

論專利侵權損害賠償計算 之具體損害法

——以美國Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案
判決為借鏡



陳秉訓*

壹、前言

我國專利法第97條第1項第1款規定稱為「實際損害法」之專利侵權損害賠償之計算方法，其又分為「具體損害法」（即該款前段「依民法第216條之規定」）與「差額說」（即該款但書「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」）¹。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」；另同條第2項規定「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」。因此，「具體損害法」即就專利權人因專利侵權行為所致之損害，其賠

DOI: 10.53106/22184562202410005901

收稿日: 2024年4月21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。

¹ 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；陳秉訓，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，專利師，2023年7月，54期，108頁。

償金計算以「所受損害」與「所失利益」為準，該二者分別稱為「積極損害」與「消極損害」²。

因民法第216條之「具體損害法」可著重在「所失利益」，其本質上在計算原告的「期待利益」，導致「具體損害法」與「差額說」間之差異不明；而許忠信老師甚至指出「差額說」僅屬「具體損害法」之計算方法之一，故主張應刪除「差額說」³。不過，本文認為既然「差額說」規定於專利法中，代表「具體損害法」所涵蓋的損害賠償範圍應更廣。

民法第184條規定「因故意或過失，不法侵害他人之權利者」或「違反保護他人之法律，致生損害於他人者」應「負損害賠償責任」。司法實務上要求「侵權行為」與「損害」間應有「相當因果關係」，如臺灣高等法院105年度上易字第239號民事判決所言：「損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者之間，有相當因果關係為成立要件」⁴。專利法的司法實務上亦如此，如臺灣高等法院96年度智上字第13號民事判決所言：「原告如欲依專利法之相關規定向被告求償，除須證明被告有故意或過失外，尚應舉證證明其確實受有損害及該損害結果與被告之加害行為間有相當因果關係等要件始符合」⁵，但該法院於分析上僅認「專利侵權」即等於「損害」，而未探究「專利侵權」所導致專利權人之「實際損害」是什麼⁶。

從比較法觀點，美國聯邦第六巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Sixth Circuit，以下簡稱「第六巡院」）於1978年之*Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*案判決⁷中，針對以「所失利益」（lost profits）法來計算專利侵權之損害賠償，提出原告應舉證四項事實：一、專利產品的需求；二、沒有可接受的非侵權替代物；三、其生產與行銷的能力，以能開拓該需求；四、其所早應獲得的

² 李素華，註1文，1397頁。

³ 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，94頁。

⁴ 臺灣高等法院105年度上易字第239號民事判決／事實及理由／四／(一)。

⁵ 臺灣高等法院96年度智上字第13號民事判決／事實及理由／貳／四／(一)。

⁶ 臺灣高等法院96年度智上字第13號民事判決／事實及理由／貳／四／(二)。

⁷ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir.1978).

利益金額⁸。雖此屬國內相關文獻所常提到的核心判決⁹，但自美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）成立後，在1983年的*Central Soya Co. v. George Hormel & Co.*案判決¹⁰中，CAFC因該案地方法院採用Panduit測試法而才認可該測試法之適用¹¹。

雖有論者認為美國的「所失利益法」與我國的「差額說」為相同概念¹²，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）¹³。本文意在補充「實際損害法」的討論，並以美國法上專利侵權損害賠償計算法之「所失利益法」為比較對象。具體而言，本文在介紹CAFC於1995年的*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*案判決¹⁴（屬全院聯席審），其定義Panduit測試法在所失利益法分析下之意義，並將非系爭專利所涵蓋的物品納入所失利益的賠償範圍¹⁵。透過美國法的經驗，本文欲建議於操作「具體損害法」時，「相當因果關係」之認定應聚焦在「專利侵權行為」與「原告所主張之損害」間的因果關係即可，而可不問該損

⁸ See *id.* at 1156 (“To obtain as damages the profits on sales he would have made absent the 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.”).

⁹ 陳秉訓，註1文，126-129頁。

¹⁰ *Cent. Soya Co. v. Geo. A. Hormel & Co.*, 723 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983).

¹¹ 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)].”).

¹² 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。

¹³ 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).

