

## 探討專利侵權法定賠償額應思考的面向

何燦成<sup>\*</sup>、陳信儒<sup>\*\*</sup>、魏紫冠<sup>\*\*\*</sup>

### 壹、前言

### 貳、法定賠償額之立法目的

### 參、有關智慧財產法定賠償之國外立法例

#### 一、著作權法

#### 二、商標法

#### 三、專利法

### 肆、以法定賠償額計算專利侵權賠償額之省思

#### 一、法定賠償額之立法無法完全解決舉證困難

#### 二、各國對權利人舉證困難各有其因應之道

#### 三、專利侵權賠償額之認定因素極其複雜

#### 四、舉證責任之分配是權利能否透過訴訟實現的重要關鍵

### 伍、結語

\* 作者現為經濟部智慧財產局法務室主任。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局法務室秘書。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局法務室編譯。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

我國民事之損害賠償制度，係以填補損害為原則，損害賠償之方法，以回復原狀為原則，金錢賠償則是損害無法回復原狀時之替代補償方式；「智慧財產權」為財產權的一種，當智慧財產權受到侵害，權利人亦係循上述民事損害填補原則，請求損害賠償。但因智慧財產權基於無體財產權之特性常發生權利人舉證困難，導致判賠金額較低、甚至無法請求損害賠償等案例，因此國際上有輔以法定賠償（statutory damages）、懲罰性損害賠償等制度，加強權利人之保護，然法定賠償制度並非「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPS）所定之強制性制度，各國智慧財產權法適用法定賠償額規定有所差異，本文將從各國法定賠償制度出發，探討實證上之運用及問題。

關鍵字：損害賠償、法定賠償額、舉證責任、專利侵權

Damages、Statutory Damage、Burden of Proof、Patent Infringement

# 壹、前言

我國民事之損害賠償制度，係以填補損害為原則，民法第 213 條並規定損害賠償之方法，以回復原狀為原則，金錢賠償則是損害無法回復原狀時之替代補償方式，一般民事侵權之損害賠償立法規定，主要係基於此法理。「智慧財產權」亦係民法所謂財產權的一種，因此，智慧財產權被侵害時，權利人亦係循上述民事損害填補原則，請求損害賠償。然而，智慧財產權基於無體財產權之特性，實務上權利人對於侵權行為所致損害之舉證，並非易事，所以常有判賠金額較低、甚至無法請求損害賠償等案例，進而影響權利人權利保障不周全之結果，因此，觀諸各國對於智慧財產權損害賠償制度之立法例，不難發現在一般侵權損害賠償之制度外，有針對智慧財產權之特性，另有其他損害賠償之配套設計，包括法定賠償、懲罰性損害賠償等。

關於法定賠償制度，依 TRIPS 第 45 條規定<sup>1</sup>，「每個成員國可以授權司法機關命侵權人支付法定賠償金」，尚非強制性條款，由成員國決定是否訂定法定賠償之規定。國際上，常見於商標法、著作權法訂有法定賠償相關規定，目前僅中國大陸對專利法訂定法定賠償相關規定；部分國家將法定賠償定位為最後的賠償手段，即依一般損賠方式無法請求損害賠償時，允許法院於法定賠償額範圍內予以酌定損賠金額，亦有國家將法定賠償列為損害賠償方式之選項之一，由權利人自行選擇適用。

本文主要是從外國智慧財產權法定賠償制度出發，並探討「法定賠償」於實證上之運用與問題。

---

<sup>1</sup> TRIPS 第 45 條第 2 項：「The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.」

## 貳、法定賠償額之立法目的

民法有關損害賠償以填補損害為法理，有關損害之計算，則以權利人之所受損害及所失利益為範圍。此觀點是立足以權利人之角度來計算損害額，然後論究侵權人之賠償責任。然何謂所受損害？所失利益？實是一項實務認定極為困難的議題。當具體個案被認定有侵權行為時，實際損害如何認定，就是權利人之權利能否實現之關鍵；其中涉及舉證責任之分配，有謂「舉證之所在、敗訴之所在」，因為權利人舉證困難，所以一般普遍認為法定賠償額是解決權利人就損害額舉證困難之適當方法。以著作權侵權之損害賠償而言，有謂著作財產權人往往因為價值之不易證明，或實際受損金額微薄而放棄依法可請求賠償之權利，使著作權法所設之救濟制度淪為虛設，故於著作權法規定法定賠償制度。此一法定賠償制度，在我國商標法亦有規定，然而專利法並未規定，觀諸各國專利法之規定，多數國家的專利法也未規定法定賠償制度，從而專利侵權損害賠償以法定賠償額之方式，或有其實際上之難點，值得加以研究分析。

法定賠償額是允許法院利用各種參酌因素，來實現各種損害賠償計算方法背後的不同政策思維。讓法院可以依具體個案案情，使法定賠償額趨近於實際損害<sup>2</sup>。

美國聯邦最高法院在 *Woolworth Co. v. Contemporary Arts* 案之判決中，闡釋著作權侵權之法定賠償額的目的。其認為填補損害或移轉侵害所得之利益，並不足以實現著作權法的政策，阻卻未來侵害與相關的不法行為，為損害賠償的適當目的之一，因此即使原告並無損害，或被告並無獲利，法院仍可基於阻卻的目的而判法定賠償額<sup>3</sup>。意即法定賠償與實際損害二者之間並不必然具有關聯。然此等見解與我國司法實務見解迥異，故有學者認為在我國難以直接援引<sup>4</sup>。值得我們注意的觀點，是美國聯邦最高法院所揭示法定賠償額的目的，除了損害填補，另有阻卻侵權相關不法行為之功能。

