

國立臺灣大學法律學院法律研究所

碩士論文

Graduate Institute of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis



論專利侵權損害賠償計算

-以侵權人所得利益計算方法為中心-

Calculation of Damages in Patent Infringement

Centered on Recovery of the Infringer's Profits

橋本 愛

Ai Hashimoto

指導教授：黃銘傑 博士

Advisor : Ming-Jye Huang, Ph.D.

中華民國 103 年 1 月

January, 2014



## 謝詞

時間過得真快，我的留學生活就快要結束了。回想這兩年五個月，有許多回憶，似乎都像昨天才剛發生一樣。留學生活，對我而言，是一大挑戰。2011年8月剛來台灣時，我雖然完全不會中文，但馬上就要開學上課，而且還要照顧當時不到兩歲的女兒。在外國一邊唸書一邊帶孩子，真不是簡單的事，我每天都不知所措，欲哭無淚，當時的我完全無法想像畢業時的情景。若沒有大家的支持，根本走不到這裡。我真的很感謝大家。

首先，衷心感謝黃銘傑教授的耐心指導與鼓勵，促使本論文得以順利完成。您從容幽默的風範、淵博的知識，總是令我佩服不已。感謝論文口試委員沈宗倫教授與李素華教授，提供諸多寶貴意見與建議，讓本論文更加完整，謹致以最深的感謝與敬意。


其次，感謝王能君老師。我第一次修習的課就是您的課。若沒有王老師的鼓勵，我應該早就放棄了。我胸中充滿了對您的感謝之情。

此外，我還要感謝我的中文老師。若沒有您，恐怕我一輩子也不會用中文溝通，更別說用中文寫畢業論文了。

我想要感謝一直幫助我、關心我，還有鼓勵我的朋友們，真的很謝謝大家。我們的年紀、經驗或國籍各自不同，但是相聚時總是豐富又有趣。你們的存在總是給我很大的鼓勵。

我還要感謝兼子·岩松法律事務所的同事。我決定留學時，已經當了六年的律師，正值經驗逐漸累積、要開始指導晚輩的年紀。儘管如此，您們還是願意讓我到台灣唸書，我真的很感謝您們，希望日後能夠回報這份情誼。

當然，還要感謝我先生，在留學生活中不斷給我支持與鼓勵，讓我可以無後顧之憂地攻讀學位。若結婚對象不是你，我的留學生活應該無法繼續下去。



最後，我要感謝我最愛的女兒，沙奈。剛出生時，你的體重只有 2098 公克，身體不算健康。來台灣以前，我一直煩惱要不要帶你一起去台灣。然而，透過在台灣的生活，你真的長大了。你的笑容給我很大的幸福與鼓勵。我真的感謝你，真心愛你。我總是告訴我自己，就算再辛苦也一定要努力去克服，絕對不可以放棄。將來，你應該會面臨很多挫折，那時候我希望你不要放棄，一直努力下去。

現在的我很確定在台灣的所有體驗對我都非常有意義。許多美好的回憶日後一定會鼓勵我勇敢面對一切。雖然現在不知道將來的發展，可是無論如何，我都一定會相信自己，珍惜著每個機會，勇敢向前。

總之，我愛台灣，我愛台灣大學，我愛在台灣認識的所有人，謝謝大家。

橋本愛

(兼子・岩松法律事務所 日本律師 小佐野愛)



## 中文摘要

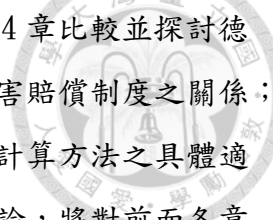
專利侵權損害賠償制度是專利制度能否發揮功用的關鍵。為了計算專利權人之損害，必須要「假設」沒有發生侵權的經濟市場。然而，市場因素多種多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，原本即不易掌握。因此，專利侵權損害賠償的計算，現實上不可能達到像數學運算般正確或極為精確的解答。

於是，為了減輕專利權人之舉證負擔，台灣專利法第97條以下特別規定專利侵權損害賠償計算方法。其中，台灣專利權人援用現行專利法第97條第1項第2款所規定之侵權人所得利益計算方法而提出訴訟，似乎頗為頻繁。

然而，侵權人所得利益計算方法有不太符合傳統民法上損害賠償制度之疑慮。而且，2011年專利法修法時，雖然懲罰性損害賠償之規定以「不符合一般民事損害賠償制度之損害填補」為理由被刪除，但2013年修法時，卻又以「關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念」為理由，恢復原來的懲罰性損害賠償規定。鑑於如此之狀況，台灣實務是否能夠釐清民法上損害賠償制度與專利侵權損害賠償制度之關係，非無疑問。如此狀況會引起法院對於此一計算方法做出有所矛盾及不安定之解釋。鑑於專利侵權損害賠償訴訟已成為現今商業競爭之重要手段，如此不安定情形會可能影響到產業發展，並非妥當。

本論文所採用的研究方法主要有三：第一是文獻閱讀分析，探討目前學說及實務上對於現行專利法第97條第1項第2款的解釋；第二是重新檢討專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序。計算方法與蒐證手段，共同影響了專利侵權損害賠償之計算，這兩者之間妥適調整與運用，才能達到專利法制立法目的。第三是比較法研究，介紹德國法與日本法關於侵權人所得利益計算方法的解釋與發展，作為台灣法上解釋適用的借鏡。

本論文總共分為7章。第1章為緒論，說明本論文的研究動機、研究範圍與方法，以及論文架構；第2章為專利侵權損害賠償之特殊性；第3章介紹並比較



德國法、日本法與台灣法上專利侵權損害賠償的計算方法；第 4 章比較並探討德國法、日本法與台灣法上侵權人所得利益計算方法與民法上損害賠償制度之關係；第 5 章比較並探討德國法、日本法與台灣法上侵權人所得利益計算方法之具體適用；第 6 章為專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序；第 7 章為結論，將對前面各章的研究成果做一總結。

關鍵詞：專利權、專利侵權、損害賠償、損害計算、填補損害、侵權人所得利益計算方法

## Abstract

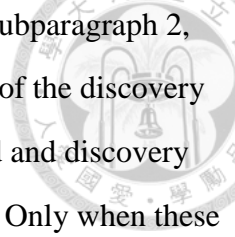


The system of patent infringement damages is a crucial factor in determining whether the patent system is effective or not. To calculate the damage suffered by a patentee, no infringement is presumed to have occurred in the economic market. However, since market factors are varied and variable, intertwining with one another, it is in practice impossible to arrive at a correct or precise answer in the calculation of damages as in arithmetic.

To lessen the patentee's burden of proof, therefore, Article 97 et seq. of the R.O.C. Patent Act specifically provide for the calculation methods. In particular, it is apparently common for patentees to apply the method in Subparagraph 2, Paragraph 1.

Yet, such calculation methods does not conform to the system of damages under the Civil Code. While the provision on punitive damages was struck out in the 2011 amendment to the Patent Act by reason that it "fails to conform to the general system of civil damages regarding the remedy of damage," it was reinstated in the 2013 amendment on the grounds that "the calculation of damages for infringement upon intellectual property rights is not limited to the remedy of damage." In this case, whether the relationship between the damages system under the Civil Code and patent infringement damages can be clarified in legal practice in Taiwan is not unquestionable. The situation will also give rise to contradictory and inconsistent court interpretations of such calculation method. In view of the fact that claims of patent infringement damages have become an important means of business competition nowadays, the inconsistency may impact industrial development thus is not appropriate.

Three research methods have been employed in this thesis: The first is document



analysis of current interpretations by scholars and practitioners of Subparagraph 2, Paragraph 1 of Article 97 of the Patent Act. The second is review of the discovery process of a patent infringement suit. Both the calculation method and discovery method affect the calculation of damages for patent infringement. Only when these two methods are properly adjusted and employed will the legislative purpose of the patent system be achieved. The third is comparative research, whereby German and Japanese laws are introduced to elucidate the interpretation and development of the calculation method based on the profit earned by the infringer as reference in the interpretation and application of R.O.C. laws.

This thesis consists of seven chapters: Chapter 1 outlines the purpose and framework of the thesis, and scope and methods of research. Chapter 2 studies the features of patent infringement damages. Chapter 3 presents and compares the methods of calculation of patent infringement damages under German, Japanese and R.O.C. laws. Chapter 4 compares and examines the relationship between the calculation method based on the profit earned by the infringer and the damages system under the Civil Code under German, Japanese and R.O.C. laws. Chapter 5 compares and examines the specific application of the calculation method based on the profit earned by the infringer under German, Japanese and R.O.C. laws. Chapter 6 presents the discovery process of a patent infringement suit. Chapter 7 concludes the research results in the preceding chapters.

Keywords : patent right, patent infringement, compensation for damage, damage calculation, compensatory damage, recovery of the infringer's profits



## 簡目

第 1 章 緒論 .....	1
第 1 節 研究動機 .....	1
第 2 節 研究範圍與方法 .....	3
第 3 節 論文架構 .....	4
第 2 章 專利侵權損害賠償之特殊性 .....	5
第 1 節 專利權之特殊性 .....	5
第 2 節 專利侵權行為之特殊性 .....	10
第 3 節 損害賠償金額「適切」計算之必要性 .....	12
第 4 節 損害賠償計算之困難性 .....	13
第 5 節 小結 .....	13
第 3 章 專利侵權損害賠償計算方法 .....	15
第 1 節 德國法 .....	15
第 2 節 日本法 .....	22
第 3 節 台灣法 .....	35
第 4 節 小結 .....	46
第 4 章 侵權人所得利益計算方法與侵權行為法之關係 .....	48
第 1 節 德國法 .....	48
第 2 節 日本法 .....	68
第 3 節 台灣法 .....	89
第 4 節 小結 .....	109
第 5 章 侵權人所得利益計算方法之具體適用 .....	115
第 1 節 「利益」 .....	115
第 2 節 可否以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益 .....	144
第 3 節 貢獻率 .....	146
第 4 節 故意・過失 .....	161
第 5 節 「損害」證明之要否 .....	163
第 6 節 懲罰性賠償之同時適用 .....	170
第 7 節 小結 .....	170
第 6 章 專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序 .....	172
第 1 節 日本法 .....	172
第 2 節 台灣法 .....	190
第 3 節 小結 .....	203
第 7 章 結論 .....	217
參考文獻 .....	212





## 詳目

第 1 章 緒論 .....	1
第 1 節 研究動機 .....	1
第 2 節 研究範圍與方法 .....	3
第 3 節 論文架構 .....	4
第 2 章 專利侵權損害賠償之特殊性 .....	5
第 1 節 專利權之特殊性 .....	5
第 1 項 因客體之不同所產生之性質差異 .....	5
第 1 款 無體性 .....	5
第 2 款 無返還請求權 .....	6
第 3 款 權利存在及存續之不安定性 .....	6
第 4 款 權利客體範圍之不明確性 .....	7
第 2 項 立法政策上保護之差異 .....	7
第 1 款 權利之有限期性 .....	8
第 2 款 有關權利行使之義務 .....	8
第 3 款 公共利益上之限制 .....	9
第 1 目 強制授權制度 .....	9
第 2 目 權利效力之限制 .....	9
第 3 目 因無繼承人之權利消滅 .....	10
第 2 節 專利侵權行為之特殊性 .....	10
第 1 項 侵權行為的高度或然性 .....	10
第 2 項 侵權行為之不易發現性 .....	11
第 3 項 取證及認定之困難性 .....	11
第 3 節 損害賠償金額「適切」計算之必要性 .....	12
第 4 節 損害賠償計算之困難性 .....	13
第 5 節 小結 .....	13
第 3 章 專利侵權損害賠償計算方法 .....	15
第 1 節 德國法 .....	15
第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件 .....	15
第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法 .....	15
第 1 款 概要 .....	15
第 2 款 專利侵權損害賠償計算方法 .....	16
第 1 目 專利權人所失利益計算方法 .....	16
第 2 目 侵權人所得利益計算方法 .....	17
第 3 目 類推式授權之計算方法 .....	18
第 3 項 不當得利返還請求權 .....	20
第 4 項 刑事責任 .....	21

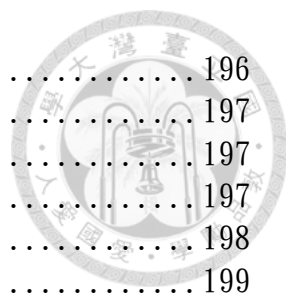
第 2 節 日本法.....	22
第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件.....	22
第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法.....	23
第 1 款 特許法第 102 條第 1 項.....	23
第 1 目 立法沿革.....	24
一、昭和 34(1959)年修法.....	24
二、民法第 709 條之缺點.....	25
三、舊特許法第 102 條第 1 項與舊特許法第 102 條第 2 項之缺點.....	26
四、平成 10(1998)年修法.....	27
第 2 目 平成 10(1998)年修法前後損害賠償額認定之比較.....	28
第 2 款 現行特許法第 102 條第 2 項.....	29
第 3 款 現行特許法第 102 條第 3 項.....	29
第 1 目 立法沿革.....	30
一、昭和 34(1959)年修法.....	30
二、平成 10(1998)年修法.....	30
第 2 目 平成 10(1998)年修法後之情形.....	31
第 3 項 不當得利返還請求權.....	33
第 4 項 刑事責任.....	34
第 3 節 台灣法.....	35
第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件.....	35
第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法.....	37
第 1 款 專利權所失利益計算方法.....	37
第 1 目 具體損害計算說.....	37
第 2 目 差額說.....	38
第 2 款 侵權人所得利益計算方法.....	39
第 1 目 總利益說.....	39
第 2 目 總銷售額說.....	40
第 3 款 合理權利金計算方法.....	40
第 1 目 2011 年修法.....	40
第 2 目 2013 年修法.....	42
第 4 款 懲罰性賠償制度.....	42
第 1 目 2011 年修法.....	42
第 2 目 2013 年修法.....	43
第 3 項 不當得利返還請求權.....	45
第 4 項 不法無因管理.....	45
第 5 項 刑事責任.....	46
第 4 節 小結.....	46
第 4 章 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係.....	48
第 1 節 德國法.....	48
第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度.....	49
第 1 款 「損害」概念.....	49
第 2 款 損害賠償制度之功能.....	51

第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變	52
第 1 款 損害賠償制度之功能之轉變	52
第 2 款 「損害」概念之轉變—規範的損害概念—	55
第 3 款 德國民刑分立論之崩解	57
第 3 項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係	58
第 1 款 差額說之限界	58
第 2 款 不法無因管理之類推適用	59
第 3 款 專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能	63
第 4 款 規範的損害概念—市場機會(Marktchance)—	66
第 2 節 日本法	68
第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度	69
第 1 款 「損害」概念	69
第 2 款 損害賠償制度之功能	70
第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變	71
第 1 款 「損害」概念之轉變	71
第 2 款 侵權行為損害賠償制度之轉變	72
第 1 目 歷史的展開	72
第 2 目 「預防」「制裁」功能與民刑分立論之關係	78
第 3 項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係	80
第 1 款 與民法損害賠償制度之關係	80
第 2 款 特許法第 102 條第 2 項之重新構築	82
第 1 目 侵權行為法架構外之重新構築	82
一、不當得利	83
二、準事務管理	83
第 2 目 侵權行為法架構內之重新構築	85
一、專利侵權損害賠償制度之功能	86
二、特許法特有「損害」概念之可能性—規範的損害論	87
第 3 節 台灣法	89
第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度	91
第 1 款 填補損害	91
第 2 款 預防損害	92
第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變	92
第 1 款 實務上之傾向	92
第 1 目 非財產上損害之損害賠償	93
第 2 目 詐取股票出賣之案例	95
第 3 目 實務上之傾向	96
第 2 款 懲罰性賠償制度	97
第 1 目 懲罰性賠償制度之功能	97
一、制裁功能	98
二、嚇阻(預防)功能	98
三、損害填補功能	99
四、私人執行法律功能	100
第 2 目 懲罰性賠償制度與「民刑分立論」之關係	100

第3款 侵權行為損害賠償制度之「預防」「制裁」功能.....	101
第3項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係.....	103
第1款 與損害填補原則之關係.....	103
第2款 法律性質.....	103
第1目 不法無因管理.....	103
第2目 侵權人所得利益計算方法之「規範功能」.....	106
一、不當得利之剝奪.....	106
二、侵權行為之遏止.....	107
第3目 「損害」概念.....	108
第4節 小結.....	109
第1項 民法傳統侵權行為損害賠償制度之轉變.....	109
第2項 專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能.....	110
第3項 今後之課題.....	112
第5章 侵權人所得利益計算方法之具體適用.....	115
第1節 「利益」.....	115
第1項 德國.....	115
第1款 實務見解與學說.....	115
第2款 德國司法實務動向.....	117
第3款 舉證責任所在.....	120
第2項 日本.....	120
第1款 實務見解與學說.....	120
第1目 純利益說.....	120
第2目 粗利益說.....	121
第3目 限界利益說.....	121
一、專利權人限界利益說.....	122
二、侵權人限界利益說.....	123
第2款 日本司法實務動向.....	124
第1目 實務見解.....	125
第2目 考量因素.....	129
第3目 舉證責任.....	130
第3項 台灣.....	131
第1款 實務見解.....	132
第2款 舉證責任所在.....	141
第4項 本文見解.....	141
第2節 可否以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益.....	144
第3節 貢獻率.....	146
第1項 德國.....	146
第1款 實務見解與學說.....	146
第2款 考量因素.....	147
第2項 日本.....	148
第1款 實務見解與學說.....	148
第2款 考量因素.....	148
第3款 舉證責任所在.....	151

第 4 款 可否部分推翻第 2 項之規定.....	151
第 1 目 問題所在.....	151
第 2 目 學說.....	152
第 3 目 實務見解.....	153
第 4 目 與貢獻率之關係.....	154
第 3 項 台灣.....	155
第 1 款 實務見解與學說.....	155
第 2 款 考量因素.....	156
第 3 款 舉證責任所在.....	159
第 4 項 本文見解.....	159
第 4 節 故意・過失.....	161
第 5 節 「損害」證明之要否.....	163
第 1 項 德國.....	163
第 2 項 日本.....	164
第 1 款 實務見解與學說.....	164
第 2 款 最近實務動向.....	165
第 3 項 台灣.....	167
第 4 項 本文見解.....	169
第 6 節 懲罰性賠償之同時適用.....	170
第 7 節 小結.....	170
第 6 章 專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序.....	172
第 1 節 日本法.....	172
第 1 項 證據保全.....	173
第 1 款 概要.....	173
第 2 款 實務上之運用.....	174
第 2 項 文書提出命令.....	175
第 1 款 立法意旨.....	175
第 2 款 與民事訴訟法上之「文書提出命令」之關係.....	177
第 1 目 「正當理由」與營業秘密.....	177
第 2 目 包含營業秘密文書之閱覽與抄錄等.....	179
第 3 目 部分文書提出命令.....	181
第 3 款 in-camera 手續.....	182
第 3 項 計算鑑定.....	182
第 1 款 立法意旨.....	182
第 2 款 說明義務.....	185
第 3 款 實務上之評價.....	186
第 1 目 肯定性評價.....	186
第 2 目 問題點.....	188
第 4 項 相當損害額之認定.....	189
第 2 節 台灣法.....	190
第 1 項 保全證據.....	190
第 1 款 概要.....	190
第 2 款 與營業秘密之關係.....	194

第3款 實務上之運用.....	196
第2項 提出文書義務.....	197
第1款 民事訴訟法之規定.....	197
第2款 與營業秘密之關係.....	197
第1目 無正當理由不從法院命令之效果.....	198
第2目 包含營業秘密文書之閱覽與抄錄等.....	199
第3項 鑑定.....	201
第4項 法院依心證定損害數額.....	202
第3節 小結.....	203
第1項 證據保全.....	203
第2項 提出文書義務.....	204
第3項 鑑定.....	205
第7章 結論.....	217
參考文獻.....	212





## 圖目錄

圖 1 司法決定權利金比率推移.....	32
圖 2 各國專利侵權損害賠償計算方法與刑事責任.....	47
圖 3 「填補損害」與「預防」「制裁」功能之關係.....	111
圖 4 「得扣除成本或必要費用之範圍」.....	123
圖 5 貢獻率-考量因素(日本) .....	150
圖 6 日本計算鑑定人制度.....	184



# 第 1 章 緒論

## 第1節 研究動機

台灣專利法<sup>1</sup>第1條規定：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」。

人類現在的發展是過去的智慧結晶，為了經濟，尤其是產業的發展，必須盡量將有用的知識、發明公諸於世。然而，技術發明是一種技術性思想，亦即，所謂的「資訊」若任其自生自滅，供應給市場的量將會嚴重不足。尤其因為現代許多實用發明是企業投入大量資本打造出來的，為了形成創造發明的誘因，必須有人為措施讓其投入之資本得以回收。基於此一需求，各國專利法根據發明者的申請給予專利，藉由保障發明者獨佔其發明、實施權利等，形成創造及公開發明之誘因<sup>2</sup>。

然而，由於專利發明為公開之資訊，容易遭受他人利用、侵害且排除費用高，加上他人之利用、侵害不會影響專利權人之實施，一般來說，侵害之發現、預防與阻止均十分困難。因此，在專利制度中，事後之損害賠償制度可說在權利保護上扮演了重要角色。

但是，專利侵權損害賠償的計算，現實上不可能達到像數學運算般正確或極為精確的解答。為了計算專利權人之損害，必須要先「假設」沒有發生侵權的經濟市場。但是，市場因素多種多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，原本即不易掌握。因此，專利權人要舉證自身之損害有其困難，能獲得之損害賠償亦有可能遠低於損害，況且，考量到訴訟所需的龐大費用等，即使專利權遭侵害，專利權人甚至有可能不提起訴訟。如此情況將益發助長「侵權較合算」的狀況，

<sup>1</sup> 台灣專利法以一部法律同時規範發明專利、新型專利及設計專利三種專利形態。相對於此，德國則分屬三部法律規範之，亦即發明專利法、新型法及設計法。日本也分屬三部法律規範之，亦即特許法、實用新案法及意匠法。本文以下所稱之專利法及專利權，若未特別指明者乃指發明專利法及發明專利權。惟本文引用日本法時，皆以「特許法」稱之。

<sup>2</sup> 田村善之(2004)，《知的財產法》，3版，頁9-13，有斐閣。



將使專利權人不願利用專利侵權訴訟保護其專利權，進而可能會影響到專利權人申請專利權的意願。這將導致與前述台灣專利法第 1 條專利權之設立宗旨明顯背道而馳的結果。

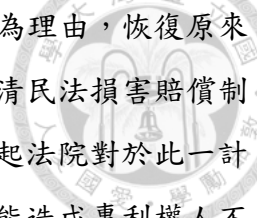


由於僅依據民法上規定，無法解決如上問題，因此，為了減輕專利權人之舉證困難，各國專利法均特別規定專利侵權損害賠償計算方法。台灣、德國及日本專利侵權損害賠償的計算方法，大概可以分為三種類型。一、民法上專利權人所失利益計算方法(德國民法第 249 條、台灣民法第 216 條、日本民法第 709 條)及其修正型(台灣專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書、日本特許法第 102 條第 1 項。) (以下將此類型計算方法皆簡稱為「專利權人所失利益計算方法」)；二、以侵權人因侵權行為所得利益所得利益為計算損害賠償基礎之計算方法(台灣專利法第 97 條第 1 項第 2 款、德國專利法 139 條第 2 項第 2 句、日本特許法第 102 條第 2 項。以下將此類型計算方法皆簡稱為「侵權人所得利益計算方法」)；三、依授權實施該發明專利所收取之權利金為計算損害賠償基礎之計算方法(台灣專利法第 97 條第 1 項第 3 款、德國專利法第 139 條第 2 項第 3 句、日本特許法第 102 條第 3 項，以下將此類型計算方法皆簡稱為「權利金相當額計算方法」)<sup>3</sup>。除了此三種計算方法以外，台灣專利法還有懲罰性賠償制度(台灣專利法第 97 條第 2 項)。

在各種計算方法中，在台灣，專利權人以侵權人所得利益計算方法為請求權基礎提出訴訟，似乎頗為頻繁。這個計算方法的優點就是可聚焦於侵權人所得利益，使專利權人不須公開企業內部營業秘密。另外，專利權人本身獲利能力相對較弱，但侵權人之獲利能力強時，將可取得更高賠償金額。

然而，目前勝訴率與判賠額偏低 專利侵權訴訟件數還是不多，台灣國民在國內申請之數量也減少。其原因可能在於侵權人所得利益計算方法之如下缺點：侵權人所得利益計算方法有不太符合傳統民法上損害賠償制度之疑慮，而舉證侵權人利益所需的證據均偏在於侵權人一方，專利權人極難取得該證據。關於前者缺點，2011 年專利法修法時，雖然懲罰性損害賠償之規定以「不符合一般民事損害賠償制度之損害填補」為理由被刪除，但 2013 年修法時，卻又以「關於智慧

<sup>3</sup> 各國計算方法雖然有所不同，為了方便比較其差異，各計算方法簡稱如上。



財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念」為理由，恢復原來的懲罰性損害賠償規定。鑑於如此狀況，台灣實務是否能夠釐清民法損害賠償制度與專利侵權損害賠償制度之關係，非無疑問。如此狀況會引起法院對於此一計算方法做出之有所矛盾及不安定之解釋。若不解決此問題，可能造成專利權人不願意利用專利侵權損害賠償訴訟保護其專利權，甚至不願意在台灣申請專利。鑑於專利侵權損害賠償訴訟已成為現今商業競爭之重要手段，如此情形更可能會影響到產業發展，並非妥當。


本文認為，為了解決如此狀況，必須將侵權人所得利益計算方法在理論上尚未明瞭之部分明確化，藉此得出一致性的解釋，並重新檢討台灣在蒐證手段上的問題。

總之，本論文之目的為聚焦於專利侵權損害賠償計算方法中的侵權人所得利益計算方法，重新檢討其實體法上之理論問題及程序法上之蒐證手段。

## 第2節 研究範圍與方法

研究如上問題時，德國法實務見解與學說的發展對台灣法亦提供許多協助。若考量到損害賠償法在構造上的差異及損害論發展至今之不同情勢，不應該單純地比較、模仿德國法實務見解與學說。然而，就損害賠償法整體而言，台灣解釋理論之發展可說受到德國法理論極大影響。而且在德國，權利金相當額計算方法（德國專利法第 139 條第 2 項第 3 句）因證明上之難處較少，且較為簡便，以往雖然依據該計算方法的案例最多。但 2000 年 Gemeinkostenanteil 案件（新型專利）以後，依據侵權人所得利益計算方法所計算出損害賠償額之案例逐漸增加，結果後者成為最常被採用的計算方法。

因此，在台灣，為了建立適切的專利侵害損害賠償制度，整理、研究德國法理論一定會有重要的幫助。但是在德國法的部分，由於語言問題及可取得之資料的限制，未必能進行充分檢討。特別是德國法關於蒐證手段的部分，因時間有限，本論文並未納入檢討。



相對於此，在日本，適用侵權人所得利益計算方法(日本特許法第102條第2項)案例已逐漸減少了。在平成10(1998)年專利法修法設置了現行特許法第102條第1項以來，許多案例皆用到現行特許法第102條第1項，這導致了損害賠償額高額化。雖然日本司法實務亦受到德國法的影響，但日本司法實務的發展的方向，與德國實務似乎不一致。在日本，對於侵權人所得利益計算方法之理論問題與舉證困難，新設其他計算方法(特許法第102條第1項)而計算鑑定人制度(特許法105條之2)等來解決問題。日本與德國之發展方向之差異該如何解釋，這個問題對於將來台灣實務一定會有幫助。因此，本論文，除了德國司法實務以外，亦整理、研究了日本司法實務與學說。

本論文所採用的研究方法主要有三：第一是文獻閱讀分析，探討目前學說及實務上對於現行專利法第97條第1項第2款的解釋；第二是重新檢討專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序。計算方法與蒐證手段，共同影響了專利侵權損害賠償之計算，這兩者之間妥適調整與運用，才能達到專利法制立法目的。第三是比較法研究，介紹德國法與日本法關於侵權人所得利益計算方法的解釋與發展，作為台灣法上解釋適用的借鏡。

### 第3節 論文架構

本論文總共分為7章。第1章為緒論，說明本論文的研究動機、研究範圍與方法，以及論文架構；第2章為專利侵權損害賠償之特殊性；第3章介紹並比較德國法、日本法與台灣法專利侵權損害賠償的計算方法；第4章則比較並探討德國法、日本法與台灣法侵權人所得利益計算方法與民法上損害賠償制度之關係；第5章比較並探討德國法、日本法與台灣法侵權人所得利益計算方法之具體適用；第6章為專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序；第7章為結論，就前面各章的研究成果做一總結。



## 第2章 專利侵權損害賠償之特殊性

專利法之客體、立法政策與一般民法理論有所不同。專利侵權行為具有特殊性，而專利侵權損害賠償額則具有難以計算之特殊性，故討論專利侵權損害賠償之課題時，應以專利權之特殊性及專利政策之角度為出發點。

### 第1節 專利權之特殊性

專利權一般被認為是物權性質之權利。然而，這僅是借用所有權之法律構成，專利權的對象，即發明（技術性思想）的性質，與所有權之對象，即物品的性質不同，專利法與所有權法的存在理由亦有所不同<sup>4</sup>。

在比較所有權與專利權之性質時必須留意如下兩點：一、因客體之不同所產生之性質差異；二、為達成智慧財產法之目的應考慮立法政策上的差異。

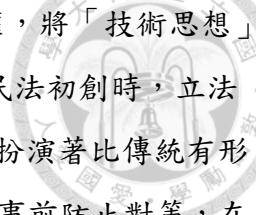
#### 第1項 因客體之不同所產生之性質差異

##### 第1款 無體性

所有權係指，對於物品之絕對性支配權利（日本民法第206條、台灣民法第765條），而所謂「物品」一般係指有體物（日本民法第85條）<sup>5</sup>。有體物藉由所有人之管理、保管，可以事前預防他人的非法利用或侵奪。而且物品若被侵奪亦能很快地查覺。

<sup>4</sup> 中山信弘(2012)，《特許法》2版，頁283，弘文堂。

<sup>5</sup> 日本民法上「物」概念限於有體物。相對於此，台灣民法對於「物」的定義，沒有明確的說明，只規定了物包括動產和不動產。因此法律學者普遍認為民法上的「物」，不應該侷限在有體物(葉雪鵬(2008)，〈「物」是什麼〉，《法律時事漫談》，網站：<http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=26581&ctNode=13786&mp=001>(最後瀏覽日：01/10/2014))



相對於此，專利權為以促進技術進步為目的之智慧財產權，將「技術思想」（無體物）作為保護對象，其性質上屬於無體財產權之一環。民法初創時，立法者無法了解無體財產權之重要性，然而，無體財產權在今日已扮演著比傳統有形財產更重要的角色。相較於有體物，其侵害無法採取物理上的事前防止對策，在本質上能夠在同時不相斥地被多數人加以使用。再者，專利技術透過專利公報等公開系統公諸於世，任何地方、任何人皆可以接近，結果，專利侵害可根據已公開之資訊單方面地進行。

## 第2款 無返還請求權

由於所有權以對有體物之全面性、排他性支配為內容，具有絕對性的權利，因此包含如下三種物權請求權：一、所有權內容之實現遭佔有以外之方法妨礙時，要求除去該侵害之請求權，亦即除去妨害請求權。二、因他人佔有所有權之目的物，使得所有權內容無法實現時，要求回復所有權內容之請求權，亦即返還請求權。三、現實上雖然未發生所有權之侵害，但有發生侵害之虞時，要求防止該侵害之請求權，亦即防止妨害請求權（這些統稱為物權請求權）。這三種請求權在裁判例、學說上皆受認可而無異論（日本民法第197條以下，台灣民法第767條第1項以下）。

相對於此，專利權沒有返還請求權。這是因為有體物之佔有僅為一人所為，為了回復對該物品之支配，返還請求權有其必要；而專利權之對象為無體物，無法「佔有」之。因此，第三人不需從專利權人處奪取其佔有之行為，即可隨時、隨地，且不受數量上之限制地於事實上實施。此外，第三人即使在無權利情形下實施，亦不會妨礙到專利權人本人的實施。

## 第3款 權利存在及存續之不安定性

個人之所有權在國家形成以前便已存在，國家為保護、實現個人所有權，即以存在此一自然權性質之所有權思想為前提，因此，所有權概念在法律形成以前

就已獲得承認。由於所有權之權利客體為有體物，所有權此一權利之存在與否，幾乎不構成問題。

另一方面，由於專利權之客體為無體物，無法以感官認知，此外權利之存在與否是由立法政策認定，一般而言要判斷權利是否存在有所困難。因此，專利權之發生採嚴格的審查制度（審查主義）以及註冊主義，藉此將權利之發生（權利之存在）明確化。然而，審查制度不可能仔細地找出專利權註冊要件不備之處，即使已經完成註冊，仍有可能發生權利不存在之事態，因此而有無效審判等制度。

#### 第4款 權利客體範圍之不明確性

關於「有體物」，權利所及範圍明確，且權利之存在與否幾乎不可能構成爭議<sup>6</sup>。

相對於此，專利權係以發明為技術思想之客體，而技術思想本身為抽象之概念，故專利權相較於一般有體物，其權利邊界尚須透過申請專利範圍(claims)的解釋始能確定，其權利範圍本質欠缺直接的明確性<sup>7</sup>。由於專利範圍的解讀是一個很複雜且專業的領域，因此在如文義讀取、全要件、均等論判斷的解讀上亦會因人而異，這也使得已經有權利不安定特徵的專利權，又會因專利範圍不明確，而使得專利侵權訴訟更加複雜且難以預測。

#### 第2項 立法政策上保護之差異

專利發明原本不允許其獨佔，而做為公共財方能有助於提升社會利益，但這可能會導致發明人欠缺創作誘因、未來之專利發明過少。因此，為促進產業發展，基於立法政策上承認類似所有權之獨佔、排他性質的權利，以做為強力保護之價

<sup>6</sup> 雖然有是否為無主物或不動產界線之爭議，但以權利之存在為其前提，該爭議不過是其歸屬之爭。

<sup>7</sup> 沈宗倫(2011)，〈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》，8卷1期，頁4。

值判斷，專利法在立法政策上被賦予了獨佔性質的排他權（台灣專利法第58條第1項、日本特許法第68條）。

因此，專利權之性質自然未必能採用與所有權相同的理解，法律上可能會承認與所有權相異之內容，或可能加入所有權所不會承認之立法政策限制。換言之，專利權具有根據政策性判斷來決定其要件及效果之性質。

### 第1款 權利之有限期性

所有權等傳統民法上之權利具有所謂的恆久性，不會因為一定期間之經過而消滅。


相對於此，專利權在法定的期限內有其效力，期限屆滿就喪失時效而變為公共財。這是因為，若允許專利權人永久獨佔專利權，可能會連基於該發明所做出之改良發明也遭永久禁止，反而妨礙產業發展、違背社會整體利益。此外，藉由至少承認權利存續期間內的獨佔、排他性支配權（可獲取利益），能帶來研究開發等之誘因，不會對專利權人形成顯著之不利益。

### 第2款 有關權利行使之義務

由於專利權是獨佔性的排他權，如不實施該等專利，可能妨礙他人之實施。因此，若考量到對產業、技術發展的貢獻，即使承認專利權為獨佔、排他性之權利，對專利權人至少也應課以專利發明之實施義務。

然而，專利權人若將原本可當作秘密隱藏起來的優良發明早日公開其技術，社會大眾因此能盡早享受新技術所帶來之利益，同時他人可以以發明人公開之技術為基礎，進一步改良相關技術，最後社會整體技術水準將因而有所提升。如此一來，即使不實施亦能對社會有所貢獻。若對所有專利權人課以實施義務，恐有使專利權人隱匿其技術，不使他人得知之虞<sup>8</sup>。

<sup>8</sup> 金井高志(2012)，《民法でみる知的財産法》，2版，頁72，日本評論社。



因此，日本特許法在一定範圍內承認實施義務。例如，日本特許法第83條規定：專利發明的實施連續3年以上為在日本國內適當開展時，欲實施該專利發明者，得與專利權人或專屬實施權人就普通實施權之許諾進行協商。若該協商不成立，或者未達成協議時，欲實施該專利發明者，得請求特許庁長官裁定（日本特許法第83條—91條の2）。相對於此，台灣專利法並無針對「未實施」做出強制授權之規定。

### **第3款 公共利益上之限制**

#### **第1目 強制授權制度**


取得專利權的專利權人擁有排他權，可以排除他人在未被允許情況下使用專利權。但基於公共利益等理由，進一步制訂了強制授權制度，以使公共利益與專利權人利益能夠獲得平衡。

台灣專利法第87條亦規定強制授權制度，其要件為：一、為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況；二、增進公益之非營利實施；三、發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良；四、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情形，經法院判決或行政院公平交易委員會處分者。日本特許法93條亦規定，專利發明的實施為公共利益(例如，有關瓦斯、水道、防災、環境等之發明)所必需時，欲實施該專利發明者，可要求專利權人或專屬實施權人就普通實施權的許可進行協商。若協商不成，或者未能達成協議時，欲實施該專利發明者，得請求經濟產業大臣之裁定。

#### **第2目 權利效力之限制**

為了維護公共利益，台灣專利法與日本特許法均規定專利權之權利不及的範圍。





台灣專利法第59條規定，發明專利權之效力，不及於「非出於商業目的之未公開行為。」「以研究或實驗為目的之實施發明之必要行為」等情事。另第60條亦規定：「發明專利權之效力，不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為。」。

日本特許法第69條則規定，專利權的效力不及於試驗或者研究而實施專利發明。此外，專利權的效力不及於下列物品：一、僅在過境日本過得船舶或飛機，或者該船舶或飛機使用的機械、器具、裝置及其他物品。二、專利申請時，日本國內之物。再者，通過混合兩種以上的醫藥製造的醫藥的發明，或者與混合兩種以上的醫藥而製造醫藥的方法發明相關的專利權效力，不及於醫師或者牙科醫師以處方箋調劑的行為，亦不及於醫師或牙科醫師以處方箋調劑的醫藥。

### 第3目 因無繼承人之權利消滅

民法上，遺產若無繼承人，原則上歸屬國庫（台灣民法第1185條、日本民法第959條）。

然而，專利權在無繼承人時並不歸屬國庫，而是消滅（日本特許法第76條、台灣專利法第70條第1項第2款）。這是因為專利權之客體為無體物，有別於有體物，不一定需要確定權利之歸屬主體。此外，這亦是因為從專利權在產業上的使命、角色來看，無繼承人狀態之專利權與其歸屬於國庫，不如視為人類社會共通的財產供世人廣泛利用較佳<sup>9</sup>。

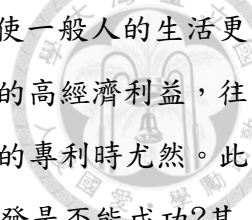
## 第2節 專利侵權行為之特殊性

### 第1項 侵權行為之高度或然性

專利侵權的高獲利性為潛在侵權人提供侵權行為的積極誘因<sup>10</sup>。在專利權，企業投入巨額研發成本從事技術的生產開發，往往即著眼於某項技術的效率性、

<sup>9</sup> 金井高志，前揭註8，頁74—75。

<sup>10</sup> 茶園成樹(1999)，〈特許權侵害による損害賠償〉，《ジュリスト》，1162號，頁53。



便捷性等優點，而此種足以突破現階段產業所面臨的障礙，或使一般人的生活更形便利的特性，即象徵著潛在的商機。專利商品化所可能帶來的高經濟利益，往往使第三人亦圖能夠分享其獲利，特別是涉及蘊含高商業價值的專利時尤然。此外，智慧財產產生成本，主要在研發階段。亦即，專利發明研發是否能成功？其最後研發成果市場是否能接受？均充滿不可預期性。專利權研發之風險來自科技發展變遷之快速與競爭，而研發之產品，經過一定時間之變遷後，是否還能被市場接受，均有一定程度之危險性。專利權自著手研發至最後研發成果至商品化，通常需投入相當時間與高額成本。相對於此，一旦研發完成後其重製或延遞之成本，如與開發成本相較，顯然為不足道。因此將誘使第三人為仿冒、瓢竊等侵害智慧財產之行為。由經濟學的觀點來解釋，在不考慮法令限制的情況下，正常理性之人會追求自己利益的最大化，抄襲專利技術的侵權人，可與專利權人一樣，透過專利商品的製造銷售而牟取利潤<sup>11</sup>。

## 第2項 侵權行為之不易發現性

如上所述，基於專利權的無體性和事實上之弱排他性，專利權之研發成果能在同一個時間區段內由多數人加以使用，此不僅使非專利權人容易在未經授權的情形下進行專利技術之實施，而且由於侵權人的加入並不妨礙專利權人對技術專利技術之實施，更加深了專利權人查覺侵權行為的困難性。

## 第3項 取證及認定之困難性

專利權人發現專利侵權行為的契機通常是顧客向其詢問類似產品，或是國內外展覽等日常業務行為。近來，網路調查的重要性也逐漸提高<sup>12</sup>。發現專利權被侵害時，對於已取得之對方產品應儘可能分析其成分或構造以明確找出侵害專利權之部分，並將其內容證據化。但是，一般而言，專利權的無體性使得對侵權行為的調查、取證及認定較為困難。特別是，製造方法之發明專利或與軟體化技術有關之專利，

---

<sup>11</sup> 鄭巧筠(2009)，《論侵害專利權之懲罰性賠償》，頁 151，國立台灣大學法律學研究所碩士論文。

<sup>12</sup> 特許庁(社)發明協会アジア太平洋工業所有權センター(2011)，《特許紛争と対策》，頁 1。

為了確認或分析其專利權受侵害，需要特殊設備或技術人員時，非常難以取證，而且需要支出很多成本。

而且，日後在訴訟上欲證明專利侵權的事實時，需要支出比他類型侵權行為更多的成本，而專利的專業技術性，也會導致訴訟過程中伴隨鑑定費用而產生的支出。而且，委託律師或專利師鑑定是否構成侵權時，亦需花費委託費用，若提起訴訟，還得支出律師費。此等成本及風險自然都會成為專利權人判斷是否追訴侵權人之法律責任時的重要考量，在未有足夠勝訴把握時，則可能傾向放棄追求侵權責任。

### 第3節 損害賠償金額「適切」計算之必要性

如上所述，專利侵權行為的特殊性會導致專利侵權風險分配的不平均以及侵權人容易成功規避侵權責任的現象。因此，專利權人所能採取的救濟，比較偏重於侵害行為發生後的救濟手段——也就是損害賠償。

然而，當損害賠償金額計算過低時，侵害專利所獲之非法利益比要求實施承諾所獲之合法利益更高，這樣反而更加誘發本來就容易進行之侵害行為。如此情形影響到專利權人未來繼續研發的意願，而希望授權的人向專利權人請求授權之制度性保障可能徒具形式，減少了專利權之排他權功能。

另一方面，當損害賠償金額計算過高時，就會過度保護專利權人，可能助長其安住於排他權而不自己利用專利發明、只是等待侵害發生之態度，而且如此情形會阻礙他人合法利用技術從事改良或再創新的機會。亦即，即使某人認為他的行為不在專利權之權利範圍內或專利為無效，但是考量到法院將來判斷他的行為為權利範圍內或無效之抗辯的風險，避免適用該技術或不得不回應專利權人所發動之授權交涉的情形會漸漸增加。尤其，優秀的技術通常會有許多人想要實施，並在不抵觸他人專利的範圍內，儘可能實施接近該優秀專利的技術。這常導致當事人雖然沒有侵害之故意，結果卻造成侵害而面臨巨額損害賠償額的嚴重情況，並導致新技術開發之萎縮。此種萎縮效果，事實上恐怕是專利權實效範圍之肥大

化，進而阻礙他人利用合法資源從事技術改良或再創新的機會，偏離專利法經濟目之宗旨。



因此，適切地計算專利侵權損害金額一事非常重要<sup>13</sup>。

## 第 4 節 損害賠償計算之困難性

然而，一般來說，要證明專利權人之所失利益與侵權行為之間的因果關係非常困難。為了計算專利權人之所失利益，必須要先「假設」沒有發生侵權的經濟市場。但是，專利侵權以「市場」這種抽象概念為媒介而顯在化，市場因素多種多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，本不易掌握。具體而言，即使專利侵權之結果，是專利產品之銷售利益減少或銷售利益上昇率降低，其原因亦可能包括市場規模縮小、消費者之需求變化、競爭品或替代品之出現或增加、專利產品與侵權產品間在價格或品質上之落差等種種因素。由於通常無法認定銷售利益之減少全部起因於侵權行為，因此，欲舉證上述銷售利益之減少僅起因於侵權行為，此事相當困難。

## 第 5 節 小結

如上所述，專利侵權損害賠償制度是專利制度能否發揮功用的關鍵。然而，專利侵權損害賠償的計算在現實上不可能達到像數學運算般有正確或極為精確的解答。為了計算專利權人之損害，必須要先「假設」沒有發生侵權的經濟市場。但是，市場因素多種多樣又具有變動性，且各個變數間相互牽動，原本就不易掌握，更何況找出因果關係。

<sup>13</sup> 田村善之(2004)，《知的財産權と損害賠償》，新版，頁 206-207，弘文堂；田村善之(2005)，《特許權侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向》，頁 10-11，網站：<http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/article05b.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91'>（最後瀏覽日：2014 年 1 月 10 日）

為了解決如此問題，各國專利法或特許法特別規定專利侵權損害賠償計算方法，次章將介紹各國專利侵權損害賠償之計算。





## 第 3 章 專利侵權損害賠償計算方法

### 第 1 節 德國法

#### 第1項 專利侵權行為之基本構成要件

德國以專利侵權損害賠償請求權的構成要件與日本法及台灣法幾乎相同，係因故意（vorsätzlich）或過失（fahrlässig）、違法實施系爭專利而造成專利權人發生損害時成立。過去，德國專利法第 139 條第 2 項，與日本特許法第 102 條第 4 項相同，都有輕度過失時，法院可減輕賠償責任的規定，但 2008 年修法時，輕過失的責任減輕規定已被刪除<sup>14</sup>。

德國專利法中雖然沒有如日本特許法第 103 條的過失推定規定，但對侵權人要求的注意義務，整體說來較高，被判斷為無過失的案例很少。尤其對於產業從業人員及進口業者的注意義務從嚴解釋，對於與該業務相關之他人的權利亦必須仔細調查。然而，依據業界種類或企業規模，侵權人之注意義務基準存有差異。例如製造者及進口業者會被要求相對較嚴格的注意義務，而中間業者及最終消費者需負的注意義務則較輕，另外，大企業較中小企業被要求更高的義務<sup>15</sup>。

#### 第2項 專利法上之損害賠償計算方法

##### 第1款 概要

2008 年以前德國專利法並沒有與損害額之計算基準有關之規定。德國的損害額計算基準全都是根據裁判例所建立的<sup>16</sup>。2008 年 7 月修法後，德國專利法第 139

<sup>14</sup> 飯塚卓也(2011)，〈特許權侵害を理由とするドイツにおける損害賠償請求制度〉，高林龍，〈知的財産権侵害と損害賠償〉，頁 215，成文堂。

<sup>15</sup> Kraßer, "Patentrecht" 5. Auflage, 2004, p. 876；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 215。

<sup>16</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 216。



條第 2 句規定「於計算損害賠償數額時，得將侵害人因侵權行為所得之獲益 (Gewinn) 納入考量」，以及第 3 句規定「損害賠償請求得以侵權人若獲授權所需支付之權利金額為基礎計算之 (Grundlage)」。

德國法中承認以下三種損害賠償計算方法：第一、基於民法上一般原則，專利權人具體證明因侵權行為所失利益，而對侵權人請求該具體所失利益之方法 (konkreter entgangener Gewinn)；第二、侵權人若有因侵權行為所得之利益，對侵權人請求返還該利益之方法 (Herausgabe des Verletzerertrags, 現行專利法第 139 條第 2 項第 2 句)；第三、考量違法實施該發明之規模與期間，對侵權人請求支付相當於權利金額之方法 (Lizenzanalogie, 現行專利法第 139 條第 2 項第 3 句)。此三種方法的起源為最高法院<sup>17</sup>1895 年 6 月 8 日 Ariston 判決 (著作權侵害案件)<sup>18</sup>。根據此裁判例，專利權人得選擇，或是必須選擇這三種方法的其中一種。但這三種方法不得同時適用，亦不得一部分使用某種方法，一部分使用其他方法<sup>19</sup>。另外，值得注意的是，在有些國家 (例如美國)，專利侵權訴訟的主要目的是獲得賠償金，而比較不是在於取得禁止令的救濟。相對於此，在德國專利權人通常以取得強制禁止令 (亦即禁止侵權行為) 為專利侵權訴訟的主要目的，而不僅「單純地」想獲得損害賠償<sup>20</sup>。

## 第 2 款 專利侵權損害賠償計算方法

### 第 1 目 專利權人所失利益計算方法

第一種計算方法是由民法法典直接導出的。根據民法第 249 條第 1 項，損害賠償義務人負回復原狀之義務。然而，在專利侵權案件中，由於不可能回復原狀，因此遵循民法第 251 條第 1 項，規定賠償義務人以金錢賠償。

<sup>17</sup> 本文介紹法院的判決時，採用如下的簡稱：「最高法院」或「最高裁判所」=「最高院」、「高等法院」或「高等裁判所」=「高院」、「地方法院」或「地方裁判所」=「地院」、台灣的「智慧財產法院」=「智財法院」。日本的「知的財產高等裁判所」=「智財高院」。

<sup>18</sup> RG 8.6.1895=RGZ 35, 63(66)-Ariston; 引自田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 88。

<sup>19</sup> Kraßer, "Patentrecht" 5. Auflage, 2004, p. 876; 引自飯塚卓也，前揭註 14，頁 217。日本有些裁判例中，認為專利法第 102 條第 1 項之但書是專利權人無法販賣之部份，適用於同條第 3 項，併入計算，但德國並不允許此種計算。

<sup>20</sup> 劉孔中 (2013)，《歐洲專利實務指南》，頁 157，翰蘆圖書出版有限公司。

根據德國司法實務與學說所採用之差額說，依此一計算方法時，以民法第 249 條為基準，必須藉由賠償使專利權人之財產狀態回復到與未發生侵害時相同之狀態，因此，必須賠償專利權人若未遭侵害所能獲得之財產額與其現實財產額的差額。此賠償額如民法第 252 條第 1 項所規定，包含了侵害之後果、專利權人無法獲得之利益。因此，專利權人若舉證因侵權行為而減少自己的利益額，得請求其賠償<sup>21</sup>。

然而，為了依此一計算方法請求損害賠償，必須舉證侵權行為與損害間的「因果關係」，專利權人等必須舉證專利權人在無侵害行為時所能獲得之利益。此外，若專利權人未自行實施，亦未與第三人簽訂授權契約，不得依據該計算方法請求損害賠償。關於侵權行為與損失利益「因果關係」之舉證，德國民法第 252 條第 2 句規定，根據通常的事態經過，可能期待之利益應認定為損失利益；德國民事訴訟法第 287 條第 1 項第 1 句規定，對於損害之存在及金額，法院得衡量全部事由，以自由心證決定，可某種程度減輕賠償請求權人對因果關係的舉證。然而，根據裁判例解釋，「某種程度僅限於存在能夠進行相關事實認定的客觀基礎時」<sup>22</sup>。

因此，若採用此種計算方法，損害賠償額的舉證相當困難。此外，有論者認為，此種計算方法之難處在於，為了證明自身的損失利益，無法避免公開自身之內部資訊，例如相對於營業額之獲利率，因此有因為與競爭對手間的關係而導致損失之虞<sup>23</sup>。由於此種計算方法有這些問題，實務見解承認其他計算方法。

## 第 2 目 侵權人所得利益計算方法

第二種計算方法是依據德國判例法所建立之計算方法。德國專利法現行第 139 條第 2 項第 2 句本文雖然沒有使用「利益之返還」一詞，但仍被理解為將裁

<sup>21</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 65。

<sup>22</sup> BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962 p. 509(513), Dia-Rähmchen II: Busse, "Patentgesetz" 6. Aufl. (2003) p.1328 Rn.143(Kerkenschrijver 執筆部分)：引用自：飯塚卓也，前揭註 14，頁 221。

<sup>23</sup> Delahaye, Hans, "Kernprobleme der Schadensrechnungsarten bei Schutzrechtsverletzungen", GRUR 1986, p. 217(217)。



判例中所承認之侵權人所得利益計算方法明文化<sup>24</sup>。德國不採用「推定」形式，而是令侵權人返還其利益，此一點與台灣相同，與日本則相異。

此一計算方法的優點在於，僅需舉證侵權人的事實關係即可。亦即，於依此一計算方法請求損害賠償時，不需將「若無侵權行為，專利權人是否會獲得其利益(侵權人所得利益)」這種假設性事實當作問題。此外，專利權人實際上實施發明之事實並非要件<sup>25</sup>。只要侵權人有獲得利益，該利益來自於違法之發明實施，即使專利權人無法獲得相等於侵權人所得利益之利益，亦可以請求返還其利益<sup>26</sup>。

另一方面，若侵權人只有虧損而無獲得任何利益，則不能適用此一計算方法<sup>27</sup>。此外，若無侵權人所得之利益與專利權人之損害間因果關係，專利權人不得請求返還利益<sup>28</sup>。

### 第 3 目 權利金相當額計算方法(類推式授權之計算方法)

第三種計算方法是將權利金當作損害額。與如上所述侵權人所得利益計算方法相同，其目的在於減輕因果關係舉證之困難性。此一計算方法首先擬制專利權人已對侵權人授權實施系爭專利，然後由法院找出相當於侵權行為狀況時市場上應該支付的權利金額，亦即決定一個「通常能被接受的」權利金<sup>29</sup>。

相較於其他計算方法，依此一計算方法所計算出之損害賠償額不一定對專利權人最有利。然而，若依據此一計算方法，專利權人不需揭露自身之營業秘密，亦免除因果關係之舉證負擔。亦即，因在證明上之難處較少，且較為簡便，因此

<sup>24</sup> Schulte "Patentgesetz mit EPÜ" 8. Aufl.(2008) p.1439 Rn.115(Kühnen 執筆部分)；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 221。

<sup>25</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

<sup>26</sup> Busse, "Patentgesetz" 6. Aufl.(2003) p.1334 Rn.168；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

<sup>27</sup> BGH vom 21. 8. 1962, GRUR 1962, p.509(512)；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

<sup>28</sup> M.Nieder, "Die Patentverletzung", 2004, p.79；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 222。

<sup>29</sup> 劉孔中，前揭註 22，頁 159。

以前最常被援用<sup>30</sup>。依據此一計算方法來計算損害賠償時，專利權人是否已自行實施系爭專利發明，並不成問題。



關於權利金的計算基準，聯邦最高法院在 Dia-Rähmchem II 案件判決中，嘗試依照如下兩個基準來儘可能計算出合理的權利金比率：一、合理的當事人若理解侵權行為期間之情況，會簽訂怎樣的授權契約；二、即使將侵權人與正當的普通實施權人做比較，不得偏袒亦不得過當<sup>31</sup>。

值得注意的是，適用此計算方法時，德國法院依該計算方法計算損害賠償額時所採用的標準，通常明顯高於合意非獨佔授權協議使用的「一般」權利金標準<sup>32</sup>。聯邦最高法院在 Tolbutamid 案件判決<sup>33</sup>中，對於 GEMA<sup>34</sup>判決的見解雖然否定了對專利權侵害案件的適用，但判決中指出「於計算出權利金比率時，在個別案件中，應衡量違法使用之權利的價值與正規的普通實施權之價值間存在的差異」，而揭示了專利侵權案例中提高損害賠償額的論述。

此外，1981 年的 Fersenabstützvorrichtung 案件判決，亦在衡量比較侵權人有利之處與不利之處後，同意微幅提高權利金。原審法院杜塞道夫高院指出，相對於若系爭專利遭判為無效，正當之被授權人不得要求專利權人返還其依契約所支付之權利金，若專利無效，侵權人便能避免所有的對價支付義務，因而認定侵權人負擔之風險較一般被授權人低，構成了提高權利金的理由。上訴審亦維持此判斷。另外，此判決認為，由於該案之侵權人並未製造，僅販賣侵權產品，與平均之侵權人相較，即使被命令禁止使用系爭專利發明，風險亦相對較低，故認定該案件侵權人相較於正規被授權人有利。此外，相較於民事法定利率為 4%，此判

<sup>30</sup> Kraßer, "Patentrecht" 5. Auflage, 2004, p. 880; 引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 227。

<sup>31</sup> BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962, p. 509(513), Dia-Rähmchem II; 引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 227。

<sup>32</sup> 劉孔中，前揭註 22，頁 159-160。

<sup>33</sup> BGH vom 6. 3. 1980, GRUR 1980 p.841(844)。

<sup>34</sup> 德國之音樂著作權管理組織「Gesellschaft für musikalische Aufführungs und mechanische Vervielfältigung」的簡稱。在德國判例中，許可 GEMA 對未經許可之演奏者提出損害賠償請求時，損害賠償請求可以是對適法使用者請求之一般實施授權金的 2 倍。

決將損害賠償遲延損害金的利率認定為與商事法訂利率相同的年息5%<sup>35</sup>。另外，學說上亦對於權利金的提高做出各種嘗試<sup>36</sup>。



### 第 3 項 不當得利返還請求權

德國民法第 812 條第 1 項規定：「因他人之給付或其他方法，造成該他人損失而依此取得法律上無原因者，應對他人負返還之義務」。

關於可否根據該條請求不當得利之返還，過去之裁判例持否定說<sup>37</sup>。在學說方面，以具有與所失利益相同之差額說性質的「損失」概念或「利得」概念為前提，若專利權人無法獲得侵權人本可獲得之利益，由於專利權人並無損失，侵權人的利益並非該條之「因他人損失」所獲得，因此有意見否定不當得利返還請求權。

但是，其後，建立不當得利類型論的 Walter Wilburg 提倡，鑑於承認專利權之法律意旨，藉由規範性理解「損失」及「利得」概念而肯定不當得利返還請求權。以此為開端，學說之情勢一轉，肯定說成為了多數。根據 Wilburg 之見解，由於侵權人將法律上應歸屬於專利權人之排他權的專利發明使用歸為己有，此事構成了不當得利，因此必須將其返還專利權人<sup>38</sup>。目前，裁判例也已有所變更，均承認不當得利返還請求<sup>39</sup>。

Wilburg 之見解消除過去學說對於專利侵權所抱持的疑慮。過去的學說是在現實的財貨變動或移動當中來看得利，因此在部分或全部的專利侵權案例中，會得出否定不當得利的結論。然而，Wilburg 將抵觸專利權的分配內容者視為不當得利，因此可以不用理會財貨是否有在現實中自專利權人移轉至侵權人。


<sup>35</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 232-233。

<sup>36</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 233-237。

<sup>37</sup> RG 22. 12. 1913-JW 1914, 407 Nr. 8., RG 24. 6. 1908=WarnRspr 1980, 535 Nr. 658; 引用自田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 280。

<sup>38</sup> Wilburg, a. a. O., S. 40 ff., Ernst von Caemmerer, BEREICHERUNG UND UNERLAUBTE HANDLUNG, FESTSCHRIFT FÜR ERNST RABEL, Tübingen 1954, S. 354 f., Rolf Sack, Die Lizenzanalogie im System des Immaterialgüterrechts, Festschrift für Heinrich Hubmann, Frankfurt 1985, S. 380 f.; 引用自田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 280。

<sup>39</sup> BGH 30. 11. 1976=BGHZ 68, 90=GRUR 1977, 250-Kunststoffhohlprofil I, BGH 24. 11. 1981=BGHZ 82, 299(305)=GRUR 1982, 300(303)-Kunststoffhohlprofil II; 引用自田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 280。



依據此一規範性的利得概念，侵權人應依據專利發明所貢獻之程度返還其得利，而非現實中所獲得的全部利益。由於無法返還藉以獲利之使用本身，根據民法第 818 條第 2 項，是返還其價格。返還金額並非全部利益，而是根據專利發明對於利益取得之貢獻度，透過對利益之分配加以計算。Wilburg 乃認為，亦可在自由交易中對於專利發明的使用支付相當之對價，用來代替此種計算方法<sup>40</sup>。

#### 第 4 項 刑事責任

於台灣，專利侵權僅涉及民事責任之問題，但在德國卻依然有刑責之規定。依據德國專利法第 142 條，未經專利權人之許可而使用、製造、販售、或為前述目的而輸入或佔有發明專利、新型、或設計物品者，處 3 年以下有期徒刑或科以罰金；倘涉及營業行為，則最高可處行為人 5 年以下之有期徒刑或科以罰金。本罪有未遂犯之處罰規定，且原則上為告訴乃論之罪，但如涉有特殊公共利益，檢察官亦可提起公訴。

惟德國以往於實務運作上，就專利侵權之爭議，仍主要係以民事程序解決之，刑事責任則形同備而不用。事實上，由於專利侵權多半涉及營業行為，且雙方當事人也多屬公司法人，故侵權爭議常與競爭及商業利益關係密切，而專利權人提出刑事告訴之主要目的，亦非讓行為人受刑事處罰，而是藉以獲取相關之利益或金錢補償，譬如：將競爭者自特定市場排除、或向其收取權利金或賠償金等等。因為刑事搜索扣押程序為國家公權力之強制行為，其強度及施加之心理壓力遠大於傳統使用之民事保全程序，且嫌疑人無法預防或阻礙該程序之進行，故權利人可藉此程序迅速達到「恫嚇及阻斷侵權行為」之效果；再加上專利侵權為告訴乃論之罪，權利人有撤回告訴之權，故於檢警搜索取得犯罪證物後，權利人可視證據之強弱、賠償金或權利金談判之結果，決定是否繼續進行刑事訴訟、是否另外提起民事損害賠償訴訟，於運用上甚有彈性。故以往雖然也有專利權人會透過法

---

<sup>40</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 281。

院程序，對參加德國商展之廠商採取法律行動，但一般皆為較溫和之「警告函」、  
「民事假處分」、或「提起民事訴訟」等方式，少有循刑事途徑解決者<sup>41</sup>。



## 第 2 節 日本法

### 第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件

日本特許法中並無損害賠償請求權基礎的規定，因此專利侵權損害賠償請求權的基礎在於日本民法第 709 條<sup>42</sup>：「因故意或過失侵害他人權利或法律上保護之利益者，對於因此所生之損害，負賠償責任。」於專利權人之專利物品的銷售數量因侵權物品之銷售而減少時，向來，專利權人依民法第 709 條請求所失利益之賠償<sup>43</sup>。

依據民法第 709 條請求損害賠償，必須舉證如下。一、故意或過失；二、他人之權利或受法律上保護之權利受侵害；三、因果關係；四、損害之發生；五、損害之金額。

關於「一、故意或過失」，專利侵權訴訟由於是根據專利法第 103 條推定過失，適用該條至少會推定為過失<sup>44</sup>。日本特許法採用推定過失規定之理由，在於發明專利權所採用之登記制度。亦即，專利發明之存在及其內容係經由專利廳之特許登錄原簿・特許掲載公報公開（日本特許法第 66 條），且僅有營業行為符合專利侵權。由此看來，對於該業者欲新實施之產品或方法是否侵害他人之專利權，

<sup>41</sup> 李怡姍(2008)，〈從 2008 年 CeBIT 會場之檢警搜索扣押事件，談德國專利侵權之刑事責任及實務運作〉，《智慧財產權月刊》，第 117 期，網站：<http://www.germanlawfirm.eu/sisvel.htm>(最後瀏覽日：01/10/2014)。

<sup>42</sup> 日本民法第 709 條原文為：「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

<sup>43</sup> 特許法 102 條之計算對象就是消極性財產損害，而不包含因侵權行為之減價之所失利益、積極性的財產損害、無形的損害等。這些損害僅依據民法第 709 條得請求。參見中山信弘(2000)，《注解特許法上卷》，頁 978—979，青林書院。

<sup>44</sup> 實際上，如此推定過失規定之國家極為有限。

日本特許法第 103 條認為該業者有根據特許揭載公報等進行調查之注意義務，並推定侵權行為是因過失所造成，而轉換了舉證責任<sup>45</sup>。

因專利侵權而生的損害，在學理上分為：一、消極性的財產損害（應得利益之喪失就是所謂「所失利益」。例如，因專利權人等之銷售減少、降價、自實施權人獲得之約定權利金收入的減少，自侵權人獲得之損失權利金等所導致的所失利益）；二、積極性的財產損害（現存財產之減少。例如，調查費用、律師等費用之支出）；三、無形的損害（例如，信用棄損等）。

其中，在實務上成為問題，在經濟上亦最為重要的，就是上述一之消極性的財產損害（所失利益）。

## 第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法

除了依民法第 709 條請求損害賠償以外，在現行的特許法下，專利侵權損害賠償計算方法有如下 3 種：一、專利權人所失利益計算方法（特許法第 102 條第 1 項）；二、侵權人所得利益計算方法（特許法第 102 條第 2 項、推定規定）；三、權利金相當額計算方法（特許法第 102 條第 3 項）。

### 第 1 款 特許法第 102 條第 1 項

日本特許法第 102 條第 1 項規定：「專利權人或專屬實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者獨佔專利權者，請求賠償因該損害蒙受損害的情況下，該侵權人銷售了構成侵害行為的物時，在不超過專利權人或專屬實施權人相應的實施能力的限度內，用已經銷售了的產品數量（以下，該款稱「銷售數量」<sup>46</sup>），與不存在侵權行為時專利權人或專屬實施權人能夠銷售的產品單位數量的利

<sup>45</sup> 中山信弘，前揭註 43，頁 1131—1132。

<sup>46</sup> 值得注意者，原法條中之「銷售」包含有償或無償之散佈行為（例如，散佈試用品），因為侵害人為了進入市場而散佈試用品，亦會造成專利權人銷售數量之減少而產生損害。參見特許庁總務部總務課工業所有權制度改正審議室編（1999），《平成 10 年改正工業所有權法の解説》，頁 18，發明協會。

益額相乘而的得到的金額，作為<sup>47</sup>專利權人或專屬實施權人已蒙受的損害額。但是，在銷售數量中的一部分或全部是專利權人或專屬實施權人不能夠銷出的情況下，必須扣除該數量對應的金額<sup>48</sup>。」



## 第 1 目 立法沿革

### 一、昭和 34(1959)年修法

昭和 34(1959)年 4 月 13 日公布、昭和 35(1960)年 4 月 1 日施行之特許法(昭和 34 年法律第 121 號)第 102 條(以下，簡稱昭和 34 年法為「舊特許法」)，是昭和 34(1959)年先前特許法(大正 10(1921)年法)之修法過程中經過討論而新設的規定。

平成 10(1998)年修法以前，除了依據民法第 709 條得請求損害賠償以外，依據舊特許法第 102 條亦可以請求損害賠償。舊特許法第 102 條規定如下：一、專利權人或者專屬實施權人，對於因故意或過失侵害自己的專利權或者專屬實施權者，在其因侵權行為受有利益時，其利益額可以推定為專利權人或專屬實施權人請求的損害賠償額(舊特許法第 102 條第 1 項)；二、專利權人或者專屬實施權人，對於因故意或過失侵害自己的專利權或者專屬實施權者，得以相當於實施該發明通常應獲得錢款的數額，做為自己已蒙受的損失額，請求賠償(舊特許法第 102 條 2 項)。

昭和 34(1959)年以後，因技術水準急速提升，經濟活動全球化日益進展，日本產業所處的環境產生很大的變化。儘管如此，這些規定自昭和 34(1959)年以來

<sup>47</sup> 該條款用的不是規定「推定」，而是「作為」。關於此點立法沿革，參照如下文獻：鎌田薰(1998)，〈特許權侵害と損害賠償—工業所有權審議會答申と特許法等改正案について〉，《CIPIC ジャーナル》，79 號，頁 17。

