

專利侵權訴訟損害賠償之請求範圍

判決字號：智慧財產法院 99 年度民專上字第 15 號民事判決

判決日期：100 年 1 月 6 日

系爭專利：「眼鏡與其副框之組合結構」新型專利

相關法條：民事訴訟法第 253 條、專利法第 108 條、第 85 條、第 84 條、第 106 條

判決要旨：

損害賠償之目的在於填補損害，倘損害並未發生，或無從證明確有損害，縱有上開排他行為之發生，仍非當然可請求「損害」之彌補，例如，侵害專利權物品之販賣，固可認為係對於專利權之侵害，且因侵權物品之販賣，對於專利權人確有產生排擠或減少權利金收入之效果，自得認為專利權人之損害確已客觀上發生，惟倘僅係為販賣之要約，或僅係製造，而未及販售，因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生，亦尚未產生競爭產品之排擠效應，此時，此種未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為，僅有侵害之虞，專利權人僅得請求防止之，不得因此請求損害賠償，此為當然解釋。而侵害專利權物品之販賣行為，既已產生排擠效果，且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害，此際，專利權人即可依專利法第 85 條規定計算其損害。倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣，專利權人不論係依授權金計算其損害，或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求，性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補，專利權人依法僅得就上開計算方式「擇一」，不得主張除依權利金請求之外，對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入，一併加計。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)上訴人主張

1、上訴人起訴不違反民事訴訟法第 253 條一事不再理原則

上訴人甲曾另案起訴被上訴人乙與訴外人丙侵害「眼鏡與其副框之組合結構」新型專利（下稱系爭專利），其並依專利法第 84 條及第 108 條規定，訴請連帶賠償自 92 年 6 月 1 日起迄 93 年 10 月 31 日止之損失。該案係請求賠償未經許可製售及授權他人在台灣銷售侵害系爭專利之侵權品所生損害，與本件訴請被上訴人乙及其法定代理人連帶賠償甲自 92 年起至 95 年間，因容忍假處分裁定所生之損失，兩案當事人非同一，起訴之原因事實暨訴之聲明並非同一；再者，依專利法第 85 條第 1 項第 1 款，對於不同之損害及所失利益，各個損害或所失利益項目間本質上並無互斥關係，故得分別舉證訴請損害賠償。被上訴人乙於香港「為販賣之要約、製造及輸入」系爭眼鏡而侵害上訴人之專利排他權，與訴外人丙「販售」系爭眼鏡而侵害上訴人之專利權之行為，兩者以不同之侵權態樣侵害被上訴人之專利排他權，且各個階段之行為態樣獲利項目獨立，造成上訴人之損失有

異，同一損害並不相同；復次，前案之專利侵權事件一併訴請被上訴人乙返還自 88 年 4 月起至 92 年 4 月 30 日止因專利侵權事件受有之不當得利，據以請求之法律關係為應給付而未給付之專利授權金。核與本件請求被上訴人乙連帶賠償原告於 92 年至 95 年間因容忍假處分裁定所生之專利排他權受限縮、無形資產減損、商譽損失等損害事件，當事人不完全同一，請求之原因事實暨訴之聲明亦非同一，本件與另案訴請返還不當得利事件並非同一事件。綜上所述，依最高法院 84 年度台上字第 2149 號裁判判例意旨，本件並無重複起訴。

2、上訴人請求被上訴人之下游經銷商支付專利侵權之損害賠償與請求被上訴人支付專利侵權之損害賠償非重複請求

上訴人依專利法第 106 條第 1 項向被上訴人之下游經銷商訴請損害賠償，因該等經銷商侵害上訴人專有排除他人未經其同意而「販賣」之權，與本件請求被上訴人賠償排他權受限縮（包括未經其同意不得擅自「製造、為販賣之要約、販賣」之權）、無形資產減損暨商譽損失等損害，訴訟當事人不同、請求之原因事實暨訴之聲明亦不相同，未違反重複起訴禁止原則，就請求損害賠償之結果而論，非同一損害項目，故無須本件訴訟中扣除上訴人甲向經銷商提起民事侵權訴訟獲准判賠金額。

(二)被上訴人主張

上訴人起訴違反禁止重複起訴原則。

二、本案爭點

- (一)本件上訴人所為請求，與前案判決有無重複請求之情形？
- (二)本件上訴人對被上訴人之下游經銷商求償獲得勝訴部分之判決間，有無重複請求之情形？

三、判決理由

(一)本件上訴人有重複請求之情形：

1、新型專利權人，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新型專利物品之權，此種排他權利遭受侵害時，得請求侵權行為人賠償專利權人所受之損害。損害賠償之目的在於填補損害，倘損害並未發生，或無從證明確有損害，縱有上開排他行為之發生，非當然可請求「損害」之彌補，例如，侵害專利權物品之販賣，固可認為係對於專利權之侵害，且因侵權物品之販賣，對於專利權人卻有產生排擠或減少權利金收入之效果，自得認為專利權人之損害確已客觀上發生，惟倘僅為販賣之要約，或僅製造，而未及販售，因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生，亦尚未產生競爭產品之排擠效應，此時，此種未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為，僅有侵害之虞，專利權人僅得請求防止之，不得因此請求損害賠償，此為當然解釋。而侵害專利權物品之販賣行為，既已產生排擠效果，且對專利權人應得之相當於授權金之收