<sup>2</sup> 王敏銓，商標侵害損害賠償之計算—以合理權利金、侵害所得利益、法定賠償額為中心，月旦法學雜誌274期，頁149，2018年3月。

<sup>3</sup> 同前註。

<sup>4</sup> 同註2，頁150。

## 參、有關智慧財產法定賠償之國外立法例

國外對於著作權、商標權及專利權等侵權行為，在損害賠償制度下，關於法定賠償額之規定並不一致，且各有其特色，將分別就著作權法、商標法及專利法於國外之規範情形說明如後。

### 一、著作權法

#### (一) 美國

美國於 1790 年制定聯邦著作權法，歷經多次修正，近年為因應科技發展，於 1976 年制定著作權新法，即現行法，採用創作保護主義，但仍鼓勵著作權人進行登記，實益在於依美國法制，著作權人得就其「實際損害及侵權人之額外收益」<sup>5</sup>、或「法定賠償」，二擇一請求損害賠償，但著作權人必須在侵權行為發生前為登記，方能主張請求法定賠償額<sup>6</sup>。

美國 1976 年著作權法第 504 條 (c) 項規定「法定賠償」，立法目的係為避免因侵害著作權之爭議，著作財產權人所受損害或侵害人因侵害行為所獲利益，在訴訟中不易舉證，著作財產權人只要能證明侵害成立，不必舉證著作權人之損害或侵害人之獲利程度，即可請求法定賠償額。

現行著作權法第 504 條規範四種法定賠償，且明定係以「一個著作」(one work)<sup>7</sup> 作為法院酌定法定賠償額之單位，包括：利用人縱使不知情且無理由確信有著作權受侵害、或雙方都無過失的情況下，法院仍可

<sup>5</sup> 參美國著作權法第 504 條 (b) 項規定：著作權人有權利請求返還因侵權行為所生之損害，及侵權行為人因侵權行為所得且未列入實際損害計算之利益。於確定侵權行為所得之利益時，著作權人僅須舉證證明侵權行為人所得之毛利，同時侵權行為人則應證明其得扣除之費用，以及源自受著作權保護著作以外之因素所生之利益。

<sup>6</sup> 參美國著作權法第 412 條及第 504 條 (a) 項規定。

<sup>7</sup> 美國著作權法第 504 條第 (c) 項第 1 款規定：「The copyright owner may elect, ....., 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.」

判賠 200 美元<sup>8</sup>（innocent infringer，無辜侵權人<sup>9</sup>）、對於侵權行為非屬故意、亦非屬無辜侵權的情形，法院得在總額 750 美元至 3 萬美元以下，酌定損害賠償額（ordinary infringer，一般侵權人）<sup>10</sup>、如法院認定侵權行為屬於「故意」，可酌定法定賠償額最高達 15 萬美元（willful infringer，故意侵權人）<sup>11</sup>。

除上述三種法定賠償額外，如法院確信該利用人有充分理由相信其行為符合第 107 條合理使用規定，且屬於特定非營利機構、個人在其職務範圍內重製、或在經常性非營利活動表演或重製含有該表演之節目，以致侵害著作權，法院則得以免除該利用人的法定賠償責任（no statutory damages award，無法定賠償）<sup>12</sup>。

美國關於著作權侵權行為人之民事侵權責任，除上述規定外，另於 1996 年制定「千禧年數位著作權法」（Digital Millennium Copyright Act，DMCA），屬於著作權法之特別法，DMCA 第 1203 條第 (c) 項規定亦另規範法定賠償額，違反該法第 1201 條禁止規避科技保護措施規定，每一

<sup>8</sup> 美國著作權法第 504 條第 (c) 項第 2 款規定：「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.」

<sup>9</sup> 參考 R. Anthony Reese (Visiting Professor, New York University School of Law), *Innocent Infringement in U.S. Copyright Law: A History*, “innocent infringer” 為美國討論著作權法侵權責任之慣用語，通常係指該利用人不知情且無理由確信涉及著作權侵害等情形，為求能忠實表達，爰直譯為「無辜侵權人」。

<sup>10</sup> <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/utol35&div=40&id=&page=>（最後瀏覽日：2019/8/28）。

<sup>11</sup> 美國著作權法第 504 條第 (c) 項第 2 款前段規定：「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.」

<sup>12</sup> 美國著作權法第 504 條第 (c) 項第 2 款後段規定：「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 subsection (g) of section 118) infringed by performing a published nondramatic literary work or by reproducing a transmission program embodying a performance of such a work.」

行為應賠償 200 美元至 2,500 美元<sup>13</sup>、因違反第 1202 條著作權管理資訊完整性規定，每一行為應賠償 2,500 美元至 25,000 美元<sup>14</sup>，且對於在上述判決 3 年內重覆侵害者（違反第 1201 條或第 1202 條規定），法院基於公平性之考量，得科處 3 倍賠償金<sup>15</sup>。

### （二）日本

日本著作權法規定，對於故意或過失侵害其權利之人，權利人以其所受損害範圍請求損害賠償，並得將侵權人因該侵權行為所獲得之利益，推定為權利人所受損害之數額；或以權利人行使權利通常得獲取金錢之數額，作為自己所受損害範圍請求損害賠償；如非屬故意或重大過失時，法院則得斟酌其情形，定損害賠償之數額。日本顯未賦予權利人得以法定賠償方式來請求損害賠償。

但隨著數位發展及網路侵權情形加劇，著作權侵權所受損害舉證不易，為減輕權利人舉證負擔，及便於對侵權損害額進行推算或估算，日本著作權法調整其損害賠償制度<sup>16</sup>，另增訂第 114 條第 4 項，被侵權的著作權或鄰接權，如屬於著作權集體管理組織（例如：一般社團法人日本音樂著作權協會，Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers，JASRAC 等）所管理，即可以依據集管組織的使用報酬率來計算損害賠償額。

<sup>13</sup> 美國 DMCA 第 1203 條第 (c) 項第 3 款第 (A) 目規定：「(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.」

<sup>14</sup> 美國 DMCA 第 1203 條第 (c) 項第 3 款第 (B) 目規定：「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.」