¹⁴ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

¹⁵ See Harold R. Brown, III, *Proof of Lost Profits Damages Following Rite-Hite v. Kelley*, 23 AIPLA Q.J. 577, 579 (1995).

害原因是否「直接」涉及被告系爭專利之實施。

貳、*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*案判決

一、背景

在*Rite-Hite*案中，系爭專利為原告Rite-Hite公司所有之美國專利第4,373,847號，其涉及一種用於將車輛穩固於卸貨碼頭（設於倉庫）之裝置，稱「固定物」（restraint），以避免於裝貨或卸貨過程中車輛離開碼頭之問題¹⁶。在1983年，原告起訴而控告被告Kelley公司的「Truk Stop」產品（亦為固定物）侵害系爭專利；而本案地方法院於計算原告之所失利益時，將原告的固定物產品MDL-55與ADL-100、及可隨固定物銷售的升降器（leveler）等之銷售量損失算入所失利益¹⁷。

系爭專利僅涵蓋MDL-55產品，而不包括ADL-100產品（其受到Rite-Hite公司其他未據以主張之專利所保護）；不過，被告的侵權物品主要用來與ADL-100產品競爭¹⁸。被告於上訴CAFC時有主張專利法不允許損害賠償之範圍涵蓋非系爭專利所保護之ADL-100產品；但CAFC不同意¹⁹。CAFC的理由解說如下。

二、觀點一：損害賠償之範圍

關於本案地方法院之所失利益計算之合法性問題，CAFC從專利法條文出發，而指出為實踐美國聯邦憲法第1條第8項所確保發明人能就其發現享有排他權，國會乃制訂專利法第284條（35 U.S.C. § 284），其規定：「當裁定有利於原告時，法院應核發損害賠償給原告，以適當地補償其所受之侵害；但該損害賠償金額無論如何不能低於侵權人就使用發明而支付之合理權利金，且應加上法院所核定之利息與費用」²⁰。

¹⁶ See *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1542.

¹⁷ See *id.* at 1543.

¹⁸ See *id.*

¹⁹ See *id.*

²⁰ See *id.* at 1544 (quoting 35 U.S.C. § 284 (1988)) (“Upon finding for the claimant the court shall

CAFC認為第284條強制規定應給予原告補償因侵權行為所生之「適當的」(adequate)損害賠償，且該條文進一步指示所核予之損害賠償金額不能少於合理權利金；而該合理權利金雖屬於替代方案，卻非該條文所指示之賠償形式，而是設定一底板，以使損害賠償金額不能從該底板而跌落²¹。因此，CAFC表示第284條的文義是擴張性的而非限制性的，而該條文肯定損害賠償必須適當，且同時僅是規定較低的底線而非其他的限制²²。

另CAFC引用美國聯邦最高法院於1983年的*General Motors Corp. v. Devex Corp.*案判決²³之見解其指出第284條之制訂是，國會欲確保專利權人可事實上就其因侵權行為所遭受之「任何損害賠償」(any damages)來取得「全額補償」(full compensation)²⁴。因此，CAFC表示儘管法條文字粗略陳述專利權人獲得「適當的」損害賠償，但最高法院已將該法條解釋為「適當的」損害賠償應接近於對專利權人所受侵害給予「全額補償」之損害賠償項目；另最高法院亦警示不應施加限制於專利侵權損害賠償，因為「當國會想要限制專利侵權訴訟的復原(recovery)要件時，它會明確地表示」²⁵。

三、觀點二：「若非」(but for)測試法之延伸與限制

CAFC指出聯邦最高法院於1964年的*Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*案判決²⁶中闡述專利侵權損害賠償計算之法律基準時，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？」²⁷CAFC指出該見解即為

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.”).

²¹ See *id.*

²² See *id.*

²³ *Gen. Motors Corp. v. Devex Corp.*, 461 U.S. 648 (1983).

²⁴ See *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1544-45 (quoting *Gen. Motors Corp.*, 461 U.S. at 654).

²⁵ See *id.* at 1544-45 (quoting *Gen. Motors Corp.*, 461 U.S. at 653).

²⁶ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964).

