

專利話廊

依侵害人所得利益計算專利損害賠償時，應考量變動成本與必要費用

江郁仁 律師



按專利民事侵權訴訟於計算損害賠償時，依現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款，可將侵害人因侵害行為所得之利益，作為專利權人計算損害之依據。本規定於修正前專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段另明定：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。然因專利法修正前所採之總銷售說，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場，以總銷售說計算損害賠償時恐有造成專利權人獲得過當賠償之虞，是以現行專利法改依實際個案情況衡量計算之。

現行規定雖刪除修正前第 85 條第 1 項第 2 款後段侵害人證明成本或必要費用之文字，是否即可直接將侵害人銷售被控侵權物之全部收入與損害賠償額劃上等號？關於此，依智慧財產法院 106 年度民專上更(二)字第 1 號判決之見解，由於專利並非必然是產品市場之獨占，侵害人之所得利益有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非均屬權利人應得之利益。倘侵害人原有之通路或市場能力相當強大時，因其侵權行為而將侵權產品全部收益歸於權人，其所得之賠償顯有過當。從而，在考量侵害人所得利益時，仍應就其成本部分，於個案情況衡量計算。

該判決進一步指出，當認定損害賠償數額時，倘將侵害人因侵害行為所得利益直接與專利權人所受損害劃上等號，實過於簡化損害範圍之因果關係，而忽略經濟學上可能影響之因素，諸如專利類型、專利權人之市場力量及相關消費者之需求等項目。就解釋所得利益而言，能自侵害人販賣侵權產品之銷售額扣除者，應僅限於侵害人為銷售侵權產品所投入直接相關之製造成本及必要之費用，而不能將侵害人經營事業所花費之其他成本及費用，甚至將研發成本全部納入，否則倘侵害人整體營運結果無利潤，甚至有負債，則可無需為侵權行為負責之不合理情況。再者，經濟學上之生產成本可分固定成本及變動成本，是總成本為固定成本加上變動成本。固定成本不隨產量之變動而變，其數值為固定，諸如管理階層人員之薪資、財產稅及保險等支出，均屬固定成本。變動成本為隨產量之變化而增減。諸如原料及成本。準此，計算侵害專利之所得之利益時，僅需扣除該額外銷售所需之變動成本，不應將固定成本計入成本項目。

不過在計算可扣除之項目時，是否包括應繳納之稅捐部分，似乎存有不同見解。依智慧財產法院 101 年度民專上字第 10 號判決之見解，被控侵權人雖抗辯稱銷售商品所應繳納之稅捐乃必要性之支出，惟稅捐係人民對國家公法上之義務，在會計學上之稅捐，係以淨利作為課稅之基礎，而所謂淨利係營業收入扣除營業成本、營業費用後之餘額，故稅捐並非可扣除之成本及必要費用。相對於此，智慧財產法院 106 年度民專上更(二)字第 1 號民事判決則認為，在中華民國境內銷售貨物或勞務及進口貨物，均應依法課徵加值型或非加值型之營業稅，被控侵害人其應繳納之營業稅，屬侵害系爭專利之變動成本，故計算損害賠償金額時，應自貨款總金額扣除之。

綜上，專利權人於提出專利民事侵權訴訟後，在通過專利有效性、被控侵

權物是否落入等重重關卡後，方可進入損害賠償之計算。前揭判決可謂是提供了較為明確之依據，有助於專利權人對於是否提出訴訟之衡量。



設計專利審查過程中之選取不必然構成禁反言

張偉城 中國專利代理人



聯邦巡迴上訴法院在2018年8月1日作出與設計專利相關之判決，專利權人在審查過程中若回覆選取，不必然會構成禁反言，且被控產品只要有部分結構與設計專利之範圍一致，即有可能構成侵權。

系爭專利介紹

Advantek Marketing, Inc. (以下簡稱原告) 為設計專利 D715,006 之專利權人，該專利是針對寵物設計的"寵物屋 (Pet Gazebo)"。原告最初以 5 張圖片提出專利申請，USPTO 在審查時認為申請案包含了兩種實施例而發出選取要求 (Restriction requirement)，其中圖 1 至圖 4 是沒有頂蓋的實施例，圖 5 為具有頂蓋的實施例，兩種實施例之差異僅在於頂蓋，其餘的結構則完全相同，如下圖所示。原告選取沒有頂蓋的實施例並刪除圖 5，選取後還有再歷經數次答辯修正而核准專利。

