3文，60頁。

⁶⁹ 同前註。

人就系爭專利尚未有授權他人實施，亦即無「既存之授權金數額」可資參考，則應如何認定所謂「相當之授權金」？因此，以下將分析我國法院以此計算方式審酌專利權人所受損害額之判決，探討我國法院於認定「相當於授權金」時之考量因素與判斷標準。

三、我國法院關於合理授權金之計算方式

我國專利法雖於2011年修正時增訂第97條第3款以相當於授權金之數額作為原告之損害，惟如前述，法院實務於該次修正前即已依辦理民事訴訟應行注意事項第87條第2項規定，於無法依專利法所定方式計算出原告損害時，以相當於實施系爭專利之授權金為原告所受損害之計算基準。則我國法院以此計算方式審酌損害額時所考量之因素暨其判斷標準為何，即有進一步探究之必要。

為此，本文以「合理權利金&專利&侵害」為檢索字詞，搜尋司法院「法學資料檢索」之「裁判書查詢」資料庫，分別查詢截至2012年5月20日為止最高法院、台灣高等法院與智慧財產法院民事判決，檢索結果最高法院有1則民事判決，台灣高等法院有1則民事判決，智慧財產法院有13則民事判決（如「附表」所示）。此其中共有8則判決係以相當於授權實施專利可得之權利金計算損害（詳見附表「說明」欄）。

經分析後發現，倘擬以合理授權金作為損害額之計算方法，專利權人應舉證證明系爭專利物品先前已授權他人實施之既存權利金（an established royalty）供法院審酌參考。若法院認該既存權利金之授權標的、授權條件等與訟爭案件情形有別，致法院無從比附援引者，法院再以類似於前述美國法院實務的「假設協商法」判斷合理授權金數額。此外，亦有判決係將系爭專利送交第三人鑑定，法院依該第三人所提「評價報告」認定之權利金額上、下區間，以資酌定合理授權金數額。

(一)援引既存授權金數額

倘系爭專利業經專利權人授權他人實施，且確有自他人收取授權金⁷⁰，授權實

⁷⁰ 參見智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決。本案專利權人雖提出既存權利金，並據此主張作應以該權利金作為本案合理權利金之計算基準，惟該專利權人因自承並未向該被授權人收取授權金，故其主張不為法院所採。

施之權限與地域範圍等，復與被告侵害系爭專利之事實相同或極為類似者，法院將比附援引該既存授權金作為訟爭案件之合理授權金數額，並以此為原告之損害。例如台灣高等法院95年度智上字第18號民事判決，該案被告未經專利權人同意而販售系爭專利眼鏡，法院以專利權人就被告開始為侵害行為時，同一年度所授權訴外人販賣其專利眼鏡之年度授權金為基礎，依據被告侵害行為之時間計算原告本可自被告獲得之合理授權金，作為原告之損害⁷¹。

專利權人所提之既存權利金條件與訟爭案件所涉授權標的與範圍倘無不同，僅既存權利金有特別之計算方式者，法院仍得援用之，並依被告所涉侵權時間調整計算方式。例如：智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決，該案原告提出其就系爭專利與他人之授權契約，該契約約定被授權人得販售一定數量，並同時約定進貨數量與保證數量。亦即被授權人進貨數量越多，則每個專利物品之授權金越低；進貨量越少，則授權金單價越高。若進貨數量未達保證數量者，被授權人仍應以該保證數量計算應給付之授權金。法院以此既存權利金計算，認為被授權人至少應支付與專利權人之年度授權金為「最低保證數量」乘以「每個專利物的授權金單價」，從而以此認定為被告應給付原告之每年合理權利金數額⁷²。

⁷¹ 參見台灣高等法院95年度智上字第18號民事判決：「……查上訴人主張其就系爭專利曾授權金可公司販售，自91年5月10日起每年度為180萬元，及授權根茂公司販售，自92年7月22日起每年度為135萬元，有上訴人提出之專利授權契約書2件在卷足憑……。而被上訴人畢索時尚有限公司係於92年5月30日設立，有公司基本資料查詢表一件在卷可證，參酌上訴人92年度之授權販賣系爭專利產品之權利金為135萬元，則被上訴人畢索時尚有限公司如欲販售落入上訴人申請專利範圍之眼鏡，亦須按年支付上訴人135萬元之權利金，而被上訴人畢索公司之法定代理人甲○○自認，於92年間向台灣嘉義地方法院請命上訴人容忍被告甲○○生產、銷售系爭眼鏡，並經該院以92年度裁全字第四九四號假處分准予在案，堪認被上訴人畢索公司迄今仍有販賣侵害上訴人系爭專利產品之行為，則計算至93年10月31日止，上訴人即得請求被上訴人畢索公司給付180萬元之權利金。又被上訴人甲○○係畢索公司之法定代理人，於執行販售眼鏡業務時違反專利法之規定致上訴人受有損害，自須與畢索公司負連帶賠償責任。」前開判決後於2012年6月30日經最高法院99年度台上字第1181號民事判決廢棄，發交智慧財產法院審理。其廢棄理由乃係基於原審就不當得利部分之認定有判決理由矛盾情形，與合理授權金之認定應無關聯。截至本文完成，尚未查詢到智慧財產法院就本件所為之更審判決。

