

## 美國專利侵權合理權利金之 計算方式及發展趨勢

吳靜怡\*

### 摘 要

本文首先說明美國專利侵權損害賠償之法律規定，再以質性分析判決內容之方式，淺介數個「所失利益」、「合理權利金」、「可比較的授權」、「分配法則、整體市場價值法則」之案件，藉此說明美國法院計算合理權利金之方式。由於判決乃針對個案事實適用法律之結果，對於計算合理權利金之觀點與角度並非全面，部分判決間就相同法律原則甚至產生不同解釋結果，原因為何？首應探究者乃各個法律原則之初衷，再審究個案事實之異同，始能妥適適用各該法律原則。本文嘗試分類歸納不同案件類型，以建構合理權利金計算之框架概念，並提出「合理權利金」之計算模式。再就分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度等概念在「所失利益」、「合理權利金」、「侵害人所得利益」等不同損害賠償計算方法下之定位提出建議。

對於合理權利金最近發展趨勢，即「標準基礎專利之權利金」及「持續

---

DOI : 10.3966/181130952016121302005

\* 臺灣新竹地方法院民事庭法官；國立政治大學法律研究所訴訟法組碩士及國立交通大學科技法律研究所司法專班碩士；國立交通大學科技法律研究所博士生。

投稿日：2016 年 2 月 6 日；採用日：2016 年 5 月 23 日

性權利金」之計算方式，本文亦予以分析介紹。計算標準基礎專利之權利金時，與一般合理權利金之計算並不完全相同，尤其專利權人是否履行「公平合理無歧視之授權義務」，是否造成「專利箝制、權利金堆疊」而有礙競爭、損及消費者利益，近年來已成為美國學界與實務界關注之焦點，美國聯邦地方法院對此種權利金之計算呈現多樣化之狀態，聯邦巡迴上訴法院最近在 *Ericsson v. D-Link* 案中給予審判之指導方針，本文比較該案與其他標準基礎專利權利金計算之異同，並介紹我國智財法院相關判決及提出建議。此外，於陪審團判決確認侵害專利後，侵權人仍繼續侵權所衍生之「持續性權利金」議題，聯邦巡迴上訴法院雖曾表達過幾個原則，然未明示計算方法，本文分析德州東區地方法院法官對 *Mondis Technology Ltd. v. Chimei InnoLux Corp.* 一案之意見及學者間不同之觀點，藉以建立「持續性權利金之計算架構」，並提出針砭之建言。

關鍵詞：合理權利金、分配法則、整體市場價值法則、標準基礎專利、持續性權利金

Cite as: 13 TECH. L. REV., Dec. 2016, at 187.

## **Calculation Method and Development Trends towards Reasonable Royalty Damages for U.S. Patent Infringement**

Ching-Yi Wu<sup>\*</sup>

### Abstract

This article firstly elaborated legal regulations about infringement damage compensation with American patents and then facilitated with qualitative analysis of judgment content to give a brief induction of the cases about Lost Profit, Reasonable Royalty, Comparable Licenses, Apportionment and Entire Market Value Rule, and take this opportunity to specify the calculation way of reasonable royalty used for American court. As judgment was entered under results for applicable law about some case conditions and not comprehensive viewpoint for reasonable royalty, and some judgments may have different explanation under the same legal principle between two judgments, why did it result from? To answer this question, we should firstly probe the initial intention for each legal principle, and then audit the differences between each two case facts before it properly applied for each legal principle. This article tried to classify and incorporate into different case types for formulating conceptual framework for reasonable royalty, as well as raise calculation mode for reasonable royalty.

---

<sup>\*</sup> Judge, Taiwan HsinChu District Court; LL.M, College of Law, National Chengchi University; LL.M, School of Law, National Chiao Tung University; Doctoral Student, School of Law, National Chiao Tung University.

For recent development trends towards reasonable royalty, namely the calculation mode of royalty for standard-essential patents and ongoing royalties, this Article also gave analysis and introductions. While calculating royalties for standard-essential patents, it was not exactly the same as that of reasonable royalty, especially whether patentee fulfills fair, reasonable and nondiscriminatory obligation or whether it resulted patent holdup, royalty stacking and caused impairment for competition, damage of consumer benefits, which has become the focus in the American scholars and pragmatic industry in recent years, the United States District Courts have diversified statuses about calculation of such royalty, and the Federal Circuit gave the guiding principles at *Ericsson v. D-Link* case. In addition, in regards to the issue of infringer still continues to infringe Ongoing Royalties after jury verdict and affirmed infringement for patent rights, the Federal Circuit Court did not explicitly indicate calculation method even through it expressed several principles, this article analyzed the comments that gave by the judges at the Eastern District of Texas about the case of *Mondis Technology Ltd. v. Chimei InnoLux Corp.*, as well as the different viewpoints made by scholars, so as to set up calculation framework for ongoing royalty, and raised for critical advice.

**Keywords:** Reasonable Royalty, Apportionment, The Entire Market Value Rule, Standard-essential Patents, Ongoing Royalties

## 1. 前言

專利權為無體財產權，侵權人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人自己仍可實施專利或者授權他人使用。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中必須舉證證明「若非」侵權，其可以取代侵權人之銷售量，或者以更高價格出售專利產品之合理可能性，若證明屬實，專利權人之「銷售量」或「削價競爭」之損失，始得依損害賠償之法理被當作「所失利益」。因此，專利權人依專利法第 97 條第一項第一款之規定<sup>1</sup>請求損害賠償時，常遭遇舉證上之困難。鑑於專利權之無體性、權利範圍的不確定性、損害賠償範圍之舉證難度等因素，民國（下同）100 年 12 月 21 日修正公布、102 年 1 月 1 日施行之專利法第 97 條第一項第三款參照美國專利法第 284 條、日本特許法第 102 條及大陸地區專利法第 65 條之規定，明定得「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害」，102 年 6 月 11 日再將該條款修正為「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」。雖然在修法之前，辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條已規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額……。」惟實證結果，100 年 10 月 31 日前智財法院一審僅有 4 件案件以合理權利金作為專利侵權損害賠償之計算方法<sup>2</sup>，再計至 103 年 4 月 30 日為止，智財法院一

<sup>1</sup> 我國專利法第 97 條第一項第一款規定如下：「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。」民法第 216 條第一項則規定如下：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」

<sup>2</sup> 吳靜怡，專利侵權損害賠償之範圍——以美國及我國法為研究中心，兼論智財法院成立迄今之實證結果，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 124、141（2011）。

審共有 6 件案件以合理權利金判決<sup>3</sup>，另檢索至 105 年 1 月 25 日為止，智財法院一審未再有以合理權利金判決之案件，二審部分計至 105 年 1 月 25 日為止則共有 8 件案件以合理權利金判決（參見附錄一），所占比例非高。反觀美國，以合理權利金方式計算損害賠償法有明文，且已行諸多年，更在法院判決中占有優勢地位。本文擬質性分析美國法院判決內容，說明其對於「合理權利金」之計算方法，並且對於最近之發展趨勢，即「標準基礎專利之權利金」、「持續性權利金」之計算方法，併予介紹，希望能對於我國修法後合理權利金之計算與應用有所助益。

## 2. 合理權利金

### 2.1 美國專利法規定

美國專利法第 283 條規定：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，為防止專利權受到危害，得在合理之情況下，依衡平原則核發禁制令<sup>4</sup>」。同法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據，法院應給予被侵權之原告足夠之賠償，其金額不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息、訴訟費用之總和。陪審團如未能認定損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形，法院均得將陪審團認定或法院估定之損害賠償金額增加至 3 倍。法院得請專家作證，以協助認定損害賠償額或在該情況下多少權利金始為合理<sup>5</sup>」。同法第 285 條則規定：「在例外之情況下，法院得

<sup>3</sup> 吳靜怡，「專利侵權損害賠償之實證研究」，科技法學評論，第 11 卷第 2 期，頁 210-217、228（2014）。

<sup>4</sup> 35 U.S.C. § 283 (2015) (“The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”).

<sup>5</sup> 35 U.S.C. § 284 (2015) (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them.

判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者<sup>6</sup>」。因此，專利權人得主張之救濟包含：1.禁制令，分為暫時禁制令與永久禁制令兩種；2.金錢之損害賠償，其中包含利息及訴訟費用；3.懲罰性損害賠償；4.律師費用。

美國專利法第 284 條沒有具體揭示專利侵權之損害賠償範圍與計算方法，惟法院判決填補了此部分的空白，實務上以「所失利益」（lost profit）及「合理權利金」（reasonable royalty）這兩種方式來計算專利侵權之損害賠償金額。專利權人可以選擇只請求「所失利益」，或者只請求「合理權利金」；也可以就能證明實際損害的部分請求「所失利益」之賠償，其他部分則以「合理權利金」方式請求賠償<sup>7</sup>。但是，賠償底限應不低於合理權利金。

## 2.2 美國實務判決

### 2.2.1 所失利益之判決

「所失利益」是賠償專利權人因侵權所致利潤損失，其包括：銷售損失（lost sales）、價格侵蝕（price erosion）<sup>8</sup>、配搭銷售（collateral sales）、未來的所失利益（future lost profits）、商譽的損害（injury to goodwill and business reputation）等不同類型的經濟損害<sup>9</sup>。

---

In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d). The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

<sup>6</sup> 35 U.S.C. § 285 (2015) (“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”).

<sup>7</sup> TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 898 (Fed. Cir. 1986).

<sup>8</sup> 專利權人的總所失利益通常有兩個組成部分：1.銷售損失的所失利益、2.價格侵蝕的所失利益。前者是為了賠償專利權人若非侵權的情況下，專利權人可以取得「侵權人銷售量的所失利益」；後者是為了彌補專利權人因侵權人進入所造成的市場結構變化，亦即致使「專利權人在侵權期間被迫降低產品售價的損失」。正確計算這兩部分產生的所失利益，始可充分補償專利權人被侵權的損失。

<sup>9</sup> John M. Skenyon et al., *Patent Damages*, 17 CORP. COUNS. REV. 1, 13-16 (May 1998),

爲了獲得「銷售損失之所失利益」的損害賠償，專利權人必須證明「若非」（but for）侵權，其可以取代侵權人銷售額的合理可能性<sup>10</sup>。 *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*<sup>11</sup>一案建立了專利權人請求「銷售損失之所失利益」的 4 個前提要件。第六巡迴上訴法院在本案表示專利權人要獲得「若非」侵權，其「銷售損失之所失利益」，專利權人必須證明：1. 專利產品的市場需求、2. 可接受之非侵權替代品不存在、3. 專利權人的生產和銷售能力足以應付市場需求、及 4. 若非侵權專利權人可賺取之利益<sup>12</sup>。法院認爲本案專利權人即原告 *Panduit* 已建立了前 3 個要件，但沒有證明第 4 個要件，故駁回原告 *Panduit* 所失利益之損害賠償請求，而僅判給合理權利金。然而，事實上，即使一個或多個要件無法滿足，專利權人仍會有所失利益，*Panduit* 案所建立的舉證責任高門檻，使專利權人事實上難以依所失利益來請求回復侵權前的原狀。

### 2.2.2 合理權利金之判決

如前所述，美國實務對於「所失利益」之舉證責任設有高門檻標準，當專利權人無法證明「若非」侵權的因果關係、所失利益的數額，或者專利權人本身未實施專利而無所失利益可言時，可改依「合理權利金」方式請求侵權人作最低限度的賠償。專利權人有 3 種理論可以證明合理權利金之賠償金額，即「已建立的權利金」（established royalty）<sup>13</sup>、「解析法」（analytical

---

<http://www.fr.com/files/uploads/publications/patentdamages/CCRscan.pdf>.

<sup>10</sup> *Water Technologies Corp. v. Calco Ltd.*, 850 F.2d 660, 671 (Fed. Cir. 1988); *see also Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604, 616 (Fed. Cir. 1986).

<sup>11</sup> *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152 (6th Cir 1978).

<sup>12</sup> *See id.* at 1156 (“(1) demand for the patented product, (2) absence of acceptable non-infringing substitutes, (3) his manufacturing and marketing capability to exploit the demand, and (4) the amount of the profit he would have made.”).

<sup>13</sup> 美國最高法院在 *Rude v. Westcott*, 130 U.S. 152, 9 S. Ct. 463, 32 L. Ed. 888 (1889) 一案中認爲「已建立的權利金」必須符合以下要件方可作為合理權利金之標準：1. 該先前已存在之權利金必須在訴訟前支付或確定數額；2. 先前已存在之權利金必須有足夠的

approach)<sup>14</sup>或「假設協商法」(hypothetical negotiation、willing licensor-willing licensee approach)。

「假設協商法」或稱為「有願意之授權人及被授權人法」，被廣泛認為是最常見的合理權利金計算方法。其評估可能影響兩造協商的因素，在專利訴訟中試圖假設若非侵權的話，兩造會同意的權利金。運用假設協商時，存在兩個假設：首先，必須假設「假設協商是在侵權開始時」，以這個時間點決定當事人在談判時可得之所有訊息<sup>15</sup>，因此，在決定合理權利金費率所要考慮之侵權人預期利潤、可用的替代品等，並非基於事後實際發生的後見之明去評價，而是基於侵權開始時，兩造假設協商所會考慮的狀況，但隨後發生的事件仍可被視為談判當時指導當事人預期的證據<sup>16</sup>，重點仍然是在侵權開始當時的價值；其次，要假設「假設協商時兩造認知『專利有效』，且『被告侵權』<sup>17</sup>」。「假設協商法」之由來為著名的 *Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp.* 一案<sup>18</sup>，該案美國紐約州南區地方法院法官 Tenny 從有價

---

數量，足以說明該數額為一般可接受之權利金；3. 先前已確定之權利金數額必須具有一致性，不可高低差異過大；4. 先前已確定之權利金必須在自由意志下確定，不可以訴訟為要脅；5. 實際損害之金額必須依可靠的數據加以計算，不可基於猜測。

<sup>14</sup> 「解析法」是以侵權開始時侵權產品的預期淨利減去通常或可接受的淨利（同業利潤標準），將該部分侵權人之預期獲利分配給專利權人，因此部分代表侵權人在合理授權情況下將支付之金額，利用此方法決定合理權利金之著名案例為 *TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986)。

<sup>15</sup> *Riles v. Shell Expl. & Prod. Co.*, 298 F.3d 1302, 1313 (Fed. Cir. 2002) (“reasonable royalty determination must relate to the time infringement occurred, and not be an after-the-fact assessment.”); *Unisplay S.A. v. American Elec. Sign Co.*, 69 F.3d 512, 518 (Fed. Cir. 1995) (“rejecting a royalty based on evidence of likely value at time of trial”).

<sup>16</sup> *Sinclair Ref. Co. v. Jenkins Petroleum Process Co.*, 289 U.S. 689, 698, 53 S. Ct. 736, 77 L. Ed. 1499 (1933) (“post-infringement evidence represents a book of wisdom providing experience that is then available to correct uncertain prophecy.”).

<sup>17</sup> *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1325 (Fed. Cir. 2009) (“The hypothetical negotiation also assumes that the asserted patent claims are valid and infringed.”).

<sup>18</sup> *Georgia-Pac. Corp. v. U.S. Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

值的判決前例中歸納出決定合理權利金之 15 個參酌因素<sup>19</sup>（參見附錄二）。在美國有人大力支持及倡導 Georgia-Pacific 各項參酌因素，認為其考慮現實世界中各式各樣的議題，盛讚其反射發生在實際授權協商中的各種考量，並擬制專利權人和被授權人之間的動態。然而，也有人高度批評現今專利訴訟應用這些參酌因素的方式，特別是許多人批評 Georgia-Pacific 各項參酌因素未給予陪審團具體之指導原則與框架。

### 2.2.3 可比較的授權之判決

Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素指出「已建立的權利金」可為合理權利金之參酌因素，美國訴訟實務上，亦有以數個「已建立的權利金」為基礎計算出之「平均權利金費率」來判決合理權利金之案例。但不論是援引「已建立的權利金」（以下簡稱「授權前例」）、「平均權利金費率」或 Georgia-Pacific 第 2 個參酌因素之「相類似專利的授權」（以下簡稱「相類似的授權前例」），專家證人都必須提出可以與訴訟中之系爭專利加以比較的基礎證據，證明為「可比較的授權」（comparable licenses），否則不能滿足美國聯邦證據規則（The Federal Rules of Evidence, FRE）第 702 條<sup>20</sup>規定之證據能力要件，而必須將該等證據排除。

*ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*<sup>21</sup>一案，原告 ResQNet 的專家證人根據原

<sup>19</sup> Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素為「授權人（專利權人）與被授權人（侵權人）假如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權合約所可能同意之權利金，亦即，一個審慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物品，願意支付之權利金；而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金」，此或可稱之為假設協商法之定義。

<sup>20</sup> FED. R. EVID. 702: A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if: (a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue; (b) the testimony is based on sufficient facts or data; (c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and (d) the expert has reliably applied the principles and methods to the facts of the case.

<sup>21</sup> *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).

告 ResQNet 先前 7 個授權前例為依據計算損害賠償金額，惟其中 5 個授權前例與系爭專利發明沒有關係，而為「品牌再造」(re-branding) 或「包裹授權」(re-bundling licenses)<sup>22</sup>；另 2 個授權前例雖為系爭專利之授權，但是在專利侵權訴訟中協議出來的權利金<sup>23</sup>，其中 1 個授權前例是一次給付之「總額型權利金」(Lump-Sum Royalty)，美國聯邦巡迴上訴法院認為無法類推到本案依銷售額比例計算之「浮動型權利金」(Running Royalty)<sup>24</sup>，另 1 個授權前例是平均權利金費率遠低於本案陪審團判決之 12.5% 的「浮動型權利金」，上訴法院因此認為陪審團判決採用 Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素之「已建立之權利金」，係屬猜測而不可信的證據，且已脫離系爭專利之經濟損害，不符合法律學上的損害賠償法理，因此廢棄發回地方法院重審。

*Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Networks Sols., Inc.*<sup>25</sup>一案，原告 Wordtech 公司總裁提出 13 個系爭專利之授權前例，其中 2 個授權前例雖與本案陪審團採用之「總額型權利金」相同，但關於如何計出總額、被授權人意圖製造行

<sup>22</sup> 係由原告 ResQNet 授權軟體產品、原始碼以及諸如培訓、維護、市場行銷和升級等服務，以取得被授權人依產品售價為基礎的「浮動型權利金」；而被授權人則獲得在轉售前將原告 ResQNet 之產品品牌再造，或將該產品和其他產品包裹成為軟體組合之權利。

<sup>23</sup> 侵權訴訟本身可能會扭曲假設協商之合理權利金計算，因為訴訟中談判的權利金可能使被授權人面臨高額的訴訟成本威脅而偏高，也可能因為專利遭到侵害致價值貶損，專利權人只好被迫接受較低的權利金，這種侵權訴訟中協商出來的權利金不應被視為「已建立的權利金」。

<sup>24</sup> 「浮動型權利金」與專利期後被使用的頻率有直接關係，「浮動型權利金」將風險嫁予授權人，因為授權人並非在一開始就收到全部的權利金，而是依據被授權人的銷售或使用的情形，依一定的費率計算權利金，而銷售或使用情形通常可以由被授權人加以控制。至於「總額型權利金」能使授權人一開始就收到全部的權利金，避免授權人進行監測專利使用情形的行政負擔，而無被授權人短報使用專利情形的風險，然而，「總額型權利金」也為授權及被授權人雙方創造風險，專利技術可能在市場上是非常成功，也可能沒有預期的市場經濟價值。

<sup>25</sup> *Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Networks Sols., Inc.*, 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

銷什麼產品，或者每個授權預計生產多少產品等等比較基礎的證據並未呈現給陪審團；其餘 11 個授權前例為「浮動型權利金」，然其權利金費率僅 3% 至 6%，遠低於本案陪審團判給的 26.3%。美國聯邦巡迴上訴法院亦認為陪審團以 Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素「已建立之權利金」判決被告應賠償原告 250,000 美元之「總額型權利金」（相當於 26.3% 之權利金費率），明顯地不為證據所支持，故廢棄發回地方法院重審。

*Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*<sup>26</sup>一案中，原告 Lucent 的專家證人所提出的 8 個授權前例，或為專利組合（patent portfolio）、交互授權（cross-license agreement）之「總額型權利金」，或為與系爭專利不同技術之「浮動型權利金」，均非 Georgia-Pacific 第 2 個參酌因素之「相類似的授權」。聯邦巡迴上訴法院認為陪審團判決採用「相類似的授權前例」並無實質證據支持而屬臆測，因此，廢棄發回地方法院重審。

#### 2.2.4 分配法則、整體市場價值法則之判決

當專利權涵蓋整個產品時，以整個產品之銷售所得作為損害賠償基礎，並無不當；然而，倘若專利權僅涵蓋產品的一部分，或僅為產品之改良設計時，損害賠償範圍究竟應以專利權所占比例做切割，抑或仍得就產品之整體價值作為損害賠償之基礎，分別有「分配法則」（Apportionment，或稱「分攤法則」）及「整體市場價值法則」（Entire Market Value Rule）兩種看法及操作方式。

##### 2.2.4.1 分配法則

1853 年 *Seymour v. McCormick*<sup>27</sup> 案中，美國最高法院區分「完全創新發明之專利」及「改良先前產品設計之專利」；前者之專利權涵蓋整個產品，因此，一旦專利遭受侵權，可請求侵權人因侵權獲得之所有產品利潤；後者則因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部分而非全部，故僅得就專利遭侵權的產品元件部分請求賠償，此即所謂「分配法則」之概念。嗣於 1884 年美國最

<sup>26</sup> *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

<sup>27</sup> *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853).