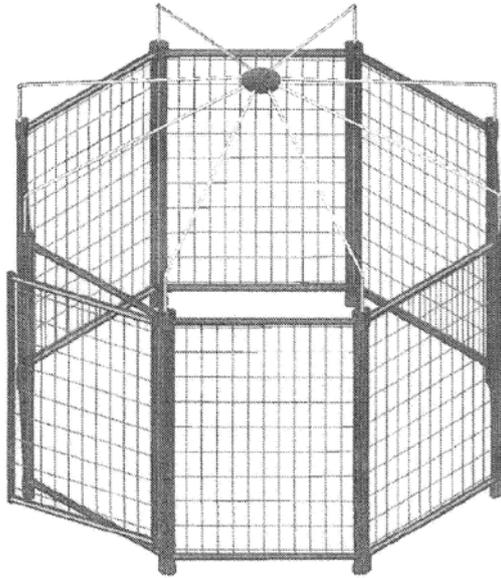


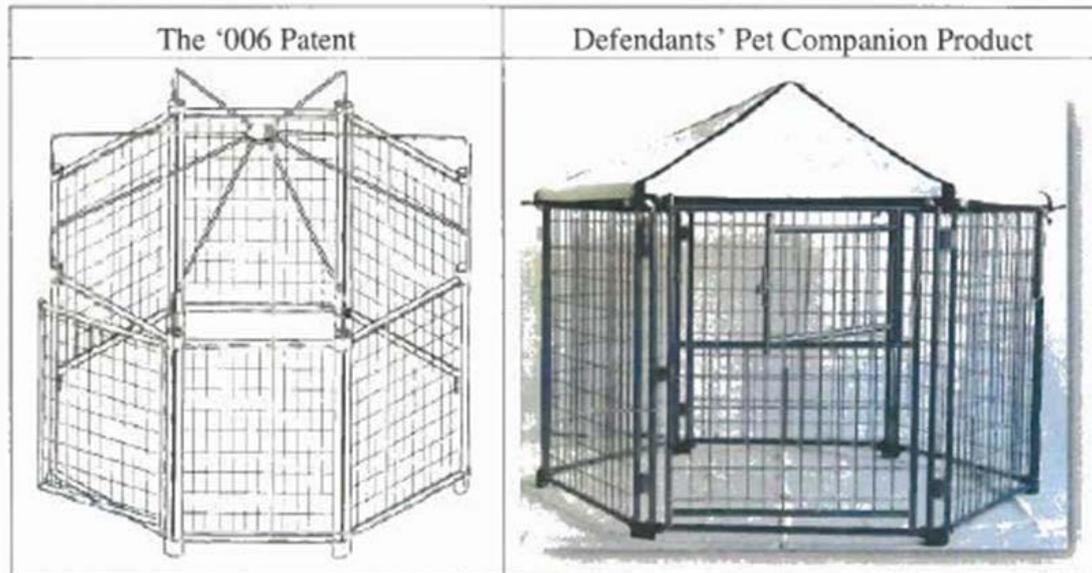
圖 1



圖 5

地方法院訴訟歷程

原告在 2016 年對其前製造商 Shanghai Walk-Long Tools Co 與原告公司的前副總（以下合稱被告）提起訴訟，主張被告販售的產品 "Pet Companion"（如下圖右方產品）侵犯系爭專利。



被告在地方法院中主張原告於回覆選取要求時，"刻意放棄具有頂蓋的專利保護範圍，因此系爭專利的範圍只限於沒有頂蓋的寵物屋"。

地方法院認同被告的主張，認為原告刪除圖 5 的舉動已經適用禁反言 (Prosecution history estoppels)，因此原告不得根據該系爭專利對被告的產品主張侵權。原告不服地方法院判決，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 決定

CAFC 引用自己在 2014 年作出的判決 Pacific Coast，在該判決中曾說明禁反言適用於設計專利與否會考慮三個條件：(1)是否曾經有放棄 (surrender) 的行為；(2)該放棄是否為了專利性而作出；以及(3)被控侵權產品是否落在放棄的保護範圍內。

原告在上訴階段中主張其選取的保護範圍是一種基本架構，無論被控產品是否具有頂蓋，都必然具備該基本架構。而且在審查過程中所作出的選取實際上是擴大保護範圍，並沒有構成禁反言的適用。

CAFC 引述在 2016 年的 Samsung Electronics Co. v. Apple Inc. 的訴訟，重申當時法院在該判決中已確認設計專利可以是產品中的一個構件 (component)，專利法第 171 條規定設計專利標的為 "article of manufacture"，但該法條沒有限制所謂的 article 必需是完整產品。原告作出的選取並沒有限縮保護範圍，故沒有因此構成禁反言。若有第三人販售之寵物屋採用的是系爭專利的架構，則無論該產品是否採用頂蓋，將會構成侵權。CAFC 基於前述理由，撤銷地方法院決定並發回重審。

小結

設計專利在提出申請時若同時包含有多個實施例而面臨選取要求，申請人在回覆選取要求時應該謹慎考慮其設計的核心架構，該核心架構可以是各實施例共同具備的特徵，如同原告在本案中選取對其有利的基本結構，此舉擴大了其保護

範圍，有利於將來的權利主張；在判斷是否落入設計專利的權利範圍時，並沒有要求被控產品之整體需與設計專利一致，只要被控產品的一部分落入設計專利的範圍，即可能構成侵權。但即使被控產品中有一部分構成侵權，專利權人仍然必須注意在請求侵權損害賠償時，僅能基於被控產品中構成侵權的部分計算賠償額度，而不是以整體被控產品的價值進行計算。