<sup>15</sup> 美國 DMCA 第 1203 條第 (c) 項第 4 款規定：「(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 three 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.」

<sup>16</sup> 「著作權等侵害に対する損害賠償請求について立証負担の軽減を行うため、現行規定に加えて、侵害された著作權等が著作權等管理事業者により管理されている場合には、著作権者等は、当該著作權等管理事業者の使用料規程により算出した額を損害額として賠償を請求することができることとしています。」，日本文化廳網站資訊，[http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiy\\_chosakuken/](http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiy_chosakuken/)（最後瀏覽日：2019/8/16）。

### （三）中國大陸

依中國大陸現行著作權法第 49 條規定，侵害著作權或與著作權有關的權利之損害賠償的計算方法，包括：依權利人實際損失計算、如實際損失難以計算，可依其違法所得，且賠償金額應包含權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。對於無法依上述二種方式認定損賠金額，則由人民法院依據侵權行為之情節，酌定 50 萬人民幣以下的法定賠償<sup>17</sup>。

然而，隨著中國大陸智慧財產權之侵權爭議增多，其司法實務上適用「法定賠償」進行判決的比例雖日益提高，但對於何種情形才能適用法定賠償，司法界與學界仍未形成統一的見解。

### （四）我國

我國 74 年著作權法曾有「最低賠償額為被侵害著作零售價格 500 倍」之法定賠償額規定，似屬兼具懲罰性質的損害賠償規定，當時實務上產生許多賠償金額與原告所受損害顯不相當之情形，例如小攤販賣多捲盜版錄音帶，需賠償每捲原價的 500 倍，總計要賠八千多萬；或是賣一張電腦軟體大補帖，賠償金額計算後為數億之天價。為扭轉此不合理之情形，我國著作權法嗣於 81 年參考美國著作權法第 504 條規定，訂定 1 萬至 50 萬元法定賠償金額，故意侵權之賠償額得增至 100 萬元；於 92 年再提高法定賠償金額為 1 萬至 100 萬元，且對於損害行為若屬故意且情節重大者，被

<sup>17</sup> 依 2014 年中國大陸著作權法（修訂草案送審稿），關於著作權侵權賠償是規定在草案第 76 條，除了將現行著作權法關於確定損害賠償數額所採行之依順序性規定，修正為允許權利人在實際損失、侵權人違法所得、權利交易費用的合理倍數以及法定賠償金額中，擇一進行請求外，同時草案將法定賠償數額由 50 萬人民幣提高為 100 萬人民幣、另增訂懲罰性賠償、並適當增加侵權行為人之舉證責任。

<sup>18</sup> 參民國 74 年著作權法第 33 條第 2 項規定：「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，由法院依侵害情節酌情定其賠償額。」

害人不易證明其損害者，最高損害賠償金額可達新台幣 500 萬元<sup>19</sup>。

我國著作權法之法定賠償制度，係仿美國著作權法第 504 條所訂定，但因著作權法第 88 條規定未若美國法制明定酌定法定賠償額的計算單位，因此在我國司法實務上，對於侵害同一著作類型、或侵權事實類似的著作權侵權案件，法院於酌定法定賠償額時，或有以「一個著作」、或有以「一個案件」為計算單位，導致實際個案的判賠金額差距太大等情形<sup>20</sup>。

## 二、商標法

### (一) 美國

任何侵害在美國專利商標局註冊商標之行為，商標權人得依美國商標法第 35 條第 (a) 項 (15 USC § 1117 Lanham Act) 規定起訴，並依該法第 29 條、第 32 條及衡平法則，就被告因商標侵權所獲之利益、原告因商標侵權所遭致之損害、或其訴訟費用等，請求損害賠償<sup>21</sup>。在評估被告所獲

<sup>19</sup> 考量現行法定賠償實務，被害人須先依現行條文第 88 條第 2 項證明其實際損害額，惟著作權係無體財產，被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，智慧局於 106 年著作權法全盤修正草案第 99 條規定，爰參考專利法第 97 條第 3 款及商標法第 71 條第 1 項第 4 款等有關損害賠償之規定，明定被害人得選擇依授權所得收取之權利金為損害計算，或得選擇法定賠償額，即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，且刪除現行規定被害人不易證明實際損害始得請求法定賠償之要件，以減輕被害人之舉證責任，並提升被害人以民事賠償取代刑事訴訟之意願。

<sup>20</sup> 廖宣懿，論我國著作財產權法定賠償額之計算單位及其數額之酌定——以臺北縣市、臺中、高雄地方法院和智慧財產法院之判決為中心，頁 3-4，[http://www.ntpu.edu.tw/law/upload/webstyle\\_default/79552107.pdf](http://www.ntpu.edu.tw/law/upload/webstyle_default/79552107.pdf) (最後瀏覽日：2019/8/20)。

<sup>21</sup> 美國商標法第 35 條 (a) 項規定：「(a) 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 Act, the plaintiff shall be entitled, subject to the provisions of sections 1111 and 1114 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 sale 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.」

利益時，原告應被要求僅證明被告的銷售即可，而被告必須證明所有要求的成本或扣除要素。分析法院的判決，商標權人請求損害賠償之範圍，包含銷售之損失、原告因此必須削價競爭之損失及原告商譽之損失等。

由於商標權人要證明實際損害有時確有困難，因此當原告無法舉證證明實際損害額，或是所證明之損害額遠低於實際損害額時，可依美國商標法第 35 條第 (c) 項規定，仿冒商標之行為與銷售、提供銷售或散布商品或服務相連結時，選擇採用法定賠償額方式，對於非故意 (willful) 侵害者，每個仿冒商標之每種商品或服務可以 1,000 美元至 20 萬美元計算賠償額；對於故意侵害者，則以每個仿冒商標之每種商品或服務以 200 萬美元以下之賠償額<sup>22</sup>。

