

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

日本智慧財產法中損害賠償制度之研究

計畫類別：個別型計畫

計畫編號：NSC93-2414-H-002-040-

執行期間：93年08月01日至94年07月31日

執行單位：國立臺灣大學科際整合法律研究所

計畫主持人：黃銘傑

報告類型：精簡報告

處理方式：本計畫可公開查詢

中 華 民 國 94 年 11 月 7 日

# 壹、中英文摘要及關鍵詞

## 一、中文摘要

我國智慧財產發展法制，有一相當弔詭之現象，亦即因為受到外國政府的壓力，使得相關智慧財產實體規範於近年來，愈趨嚴格。就條文上而言，對於智慧財產之保護，我國法制實已達國際水平，甚至於水平之上。然而，紙上之法（law in paper）於實際運作上（law in action），卻又未能發揮其應有之面貌，當智慧財產相關權利受侵害，權利人訴諸法院、尋求救濟時，卻發現法院所判決之賠償額與其受害程度相較之下，實是小巫見大巫。當智慧財產循著創造→權利化→保護→積極活用（因經濟價值獲利）→創造．．．之循環，持續不斷往上發展時，若對於權利無法予以確切的保護，將會使得此一循環無法發揮其功能，進而導致發明或創作誘因之喪失，泯滅近年來我國政府積極修法改善智慧財產保護環境之用心。尤其是，當最近趨勢傾向對於智慧財產除罪化時，損害賠償所扮演保護智慧財產之角色，益形重要。於此情勢下，如何健全智慧財產法制中的損害賠償制度，令其得以有效發揮其「保護」之功能，實為當務之急。為何我國法院對於智慧財產侵害的損害賠償如此保守，其原因究竟是出在法條規定之不週、抑或實務運作的錯誤認識，對於如此結果，有何因應之道？

本研究以日本智慧財產法制中，損害賠償相關規範為中心，希冀藉此研究，能對我國智慧財產法制之損害賠償規範，提供未來應加修正的參考。研究發現，日本法最近發展，逐漸認知到損害賠償在整體智慧財產「保護」體系中之重要性，從而乃於近年屢次修法健全智慧財產之損害賠償制度。一方面，從實體規範面著手，充實賠償金額及內容，多樣化損害額推定機制；另一方面，則從程序面出發，減輕權利人的舉證責任、縮短訴訟時間、減少訴訟費用，期能藉由訴訟抑制不當侵害行為之發生，以強化權利人對法律保護之信心，鼓勵各種發明與創作。從最近的侵權訴訟賠償額有愈來愈高額之趨勢，甚至單一案件中被告獲判賠償三億日圓之發展，或可結論，日本最近幾年來有

關智慧財產法之損害賠償制度的修正，已逐漸發揮其功效。日本法最近之修法內容，值得我國法制參考。

## 二、英文摘要

While Taiwan's government succumbs to foreign pressures and revises its intellectual property laws to reinforce protection of intellectual properties, the judicial practices of civil courts seem to frustrate this determination. Up to now, most of the damages granted to the proprietors of intellectual properties are too small compared with the real loss incurred by the proprietors. As a result, incentives to invent and create may be reduced, and aspirations to develop a knowledge economy doom to be a dream. How to improve the current damage mechanisms of intellectual property laws, thus, becomes a very urgent topic of the government.

Japanese economy, once ignoring the importance of intellectual properties, is now thrown behind American economy. Being aware of the importance of intellectual properties and their protection, Japanese government has improved its intellectual property laws' damage mechanism by revising procedural operation as well as substantive clauses. The result is that a huge amount of damage was granted to the plaintiff. Japanese experiences concerning revisions of damage system shall provide good examples for Taiwan's government when it tries to update its damage system to cope with international development.

## 三、關鍵詞

(一) 中文：智慧財產、侵害、損害賠償

(二) 英文：Intellectual Property, Infringement, Damage

## 貳、報告內容

日本近年來智慧財產法制中，有關損害賠償規範之修正，主要集中於二方面，一為損害額之推定，另一則為權利人舉證責任之減輕。

首先，就損害額之推定而言，在著作權法之規範上，其著作權法第 114 條第 1 至第 3 項中，設計出有關損害額計算或推定之規定。依據同條第 1 項規定，著作權人得以「侵害人因侵害而散布之著作數量」×「權利人每一單位數量可得利益」為損害額，請求賠償；另外，同條第 2 項則規定，著作權人等亦可以侵害人因侵害行為所得利益作為其損害額，請求賠償；此外，同條第 3 項亦規定，著作權人等得對侵害人，以後者若經授權實施時之授權金額作為損害額，請求賠償。另一方面，在工業財產權方面，也有著類似的規範，工業財產權人得以下列三者之一推定為其損害額：(1) 侵權人因侵害行為所讓與之商品數量乘以若無侵害行為時工業財產權人或專屬被授權人因其商品之販賣每一單位可得之利益之金額為其損害額，惟此時之金額應不得超過工業財產權人或專屬被授權人依其能力所得提供之數量；(2) 侵權人因侵害行為所得之利益推定為損害額；(3) 工業財產權人或專屬被授權人對於侵權人之權利使用行為，原本應得享受之金額，推定為其損害額。上開各項損害額之推定，並不妨礙權利人可為超過該等金額之損害賠償。此外，當侵權人並無故意或重大過失存在時，法院有裁量、斟酌損害金額之權。

