2014/9/18

專利話廊

專利侵權損害賠償之計算 （上）

蔣文正 律師

一、前言

專利之權能乃係專有排除他人未經其同意而實施該專利之權。土地遭他人無權占有，土地所有權人就該土地無從為使用收益，但專利權為無體財產權，專利權遭他人侵害，有時並不妨害專利權人使用其專利權；有時候專利產品原先滯銷，卻因侵權行為人之行銷廣告、售後服務或其公司信譽，反而廣為消費大眾知悉，甚至因而打開市場，專利權人之專利產品，有時反而因有人仿冒而增加銷售量；有時候專利權人並不生產專利產品，當專利遭侵害時，並沒有銷量短少之問題。我國民法第216條第1項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」專利權人遭受侵害，專利權人在市場上經濟利益之損失，毋寧是所失利益而非所受損害。實務上在專利侵權損害賠償之計算，涉及侵權行為人之成本（直接成本、間接成本）、利潤（毛利或淨利），而系爭產品之銷售利潤有多少係來自於專利技術，換言專利技術在侵權產品中之貢獻度為何，也是審酌賠償金，應予考量之問題。專利侵權損害賠償之計算，在世界各國從來就是一個複雜且困難之問題。

二、我國專利法之規定

專利法於民國100年時做大幅度之修正，修正前專利法第85條第2款後段規定之「總銷售說」予以刪除，刪除理由乃：依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，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。計算方式又增訂第3款「合理權利金」之計算方式，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二百八十四條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，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，以適度免除權利人舉證責任之負擔。現行專利法第97條所規定專利侵權損害賠償之計算方式，有第1項第1款之「具體損害賠償計算說」、第1項第1款但書之「差額說」、第1項第2款之「總利益說」、第1項第3款之「合理權利金說」及第2項之「懲罰性賠償」。

三、我國實務上就專利貢獻度之判決

2014/9/18

最高法院 97 年度台上字第 754 號民事判決，有關「變速箱與馬達連結結構」專利於電動代步車產品之利潤貢獻度，判決中略有：「其所認定之專利權貢獻率三・六五％，係指系爭專利占電動車之價值比例，其問卷調查對象僅為七十三位受訪者，代表性不足。必翔公司自認系爭結構之零件成本價格僅占全部銷售價約千分之三，銷售價格比例為千分之三，第一審送請工商院鑑定銷售價格比例亦為千分之三，應屬可採。」該案是我國有關專利貢獻度較先之判決，而智慧財法院有關系爭產品之銷售利潤多少係來自於專利技術之判決如：

1、99 年民專訴 156 號判決係有關手機上使用之麥克風元件，侵害專利權之案件，該案在當時我國專利法雖無專利法第 97 條第 1 項第 3 款之「合理權利金說」之規定，然該判決謂：「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，影響專利制度是否能發揮其促進產業進步之政策功能。倘專利權人於民事侵權訴訟中通過專利有效性之挑戰及證明專利權受侵害之事實後，仍無法獲得適度之賠償，以民事責任保護專利權之制度設計，即無法充分發揮捍衛專利制度之功能。然無論如何，由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金。」再者該判決亦謂：「無從依專利法第 85 條第 1 項計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。本件原告雖未曾將系爭專利一授權他人實施，致無法提出實際可能之授權金額，然上開規定，本即係賦予法院依衡平原則審酌相近技術專利之授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度，侵權產品之市場佔有率等一切情況，定一適當之合理權利金。」是以該案之損害賠償計算即已採「合理權利金」之計算方式，因而認為：「本院審酌上開估算之數字及已可證明之侵權事實，並衡量原告為一專業研究單位，被告為一國際知名手機品牌，系爭專利一尚未授權他人實施，系爭專利技術對侵權產品獲利及技術之貢獻程度，系爭侵權產品之市場佔有率，原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認原告至少得請求被告連帶給付 300 萬元之合理授權金額。」

