



論採購機關未經廠商同意使用其智慧財產權 之損害賠償責任－美國聯邦政府採購及我國 法制之比較*

唐克光**

丘慶駿、柯志堂***

摘要

凡未經智慧財產權人之同意而使用其智慧財產權，自應負損害賠償責任，然若政府基於公共利益理由，必須於未經智慧財產權人之同意情況下，使用其智慧財產權，或授權或同意履約廠商使用該智慧財產權，則政府所應負之損害賠償責任是否應有特別規定？又可否免除假處分？履約廠商於知悉政府被提起民事訴訟或被申訴請求損害賠償時，是否有通知及協助政府之義務？本文主要依據美國聯邦法令及法院判決或審計長之判斷予以論述，藉以研究採購機關未經廠商同意使用其智慧財產權之損害賠償責任。

本文先研究美國及我國對於侵害智慧財產權損害賠償責任之規定，就理論基礎檢視其法令及實務，再探討我國立法是否有不同及疏漏之處，本文同時檢視政府基於公益理由之立法是否適合於我

收稿日：98年4月9日

* 感謝匿名審查委員之指導及協助使得本文能順利完成。

** 唐克光，澳洲邦德大學法律博士，現任德明財經科技大學專任副教授。

*** 丘慶駿，國立台灣海洋大學法律碩士，現任德明財經科技大學專任講師；柯志堂，國立台灣師範大學博士，現任德明財經科技大學專任副教授。



國政府採購法，最後，謹提供政府採購法修法草案，建議於修法時一併考量及加列。

關鍵詞：政府採購、專利侵權、智慧財產、採購契約違約賠償

Keyword：government procurement, patent infringement, intellectual property, procurement contract remedies

壹、前言

美國政府採購機關（採購機關以下簡稱機關）未經智慧財產權人之同意而使用其智慧財產權，自應負損害賠償責任，然美國聯邦法律對此卻有特別規範，美國聯邦法典 28 U.S.C. § 1498(a)¹規定：

¹ 28 U.S.C. § 1498(a)：Whenever an invention described in and covered by a patent of the United States is used or manufactured by or for the United States without license of the owner thereof or lawful right to use or manufacture the same, the owner's remedy shall be by action against the United States in the United States Court of Federal Claims for the recovery of his reasonable and entire compensation for such use and manufacture. Reasonable and entire compensation shall include the owner's reasonable costs, including reasonable fees for expert witnesses and attorneys, in pursuing the action if the owner is an independent inventor, a nonprofit organization, or an entity that had no more than 500 employees at any time during the 5-year period preceding the use or manufacture of the patented invention by or for the United States. Notwithstanding the preceding sentences, unless the action has been pending for more than 10 years from the time of filing to the time that the owner applies for such costs and fees, reasonable and entire compensation shall not include such costs and fees if the court finds that the position of the United States was substantially justified or that special circumstances make an award unjust.

For the purposes of this section, the use or manufacture of an invention described in and covered by a patent of the United States by a contractor, a subcontractor, or any person, firm, or corporation for the Government and with the authorization or consent of the Government, shall be construed as use or manufacture for the United States.



美國政府於未經專利權人授權或同意而使用受美政府保護之專利之發明，或從事製造，專利權人應向聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Claims）²請求其合理及完全之損害賠償（reasonable and entire compensation）。若專利權人為獨立發明人、非營利組織或為美國政府使用或製造專利之發明前五年內員工人數在五百人以下之機構，其合理及完全之損害賠償應包括專利權人之合理成本，包括因本案而聘請專家證人及辯護律師的費用。但若訴訟自起訴起至專利權人聲請賠償此成本及費用已逾十年，且法院認定美國政府實質符合公平原則，或判決被告給付此成本及費用將顯失公平者，則合理及完全之損害賠償不應包括上述之成本及費用。

廠商、分包廠商、或任何自然人、公司經美國政府授權或獲得美國政府同意，使用受美政府保護之專利之發明或從事製造，應推定為為美國政府使用該發明或從事製造。

28 U.S.C. 1498(b)規定有關美國政府侵害廠商著作權之損害賠償責任如下：

受美國著作權法保護之著作被美國政府、或為美國政府所有，或受美國管轄之公司、或被為美國政府為法律行為之廠商、分包廠商、或任何自然人、合夥人或公司且獲得美國政府之授權

² 聯邦上訴法院（Court of Federal Claims）已於1982年改稱為聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）。*Black's Law Dictionary*, 6th ed. (West Publishing Co. 1990) p. 355-6.



或同意者所侵害，則著作權人得向聯邦巡迴上訴法院請求美國政府給付其合理及完全之損害賠償（reasonable and entire compensation），包括依聯邦法典 17 U.S.C. 504(c)規定之最小損害。

聯邦政府公務員得依本條文規定請求美國政府給付其損害賠償，但該公務員命令、影響或誘使美國政府使用該著作者不在此限。美國政府公務員受雇於美國政府或為美國政府服務，且該著作係依其職掌所為，或使用美國政府之時間、物料或設備者而為著作者，該著作權人或其受讓人不得依本條文提起訴訟。若為美國政府所有，或受美國管轄之公司或美國政府機關之首長，依職權與著作權人達成侵害著作權之和解者，該著作權人或其受讓人亦不得依本條文提起訴訟。

除法律另有規定外，著作權人不得請求起訴前逾三年之損害賠償。但著作權人與美國政府所有，或受美國管轄之公司或美國政府機關之首長，達成侵害著作權之和解者，不在此限。

則專利權人及著作權人請求之範圍侷限於「合理及完全之損害賠償」，但不得請求禁止命令（injunctive relief）³，換言之，機關仍

³ Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software, Information, and Contract Remedies*, 5th edition (Riverwoods: CCH INCORPORATED, 2001) p. 242. "injunction relief" 應屬類似於民事訴訟法保全程序之假處分，馮震宇，了解營業秘密法，再版，永然文化出版，民國 87 年 6 月，頁 153-4。民事訴訟法第五百三十二條規定：「債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分。假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之。」專利權人對侵害人除聲請假處分外，可依同法第五百二十二條聲請假扣押，即就金錢請求或得易為金錢之請求，



得使用該智慧財產權，此則與一般智慧財產權之侵害中，若智慧財產權人請求假處分，則侵害人不得再使用該智慧財產權之情形顯不相同。我國專利法第七十六條第一項對於特許實施雖有如下之規定：「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。」但特許實施與本文研究主題-政府未經廠商同意使用其智慧財產權之損害賠償責任，亦有不同，我國並未對政府未經廠商同意使用其智慧財產權之損害賠償責任有特別立法規範，故本文針對美國 28 U.S.C. § 1498(a)(b)之特別立法，檢視其理論及實務，再研究其是否具參考及引用之價值。

若政府基於公益理由，必須於未經智慧財產權人之同意情況下，使用其智慧財產權，則政府所應負之損害賠償責任是否應有特殊規定？又可否免除假處分？除首應研究我國及美國對於侵害智慧財產權損害賠償責任之規定，並應了解政府採購之基本性質究為私法抑為公法，以研究政府基於公益理由排除被侵害廠商聲請假處分之適用。本文主要依據美國聯邦法令及法院判決或美國審計長之判斷予以論述，藉以研究機關未經廠商同意使用其智慧財產權之損害賠償責任。本文同時檢視我國之內國法令及實務，俾能了解我國採

欲保全將來之強制執行，可申請法院裁定扣押債務人之財產而禁止其處分。此外，尚可利用同法第三百六十八條至三百七十六條之二之證據保全手續，以保全有利之證據。楊崇森，專利法理論與應用，初版，三民書局，民國 92 年 7 月，頁 513-5。



購法規疏漏之處，最後，謹提供政府採購法修法草案，建議於修法時一併考量及加列。

本文之所以以美國聯邦政府之採購制度為探討中心，係因其採購法已行之逾百年，不僅體系健全更能結合科技、管理、經濟及會計等知識，使理論與實務密切結合，充分發揮引導工商業發展及繁榮社會之效果；再者美國係世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）之會員，必須遵守「與貿易有關之智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）之規定，此外，美國係 WTO 中政府採購協定（Agreement on Government Procurement, GPA）之簽字國，其採購之相關法規及實踐均須接受 WTO 之貿易檢視⁴，其符合 TRIPS 及 GPA 之規範亦即符合世界貿易規範之正當性，實不容置疑。我國廠商如欲拓展商機，則充分了解美國聯邦政府之採購制度實屬必要，故美國採購法之制度頗有參考價值，因此本文即以美國聯邦政府之採購制度為研究中心。

國內已有諸多文獻研究美國及我國侵害智慧財產權之損害賠償責任，主要為論述侵害之損害賠償責任，對於損害額之算定方式敘述甚為詳盡，頗具價值，然彼等研究範圍均在一般智慧財產權之侵害，並未注意侵害人係政府機關時是否應有所差異，而本文研究之重點則強調機關（政府）未經具智慧財產權人授權，而使用或授

⁴ WTO, “Trade Policy Review Mechanism” (“TPRM”), *The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, 434-7 (1995).