其次，有關智慧財產權人舉證責任之減輕，在著作權法之規範上，其著作權法第 114 條之 3 並規定，法院得依原告請求，令被告提出與侵害行為及損害額計算有關之文件；同法第 114 之 4 並建立鑑定人制度，由鑑定人就損害額進行鑑定。另一方面，在工業財產權方面，也有著類似的規範，日本工業財產法制在以公開為條件（營業秘密規範除外），賦予一定期間的排他權之規範下，多以推定過失之方式，推定侵害人有過失存在（例如，發明專利法第一〇三條、商標法第三十九條）。且為減輕商標權人或專屬被授權人之其他舉證負擔，並都有下列

各項規範：(1) 於侵權訴訟案件中，除有合理之事由外，否則被告若否認權利人所主張其具體的侵害方法或物件時，被告應就其相關具體行為之內容予以明白闡述；(2) 法院得因一方當事人之申請，要求他方當事人提出為舉證侵害行為或損害額計算所需之必要文件，但於有營業秘密等例外事由存在時，不在此限；(3) 法院得因當事人之申請，命就損害額計算之必要事項，進行鑑定，當事人必須對鑑定人說明為行鑑定所須之必要事項；(4) 當損害確實存在，惟其損害額之舉證極端困難時，法院得依口頭辯論及證據調查結果，認定適當的損害額。

雖然，我國智慧財產法制在有關損害額推定方面，亦多有侵權人因侵害行為所得之侵害利益推定規範，惟於(1) 侵權人因侵害行為所讓與之商品數量乘以若無侵害行為時工業財產權人或專屬被授權人因其商品之販賣每一單位可得之利益之金額為其損害額，以及(2) 工業財產權人或專屬被授權人對於侵權人之權利使用行為原本應得享受之金額推定為損害額等二項推定上，則鮮見有此規範，未來當有必要引進類似規範，強化損害額之推定，促進權利人伸張權利。另一方面，在舉證責任之減輕方面，原本專利法有鑑定人之鑑定規定，但卻於前次修法時，刪除此一規定，似有違反減輕權利人舉證責任之國際規範潮流。於此情況下，日本法上(1) 於侵權訴訟案件中，除有合理之事由外，否則被告若否認權利人所主張其具體的侵害方法或物件時，被告應就其相關具體行為之內容予以明白闡述；(2) 法院得因一方當事人之申請，要求他方當事人提出為舉證侵害行為或損害額計算所需之必要文件，但於有營業秘密等例外事由存在時，不在此限；(3) 法院得因當事人之申請，命就損害額計算之必要事項，進行鑑定，當事人必須對鑑定人說明為行鑑定所須之必要事項等三種減輕舉證責任規範之作法，實皆為我國未來修法時之重要參考對象。

最後，日本工業財產法制在以公開為條件(營業秘密規範除外)，賦予一定期間的排他權之規範下，多以推定過失之方式，推定侵害人有過失存在。此一規範亦是我國現行法規範所無，未來當有檢討引進此一制度之必要。

## 參、計畫成果自評

本次研究計畫之執行，循著日本智慧財產法制最近頻仍修法之軌跡，踏尋其修法理念，解析其修法成果，追蹤其實務運作，結果發現，日本各界普遍對於最近有關損害賠償規範之修正，有著極高的評價，一般多認為，在知識經濟主導的經濟發展趨勢下，最近的修法方向與內容，在保護知識經濟之基礎的智慧財產上，發揮了相當重要的功能。此與本計畫原先規劃探討之重點，不謀而合。於此成果上，本計畫再行探討我國法現行有關損害賠償之規範，發現就損害賠償而言，我國智慧財產法制實在對智慧財產權人太不友善，無法提供其應有的保護，導致不少智慧財產權人於遭侵權時，多不尋求我國法院之救濟，反而遠赴美國，在美國法院提起侵權訴訟，此一結果對於強調知識經濟未來將是我國經濟發展的命脈之政策方向而言，實是一大諷刺。未來，當有必要仿照日本智慧財產法制最近有關損害賠償修法之理念與方向，檢視我國現行法規範之缺失，劍及履及從事法律之修正。

本次計畫執行，與原先規劃之內容相去不遠，其成果亦符合原先預期，可稱為克竟其功。