<sup>48</sup> 特許法第 102 條第 1 項原文為：「特許權者又は専用実施權者が故意又は過失により自己の特許權又は専用実施權を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に、特許權者又は専用実施權者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許權者又は専用実施權者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許權者又は専用実施權者が受けた損害の額とすることができる。ただし、譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許權者又は専用実施權者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。」

至平成 10(1998)年為止約 40 年間，長期都沒有修改。而且，舊法下之這些損害賠償額之計算，被指出有下述的缺點。



## 二、民法第709條之缺點

侵權行為與「因果關係」及「損害金額」的舉證相當困難。依民法第 709 條之計算方式計算其損害額，一般而言，是以「專利權人每單位物品的利益額」、乘上「因侵權行為而減少的銷售數量」來計算的。只有當市場結構極為單純，可以推定侵權行為與專利權人銷售數量之減少間有很強的關連性時<sup>49</sup>，才可將侵權物品銷售數量之對應數量，認定為專利權人之所失利益<sup>50</sup>。具體而言，一般認為必須存在如下情形<sup>51</sup>。一、無其他競爭者，市場在事實上幾乎為權利人與侵害者寡占之狀態；二、專利權人產品與侵權產品極度相似，作用效果亦相同；三、該產品無競爭品、替代品；四、專利權人擁有自行製造、銷售之餘力，或發包委託能力；五、消費者、交易者相同，或專利權人對於侵權人之消費者、交易者有具體銷售、交易之可能性；六、侵權產品之銷售導致專利權人產品之銷售額大幅減少；七、侵權產品之銷售中止後，專利權人產品之銷售額大幅回升；八、銷售地區相互競爭；九、專利權人產品具有高度社會需求；十、侵權人過去曾購買專利權人產品銷售，但後來轉為自行製造。

但是、即使專利侵權之結果，是專利權人物品之銷售利益減少或銷售利益之上昇率降低，其原因亦可能包括市場規模縮小、消費者之需求變化、競爭品或替代品之出現或增加、專利權人產品與侵權產品間在價格或品質上之落差等種種因素。由於通常無法認定銷售利益之減少全部起因於侵權行為，因此，難以舉證上述銷售利益之減少僅起因於侵權行為。具體的案例中，若非此種情形時，亦即當

<sup>49</sup> 東京地院昭和 56(1981)年 8 月 31 日判決〈愛車管理板事件〉中，法院以如下事情為理由而肯定相當因果關係：一、物品之酷似性：被告物品與原告物品具有幾乎相同之構造。二、替代品之不存在：被告在銷售侵害物品以前，未曾銷售過與原告物品有競爭關係之物品。三、市場之相同性：原告斷絕交易後，被告向相同消費者銷售。四、專利權人之供給能力：被告過去採購原告物品加以銷售。

<sup>50</sup> 三村量一(2011)，〈知的財産權侵害訴訟における損害額の算定について-特許法第 102 條第 1 項の解釈を中心に-〉，高林龍，《知的財産權侵害と損害賠償》，頁 266，成文堂。

<sup>51</sup> 中山信弘，前掲註 43，頁 982。



市場中有競爭品存在，或是價格等在侵害專利之外有關侵權物品之情事成為侵權物品市場需求增加之原因時，就不能說侵權物品的市場需求「全部」符合專利權人物品之市場需求，法院傾向於否定讓渡數量之「全部」與損害間之因果關係，否定損害賠償。亦即，所失利益之認定成為「all or nothing」<sup>52</sup>。

例如，大阪地院平成 3(1991)年 3 月 25 日判決（判例特許・實用新案法 258-16〈口金取付装置事件〉）表示：「原告無法證明在被告侵權期間有餘力製造與侵權物品同樣數量之本案發明實施品」等，因而駁回原告之請求。東京地院昭和 38(1963)年 9 月 21 日判決（判例タイムズ 152 號 177 頁〈ビニール缶事件〉）亦表示：「非侵害本案實用新案權之物品亦存在，因此即使侵害人不製造或銷售該物品，亦無法斷定專利權人得銷售與此同數量之物品」，因而駁回原告之請求。再者，實務見解認為，若專利權人無實施，則無所失利益（東京地院昭和 46 年 6 月 14 日判例タイムズ 266 號 220 頁〈食品切断器事件〉）。

### 三、舊特許法第 102 條第 1 項與舊特許法第 102 條第 2 項之缺點

考慮到依民法第 709 條舉證專利權受侵害之困難性，舊法設舊法第 102 條第 1 項（現行特許法第 102 條第 2 項）做為民法第 709 條之特則，將侵權人所得之利益額推定為損害額，以使舉證容易化。

然而，舊法第 102 條第 1 項（現行特許法第 102 條第 2 項），當侵權人並未獲有任何利益，或所獲利益甚少時，專利權人就無法請求適切的所失利益之賠償<sup>53</sup>。此外，當時的裁判例通常是以侵害人所得之「純利益」<sup>54</sup>來計算舊法第 1 項（現行法第 2 項）的侵害人利益，所以專利權人必須舉證一般管理費、銷售費等之成

<sup>52</sup> 三村量一(2001)，〈特許法第 102 條第 1 項〉，牧野利秋・飯村敏明《新・裁判実務体系 4 知的財産関係訴訟法》，頁 288-289，青林書院；入野康一・滝口尚良(1999)，〈特許法の一部を改正する法律（平成 10 年法律第 51 號及び平成 11 年法律第 41 號）〉，《ジュリスト》，1162 號，頁 3 日；山本雅史(2000)，〈損害賠償に関する平成 10 年特許法改正のポイントと論点〉，清永利亮，《現代裁判法大系 26 知的財産権》，頁 269。

<sup>53</sup> 平成 10(1998)年修法時，立法者考慮如下背景：例如，若侵權人所販賣之產品價格比專利權人產品價格低很多極，即使侵權人所得利益推定為專利權人之損害，該推定額也比實際損害額極為抵，因此專利權人無法獲得充分救濟。參見三村量一，前揭註 50，頁 267。

<sup>54</sup> 「純利益」相當於「淨利」。

本。但是，相關財務資料多半在侵害人那一方，因此，專利權人難以正確地掌握侵害人之成本與必要費用<sup>55</sup>。

基於如上理由，實際上大半的訴訟多止於依舊特許法第 102 條第 2 項(現行特許法第 102 條第 3 項)之手續而獲得之通常權利金相當金額，從昭和 34(1959)年到平成 7(1995)年底被認定之損害賠償金額，約有 54.5%是僅止於舊特許法第 102 條第 2 項(現行特許法第 102 條第 3 項)之「通常」權利金相當額<sup>56</sup>。

但是，在經歷困難且長期的訴訟後才得到的損害賠償金額，若專利權人所獲之損害賠償額僅能相當於權利金，簡直就是「侵權人之勝利」，專利權人有可能放棄訴訟。這樣的情況不但助長侵權人之侵權行為，而且專利權人因為研究開發費用恐怕亦無法全部回收，還可能危害到後續獨創研究開發之誘因。

根據如上狀況，為了藉由確保智慧財產權之權利行使，提升研究開發之誘因，平成 10(1998)年特許法又修改了。

#### 四、平成 10(1998)年修法

平成 10(1998)年修法(平成 10 年法律第 51 號)，即使專利權人因侵權行為所喪失之銷售數量與侵害人因侵權行為所得之利益間沒有對應關係，考慮到侵害人之營業努力或替代品之存在等之情事，設定了計算適切損害額的計算規則<sup>57</sup>。

現行特許法第 102 條第 1 項，其立法大綱可說明如下<sup>58</sup>：「一、專利權因為是獨佔實施其技術之權利，使用該技術而生產之物品唯專利權人能販售；二、若以此獨佔權之特性為前提，於專利權人實施能力之限度內，係能夠將侵害人之讓渡數量=作為專利權人所喪失之銷售數量；三、於是，侵害人之銷售數量乘以專利權人物品每單位數量之利益額，於專利權人實施能力之範圍內，能以其乘積為損害額(本文之規定)；四、惟在實際的侵權案件中，亦可能因侵害人之營業努力

<sup>55</sup> 入野康一・滝口尚良，前掲註 52，頁 71-72。

<sup>56</sup> 特許庁資料(1997)，〈平成 7 年度知的財産研究所調査報告〉(第 2 章第 1 節 3(3))，《工業所有權審議會損害賠償等小委員会報告書》。

<sup>57</sup> 中山信弘・小泉直樹(2011)，《新・注解特許法下卷》，頁 1530-1531，青林書院。

<sup>58</sup> 特許庁総務部総務課工業所有權制度改正審議室編，前掲註 46，頁 16-17。

等其他因素，而有不能將侵害人之銷售數量作為專利權人所喪失之銷售數量』之情形。此時，經侵害人舉證後，就其相對應部份，應予扣除（但書之規定）。」

## 第 2 目 平成 10(1998)年修法前後損害賠償額認定之比較

藉由 1998 年修法，侵害智慧財產權之損害賠償實務改變了很多。

以前，日本的損害賠償額，比起美國顯然低很多<sup>59</sup>。從平成 2(1990)年到平成 6(1994)年之間，每年平均賠償金額約 4600 萬日圓。

然而，根據調查，平成 10(1998)年修法後，從平成 11(1999)年 4 月 1 日到平成 16(2004)年 7 月 30 日為止，裁判中認定專利侵權損害賠償案例有 49 件，其全部賠償之平均金額高達 3 億 2000 萬日圓之多<sup>60</sup>。依據特許法 102 條第 1 項認定高額判賠額之主要案例如下：一、東京地院平成 14(2002)年 3 月 19 日判決(判例タイムズ 1119 號 222 頁、判例時報 1803 號 78 頁<スロットマシン事件>)：74 億 1668 萬 日圓；二、東京地院平成 22(2010)年 2 月 26 日判決(平成 17 年(ワ)第 26473 號<ゴルフボール事件>)：17 億 8620 萬 4028 日圓(上訴審智財高院平成 24(2012)年 1 月 24 日判決(<平成 22 年(ネ)第 10032 号、平成 22 年(ネ)第 10041 号>)：9 億 2152 萬 4055 日圓)；三、東京地院平成 15(2003)年 3 月 26 日(判例タイムズ 1135 號 262 頁、判例時報 1837 號 101 頁<椅子式マッサージ機事件>)：15 億 4744 萬 3172 日圓。

另外，從昭和 34(1959)年特許法施後到平成 7(1995)年為止，與專利權、實用新案權有關之請求損害賠償案件中，雖認定侵害但不認定損害的案件約佔 63%；法律修正後則是大幅降低至 10%，可說改善了「all or nothing」的狀態<sup>61</sup>。

從這些調查結果來看，平成 10(1998)年的修法對於損害賠償額的適切認定產生了一定的效果，可說整體轉為更適切地計算損害賠償額。過去，企業提起侵害訴訟時大多以請求侵害除去或防止為重心，但是修法後，「all or nothing」之狀態

<sup>59</sup> 有論者對於此調查結果指出如下之點：美國調查結果之對象限於大型訴訟。而且關於律師費用，日本實務與美國實務上之計算條件不同。再者，該調查結果並非日美兩國之公式統計。因此，兩國之調查結果無法單純地比較。

<sup>60</sup> 宮原耕史(2005)，《特許法第 102 條第 1 項による損害賠償額の算定についての考察》，政策研究大學院大學知財プログラム MJ104057，頁 7-8。

<sup>61</sup> 宮原耕史，前掲註 60，頁 8。

已無存在，只要侵害成立就可請求損害賠償，加上法院認定之損害賠償額高額化，企業在訴訟戰略上請求損害賠償之案例亦增加了。



## 第 2 款 特許法第 102 條第 2 項

特許法第 102 條第 2 項規定：「專利權人或者專屬實施權人，對於因故意或過失侵害自己專利權或專屬實施權人，在其因侵權行為所得利益時，其利益額可以推定為專利權人或專屬實施權人請求的損害賠償額。<sup>62</sup>」

此規定之意旨為，由於專利權人因侵權行為所受損害之金額，依一般原則難以舉證，為使損害額易於舉證，採用法律上之事實推定<sup>63</sup>。此一計算方式，係規定將侵權人之所得利益「推定」為專利權人所受之損害，因此日本特許法第 102 條第 2 項是「推定規定」，此點與台灣、德國不同。該條款之意旨，在於大幅減輕專利權人依傳統侵權行為規定舉證其所受損害時之困擾，但同樣亦具有將侵權人因侵權行為之銷售利益直接推定專利權人所減少之銷售利益，導致與傳統侵權行為規範意旨不合之問題。

關於此一計算方法之具體適用，詳述如下第 5 章。

## 第 3 款 特許法第 102 條第 3 項

現行特許法第 102 條第 3 項<sup>64</sup>規定：「專利權人或者專屬實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專屬實施權者，得以相當於實施該發明應獲得前款的數額，作為自己已蒙受的損害額，請求賠償。」。

<sup>62</sup> 日本特許法第 102 條第 2 項原文為：「特許權者又は専用実施權者が故意又は過失により自己の特許權又は専用実施權を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許權者又は専用実施權者が受けた損害の額と推定する。」

<sup>63</sup> 高松宏之，前掲註 62，頁 307。

<sup>64</sup> 日本特許法第 102 條第 3 項原文為：「特許權者又は専用実施權者は、故意又は過失により自己の特許權又は専用実施權を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。」



## 第 1 目 立法沿革

### 一、昭和 34(1959)年修法

現行特許法第 102 條第 3 項，是將依昭和 34(1959)年法新設為舊特許法第 102 條第 2 項的規定：「專利權人或者專屬實施權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專屬實施權者，得以相當於實施該發明通常應獲得錢款的數額，作為自己已蒙受的損害額，請求賠償。」。

舊特許法第 102 條第 2 項立法當時，在工業所有權制度改正審議會答申（昭和 31(1956)年 12 月 21 日）中建議：「有關侵害之專利發明權利金相當額，應視為專利權人所蒙受損害額之一部分」，因此「設立此規定」。

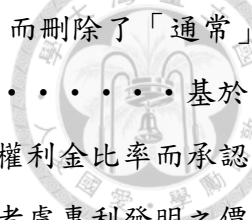
該答申（諮詢機關向政府機關匯報之意見）中還說明：「考慮到工業所有權之特質，對於有故意過失之侵權人，可以請求返還利益所得或損害賠償」，但是這些「得利或損害僅限於與侵權行為有相當因果關係者。因為工業所有權是無體財產權，難以判斷相當因果關係之範圍」，因此，「將權利金相當額視為專利權人因侵害而蒙受之損害額的一部分，至少可以請求這部分。<sup>65</sup>」

通說認為，舊特許法第 102 條第 2 項（現行特許法第 102 條第 3 項）規定專利權受侵害時得請求之最低限度損害額。該條款規定，不論專利權人有無實施，專利權人產品與侵權產品之間有無競爭關係，或有沒有發生銷售減損的損害，皆得以最低限度之損害額請求損害賠償。即使因無法證明舊特許法第 102 條第 1 項（現行特許法第 102 條第 2 項）而否定損害賠償，亦承認權利金相當額之賠償。因此，該條款可視為具有舊特許法第 102 條第 1 項（現行特許法第 102 條第 2 項）之互補性質<sup>66</sup>。

### 二、平成 10(1998)年修法

<sup>65</sup> 中山信弘・小泉直樹，前掲註 57，頁 1672。

<sup>66</sup> 相對於此，有見解認為，特許法第 102 條各規定之關係為並立關係。參見杉本進介(2011)，〈特許法 102 條 3 項の法的意味〉，高林龍，《知的財産權侵害と損害賠償》，頁 79，成文堂）。



平成 10(1998)年特許法修正，將第 2 項往後移為第 3 項，而刪除了「通常」之文字。根據主管官廳特許庁之解說：「以向來之判決來看，……基於其他公司已設定之權利金比率或是業界交易市價、國有專利之權利金比率而承認原告請求之判例很多……。此時，已經有人指出，有未考慮專利發明之價值、當事人在業務上之關係、或侵害人所得之利益等訴訟當事人間所發生之種種因素的問題……。如此狀況脫離了授權時權利金設定之實際狀態，亦招致『若侵權未被發覺，連權利金亦不必支付，即使被發覺，應支付之權利金相當額等同誠實授權之權利金，這會使尊重他人權利、事先申請授權之誘因消失，只能助長侵權』之批評。此問題之最大原因，可說在於修正前之特許法第 102 條第 2 項之規定（特別是『通常』之文字），因此，在權利金相當額之認定上，修正為考慮訴訟當事人間之具體情形，得以認定妥當的權利金相當額<sup>67</sup>」。

關於此點，高松宏之對於同一修正亦認為：「以如此修正來說，完全沒有任何基準而從零開始主張與證明權利金比率，這非常困難。因為修法主要意旨被認為在於充分斟酌個別情事之點上，專利權人以過去實施承諾之先例或業界交易市價等從前使用之基準為前提，具體主張與證明系爭專利發明之價值、與侵害人之競爭關係或專利權人之銷售政策等應可影響權利金相當額之個別情事，進而主張依據向來標準之交易市價增加金額，此事有很重要的意義。」<sup>68</sup>

## 第 2 目 平成 10(1998)年修法以後之情形

平成 10(1998)年修法後，關於權利金相當額之認定，裁判例曾考慮哪些因素，可舉出以下要素為例<sup>69</sup>：一、專利權之實施承諾案例等；二、業界交易市價等；三、專利發明之內容；四、其他成分之可替代性；五、侵權產品之販售價格、販售數量、販售時期；六、專利權人之態度；七、侵害人之努力；八、當事人在市場中之地位。

<sup>67</sup> 特許庁総務部総務課工業所有權制度改正審議室編，前掲註 58，頁 22-23。

<sup>68</sup> 高松宏之，前掲註 62，頁 319。

<sup>69</sup> 高島卓(2007)，〈損害 3 特許法 102 條 3 項に基づく請求について〉，牧野利秋，《知的財産法の理論と実務 第 2 卷〔特許法<II>〕》，新日本法規出版，頁 294 以下。

在平成14(2002)年發行的「合理的な実施料に関する最近の判例調査と分析」<sup>70</sup>之抄錄中記載，「對於近來進行的種種專利法修法對於裁判例造成了何種影響也將一併進行檢討。關於權利金比率，過去裁定為3%者最多，近年來則有上升為5%之傾向」。由此可看出，日本特許法第102條第3項之修法中刪去「通常」一詞的立法宗旨，在平成10(1998)年修法後的數年間得到尊重。

另一方面，在平成10(1998)年修法前（平成9(1998)年12月31日以前）的54件判例、平成10年修法後（平成10(1998)年～平成24（2012）年10月31日）的91件判例，合計145件判例中，若觀察判決文中明記權利金比率的司法決定權利金比率之變遷可知，司法決定權利金比率並未上升，尤其是2006～2010年期間看不出有上升傾向（參照如下圖<sup>71</sup>）。在很多案件中，即使考慮各種因素，最後認定之權利金比率仍是在實施承諾例或業界交易市價之範圍內<sup>72</sup>。今後，如何建立讓權利金比率提高之制度，仍是重要的課題。

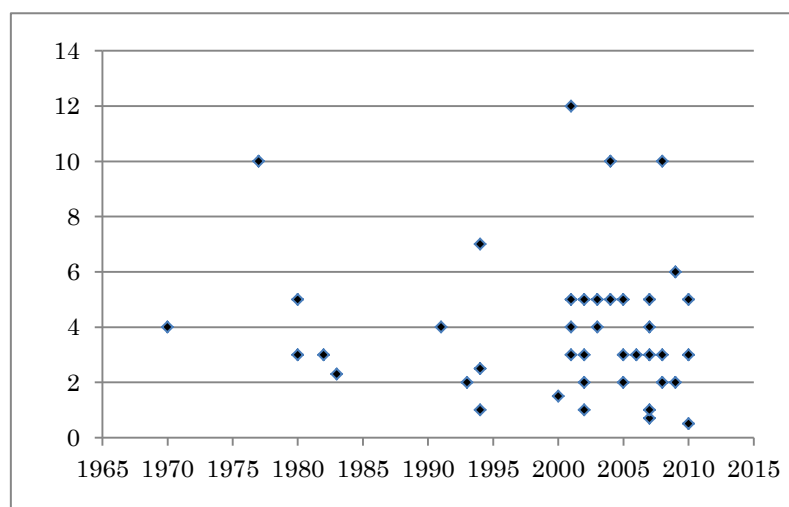


圖 1 司法決定權利金比率推移

<sup>70</sup> ライセンス委員会第1小委員会(2002)、「合理的な実施料に関する最近の判例調査と分析」，《知財管理》，52卷10號，頁1543。

<sup>71</sup> 特許委員会第一委員會委員長吉田正義・第二委員會委員長石橋良規，日本弁理士會會長奧山尚一宛〈答申書〉(2012)，頁17。

<sup>72</sup> 高橋元弘(2008)、「特許法102條2項・3項に基づく損害賠償をめぐる近時裁判例の検討—東京地院平成17.3.10判例時報1918號67頁を中心として—」，《パテント》，61卷1號，頁50。



### 第3項 不當得利返還請求權

日本民法第703條規定：「無法律上之原因而他人財產獲利益並使他人受損失者，僅於其所受利益存在的限度內，應負返還義務。」。而民法第704條規定：「惡意受益人，應將受領時所得之利益，或知無法律上之原因時所現存之利益，附加利息，一併償還。如有損害，並應賠償。<sup>73</sup>」

不當得利之要件如下：一、無法律上原因而實施他人之專利權；二、實施他人之專利發明而受有利益(受益)；三、專利權人受有損失；四、受益與損失間有因果關係<sup>74</sup>。

若在無權利狀況下實施他人之專利權，裁判例、通說原則上將此視為滿足不當得利（民法第703條）之要件，承認對專利權侵權不當得利之返還請求<sup>75</sup>。因此，損害賠償請求權與不當得利之返還請求權將形成競合關係。

在專利侵權案件中侵權人之不當得利，理論上有如下兩種類型：一、相當於避免負擔之權利金金額；二、侵權行為所得利益之金額。不當得利之類型雖然分為：無法律上之原因，因財貨之給付所產生之給付利得；以及無法律上之原因，因財貨之使用而產生的侵害利得，但上述一與二皆為侵害利得<sup>76</sup>。然而，即使上述二在理論上能構成不當得利，為請求其返還，必須證明利得是因專利侵權而來，且因此蒙受損失之因果關係。但由於侵權人之利得並非僅憑專利權而來，而是與諸多因素有關，故常難以舉證其因果關係。因此，對於專利侵權不當得利返還請

<sup>73</sup> 日本民法第703條原文為：「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者（以下この章において「受益者」という。）は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」日本民法第704條原文為：「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。」

<sup>74</sup> 關於受益與損失間之因果關係，早期多認為需要存在直接因果關係(直接因果關係說、大審原昭和8(1933)年3月2日民集12卷195頁)。而後，則出現了社會觀念說、目的關連說等等。最近的傾向是依據具體之事實情狀，來判斷因果關係之有無，不一定採取直接因果關係說。

<sup>75</sup> 馬瀨文夫(1970)，〈特許の無断実用化と不當利得〉，谷口知平教授還曆記念，《不当利得・事務管理の研究(1)》，275、279頁，有斐閣；竹田稔(2007)，《知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編》，5版，頁445，發明協會。

<sup>76</sup> 渋谷達紀(2006)，《知的財産法講義 I 第2版 特許法・実用新案法・種苗法》，頁318-319，有斐閣。



求權的金額，多數見解認為應停留在上述一之相當授權金金額<sup>77</sup>。在專利侵權案件中引用不當得利返還請求的判決大多將權利金相當額當作返還額<sup>78</sup>。

如此看來，不當得利返還請求與根據日本特許法第 102 條第 3 項之損害賠償請求，在請求額為權利金相當額這一點上是共通的。但是，不當得利返還請求具有不以侵權人之故意或過失為要件<sup>79</sup>、消滅時效期間並非 3 年（民法第 724 條）而是 10 年（民法第 167 條第 1 項）等優勢。因此，專利權人請求返還不當得利之動機，多為損害賠償請求權的時效消滅（富山地院昭和 45(1970)年 9 月 7 日無體裁集 2 卷 2 號 414 頁等）。但是，不當得利返還請求必須請求利益之存在為限。這一點對專利權人而言較損害賠償請求更為不利。

#### 第 4 項 刑事責任

以前特許法規定：「侵害發明專利權或專用事實權之人，處 5 年以下有期徒刑或 500 萬日圓以下之罰金。」平成 18(2006)年修正公布並自隔年 1 月 1 日起施行之特許法第 196 條則變更為：「侵害專利權或獨佔事實權者(第 101 條所規定視為侵害專利權或獨佔事實權之行為除外)，處 10 年以下有期徒刑，得併科 1000 萬日圓之罰金。<sup>80</sup>」修正後不僅自由刑之刑度明顯提高，罰金刑的上限也大幅上升。但是，實務上幾乎找不到專利侵權被處以刑罰之案例。

<sup>77</sup> 渋谷達紀，前掲註 76，頁 318-319。

<sup>78</sup> 例如，大阪地院昭和 50(1975)年 3 月 28 日(判例タイムズ 328 號 364 頁)判決指出：「通常應支付專利權人權利金始得實施，即成為不當得利；並且，不因該侵害人之製造販售事業是否獲有利潤而影響其對於不當得利之判斷，因此，法院仍認為在此其仍應負相當於權利金額的返還義務。」又，大阪高院昭和 57(1982)年 1 月 28 日(無體集 14 卷 1 號 41 頁)就不當得利請求權之「損失」是否能類推適用專利侵權行為認定損害之特別規定，採取否定之見解而指出如下許可原告依照權利金相當額為不當得利返還之請求：「若侵權人要合法的實施其專利，應得專利權人或獨佔實施權人之許諾，因此通常都應支付權利金相當額，僅侵權人不支付而實施，就其未支付而言，即得有同額之利益。另一方面，專利權人應該能獲得權利金而未能獲得，即受有同額之損害。因此，如發生專利侵害行為，在未有特殊情事之情形下，就權利金相當額，應認在此有不當得利請求權之適用。」

<sup>79</sup> 實際上根據第 102 條請求損害賠償時，由於會推定為權利侵害者之過失（專利法第 103 條），在此點上不當得利返還請求與損害賠償請求並無太大差異。

<sup>80</sup> 特許法第 196 條原文為：「特許權又は専用実施權を侵害した者（第百一條の規定により特許權又は専用実施權を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。）は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」



### 第 3 節 台灣法

#### 第 1 項 專利侵權行為之基本構成要件

專利權侵害既屬民法侵權行為態樣之一，專利權人欲請求損害賠償者，自應符合侵權行為法之各該要件，包括：加害行為、故意或過失之主觀責任原因、責任能力、專利權受到侵害、損害發生、侵害行為之不法性（無阻卻違法之事由）、責任成立與責任範圍之相當因果關係等。

於故意過失，舊專利法第 84 條規定，「發明專利權侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其損害，有侵害之虞者，得請求防止之。」由於其將「損害賠償」、「排除侵害」與「防止侵害」三項請求權一併規定，因此引起法律適用上之困擾：究竟該規定之適用是否以故意過失為必要？甚至有法院判決認為專利侵害並不以故意過失為要件<sup>81</sup>。

然而，最高院 93 年度台上字第 2292 號判決認為舊專利法第 84 條第 1 項前段之規定：「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」。學說上多認為專利侵權既屬侵權行為之一種，於未有特別規定的情形下，自仍應回歸侵權行為之一般原則，即行為人須有故意或過失始應令其負損害賠償責任<sup>82</sup>。

2011 年修法時，於專利法第 96 條第 2 項將主觀責任予以明文化，規定「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」以解決上述爭議<sup>83</sup>。

另外，侵權行為的成立須以發生損害為必要。侵權行為損害賠償請求權，以受有實際損害為要件，若無損害，則無賠償<sup>84</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

<sup>81</sup> 謝銘洋(2011)，《智慧財產權法》，2 版，頁 350-351，台北：元照。

<sup>82</sup> 謝銘洋，前揭註 81，頁 351-352；王澤鑑(2011)，《侵權行為法》頁 213-216，台北：三民書局。

<sup>83</sup> 謝銘洋(2013)，《智慧財產權法》，4 版，頁 340-341，台北：元照。

<sup>84</sup> 王澤鑑，前揭註 82，頁 223。

益為限。」民法第 216 條第 1 項所指之「所受損害」又稱積極損害，指既存財產因損害事實之發生以致減少之情形；「所失利益」又稱消極損害，指本應增加之利益，因損害事實之發生以致不能取得之情形（最高法院 48 年度台上字第 1934 號）。民法第 216 條第 2 項並明定：「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，是為『所失利益』」。由於專利權係屬無體財產權，發生專利侵權時，專利權人的現存財產不會受到減損，只有其市場獨佔利益會減損。因此，一般而言，專利侵權僅造成專利權人之「所失利益」，而無「所受損害」<sup>85</sup>。換言之，因侵害行為所發生的損害，通常係因侵害人所散布的侵害物剝奪或減少消費者對於真正專利物的需求量，導致專利權人喪失其因專利物販售可得獲取利潤的機會，其實質乃是民法第 216 條所稱之所失利益或消極損害。

再者，舊專利法第 79 條規定，專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。日本雖然在特許法上有關於專利標示之規定，但與損害賠償並無關係，此與台灣之情形不相同。

但是，2011 年新修正專利法對於專利標示問題稍有處理，現行專利法第 98 條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」，其和舊專利法最主要之差異，在於刪除未附加標示者「不得請求損害賠償」之規定。其原因在於依據該規定，專利標示容易被認為是提起專利侵權損害賠償之前提要件，為免造成法律使用上之疑義，爰刪除之<sup>86</sup>。

<sup>85</sup> 馮博生·王仲(1993)，〈論侵害智慧財產權之損害賠償方法〉，《法律評論》，第 59 卷第 7·8 期合刊，頁 18。

<sup>86</sup> 謝銘洋教授主張：「新法刪除『不得請求損害賠償』之規定，表面上似乎有利於專利權人主張權利，以及未為標示，仍然可以請求損害賠償，但其要求權利人仍應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物，實質上並未減輕權利人之舉證責任，和現行法並無不同。新法甚至比現行法更不明確，亦即如果專利權人未為標示，且未能有效證明侵害人明知或可得而知為專利物，則其法律效果如何，並未見規定。如果是不得請求損害賠償，則和現行法並無不同；如果仍然可以請求損害賠償，則舉證之要求，將淪為訓示型規定，而無意義。」參見謝銘洋，前揭註 83，頁 344。



## 第 2 項 專利侵權損害賠償計算方法

現行專利法第 97 條規定：「一、依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：（一）依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害；（二）依侵權人因侵權行為所得之利益；（三）依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害；二、依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍」

### 第 1 款 專利權人所失利益計算方法

#### 第 1 目 具體損害計算說

現行專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文規定，專利權人「得依民法第 216 條之規定」請求損害賠償，而民法第 216 條規定：「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。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。」

此一計算方法與民法損害賠償所得請求之範圍，而台灣民法損害賠償之「完全賠償」原則相符，目的在於填補專利權人之全部損害，在具體個案中直接去衡量專利權人因為侵權而遭損害之範圍，因此學說上稱此為「具體損害計算法。」

<sup>87</sup>。此一規定於 2011 年與 2013 修法時並無內容之變動。

<sup>87</sup> 李孟聰(2006)，《專利法之損害賠償-以日本平成修法沿革為中心-》，頁 68，中原大學財經法律學系碩士學位論文。



此一計算方式之優點就是，可涵蓋與該侵權行為有相當因果關係之財產上損害，例如為排除市場擾亂損害所支出之費用，以及因侵權人之競爭所肇致之降價所減少之收入<sup>88</sup>。

另一方面，此一計算方法之損害額認定係以專利權人因專利侵權所致之具體損害或整體財產總額減少內容作為賠償數額，因此，專利權人若未曾以任何方式實施證明，包括未自行實施發明，亦未將專利權人授權他人實施，即難以本法來計算及請求損害賠償<sup>89</sup>。另外，援用此一計算方法最困難之處，應在專利權人之舉證責任。例如，欲證明因專利侵權行為而有具體損害或財產減少之發生，於舉證過程不免要公開專利權人之獲利內容、實施發明之成本及收入、發明於不同區域或領域之實施狀況及市場行銷策略，這些資訊不乏為業務秘密或營業秘密者。再者，如何證明專利權人所主張之實際損害與侵權行為之因果關係，亦即二者有相當因果關係及客觀上之確定可能性，實屬不易<sup>90</sup>。

## 第 2 目 差額說

為避免專利權人證明專利侵權所生實際損害額之困難，現行專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書規定：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」此說學說上稱之為「差額說」。以專利權人於侵害期間在市場上通常可獲得之利益，扣除其在專利侵害期間實際上所得之利益後，以其差額視為專利權人之所失利益。

依此一計算方法計算，專利權人首先須證明其實施專利權通常可獲得之利益，其次還要證明受害後實施同一專利權所得之利益，而更為困難者，在於如何證明受害後實施同一專利權所得利益之減少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、甚至專利權人自己經營方式不當等。而對於尚未實

<sup>88</sup> 許忠信(2007)，〈從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《臺北大學法學論叢》，第 61 期，頁 15。

<sup>89</sup> Kraßer, (Fn.14), S.858：引用自；李素華(2013)，〈專利權侵害致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〉，《臺灣大學法學論叢》，第 42 卷第 4 期，頁 1398。

<sup>90</sup> 許忠信，前揭註 88，頁 93。

施之專利權人而言、如何證明其「實施專利權通常可獲得之利益」，也是一大難題。是以此種差額計算方法，實際上亦無法使專利權人獲得有效之賠償<sup>91</sup>。



## 第 2 款 侵權人所得利益計算方法

2011 年 12 月專利法修正前之第 85 條第 1 項第 2 款規定：因專利權侵害而主張損害賠償時，損害額之計算得：「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」。據此，修法前之專利法准予權利人選擇以侵害人之不法收入或收益為賠償內容。現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款雖使權利人得請求侵害人返還不法獲利，但修法後之條文僅保留原有條文之前段文字：「依侵害人因侵害行為所得之利益」。

### 第 1 目 總利益說

現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定：「前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：．．．二、依侵害人因侵害行為所得之利益。」

此計算方法和上述兩種計算方法不同之處在於，前兩者只是在於填補被害人所受損害及所失利益，而此則是進一步容許專利權人請求侵權人返還其所得不法利益。此一計算方法是以侵害人之所得利益作為出發點，而非以專利權人之損害為出發點。主要目的在於減輕專利權人的舉證責任，亦即，根據此一計算方式，專利權人僅須就侵害人因侵害行為所取得之銷售額或利益舉證證明，即可請求賠償。而且專利權人不必為證明所失利益而提出其企業內部之機密資料，蓋以此計算方式，專利權人毋庸證明其能否獲得該利益，亦毋庸證明其有否受損害<sup>92</sup>。另外，專利權人本身獲利能力相對較弱，但侵權人之獲利能力強，將可取得更高賠償金額。

<sup>91</sup> 謝銘洋，前揭註 83，頁 350。

<sup>92</sup> 許忠信，前揭註 88，頁 18。

然而，要專利權人證明侵害人因侵權行為所獲之利益，比證明自己所受之具體損害更加困難<sup>93</sup>。亦即，侵權人從事侵權行為而獲有利益之數額、營業範圍及收入、銷售帳冊資料等，對侵權人而言亦屬業務機密或營業秘密，專利權人欲取得該等資料自屬不易<sup>94</sup>。另外，此一計算方法有完全不符合一般損害賠償原則之疑慮。亦即，雖此一計算方法前提假設為專利權人所能獲得的利益額與侵權人所能獲得的利益額相等，但一般來說，專利權人之損害與侵權人所得利益相同，這樣的一般經驗法則不存在。侵權人所得利益受到很多因素影響而成，例如，景氣循環、消費者需求變化，侵權人營業能力、品牌力等。再者，損害賠償額可能會超出實際損害。

關於此一計算方法之具體適用，詳述如下第 5 章。

## 第 2 目 總銷售額說(已被刪除)

舊專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段規定：「……於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益」


此一計算方法於 2011 年修法時被刪除。其理由為：「現行條文第二款後段刪除。現行規定採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨佔該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨佔，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之」。

## 第 3 款 權利金相當額計算方法 (合理權利金法)

### 第 1 目 2011 年修法

<sup>93</sup> 蔡明誠(2009)，《專利侵權要件及損害賠償計算》，2 版，頁 56，經濟部智慧財產局。

<sup>94</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1399。



2011年增訂專利法第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」，其修法理由為：「由於專利權之無體性，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，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第284條、日本特許法第102條及大陸地區專利法第65條之規定，明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除專利權人舉證責任之負擔。」

該計算方法假設侵權人若先取得權利人同意而實施該發明時，當事人可能達成授權合意之權利金數額，以此為專利侵權之損害內容。依此一計算方法，專利權人不須證明其權利是否遭受任何損害，不論專利權人曾否如同侵害人之使用方式使用其專利權，亦不論專利權人曾否與他人締結與侵害人之行為類似之授權契約，更不必以專利權人過去曾以該授權報酬額同意侵權人使用為必要，專利權人僅須證明侵害人之使用範圍及期間即可。

相較於其他計算方法，專利權人使用該計算方法所計算之損害數額未必較高或較為有力，但其乃最簡便的損害證明方式並最容易滿足訴訟上的舉證要求，專利權人無需揭露自己產銷機密或礙於無法取得侵害人產銷機密，亦免除其證明所請求損害數額與侵權行為之間因果關係之舉證負擔。

但此僅係原實務，如臺灣高等法院95年智上字第18號民事判決<sup>95</sup>，依「辦理民事訴訟事件應行注意事項」，舊專利法第85條2項肯認專利權人得請求依實施授權時可得收取之合理權利金數額加以請求，並於新專利法明文化，但實質上並未新創設專利權人過去所無之損害賠償計算之方式。

---

<sup>95</sup> 增訂現行專利法第97條第3項前，智財法院有以合理權利金作為專利侵權損害賠償之計算方法：智財法院98年度民專訴字第77號判決、智財法院97年度民專訴字第66號判決、智財法院99年度民專上更二字第11號、智財法院99年度民專訴字第139號判決等。





## 第 2 目 2013 年修法

2013 年修法，將「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害」之規定，改成為「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。」其修法理由為：「一、第一項第三款修正。(一)現行第三款之損害賠償計算方式，係以「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」，此等規定恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額。(二)參酌德國專利訴訟實務，有採類推式授權 ( dieMethode der Lizenzanalogie ) 之損害賠償計算方法，惟法院以此方式計算之賠償數額，均高於合理權利金數額。蓋相較於一般授權關係之被授權人，侵害人無須負擔授權關係中之額外成本 ( 例如查帳義務 ) ；此外，侵權訴訟中之專利權人尚須負擔額外成本 ( 例如訴訟費用、律師費用 ) 。因此，以合理權利金法所計算之損害賠償數額，實應高於授權關係下之權利金數額。(三)另外，德國現行專利法第一百三十九條第二項後段明定：「損害賠償請求權得以授權關係之合理權利金數額為計算基礎 ( Grundlage ) 」。前揭條文亦肯定，損害賠償之合理權利金內容應可高於授權關係下之權利金數額。」<sup>96</sup>

值得注意的是，此一計算方法之適用應同於德國法，而相異與日本法。亦即其乃損害額計算方法之一，專利權人一旦考量舉證便利性而選擇以此方式請求損害賠償，計算所得之數額乃其能主張之全部賠償額，而非最低賠償額，專利權人不得就同一侵害事實併同適用其他方法計算及請求損害賠償<sup>97</sup>。

## 第 4 款 懲罰性賠償制度(現行專利法第 97 條第 2 項)

### 第 1 目 2011 年修法

<sup>96</sup> 立法院公報三讀(民國 102 年 5 月 31 日)，網站：  
<http://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL011249>(立法歷程)  
(最後瀏覽日：01/10/2014)

<sup>97</sup> 李素華，前揭註 89 期，頁 1401。

舊專利法第85條第3項規定：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」。本條即所謂懲罰性賠償金之規定，學說上稱此為「酌定說」。

但2011年修法時，此懲罰性賠償規定卻被刪除，其修法理由為：「懲罰性賠償今係英美普通法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事賠償之體制。」。

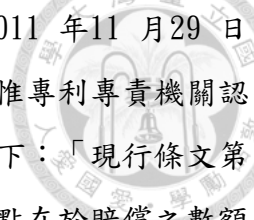
對此修法，謝銘洋教授主張：「民法之損害賠償是否完全僅能限於填補損害，而不能有制裁、懲罰之功能？是否只有刑罰始能有制裁、懲罰之功能？此觀諸美國之情形，甚至大陸法系之德國對此已有逐漸鬆動之趨勢，此一答案似乎並未絕對<sup>98</sup>，特別是我國已經有許多法律明文採取懲罰性損害賠償，包括最早是1988年之證券交易法，其後1994年消費者保護法與1996年營業秘密法。我國法院運用懲罰性損害賠償之案件已經相當多，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以來並未見有負面之批判。然而智慧財產局在未經詳細評估之情形下，只是因為其與我國一般民事損害賠償之填補不同，就驟然於修正草案中擬將此一運作良好之制度予以廢除，而又無任何配套措施，是否妥適，不無商榷之餘地<sup>99</sup>」。

## 第2目 2013年修法

2013年5月31日立法院再度通過專利法修正案，恢復三倍懲罰性賠償金的規定，將先前刪除懲罰性賠償規定的缺漏予以補足，往後，只要侵權者是故意侵害他人專利權，專利權人便可向法院主張最高三倍的賠償金額，由法院依侵害情結的輕重，來增加賠償金額，藉此令侵權者心生畏懼，達到恫嚇並防止相同或類似惡意侵害他人專利權的行為發生。

<sup>98</sup> 謝銘洋(2010)，〈我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析-智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析〉，《法令月刊》，第 61 卷第 5 期，頁 25-35。

<sup>99</sup> 謝銘洋，前揭註 81，頁 360-361。



懲罰性賠償制度恢復之理由為：「二、第二項新增。(一)2011年11月29日修正前之專利法第八十五條第三項原有懲罰性損害賠償規定，惟專利專責機關認為其與我國損害賠償制度有別，因而刪除。刪除之立法理由如下：「現行條文第三項刪除。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。」(二)傳統損害賠償之作用在於填補損害，然而隨著社會的發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域，衡諸著作權法第八十八條第三項、營業秘密法第十三條第三項及公平交易法第三十二條第一項均有懲罰性損害賠償之規定。(三)除智慧財產權領域，我國法亦不乏有懲罰性損害賠償之明文，包括：健康食品管理法第二十九條、證券交易法第一百五十七條之一、證券投資信託及顧問法第九條及千禧年資訊年序爭議處理法第四條。填補損害固然為我國損害賠償制度之基本原則，惟觀諸經濟性法規，不乏行懲罰性損害賠償制度以落實經濟性法律規範之目的。(四)從國外立法例而論，美國本來即有懲罰性損害賠償制度，歐盟於2004年所通過之「智慧財產權執行指令」，即明文規定法院於認定損害賠償時，應考量所有相關之因素，包括所造成經濟上之負面效果、被害之一方所承受之利益的減損及侵害人所獲取之不正利益。亦即侵害人所獲得之不正利益，亦屬於損害賠償之範圍。德國為配合此一指令，於2009年生效之新修正的專利法，亦明文規定「於計算損害賠償時，得將侵害人因侵害該權利所得之獲益(Gewinn)納入考量」。據此，關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念。(五)我國已經於若干法律中明文採取懲罰性損害賠償，基本上已經肯認上述趨勢，雖然在其他法律領域尚未有足夠之案例，但在智慧財產權法領域，則透過司法實踐，正在逐漸累積經驗，雖然仍然有些案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過一個個的個案，逐漸建立起判斷之標準，而實施至今，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以來並未見有負面之批判。(六)綜上，鑑於智

慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償計算本有其困難，考量我國其他法規及國外立法例，建議增定懲罰性損害賠償之規定。」<sup>100</sup>



### 第3項 不當得利返還請求權

無法律上原因而受利益，致他人受損害者應返還其利益（台灣民法第179條前段）。專利權得以做為不當得利之客體，當專利權的支配關係被破壞而產生不正當的財產損益變動時，不當得利法即可適用，關於此點，無論台灣學說或判決事務傾向肯定之<sup>101</sup>。

若專利權人依不當得利返還請求權，請求其所受之損害時，其和侵權行為損害賠償請求權不同之處在於：1. 不以故意過失為必要：是以如果主張不當得利，專利權人並不需要舉證證明加害人主觀上有侵害之規或過失，只要證明其受有損害，且加害人受有利益即足。2. 消滅時效較長：不當得利請求權有15年之消滅時效。3. 請求之範圍以所受之損害為限：不當得利返還請求權所能請求返還利益之範圍，不能超過請求權人所受之損害，其可以請求使用之對價，亦即適當之權利金，而不能請求歸還侵害人所得之全部受益<sup>102</sup>。

### 第4項 不法無因管理

雖然實務判決上幾乎未見專利權人主張民法第177條第2項的不法無因管理、但理論上，只要符合要件，專利權人亦得依不法無因管理請求侵權人返還其因侵權行為所得之利益。

若專利權人主張民法第177條第2項之不法管理返還請求權，其和侵權行為損害賠償請求權相比較，差異在於：1. 必須明知為他人之事務：主張不法管理之本人必須證明加害人「明知」該項技術屬於專利權人所擁有；而侵權行為則只要權利人能證明加害人有故意或過失，加害人均須負責。2. 消滅時效較長：不法管理

<sup>100</sup> 立法院公報三讀，前揭註 96。

<sup>101</sup> 沈宗倫，前揭註 7，頁 44。

<sup>102</sup> 謝銘洋，前揭註 81，頁 361。

利益返還請求權有15年之消滅時效。3. 請求之範圍：本人得請求返還加害人因不法管理所得之利益，然而本人必須負民法第176條第1項對於管理人之義務。



## 第5項 刑事責任

台灣專利法上之刑事責任，造成權利人利用刑罰規定，藉檢察官之偵查權，打擊競爭對手，對其財產施以搜索、扣押，造成競爭對手營業上及名譽上無法彌補之傷害。因此，產業界屢有廢除專利刑事責任的建議。

台灣專利法於1994年修正時，在許多業者與學界呼籲與積極推動下，首次進行專利侵害除罪化，首次在專利法引進「懲罰性損害賠償」(Punitive Damages)之規定，當時係規定不得超過損害額之2倍。惟當時只有刪除發明專利侵害之有期徒刑處罰，罰金刑仍然保留，而對於新型專利與新型專利侵害之刑罰則完全未為修改。專利權人仍然可以透過檢察官之犯罪偵查權，對相對人進行搜索扣押，或是用刑罰迫使相對人接受不公平之授權契約。2001年再度修正，完全刪除發明專利侵權之刑事責任，同時將懲罰性損害賠償提高到3倍，但仍保留新型及設計侵權之刑事責任。直至2003年修法，才將新型及設計侵權之刑事責任全部刪除，並自2003年3月31日起生效。此後，所有專利侵害均回歸到民事責任<sup>103</sup>。

## 第4節 小結

如上所述、各國之專利侵權損害賠償計算方法，雖然有不同之處(例如，日本特許法第102條第2項是推定規定等)，各國均有民法上之所失利益計算方法(日本特許法與台灣專利法有其修正型)、侵權人所得利益計算方法以及權利金相當額計算方法之三種計算方法，此一點是相同的。惟，相較於德國專利法與日本特許法無懲罰性賠償制度，台灣專利法第97條第2項規定懲罰性賠償制度，此一點可說是德國以及日本與台灣專利侵權損害賠償制度之間的最大的差異。

---

<sup>103</sup> 謝銘洋，前揭註83，頁339。



台灣專利權人援用現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款所規定之侵權人所得利益計算方法而提出訴訟，似乎頗為頻繁。

相對於此，在德國，雖然以前依據權利金相當額計算方法的案例最多，但是，如下所述，2000 年新型專利案件以後，依據侵權人所得利益計算方法所計算出損害賠償額之案例逐漸增加，結果這個計算方法成為最常被採用的計算方法。

相對於此，在日本，雖然以前因為判賠額過低，常被批評對專利權人的救濟不夠充分，但 1998 年新設特許法第 102 條第 1 項以後，判賠額已提高了許多。然而，若依據特許法第 102 條第 1 項請求損害賠償，專利權人為了舉證自己產品之每單位數量之利益額，必須公開販賣價格、製造價格等，因此，不願依據該計算方法之專利人亦仍較多。因此，關於特許法第 102 條各項之利用率，因在證明上之難處較少，且較為簡便，特許法第 102 條第 3 項仍最常被利用。

	台灣	德國	日本
專利權人所失利益 計算方法	台灣專利法 第 97 條第 1 項第 1 款 (台灣民法第 216 條)	德國民法 第 249 條	日本民法 第 709 條
	台灣專利法 第 97 條第 1 項第 1 款 但書		日本特許法 第 102 條第 1 項
侵權人所得利益 計算方法	台灣專利法 第 97 條第 1 項第 2 款	德國專利法 第 139 條第 2 項 (第 2 句)	日本特許法 第 102 條第 2 項
權利金相當額 計算方法	台灣專利法 第 97 條第 1 項第 3 款	德國專利法 第 139 條第 2 項 (第 3 句)	日本特許法 第 102 條第 3 項
懲罰性賠償	台灣專利法 第 97 條第 2 項	無	無
刑事責任	無	德國專利法 第 142 條	日本特許法 第 196 條

圖 2 各國專利侵權損害賠償計算方法與刑事責任  
(本文整理)



#### 第4章 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係

美國1946年專利法修正前的判例法曾允許以計算被告利潤作為損害賠償金額的方法，但是，目前美國對於侵權人所得利益計算方法，並不認為侵害人所得利益與專利權人所蒙受之實際損害有直接之因果關係。此外，由於確定侵害人所得利益額一事中包含複雜的實質爭議點，其利益額之計算依賴「master」（專業中介人士）之計算手續，而且必須耗費時日與經費，在訴訟經濟上不妥當。因此，國會1946年修法以後，法院即不再採侵權人所得利益計算方法。目前則專以權利人所失利益(lost profits)及合理權利金(reasonable royalty)二種方式計算金錢賠償。

相對於此，德國專利法、日本特許法、台灣專利法均有侵權人所得利益計算方法之規定。台灣專利權人援用現行專利法第97條第1項第2款所規定之侵權人所得利益計算方法而提出訴訟之事，似乎頗為頻繁。

然而，如上所述，侵權人所得利益計算方法有完全不符合傳統民法上損害賠償制度之疑慮。雖此一計算方法之前提假設為專利權人所能獲得的利益額與侵權人所能獲得的利益額相等，但此一計算方法有完全不符合一般損害賠償原則之疑慮。亦即，如上已述，雖此一計算方法之前提假設為專利權人所能獲得的利益額與侵權人所能獲得的利益額相等，但一般來說，專利權人之損害與侵權人所得利益相同，這樣的一般經驗法則不存在。侵權人所得利益受到很多影響而成，例如，景氣循環、消費者需求變化，侵權人營業能力、品牌力等。再者，損害賠償額可能會超出實際損害。

另外，2011年專利法關於懲罰性賠償制度的修法理由與2013年的修法理由有所矛盾。2011年專利法刪除懲罰性賠償制度，其理由如下：「現行條文第三項刪除。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。」。

相對於此，2013年6月1日施行之專利法恢復懲罰性賠償制度，其理由為：「二、第二項新增。(一)(二)傳統損害賠償之作用在於填補損害，然而隨著社會的發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域……填補損害固然為我國損害賠償制度之基本原則，惟觀諸經濟性法規，不乏行懲罰性損害賠償制度以落實經濟性法律規範之目的。……關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念。」<sup>104</sup>

鑑於如上情形，台灣實務上是否能夠釐清民法損害賠償制度與專利侵權損害賠償制度的關係，尚有疑問。關於此點，如上所述，謝銘洋教授對於民法之損害賠償是否完全僅能限於填補損害之看法提出疑問<sup>105</sup>。

本文認為，民法制定後，隨著社會發展，出現了民法立法時所設想不到之權利客體或侵權行為類型，民法傳統侵權行為損害賠償制度本身已逐漸轉變，而不以填補損害為限。尤其是，鑑於專利權之特殊性(無體性等)與專利侵權行為之特殊性(侵權行為的高度或然性等)，專利侵權損害賠償制度的功能亦不應該拘泥於「填補損害」。

以下，先介紹各國各國民法上損害賠償制度與其轉變，進而重新檢討專利侵權損害賠償制度。

## 第1節 德國法

### 第1項 民法傳統侵權行為損害賠償制度

#### 第1款 「損害」概念

德國民法法典(以下，簡稱為「BGB」)關於損害計算只有第249、252、253條等若干規定，這僅提供了探索「損害」概念的線索，而學說則補充其解釋。

<sup>104</sup> 立法院公報三讀，前揭註 96。

<sup>105</sup> 謝銘洋，前揭註 83，頁 354-355。



通說之解釋為，BGB第249條第一句，也就是「負損害賠償之義務者，必須回復未發生應負賠償義務之事由的狀態」之部分，表現了Friedrich Mommsen「利益論(Zur Lehre von dem Interesse)」<sup>106</sup>中的差額說<sup>107</sup>，一般理解之損害係為「對所有財產之損害的關聯，並非對發生損害之個別法益的關聯。所謂損害係指，被害者於有損害事故發生後之財產狀態，與假設無損害事故發生時，應有之財產狀態之差額(Saldo)」<sup>108</sup>。

差額說具有如下特色：一、財產上所受之不利益即為損害；二、統一的損害概念：所謂損害，非以被害人個別受害法益認定，而係以被害人之全體財產，在侵害事故發生前後的總體差額，作為依據；三、以金額表示財產狀態之差異：差額說認為，應比較現實的財產狀態，與假定的財產狀態，二者差異的總額；四、主觀的損害計算：差額說認為，應賠償之損害，並非依據某種觀念上或平均上的價值所計算之數額，而係依據具體被害人的個人狀況，所為之計算。即如Mommsen所說，「某物對於債權人之財產具有之價值」，即為應賠償之利益，對於被害人具有各種特殊利益，均應予以考慮。但基於主觀的損害計算原則，被害人不得因損害事故之發生，而獲得比損害事故不發生更大之利益，從而可以推出被害人「得利禁止之原則」。差額說既然採出被害人之主觀損害計算及禁止被害人得利之二項原則，足以推知，差額說在於貫徹「損害填補原則」；五、回復原狀原則/完全賠償原則：依據德國民法第249條規定，加害人應以回復過去狀態之方式，填補被害人之損失。從而法律應予保護者，非僅為財產之價值，並包含健康、身體的完整性、生計、可預見之利益及特定之財物等。此際、無論直接損害或間接損害、對於被害人之利益均完全掌握，以達到完全賠償之原則<sup>109</sup>。

<sup>106</sup> 松川實(1991)，〈ドイツ損害賠償論における制裁の機能の浸透〉，《比較法雜誌》，24卷4號，頁78。

<sup>107</sup> 根據 Mommsen 的見解，「利益」=「損害」係指，「負賠償義務者之目前的財產狀態與此事實不存在時該者之財產金額間的差額」，因此經 Mommsen 所建立的這種看法稱為「差額說(Differenztheorie)」。

<sup>108</sup> 若林三奈(1996)，〈法的概念としての「損害」の意義(一)ドイツにおける判例の検討を中心の一〉，《立命館法學》，248號，網站：<http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-4/wakabaya.htm> (最後瀏覽日：01/10/2014)

<sup>109</sup> 陳聰富(2008)，〈人身侵害之損害概念〉，氏著，《侵權違法性與損害賠償》，頁169-172，台北：元照。



## 第2款 損害賠償制度之功能

從 BGB 制定之初起，德國的損害概念論便與其他國家的法典有幾項不同特色：一、損害限定於被害者的財產損失，將損害賠償制度建立為純粹的損害填補制度。亦即認為若將精神損害亦包含在內，而從寬認定慰撫金的話，會讓不純粹的制裁性質因素介入損害賠償制度。二、只要損害賠償制度是純粹的填補賠償，在損害計算上便不應考量加害者之情況，尤其是故意過失，否則損害賠償便會夾雜道德因素或刑法因素。三、藉由限制慰撫金請求權，以限制法官之裁量權限。

如此，在傳統的 BGB 中，過去因侵權行為請求損害賠償時，是以「被害者」為考量重心，將損害賠償法的主要功能<sup>110</sup>解釋為「損害填補」。預防機能及制裁機能僅被認為是次要機能。Mertens 認為：在損害賠償的次要目的上，不應否定「預防機能」及「法律上非難機能」等。而實現預防及法律非難之目的之一事，雖然是私法上之損害賠償法及整體私法秩序的前提條件，但仍應該在填補賠償的範圍內實現<sup>111</sup>。

此種不承認損害賠償的制裁功能為民事責任之立場，是以民事責任應該與刑事責任嚴加區別此種長久以來的觀點為前提。德國在 20 世紀初，由刑法學者 Karl Binding 提倡民刑分立論後，對判例及學說帶來了重大影響<sup>112</sup>。此外，Hermann Lange 亦明言，「若選擇了其他條路，等於是讓數百年來努力推動的民刑責任分立走回頭路」<sup>113</sup>。此種民刑分立論以如下內容為由：一、損害賠償是支付給被害人，罰金則是繳納給國庫。；二、損害賠償的計算僅以填補被害者的損害為目的，不得考量加害者的狀況，例如加害者的財產狀況、加害行為當時的惡意性等。；

<sup>110</sup> 嚴格而言，該內容可分為「目的」與「功能」且兩者不相同，應該分別檢討，但本文對此尚未整理，因此以下常用「功能」來表現。

<sup>111</sup> Mertens, Der Begriff des Vermögensschadens im Bürgerlich Recht, S. 109(1967)。

<sup>112</sup> 松川実(2005)，〈民刑事責任峻別論の崩壊(1)—ドイツの判例及び立法の新しい流れ〉，《青山法學論集》，第 47 卷 3 號，頁 160。

<sup>113</sup> Hermann Lange, Schadensersatz, 2. Aufl., Tübingen 1990, 12-13.；損害賠償制度研究会（代表新井正男）(1991)，〈ドイツ損害賠償論における制裁の機能の浸透〉，《比較法雜誌》，24 卷 4 號，頁 78。

三、若對犯罪行為的行為人亦課以損害賠償，承認損害賠償的制裁功能，將違反一事不再理原則；四、於追求民事責任時，無適當手續<sup>114</sup>。



## 第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變

然而，若拘泥於民刑分立論，將有可能導致違背被害人保護原則之結果。參閱德國的判例學說便可發現，透過非財產損害的損害賠償計算，對於損害賠償的功能之看法已逐漸轉變。

### 第 1 款 損害賠償制度之功能之轉變

如上所述，若將刑罰性質因素從損害賠償剔除，將損害賠償單純化為可用金錢計算的損害填補，就會忽視原本便無法以金錢計算的精神損害。尤其在慰撫金的計算上，法官的裁量將扮演關鍵角色。這在對名譽毀損的評估金額訴訟（*actio aestimatoria*）中特別明顯。若允許賦予法官如此大的權限，並根據加害人的過失程度增加慰撫金額，會在慰撫金額中夾雜倫理或道德因素。德國的民法傳統上認為，道德因素由刑法加以處罰即可，並非私法的功能。

由於沿襲了這種見解，1952 年 9 月 29 日的 BGH 民事第三小法庭（BGHZ 7, 223-231）亦強烈否定在慰撫金計算上考量加害人之經濟狀況。

然而，3 年後，在 1955 年 6 月 6 日的民事大法庭判決中認為，根據 BGB 第 847 條的慰撫金請求權具有兩項功能。亦即，此判決表示：「必須對被害人在非財產法上的損害，亦即非財產法之生活上的障礙做出適當填補（Ausgleich）。然而，同時對於侵權人帶給被害人被害一事，必須讓被害人得到滿足（Genugtuungsschuldet），此點亦應予以考量」。

從「讓被害人得到滿足」這句話來看，其中含有贖罪的成分在。由於此判決是以公平原理為根據所提出，因此該判決在慰撫金的計算中考量到加害者之情形，

<sup>114</sup> 松川實，前揭註 112，頁 156。

可以視為並非承認制裁<sup>115</sup>功能，而是根據「公平原理」進行慰撫金計算。然而，前述的1952年9月29日之判決亦提出「公平原理」來否定在計算慰撫金時考量加害者的過失程度及經濟狀況。亦即說，「公平原理」可以用來否定、亦可以用來肯定制裁功能，無法當作BGH決定考量加害者情況的關鍵。1955年6月6日的判決還是應該解釋成為了根據加害者之非難可能性的程度給予制裁<sup>116</sup>，而考量加害者之情況<sup>117</sup>。

另外，關於損害賠償的制裁功能，1994年著名的Caroline von Monaco案件<sup>118</sup>值得檢討。

該案件的事實關係如下：原告為摩納哥國王之長女，出生於1957年的摩納哥公主Caroline von Monaco。被告則是總部位於慕尼黑的雜誌社。在本案中，被告雜誌所刊載的3篇報導引發了如下之問題。一、被告雜誌在1992年3月刊出了以「悲傷，痛恨世界，尋找她的幸福」為題，宣稱是摩納哥公主的「獨家專訪」。雖然據說這篇報導是向通訊社買來，但其實完全是捏造出來的。二、該雜誌在同年5月又以王室女兒的家族相片作為宣傳手法刊登照片，但其實是狗仔隊

<sup>115</sup> 於說明侵權行為損害賠償之「填補損害」功能以外之功能時，日本學者均用「抑止」與「制裁」之用詞。相對於此，台灣學者則用「預防」、「嚇阻」、「遏止」、「制裁」以及「懲罰」之用詞（幾乎找不到用「抑止」之用詞的學者）。

依據日語辭典，各用詞之意思如下：「抑止」=抑えつけて活動などをやめさせること（控制而使人停止活動）；「制裁」=法律や規則、また慣習・伝統などの社会的規範に背いたものに対して加えられる懲らしめや罰（對於背叛法律、規則、習俗、傳統等社會的規範者加上之懲罰）。相對於此，依據中國語辭典，各用詞之意思如下：「抑止」=「控制」；「預防」=提前防禦；「遏止」=「阻止」；「制裁」=約束或處分；「懲罰」=「責罰」。「抑止」、「預防」、「嚇阻」以及「遏止」大概都是「事前控制而使人不做某行動」的意思，而「制裁」「懲罰」大概都是對於背叛社會的規範者加以懲罰的意思。雖然實際上各用詞的真正的意思有所不同，但為了避免混亂，以下對於前者的意思均用「預防」之用詞，對於後者的意思均用「制裁」。

<sup>116</sup> 日本有學者認為：嚴格而言，「制裁」應定位於「預防」之後面。社會上很多違法行為存在，對此之預防，社會要求有合理理由。而且民法亦是社會規範之一。考慮到如此情形，不管應否承認「制裁」，應該承認以「預防」「制裁」為目的。有些企業，即使知道產品有缺陷，計算其修理費用或損害賠償估算額之後，仍決定販賣其產品，有些媒體即使認知到有侵害人格權之可能性，考慮到利益大於填補賠償額，仍決定侵害人格權。對於如此之加害人等，若讓他們吐出利益，使他們理解「侵權不合算」，可以實現「預防」。若加害人之惡性特別強，讓他們吐出利益亦不夠充分，應該讓他們負更大的負擔，那時候才會考慮「制裁」（參見廣峰正子(2004)〈民事責任における抑止と制裁(1)―フランスにおける民事罰概念の生成と展開をてがかりに〉，《立命館法學》，297號，頁123-124。）。另外，有學者認為，現在民事制裁論中之制裁實體，與其說在於私人性的報復，不如說在於「對侵權行為之預防」，制裁被認為有事實上之功能（參見吉村頭真(1998)〈日本侵權行為法における民事制裁論の歴史と展望―損害賠償法における「制裁」の實態に着目して〉，《龍谷法學》，43卷2號，頁290-291。）。

<sup>117</sup> 損害賠償制度研究会（代表 新井正男），前掲註113，頁81-82。

<sup>118</sup> BGHZ 128, 1-16=NJW 1995,861<v.15.11.1994>—“Caroline von Monaco” —此判決在日本學者的文獻中曾多次被引用。

所拍攝，還捏造了以「我還有家人」為題的文章。三、同年8月，被告雜誌社旗下的其他雜誌亦刊登了身穿婚紗的公主與過去的演員男友一起拍照的合成照片，報導成彷彿即將舉行王室婚禮，但這亦全是編造出來的。

對此，原告以這些報導皆為捏造，自己的肖像權受到侵害為由，要求支付最少10萬馬克的慰撫金。初審的漢堡地方法院除了判決撤銷這些報導、刊登更正報導外，並判決賠償3萬馬克的慰撫金。當事人雙方皆提出上訴，而漢堡高等法院的判決幾乎與地方法院相同，判決撤銷報導、刊登訂正報導及支付3萬馬克慰撫金。

1994年11月15日，德國最高法院第6民事法庭對於當事人雙方的上訴，做出判決，此判決之主要內容大致如下。一、過去的判決以類推BGB第847條(2002年被刪除)之方式承認因侵害人格權所請求之慰撫金，但此判決不援引BGB第847條，而是直接以基本法第2條做為法律依據<sup>119</sup>。二、因一般人格權侵害所提出之金錢賠償請求，為了防止再犯，帶有制裁的意味。因此，金錢賠償額的多寡需注意不要對受害者的人權，例如報導自由形成過度限制，而且必須是侵權人會發生「痛感」<sup>120</sup>之金額。而在計算賠償額時，應許可被害人從過去智慧財產權侵害訴訟判例所發展出的具體損害舉證方式、權利金相當額支付方式、侵權人所得利益返還請求方式<sup>121</sup>等三種計算方式中選擇最有利之計算方式，並提示為了找出能令侵權人所產生「痛感」之金額，應該使用侵權人所得利益返還請求方式。三、毫不顧慮他人人格，將其當作賺錢工具而獲得之利得，並非是由受害者身上剝奪，而是應該將此計算金錢賠償金額時的考量因素之一。

以Caroline von Monaco案件判決為契機，除一般人格權侵害案件外，在其他權利侵害案件中，制裁性質的因素已開始普及於損害賠償制度(包含慰撫金請

<sup>119</sup> 一般人格權係指個人要求他人對於自身之人性尊嚴及個性發展給予尊重之權利，其對象包括名譽、姓名、肖像、隱私等。目前德國BGB中除了姓名權外，雖然沒有一般人格權之相關規定，伴隨德國最高法院在1954年首度承認一般人格權，對於其侵害，也解釋為包含在BGB第823條第1項的「其他權利」內，承認其損害賠償。然而，即使滿足了BGB第823條第1項的構成要件，法律效果所認可的只有財產損害之賠償，BGB並未同時承認非財產的、精神上的損害之賠償。因此，目前在因一般人格權侵害而要求之非財產、精神損害的賠償方面，其根據主要是基本法第1條(人類尊嚴的不可侵害性、保護之委託)及第2條第1項(人格之自由發展)。

<sup>120</sup> 這表現在日本文獻中被翻成「身に凍みる」。

<sup>121</sup> 侵害人利得歸還方式在德國判例中，原本就是於智慧財產權侵害案件所建立之實務，有許多見解認為在智慧財產權法的領域中，尤其是利得之歸還請求，無法否認損害賠償的制裁功能(松川實，前揭註112，頁157。)

求權在內)<sup>122</sup>。德國判例透過承認一般人格權而將慰撫金擴大適用於法定以外之情形。不論是法定的慰撫金，或是擴大解釋下的慰撫金，就慰撫金本身的性質而言無差異。亦即，透過認定一般人格權，慰撫金的認定範圍變寬，就損害賠償整體來看，制裁性質的因素就越普及<sup>123</sup>。



