

日本增加利潤損失賠償額的跡象可能預示擁有專利和行使專利權的價值提升

日本上訴法院最近的一項裁決使初審法院判定的利潤損失賠償增加了四倍。無論這是否為 2019 年修訂日本專利法帶來的結果，都有跡象表明，在日本獲得專利和行使專利權可能正在變得比過去認為的更有價值。

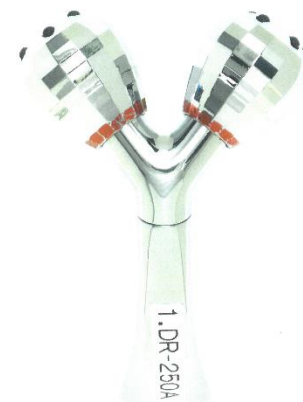
MTG 有限公司擁有涉及美容護理儀（面部按摩滾輪）的專利，其在大阪地區法院起訴 FIVE STARS 有限公司侵權，要求對被控侵權產品的銷售實施禁制令、處置侵權產品的庫存並賠償因侵權造成的損失。初審法院在初次審判中判定 FIVE STAR 侵犯了該專利權。

關於根據日本專利法第 102 條 1 款計算損害賠償金額，即使專利發明的特徵僅構成專利產品的一部分，專利權人的利潤損失還是被推定為將銷售的每個侵權產品換為專利權人出售其專利產品本應獲得的邊際利潤總額。然而，大阪地區法院考慮到專利產品中除專利發明的特徵以外的部分，並進一步考慮到實際吸引顧客購買的是專利產品的哪一部分，確定邊際利潤的 40% 而不是總額應為衡量標準。另外，大阪地區法院認定，某些購買侵權產品的消費者會由於專利產品價格明顯高於侵權產品而不去購買專利產品，因此，根據產品的性質和價格差異，專利權人本將無法出售侵權者已售的數量。

原告和被告均向知識產權高等法院（IPHC）提出上訴。IPHC 大合議組於 2020 年 2 月 28 日就此案做出判決。¹

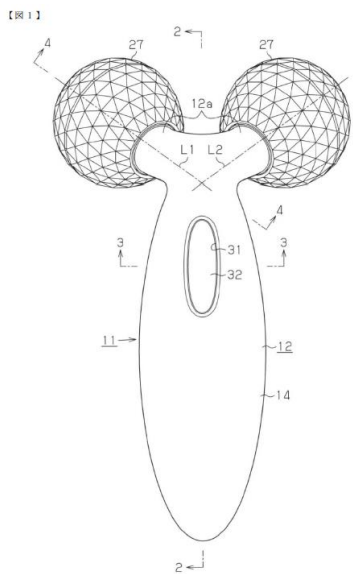
被控侵權產品如右圖所示。

以下為受保護專利的一部分（專利權人主張的兩個專利權之一；日本專利號 5847904）。

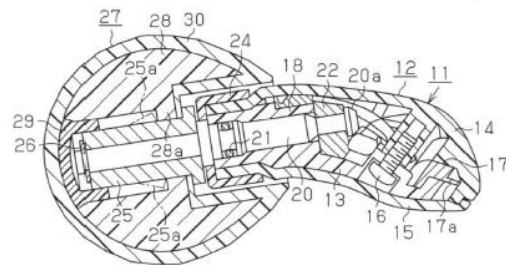


¹ 知識產權高等法院大合議組第 2019(Ne)10003 號判決

【權利要求 1】一種美容護理儀，包括：支撐軸，該支撐軸的基端固定在手柄上以防止滑落；以及旋轉體，該旋轉體可旋轉地支撐在所述支撐軸的頂端，所述美容護理儀利用所述旋轉體在人體上提供美容效果，其中所述旋轉體僅在所述基端具有孔，並且所述旋轉體經由軸承部件以非穿透狀態由所述支撐軸支撐，在該非穿透狀態下所述支撐軸的所述頂端位於所述旋轉體的內部，其中避免了軸承部件在與所述旋轉體的孔相對的所述頂端從所述支撐軸滑落，可彈性變形的鎖定爪從所述軸承部件突出，並且所述軸承部件在所述鎖定爪的基端上具有法蘭部，其中所述鎖定爪具有傾斜表面，該傾斜表面與所述軸承部件中所述旋轉體的旋轉中心的距離朝向頂端側變短，並且所述旋轉體具有台階部，該台階部在內周上可與所述鎖定爪接合，其中所述台階部被鎖定到所述鎖定爪的基端並位於所述鎖定爪和所述法蘭部之間。



