國立政治大學智慧財產研究所碩士論文

以無形資產評價檢視我國智慧財產判決損害賠償計算方式之研究

Empirical Analysis on the Damages Award of Intellectual Property Disputes in Perspective of Intangible Assets Valuation

指導教授：蘇瓜藤　博士

研究生：杜慧玲　撰

中華民國 102 年 6 月

中文摘要

智慧財產為無形資產之一種，具有無形性、價值不易認定特性，為能使智慧財產得以更活絡、更有效地運用，就其評價方式已有相當發展與研究，並有成本法、市場法及收益法等數種評價方式供權利人據以評估智慧財產之價值。目前最常採用者為收益法，其下又可分為超額盈餘法、增額收益法及權利金節省法。

權利人之智慧財產權若遭受侵害而訴請賠償，法院審酌損害賠償額度時，為能正確探究權利人損害程度並充分補償權利人，亦發展出數種計算損害之方式。評價方式與損害賠償計算方式雖分屬不同領域，然均與探究智慧財產之價值有關，而評價方法之權利金節省法與損害賠償計算方法之合理權利金法，最為相似。

美國就專利、商標及著作權三種智慧財產權之損害賠償計算方式，法條規定雖各有異，然實務上均發展出合理權利金計算賠償數額之方式，並歸納出 Georgia - Pacific 因素作為酌定賠償數額時之參考。我國專利法、商標法及著作權法對損害賠償計算方式之規定均以民法第 216 條具體損害賠償為中心，然為減輕原告舉證責任，尚有差額法、總利益法等數種計算方式，專利法與商標法並分別於 100 年及 101 年修法增列合理權利金法。

本研究整理我國智慧財產法院自民國 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日所為關於專利、商標及著作權損害賠償之判決，分析法院採用之賠償額計算方法後，嘗試歸納採用合理權利金法時之審酌因素，並以之與評價方法中權利金節省法相較，可發現於評價無形資產時，尚需衡量折現率與現金流量等不確定因素，然計算損害賠償時則無此步驟；惟兩者就擇定可類比標的之過程中，需要考量及評估之各種因素或情狀均甚為類似，是以在法院依合理權利金為損害賠償之計算時，似可參酌權利金節省法中擇定可類比標的之各種考量因素，於審酌案件一切情狀時一併加以考量，應可使損害賠償之金額更趨公正合理，以更充分保護權利人，同時亦不致使侵害人過度賠償。

國立政治大學 National Chengchi University

Abstract

As a type of intangible asset, intellectual property has the characteristics of the lack physical substance and the difficulty of valuation. In order to benefit from intellectual property more actively and efficiently, several valuation methods have been developed and studied. The most common methods are cost method, market method, and income method which also includes excess earnings method, incremental income method and royalty savings method.

Once the intellectual property right is infringed and the right owner claims for damages, the legal system offers several approaches to assess the adequate and sufficient damages for the claimants. Although these approaches may vary from valuation methods, all of the approaches and methods are relevant to the estimation of the value of intellectual property, among which the royalty savings method and reasonable royalty approach share the most similarity.

In the US, the statutes of the remedies for infringement of patent, trademark and copyright are different; however, reasonable royalty has become one of the major approaches to determine the damages, and the well-known 15 factors from Georgia-Pacific case serve as a starting point for determining a reasonable royalty. In Taiwan, the statutes of Patent Law, Trademark Law and Copyright Law all provide several different approaches to calculate damages, and the reasonable royalty approach is newly added in the 2011 amendment of Trademark Law and 2012 amendment of Patent Law.

This paper performs an empirical analysis of patent, trademark and copyright damages on the cases from 1 May 2012 to 30 April 2013 adjudged by Taiwan Intellectual Property Court, and aims to summarize the approaches of damages calculation as well as find out the factors that influence the determination of a reasonable royalty. In spite of the fact that royalty savings method of valuation requires to back discount the amounts and the estimation of damages under reasonable royalty method doesn't, they both share very similar steps and conditions while processing. Therefore, once the court decides to calculate the damages based on reasonable royalty in a given case, this thesis proposes that it would be appropriate if the court refers to the steps and factors of royalty savings method, in hopes of a fair and adequate damage and remedy.

國立政治大學 National Chengchi University

致謝辭

寫到這裡，論文也接近尾聲了。能夠在工作之餘完成學位，真的要感謝非常多貴人的鼎助。謝謝我的指導教授蘇瓜藤老師，一路上不斷地指導我、鼓勵我。蘇老師豐富的實務經驗、寬廣而遠大的視野，讓我在研究所學習的過程中，獲益良多。謝謝熊誦梅老師及李治安老師，在百忙之餘仍不吝撥冗指正我諸多疏漏及思慮不周之處，兩位老師在智慧財產領域深厚的功力，讓我無比佩服。謝謝劉江彬老師，劉老師幽默睿智的大師風采，把政大智財所帶領的有聲有色，是我心中永遠的典範。謝謝 John Alison 老師，老師身列美國頂尖專利事務所的合夥人，實戰經驗無數，卻溫和謙遜，充滿人文關懷的氣質，亦師亦友的情誼，讓我銘感五內。

也謝謝張紹斌主任，張主任是智慧財產犯罪辦案的喬楚，是引領我進入政大智財所的推手，也是我心目中永遠的主任檢察官。謝謝我的好友們，瑜芳、友寧、秋萍，回首我的論文從大綱到口試，混合著開庭到結案的日子，每一刻都是你們的打氣和加油聲；也謝謝力菁、怡君的辛勞校稿、展庚的技術指導、雅清的互相鼓勵。你們誠摯溫暖的友誼，是我珍貴的寶藏。

謝謝親愛的智財所同學，謝謝百年的經驗傳承，謝謝樊老大每週的便車，謝謝志承、誠孝、品慧、夢蝶、子秋、沛虹、詩苹的情誼，你們每個人都是 96 級的明星，讓我們同窗的那兩年閃亮無比，永不褪色。謝謝真理堂正容小組的姐妹們，妳們的關懷與代禱，讓我卸下許多重擔。

也要謝謝我最親愛的家人，在我最忙亂的時刻，用愛和包容堅定地成為我的支柱和力量，讓我可以放心埋首於鍵盤。最後，感謝上主，祂是我的牧者，是永不止息的愛。

國立政治大學 National Chengchi University

目　錄

圖目錄 vii

表目錄 viii

第一章 緒論 1

第一節 研究動機與目的 1

第二節 研究範圍與限制 2

第三節 研究方法與架構 3

第二章　無形資產之評價方式 4

第一節　智慧財產與無形資產之關係 4

第一項　智慧財產之定義 4

第二項　無形資產之定義 5

第三項　智慧財產屬於可辨視之無形資產 9

第二節　無形資產之評價 12

第一項　無形資產之評價目的 12

第二項　無形資產之評價方法 15

第三節　關於評價方法之評析 22

第三章　美國就智慧財產權損害賠償之法制與實務 26

第一節　專利法部分 26

第一項　立法沿革 26

第二項　實務運作 30

第二節　商標法部分 40

第一項　立法沿革 40

第二項　實務運作 45

第三節　著作權法部分 54

國立政治大學 National Chengchi University

第一項　立法沿革 54
第二項　實務運作 63
第四節　對美國損害賠償制度之評析 67
第四章　我國智慧財產權損害賠償之法制與實務 70
第一節　專利法部分 70
第一項　立法沿革 70
第二項　實務運作 79
第二節　商標法部分 89
第一項　立法沿革 89
第二項　實務運作 96
第三節　著作權法部分 102
第一項　立法沿革 102
第二項　實務運作 107
第四節　就我國智慧財產法規中損害賠償計算方式之整理 114
第五章　評價方式與智財法院採用損害賠償計算方式比較 124
第一節　智財法院判決採用之損害賠償計算方式整理 124
第一項　專利法部分 124
第二項　商標法部分 131
第三項　著作權法部分 135
第二節　智慧財產之評價方式與法院損害賠償計算方式之比較 140
第六章　結論與建議 145
第一節　結論 145
第二節　建議 146
參考文獻 149

國立政治大學 National Chengchi University

圖目錄

圖 一：評價方法彙總整理.....21
圖 二：無形資產之評價方法.....22
圖 三：權利金節省法之評價流程.....24
圖 四：近一年智財法院就專利法損害賠償案件為實體判決之件數統計.....80
圖 五：近一年智財法院就專利法損害賠償案件採用之計算方式.....81
圖 六：近一年智財法院就商標法損害賠償案件為實體判決之件數統計.....96
圖 七：近一年智財法院就商標法損害賠償案件採用之計算方式.....98
圖 八：近一年智財法院就著作權法損害賠償案件為實體判決之件數統計.....107
圖 九：近一年智財法院就商標法損害賠償案件採用計算方式餅圖.....108
圖 十：近一年智財法院就商標法損害賠償案件為實體判決之件數統計.....140

國立政治大學
National Chengchi University

表目錄

表 一：我國智慧財產權法規保護之權利內容整理.....9

表 二：現行專利法就損害賠償計算方式之規定.....79

表 三：近一年智財法院就專利法損害賠償案件採用計算方式件數統計.....81

表 四：現行商標法就損害賠償計算方式之規定.....95

表 五：近一年智財法院就商標法損害賠償案件採用計算方式件數統計.....97

表 六：現行著作權法就損害賠償計算方式之規定.....106

表 七：近一年智財法院就著作法損害賠償案件採用計算方式件數統計.....107

表 八：現行專利法、商標法及著作權法就損害賠償計算方式規定之比較.....120

表 九：智慧財產法院適用合理權利法計算賠償額時之考量因素.....143

國立政治大學
National Chengchi University

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

隨著知識經濟時代的來臨，智慧財產逐漸成為企業核心競爭力之關鍵，亦成為各國政府積極保護、鼓勵發展之對象。為達提昇智慧財產之目的，政府除了在政策上提供培育智慧財產發展之各種誘因外，於智慧財產權人之權利遭受侵害，欲利用訴訟程序尋求救濟時，亦應提供完整而合理之救濟程序，俾使權利人在遭受侵害時，能放心地倚賴訴訟程序，有效達到保障自己權利、彌補所受損害之目的。而現今實務就權利人所受損害之彌補方式，絕大部份係以金錢作為賠償之標的物。是以，如何合理計算權利人遭受之損害，並加以量化後轉換為金錢賠償的額度，係攸關權利人是否願依訴訟途徑尋求救濟，乃至於智慧財產是否得以蓬勃發展之關鍵因素之一。

智慧財產為無形資產之一種，具有無形性、價值不易認定以及權利存在不確定性等特性，性質上與有形資產迥然不同，就其價值之估算認定誠屬不易，故為能使智慧財產得以更活絡、更有效地為企業所運用，無形資產之評價方式已有相當發展與研究，並有數種評價方式供權利人據以評估智慧財產之價值。在民事損害賠償上，賠償額度之計算與受侵害權利之價值息息相關，而權利人之智慧財產權價值幾何，乃計算損害賠償額時重要的衡量標準之一。法院在審酌損害賠償額度時，為能正確探究權利人所受損害之程度及充分補償權利人，亦發展出數種計算損害之方式。評價方式與法院損害賠償計算方式雖分屬不同領域，然均與探究智慧財產之價值有關，故兩者間有何異同之處，是否可互相參酌，頗值探討。

我國為展現保護智慧財產權之決心，彰顯對智慧財產權之重視，於民國 97 年 7 月 1 日成立智慧財產法院，以求就智慧財產案件得以訴訟同軌、見解統一，並能積極審理、迅速正確地解決有關智慧財產之法律紛爭。智慧財產法院成立迄今已 5 年有餘，其受理之民事案件已然累積相當數量，而其中就近一年來之智慧財產侵權案件中損害賠償之計算，究係採何種計算方式，是否能適當衡量權利人權利之價值，充分填補權利人所受損害，侵權人對判決賠償之數額是具有可預測

性，與現今國際上其他國家所採方式有何異同，亦為值得關心之課題。

此外，在法制面上，我國民法第 216 條就損害賠償金額之計算，有原則性之規定，其他相關法律亦各定有相關條文。其中，專利法於 100 年 12 月 21 日修正公布時，就損害賠償額之計算方式，由修正前專利法第 85 條所規定之具體損害法及差額法、利益法及總銷售額法等，修正為專利法第 97 條，不但將現行法第 1 項第 2 款後段就侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，權利人得以銷售該項物品全部收入為所得利益之規定刪除，復新增第 3 款，明文規定得以合理權利金為損害賠償額之計算標準，另刪除懲罰性損害賠償之規定，惟嗣於 102 年 6 月 11 日修正時，於第 97 條第 2 項復增列懲罰性損害賠償。而商標法於 100 年 6 月 29 日修正公布，其中就損害賠償額之計算方式，亦由修正前商標法第 63 條所列之具體損害法及差額法、利益法及總銷售額法、法定賠償額法等三款方式，修正為新法第 71 條，並增列第四款合理權利金之計算方式。至著作權法部分，在 92 年 7 月 9 日，就損害賠償額之計算方式，即修正為現行法第 88 條，採取具體損害法及差額法、利益法等計算標準。此等就損害賠償數額計算方式法制之修正，其立法目的及修正理由為何，是否更符合公平正義，能否與國際潮流接軌，對權利人及侵權人有何影響，而有助於智慧財產權保護機制之健全發展，均值得進一步研究。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節 研究範圍與限制

本文研究範圍是從評價方法出發，先介紹無形資產及智慧財產之概念，以及就無形資產之主要評價方式，以了解如何評價智慧財產後，繼而放眼美國法制，整理關於專利權、商標權及著作權此三種智慧財產之法律沿革、成文法，以及美國法院關於損害賠償之實務案例；再回到國內法，就此三種智慧財產權之法律沿革為一綜觀，並分析歸納近一年即民國 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日期間，智慧財產法院就專利權、商標權及著作權所為損害賠償之判決，及適用之賠償計算方式。之後，就評價方法與損害賠償計算方法之異同及交集面為討論。至營業秘密部分，因其範圍相較於商標、專利與著作而言較不明確，且智慧財產法院相

關損害賠償案件數量亦相對較少，故本文未列入研究範圍。

囿於研究時間、能力及語文限制，本文就損害賠償部分，無論美國法或我國法部分，均聚焦於金錢上損害賠償之計算方法上，故關於智慧財產權的成立要件、侵權行為之構成要件、認定標準及範圍、共同侵權及連帶損害賠償責任、權利人受損害的態樣如價格侵蝕等、金錢損害賠償以外之權利保護方式，諸如禁制令之核發、除去侵害、防止侵害之請求，及關於姓名或名譽之保護、判決登報等，均不在本文討論範圍內。至懲罰性損害賠償部分，本文乃僅就法條之規範為介紹。

第三節 研究方法與架構

本文研究方法係透過文獻回顧、歷史研究、判決分析、實證研究等方式進行。使用的文獻包含教科書、期刊文章、碩士論文、法規、政府公報、判決、研討會文獻、網路查詢等資料。又我國法院判決部分，係以司法院全球資訊網法學資料檢索系統進行檢索。

論文架構係先就無形資產及智慧財產之定義及相關規範整理臚列，次就無形資產之主要評價方式為概括介紹；再分別就美國及我國之智慧財產權損害賠償之法制面、立法沿革及實務判決，依序討論，並就智慧財產法院近一年損害賠償判決加以歸納分析，以了解其採行之損害賠償計算方式及審酌因素；末就評價方式與損害賠償計算方式進行比較，以探究兩者異同之處，作為日後相互參酌之基礎。

第二章　無形資產之評價方式

第一節　智慧財產與無形資產之關係

第一項　智慧財產之定義

依據世界貿易組織 (World Trade Organization, WTO) 所訂定之「與貿易有關之智慧財產權協定」 (Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods, TRIPs) 之規定，智慧財產權包含下列各項內容[1]:

(1) 著作權及有關的權利 (Copyright and Related Rights)；
(2) 商標 (Trademarks)；
(3) 地理標示 (Geographical Indications)；
(4) 工業設計 (Industry Designs)；
(5) 專利 (Patents)；
(6) 積體電路電路布局 (Layout-Designs of integrated circuits)；
(7) 未公開資訊的保護 (Protection of Undisclosed Information)；
(8) 授權契約中的反競爭實務的管制 (Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licenses)。

而依 1967 年之「建立世界智慧財產權組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization) 第二條則規定，智慧財產包含與下列領域有關之權利[2]:

(1) 文學、藝術及科學著作 (literary, artistic and scientific works)；

---

[1] 完整條文內容參 http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

[2] 完整條文參 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

(2) 表演藝術者之表演、錄音與廣播 (performances of performing artists, phonograms and broadcasts)；

(3) 一切人類創造性活動領域內之發明 (inventions in all fields of human endeavor)；

(4) 科學之發現 (scientific discoveries)；

(5) 產業上之工業設計 (industrial designs)；

(6) 商標、服務標章及商業使用之名稱及營業標誌 (trademarks, service marks and commercial names and designations)；

(7) 防止不公平競爭 (protection against unfair competition)；

(8) 其他一切在產業、科學、文學及藝術領域源自人類智慧活動產生之權利 (all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields)。

由上述兩個國際條約之規範，可知智慧財產權的範圍除傳統所認識的專利、商標及著作權外，還包括對積體電路電路布局、營業秘密、產地標示、商業名稱、營業標記的保護，以及對不正競爭的規範，可說是涵蓋大部分產業與文化發展的重要保護[3]。由於其涵蓋層面相當廣泛，因此一般均以智慧財產權泛稱之。

第二項　無形資產之定義

關於無形資產之定義，目前學說及實務上尚無統一之定義，我國各種法規內亦無統一之用語，其定義散見於各相關法律及法規命令：

一、所得稅法

所得稅法第 60 條規定：「營業權、商標權、著作權、專利權及各種特許權等，均限以出價取得者為資產 (第 1 項)。前項無形資產之估價，以自其成本中按期扣除攤折額後之價額為準 (第 2 項)。」是依條文意旨，無形資產係指營業權、商標權、著作權、專利權及各種特許權等。

二、商業會計法

[3] 謝銘洋，智慧財產法導論，2006 年，頁 6。

商業會計法第 27 條規定第 1 項規定：「會計科目，除法律另有規定外，分下列九類：一、資產類：指流動資產、基金及長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產、其他資產等項。」同法第 50 條並規定：「購入之商譽、商標權、專利權、著作權、特許權及其他等無形資產，應以實際成本為取得成本 (第 1 項)。」是依本法規定，無形資產除包括商標權、專利權、著作權、特許權外，尚包含商譽。由於商業會計法之立法目的乃係規範商業會計事務之處理，而商譽性質上屬於不可個別辨認之無形資產，故明文列入其購入之實際成本即為取得成本。

三、商業會計處理準則

商業會計處理準則第 19 條第 1 項規定：「無形資產，指無實體存在而具經濟價值之資產；其科目分類與評價及應加註釋事項如下：一、商標權：指依法取得或購入之商標權；其評價，按未攤銷成本為之。二、專利權：指依法取得或購入之專利權；其評價，按未攤銷成本為之。三、著作權：指依法取得或購入文學、藝術、學術、音樂、電影、翻譯或其他著作之出版、銷售、表演權利；其評價，按未攤銷成本為之。四、電腦軟體：指對於購買或開發以供出售、出租或以其他方式行銷之電腦軟體；其評價，按未攤銷之購入成本或自建立技術可行性至完成產品母版所發生之成本為之。但在建立技術可行性以前所發生之成本，應作為研究發展費用。五、商譽：指出價取得之商譽；其減損測試應每年為之，已認列之商譽減損損失不得迴轉。」是依該規定，無形資產係指符合兩要件之資產：一、無實體存在；二、具經濟價值。而例示之無形資產種類則包括商標權、專利權、著作權、電腦軟體及商譽。

四、產業創新條例

產業創新條例公布於民國 99 年 5 月 12 日，其第 2 條規定：「本條例用詞，支配排除他人干涉之資產。[4]」依該條內容規定，無形資產之要件有四：

[4] 產業創新條例第 2 條第 2 項之立法理由為：無形資產涉及企業併購、技術入股及購置資產等經濟價值，常見的無形資產之型態，例如智慧財產權 (專利、著作權、商標、營業秘密、專門技術、積體電路布局、植物種苗)、商譽、品牌及行業特許授權等。

一、無實際形體；二、可明辨內容；三、具經濟價值；四、可直接支配排除他人干涉者。產業條例第 1 條之立法目的說明為促進產業創新，改善產業環境，提升產業競爭力，故制定本條例，其立法理由並說明，因我國面臨新興工業國家之崛起，政府應塑造良好之產業發展環境；同時，為協助產業持續創新，實行差異化策略，以提高產品附加價值，進而提升產業競爭力，故制定本條例。而近年來無形資產業已成為企業價值之重要組成部分之一， 是同條例第 13 條復規定：「為協助企業呈現無形資產價值，各中央目的事業主管機關應邀集產、官、學代表辦理下列事項：一、訂定評價服務基準。二、建立評價資料庫。三、培訓評價人員。四、建立評價示範案例。五、辦理評價推廣應用活動。」以期能建立更健全、更公正的無形資產評價制度，進而促進我國無形資產之發展與提昇。

五、營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則

營利事業所得稅不合常規移轉訂價查核準則第 4 條第 1 項規定：「…九、無形資產：指營業權、著作權、專利權、商標權、事業名稱、品牌名稱、設計或模型、計畫、秘密方法、營業秘密，或有關工業、商業或科學經驗之資訊或專門知識、各種特許權利、行銷網路、客戶資料及其他具有財產價值之權利。」此定義包括諸多例示，然其概括規定之部分並未如產業創新條例及期貨商財務報告編製準則 (見下) 均明列無形資產之要件，而僅係描述係「有關工業、商業或科學經驗之資訊或專門知識、行銷網路、客戶資料及其他具有財產價值之權利」。

六、期貨商財務報告編製準則

期貨商財務報告編製準則第 14 條第 3 項規定：「二… (五) 無形資產：係指具有未來經濟效益。」依此定義，無形資產之要件有四：一、無實體形式；二、可辨認之非貨幣性資產[5]；三、可被企業控制；四、具有未來經濟效益，與產業創新條例內就無形資產之定義，較為相似。

[5] 貨幣性資產乃指貨幣本身，以及可收到定額或可確定金額之貨幣的資產，如應收帳款、應收票據、放款等。這些資產亦無實體存在，可與企業分離，但不屬於無形資產。參鄭丁旺，中級會計學 (上冊) ，自刊，9 版，2007 年 8 月。

七、證券商財務報告編製準則

證券商財務報告編製準則第 14 條第 3 項規定:「…二、 (五) 無形資產：係指無實體形式之可辨認非貨幣性資產，並同時符合具有可辨認性、可被企業控制及具有未來經濟效益。」其定義與期貨商財務報告編製準則同為財務報告編製之規範，是其就無形資產之定義亦完全相同。

八、國際會計準則第 38 號

國際會計準則 (International Accounting Standards) 第38號「無形資產」係規範關於無形資產被企業認列時之條件，及如何衡量無形資產賬面金額等事項，其中第 8 條就「資產」定義為：資產係具備下兩要件之資源：(a) 因過去事項而由企業所控制；且 (b) 其產生之未來經濟效益預期將流入企業。而就「無形資產」定義為係「可辨認而無實體之非貨幣性資產」[6]。依此定義，無形資產有三項要素：可辨認性、可控制、具未來經濟效益[7]。

此外，依據財團法人會計研究發展基金會發布之財務會計準則公報第三十七號「無形資產之會計處理準則」[8]第 2 條之規定：「無形資產係指無實體形式之非貨幣性資產，且符合下列三要件者：一、具有可辨認性；二、可被企業控制；三、具有未來經濟效益。」觀諸此定義，實與前開期貨商財務報告編製準則及證券商財務報告編製準則就無形資產之定義相同。

由上開諸多條文規定可知，無形資產之定義及要件不甚一致，常因法規範之目的不同，而使用不同文字加以描述定義，然其大致內容實相去不遠，其最重要之三項要素為： (1) 可辨認性，(2) 可控制，及(3) 具有未來經濟效益[9]。又無形

---

[6] International Accounting Standard 38 *Intangible Assets* Definition 8: " An *asset* is a resource: (a) controlled by an entity as a result of past events; and (b) from which future economic benefits are expected to flow to the entity.…An *intangible asset* is an identifiable non-monetary asset without physical substance."

[7] "The three critical attributes of an intangible asset are: 1.identifiability; 2. control (power to obtain benefits from the asset) ; and 3. future economic benefits (such as revenues or reduced future costs)". See http://www.iasplus.com/en/standards/ias38 (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

[8] 財務會計準則公報第三十七號係針對無形資產訂定之會計處理準則，其內容詳參財團法人會計研究發展基金會網址 http://dss.ardf.org.tw/ardf/ac37.pdf (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

[9] 鄭丁旺，中級會級學─以國際財務報導準則為藍本，2009 年 9 月十版，頁 426。

資產可分為金融資產與一般通稱之無形資產，後者又可再分為可個別辨認之無形資產 (即財務會計準則第三十七號公報所稱之無形資產) 與不可個別辨認的無形資產，亦即商譽[10]。

第三項　智慧財產屬於可辨視之無形資產

由上所述可知，雖然無形資產本身定義不甚明確，然智慧財產屬於可辨認之無形資產，應無爭議。各種智慧財產權中，就較重要者各國多會立法明文保護，我國保護之智慧財產權之立法包括專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法及公平交易法等。其中又以專利、商標及著作權三種權利最為普遍，也最常發生糾紛，本文以下若未特別指明，則探討之範圍也集中限縮於此三種權利。

以下乃就我國關於智慧財產權之法令規範為整理：

表 一：我國智慧財產權法規保護之權利內容整理

權利類別		保護期間			保護範圍/效力	可否設定質權
		權利發生	法定存續期間	撤銷/廢止/拋棄		
專利權	發明專利權	專利申請案，自公告之日起給予專利權，並發給證書	自申請日起算二十年屆滿，醫藥品、農藥品或其製造方法得申請延長一次	1. 舉發成立時應撤銷專利權 2. 第二年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者，專利權自原繳費期限屆滿後消滅	物之發明專利權人，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權；方法發明專利權人，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權	專利權之讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經登記，不得對抗第三人

[10] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (上)，會計研究月刊，第 252 期，2006 年，頁 56。

	新型專利權		自申請日起算十年屆滿	3. 權利人以書面表示拋棄	專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權	
專利權	新式樣專利權	同上	自申請日起算十二年屆滿	同上	就其指定新式樣所施予之物品，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權	同上
	設計專利權[11]		設計專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；衍生設計專利權期限與原設計專利權期限同時屆滿		專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權	
著作權	著作人格權	著作完成	著作人死亡或消滅後，仍視同生存或存續	無	公開發表權、姓名表示權、禁止醜化權	第三人不得設定質權；專屬於著作人本身，不得讓與或繼承

[11] 100 年 11 月 29 日修正專利法業將「新式樣」一詞修正為「設計」，並參外國立法例將「部分設計」納入設計專利保護之範圍，故此處仍分別列出。

	著作財產權		1. 存續於著作人之生存期間及其死亡後50 年或自公開發表時起10 年 2. 法人為著作人之著作，其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年	可拋棄	重製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權、公開演出權、公開傳輸權、公開展示權、改作權、編輯權、散布權、出租權、輸入權	以著作財產權為質權之標的物者，除設定時另有約定外，著作財產權人得行使其著作財產權
商標權		商標註冊公告	1. 註冊公告當日10年，但得每次申請延展10年 2. 權利人死亡而無繼承人者	1. 智慧局得經異議或評定程序撤銷註冊 2. 智慧局得依職權或依申請廢止註冊 3. 權利人未及時申請延展註冊	使用及排除他人使用相同或近似之商標於同一或同類之商品	下列事項未經登記者，不得對抗第三人：1.授權他人使用商標 2.商標權移轉 3. 質權之設定、變更、消滅
積體電路電路布局權		電路布局登記	1. 電路布局登記之申請日或首次商業利用之日，以較早發生者起算十年 2. 權利人死亡而無人承認繼承或解散者，自依法應歸屬國庫或地方自治團體之日消滅	1. 智慧局得依職權或申請撤銷電路布局登記 2. 權利人以書面表示拋棄	排除他人複製、輸入、散布電路布局或含電路布局之積體電路	電路布局權之下列事項，非經登記，不得對抗善意第三人：a. 讓與；b. 授權；c. 質權之設定、變更、消滅

營業秘密	營業秘密保護	所有人採取合理之保密措施	至揭露時止	無	禁止他人以不正當的方式取得營業秘密	不得設定質權;因喪失祕密性、經濟價值性或合理保密措施等要件而當然消滅
植物品種權		品種權申請案核准公告	1. 木本或多年生藤本植物之期間為25年 2. 其他植物物種之期間為20年	1. 農委會得依申請或依職權撤銷或廢止 2. 權利人以書面向行政院農業委員會表示拋棄	經核准權利登記之新品種，其權利人專有推廣、銷售及使用權；他人應徵得權利人同意，方得為之	1. 下列事項非經登記，不得對抗善意第三人：a.品種申請權及品種權之讓與或繼承；b.品種權授權他人實施或設定質權 2. 權利人死亡而無人承認繼承時，品種權歸屬國庫

資料來源：林繼恆、許朱賢 (2006) 、經濟部中小企業處 (2006) 及本研究整理

國立政治大學 National Chengchi University

第二節　無形資產之評價

第一項　無形資產之評價目的

無形資產評價係為確立評價標的之價值，是以在評價前，首先應確認進行評價之目的，即評價標的之無形資產依評價報告所欲進行之經濟活動為何。一般來

說，無形資產之評價目的，可分為下列數種[12]：

一、交易目的：

(一) 合併及收購：合併及收購過程中協助評估企業的價值，設算併購價格、換股比例等。

(二) 銷售或資產分割：幫助賣方公司設定一個實際價值。取得一項透徹而完整之獨立評價後，賣方應可設定合理之賣價、減少議價，且使過程變得更簡單。

(三) 員工認購權 (Employee Stock Option Plans, ESOPs) ：員工認購權係指公司賦予特定員工以一定的價格在一定期限內購買公司新發出之股票。公司發行員工認股權時，必須依股票公平價值承認費用，而無形資產之評價有助於公司估算股票公平價值。

(四) 重整破產：法院於重整申請時需委託檢查人就公司繼續經營或破產比較價值。檢查人需就申請重整公司的資產評價，以向法院提出建議。

(五) 強制徵收：政府徵收過程中，應賠償所造成價值的減損或資產移轉，評價人員可協助評定損害金額。

二、財務報導目的：

(一) 收購資產之認列：依國際財務報導準則 (International Financial Reporting Standards, IFRS) [13]第 3 號規定，企業收購者應認列收購日取得之可辨認資產（與商譽分別認列）、承擔之負債及被收購者之非控制權益[14]。無論係購買價格之分配或收購資產之認列，均有賴企業評價人員之協助。

(二) 公允價值之衡量：依國際財務報導準則第 3 號規定，企業收購者應以收

[12] 胡湘寧、謝國松，我國企業暨無形資產評價相關問題探討 (上)，會計研究發展月刊第 283 期，2009 年，頁 14-15。

[13] 我國為提升資本市場之國際競爭力、強化台灣在亞洲資本市場之重要地位並降低國內企業赴海外籌資成本，上市(櫃)公司、興櫃公司及金管會主管之金融業已自 102 年 1 月 1 日起正式採用國際財務報導準則(即 IFRSs)編製財務報告，故原財務會計準則二十五號公報即不再使用。

[14] 關於 IFRS 第 3 號之內容請參: http://www.twse.com.tw/ch/listed/IFRS/doc/usedownload/%7B5B00048C-FF0A-8E5D-1FE7-29AF5CDB6FC6%7D.pdf (最後點閱日:2013 年 7 月 26 日)。

購日之公允價值，衡量所取得之可辨認資產及承擔之負債，而企業評價人員之評價結果可做為衡量公允價值之參考。

(三) 金融商品會計處理及揭露：依據國際財務報導準則第 7 號[15]及第 9 號[16]規定，金融商品公平價值評估，亦可能需要評價人員協助。

三、稅務目的：

(一) 併購稅務：美國國稅局 (IRS) 針對購買價格分配於稅法 Section 1060 有完整的規範。台灣已開始面臨相同課稅問題。

(二) 遺產及贈與稅：目前由於稅務機仍以帳面價值認定資產價值，因此尚缺乏此方面需求。

(三) 公司清算：清算資產必須依時價評價。

(四) 抵繳稅款：以現金以外資產抵繳稅款時，其價值之認定。

四、訴訟目的：

(一) 小股東要求買回權：小股東於反對公司的重大資產處分案，如合併、分割等議案時，可要求公司以公平價格買回。

(二) 專利或著作權侵害：企業評價人員分析案情，及證實可能之經濟損害賠償範圍。

五、管理目的

(一) 了解企業本身之總價值：決策者能藉此更充分地掌握本身實力，在制定短中長期經營政策時，能更切合企業體之整體發展[17]。

(二) 資源投入：公司經由評價得知無形資產的價值後，可進而決定是否要投入資源以創造更高價值或維護其價值[18]。例如專利或商標之價值維護

[15] 關於 IFRS 第 7 號之內容請參: http://www.twse.com.tw/ch/listed/IFRS/doc/usedownload/%7B95E14EA7-857A-8D08-F09D-D23A240608ED%7D.pdf (最後點閱日:2013 年 7 月 26 日)。

[16] 關於 IFRS 第 9 號之內容請參: http://www.twse.com.tw/ch/listed/IFRS/doc/usedownload/%7B98442936-AD66-C37B-4150-500BD510603A%7D.pdf (最後點閱日:2013 年 7 月 26 日)。

[17] 李弘哲，企業無形資產之策略運用及評估，智慧財產權管理 11 期，1996 年，頁 48。

[18] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價（上），會計研究月刊 252 期，2006 年，頁 57。

方面，應否繼續繳納專利年費或商標註冊費等。

第二項　無形資產之評價方法

智慧財產性質上屬於可辨認之無形資產，已如前述，其評價方式係依照無形資產之評價方式為之。而就評價的定義而言，嚴謹的評價 (valuation)，係指對評價標的賦予一個金額化之數字或區間值，有別於僅對評價標的進行評估 (evaluation) 之質化或非金額化之量化分析。從而評價之最終目的乃在於達到金額化之衡量，以更精緻的量化及金額化分析，產出一個具有合理性且較可信賴的數值，以促進評價標的之使用、出售或授權等用途[19]。

依據評價準則公報第四號之規定，針對個別資產或負債評價常用之評價方法包括市場基礎法、收益基礎法及成本法 (第 15 條)。市場基礎法簡稱為市場法，係以可類比之交易價格為依據，考量價標的與可類比標的間之差異，以適當之乘數估算評價標的之價值 (第 16 條) 。收益基礎法簡稱為收益法，係以評價標的所造之未來利益流量為評估基礎，透過資本化或折現過程，將未來利益流量轉換為評價標的之價值 (第 18 條) 。成本法係以取得或製作與評價標的類似或相同之資產所需成本為依據，以評估資產單一價值 (第 25 條) 。

目前常見的無形資產評價方法，可分為此三大類[20]。其主要內容扼要分述如下：

一、成本法　(cost approach)

成本法係衡量資產的投入面價值，其基本經濟原理係認為投資者支付某項投資案之價款，最多不會超出購得或建造可以獲得相同效用的投資案的成本。因此，無形資產之價值即是評價人員購得或製作可以獲得相同效用之無

[19] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，同上註，頁 56。

[20] 陳溢茂、陳琦盈，「無形資產評價—財務報導目的之評價與應用」，證券櫃檯月刊第 142 期，2005 年，頁 78-79。此外還有其他評價方法，例如專利鑑價中之選擇權法、實質選擇權法等，參黃明官、黃博怡、葉立仁、王穩昌，成熟型技術專利智慧財產權鑑價之實證分析，中小企業發展季刊第 17 期，2010 年，頁 161-163。

形資產的成本，其理論基礎即係替代法則。會計上對資產成本的基本定義為：為達到標的之指定用途而發生之所有必要且合理的支出。其中，「必要」係指為了取得標的資產所必投入之資源項目，而「合理」則是指耗用或投入於該資源項目之程度[21]。成本法之所以廣泛應用於會計上之認列與衡量，主要原因即為會計所採取之保守主義與可靠性之考量。

就成本的定義，一般可分為重製成本 (reproduction cost，亦有稱為再造成本或再生成本) 與重置成本 (replacement cost) ：

(一) 重製成本

指製作與標的無形資產相同的複製品的成本。亦即企業以相同的材料、標準、設計、佈局及勞動素質複製標的之無形資產，所支出之成本。

(二) 重置成本

指重新創造出與具有最相近功能與效用之無形資產的成本，然就其形式與外觀而言，與原來之無形資產有相當的差異。

重製成本與重置成本兩者皆屬於現時成本 (current cost)，尚須就物理性過時陳舊[22](physical obsolescence)、功能性或科技性過時陳舊[23](functional or technological obsolescence) 以及經濟上過時陳舊[24](economic obsolescence) 三項因素加以調整。對無形資產而言，此種價值調整之難度很高[25]。

由於成本法之計算較為簡單，只要將所有相關之人力成本、設備成本與管銷成本納入，即可簡易的算出標的無形資產之價值，故為常運用的方法之一，然此類價格無法反映市場的趨勢及產品本身的價值，無法表達目前真正

[21] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (下)，會計研究月刊，第 253 期，2006 年，頁 72。
[22] 也稱為物質退損 (Physical Deteritoration)，指因持續使用資產而致物質耗損之價值減損。雖然無形資產性質上不會遭遇物理性過時陳舊，但極少數例外時應考量此觀念。
[23] 功能性過時陳舊係指因無法執行既定功能之價值減損。技術性過時陳舊係指因科技進步以致標的無形資產比理想上的重置資產產生較低效用之價值減損。
[24] 係指因使用無形資產時，發生狀況外之事故性的價值減損。經濟退化的影響通常不是無形資產所有人能控制的。
[25] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (下)，會計研究月刊，第 253 期，2006 年，頁 73。

的經濟貢獻值[26]，且其完整應用，仍需要投入相當資源來建立成本紀錄，始得辨認分攤基礎[27]。

二、市場法 (market approach)

市場法也稱為市價法，指參考市場中可類比對象來衡量標的無形資產之價值。市場法的理論基礎為，在一個完全公平競爭之自由市場中，供給與需求因素會影響投資案的價格變動，最後達到一自然均衡價格，再以該價格進行調整後，用以評估標的無形資產之價值。市場法之評價大多以市場中已發生之資產交易作為參考，而資產交易又以買賣與授權為主，然因無形資產交易之買賣市場尚未臻成熟，故目前仍以授權方式進行交易較為普遍。

若市場上存在許多完全相同 (identical) 之交易標的時，其公平市價較可直接採用作為資產之評價。當此一情況不存在時，即須採用具有可類比性 (comparability) 之標的作為參考，並調整因不能完全類比所導致之價值差異，始得評定資產之價值。