²⁷ See *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1545 (“The question to be asked in determining damages is ‘how

「若非」測試法²⁸。

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之損失²⁹。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³⁰。

CAFC 指出對於因專利侵權行動所致之任何與所有之損害賠償，從侵權人必須補償專利權人之觀點而言，其初步所希望能認可者為，用於補償專利法第 284 條所定之損害賠償之「測試法」是不限於「若非」測試法³¹。但 CAFC 認為儘管第 284 條有廣義的用語，但「司法上的平復」（judicial relief）卻不能彌補所有的、且能追溯至系爭非法行為之「可預見的傷害」（conceivable harm）；例如，「較疏遠的後續事件」（remote consequences）不應給予補償，包括：發明人的心臟病、或專利權人公司普通股份的持有價值減少等由侵權行為所間接造成者³²。因此，基於專利權人所受之特別傷害係屬於侵權行為所致之「若非」型後續事件，CAFC 提醒可能的背景問題是所主張的傷害是否屬專利權人得受補償之類型³³。

CAFC 又表示無論是對某些類別的原告、或對某些類型的傷害等，司法實務已經以「最接近的原因」（proximate cause）或「可預見性」（foreseeability）為準，

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)).

²⁸ See *id.*

²⁹ See *id.*

³⁰ See *id.*

³¹ See *id.* at 1546 ("Preliminarily, we wish to affirm that the 'test' for compensability of damages under § 284 is not solely a 'but for' test in the sense that an infringer must compensate a patentee for any and all damages that proceed from the act of patent infringement.").

³² See *id.*

³³ See *id.* ("Thus, along with establishing that a particular injury suffered by a patentee is a 'but for' consequence of infringement, there may also be a background question whether the asserted injury is of the type for which the patentee may be compensated.").

而設下損害賠償的限制³⁴。CAFC指出該些標記已成為司法上的工具，而就個人行為所致之後續事件，用以限縮該行為人的法律責任，此乃基於該行為屬太疏遠以致不能賦予補償之正當性³⁵。CAFC強調根據普通法所揭示之基本原則，法律上補償之問題乃決定於每件案例的事實、且混合考量之項目有：邏輯、常識、正義、政策及判決先例等³⁶。

CAFC認為根據第284條，全額的補償（即最高法院所賦予該條的意義）和合理的責任限制（其為法律上一般原則所涵蓋）等二者間之平衡最好係以「合理的且客觀的可預見性」（reasonable, objective foreseeability）為檢視之標準³⁷。亦即，CAFC認為如果特定傷害「是」或「應該是」（should have been）為廣義的相關市場上之侵權競爭者所能合理地預見者，則在無法提出可說服的理由來反駁時，該傷害一般來說是可受補償的³⁸。

據此，針對本案地院認定原告Rite-Hite公司就ADL-100產品（與侵權物品屬直接競爭之物品）之所失銷售量是合理地可預期，CAFC表示其贊同該見解³⁹。CAFC認為對競爭物品之所失銷售量負責是必然可預見的；而該損失落入國會所指之全額的補償，且同時可秉持「最接近的原因」之傳統意義；因而該所失銷售量顯然應獲得補償⁴⁰。

四、觀點三：非專利物品之所失利益補償

關於非系爭專利所涵蓋的裝置，CAFC表示雖其所失銷售量之復原並未當然明示於專利法條文內，但明示的用語不是必要的，因為法條乃以一般用語來陳述而非

³⁴ See *id.* (“Judicial limitations on damages, either for certain classes of plaintiffs or for certain types of injuries have been imposed in terms of ‘proximate cause’ or ‘foreseeability.’”).

³⁵ See *id.* (“Such labels have been judicial tools used to limit legal responsibility for the consequences of one’s conduct that are too remote to justify compensation.”).