## 第 2 款 「損害」概念之轉變-規範的損害概念-

德國雖然開始重視損害賠償制度之「制裁功能」。但是，另一方面，認為以規範性觀點理解「損害」概念，建立慰撫金等之損害賠償根據之見解亦出現了。

如上所述，若基於差額說，完全賠償原理及填補損害（實損填補）原則，以實際損害做為損害賠償之前提，將損害賠償純化為可用金錢計算之損害填補，會導致原本無法以金錢計算的精神損害遭忽視<sup>124</sup>。

然而，BGB 雖然以原狀回復主義（BGB 第 249 條）為原則，實際上不論是姓名、肉體、財產，只要遭受到損害，都是以金錢損害賠償或保險之金錢補償來支付。換言之，實際上原狀回復主義被排在後面，是以金錢賠償主義為原則。是故，當然會產生為何只有名譽或精神損害無法得到金錢賠償？之疑問。

因此，德國針對精神損害積極承認損害賠償的必要性，建構出了幾項新概念。其中之一就是規範的損害概念（Norminativer Schadensbegriff）。

德國學說指出，為了建立損害概念，由法律判斷及評價而來的規範性因素不可欠缺。有見解主張，以客觀基準掌握應賠償之損害，並根據抽象之方式計算損害（客觀損害論）。在這種客觀損害論中，損害是以抽象方式計算，如同這種抽象的損害計算在實務上承認以市場價值做為基準，保護法益之客觀價值成了決定性的見解。尤其，有論者主張，即使未發生實際損害或所謂的具體損害，亦應該將客觀價值＝共通價值（gemeiner Wert）視為「最少損害」。此時完全是（脫離

<sup>122</sup> 松川実(2006)，〈知的財産権侵害による侵害者利得返還請求と制裁的機能—ドイツ判例の新たな流れ—〉，紋谷暢男古稀記念，《知的財産権法と競争法の現代的展開》，頁 4，發明協會。

<sup>123</sup> 松川実，前掲註 106，頁 99。

<sup>124</sup> 松川実，前掲註 106，頁 94 以下。

了實際損害)損害之掌握、計算得到正當化,在此種情形下,偏離了可視的自然損害概念。亦即,把這種客觀價值當作最少損害而得以賠償,賦予其正當性的根據=規範便有其必要性,在這層意義上,這種見解被稱作「規範的損害論」。

以下是根據此種規範性損害論所做出之判例。例如,妨害電車行駛,導致必須使用替代車輛時,亦必須負擔替代車輛相關費用<sup>125</sup>。此外,若在商店偷竊物品,而店主與店員在事前有約定好偷竊檢舉獎金事宜,竊犯必須支付這筆獎金<sup>126</sup>。另外,原告之汽車被毀損,在修理期間,並未另行租車使用。原告除請求賠償修理費外,對於修理期間無法使用汽車之不利益,得否請求損害賠償?德國法院認為,汽車之利用可能性,一般均得以相當費用購買,在交易觀念上,具有具體價值。因而汽車毀損後,無法利用汽車本身,即為損害。亦即物之利用可能性,實際上予以「商品化(Kommerzialisierung)」,對於利用可能性之侵害,即為對具有財產價值之利益所為之侵害<sup>127</sup>。

此種損害概念論當然會受到通說之差額說批評。以損害之主體關聯性掌握為前提的具體損害計算,原本就與損害賠償法中的「不當得利禁止原則」及「填補賠償」原則有密切關係。亦即,成為賠償對象之損害,不能超過亦不能低於當事人實際所遭遇之損失。是故,此種損害論遭批評的原因在於,與個別事件中相關主體的損失無關,藉由客觀、抽象的損害計算所導引出的「損害」,將引起與這些損害賠償法之基本原則相矛盾的後果,與這種計算論及損害論無法相容。此外,甚至有意見認為「內容完全空洞,讓人隨意妄為」,可以說單憑詮釋者的自由便可決定要將什麼列為損失,法官的裁量極大。

然而,儘管被如此批評,此種規範性損害論並未受到太多批評,多數人反而以善意看待。其原因如下:德國對於因侵權行為導致之損害賠償責任的有無與賠償額計算有明確之區隔。而且「損害」發生僅是損害賠償債務成立的要件之一。假設為了從寬認定慰撫金,而對損害賠償制度之功能等損害概念外延性討論及損

<sup>125</sup> BGHZ 32, 281-287(Urt. v. 10. 5. 1960); BGHZ 70, 199-205(Urt. V. 10. 1. 1978) ;引用自松川実,前揭註 106,頁 96。

<sup>126</sup> BGHZ 75, 230-241(Urt. v. 6. 11. 1979) ;引用自松川実,前揭註 106,頁 96。

<sup>127</sup> BGH 3. 9. 1963(BGHX 40, 345);BGH 15. 4. 1966(BGHZ 45, 212);引用自吉村良一(1980),〈ドイツ法における財産的損害概念〉,《立命館法學》,150=154號,頁 796-797;陳聰富,前揭註 109,頁 173。

害賠償的「根本原則」做出變更，就等於意味著損害賠償制度整體之改組。比較起來，以取代損害賠償的成立要件——「損害」概念等所謂的內延性概念之方式來做改變，較容易被接受。此外，傳統學說所採用之差額說被普遍納入德國民法學以來，曾出現許多有利的反對說，如此歷史背景，讓損害概念更容易轉變。

然而，上述的規範性損害論出現，瓦解了限定於財產損害的損害概念，並導致慰撫金請求權所具備的性質，亦即制裁性質因素，有時亦影響到了純粹的財產損害案例<sup>128</sup>。亦即，從德國 BGB 第 249、252、253 條的內容來看，損害被理解為包含財產損害 (materieller Schaden) 與非財產損害 (immaterieller Schaden) 兩者之概念<sup>129</sup>。然而，由於編訂 BGB 前的德國普通法將損害限定於財產損害，以及 Friedrich Mommsen 所主張之差額說，許多德國學說從制定之初到現在都認為損害是指財產損害。然而，規範性損害論出現，導致「損害」概念的內延稀薄化或空虛化，非財產損害被輕易帶入財產損害的「損害」概念中。而且，如上所述，德國的裁判例是承認非財產損害具有制裁性質的。這樣看來，這意味著財產損害的內延，並透過非財產損害，讓制裁性質持續普及<sup>130</sup>。這亦代表民刑分理論並未貫徹。

### 第 3 款 德國民刑分立論之崩解

近來在德國計算損害賠償額時，其觀點正逐漸由「被害人」移轉到「侵權人」。換言之，從將焦點集中於被害人，而令侵權人填補被害人所受之損害之想法，逐漸將焦點亦對準侵權人，藉由對侵權行為人施以制裁或威嚇以預防再犯<sup>131</sup>。

日本學者松川實檢討如此趨勢及上述裁判例等而指出，德國已經拋棄了民刑分立論。這將被迫在「是否要讓抽象的法學理論優先、犧牲權利、放縱現實社會的違反行為、侵害行為」，或是「為了保護權利而限制現實社會的違反行為、侵害行為、拋棄抽象的法學理論」之間做出困難的抉擇，德國的判例已經拋棄了累

<sup>128</sup> 松川實，前揭註 106，頁 78。

<sup>129</sup> 松川實，前揭註 106，頁 86。

<sup>130</sup> 松川實，前揭註 106，頁 99。

<sup>131</sup> 松川實，前揭註 122，頁 4。



積至少約 50 年的民刑分理論這一抽象的法學理論<sup>132</sup>。這項重大變化的最大原因在於，已有許多看法認為「民事損害賠償無刑罰性質的因素」，而民刑分立論在民事案件中，將導出無法充分保護被害人之結果，實屬不妥<sup>133</sup>。



另外，從近來的刑事法制度改革亦可以看出民刑分立論正在崩解。亦即，德國自 1980 年代以降，在刑事法領域中，有學者主張該檢討附帶私控訴制度，以及在刑事手續中應該填補被害人之損害等，並在 1986 年制定了被害者保護法。如此一來，刑事法開始有了在刑事手續中填補損害、本來是民事上的損害賠償所擔負的功能。過去因為有民刑分立論之大前提而使民事上之損害賠償不具刑事法性質的制裁功能，但如此生硬的議論已逐漸無法接受。

### 第 3 項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係

如上所述，德國逐漸承認了損害賠償的制裁功能，可以說是原本在德國的智慧財產權侵害中被承認的概念，影響到其根源—民法上侵權行為損害賠償制度之理論，或是互相影響而成<sup>134</sup>。

#### 第 1 款 差額說之限界

現行專利法第 139 條第 2 項第 2 句明文規定，侵權人所得利益計算方法為損害賠償額的計算方法之一，但在過去，對於此種計算方法該如何在德國法律上建立根據曾有過爭論。

首先，雖然採取了利益返還這種形式，但在德國判例法的理解中，這不過是損害賠償額的計算方法之一。學說上雖然有部分反對說，但對於這種計算方法屬於侵權行為法體系則沒有太大爭論。然而，仔細來看，關於這種計算方法的根據論，判例及學說都經歷過各種變遷<sup>135</sup>。

<sup>132</sup> 松川實，前揭註 112，頁 157。

<sup>133</sup> 松川實，前揭註 112，頁 159。

<sup>134</sup> 松川實，前揭註 112，頁 158。

<sup>135</sup> BGH vom 21. 8. 1962, GRUR 1962, p.509(511)。

當初帝國法院<sup>136</sup>以損失利益為理由，或是藉由差額說的方法為這種計算方法賦予理由。根據德國民法第 249 條，侵權人應回復未發生侵害時之狀態的義務（原狀回復原則）。而且，如同僅有在例外之情形才接受金錢賠償請求（BGB 第 250 條、251 條）之規定，一般理解損害賠償制度是基於損害填補之目的所成立。而根據傳統想法，應予以填補的財產損害為「差額性之考量」，亦即將之理解為被侵害者之現實財產狀態與假想其若未受到侵害之財產狀態的差額。

因此，過去，若侵權人是依專利權人之計算而有所作為，則必須返還專利權人之物、此便是專利權人之損失，基於從如此觀點在法律上賦予侵權人所得利益計算方法之根據。

但是，對於帝國法院的此一看法，有見解批評，若無侵權行為，專利權人就應該可以得到侵權人所得之利益，這種一般經驗法則並不存在。按照純粹的差額方法，若無侵權行為，專利權人是否真的能夠獲得那樣的收入（侵權人所得之利益），專利權人必須提出具體的事實而舉證之。另外，雖然依據侵權人所得利益計算方法計算損害賠償，損害賠償額可能大於專利權人實際損害，但差額說無法說明這一點。如此批評十分有力，有見解認為，要以所失利益做為侵權人所得利益計算方法的基礎或是根據差額式的方法建立其根據，是相當困難的<sup>137</sup>。

## 第 2 款 不法無因管理之類推適用

後來，有學者主張，以民法上不法無因管理規定之類推適用，做為侵權人利益之返還請求的基礎。

1965 年的德國著作權法第 97 條第 1 項第 2 句規定：「被害人以代替損害賠償得請求侵權人因侵權行為所得之得利……」。此處，「代替損害賠償」這句話的意思成為問題。換言之，這項得利返還請求權究竟是因判例而被視為習慣法

<sup>136</sup> RG vom 8. 6. 1895 RGZ 35 p. 63(65), Ariston-Urteil; RG vom 25. 5. 1877, RGZ 43, p.56(59) Meischen Vergärungverfahren-Urteil。

<sup>137</sup> Kraßer, “Schadensersatz für Verletzungen von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten nach deutschem Recht”, GRUR International 1980 p.889；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 223。

所承認之損害賠償制度，或是不當得利、不法無因管理等其他法律制度，是決定性質的問題<sup>138</sup>。

專利法亦有同樣的問題，德國專利侵權損害賠償訴訟案件，曾數度以 BGB 第 687 條第 2 項及第 667 條做為該計算方法之理由<sup>139</sup>。此見解的基礎是，侵權產品之銷售行為就是一種「將他人財產做為利己使用」，因此可以視為在 BGB 687 條第 2 項之意義下的他人事務之管理<sup>140</sup>。簡單來說，只要對他人財產進行事務管理，就必須將由此而生之利益交付給本人。

其實，德國實務當初適用不法無因管理之規定的目的，並非是要讓侵權人吐出其利得，而是為了追查侵權人有多少得利，因而援引不法無因管理之資訊請求權（Anspruch auf Anskenfterteilung oder Rechnungslegung〈BGB 第 687 條第 2 項、第 681 條及第 666 條〉）<sup>141</sup>。

這種論法的先驅是 BGB 施行前帝國高級上級商事法院（Reichsoberhandelsgericht）在 1877 年 9 月 12 日做出之判決。該判決以 1870 年著作權法第 55 條第 4 項所認可對上演權受侵害的著作權人之得利返還請求權之存在為前提，承認著作權人對於侵權人的資訊請求權，將該條項之請求權的法律性質敘述為事務管理（negotiorum gestio）<sup>142</sup>。後來，BGB 施行，不法無因管理的成立以對他人之事務性的惡意為要件而明確化，BGB 施行後的 1900 年 3 月 7 日之最高法院判決亦認為，在專利權人為確定侵權人利益之金額，對侵權人請求侵害利益之計算的案例中，參閱 BGB 第 687 條第 2 項、第 681 條、第 666 條，並予以承認<sup>143</sup>。此外，大審院 1909 年 2 月 3 日的判決亦表示：裁判例承認資訊請求權之理由，並非在於直接適用不法無因管理之結果，而僅在於類推適用之結果。

<sup>138</sup> 松川實，前揭註 112，頁 145。

<sup>139</sup> RG vom 3. 2. 1909 RGZ 43, p.249(250); vom 4.5. 1923 RGZ 108, p.1(7); vom 22.10.1930 RGZ 130,p.108(110);vom 13. 10. 1937 RGZ 156, p.65(67); 引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 223

<sup>140</sup> BGH vom 29.5. 1962, GRUR 1962, p.509(511) Dia Rähmchen II; 引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 223。

<sup>141</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 98。

<sup>142</sup> ROHG 13.9.1877=ROHGE22,338(340)。

<sup>143</sup> RG 7.3.1900=RGZ46.14(18)。

由於 1891 年當時的專利法並未區別故意與重大過失，專利權人針對重大過失之侵權人亦可以請求計算報告<sup>144</sup>。

然而，其後，不法無因管理之規定不需被類推適用了。專利權人不僅可依據侵權人所得利益計算方法，亦可依據其他計算方法請求計算報告，其根據亦並非 BGB 第 687 條第 2 項之類推，而是「信義誠實之原則」<sup>145</sup>。而且，後來德國的裁判例以習慣法或 BGB 第 242 條<sup>146</sup>為根據，承認了資訊請求權。因此，不論是依據侵權行為損害賠償或不法無因管理的法律構成，專利權人均得利用資訊請求權，而裁判例已失去當初類推適用 BGB 第 687 條第 2 項的目的。但儘管如此，裁判例之解釋被傳承下來，以 BGB 第 687 條第 2 項之類推適用為所得利益計算方法根據之裁判例仍然持續出現<sup>147</sup>。

但是，相對於以不法無因管理為侵權人所得利益計算方法之根據的想法，就不法無因管理的成立要件而言，BGB 第 687 條第 2 項在文字上，不法無因管理之本人返還請求權以無因管理人有意識地侵入他人法律領域(diebfremde Rechtssphäre)為前提，而專利權人依此方式計算賠償額，尚能對過失侵害其權利者請求其因該侵權行為所獲之淨利為損害賠償<sup>148</sup>，因此很多學者批評，此一方式，特別是在過失侵權行為時，理論上未能獲得合理之根據<sup>149</sup>。

如上所述，當初類推適用不法無因管理之規定的目的，並非是要讓侵權人吐出其利得，而是為了追查侵權人有多少利得，因而援引不法無因管理之資訊請求權。所以 BGB 第 687 條第 2 項不包含過失所產生的「漏洞」在沒有給予理論性

<sup>144</sup> RG 3.2.1909=RGZ 70,249(250)。

<sup>145</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 99。

<sup>146</sup> BGB 第 242 條明定債務人關於債之履行，應符合誠實信用原則(Treu und Glauben)及交易慣例(Verkehrssitte)。第 259 條又規定，給付義務之內容涉及利益返還或賠償事宜者，債權人有權要求債務人交付或揭露與所返還利益或賠償內容相關之資料帳冊。因此，於專利侵權訴訟實務，專利權人若援用侵害所得利益法，得以 BGB 第 259 條為請求權基礎，要求侵害人提供相關帳冊資料(引用自李素華，前揭註 89，頁 1399-1400，註 51)。

<sup>147</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 99。

<sup>148</sup> 許忠信，前揭註 88，頁 17。

<sup>149</sup> Kraßer, "Patentrecht", 5. Auflage, 2004, p. 88; 引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 223-224。



根據的情況下建立了類推適用的解釋。因此，實際上，目前仍未出現有說服力的節是，僅有「結論是公平的」這種感覺性的想法<sup>150</sup>。

另外，亦有論者指出，在專利侵權損害賠償案件中，他人之事務性究竟為何之問題。肯定類推適用者認為，在法律上僅有專利權人能實施專利發明，因此侵權人未經許可實施專利發明便構成了管理他人事務。然而，為了採用如此解釋，必須克服是否連專利權人沒有製造、銷售系爭專利產品時亦能算是「他人事務」，這是過去以來一直存在之疑問。

而且，根據 BGB，事務管理者有義務將「所有」因事務管理而獲得之物返還權利人，在 BGB 第 683 條以下之要件下，侵權人僅能對權利人請求償還一定之費用。另一方面，依據侵權人所得利益計算方法計算損害賠償額之實務案例中，侵權人僅需返還侵權人利益中系爭專利有貢獻之部分即可，而且專利權人必須舉證此種貢獻率。有論者批評，BGB 第 687 條第 2 項的類推適用與這種貢獻利益的問題缺乏整合性與合理性<sup>151</sup>。

如此，由於根據不法無因管理的法律構成有上述難以克服的問題，許多司法實務將侵權人所得利益計算方法之根據解釋為習慣法（Gewohnheitsrecht）<sup>152</sup>。這在 2008 年 9 月 1 日修法後予以明文化。

關於此點，日本學者松川實教授指出，德國的判例通說在智慧財產權侵害案件中使用欠缺理論明確性的損害賠償法律構成之真正理由，終究是德國民事訴訟法第 287 條<sup>153</sup>之適用。即使使用上述之資訊請求權，被害人無法充分掌握侵權人的損害、得利時，或在當事人爭論其金額或因果關係等時，依據不當得利或不法

<sup>150</sup> Vgl. Fritz Lindenmaier, Die Herausgabe des Verletzerertrags, ZAKDR 1936, S. 16; Reimer PATENTGESETZ, S. 1663(Karl Nastelski)。

<sup>151</sup> Kraßer, "Patentrecht", 5. Auflage, 2004, p. 889; BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962, p. 509(512) Dia Rähmchen II；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 223-224。

<sup>152</sup> BGH vom 29. 5. 1962, GRUR 1962, p. 509(512) Dia Rähmchen II；vom 8. 11. 1971 GRUR 1972 p. 189(190) Wandseckdose II；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 224。

<sup>153</sup> 民事訴訟法（ZPO）第 287 條規定：「一、當事人間若對損害之存否及損害金額或應賠償之利益的金額有爭執，法院應考量所有情況，以自由心證就此點做出判決。已有申告之證據調查或以職權命令鑑定人員進行之鑑定及其範圍，依法院之裁量加以規定。法院得就損害或利益相關事項訊問舉證者。準用第四五二條第一項第二段、第二項至第四項之規定。二、第一項第一段、第二段之規定，在當事人間就債權金額出現爭執，且完全釐清可當作依據之一切狀況與債權有爭執之部分的價值有不對等之困難時，在其他狀況下，財產權上之爭執也準用於此。」

無因管理之法律構成，專利權人應負舉證責任，而且其舉證相當困難。相對於此，若侵權人所得利益計算方法定位於侵權行為損害賠償制度，可以解決這類舉證上的困難性，亦即，根據德國民事訴訟法第 287 條，損害額之計算交由法官之自由裁量決定，因此以此可以解決損害舉證之困難，給予被害人實質上的保護。德國法採用損害賠償法律構成，是因為即使實體法承認各種請求權，若在手續法上不易實現，就無法形成對被害人的實質保護<sup>154</sup>。

### 第 3 款 專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能

鑑於上述的經過，德國實務上認為專利權之方式與一般財產權相同，專利侵權損害賠償問題仍應在民法體系內尋求理論基礎，因而有肯定其「預防」「制裁」功能之看法。

例如，Ernst Steindorf 教授<sup>155</sup>在 1959 年發表了「抽象及具體損害計算 (Abstrakte und konkrete Schadensberechnung)」之論文，將損害額計算分為，根據差額說等具體損害計算 (konkrete Schadensberechnung) 者，以及抽象損害計算 (abstrakte Schadensberechnung) 者。其中，抽象損害賠償額計算在損害之發生及金額上，可依據法院之自由評斷決定<sup>156</sup>。而在無體財產權侵害損害賠償計算方法中，權利金相當額計算方法 (類推式授權之計算方法)，應屬於抽象損害計算，其理由在於法律政策的價值判斷 (rechtspolitische Wertung)<sup>157</sup>。

「無體財產權對侵權人而言，較有體物容易接近，亦較有體物容易侵害。無體財產權因而被人為更容易侵害其面臨危殆，簡單來說，權利金之請求應該簡單解釋為一種為保護特別受 (侵害) 威脅之權利的制裁。」

鑑於 Steindorf 教授用「法律政策的價值判斷 (rechtspolitische Wertung) 之文字，他的想法可說是非常政策性的想法。是故，Steindorf 教授認為，為了保護容易受

<sup>154</sup> 松川實，前揭註 112，頁 140。

<sup>155</sup> Steindorf, Ernst, “Abstrakte und konkrete Schadensberechnung”, Acp 158(1959), p.431 以下。

<sup>156</sup> Steindorf, Ernst, “Abstrakte und konkrete Schadensberechnung”, Acp 158(1959), p. 457；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 238-239；田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 120-121。

<sup>157</sup> Steindorf, Ernst, “Abstrakte und konkrete Schadensberechnung”, Acp 158(1959), p. 457；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 238-239。

侵害之權利而需要強烈制裁時，才可承認抽象損害計算。相對於此，於他人未經權利人之同意利用有體物時，應只承認具體計算，而否定抽象計算。Steindorf 教授認為權利金相當額計算方法(類推式授權之計算方法)可不用檢討具體事態，給其抽象性質賦予根據。Steindorf 教授在專利侵權損害賠償之 3 種計算方法中雖然僅對權利金計算方法賦予根據，但卻如此重視「預防」「制裁」功能，若有學說將「預防」「制裁」功能解釋為侵權人所得利益計算方法之根據，亦絲毫不足為奇。

其實，1966 年 Joachim Schmit-Saltzer<sup>158</sup>，便藉由肯定損害賠償請求之一般預防功能，根據以下論述賦予權利金相當額計算方法(類推式授權之計算方法)及侵權人所得利益計算方法根據。此外，1971 年 Ulrich Loewenheim 亦主張，由於無體財產權容易受到侵害，需要特別保護，損害賠償制度的「預防」「制裁」功能應該顯在化，而且應以「預防」「制裁」功能為兩個計算方法之根據。

綜上，Joachim Schmit-Saltzer 與 Ulrich Loewenheim 之主張大概可整理如下：

一、無體財產權之侵害行為，其性質上無空間的限制，在任何地方均可進行，因此，不同於物權，難以採取物理上的防止對策。二、相較於有體物，無體財產權之權利範圍模糊不清，專利權之保護範圍須透過侵害訴訟才會明確化。而且必須由專利權人證明之。三、專利權人之財產差額，常常不可能證明。四、侵權行為之發現多屬偶然。鑑於如上情事，於侵害無體財產權案件中，侵權人所負擔之風險相對較小。若侵權人只負責證明不存在(或即使存在亦不可能證明)之專利權人之財產差額，侵權人之侵權行為可能有利於專利授權。即使有刑事責任，實務上其實效性亦很有限。鑑於無體財產權容易受到侵害之性質與應予保護之必要性，應該建立有效的損害賠償制度，不讓侵權人進行侵權行為。損害賠償制度不僅有填補損害功能(Ausgleichsfunktion)，還有預防侵權行為之功能。其預防功能，雖

<sup>158</sup> Schmit-Saltzer 主張：「類推式授權之計算方法之法律基礎，並非僅有損害填補，亦應該可以從損害賠償的一般預防功能中找到。侵權人所得利益計算方法亦一樣。」「第三者(侵權人)預測，即使在被判決命令支付權利金，只要順利營業，就能保有相當程度之利益時，此一般預防功能才有意義。若第三者(侵權人)知道因侵權行為所得利益可能必須返還給被害人，會刺激他們採取合法的行動。這是因為，只要獲得實施許可就能保有其利益。」請見 Schmit-Saltzer, “Angemessene Lizenzgebühr und Verletzergebühr und Verlet-zergewinn als Grundlagen der Achadensberechnung”, Juristische Rundschau, 1969, p. 81 以下；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 239。

然通常潛在於填補功能之後面，但是預防功能之作用不夠充分時，該預防功能就被推至前面而明確化。結果，權利金相當額之損害賠償被承認。另外，專利權人之損害超過權利金相當額時，若只承認權利金相當額之損害賠償，將無法預防侵權行為。因此，必須承認侵權人所得利益之返還請求權。是故，只要侵權人成為被授權人，將可保留一定程度之利益，因此，侵權人所得利益之返還將賦予給侵權人從事合法行為之誘因<sup>159</sup>。

德國司法實務亦並未否定「預防」「制裁」功能，為了讓這兩種計算方法有所根據，強調無體財產權容易受到侵害及給予保護之必要性的裁判例亦有所增加<sup>160</sup>。

其中、如上所述，在 2000 年 Gemeinkostenanteil 案件<sup>161</sup>中，德國聯邦最高法院民事一部便做出了新的判斷，引發各界討論。亦即，承認侵權人所得利益計算方法具有制裁性質，採取極力限制侵權人可從侵權人利得扣除費用、經費之立場。德國聯邦最高法院在本案中明確揭示：「剝奪侵權人所得的利益，有助於對這類特別需要保護之無體財產權之侵權行為的制裁及預防」。學者進一步闡釋判決意旨後認為，援用侵權人所得利益計算方法來計算損害額之目的，不在於計算專利權人之實際損害，而是就侵害所生之財產上不利益為公平的衡量(einenbilligen Ausgleich der Vermögensnachteile des Verletzten)<sup>162</sup>。

目前，德國學說在損害賠償的架構內解釋所得利益計算方法時，可說是所有學說都將損害賠償的預防或制裁功能當作其根據之一<sup>163</sup>。

<sup>159</sup> Lowenheim, a.a.O.,S.97ff. ; Schmidt-Salzer,a.a.O.,S.89) ; 引用自田村善之，前揭註 13，頁 121-122。

<sup>160</sup> BGH vom 16. 2. 1977, GRUR 1977, p.539(541), Prozeßrechner; vom 8. 10. 1971, GRUR 1972, p. 189(190) Wandstockdose II ; 引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 239；田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 123。

<sup>161</sup> BGH 2 · NOV. 2000 BGHZ 145, p.366(372) Gemeinkostenanteil 事件；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 226。

<sup>162</sup> Loschelder, Rechtsfortbildung der Schadensberechnungsmethode”Herausgabe des Verletzerertrags”, NJW 2007, S. 1503; BGH GRUR 2012, 1226(Nr.7)-Flaschenträger；引用自李素華，前揭註 89，頁 1406。

<sup>163</sup> Albert Preu, Richtlinien für die Bemessung von Schadensersatz bei Verletzung von Patenten, GRUR 1979, S. 755; Rudolf Kraßer, Schadensersatz für Verletzungen von gewerbs. 269f.; Lutz SCHADENSBERECHNUNG, S. 116ff. Insbesondere 127 f. (für den fritte Berechnungsart) ; 引用自田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 122。



但是，若重視「預防」「制裁」功能，將會導出賠償金額越高，越能發揮「預防」「制裁」功能之結論，但依據侵權人所得利益計算方法所計算出之損害賠償額以侵權人所得利益之金額為限。另外，僅從「預防」「制裁」功能出發的觀點，即使能夠成為讓侵權人吐出高額賠償的理由，但仍無法解釋清楚為何這些就該歸於專利權人所有。從而，僅有「預防」「制裁」功能，並不能使此種計算方法正當化<sup>164</sup>。Ulrich Loewenheim 亦注意到了這個問題，他指出，從制裁、預防原理僅能夠解釋為何必須向侵權人收取權利金或因侵權行為所得利益，對於這些金額為何應歸屬於專利權人，此問題必須從其他觀點建立基礎。為了尋求解決方法，Ulrich Loewenheim 所建立的觀點是，裁判例在侵權人為了自身利益而冒用他人的法律地位之案例中，判決會承認此 2 種侵害計算方法。他並主張，在這樣的情況下，以權利人享有法律地位一事為指引，從制裁或預防的觀點，將侵權人所必須返還的價格分配給專利權人，此事會得以正當化<sup>165</sup>。

源起於 Steindorff 的「預防」「制裁」功能理論，或多或少是將超過差額說之賠償額正當化的嘗試，而且是對差額說以外之損害概念的探索。因此，為了完成理論，必須讓損害概念清晰化。由於僅從「預防」「制裁」功能難以特定賠償額，因而無法讓損害概念充分清晰化。Ulrich Loewenheim 則改變觀點，由被害人的法律地位之觀點，嘗試將應該剝奪侵權人的金額歸屬於權利人一事正當化，但這終究是依據侵害權利等之法律性質而建構規範的損害概念的嘗試<sup>166</sup>。

#### 第 4 款 規範的損害概念-市場機會(Marktchance)-

如上所述，依據侵權人所得利益計算方法所計算出損害賠償額以侵權人所得利益之金額為限。即使積極肯定損害賠償制度之一般「預防」「制裁」功能，亦無法將此點正當化。此外，若越是重視這種功能，越會有損害賠償額無限制變高的危險。這種想法原本就伴隨著是否與德國民法損害賠償制度的之填補賠償目的一致之疑問。

<sup>164</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 124。

<sup>165</sup> Loewenheim, a.a.O., S.120f., vgl.auch S.130；引用自田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 124。

<sup>166</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 124-125。

關於此點，值得注意的是，嘗試以規範性觀點重新建構損害概念本身的見解。德國民法領域中，如上所述，很多學者提倡規範的損害概念。此損害概念受到智慧財產領域議論之影響而發展。



Rudolf Kraßer 教授<sup>167</sup>雖然認為損害賠償制度之主要目的為損害之填補，但同時亦基於無體財產權受保護之必要性，承認與損害填補目的結合之制裁、預防性功能。他指出，與有體物不同，無體財產權無法藉由預防侵害的對策加以保護，且難以確定已發生之侵害與被害人財產所產生的不利益。從這些觀點來看，即使依據差額說亦無法承認損害賠償，若該財產的客觀價值因侵害行為而受損害，就應該承認其賠償。他認為，受損害之無體財產權的「客觀價值」在於與該財產之排他性使用結合的「市場機會(Marktchance)」。此外，他認為，因侵權人滿足了市場需求，使得被害人不可逆地喪失了市場機會，該市場機會的喪失造成了被害人的損害。

基於這種損害概念，Kraßer 教授說明，權利金相當額計算方法及侵權人所得利益計算方法，將與這種排他性利用相結合的專利權人之市場機會視為損害。只要侵權人以違法之實施滿足了需求，專利權人無法回復其市場機會，這才是損害。若如此解釋，不論專利權人是否有所失利益，均可以請求侵權人所利用之市場機會的客觀價值，如此將可以正當化以上解釋。權利金相當額則被視為評估其客觀價值的基準。這是因為權利金是專利人原本保留的市場對價。無論專利權人到底會不會使用遭侵害之市場機會，都應該承認權利金之損害賠償。雖然此點並不符合一般的民法，但在這個層面上，是以制裁及預防功能，而非填補原理為優先。同樣地，侵權人所得利益計算方法亦被理解為是用來賠償遭侵權人所侵奪、應屬於權利人之市場機會的價格。裁判時應比較衡量生成利益的各種因素而分配其利益。此利益的賠償亦基於填補損害原則，不過，僅在專利權人無法利用侵權人所實現的利益機會時，才會表現出制裁及預防功能，這脫離了填補損害原則<sup>168</sup>。

<sup>167</sup> Kraßer, "Patentrecht", 5. Auflage, 2004, p.266 以下；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 240；田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 126-127。

<sup>168</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 127-128。

根據如此見解，無侵權行為時之假設性情形並不重要，這與不將專利權人原本到底能否得到其利益，或是侵權人是否有得到實施許可視作問題之判例結論一致。而且還能把侵權人所得利益計算方法與權利金相當額計算方法從傳統的差額說見解中解放出來。結果，能夠透過損害之抽象化，適當提高損害賠償額，另一方面，藉由「市場機會」這種損害概念架構，亦可避免賠償額的無限制擴大。

此外，為了探求侵權人所得利益計算方法的根基—損害概念，Kraßer 教授認為法院應依據這種計算方法，將專利發明所貢獻的金額(而非侵權人利益的全額)分配給專利權人。如此一來，該計算方法可是為與權利金相當額計算方法相同，因侵權行為所失去之市場機會的價值，將以已經明瞭之事實為基礎，而在事後進行計算、補償。Kraßer 教授自己雖然提到，無法完全統一說明此種計算方法<sup>169</sup>，但是，德國學說、裁判例欲將侵權人所得利益計算方法定位於損害賠償時，只要提出能統一說明之理論做為分配基準，應該就能在這種計算方法的基礎中輕易找到一種損害概念。而這種損害概念若像 Kraßer 教授所指出的，是市場機會的事後價值，權利金相當額計算方法與侵權人所得利益計算方法中完全相同的損害概念就成為問題，兩種方法之差異僅在於有沒有將侵權人利益當作證據擺出來<sup>170</sup>，德國今後的理論發展值得關注。

## 第 2 節 日本法

在日本，一般都認為特許法第102條各項是民法之特則。特許法因為其財產特質很強烈，與財產法之基本法——民法關係深厚。特許法相關之授權等，基本上是債權法之問題，而專利侵權是侵權行為之問題。因此，專利權之內涵類似於所有權。如此，由於民法與特許法關係親近，特許法可說是建構在民法之基礎上。

日本傳統的通說或判例，基於民刑分立論而認為侵權行為法損害賠償之目的，是「填補」被害人因侵權行為所生之損害，而「預防」「制裁」功能則屬於刑事

<sup>169</sup> Bernhardt/Kraßer, LEHRBUCH, S. 637。

<sup>170</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 129-130。

法或行政法領域。再者，戰前即已主張「損害之公平分担」為侵權行為法之新指導原理，因此戰後亦是在此一原理之基礎上發展損害賠償論<sup>171</sup>。

但是，其後，民法制訂當時料想不到之侵權行為類型陸續出現，「填補賠償」被認為有所不足，向來被否定之「預防」「制裁」功能重新被思考。如此之發展動向在立法論、司法實務與學說等中常常可見。

## 第1項 民法傳統侵權行為損害賠償制度

### 第1款 「損害」概念

民法侵權行為損害賠償之「損害」概念，傳統上是以差額說來說明。所謂差額說，是將「無侵權行為時應有之財產狀態（利益狀態），與發生侵權行為後現在之財產狀態（利益狀態）之間的差異」，以「金錢表示之」，做為損害。這是傳統通說與判例之立場<sup>172</sup>。因此，有見解指出，將損害以差額說來掌握之理由，主要是因為「我國(日本)採取金錢賠償主義，財產上的損害除差額說之外無其他依據。就此意義，通常採取差額說」<sup>173</sup>。差額說之論述思考，可整理如下。一、所謂「損害」，是以「具體金額」來表示財產狀態（利益狀態）之「差」。二、「損害」是因侵權行為而生之「具體金額」之「差」。因此，必須先證明侵權行為與「具體金額」之間的「因果關係」，才能夠認定「損害」。三、即使利益被侵害，若其侵害前後沒有產生「具體金額」之「差」，則「損害」沒有發生。四、損害之確定與計算不被區別，計算時須排除法官所為之裁量性的，創造性的與規範性的作用，基本上被視為事實認定之問題。

<sup>171</sup> 我妻榮(1937)，《事務管理・不当利得・不法行為》，頁94—95，日本評論社。同說之代表學者加藤一郎教授指出：「民事責任藉由填補被害人所生之損害，回復過去害惡之結果，以求加害人與被害人之間負擔之公平。因此，乃追究行為者對被害人個人之責任」（參見加藤一郎(1974)，《不法行為》，增補版，頁3，有斐閣。）。

<sup>172</sup> 平井宜雄(1992)，《債權各論Ⅱ 不法行為》，頁74，弘文堂。

<sup>173</sup> 於保不二雄(1972)，《債權總論》，新版，頁135，有斐閣。



## 第 2 款 損害賠償制度之功能

傳統民法侵權行為損害賠償制度之主要功能為「填補損害」。最高院平成 9(1997)年 7 月 11 日判決如下（民集 51 卷 6 號 2573 頁、判例タイムズ 958 號 93 頁，判例時報 1624 號 90 頁<sup>174</sup>），認為侵權行為法之目的僅有「損害之填補」。

「我國(日本)侵權行為之損害賠償制度，因對被害人所生之現實損害予以金錢上之評價，並令加害人賠償之，所以是以填補被害人所蒙受之不利益，回復無侵權行為時之狀態為目的。．．．．．不是以對加害人之制裁，或是對將來同樣行為之抑止，亦即不是以一般預防為其目的。原本，對加害人課以損害賠償義務，是希望產生制裁加害人或一般預防之效果，但是為了回復被害人所蒙受之不利益，而令加害人負損害賠償義務，其效果應說僅止於反射性的、次要的效果，與將制裁加害人及一般預防做為本來目的的懲罰性損害賠償制度有本質上的不同。我國(日本)則是將對加害人科以制裁以預防將來同樣行為一事，委由刑事上或行政上之制裁。」

此判決文確立了其後下級審在審理侵權行為訴訟之原告請求懲罰性損害賠償時之心證，並成為下級審裁判例所承襲之見解<sup>175</sup>。在學說上，基本上亦與裁判例相同，將「填補損害」做為侵權行為法之功能，「預防」或「制裁」功能僅是「反射性的、次要的效果」<sup>176</sup>。

<sup>174</sup> 該案涉及某日本公司到美國加州投資，因設廠需要而與當地土地開發業者締結土地租賃契約，嗣後此共同開發計畫因故停頓，雙方並因該契約而在加州法院涉訟，由於該日本公司有加州民法所定之詐欺行為，經法院判決其應該給付土地開發業者補償性損害賠償 42 萬 5251 美元，及懲罰性損害賠償 112 萬 5000 美元確定。勝訴之土地開發業者為在日本強制執行，乃於 1989 年向東京地院提起該判決的許可執行之訴。東京地院雖肯認該懲罰性賠償金之判決具有承認之對象適格，但卻認為原判決僅從極不足之事實，遽認定原判決中被告的日本公司有構成懲罰性賠償前提之相關詐欺事實，依經驗法則及論理法則實屬勉強，從而未准予承認其執行。對此，學說雖支持其結論，但多對其理由加以批評，認為已違反民事執行法上之實質再審查禁止原則。隨後的東京高院則強烈認定原判決為懲罰性損害賠償判決並非民事判決，駁回了上訴。案經上訴至最高法院，最高法院於 1997 年 7 月 11 日再度駁回上訴人之上訴。

<sup>175</sup> 大阪地院平成 10(1998)年 11 月 26 日(LEX/DB28050219)，東京地院平成 13(1991)年 12 月 35 日判決(LEX/DB28070695)等。

<sup>176</sup> 平井宣雄教授雖然認定損害填補與「預防」「制裁」等諸功能，但是他指出，此時「侵權行為法具有損害填補功能之命題，本身也不夠清楚」（平井宣雄(1973)，《損害賠償法の理論》，頁 458，東京大學出版會。）。四宮和夫教授亦認為，損害賠償之「預防功能」，雖然比刑事

此外，損害填補原則會導致「實損主義(實際損害主義)」。<sup>177</sup>所謂實損主義，是指侵權人應只賠償被害人因侵權行為現實所受損害的見解。此見解包含以下之意義。一、被害人應被填補之損害(損失)，應以被害人現實所受損害(損失)為限。二、被害人不得因侵權行為而獲利。三、未經許可濫用他人專利權之人，因其自身之才華或技能而獲利，該利益應屬於濫用者<sup>178</sup>。

## 第 2 項 侵權行為損害賠償制度之轉變

但是，近年來因為各種各樣侵權行為類型之出現，傳統損害賠償制度逐漸轉變。

### 第 1 款 「損害」概念之轉變

差額說在其所含利益概念未釐清之狀況下，將做為實際損害填補原則，做為賠償方法之金錢賠償原則，並以個別項目累計方式做為計算方式，與相當於因果關係論的相當性判斷等不斷密切連結，並規定應賠償之損害(額)。如此的損害賠償架構，只將具有金錢價值(可以換算)之市場經濟利益，當做「相當」範圍內應賠償之損害而依照各項目來累計，特別是當人身損害賠償時，建立以被害之實際收入為基礎，以所失利益為中心之賠償架構。在這樣的賠償架構下，被害人事故當時所得現實收入(實收入)之差如實反映為賠償額，最後，導致被害人間在「做人價值」上產生顯著的差別待遇。這種民事賠償上個人間不平等之問題，特別是在交通事故等大量損害，公害或災害等大規模損害時特別顯著。此外，差額說對於精神上的痛苦等難以金錢估量損害之情形，亦具有無法說明賠償(請求慰撫金)認定之困難點。

---

罰或行政罰微弱，但是對加害人課以損害賠償責任一事本身，就能發揮制裁功能而產生抑止將來之侵權行為的作用，所以其具有制裁及預防功能一事無法否定(四宮和夫(1983)，《事務管理・不當得利・侵權行為(中卷)》，頁266，青林書院。)

<sup>177</sup> 潮見佳男(2011)，〈不法行為における財産的損害の「理論」—実損主義・差額説・具体的損害計算〉，《法曹時報》，63卷1號，頁6-7。

<sup>178</sup> 潮見佳男(2012)，〈第2節 特許權侵害による損害賠償請求と民法〉，大淵哲也等，《專門訴訟講座6 特許訴訟上卷》，頁343，民事法研究会。

為了克服如此之困難點，出現將特定的不利益狀態，例如：將死亡或受傷等狀態本身視為損害之損害事實說。損害事實說是將「構成不利益之事實」視為「損害」，金額之計算則視為「損害之金錢評價」等其他層面問題來思考的見解<sup>179</sup>。平井宜雄教授指出，日本民法並未採用完全賠償主義，而且以財產狀態之差來考量應賠償之損害，在理論上、法律技術上都無意義<sup>180</sup>。損害事實說之見解可整理如下。一、所謂「損害」因為是「構成不利益之事實」，若能證明該事實，即可證明「損害」。二、以侵權行為為起點之因果關係，其終點為「構成不利益之事實」，侵權行為與具體金額之間的因果關係不成問題。三、即使無法主張「具體金額」之「差」，「損害」仍然存在，對此可以金錢之形態予以評價。四、相對於損害之確定是事實認定的問題，金額之計算則是將「構成不利益之事實」予以金錢化之「評價」問題。在此，沒有容許證明責任觀念之空間，當事人所為具體金額之主張，是以「評價」做為基礎而提出資料。金錢上的「評價」則是法官所為之裁量性、創造性以及規範性的作用。

## 第 2 款 侵權行為損害賠償制度之轉變

### 第 1 目 歷史的展開

如上所述，傳統民法上侵權行為損害賠償制度之功能被認為是「填補損害」。

然而，民法制定後，出現了制定當時設想不到之新侵權行為類型，僅以「填補損害」無法合理說明侵權行為之問題浮出檯面，因此，重視民事損害賠償制度之「預防」「制裁」功能之見解登場。其歷史展開，可具體整理如下<sup>181</sup>。

首先，第一波是制裁性慰撫金論之登場。這是從法國法以「peine privée(民事罰)」做為「dommage moral(精神上損害)」之根據而得來的啟發。戒能道孝博

<sup>179</sup> 平井宜雄，前揭註 172，頁 75 以下。

<sup>180</sup> 平井宜雄，前揭註 176，頁 474 以下。

<sup>181</sup> 以下分類依據廣峰正子(2010)《民事責任における抑止と制裁-フランス民事責任の一断面-》，頁 10 以下，日本評論社。

士從正面主張：慰撫金之本質在於一種私法制裁（*peine privée*）<sup>182</sup>。他受到 Rudolf von Jhering（他承認民事懲罰之必要性）之影響而主張民刑分立論只是某個時代之歷史潮流，無形損害賠償之本質是一種私法制裁。另外，三島宗彥教授認為，應檢討英美法或德國法等，將慰撫金包含在向來的精神損害賠償中，並且導入具制裁，預防意義的懲罰性賠償。他主張，若不引進民事制裁的觀點，只是慰撫金之高額化，無法充分期待產生對社會之警告效果或預防侵權行為之再發生<sup>183</sup>。

其後，1970 年代高度經濟成長帶來大規模公害，而大眾媒體之發達造成人格權侵害等增加。在此社會狀況之背景下，從前以交通事故訴訟為中心而展開之一般損害賠償理論，或依行政法及刑法之對應瀕臨極限等缺陷一一被指出，因而有人從各種角度提倡損害賠償制度之「預防」或「制裁」<sup>184</sup>。向來的侵權行為類型是以當事人間之對等性為前提，但是這種類型的侵權行為，因為加害人與被害人在對等性、實力關係上都有很大的落差，即使被害人個人以大企業為對手而請求損害賠償，亦居於壓倒性的不利之立場。此外，企業之加害行為是在其利益追求過程中發生，再加上，企業對損害賠償額具有預測能力，因此，當企業等事先預測之損害賠償額比所能獲得之利益更低時，可能誘發其從事加害行為。

田中英夫、竹內昭夫兩位教授認為，私人在日本法律之實踐中可能沒有扮演適切的角色，而美國侵權行為法則對侵權行為產生預防之功能。其中，相對於美國懲罰性賠償等產生預防侵權行為之功能，日本損害賠償之認定欠缺彈性且賠償額偏低，因此，損害賠償制度對違法行為無法發揮預防功能。從此，侵權行為之「預防」或「制裁」才開始被意識到可做為侵權行為損害賠償制度之功能。但是，「預防」或「制裁」等用詞僅在「制裁性慰撫金」之架構架組中，無法脫離該架構而獨立成為重要概念<sup>185</sup>。

<sup>182</sup> 戒能通孝(1932)，〈不法行為に於ける無形損害の賠償請求權(1)〉，《法學協會雜誌》，50卷2號，頁53；戒能通孝(1977)，《公害（戒能通孝著作集VIII）》，頁244，日本評論社。

<sup>183</sup> 三島宗彥(1959)，〈慰謝料の本質〉，《金沢法學》，5卷1號，頁1以下。

<sup>184</sup> 廣峰正子，前揭註115，頁121。

<sup>185</sup> 後藤孝典(1980)，〈制裁の慰藉料論〉，《法律時報》，52卷9號，頁29-31；小島武司(1972)，〈私的制裁としての損害賠償-民事訴訟の功能向上のために〉，《法學セミナー》，194號，頁17-25。



但是，自1980年代左右開始，損害賠償制度之「預防」或「制裁」功能逐漸超越「慰撫金」架構而被討論。在一些侵權行為法之基本書中，從此亦有所謂「侵權行為之功能」的篇章。四宮和夫教授亦在「不法行為制度の目的・功能」的項目中，關於損害賠償制度之預防功能，主張「對民事責任——不將民事、刑事做清楚分別——亦應期待預防功能，在此意義上——雖然相對於調整目的而言，是次要性的——預防功能之定位應該提高至侵權行為之目的為止」。此外，四宮教授認為，現行法上雖然難以認定超出實際損害以上之制裁，然而亦肯定制裁功能，對於名義上之賠償仍有承認制裁功能的空間<sup>186</sup>。這樣的傾向源自於慰撫金或損害賠償具有制裁功能（不管是否為二次性的），並透過公害訴訟或藥害訴訟而獲得認定。

其後，1990年以降，因製造物責任訴訟或著作權侵害<sup>187</sup>等新侵權行為類型之登場，有必要「預防侵權行為」的意識逐漸提高。京都地院在平成2(1990)年2月27日判決（判例時報1322號125—128頁）中表示，住在工地附近為公寓建設業者與噪音振動苦惱的居民，雖然與業者達成週休日等不進行工事之和解，但業者因擔心延後完工會被客戶要求高額的拖延損害賠償金，不理會居民勸告，在週休日趕工。該業者認為，即使因違反和解契約而支付損害賠償，亦比支付客戶要求的賠償金划算。法院對此案例明白表示，以英美法之懲罰性損害賠償（exemplary damages, punitive damages）為模範，認定損害賠償（慰撫金）具有懲罰與制裁功能。此外，東京高院在平成13(1991)年7月5日（判例時報1760號93頁），就週刊刊載有關某女演員私生活之記事，造成當事人名譽及名譽感情之毀損，該女演員請求慰撫金之案例，亦判決如下：「……本案慰撫金額之計算，不以其記事等內容對被上訴人名譽之毀損及名譽感情之侵害等精神上的痛苦為限。本案記事等之公開刊載，對被上訴人在藝能活動及廣告宣傳演出機會上產生惡劣影響，而造成無形的財產損害。本案記事等之內容，既無充足證據可確認其為真實，亦無確實之採訪，相信其記事內容為真也無充足之相當事由。而且其文字表現也看不出對被上訴人人格之顧慮，推斷其意圖在於挑起購買意欲、提高本案週刊之銷售而獲利。上訴人以刊載本件記事等之本案週刊已獲得相當之利益，不能期待其因支

<sup>186</sup> 四宮和夫，前揭註176，頁262。

<sup>187</sup> 2002年，文化審議會著作權文科會・司法救濟制度小委員會中，曾討論在著作權法中導入三倍賠償制度或法定賠償制度，以做為一種懲罰性賠償，但是最後沒有導入。

付些許損害賠償金而對如本案侵權行為有所自制．．．等，綜合考量上述情事，本院認為足以補償因本案記事之刊載而帶給被上訴人精神苦痛等之慰撫金額，不應該低於一〇〇〇萬日圓。」這可說是藉由要求加害人負擔高額慰撫金，期待產生「預防侵權行為」之效果。

在學說上，對於向來侵權行為之功能論，似乎亦出現許多不同的主張<sup>188</sup>，超越慰撫金之架構、更加積極認定損害賠償責任之「預防」「制裁」功能等論者逐漸增加<sup>189</sup>。

最近，從「法律與經濟學（law and economics）」之立場，或是應該預防「利益獲得型侵權行為」之立場，有學者主張應更重視或增加侵權行為之「預防」「制裁」功能<sup>190</sup>。例如：森田果、小塚莊一郎教授，基於「法律與經濟學（law and economics）」之看法<sup>191</sup>，重新思考侵權行為損害賠償制度之「填補損害」，而認為，侵權行為法之主要目的不是「損害填補」，而應是「預防」。若從事比較法上之考察，歐美認為侵權行為損害賠償制度之功能應包含最佳嚇阻在內，例如，Abraham 教授在侵權行為概論一書<sup>192</sup>中舉出：一、矯正性正義（corrective justice）；二、最佳嚇阻（optimal deterrence）；三、損失之分配（loss distribution）；四、損害填補（compensation）；五、社會不滿之吸收（redress of social grievances）等為損害賠償制度之功能例<sup>193</sup>。此外，歐洲以「侵權行為之預防」做為侵權行為損害賠償制度之目的者亦很多，有論者以「矯正性正義」為制度意旨。此外，若侵權行為損害賠償制度之目的僅限於填補損害，不應以加害人過失為要件。再者，為了實現填補損害之目的，利用民間保險機制或社會保障法即已足夠。基於此理由<sup>194</sup>，侵權行為損害賠償制度之主要目的，不僅限於填補損害，而應從「預防」

<sup>188</sup> 森田果・小塚莊一郎(2008)〈不法行為法の目的-「損害填補」は主要な制度目的か〉，《NBL》，874卷，頁14-15。

<sup>189</sup> 藤田友敬(2002)〈サンクションと抑止の法と経済学〉，《ジュリスト》，1228號25頁：此處所說的「抑止效果」，不單是防止加害人之加害行為，也「對於包含被害人在內之所有行為者，設定引發其被期待行為之適切誘因」，亦即具有「最佳嚇阻」之意義。

<sup>190</sup> 吉村顯真，前揭註115，頁229頁以下。

<sup>191</sup> 「law and economics」之觀點，是1960年代在美國出現之觀點。以耶魯大學 Guido Calabresi 教授為其代表者(THE COST OF ACCIDENTS: A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS(1970))。

<sup>192</sup> Kenneth S. Abraham, The Forms and Functions of Tort Law, 3rd eds., (Foundation Press, 2007), at 14-19.

<sup>193</sup> 森田果・小塚莊一郎，前揭註188，頁12。

<sup>194</sup> 吉村顯真，前揭註115，頁229頁以下。

觀點合理地加以說明。在此，做為「最佳嚇阻」者，不是「完全不容許該當行為」，而是將該當行為「控制在適切正確之水準上」。此時應考慮之要素，不是侵害人所生利益之大小（此意味並非「違法收益之剝奪」），而是該當行為所發生「損害之大小」，以及為不使損害發生而有必要花費之「成本之大小」（此成本包含加害人方與被害人方雙方所負擔之物，被害人方因未採取適切之社會行動而增加之成本，由被害人負擔）。基於此一立場，填補損害之功能在如此成本中，以行為者交付給被害人之賠償金之形式，被附加性地達成。此一立場認為，藉由將「為使損害不發生之必要成本（正確而言是其中加害人應負擔之部分）」令加害人負擔一事，使損害賠償成為產生預防效果之最適手段而思考其內容。因此，損害賠償額僅止於填補被害人所受實際損害之必然性不存在<sup>195</sup>。潮見佳男教授亦指出：「認為侵權行為之制度目的之一是預防將來之侵權行為的見解，正逐漸增加中」

<sup>196</sup>。

另外，窪田充見教授亦認為，為了形成有效發揮其功能之侵權行為法而作為裁判規範，需要的理論不是統一的侵權行為法理論，而是提出相應於侵害類型、行為形態、被侵害利益之各種各多樣的侵權行為理論。以此見解為前提<sup>197</sup>，特別是對於利益獲得型侵權行為（free ride—搭便車型或利益追求型侵權行為，指以取得利益為目的而侵害權利的侵權行為類型），應該明確定位其一般預防或制裁之面<sup>198</sup>。亦即，在大多數的侵權行為案例中，侵權行為損害賠償制度雖然以填補損害功能為主要目的，但預防·制裁功能，不管其為間接性的或反射的，亦應予以認定。但是，若有如下之情形時，其預防功能未能充分發揮作用：一、未經許可利用他人土地做為停車場；二、利用他人之智慧財產權而獲得利益；三、侵害他人之名譽或隱私等人格權而獲得利益等以取得利益為目的之侵權行為。其原因

<sup>195</sup> 侵權行為法之功能若僅以「填補損害」來論，是以被害人應得之賠償填補已發生之損害，最後會導出不可超越該金額之結論（實損主義）。相對於此，若承認損害賠償制度之「預防」「制裁」功能，被害人可能獲得比實際損害更多的金額，因此有論者認為這不合理，這就是所謂的「好運」批判。但是，對於如此之批判，有論者提出反對論，認為這樣的批判可說是正當化加害人因侵權行為而得利一事，同時認為被害人因侵權行為而得利一事不適當，完全無根據。（參見後藤孝典，前揭註185，頁196）。

<sup>196</sup> 潮見佳男(2009)，《不法行為法》，2版，頁14，信山社。

<sup>197</sup> 窪田充見(1997)，〈人格的侵害と損害賠償〉，《民商法雜誌》，116卷4-5號，頁581-582頁。

<sup>198</sup> 浦川道太郎·窪田充見·手嶋豊·山本敬三·後藤卷則(2006)，〈侵權行為法の新時代を語る〉，《法律時報》，78卷8號，頁9。

在於，若侵權人因侵權行為所得利益比被課以之賠償額更大，從事侵權行為就變成合理的選擇，而使其不從事侵權行為之誘因則無法作用<sup>199</sup>。結果，變成允許侵權人認為「侵權較合算」。因此，必須從制裁加害人之觀點規範性操作損害概念（從加害人利益之觀點來評價利益），承認「利益吐出型損害賠償」<sup>200</sup><sup>201</sup>。

另外，立法審議會中亦討論到附加金制度<sup>202</sup>或懲罰性賠償制度<sup>203</sup>之必要性<sup>204</sup>。例如，毀損名譽之損害賠償，在平成13(2001)年司法制度改革審議會之「最終答申」中被批判法院向來所認定之金額偏低。對此，法院亦開始指出毀損名譽案例之損害賠償（慰撫金）金額不該偏低，而建議配合各案例之特性來做合理認定，其後法院對損害額之認定水準顯著提昇。而在檢討導入獨佔禁止法及景品表示法違反行為團體訴訟制度之研究會報告書中，亦清楚地提到損害賠償請求之預防功能：「令其吐出因違反行為之不當得利，使損害賠償請求有時亦具有預防侵權行為之效果。違法業者認為「侵權較合算」，這是使被害案例增加之主要因素。因此，鑑於損害賠償請求對違反行為之預防功能，對團體訴訟制度未來涵括損害賠

<sup>199</sup> 窪田充見(2007)，《不法行為法 民法を學ぶ》，頁20-21，有斐閣。

<sup>200</sup> 日本之「利益吐出型損害賠償」，是以專利權侵害或人格權侵害領域之議論為參考，與英美法之懲罰性損害賠償不同，將之視為「無損害之損害賠償」（此為與損害填補功能目的不同之損害賠償）之情形之一來加以檢討。然而，前述領域之議論，是在專利權侵害或人格權侵害等個別領域所提倡之「利得吐出型損害賠償」見解中，找出可能升格為侵權行為一般法理者而加以議論。支持依此方法之見解中，對於「利得吐出」之正當化根據何在，意見並不一致。更甚者，日本大多數的民法學說對於肯定「利得吐出型損害賠償」一事，至今仍保持慎重之態度而未改變。此點須加以留意（參見潮見佳男(2012)，〈第2節 特許權侵害による損害賠償請求と民法〉，大淵哲也等，《專門訴訟講座6 特許訴訟上卷》，頁349，民事法研究会）。

<sup>201</sup> 窪田充見(2000)，〈不法行為法と制裁〉，石田喜久夫先生古稀記念，《民法學の課題と展望》，頁667以下，成文堂；大西邦弘(2004)，〈制定法による知的財産權侵害の救済と不法行為による原状回復〉，《神戸法學雜誌》，53卷4號，頁357。在智慧財產權被侵害時，對「利益吐出型損害賠償」抱持肯定性見解並不少（例如，鎌田薰(1994)，〈知的財産訴訟における損害賠償法理〉，《特許研究》，17號，頁10；田村善之，前揭註13，頁120以下；加藤雅信(2002)，〈知的所有權侵害と規範的損害論〉，《判例タイムズ》，1074號，頁77）。相對於如此見解，有見解指出，該見解規範性評價「損害」概念，有容許在「規範性評價」之名義下自由操作損害概念操作之風險（例如，潮見佳男，前揭註196，頁53-55。）。從而，學說上對此一見解仍抱持慎重的態度。

<sup>202</sup> 日本國內有少數法律採取所謂「附加金」制度，例如勞動基準法第114條規定，未依同法規定支付薪資之雇主，法院得依勞工之請求，命其增付同額之附加金；於船員法第116條亦有類似之規定。

<sup>203</sup> 日本最早將懲罰性賠償做為立法層級之問題，是戰後独占禁止法。

<sup>204</sup> 吉村眞真，前揭註115，頁242頁以下。

償請求權一事，應預先加以檢討<sup>205</sup>。」此外，日本律師會2011年主辦之「第17回 弁護士業改革シンポジウム<第11分科會>」之「民事裁判の活性化～財産開示の活用／損害賠償の充実へ～」<sup>206</sup>中亦指出，侵權行為損害賠償制度具有兩個功能：對被害人施予事後救濟、填補已發生之損害，並令回復無侵權行為時之原狀。在此同時，對未發生之侵權行為具有預防功能。」

該注意的是，日本很多學者仍然認為侵權行為之制度目的在於「損害填補」，並認為此見解就是通說。然而，司法實務、學說、審議會等，實際上均已強烈關注損害賠償之「預防」「制裁」功能。

## 第2目 「預防」「制裁」功能與民刑分立論之關係

向來的見解均認為，侵權行為損害賠償制度之目的在於填補被害人因侵權行為所生之損害，而對侵權人之「制裁」或侵權行為之「預防」，則是刑事法之目的<sup>207</sup>。因此，侵權行為法之存在意義，若從「預防」「制裁」之觀點來重新思考時，其與同樣以「預防」「制裁」為目的之刑法之間的關係，成為問題。

亦即，在日本，傳統學說認為，「刑事責任是找出行為者之惡性並追究其道義責任，其原則是重視主觀之情事、只處罰故意犯，對過失犯之懲罰屬於例外，另外也有即使未遂也予以懲罰之情形。相對於此，民事責任因是填補損害之問題，主觀情事上並無差別，無論故意與否，若造成他人之損害，一律均應賠償之，現實損害未發生之未遂，則完全不成為問題」<sup>208</sup>。基於如此見解，日本傳統上對於直接在民事損害賠償制度中記入「預防」「制裁」功能一事，持否定的態度。

<sup>205</sup> 団体訴訟に関する研究会(2007)，《独占禁止法・景品表示法における団体訴訟制度の在り方について》，頁7，網站：<http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21keiyaku1/file/sankou1.pdf>(最後瀏覽日：01/10/2014)

<sup>206</sup> 日本弁護士会主催，第17回弁護士業務改革シンポジウム第11分科會，《民事裁判の活性化～財産開示の活用／損害賠償の充実へ～》，網站：[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba\\_info/organization/data/17th\\_keynote\\_report\\_11.pdf#search=%E6%9C%80%E9%81%A9%E3%81%AA%E6%8A%91%E6%AD%A2+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA](http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/17th_keynote_report_11.pdf#search=%E6%9C%80%E9%81%A9%E3%81%AA%E6%8A%91%E6%AD%A2+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA)(最後瀏覽日：01/10/2014)

<sup>207</sup> 我妻榮(2008)，《我妻・有泉コンメンタール民法(総則・物権・債権)》，2版，頁1284、1285、1351頁，日本評論社。

<sup>208</sup> 加藤一郎，前掲註171，頁163以下。

然而，民刑分立論<sup>209</sup>僅是某時代歷史潮流之一而已。窪田充見教授指出，大陸法諸國是以民刑融合或調節為目的之制度，如日本般貫徹民刑分立之國實屬例外<sup>210</sup>。而平井宜雄教授亦認為，「民刑分立之現象僅是特定區域之法律（歐陸法）的一個歷史現象，為了認識特定法系在裁判現實上的法律處理，不須固執這種既定模式(dogma)。<sup>211</sup>」<sup>212</sup>。此外，廣峰正子教授回溯羅馬法，對民事法與刑事法之分化詳細檢討後，認為「19世紀民刑分立之思想被推動之理由，可能在於強化國家權力等歷史因素，或者，可能在於精緻化法律體系之純學問作為。但是，現在之法學已體認到，法律並非一成不變，而是配合社會變遷而變化之有機體。民刑分立之原則已不存在，由此處出發，重新思考預防或制裁之目的在何種法律中該如何考慮，可說是目前法學之課題。」<sup>213</sup>。

侵權行為成為刑事罰或行政罰之漏網之魚者，在社會上存在很多，因此社會上希望加以預防之要求亦是理所當然。有學者指出：民法亦是規範社會的法體系之一，因此不管是否朝「制裁」階段發展，其志在以「預防」為目的一事，應該被容許才是<sup>214</sup>。刑法規定由檢察官代表國家進行訴追，對權利被侵害之被害人則未賦予發動制裁之主動權（起訴便宜主義）。因此，只靠刑法不能達到充分預防，有將懲罰、制裁之發動留給私人之意味。特別是當被害人方有某些權利、對此權利有必要加以保護時，應在侵權行為損害賠償制度中對懲罰、制裁加以討論。再者，日本1980年將犯罪被害人等給付金支給法<sup>215</sup>、2007年將刑事裁判被害人參加制度（刑事訴訟法第313條之33）立法化。此外，日本現行刑事訴訟法中雖然沒有規定附帶私訴，但是平成20（2008）年12月，在旨在保護犯罪被害人等權利利

<sup>209</sup> 日本司法見解使用「民刑峻別論」之用語。

<sup>210</sup> 窪田充見，前揭註201，頁677、681、704。

<sup>211</sup> 平井宜雄，前揭註176，頁458。

<sup>212</sup> 刑事與民事、行政之間的區別，絕不是可以非黑即白之形式而一言決定的，其間理應有所謂灰色地帶之存在，也許依據某些指標可以區分民事、刑事之別，但是其會依國家、依時代而有所不同。參見田中英夫·竹內昭夫(1987)，《法の實現における私人の役割》，頁163，東京大學出版會。

<sup>213</sup> 廣峰正子，前揭註181，頁199-200。

<sup>214</sup> 廣峰正子，前揭註115，頁123。

<sup>215</sup> 此制度之特性是綜合以下三個要素而成：一、不法行為制度之實質化、互補性；二、刑事政策上之互補性；三、福利政策之擴充。這是為了去除國民對國家法律制度整體之不信任感、恢復國民之信賴感所為。此外，針對犯罪行為創設原因者負擔之責任保險一事，在法律上不可能；而對被害人創設社會保險制度，則在現實不可能。因此，才設置以稅為財源之救濟制度。

益刑事手續之附隨措置法第17條以下，規定了類似附帶私訴之損害賠償命令制度。近來，對民法第414條之間接強制制度，認為其法律性質在於課以制裁金之見解亦很有力。刑事裁判中將加害人是否賠償被害人當做重要的衡酌要素來考量，這表示法院不再徹底追求民刑分立。因此，民刑分立論在日本可說已經失去其說服力了<sup>216</sup>。

如此一來，認為「預防」「制裁」功能只能以刑罰形式來發揮之說法，恐怕過於僵化。認為刑法與民法兩者應互相合作，使規範之設定能更有彈性的見解亦可值得考量。換言之，無論刑法或民法，做為預防之機制各有優劣。回到侵權行為法或刑法都只構成整體法秩序之一部份的觀點，為了抑止某一侵權行為，檢討刑事法或行政法等如何與其他制度之合作預防侵權行為一事，未來可說具有議論之價值。

### 第3項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係

#### 第1款 與民法侵權損害賠償制度之關係

若依據侵權行為法傳統「損害」概念之差額說，將「損害」認為是「無侵權行為時應有之財產狀態（利益狀態），與被侵害後現存財產狀態（利益狀態）之差」，並以「金錢表示之」的話，專利權人該具體舉證無侵權行為時是否真正能獲得受害人利益之相當額。

然而，特許法第102條第2項並不要求專利權人舉證之。亦即，特許法第102條第2項，是將受害人因侵權行為所得之利益額，推定為專利權人損害額之規定，藉由證明「受害人因侵權行為所得之利益額」（前提利益），推定「系爭利益額為專利權人因系爭侵權行為所受之損害額」（推定事實），是法律上事實推定之規定

<sup>216</sup> 大濱しのぶ(2004)，《フランスのアストラント：第二次世界大戦後の展開》，頁483—512，信山社。

<sup>217</sup>。如上所述，很多學說認為，現行第 2 項之「推定」是依據以下列理由：該條項依一般經驗法則可以歸納得出，亦即，專利權人因侵權行為所喪失的市場機會或所受損害，與侵權人所得之利益間具有對應關係。