採用市場法時，評價人員須進行下列分析步驟：

(一) 選擇適當的交易及市場。評價人員在選擇市場以取得買賣及授權報價之資訊時，應考量無形資產之特徵，諸如其種類、用途、功能及交易日期等，以選擇適當的交易及市場。

(二) 驗證資訊的真偽。評價人員應確認所取得的市場資訊是否精確，及所參考之交易是否為活絡市場下之交易。假如評價人員所參考者非活絡市場下之交易，此時尚須針對交易資料進行調整。

(三) 選擇攸關之比較基礎。例如單位價格，可以為每份製圖、每件專利、每筆顧客資料或每行程式碼等。

---

[26] 張孟元、劉江彬，無形資產評估鑑價之理論與實務，2005 年 1 月版，頁 116。

[27] 至企業內部產生無形資產之間接成本是否應計入待評價標的全部成本，容有爭議，依三十七號公報規定，內部產生無形資產之成本，僅包括所有投入、產生及整備相關資產以使標的無形資產達到可供使用狀態之必要「可直接歸屬成本」，而不予分攤間接成本。然學者有認，評價之目的除資訊管制外，尚有其他用途，諸如交易、訴訟或課程等，是在此等用途上，三十七號公報所報導之無形資產成本，能否完全被接受，有待檢驗，參蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (下)，會計研究月刊，第 253 期，2006 年，頁 73。

(四) 比較參考之交易標的與標的無形資產間的特性差異。如果評價人員發現兩者間存在差異，則必須調整參考交易之價格，或刪除該筆參考資料而不再引用。

(五) 適當調整多項參考價格以達成單一價值指標或區間價值指標。

然而，採用市場法評價無形資產時，所面臨之可類比性問題與調整兩者難度均相當高。由於無形資產多各具有獨特性，尤其如專利、商標、著作、營業秘密等智慧財產，且不像一般性商品具有公開之活絡市場進行交易，故不易達到均衡價格，其市場價格之可參考性也因而受到限制。況市場上不易找到具有相當可類比性的無形資產來比較，即使有可類比之無形資產，其交易量也很少，且往往為商業機密[28]，未必能取得評價所需之交易資訊。若不能完全類比，則尚須進行調整。由於實務上不易準確調整可類比標的與評價標的間之差異，因此無形資產之評價通常較少直接採用市場基礎法，而僅將此法用於再次檢驗評價結果之合理性[29]。

三、收益法 (income approach)

收益法主要係以標的無形資產之預估「未來」利益進行評價，亦即從資產之產出面來衡量其價值。蓋企業或個人對一項資產進行投資，即是以現在所能享受的資源，來換取未來可以享受資源的機會，因此資產之理論價值即是未來淨現金流量之現值。收益法的基礎理論為期望原理，亦即無形資產的價值是持有該無形資產所賺得的期望利益的現值。評價人員透過估計無形資產的未來預期現金流量，並經風險調整後之折現率 (risk-adjusted discount rate) 來折算成現值，以求算標的無形資產之價值。理想的收益法應以現金流量來代表利益，因此也常被稱為現金流量折現法 (discounted cash flow method) [30]。

應用收益法於資產評價成功關鍵，取決於評價人員對於未來現金流量之

[28] 楊明秀，智財權鑑價的技藝與查核的重要性，萬國法律第 172 期，2010 年，頁 11。
[29] 林佩欣，無形資產應如何評價，會計研究月刊第 304 期，2011 年，頁 94。
[30] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (下)，會計研究月刊，第 253 期，2006 年，頁 76。

金額 (amount) 、發生時點 (timing) 及不確定性 (uncertainty) 之評估[31]：

(一) 未來現金流量之金額

應用收益法進行評價時，首先須考量與標的無形資產有關的現金流量。預期未來利益是指現金流入減現金流出之淨額，即淨現金流量。這些現金流入與流出，須依不同應用或交易方式再細分成許多項目，並依各期發生的項目與金額不同，進行個別估計。

(二) 未來現金流量之發生時點

由於評價時須對未來現金流量折現，因此未來現金流量之發生時點亦須加以確認。首先須確認無形資產之經濟效益年限，亦即第三十七號公報所稱之耐用年限。若耐用年限是確定的且較短，則估計未來現金流量之工作較為容易；若耐用年限是確定的且較長，則可能尚須分階段進行評估。對於非確定耐用年限之無形資產，則必須進一步對超過一定期數後之終值 (terminal value) 設定合理的假設，包括長期永續成長率 (long-term sustaining growth rate) ，以簡化估計工作。

(三) 未來現金流量之不確定性

折現率應充分反映未來現金流量之金額與時間的不確定性。理論上，無形資產現金流量之金額與時間的不確定性，比其他資產更高，亦即無形資產的風險較高。實務上，常以資本資產訂價模式 (capital asset pricing model, CAPM) 為基礎，加上其他方法，來估計無形資產之折現率。

收益法下之三大評價特定方法包括超額盈餘法 (excess earnings method)、增額收益法 (incremental income method) 及權利金節省法 (royalty savings method, or relief-from-royalty method)，以下分別介紹之[32]：

(一) 超額盈餘法

[31] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，同上註，頁 77。
[32] 林佩欣，無形資產評價方法解析與應用，會計研究月刊第 323 期，2012 年，頁 51。

超額盈餘法是將可歸屬於貢獻性資產[33]之利益流量排除後，計算可歸屬於標的無形資產之利益流量並將其折現，以決定標的無形資產的價值。超額盈餘法適用於評價標的位於某一群組中之情況，透過區分標的資產與貢獻性資產之利益流量，以進行評價；因此評價人員必須先估算貢獻性資產對於利益流量之貢獻。

超額盈餘法通常適用於客戶合約、客戶關係、專門技術、進行中之研究及發展計畫或其他性質特殊之無形資產之評價。

(二) 增額收益法

增額收益法係比較企業使用與未使用標的無形資產所賺取之未來利益流量，以計算使用該無形資產所產生之預估增額利益流量並將其折現，來決定標的無形資產之價值。

採用增額收益法時，須注意「使用標的無形資產可達成之利益流量」及「未使用標的無形資產可達成之利益流量」，兩者皆未使用與標的無形資產同性質之其他無形資產，以避免錯估標的無形資產之價值。例如以品牌為評價標的，於評估使用該品牌之利益流量時，應先確認並未使用其他品牌。

(三) 權利金節省法

權利金節省法係經由估計因擁有標的無形資產而無須支付權利金並將其折現，以決定標的無形資產之價值。此處權利金係指在假設性之授權情況下，被授權者在耐用年限內須支付予授權者之全部權利金，並經適當調整相關稅賦與引用後之金額。

計算權利金時，評價人員應設定權利金率及未來連結利益流量或其他參數之特定金額，並互為關鍵輸入值。權利金率係指有意之授權者與

[33] 貢獻性資產指與標的無形資產共同使用而創造利益流量之有形、無形及貨幣性資產，通常包括營運資金、固定資產、人力團隊資產或其他有形資產及無形資產。貢獻性資產對於利益流量之貢獻，於七號公報中稱為「貢獻性資產之計提回收與報酬」(Contributory asset charge, CAC，簡稱為貢獻性資產計提回報) 。詳參林佩欣，漫談評價準則公報第七號「無形資產之評價準則」，會計研究月刊第 322 期，2013 年，頁 51。

被授權者間，於標的無形資產經濟效益年限內，得以達成授權協議中計算權利金金額所依據之比率。

在我國學者專家馬秀如、劉正田、俞洪昭、諶家蘭之研究中，曾歸納出無形資產之評價方法，計有：成本法、市場價值法及經濟所得法三類，以及以上若干方法之綜合。在各類方法下，又分有不同衡量方式，可按所衡量者究為投入之價值或產出之價值，究為無形資產之本身或產出之收益來區分，如下圖所示：

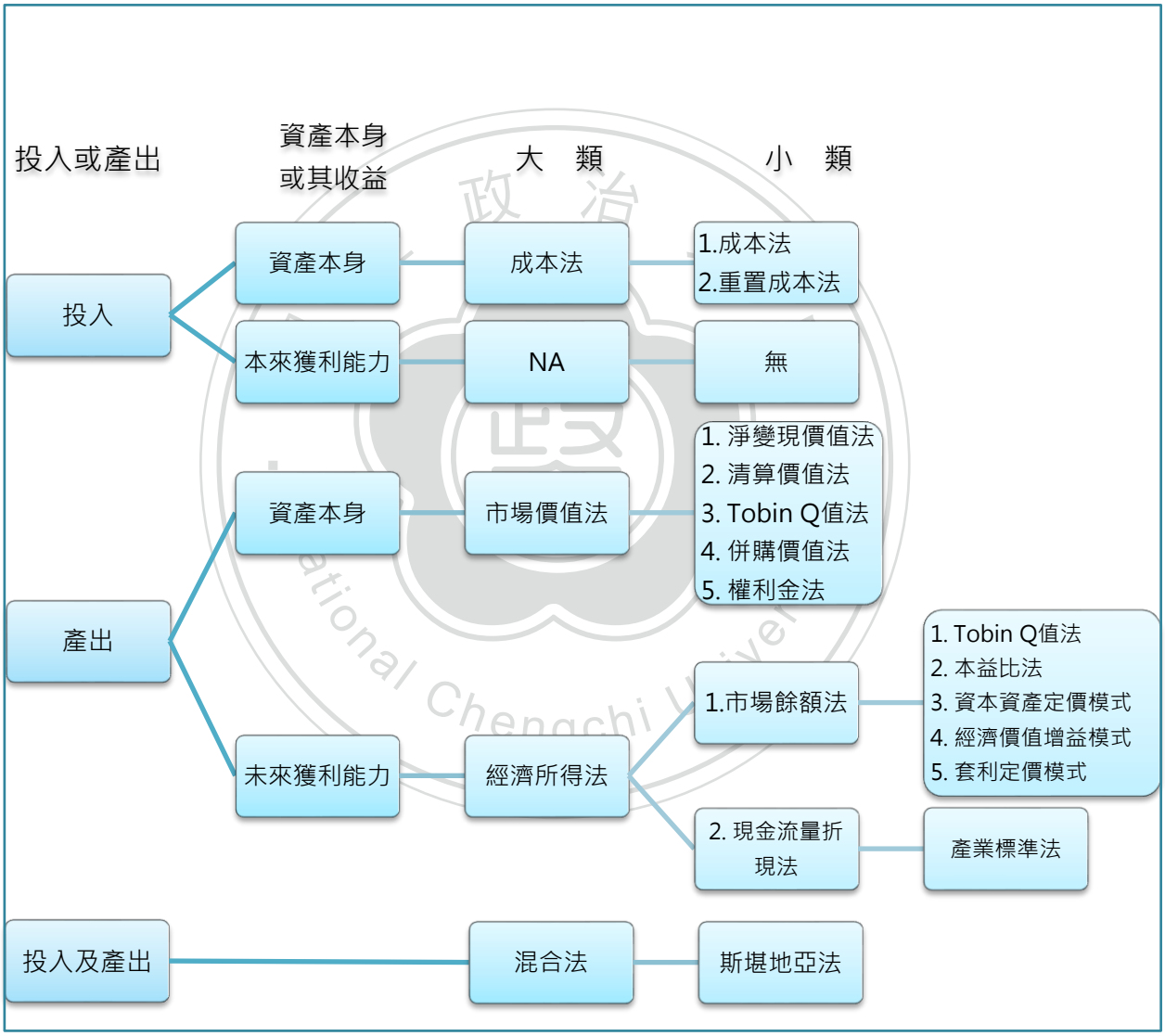


圖　一：評價方法彙總整理

資料來源：馬秀如、劉正田、俞洪昭、諶家蘭 (2004)

第三節　關於評價方法之評析

前述三種無形資產評價方法，包括成本法、市場法及收益法，為最常見之評價方法，茲簡要整理如下：

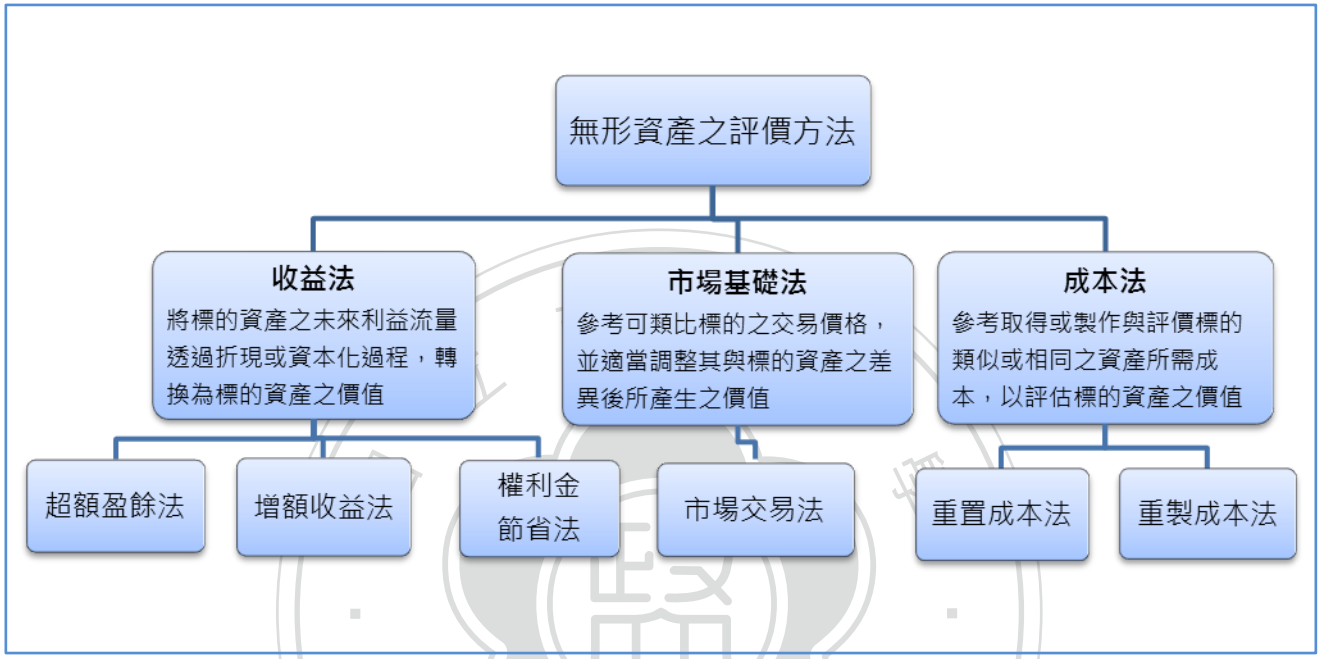


圖 二：無形資產之評價方法

參考資料：林佩欣，會計研究月刊，322 期，2012 年，頁 50。

成本法之計算雖然最簡單明確，然因成本法係以投入要素作為評價之參考，故其主要應用於評價不具可辨認利益流量或其他經濟效益之無形資產，例如評估自行發展之軟體、建構網站之成本或已組合之勞動力 (assembled workforce) [34]。第七號公報第 26 條並規定，若無形資產之評價得採用市場基礎法或收益基礎法時，不得以成本法為唯一評價方法。是以目前就智慧財產之評價，較少單獨使用成本方法評價方法。

至於市場法係以可類比標的之交易價格作為參照依據，考量標的無形資產與可類比標的間之差異，再以適當之價值乘數估算標的價值，已如前述。然由於無

[34] 林佩欣，無形資產應如何評價，會計研究月刊，第 304 期，2011 年，頁 95。

形資產之異質性，評價時通常較難取得相同無形資產交易之直接市場資訊；即使可取得，亦多僅為相似資產，尚須就兩者間之差異進行調整，然實務上進行此種調整並非易事，故就無形資產之評價，亦較少直接採用市場法，而係用於檢驗評價結果合理性之方法[35]。

收益法係以標的無形資產所創造之未來利益流量為評估基礎，透過資本化或折現過程，將未來利益流量轉換為評價標的之價值，為目前最常用於評價無形資產之方法。收益法下之三大評價方法包括超額盈餘法、增額收益法及權利金節省法。

上開三種評價方法中，成本法與市場法在適用上均有其限制，已如前述。是以在評價方法上，與我國智慧財產法院就智慧財產損害賠償額之計算方式最為接近者，本文以為應屬權利金節省法。蓋我國就侵權行為之賠償損害之請求權，係以權利人受有實際上之損害為成立要件，民法第 216 條第 1 項亦明文規定，損害賠償應以填補權利人所受損害及所失利益為限[36]。至權利人究受有多少損害或損失多少利益，則須由權利人舉證證明。縱權利人依超額盈餘法或增額收益法計算出其智慧財產之價值，然此價值與權利人因侵害行為所受之損害及所失利益數額，並無絕對關聯性或必然性；權利人亦無法僅憑其向法院提出之評價結果，即逕據以主張該評價之價值即等同於其所受損害及所失利益之數額。

相較之下，權利金節省法係經由以估計因擁有該無形資產而得以節省之權利金，來計算無形資產之價值，而權利金本質上即屬權利人可得預期之利益，故符合法條所規定所失利益之定義，而成為損害賠償法則欲填補之範圍。採用權利金節省法之評價流程為[37]：

---

[35] 林佩欣，同上註，頁 94。

[36] 依最高法院 48 年台上字第 1934 號判例意旨，其中所受損害係指現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害；所失利益係指新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害。又民法第 216 條第 2 項規定：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

[37] 康琪珮，淺談權利金節省法，中華徵信所網站，http://www.credit.com.tw/newweb/immaterial/weekly/index.cfm?sn=76 （最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

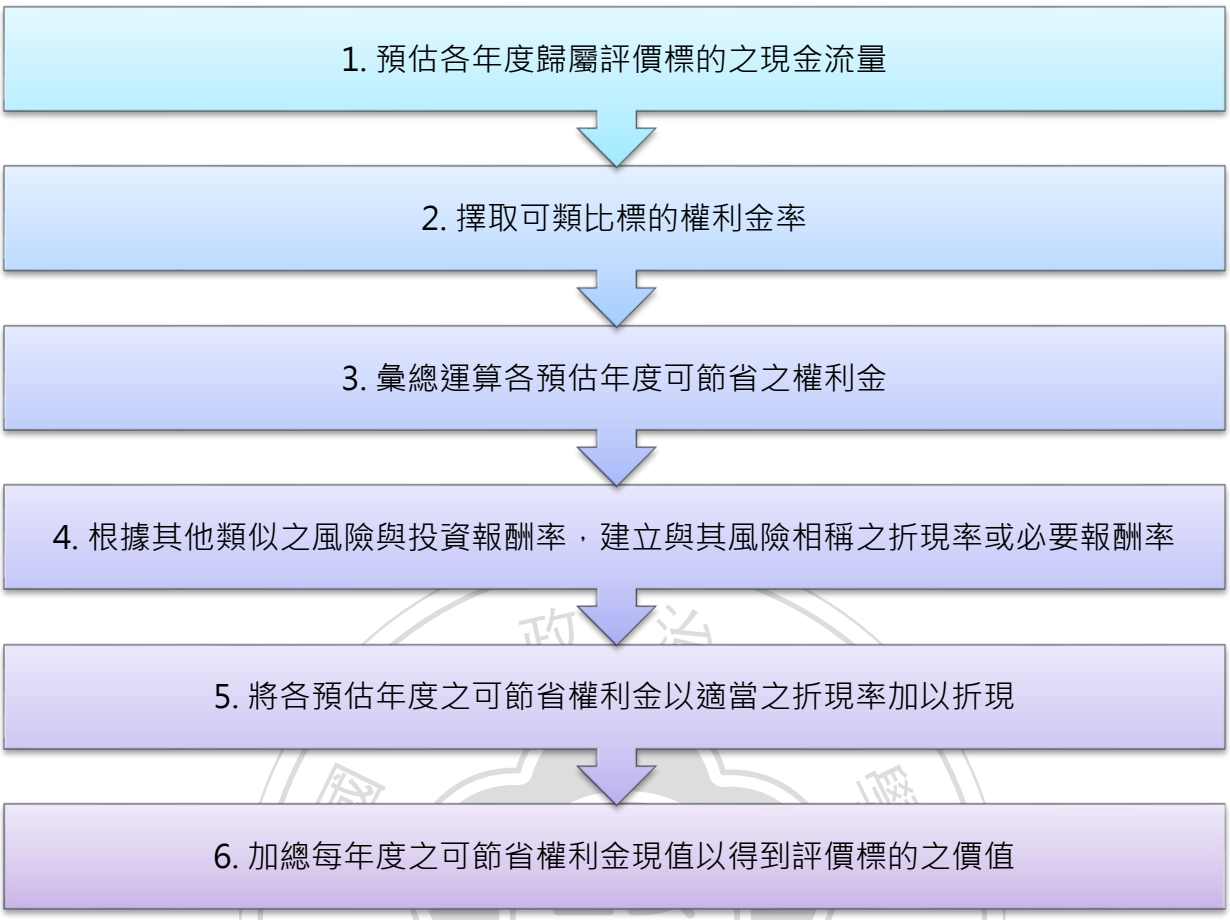


圖 三：權利金節省法之評價流程

其中，第二步驟之選擇權利金率係影響評價標的的重要參數之一。權利金率一般係依據可比較性或可類比的相似資產實際的交易案例作為參數，經調整與評價標的之差異後，作為評價標的之權利金率。擇取可類比標的權利金率之流程如下[38]：

1. 須瞭解評價標的之背景資料與特性─包括評價標的本身之技術背景、商品運用、整體產業概況，以及標的應用廣度、獨特性、法律狀態、保護情形等，以利後續搜尋可類比之交易資料作為權利金率指標，若有數筆交易可供類比，則以較近期之交易案例為佳。

2. 決定權利金的計算基礎─例如以淨銷售額、單位生產量、用戶數或支付權利金之前的營運利潤，作為計算基礎。

[38] 康琪珮，同上註。

3. 分析評價標的經濟年限─此處指可帶來利益貢獻的期間，而非法定年限。

4. 依產業標準或產品特性來決定權利金率後，再視實際獲利能力、授權範圍、銷售地區差異等因素進行調整。

在下一章關於美國就智慧財產損害賠償之法制面與實務運作中，可以發現美國法院在智慧財產權之權利人遭侵害而請求損害賠償時，計算賠償額之方法之一，即為合理權利金法，益徵權利金節省法應為無形資產評價方式與損害賠償計算方式兩者交集面最大之計算方法。

國立政治大學
National Chengchi University

第三章　美國就智慧財產權損害賠償之法制與實務

第一節　專利法部分

第一項　立法沿革

美國專利制度的淵源甚早，早在殖民時期，即有發明人就製鹽流程取得排他使用之權利[39]，雖然當時美國並沒有專利法之成文法，然發明人就自己之發明可以取得排他權利之商業觀念即已深植。於十八世紀末期，某些州開始就專利申請流程及條件等事項明文立法加以規範。嗣因專利權人跨州實施專利的情形愈趨頻繁，對於全國有統一之專利法需求日益提升。1787年通過之美國憲法第1條第8項即規定：「國會應…藉由賦予作者及發明人就其著作及發明享有排他的權利，促進科學發展及實用工藝[40]。」

嗣於1790年，通過第一部關於專利的聯邦法「促進實用工藝發展法案」(An Act to Promote the Progress of Useful Arts，亦稱Patent Act of 1790) [41]，其主要內容包括：專利權人就其發明享有14年之排他權利，且不得展期；外國人則不得在美國取得專利；若侵害他人之專利權，應賠償陪審團所估定之損害賠償額，侵權之物亦應沒收等[42]。而1793年通過之法案 (Patent Act of 1793) 除簡化申請專利之

---

[39] Samuel Winslow 是美國專利史上第一位專利權人，他在 1641 年在麻塞諸塞州就製鹽流程取得了十年的排他使用權。詳參 Manufactures of the United States in 1860; compiled from the original returns of the eighth census, under the direction of the Secretary of the interior. U.S. Government Printing Office. 1865. p. cxcix，及 http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_United_States_patent_law (最後點閱日:2013 年 7 月 26 日。)

[40] 此為 1787 年 9 月 17 日施行之美國憲法 Article 1 section 之規定，原文為: "The Congress shall have Power…To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

[41] 詳細條文內容請參 http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf (最後點閱日期:2013 年 7 月 9 日。)

[42] 原文請參 Patent Act of 1790, Section 4: "..if any person or persons shall devise, make, construct, use, employ, or vend within these United States, any art, manufacture, engine, machine or device, or any invention or improvement upon, or in any art, manufacture, engine, machine or device, the sole

流程外，復規定若侵害他人專利權，應賠償至少相當於專利權人銷售價格或授權金之三倍之規定[43]。

1836年通過的專利法有數點重要修正，包括，正式成立專利局 (Patent Office) 就申請案件進行審核，流程更專業而有效率；要求新通過之專利須公布在全國各地之圖書館供民眾知悉，以免他人就已申請專利之發明內容重覆申請，此舉大幅提升了經核准專利之品質；允許專利期間在既有的 14 年後，可再延長 7 年，並允許外國人在美國申請專利；若侵害他人專利權，法院得判決賠償金額不得低於原告所受之實際損害 (actual damages) ，至多為該損害額之三倍[44]，並明文規定法院得核發禁制令 (injunction) [45]。

1870 年，專利法再次修正，賦予法院可基於衡平而判給專利權人所受損害及侵權人所獲利益兩者之權利[46]。因此專利權人可以一併請求回復其損失及侵權人所獲利益，形同可獲得雙重賠償。然最高法院曾於 Birdsall 一案中表示，只有在專利權人在該侵權行為中所受損失明顯大於侵權人所獲得之利益總額時，才可同時請求兩者[47]。嗣於 Coupe 案件中，最高法院復表示，「基於衡平來計算應給

---

and exclusive right of which shall be so as aforesaid granted by patent …without the consent of the patentee… shall forfeit and pay to the said patentee… such damages as shall be assessed by a jury, and moreover shall forfeit to the person aggrieved, the thing or things so devised…"

[43] 原文請參 Patent Act of 1793,Section 5: "That if any person shall make, devise and use, or sell the thing so invented, the exclusive right…without the consent of the patentee… shall forfeit and pay to the patentee, a sum, that shall be at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons, the use of the said invention; which may be recovered in an action on the case founded on this act..."

[44] Patent Act of 1836, Section 14: "That whenever, in any action for damages for making, using, or selling the thing whereof the exclusive right is secured by any patent heretofore granted… , a verdict shall be rendered for the plaintiff in such action, it shall be in the power of the court to render judgment for any sum above the amount found by such verdict as the actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof…"

[45] 同上註，Section 17: " …courts shall have power…to grant injunctions, according to the course and principles of courts of equity, to prevent the violation of the rights of any inventor as secured to him by any law of the United States, on such terms and conditions as said courts may deem reasonable…"

[46] Patent Act of 1870, Section 55: "…in any such case for an infringement, the claimant [complainant] shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby, and the court shall assess the same or cause the same to be assessed under its direction…"

[47] Birdsall v. Coolidge, 93 U.S.64, 69 (U.S. 1876) (underline added) : "… Damages of a compensatory character may also be allowed to the complainant suing in equity, in certain cases, where the gains

予專利權人之賠償金額與基於法律來計算兩者是不同的。在前者，原告有權請求 (entitled to recover) 侵權人基於侵害專利權所獲之利益 (gains and profits) ，而依 1870 年之專利法，在原告所受之損失明顯大於被告所獲得之利益總額時，原告另有權請求回復其所受損失。在後者，原告有權請求用以回復其損害者，係其因專利遭侵害所蒙受金錢上損害之補償，而與被告究因侵權行為獲得多少利益無涉—在此原告的損害賠償計算方式並非依據被告獲得多少利益，而是原告受了多少損害。[48]」 從而，依最高法院之見解，基於法律來計算時並不包括侵權人所獲得之利益，而 1870 年之專利法授權法院基於衡平可判給專利權人得請求侵權人所獲得之利益及專利權人所受損失，乃係因專利權人「所受之損失明顯大於被告所獲得之利益總額」所致。

1946 年專利法就損害賠償的計算做了重大修訂，允許專利權人請求回復賠償數額不得低於合理權利金 (patentee … to recover general damages which shall be due compensation for making, using, or selling the invention, not less than a reasonable royalty.[49]) ；同時也刪除了以侵權人所獲利益來計算損害賠償數額之規定，解決了依據衡平或依據法律來計算損害賠償額度時產生之衝突情形[50]。本次修法也嘗試確立了專利權人「得以請求回復的基礎是任何專利權人可證明之損失，

---

and profits made by the respondent are clearly not sufficient to compensate the complainant for the injury sustained by the unlawful violation of the exclusive right secured to him by the patent. Gains and profits are still the proper measure of damages in equity suits, except in cases where the injury sustained by the infringement is plainly greater than the aggregate of what was made by the respondent, in which event the provision is that the complainant 'shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the respondent, the damages he has sustained thereby."

[48] Coupe v. Royer, 155 U.S. 565, 582 (U.S. 1895) (underline added) : "…There is a difference between the measure of recovery in equity and that applicable in an action at law. In equity, the complainant is entitled to recover such gains and profits as have been made by the infringer from the unlawful use of the invention, and since the Act of July 8, 1870, in cases where the injury sustained by the infringement is plainly greater than the aggregate of what was made by the defendant, the complainant is entitled to recover the damages he has sustained in addition to the profits received. At law, the plaintiff is entitled to recover as damages compensation for the pecuniary loss he has suffered from the infringement, without regard to the question whether the defendant has gained or lost by his unlawful acts, the measure of recovery in such cases being not what the defendant has gained, but what plaintiff has lost."

[49] Patent Act of 1946, ch. 726.

[50] Erick S. Lee, Historical Perspectives on Reasonable Royalty Patent Damages and Current Congressional Efforts for Reform, UCLA Journal of Law & Technology, Volume 13, Issue 2, (2009) .

而不低於合理權利金」（to make the basis of recovery in patent infringement suits general damages, that is, any damages the complainant can prove not less than a reasonable royalty.[51]）。

1952 年修正的專利法經整合至美國法典第 35 章後，成為現今美國專利法的基礎，其中損害賠償規定於第 284 條[52]：「依據有利於原告之證據，法院應就原告因其專利受侵害給予足夠賠償之判決，其數目不得低於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院核定之利息及訴訟費用之總和…陪審團如未能決定損害賠償額，法院即應估定之。上述任一情形，法院均得將決定或估定之總額增加至 3 倍。」該段條文內容與現行第 284 條之前兩段文字實無二致。

現行美國專利法第同法第 284 條[53]規定：

「當法院認定被告確有侵害原告專利時，應准許原告請求足以彌補其損失的賠償金額 (adequate to compensate the infringement)，但不得低於被告使用該專利應支付之合理權利金，以及利息及法院認定之訴訟費用之總和。

若陪審團未能決定賠償額度，法院應自行估算；在任一情形下，法院均得提高賠償額至三倍。依本項增加之賠償額，不適用本法第 154 (d) 之規定。

法院得參考專家證詞，以決定在該案各種情狀下，賠償金或權利金之合理數額。」

[51] 42 H.R.REP.NO. 79-1587, at 1-2 (1946) ; S.REP.NO. 79-1503, at 2 (1946) , reprinted in 1946 U.S.C.C.A.N. 1387。

[52] Act of July 19, 1952, ch. 950, § 284, 66 Stat. 792, 813 ; 35 U.S.C. §284 (2006) : "Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed."

[53] 35 U.S.C. § 284 - **Damages** : " Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154 (d) The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances."

美國專利法第同法第 285 條[54]規定：

「法院在例外情形下，得准許勝訴方就合理律師費用之請求。」

由第 284 條規定可知，法院就損害賠償額之計算，可選擇以足供彌補原告損失的賠償金額，或是合理權利金，做為計算標準。就彌補原告損失部分，從 1946 年專利法刪除了以侵權人所獲利益來計算損害賠償數額之規定，而保留專利權人請求回復至少合理權利金之規定觀之，回復數額的計算基礎是任何原告可證明的損失，最低不少於合理權利金，及自侵害發生時起之利息及訴訟費用[55]。從而，美國專利法就損害賠償數額之計算，即係以「原告損失之利潤」(lost profit) 及「合理權利金」(reasonable royalty) 此兩種型式為主軸[56]，法院實務亦發展出計量兩者之原則及方法 (詳見下項)。又第 284 條第 2 款法院得以就賠償數額提高至三倍的規定，一般多認為具有懲罰之意味，因此亦有認為該項係懲罰性損害賠償[57]。

第二項　實務運作

現行美國專利法第 284 條係以原告損失之利益與合理權利金為計算損害賠償之主要模式，然原告損失之利益應如何認定、權利金應如何計算始為合理，專利法並未規範相關標準，而是由法院實務之判決累積將條文內容加以具體化。

國立政治大學 National Chengchi University

---

[54] 35 U.S.C. § 285 - **Attorney fees** : “ The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

[55] See General Motors Corp. v. Devex Corporation, 461 U.S. 648 (1983) (“Both the background and language of § 284 provide evidence of this fundamental purpose. Under the pre-1946 statute, the owner of a patent could recover both his own damages and the infringer's profits. ..A patent owner's ability to recover the infringer's profits reflected the notion that he should be able to force the infringer to disgorge the fruits of the infringement even if it caused him no injury. In 1946 Congress excluded consideration of the infringer's gain by eliminating the recovery of his profits,…, the determination of which had often required protracted litigation... Accordingly, Congress expressly provided in § 284 that the court "shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement."

[56] 參李柏靜，論專利侵害之損害賠償計算─從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，政治大學法律科際整合研究所碩士論文，2009 年，頁 25。

[57] 參陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文，2006 年，頁 23。

侵害行為可能造成專利權人利潤減損之情形，可分為下列數種[58]：

1. 轉向銷售[59]─為最明顯之減損，侵權人可能瓜分了權利人原本之銷售量。
2. 價格侵蝕─權利人可能因侵權者之參與競爭而被迫降價或放棄漲價，致其持續銷售之商品利潤降低。
3. 增加成本─侵害行為可能使權利人之成本增加，諸如增加廣告成本及行銷花費等。
4. 其他損害─法院對權利人主張之其他損害 (other asserted harms)，例如未來獲利的損失 (lost future profits)、權利人因為侵權產品低劣品質導致之名譽損害、侵權人在專利期滿時可加速進入市場等，偶爾亦會予以准許。然而此類損害經常可能被認為已包含其他項目內，或因果關係過遠或出於臆測而未獲賠判。
5. 其他產品之銷售損失─若專利權人之專利商品與非專利品一併銷售，或該非專利商品與侵權人之商品處於競爭狀態時，專利權人亦可能就該非專利商品之銷售損失請求賠償。此時法院即可能以整體市場法則 (entire market value) 來審酌是否應允許。

第一款　所失利潤 (lost profit)[60]

為了回復損失之利益，專利權人必須證明一個合理可能性，亦即「若非」(but for) 因為侵害行為，專利權人本來可以賺得侵權人所獲之利益[61]。只要權利人能

---

[58] Roger Blair and Thomas Cotter, Intellectual Property: Economic and Legal Dimensions fo Rights and Remedies, 2005, P212。

[59] 學者有稱此為「被瓜分之銷售」，參范建得，智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用，台北大學法學叢刊 52 期，2003 年，頁 203。

[60] 亦有將 lost profit 譯為所失利益者，然為免與我國民法第 216 條規定之「所失利益」混淆，本文乃譯為所失利潤。

[61] Rite-Hite Corp. v. Kelley, 56 F.3rd 1538 (Fed. Cir. 1995) (en banc) (…we have held that the general rule for determining actual damages to a patentee that is itself producing the patented item is to determine the sales and profits lost to the patentee because of infringement. ... To recover lost profits damages, the patentee must show a reasonable probability that, "but for" the infringement, it would have made the sales that were made by the infringer.); Micro Chem. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119 (Fed.Cir.2003) ("To recover lost profits a patentee must show that 'but for' infringement it

證明侵權人之侵害行為與自己本可獲利間有「若非」之因果關係 ("but for" causation)，且此若非因果關係僅係達到合理之可能性，舉證責任即移轉至侵權人身上，須由侵權人來證明原告的推論對部分或全部之所失利益是不合理的[62]。聯邦第 6 巡迴上訴法院在 Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works[63] 一案中，判斷有無若非因果關係時，專利權人須證明四項要素：(1) 專利產品之市場需求 (demand for the patented product)；(2) 可接受的非侵權替代商品之欠缺 (the absence of acceptable noninfringing substitutes)；(3) 專利權人有滿足市場需要之能力 (manufacturing and marketing capability to exploit the demand)；及(4) 專利權人本可賺得之利益。若專利權人能證明此四要素，即等於建立起侵權人之銷售對成損失之合理可能性。

所失利潤是專利權人因侵權所致利潤損失，其包括：銷售損失 (lost sales) 、價格侵蝕 (price erosion)、配搭銷售 (collateral sales)、未來的所失利益 (future lost profits)、商譽和商業信譽的損害 (injury to goodwill and business reputation)、增加費用 (increased expenses)、和成長的減損 (impaired growth) 等幾種不同類型的經濟損害。要恢復這些損失，專利權人負有證明其有權取得所失利潤以及該利潤金額之舉證責任[64]。

第二款　合理權利金

美國最高法院於 1889 年即提到以已確立之權利金 (an established royalty) 計算專利侵害損害賠償觀念[65]。在 Rude v. Westcott 一案中，美國最高法院認為，當已經有若干銷售是因為專利權人授權製造、使用以及販賣該專利技術，而確立出一貫的授權金時，該數額得以被用來計量損害賠償。而已確立之權利金必須符

---

reasonably would have made the additional profits enjoyed by the infringer.")

[62] Micro Chem. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003) ("Once the patentee establishes the reasonableness of this inference, the burden shifts to the infringer to show that the inference is unreasonable for some or all of the lost profits.")

[63] Panduit Corp. v Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978).

[64] 吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍─以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果，交通大學管理學院科技法律學程碩士論文，2011 年，頁 18。

[65] 李柏靜，論專利侵害之損害賠償計算－從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，2009 年，頁 38。

合下列要件，始可做為合理權利金之標準[66]：1. 該先前已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；2. 先前已存在之權利金必須有足夠的數量，以說明該數額為一般可接受之權利金；3. 先前已確定之權利金數額必須有一致性，不可高低差異過大；4. 先前已確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以訴訟為要脅；5. 實際損害之金額必須依可靠的數據加以計算，不可基於猜測。

在計算合理權利金時，美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 發展出之計算方式，可大致區分為兩種模式：解析法 (analytical approach) 與假設協商法 (hypothetical willing-licensor/licensee approach)[67]。

一、解析法

解析法是計算侵權人侵權銷售的預期利潤，亦即以侵害行為開始時侵權產品的預期淨利減去通常或可接受的淨利 (即同業利潤標準) ，將該部分預期獲利分配給專利權人，因該部分即代表侵權人在合理授權下應支付之金額。使用解析法計算時，通常須具備兩項推定之前提： (1) 以被告預期之利潤率作為實際的利潤率；及 (2) 假設被告滿足同業之利潤標準。

採用解析法計算合理權利金最著名之案例應屬 TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.[68]一案。在該案中，法院認定被告 Dura 公司之經營高層備忘錄中記載有預期銷貨毛利率 52.7%，扣除間接成本後系爭產品淨利率約為 37%至 42%，再扣除同業通常利潤標準 6.56%到 12.5%後，最後認定合理權利金之比率約為 30%。解

[66] Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 164-165 (S. Ct. 1889) ("It is clear that a payment of any sum in settlement of a claim for an alleged infringement cannot be taken as a standard to measure the value of the improvements patented… In order that a royalty may be accepted as a measure of damages against an infringer, who is a stranger to the license establishing it, it must be paid or secured before the infringement complained of; it must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention; and it must be uniform at the places where the licenses are issued…. Actual damages must be calculated, not imagined, and an arithmetical calculation cannot be made without certain data on which to make it.") .

