

論專利法中業務上信譽減損的賠償金請求權

陳秉訓*

壹、前言

專利法的目的在於「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」¹。為達此目的，專利法給予發明人排除他人利用其發明的權利，即「物品專利權人，除本法另有規定者外，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」²。另「方法專利權人，除本法另有規定者外，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」³。

進一步，面對專利侵權行為人，專利權人對其有民事賠償的請求權，包括「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」⁴。「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」⁵。「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」⁶。

在這些請求權中，「業務上信譽減損的賠償金請求權」是較少

收稿日：96年6月21日

*美國聖路易華盛頓大學（Washington University in St. Louis）智慧財產暨科技法律法學碩士班（LL.M. in Intellectual Property and Technology Law）學生。政治大學法律科際整合研究所法學碩士（2007年畢）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理、威盛電子公司專利工程師。Email：cstrcmp@hotmail.com。

¹ 見現行專利法第1條。（本文引用的專利法版本為2003年2月6日總統華總一義字第09200017760號令修正公布。）

² 見現行專利法第56條第1項。

³ 見現行專利法第56條第2項。

⁴ 見現行專利法第84條第1項。

⁵ 見現行專利法第84條第3項。

⁶ 見現行專利法第85條第2項。



被論者提及的，因而本文將探討此議題。

首先，本文將分析「業務上信譽減損的賠償金請求權」在專利法上的規範，即現行專利法第 85 條第 2 項。接著，本文引用民事訴訟法以及台灣高等法院台南分院民事判決 93 年度智上易字第 4 號與台灣高等法院民事判決 94 年度智上字第 23 號等二判決，以陳述業務上信譽減損的舉證責任在專利權人。

再來，本文進一步根據一些高等法院的判決，例如台灣高等法院民事判決 93 年度上易字第 8 號、台灣高等法院民事判決 89 年度上字第 285 號、台灣高等法院台中分院民事判決 95 年度智上易字第 4 號、台灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號等等，以說明以消費者為中心的「業務上信譽減損」判定原則。最後，本文分析一件最高法院的判決，最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號，以討論商品廣告費用不屬業務上信譽減損的賠償金範圍。

希望透過本文的提出，以呈現「業務上信譽減損的賠償金請求權」於司法實務上的操作面貌。

貳、專利法中業務上信譽減損的賠償金請求權的規範

關於專利侵權行為損害賠償，其規定於現行專利法第 85 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。」

其中第 2 項的規定即為「業務上信譽減損的賠償金請求權」。

根據專利法第 85 條第 2 項，「業務上信譽減損的賠償金請求權」成立的要件包括：(1) 專利侵權行為的成立；(2) 因為專利侵權行為而導致權利人業務上信譽的減損。關於業務上信譽減損的情況，例如，因為市場上的劣質仿冒商品的流通，而導致消費者對受專利權保護的商品的負面印象⁷。此外，根據學者黃文儀的看法，「業務上信譽減損的賠償金請求權」的設立目的在給予專利權人「對無形的利益獲精神損失之賠償」⁸。

參、業務上信譽減損的舉證責任

根據現行民事訴訟法⁹第 277 條規定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定，或依其情形顯失公平者，不在此限。」此為我國民事訴訟制度中舉證責任分配的規定¹⁰。基本上，舉證責任分配原則有二，一為「原告應負舉證之義

⁷ 見陳智超，「專利法—理論與實務」，五南圖書出版股份有限公司，二版一刷，台北市，台灣，2004 年 4 月，頁 359。

⁸ 見黃文儀，「專利法逐條解說」，作者自版，三民書局總經銷，補正二刷，台北市，台灣，2000 年 4 月，頁 116。

⁹ 本文所舉的民事訴訟法為 2007 年 3 月 21 日總統華總一義字第 09600034621 號令修正公布版。

¹⁰ 見陳榮宗、林慶苗合著，「民事訴訟法（中）」，三民書局股份有限公司，修訂四版一刷，台北市，台灣，2005 年 3 月，頁 481。



務」，另是「舉證義務存在於主張之人，不存於否認之人¹¹」。因此，「業務上信譽減損的賠償金請求權」既是有利於專利權人（即原告），所以原則上應該由專利權人負擔因為專利侵權行為而導致其業務上信譽減損的舉證責任¹²。