權或同意履約廠商使用該專利、營業秘密及著作權等所應負之損害賠償責任，及免受假處分聲請之可行性分析；有鑒於一般侵害智慧財產權之賠償責任和政府所應負之賠償責任，本質上均屬侵害性質，不能謂無相同性，蓋政府若侵害智慧財產權，並無免除其賠償責任之法理及法條依據，因此本文併予論述。又何謂機關之「授權或同意」？亦極易產生爭議，機關被智慧財產權人訴請賠償時，履約廠商是否有通知及協助義務？均值研究。本文先研究美國政府對專利、營業秘密⁵及著作權之賠償責任及其理論基礎，再探討我國政府採購之法律性質，是否有公共利益原則之適用，另探討有關我國侵害智慧財產權，包括專利、營業秘密及著作權等之損害賠償責任，並提出兩國法律之差異性以供參考。

至於廠商因未經智慧財產權人授權或同意使用其智慧財產權，於履行採購契約時侵害智慧財產權，應負責賠償政府所受之損失，由於我國政府採購法之契約要項中已規定侵害智慧財產權之賠償條款⁶，且與美國聯邦政府採購法規內容大致相同，並無研究價值，故本文對此部分不予討論。

⁵ 28 U.S.C. § 1498(a)規範之內容係”invention”(發明)，然該發明亦可能係營業秘密法第二條規定之營業秘密，該法第二條：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」故本文研究範圍包括營業秘密。

⁶ 工程採購契約範本第十八條(一)(二)、財物採購契約範本第十五條(一)(二)及勞務採購契約範本第十四條(一)(二)。



貳、美國聯邦政府之損害賠償責任

美國政府侵害智慧財產權之損害賠償責任，必須經由法院依法判決，故法院判決及相關法律規定便決定美國聯邦政府之損害賠償責任。由於智慧財產權以專利、著作權及營業秘密較為常見，因此本文就該三類分論之。

一、專利

美國會於 1918 年 7 月 1 日通過 28 U.S.C. § 1498(a)立法，係因 *Cramp & Sons v. International Curtis Marine Turbine Co.*, 246 U.S. 28 (1917) 一案中，得標廠商為美國政府製造財物時，因專利權利人聲請禁止命令（假處分），致使生產工作停止，影響美國政府利益，國會為使得標廠商不致停止生產，遂訂立此條文⁷。本條文之所以不賦予智慧財產權人得請求假處分之權利，係因國會基於美國政府應具備優位權利之理論（*eminent domain theory*）所致。但仍允許專利權人得請求合理及完全之損害賠償⁸。若美國政府使用未經專利權人授權或同意之專利，或授權履約廠商使用該專利，則係未經授權使用專利之發明，立法者認為此與侵害專利權有別，28 U.S.C. § 1498(a) 刻意避免使用「侵害專利權」（*patent infringement*）一詞，足徵立法者意圖將兩者予以區分，立法者並意圖使美國政府強制性地取得

⁷ Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software, Information*, 同註 3, p. 241.

⁸ *Richmond Screw Anchor Co. v. United States*, 275 U.S. 331 (1928); *Crozier v. Krupp*, 224 U.S. 290 (1912) cited by Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software, Information*, 同註 3, p. 242.



使用專利之發明之權利。至於美國政府未經授權使用專利之發明與一般侵害專利權之損害賠償責任是否不同？若係前者法律責任，損害賠償範圍限於「合理及完全之損害賠償」，但美國政府仍可繼續使用未經廠商同意授權之專利，若係後者（非美國政府侵害專利權），則損害賠償範圍包括所受損害及所失利益等，若經專利權人聲請假處分，侵權人則不得再繼續使用該專利⁹。由於專利權人得聲請「合理及完全之損害賠償」，此與被侵害人得請求所受損害及所失利益之賠償，兩者並無不同，因此本文將美國政府機關為侵權人之法院判決，及非政府機關為侵權人之案件，併予分析，俾了解美國政府機關應負之損害賠償責任。

由於 28 U.S.C. § 1498(a)特別規定美國政府未經專利權人同意而使用之損害賠償責任，而一般侵害專利權之損害賠償責任應依美國聯邦法典 35 U.S.C. § 284 之規定辦理¹⁰，該條文規定：

法院判決原告勝訴時，應判給原告足以彌補其被侵害之賠償，該賠償不得少於侵權人支付該發明之合理權利金，並應判決原告應獲得利息及訴訟費用。如法院陪審團未能發現損害，法院應發現之。如有上列二情形之一，法院得增加損害賠償額至原發現金額之三倍。增加之損害賠償額不適用本章第 154(d)之規定。法院得接受專家意見以決定合理權利金之金額。

⁹ Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software, Information*, 同註 3, p. 242.

¹⁰ *Leesona Corp. v. United States*, 220 Ct. Cl. 234, 599 F.2d 958, 202 U.S.P.Q. 424, cert. denied, 444 U.S. 991, 204 U.S.P.Q. 352 (1979).



美國最高法院在 *General Motors Corp. v. Devex Corp.* 461 U.S. 648, 654-655 (1983)案中，認為受侵害人得依 35 U.S.C. § 284 規定，請求因侵害所產生的一切損害，以下從 1.損害之判斷依據及 2.合理權利金之計算等二層面說明專利權人受侵害之損害賠償。

(一) 損害賠償之判斷依據

美國最高法院在 *Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 377 U.S. 476, 507 (1964)案中，認為受侵害人僅得請求之「損害」，係指金錢損失，不論侵害人是否因此受利益，因此損害係指受侵害人（專利權人及專利受讓人）於受侵害前後之差價，而受侵害人應舉證其因此所受之經濟損失，方得請求賠償¹¹，受侵害人得請求其所失利益之賠償，但應用「若無測試法」(but for test)證明可獲得之利益¹²，即應證明若侵害未發生，受侵害人得有更多銷售利益，該銷售利益係由侵權人所獲得者。受侵害人應以優勢證據 (preponderance of the evidence) 證明其所失利益之事實。

專利受侵害人得請求之所失利益包括：1.銷售量損失 (lost sales)，2.價格下降 (price erosion)，3.預期利益之損失 (projected lost profits)，4.商譽的損害 (injury to business reputation)，5.增加的成本 (increases costs) 等¹³，例如：專利受侵害人為與侵權人在市場上競爭

¹¹ *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109, 1118 (Fed. Cir. 1996).

¹² *Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 11, 21 (Fed. Cir. 1984).