值得注意者，在美國一般商標侵權案件不能主張法定賠償額，只有仿冒商標 (counterfeit mark) 案件或網域名稱搶註案件才能主張法定賠償額，然對於如何酌定法定賠償額，美國法院實務上係參考有關著作權法的法定賠償額認定之相關判決先例<sup>23</sup>。

<sup>22</sup> 美國商標法第 35 條 (c) 項規定：「(c) 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 \$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.」，恆業法律事務所，侵害商標權損害賠償計算標準之研究，頁 3-4，經濟部智慧財產局 101 年委託研究案，2012 年 11 月。

<sup>23</sup> 王敏銓，同註 2。

## （二）日本

在日本侵害註冊商標之損害賠償，係以填補損害為原則。依日本商標法第 38 條之規定<sup>24</sup>，其請求損害賠償之計算方法有下列四種：1、以侵權行為人轉讓侵權物品之數量，乘以在無侵權行為時，商標權人或專屬被授權人銷售商品之利潤。惟該損害額之計算，限於商標權人或專屬被授權人的使用能力限度內；如其侵權商品轉讓數量有存在商標權人或專屬被授權人無法銷售之情況時，應予扣除；2、以侵權行為人因侵權行為所得之利益，推定為商標權人或專屬被授權人之損害額；3、以侵權行為人使用該商標應支付之授權金額為損害額；4、以相當於取得商標權及維持商標權之通常所需費用為賠償額。<sup>25</sup>

有關以相當於取得商標權及維持商標權之通常所需費用為賠償額之計算方法，係日本加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（以下簡稱 CPTPP）於 2018 年 6 月 29 日通過，同年 7 月 6 日公布之配套商標法中所增訂，該新增規定以 CPTPP 協定生效日（即 2018 年 12 月 30 日）為生效日。此種以相當於取得商標權及維持商標權之通常所需費用為賠償額之計算方法，應係在前述三種方法難以舉證時，可方便主張商標權侵害之最低金額，屬於法定賠償額之類型。

<sup>24</sup> 日本商標法第 38 條：「商標權人或專屬被授權人請求故意或過失侵害自己商標權或專屬授權者賠償自己因此所受損害時，如果侵權行為人轉讓侵權行為之物品，則其轉讓之商品數量（本項以下稱為轉讓數量）乘以商標權人或專屬被授權人在不存在侵權行為時可以銷售商品的單位數量利潤所得之數額，在不超過商標權人或專屬被授權人的使用能力相稱的限度範圍內，得作為商標權人或專屬被授權人所受之損害額。但轉讓數量之全部或部分存在商標權人或專屬被授權人無法銷售之情況時，應當扣除與該情況相當的數量。（第 1 項）商標權人或專屬被授權人請求故意或過失侵害自己商標權或專屬授權者賠償自己所遭受的損害時，侵權行為人因侵權受有利益時，該利益額推定為商標權人或專屬被授權人所受的損害額。（第 2 項）商標權人或專屬被授權人在請求故意或過失侵害自己商標權或專屬授權者賠償自己所受的損害時，得將使用註冊商標應得授權額相當之數額作為自己所受損害請求賠償。（第 3 項）商標權人或專屬被授權人在請求故意或過失侵害自己商標權或專屬授權者賠償自己所受損害時，該侵害係將註冊商標（包含僅僅字體變更相同文字之商標、平假名、片假名以及羅馬字的文字表示相互變更產生相同讀音及含義的商標、外觀上產生同樣視覺效果之圖形商標或其他社會通念認為與該註冊商標具同一性之商標，第五十條規定相同）使用於指定商品或指定服務時，商標權人或專屬被授權人得以相當於取得該商標權或通常維持必要費用之數額，作為自己所受之損害額。（第 4 項）前二項規定，不妨礙請求賠償超過同項規定金額的損害賠償。在這種情況下，侵害商標權或專屬授權者無故意或重大過失時，法院在確定損害賠償數額時，得予參酌。（第 5 項）」

<sup>25</sup> 所謂「取得該商標權或通常維持必要費用之數額」，包括申請費及註冊費，舉例言之，以目前在日本之註冊商標申請費為 3400 元日幣 + (8600 元日幣 x 商品的種類數)，註冊費為 28200 元日幣 x 商品的種類數。

### （三）德國

依德國商標法第 14 條第 6 項規定<sup>26</sup>，因故意或過失侵害註冊商標之行為人，應對商標權人就其侵害行為所生之損害負賠償責任。在計算損害賠償時，侵權人因違法行為所獲得的利潤可計算在內。損害賠償數額也可以依據侵權人依使用該商標的授權，應支付授權金額計算之。

分析德國商標法之規定，商標權人可主張之損害賠償可分三種類型：一為商標權人因該侵權行為之損害，包括其所受損害及所失利益，二為侵權行為人因侵害商標權所得之利益；三為侵權行為人使用該商標權時所應支付之授權金數額。簡言之，德國商標法對商標侵權行為並無法定賠償額之規定。

### （四）中國大陸

中國大陸商標法第 63 條規定<sup>27</sup>，侵害商標權之損害賠償計算方法如下：1、商標權人因侵害所受之損害；2、侵權行為人因侵權所獲利益；3、參考侵權行為原應支付商標授權之費用；4、故意为侵權行為而情節嚴重者，可請求前述數額 1 倍以上 5 倍以下之懲罰性賠償金；5、商標權人難以舉證證明其所受損害、侵權人因侵權所獲得的利益或授權費用者，得由法院酌定 500 萬人民幣以下的賠償。

<sup>26</sup> 德國商標法第 14 條第 6 項規定：「Any person who performs the act of infringement intentionally or negligently shall be obliged to compensate the proprietor of the trade mark for the damage incurred by the act of infringement. When assessing the compensation, consideration may also be given to the profit which the infringer has obtained by infringing the right. The claim for compensation may also be calculated on the basis of the amount which the infringer would have been required to pay as equitable remuneration if he had obtained permission to use the trade mark.」