此外，「業務上信譽減損」的舉證責任應無民事訴訟法第 277 條但書的舉證責任移轉至被告（侵權行為人）的適用，因為業務上信譽不因侵權而必然減損。在臺灣高等法院台南分院民事判決 93 年度智上易字第 4 號中，法院表示：

「上訴人雖又主張營業及信譽減少共 50 萬元等損害，然查被上訴人僅仕安村工程及土溝村工程有侵害上訴人之系爭專利權，且土溝村工程上訴人原未承包，又上訴人 88 年間取得專利權後至 91 年間營業所得並無太大變化，有營利事業所得稅結算書在卷可參（見本院卷第 86-90 頁），且系爭專利權係「農作溫室之改良」，僅溫室工程之一小部分，被上訴人雖侵害系爭專利權，但並非系爭專利權受侵害，即當然發生新型專利權人之業務上信譽受損害之情事，上訴人復未具體舉證證明，其業務上信譽，因侵害而致減損時，其請求被上訴人賠償其業務上信譽之損害，自屬無據，不應准許¹³。」

亦即，專利侵權行為的發生不代表專利權人的業務上信譽必然減損，例如，系爭專利是一種生產機器，但專利權人本身不生產此機器，而是利用此機器生產商品，則若侵權人侵權行為是「製造」

¹¹ 見陳榮宗、林慶苗合著，「民事訴訟法（中）」，頁 483。

¹² 見臺灣高等法院民事判決 89 年度上字第 285 號之「事實及理由」之六：「信譽損害部分，被上訴人就專利權人之業務上信譽，因上訴人之侵害而致如何之減損，並未盡其舉證責任。被上訴人所提供之資料不足，鑑定人第一次之鑑定報告表示無法鑑定，有鑑定報告書可證（請見專利權鑑定研究報告書第一頁），經本院限期補正後（請見本審卷第五頁），被上訴人所補正之資料仍不足，有專利侵權價值鑑定補充報告書可按（請見專利侵權價值鑑定補充報告書第一頁），被上訴人主張有利於己之積極事實，本負有舉證責任，鑑定人依其所舉不足之資料為判斷，亦難認為有何遺漏。」。

¹³ 見臺灣高等法院台南分院民事判決 93 年度智上易字第 4 號之「事實及理由」之四之（三）。

此受專利權保護的機器，專利權人可能不易證明因被告製造系爭專利所保護的機器所導致的業務上信譽減損¹⁴。

最後，專利權人若要主張「業務上信譽減損的賠償金請求權」時，其必須舉證支持因侵害行為所導致的信譽減損¹⁵，而不能僅簡單陳述，例如在台灣高等法院民事判決 94 年度智上字第 23 號中，法院指出：

「新式樣專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得請求賠償相當金額，專利法第 129 條、第 85 條第 2 項定有明文，上訴人主張因被上訴人等侵害其新式樣專利權，致客戶質疑不斷、訂單減少，業務信譽受損，請求賠償 30 萬元；惟查上訴人未就因被上訴人之侵害，而致客戶質疑、訂單減少及其業務信譽受損之事實，舉證以實其說，空言主張請求賠償 30 萬元，尚難認其已盡其舉證之責任，不應准許¹⁶。」

肆、業務上信譽減損的判定

一、以消費者為中心

至於「業務上信譽減損」應如何判定？目前¹⁷最高法院仍未有相關解釋，但高等法院則有二件判決可供參考，而此二則判決的共通性是以消費者的角度來檢視業務上信譽減損的有無，其和商標侵權行為中業務上信譽減損的判斷有相當的雷同之處¹⁸。

¹⁴ 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，「專利法解讀」，月旦出版社股份有限公司，一版四刷，台北市，台灣，1996 年 8 月，頁 217。