³⁶ See *id.*

³⁷ See *id.*

³⁸ See *id.*

³⁹ See *id.*

⁴⁰ See *id.*

具體表述所有細節⁴¹。CAFC強調根據專利法條，損害賠償之核定應讓原告能就侵權行為取得全額的補償⁴²。因此，CAFC認為拒絕核予「合理而可預見的」（reasonably foreseeable）損害賠償以能讓Rite-Hite公司補償完整，係有違第284條之意旨⁴³。

另針對被告主張准予對ADL-100產品之補償會違背授予專利之政策理由，即美國聯邦憲法第1條第8項所指之「為促進……實用技藝之進步」，CAFC指出被告所爭執者為，因為發明人所享有的排他權（exclusivity）僅及於其所發明並揭露的新穎的、非顯而易見的、與實用的元件，故專利權不能再用於限制非系爭專利所涵蓋之產品之銷售⁴⁴。再就被告所引用之反托拉斯判例法（聯邦最高法院之*Ethyl Gasoline Corp. v. United States*案判決⁴⁵與*Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.*案判決⁴⁶）其係譴責將專利使用來獲取非專利材料之「獨占」，CAFC認為該些判決不適用於本案的爭點⁴⁷。

CAFC表示本案並不涉及將獲准專利的限制給予擴張以致於違背反托拉斯法，而本案僅探究一旦確定有效專利遭受侵害，則從該侵權行為所致之可補償的損害是什麼，例如讓專利權人如何能圓滿⁴⁸。CAFC指出原告並未試圖排除其競爭者從事製造、使用或販售未受其專利權範圍所涵蓋之產品；而是「Truk Stop」產品已認定為侵害系爭專利，則原告僅是尋求對該侵權行為之適當補償，此非屬反托拉斯議題⁴⁹。因此，CAFC認為准許該類損害賠償即是藉由對新產品與產業的發展提供激勵之方式來「促進……實用技藝之進步」⁵⁰。

⁴¹ See *id.* at 1546-47.

⁴² See *id.* at 1547 (“Under the patent statute, damages should be awarded ‘where necessary to afford the plaintiff full compensation for the infringement.’” (quoting *General Motors*, 461 U.S. at 654)).

⁴³ See *id.* (“Thus, to refuse to award reasonably foreseeable damages necessary to make Rite-Hite whole would be inconsistent with the meaning of § 284.”).

⁴⁴ See *id.*

⁴⁵ *Ethyl Gasoline Corp. v. United States*, 309 U.S. 436 (1940).

⁴⁶ *Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. 458 (1938).

⁴⁷ See *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1547.

⁴⁸ See *id.*

⁴⁹ See *id.*

⁵⁰ See *id.*

又針對被告進一步主張政策上而言應該以促使發明實施之法律來給予鼓勵發明人，CAFC認為至少在本案中該主張不是有意義的或具說服力的抗辯⁵¹。CAFC指出授予專利係來交換專利權人對其發明之揭露，並非專利權人就其發明之實施，而美國並無要求專利權人要製造、使用或銷售其專利發明⁵²。CAFC表示如果專利權人未能實施其專利發明是打擊該發明所涉之重要公共需求，則法院即不須要禁止對該專利之侵權行為；但是CAFC指出僅有在少數情況下，法院才會行使其裁量權以拒絕用禁制令做為補償，而據以保護公共利益⁵³。

最後，CAFC認為於決定所失利益做為損害賠償時，專利權人是否販售其專利發明並非重點；而正常下如果專利權人沒有銷售產品，則根據定義，不會有所失利益；但於本案中，原告有販售其自有的專利產品，即MDL-55型固定物、與ADL-100型固定物⁵⁴。

五、觀點四：Panduit案判決之釐清

CAFC指出第六巡院Panduit案判決所提出之四個因素測試法已認可為有用的、但「非絕對的」(non-exclusive)方法，其讓專利權人能證明其應得所失利益之害賠償⁵⁵。CAFC認為該測試法讓法院得合理推測「所主張之所失利益」係事實上由侵權銷售所造成，因而有助於專利權人以「若非」因果關係為基礎，來證明其請求權主張可滿足「初步證明案件」(prima facie case)⁵⁶。

但所涉情況是若在無侵權行為之情況下購買者並不會購買非專利權人之產品，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⁵⁷。CAFC指出當

⁵¹ See *id.*

⁵² See *id.*

⁵³ See *id.*

⁵⁴ See *id.* at 1548.

⁵⁵ See *id.* at 1545.

