

# 論專利侵權損害賠償計算之 實際損害法

——以二審法院判決為中心



陳秉訓\*

## 壹、前言

我國專利法第97條第1項明訂三種專利侵權之損害賠償計算方法；其中第1款稱為「實際損害法」，其規定「依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」<sup>1</sup>。另第1款之前段稱為「具體損害法」或「具體損害計算說」；而但書部分稱為「差額說」<sup>2</sup>。

DOI：10.53106/221845622023070054006

收稿日：2023年1月12日

\* 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授。本文為國科會計畫（NSTC 112-2410-H-004-025-）之成果。

<sup>1</sup> 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，臺大法學論叢，2013年12月，42卷4期，1397頁。

<sup>2</sup> 李素華，同前註，1397頁；許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，2007年3月，61期，92-94頁；楊智傑，智慧財產權法，2019年6月，302頁；李柏靜，專利法修正草案對損害賠償計算修訂之思考與評析，法令月刊，2009年11月，60卷11期，105頁；陳龍昇，論我國專利侵害之損害賠償責任，萬國法律，2013年8月，190期，10頁；桂祥豪、熊誦梅、蘇瓜藤，專利侵權損害賠償決策因子之研究——以台灣智慧財產法院之實證判決為基礎，智慧財產評論，2014年12月，12卷2期，106頁。鄰近的中國亦有

「具體損害法」即以民法第216條的相關法理為計算依據<sup>3</sup>。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，「所受損害」與「所失利益」（其分別為「積極損害」與「消極損害」）乃以具體損害法所計算之損害賠償金額範圍<sup>4</sup>。學說上認為「所受損害」之典型案例包括：因侵權物品於市場上充斥所致之專利物品銷售量萎縮之獲益減少、因侵權物品在市場上流通而使專利物品必須降價之損失等<sup>5</sup>。

其次，民法第216條第2項規定「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」。李素華老師曾舉智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號民事判決為例，而指出若第三人原向專利權人購買專利物品但於後卻終止交易而改向被告購買侵權物品，則此行為屬妨礙專利權人取得新財產，而若無此事件，則專利權人即能取得此利益，而屬於「所失利益」之範疇<sup>6</sup>。

「差額說」之設計乃為減輕專利權人舉證「具體損害法」之困難<sup>7</sup>。從法條用語而言，所謂「差額」乃「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」<sup>8</sup>。在此界定下，「差額說」和「所受損害」間之相似處在於，專利權人於侵權行為發生後仍繼續實施其專利發明；但差異是「差額說」僅考慮時間性質（即侵權行為的「發生前」與「發生後」），而「所受損害」還須考量損害與侵權行為間之因果關係。至於將「差額說」與「所失利益」相比時，後者是專利權人於侵權行為發生後，針對特定的交易而無法達成實施其專利發明之目的，即完成專利物品的交易；但前者應可不限定在特定的交易。

本文意在補充「實際損害法」的討論，並整理與歸類臺灣高等法院及其分院、與智慧財產及商業法院（稱「智商法院」；改制前為「智慧財產法院」）等之二審判決。另基於近期國內文獻缺乏對美國司法上於專利侵權損害賠償計算時適用「所

---

類似的制度。（見李柏靜，中國大陸專利法制之損害賠償規範與計算方法——從第三次專利法修正談起，智慧財產評論，2009年10月，7卷2期，49-51頁。）

<sup>3</sup> 李素華，註1文，1397-1398頁。

<sup>4</sup> 同前註，1397頁。

<sup>5</sup> 同前註，1397頁。

<sup>6</sup> 同前註，1397頁。

<sup>7</sup> 同前註，1397-1398頁。

<sup>8</sup> 專利法第97條第1項第1款。

失利益 (lost profits) 法」之文獻<sup>9</sup>，本文亦在補充相關資訊。

## 貳、二審法院判決之分析

### 一、臺灣高等法院及其分院：未區分「具體損害法」或「差額說」者

#### (一)臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決（裁判日期：2002年6月25日）中，其涉及二件新型專利，證書號第068303號「垂直式工具盒」與第055950號「可多層多面多邊成型卡入組合之包裝盒結構」<sup>10</sup>；但涉及侵權物部分僅與新型專利證書號第068303號「垂直式工具盒」有關<sup>11</sup>。

本案法院在計算損害賠償時有討論「實際損害法」；但其指出原告（專利權人）「就系爭二項專利之銷售金額自[1993]年起，至[1999]年止，固有逐年下滑之情形，惟關於其銷售金額，乃就[二項系爭新型專利]專利混合計算，未加區分」，故「關於系爭新型第[068303]號專利部分，原告實施專利權可獲得之利益為多少，原告未能提出確切之資料佐證」，以致「其以二項專利之銷售金額之減少以推算本件損害之方式，即無法採憑」；另「系爭專利乃僅就『垂直式工具盒』部分具有專利」，而「其內容物即螺絲起子部分，則非專利之範圍，為兩造所不爭之事實」，故因「原告主張其販售系爭產品之利潤為[23.4]元，乃係就包括其內之工具為整組粗略計算之結果」，其「以其利潤每組[23.4]元乘被告於上開期間仿製之數量計算其損害」，則「為不可取」<sup>12</sup>。

<sup>9</sup> 早期有法律實務文章簡短報告美國案例，參閱巫孟芳，美國專利實務——損害賠償請求，理律法律雜誌（中文），2005年1月，2005卷1期，10-11頁。

<sup>10</sup> 臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決／事實及理由／一。

<sup>11</sup> 臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決／事實及理由／四。

<sup>12</sup> 臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決／事實及理由／四／(四)。本文中引文內的「[]」符號為筆者所加。該符號內的文字為就原文內容的相對應部分所改寫，以符合本文論述的流暢。

## (二) 臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決

在臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決（裁判日期：2002年12月17日）中，專利物品為經申請新型專利而獲證書號第107116號之「改良的指壓床」；而侵權人原任職於原告（專利權人）所經營之公司，卻在離職後販售仿製物<sup>13</sup>。

本案法院的「實際損害法」損害賠償計算乃以專利權人的公司於1996年至1998年等三年間之年營業收入總額之平均（18,109,824元），乘以專利物品佔年營業總額之比例（即三分之一）而得6,036,608元；再以專利物品之約略平均售價（5,150元）而估算每年約銷售1,172台；另以侵權期間之某段年度（即1999年與2000年）內所下滑的年營業收入總額之平均（8,833,565元），乘以專利物品之比例而得2,944,522元，而再以專利物品之約略平均售價而估算每年約銷售571台；據此，推算每年所減少銷售量為601台，而約估每月減少50台；又以每台淨利800元為基底，算出年損失為480,800元；最後，計算請求權時效內（即1年又11個月）之損失，為480,800元加上11個月金額（即 $800 \times 50 \times 11 = 440,000$ 元）而得920,800元<sup>14</sup>。

## (三) 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決（裁判日期：2005年10月11日）中，系爭專利為新型專利證書號第120655號之「冷凍庫專用組合式基座之改良」，由原告暨專利權人專屬授權給統宇工業股份有限公司（以下簡稱「統宇公司」）生產專利物品<sup>15</sup>。被告原自1998年起向統宇公司採購專利物品，卻於2001年5月間開始生產與販售仿冒品<sup>16</sup>。