¹⁵ 見陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，「專利法解讀」，頁 217。

¹⁶ 見台灣高等法院民事判決 94 年度智上字第 23 號之「事實及理由」之十。

¹⁷ 本文於 2007 年 6 月 17 日在司法院法學資料檢索系統進行檢索。

¹⁸ 例如在最高法院民事判決 85 年度台上字第 2666 號中，最高法院說「再查上訴人將侵害被上訴人商標專用權之照相機輸往加納利群島販售圖利，由於產品混淆、品質不同，將使消費者質疑被上訴人之產品信用，對於被上訴人業務上之信譽難謂無減損，被上訴人請求上訴人連帶賠償其商譽損害，即屬有據。」（見最高法院民事判決 85 年度台上字第 2666 號理由之「原審以」。）



首先，在臺灣高等法院民事判決 93 年度上易字第 8 號中，法院表示：

「被上訴人就其專利產品「休足日腳底按摩器」，授權代理商在臺灣出售之價格為一萬六千元（見原審訴字卷九六頁），上訴人亨偉公司進口產品侵害被上訴人之專利權，並以僅約五成之價格出售，致使不知情之消費者誤認被上訴人售價偏高，對被上訴人產品之信賴感遽減，則被上訴人公司業務上之信譽，難謂未因此減損。爰斟酌上訴人亨偉公司資本額為一億零二百九十萬元（見本院卷七八頁），而被上訴人公司資本額為一千萬日圓（見本院卷一一八頁），在我國尚不具很高之知名度等一切情狀後，認被上訴人就其業務上信譽減損，所得請求賠償之金額，以二十五萬元為相當，應由上訴人連帶負賠償責任¹⁹。」

亦即，如果侵權行為人和專利權人皆販售受專利權保護的商品，則當侵權行為人的商品售價低於專利權人的商品時，侵權行為人有可能要負擔專利權人業務上信譽減損的損害賠償責任。

一般而言，專利法給予專利權人是一種排他權，以排除他人利用其發明，例如，製造或販賣受專利權保護的商品²⁰，而擁有商品的專利權人可透過此排他權，以在市場上將商品的價格維持在一定的高價，例如，醫藥專利權的存在讓藥廠能將藥物維持在高價，以獲得相當的利潤²¹。另方面，侵權行為人所提供的產品必然是較專利權人產品為低價，以便能掠奪專利權人的市場，此現象如同台灣

¹⁹ 見台灣高等法院民事判決 93 年度上易字第 8 號之「理由」之四之（二）。

²⁰ 見黃文儀，「專利法逐條解說」，頁 3。

²¹ See Samira Guennif and Julien Chaisse, "Present Stakes around Patent Political Economy: Legal and Economic Lessons from the Pharmaceutical Patent Rights in India," Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, Volume 2 (Number 1), at 73-74 (Mar. 2007), available at http://www.law.ntu.edu.tw/center/wto/project/UserFiles/File/issue03/4_Samira_Guennif_Julien_Chaisse.pdf (latest visited June 17, 2007).

高等法院民事判決 93 年度上易字第 8 號一案中的事實。因此，當侵權行為人以低於專利權人商品價格約五成的價格販售商品時，此低價將造成消費者誤認專利權人刻意抬高價格²²，進而導致專利權人的業務上信譽在消費者心中的降低，故造成專利權人其業務上信譽的減損²³。

第二，在台灣高等法院民事判決 89 年度上字第 285 號中，法院指出：

「上訴人於其發行國內外之商品目錄上，將其所有另案之專利權號碼印製於仿造品，係屬上訴人對被上訴人業務上信譽之侵害行為，此行為對被上訴人造成如何之損害，為鑑定人應鑑定之事項，被上訴人銷貨之規模及侵權行為前後銷貨數量之差異，與被上訴人之資力及所受之損害程度有關，得為信譽上損害之參考，被上訴人主張：鑑定報告因未提及侵害之態樣，即『上訴人於其發行國內外之商品目錄上，將其所有另案之專利權號碼印製於仿造品』，係認為鑑定不正確，亦不可採。鑑定人依其專業所為之鑑定，本院認其足堪採信²⁴。」