¹³ Skenyon, J. et al., *Patent Damages Law and Practice* (West Group, 1999) p. 2-6 摘自陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究：從美國案例檢討我國專利損賠制度之設計與實施，交通大學科技法律研究所碩士論文，民國 91 年 7 月，頁 7-8。



，不得不降低價格求售，此降低的價格便是所受實際的損害¹⁴。但由於影響專利權人在市場中預期利益的因素很多，包括市場中是否有其他新競爭者加入、顧客需求的改變及市場因素等，又若專利權人提高產品價格，將可能導致顧客轉而購買替代產品，而若降低產品價格，卻可使銷售量增加，因而可能彌補因價格下降所產生之損失，故專利權人於請求未來預期利益之舉證責任，較其請求實際所失利益時高¹⁵。

目前美國法院並未採用一絕對標準以計算專利受侵害人所失之利益，但常使用「若無測試法」，而法院亦常採用 *Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works*, 575 F.2d (6th Cir. 1978) 案中所建立的四項測試要素，以判斷受侵害人得否請求所失利益之損害賠償，受侵害人應證明於專利受侵害期間：1. 市場中有對專利產品之需求量 (demand for the patented product)，2. 市場中並無非侵權替代物之存在 (absence of acceptable non-infringing substitutes)，3. 專利權人具備拓展市場需求之製造及行銷能力 (manufacturing and marketing capability to exploit the demand)，4. 可估算所失利益之金額 (the amount of the profit it would have made)¹⁶。

¹⁴ *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.*, 718 F.2d 1056, 1067 (Fed. Cir. 1983); *Boesch v. Graff*, 133 U.S. 697, 706 (1890).

¹⁵ 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註 13，頁 8。

¹⁶ 其中第四要素應包括：1. 決定因受專利侵害而生影響之銷售量，及 2. 計算出受影響銷售量之所失利益。同上註，頁 8-11。



法院常用 Panduit 測試法以檢測專利權人是否可請求所失利益，但此法並非係唯一測試方法¹⁷，在 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1022 (1990)案中，專利權人能證明若無侵害發生，則可銷售侵權物一定比例之專利產品，該相當比例之數量即可推定為所失利益之損害¹⁸。

1. 利息之賠償

美國最高法院於 *Waite v. United States*, 282 U.S. 508 (1931)案中，判決美國政府應給付廠商自未經授權使用廠商專利起，至美國政府依判決支付金額止之法定利息，蓋此利息係屬「合理及完全之損害賠償」之一部分¹⁹。

2. 賠償之計算基礎

損害賠償之計算基礎係以全部系統，或以專利之發明部分做為計算基礎？法院應詳查專利在整體技術所占之重要性，並以之做為計算損害賠償金額之基礎²⁰，法院另應考量專利強化全部系統之程度、採購之數量、專利之合法效力、廠商為相關發明所支付之權利金、美國政府為該發明所支付之研發成本等因素，以算定合理之賠

¹⁷ *Carella v. Starlight Archery & Pro Line Co.*, 804 F.2d 135, 141 (1986).

¹⁸ 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註 13，頁 11。

¹⁹ *Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, Computer Software, Information*, 同註 3, p. 251-4.

²⁰ *Waite v. United States*, 69 Ct. Cl. 153, 4 U.S.P.Q. 397 (1930).



償金額²¹。

如機關使用專利之發明，而該專利之發明與採購之其他物品產生關連性，則專利權利人常主張「完全市場價格」(entire market value)，請求法院應將非專利物品與專利物品一併列為賠償之範圍；此時法院應檢視專利物品與非專利物品之相互依賴性，例如，專利物品是否可為非專利物品創造出新市場²²，換言之，即專利權利人如出賣該專利物品，則其合理期待出賣具相關連性非專利物品之情況，以算定非專利物品應否與專利物品同列為賠償之範圍²³。故如廠商為專利權人，出賣專利物品予機關，則其合理期待同時出賣非專利物品之可行性，便成為法院判決是否應將非專利物品列為賠償範圍之重要依據²⁴。在 *Hughes Aircraft Co. v. United States*, Fed. Cl., No. 426-73, 1994 WL 220345, *3 (Fed. Cl. April 29, 1994) 案中²⁵，美國政府與西德及英國共同發展 AMPTE 太空計畫，依該計畫應發射三枚人造衛星-UKS, CCE 及 IRM，Hughes 公司在 CCE 人造衛星中擁有一種控制人造衛星飛行高度的專利，法院認定美國政府未獲等該公司授權或同意而使用該專利技術，Hughes 公司主張 CCE 人造衛星與 IRM 人造衛星具有協同關係，故主張 IRM 人造衛星亦應作為賠償其損失之計算基礎，但法院認定 IRM 人造衛星係由西德政府發展成功，西德政府自應負設計之責，且西德政府亦未與 CCE 人造

²¹ *Breese Burners, Inc. v. United States*, 140 Ct. Cl. 9, 115 U.S.P.Q. 179 (1957).

²² *ITT Corp. v. United States*, 17 Cl Ct. 199, 11U.S.P.Q. 2d 1657 (1989).

²³ *Badowski Corp. v. United States*, 150 Cl Ct. 482, 278 F.2d 934, 125 U.S.P.Q. 656 (1960).

²⁴ *Del Mar Avionics v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320 (Fed. Cir. 1987).

²⁵ 摘自 Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software*, 同註 3, p. 249.



衛星的製造商未具任何契約關係，故判決縱使 Hughes 公司為 CCE 人造衛星系統採購案中之得標廠商，仍對於 IRM 人造衛星之利益並未具合理期待性，即不同意將 IRM 技術作為損害賠償之計算基礎，因此駁回 Hughes 公司請求。

(二) 合理權利金之計算

如市場中已有交易該權利金之案例，則該權利金之計算方式應推定為授權契約之專利權利金²⁶。權利金之計算並非完全基於廠商應得之利潤²⁷，而是基於專利權人與被授權人在侵權發生時，假設性地協商所合意的權利金。權利金可高於侵權人所獲之利益。其金額應由各受理法院決定²⁸。聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)迄今並未採納單一計算權利金的方法。但大致上可歸納為下列類型：

1. 專利權人與被授權人合意法 (hypothetical willing buyer-willing seller approach)

如市場中並無前既成之案例可供查考權利金之金額，則法院應採用假設性的協商中，具相當知識性、智慮的專利權人及被授權人

²⁶ *Hughes Aircraft Co. v. United States*, Fed. Cl., No.426-73, 1994 WL 270412, 1 (Fed. Cl. June 17, 1994); *Decca, Ltd. v. United States*, 225 Ct. Cl. 1, 326, 640 F.2d 1156, 209 U.S.P.Q. 52 (1980), *cert. denied*, 454 U.S. 819, 214 U.S.P.Q. 584 (1981); *Tektronix, Inc. v. United States*, 213 Ct. Cl. 257, 552 F.2d 343, 193 U.S.P.Q. 385 (1977).

²⁷ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1555 (Fed. Cir. 1995) (en banc), *cert. denied*, 516 U.S. 867 (1995).

²⁸ *Stickle v. Heublein, Inc.*, 716 F.2d 1550, 1563 (Fed. Cir. 1983).



(knowledgeable, prudent businessmen) 所合意之權利金金額²⁹，法院可藉由此法了解專利權人及被授權人於協商授權權利金之各因素，以估算精確之權利金金額。聯邦上訴法院在 *Tektronix, Inc. v. United States*, 213 Ct. Cl. 257, 552 F.2d 343, 193 U.S.P.Q. 385 (1977) 案中，採用 *Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Paper, Inc.*, 446 F.2d 295, 170 U.S.P.Q. 369 (2d. Cir.), cert. denied, 404 U.S. 870, 171 U.S.P.Q. 322 (1971)³⁰ 判例計算權利金，首先算出侵權人之毛利 (gross profit)³¹，於扣除成本後，再扣除其通常利潤 (normal profit)，所得之餘額 (residual share)，即為權利金³²。

2. 比較權利金法 (comparative royalty approach)

聯邦上訴法院在 *Leesona Corp. v. United States*, 220 Ct. Cl. 234, 599 F.2d 958, 202 U.S.P.Q. 424, cert. denied, 444 U.S. 991, 204 U.S.P.Q. 352 (1979) 及 *Penda Corp. v. United States*, 29 Fed. Cl. 533, 573, aff'd, 44 F.3d 967 (Fed. Cir. 1993) 案中，均採用本法以計算權利金之金額，並以本法證明或檢視權利金之合理性及公平性 (reasonableness and

²⁹ *Hughes Aircraft Co. v. United States*, Fed. Cl. , No.426-73, 1994 WL 270412, 1 (Fed. Cl. June 17, 1994).