本案法院於計算損害賠償時雖無明確指出係以「實際損害法」為準，但其論理上顯示為「實際損害法」之應用；其首先指出被告自1998年「起即向統宇公司購買系爭冷凍庫專用組合式基座之改良產品，至[2001]年5月份起停止洽購」，但經扣除原告舉證不足之部分與非屬系爭專利所涵蓋的產品部分等後，得統宇公司於1998年至2001年1月至4月間售予被告之每月平均總價額為126,013元」；其次，其引民法第

<sup>13</sup> 臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決／事實及理由／二。

<sup>14</sup> 臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決／事實及理由／七。

<sup>15</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決／事實／乙／二／理由／貳／一。

<sup>16</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決／理由／貳／一。

216條第1項而指出「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」，「故基於同一事實致債權人受有損害同時又受有利益者，應於所受之損害內，扣抵所受之利益」後，「必其損益相抵之結果尚有損害」時，才「應由債務人負賠償責任」<sup>17</sup>。

根據該基準，本案法院表示「統宇公司於[2001]年5月以前雖每月大約可自[被告]獲取系爭專利產品之價款126,013元，仍應以其可獲利之範圍為計算損害之標準」；再參酌被告屬「膠袋製品」業別、且根據財政部台灣省南區國稅局高雄縣分局陳報之該行業自2000年度起至2002年度止之同業利潤標準為毛利潤21%，而「計算統宇公司之損失每月應為26,463元」（即 $126,013 \times 21\% = 26,463$ ，小數點以下四捨五入）；最後，考量系爭專利專屬授權所「約定由統宇公司依專利生產產品每筆銷售總額之70%作為權利金給付」原告，故「本件損害之計算應以統宇公司每筆銷售總額70%而非以統宇公司可獲取之利益計算較為公允」；即「應賠償[原告]其自[2001]年5月起至[2002]年4月止之損害金額為223,389元（ $26,463 \text{元} \times 12 \text{月} \times 70\% = 222,289$ ）」<sup>18</sup>。

#### (四) 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決

在臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決（裁判日期：2007年5月9日）中，系爭專利為新式樣專利（今日稱「設計專利」）證書號第055426號之「揚聲器」<sup>19</sup>。原告暨專利權人所經營的公司生產揚聲器，但其於2005年1月間發現被告販售仿冒品<sup>20</sup>。原告主張因此仿冒行為而導致其客戶之經銷商抱怨市場上低價仿冒品猖獗，進而造成該客戶解除採購專利產品4,500件之合約<sup>21</sup>。

對於原告以訂單解約的價金損失而主張損害賠償，但本案法院指出該客戶係因原告「不願降價而終止合約」；另根據相關證詞，原告的專利產品為3,500元，相對於其他產品大約2,000多元，而差價最多到1,000多元、或500至600元間等；因此，

<sup>17</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決／理由／貳／四／(二)。

<sup>18</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第3號民事判決／理由／貳／四／(二)。

<sup>19</sup> 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決／事實及理由／貳／六／(一)／1。

<sup>20</sup> 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決／事實及理由／貳／一／(一)。

<sup>21</sup> 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決／事實及理由／貳／一／(二)。

若原告同意降價至該等低額價格，則「系爭合約仍有可能成立」；亦即，因原告「不願降價，致系爭合約遭取消而受之損失，尚難認係可完全歸責於被上訴人販售系爭揚聲器之行為所致」<sup>22</sup>。

再者，本案法院表示雖然原告係主張「實際損害法」並以其合約終止之損失來主張損害賠償，但「終止契約並非全可歸因於[被告]之販售系爭仿冒商品之行為」；又系爭契約一方不是原告而僅是原告所經營的公司，二者「係各自獨立之不同人格」，則儘管原告之公司乃由原告「擔任一人股東所組織而成，二者亦屬有別」；因而，「難將[該]公司之損失等同於[原告]所受之損失，故此部分其主張尚難採信」<sup>23</sup>。

#### (五)臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第4號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第4號民事判決（裁判日期：2008年9月24日）中，其涉及新型專利證書號第166565號「剎車臂彈力微調構造」<sup>24</sup>。原告（專利權人）主張因被告之侵權物品「廣於行銷予國內外各大知名腳踏車廠商」，且以低價銷售予其客戶，以致其流失客戶訂單；原告並要求法院發函給該些客戶，以詢問向被告「採購具有彈力微調裝置構造之剎車夾器之逐年數量及價格」，而可明察其對該些客戶之出貨量減少是否導因於被告之仿冒行為，進而主張以「實際損害法」核予損害賠償<sup>25</sup>。

不過，本案法院在評議「實際損害法」爭點時，指出原告所提出的系爭專利物品出貨量數據為「其自行繕製之銷貨明細表」，因「全無客戶之買賣收貨簽章」，而「難據以認定該等客戶確實有向[原告]購買系爭專利權之產品」；又該「資料中之數據僅為出貨量，並非其所獲得之利潤，復無法作為其損害之計算依據」；再者，原告並未提出其客戶有向被告購買侵權產品之事證；或即使有某客戶收受被告的侵權產品一件，但該侵權產品屬樣品而被告並未因此而有所收益<sup>26</sup>。因此，本案

<sup>22</sup> 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／1。

<sup>23</sup> 臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／2。

<sup>24</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第4號民事判決／事實及理由／乙／一。

<sup>25</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第4號民事判決／事實及理由／乙／一。

<sup>26</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第4號民事判決／事實及理由／乙／四／(四)。

法院認為原告「未舉證證明其所流失之[國內外]客戶之訂單，係因該等客戶轉向[被告]購買有侵害[原告]專利權產品之剎車夾器，並因而導致[原告]有損失之事實」，故原告不得依據「實際損害法」主張損害賠償<sup>27</sup>。

## 二、臺灣高等法院及其分院：具體適用「差額說」者

### (一)臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決（裁判日期：2001年5月22日）中，系爭專利為新型專利證書號第113111號「鞋帶扣扣帶帶座之固定裝置」<sup>28</sup>。被告於1996年12月間至1998年8月間經警方查獲止有生產侵害系爭專利之物品<sup>29</sup>。

原告（專利權人）明確以「差額說」主張損害賠償；其以1998年1月至4月系爭專利產品銷售平均金額為基礎，「再以每年銷售市場經濟準則認定，其第二、三年尚有七成、四成銷售額計算」，而於「扣除因遭受不法侵害後所銷售金額」後得出損害賠償金額<sup>30</sup>。不過，本案法院指出原告所提出之銷售發票乃屬於其所設立的公司，即專利權屬於個人而僅是授權給其公司使用，故待證明的利潤是公司的利潤；因而，「顯然原告個人並未就實施專利權，乃將其專利權給與[其公司]實施」，故「原告個人要無實施專利權通常所可獲得利益之可言，自更無減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害之問題」<sup>31</sup>。

### (二)臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決（裁判日期：2002年12月18日）中，系爭專利為新型專利證書號第87262號之「改良之清潔刷」；原告（專利權人）主張因被告之侵權物品導致其專利物品未能達到預期的銷售量，而具體以