⁷² 參見智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決：「爰審酌被上訴人先前就系爭專利所為非專屬授權之權利金數額及時間（即既有權利金，89年9月28日至91年2月28日之每年

(二)以假設協商法計算合理授權金

倘專利權人就系爭專利授權他人實施之條件，例如授權實施地域、授權範圍等，與爭訟案件被告侵害行為事實有不同者，則法院即無從援引該既存授權金之計算方式作為訟爭案件合理權利金之參考⁷³。於此情形下，我國法院實務有以類似於美國「假設協商法」判斷合理授權金之數額。

如前所述，適用此方法估算合理授權金時，法院係以兩造當事人於侵害行為發生時，雙方本於對等地位且持有對稱資訊，均有意願就系爭專利權進行協商授權之假設為前提⁷⁴，估算可得之合理授權金數額。依本文所檢索關於以合理授權金作為損害之計算方式的判決觀之，法院於審酌合理權利金時所考量之因素並未有一致或統一之標準，且判決理由中亦未見法院如何依此等因素認定合理授權金之論理。例如：智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決雖表示其合理授權金數額之認定

1,058,824元……、91年7月1日至92年6月30日之每年1,350,000元……、91年9月1日至94年8月31日之每年1,800,000元……)、准許販賣一定數量專利產品之授權範圍(如授權契約有約定販賣數量及保證數量時，量多者，每支授權金越低，量少者，每支授權金越高；如無約定數量時，即以年度權利金計算。其中根茂公司之實際進貨數量如未達15,000支保證數量時，仍需支付15,000支、每支90元之權利金，共1,350,000元)、當時系爭專利所餘專利期間(約10年4個月)、授權販賣之專利產品為磁鐵眼鏡、授權地區為臺灣地區；而兩造為同業競爭關係，上訴人於臺灣地區經由創寶公司、統順公司轉由仁愛眼鏡有限公司、皇佳眼鏡行、得恩堂眼鏡有限公司等下游經銷商販賣系爭眼鏡，此部分侵害系爭專利權之期間長達4年，系爭眼鏡因為上訴人據爭專利之申請專利範圍所涵蓋，然其主要技術乃被上訴人系爭專利之再發明專利(見臺灣高等法院95年度智上字第18號判決第12至14、18頁第(五)、(十)項)，上訴人乃未經被上訴人同意或授權，為再發明，並擅自販賣系爭眼鏡等情，認本件假設之系爭專利合理權利金以每年度1,350,000元為適當。」截至本文完成時止，查無本判決是否上訴最高法院之資料。

⁷³ 參見智慧財產法院99年度民專訴字第66號民事判決：「至原告雖主張前曾授權第三人廣州天園展覽器材有限公司實施大陸第ZL012323810號專利，授權期間為96年9月10日至97年9月10日止，授權金為銷售額6%，並已收取第1期權利金3萬元人民幣，並據其提出產品合作條款協定影本一份在卷足憑……，查大陸第ZL012323810號專利之權利要求第1項與系爭專利申請專利範圍第1項之內容雖完全相同，而為相同之新型……，然其授權製造地區為大陸，授權販賣地區則涵括大陸及英美、歐洲、日本、馬來西亞、澳大利亞等市場，是以前者之授權範圍甚廣，且大陸地區就系爭桁架產品之市場規模與我國之市場規模顯不相同，自無從援引上開授權金計算方式作為計算本件權利金之參考。」

⁷⁴ 參見智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號判決。

係參酌原告銷售系爭專利產品之獲利、專利權剩餘期間與市場占有率及系爭專利產品之市場占有率等因素所得出，然該案中法院另一方面又否定原告所提既存授權金之參考價值，從而合理授權金數額如何計算得出？與法院前開所列考量因素有何關係？似未能由判決理由中得知。如此，在法院不採既存授權金之證據情形下，合理授權金數額之核算，似悉取決法官裁量。