<sup>27</sup> 中國大陸商標法第 63 條規定：「侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。（第 1 項）人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。（第 2 項）權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、註冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償。（第 3 項）」

值得注意者，在中國大陸主張前述賠償額之計算，須依序為之，法定賠償額是在商標權人難以舉證證明其所受實際損害、侵權人因侵權所獲得的利益或確定應支付之授權費用時，才由法院斟酌侵權行為具體案情酌定 500 萬人民幣以下的賠償額。

## （五）我國

依我國商標法第 71 條規定，商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：1、依民法第 216 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。2、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。3、就查獲侵害商標權商品之零售單價 1,500 倍以下之金額。但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額。4、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。

前述四種計算損害之方法係各自獨立，其中第三款就查獲侵害商標權商品之零售單價 1,500 倍以下之金額。但所查獲商品超過 1,500 件時，以其總價定賠償金額，即為法定賠償額之計算方法。惟實務上對於一次查獲多種不同單價、且商品數量不一之情形，如何適用上述第三款之「1,500 倍」規定，仍有爭議。

依智慧財產法院「104 年度智慧財產法律座談會」之共識決議，「侵權行為人製造或銷售之多樣商品，均成立侵害商標權之侵害商標權事件之場合，倘每項商品單價不同時，商標權人主張以商標法第 71 條第 1 項第 3 款之商品單價加倍計算說，向侵權行為人請求損害賠償時，法院應以各項商品單價之平均數，作為計算零售單價之基礎，再乘以倍數，作為損害賠償之金額，較為妥適。」雖不啻為一種計算方法，但對於在個案中，其單價、數量相對懸殊之情形，依上述座談會決議方法進行計算，所得出的損害賠償額是否合理？仍有待相關司法實務之累積與驗證。

### 三、專利法

#### (一) 美國

依據美國專利法第 284 條<sup>28</sup>之規定，專利權人所得請求侵權損害賠償，為法院應就原告之證據判給原告 1、不得少於侵權人實施該被侵害專利權所需合理權利金之足夠賠償；2、法院所定訴訟費用及利息之總和，且法院得判賠前述金額 3 倍懲罰性損害賠償金，另依同法第 285 條<sup>29</sup>規定，在特定之情形下法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者。

依美國專利法之規定，發明專利權之損害賠償請求權並無法定賠償額之規定，值得注意的是在該法第 289 條第 1 項<sup>30</sup>對設計專利權之損害賠償有特別規定，設計專利權之損害賠償最低不得少於每件產品 250 美元之法定賠償下限。

#### (二) 日本

日本特許法對於侵權損害賠償計算方法規定於第 102 條第 1 項至第 3 項中，其損害賠償之計算方式有三種：1、第 102 條第 1 項<sup>31</sup>之計算方法

<sup>28</sup> 美國專利法第 284 條：「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. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.」

<sup>29</sup> 美國專利法第 285 條：「The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.」

<sup>30</sup> 美國專利法第 289 條第 1 項：「Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than \$ 250, recoverable in any United States district court having jurisdiction of the parties.」

<sup>31</sup> 特許法第 102 條第 1 項：「專利權人或者專屬被授權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專屬授權者，請求賠償因該損害蒙受損失的情況下，該加害人轉讓而構成侵害行為的物時，在不超過專利權人或專屬被授權人相應的實施能力的限度內，用已經轉讓的物之數量（以下本項稱“轉讓數量”），與不存在侵害行為時專利權人或專屬被授權人能夠銷售的物單位數量的利益金額相乘而得到的金額，作為專利權人或者專屬被授權人已蒙受的損害金額。但是，在轉讓數量中的一部分或全部是專利權人或專屬被授權人不能夠銷出的情況下，必須扣除該數量對應的金額。」

係基於專利權人所失利益為基礎之規定，其計算方式係以侵權產品之銷售數量，乘以專利權人於不存在侵害行為時，該銷售數量之利潤。惟該侵權產品之銷售數量，限制在不超過專利權人或專屬被授權人所能實施能力的限度內。在日本實證中<sup>32</sup>，若從產能的角度作為實施能力之限制，通常為法院所不採，換言之，在專利侵權的訴訟，專利權人即使無生產工廠，也可假設其能委託相當侵權人產能或以融資等方式進行生產，而具有實施能力；2、第102條第2項<sup>33</sup>係以侵害行為人所得利益作為計算基礎，此部分之規定<sup>34</sup>主要是因專利權人所失利益不易證明，因此，將侵害行為人所得利益「推定」為專利權人所受損害；3、特許法第102條第3項<sup>35</sup>之規定係以專利權人授權他人實施該專利所應得之授權金<sup>36</sup>，以此規定請求，專利權人無需舉證所失利益，亦無需具有實施專利權之行為。

日本特許法於2019年5月17日公布部分修正條文<sup>37</sup>，預計於公布日後1年實施，其中關於侵權損害賠償之修正重點，主要刪除現行法中對於專利權人不得請求超過其實施能力範圍之侵權損害賠償，並增訂超過專利權人實施能力範圍之部分，可視為授權實施收取授權費用。由上述規定可知，日本特許法並無法定賠償額之制度。

### （三）中國大陸

中國大陸有關引入法定賠償額之概念，源自於2001年「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」中，對無法證明專利權損失、侵權行為人所得利益或授權金數額時，法院得於5,000人民幣至30萬人民幣間，酌定賠償金額。2008年中國大陸修正專利法時，增訂於

<sup>32</sup> 增井和夫、田村善之，日本專利案例指南，頁398，智識產權出版社，2016年1月版。

<sup>33</sup> 特許法第102條第2項：「專利權人或者專屬被授權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專屬授權者，在其因侵害行為受有利益時，其利益額可以推定為專利權人或專屬被授權人請求的損害賠償金額。」

<sup>34</sup> 增井和夫、田村善之，同註27，頁404。

<sup>35</sup> 特許法第102條第3項：「專利權人或者專屬被授權人，對於因故意或者過失侵害自己的專利權或者專屬授權者，得以相當於實施該發明通常應獲得錢款的金額，作為自己已蒙受的損失金額，請求賠償。」

<sup>36</sup> 增井和夫、田村善之，同註27，頁416-417。

<sup>37</sup> [https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou\\_kaiei\\_r010517.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/hokaisei/tokkyo/tokkyohoutou_kaiei_r010517.html) (last visited Aug. 08, 2019).