<sup>27</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上易字第4號民事判決／事實及理由／乙／五。

<sup>28</sup> 臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決／事實及理由／四。

<sup>29</sup> 臺灣高等法院臺中分院88年度上易字第1296號刑事判決／事實／一。

<sup>30</sup> 臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決／事實及理由／六。

<sup>31</sup> 臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決／事實及理由／六。

「差額說」主張損害賠償<sup>32</sup>。

原告以其1994年與1995年的年銷售量而計算年成長率為81%，因而推估1996年（專利侵權起始年度）之年銷售量；再考慮1996年實際年銷售量而得減少的銷售量，並將該銷售量差額乘以每支專利產品之平均獲利而得損害賠償數額<sup>33</sup>。對此，本案法院雖認可該「差額說」之計算方式，但不同意專利產品銷售之年成長率推估；其認為原告之1996年銷售量主張純屬「推測」，而應「審酌系爭清潔刷之成長率應依市場飽和度、消費者對清潔刷樣式喜好維持率、有無類似可替代性產品等各種市場條件而定，非必按照過去之成長幅度等比成長等一切情狀」，而「認系爭專利清潔刷之[1996]年度成長率應以百分之六十為適當」<sup>34</sup>。

臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決後經最高法院廢棄，但無關於「差額說」之適用<sup>35</sup>。本案發回臺中分院後，該法院於臺灣高等法院臺中分院94年度智上更(一)字第1號民事判決（裁判日期：2005年4月26日）中，維持原「差額說」之計算，其考慮年成長率時，仍「審酌系爭清潔刷之成長率應依市場飽和度、消費者對清潔刷樣式喜好維持率、有無類似可替代性產品等各種市場條件而定，非必按照過去之成長幅度等比成長等一切情狀」，而「認系爭專利清潔刷之[1996]年度成長率應以百分之六十為適當」<sup>36</sup>。

### (三)臺灣高等法院94年度智上易字第3號民事判決

在臺灣高等法院94年度智上易字第3號民事判決（裁判日期：2005年4月6日）中，系爭專利為新型專利證書號第187246號之「冷氣機通風口之濾網改良」，而原告（專利權人）與被告皆屬生產冷氣機濾網之公司<sup>37</sup>。

本案法院明確以「差額說」計算損害賠償，其以專利權人於2001年就系爭專利產品銷售額5,094,404元、及因被告之侵害行為而致2002年銷售額下滑至2,261,153元

<sup>32</sup> 臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決／事實及理由／二。

<sup>33</sup> 臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決／事實及理由／六。

<sup>34</sup> 臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決／事實及理由／六。

<sup>35</sup> 最高法院93年度台上字第2292號民事判決／理由。

<sup>36</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上更(一)字第1號民事判決／事實及理由／八。

<sup>37</sup> 臺灣高等法院94年度智上易字第3號民事判決／理由／一與二。

而得差額2,832,251元，再乘以淨利率7%（採財政部所公告之同業利潤標準）而得損害金額198,258元<sup>38</sup>。

#### (四) 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決（裁判日期：2006年3月28日）中，系爭專利為新型專利證書號第225016號「攜帶式內燃機清洗裝置」<sup>39</sup>。本案法院認定被告以銷售侵權物品方式侵害系爭專利之期間為2001年6月至2002年12月止共12個月<sup>40</sup>。

對於原告（專利權人）主張以「差額說」計算損害賠償，本案法院同意以原告所設立的公司其就專利物品的銷售業績金額為計算基礎，「否則若僅以公司為獨立之法人，而排除[被告]以[其]公司所受損害在其股權範圍內來計算其所受損害，豈非否定自然人之專利權人實施專利權而有獲得利益之可能」<sup>41</sup>。

但就適當的計算方式，本案法院認為應考量：1.原告在侵權期間僅是其公司的股東之一且占五分之一股權，但於後公司改組才成為一人股東公司，故以該公司所受之損害「為其實際所受損害並不合理」，而應採「[原告]股權範圍內應獲得之利益而未獲得」為「其所受之損害」才「較為合理」<sup>42</sup>；2.以原告的公司於2001年1月至5月間平均業績，而減去同年7月至11月間（即侵權期間內）平均業績，而得原告的公司於被侵權後所受損害之月平均值<sup>43</sup>；3.因原告另案對兩家公司提起專利侵權訴訟、且涉及與本案相同新型專利，故本案被告等僅應賠償原計算「金額3分之1之損害賠償方為合理」<sup>44</sup>。

#### (五) 臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決（裁判日期：2006年

<sup>38</sup> 臺灣高等法院94年度智上易字第3號民事判決／理由／五／(三)。

<sup>39</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決／事實及理由／一。

<sup>40</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決／事實及理由／七／(二)／(2)。

<sup>41</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決／事實及理由／七／(二)／(1)。

<sup>42</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決／事實及理由／七／(二)／(1)。

<sup>43</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決／事實及理由／七／(二)／(2)。

<sup>44</sup> 臺灣高等法院臺中分院94年度智上字第2號民事判決／事實及理由／七／(二)／(4)。

10月11日)中,其涉及新型專利證書號第163372號「套筒吊架」與第166128號「手工具吊架之套筒結合柱結構」<sup>45</sup>。

原告(專利權人)因被告拒絕提出銷售侵權物品之商業帳冊而無法以「所得利益法」計算損害賠償,但進而主張「實際損害法」;具體而言,以原告所經營之公司之主要來往客戶於「本件侵害專利權行為之前後各半年度向[原告]訂貨之金額,計算差額,並以差額之3成計算[其]所喪失之利潤」<sup>46</sup>。

本案法院指出原告係提出「差額說」計算法,並認同以原告公司對該些客戶所「減少之營業額」為計算基礎;但應考量:1.原告公司乃「股份有限公司組織,其獲利均應分配與全體股東」,而原告「僅係股東之一」,故「縱於[該]公司持股較多」,對「[該]公司之損害,亦不當然認為全部損害即為[原告]之損害」,而應採「出資股份」比例為計算;2.原告公司之純益率以其對國稅局的報稅資料為依據,且就被告專利侵權期間之純益率平均為計算<sup>47</sup>。

#### (六)臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決

在臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決(裁判日期:2008年9月16日)中,系爭專利為新型專利第M247579號「貯存筒自動開蓋機」,而原告暨專利權人曾以其所經營之公司,就專利物品報價給中字環保工程股份有限公司(以下簡稱「中字公司」),以供中字公司於其工地使用<sup>48</sup>。但之後,原告未取得中字公司的訂單,卻發現在同一工地上設置有被告所製造之仿冒機器<sup>49</sup>。因此,原告主張以原訂單的價金為損害賠償<sup>50</sup>。

本案法院於明確適用「差額說」時,首先將法條拆為三個要件,即原告「須證明:1.就其實施專利權通常所可獲得之利益;2.受害後實施同一專利權所得之利益;3.所受損害(即損害之因果關係)」,並認為「差額說」係「以請求權人之利

<sup>45</sup> 臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決/事實及理由/一。

<sup>46</sup> 臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決/事實及理由/六/(五)/(1)。

<sup>47</sup> 臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第8號民事判決/事實及理由/六/(五)/(2)。