在本案中，被上訴人（即原告、專利權人）主張上訴人（即被告）明知其有新型專利權，卻仿造並出售圖利，更於上訴人發行於國內外的商品目錄上印製上訴人所有的其他專利權號碼於仿造品上，故對被上訴人業務上信譽造成損害²⁵。可惜的是，被上訴人最後卻無法得到「業務上信譽減損的賠償金請求權」，其主要原因是無法舉證業務上信譽的減損程度²⁶。值得注意的是，在本案中，法

²² 專利權人有研發的成本必須分攤於商品的價格中，但侵權行為人卻不需要。因此，如果雙方商品的價格差異主要是研發成本，則此將對專利權人有不公平競爭的問題。

²³ 見台灣高等法院民事判決 93 年度上易字第 8 號之「理由」之四之（二）。

²⁴ 見台灣高等法院民事判決 89 年度上字第 285 號之「事實及理由」之六。

²⁵ 見台灣高等法院民事判決 89 年度上字第 285 號之「事實及理由」之一。

²⁶ 見台灣高等法院民事判決 89 年度上字第 285 號之「事實及理由」之六。



院認為在商品目錄內印製侵權行為人所有專利權號碼於侵權物上是對專利權人業務上信譽的侵害行為，其在某種程度上亦是採取「消費者為中心」的判定方式，因為商品目錄是給消費者於在購買商品前檢閱的文件。

總之，以消費者為中心的判定方式，在現行司法實務上應是「業務上信譽減損」主要的判定依據，但是相關的證據原則仍不明顯。然而，值得注意的是法院判決中所揭露的「未構成業務上信譽減損的類型」。

二、未構成業務上信譽減損的類型

未構成業務上信譽減損的類型有二件高等法院的判決可供參考。一是台灣高等法院台中分院民事判決 95 年度智上易字第 4 號，其為「再發明人的責任免除」的類型，另是台灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號，其關於「未實施其專利權的專利權人無法請求業務上信譽減損的賠償金」的類型。

（一）類型一：「再發明人的責任免除」

就「再發明人的責任免除」的類型，在台灣高等法院台中分院民事判決 95 年度智上易字第 4 號中，法院說：

「查本件被上訴人許吉龍係依被上訴人劉春香具有之系爭新型改良專利而製造實物，而「系爭新型改良專利」係本於上訴人之「系爭新型專利」改良而來，依法須經上訴人之同意始得實施，然究非仿冒，縱未經上訴人之同意，即予實施系爭新型改良專利亦難謂上訴人之系爭新型專利之社會上的評價受有低落，亦難認上訴人業務上之信譽已減損或受侵害，故以上訴人請求損害賠償之構成要件尚未充足（即責任原因尚未成立），從而上訴人主張，依專利法

第 108 條準用同法第 84 條、第 85 條及民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條之規定，被上訴人等侵害其專利權，並使其業務上之信譽即商譽權受損，請求被上訴人連帶賠償 80 萬元，及自起訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息，為無理由。原審就此部分為上訴人敗訴之判決，及駁回其假執行之聲請，並無不合。上訴意旨指摘原判決此部分不當，求予廢棄改判，為無理由²⁷。」

亦即，如果侵權行為人是根據自己的專利（即「系爭新型改良專利」，或「再新型專利」或「再發明專利」）而為「侵權行為」²⁸，則由於侵權行為人實施其專利權的行為並不會使專利權人的專利權在社會上的評價受到貶低的對待，因而侵權行為人的侵權行為不會造成專利權人業務上信譽的減損。

然而，台灣高等法院台中分院民事判決 95 年度智上易字第 4 號和前述台灣高等法院民事判決 93 年度上易字第 8 號會產生一矛盾的情境。即，如果在侵權行為人既是「再發明專利權人」亦是低價向原專利權人競爭的商場對手，則法院應該如何處理「業務上信譽減損」的判定呢？