【圖 4】



日本的專利侵權損害賠償金額是根據《日本民法典》第 709 條計算的，該條規定如下。

（侵權損失賠償）

第 709 條 故意或過失侵犯他人的權利或合法權益的，有責任賠償由此造成的損害。

即，在日本，損害賠償金額僅限於由於侵權產品的銷售而使專利產品的銷量下降所導致的損害範圍（利潤損失）。與美國或韓國不同，在日本，即使在故意侵權的情況下也不適用懲罰性（例如三倍）損害賠償。提出損害賠償請求的一方（即專利權人）承擔證明損害賠償金額的責任。但是，由於不容易證明這樣的金額，因此在日本專利法第 102 條中規定了損害賠償金額的計算方法（如下；重點以下劃線標出）。

（賠償金額的推定等）

第 102 條 1 款 當專利權人或獨占許可人要求侵權人賠償因故意或過失侵犯專利權或獨占許可而造成的損害，並且侵權人轉讓了構成侵權行為的商品時，專利權人或獨占許可人可獲得的損害賠償金額可以推定為，如果沒有這種侵權行為時專利權人或獨占許可人出售的每單位商品的利潤金額乘以被侵權人轉讓的商品的數量（在本款，以下稱為“轉讓數量”），其最大金額應為專利權人或獨占許可人根據專利權人或獨占許可人生產這些商品的能力可獲得的金額；但是，如果存在專利權人或獨占許可人無法以全部或部分地出售轉讓數量的任何情況，則應該扣除按照由這種情況導致的無法出售的商品數量來計算的金額。

第 102 條 1 款已於 2019 年修訂，該修訂的一個目的是增加侵權賠償。但是，本案中的判決是根據修訂之前的條款做出的。

根據 2019 年修訂前版本的第 102 條，賠償金額應推定為（侵權人銷售的產品數量） \times （專利權人在每單位產品上獲得的利潤額），其中

- 最高賠償金額應為專利權人根據專利權人生產此類產品的能力可獲得的金額，並且
- 如果存在專利權人無法出售侵權者已售的產品數量的情況，則應扣除與該數量相對應的金額。

在本案中，IPHC 的大合議組發布了判決，同時具體指出了該條款規定的每個關鍵點，具體如下：

(1) 構成侵權行為的商品轉讓數量：

維持初審法院的侵權判定以及侵權產品的轉讓數量。

(2) 如果沒有這種侵權行為，專利權人出售的每單位商品的利潤額：

(a) 如果沒有這種侵權行為，本可出售的商品：

通常，將其銷量受侵權行為影響的專利權人等的產品（即與市場上的侵權產品具有競爭關係的專利權人等的產品）視為如果沒有這種侵權行為時本可以出售的商品。

本文中指明了使用專利發明的專利權人的產品（專利產品）。

(b) 每單位商品的利潤額：

通常，每單位的利潤額是通過從專利權人等的產品的銷售價格中減去與產品的生產和銷售直接相關的費用以及生產和銷售額外需要的費用而計算得到的邊際利潤額。即，這是通過從專利權人等的每單位產品的銷售金額中減去生產成本和與專利產品的生產和銷售直接相關的費用而計算出的量。邊際利潤可以理解為與美國的增量利潤類似。

在本文中，除了生產成本外，還計算並扣除了：(i) 銷售佣金，(ii) 促銷成本，(iii) 積分卡證書準備金，(iv) 產品樣品成本，(v) 廣告費用，(vi) 包裝和運輸，(vii) 投訴處理費用，(viii) 產品保修費用準備金，以及(ix) 市場調研費用。行政部門的勞務成本和交通/通信費等費用不與專利產品的生產和銷售直接相關，因此未從銷售金額中扣除。在實際計算的費用中，(i)、(iii)、(iv) 以及 (vi) 至 (ix) 通過將專利權人所有產品的每項成本乘以該專利產品的銷售額占所有產品銷售額的比率來計算。(ii) 和 (v) 是通過將專利產品所屬品牌的所有產品的每項成本乘以該專利產品的銷售額占其品牌所有產品銷售額的比率進行計算得出的量。