⁵⁶ See *id.*

⁵⁷ 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

專利權人該推測建構其合理性時（例如以符合Panduit測試法之方式），針對其所主張應享有之因侵權行為而致之所失利益，則其即達到舉證責任；而舉證責任則移轉至侵權人，以就該所失銷售量之一些或全部，證明該推測是不合理的⁵⁸。

參、代結論：給我國之借鏡

一、實際損害法之司法實務問題

在我國司法實務上，不少判決於計算損害賠償時無明指係採「具體損害法」或「差額說」為準⁵⁹。具體適用「差額說」者為少數，例如臺灣高等法院94年度智上易字第3號民事判決；臺灣高等法院臺中分院91年度上字第55號民事判決、94年度智上更(一)字第1號民事判決、94年度智上字第2號民事判決、95年度智上易字第8號民事判決、97年度智上易字第4號民事判決（要求因果關係）；臺灣高等法院臺南分院94年度智上易字第2號民事判決；臺灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決等⁶⁰。再以智慧財產及商業法院（稱「智商法院」；改制前為「智慧財產法院」）之二審判決為例，其無明確適用「差額說」的案例⁶¹。

但在未具體指出「差額說」的判決中，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、智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決等，其損害賠償計算考量「專利物品銷售量下滑」⁶²。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。

然而，國內學界缺乏對近期美國司法上就「所失利益法」適用之回顧文獻⁶³，

citations omitted)).

⁵⁸ See *id.*

⁵⁹ 陳秉訓，註1文，110-124頁。

⁶⁰ 陳秉訓，註1文，114-120頁。

⁶¹ 陳秉訓，註1文，120-124頁。

⁶² 陳秉訓，註1文，110-124頁。

⁶³ 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。

且專利侵權之損害賠償領域的近期期刊文獻多以「被告所得利益法」⁶⁴、或「合理權利法」⁶⁵為主，或是有些期刊文獻討論不當得利做為專利權人之補償⁶⁶。因此，專利侵權之損害賠償計算的理論缺口有待補充，即近期學者間少有針對「實際損害法」有深入論述。本文欲藉由美國專利判決的分析，引薦「所失利益法」法理的全貌，以輔助「實際損害法」之因果關係建構。

二、對Panduit測試法之再理解

CAFC已認可Panduit測試法的四個因素即在證明「所失利益」與「侵權行為」間之因果關係⁶⁷。但Panduit測試法的內涵不同於2011年沈宗倫老師的見解，例如：沈老師認為第一因素「專利產品的需求」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」⁶⁸。不過，在

⁶⁴ 沈宗倫，專利貢獻度於專利權損害賠償之法理與實踐——以專利法97條第1項第2款為中心，萬國法律，2019年8月，226期，27-39頁；沈宗倫，專利侵權者所得利益與損害賠償計算之新視野——以智慧財產法院104年度民專訴字第50號判決為中心，月旦法學雜誌，2019年12月，295期，141-159頁。

⁶⁵ 周伯翰，以合理權利金計算專利侵害損害賠償之研究，高大法學論叢，2018年9月，14卷1期，177-263頁；沈宗倫，專利侵權下合理權利金損害賠償法制之反省與再建構——以我國專利法第97條第1項第3款之解釋適用為中心，政大法學評論，2022年3月，168期，33-116頁。較早有文獻報導美國判決其涉及合理權利金法，參閱李森堃，從廣達案上訴審判決看美國專利訴訟損害賠償估算的新近發展，科技法律透析，2013年6月，25卷6期，31-46頁。

⁶⁶ 王仁君，專利侵權的不當得利問題，全國律師，2015年7月，19卷7期，64-75頁；李素華，專利侵權訴訟之不當得利請求權與合理權利金，萬國法律，2019年4月，224期，85-93頁；陳龍昇，由最高法院106年台上字第2467號判決論專利侵權損害賠償與不當得利請求，萬國法律，2019年4月，224期，48-60頁；陳秉訓，論不當得利返還請求權做為專利權侵害行為之救濟手段，華岡法粹，2020年6月，68期，135-198頁；沈宗倫，專利權侵害所生不當得利之本質與延伸問題探索，月旦法學雜誌，2021年2月，309期，80-95頁；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，81-98頁；黃銘傑，專利權侵害與不當得利——以最高法院106年度臺上字第2467號民事判決為具體分析對象，政大法學評論，2021年12月，167期，257-308頁。

⁶⁷ See *Rite-Hite Corp.*, 56 F.3d at 1545.