對此爭議，本文認為應由專利權的本質出發，即「排他權」。專利權是排除他人利用其發明的權利，而不是專利權人得實施其發明的權利²⁹，故再發明專利權人實際上並無實施其發明的絕對合法的正當性，因而當其「再發明」侵害原發明專利權時，自不能必然免除對於專利權人業務上信譽減損的民事責任。

因此，本文建議法院仍應由消費者的角度檢視專利權人的業務上信譽是否因為侵權行為而減損，而非誤解再發明專利權人有實施

²⁷ 見台灣高等法院台中分院民事判決 95 年度智上易字第 4 號之「事實及理由」之五。

²⁸ 再發明人若未經原發明專利權人同意而實施其「再發明專利」，其仍構成對原發明專利權人的專利侵權行為。（見最高法院民事判決 88 年度台上字第 656 號。）

²⁹ 見現行專利法第 56 條。或見黃文儀，「專利法逐條解說」，頁 3。



權，進而免除再發明人對專利權人業務上信譽減損的賠償責任。

(二) 類型二：「未實施其專利權的專利權人無法請求業務上信譽減損的賠償金」

就「未實施其專利權的專利權人無法請求業務上信譽減損的賠償金」的類型，在台灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號中，法院說：「又原告既未實施，給與訴外人實施，當無業務上信譽因侵害而致減損之問題，自不得另請求賠償相當金額³⁰。」換句話說，如果專利權人本身並無實施其發明，則儘管侵權行為人有專利侵權行為，專利權人無從有業務上信譽被減損的問題。

在本判決中，法院的論證邏輯為：

(1) 當時專利法第 89 條第 1 項（即現行專利法第 85 條第 1 項）的損害賠償計算方式，其因屬於民法侵權行為損害賠償的計算方式，而以專利權人有實際損害為賠償的範圍，故若專利權人無受實際損害，則專利權人亦無賠償的請求權³¹。

³⁰ 見台灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號之「事實及理由」之六。

³¹ 法院說：「又專利權人其專利被侵害時，固得依專利法第八十九條第一項第一款規定，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，作為損害賠償額；惟因犯罪而受損害之人，於刑事訴訟程序得附帶提起民事訴訟，對於被告及依民法負賠償責任之人，請求回復其損害，前項請求之範圍，依民法之規定，刑事訴訟法第四百八十七條固著有明文；該法既明定損害賠償，請求回復其損害，屬於民法侵權行為，自應適用有關侵權行為之規定，按關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無實際損害亦即無賠償之可言，是以其損害賠償之範圍，應以被害人實際所受損害為衡（最高法院十九年度上字第三六三號判例、十九年度上字第二三一六號判例、四十八年度台上字第六八〇號判例參照）。」（見台灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號之「事實及理由」之六。）

(2) 其次，專利法第 89 條第 1 項的損害賠償計算方式是以專利權人實施其專利權所得利益為基準，但專利權人所舉的證據皆為訴外人的銷售發票記錄，而雖專利權人陳述其是將專利權授權給訴外人實施，但此陳述即證明專利權人未實施其專利權³²。

(3) 因此，既然專利權人無實施其專利權，故當然無業務上信譽因專利侵權行為而受到減損的問題³³。

不過，在臺灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號中，法院並未解釋什麼是「實施專利權」，亦未解釋是否專利權授權他人不屬於「實施專利權」的範圍。更令人矛盾的是，如果「實施專利權」為判定專利侵權行為損害賠償有無的要件之一，那麼關於「業務上信譽減損的賠償金請求權」的條文中並未有「實施專利權」的文字，那為何須要以「實施有無」來判斷業務上信譽是否因侵害而致減損之問題？這種種的論證缺陷有賴未來法院在相似個案中做進一步解釋。