<sup>48</sup> 臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決/事實及理由/一/(一)。

<sup>49</sup> 臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決/事實及理由/一/(一)。

<sup>50</sup> 臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決/事實及理由/一/(一)。

潤減少，當作其所受損害，但本款應不排除一般侵權行為之因果關係要件」，以「避免請求權人對於數家仿冒者分別起訴，而取得數倍之利差，致構成『不當得利』」；其次，在考量原告之公司曾有機會獲得中字公司的訂單，其乃「訂購安裝具有系爭專利權之物」，而「堪信[原告]被上訴人確因[系爭侵權物]侵害專利權，而受有該可得預期實施專利權通常可得之利益」<sup>51</sup>。

不過，本案法院認為由於原告「既自承其初估之85萬元報價中已含有系爭專利權之物品」，則「事後雖因應業主要求增加[額外]功能而追加費用，惟其均與系爭專利權無必然關係」，故原告「就該相同之設備工程因系爭專利權之物品可獲得之報酬，不得包括追加變更設計部分」，而「應僅以原初估之85萬元為其實施專利權通常所可獲得之收入」為準；另「銷售金額並非實際可得利益，尚應扣除製造成本」，故原告「就其實施專利權通常所可獲得之利益為36萬6500元（計算式：可得預期收入85萬元－成本483,500元＝366,500元）」<sup>52</sup>。

#### (七)臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決

在臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決（裁判日期：2005年7月26日）中，系爭專利為新型專利證書號第105185號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」<sup>53</sup>。

原告（專利權人）的「差額說」損害賠償主張欲基於被告「每月所生產浪板數量」所「可銷售之利益」為準<sup>54</sup>。但本案法院不同意，並指出系爭專利之「專利權範圍為機械結構之專利，而非所生產產品之專利」，且原告所製造之產品另有其他新型專利，並另案提起專利侵權民事[訴訟]以請求損害賠償，故依「本件專利權受侵害之型態及得請求之賠償」等性質，且「參酌[原告]係以授權使用以取得對價為權利之換價內涵」，則原告「可能受有之損害，自應以其專利權授權他人使用所可獲取之對價為計算基準」，始「較為符合[差額說]之要件，亦較合理」；否則「勢將混淆機械結構之專利與所生產產品之專利侵害範疇」，且「產品之銷售有所所需

<sup>51</sup> 臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決／事實及理由／五／(二)。

<sup>52</sup> 臺灣高等法院臺中分院97年度智上易字第4號民事判決／事實及理由／五／(二)。

<sup>53</sup> 臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決／事實及理由／一。

<sup>54</sup> 臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決／事實及理由／六／(三)。

考量之各項營業成本、人事及廣告費用、銷售手法及經銷策略等因素」皆「與衡量本件機器結構專利所受侵害間無必然之關聯性，故[原告]所稱之計算損害方式，尚不足取」<sup>55</sup>。

針對「差額說」損害賠償之計算，本案法院所考量因素有：1.原告對他人的系爭專利授權金，例如：一件是1999年7月間授權至專利期滿（2006年4月間），其期間合計69個月且其金額為100萬元，而另件為2004年6月間授權至專利期滿，其期間共22個月且金額為60萬元；2.當事人雙方的資本額與營業淨利，例如：原告的資本額為1,500萬元，而1997年至2000年間之營業淨利為約負27萬至負300萬元間；而被告的資本額為2,500萬元，而1996年至2000年間之營業淨利為約96萬至287萬元間，其合計約935萬元；3.被告雖和原告調解成立而同意拆除侵權機器，卻之後仍繼續未經同意使用侵害系爭專利之機器，故「對[原告]造成之損害與一般依合法管道取得授權者所支付之授權金額，自不可採同一標準」<sup>56</sup>。最後，本案法院之計算乃採原告所請求損害之1996年10月至2001年5月間，而「以每月25,000元計算為適當」，並「依此56個月計算」而得「金額為140萬元」<sup>57</sup>。

#### (八) 臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決

在臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決（裁判日期：2005年11月29日）中，系爭專利為新型專利證書號第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」<sup>58</sup>。

原告（專利權人）的損害賠償主張乃基於其對他人公司授權金為計算<sup>59</sup>。對此，本案法院認為此可具體適用「差額說」，但指出依《辦理民事訴訟應行注意事項》第87條第2項核定損害數額時，該條款僅屬參考，「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」；據此，考量原告的「135萬元之契約授權可販售於台灣所有內需市場」、被告「僅係地方性單一店之眼鏡行」、且依原

<sup>55</sup> 臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決／事實及理由／六／(三)。

<sup>56</sup> 臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決／事實及理由／六／(四)。

<sup>57</sup> 臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決／事實及理由／六／(四)。

<sup>58</sup> 臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決／事實及理由／一。

<sup>59</sup> 臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決／事實及理由／二。

告提出的證據顯示雖被告的「展示櫃內至少有十餘付涉嫌侵害之鏡架」但此代表被告所販售的眼鏡並非均屬侵害系爭專利，因而「以[原告]授權台灣全省內需市場一年金額135萬元」，但「如依[被告]經營性質僅在南部」、且「參酌一般商業授權經營通常區分北、中、南、東部等四區」，而「按[原告]授權全省實施之金額1/4核定為[其]之損害數額即337,500元，始屬適當」<sup>60</sup>。

### 三、智慧財產及商業法院之實務：未區分「具體損害法」或「差額說」者

#### (一) 智慧財產法院98年度民專上字第3號民事判決

在智慧財產法院98年度民專上字第3號民事判決（裁判日期：2009年11月26日）中，系爭專利為新型專利證書號第193706號「架體之收合、連結構造改良」，其專屬授權給以該專利權人為負責人之公司（即本案原告），並由原告生產專利產品；卻經被告的四腳支架仿冒品於市場上銷售，而使系爭專利產品之價格及出貨量大受影響<sup>61</sup>。

原告引據「實際損害法」以「請求[被告]賠償其實施系爭專利所得利益之差額400萬元」；而所主張之「差額」乃基於「其銷售產品以約平均79折打折優惠」所「予客戶之折扣差價」，其理由為原告因侵權產品之競爭而「不得已打折優惠降價求售」<sup>62</sup>。

不過，本案法院不採原告之主張，其理由有三項：1.「打折優惠降價銷售產品可能因產品市場供需、其他同業競爭、市場景氣、流行趨勢、推銷手法等原因所致，未必係全因[被告]製造銷售系爭產品所致」，故原告「並未證明其打折優惠降價銷售與[被告]製造銷售系爭產品間有相當因果關係，其主張已不足據信」；2.原告所提出之發票「並未具體載明銷售之產品型號、數量，無法與其提出之銷售統計表相互勾稽」，且有部分發票所由原告所稱之關係企業所開具，但「該公司並非系爭專利權之專屬授權人，且與[原告]公司係各別之權利主體」，故即使「該公司受

