

計算損賠所謂成本之概念

裁判字號：智慧財產法院民事判決 100 年度民專訴字第 64 號

裁判日期：101 年 1 月 13 日

系爭專利：將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置

相關法條：專利法第 85 條第 1、3 項，民法第 184 條第 1 項前段、第 185 條第 1 項前段，公司法第 23 條規定

判決要旨：

專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定：專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害；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。即明定於侵害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。然對於何謂成本與必要費用則未具體界定，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，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求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。

【判決摘錄】

一、原告主張

(一)原告為中華民國發明第 I260354 號「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置 (DEVICE FOR THE AIR TREATMENT OF YARN IN A YARN CANAL)」(專利權期間自 2006 年 8 月 21 日至 2024 年 3 月 22 日止)、第 I313310 號「製造多結紗用的方法與纏結噴嘴 (PROCESS AND ENTANGLING NOZZLE FOR THE PRODUCTION OF KNOTTED YARN)」(專利權期間自 2009 年 8 月 11 日至 2025 年 10 月 6 日止)等

專利之專利權利人。被告所生產製造與銷售之 DH-J021A（噴嘴座）為系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項之文義或均等範圍所讀取，另 812A（噴嘴芯）產品為系爭第 I313310 號專利申請專利範圍第 11 項之文義所讀取，自屬侵害原告之專利權。

（二）民法第 28 條及公司法第 23 條第 2 項分別規定：「法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所加於他人之損害，與該行為人連帶負賠償之責任」、「公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責」，是以東鴻新世紀有限公司之法定代理人王雄東君、東怡紡織機械有限公司之法定代理人魏麗雲君應分別與其所屬公司負連帶賠償責任。又被告不能就其成本或必要費用舉證時，則以被告銷售被控侵權物品之全部收入為所得利益，就被告 2011 年 11 月 24 日之陳報狀及被證六、被證七所揭示有關被控侵權物之銷售數額，依專利法第 84 條、第 85 條及民法第 179 條規定以被告銷售被控侵權物（含噴嘴座及噴嘴芯）所得之全部收入作為損害賠償之請求金額。

二、被告主張

（一）有關發明第 I260354 號專利權：

1. 被告製造與銷售之 DH-J021A（噴嘴座）產品係採用第一凸輪與第二凸輪之技術內容，與系爭第 I260354 號專利係採用嵌入位置之技術特徵不同，並未為系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項之文義或均等範圍所讀施，並未侵害原告之專利權。
2. 本案請求項第 1 項有違專利法第 26 條第 2 及 3 項之規定。
3. 有關發明第 I260354 號專利權，系爭專利申請專利範圍第 1 項已為證據 2-1、證據 2-1 與習知技術及證據 2-2 與習知技術之組合所揭露，可證明其不具進步性。

（二）有關發明第 I313310 號專利權，不具新穎性與進步性，原告所主張之發明專利，均有不符專利要件，而得依法撤銷之，為此請求

駁回原告之訴。

三、本案爭點

- (一) 系爭專利有無無效理由？
- (二) 損害賠償如何計算？

四、判決理由：

- (一) 原告主張被侵害系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項部分：

1. 按就複數技術特徵組合而成之申請專利範圍，其構成要件得以「手段功能」用語撰寫，而無庸詳細描述且具體之構造與裝置，然申請專利範圍如僅由一項技術特徵所構成，僅不得准許以「手段功能」用語撰寫，謂之「單獨構成要件禁止原則」(Single Element Rule)。於採用吉普森形式撰寫申請專利範圍之場合，吉普森形式之前言部分為先前技術之技術特徵，特徵要件部分則為專利申請人主張為其發明部分之技術特徵，則以吉普森形式撰寫申請專利範圍，本質上即屬結合先前技術與專利申請人主張其發明之複數技術特徵，而非屬僅有一項構成要件構成之申請專利範圍，自得採用「手段功能」形式撰寫申請專利範圍。況以吉普森形式撰寫之申請專利範圍亦得改採一般「裝置請求項」之方法撰寫，即可見其由複數技術特徵結合之本質，苟認定以吉普森形式中撰寫申請專利範圍之特徵要件僅有一構成要件即屬無效，無異係對於以吉普森形式撰寫之專利採取歧視性之差別待遇，自非屬的論。核被告抗辯：系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項係採吉普森形式撰寫，關於特徵要件僅有一項構成要件，自不得採用「手段功能」形式撰寫申請專利範圍，原告既採用「手段功能」用語形式撰寫，系爭專利即屬不明確而有得撤銷之事由云云，顯屬無據，不足採信。

2. 被控侵權物品侵害系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項之

均等範圍。又系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項所記載之「鬆開輔助手段」經參酌專利明書所敘述對應之結構、材料後，其技術特徵如附件一所示，亦無不明確之情事。