³² 法院說：「查原告主張其因被告公司之負責人呂江立不法侵害，請求被告賠償就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，以八十七年一月至同年四月系爭專利產品銷售平均三百三十六萬四千九百三十九元，再以每年銷售市場經濟準則認定，其第二、三年尚有七成、四成銷售額計算，扣除因遭受不法侵害後所銷售金額，共損失七百十六萬二千八百四十八元，爰請求七百萬元云云，惟其所提出之銷售發票係訴外人榮奏實業有限公司，而原告稱其為該公司之負責人，「專利權是個人，陳金柱專利權給榮奏實業有限公司公司用，利潤是公司的利潤。」（見本院卷一八九頁），顯然原告個人並未就實施專利權，乃將其專利權給與訴外人榮奏實業有限公司實施，原告個人要無實施專利權通常所可獲得利益之可言，自更無減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害之問題，嗣原告乃改稱公司利潤我們是百分五十到七十算給原告云云，惟為被告所否認，即原告所提出訴外人榮奏實業有限公司八十五至八十八年度營利行業所得稅申報書亦無從證明，而原告復未能舉證證明，自不足取。」（見臺灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號之「事實及理由」之六。）

³³ 見臺灣高等法院台中分院民事判決 89 年度重訴字第 29 號之「事實及理由」之六。



三、小結

關於業務上信譽減損的判定，其基本上是從消費者角度出發，但目前無一定的證據原則產生，或許是因為「業務上信譽減損的賠償金請求權」的案例不多，而導致法院現階段無法發展合適的證據原則。不過，至今，未構成業務上信譽減損的類型卻有「再發明人的責任免除」及「未實施其專利權的專利權人無法請求業務上信譽減損的賠償金」等二個類型。

除了業務上信譽減損的判定，業務上信譽減損的賠償金範圍的計算也是重點，但至今亦無相關的判決討論如何計算，不過卻有一件最高法院的判決指出「商品廣告費用」不屬於業務上信譽減損的賠償金範圍。以下將進一步介紹此判決。

伍、商品廣告費用不屬業務上信譽減損的賠償金範圍—最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號

一、本案背景

本判決涉及的是三件新式樣專利，包括新式樣專利第 10882 號（專利權期限自 1986 年 2 月 16 日至 1991 年 2 月 15 日）及其聯合新式樣專利第 11831 號（期限自 1986 年 7 月 16 日至 1991 年 2 月 15 日）的「攜帶用品之皮箱：提箱之聯式樣」，和新式樣專利第 13145 號「攜帶用品之附屬品：防撞護條」（專利權期間自 1987 年 3 月 1 日至 1991 年 7 月 17 日）。本案的原告是華玉工業股份有限公司（被上訴人，法定代理人：小關和彥，以下稱「原告A」），而被告有四位，朋帝企業有限公司（上訴人，法定代理人：李忠銘，以下稱「被告B」）、傅鑫發（上訴人，以下稱「被告C」）、北川股份有限公司（上訴人，法定代理人：林次郎，以下稱「被告D」）、以及光雄工業股

份有限公司（上訴人，法定代理人：林次郎，以下稱「被告D」）³⁴。

原告A主張，被告B等均明知其所製造的提箱與防撞護條中，其形狀式樣及花紋為其所有的新式樣專利權，竟於1987年11月間及1988年1月間，共同仿造其專利權的塑膠模具二組，以製造提箱，而侵害其專利權，並使其流失海外訂單，損害金額新台幣一千零七十三萬四千五百十六元，和業務上信譽之損失，即相當於二年廣告費二百萬元，而向法院請求命被告B等連帶賠償一千萬元損害及商譽損失二百萬元³⁵。然而，被告B等主張其僅製造提箱的模具，和原告專利權無關。被告等另主張原告A在其專利產品上僅有一個專利證書號的標記，故其他未標記的專利，原告不得請求賠償。此外，被告還主張原告未證明實際所受損害金額及其損害與被告行為之間有何因果關係³⁶。