³⁰ 有關 *Georgia-Pacific Corp.* 所建立之十五項要素，參看周漢威，專利侵權損害賠償-論「合理權利金」之增訂及法理依據，銘傳大學法學論叢第五期，民國94年12月，頁143-168。法院在本案中建立之十五項各種考量因素中，以第一項「權利人曾收受收之權利金，並應提出權利金存在之證明。」最為重要。詳見陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註13，頁13-4。

³¹ 毛利係指售價與成本之差額，含所得稅 (income taxes) 及作業支出 (operating expenses)。 *Black's Law Dictionary*, 同註2, p. 703.

³² 法院判決侵權人應給付之權利金常較專利侵害發生前，專利權人同意授權之權利金為高，或較產業標準權利金為高。陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同前註13，頁12。



fairness)，本法係假設性地由權利人及美國政府在進行談判時，從下列方式：1.權利人（廠商）所失利益，及2.美國政府因使用未經授權專利所節省之成本，以計算出權利金之金額。

（1）權利人所失利益

如並無交易該權利金之案例可供參考，法院可以廠商所失之利益做為廠商損害賠償之標準，但此法必須在廠商已實施專利權，且未授權他人使用其專利時，方有適用，故若廠商並未實施其專利，亦未將專利授權他人，則便無本法之適用³³，廠商必須證明如已銷售其專利物品則可獲得之利益³⁴。法院迄今並不常使用本法³⁵。

（2）美國政府因使用未經授權專利所節省之成本

如廠商並不克請求其所失利益，且並無該權利金之案例可供參考，則法院便可使用此法以計算廠商之損害賠償金額。本法常用於專利物品僅係採購標的物系統之一部，且難以計算專利之發明之成本者，法院應從美國政府機關使用未經授權專利全部系統所節省之成本或其他利益，並按該專利在全部系統中所占之比例，以計算廠商（權利人）所失之利益³⁶，法院應優先適用「已有交易該權利金案例」之方法以算定機關應負之賠償責任，換言之，唯於該方法不

³³ *De Graffenried v. United States*, 25 Cl. Ct. 209, 24 U.S.P.Q.2d 1594 (1992).

³⁴ *Waite v. United States*, 69 Ct. Cl. 153, 4 U.S.P.Q. 387 (1930), *rev'd on the grounds*, 282 U.S. 508 (1931) cited by Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software*, 同註 3, p. 247-8.

³⁵ Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software*. 同上註。

³⁶ *Marconi Wireless Tel. Co. v. United States*, 99 Ct. Cl. 1, 53 U.S.P.Q. 246 (1942), *aff'd in part and vacated in part*, 320 U.S. 1, 57 U.S.P.Q. 471 (1943).



能適用時，方得使用本法（計算節省成本法）³⁷。本法亦可用於以專利權人與被授權人合意法計算機關應負之賠償責任時使用之³⁸。

（三）美國政府授權或同意

美國政府授權或同意之方式可分為明示及默示二種³⁹。

1. 明示

廠商適用 28 U.S.C. § 1498(a) 必須符合二要件：一、為美國政府而使用或製造未經授權使用之專利，二、須經美國政府授權或同意使用或製造該未經授權使用之專利。機關應使用聯邦獲得規則 Federal Acquisition Regulation (FAR) 中標準採購契約內之「授權或同意」條款 (Authorization or Consent Clause) 明定該二要件於採購契約內⁴⁰。

³⁷ *Decca, Ltd. v. United States*, 225 Ct. Cl. 1, 326, 640 F.2d 1156, 209 U.S.P.Q. 52 (1980), *cert. denied*, 454 U.S. 819, 214 U.S.P.Q. 584 (1981).

³⁸ *Leesona Corp. v. United States*, 220 Ct. Cl. 234, 599 F.2d 958, 202 U.S.P.Q. 424, *cert. denied*, 444 U.S. 991, 204 U.S.P.Q. 352 (1979).

³⁹ 依民法第一百五十三條第一項規定，意思表示亦可以默示為之。

⁴⁰ 「授權或同意」條款 (Authorization or Consent Clause) 與 FAR 27.203 規定之標準採購契約內「專利賠償」(Patent Indemnity Clause) 條款不同，後者係適用於廠商因履行採購契約致侵害專利權時，應賠償政府所受損失，二條款並無衝突或矛盾之處，由於專利賠償條款與我國採購契約要項中所規定者大致相同，並無研究價值，本文因此不予討論。



FAR 52.227-1 規定一般「授權或同意」條款如下：

- (a) 美國政府授權並同意廠商及其分包廠商，得使用及製造依照美國專利法取得之發明，該等發明應符合下列二條件之一：
 - (1) 該發明具體表現於物品之架構或組成，且美國政府同意依契約約定受領該物品者；
 - (2) 該發明係由廠商及其分包廠商依據 (i) 契約規定之規格或書面條款，或 (ii) 由機關以書面指示廠商履約之方式，而使用於機器、工具或方法。

美國政府所負侵害美國專利之責任，應依本契約或任何分包契約內規定之賠償條款辦理。美國政府所負擔之其他侵害責任範圍應以所授權者或同意者為限。

- (b) 廠商與其分包廠商之契約金額在簡易採購金額門檻以上者⁴¹，應於契約內規定本條款之主要內容。但若刪除本條款或契約金額未滿簡易採購金額門檻者，並不排除美國政府授權或同意之責任。

依 FAR 27.201-2(a)(2)規定，若美國政府使用研究及發展契約採購時，應於招標文件及契約內使用 FAR 52.227-1 所規定選項 1 (alternate 1) 之文字，即僅規定「美國政府授權並同意廠商及其分包

⁴¹ “the simplified acquisition threshold”係指 3,000 美元 (微型採購門檻 Micro-purchase threshold) 以上未滿 100,000 元之採購案件，FAR 2.101, 13.003(b).



廠商，得使用及製造依照美國專利法取得之發明」便可，刪除其餘文字，蓋研究及發展之標的可能並未有具體物品之產出，又依 FAR 27.201-2(a)(3)規定，若美國政府採購通訊服務（communication services），且使用一般載具（common carrier），關稅表並未載列或未規定其價金時，應於招標文件及契約內使用 FAR 52.227-1 所規定選項 2（alternate 2）之文字，即將一般「授權或同意」條款略作調整，將通訊服務納入採購標的，其餘部分相同。故機關有決定是否授權或同意廠商之權利，同時機關亦有準備契約規格，以決定是否負擔賠償責任之權利。

2. 默示

美國政府授權或同意之方式亦可以默示為之，然何種機關行為構成默示授權或同意並不容易判別，廠商常因此提起訴訟，實務上可歸類如下⁴²：

- (1) 機關已知悉廠商正使用專利之發明，且未明示反對其使用該發明⁴³。
- (2) 機關因廠商使用專利之發明而受直接利益⁴⁴。
- (3) 機關於招標文件中載明系爭之物品或同等品係專利權人之產品，例如指明某品牌及型號⁴⁵。

⁴² Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software*, 同註 3, p. 271.

⁴³ *Wood v. Atlantic Gulf & Pacific Co.*, 296 F. 718 (S.D. Ala. 1924).

⁴⁴ *Allgrunn. v. United States*, 67 Ct Cl. 1 (1929).

⁴⁵ *Stelma, Inc. v. Bridge Electronics Co.*, 300 F.2d 761, 1322 U.S.P.Q. 665 (3rd Cir.