然而，如上所述，如此經驗法則通常並不成立<sup>218</sup>。再者，有學者懷疑現行法之「推定」是否有合理的根據，因而認為特許法第 102 條第 2 項是以立法政策為目的而規定。美勢克彥律師指出：「專利權人之銷售數量、銷售價格、利益額、品牌、物品形態等，與侵權人之間，只要不是完全複製，通常在上述方面都會有各種各樣的差異。例如：某段期間內專利權人以單價 1 萬日圓售出 1 萬個物品，其利益額為每個 1 千日圓，總利益額為 1000 萬日圓。相對於此，侵權人同一期間內以單價 5000 日圓售出 1 萬 2000 個物品，每個獲利 400 日圓，總利益額為 480 萬日圓時，為了使專利權人獲得侵權人 480 萬日圓之獲利，單純計算必須售出 4800 個物品。但是，因為侵權人以專利權人之半價售出 1 萬 2000 個侵權物品，專利權人很難認定其與無法販售之 4800 個物品間有相當之因果關係。雖然判例中亦有表示「存在對專利權人與侵權人獲得同額利益之社會事實的認識」之判決，但是如此社會事實之認識是否存在，尚有疑問。舊法第 1 項（現行第 2 項）雖然缺乏合理根據，但是不得不說，其依據救濟專利權人等之立法政策而認定損害賠償之面非常強烈。」他還主張，雖然令侵害人吐出所得利益之社會共識某種程度上亦存在，但是依據侵害人所得利益額來認定專利權人之損害額之理由，只是以第 709 條為基礎之損害賠償，很難合理說明。因此，特許法第 102 條第 2 項並不

<sup>217</sup> 在當時工業所有權制度改正審議會之答申中，雖然有人提出侵害人利得返還規定之提案，但是因遭反對而未被採用，最後條文規定為損害額推定規定。按照這些立法過程，通說與實務見解均認為特許法第 102 條第 2 項是法律上的事實推定規定。

古城春美指出：「近年來認為第 2 項事實上發揮侵害人利得返還規定之功能，並且基於立法時之議論應以侵害人利得返還規定來理解第 2 項之見解。從當初雖然有侵害利得返還規定提案，最後卻被改為損害額推定規定之過程來看，不應將第 2 項解釋為利得返還之規定。認定推翻推定之例幾乎沒有，而第 2 項事實上發揮利得返還規定之功能，此一事實賦予對將之解釋為超越立法意圖之利得返還規定一事之正當性。認定利得返還一事之是非，應該以立法論重新檢討之。」（古城春美(2006)，〈專利權侵害訴訟 8 損害論の現状と展望〉，《金融商事判例》，1236 卷增刊號，頁 79）。

<sup>218</sup> 法律上的推定雖是經驗法則之法規化，但是在前提事實與被推定事實之間如果有高度經驗法則作用，依事實上之推定即已充足，而缺乏規定法律上推定規定之理由。法律上之推定規定應該是考慮經驗法則、舉證之容易度、當事人間之公平等諸要素後而規定之。參見伊藤真(2011)，《民事訴訟法》，4 版，頁 310，有斐閣。



是基於第 709 條之損害賠償規定，其法律根據為應以立法解決，或是儘量積極地適用特許法第 102 條第 1 項、第 3 項，甚至可說應更積極地適用第 3 項。

從起草過程來看，特許法第 102 條第 2 項是否是以上記經驗法則之存在為理由而訂定之規定，這一點尚未釐清。亦即，昭和 34 年修法時，因損害額之計算很困難，為了解決專利權人無法受到實質救濟之問題，審議會當時仿效德國法，建議在權利金相當額之賠償外，導入侵害人有義務返還因侵權行為所得利益之規定。但是，其後答申所提出之方案，遭到法務省民事局等強烈反對，最後，「無論如何都希望按照答申案來推動之特許法」與「擔心和民法傳統損害概念有所乖離之民事局」之間達成妥協，設下如現行第 2 項以侵害所得之利益額「推定」為專利權人損害額的規定<sup>219</sup>。此外，若依據特許法第 102 條第 2 項，侵害人所得利益會超過專利權人之實際損害，但是此點從傳統的填補損害原則或實損主義無法解釋。

## 第 2 款 特許法第 102 條第 2 項之再構築

如上所述，特許法第 102 條 2 項之見解基礎並不基於經驗法則。為了合理說明這些專利侵權損害賠償制度與傳統侵權損害賠償制度之差異，日本有如下的看法：一、以異於民法侵權行為之損害概念為前提，在侵權行為之架構外（不當得利・不法無因管理）重新構築特許法損害賠償之方法；二、在侵權行為之架構內再構築特許之方法。後者再進一步分為：（一）、從「預防」或「制裁」觀點，再構築損害賠償制度之功能之方法；（二）、從規範性的觀點重新構築「損害」概念之方法。

### 第 1 目 侵權行為法架構外之重新構築

立法者當初對於現行特許法第 102 條 2 項，嘗試依據不當得利或不法無因管理之理論，明文規定得請求返還侵害人因侵權行為所得利益。

<sup>219</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 285。



## 一、不當得利

民法第 703 條規定：「無法律上之原因，因他人之財產或勞務而獲得利益，因此造成他人損失者（本章以下稱為「受益人」），在其利益之限度內，負有返還該利益之義務。」，對於不當得利返還請求權，設置一般性的通則。

特許法第 102 條第 2 項之立法過程中，立法者當初主張將專利侵權之利得返還請求權，定位為不當得利的類型之一。然而，相對於善意無過失而侵害專利權時，不可以請求損害賠償或利得返還，民法不當得利時，即使是善意無過失亦可以請求返還之（善意之受益人，在其利益限度（現存利益之範圍）內，復返還該利益之義務）。此外，若將專利侵權損害賠償請求權或返還請求權，定位為民法不當得利類型之一，其返還請求額是以專利權人之損失為限度。為了進行該返還請求，必須證明侵權人因侵權行為而獲得利得、侵權行為與利得之間因果關係等。然而，侵權人利得並非僅因侵權行為而來，而是各種因素綜合互動而成，因此難以舉證該因果關係。結果，與侵權行為之損害賠償請求（民法第 709 條）同樣，無法克服舉證困難之問題。

基於這樣的理由，立法過程中沒有導入特許法第 102 條第 2 項之不當得利理論。

## 二、準事務管理

所謂的準事務管理是指為自己之利益而管理他人事務者（明知為他人之事務）<sup>220</sup>，相等於台灣的不法無因管理。雖然台灣民法明文規定不法無因管理，但日本民法無明文規定準事務管理。

無法律上之義務而「為他人」管理其事務者，依民法之事務管理規定，負有將所得利益交付該當他人之義務（民法第 697 條第 1 項、第 701 條、第 646 條第

<sup>220</sup> 潮見佳男(2012)，〈第 4 節 不當得利返還請求等〉，大淵哲也等，《專門訴訟講座 6 特許訴訟上卷》，頁 403，民事法研究会。

1 項)。但是，若「為自己」之意而管理他人事務時，因不符合事務管理原則，不能適用民法第 697 條之規定。

然而，若將此視為不當得利或侵權行為之問題，因返還或賠償範圍僅限於損失或損害，無法保護當事人。因此，肯定準事務管理理論者認為，此時應準用事務管理，令當事人負交付利益之義務。肯定說舉出未經授權濫用他人智慧財產權為該適用準事務管理之典型例。準事務管理肯定說則以如下為由：一、事務管理並非侵權行為，因此與侵權行為有所不同。然而，兩者在管理或干涉他人事務之點上相同，具有類推之基礎。二、使惡意侵害人因侵權行為保有某些利得，此事比令其歸還予被害人更加不當<sup>221</sup>。三、故意（含重大過失）之侵權人所得之利益，以因其勞力才能所得為由而歸於侵權人，會導致助長侵權行為之結果<sup>222</sup>。四、依據侵權行為或不當得利制度，使侵害人「吐出得利」甚為困難，尤其是對故意之侵害人的懲罰或制裁不夠充足<sup>223</sup>。有學者主張，透過準事務管理制度，當侵害人具有故意或重大過失<sup>224</sup>時，應令所得利益歸於被害人（以此而認定「利得之吐出」）<sup>225</sup>。支持此一主張之論者大多認為，從「制裁侵權行為」之觀點正當化不法無因管理制度，應將「利得之吐出」視為對故意、重過失之侵害人之制裁<sup>226</sup>。其中，亦有採用以「抑止助長不法」為目的之準事務管理制度來認定「利得吐出」之論者<sup>227</sup>。另外，最近有學者否定對侵害人加以制裁，利用日本商法第 41 條、第 48 條介入權之概念，肯定準事務管理之概念。

相對於此，準事務管理否定說，大致上以如下幾點為由：一、關於是否承認民法未規定之制度，應該用慎重態度來思考；二、以不當得利或侵權行為處理之，即已充足，若準用保護本來利他行為之事務管理制度，顯為錯用。三、管理人因

<sup>221</sup> 好美清光(1979)，〈不当利得法の新しい動向（上）〉，《判例タイムズ》，386 號，頁 15 以下。

<sup>222</sup> 四宮和夫，前揭註 176，頁 51 以下。

<sup>223</sup> 好美清光，前揭註 221，頁 15 以下。

<sup>224</sup> 四宮和夫認為：「要求故意或重過失之理由在於使侵害人因自身勞動、才能之結果無償歸屬當事人，必須要有與此相應之理由(四宮和夫，前揭註 176，頁 44)。

<sup>225</sup> 好美清光，前揭註 221，頁 15 以下。

<sup>226</sup> 好美清光，前揭註 221，頁 15 以下；四宮和夫，前揭註 176，頁 44。

<sup>227</sup> 平田春二指出，若否定事務管理規定之類推適用，會使具有資本力、販賣力等實力者認為，侵害專利權比較划算（谷口知平・甲斐道太郎編(1991)，《新版注釈民法(18)》，新版，頁 329，有斐閣）。

其本身特殊才能或機會而獲超乎尋常之得利時，不令其返還該部分利得才合乎公平。四、有論者認為應令惡意侵害人返還所有的利得。但是法律規定於惡意不當得利時，返還應以當事人所受之損害為限。因此如此見解無法與法律規定整合。

專利侵權案件中，雖然依據民法一般理論，對侵害人可以請求返還不當得利或損害賠償，但是此時之返還請求額是以專利權人之損害或損失為限度，而且其舉證亦相當困難。因此，為了解決這些困難，有見解依據要求侵害人「利得吐出」之觀點，主張準事務管理之理論。

中山信弘教授亦認為：若以準事務管理為專利侵權之法律性質，侵害人所得利益必須交付給專利權人，第 102 條第 2 項將侵害人利益「推定」為損害之規定幾乎毫無意義，因此很難認定以不法無因管理為專利侵權之法律性質。

再者，田村善之教授亦採用否定說而指出如下問題：若將準事務管理解釋為專利侵權之法律性質，即使侵權產品僅只一部份為特許發明之實施品，侵權人亦應將產品整體利益全數返還。另外，若專利權人以外尚有提供利益貢獻要素者存在(例如出資人等)，將侵權產品全體之利益只返還給專利權人，這對專利權人過度保護，而會引起不公平的結果。再者，系爭專利實施部分以外之部分，若侵害第三人之專利時，無理由認定產品全體之利益只返還給專利權人<sup>228</sup>。此外，有學者質疑，以「為他人目的」之行為做為制度基礎之事務管理，與為自己利益之專利侵權，兩者性質原本就不同。

基於以上理由，以準事務管理為特許法第 102 條第 2 項法律性質之見解，作為立法論值得一聽，但是實際上則難以被接受，這是日本通說之結論。

## 第 2 目 侵權行為法架構內之重新構築

基於以上理由，很多學說還是在侵權行為架構內，重新構築專利侵權損害賠償制度之功能及「損害」概念。

<sup>228</sup> 田村善之，前揭註 13，頁 270-271。



如上所述，民法上侵權行為損害賠償制度之功能，其焦點由「填補損害」逐漸轉到侵權行為之「預防」「制裁」等。但是，嚴格而言，以特許法損害額計算方法為契機，對於傳統民法上損害賠償制度之功能以及「損害」概念之妥當性，亦開始反省。

## 一、專利侵權損害賠償制度之功能

向來的學說，因為在民法侵權行為損害賠償制度之「填補損害」原則範圍內，對專利權人之損害進行考察，難以給予專利權人必要且充足之賠償。

然而，專利侵權，因為並未伴隨占有物之奪取，缺乏對侵害之空間性的、時間性的限制，相較於有體物之侵害更容易發生，且侵害之發現與防止也更加困難。若只有侵權行為被發覺時，侵權人該賠償專利權人所失利益，若未被發覺則侵權人可保有利益的話，只對侵權人一方有利。此外，專利侵權行為，因不伴隨對他人占有物之奪取等直接加害行為，並且可產生龐大的利益，對侵害之誘發力非常強烈。一旦侵權人因製造販賣侵權產品而滿足消費者所需，其後專利權人根本不可能再從該當消費需要獲得利益。換言之，侵權行為因使專利權人喪失利用該當市場機會，而降低了專利權之價值<sup>229</sup>。

從如此觀點來看，專利權原本就需要對於阻止如此「侵權較合算」之制度架構。換言之，鑑於專利侵權之特殊性，專利權之保護特別需要能夠發揮「預防」「制裁」功能之損害賠償制度<sup>230</sup>。日本智慧財產戰略會議在平成 14(2002)年 7 月 3 日之「智慧財產戰略大綱」中亦有如下記載：「基於強化智慧財產權之保護，以脫離「侵權較合算」社會為目標之觀點，對於損害認定制度之最適合方向，至 2005 年度為止，將進行檢討並得出結論。」<sup>231</sup>。

學說上，如上所述，窪田充見教授主張，對於專利侵權行為之利益獲得型侵權行為，必須從制裁加害人之觀點規範性地操作損害概念（從加害人利益之觀點

<sup>229</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 250。

<sup>230</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 231。

<sup>231</sup> 知的財產戰略會議(2002 年 7 月 3 日)，〈知的財產戰略大綱〉，網站：<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.pdf>(最後瀏覽日：01/10/2014)

來評價利益)，承認「利益吐出型損害賠償」。田村善之教授亦主張：鑑於專利權容易受到侵害之特殊性，於計算損害賠償額時，應將「預防」「制裁」功能納入考量<sup>232</sup>。

對於如上見解，有學者主張不該因侵權人之侵權行為令專利權人得利。然而，對此，有見解認為，因為專利侵權多難以發現，侵害預防又需要花費費用，訴訟上欲證明專利侵權的事實需要支出比其他類型侵權行為更多的成本，而專利的專業技術性也導致訴訟過程中會伴隨鑑定費用的支出。儘管如此，實際上無法從侵權人處收回侵害預防費用或鑑定費用等，因此，其實可說連實際損害都不能充分填補<sup>233</sup>。這一點亦是專利侵權異於一般侵權行為之特殊性。

## 二、特許法特有「損害」概念之可能性-規範性損害論-

如上所述，專利侵權之損害賠償本來具有積極肯定「預防」「制裁」功能之合理性。但是，另一方面，若肯定該功能就會引起如下之擔憂：若過度重視該功能，則損害賠償額將無限制高額化。結果，專利侵權損害賠償制度會無限制地悖離傳統侵權行為損害賠償制度所採用之「填補賠償」原則，可能造成「過度賠償」「專利權人不當得利」等問題。

於是，有學者提出，所謂的「規範的損害論」。「規範的損害論」一方面肯定最近侵權行為損害賠償理論所認定之「預防」「制裁」功能論，另一方面從規範性的觀點重新構築「損害」概念。雖特許法第 102 條第 2 項所推定之損害額，一般被認為是消極損害中因銷售利益之減少而生之損害（大阪地院昭和 56(1981)年 3 月 27 日特許管理別冊判例集昭和 56 年度版 II 62 頁），但規範性損害論對此看法提出異議。

<sup>232</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財産權と損害賠償》，頁 231。

<sup>233</sup> 對於著作權法可否導入 3 倍賠償，積極派舉出如下問題：因侵害著作權時大多難以發現，儘管其權利行使必須花費費用，侵害預防也需花費費用，但是實際上這些侵害預防費用等都無法做為損害賠償而從侵害人處回收。參見文化審議會著作權文科會司法救濟制度小委員會第 3 回，2002 年 8 月 23 日。網站：[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020901.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020901.htm)。（最後瀏覽日：01/10/2014）


田村善之教授，主張如下：「對於「損害」概念之看法，理論上可分為：一、不管被侵害權利之性質等如何，構築可適用於所有侵權行為之損害概念；二、按照個別被侵害利益、權利、侵權行為之形態等，構築被採用於限定領域之個別的損害概念。傳統損害概念(差額說)是，不管被侵害利益或行為形態如何，以若無侵害應可得之財產狀態與侵權行為所造成之現實上的財產狀態，兩者之間的差額為損害，這可說是基於損害概念第一看法的代表例。」<sup>234</sup>「智慧財產法中，如上所述，設置了特許法第 102 條等民法上損害賠償制度之特則。從而，不管對於一般民法上損害概念看法為何，基於特許法第 102 條之解釋，可導出智慧財產權特有的損害概念。」但是，「智慧財產法，若法律無特別禁止該利用行為，智慧財產權之對象就僅是任何人在任何地點、任何時間都可以利用之物。例如：發明之實施行為，只要能知道技術細節，任何人在任何地點、任何時間都能進行。商標等，若一眼見到即能記住商品名字或商標形狀，更容易被他人所利用。．．．智慧財產權原本是任何人皆可利用之物，若在智慧財產之財貨中還可找出價值，則任何人都應該想加以利用。對不可能占有之物人工地設定排他權，這意味著，違反誰都想利用之自然原理而強行禁止利用行為。因此，對於違反禁止規定而進行之利用行為，若不給予相應之懲罰或制裁 (sanction)，特地以人工方法設立之排他權恐將徒具形式。鑑於智慧財產此一宿命，為使懲罰或制裁不會不足，特許法第 102 條亦特別規定損害賠償制度，此一看法應該很適當。如此想來，民法上侵權行為之損害概念並未被普遍應用。按照特許法第 102 條等，智慧財產法特有的損害概念可被討論。」<sup>235</sup>。

如此，若規範性的損害論在智慧財產權法被認為適當，規範之內容究竟是什麼？對於這個疑問，田村教授主張該導入「市場機會」之概念<sup>236</sup>。特許法賦予給專利權人利用市場機會(藉由實施專利發明而滿足對於專利發明之需求)之排他決定權，並採用實施專利發明所得利益，依據專利權人所選擇之形態，將回流到專利權人手中之制度。由於侵權行為就是未經專利權人同意而利用其「市場機會」之行為，使專利權人喪失其利用可能性，因而舊特許法第 102 條第 2 項(現行特

<sup>234</sup> 田村善之(1996)，《機能的知的財產法の理論》，頁 206，信山社。

<sup>235</sup> 田村善之，前揭註 234，頁 207。

<sup>236</sup> 田村善之，前揭註 13，《知的財產權と損害賠償》，頁 298。



許法第 102 條第 3 項)，為了維持專利制度之功能，將其利用可能性之喪失視為專利權人之損害，而且規定將對於其利用可能性之適當的對價，亦即專利之利用價值作為損害賠償額。再者，關於舊特許法第 102 條第 1 項（現行特許法第 102 條第 2 項）與舊特許法第 102 條第 3 項（現行特許法第 102 條第 3 項）之關係，解釋為以前者推定後者之損害，而為了計算適當的對價，應該以侵權人之所得利益額為中心，而依此將其利益分配給專利權人，如此方法是最被推薦的（因為侵權人所得利益直接表示從專利權人所喪失之市場需求會得到之利益，而且將比表示為金額）。為了避免因為專利權人難以舉證利益之分配額而無法受到充分的救濟，舊特許法第 102 條第 1 項（現行特許法第 102 條第 2 項）規定，將專利權人所證明之侵權人所得利益推定為損害額，藉此使侵權人負擔分配之責任。相對於判例及通說認為特許法 102 條 3 項是以所失利益（若無侵權行為應可得之利益）等傳統損害概念為前提之規定，田村教授則主張，該條項不是所失利益，而應該是設立市場機會之損失等規範的損害概念的規定。如此想來，假設無侵害時之種種情形就變得不重要，這與不以被侵害人究竟能否獲得利益，或是實際上授權是否給予侵權人為問題之判例的結論一致。此外，此種見解可以將特許法第 102 條第 3 項與特許法第 102 條第 2 項，從傳統的差額說見解中解放出來，透過損害之抽象化，適切地提高損害賠償額。依據「市場機會」等損害概念之架構，亦可避免賠償額之無限擴大。

## 第 2 章 台灣法

專利侵權之損害賠償責任與民法體系之侵權行為損害賠償責任是處於何種關係？屬於一般侵權行為損害賠償之特別規定？或自我形成一套專利權受侵害之損害賠償責任規範體系？

關於此點，如上所述，日本將特許法之損害賠償認為是民法侵權行為之特則。相對於此，關於此點，台灣學說與實務有下列見解：



一、普通法與特別法之關係：王澤鑑教授認為：「智慧財產權，指以智能創作為內容的權利，係項有一定利益的排他權，屬民法第184條第1項前段所稱權利，關於此等權利的取得、變動、消滅，尤其是保護標的及要件，著作權法、專利法、商標法等設有規定，為民法的特別規定，未規定者，適用民法之規定。」<sup>237</sup>於討論侵害專利權之損害賠償課題時，專利法及民法學者多採此一見解，認定民法對於一般財產權規定，得適用於專利權<sup>238</sup>。

二、專利法應有獨立之侵權行為規範體系：汪渡村則認為「專利法與民法上對侵權行為之規範目的，雖均為保護權利人之權利，然其各自保護之利益本質上並不完全相同，且因一般財產權與專利權兩者性質上存有頗大之差異性，甚至兩者權利功能亦有不同之考量，故應有區分一般財產之侵權與專利侵權而為不同評價之必要。」<sup>239</sup>「另民法上侵權行為損害賠償係「損害」補償概念，故無損害即無從主張侵權行為，但因無體財產權本身性質使然，常致損害難以確實估算，故如完全依民法侵權行為損害賠償之規定，自是難以執行。」他更從智慧財產權之經濟特性、所欲保護權利之性質及保護基礎理論，論述其與一般財產權之差異，而認為如「以專利權與財產權均屬民法保護之財產，而肯認定專利法第84條為民法侵權行為之特別規定者，進而推論出，如專利法無明文規定者，則專利侵權行為之損害賠償應適用民法之相關規定等結論，其論理過程並非十分精確。」他還認為：建立獨立專利侵權理論有其必要性。專利權與傳統民法權利有所不同，於專利侵權損害賠償相關解釋時，應以專利法規定為主，無規定時雖可「類推適用」民法相關規定、理論，但應把握專利權與民法規範客體間性質之差異，為適當之詮釋<sup>239</sup>。

關於民法與專利法之關係，雖然有不同見解，但解釋專利權損害賠償制度時，民法之一般性規定及學理有重要的意義，此點並非疑問。

<sup>237</sup> 王澤鑑，前揭註 82，頁 16。

<sup>238</sup> 楊崇森(2003)，《專利法理論與應用》，頁 21，三民書局；謝銘洋(1995)，《智慧財產權之基礎理論 智慧財產法系列(一)》，國立台灣大學法學叢書(八四)，頁 79，翰蘆圖書出版有限公司。

<sup>239</sup> 汪渡村(1994)，〈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》，第二期，頁 4 以下。



## 第1項 民法上之傳統的損害賠償制度

台灣關於損害賠償之規定，採取德國法上之回復原狀原則，而損害賠償制度之主要功能基本上在於填補損害，並具有預防損害發生的附帶作用。以填補損害做為損害賠償制度之主要目的，這一點是台灣與日本共通之處。

### 第1目 填補損害

相較於刑事責任的預防、懲罰目的，民法上的損害賠償制度，係以填補被害人所受之損害為目的，並確立無損害即無賠償之原則，體現於民法第213條第1項規定：「負損害賠償責任者，除法律另有規定或契約另有訂定外，應回復他人損害發生前的原狀。」此項損害填補原則係針對被害人，以被害人為規範對象<sup>240</sup>。由於目的非在懲罰，損害賠償原則上並不審酌加害人的動機、目的等、其賠償數額不因加害人故意或過失的輕重而有不同。填補損害係基於公平正義的理念，其主要目的在使被害人的損害能獲得實質、完整、迅速的填補，而有助於促進侵權行為法的發展，例如：過失責任的客觀化、舉證責任的倒置、無過失責任的建立及損害賠償數額的合理化等<sup>241</sup>。

另一方面，損害填補原則亦有「獲利禁止」之一面，即被害人除損害填補外不能更有所獲利<sup>242</sup>。民法第216條規定：「基於同一原因事實受有損害並受有利益者，其請求之賠償金額，應扣除所受利益。」此係1999年民法債權編修正時所增訂，立法理由謂：「按損益相抵，自羅馬法、德國普遍法以來，即為損害賠償之一法則，蓋損害賠償之目的，雖在排除損害，回復損害發生前之同一狀態，然非使被害人因此而受不當之利益，故如被害人基於同一原因事實受有損害並受有利益時，即應由損害額中扣除利益額，以其餘額為請求之賠償額，此項損益相抵之原則，早經我國最高法院肯認(最高法院22上自353號即27滬上字73號參考)，且

<sup>240</sup> 王澤鑑(2005)，〈損害賠償法之目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁〉，《月旦法學雜誌》，123號，頁207-208。

<sup>241</sup> 王澤鑑，前揭註82，頁7-8。

<sup>242</sup> 王澤鑑，前揭註240，頁209。

民法中亦不乏寓有此原則之規定，如第267條但書，第638條第2項等，惟尚無專條規定，爰增訂本條，俾利適用。」<sup>243</sup>



## 第2目 預防損害

損害填補亦有一定程度預防損害的附帶效果，分二點言之：一、行為義務的設定：損害賠償責任的成立，係因行為人違反法律規定的義務。損害賠償責任使行為規範具體化、明確化，俾行為人或他人得有所遵循，以防範侵害他人權益。二、侵害行為的避免：損害賠償責任是一種不利益，趨利避害乃人的天性，損害賠償責任如何程度具有促使行為人或他人避免侵害行為的誘因，視各種因素而定，例如事故類型(如產品責任、車禍)、侵害行為性質(侵權責任、契約責任)，責任要件(過失責任，無過失責任)、行為人(個人、企業)，賠償數額等<sup>244</sup>。

惟該注意的是，台灣許多學者雖然肯定民事賠償的預防效果，但大多將其視為民事賠償制度的「附帶效果」<sup>245</sup>。這種看法與日本傳統上的損害賠償制度將損害抑止解釋為損害填補之「反射性、次要性的效果」之點相同。

## 第2項 民法上損害賠償之目的與功能之轉變

### 第1款 實務上之傾向

如上所述，在日本，民事損害賠償責任之「預防」「制裁」功能，以「制裁性慰撫金」之登場為契機而發展，在伴隨高度經濟成長而發生大規模公害之背景下，更加重視「預防」「制裁」之功能。但是，這終究沒有超越「制裁性慰撫金」之框架。其後，至1980年代，如前已述，似乎超越了向來被議論的「慰撫

<sup>243</sup> 王澤鑑，前揭註240，頁209。

<sup>244</sup> 王澤鑑，前揭註240，頁212。

<sup>245</sup> 曾世雄教授認為民事責任中排除侵害的救濟方法具有預防功能，而損害賠償制度不具有預防功能，因為損害賠償以損害存在為前提，損害既已發生，就沒有預防的效果(曾世雄(1996)，《損害賠償法理》，修正2版，頁6，台北：自刊)。

金」框架，而將焦點置於民事損害賠償責任之「預防」「制裁」功能上，關於此點之討論亦轉為活潑。

相對於此，台灣損害賠償之功能，基本上在於「填補損害」，因而實務上經常採取「無損害即無賠償」之見解。民事損害賠償制度的「預防」功能，雖然王澤鑑教授認為：損害填補在於賠償「過去」業已發生的損害，是一種「事後」的救濟。預防損害係著眼於「未來」損害的防免，是一種「向前看」的思考方法。事先防範勝於事後救濟，從而損害賠償制度（尤其是侵權行為法）的設計及運用自應使其發揮預防損害的功能，此係近年來法律經濟分析的研究重點，為法學引進了重要的研究方法，此雖為責任成立問題亦在此加以討論<sup>246</sup>。但在台灣對於民事損害賠償責任之「預防」「制裁」功能，多數仍抱持消極的見解。

若台灣民事損害賠償之功能在於「填補損害」，懲罰性賠償制度是否與「填補損害」之功能相衝突？關於此點，最高法院 98 年度台上字第 1729 號判決謂：「消保法將過失列為請求懲罰性賠償金之原因，為我國相關設有懲罰性賠償金制度中之唯一（其餘公平交易法第三十二條、專利法第八十九條第三相及營業秘密法第十三條，均限定於故意。），係我國民法傳統損害賠償制度之例外規定，立法目的在於制裁、嚇阻，並非增加消費者之請求。．．．」。但是，在對民事責任之「預防」「制裁」功能的討論未成熟與發展的情形下，將之視為「民法傳統損害賠償制度之例外規定」是否得宜？台灣現代民事損害賠償制度之功能，真的僅能限於「填補損害」之範圍嗎？

以下，將基於這樣的問題意識，檢討台灣現代民事損害賠償責任之「預防」「制裁」功能。

## 一、非財產賠償損害之功能

損害可分為兩類，一為財產上之損害，一為非財產上損害。所謂非財產上的損害，乃是相較於得以金錢計算的財產上之損害，實務上傾向認為非財產上的損害係屬於精神上之痛苦，即為慰撫金，而學說對於慰撫金定義乃是指權益被侵害

<sup>246</sup> 王澤鑑，前揭註 240，頁 212。



所生之非財產上損害(即精神或肉體痛苦)，所支付之相當數額之金錢，旨在填補被害人所受之損害及慰撫其痛苦。

通說認為慰撫金之目的與功能除填補損害外，尚兼具慰藉痛苦之功能<sup>247</sup>，制裁加害人僅其「反射作用」，非主要目的<sup>248</sup>。然而慰撫金是否全無制裁之性質，尚有疑義。

最高法院 51 年台上字第 223 號判決：「慰撫金之賠償須以人格權遭遇侵害，使精神上受有痛苦為必要，其核給之標準固與財產上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方身分、資力與加害程度，及其他各種情形，核定相當之數額。」如上所述，「損害填補原則係針對被害人，以被害人為規範對象<sup>249</sup>。使加害人就侵權行為所生的損害負賠償責任，非在懲罰，因為損害賠償原則上並不審酌加害人的動機、目的等，其賠償數額不因加害人故意或過失的輕重而有不同。」但是依據該當判決，在計算慰撫金之際，應斟酌雙方身分、資力、加害程度及其他各種情形，這可說是實務上承認慰撫金之賠償對於加害者具有制裁功能。

另外，關於植物人之判決，在台北地方法院 89 年度重訴字第 1920 號交通過失判決中，法院斟酌被告原任搬運工，出獄後之薪資無從確定，因而判賠額 150 萬元之慰撫金。反之，在台北地方法院 89 年度重訴字第 165 號醫療過失案，被告為醫生，醫生為高所得者，醫院之經費來源不虞匱乏，判決植物人得請求 500 萬元之慰撫金賠償。據此，二則判決慰撫金數額之巨大差異，主要係因被告之身分及財力不同。此項考量因素，與損害填補無關，而係基於損害賠償之預防及懲罰、保護之性質所致。如此，則台灣法院對於慰撫金之判決，毋寧帶有懲罰與報復之性質<sup>250</sup>。

再者，名譽權受侵害時，被害人得依民法第 18 條第 1 項請求法院除去其侵害，若名譽權有受侵害之虞時，得請求防止之，此外被害人尚得依民法第 184

<sup>247</sup> 王澤鑑(1982)，《慰撫金-最高法院歷年判例、判決綜合檢討 民法學說與判例研究(二)》，頁 266-273，台北：自版。

<sup>248</sup> 曾品傑(2007)，《論消費者健康與安全之人權保障暨其界限-最高法院關於轎車缺陷之判決評釋，財產法理與判決研究(一)》，頁 75，台北：元照。

<sup>249</sup> 王澤鑑，前揭註 240，頁 207-208。

<sup>250</sup> 陳聰富，前揭註 109，頁 216-217。

條第 1 項一般侵權行為規定請求財產上損害之相當金額。所謂相當金額，應以實際加害情形與其名譽是否重大，及被害人之身分、地位與加害人經濟狀況等關係定之(最高院 47 年度台上字第 1221 號判決)

如此，關於這種非財產損害之損害賠償，實務上似乎重視其「預防」「制裁」功能。

學說上，關於非財產損害賠償之功能，曾隆興教授認為其重要功能有三：一、填補功能：經由金錢利益，填補精神上不利益或精神喪損害；二、克服功能：給予被害人金錢利益，使被害人克服精神上損害；三、滿足功能(慰撫功能)；於被害人損害重大之情形(如斷臂、斷腿)，被害人因其終身無法恢復健康，以致精神及肉體生終身痛苦，金錢或無法達到填補或克服功用，但能使被害人因金錢滿足，而或慰撫。除上述三種功能外，尚有制裁功能。邱聰智教授認為，非財產損害賠償之功能有二，其一為填補功能之非財產損害賠償，此即為應屬於一般所稱之損害賠償範圍內。二為滿足功能之非財產損害賠償，此係指為克服慰撫外，並有預防之功能<sup>251</sup>。

## 二、詐取股票出賣案例

那麼，慰撫金以外的民事裁判例，如何解釋「預防」「制裁」功能？

關於詐取股票出賣案例，最高法院 82 年度台上字第 1561 號民事判決謂：「民法第 213 條所規定損害賠償之方法，固以回復原狀為原則，惟證券市場，瞬息萬變，尤其 79 年間股價飆漲，嗣後即逐漸下跌，迄今已無當年高價，為眾所周知之事實，上訴人以詐術取得被上訴人之股票，隨即賣出，若被上訴人訴請賠償時適股價低迷，仍命上訴人以低價補回返還被上訴人，以回復損害發生時持有股價之原狀，不僅不能填補被上訴人所受損害及所失利益，亦與誠信原則有違，更易

<sup>251</sup> 姚志明(2002)，《侵權行為慰撫金請求之解析 侵權行為法研究(一)》，頁 180-181，台北：元照。

鼓勵犯罪，是被上訴人請求按其交付股票時所折算之價額以金錢賠償，應屬正當。

<sup>252</sup>」

依據差額說之觀點，損害賠償所需回復者為，若無損害發生，被害人應有之利益狀態。損害賠償之數額，即為「財產目前之狀態」與損害事故若不發生「應有之狀態」，二者所生之差額。

本案加害人於民國 79 年間詐取股票出賣，被害人請求賠償時為民國 82 年間，依據該最高法院之見解：「損害賠償之目的在於填補所生之損害，其應回復者，並非『原來狀態』，而係『應有狀態』，因而物因侵權行為而受損害，請求金錢賠償，其有市價者，應以請求時或起訴時之市價為準。」

該判決值得注意者為，對於損害概念不僅不採差額說，而以規範評價的觀點重新定位損害概念。對於損害之概念，最高法院之見解，較為接近以權利或法益之侵害，作為損害之本質(即損害之賠償對象)，其採取之損害計算方式，以股價被侵害當時之客觀上市場價值計算，係基於誠信原則及避免鼓勵犯罪之規範評價而來，具有避免加害人不當得利之意涵<sup>253</sup>。

上述裁判例表示：「採取之損害計算方式，以股價被侵害當時之客觀上市場價值係基於誠信原則及避免鼓勵犯罪之規範評價而來，具有避免加害人不當得利之意涵」，此點值得注意。為了預防違法行為，或使加害人不再保有不法利益，以股價被侵害當時之客觀上市場價值計算損害賠償額。

### 三、實務上之傾向

依照上述判例，台灣至少在有關慰撫金案件上，傾向於承認損害賠償制度之抑止、制裁功能。陳聰富教授指出：「．．．而在慰撫金請求權方面，我國法院

<sup>252</sup> 本判決意旨，最高法院嗣後採取不同見解。最高法院 980 年台上字第 1002 號民事判決謂：被上訴人辰○○等十人被盜賣之股票，均係具有流通性之上市股票，上訴人是否不能自股票市場購買同種類、同數量股票交付辰○○等十人以回復原狀？而股票之市價，係隨著自由市場經濟之發展，時有高低，並非一成不變，更非葉淑真或上訴人所能控制。彼等苟能自股票市場上購買各該股票返還辰○○等十人，是否不能填補其所受損害而有違誠信原則？自非無疑。原審未詳加研求，徒以葉淑真於股價高價時盜賣，若於訴請損害賠償時，僅得請求上訴人以「低價」補回股票返還，以回復原狀，則顯不能填補被害人所受損害及所失利益，且與誠信原則有違，更易鼓勵犯罪等由，遽為上訴人應以金錢賠償之判決，已嫌速斷。況上訴人倘係以「高價」補回股票而適得其反時，是否猶能為上述之認定？亦待澄清。

<sup>253</sup> 陳聰富，前揭註 109，頁 191-192。

立場，已非單純填補被害人之精神痛苦(如植物人、胎兒、法人)，而在於實現正義，甚至懲罰加害人。慰撫金之功能，因而超越傳統的損害填補觀念。」

但是，這樣的傾向是否及於慰撫金以外之案件？對如此問題、台灣學者的見解並不多見。為了檢討台灣民事損害賠償責任之功能的轉變，必須再檢討台灣懲罰性賠償制度。

## 第2款 懲罰性賠償制度

懲罰性賠償金制度在英美法系具有長遠的歷史，其制度之目的固有損害填補、嚇阻、報復、及私人執行法律等功能，但其主要目的，在於報復與懲罰<sup>254</sup>，其目的與傳統民事賠償責任毫不相干，以擺脫向來損害賠償限於填補損害之觀念。另外，此亦涉及民事責任與刑事責任的基本問題<sup>255</sup>。

如德國、日本一般大陸法系國家，基本上屬民刑分立(民事責任與刑事責任的分立)之法制體系，民事責任旨在損害之填補，而刑事責任之刑事制裁，以懲罰為中心。假如懲罰制度引進私法領域，有可能使被害人獲得超過其所受損害之利益，因此均無懲罰性賠償金制度。

相對於此，台灣雖然亦屬於大陸法系國家，認為侵權行為法之目的與功能僅在於「填補損害」，而且損害賠償額以填補被害人實際上所受之損害為先。但是，台灣法，特別是商事與經濟法深受英美法的影響，因而陸續引進懲罰性賠償金制度，用於公平交易法、專利法、著作權法、消費者保護法等之條文內。該制度在台灣私法體系中佔有一席之地。此懲罰性賠償制度之存在，可說是日本與台灣侵權行為損害賠償制度最大的差異。

### 第1目 懲罰性賠償制度之功能

如上所述，懲罰性賠償金制度固有制裁、嚇阻(預防)、損害填補、私人執行法律功能等。

<sup>254</sup> 陳聰富，〈美國法上之懲罰性賠償金制度〉，氏著，《侵權歸責原則與損害賠償》，頁 257，台北：元照。

<sup>255</sup> 王澤鑑，前揭註 240，頁 215。





## 一、懲罰(制裁)功能

懲罰性損害賠償金制度由其字面上意義可知，其主要功能在於對於被告具有惡意之不法行為加以制裁，故其又稱為「報復性損害賠償」報復主義。

該制度源於刑事懲罰制裁的概念，而在民事法中的具體表現即為懲罰性損害賠償金制度，報復主義與傳統損害填補之原則並不相同。傳統損害填補原則，係依據被害人所受實際損害數額之多寡，以回復受害前狀態為目的，決定補償之數額。報復主義則依據加害人不法行為的惡性決定懲罰性損害賠償金數額之高低。

鑑於民刑法分立原則，原則上，懲罰功能僅在於刑法，而民法領域並不承擔該功能，故懲罰性賠償在性質上可謂具民法與刑法之功能。故陳聰富教授認為「懲罰性賠償金在性質上具有「準刑事罰」的性質<sup>256</sup>。雖刑事法具有折衷報復、懲罰功能，然刑事處罰受到罪刑法定主義的制約，須有法律明文規定。惟刑法對於減損被害人作為平等公民價值之不法行為，並未完全規範，而予以報復處罰<sup>257</sup>。特別是白領階級犯罪與公司法人犯罪的案件上，往往呈現出刑事處罰有所不足或無能為力的現象，民事懲罰性正可適當填補此一空缺，防堵懲罰之不足，而加強被害人之保護。

## 二、嚇阻(預防)功能

懲罰性損害賠償的另一個主要功能就是嚇阻(預防)功能。懲罰性賠償金做為嚇阻被告與其他第三人從事相同不法行為，為學說與實務所肯定<sup>258</sup>。建志指出：懲罰賠償金的目的是在於補充填補性損害賠償的嚇阻(預防)漏洞<sup>259</sup>。嚇阻(預防)功能可分為二個：一、「特別嚇阻」功能：使被告不敢再犯相同的過錯。；二、「一

<sup>256</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 257。

<sup>257</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 279-280。

<sup>258</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 271。

<sup>259</sup> 何建志(2002)，〈懲罰性賠償金志法理與應用—論最適賠償金額之判定〉，《臺灣大學法學論叢》，第 31 卷第 3 期，頁 250。

般嚇阻」功能：設立「典範」〈example〉，使一般人不敢從事與被告相同或類似的非法行為<sup>260</sup>。

在許多侵權行為事件中，一般傳統的填補性損害賠償，其賠償數額並不足以嚇阻所有的社會有害非法行為，例如在詐欺或偷竊之案件中，加害人之民事賠償責任，僅係將所詐得或竊得之非法取得物返還於受害人即可，且可能由於未被發現或未被起訴，而脫逃損害賠償之責任，如此之損害填補機制，顯然不足以嚇阻並防止加害人繼續從事該非法行為<sup>261</sup>。因此，在若干案例中對於損害賠償義務人，科予遠超過其所預期非法行為產生經濟利益之金額，即可以藉由懲罰性損害賠償金制度收受嚇阻非法行為發生之作用。

依據民事侵權行為強調的「有效嚇阻理論」(efficient deterrence theory)，加害人會把非法行為造成的所有成本內化為自己的成本，亦即加害人應賠償受害人全部損失，加害人僅在其行為產生之利益大於損害賠償數額時，始會從事一定行為。懲罰性賠償金之課予即在填補因法律制度執行不足造成損害無法完全填補的損失，使加害人對於侵權行為造成的所有成本內部化。因為許多侵權行為事件，加害人可能因為被發現或未被起訴而脫逃賠償責任，產生所謂「執法落差」(enforcement gap)，懲罰性賠償金的目的即在於填補執法落差產生之問題<sup>262</sup>。

### 三、損害填補功能

懲罰性損害賠償之損害填補功能，傳統上係認為乃於填補精神上之損害與「加重損害」(aggravated damage)等無法以金錢計算之損害，以及填補原告支出之律師費用與其他訴訟費用。由於此等損害，或難以用金錢計算、證明，或未為侵權行為法所涵蓋，被害人無從藉由一般損害賠償獲得填補，只能由懲罰性損害賠償為之。

由於早期英美法系之損害賠償法並未承認非財產上之損害賠償，因此，若干懲罰性損害賠償之案例，的確是為了賠償被害人精神上之損害所為。但在現代侵

<sup>260</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 271。

<sup>261</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 272。

<sup>262</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 272-273。

權行為法，已經概括承認非財產上之損害賠償，因此，懲罰性損害賠償與一般損害賠償已被劃分。至於訴訟費用部分，由於美國訴訟制度系採取勝訴報酬制，原告之損害仍然不能獲得完全之填補，因此，懲罰性賠償金中應當包含賠償原告之相關法律費用<sup>263</sup>。



#### 四、私人執行法律功能

此功能係指，懲罰性損害賠償制度具有鼓勵私人調查不法案件，進而起訴請求賠償，並對被告課以「私人罰金」，達到社會公平正義之目的。此功能在被害人實際損害甚少時尤具有實益，蓋因被害人損害甚少，預期得藉由訴訟程序獲得之補償亦甚少，而可能決定不起訴請求，倘若由懲罰性損害賠償機制，被害人預期可獲得較多之賠償，即可能鼓勵被害人起訴請求<sup>264</sup>。

#### 第 3 款 懲罰性賠償制度與「民刑分立」原則之關係

民事責任與刑事責任之分立(民刑分立)是現行法體制上的特色。二者雖均出於對不法行為的反應，具相同的倫理根源，但已經轉變為兩個獨立制度<sup>265</sup>。

王澤鑑教授主張：在現行民刑分立的法制體系，民事責任以損害填補為目的，準此而言，懲罰性賠償制度係一種民事法(Privatstrafe)，乃現行法體系的異體物。懲罰制裁係刑法的功能。懲罰性賠償金制度或在補強刑事司法，由人民擔任「檢察官」，以執行法律。然，此項制度使懲罰制裁思想侵入司法領域，動搖長期歷史發展所建立的民刑分立原則，使被害人獲得超過其所受損害的利益，實有檢討餘地。．．．．．台灣所以繼承此項美國法律及政治文化特色的制度，或因我國有民刑部分的傳統，或高估藉此制度即可有效阻嚇侵害行為。已制定的法律，更改匪易，應否繼續引進懲罰性賠償金，須特為審慎，不應使懲罰制裁成為我國損害賠償法的基本原則。」

<sup>263</sup> 謝哲勝(2001)，〈懲罰性賠償〉，《臺灣大學法學論叢第 30 卷第 1 期》，頁 120。

<sup>264</sup> 陳聰富，前揭註 254，頁 267-284。

<sup>265</sup> 王澤鑑，前揭註 240，頁 215。

朱柏松教授亦認為，在英美法體系，因為其刑事責任與民事責任並未完全分化，因此，在損害賠償責任上復加以懲罰性賠償金，應課以填補刑事制裁的功能；但大陸法系，懲處行為人的惡性，已由刑事責任予以涵蓋，因此，損害賠償的目的，完全之在於填補被害人所受的損害，並無課與懲罰性賠償金的必要<sup>266</sup>。

相對於此，何建志認為，民事、刑事與行政的法律體制乃是社會演進的結果，之所以會有如此演進，乃是因為如此的分化可以滿足社會生活複雜化的需要。但是，民事、刑事法的體系分化，是法律在技術層面的差別，但在價值理念的層次，這些法律所追求的目的都是一致的，即保障個人合法權利。因此只要能夠對實現保障個人權利有所幫助，我們便不需要執著於教條主義，而應該去思考由那一種制度可以提供對人民最有效、便利保障<sup>267</sup>。

有論者認為，不論係刑法或民事賠償，其共同目的均為預防不法行為之發生，因為民事損害賠償制度同樣具有威嚇一般人不可隨意侵犯他人權利之效果及教育一般人或該不法行為人必須尊重他人權利之功能。刑法上應報思想旨在限制刑法濫用，保障公正刑法的實現，避免行為人負擔超越本身責任的處罰；而民法上損害賠償制度使行為人彌補或復原所造成的侵害結果，能夠避免行為人負擔超越其責任範圍的賠償額，保障公平之賠償，亦為「應報思想」之實現。因此應報思想只是說明刑罰的範圍，並非代表刑罰本身的疑義；而由損害賠償制度在避免行為人負擔超越其責任範圍的賠償額來看，應報思想似乎也可以作為限制民事損害賠償範圍的基礎原則<sup>268</sup>。

### 第3款 侵權行為損害賠償制度之「預防」「制裁」功能

本文認為，在台灣，民法上損害賠償責任之「預防」「制裁」功能的相關討論雖然很難說非常活潑，但是鑑於上述有關慰撫金之裁判例或有關詐領股票出售案例之裁判例，可以理解其中已經意識到「預防」「制裁」之功能。而且，現行專利法再度恢復懲罰性賠償制度之理由為：「傳統損害賠償之作用在於填補損害，

<sup>266</sup> 朱柏松(1994)，〈消費者保護法之成立、構成及若干問題之提起〉，《法學叢刊》，第156期，頁47。

<sup>267</sup> 何建志，前揭註259，頁267。

<sup>268</sup> 鐘豪峯(2002)，〈刑事不法與民法不法的分界〉，頁65-68，國立政治大學法學研究所碩士論文。

然而隨著社會的發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域，衡諸著作權法第八十八條第三項、營業秘密法第十三條第三項及公平交易法第三十二條第一項均有懲罰性損害賠償之規定。」

陳聰富教授指出：「損害賠償請求權之功能，已由損害填補之目的，轉為權利保護，甚至被害人不法行為制裁之功能。最高法院對於損害賠償請求權之成立，無論被害人實際上是否發生損害，甚至實際上並無利益喪失，僅需其權利受害，或法律地位受侵害，均得請求損害賠償。損害賠償成為權利保護手段，而非以回復原狀為目的。最高法院以「誠信原則」，「公平正義原則」及「避免加害人受到不當得利」等原則，作為肯定損害賠償請求權成立之理由，對於發揮損害賠償之功能，顯然具有重要意義。而在慰撫金請求權方面，我國法院立場，已非單純填補被害人之精神痛苦(如植物人、胎兒、法人)，而在於實現正義，甚至懲罰加害人。慰撫金之功能，因而超越傳統的損害填補觀念。」

如上所述，在德國或日本，透過對於慰撫金之討論，意識到損害賠償制度之「預防」「制裁」功能，之後其範圍逐漸其擴大，聚焦於傳統損害賠償制度中之「預防」「制裁」功能。本文認為，在台灣亦已產生同樣的轉變。同時，這亦表示，台灣與德國或日本一樣，民刑分理論已開始崩壞。台灣的刑事法在1996年亦實施了犯罪被害人保護法<sup>269</sup>，近年則探討犯罪被害人訴訟參加制度之可行性等<sup>270</sup>，民事法與刑事法交疊領域漸漸增加一事，亦是民刑分立論已開始崩壞之最有力證據。而且，雖最高法院98年度台上字第1729號判決認為，懲罰性賠償制度被單純定位為民事損害賠償責任之「例外規定」，但鑑於民法損害賠償制度之轉變，如此看法過於粗略。本文認為，台灣懲罰性賠償制度受到民事損害賠償責任之轉變

<sup>269</sup> 台灣犯罪被害人保護法於草擬階段時，原定為「犯罪被害人補償法」，後來更名為「犯罪被害人保護法」。於1995年犯罪被害人補償法草案階段，由於當時草擬之補償金項目、範圍與民法所定之損害賠償賠償範圍類似，且認為犯罪被害補償主要目的在於填補加害人所未能給付之損害賠償，因此，犯罪被害補償制度被視為是用於補償民事侵權行為制度之不足。此後，1996年立法該將犯罪被害補充制度定位是全體社會為了分擔少數不幸被害人之受害，所共同承擔之社會補償，而不再是將犯罪被害人定位僅具補足侵權行為民事責任之補充性功能(郭明政(1998)，〈犯罪被害人保護法評析—後民法與社會法法律時期的成熟標竿〉，《政大法學評論》，第60期，頁303-323)。

<sup>270</sup> 中央社即時新聞，司法院：被害人訴訟參加須詳議，2013年4月23日，網站：<http://www.cna.com.tw/News/aIPL/201304230406-1.aspx>(最後瀏覽日：01/10/2014)。

影響不少，或是與民事損害賠償責任之轉變相互影響而被引進，如此看法亦有道理。



### 第3項 侵權人所得利益計算方法與侵權行為損害賠償制度之關係

#### 第1款 與填補損害原則之關係

在台灣，與德國及日本相同，有見解認為，侵權人所得利益計算方法雖然將侵權人所得利益視為專利權人的所失利益，其前提假設為「專利權人所能獲得之利益額與侵權人的所能獲得之利益額相等」之一般經驗原則，但此經驗法則通常並不成立<sup>271</sup>。因此，有見解甚至基此認知，主張宜將專利法第97條第1款第2款規定予以刪除，於未刪除前，法院應儘量避免利用該款規定計算損害額<sup>272</sup>。

#### 第2款 法律性質

##### 第1目 不法無因管理

由上述批評可知，所得利益計算方法完全不符合侵權損害賠償制度的基本原則，因此有學者另尋法理基礎。

學說上有參考德國民法第687條第2項，認為所得利益計算方法的意旨類似於台灣民法第177條第2項的「不法無因管理」，而非屬侵權行為法的範疇。另外，有學者認為，專利法第85條(現行專利法第97條第1項第2款)的法律性質兼含民法不當得利及不法管理之法理<sup>273</sup>。但是，對於此見解，有學者批評，立法

<sup>271</sup> 謝銘洋教授指出「侵害人所得之利益，是否就是權利人所失利益，並非毫無疑義，因其間並無絕對必然之關係。是以透過專利法之特別規定，讓專利權人可以請求侵害人返還其「所得之不法利益」，將可有效確保專利權人之利益」(謝銘洋，前揭註81，頁358)。

<sup>272</sup> 蔡明誠，前揭註93，頁81。日本亦有學者，例如美勢克彥，基於同樣理由，主張應該刪除特許法第102條第2項或是盡可能避免適用。參見美勢克彥(2011)，〈特許法102條2項「被告の得た利益の額」及び1項と3項の關係について〉，高林龍，《知的財産權侵害と損害賠償》，頁48，成文堂。

<sup>273</sup> 沈宗倫，前揭註101，頁10；許忠信，前揭註88，頁96。

者僅是鑑於專利損害賠償額計算的困難，權宜地涉及此計算方法，供專利權人計算損害，並非以「不當得利」或「不法管理」來取代侵權的損害賠償<sup>274</sup>。

台灣民法第172條規定：「未受委任，並無義務，而為他人管理事務者，其管理應依本人明示或可得推知之意思，以利於本人之方法為之」。此即所謂「無因管理」，乃債之發生原因之一。

又，同法第177條第1項及第2項分別規定：一、管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限」。二、前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之。故管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理者，其欠缺管理意思係為惡意，屬於不法之管理，依同條第2項規定，準用同條第1項規定，是為不法無因管理，或稱不真正無因管理<sup>275</sup>。如上所述，日本民法並未承認不法無因管理制度，台灣民法第177條第2項則直接規定了不法無因管理。

不法無因管理之構成要件有二，即主觀方面為明知所管理者為他人之事務，及客觀方面為為自己之利益而為管理。又所謂事務，即足以滿足吾人生活需要之一切事項，不論事實行為或法律行為；繼續的行為或一時的行為；財產上之行為或非財產上之行為皆得為無因管理之事務，惟不包括違法行為。再所謂管理他人事務，即就他人事務加以處理之意<sup>276</sup>。

民法第177條第2項規定之立法理由謂：「無因管理之成立，以管理人有「為他人管理事務」之管理意思為要件。如因誤信他人事務為自己事務(誤信的管理)，或誤信自己事務為他人事務(幻想的管理)而為管理，均因缺乏上揭主觀要件而無適用無因管理規定之餘地。同理，明知係他人之事務，而為自己之利益管理時，管理人並無「為他人管理事務」之意思，原非無因管理。然而，本人依侵權行為或不當得利之規定請求損害賠償或返還利益，其請求之範圍不及於管理人因管理行為所獲致之利益；如此不啻承認管理人得保有不法管理所得之利益，

<sup>274</sup> 沈宗倫，前揭註101，頁13。

<sup>275</sup> 孫森焱(2004)，《新版民法債編總論(上冊)》，修訂版，頁119-120，台北：自刊。

<sup>276</sup> 孫森焱，前揭註275，頁113-114。

顯與正義有違。因此宜使不法之管理準用適法無因管理之規定，使不法管理所生之利益仍歸諸本人享有，俾能除去經濟上之誘因而減少不法管理之發生，爰增訂第二項(德國民法第 684 條第一項參考)。<sup>277</sup>。因此，規定不法無因管理得目的，係在保障侵權行為之被害人，令不法行為需要返還回復損害前原狀及不當得利返還範圍以外，其剩餘之利益額<sup>277</sup>。

有學者肯認直接侵害專利權之故意行為乃明知為他人之專利權，而為自己利益實施該他人專利權時，即成立不法無因管理<sup>278</sup>。

該法理基礎之重點在於「侵害人所得利益之吐出」而非「專利權人所失利益之填補」。若以不法無因管理為所得利益計算方法之法理基礎，不論專利權人本身是否損失同額利益，專利權人得向侵權人請求交出其因侵害行為所得之利益。因此，專利權人只要證明侵權人因侵權行為所得之利益，而無須證明自己受有損害，亦無須證明侵權人所得利益與專利權人所失利益之間的因果關係。另外，若採用不法無因管理之法理時，有以下優點。一、侵害人，除了相當於專利權人之損害之利益以外，更有獲利時，專利權人除了損害以外，更得請求多得利益一併返還。二、依不法無因管理行使其權利，其請求權之消滅時效，因民法上未有特別規定，因此適用一般時效期間，即為十五年<sup>279</sup>。

然而，台灣實務上，利用不法無因管理請求侵害人所得全部利益之判決，仍屬相當少見<sup>280</sup>。而且，該注意者為，民法第 177 條第 2 項的不法無因管理是以「管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之」為要件，其主觀要件尚僅限於「故意」才可以適用。相對於此，專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定的所得利益計算方法卻包含侵權人之「故意」與「過失」。

有見解認為，現行專利法之民事救濟規範架構，乃是先於第 96 條中賦予專利權人(含獨佔被授權人)損害賠償及侵害停止(預防)請求權，而後方第 97 條規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害……」。

<sup>277</sup> 孫森焱，前揭註 275，頁 130。

<sup>278</sup> 蔡明誠(1998)，《發明專利法研究》，2版1刷，頁237-238，國立台灣大學法學叢書編輯委員會。

<sup>279</sup> 孫建(2004)，〈專利侵權之除罪化與現行民事救濟程序〉，《科技法律透析》，16卷12期，頁28。

<sup>280</sup> 台灣高等法院 89 年上字第 1361 號判決、台灣彰化地方法院 91 年度重新訴字第 274 號民事判決、台灣台北地方法院 91 年度訴字第 1648 號民事判決。



此或已可窺知，立法者有意將同條項第 2 款規定之法律性質，仍定位於整體損害賠償制度內。王澤鑑教授認為：「專利法規定發明專利受損害時，專利權人於請求損害賠償時，得以其選擇請求侵害人因侵害行為所得之利益，乃屬於侵權行為損害賠償之計算方法，而非基於不法管理的理由。」<sup>281</sup>黃銘傑教授亦主張：雖然，就規範功能而言，專利法第 85 條第 1 項第 2 款(筆者註：現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款)與不法無因管理間具有相當的親近性；惟如上所言，專利法上開條款本身並非單獨的請求權規範基礎，而係包括同法第 84 條(筆者註：現行專利法第 96 條)之侵權行為損害賠償整體規範中，為其中有關損害額計算方法之規定。若此，則吾人仍不得不將該款規定之法律性質定位於損害賠償規範，而與不法無因管理有別<sup>282</sup>。

## 第 2 目 侵權人所得利益計算方法之「規範功能」之見解

黃銘傑教授指出：「專利法第 85 條第 1 項第 2 款在跳脫傳統的損害賠償計算方法之同時，亦賦予該法損害賠償規範新的存在意義與目的，令其擁有 1. 不當得利之剝奪；2. 侵權行為之遏止二種規範功能<sup>283</sup>。」

### 一、不當得利之剝奪

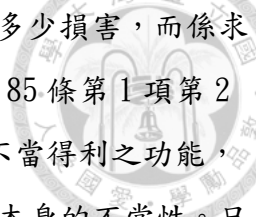
倘若侵權人其專利權侵害行為縱使被發覺且亦經訴訟被命為賠償，但僅因其計算方法之故而於賠償後仍有利可圖的話，則不僅與正義理念不符，亦有違專利法賦予專利權人排他權，令其得以獨享該當專利技術所生市場利益之規範理念。就比較法而言，承認得以剝奪<sup>284</sup>侵權人之不當得利(unjust enrichment)，實係源於受託人未經授權而使用信託財產，違反其應盡之信賴義務(fiduciary duty)。職是

<sup>281</sup> 王澤鑑(1999)，《基本理論、債之發生(債法原理第一冊)》，頁 404，台北：自刊。

<sup>282</sup> 黃銘傑(2009)，〈專利法第八十五條第一項第二款以「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用〉，氏著，《競爭法與智慧財產法止交會-相生與相剋之間》，頁 630，台北：元照。

<sup>283</sup> 黃銘傑，前揭註 282，頁 631。

<sup>284</sup> 依據中國語辭典，「剝奪」的意思就是「削去」或「運用不法手段，奪取他人的財物或既得的利益」。因此，本文認為，雖「利益吐出」與「不當得利之剝奪」是類似的概念，但是「剝奪」所包含之「制裁」意思較強。



之故，系爭行為之不當性，並不在於其因此而導致受益人蒙受多少損害，而係求諸於受託人未經授權或同意之財產使用行為。同理，專利法第 85 條第 1 項第 2 款(筆者注：現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款)所具有之剝奪不當得利之功能，並不在於專利權人因此蒙受多少損害，而在於侵權人侵害行為本身的不當性。只要侵權人確有侵害行為，並因之受有利益的話，即須將其所得利益盡數吐出，不得繼續保有之。否則，侵害行為勢必受到獎勵，而專利法第 84 條第 1 項(現行專利法第 96 條第 1 項)賦予專利權人侵害停止(預防)請求權之規範目的，亦將難以有效實現。

## 二、侵權行為之遏止

當於前項剝奪不當得利規範功能之敘述中，強調專利法第 85 條第 1 項第 2 款(筆者注：現行專利法第 97 條第 2 項)的規範重心，並不在於專利權人所受損害多寡，而在於侵權人之侵害行為及其因此所得利益時，所意涵者，實是意欲藉此預防或遏止專利權侵害行為的發生。不僅在美國法實務運作上，上開條款時而發揮此類遏止侵權行為發生之功能，據說德國智慧財產法制於採用相當於此之規定時，「預防及刑罰性(panaliserender)亦扮演重要之角色<sup>285</sup>，而最近德國最高法院(BGH)之判決發展，於沿革限制得扣減之成本及必要費用的觀點下，似亦逐漸朝向強化該當規定所具有之制裁及預防、遏止功能。在專利權因其無體性之特質，而內涵「非敵對性」(nonrivalty)及「無排他性」(nonexcludability)等公共財性質的情況下，往往可能於同一時間、在不同地點，同時並存有多個侵害行為，且因此具有快速蔓延之特性。一個侵權行為之發現，可能意涵者尚有其他諸多未被發現的侵權行為存在，若僅依靠損害填補功能以為規範理念，勢必無法有效預防、遏止專利權侵害行為的頻發，鑑於專利法已於 2003 年中完全除罪化，從而於損害賠償制度中，加入此類預防、遏止侵害行為發生之功能，更有其必要性。此際，除專利法第 85 條第 3 項之三倍賠償規定外，同條第 1 項第 2 款亦非不得發揮此一規範功能。尤其是，當同條第 3 項乃是以第 1 項之賠償額算出為其前提要件時，具有舉證責任轉換功能、促使專利權人得以更容易舉證賠償額之同條第 1 項第 2

<sup>285</sup> 許忠信，前揭註 88，頁 18。

款規定，於預防、遏止侵權行為發生的角色扮演上，或更具有其重要其關鍵之地位。」

另外，李素華教授亦支持黃教授之見解而主張：「主張涉及無體財產權侵害之損害賠償請求權行使，應同時兼顧填補損害與預防功能，觀諸德國立法例近年來之發展，亦往此一方向調整與轉變，從而專利法明定侵害所得利益法並無不妥，亦無需要限制其於司法實務之適用」<sup>286</sup>。

### 第 3 目「損害」概念

但是，在台灣，即使從「預防」、「制裁」觀點可以解釋令「受害人吐出不當得利」，卻仍無法解釋該利益應歸屬於專利權人之理由。再者，為何現行專利法第 97 條第 1 項第 1 款在侵害人之能力範圍內只將利益歸屬於專利權人，非無疑問。

關於如此問題，在德國與日本，都有學者對「損害」概念本身做規範性的解釋，將專利權人擁有之市場機會視為保護利益（被侵害利益），認為「侵害人所得之利益」為「專利權人喪失市場機會之不利益」（＝損害），而導出在該範圍內應歸屬於專利權人之結論。相對於此，台灣學說上對此之探討較少。何謂「損害」？在專利侵權損害賠償訴訟，「損害」概念為何？

台灣民法上損害賠償法之損害概念，陳聰富教授認為：依據實務見解，並未固守差額說之立場，對於損害之本質，依據法院判決觀察，毋寧係採取具體損害說，並具有規範的損害概念。換言之，損害賠償之對象，並未依據差額說，以被害人實際發生之財產上不利益為賠償對象，而係以物之受害即身體健康受損害本身，作為損害賠償之對象。至於差額說，至多作為損害計算之參考<sup>287</sup>。如果依據此見解，台灣專利侵權案件可說亦有以規範性的損害概念作為基礎。

另外，最高法院 74 年度台上字第 972 號認為：「……專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，為專利法第八十一條所明定。原判決既認定被上訴人賴

<sup>286</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1404。

<sup>287</sup> 陳聰富，前揭註 109，頁 166。

某為被上訴人中○塑膠有限公司及第一審共同被告中○工業股份有限公司之負責人，以各該公司名義仿照上訴人已取得專利之「免刀塑膠帶」，亦即有侵害上訴人專利權之行為。依一般經驗法則，此仿造專利品之行為，不唯侵害專利權人之商譽，更因而減少專利權人在同一時地販賣專利品獲利之機會。原判決竟謂不能因此認為上訴人受有損害。其立論殊有可議，亦與一般經驗法則有違。」按照此裁判例，台灣仍有以市場機會之損失做為「損害」之解釋空間。

在台灣，如何解釋專利權侵害之「損害」概念？此點仍有待司法實務與學說之發展。

## 第 4 節 小結

### 第 1 項 民法傳統侵權行為損害賠償制度之轉變

近年來因為各種各樣侵權行為類型的出現，民法上傳統損害賠償制度已逐漸轉變了，不僅重視「填補損害」，「預防」「制裁」之功能亦日益重要。此轉變同時意味著：一、為了形成適當的損害賠償制度，所需要的理論不是統一的侵權行為法理，而是相應於個別侵權行為、被侵害利益等各種各樣的侵害行為法理。二、某些侵權行為類型(利益獲得型侵權行為)，應將觀點從被害人(損害賠償權利人)之觀點轉變至針對侵害人(損害賠償義務人)。三、某些侵權行為類型採用以填補被害人所受損害及所失利益為中心的損害賠償計算方法應轉變至以「使侵害人不再保有不法利益」為中心的損害賠償計算方法。

關於此點，陳聰富教授亦認為：「……傳統之損害是否存在，對於損害賠償請求權之成立，已經無關緊要。重要者為，被害人之權利是否受到侵害，以及加害人是否因而獲得不當得利。損害賠償請求權作為原本權利之繼續，其所擔負之功能，應與法律保護權利或利益，所追求之公平正義相一致。」，並在其註釋中指出：「此項觀點，以智慧財產權受侵害時，被害人所得請求賠償之項目，更可知。參見著作權法第 88 條、專利法第 85 條、商標法第 63 條規定，被害人

得請求侵害人因所得之利益，作為損害賠償之數額。」，此點特別值得注目。如此，著眼於加害人是否獲得不當得利之看法，與公平交易法第 32 條第 1 款<sup>288</sup>與 2 款<sup>289</sup>以「使侵害人不再保有不法利益」作為立法理由之處相同。日本窪田充見教授亦認為關於利益獲得型侵權行為之損害賠償，應以加害人所得利益作為線索，來考量其金錢上的評估<sup>290</sup>。