通常，即使專利發明的特徵僅構成專利權人通過實施專利發明而生產的產品的部分，仍然將出售專利權人的專利產品所獲得的邊際利潤總額推定為專利權人所遭受的利潤損失。

然而，在本案中，大合議組指出，原告的專利產品顯著吸引的消費者的部分不是該專利的特徵（軸承周圍的形狀）的部分，並且“因為特徵的部分未對原告產品銷售的全部利潤作出貢獻，因此不應將原告產品銷售獲得的邊際利潤總額推定為原告的利潤損失。”因此，部分推定被駁回，邊際利潤減少了 60%。此外，大合議組稱，“對法定推定方式的駁回是考慮了特徵部分對原告專利產品的銷售利潤的貢獻程度，而不能僅基於該部分的生產成本比率。”

(3) 根據生產商品的能力而定的量：

通常，“生產商品的能力”可以是潛在的能力，其不限於在自己的工廠等處生產商品的能力，即使與侵權產品的銷量相對應的產品數量是通過外包生產等來提供，也認為專利權人等具有生產商品（產品）的能力。

在本案中，認為專利權人有能力出售侵權人已售侵權產品的全部銷售量。

(4) 專利權人無法銷售產品的情況：

侵權人（被告）應承擔證明專利權人（原告）無法銷售產品的情況以及與該情況下的數量相對應的量的責任。

通常，“專利權人無法銷售產品的情況”是指一種妨礙侵權行為與專利權人等的產品銷量減少之間的因果關係的情況。

例如，該情況可能是：（i）專利權人與侵權人之間的業務類型或價格的差異（市場的區別性），（ii）市場中存在競爭產品，（iii）侵權者的銷售成果（品牌知名度、廣告），以及（iv）侵權產品與專利權人的產品之間的性能差異（除專利發明以外的特徵，例如功能和外觀設計）。

在本案中，特別是關於（i）的問題，大合議組指出，“儘管銷售價格的差異可以視為專利權人無法銷售產品的情況”，但“考慮到涉案產品（即美容護理儀）的性質，應該有一些消費者不重視銷售價格，如果有便宜的產品就購買便宜的產品，而如果沒有便宜的產品則購買昂貴的產品。”侵權產品的售價為 3000 日元至 5000 日元，而專利權人的產品售價約為 24000 日元。儘管如此，大合議組發現，專利權人可以吸收一定數量的侵權產品消費者的銷量。侵權人關於（ii）至（iv）的論點均被駁回。

大合議組對侵權人應付給專利權人的賠償進行重新計算的結果是，將損害賠償金額從大約一百萬美元增加了三倍，達到約四百萬美元，這代表了專利權人在上訴中獲得的巨大勝利。

觀察和評論

日本的專利申請數量在 2001 年達到頂峰，大約為四十四萬件，而在 2018 年下降到略超三十一萬件。在美國或歐洲從未見過這種顯著的下降和停滯。其中一個因素可能是日本的專利侵權損害賠償金額一直以來都比較低，導致許多人可能覺得在日本獲得和維持專利的花費不能帶來足以抵消這些花費的好處。這一問題已在產業結構理事會（日本經濟產業省的諮詢機構）的專利制度委員會中經過討論，這些討論促使了 2019 年的法律修訂。然而在委員會審議期間，IPHC 的代表指出：即使在 2019 年修訂前的法律版本下，也可以通過綜合考慮案件來適當地計算損害賠償金額。大合議組在 *MTG v. FIVE STARS* 案中的判決可能預示了根據修訂前版本的第 102 條使用這一方法；根據修訂後版本的法律判決的案件將表明，專利權人對於專利侵權獲得有意義的損害賠償的機會是否會進一步提高。