

專利侵權之損害賠償

台北醫學大學

李崇儋

請求權基礎

- 民法184條：因故意或過失不法侵害他人權利者，負**損害賠償責任**。（侵權行為）
- 民法179條：無法律上原因而受利益，致他人受損害者，應**返回其利益**。（不當得利）
- 不當得利主張之優點：不必主張對方有故意或過失
- 不當得利主張之缺點：舉證被告之獲利有時很困難
- 侵權行為主張之時效較短：自請求權人知有損害及賠償義務人起，**2年**間不行使而消滅。自有侵權行為時起，**逾10年**者亦同。
- 侵權行為主張之優點：可依專利法規定計算損害賠償額

損害賠償計算規定

- 專利法97條：專利權人得就下列擇一計算其損害
- 一、依民法216條（主張所受損害及所失利益）。但不能提供證據方法以證明其損害時，得就其實施專利權通常所可得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，其差額為所受損害（利益差額法）
- 二、依侵害人因侵害行為所得之利益（侵權所得法）
- 三、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（合理權利金法）

利益差額之計算

- 若專利權人本身有實施該專利生產商品，而該商品原本穩定銷售，卻因侵權商品之出現，使其銷售量下滑，或是價格被迫必須降低，總體而言都構成利益差額，這是最典型情況。
- 若侵權商品之出現由於定價策略不同，並未侵蝕專利權人之市場，只是擴大了總體消費，則難以主張利益差額
- 又若侵權商品本質上並非與專利權人商品相競爭，只是用到專利技術，亦無法顯現利益差額
- 最重要的是，專利權人若要主張本款計算方式，就必須揭露其營業額，生產成本，利潤變化等數據，此將呈現於判決書中，此是專利權人所不樂見

侵權所得之計算

- 侵權所得利益作為賠償金額，理論上被告可主張銷售額扣除成本費用，亦即限於利潤。
- 本款規定之法理為不法無因管理，認為無因管理人應返還其利益。但不法無因管理之規定限於故意行為，本款並未限定故意行為。
- 何謂不法無因管理？把鄰家的牛偷來養，還生了數頭小牛，小牛要不要還鄰家？
- 何謂合法無因管理？把隔壁魚舖忘在店裡的魚拿來幫忙賣，結果以高出市價一倍的價格賣出，需要還給鄰居多少錢？
- 本款在實務上經常以財政部公布之各行業利潤率推估被告之獲利

合理權利金之計算：量化分析

- 要旨：區分侵權者因使用專利技術預期獲得之利潤，以及若未使用該技術一般可獲得之正常利潤，兩者相減即為損害賠償額
- 此計算方式對被告有利，因為承認被告可保有合理範圍之利潤，而非將所有利潤都賠償給專利權人
- 特殊情況：除專利技術外，市場上存在可達相同效果之替代技術，且該替代技術並無專利保護時，應以最佳之替代技術作為計算基礎，亦即使用專利技術之利潤減去使用最佳替代技術之利潤

合理權利金之計算：假設協商

- 法院假定被告與專利權人達成授權之協議，依據各項主客觀因素綜合判斷合理應達成之權利金標準。
- 即使專利權人過去曾經授權其他業者使用，亦不等於專利權人也會以同樣標準授權本案被告。為何？
- 但我國司法實務常以此認定本案被告應賠償之金額，此並不合理。為何？
- 總體而言，你認為法院應考量哪些因素綜合判斷合理權利金？

法院酌定賠償額之依據

- 民事訴訟法222條：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。（第一項）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。（第二項）
- 本條規定並非免除專利權人舉證其損害之責任，只是減輕責任。專利權人仍應針對損害數額之認定，提出可供法院審酌之基礎事實。
- 專利權人仍應先依據專利法選定採取何種損害計算方式，並提供相關基礎事實，至於具體計算數據，若舉證有困難可由法院自行審酌。

故意侵權之加重賠償

- 專利法97條第二項：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。
- 本條規定在舊專利法已有規定，但2011年修法時刪除，2013年修法時又恢復
- 美國專利法也有相同規定：Willful infringement
- 加重賠償制度存在的理由？認定之標準？
- 若侵權人在實施專利技術前有尋求法律專家之意見，並獲出具不侵權之正式意見書，是否認定其非故意侵權？此在美國實務上曾有一番爭論

專利之價值貢獻率

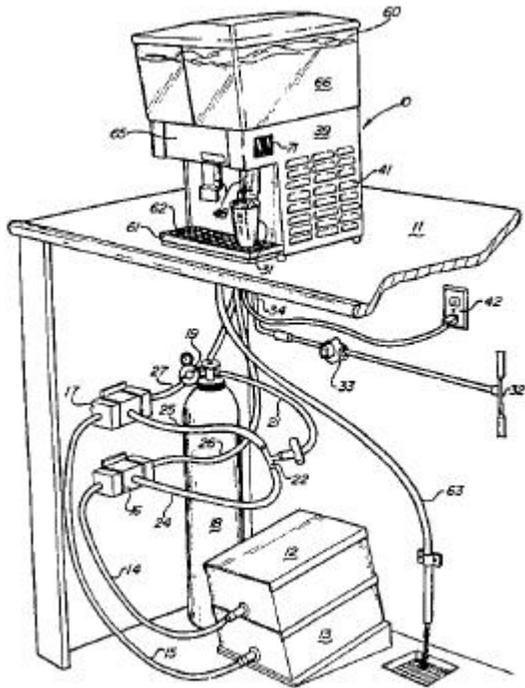
- 現代科技產品往往同時使用到很多專利技術，若其中一項技術有侵害他人專利權，則專利權人可如何主張賠償？是否要依該技術在整體產品所佔之比例為準，而非以整個產品之銷售額或利潤為準？
- 問題是專利技術佔產品之比例如何認定？是技術重要性比例？是生產成本之比例？市場價值之比例？
- 前述合理授權金之量化分析方法是否可解決此問題？使用此專利技術與不使用此技術，可預期獲得之利潤差額作為賠償基準？
- 但專利權人可能主張依被告侵權所得利益計算賠償，而非依合理權利金。

全市場價值法則

- 要旨：專利侵權損害賠償範圍應及於該專利所產生之所有市場價值。
- 若該專利技術構成該產品的消費者需求基礎(**the basis for customer demand**)，則產品之全部利潤歸於專利權人
- 若專利產品與非專利產品經常被一起銷售時，若專利產品構成消費者對非專利產品之需求主要原因時，其賠償範圍及於非專利產品部分。前提是兩種產品必須具有功能關連性。

美國案例：Entire Market Value Rule

- Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 2004





損害賠償計算是
高度的價值判斷過程