[67] 王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰、劉尚志，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論第 6 卷第 1 期，2009 年，頁 19-20。

[68] TWM Manufacturing Co., Inc., Appellee/cross-appellants, v. Dura Corp. and Kidde, Inc., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)。

析法與下述之假設協商法相較，相對較為具體、明確而直接，但專利權人就被告之獲利狀況需負擔較高之舉證責任[69]。

二、假設協商法

假設協商法係假設在侵權開始之際，雙方當事人在有意願、立場對等及資訊對稱之前提下，進行專利授權協商所得之結果[70]。在 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.[71] 一案中，聯邦第二巡迴上訴法院闡述合理權利金之意義為：在侵權開始之初，若授權人 (即專利權人) 和被授權人 (即侵權人) 均合理且自願達成協議時，雙方所同意之授權金額。在 Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.一案中，法院並表示假設協商法係儘量模擬在侵權當時之情狀，以探究兩造可能達成合意之金額[72]。

採用假設協商法計算賠償額時，有兩個假設前提：(1) 假設協商之時點係在侵權行為開始時，亦即係以侵權行為開始時，雙方若進行協商時主觀所知悉之資訊及客觀一切情狀來估算合理權利金，而非依事後實際發生之事實狀況來估算[73]；(2) 假設協商之際，兩造均認知專利有效且被告侵權[74]。

前開 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp 一案中，聯邦第二巡迴上訴法院揭示 15 項判斷因素 (下稱「Georgia-Pacific 因素」)，後多為各法院在運用假設協商法判斷合理權利金數額時所採用：

1. 專利人業已收取之本案專利授權金以茲證明既有權利金者。(The royalties

---

[69] 劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師第五期，2011 年，頁 68。

[70] 劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，同上註，頁 68。

[71] Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) , 27 modified and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971) .

[72] Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009) ("The hypothetical negotiation tries, as best as possible, to recreate the ex ante licensing negotiation scenario and to describe the resulting agreement.") .

[73] Riles v. Shell Exploration and Prod. Co., 298 F.3d 1302, 1313 (Fed. Cir. 2002) ("reasonable royalty determination must relate to the time infringement occurred, and not be an after-the-fact assessment.") ; Unisplay S.A. v. American Elec. Sign Co., 69 F.3d 512, 518 (Fed. Cir. 1995) ("rejecting a royalty based on evidence of likely value at time of trial") .

[74] See Lucent, 580 F.3d at 1324-25 ("The hypothetical negotiation also assumes that the asserted patent claims are valid and infringed.") .

received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.)

2. 被授權人使用與本案專利可類比之其他專利所支付之權利金率。(The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.)
3. 授權合約之本質及範圍，如專屬或非專屬授權、有無地域限制、或有無關於產品銷售對象之限制。(The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.)
4. 授權人之既定政策及行銷計畫，係藉由不授權他人使用以維持其專利獨占性，或在得以保持其獨占性之特殊條件下始為授權。(The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.)
5. 授權人與被授權人間的商業關係，例如他們是否在相同地域之相同業務線上為競爭者；或他們是否為發明人與促銷者之關係。(The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter.)
6. 因銷售專利化特製品而產生對被授權人之其他產品之促銷效果；專利權人發明促使專利權人其他非專利化商品銷售之既存價值；及此種衍生或配搭銷售之程度。(The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.)
7. 專利權之有效期間及授權條件。(The duration of the patent and the term of the license.)
8. 專利產品之既有獲利能力；商業上之成功；及目前受歡迎度。(The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.)
9. 專利財產增進原用以產生相似結果之模型或裝置之功效或優點。(The utility

and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.)

10. 專利發明之本質；授權人就專利發明所為商業使用之特性，以及使用者使用該發明所獲得之利益。(The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.)
11. 侵權人使用專利發明的程度；以及任何證明該使用價值之證據。(The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.)
12. 作為允許使用專利發明或類似發明之對價之利潤或售價之部分，而其在特定或類似業務中屬慣例者。(The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.)
13. 可實現獲利應歸功於專利發明之部分，而其可與來自非專利之元件、製程、業務風險，或由侵權人所為之重大性能或改良予以區別者。(The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.）
14. 合格專家證人所為之意見證詞。(The opinion testimony of qualified experts.)
15. 於侵權開始時，若授權人 (如專利權人) 與被授權人 (如侵權人) 皆理性且自願地嘗試達成授權合約，雙方所會同意之權利金；亦即，就商業提議而言，一個有意願而審慎的被授權人，欲取得授權以製造、銷售含有特定專利之物品，所願意支付作為權利金之金額，而仍能享有合理利潤，且該金額亦為一個有意願授權之審慎專利權人所會接受者。(The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee- who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention- would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been

acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.)

第三款　關於假設協商法之修正

假設協商法為目前美國法院就專利侵權損害賠償案件中，最常採用以計算賠償額之方式。然實務在適用上也產生若干疑慮，例如法院有時為達懲罰侵權人或遏止侵權之目的，在依據假設協商法計算合理權利金時判准之數額過高，甚至超過侵害人使用該專利所預期獲得之利益，致與假設協商法以有意願之雙方可能達成之協商結果之前提大相逕庭[75]。因此，美國聯邦貿易委員會在 2011 年 3 月發表之「發展中的 IP 市場：以競爭調整專利通知與賠償」報告[76]中，即就如何妥適運用假設協商法及 Georgia-Pacific 因素以計算合理權利金進行討論並提供建議。

報告中認為，Georgia-Pacific 因素之包含面向廣泛且具有調整彈性，蓋於實際生活中，雙方當事人在進行授權協商時，客觀情狀可能千變萬化，而此 15 項因素非但具有彈性，亦確屬一般進行授權協商時雙方所可能考量之條件；然因其欠缺明確之指導準則及架構，故陪審團在適用及評估該 15 項因素計算合理權利金時，可能反而無所適從導致兩種情況：(1) 專利權人可任意強調突顯某些資訊，使陪審團因而忽略依據案件事實所為之經濟分析。例如專利權人可能刻意強調侵權人所獲得之利潤及收益，或是侵權人之資本額等。(2) 陪審團在欠缺指導準則之情形下，可能因該 15 項因素涵蓋之考量範圍過度廣泛，反做出不可靠之決定。論者亦有認 Georgia-Pacific 因素太容易受人為操縱，幾乎可以做出任何結論[77]。

因此，該報告認為，法院應以第 15 項因素即假設協商做為基本架構，至於前 14 項因素，則應視為例示的考量因素，未必在每一案件中均對假設協商之授

---

[75] 諸如 Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc., 527 F.3d 1359, 1373 (Fed. Cir. 2008); Monsanto Co. v. Ralph, 382 F.3d 1374, 1384 (Fed. Cir. 2004); Golight, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 355 F.3d 1327, 1338 (Fed. Cir. 2004); Parker-Hannifin Corp. v. Champion Labs., Inc., No. 1:06-CV-2616, 2008 WL 3166318 at *7 (N.D. Ohio Aug. 4, 2008). 另參 Thomas F. Cotter, Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses, 34 J.Corp. L., 2009, note 163。

[76] Federal Trade Commission, "The Evolving IP Market, Aligning Patent Notice and Remedies with Competition"，http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf。

[77] Federal Trade Commission 報告，同上註，頁 183。

權有影響。法院應 (1) 著重於假設協商法中，有意願之權利人或被授權人所可能同意之協商內容；(2) 對於每項關於 Georgia-Pacific 因素之證據，不應一視同仁地加以採用；(3) 提供陪審團適當指示，使陪審團能重視假設性協商之要件，例如被授權人之意願等，做為判斷時之標準。

假設協商法係假設有意願之雙方當事人所可能合意之授權金，故該數額應係雙方均可接受的權利金。從專利權人的角度來看，該數額至少應包括若非侵權行為即可賺到之收益；而從侵權人的角度來看，該數額最高亦不應超過其使用該專利所期待增加之利潤，否則侵權人寧可使用次佳之替代技術。有意願之授權人與被授權人在議價範圍內就某金額達成合意後，雙方都能從該授權合約中獲利。至於就議價範圍的上限數額為何，與具有競爭性的替代技術至為相關。因此，在認定損害賠償數額時，亦須考量具有競爭性的替代技術，以免發生前述過度補償專利權人與破壞市場競爭機制之情形[78]。

(一) 具有競爭性之替代技術可界定合理權利金之上限

通常情況下，企業在決定使用某一專利時而不使用其他替代技術時，所願意支付之權利金上限，就是使用該專利所能增加之利潤；若權利金高於可能增加之利潤，企業就寧可捨棄不用而改用其他替代技術。因此，適用假設協商法估算有意願之雙方可能合意之權利金時，亦須評估是否有其他替代技術存在。就系爭專利高於替代技術之價值部分，形成議價範圍之上限，而權利人願意接受之最低權利金，則為議價範圍之下限。至於 Georgia-Pacific 因素，則與在議價範圍內決定合理權利金數額有關。

Georgia-Pacific 因素九即與替代技術有關。聯邦巡迴上訴法院認為，替代技術係使用假設協商法時，須考慮之因素之一，因為侵權人若知悉自己另有替代技術可茲選用時，其與權利人談判時自更具優勢[79]。最著名之案件應為 Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.[80]一案。該案一審判決之法官認為，使用系爭專利而不用替代技術所增加之成本應即為合理權利

[78] Federal Trade Commission 報告，同上註，頁 185。

[79] Zygo Corp. v. Wyko Corp., 79 F.3d 1563, 1571-72 (Fed. Cir. 43 1996); see also Total Containment, Inc. v. Environ Products, Inc., Nos. 96-1138, 96-1151, 1997 WL 16032 (Fed. Cir. Jan. 17, 1997).

[80] Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1350-51 (Fed. Cir. 1999).

權利金之上限，因為若權利人堅持更高之權利金，侵權人就寧可改用替代技術。此見解亦為聯邦巡迴上訴法院所支持。

從而，上開聯邦貿易委員會報告即建議法院，在運用假設協商法時，就侵權人使用系爭專利比使用次佳之替代技術，所增加之獲利，即可做為意願之被授權人所願接受之權利金上限數額。法院判准之合理權利金不應超過該數額[81]。

(二) 假設協商之時點[82]

聯邦貿易委員會報告另建議，在假設協商法中，假設雙方進行協議之時點不應在侵權行為開始時，而應提前該被授權人決定使用何種技術之時。蓋某一潛在之被授權人若決定使用系爭專利技術後，即會進行生產設備之投資，俟其設備均建構完成，此時若欲改用他技術，其轉換成本自然較高，該潛在之被授權人可能不得不被迫接受權利人要求較高之權利金。因此，若雙方當事人係基於被授權人負擔較高之轉換成本時，始就授權金額進行協商，而非基於被授權人可單純比較系爭專利與替代技術後，與權利人進行協商，則在前者情形，被授權人顯然可能會付出較高之權利金，而過度賠償權利人。

因此，為避免假設之權利金係其於被授權人之轉換成本而為估算，法院應設定假設協商係發生在產品發展之早期階段，侵權人在決定採用何種技術之時點。

(三) 估算合理權利金時關於替代技術之考量[83]

在許多 IT 產業，產品及組件彼此間的相容性對發展和引進創新產品而至為重要。為能符合相容性之要求，通常多家公司會經由標準制定組織 (standard setting organizations，SSO) 以共同選擇該行業通用的技術標準。雖然此種標準並非硬性規定，但若該標準在市場頗受歡迎，各家公司自然會隨

[81] Federal Trade Commission, The Evolving IP Market, Aligning Patent Notice and Remedies with Competition”，http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf，頁 189。
[82] Federal Trade Commission 報告，同上註，頁 189。
[83] Federal Trade Commission 報告，同上註，頁 189。。

之使用相同標準。而若某特定專利技術成為業界標準之一部分時，該專利權人之市場地位顯然更強，其可要求比之前更高之授權金，其他同業之轉換成本也更為提高。而且隨著愈來愈多新產品與消費者原來使用之商品具有相容性，要改變該業界標準更形困難。此時若產業標準技術之專利權人恃其地位而獲取過度利潤，對消費者而言，即產生專利產品售價提高之不利益。

因此，許多產業標準制定組織 (SSO) 即制定揭露原則及授權原則。揭露原則要求在標準制定之過程中，參與者必須揭露其專利或專利應用。授權原則則求參與者同意以合理而無歧視 (reasonable and non-discriminatory，RAND)，或公平合理而無歧視 (fair, reasonable and non-discriminatory，FRAND) 之授權金，授權他人使用揭露之專利。然而，由於 RAND 及 FRAND 之授權原則內容模糊不清，對於權利金數額多少才算合理亦定義不明，且對於未參與制定 SSO 之其他專利權人並無拘束力，因此該方式並未能完全有效避免專利權人收取過高權利金之情形。

美國聯邦貿易委員會報告認為， 對於 RAND 之定義應基於業界標準制定之際該專利技術之價值，如此才能使消費者在具有技術競爭之市場中享受利益。該報告並建議法院在採取假設協商法以認定合理權利金時，應適用 RAND 之規範，並以於產業標準制定之時，採用該專利較其他替代技術可增加之利潤，為合理權利金之上限。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節　商標法部分

第一項　立法沿革

早在殖民時期，美國的習慣法 (common law) 對於商標即予以保護。1870 年曾制定聯邦商標法 (the Federal Trade Mark Act) ，然因該法案涉及憲法上之爭議，故於 1879 年遭美國最高法院判決[84]廢止。嗣於 1881 年，國會基於憲法第 1

[84] The Trade-Mark Cases, 100 U.S. 82 (1879) ，詳參

條第 8 款之州際商業條款 (Interstate Commerce Clause) ，制定了商標法，其適用範圍僅及於印地安部落與外國間商業之商標。該法嗣於 1905 年修正，並成為美國第一部全面正式施行之成文商標法。1910 年舉辦之保護工業財產會議 (Inter-American Convention of 1910 for the Protection of Industrial Property) 促成了 1920 年之商標法修正。

二次世界大戰後，美國國內經濟發展迅速，因而帶動了修法的需求。1945 年，藍能議員提出了商標法的修正案，著眼於鼓勵商標註冊及保護商標免於不正競爭 (unfair competition) 。1946 年，國會通過了藍能法案 (Lanham Act) ，其立法的主要目的即在於防止消費者混淆、保護商家的商譽及鼓勵市場競爭。依據該法案，美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 為商標登記之主管機關。1995 年，又增訂了聯邦商標減弱法 (Federal Trademark Dilution Act of 1995) ，嗣於 2006 另為修正。藍能法主要在規範商標註冊之機制，並將不公平競爭和商標保護之習慣法成文化，與法院判例相輔相成[85]。

目前美國法上關於商標侵權之損害賠償計算方式，主要規定於藍能法第 35 條 (a) 至 (e) 項[86]，以下分述之：

一、 藍能法第 35 條 (a) 項[87]——一般原則

---

http://www.pddoc.com/copyright/trade_mark_cases.htm (最後點閱日:2013 年 7 月 26 日)。

[85] 趙晋枚，美國法商標侵害的賠償─兼論我國商標法的規定，華岡法粹 46 期，頁 85。

[86] 藍能法第 35 條 Recovery for violation of rights 在美國法典 (15 U.S.C) 之條號即為§1117。

[87] 其原文為 “a) **Profits; damages and costs; attorney fees** When a violation of any right of the registrant of a mark registered in the Patent and Trademark Office, a violation under section 1125 (a) or (d) of this title, or a willful violation under section 1125 (c) of this title, shall have been established in any civil action arising under this chapter, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111and 1114 of this title, and subject to the principles of equity, to recover (1) defendant’s profits, (2) any damages sustained by the plaintiff, and (3) the costs of the action. The court shall assess such profits and damages or cause the same to be assessed under its direction. In assessing profits the plaintiff shall be required to prove defendant’s sales only; defendant must prove all elements of cost or deduction claimed. In assessing damages the court may enter judgment, according to the circumstances of the case, for any sum above the amount found as actual damages, not exceeding three times such amount. If the court shall find that the amount of the recovery based on profits is either inadequate or excessive the court may in its discretion enter judgment for such sum as the court shall find to be just, according to the circumstances of the case. Such sum in either of the above circumstances shall constitute compensation and not a penalty. The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

原告就被告侵害商標權時，得依第 29 條及第 32 條[88]之規定及衡平原則，請求被告賠償：(1) 被告之利潤 (defendant's profits)，(2) 原告所受之損害 (damages sustained by the plaintiff)，及 (3) 訴訟費用。法院應自行估算利益及損害額。就估算被告利益額時，原告僅須就被告之銷售量舉證；被告須就其主張之成本或扣減項目舉證。在估算原告損害額時，法院得綜合全部情事以裁量數額，最低不低於原告之實際損害，最高為該實際損害數額之三倍。若法院認為基於被告利潤所計算出之賠償金額不當或過高時，得於綜合考量全部情事後，自行裁量決定公正的數額。此數額應為賠償而非懲罰金。在例外情形下，法院得例外允許勝訴方就律師費用之賠償。

由上開條文內容可知，藍能法就賠償之項目規定有四種：(1) 被告之利潤，(2) 原告所受之損害，(3) 訴訟費用及 (4) 律師費。而依本條計算原告得請求之數額時，須注意避免重覆計算。例如，若原告同時主張就其所失利潤及被告所獲利潤請求損害賠償，在計算被告因銷售所得之額外利潤時，須扣除其銷售中與原告所失利潤重疊之處[89]。

依本項規定，就被告之利潤，原告僅須舉證證明被告之銷售量，被告若主張成本或扣減項目，須自負舉證責任。而就原告所受損害，法院得依其裁量提高賠償數額，最高不得超過原告所受實際損害數額之三倍。至於就律師費用，法院於例外情形下始得判賠。藍能法特別說明，無論是被告利潤額或原告損害額，均係補償 (compensation) 性質，而非懲罰 (penalty) ，亦未規範懲罰性損害賠償。

二、藍能法第 35 條 b) 項[90]──關於使用仿冒商標之三倍賠償額

---

[88] 即 15 U.S.C. §1111 及§1114。

[89] Daniel Slottje, Economic Damages in Intellectual Property: A Hands-on Guide to Litigation, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc. 2006, p236。

[90] 此條文原文為: " (b) **Treble damages for use of counterfeit mark** In assessing damages under subsection (a) for any violation of section 1114 (1) (a) of this title or section 220506 of title 36, in a case involving use of a counterfeit mark or designation (as defined in section 1116 (d) of this title), the court shall, unless the court finds extenuating circumstances, enter judgment for three times such profits or damages, whichever amount is greater, together with a reasonable attorney's fee, if the violation consists of— (1) intentionally using a mark or designation, knowing such mark or designation is a counterfeit mark (as defined in section 1116 (d) of this title) , in connection with

就違反 32 (1) (a)[91]或第 36 部 220506 條[92]之仿冒商標或表徵之案件中估算損害額時，除另有可減輕之情事外，於下列情形時，法院應自行判定利潤或損害額中較高者三倍之數額，以及合理之律師費── (1) 被告明知為仿冒而故意使用該商標或表徵以販賣、意圖販賣而要約或經銷；或 (2) 就第 (1) 項犯罪提供必要商品或服務，而明知該商品或服務將用於第 (1) 項之犯行者。在此種情形，法院得自原告請求狀送達日至判決日，或較短期日，依境內稅收法第 6621 (a) (2)[93] 訂之年利率，判准裁判前之利息。

本項規定強制判賠的情形，如有下列情形之一，除有可減輕之情事 (extenuating circumstances) 外，法院即應依被告之利潤或原告之損害中較高數額者之三倍，判決賠償，並加上律師費：(1) 被告故意使用仿冒商標，或 (2) 被告故意提供商品或服務供他人為 (1) 之犯行。法院並得判賠裁判前之利息 (prejudgment interest) 。

三、藍能法第 35 條 (c) 項[94]──關於使用仿冒商標之法定賠償額

---

the sale, offering for sale, or distribution of goods or services; or (2) providing goods or services necessary to the commission of a violation specified in paragraph (1), with the intent that the recipient of the goods or services would put the goods or services to use in committing the violation. In such a case, the court may award prejudgment interest on such amount at an annual interest rate established under section 6621(a) (2) of title 26, beginning on the date of the service of the claimant's pleadings setting forth the claim for such entry of judgment and ending on the date such entry is made, or for such shorter time as the court considers appropriate.

[91] 該款即 **15 USC § 1114 - Remedies; infringement; innocent infringement by printers and publisher:** Any person who shall, without the consent of the registrant ─use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive, shall be liable in a civil action by the registrant for the remedies hereinafter provided.

[92] 該款即 **36 USC § 220506 - Exclusive right to name, seals, emblems, and badges** ，規範關於奧林匹克標識之使用。

[93] Title 26 為美國境內稅收法案(Internal Revenue Code)，第 6621(a)(2) 規定如下: " (2) **Underpayment rate** The underpayment rate established under this section shall be the sum of—(A) the Federal short-term rate determined under subsection (b), plus (B) 3 percentage points."

[94] 此條文原文為：(c) **Statutory damages for use of counterfeit marks** In a case involving the use of a counterfeit mark (as defined in section 1116 (d) of this title) in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits under subsection (a) of this section, an award of statutory damages for any such use in connection with the sale, offering for sale, or distribution of goods or services in the amount of— (1) not less than

藍能法第 35 條 (c) 項規定：就被告使用仿冒商標以販賣、意圖販賣而要約或經銷的案件，原告在事實審法院終局判決前，對於就與販賣、意圖販賣而要約或銷售有關而使用仿冒商標商品或服務，可以選擇請求法院判定下列法定賠償額以代替本條 (a) 項所規定之賠償額── (1) 就每一仿冒商標每一類所販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務最低美金 1,000 元，最高美金 200,000 元之賠償額，其數額由法院決定；或 (2) 若法院認為仿冒出於故意 (willful) ，則就每一仿冒商標每一類販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務之賠償額最高不超過美金 2,000,000 元。

由於原告要舉證證明利潤或損害之數額，相當困難，故藍能法在 1996 年增列本項，並於 2008 年修正以提高金額。依據現行 35 (c) 規定，原告在下列兩種情形時，得請求本項規定之法定賠償額 (statutory damages) ，以代替本條 (a) 項之實際損害和利潤：(1) 就每一仿冒商標每一類所販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務，其賠償金額為美金 1,000 元至美金 200,000 元，其數額由法院決定；或 (2) 故意仿冒者，就每一仿冒商標每一類販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務上限提高為美金 2,000,000 元。

四、藍能法第 35 條 (d) 項[95]──網域名稱搶註之損害賠償

藍能法第 35 條 (d) 項規定：在違反第本法 43 (d) (1) 條之案件[96]，原告於事實審為終局判決前，可選擇請求本項法定賠償數額以代替實際損害與利潤，其數額每一網域名稱最低美金 1,000 元，最高美金 100,000 元，由法院

$1,000 or more than $200,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just; or (2) if the court finds that the use of the counterfeit mark was willful, not more than $2,000,000 per counterfeit mark per type of goods or services sold, offered for sale, or distributed, as the court considers just.

[95] **(d) Statutory damages for violation of section 1125 (d) (1)** In a case involving a violation of section 1125 (d) (1) of this title, the plaintiff may elect, at any time before final judgment is rendered by the trial court, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages in the amount of not less than $1,000 and not more than $100,000 per domain name, as the court considers just.

[96] 即 15 USC § 1125 - False designations of origin, false descriptions, and dilution forbidden ，其中 (d) (1) 係規範 Cyberpiracy prevention ，亦即關於預防網路剽竊之規範。詳參 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125 (最後點閱日: 2013 年 7 月 9 日)。

決定其數額。

藍能法於 1999 年增訂關於網路剽竊之規定，是若搶註網域名稱，即可依本條 (a) 或 (d) 項請求賠償。依 35 (a)，法院得判賠實際損害額之三倍以內之數額，並得在例外情況下判賠律師費。而依 35 (d)，原告可選擇每一網域名稱美金一千元以上美金十萬元以下之法定損害賠償，以代替實際損害賠償及利潤。

五、藍能法第 35 條 (e) 項[97]──故意違法之推定

藍能法第 35 條 (e) 項規定：就本項案件，為決定關於救濟之事，若侵權者或與侵權者共同為侵害之人，就與侵權有關之登記、維護、或更新網域名稱事宜，知情地提供或促使他人提供予重大不實之聯絡資訊予網域名稱之登記者或登記機構，應推定其侵害行為係出於故意。

本項並未限制依本條可認為故意侵權之情形。此乃因為搶註網域名稱之人，於註冊時常使用不實之聯絡資訊以達匿蹤之目的，造成追查上之困難，故於 2004 年增訂此項，規定提供不實聯絡資訊之人，均推定有侵權之故意。

第二項　實務運作

由上開藍能法之條文內容可知，就商標權遭侵害之損害賠償範圍，基本上大致可分為：(1) 侵權者的利潤，(2) 商標權人的損害，及 (3) 訴訟費用三大部分。此外，法院尚可依原告實際損害的數額增加至三倍作為判賠金；若法院認為不適當時，亦可依綜合全部情事依其裁量減低賠償數額[98]。然而，被告的利潤、原告

[97] 原文為: **(e) Rebuttable presumption of willful violation** In the case of a violation referred to in this section, it shall be a rebuttable presumption that the violation is willful for purposes of determining relief if the violator, or a person acting in concert with the violator, knowingly provided or knowingly caused to be provided materially false contact information to a domain name registrar, domain name registry, or other domain name registration authority in registering, maintaining, or renewing a domain name used in connection with the violation. Nothing in this subsection limits what may be considered a willful violation under this section.

[98] 參藍能法 35 (a) 。

的損害及訴訟費用究竟如何計算，藍能法並未細繹，因而歷年來法院多有判決作進一步的闡析，茲分述如下[99]：

一、關於侵權者利潤之認定 (Infringer's Profits)

侵權者之利潤可作為商標權人主張請求賠償數額之計算標準之一，蓋兩造若為市場上之直接競爭者，亦即雙方所販售之商品種類均屬相同而有直接競爭關係，則原告之銷售量即可能因為被告仿冒商品之出現致遭瓜分，其銷售量也因此移轉至被告 (diverted sales) [100]。在此種情形下，若市場上別無其他競爭對手，則被告所獲得之利潤可推定為原告所受之損害，此時該利潤即在補償原告之損害。是以早期美國商標法規定，僅有在原告與被告彼此處於競爭地位時，原告始能以被告所獲利潤作為賠償數額，其理論基礎在於，若原告與被告並未處於競爭地位，則被告所獲之利潤與原告因侵權行為所受之損害間，自無何連結可言，當不得據之作為請求賠償之數額。

然而，隨著時代演進，愈來愈多觀點認為允許原告以被告之利潤作為請求賠償之數額，非但有政策上意義，亦可防止被告藉由侵害他人權利之行為獲取利潤。目前認為勝訴之原告得以被告利潤作為請求賠償數額之理由包括[101]: (1) 此係衡量原告所受損害 (the damage the plaintiff has suffered) 的方式，(2) 允許原告以侵權者之利潤為求償數額代表著侵權者曾取得不正獲利 (unjustly enriched)，故應將侵權者獲得之利潤挪去，(3) 此種允許可產生遏阻侵權者將來再次侵害他人之效果[102]。

上開見解亦為法院所採納。在 Monsanto Chem. Co. v. Perfect Fit Prods. Mfg. Co.一案中，聯邦第二巡迴上訴法院表示，此種允許並非表示法院不再考慮原被告究否處於競爭地位[103]，在 Maier Brewing Co. v. Fleishmann Distilling Corp.一案

---

[99] Daniel Slottje，同註 89，p48。

[100] 即轉向銷售，參註 59。

[101] Daniel Slottje，同註 89，Daniel Slottje，p48。

[102] 參 George Basch Co. v. Blue Coral, Inc., 968 F.2d 1532, 1537-39 (2nd Cir. 1992), cert denied, 506 U.S. 881 (1992) ("… a court may award a defendant's profits solely upon a finding that the defendant fraudulently used the plaintiff's mark....By awarding the profits of a bad faith infringer to the rightful owner of a mark, we promote the secondary effect of deterring public fraud regarding the source and quality of consumer goods and services."

[103] 參 Monsanto Chem. Co. v. Perfect Fit Prods. Mfg. Co., 349 F.2d 389, 397 (2d Cir. 1965), cert.

中， 聯邦第九巡迴上訴法院進一步表示，若確實在侵害商標權之行為存在，即使兩造並無直接競爭，然基於不正獲利理論 (unjust enrichment rationale)，仍不應任憑侵權者繼續保有其因不法行為 (unlawful conduct) 所獲得之利潤。第九巡迴法院認為，允許原告仍得請求以被告利潤之數額為賠償，非但除去被告侵害之動機，以達遏阻被告未來侵害之可能，更可因此保障商標之無形價值，同時也制止社會上有更多不道德之徒產生[104]。在 Bishop v. Equinox Int'l Corp.一案中，聯邦第十巡迴上訴法院認為更進一步認為，即使商標權人無法證明自己確實受有實際損害，仍可請求被告利潤作為賠償[105]。

依據藍能法第 35 條 (a) 款之規定，原告僅須證明侵權者就侵害行為所獲得之利潤即可。侵權者若欲主張扣除任何費用或成本等項目，須要自己負舉證責任[106]。從而在計算侵權者之利潤時，原告多會儘量將侵權者任何與侵害行為有關、或與原告系爭商標有關之使用行為所產生之利潤包括在其請求賠償之數額內。雖

---

denied, 383 U.S. 942 (1966) ("We do not hold that it is irrelevant whether the parties are in direct competition; compensation for diverted trade is one important purpose which an accounting may serve. To restrict accountings to this single purpose, however, fails to take account of the other purposes served by trademark law. Under the circumstances of this case, a judgment limited to an injunction is clearly inadequate to deter those who deliberately engage in commercial piracy which defrauds thousands of consumers and injures a trade name built up at considerable cost by legitimate means.")

[104] Maier Brewing Co. v. Fleishmann Distilling Corp., 390 F.2d 117, 123 (9th Cir. 1968), cert. denied, 391 U.S. 966 ("It would seem fairly evident that the purposes of the Lanham Act can be accomplished by making acts of deliberate trade-mark infringement unprofitable. In the case where there is direct competition between the parties, this can be accomplished by an accounting of profits based on the rationale of a returning of diverted profits. In those cases where there is infringement, but no direct competition, this can be accomplished by the use of an accounting of profits based on unjust enrichment rationale. Such an approach to the granting of accountings of profits would, by removing the motive for infringements, have the effect of deterring future infringements. The courts would therefore be able to protect the intangible value associated with trade-marks and at the same time be protecting the buying public from some of the more unscrupulous members of our economic community.")

[105] Bishop v. Equinox Int'l Corp., 154 F.3d 1220, 1222 (10th Cir. 1998) (" The Lanham Act provides that '[t]he court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.'… This court has interpreted an 'exceptional case' as 'one in which the trademark infringement can be characterized as "malicious," "fraudulent," "deliberate," or "willful."…Although an absence of actual damages is a factor in determining whether a case is exceptional,…such absence does not preclude a fee award.

[106] Maier Brewing Co. v. Fleishmann Distilling Corp., 390 F.2d 117, 123 (9th Cir. 1968) ("Both the language of Section 1117 and the case law… indicate that the defendant has the burden of proof as to any deductions from his gross sales.")

然聯邦第五巡迴上訴法院在 Seatrax, Inc. v. Sonbeck Int'l. (5th Cir. 2000)一案中認為，商標權人對於非由侵害商標權而產生之利潤並無請求之權[107]，然美國最高法院在 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co.[108]一案中表示，由於藍能法無異係假定侵權者所有之銷售利潤均係因使用商標權人之系爭商標所產生，因此若欲主張某些項目應由利潤中加以剔除，其舉證責任係在被告身上。最高法院更進一步表示，在被告無法就主張剔除之項目舉證時，其所獲利潤即應歸於商標權人，即使對商標權人而言會是筆意外之財 (windfall) 。最高法院認為，若不如此認定，就等於任憑被告可獲得該筆意外之財，因此在欠缺證據的情形下，如此認定始能鼓勵誠實，也符合一般經驗法則，亦即違法者之所以能藉由在自己商品上使用他人商標而獲利之原因，應係搭便車該享有商標之商譽所致[109]。

至於被告依藍能法第 35 (a) 項所得主張剔除之項目，依實務之見解，最常見的包括所得稅 (income tax)[110]、銷貨成本 (cost of goods sold)[111]、營業費用 (operating expenses)[112]等。

二、關於商標權人損害之認定 (Damages Suffered by the Trademark Owner)

依藍能法第 35 條 (a) 項規定，原告可請求賠償其因侵害行為所受之損害 (damages sustained as a result of the infringement) 。原告之損害主要可分為：(1) 所失利潤 (lost profits)，(2) 合理權利金 (reasonable royalty)，及 (3) 矯正性廣告成

---

[107] Seatrax, Inc. v. Sonbeck Int'l., 200 F.3d 358, 369 (5th Cir. 2000) (holding that "the plaintiff is entitled to only those profits attributable to the unlawful use of its trademark") .

[108] 參 Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 316 U.S. 203, 204 (1942) ("The burden is the infringer's to prove that his infringement had no cash value in sales made by him. If he does not do so, the profits made on sales of goods bearing the infringing mark properly belong to the owner of the mark.") 。另 Lindy Pen Co. Inc. v. Bic Pen Corp., 982 F.2d 1400 (9th Cir. 1993) 也採相同見解。

[109] 同上註，("There may well be a windfall to the trademark owner where it is impossible to isolate the profits which are attributable to the use of the infringing mark. But to hold otherwise would give the windfall to the wrongdoer. In the absence of his proving the contrary, it promotes honesty and comports with experience to assume that the wrongdoer who makes profits from the sales of goods bearing a mark belonging to another was enabled to do so because he was drawing upon the goodwill generated by that mark.")

[110] 參 L.P. Larson, Jr., Co. v. Wm. Wrigley, Jr., Co., 277 U.S. 97, 99 (1928) (gilding that a district court has discretion to deduct federal taxes.)

[111] 參 Murphy Door Bed Co., Inc. v. Interior Sleep Sys., Inc., 874 F.2d 95, 103 (2d Cir. 1989) .

[112] 參 W.E. Bassett Co. v. Revlon, Inc., 435 F.2d 656, 665 (2d Cir. 1970) 。

本 (costs of corrective advertising)[113]。原告就實際損害請求賠償時，雖無須證明被告有欺騙之意圖或侵害之故意，然通常法院在判准原告就實際損害請求賠償之前，會要求原告就消費者確有產生混淆誤認之情事舉證證明[114]。然而亦有法院認為原告只要證明被告有欺騙之意圖 (deceptive intent)，即可推認消費者確有混淆誤認情事產生[115]。以下就所失利潤、合理權利金及矯正性廣告成本之實務運作分述之。

(一) 所失利潤 (lost profits)

所失利潤係用以估算原告實際損害數額最常用的方式之一。原告因侵害而失去之利潤，通常是因為該侵害導致銷售量減少，或為因應侵害而減價。所失利潤常見之計算方式係以侵權者賣出之仿冒商品數量，乘以商標權人就每件商品之利潤[116]。事實上，影響消費者購買的因素很多，很難認定究係因侵害所造成，抑或其他因素所造成，是以法院就原告所失利潤，並不要求原告為確切之證明，而係要求非出於臆測[117]。除銷售轉移外，商標權人亦可能因為下述情形而失去利潤[118]：(1)顧客因侵權者之劣質商品出現，而怪罪商標權人，進而轉向其他競爭者購買；(2)商標權人因為採取應對的降價對策，而致價格侵蝕 (price erosion) ；(3)商標權人因侵權者先行以仿冒商品進入潛在市場而失去先行者優勢 (headstart)。此外，商標權人為建立商標的商譽及吸引力，常投下相當資金進行廣告行銷等活動，這些投資的成果均可能因侵權者所之侵害行為而受到減損。

---

113 同註 89，Daniel Slottje, p.41。

114 參 International Star Class Yacht Racing Ass'n v. Tommy Hilfiger U.S.A., Inc., 146 F.3d 66 (2d Cir. 1998)。

115 參 Res. Developers, Inc. v. Statue of Liberty-Ellis Island Found., Inc., 926 F.2d 134, 139-40 (2d Cir. 1991) ; U-Haul Int'l, Inc. v. Jartran, Inc., 793 F.2d 1034, 1040-41 (9th Cir. 1986) 。

116 參 Intel Corp. v. Terabyte Int'l, 6F.3d 614, 620-21 (9th Cir. 1993) (multiplying the number of infringing computer chips defendant sold by the per/chip profit that plaintiff lost by not selling their authentic computer chips)。

117 參 Lindy Pen Co. v. Bic Pen Corp., 982 F.0d 1400 (9th Cir.1993) ("The Supreme Court has held that '[d]amages are not rendered uncertain because they cannot be calculated with absolute exactness,' yet, a reasonable basis for computation must exist…Many courts have denied a monetary award in infringement cases when damages are remote and speculative.") ,

118 趙晉枚，美國法商標侵害的賠償─兼論我國商標法的規定，華岡法粹第 46 期，2010 年，頁 95。

若侵權者率先進入商標權人原擬進入之市場，致商標權人可能因此喪失先行者優勢。在 Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos[119]一案中，就原告因侵權者在原告原本計畫欲開拓之市場內，先行使用原告之商品包裝 (trade dress) 致原告受有之損失 (loss)時，聯邦第五巡迴上訴法院在此採取了先行者優勢理論 ("headstart" theory) ，認為原告就該損失亦可請求賠償。在該案中，由於被告在當地最富裕之的墨西哥食品市場，以擅用原告商品包裝之方式銷售侵權商品，致侵害原告權利，法院認定原告因此所失利潤為美金 440 萬元。

(二) 合理權利金 (reasonable royalty)

在計算原告所失利潤時，合理權利金亦為計算標準之一。美國第 11 聯邦巡迴上訴法院在 Babbitt Electronic, Inc. v. Dynascan Corp. [120]一案中曾明確表示，商標權人可得之權利金通常可做為計算其損害之標準之一，但此時原告必須同時證明其銷售量確有減少，及減少之原因即為被告侵害行為。

合理權利金是法院假設原、被告間簽有授權合約時，被告應給付原告之金額[121]。在商標訴訟案件，若法院採取合理權利金作為計算標準，通常係因兩造之前曾簽訂授權合約之意願[122]。常見的情形包括兩造原本即有授權合約，嗣合約到期後，被告仍繼續使用原告之商標[123]，或被告曾請求原告授權，但

---

[119] Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991) ("Two Pesos argues that a monetary award requires evidence of actual confusion, and that only diverted sales provide a proper measure of damages. We disagree, as we did in Boston Professional Hockey, 597 F.2d at 75-76 (plaintiff's failure to quantify any damages from diverted sales did not preclude recovery for deprivation of economic benefits that would have accrued from licensing)… Because we embrace the 'headstart' theory as the apt framework for monetary recovery, we need not pursue the issue of actual diverted sales.")