入確有損害，此際，專利權人即可依專利法第 85 條規定計算其損害。倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣，專利權人不論係依授權金計算其損害，或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求，性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補，專利權人依法僅得就上開計算方式「擇一」，不得主張除依權利金請求之外，對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入，一併加計。而專利權人除得依上開規定請求計算有形財產上之損失外，倘其業務上之信譽，因侵害而致減損時，仍得另行請求賠償相當金額，此為專利權法第 85 條第 2 項所明定，惟此種信譽上之損失因屬無形財產之損害，專利權人須舉證證明其損害究竟若干，非謂專利權人可不為任何證明即得任意主張。

2、本件上訴人提起本件請求，主要係主張被上訴人利用申請定暫時狀態處分之司法上手段，使上訴人必須容忍被上訴人繼續為侵害上訴人專利權之行為，即繼續販賣侵害專利權之商品。由於被上訴人所販賣之商品嗣後經訴訟結果，確認係侵害上訴人專利權之商品，就性質上而言，可視為被上訴人以販賣侵害上訴人專利權商品之方式，持續為侵害專利權之行為，直至經判決確定其行為確屬侵害上訴人專利權時為止，此種行為態樣，與一般侵害他人專利權之行為人於嗣後經判決確定其確屬侵權他人專利權之情形無異，是以，就侵害侵害專利權部分而言，本件之上訴人，其就專利權受侵害所得請求損害賠償之範圍，應以上揭法律規定之方式「擇一」計算，倘此部分之損失已獲得彌補，自不得再就相同性質之損害再為請求彌補，蓋損害彌補之制度，在於填補損害至未生損害前之狀態，而非在損害已獲填補後，猶額外挹注權利人，使其獲得超過其損害以外之利益。

3、本件上訴人提起本件請求，主張被上訴人以申請定暫時狀態處分為手段，對上訴人所造成之損害為其範圍，由於被上訴人上開定暫時狀態處分之內容，乃請求上訴人允許其繼續為侵害專利權之行為，對於因繼續為侵害專利權之行為所造成之損害部分，與一般侵害專利權行為應負之損害賠償責任無異。上訴人於本件起訴主張，因被上訴人聲請定暫時狀態處分，命上訴人應容忍被上訴人即上訴人繼續為販賣侵害專利權之商品，其因此產生市場佔有率下跌、客戶流失等語，係指因被上訴人侵權產品在市場上之不當競爭，使其產生上述損失，此種情形，經核與一般侵害專利權之情形無異，換言之，在未有定暫時狀態處分裁定之情形下，侵權行為人持續為侵害專利權之行為直至被起訴確定侵權時為止，以及侵權行為人以透過聲請定暫時狀態處分之手段以保障其得繼續為侵害專利權之行為，直至其本案確定侵權時為止，兩者在性質上均無不同，蓋此兩種情形，均可能產生上訴人所述之市場佔有率下跌、客戶流失、產品侵權產品之削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產損失，對於此種損失，專利權人本得依專利法第 85 條第 1 項規定「擇一」請求，不因侵權行為人究有無透過聲請定暫時狀態處分為手段以遂其繼續為侵害專利權之行為而有不同，是本件上訴人就此部分之主張，若已獲得滿足，自不得再就相同之所謂「市場佔有率下跌、客戶流失、產品侵權產品之削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產損失」請求

彌補。

4、本件上訴人曾就被上訴人與訴外人丙自 88 年 4 月 11 日起至 93 年 10 月 31 日止之販賣侵害專利權產品行為，向板橋地方法院起訴，經臺灣板橋地方法院、最高法院判決被上訴人應與訴外人丙應連帶賠償上訴人確定在案，就上訴人指稱被上訴人之侵權行為內容以觀，均係指被上訴人販賣侵害上訴人專利權之商品，其中差異僅在 92 年 3 月 20 日前被上訴人所為之侵權行為係在尚未聲請定暫時狀態處分情形下，而 92 年 3 月 20 日迄至 93 年 10 月 31 日止此一期間內之侵權行為則係在已取得定暫時狀態處分情形下，然不論究竟其侵權行為究竟係在定暫時狀態處分之前抑或之後，就侵害專利權此一行為之損害賠償請求範圍，上訴人仍應以專利法第 85 條第 1 項所列各款「擇一」計算。上訴人對於被上訴人所為之侵害專利權之行為，既曾向板橋地方法院起訴請求損害賠償，並經判決確定被上訴人應賠償上訴人，則不論上訴人即被上訴人是否就此部分金額已向被上訴人執行，此部分金額對被上訴人而言均屬業經判決確定之事項，亦應扣除，上訴人再為請求，不惟違反一事不再理規定，亦屬無據。