## 第 2 項 專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能

如上所述，鑑於專利權之特殊性(無體性等)以及專利侵權行為之特殊性(侵權行為的高度或然性、侵權行為之不易發現性等)，必須將「預防」「制裁」功能之觀點納入考量，而建立使侵害人不再保有不法利益之損害賠償制度<sup>291</sup>。

侵權人所得利益計算方法之問題，最後終究是在如下兩極之間找出最適當的解釋：一、依據傳統的民法侵權行為損害賠償制度而認為該條項是「填補專利權人之損害」之規定。這會導出「專利權人過度賠償、不當得利之禁止」之結論。；二、跳脫或修正傳統的侵權行為損害賠償理論，而真正承認該制度之「預防」「制裁」功能。這會導出「侵權人不當得利之禁止」之結論。另外，這更具體化為如下兩個議題<sup>292</sup>：第一個議題是，因為加害人從事加害行為，令其吐出所取得之利

<sup>288</sup> 其立法理由有二：(一)「由於被害人常因損害額不大或甚難證明實際之損害範圍，致不願或不能向侵害人請求損害賠償，此種情形將造成對不法侵害行為致縱容或鼓勵。爰參照美國立法例，明定法院因被害人致請求，得依其還情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之 3 倍。」(二)「侵害人因侵害行為受有利益，其利益如超過被害人所受之損害額時，侵害人仍保有不得，殊屬不當，故本條第二相參考美國立法例，規定被害人得請求專依侵害人因侵害行為所受之利益計算額。」(朱柏松，〈公平交易法損害賠償責任與損害賠償之研究〉，氏著，《行政院公平會 82 年度委託研究計劃四-公平交易法行為主體研析》，頁 215，民國 83 年 12 月)。依上述說明，可推知公平交易法之懲罰性賠償制度之目的，計有：一、鼓勵被害人追訴；二、抑制侵權行為；三、使侵害人不再保有不法利益；四、避免損害賠償額證明困難。

<sup>289</sup> 其立法理由為：「侵害人因侵害行為受有利益，其利益如超過被害人所受之損害額時，縱賠償被害人所受之損害後，侵害人仍保有不法所得，殊屬不當，故本條第二項參考美國立法例，規定被害人得請求專依侵害人因侵害利益所受之利益計算其損害額。」。

<sup>290</sup> 窪田充見，前揭註 197，頁 554-583。

<sup>291</sup> 有判決將「預防」「制裁」的觀點納入考量。例如，智財法院 98 年度民專上字第 57 號判決：「按專利侵權損害賠償之計算，之所以允許專利權人將侵權人因販賣侵權產品之總銷售額或所得利益作為損害賠償金額，其立法目的係為減輕專利權人之舉證責任，並藉此對侵權人發揮若干制裁之效力」。

<sup>292</sup> 潮見佳男，前揭註 177，頁 40-41。

益<sup>293</sup>，不允許「侵權較合算」一事。第二個議題則是，應對從事加害行為者課以與實際損害無關係之賦課金（附加金），即懲罰性賠償制度之建立<sup>294</sup>。於計算專利侵權損害賠償時，若強調前者「填補損害」功能，會產生侵害人不當得利（「侵權較合算」）之問題。相對於此，若強調後者「預防」「制裁」功能，則可能造成「對於專利權人過度賠償」或「專利權人不當得利」等問題，無限制地脫離民法上之填補賠償原則鑑於。如第2章所述，損害賠償金額計算過高時，就會阻礙他人合法利用技術從事改良或再創新的機會，因此後者之結論亦不妥當。

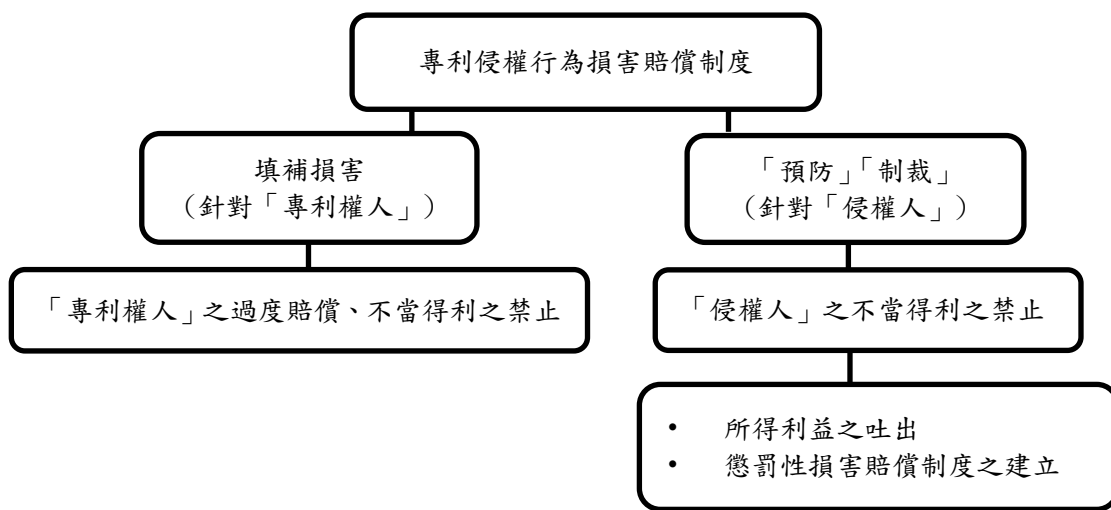


圖3 「填補損害」與「預防」「制裁」功能之關係(本文整理)

<sup>293</sup> 懲罰性賠償制度之目的中，也包含對加害人不當得利之防止（但是，藉由防止加害人之不當得利，可使加害人喪失從事不法行為之誘因，因此亦可視為是不法行為抑制功能之一部份）。美國的懲罰性賠償制度，特別是在實際損害金額很少的利益獲得型不法行為上，為了補強填補賠償制度抑止力之不足，而促進市民權力之保護，該制度被認為重要措施而逐漸擴大被利用。亦即，在美國，20世紀後，亦可見到侵權行為人故意從事侵權行為，且即使對因此而生之損害支付損害賠償，不法行為者仍然留有經濟利益之利益獲得型不法行為。此時若侵權行為人僅需填補實際損害，對侵權行為人而言，從事不法行為仍有經濟上的合理性，結果，無法抑止該侵權行為。因此，對於此類型，除了填補補償之外，對侵權行為人者還必須課以懲罰性賠償（美國賓州 Funk v. Kerbaugh 事件；紐澤西州 1919 年 Dreimuller v. Rogow 事件；International Harvester Co. v. Iowa Hardware Co., 146 Iowa 172, 176 (1910)；Gila Water Co. v. Gila Land & Cattle Co., 30 Ariz. 569, 577 (1926)等）。聯邦法院在 1981 年判決：在決定懲罰性損害賠償時應考量恢復被害人包含律師費在內之訴訟費用，及令加害人吐出因不法行為所得利益等因素（Central Armative Works v. American Motorist Ins. Co., 520 F. Supp. 283, 296(1981)）。在 1982 年其他判決中亦表示，石棉製造者怠於向從業員警告其危險性之義務，對此行為課以懲罰性賠償之理由，是因為不令被告認為只課填補賠償較為划算（Neal v. Carey Canadian Mines. Ltd., 548 F. Supp. 357,376,378(1982)）。引用自樋口範雄(1988)，〈制裁的慰謝料論について-民刑峻別の《理想》と現実-〉，《ジュリスト》，911 號、頁 20-21。

<sup>294</sup> 日本司法實務認為，懲罰性損害賠償具有法體系上的問題，再加上即使承認懲罰性賠償，其事件類型、構成要件、計算基準等均仍不夠明確，因此不認為其為「已成熟之裁判規範」（東京地院平成 5(1993)年 4 月 28 日判決(判例タイムズ 848 號 269 頁)）。

綜上所述，侵權人「利益吐出」之必要性」與專利權人之「過度賠償」「不當得利」之禁止，在此二觀點之間如何取得平衡，是損害賠償計算之關鍵。

關於此點，中山信弘教授指出：「原本侵害專利權之損害賠償問題，是「侵害人不應保有因侵權行為所得之利益」之價值判斷，以及「將侵害人因固有之營業能力、財力、努力等而獲得之利益，全部給予專利權人一事並不妥當」之價值判斷，兩者間之平衡如何調整的問題<sup>295</sup>。」，此點值得參考。

此外，侵權人所得利益之返還，嚴格來說，可分為「令侵害人吐出利得」與「將之歸屬於專利權人」等兩個階段。雖然從損害之「預防」「制裁」觀點可說明「令侵害人吐出利得」一事，但無法充分說明應該將之歸屬於專利權人之理由。在德國與日本，已出現了嘗試以規範性觀點重新建構損害概念本身的見解。此規範的概念能把侵權人所得利益計算方法從傳統的差額說見解中解放出來，結果能夠透過損害之抽象化適當提高損害賠償額。另一方面，藉由「市場機會」這種損害概念架構，亦可避免賠償額的無限制擴大。若將「侵權人因侵權行為所得利益」視為「專利權人因侵權行為所喪失之市場機會」，而合理地導出將該當原本應屬於專利權人之利益給予專利權人之結論，考慮到特許法為特別法一事，此見解亦十分值得考慮。

相對於此，台灣學說對此之探討較少。何謂「損害」？在專利侵權損害賠償訴訟，「損害」概念為何？台灣如何解釋專利權侵害之「損害」概念？此點仍有待相關學說之提出與發展。

### 第3項 今後之課題

值得注意的是，相較於有體物，智慧財產權之保護範圍並不明確。例如：土地之邊界一目瞭然，專利權之保護範圍，均係以專利說明書中「申請專利範圍」所載的文字內容為準，其邊界不明確(參照：如上第2章第1節第1項第5款「權利客體範圍之不明確性」)。而且，許多人都希望實施優秀的發明之技術，因此傾向於在不抵觸他人專利範圍內實施盡可能接近該優秀發明與技術。結果，即使無

<sup>295</sup> 中山信弘，前揭註4，頁369。



侵害之意圖卻終究侵害他人專利權，如此情形亦不在少數。此時，若推定過失而被請求龐大之損害賠償額，對侵害人過於嚴苛，對新技術之開發亦會產生萎縮效果。

另外，關於權利範圍之不明確性，與均等論<sup>296</sup>之關係亦成為問題。例如，日本均等論要件中，關於「置換容易性要件」，中山信弘教授主張，為了保持法的安定性，應該根據平均技術者之基準判斷置換容易性。但是，若解釋為技術知識較低的販賣業者亦應適用平均技術者之基準，對販賣業者過於嚴格，較容易構成侵害而可能造成販賣業者遭遇無法預測之損害<sup>297</sup>。

如此想來，不得不對盲目追求高額損害賠償抱有某種疑問。關於此點，中山信弘教授表示，在如上之案例中，損害賠償之過失認定，或是依特許法第 102 條 4 項之損害賠償額認定都可能有所調整<sup>298</sup>。日本特許法第 102 條 4 項後段<sup>299</sup>訂有關於輕過失酌減之規定。此乃專利權人請求高於權利金相當額時，應就實際損害高於權利金相當額部分負舉證責任，但侵權人並非出於故意或重大過失而侵害時，法院得參酌其情形計算損害賠償金額。有見解重視專利權人救濟而主張，該規定

<sup>296</sup> 均等理論是因申請範圍為公告專利所及範圍，若專利權之保護認定超出其申請專利範圍，可能造成第三人遭遇無法預測之損害。但是，有時過於拘泥於申請專利範圍之文字記載，對於專利權之實質保護可能有損。為此便產生，申請範圍所記載之構成雖然有相異的部份，但將其當作均等物，延伸專利權之效益。在日本，大阪高院在平成8(1996)年3月29日（知的裁集28卷1號77頁〈t-PA事件〉）做出正面接受均等論而認定侵害成立之判決，接著在平成10(1998)年最高法院之判決亦正面承認均等論（最高院平成10(1998)年2月24日民集52卷1號113頁，判例時報1630號32頁，判例タイムズ969號105頁〈ボールスプライン事件〉）。亦即，最高法院判決：特許請求範圍所記載之構成要件中，若存在與對象產品不同之部分，一般認為不屬於特許發明之技術範圍。但是，即使存在異於對象產品之部分，若有以下之情形，則均等屬於特許發明之技術範圍。一、在專利申請範圍記載的構成中，即使存在與疑似侵權製品不同的部份，此不同的部份並非專利發明的本質的部分（所謂「非本質上不同要件」）；二、在專利申請範圍記載的構成中，即使存在與疑似侵權製品等不同的部份，此不同部份疑似侵權製品進行置換後，仍可達到專利發明的目的，實現同樣的作用效果（所謂「置換可能性要件」）；三、如上述之置換，係在該發明所屬技術領域具備一般常識者（「當業者」）於疑似侵權製品進行製造時可輕易設想得到（所謂「置換容易性」）；四、疑似侵權製品在專利發明的專利申請時，與公知的技術相同，或疑似侵權製品並非該發明所屬技術領域具備一般常識者藉由公知的技術，在申請專利時所容易推測（所謂「公知技術要件」）；五、疑似侵權製品在專利發明的專利申請手續上，並未自覺性有意識的從專利申請範圍排除之特殊情事時（所謂「非有意識排除要件」）。

<sup>297</sup> 中山信弘，前揭註4，頁405。

<sup>298</sup> 中山信弘，前揭註4，頁405-406。

<sup>299</sup> 日本特許法第102條第4項原文為：「前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかったときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。」



將使損害賠償額降低，而且若依侵權人之過失輕重而使專利權人之損害賠償額有所變化，不符合民法上侵權行為損害賠償制度，因此應刪除<sup>300</sup>。相對於此，有見解支持該規定而主張如下：鑑於專利權利範圍之不明確性，若使侵權人負無法預測之高額損害賠償義務，有時不能說是適切之解決。特別是，考慮到近來實務見解，依據最高法院承認均等侵害，下級審亦採用均等論而認定高額損害賠償額<sup>301</sup>，對於將專利品鑲嵌於鑄模內而大量複製之案例，以及雖獨自開發本身技術但是最後卻被認定為均等侵害之案例，很難同意這兩個案例侵權人之損害額為同等之事<sup>302</sup>。

再者，如「Non-Practicing Entity」(實質上擁有專利權，但卻不實施專利，藉由控告其他公司侵權而取得損害賠償金，或是透過授權取得權利金之機構。以下簡稱「NPE」。)所代表般，出現與專利之價值(新技術之顧客吸引力、降低成本等)無關，而以高額損害額之可能性為前提，要求高額和解金之組織，在美國形成重大的社會問題。美國專利法修正方向之一，無疑地就在於NPE對策。從如此觀點亦可知，只將損害高額化視為解決方法之立論亦很有問題。

台灣之勝訴率與判賠額偏低，而NPE在台灣好像尚未成為現實問題，鑑於如此現況，目前應該不需要考慮如上問題，然而若只聚焦侵權人「預防」「制裁」之觀點，恐怕會導出明顯失衡之結論。這可說是台灣將來可能會面臨之重要課題之一。

<sup>300</sup> 本條項，平成10(1998)年修法時曾被檢討是否刪除。然而，基於如下理由，討論的結果為不刪除：特許法第102條第1項將損害賠償額提高、實際上難以認定專利侵害、販賣業者、流通業者等(不涉及製造之業者)之過失程度較低<sup>300</sup>(關於此點，參見上野英夫(2011)，〈特許法102條4項の適用の意義〉，高林龍，《知的財産權侵害と損害賠償》，頁135，成文堂。故，鑑於如此情形，第102條4項可說是專利權人與侵權人之間取得平衡之規定(參見中山信弘，前揭註43，頁1097。))。

<sup>301</sup> 法院判斷，即使適用均等論進行侵害之情形，亦不能說無過失(大阪地院平成14(2002)年10月29日(平成11年(ワ)第12586號))。

<sup>302</sup> 小池豐(2011)，〈特許法102條3項の解釈と適用のあり方〉，高林龍，《知的財産權侵害と損害賠償》，頁135，成文堂。



## 第 5 章 侵權人所得利益計算方法之具體適用

若積極肯定專利侵權損害賠償制度之「預防」「功能」，於具體適用侵權人所得利益計算方法時，該如何解釋各爭點？關於此點，以下詳細檢討。

### 第 1 節 「利益」

關於「侵害人因侵害行為所得之利益」，究竟何種成本或必要費用，可由侵權產品之銷售收入中扣除？舉證責任為何？實務上往往成為兩造攻防之重點。

#### 第 1 項 德國

##### 第 1 款 實務見解與學說

過去，聯邦最高法院（BGH）的判例及主流見解均認為，應返還之利益為由銷售額扣除各種費用後的純利益<sup>303</sup>。先例案件為專利權侵害之 Dia-Rähmchen II 案件的判決。聯邦最高法院表示：從銷售額中應該扣除製造及銷售侵權產品所需的所有費用，亦即扣除「原材料費、製作人事費、一般製造費、管理費、一般銷售及銷售特別費」，並未對應扣除之費用設下限制，且認定之費用扣除範圍極寬，對專利權之保護極為不利。如此，德國法院對於得扣除成本及必要費用的認定相當寬鬆，使得依據侵權人所得利益計算法請求計算賠償額者，僅占全體專利侵權訴訟的 5%，剩下 95% 的請求皆以適當的授權金額之類推式授權之計算之方法（權利金相當額計算法）為其法規依據<sup>304</sup>。

<sup>303</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 217 以下。

<sup>304</sup> 松川實，前揭註 122，頁 5。

然而，很多學者對此見解提出強烈的批評。因此，2000年11月2日，聯邦最高法院民事I部在 Gemeinkostenanteil 案件(新型專利)<sup>305</sup>中表示，嚴格限制可從銷售額扣除之費用項目，除了製造及銷售侵權產品所需的變動費用外，只有直接計算於侵權產品的間接費用才能扣除。聯邦最高法院明確確認「剝奪侵權人所得的利益，有助於對這類特別需要保護之無體財產權之侵權行為的制裁及預防。」以及侵權人所得利益返還計算方式具有「制裁性質」，並做出如下判斷：「根據侵權人所得利益返還請求權之意義與目的，原則上，於確定侵權人利得時，對於從所獲得之銷售額只能扣除製造、銷售系爭新型專利權之所需的費用、(與稼動率有關之)變動費用；不能扣除固定費，如此判斷是正當的…。若允許侵權人無限制地從銷售額扣除間接費用，將會完全無法徵收到因權利侵害所得的利益。結果，填補差益(Deckungsbeitrag)反而僅有侵權人的固定費用…。若如此解釋，不僅違反了在侵權人所得利益返還之形式下損害填補之意義與目的，而且雖然法律規則上被視為，即使無侵權行為，被害人亦可以獲得與侵權人所得利益相同之利益，但還是會導致違反如此法律規則之結果。…固定費用及變動間接費用與系爭新型專利權之使用直接有關而發生時，僅限於該狀況，於計算侵權人所得利益時，其固定費用與變動間接費用可從銷售額扣除。在這種情況下，侵權人應負主張、舉證責任(vgl.lehmann, BB 1988, 1680, 1685)」。

此判決之重點為：一、原則上，製造銷售侵權產品所需之變動費用可扣除。二、原則上，間接費用無法扣除。三、固定費用與變動間接費用若與侵權產品之製造銷售直接相關，則可以例外地扣除。四、若要扣除固定費用與變動間接費用，應由侵權人負其舉證責任<sup>306</sup>。

學說上，有見解反對此判決而主張，專利侵權案件對於其權利及範圍常產生事後疑義，因此，即使非故意之專利權侵害，是否應該發揮制裁功能，並非疑問。尤其在侵權人僅有輕過失時，更是問題。因此亦有見解質疑，在非故意之情形下亦發揮制裁功能，並極力限制費用扣除，而課以高額損害賠償的做法是否過

<sup>305</sup> BGH 2. Nov. 2000 BGHZ 145, p.366(372) Gemeinkostenanteil 案件。一般認為此判決受到了美國或英國法之影響。美國著作權法中規定歸還侵權人利益的504條(b)解釋，也認定可從侵權人獲得之利益扣除的費用「雖然包含侵權人製造及銷售所需者，但不包含侵權人無法證明為製作及銷售侵害物所需的間接經費(Frank Music 案件)」。

<sup>306</sup> 松川實，前揭註122，頁11。

度限制了個人（企業）的行動自由<sup>307</sup>。此外，亦有見解認為，扣除固定費用與變動間接費用要由侵權人負舉證責任之立場，有可能將擴及至所有扣除費用而被普遍化。再者，民事 X 部的法官認為：若根據 I 部的見解，侵權人好像只靠變動費用就可獲得銷售收入，如此虛妄之說實屬不妥而反對之<sup>308</sup>。

然而，有下級審判決在專利侵權案件中仍然適用與 I 部相同的見解，亦即將應從侵權人利益扣除的間接費用限定於可直接計算在侵權產品之項目<sup>309</sup>。自 Gemeinkostenanteil 案一來，侵權人所得利益計算方法於司法實務之重要性，日益彰顯<sup>310</sup>。

根據學者觀察，自 Gemeinkostenanteil 判決一來，德國司法實務依侵害所得利益法所准予之賠償數額通常不超過侵害人獲利總額的 10%，蓋尚需考量專利因素與侵害所得利益之關連。惟法院准予之損害賠償為侵害人獲利的 23.33% 至 54.55%。此判決嚴格限制侵害人能扣除成本或必要費用範疇，自然有利於專利權人之損害賠償主張，不乏學者認為，侵害所得利益法會取代合理權利金法之適用，成為智慧財產訴訟中最常被援用之損害賠償計算方式<sup>311</sup>。

## 第 2 款 德國司法實務動向

在 Gemeinkostenanteil 判決之影響下，目前之通說見解係採個案實質認定：成本或必要費用之認定不拘泥於會計制度之分類。僅限於與專利侵害行為有相互關聯之成本或必要費用，始得扣除；不論是否為侵害行為而必然發生之「通常支出」（Gemeinkosten），則不得扣除<sup>312</sup>。亦即，依據德國學說及司法實務之見解，得由侵害人扣除之成本或必要費用，應僅限於與專利權侵害行為有依附關係（vom Beschäftigungsgradabhängig）、其可直接算入或歸類至侵權物之成本支出者（denschutzrechtsverletzenden Gegenständen unmittelbar zugerechnet werden

<sup>307</sup> 松川實，前揭註 122，頁 11—12。

<sup>308</sup> Meier—Beck, Peter, “Herausgabe des Verletzergewinns-Strafschadensersatz nach deutschem Recht?”、2005、GRUR 8/2005, p.617(622 以下)；引用自飯塚卓也，前揭註 14，頁 225—226。

<sup>309</sup> OLG Düsseldorf mitt 2006, p.129=InstGE 5, p.251-Lifter 案件。

<sup>310</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1431。

<sup>311</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1437—1438。

<sup>312</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1430—1431。

können)<sup>313</sup>。易言之、能扣除之成本或必要費用，與專利權侵害行為間應滿足不可或缺的條件式 *conditio sine qua non*) 因果關係<sup>314</sup>，亦即其與侵權行為有直接相關、隨著侵害程度多寡而增減之費用 (*die variable und vom Beschäftigungsrad abhängigen Kosten*)、因侵權物之產銷數量多寡而增減之費用，始有扣除之可能：前揭費用支出之增減，往往直接影響侵權物銷售價格之訂定，諸如原物料上漲必然促使侵害人提高侵權物之售價，從而原物料成本係屬得扣除之成本或必要費用<sup>315</sup>。

值得注意的是，德國司法實務在判斷哪些屬於得扣除之成本或必要費用時，並未拘泥於侵害人所採行之會計制度與分類，特定費用於個案之會計帳冊上雖被歸類未變動成本，不必然能扣除，法院仍應以該等費用究與專利權侵害行為有無直接關連，是否為通常支出界定之。法院實務認為，若依侵害人於會計帳冊將特定費用支出歸類為固定成本或變動成本而決定能否扣除，並不妥適。以人事費用為例，於部分個案之會計制度或分類，可能將一定比例的行政人事費用列為變動成本，但於其他個案可能悉數列入固定成本，從而不適宜逕以會計制度之歸類作為判斷基準<sup>316</sup>。

另外，為了避免侵害人浮濫主張成本或必要費用之項目，德國司法實務在適用侵害所得利益法時，係採假設法。亦即將侵害人從事之侵權物製造或銷售行為，假設其係由權利人所為，藉以判斷哪些費用確與製造或銷售侵權物直接有關。例如：侵害人認為製造侵權物前需拆解及研析專利物之構造，因而主張該當研發費用乃得扣除之必要費用，惟透過假設法即可清楚顯示其非侵害所得利益法所稱之成本或必要費用，蓋同樣的製造行為若由權利人所為，當無事前拆解及研析專利物之必要，從而此等費用之支出與侵權物之產銷並無直接關連，不得扣除<sup>317</sup>。


<sup>313</sup> Schulte/Kühnen,(Fn. 93),§ 139 Rn. 123; BGH GRUR 2001, 329 – *Gemeinkostenanteil*；引用自；李素華，前揭註 89，頁 1432。

<sup>314</sup> Haedicke,(Fn.5),S.533. ；引用自；李素華，前揭註 89，頁 1432。

<sup>315</sup> Schulte/Kühnen,(Fn. 93),§ 139 Rn. 123; Meier-Beck,(Fn.68), S.619.；引用自；李素華，前揭註 89，頁 1432。

<sup>316</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1432-1433。

<sup>317</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1433。



根據李素華教授之整理<sup>318</sup>，德國司法實務於適用侵權人所得利益計算方法計算損害賠償額時，准予侵害人主張扣除之成本或必要費用項目如下：一、實際用來製造或裝配侵權物之原物料及裝配費用；二、侵權物之購入費用；三、製造侵權物過程所生之瑕疵品或耗損品；四、侵權物之包裝及運送費用；五、製造及裝配侵權物之電力等能源費用、但不包括為從事侵權行為而裝設或改裝能源設備之費用；六、與侵權物銷售直接有關的代理商佣金及保險費用；七、「僅」用於製造或裝配侵權物之機器購入及運作費用，且應依該機器用來製造侵權物之期間與其耐用年限之比例，合理計算得扣除之數額；八「僅」為從事專利權侵害行為而聘僱之人事支出，包括從事侵權物產銷之人事費用；九、「僅」用於侵權物製造、倉儲或銷售空間之租金。

相對於此，若不論是否從事專利權侵害行為，侵害人必然要負擔之通常支出，不得扣除。德國司法實務認定不得由侵害人扣除之成本或必要費用項目如下：一、非僅從事專利權侵害行為之人事費用，不論是行政人員或經理人，只要其除了從事侵權物之產銷行為，尚設計其他產品或業務者，該等薪資即不得扣除；二、非僅用於專利侵害行為之設備費用；三、非僅用於專利權侵害行為之廠房興建費用或場地租金；四、固定資產之攤提費用，諸如廠房或機器設備之攤提費用；五、一般性的行銷費用；六、借款之利息支出；七、一般性的法律或租稅顧問之諮詢費；八、侵權物本身之其他智慧財產申請及維護費用；九、準備從事專利權侵害行為所生費用或研發費用；十、因專利排他權行使(諸如權利人主張排除侵害請求權)而使侵害人不能繼續銷售侵權物之虧損或成本支出；十一、無法繼續銷售侵權物時，交易相對人對侵害人主張債務不履行之損害賠償，例如：專利排他權行使後，侵害人無法依約對買受人給付侵權物，因給付不能而生之損害賠償責任。

關於人事費或租金，有見解認為，專利權侵權行為中或多或少會有人事費及租金支出，但僅因設計侵權物以外之物品產銷即完全不得扣除或按比例計算之，似過於嚴格。

<sup>318</sup> 以下皆參考李素華，前揭註 89，頁 1434-1436。



### 第 3 款 舉證責任所在

德國立法例認為，應由專利權人證明侵權人所得利益，侵權人證明得扣除之成本或必要費用。如上所述 Gemeinkostenanteil 案件之判決可以釐清侵權人義務，其不僅需依的 BGB 第 242 條及第 259 條規定提出侵害所得利益之相關帳冊資料，得由侵權人所得利益扣除之成本或必要費用，亦應由侵權人舉證之<sup>319</sup>。

### 第 2 項 日本

關於從侵權人所得利益應扣除費用之範圍與金額，學說上有如下見解<sup>320</sup>。

### 第 1 款 實務見解與學說

#### 第 1 目 純利益說

純利益說為，從銷售額中扣除製造成本（進貨原價）、販賣費、一般管理費、營業外損益、公租公課等所有增加銷售額所必需之費用，全部扣除後所得出者，即是「利益」。即使是販賣費與一般管理費<sup>321</sup>，只要是在侵權產品銷售上有所必要，即認定其為應扣除費用<sup>322</sup>。純利益說一直以來均是有力學說。

然而，對專利權人而言，純利益說之計算標準過於苛刻。多數的實際情況是，後出現的侵權產品之販售價格比專利產品低，且利益額亦不大，因此侵權人常主張沒有利益且入不敷出。另外，若依據純利益說專利權人應負扣除費用舉證責任之見解，必須瞭解侵權人內部情形（例如，人員配置或事務處理狀況，以及應此而生之各種費用與金額），但是這對專利權人而言是難以舉證之事項，不符合現行特許法第 102 條第 2 項減輕專利權人舉證負擔之意旨。除了過去極少數的例外判

<sup>319</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1442 註 221。

<sup>320</sup> 必須注意論者在分類方法或名稱上之不同。

<sup>321</sup> 販賣費是販賣商品或製品所需之費用，包括販賣人員之薪水、交際費、廣告宣傳費、販賣手續費、運送費等。一般管理費則是管理公司整體所需之費用，包括幹部薪資、職員薪水、通訊費等。

<sup>322</sup> 東京地院昭和 63(1988)年 4 月 27 日判決(無體裁集 20 卷 1 號 209 頁 <LV マーク IV 事件>)；大阪地院平成 9(1997)年 9 月 16 日判決(日本知的財産協会判例集平成 10 年度版 IV1599 頁 <ろ過器のフィルター事件>)。

決(京都地院平成11(1999)年9月9日判決(判例工業所有權法〔2期版〕2339の335頁<サーマルヘッド事件>),京都地院平成12(2000)年6月29日<平成11(ワ)58<置物〔意匠〕>>)之外,純利益説可説早已消失無蹤<sup>323</sup>。



## 第2目 粗利益説

粗利益説為,從銷售額扣除製造成本(進貨原價)後得出者,即是「利益」。專利權人若能證明銷售額粗利益(扣除製造成本(進貨原價)後之金額),則可適用第2項之推定。另一方面,侵權人若能證明應扣除之經費(販售管理費),則可扣除該經費額,其舉證責任與費用在於侵權人<sup>324</sup>。依據此説,損害賠償額會提高,是對專利權人有利之見解。

然而,對此見解,有學者批評:侵權人所得利益全額相等於與侵權行為之間有因果關係之金額,如此經驗法則並不存在。因此,即使專利權人僅證明粗利益,亦無法認定專利權人已證明與侵權行為有因果關係之侵權人所得利益<sup>325</sup>。另外,有學者批判,向來的「純利益」説與「粗利益」説均以純利益額為推定損害額,對此非無疑問。因為除專利權人必須再投入勞力或再投資設備時以外,每個製品之「粗利益」額亦可做為所失利益額。儘管如此,一般管理費等對專利權人沒必要、對侵權人卻有必要之費用,若以此為理由而扣除之,推定額可能脫離實際損害額<sup>326</sup>。

## 第3目 限界利益説

因此,近來的裁判例、學説大致上都亦限界利益説做為計算之標準。「限界利益」,是指一般從侵權人銷售額中,扣除伴隨該當銷售之增加而增加的變動費(以及為達成該當銷售而直接必要所需的直接固定費)後,所得之利益。

<sup>323</sup> 田村善之,前掲註13,〈特許權侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向〉,頁10-11。

<sup>324</sup> 大阪地院昭和60(1985)年6月28日判決(無体裁集17卷2號311頁・判例時報1156號136頁<エチケットブラシ事件>);大阪地院平成9(1997)年7月31日判決(日本知的財産協会判例集平成10年度版IV1531頁<手さげかご事件>)。

<sup>325</sup> 高松宏之,前掲註62,頁312。

<sup>326</sup> 田村善之,前掲註13,〈特許權侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向〉,頁9。





限界利益說有二種不同的操作方法，亦即專利權人限界利益說與侵權人限界利益說。

## 一、專利權人限界利益說

專利權人限界利益說為，從專利權人之角度出發，銷售總額中雖然應該扣除因侵權物品之製造販售而變動之變動成本，但是因為「專利權人」不需要投資新開發或員工費用，在可製造販售數量之範圍內，不應該扣除專利權人不需要之販售成本、一般管理費用等<sup>327</sup>。不同於後述之侵權人限界利益說，後續的必要費用是否增加，應該從專利權人之觀點來判斷。此一見解可理解為，對侵權人利益與專利權人損害之同質性，企圖予以實質擔保。專利權人限界利益說有如下的優點：即使對侵權人而言必要之費用，若對專利權人而言不必要就不應扣除該費用，一般而言，與侵權人限界利益說相比，扣除之販售管理費用相對減少，對專利權人更加保護<sup>328</sup>。

然而，專利權人限界利益說其實偏離特許法第 102 條第 2 項之條文文義（法律條文雖然記載「侵權人因侵權行為所受之利益」，對於其計算卻列入專利權人之情事，此點有疑義）。而且，製品製造、販賣之方法或相應之費用構造，依各業者而有種種不同。具體個案中，侵權人之費用扣除項目很難符合專利權人之費用扣除項目，如此案例亦很多。另外，雖專利權人限界利益說從制裁觀點來解釋「損害」概念，但鑑於特許法第 102 條第 2 項對只有過失之侵權人亦被適用一事，如此見解並不妥當（京都地判平成 12(2000)年 9 月 28 日・判例工業所有權法〔2 期版〕5469 の 177 頁〈搬送ローラのガイド装置事件〉）。有學者主張，該見解只不過是平成 10(1998)年修法新設第 1 項之前，為了儘量保護專利權人之救濟解釋。限界利益說之意圖，修法新設特許法第 102 條第 1 項就幾乎已達成（第

<sup>327</sup> 田村善之教授認為：「若專利權人與侵權人在費用構造上並沒有很大的差異，無論採取哪一個見解，推定額都不會相差太多，如此推論之案例亦不少。……產生差異之典型案例如下：一、製造侵權產品時所必要而且難以轉為其他產品使用之機械設備（例如：鑄模），而且專利權人已經引進該設備。二、為使從事者熟習系爭專利發明之實施所必須花費之人事費，但是對專利權人而言，這些是已經不必要的支出。」

<sup>328</sup> 東京地院平成 10(1998)年 5 月 29 日判決（判例時報 1663 號 129 頁〈0 腳步行矯正具事件〉）；東京地院平成 10(1998)年 10 月 7 日判決（判例時報 1657 號 122 頁・判例タイムズ 987 號 255 頁〈負荷装置システム事件〉）。



1 項解釋為適用專利權人本身之限界利益。參照前掲東京高判平成 11(1999)年 6 月 15 日)。若在第 1 項存在之狀況下思考第 2 項之存在意義，就在於完全只因侵權人方之情形來推定損害額之點上。

## 二、侵權人限界利益說

因此，目前侵權人限界利益說很有力<sup>329</sup>，自從平成 10(1998)年修正而新設第 1 項之後，這樣的傾向很明顯。因為依據平成 10 年修正新設之第 102 條第 1 項可保護專利權人（同項之「利益」與專利權人限界利益說相同，立於專利權人立場而扣除變動成本），現行特許法第 102 條之構造中，存在以專利權人方之利益率來計算之方法（第 1 項），及以侵權人方之利益率來計算之方法（第 2 項）兩種方法，可說做到了角色分擔。那麼，哪些費用項目、多少金額是因為侵權行為而有必要追加之費用呢？應該依據每個個案之具體情形個別判斷之<sup>330</sup>。

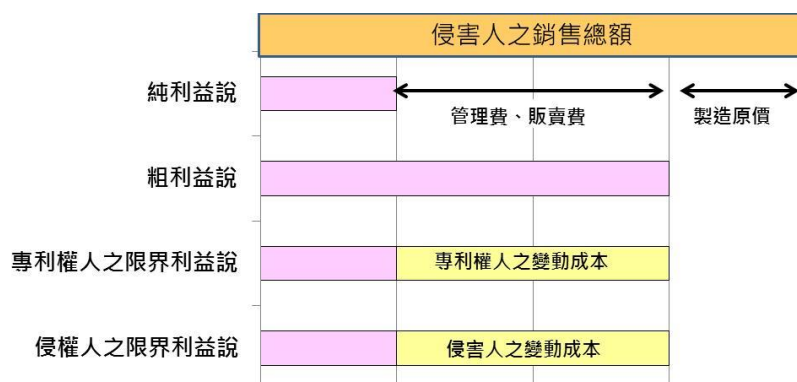


圖 4 「得扣除成本或必要費用之範圍」(本文整理)

<sup>329</sup> 静岡地院平成 6(1994)年 3 月 25 日判決(判例工業所有權法〔2 期版〕2623 の 47 頁<1α-ヒドロキシビタミン D 事件>)，東京地院平成 12(1990)年 4 月 27 日判決(判例工業所有權法〔2 期版〕5477 の 85 頁<冠婚葬祭用木製看板>)，大阪地院平成 12(1990)年 9 月 19 日判決(判例工業所有權法〔2 期版〕5473 の 243 頁<折り畳み式可動門扉事件>)，大阪地院平成 12(1990)年 9 月 26 日判決(平成 8(ワ)第 5189 號<牌の移動・上昇装置事件>)，東京地院平成 12(1990)年 11 月 30 日判決(判例工業所有權法〔2 期版〕2411 の 96 頁<窒化ガリウム系半導体発光素子事件>)，東京地院平成 13(1991)年 2 月 8 日判決(判例時報 1773 號 130 頁<自動弾丸供給機構付玩具銃事件 I 一審>)，大阪地院平成 14.4.11 平成 11(ワ)3857<ニカルジピン持続性製剤用組成物事件一審>)，大阪高院平成 15(1993)年 2 月 18 日判決(平成 14(ネ)第 1567 號<同二審>)，東京地院平成 15(1993)年 12 月 26 日判決(判例時報 1851 號 138 頁<液体充填装置におけるノズル事件>)。

<sup>330</sup> 東京地院平成 15(2003)年 12 月 26 日判決(判例時報 1851 號 138 頁<液体充填機ノズル事件 I 審>)；智財高院平成 17(2005)年 9 月 29 日判決(平成 17(ネ)第 10006 號)最高院 HP・智財高院 HP<液体充填機ノズル事件 2 審>；東京地院平成 19(2007)年 4 月 14 日判決(平成 17(ワ)15327 號・平成 18(ワ)第 26540 號)最高院 HP<レンズ付きフィルムユニット事件>。

根據「計算鑑定マニュアル—知的財産権侵害訴訟における計算鑑定人制度の調査研究」<sup>331</sup>，變動費用係指按照操作率(生產量、加工量、販賣量)增減之原價因素，或為了銷售侵權物品有直接因果關係之原價。買進、製造、向外部訂貨加工、捆包、運送、販賣等費用之中，僅為了製造或販賣侵權物所直接必要之費用。

相對於此、固定費用則係指，不管操作率之增減而無變動之費用。按照是否直接歸屬於侵權產品之製造或販賣，可分為個別固定費與共同固定費。

## 第 2 款 日本司法實務實務動向

若依據侵權人限界利益說，具體上基於何種理由、何種費用項目得扣除？

關於此點，日本司法實務於適用侵權人所得利益計算方法計算損害賠償數額時，准予侵害人主張扣除之費用項目如下：一、原材料費用、零件費用、進貨費用；二、開發費<sup>332</sup>；三、向外部訂貨費用<sup>333</sup>；四、加工費用<sup>334</sup>；五、製造原價中比例費用<sup>335</sup>；六、鑄模之折舊費用<sup>336</sup>；七、包裝費用<sup>337</sup>；八、保管費用<sup>338</sup>；九、運送費用<sup>339</sup>；十、廣告費用中之相當部分<sup>340</sup>；十一、從出差費用扣除交際費之部分<sup>341</sup>、販賣人之旅費及薪資<sup>342</sup>；十二、販賣費用中之相當部分等<sup>343</sup>。

<sup>331</sup> 日本公認會計師協會，計算鑑定マニュアル—知的財産権侵害訴訟における計算鑑定人制度の調査研究(平成 16(2004)年 1 月 14 日)，頁 15。

<sup>332</sup> 東京地院平成 18(2006)年 7 月 26 日(判例タイムズ 1241 號 306、331 頁<ロレックス腕時計不正競争事件>)。

<sup>333</sup> 東京高院平成 14(2002)年 1 月 30 日(平成 13(ネ)第 1132 號)。

<sup>334</sup> 静岡地院平成 6(1994)年 3 月 25 日判例工業所有權法[第 2 期版]2623 の 47 頁、2623 の 100 頁<1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミン D 化合物の製造方法事件>)。

<sup>335</sup> 東京地院平成 12(2000)年 11 月 30 日判例工業所有權法[第 2 期版]2411 の 96 頁、2411 の 104 頁<窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件>)。

<sup>336</sup> 東京地院平成 14(2002)年 1 月 30 日(平成 13(ネ)第 1132 號)、東京地院平成 13(2001)年 2 月 8 日判例時報 1773 號 130、142 頁<自動彈丸供給機付玩具銃 I 事件>)。

<sup>337</sup> 静岡地院平成 6(1994)年 3 月 25 日判例工業所有權法[第 2 期版]2623 の 47 頁、2623 の 100 頁<1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミン D 化合物の製造方法事件>)。

<sup>338</sup> 大阪地院平成 14(2002)年 10 月 24 日(平成 13(ワ)第 7339 號・裁判所 HP<包装用トレイ II 事件>)。

<sup>339</sup> 大阪地院平成 14(2002)年 10 月 24 日(平成 13(ワ)第 7339 號・裁判所 HP<包装用トレイ II 事件>)。

相對於此，日本司法實務認定不得由侵權人扣除之費用項目如下：一、研究開發費用<sup>344</sup>；二、直接勞動費用<sup>345</sup>；三、廣泛應用製造機械購入費用<sup>346</sup>；四、販賣費用及一般管理費(固定費用<保險、税金等>、折舊費用、補助管理費)<sup>347</sup>、承租店面之租金<sup>348</sup>；五、侵權物之修理費用<sup>349</sup>；六、營業外損失及特別損失<sup>350</sup>等。

惟該注意的是，有些判決因舉證不足而無法認定為得扣除費用。因此，僅依判決表現無法確定法院之見解。

綜合上述之日本判決，近年來的裁判例均認為銷售額中應該扣除所謂的變動費用。關於固定費用，其中有多大範圍應該相當於侵權人為侵權產品之製造販賣所必需追加之費用？則成為中心論點<sup>351</sup>。

## 第1目 實務見解

<sup>340</sup> 東京地院平成 14 (2002) 年 1 月 30 日 (平成 13 (ネ) 第 1132 號)、東京地院平成 13 (2001) 年 2 月 8 日判例時報 1773 號 130、142 頁<自動彈丸供給機付玩具銃 I 事件>。

<sup>341</sup> 名古屋地院平成 17 (2005) 年 4 月 28 日判例時報 1917 號 142 頁、154 頁<移載裝置事件>。

<sup>342</sup> 智財高院平成 17 (2005) 年 9 月 29 日 (平成 17 (ネ) 第 10006 號・裁判所 HP<液体充填裝置におけるノズル事件>)。

<sup>343</sup> 静岡地院平成 6 (1994) 年 3 月 25 日判例工業所有權法〔第 2 期版〕2623 の 47 頁、2623 の 100 頁<1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミン D 化合物の製造方法事件>。

<sup>344</sup> 大阪地院平成 21 (2009) 年 10 月 29 日 (平成 19 (ワ) 第 13513 號・裁判所 HP<X 線異物検査裝置事件>) (惟該案因舉證不足法院無法認定被告製品販賣所必需之追加經費。)、静岡地院平成 6 (1994) 年 3 月 25 日判例工業所有權法〔第 2 期版〕2623 の 47 頁、2623 の 100 頁<1 $\alpha$ -ヒドロキシビタミン D 化合物の製造方法事件>。

<sup>345</sup> 直接勞動費用為按照特定產品之製造時間可受到之對價(直接參與製造特定產品之人之薪資。例如：操作人員之薪水等)。大阪地院平成 16 (2004) 年 5 月 27 日 (平成 14 (ワ) 第 6187 號・裁判所 HP<重碳酸透析用人口腎臟灌流用劑事件>)。

<sup>346</sup> 大阪地院平成 15 (2003) 年 2 月 18 日 (平成 14 (ネ) 1567 號・裁判所 HP)、大阪地院平成 14 (2002) 年 4 月 11 日 (平成 11 (ワ) 第 3857 號・裁判所 HP<ニカルジピン持続性製材用組成物事件>)。

<sup>347</sup> 大阪地院平成 16 (2004) 年 5 月 27 日 (平成 14 (ワ) 第 6187 號・裁判所 HP<重碳酸透析用人口腎臟灌流用劑事件>)。

<sup>348</sup> 東京地院平成 18 (2006) 年 7 月 26 日 (判例タイムズ 1241 號 306、331 頁<ロレックス腕時計不正競争事件>)。

<sup>349</sup> 東京地院平成 16 (2004) 年 5 月 31 日 (平成 15 (ワ) 第 9316 號・裁判所 HP<紙幣處理裝置事件>)。

<sup>350</sup> 東京地院平成 12 (2000) 年 1 月 28 日 (平成 6 (ワ) 第 14241 號・裁判所 HP<三角湾曲縫合針事件>)。

<sup>351</sup> 高橋元弘(2008)、「特許法 102 條 2 項・3 項に基づく損害賠償をめぐる近時裁判例の検討—東京地院平成 17 (2005) 年 3 月 10 日判決(判例時報 1918 號 67 頁)を中心として—」，《パテント》，61 卷 1 號，頁 45 以下。

一、東京地院平成13(2001)年2月8日判決(平成9年(ワ)第5741號、判例タイムズ1092號266頁、判例時報1773號130頁<自動彈丸供給機構付玩具銃事件>)

「特許法第102條第2項所定『因侵權行為獲有利益之時』之「利益」，是指只要沒有侵權人新設置侵權產品之製造、販賣所需之專用設備，或是新僱用人員等例外情事，從侵權產品銷售額中扣除進貨準備、加工、梱包、保管、運送等費用中僅專用於侵權產品製造販賣之部分，即應稱限界利益，如此解釋實屬適當。」

「上記限界利益之範圍，並不是僅從財務會計上之觀點來決定，而是在不法行為法之損益相殺觀點之外，再加上侵權人因該侵權行為所得之利益額，推定為專利權人之所失利益，藉此，減輕專利權人之舉證責任，以保護專利權人，參照如此特許法第102條規定之意旨來解釋十分妥當。」

「上記(1)之「限界利益」應該解釋為，並不是指從銷售額中扣除變動成本(販賣直接所需之費用)後得出之利益(非本報告書所言之「限界利益」)，而是指從該當利益額中扣除固定成本中與製品直接關連之經費(直接固定成本)後算出之利益(即本報告書所言之「貢獻利益」)。」

二、大阪地院平成14(2002)年4月11日判決(平成11年(ワ)第3857號<ニカルジピン持続性製剤用組成物事件>)

「於計算第2項之利益時，從銷售額中扣除之經費是指製造販賣侵權產品所需之追加費用(變動成本)。但是，依據甲第68號證，這些機器是汎用機，即使使用於被告藥劑之製造，也很容易使用於被告藥劑以外之產品製造上，而認定這些機器僅專用於製造被告藥劑之證據不足。從而，購買這些機器之費用很難說是製造販賣被告藥劑所需之追加費用，在計算利益時不應該自銷售額中扣除」。

其他，此判決認定，如一般管理費用，因為不被認定是製造販賣被告藥劑所需之追加費用，在計算利益時不應該從銷售額中扣除。

三、大阪地院平成16(2004)年5月27日判決(平成14年(ワ)第6178號、裁判所HP<重碳酸透析用人口腎臟灌流用剤事件>)

「應從侵權人因侵權產品之製造販賣所得之銷售額中，扣除為製造販賣所必要之費用，亦即，該產品之製造成本或進貨價格，以及梱包、保管、運送等費用中僅與侵權產品之製造有關之必要部分，所得之金額即為利益。應扣除費用一般

是指伴隨該當侵權產品之製造販賣而按比例增大之變動成本，但是即使是與此不符之固定成本，只要是與侵權產品有直接關連之經費，是為該侵權產品之製造販賣所必要之費用，因此皆應該是扣除之對象」，此外，此裁判例認為所謂的販售管理費用之一部分為扣除對象。

此裁判例認為，為了達成高額的銷售業績（約40億日圓）需要相應之費用，而參酌侵權產品佔侵權人銷售總額之比例，判斷相當於販賣經費、管理費5%之費用為侵權產品之製造販賣所必要之經費。另一方面，關於其他不認為可扣除之費用，因為侵權人在侵權產品之外還製造販賣其他產品，所以無法說不能用於他途，無法視為應該扣除之費用項目。

#### 四、名古屋地院平成17(2005)年4月28日判決(判例時報1917號142頁<移載裝置事件>)

「特許法第102條第2項所規定『利益』，是指只要沒有侵權人新設置侵權產品製造販賣所需之專用設備或雇用從事人員等例外情形，從侵權產品之銷售額中扣除原料之進貨、加工、保管、運送等中該產品之製造販賣所必需之變動成本之後所得出之限界利益（惟該限界利益不一定相等於會計上之限界利益）。」

扣除加班時間之部分人事費，是因為侵權人能舉證在依據訂單製造侵權產品時有加班，以及法院認為專利權人為製造專利發明之實施品亦需要同樣程度之加班。另一方面，對於管理費，侵權人主張應將侵權產品之銷售總額乘以一般管理費佔製造成本比例後扣除之，但是判決卻認為此非侵權產品製造販賣所需之追加費用而不予採納。

#### 五、智財高院平成17(2005)年9月29日判決（平成17年（ネ）第10006號、裁判所HP<液体充填装置におけるノズル事件>）

「對於特許法第102條第2項所規定之利益額，相應於被告製品販賣額之增減而變動之經費，應予扣除。依據證據（甲21、22、乙24、28～35）及辯論之全部意旨，一審被告之販賣費及一般管理費中，銷售人員之旅費與薪資（但是，只記入平成11年度以後之部分。）、廣告宣傳費、運送費是一審被告販賣包含ノズル在內之液體所需之必要費用，全額扣除。而關於行政人員之薪資，因其一半具有

維修機器之職員費用之性質，可做為經費而予扣除。另一方面，通訊交通費因為無法證明與被告製品銷售之增減有關係，不應該被扣除。」



## 六、東京地院平成19(2007)年4月24日判決（平成17年（ワ）第15327號・平成18年（ワ）第26540號）裁判所HP<レンズ付きフィルムユニット事件>）

經費分為：一、變動費用，二、個別固定費用，三、一般固定費用，以一與二為扣除之對象。具體而言，於計算特許法第102條第2項「因侵權行為所得之利益」時，應將與侵權產品之製造或販賣有相當因果關係之費扣除用（為製造或販賣直接必要所需之變動費及個別固定費為扣除對象）而計算貢獻利益。即使不製造販賣侵權產品亦會產生之費用（一般固定費）則不應該扣除，因此不只變動費，連「個別固定費」亦該扣除。

被告1扣除販賣人員之薪資，被告2則沒有扣除之。其理由在於，被告1之銷售總額中侵權產品所佔比例約25%至70%，而被告2則只佔其銷售總額之0.2%至11%。亦即，於侵權產品佔銷售總額之比例很低時，販售人員之薪給屬於即使沒售出侵權產品亦會產生之經費，無法視為與被告製品之販賣有相當因果關係之經費，因此僅能判斷為單純之固定費（前揭東京地院平成19年4月24日所言之「一般固定費」）。

## 七、大阪地院平成21(2009)年10月29日（平成19年（ワ）第13513號<X光異物檢查裝置事件>）

「特許法第102條第2項之「利益額」，認為是指從侵害物件有關之銷售金額中，扣除該當侵害物件之製造販賣所必需之追加經費後得出之金額，如此實屬適當。」

此裁判例在販賣費中雖然認定「運費」「販賣費」「間接材料費」（設置/交貨時準備之零件費用）應予扣除，但是對於「人事費」則認為：「依據証拠（甲15），被告在被告製品以外，還製造販賣食品X線異物檢查裝置，被告之食品X線異物檢查裝置事業並不僅為被告製品而存續」，所以不承認扣除。此外，對於「廣告宣傳費」亦認為：「被告雖然說明此是『展示會費用等』（乙42），但是單以這些說明很難認為是被告製品販賣所必需之追加經費。」因此不承認扣除。其他還有「管理課人事費」、「教育費」、「職員招募費」、「旅費交通費」、

「消耗品費」、「交際費」、「會議費」、「作業委託費」、「其他會費」、「損害保險費」、「水電瓦斯費」、「通訊費」、「租借金」、「間接材料費」、「修繕費」、「機器維持費」、「租稅課金」、「其他經費」、「折舊攤平費」、「固定資產稅」、「租用金」、「繳款手續費」，「鑄模攤平費」等，也不予扣除。

至於「開發費」，法院認為：「被告除被告製品以外，還製造販賣食品X光異物檢查裝置，因此被告主張之『開發費』很難認定是被告製品製造販賣所必要之追加經費。」因而否定其扣除。管理費之扣除也不被認可。

## 第2目 考量因素

某些經費以及該當經費中之多少比例，應被當成變動費用或直接固定費用而扣除之？並不必然只依據該當經費項目之性質而做齊一性的決定，其舉證十分困難。因此，有見解認為，除了考慮該當經費與侵權人之侵權產品等及其侵害形態間之關係、該當侵權產品等及侵權人包含其他製品在內之事業規模等因素之外，還應個別具體地決定<sup>352</sup>。

關於此點，東京地院在平成19(2007)年4月24日(平成17年(ワ)第15327號<レンズ付きフィルムユニット事件>)判決值得注目：「例如：大企業製造販賣許多種類之製品，其中製造販賣1種侵權產品時應扣除之費用，僅有原料費、運送費等直接成為變動成本者。相對於此，零細企業在製造販賣侵權產品時，或是為製造販賣侵權產品而建設專用之新工廠時，除變動成本之外，工廠與機器之折舊攤平提費、勞工之薪資等固定成本，亦應該視為與侵權產品之製造販賣有相當因果關係之個別固定成本，並應從粗利益中扣除這些過程費用來計算貢獻利益。從而，於計算貢獻利益時，對於被告企業之規模、對象產品佔被告企業銷售總業績之比例、為製造販賣侵權產品所必要之設施、機械、勞力、侵權產品製造販賣之單位等種種要素均應納入考量，必須計算與侵權產品之製造販賣有相當因果關係之費用（變動成本及個別固定成本）。」

<sup>352</sup> 中山信弘・小泉直樹，前掲註57，頁1645。



田村善之教授指出：不管基於哪一種見解，對專利權人而言，難以藉由確認侵權人之費用項目而確定侵權人所得利益。尤其若基於最近很多學說採用之限界利益說，不管是侵害人限界利益說還是權利人限界利益說，除了金額以外，應判斷該當費用是否屬於變動費用，因此嚴密的計算更困難<sup>353</sup>。裁判例中有鑑於舉證扣除項目之困難性，考量依據全部證據與辯論意旨所認定之種種情況，認定製造成本中固有成本 20%、販賣費與一般管理費之 20%為變動成本之判決（東京地院平成 12(1990)年 11 月 30 日判決(判例工業所有權法〔2 期版〕2411 の 96 頁〈窒化ガリウム系半導体発光素子〉）。

### 第 3 目 舉證責任所在

從侵權行為損害賠償制度舉證責任之所在的原則來看，專利權人應負有侵權人利益額之舉證責任。專利權人對於扣除應扣除經費後之利益額負有舉證責任，所以對於應從銷售額中扣除之追加經費，專利權人亦應負有舉證責任<sup>354</sup>。

對於此扣除費用舉證責任之所在，以往工業所有權審議會法制部會損害賠償等小委員會，曾經針對「(A 案) 從因侵權行為所得利益中得扣除之額，其舉證責任轉換到侵權人，使侵權人利益容易舉證之見解」加以檢討。

但是，最後以如下之意見為理由，平成 10(1998)年法案修正時，第 102 條第 2 項內容無變動<sup>355</sup>。一、侵權人無相反論述時，對侵權人而言顯然不利。二、對於如此轉換舉證責任之根據有必要加以檢討。三、可否分解實體法上所指之『損害(額)』概念而界定各舉證責任之所在，仍有檢討之必要。四、平成 10(1998)年新設之特許法 102 條第 1 項使專利權人之舉證負擔減輕，因此，特許法 102 條第 2 項亦是否還需要舉證責任之轉換？五、若侵權人無法舉證因侵權行為所得利益中得扣除之額，侵權人所得利益總額將被認定為侵權人之利益，但此結論不僅不符合經驗法則，亦欠缺合理性。

<sup>353</sup> 田村善之，前掲註 13，〈特許權侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向〉，頁 12。

<sup>354</sup> 飯村敏明・設樂隆一編(2008)《リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟》，頁 227，青林書院。

<sup>355</sup> 中山信弘・小泉直樹，前掲註 57，頁 1615-1616。

但是，當時特許庁總務部總務課工業所有權制度改正審議室長表示：「特許法第 102 條第 2 項使侵權人利益之舉證容易化之立法措施，於平成 10 年法案修正時沒有採用，但是，於適用同項時，期待法院之彈性解釋。」<sup>356</sup>。

採用侵權人限界利益說時，因為要求專利權人舉證侵權人為製造販賣侵權產品所必要追加之費用，大多遇到困難，因此從保護專利權人之觀點，下述見解在學說上很有力：專利權人應負粗利益額之舉證責任，侵權人則應負應扣除之變動費用與直接固定費用之舉證責任（所謂侵權人基準之粗利益・限界利益舉證責任分配說）<sup>357</sup>。

根據如此見解之裁判例亦逐漸相當有力<sup>358</sup>。

### 第 3 項 台灣

哪些項目係屬能扣除之成本或費用，學說及法院之論究較有限<sup>359</sup>，似尚無一致定論，實務見解則仍在發展中。

關於此問題，李素華教授詳細檢討德國司法實務而主張如下：一、僅限於侵權行為而直接發生、與其有密切關聯性之支出，始得扣除，其內容應於個案實質認定，不應拘泥於各該支出在會計帳冊之分類及科目<sup>360</sup>。二、依循侵害所得利益法之適用兼有制裁不法及預防侵害之功能，成本或必要費用之判斷亦應為嚴格認定，特定支出（諸如人事費）固然與專利權侵害行為有直接關連，惟只要該等支出同時涉及其他非侵權物或侵權行為以外之目的即不得扣除，亦不得按比例計算之

<sup>356</sup> 山本雅史(1999)，〈損害賠償に関する平成 10 年特許法改正のポイントと論点〉，清水利亮・設樂隆一編，《現代裁判法体系（26）知的財産権》，頁 271，新日本法規。

<sup>357</sup> 中山信弘，前揭註 43，頁 1028、1031 及 1031（青柳吟子）；相對於此，有見解認為，該見解不符合侵權行為損害賠償請求之舉證責任所在原則。根據該原則，專利權人應證明侵害人所得利益額為推定專利權人損害額之前提事實。即使專利權人證明粗利益，亦不能視為專利權人已證明侵權人所得利益額。因此，專利權人應負扣除得扣除之費用後之利益額。

<sup>358</sup> 東京地院平成 13(1991)年 8 月 31 日判決（平成 12(ワ)第 8267 號〈傘の袋收納装置事件〉、大阪地院平成 14(1992)年 10 月 24 日判決（平成 13(ワ)第 7339 號裁判所 HP〈包装用トレイ II 事件〉）、大阪地院平成 21(2009)年 10 月 29 日判決（平成 19(ワ)第 13513 號裁判所 HP〈X 光異物検査装置事件〉）等。

<sup>359</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1426。

<sup>360</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1438。

<sup>361</sup>。三、從事專利權侵害行為有哪些成本或必要費用、其與專利權侵害行為有密切關聯性，應由主張扣除之侵害人負舉證責任<sup>362</sup>。四，關於得扣除之成本或必要費用，於侵害人無法證明時，應以專利權人所主張之侵害所得利益為損害數額，法院不宜逕依民事訴訟法第 222 條 2 項規定，自行審酌侵害人從事侵權物產銷之成本或必要費用，進而核定損害額。蓋專利權人既已於訴訟中證明其因專利權侵害受有損害，且已依專利法第 97 條第 1 項第 2 款明定之侵害所得利益法證明損害額，顯非民事訴訟法第 222 條第 2 項所稱之「當事人不能證明損害數額或證明顯有重大困難」，法院應無援用心證決定損害賠償數額之空間與必要性。

## 第 1 款 實務見解

台灣司法實務於適用侵權人所得利益計算方法計算損害賠償數額時，准予侵害人主張扣除之費用項目如下<sup>363</sup>：一、為銷售侵權物品之廣告行銷費用<sup>364</sup>；二、製造侵權物之模具開發費用及其材料費<sup>365</sup>。

相對於此，台灣司法實務認定不得由侵權人扣除之費用項目如下：一、為製造侵權物品之設計費用或研發成本<sup>366</sup>；二、承租店面以銷售侵權物品之租金<sup>367</sup>；三、受僱人之薪資<sup>368</sup>；四、水電及電話費用<sup>369</sup>；五、營業稅或其他稅捐<sup>370</sup>。惟該注意的是，有些判決因舉證不足而無法認定為得扣除費用。因此，僅因判決表現無法確定法院之見解。

台灣法院判決，侵權人得主張扣除之成本或必要費用為何，似尚無一致定論，實務見解仍在發展中。值得注意的是，觀察近年智慧財產法院所受理的案件，關

<sup>361</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1439。

<sup>362</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1441-1442。

<sup>363</sup> 如下判決均是 2011 年修法前之舊專利法下之判決。

<sup>364</sup> 臺灣臺中法院 93 年度智字第 44 號、臺灣高院臺中分院 95 年度智上易字第 20 號。

<sup>365</sup> 智財法院 100 年度民專訴字第 74 號。

<sup>366</sup> 臺灣高院 94 年度智上字第 59 號民事判決、臺北地方法院 95 年度智字 126 號民事判決、智財法院 98 年度民專上字第 57 號民事判決。

<sup>367</sup> 臺灣高院臺中分院 95 年度智上易字第 20 號民事判決。惟其理由為侵害人所提出之租賃契約，承租人及承租地址均非被告公司之地址。

<sup>368</sup> 臺灣高院臺中分院 95 年度智上易字第 20 號民事判決、智財法院 99 年度民專訴字第 147 號、智財法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決。

<sup>369</sup> 智財法院 99 年度民專訴字第 147 號。

<sup>370</sup> 智財法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決。

於侵權人所得利益計算方法之成本或必要費用認定，似逐漸以其究為「直接成本」或「間接成本」而論斷能否扣除<sup>371</sup>（惟智財法院 99 年度民專上字第 74 號及 99 年度民專訴字 219 號民事判決係適用「固定成本」「變動成本」之名詞。）根據智財法院 100 年度民專字第 64 號判決，法院認為：「對於何謂成本與必要費用則未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之成本與必要費用趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。」智慧財產法院近來之見解似認為，侵害人僅能主張扣除直接成本，間接成本之費用項目不得扣除<sup>372</sup>。

### 一、臺中地院 93 年度智字第 44 號判決

「按上開法文所謂之「成本及必要費用」，係專指侵害系爭專利權者就「銷售該項商品」行為所必須而支出之成本及必要費用而言，侵害人為銷售侵害專利產品，先以廣告使該商品提高能見度並加深產品印象，以增加消費者之認知與購買欲望，為銷售新式商品之常見手法，則關於此部分之廣告費用支出實係現今銷售產品之常態，應已稱為銷售商品之必要型態，是關於此部分廣告支出應堪認許為侵害系爭專利權者就「銷售該項商品」所支出之必要費用，依上揭法文規定，自應於專利權人計算損害額時，准予扣除。」

### 二、臺灣高院 93 年上易字第 8 號民事判決

上訴人因出售系爭產品所得金額計為 88 萬 7040 元（其計算式為：7,920 元×112 台=887,040 元），惟上訴人因本件侵害行為所得利益，則尚應扣除該 112 台之成本及費用（贈品）。上訴人主張上訴人為進口系爭 600 台產品，支出成本及費用合計 70 萬 6006 元（含貨款 570,872 元、關稅 28,734 元、運費 106,400 元及倉

<sup>371</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1429。

<sup>372</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1430。

租 3,000 元)。本件上訴人因侵害行為所得利益為 75 萬 5252 元(其計算式為：  
887,040 元-131,787 元=755,252 元)。



### 三、臺北地院 95 年度智字第 126 號民事判決

「惟查該款後段係規定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，即以銷售該項物品全部收入為所得利益。其所稱之成本或必要費用，應係指製造該侵權產品本身所生之成本或必要費用，不應包括研發費用，因該款之規定，係為減輕專利權人提出損害賠償額之舉證責任，故係以銷售該產品之全部收入為其數額，如所得扣除之成本或必要費用亦包括研發費用時，將會造成因研發費用過高，專利權人無法獲償之情形，不利於專利權人之保護，並將使專利法第 85 條第 1 項第 2 款形同具文，故該款所稱成本或必要費用，應係單指製造及銷售該產品所生之成本及必要費用。故被告以其研發費用超過販賣所得，而抗辯原告不得請求等語，並不足採。」

### 四、台中地院 95 年度智字第 19 號判決

「．．．侵害人得依該款規定舉證扣除之成本或必要費用，應以與實施侵害行為有關者為限。．．．該成本表中列之寄 DM 郵資，既係侵權人為推廣訟爭產品以利其銷售所必要，應屬侵權人銷售侵害系爭專利產品之必要費用。」

### 五、臺灣高院臺中分院 95 年度智上易字第 20 號民事判決

「專利法第 85 條第 1 項第 2 款所謂「成本及必要費用」，係專指侵害系爭新型專利權者，就「銷售該項商品」行為所必須而支出之成本及必要費用而言，侵害人為銷售侵害專利產品，先以廣告使該商品提高能見度並加深產品印象，以增加消費者之認知與購賣慾望，為銷售新式商品之常見手法，則關於此部分之廣告費用支出實係現今銷售商品之常態，應已成為銷售商品之必要型態，關此部分廣

告支出應堪認許為侵害系爭新型專利權者就「銷售該項商品」所支出之必要費用，依上揭法文規定，自應於專利權人計算損害額時，准予扣除。」

「上訴人龍揚公司復抗辯其以法定代理人乙○○或其他商行名義……支付房屋租賃費用……，承租數個地點，作為銷售系爭產品之辦公處所與店面，此部分租金，亦應於被上訴人所請求之金額中扣除等語，固提出房屋租賃契約影本為憑（見本院卷一第 150 至 156 頁）。然查，上訴人龍揚公司提出之上開房屋租賃契約書之承租人並非上訴人龍揚公司，承租地址亦非上訴人龍揚公司之地址，復據證人丙○○於本院證述明確（見本院卷一第 174 頁）。自難認上開租金之支出，與上訴人龍揚公司銷售系爭產品有關；則上訴人龍揚公司主張將上開租賃費用部分之金額於被上訴人請求之金額中扣除，為不可採。」