本案在第一審時，原告A勝訴³⁷。到了第二審，原告A仍勝訴³⁸。本案二審法院是台灣高等法院，其維持第一審所為原告A勝訴的判決，而主要理由為：「上訴人³⁹傅鑫發、李忠銘先後於七十六年十一月間及七十七年一月間，以朋帝公司名義，向光雄公司之林武雄、北川公司之林次郎訂購仿造上開專利權提箱之形狀式樣及花紋與防撞護條之形狀式樣及花紋之塑膠模具二組，製造完成後，由林武雄委由不知情之華孚工業公司及聯宜工業股份有限公司試模，經被上訴人⁴⁰報警查獲，傅鑫發、李忠銘及林次郎、林武雄經原法院依

³⁴ 見最高法院民事判決86年度台上字第2040號理由之「原審維持第一審所為上訴人敗訴部分之判決，無非以」（以下稱「原審」）。

³⁵ 見最高法院民事判決86年度台上字第2040號理由之「本件被上訴人主張」（以下稱「被上訴人主張」）。

³⁶ 見最高法院民事判決86年度台上字第2040號理由之「上訴人則以」（以下稱「上訴人主張」）。

³⁷ 見台灣高等法院民事判決81年度上字第1860號。

³⁸ 同前註37。

³⁹ 即本案被告。

⁴⁰ 即本案原告。



違反專利法判處罪刑確定在案。按專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求賠償損害；專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，亦得請求賠償相當之金額，專利法第八十一條、第八十二條第二項分別定有明文。上開規定，依專利法第一百二十九條規定，於新式樣準用之。被上訴人⁴¹請求上訴人⁴²賠償損害，自屬有據⁴³。」但在第三審，最高法院卻撤銷原第二審判決⁴⁴。

二、主要爭點和法院意見

（一）主要爭點

本案的主要爭點為，針對專利侵權行為所導致的商譽減損，原告的商品廣告費用是否可納入計算。

（二）高等法院

「關於商譽減損部分，被上訴人產製之華玉牌愛可樂提箱，每年均有鉅額業績，足見頗負盛名，且每年投入大量之廣告費用，以維持產品之銷售及信譽，並斟酌上訴人所加之侵害及兩造之資力，認被上訴人之商譽損害為一百五十萬元，二項合計六百零一萬八千元。第一審認定損害金額共四百十二萬二千二百三十三元，雖有不當，惟於該金額範圍內為上訴人敗訴之判決部分，經核並無不合等詞，為其判斷之基礎⁴⁵。」

（三）最高法院

⁴¹ 即本案原告。

⁴² 即本案被告。

⁴³ 見最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號理由之「原審」。

⁴⁴ 見最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號。

⁴⁵ 見最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號理由之「原審」。

「按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件。故原告所主張損害賠償之債，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在。查上訴人傅鑫發、李忠銘以朋帝公司名義，向光雄公司之林武雄、北川公司之林次郎訂購仿造被上訴人享有專利權之提箱塑膠模具二組，製造完成後，由林武雄委由不知情之華孚工業公司等試模，經被上訴人報警查獲，此為原審認定之事實。倘上訴人之行為僅止於試模階段，尚未製造成品，則被上訴人提箱之銷售是否因而受到影響？其業務上之信譽是否因之有所減損？均非無深究之餘地。原審對於被上訴人所主張之「損害」究與上訴人上開行為有何因果關係，並未審酌，即為上訴人不利之判決，自有可議。次按業務上信譽之建立，通常以產品品質、商人之信用及售後服務等因素是賴，一般而言，廣告乃促銷產品之方法而已，與業務上信譽並無必然之關聯，又業務上信譽，因侵害而致減損者，其減損之程度與被害人因推銷產品所支出之廣告費用及加害人之資力亦無關聯，原審竟依被上訴人支出大量廣告費用及上訴人之資力認定被上訴人業務上信譽遭受損害並定其損害金額，亦欠允洽。上訴論旨執以指摘原判決違背法令，聲明廢棄，為有理由⁴⁶。」

三、評論

現行專利法第 85 條第 2 項（本案訴訟當時為專利法第 82 條）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。」對此損害賠償請求權的建構，最高法院首先指出「按損害賠償之債，以有損害之發生及有責任原因之事實，並二者間有相當因果關係為成立要件。故原告所主張損害