2、100 民專上更(一)字第 6 號判決：「當工業產品之技術已臻成熟時，多數專利均係立於先前技術之基礎上再研發改良，是以銷售產品時即可能同時包含專利零件及非專利零件，倘非專利零件與專利零件通常係共同銷售，且二者須共同作用始得發揮專利所欲達成之效果，而專利零件對於產品功效之作用復為消費者購買該產品之原因時，自應以產品之整體價值計算專利權人所受損害，而不應將專利零件之價值予以割裂抽離。惟倘非專利零件僅係附隨於專利零件予銷售，二者並無實質上之功能關係時，自不應將非專利零件包括於損害賠償之計算。」多數縫紉機之專利技術均係立於先前技術之基礎上再研發改良，而通常須具有車頭、底座等結構，系爭專利之技術特徵雖僅為釜台座之送料齒的傳動機構改良，惟上開改良之專利技術必與車頭、底座等結構共同作用始得產生縫製曲率較小物品之

功效，且依被上訴人偉鎔公司所呈發票及出口報單所示（見原審卷(三)第 16 至 29 頁），系爭產品亦通常係整台銷售，而上證 1 至 4、更上證 2 之縫紉機送料機構均係位於針的左側，故無法達成縫製曲率更小立體物更加容易之功效，業如前述，是以業者購買該產品即係著眼於其具有縫製曲率更小立體物更加容易之功效，系爭專利之創作即對於整體產品之銷售具有高度貢獻，是以計算專利權人所受損害時，自應以產 品之整體價值計算，・・・。」

3、101 年民專上字第 7 號判決：「雖珍妮貝兒公司等抗辯依專利貢獻度，本件不應依胸罩之整體價格計算損害賠償額等語，惟查依據珍妮貝兒公司於富邦公司之型錄可知其於販售系爭產品一時確實係強調該產品之 N 字型撐條（見原審卷一第 24 至 27 頁），況該背片亦無從與胸罩分離而為販售，故珍妮貝兒公司此部分抗辯，並不足採，本件仍應依系爭胸罩之整體價格計算其因侵害所得利益。」

4、100 年度民專訴字第 63 號中之案例中，原告主張「胎緣固定套板改良」新型專利被侵害，而該判決計算損害賠償額係認為：「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之比例，而應參考其對輪胎之貢獻度決定，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，惟販售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（計算式：5 x 67,700＝338,500）。」惟該案上訴二審，二審法院 101 年度民專上字第 4 號爰引美國聯邦巡迴法院之 EMVR（「整體市場價值法則」the Entire Market Value Rule）廢棄原審判決而認為：「系爭專利改良先前技術之處記載於系爭專利申請專利範圍第 1 項『特徵部分』（如附表一編號 1-C 至 1-E），固然對於胎緣固定套板插組在輪胎時可確實與胎緣貼合且防止搬運時手部被主板體刮傷，而屬重要的、有價值的功效，然此未足以證明系爭專利之『特徵部分』的存在乃構成消費者購買輪胎的主要原因，蓋輪胎交易之相關消費者於選購之際，輪胎本身之材質特色、胎型設計、規格尺寸等對於輪胎之消費者而言皆為重要特徵，任何 1 項因素皆可能致使消費者無購買意願，而無從推論系爭專利申請專利範圍第 1 項之「特徵部分」即為消費者購買輪胎的主要動機。胎緣固定套板與輪胎係可輕易安裝、拆卸，具有物理上可分離性，輪胎之銷售並非依賴胎緣固定套板而定，且於胎緣固定套板之技術市場上，除系爭專利之產品外，市面上亦有其他可替代之選擇，此經益碁公司提出使用紙式套片之正新輪胎、非使用系爭專利套片之建大輪胎等資料為證（本院卷第 1 冊第 198 頁、第 2 冊第 87 頁反面至 88 頁），而系爭專利之產品相較於其他替代品所 能增加的利潤（即系爭專利技術高於替代品的增量利潤）並不明確，是以胎緣固定套板並無原判決所稱『屬販售輪胎不可或缺之產品』等情事，難認『系爭產品於扣除成本後，對於每個輪胎之貢獻度』，故本件損害賠償範圍仍應以『系爭產品』本身為基礎，無從計入所謂『對輪胎之貢獻度』。（續）