專利法第 65 條第 2 項<sup>38</sup> 規定，當專利權人的損失、侵權人所獲利益、或專利授權費均難以確定時，法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，判侵害行為人 1 萬以上 100 萬人民幣以下的賠償金額。

另中國大陸專利法此刻正進行第 4 次修正，其修正草案於 2019 年 1 月對外徵求意見<sup>39</sup>，其中關於請求侵權損害賠償之規定由現行第 65 條移列於修正草案第 72 條，並針對故意侵權者可判賠 1 倍至 5 倍之懲罰性賠償，同時提高法定賠償額之額度，由現行 1 萬以上至 100 萬人民幣以下，修正提高至 10 萬以上 500 萬人民幣以下。

#### （四）德國

德國對於專利權人請求損害賠償之依據，回歸民法第 252 條之規定<sup>40</sup>，專利權人的請求因侵權行為所失之利潤，並藉由法院實務之發展，亦可請求合理授權金或是以侵權人所得利益為請求損害賠償之數額，也沒有規範法定賠償額。

於德國實務中，證明侵權及計算損害賠償可分為二階段，證明侵權的責任在於專利權人，但是在確定侵權行為後，計算侵權賠償的責任將轉移給被告，即侵權方。被告必須在規定時間內提供有關侵權計算的相關資料，包括銷售管道、銷售商、生產時間、產量、銷量和銷售價格、廣告量和廣告費、總成本、總利潤等，原告即專利權人可以選擇對他最有利的賠償方法，因此，在確定侵權之後，舉證責任轉移到侵權方，這無疑更有利於保護權利人<sup>41</sup>。

<sup>38</sup> 中國大陸專利法第 65 條：「侵犯專利權的賠償數額按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費的倍數合理確定。賠償數額還應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。

權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。」

<sup>39</sup> 中國大陸專利法（修正案草案）由中國大陸第十三屆全國人大常委會第七次會議完成審議，並於 2019 年 1 月 4 日至 2 月 3 日於中國人大網公布對外徵求意見。

<sup>40</sup> 德國民法第 252 條：「The damage to be compensated for also comprises the lost profits. Those profits are considered lost that in the normal course of events or in the special circumstances, particularly due to the measures and precautions taken, could probably be expected.」

<sup>41</sup> [http://stllawreview.com/index.php/2019/04/29/new-developments-in-statutory-damages-for-patent-infringement-in-china/#\\_ftn25](http://stllawreview.com/index.php/2019/04/29/new-developments-in-statutory-damages-for-patent-infringement-in-china/#_ftn25) (last visited Aug. 08, 2019).

## (五) 我國

依我國專利法第 97 條規定，專利權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：1、依民法第 216 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。2、依侵害人因侵害行為所得之利益。3、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。前述三種計算損害之方法係各自獨立，另侵害行為如屬故意，專利權人得請求已證明損害額 3 倍以內的懲罰性賠償，但並無法定賠償額作為損害賠償計算之方式。

我國法院在計算專利侵權損害賠償時，如遇專利權人已證明受有損害，但對於具體損害賠償金額舉證困難或無法舉證時，得依民事訴訟法第 222 條第 2 項<sup>42</sup>酌定賠償金額，且該酌定之損害金額，亦得依專利法第 97 條酌定 3 倍以內的懲罰性賠償。然而，根據一份實證調查統計，我國法院判決損害賠償金額有偏低之現象，2008 年 7 月 1 日至 2014 年 4 月 30 止智慧財產法院民事第一審判決中，共 80 件判給專利權人損害賠償金，其中約 50% 的損害賠償金額在 50 萬元以下，賠償金額超過 300 萬元之案件僅占 11.25%<sup>43</sup>。

## 肆、以法定賠償額計算專利侵權賠償額之省思

### 一、法定賠償額之立法無法完全解決舉證困難

就各國立法例之比較，在著作權法及商標法領域，美國與中國大陸有法定賠償，其中美國商標法對於法定賠償額之適用範圍，限於仿冒商標或網域本身才可主張，而非所有商標侵權案件，如就專利法領域，中國大陸有法定賠償額，美國專利法僅就設計專利侵權時有法定賠償。

<sup>42</sup> 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。」

<sup>43</sup> 在 80 件判決中，98 年度民專訴字第 46 號判決 20 億賠償金、101 年度民專訴字第 73 號判決 3 億及 100 年度民專訴字第 61 號判決 1 億 6 千萬，為賠償金額較告之案例。

上述將著作權法、商標法及專利法各國立法例之比較，會發現認為法定賠償額係解決舉證問題而存在之觀點，在專利法卻有不同應思考點。以著作權為例，除商品化之產品外，對於尚未經市場交易之藝術雕像、畫作等作品，若遭侵權仿製時，權利人似乎僅能證明受侵害之事實，無法舉證計算所受之損害，因此，有法定賠償額之需要。然專利法規定法定賠償額，是否就能使專利權人減少舉證責任而獲得較高的損害賠償？