⁴⁶ 同前註 45。



賠償之債，如不合於此項成立要件者，即難謂有損害賠償請求權存在⁴⁷。」亦即，專利權人應證明「專利侵權行為」和「業務上信譽的減損」間的因果關係⁴⁸。

在本案二審判決中，高等法院僅認為原告A的信譽的維持來自於每年的鉅額業績，並進一步指出原告A每年投入的廣告費用可視為其業務上信譽減損（「損害」）⁴⁹。但高等法院並未論證什麼是業務上信譽減損，亦未闡釋為何專利侵權行為導致業務上信譽減損。因此，最高法院指出「倘上訴人⁵⁰之行為僅止於試模階段，尚未製造成品，則被上訴人⁵¹提箱之銷售是否因而受到影響？其業務上之信譽是否因之有所減損？均非無深究之餘地⁵²。」

對於如何判斷「業務上信譽減損」，最高法院僅指出「業務上信譽之建立，通常以產品品質、商人之信用及售後服務等因素是賴」⁵³，而未闡述「業務上信譽減損」可能的類型，不過可以確認的是「商品廣告」和「業務上信譽的建立」是無關的，且「廣告費用」不能納入「業務上信譽減損」的賠償金額計算，因為最高法院說「一般而言，廣告乃促銷產品之方法而已，與業務上信譽並無必然之關聯，又業務上信譽，因侵害而致減損者，其減損之程度與被害人因推銷產品所支出之廣告費用及加害人之資力亦無關聯，原審竟依被上訴人支出大量廣告費用及上訴人之資力認定被上訴人業務上信譽遭受損害並定其損害金額，亦欠允洽⁵⁴。」

⁴⁷ 同前註 45。

⁴⁸ 關於侵權行為和損害間的因果關係討論，請見黃立，「民法債篇總論」，作者自版，元照出版公司總經銷，二版一刷，1999年10月，頁265-272。

⁴⁹ 見最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號理由之「原審」。

⁵⁰ 即本案被告。

⁵¹ 即本案原告。

⁵² 見最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號理由之「原審」。

⁵³ 同前註 52。

⁵⁴ 同前註 52。

雖然最高法院給的指導不夠正向及完整，但其至少提示了「商品廣告」和「業務上信譽減損」間的關係程度，而由於最高法院用的詞彙是「一般而言，廣告乃促銷產品之方法而已，與業務上信譽並無必然之關聯」，故既然是「並無必然之關聯」，則專利權人仍然有機會證明「廣告」和「業務上信譽」的關係性，因為最高法院並未說「無關聯」，當然這樣的證明策略將是不易成功的。

陸、結論

專利法第 85 條第 2 項給予專利權人「業務上信譽減損的賠償金請求權」，以使當因專利侵權行為而導致專利權人業務上信譽減損時，專利權人得向侵權行為人請求賠償金。此外，為獲得法院給予的「業務上信譽減損的賠償金請求權」，專利權人必須舉證證明業務上信譽的減損和專利侵權行為的因果關係。

至於如何判定「業務上信譽的減損」，其基本上是由消費者角度出發，例如當侵權行為人以低價商品策略讓消費者誤認專利權人是不當提高商品價格時，或當侵權行為人以低品質的仿製物對專利權人的商品進行競爭時，此等情況都有可能使專利權人取得「業務上信譽減損的賠償金請求權」。

不過，如果專利權人本身無從事實施專利權的行為，或如果侵權行為人被法院認為是在實施相對於專利權人的專利權的再發明專利權，則專利權人要求侵權行為人支付業務上信譽減損的賠償金的可能性將大大減少。

值得注意的是，根據最高法院民事判決 86 年度台上字第 2040 號，專利權人的商品廣告和其業務上信譽的建立並無必然關係，故其廣告費用不能納入業務上信譽減損的賠償金額計算。

總之，專利權人若對競爭對手進行專利侵權民事訴訟，除了專



利侵權行為的損害賠償之外，亦應放心力在「業務上信譽減損的賠償金請求權」的建構上，如此才不失專利法保護專利權人經濟利益的美意。