[120] Babbitt Electronic, Inc. v. Dynascan Corp., 38 F.3d 1161 (…"The mark owners royalties are normally used as the measure of damages, but the plaintiff must prove both lost sales and that the loss was caused by defendants' actions.")。 然亦有認被告因未支付權利金予商標權人，所節省下來之金額亦屬被告所銷售侵權商品之利潤，參註 89，Daniel Slottje, 頁 239。

[121] Michael J. Freno, Trademark Valuation: Preserving Brand Equity, The Trademark Reporter, Vol. 97 No.5, 2007, p1064。

[122] 參 Howard Johnson Co., Inc. v. Khimani, 892 F.0d 1512 (11th Cir. 1990) (awarding actual damages using a reasonable royalty calculation against holdover licensee) ; Boston Prof'l Hockey Ass'n v. Dallas Cap & Emblem Mfg., 597 F.2d 71 (5th Cir. 1979) (calculating reasonable royalty based on offer in letter from defendant to plaintiff)。

[123] 參 U.S. Structures, Inc. v. J.P. Structures, Inc., 130 F.3d 1185, 1190-92 (6th Cir. 1997 (awarding past profits and trebled profits of defendant holdover franchisee)。

最終並未簽約的情形。

有些時候原告曾經表示不願授權他人使用商標，此時採取合理權利金為計算標準即可能對原告不利。聯邦第三巡迴上訴法院在 A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc.一案[124]中即認為該案不應採合理權利金之計算方式，因為若採該方式，無異將在兩個從未考慮商談授權事宜之當事人，硬置於授權合約之約束下。

然而，即使無證據證明兩造曾有簽訂授權契約之意願，在某些特殊情形下，法院仍可能採取合理權利金之計算方式，其中最著名的案例即聯邦第七巡迴法院審理的 Sand, Taylor & Woods Co. v. The Quaker Oats Co. [125]一案。在該案中，原告僅係一家位於 Vermont 州的小公司，擁有「THIRST-AID」之商標，使用並授權用於各種飲料類商品。被告係生產 Gatorade 運動飲料之大公司，在全國性的廣上，使用了「Gatorade is Thirst Aid for that Deep Down Body Thirst」之標語，原告即提起訴訟認為有反向混淆[126]情形，法院最後即採用合理權利金作為賠償額之計算方式，並認為基於兩點理由：(1) 判定之權利金應足以產生遏阻作用，以免僅成為侵權者進行商業活動之成本之一，及 (2) 在假設的前提下計算權利金數額甚為困難，法院應可適當提高權利金之數額。

(三) 矯正性廣告 (corrective advertising)

矯正性廣告之目的在於去除消費者對商標已產生之混淆。原告花費在矯正性廣告之費用亦屬可以請求賠償之項目 Zazu Designs v. L'Oreal, S.A.一案[127]中即認為矯正性廣告係回復原狀之方式之一，蓋被告的侵權行為減損了原告的商標價值，而此種廣告目的即在於回復該商標原有之價值。法院判准之

---

[124] A&H Sportswear, Inc. v. Victoria's Secret Stores, Inc., 166 F.3d 197 (3d Cir. 1999)。

[125] Sand, Taylor & Woods Co. v. The Quaker Oats Co., 978 F.2d 947 (7th Cir. 1992)。該案中，法院最後判准之權利金額高達美金 1050 萬元。

[126] 即 reverse confusion，指被告為規模較大或較知名之企業，使用了較小規模之原告之商標，致使消費者會以為原告的產品與被告產品有關。由於此與通常混淆係指後用者使用先用者之商標藉以搭便車之情形剛好相反，故稱為反向混淆。

[127] Zazu Designs v. L'Oreal, S.A., 979 f.2D 499 (7th Cir. 1992) ("'Corrective advertising' is a method of repair. Defendant diminished the value of plaintiff's trademark, and advertising restores that mark to its original value.)

費用即為原告為矯正社會大眾錯誤觀感所支出之實際廣告費用。此種費用有時可能超過被告於刊登競爭廣告時所花之費用，在聯邦第九巡迴上訴法院審理之 U-Haul Intern. V. Jartran, Inc.[128]一案中，法院即准許原告請求其所支出之矯正性廣告費用，該筆費用為被告所花廣告費用之兩倍。

商標權人亦可就判決後可能支出之矯正性廣告費用，請求預期性賠償(perspective damages)。聯邦第十巡迴上訴法院在著名的 Big O Tire Dealer, Inc. v. Goodyear Tire and Rubber Co.一案[129]中，依據聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission) 關於欺騙性廣告之規定，認為原告可以請求相當於被告自己花費於競爭廣告費用之 25%，做為原告日後刊登矯正性廣告所花費用之預期性賠償。聯邦第九巡迴上訴法院並認為原告毋庸就自己無財力支付日後矯正性廣告費用一事負舉證責任，蓋此本屬原告可請求之賠償[130]。

三、律師費及訴訟費用 (attorneys' fees and court costs)

美國律師費之支出，除契約或成文法另有規定外，不論勝負，均由當事人自行負擔。而依藍能法 35 (a) 之規定，在例外情形下，法院得例外允許勝訴方就律師費用之賠償。例外情形通常指侵害行為係出於惡意 (malicious)、詐欺 (fraudulent)、蓄意 (deliberate) 或故意 (willful)。有些上訴巡迴法院認為在勝訴方不同時，適用之標準應隨之不同，例如第四、第六、第十、第十一巡迴法院；而有些上訴巡迴法院則認為不論原告或被告勝訴，均適用同一標準，如第二、第三及第九巡迴法院[131]。通常法院在認定是否應判准賠償律師費時，會綜合各種情事為判斷，在侵害行為係出於惡意、詐欺、蓄意或故意時，大多會准許律師費之賠償。

實務上認定是否出於惡意、詐欺、蓄意或故意，有許多不同標準，例如若僅係收到一封通知停用侵權商標之信函後，未遵循信函要求者，可能不認為係故意侵權[132]，然若尚有他情事存在，例如接到兩封停用信函而未請教律師時，就可能

---

128 U-Haul Intern. V. Jartran, Inc., 793 F.2d 1034 (9th Cir. 1986)

129 Big O Tire Dealer, Inc. v. Goodyear Tire and Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir. 1977)。

130 Adray v. Adry-Mart, Inc., 76 F.3d 984, 989 (9th Cir. 1996)。

131 同註 89，Daniel Slottje, p.44。

132 Securacomm Consulting Inc. v. Securacom Inc., 166 F.3d 182 (3d Cir.1999)。

足以認定可判准律師費之請求[133]。又藍能法第 35 條並未禁止被告請求判賠律師費，依立法歷程亦可知，立法者確實有意准許被告亦可請求對方賠償律師費，以避免商標權人毫無根據地濫行起訴，故意騷擾被告。

又就訴訟費用部分，藍能法規定可求償者包括事實審和上訴審之花費。原告無須證明被告之侵害是否為惡意、詐欺、蓄意或故意，蓋法院係依其裁量權自行判斷是否應准許。上開花費亦包含專家證人、法務人員 (paralegals) 、案件助理、法務助理、秘書加班費、差旅費、長途電話費、電腦法律查詢支出，以及律師通常會分開出帳的任何其他項目[134]。

四、法院就賠償數額所為之調整

藍能法賦予法院在認定原告所受實際損害之數額後，得以進行適當調整之權限。第 (a) 項允許法院就判賠利潤之數額有不足或超過時，得進行調整，亦可將損害數額提高至三倍，另 (b) 項亦規定法院得於認為適當時，允許審前利息。

藍能法並未規定懲罰性賠償 (punitive damages) ，即使被告之犯行係出於故意者亦同[135]，然依 35 (a) 項，法院得就原告實際所受損害之數額提高至三倍，或是就被告利潤數額之不足或超過時進行調整。聯邦巡迴上訴法院在 Thompson v. Haynes,一案[136]中曾明確表示，本條就原告所受損害額之提高與就被告利潤進行調整兩者是不同的，法院不得逕將被告利潤提高至三倍作為賠償數額，而僅能對已證明之數額 (the amount proved) 不適當時，始行提高或減低之調整。

---

[133] 參 New York State Soc'y of Certified Public Accountants v. Eric Louis Assocs., Inc., 79F.Supp. 2d 331 (S.D.N.Y. 1999)。

[134] 參 Callmann, Unfair Competition, Trademarks and Monopolies (4th Edition) , §23:67。

[135] 但各州州法可能有懲罰性賠償之規定，尤其是被告之犯行係出於故意時。參 Leatherman Tool Group, Inc. v. Cooper Indus., 285 F.3d 1146 (9th Cir. 2002) ; Getty Petroleum Corp. v. Island Transportation Corp., 878 F.2d 650 (1989) 。.

[136] Thompson v. Haynes,305 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2002) ("As for damages, the court may award up to three times actual damages, depending on the circumstances of the case. As for profits, however, the court is not authorized to award up to three times the amount proved. For profits, the court is constrained to award the amount proved, subject only to an adjustment, up or down, where the recovery would be otherwise unjust. The court may not, as it did here, simply lump profits together with damages and apply the same measure of enhancement to both. In its consideration of an award of profits on remand, the court must treat the enhancement of damages and profits separately, as specified by the statute…")。

藍能法 35 (a) 雖明文規定，無論是被告利潤額或原告損害額，均係補償性質，而非懲罰，然此立法原意為何實不明確[137]。聯邦第五巡迴上訴法院在 Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc.一案[138]即表示，提高原告實際損害數額作為補償原告損害之數額本身即有矛盾，故認為只有在原告實際損害數額難以計算或係出於推測，且此種不明確係因被告犯行所致時，法院才可提高原告之損害數額並為判賠。其他法院及學者則認為，本條規範應係允許法院在賠償數額仍有補償原告損害之性質下，以增加賠償數額之方式遏阻他人為惡意或故意犯行[139]。

法院調整賠償數額在被告使用仿冒商標或出於明知而故意侵權時，最為常見。依藍能法 35 (b)，若別無可減輕事由時，法院應將損害額提高至三倍。哥倫比亞特區巡迴上訴法院於 ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co.一案[140]中明確表示，由於被告之侵害行為，導致原告喪失利潤及市場地位遭扭曲 (market distortion) 等亦係提高損害額度之原因，蓋此種損害之數額性質上很難計算。此外，聯邦紐約北區法院於 (U.S. District Court Northern District of New York) 於 New York Racing Ass'n, Inc. v. Stroup News Agency Corp.一案[141]中亦認為，被告藉由搭便車之舉，不當享有原告支出花費以增加品牌無形價值之結果，亦為法院得以提高賠償數額之原因之一。

國立政治大學 National Chengchi University

第三節　著作權法部分

第一項　立法沿革

美國憲法第 1 條第 8 項[142]規定：授權：「國會為了促進文藝與科技的進步，

---

137 Daniel Slottje，同註 89，p.48。

138 Taco Cabana Int'l, Inc. v. Two Pesos, Inc., 932 F.2d 1113 (5th Cir. 1991)。

139 參 Gorenstein Enterp., Inc. v. Quality Care-USA, Inc., 874 F.2d 431 (7th Cir. 1989) ; Getty Petroleum Corp. v. Bartco Petroleum Corp., 858 F.2d 103 (2d Cir. 1988); J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §30:91。

140 ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co., 997 F.2d 949 (D.C. Cir. 1993) 。

141 New York Racing Ass'n, Inc. v. Stroup News Agency Corp., 920 F. Supp. 295 (N.D.N.Y.1996)

142 The U.S. Constitution Article I, Section 8 (i.e. Clause 8, the Copyright Clause) :"The Congress

國會得賦予著作人和發明人就其著作權及發明在一定期間內享有獨占性權利。」美國會乃於 1790 年制定第一部全國性的著作權法，仿照英國制度採取登記制，著作享有 14 年之獨占權，並得延長一次，且未保護外國人之著作。1886 年，歐洲各國陸續簽署「伯恩公約」，而當時美國並非會員國。到了 1909 年，著作權法有了全面性的修正，其修正內容包括：擴充美術作品 (fine art) 的定義，並將其他藝術作品 (work of art) 列入著作權法保護的範圍、增定強制授權 (compulsory license) 條款，並增列對於錄音物之保障等。在 1976 年修正著作權法前，美國對於著作一直採取雙軌制─即聯邦法是成文法，各州州法則為判例法。直到 1976 年，才統一由聯邦法為規範。1976 年通過的著作權法─Title 17 U.S.C. Copyrights of 1976 成為現行美國著作權法之前身[143]。

1976 年著作權法有幾個重大突破：(1) 著作權保護之起算時點由舊法之「首次出版」改為「著作完成」時；(2) 增列對使用人權利(user's right)之保護，兼顧著作權人及社會大眾利益之平衡；(3) 著作權保護年限延長為著作權人享有終身及死後五十年之保護[144]；(4) 增列合理使用(fair use)之定義；(5) 改採創作主義，自著作完成時起即受保護。1989 年，美國正式加入伯恩公約，成為伯恩公約第 77 個會員國[145]。1995 年，美國加入 WTO，國會於 1994 年即行通過「烏拉圭回合協議法案」 (Uruguay Round Agreements Act of 1994)，並修正部分著作權法條文以符合「與貿易有關之智慧財產權協定」之規定[146]。1998 年，通過數位化千禧年著作權法案 (Digital Millennium Copyright Act of 1998, DMCA) ，將 WIPO 條約內容納入該法案。DMCA 之重要內容包括[147]：(1) 網路服務業者 (Internet Service Provider, ISP) 責任之限制；(2) 允許維修過程中對於電腦程式之暫時性重

---

shall have power…to promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries."

143 參 http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_the_United_States (最後點閱日: 2013 年 7 月 26 日)。

144 此乃為配合伯恩公約之規定，嗣於 1998 年再次修正延長為著作權人死後七十年之保護。

145 參 http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_law_of_the_United_States (最後點閱日: 2013 年 7 月 26 日)。

146 同上註。

147 章忠信，美國通過 1998 年數位化千禧年著作權法案，著作權筆記，http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=4&act=read&id=3 (最後點閱日: 2013 年 7 月 26 日)。

製； (3) 釐清美國著作權局對相關政策之職權；(4) 延伸數位化廣播之暫時性錄製之例外；(5) 要求美國著作權局向國會提出有關透過數位化科技促進遠距教學之建議；(6) 延伸現有對於圖書館與檔案機構之例外規定；(7) 延伸錄音著作演出之法定授權至數位化傳輸；(8) 引進有關集體談判協議下電影著作權利轉讓契約之相關推定；(9) 船舶設計之著作保護。

1998 年，鑑於歐盟業將著作權保護期間由 50 年延長為 70 年，國會乃通過著作權期間延長法案，將著作權的保護期間由著作人終身加 50 年，延長為著作人終身加 70 年。此外，復通過音樂著作權授權公平法案 (Fairness in Music Licensing Act of 1998)，修正關於特定表演與展示著作權人獨占性權利限制之對象，將特定場所免費播放非戲劇性音樂作為背景音樂以服務顧客之行為予以合法化。

2002 年，國會為了解決網際網路中隨時可能違反著作權法之現象，及加強保護為了學術、教育而使用著作物之保障，通過了「科技、教育與著作權調和法案」 (Technology, Education, and Copyright Harmonization Act of 2002, TEACH Act) ，並修正著作權法第 110 條，放寬就教學目的使用之表演或展示，可以透過數位網路在政府機關或非營利教育機構中，合法進行教學用之訊號傳送，或為複製、錄音的行為，惟複製品不得散布至政府機關或非營利教育機構以外之機構[148]。

現行美國著作權法第 504 條 (17 U.S.C. §504) 係關於損害賠償之規定，其內容大致上與 1976 年之著作權法相同，僅就賠償金額部份，於 1988 年及 1999 年間曾為修正。此外，千禧年數位著作權法第 1203 條就損害賠償亦有相關規定，分別說明如下：

一、美國著作權法第 504 條：

本條係關於侵害之賠償規定，其條文共分四項：

[148] 17 USC § 110 - Limitations on exclusive rights: Exemption of certain performances and displays ，條文內容參 http://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/110 (最後點閱日 ：2013 年 7 月 26 日)。

(a) 通則[149]—除本條另有規定外，侵害著作權者應就下列事項負賠償之責：

(1) 著作權人之實際損害及如本條 (b) 項所示侵權人之額外利益 (additional profits)；或

(2) 本條 (c) 項規定之法定賠償。

(b) 實際損害與及利益[150]—著作權人有權請求回復因侵害行為所受之實際損害，及侵權者因侵害行為所獲得、無法計入前開實際損害之任何利益。在計算侵權者之利益時，著作權人僅需證明侵權者之總收入 (gross revenues) ，侵權者就應扣除之費用，及與系爭著作無關之利潤部分，須負舉證責任。

上開兩項條文係就實際損害及侵權人所得利益為規定，依 (b) 項規定，被侵權之著作權人除可以請求回復其因侵權行為所受之實際損害外，還可以請求侵權人因可歸責於其侵害行為所取得之利益而未被計入著作權人之實際損失之部分。在主張侵權人所獲取之利益時，著作權人只須提出侵權人之總收入即可，而侵權人如欲主張其總收入中有可扣除之花費，或有可歸因於系爭著作以外之原因所獲得之利益者，則須由其提出證據證明之。

(C) 法定賠償額[151]

---

[149] 17 U.S.C. §504· **Remedies for infringement: Damages and profits**
(a) In General.— Except as otherwise provided by this title, an infringer of copyright is liable for either— (1) the copyright owner's actual damages and any additional profits of the infringer, as provided by subsection (b); or (2) statutory damages, as provided by subsection (c) .

[150] 17 U.S.C. §504 (b) Actual Damages and Profits.— The copyright owner is entitled to recover the actual damages suffered by him or her as a result of the infringement, and any profits of the infringer that are attributable to the infringement and are not taken into account in computing the actual damages. In establishing the infringer's profits, the copyright owner is required to present proof only of the infringer's gross revenue, and the infringer is required to prove his or her deductible expenses and the elements of profit attributable to factors other than the copyrighted work.

[151] 17 U.S.C. §504· **(c) Statutory Damages.—**
(1) Except as provided by clause (2) of this subsection, the copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of actual damages and profits, an award of statutory damages for all infringements involved in the action, with respect to any one work, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than $750 or more than $30,000 as the court considers just. For the purposes of this subsection, all the parts of a compilation or derivative work constitute

(1) 除本項第 (2) 款規定外，著作權人在終局判決前，可選擇以法定賠償數額代替實際損害及利潤之數額而請求賠償，就一名侵權者單獨對一件著作為侵權行為時，或兩名以上之侵權者共同或各自為侵害行為時，其總額不低於美金 750 元，亦不高於美金 30,000 元，由法院決定適當之數額。就本項之計算，所有編輯著作或衍生著作均算為一件著作。

(2) 在著作權人可以舉證，且法院亦認定侵害行為係出於故意時，法院得依其裁量增加法定賠償數額，總額最高不超過美金 150,000 元。在侵權人可以舉證，且法院認定侵權人確不知情且亦無悉自己之行為已對他人著作構成侵害時，法院得依其裁量減少法定賠償數額，總額最低不少於美金 200 元。若侵權人有合理事由相信自己就著作之使用係屬於第 107 條之合理使用，且有下列情形之一者，法院應減免其法定賠償額：

(i) 侵權人係非營利之教育機構、圖書館或資料處之受僱人或代理人，在職權範圍內，或該機關、圖書館或資料處，以將著作物重製為重製物或錄製物之方式，侵害著作權者；或

(ii) 侵權人是公共廣播機構或個人，且屬於公共廣播機構 (按：其定義為 118 條(f)款)之非營利行為中通常的一部分，以表演已發行非戲劇之文學著作，或重製含有體現該著作之表演的傳送節目之方式，侵害著作權者。

---

one work.

(2) In a case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than $150,000. In a case where the infringer sustains the burden of proving, and the court finds, that such infringer was not aware and had no reason to believe that his or her acts constituted an infringement of copyright, the court in its discretion may reduce the award of statutory damages to a sum of not less than $200. The court shall remit statutory damages in any case where an infringer believed and had reasonable grounds for believing that his or her use of the copyrighted work was a fair use under section 107, if the infringer was:

(i) an employee or agent of a nonprofit educational institution, library, or archives acting within the scope of his or her employment who, or such institution, library, or archives itself, which infringed by reproducing the work in copies or phonorecords; or

(ii) a public broadcasting entity which or a person who, as a regular part of the nonprofit activities of a public broadcasting entity (as defined in section 118 (f)) infringed by performing a published nondramatic literary work or by reproducing a transmission program embodying a performance of such a work.

國立政治大學 National Chengchi University

美國著作權法第504條 (c) 項係關於法定賠償額之規定。在1976年修法前，法定賠償額究應限於僅在損害及利益難以計算時，始得採用，抑或任由當事人或法院擇一行使，素有爭議。嗣 1976 年修法後，即明文規定著作權人在終局判決前，可自由選擇，故「原告可讓陪審團就『實際損害及被告所得利益』及『法定賠償』兩者讓陪審團作評決，然後選擇其中之一；甚至可在陪審團就『實際損害及被告所得利益』作成評決之後，在法官的終局判決前做出選擇，則此時即由法官決定法定賠償之數額[152]」。

現行第 504 條 (c) 項第 (1) 款係原則性規定，亦即除該項第 (2) 款之規定外，被侵權之著作權人可以在法院作出最終判決前，隨時選擇就涉案的全部侵權行為，就每一件著作，請求每一侵權人個別、或在兩個或以上之共同侵權人時，由該共同侵權人連帶，在美金 750 元至美金 30,000 元之範圍內請求法院酌定其賠償額，以取代實際損失加侵權人所獲取利益之賠償方式。

第 (2) 款前段係依據侵權人之主觀意思而為加重或減輕規定，亦即若侵權人經證明係基於故意而為侵害著作權之行為，此時法院可自行裁量而將法定賠償額度由上限美金 30,000 元提高至上限美金 150,000 元；反之，若被告能證明其並不知且並無理由使其相信其行為將構成著作權之侵害者，此時法院亦可以自行裁量而法定賠償額度之下限由美金 750 元調降至美金 200 元。

第 (2) 款後段則為免責規定，亦即凡是本法第 118 條 (g) 項定義下之非營利性圖書館、檔案庫、教育機構或公眾廣播組織或雇員，對於其職務內之侵害行為，若有合理之理由相信其行為構成合理使用，且經法院查證其係不知情，且無理由相信其行為構成著作權之侵害者，法院亦應免除其支付法定賠償。

在此須注意的是美國著作權法第 411 (a)[153]及第 412 條[154]規定就著作權人於

---

[152] 6 William F. Patry, Patry on Copyright, §22:171。引號內轉引自王敏銓、陳凱君，著作權侵害之救濟─以美國法與台灣法的損害賠償為中心，全國律師 201006 (14:6 期) ，頁 9。

[153] 17 USC § 411 - **Registration and civil infringement actions**
(a) Except for an action brought for a violation of the rights of the author under section 106A (a), and subject to the provisions of subsection (b), [1] no civil action for infringement of the copyright in any United States work shall be instituted until preregistration or registration of the copyright claim has been made in accordance with this title.

[154] 17 USC § 412 - **Registration as prerequisite to certain remedies for infringement**
In any action under this title, other than an action brought for a violation of the rights of the author

訴訟中欲請求法定賠償及律師費 (詳下述) 所為之限制。依該條規定，除依同法第 106A (a) 之規定提起訴訟外，對於：(1) 未發行之著作，其侵害始於該著作註冊生效日之前」，或是 (2) 侵害行為發生在該著作首次發行之後，在註冊生效日前者，除非註冊係在首次發行日後三個月內為之者，著作權人不能請求法定賠償及律師費[155]。例外是已發行之著作，若在發行後三月內登記，仍可得法定賠償及律師費。例如若在著作發行後一週，著作即遭受侵害，而著作權人於公開發行日後三個月內登記，則仍可請求法定賠償與律師費。但「未公開發行之著作則無此三個月寬限期」[156]。

(d) 特定案件中的額外賠償[157]—若法院認定被告係營業場所之所有人，並提出其行為應依第 110 條第 (5) 項免責之抗辯，卻無正當理由有此確信者，原告除可請求本條之賠償額外，另可請求該等營業場所就其過去三年內之使用行為本應支付之權利金之兩倍，作為額外賠償。

二、美國著作權法第 505 條[158]

---

under section 106A (a), an action for infringement of the copyright of a work that has been preregistered under section 408 (f) before the commencement of the infringement and that has an effective date of registration not later than the earlier of 3 months after the first publication of the work or 1 month after the copyright owner has learned of the infringement, or an action instituted under section 411 (c) , no award of statutory damages or of attorney's fees, as provided by sections 504 and 505, shall be made for—

(1) any infringement of copyright in an unpublished work commenced before the effective date of its registration; or

(2) any infringement of copyright commenced after first publication of the work and before the effective date of its registration, unless such registration is made within three months after the first publication of the work.

155 即 17 USC § 412 (2) 後段。

156 6 William F. Patry, Patry on Copyright, §22:202. 17 U.S.C. §412 (2) 。引號內轉引自王敏銓、陳凱君，著作權侵害之救濟—以美國法與台灣法的損害賠償為中心，全國律師 201006 (14:6 期) ，頁 9。

157 17 U.S.C.§504 (d) Additional Damages in Certain Cases.— In any case in which the court finds exempt under section 110 (5) did not have reasonable grounds to believe that its use of a copyrighted work was exempt under such section, the plaintiff shall be entitled to, in addition to any award of damages under this section, an additional award of two times the amount of the license fee that the proprietor of the establishment concerned should have paid the plaintiff for such use during the preceding period of up to 3 years.

158 17 U.S.C. § 505 · **Remedies for infringement: Costs and attorney's fees**

In any civil action under this title, the court in its discretion may allow the recovery of full costs by or against any party other than the United States or an officer thereof. Except as otherwise provided

本條係關於律師費之負擔：**對於已登記之著作，除本法另有規定外，法院得依其裁量判准勝訴當事人請求合理之律師費**。所謂合理之數額，考量因素包括律師之技能及名聲、真正收取之律師費、工作量、訴訟結果、所獲損害賠償之數額等而加以酌定。本條亦規定「法院得裁量判賠全部費用 (full costs)，此指與法庭有關的費用，包括起訴費用、扣押費用、送達費用、證據開示費用、影印費用、郵資等。但除非能證明對造之惡意或其他主觀可歸責事項，否則法院不會判給全部的費用」[159]。

三、千禧年數位著作權法 (DMCA) 第 1203 條

DMCA 為美國著作權法第 504 條損害賠償之特別規定，第 504 條 (a) 項規定「除本條另有規定外，侵害著作權者應就下列事項負賠償之責」，已如前述，而 DMCA 即為該項所稱之另有規定。DMCA 第 1203 條係就違反同法第 1201 條及第 1202 條之科技保護措施及著作權管理資訊完整性之行為時，應負擔之民事損害賠償責任所為之規定，其中第 (c) 項損害賠償 (award of damages) 係規定關於損害賠償之數額，其內容如下：

1. **通則**[160]**—**

   除非本條另有規定，構成侵害本法第 1201 或 1202 條權利的人，應負擔下列之一責任：

   (A) 如第本項第 (2) 款所示之實際損害及侵權人因侵害行為所獲利潤，或

   (B) 如第本項第 (3) 款所述之法定賠償額。

2. **實際損害**[161]**—**

---

by this title, the court may also award a reasonable attorney's fee to the prevailing party as part of the costs.

[159] Marshall A. Leaffer, Understanding Copyright Law 2005,409, 411。引號內轉引自王敏銓、陳凱君，著作權侵害之救濟─以美國法與台灣法的損害賠償為中心，全國律師 201006 (14:6 期) ，頁 6。

[160] 17 USC § 1203 - **Civil remedies:**

(c) Award of Damages.—

(1) In general.— Except as otherwise provided in this title, a person committing a violation of section 1201 or 1202 is liable for either—

(A) the actual damages and any additional profits of the violator, as provided in paragraph (2) ,or

(B) statutory damages, as provided in paragraph (3) .

[161] 17 USC § 1203 - **Civil remedies:**

法院應准許原告就其因侵害行為所遭受之實際損害之賠償請求，以及原告在終局判決前請求被告因其侵害行為所獲之利潤中，未被計入原告實際損害之部分，若原告在終局判決前選擇以本款方式計算其損害賠償額的話。

3. **法定賠償**[162]**—**

(A) 原告在終局判決前，得選擇就每一違反本法第 1201 條規定之行為，請求賠償美金，最低不於美金 200 元，最高不超過美金 2,500 元，由法院決定適當數額。

(B) 原告在終局判決前，得選擇就每一違反第 1202 條規定之行為，請求賠償美金 2,500 元至美金 25,000 元。

4. **重覆違反 (repeated violations)** [163]**—**

若被害人舉證且法院認定侵權人前曾違反第 1201 條或第 1202 條，就該犯行經法院為終局判決後三年內，再次違反為侵害行為時，法院得於認為適當之情形下，提高及應賠償之額度至 3 倍。

5. **無心違反 (Innocent violations)** [164]**—**

---

(2) Actual damages.— The court shall award to the complaining party the actual damages suffered by the party as a result of the violation, and any profits of the violator that are attributable to the violation and are not taken into account in computing the actual damages, if the complaining party elects such damages at any time before final judgment is entered.

[162] 17 USC § 1203 - **Civil remedies:**

(3) Statutory damages.—

(A) At any time before final judgment is entered, a complaining party may elect to recover an award of statutory damages for each violation of section 1201 in the sum of not less than $200 or more than $2,500 per act of circumvention, device, product, component, offer, or performance of service, as the court considers just.

(B) At any time before final judgment is entered, a complaining party may elect to recover an award of statutory damages for each violation of section 1202 in the sum of not less than $2,500 or more than $25,000.

[163] 17 USC § 1203 - **Civil remedies:**

(4) Repeated violations.— In any case in which the injured party sustains the burden of proving, and the court finds, that a person has violated section 1201 or 1202 within 3 years after a final judgment was entered against the person for another such violation, the court may increase the award of damages up to triple the amount that would otherwise be awarded, as the court considers just.

[164] 17 USC § 1203 - **Civil remedies:**

(5) Innocent violations.—

(A) In general.— The court in its discretion may reduce or remit the total award of damages in

(A) 通則—若侵權人得證明且經法院認定其並不知情且無任何理由相信其行為構成侵害行為時，法院得自行裁量減輕或免除其全部賠償額。

(B) 非營利之圖書館、檔案庫、教育機構或公共廣播組織—

(i) 定義—本款所稱之公共廣播組織 (public broadcasting entity) 同 section 118 (f)之規定。

(ii) 通則—在非營利之圖書館、檔案庫、教育機構或公共廣播組織之案件中，若非營利之圖書館、檔案庫、教育機構或公共廣播組織得證明且法院認定該等機構或組織並不知情且無任何理由相信其行為構成侵害行為時，法院得自行裁量免除其全部賠償額。

第二項　實務運作

美國著作權第 504 條 (b) 項規定就原告可請求賠償之項目包括: (1) 所受實際損害，及 (2) 被告因侵害行為所獲利潤而未被計入實際損害之部分，已如前述。而美國眾議院司法委員會 (the House Judiciary Committee) 所發表之 Copyright Law Revision (House Report No. 94-1476) 之立法說明[165]內容明示，此兩者有目的上之不同：就實際損害部分，係為彌補著作權人因為該侵害行為所受到之損失，就被告利潤部分，則係為避免侵權人反而從其不法行為中不當得利 (unfairly benefiting)。又，在被告所獲利潤已經被估算為原告所受實際損害之一部分時，原告不得就所受實際損害額與被告所獲利潤兩者累計地重覆請求，蓋此

---

any case in which the violator sustains the burden of proving, and the court finds, that the violator was not aware and had no reason to believe that its acts constituted a violation.

(B) Nonprofit library, archives, educational institutions, or public broadcasting entities.—

(i) Definition.— In this subparagraph, the term "public broadcasting entity" has the meaning given such term under section 118 (f).

(ii) In general.— In the case of a nonprofit library, archives, educational institution, or public broadcasting entity, the court shall remit damages in any case in which the library, archives, educational institution, or public broadcasting entity sustains the burden of proving, and the court finds, that the library, archives, educational institution, or public broadcasting entity was not aware and had no reason to believe that its acts constituted a violation.

[165] Copyright Law Revision (House Report No. 94-1476)/Annotated, see http://en.wikisource.org/wiki/Copyright_Law_Revision_(House_Report_No._94-1476) Annotated (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

時兩者應係指同一筆數額；但若原告的實際損害並未反映在被告所獲利潤內，或是被告因侵害行為所獲之利潤於原告計算實際損害時未被計入，則此時依前開規定，原告自可就同時請求兩者。

又依 504 (b) 條文規定，就被告所獲利潤中，原告僅得就因侵害行為所獲之利潤，請求賠償；蓋被告之利潤可能來及於侵害行為，亦可能來自於其他因素，諸如個人銷售技巧、產品品質、商號信譽等[166]，法院自即須加以區分。然在原告就被告所獲利潤有所請求時，原告僅須就被告之總收入 (gross revenue) 數額舉證即可，至該總收入中哪些項目是可扣除的花費，或哪些是非出於侵害行為而獲取的，均須由被告自行負舉證責任。

504 條文規定言簡意賅，是對被告所獲利潤範圍究竟多大，原告所受之實際損害應如何認定等，均由法院在個案中認定，茲分述如下：。

一、關於被告所獲利潤 (infringer's profit)

聯邦第二巡迴上訴法院在 Davis v. The Gap, Inc.[167]一案中即曾表示，原告雖僅須就被告之總收入 (gross revenue) 數額舉證，然該數額至少應與侵害行為有合理的關聯性，而不應過度廣泛地解釋為被告的所有營業項目所獲得之利潤都包括在內。在 Davis v. The Gap, Inc.中，原告 Davis 設計可以用眼鏡框配戴之珠寶，並就該設計之著作權註冊。被告 The Gap 集團就其眾品牌中「Gap Label」此一支線品牌產品之某個廣告內模特兒臉上戴有該鏡框，原告 Davis 即起訴請求被告 The Gap 集團賠償其所受實際損害即授權金美金 250 萬、被告所獲利潤、懲罰性賠償及律師費。其中就被告所獲潤部分，原告舉證證明被告於刊登上開廣告後，該季總公司之淨營業額為美金 1,668,000,000 元，較去年同期增加了美金 146,000,000 元。然聯邦第二巡迴上訴法院認為，雖然文義上觀諸著作權法第 504 (b) 規定，原告僅須就被告總收入 (gross revenue) 額負舉證之責，至於要扣除之部分應由被告負舉證責任，然本案中原告所主張關於被告總收入之數額，至少應該與該「Gap Label」此支線商品有關，或是與眼鏡商品等配件有關，此時舉證責任才會移轉至被告，而不應僅拘泥於法條使用之文字「總收入」而做過廣之解

[166] 賀德芬，著作權法論文集，國立臺灣大學法學叢書 (四一)，1986 年，頁 160。
[167] Davis v. The Gap, Inc., 246 F.3d 152 (2d Cir.2001) 。

釋，而將與侵害行為毫無關聯之收入也一併計入。本案原告主張之美金1,668,000,000元淨營業數額乃The Gap集團內之所有品牌之所有商品所獲得之共同利潤，包括非「Gap Label」此支線品牌之其他商品，而其他商品之利潤亦與系爭「Gap Label」此支線品牌之廣告效果無關，而「Gap Label」下之產品線更包括了其他牛仔系列、卡其系列、T 恤等與眼鏡毫無相干之商品，該等商品之利潤亦非上開戴有眼鏡之廣告所創造出來者，實難認與被告之侵害行為有關，故法院就原告請求被告所獲利潤之部分予以駁回。

由上可知，雖然原告依第 504 (b) 規定僅須就被告總收入額負舉證之責，然該總收入額與被告之侵害行為仍須有合理關聯性，尚不得僅廣泛地將被告所獲與侵害行為毫無關聯之其他收入部分，一併計入而請求賠償之。

二、關於著作權人之實際損害 (actual damages)

1. 實際損害之意涵

依學者 Melville Nimmer 之見解，實際損害係指著作之市場價值 (market value) 遭侵害行為所侵害或毀壞 (injured or destroyed) 之程度[168]。聯邦第九巡迴上訴法院在 Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.一案中[169]認為，市場價值之測試 (the test of market value) 就是有意願之買家對有意願之賣家可能支付之合理價金。又法院同時認為，原告主張之損害不可僅出於推測 (speculative) ，雖然損害金額含有不確定性 (uncertainty) 時，並不會當然妨礙原告請求賠償，但究竟有無損害發生此一事問題有不確定性時，當然會影響到原告之請求[170]。

2. 有無實際損害不可僅出於推測[171]

---

[168] 3 M. Nimmer, Nimmer on Copyright §14.02, at 14-6 (1985) ("Actual damages" are the extent to which the market value of a copyrighted work has been injured or destroyed by the infringement.")。

[169] Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 772 F.2d 505 (9th Cir. 1985) (…the test of market value as "what a willing buyer would have been reasonably required to pay to a willing seller for plaintiffs' work.")。

[170] 在 Universal Pictures Co. v. Harold Lloyd Corp., 162 F.2d 一案中，法院亦採取同樣見解。

[171] Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 772 F.2d 505 (9th Cir. 1985) (In copyright

在 Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.一案中，原告主張被告在拉斯維加斯地區上演、長度約 100 分鐘之音樂劇 Hallelujah Hollywood 中，有約 6 分鐘使用到原告在音樂劇 Kismet 中之歌曲，因此讓原告喪失許多在拉斯維加斯演出 Kismet 的機會，破壞了原告就該音樂劇在拉斯維加斯之市場，原告主張自己因而受有實際損害而請求賠償。

一審時地方法院駁回原告此項請求，認為原告著作之市場價值並未因被告之侵害行為而受有任何價值上之減損。聯邦第九巡迴上訴法院維持此見解，認為原告在該案中無法證明被告的行為究竟造成何種損害，並認為被告在整齣劇中僅有約 6 分鐘演唱了原告之 Kismet 劇中歌曲，亦未透露 Kismet 任何劇情內容，應不足以損及原告就 Kismet 音樂劇之原有市場，因而認定原告就實際損害之請求係出於推測性質，故未予准許，而另准許原告就被告所獲利潤之請求[172]。

3. 未收取之權利金亦可為實際損害

若著作權人已證明原告有侵害行為，亦已證明授權使用其著作之市場價值，但無法證明被告之侵害行為確有造成原告損失任何銷售量或授權機會，亦未減少原告著作之價值，惟一的損失就是原告未收到被告就其侵害行為應支付之權利金。此時原告主張受有「實際損害」，法院應否允許，誠值思考。蓋法院若以原告未能證明被告之侵害行為造成原告損害為由而駁回此請求，無異容許被告可以免費使用原告之著作；然若准許此請求，又形同讓原告賺取一筆意外之財，蓋原告之著作物價值或原可獲取之授權機會並無任何減損。聯邦第二巡迴上訴法院在 Davis v. The Gap, Inc.[173]一案中闡明，較合理的作法應係在適當條件下允許此種請求。

法院認為，第 504 條 (a)、(b) 兩款之「實際損害」係較廣的概念，在解

---

action, a trial court is entitled to reject a proffered measure of damages if it is too speculative.) 另參 Peter Pan Fabric, Inc. v. Jobela Fabrics, Inc., 329 F.2d 194, 196-97 (2d Cir. 1964)。

[172] 法院並准許原告主張被告所獲之間接利潤 (indirect profit)， 諸如旅館及其他遊樂說施之收入，參 Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 772 F.2d 505 (9th Cir. 1985) 。

[173] 同註 167 。

釋上遂應採對被害人較有利之廣義解釋[174]。故在此種情況下，原告著作物之市場價值雖未受到任何減損或侵害，仍應將實際損害解釋為包括原告未能取得之權利金。然而為了避免原告濫用權利，請求不合理之天價作為權利金，原告必須提出其遭侵害著作之合理市場價值。是以若原告已提出著作之合理市場價值，被告亦無支付濫行提高權利金之風險，法院應認定原告未收取之權利金為其實際損害而准許原告之請求。

第四節　對美國損害賠償制度之評析

由上述內容可知，美國成文法在關於專利、商標及著作權之損害賠償計算上，各有不同規範，然合理權利金均為計算標準之一。在專利部分，美國專利法第 284 條即明文規定專利權人有獲得完全損害賠償之權利，該損害賠償額不得少於該發明之合理權利金。易言之，合理權利金為損害賠償之數額之底線，使任何專利權確實受到侵害之人得獲取最低限度之損害賠償[175]。在商標部分，藍能法第 35 條 (a) 項規定原告於商標權受侵害時，得向被告請求 (1) 被告之利潤，(2) 原告所受之損害，及 (3) 訴訟費用；實務上即有認合理權利金為計算原告所受損害之方式之一[176]。在著作權部分，著作權法第 504 條規定，侵權人應就 (1) 著作權人之實際損害及侵權人之額外利益；或 (2) 法定賠償額，負賠償之責；而實務上亦有認未收取之權利金係著作權人之實際損害。由上開判決結果可發現，無論係藍能法所規範之「原告所受之損害」，或著作權法所規範之「著作權人之實際損害」，美國法院均認為包含原告因權利遭侵害而無法收取之合理權利金；而原告未能收取之權利金，性質上與我國民法第 216 條所稱所失利益性較為相近，故學者有認美國法上實際損害之概念其實同時包含了我國損害賠償之所受損害

---

[174] William F. Patry, Copyright Law and Practice 1167 (1994) ("Within reason, any ambiguities should be resolved in favor of the copyright owner.") ; 4 Nimmer §14.02[A], at 14-12 ("[U]ncertainty will not preclude a recovery of actual damages if the uncertainty is as to amount, but not as to the fact that actual damages are attributable to the infringement.") ; Fitzgerald Publ'g co., 807 F.2d at 118 ("[A]ctual damages are not …narrowly focused.")