以中國大陸專利法已採法定賠償而探討其司法實務，有學者針對 1993 年至 2013 年中國大陸 1,598 件涉及法定賠償案件之研究，專利侵權賠償金額低於 20 萬元人民幣者占 91.8%，平均賠償金額為 8.8 萬元人民幣。另有一份針對中國大陸法定賠償額之統計，針對 405 個樣本進行分析，法定賠償金少於 30 萬元人民幣的案件占 93.33%，平均金額為 9.44 萬元人民幣<sup>44</sup>。中國大陸之專利侵權案件雖然多以法定賠償額判賠，但判賠金額仍屬不高。歸究其原因，中國大陸專利法第 65 條第 2 項就法定賠償額之認定，法院應考量專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，但實際上仍需專利權人或侵權行為人提供可能之內部資料以佐證，但礙於可能洩漏企業之營業秘密，或因侵權人不願提供不利於己之資料，因而法院在法定賠償額之認定較為保守，故導致普遍判賠金額低之情形<sup>45</sup>。由上述實務可以理解，並非法定賠償額就是一帖萬靈丹，終究還是涉及訴訟實務上舉證的難題。

## 二、各國對權利人舉證困難各有其因應之道

從各國就侵權損害賠償之立法及實務運作比較，可發現各有其制度設計的特點。首先，各國對於計算侵權賠償額非屬單向道式的思維，制度設計上亦非只有採用或不採用法定賠償額機制等兩種選擇，而有更多元的搭配組合，例如美國專利法對於發明專利雖未採用法定賠償額，訴訟實務上，透過合理權利金的諸多判斷因素的考量，逐步確認損害數額。另藉由懲罰性賠償金機制之搭配，法院保有提高專利權人獲賠金額的調整空間，可避免因專利權人舉證困難而導致判賠金額偏低。

<sup>44</sup> [http://stllawreview.com/index.php/2019/04/29/new-developments-in-statutory-damages-for-patent-infringement-in-china/#\\_ftn13](http://stllawreview.com/index.php/2019/04/29/new-developments-in-statutory-damages-for-patent-infringement-in-china/#_ftn13)(last visited Aug. 11, 2019).

<sup>45</sup> Xiaowu Li & Don Wang, *Chinese Patent Law's Statutory Damages Provision: The One Size That Fits None*, WASHINGTON INTERNATIONAL LAW JOURNAL ASSOCIATION 213-215 (April 2017).

美國、中國大陸、我國之著作權法，以及中國大陸之專利法，雖有法定賠償額規定，然而都曾修法或研擬修法草案以提高其法定賠償之上、下限金額，其中最為困難者，在如何擇定賠償金額之計算單位，一旦確定計算單位後，如明定下限金額，亦有可能產生賠償數額過高之虞，故是否明定下限，要思考具體個案是否亦會產生不合理之情形。

### 三、專利侵權賠償額之認定因素極其複雜

我國專利法雖無法定賠償額之規定，然而在同屬保護技術創作權利性質的積體電路電路布局保護法第 30 條第 1 項第 3 款規定有法定賠償額<sup>46</sup>，或許有其可借鏡之處。審視該條規定之立法理由，主要參考當時著作權法第 88 條，在確認損害之事實後，為避免權利人花費過多之人力、物力證明其損害數額，故提供法定賠償計算之制度，讓權利人可選擇自行舉證證明實際損害額，或選擇法定賠償額。其立法理由說明，未規定積體電路單價之固定倍數，也不採法定賠償上下限之規定，乃因依積體電路電路布局之複雜度有懸殊之單價，需委由法院依具體案例之侵害態樣及可罰性，作符合個案公平性之判斷，可見標的對象之複雜度亦影響法定賠償額之立法方式。

美國專利法對發明專利並無法定賠償額之規定，而係依前述侵權人實施該被侵害專利權所需合理權利金認定賠償數額。實務上合理權利金之計算方式。其計算方法有二：一為先決定計算之基礎，即侵權物品的全部價值，二為決定權利金之比例。在決定權利金比例時，必須參考諸多因素，實務上以美國聯邦第二巡迴上訴法院 1971 年以 Georgia-Pacific 案<sup>47</sup>所闡釋的 15 項判斷因素來評估損害：1、專利權人之獨占地位，2、專權利之當事人關係，3、專利權有效期間，4、侵害專利權之商品數量及其市場銷售情形，5、專利技術創新程度，6、專利權人曾就該專利取得權利金之相關資料，7、相類似專利權市場權利金之交易價格，8、爭議二造之自願性協議，9、專利授權類型，包括有無專屬授權、有無銷售區域限制等，10、專利商品對其他相關商品銷售影響程度，11、專利商品之利潤、市場銷售情形等市場價值，12、專利技術商品化程度，13、類似專利商品在市場之銷

<sup>46</sup> 積體電路電路布局保護法第 30 條第 3 款：「依前條請求損害賠償時，得就左列各款擇一計算其損害：……三、請求法院依侵害情節，酌定新臺幣五百萬元以下之金額。」

<sup>47</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y.1970).

售價格與利潤，14、專利技術對提升專利商品之售價或利潤所占有之貢獻度比例，15、相關產業之專利證人出具之意見。從上述對於計算合理權利金的諸多因素來看，既然專利合理權利金的判斷因素極其複雜，欲以法定賠償額來簡化問題，確實有其困難。即使中國大陸有明定法定賠償額制度，也無法因此而減免法院必須就個案具體案情，才能審酌適當賠償金額之合理性。

#### 四、舉證責任之分配是權利能否透過訴訟實現的重要關鍵

「舉證之所在、敗訴之所在」，在訴訟過程中，專利權人如何取得侵權行為人之資料實屬困難，此為權利人所面臨之舉證難點，在美國提起侵權訴訟，因有證據開示（Discovery）程序，所以可以透過有效的證據交換，揭露系爭侵權商品之資料，此可大大減輕專利權人舉證責任。然屬於大陸法系之德國、日本及我國則並無 Discovery 程序，因而如何取得系爭侵權商品之資料，實屬重要。對此，特許法將修法導入專家查證制度，對於涉及侵害方法專利、或難以確認侵權情事等侵權訴訟案件，可由中立的技術專家實際到被控侵權行為人之侵權現場（例如工廠等場所），協助調查相關證據，但特許法設有嚴格條件，包括：需要查證的侵權行為、侵權概率、沒有其他適合的證據收集方式、避免被控侵權人的負擔過重等，且該專家須向法院提出報告書，如違反保密義務，則須負刑事責任。