- (4) 廠商依採購契約為求最大量生產，造成產品中含有專利之成分，且機關知悉上情⁴⁶。
- (5) 採購契約中未載明機關「授權或同意」條款，但機關同意受領被主張侵害專利權之標的物⁴⁷。
- (6) 採購契約中載明機關「授權或同意」條款，但於其分包廠商契約中並無此條款之訂定，機關仍應負責。

(四) 廠商之通知及協助

FAR 27.201-2 規定採購金額在簡易獲得門檻 (simplified acquisition threshold) 金額以上之招標文件及採購契約中，均應載明 FAR 52.227-2 「有關專利及著作權侵害之通知及協助」之契約條文，該條文規定如下：

- (a) 廠商應於知悉因履行契約而侵害專利及著作權被提起訴訟時，立即以合理詳盡之書面方式通知機關。
- (b) 如廠商因美國政府之授權或同意履行財物及勞務契約，致侵害專利及著作權而美國政府被提起訴訟或被申訴時，廠商應即提供一切所有之相關證據及資料。美國政府應支付廠商提供該證據及資料之費用。但廠商同意支付者，不在此限。

1962).
⁴⁶ *Bereslavsky v. Esso Standard Oil Co.*, 175 F.2d 148, 82 U.S.P.Q. 334 (4th Cir. 1949).

⁴⁷ 同上註。



(c) 廠商與其分包廠商之契約金額大於簡易獲得門檻金額時，將應將本條文規定載明與其分包廠商之契約內。

若機關與廠商簽訂之契約內並無此條款之訂定，而廠商依本條文通知機關時，推定其已主張機關默示其使用未經授權之專利之發明⁴⁸。

二、營業秘密

機關未經廠商授權或同意而洩漏或使用廠商所有之營業秘密，在採購出現錯誤之態樣有二種：一、機關於採購程序中將所知悉或持有廠商之營業秘密，洩漏予其他競爭廠商，例如機關於招標文件中洩漏廠商的營業秘密，或將廠商營業秘密儲存於電腦資料庫，致其他廠商均得知悉該資訊；二、機關未遵守依採購契約中所約定有關使用營業秘密之限制，例如機關未依廠商營業秘密僅供內部使用之契約約定，而將之提供為生產使用，縱使廠商營業秘密之商業價值並未受侵害，廠商仍得請求損害賠償⁴⁹。

廠商為防止機關於未經授權或同意情形下，洩漏或使用廠商所有之營業秘密，可向法院聲請禁止命令，禁止接受營業秘密之人使

⁴⁸ Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software*, 同註 3, p. 286.

⁴⁹ 參看營業秘密法第十條第一項：「有左列情形之一者，為侵害營業秘密：一 以不正當方法取得營業秘密者。二 知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者。三 取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者。四 因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者。五 依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。」同條文第二項：「前項所稱之不正當方法，係指竊盜、...違反保密義務...或其他類似方法。」



用該營業秘密⁵⁰，亦可聲請法院禁止機關使用該營業秘密⁵¹。

由於美國成文法典中並未明確規定營業秘密受侵害時，損害賠償責任之計算方法，因此法院必須依各案件事實分別判決損害賠償責任，歷年美國法院對於侵害營業秘密之損害賠償責任可區分為二大類：一、競標廠商應負之賠償責任及二、美國政府應負之賠償責任。

(一) 競標廠商應負之賠償責任

營業秘密所有人得請求侵害其營業秘密之競標廠商應負之賠償責任共三種：1.營業秘密所有人所失利益，2.侵害人所獲得之利益，3.被侵害營業秘密之價值。為求營業秘密所有人之完全損害賠償請求權，該三種請求權應合併計算⁵²。

1.營業秘密所有人所失利益

在 *Sperry Rand Corp. v. A-T-O, Inc.*, 447 F.2d 1387, 171 U.S.P.Q. 775 (4th Cir.), cert. denied, 405 U.S. 1017 (1971)案中，法院判決侵害人應負責賠償營業秘密所有人於美國政府採購案中應得之利益。故如營業秘密所有人能證明侵害人因侵害營業秘密而獲得交易機會，則可以所失利益作為請求賠償之基礎。

⁵⁰ *Curtiss-Wright Corp. v. Edel-Brown Tool & Die Co.*, 407 N.E. 2d 319 (Mass. 1980).

⁵¹ *Scanwell Labs., Inc. v. Shaffer*, 424 F.2d 859 (D.C. Cir. 1970).

⁵² Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz, *Computer Software*, 同註 3, p. 329-33.



2. 侵害人所獲得之利益

侵害人因侵害所獲得之利益，即為營業秘密所有人所可請求之賠償，本方法適用於侵害人並非與營業秘密所有人為交易時，計算侵害人所獲得之利益。計算方法有二種：一為營業秘密所有人可自交易中獲得之利益⁵³，另一種方法是以「比較測試之標準」法（standard of comparison test）算定侵害人所獲得之利益，即法院比較侵害人未使用營業秘密之成本及不正當使用營業秘密之成本，二者之差額即為營業秘密所有人之損害⁵⁴。

然營業秘密所有人所受之侵害究係其所失利益，抑或為侵害人所獲得之利益？只能二者選擇其一？或是二者皆為營業秘密所有人之損失？在 *Telex Corp. v. IBM*, 510 F.2d 894, 184 U.S.P.Q. 521 (10th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 802 (1957) 案中，法院判決營業秘密所有人所受之侵害包括其所失利益及侵害人所獲得之利益，換言之，全部之損害賠償包括其所失利益及侵害人所獲得之利益，並非僅能擇一請求賠償，此亦無重複賠償之疑慮。此後 *TRI-Tron Int'l v. Velto*, 525 F.2d 432, 188 U.S.P.Q. 177 (9th Cir. 1975) 案中，法院亦採同樣見解⁵⁵。

⁵³ *Sperry Rand Corp. v. A-T-O, Inc.*, 447 F.2d 1387, 171 U.S.P.Q. 775 (4th Cir.), cert. denied, 405 U.S. 1017 (1971).

⁵⁴ *Telex Corp. v. IBM*, 510 F.2d 894, 184 U.S.P.Q. 521 (10th Cir.), cert. denied, 423 U.S. 802 (1957).

⁵⁵ *Telex* 及 *TRI-Tron Int'l* 兩案法院之判決，符合我國民法第二百十六條規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」



3. 被侵害營業秘密之價值

第三種計算損害賠償的方法是計算營業秘密所有人所失營業秘密之價值。本法適用於營業秘密因被散布而滅失，或無法以其他計算方法賠償時使用之。在 Precision Plating & Metal Finishing, Inc. v. Martin-Marietta Corp., 435 F.2d 1262, 168 U.S.P.Q. 257 (5th Cir. 1970), cert. denied, 404 U.S. 1002 (1972)案中，法院判決中對於被侵害營業秘密之價值有明確之說明：

本案標的並無既定之市場價格，但可發現若干相同或相似標的之交易，有意願之買受人及出賣人意思合致之價金 (the price at which willing buyers and sellers would act)，即反映該標的之價格。買受人依各種事實、情況及資訊決定其買受之價格，即為等同於該營業秘密之公平市場價格 (fair market value)。

法院亦可以計算「合理權利金」(reasonable royalty) 算定損害賠償金額，在 University Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518, 183 U.S.P.Q. 705 (5th Cir. 1974)案中，法院認為本案營業秘密之價值並未因遭散布而滅失。計算合理權利金之方法係營業秘密被授權人與所有人合意法 (willing buyer-willing seller test)。但若以侵害人使用該營業秘密以改進其製造程序或作成其全部產品內之成分，則侵害人因出賣侵權物品所獲得之利潤，即為營業秘密所有人所受損害，此計算損害賠償之方法未必公平，蓋侵權人可能僅使用營業秘密於其產品之一部分。侵權人應以出賣侵權物品所獲全部利潤，依其成功行銷侵權物品之努力所獲利潤之比例，算定因



使用營業秘密所應獲得之利潤，以此賠償營業秘密所有人所受損失，但實際上該比例並不易算定，故應以被告出賣侵權物所應支付之權利金作為賠償金額，該權利金係依侵害人因使用侵害物所創造之價值與出賣產品之金額比例算定之⁵⁶。法院因此必須考量原告所支付之發展成本及其他因素，以計算營業秘密所有人可獲得之損害賠償⁵⁷。

(二) 因美國政府侵害所應負之賠償責任

美國政府機關迄今只受理一件因美國政府侵害營業秘密所有人之營業秘密而應負賠償責任之案件，即 *CompuDyne Corp.*, ASBCA 14556, 72-1 BCA ¶ 9218 案，機關將廠商營業秘密列為招標文件中並予公告，致廠商遭受損害，三軍採購申訴審議委員會引用 *Precision Plating* 案例以算定被侵害營業秘密之價值，即廠商所受損害。

三、著作權

由於 28 U.S.C. 1498(b) 規定美國政府未經著作權人同意而使用其著作權案件繫屬之法院係聯邦巡迴上訴法院，美國審計長 (the Comptroller General) 因此不應受理該類案件。法院受理此類案件並不多見，最著名者為 *Williams & Wilkins Co. v. United States*, 203 Ct.