[175] 參劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師第五期，2011 年，頁 67。

[176] 參註 120，Babbit Electronic, Inc. v. Dynascan Corp.。

及所失利益[177]。從而，雖然各法之規範文字內容未盡相同，然合理權利金已成為智慧財產權利人得主張計算損害賠償之方式之一，應無疑義。

至於合理權利金之計算方式，以專利法之相關案例發展地最為完整。依聯邦巡迴上訴法院歷年累積之見解，合理權利金之計算可大分為「解析法」與「假設協商法」兩種類型。解析法係將侵權產品之預期銷售毛利減去該產業之通常利潤，以其差額作為侵權人應支付權利人之合理權利金。在 TMW Mfg.Co.一案中，法院即依據此方式來估算合理權利金。採用解析法時，原告必須舉證證明被告就侵權產品銷售之獲利情形，而此等資訊原告往往未必能取得，故適用上有其限制。假設協商法則是假設兩造當事人於專利權侵害之初，若雙方均有意願，且均合理進行專利授權之協商所可能同意之授權金額。法院在 Georgia-Pacific Corp.一案中，曾提出 15 項應考量之因素，作為衡酌合理權利金之判斷標準，其簡要內容包括 1.既有權利金，2.類似權利金比率，3.授權限制，4.專利獨占性，5.兩造商業關係，6.附隨效果，7.專利期間，8.專利產品獲利情形，9.專利增進效用，10.專利本質及利用，11.侵權程度，12.產業慣例，13.侵權人貢獻，14.專家意見，15.合理金額。嗣後論者就此 15 項因素有許多進一步之詮釋與修正[178]，然仍為法院採取假設協商法時，重要的考量因素。

經細繹上開 15 項因素後，可發現採用權利金節省法評價無形資產時，亦會有相當之考量。在權利金節省法中，須選擇可類比之標的以參考其權利金率，而欲選擇可類比標的，須先了解評價標的本身之技術背景、商品運用、及整體產業概況，以及標的應用之廣度、獨特性、法律狀態、保護情形。此與 Georgia-Pacific 就法院認定權利金時，須考量專利獲利情形 (因素 8)、產業慣例 (因素 12)、獨占性 (因素 4)、專利期間 (因素 7)等要素內容，非常類似。然在進行評價時，尚須考慮到折現率之估計及未來現金流量之不確定性，在法院依假設協商法計算合理權利金時，則較少為此種考量，而另就侵權程度、侵權人貢獻等侵權情節加以審酌。

---

[177] 李治安，解構著作權法的損害賠償方程式──以著作財產權之侵害為中心，政大法學評論第 124 期，頁 307。

[178] FTC, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition, Federal Trade Commission (March 2001), http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf. (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

我國智慧財產法院就權利人之專利權、商標權或著作權受損害，而請求金錢上損害賠償時，法律亦明文列有數種計算方式，合理權利金即為其中一種，而下一章即就我國法律明文規範之損害賠償計算方式，及實務上運作情形，加以整理探討。

國立政治大學
National Chengchi University

第四章　我國智慧財產權損害賠償之法制與實務

第一節　專利法部分

第一項　立法沿革

一、民國 33 年制定之專利法

我國第一部專利法制定公布於民國 33 年 5 月 29 日，當時國民政府依據歷年公布之「獎勵工藝品暫行條例」、「特種工業獎勵法」、「工業提倡獎勵辦法」等法規，並參酌英、美、德、法、日等國之專利制度，以及國內學術團體及專家意見而制定，全文共 133 條，其中與專利侵權損害賠償之相關規定僅有 3 條，條文內容如下：

專利法第 81 條

「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行為，賠償損害或提起訴訟」。

專利法第 82 條

「法院對於前條損害數額，得請專利局代為估計。」

專利法第 83 條

「用作侵害他人專利權行為之物，或由其行為所生之物，得以被侵害人之請求，施行假扣押，於判決賠償後，作為賠償金之全部或一部。」

專利法於 48 年、49 年、68 年三度修正時，就損害賠償的規定均未變動。

二、民國 75 年修正公布之專利法

75 年 12 月 24 日修正公布之專利法，參照當時商標法第 64 條之規定，增訂專利法第 82 條關於損害賠償之計算方法：

專利法第 82 條

國立政治大學 National Chengchi University

「依前條[179]請求賠償損害時，得就左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，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。

三、法院囑託專利局代為估計之數額。

除前項規定外，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

該次修正之立法理由明示，本條係參照 74 年 11 月 29 日修正公布之商標法第 64 條，增訂第 1、2 款計算損害數額之方法，以供專利權人擇一作有利之選擇。又專利權人遭受他人侵害時，財產上之損害，可依第一項規定辦理，但專利權人業務上信譽之減損，其性質屬於非財產之損害。故增訂第 2 項，規定亦得請求相當之賠償。

三、民國 83 年修正公布之專利法

83 年 1 月 21 日修正公布之專利法，除就條次有所更改外，並將專利侵權之損害賠償請求權人修正為專利權人或專屬被授權人，另增訂損害賠償請求權消滅時效、姓名表示權受侵害得請求回復名譽之必要處分等規定，其內容如下：

專利法第 88 條

「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。

專屬被授權人亦得為前項請求，但以專利權人經通知後而不為前項請求且契約無相反約定者為限。

本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自為行為時起，逾十年者亦同。

[179] 當時專利法第 81 條條文內容為：「專利權受侵害時，專利權人，或實施權人，或承租人，得請求停止侵害之行為賠償損害或提起訴訟。」

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分」。

專利法第 89 條

「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。

三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。

除前項規定外，發明專利權之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

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二倍。」

本條第 1 項第 3 款新增除專利專責機關外，亦可請專家代為估計之數額，又就懲罰性損害賠償部分，增加 2 倍損害額之規定。

四、民國 86 年至 92 年修正公布之專利法

86 年 5 月 7 日年修正公布之專利法，僅於第 88 條第 3 項增訂為「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

90 年 10 月 24 日修正時，為配合發明專利除罪化，於第 89 條第 3 項規定，將懲罰性之損害賠償額上限，由損害賠償之 2 倍提高為 3 倍。

92 年 2 月 6 日修正公布之專利法就損害賠償之條文，由第 89 條改為第 85 條，其條文內容如下：

專利法第 85 條

「依前條[180]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。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠相當金額。

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。」

本次修正鑑於專利權之價值，宜由市場機制決定，須視各種物品類別，衡酌市場銷售狀況判斷，非屬專利專責機關專業範疇；具體案件法院是否囑託鑑定及何人鑑定，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，並無規定必要；實務上亦無囑託專利專責機關估計之案例，再以國際法例並無由專利專責機關為之法例；且 TRIPS 並未要求會員須有本款之規定，而刪除法院囑託專利專責機關或專家代為估計損害賠償數額之規定。另，本次修法亦刪除刑事處罰條文，使專利侵害完全回歸民事救濟程序解決。

五、民國 100 年修正公布之專利法

100 年 12 月 21 日修正公布之專利法[181]，就專利侵權之民事救濟部分，

[180] 當時專利法第 84 條條文內容係：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之 (第 1 項) 。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定 (第 2 項) 。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置 (第 3 項) 。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分 (第 4 項) 。本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同 (第 5 項) 。」

[181] 本次修法之施行日期，立法明文由行政院定之，嗣於 101 年 8 月 22 日由行政院以院臺經字第 1010139937 號令發布定自 102 年 1 月 1 日施行；又 101 年 2 月 3 日行政院以院臺規字第

修正條文明定損害賠償之請求以侵權行為人主觀上有故意或過失為必要，並增訂得以合理權利金作為損害賠償計算之方式。修正後關於損害賠償之規定內容如下：

專利法第 96 條

「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。

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。

發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。

專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」

專利法第 97 條[182]

「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、依侵害人因侵害行為所得之利益。

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。」

1010122318 號公告 100 年 12 月 21 日修正前之第 76 條第 2 項、100 年 12 月 21 日修正尚未施行之第 87 條第 2 項第 3 款所列屬「行政院公平交易委員會」之權責事項，自 101 年 2 月 6 日起改由「公平交易委員會」管轄。參全國法規資料庫，http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?PCode=J0070007 (最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

[182] 本條係規範發明專利權人之請求損害賠償，至新型專利依同法第 120 條準用第 97 條之規定，設計專利則依同法第 142 條準用第 97 條規定。至新式樣專利，依第 148 條第 3 項規定，若於世界貿易組織協定在中華民國管轄區域內生效之日，專利權仍存續者，其專利權期限，仍適用專利法中華民國 86 年 5 月 7 日修正之條文施行後之規定。

專利法第 96 條之修正理由中，特別就第四項之修正予以說明：「專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明，其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害，自亦限於授權範圍內始能為之，爰予明定。至於專利權人為專屬授權後，得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，經查各國 (美、英、日、德、澳洲) 立法例，並無此限制，且於專屬授權關係存續中，授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準，於專屬授權關係消滅後，專利權人則仍得自行或授權他人實施發明，是以專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，併此說明。」

而第 97 條之修正理由包括：

(一) 刪除原條文第 2 款後段，蓋原條文第 2 項後段為總銷售額說，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，惟該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。

(二) 增訂第 3 款相當授權金之規定。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，以適度免除權利人舉證責任之負擔。

(三) 原條文第 2 項刪除。發明專利權人之業務上信譽受損時，依據民法第 195 條第 1 項規定，得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分。由於法人無精神上痛苦可，因此司法實務上均認其名譽遭受損害時，登報道歉已足回復其名譽，不得請求慰藉金。因此，對於發明專利權人之業務上信譽因侵害而致減損時，再於專利法中明定得另請求賠償相當金額，於專利權人為法人時，恐有別於我國民法損害賠償體制。爰將本項規定刪除，回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。

(四) 原條文第 3 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。

六、民國 102 年修正公布之專利法 (現行法)

102 年 6 月 11 日修正公布之專利法，又增列前次修法甫刪除之懲罰性賠償規定：

專利法第 97 條

「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、依侵害人因侵害行為所得之利益。

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。

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。」

國立政治大學 National Chengchi University

本次修正就原第 1 項第 3 款之合理權利金條文文字亦為修正，其修正理由如下：

1. 原條文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。

2. 參酌德國專利訴訟實務，有採類推式授權（ die Methode 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。

3. 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。

此外，本次修正就專利法第 97 條第 2 項恢復過去發明專利權人權益若受到故意侵害時，最高可判賠損害金額三倍懲罰性賠償的制度，以便得以更週全地保障專利權人因侵害而受損的利益，其修正理由如下：

1. 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：「原條文第三項刪除。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。」

2. 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。

3. 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，不乏採行懲罰性損害賠償制度以落實經濟性法律規範之目的。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

茲將現行法所規範之損害賠償計算方式表列如下：

表 二：現行專利法就損害賠償計算方式之規定

	計算方式	條文—專利法第 97 條	內　　容
1	具體損害計算法	第 1 款本文	依民法第 216 條之規定計算損害賠償額
2	差額法	第 1 款但書	發明專利權人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
3	總利益法	第 2 款	侵害人依侵害專利權行為所得之利益
4	合理權利金法	第 3 款	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
5	懲罰性賠償金法	第 2 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

國立政治大學 National Chengchi University

第二項　實務運作

一、專利法損害賠償案件統計：

經整理智慧財產法院近一年來之相關判決判決，即判決日期自民國 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決，經分別以「民專訴」、「損害賠償」與「85 條」；以及「民專訴」、「損害賠償」、「97 條」二種組合之關鍵字進行搜尋後，前者共有 119 筆[183]判決；後者共有 13 筆判決，惟其中有 8 筆與前開 120 筆判決

[183] 以該等關鍵字搜尋結果雖有 121 筆資料，惟因其中編號 71 號及 72 號均同為 100 年度民專訴字第 74 號判決，故以兩者以一筆計之；另編號 40 號 101 年度民專抗字第 16 號為裁定，故

有所重覆，餘 3 筆原告均敗訴，判決亦與修正後專利法第 97 條損害賠償之計算無關，故均不計入。又該 119 筆判決中，有 88 筆為第一審判決，31 筆為第二審判決；而在第一審之 88 筆判決中，有 5 件[184]之上訴審判決亦係在 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日之期間，為免重覆計算，乃予以扣除。故在上開期間內，第一審判決有 83 筆，第二審判決有 31 筆，兩者合計共有 114 筆。

在第一審 83 筆判決中，原告全部敗訴未獲判賠之案件共有 62 件，被告有侵權事實但法院未判賠之判決有 2 筆[185]，就原告賠償之請求為全部或部分准許之判決則有 19 件；而在第二審 31 筆判決中，維持原審原告敗訴判決者有 18 件，廢棄原審原告勝訴判決者有 2 件，兩者合計共 20 件；而就上訴人賠償之請求為全部或部分准許賠償為認定之判決有 11 件。以下以樹狀圖示之：

圖 四：近一年智財法院就專利法損害賠償案件為實體判決之件數統計

是以一二審就當事人請求賠償為全部或部份准許者，共 30 件。就此 30 件判決依損害賠償之計算方式分類整理如下[186]：

亦予以排除而不計入。

[184] 此 5 筆第一審判決包括：100 年度民專訴字第 40 號、101 年度民專訴字第 11 號、100 年度民專訴字第 85 號、100 年度民專訴字第 128 號、100 年度民專訴字第 90 號判決，經扣除後上開期間第一審判決即為 85 筆。

[185] 此兩筆判決分別為 101 年度民專訴字第 69 號及 101 年度民專訴字第 3 號。前者原告未就其受有損害舉證；後者法院認為被告並無故意過失，故均僅命被告不得為判決主文所示之行為。

[186] 由於該 25 筆判賠之判決均係依修正前專利法第 85 條為損賠賠償之計算，而非爰引新修正之專利法第 97 條，故此處仍以舊法條號表示之。又就新型專利，修正前專利法第 108 條準用第 85 條，而新式樣專利則依同法第 129 條準用第 85 條，為免贅述，表格內均直接援引 85

表 三：近一年智財法院就專利法損害賠償案件採用計算方式件數統計

損害賠償計算方式	具體損害賠償法 修正前第85條I (1) 本文	差額法 修正前第85條I (1) 但書	總利益法 修正前第85條I (2) 本文	總銷售總額法 修正前第85條I (2) 但書	懲罰性賠償金 修正前第 85 條 III	民訴 222[187]
判決數	0	0	14	13	11	4

(按：由於部分判決採用二種以上計算方式，故分類判決總數較總判決數為多)

以下以圓柱圖表現各該判決所佔比例：

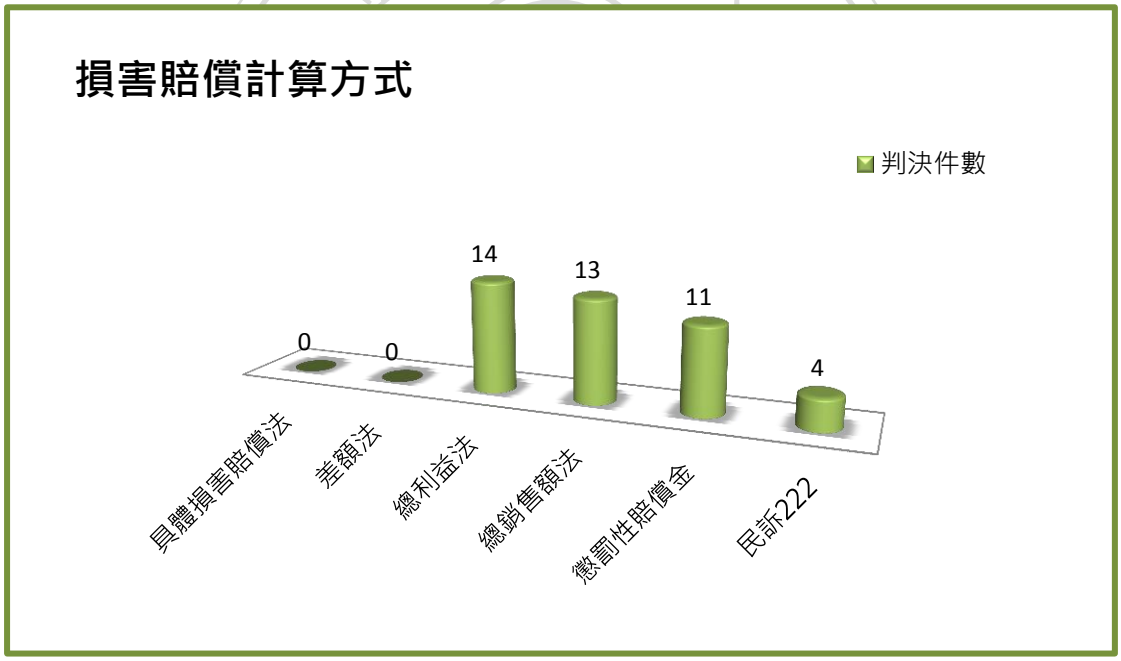


圖 五：近一年智財法院就專利法損害賠償案件採用之計算方式

值得注意的是，上開採用懲罰性賠償金法之判決，均係法院基於原告依修正前專利法第85條第1項第2款之前段或後段，先行計算出損害額後，因被告就其侵害行為主觀上具有故意，故再依原告之請求，依同條第3項，以倍數酌定損

條條號。

[187] 民事訴訟法第 222 條第 2 項規定：「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。」

害額以上之賠償。專利法第97條於100年修正時曾刪除該懲罰性賠償金之規定，因而導致該修正究否足以達到鼓勵保護發明等創作、促進產業發展目的之疑問。嗣於102年6月11日，復修法增訂回復該項懲罰性賠償金之規定，原告於被告主觀上更具可歸責性之情形下，得以請求較高之賠償金額，實值贊成。

此外，就法院爰引民事訴訟法第222條酌定損害賠償額之判決，多係因原告無法依其主張損害賠償計算方式舉證證明受有損害，而法院依民事訴訟之處分權主義及辯論主義，依原告之主張及舉證內容無從就損害額為判斷，始改依民事訴訟法之規定，自行酌定損害賠償額度。

二、智慧財產法院近一年就專利案件計算損害賠償額之見解：

從上述判決整理資料可知，近一年智慧財產法院審理專利法案件中，幾乎均係以總利益法或總銷售額法作為計算損害賠償之方式。

(一) 專利法本質上仍屬民事損害賠償制度

由於專利法規定仍屬民事損害賠償制度之範疇，基於損害賠償制度乃在填補被害人之實際損害，而非更予利益之法理，侵權行為損害賠償以填補損害為目的，無損害即無賠償，苟專利權人並未受損害，即不得請求賠償，自屬當然。

1. 原告未就其受有損害舉證時

若權利人已證明自己之專利受到侵害，但未證究受有何種損害，此時是否可以請求損害賠償？在 101 年度民專訴字 69 號判決中，法院即認為，該案原告應就其因專利權被侵害而受有損害乙節負舉證責任，卻始終未就其受有如何之損害為陳述及舉證，法院即以原告未能舉證其因系爭專利被侵害而受有如何之損害為由，駁回其損害賠償額之請求，而僅就其請求「被告不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口系爭產品，亦不得為其他一切侵害系爭專利之行為；及被告已流通至市面之上開產品，並應全面予以回收」部分，予以准許。

2. 依權利人所選擇之計算方式計算其所受之損害賠償額，不得與權利人實際

所受之損害顯不相當

在 101 年度民專上字第 7 號判決中，被告未得原告之授權，逕自生產系爭內衣產品後，委由電視購物臺及購物網站販售，侵害原告專利，原告乃依修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款，請求就被告銷售侵權產品所得收入中新台幣 2 百萬元為損害賠償額。法院認為，專利法第 85 條之立法意旨應係為減輕權利人之舉證責任，故如權利人無法舉證證明其確實所受損害及所失利益時，則得於專利法第 85 條第 1 項之規定擇一請求計算其損害賠償數額，應屬法定賠償額之立法方式，而非認為該選擇之計算方式即認為係專利權人實際所受損害或所失利益。故縱依權利人所選擇之計算方式計算其所受之損害賠償額，亦不得與權利人實際所受之損害顯不相當。故在該案中，法院認為被告販售之內衣組中，僅胸罩為侵害專利之侵權產品，內褲並非侵權產品，故於計算被告之總銷售額時，應先扣除內褲價格後，再乘以販售數量以計算銷售額。

(二) 關於侵害人因侵害行為所得利益之認定

關於本款所稱利益，法院咸認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，即會計學上之毛利，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」[188]。

1. 若侵害專利之部分可與商品相互分離，則所得之利益應扣除可分離部分

在 101 年民專訴字第 63 號判決中，被告販售之產品侵害系爭專利權部分僅為 USB 保護套而不含 USB，而 USB 保護套與 USB 係可相互分離，法院即認為此時被告之總銷售額中即應扣除 USB 之價額，僅計算被告銷售 USB 保護套之價額。

2. 關於侵害專利行為對於侵害人銷售侵權產品利潤間之關係

(1) 被告於販售侵權商品時曾強調專利部分，且該部分與商品無從分割，應認具有貢獻度

188 參 101 年度民專訴字第 34 號、100 年度民專訴第 62 號、101 年民專訴字第 63 號、100 年度民專上字第 27 號、101 年度民專訴字第 8 號、101 年度民專訴字第 28 號判決等。

在 101 年度民專上字第 7 號案件中，被告在其販售之侵權商品胸罩內，使用原告擁有專利之支撐背片，被告抗辯依該專利貢獻度，本件不應依胸罩之整體價格計算損害賠償額，然法院認為被告於銷售之型錄上，就該侵權產品確有強調產品之支撐條之文字，且該背片亦無從與胸罩分離而為販售，故被告之抗辯並不足採，法院仍依該侵權商品之整體價格計算其因侵害所得利益。

(2) 可歸因於系爭專利價值者，始得為專利權人所得請求損害賠償之範圍

在 101 年度民專上字第 4 號案件，原告 (即被上訴人，為敘述便利下均稱原告) 就胎緣固定裝置之套片享有專利，被告係輪胎銷售商，其販售輪胎時一併販售之胎緣固定套片侵害原告之專利，原告乃主張該套片係被告於輪胎出貨時不可或缺之附件物，故不得僅以套片本身之單價計算損害賠償額，而應以其對整個輪胎交易之貢獻度，或侵害人所得利益定之。

法院認為，該套片雖係附隨於輪胎一併販售，但消費者於選購輪胎之際，關於輪胎本身之材質特色、胎型設計、規格尺寸等均為商品之重要特徵，均可能影響消費者之購買意願，故無從推論原告之專利即為消費者購買輪胎的主要動機；況該侵權套片相較於市面上其他替代品，其所能增加的利潤亦不明確，是以法院不認為該套片「屬販售輪胎不可或缺之產品」，故難以認定套片對於每個輪胎均有貢獻度，是該案中法院仍以套片本身之價格做為損害賠償計算之基礎，而無從計入所謂「對輪胎之貢獻度」。

(3) 被告提出侵害行為與銷售利潤無因果關係之抗辯但舉證不足，法院不予採信

在 101 年度民專訴字第 34 號案件中，原告係新式樣第 D130968 號「機車 (九十五)」之專利權人，並在機車上以「MANY」或「many」字樣表彰系爭專利商品，被告未經原告同意或授權，製造販售與系爭專利外觀相同電動自行車產品，故認被告侵害原告專利權，主張依修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款請求損害賠償。被告則辯稱，該款「依侵害人

因侵害行為所得之利益」須區別出侵害專利行為實際上對於侵害人銷售侵權產品利潤的貢獻度如何，並提出市場調查報告認定消費者選購機車時，「造型」僅占 9.8%，以此抗辯原告之專利與被告產品之銷售利潤間並無直接因果關係。

法院認為，被告就其提出之市場調查報告之公信力及可信性如何，未加證明；且該市調報告係針對「機車」產品，而非被告之「電自行車」產品；而縱認僅 9.8%之消費者以「造型」為影響選購機車之最主要因素，但上開市調未揭露多少消費者以之為次要或再次要之因素，是並未能全面顯示「造型」影響消費者選購機車之真正比重為何，故並未採認被告所提侵害原告專與被告產品之銷售利潤間並無直接因果關係之抗辯。

3. 被告因侵害行為所得之利益與被告營業是否受虧損、有無獲利之關係

在 100 年度民專上字第 27 號案件中，被上訴人主張自己於 89 至 91 年度係屬虧損狀態，故並無任何獲利，法院即表示不能因此即認被告並未因侵害系爭專利受有利益，蓋經營不善所造成之營業虧損，並不能抵免侵害系爭專利權所獲得之利益。

然在 100 年度民專訴字第 74 號案件中，原告就數名被告起訴，並請求依修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款計算損害賠償額，其中一名被告主張其依侵害行為所得之利益扣除成本後，已無盈餘，經法院審酌認定依專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定計算，該名被告既未因本件侵權行為獲有利益，則原告請求該被告賠償即無理由[189]。

實則，專利損害賠償制度既係以填補害為原則，於專利權人受有損害時，侵權人即應負賠償之責，以填補權利人之損害，至侵權人是否因侵害行為獲有利益，應非判定是否負損害賠償責任之標準。

(三) 關於成本及必要費用的認定

1. 成本部分

[189] 該案中法院就另一名法人被告及其法定代理人即判賠連帶給付新台幣 476,114 元。

修正前商標法第 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，然對於何謂成本與必要費用則未具體界定，多數判決認為[190]，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，應界定為會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本，蓋間接成本乃侵害人無論從事侵害行為與否，均仍須支出之成本，自不得再行扣除[191]。

例如在 101 年度民專訴字第 28 號判決中，被告就進口、販售侵權商品所得之盈收，應扣除每只商品之購入成本及運費，就運費部分被告雖提出進口報單及相關單據，但該等單據與侵權商品進口時間未能吻合，故法院認為難以據之認定該等費用與侵權商品相關；又被告另抗辯每只商品應分攤之營業費用 12.9 元，然法院認此部分屬無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的之間接成本，依前揭說明，自不得予以扣除。

2. 必要費用部分

(1) 促銷產品之費用，非製造系爭產品之直接費用，應不得扣除：

101 年民專訴字第 63 號判決中，被告所舉之必要費用包括產品之設計、開模、參展與廣告費用等，然法院認為，參展費用與廣告費用係為促銷產品，非製造系爭產品之直接費用，故應不得扣除；至委託他人設計薑餅人 3D 圖支出 4,000 元、薑餅人模具支出 36,750 元，係可直接歸屬於系爭產品之直接成本，被告主張此部分應予扣除，尚屬有據。

(2) 必要費用係指費用之支出係作為侵害系爭專利權之行為所必要者：

在 100 年度民專上字第 27 號案件，被上訴人未提出具體生產、銷售

[190] 參 101 年度民專訴字第 34 號、100 年度民專訴第 62 號、101 年民專訴字第 63 號、100 年度民專上字第 27 號、101 年度民專訴字第 8 號、101 年度民專訴字第 28 號判決等。

[191] 同上註。

CD-R 產品所支出之成本及必要費用之帳冊等財務資料，僅提出系爭會計師報告所揭示之概括「營業成本」、「營業費用」等資料，法院認為顯不足作為被上訴人生產、銷售 CD-R 產品所具體支出之成本及必要費用之證明。再者，所謂「必要費用」應係指費用之支出係作為侵害系爭專利權之行為所必要者，並非凡名為某某費者皆屬必要費用，故被上訴人未就系爭會計師報告中何者為必要費用且有何支出必要為舉證，不得認其已依專利法第 85 條第 1 項第 2 款就「必要費用」為舉證。

(四) 關於法院依民事訴訟法第 222 條酌定損害賠償額之情形

──法院認原告主張之權利金不合理，但已證明其專利權遭侵害而受有損害，故依民事訴訟法第 222 條酌定賠償額：

在 101 年度民專訴字第 98 號案件中，原告主張其關於食物容器罐體之新式樣專利，被告未經同意或授權，即製造並販售使用該專利之產品，原告乃主張依修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定，以專利授權金計算其損害，並提出依自己就系爭專利產品之年度銷售總額之 20%，作為授權金之計算方式。惟法院認為：(1) 兩造間就系爭專利未曾簽定任何授權契約，原告亦未提出其與他人簽訂之授權合約、或他人就類似產品之授權合約供法院審酌；(2) 授權金之高低往往繫於專利年限、市場銷售狀況、產品於市場之接受度、兩造之市場地位、授權金之支付方式等，有時尚會隨市場開發狀況調整授權金。因此原告以系爭專利產品之銷售額 20% 計算年度授權金，僅為單方片面之詞，難謂客觀，實難認原告主張本件年度授權金為 181,897 元係屬合理。

然法院復認為，原告雖無從證明受損害之數額，然已證明其專利權遭侵害而受有損害，故法院依民事訴訟法第 222 條規定，審酌被告販賣系爭商品之時間及銷售量、對原告市場並未造成影響、及原告就系爭專利產品之銷售情形等一切情狀後，認定被告侵害原告系爭專利權之賠償金額以 50,000 元為適當。由是可知，在原告主張以專利權利金計算其損害，但未能就合理權利金之計算，提出任何足供法院參考之標準，致法院認為其提出金額不合理時，法院仍可能依民事訴訟法第 222 條，自行酌定賠償金額。

(五) 以合理權利金作為損害賠償之計算方式[192]

在 100 年度民專訴字第 119 號判決中，法院認為關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際上之損害為成立要件，而損害賠償，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，然於專利侵權事件中，權利人可能因未實施專利，而無積極之損害，有時也不一定會因侵權產品進入市場，而排除專利產品之市場佔有率，縱有影響，其所造成專利產品市場之佔有率、銷售量或對專利產品價格之影響為何，均不易估算；專利產品是否因侵權產品進入市場而應成長而未成長，同樣相當困難。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。

在該案中，原告就「比賽、越野等用之腳踏車把手」享有專利，因被告製造販賣之產品侵害該專利，原告乃主張以合理權利金作為損害賠償之計算方式。由於原告未曾將系爭專利授權他人實施，亦無法提出實際可能之授權金額；而其另提出相關腳踏車把手之專利授權契約，亦經法院認為與本件商品銷售市場相差甚遠，故未予採納。是以法院乃依民事訴訟法第 222 條、辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項，自行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，核定損害賠償之數額，以填補專利權人所受損害。

法院於判決中清楚闡明：民事訴訟法第 222 條及專利法第 85 條第 1 條之規定，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷。本案兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。是法院

[192] 在 100 年度民專訴字第 119 號、101 年度民專上字第 6 號 (同原審 100 年度民專訴 68 號判決)、100 年度民專上字第 57 號、99 年度民專訴字第 59 號判決中，法院於損害賠償計算時，均曾採用合理權利金作為損害賠償之計算方式。

在審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利尚未授權他人實施、系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度、原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀後，認原告至少得請求被告連帶給付70 萬元之合理授權金額。

(六) 關於懲罰性賠償金之計算

修正前專利法第 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。」，是原告在依該項請求法院酌定懲罰性賠償金時，須就被告主觀上確實有故意之情事，負舉證責任。例如在 101 年度民專訴字第 94 號判決中，原告業已舉證證明被告主觀上知悉侵權而有故意，法院乃認定被告係故意侵害系爭專利，並審酌被告於收受起訴狀繕本後，已知原告之專利存在及自己產品被控侵權，詎仍繼續販售系爭產品等一切情狀，而依修正前 85 條第 3 項規定，酌定損害額 2 倍之賠償。

然在 101 年度民專訴字第 26 號判決中，原告雖主張被告於收到原告寄發之侵權通知函後，仍持續販賣系爭產品，顯屬故意侵權，請求酌定損害額 3 倍之賠償云云，惟依被告提出之之統一發票、採購單、報價單及合約書，顯示被告販賣侵權產品日期均在收受原告之侵權通知函以前，原告復未舉證證明被告確有侵害專利權之故意，故法院未准予原告主張懲罰性損害賠償之請求。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節　商標法部分

第一項　立法沿革

我國商標法之立法始於民國 19 年，然初期只提供商標之註冊，並未規範商標侵害之救濟。嗣於民國 61 年，商標法始建立關於侵害之民刑事救濟制度，以

下說明之[193]：

一、民國 61 年修正公布之商標法

61 年 7 月 4 日修正之商標法關於損害救濟規定於第 61 及 64 條：

商標法第 61 條

「商標專用權人對於侵害其商標專用權者，得請求排除其侵害；其受有損害時，並得請求賠償（第一項）。」

商標法第 64 條

「有左列情事之一者，推定為侵害商標專用權所生之損害：

一、侵害人因侵害行為所得之利益。

二、商標專用權人使用其註冊商標，通常所可獲得之利益，因侵害而減少之部分。

商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，商標專用權人仍得請求損害賠償。」

第 64 條第一項之侵害人因侵害行為所得之利益，及商標權人所減少之利益，其性質上均應屬損害賠償範圍之規定，然當時立法將其規定為推定有損害。

二、民國 74 年修正公布之商標法

民國 74 年 11 月 29 日修正公布之商標法就損害賠償部分做了大幅修正，除就原第 61 條之條文之文字略有修正，並將條號變更為第 66 條外，更將原第 64 條「損害之推定」修正為「損害之計算」，條次修正為第 67 條，其內容為：

商標法第 67 條

「商標專用權人依前條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：

[193] 參全國法規資料庫，http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070001(最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

一、 依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證證明其損害時，商標專用權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、 依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用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。

三、 就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

除前項規定外，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額。

前二項規定於依第六十八條請求連帶賠償時準用之。」

本條修正理由為：「商標專用權之保護，雖有刑罰規定，其刑度且經前次修正商標法時加重提高，但侵害商標專用權之事實，仍所在都是，未見稍減，揆其原因，商標專用權人依現行損害賠償，仍須證明侵害人所得之利益或商標專用權人所失之利益，舉證頗為困難，致不易獲得實益，不足以發揮抑制仿冒效果。爰本侵害人與受害人公平舉證之旨。將現行第 64 條第 1 項規定作如下之修正，並列為修正修文第 67 條第 1 項：

1. 現行條文第 1 項第 1 款移列修正條文第 1 項第 2 款，由被害人選擇請求。並仿美國商標法 (藍能法案) 第 35 條規定，由商標專用權人證明侵害人所得之銷售金額，侵害人則須證明其成本或必要費用。

2. 現行條文第 1 項第 2 款修正移列為修正條文第 1 項第 1 款，以表明商標專用權人如能依民法第 216 條規定證明其所受損害及所失利益時，得合併計算。但書則規定，於不能提供證據方法時，商標專用權人僅須證明其使用註冊商標通常所可獲得之利益及受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額作為所受損害。

3. 冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多祕而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對

受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英美法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為宜。爰於修正條文第一項增列第三款，使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定。」

由上述立法理由內容可知，本次修法後商標權人因受侵害而可請求賠償之範圍包括: (1) 民法第 216 條之規定；(2) 商標權人於侵害後利益減少的差額；(3) 所查獲侵權商品零售單價之 500 倍至 1500 倍。又各項求償項目，商標權人只得擇一請求損害賠償。

三、民國 82 年修正公布之商標法

民國 82 年 12 月 22 日修正公布之商標法，增訂了法院得酌減損害賠償數額之規定，其內容如下：

商標法第 66 條

「商標專用權人，依第六十一條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：

一、民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以明其損害時，商標專用權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害商標專用權者因侵害行為所得之利益。於侵害商標專用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。