<sup>60</sup> 臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決／事實及理由／七／2。

<sup>61</sup> 智慧財產法院98年度民專上字第3號民事判決／事實及理由／二／(一)。

<sup>62</sup> 智慧財產法院98年度民專上字第3號民事判決／事實及理由／九／(二)。

有損害亦不得由[原告]於本件請求」；3.原告「係請求產品79折打折優惠予客戶之折扣差價賠償即約請求每一產品售價21%之賠償」，但原告「並未證明其產品銷售之淨利率超過21%」，即原告所請求之賠償「可能超過其製造販賣產品之淨利益，反而獲有不當之得利，顯非合理」<sup>63</sup>。

### (二) 智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決

在智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決（裁判日期：2011年1月6日）中，系爭專利為新型專利證書號第173282號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」<sup>64</sup>。原告（專利權人）有授權系爭專利給他人製造與銷售相關產品，卻因為被告等的侵權產品競爭導致其客戶流失<sup>65</sup>。

本案法院於討論損害賠償計算時，雖未能明確針對「差額說」表達意見，但卻指出「中外實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作為計算侵權行為人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視為專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益故也」<sup>66</sup>。另在本案後續案件中，即智慧財產法院100年度民專上更(一)字第10號民事判決（裁判日期：2013年1月10日），雖仍未明確針對「差額說」表達意見，智財法院繼續表示「實務上，專利權人授權他人使用專利時所得收取之權利金，亦得作為計算侵權行為人應賠償損害之範圍，蓋此等短收授權金之損失，非不得視為專利權人就其實施專利權通常所可獲得之利益」<sup>67</sup>。

### (三) 智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決

在智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決（裁判日期：2011年6月9日）中，系爭專利為新型專利第M251849號「柱筒型縫紉機的送料裝置」<sup>68</sup>。原告（專

<sup>63</sup> 智慧財產法院98年度民專上字第3號民事判決／事實及理由／九／(二)。

<sup>64</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決／事實及理由／貳／五／(五)／1。

<sup>65</sup> 臺灣嘉義地方法院97年度重訴字第55號民事判決／事實與理由／貳／一／(二)／1（智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決之一審判決）。

<sup>66</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決／事實及理由／貳／五／(一)／1。

<sup>67</sup> 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第10號民事判決／事實及理由／貳／六／(三)／1。

<sup>68</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決／事實及理由／一／(一)／1。

利權人)之系爭專利商品(型號CS-8369R之單針高頭車縫紉機)為2004年時開發,並於同年於國內銷售15台;其於2005年之銷售量為220台;但在2006年時因被告(萬特實業有限公司)之侵權產品(型號MS-492-NHR之單針羅拉車)之推出,系爭專利商品僅銷售169台<sup>69</sup>。據此,原告主張以「實際損害法」計算損害賠償;其以銷售量於2005年時比2004年成長超過12倍,而取3倍成長來預估2006年之銷售量應至少為600台;因此,其認為與2006年之實際銷售量169台相比較而有431台的銷售損失,故再以每台約售價4萬元而估算「此銷售之差額」為其應獲之賠償金1,724萬元<sup>70</sup>。

不過,本案法院就損害賠償之計算採不同觀點<sup>71</sup>。本案法院利用系爭專利產品CS-8369R單針高頭車縫紉機於2005年和2006年的銷售總金額除以各年的銷售量,而得各年的每台售價分別為32,238元與35,315元;再依據原告於他案所陳述之系爭專利產品成本數據,取數據中之一數值(12,728元)而得到每台之生產成本占2006年銷售金額為36%;再將2005年和2006年的銷售總金額將減得到銷售金額減少1,124,181元,而計算2006年較2005年之收入減少719,476元(即 $1,124,181 \times (1 - 36\%) = 719,476$ );最後,因系爭專利產品「除系爭專利外,別無其他專利[所涵蓋],故[系爭]專利對[系爭專利產品]之價值貢獻甚大」,故「以整台縫紉機之價值計算[原告]之損害,堪稱合理」<sup>72</sup>。

與智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決相關之案件為智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號民事判決(裁判日期:2012年5月31日),本案法院對損害賠償之「實際損害法」計算有不同的見解;其首先界定原告所提之與損害賠償有關之事實為「其損害應係指新財產之取得,因[被告]侵害系爭專利權行為之發生而受到妨害」,進而表示「然此消極之損害,[原告]仍應證明若無侵害事實,其即能取得此利益,因有此事實之發生,致無此利益可取得」;但原告所提之型號CS-8369R縫紉機銷貨預估表、與2005年及2006年的專利產品銷售發票等並「無從證明[2006]年上開產品銷售減少59台之原因事實為何,更無從證明上開產品於[2007]年可

<sup>69</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決/事實及理由/一/(-)/1、2。

<sup>70</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決/事實及理由/一/(-)/2。

<sup>71</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決/事實及理由/五/(六)/2。

<sup>72</sup> 智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決/事實及理由/五/(六)/2。

得預期之銷售量何以為600台」，故該等證據「實無從證明[原告]因[被告]侵害系爭專利權行為之發生，致預期利益無法取得」<sup>73</sup>。

不過，本案法院發現有某印尼公司於2006年5月間原擬向原告採購專利物品（即型號CS-8369R縫紉機），卻因該印尼公司已向被告購買象王牌之型號WR-998DR縫紉機（即系爭侵權產品），故取消向原告訂購專利物品之計劃；因此，原告「確有因[被告]販賣系爭侵害專利產品致無法取得販賣實施專利產品70台之所失利益」；再依原告之發票顯示2006年間專利產品之平均單價（即35,315元、與財政部所公告2007年同業利潤標準之成衣機械製造業淨利率（即10%），而該所失利益為247,205元（35,315元 × 70台 × 10% = 247,205元）<sup>74</sup>。

#### (四)智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決

在智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決（裁判日期：2013年8月15日）中，系爭新型專利為證書號第204635號「跑道護緣之結構改良」<sup>75</sup>。被告之法定代理人楊小姐為原告的離職員工；而楊小姐熟悉原告之專利產品，卻透過其公司而與其他公司一同侵害原告之專利，並藉侵權產品而低價行銷於市場以與原告之專利產品競爭<sup>76</sup>。

對原告的「實際損害法」損害賠償主張，本案法院從民法第216條出發，而指出「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」，而「所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害」<sup>77</sup>。因此，本案法院認為原告所主張之損害，其涉及之「侵害行為非使[原告]之現存財產減少，而係妨害[原告]之取得，是[原告]請求賠償者，顯屬一種消極損害而非積極損害」<sup>78</sup>。其次，本案法院指出「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」；「所失利益」其「不以現實有此

<sup>73</sup> 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號民事判決／事實及理由／乙／六／(四)／2。

<sup>74</sup> 智慧財產法院100年度民專上更(一)字第6號民事判決／事實及理由／乙／六／(四)／2。

<sup>75</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／壹／三。

<sup>76</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／一／(一)。

<sup>77</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／3。

<sup>78</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／4。

具體利益為限」，但「該可得預期之利益，亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足」，而「尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，具有客觀之確定性」<sup>79</sup>。

據此，雖原告「以自身販賣系爭專利產品之單價330元，乘以[被告]販賣之數量計算所失利益」，但本案法院認為就「何以依通常情形，或已定計畫、設備或其他特別情事，客觀上可確定[原告]亦可販售與[被告]相同數量之系爭專利產品，而可得該預期獲得之利益」者，原告「並未提出證據資料證明」，故原告「既未舉證以實其說，尚難執此遽認該金額為[原告]所失利益」；另原告「亦未證明其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得利益之差額損害為何」，故原告請求以「實際損害法」來計算損害，「尚有未合」<sup>80</sup>。