⁵⁶ “Because no actual apportionment of profits based on what percentage of success of the marketing of the machines was due to the plaintiff’s device could be shown, the court held the proper measure of damages would be a reasonable royalty on defendant’s sales, thereby creating an apportionment of profits based on an approximation of the actual value of the infringed device to the defendant.”

⁵⁷ “... we believe a broader measure of damages is needed. This broader measure should take into consideration development costs, but as only one of a number of different factors.”



Cl. 74, 487 F. 2d 1345, 180 U.S.P.Q. 49 (1973), aff'd, 420 U.S. 376 (1975), 美國國立醫學圖書館 (the National Library of Medicine) 應使用者請求，將廠商文獻複製於醫學期刊之行為，法院判決係屬合理使用範圍。

由於本條文規定，履約廠商必須獲得美國政府授權或許可，美國政府方承擔著作財產權人所請求之賠償責任，但廠商及機關對於何謂「授權或許可」則常有不同見解，例如機關將部分建築設計圖交予廠商，但廠商並未使用該建築設計圖，法院認為並不構成授權或許可之結果⁵⁸。又機關授權或同意廠商使用著作權之範圍，固應依各機關發布之管理內部之行政規則辦理，即為美國政府之目的而使用著作，但不得授權或同意他人基於商業目的重製或散布受著作權保護之著作⁵⁹。

參、我國政府之損害賠償責任

美國聯邦法典 28 U.S.C. § 1498(a)之規定，顯係自公共利益角度着眼，限制智慧財產權人之損害賠償範圍，然公共利益之設計係公法特色，與私法注重自治之性質並不相同，故應先自政府採購之法律性質研究其是否有公共利益立法之適用，再研究我國政府侵害專利、營業秘密及著作權之損害賠償責任。

⁵⁸ *Secure Servs. Technology, Inc. v. Time & Space Processing, Inc.*, 722 F. Supp. 1354 (E.D. Va. 1989).

⁵⁹ *Respect Incorporated & Coleen Mast. v. Committee on the Status of Women*, 1993 Copyright Law Dec. ¶ 27,074 (N.D. II 1993).



一、政府採購之法律性質

公法與私法之區分就具體個案並不易以單一標準以判斷之，其區別標準包括：利益說、從屬說、舊主體說及新主體說（特別法規說）及新特別法規說，現時德國學者多採特別法規說，國內學者包括蔡茂寅及陳愛娥亦採此見解⁶⁰。而行政契約與私法契約之區別，應以其發生公法或私法上權利義務變動之效果為依據，即包括權利義務之設定、變更及消滅而言，惟此項變動究應從契約標的抑契約目的為判別標準？吳庚認為原則上應以契約標的為準，如仍無法解決其法律性質時，則兼採契約目的以認定之（目前德國行政法院及聯邦（最高）法院及學者通說均採此見解）⁶¹。惟何謂契約標的？吳庚並未提出說明，而學者林明鏘則認為契約標的包括契約目的在內⁶²。儘管上述學者們已就契約主體（採主體說）及客體（採契約標的與目的判別）提出見解，不過其他學者們則仍有不同之學說，包括私法行為說、公法行為說及雙階理論說。茲分述如下：

⁶⁰ 吳庚，行政法之理論與實用，增訂九版，三民書局總經銷，民國94年8月，頁29。蔡茂寅，「醫院、市場委託經營管理法制及實務問題之探討—以行政契約之判斷相關問題為中心」，收錄於台北市地方法制研討會選輯2003—委託經營管理法制行政法規影響評估，台北市政府法規委員會，初版，民國92年12月，頁35。陳愛娥，「台北市市有社會福利與文化設施委託經營管理之法律問題—以委託經營管理契約的法律歸屬為主軸」，收錄於台北市地方法制研討會選輯2003，頁67-74。

⁶¹ 吳庚，行政法之理論與實用，同上註，頁429。

⁶² 林明鏘，「行政契約」，收錄於翁岳生編行政法，二版，翰蘆圖書公司總經銷，2002年，頁635。



(一) 私法行為說

機關如以私法形態方式取得財物或勞務時，機關與人民係立於平等地位，同受私法（即民事法規）之規範，至於機關辦理採購時必須遵守諸多內部之規範，然與已簽立之私法契約性不生因而有無效力之問題，此說認為政府採購係國庫行政（fiskalische Verwaltung）之私法形態之輔助行為，故機關與人民間受「契約自由原則」之支配。持此見解者包括：廖義男⁶³、李嵩茂⁶⁴、吳庚⁶⁵、蕭文生⁶⁶。

然現今政府採購行為中並非全然屬於行政輔助行為，故行政機關為推行行政事務需要之財物或勞務，如採購公務用品、蓋辦公大樓等，固屬私經濟行為，然若係為直接達到公行政目的之行政給付行為，例如蓋療養院、蓋博物館，則帶有直接且強烈行政目的之採購行為，甚至對締約對象之選擇有其特殊之考量，難謂不具公法之性質⁶⁷。

⁶³ 廖義男，「公共工程公開招標與議價法律問題研究」，公共建設與行政法理，自版，三民書局總經銷，民國 83 年 2 月，頁 177。

⁶⁴ 李嵩茂，政府採購招標爭議處理制度之研究，東吳大學法律研究所碩士論文，民國 86 年 7 月，頁 99-106。李嵩茂，「政府採購招標爭議之法律性質與政府採購法草案招標爭議處理制度之評析」，經社法制論叢，第 22 期，民國 87 年 7 月。

⁶⁵ 吳庚，行政法之理論與實用，同註 60，頁 12-13。

⁶⁶ 蕭文生，「國家經濟行為與公平交易法」，公平交易季刊，第四卷第一期，民國 85 年元月，頁 37。

⁶⁷ 蕭文生，同上註，頁 39。



(二) 公法行為說

機關辦理採購時，所依循之政府採購法、審計法及其他法令，對於招標、決標、履約管理、驗收、爭議處理等均詳細規定方法及標準，採購契約之締結須符合法定程序，整個採購過程均係以公權力介入，凡事依法行政，已非全私法契約可比擬，故認其具有行政契約之本質⁶⁸。又政府之行政輔助行為與行政營利行為，其所追求的早已不再是單純的行政輔助、財政或營利目的，而多少帶有計畫、控制、引導、分配與照顧等公益色彩，故應屬公法行為，行政機關所享有的主要特權包括：有關契約的監督與指導及契約的單方終止等⁶⁹。

若採公法行為說，則所有履約爭議均為行政契約之爭議，須依行政訴訟以解決履約爭議，而不得依傳統之仲裁及民事訴訟解決，則職司疏解訟源之仲裁、調解機構卻無法發揮其應有之功能，並不合符世界貿易之習慣，恐亦不符 GPA 第 20 條之 6 所規定：廠商除法院外，另得尋求一個公正及獨立之檢視團體（an impartial and independent review body）解決之本意。再者就實際層面而言，行政法院可否負荷突如其來之眾多履約爭議案件？實值憂慮。

⁶⁸ 劉倩姝，政府採購之救濟制度—以政府採購之法律性質為中心，國立政治大學法律學研究所碩士論文，民國 86 年 6 月，頁 64。陳櫻琴，「公共工程締約之法規範控制」，月旦法學雜誌第 18 期，1996 年 11 月，頁 23。林騰鶴，行政法總論，二版，三民書局發行，2000 年 10 月，頁 593。