三、就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償

相當之金額。

前二項規定於依第六十七條請求連帶賠償時，準用之。」

本條立法理由明示，為符合衡平原則，故賦予法院就第一項法定賠償額有酌減之權限。

四、民國 92 年修正公布之商標法

民國 92 年 5 月 28 日修正公布之商標法，就原條文之條號由第 66 條改為第 63 條，條文文字內容略有修正，並刪除原條文第四項，其條文內容為：

商標法第 63 條

「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

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。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。

商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」

四、民國 100 年修正公布之商標法 (現行法)

民國 100 年 6 月 29 日修正公布之商標法[194]，就原條文之條號由第 63 條改為第 71 條，並刪除第一項第三款之最低損害賠償額，復增訂第 4 款規定，另將原條文第三項關於業務上信譽之損害賠償規定刪除，其修正後條文內容如下：

商標法第 71 條

[194] 本法施行日期，另由行政院於 101 年 3 月 26 日以行政院院臺經字第 1010011767 號令發布定自 101 年 7 月 1 日施行。

「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害。

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。

三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。

四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害。

前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」

修正理由認為，原條文之最低損害賠償即單價五百倍，若實際侵權程度輕微，卻仍以零售單價五百倍之金額計算損害賠償額，恐有失公平，故刪除之而由法官依侵權行為事實之個案為裁量。而原條文第三項關於業務上信譽因侵害而減損之情形，司法實務上適用，認為其性質仍為財產上之損害；然商標法於74年11月29日修正時，係參照民法第195條之體例所作之修正，當時規範之基礎係建立在商標與營業結合之前提下，故賦予商標權人對於因商標侵權行為所導致其營業信譽減損之情形，得另行主張非財產上損害賠償之法律依據，而82年12月22日修正時，已刪除商標應與其營業一併移轉之規定，商標已獨立於營業之外，故為單純財產上之權利，應適用第一項之損害賠償計算方式，故刪除第三項之規定。

又此次修正新增第1項第4款以權利金作為計算損害賠償數額之規定，其立法理由說明如下：

1. 商標權人以外之人，如欲合法使用註冊商標，本應透過商標授權之方式，於經授權之範圍內，支付對價後方能使用。就此而言，未經商標授權之侵害使用行為，對於商標權人所造成之損害，就相當於侵害商標權人透過授權條件所可以取得之客觀財產價值。

2. 關於侵害智慧財產權損害賠償事件損害額之認定，「辦理民事訴訟事件

應行注意事項」第八十七點已規定，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，爰於第四款增訂相關計算其損害賠償之方式，以利商標權人選擇適用。

綜上，商標法第 71 條所規範之損害賠償之計算方式，學說上依規範內容區分為五種計算方式：

表 四：現行商標法就損害賠償計算方式之規定

	計算方式	條文—商標法第 71 條	內　　容
1	具體損害計算法	第 1 項第 1 款本文	依民法第二百十六條之規定計算損害賠償額
2	差額法[195]	第 1 項第 1 款但書	商標權人不能提供證據方法以證明其損害時，得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害
3	總利益法	第 1 項第 2 款前段	侵害人依侵害商標權行為所得之利益
4	總銷售額法	第 1 項第 2 款後段	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
5	法定賠償額法[196]	第 1 項第 3 款	就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以

[195] 學者有認修正前商標法第 63 條第 1 項第 1 款但書雖然形式上係用以計算損害，實質上卻是民法第 216 條第 2 項所失利益之範疇，因而認該但書將原本屬於所失利益範疇中通常可獲得利益(性質上屬預期利益)，和損害概念相混淆，並不妥當。參謝銘洋，商標侵害及損害賠償之計算—智慧財產法院 97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決及商標法修正草案評析，月旦民商法雜誌，26 期，2009 年，頁 198。

[196] 也有稱為商品單價加倍計算說，參司法院 98 年度智慧財產法律座談會提案及研討結果民事訴訟類第 8 號，司法院 98 年度智慧財產法律座談會彙編，2010 年，頁 31-32。

			其總價定賠償金額
6	相當權利金法	第 1 項第 3 款	以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害

第二項　實務運作

一、商標法損害賠償案件統計：

經整理智慧財產法院近一年來之相關判決，即判決日期自民國 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決，經分別以「民商訴」、「損害賠償」與「63 條」；以及「民商訴」、「損害賠償」與「71 條」二種組合之關鍵字進行搜尋後，前者共有 27 筆判決；後者共有 4 筆判決，惟其中一筆與前開 27 筆有所重覆，餘三筆原告均敗訴，判決亦與修正後商標法第 71 條損害賠償之計算無關，故均不計入。又該 27 筆判決中，有 19 筆為第一審判決，8 筆為第二審判決。

在第一審 19 筆判決中，原告全部敗訴未獲判賠之案件共有 8 件，法院就原告賠償之請求為全部或部分准許之判決則有 11 件；而在第二審 8 筆判決中，維持原審原告敗訴判決者有 2 件，廢棄原審原告勝訴判決者有 1 件，兩者合計共 3 件；而就上訴人賠償之請求為全部或部分准許賠償為認定之判決有 7 件。以下以樹狀圖示之：

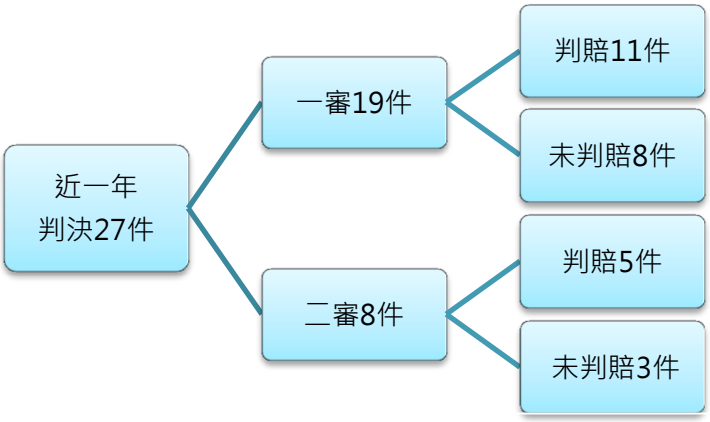


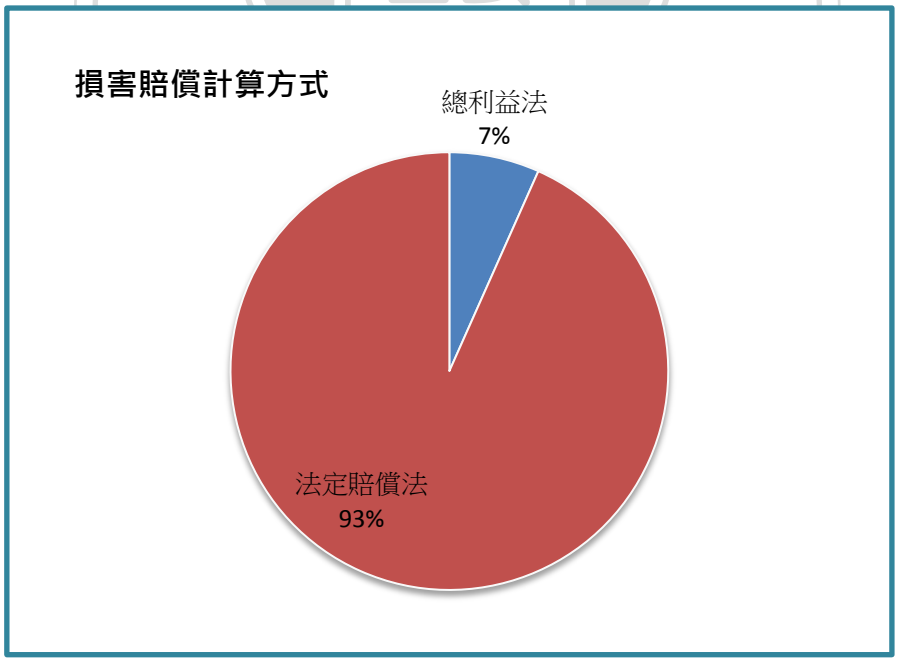
圖 六：近一年智財法院就商標法損害賠償案件為實體判決之件數統計

是以一、二審就當事人請求賠償為全部或部份允許者，共 16 件，惟其中有一件係單就原告業務上信譽受損害為判決[197]，因非本文研究對象，故予以扣除。茲就此 15 件判決依損害賠償之計算方式分類整理如下：

表 五：近一年智財法院就商標法損害賠償案件採用計算方式件數統計

損害賠償計算方式[198]	具體損害賠償法 修正前第 63 條I(1)本文	差額法 修正前第63條I(1)但書	總利益法 修正前第 63 條I(2)本文	總銷售總額法 修正前第 63 條I(2)但書	法定賠償額法 修正前第 63 條I (3)
判決數	0	0	1	0	14

以下以圓餅圖表現各該判決所佔比例：



[197] 即 101 年度民商上字第 3 號。

[198] 由於該 15 筆判賠之判決均係依修正前商標法第 63 條為損賠賠償之計算，而非爰引新修正之商標法第 71 條，故此處仍以舊法條號表示之。又此統計只及於修正前第 63 條第 1、2 項 (即新法第 71 條第 1、2 項) 之損害賠償，而不及於修正前 63 條第三項關於商標權人業務上信譽減損之損害賠償。

圖 七：近一年智財法院就商標法損害賠償案件採用之計算方式

二、智慧財產法院近一年就商標案件計算損害賠償額之原則及實務見解：

從上述判決整理資料可知，近一年智慧財產法院審理著作權案件中，超過九成之案件均係適用由法定賠償法計算損害賠償數案。值得注意的是，在14件法院採用法定賠償法計算賠償之案件中，有9件法院另依修正前第63條第2項之規定，以原告主張之金額顯不相當為由，而予以職權酌減。茲就智慧財產法院適用修正前商標法第63條時之見解整理如下：

(一) 關於商標權受侵害之請求，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自適用損害填補法則：

101民商訴字第31號判決闡明：「按侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件；商標法第63條規定商標權受侵害之請求損害賠償，係侵權行為賠償損害請求權之一種，自有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符 (最高法院97年度台上字第1552號民事判決參照)。又本規定以倍數計算主要作用在於推估被告所獲得之利益，然推估結果可能超出被告所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背，依此，衡諸商標法第61條第1 項、第2 項之規範體系架構及修正理由，侵害商標權之損害賠償責任並未逸脫損害賠償理論中『填補損害』之核心概念，該條第1 項第3 款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。」此乃智慧財產法院目前多數之見解[199]。

依此見解，法院於原告請求賠償之範圍業已超出其所受損害，即援引商標法第71條第2項 (即修正前第63條第2項) 依職權為酌減。又就法定賠償

[199] 101 年度民商上易字第 1 號、第 2 號、101 年度民商訴字第 11 號、第 6 號、第 14 號、第 23 號均同此見解。

法之倍數規定，實務基於損害填補法則，亦認為此規範目的僅係用於推估被告所獲得之利益，以減輕原告舉證之負擔，然商標權人請求之金額仍須與其實際損害相當，以杜商標權人有不當得利或懲罰加害人之疑[200]。

相較之下，美國藍能法案第35條 (c) 項[201]同有法定賠償額之規定，其雖係就就每一仿冒商標每一類所販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品，規範一定數額之賠償範圍，亦即美金1,000元至200,000元之範圍；且若經認定被告仿冒係出於故意時，則就每一仿冒商標每一類販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務之賠償額上限更提高為2,000,000美元，然法院於判決時多認為此計算方式非但有助於減輕原告舉證之困難，更同時具有遏阻被告再為犯罪之作用，避免被告因自己之侵權行為反獲取不正利益[202]，與我國法院判決之認定方式，大異其趣。

(二) 關於法定賠償法中「查獲侵害商標權商品」之「零售單價」之認定─同時查獲多種侵權商品時，須以平均單價作為零售單價

在同時查獲被告有多種侵權商品之情形，原告欲依法定賠償額法，以商品單價加倍計算損害額時，因條文並無區分不同商品應個別計算損害額之規定，故法院認為應以各種侵權商品之平均商品單價乘以一定倍數來計算賠償額。例如101年度民商訴字第7號一案，原告主張其所自被告購入之仿冒商品兩件售價分別為350元及650元，故應以總和1,000元乘以1,500倍計算損害賠償云云，法院即認為原告以商品單價之總和計算而非以商品平均

---

[200] 參智財法 101 年度民商訴字第 31 號判決。

[201] 藍能法第 35 條 (c) 項規定，就被告使用仿冒商標以販賣、意圖販賣而要約或經銷的案件，原告在事實審法院終局判決前，對於就與販賣、意圖販賣而要約或銷售有關而使用仿冒商標商品或服務，可以選擇請求法院判定下列法定賠償額以代替本條 (a) 項所規定之賠償額─ (1) 就每一仿冒商標每一類所販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務最低 $1,000 元，最高$200,000 元之賠償額，其數額由法院決定；或 (2) 若法院認為仿冒出於故意 (willful)，則就每一仿冒商標每一類販賣、意圖販賣而要約或銷售之仿冒商標商品或服務之賠償額最高不超過$2,000,000。

[202] 美國最高法院在 Maier Brewing Co. v. Fleishmann Distilling Corp., 390 F.2d 117, 123 (9th Cir. 1968) , cert. denied, 391 U.S. 966 即表示：若不如此認定，就等於任憑被告可獲得該筆意外之財，因此在欠缺證據的情形下，如此認定始能鼓勵誠實，也符合一般經驗法則，亦即違法者之所以能藉由在自己商品上使用他人商標而獲利之原因，應係搭便車該享有商標之商譽所致採此見解。

單價計算，於法未合。又該案原告所指金額係向零售商購入之金額，然被告自己販售同樣仿冒商品之金額分別為190元及360元，故法院認為應以190元及360元作為基礎計算，兩者平均後，查獲商品之平均單價應為275元。法院再進一步審酌被告侵權情狀、侵權時間、查獲之仿冒商品數量等，將認原告主張以1,500倍計算賠償金額顯然過高，應以1,000倍計算較為妥適，而認定本件賠償金額應為275,000元 (即275×1,000＝275,000) [203]。

(三) 原告請求依法定賠償法倍數計算，法院依職權予以酌減者

原告依法定賠償法就查獲侵害商標權商品之零售單價主張500倍至1,500倍之金額時，法院仍得以賠償金額顯不相當為由，予以酌減之。在近一年之判決中，於原告主張依修正前第63條第1項第2款計算賠償之14件判決中，即有9件經法院就倍數予以酌減。法院就判斷侵害商標權之損害賠償範圍時，多以加害人之侵害情節及權利人所受損害為主，是以有關加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及註冊商標商品真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人所可能對商標權人所創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。茲就相關判決整理如下：

1.以被告銷售仿冒商品之時間、數量、被告公司登記資本額、營業規模等為酌減之審酌因素—101年度民商訴字31號

本案中被告係向他人購入仿冒燈泡再予銷售，法院認為：依被告公司提出自99年1月至101年8月進貨付款明細表顯示，其向他人買入系爭仿冒產品1,824個、黃金燈泡159個、琥珀黃金燈泡1,150個、燈泡603個、單心燈泡500個、炸彈燈泡120個、霧燈 (燈泡) 20個，總計4,376個，系爭產品占上開期間其全部買入數量之41.17% (1824/4376)；被告公司登記資本額分別為500萬元，營業規模不大，除販售與進口系爭產品外，亦銷售其他燈泡等產品，侵害行為尚非全面性，且被告等非以販賣仿冒商標商品牟利之業者，

[203] 於 101 年度民商訴字第 14 號判決，101 年度民商訴字第 6 號法院亦採同樣見解，將查獲數仿冒商品之售價計算出平均價格，再乘以一定倍數，以計算損害賠償額。另最高法院 90 年度台上字第 324 號、91 年度台上字第 1411 號判決意旨可資參照。

其等輕忽商標權侵害風險，致侵害原告之商標權等一切情狀，如依原告主張按系爭產品單價1,500倍計算，其賠償金額顯不相當，爰以其買入數量占4成數量推估被告等可能獲得之利益，以系爭單價600倍 (即1,500×40%) 計算，被告等應賠償原告780,000元 (1,300X600 = $780,000) 作為賠償額，方為適當。

2. 以被告購入及售出之仿冒商品數量、侵害期間、疏於注意之程度等為酌減之審酌因素—101年度民商訴字第45號

本案中原告就其所受損害提出98年至100年銷售收入自1300餘萬元減少至300餘萬元之營利事業所得稅結算書為證，以證明其受有損害，惟法院認為此部分證明仍有原告經營之其他因素存在，非全由被告所造成，故審酌被告所購入商品總量為50件，於網站上出售第1件後即被警查獲，其侵害期間短暫，加害情節尚非重大，及其疏於注意購入商品商標之合法性之程度，認原告請求按被告出售單價79元之1,500倍計算，顯與被告侵害行為所致原告之損害不相當，而應酌減以100倍計算，而准允原告所得請求之損害賠償為7,900元 (79×100=7,900) 。

3. 以被告侵害行為對市場之交易秩序影響、被告取得之仿冒商品數量、營業規模、是否販售其他商品、主觀上有無惡意等為酌減之審酌因素—101年度民商訴字第23號

本案中法院審酌被告所出售之系爭仿冒鏡框係使用與系爭商標之真品相同之商標圖樣，會影響系爭商標真品市場之交易秩序，惟被告共取得5支系爭仿冒鏡框，且其所經營之日耀眼鏡館，係從事眼鏡及鏡框零售之業務，其營業規模不大，除系爭鏡框外，尚販售鏡片及其他品牌的產品，復於本件相關刑案偵審時並未發現其他違反商標法之事證，認為被告應非惡意以販賣仿冒商標商品牟利之業者，僅因過於輕忽商標權侵害風險，致侵害原告商標權等一切情狀，如以系爭眼鏡單價500倍計算，其賠償金額顯不相當，故酌減以系爭眼鏡單價10倍即20,000元 ($2,000X10=$20,000) 計算賠償額。

由上開判決可歸納出，法院在酌減損害賠償額時，審酌之因素包括：

1. 客觀行為—被告購入及售出之仿冒商品數量、侵害期間等。

2. 主觀犯意—被告疏於注意之程度、主觀上有無惡意等。

3. 其他情狀—被告公司登記資本額、營業規模、是否販售其他商品、被告侵害行為對市場之交易秩序影響等。

第三節　著作權法部分

第一項　立法沿革

民國 4 年，我國北洋政府參政院代行立法院於第 2 期常會議定，由大總統於同年 11 月 7 日公布著作權法。民國 17 年，國民政府又頒布著作權法，並於 33 年、38 年、53 年、74 年、79 年、81 年、82 年、87 年、90 年、92 年、93 年、95 年、96 年、98 年、99 年間，均有修正，最後一次修正係 99 年 2 月 10 日。其中以 74 年及 81 年之修正幅度最大，92 年次之。81 年修正之著作權法係採世界各先進國家之立法例，條文內容幾乎全面翻新，至 87 年之著作權法，則係為因應加入 WTO 所作之修正[204]。茲將各次與損害賠償相關之重要修訂內容分述如下[205]：

一、民國 74 年修正公布之著作權法

74 年 7 月 10 日修正公布之著作權法關於損害賠償係規定於第 33 條：

「著作權人對於侵害其著作權者，除依本法請求處罰外，並得請求排除其侵害；有損害時，並得請求賠償；有侵害之虞者，並得請求防止之。數人共同不法侵害著作權者，連帶負損害賠償責任。

前項損害賠償額，除得依侵害人所得利益與被害人所受損失推定外，不得低於各該被侵害著作實際零售價格之五百倍。無零售價格者，由法

[204] 參蕭雄淋，著作法論增訂二版，頁 11。
[205] 參全國法規資料庫，http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070017。

院依侵害情節酌情定其賠償額。

侵害他人著作權，被害人得於法院判決確定後 ，將判決書一部或全部登報公告，用由侵害人負擔。」

本條之立法理由為：「盜印他人著作發行，究竟如何發行？發行數量若干？侵害人多祕而不宣，故被害人實際所受損害之情形，往往無法舉證，亦有侵害人於獲悉被檢舉之後，常不擇手段，將所餘盜印本傾銷，迨查封時 ，已所餘無幾，縱受刑事處罰，但對被害人之損害，則無法補償，有失公平。目前著作權侵害案件，不僅侵害方式更新，侵害範圍亦大，除單一侵害他人著作外，更常有搜集多種著作，割裂、改竄成書或整理多張發音片予以改竄重製者。若僅視為侵害單一著作權而科以單一著作定價五百倍之賠償，仍嫌過輕，故凡有侵害數著作權者，明定其損害賠償額不得低於各該著作物定價之五百倍，以保障各該著作權，無定價之著作物由法院酌定其賠償額，列為本條第二項[206]。」

此次修法就損害賠償制度，採用「被害人如能證明賠償額，依被害人證明之賠償額作為賠償額，但被害人亦得請求法院以定數目範圍內之法定賠償額作為賠償額」，及「以侵害人之收益或被害人著作權通常行使之收益，推定為損害之數額」之立法方式，首次訂法定損害賠償制度[207]。此項法定損害賠償額之修正係仿自美國著作權法第 504 條之規定，然美國著作權法第 504 條就法定損害賠償之數額係明定上下限範圍，與本次修法係以著作實際零售價格為計算不同，在適用上產生許多不合理之處[208]，故有了 81 年

[206] 經濟部智慧財產局編，歷年著作權法規彙編專輯，2005 年，頁 92 至 93。

[207] 蕭雄淋，新著作權法逐條釋義 (三) ，五南圖書公司，1999 年二版，頁 92 至 93。

[208] 學者蕭雄淋曾整理臚列本條適用上之問題：「1. 此 500 倍以『零售價格』計算。小說出租店小說之定價假設為 100 元，出租一次僅 10 元，小說出租店出租一次即應賠 5 萬元，實違羅馬法 所謂『斷背非中彩』之原則。2. 烏鴉的窩 MTV 案，地院及高院即以錄影帶之出租價格扣除茶水費以為計算。可見現行法規確有未週之處。蓋侵害物出售得以零售價格為計算基礎，出租或公開上映、公開播送、公開演奏、公開展示等，亦以零售價格為計算基礎，以有未宜。3. 此『零售價格之 500 倍』為淨賠償額，未扣成本，在若干著作可太多，例如雕塑、建築、國畫或西畫原作 (原作亦有零售) 、電影著作 (非錄影著作) 等，但在若干著作可太少，例如漫畫書、錄音帶等。4. 某些著作權之侵害，並非意圖銷售，例如家庭錄影，不符合第 29 條第 2 項要件之程式的拷貝等，如賠償『被侵害著作』零售價格之 500 倍，可能產生不公平現象，蓋家庭錄影之對象多為『電影著作』，而『電影著作』之零售價格每部皆為數百萬元 (一部電影自外國進口約 6～9 個拷貝) ，乘以 500 即數億元。又正版程式之

的修法。

二、民國 81 年修正公布之著作權法

81 年 6 月 10 日修正公布之著作權法，將原第 33 條條文變更條次為第 88 條，且針對其內容規定亦有所修正，其修正後之條文規定為：

「因故意或過失不法侵害他人著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。

前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：

一、依民法第 216 條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。

二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。

依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新台幣 1 萬元以上 50 萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新台幣 100 萬元。」

本條之立法理由為：「第 2 項參考商標法及專利法之規定，設損害賠償之特別規定，並另於第 3 項前段規定得請求損害賠償之最低額，即被侵害著作實際零售價格之 500 倍，俾加強對被害人之救濟。又按『有損害始有賠償』為損害賠償之原則，為免因前述 500 倍最低額之規定，使損害與賠償兩者間，失去平衡，爰於第 3 項後段，賦予法院斟酌賠償額之權[209]」。

此次修正將法定賠償額之計算由原來依零售價格倍數計算之方式改為實際一定金額，並比照美國著作權法之法定損害賠償上下限度數額經過調

零售價格亦在數千元以上，為個人使用目的而拷貝，乘以 500 倍，亦在百萬元以上。按損害賠償最原始之目的乃在填補損害，而獲取暴利。如法律制度之創設將產生新的不公平現象，實違立法本意，宜速謀補救。法定賠償雖有若干懲罰意味，但其懲罰乃在損害難以證明之前下產生之不得已措施，而非法律設置之主要目的。5. 現行法『被侵害著作』實際零售價格，在該著作在我國未發行，在許多國家均發行，且零售價格各國均不同之情形，亦難以計算賠償額。」蕭雄淋，著作權法修正條文相對草案，頁 168 至 169，1990 年 3 月，內政部印。

[209] 同註 206，歷年著作權法規彙編專輯，頁 223。

整後，作為我國法定賠償上下限之數額。

三、民國 92 年修正公布之著作權法

92 年 7 月 9 日修正公布之著作權法提高了第 88 條第 3 項法院依侵害情節酌定法定賠償額之上限。該項修正後內容如下：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新台幣 1 萬元以上 100 萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新台幣 500 萬元。」

此次修正將一般侵害之法定賠償額上限，由原先之新台幣 50 萬提高至 100 萬元；在損害行為屬故意且情節重大之情況，其法定賠償額上限，由新台幣 100 萬元提為新台幣 500 萬元。其立法理由並說明，此次修正乃依 TRIPS 第 41 條至 43 條規定，為能有效防止及遏止進一步之侵害智慧財產權之行為，故提高法院依侵害情節酌定賠償額之上限[210]。

四、現行條文

著作權法嗣於 93 年、95 年、96 年、98 年及 99 年間，迭有修正，然關於第 88 條之損害賠償規定內容均未做更動，仍與 92 年修正公布之條文內容相同，現行第 88 條條文規定如下：

著作權法第 88 條

「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。

前項損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：

一、依民法第二百十六條之規定請求。但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害。

二、請求侵害人因侵害行為所得之利益。但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益。

依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情

[210] 同上註，頁 423。

節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」

本條第 2、3 項均係損害賠償之計算方式，學說上將第 2 項及第 3 項之規範內容區分為五種計算方式：

表 六：現行著作權法就損害賠償計算方式之規定

	計算方式	條文—著作權法第 88 條	內　　容
1	具體損害計算法	第 2 項第 1 款本文	依民法第 216 條之規定計算損害賠償額
2	差額法	第 2 項第 1 款但書	被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害
3	總利益法	第 2 項第 2 款本文	侵害人因侵害行為所得之利益
4	總銷售額法	第 2 項第 2 款但書	侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益
5	法定賠償額法	第 3 項	如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額 如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元

第二項　實務運作

一、著作權損害賠償案件統計：

經整理智慧財產法院近一年來判決，即判決日期自民國 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決，以「民著訴」、「損害賠償」及「88 條」為關鍵字搜尋，有關著作權侵害請求損害賠償之實體判決，共查得 36 件，其中有 27 件為一審判決，9 件為二審判決。在一審判決中，原告全部敗訴案件共有 13 件，法院就原告賠償之請求為全部或部分准許之判決則有 14 件；而在二審判決中，維持原審認定原告敗訴之判決有 4 件，法院就上訴人賠償之請求為全部或部分准許賠償為認定之判決有 5 件。

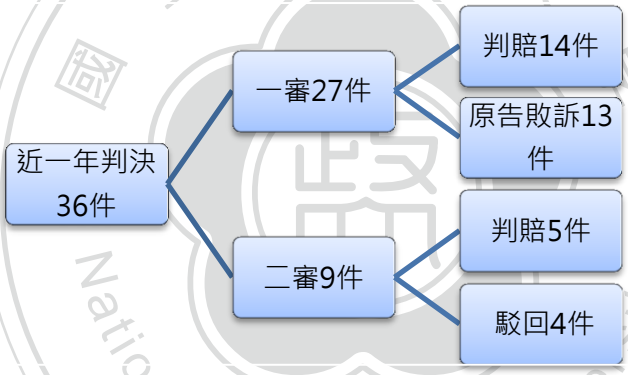


圖 八：近一年智財法院就著作權法損害賠償案件為實體判決之件數統計

是以一二審就當事人請求賠償為全部或部份允許者，共 19 件。茲就此 19 件判決依損害賠償之計算方式分類整理如下：

表 七：近一年智財法院就著作法損害賠償案件採用計算方式件數統計

損害賠償計算方式	具體損害賠償法 88 條 II (1) 本文	差額法 88 條 II (1) 但書	總利益法 88 條 II (2) 本文	總銷售總額法 88 條 II (2) 但書	法定賠償額法 88條III	其他

判決數	1	0	2	0	14	2

上開表格內「其他」欄內之二筆判決，因其內容較難逕以著作權法第88條各款計算方式加以區分，故另列「其他」項。其一為101年度民著訴字第34號，法院依雙方當事人先前就被告侵害著作權行為成立之和解契約，判命被告依該契約給付和解金額。其二為100年度民著上字11號判決，法院認被上訴人因故意不法侵害上訴人系爭著作Windows 版本之著作財產權，致上訴人受有損害，有違反著作權法第88條第1項之規定，而衡酌兩造間之授權關係、被上訴人侵害系爭著作財產權之手段等因素，足認上訴人因被上訴人此部分之行為所造成之損害顯應超過1元，是以上訴人依著作權法第88條之規定請求被上訴人賠償1 元，為有理由，亦應准許。

以下以圓餅圖表現各該判決所佔比例：

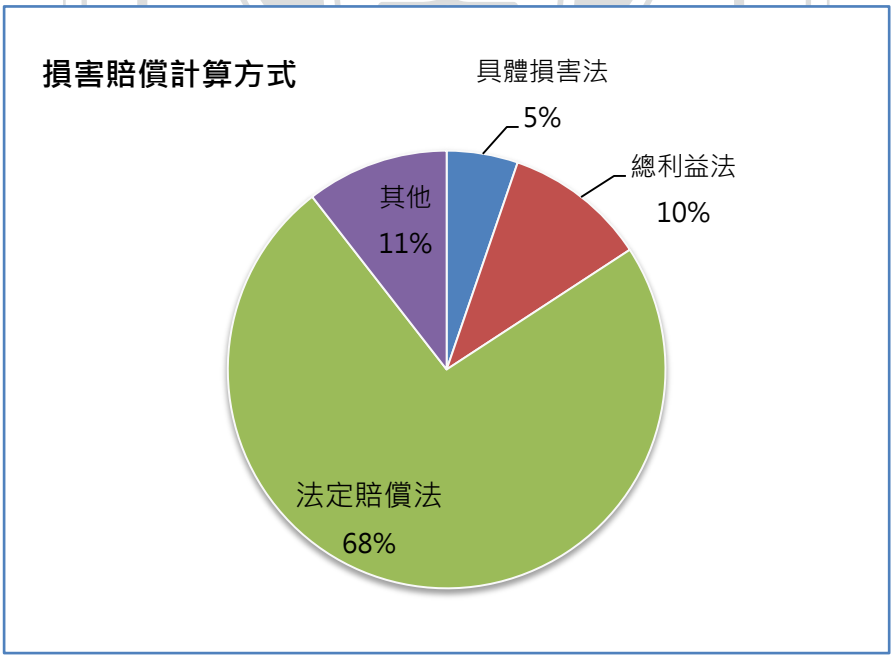


圖 九：近一年智財法院就商標法損害賠償案件採用計算方式餅圖

二、智慧財產法院近一年就著作權事件計算損害賠償額之原則及實務見解：

從上述判決整理資料可知，近一年智慧財產法院審理著作權案件中，超過半數均係適用由法院酌定損害賠償額之法定賠償制度[211]，而於原告得以充分舉證之情況下，亦有適用具體損害賠法及總利益法之案例。茲就智慧財產法院適用著作權法第88條時之見解整理如下：

(一) 關於原告依著作權法第88條第2項第2款總利益法所為請求

1. 侵害人因侵害行為所得之利益，須直接侵害受害人之著作財產權而發生，原告始得依著作權法第88條第2項第2款本文請求賠償

原告依著作權法88條第2項第2款本文，請求侵害人因侵害行為所得利益之前提，須侵害人所得之利益係直接源自侵害著作權人而來。在99年民著訴字第40號判決，法院認為本款「侵害人因侵害行為所得之利益」，係指加害人所得之利益，係基於直接侵害受害人之著作財產權而發生，苟加害人所得之利益非係基於直接侵害加害人之著作財產權而來，如係基於加害人與第三人之契約而取得，即非屬著作權法第88條第2項第2款所規定之因侵害行為所得之利益，加害人自不得請求以之作為損害賠償額。

上開案件中，原告雖主張被告公司侵害系爭線上報修程式所得之利益為被告所標得台北市地政處線上報修工程標案之金額166萬5,000元云云，惟法院認為被告公司向台北市地政處標得線上報修工程標案本身並非侵害行為，該得標行為亦未侵害原告之著作財產權，揆諸前揭說明，自不能以被告之得標之金額作為損害賠償額。

此外，在100年度民著訴字第58號判決內，法院亦認為被告公司係販賣印有原告系爭著作之產品，而非直接販賣系爭著作，故被告販賣該產品所得之利益，尚非等同於侵害系爭著作所得利益，故認為難以販賣系爭產品

[211] 實則智財法院自 97 年 7 月 1 日成立至 99 年 6 月間，就所受理關於著作權爭議案件中，關於著作權侵害請求損害賠償之實體判決共有 61 件，法院就賠償為認定之判決有 23 件，其中有 13 件係採用法定賠償法作為計算損害額之方式，約占 56%，參陳凱君，著作權損害賠償之探討—以美國及台灣法制為中心，國立交通大學科技法律學程碩士論文，100 年 9 月，頁 20。可知法定賠償法似為智財法院就著作權損害賠償計算方式之主流。

之收入作為損害賠償金額計算依據。

2. **若被告之銷售行為本身並未直接侵害著作權，原告不得就被告因銷售行為所得之利益主張損害賠償**

在 100 年民著訴字第 15 號案件，被告未經原告同意即於其印製之教學目錄上重製原告享有著作權之圖片 (性質上屬美術著作) ，並銷售系爭圖片之材料予 20 餘間小學，原告乃主張請求被告銷售材料所得之利益。然法院認為，被告銷售製作系爭圖片角色之物品予各小學之行為並未侵害原告之著作權，而係於被告所印製之目錄及銷售於各小學所附之美勞示範教學 DVD 上使用系爭圖片，侵害原告之著作財產權；被告雖重製系爭圖片而侵害原告著作財產權，然其銷售之材料並非侵權產品，故不能以被告銷售非侵權產品之數量做為計算損害賠償之標準，而應以被告未經原告同意使用系爭圖片乙節對原告所生之損害作為判斷標準。本件被告未經原告同意使用系爭圖片所遭受之損害，原告客觀上難以舉證，故法院認定綜合本件被告侵害型態、侵害情節與其他一切狀況，而依著作權法第 88 條第 3 項酌定被告應賠償之金額。

另 99 年度民著訴字第 77 號中，法院亦認為，系爭電腦程式著作係被告所販售之銑刀機之控制程式，然被告公司並非直接販賣系爭電腦程式著作，而係販售銑刀機，故侵害原告系爭著作所得利益或原告所受損害，尚非等同被告公司販賣機器之獲利，是原告以被告販賣整體機器之收益作為計算損害賠償之基礎，並不可採；法院並進一步認定系爭電腦程式著作既非單獨作為交易客體，即難以證明原告之實際損害額，而准許原告另主張依著作權法第 88 條第 3 項規定請求損害賠償。

3. 被告因侵害行為節省之支出亦屬於著作權法88條第2項第2款之所得利益

在100年度民著訴字第42號，被告所出版之東台灣藝遊趣係由原告所撰寫，該書共有14位工藝家撰稿，被告給付予原告之文字加攝影稿費共95,000元等情，為兩造所不爭執，據此計算平均一位工藝家之稿費 (文字加攝影) 為6,786元，而聘請原告撰寫一位工藝家之文字部分稿費為5,000元，被告工藝中心未經原告同意使用原告著作，法院即認為被告未經原告同意使用原

告著作，其因侵害行為所得利益應為依通常情形可預期應支付予原告稿酬，又本件原告僅有語文著作遭侵害而不包括攝影著作，是本件應以一著作5,000元計算損害賠償。

(二) 關於原告依著作權法第88條第3項法定賠償額法所為請求

1. 「被害人不易證明其實際損害額」之認定

最高法院97年度台上字第1552號判決認被害人依著作權法第88條第3項規定請求損害賠償，應以實際損害額不易證明為其要件，且法院酌定賠償額，亦應按侵害之情節定之。是以法院於適用本項酌定賠償額時，多會於判決內敘明不易證明實際損害額之情事，並可能一併解釋何以不適用同條之其他損害賠償計算方式。以下分述之：

(1) 原告未曾授權他人使用系爭著作，無相關授權金資料─101民著訴字第37號判決

在本案中，被告未經原告同意或授權即抄襲原告系爭叢書後，置於被告之電子資料庫內並公開傳輸，被告自應就原告所受損害負賠償責任。法院認為本案中原告並無授權他人重製系爭叢書為電子檔進行營利，故無相關授權金之資料可供參酌，原告雖另提出其他著作之權利金收費標準，然法院認為兩者並不相同而未予採納；又因本件被告之電子資料庫內容非僅有原告之系爭叢書，故自亦無從依被告銷售之金額計算被告二公司所得之利益，從而認定原告難以證明其實際損害額，其請求依著作權法第88條第3項規定酌定賠償額，應予准許，並審酌原告製作所費時間及銷售量總額、被告侵害之方、所獲利潤及主觀犯意等，酌定賠償額。

(2) 單曲授權金金額難以確定，市場上亦無相關資訊─101年度民著上字第12號判決

在本案中，法院依卷證資料無從獲得原告原聲原影之著作每首單曲之授權價格，且原聲原影單曲授權價格尚難自市場上獲得相關訊息，蓋此部分價格常涉及唱片公司與他人間之契約機密，以及各MV受歡迎程度之不同而異其價格，各唱片公司自無可能擅將該等資料公開，是以法院在無法精

確計算損害賠償金額情形下，准予依著作權法第88條第3項規定計算賠償額，並審酌該種類著作之平均授權價及原告著作特性等因素，酌定賠償額。

(3) 原告之著作未曾單獨作為交易客體─99年度民著訴字第77號判決

在本案中，原告之圖形著作及電腦程式著作均未曾單獨作為交易客體，法院認為原告難以證明其實際損害額，故准予原告主張依著作權法第88條第3項規定請求損害賠償，並審酌被告侵害之著作數量、獲利情形及主觀犯意等因素，酌定賠償額。

(4) 侵害人所得利益難以計算─101年度民著上易字第3號判決

在本案中，上訴人之著作僅為被上訴人整體提案中之一小部分，法院認為此時自不得以整體提案之報價為被上訴人因侵害行為所獲利益，故被上訴人因侵害上訴人著作之行為所得利益難以估算，應認上訴人有不易證明其實際損害額之情事，法院即審酌被告之侵害方式、所占商品比例及報價細目等因素，酌定賠償額。