高法院再度在 *Garretson v. Clark*<sup>28</sup> 案件中闡釋：當專利是一個既有機器或裝置的改良，專利權人在請求損害賠償時，必須根據可信且具體的（reliable and tangible）、非猜想或臆測的（not conjectural or speculative）證據證明：1. 該機器或裝置之整體價值是歸因於使用系爭專利發明；或 2. 專利權人必須區分並分配歸因於使用系爭發明因此使侵權人獲得利益之部分。如證明前者，專利權人即得依整體市場價值法則請求損害賠償；如證明後者，專利權人則得依分配法則請求損害賠償。

#### 2.2.4.2 整體市場價值法則

1942 年 *Marconi Wireless T. Co. of Am. v. United States*<sup>29</sup> 案中，美國最高法院再表示：如果專利裝置是重要到實質創造了非專利元件之價值時，即可適用整體市場價值法則。1989 年 *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*<sup>30</sup> 案中，聯邦巡迴上訴法院在探討損害賠償數額時指出，包含數個特徵的整個產品，於專利特徵構成客戶需求之基礎時，是允許整個產品價值損害的回復。1995 年 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*<sup>31</sup> 案中更以市場經濟的角度，將「整體市場價值法則」擴張適用到非專利產品的銷售損失，本案特別提到「附隨銷售」（sales of collateral、collateral sales），又稱「配搭銷售」（convoyed sales、bundled sales），乃指 1. 非專利元件通常和專利元件一起銷售；2. 二者被視為單一集合之構成部分（components of a single assembly），或是該機器之部分（parts of a complete machine），或是共同組成一功能單位（functional unit）<sup>32</sup>；3. 且專利權人就非專利元件的損失是合理可預見的情況下，專利權人仍得就非專利元件部分請求「所失利益」之損害賠償，或將之計入「合理權利金」之損害賠償。由上開案件可知美國聯邦巡迴上訴法院已將整體市場

<sup>28</sup> *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120 (S. Ct. 1884).

<sup>29</sup> *Marconi Wireless T. Co. of Am. v. United States*, 320 U.S. 1, 63 S. Ct. 1393, 87 L. Ed. 1731 (1943).

<sup>30</sup> *State Indus., Inc. v. Mor-Flo Indus., Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989).

<sup>31</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

<sup>32</sup> *See id.* at 1550.

價值法則擴張到物理上可分離之非專利元件。

整體市場價值法則最初的由來是「所失利益」的損害賠償，因為如果侵權產品價值是歸因於專利技術，可以合理推斷，若非侵權，侵權人的客戶將購買專利權人的產品，所以專利權人有權請求賠償專利產品中非專利元件的附帶價值<sup>33</sup>。惟美國實務上已經將整體市場價值法則適用到「合理的權利金『基礎』」的決定，前述 1995 年的 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.* 案中，聯邦巡迴上訴法院遵循先例應用整體市場價值法則去計算「所失利益」損害賠償，然而，在判決旁論中提及該規則亦適用於「合理權利金」的計算<sup>34</sup>。

#### 2.2.4.3 整體市場價值法則之反思及檢討

美國專利侵權損害賠償總額及中位數自 2000 年以來呈現整體上升之趨勢<sup>35</sup>，過度賠償之批評排山倒海而來，除了以 *Georgia-Pacific* 參酌因素計算合理權利金之方式過於模糊外，另一被批評者即整體市場價值法則的濫用。有學者<sup>36</sup>甚至於美國聯邦貿易委員會（The Federal Trade Commission, FTC）<sup>37</sup>均曾經建議法院應該在決定「合理權利金『基礎』」時淘汰整體市場價值法則的適用，此看法雖不為美國聯邦巡迴上訴法院所採取<sup>38</sup>，然而，該法院最

<sup>33</sup> Mark A. Lemley, *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 WM. & MARY L. REV. 655, 663 (2009).

<sup>34</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1549 (“When a patentee seeks damages on unpatented components sold with a patented apparatus, courts have applied a formulation known as the ‘entire market value rule’ to determine whether such components should be included in the damage computation, whether for reasonable royalty purposes”).

<sup>35</sup> See Owen Byrd et al., *Patent Litigation Damages Report*, LEX MACHINA (June 2014).

<sup>36</sup> Lemley, *supra* note 33, at 657-61.

<sup>37</sup> See SUZANNE MICHEL ET AL., THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION 205-12 (Mar. 2011), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>.

<sup>38</sup> 聯邦巡迴上訴法院在 *Lucent* 案中特別提及學者上開主張忽視專利授權現實和智慧財產權轉讓所需的彈性；整體市場價值法則在合理權利金案件中仍有其重要性；使用整體市場價值法則本質上沒有什麼錯，特別是在被侵權的元件或特徵沒有既定市場

近在幾個專利侵權損害賠償案件中，對於適用整體市場價值法則已採取有別於以往之嚴格標準。例如：

*Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*<sup>39</sup>案，被告的 Outlook 產品中之日期選擇器侵害原告 Lucent 的方法專利，原告 Lucent 的專家證人原主張以安裝侵權軟體的「整台電腦」銷售價格之 1% 為合理權利金，被告則在預審時聲請排除上開專家證詞，獲得法院准許；原告 Lucent 之專家證人隨後改主張以被控「侵權軟體」售價的 8% 為合理權利金，被告則抗辯應判給 650 萬美元之總額型權利金即為已足，陪審團最後判給原告 Lucent 共計 357,693,056.18 美元之總額型權利金。二審的聯邦巡迴上訴法院認為陪審團判決之損害賠償金額沒有證據支持，因缺乏證據證明系爭方法專利<sup>40</sup>是消費者對被告 Outlook 產品需求之實質基礎（a substantial basis of the consumer demand），蓋相較於 Outlook 產品中之日期選擇器功能，電子郵件系統才是消費者購買該軟體之主要需求，故本案不應適用整體市場價值法則。

*Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*<sup>41</sup>案，被告 Microsoft 之產品密鑰侵害

---

價值的情況下，只要調整被侵權元件或特徵所在之權利金基礎之倍數（即費率）即可。換言之，聯邦巡迴上訴法院認為適度調整權利金「基礎」或「費率」即可計算出專利被侵權特徵之價值，據以計算合理權利金。

<sup>39</sup> 參見前揭註 26。該案原告 Lucent 公司於 2002 年在加州南區地方法院控告被告 Gateway、Dell、Microsoft 等公司產品侵害其 4,763,356 號專利。陪審團認定被告 Microsoft 之 Microsoft Outlook、Money、Windows Mobile 等產品中的日期選擇器（Date Picker）功能侵害系爭專利第 19 項請求項，而 Windows Mobile 產品另侵害系爭專利第 21 項請求項，且消費者於使用該等產品時構成直接侵權，被告 Microsoft 應負間接侵權之責。

<sup>40</sup> 原告 Lucent 之 4,763,356 號專利為關於圖形使用者介面（Graphical User Interface）之方法專利，該專利技術突破傳統以文字為基礎之使用者介面，進一步設計螢幕小鍵盤、選單以及電腦等圖形於電腦螢幕上，讓使用者無須透過鍵盤，直接以點選圖示方式輸入資訊於特定欄位。

<sup>41</sup> *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011). 本案原告 Uniloc 於 2003 年控告被告 Microsoft 的 Word XP、Word 2003、Windows XP 等產品侵害其 5,490,216 號專利，陪審團認定被告 Microsoft 確有侵權行為。

原告 Uniloc 之系爭專利<sup>42</sup>，因被告 Microsoft 內部文件指出「產品密鑰」價值約在 10 美元到 1 萬美元之間，原告 Uniloc 的專家證人應用「25%經驗法則」（25 percent rule of thumb<sup>43</sup>）於價格較低的 10 美元計算出每個產品授權金為 2.5 美元，以此乘以 225,978,721 個侵權產品，得出 564,946,803 美元的合理權利金損害賠償。被告 Microsoft 的專家證人則建議 7,000,000 美元的總額型權利金。陪審團最後判給 388,000,000 美元的合理權利金損害賠償。被告 Microsoft 聲請重新審判，地方法院就損害賠償部分准予重新審判，並指示陪審團不要應用侵權產品的整體價值 10 美元去計算合理權利金。上訴後，聯邦巡迴上訴法院認為地方法院准予重新審判並未濫用裁量權而維持原判，並表示本案不能適用整體市場價值法則，因為只有在被控侵權產品之全部市場價值均來自於專利元件（the entire market value of the accused products is derived from the patented component），始可適用整體市場價值法則。本案聯邦巡迴上訴法院還特別提到以侵權產品之全部銷售收入作為權利金之基礎，不僅沒有幫助，而且只會使得陪審團判決之損害賠償金額偏離水平。

*Cornell U. v. Hewlett-Packard Co.*<sup>44</sup>案，原告 Cornell 大學在紐約州地方法院起訴被告 Hewlett-Packard Co.（以下簡稱「HP」）之伺服器產品侵害其專

<sup>42</sup> 原告 Uniloc 之 5,490,216 號專利是防盜拷軟體之註冊系統，該系統是透過序號或線上註冊等方式確認軟體安裝是合法的情形下始允許軟體操作。

<sup>43</sup> 「25%經驗法則」係由 Mr. Goldscheider 發展出來，被應用於計算專利產品製造商在假設協商下會願意支付予專利權人的合理權利金，此法則建議被授權人支付專利產品預期利潤之 25%予專利權人作為權利金。理由在於一項產品的銷售利潤是由許多因素所決定，包含專利權人的技術、被授權人行銷管理與其內部資源等相互組合而成，被授權人應保留多數即 75% 的利潤，因為其進行實質開發、運營和承擔商業風險，而應歸屬於專利權人的技術貢獻大約占了產品銷售淨利的 25%，根據此一經驗法則可以推知，倘若產品的銷售利潤占總營收的 20%，則權利金的比例約占總營收的 5%。

<sup>44</sup> *Cornell U. v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y., 2009). 本案原告 Cornell 大學主張被告 HP 銷售之伺服器及工作站內之處理器侵害其 4,807,115 號專利，陪審團判決專利有效且被告侵權。

利<sup>45</sup>，原告的專家證人主張以被告 HP 之「伺服器」產品的銷售收入作為權利金基礎，但法官中斷審判並進行 Daubert 庭審程序<sup>46</sup>排除原告 Cornell 大學之專家證詞，理由為並無證據可資證明系爭發明驅動被告 HP 伺服器產品的需求；其後原告 Cornell 大學之專家證人改主張以被告 HP 之「CPU bricks」產品的銷售收入作為權利金基礎，陪審團最後亦以之為權利金基礎判給 0.8% 的合理權利金，其損害賠償金額為 184,044,048 美元。判決後被告 HP 聲請 JMOL<sup>47</sup>，要求降低權利金基礎，並聲請 remittitur<sup>48</sup>，要求原告同意減少損害金額。地方法院准許 JMOL 之聲請，並認為本案應以最小銷售元件（the smallest salable units）即「處理器」作為權利金基礎較為適當。

最近 *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*<sup>49</sup>案，聯邦巡迴上訴法

<sup>45</sup> 原告 Cornell 大學享有發明人 Dr. Torng 所發明一種在電腦處理器（processor）內發出指令的方法，即讀取電腦處理器內之指令將之重新排序的緩衝器（IRB）中的一個元件。換言之，系爭 4,807,115 號發明專利為緩衝器的一部分，緩衝器是處理器的一部分，處理器則為 CPU 模組（CPU module）的一部分，CPU 模組又是 CPU brick 的一部分，而 CPU brick 則是伺服器或工作站（servers or workstations）的一部分。

<sup>46</sup> 依美國聯邦證據規則第 702 條規定、Daubert 案設定之標準及 Joiner 案的釋示，專家證詞若非基於可靠的原則和方法、若非基於充分的事實，或其採用之方法論不能可靠地適用到個案事實的話，法院就必須將其證詞排除。Daubert 聽證會即是地方法院法官在陪審團審判前開庭審查排除無證據能力之證據的程序。

<sup>47</sup> 美國民事訴訟規則 Rule 50(b) 規定之「再聲請依法逕為判決」（renewed motion for judgment as a matter of law），其准駁標準與 Rule 50(a) 依法逕為判決（judgment as a matter of law）相同，亦即將原告提出之證據為最有利於原告的認定，合理之陪審團也不會判決原告勝訴時，法院即得准許聲請而逕為判決；程序上要求聲請人須在陪審團判決作成後 28 天內提出聲請；且聲請人必須之前已經依 Rule 50(a) 聲請過「依法逕為判決」而被駁回，始可於陪審團判決後再聲請依法逕為判決。

<sup>48</sup> 美國民事訴訟規則 Rule 59(a) 規定，如果陪審團之判決或其判決之金額違背證據權衡的話，當事人可以聲請重新審判，判決的瑕疵如與其他部分可分的話，法官也可以只准許部分重新審判（partial new trial）。在陪審團違背證據權衡而判決過度之損害賠償金額時，法官可以依上開規定准許重新審判，而原告亦可以同意減少損害賠償金額以避免重新審判，此即為 remittitur。

<sup>49</sup> *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51 (Fed. Cir. 2012).

院也採取 *Cornell* 案之最小銷售元件概念。本案原告 LaserDynamics 主張被告 Quanta 所販售之光碟機由下游廠商或消費者組合成電腦係誘引侵害其方法專利<sup>50</sup>，原告 LaserDynamics 一開始主張以整台「電腦」作為權利金基礎，然而，法院表示一般情形非以整個產品作為基礎，而應以實施專利之最小可銷售元件為基礎（the smallest salable patent-practicing unit，以下簡稱「最小可銷售元件」，或稱「SSPPU」），在本案應該是以「光碟機」而非整台「電腦」作為權利金之基礎。聯邦巡迴上訴法院澄清表示專利技術僅僅是有價值、重要的或甚至是基本的都還不夠，專利技術必須是消費者購買產品的動機（motivates consumers to purchase the product），始可適用整體市場價值法則。

### 2.3 合理權利金之計算方式

由以上介紹可知，分配法則、整體市場價值法則之權重，近年來在美國已有所改變，聯邦巡迴上訴法院重複申明在「專利驅動消費者需求」、「被控侵權產品之全部市場價值均來自於專利元件」的情況才能適用整體市場價值法則於「最小可銷售元件」，然而，「最小可銷售元件」是否需要再做分配？則在美國聯邦地方法院之間產生紛歧之看法，有的地方法院認為以「最小可銷售元件」作為權利金基礎，即不需要再做分配，例如：德州北區地方法院在 *Summit 6 LLC v. Research in Motion Corp.*<sup>51</sup>一案及德州東區地方法院在 *Internet Mach. LLC v. Alienware Corp.*<sup>52</sup>一案中表示之意見；但亦有地方法院持反對看法，例如：加州北區地方法院在 *Dynetix Design Sols., Inc. v. Synop-*

<sup>50</sup> 原告 LaserDynamics 之 US 5,587,981 號方法專利為光碟識別方法，讓光碟機可以自行判讀放入光碟機中的光碟種類是 CD 或 DVD。

<sup>51</sup> *Summit 6 LLC v. Research in Motion Corp.*, No. 3:11-cv-367-O, 2013 WL 12124321, at \*8-9 (N.D. Tex. June 26, 2013).

<sup>52</sup> *Internet Mach. LLC v. Alienware Corp.*, No. 6:10-cv-23, 2013 WL 4056282, at \*13-14 (E.D. Tex. June 19, 2013).

sis, Inc.<sup>53</sup>一案中表示：被控侵權產品即為「最小可銷售元件」，或者「最小可銷售元件」為多元件產品，其中仍有非專利特徵存在時，均可再適用分配法則加以分配。

本文認為後者的看法較為正確，蓋合理權利金係由「權利金基礎」乘以「權利金費率」而得出。在授權實務上，為了便於計算權利金，多以「最小可銷售元件」或「整個產品」價值作為權利金基礎，而法院以「授權前例」或「可比較的授權」作為費率之基礎起點來判決合理權利金，囿於授權實務之現實，雖然無法排除以「最小可銷售元件」或「整個產品」作為權利金基礎，然為了避免將非專利元件部分之價值不當計入，自應該對於權利金費率再予分配，以免專利權人不當得利。

關於分配法則應該如何運用，可以分為兩個面向來看，其一為「權利金基礎之選擇」，其二則為「權利金費率之分配」。本文參照美國學者 Zelin Yang 於 2014 年發表之「Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages」<sup>54</sup>文章，為讀者建構計算合理權利金之框架概念。

### 2.3.1 權利金基礎之選擇

當專利所在即為最小可銷售元件或其中部分元件時，依 *Cornell* 案及 *LaserDynamics* 案，應以「最小可銷售元件」作為權利金基礎。

當專利特徵不能由產品中分離出最小可銷售元件時，則應該以「專利對產品的貢獻價值」作為權利金基礎，其內涵可以包括：1. 專利價值超過次佳非侵權替代品的價值，或者 2. 迴避設計的成本<sup>55</sup>。理論上來說，專利價值等同於專利超過次佳替代品的價值，因為理性之人不會為了使用專利發明而支

<sup>53</sup> *Dynetix Design Sols., Inc. v. Synopsys, Inc.*, No. C 11-05973PSG, 2013 WL 4538210 (N.D. Cal. Aug. 22, 2013).

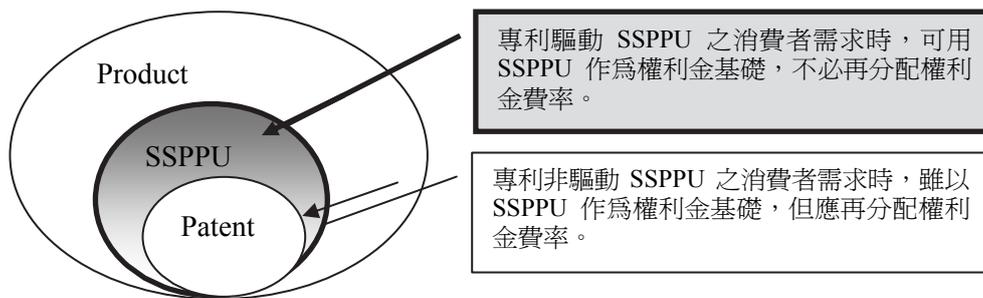
<sup>54</sup> Zelin Yang, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 BERKELEY TECH. L.J. 647, 647 (2014).

<sup>55</sup> 迴避設計在美國迄今只成功應用在所失利益的損害賠償案件中，但其邏輯可以等同應用在合理權利金的損害賠償案件。

付超過二者間的價差，此乃美國聯邦貿易委員會建議應以替代品的競爭界定合理權利金上限之緣由<sup>56</sup>。

### 2.3.2 權利金費率之分配

理論上，專利權人只能在專利驅動消費者需求時才能適用整體市場價值法則，以整個產品價值來計算合理權利金，否則，專利權人會取得非發明部分之不當得利。所以，當「最小可銷售元件」並非被專利所驅動，就要再進一步進行分配，否則將違反前揭邏輯推論，此即權利金費率之分配問題。茲以圖示說明如下較易於明瞭。



#### 2.3.2.1 權利金費率之基準起點

美國聯邦地方法院長期以來是以「可比較的授權」或「25%法則」作為決定權利金費率的基準起點，然後再以 Georgia-Pacific 15 個參酌因素加以調整。然而，隨著聯邦巡迴上訴法院宣告「25%經驗法則」無證據能力後<sup>57</sup>，Nash Bargaining Solution (NBS) 或許可能成為替代方式。NBS 乃假設兩造除了透過授權否則無法將專利技術化成金錢而為利益分配，在此情況下，雙方有相同的協商談判力量，而且協商失敗的話雙方均無法獲利；然而，這樣

<sup>56</sup> MICHEL ET AL., *supra* note 37, at 185-88.