(二)上訴人所為本件請求，與其對被上訴人之下游經銷商求償獲得勝訴部份之判決間，有重複請求部分：

1、承前所述，本件上訴人就被上訴人之下游廠商曾分別以侵害專利權為由提起損害賠償訴訟，亦分別經法院判決確定，且部分執行完畢在案，就此部分而言，下游廠商自被上訴人進貨販售，被上訴人供貨予上開下游廠商，其買賣交易所涉及之侵權行為產品均屬同一，亦即被上訴人所賺取者乃扣除製造、管銷成本以後之利潤，而下游經銷商所賺取者乃扣除進貨成本（包含被上訴人即上訴人之製造、管銷成本及利潤）後轉賣予消費者之差價（此所以專利法第 85 條第 1 項第 2 款設有侵權行為人得舉證扣除成本之規定），換言之，在此銷售管道下，上下游銷售之產品數目相同，並不會因上游銷售予下游某一數量之產品，下游再將該產品銷售予消費者，在市場上該產品之銷售數量即因此增加一倍。就販售侵害專利權產品行為而言，被上訴人及其下游廠商間係共同侵權行為人關係，其等就販售侵權產品之行為對上訴人所造成之損害應負不真正連帶債務，蓋被上訴人與某一特定下游經銷商所販售之侵權產品相同，在市場上對上訴人所造成之損害結果相同，雖其內部所獲得之利益彼此或有不同（因上下游間售價之價差），惟其對於上訴人即被上訴人所造成之最終損害結果相同，是以，依民法第 275 條、第 281 條第 1 項規定意旨，下游經銷商經判決確定之效力，亦及於被上訴人即上訴人。換言之，就銷售侵害上訴人系爭專利權產品所造成之損害部分，被上訴人與該特定經銷商間同負損害賠償責任，惟倘其中一人業經判決確定且已賠償完畢者，另一人就該部分即得對上訴人主張免除之效果，至被上訴人與該下游經銷商間就各自所賺取之價差於賠償後應如何分攤，乃其內部問題，與上訴人無涉。否則，倘允許上訴人就同一產品在市場上所造成之損害，於向下游經銷商訴請賠償損害並獲償後，再對上游廠商即本件之被上訴人就同一產品在市場上所造成之損害為全額求償，不啻允許上訴人就同一產品在市場上所造成之單一侵害行為、單

一之損害結果為兩次請求，已非損害賠償意在填補損害之原意。

2、依本件上訴人所提由專業理算機構製作之損害賠償價值理算研究報告書所示，其認為本件上訴人所受之直接費用（訴訟費用、鑑定費用及廣告費用）損及無形資產之減損（得收取之專利授權金、市場占有及客戶關係等項目），參酌上訴人提起本件請求時，主張其因容忍被上訴人即上訴人繼續販售侵害專利權產品致生「市場佔有率下跌、客戶流失、產品侵權產品之削價競爭行為而滯銷，或不得不配合為降價競爭，權利金短收等之商業損失暨其他無形資產損失」等語，即可確認本件上訴人所指稱之所謂有形損害及無形損害，乃指因侵權產品之出現所生之「所受損害及所失利益」，而此種性質之損失，本即為專利法第 85 條第 1 項所列專利權人得依民法第 216 條規定請求侵權行為人賠償損害之範圍，此種侵權行為之發生與損害賠償之請求，不因有無定暫時狀態處分之聲請而有不同。

3、本件上訴人對被上訴之下游經銷商以侵害專利權為由，曾分別提起民事請求，其起訴主張之事實理由即為該等經銷商向被上訴人即上訴人進貨銷售，造成其應收取之利潤減少，進而依上開經銷商係屬區域性或全國性經銷商性質，以相當於權利金之數額作為損害賠償之請求，此部分事實分別有台灣高等法院台南分院 94 年度智上易字第 2 號判決可參，上訴人獲得勝訴判決確定後，亦已向下游經銷商實施執行取償之動作，就此部分而言，上訴人因侵害專利權產品之競爭所致之損害業已獲得填補，此一填補不因係由下游經銷商給付或由被上訴人即上訴人給付而有所不同，上訴人就此部分已獲填補之損害於本件訴訟中再為請求，自有未洽，應予扣除。

【研析】

本件判決中，法院說明依專利法第 84 條、第 85 條請求專利侵權損害賠償時，因損害賠償之目的在於填補損害，若損害未發生，或無從證明確有損害，縱有排他行為之發生，仍非當然可請求「損害」之彌補；並且，在上下游廠商間，因銷售之產品數目相同，不會因為上游銷售給下游產品，市場上之產品之銷售數量就因此增加一倍；專利侵權人及其下游廠商內部所獲得之利益彼此或有不同，但在市場上對上訴人所造成之損害結果相同，故就販售侵害專利權產品行為而言，專利侵權人及其下游廠商間為共同侵權行為人關係，其對專利權人應負不真正連帶債務，故依民法第 275 條、第 281 條第 1 項規定意旨，系爭專利權產品所造成之損害部分，專利侵權人與該特定經銷商間同負損害賠償責任，若其中一人業經判決確定且已賠償完畢者，另一人就該部分即得對上訴人主張免除之效果，專利權人不得就同一產品在市場上所造成之單一侵害行為、單一之損害結果為兩次請求。