

專利話廊

專利法第 85 條第 1 項第 2 款之成本不可扣除人事成本

江郁仁 律師

就臺灣目前專利民事訴訟之勝率以觀，不難發現專利權人若想要藉由提起專利侵權訴訟來取得損害賠償，似乎並非易事。不過立法者有鑒於損害賠償之計算有其困難度，考量到專利案件之特殊性，特別於專利法第 85 條規定專利權受侵害請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第 216 條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，新型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。讓辛苦進行到損害賠償計算階段之專利權人，可以某程度降低計算損害賠償之困難度。

在專利權人請求損害賠償時，通常必須面對三道關卡：專利權具有可專利性、被控侵權物落入申請專利範圍、計算損害賠償。專利權人若想勝訴，必須一一克服這三道關卡，反觀被控侵權人若想勝訴，只需任擇其一予以突破即可。是以一般而言，許多專利權人往往在是否具有可專利性或是被控侵權物是否有落入的攻防上失利而導致敗訴，能進行至損害賠償計算階段之專利權人其實為數不多。若專利權人成功進入損害賠償金額計算之階段時，可依民事訴訟法第 344 條第 1 項第 4 款之規定，主張侵權人對於商業帳簿等文書依法有提出之義務，又依商業會計法第 16 條第 1 款至第 3 款之規定，原始憑證及商業帳冊包含外來憑證如提貨單、進貨發票或收據，與對外憑證如報價單、銷貨發票或收據，以及內部憑證如請購單、驗收單、製品銷貨明細表等等。倘專利權人透過訴訟取得前揭資料，此時被控侵權人則必須就其成本或必要費用加以舉證，不能舉證時則以銷售被控侵權物之全部收入為所得利益。

關於被控侵權人可舉證扣除之成本，依智慧財產法院 99 年民專訴第 147 號判決之見解，所謂侵害行為所得利益者，係指被控侵權人因侵害所得之毛利，扣除實施專利侵害行為所需之成本與必要費用後，其所獲得之淨利，作為被控侵權人應賠償之數額。生產成本之範圍分為固定成本與變動成本，固定成本不隨產量之變動而變，其數值為固定，故計算因侵害專利權所受之損害時，而進行成本分析時，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。如管銷費用為人事費用屬固定成本，即不可加以扣除。而智慧財產法院 100 年民專訴字第 64 號判決更進一步指出，專利法第 85 條第 1 項第 2 款明定於被控侵權人得證明其成本與必要費用時，得主張自所得利益中扣除成本或必要費用。該判決表示專利法對於何謂成本與必要費用未有具體界定，故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趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。因此，在被控侵權人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求被控侵權人賠償按因侵權行為所得利益計算之損害賠償，通常為會計學上之毛利，而非再予扣除間接成本或稅捐之淨利或稅後淨利。再者，法律帶有濃厚之倫理色彩，與會計學之無色彩中性特質，存在相當大之差異存在，是從事具有反社會性與反倫理性之行為而支出之成本與費用，縱令在會計學上經評價為直接成本，然於法學上亦不能承認其為直接成本而自被控侵權人所得利益中扣除。例

如：被控侵權人雇用專人從事製造侵害專利之產品，因而支出之薪資在會計學上或可評價為直接人事成本，但製造侵害侵權行為本身即具有不法性，如認為被控侵權人可自所獲利益中扣除因而支出之薪資，無異認專利權人代被控侵權人支付薪資予從事製造侵害專利產品之人，自難令人苟同。從而，專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之成本與必要費用，除具有趨近於會計學上之直接成本外，尚具有等於或小於會計學上直接成本之特性。

綜上，依前揭判決之見解，專利法第 85 條第 1 項第 2 款所規定之成本與必要費用，除了參考會計學上之概念，尚須考量到法律本身之特質，因此被控侵權人得舉證扣除之成本，僅限於變動成本與直接成本，亦即和被控侵權物有直接相關之成本方可扣除，其他如人事成本則不可扣除。專利法第 85 條第 1 項第 2 款雖未具體界定成本之概念，然而前揭判決對於專利訴訟中雙方進行損害賠償金額之計算時，可謂是提供了較為明確之依據。惟新專利法第 97 條第 1 項第 2 款已刪除現行專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段之規定，不再採用總銷售說來計算損害賠償額，改依實際個案情況衡量計算之，如此一來是否又將使得實務上計算損害賠償之標準不明確，有待新專利法施行後持續觀察。



美國微個體身分之施行細則規定

陳玫音

美國專利法的修法醞釀已久，終在 2011 年通過了美國發明法案 (The America Invents Act)，並在 2011 年 9 月 16 日經美國總統歐巴馬簽署生效。美國發明法案 (美國專利法) 包含了美國專利系統數十年來最重大的革新，其中於申請人身分的部份更在原有小個體，新制定了微個體分以鼓勵並協助資本額小、發明數量也少的獨立發明人。因應此一新增的微個體身分，美國專利商標局 (USPTO) 專利法施行細則第 1.29 條 37 CFR 1.29 增申請人主張微個體身分之規定、繳納微個體規費、通知喪失微個體身分以及錯繳微個體規費之補正等事項。

小個體身分以及微個體身分皆為可享優惠之身分，相對於小個體身分申請人於規費可享有 50% 折扣，符合微個體身分資格之申請人於申請、檢索、審查、發證、請願和維持費等規費皆可享 75% 之折扣。雖然規定微個體身分之美國專利法第 123 條 35 USC 123 已生效，但符合資格者尚未能享此優惠，須待 USPTO 制定新規費後方能適用。