又參諸智慧財產法院99年度民專訴字第156號民事判決理由：「……本院審酌上開估算之數字及已可證明之侵權事實，並衡量原告為一專業研究單位，被告為一國際知名手機品牌，系爭專利一尙未授權他人實施，系爭專利技術對侵權產品獲利及技術之貢獻程度，系爭侵權產品之市場占有率，原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認原告至少得請求被告連帶給付300萬元之合理授權金額。」可知，前開判決中所提原告本身事業性質、被告知名度、系爭專利是否已授權他人實施、系爭專利對市場之貢獻與占有率等因素，亦為前述美國實務「*Geogeria-Pacific Factors*」所列部分因素，顯見我國法院亦認為該等因素為對計算合理授權金數額之重要性，惟有關此等因素與法院就合理授權金數額之計算有何交互影響，未能見判決理由有進一步論述說明，甚為可惜。

(三)以第三人評價報告認定合理授權金

此外，倘雙方當事人合意就系爭專利之授權金送請鑑定機構為鑑定者，法院亦得參考該鑑定機構所提「鑑價報告」，以該報告中所記載權利金範圍為基礎，依被告侵害行為時間與範圍等，計算合理授權金數額。例如：智慧財產法院99年度民專上更(一)字第10號民事判決，即依此計算合理授權金數額⁷⁵。

⁷⁵ 智慧財產法院99年度民專上更(一)字第10號民事判決：「經查前審於核算本件訴訟標的價額時，曾經指定兩造合意之中國生產力中心……就系爭專利之授權金價值進行鑑定，兩造於本院審理時對以此標準作為損害賠償額之計算亦不爭執……，即以系爭專利之授權金作為熱品公司所受損害賠償額之計算。依據該評價報告，其計算之期間為熱品公司所主張之92年9月至95年12月，此為欣友公司所否認，且自承侵權期間應為94年7月至12月，惟依據熱品公司於起訴狀稱其係於94年5月間即於市場上發現麒麟公司販賣系爭裝置，並於同年5月3日發函麒麟公司停止侵權……，再加上研發製造所需時間，欣友公司應至少於94年年初即已有製造之行為，而熱品公司亦無法證明欣友公司於95年1月1日後仍有製造販售行為，且授權金之計算有依銷售數量、銷售期間等多種情形，本件雖係依授權金作為損害賠償額之計算，惟事實上兩造並未有

肆、結 論

我國專利法於2011年修正時增訂以相當於授權實施之權利金數額為專利權人因侵害行為所受損害⁷⁶，觀諸修正總說明第16點，增訂本款計算方式旨在「就權利人之損害設立法律上合理補償底限，並適度免除舉證責任之負擔。」⁷⁷惟新增之第97條第3款：「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，似未能完全反應以相當於授權金數額作為專利權人所受損害之下限，蓋前揭條文中並未有如此含意之用語，亦未見有「合理」之詞於其中。修正理由稱本條係參考美國專利法第284條規定⁷⁸，然條文用語卻未如美國規定般明確以合理授權金為損害額底限，不僅未能充分體現其規範意旨，未來適用上亦恐增解讀上爭議。

此外，經本文初步分析可知，倘專利權人選擇以相當於授權實施之權利金數額為其損害，我國法院實務採取之計算方式包括「援引既存授權金」、「假設協商法」以及「依第三人出具之評價報告」等。當專利權人提出之既存授權金與爭訟案

授權金之約定，故應如何計算，確有重大困難，本院衡量欣友公司之侵權行為始自94年初至94年12月，故可依上開評價報告就該年度之授權金作為本件侵權行為之損害賠償額。次查該評價報告經綜合分析認系爭專利之合理權利金價值區間為上限2,528,259元至下限1,814,728元……，本院審酌本件於原審經兩造合意送工業技術研究院鑑定認系爭裝置落入系爭專利申請專利範圍後，原審曾於96年8月14日依熱品公司之聲請，請欣友公司提出銷售資料，但為欣友公司所拒絕……，原審遂向財政部台灣省北區國稅局調閱欣友公司之營業稅申報資料，欣友公司於原審就給付損害賠償金敗訴後，於前審聲請再送補充鑑定，經工業技術研究院鑑定仍認系爭專利落入系爭專利之申請專利範圍後，曾於98年7月1日於前審行準備程序時，經前審請其提出銷售資料時表示再具狀陳報，惟於98年9月30日前審行準備程序時，欣友公司又稱因涉及營業秘密，所以無法提出，迨前審於98年12月22日言詞辯論終結前，欣友公司均未提出任何銷售資料供法院審酌，違背其身為當事人之證據提出義務，且衡量欣友公司與熱品公司係同業關係，因此侵權行為所生之損害甚鉅，故本院認應依該評價報告之權利金上限即2,528,259元作為計算標準，並依評價期間專利技術相關產品之銷售額為92年為2,470,783元，93年為30,970,275元，94年為40,479,561元，95年為38,446,435元……，以此比例計算94年度之授權金即欣友公司等應連帶賠償之金額為910,790元（計算式為：2,528,259元×40,479,561/2,470,783+30,970,275+40,479,561+38,446,435=910,790元，元以下四捨五入）。」本判決屬不得上訴第三審之事件，故屬確定判決。