⁶⁹ 陳為祥，英國公契約之研究—兼論英國公共服務外包制度，國立中興大學法律研究所碩士論文，民國 84 年 6 月，頁 52-59。



學者許宗力認為不可因「行為內容帶有公益色彩就一概否認其私法性質，難免遭受『把小孩連同洗澡水一起倒掉』之譏。」⁷⁰

(三) 雙階理論說

本理論最早係由 Hans P. Ipsen 於 1956 年提出，原僅對經濟輔助行為有其適用，其將國家之經濟輔助行為區分為兩個階段：第一階段係國家決定是否給予私人輔助，屬公法行為；第二階段，若政府允許輔助，則國家與受輔助人間之法律關係，仍保持私法契約之性質，受私法之支配，本理論後來逐漸擴大其適用範圍至整個給付行政領域，惟其理論上具有先天上之缺陷，於 1960 年後遭受諸多學者之質疑，其主要之缺陷有二：第一是後階段契約為虛擬產物，也就是實際上並無後段之契約行為存在，例如：人民在申請輔助貸款時，行政機關在決定是否准許輔助時，即已決定貸款之金額、利率、期限、條件等，然人民申請輔助之行為，視為借貸契約之要約，而機關核准之行為應解釋為承諾，雙方因而訂立契約，其實行政機關核准之決定應為行政處分，故上述之契約予人一種虛構之印象；第二，是有害於法安定性-本理論將單一之生活關係割裂為公法與私法關係，如發生爭議時，分屬行政法院與普通法院審理，如法院間有不同之見解時，恐生困擾。又如當事人一方請求履行，他方根本否認法律關係之存在時，究屬確認私法關係不存在抑或確認行政處分之不存在、不生效或無效？究屬普通法院或行政法院管轄？即

⁷⁰ 許宗力，法與國家權利，一版，元照出版公司出版，1999 年 10 月，頁 58。



生爭議⁷¹。部分學者包括林三欽等人認為政府採購程序之性質應分為二階段，以決標為分界點，決標（含）之前之政府採購性質為公法性質，決標（不含）之後之程序則為私法性質⁷²。

惟雙階理論之缺陷並非不可解決，首先，有關後階段之契約為虛構之印象，脫離社會現實之質疑，本文認為法律學本身即是將具體之社會現實情狀不斷地抽象化後，成為法律原則及條文，並不足奇，在政府採購中，機關於決標後之簽約行為，難謂為純屬虛擬而無實質意義之要約與承諾，採購契約具有拘束契約主體之效力自不待言。再就第二個缺陷—法安定性之質疑而言，法院判決兩歧之狀況廣泛存在各行政法院間或各普通法院間，應不只發生在雙階理論下才有；此外行政訴訟法第一百七十七條、第一百七十八條分別規定訴訟程序應停止之情形，故行政法院與普通法院縱有權限爭議，亦應聲請司法院大法官解釋，因此不致發生有礙法安定性之問題。目前法院已採行雙階理論⁷³；職是之故，雙階理論不失為現今解決問題之可行方法；行政院公共工程委員會 89.9.17 (89) 工程法字第八九〇二三七四一號函所載「…採購行為，其性質屬私經濟行政，…」一語，即有商榷之必要。

⁷¹ 廖義男，國家賠償法，三民書局經銷，民國 83 年 3 月二刷，頁 33-5。許宗力，法與國家權利，同上註，頁 34，35，56-9。

⁷² 林三欽，「交通設施之委託經營管理法制及實務問題之探討」，收錄於台北市地方法制研討會選輯 2003，台北市政府法規會，初版，民國 92 年 12 月，頁 62。

⁷³ 參閱台北高等行政法院八九年度訴字第九八五號及一三二五號判決、最高行政法院九三年度裁字第六二五號裁定、九十五年度判字第一九九六號判決、台北高等行政法院九三年度訴字一二八七號判決、最高法院 93 年 2 月份庭長法官聯席會議（二）討論之意見及司法院釋字第 540 號解釋。



二、專利

專利權人發現其發明專利權受侵害時，得依專利法第八十四條規定請求賠償損害⁷⁴，並依第八十五條⁷⁵第一項所列三款之規定，擇一計算其損害，該三款之損害賠償方式自學理可歸納成四種學說⁷⁶，又第八十五條第二項規定：「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，得另請求賠償相當金額。」，第三項規定：「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。」，可稱之

⁷⁴ 專利法第八十四條規定：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。但契約另有約定者，從其約定。

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。

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。

⁷⁵ 專利法第八十五條：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。

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三倍。

⁷⁶ 蔡明誠，發明專利法研究，第三版，台灣大學法學院圖書部，2000年3月；陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註13，頁22-33；張林祐均，專利侵權損害賠償計算之研究-兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用，東華大學財經法律研究所碩士論文，民國96年7月，頁77-91。



為「酌定損害賠償說」，分述如下：

（一）具體損害說

專利法第八十五條第一項第一款前段規定：「依民法第二百十六條之規定。」而民法第二百十六條之規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」依最高法院七十七年度台上字第二五一四號民事判決，損害賠償「須填補債權人所受損害（積極損害），與所失利益（消極損害）。...據此規定，凡依外部情事，足認其已有取得利益之可能，因責任原因事實之發生，致不能取得者，即為所失之利益，應由債務人賠償，而不以有取得利益之絕對確實為必要。」故若僅有取得利益之希望或可能，或僅係推估的，均非所失利益⁷⁷。於侵害專利權案件中，專利權人並無積極損害可言，僅有所失利益，然應證明其所受損害及所失利益與專利侵害有相當因果關係⁷⁸。

（二）差額說

此即專利法第八十五條第一項第一款但書「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受

⁷⁷ 最高法院七十九年度台上字第二四九號民事判決；陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註13，頁22-3。

⁷⁸ 最高法院八十九年度台上字第一七五四號民事判決。



損害。」

所謂「實施專利權通常所可獲得之利益」係指專利權人實施專利權所能獲得之利潤，但學者蔡明誠認為，造成利益差額之因素很多，例如市場中有新競爭者加入、經濟榮枯、天災、事變等，若不察損害賠償責任成立與範圍之因果關係，則此計算方法非但粗糙且不準確，因此法院應要求專利權人證明其差額之計算未有其他因素涉入，或其他因素所造成之損害可被排除⁷⁹。

(三) 總利益說

此即專利法第八十五條第一項第二款前段「依侵害人因侵害行為為所得之利益。」將侵權人所得之金額，扣除實施該專利之成本及必要費用所得之利益，即為損害賠償額，例如以侵權人實際銷售營業額扣除成本便是損害賠償額，此計算損害賠償額之方法並不考慮專利權人是否真受損害，而悉依侵害人因侵害行為所得之利益為判斷基礎，有違損害填補之原則，再者，於調查侵權物品數量時，若納入專利權人並未銷售專利產品之地區的侵權物品數量，則有使專利權人不當得利之可能，況且，本方法完全排除侵權人所實施難以量化之行銷等成本，對侵權人並不公平，因此，此法違反民法損害

⁷⁹ 蔡明誠，發明專利法研究，同註 76，頁 234。「差額說」並未考慮產品生命週期之因素，設侵害專利之行為發生於產品成長期，而非衰退期，則產品銷售量不降反升，若採本說計算被害人損失，將會發現根本沒有損害可言。張容綺，專利侵害損害賠償制度之檢討與重構-以美國法作為比較基準，世新大學法學院碩士論文，民國 94 年 6 月，頁 93-4。



請求救濟之規定⁸⁰。

(四) 總銷售額說

此即專利法第八十五條第一項第二款後段「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。」本方法忽略侵權人對於侵權物品之銷售所投入難以量化及舉證之人力成本，例如行銷策略及開發通路等，而侵害人常因帳目不清，或不能就其成本或必要費用舉證，將使專利權人不當得利；又本計算方法並未考慮專利權人是否真受損害，而悉依侵害人因侵害行為所得之利益為判斷基礎，亦有違損害填補之原則，故與「總利益說」相同，均有違反民法損害請求救濟規定之缺點⁸¹。