3. 前開兩引證案之結合亦無法證明系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項不具有進步性。

(二)原告主張被告侵害系爭第 I313310 號專利申請專利範圍第 11 項部分：

系爭第 I313310 號專利申請專利範圍第 11 項與習知技術相較，既不具有進步性，則以習知技術結合 1998 年 11 月 24 日公告之美國第 5839176 號專利案（即被證 1-1）、2000 年 12 月 26 日公告之美國第 6163944 號專利案（即被證 1-2）之組合，自亦可證明系爭第 I313310 號專利申請專利範圍第 11 項不具有進步性。又系爭第 I313310 號專利申請專利範圍第 11 項既不具有進步性，則原告主張之被控侵權物品即 812A（噴嘴芯）產品是否為系爭第 I313310 號專利第 11 項之申請專利範圍所讀取，對於原告此部分之請求即不生影響，無庸再予論斷，併予敘明。

(三)原告得請求被告賠償因侵害行為所生之損害，請求被告停止製造與銷售並銷燬侵害專利權之物品部分：

1. 按「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。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，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。本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」、「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 216 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。」專利法第 84 條第 1、3、5 項、第 85 條分別定有明文。經查被告所製造與銷售之被控侵權物品既為系爭第 I260354 號專利請專利範圍第 1 項之文義所讀取，已詳前述，自屬侵害原告之專利權，原告自得依前揭規定請求被告賠償，並請求被告停止生產與製造，並銷燬侵害系爭第 I260354 號專利之物品。

2. 關於損害賠償金額部分：

(1)原告雖主張被告產製與銷售之 DH-J021A（噴嘴座）與 812A（噴嘴芯）產品，分別侵害系爭第 I260354 號專利第 1 項與第 I33130 號專利第 11 項，惟系爭第 I33130 號專利申請專利範圍第 11 項因不具有進步性而有應撤銷專利權之事由，已詳述如前，被告自得提出專利無效之抗辯，則原告僅能請求被告因產製與銷售 DH-J021A（噴嘴座）侵害系爭第 I260354 號專利申請專利範圍第 1 項之損害賠償，而不能請求 812A（噴嘴芯）侵害系爭第 I33130 號專利之損害賠償，先予敘明。

(2)再按專利法第 85 條第 1 項第 2 款規定：專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害；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。即明定於侵害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。然對於何謂成本與必要費用則未具體界定，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，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求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侵害人所得利益中扣除。例如：侵害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，如認為侵害人可自所獲利益中扣除因而支出之薪資，無異認專利權人代侵害人支付薪資予從事製造侵害專利產品之人，自難令人苟同。況侵害人亦可能不雇用專人從事侵害專利產品之製造，而自行投入製造侵害專利產品之工作，如謂侵害人親自從事製造侵害專利產品之工作不可扣除相當於薪資之費用，而雇用專人從事製造侵害專利產品反可扣除支出之薪資費用，就經濟分析之立場而言則更顯荒謬。蓋侵害人親自從事製造侵權物品，並非毫無成本可言，尚有所謂之機會成本存在，例如：侵害人未親自從事製造侵害專利產品，可至他處服勞務而獲取利潤，因親自從事製造侵害專利產品，即會喪失至他處服勞務而獲取利潤之機會，因此，侵害人直接製造侵害專利產品在經濟學上並非毫無成本可言，而侵權人選擇雇用專人從事製造侵害專利產品，有可能係其至他處服務勞而獲取更高之利潤，或更高之經濟效益，導致其不願放棄其他高獲利之機會，而親自從事製造侵害專利產品之低獲利行為。則准許侵害人扣除雇用專人製造侵害專利產品而支出之薪資，不准許侵害人親自從事製造扣除機會

成本，很明顯地違反平等原則。因損害賠償規範本質即不准許侵害人扣除其機會成本，亦即不能容許搶匪自強盜之金錢中扣除其未從事強盜行為而可獲取之成本，自無容許侵害人扣除因雇用專人製造侵害專利產品因而支出之薪資之理，則專利法第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。

五. 判決結果

原告之訴為一部有理由，一部無理由。

【研析】

有關專利侵權訴訟請求損害賠償，智慧財產法院有相當案例可供參考，本室亦曾數次摘錄分析在案，本案特別在於依專利法規定，請求損害賠償額，計算額度時，所謂成本的概念，是否與會計學所稱之成本定義相同或是有所區別，本判決對此有詳細說明，其雖與專利法內容並無密切關係，但對於訴請賠償額度之計算方式，仍值實務運作參考。另外，專利法修正案已刪除第85條第1項第2款但書規定，完全回歸民事損害填補原則，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之，併此說明。