「上訴人龍揚公司另抗辯其於 92 年 12 月至 93 年 5 月間支付公司員工薪資 3,673,202 元，此金額亦應於被上訴人請求之金額中，予以扣除云云；雖亦據其提出員工薪資支出明細表為證（見本院卷一第 157 頁）。然據證人丙○○於本院之證述，前揭員工薪資支出明細表中，所列人員部分為訴外人中信商行之員工、部分為訴外人美莉商行之員工（見本院卷一第 174 頁）；且上訴人龍揚公司自承其廣告之產品即約達 20 項，是上訴人龍揚公司縱未販售系爭產品，仍須支付員工薪資；則其抗辯於被上訴人請求之金額中扣除員工薪資，亦不足採。」

## 六、智財法院 98 年度民專上字第 57 號

「按專利侵權損害賠償之計算，之所以允許專利權人將侵權人因販賣侵權產品之總銷售額或所得利益作為損害賠償金額，其立法目的係為減輕專利權人之舉證責任，並藉此對侵權人發揮若干制裁之效力。其意涵係擬制：當侵權人銷售一件侵權「物品」時，即已造成專利權人少銷售一件專利物品，因而將侵權人銷售該「物品」所得收益，作為其應給付專利權人之損害賠償。於解釋上，能自侵權人販賣侵權產品之銷售額扣除，以計算侵權人所得利益之「成本」及「必要費用」，應僅限於侵權行為人為銷售侵權產品所直接投入之製造成本及必要之費用，而不能一概將侵權行為人經營事業所花費之其他成本及費用，甚至所謂「研發成本」全部納入，否則將形成「倘若侵權行為人公司整體營運結果無利潤甚至負債，即

可不用為侵權行為負責」之不合理情況。況且，專利權人之所以受到專利權保障，即係因專利權人花費相當之人力、成本及時間投入研發，其原本因為發明之商業化而能回收之利益，卻遭侵權行為人故意或過失之侵害而無法取得；故若於計算損害賠償時，尚可使侵權人無限擴充其所謂之「成本」或「必要費用」之範疇，包括與製造侵權產品直接成本無關之「研發費用」等，以降低甚至「免除」其損害賠償責任，顯與專利法立法目的不符。」

「……其所稱之成本或必要費用，應該係指製造該侵權產品本身所生之成本或必要費用，不應包括研發費用，因法該款之規定，係為減輕專利權人提出損害賠償額之舉證責任，故係以銷售該產品之全部收入為其數額，如所得扣除之成本或必要費用亦包括研發費用時，將會造成因研發費用過高，專利權人無法獲償之情形，不利於專利權人之保護，並將使專利法第 85 條第 1 項第 2 款形同具文，故該款所稱成本或必要費用，應係單指製造及銷售該產品所生之成本及必要費用。」

## 七、智財法院 99 年度民專訴字第 147 號

「所謂侵害行為所得利益者，係指加害人因侵害所得之毛利，扣除實施專利侵害行為所需之成本與必要費用後，其所獲得之淨利，作為加害人應賠償之數額。生產成本之範圍分為固定成本與變動成本。」

「固定成本不隨產量之變動而變，其數值為固定，故計算因侵害專利權所受之損害時，而進行成本分析時，僅需扣除該額外銷售所需之變動成本，不應將固定成本計入成本項目。」

「被告雖抗辯稱系爭產品之管銷費用有人員薪資、水電及電話費用等，其每日為 1 萬元者，因生產天數為 7.92 日是管銷費用計 79,200 元。而模具費用支出 21 萬元，包括被告購買製作模具之鐵材及委託製作之加工費用云云。惟管銷費用為人事費用屬固定成本，而模具為可重複使用之折舊性固定資產，依固定資產耐用年限最低 5 年攤提原則，故被告將模具費用歸屬為一次性費用，實有違商業會計法。況被告均未提出任何憑證，供本院審究系爭產品之管銷費用或模具費用為若干。」



## 八、智財法院 99 年度民專上字第 16 號 2 審民事判決：

法院依財政部臺灣省中區國稅局函送侵權人之 96 年度及 97 年度「產品產銷存明細表」上記載之「售價」扣減「成本」，認定侵權人所得利益為 12,073,915 元。侵權人抗辯依商業會計法第 27 條第 1 項規定，營業成本係包括銷貨成本、勞務成本、業務成本、其他營業成本，營業費用則包括推銷費用、管理及總務費用，依據一般公認會計原則，「成品產銷存明細表」所載「成本」，並未包括推銷費用、管理費用、間接人工費用等營業成本及營業費用，亦即應載扣除上開營業成本與營業費用，不得逕將「成品產銷存明細表」所載「售價」減除「成本」之餘額視為侵權之「利潤」。本件法院則認為，商業會計法、所得稅法、所得稅法之施行細則均為報稅之相關法律規定、非屬專利法所規定之侵權損害賠償之規定，不得作為計算專利侵權損害賠償之依據，侵權人所提出之 96 及 97 年度之財務報表即係上開法律所為；且侵權人所提營業成本係包括銷貨成本、勞務成本、業務成本、其他營業成本，營業費用則包括推銷費用、管理及總務費用，均非系爭侵權卡鉗產品之直接成本及必要費用，自不得執為計算專利侵權損害賠償之依據，而權未予以扣減，亦值得參考。

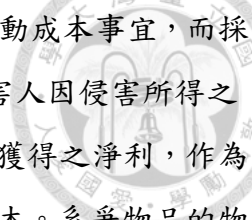
## 九、智財法院 99 年度民專訴字第 215 號判決

「所謂侵害行為所得利益者，係指加害人因侵害所得之毛利，扣除實施專利侵害行為所需之成本與必要費用後，其所獲得之淨利，作為加害人應賠償之數額。」

「準此，被告無法舉證證明系爭成本或必要費用，自無法以被告抗辯之上揭金額，作為計算本件損害賠償之基準。至於被告雖抗辯稱其出售每臺機器利潤約占銷售金額 10%，同業利潤約為 8%至 10% 云云。然同業利潤標準表僅為財政部對業者課稅之參考基準，並非被告侵害系爭專利之實際利得，是被告前開抗辯，即不足為信。」

## 十、智財法院 99 年度民專訴字第 219 號





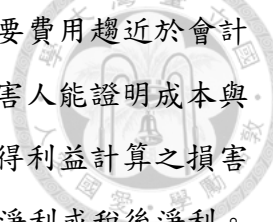
該判決就侵權人所得利益計算方法涉及之固定成本與變動成本事宜，而採「淨利」為準之立場。：「所謂侵害行為所得利益者，係指加害人因侵害所得之毛利，扣除實施專利侵害行為所需之成本與必要費用後，其所獲得之淨利，作為加害人應賠償之數額。生產成本之範圍分為固定成本與變動成本。系爭物品之物料成本為變動成本，可自被告銷售系爭物品所得不含稅之營業收入中扣除。但固定成本不隨產量之變動而變，其數值為固定，故計算因侵害專利權所受之損害時，而進行成本分析時，僅需扣除該額外銷售所需之變動成本，不應將固定成本計入成本項目。被告雖抗辯稱系爭產品之固定成本為 2,928 元或 2,226 元，應自侵害所得扣除之云云，並提成本分析表為憑（見本院卷第 249 至 252 頁）。然揆諸前揭說明，侵害專利權所得利益時，僅需扣除變動成本，不應扣除固定成本，是被告抗辯稱侵權所得應扣除固定成本云云，即不足為憑。」

智慧財產法院於上述 99 年度民專訴字第 219 號判決中，提及「侵害行為所得利益」係指「毛利扣除成本與必要費用後所得之淨利」，採「淨利」為準之立場。

## 十一、智財法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決

然而，關於「侵害行為所得利益」究竟應指「淨利」或是「毛利」，智慧財產法院在 2012 年改採「毛利」之見解。如下所述，法院指出會計學與法律學有於性質上之差異，而認為因從事侵權行為而支出之成本與費用，縱使在會計學上可評價為直接成本，亦未必能在法學上被承認為直接成本而自侵權人所得利益中扣除。再者，法院舉「薪資成本」為例，說明薪資在會計學上或可評價為直接人事成本，但如認為侵權人可自所獲利益中扣除其支出之薪資，將等同於要求專利權人代侵權人支付薪資予從事製造侵害專利產品之人，並不合理。

「再按（舊）專利法第 85 條第 1 項第 2 款...對於何謂成本與必要費用則未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨認或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤



之成本，(舊)專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之成本與必要費用趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。因此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再予扣除間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利。再者，法律帶有濃厚之倫理色彩，與會計學之無色彩中性特質，存在相當大之差異存在，是從事具有反社會性與反倫理性之行為而支出之成本與費用，縱令在會計學上經評價為直接成本，然於法學上亦不能承認其為直接成本而自侵害人所得利益中扣除。例如：侵害人雇用專人從事製造侵害專利之產品，因而支出之薪資在會計學上或可評價為直接人事成本，但製造侵害侵權行為本身即具有不法性，如認為侵害人可自所獲利益中扣除因而支出之薪資，無異認專利權人代侵害人支付薪資予從事製造侵害專利產品之人，自難令人苟同。況侵害人亦可能不雇用專人從事侵害專利產品之製造，而自行投入製造侵害專利產品之工作，如謂侵害人親自從事製造侵害專利產品之工作不可扣除相當於薪資之費用，而雇用專人從事製造侵害專利產品反可扣除支出之薪資費用，就經濟分析之立場而言則更顯荒謬。蓋侵害人親自從事製造侵權物品，並非毫無成本可言，尚有所謂之機會成本存在，例如：侵害人未親自從事製造侵害專利產品，可至他處服勞務而獲取利潤，因親自從事製造侵害專利產品，即會喪失至他處服勞務而獲取利潤之機會，因此，侵害人直接製造侵害專利產品在經濟學上並非毫無成本可言，而侵權人選擇雇用專人從事製造侵害專利產品，有可能係其至他處服務勞而獲取更高之利潤，或更高之經濟效益，導致其不願放棄其他高獲利之機會，而親自從事製造侵害專利產品之低獲利行為。則准許侵害人扣除雇用專人製造侵害專利產品而支出之薪資，不准許侵害人親自從事製造扣除機會成本，很明顯地違反平等原則。因損害賠償規範本質即不准許侵害人扣除其機會成本，亦即不能容許搶匪自強盜之金錢中扣除其未從事強盜行為而可獲取之成本，自無容許侵害人扣除因雇用專人製造侵害專利產品因而支出之薪資之理，則專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之成本與必要費用，除具有趨近於會計學上之直接成本外，尚具有等於或小於會計學上直接成本之特性。」



## 十二、最高法院 102 年台上字第 944 號民事判決

按專利權人請求損害賠償時，得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。修正前專利法第八十五條第一項第二款定有明文。參酌會計學上關於直接成本與間接成本之定義，前開規定所指之成本與必要費用趨近於會計學上之直接成本，不包括會計學上之間接成本。因此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵害人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再予扣除間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利。上訴人未提出巨擘公司具體生產、銷售 CD-R 產品所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，所提會計師事務所協議程序執行報告及意見書僅揭示概括之「營業成本」、「營業費用」等資料，而無相關原始憑證，顯不足作為巨擘公司產銷 CD-R 所具體支出之成本及必要費用之證明。上訴人執此主張其毛利為負數，即無可取。惟按財政部同業利潤標準表八十九年至九十一年之光碟毛利率均為百分之三十一，利率均為百分之十三，巨擘公司自八十九年三月二十二日起至九十一年六月四日止之 CD-R 營業收入淨額為八十二億四千二百九十五萬一千五百四十四元，因被上訴人僅得請求八十九年六月五日起至九十一年六月四日止之損害，依比率計算該二十四月之收入淨額為七十四億九千三百五十九萬二千三百十三元，依上開毛利率百分之三十一計算，為二十三億二千三百零一萬三千六百十七元；依上開淨利率百分之十三計算，為九億七千四百十六萬七千零一元。本件被上訴人僅請求一千萬元，尚在上開淨利範圍內，應予准許。從而，被上訴人依專利法第八十四條第一項、第八十五條第一項第二款、公司法第二十三條第二項規定，請求上訴人連帶給付一千萬元本息，洵屬有據，應予准許等詞，為其判斷之基礎。按公司法第二十三條第二項所定連帶賠償責任，係基於法律之特別規定而來，並非侵權行為上之責任，故消滅時效，應適用民法第一百二十五條規定之十五年時效期間。本件被上訴人係於九十一年六月五日提起本件訴訟，請求損害賠償期間為八十九年三月二十二日至九十一年六月四日，邱丕良為該段期間巨擘公司之法定代理人，此乃原審合法確定之事實。惟原審既認邱丕良所負連帶賠償責任之消滅時效期間為

十五年，卻以巨擘公司已為時效抗辯，而謂被上訴人僅得請求八十九年六月五日起至九十一年六月四日止之損害賠償，自有可議。又修正前專利法第八十五條第一項第二款係規定專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害。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。原審既謂上訴人所提會計師事務所協議程序執行報告及意見書均不足證明巨擘公司產銷 CD-R 之成本及必要費用，上訴人復未提出巨擘公司產銷 CD-R 所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，而認其未依修正前專利法第八十五條第一項第二款後段規定為舉證，卻逕以財產部同業利潤標準表之毛利率、淨利率來估算巨擘公司所得之利益，顯有理由矛盾之違法。上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，非無理由。據上論結，本件上訴為有理由。依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。」

## 第 2 款 舉證責任所在

在舊專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定下專利權人主張以侵害所得利益計算損害額時，應證明侵權人之獲利內容；該後段明定從事侵權行為之成本或必要費用，應由侵害人證明之。前揭規定內容與民事訴訟法第 277 條本文之舉證責任分配原則相符：當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。相較於舊法之規定，現行專利法第 97 條第 2 項雖未明定侵害所得利益、成本或必要費用之舉證責任為何。

關於此點，李素華教授認為：，依循民事訴訟法第 277 條舉證責任分配原則後，其結果與舊法並無不同<sup>373</sup>。

## 第 4 項 本文見解

「得扣除成本或費用」之問題，大概可分為如下問題：第一、專利權人所應舉證之「侵害人因侵害行為所得之利益」該如何解釋？第二、「得扣除成本或費用」之範圍該如何解釋？第三、「得扣除成本或費用」之判斷基準應立於專

<sup>373</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1441。

利權人或侵權人哪一方的立場而解釋？第四、「得扣除成本或費用」之舉證責任所在該如何解釋？

關於第一問題，專利權人應證明之「侵害人因侵害行為所得之利益」大概可解釋為四種，亦即，「淨利」、「限界利益」（由銷售總額扣除變動成本或直接成本之利益）、「毛利」、「銷售總額」。按「淨利」⇒「銷售總額」之順序，專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能被重視。換言之，若強調「預防」「制裁」功能，專利權人應負「銷售總額」之舉證責任。

然而，若依此見解，侵權人無法舉證因侵權行為所得利益中得扣除之額時，將侵權人銷售總額認定為侵權人之所得利益(專利權人之損害)，但此結論不僅不符合經驗法則，而且欠缺合理性。

為了製造販賣產品，侵權人不需增強勞動力或設備等，侵權人僅負擔製造原價，於此種案件，侵權人所得利益可相等於「毛利」。換言之，侵權人所可能獲得之最大利益就是「毛利」。另外，侵權人所得利益計算法是為了減輕專利權人之舉證負擔而被設，但是專利權人難以證明直接成本等，鑑於如上情事，本文認為，「侵害人因侵害行為所得之利益」應解釋為「毛利」。

關於第二問題，日本最近司法實務雖然認為，「上記限界利益之範圍，並不是僅從財務會計上之觀點來決定，而是在不法行為法之損益相殺觀點之外，再加上侵權人因該侵權行為所得之利益額，推定為專利權人之所失利益，藉此，減輕專利權人之舉證責任，以保護專利權人，參照特許法第 102 條規定之此一旨來解釋十分妥當。」(東京地院平成 13(2001)年 2 月 8 日判決(平成 9 年(ワ)第 5741 號、判例タイムズ 1092 號 266 頁、判例時報 1773 號 130 頁<自動彈丸供給機構付玩具銃事件>)，但均認為銷售額中應該扣除所謂的變動費用。另外，關於固定費用，其中有多大範圍，應該相當於侵權人為侵權產品之製造販賣所必需追加之費用？則成為中心爭點。

台灣近年智財法院之實務雖然認為「從事具有反社會性與反倫理性之行為而支出之成本與費用，縱令在會計學上經評價為直接成本，然於法學上亦不能承認其為直接成本而自侵害人所得利益中扣除。」(智財法院 100 年度民專訴字第 64 號民事判決)，但關於侵害所得利益法之成本或必要費用認定，似逐漸以其究為


「直接成本」或「間接成本」而論斷能否扣除。如此，台灣司法實務以固定成本（或變動成本）決定得扣除成本及必要費用之範圍，在一定範圍內似與日本司法實務相近。

相對於此，在德國司法實務，「得扣除成本或必要費用」之判斷標準與台灣及日本有所不同，側重於實質及個案之具體認定。在德國司法實務，「得扣除成本或必要費用」僅限於侵權行為而直接發生、與其有密切關聯性之支出，始得扣除，其內容應於個案實質認定。德國司法實務並未拘泥於侵害人所採行之會計制度與分類，特定費用於個案之會計帳冊上雖被歸類為變動成本，並不必然能扣除。

李素華教授認為，依循侵害所得利益法之適用兼有制裁不法及預防侵害之功能，成本或必要費用之判斷亦應為嚴格認定，應該以該等費用與專利權侵害行為有無直接關聯性界定之。我贊同此見解。由於「得扣除成本或必要費用」之範圍不明確，因此，固定成本、變動成本、間接成本或直接成本分類，固然於個案判斷上有一定的參考價值、惟不應拘泥於此分類。

關於第三問題，可分為如下見解：一、立於「專利權人」之立場而判斷得扣除成本或必要費用（德國所採用之「假設法」、日本司法實務以前採用之「專利權人限界利益說」屬於此見解）。二、立於「侵權人」之立場而判斷得扣除成本或必要費用。若強調「預防」「制裁」功能，應採用前者見解。前者見解認為，在專利權人已付「與侵權人侵權行為有直接關連」費用（專利權人不需再付其費用）之案件，若僅以侵權人為製造侵權產品需付費用為理由得扣除之，這相等於本來侵權人應承擔之營運負擔或風險轉嫁由專利權人負擔，顯不合理，如此解釋會失去特別規定侵權人所得利益計算方法之意義。

本文認為，前者見解偏離專利法第 97 條第 1 項第 2 款之文義。亦即，法律條文雖然記載「侵害人因侵害行為所得之利益」，對於其計算可否列入專利權人之情事，此點有疑義。而且，如下所述，本文認為，「得扣除成本或必要費用」應由侵權人負舉證責任，因此，若採用第一見解，其舉證負擔對侵權人而言是否過嚴苛，尚有疑問。因此，本文支持第一見解。即使如此解釋，為了尋求結論之妥當性，嚴格解釋「與侵權行為有無直接關連性」即可。



關於第四「得扣除成本或必要費用」之舉證責任所在，「總銷售額說」已被刪除而現行專利法亦不再有舊專利法 85 條第 2 項後段之「侵害人應證明成本與必要費用」之規定。2011 年修法理由亦不觸及舉證責任所在。另一方面，台灣商標法第 71 條第 2 款仍規定：商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：．．．二、依侵害商標權行為所得之利益；於侵害商標權者不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項商品全部收入為所得利益。」若解釋為專利法特別刪除後段之部分，商標法則特別保留後段的部分，在現行專利法下應由專利權人負舉證責任，如此結論較有道理。然而，若採用如此見解，無法解決專利權人舉證困難之問題。

現行法雖然無舉證責任之規定，惟法條適用自應為相同解釋。關於得扣除成本或必要費用等之舉證責任，如上所述，德國實務與日本的有效實務見解均認為侵權人應負舉證責任。本文認為，從保護專利權人之觀點，專利權人應負「毛利」之舉證責任，侵權人則應負「與侵權行為有密切關聯性之費用」之舉證責任。

關於應扣除費用等範圍及其舉證責任所在，在現行法下，智慧財產法院又將如何處理，實值關注。

## 第 2 節 可否以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益

實務上當侵權人無法舉證其成本或必要費用時，有些法院以財政部所公布的各年度「營利事業各業所得額及同業利潤標準表」中的淨利率，乘以侵權人銷售侵權物品的總銷售額，逕行計算其淨利益。

例如，最高法院 97 年度台上字第 892 號判決同意，當專利權人依據現行專利法第 85 條第 1 項第 2 號前段之總利益說進行請求時，若因無法取得侵權人相關財務資料而得確切舉證其所得利益，得以侵權人於稅捐機關之申報資料及同業一般利潤標準為據，計算侵權人因其侵權行為所得利益，相關判決之理由如此敘述：「據板橋地院向財務部台灣省北區國稅局台北縣分局調閱上訴人．．．．．之進銷向憑證明細資料表可知，該公司銷售總額雖達新台幣(下同)一億三千九百

六十四萬九千三百七十三元，惟上訴人．．．．．所營事業共計七項，而空調冷凍零件之製造涉及按裝及買賣為其中一項．．．．．因認依比例平均計算．．．．．

『冷凍零件之製造涉及按裝及買賣』該項業務占產品銷售總額之七分之一，即一千九百九十四萬九千九百一十元。再依財政部公布之九十四年度．．．．．其他專用生產機械製造業之同業利潤標準之淨利率百分之六計算，即扣減其必要費用及成本後，而為一百一十九萬六千九百九十五元，應可認作係上訴人維忠公司因侵害上訴人勝新公司系爭專利權所得之利益。」

然而，實務上亦有許多判決反對此見解，即使智財法院一度採用該構成，最高法院最後加以推翻的案例亦很多<sup>374</sup>。本文亦贊同此見解，不應以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益。

首先，依同業利潤標準所計算的淨利與侵害人所得利益並非等同。同業利潤標準一般是國稅局對於無法提供帳證供核，依同業利潤標準核定其營所稅額的一種方式，僅為課稅之參考（參照板橋地院 93 年度智字第 24 號判決，台灣高等法院台中分院 96 年度智上字第 7 號判決等）。臺灣高院 93 年度智上字第 33 號判決：「侵權人所據以引用之其他基本化學原料製造業類別之同業利潤標準淨利率，因並未再精確區分化學原料類別，故同一公司可能因生產不同類之化學原料，致各類產品致淨利率存有相當程度致差距．．．況專利權人既已依專利法前揭規定，提出原告對於損害陪產額度計算致主張，侵權人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，侵權人逕以同業利潤淨利率作為依據，顯不足採。」如此判決所言，並不是對應該當專利產品之同業利潤標準，該標準之特質仍相當粗略。

其次，以同業淨利率為計算基礎，除非所有其他同業亦同樣係於侵權的情況下，從事製造銷售，否則渠等必須為其製造銷售系爭物品支付一定的專利技術權利金或研發費用，故而其他同業之淨利率乃是於扣除此等權利金或研發費用後之權利率，侵害人毋庸支付此類金額，其獲利率理當較諸其他同業更高。亦同業淨

<sup>374</sup> 最高法院 99 年度台上字第 2437 號(原審：智財法院 97 年度民專上字第 19 號)、最高法院 100 年度台上字第 1091 號(原審：智財法院 98 年度民專上字第 6 號)。



利率為基礎計算損害，可能會過低評價其應支付之損害額<sup>375</sup>。板橋地院 93 年度智字第 38 號判決：「依一般經驗法則，侵權人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，苟其乃可依此利潤標準為抗辯，顯亦有違公平。」

專利權人若欲適用專利法第 97 條第 1 項第 2 款，自應舉證證明侵權人因侵權行為所得之利益。不論是訴訟當事人或法院，不應以財政部同業利潤標準淨利為侵害人之所得利益

### 第 3 節 貢獻率

侵權人所得利益之哪一部分是來自於侵權行為，或者其利益是否是來自於侵權人本身的能力，此檢驗十分困難，因此產生了對發明之利益的貢獻率問題。換言之，貢獻率之問題就是應否考量發明之技術優點對於銷售額之貢獻。基本上，貢獻率之問題就是「因侵權行為所得之利益」是否限於與侵權行為有相當因果關係之利益之問題。然而，與專利權人之「不當得利」「過度賠償」之禁止亦有關係。

若侵害專利權之一部分從產品全體中獨立出來而有市場價值，應該基於該當市場價值計算侵害人所得利益即可，不需要考慮因果關係<sup>376</sup>。侵害專利權之一部分與產品不可分而無獨立之市場價格時，才會發生貢獻率之問題。例如：於系爭專利就是油電混合引擎等零件之專利，引擎以外的部分與侵權行為沒有因果關係時，損害額應該不以汽車全體之價格（產品價格），而是以該當部分之價格（零件之價格）來計算，這成為問題。

## 第 1 項 德國

### 第 1 款 實務見解與學說

<sup>375</sup> 黃銘傑，前揭註 282，頁 649。

<sup>376</sup> 設樂隆一(1985)，〈損害(2)——侵權行為により受けた利益の額〉，牧野利秋編，《裁判實務大系 9 工業所有權訴訟法》，頁 338，青林書院。

在德國許多案件中，侵權人所得利益並不是只靠系爭專利，而是藉由與侵權人的經營努力等其他因素之相互作用而獲得，因此被解釋為只需返還部份侵權人利益<sup>377</sup>。德國聯邦最高法院的其中三個判決明確揭示「以侵害人所得利益做為損害賠償數額，其中侵害行為與侵害人所得利益二者間需具有因果關係」<sup>378</sup>、「損害賠償之計算應依據實際情形以與專利相關最終產品之價值，或以與專利相關之零組件之價值為基準」<sup>379</sup>、「專利權人僅能對因侵權行為所得利益之部分請求損害賠償，因為並非所有利益均因侵權行為所貢獻而得利，因此法院對侵權行為所得利益之計算，必須依據該新型專利所貢獻之程度予以估算（鑑定）」<sup>380</sup>。

## 第2款 考量因素

欲界定那些因素影響侵害人之獲益、發明之技術優點在侵權物銷售額所占比重為何，德國通說認為無法透過調查而明確得知，僅能於個案由法院為合理的價值判斷，因而無可避免的有其不確定性，甚而僅能大概性的估量及推測之（geschätzt），例如：比較侵權物與替代物之差異，繼而評估內容與發明關聯性之認定，其判斷過程相近於「與有過失」之衡量（Mitverschuldensabwägung）及據此而減輕賠償內容之程序與步驟，具體作法為：先臚列出交易相對人願意與侵害人締結交易契約之所有因素，繼而評量各該因素之比重，最後在確定發明之技術優點對於侵害人獲利之貢獻度及權利人可主張之賠償數額。侵權訴訟之當事人若爭執侵害人之獲利多少比例來自於發明之技術優點，德國立法理係由法院依民事訴訟法（ZPO）第 287 條（相當於台灣民事訴訟法第 222 條），衡量個案之相關事實後決定之<sup>381</sup>。

然而，關於此點， Gemeinkostenanteil 案件<sup>382</sup>中，聯邦最高法院民事一部做出了新的判斷。亦即，侵權人所得利益返還請求就是不令侵權人主張在無侵權行

<sup>377</sup> BGH vom 24. 2. 1961, GRUR 1961, p.354, Vitasulfal; vom 13. 7. 1973, GRUR 1974, p. 53(55), Nebelscheinwerfer。

<sup>378</sup> BGH, GRUR 2001, 329, 332 –Gemeinkostenanteil。

<sup>379</sup> BGH, GRUR 1995, 578-Steuer Einrichtung II。

<sup>380</sup> BGH, GRUR 1973, 74, 53-Nebelscheinwerfer。

<sup>381</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1425。

<sup>382</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 226。

為時被害人亦無法得到與侵權人所得利益同等之利益，而是由於其為可全額返還者，因此以侵權人之經營努力（交易關係之使用、經營知識、降低銷售價格等）為由，不得進行比例主張（限定專利侵害之貢獻比例的主張）。以後，專利權侵害案件究竟會不會採用如此解釋，值得注目<sup>383</sup>。

## 第 2 項 日本

### 第 1 款 實務見解與學說

對於特許法第 102 條第 2 項之「利益」，在大多採用「純利益說」之時代，將產品販售所得之全部利益，解釋為「因侵權行為所受之利益」者很多，有學者認為不應考慮貢獻率（全體利益說）<sup>384</sup>。

然而，目前實務上，貢獻率考慮說成為通說<sup>385</sup>，其理由為：專利侵權損害賠償請求基於民法第 709 條，而民法第 709 條損害範圍與金額，依相當之因果關係來劃定（最高院昭和 48(1973)年 6 月 27 日民集 27 卷 6 號 681 頁），因此，系爭專利發明僅止於侵權產品之一部分時，應承認專利發明之貢獻率概念。此外，當侵權物品中只有一部份是實施發明之部分時，有時實施系爭專利發明對於其販售利益只有部分的貢獻，此時將侵權物品全部之販售利益都推定為專利權人之損害，認定專利權人行使該權利，這給予專利權人過大的保護，並不妥當。從而，應該將貢獻率之概念納入考量。

### 第 2 款 考量因素

關於在考慮專利發明之貢獻率時，考量因素該如何解釋之問題，學說上一般認為，不僅製造成本之比例、販售價格之比例，還應考慮對專利發明之商品或勞務價值、對消費者購買動機之貢獻有所影響之各種可能因素<sup>386</sup>。

<sup>383</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 226。

<sup>384</sup> 渋谷達紀，前揭註 76，頁 297、306。

<sup>385</sup> 田村善之，前揭註 13，頁 244。

<sup>386</sup> 飯村敏明・設樂隆一編，前揭註 352，頁 232。

關於此點，青柳吟子認為：「對專利品整體購買力具有因果關係（貢獻率）之考慮因素，應包括系爭專利發明部分對整體產品銷售成果（顧客吸引力、消費者選擇購買之動機等）具有不可欠缺性或重要程度、系爭專利發明部分對整體產品在構成上之不可欠缺性或重要程度、其他部分之價值與系爭專利發明部分之價值在整體產品中之相對評價、在整體產品中有無侵權人獨有技術等。此外，尚有輔助性的考慮因素，包括系爭專利發明相關部分佔整體產品價格之比例等，應綜合考量這些因素來認定貢獻程度。」<sup>387</sup>

法院亦考量可能影響到專利發明商品或勞務價值、對消費者購買動機之貢獻的各種情事<sup>388</sup>，包括：一、可以提高貢獻率的因素。例如：對侵權物品而言，使用專利技術為其重要的功能或因而令人有興趣，或專利技術之外其他功能僅為習知技藝；顧客購買侵權產品係因其與專利品相同；因專利進步之處所致侵權產品成本降低而可享有高額利潤，或因而帶來顧客強烈購買動機等；二、會降低貢獻率的因素。例如：侵權物品在專利功能之外尚有許多其他功能或優點，侵權物品有關專利實施部分的成本佔整體成本的比率不高；專利物品本身具備負面效益，如經濟面不佳或物品體積佔空間等；專利技術進步之處的使用率不高，或除去該技術不用而價格下降後，顧客仍然願意購買等。

近來有裁判例(例如，下述(四名古屋平成17(2005)年4月28日判決<移載裝置事件>等)認定專利發明之重要性(特別是具有新穎性、進步性之部分)之後，重視顧客是否著眼於系爭專利發明之實施部分而購買，或是著眼於其他部分，而判斷貢獻率，此點值得注目。

<sup>387</sup> 中山信弘，前揭註4，頁1038頁。

<sup>388</sup> 高橋元弘，前揭註332，頁47-48。



圖 5 貢獻率-考量因素(日本)  
(本文整理)

	貢獻率	考量因素		備考
		貢獻率提高之因素	貢獻率降低之因素	
(一) 東京地裁平成10年11月26日判決 判例工業所有權法[第2期版] 5469の147頁、5469の158頁 <液体排出用のポンプ事件>	100%	・該當專利之組成結構是消費者 做購入判斷時最關心		
(二) 大阪地判平成16年10月25日 平成14年(ワ)第13022號	80%	・具進步性之部分成為顧客強烈 之購買動機 ・具進步性之部分的製造原價， 因為估侵權品整體價格之比例很 低，對販賣所得之利益貢獻很大	・具進步性之部分的使用率為 20%以下 ・即使除去進步性部分來銷 售，也有等待售價降低才肯購 買之顧客。	
(三) 東京地裁平成17年3月10日判決 判例時報1918号67、88頁 <トンネル断面のマーキング方法事件>	40%	・使用專利發明之方法是其極為 重要之功能。 ・著眼於使用專利發明之方法而 接受侵權品之貸款	・除了使用專利發明之方法 外，侵權品還有11個功能。	
(四) 名古屋地裁平成17年4月28日判決 判例時報1917号142頁、153頁 <移載裝置事件>	20%	・顧客希望購入與專利發明實施 品(專利權人製品)同樣之物。 ・侵權品其他功能為眾所周知之 慣用技術。	・專利發明具進步性之部分， 其他公司已經實施。 ・專利發明之實施品，有佔空 間等不經濟之面。 ・侵權品之其他功能也有優 點。 ・侵權品中專利發明實施部分 佔製造原價之比例為1.4%或 約23%	「專利發明之創新性、進步 性為該當發明之一部份時， 侵權人製造販賣所得之利益 中，只有創新性、進步性所 貢獻之部分，亦即，乘以對 全體利益之貢獻比率所得出 之金額，可解釋為相當於特 許法第102條第2項所定之利 益。」
(五) 知財高裁平成17年9月29日 平成17年(ネ)第10006號 <液体充填装置におけるノズル事件>	20%	・每時間單位之液體填充能力， 對液體填充機之噴嘴銷售有很大 之影響，受到重視。	・噴嘴是液體填充機中填充裝 置之一部分。 ・液體填充機還有很多其他的 裝置。 ・噴嘴部份之價格佔產品全體 之價格比例亦很低。	
(六) 東京地裁平成23年8月26日 平成20年(ワ)第831號	100%	・與其他的貓砂相較，此產品因 吸尿而變色，使已使用部分與未 使用部分在視覺上容易分辨，是 被告產品產品之重要賣點，是因 本件專利發明所生。		
(七) 知財高裁平成24年3月22日 平成23年(ネ)第10002號 <サトウの切り餅事件>	15%	・易切年糕之上下面及側面均有 切線，可膨脹燒烤一事，在宣傳 廣告中積極協調。 ・從平成17年左右開始，有切線 之包裝年糕廣為消費者知悉，是 銷售增加之主因之一。 ・從平成22年起，幾乎所有的包 裝年糕都有切線。 ⇒在易切年糕四邊之直立側面劃 下切線，使年糕可燒烤得漂亮， 此與消費者選擇被告製品有所連 結，對銷售額之增加有相當程度 之貢獻。		「考慮到被告製品中侵權部 分之價值或重要程度、對顧 客之吸引力、消費者選購動 機等，...認定本件專利之貢 獻比率相當於15%。」
(八) 大阪地裁平成25年8月27日 平成23年(ワ)第6878號	40%	本件專利發明之效果，提高被告 製品之有用性，與商品價值有直 接連結。	・介紹被告製品之網站或型錄 中，並未將本件專利發明之特 定含有成分、作用效果等，舉 例做為被告製品之特長。 ・被告之網站或型錄，強調本 件專利特定功能以外之功能， 可見此點實際上可喚起一定之 需要。 ・有競爭業者之存在。	綜合貢獻率與推翻覆滅事由 來判斷。



### 第 3 款 舉證責任所在

向來，貢獻率考慮說之中，將現行第 2 項所規定「因侵權行為所得利益」的文字，解釋為專利發明所貢獻之利益，認為由專利權人負系爭利益金額之舉證責任的見解占比較多數。此見解基於如下理由：特許法第 102 條第 2 項是立法者考慮到舉證侵權行為與損害之間有相當因果關係之困難度，為了在兩者間搭橋連結而訂定。因此，侵權人所得利益額本身就是此搭橋連結之前提，因此，專利權人必須依從一般原則舉證之。裁判例亦大多採用該見解。具體實務上，專利權人積極主張被告在網站或宣傳廣告中強調之部分，是與系爭專利相關之部分。

相對於此，近年來如下見解<sup>389</sup>很有力：將同一文字解釋為整體利益，認為專利權人負系爭整體利益額之舉證責任，另一方面，做為部分推翻依系爭全體利益額推定之損害額的理由，認為應由侵權人負專利發明對系爭全體利益額貢獻率之舉證責任（整體利益—非貢獻率舉證責任分配說）<sup>390</sup>。其見解認為，依照第 2 項之立法意旨，應由侵權人負舉證責任。古城春美律師亦認為：「若解釋為專利權人應舉證與侵權行為之有相當因果關係之利益額，第 1 項（筆者註：現行特許法第 102 條第 2 項）推定規定之實益將被大幅抹殺。」因此，貢獻要因，應由侵權人舉證<sup>391</sup>。有見解認為，若考慮專利發明貢獻率之難易、當事人間之公平等，為了救濟由專利權人舉證之困難性，侵權人應負貢獻要因之舉證責任。即使如此理解，若法院彈性認定本條第 2 項之推定推翻，可確保結論之適當性。

### 第 4 款 可否部分推翻第 2 項之推定

#### 第 1 目 問題所在

在日本，受到特許法 102 條第 1 項之影響，有見解將貢獻率之問題與推翻特許法第 102 條第 2 項之問題分開討論。

<sup>389</sup> 惟依此見解之裁判例尚未見。參見中山信弘・小泉直樹，前揭註 57，頁 1654。

<sup>390</sup> 中山信弘・小泉直樹，前揭註 57，頁 1650—1651。

<sup>391</sup> 古城春美(1998)，〈損害賠償請求〉，西田美昭・熊倉禎男・青柳吟子，《民事弁護と裁判実務（8）知的財産権》，頁 333，ぎょうせい。

現行特許法第 102 條第 2 項，因為是法律上事實推定之規定，即使前提事實「侵權人所得利益」被證明存在，若推定事實不存在，亦即，如果證明「專利權人因侵權行為在現實上所受之損害額，比侵權人所得之利益為低」，亦可推翻同項之推定。

惟為了證明「專利權人因侵權行為在現實上所受的損失額，比侵權人所得利益為低」，僅是證明專利權人現實損失額應該比侵權人利益更低，如此證明程度並不夠，實際上侵權人還是必須證明專利權人之現實損害額，並證明該損害額比推定額低<sup>392</sup>。但是，要侵權人證明專利權人之現實損失額極為困難，所以在證明前提事實(侵權人利益額)時，推翻同項推定變得極度困難。裁判例中亦幾乎均不認定對同條項之推翻。

然而，平成 10(1998)年修法而新設之第 1 項但書規定，因侵權人之營業努力等其他要因，使侵權人之讓渡數量無法做為專利權人喪失販賣之數量時，侵權人舉證該情事，可扣除與其數量相當之金額。依據該規定，對損害額可做彈性的認定。因此，近年來有力學說認為，依據第 2 項計算損害賠償額時，亦同樣需要彈性認定，而且無理由採取與第 1 項計算不同之處理，依據第 2 項計算損害額時，若存在第 1 項但書之情形，應認為可部分推翻該推定。

## 第 2 目 學說

關於此點，學說上雖然有稍微否定之見解，但肯定之見解較多<sup>393</sup>。高松宏之法官認為：「有些案件中不能認定專利權人可獲得侵權人全部利益額。在此情形下，法院應可依其比例做個案認定。…因為第 2 項推定對象是損害額這種數量性質之物，與其他的推定規定（例如特許法第 104 條）有所不同，理論上亦容許對推定做數量上的部分推翻。．．．如此見解，正是平成 10（1998）年修法新設第

<sup>392</sup> 中山信弘，前揭註 43，頁 1033。

<sup>393</sup> 中山信弘・小泉直樹，前揭註 57，頁 1603；小池豐(2007)，〈特許法 102 條の解釈に関する実務の方向〉，《「特集:知的財産保護の到達点—保護強化の明と暗」・知財年報 2007・別冊 NBL》，120 號，頁 279；尾崎英男(2002)，〈特許を実施しない権利者物品の利益に基づく特許法第 102 條第 1 項の損害額の算定〉，大場正成先生喜寿記念論文集，《特許侵害裁判の潮流》，頁 625，發明協會；高松宏之，前揭註 62，頁 318。

1 項時所採用的想法，第 1 項與第 2 項均透過損害額舉證責任之公平分配，以求損害額之適當計算。因此，應將第 1 項之見解置入第 2 項中，彈性認定推定之部份推翻。如此看法做為第 2 項與第 1 項並存之應有立場，實屬適當。<sup>394</sup>如此，在學說中，以第 2 項為推定規定或與平成 10(1998)年修法新設之第 1 項承認推定之部分推翻一事取得均衡為由，承認推定之部分推翻。

### 第 3 目 實務見解

雖然，向來法院裁判實務上，承認特許法第 102 條第 2 項推定之推翻的案例不多，但是近年來亦有裁判例承認推定之部分推翻。裁判例所認定之推翻事由，具體而言包括：一、有其他代替品或競爭品之存在（東京地院平成 11(1999)年 7 月 18 日判決（判例時報 1698 號 132 頁・判例タイムズ 1017 號 245 頁〈悪路脱出具事件〉）<sup>395</sup>；二、侵權人對市場開發之努力、對業務之努力、品牌力、販賣力等（東京地院平成 19 年 9 月 19 日判決（平成 17 年(ワ)第 1599 號最高院 HP〈キー変換式ピントンブラー錠事件〉）<sup>396</sup>；三、專利權人等之實施形態與侵權人之侵害形態之差異（東京地院平成 19 年 9 月 19 日判決（平成 17 年(ワ)第 1599 號最高院 HP〈キー変換式ピントンブラー錠事件〉）等。

惟智財高院平成 25(2013)年 2 月 1 日判決<sup>397</sup>（判例タイムズ 1388 號 77 頁、判例時報 2179 號 36 頁），一審被告「アップリカ（Aprica）」舉出某些理由企

<sup>394</sup> 高松宏之，前掲註 62，頁 317—318。

<sup>395</sup> 本案是原告有實用新案權，並授權一般實施予第三人，兩者共同製造銷售該實施品之事例，依據實用新案法第 29 條第 2 項計算損害額時，不認可原告能銷售被告等販售之全部被告物品，其依據侵權人利益而做的損害額推定，第三人之製造比率被推翻，承認第 2 項之部分推翻。

<sup>396</sup> 名古屋地院在平成 17(2005)年 4 月 28 日判決如下（判例時報 1917 號 142 頁、152 頁〈移載装置事件〉）：「侵權人可能因為在營業努力、廣告宣傳、製造技術等方面遠遠勝過專利權人，有能力販賣大量商品，結果獲得巨大利益。此時，同利益之相當部分，因被認為依專利權侵害以外之因素所獲得，無法否定對推定在數量上的部分推翻。」但是，「如本案般，就單一裝置之製造販賣，很難認為營業能力、販賣能力等專利權以外之因素，對利益之取得有很大影響，所以應該很難承認推定在數量上的部分推翻。」

<sup>397</sup> 本案之原告是英國的嬰兒紙尿布自動處理機製造商「サンジェニック（Sangenic）」公司，該公司設計製造的尿布處理機可以自動打包、密封並貯藏尿布以便後續垃圾清運。「サンジェニック（Sangenic）」公司將其獨佔販賣權給予「コンビ（Combi）」公司。販賣嬰兒用品之「Aprica」公司以侵害其專利權為由而被控訴。平成 5（1993 年）年，「サンジェニック（Sangenic）」公司在日本的產品行銷本來是由舊「アップリカ（Aprica）」公司總代理、但是平成 20 年（2008 年）陷入財務危機之後被美商 Newell Rubbermaid Inc. 入主。「サンジェニック（Sangenic）」公司



圖推翻特許法第 102 條第 2 項之「推定」而減少損害賠償額，例如「サンジェニック (Sangenic)」公司專利物品之單價要比被告侵權物品貴 500 日圓，故兩者替代需求關係不強，且很多消費者係因「アップリカ (Aprica)」公司品牌力而購買，再者，被告有迴避設計的新品上市，亦會影響專利品銷售。然而，智財高院並不採信此主張，判決與一審原告合作的「コンビ (Combi)」公司其品牌力在日本較之「アップリカ (Aprica)」並不遜色，因此侵權物品與專利物品具備替代關係，另外，「アップリカ (Aprica)」的品牌力或不侵害的新品也無法被認定為反證事項可推翻本項推定。


#### 第 4 目 與貢獻率之關係

關於貢獻率與推定之部分推翻之關係，有見解主張，無論是貢獻率之問題或推定部分推翻之問題，均成為減少侵權人利益額之事由，為了能夠確保計算之可預測性及可檢證性，將前述本條第 2 項專利發明推定部分推翻之問題，與貢獻率之問題分開解釋，十分妥當。

但是，對於何種事由是貢獻率問題、何種事由是推定部分推翻問題，關於此點司法實務見解與學說均尚未整理。高松宏之指出，貢獻率問題是依特許法第 102 條第 2 項所推定之「金額」之全部推翻或部分推翻之問題，而如上推翻問題，則是依該條項所推定之「數量」之全部推翻或部分推翻之事由<sup>398</sup>。此外，吉田泉法官則提出如下之意見：貢獻率問題，從法條中「在其因侵權行為所得利益時」之文字解釋可知，對於與侵權行為無因果關係之利益額應予減少，其根據即在於法條之文字。就文字解釋上，只有朝增加侵權人利益之方向作用的事由（例如：系

---

於 2008 年、平成 20 年 10 月底即不再與舊「アップリカ (Aprica)」公司續約並轉而跟「コンビ (Combi)」公司合作。但新「アップリカ (Aprica)」公司仍持續販賣供尿布處理器本體所使用、內含包封尿布袋捲的替換卡匣耗材品。於是「サンジェニック (Sangenic)」公司於平成 21 (2009) 年向東京地院提訴而主張新「アップリカ (Aprica)」公司侵害系爭特許權，請求排除侵害與大約 2 億日圓的損害賠償。一審東京地院以「サンジェニック (Sangenic)」公司在日本沒有實施專利發明為由，否定特許法第 102 條第 2 項之適用，並基於特許法第 102 條第 3 項，判決新「アップリカ (Aprica)」公司應賠償相當授權金約 1 千 8 百萬日圓以及律師專利代理人費用 300 萬日圓等。對此，「サンジェニック (Sangenic)」公司不服一審金額過低提起上訴，二審智財高等法院大合議審判決推翻了先前通說實務見解，認為第 102 條第 2 項適用不以專利權人實施為要，並依侵權人利益額變更損賠計算後，結果賠償金額大漲 7 倍，為 1 億 3 千 4 百多萬日圓。<sup>398</sup> 中山信弘・小泉直樹，前掲註 57，頁 1655。



爭專利發明以外之發明或技術被使用於侵權產品；侵權人之品牌或營業努力貢獻與侵權產品之製造・販等事由），得考慮做為減額之事由。相對於此，例如，在專利權人及侵權人以外還有競爭業者之存在、替代技術之存在等，雖然不能說是增加侵權人利益之事由，但是該當事由之存在，造成對侵權人所受利益之金額全部推定為所失利益一事產生疑問，如此事由可成為部份推翻推定之事由。於存在如上事由時，原本應將特許法第 102 條第 2 項之推定全部推翻，專利權人亦必須依民法第 709 條舉證。但是，若如此解釋，特許法第 102 條第 2 項之推定恐怕很容易推翻。另一方面，若承認對將侵權人所受利益額全部推定為專利權人所失利益，並非無疑問。因此，此推翻推定之事由之理論基於公平感而主張損害額應接近真實所失利益額，<sup>399</sup>。

### 第 3 項 台灣

#### 第 1 款 實務見解與學說

如下所述，目前司法實務已逐漸接受以專利佔侵權產品價值之比例計算損害額。

李素華教授認為：「……不論是採何種方式計算損害額，個案上若未考量專利因素，不僅會造成專利權人不當獲償之結果，於侵權物尚涉及其他專利權或智慧財產之侵害時，侵害人將承擔超額的賠償責任。……侵害所得利益法既係假設侵害人從事侵權行為所獲得之利益為權利人之實際損害，從而能被認定為權利人之損害者，僅限於侵害人未經同意實施發明而獲得之利益(der gerade durch die rechtswidrige Benutzung des Patents erzielte Gewinn)，亦即權利人於公平合理下所能請求賠償之範圍，僅限於與專利權及專利權侵害有關之獲利內容<sup>400</sup>。」「為避免權利人過度求償之結果，於適用侵害所得利益法計算損害額時，不容忽略專利因素，亦即侵害人之所以獲有利益，何等範圍或比例係肇因於專利所保護之發

<sup>399</sup> 吉田泉(2007)，〈損害 2 特許法 102 條 2 項に基づく請求について〉，牧野利秋等，《知的財産法の理論と実務 第 2 卷 特許法 II》，頁 288—289，新日本法規。

<sup>400</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1423。

明；影響交易相對人決定購買侵權物之因素有哪些、發明與作成交易決定間之相互關聯性為何。相反的，專利權侵害期間是否有未侵權之其他替代產品或替代物存在，無關侵害所得利益之範圍界定。」<sup>401</sup>「將專利因素納入考量後，個案上專利人往往僅能以侵權物銷售額之小一部分作為侵害所得利益，蓋侵害人從事專利侵權行為而獲有利益之原因甚多，例如：侵權物包含專利所保護發明之技術優點，誘使交易相對人願意購買侵權物。除此之外，亦可能因侵權物尚涉及其他智慧財產、侵害人製造侵權無之技術精良或精湛的廣告行銷能力、其擁有一定的市場地位(Marktstellung des Verletzers)或名聲、其與交易相對人有特殊或長久業務往來情誼。前述諸多因素均有助於侵害人能因侵權物之銷售而獲利，惟於適用侵害所得利益法來計算損害額時，實不容忽略前揭與發明無關之事由，使權利人能主張損害賠償之範圍僅限於與發明有關之部分。專利物若為機器或涉及裝置，往往涉及數個或數十個專利技術，除此之外，亦有屬於公共財及任何人均得自由實施的習知技術，於適用侵害所得利益法時，應以所爭執專利權對應之價值比例為計算基礎，不能涵蓋其他專利技術或習知技術所帶來的利益。」<sup>402</sup>「無論如何，侵害所得利益法雖是援用不法無因管理之法律效果，惟其請求權基礎仍源自於侵權行為，從而在適用上不能忽略民法損害賠償之債的構成要件與基本法理，於界定專利權侵害之損害額(侵害人獲利)時，應將其與專利所保護發明之關聯性及可歸責性(Zurechenbarkeit)納入考量。」<sup>403</sup>

## 第2款 考慮因素

台灣實務上，對於貢獻度之考量因素則無具體的說明。以前，有以「侵害部分之價格比例等」為計算基準而判斷貢獻率之事例<sup>403</sup>。

然而，近來的裁判例則可見到對僅以價格比例作為判斷基準一事提出異議。

例如，臺灣高院臺南分院93年度智上易字第8號判決<sup>404</sup>，不僅限於價格比例，整組「活動式防煙垂壁」產品之功效居於重要性之地位，以此評估其價值可占整組「活動式防煙垂壁」產品百分之四十價值。

<sup>401</sup> 李素華，前揭註89，頁1421-1422。

<sup>402</sup> 李素華，前揭註89，頁1421-1426。

<sup>403</sup> 台灣高等法院89年度上字第285號判決。

臺灣高院臺中分院民事判決 93 年度智上字第 13 號判決：「精元公司銷售侵權物品之總利得，除了丙○○的專利價值外，尚有憑藉精元公司本身的行銷通路與其他競爭條件所獲得之利益。故丙○○之專利價值，應僅佔精元公司銷售侵權物品總利益之一定比例。而該比例之判斷，應以丙○○之專利是否為精元公司侵權物品之主要部分、能否為精元公司節省多少研發經費，及其是否有助於該侵權物品取得市場優勢加以綜合判斷。為符合公平原則，本鑑定機構乃以精元公司販賣侵權物品銷售額之一定比例，在不超過精元公司銷售侵權物品總利得的前提下，計算損害賠償金額（見鑑定報告書第 7 頁）。（五）本案之專利「架橋式電腦按鍵開關」將按鍵開關之高度縮小，使筆記型電腦的厚度降低，變得更輕薄短小，因此該專利乃可增加筆記型電腦之市場優勢。由精元公司公開說明書（第 24 頁，附件一）所列舉之該公司研發成功之筆記型電腦鍵盤中觀之，僅八十八年度記載 KB9815 型號正式量產。此外，從表三所示之精元公司廠內庫存/訂單明細表相關數據可知，精元公司所製造之筆記型電腦鍵盤，只有極小之比例為精元公司自行研發之 K9606 與 K9707 號，其餘大部分均為丙○○主張侵害專利權 #9504、#9505 型號，足見丙○○之專利於侵權時期，成為精元公司創造利潤之主要技術。因此，精元公司銷售侵權物品之營業收入扣除成本所得之總利益，有相當程度之比例，是丙○○之專利價值所在，也可說是丙○○專利權因精元公司之侵權行為所受之損失。至於丙○○專利權之價值佔精元公司銷售侵權物品總利益之比例，應參考精元公司向來所支付之研發費用定之。依精元公司公開說明書第 24 頁所列資料，精元公司從民國八十五年至八十八年所支出之研發費用及其佔銷貨收入之比例如表六所示。由於精元公司投入研發費用所得之成果，於侵權期間尚未量產，而利用丙○○專利之侵權物品，卻成為主要訂單之所需。因此，精元公

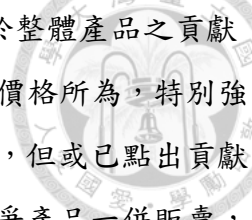
<sup>404</sup> 「上訴人銷售訴外人捷敏消防公司「活動式防煙垂壁」產品全部收入為所得利益，經計算結果為四十七萬三千元。惟系爭新型專利權產品為「活動式防煙垂壁之連動結構」，僅為「活動式防煙垂壁」產品之部分零件，「活動式防煙垂壁」產品包括連動結構、隔板及其他零組件，此亦為兩造所不爭執，則本件自應以上訴人銷售訴外人捷敏消防公司「活動式防煙垂壁」產品其中有關「活動式防煙垂壁之連動結構」部分所得之利益計算被上訴人之損害額。．．．再被上訴人雖未能證明其專利產品之價值，惟本院審酌上開專利公報所載，系爭專利權產品「活動式防煙垂壁之連動結構」，其作用可令平時活動隔板蓋合於固定板上，火災時則可以令活動隔板開啟，而成防煙垂壁使用，顯就整組「活動式防煙垂壁」產品之功效居於重要性之地位，以此評估其價值可占整組「活動式防煙垂壁」產品百分之四十價值。」

司利用丙○○專利所節省之研發費用，正是丙○○專利權為精元公司所帶來之利潤（見鑑定報告書第 8 頁）。」



另外，最高院 97 年度台上字第 754 號判決：「查原審送請台經院鑑定如附表一所載之「專利度貢獻度」3.65%，係指系爭專利占電動之價值比例，並非系爭專利之結構零件成本占電動車銷售價格之比例，此觀台經院研究報告書記載：「貳、專利零組件安裝於電動車之佔電動車之價值比例：佔電動車之價值比例：3.65%」、「肆專利零組件佔電動車之價值比例為 3.65%」即明（見台經院研究報告書第 9、95 頁、影本見原審卷（二）第一九九、210 頁。原審以必翔公司自認「系爭結構之零件成本價格僅占全部銷售價之 1000 分之 3」、「銷售價格比例為 1000 分之 3」等語（見一審卷（三）第十二、46 頁），憑以推論必翔公司自認系爭專利之專利權貢獻度為 1000 分之 3，據為判決，已有未洽。況原審准必翔公司請求，更正依修正前專利法第 89 條第 1 項第 3 款所定「法院囑託專利專責機關代為估計之數額」作為計算損害之方法，卻以必翔公司自認之系爭專利結構零件成本價格占銷售價格比例 1000 分之 3 計算，而未依台經院估計之數額作為損害額，亦有可議」。

智財法院 99 年度民專訴字第 156 號判決：「審酌該麥克風元件占附表編號 1、5、7、8 所示產品之比例不大，單價非高，且原告亦不能證明被告係以該元件吸引客戶購買上開產品，難謂屬手機之重要元件；原告先前就其他相關專利所為非獨佔授權之權利金數額，雖有原告所提專利授權契約為證（見外放證物附件 21），然原告亦不爭執被告索尼愛立信公司並非直接生產製造該麥克風元件之公司，僅係購買該元件組裝於其手機（見本院卷（二）第 290 頁），自應與授權製造實施系爭專利一之授權金有所區別」「專利法制初發軔時，原則上一專利即一產品，然於工業蓬勃發展後，專利與產品間之關係，已屬產品技術貢獻或產值貢獻程度之關係，絕非當然代表產品之全部價值，故專利權受侵害時之損害賠償數額，是否仍應以專利產品之價值為斷，或應包括導致專利權人須另行研發創新，增加額外維權支出之費用等等」



智財法院 100 民專訴 63 號判決曾提及應參酌系爭產品對於整體產品之貢獻度決定損害賠償數額。然而，該判決是針對如何核定系爭產品價格所為，特別強調系爭產品在計算利益時，不應以與輪胎成套銷售之價格計算，但或已點出貢獻度之概念，可茲後續案件參照：「審被告所售輪胎均附加 3 片系爭產品一併販賣，價格為 960 元乙節，為被告所不爭執，並有統一發票附卷可稽（見本院卷第 10 頁），是被告所購買之系爭產品足供 67,700 個輪胎使用，而原告販售該套片單價雖不高，每片僅 0.85 元至 0.9 元，每個輪胎使用 3 片約為 2.55 元至 2.7 元，然無從逕以其單價計算所占輪胎價格至比例，而應參考其對輪胎至貢獻度決定，蓋一般消費者或零售業者雖不會僅單購買該胎緣固定套板，惟販賣輪胎時均會一併附加該胎緣固定套板，屬販售輪胎不可或缺之產品，否則輪胎將不易搬運或疊置，具有一定之效用，故綜合上開一切情況，並參酌被告取得系爭產品成本應不致與原告販售該套片價格差距過大等情狀，應認系爭產品扣除成本後，對於每個輪胎之貢獻度應至少仍有 5 元，而被告所購買之系爭產品足供 67,700 個輪胎使用，已如上述，則以此計算被告所得之利益即原告所受損害為 338,500 元（ $5 \times 67,700 = 338,500$ ）。」


### 第 3 款 舉證責任所在

關於此問題台灣學者迄今較少論述。若考慮專利發明貢獻率之難易、當事者人間之公平等，為了救濟專利權人舉證之困難性，侵權人應負貢獻要因之舉證責任。

### 第 4 項 本文見解

若只聚焦於專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能，最後可能會導出不需考慮貢獻率，而應剝奪侵害人所得之所有利益的結論。

然而，本文認為，專利侵權損害賠償制度仍定位為侵權行為損害賠償制度，因此，「因侵權行為所得之利益」應限於與侵權行為有相當因果關係之利益。而



且，如上所述，若損害賠償額過高，阻礙他人利用合法資源從事技術改良或再創新的機會，偏離專利法的經濟目的宗旨。為了避免專利權人之不當得利或過度賠償，應將貢獻率之概念納入考量。關於此點，2011年12月專利法修法時刪除總銷售額計算方法，其修正理由揭示為：前揭說明雖是針對銷售額計算方法，但該修正理由同樣適用於侵權人所得利益計算方法，亦即以此法計算損害額時，應考量發明對侵權物品銷售額之貢獻度。若未考慮其相當因果關係者，於侵害人原有之通路或市場能力強大時，仍使侵權之全部收入皆歸權利人，賠償額顯有過當之嫌，亦使其有不當受償之結果。另外，若侵權物品尚涉及其他專利權者，將使侵害人最終賠償數額遠高過於銷售金額。」

然而，關於貢獻率之評價，法院不得不擁有相當大的裁量空間。亦即，哪些因素影響侵權人之獲益、發明之技術優點佔侵權物銷售額之比重為何，均無法透過調查而明確得知，僅能於個案由法院為合理的價值判斷，因而不可避免地有其不確定性，甚而僅能大概性的估量推測之。因此，在計算貢獻率時，為了擔保其評價之客觀性，應該容許以專利發明實施部分佔商品全體價格之比例，或是以專利發明實施部分佔製造原價之比例為出發。惟必須注意到專利發明實施部分佔商品全體價格之比例，或佔製造原價之比例等，並不一定與消費者之商品購入動機一致。例如：即使某種物質本身價格比例極低，該利用亦可能是對於該當專利發明最重要的核心部分。

在計算貢獻率時，不僅應製造成本之比例、販售價格之比例，還應將對專利發明之商品或勞務價值、對消費者購買動機之貢獻有所影響之各種可能因素納入考量<sup>405</sup>。日本最近裁判例(例如，名古屋平成17(2005)年4月28日判決〈移載裝置事件〉)認定專利發明之重要性(特別是具有新穎性、進步性之部分)之後，重視顧客是否著眼於系爭專利發明之實施部分而購買、或是著眼於其他部分而購買，把這些情形納入考量而計算貢獻率，此點值得注目。

另外，如上所述，日本的實務見解與學說對貢獻率之考慮事由與推定之部分推翻事由，雖然尚未整理完畢，基本上分開討論。雖然李素華教授認為：「專利權侵害期間是否有為侵權之替代產品或替代物存在，無關侵害所得利益之範圍界

<sup>405</sup> 飯村敏明・設樂隆一編，前揭註352，頁232。

定。」，但在日本，如上所述，有見解將有其他代替品或競爭品之存在解釋為推定推翻事由之一。日本特許法第 102 條第 2 項是「推定規定」，因此，推翻事由成為問題。

惟關於此點，無法忽視日本在解釋第 102 條第 2 項時，其與第 1 項之間具有無法切割之關係一事。兩項彼此影響，同時形成以導出適切損害賠償為目的之理論。因此，即使參考日本的法律、論點之解釋，若只移植第 2 項之部分解釋，有誤解其本質之可能性。而台灣並無相當於日本特許法第 102 條第 1 項之規定，這一點必須加以考慮。在日本，平成 10(1998)年修法而新設之第 1 項但書規定，因侵權人之營業努力等其他要因，使侵權人之讓渡數量無法做為專利權人喪失販賣之數量時，侵權人舉證該情事，可扣除與其數量相當之金額。依據該規定，對損害額可做彈性的認定。有見解認為，依據第 2 項計算損害賠償額時，亦同樣需要彈性認定之，而且無理由採取與第 1 項計算不同之處理。因此，近年來有力學說均認為，依據第 2 項計算損害額時，若存在第 1 項但書之情形時，應認為可部分推翻該推定。再者，本文認為，日本司法見解與學者以專利權人之所受損害與侵權人因侵權行為所得利益之同種同質利益為前提，因此，於解釋特許法第 102 條第 2 項之侵權人所得利益時，同條第 1 項之但書之情形亦可納入考量。

本文認為，在日本新設特許法第 102 條第 1 項以後，判賠額已提高了許多。相對於此，台灣專利法第 97 條第 1 項第 2 款不是「推定規定」，在台灣無如日本特許法第 102 條第 1 項般規定，判賠額仍偏低，今後應積極肯定「預防」「制裁」功能，並鑑於如此狀況，不該輕易承認推翻事由。

#### 第 4 節 故意・過失

黃銘傑教授主張：「當侵權人所得利益與專利權人所受損害通常並未一致，且前者通常有高於後者之傾向，致使上開條款規定無法單純以損害填補規範視之，



而係兼具有侵權行為之預防與遏止功能時，對於過失行為亦適用以該當規定，並無法有效防止、遏阻侵權行為之發生，而應將其適用限定於故意侵權行為。」<sup>406</sup>

在德國，亦有見解認為，剝奪行為人因侵權行為之獲利，本質上與財產權侵害之損害賠償本旨不符，即便是基於預防及智財目的而援用不法無因管理之規定，亦不宜類推適用於過失之專利權侵害行為<sup>407</sup>。

相對於此，李素華教授認為：「現行專利法或無修法明定侵害人「明知」要件之急迫性與必要性。其一，誠如我國學者所言，侵害所得利益法雖然具有不法無因管理之法律性質，惟其乃定位於侵權行為之損害賠償制度，非以不法無因管理為請求權基礎。衡諸侵權行為法之適用本來即涵蓋故意及過失之行為態樣，不以「明知」為限：不論是故意或過失，於侵權行為法之評價及損害賠償內容均無不同。民事法體系與我國相近之德國立法例，多數見解亦認為，基於制裁及預防不法目的而由實務所發展之侵害所得利益法，同樣應適用於過失之專利權侵害行為。另外，學者擔憂依侵害所得利益法計算之賠償數額遠超過權利人之實際損害，實則於個案發生之可能性甚低，蓋在侵權行為損害賠償之法理基礎上，賠償範圍之界定仍須受到因果關係之拘束，非如不法無因管理之利益返還請求權般，能完全剝奪管理人(侵害人)之所有獲利。因此，以侵害所得利益法計算及請求之損害賠償內容，實乃介於侵害人因專利權侵害而獲有利益與權利人因專利權侵害而減少獲利之「折衷點」(Mittelweg)。透過侵權行為法之因果關係要件，已可避免侵害所得利益法之損害賠償範圍不當擴展，應不致於發生權利人過度獲償致結果，從而實無必要於主觀歸責事由上加諸侵害人乃「明知」之要件<sup>408</sup>。

本文同意李素華教授之見解。台灣實務上的現狀是：適用特許法第 97 條第 1 項第 2 款之案例非常多，依據該條款勝訴率卻很低，如下所述，程序法上之蒐證手段仍有該探討的問題。在這樣的狀況下，若以「預防」「制裁」功能為理由，將「故意」作為要件，可能賦予專利權人更困難的舉證責任，而為了認定「故意」，

<sup>406</sup> 黃銘傑，前揭註 282，頁 643-644。

<sup>407</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1414。

<sup>408</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1415。

亦可能招致訴訟曠日廢，再可能更悖離民法侵權行為損害賠償制度。因此，專利法第 97 條第 1 項第 2 款之適用不需限定於故意侵權行為。



## 第 5 節 「損害」證明之要否

是否以專利權人受有損害為必要？若以此為必要，為了證明損害之發生，專利權人是否需要實施系爭專利？

後者的問題在如下之實際情形時成為問題：專利權人之企業通常利用系爭專利所研究開發新技術（改良發明），因此，侵權人製造侵權產品時，新技術（改良發明）已取得新的專利，而無製造販賣系爭專利之實施品，如此案例很多。

美國聯邦巡迴上訴法院之判例法中，並沒有因專利權人不實施專利發明而不受理所失利益或因侵權人利益之損害賠償請求。法院指出，若因專利權人不實施專利發明而均否定所失利益之請求，對損害之填補有所不足。若僅認定相當於實施金額之賠償，實際上會導致專利權人被侵權人強制實施之結果，因此，有誘發專利侵權之危險性。此外，法院亦指出，以專利發明之實施為要件，會增加認定實施之手續，在訴訟經濟上亦不理想。從而，聯邦巡迴上訴法院之大法庭判決明確確認，即使專利權人不實施專利發明，因侵權產品與競爭性產品或方法之實施而存在逸失利益時，可請求之<sup>409</sup>。

### 第 1 項 德國

德國司法實務認為，侵權人所得利益計算方法於智慧財產侵害案件之適用，以專利權人受有損害為必要，惟BGH<sup>410</sup>認為，侵害人由專利權侵害行為獲有利益時，可推定專利權人已有損害之發生。

<sup>409</sup> 竹中俊子(2011)，〈アメリカ法における知的財産権侵害に対する損害賠償〉，高林龍《知的財産権侵害と損害賠償》，頁 186-187，成文堂。

<sup>410</sup> BGH GRUR 1995,349,351-objektive Schadensberechnung；引用自：李素華，前揭註 89，頁 1412。



另外，專利權人未實施系爭專利時，雖然對侵權人無法請求所失利益之損害賠償，但對侵權人得請求侵權人所得利益之損害賠償，除了侵權人能證明專利權人並無實施系爭專利之意圖，專利權人得請求之<sup>411412</sup>。