由於上述四種計算損害賠償的方法中，差額說、總利益說、總銷售額說均有其缺點，我國似可採取美國聯邦巡迴上訴法院之作法，即專利權人若可證明銷售損害，可以「若無測試法」計算損害賠償之範圍，法院得以 Panduit 測試法檢測專利權人是否可請求所失利益⁸²，若專利權人不能證明其所失利益，則可使用專利權人與被

⁸⁰ 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註 13，頁 26-8。

⁸¹ 同上註。

⁸² Panduit 測試法之四項測試要素：受侵害人應證明於專利受侵害期間：1.市場中有對專利產品之需求量，2.市場中並無非侵權替代物之存在，3.專利權人具備拓展市場需求之製造及行銷能力，4.可估算所失利益之金額。同註 16 及其隨附之本文。有關 Panduit 測試法理論之演變及美國法院最近相關案例之介紹，參看汪渡村，專利侵權損害計算標準之研究-以所失利益為中心，銘傳大學法學論叢第二期，民國 93 年 6 月，頁 125-169。學者許忠信將合理權利金法稱為「類推授權報酬說」，由於「此說對權利人具有不必舉證證明因果關係之優點，因而在德國實務上此種計算方式最受歡迎。」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六十一期，民



授權人合意法及比較權利金法代替損害賠償額⁸³。

(五) 酌定損害賠償說

侵害行為如屬故意時，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，其主要目的不在於賠償被害人，而係懲罰侵害人惡意之行為，並受美國 35 U.S.C. § 284 規定影響所致，法院得斟酌一切情狀，例如侵害情節、專利權人與侵權人之財力等，裁量提高損害賠償之額度⁸⁴。

三、營業秘密

機關因辦理採購案件而知悉或持有廠商之營業秘密，自不得使用或無故洩漏之⁸⁵。營業秘密法第十條規定侵害營業秘密之情形，侵權人若有侵害營業秘密者，必須負損害賠償之責任⁸⁶。營業秘密法第十三條採取與專利法第八十五條相同之損害賠償計算方法⁸⁷，

國 96 年 3 月，頁 98-103。

⁸³ 有關合理權利金之計算，如前註 26-38 及其隨附之本文。周漢威，專利侵權損害賠償-論「合理權利金」之增訂及法理依據，同註 30，頁 143-168。我國法院已有依民法第一百七十九條、辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十七條及民事訴訟法第二百二十二條第二項等規定，以合理權利金作為核定損害賠償額之參考者，張林祐均，專利侵權損害賠償計算之研究，同註 76，頁 91-3。

⁸⁴ 陳佳麟，專利侵害損害賠償之研究，同註 13，頁 76-84；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，同註 82，頁 103-4。

⁸⁵ 營業秘密法第九條第一項規定：「公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩漏之」。

⁸⁶ 有關營業秘密法第十條之規定，如註 49。

⁸⁷ 營業秘密法第十三條：依前條請求損害賠償時，被害人得依左列各款規定擇一請求：

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，得以其使用時依通常情形可得預期之利益，減除被侵害後使用同一營業秘密所



則專利法中對於計算損害賠償方法之缺點，同樣出現於營業秘密法，而觀諸美國聯邦巡迴上訴法院之判決，就損害賠償之計算方法，同專利權受侵害之計算方法，即若營業秘密所有人不能證明其所失利益，則可使用比較權利金法及營業秘密所有人與被授權人合意法代替損害賠償額。

四、著作權

著作權法第八十八條採取與專利法第八十五條、營業秘密法第十三條大致相同之損害賠償計算方法⁸⁸，則專利法中對於計算損害賠償方法之缺點，同樣出現於著作權法⁸⁹。

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，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。

⁸⁸ 著作權法第八十八條：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。

⁸⁹ 許忠信，著作權侵害之損害賠償責任，政治大學法律研究所碩士論文，民國83年6月，頁157-168。



肆、檢討及建議

美國聯邦法典 28 U.S.C. § 1498(a)(b)規定，若美國政府於未經智慧財產權人授權或同意而使用受美政府保護之專利之發明，或從事製造，智慧財產權人得請求其「合理及完全之損害賠償」，與侵害人為非美國政府時所負之賠償責任相較，兩者算定損害賠償之方式並無不同，唯一不同者，係受侵害廠商不得請求禁止命令，換言之，機關仍得使用該智慧財產權，此則與侵害人為非美國政府時，若智慧財產權人請求假處分，則侵害人不得再使用該智慧財產權之情形顯不相同。此係基於美國政府優位權利之理論，即基於公法中公共利益之基礎所致。

我國學術及實務界對於政府採購性質，究屬公法抑或私法？爭論已久，然目前在司法實務採用雙階理論，則政府採購應具公法性質，自可有基於公共利益之立法，故若於政府採購法中規定如 28 U.S.C. § 1498(a)(b)之條文，應無不可。

目前美國法院並未採用一絕對標準以計算專利受侵害人所失之利益，但常使用「若無測試法」，而法院亦常採用 Panduit Corp. 案中所建立的四項測試要素，以判斷受侵害人得否請求所失利益之損害賠償，由於法院判斷侵害之事實與結果間必須有相當因果連結關係，合符法邏輯性。若專利權人不能證明其所失利益，則可使用專利權人與被授權人合意法及比較權利金法代替損害賠償額。又損害賠償之計算基礎究係以全部系統，或以專利之發明部分做為計算基礎？美國法院認為應詳查專利在整體技術所占之重要性，並以之



做為計算損害賠償金額之基礎，即應考量專利強化全部系統之程度、採購之數量、專利之合法效力、廠商為相關發明所支付之權利金、美國政府為該發明所支付之研發成本等因素，以算定合理之賠償金額，該等見解亦具參考價值。

專利法、營業秘密法及著作權法對於損害賠償之規定大致相同，可歸納成：具體損害說、差額說、總利益說、總銷售額說及酌定損害賠償說，其中差額說、總利益說、總銷售額說等三種計算方法皆有違反民法損害賠償法理之虞，且有可能使權利人不當得利，因此，我國可考量採用美國司法實務之專利權人與被授權人合意法及比較權利金法，較能正確算定損害賠償之金額。

由於政府採購財物、勞務及工程等，攸關國家重大建設，影響全民福祉至巨，若因故未經廠商授權，使用其智慧財產權，而遭該廠商聲請假處分，除須負損害賠償責任外，採購恐須延宕，甚至中止，因此有排除廠商聲請假處分之必要，試擬具政府採購法修正草案如下，以供參考。



政府採購法修正草案

條 文	理 由
<p>第九十三條之二（政府侵害智慧財產權）</p> <p>政府於未經智慧財產權人授權或同意而使用受依法保護之發明或著作，或從事製造，智慧財產權人得請求損害賠償。</p> <p>廠商及其分包廠商，或任何自然人、法人經政府授權或獲政府同意，使用受依法保護之發明或著作，或從事製造，應推定為政府使用該發明或著作，或從事製造。</p> <p>具智慧財產權之廠商不得聲請民事訴訟法之保全程序。</p> <p>第二項之政府授權或同意廠商及其分包廠商，使用或製造受專利法保護之發明，該等發明應符合下列條件之一：</p> <p>一、該發明具體表現於物品之架構或組成，且機關同意依契約約定受領該物品者。</p> <p>二、該發明係由廠商及其分包廠商依據採購契約規定之規格或條款，或由機關以書面指示廠商履約之方式，而使用於機器、工具或方法。</p> <p>政府所負侵害專利之責任，應依採購契約或分包契約內規定之賠償條款辦理。政府所負擔之其他侵害責任範圍應以所授權或同意者為限。</p> <p>廠商應於知悉因履行經政府授權或同意之契約，而侵害他人專利、營業秘密或著作權，被提起民事訴訟或被申訴請求損害賠償時，立即以詳盡之書面方式通知機關，並即提供一切所有之相關證據及資料。政府應支付廠商提供該證據及資料之費用。但廠商同意支付者，不在此限。</p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、參考 28 U.S.C. § 1498(a)(b)、FAR 52.227-1, Authorization or Consent Clause、FAR 27.201-2, Notice and Assistance Regarding Patent and Copyright Infringement 等條文增訂之。</p>