



## 專利侵害之懲罰性賠償金（第 350 期 2024/05/30）

廖正多\*律師



專利法第 96 條第 1 項規定：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」同條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」同條第 3 項規定：「發明專利權人為第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。」同條第 4 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」同條第 5 項規定：「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。」同條第 6 項規定：「第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」

專利法第 97 條第 1 項第 1 款規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：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。」同條項第 2 款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」同條項第 2 款規定：「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。」同條第 2 項規定：「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。」

本文要探討者，是專利法第 97 條第 2 項規定：「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。」也就是說，在侵害專利權的案型中，如侵害行為是屬故意為之，法院尚得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額三倍以下之賠償。在損害額之外之部分，通稱為「懲罰性賠償金」，其具體之適用問題，予以討論之。

專利權之侵權行為係屬民法侵權行為之一種態樣，故於專利權侵權行為之訴訟，原告應就被控侵權行為人符合侵權行為之成立要件負舉證責任。最高法院 100 年台上字第 328 號判決要旨謂「侵權行為之成立，須行為人因故意過失不法侵害他人權利，亦即行為人須具備歸責性、違法性，並不法行為與損害間有因果關係，始能成立，且主張侵權行為損害賠償請求權之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任。」專利權的故意侵害，指被控侵權行為人對於專利權之技術內容具有明確的認識，而基於侵害專利權的意識，明知為他人專利權之技術仍進行相同或實質相同的技術侵害，而使用專利權的方法，或製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口專利權之物。

專利證書號數標示於專利產品上，係一重要之事項，起訴之原告常有未於物品上標示專利證書號數之問題。專利法第 98 條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物，」即規定專利證書號數應標示清楚，否則專利權人應以其他證明方式舉證被控侵權行為人係明知或可得而知該物品為專利產品。在美國，若具有專利權之產品未標示專利權，則無法請求損害賠償，

\* 任職台一國際法律事務所



其對於專利權證號之標示於產品上之要求，相當嚴格。反過來說，若在專利物上以顯著的方式標示專利證書號數，則是可以證明被控侵權人故意侵權的良好證據。因此，專利權人應在生產製造專利產品時，特別注意在物品適當的位置、明顯的位置，標示專利證書號數。

再者，專利權人是否有以信函載明專利權的內容，發函警告被控侵權行為人，也是作為認定被控侵權行為人是否為故意侵害重要的證據。若專利權人有以信函載明專利權之內容，發函警告被控侵權行為人，則若被控侵權行為人仍執意製造、販賣專利權內容的物品，或仍執意使用專利權所示之專利方法，則其故意性即可被確立。因此，在證明被控侵權行為人是故意侵權之場合，是否曾以信函警告被控侵權行為人，是相當重要的一個環節。智慧財產及商業法院於 111 年度民專訴字第 56 號民事判決即因原告曾以電子信件告知被控侵權人侵權之事實，請進行協商，而被控侵權行為人仍繼續為侵權行為，而認為被控侵權人具有侵害他人權利之故意。

又觀察確認被控侵權行為人所製造、販賣的產品，是否有針對專利權人之專利權內容所表彰之技術，進行迴避設計，也是判斷被控侵權行為人是否故意侵權重要的參考因素。被控侵權行為人若是就專利權之技術內容，進行迴避設計，顯見被控侵權行為人係明知專利權人之專利權內容，否則又如何進行迴避設計？所稱「迴避設計」是指被控侵權行為人修改或調整其產品，以避開專利權人的專利範圍，從而繞開侵權指控。當法院評估是否有故意侵權時，確實會考慮被控侵權行為人是否已經知悉專利權人的專利內容，並有意識地尋找方法迴避該專利。如果被控侵權行為人進行了迴避設計，這表明他們至少部分了解專利內容，並試圖避開專利範圍。這可以作為建立被告有意侵權的證據之一。如果他們完全不知道專利內容，則很難解釋為什麼會對產品進行修改，以避免可能的侵權指控。因此，法院在判斷是否有故意侵權時，確實會考慮被告是否已經知悉專利內容，以及他們是否有意識地修改產品以迴避專利範圍。這些都可以幫助建立被告有意侵權的故意性。

綜合前述，在被控侵權行為人之故意侵權被確立時，依法法院得酌量損害額三倍以下的賠償，一般稱為懲罰性賠償金。法院酌量損害額三倍以下的賠償，所依據的酌量因素，可略析有如下數項：

一、故意侵權的期間長短：被控侵權行為人為故意侵權之期間長短，為審酌損害額以上賠償之判斷因素之一。期間較長，其所產生之危害較長，自應酌量較高額之賠償；反之，期間較短，所產生之危害較短，即應酌量較低額之賠償。智慧財產及商業法院於 111 年度民專訴字第 56 號民事判決即因被控侵權人故意侵害之期間為 5 個月並不算長，銷售侵權產品為 189 個，被控侵權行為人公司之資本總額為 10 萬元等，酌定損害額 1.2 倍之賠償。智慧財產及商業法院於 111 年度民專上更一字第 1 號民事判決認為被控侵權行為人故意侵權達長達數年，侵害情節嚴重，公司資本總額 200 萬元等，故酌量損害額 2.5 倍之賠償。

二、故意侵權之數量：被控侵權行為人為故意侵權之產品數量，為審酌損害額以上賠償之判斷因素之一。數量較大，其所產生之危害較大，應酌量較高額之賠償；反之，數量較小，所產生之危害較小，應酌量較小額之賠償。如前所述案例，即因銷售侵權產品為 189 個，數量並不算多，故酌定損害額 1.2 倍之賠償。

三、故意侵權行為人之公司規模：被控侵權行為人本身之規模，亦為酌定損害額以上賠償之判斷因素之一。規模較大，即應為較高之賠償；規模較小，則相對地為較小之賠償。前述案例亦說明被控侵權行為人公司之資本總額僅為 10 萬元，規模不大，故僅酌定損害額 1.2 倍之賠償；前述另案公司資本總額為 200 萬元，酌定損害額 2.5 倍之賠償。

四、其他酌量懲罰性賠償金高低的因素尚有被控侵權行為人在該技術的市場上是否具



有優勢地位以及被控侵權行為人是否因其侵權行為而獲得高於一般情況的獲益等等，綜合考量予以酌定。

依據智慧財產案件審理法第 10 條第 1 項之規定，專利權之訴訟需有律師代理，屬強制性質，故侵害專利權，尚得請求賠償必要之律師費用，另參酌韓國最近的專利法修正，將惡意侵害專利權之懲罰性賠償提高到五倍，值得我們在修訂專利法或專利權訴訟實務時之參考。