⁷⁶ 參見2011年修正後專利法第97條第3款。

⁷⁷ 經濟部智慧財產局，註3文，2-3頁。

⁷⁸ 同前註，60頁。

件被告侵害行為事實相同情形下，法院固得援引該既存授權金作為該案相當之授權金的計算方式。惟倘既存授權金所涉授權標的、授權範圍、授權地域等與系爭案件被告侵害行為有所差異時，我國法院實務即以類似於美國法的假設協商法，以兩造於發生侵權之初本於對等地位且持有對稱資訊，均有意願就系爭專利權進行協商授權的前提下，推算可能的合理權利金數額。如本文檢索之判決所示，我國法院在此情況下計算授權金數額之考量因素包括既存授權金之數額、授權條件、時間；被告侵害行為存續之期間、侵害範圍等，該等因素與授權金數額之核算關係密切，攸關兩造當事人訴訟中之攻防答辯與舉證。目前或因法院關於以相當於授權實施之權利金判決尚在累積，致無足夠判決數量可供分析或類型化，然如本文前開分析，我國法院於適用假設協商法計算授權金數額時，所參考之因素有相當部分與美國法院實務認定的「*Geogeria-Pacific Factors*」相類似，是我國關於相當於授權金計算的舉證，或得參考美國法院於認定時之作法。新修正專利法自施行後，我國法院實務對此計算方法之判斷標準，亦值得密切觀察與注意。



附表：

法院	判決字號	判決日期	說明
最高法院	100年度台上字第1091號 (原審判決：智慧財產法院98年度民專上字第6號民事判決)	20110714	本件專利權人主張依「銷售總額計算法」計算損害額，惟原審法院不採，反以同業利潤標準計算被告因此所受利益，最高法院任原審判決未說明何以不採取原告主張之理由，有判決理由不備之違失。
台灣高等法院	95年度智上字第18號	20070717	本件以既存授權金為基礎計算合理權利金數額。本案後經最高法院廢棄發交智慧財產法院審理。
智慧財產法院	99年度民專訴字第156號	20120222	本件原告主張以既存權利金計算損害，但法院認既存授權條件與本件不同，無從援引於本件情形，從而自為判斷合理權利金數額。
智慧財產法院	99年度民商上字第10號	20110825	本件為侵害商標權案件，法院以兩造先前曾締結之授權契約所訂授權金比例計算損害賠償額。
智慧財產法院	99年度民專訴字第139號	20110823	本件採銷售總額計算法，法院參酌被告先前營業淨利率、同業利潤標準等因素，酌定賠償金額。
智慧財產法院	99年度民專上更(一)字第10號	20110811	本件法院依第三人就專利評價報告所認定的權利金上、下限區間認定合理權利金數額。
智慧財產法院	99年度民專訴字第66號	20110519	本件原告主張以既存權利金計算損害，但法院認既存授權條件與本件不同，無從於本件參考，從而按被告獲利的比例核算合理權利金數額。
智慧財產法院	99年度民專上更(二)字第11號	20110407	本件法院採取「假設性協商法」計算權利金數額，並參酌既存權利金等因素。
智慧財產法院	98年度民專訴字第46號	20101018	本件採銷售總額計算法。

法院	判決字號	判決日期	說明
智慧財產法院	98年度民專上易字第25號 (原審判決：智慧財產法院97年度民專訴字第66號之二審判決)	20100729	本件法院參酌既存權利金、被告侵權行為態樣(就部分專利發明僅為「販賣之要約」而無實際製造販賣之行爲)，酌定權利金數額。
智慧財產法院	98年度民專上字第6號	20100520	本件法院參酌同業利潤標準認定損害賠償額。
智慧財產法院	97年度民專上字第19號	20091224	本件法院參酌同業利潤標準認定損害賠償額。
智慧財產法院	97年度民專上字第10號	20091013	本件專利權人雖提出既存授權契約，惟未為法院採取。本件法院採銷售總利益計算法。
智慧財產法院	97年度民專訴字第66號	20091005	本件採「假設性協商」計算法，並斟酌既存權利金、被告侵權態樣(就部分專利發明僅為「販賣之要約」而未曾實際產銷)。
智慧財產法院	98年度民專上字第5號	20090514	本件採銷售總利益計算法，並參酌同業利潤標準。