⁶⁸ 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，15頁。

2017年的 *Georgetown Rail Equipment Co. v. Holland L.P.* 案判決⁶⁹中，CAFC指出第一因素在探究市場上是否有專利產品之需求，而專利產品之範圍包括受系爭專利所涵蓋之物品、及與侵權裝置直接競爭之物品⁷⁰，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⁷¹。

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，且較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。

三、具體損害法之再思考

Rite-Hite Corp. 案判決之可能應用可藉由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）來說明。在該案民事判決中，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械結構」⁷²。原告（專利權人）主張「差額說」的損害賠償計算係依據被告「每月所生產浪板數量」所「可銷售之利益」為準⁷³。該案法院不同意此觀點，其理由包括：（一）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」；（二）原告有其他新型專利保護其產品，並也提起專利侵權民事訴訟⁷⁴。

另該案法院認為合理的計算是「以其專利權授權他人使用所可獲取之對價為計算基準」，其乃基於：（一）避免「混淆機械結構之專利與所生產產品之專利侵害範

⁶⁹ *Georgetown Rail Equip. Co. v. Holland L.P.*, 867 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2017).

⁷⁰ *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.’”).

⁷¹ *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)).

⁷² 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。

⁷³ 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)。

⁷⁴ 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)。

疇」；(二)「產品之銷售有所需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」⁷⁵。不過，該見解並非從原告所受損害來檢視，而是從被告的侵權行為來思考，而忽略原告因為被告行為所生之實際損害。

參酌*Rite-Hite Corp.*案判決，如果原告有生產與被告相競爭的產品G，則關鍵的問題是「若非」被告的專利侵權行為，原告應該有的產品G銷售量是多少。亦即，應檢視被告的專利侵權行為，即「使用」系爭侵權機器來製造產品G⁷⁶，所造成的原告於產品G市場的銷售下滑量。

此觀點應合於我國司法實務上的「相當因果關係」原則，如最高法院111年度台上字第568號民事判決所言：「所謂相當因果關係，係指無此事實，雖不必生此結果，但在此事實，按諸一般情形，通常均可能發生此結果者而言」；另「須無此事實，必不生此結果」，而「有此事實，按諸一般情形亦不生此結果者，始得謂為無相當因果關係」⁷⁷。亦即，被告為與原告在產品G市場上競爭，其必須利用系爭侵權機器來製造產品G以能販售之，而若被告不使用系爭侵權機器，即無法製造產品G；因而，被告的專利侵權行為，即使是僅涉及生產用機器的專利，也與原告的產品G銷售損失有相關。

至於該案法院所考量之「產品之銷售有所需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」，此觀點應屬「所得利益法」，即「依侵害人因侵害行為所得之利益」來計算損害賠償⁷⁸。本文建議於「具體損害法」操作時不宜在考慮該等因素，以避免「具體損害法」與「所得利益法」無法區分，而喪失專利法設專門條文規定損害賠償計算之意義。

⁷⁵ 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)。

⁷⁶ 專利法第58條第1項（「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」）、第2項（「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」）。新型專利准用發明專利之規定（專利法第120條）。

⁷⁷ 最高法院111年度台上字第568號民事判決／理由／四／(一)。

⁷⁸ 專利法第97條第1項第2款。

四、未來研究之建議

為發展符合專利法立法宗旨的損害賠償金額計算基準，並改善「實際損害法」法理體系的渾沌狀況，本文建議相關單位應投入研究與*Rite-Hite Corp.*案判決相關之美國判決。藉由比較美國和我國的司法實務，提供相關法律原理以讓我國司法實務界參考，進而思考「實際損害法」的理論體系如何能給予專利權人完整的補償。透過比較法研究，或可發現美國的「所失利益法」是不同於我國的「差額說」，而應較接近「具體損害法」、或者屬於「具體損害法」與「差額說」之混合體。另相關研究可歸納具體的計算方法，以提供司法實務界與學界等之參考。