我國在文書證據提出之規定，主要係規定在民事訴訟法第 342 條至第 345 條等條文中，依第 342 條第 1 項之規定，權利人所聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出，若他造無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認聲請人關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，於實證上部

分判決亦得最高法院及智慧財產法院所肯認<sup>48</sup>，惟專利技術涉及領域廣泛且複雜，是否皆可適用仍需回歸到個案判斷。

中國大陸專利法修法草案第4版第68條第3項規定，在認定侵犯專利權行為成立後，如權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料在侵權人一方者，法院可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料，法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額<sup>49</sup>，此可謂是對專利人有利的合理舉證責任分配。

## 伍、結語

從美、日、德、中國大陸等國智慧財產權有關法定賠償法制之比較，較多國家於商標法、著作權法採用法定賠償額之機制，相對的中國大陸專利法引進法定賠償額就比較獨特，然而中國大陸在制度設計上，仍是將法定賠償作為一種賠償額計算的輔助方法，對於法定賠償額立法目的之本質，在填補損害之觀點，仍與民法損害賠償原則一致。至於美國聯邦最高法院在 *Woolworth Co. v. Contemporary Arts* 案判決就著作權侵權闡釋法定賠償額的目的，亦具有阻卻未來侵害與相關不法行為之功能，則已超脫填補損害，另賦予法定賠償制度新意義。然就解決具體實務之難點，也須面對舉證責任分配之課題。

<sup>48</sup> 最高法院 107 年台上字第 755 號民事判決略以：「專利權人宏正公司侵權行為人佑霖公司給付侵權和解金 580 萬，並自同日起至 104 年 5 月 19 日每季結束後 30 日內，針對授權產品之銷售數量、銷售價格和總銷售量向宏正公司提出報告，並於 45 日內依所有授權產品實際銷售價格 7.5% 給付權利金，惟佑霖公司未依約提出紀錄供宏正公司查核，復未依原法院 103 年度民聲字第 1 號保全證據裁定提出完整之紀錄，且所陳報者僅為部分銷售資料，亦未舉證有將其他地區銷售額納入計算之情形，依民事訴訟法第 345 條規定，認宏正公司以附表一、二合計之權利金為真」、智慧財產法院 106 年民專上字第 29 號民事判決略以：「專利權人廣穎公司請求十銓公司給付侵權損害賠償，原審於 106 年 3 月 14 日發函諭令十銓公司應於通知後 10 日內，提出系爭產品自 104 年 11 月 21 日起迄今之製造、銷售數據資料，並同時諭知若有正當理由認不應提出，亦得具狀陳明，若逾期無正當理由不提出，依法可以審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，然十銓公司收受法院上開通知後，於原審並未提出任何資料，迄本院言詞辯論前亦未提出，是本院認為，應適用民事訴訟法第 345 條第 1 項規定，認廣穎公司主張依十銓公司銷售系爭產品之銷售單據可證明十銓公司因侵害系爭專利所得利益超過 100 萬元之事實為真實，則廣穎公司請求十銓公司賠償 100 萬元，應屬有據。」

<sup>49</sup> 中國大陸專利法修法草案第4版第68條第3項：「人民法院認定侵犯專利權行為成立後，為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的帳簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的帳簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的帳簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。」

對於智慧財產案件常因舉證困難，導致賠金額極低，甚至求償無門等情形，美國著作權法第 412 條已明定，在侵權事實發生前已完成登記之著作，權利人得請求法定賠償、律師費及其他訴訟支出；而日本專利侵權訴訟之損害賠償，只要勝訴方能證明該律師費的支出，與侵權之不法行為具有相當因果關係，即可為損害賠償之一部分。我國與日本在訴訟法上同為非強制訴訟代理之體制，法律上亦未明定相關請求權基礎，因而實務上法院判決勝訴方得請求律師費之案例甚為罕見，得獲賠律師費之個案皆屬例外情形。因此，如智慧財產案件之判賠金額，可能低於原告於訴訟之成本支出（例如律師費用等），將實質影響權利人提起民事救濟之意願，反而使侵權人受到較有利的對待，從而變相鼓勵不法利用他人的智慧財產權。

其實法定賠償額既然是一種解決侵權損害數額認定的政策工具，其計算之額度可以趨近填補實際損害，也可以趨近於侵害所得利益，或者也可以在兩者之間取得平衡，但是否可全面解決專利侵權賠償數額偏低問題，從中國大陸的實務運作觀之，仍存在諸多議題待解決，畢竟專利侵權之損害賠償之計算涉及須考量因素極多，參考美國 Georgia-Pacific 案 15 項判斷因素，就能理解認定專利之價值、侵權所造成損害存在極大的差異。

在探討專利法是否引進法定賠償額，思考出發點原是欲解決專利侵權賠償數額偏低問題，然就各國立法及實務比較，顯然目前我國專利法第 97 條之規定，與各國制度相較也大致相同。實際上於訴訟舉證責任之分配，或許才是要處理的關鍵問題，因為即使要採取法定賠償額，仍要有適當的舉證責任分配，才能使專利權人之權利於訴訟上獲得保障，使法院可以參酌各因素，讓專利權人不致於因舉證困難而被判偏低之賠償數額。本文對我國專利法是否採取法定賠償額，並無定見，希望藉由此文嘗試尋找專利權人在侵權訴訟賠償被判偏低之原因，進而找出問題，而為完善專利法制，為可能解決之方向拋磚引玉，因為專利權只有透過侵權訴訟獲得合理的賠償，專利權人的權利才能獲得保障，專利價值也才得以實現。