若申請人欲主張微個體身分，須證明其符合以下兩類其中之一的資格：

一、

- (一)、符合小個體身分資格。
- (二)、提出的申請案須在 4 件以內，非美國申請案、臨時申請案及 PCT 國際申請案皆不計入。
- (三)、於費用繳納年度的前一年總收入不得超出美國人口普查局所公布最新之年度美國家庭中等年收入 (median household income) 3 倍。
- (四)、須未將或沒有義務依法或依契約將專利申請案授權 (license) 其他所有權權益讓 (assign)、授予 (grant)、轉讓 (convey) 給不符合微個體資格之個體。

二、

- (一)、符合小個體身分資格。
- (二)、1、受僱於一高等教育機構 (定義請參閱 Higher Education Act of 1965 (20 USC 1001(a))，且此一聘雇關係為其主要收入來源。
2、已將或有義務將專利申請案授權或其他所有權權益讓渡、授予、轉讓給一高等教育機構。

關於申請案件數，若一申請人於聘雇關係中已讓渡，或有義務依法或依契約讓渡其全部之專利案所有權權益，該申請案便不計算在其提出的申請案件數內。

關於收入標準，此一標準將公布於 USPTO 網站上，並註明在微個體身分資格證明表格上。美國人口普查局最近一年公布之美國家庭中等年收入於 2010 年為 148,335 美元，微個體身分資格中的收入標準須每年依此作一次資格判斷。若專利申請案之申請人為多人，則各申請人須個別符合收入資格之規定，而非以全體申請人總收入做資格判斷。若申請人於費用繳納年度的前一年總收入並非以美元計算，則以美國國稅局公佈之該年平均匯率換算其收入是否符合微個體收入資格。以下網址可查詢年平均匯率：

<http://www.irs.gov/businesses/small/international/article/0,,id=206089,00.html>。

新增之微個體身分，須先符合小個體身分。小個體身分即指申請人為個人、員工人數不超過 500 名之企業或非營利性組織。但一小個體不得已將或有義務依法或依契約將該發明的權利讓渡、授予、轉讓、或授權給不符合小個體資格之個體。一件美國專利申請案須藉由遞交書面之微個體身分資格證明 (certification

of micro entity status form) 提出申請，此一表格尚在制定中，將被編號為 Form PTO/SB/15A 用以確立微個體身分。微個體身分在每一件相關的申請案、接續案和再發證案中，都必須個別確立；不論申請案間有何關聯，一件申請案的微個體身分對其他申請案之狀態皆無影響。微個體身分一旦被確立後即為有效，直到依規定喪失微個體身分為止。微個體身分資格證明在一件申請案中只須遞交一次。依施行細則第 1.53 條重新申請之接續案、分割案、CIP 案，或是再發證案之申請，都須提出新的微個體身分資格證明。若一專利案已遞交資格證明確立微個體身分，而其後的權利讓渡或讓渡義務對象亦為微個體，則不須另行遞交微個體身分資格證明。

遞交微個體身分資格證明之前，須先依據前述兩類資格規定檢視此一資格證明，全部的發明權利所有人都須符合所規定之微個體身分資格。若專利申請案的申請人為多人，每一申請人皆須符合兩類資格中之一類，才能遞交微個體身分資格證明。若專利案受讓人為多人，每一受讓人也皆須符合微個體身分資格。一般而言，USPTO 不會對微個體身分資格證明提出質疑，身分之主張全賴申請人遞交之證明，除非與 USPTO 的紀錄相互矛盾，否則不另要求證明文件，這一點與目前小個體身分主張之實務相仿。

若一個體喪失微個體身分，喪失身分之通知須在身分不再符合規定之後、並在繳納任何費用之前或同時由申請人向 USPTO 提出，僅憑繳納非微個體規費不能作為喪失身分之充分通知。提出喪失微個體身分之通知後，欲取得小個體身分須遞交書面聲明，否則無法享有小個體規費優惠；若欲重新取得微個體身分，則須遞交新的微個體身分資格證明。

若一申請案或專利案的微個體身分確立以及規費繳納為善意行為，惟其後發現誤將身分確立為微個體，或是因錯誤致使 USPTO 未接獲喪失微個體身分之通知，此種誤繳微個體規費情形，須遞交欠繳費用列表 (an itemization of the total deficiency payment)，並補納欠繳金額。欠繳費用列表須載明下列資訊：

- 一、錯繳的各類規費項目及該類規費實際應付金額。
- 二、已繳納之微個體規費及繳納日期。
- 三、各項錯繳規費中欠繳之金額。
- 四、欠繳金額總數。

補繳任何因錯繳微個體規費而欠繳之規費，將被視為喪失微個體身分之通知，但將規費補足為小個體規費之行為不被視為小個體身分之主張。欲主張小個體身分，除了補繳規費外，仍須以書面聲明取得小個體身分。

任何帶有欺瞞意圖而不恰當地取得微個體身分並繳納微個體規費之行為，或是意欲不正當地取得微個體身分並繳納微個體規費之行為，都將被視為對 USPTO 的詐欺行為或有詐欺意圖。微個體身分相關規定之施行細則第 1.29 條已在 2012 年 05 月 30 日公布於聯邦公報，徵求公眾意見的日期將於 2012 年 07 月 30 日截止。

註：文內所提及之 2010 年美國家庭中等年收入為 148,335 美元，應為當年年收入之 3 倍，即該年之年收入為 49,445 美元。2012/7/12 更新