(5) 前授權金額因年代久遠而無參考價值，亦無充足證據計算合理授權金─100年度民著訴字第58號判決

在本案中，原被告於十年前曾簽授權契約，但因時間業已久遠，且被告之商品銷售量已與當年不同，故當年之授權金額應已偏低而不可採，法院認為本案中因兩造均未提出充足證據資料，例如授權人與被授權人之市場地位、系爭著作對系爭產品獲利或技術之貢獻程度、系爭產品之市場佔有率等，致無法計算合理授權金，故即屬難以證明原告之實際損害額，並審酌被告主觀犯意、侵害行為期間及販售商品數量等，酌定賠償額。又依此本判決見解，法院若能依卷證資料計算出合理授權金，即無原告難以證明實際損害額之情事。

2. 法院依侵害情節酌定賠償額時，審酌之事由，大致包括著作之銷售量、所獲利潤、有無可推算授權金之依據、被告侵害行為之方式及目的、被告主觀情形

(1) 被告重製並公開傳輸原告著作以進行銷售─101年度民著訴字第37號

原告財團法人賴和文教基金會享有著作權之系爭叢書包括新文學卷、漢詩卷 (上)、漢詩卷 (下)、筆記卷、影像集等共5本書，被告未經授權擅自重製為電子檔並公開傳輸，法院乃就原告製作系爭著作所費時間、原告著作物過去銷售量總額及近年所售量、被告以重製於光碟之方式侵害原告著作權、原告之著作物占為被告銷售物品之比例、被告銷售該物品所獲利潤、被告主觀上故意等一切情狀，認被告二公司侵害系爭叢書之著作財產權之賠償金額以300,000元為適當。

(2) 被告重製原告原聲原影之歌曲伴唱帶以經營伴唱業務─101年度民著上字第12號

原告公司平時授權方式係以總曲數一併授權，而其授權歌曲數量為680首，一年授權金為144萬元，被告共重製20首歌曲，法院乃據之先行推算出每首歌曲平均每年授權單價為2,118元；再考量本件遭侵權歌曲均為原聲原影及市場受歡迎度為調整[212]。又本件被告前曾與原告公司簽約取得授權，其主觀上明知欲經營伴唱業務者，需向原告公司取得授權，詎其在原授權契約屆滿後，在未另訂契約情形下，重製原告公司擁有著作財產權之系爭歌曲，顯然係明知而故意為之，法院進而依著作權法第88條第3項後段規定，認被告之損害行為屬故意且情節重大，而就上開金額增至三倍計算。

(3) 侵權人未經授權重製著作權人之系爭圖片於其他文件─101民著上易字第3號

上訴人係被上訴人之協力廠商，上訴人專案繪製創作系爭圖片後提供予被上訴人參與系爭採購案之投標，被上訴人得標後即擅自改作該圖片並使用於初步設計書圖內，並進而與臺北市孔廟管理委員會簽約，法院認此時難以估算被上訴人因侵害行為所得之利益，故審酌上訴人法院就被上訴人擅將上訴人之系爭圖片修改成實質近似的圖片並使用、所占設計書比例、設計書占全提案比例及各報價細目之單價等事由為審酌，酌定被上訴人之

[212] 本案中法院以單首歌曲 2, 118 元乘以被侵權歌曲總數共 20 首，合計 42,360 元，再乘以原告主張之 10 倍做為各曲因市場受歡迎度不同之而提高之授權金額後，其金額為 423,600 元，故依職權核定損害賠償額為 50 萬元。

賠償額為150,000元。

(三) 原告之損害可依著作權法第88條第2項第1款具體損害計算法請求時，即無同條第3項法定賠償額法之適用

在100年度民著訴字第52號一案，被告未經授權，而使用原告之短片於自己之標案影片中，原告即主張就被告系爭標案之影片製作費用525,000元為賠償額。惟法院認為該數額為被告系爭標案「全部」之影片製作費用，而原告製作系爭短片之價金僅為13,000元，是原告所受損害及所失利益亦僅係其就系爭短片所能獲取之價金13,000元，無從以被告全部影片製作費用525,000元計算，更無從以被告完成系爭標案之契約金額340萬元計算，蓋系爭標案除介紹影片之拍攝外，工作項目更包括資料掃瞄及建檔、多媒體應用整體架構、網頁架構、資料建構、網頁多媒體平台完成等多項重大工作，前後歷時1 年2 個月完成，而原告系爭短片片長共計85秒，歷時2天製作完成，兩者相去甚遠；又侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，故損害賠償以受有實際損害為成立要件，若絕無損害亦即無賠償之可言 (最高法院19年上字第363號民事判例參照) 。是以法院認本件原告就其著作財產權所受損害得請求之金額為13,000元。原告雖另主張所受損害難以估計，依著作權法第88條第3項規定請求酌定賠償額；然法院認為本件既已可由兩造上開舉證審酌損害賠償金額，即非著作權法第88條第3項所定被害人不易證明其實際損害額之情形，原告自不得請求法院依著作權法第88條第3項酌定賠償額。

第四節　就我國智慧財產法規中損害賠償計算方式之整理

由上述內容可知，我國就專利、商標及著作權遭侵害時，其基本原理均係以填補損害為目的，而損害賠償方式，則均依民法第 216 條之規定為原則，權利人並須就因侵害行為受有損害負舉證責任。然因智慧財產均屬無形資產，與有形資產相互有異，實務上權利人欲就其智慧財產受有損害之事實進行舉證，多有不易，故為減輕權利人之舉證責任，法律亦均另規定其他計算損害賠償之

方式。茲就專利法、商標法及著作權法所規範之損害賠償計算方式，整理如下：

一、具體損害計算法

新修正專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文、新修正商標法第 71 條第 1 項第 1 款本文及著作權法第 88 條第 2 項第 1 款本文均規定，權利人於請求損害賠償時，得依民法第 216 條規定計算其損害。而民法第 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」。此說學理上稱之為具體損害計算法。第 1 項所指「所受損害」又稱積極損害，指現存財產因侵害行為之發生而致減少之情形；「所失利益」又稱消極損害，指本應增加之利益，因侵害行為之發生以致不能取得之情形[213]。又民法第 216 條第 2 項並明文：「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』」。

具體損害計算說有適用上之限制：首先，權利人欲依具體損害計算法主張其損害賠償額時，舉證責任相對較重

；其次，若權利人尚無計畫要實施其專利技術，即無所受損害，同時亦難以證明有何所失利益，此時即無法適用具體損害計算說；第三，若權利人確有實施其專利技術而銷售專利產品，然因為侵權產品的存在，反而帶動市場成長，尤其是相關產品仍處於產品生命週期的成長期，權利人專利產品的銷售量並未因侵權產品存在減少，反而增加，此時很難證明有所失利益[214]。

二、差額法

新修正專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書、新修正商標法第 71 條第 1 項第 1 款但書及著作權法第 88 條第 2 項第 1 款但書均規定，於權利人不能提供證據

---

[213] 最高法院 48 年台上字第 1943 號民事判例：「民法第 216 條第 1 項所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害。所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害。」另參邱聰智，新訂民法債編通則 (上) ，2003 年，頁 363。

[214] 李柏靜，論專利侵害之損害賠償計算─從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，2009年，頁169-170。許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，第61期，2007年，頁15-16。

方法以證明其損害時，得就其通常所可獲得之利益，減除受害後所得之利益，以其差額為所受損害。此即學說上所稱差額法。亦即以權利人於侵害期間在市場上通常所可獲得之利益，扣除權利人在權利受侵害期間實際上所得之利益後，以其差額視為權利人所受損害。權利人主張以此法計算損害時，應證明其於侵害行為發生前就該權利通常可得之利益，以及侵害行為發生後所得利益，以計算兩者間之差額。

由於智慧財產權為無體性，其交易價值具有不確定，權利人不易取得相關侵權事證，且侵害智慧財產權之損害計算，有其高度專業性及技術，通常需仰賴專家估算或鑑定，足見令智慧財產權人負擔損害賠償額之舉證責任，實屬不易，而差額法可減輕權利人舉證證明其因侵害行為所受損害及所失利益之責任，亦減少權利人與法院處理侵害智慧財產權之訴訟成本，故有其規範上之實益及必要性[215]。

然而，侵害行為前後影響專利權人利潤增減之因素甚多，除侵害人自身可能對仿冒產品銷售之努力推銷程度外，如戰爭、天災等意外發生時，或市場出現新的競爭者、一國的政經情事驟變等等，皆可能影響所計算出之差額，是以在計算上雖已減輕專利權人之舉證責任，惟因影響差額之變數過多，故就所得之損害額實難謂準確合理[216]。又本計算方式之適用前提為權利人「不能提供證據方法以證明其損害」時，始得就其「通常可獲得之利益」及「受害後所得之利益」此二要件舉證證明；然則，該二要件性質上即屬於「證明損害之證據方法」，是以若專利權人既得證明該二要件，依條文規定，自不合於但書「不能提供證據方法以證明其損害」之適用條件[217]。學者有認差額說之計算方法，屬於損害賠償計算方法，實不宜有「不能提供證據方法以證明其損害」之要件限制，建議應將此一限制刪除，而將差額說回歸為計算具體損害計算說之方法[218]。

---

[215] 林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律第 173 期，2010 年，頁 77。
[216] 蔡明誠，發明專利之研究，1998 年，頁 234。
[217] 汪渡村，「專利侵權損害賠償計算標準之研究—以所失利益為中心」，銘傳大學法學論叢，第 2 期，2004 年，頁 154。
[218] 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢第61期，2007年，頁16。

三、總利益法

新修正專利法第 97 條第 1 項第 2 款、新修正商標法第 71 條第 1 項第 2 款前段及著作權法第 88 條第 2 項第 2 款本文均規定，權利人得以侵害人因侵害行為所得之利益，計算其損害。此即學說上所稱總利益法。總利益法著眼於侵害人事實上所獲得之利益，而非根據假設之利益收入，權利人亦無須為了證明自己所失利益而被迫提出其企業內部之機密資料[219]。又若權利人本身並未實施專利，而沒有市場利益的損失，依總利益法仍可依據侵害人獲得之利益計算損害額。雖有認以侵害人所得之利益做為損害賠償之數額，有違損害賠償之原則，亦讓權利人可能獲得不當利益[220]，然基於「非法行為的結果，不可比具合法地位時享有更佳的待遇」[221]之原則，若僅著眼於免除權利人獲得不當利益可能，反任令侵害人因其侵害他人權利之行為而可保留所獲利益，恐更不符合公平正義與專利法之立法目的。

與具體損害賠償法相較之下，權利人主張總利益法時舉證責任雖相對較輕，然實務上侵害人多會就自己所得利益之相關證據加以隱匿，故權利人對侵害人所得之利益之確實數額，亦未必有足夠證據足資證明。此外，論者亦有認總利益說雖然是指淨利，然侵害人銷售該侵權商品的淨利，並不一定全部由系爭專利的技術所貢獻。例如管理學上所謂研發、生產、銷售、人事、財務等機制，均可能對於產品的淨利有所貢獻，因此淨利當中，有多少是來自於該智慧財產權的貢獻，恐亦容有疑問[222]。

四、總銷售額法

修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段、新修正商標法第 71 條第 1 項第 2 款後段及著作權法第 88 條第 2 項第 2 款但書均規定，於侵害人不能就其成本

---

[219] 同上註，頁 19。

[220] 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究－從美國法案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法研所碩士論文，2002 年，頁 25-29。

[221] 馬維麟，損害賠償法之原理─我國最高法院歷年來判決之檢討與分析，法學叢刊第161期，1996年，頁40-60。

[222] 吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍－以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果，交通大學科技法研所碩士論文，2011 年，頁 93。

或必要費用舉證時，權利人得以銷售該項物品全部收入為所得利益，計算其損害。此即總銷售額法。此法採用舉證責任倒置之原則，將主張扣除成本及必要費用之舉證責任加諸於侵害人，是以若侵害人未能就其成本或必要費用加以舉證證明，則其銷售物品所得全部收入，權利人均得主張請求賠償。實則，要求權利人就侵害人之成本或必要費用加以舉證，亦有執行上之困難，蓋成本及必要費用等多涉及私人之交易行為，並非公開訊息，亦不易取得相關事證；反之，侵害人就成本及必要費用較容易取得相關事證，並可達減少自己負擔損害賠償數額之目的，故將舉證責任倒置，對侵害人而言，應未失公允[223]。

新修正之專利法第 97 條第 2 款已刪除總銷售額說，其立法理由認以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，已如前述。是以依立法理由意旨，日後權利人依侵害人因侵害行為所得之利益請求損害賠償時，仍由法院依實際個案情況衡量計算之。

五、法定賠償法

新修正商標法第 71 條第 1 項第 3 款規定：「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」著作權法第 88 條第 3 項前段亦規定：「如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。」此兩者均屬法定賠償法。商標法係依查獲商品之單價為倍數計算，而新法已將原五百倍之下限挪去，讓法院可以依權利人實際損害數額為酌定。至著作權法則以定額作為法院衡酌損害賠償之上下限。

六、懲罰性賠償金法

[223] 林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律 173 期，2010 年，頁 78。

修正前專利法第 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」。著作權法第 88 條第三項後段亦規定：「如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」此即懲罰性賠償金法。此等規定均著眼於行為人故意侵害他人智慧財產權，相較過失而言，惡性較大，故立法者賦與法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，令故意侵權行為人負較多之損害賠償責任。

然我國為大陸法系，就損害賠償之法理乃本於「有損害始有賠償」之立法原則，故實務多認懲罰性賠償金性質上與固有「有損害始有賠償」之原則不符，修正之專利法亦已刪除此項規定，其立法理由乃：懲罰性賠償金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，與我國民法損害賠償法所扮演之角色在於損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國民事損害賠償之體制。

實則，懲罰性賠償金制度具有懲罰侵害人、遏止他人為同樣犯行及撫慰被害人等功能，雖非屬損害補償性質之賠償 (noncompensatory damages)，「然於侵權及契約責任均有適用[224]」，是以懲罰性賠償非但未顛覆民事責任之基本理論，反而更為強化傳統民事損害賠償制度之完整性。論者更有認為達保護智慧財產權人之目的，我國應於各智慧財產相關法規增定訂懲罰性賠償金之規定，並將其範圍及於侵權行為人有應非難之惡劣心態時，亦得令其負懲罰性賠償金之責[225]。本文亦以為在特定條件之下，讓法院得依職權給予侵害人適度之懲罰性賠償金，更可達保護智慧財產及遏止他人侵權之目的，亦不至損及既有之損害賠償制度，實為未來修法時可考慮之方向。

有趣的是，立法院於 102 年 6 月 3 日三讀通過修正專利法部分條文，其中第 97 條第 2 項增訂：「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。」修正條文業於 102 年 6 月 11 日公布，亦即恢復過去發明專利權人權益若受到故意侵害時，最高可判賠損害金額三倍懲罰性賠償的制度，以求能更週全地保障

[224] 林金吾，消費訴訟制度之研究，司法研究年報，17 輯 10 篇，司法院，1997 年，頁 96，引號內轉引自林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律 173 期，2010 年，頁 79。
[225] 林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律 173 期，2010 年，頁 78。

專利權人因侵害而受損的利益。

七、合理權利金法

修正前之商標法及專利法均未明訂得以相當於授權金之數額作為損害賠償計算之方法，故實務上就無法依原告所提證據認定損害或證明不易等情形時，多依前述辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得…參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額…」之規定，以相當於授權之權利金為審酌損害之基礎。嗣專利法於 100 年間修法時，即於第 97 條第 3 款增訂「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」之規定。依此規定，專利權人得舉證證明系爭專利他人實施之授權金，並以相當該授權金之數額為基礎，核算其損害[226]。嗣於 102 年 6 月 11 日，就本款文字再修正為「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。」以免原條文規範恐使侵害行為人不願先行取得授權，待權利人提起訴訟時再以合理權利金法計算之損害賠償數額即可，徒增被告僥倖之機。又商標法於 101 年間修法時，亦增訂以合理權利金為損害賠償之計算方式，以利商標權人選擇適用。

專利法及商標法陸續於 102 年及 101 年修正，其就損害賠償計算方式之規範亦有所調整，茲將專利法、商標法及著作權法現行條文規範中損害賠償計算方式，臚列如下表：

國立政治大學 National Chengchi University

表 八：現行專利法、商標法及著作權法就損害賠償計算方式規定之比較

[226] 陳龍昇，我國專利法增訂以相當於授權金為損害計算基準之評析，專利師第 12 期，2013 年，頁 69。

條號	專利法第 97 條 (102 年 6 月 11 日修正)	商標法第 71 條 (101 年 6 月 29 日修正)	著作權法第 88 條 (99 年 2 月 10 日修正[227])
	依前條[228]請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：(第 1 項)	商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：(第 1 項)	前項[229]損害賠償，被害人得依下列規定擇一請求：(第 2 項)
具體損害賠償法	依民法第 216 條之規定 (第 1 項第 1 款本文)	依民法第 216 條規定 (第 1 項第 1 款本文)	依民法第 216 條之規定請求 (第 1 款本文)
差額法	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 (第 1 項第 1 款但書)	但不能提供證據方法以證明其損害時，商標權人得就其使用註冊商標通常所可獲得之利益，減除受侵害後使用同一商標所得之利益，以其差額為所受損害 (第 1 項第 1 款但書)	但被害人不能證明其損害時，得以其行使權利依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後行使同一權利所得利益之差額，為其所受損害 (第 1 款但書)

國立政治大學 National Chengchi University

[227] 此指著作權法最後一次修正日；而第 88 條並未修正，與 92 年 7 月 9 日之修正法條內容相同。

[228] 即專利法第 96 條：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之 (第 1 項)。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 (第 2 項)。發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置 (第 3 項)。專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定 (第 4 項)。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分 (第 5 項)。第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同 (第 6 項)。

[229] 指著作權法第 88 條第 1 項：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」

總利益法	二、依侵害人因侵害行為所得之利益 (第 1 項第 2 款)	二、依侵害商標權行為所得之利益 (第 1 項第 2 款前段)	二、請求侵害人因侵害行為所得之利益 (第 2 款本文)
總銷售額法	無	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 (第 1 項第 2 款後段)	但侵害人不能證明其成本或必要費用時，以其侵害行為所得之全部收入，為其所得利益 (第 2 款但書)
法定賠償額法	無	三、就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額 (第 1 項第 3 款)	依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額 (第 3 項前段)
合理權利金法	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(第 1 項第 3 款)	四、以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害 (第 1 項第 4 款)	無
職權酌減法	無	前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之 (第 2 項)	無
懲罰性賠償法	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 2 項)		如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元 (第 3 項後段)

除了前開損害賠償計算方法外，我國專利法於 33 年制定時曾於第 82 條規定：「法院對於前條損害數額，得請專利局代為估計」，後於 83 年修正時於第 89 條第 1 項第 3 款修正文字為：「三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額」，然 92 年 3 月 31 日修法時予以刪除，當時立法理由為：「1.專利權之價值，宜由市場機制決定，須視各種物品類別，衡酌市場銷售狀況判斷，非屬專利專責機關專業範疇；2.具體案件法院是否囑託鑑定及何人鑑定，法院本得依民事訴訟法有關規定辦理，並無規定必要；3.實務上亦無囑託專利專責機關估計之案例；4.國際法例並無由專利專責機關為之法例，且 TRIPs 並未要求會員有本款之規定。」

由上開立法理由可知，專利專責機關雖不適為代估損害賠償數額，而應由市場機制決定專利權之價值，但若具體案件此有此需要，法院得依民事訴訟法第 340 條第 1 項之規定：「法院認為必要時，得囑託機關、團體或商請外國機關、團體為鑑定或審查鑑定意見。其須說明者，由該機關或團體所指定之人為之」，而依權權為囑託鑑定。此外，辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條另規定：「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額 (第一項) 。於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。第一項於違約金酌減之訴得準用之 (第二項) 。」是以法院仍得視實際案件需要，以決定是否為囑託鑑定。

在上開各種損害賠償計算方法中，具體損害賠償計算法、差額法、總利益法為專利法、商標法及著作權法三者均有之計算方法，法定賠償法僅商標法及著作權法有規範，合理權利金法僅專利法與商標法有明文規範，職權酌減法則僅商標權有明文規範。至於各種損害賠償計算方法在實務上之選用及運作情形，請見下章之分析討論。

第五章　評價方式與智財法院採用損害賠償計算方式比較

第一節　智財法院判決採用之損害賠償計算方式整理

第一項　專利法部分

經整理智慧財產法院自 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決後，可發現在 114 筆判決中，扣除原告未獲判賠之 84 件，原告獲判全部或部分賠償之件數共 30 件 。

一、舉證難度致使原告鮮少主張具體損害賠償法

在智財法院判賠之 30 件判決中，絕大多數係採用總利益法或總銷售額法計算損害賠償之數額，其中並有部分案件判有懲罰性賠償金。至具體損害賠償法與差額法，在上開期間內並無判決採用作為損害賠償之計算方式，究其原因，不外乎因採取此兩種方法，專利權人之舉證責任均相當沈重。若採具體損害賠償法，專利權人須就民法第 216 條所之所受損害即積極損害、以及所失利益即消極損害之情事，負舉證責任；而若採後者，專利權人亦須就專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益、以及受害後實施同一專利權所得之利益為舉證，此均非易事，原告亦甚少據此為主張。

經本研究分析統計，僅有 100 年度民專訴字第 80 號此一案件，原告曾主張依修正前專利法第 85 條第 1 項第 1 款 (即修正後專利法第 97 條第 1 項第 1 款) 作為其損害賠償計算方式，然法院認原告就此舉證不足為由，故改依民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定，自行酌定賠償額。在 100 年度民專訴字第 80 號案件中，原告主張被告製造、販賣之跑道護緣產品侵害其專利，原告於舉出被告因販賣侵權產品之獲利後，主張被告侵害其專利權致其受有損害，而依修正前專利法第 85 條第 1 項第 1 款為請求。

惟法院認為，被告之侵害行為並非使原告之現存財產減少，而係妨害原告新財產之取得，是原告請求賠償者，係屬消極損害而非積極損害，則原告應就被告之侵害行為何以使原告受有所失利益之損害為舉證，然原告於訴訟中僅稱「侵權

產品價格比原告專利低甚多，其用以作為專利產品之替代品，符合損害因果關係之規定」云云，對於是否依通常情形，或已定計畫、設備或其他特別情事，客觀上可確定被告販賣系爭產品之獲利即為原告可得預期獲得之利益，未見原告舉證以實其說，法院因而認為原告主張以被告販賣系爭產品之銷售金額為原告之所失利益，並非可採。

法院繼而認為本件被告製造、販賣侵害系爭專利權之產品，因該侵權產品於市場上與原告之專利產品競爭，致原告專利權無法圓滿行使，惟原告不能證明損害數額，故依民事訴訟法第 222 條第 2 項所規定：「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自行酌定數額。」法院即自行酌定賠償額。

由上開判決可知，權利人縱已舉證被告有侵害行為，被告販售侵權產品之獲利金額，仍須另證明依通常情形，或已定計畫、設備或其他特別情事，被告販賣該侵權產品之獲利即為原告可得預期獲得之利益，始得依具體損害賠償法請求計算損害賠償額。相較之下，若採用總利益法或總銷售額法，原告僅須就侵害人因侵害行為所得之利益為舉證，若侵害人欲主張扣除成本及必要費用舉證時，須由侵害人自負舉證責任，否則即以侵害人銷售該項物品全部收入為所得利益。此兩種方式均大幅減輕原告之舉證責任，而廣為原告所主張。

二、合理權利金法之在損害賠償計算中之應用

在 100 年 12 月 21 日專利法修正之前，法院欲以合理權利金計算原告之損害賠償金額時，多係依民事訴訟法第 222 條第 2 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」，及辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」之規定作為依據。於專利法修正後，當可直接爰引專利法第 97 條第 1 項第 3 款規定，作為計算損害賠償之方法。

經本研究統計，在 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決中，有 4 筆與合理權利金之適用有關，且均尚未適用新法。茲分述如下：

1. 100 年度民專訴字第 119 號判決

本案原告之「尤指比賽、越野等用之腳踏車把手」之發明專利 (下稱系爭專利) 遭被告侵權且製造販賣，原告主張依被告銷售系爭產品之全部收入計算被告損害賠償金額；嗣改主張以合理權利金計算應賠償之損害額。法院認為，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。若依當事人所提出之資料，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 項及辦理民事訴訟應行注意事項第 87 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，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。

由於本案原告未曾將系爭專利授權他人實施，故無法提出實際可能之授權金額，法院認為，前揭規定本即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。而就原告提出相關腳踏車把手之專利授權契約，主張系爭專利授權之合理權利金應比照該件以每年 2 萬 5 千歐元即新台幣約 95 萬元計算，惟法院認為另件專利權利金授權區域包含德國、美國及台灣，至本件合理權利金之計算範疇恐無法廣及德國、美國，故未予採納。

法院於計算合理權利金時，審酌：(1) 依被告 99 年度及 98 年營利事業所得稅申報資料，該 99 年度及 98 年度之營業收入淨額均約 4,800 萬元左右，營業毛利約 1,000 萬元，扣除營業費用 600 多萬元，營業淨利約 380 多萬元左右；(2) 被告並非僅生產系爭侵權產品，依其網站所示，被告仍有生產其他型號款式之腳踏車把手；(3) 依發票金額所示，系爭侵權產品之售價每件 700 元；(4) 系爭侵權產品為腳踏車把手，系爭專利即屬其產品內容，而非僅屬其中單一元件，是系爭專利技術對系爭產品獲利或技術之貢獻程度甚大；(5) 實務甚難期待被告願於一審時即提供自己公司之各項銷售資料或財務報表等因素後，酌定

原告至少得請求 70 萬元之合理授權金額。

本案判決關於合理權利金認定部分，可歸納如下：

(1) 合理權利金性質上為依通常情形可得預期之利益。

(2) 法院提出在審酌權利金時，可供考量之因素包括：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。

(3) 本案中法院考量的因素為：相類似專利授權契約之適用區域、被告之營業規模、被告有無侵權產品以外之其他產品、侵權產品之單價、專利技術對侵權產品之貢獻度。

2. 101 年度民專上字第 6 號判決 (原審案號為 100 年度民專訴字第 68 號，二審維持原審判決)

本案原告前曾與被告簽訂合作契約書 (下稱系爭契約)，約定由原告研發關於工業用內視鏡之專利，其專利權屬於原告所有，並約定授權金之計算方式為「甲方 (即被告) 依本契約應支付乙方 (即原告) 權利金款項，計算如下，當出貨量小於 50,000 時為淨利 15%，當大於 50,000 時為淨利 10%」。然被告嗣後違約，逕向智慧財產局申請取得系爭關於工業用內視鏡之新式樣專利並加以銷售，原告乃請求被告賠償其所失相當於專利權利金收取之損害 100 萬元。

關於權利金金額之計算，原告主張因其無法得知被告確實出貨數量，故僅能依原告自 97 年 1 月至 7 月間銷售被告該產品之數量計算：原告平均每月銷售 1,300 套左右，若以 97 年 11 月起到 100 年 11 月計共 3 年 (36 個月)，總計銷售約 46,800 套 (計算式：1,300x36＝46,800)，每套金額為 600 美元，每套利潤為 400 美元，則被告利潤應達 566,223,840 元 (計算式：46,800x400x30.247 (匯率)＝566,223,840)，原告並主張如僅請求其中三成，應為 169,867,152 元，原告並提出採購明細表、採購單為證據。

然法院認為，依卷內證據資料，並無法證明被告販賣該產品之銷售量確為 46,800 套及每套利潤確為 400 美元，原告亦無法證明何以要用三成計算損害賠償數額；且本件依被告 97 年 1 月起至 100 年 8 月止之營業人銷售額及稅額申

報書、零稅率銷售額清單及銷項稅額清單等，尚無法查悉被告確實出貨數量，依卷內證據資料亦無出貨數量，故無從依原告上開主張計算權利金。因此，依民事訴訟法第 222 條「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」之規定，法院乃就下列情狀進行審酌：(1) 系爭契約關於權利金付款辦法之約定：當出貨量小於 50,000 時，權利金為淨利 15%，出貨量大於 50,000 時則為淨利 10%；(2) 於另案中被告對於銷售該侵權產品即工業用內視鏡之所得利益總額為 3 千萬元乙節並不爭執；(3) 兩造原簽訂契約，約定研發成果可能獲得之專利權歸原告所有，被告竟違反約定，逕向智慧財產局申請取得該新式樣專利，並據此生產產品販售獲利等一切情況，認定原告主張被告應給付 100 萬元為權利金之請求，應予准許。被告上訴後，二審法院就原審此部分認定仍予維持，而駁回上訴。

本案判決關於合理權利金認定部分，可歸納出下列各點：

(1) 法院於審酌合理權利金時，考量之因素包括：雙方就權利金率之約定、被告之銷售所得利益總額、被告逕先違反契約等。

(2) 基於民事訴訟之處分權主義及辯論主義，本案原告主張請求被告賠償 100 萬元權利金，法院於衡酌上開因素後，並未精算權利金金額，而係認定該金額應高於原告主張之數額，而全數予以准許。

3. 100 年度民專上字第 57 號判決 (原審案號為 100 年度民專訴字第 4 號，二審維持原審判決)

原告為「保溫桶出水頭之結構改良」新型專利之專利權人，被告製造販售侵害原告專利之商品，原告乃主張依每件商品零售價之 20%計算權利金而請求被告賠償。

本案於一審時，法院於計算權利金率時，依序就下列事項為認定：(1) 被告販賣系爭侵權產品之數量共計為 3,000 件，被告並自承每件之利潤依據批發 (即賣給中盤商) 與零售 (即小賣) 而分別享有 4 至 5 成之毛利；(2) 被告所販售各侵權產品之售價分別為 980 元、850 元、1,455 元、1,143 元、1,714 元、800 元、800 元、1,330 元、1,800 元，有原告提出統一發票 5 紙在卷為證；(3) 依原告所提出之 96 至 99 年度同業利潤標準資料表可知，保溫容器製造業之同

業毛利率為 30%，費用率為 22%，淨利率為 8%，而依前述本件被告之毛利率約為 40%至 50%，高於同業之 30%，則依據原告請求按零售價 20%計算權利金作為損害賠償，再扣除同業費用率 22%，可知被告出售每件被控侵權產品尚有 18%至 28%之淨利率；(4) 又被告銷售侵權產品既可獲得比同業 30%毛率更高之獲利，可推定該高獲利係來自於系爭專利之對於全體保溫桶之貢獻。

綜上，法院認為原告請求被告按被控侵權物品零售價格之 20%計算損害，被告仍保有高於同業 8%淨利率達 18%至 20%之獲利，自屬合理，故法院以被告銷售被控侵權物品 3,000 件，每件按零售價格 800 元計算，原告得向被告請求每件按 20%計算權利金計算損害賠償，則被告應賠償原告之損害賠償應為 48 萬元 (計算式：3,000x800x0.2=480,000)。被告上訴後，二審法院維持原判決，駁回上訴。

本案判決就合理權利金進行之認定可歸納如下：

(1) 法院於計算合理權利金時，審酌情狀包括：被告販售侵權商品所獲得之毛利、侵權商品之零售價格、同業就相同類型商品之毛利率、費用率及淨利率、被告之毛利率與淨利率之相對高低等。

(2) 就被告獲得較同業為高之毛利率乙節，法院直接推定其原因為系爭專利之對於全體保溫桶之貢獻。

4. 99 年度民專訴字第 59 號判決

原告為切換模式電源供應器與切換調節器發明專利之專利權人，被告生產銷售之商品侵害原告專利權，原告乃請求以「被告因侵害行為所得之利益」計算損害賠償額，並以被告財報上關於系爭產品之營業收入計算其所得利益。原告主張，依被告公司財報平均計算，自 99 年 5 月 1 日起至 101 年 3 月 31 日推算本案一審言詞辯論終結止，被告因電源管理 IC 產品營業收入為 1,190,766,404 元[230]；再將該收入以被告所有產品共 9 類、32 種來平均，系

[230] 原告在此係分段依被告年報年度除以月份後計算營業收入：(1) 依被告公司99年財報，99年1月1日至99年12月31日電源管理IC營業收入為608,423,000 元，而自99年5月1日被告因合併他公司而侵權之日至 99 年 12 月底共八個月計算，其營業收入應為608,423,000×8/12= 405,615,333 元。(2) 又100年1月1日至100年6月30日，依被告公司100 年財報，被告電源管理IC營業收入為319,199,000元。(3) 至100年7月1日至101年3

爭侵權產品 3 顆之營業收入約為 12,403,816 元（1,190,766,404/9/32×3＝12,403,816 元），故原告主張以被告銷售系爭侵權產品之全部收入 12,403,816 元計算損害，並主張因被告故意侵權，尚得請求前開損害額三倍，即 37,211,448 元，然原告僅為 180 萬元之損害賠償請求。

法院認為，依當事人所提出之資料，若無從依專利法第 85 條第 1 項規定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，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。

在本案中，法院認定被告因使用及造意、幫助而侵害系爭專利申請專利範圍第 1 項，當然致原告受有損害，但原告無法提出實際所生損害賠償之數額，且因被告之侵害態樣致證明數額顯有重大困難，惟依據被告之財務報告可知，被告自 99 年 5 月 1 日至 100 年 6 月 30 日之營業收入已達 724,814,333 元，故法院認為，縱使不計入被告自 100 年 7 月 1 日至本案言詞辯論終結時之營業收入，或原告請求 3 倍之損害賠償額，且縱如被告辯稱該營業收入包括 32 種產品，而侵權產品僅有 1 種，故將上開金額如除以 32，其數額亦遠遠超過原告請求之 180 萬元；且依被告之侵權態樣及期間，縱原告以授權金之方式計算其損害賠償額，其所請求之 180 萬元，亦無逾其損害賠償之可能，本院綜核本件侵害情節、侵害期間、市場交易等一切情狀，認原告請求被告賠償 180 萬元，於法並非無據。

本案判決中，原告雖主張被告之所得利益為 12,403,816 元，然僅請求 1,800,000 元之損害賠償額。法院認為原告未能提出其實際損害數額，然依被告營業收入計算，其數額遠超過原告請求之 180 萬元，且縱原告主張請求之 180 萬係權利金，法院認以無逾其損害賠償之可能，故允許原告之請求。

月 31 日間，即推算本案一審之言詞辯論終結期日，以上開兩段期間之平均月營收，計算 100 年 7 月 1 日至 101 年 3 月 31 日計 9 個月的營收，（405,615,333+319,199,000）×9/14＝465,952,071 元。以上 3 段期間之收入合計共為 1,190,766,404 元。

第二項　商標法部分

經整理智慧財產法院自 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決後，可發現在 27 筆判決中，扣除原告未獲判賠之 11 件，原告獲判全部或部分賠償之件數共 16 件。

一、權利人多選擇法定賠償額法計算賠償額，法院並傾向予以酌減

在智財法院判賠之 16 件判決中，扣除 1 件單就原告業務上信譽受損害為判決外，共有 15 件，其中有 14 件係採用法定賠償額法計算損害賠償之數額，僅 1 件採用總利益法。而 14 件採法定賠償額法之案件中，有 9 件經法院另依修正前 63 條第 2 項就賠償金額予以酌減。雖商標法已於民國 100 年 6 月 29 日修正公布，並於第 71 條第 4 款增列「以相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額為其損害」之合理權利金法，然上開期間內之判決尚未有採用者。

法定賠償額法係規範在商標法第 71 條第 1 項第 3 款:「就查獲侵害商標權商品之零售單價一千五百倍以下之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」修正前之商標法第 63 條第 1 項第 3 款就法定賠償額之下限定為商品零售單價之五百倍，然新法已將此下限刪除。觀諸該款規定，原告僅須就被告確有侵害商標權乙節加以舉證，毋庸證明其實際損害額，而可直接依侵害商標權商品之零售價倍數計算，主張其損害額。是以在舉證責任大幅減輕之情形下，此款乃權利人最常主張之賠償額計算方法。而依第 71 條第 2 項 (即修正前第 63 條第 2 項) 規定，法院於認賠償金額顯不相當者，尚得予酌減之。

法院於判決中更迭表示，商標受侵害之請求損害賠償，本質上係侵權行為賠償損害請求權之一種，故有適用損害填補法則；商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，法院仍可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘認為顯不相當時，即應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權在於填補被害人實際損害之立法目的相符。此乃法院一貫之見解。

二、法院審酌損害賠償額時，權利金偶爾為考量因素之一

修正前商標法第 63 條並未規範權利金法作為計算賠償之方法，而法院在審

酌賠償額時，偶有就當事人間有無授權等情事為考量，以下乃就此等曾考量授權情形之判決為整理，以了解權利金在法院計算損害賠償額時之審酌情形。

1. 101 年度民商訴字第 30 號

原告為「老爸及圖」商標 (下稱系爭商標) 之商標權人，該商標指定使用於咖啡廳、咖啡屋、冷熱飲料店等商品或服務，原告並於新北市、臺北市等地區開設「老爸咖啡店」，販賣咖啡、咖啡豆、磨豆機、半自動咖啡機、全自動咖啡機、 周邊設備、周邊器材、鬆餅、餅乾、茶類等商品，被告為原告南部經銷商之客戶，另以「老爸休閒農場」為名，在高雄市小港機場旁開設老爸咖啡休閒農場 (下稱系爭休閒農場)，並懸掛相同或近似於系爭商標之「老爸咖啡」廣告招牌，以此方式侵害原告之商標權。原告請求依修正前商標法第 63 條第 1 項第 3 款之法定賠償額法計算損害賠償，並主張依被告價目表上所售商品之總額之 1,500 倍為計算；原告另主被告於廣告招牌標示已販售 117,385 杯咖啡，故以 1 杯平均 110 元計算，被告總銷售額為 12,912,350 元，縱扣除進貨成本 3,541,826 元，被告依修正前商標法第 63 條第 1 項第 2 款、現行商標法第 71 條第 1 項第 2 款規定，仍應賠償原告 9,370,524 元。

法院認為被告雖有侵害原告商標權之行為，然依下列理由而認原告請求損害賠償額之兩種計算方式均不可採：(1) 修正前商標法第 63 條第 1 項第 3 款前段及現行商標法第 71 條第 1 項第 3 款均規定侵害商標權商品之零售單價 500 至 1, 500 倍計算，故原告以系爭休閒農場價目表上所載各品項之價額總計作為計算損害額之基礎，並非適當；(2) 本件被告除侵害系爭商標權外，亦有擬制侵害商標權之情事，就擬制侵害商標權態樣，自非得以侵害商標權商品之零售單價之倍數計算。(3) 被告雖於廣告招牌標示「在 117,385 杯咖啡後，……」等語，然此咖啡杯數是否為被告以系爭商號經營後所販售，顯有疑問。法院於此爰引民事訴訟法第 222 條第 2 項規定「原告就其所受之損害顯不能證明或證明顯有重大困難，法院依自應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」