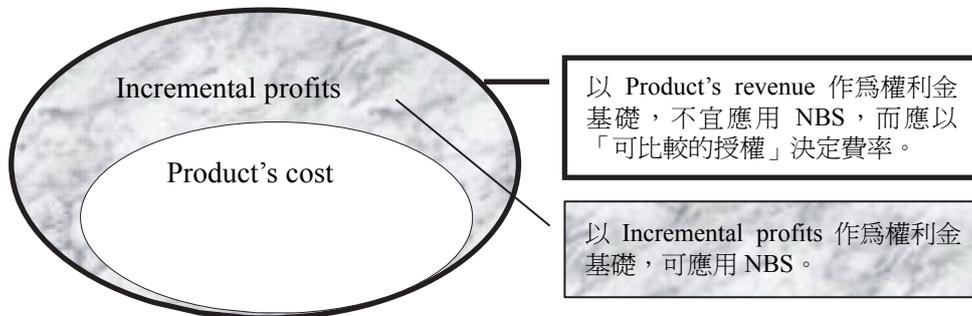
<sup>57</sup> 25% 經驗法則業經聯邦巡迴上訴法院在 *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.* 一案中宣告無證據能力，因以此法則計出之合理權利金不能涵攝到訴訟中的個案事實，為錯誤之方法論。

的假設很少為真，因為專利權人可以找其他被授權人授權，或者自行製造專利產品，相同地，潛在被授權人也可以使用相似的替代技術或者使用舊有技術，甚至自己迴避設計，而以其他非侵權之替代品代之，在這些情況中，協商失敗的話雙方還是可能獲利，彼此之間不會有相同的協商談判力量，因此，當事人請求法院以 NBS 方式來決定權利金費率必須是有充分可信證據足以支持始能適用<sup>58</sup>。目前美國實務上權利金費率之基準起點，大多還是參考「可比較的授權」，所謂「可比較的授權」乃前述 *ResQNet*、*Wordtech*、*Lucent* 等案件中，聯邦巡迴上訴法院所指可以與訴訟中之系爭專利加以比較的授權前例，不論是「系爭專利的授權前例」或「相類似專利的授權前例」，只要有可加以比較之證據，即具有證據能力，而為「可比較的授權」。

要特別注意的是「權利金費率」的選擇是根據「權利金基礎」，二者極度相關。如果以專利產品超過次佳替代品之「增量利潤」(incremental profits) 當作權利金基礎，運用 NBS 的 50%、50% 作為權利金費率之基準起點，是適當的，蓋「增量利潤」歸因於專利。但如果是以「產品收入」(product's revenue) 當作權利金基礎，則不宜適用 NBS 作為權利金費率之基準起點，蓋「產品收入」並非全然歸因於專利，仍有部分收益與專利技術無涉，自無分配予專利權人之必要，如將產品收入之半分配予專利權人，會造成過度賠償。茲圖示如下：

---

<sup>58</sup> Yang, *supra* note 54, at 669-70.



### 2.3.2.2 以 Georgia-Pacific 參酌因素調整權利金費率的基準起點

一旦選擇「可比較的授權」或 NBS 作為權利金費率的基準起點後，Georgia-Pacific 參酌因素可以用來上下調整權利金費率，這些參酌因素不具強制性或排他性，聯邦巡迴上訴法院允許陪審團依個案事實斟酌適用部分參酌因素的任何可能性，也賦予陪審團權衡各該參酌因素輕重的裁量權限。如前所述，聯邦巡迴上訴法院允許整體市場價值法則適用到「權利金基礎」的選擇，而在做「權利金費率」的決定時，也要特別權衡適用分配法則與整體市場價值法則，此即 Georgia-Pacific 第 13 個參酌因素<sup>59</sup>。

### 2.3.3 合理權利金之計算模式

瞭解「權利金基礎之選擇」、「權利金費率之決定」概念，以及二者間之必要關連後，美國學者 Yang 於前揭文章中分析聯邦巡迴上訴法院近年來之判決，予以歸納合理權利金之計算公式如下<sup>60</sup>：

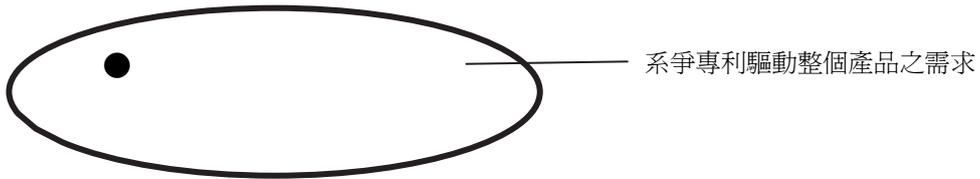
#### 2.3.3.1 產品涵蓋驅動消費者需求之專利

產品涵蓋驅動消費者對整個產品需求之專利時，可以直接適用整體市場價值法則，以整個產品作為「權利金基礎」。至於「權利金費率」則以可比

<sup>59</sup> Georgia-Pacific 第 13 個參酌因素為「與非專利元件區別而可實現獲利之專利發明部分，製程、商業風險、重要的特色或改良之區別」，參見本文附錄二。

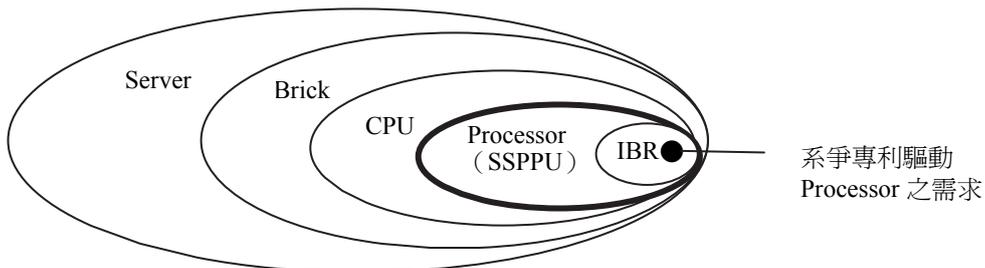
<sup>60</sup> Yang, *supra* note 54, at 674-76.

較的授權、NBS 分析法決定基準起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素予以調整。



2.3.3.2 產品涵蓋最小可銷售元件，該元件中涵蓋驅動消費需求之專利  
 這種情況是指產品包含最小可銷售元件，而該最小可銷售元件中只有一個單一專利，且該專利驅動消費者對最小可銷售元件之需求。例如 *Cornell* 案，如果法院認為系爭專利驅動消費者對最小可銷售元件即「處理器」的需求，合理權利金之計算就落在這個公式內。

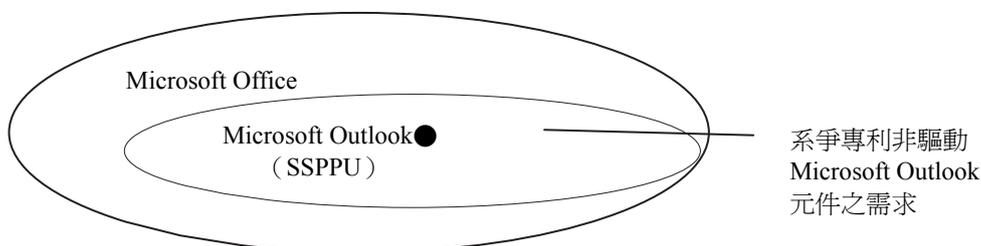
在這種情況，整體市場價值法則不能適用於整個產品，而應適用在最小可銷售元件，以最小可銷售元件作為「權利金基礎」。至於「權利金費率」與前述第一種情況相同，可以用可比較的授權或 NBS 分析法決定基準起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素加以調整。



### 2.3.3.3 產品涵蓋最小可銷售元件，該元件中涵蓋非驅動消費需求之專利

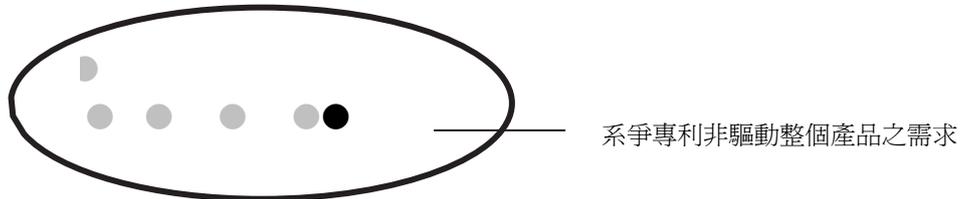
這種情況，產品包括最小可銷售元件，而該最小可銷售元件中之專利並非驅動消費者對最小可銷售元件之需求。例如 *Lucent* 案中的 Day Patent 專利是 Microsoft Outlook 產品的一部分，Microsoft Outlook 為 Microsoft Office 中的一個獨立電腦程式，但 Day Patent 專利並非驅動消費者對最小可銷售元件即「Microsoft Outlook」需求之基礎。

此種情況，整體市場價值法則不能適用在最小可銷售元件，因為專利並非驅動消費者對最小可銷售元件之需求，所以需要再進一步分配。如果可以的話，這種情況應該以專利較其他技術所提供的增量利潤（incremental profits），例如迴避設計的成本、採用替代技術的授權成本來作為「權利金基礎」，而非以最小可銷售元件作為「權利金基礎」。至於「權利金費率」，則以可比較的授權或 NBS 分析法決定基準起點，並以 *Georgia-Pacific* 參酌因素加以調整。



### 2.3.3.4 產品涵蓋多個專利，而無最小可銷售元件

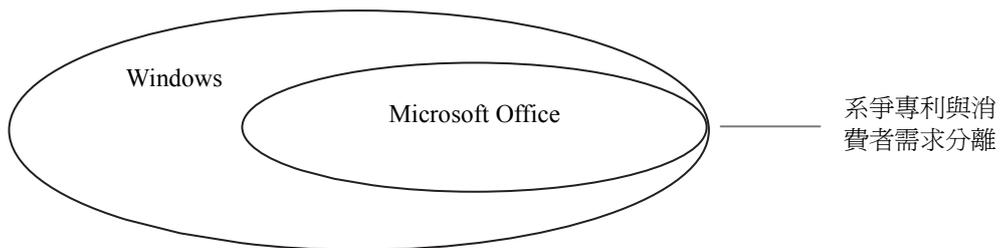
在這種情況，產品被多個專利涵蓋，但沒有實施專利的最小可銷售元件，換句話說，整個產品即是最小可銷售元件，但被侵害的專利並非整個產品。在此種情況，雖以整個產品作為「權利金基礎」，但必須對「權利金費率」再予以分配。「權利金費率」之分配，同樣以可比較的授權作為基準起點，並以 *Georgia-Pacific* 參酌因素加以調整。



### 2.3.3.5 專利未驅動消費者對產品的市場需求，專利與消費者需求完全分離

此種情況，專利並非消費者購買產品要尋求的特徵，且與前述第三種情況相比較，專利技術是在產品核心功能之外，例如，*Uniloc* 案即為典型例子，軟體註冊功能專利並非操作 Microsoft Office 或 Windows 系統的一部分，消費者付費要購買的軟體並不包括軟體註冊功能專利，專利技術完全與消費者需求分離，故沒有把合理權利金與產品相結合的正當理由，所以不必決定專利對產品的貢獻。

在 *Uniloc* 案，合理權利金數字被建議獨立於產品貢獻之外，根據這個判決，專利價值可以用次佳非侵權替代品或避迴設計的成本來決定，而不必將專利與產品做連結。美國學者 Yang 則建議不必選擇「權利金基礎」，而可以用「銷售數量」乘以「一定金額」來避免決定權利金基礎。



## 2.4 小結

### 2.4.1 分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度在「所失利益」、「合理權利金」損害賠償計算方法下之定位

如前所述，分配法則、整體市場價值法則最初的由來是「所失利益」的損害賠償，惟美國實務上已將之擴張適用到「合理權利金『基礎』」的決定，雖有學者批判這樣的作法，然聯邦巡迴上訴法院在 *Lucent* 案中特別提及：學者上開主張忽視「專利授權現實」和「智慧財產權轉讓所需的彈性」，並表示應用整體市場價值法則計算合理權利金，本質上沒有什麼錯，特別是在被侵權元件或特徵沒有既定市場價值的情況下，只要調整被侵權元件或特徵所在之權利金基礎之倍數（即費率）即可<sup>61</sup>；換言之，聯邦巡迴上訴法院鑑於訴訟中參照可比較的授權前例之必要性，而授權前例固於授權現實，通常又採用最後成品價格或利潤為權利金之基礎，為遷就參照授權前例，在訴訟中計算合理權利金時，仍得以最後成品價格或利潤作為權利金「基礎」，只要適度調降權利金「費率」，仍然可以計算出產品被侵權特徵之價值。上開觀點就數學運算邏輯來看並無訛誤，然而，近年來，產品利用技術複雜化以及產品標準化之結果，類如標準基礎專利等多元件產品之出現，產生權利金堆疊及陪審團錯誤計算合理權利金之疑慮，故美國學說實務均開始檢討限縮整體市場價值法則之應用，聯邦巡迴上訴法院其後在 *Ericsson* 案中亦表達：涉及多元件產品且專利特徵所在元件並非深深影響整體產品時，要避免過度強調整個產品的價值以免誤導陪審團，這並不是說不能以大幅調降權利金費率之方式應用整體市場價值法則於多元件產品，而是說依賴整體市場價值法則可能誤導陪審團，因為陪審團可能沒有足夠能力瞭解需要分配權利金費率到什麼樣的程度；因此，除非產品價值全歸因於專利特徵，否則，法院在指示陪審團計算損害賠償時，必須堅持一個更現實的起

<sup>61</sup> *Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1339 (Fed. Cir. 2009).

點——常常是「最小可銷售元件」，或甚至是「更小的元件」<sup>62</sup>。

由上可知，整體市場價值法則的由來是要彌補專利權人「銷售損失的『所失利益』」，將之應用在「合理權利金『基礎』」之選擇，不過是爲了在訴訟上參照授權前例之便宜措施，並非有何整體產品之損失要去填補，故應用整體市場價值法則計算合理權利金時，精準調降費率應爲關鍵重點，整體市場價值法則應用在「所失利益」、「合理權利金」之計算上，其概念及定位截然不同，不可不辨。美國過度應用整體市場價值法則造成膨脹計算合理權利金之結果，近年來遂發展出「最小可銷售元件」或「貢獻度」之概念予以制衡，而「最小可銷售元件」或「貢獻度」之概念其實亦爲一種「分配法則」，只是爲了因應當日日趨複雜之專利訴訟而予以重新詮釋，其目的均在避免將非專利元件部分過度賠償予專利權人。

適度的損害賠償取決於個案具體情況，沒有一個損害賠償規則可以一體適用在所有案件，故美國審判實務以合理權利金之「基礎」乘以「費率」之計算公式，應用在實際個案上亦如同我國專利法第 97 條第一項第二款規定之「依侵害人因侵害行爲所得之利益」一樣呈現多樣化之現象。在專利驅動消費者需求之情況下，「可比較的授權前例」最具彈性，端視授權前例採取之權利金基礎爲「最後成品售價」、「最小可銷售元件價值」、「最後成品之利潤」，判決之合理權利金即可參照該「可比較的授權前例」之費率爲基準起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素予以上下調整；如果決定以「25%經驗法則」或「NBS」作爲權利金費率之基準起點，則應選擇「最後成品之利潤」爲基礎，否則會過度賠償，蓋「基礎」與「費率」二者有連動關係，「費率」的決定必須考慮所選擇之「基礎」爲何。在專利非驅動消費者需求之情況下，權利金基礎的選擇則宜以專利對產品之「貢獻度」（如迴避設計之成本、採用替代術的授權成本）爲依據，費率部分則可參照「可比較的授權前例」之費率爲基準起點，再以 Georgia-Pacific 參酌因素予以上下調整。最後，如果專利與消費者需求完全分離之情況下，則沒有必要選擇權利金

<sup>62</sup> Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1227 (Fed. Cir. 2014).

基礎（如最後成品、最小銷售元件、貢獻度等），可逕以一定金額乘以侵權銷售數量即可。

#### 2.4.2 分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度在「侵害人所得利益」損害賠償計算方法下之定位

實證分析智財法院判決結果，該法院以侵權人「所得利益」或修法前之「總銷售額」作為判決基礎者占多數<sup>63</sup>，故適用源於「所失利益」並擴大應用於「合理權利金」之整體市場價值法則之可能性不高。惟以侵權人「所得利益」或「總銷售額」請求專利侵權損害賠償之案件，國內仍有不少侵權人抗辯非專利元件或超出專利元件貢獻度部分應排除在損害賠償範圍之外，本文前述分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度等概念在大陸法系國家特有之侵權人「所得利益」計算方式下，有無應用之可能？

有學者持肯定看法認為「不應涵蓋併同交易之非專利物銷售額，但專利物之範圍界定不應悖離商業慣例」、「侵害所得利益之範圍界定，一方面應考量交易標的中哪些內容係專利物或非專利物，非專利物之利用過程是否涉及發明之技術特徵及貢獻度，另一方面亦不能忽略商業慣例，因而於個案上應將與專利物有密切關連之附隨物納入」，而其理論基礎應在於「『侵害所得利益法』係假設侵害人從事侵權行為所獲得之利益為『權利人之實際損害<sup>64</sup>』」，此看法將侵權人「所得利益」擬制為專利權人「所受損害」，美國法之分配法則、整體市場價值法則、貢獻度等概念在侵權人「所得利益」計算方式下應用，固有正當化之基礎。

惟本文認為專利權人之實際損害不一定等同於侵權人之所得利益，在損害大於利益之情況下，專利權人自得請求較大範圍之損害賠償；反之，在利益大於損害之情況下，侵權人之所得利益可能係侵權人自身努力之結果，或

<sup>63</sup> 吳靜怡，前揭註3，頁226-227。

<sup>64</sup> 李素華，「專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益之具體適用：以我國專利法為中心」，臺大法學論叢，第42卷第4期，頁1417-1421（2013）。

剝奪自第三競爭者之市場利益，非皆屬專利人應得之利益，此際即應考量侵權人所得利益何部分係「無法律上原因」而應歸屬於專利權人，何部分則非「無法律上原因」而應歸屬於侵權人，此種抗辯本文認為與美國法在所失利益損害賠償概念下發展之「分配法則」不完全相同，惟寓有大陸法系國家不當得民法則概念下是否「無法律上原因」而受利益之判斷與評價。本文並認為借用美國法之分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度等概念來計算侵權人「所得利益」，可使計算結果更趨精確，且建議限縮整體市場價值法則僅適用於完全置換先前技術之創新發明，否則原則上仍以最小可銷售元件作為侵權人「所得利益」之計算基礎，在專利對產品之「貢獻度」顯然大於「專利所在最小可銷售元件之價值」時，則可改以修法新增之合理權利金計算方式，以「貢獻度」作為權利金基礎，較能獲得足夠之賠償，蓋實務上應用專利法第 97 條第一項第二款規定之「侵害人因侵害行為所得之利益」計算方法時，多以侵權品之具體售價計出之侵權人營業收入，再乘以同業利潤率，或者扣除成本費用，較難考慮專利「貢獻度」<sup>65</sup>，故在「貢獻度」顯然大於「專利所在元件價值」之情況下，本文建議專利權人改以專利法第 97 條第一項第三款規定之「授權實施該發明專利所得收取之合理權利金」為請求，理論邏輯較為一貫。

### 3. 合理權利金之發展趨勢

#### 3.1 標準基礎專利之權利金計算方式

##### 3.1.1 標準基礎專利與公平合理無歧視之授權承諾

所謂標準制定組織 (standard setting organizations, SSOs) 乃由競爭者共同組成，目的在於結合共通技術以形成產業標準，使競爭者間生產之同類商品或服務遵守相同技術規範，提高相容性與一致性，增加產品或服務之可替

<sup>65</sup> 可參見智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號判決。

換與互補性，據此可以提高市場占有率之合作性組織<sup>66</sup>。而實施某一產業標準時所必須使用到、無可替代的專利技術，即稱為標準基礎專利（standards-essential patent, SEP，或稱「標準必要專利」、「標準關鍵專利」）。

實施產業標準無可避免會使用到 SEP，因 SEP 專利權人可以對實施產業標準之競爭者聲請禁制令或請求專利侵權損害賠償，因此造成專利箝制（patent holdup）、權利金堆疊（royalty stacking）之問題，故許多標準制定組織試圖透過制定智財政策（IP policy）<sup>67</sup>要求參加標準制定之成員遵守，以抑制解決此問題。智財政策中與合理權利金計算有關者即為公平合理無歧視之授權承諾（Fair, Reasonable and Non-Discriminatory commitment，以下簡稱「FRAND 承諾」，或「RAND 承諾」），雖然 SEP 專利權人對標準制定組織承諾將來會以 FRAND 條件對實施標準之第三人進行授權，但此不代表已經授權，如果 SEP 專利權人與實施標準者（同時亦為實施 SEP 者）對於何謂合理之專利使用費無法達成共識時，SEP 專利權人仍可提起「專利侵權訴訟」請求合理權利金之損害賠償，或者向法院聲請禁制令，實施標準及 SEP 之涉嫌侵權人則可以提起「違約訴訟」，主張 SEP 專利權人違反對標準制定組織之 FRAND 承諾義務，請求法院決定合理權利金。

### 3.1.2 標準基礎專利之判決

目前在美國已有 4 個關於 SEP 之 FRAND 權利金判決，其中二個為專利侵權訴訟<sup>68</sup>，另二個則為違約訴訟<sup>69</sup>，本文擬以其中之 *Ericsson v. D-Link* 一

<sup>66</sup> 產業標準設定使得中小企業容易進入市場，除了可以降低中小企業成本以鼓勵市場競爭外，採用產業標準可以使產品或服務相互競爭、消費者亦可從中獲利，因為有這些競爭上的優點，產業標準設定原則上可以免於受到競爭法上之規範。

<sup>67</sup> 一般 SSOs 制定之智財政策包括二個面向：一為公開揭露（disclosure requirement），即要求參與產業標準制定之成員，必須對 SSOs 及參與者公開揭露其持有之相關專利；另一則為要求參與成員承諾會以公平合理無歧視之授權條件授權實施產業標準之第三人。

<sup>68</sup> *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013); *see also Ericsson Inc. v. D-Link Sys.*, No. 6:10-CV-473, 2013 WL 4046225

案（下稱 *Ericsson* 案）作為主軸，介紹 SEP 之 FRAND 權利金計算框架，並比較與其他案件判決之異同。以 *Ericsson* 案作為主軸，乃因該案在陪審團判決後，地方法院法官依兩造之聲請作成判決後裁定（Memorandum Opinion and Order），對於 SEP 如何評價及 FRAND 權利金如何計算，有詳細之書面說明，且此案件因屬專利侵權訴訟，上訴後由專屬管轄專利侵權訴訟之聯邦巡迴上訴法院受理<sup>70</sup>，並已於 2014 年 12 月 4 日做出判決。

原告 *Ericsson* 於 2010 年 9 月 14 日，在德州東區地方法院控告我國廠商友訊（D-Link）、宏碁（acer）、捷威（Gateway，係宏碁併購的美國子公司）以及美國的無線通訊廠 *Netgear* 等公司，侵害其在「802.11 標準」中之專利。2013 年 6 月 12 日德州東區地方法院的 Davis 法官針對原告 *Ericsson* 之 RAND 義務進行審判，翌日即 2013 年 6 月 13 日陪審團判決被告 D-Link 實施之「802.11 標準」侵害原告 *Ericsson* 在該標準中之「專利組合」其中的 3 個專利，被告 D-Link 應支付予原告 *Ericsson* 之 RAND 權利金為每個「最後成品」（end products，即路由器或筆電）0.15 美元之合理權利金，兩造均聲請依法逕為判決<sup>71</sup>，2013 年 8 月 6 日法官針對上開聲請案作成判決後裁定，駁回兩造之聲請，維持陪審團之判決。被告 D-Link 提起上訴，聯邦巡迴上訴法院於 2014 年 12 月 4 日做出二審判決<sup>72</sup>，針對兩造所爭執之「整體市場價值法則之適用」、「授權前例是否可資比較」、「SEP 之 RAND 授權義務」、「專利箝制及權利金堆疊」等議題，提出若干指導原則，分述如下：

---

(E.D.Tex. Aug. 6, 2013).

<sup>69</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012); *see also Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.*, 946 F. Supp. 2d 998 (N.D. Cal. 2013).

<sup>70</sup> 美國專利法屬於聯邦法，故專利訴訟案件由聯邦法院管轄，參見 28 U.S.C. § 1338。專利訴訟的第一審法院為各聯邦地方法院，至於第二審則專屬於聯邦巡迴上訴法院管轄（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC，或稱 the Federal Circuit），參見 28 U.S.C. § 1295。

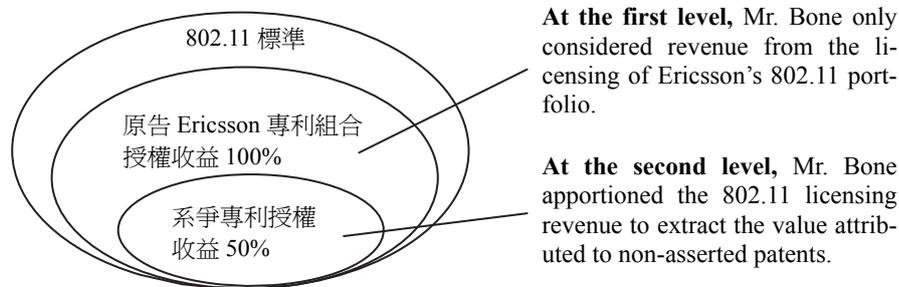
<sup>71</sup> 參見前揭註 47。

<sup>72</sup> *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

## 3.1.2.1 關於整體市場價值法則

本案被告 D-Link 抗辯：原告 Ericsson 之專家證人以「最後成品即路由器或筆電價值」作為權利金基礎，而未將權利金基礎侷限在最小可銷售元件之 WiFi 晶片；且無證據證明侵權的 WiFi 晶片驅動消費者對路由器或筆電的需求，故原告之專家證人證詞不可採。原告 Ericsson 則主張：其專家證人提出之權利金基礎並非最後成品的市場價值，而是「系爭專利對最後成品的貢獻價值」，故其分析並未違反整體市場價值法則，何況兩造已合意以「被控侵權產品銷售數量」作為權利金基礎<sup>73</sup>。

德州東區地方法院 Davis 法官在判決後的裁定中指出：原告 Ericsson 的專家證人 Bone 參酌「授權前例」作了二個不同層次的分配：第一個層次，考量原告 Ericsson 在 802.11 標準之專利組合的授權收益；第二個層次，再對原告 Ericsson 之專利組合授權收益予以分配，排除非系爭專利貢獻價值的部分，結合這二個層次的分配，即得出系爭專利對 802.11 標準貢獻度之市場價值。Davis 法官進一步說明原告 Ericsson 專家證人所分析的權利金基礎並非「最後成品的市場價值」，而是「系爭專利對最後成品的貢獻價值」<sup>74</sup>。



關於 SEP 如何分配，二審的聯邦巡迴上訴法院認為：首先，標準中的專利特徵必須從非專利特徵中被分配出來；其次，專利權人的權利金必須被假

<sup>73</sup> *Ericsson, Inc.*, 2013 WL 4046225 at \*14-15.

<sup>74</sup> *See id.* at \*15-16.

定是專利特徵的價值，而非專利技術被採為標準所增加的任何價值。法院必須明確指示陪審團合理權利金損害賠償必須基於發明的增量價值，而非整體標準的價值，或者專利被採為標準後增加的價值<sup>75</sup>。針對本案，聯邦巡迴上訴法院亦認為原告 Ericsson 之專家證人證詞並未違反分配原則，因其證詞具關連性，且無違「容許關連性證據之價值」與「偏見誤導性證據」之權衡<sup>76</sup>，故有證據能力，從而地方法院未排除此專家證人之證詞，並沒有濫用裁量權<sup>77</sup>；但卻以地方法院未能指示陪審團「SEP 權利金必須從整個標準價值中加以分配」、「RAND 權利金費率必須基於發明本身的價值，而非基於被標準化後所增加的價值」為由廢棄發回<sup>78</sup>。

### 3.1.2.2 關於可比較的授權前例

被告 D-Link 抗辯：原告 Ericsson 之專家證人提出的授權前例是不同的技術領域，沒有一個是與系爭專利相同，甚至很多授權範圍是全球性的；此外，沒有一個授權前例是在原告 Ericsson 的 RAND 義務下為協商，故均非可比較的授權。原告 Ericsson 則主張：陪審團是決定該等授權前例是否可以比較的最佳決定者，此外，其提出之授權前例的被授權人，例如 Buffalo、HP、RIM 等公司也是決定系爭專利組合權利金的最佳人選，故其提出的授權前例與本案具有高度關連性<sup>79</sup>。

Davis 法官在判決後裁定表示：原告 Ericsson 提出之授權前例是否具有可比較性，較諸由法院為 JMOL 判決，更適合付諸交互詰問，被告 D-Link 有機會就權利金費率如何分配的疑問，對原告 Ericsson 之專家證人提出反詰問，被告 D-Link 也可以提出自己的損害賠償專家來反駁原告 Ericsson 之專家證人，哪一邊的專家證人所提出之權利金分配較為可信，是陪審團要決定的

<sup>75</sup> *Ericsson, Inc.*, 773 F.3d at 1232.

<sup>76</sup> 美國聯邦證據規則第 403 條規定，證據雖有關連性，但其證明力明顯不及於其所包含之不公平偏頗之結果，或有混淆爭點、誤導陪審團之危險時，均得予以排除。

<sup>77</sup> *Ericsson, Inc.*, 773 F.3d at 1227.

<sup>78</sup> *Id.* at 1235.

<sup>79</sup> *Ericsson, Inc.*, 2013 WL 4046225 at \*16-18.

事實問題。此外，原告 Ericsson 負有 RAND 義務是眾所周知的，原告 Ericsson 給 802.11 產業標準設定組織即國際電機電子工程師學會（Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE）的保證函（letter of assurance<sup>80</sup>）是公開資訊，第三人可以知悉原告 Ericsson 是否負有 RAND 義務，況且授權前例的授權對象都是有經驗的同業，例如：Buffalo、HP、RIM 等公司，他們在協商期間已知原告 Ericsson 負有 RAND 義務，故原告 Ericsson 提出之授權前例是在其 RAND 義務下的協商<sup>81</sup>。

聯邦巡迴上訴法院同意授權前例是否可資比較，並非「證據能力」而為「證據力」問題，但特別提到授權前例通常是在整體市場價值法則下的協商，本案亦是如此，但因為原告 Ericsson 之專家證人已向陪審團解釋多元元件產品的價值要參照做此分析，故地方法院未排除其證詞即非可廢棄的錯誤。然而，如被控侵權者要求法院給予陪審團特別的警告性指示，法院就應該向陪審團解釋合理權利金應該是專利特徵對產品的增量價值，本案被告 D-Link 就整體市場價值法則未要求法院對陪審團為特別性指示，且地方法院確實已指示陪審團有關 Georgia-Pacific 之參酌因素，在某種程度上已要求陪審團考量分配法則，故聯邦巡迴上訴法院並未以地方法院沒有特別指示陪審團分配法則的重要性為由，廢棄發回<sup>82</sup>。

### 3.1.2.3 關於公平合理無歧視之授權承諾

關於原告 Ericsson 提出實施 802.11 標準之每片晶片權利金 0.5 美元的授權要約，是否違反其 RAND 義務？Davis 法官表示：沒有方法可以決定 SEP 的精確數量，IEEE 並沒有去認定保證函中的專利就是 SEP，兩造的專家證人也沒有嘗試確定 802.11 標準中 SEP 的數量，RAND 義務要求 SEP 專利權人提供合理的授權要約，但何謂合理也沒有任何的指導原則，因此，創造了一個以司法途徑來解決的情況。SEP 專利權人並不因為要求一個被授權人認為

<sup>80</sup> 保證函是專利權人給予標準設定組織之書面，其內容乃承諾將來會對第三人以公平、合理、無歧視之條件為授權。

<sup>81</sup> *Ericsson, Inc.*, 2013 WL 4046225 at \*17-18.

<sup>82</sup> *Ericsson, Inc.*, 773 F.3d at 1228.

不合理的金額，就違反其 RAND 義務，相同地，被授權人也不會因拒絕 SEP 專利權人認為合理的權利金，就被認為是違反其 RAND 義務，最初的要約應該是被視為協商的起點。RAND 包括以善意來協商的義務，這個義務是一個相互義務，潛在被授權人也有善意協商的義務<sup>83</sup>，從而認為原告 Ericsson 提出實施 802.11 標準之每片晶片權利金 0.5 美元的授權要約，雖與陪審團判決之 0.15 美元有所差距，但並未違反 RAND 義務。

聯邦巡迴上訴法院則從不同角度觀察而認為：計算涉及 RAND 義務之 SEP 合理權利金，很多是與 Georgia-Pacific 參酌因素無關或抵觸，或者需要因 RAND 義務而加以調整，例如，第 4、5、8、9、10 個參酌因素，地方法院法官應該斟酌個案之 RAND 承諾內容具體指示陪審團，例如本案，地方法院法官應該指示「原告 Ericsson 承諾將以合理費率、無數量限制、合理條件、全世界性、免於不公平歧視之條件為授權」，而非僅指示陪審團「原告 Ericsson 授權技術負有 RAND 義務」。法官必須指示陪審團原告 Ericsson 有義務而非可選擇履行或不履行 RAND 承諾<sup>84</sup>，從而以地方法院未能適當指示陪審團「Ericsson 的 RAND 承諾」為由廢棄發回<sup>85</sup>。值得一提者乃被告 D-Link 在上訴理由中提到地方法院應該給予陪審團如同 *Microsoft* 或 *Innovatio* 案一樣的 Georgia-Pacific 參酌因素修正版本的指示<sup>86</sup>，但聯邦巡迴上訴法院並不認同，其表示為了 SEP 去創造一組類似 Georgia-Pacific 之參酌因素是不明智的，因為法院在指示陪審團時必須要考慮個案事實，而非生搬硬套任何特別的損害賠償公式<sup>87</sup>。

<sup>83</sup> *Ericsson, Inc.*, 2013 WL 4046225 at \*24-26.

<sup>84</sup> *Ericsson, Inc.*, 773 F.3d at 1231.

<sup>85</sup> *Id.* at 1235.

<sup>86</sup> 參見前揭註 69，*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* 案中 Robart 法官提出 Georgia-Pacific 參酌因素分析之修正版本（the RAND-modified Georgia-Pacific analysis），用以判斷 SEP 之合理權利金為何。Holderman 法官在 *In re Innovatio* 案中亦採相同方式分析。

<sup>87</sup> *Ericsson, Inc.*, 773 F.3d at 1232.

## 3.1.2.4 關於專利箝制、權利金堆疊

被告 D-Link 抗辯：原告 Ericsson 的專家證人提出的分析中，並未斟酌權利金堆疊將阻礙 802.11 標準的發展。原告 Ericsson 則主張：被告的權利金堆疊抗辯是純粹的假設性問題，況且，原告的專家證人對此已有所考量<sup>88</sup>。

Davis 法官在判決後裁定表示：形容被告 D-Link 關於權利金堆疊之抗辯的最佳用語就是「理論性」問題，蓋 802.11 標準中究竟有多少 SEP？IEEE 未予認定，兩造也未舉證證明。被告 D-Link 未提出任何證據證明專利箝制及權利金堆疊，其所關心的權利金堆疊只是一個擔心，此抗辯為「假設性」問題，然而，假設性的抗辯如果提出更多的證據就可以加以權衡；更何況，原告 Ericsson 已證明其在建立權利金費率時有考量權利金堆疊問題<sup>89</sup>。

聯邦巡迴上訴法院亦認為被告 D-Link 未提出專利箝制、權利金堆疊之實質證據，故沒有必要就沒有足夠證據的部分對陪審團做法律命題的指示；但其同時表示，如果被告 D-Link 提出證據證明原告 Ericsson 之專利在被採為標準之後，開始要求過高的權利金費率，法院可能就需要對陪審團指示這些概念，也許也會指示假設協商的日子要設定在系爭專利被採為標準之前，而非設定在開始侵權時<sup>90</sup>。蓋運用假設協商法決定合理權利金時，係假設「假設協商是在侵權開始時」，但涉及 SEP 時，因特定專利技術被採為產業標準後，專利權人在相關技術市場可能就有市場力量，其可以要求的權利金，就不只反映「專利技術相較於替代品的價值」，也隨同包括「投資實施產業標準技術之成本價值」，如此，被選為產業標準技術之專利權人就能夠以專利箝制被授權人，為避免此種情形發生，應將假設協商之時間設定在系爭專利被採為標準前。

<sup>88</sup> *Ericsson, Inc.*, 2013 WL 4046225 at \*18-19.

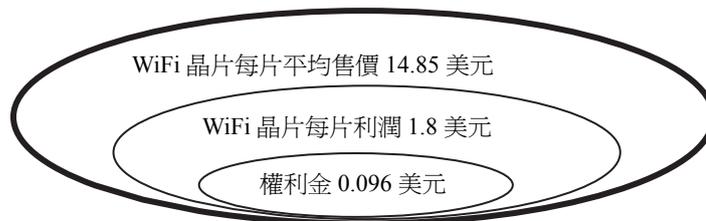
<sup>89</sup> *Id.*

<sup>90</sup> *Ericsson, Inc.*, 773 F.3d at 1234.

### 3.1.3 小結

#### 3.1.3.1 Ericsson 與其他案件之比較

就整體市場價值法則之應用，可參照比對另一與 SEP 之 FRAND 權利金有關之 *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation* 案件，該案伊利諾州北區地方法院 Holderman 法官係以「最小可銷售元件即 WiFi 晶片之平均售價 14.85 美元」為權利金基礎，先計算侵權人販售每片 WiFi 晶片可賺取之平均利潤為 1.8 美元，再將平均利潤乘以 84% 及 19/300<sup>91</sup>，得出每片 WiFi 晶片應支付原告 Innovatio 之合理權利金為 0.096 美元<sup>92</sup>。



*Ericsson* 與 *Innovatio* 二案件關於合理權利金計算之觀點與選擇的權利金基礎並不相同。*Ericsson* 案是以 SEP 專利權人之「授權收入」作為權利金基礎，以 SEP 對於標準之「貢獻度」為權利金費率。至於 *Innovatio* 案則是由侵權人的角度，以「最小可銷售元件之利潤」作為權利金基礎，其權利金費率之決定在過去是以「25%經驗法則」來折扣計算，現在則必須針對產品進行更詳細的權利金費率分配分析。二案之權利金基礎雖有不同，但都注意到多元件產品必須要應用分配法則，*Ericsson* 案以「貢獻度」概念來分配，

<sup>91</sup> 法院參照 Mark Schankerman 所著 *How Valuable Is Patent Protection? Estimates By Technology Field* 一文內容，認為電子專利中，前 10% 的重要專利占整體 84% 之價值，因原告 *Innovatio* 之專利屬前 10% 之重要專利，故先將之乘以 84%；又系爭「802.11 標準」約有 3,000 個專利，其中前 10% 之專利約有 300 個，原告 *Innovatio* 之專利為其中 19 個，故再乘以 19/300。

<sup>92</sup> *In re Innovatio*, 2013 WL 5593609 at \*43-44.

*Innovatio* 案則以侵權產品的「最小可銷售元件之利潤」為基礎再做進一步分配，因為侵權產品銷售所得、成本、利潤較為具體明確，與我國專利法第 97 條第一項第二款之「侵害人因侵害行為所得之利益」計算方式雷同，較不會有過度賠償之慮。然而，*Ericsson* 案只以 SEP 對標準之「貢獻度」此抽象概念來分配，未考量 SEP 對產品之具體「貢獻度」，如果對於貢獻價值或增量利潤之評價失準，恐有權利金堆疊過度賠償之疑，此由 *Innovatio* 案中，一審判決以大篇幅論述系爭專利對「802.11 標準」來說具有中高度的重要性<sup>93</sup>，最後計出之每片 WiFi 晶片之合理權利金僅為 0.096 美元，而 *Ericsson* 之系爭專利並非驅動消費者購買產品之基礎，陪審團卻判決被告 D-Link 應支付每個最後成品 0.15 美元之合理權利金，二者有相當之差距，可以推知，此或許係一審的 Davis 法官認為原告 *Ericsson* 之專家證人提出之損害賠償理論為系爭 SEP 對最後成品的貢獻價值，非最後成品之整體市場價值，但仍不被聯邦巡迴上訴法院支持而廢棄發回。

關於授權前例是否為可比較的授權，*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* 一案，華盛頓州西區地方法院 Robart 法官於 2013 年 4 月 25 日之裁定中認為：SEP 專利權人即該案被告 *Motorola* 提出之可比較的授權前例或為訴訟中之和解協議，或係部分授權協議，且無從區別部分授權協議中 SEP 所占之價值比重，甚至部分授權協議之專利期限已經屆至，故非可比較的授權<sup>94</sup>；伊利諾州北區地方法院 Holderman 法官在 *Innovatio* 案中，亦對於兩造提出之授權前例一一認定均非可比較的授權<sup>95</sup>，而另行採取前述以最小可銷售元件之利潤為基礎之計算方法。然而，*Ericsson* 案之 Davis 法官並未在陪審團審判前召開 Daubert 庭審排除原告 *Ericsson* 之專家證人證詞，而認為其證詞具有證據能力使之進入審判程序，關於授權前例是否可比較，以及原告 *Ericsson* 之專家證人提出之合理權利金計算方法是否可信等等，均交由兩造律師在審判中交互詰問證人後由陪審團來做認定。本文認為案件審判方式之差異，對於證

<sup>93</sup> *Id.* at \*21-31.

<sup>94</sup> *Microsoft Corp.*, 2013 WL 2111217 at \*66-71.

<sup>95</sup> *In re Innovatio*, 2013 WL 5593609 at \*30-37.

據之取捨會有相當程度的影響，在法官判決的情況，法官較能曉諭雙方提出損害賠償之方法論及證據資料，然而，在陪審團判決之情形，因其大多僅能判斷原告或被告提出之合理權利金計算方法何者較為可信，很難另外提出第三種思考邏輯或計算方式，陪審團對於判決結果原則上又必須達到全體一致同意之結果，否則無法形成判決，爲了避免陪審團無法做出決定，法官對於兩造提出之專家證人證詞，只要具有關連性，一般情況下都儘量不予排除，使其進入審判付諸交互詰問，故合理權利金之計算及判決金額，由法官判決或陪審團判決可能會有相當之落差，此亦與美國專利侵權損害賠償之統計結果相符<sup>96</sup>。

至於專利權人提出之授權要約，是否違反公平合理無歧視之授權承諾而構成違約？*Microsoft* 案，兩造當事人同意先由法官審理決定合理權利金之費率及範圍後，再由陪審團判決被告 *Motorola* 是否違反 RAND 契約義務。*Robart* 法官先於 2013 年 4 月 25 日裁定中，對於權利金費率及範圍做出決定，同年 9 月 4 日陪審團依據法官上開裁定判定被告 *Motorola*：1. 提出最後成品售價 2.25% 費率之授權要約、2. 就 SEP 對原告 *Microsoft* 聲請禁制令、3. 對 *Microsoft* 之晶片上游供應商 *Marvell* 不予授權等等所爲不符合善意與公平交易責任，而違反 RAND 義務。因被告 *Motorola* 聲請廢棄上開陪審團判決，*Robart* 法官於同年 9 月 24 日做出裁定支持陪審團判決，並於裁定理由中表示：每個契約都隱含有善意與公平交易責任，其要求契約雙方互相合作以獲得完整之履約利益，隱含之善意與公平交易責任所生之契約義務因案而異，此義務只能依個別契約賦予之內容予以善意履行，善意履約要求契約當事人忠於其所合意之契約目的，以及與正當預期一致之履約行爲；反之，惡意履約乃違反行爲準則之一般標準、公平或合理原則<sup>97</sup>。

<sup>96</sup> PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2015 PATENT LITIGATION STUDY—A CHANGE IN PATENTEE FORTUNES 7 (May 2015), <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf>.

<sup>97</sup> *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 WL5373179, 5-6 (W.D. Wash. Sept. 25, 2013).

SEP 專利權人最初提出之授權要約與法院最後認定之權利金費率範圍有所差異時，是否構成 RAND 義務之違反，*Microsoft* 與 *Ericsson* 二案判決結果雖然不同，惟如同 Robart 法官所言，究竟是否未盡善意與公平交易責任而有違 RAND 義務，必須依個案事實就個別授權契約分別判斷，不可一概而論。*Ericsson* 案中，被告 D-Link 亦抗辯：1.原告 Ericsson 提出之授權要約費率過高、2.原告 Ericsson 未授權予晶片上游供應商 Intel 等行為有違其 RAND 義務。但或許因原告 Ericsson 在起訴後、進入審判前已對 Intel 提出授權要約，而且原告 Ericsson 始終未就其 SEP 向被告 D-Link 聲請禁制令，亦未向國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）聲請禁止進口令（Exclusion Order）或暫停及停止銷售令（Cease and Desist Order）<sup>98</sup>，故 Davis 法官才會將焦點轉回善意與公平交易責任為締約雙方之相互義務，而未認為原告 Ericsson 違反 RAND 義務。本文認為二案判決並非歧異，而係個案事實涵攝適用法律所生之不同結果，此亦為社會科學無必然定律，迥異於自然科學之所在。

關於專利箝制的問題，*Microsoft* 案的 Robart 法官表示：兩造應依專利技術對於標準之貢獻、標準對於使用標準者及其產品之貢獻，來檢視 RAND 的合理權利金費率；至於權利金堆疊部分，兩造應該要考慮其他 SEP 專利權人及其等可能會依專利對標準、實施標準者及其產品之重要性，來向實施標準者請求之權利金費率<sup>99</sup>。*Innovatio* 案之 Holderman 法官亦開宗明義在判決闡釋：關於決定 RAND 費率之觀念包括「避免專利箝制」、「權利金堆疊」、「發明人參與標準設定之刺激與獎勵」等項，而認為專利箝制是 RAND 設計要來避免的實質問題，RAND 費率要僅止於反映系爭技術的價值，非其被採

<sup>98</sup> *Realtek Semiconductor, Corp. v. LSI Corp.* 一案，北加州聯邦地方法院 Whyte 法官於 2013 年 5 月 20 日裁定亦認為：被告 LSI 與 Agere 未能在向 ITC 聲請第 337 條款調查並請求核發排除命令之前就被宣告為 SEP 之本案系爭專利提供授權，是構成違反對瑞昱提供 FRAND 授權之契約義務，並核發初步禁制令禁止被告執行 ITC 所可能核發之排除命令。

<sup>99</sup> *Microsoft Corp.*, 2013 WL 2111217 at \*20-21.

為標準之價值，故法院分析系爭 SEP 對 802.11 標準之價值會因此予以酌減；且法院可以將權利金堆疊當成是檢查 RAND 權利金與專利技術價值是否相當的方法；此外，法院亦要考量 RAND 費率是否提供給發明人「誘使其投資新技術」並「參與標準制定組織」之充分回饋<sup>100</sup>。Microsoft、Innovatio 二案與 Ericsson 案就專利箝制及權利金堆疊之處理，本文認為與審判方式及法官實質介入程度仍有關連。Microsoft 案係法官決定權利金費率範圍，Innovatio 案亦係法官決定權利金費率，故可逕行考慮判斷認定有無專利箝制及權利金堆疊狀況，惟 Ericsson 案為陪審團判決，舉證責任由兩造律師自行攻防，法官不太有職權介入之餘地，而在當事人進行主義制度下，如當事人未提出專利箝制、權利金堆疊之證據，要求法官指示警告陪審團此假設性問題，亦無合理基礎。

### 3.1.3.2 標準基礎專利之權利金在我國智財法院之應用與建議

智財法院關於 SEP 之判決共有 4 件，依判決時間先後分別為巨擘科技、巨擘先進股份有限公司之 CD-R 及 CD-RW 可錄式光碟產品侵害荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司之 SEP<sup>101</sup>，能率豐聲股份有限公司之 DVD 光碟產品侵害日商東芝股份有限公司之 SEP<sup>102</sup>，吉祥全球實業股份有限公司之 DVD-ROM 光碟產品侵害日商東芝股份有限公司之 SEP<sup>103</sup>，巨擘科技、巨擘先進股份有限公司之 DVD-R、DVD-R Slim 可錄式光碟產品侵害荷蘭商皇家飛利浦股份有限公司之 SEP<sup>104</sup>。上開案件判決損害賠償之依據均為修法前專利法第 85 條第一項第二款之侵權人「所得利益」或「總銷售額」，茲表列

<sup>100</sup> *In re Innovatio*, 2013 WL 5593609 at \*8-13.

<sup>101</sup> 智慧財產法院 98 年度民專訴字第 46 號判決、智慧財產法院 99 年度民專上字第 74 號判決。最高法院 102 年度台上字第 943 號廢棄發回後，兩造在二審之智慧財產法院達成和解。

<sup>102</sup> 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 61 號判決，上訴後和解。

<sup>103</sup> 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 60 號判決、智慧財產法院 101 年度民專上字第 50 號判決。最高法院 104 年度台上字第 1540 號駁回上訴確定。

<sup>104</sup> 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 73 號判決，上訴後撤回確定。

如下：

	案號	原告	被告	侵權產品	判決依據	判決金額
1	98 民專訴 46	飛利浦	巨擘	CD-R CD-RW	總銷售額	2,000,000,000
	99 民專上 74				總利益（毛利）	2,000,000,000
2	100 民專訴 61	東芝	能率 豐聲	DVD	總銷售額	160,000,000
3	100 民專訴 60	東芝	吉祥	DVD-ROM	總利益（毛利）	5,894,772
	101 民專上 50				總利益 合理權利金	72,454,134
4	101 民專訴 73	飛利浦	巨擘	DVD-R DVD-R Slim	總利益 （實為總銷售額）	300,000,000

資料來源：作者自製。

實證結果，智財法院判決多採修正前專利法第 85 條第一項第二款「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」之規定計算損害賠償<sup>105</sup>，涉及 SEP 之侵權損害賠償亦不例外。惟如前所述，以侵權人之「所得利益」或「總銷售額」請求專利侵權損害賠償之案件，SEP 之侵權人亦有抗辯非專利元件或超出專利元件貢獻度部分應排除在損害賠償範圍之外，例如 101 年度民專訴字第 73 號案件之被告抗辯「本件如認依被告所得之利益計算，亦應就銷售 DVD-R 光碟片所得利益中系爭專利所占比例部分扣除」，尤有甚者，亦有 SEP 之侵權人抗辯應考量 SEP 占標準之貢獻度，例如 100 年度民專訴字第 61 號案件之被告抗辯「系爭專利僅占 DVD6C 之 400 件專利之一，故原告得請求之金額應除以 400」，被告雖提出類如美國法「分配法則」之抗辯，但均未能舉證證明，致遭以「被告並未舉證其所得利益中何部分為系爭專利所致

<sup>105</sup> 吳靜怡，前揭註 3，頁 226-227；劉尚志、李偉綺、呂柔慧，「我國專利價值評估及損害賠償之回顧與前瞻」，發表於「2016 專利價值評估及損害賠償國際研討會」，頁 19（2016）。

及何者非依賴系爭專利而獲利，兩者如何區分，無從判斷」或「被告所製造之光碟是否均須使用 DVD6C 之 400 件專利、系爭專利與其餘 399 件專利之分擔授權金之比例為何，均未見被告舉證以實其說」為由，而駁回其等之抗辯。惟參酌專利法刪除「總銷售額」之立法理由<sup>106</sup>，本文認為立法者有意要求裁判者職權審酌侵權人是否「無法律上原因」而受利益，不能僅應侵權人無法舉證成本費用，即逕將侵權人銷售所得全數給予專利權人，故於專利法修法刪除「總銷售額」說後，法院恐需再進一步考量限縮 SEP 遭侵權之損害範圍，美國實務目前發展之 SEP 對標準之貢獻度分析方法，或者對於實施標準之侵權產品為成本利潤分析方法，應有其參考價值。

值得一提者乃智財法院 101 年度民專上字第 50 號判決，該案件雖然最後以總利益說判決被告應賠償專利權人 72,454,134 元，惟專利權人請求法院就侵權人「所得利益」及「合理權利金」併為計算擇優判決之主張為法院所採取，該案在計算 SEP 之「合理權利金」時，考量 DVD-ROM 授權金近年已陸續調降，為眾所周知之事實，原告東芝公司參與之 DVD6C 集管組織之授權金亦逐年調降（93 年間之授權金約為每片 0.05 美元，99 年、100 年間之授權金則約為每片 0.04 美元，調降比例為 20%），因而認為原告東芝公司提出 3 個可比較的授權前例（其等授權時間為 92 年、93 年間，權利金為每片 0.025 美元）亦應同步調降 20%，據此計算出被告吉祥公司應支付之 SEP 合理權利金為每片 0.02 美元（ $0.025 \times (1 - 20\%) = 0.02$ ）。判決中並認定 SEP 對標準之貢獻度各有不同，不應將 DVD6C 之授權收入「平均」分配予參與集管組織之專利權人，且由集管組織聯合授權之權利金，本較個別洽談單獨授

<sup>106</sup> 立法理由為：現行規定採總銷售說，明定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。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償額有過當之嫌。爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。

權之權利金划算優惠，故不得以 DVD6C 聯合授權之權利金金額及其廠商家數比例計算，而駁回被告之抗辯。本文認為此判決以授權前例作為權利金費率之基準起點，再參酌集管組織授權金之歷年市場變化，並考量 SEP 專利權人參與集管組織之動機除獲取權利金外，並有近用其他參與集管組織專利權人技術之利益，故 SEP 專利權人由集管組織分配取得之授權金多不如自行對外授權之權利金，而上下調整東芝公司可請求之 SEP 合理權利金，操作方法近似美國法院以 *Georgia-Pacific* 參酌因素判決合理權利金之作法，據此計算之合理權利金為 28,779,870 元，與依侵權人「所得利益」方法計算之損害賠償金額 36,227,067 元差距尚非過大，足證亦為可靠之方法論，值得專利權人參考。惟 SEP 專利權人由集管組織分配取得之授權金究竟是否不如自行對外授權之權利金，抑或因 SEP 被採為標準後可以其專利箝制收取高額權利金，*Microsoft*、*Innovatio* 二案法官的看法似乎不同，智財法院 101 年度民專上字第 50 號判決採取 *Microsoft* 案之看法，本文則認為尚有待進一步實證分析，並依個案事實為不同評價、判斷。

## 3.2 持續性權利金之計算方式

### 3.2.1 持續性權利金之意義、性質

美國最高法院於 2006 年 *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.* 案判決中表示：聲請永久禁制令必須滿足 4 個要件，即原告必須證明：1. 其已經遭受無法彌補之損害（it has suffered an irreparable injury）；2. 法律所提供之其他救濟方式，不足以彌補該損害（remedies available at law are inadequate to compensate for that injury）；3. 權衡禁制令對雙方可能造成之影響及利害得失後，認為核發禁制令是適當的（considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted）；4. 核發永久禁制令無害於公共利益（public interest would not be disserved by a permanent injunction）<sup>107</sup>。在 *eBay* 案之前，美國司法實務上於陪審團判決專利有效、被告侵

<sup>107</sup> *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 1837, 1837 (2006).

權後多自動核發永久禁制令，但在 *eBay* 案之後，此一規則驟然改變，對於沒有從事商業活動之「非實施專利事業體」（Non-Practicing Entity, NPE），或是被侵權之專利非消費者需求產品之基礎，或者被侵權之專利為 SEP 等情況下，以上開 4 個要件檢測時，往往被認為以金錢賠償已屬妥適，故實務上此後多駁回專利權人永久禁制令之聲請。

美國聯邦地方法院雖然於 *eBay* 案後拒絕核發永久禁制令，惟取而代之者為准許專利權人聲請之持續性權利金（ongoing royalty），亦即允許侵權人繼續為侵權使用，但需支付繼續使用之權利金予專利權人。關於持續性權利金，聯邦巡迴上訴法院曾經在 *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.* 案表達過如下看法：1. 在某些情況下，以持續性權利金替代永久禁制令是適當的方法。2. 雖然駁回永久禁制令，也非必然一定要核准專利權人聲請之持續性權利金。3. 金錢的救濟方式，不代表一定要由陪審團審判。4. 地方法院可以接受兩造提出之新證據，考量任何經濟因素以決定持續性權利金<sup>108</sup>。但究竟如何計算專利侵權判決後之持續性授權金，聯邦巡迴上訴法院並未表達具體明確意見。

現今美國對於「法律救濟」與「衡平救濟」的傳統區別已較不明顯，兩種救濟方式均由相同法院審理，但二者性質仍然有別，「法律救濟」是人民的權利，其為金錢賠償的絕對權，依美國憲法第七修正案之規定，係可請求陪審團審判之權利；而「衡平救濟」僅為一種權益，並非絕對權，是在法律救濟仍有所不足的情況下，由法官裁量決定給予之一種救濟；美國專利法也提供「法律救濟」與「衡平救濟」二種途徑，前者即專利法第 284 條專利侵權「損害賠償」之規定；後者即專利法第 283 條「禁制令」之規定<sup>109</sup>。聯邦巡迴上訴法院認為當陪審團判決專利有效且被告侵權後，法院決定不核發永久禁制令，改以「持續性權利金」方式予以救濟時，雖與「損害賠償」同樣為金錢給予，惟仍未改變其「衡平救濟」之性質，故「持續性權利金」並非可請求陪審團審判之絕對權利。因此，目前美國大部分聯邦地方法院法官係

<sup>108</sup> *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, 504 F.3d 1293, 1315 (Fed. Cir. 2007).

<sup>109</sup> J. Gregory Sidak, *Ongoing Royalties for Patent Infringement*, 24 TEX. INTELL. PROP. L.J. 161, 166-68 (2016).

以判決後的程序自行決定持續性權利金，以免陪審團判決被告未侵權或法院決定核發永久禁制令時，讓陪審團費時考慮持續性權利金多寡，浪費司法資源，何況法官仍然必須說明其所決定之持續性權利金的理由，所以陪審團的諮詢性建議也減省不了法官太多工作；但也有法官會要求兩造當事人在審判時提出判決前、後的權利金費率的主張抗辯及證據，以獲得陪審團給予關於持續性權利金之諮詢性意見，以求促成兩造在法官決定持續性權利金前的協商<sup>110</sup>；少數例外者乃德州東區地方法院的 Ward 法官，其要求原告在獲得勝訴後另提新訴訟決定持續性權利金。

### 3.2.2 持續性權利金之判決介紹

雖然聯邦巡迴上訴法院迄未對持續性權利金之計算方式提出細節說明，然自 2006 年 *eBay* 案後，迄今各聯邦地方法院法官已做出不少持續性權利金之決定，並有學者對此議題提出實證研究結果<sup>111</sup>。本文選擇德州東區地方法院 *Mondis Tech. Ltd. v. Chimei InnoLux Corp.*,<sup>112</sup> 案件予以介紹，乃因其對於如何計算持續性權利金有較為詳細之輪廓勾稽與架構說明；且該法院一般被認為是較為保護專利權人之法庭地，諸多專利權人均在該法院提起專利侵權訴訟，實證結果亦證明德州東區地方法院法官決定之持續性權利金案件數占全美各地方方法院之冠<sup>113</sup>。本文擬先介紹該案件使讀者瞭解持續性授權金之計算架構，其後再對此個案之計算框架提出針砭之意見。

2007 年 10 月 30 日，日本 Hitachi 公司轉讓 19 件專利給英國之 Mondis Technology 公司，2007 年 12 月 31 日 Mondis 於德州東區地方法院起訴控告鴻海（Hon Hai）、樂金（LG）、群創光電（InnoLux）等公司製造生產之螢

<sup>110</sup> Craig Countryman, *Ongoing Patent Royalties: How Should They Be Calculated?*, FISH & RICHARDSON (Sept. 2, 2010), <http://www.fr.com/news/patentroyalties/>.

<sup>111</sup> Sidak, *supra* note 109; Christopher B. Seaman, *Ongoing Royalties in Patent Cases After eBay: An Empirical Assessment and Proposed Framework*, 23 TEX. INTELL. PROP. L.J. 203, 229-41 (2015).

<sup>112</sup> *Mondis Tech. Ltd. v. Chimei InnoLux Corp.*, 822 F. Supp. 2d 639 (E.D. Tex. 2011).

<sup>113</sup> Sidak, *supra* note 109, at 175; Seaman, *supra* note 111, at 234.

幕及電視侵害系爭 19 件專利。2009 年 9 月，樂金與 Mondis 達成和解。

2011 年 6 月 27 日陪審團認定被告（被告群創光電與奇美電子於 2010 年 3 月 1 日合併，更名為 Chimei InnoLux Corp.，以下簡稱「被告 InnoLux」）侵權成立必須賠償 1,500 萬美元，即侵權螢幕之合理權利金費率 0.5%、侵權電視之合理權利金費率 0.75%。2011 年 8 月 30 日法院做出修正後終局判決（Amended Final Judgment），認定被告並非故意侵權，被告 InnoLux 須支付一次性「合理權利金」15,560,847 美元，並須賠償律師費用。除此之外，由於事實之證據開示程序終結於 2010 年 12 月 31 日，原告 Mondis 對於被告 InnoLux 於 2011 年以後繼續使用系爭專利之權利金，即所謂「持續性權利金」，另行起訴審理，德州東區地方法院 Ward 法官於 2011 年 9 月 30 日做出判決後裁定，認為侵權螢幕之持續性權利金費率應再提高 3 倍而為 1.5%。

#### 3.2.2.1 持續性權利金之計算架構

Ward 法官於 2011 年 9 月 30 日做出之裁定表示：聯邦巡迴上訴法院認為持續性權利金費率的決定屬於地方法院之裁量權，未特別指示其計算標準，然而，德州東區地方法院至少已有 2 個案件對於持續性權利金費率的決定有詳細的分析。

在 *Affinity Labs of Tex., LLC v. BMW N. Am., LLC*<sup>114</sup> 案中，法院表示計算持續性權利金之步驟應為：1. 以陪審團認定的判決前合理權利金費率為起點；2. 再依 *Georgia-Pacific* 參酌因素調整判決後之持續性權利金費率；3. 然後再考量繼續侵權是否故意侵權，如屬故意侵權，其合理之市場權利金應該增加多少；4. 最後依 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 一案之參酌因素決定如何提高持續性權利金費率。

在 *Datatrans Corp. v. Wells Fargo & Co.*<sup>115</sup> 案中，法院則表示，計算持續性權利金之方法為：1. 以陪審團判決之合理權利金費率作為指導原則；2. 基於被告業經判決認定為侵權者這一點來適當提高權利金費率；3. 考量

<sup>114</sup> *Affinity Labs of Tex., LLC v. BMW N. Am., LLC*, 783 F. Supp. 2d 891 (E.D. Tex. 2011).

<sup>115</sup> *Datatrans Corp. v. Wells Fargo & Co.*, 490 F. Supp. 2d 749 (E.D. Tex. 2006).

Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素。

美國有學者將持續性權利金之計算公式簡單表示如下，「 $R_o$ 」代表持續性權利金費率，「 $R_j$ 」代表陪審團判決之合理權利金費率，「 $F_i$ 」代表增加持續性權利金費率之因素，「 $F_d$ 」代表減少持續性權利金費率之因素，「 $E$ 」代表加倍持續性權利金費率之倍數<sup>116</sup>：

$$R_o = (R_j + F_i - F_d) * E$$

### 3.2.2.2 持續性權利金之計算方式

#### 3.2.2.2.1 以陪審團認定的合理權利金為起點 ( $R_j$ )

茲以 *Mondis* 案為例，說明持續性權利金之計算方式。本案陪審團於 2011 年 6 月 27 日做出判決，認定被告 InnoLux 侵害原告 Mondis 之專利，而判決被告 InnoLux 應就侵權螢幕支付 0.5%，就侵權電視支付 0.75% 之「合理權利金」費率，依前述說明，「持續性權利金」之費率應以此作為起點。

#### 3.2.2.2.2 依 Georgia-Pacific 參酌因素調整判決後之持續性權利金 ( $+F_i - F_d$ )

本件兩造當事人於判決後並未提出新的證據（例如，新的授權事證），但某種程度來說，陪審團之判決可以說是一種新的授權。因為陪審團判決的「合理權利金」假設協商時點是設定在開始侵權之 2005 年，法官在決定「持續性權利金」假設協商時點則是設定在陪審團判決後的 2011 年，因此，法官要考慮者乃 2011 年這個假設協商時點是否改變了 2005 年 Georgia-Pacific 參酌因素之分析。

##### 3.2.2.2.2.1 未改變之參酌因素：Georgia-Pacific factor 1、3、7

關於 Georgia-Pacific 第 1 個參酌因素「依已建立之授權契約之權利金決定訴訟中專利的權利金」，即所謂「已建立之權利金」，因為兩造自 2011 年 6 月 27 日陪審團判決後均沒有提出新證據，故法院認為以相同證據權衡 2005 年及 2011 年的假設協商，不應提高權利金費率。

關於 Georgia-Pacific 第 3 個參酌因素「授權合約之性質及範圍，如專屬

<sup>116</sup> Seaman, *supra* note 111, at 241.

授權或非專屬授權；有地域限制或無地域限制；或產品販賣對象限制」，被告 InnoLux 抗辯原告 Mondis 「部分」專利既然被陪審團判決認定無效，故應該降低持續性權利金之費率，但此不為法院所採，並表示法院從來未曾指示陪審團「不管專利有效、侵權與否之認定為何，在決定損害賠償金額及模擬假設協商時，應該認定『全部』的專利請求項有效且被侵權」；反之，法院卻指示「如果陪審團認定至少一項專利請求項有效及被告侵權，他們才應該進一步考慮損害賠償問題」；因此，陪審團清楚地瞭解原告 Mondis 只有在專利有效且被侵權的情況下，才有權獲得該部分之損害賠償，這也可以解釋原告 Mondis 主張侵權螢幕合理權利金費率應該為 3%（以授權前例 1%為基準再以「不確定性」為由提高 3 倍<sup>117</sup>），而陪審團最後只判給原告 Mondis 0.5%合理權利金費率之原因，因此，法官在決定持續性權利金費率時，與陪審團判決合理權利金時相較，第 3 個參酌因素也沒有什麼改變。

關於 Georgia-Pacific 第 7 個參酌因素「專利權之有效期間及授權條件」，把假設協商時點設定在 2011 年時較諸設定在 2005 年，專利期限已經變短，原告 Mondis 據此主張此因素將提高持續性權利金費率，被告 InnoLux 反而爭執此因素應當降低持續性權利金費率，法院則認為並無充分證據顯示第 7 個參酌因素改變持續性權利金費率之分析。

#### 3.2.2.2.2 改變之參酌因素：Georgia-Pacific factor 8、9、10

關於 Georgia-Pacific 第 8 個參酌因素「專利產品之既有獲利；商業成功；以及現在的受歡迎程度」、第 9 個參酌因素「專利產品與舊有模式或裝置比較起來，所產生之實益及優點」、第 10 個參酌因素「專利發明之本質；授權人將專利發明運用至商業上的特性，以及使用專利發明所獲得的利益」。原告 Mondis 指出與 2005 年時相較，2011 年時系爭專利技術被證明在

<sup>117</sup> 原告 Mondis 之專家證人 Magee 考量授權前例之「不確定性」（即授權前例在協商時，對於專利是否有效、侵權是否成立均屬不確定之狀態），故較諸訴訟中認定專利有效且被告侵權而判決之合理權利金為低，據此建議陪審團判決之合理權利金損害賠償金額應為授權前例費率之 3 倍，即侵權螢幕 1%、侵權電視 0.25%均應該再乘以 3 倍，而為 3%、0.75%。

商業上更為成功，此由其 2005 年以來已簽署了 15 個授權契約足資證明。法院基本上同意原告 Mondis 上開主張，認為 Georgia-Pacific 第 8 個至第 10 個參酌因素提高持續性權利金費率，因此，以 2011 年這個時點來決定持續性權利金，應該提高權利金費率。

3.2.2.2.3 授權人與被授權人假如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權合約所可能同意之權利金：Georgia-Pacificfactor 15

關於 Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素，原告 Mondis 主張鑑於被告 InnoLux 已經被陪審團判決認定是侵權人，兩造協商的地位較諸 2005 年已大大地改變，原告 Mondis 主張本案可比較的授權前例都是在侵權責任「不確定」之情況下為授權，如果判決之權利金費率低於那些提早獲得授權的授權前例，那就極為荒謬。然而，法院認為原告 Mondis 上開論點已於陪審團審判時提出<sup>118</sup>，陪審團判決合理權利金時也已經予以考量；況且，陪審團係在專利有效及被告侵權的前提下判決合理權利金，因此，2005 年或 2011 年這兩個時點，被告 InnoLux 均被認定是侵權人這一點並無不同，故第 15 個參酌因素也沒有什麼改變。

3.2.2.2.3 判斷判決後持續侵權為故意侵權（\* E）

Ward 法官認為陪審團作成專利有效及被告侵權之判決後，在通常情況下，被告繼續侵權應該構成故意侵權<sup>119</sup>，本案被告 InnoLux 並不否認繼續侵權最終會被認定為故意侵權，然卻抗辯應該在其窮盡上訴救濟程序時，換言之，在二審法院判決以前，不應認定其為故意侵權而提高持續性權利金之費

<sup>118</sup> 同前註。

<sup>119</sup> 本案陪審團原認定被告 InnoLux 就部分專利請求項係故意侵權，但判決後法官准許被告 InnoLux 之 JMOL 聲請，而於 2011 年 8 月 30 日做出修正後終局判決認定被告 InnoLux 非故意侵權，理由在於原告沒有於起訴前對被告提出警告信函。然而，就持續性權利金費率之認定，已無此問題，蓋本案係在 2007 年起訴，被告 InnoLux 於 2011 年持續侵權時自然已知悉原告 Mondis 主張其侵權，基此，足可認定被告 InnoLux 為故意侵權，而可提高持續性權利金費率。

率。然 Ward 法官基於以下 3 個理由，不同意被告 InnoLux 之辯解。首先，地方法院無聽審上訴理由的地位，也非權衡上訴有無理由的法院，故地方法院沒有理由因為被告上訴即對持續性權利金予以折扣計算。其次，在陪審團判決沒有明顯錯誤的狀況下，上訴並非作為繼續侵權的充分理由。最後，法院認為在通常情況下，被告在判決後繼續侵權應屬故意侵權，即便在上訴後判決前的階段亦然。

Ward 法官認為依 *Seagate Tech., LLC*<sup>120</sup> 案之闡明，在決定被告 InnoLux 2011 年後之持續性權利金時，應認其主觀上已達到「客觀輕率」（objectively reckless）、輕率不顧法律而故意違反（reckless disregard of the law as willful violations）之程度，據此可以加重被告 InnoLux 之損害賠償責任。因「過失」（reckless）與「知悉」（knowingly）或「故意」（intentionally）等精神狀態不同，如果被告 InnoLux 窮盡上訴權利後仍被認定為侵權者，就屬「知悉」或「故意」不顧法律，而非僅僅是「客觀輕率」，故被告 InnoLux 抗辯其上訴期間之繼續侵權非故意侵權，是混淆「客觀輕率」與「知悉」、「故意」之標準。因此，在陪審團或法院判決侵權成立後，在通常情況下，被告面對不法的高風險如果還繼續侵權，就屬故意侵權。

#### 3.2.2.2.4 依 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 案之 9 個參酌因素，加倍提高持續性權利金費率（\*E）

美國法院在決定是否給予懲罰性損害賠償，一般會考慮 *Read Corp. v. Portec, Inc.*<sup>121</sup> 一案歸納出如下 9 個參酌因素：1. 侵權人是否致力於複製他人的想法或設計。2. 當知道他人專利時，是否調查專利的範圍，而認為該專利為無效，或是其行為未侵權，並構成善意信賴。3. 侵權人之訴訟行為。4. 侵權人之規模及財務狀況。5. 與其他判例的近似性。6. 侵權行為期間。7. 侵權人採取的補救行為。8. 侵權人侵權的動機。9. 侵權人是否試圖隱匿其侵權行為。

<sup>120</sup> *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007).

<sup>121</sup> *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992).

Ward 法官認為第 3、6、7 個參酌因素都不可能用在判決後的故意侵權，但本案可審酌第 2 個參酌因素，因為陪審團已經判決專利有效且被告侵權，故 InnoLux 並非善意信賴專利無效或不構成侵權，故應予加重賠償。此外，Ward 法官認為被告 InnoLux 之執行長於陪審團判決後之 2011 年 6 月 29 日在中國郵報 (The China Post) 中發表之「The issue of patent infringement is being taken too seriously sometimes.」言論<sup>122</sup>，顯示該公司缺乏對法院及陪審團的尊重，也是對緣自於憲法的美國專利制度之公開侮辱，反映出被告 InnoLux 行為的惡性，因此，Ward 法官將先前陪審團判決之侵權螢幕權利金費率 0.5%，先依 Georgia-Pacific 第 8、9、10 個參酌因素提高為 0.75% 之後，再以故意侵權為由加倍計算，而判決侵權螢幕之持續性權利金費率為 1.5%，茲套用前揭公示表示如下。

$$R_o = (R_j + F_i - F_d) * E$$

$$1.5\% = (0.5\% + 0.25\% - 0\%) * 2$$

### 3.2.3 本文意見

聯邦巡迴上訴法院並未明示持續性權利金之計算方式，在沒有可資適用的框架下，各地方法院多先選擇以過去侵權的合理權利金作為計算未來的持續性權利金之起點；再應用 Georgia-Pacific 參酌因素上下調整判決後的持續性權利金（論者稱之為「modified Georgia-Pacific factors」 approach<sup>123</sup>）；最後，很多法院認為判決後繼續侵權是故意侵權，而慣例性地提高判決後的持續性權利金費率<sup>124</sup>（論者稱之為「willful infringer」 approach<sup>125</sup>），但也

<sup>122</sup> *Mondis Tech. Ltd.*, 822 F. Supp. 2d at 653-57.

<sup>123</sup> Joseph Lavelle, *Ongoing Royalties: A New Development in Patent Damage Awards*, DLA PIPER (Sept. 5, 2012), [https://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/2012/09/ongoing-royalties-a-new-development-in-patent-da\\_/](https://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/2012/09/ongoing-royalties-a-new-development-in-patent-da_/).

<sup>124</sup> See, e.g., *Affinity Labs of Texas, LLC*, 783 F. Supp. 2d 891, at 899 (Following a jury verdict and entry of judgment of infringement and no invalidity, a defendant's continued infringement will be willful absent very unusual circumstances.); *I/P Engine, Inc. v. AOL Inc.*, No. 2:11cv512, 2014 WL 309245, at \*3 (E.D. Va. Jan. 28, 2014) (finding post-judgment in-

有些法院對此並不認同，而認為陪審團判決只是確認「專利有效」及「被告侵權」，然此二者於陪審團決定過去侵權之合理權利金時，已經考量在內<sup>126</sup>。

雖然聯邦巡迴上訴法院在 *Amado v. Microsoft Corp.* 案中建議一旦當事人知悉專利有效及被告侵權後，持續性權利金就會有所不同<sup>127</sup>，並且在判決註腳中建議以陪審團判決之合理權利金為底限，以原告之請求為上限，來酌定持續性權利金<sup>128</sup>。但美國學者 Lemley 教授不表贊同，其認為陪審團在判決合理權利金時已經假設「專利有效」及「被告侵權」，沒有理由在決定持續性權利金時再問相同的問題並衍生出不同的答案；且過去的合理權利金與未來持續性權利金均是在決定相同事實，亦即「兩造在自由意願下均會同意的權利金」，依美國憲法第七修正案的禁止複審條款，亦禁止法官或第二個陪審團重複審判，否則有違憲之虞<sup>129</sup>，因此，認為持續性權利金應該等同於合

---

fringement willful and increasing the ongoing royalty rate compared to the jury's verdict).

<sup>125</sup> Countryman, *supra* note 110.

<sup>126</sup> See, e.g., *Carnegie Mellon Univ. v. Marvell Tech. Grp., Ltd.*, 906 F. Supp. 2d 399 (W.D. Pa. 2012) (finding that a hypothetical negotiation that the patentee would be “largely satisfied with the exceptional returns on its minimal financial investments in the patents” and denying patentee’s claim for enhanced damages); *Univ. of Pittsburgh of Com. Sys. of Higher Educ. v. VarianMed. Sys., Inc.*, No. 08CV1307, 2012 WL 1436569, at \*11 (W.D. Pa. Apr. 25, 2012), vacated and remanded on other grounds, 561 F. Appx 934 (Fed. Cir. 2014) (explaining that the jury was “instructed to assume ... that patent-in-suit was valid and was being infringed” and finding that “no changed circumstances exist which would warrant a higher ongoing royalty rate than that set by the jury”); see also *Ariba, Inc. v. Emptoris, Inc.*, 567 F. Supp. 2d 914, 918 (E.D. Tex. 2008) (reasoning that “it is logically inconsistent to argue that a royalty calculation based upon assumptions of infringement and validity would change when those assumptions are replaced by jury findings of the same facts”).

<sup>127</sup> *Amado v. Microsoft Corp.*, 517 F.3d 1353, 1362 (Fed. Cir. 2008).

<sup>128</sup> *Id.*

<sup>129</sup> Mark A. Lemley, *The Ongoing Confusion over Ongoing Royalties*, 76 MO. L. REV. 695, 704-05 (2011).

理權利金。本文認為此爭議之關鍵點在於陪審團判決是否會改變兩造協商之地位？*Amado* 案認為判決確認「專利有效」及「被告侵權」改變了兩造協商之地位，但本文認為這樣的看法稍嫌速斷，如同 *Ward* 法官在 *Mondis* 案中所述，陪審團在決定合理權利金時，已經假設「專利有效」及「被告侵權」，尤其參考授權前例決定合理權利金時，已經考慮授權前例係在上開假設並不確定的情況而為協商，因此，以授權前例為基準酌情提高合理權利金，故陪審團判決確認「專利有效」及「被告侵權」，並沒有改變兩造協商地位。然而，本文並非認為兩造協商之地位在陪審團判決後全然不會改變，蓋過去與未來之技術、市場條件、經濟環境仍然可能不同，尤其判決使兩造法律地位改變，因為原告也可以選擇不請求持續性權利金，待被告繼續侵權後假以時日，另行提起第二個專利侵權損害賠償訴訟，在此情況下，被告將面臨故意侵權之懲罰性賠償或律師費賠償，甚至於禁制令之威脅，凡此種種均為提高持續性權利金之可能因素；反之，市場上也有可能出現更好的非侵權替代品取代專利產品，或者被告迴避設計成功不再需要授權，甚至消費者喜好變更致專利產品市場萎縮，而可能降低持續性權利金，畢竟「合理權利金」與「持續性權利金」之假設協商時點不同，前者為開始侵權時，後者為陪審團判決後，故「modified Georgia-Pacific factors」 approach 仍非在決定持續性權利金時，可以去除不論之步驟。

聯邦巡迴上訴法院 2012 年在 *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc.* 一案中亦曾經表示「判決後兩造地位的改變可能支持較陪審團判決費率更高的費率，尤其『故意侵權』及『判決後繼續侵權』可以導致較高之持續性權利金費率<sup>130</sup>」，德州東區地方法院法官亦多以此加倍持續性權利金之費率。但 *Lemley* 教授認為：既然法院認為禁止銷售侵權產品有害被告權益及公眾利益，因此決定不核發永久禁制令，以免扼止合法之商業行為，而准許被告繼續銷售侵權產品，如果對於法院允准之行為再懲罰被告，

<sup>130</sup> *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc.*, 682 F.3d 1003 (Fed. Cir. 2012).

就顯得很奇怪<sup>131</sup>，有學者亦贊同這樣的看法<sup>132</sup>。美國曾有學者實證分析 2006 年至 2015 年 35 個關於持續性權利金的判決，發現 25 件約占 71% 的案子法官決定之持續性權利金超過陪審團決定的合理權利金，25 件中以故意侵權加倍持續性權利金占 8 件，剩下的 17 件中的 3 件，法院提到故意侵權是持續性權利金超過合理權利金的原因之一，其餘 14 件，法院則以其他理由判決持續性權利金超過合理權利金。此外，沒有一件判決的持續性權利金是低於合理權利金<sup>133</sup>，足見陪審團判決後之繼續侵權，是否構成故意侵權而可加倍提高持續性權利金，美國司法實務似乎尚無定見。本文認為應該就法院不核發永久禁制令之理由，分別情況來看，如果法院是基於公共利益的考量而不核發永久禁制令予專利權人，例如 SEP 之專利技術，就不應該對繼續實施 SEP 之侵權人以故意侵權為由提高持續性權利金，但如兩造為競爭關係，而法院認為侵權並未造成專利權人無法彌補之損害，尚有其他救濟途徑足以彌補其損害（例如金錢賠償），因此未核發永久禁制令，則以故意侵權為由酌情加重持續性權利金，似無不當，蓋法官未核發永久禁制令之理由在於案件不符合 *eBay* 案之 4 要件，並非許可繼續侵權。

綜上，本文認為以陪審團判決之「合理權利金」作為評估「持續性權利金」的起點，有其理論基礎，蓋二者就專利技術本質、當事人及侵權產品等有賴於相同證據之評價。但法院在決定持續性權利金時，應該再考量實際或預期將會改變的技術、市場條件、經濟環境，乃至於兩造協商地位之變遷，據以上下調整持續性權利金，但不可以陪審團判決確認「專利有效」及「被告侵權」為由，即逕認兩造協商地位有所改變而提高持續性權利金。最後應再斟酌駁回永久禁制令之理由，決定是否以故意侵權為由加倍提高持續性權利金。

<sup>131</sup> Lemley, *supra* note 129, at 702-03.

<sup>132</sup> Seaman, *supra* note 111, at 244.

<sup>133</sup> Sidak, *supra* note 109, at 175.

## 4. 結論

美國專利侵權損害賠償之判決總額及中位數自 2008 年以來不斷攀升，法官與陪審團判決之損害賠償中位數差距甚遠，此現象引發各界對判賠金額是否過度之熱議，爭論焦點在於「以 Georgia-Pacific 參酌因素計算合理權利金之規則過於模糊」，另一被關注焦點則是「陪審團錯誤計算合理權利金」。此外，「整體市場價值法則」之濫用則是導致過度賠償的另一個問題。判賠金額過度之疑慮，引發修法之契機，2011 年 9 月 8 日美國參議院投票通過接受眾議院版專利改革法 (Leahy-Smith America Invents Act)，該次修法並未採取在實體法上限制賠償範圍之立法模式，而採行證據守門員之程序方式，要求法官在審判前排除兩造提出有問題的方法論和證據，以免誤導陪審團。

其實在 2011 年美國專利改革法通過前，聯邦巡迴上訴法院早已開始在數個專利侵權損害賠償案件中<sup>134</sup>，以美國聯邦證據規則第 702 條規定廢棄陪審團之判決，要求地方法院法官擔任證據守門員之角色。其理由無非在於「以 Georgia-Pacific 參酌因素計算合理權利金之規則過於模糊」，憂心「陪審團錯誤計算合理權利金」，該法院甚至在前述 *Ericsson* 案中直言「依賴整體市場價值法則可能誤導陪審團，因為陪審團可能沒有足夠能力瞭解需要分配權利金費率到什麼樣的程度」。儘管美國學術及實務界均認知到「以 Georgia-Pacific 參酌因素計算合理權利金之規則過於模糊」，惟至今仍將之奉為規臬，對於 Georgia-Pacific 各項參酌因素未給予陪審團具體指導原則之批評，目前以立法及司法實踐的方式，除要求地方法院法官擔任證據守門員外，更賦予其教練身分，要求法官針對個案事實具體指示陪審團有關之 Georgia-Pacific 參酌因素，至於和個案無關之參酌因素，則不必予以指示以免誤導。此外，受到 RAND 承諾拘束之 SEP 的合理權利金估算更為複雜，

---

<sup>134</sup> 如本文「2.2.3 可比較的授權」、「2.2.4 分配法則、整體市場價值法則」提及之相關案件。

聯邦巡迴上訴法院要求地方法院法官應該依個案專利權人實際所為之 RAND 承諾內容具體指示陪審團，而非僅空泛指示「原告之專利技術負有 RAND 義務」一語，或者僅指示「決定合理權利金應考量 Georgia-Pacific 之 15 個參酌因素」，此外，無證據證明專利箝制或權利金堆疊之案件，更不必對指示陪審團該等概念，以免誤導陪審團做出錯誤判斷。

聯邦巡迴上訴法院不斷重申專利技術必須是消費者購買產品的動機、構成消費者需求之基礎時，始可適用整體市場價值法則於「最後成品」之售價，否則權利金之基礎應該侷限於「最小可銷售元件」之價值。然而，如果專利並非驅動消費者需求之基礎，但專利權人能提出之「授權前例」均以最後成品售價作為權利金基礎時<sup>135</sup>，則面臨兩難之處境，堅持以「最小可銷售元件」作為權利金基礎，勢必得放棄「授權前例」之有力證據；採用整體市場價值法則之「授權前例」作為證據，又違反分配法則。德州東區地方法院 Everingham 法官曾經在裁定表示：「『除非專利特徵是消費者需求之基礎，否則不能適用整體市場價值法則』如果是絕對的規則，將迫使專利權人之原告立於艱困之地位，專利權人有二個選擇：其一，專利權人可以以分配法則主張一個新的權利金費率，但這樣的選擇是不受歡迎的，因為這大部分是基於猜測，且先前的授權前例就突然變得不能比較了；其二，專利權人也可以選擇不要依賴授權前例，而以其他證據作為損害賠償模型基礎，但這個選擇也是不歡迎的，因為依聯邦巡迴上訴法院之意見，系爭專利的授權前例是合理權利金最可靠的證據<sup>136</sup>」，因而在「授權前例」與「最小可銷售元件」二者間選擇了前者。但承本文「3.1.2 標準基礎專利之判決」介紹可知，*Ericsson* 案中，因原告之專家證人對於「授權前例」作了二個不同層次的分配，故地方法院法官未將其證詞排除，聯邦巡迴上訴法院亦肯認這樣的作

<sup>135</sup> 此種情形，依本文「2.3.3 合理權利金之計算模式」之分析，屬第三種計算模式，應以迴避設計成本或採用替代技術之授權成本作為權利金基礎，而非以最後成品售價或最小可銷售元件之價值作為權利金基礎。

<sup>136</sup> *Mondis Tech., Ltd. v. LG Electronics, Inc.*, 2011 WL 2417367, \*3 (E.D. Tex. June 14, 2011).

法，在「授權前例」與「最小可銷售元件」之間做出折衷權衡，既未排除「授權前例」證據，亦保留「最小可銷售元件」上位概念之分配法則。

由本文相關判決之分析可知，目前美國對於合理權利金之計算著重於分配法則之落實，且從「權利金基礎之選擇」及「權利金費率之分配」二個層面來著手，我國智財法院以合理權利金計算方法判決者（參見附錄一），其中 1 件<sup>137</sup>以類似美國「解析法」之計算方式判決，其他則參酌 *Georgia-Pacific* 第 1、2、3、5、7、12、13、15 個等因素來判決，如有授權前例或可比較之授權前例存在，經審認後認為與系爭專利具有可比較性，法院即多以授權前例之權利金為基準，再參酌其他因素上下調整合理權利金之數額，亦有部分判決注意到分配法則、整體市場價值法則、貢獻度等概念，與美國法之應用相似，惟就沒有授權前例或可比較之授權前例之案件，不論係由專利權人之授權所得立場，或自侵權人之獲利角度來看，部分判決考量各參酌因素之權重及最後得出之合理權利金數額之關連或未臻明確，或未具體分析合理權利金基礎、費率及其連動關係；本文於「2.3.3 合理權利金之計算模式」提出框架概念，對於合理權利金之計算作概念的釐清，希能有助於我國修法增訂合理權利金規定之應用參考。又因實證結果，智財法院多數判決仍以侵權人「所得利益」計算專利侵權損害賠償<sup>138</sup>，故本文於「2.4.2 分配法則、整體市場價值法則、最小可銷售元件、貢獻度在『侵害人所得利益』損害賠償計算方法下之定位」提出個人意見與建議。此外，智財法院 4 件與 SEP 有關案件中有 3 件係以「總銷售額」方法判決，惟修法刪除「總銷售額」說後，法院恐需職權考量應扣除之成本費用多寡及侵權利潤為何？*Innovatio* 案對於實施標準之侵權品所為成本利潤分析法，有其參考價值；而美國實務目前發展之 SEP 對標準之貢獻度分析法（如 *Microsoft*、*Ericsson* 案），在專利權人請求法院計算合理權利金時，亦可提供法院訴訟調查之方向。末者，我國對

<sup>137</sup> 參見附錄一編號 3（一審判決）、編號 6（二審判決）。

<sup>138</sup> 吳靜怡，前揭註 2，頁 141-144；吳靜怡，前揭註 3，頁 225-227；劉尚志、李偉綺、呂柔慧，前揭註 105。

於專利侵權之損害賠償係以過去之侵權事實作為判決對象，起訴後如可證明侵權人仍繼續為侵權行為，則可在案件辯論終結以前予以追加，惟僅止於案件辯論終結此一時間點，故實務上未見有持續性權利金之判決出現，惟持續性權利金之概念仍可應用在專利權人對同一侵權人繼續侵權而提起之第二個訴訟，且此為美國合理權利金之最新發展趨勢，本文併予介紹，以提供我國企業在美國進行專利訴訟時攻防策略之參考。

## 附錄一 智財法院以合理權利金判決之案件

### 一、第一審判決（統計期間 97 年 7 月 1 日至 105 年 1 月 25 日）

	案號	宣判日	判決理由	分析
1	100 民專訴 119	101.11.6	<p>原告雖另提出相關腳踏車把手之專利授權契約，主張系爭專利授權之合理權利金應比照該件以每年歐元 2 萬 5 千元即約新臺幣 95 萬元計算，惟另件專利權利金授權區域包含德國、美國及臺灣，至本件合理權利金之計算範疇恐無法廣及德國、美國；復參酌被告辰驊公司 99 年度及 98 年度營業淨利約 380 多萬元左右，然被告辰驊公司並非僅生產系爭產品，仍有生產其他型號款式之腳踏車把手……，且系爭產品為腳踏車把手，系爭專利即屬其產品內容，而非僅屬其中單一元件，是系爭專利技術對系爭產品獲利或技術之貢獻程度甚大；……是本院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利尚未授權他人實施，系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認原告至少得請求被告連帶給付 70 萬元之合理授權金額。</p>	<p>1. 系爭專利在國內並無授權前例。專利權人提出之相類似之外國授權前例，法院認為授權範圍不同，而非可比較之授權前例。此與同法院 102 年度民專上字第 3 號判決認為專利係採「國際專利耗盡」……專利契約之授權區域範圍對於授權金之計算並無實質影響之看法顯然不同。</p> <p>2. 法院參考「整體市場價值法則」、專利貢獻度酌定合理權利金。</p>

	案號	宣判日	判決理由	分析
2	99 民專訴 156	101.2.22	<p>爰審酌該麥克風元件占附表編號 1、5、7、8 所示產品之比例不大，單價非高，且原告亦不能證明被告係以該元件吸引客戶購買上開產品，難謂屬手機之重要元件；被告索尼愛立信公司並非直接生產製造該麥克風元件之公司，僅係購買該元件組裝於其手機，自應與授權製造實施系爭專利一之授權金有所區別；又被告取得該麥克風元件之成本亦不應與單獨販售該元件之價格差距過大。</p> <p>原告並主張附表編號 1 所示產品售價約為每支 7 千元，且估計該麥克風元件之銷售獲利占每支手機單價之 0.15%，本院亦認以該元件於手機所占比例亦屬合理，則該元件之銷售獲利約為每支 10.5 元，則每支以 1.5 元計算授權金，亦應屬合理；……本院認被告索尼愛立信公司於本件侵權期間之年平均市占率亦應不至低於 20%；……被告索尼愛立信公司之手機產品應至少有 1/2 為侵權之產品；……本件侵權時間至少應自 98 年 1 月起迄本件言詞辯論終結前約為 3 年。本院認原告至少得請求被告連帶給付 300 萬元之合理授權金額。</p>	<p>1. 本件原告即專利權人為財團法人工業技術研究院，被告為瑞典裔索尼愛立信行動通訊國際股份有限公司。由於原告為研究單位，主要從事研發活動，並將研發成果專利授權或技術移轉予廠商，原告本身並未實際從事生產與製造活動，故無所謂銷售損失之所失利益，是判決以合理權利金計算應賠償之損害額。</p> <p>2. 本件判決考量分配法則、系爭專利所在元件是否為消費者購買之動機、被告並非侵權產品製造商、侵權產品之獲利情形、市占率等因素，判決合理權利金之數額。</p>

	案號	宣判日	判決理由	分析
3	100 民專訴 4	100.10. 31	查保溫容器製造業之同業毛利率為 30%，費用率為 22%，淨利率為 8% 之事實，而被告之毛利率約為 40% 至 50% 高於同業之 30%，依據原告請求按零售價 20% 計算權利金作為損害賠償，再扣除同業費用率 22%，被告出售每件被控侵權產品尚有 18% 至 28% 之淨利率；又被告銷售被控侵權產品既可獲得比同業 30% 毛利率更高之獲利，亦可推定該高獲利係來自於系爭專利之貢獻，則原告請求被告按被控侵權物品零售價格之 20% 計算損害，被告仍保有高於同業 8% 淨利率達 18% 至 20%（按應係 28% 之誤）之獲利。	本件智財法院乃以侵權人自認之毛利率約 40% 到 50%，扣除同業費用率 22%，得出侵權人超出同業之淨利為 18% 至 28%，並認此超額利潤可推定來自於系爭專利之貢獻，故以被控侵權物品零售價格之 20% 計算損害。 <u>此計算方式與美國 TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp. 一案採用之「解析法」</u> 計算合理權利金雷同。惟二者有一極大差別在於美國上開案件係以被告 Dura 內部高層之備忘錄所載侵權商品之預期毛利率 52.7%，扣除經常性費用後，可得預期淨利為 37% 至 42%，再扣除當時同業標準利潤 6.56% 至 12.5%，得到應支付原告 TWM 合理權利金為 30%；而我國本案則以被告在訴訟中自承之毛利率 40% 至 50% 作為計算標準，一為事前預估之毛利，一為事後確定之毛利。
4	99 民專訴 66	100.5.19	審酌本件被告慷嘉公司為販賣之要約侵害系爭專利權之期間約為 10.7 個月，被告眼經公司販賣及為販賣之要約而侵害系爭專利權之期間約為 12 個月，販賣及為販賣之要約金額分別為 3,200 元、2,450 元。被授權人於有合理商業利潤之情形下，始有意願支付權利金取得專利權人之授權，是以授	1. 本判決雖亦採合理權利金作為判決依據，但與前面 2 件不同之處在於其以專利權人之所失利益來解釋合理權利金在我國法制下之法理基礎。 2. 本件原告於訴訟中提出系爭專利之授權前例，主張前曾授權第三人廣州天圍展覽器材有限公司實施大陸第

	案號	宣判日	判決理由	分析
			<p>權契約之權利金數額必然低於被授權人實施專利實際所可獲得之利益。原告於 98 年及 99 年自行販賣及出租系爭專利產品之營收分別為 1,873,093 元、3,031,732 元，依 98 年、99 年財政部同業利潤標準淨利率為 8%，又被告等並未提出市場上有何其他替代性發明，並考量系爭專利所餘專利期間（約 2.5 年），系爭專利之實施亦不須再取得第三人之專利授權等情，認原告所失利益應為被告慷嘉公司、眼經公司於侵害系爭專利期間所應支付之合理權利金分別為 4 萬元、6 萬元。</p>	<p>ZL012323810 號專利，授權期間為 96 年 9 月 10 日至 97 年 9 月 10 日止，授權金為銷售額 6%，並已收取第 1 期權利金 3 萬元人民幣。惟智財法院認為大陸第 ZL012323810 號專利之權利要求第 1 項與系爭專利申請專利範圍第 1 項之內容雖完全相同，而為相同之新型，然其授權製造地區為大陸，授權販賣地區則涵括大陸及英美、歐洲、日本、馬來西亞、澳大利亞等市場，是以其授權之範圍甚廣，且大陸地區就系爭桁架產品之市場規模與我國之市場規模顯不相同，自無從援引上開授權金計算方式作為計算本件權利金之參考。此與同法院 102 年度民專上字第 3 號判決認為專利係採「國際權利耗盡」……專利契約之授權區域範圍對於授權金之計算並無實質影響之看法顯然不同。</p>
5	98 民專訴 77	98.12.22	<p>原告對系爭專利曾授權訴外人錫銓企業有限公司，並已經自錫銓企業有限公司收取權利金 120 萬元，又錫銓企業有限公司於支付上開款項後，於其分類帳及 97 年度營利事業所得稅結算申報書、資產負債表、97 年度營業成本明細表中均已認</p>	<p>本件判決理由說明「被告使用原告系爭專利以生產其產品，其『所獲得之利益』自屬應支付原告而實際上未支付之權利金費用」等語，可知本件智財法院係將合理權利金解釋為屬於專利法第 85 條第一項第二款「侵權人因侵權所獲之利益」。</p>

	案號	宣判日	判決理由	分析
			列此一費用，堪認原告所稱其授權他人使用系爭專利之權利金為 120 萬元一節尚非無據，是本院認為原告依專利法第 85 條規定，訴請被告賠償損害部分於 120 萬元範圍內之主張，及依此計算之利息請求，為有理由。	
6	97 民專訴 66	98.10.5	有鑒於專利權損害之計算甚為困難，而專利權人授權他人實施其專利權時，通常會收取權利金，於侵害專利權事件，因專利權人與侵權人間並無授權契約關係之存在，則專利權人授權實施所收取之權利金，應可作為損害賠償之計算參考。如德國法有採用「類推授權實施說」者，以類推授權實施之方式決定其損害額；美國立法例有「合理權利金」；日本立法例亦規定專利權人得請求該專利之實施所得金額，作為所受損害之賠償（特許法第 102 條第三項）。另辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第二項規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償	<p>1. 本件乃智財法院首度正面承認以合理權利金作為專利侵害損害賠償之依據，而不再依附於「侵權人因侵權所獲之利益」或「專利權人所失利益」等損害賠償範圍來加以解釋。</p> <p>2. 本件涉案專利共有 4 個，專利權人僅提出其中 2 個專利之授權前例各 1 個，數量上實未達美國實務所要求的「有足夠的數量，以說明該數額為一般可接受之權利金」、「數額必須有一致性」等要求；尤其本件侵權態樣係為販賣之要約，與專利權人提出之授權前例係授權被授權人實施生產專利產品，似乎無法相提並論。惟此恐係審判實務難以解決之困境。</p> <p>3. 在英美法系思維下，於侵權人僅為販賣之要約階段而無法證明 Pandoit 案中第 4 要件即所失利益之金額時，依美國專利法第 284 條，亦應</p>

案號	宣判日	判決理由	分析
		額之參考」亦同此見解。準此，原告請求依系爭 4 專利之合理權利金計算其損害，即屬有據。	判給合理權利金作為賠償底限，故本件判決依合理權利金判給損害賠償，有其法理依據。

## 二、第二審判決（統計期間 97 年 7 月 1 日至 105 年 1 月 25 日）

案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
1 102 民專上 52  101 民專訴 139	103.4.10	查上訴人（專利權人）主張原係以每戶電捲門產品之授權金為 1 萬元之方式進行授權，然對於如訴外人御品軒及權融公司，先施作侵害系爭專利之電捲門產品，後因收到上訴人警告後而同意取得授權者，授權金則調高為每戶 2 萬元。而被上訴人（侵權人）施作系爭產品前曾與上訴人洽談授權事宜，詎被上訴人仍未得授權即逕行施作系爭產品。故上訴人主張依現行專利法第 97 條第一項第三款之規定，以每戶授權金額 2 萬元作為損害賠償計算基礎，並請求依同條第二項之規定，加計懲罰性損害賠償，為有理由。	本件參考授權前例，並認為訴訟判決之合理權利金費率，應較授權雙方訴訟外自願協商之合理權利金為高之概念，酌予提高專利權人授權前例之權利金費率 2 倍。
2 101 民專上 10	103.3.28	原告（專利權人）就關於被告東鴻公司（侵權人）產製與銷售前開系爭產品 A 應支	1. 本件雖無可比較之授權前例可以參酌，惟法院仍依民事訴訟法第 222 條第 2

案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
100 民專訴 字 64		付權利金，雖未提出合理之計算基礎，惟參酌民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，故本院仍應審酌一切情況，依所得心證定其數額，不能以原告未證明權利金之比率而否准其返還不當得利之請求。查一般企業於支付權利金後應尚有獲利始會從事商業交易行為，及此部分係因侵權行為損害賠償之請求權罹於時效滅，原告始改以不當得利之法律關係請求，其可獲得給付之金額應低於侵權損賠，始符公平原則，爰審酌上情及其他一切情況，認應以被告東鴻公司該項產品平均銷售稅前淨利之半數作為權利金之計算基準為適當。	項：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」之規定酌定合理權利金數額。 2. 判決並參酌 <u>25%法則</u> 之概念（即被授權人的銷售盈餘一般占銷售金額 20%，而其中 5%用來支付權利金，因此權利金費率即為被授權人因製造專利產品所獲盈餘的 25%），以 <u>稅前淨利</u> 為權利金基礎，以 <u>50%之費率</u> 判決合理權利金。
3 101 民專上 50  100 民專訴 60	103.2.27	東芝公司（專利權人）原係依修正前專利法第 85 條第 1 項第二款規定計算自 99 年 4 月 16 日起至 100 年 12 月 31 日之損害賠償金額，嗣增加以合理權利金方式計算同時期之損害賠償金額，並一併同時主張請本院審酌，本院自得擇一為其有利之計算。東芝公司主張依其先前與西班牙、愛爾蘭等 3 家公司之 3 份授權契約，每片 DVD-ROM 之合理權利金	1. 本件專利權人同時主張以侵權人所得利益、合理權利金兩種計算方法計算損害賠償數額，請求法院擇優判決，為法院所採。雖計算結果，以侵權人所得利益方法計出之損害賠償金較高，而未以合理權利金判決，惟本件判決對於 <u>SEP 合理權利金</u> 之計算，有詳盡之說明。 2. 法院考量 DVD-ROM 授權金近年已陸續調降，為眾

案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
		<p>為 0.025 美元等語。惟東芝公司自承該 3 份契約分別為 92 年 5 月 13 日、10 月 1 日、93 年 7 月 1 日所簽訂，距離 99 年、100 年已有相當時日，依該 3 份契約所載 93 年起之授權金為每片 0.025 美元，92 年度則為 0.03 美元，而 DVD-ROM 之授權金近年已陸續調降，為眾所周知之事實，尚無從以 93 年間之授權金作為 99 年、100 年間之合理授權金；依東芝公司所參與之 DVD6C 網站所示，DVD6C 於 93 年間之授權金約為每片 0.05 美元，99 年、100 年間之授權金則約為每片 0.04 美元……；另 DVD6C 自 97 年 1 月 1 日起將原先每片 0.05 美元之權利金調降為 0.045 美元，則東芝公司所參與之 DVD6C 既將其於 93 年間之授權金約每片 0.05 美元逐步調降至 99 年、100 年間之每片約 0.04 美元，調降比例為 20%，堪認東芝公司單獨授權之合理授權金額理應比照該比例同步調降，而東芝公司 93 年間單獨授權之金額為每片 0.025 美元，99 年、100 年單獨授權之金額即本件計算合理權利</p>	<p>所周知之事實，原告東芝公司參與之 DVD6C 集管組織之授權金亦逐年調降（93 年間之授權金約為每片 0.05 美元，99 年、100 年間之授權金則約為每片 0.04 美元，調降比例為 20%），因而認為原告東芝公司提出 3 個可比較的授權前例（其等授權時間為 92 年、93 年間，權利金為每片 0.025 美元）亦應同步調降 20%，據此計算出被告吉祥公司應支付之 SEP 合理權利金為每片 0.02 美元（<math>0.025 \times (1 - 20\%) = 0.02</math>）。</p> <p>3. 判決中並認定 <u>SEP 對標準之貢獻度各有不同，不應將 DVD6C 之授權收入「平均」分配予參與集管組織之專利權人</u>，且由集管組織聯合授權之權利金，本較個別洽談單獨授權之權利金划算優惠，故不得以 DVD6C 聯合授權之權利金金額及其廠商家數比例計算金。</p>

	案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
			金之時間自應同步依 DVD6C 調降比例 20% 計算，換言之，依此比例計算本件合理權利金應為每片 0.02 美元【計算式： $0.025 \times (1 - 20\%) = 0.02$ 】。	
4	101 民專上 41  100 民專訴 101	102.12.26	<p>經審酌系爭專利授權合約，其授權期間 5 年，每年之授權金為 30 萬元，為兩造所不爭執。上訴人（專利權人）提出一份第三人以第 M262678 號「瓦斯熱水器排氣管之改良結構」新型專利之專屬授權合約書影本，為被上訴人（侵權人）所不爭執，該新型專利內容與本件系爭專利為類似之技術，授權期間 8 年，其每年之授權金亦為 30 萬元，上訴人主張以系爭專利每年授權金 30 萬元為參考標準，尚屬合理。</p> <p>上訴人主張被上訴人之侵權期間逾一年，惟為被上訴人否認，上訴人並未舉證證明，故其主張被上訴人之侵權期間逾一年尚乏依據。審酌被上訴人上發田公司係為有限公司規模，另二被上訴人雖屬企業社商號型態，但發行型錄、海報宣傳行銷，且以整箱販賣，規模不亞於公司，三者之販賣規模相</p>	<p>1. 本件係參酌 Georgia-Pacific 第 1、2 個因素即授權前例及可比較的授權前例，判決合理權利金之數額。</p> <p>2. 由於專利權人無法舉證侵權人侵權時間超過 1 年，故法院以卷證資料顯示之 1 年為酌定合理權利金之參酌因素。</p> <p>3. 本件法院認為以合理權利金判決，不宜再酌定提高賠償金額，而駁回專利權人懲罰性違約金。與美國法之概念並不相同，蓋美國專利法第 284 條係規定：「根據有利於原告之證據，法院應給予被侵權之原告足夠之賠償，其金額不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息、訴訟費用之總和。陪審團如未能認定損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形，法院均得將陪審團認定或法院估定之損害賠償</p>

	案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
			<p>當，經審酌上開情狀，認各以相當系爭專利一年專屬授權金 30 萬元為賠償數額為適當。</p> <p>本件係參酌合理授權金數額而酌定適當之賠償數額，不宜再酌定提高其賠償金額，故上訴人請求酌定提高賠償金額不應准許。</p>	<p><u>金額增加至 3 倍</u>」。</p>
5	102 民專上 3  100 民專訴 119	102.11.14	<p>被上訴人（專利權人）於原審雖主張系爭專利授權之合理權利金應以每年歐元 2 萬 5 千元即約新臺幣 95 萬元計算，並提出相關之另件我國第 163023 號「車手管握把套」專利之授權契約為證，惟另件「車手管握把套」專利與系爭專利並非同一，且另件「車手管握把套」專利授權期間自 96 年 7 月 1 日起，與本件系爭產品 NEW ER1、ER1A+系列侵權期間 99 年 9 月 10 日至 101 年 10 月 1 日（2 年又 22 日）相隔 3 年餘，其時空背景有異，尚難作為本件合理權利金計算之參考依據。</p> <p>系爭產品為腳踏車把手，系爭專利即屬其產品內容，而非僅屬其中單一</p>	<p>1. 系爭專利在國內並無授權前例。專利權人提出之<u>相類似之授權前例</u>，法院認為非相同專利，且授權時間與侵權時間相差 3 年而無可比較性，未予參酌。惟侵權人於二審提出系爭專利在德國之授權前例，法院認為專利採國際耗盡原告，故採認為可比較之授權前例，與原審的看法不同（參第一審判決編號 1 案件）。</p> <p>2. 法院以德國授權前例為基準，並以專利對產品的貢獻度、侵權事實、期間，並衡量系爭專利在我國尚未授權他人實施等因素，下調合理權利金之數額。</p>

案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
		<p>件，是系爭專利技術對系爭產品獲利或技術之貢獻程度甚大。</p> <p>經參酌上訴人辰驊公司（侵權人）於本件第二審程序補充提出系爭專利德文版授權契約及其中譯本，依該契約第 2 條約定：第 1 年的年度授權金不得少於 10,000 歐元，第 2 年的年度授權金不得少於 20,000 歐元，……第 1 年年度授權金約新臺幣 380,000 元，第 2 年年度授權金 760,000 元。……專利係採「國際權利耗盡」……專利契約之授權區域範圍對於授權金之計算並無實質影響。……本院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利在我國尚未授權他人實施，系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認被上訴人請求上訴人辰驊公司給付 36 萬元之相當於損害賠償之合理授權金額。</p>	
6 100 民專上 57  100 民專訴 4	101.7.26	<p>保溫容器製造業之同業毛利率為 30%，費用率為 22%，淨利率為 8% 之事實，而上訴人（侵權人）之毛利率約為 40% 至 50% 高於同業之</p>	同第一審判決編號 3 部分之說明

	案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
			<p>30%，依據被上訴人（專利權人）請求按零售價 20% 算權利金作為損害賠償，再扣除同業費用率 22%，可知上訴人出售每件被控侵權產品尚有 18 至 28% 淨利率。</p> <p>上訴人銷售被控侵權物品 3,000 件，每件按零售價格 800 元計算，被上訴人得向上訴人請求每件按 20% 權利金計算損害賠償，則上訴人應賠償被上訴人之損害賠償應為 48 萬元（計算式：<math>3,000 \times 800 \times 0.2 = 480,000</math>）。</p>	
7	99 民專上更(一)10  板院 94 智(一)43	100.8.11	<p>前審於核算本件訴訟標的價額時，曾經指定兩造合意之中國生產力中心就系爭專利之授權金價值進行鑑定，兩造於本院審理時對以此標準作為損害賠償額之計算亦不爭執……。本院衡量欣友公司（侵權人）之侵權行為始自 94 年初至 94 年 12 月，故可依上開評價報告就該年度之授權金作為本件侵權行為之損害賠償額。</p> <p>查該評價報告經綜合分析認系爭專利之合理權利金價值區間為上限 2,528,259 元至下限 1,814,728 元……。欣友公司均未提出任何銷售資料供法院審酌，違背其身為當事人之證據提出義務，</p>	<p>1. 本件原審曾送請鑑定，對於系爭專利之合理權利金數額鑑定出一上限與下限區間。判決以侵權人違背證據提出義務，且考量為同業競爭關係，而以合理權利金上限作為計算基準。</p> <p>2. 鑑定單位並鑑定出專利技術相關產品 92 年至 95 年各年度之銷售額。判決則以侵權之 94 年銷售額占 92 年至 95 年之銷售總額的比例，計算出侵權人應給付之合理權利金數額為 910,790 元（計算式為：<math>2,528,259 \text{ 元} \times 40,479,561 / (2,470,783 + 30,970,275 + 40,479,561 + 38,446,435)</math>）。</p>

	案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
			<p>且衡量欣友公司與熱品公司(專利權人)係同業關係,因此侵權行為所生之損害甚鉅,故本院認應依該評價報告之權利金上限 2,528,259 元作為計算標準,並依評價期間專利技術相關產品之銷售額 92 年為 2,470,783 元, 93 年為 30,970,275 元, 94 年為 40,479,561 元, 95 年為 38,446,435 元(見卷附評價報告第 8 頁),以此比例計算 94 年度之授權金即欣友公司等應連帶賠償之金額為 910,790 元。</p>	
8	98 民專上易 25  97 民專訴 66	99.7.29	<p>被授權人於有合理商業利潤之情形下,始有意願支付權利金。 關於本件上訴人等所應給付權利金之計算,被上訴人提出授權協議書 2 份為證,第 1 份授權協議書之授權標的包含系爭專利 1 及新型第 218153 號專利,第 2 份授權協議書之授權標的為系爭專利 4,授權期間均為 95 年 1 月 1 日至 95 年 12 月 31 日,授權內容及範圍均係被上訴人同意被授權人生產製造專利產品,每月產量不得低於 100 萬個,並不得逾 1,000 萬個,授權</p>	<p>本件係參酌 Georgia-Pacific 第 15 個參酌因素即「該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤,且一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金」、第 1 個參酌因素即授權前例。且<u>詳細分析授權前例之授權期間、授權內容及範圍、授權製造之產量、授權費用、授權性質等與訟爭個案有無可比較性</u>;且考量侵權之態樣包括販賣之要約、專利期限等等因以決定合理權利金之數額。核與美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 在 ResQNet.com, Inc. v. Lansa,</p>

案號 (含原審)	宣判日	判決理由	分析
		<p>費用均為 200 萬元，授權之性質均為非專屬授權。本件上訴人等除曾販賣 10,000 個系爭產品 1-6 外，僅係以為販賣之要約之方式侵害系爭 4 專利，被上訴人尚無法證明上訴人等有進一步之擅自製造或販賣行為，其實施專利之行為態樣有別，本件上訴人等侵害系爭 4 專利之期間分別約 4 個月至 6 個月不等，且本件以販賣之要約方式侵害系爭 4 專利之期間為 97 年 9 月 5 日起至 98 年 3 月 6 日止……，被上訴人並未提出證據證明其銷售量變動係因侵害行為所致，然上開資料亦可反映系爭專利物品銷售市場之景氣狀況變動，此外，上訴人均未提出市場上有何其他替代性發明，並考量系爭 4 專利所餘專利期間（約 5、6 年）、系爭 4 專利物品均為類似商品、系爭 4 專利之實施並不須再取得第三人之專利授權等情，認系爭 4 專利之合理權利金分別以 65,000 元、10,000 元、5,000 元、20,000 元（總計 100,000 元）為適當。</p>	<p>Inc.、Wordtech Systems v. Integrated Networks Solutions、Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc. 等案件要求地方法院必須指導陪審團分析授權前例是否具可比較性之要求相同。</p>

## 附錄二（Georgia-Pacific 的 15 個參酌因素）

1. 依已建立之授權契約之權利金決定訴訟中專利的權利金。（The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.）
2. 被授權人使用類似訟爭專利之其他專利所支付之權利金比率。（The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.）
3. 授權合約之性質及範圍，如專屬授權或非專屬授權；有地域限制或無地域限制；或產品販賣對象限制。（The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.）
4. 授權人既定之策略及行銷計畫，是為維持其專利之獨占性而不授權他人使用；抑或在一定條件下授權以保持其專利獨占性。（The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.）
5. 授權人與被授權人間的商業關係，例如他們是否為相同行業在相同地區競爭；或他們是否為發明人與促銷者之關係。（The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter.）
6. 因銷售授權產品而產生對被授權人之其他產品之促銷效果；專利權人之發明促進非專利產品之銷售的現存價值；以及衍生銷售或配搭銷售產品之範圍。（The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; the existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or conveyed sales.）

7. 專利權之有效期間及授權條件。(The duration of the patent and the term of the license.)
8. 專利產品之既有獲利；商業成功；以及現在的受歡迎程度。(The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.)
9. 專利產品與舊有模式或裝置比較起來，所產生之實益及優點。(The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.)
10. 專利發明之本質；授權人將專利發明運用至商業上的特性以及使用專利發明所獲得的利益。(The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.)
11. 侵權人利用專利發明的程度；以及任何使用該專利之利益的證據。(The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.)
12. 以利潤或售價之一部分作為使用專利發明或類似發明之對價，在特定或類似產業中已成為慣例。(The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.)
13. 與非專利元件區別而可實現獲利之專利發明部分，製程、商業風險、重要的特色或改良之區別。(The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.)
14. 合格專家證人所為之意見證詞。(The opinion testimony of qualified experts.)
15. 授權人(如專利權人)與被授權人(如侵權人)假如在理性、自願的情況下，於侵權開始時同意訂定授權合約所可能同意之權利金，亦即，一個審

慎的被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物  
品，願意支付之權利金；而該權利金仍然足以使被授權人有合理利潤，且  
一個審慎的被授權人願意接受該數額之權利金。（The amount that a licen-  
sor (such as the patentee) and a licensee (such as he infringer) would have  
agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably  
and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a pru-  
dent licensee-who desired, as a business proposition, to obtain a license to  
manufacture and sell a particular article embodying the patented invention-  
would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reason-  
able profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee  
who was willing to grant a license.)

## 參考文獻

### 中文期刊

- 李素華，〈專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益之具體適用：以我國專利法為中心〉，《臺大法學論叢》，第 42 卷第 4 期，頁 1388-1447，2013 年 12 月。  
（Lee, Su-Hua, Patent Infringement and Damage Calculation in Taiwan Legal Practice: Recovery of the Infringer's Profits, National Taiwan University Law Journal, vol. 42, no. 4, at 1388-1447, Dec. 2013.）
- 吳靜怡，〈專利侵權損害賠償之實證研究〉，《科技法學評論》，第 11 卷第 2 期，頁 175-250，2014 年 12 月。（Wu, Ching Yi, Empirical Study on Damage Award of Patent Disputes, Technology Law Review, vol. 11, no. 2, at 175-250, Dec. 2014.）

### 中文學位論文

- 吳靜怡，《專利侵權損害賠償之範圍——以美國及我國法為研究中心，兼論智財法院成立迄今之實證結果》，國立交通大學科技法律研究所碩士學位論文，2011 年 12 月。（Wu, Ching Yi, Empirical Analysis on Damage Award of Patent Disputes, LL.M. thesis, National Chiao Tung University, Dec. 2011.）

### 中文研討會論文

- 劉尚志、李偉綺、呂柔慧，〈我國專利價值評估及損害賠償之回顧與前瞻〉，發表於「2016 專利價值評估及損害賠償國際研討會」，國立交通大學科技法律研究所主辦，新竹（2016）。（Liu, Shang Jyh, Wei Ji Lee & Rou Hui Liu, Patent Valuation and Damage Award in Taiwan: Review and Response, presented in International Symposium on Patent Valuation and Damage Award, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University, Hsinchu (2016).）

### 英文期刊

- Lemley, Mark A., *Distinguishing Lost Profits from Reasonable Royalties*, 51 WM. & MARY L. REV. 655 (2009).

- Lemley, Mark A., *The Ongoing Confusion over Ongoing Royalties*, 76 MO. L. REV. 695 (2011).
- Seaman, Christopher B., *Ongoing Royalties in Patent Cases After eBay: An Empirical Assessment and Proposed Framework*, 23 TEX. INTELL. PROP L.J. 203 (2015).
- Sidak, J. Gregory, *Ongoing Royalties for Patent Infringement*, 24 TEX. INTELL. PROP. L.J. 161 (2016).
- Yang, Zelin, *Damaging Royalties: An Overview of Reasonable Royalty Damages*, 29 BERKELEY TECH. L.J. 647 (2014).

### 其他英文參考文獻

- Byrd, Owen et al., *Patent Litigation Damages Report*, LEX MACHINA (June 2014).
- Countryman, Craig, *Ongoing Patent Royalties: How Should They Be Calculated?*, FISH & RICHARDSON (Sept. 2, 2010), <http://www.fr.com/news/patentroyalties/>.
- Lavelle, Joseph, *Ongoing Royalties: A New Development in Patent Damage Awards*, DLA PIPER (Sept. 5, 2012), [https://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/2012/09/ongoing-royalties-a-new-development-in-patent-da\\_\\_](https://www.dlapiper.com/en/asiapacific/insights/publications/2012/09/ongoing-royalties-a-new-development-in-patent-da__/)/.
- MICHEL, SUZANNE ET AL., THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION (Mar. 2011), <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/evolving-ip-marketplace-aligning-patent-notice-and-remedies-competition-report-federal-trade/110307patentreport.pdf>.
- PRICEWATERHOUSECOOPERS, 2015 PATENT LITIGATION STUDY—A CHANGE IN PATENTEE FORTUNES (May 2015), <https://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf>.
- Skenyon, John M. et al., *Patent Damages*, 17 CORP. COUNS. REV. 1 (May 1998), <http://www.fr.com/files/uploads/publications/patentdamages/CCRscan.pdf>.