#### (五) 智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決

在智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決（裁判日期：2020年11月26日）中，其涉及新型專利第M360963號「廚房流理台洗滌頭之按壓結構改良」<sup>81</sup>。對原告（專利權人）的「實際損害法」損害賠償主張，本案法院認為因為「系爭專利之產品係由訴外人橋億公司所製造販賣」，故「縱[原告]為[該]公司負責人」，「[該]公司銷售量減少，並無法直接等同[原告]因本件專利侵害行為所受損害」；因而原告以「橋億公司就系爭專利產品之銷售數額下降所受損害，作為[其]所受損害或所失利益，並非可採」<sup>82</sup>。

## 參、實際損害法之再思考

### 一、實際損害法之問題

傳統上認為專利侵權「屬於民法侵權行為，自應適用有關侵權行為之規定」，

<sup>79</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／3。

<sup>80</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／4。

<sup>81</sup> 智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決／事實及理由／貳／一。

<sup>82</sup> 智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決／事實及理由／貳／四／(二)／2。

而「關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無實際損害亦即無賠償之可言，是以其損害賠償之範圍，應以被害人實際所受損害為衡」<sup>83</sup>。

「實際損害」的觀點導致法院僅認「現存財產因損害事實之發生而被減少」者為「所受損害」<sup>84</sup>。如同李素華老師所言，此「實際損害」的要求未考慮無體財產權侵害之性質，而未認為專利權遭到侵害時即應屬有「實際損害」之發生<sup>85</sup>。由於專利權的無體性質，不會因侵害事實之發生而減損專利權之整體性<sup>86</sup>。因此，在專利侵權的情境下，似乎無法有「所受損害」之可能<sup>87</sup>。

民法第216條第1項規定之「損害賠償」，除了填補「所受損害」，還可填補「所失利益」<sup>88</sup>。性質上，「所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害」<sup>89</sup>。判斷上，民法第216條第2項規定「依通常情形」、或「依已定之計劃、設備或其他特別情事」所「可得預期之利益」者「視為所失利益」<sup>90</sup>。概念上，「所失利益」並「不以現實有此具體利益為限」；但「可得預期之利益」卻「非指僅有取得利益之希望或可能為已足」，而應「依通常情形」、或「依已定之計劃、設備或其他特別情事」而「具有客觀之確定性」<sup>91</sup>。但是，當民法第216條之「具體損害法」僅能著重在「所失利益」時，其與「差額說」間之差異即淡化，因為二者本質上皆處理原告的「期待利益」；而許忠信老師甚至主張刪除「差額說」<sup>92</sup>。

<sup>83</sup> 臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決／事實及理由／六。

<sup>84</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／3。

<sup>85</sup> 李素華，智慧財產侵害之「損害發生」與損害賠償法制建構——從智慧財產法院九十七年度民專訴字第四七號民事判決談起，月旦法學雜誌，2017年4月，263期，178-179、183頁。

<sup>86</sup> 同前註，179-180頁。

<sup>87</sup> 許忠信，註2文，93-94頁。

<sup>88</sup> 謝銘洋，方法專利侵害及損害賠償——最高法院96年度台上字第1710號民事判決評析，法令月刊，2009年11月，60卷11期，32頁。

<sup>89</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／3。

<sup>90</sup> 民法第216條第2項。

<sup>91</sup> 智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決／事實及理由／貳／四／(三)／3。

<sup>92</sup> 許忠信，註2文，16頁。不過在概念上，李素華老師曾指出「差額說」亦可構成「實際損害」。(李素華，再論智慧財產權侵害之「損害」概念——評最高法院107年度台上字第2359號民事判決，月旦法學雜誌，2021年10月，317期，174頁)

另在司法實務上，以台灣高等法院與其分院為例，其不少案例於計算損害賠償時無明確指出係以「具體損害法」、或以「差額說」為準。再以智商法院之二審判決為例，其亦未有具體適用「差額說」的案例。此外，過去專利權人所主張的專利物品銷售量下滑會涉及二種實施情況：一是透過專利權人所經營的事業單位實施系爭專利之結果（臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決），而另是專利權人親自實施系爭專利之結果（臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決）。但近期的智慧財產法院109年度民專上易字第4號民事判決卻否認第一類的情境。因此，此顯示司法實務上對「實際損害法」適用的概念混淆，因而須要有學界的關注以完備法理體系。

## 二、差額說之再思考

在學界方面，早期有汪渡村老師的2004年文章討論「所得利益」於計算專利侵權損害賠償之適用，該文觸及專利法第97條第1項第1款之「具體損害法」與「差額說」<sup>93</sup>。汪老師指出「差額說」在理論上應歸為「所失利益」的範疇，但從法條文義解釋可應認「差額說」為獨立的計算方法；且「差額說」之適用不以原告無法證明「所失利益」時為前提<sup>94</sup>。

此外，汪老師認為原告就「差額說」應證明四件事：1.其「具有滿足市場需求之製造或銷售能力」；2.「市場對於專利產品之需求程度」；3.「市場上不存在接受可能之非侵害專利之替代品」；4.「應可獲得之利益數額」<sup>95</sup>；但該見解應是完全引自美國聯邦第六巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Sixth Circuit，稱「第六巡院」）於1978年之*Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*案判決<sup>96</sup>之見解；該案涉及以「所失利益」（lost profits）法來計算專利侵權之損害賠償，並提出原告應舉證四項事實（如汪老師所述者）<sup>97</sup>。

<sup>93</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，2004年6月，2期，149-157頁。

<sup>94</sup> 同前註，153-155頁。

<sup>95</sup> 同前註，155-157頁。

<sup>96</sup> *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir.1978).

<sup>97</sup> *See id.* at 1156 (“To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the

再隔6年後則有沈宗倫老師於2010年為文討論「差額說」之利益差額應和侵權行為間有「相當因果關係」，且也採*Panduit*案判決之觀點，但以四個「因素」稱之，其翻譯為：「專利物的市場需求」、「可資利用的合法替代物」、「原專利權人滿足專利市場需求的能力」、及「專利物行銷的預期利潤數額」；另沈老師就四個因素分別討論侵權行為與各因素的相當因果關係<sup>98</sup>。沈老師接著在2011年的文章中，延續2010年文章的觀點，但著重在專利物品和侵權物品之直接競爭關係或市場替代關係的分析，其意在限制專利權人能主張的利益差額<sup>99</sup>。

然而，因「具體損害法」的舉證上困難而提供的「差額說」<sup>100</sup>，但卻要求證明「差額」是「因為加害行為所致，而非其他因素所致，例如經濟景氣、市場接受度，甚至權利人自己經營方式不當等」<sup>101</sup>，則法院審查重點如何平衡「因為加害行為所致」和「非其他因素」極為重要；否則過於看重「非其他因素」時會忽視「加害行為」而未能給予專利權人應有的補償。

事實上，美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）已認可*Panduit*測試法的四個因素本身即在證明「所失利益」與「侵權行為」間之「因果關係」<sup>102</sup>。另值得注意的是，在未具體指出「差額說」的二審法院判決中，卻有案例類似以「差額說」計算損害賠償，例如臺灣高等法院90年度上字第738號民事判決、臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決、智慧

---

infringement, i. e., the sales made by the infringer, a patent owner must prove: (1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable noninfringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”).

<sup>98</sup> 沈宗倫，專利法第八五條第一項第一款但書「利潤差額」之相當因果關係判斷——評台灣高等法院台中分院九十四年智上更(一)字第一號民事判決，裁判時報，2010年6月，3期，90-94頁。

<sup>99</sup> 沈宗倫，專利侵害責任範圍因果關係的合理詮釋與再建構，科技法學評論，2011年6月，8卷1期，14-38頁。

<sup>100</sup> 葉新民，由專利侵害案件重新省思損害的概念——以智慧財產法院106年度民專訴字第44號民事判決為例，裁判時報，2019年9月，87期，19頁；劉國讚，專利法之理論與實用，2014年1月，321頁。

<sup>101</sup> 謝銘洋，註88文，32頁。

<sup>102</sup> See *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1545 (Fed. Cir. 1995).

財產法院99年度民專上字第50號民事判決等，其以「專利物品銷售量下滑」為計算，但未考量下滑與侵權行為間的因果關係。該等司法判決讓「差額法」更有其意義。

## 肆、代結論：美國法之借鏡

### 一、*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*案判決

關於美國的「所失利益法」，國內文獻多提到的核心判決是第六巡院於1978年之*Panduit*案判決<sup>103</sup>。前述汪老師與沈老師的文章距今日已久；且二者雖引述美國判例，但*Panduit*測試法僅是「所失利益法」應用之一支<sup>104</sup>。根據Roger D. Blair與Thomas F. Cotter等二位美國學者之觀察，司法實務上已有採取「若非」（but-for）測試法之案例，亦即其檢視若非有專利侵權存在，則專利權人應可獲得多少利益；據此，專利權人可獲得比依*Panduit*測試法所計算者而還要好的損害賠償金額<sup>105</sup>。

事實上，在1983年的*Central Soya Co. v. George Hormel & Co.*案判決<sup>106</sup>中，CAFC首次因該案地方法院採用*Panduit*測試法，而才認可該測試法之適用<sup>107</sup>。此外，*Panduit*測試法的內涵不同於2011年沈老師的見解，例如：沈老師認為第一因素「專利物的市場需求」係「探究若非專利侵害的情事發生，市場上原先購買侵害專利的非法替代品的顧客，是否會轉而購買專利物」<sup>108</sup>；但在2017年的*Georgetown*

<sup>103</sup> 汪渡村，註93文，157-160頁；沈宗倫，註98文，90頁（註1與註2）；沈宗倫，註99文，15頁（註29與註30）；李素華，註1文，1398-1399頁（註45）；陳佑寰，會計與法律的交會——從專利侵權損害賠償計算談起，會計研究月刊，2013年3月，328期，127頁。

<sup>104</sup> See Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Rethinking Patent Damages*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 1, 24-25 (2001).

<sup>105</sup> See *id.* at 24.

<sup>106</sup> *Cent. Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.*, 723 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983).

<sup>107</sup> See *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prod., Inc.*, 788 F.2d 1554, 1555 (Fed. Cir. 1986) (“In awarding lost profits, the district court applied the standard announced in [*Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)], which we implicitly approved in [*Central Soya Co., Inc. v. George Hormel & Co.*, 723 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983)].”).

<sup>108</sup> 沈宗倫，註99文，15頁。

*Rail Equipment Co. v. Holland L.P.*案判決<sup>109</sup>中，CAFC指出第一因素在探究市場上是否有專利物品之需求，而專利物品則例如為受系爭專利所涵蓋之物品、或與侵權裝置直接競爭之物品<sup>110</sup>，且CAFC認為第一因素未要求證明該需求係發生於侵權物品銷售期間內<sup>111</sup>。

值得關注者為CAFC於1995年*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*案判決<sup>112</sup>（屬全院聯席審）中重新詮釋Panduit測試法在「所失利益法」分析下之位階，且界定上位者為「若非」測試法，並將所失利益的賠償範圍延伸至非系爭專利所涵蓋的物品<sup>113</sup>。不過，在國內僅張哲倫律師曾介紹*Rite-Hite*案判決，但其著重在合理授權金法的議題<sup>114</sup>。

在*Rite-Hite Corp.*案判決中，CAFC指出「若非」測試法乃源自於美國聯邦最高法院於1964年的*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*案判決<sup>115</sup>，該判決於討論計算專利侵權損害賠償之法律基準時，曾解釋：「於決定損害賠償時所應提的問題是，專利權人或被授權人因侵權行為而受了多少傷害；該問題主要是如果侵權人沒有侵權，專利權人或授權人會成就什麼？」<sup>116</sup>

另根據*Aro*案判決之指引，CAFC表示其判例法已裁示針對有製造專利物件之專

<sup>109</sup> *Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland L.P.*, 867 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2017).

<sup>110</sup> *See id.* at 1241 (“The proper inquiry asks whether demand existed in the marketplace for the patented product, i.e., a product ‘covered by the patent in suit or that directly competes with the infringing device.’”)

<sup>111</sup> *See id.* (“Although [the defendant] attempts to discredit this evidence by stating that [the patentee] must show demand ‘during the period of allegedly infringing sales,’ [the defendant] again recites an incorrect standard.” (internal citation omitted)).

<sup>112</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

<sup>113</sup> *See* Harold R. Brown, III, *Proof of Lost Profits Damages Following Rite-Hite v. Kelley*, 23 AIPLA Q.J. 577, 579 (1995).

<sup>114</sup> 張哲倫，專利貢獻度對損害賠償界定之影響——兼評最高法院106年度台上字第2467號判決，*裁判時報*，2021年8月，110期，84-87頁。

<sup>115</sup> *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964).

<sup>116</sup> *See Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1545 (“The question to be asked in determining damages is ‘how much had the Patent Holder and Licensee suffered by the infringement. And that question [is] primarily: had the Infringer not infringed, what would the Patentee Holder–Licensee have made?’”) (quoting *Aro Mfg. Co.*, 377 U.S. at 507 (alteration in original)).