2014/9/18

藉助示意圖式表現技術特徵以期符合美專圖式要求規定

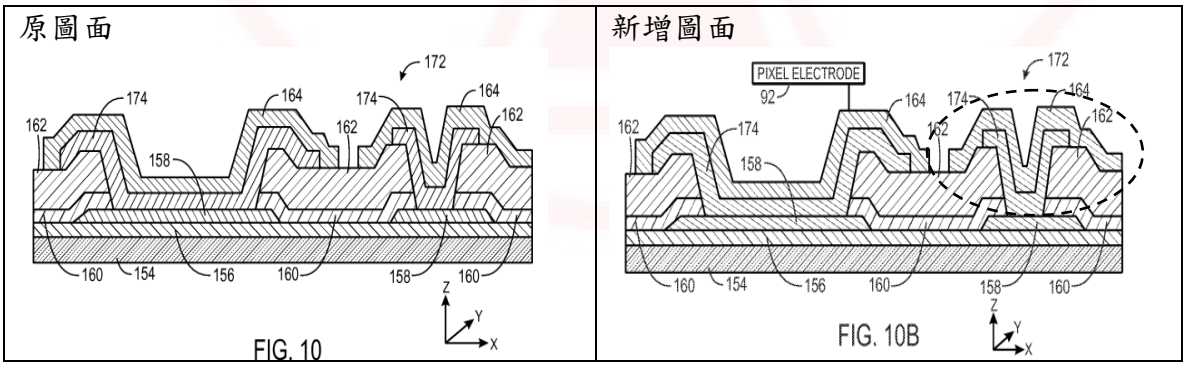
張偉城

37 CFR 1.83 規定了圖式應記載的內容，其中的(a)段規定「一正式申請案其**申請專利範圍中記載的每個發明技術特徵，應顯示於圖式**。且揭露在說明書或申請專利範圍中的習知技術特徵，其細節對於理解發明非絕對必要者，仍需要以符號或標註式表徵（如標註式方塊）繪製於圖式中」。此規定是美國特有的規定，相對其它國家對圖式要求較為嚴格，在我國及中國大陸均沒有類似的明文要求。

在專利審查過程中，若審查員認為申請專利範圍中記載的某個發明技術特徵未出現在圖式上，將在 OA 中指出申請案不符合上述 37 CFR 1.83(a)規定而加以核駁 (object)，要求申請人從申請專利範圍中刪除該發明技術特徵或是修正圖式，這種核駁情況不僅出現在機械領域的案子中，在電子電機領域中亦會發生。惟發明技術特徵若是屬於實體的元件或裝置，通常較易直接體現在圖式上，即直接繪製出該實體元件即可；若是屬於非具體或難以呈現的特徵，則要透過各種示意手段加以表現。舉例來說，若申請專利範圍中記載「控制器依據一電壓比較結果信號控制一工作電流趨於穩定」，則可以透過信號波形圖表現出電壓比較結果信號與工作電流兩者的波形變化，說明工作電流轉為平穩的狀態；若要表現出不同對象彼此之間隨時間變化而產生的互動行為，可利用時序圖 (sequence diagram) 呈現。

本文即以 APPLE 公司的第 8,804,061 號美國專利為例，介紹在圖式上通過示意方式表現出申請人的發明技術特徵，該申請案在審查過程中，審查員於 OA 中指出有部分技術特徵未出現在圖式上，申請人在答覆 OA 時選擇不刪除該等技術特徵，但修正圖式的方式，並克服審查員原指出的圖式缺陷。

(一)、審查員首先指出「第二金屬層及第三金屬層以**相同材料**構成(the second metallic layer and the third metallic layer are formed from the same material)」技術特徵未見於圖式。原申請時，圖 10 中之第二金屬層(174)及第三金屬層(164)，是以不同剖面線繪製；為顯示前述兩金屬層為相同材料之技術特徵，申請人將圖 10 修改為圖 10A並新增一圖 10B，其中該第二金屬層(174)及第三金屬層(164)改以相同剖面線繪製，藉此表現出相同材料。