## 第 2 項 日本

### 第 1 款 實務見解與學說

日本實務見解<sup>413</sup>與通說均認為：特許法第102條第2項所推定之事實僅是「損害額」，而不包括「損害之發生」(損害額推定說)。因此，專利權人必須舉證「損害之發生」。

有見解認為，為了證明「損害之發生」，專利權人必須證明其實際上喪失與侵權人因侵權行為所得利益之同種同質利益，若專利權人未實施系爭專利，不能說喪失此種利益，因此，無法適用特許法第102第2項<sup>414</sup>。東京高院平成11(1999)年6月15日判決(判例時報1697號96頁<スミターマル事件控訴審>)法院認為：「雖專利權人製造販賣侵權產品之競爭產品，但因此競爭產品並非發明之實施品，而否定特許法第102條第2項之適用<sup>415</sup>」。

相對於此，有力學說認為：即使專利權人不實施系爭專利，若製造競爭產品或替代產品，因侵權行為而受到影響時，可說損害已發生。因此，專利權人主張

<sup>411</sup> 飯塚卓也，前掲註14，頁222。

<sup>412</sup> 特許庁(1997年12月25日)，〈第2章第3節(參考)4 各国における不実施の取扱い〉，《工業所有權審議會損害賠償等小委員會報告書のとりまとめについて》，網站：<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoutou/toushin/toushintou/kouson.htm>(最後瀏覽日：01/10/2014)

<sup>413</sup> 其他裁判例：東京地院昭和37(1962)年9月22日判決(判例タイムズ136號116頁<二連銃玩具事件>)、東京地院平成2(1990)年2月9日判決(判例時報1347號111頁、判例タイムズ725號213頁<クロム酸鉛顔料事件>)、平成17(2005)年3月10日(判例時報1918號67頁<多功能測量計測システム事件>)等。惟向來的裁判例，關於損害之發生，採取較寬鬆解釋(大淵哲也(2012)，《他專門訴訟講座6 特許訴訟下卷》，頁778，民事法研究会)。

<sup>414</sup> 高林龍(2006)，〈特許法第102條に基づく損害賠償について〉，《パテント》，59卷1號，頁74。

<sup>415</sup> 其他裁判例：大阪地院在昭和55(1980)年6月17日無体集12卷1號242頁<表札事件>之判決中，以消極性損害(逸失利益)之不存在為論述依據，否定現行特許法第102條第2項之推定。

並舉證如此情事，可適用第 102 條第 2 項之推定<sup>416</sup>。名古屋地院平成 10(1998)年 3 月 6 日有關專利權人產品與侵權產品在市場中競爭之案例，侵權人主張專利權人產品並非系爭專利之實施品，因而爭論是否適用就法第 102 條第 1 項（現行第 2 項）。對此，法院表示如下意見為附論：「原告實施本件專利權一事，無法說是請求所失利益之損害賠償之必要條件。」。京都地院平成 11(1999)年 9 月 9 日判決亦表示：「該條項基於一個經驗法則，亦即，若無侵權行為，專利權人應實施其專利權而獲得侵權人因侵權行為所獲之利益。因此，為了認定『專利權人之專利權實施』，只要存在可適用該經驗法則之具體實施之存在即可（例如：專利權人製造系爭專利發明之類似品而販賣、所有可製造或販賣系爭專利發明的實施品之設備等），不應嚴格限定於系爭專利發明本身之實施。」另外，名古屋高院平成 12(2000)年 4 月 12 日金沢支部判決(判例工業所有權法〔2 期版〕2563 の 23 頁〈新規芳香族カルボン酸アミド誘導体の製造方法Ⅱ二審〉)認為，雖專利權人無法舉證專利權人本身實施該專利方法之事實，但推定侵權人實施系爭專利方法所製造的侵害物品與專利權人所販賣之商品，這兩種商品在醫藥商品市場上是競合關係，因此該判決維持第 2 項之推定。」

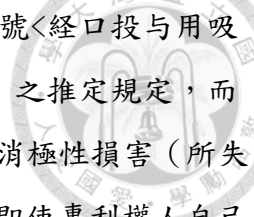
惟有見解對此補充如下：若專利權人不販賣專利發明之實施品，而僅販賣侵權產品之競爭產品時，如此競爭產品之販賣利益，亦會因為未侵害專利權之競爭產品的出現而容易減少。因此，對於僅販賣競爭產品之專利權人適用特許法第 102 條第 2 項時，必須承認推定之部份推翻等而尋求妥當之結論<sup>417</sup>。

## 第 2 款 最近實務動向

最近有些裁判例針對特許法第 102 條第 2 項關於以侵權人利益額推定為權利人損害額的規定表達重要立場，推翻向來日本通說及實務所採取之見解—要適用本項必需以專利權人國內實施系爭專利作為前提，值得注目。

<sup>416</sup> 松本重敏(2005)，《特許權の本質とその限界—特許法と倫理—》，頁 168，有斐閣；吉原省三(1985)，〈損害(5)—複数の権利者〉，牧野利秋，《裁判実務大系 9》，頁 366。

<sup>417</sup> 吉田泉，前掲註 398，頁 281。



東京地院平成 21(2009)年 8 月 27 日(平成 19 年(ワ)3494 號<経口投与用吸着剤事件 I>)判決如下：「特許法第 102 條第 2 項是『損害額』之推定規定，而非推定「損害之發生」之規定。從而，只要沒有因侵害而發生消極性損害（所失利益）之主張舉證，均不適用特許法第 102 條第 2 項。但是，即使專利權人自己不實施時，亦可能發生因侵權行為而生之消極性損害(所失利益)，所以若專利權人主張舉證該事實，可適用特許法第 102 條第 2 項。侵權人之產品與專利權人之產品在市場競爭、有爭奪市佔率之關係時，即使專利權人自己不實施，仍可說因侵害發生消極性損害（所失利益），因而適用特許法第 102 條第 2 項。」

另外，如上所述，智財高院平成 25(2013)年 2 月 1 日大合議判決（平成 24 年(ネ)第 10015 號<ごみ貯蔵機器事件>）將原審東京地方法院依特許法第 102 條第 3 項授權金相當額所計算出約 1 千 8 百萬日圓的損害賠償金，改依第 102 條第 2 項侵權人利益計算後，大幅成長 7 倍為 1 億 3 千 4 百多萬日圓<sup>418</sup>。智財高院判決如下：「特許法第 102 條第 2 項，是在民法原則之下，使專利權人因侵權行為而蒙受損害得請求賠償。專利權人必須主張舉證損害之發生與金額，其與專利權侵權行為間的因果關係。但是，其舉證等十分困難，結果可能發生無法充分填補損害之問題。為此，侵權人因侵權行為所得利益時，以該利益額推定為專利權人之損害額，可減輕舉證之困難性。如此，特許法第 102 條第 2 項即是以減輕損害額之舉證困難性為意旨而設之規定，因為其效果僅為推定，同項之適用要件應該沒有理由要求更加嚴格。從而，若無侵權人之侵權行為，專利權人則應可獲得利益，於存在如此情形時，應該認定適用特許法第 102 條第 2 項。將專利權人與侵權人之營業形態等有所不同之諸般情事，當成推翻推定損害額之因素而加以考量即可。因此，如下所述，在適用特許法第 102 條第 2 項時，應該不以專利權人實施系爭專利發明為要件。」

智財高院判決，大合議庭以「專利權人若無專利權人之侵權行為，則應可獲得利益，於存在如此情形時」，認定適用特許法第 102 條第 2 項，這一點具有重大意義。在日本擁有專利權之外國企業，在日本國內販售系爭專利相關產品時，

---

<sup>418</sup> 因此，能否適用侵權人利益計算，對賠償額度而言，可能影響甚鉅。

與日本國內企業簽訂販賣店契約，讓簽約之店鋪販賣該產品，這在一般的商業交易中很常見。此時若嚴格適用特許法第 102 條第 2 項，僅以專利權人不實施專利權為由否定第 2 項之適用，對專利權人過於嚴苛。此判決可說是符合代理店實施之交易實情的判決。此裁判例之案件是專利權人在外國製造專利品等，在日本只透過代理店販賣，實質上與在日本設置代理店之案件同樣，而與完全無實施系爭專利之案例不同。關於此裁判例之射程範圍該如何解釋，今後實務見解值得注目。

### 第 3 項 台灣

關於「損害」證明之要否，台灣司法實務尚未清楚表明其見解。

黃銘傑教授主張，專利法引進法律性質趨近於不法無因管理之規定，乃希冀超越傳統損害賠償制度之填補損害功能，進一步賦予其剝奪不當得利、遏止侵權行為發生之規範功能、從而權利人於援用本款損害計算方式時，無須證明其無訛有損害。智財高院 100 年度民專上字第 11 號民事判決持相同見解，認為(舊)專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段或後段之損害計算，「係以侵權行為人因侵害行為所得之利益，為計算損害賠償數額之方式，均以侵害人之立場，非以被害人之因素計算應賠償之金額，故理論上不適用無損害，則無賠償之原則。」

相對於此，李素華教授認為：侵害所得利益計算方法之適用，仍以權利人受有損害為必要，蓋專利法第 97 條僅為損害額之計算方法，權利行使之請求權基礎仍為第 96 條第 2 項之侵權行為損害賠償請求權。易言之，立法者考量無體財產權之損害額計算與證明不易，於專利法第 97 條有損害計算方式之特別規定；此外，立法者考量公平正義之實現，於該條明定侵害所得利益法，以達到剝奪行為人不法所得及遏阻侵權發生之目的。惟即便基於前述理由而就損害計算方式援用不法無因管理之法律效果，仍無損其為侵權行為損害賠償請求權之性質。據此，不論權利人於訴訟上是依據第 97 條第 1 項之何款來主張及計算損害額，能准予損害賠償請求權之前提，均為其因專利權侵害而受有損害；若認為侵害所得利益

法係以賠償義務人(侵害人)之權益為計算對象，因而在適用上無須權利人受有現實損害，不免違民法損害賠償之債的基本原理與構成要件<sup>419</sup>。




專利權人是否需要實施系爭專利，台灣實務見解尚無定論。

最高法院 89 年度台上字第 1754 號判決：「按專利權人以專利權受侵害請求損害賠償時，自應就損害發生、責任原因，暨二者間有相當因果關係負舉證之責，此不因修正前專利法第八十二條第一項（現行法第八十九條第一項）計算損害額之特別規定而異。本件被上訴人於完成系爭模具之製造後，即將模具交付在印度國擁有專利權之訂貨人印度 VIP 公司，並未在我國製造生產，而該印度公司用系爭模具在印度國所製作之提箱，亦未銷售至我國等情，乃為原審合法確定之事實，而上訴人又未提出證據證明其確因被上訴人於我國製作系爭模具致其受有損害，即難謂被上訴人應負賠償之責。」

另外，最高法院 95 年度台上字第 1177 號判決為「且上訴人未實際製、售系爭專利之機器，亦不致因嘉宏公司製、售系爭機器予亞欣公司而受有任何專利權之損害，上訴人不能請求損害賠償，竟又認定上訴人損害賠償請求權已罹於時效而消滅，被上訴人主張時效抗辯於法有據云云，顯有判決理由前後矛盾之違法。」，而廢棄此判決。

相對於此，最高法院 96 年度台上字第 1134 號判決：「再按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）、第八十九條第一項（即現行法第八十五條第一項）規定可知，專利權人並不以實際實施專利為請求損害賠償為要件。是被上訴人之專利權受有侵害，雖未實施專利、生產或銷售產品，仍不得謂無損害。」臺灣高等法院臺中分院 97 年度智上字第 1 號判決：上訴人皇冠公司自 89.07.30 起至 92.09.30 止期間侵害系爭專利權，自應對於此期間之不法侵害系爭專利權，所造成被上訴人之損害，負其賠償責任。上訴人雖謂被上訴人並無實質上損害云云。惟按專利權為專利權人所享有之排他性權利，所謂排他權之意涵在於專利權人取得專利後，專有其權利而排除他人之使用，取得專利權之人縱未將其專利加以應用，在其專利期間均可將專利作實際應用或授權他人使用，

<sup>419</sup> 李素華，前揭註 89，頁 1411-1412。



未獲授權之人仍不可為侵害行為，故無論被上訴人本身是否將系爭專利權作實際應用，上訴人仍不得任意加以侵害，故上訴人前開被上訴人無實質上損害之說，並無足取。依 92.02.06 修正前專利法第 105 條準用同法第 88 條第 1 項、第 89 條第 1 項第 2 項之規定，新型專利權受侵害時，專利權人得請求賠償。

#### 第 4 項 本文見解

若貫徹侵權行為損害賠償制度之法理，專利權人本身應該證明「損害」，必須實施系爭專利。相對於此，若聚焦於「預防」「制裁」功能，只要計算侵權人因侵權行為所得利益，無須考慮專利權人要不要證明「損害」，或專利權人本身是否實施系爭發明專利，如此解釋亦合理。關於此點，就比較法而言，德國智慧財產法亦未要求專利權人必須證明其損害，方能規定請求損害賠償。日本有力見解則認為，即使專利權人不實施系爭專利，若製造競爭產品或替代產品時，得請求損害賠償。

本文認為，侵害所得利益計算方法之適用，仍以專利權人受有損害為必要，蓋專利法第 97 條僅為損害額之計算方法，權利行使之請求權基礎仍為第 96 條第 2 項之侵權行為損害賠償請求權。

惟鑑於專利法第 97 條第 1 項第 2 款之意旨(減輕專利權人之舉證負擔)，關於損害發生之認定，不應採嚴格解釋。本文認為，即使專利權人不實施專利發明，若製造競爭產品或替代產品時，因侵權行為而受到影響時，可說損害已發生，因此，得依據專利法第 97 條第 1 項第 2 款請求損害賠償。另外，雖然專利權人已完成專利權實施產品之製造販賣的準備，但因為侵權人未經專利權人之同意先製造販賣侵權產品，因此專利權人不得不轉換製造販賣戰略而無法製造販賣專利權之實施產品，如此案件亦有解釋為損害已發生之餘地。

不管自己實施或無預定實施系爭發明，均得請求除去或防止之。鑑於如此情事，在不使競爭對象利用系爭專利發明之價值之競爭環境下，確保競爭產品之販賣利益一事，亦可說是應屬於專利權法律保護範圍內之利益。從而，僅是競爭產



品販賣利益之減少，亦包含在專利侵權之損害內<sup>420</sup>。另外，專利權人將原本可以作為秘密之優良發明申請專利而「公開」之，以提高社會之產業與技術水準，即使不實施，對社會亦有貢獻。另外，若解釋為專利權人自己並未實施系爭專利，故而亦難謂因他人之實施而受有損害，從而無法依據專利法第 97 條第 1 項第 1 款與其但書規定請求賠償，專利權人只好依據專利法第 97 條第 3 項請求較低損害賠償，對損害之補償不夠充分。實際上這也會導致專利權人被侵權人強制其實施權之結果，最後，恐怕會使專利權人隱藏其技術不予人知。如此結果會阻礙產業技術之發展與發達<sup>421</sup>。

## 第 6 節 懲罰性賠償之同時適用

最高法院 97 年度台上字第 1081 承認侵權人所得利益計算方法與懲罰性賠償制度之同時適用。

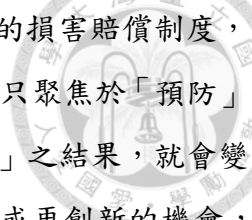
關於此點，黃銘傑教授主張：「同時適用二者將可能造成賠償金額過高，為達成預防、遏止之規範功能，卻課以侵權人過份嚴苛之賠償責任，有違反比例原則之虞。即便專利法 85 條第 3 項(現行專利法第 97 條第 2 項))以故意為其適用前提要件，唯因故意侵權而必須負擔鉅額損害賠償，仍有比例原則上的疑慮。

本文亦支持黃銘傑教授之見解，認為為了避免「不當得利」「過度賠償」，不應該同時適用侵權人所得利益計算方法與懲罰性賠償。

## 第 7 節 小結

<sup>420</sup> 高松宏之，前揭註 62，頁 309：對專利所應保護利益範圍的不同理解，會導出不樣的結論。若解釋如下，專利權人應需要實施系爭專利：專利權人製造販賣之產品若不是專利發明之實施品，侵權人或第三者可以自由製造販賣與專利權人產品同樣之產品，所以，因向市場推出與專利權人產品同樣之產品，很容易造成專利權人產品販賣利益之減少。如此，認為特許法應保護專利權人因適法行為所減少之利益，實屬不妥。

<sup>421</sup> 沈宗倫，前揭註 7，頁 27：「為了產業技術之發展與發達，若重視專利權人實施之必要性等，對專利侵害損害賠償之責任範圍因果關係之建立，似應與專利實施與否存在相當的連繫關係。亦即，若專利權人自己不實施，也不讓他人得以自由實施，不僅無益於產業技術之發展與發達，對於充分且滿足的市場競爭更有所阻礙，易造成專利權人本身獨佔對利相關技術之內在價值，同時不當地阻斷專利的外溢效果，與專利法的本質相違逆。若如此解釋，專利權人本身未實施專利又未授權他人實施時，專利所保護的技術僅為專利權人所獨佔，無法期待發揮專利法立法所規範的目的，於專利侵害時，宜解釋為專利權人不得主張損害賠償為當。」



如第4章所述，為了避免專利侵權行為，對於專利侵權行為的損害賠償制度，除了填補損害以外，應該積極承認「預防」「制裁」功能。惟若只聚焦於「預防」「制裁」功能，而使專利權人獲得「不當得利」或「過度賠償」之結果，就會變成過度保護專利權人，這樣會阻礙別人合法利用技術從事改良或再創新的機會，偏離專利法經濟目的的宗旨，因此，仍不可忽視「填補損害」功能。兩種功能之間取得平衡而建立「適切」的損害賠償制度，才能夠賦予發明人足夠的研發誘因，以促進產業的發展。

上述觀點於具體適用專利法第97條第1項第2款時，相當重要的。因此，一方面，應儘量限制侵權人得扣除之成本或必要費用(從「預防」「制裁」之觀點)而讓侵權人吐出其所得利益，另一方面，應考量系爭專利與侵權人所得利益計算方法之因果關係而避免專利權人之過度賠償(從「填補損害」之觀點)。於解釋其他爭點時，此點該如何解釋，亦是解決問題之重要關鍵。

鑑於台灣勝訴率跟判賠額偏低等情形，目前的立法政策上應較重視「預防」「制裁」功能。然而，強調「預防」「制裁」功能等於容許法官相當大的裁量空間。因此，司法實務必須同時統一各爭點的解釋，儘量作出明確的判斷基準，這亦是非常重要的課題。



## 第 6 章 專利侵權損害賠償訴訟之蒐證程序

在專利侵權事件中證據蒐集和調查是日後訴訟成敗的關鍵，甚至依證據蒐集的成果，當事人亦有可能認為侵權事證不夠明確而放棄提起訴訟。然而，運用侵權人所得利益計算方法時，其最大難關是侵權人所得利益之舉證。亦即，為了依據侵權人所得利益計算方法證明侵權物品之銷售數量、銷售額、成本等，需要侵害人之內部財務資料，但這些數值均在於侵權人的監控下，並非一般的調查蒐證即可得，非傳統民事訴訟程序所能救濟。因此，如何給予起訴之誘因、確保法律之實效性，非常重要。

此外，依據侵權人所得利益計算方法計算損害賠償時，通常必須證明侵權產品之數量、價格等，而且為了證明之，通常需要涉及商業秘密之資料(例如，例如，會計帳簿、顧客名單、貨源、價格估算或其他與銷售、經營有關資訊等)。若不能對這些資料之秘密性予以適當保護，訴訟非無可能被濫用為探知競爭對手營業秘密之手段。因此，如何能使雙方獲得充分事証以決定是否提起訴訟？，或如何在訴訟中聲明應受調查的證據？，即為重要的課題<sup>422</sup>。

因此，如何在「權利實現(真實發現)」與「營業秘密保護」之間取得平衡，是非常重要的課題。

### 第1節 日本法

在法官宣告侵害成立之心證後，訴訟就從侵害論之審理，轉移至認定損害賠償額之損害論審理。日本這幾年的專利權侵害訴訟中，侵害論所花費之時間急速縮短，結果其審理迅速化，但進入損害論之後，審理意外地更加費時之案例仍很多。

<sup>422</sup> 郭俊德，〈專利事件中證據蒐集與秘密保護之檢討〉，48期學員法學研究報告，頁1763-1764。  
網站：<http://ja.lawbank.com.tw/pdf2/1761-1782.pdf>(最後瀏覽日：01/10/2014)



## 第1項 證據保全

日本民事訴訟法第234條<sup>423</sup>規定：「法院若認為證據非預先調查日後將有使用困難之情形者，得因聲請依本章規定為調查。」證據保全制度與文書提出命令或鑑定不同，由於日本特許法未設有民事訴訟法之特則，因此在專利侵權損害賠償訴訟中聲請證據保全時是遵照民事訴訟法之規定。

基於民事訴訟法第234條進行之證據保全手續是日本民事訴訟法中最強力之證據蒐集手段。與智慧財產權同樣屬於專門訴訟的醫療過失訴訟中，為保全病歷，證據保全通常會獲准，大多數的醫療過失案件在提起訴訟前就會先聲請證據保全。醫療訴訟案件雖然必須考慮到事證多有偏在於加害人一造之情形，但該事證本來屬於當事人(聲請人)之個人資訊，他造當事人幾乎無理由無從蒐集事證。

另一方面，在專利訴訟中聲請證據保全的案例則極為少數。專利侵權案件則必須特別注意是否有藉由證據保全而窺探他造產品或專利發明等商業或技術上之秘密。因此，專利侵權案件之證據保全，應該考慮兩造當事人之利益，而為利益衡量。有日本律師指出：「過去在提起訴訟前，這種證據保全手續之利用頻率很高。亦即，專利權人在提起訴訟前即聲請證據保全，將其視為侵權人所持有之文件及侵權產品悉數影印、拍照，以做為侵權行為或損害額之舉證資料。但是，這種作法過於片面，且對於另一方之損害過大，因此現在法院幾乎不會基於專利侵權做出證據保全的決定。」<sup>424</sup>。

## 第1款 概要

證據保全係根據當事人之書面聲請所開始(民事訴訟法規則第153條第1項)，書面應記載：一、他造當事人；二、依該證據應證之事實；三、證據；四、應該保全證據之理由(民事訴訟法規則第153條第2項)。為使法院准許保全證據之

<sup>423</sup> 日本民事訴訟法第234條原文為：「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。」

<sup>424</sup> 矢野千秋(2005)，コンプライアンス入門・特許権の取得と特許侵害(5)，nikkei BP net，網站：[http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050630\\_law5/index4.html](http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050630_law5/index4.html)(最後瀏覽日：01/10/2014)

裁定，聲請人應釋明該證據有遺失、遭毀損、變更或藏匿之虞（民事訴訟法規則第153條第3項）。

他造當事人在法院准許保全證據之裁定時，不得聲明不服（民事訴訟法第238條）。文書提出命令儘管包含在證據保全決定中，若他造當事人無正當理由不從提出文書之命，法院得認定聲請人所主張之事實為真實（民事訴訟法第224條）。此外，證據保全並不承認法院調查官或專門委員的參與（民事訴訟法第92之8、92條之2）。

在證據保全的1、2小時前，執行官會將執行證據保全手續之通知送達他造當事人，實際上執行證據保全時，法官、書記官、原告代理人均會同時在場，有時為進行記錄會有攝影師同行，或是攜帶影印機前往現場。

保全下來的證據於訴訟之口頭辯論提出後，除急迫之情形外，會於當事人在場時進行調查（民事訴訟法第240條），發揮與通常之證據調查相同的效果。

## 第2款 實務上之運用

法院雖然會在證據保全對他造當事人造成之影響與證據保全之必要性比較考量上做判斷，但一般而言，許可證據保全之聲請的要件非常嚴苛。

亦即，一般認為證據保全有單方性、突襲性、侵入性（提訴前未聽取他造當事人之意見，且未充分預告所實施之證據保全），因此應避免其運用。尤其是，在專利侵權案件，必須注意對證據持有人營業秘密之保護。而且在起訴前之證據保全程序，由於尚未有本案繫屬，聲請人本來無庸表明其訴訟標的及原因事實為何，更可能發生申請人係利用證據保全制度而窺探他方營業秘密之情形。法院亦無從為一慣行之審查，難以判斷哪些事實對於請求權構成要件要素係重要者，或僅能為大致粗略之判斷<sup>425</sup>。因此，提訴前聲請證據保全的案件不多，法院做出證據保全命令的案例極為罕見。雖然有秘密保持命令（特許法第105條之4）制度用來保護營業秘密，但有見解認為這不適用於證據保全<sup>426</sup>。若遵循此種意見，營業

<sup>425</sup> 參見沈冠伶(2013)，〈智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護〉，氏著，《民事證據法與武器平等原則》，頁222，台北：元照。

<sup>426</sup> 財団法人交流協會(2009)，〈特許庁委託・台湾模倣対策マニュアル別冊－特許訴訟を主題とした知的財産案件の民事訴訟プロセス〉，頁58。

秘密之保護便不得不個別根據秘密保持契約之簽訂來處理。此外，即使已做出證據保全決定，為進行現場確認而前往對象物所在地，他造當事人並無遵從證據調查之義務，由於即使拒絕證據保全之實施也沒有處罰規定，因此未必能有所實益。

基於如上理由，證據保全在日本智慧財產訴訟實務中，並未廣泛採用<sup>427</sup>。

## 第2項 文書提出命令

### 第1款 立法意旨

為了計算因侵權行為所失利益，特許法作為民事訴訟法第220條之文書提出命令之特則，規定為證明侵權行為之文書提出命令。

特許法第105條<sup>428</sup>規定：「一、在與侵害專利權或專屬實施權有關訴訟中，法院得依當事人的申請，令當事人提交為證明侵權行為成立、計算因該侵害行為所造成的損害所必要的文件。但，該文件持有人拒絕提交有正當理由時，不在此限。二、在判斷是否具有前款但書規定的正當理由時，若法院認為必要，可讓文件持有人出示該文件。在此情況下，任何人都不得請求公開該出示的文件。三、前款規定情況下，若法院認為判斷是否具有第1款但書規定的正當理由需要出示前款

<sup>427</sup> 溝上哲也(2011)，〈訴訟代理人から見た知的財産関連事件の立証について〉，《判例タイムズ》，1347號。

<sup>428</sup> 日本特許法第105條原文為：「一、裁判所は、特許權又は専用実施權の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。；二、裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。；三、裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等（当事者（法人である場合にあっては、その代表者）又は当事者の代理人（訴訟代理人及び補佐人を除く。）、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。）、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。；四、前三項の規定は、特許權又は専用実施權の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。」

後段中的文件並聽取意見，則法院可以對當事人等(指當事人(如為法人則是法人代表)、當事人代理人(訴訟代理人及輔佐人除外)、雇工及其他從業者，以下亦同)，訴訟代理人及輔佐人出示該文件。四、在侵害專利權或專屬實施權的訴訟中，為證明該侵害行為進行必要的現場勘驗而要求出示，準用前3款的規定。」

同條款是為了減少專利權人證明侵權行為及損害額之困難度、使之更具有實效性的規定<sup>429</sup>。依據文書提出命令，原告(專利權人)可以要求被告(侵權嫌疑人)提出其手中計算銷售或費用成本所需之必要文件，例如：借貸對照表、損益計算表等決算報告、確定申告書及其附件、總支付本帳、客戶別本帳(出貨帳)、銷售本帳、銷售傳票、請款單、進貨廠商別本帳(進貨帳)、進貨本帳、進貨傳票、製造原價報價單、經費明細等。

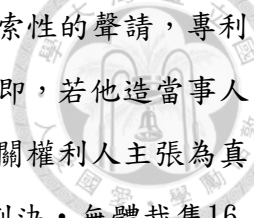
關於聲請之要式，因為特許法沒有規定，按照一般民事訴訟法第221條之規定聲請。平成8(1996)年民事訴訟法進行修正，放寬特定文書之規定：表明應提出之文書及內容等明顯有困難時，「若能釐清可識別文書之事項即已足夠」(民事訴訟法第221條第1項<sup>430</sup>)<sup>431</sup>。文書所有人擁有什麼樣的文書，大多在辯論準備程序等爭點整理之階段即加以釐清，實際上，藉此被表明其聲請要式，法院催促該當文書之主動提出，因而解決問題<sup>432</sup>。

<sup>429</sup> 高部真規子(2011)，《實務詳說特許關係訴訟》，頁70，社團法人金融財政事情研究会。特許法第105條第1項規定，侵權人為了舉證實際損害比專利權人所主張之損害額少，可以聲請提出文書命令。

<sup>430</sup> 日本民事訴訟法第222條原文為：「一、文書提出命令の申立てをする場合において、前條第一項第一號又は第二號に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時ににおいては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一號又は第二號に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。二、前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。」

<sup>431</sup> 關於現行民事訴訟法第222條第1項前段設有「明顯有困難時」等文字之理由，法務省做出如下之說明：因為立法時預先設定特定文書時伴隨或大或小之困難，若單只規定「有困難時」可利用此程序，對聲請人而言，幾乎所有情形都不須自己努力舉證就能利用設定特定文書程序，而對文書所有人而言，則只要求其協助設定特定文書，兩者之間有欠公平，因此而有現行文字之結果(法務省民事局參事官室編81996)，《一問一答新民事訴訟法》，頁261)。

<sup>432</sup> 然而，依據個案，也存在文書所有人不配合此催促、拒絕釐清設定特定文書所必要之資訊，或是所有人是純然第三人之情形。現行民事訴訟法第222條之程序，被期待在上述情形時能發揮作用，但是因為該條附帶有「明顯」之加重要件，可能使法院對其運用過度審慎。因此，日本律師公會在2012年2月16日所提出的「文書提出命令及び当事者照会制度改正に関する民事訴訟法改正要綱試」中，建議應該削除「明顯」要件，而只有在釐清設定特定之事項有困難時才適用



在「侵權行為之舉證」的必要性方面，為排除試探性或摸索性的聲請，專利權人必須極力釋明而讓法院合理懷疑專利侵權行為之存在。亦即，若他造當事人不遵從提出，根據民事訴訟法第224條第1項認定文書記載之相關權利人主張為真實一事便須具有合理性（大阪地院昭和59（1986）年4月26日判決・無體裁集16卷1號248頁）。另一方面，關於「計算侵權行為造成之損害」的必要性，若考量到已進行侵害舉證，侵害之心證已公開且進入損害論，應該在許多情形下都有損害計算之必要性<sup>433</sup>。

損害計算之文書提出命令的聲請數量雖多，但由侵權人自願公開之情形居多，由法院裁定之數量並不多<sup>434</sup>。

## 第2款 與民事訴訟法上之「文書提出命令」之關係

### 第1目 正當理由與「營業秘密」

民事訴訟法中亦有文書提出命令之規定。平成8（1996）年修法之新民事訴訟法，更使文書提出成為一般義務化。然而，民事訴訟法上，營業秘密相關文書有可能被認為無提出義務之虞。

相對於此，日本特許法第105條的「正當理由」，應該考量記載於該文件之資訊的性質及機密程度，並根據公開後文件所有人會遭受之不利益，與因不提供文件使聲請人遭受之不利益，兩者比較衡量後加以判斷<sup>435</sup>。秘密保持命令制度之導入使該當文書所記載之營業秘密在公開之後亦能保密，因此秘密保持命令可減少文書持有人因公開文書所受之不利益。此外，相較於以「證明侵害行為成立」為目的之文書提出命令，以「計算因該侵害行為所造成的損害」為目的之文書提出

---

此程序，同時也建議法院可以命令其釐清文書之表示與主旨，若文書所有人不從法院之命令時，法院可以在文書之表示與主旨未釐清之下發出提出命令，此點應加以明確化。

<sup>433</sup> 高部真規子(2012)，《特許訴訟の実務》，頁245，商事法務。

<sup>434</sup> 山田知司(2006)，〈大阪地裁における知財訴訟の現状と分析〉，《金融・商事判例》，1236號，頁29。

<sup>435</sup> 工業所有權審議會(1998年12月14日)，《特許法等の改正に関する答申》。



命令，該文書具高度秘密性之可能性較小，且由於已進入損害論階段，通常不會認定持有人具有拒絕提出文書之正當理由<sup>436</sup>。



學說上多數認為，不能僅因為符合營業秘密便免除提出義務<sup>437</sup>。

東京高院平成9(1997)年5月20日判決亦認為，即使記載於該文書上之內容就是營業秘密，亦不一定被認為具有「正當理由」。於該案件中，原告為根據舊特許法第102條第1項舉證損害額，根據特許法第105條聲請文書提出命令，原審予以同意，命令提出資產負債表、利潤表等結算報告、營業報告、結算申報書留存聯（含附帶文件）、總分類帳簿、客戶分類帳簿（賒帳帳簿）等文書。相對於此，被告則進行抗告，要求駁回文書提出命令。

此法院認為：「即使本案各文書中記載了關於其他醫藥品的同業交易往來對象、營業額、間接費用比、獲利率，本案各文書不能因此稱為「有助於秘密管理之業務活動在技術或營業上之相關資訊（筆者注：不當競爭防止法第2條第4項）。而且，就算包含了此種資訊，由於聲請人為計算他造當事人因侵權行為所得之利益所必要之事項記載於該文書中，該文書與此種資訊為共同之一部分，至少就與聲請人的關係而言，營業秘密無法構成拒絕提出相關文書的正當理由。根據本案文書提出命令提出本案各文書時，要避免營業秘密遭不必要公開，應由原審法院就其與訴訟當事人聲請之關聯，藉由訴訟指揮等做適當處理。」

根據這種只說是營業秘密無法符合「正當理由」之解釋，可將專利法第105條理解為強化補充民事訴訟法第220條之文書提出命令的特則<sup>438</sup>。因此，民事訴訟法第224條的規定：「一、當事人不服從文書提出命令時，法院得認定他造當事人對於文書記載的相關主張為真實。二、當事人若以妨害他造當事人之使用為目的，使具提出義務之文書滅失，或以其他手段使該文書無法使用，視為與前項同；三、前二項規定之情形中，若他造當事人就相關文書之記載做出具體主張以及藉

<sup>436</sup> 高部真規子，前掲註 433，頁 246。

<sup>437</sup> 兩宮正彦(1985)，〈損害(6)一書類の提出〉，牧野利秋，《裁判実務大系 9》頁 382，青林書院。

<sup>438</sup> 若如此理解，民事訴訟法第224條之規定在根據專利法第105條提出聲請時亦得以適用（United Sports案件・東京地院平成14(2002)年1月29日判決，相當於特許法第102條第2項之商標法第38條第2項相關判決。雖然收到文書提出命令，由於未提出採購單價、採購數量、銷售單價、銷售數量相關帳簿，因此視原告之主張為真實。）。

由其他證據證明應依相關文書證明之事實有明顯困難，法院得認定他造當事人對於該事實相關之主張為真實。」在根據專特許法第105條提出聲請時亦適用。



## 第2目 包含營業秘密文書之閱覽與抄錄等

### 一、東京地院平成9年7月22日決定（判例時報1627號141頁）

文書包含營業秘密時，必須避免營業秘密遭不必要之公開，因此，承接上述「應藉由訴訟指揮等適當處理」之高院決定，東京地院平成9(1997)年7月22日決定(判例時報1627號141頁)判斷對於根據文書提出命令所提出之文書進行閱覽、抄錄之方法。

該決定認定之閱覽方法如下。基本上可以閱覽所提出文書者，只限原告之訴訟代理人。訴訟輔佐人也可與訴訟代理人同時閱覽。但是，若因為只有原告訴訟代理人與輔佐人難以作業時，其輔助者，即原告訴訟代理人或輔佐人平時雇用之人(所謂事務員)亦可閱覽。再者，作為閱覽輔助人，會計師亦可閱覽。其理由是，為了適切掌握會計帳簿等計算文書，必須有會計師之協助。會計師所僱用之實務人員等，做為閱覽輔助人，亦可閱覽。此外，該決定認定，原告公司之職員，雖然不能與原告訴訟代理人等一起閱覽該文書，但是可於閱覽場所以外之其他房間待命，而依據原告訴訟代理人之指示，其中1人可進入閱覽場所，對於原告訴訟代理人所示之文書必要部分可陳述意見。

關於抄錄，原告訴訟代理人可委任司法協會，準用一般訴訟記錄謄寫程序而進行，抄錄所得之謄本或其影本，禁止出示予原告關係人及第三人。輔佐人及閱覽輔助人(事務員、會計師)可依據原告訴訟代理人之指示，閱覽被抄錄之謄本，但是禁止將該內容轉告原告公司之關係者及第三人。

關於書面證據之提出，該決定所判定之內容如下：1. 抄錄所得之謄本中，只限記載本案舉證所必要之書頁，以頁為單位做為書面證據提出。2. 原告訴訟代理人，將預定做為書面證據提出之本案文書謄本，事前交付給被告訴訟代理人。各

被告對其希望保密之部分(與本案文書欲證明事項無關連之部分)，予以遮蓋或塗黑，再將已塗黑之謄本於前述交付日起2週間內(法院可予延長)交付原告訴訟代理人。3. 原告訴訟代理人若認為各被告希望保密之處予以保密的話則無法證明被告所爭事項時，可依據文書主張，將不保密之文書書頁做為書面證據而提出。4. 原告訴訟代理人可將做為書面證據而提出之文書謄本，提示或交付本案追訴必要範圍內之原告管理階層、職員。5. 原告訴訟代理人因謄寫而獲得本案文書之謄本中，若有至本案訴訟終結為止仍未提出之部分，在其責任上讓該謄本之記載內容處於不可認識狀態而予以廢棄。

如此，該決定認為，從閱覽、抄錄到提出為止，幾乎全部作業都由原告訴訟代理人負責，儘可能不使原告公司之職員得知提出文書之內容。但是，這樣繁雜之手續，實際上是強予原告訴訟代理人等過重之負擔<sup>439</sup>。

此外，不可否認，文書持有人亦可能將必要以上的文字加以塗黑。關於此點，東京地院在實務上認為，若被認定可閱覽之代理人等適當地檢討塗黑部分而判斷塗黑部分為舉證之必要時，可將原文未被塗黑前之資料做為書面證據而提出，但是，此時亦存在塗黑部分幾乎全部被視為無效之可能性。再者，閱覽人對於原告或第三人就該當內容應有保密義務。但是，從被告之立場來看，閱覽人與原告等人不僅具有某些關係，而且不得不懷疑有可能洩漏資訊。原告本身亦無法確認被告是否完整提供必要資訊。

如此，當事人預定做為書面證據而提出之文書，以塗黑之方法限制其中一部分，因此使計算方法有其極限。

此外，該決定將提出文書全部視為秘密，此點亦有問題。亦即，平成11(1999)年修法時，因為特許法第105條第2項沒有in-camera手續，上訴法院實際尚無法判斷對象文書是否具有做為業務秘密應予保護之部分。因此，上訴審之判決認為，業務秘密之具體保護措置應委由原審法院之訴訟指揮。原審法院亦因為沒有in-camera而無法事先檢討文書內容，因此命令對象文書必須全部提出，取而代之，對於其閱覽、抄錄亦全部課以嚴格之限制(因此，在已有in-camera手續之現行法

<sup>439</sup> 秋山佳胤(2000)，《書類提出命令(特許法105條)の実務—損害額算定につき、平成11年改正でどう変わるか—》，頁28-29。

下，可能存在與其上訴決定及原審法院之訴訟指揮不同之解釋與實務運用）。但是，即使依據文書提出命令向法院提出文書，不一定將該文書載入訴訟紀錄中，只有原告訴訟代理人在閱覽之後，將一部分做為書面證據而提出，該當提出部分才成為訴訟紀錄，第三人亦得以閱覽。鑑於文書提出命令如此的性質，文件持有人所提出之文書原則上應使原告當事人得以閱覽，只有持有人主張、舉證其為營業秘密而獲法院承認時，才應該對閱覽方法加以限制。此外，該決定認為原告職員不得成為閱覽輔助人，此點亦有問題。

## 二、東京地院平成10年7月31日決定（判例時報1658號178頁）

不同於前述平成9(1997)年之決定，該決定判斷原告職員亦可閱覽作為閱覽輔助人，而且人數最多可達10名。但是，為使閱覽後的原告職員不對原告公司或第三人洩漏資訊，訂定原告職員需提出擔任輔佐人之誓約書等嚴格手續。同時，原告職員雖可閱覽已抄錄之文書，為不使該當內容外洩，禁止將謄寫所得之謄本與其影本攜出原告訴訟代理人、輔佐人、會計師等事務所，還必須提出上述保管場所之誓約書。

但是，該決定亦與平成9（1997）年決定同樣，視全部提出文書為秘密，一律課以閱覽限制，此點是最大的問題。

### 第3目 部份文書提出命令

此外，部份文書包含有營業秘密時（例如，舉證侵害品營業額所必須的銷貨帳簿記載了侵害品以外之產品的銷售對象、批發價或銷售數量時等），可命令提出除去秘密之其餘部分（民事訴訟法第223條第1項但書<sup>440</sup>，最高法院第一小法庭平成13年2月22日判決（判例時報1742號89頁）。具體而言，會計帳簿等之記載中，若認為含有侵害品以外之記載或關於其他交易對象之記載，得遮蓋該部分（塗黑）後再提出為證據。另外，若充分滿足秘密保持命令之要件，也將檢討其發令。

<sup>440</sup> 日本民事訴訟法第223條原文為：「裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。」



### 第3款 in-camera手續

文件持有者人有拒絕該提出之正當理由時，該持有人得拒絕提出。在判斷是否具有其正當理由時，若法院認為必要，可讓文件持有人出示該文件（特許法第105條第2項）。

但是，為保護營業秘密，僅法官得以查看該文書而判斷此in-camera手續是否具有正當理由。當事人或其代理人亦無法參與相關手續，因此產生了法官在當事人無法參與之處做出事實上之心證的問題。

因此，平成16(2004)年修法新增了特許法第105條第3項。若法院認為判斷是否具有正當理由需要出示文件並聽取意見，則法院可以對當事人等、當事人代理人等出示該文件。一經公開，秘密將會被最不希望遭知悉的訴訟對象所得知，因此這會與秘密保持命令<sup>441</sup>（專利法第105條之4-7）併用。亦有以下之例：在in-camera手續中法院說服他造當事人，並視情況簽訂秘密保持契約等，僅向文書提出命令之聲請人方特定人士公開必要部分（不必要部分加以塗黑），在當事人合意後進行自願公開。

### 第3項 計算鑑定

#### 第1款 立法趣旨

平成11(1999)年特許法之修正，導入了民事訴訟法鑑定之特別規則——在當事人合作義務下由專家進行損害計算之計算鑑定人制度。

即使被告方面自願提出，或是遵從文書提出命令提出，有關損害論而被提出之文件，大多是帳簿類或傳票類。而且，若侵害期間為長時期，這些文件之數量

<sup>441</sup> 日本智慧財產權相關案件中，法院發出秘密保持命令之案例很稀少：例如，東京地院平成18(2006)年9月15日(判例時報1973號131頁)決定、大阪地院平成20(2008)年4月18日(判例時報2035號131頁)決定、大阪地院平成20(2008)年12月25日(判例時報2035號136頁)、最高法院平成21(2009)年1月27日(民集63卷1號271頁)。實際上，大多數案件都是依據法院之訴訟指揮或當事人之間之秘密保持契約等來處理。

極為龐大，只靠法院或辯護律師來檢討，要在短時間內正確理解、分析、計算損害，非常複雜且困難。

此外，所提出之文件若是由電腦打出之帳簿或是採用該公司特有之帳簿系統時，若無系爭公司之負責經理人之說明，只靠身為外人之對造訴訟代理人或法院來理解文件之記載事項，除了要花費龐大的時間之外，亦無法確保其正確性。

再者，對於提出之文件，即使活用民事訴訟法第163條所定之當事人照會或鑑定人提問等制度，若對手方不配合說明，亦無法理解文書之內容。而當事人間原本就有感情上的對立，原告對被告所公開之資料抱持不信任感，使損害額難以計算等，這樣的情況使損害之審理有很多難題<sup>442</sup>。

於是，平成11(1999)年之修正，以使損害證明變得容易為目的，新設了規定當事人合作義務之計算鑑定人制度（特許法第105條之2）。特許法第105條之2規定：在侵害專利權或專屬實施權的訴訟中，依當事人的申請，法院為計算損害而命令對必要事項進行鑑定時，當事人必須就該鑑定所必要的事項，向鑑定人做出說明<sup>443</sup>。

這個計算鑑定人制度，期在使損害舉證迅速化及效率化，由會計專家、中立第三人之公認會計師等鑑定人，從會計帳簿類或傳票類等證據資料中，鑑定銷售數量、銷售單價、獲利率等事實。與為減輕當事人舉證負擔而設之民事訴訟法鑑定不同，此法規定當事人對鑑定人負「說明義務」，此點具有重要的意義。其目的是藉由對提出文件之當事人課以說明義務一事，鑑定人可以迅速確實地計算。亦即，若被告公司整體的帳簿系統不明，即使綜合各種帳簿亦無法掌握依文書提出命令所提出之文件哪些部分為其所需要時，若有當事人對這些疑點加以說明，分析就變得容易。

<sup>442</sup> 高部真規子，前掲註 429，頁 212。

<sup>443</sup> 日本特許法 105 條之 2 原文為：「特許權又は専用実施權の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。」

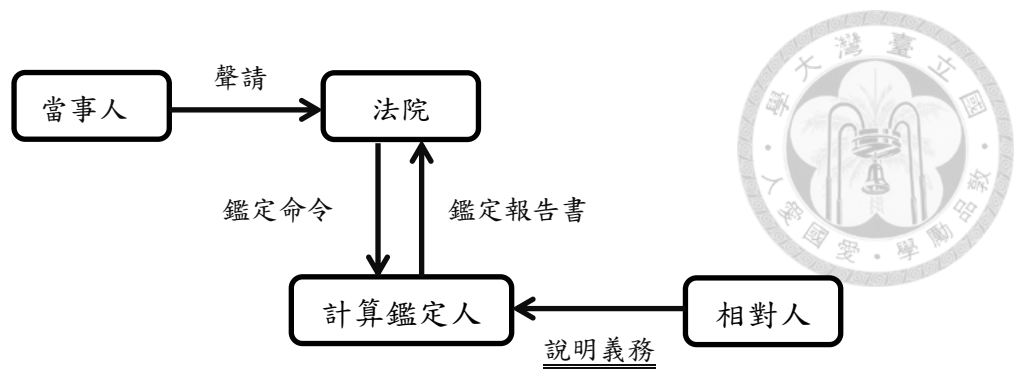


圖 6 日本計算鑑定人制度

參見日本特許聽 HP：<http://www.jpo-miti.go.jp/saikin/kaisei.htm>

採用計算鑑定時，法院會先詢問預定的鑑定人候選人，說明案例之概要或計算鑑定之目的、留意點等，然後說明計算鑑定事項為何。此時，亦要確認其與對象公司有無利害關係，檢討是否讓系爭候選鑑定人承接鑑定。

候選人接受該鑑定時，對於需要花費多少時間、多少費用等，需提出時間表與估價單。法院參考其估價金額，令當事人預先支付鑑定費用之後，才進行鑑定並選任鑑定人。

以計算鑑定之實施為目標，鑑定人先聽取被告公司之事業概要或作為計算鑑定對象之事業內容，然後收集公司簡介、決算書、企業稅申報書、組織圖等一般相關資料。因此，鑑定人得掌握帳簿系統與鑑定科目系統，確認與鑑定對象有關連之會計帳及傳票等之種類與保管方法。從這些預先調查來評估內部控管制度之設置、運用情形，決定調查所必要之會計帳簿、傳票等之後，請求被告公司提出。

然後，鑑定人前往被告公司，接受其主動公開之會計帳簿等相關文件，並聽取負責經理人之說明。

如此，根據對象公司之業務內容或原價計算精準度、文件之整理保存狀況，鑑定人可以掌握侵權物品之製造銷售體制或交易形態、交易條件、會計處理等實際情形，然後計算所失利益金額、銷售數量、獲利率等鑑定事項<sup>444</sup>。

其後，在鑑定採用時所規定之提出期限內，鑑定人做出鑑定，並向法院提出鑑定書。

<sup>444</sup> 高部真規子，前掲註 429，頁 215-216。

從鑑定採用到鑑定書提出為止之期間，大約3個月左右<sup>445</sup>。鑑定書提出後，若雙方對鑑定事項有所質疑，可在鑑定書提出後之辯論準備程序日，由鑑定人以口頭說明，或是提出鑑定補充書。



## 第2款 說明義務

根據立法者的說明，民事訴訟法上，由於當事人對於鑑定人所提出之問題不負回答之義務，為使當事人負回答義務，因此特許法建立了計算鑑定人制度。然而，當事人不履行說明義務時之救濟處置，特許法中並沒有設置。

在立法階段(工業所有權審議會等)，雖然有討論當事人不配合說明時是否要設置制裁方法，以及除說明義務外，是否應規定鑑定所需文件之提供義務等，但皆未做出決定。關於前者，若當事人拒絕提供協助，雖然將當事人主張之事實擬制為真實的制裁並非不可能，但就其未經法院個別審查而由鑑定人提出協助要求而言，這種違反的處罰過大；關於後者，一般而言，應視為當事人對鑑定人負有提出文件之義務，若欲強制提出文書，應該尋求文書提出命令之方法。無論如何，由於專利法第105條之2為不帶處罰的訓示規定，即便違反此義務，也只有造成辯論主旨上不利斟酌之可能。

關於這一點，有學者指出，「若回到民事訴訟上的鑑定規則，確實如立法者所指出，不具實效性。然而，這無法否定當事人對於當事人照會所負之回答義務，且新民事訴訟法中文書提出義務擴大成了一般性義務，而平成15年修法雖然是在引進計算鑑定人制度之後，但已設置了提訴前通知制度，綜合考量這些因素，民事訴訟法中雖然沒有處罰規定，但一般而言，基於誠信原則，可以評斷當事人負有事案解明義務<sup>446</sup>。而就其結果而言，應該可以歸結出當事人負有協助鑑定、回

<sup>445</sup> 〈東京院知財部と日弁連の財産制度委員会との意見交換会(平成19年度)〉(2008)，《判例タイムズ》，1271號，頁20。

<sup>446</sup> 如此議論基於不負主張責任之當事人，其消極行動選擇顯為不當之問題意識，並關注專注醫療訴訟或公害訴訟等現代型訴訟，認為對於不負主張責任之當事人應課以一定之行為義務(解釋義務)，而日漸發展壯大。在日本，自最高院平成4(1992)年10月29日伊方原発訴訟判決(民集46卷7號1174頁)以後，該議論特別被關注，下級審之法院亦傾向於肯定之。日本的解釋義務論受德國法之強烈影響，認為基於一定要件，對不負主張責任之當事人應課以資訊提供義務，如：「事案解明義務」(參見春日偉知郎(2009)，〈民事裁判における事案解明(論)について〉，氏著，《民事証拠法論》，頁27以下，商事法務)或「具體事實陳述義務=證據提出義務」(參見松本博之(1997)，〈民事訴訟における証明責任を負わない当事者の具体的



應鑑定人之發問等義務。若證據文書中有不明瞭處(特殊符號等)，而他造當事人對於鑑定人之直接詢問不做回答，法官亦可行使釋明權(民事訴訟法第149條第1項<sup>447</sup>)，此時當事人仍就有回答義務。如此看來，特許法第105條之2只不過是確認如下內容之規定：法官具有將計算必要事項委交鑑定人之權限；當事人負有協助鑑定人之義務，如此揭示屬妥當<sup>448</sup>。另外，鑑定書中應該記載當事人之說明狀況，假使當事人拒絕說明時，依據鑑定書可得知其未盡說明義務，鑑定書作為辯論之意旨，有時會影響心證<sup>449</sup>。

### 第3款 實務上之評價

#### 第1目 肯定性的評價

如上所述，對於該制度雖然有見解認為確認規定性質較強，特地設置民事訴訟法上的鑑定特則之意義反而沒那麼大，但假如只是民事訴訟法之鑑定制度之確認規定，不可否認計算鑑定人制度實質成立，使這些權限與義務容易導出，而能夠積極加以利用<sup>450</sup>。

實務上，對於此計算鑑定制度，肯定性評價較多。特別是，該制度能引導出過去在舉證上有困難的特許法第102條第2項中做為計算基礎之事項<sup>451</sup>。計算鑑定制度之功能，可列舉如下。一、大幅減輕對損害額之舉證負擔。二、藉文書提出命令使不被提出之資料向計算鑑定人提示，得以調查被告是否將必要文書全部公開。三、減輕法院之負擔。

---

事實陳述＝証拠提出義務について〉，《法曹時報》，49卷7號，頁1)等。但是，如果承認事案解明義務，證明責任、主張責任就不得不有所改變，將會留下應克服此變化之課題。

<sup>447</sup> 日本民事訴訟法第149條第1項原文為：「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを發し、又は立証を促すことができる。」

<sup>448</sup> 杉山悦子(2004)，〈民事訴訟法から見た計算鑑定人の意義と功能〉，《一橋法學》，3卷1號，頁119-120。

<sup>449</sup> 高部真規子，前掲註429，頁213頁。

<sup>450</sup> 杉山悦子，前掲註448，頁119-120。

<sup>451</sup> 杉山悦子，前掲註448，頁142。

亦即，實務上由於計算鑑定人制度原本的目的是輔助分析因文書提出命令等所被提出的龐大文書。因此一般認為除了能大幅縮短法官審理損害內容及金額所需之時間外，還可縮短權利人方代理人分析、檢討證據所需之時間（第一）<sup>452</sup>。

此外，實際上這亦使損害額較易舉證（第二）<sup>453</sup>。此減輕舉證困難度之功能是因為鑑定人避免公開雙方當事人的秘密，並取得必要之資料才能夠達到。特別是，在當事人雙方彼此抱持不信任感，以營業秘密為理由不讓對手看其會計文件之案例中，藉由第三人專家之介入，避免無謂的摩擦，可以比較早得出結論<sup>454</sup>。

實務上，雖然鑑定人仍有可能在鑑定作業過程中看到與該案無直接關係的帳簿或傳票，但為了保護營業秘密，鑑定書中僅能記載計算損害額所必要不可缺少的資訊。同時，對於與被告製品相關的帳簿及傳票中記載之個別交易對象名稱及每個交易對象的交易單價等，由於並非損害額計算所必要，在鑑定書中亦不記載<sup>455</sup>。文書提出命令中並沒有原告本身確認被告是否已完全提供必要資訊之手段。對被告而言，若能保證其秘密事項只向計算鑑定人公開而不向對造公開，應可配合鑑定，最後可說就能產生立法者所期望「使當事人舉證容易化」之效果。實際上，向來難以得知之被告銷售業績或利益等(適用特許法第102條第2項所需之資料)得以明確化。

作為這些功能之結果，計算鑑定制度具有輔助法官作業並減輕其負擔的功能。（第三）。

如下的判決利用計算鑑定制度：東京地院平成17(2005)年4月8日(判例タイムズ1203號273頁<水晶振動子事件>)；東京地院平成19(2007)年4月24日最(高院HP平成17(2005)年(ワ)第15327號<レンズ付フィルムユニット事件>)；東京地院平成19(2007)年12月25日(判例タイムズ2014號127頁<マンホール継手事件>)；

<sup>452</sup> 鑑定所需期間約3個月，雖然對此之評價有所不同，但是原告之代理人可以縮短分析或檢討被告所提出證據之時間，亦可以縮短審理整體損害內容及金額所需時間。參見高部真規子，前揭註429，頁217頁。

<sup>453</sup> 杉山悦子，前揭註448，頁142。

<sup>454</sup> 〈座談會 知的財産権訴訟の最近の実務の動向—東京地院知的財産権部との意見交換会(平成13年度)—〉(2002)，《判例タイムズ》，1095號，頁4、頁13(和久田道雄發言)、頁14(三村量一發言)。

<sup>455</sup> 日本公認會計師協會，前揭註331中記載：「計算鑑定人不可洩漏秘密，而且秘密以外之事項亦不可無正當理由洩漏或使用之。該守密義務，在計算鑑定人之職務結束以後亦得遵守。」

東京地院平成22(2010)年2月26日(最高院HP平成17年年(ワ)第26473號<ゴルフボール事件>等)。日本公認會計師協會亦藉由製作計算鑑定人手冊讓會員了解計算鑑定業務，並積極接下計算鑑定業務，展現出配合法院的態度<sup>456</sup>。



## 第2目 問題点

依據上述的文書提出命令或主動提出資料就足以證明損害之案例很多，而且鑑定時必須負擔鑑定費用(鑑定費用大概是200萬日圓到300萬日圓<sup>457</sup>)，因此，有論者指出此制度實際上不太被利用<sup>458</sup>。有學者指出，被告公司仔細製作、保管會計帳簿，並配合計算鑑定人的案例，由於被告的任意文件提出而讓損害論的主張舉證得以整理，因此實施計算鑑定的必要性未必有那麼高。在實施計算鑑定的案例中，被告的會計帳簿未必正確加以記載、保管，當事人也有可能不予配合。

除了上開問題以外，計算鑑定制度亦有如下問題<sup>459</sup>：一、能保持中立的鑑定人該如何選定；二、若鑑定人要求被告解釋，能否保障原告之在場權。僅依靠被告方面之說明，恐怕鑑定人會形成僅對被告有利的意見。；三、原告是否有機會鑑定基礎之資料。例如，若被告僅提出帳簿之一部分而向鑑定人說明「一切的資料已提出了」，原告如何確認其正確性。；四、若被告拒絕提出資料或說明，法院該如何處理(原告該請求民訴224條3項之適用)。

另外法院亦有必須留意之點。法院對於事先需要法律評價之事項或損害範圍等，無論採取哪種見解，都有必要明確地向鑑定人說明，並且抱持共同的認識。法院與鑑定人之間，對於事實上、法律上的問題點都有充分商量之必要。又，鑑定人與法院之間密切聯絡，鑑定人發生疑問時，亦應該與法院商量。

而原告與被告對於損害之主張有差距，有時原告對被告抱持不信任感，認為被告沒有妥善保管其會計帳簿等，此種時候若原告之代理人提出希望旁觀鑑定之要求時應該如何對應，目前並沒有統一的處理措施。

<sup>456</sup> 日本公認會計師協會，前揭註 331。

<sup>457</sup> 前揭註 445，〈東京院知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会(平成 19 年度)〉，頁 20。

<sup>458</sup> 溝上哲也，前揭註 427，頁 31。

<sup>459</sup> 秋山佳胤，前揭註 439，頁 43-45。



#### 第4項 相當損害額之認定（特許法第105條之3）

特許法第105條之3<sup>460</sup>規定：「在有關專利權或專用實施權之侵害訴訟中，當認定損害發生時，舉證損害額之必要事實一事，就系爭事實之性質而言極為困難時，法院可基於口頭辯論之全部趣旨及證據調查之結果，認定相當之損害額。」

因為專利權侵害訴訟中損害計算很困難，所以特許法中具體規定損害額之計算方法(特許法第102條各項)，以減輕專利權人舉證損害額之困難度。

但是，即使如此，還是會發生如下損害額非常難以證明之情形：一、因為有侵權行為，物品不得不降價，但是降價之原因亦包含侵權行為以外之因素時；二、難以計算專利發明對物品之貢獻度、獲利率時；三、承認全區域內之銷售事實，但是其中部分區域可證明侵權物品之銷售數量，其他區域之銷售數量之舉證成本很高，即使付出一定程度之努力亦很難證明時等<sup>461</sup>。

另一方面，民事訴訟法中設有這樣的委託規定：「認定損害發時，該損害在性質上很難證明其金額時，法院可基於口頭辯論之全部趣旨及證據調查之結果，認定相當之損害額。」(民事訴訟法第248條)，因此，當損害額難以證明時，可以減輕損害證明之證明程度，以圖救濟。

但是，專利權侵權訴訟中之損害，因為不能單方面地說「在損害性質上」極難證明，所以是否可以適用民事訴訟法第248條，目前還是眾說紛紜。

因此，同條鑑於專利權侵害之損害額舉證之困難性，在專利等侵害訴訟中，緩和民事訴訟法第248條之要件，使實質規模之損害賠償成為可能，以圖權利之救濟(民事訴訟法第248條之特則)。

<sup>460</sup> 日本特許法第105條之3原文為：「特許權又は専用実施權の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。」

<sup>461</sup> 入野康一・滝口尚良，前掲註52，頁34以下。



## 第2節 台灣法

民事訴訟法第 277 條：當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。台灣舉證責任之分配採法律要件分類說，即主張法律關係存在者，就該法律關係發生所須具備之成立要件須負舉證責任。損害之發生乃侵權行為損害賠償請求權之成立要件，因此，專利權人請求損害賠償時對損害之發生與範圍應負舉證責任。於依侵權人所得利益計算方法(現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款)計算損害賠償額時，專利權人須證明「侵權人因侵權行為所得利益」，侵權人則須證明「成本及必要費用」<sup>462</sup>。

台灣專利侵權損害賠償訴訟中除依一般書證、人證等調查程序外，並有保全證據、提出文書、鑑定、法官酌定等方式。然而，實務上少見依保全證據、提出文書、取得專利侵權損害賠償額之證據<sup>463</sup>。

### 第 1 項 保全證據

#### 第 1 款 概要

在專利法於民國92年全面除罪化後，專利侵權不再構成刑事犯罪，專利侵權案件回歸民事訴訟解決。

但是民事訴訟法亦缺乏相關證據開示制度(Discovery)，因此「證據保全」成為專利訴訟唯一直接之蒐證手段。若專利權人對於侵權產品的銷售記錄等相關資訊掌握不足時，最好能於起訴前先聲請證據保全，以期訴訟當事人得以「利用法院所調查之證據及所蒐集之事證資料，了解事實或物體之現狀，而研判紛爭之實

<sup>462</sup> 許忠信，前揭註 88，頁 104-105。

<sup>463</sup> 張林祐均(2007)，《專利侵權損害賠償計算之研究—兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用》，頁129，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。

際狀況，此時，如能就訴訟標的、事實、證據或其他事項達成協議，當事人之間之紛爭可能因此而獲得解決或避免擴大<sup>464</sup>。」

依舊制實施證據保全，由於法院不得強制為之，經常因相對人不願配合，而徒勞無功，加以相對人經常以保護營業秘密為由，拒絕聲請人及其代理人陪同法官進入相對人廠區，法官因欠缺適當協助，尤難達成證據保全之目的。由於民事證據保全制度雖有不足之處，智慧財產案件審理法對於證據保全亦有修正之規定。智慧財產案件審理法賦予法院於相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，得以強制力排除之，同時亦得命技術審查官到場執行職務，以協助法官了解案情並為必要之勘察，制度上自較前完善<sup>465</sup>。如上所述，由於顧慮到營業秘密，日本並不常使用證據保全，而台灣的許可率雖然偏低，但與日本相比，證據保全的使用相當積極。

台灣民事訴訟法第 638 條規定：「證據有滅失或礙難使用之虞，或經他造同意者，得向法院聲請保全；就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，亦得聲請為鑑定、勘驗或保全書證。」專利侵權訴訟中，聲請保全項目以系爭侵權產品及會計帳簿最多，顯示專利權人首要保全是與侵權行為成立與否相關之證據，其次是計算損害賠償之依據<sup>466</sup>。

專利侵權案件中，幾乎不可能以「他造同意」做為聲請證據保全之前提，因此，聲請人對於「證據有滅失或礙難使用之虞」或「就確定事、物之現狀有法律上利益」等要件(民事訴訟法第368條)，負釋明之責。

民事訴訟法關於證據保全制度，最重要者乃2000年民事訴訟法增訂就確定事、物現狀有必要者之類型<sup>467</sup>。雖有見解認為，證據保全程序仍不應容許摸索證明<sup>468</sup>，

<sup>464</sup> 范曉玲(2009)，〈智慧財產民事案件之證據蒐集兼論秘密保持命令〉，萬國法律事務所，《智慧財產訴訟新紀元-智慧財產案件審理法評》，頁 219-220，台北：元照。

<sup>465</sup> 郭兩嵐(2009)，〈智慧財產訴訟新制概論〉，萬國法律事務所，《智慧財產訴訟新紀元-智慧財產案件審理法評析》，頁 13，台北：元照。

<sup>466</sup> 2013 年 5 月 31 日，社團法人台灣資訊智慧財產權協會，智慧財產(專利)民事侵權案件證據保全制度研究計劃，《智慧財產民事侵權案件證據保全之實證與制度比較研究研討會》，國立臺灣大學法律學院(主辦)，台北。

<sup>467</sup> 但台灣實務上，似乎仍多以避免證據滅失或礙難使用為理由而為證據保全，較忽略確定事、物現狀之機能。參見沈冠伶，前揭註 425，頁 233。

<sup>468</sup> 所謂摸索證明或摸索式證明活動係指，當事人就其主張或抗辯所必要之事實、證據未能充分掌握、知悉時，藉由證據調查之聲請(包括證據保全之聲請)，企圖從證據調查中獲得新事實或新

然而，在以「確定事、物之現狀有法律上利益並有必要」為理由聲請證據保全時、實係容許必要範圍內之摸索證明，使當事人得藉由證據保全程序，以確定事實、掌握證據<sup>469</sup>。換言之，當事人能透過證據保全程序，於起訴前先行「確定事、物之現狀」，以便當事人能在對於事實、證據有一定程度之認識及掌握下，決定是否起訴、與他造成立和解、或關於訴訟程序進行之協議。由於擴大證據保全範圍，為避免發生濫用而致生損害他造利益及造成相對人訴訟成本及應訴負擔，於制度設計上、證據方法上限於鑑定、勘驗、書證三種，而於制度運用時，應有法律上利益並有必要性之利益衡量限制，以避免成為當事人摸索證據之手段。

如上所述，在日本，聲請人應解明證據有遺失、遭毀損、改變或藏匿之虞（同條第3項），其審查非常嚴格。相對於此，在台灣，有見解指出，傳統實務上對於「證據有滅失或礙難使用之虞」或「就確定事、物之現狀有法律上利益」之要件，審查並不特別嚴格。例如，關於證明損害賠償額，系爭產品自進入市場後迄今之全部銷售記錄，乃為本案計算損害賠償之重要依據，亦為聲請人於起訴時所應確定其損害賠償數額之依據，相對人極為予以篡改、隱匿或湮滅等等，已不少准許證據保全之案例<sup>470</sup>。

但是，實務上各法院對於究竟應否准許證據保全，標準實不一致。舉例言之，為了未來專利侵權訴訟損害賠償之計算，法院准許專利權人保全侵權產品之「訂單」或「帳冊」者所在多有<sup>471</sup>，但以「專利法已就專利權人無法舉證其損害時，擬制規定其賠償範圍」而駁回聲請人請求保全相關帳冊及交易明細者，亦非罕見<sup>472</sup>。

---

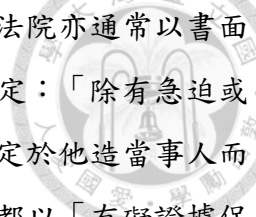
證據，並以該事實或證據作為支撐其請求或聲明為有理由之依據。參見沈冠伶，前揭註425，頁128-129、131。

<sup>469</sup> 沈冠伶(2013)，〈武器平等原則於醫療訴訟之適用〉，氏著，《民事證據法與武器平等原則》，頁102，台北：元照。

<sup>470</sup> 台灣苗栗地方法院93年度全字第6號民事裁定；台灣士林地方法院94年度聲字第837號民事裁定；引用自范曉玲，前揭註464，頁223-224。

<sup>471</sup> 台灣板橋地方法院92年度聲字第567號民事裁定；台灣台中地方法院91年度聲字第527號民事裁定；台灣彰化地方法院91年度聲字第51號民事裁定；91年度聲字第14號民事裁定；91年度聲字第49號裁定；90年度聲字第528號民事裁定；台南地方法院92年度聲字第1079號民事裁定；93年度聲字第1253號民事裁定；引用自沈冠伶(2007)，〈智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護〉，《臺灣大學法學論叢》，第36卷第1期，頁264以下。