利權人，用來決定實際損害賠償的一般原則即是在決定專利權人因侵權行為所致之銷售量與利益損失<sup>117</sup>。CAFC指出專利權人為獲得所失利益損害賠償之補償，其必須證明有「合理的可能性」（reasonable probability）是「若非」有侵權行為，則其能成就侵權人所達成之銷售量<sup>118</sup>。

關於第六巡院的*Panduit*案判決，CAFC指出該判決所闡述之四個因素測試法已被接受為有用的、但「非絕對的」（non-exclusive）方法，其可讓專利權人證明其有權獲得該所失利益的損害賠償<sup>119</sup>。CAFC表示*Panduit*測試法要求專利權人建構：1.對專利物品之需求；2.缺少可接受的非侵權替代物品；3.對該需求之開拓有生產與行銷的能力；4.其可能獲取的利益數量<sup>120</sup>。CAFC認為*Panduit*測試法所能證明者可准予法院得合理推測所主張之所失利益事實上係由侵權銷售所造成，因而就「若非」因果關係來說，該證明可構成專利權人之「初步證明案件」（*prima facie case*）<sup>121</sup>。

但針對購買者在無侵權行為之情況下並不會購買非專利權人產品之情勢，CAFC所提醒者為專利權人不須要排除每一可能性，而專利權人僅須要證明「若非」有侵權行為，則其原本可達成的銷售量是具合理的可能性即可<sup>122</sup>。CAFC指出當專利權人建構該推測之合理性時（例如以符合*Panduit*測試法之方式），則針對其所主張應享有之因侵權行為而致之所失利益，其已經達到舉證責任；而舉證責任即移轉至侵權人，以就該所失銷售量之一些或全部，證明該推測是不合理的<sup>123</sup>。

---

<sup>117</sup> See *id.*

<sup>118</sup> See *id.*

<sup>119</sup> See *id.*

<sup>120</sup> See *id.* (“The *Panduit* test requires that a patentee establish: (1) demand for the patented product; (2) absence of acceptable non-infringing substitutes; (3) manufacturing and marketing capability to exploit the demand; and (4) the amount of the profit it would have made.”) (citing *Panduit Corp.*, 575 F.2d at 1156).

<sup>121</sup> See *id.*

<sup>122</sup> See *id.* (“A patentee need not negate every possibility that the purchaser might not have purchased a product other than its own, absent the infringement. The patentee need only show that there was a reasonable probability that the sales would have been made ‘but for’ the infringement.” (internal citations omitted)).

<sup>123</sup> See *id.*

由於Panduit測試法涉及專利權人就專利物品之所失利益，其近似於我國專利法之「差額說」。但國內學界所忽視者乃*Rite-Hite Corp.*案判決，其涉及非專利物品之所失利益，或許近似於我國專利法之「具體損害法」議題，即探究專利侵權行為對專利權人之「期待利益」之損害。因此，*Rite-Hite Corp.*案判決的見解若能與「具體損害法」橋接，將讓專利權人可受之補償更完整。

## 二、研究投入之必要

有論者認為美國的「所失利益法」與我國的「差額說」為相同概念<sup>124</sup>；但概念上，「所失利益法」是計算專利權人的「實際損害賠償金額」（actual damages）<sup>125</sup>。亦即，美國司法實務顯示美國的「所失利益法」是不同於我國的「差額說」，但其應較接近「具體損害法」、或者屬於「具體損害法」與「差額說」之混合體。

本文建議司法院可藉由美國專利判決的研究，以引薦「所失利益法」法理的全貌，並輔助「實際損害法」之因果關係建構。CAFC的判決有兩個類型值得歸納相關法理：一個軸線是關於Panduit測試法的應用<sup>126</sup>；另是*Rite-Hite Corp.*案判決之應

<sup>124</sup> 吳靜怡，專利侵權損害賠償之實證研究，科技法學評論，2014年12月，11卷2期，203-204頁。

<sup>125</sup> See *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983) (“There are two methods by which damages may be calculated under this statute. If the record permits the determination of actual damages, namely, the profits the patentee lost from the infringement, that determination accurately measures the patentee’s loss. If actual damages cannot be ascertained, then a reasonable royalty must be determined.”) (citing *Panduit Corp.*, 575 F.2d at 1157).

<sup>126</sup> 例如：*Cent. Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.*, 723 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983) (third and fourth factors); *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prod., Inc.*, 788 F.2d 1554 (Fed. Cir. 1986) (second factor); *TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986) (second factor); *Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co.*, 804 F.2d 135 (Fed. Cir. 1986) (second and third factors); *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988) (explaining the damages doctrine); *Ryco, Inc. v. Ag-Bag Corp.*, 857 F.2d 1418 (Fed. Cir. 1988) (fourth factor); *Datascope Corp. v. SMEC, Inc.*, 879 F.2d 820 (Fed. Cir. 1989) (second and third factors); *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989) (all four factors); *Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 926 F.2d 1136 (Fed. Cir. 1991) (second factor); *SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Lab’ys Corp.*, 926 F.2d 1161 (Fed. Cir. 1991) (second factor); *BIC Leisure Prod., Inc. v. Windsurfing Int’l, Inc.*, 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993) (first and second factors); *Read Corp. v. Freiday*, 66 F.3d 345 (Fed. Cir.

用，而將非專利物品納為所失利益計算之範圍<sup>127</sup>。據此，我國法院將能思考「實際損害法」的理論體系，以能給予專利權人完整的補償，並改善「實際損害法」法理體系的渾沌狀況。

---

1995) (second factor); *Minco, Inc. v. Combustion Eng'g, Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996) (second factor); *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc.*, 96 F.3d 1409 (Fed. Cir. 1996) (second factor); *Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prod. Co.*, 108 F.3d 1392 (Fed. Cir. 1997) (second factor); *Gargoyles, Inc. v. United States*, 113 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1997) (all four factors); *Grain Processing Corp. v. Am. Maize-Prod. Co.*, 185 F.3d 1341 (Fed. Cir. 1999) (second factor); *C.R. Bard, Inc. v. Bos. Sci. Corp.*, 250 F.3d 761 (Fed. Cir. 2000) (second factor); *Tate Access Floors, Inc. v. Maxcess Techs., Inc.*, 222 F.3d 958 (Fed. Cir. 2000) (second factor); *Micro Chem., Inc. v. Lextron, Inc.*, 318 F.3d 1119 (Fed. Cir. 2003) (first and second factor); *Wechsler v. Macke Int'l Trade, Inc.*, 486 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2007) (third factor); *Cohesive Techs., Inc. v. Waters Corp.*, 543 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008) (second factor); *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009) (first and second factors); *Siemens Med. Sols. USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.*, 637 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2011) (first and second factors); *IGT v. All. Gaming Corp.*, 702 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2012) (second factor); *Presidio Components, Inc. v. Am. Tech. Ceramics Corp.*, 702 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2012) (first and second factors); *Versata Software, Inc. v. SAP Am., Inc.*, 717 F.3d 1255 (Fed. Cir. 2013) (first factor); *Calico Brand, Inc. v. Ameritek Imports, Inc.*, 527 F. App'x 987 (Fed. Cir. 2013) (first and second factors); *Smith & Nephew Inc. v. Arthrex, Inc.*, 603 F. App'x 981 (Fed. Cir. 2015) (second factor); *Mentor Graphics Corp. v. EVE-USA, Inc.*, 851 F.3d 1275 (Fed. Cir. 2017) (first and second factors); *Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland L.P.*, 867 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2017) (first and fourth factors); *Presidio Components, Inc. v. Am. Tech. Ceramics Corp.*, 875 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2017) (second factor).

<sup>127</sup> 例如：*King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995); *Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004); *Poly-Am., L.P. v. GSE Lining Tech., Inc.*, 383 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2004); *Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc.*, 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008); *Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc.*, 778 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2015); *WesternGeco L.L.C. v. ION Geophysical Corp.*, 913 F.3d 1067 (Fed. Cir. 2019).