(二)、審查員其次指出請求項 6、9 記載的「第三金屬層上連接一像素電極(the third metallic layer is coupled to a pixel electrode; a pixel electrode over the third metallic layer)」技術特徵未見於圖式。原申請時，圖 6 雖然繪出一像素電極(P.E.)，但僅能表現像素電極與電晶體(90)的等效電路連接，無法顯示第三金屬層與像素電極的關係；申請人於是在新增的圖 10B 上，以一文字方塊(92)

表現出該像素電極相對於第三金屬層(164)的所在位置及兩者之間的連接關係。

原圖面

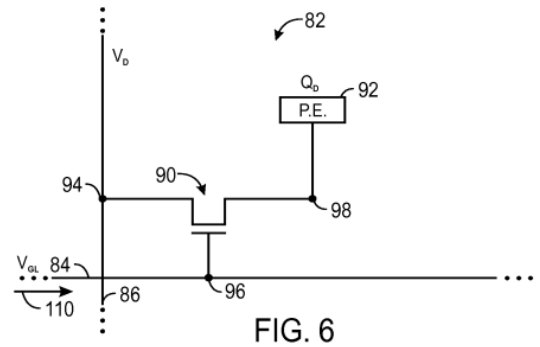


FIG. 6

新增圖面

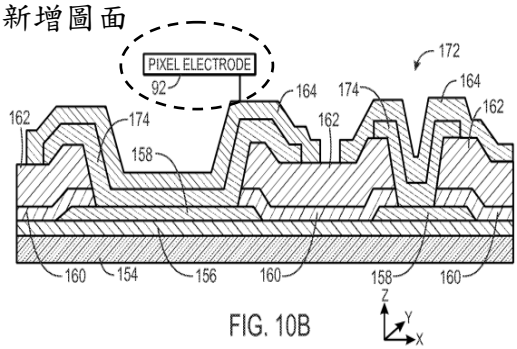


FIG. 10B

(三)、審查員最後指出請求項 7 記載的「在 LCD 面板邊緣具有周邊線路(peripheral routings at a border of the LCD panel)」技術特徵未見於圖式。申請人因此新增一圖 12，以示意的方式表現出一顯示器(12)具有周邊線路(200)，該周邊線路(200)圍繞於一顯示面板(80)的四周。

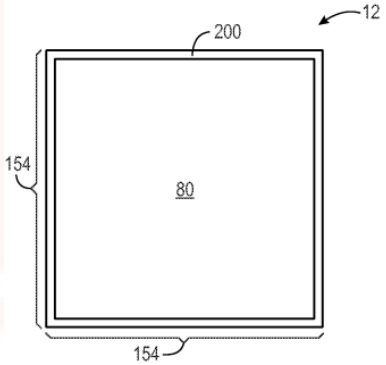


FIG. 12

在上述實例中，申請人利用相同線形的剖面線表現出相同材質；以文字方塊表現像素電極設在第三金屬層上且與之相連；以方框表現顯示面板及其周邊線路，而不是畫出一實際顯示面板的周邊複雜佈線，雖為示意畫法，但已能令人從圖式上理解其技術特徵。

判斷申請案是否符合 37 CFR 1.83(a)圖式規定，實務上還是依審查員主觀認定為準，當發明技術特徵屬於抽象、非具體時，建議申請人盡量以可想像到的各種示意圖多方面地呈現，只要能清楚表現並使人理解該技術特徵，則有機會滿足 37 CFR 1.83(a)的要求。上述申請案經過圖式補充及修正後，順利克服審查員指出的圖式缺陷且最終獲准，由此可看出美國審查員在圖式表現手法的接受程度頗高，且申請案即使日後在審查過程中面臨核駁，不見得只能刪除技術特徵，只要在不增加新事項的前提下仍可試著修正圖面。