<sup>472</sup> 台灣台中地方法院93年度聲字第2434號民事裁定；台灣台中地方法院九十二年度智全字第4號民事裁定；參見沈冠伶，前揭註471；范曉玲，前揭註464，頁224-225。



目前實務上，聲請人通常單方以書面提出證據保全聲請，法院亦通常以書面審理，做成證據保全之裁定。雖民事訴訟法第 373 條第 1 項規定：「除有急迫或有礙證據保全情形外，並應於期日前送達聲請書狀或筆錄及裁定於他造當事人而通知之。」，但實務上，為了避免相對人湮滅證據，法院幾乎都以「有礙證據保全」為由而不會事前通知相對人，直到法院與聲請人協調指定之特定保全證據期日時，由法官、書記官偕同聲請人或其代理人到達證據保全之處所，始現場送達證據保全裁定，相對人自此亦首度知悉證據保全之聲請。因此，相對人經常當場要求法官等待其律師到場，通常法官亦同意等待合理之事件<sup>473</sup>。

實務上，有鑒於證據保全程序畢竟為民事程序而非刑事搜索扣押，法官通常相當尊重兩造當事人之意見，雙方攻防的結果，經常只有法官、書記官，至多加上律師共同進入廠區，聲請人或其擁有專業知識之其他代理人不得其門而入。然而、法官及律師並不具有專利相關之專業背景，經常發生因無法判斷而被相對人誤導之情形。就上開缺失、智慧財產案件審理法第 18 條各項第 3 項明定，法院實施證據保全時「得命技術審查官到場執行職務」，以免法官因欠缺侵權技術之相關知識而影響證據保全的效果。另一方面，並未承認有照會計師等專家之涉入。但因法官、書記官、律師及技術審查官通常皆不具備有關「會計之專業知識」。若侵害期間為長時期，會計帳簿等資料之數量極為龐大，而且這些資料的內容非常複雜。因此，本文認為，在證據保全程序上，關於會計帳簿等文書資料之調查，應亦可容許由會計師等專家代替當事人本人檢視系爭文書資料。這亦能兼顧被告之業務秘密。於為證據保全裁定時，是否有值得保護之秘密如尚不清楚，亦得先命由法院所指定之中立會計師等專家予以檢視或閱覽，其後再視鑑定結果而定，是否許由聲請人及其代理人自行閱覽。此外，證據保全之法院亦得促使當事人成立仲裁鑑定契約(民事訴訟法第 376 條之 1)，約定將秘密事項之判斷託付給應受密之中立會計師等專家<sup>474</sup>。

證據保全之執行期日，法官應通知聲請人，且若當事人於期日在場者，得命陳述意見(民事訴訟法第 373 條第 1 項及第 2 項)；又，證據保全程序適用調查證

<sup>473</sup> 范曉玲，前揭註 464，頁 227-228

<sup>474</sup> 沈冠伶，前揭註 425，頁 228





據方法之規定，是故法官得訊問證人，進行勘驗，以及製作筆錄(民事訴訟法第368條第2項)。再者，智慧財產案件審理法第18條第2項亦規定，「法院實施證據保全時，得為鑑定、勘驗及保全書證」。

民事訴訟法第368條以下規定證據保全程序，於相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院並不得實施強制處分，聲請人雖得依證明妨害等規定減輕因此所生權利人舉證上之困難，但於證據確實存在，僅因相對人不當阻撓而未能取得時，倒不如排除其妨礙而使證據顯現，更有實效。因此，為了強化證據保全的效果，同時平衡兩造利益，智慧財產案件審理法第18條第4項明定：「相對人無正當理由拒絕證據保全之實施時，法院得以強制力排除之，但不得逾必要之程度。必要時並得請警察機關協助。」期使證據保全具有一定程度「直接強制」的效果，而更能發揮事證開示的技能。至於相對人對於證據之不當妨害，已非強制處分得以排除時，如當事人具有妨礙他造使用，故意將證據滅失、隱匿或致礙難使用，或無正當理由不從提出文書之命令等情事，法院依民事訴訟法第282條之1、第345條規定，得審酌他造關於證據之主張或依該證據應證事實為真實。

總之，為保護營業秘密的措施、強制力的賦予、技術審查官的參與等，在提升證據保全實效性的觀點上，台灣之制度較日本更為先進，可望進一步促進證據保全制度在智慧財產權訴訟中的運用。

## 第2款 與營業秘密之關係

專利侵權案件與一般民事案件本質不同，證據保全制度容易被當作打擊競爭對手或刺探營業秘密之用。因此，關於必要性之審查，必須考量相對人有營業秘密外洩之虞，而應考慮兩造當事人之利益，而為利益衡量。

於是，審理法第18條第5項特別規定，智慧財產法院於實施保全時，得依聲請人、相對人或第三人之聲請，限制或禁止實施保全時在場之人，就保全所得證據資料，則得命另行保管及不予准許或限制閱覽；不過，由於不公開審判僅是對於法庭公開之限制，並未限制當事人、代理人、或書記官等人在場，因此，亦可能經由在場之人而將在法庭審判上得悉之秘密洩漏而使大眾周知。如使用或洩

漏秘密，除得請求損害賠償(營業秘密法第12、13條)外，並無特別之刑事上制裁規定。

關於此點，有見解認為：卷宗證物閱覽權乃當事者權之重要內容之一，若只要相對人主張該證物資料涉及營業秘密，法院就一概禁止申請人閱卷，甚至連檢視、閱覽均不允許，則聲請人如何能就被保全之證物陳述意見?如此，保全程序豈非毫無實益?縱相對人主張涉及營業秘密而請求限制閱卷，法院仍應先要求相對人具體釋明其主張之營業秘密究何所指，為何聲請人閱卷即可能對之造成損害，然後依個案情形為具體之判斷，並為適當之處理。例如，聲請人請求查扣系爭產品之銷售資料之目的不外乎係作為計算損害賠償之基礎，也許適當隱去扣案資料上顯示之客戶名單，即能避免相對人之產銷遭聲請人不當干擾，而使聲請人檢視、閱覽並影印，即無侵害相對人營業秘密之虞。換言之，為兼顧兩造之程序保障，同時使證據保全程序發揮實益，從現場執行到事後閱卷，法院均應依個案情形為細緻之判斷處理<sup>475</sup>。

如法院認為確有向聲請人或訴訟代理人等開示證據資料，或聽取其意見之必要時，審理法第18條第6項另規定，法院於此時亦得依聲請對於受證據開示者發秘密保持命令，以防止營業秘密之不當外洩，維護相對人之。但是，智慧財產案件審理法第12條規定秘密保持命令之聲請應以書狀為之，並於第13條明定准許秘密保持命令裁定應記載之內容，那麼，證據保全程序的相對人，在事前不知情之情況下，如何當場對於執行證據保全程序的法院提出「秘密保持命令」之聲請?法院又如何可能當場對該等聲請作出裁定?有聞建議法院準備「格式化例稿」聲請書供相對人勾選並當場遞交者，若然，該項聲請是否符合秘密保持命令之要件，應否准許秘密保持命令，無論如何斷不易當場決定，否則為保全程序相對人準備格式化例稿聲請書的美意，反將可能導致「秘密保持命令」的浮濫<sup>476,477</sup>。

<sup>475</sup> 范曉玲，前揭註464，頁231。

<sup>476</sup> 范曉玲，前揭註464，頁235。

<sup>477</sup> 2013全國工業總會白皮書，頁91「依「智慧財產案件審理細則」第20條規定，當事人或第三人依本法第12條規定，聲請秘密保持命令必須提出聲請狀以及應明確記載的要件事實；然這與在證據保全現場瞬息萬變的動態狀況有落差，當事人或第三人事後再以聲請狀聲請秘密保持命令，可能緩不濟急；故可修改「智慧財產案件審理細則」第20條規定，允許在證據保全現場之當事人或第三人得以口頭聲請秘密保持命令。」



### 第 3 款 實務上之運用

各法院最常用以駁回證據保全聲請之理由，為民事訴訟法第 368 條第 1 項前段反面解釋「未釋明證據有滅失或礙難使用之虞」。智財法院中駁回原因事實以「聲請人未提出客觀證據」占 57.5%。各法院最常用以核准證據保全聲請之理由為民事訴訟法第 368 條第 1 項前段「已釋明證據有滅失或礙難使用之虞」。智財法院中核准原因事實以「聲請已釋明可能設計侵害聲請人系爭專利權之情事」占 50%<sup>478</sup>。在台灣，不論是聲請人或法院，似乎未意識或正視到證據保全制度在「確定事物現狀」之機能。

雖然如此，實務律師的普遍的看法是，法院不願使用智慧財產案件審理法第 18 條規定，核准智慧財產民事侵權案件證據保全的案件極少，因此導致聲請隨之減少<sup>479</sup>。自 2008 年 7 月至 2012 年 3 月為止，從智慧財產法院的證據保全終結案件中扣除撤回聲請者共有 170 件，其中有 150 件遭駁回，僅 20 件獲核准，核准率僅有 11.76%。智財法院成立前聲請核准率較高，成立後證據保全聲請核准率偏低，可能是因為法官將被聲請人營業秘密保護納入考量，進而影響心證之形成。有證據保全經驗的律師認為：智慧財產案件審理法通過之後，應從解決糾紛的觀點對證據保全制度重新定位，但法官所要求釋明程度高<sup>480</sup>。確實有廠商係透過證據保全聲請取得營業秘密，或用以打擊被人商譽。此外，由於台灣智慧財產權法院的管轄遍及全國，前往現場進行證據保全對法官而言非常不便，遭遇不可預期之突發狀況的可能性也會影響法官的評估<sup>481</sup>。

<sup>478</sup> 社團法人台灣資訊智慧財產權協會，前揭註 466。

<sup>479</sup> 社團法人台灣資訊智慧財產權協會，前揭註 466。

<sup>480</sup> 台灣國際專利法律事務所所長弁護士弁理士 林志剛，〈台灣に於ける特許侵害案件の訴訟対策〉，頁 19：「如此核准率偏低之原因在於智財法院對於聲請人所要求之釋明程度很高」。URL:<http://www.tiplo.com.tw/Seminar/201208/20120828-litigation.pdf#search=%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3+%E8%A8%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8>(最後瀏覽日：2014 年 1 月 10 日)

<sup>481</sup> 聖島國際特許法律事務所(2013)，〈証拠保全實務の発展〉，網站：<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsj.asp?seq=538&stat=y>(最後瀏覽日：01/10/2014)



## 第2項 提出文書義務

### 第1款 民事訴訟法之規定

台灣民事訴訟法第 342 條至第 345 條，係規定當事人持有文書之提出義務。依民事訴訟法第 344 條規定：一、系爭事人於訴訟程序中曾經引用之文書。二、他造依法律規定，得請求交付或閱覽之文書。三、為他造之利益而作之文書。四、商業帳簿。五、就與本件訴訟有關之事項所作之文書，均有提出之義務。在專利侵權案件，他造當事人之銀行記錄、收支往來記錄等、均可認該當於第五之文書。

舉證人聲請使用他造所執之文書，需於聲請時表明「特定之文書內容」，應證事實、未他造執有之原因(民事訴訟法第 342 條第 1 項、第 2 項)。因訴訟所涉及之文書資料，常保存於當事人之一方嚴密管理下，他造不僅難以獲取該文書資料，甚至無從得知有何種關鍵資料係掌控於該當事人手中，因此，他造對於舉證人，聲請所列事項之表明顯有困難時，其有協力義務，避免舉證人因表明應提出之文書及內容等聲請要式有困難，而無法聲請命他造提出文書(民事訴訟法第 342 條第 3 項)。但對於有協力義務之當事人，拒絕提供協助時，並無任何違反之處罰規定，其執行實效有限。

舉證人向法院聲請命他造提出特定文書，法院認為當事人符合前述聲請要件得以裁定命有提出義務之他造提出，或認為他造未持有該文書而無提出義務，不認為舉證人之聲請正當者，應於終局判決理由記載駁回之意見<sup>482</sup>。

### 第 2 款 與營業秘密之關係

若第五款之文書內容，涉及當事人或第三人之隱私或業務秘密，如予公開，有致系爭事人或第三人受重大損害之虞者，當事人得拒絕提出(民事訴訟法第 344

<sup>482</sup> 張勤敏(2006)，《專利侵害民事救濟程序問題研究-以保全程序與證據調查為中心-》，頁 171，國立清華大學科技法律研究所碩士論文。

條第 2 項本文)。法院為判斷其有無拒絕提出之正當理由，必要時，得命其提出，並以不公開之方式行之(民事訴訟法第 344 條第 2 項但書)。

而司法院民國 97 年 4 月 24 日公布、同年 7 月 1 日施行之智慧財產案件審理細則第 19 條第 1 項明文規定：「法院對於證據提出命令之聲請，得命文書或勘驗物之持有人陳述意見，持有人如為營業秘密抗辯時，法院得命持有人釋明其秘密之種類、性質及範圍，以及因開示所生不利益之具體內容及程度，並經他造陳述意見後定之。」於此法院應行利益衡量，並考量訟爭之整體狀況，包括：聲請人因文書提出所可能獲得之利益，除此資料外有無其他證據或資料可供利用，如不許適用該文書，是否無異使聲請人放棄其實體利益、技術秘密公開所可能導致之不利益、文書不提出所受保護之利益是否大於文書提出所受保護之利益、文書提出命令制度有無被濫用之虞、當事人之誠信、一造是否係意欲窺探他造之營業秘密或隱私、或欲使程序拖延、命當事人提出文書時得否以適當措施予以保護<sup>483</sup>。

## 第 1 目 無正當理由不從法院之命令之效果

民事訴訟法第 345 條規定：「當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實。前項情形，於裁判前應令當事人有辯論之機會。」

但是，但法院究於何程度得認定為真實？並不確定。而且，該規定以無正當理由不從法院證據提出之命之前提，實務上，當事人如欲避免法院命其提出證據，會儘量設法證明該證據不存在，其未持有或「有正當理由」無法提出，致使「證據提出」之強制力，實務上相當有限。民事訴訟法第 349 條規定，第三人無正當理由不從提出文書之命令時，法院得處罰或命為強制處分，而勘驗之情形依同法第 367 條亦準用上開規定。因此，智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項特別規定「文書或勘驗物之持有人，無正當理由不從法院之命提出文書或勘驗物者，法院得以裁定處新台幣 3 萬元以下罰鍰；於必要時並得以裁定命為強制處分。」依此規定，智慧財產案件所涉及之證物資料在他造或第三人手中，如其拒絕提出

<sup>483</sup> 沈冠伶，前揭註 425，頁 222。

該等資料，當事人得聲請法院，命持有人提出文書或勘驗物，於必要時，法院並得以裁定命為強制處分<sup>484</sup>。

不過，此項強制處分在現實上究竟如何執行？法院如何準用強制執行法關於物之交付請求權之規定？法院是否可能逕行「取交」或「解除占有」？過去實務上，法院在智慧財產侵權爭訟中，以民事訴訟法第 349 條第 1 項<sup>485</sup>對第三人「裁定命為強制處分」者，幾乎聞所未聞，智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項及第 2 項將此一規定擴張適用於當事人之間，實務將如何操作，實有待進一步觀察<sup>486</sup>。

當然，上述「直接強制」之適用，仍以該文書或勘驗物確實存在，持有人確有提出義務，且確「無正當理由」拒絕提出為前提。為了平衡文書或勘驗物持有人之利益，智慧財產案件審理法第 10 條第 4 項亦明定，法院為判斷「文書或勘驗物之持有人有無不提出之正當理由，於必要時仍得命其提出，並以不公開之方式行之。前項情形，法院不得開示該文書及勘驗物。但為聽取訴訟關係人之意見而有向其開示之必要者，不在此限。」以避免法院輕信證據持有人或其對造之片面之詞。此規定與日本 in-camera 手續大概相同。

惟雖然民事訴訟法尚有如上「間接強制」規定，但以無正當理由不從法院文書提出之命令為前提，實務上，當事人如欲避免法院命其提出文書，會儘量設法證明該文書不存在，其未持有或「有正當理由」無法提出，致使「文書提出」之強制力，實務上相當有限。

## 第 2 目 包含營業秘密文書之閱覽與抄錄等

而智慧財產案件審理法第 9 條亦規定：「一、當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判；

<sup>484</sup> 〈智慧財產民事訴訟—蒐證程序〉，智慧財產法院 HP(最近更新在 2008 年 9 月 16 日)，網站：[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=article&id=116&catid=51&Itemid=372](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=116&catid=51&Itemid=372)(最後瀏覽日：01/10/2014)

<sup>485</sup> 民事訴訟法第 349 條第 1 項及第 2 項規定：「第三人無正當理由不從提出文書之命者，法院得以裁定處新台幣三萬元以下罰款；於必要時，並得以裁定命為強制處分。前項強制處分之執行，準用強制執行法關於物之交付請求權之規定」。該規定是民事訴訟法上唯一「直接強制」之規定，僅在證據為「第三人」持有時得適用。

<sup>486</sup> 范曉玲，前揭註 464，頁 219。

其經兩造合意不公開審判者，亦同。二、訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影。」

2003年民事訴訟法之修正，對於當事人之卷宗閱覽權亦予以限制，卷宗文書涉及當事人或第三人隱私或業務秘密，如准許閱覽卷宗，有之其受重大損害之虞者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制閱覽(民事訴訟法第242條第3項)。關於限制卷宗閱覽權之裁定，有學者主張：法院得視個案情形，限制閱覽卷宗之全部或一部，或附加其他時間、場所或方法上之限制，例如：僅得閱覽不得抄錄、限制抄錄之分數、於證據保全程序現行封存，於言詞辯論行證據調查時，始有必要予以折封；亦得系爭事實之性質而定卷宗閱覽之範圍，例如：在當事人一造持有商業帳簿而負文書提出義務時，雖即使涉及業務秘密也不能提出，但得透過卷宗閱覽權予以適當保護<sup>487</sup>。

司法院民國97年4月24日公布、同年7月1日施行之智慧財產案件審理細則第19條明第3項規定：如法院認有聽取訴訟關係人意見之必要，除有不向本人開示即難達其目的之情形外，以向訴訟代理人開示為原則，並得曉諭持有人對受開示者聲請發秘密保持命令。而第4項規定，法院為判斷證據持有人有無拒絕提出之正當理由時，應斟酌營業秘密事項與待證事實之關聯性、有無代替證明之方法或事實推定之規定、聲請秘密保持命令之可能性等情況而為認定。受秘密保持命令之認，就該營業秘密不得為實施該訴訟以外之目的而使用之，或未受秘密保持命令之人開示(智慧財產案件審理法第11條第3項規定)，否則將構成得處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金的刑事犯罪(智慧財產案件審理法第35條)。

另外，如上所述，在日本，於文書之一部分包含營業秘密時(例如，舉證侵權產品之銷售額所必要之文書中記載侵權產品以外產品之販賣對象、批發價格或販賣數量等)，法院得命該部分以外之部分文書提出(民事訴訟法223條1項但書、最高院第一小法廷平成13年2月22日判決(判例時報1742號89頁)。在台灣，沒有如此規定。

<sup>487</sup> 沈冠伶，前揭註425，頁225。



### 第 3 項 鑑定

如上所述，日本於 1999 年增訂特許法第 105 條之 2，已明定計算鑑定人制度，並於鑑定計算人規定中，增訂當事人之「說明義務」，使其專利侵權及損害額之鑑定得有效地進行。

相對於此，在台灣，修正前 90 年 10 月 24 日台灣專利法第 89 條第 1 項第 3 款規定，法院囑託專利專責機關或專家代為估計損害數額。92 年修正專利法刪除此規定，其理由為：囑託鑑定為法院職權，而非屬專利專責機關專業之範圍，且民事訴訟法上已設有鑑定相關規定；再者國際立法例上亦無相關規定，而 TRIPS 亦無要求會員須設立囑託鑑定之規定，故將之刪除。因此，於目前台灣專利侵權訴訟法中，當事人得依民事訴訟法之鑑定規定(民事訴訟法第 324 條以下)聲請鑑定。

在一般民事訴訟程序，鑑定人係為輔助法院之就專業範圍進行事實之判斷，因此，鑑定人須由法院選任(民事訴訟法第 326 條)選任，鑑定除自然人外，法院亦得囑託機關、團體等鑑定意見(民事訴訟法第 340 條)。鑑定人經法院選任後，其有到庭陳述意見(民事訴訟法第 335 條)、具結之義務(民事訴訟法第 334 條)，做出虛偽之鑑定且需受刑罰偽證罪之處罰；而當事人與法院均應對鑑定人因鑑定所需資料有協助義務(民事訴訟法 337 條)<sup>488</sup>。

鑑定之證據力，法院應踐行調查證據之程序，依自由心證判斷事實(民事訴訟法第 222 條)，不受鑑定意見拘束。鑑定意見陳述之後，當事人亦有發問權(民事訴訟法第 324 條準用第 320 條)。鑑定人於法庭外勘驗物品或場所、蒐集、閱覽文書、保障當事人在場見證及表明意見機會(民事訴訟法第 337 條第 2 項後段)，當事人於鑑定人進行鑑定時亦得提供意見，鑑定人聲請法院訊問或經法院許可直接發問證人或他造當事人時，因屬法院證據調查程序，當事人原有在場見證權及發言權(民事訴訟法第 296 條、第 320 條、第 367 條之 3)。法院不能依當事人聲

<sup>488</sup> 張勤敏，前揭註 482，頁 177。



明之證據而得心證，為發現真實認為必要時，得依職權調查證據，亦得依職權命行鑑定(民事訴訟法第 203 條第 3 款、第 269 條第 4 款、第 288 條、第 305 條)<sup>489</sup>。

於台灣民事訴訟法上未就一般事案解明協力義務有明文規定，而且於專利法上亦無如日本特許法第 105 條之 2 所規定之有關當事人說明義務般之規定。但是，有學者認為，台灣 2000 年修正民事訴訟法，實已將當事人間之事案解明協力義務明定於條文中，新法第 277 條但書即第 282 條之 1 應可視為事案解明協力義務之一般性規定，而且縱然不認為這些條文之乃事案解明協力義務之一般性規定，亦可經由法類推方式，自各目中下列條文所舉止基本內容，推論出當事人負有一般性於事案解明義務，例如，民事訴訟法 342 條第 2 項、第 3 項、344 條、359 條第 2 項等。如果做此解釋，就能夠從當事人事案解明義務，導出當事人對鑑定之說明義務。

在台灣，鑑定人很少在審判程序前具結而接受雙方當事人交互詰問，甚至鑑定人會拒絕到庭陳述，致訴訟當事人或律師難以質疑或檢驗該實際鑑定人是否具有專業資格，或其鑑定所憑之事實或證據是否合法及鑑定報告之證據價值<sup>490</sup>。台灣雖有專家諮詢要點，然實務上較少引用專家進入法庭，涉及專業知識之待證事實並未委請專家大多直接由法官自己認定，然現行制度下欠缺輔助法官關於審理專利侵權案件相關專業知識之配套設置，法官較難就鑑定報告作出精確的檢驗，此亦使法官酌定損害賠償數額時，無法依據經濟學、會計學等理論酌定專利侵權損害賠償數額，所計算出之損害數額無法符合專利價值及其市場情況<sup>491</sup>。


#### 第 4 項 法院依心證認定損害數額

民事訴訟法第 222 條規定：「一、法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。二、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。三、法院依自由心證判斷事實之真偽，不得違背論理及經驗法則。四、得心證之理由，應記明於判決。」

<sup>489</sup> 張林祐均，前揭註 463，頁 121-122。

<sup>490</sup> 賴芳玉(2000)，〈談專家證人〉，《律師雜誌》，233 期，頁 81-89、93。

<sup>491</sup> 張林祐均，前揭註 463，頁 122。



法院認定損害數額時，得審酌一切情況，應限於當事人提出。如上所述，日本民事訴訟法第 248 條，將損害發生本身作為第 248 條之適用，損害發生之事實，及加害行為與損害發生間之因果關係存在，仍應依自由心證主義之一般原則認定。相對於此，台灣民事訴訟法第 222 條第 2 項亦將損害之發生作為適用該條項之要件，減輕原告對損害數額主張予以具體化之責任，從而減輕證明之必要性，但並非規定主張責任或客觀證明責任之變更，當法院對損害數額認定基礎完全無所得時，即依證明責任為原告本案敗訴之判決<sup>492</sup>。

### 第 3 節 小結

為了建立有效蒐證手段，一定要考慮與舉證責任所在之關係。


在日本則認為應扣除費用為變動成本與直接固定成本，其舉證責任一般都認為應由專利權人負責（然而，如上所述，最近有力司法實務與學說均認為應由侵權人負舉證責任），貢獻率之舉證責任也應由專利權人負責（然而，如上所述，最近有力司法實務與學說均認為應由侵權人負舉證責任）。因此，如何建立有效的蒐證手段是非常重要的。

相對於此，在台灣，依侵權人所得利益計算方法（現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款）計算，專利權人須證明「侵害人因侵害行為所得利益」，侵權人則須證明「成本及必要費用」。在台灣，專利權人只負「侵害人因侵害行為所得利益」即可，而且若將其「侵害人因侵害行為所得利益」解釋為「毛利」，專利權人之舉證負擔可大幅減輕。此外，關於貢獻率之舉證責任所在，被認為應由侵權人負擔舉證責任。若如此解釋，在台灣，專利權人之舉證負擔可說是較輕。

然而，為舉證侵權人所得利益必須獲得侵權人內部資料，此問題必須解決，在這一點上兩國則有共通之處。另一方面，侵權人內部之會計資料等相當於營業秘密之情形很多，如何使舉證容易化，或是在發現真實之要求與保護營業秘密之要求間如何調整，是兩國共通的重要課題。

#### 第 1 項 證據保全

<sup>492</sup> 張林祐均，前揭註 463，頁 125。



日本司法實務幾乎沒有利用證據保全，相對於此，台灣智慧財產案件審理法在提高保全證據之實效性、專利權侵害損害賠償訴訟上，台灣司法實務可說是試圖強化證據保全制度。然而，核准率仍偏低，很多課題仍待解決。今後，專利權人之權利實現與相對人之營業秘密保護之間尋求平衡，而如何提高核准率，是重要課題。

## 第2項 提出文書義務

關於文書提出義務，日本特許法上有文書提出義務之規定，該規定被視為民事訴訟法之特別規則。相對於此，台灣專利法中並無「文書提出義務」之規定。當事人必須援用民事訴訟法規定進行調查證據程序。有論者指出，實務上亦少見專利權人或相對人主張「文書提出義務」之案例，或許是因為目前法院實務並不允許當事人未清楚表明待證事實而為實質上之摸索證明，專利權人認為獲得法院之裁定許可不易，又或許因為過去刑事搜索代專利權人蒐證或保全證據，專利權人及其代理律師，尚未慣於利用民事證據調查程序，聲請相對人提出其持有之文書<sup>493</sup>。


最大的問題就是文書中含有營業秘密時，應如何處理。

在日本，若法院認為判斷是否具有正當理由時，需要出示文件並聽取意見，則法院可以對當事人等、當事人代理人等出示該文件。因為一旦出示後，持有人最不想讓訴訟對手得知之秘密被其知悉，因此這必須與秘密保持命令（特許法第105條之4至7）併用。此外，即使文書中包含營業秘密，法院不認為有立即拒絕提出文書之正當理由，可依據訴訟指揮，或將得閱覽、抄錄者僅限於訴訟代理人，或將部分內容予以遮蔽。另外，如上所述，在日本，於文書之一部分包含營業秘密時，法院得命提出該部分以外之部分文書（民事訴訟法223條1項但書、最高法院第一小法廷平成13年2月22日判決（判例時報1742號89頁））。

相對於此，在台灣，法院對於證據提出命令之聲請，得命文書或勘驗物之持有人陳述意見，持有人如為營業秘密而抗辯時，如法院認有聽取訴訟關係人意

---

<sup>493</sup> 張勤敏，前揭註482，頁179。



見之必要，除有不向本人開示即難達其目的之情形外，以向訴訟代理人開示為原則，並得曉諭持有人對受開示者聲請秘密保持命令（智慧財產案件審理細則第19條明第3項）。法院為判斷證據持有人有無拒絕提出之正當理由時，應斟酌營業秘密事項與待證事實之關聯性、有無代替證明之方法或事實推定之規定、聲請秘密保持命令之可能性等情況而為認定（智慧財產案件審理細則第19條明第4項）。此外，並非只因相當於營業秘密而得以拒絕提出，為避免一概拒絕提出所造成之不當，又以「如予公開，有致該當事人或第三人受重大損害之虞」為要件，容許法院為利益衡量。再者，當事人提出之攻擊或防禦方法，涉及當事人或第三人營業秘密，經當事人聲請，法院認為適當者，得不公開審判；其經兩造合意不公開審判者、訴訟資料涉及營業秘密者，法院得依聲請或依職權裁定不予准許或限制訴訟資料之閱覽、抄錄或攝影（智慧財產案件審理法第9條）。從而，依據同規定，可將得閱覽抄錄者限為訴訟代理人，或將部分內容遮蔽。但是，如日本民事訴訟法第223條第1項但書之規定般，當文書中包含營業秘密時，得命其提出該當部分以外文書之規定，在台灣則不存在。

問題在於，該文書相當於營業秘密時，應如何界定得閱覽抄錄者之範圍等。如同前述東京地院平成9年7月22日之裁定，若將閱讀謄寫等之範圍限定為訴訟代理人，對原告訴訟代理人將給予過重之負擔。此外，原告本身不具有確認被告完全提供必要資訊之手段，這一點亦是文書提出命令有限之處。

### 第3項 鑑定

台灣尚未引進計算鑑定制度。關於日本特許法105條之2所規定之當事人對於鑑定人之「說明義務」，本文認為，台灣法亦可能從事案解明義務導出該當「說明義務」，這一點或許尚不成為應該引進計算鑑定制度之決定性理由<sup>494</sup>。

然而，在現行制度下欠缺輔助法官審理專利侵權案件相關專業知識之配套措施，法官較難就鑑定報告做出精確的檢驗，此亦對法官酌定損害賠償數額時，無

<sup>494</sup> 沈冠伶教授認為，台灣民事訴訟法，實已將當事人之事案解明協力義務明定於條文中，民事訴訟法第277條但書及第282條之1應可視為事案解明協力義務之一般性規定。參見沈冠伶，前揭註425，頁18-19。

法依據經濟學，會計學等理論酌定專利侵權損害賠償數額，所計算出之損害賠償額無法符合專利價值及市場情況。

另外，日本有學者評價，為了確認持有人將必要文書全部提出，亦可利用該計算鑑定人制度。關於此點，德國之會計師保留制度（Wirtschaftsprüfervorbehalt）可供參考。在德國專利侵權案件中，專利權人如選擇以侵權人所得利益計算方法計算損害，通常必須陳述及證明侵權行為之方式、範圍、侵權產品之銷售數量、價格或顧客範圍等。德國聯邦最高法院認為，基於德國民法第242條之誠信原則，對於上開計算損害之必要資訊，專利權人對於侵權人有資訊告知請求權。法院衡量原告計算損害之利益與被告開示營業秘密之利益後，得就侵害行為之時間、方式與範圍，命侵權人應直接告知受侵害之專利權人。至於購買之顧客為何人，雖涉及侵害行為之範圍，但由於原告可能出於競爭目的而濫用，因此，得命保留僅有會計師知悉，而就基於民法第242條所生之資訊告知請求權予以限制<sup>495</sup>。如此，此制度因為將顧客名冊等秘密事項保留於會計師之處，被稱為會計師保留制度（Wirtschaftsprüfervorbehalt）。

這是由資訊告知義務者自費選任負守密義務之會計師，並以權利人之費用閱覽資料、調查資訊之完整性之制度。在利用會計師保留制度時，資訊告知義務者必須開示其必要性，另一方面，法院則必須在考慮當事人兩造之利益後，判斷其可否。

為了調查資訊之完整性、或以不向對造當事人開示顧客或進貨業者之姓名與地址為理由而利用該制度，當事人不得使會計師計算當事人所提出之會計資料。因此，要使會計師進行其計算時，必須依照民事訴訟法上的鑑定程序<sup>496</sup>。

如此，原告可對會計師指出具體的顧客姓名等，並使會計師回答是否包含在被告文書內等問題，藉此得以確認被告是否公開全部資訊，值得參考。日本的計算鑑定制度亦可能發揮如此之功能<sup>497</sup>。

<sup>495</sup> 沈冠伶，前揭註 425，頁 227。

<sup>496</sup> 杉山悦子，前揭註 448，頁 133-135。

<sup>497</sup> 杉山悦子，前揭註 448，頁 127-128；與此點相關而更進一步的問題是，根據只向鑑定人開示而不向對造當事人開示之事項做成之鑑定，是否能做為判決之基礎？在德國，此問題向來被視為秘密手續（Geheimverfahren）之問題而加以討論。否定此制度之見解，舉出以下之理由。：法院必須向兩造當事人開示必要之資料，並給予充分的攻擊防禦之機會，這稱為法律審問原則、



## 第7章 結論

侵權行為法的功能在其歷史發展中迭經轉變，例如贖罪、懲罰、威嚇、教育、填補損害及預防損害等，因時而異，因國而不同，反映著當時社會經濟狀態或倫理道德觀念。因此，與其只拘泥於「填補賠償」原則，不如因應時代需求，彈性解釋民法上侵權行為損害賠償制度之功能。再者，考慮到專利權之特殊性（無體性等）、侵權行為之特殊性（高度或然性、不易發現性等）、損害賠償計算之困難性等，專利侵權損害賠償制度亦不應只聚焦於「填補損害」原則，更需要將「預防」「制裁」之觀點充分地納入考量而計算損害賠償額。

在德國，以 1994 年之 *Caroline von Monaco* 案件為契機，除一般人格權侵害案件以外，其他權利侵害案件中，「預防」「制裁」功能開始普及於一般損害賠償制度。專利侵權損害賠償計算之功能亦受到此潮流之影響或相互影響而轉變了。亦即，2000 年 *Gemeinkostenanteil* 案件明確表示：「剝奪侵權人所得之利益有助於對這類特別需要保護之無體財產權侵權行為的制裁及預防。」以後，「預防」「制裁」功能開始被積極肯定，結果導致損害賠償額之高額化。目前，侵權人所得利益計算方法成為最常被適用之計算方法。

在日本，1970 年代以後，透過大規模公害訴訟、人格權侵害訴訟、製造無責任訴訟、著作權侵害訴訟等，逐漸聚焦於損害賠償制度之「預防」「制裁」功能。雖然很多學說仍以「損害填補」功能為最重要的功能，但實際上，司法實務、法律修訂之相關審議會等，均強烈聚焦於「預防」「制裁」功能。專利侵權損害賠償制度亦受到如此影響，使傳統侵權人損害賠償制度有所轉變。不少學者已開始關注專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能。

---

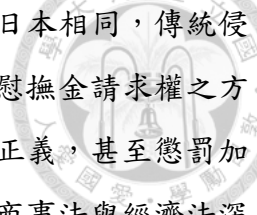
當事人公開主義原則（GG第103條第1項、ZPO357條）。這是比當事人秘密保護之利益更應該重視之原則，當事人無法放棄。相對於此，肯定此制度之見解則認為，雖說有法律審問請求權、當事人公開主義之原則，但是這不是無條件予以保護，當有必要保護權利時，或是有具體保護訴訟當事人營業秘密之必要性時，應該受到限制。雖然學說與實務見解對秘密手續適法性之見解分為兩派，但是對於根據不向對造或法院公開之資料而做成之鑑定意見，直接加以採用一事，一般而言大多傾向於否定。若依據不向對造或法院全部開示之基礎資料做成鑑定意見，將之直接當做裁判之基礎，就會剝奪當事人為判斷該正當性之程序權，不屬妥當。

惟不同於德國，日本在具體適用侵權人所得利益計算方法時，仍難說將該功能充分納入考量。例如，在日本司法實務上，除了貢獻率概念，將推定之部分推翻事由亦納入考量，而承認由侵權人所得利益扣除之，而且要求專利權人實施系爭專利之見解仍較多。鑑於如此日本司法實務，日本司法實務可說仍較拘泥於傳統民法上損害賠償制度（「填補損害」、差額說）。另外，在日本，因對於侵權人所得利益計算方法之理論問題與舉證困難，以創設特許法第 102 條第 1 項、引進計算鑑定制度等來解決其問題，結果，造成損害賠償額高額化的現象。關於特許法各項之利用率，若依據特許法第 102 條第 1 項請求損害賠償，專利權人為了舉證自己產品之每單位數量之利益額，必須公開販賣價格、製造價格等，因此，不願依據該計算方法之專利人仍較多，因此，最常被適用之計算方法乃是權利金相當額計算方法（特許法第 102 條第 3 項），而依據侵權人所得利益計算方法（特許法第 102 條第 2 項）請求損害賠償之案例亦不少。然而，有見解指出：創設特許法第 102 條第 1 項以後，「侵權人所得利益計算方法所內含之『專利權人之救濟』之意義被大幅抹殺，只有不想公開自己的利益額、利益率之專利權人適用侵權人所得利益計算方法。」<sup>498</sup>。如此表現可知，有見解對此一計算方法之評價不算積極。從日本司法實務整體上看，相較於德國，對侵權人所得利益計算方法之評價較消極。

然而，本文認為，今後若關於侵權人所得利益計算方法相關研究更上一層樓，日本司法實務亦可能朝向與德國相同的方向發展。實際上，雖然向來日本司法實務認為以專利權人實施系爭專利發明為要件<sup>499</sup>，但最近有些司法實務（東京地院平成 21(2009)年 8 月 27 日（平成 19 年（ワ）3494 號〈経口投与用吸着剤事件 I〉、智財高院 25(2013)年 2 月 1 日大合議判決（平成 24（ネ）第 10015 號〈ごみ貯蔵器事件〉）等）明確揭示，不以專利權人實施系爭專利發明為要件。上述智財高院判決，考慮到該案件之特殊性，此判決之射程範圍可能仍非常有限，但若與如上所述的轉變、司法實務與學說發展一起檢討，此判決亦可說具有一定程度的意義。今後日本司法實務與學說之理論發展，值得關注。

<sup>498</sup> 美勢克彦，前揭註 272，頁 37。

<sup>499</sup> 飯塚卓也，前揭註 14，頁 242；飯塚卓也指出如此司法實務見解代表日本「損害」概念論仍堅持「差額說」概念。



在台灣，如上所述，對於損害賠償制度之功能，與德國及日本相同，傳統侵權行為損害賠償制度之功能被認為是「損害填補」。然而，在慰撫金請求權之方面，台灣法院之立場，已經非單純填補精神痛苦，而在於實現正義，甚至懲罰加害人。慰撫金之功能，已超越傳統損害填補概念。而且，台灣商事法與經濟法深受英美法之影響，陸續引進懲罰性賠償制度而採用於專利法等之條文內。懲罰性賠償制度在台灣私法體系已佔有一席之地。考慮到如此情形，在台灣可說已發生與德國及日本同樣的轉變，亦即已逐漸重視損害賠償制度之「預防」「制裁」功能。關於專利侵權損害賠償計算制度，著眼於其「預防」「制裁」功能之司法見解與學說見解亦已逐漸出現。今後，於具體適用侵權人所得利益計算方法時，應將該觀點納入考量而彈性解釋。此外，關於專利侵權損害賠償制度之「損害」概念（傳統概念以及其轉變），今後台灣司法實務如何解釋，實值關注。

另一方面，該注意的是，不管多強調專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能，該制度仍「兼有」填補損害功能。專利侵權行為損害賠償制度仍應定位為侵權行為損害賠償制度。而且，若只聚焦於其「預防」「制裁」功能，而使專利權人獲得「不當得利」或「過度賠償」，就會變成過度保護專利權人，可能助長其安住於排他權而不自己利用專利發明、只是等待侵害發生之態度。如此情形會阻礙他人合法利用技術從事改良或再創新的機會，偏離專利法的經濟目的之宗旨。因此，「填補損害」功能(專利權人之不當得利、過度賠償之禁止)與「預防」「制裁」功能之間，如何取得平衡，就是專利侵權損害賠償計算之最重要的課題。在台灣勝訴率與判賠額偏低，專利侵權訴訟件數仍不多，台灣國民在國內申請數量亦減少。若鑑於如此情形，立法政策上暫時應該比較重視「預防」「制裁」功能。但儘管如此，仍不得忽視「填補損害」功能。兩種功能之間取得平衡而建立「適切」的損害賠償制度，才能夠獎勵發明，以促進產業的發展。惟如此解釋等於容許法官相當大的裁量空間。因此，司法實務必須同時統一各爭點之解釋，儘量作出明確的判斷基準，這亦是非常重要的課題。

在台灣，2011年修法時，引進權利金相當額計算方法(所謂合理權利金計算方法)，而2013年修法時又恢復懲罰性賠償制度。今後除了侵權人所得利益計算方法以外，這些計算方法是否助長損害賠償額之高額化，值得關注。同時，若這



些方法提高損害賠償額有所困難，引進如日本特許法第102條第1項般其他計算方法而尋求立法面的解決，亦是可能的選項之一。

另外，關於權利金計算方法，本文作若干補充。在日本，權利金相當額計算方法(特許法第102條第3項)規定專利權受侵害時得請求之最低限度損害賠償額，而且專利權人得就同一侵害事實併同適用其他方法計算及請求損害賠償。法院得依職權認定以依各項計算出損害賠償額最高的為損害賠償額<sup>500</sup>。相對於此，在台灣，權利金相當額計算方法(合理權利金計算方法)乃損害額計算方法之一，專利權人一旦考量舉證便利性而選擇以此方式請求損害賠償，計算所得之數額乃其能主張之全部賠償額，而非最低賠償額<sup>501</sup>，專利權人不得就同一侵害事實併同適用其他方法計算及請求損害賠償。反過來說，專利權人主張依其他方法計算損害卻不成立，且專利權人並未主張合理權利金時，法院亦不得依職權改以權利金相當額做為損害賠償額。本文認為，若積極肯定專利侵權損害賠償制度之「預防」「制裁」功能，這等於承認法院之相當大的裁量空間，損害賠償額之預測可能會更困難，加上，依據目前台灣司法實務，依據專利法第97條第1項第2款計算出損害賠償額仍偏低，可能比依據專利法第97條第1項第3款計算出損害賠償額更低，鑑於如此情事，應該解釋將依權利金相當額計算方法(專利法第97條第1項第2款)計算出損害賠償額為最低限度損害賠償額，而且專利權人得就同一侵害事實併同適用其他計算方法。關於日本侵權人所得利益計算方法(特許法第102條第2項)與權利金相當額計算方法(特許法第102條第3項)之關係，東京地院平成19年4月24日判決(平成17年(ワ)第15327号事件<レンズ付きフィルムユニット事件>)認為：「專利權人基於特許法第102條各項所受的損害之中，應可選擇對自己有利者請求之。有時依同條第2項計算出損害賠償額會極少；侵權人所得利益額及權利金相當額之認定，最後可能委由法院為最終之判斷，使專利權人無法正確預測法院之最終判斷；當認定為專利權侵害時，應對蒙受損害之專利權人予以合理之保

<sup>500</sup> 例如，於專利權人選擇主張特許法第102條第1項或第2項，而預備主張特許法第102條第3項之案件(東京高院平成14(2002)年10月31日(平成12年(ネ)第2645號<新規カルボン酸アミド誘導体の製造方法事件>))，法院最後認定以依據特許法第102條第1項計算出損害賠償額(損害賠償額最高)為損害額。參見大淵哲也等(2012日)，《專門訴訟講座6 特許訴訟下卷》，頁792，民事法研究会。

<sup>501</sup> 然而，2011年專利法修法參照美國專利法第284條、日本特許法第102條等規定，以及專利法修正總說明：「十六、修正專利侵權相關規定」記載：「……增訂得以合理權利金作為損害賠償計算之方式，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。」。



護，考量上述之情形，應認可此解釋。」此判決值得參考。

又，如上所述，為了建立適切的損害賠償制度，建立能充分發揮事實釐清力之證據收集手段，亦是不可欠缺的。專利發明及其相關會計帳簿等，因為與企業之營業秘密有關，在保護營業秘密之前提下建立得以蒐集證據之制度，亦是重要課題。程序法上的蒐證手段，雖然台灣司法實務上強化保全證據制度，但是核准率還是偏低，因此，今後是否應該修改證據保全制度，或者是否需引進如德國法的資訊請求權，或美國法的事證開示制度，亦仍有很大的檢討空間。關於應該如何解決程序法上的問題，本文雖然還沒有定論，但本文認為，至少一定要引進由會計師等專家協助法官分析財務資料的制度。

有學者認為應該檢討侵害所得利益法及考量於專利法中刪除之<sup>502</sup>，甚而於未修法刪除前，法院宜謹慎援用此等損害計算方式。

然而，本文認為不該刪除現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款。因為該計算方法對於不願開示專利製品利益率等內部資訊的專利權人來說，仍具有用性，而且鑑於舉證困難性，專利權人於計算損害賠償額時得以有多重的選項，這一點本身就具有很大的意義。更重要的是，若積極肯定「預防」「制裁」的觀點，此一計算方法還具備「使侵權人吐出利益」之獨特意義，很可能會提高損害賠償額。

今後，為了建立適切的專利侵權損害賠償制度而解決勝訴率與判賠額偏低等問題，除了智慧財產權領域之學者以外，包含民法學者、民事訴訟法學者在內應該審慎討論。

---

<sup>502</sup> 蔡明誠，前揭註 93，頁 12。

## 參考文獻



### 一、中文文獻

#### (一) 專書

1. 王澤鑑(1982)，《慰撫金-最高法院歷年判例、判決綜合檢討 民法學說與判例研究(二)》，台北：自刊。
2. 王澤鑑(1999)，《基本理論、債之發生(債法原理第一冊)》，台北：自刊。
3. 王澤鑑(2011)，《侵權行為法》，台北：三民書局。
4. 朱柏松(1994)，〈公平交易法損害賠償責任人與損害賠償責任之研究〉，在於公平交易委員會八十二年度委託研究計劃四《公平交易法行為主體研析》，許宗力主持。
5. 沈冠伶(2013)，《民事證據法與武器平等原則》，台北：元照。
6. 姚志明(2002)，《侵權行為慰撫金請求之解析 侵權行為法研究(一)》，台北：元照。
7. 陳聰富(2008)，《侵權歸責原則與損害賠償》，台北：元照。
8. 陳聰富(2008)，《侵權違法性與損害賠償》，台北：元照。
9. 孫森焱(2004)，《新版民法債編總論(上冊)》，修訂版，台北：自刊。
10. 黃銘傑(2009)，《競爭法與智慧財產法止交會-相生與相剋之間》，台北：元照。
11. 曾品傑(2007)，《論消費者健康與安全之人權保障暨其界限-最高法院關於轎車缺陷之判決評釋，財產法理與判決研究(一)》，台北：元照。
12. 曾世雄(1996)，《損害賠償法原理》，修正2版，台北：三民書局。
13. 楊崇森(2003)，《專利法理論與應用》，台北：三民書局。
14. 萬國法律事務所(2009)，《智慧財產訴訟新紀元-智慧財產案件審理法評》，台北：元照。
15. 蔡明誠(1998)，《發明專利法研究》，2版，國立台灣大學法學叢書編輯委

員會。

16. 蔡明誠(2009)，《專利侵權要件及損害賠償計算》，2版，經濟部智慧財產局。
17. 劉孔中(2013)，《歐洲專利實務指南》，翰蘆圖書出版有限公司。
18. 謝銘洋(1995)，《智慧財產權之基礎理論 智慧財產法系列(一)》，國立台灣大學法學叢書(八四)，翰蘆圖書出版有限公司。
19. 謝銘洋(2011)，《智慧財產權法》，2版，台北：元照。
20. 謝銘洋(2013)，《智慧財產權法》，4版，台北：元照。

## (二) 期刊文獻

1. 王澤鑑(2005)，〈損害賠償法之目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁〉，《月旦法學雜誌》，123號。
2. 朱柏松(1994)，〈消費者保護法之成立、構成及若干問題之提起〉，《法學叢刊》，第一五六期。
3. 沈宗倫(2011)，〈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》，8卷1期。
4. 沈冠伶(2007)，〈智慧財產權保護事件之證據保全與秘密保護〉，《臺灣大學法學論叢》，第36卷第1期。
5. 李素華(2013)，〈專利權侵害致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〉，《臺灣大學法學論叢》，第42卷第4期。
6. 何建志(2002)，〈懲罰性賠償金志法理與應用—論最適賠償金額之判定〉，《臺灣大學學論叢》，第31卷第3期。
7. 馮博生·王仲(1993)，〈論侵害智慧財產權之損害賠償方法〉，《法律評論》，第59卷第7·8期合刊。
8. 汪渡村(1994)，〈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》，第二期。
9. 郭明政(1998)，〈犯罪被害人保護法評析—後民法與社會法法律時期的成熟標竿〉，《政大法學評論》，第60期。
10. 孫建國(2004)，〈專利侵權之除罪化與現行民事救濟程序〉，《科技法律透視》，16卷12期。

11. 賴芳玉(2000)，〈談專家證人〉，《律師雜誌》，233期。
12. 許忠信(2007)，〈從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《北  
大學法學論叢》，第61期。
13. 謝銘洋(2010)，〈我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析-智慧財產法院  
97年度民專訴字第3號民事判決解析〉，《法令月刊》，第61卷第5期。
14. 謝哲勝(2001)，〈懲罰性賠償〉，《臺灣大學法學論叢》，第30卷第1期。

### (三) 學位論文

1. 李孟聰(2006)，《專利法之損害賠償-以日本平成修法沿革為中心-》，中原  
大學財經法律學系碩士學位論文。
2. 張勤敏(2006)，《專利侵害民事救濟程序問題研究-以保全程序與證據調查為  
中心-》，國立清華大學科技法律研究所碩士論文。
3. 張林祐均(2007)，《專利侵權損害賠償計算之研究-兼論專利侵權損害賠償  
訴訟程序及證據法則之適用》，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。
4. 鄭巧筠(2008)，《論侵害專利權之懲罰性賠償》，國立台灣大學法律學研究  
所碩士論文。
5. 鐘豪峯(2002)，《刑事不法與民法不法的分界》，國立政治大學法學研究所  
碩士論文。

### (四) 網路資源

1. 中央社即時新聞(2013)，《司法院：被害人訴訟參加須詳議》。載於：  
<http://www.cna.com.tw/News/aIPL/201304230406-1.aspx>。
2. 立法院公報三讀(民國102年5月31日)，載於：  
<http://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDAT01.aspx?lsid=FL011249>(立法歷  
程)。
3. 台湾國際專利法律事務所所長弁護士弁理士 林志剛，《台湾に於ける特許  
侵害案件の訴訟対策》。載於：  
[http://www.tiplo.com.tw/Seminar/201208/20120828-litigation.pdf#search='%E7  
%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3+%E8%A8](http://www.tiplo.com.tw/Seminar/201208/20120828-litigation.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3+%E8%A8)

%BC%E6%8B%A0%E4%BF%9D%E5%85%A8'。

4. 全國工業總會白皮書(2013)。載於：  
<http://www.cepd.gov.tw/att/files/2013%e7%99%bd%e7%9a%ae%e6%9b%b8%e5%8e%9f%e6%96%87.pdf>
5. 李怡姍(2008)，〈從 2008 年 CeBIT 會場之檢警搜索扣押事件，談德國專利侵權之刑事責任及實務運作〉，《智慧財產權月刊》，第 117 期。載於：  
<http://www.germanlawfirm.eu/sisvel.htm>。
6. 郭俊德，《專利事件中證據蒐集與秘密保護之檢討》，48 期學員法學研究報告。載於：<http://ja.lawbank.com.tw/pdf2/1761-1782.pdf>。
7. 智慧財產法院 HP(2008)，《智慧財產民事訴訟—蒐證程序》。載於：  
[http://ipc.judicial.gov.tw/ipr\\_internet/index.php?option=com\\_content&view=article&id=116&catid=51&Itemid=372](http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=116&catid=51&Itemid=372)。
8. 葉雪鵬(2008)，〈「物」是什麼〉，《法律時事漫談》。載於：  
<http://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=26581&ctNode=13786&mp=001>。
9. 聖島國際特許法律事務所(2013)，《証拠保全実務の発展》。載於：  
<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsj.asp?seq=538&stat=y>


#### (四) 其他


- 社團法人台灣資訊智慧財產權協會，智慧財產(專利)民事侵權案件證據保全制度研究計劃，智慧財產民事侵權案件證據保全之實證與制度比較研究研討會(2013 年 5 月 31 日於國立臺灣大學法律學院舉辦)

## 二、日文文獻

### (一) 專書

1. 大場正成先生喜寿記念論文集(2002)，《特許侵害裁判の潮流》，發明協會。
2. 大濱しのぶ(2004)《フランスのアストラント：第二次世界大戦後の展開》，信山社。
3. 大淵哲也等(2012)，《専門訴訟講座 6 特許訴訟上巻》，民事法研究会。

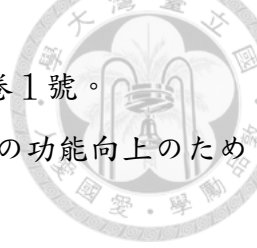
- 
4. 大淵哲也等(2012),《專門訴訟講座6 特許訴訟下卷》,民事法研究会。
  5. 中山信弘(2000),《注解特許法上卷》,青林書院。
  6. 中山信弘・小泉直樹(2011),《新・注解特許法下卷》,青林書院。
  7. 中山信弘(2012),《特許法》,2版,弘文堂。
  8. 田村善之(1996),《機能的知的財産法の理論》,信山社。
  9. 田村善之(2003),《知的財産法》,3版,有斐閣。
  10. 田村善之(2004),《知的財産権と損害賠償》,新版,弘文堂。
  11. 田中英夫・竹内昭夫(1987),《法の實現における私人の役割》,東京大學出版会。
  12. 石田喜久夫先生古稀記念(2000),《民法學の課題と展望》,成文堂。
  13. 四宮和夫(1983),《事務管理・不當得利・侵權行為(中卷)》,青林書院。
  14. 平井宜雄(1973),《損害賠償法の理論》,東京大學出版会。
  15. 平井宜雄(1992),《債權各論II 不法行為》,弘文堂。
  16. 加藤一郎(1974),《不法行為》,增補版,有斐閣。
  17. 伊藤眞(2011),《民事訴訟法》,4版,有斐閣,2011年。
  18. 竹田稔(2007),《知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編》,5版,發明協會。
  19. 西田美昭・熊倉禎男・青柳吟子(1998),《民事弁護と裁判実務(8) 知的財産権》,ぎょうせい。
  20. 我妻榮(1937),《事務管理・不当利得・不法行為》,日本評論社。
  21. 我妻榮ほか(2008),《我妻・有泉コンメンタール民法(総則・物権・債権)》,2版,日本評論社。
  22. 谷口知平教授還暦記念(1970),《不当利得・事務管理の研究(1)》,有斐閣。
  23. 谷口知平・甲斐道太郎編,《新版注釈民法(18)》,有斐閣,1991年9月
  24. 戒能通孝(1977),《公害(戒能通孝著作集VIII)》,日本評論社。
  25. 於保不二雄(1972),《債權総論》,新版,有斐閣。
  26. 牧野利秋(1985),《裁判実務大系9》,青林書院。
  27. 牧野利秋・飯村敏明(2001),《新・裁判実務体系4 知的財産関係訴訟法》,青林書院。


- 
28. 牧野利秋(2007)，《知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法<II>〕》，新日本法規。
  29. 松本重敏(2005)，《特許権の本質とその限界—特許法と倫理—》，有斐閣。
  30. 金井高志(2012)，《民法でみる知的財産法》，2版，日本評論社。
  31. 春日偉知郎(2009)，《民事証拠法論》，商事法務。
  32. 法務省民事局参事官室編(1996)，《一問一答新民事訴訟法》，商事法務研究会。
  33. 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編(1999)，《平成10年改正工業所有権法の解説》，發明協會。
  34. 高林龍(2011)，《知的財産権侵害と損害賠償》，成文堂。
  35. 紋谷暢男古稀記念(2006)，《知的財産権法と競争法の現代的展開》，發明協会。
  36. 高部眞規子(2011)，《実務詳説特許関係訴訟》，金融財政事情研究会。
  37. 高部眞規子(2012)，《特許訴訟の実務》，商事法務。
  38. 清水利亮・設楽隆一編(1999)，《現代裁判法体系(26)知的財産権》，新日本法規。
  39. 渋谷達紀，《知的財産法講義I 第2版 特許法・実用新案法・種苗法》，有斐閣，2006年7月10日
  40. 飯村敏明・設楽隆一編，《リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟》，青林書院，2008年4月15日。
  41. 窪田充見(2007)，《不法行為法 民法を学ぶ》，有斐閣。
  42. 廣峰正子(2010)，《民事責任における抑止と制裁—フランス民事責任の一断面—》，日本評論社。
  43. 潮見佳男(2009)，《不法行為法》，2版，信山社。


## (二) 期刊文獻

1. 入野康一・滝口尚良(1999)，〈特許法の一部を改正する法律(平成10年法律第51号及び平成11年法律第41号)〉，《ジュリスト》，1162号。
2. ライセンス委員会第1小委員会(2002)，〈合理的な実施料に関する最近の




- 
- 判例調査と分析〉，《知財管理》，52 卷 10 號。
3. 三島宗彦(1959)，〈慰謝料の本質〉，《金沢法學》，5 卷 1 號。
  4. 小島武司(1972)，〈私的制裁としての損害賠償-民事訴訟の功能向上のために〉，《法學セミナー》，194 號。
  5. 大西邦弘(2004)，〈制定法による知的財産権侵害の救済と不法行為による原状回復〉，《神戸法學雜誌》，53 卷 4 號。
  6. 小池豊(2007)，〈特許法 102 條の解釈に関する実務の方向〉，《「特集:知的財産保護の到達点—保護強化の明と暗」・知財年報 2007・別冊 NBL》，120 號。
  7. 山田知司(2006)，〈大阪地裁における知財訴訟の現状と分析〉，《金融商事判例》，1236 號。
  8. 加藤雅信(2002)，〈知的所有権侵害と規範的損害論〉，《判例タイムズ》，1074 號。
  9. 古城春美(2006)，〈専利権侵害訴訟 8 損害論の現状と展望〉，《金融商事判例》，1236 卷増刊號。
  10. 好美清光(1979)，〈不当利得法の新しい動向(上)〉，《判例タイムズ》，386 號。
  11. 吉村良一(1980)，〈ドイツ法における財産的損害概念〉，《立命館法學》，150=154 號。
  12. 吉村顕真(1998)，〈日本侵權行為法における民事制裁論の歴史と展望—損害賠償法における「制裁」の實態に着目して—〉，《龍谷法學》，43 卷 2 號。
  13. 戒能通孝(1932)，〈不法行為に於ける無形損害の賠償請求權(1)〉，《法學協會雜誌》，50 卷 2 號。
  14. 杉山悦子(2004)，〈民事訴訟法から見た計算鑑定人の意義と功能〉，《一橋法學》，3 卷 1 號。
  15. 松川実(1991)，〈ドイツ損害賠償論における制裁的機能の浸透〉，《比較法雜誌》，24 卷 4 號。
  16. 松川実(2005)，〈民刑事責任峻別論の崩壊(1)—ドイツの判例及び立法の新しい流れ〉，《青山法學論集》，第 47 卷 3 號。

- 
17. 松本博之(1997), 〈民事訴訟における証明責任を負わない当事者の具体的事実陳述＝証拠提出義務について〉, 《法曹時報》, 49 卷 7 號。
  18. 〈東京院知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会(平成 19 年度)〉(2008), 《判例タイムズ》, 1271 號。
  19. 茶園成樹(1999), 〈特許権侵害による損害賠償〉, 《ジュリスト》, 1162 號。
  20. 後藤孝典(1980), 〈制裁の慰藉料論〉, 《法律時報》, 52 卷 9 號。
  21. 高林龍(2006), 〈特許法第 102 条に基づく損害賠償について〉, 《パテント》, 59 卷 1 號。
  22. 浦川道太郎・窪田充見・手嶋豊・山本敬三・後藤卷則(2006), 〈不法行為法の新時代を語る〉, 《法律時報》, 78 卷 8 號。
  23. 高橋元弘(2008), 〈特許法 102 条 2 項・3 項に基づく損害賠償をめぐる近時裁判例の検討—東京地院平成 17・3・10 判例時報 1918 號 67 頁を中心として—〉, 《パテント》, 61 卷 1 號。
  24. 〈座談会 知的財産権訴訟の最近の実務の動向—東京地院知的財産権部との意見交換会(平成 13 年度)—〉(2002), 《判例タイムズ》, 1095 號 4 頁。
  25. 森田果・小塚莊一郎(2008), 〈不法行為法の目的—「損害填補」は主要な制度目的か〉, 《NBL》, 874 卷。
  26. 樋口範雄(1988), 〈制裁的慰謝料論について—民刑峻別の《理想》と現実—〉, 《ジュリスト》, 911 號。
  27. 損害賠償制度研究会(代表 新井正男)(1991), 〈ドイツ損害賠償論における制裁的機能の浸透〉, 《比較法雑誌》, 24 卷 4 號。
  28. 溝上哲也(2011) 〈訴訟代理人から見た知的財産関連事件の立証について〉, 《判例タイムズ》, 1347 號。
  29. 窪田充見(1997), 〈人格的侵害と損害賠償〉, 《民商法雑誌》, 116 卷 4-5 號。
  30. 廣峰正子(2004), 〈民事責任における抑止と制裁(1)—フランスにおける民事罰概念の生成と展開をてがかりに—〉, 《立命館法學》, 297 號。
  31. 潮見佳男(2011), 〈不法行為における財産的損害の「理論」—実損主義・差額説・具体的損害計算〉, 《法曹時報》, 63 卷 1 號。

- 
32. 鎌田薫(1994), 〈知的財産訴訟における損害賠償法理〉, 《特許研究》, 17 号。
  33. 鎌田薫(1998), 〈特許権侵害と損害賠償—工業所有権審議会答申と特許法等改正案について〉, 《CIPIC ジャーナル》, 79 号。
  34. 藤田友敬(2002), 〈サンクションと抑止の法と経済学〉, 《ジュリスト》, 1228 号。

### (三) 網路資源

1. 日本弁護士会主催(2011), 第 17 回弁護士業務改革シンポジウム第 11 分科会, 《民事裁判の活性化～財産開示の活用／損害賠償の充實へ～》。載於：  
[http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba\\_info/organization/data/17th\\_keynote\\_report\\_11.pdf#search='%E6%9C%80%E9%81%A9%E3%81%AA%E6%8A%91%E6%AD%A2+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA'](http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/17th_keynote_report_11.pdf#search='%E6%9C%80%E9%81%A9%E3%81%AA%E6%8A%91%E6%AD%A2+%E4%B8%8D%E6%B3%95%E8%A1%8C%E7%82%BA')
2. 文化審議会著作権文科会司法救済制度小委員会第 3 回(2002)。載於：  
[http://www.mext.go.jp/b\\_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020901.htm](http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/012/020901.htm).
3. 田村善之(2005), 《特許権侵害に対する損害賠償額の算定に関する裁判例の動向》。載於：  
<http://lex.juris.hokudai.ac.jp/coe/articles/tamura/article05b.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9%E4%BE%B5%E5%AE%B3%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E4%BE%8B%E3%81%AE%E5%8B%95%E5%90%91'>。
4. 矢野千秋(2005), 〈コンプライアンス入門・特許権の取得と特許侵害(5)〉, 《nikkei BP net》。載於：  
[http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050630\\_law5/index4.html](http://www.nikkeibp.co.jp/style/biz/management/compliance/050630_law5/index4.html)。
5. 団体訴訟に関する研究会(2007), 《独占止法・景品表示法における団体訴訟制度の在り方について》。載於：  
<http://www.consumer.go.jp/seisaku/shingikai/21keiyaku1/file/sankou1.pdf>
6. 若林三奈(1996), 〈法的概念としての「損害」の意義(一)ドイツにおける判例の検討を中心に〉, 《立命館法學》, 248 号。載於：  
<http://www.ritsumeai.ac.jp/acd/cg/law/lex/96-4/wakabaya.htm>。

- 
7. 知的財産戦略会議(2002), 《知的財産戦略大綱》。載於:  
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.pdf>
  8. 秋山佳胤(2005), 《書類提出命令(特許法105条)の実務—損害額算定につき、平成11年改正でどう変わるか—》。載於:  
<http://www.lotus-office.net/Pat105.pdf>。
  9. 特許庁(1997), 《工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書のとりまとめについて》。載於:  
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/toushintou/kouson.htm>
  10. 特許庁発明協会アジア太平洋工業所有権センター(2011), 《特許紛争と対策》。載於:  
[http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text\\_vtr/pdf/Patent%20Dispute%20and%20Countermeasures2011\\_jp.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E7%B4%9B%E4%BA%89%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96'](http://www.training-jpo.go.jp/en/uploads/text_vtr/pdf/Patent%20Dispute%20and%20Countermeasures2011_jp.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E7%B4%9B%E4%BA%89%E3%81%A8%E5%AF%BE%E7%AD%96')。
  11. 財団法人交流協会(2009), 《特許庁委託・台湾模倣対策マニュアル別冊—特許訴訟を主題とした知的財産案件の民事訴訟プロセス—》。載於:  
URL:[http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3\\_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/1b3a5614be7f2e39492575b00010e5b6/\\$FILE/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E6%A8%A1%E5%80%A3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%88%A5%E5%86%8A%EF%BC%8D%E7%89%B9%E8%A8%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%82%92%E4%B8%BB%E9%A1%8C%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A1%88%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%EF%BC%8D'](http://www.koryu.or.jp/tokyo/ez3_contents.nsf/15aef977a6d6761f49256de4002084ae/1b3a5614be7f2e39492575b00010e5b6/$FILE/%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E6%A8%A1%E5%80%A3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%88%A5%E5%86%8A.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E5%BB%B3%E5%A7%94%E8%A8%97%E2%80%A7%E5%8F%B0%E6%B9%BE%E6%A8%A1%E5%80%A3%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E5%88%A5%E5%86%8A%EF%BC%8D%E7%89%B9%E8%A8%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%82%92%E4%B8%BB%E9%A1%8C%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E7%9F%A5%E7%9A%84%E8%B2%A1%E7%94%A3%E6%A1%88%E4%BB%B6%E3%81%AE%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%82%B9%EF%BC%8D')
  12. 宮原耕史(2005), 〈特許法第102条第1項による損害賠償額の算定についての考察〉, 政策研究大学院大学知財プログラム MJI04057。載於:  
<http://www3.grips.ac.jp/~ip/pdf/paper2004/MJI04057miyahara.pdf#search='%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%B3%95%E7%AC%AC102%E6%9D%A1%E7%A>

C%AC1%E9%A0%85%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%90%8D  
%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9F%E9%A1%8D%E3%81%AE%E7%  
AE%97%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6  
%E3%81%AE%E8%80%83%E5%AF%9F' (最後閲覧日：2014年1月10日)

#### (四) 其他

1. 特許庁資料(1997)，〈平成7年度知的財産研究所調査報告〉(第2章第1節3(3))，《工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書》。
2. 工業所有権審議会(1998)，《特許法等の改正に関する答申》
3. 特許委員会第一委員会委員長吉田正義・第二委員会委員長石橋良規(2012)，日本弁理士会会長奥山尚一宛〈答申書〉。
4. 日本公認會計師協會(2014)，《計算鑑定マニュアルー知的財産権侵害訴訟における計算鑑定人制度の調査研究》。