法院認為，被告經營系爭休閒農場，自 98 年度至 100 年度之年營業收入總額約 200 萬元上下，費用率約 40%，營業淨利除 98 年度為 119,886 元外，99 年度及 100 年度均為負值，故審酌被告侵權行為態樣包括侵害商標權及擬

制侵害商標權、侵害期間自 98 年 5 月 1 日起迄判決時近 4 年、被告營利事業所得稅結算申報、被告販售商品單價、原告所受損害係相當於商標權人授權他人使用所得收取之權利金數額、原告經營之領域主要係在大臺北地區，而被告係在高雄小港機場旁經營系爭休閒農場，兩者重疊之客戶並不高，暨原告發函通知被告停止侵害商標權之行為後，被告仍未完全改善等因素，認以 40 萬元作為原告之損害額方為適當。

由上可知，本件法院在依職權酌定損害賠償額時，認為原告所受損害相當於商標人授權他人使用所得收取之權利金數額。然法院並未因此依合理權利金法計算損害賠償數額，而係另就被告之獲利情形、商品單價、經營地區、被告主觀犯意等其他因素一併為考量，始酌定賠償額，且細觀其他因素，其中諸如被告獲利情形、主觀犯意等，均與合理權利金之酌定無關，顯見法院認為本案中單憑合理權利金以計算損害賠償額，仍有未足。又依判決內容，本案原告似未提出任何既存授權金額供法院參考，判決理由亦未提及任何同業可類比之授權金額可資參酌，故尚無從得知法院如何考量權利金之因素以酌定損害賠償額。

2. 101 年度民商上更一字第 1 號判決

本案被上訴人 (即原告) 為「STEAM SAVERS」商標 (下稱系爭商標) 之商標權人，前曾授權上訴人 (即被告) 製造、銷售使用系爭商標之祛水器 (下稱系爭商品) ，授權金為 312,500 美元。嗣雙方因故終止合約，然上訴未經被上訴人同意，擅自販售使用系爭商標之商品，因而侵害被上訴人之權利。被上訴人乃主張以系爭商品每個平均銷售價格新台幣 (下同) 13,125 元之 1,500 倍計算其損害賠償金額。

法院先認定上訴人販售之該系爭商品為侵害商標權之商品，確實侵害被上訴人之系爭商標權，復重申侵權行為賠償損害之請求權，乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益，商標權人固得選擇以查獲仿冒商品總價定賠償金額，然法院可審酌其賠償金額是否與被害人之實際損害相當，倘顯不相當，應予以酌減，始與侵權行為賠償損害請求權，在於填補被害人實際損害之立法目的相符。而判斷侵害商標權之損害賠償範圍，應以加害人之侵害情節及權利人所受

損害為主，是以加害人之經營規模、仿冒商標商品之數量、侵害行為之期間、仿冒商標之相同或近似程度，及商標真品之性質與特色、在市場上流通情形、加害人可能對商標權人創造並維護之商標權所生之損害範圍及程度等均為審酌之因素。

法院在審酌卷證資料後，認為系爭商品之零售單價應為 8,925 元，雖被上訴人僅能證明上訴人公司販賣系爭商品 1 個，然法院考量該等商品確會影響系爭商標真品市場之交易秩序，且上訴人公司之資本總額為 5,000,000 元，所營事業包含各類工業用原料之買賣、各類日用品之買賣、機械五金之買賣、產品之進出口貿易業務，以及上訴人公司前與被上訴人簽訂系爭合約，明知契約於同年月 12 日失其效力，卻仍未經授權而使用系爭商標於系爭商品等一切情狀，而認定以系爭產品單價 500 倍計算損害賠償金額。即 4,462,500 元計算 (8,925x500 倍=4,462,500) 為適當。

本案中，兩造雖前曾有授權合約，然權利人於訴訟中，係依法定賠償額法請求依商品零售價倍數計算損害賠償額。法院於酌定時，考量因素包括：交易秩序之影響、侵權者之規模及所營項目、主觀犯意等情狀，然並未將兩造之前的授權金額作為考量因素之一，僅依此認定侵權人主觀上應有侵權之故意。

三、權利金僅為審酌損害賠償額時考量因素之一

由前開兩判決可知，法院在審酌賠償額時，權利金僅為諸多考量因素之一，且非必要或關鍵因素。甚至雙方前曾就同一商品定有授權契約，嗣後發生侵害商標權情事時，法院亦未必會以之前授權金作為審酌損害賠償數額時之參考。實則，在新修正之商標法 71 條第 1 項第 4 款增列合理權利金法後，權利人就被授權人於授權契約屆至後仍擅自使用權利人商標之情形下，自可主張依之前雙方既存權利金，做為計算賠償之方法。然本文以為，由於實務見解向來謹守「侵權行為賠償損害之請求權乃在填補被害人之實際損害，而非更予以利益」之原則，若權利人無從證明其受損害之數額與合理權利金相當，則縱權利人舉證證明授權他人使用商標時所得收取之權利金數額，而欲據以請求法院作為計算損害賠償額之依據，法院仍極可能因原告未能證明其實際受損害之數額，而予以酌減。至合理權利金之計算方式，在本研究之判決期間內，尚未見智財法院就商標法案件判決內有闡

述或說明。

第三項　著作權法部分

經整理智慧財產法院自 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日間之判決後，可發現在 36 筆判決中，扣除原告未獲判賠之 17 件，原告獲判全部或部分賠償之件數共 19 件 。

一、權利人多選擇以法定賠償額法計算賠償額

在智財法院判決判賠之 19 筆判決中，扣除 3 筆較難逕以著作權法第 88 條各款計算方式加以區分之判決外[231]，有 14 件係採用法定賠償額法計算損害賠償之數額，2 件採用總利益法，1 件採用具體損害賠償法。又採用法定賠償額法之判決中，有 1 筆係以原告著作之授權金作為損害賠償計算標準，本質上堪認與合理權利金法相符 (詳後述)。

著作權法之法定賠償額法係規範在第 88 條第 3 項：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」與商標法之法定賠償額法相較，著作權法之規範直接明文規定一定上下限之金額，而非以商品零售單價之倍數為計算基準，適用上更為明確。

二、法院於法定賠償額法計算損害賠償金額時，以權利金為計算標準之情形

在 100 年度民著訴字第 63 號判決中，原告為某電子針灸軟體著作 (下稱系爭著作) 之著作權人，其與被告於 83 年間曾簽訂「電子針灸按摩器軟體開發使用權合約書」 (下稱系爭合約)，雙方約定被告每使用原告系爭著作燒錄於一顆 MCU 晶片時，須支付新臺幣 30 元計算，以此方式計算原告之權利金。嗣被告於兩造授權關係確定終止之 98 年起，未經原告同意仍繼續使用系爭著作，侵害原告著作權。原告因而請求依著作權法第 88 條第 1 項第 2 款，依被告販售侵權

[231] 關於該 3 筆判決，請見本文第四章第三節第二項。

產品所獲利益計算賠償金，並主張應以被告公司 HT-311、HT-338、HT-66 三種機型之市售零售價之三分之一作為其出廠售價，再以原告委由第三人公司提供之報價作為被告成本，以此計算被告獲利共計 53,654,524 元云云。

法院於認定被告侵害原告著作權之侵權機器共計 6,786 台後，另認為原告主張之侵權機器售價為零售商市售價格，與出口報單所示被告之售價有很大差異；而原告主張逕以系爭機器之市售價格乘以三分之一作為被告出廠價格，亦乏依據；又原告並未證明被告所販賣之產品係委由第三人公司所生產，則第三人公司出具之報價單自無法作為被告成本之證據，因而認原告上開計算方式顯屬無據。

法院繼而表示，損害賠償之目的既在填補權利人之損害，被告未經同意使用原告系爭著作，則原告至少受有相當於授權金之損害，故認應以原告系爭著作之授權金作為損害賠償計算標準。法院依據之前兩造系爭合約約定每台機器使用原告軟體之權利金為 30 元等情，原告於法院審理時亦曾同意以 30 元計算損害，則本件原告因被告之侵權行為，所受之損害應為 203,580 元 (計算式：30x6,786 ＝ 203,580)。

在本案中，兩造曾有授權契約，約定被告每使用原告之著作於一台機器時，原告可收取授權金 30 元，原告於審理中亦同意授權金額仍為每台 30 元。原告雖主張依總利益法以計算損害賠償金額，然其所提關於被告因侵害行為所得利益之證據，並未為法院所採用。法院於判決中爰引用著作權法第 88 條全文，觀其判決意旨應係認本件依原告舉證之內容，不易證明其實際損害額，故由法院依侵害情節酌定賠償額；而法院於酌定時，認定原告之係受有相當於授權金之損害，而直接以之前授權金為標準，計算原告之損害賠償金額。是雖著作權法雖未如專利法、商標法明文規範合理權利金法為損害賠償計方法之一，然法院於依 88 條第 3 項，酌定損害賠償額時，仍得以合理權利金法為酌定之參考因素，而與直接適用合理權利金法計算賠償額，兩者異曲同工。

三、原告提出權利金計算標準，法院未予採納之情形

1. 100 年度民著訴字第 58 號判決

原告為「搞怪〝貢丸〞NI-KU ・DAN GO」共四款 12 種之圖樣 (下稱系

爭著作) 之著作權人，並於民國 87 年間與被告簽訂授權契約，以新台幣 8 萬元授權被告於 87 年 7 月 1 日至 90 年 7 月 1 日止，得重製、使用系爭著作，惟於授權契約期滿後，被告未經原告同意或授權，自 90 年 10 月起另擅自重製系爭著作後使用於其生產商品上販售，以此方式侵害原告之著作權。原告乃主張：(1) 被告於授權契約屆滿後，違法重製、散布系爭著作之數量至少超過 32 萬台，侵害長達十年之久，以每台定價 350 元，被告因侵害行為所得之利益高達 1 億 1,200 萬元；(2) 原告於 80 餘年間，以攝影著作授權他人所收取之授權金行情，多以產品定價之 7%至 13%為原告授權金，而系爭著作屬卡通圖案美術著作，創作難度及創作性較攝影著作具更高創作性，而原告近日另與他人簽訂其他美術著作授權契約，約定原告抽取 15%費用，足見原告於本案倘收取授權金，比例應不致低於攝影著作之授權，倘依商品定價百分之 13 或 15 計，原告授權金之損失致少有 1,456 萬元或 1,800 萬元之鉅，原告乃依著作權法第 88 條第 3 項，請求被告賠償 5 百萬元。

法院認為：(1) 本件被告係將系爭著作印製於產品上加以販賣，而非直接販賣系爭著作，故其販賣系爭產品所得之利益，尚非等同於侵害系爭著作所得利益，自不得以販賣系爭產品之收入作為損害賠償金額計算依據。(2) 原告固曾於 87 年 7 月 1 日起至 90 年 7 月 1 日止，以 8 萬元之價格授權被告重製使用系爭著作，然簽訂授權契約時，原告研發創作系爭著作完成未久，雙方均無從知悉系爭著作是否受消費者歡迎及其商業價值，授權金價格往往較市場行情為低，需待商品推出後之銷售情況決定後續之授權金價格，而系爭產品自簽訂授權契約後，已持續銷售超過 10 年，足徵有一定之市場，而非曇花一現之商品，如再以 8 萬元計算系爭著作之授權金，顯然偏低；至合理授權金之計算因兩造均未提出充足證據資料，例如授權人與被授權人之市場地位、系爭著作對產品獲利或技術之貢獻程度，產品之市場佔有率等，致難以定一適當之合理授權金，即難以證明原告之實際損害額。法院因而認為，原告主張依著作權法第 88 條第 3 項規定請求損害賠償，並無不合；至其請求 500 萬元之賠償部分，法院審酌被告明知系爭著作係原告所有，被告未經原告同意或授權即予使用，並因此獲有利益，時間非短，數量非少等一切情狀，認被告侵害系爭著作之賠償金額以 100 萬元為適當。

綜上，法院不採兩造之前所訂授權金作為損害賠償計算之基礎之原因，包括 (1) 簽約之初雙方對系爭著作之市場歡迎度尚未確定，致當初約定之授權金價格應較市場行情為低；(2) 簽約時雙方就印有系爭著作之商品是否能持續銷售抑或僅短暫流行，均無所悉，然迄今已持續銷售超過 10 年，足徵有一定之市場，若再採當初計算爭著作之授權金，顯然偏低。此外，法院亦闡明本件就合理授權金之計算，因兩造並無充足證據資料，諸如授權人與被授權人之市場地位、系爭著作對產品獲利或技術之貢獻程度，產品之市場佔有率等，致難以定一適當之合理授權金，而難以證明原告實際損害額，故依著作權法 88 條第 3 項，以法定賠償額法酌定賠償金額。

2. 101 年度民著訴字第 37 號判決

原告為「賴和手稿影像集」叢書 (下稱系爭叢書) 之著作權人，被告未經原告同意或授權，即抄襲原告系爭叢書後，置於被告之電子資料庫內並公開傳輸，原告乃主張依著作權法第 88 條第 1 項前段、第 3 項之規定，並參酌「國立故宮博物院藏品圖像資料授權之權利金收費標準」(下稱權利金收費標準)，請求被告二公司賠償原告 600 萬元。

法院認為原告未曾授權他人重製系爭叢書為電子檔進行營利，故無相關授權金之資料可供參酌；至原告雖提出系爭權利金收費標準，惟系爭叢書究非國立故宮博物院藏品圖像資料，是原告以此計算損害額，即非有據。而被告之侵權電子資料庫內容亦非僅系爭叢書，亦無從依被告二公司銷售之金額計算被告二公司所得之利益，從而原告自難證明其實際損害額，是以依著作權法第 88 條第 3 項規定酌定賠償額。

3. 101 年度民著上字第 12 號判決

原告 (本件雖為上訴審判決，然因兩造均提起上訴，為敘述簡便，以下仍原、被告)就「給你」等 20 首歌曲之音樂著作與視聽著作 (下稱系爭著作) 有著作財產權，被告未經同意或授權而於某KTV之電腦伴唱機內重製系爭著作，供不特定人點播而公開演出、公開上映，以此方式侵害原告之著作財產權。又原告前曾與被告公司簽立授權合約，惟自 96 年 4 月 30 到期後迄今已 4 年又 3 月，故主張被告未取得原告授權所減少支出之授權費，即為被告所得之利益，

合計為新台幣 432 萬元 (計算式：揚聲 A 系列合約 54 萬元 + 揚聲 B 系列合約 90 萬元=144 萬元，98 年度至 100 年度共計 1,440,000 × 3＝4, 320,000 元）。故原告主張依著作權法第 88 條第 2 項第 2 款、第 3 項請求損害賠償。

法院認為，兩造於 95 年度所簽合約之總價金 144 萬元，包含 680 首歌曲使用權，是每首歌曲每年授權單價應 2,118 元 (即 1,440,000÷680，小數點以下四捨五入)，而本件被告未經同意重製之歌曲為 20 首，其所得利益亦應僅以該 20 首歌曲為限，依此初步計算，其金額應為 42,360 元 (即 2,118×20)。原告雖主張其著作為原聲原影伴唱帶，其損害賠償金額應以一般 MIDI 伴唱帶單曲賠償金額之 10 倍計算，然究何以為 10 倍計算乙節並未舉證，故為法院所不採。

法院認定，本件原告之授權模式並未採單曲授權方式，而法院依職權查詢社團法人台灣錄音著作權人協會，亦無從獲得所謂原聲原影之授權價格，是本件有關原聲原影單曲授權價格尚難自市場上獲得相關訊息，況此部分價格常涉及唱片公司與他人間之契約機密，以及各 MV 受歡迎程度之不同而異其價格，各唱片公司自無可能擅將該等資料公開，故認為原告乃有著作權法第 88 條第 3 項不易證明其實際損害額之情形，從而法院審酌原告授權方式係以總曲數一併授權，而其授權歌曲數量為 680 首，一年授權金為 144 萬元，每首歌曲每年授權單價應 2,118 元，而考量本件遭侵權歌曲均為原聲原影，依市場交易習慣，此種歌曲之售價或授權價格均較非原聲原影之歌曲高，至於究竟係若干倍數，其所涉及之因素即不一而足，有可能依歌曲受歡迎程度、亦有可能依 MV 所拍攝之成本或拍攝之歌手其知名度等情狀，認定損害賠償額應以 50 萬元為當。

由上開 3 筆判決可發現，法院在當事人請求損害賠償，並提出權利金之計算方式供法院參考時，法院可能因下列因素而未予採納：

1. 簽約之初，雙方對系爭著作之市場歡迎度尚未確定，致授權金價格恐較市場行情為低。

2. 雙方就商品在能否持續銷售尚不知悉，簽約後商品持續長期銷售超過一定期間。

3. 權利人雖就多項著作為整體授權之授權金總額，然不得逕以總授權金之平均值作為各單項著作之授權金，而仍須視各著作有無其他明顯有較高價值之特徵。

4. 權利人提出之其他著作授權金，若本質上與系爭著作相去甚遠，仍不得據為參考。

實則，上開因素與智慧財產評價之權利金節省法中，在擇取可類比標的權利金比率時，所須考量之因素甚為類似，亦即法院在決定原告提供之權利金可否作為計算損害賠償之標準時，同樣須考量該權利金究否具可類比性、是否須進行調整。

第二節　智慧財產之評價方式與法院損害賠償計算方式之比較

就智慧財產法院過去一年判決損害賠償計算方式統計及與評價方式之比較，經統計前開就智慧財產法院自 101 年 5 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日止，就專利、商標及著作權法損害賠償案件所採計算方式之分析結果後，其結果如下圖：

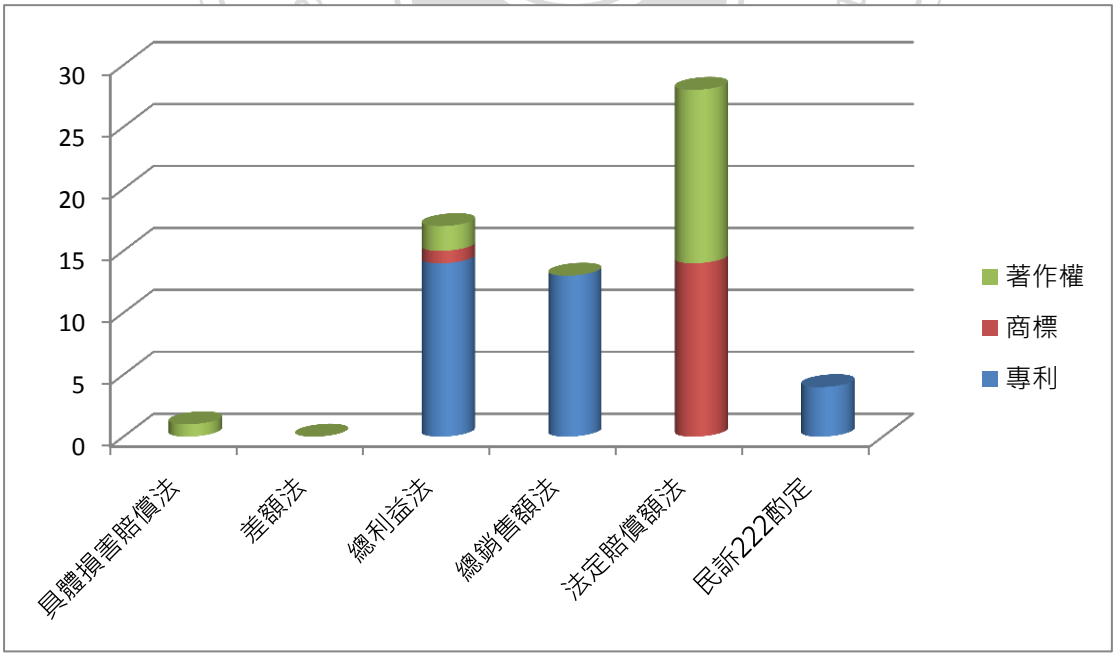


圖 十：近一年智財法院就商標法損害賠償案件為實體判決之件數統計

經整理上開期間之判決所採計算賠償額之方法，可發現具體損害賠償法及差額法因舉證責任難度甚高，原告鮮少主張，法院亦少有採用。總利益法與總銷售額法為專利案件較常使用之計算方法，而商標案件及著作權案件多採用法定賠償額法。又將該等計算方式之內容與三大評價方式交岔比較後，可發現下列結果：

(一) 總利益法中被告其因侵害行為所得利益，若以依通常情形可預期應支付之成本為參考，與成本法概念相近

觀諸前開期間智慧財產法院判決可發現，法院在計算時損害賠償數額時，均著重於判斷被告因侵害行為所獲得之銷售利潤及數量為何、該獲利是否可歸因於權利人之權利、是否得以扣除被告主張之成本與必要費用等。然在原告並未提出被告因侵害行為所獲得之銷售利潤或銷售數量時，法院曾於 100 年度民著訴字第 42 號中，以被告依通常情形可預期應支付予原告文字著作之稿酬，作為被告所得利益之數額。

在該案中，原告主張其撰寫介紹工藝家之著作遭被告侵害，法院認定被告先前給付原告撰寫介紹每 1 位工藝家之文字稿酬為 5 千元，再進一步認定本案當中，被告未經原告同意使用原告介紹共 21 位工藝家之文字著作，其因侵害行為所得利益即應為依通常情形可預期應支付予原告之稿酬，亦即 5,000x21=105,000 元。若從評價方式之角度觀察上開文字稿酬之性質，應係被告為取得原告著作此種無形資產所付出之支出。此即與評價方式成本法所稱之「成本」，係指企業投入內部以產生無形資產或交付給外部以取得無形資產的所有支出[232]，意涵相符，是以該稿酬性質上即相當於被告交付給以取得無形資產之支出。

從而，總利益法中侵權人因侵害行為所獲得之利益，雖通常係侵權人因銷售侵權商品所獲取之利潤，然若無該等數據可資認定，法院為估算被告因侵害行為所得利益，亦可能採取評價方式中成本法之概念，以被告依通常情形可預期應支付予原告之成本，作為估算之參考。

[232] 蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (下)，會計研究月刊，第 253 期，2006 年，頁 72。

(二) 依民事訴訟法第 222 條酌定賠償額時，以合理權利金為計算標準，與權利金節省法相似

在專利法 100 年修正增列合理權利金法之前，法院即曾於 100 年度民專訴字第 119 號判決中闡述：專利侵權件中，權利人可能因未實施專利，而無積極之損害；亦未必因侵權產品進入市場，而排除權利人既有之市佔率，縱有影響亦不易估算；又專利產品是否因侵權產品進入市場而應成長而未成長，亦難以證明，然倘權利人已證明專利權受侵害之事實，仍無法獲得適度之賠償，自無法充分發揮捍衛專利制度之功能，因而認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。

法院在該案中，爰引法院依民事訴訟法第 222 條及辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項，以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，審酌被告侵權之情形、期間，並衡量系爭專利尚未授權他人實施、系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度、原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀後，自行核定原告得請求之合理授權金作為損害賠償。

由上可知，被告因使用原告之系爭專利，經法院判決應給付合理權利金，則若被告擁有該專利時，自得節省該筆權利金，其概念而與評價方法中權利金節省法相互吻合。

此外，在 101 年度民著上字第 12 號案件中，法院在被告未取得授權，使用原告之原聲原影伴唱帶時，認定該案原告不易證明其實際損害額，故採法定賠償額法自行估算賠償額，並先審酌原告就其他伴唱帶授權之金額後，依原告於本案中遭侵害之著作為原聲原影伴唱帶此特性後，就授權金數額加以調整後，始酌定本件賠償額。經分析其估算之步驟，實與權利金節省法中，先依可比較性或可類比的相似資產實際的交易案例作為參數，再就評價標的之差異進行調整此部分之流程相同。

三、智慧財產法院採合理權利金法計算損害賠償時之考量

經整理智慧財產法院在適用合理權利法計算損害賠償額時之考量因素

及認定標準，可大致歸納如下：

表 九：智慧財產法院適用合理權利法計算賠償額時之考量因素

1	合理權利金之性質	- 性質上為原告之損害中，依通常情形可得預期之利益
2	與權利有關者	- 智慧財產對侵權產品獲利或技術之貢獻程度
3	與侵權產品有關者	- 侵權產品之市場佔有率 - 侵權產品之單價 - 被告之銷售所得利益總額 - 被告販售侵權商品所獲得之毛利 - 同業就相同類型商品之毛利率、費用率及淨利率
4	與授權契約有關者	- 其他相近技術專利之授權金 - 相類似專利授權契約之適用區域 - 以侵權事實推估授權合約之特性及範圍 - 雙方曾就權利金率之約定
5	與當事人有關者	- 授權人與被授權人之市場地位 - 被告之營業規模 - 被告有無侵權產品以外之其他產品

我國於近兩年新修正之專利法及商標法，分別納入了合理權利金法，作為損害賠償計算方式之一，而著作權法之案件中，亦不乏有依授權金作為計算賠償額之判決，業如前述。從而，法院在適用合理權利金法作為計算方式時，似可參酌權利金節省法之擇定可類比標的之考量因素，做為認定系爭智慧財產合理權利金之參考。

此外，由前開判決分析結果亦可發現，無論係當事人因舉證責任之考量，或法院因原告舉證不足而無法認定損害額，法定賠償額法經常成為法院判決計算賠償額所採之方法。然在依法定賠償額法計算時，究如何在上下限間酌定合理之賠

償金額，判決理由就此部分之計算依據有時實付之闕如。是以若法院於計算時，得以依智慧財產之評價方法，先就智慧財產本身之價值進行估算；在了解其價值後，始進而衡量原告因侵害行為所受損害及所失利益，或能於酌定法定賠償額時，更公正而完整地保護被害人之權利。

國立政治大學
National Chengchi University

第六章　結論與建議

第一節　結論

在知識經濟的時代，無論係企業或個人之資產中，無形資產之角色均日趨重要，而其中智慧財產更為產業價值重心之一。如何適當評估智慧財產之價值，使其更為透明、公正而具有公信力，對智慧財產之運用、交易及企業獲利，都至為關鍵。就無形資產中之智慧財產進行評價，與法院於智慧財產遭受損害時計算賠償數額，兩者標的同為智慧財產，然評價係從探求標的價值之角度，全面性地審核評估該資產在有效年限中經折現後之價值；而損害賠償則係從補償的角度，特定針對個案中權利人之實際損害，酌定賠償金額。兩者之計算方式不同，在基本原則、目的、參考依據及結果影響等面向，亦均不同。

就無形資產之評價方式，最常見者乃成本法、市場法及收益法。成本法之計算雖然最簡單明確，然係以過去之歷史資訊作為評價之參考，故較少單獨使用成本方法作為評價方法。市場法須以可類比標的之交易價格作為參照依據，然智慧財產彼此間之異質性甚高，評價時較難取得相同或可類比標的之市場資訊，故此法多用於檢驗評價結果合理性之方法。收益法係以標的無形資產所創造之未來利益流量為評估基礎，透過資本化或折現過程，將未來利益流量轉換為評價標的之價值，為目前最常用於評價無形資產之方法。收益法下之三大評價方法包括超額盈餘法、增額收益法及權利金節省法。

我國法制就智慧財產權損害賠償之計算方式，大可分為具體損害計算法、差額法、總利益法、總銷售額法、法定賠償法、懲罰性賠償金法、合理權利金法等。在進行損害賠償之計算時，若法院欲依職權或依法定賠償額法酌定賠償數額，其酌定時除考量被告侵害行為態樣、銷售數量及主觀犯意等因素外，就智慧財產本身之價值若干，亦不妨由評價方式之成本法出發，觀察該智慧財產之重置或重製成本，作為審酌之標準之一。

此外，評價方法與損害賠償計算方式中，以前者之權利金節省法與後者之合理權利金法最為相近。觀諸權利金節省法之內涵，係經由以估計因擁有該無形資

產而得以節省之權利金，來計算無形資產之價值，其性質上即屬權利人可得預期之利益，故符合損害賠償法則中所失利益之定義。

然而，在採取權利金節省法進行評價時，有其一定的流程步驟，各步驟均有應考慮的因素，依序評估評價標的之背景資料與特性、決定權利金的計算基礎、分析評價標的經濟年限後，再依產業標準或產品特性來決定權利金率，並視實際獲利能力、授權範圍、銷售地區差異等因素進行調整，其整體考量因素可謂相當全面而完備。自美國就智慧財產損害賠償之法制面與實務運作中，亦可發現美國法院在智慧財產權利人遭侵害而請求損害賠償時，計算賠償額之方法之一，即為合理權利金法。在 Georgia-Pacific 一案中，法院曾提出之 15 項考量因素，作為以權利金酌定損害賠償額時之審酌內容，近年來更出調整之聲浪[233]。

第二節　建議

我國法院在酌定合理權利金時，尚無法統一參考之審酌因素，供法院進行全面評估，更無沒有一定的步驟順序依序檢驗；而各審酌因素之比重，孰重孰輕，亦無可參考之標準，是以日後法院在判斷原告提出之權利金數額是否合理時，似可參酌評價方式中之權利金節省法，建立一基礎之審核流程，及各審核步驟應考量之各類因素，供法院做系統性的評估，以確認原告主張之權利金數額究否合理。又囿於當事人之舉證能力，在無法適用原告主張之賠償額計算方式時，法院可能改成法定賠償法或爰用民事訴訟法第 222 條，此時更可參酌業界一般之權利金率作為酌定賠償額之計算基準，並參酌權利金節省法各流程步驟之參考因素，以闡明審酌合理權利之一切情狀。

我國專利法及商標法在 100 年與 101 年，分別於專利法第 97 條及商標法第 71 條規定中增訂合理權利金法，作為計算賠償之方法之一。經本研究統計 101 年 5 月 1 日至 102 年 4 月 30 日智財法院就專利、商標及著作權之民事損害賠償

[233] 參註 73，Federal Trade Commission, “The Evolving IP Market, Aligning Patent Notice and Remedies with Competition”(http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf)(最後點閱日:2013 年 7 月 9 日)。

案件中，雖尚無直接爰引新法之合理權利金法作為賠償計算方法者，然在專利法之 30 件賠判案件中，有 4 件與合理權利金有關，包括爰引民事訴訟第 222 條及辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 之規定，依合理權利金計算賠償額者；或是衡量原告提出之權利金額與其所受損害數額不符，而未予採納者。法院在審酌時，就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等諸多因素，均依個案情狀分別或綜合考量。

在商標法案件，就 101 年 5 月 1 日起至 102 年 4 月 30 日期間內之 16 件判賠判決中，並無依合理權利金計算賠償額者，然權利金偶爾為法院審酌損害賠償額時之考量因素之一，並認同原告所受損害可能相當於商標人授權他人使用所得收取之權利金數額。至在著作權法案件，19 件判賠判決中，有依著作權法第 88 條而直接以合理權利金計算賠償額者；亦有原告提出權利金計算標準，法院未予採納者。

由前開在採用合理權利法計算賠償之案件，可就智慧財產法院於審酌時考量之因素，從四個構面整理歸納為下：

(1) 關於智慧財產權利者─專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度；

(2) 關於侵權產品者─例如侵權產品之市場佔有率、侵權產品之單價、 被告之銷售所得利益總額、被告販售侵權商品所獲得之毛利、同業就相同類型商品之毛利率、費用率及淨利率等；

(3) 關於授權契約者─例如其他相近技術專利之授權金、相類似專利授權契約之適用區域、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、雙方曾就權利金率之約定等；

(4) 關於當事人者─例如授權人與被授權人之市場地位、被告之營業規模、被告有無侵權產品以外之其他產品等。

評價方法與損害賠償計算方法在基本原則、目的、依據資料及結果影響上，雖各有不同，且經分析前開期間智財法院與合理權利金法相關之判決，可發現評價時會衡量折現率與現金流量等不確定因素，然法院判決時就損害賠償之計算上

則無此步驟。然則，兩者在擇定可類比標的之過程中，需要考量及評估之各種因素或情狀均甚為類似。是以在法院依合理權利金為損害賠償之計算時，若能參酌權利金節省法中擇定可類比標的之各種考量因素，於審酌案件一切情狀時一併加以考量，應可使損害賠償之金額更趨公正合理，以更充分保護權利人，同時亦不致使侵害人過度賠償。

國立政治大學
National Chengchi University

參考文獻

壹、中文文獻　(均按首位作者姓氏筆劃)

一、著作

張孟元、劉江彬，無形資產評估鑑價之理論與實務，2005 年。

賀德芬，著作權法論文集，國立臺灣大學法學叢書 (四一)，1986 年。

鄭丁旺，中級會計學 (上冊) ，9 版，2007 年。

鄭丁旺，中級會級學—以國際財務報導準則為藍本，10 版，2009 年。

蔡明誠，發明專利之研究，1998 年。

謝銘洋，智慧財產法導論，2006 年。

蕭雄淋，著作權法論增訂二版，2000 年。

蕭雄淋，新著作權法逐條釋義 (三) ，五南圖書公司，1999 年。

蕭雄淋，著作權法修正條文相對草案，內政部印，1990 年。

二、政府出版品

司法院 98 年度智慧財產法律座談會彙編，2010 年。

歷年著作權法規彙編專輯，經濟部智慧財產局編，2005 年。

三、公報

財務會計準則公報第三十七號。

四、期刊

王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰、劉尚志，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論，6 卷 1 期，2009 年。

王敏銓、陳凱君，著作權侵害之救濟—以美國法與台灣法的損害賠償為中心，全

國律師，14:6 期，2010 年。

李治安，解構著作權法的損害賠償方程式——以著作財產權之侵害為中心，政大法學評論第 124 期，2011 年。

林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律 173 期，2010 年。

林金吾，消費訴訟制度之研究，司法研究年報，17 輯 10 篇，司法院，1997 年。

林佩欣，無形資產應如何評價，會計研究月刊第 304 期。

林佩欣，漫談評價準則公報第七號「無形資產之評價準則」，會計研究月刊第 322 期。

林佩欣，無形資產評價方法解析與應用，會計研究月刊第 323 期。

林洲富，智慧財產侵權之財產上損害額計算，萬國法律第 173 期，2010 年。

汪渡村，專利侵權損害賠償計算標準之研究—以所失利益為中心，銘傳大學法學論叢，第 2 期，2004 年。

范建得，智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用，台北大學法學叢刊 52 期。

胡湘寧、謝國松，我國企業暨無形資產評價相關問題探討 (上)，會計研究發展月刊第 283 期。

馬維麟，損害賠償法之原理—我國最高法院歷年來判決之檢討與分析，法學叢刊第 161 期，1996 年。

陳溢茂、陳琦盈，「無形資產評價—財務報導目的之評價與應用」，證券櫃檯第 142 期。

許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，第 61 期，2007 年。

陳龍昇，我國專利法增訂以相當於授權金為損害計算基準之評析，專利師第 12 期，2013 年。

黃明官、黃博怡、葉立仁、王穩昌，成熟型技術專利智慧財產權鑑價之實證分析，

國立政治大學 National Chengchi University

中小企業發展季刊 17 期，2010 年。

楊明秀，智財權鑑價的技藝與查核的重要性，萬國法律第 172 期，2010 年。

趙晋枚，美國法商標侵害的賠償—兼論我國商標法的規定，華岡法粹 46 期，2010 年。

劉尚志、陳瑋明、賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師第 5 期，2011 年。

商標侵害及損害賠償之計算—智慧財產法院 97 年度重附民字第 1 號刑事附帶民事判決及商標法修正草案評析，月旦民商法雜誌 26 期，2009 年。

蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (上)，會計研究月刊第 252 期，2006 年。

蘇瓜藤口述、張書瑋整理，無形資產之評價 (下)，會計研究月刊第 253 期，2006 年。

五、論文

王昱庭，侵害商標權損害賠償計算標準之研究—以我國實務判決為中心，私立東海大學法律學系研究所碩士論文，2011 年。

吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍－以美國及我國法為研究中心，兼論智慧財產法院成立迄今之實證結果，交通大學科技法研所碩士論文，2011 年。

李柏靜，論專利侵害之損害賠償計算—從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，政治大學法律科際整合研究所碩士論文，2009 年。

陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，2006 年，交通大學科技法律研究所碩士論文。

陳凱君，著作權損害賠償之探討 —以美國及台灣法制為中心，國立交通大學科技法律學程碩士論文，2011 年。

陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究－從美國法案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法研所碩士論文，2002 年。

陳秋雅，探討以無形資產辦理銀行融資之可行性─以銀行角度，東吳大學商學院 EMBA 高階經營碩士在職專班碩士論文，2011 年。

郭懿萱，商標侵權救濟措施之研究─以損害賠償之計算為中心，國立清華大學科技法律研究所碩士論文，2012 年。

傅仰誼，無形資產評價─FASB、IASB 與我國準則之探討，朝陽科技大學保險金融管理系碩士論文，2006 年。

熊杏華，以無形資產分析價值創造策略─美國及台灣 IC 設計產業之實證分析，國立交通大學管理科學系博士論文，2006 年。

蘇皇龍，專利鑑價之實務運作與法學理論，中原大學財經法律學系碩士學位論文，2006 年。

六、參考網站:

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf

財團法人會計研究發展基金會網址 http://dss.ardf.org.tw/ardf/ac37.pdf

康琪珮，淺談權利金節省法，中華徵信所網站，http://www.credit.com.tw/newweb/immaterial/weekly/index.cfm?sn=76。

章忠信，美國通過 1998 年數位化千禧年著作權法案，著作權筆記，http://www.copyrightnote.org/crnote/bbs.php?board=4&act=read&id=3。

全國法規資料庫，http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?PCode=J0070007。

貳、英文文獻

一、著作

國立政治大學 National Chengchi University

Roger Blair and Thomas Cotter, Intellectual Property: Economic and Legal Dimensions for Rights and Remedies, Cambridge University Press, 2005.

Daniel Slottje, Economic Damages in Intellectual Prepert: A Hands-on Guide to Litigation, John Wiley & Sons, Inc. 2006.

二、期刊及出版品

Erick S. Lee, Historical Perspectives on Reasonable Royalty Patent Damages and Current Congressional Efforts for Reform, UCLA Journal of Law & Technology, Volume 13, Issue 2, 2009.

Federal Trade Commission, The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice And Remedies With Competition, Federal Trade Commission Report, 2011.

Michael J.Freno, Trademark Valuation: Preserving Brand Equity, The Trademark Reporter, Vol. 97 No.5, 2007.

Seaman, Christopher B., Reconsidering the Georgia-Pacific Standard for Reasonable Royalty Patent Damages (February 1, 2011). BYU Law Review, No. 5, p. 1661, 2010; Chicago-Kent Intellectual Property, Science & Technology Research Paper No. 10-030.

Thomas F. Cotter, Four Principles for Calculating Reasonable Royalties in Patent Infringement Litigation, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal Volume 27 Issue 4, 2011.

三、英文網頁

http://www.iasplus.co

m/en/standards/ias38

http://ipmall.info/hosted_resources/lipa/patents/Patent_Act_of_1790.pdf

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/1125http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf