

第貳章 美國專利法制對損害賠償之規範與計算

第一節 引言-美國專利改革之背景與目的

美國參議院及眾議院於 2009 年 3 月 3 日提出了二案內容極為接近的 2009 年專利改革法案 (THE PATENT REFORM ACT OF 2009)，分別為 S. 515 案以及 H.R. 1260 案²³，是美國第 111 屆國會針對專利法-第 35 號法典 (Title 35, United States Code, 35 U.S.C.) 所進行一系列修法建議，其目的均是為了專利法現代化。由於美國專利法自 1952 年以來，未曾大幅修訂，而為了美國專利法現代化，第 109 屆國會於 2005 年便開始討論專利改革²⁴。2005 年專利改革法案內容多被重新列入 2007 年專利改革法案中²⁵，但是第 110 屆國會終未能產生共識，相同的議題再度被列入 2009 年專利改革法案，美國專利制度現代化的聲浪未曾稍歇。

²³ In 111 Congress, on Mar 3, 2009, S. 515 was introduced by Patrick Leahy and H.R. 1260 was introduced by John Conyers. Later on Mar 17, 2009, S. 610 was introduced on by Jon Kyl. S. 515 was considered in committee which has recommended it be considered by the Senate as a whole; see Report No. 111-18. Senate Report 111-018 - THE PATENT REFORM ACT OF 2009, May 12, 2009, by Senator Leahy from Committee on the Judiciary filed written report; available at [http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/R?cp111:FLD010:@1\(sr018\)](http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/R?cp111:FLD010:@1(sr018)), last visit: 2009/06/01.

²⁴ In 109 Congress, H.R.2795 was introduced on June 8, 2005 by Lamar Smith, to amend title 35, United States Code, relating to the procurement, enforcement, and validity of patents. S.3818 was introduced on August 3, 2006 by Orrin G Hatch to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform.

²⁵ In 110 Congress, H.R.1908 was introduced on April 18, 2007 by Howard Berman. House passed on September 7, 2007; for the last congressional record see House Report 110-314 - PATENT REFORM ACT OF 2007, SEPTEMBER 4, 2007, available at [http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/R?cp110:FLD010:@1\(hr314\)](http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/R?cp110:FLD010:@1(hr314)), last visit: 2008/11/11. S.1145 was introduced on April 18, 2007 by Patrick Leahy, for the last congressional record see Senate Report 110-259 - THE PATENT REFORM ACT OF 2007, supra note 16. S.3600 was introduced on September 25, 2008 by Jon Kyl, which was never discussed and considered a transitional bill to keep patent reform visible.

美國憲法授權國會制訂法律，為促進科學及有用技術發展，確保創作人及發明人對於其創作及發明享有一定期限之獨占權²⁶。專利制度的目的是以對發明人有限度的獨占作為誘因，揭露發明內容，進而促進全民的利益。早在 1790 年美國便已制訂名為「促進有用技術之發展法案」(An Act to Promote the Progress of Useful Arts)，為第一個美國專利法案 (United States Patent Act of 1790)²⁷，其後續有法案頒佈以取代或修訂之，直到 1952 年第 35 號法典 (Title 35, United State Code, 35 U.S.C.) 制訂，成為美國現行專利法的基礎²⁸。

自 1952 年以來，科技、產業以及國際局勢發生極大變遷，尤其是 1980 年代以來，科技立法、法院判決、與科技及產業等交互影響，也促使大學及公立研究機構等積極參與專利制度，專利保護標的則擴及生物、軟體、商業方法等專利，時有天價的損害賠償使得專利權人更重視本身的權益²⁹。這些變遷也連帶引起許多與專利有關的問題，例如³⁰：

第一，目前可專利性的範圍是否太廣？取得專利的標準是否太低？美國專利商標局 (United States Patent and Trademark Office, USPTO) 的審查系統是否能夠應付數量不斷成長的專利申請案？

²⁶ Constitution, Article I, Section 8 Clause 8.

²⁷ An Act to promote the progress of useful arts, Ch. 7, 1st Congress (April 10, 1790). See Statutes at Large, 1789-1875, available on-line at the Library of Congress, <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=232>; image of “An Act to promote the progress of useful arts” is available at <http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=llsl&fileName=001/llsl001.db&recNum=19>; last visit: 2009/06/01.

²⁸ See generally Robert P. Merges, Peter S. Menell, and Mark A. Lemley, *Intellectual Property in the New Technology Age*, 2003, 109-111. See also Ladas & Parry LLP, *A Brief History of the Patent Law of the United States*, <http://www.ladas.com/Patents/USPatentHistory.html>, last visit: 2008/11/11.

²⁹ Stephen A. Merrill, Richard C. Levin, and Mark B. Myers (eds), *A Patent System for the 21st Century*, 2004, 9-10, http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10976, last visit: 2008/11/11.

³⁰ See Senate Report 110-259, *supra* note 16.

第二，近年來，專利訴訟的不確定性（uncertainty）及成本不斷提高，這些現象可能會衝擊專利的立法目的。在訴訟方面，專利權人幾乎可以在美國任何地方控告專利侵害，並且聲稱損害賠償尚無法補償其發明的價值，因而辯稱應該要成立故意侵害以得到增加的賠償數額，這些現象對產業及法院帶來相當大的訴訟負擔。此外，被控侵害人常用專利權人於專利申請時之不正行為（inequitable conduct）作為抗辯事由，此項由法院判決所形成的不正行為原則（doctrine of inequitable conduct）有待明文化（codified）。

第三，由於全球化商業競爭，專利申請人不但在美國也在其他國家申請專利。美國專利制度與其他國家最主要不同之處，在於美國獎勵先發明者（first to invent），而其他國家的制度獎勵先申請者（first to file）³¹。與國際趨勢不一致的制度，可能不利於美國人。

美國專利法雖然陸續有所修訂，50 多年以來未見全面性地更新。進入 21 世紀，從工業時代走向知識經濟時代，美國的專利制度曾被譽為世界上最完善者³²，其智慧財產價值估計超過 5 兆美元³³，美國為了維持其國際優勢，專利制度現代化呼聲四起。

專利改革的目的便是要確保 21 世紀的專利制度能夠反映憲法要旨。國會必須鼓勵創新，以對發明人有限度的獨占作為誘因，以發明人公開其發明，進而促進全民的利益。而立法便是為了建立更有效率的

³¹ Robert P. Merges et al., *supra* note 28, at 291-292. 基於專利權之排他性，同一發明僅能授與一項專利權，以排除重複專利。採行先發明原則者，當同一發明有二個以上的申請案時，僅得就其最先發明者准予專利；而採行先申請原則者，僅得就最先申請者准予專利。參閱鄭中人，*智慧財產權法導讀*，2008 年 6 月，52-53 頁。

³² 曾陳明汝，同前註 3，頁 269。

³³ Jon W. Dudas, *Patent Reform: The Future of American Innovation*, Statement of Jon W. Dudas Under Secretary of Commerce of Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office before the Committee on the Judiciary United States Senate, June 6, 2007, <http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/letters/110/S1145Apr0308.pdf>, last visit: 2009/06/01.

(efficient and streamlined) 專利制度，以提升專利品質³⁴並且降低不必要的訴訟成本³⁵。此次專利改革是自 1952 年以來，建議修法幅度最大的一次，其中與專利申請、專利核發後、以及專利訴訟制度等有關的主要內容包含：

1. 修改新穎性規範，建立一個發明人先申請原則 (first-inventor-to-file) 的制度；
2. 建立專利審判及訴願委員會 (Patent Trial and Appeal Board) 以取代現行專利訴願及衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences)；
3. 發明人讓與或有義務讓與之受讓人提出專利申請，放寬對申請人之要求；
4. 修訂各項核發後審查程式 (post-grant review proceedings)；允許再審查 (reexamination) 可以根據專利權人以外之任何人的前案引證 (citation) 為基礎；修訂多方再審查程序 (inter partes reexamination)；
5. 明文化損害賠償之確定方式以及懲罰性損害賠償之判斷原則；
6. 修訂審判籍 (venue) 規定；
7. 廢除發明人未揭露最佳實施例 (best mode) 之抗辯。³⁶

在反映美國憲法要旨，提升專利品質與降低不必要的訴訟成本的專利改革目的上，參、眾二議院均對於專利法第 284 條提出改革建議。本章將以美國專利法第 284 條為中心，以其確定損害賠償時「損失之利益」

³⁴ 有關美國為提升專利品質之修法，參閱拙著，評析美國專利改革法案-以提升專利品質為目的的思考，世新法學，2 卷 1 號，2008 年 12 月，頁 149-200。

³⁵ Senate Report 111-018, at I. BACKGROUND AND PURPOSE OF THE PATENT REFORM ACT OF 2009; supra note 23.

³⁶ Abstracted from “CRS Summary”, April, 2, 2009--Reported to Senate amended; summarized by Congressional Research Service (CRS),

³⁷以及「合理權利金」二種型式為主軸，由美國專利侵害損害賠償之立法演變、損失之利益及合理權利金之計量，來探討損害賠償之確定方式，以及專利改革法案之修訂建議，並試以美國專利改革的主要目的為思考加以評析。關於懲罰性損害賠償則於下一章探討。

第二節 專利法制損害賠償之立法源由與演變

第一項 專利法第 284 條

美國專利法規定，對於專利權之侵害，專利權人得提起民事訴訟請求救濟³⁸。法院應對勝訴的專利權人判決給予足夠之賠償，法院並有權增加損害賠償之數額³⁹。並且於例外情況，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者⁴⁰。此外，為防止專利權益受到危害，法院得依衡平原則於合理之情況下，發佈禁制令⁴¹。因此專利權人得主張之救濟包含：1) 金錢之損害賠償，其中包含利息及訴訟費用；2) 懲罰性損害賠償⁴²；3) 律師費用；以及 4) 禁制令等⁴³。

³⁷ 避免與我國民法「所受損害」混淆，本文從曾陳明汝將專利權人因專利侵害所損失之利益“lost profits”譯為「損失之利益」，參閱曾陳明汝，同前註 3，頁 354。同前註 9。

³⁸ 35 U.S.C. § 281.

³⁹ 35 U.S.C. § 284.

⁴⁰ 35 U.S.C. § 285.

⁴¹ 35 U.S.C. § 283.

⁴² Supra note 10.

⁴³ See generally Herbert Schwartz, Patent Law and Practice, 2006, 201-202; Lawrence M. Sung, Patent Infringement Remedies, in Peter K. Yu (ed), Intellectual property and information wealth: issues and practices in the digital age, 2007, at 169-198.

專利法制中的損害賠償規範不但關係專利權人能獲得多少賠償，也關係到是否對於可能的侵害人產生嚇阻作用，因而避免專利侵害發生。美國專利法第 284 條規定⁴⁴：

「當足以證明有利於原告之事實，法院應判令給付原告以賠償該侵害之損害賠償，但是不得少於侵害人實施該發明所應支付之合理權利金，及法院所定之利息及訴訟費用。

當損害賠償非由陪審團認定時，法院應估定之。不論是陪審團認定或法院估定，法院均得增加損害賠償至所認定或估定數額之三倍。法院得採用專家證言，以協助決定損害賠償或在該情狀下多少權利金方是合理。」

第 284 條規定足以賠償該侵害之損害賠償，但是不得少於合理權利金，以及利息及訴訟費用。對於專利權人因專利侵害所受到的損失，典型的填補型式是「損失之利益」(lost profits) 或「合理權利金」、利息以及訴訟費用。在法院的裁量下，損害賠償額得以增加至三倍。

第 284 條非常簡潔地陳述專利權人獲得「足夠的」(adequate)⁴⁵損害賠償，最高法院解釋足夠的損害賠償應接近於 (approximate) 完全彌

⁴⁴ 35 U.S.C. § 284 reads: “Damages.

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. 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) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”

⁴⁵ 根據梁實秋主編之最新英漢字典，adequate 有二種意涵，可譯為 1) 適合需要之量；足夠的；或 2) 適當的。基於最高法院解釋，本文採「足夠的」解。蔡明誠師亦翻譯為足夠的，參閱蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 72。

補 (fully compensate) 專利權人⁴⁶因該侵害之損害賠償⁴⁷。第 284 條進一步規範「不得少於合理權利金」，其目的是在於設定損害賠償額的底限 (set a floor)⁴⁸。損害賠償之評定是一個事實問題 (a question of fact)。專利權人必須以充分證據 (preponderance evidence)⁴⁹證明實際損失的利益數額或「損失之利益」(the amount of profits actually lost or “lost profits”)。倘若專利權人無法證明其「損失之利益」，則僅有資格得到合理權利金⁵⁰。

因此，確定損害賠償是根據專利權人因該侵害而「損失之利益」或「合理權利金」二種方式。但是專利法並沒有規範損失之利益或合理權利金的計算原則，也沒有規範懲罰性損害賠償的適用準則，而是由法院實務個案中逐漸發展司法解釋來填補立法空白。相對地，實務見解也影響到立法演變。美國專利侵害之損害賠償規範於 1790 年法案中便已出現，數度修訂，以下探討其立法演變以及法院實務見解。

⁴⁶ 因專利權受侵害而提起民事訴訟時，專利權人往往立於原告之地位，而侵害人則為被告，除非是一定情況下，被專利權人所指稱之侵害人可主動提起宣告判決 (declaratory judgment，或稱確認之訴)，以宣告本身並無侵權；參閱曾陳明汝，同前註 3，頁 353。關於美國專利訴訟之請求權人，專屬被授權人亦有原告之適格，不過必須與專利權人為共同原告，參閱馮震宇，美國專利訴訟制度與程序要件，資訊法務透析，1995 年 8 月，頁 22-35。本章旨在探討美國專利侵權損害賠償之計算，相對於侵害人或被告，對於原告通稱「專利權人」。

⁴⁷ Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc., 527 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2008): the U.S. Supreme Court has interpreted this to mean that adequate damages should approximate those damages that will fully compensate the patentee for infringement.

⁴⁸ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1544 (Fed. Cir. 1995): Section 284 further instructs that a damage award shall be "in no event less than a reasonable royalty"; the purpose of this alternative is not to direct the form of compensation, but to set a floor below which damage awards may not fall.

⁴⁹ Preponderance evidence 另有譯為「優勢證據」；關於一般損害賠償之原告舉證責任，美國法是以優勢證據法則 (preponderance of the evidence) 判斷，也就是原告只需證明被告極有可能從事該不法行為即可；參閱陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，頁 44，收錄於陳聰富、陳忠五、沈冠伶、許仕宦合著，美國懲罰性賠償金判決之承認及執行，2004 年 12 月，頁 1-70。

⁵⁰ Lawrence M. Sung, supra note 43, at 170.

第二項 立法演變-回復損失之澄清

一、1790 年：由陪審團估定損害賠償

專利侵害之損害賠償於 1790 年法案中便已出現，侵害人應支付「應由陪審團所估定之損害賠償」(such damages as shall be assessed by a jury)。1793 年法案規定判決之總額為至少等同專利權人銷售或授權價格之三倍，1800 年法案則規定判決總額為等同於專利權人所受之「實際損害」(actual damages) 三倍之總額。⁵¹

時至 1836 年之法案規定專利權人可以於法律訴訟中 (in an action at law) 回復補償性損害賠償 (compensatory damages)；或於衡平訴訟中尋求禁制令⁵²，回復侵害人之利益 (infringer's profit)。基於法律所回復之補償性損害賠償係指「原告所蒙受的實際損害，但不超過該數額的三倍」⁵³。換言之，專利權人可以選擇基於法律以回復專利權人之「損失，以作為因該侵害所蒙受金錢損害之補償」("as damages, compensation for the pecuniary injury he suffered by the infringement.")；或基於衡平以回復侵害人之利益。然而，專利權人僅能選擇其中一種方式⁵⁴。

⁵¹ Nike Inc. v. Wal-Mart Stores, 138 F.3d 1437, 1440 (Fed. Cir. 1998), citing Act of 1790, 1 Stat. 111; Act of 1793, 1 Stat. 318; Act of 1800, 2 Stat. 37. 雖然 Nike 案是關於設計專利 (design patent) 與 35 U.S.C. § 287(a)之專利標示 (patent marking)，由 Newman 法官所執筆的判決書，對於專利侵害損害賠償立法歷程及其條文意涵有詳盡的說明。

⁵² 專利案件中，衡平救濟之禁制令是於 1819 年授權；see Nike, 138 F.3d at 1440.

⁵³ Nike, 138 F.3d at 1440, "a patentee could recover compensatory damages in an action at law (the "actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof"), or when an injunction was sought the patentee could recover the infringer's profit"; Act of 1836, 5 Stat. 117.

⁵⁴ Id. at 1440.

二、1870年：衡平下的雙重回復

1870年法案授權法院基於衡平以判給等同於侵害人之利益以及補償性損害賠償二者。因此1870年以後，專利權人可以尋求法律救濟，回復專利權人之損失；或尋求衡平救濟，回復專利權人的損失以及侵害人之利益。從法案內容看來，基於衡平，允許雙重回復(double recovery)⁵⁵；但是在實務上法院認為，權利人於該侵害所蒙受之損失明顯地大於(plainly greater than)侵害人所賺得之總額的情況下，原告才有資格獲得雙重回復⁵⁶。

後來最高法院曾解釋：「基於衡平與基於法律所計量的回復，二者有所不同。基於衡平，原告有權(is entitled to)回復侵害人違法使用該發明之利得與利益(gains and profits)，並且，自1870年以來，原告因專利侵害所持續蒙受之損失明顯地大於被告所賺得之總額，原告有權回復其所受損失以及被告所得利益。基於法律，原告有權回復以作為損害賠償者，為其因專利侵害所蒙受之金錢上損害之補償，而無須討論被告本身違法行為是否有利得或損失的問題，在這種情況下對於回復之計量，並不是被告已經獲得者，而是原告已經損失者。⁵⁷」

⁵⁵ Act of 1870, 16 Stat. 201: “§ 55 ... [T]he court shall have power, upon bill in equity filed by any party aggrieved, ... to prevent the violation of any right secured by patent, ... and upon a decree being rendered in any such case for an infringement, the claimant shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the defendant, the damages the complainant has sustained thereby....”, Id. at 1440.

⁵⁶ *Birdsall v. Coolidge*, 93 U.S. 64, 69 (U.S. 1876): where the injury sustained by the infringement is plainly greater than the aggregate of what was made by the respondent; in which event the provision is, that the complainant "shall be entitled to recover, in addition to the profits to be accounted for by the respondent, the damages he has sustained thereby."

⁵⁷ *Coupe v. Royer*, 155 U.S. 565, 582 (U.S. 1895): There is a difference between the measure of recovery in equity and that applicable in an action at law. In equity, the complainant is entitled to recover such gains and profits as have been made by the infringer from the unlawful use of the invention, and, since the act of July 8, 1870, in cases where the injury sustained by the infringement is plainly greater than

因此可以看出最高法院對於 1870 年法案的解釋是，基於法律並沒有允許回復侵害人之利益。至於 1870 法案授權法院基於衡平判給專利權人的是「侵害人所得利益」以及「專利權人所受損失」二者，是因為專利權人因專利侵害所持續蒙受之損失是明顯地大於侵害人所得之總額，因此專利權人有權回復其所受損失以及侵害人所得利益。

1897 年法案授權法律法院（the courts of law）於專利案件使用禁制令，而且判給的數額是「侵害人之利益以及專利權人之損失二者」（both the infringer's profits and the patentee's damages）⁵⁸；並且於個案中可根據非法侵入（trespass）的法理增加損害賠償額⁵⁹。

三、1946 年：引入至少合理權利金

1946 年法案則修訂損害賠償為任何專利權人可以證明的損失，不少於合理權利金，以及自侵害發生時之利息，而非利益與損失⁶⁰。1946 年法案中出現了「應該回復至少合理權利金」的概念。當時因專利權人在證明實際損失時，可採用「已確立之權利金」（established royalty）⁶¹或

the aggregate of what was made by the defendant, the complainant is entitled to recover the damages he has sustained, in addition to the profits received. At law the plaintiff is entitled to recover, as damages, compensation for the pecuniary loss he has suffered from the infringement, without regard to the question whether the defendant has gained or lost by his unlawful acts -- the measure of recovery in such cases being not what the defendant has gained, but what plaintiff has lost.

⁵⁸ Act of 1897, 29 Stat. 692, cited in Nike, 138 F.3d at 1442.

⁵⁹ Id.

⁶⁰ H. R. Rep. No. 1587, 79th Cong., 2d Sess. (1946), to accompany H. R. 5311, at 1-2; S. Rep. No. 1503, 79th Cong., 2d Sess. (1946), to accompany H. R. 5311, cited in Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 505-506 (U.S. 1964).

⁶¹ Established royalty 意指該專利已經有成規可循之授權，其成規可循之授權價格便是 established royalty。專利權人先前大量授權因而有「已確立之權利金」；參閱蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償，同前註 2，頁 74。本文從蔡明誠，established royalty 翻譯為「已確立之權利金」。

「可能確立合理權利金之資訊」作為證據，這些證據可推論出一個「合理的」權利金以作為專利權人將可能實現的利益⁶²。

1946 年以前，專利權人有資格回復專利權人之損失與侵害人之利益二者之數額，因為利益與損失傳統上是包含一切（all-inclusive）回復的二項基本要素⁶³，稱為一般損害賠償之要素，因它反應了通常用法以及向來專利權人之損失與侵害人之利得（gain）二者為回復損害之計量方式⁶⁴。當 1946 年法案中出現回復至少合理權利金的概念時，如此立法的目的是在於說明，回復的基礎是任何原告可以證明的損失，但不少於合理權利金，以及自侵害發生時起算之利息，而不是利益與損失⁶⁵。

四、1952 年：回復專利權人的損失

當 1952 年相關專利法案整合到第 35 號法典而成為現今專利法之基礎，損害賠償則出現於當時專利法第 284 條⁶⁶：

「當足以證明有利於原告之事實，法院應判命給原告足以賠償該侵害之損害賠償，但是不得少於侵害人實施該發明所應支付之合理權

⁶² Amy Landers, *Let the Games Begin: Incentives to Innovatives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law*, 46 Santa Clara L. Rev. 307, 2006, at 315.

⁶³ *Aro Mfg.*, 377 U.S. at 505: Profits and damages have traditionally been all-inclusive as the two basic elements of recovery. Prior to 1946, the statutory precursor of the present §284 allowed recovery of both amounts.

⁶⁴ *Nike*, 138 F.3d at 1442: Calling the infringer's profits "an element of general damages" was not unusual, for it reflected common usage as well as the history wherein both the patentee's losses and the infringer's gain were measures of recovery for infringement for utility as well as design patents.

⁶⁵ *Aro Mfg.*, 377 U.S. at 505-506.

⁶⁶ *Id.* at 504: "The measure of recovery for patent infringement is governed by 35 U.S.C. § 284, which provides: "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. In either event, the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.""

利金，及法院所定之利息及訴訟費用。

當損害賠償額非由陪審團認定時，法院應估定之。不論是陪審團認定或法院估定，法院均得增加損害賠償至所認定或估定數額之三倍。」

於 1952 年的專利法第 284 條內容與現行第 284 條的前二段完全相同。現行專利法第 284 條即是根據 1952 年而來⁶⁷。然而 1952 年第 284 條並沒有「利益之回復」文字，究竟當時專利法損害賠償是否允許「損失之回復」與「利益之回復」二者？這個模糊地帶直到 1964 年 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co* 案⁶⁸，才由最高法院加以澄清。

首先，最高法院先引用先前判決加以解釋「損失」與「利益」之意涵；在專利案件的專門用法中，侵害人所賺得的是「利益」，專利權人因該侵害所失去的是「損失」⁶⁹。再則，從立法歷程來看，1946 年法案中出現回復至少合理權利金的概念，如此立法的目的是在於說明，回復的基礎是任何原告可以證明的損失，不少於合理權利金，以及自侵害發生時起算之利息，而不是利益與損失。最後，從條文本本身，1952 年法案刪除了「利益之回復」而僅保留「損失之回復」，因此在這樣的立法條文下，只有損失是可被回復⁷⁰。

⁶⁷ Act of July 19, 1952, ch. 950, 66 Stat. 813, HISTORICAL AND REVISION NOTES, Office of the Law Revision Counsel, U.S. House of Representatives, [⁶⁸ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 \(U.S. 1964\).](http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t33t36+1577+0++%28%29%20%20AND%20%28%2835%29%20ADJ%20USC%29%3ACITE%20AND%20%28USC%20w%2F10%20%28284%29%29%3ACITE%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20, last visit: 2009/01/30.</p></div><div data-bbox=)

⁶⁹ *Id.* at 505, citing *Duplate Corp. v. Triplex Safety Glass Co.*, 298 U.S. 448, 451 (U.S. 1936): In patent nomenclature what the infringer makes is 'profits'; what the owner of the patent loses by such infringement is 'damages.'

⁷⁰ *Id.* at 505-506. The purpose of the 1946 amendment of the Patent Code eliminating the provision for the recovery in a patent infringement case of damages "in addition to the profits to be accounted for by the defendant," and substituting therefor a provision for the recovery of damages "in no event less than a

由於僅有專利權人的損失是可以被回復，最高法院認為「應該要問的問題是『侵害人若沒有侵害，專利權人將可能賺得什麼？』」，「不去考慮被告因其違法行為是否利得或損失的問題」⁷¹。

至 1952 年專利法第 284 條規定「足以彌補侵害之損害賠償」，刪除了 1946 年法案中授權以侵害人利益之衡平救濟的規定，而「足以彌補侵害之損害賠償」表示僅有專利權人的損失是可以被回復，但是不得少於合理權利金。

第三節 美國專利法制對損害賠償之計算原則

根據美國專利法第 284 條，確定損害賠償是以「損失之利益」以及「合理權利金」二種型式為主軸，本節即探討法院實務所發展計量「損失之利益」以及「合理權利金」之原則及方法。此外，由於專利權是無體財產權，專利權所保護的技術，由申請專利範圍 (claims) 加以界定，而體現於產品，因此在計量損害賠償時，不免牽涉到產品銷售的價值。然而，申請專利範圍並不一定等於整個產品，因此不論是以「損失之利益」或「合理權利金」計量損害賠償時，究竟應採整體價值或其中一部份價值，影響損害賠償額甚劇，損害賠償規範是否應納入分攤法則？此一問題也成為自 2005 年美國專利改革以來對於損害賠償修訂的主要爭議，因此本節亦一併探討分攤法則與整體市場價值法則。

reasonable royalty," is to eliminate the recovery of profits as such in patent infringement cases and allow recovery of damages only; under the statute, only damages are recoverable.

⁷¹ Id. at 507: The question to be asked is 'Had the infringer not infringed, what would the patent holder ... have made?' ... without regard to the question whether the defendant has gained or lost by his unlawful acts.

第一項 損失之利益

為了回復損失之利益，專利權人必須證明一個合理可能性，「若非」（"but for"）侵害，專利權人將可獲致如侵害人所享有的利益⁷²。法院並沒有限制專利權人用任何方法來證明這個「若非」因果關係（"but for" causation），而且這個若非因果關係只須達合理的可能性。因此專利權人可以憑藉任何方法來證明，在合理的可能性下，若非該侵害，專利權人有資格享有該損失之利益。一旦專利權人證明了其推論的合理性（reasonableness of this inference），舉證責任則移轉至侵害人，由侵害人來證明該推論對於部分或所有損失之利益是不合理的⁷³。

以下由 Panduit 測試、二供應者市場測試（two suppliers market test）、以及市場佔有率（market share）等三種方法，分析司法判決所發展而來的幾種證明若非因果關係的方法及其內涵。並且，對於損失之利益，在建立若非因果關係之後，其利益（amount of profit）損失之計算，一併分析於後。

⁷² Rite-Hite, 56 F.3d at 1545: To recover lost profits damages, the patentee must show a reasonable probability that, "but for" the infringement, it would have made the sales that were made by the infringer. *Micro Chem. v. Lextron, Inc.*, 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003): To recover lost profits a patentee must show that "but for" infringement it reasonably would have made the additional profits enjoyed by the infringer.

⁷³ *Micro Chem. v. Lextron, Inc.*, 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003): Once the patentee establishes the reasonableness of this inference, the burden shifts to the infringer to show that the inference is unreasonable for some or all of the lost profits.

一、Panduit 測試

由 Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works 案⁷⁴發展而來的 Panduit 測試 (Panduit test)⁷⁵是用來證明若非因果關係。通過 Panduit 測試，專利權人必須證明以下四要素：

1. 專利產品之需求 (demand for the patented product)；
2. 可接受之非侵害替代品之欠缺 (the absence of acceptable noninfringing substitutes)；
3. 專利權人之製造及行銷能力以滿足該需求 (his manufacturing and marketing capability to exploit the demand)；以及
4. 專利權人將可賺得之利益 (the amount of profit he would have made)。

(一) 專利產品之需求

第一要素是證明對專利產品有所需求。Panduit 測試是假設專利權人與侵害人銷售實質上相同的產品 (substantially the same product)。倘若專利權人與侵害人銷售幾乎相同的產品，只要能證明有顯著的銷售 (significant sales)，不論是以專利權人本身或者是侵害人的銷售，即可通過第一要素的門檻。⁷⁶

(二) 欠缺可接受之非侵害替代品

第二要素是證明欠缺可接受之非侵害替代品。早期法院要求證明非侵害替代品並不擁有專利產品的所有特徵 (attributes)。然而若是「替代品」則會擁有專利產品的特徵，它便是「侵害的」而不是「非侵害的」。

⁷⁴ Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1156 (6th Cir. 1978).

⁷⁵ Panduit test 另譯為 Panduit 原則；參閱蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，同前註 2，頁 74。一般參閱，例如陳怡妃，同前註 2，頁 26-29；張容綺，同前註 2，頁 102-106。

⁷⁶ Herbert Schwartz, supra note 43, at 215.

為了化解這個邏輯上的矛盾，法院由重視產品的物理特徵（physical attributes）轉移到重視購買產品的消費者態度⁷⁷。因此專利權人必須證明以下其中之一：1）在市場上的購買者通常願意因專利產品的優點而購買該專利產品；或 2）該侵害產品的特殊購買者是基於該特徵或優點而購買⁷⁸。

證明欠缺可接受之非侵害替代品的二個重點是「可替代性」（substitutability）及市場「可得性」（availability）。倘若市場上僅存在一項競爭產品，這種情況並非必然使該競爭產品成為可被接受的替代品。倘若這個僅存的競爭產品缺乏該專利產品的優點，就很難被需要該優點的購買者視為可接受的替代品。如果購買者購買的動機是因為只有該專利產品才有的特殊特徵，沒有該特徵的產品，即使在市場上競爭，也不是可接受之非侵害替代品⁷⁹。此外，倘若非侵害替代品的價格顯著地高於專利產品，也不被視為可接受之非侵害替代品⁸⁰。

侵害發生時市場「可得的」（available）的非侵害替代品可以構成可接受之非侵害替代品，但所謂「可得的」是否必須是於侵害發生時已經上市？*Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co.*案澄清了

⁷⁷ Mark Glick, Lara Reyman, and Richard Hoffman, *Intellectual Property Damages: Guidelines and Analysis*, 2003, at 143.

⁷⁸ *Standard Havens Prods., Inc. v. Gencor Indus., Inc.*, 953 F.2d 1360, 1373 (Fed. Cir. 1991): to prove that there are no acceptable noninfringing substitutes, the patent owner must show either that (1) the purchasers in the marketplace generally were willing to buy the patented product for its advantages, or (2) the specific purchasers of the infringing product purchased on that basis.

⁷⁹ *Id.* “the mere existence of a competing device does not necessarily make that device an acceptable substitute. A product on the market which lacks the advantages of the patented product can hardly be termed a substitute acceptable to the customer who wants those advantages. Accordingly, if purchasers are motivated to purchase because of particular features available only from the patented product, products without such features—even if otherwise competing in the marketplace—would not be acceptable noninfringing substitutes”. Also in *Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corporation*, 543 F.3d 1351, 1374 (Fed. Cir. 2008).

⁸⁰ Herbert Schwartz, *supra* note 43, at 215.

可得性的意涵。Grain Processing 案纏訟多年，地方法院從許多事實中認定侵害人可以很容易地獲得所有的必要材料，也具備所有必要設備、技術竅門、以及經驗，來生產非侵害替代品，侵害期間的任何時間點侵害人都可選擇生產該替代品。最後 CAFC 決定在這些事證下，非侵害替代品是可得⁸¹。因此侵害發生時，可接受之非侵害替代品不必然要已經上市。

（三）專利權人的能力

第三要素是專利權人必須證明其製造、行銷、甚而經濟能力足以滿足該需求。這個理由很容易理解，因為即使市場對於專利產品有所需求，專利權人必須有足夠的能力來滿足該需求，才能達到銷售專利產品目標。以往也許專利權人有製造產品的能力即可創造出如侵害人所達成的銷售，但是，現今的產業情況是，光有製造能力還不夠，其他行銷或售後服務等能力也很重要⁸²。

（四）專利權人的利益

第四要素是證明專利權人將可能賺得之利益。當證明了專利權人可以獲得如侵害人之銷售時，可以推算出專利權人將可賺得之利益。侵害人的銷售可由其業務記錄、公開記錄、商會的數字、或其他可信任來源獲得⁸³。當證明了銷售損失後，要計算的就是這些銷售可為專利權人賺得的利益。在單純情況下，將獲利率乘以銷售即為利益。但真實世界中，獲利率、甚而獲利率與銷售之間的關係，卻是複雜的經濟問題。

⁸¹ Grain Processing Corp. v. American Maize- Products Co., 185 F.3d 1341, 1353-1354 (Fed. Cir. 1999).

⁸² Mark Glick et al., *supra* note 77, at 146-147.

⁸³ Herbert Schwartz, *supra* note 43, at 219.

專利權人能夠滿足 Panduit 四要素，即是建立其推論的合理性，亦即證明了侵害人的銷售對專利權人所造成的損失之利益。此時，舉證負擔便轉移到侵害人來證明專利權人的推論對於一些或全部損失的銷售是不合理的⁸⁴。

證明通過了 Panduit 測試使法院合理地推論損失之利益事實上是因該侵害之銷售所引起的，因此建立了專利權人表面上證據確鑿（prima facie case）的若非因果關係⁸⁵。自從 Panduit 案說明了四要素測試以來，提供專利權人證明有資格獲得損失之利益之損害賠償的一種方式。不過，Panduit 案四要素測試是一種有用的方法，卻不是唯一的方法（a useful, but non-exclusive, way），來證明損失之利益⁸⁶。

二、二供給者市場測試

於一個市場中專利權人與侵害人是僅有二位供給者，則可以合理地假設，當專利權人具有製造以及銷售能力，專利權人將可獲致侵害人的銷售，此時，可利用二供給者市場測試。在二供給者市場測試中，專利權人必須證明：

1. 該相關市場僅包括二供給者（The relevant market contains only two suppliers）
2. 專利權人本身擁有製造與行銷能力，以獲致被轉向該侵害人之銷售（Its own manufacturing and marketing capability to make the sales that were diverted to the infringer）；以及

⁸⁴ Rite-Hite, 56 F.3d at 1545.

⁸⁵ Id.

⁸⁶ Id.

3. 由這些轉向之銷售可獲致之利益數額 (The amount of profit it would have made from these diverted sales) ⁸⁷。

二供給者市場測試將 Panduit 測試中的第一及第二要素疊合為二供給者市場測試的第一要素，即該相關市場僅包括二供給者⁸⁸。倘若專利權人能證明三要素，則證明了若非因果關係 (“but for” causation)。此時，舉證責任移轉到侵害人，由侵害人來反駁，即使沒有該侵害，合理看來專利權人並非可以獲致 (would not have made) 部分或全部轉向之銷售利益。

例如，侵害人能夠證明，即使在市場僅有二供給者時，侵害人不僅銷售該侵害產品，還有其他的替代產品，不過該侵害產品與替代產品必須沒有非常不同的價格或顯著不同的特徵 (must not have disparately different price or significantly different characteristics) ⁸⁹。換言之，在相關市場中，侵害人供給了二種產品，一為侵害產品，另一為未侵害的替代產品，因此即使沒有該侵害行為 (沒有該侵害產品)，消費者也可能會選擇該未侵害的替代產品，而不是專利權人的專利產品，如此便能推翻專利權人的推論。

三、市場佔有率

倘若相關市場上除了專利權人與侵害人，還有第三位供給者，二供給者市場測試就會出現問題。倘若相關市場上有專利產品、侵害產品、以及其他非侵害產品三者，則「若非」侵害產品，原來侵害產品的銷售

⁸⁷ Micro Chem. v. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1124 (Fed. Cir. 2003): Thus, under the two-supplier test, a patentee must show: 1) the relevant market contains only two suppliers, 2) its own manufacturing and marketing capability to make the sales that were diverted to the infringer, and 3) the amount of profit it would have made from these diverted sales.

⁸⁸ Id. at 1124.

⁸⁹ Id.

也不一定全部轉向專利產品。此時要問，是否可以利用已建立之市場佔有率與 Panduit 測試中的其他要素，是否得以建立起損失之利益的合理可能性？State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc. 案給予肯定的答案⁹⁰。CAFC 認為 Panduit 第二要素可以藉由市場佔有率加以證明。所謂 Mor-Flo-type analysis 的想法是，若非侵害產品，購買侵害產品的消費者會合理地根據市場佔有率重新分配。雖然 Mor-Flo 案提出了市場佔有率的觀念，然而 Mor-Flo-type analysis 於消費者對於產品是具有品牌忠誠度或相關市場的產品並非顯著相同的時，則會有問題。⁹¹

於 BIC Leisure Prods. v. Windsurfing Int'l 案⁹²，CAFC 體認到 Mor-Flo-type analysis 的限制。Panduit 第二要素之可接受非侵害替代品之欠缺可由 Mor-Flo 案的市場佔有率測試來取代。在市場佔有率測試允許專利權人回復損失之利益，任憑市場上存在可接受之非侵害替代品。因為無論如何，專利權人可以證明若非侵害，他將獲得合理可能性之銷售。然而，Mor-Flo 案的市場佔有率測試是假設專利權人與侵害人於相同市場中競爭，專利權人、侵害人還有其他製造者銷售實質上相似的產品 (substantially similar products)。BIC Leisure 案中，專利權人與侵害人則是以不同價格將不同款式的產品銷售給不同的消費者，售價不同、產品特性不同、行銷通路也不同⁹³。

舉例來說，一專利權人銷售高階且昂貴的印表機，侵害人銷售低階但便宜的印表機 (侵害產品)，如果沒有該侵害產品，原來侵害人的銷

⁹⁰ State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1989): “The question then becomes whether an established market share combined with the other Panduit factors is sufficient to show State's loss to a reasonable probability”.

⁹¹ Mark Glick et al., *supra* note 77, at 145.

⁹² BIC Leisure Prods. v. Windsurfing Int'l, 1 F.3d 1214 (Fed. Cir. 1993).

⁹³ *Id.* at 1219: Windsurfing and BIC sold different types of sailboards at different prices to different customers. As noted, their sailboards differed significantly in terms of price, product characteristics, and marketing channels.

售也不一定會根據專利權人原來的市場佔有率而轉向專利權人，因為印表機市場上還有其他專利權人以及其他產品。原本會購買侵害產品的消費者可能轉向購買其他低階印表機或複合式印表機、或甚至不買了，而購買便宜侵害產品的消費者有時也願意以更高的價格購買他認為划算的產品，這是複雜的消費者習性問題，這便是產品差異化或是市場差異化的概念。

利用市場佔有率的方法可使得專利權人獲得「損失之利益」的損害賠償，因為無論，如何都可以證明合理可能性下，若非該侵害，將可獲致之銷售，但市場佔有率測試的前題是專利權人與侵害人於相同市場中競爭⁹⁴。在現代產品、市場以及消費者習性複雜的社會，所謂市場已不再是每一個競爭者銷售實質上相同產品的一元化市場（unitary market）。相較以往，專利權人要建立一合理可能性之因果關係，以損失之利益的計算型式獲得損害賠償，則較為困難。

四、利益損失之計算

上述不論是 Panduit 測試、二供給者市場測試、或是市場佔有率的方法，當轉向銷售（diverted sales）之後，利益（amount of profit）如何計算？在決定專利權人可賺得的利益時，法院已經承認不僅考量產品售價還可以考量成本。增量收益法（incremental income approach）中便加入了固定成本與變動成本的概念。若生產 N 件產品已經支付了固定成本，生產第 N+1 件產品將不需要那麼高的成本⁹⁵。相對地，倘若額外的產量/銷售量大到一定程度，反而需要增加額外的成本，例如額外的生產設

⁹⁴ Id, at 1219: This market share approach allows a patentee to recover lost profits, despite the presence of acceptable, noninfringing substitutes, because it nevertheless can prove with reasonable probability sales it would have made "but for" the infringement. Like Panduit's second prong, however, this market share test also assumes that the patent owner and the infringer compete in the same market.

⁹⁵ Paper Converting Mach. Co. v. Magna- Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).

備，此時，即使生產設備通常被認為是固定成本，侵害人反而可以爭辯專利權人的獲利率會因這種額外成本而減少⁹⁶。

經濟學原理說明了價格與銷售/產量的關係，法院也承認價格會受到銷售量或產量影響的經濟學原理，價格侵蝕（price erosion）就是因此被考量的因素。發生專利侵害期間，專利產品可能無法以等同於「若非」侵害的價格銷售。專利侵害可能會迫使專利權人降低專利產品的售價或打折，才能與侵害產品競爭；專利侵害也可能會妨礙專利產品的漲價計畫，這種影響便是價格侵蝕，因而造成專利權人的損失。⁹⁷然而，在相同的經濟學原理下，較高的售價也可能導致較低的銷售量。論者形容，分析損害時，銷售損失與價格侵蝕是糾結一起的（inextricably linked）⁹⁸。因此在適用價格侵蝕因素時，不能僅考量降低的價格還要考量價格對銷售量的影響。然而，論者認為，多數法院卻沒有考慮到這點⁹⁹。

回顧最高法院在 Aro Mfg. 案所說明，損害賠償的計量是「專利權人於該侵害後的經濟狀況」與「倘若該侵害沒有發生，他將會是何種的狀況」二者之間的差別¹⁰⁰。這個公式要求專利權人重建該市場，藉由定義一個假設性的事業（hypothetical enterprise），以預估（to project）並沒有發生的經濟結果。為了預防該假設偏離至單純的臆測（pure speculation），法院要求對於市場健全的經濟證明（sound economic proof），以及該經濟情景中沒有該侵害之因素的可能結果¹⁰¹。「健全的

⁹⁶ Mark Glick et al., supra note 77, at 147-148; Roger Blair and Thomas Cotter, Intellectual Property: Economic and Legal Dimensions of Rights and Remedies, 2005, at 218-219.

⁹⁷ Lawrence M. Sung, supra note 43, at 180.

⁹⁸ Id.

⁹⁹ Mark Glick et al., supra note 77, at 148-150; Roger Blair and Thomas Cotter, supra note 96, at 212 note 2.

¹⁰⁰ Aro Mfg., 377 U.S. at 507: "the difference between his pecuniary condition after the infringement, and what his condition would have been if the infringement had not occurred."

¹⁰¹ Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1350 (Fed. Cir. 1999): "To prevent the hypothetical from lapsing into pure speculation, this court requires sound economic proof

經濟證明」一直是法院的要求，不過，過去的判決並沒有對何謂健全的經濟證明建立起標準¹⁰²。

綜上所述，專利侵害可以由幾方面導致專利權人的利益損失：¹⁰³

第一、轉向銷售 (diverted sale)：侵害產品瓜分了專利權人本應有的銷售量，而導致專利權人的銷售損失。

第二、價格侵蝕：侵害產品引起的市場競爭導致專利產品降價銷售或阻礙其漲價計畫。

第三、增加成本：例如增加行銷廣告等成本。¹⁰⁴

第四、未來損失之利益 (future lost profits)：侵害行為所造成的傷害可能一直持續到該侵害停止之後，導致未來損失之利益。對於傷害持續到未來所造成未來損失之利益，法院「承認專利權人得藉由足夠的證據以回復預估的未來損失 (projected future losses)」，這些預估 (projection) 不得為僅為臆測的 (speculative)，因此專利權人應呈現堅實的經濟證據以證明若非因果關係，而且專利權人對於「未來傷害的舉證負擔是大於已經導致的損害」。雖然計算未來損失之利益必然包含一些臆測成分 (speculative elements)，專利權人可以提供足夠的證據及健全的經濟模式，以使事實認定者能夠根據該個案情狀估算損害賠償，而非單純猜測 (not guesswork)¹⁰⁵。

of the nature of the market and likely outcomes with infringement factored out of the economic picture.”

¹⁰² Amy Landers, *supra* note 62.

¹⁰³ Roger Blair and Thomas Cotter, *supra* note 96, at 212.

¹⁰⁴ *Lam, Inc. v. Johns-Manville Corp.*, 718 F.2d 1056, 1065 (Fed.Cir.1983): This court has clarified that adequate damages can include lost profits due to diverted sales, price erosion, and increased expenditures caused by infringement.

¹⁰⁵ *Oiness v. Walgreen Co.*, 88 F.3d 1025, 1031 (Fed. Cir. 1996): While estimates of lost future profits may

第五、其他產品的損失：專利侵害除了導致專利產品的損失，也可能導致專利權人其他產品的損失。例如專利產品為一種零件而專利權人是銷售整個裝置，在滿足特殊要件下，法院也會承認其他產品的損失，適用整體市場價值法則（entire market value rule，討論於後）來計量損害賠償。

第二項 合理權利金

雖然損失之利益是計量完全賠償專利權人之損害賠償額的一種方式，但不是計量損害賠償額的唯一方式。根據完全不同於損失之利益的理論，專利權人得有權獲得合理權利金以上的損害賠償¹⁰⁶。1970 年的 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp. 案¹⁰⁷提到，合理權利金是另一種回復一般補償性損害賠償（recovering general compensatory damages）的方式，它不是衡平於或相稱於（not equitable or commensurable with）由所證明的損失之利益而證實的實際損害。Georgia-Pacific 案根據本案相關事證以及先前個案，歸納列出了 15 項因素/參數（factors）以確定合理權利金¹⁰⁸。所謂 Georgia-Pacific 因素（Georgia-Pacific factors）則一直被沿用，15 項 Georgia-Pacific 因素如下：

1. 專利權人因系爭專利之授權所接受的權利金，用以證明已確立之權利金（an established royalty）。
2. 被授權人使用類似系爭專利之其他專利所支付的權利金比率。

necessarily contain some speculative elements. . . the factfinder must have before it 'such facts and circumstances to enable it to make an estimate of damage based upon judgment, not guesswork.

¹⁰⁶ Mars, 527 F.3d at 1366.

¹⁰⁷ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

¹⁰⁸ Georgia-Pacific 案損害賠償是由法官決定，地方法院根據本案相關事證以及先前個案歸納出 15 項因素。然而，地方法院所決定的合理權利金利率為上訴法院調降，由每單位 50 元降至 36.65 元。See Georgia-Pacific Corp., v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F. 2d 295 (2d Cir.), cert. denied, 404 U.S. 870 (1970).

3. 授權之性質或範圍，就地域性或產品銷售的對象是專屬或非專屬授權、或有限制或無限制的授權。
4. 授權人維持其專利之獨占的既有的策略及行銷計畫，藉由不授權其他人使用該發明或藉由特別條件之授權，以維持其獨占性。
5. 授權人與被授權人間的商業關係，例如，他們是否於相同地區在相同事業線上是競爭者；或他們是否為發明人與促銷者關係。
6. 因銷售專利產品而對於被授權人其他產品之促銷所產生的影響；該發明對於授權人促銷他的非專利產品之既有價值；並且及其衍生或搭售之銷售範圍。
7. 專利的存續期間以及授權的期間。
8. 專利產品之既有的獲利能力；其商業成就；以及其目前受歡迎程度。
9. 如果有近似結果的舊有方法或裝置，專利產品相對於舊有方法或裝置所擁有的效益或優點。
10. 專利發明的性質；授權人所擁有或生產之商業實施例的特性；以及對於已經使用該發明者的好處。
11. 侵害人已利用該發明的程度；以及任何證明該利用價值的證據。
12. 慣例上允許使用該發明或類似發明之特定業務或可比較業務之利益或售價的一部份。
13. 已實現利益的一部份，其歸因於該發明而有區別於非專利之元件、製程、商業風險、或侵害人所加諸顯著的特性或改良。
14. 合格專家的意見證詞。
15. 當授權人（如專利權人）與被授權人（如侵害人）二造合理地且自願地試圖達成協議而（於侵害開始時）同意之數額；就是，一個謹慎被授權人-由商業觀點渴望取得授權及製造一使用該專利發明的特定產品-願意以權利金支付，且尚能賺得合理利益，且該數額可被一個願意授權的謹慎授權人所接受。

從經濟學角度分析，論者認為這些因素可以分為 3 類：1) 該專利之發明對於產品或市場需求的顯著性；2) 在該產業被授權人願意對該發明或相似的發明所支付的權利金比率；3) 對於該專利之價值的專家證言¹⁰⁹。另有論者認為其中許多因素可對應於一般常用的鑑價方法，如比較法、市場法、成本法或經驗法則等¹¹⁰。另有論者認為有些因素是受其他因素影響或互斥的；個案中，法院可能著重在其中少數因素¹¹¹。而且法院有很大的裁量權來指導陪審團關於要特別考慮或者不用考慮的因素。無論如何，Georgia-Pacific 的 15 項因素雖然缺乏一個有權重或量化的公式來解決權利金計算的問題，這些因素提供了一個重要的定性分析架構，以進行權利金之經濟分析或作為檢查表¹¹²。

以合理權利金來決定損害賠償時，法院有很大的裁量權來選擇所要採用的方式。除了「已確立之權利金」之外，通常還有「假設性協商」(hypothetical negotiation) 或稱為「有意願之授權人/有意願之被授權人」(willing licensor/willing licensee)，以及分析法 (analytical method)¹¹³。

一、已確立之權利金

最高法院早已於 1889 年提到已確立之權利金 (an established royalty) 計量專利侵害損害賠償的觀念。毫無疑問地，當已經有若干銷售 (a number of sales) 是因為專利權人之授權以製造、使用以及販賣該專利技術，因而確立授權的一貫價格 (regular price)，該價格得以被用來計量損害賠償¹¹⁴。專利權人先前有所授權協定應在決定合理權利金時

¹⁰⁹ Mark A. Lemley and Carl Shapiro, Patent Holdup and Royalty Stacking, 85 Tex. L. Rev. 1991, 2007.

¹¹⁰ Mark Glick et al., supra note 77, at 151-159.

¹¹¹ Roger Blair and Thomas Cotter, supra note 96, at 229.

¹¹² Mark Glick et al., supra note 77, at 153.

¹¹³ Donald Chisum, Craig Allen Nard, Herbert Schwartz, Pauline Newman, and Scott Kieff, Principles of Patent Law, 2001, at 1252.

¹¹⁴ Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 165 (1889).

佔有相當重要的份量¹¹⁵。這便是已確立之權利金，也是列於 Georgia-Pacific 因素的第 1 因素。

已確立之權利金通常是對於已使用發明之合理權利金最好的計量，因為它免除猜測雙方當事人假設地同意條件。當專利權人已經以一致的權利金一貫地授權其他人的行為可與被告從事的行為相比擬，該權利金就是已確立的，而且表示出專利權人將授權給使用該發明的被告的條件¹¹⁶。

滿足權利金「已確立」的要件必須符合以下四項要件¹¹⁷：

1. 權利金必須是於侵害控告之前已經支付或穩拿的（be paid or secured）；
2. 權利金必須已經被一些人所支付，以顯示這些有機會使用該發明的人對於該權利金合理性之通常默認（a general acquiescence）；
3. 權利金必須於該授權所授與的地方是一致性；
4. 權利金不應是其他侵害控告的和解中被支付。

¹¹⁵ Unisplay, S.A. v. American Elec. Sign Co., 69 F.3d 512, 519, (Fed. Cir. 1995): The patentee's prior license agreements "should carry considerable weight in calculating a reasonable royalty rate."
Studiengesellschaft Kohle, m.b.H. v. Dart Indus., Inc., 862 F.2d 1564, 1568, (Fed. Cir. 1988): "[T]he patentee's usual licensing approach should be considered in assessing a reasonable royalty."

¹¹⁶ Monsanto Company v. Homan McFarling, 488 F.3d 973, 979 (Fed. Cir. 2007): An established royalty is usually the best measure of a "reasonable" royalty for a given use of an invention because it removes the need to guess at the terms to which parties would hypothetically agree. When the patentee has consistently licensed others to engage in conduct comparable to the defendant's at a uniform royalty, that royalty is taken as established and indicates the terms upon which the patentee would have licensed the defendant's use of the invention.

¹¹⁷ Rude v. Westcott, 130 U.S. 152, 165 (1889): it must be paid or secured before the infringement complained of; it must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention, and it must be uniform at the places where the licenses are issued.

二、假設性協商

合理權利金係仔細考量專利權人與侵害人於該侵害開始之前之假設性協商¹¹⁸。假設性協商是指有意願的授權人（專利權人）與有意願的被授權人（侵害人）二造，於侵害開始之前，合理地自願地達成協議。前提是二造均同意專利是有效的而侵害人的產品侵害了該專利的前提下。Georgia-Pacific 因素中若干因素與假設性協商有關，其中第 15 因素更展現了假設性協商的觀念¹¹⁹。

假設協商性背後的經濟原理是根據授權二造會考量的成本與效益、以及議價的槓桿¹²⁰。Georgia-Pacific 之第 4 及第 5 因素用以檢視授權人所有付出的成本，如不再維持市場獨占或創造了市場競爭者，這些因素反應授權人所要付出的代價，也會影響授權金比率，但授權人仍能接受。第 6、8 及 13 因素可用來檢視被授權人所獲得的效益，如專利產品所帶來的利益，以及授權導致其他產品所帶來的利益，這些利益使被授權人願意付出授權金¹²¹。當然這些因素都是一體兩面，互為二造的成本或效益。由雙方自願地協商出可接受的權利金。

假設性協商，雖然是假設性的，這種分析必然涉及若干市場的概算，該市場會假設性地於沒有該侵害之下發展。這個分析，要求健全的經濟以及事實基礎（sound economic and factual predicates）¹²²。

¹¹⁸ Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983): A "reasonable royalty" contemplates a hypothetical negotiation between the patentee and the infringer at a time before the infringement began.

¹¹⁹ Donald Chisum et al., supra note 113, at 1252.

¹²⁰ Mark Glick et al., supra note 77, at 151-152.

¹²¹ Id. at 153.

¹²² See e.g. Riles v. Shell Exploration & Prod. Co., 298 F.3d 1302, 1311, (Fed. Cir. 2002).

三、分析法

用分析法所決定的合理權利金不需要假設的授權協商，而是著重於侵害開始時侵害人本身的預估利益。分析法試圖由侵害人的實際或預估利益中分出一部份給專利權人作為合理權利金。有一種方法是假設侵害人會滿足於標準的產業獲利率（standard industry profit margin），侵害人預估毛利減去某些費用獲得預估淨利，合理權利金就會落在預估淨利與產業標準淨利之間¹²³。

第三項 分攤價值與整體價值

一、分攤法則

早在 1853 年 *Seymour v. McCormick* 案中¹²⁴，最高法院便提到「假設不論一個專利是整個機器或是機器其中一部份改良，對損害賠償的計量都相同」，而每一位對於一機器任何部分改良的專利權人，都可以回復該機器的全部利益（whole profits），這個全部利益是來自於是運用技術、勞力、材料、以及資本等產生的整個機器（whole machine），那麼這位不幸的侵害人將被迫付出他全部利益的三倍給每一位僅進行部分改良的專利權人。在這種假設下，即使是最小部分被當作等於全部（the smallest part is made equal to the whole），專利權人的「實際損害」將轉換成對於侵害人毫無限制、一系列的罰金¹²⁵。

最高法院認為，不去考量專利是否涵蓋一整個機器或是機器的改良而用相同規則來計量損害賠償，是個很嚴重的錯誤（very grave error）¹²⁶。換言之，計量損害賠償時應該考量專利是否涵蓋一整個機器或僅是一部

¹²³ Donald Chisum et al., *supra* note 113, at 1257-1258.

¹²⁴ *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. (16 How.) 480 (1853).

¹²⁵ *Id.* at 490-491.

¹²⁶ *Id.* at 491.

份改良。雖然本案沒有出現「分攤」用語，但是傳達了一個觀念，計量損害賠償時，應考量專利是對應於整個產品或僅是部分改良，並且決定是否採用產品的全部利益或部分利益。

於 1884 年 *Garretson v. Clark* 案¹²⁷，最高法院更進一步對於損害賠償之確定是根據產品的全部利益或部分利益作了歸納。當專利是一個既有機器或設計的改良，專利權人在請求損害賠償時，必須根據可靠且具體的（reliable and tangible）、並非猜想或臆測的（not conjectural or speculative）證據，證明以下二種情況之一：1）該機器或設計為一整體的價值是歸因於使用該專利發明；或 2）侵害人利益中的部分是來自於使用該發明，否則僅能獲得名義上損害賠償（nominal damages）¹²⁸。每個個案中，專利權人必須證明由專利特徵與非專利特徵區分且分攤出屬於侵害人之利益以及專利權人之損害¹²⁹。

專利權人因法律所被授與的獨占權是因其發明之專利，倘若發明涵蓋整個裝置，專利權人要求裝置的整體價值，實屬合理；倘若發明僅涵蓋到裝置的一部份（所謂改良專利），要求該裝置的整體價值，無形擴張了專利權人的權利。因此對於改良專利，除非專利權人能證明整個機器的價值是歸因於該發明，則可以獲得該機器整體價值的損害賠償。倘若專利權人能區分出機器中專利特徵與非專利特徵，而且分攤出侵害人

¹²⁷ *Garretson v. Clark*, 111 U.S. 120 (1884). This was a suit in equity for infringement of a patent for an improved mop head, at that time allowing recovery infringer's profit.

¹²⁸ *Id.* at 120: When a patent is for an improvement of an existing machine or contrivance, the patentee in a suit for damages for infringement must either show by reliable, tangible proof that the value of the machine or contrivance as a whole is due to the use of his patented invention or he must separate and apportion, by proof of the same character, the part of the defendant's profits which are derivable from the use of it in order to establish a claim for more than nominal damages.

¹²⁹ *Id.* at 121: "The patentee . . . must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented feature and the unpatented features . . .".

利益中歸因於使用該專利的部分，則可獲得分攤價值。專利權人不論要請求產品的整體價值或分攤價值，均須以可靠且具體證據加以證明。

二、整體市場價值法則

（一）整體機器價值說

於 1884 年 Garretson 案為分攤法則以及整體價值法則之適用立下了基礎。最高法案提到，作為一個市場上的物件，該機器或設計為一個整體的整體價值是歸因於使用該專利發明，便可以根據整個機器的整體價值計算損害賠償¹³⁰。也就是承認，不論專利是整個機器、或是機器其中一部份的改良，只要專利權人能證明該機器的整體價值全部都是該專利所致，則有資格獲得機器整體價值的損害賠償。至此所發展出來的「整體價值」是由機器來觀察，本文稱之為「整體機器價值說」。「整體機器價值」，與現今所稱「整體市場價值」是由市場來觀察，二者觀察角度不同，但在價值計算時不必然會不相等。

（二）功能整合說

整體價值的概念經過 100 年後，1984 年 Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp. 案¹³¹將整體市場價值法則擴張到通常與專利元件一起銷售的非專利元件，判斷的關鍵因素是，「通常專利權人可以預期到這些非專利元件以及專利元件的銷售」¹³²，即使二者是物理上分開的，也可計入損失。只要這些一起銷售的元件「於功能上一同作用，而

¹³⁰ Id. at 121: the profits and damages are to be calculated on the whole machine, for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributable to the patented feature.

¹³¹ Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed.Cir.1984).

¹³² Id. at 23: The deciding factor, rather, is whether "normally the patentee (or its licensee) can anticipate sale of such unpatented components as well as of the patented" ones.

產生一個期望的終端產物或結果，這些非專利元件與專利元件成為一個功能上整合為一的配件或功能位」¹³³。

一部機器實包含許許多多的元件（components，或零件），這些元件也可運用在其他產品，不過一些元件是以整合成一個配件的方式銷售，因此一個配件中可能包含專利元件與其他非專利元件（配件也類似現代產品中常見的模組概念）。要同時計入專利元件與非專利元件的價值，必須滿足：1）一起銷售；2）功能上一起作用而整合為一功能單位，本文稱之為「功能整合說」。但是發展到此，整體市場價值法則並不適用於僅是基於方便或商業優勢（convenience or business advantage）而與專利元件一起銷售的非專利物件，因為這些物件與專利元件沒有功能關係¹³⁴。

（三）相關市場損失說

於 1995 年 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. 案¹³⁵，CAFC 對於整體市場價值法則之適用作更擴張的解釋。本案中專利權人除了銷售專利產品，還銷售另一產品 ADL-100，而 ADL-100 為專利權人的另一個專利產品。本案爭點在於專利權人還銷售另一專利產品 ADL-100，ADL-100 不被系爭專利所涵蓋但直接與侵害產品競爭，專利權人是否有資格獲得以 ADL-100 的銷售損失為其「損失之利益」之損害賠償？本案中侵害人並

¹³³ Rite-Hite, 56 F.3d at 1549-1550: The rule has been extended to allow inclusion of physically separate unpatented components normally sold with the patented components. . . ., in such cases, the unpatented and patented components together were considered to be components of a single assembly or parts of a complete machine, or they together constituted a functional unit..

¹³⁴ Id. at 1550: All the components together must be analogous to components of a single assembly or be parts of a complete machine, or they must constitute a functional unit. Our precedent has not extended liability to include items that have essentially no functional relationship to the patented invention and that may have been sold with an infringing device only as a matter of convenience or business advantage.

¹³⁵ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

沒有挑戰若非因果關係，而是認為，即使 ADL-100 的損失事實上是因該侵害而引起，由於 ADL-100 並沒有被系爭專利所涵蓋，專利權人因此不能合法獲得補償。

最高法院對於第 284 條條文的解釋是完全補償 (full compensation)，而法律的一般原則下對於責任的合理限制是所謂「合理、客觀的可預見性」(reasonable, objective foreseeability)。CAFC 在綜合考量了 (balance) 上述二者之後認為，專利法第 284 條規定下的因果關係只要限制在合理、客觀的可預見性。ADL-100 是與侵害產品直接競爭的產品，ADL-100 的銷售損失是合理可預見的，該損失可以構成完全補償的一部份¹³⁶。

本案例中，專利產品的唯一替代品是 ADL-100，如果以 Panduit 測試來檢驗，是否滿足 Panduit 第二要素之可接受非侵害替代品之欠缺？由於 ADL-100 是專利權人的另一項專利產品，消費者除了由專利權人處無法從第三者處獲得 ADL-100，ADL-100 的銷售損失不會是因為第三人引起，因而 CAFC 認為滿足 Panduit 第二要素¹³⁷。

因此 Rite-Hite 案將整體市場價值法則，由 Paper Converting 功能整合說，適用到更廣的領域，在相關市場中，只要專利特徵是消費者需求的基礎，專利權人因該侵害所引起的損害，在合理、可預見範圍內，即使是非系爭專利所涵蓋的銷售損失，也可以獲得補償。本文稱之為「相關市場損失說」。

隔年於 1996 年 *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.* 案¹³⁸，CAFC 根據 Rite-Hite 廣義的整體市場價值法則，更將損害賠償範圍延伸到利用該專利產品所製造出的終產物 (end product)。本案 CAFC 詮釋

¹³⁶ Id. at 1546.

¹³⁷ Id. at 1548.

¹³⁸ *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996).

Rite-Hite 廣義的整體市場價值法則，當損害已經或應可得合理地被侵害人所預見，而且侵害人與專利權人是相關市場競爭者，專利權人可以回復該侵害所造成的損失。本案中專利產品是一個旋轉熔爐用以熔合礦物，專利權人與侵害人均使用這種熔爐製造一種熔合砂，利用該熔爐所製造出來的終產物即該熔合砂的銷售損失是否可計入損害賠償？CAFC 認為，因為在相關市場中，身為競爭者的侵害人應可得合理地預見該專利侵害將會傷害到專利權人於熔合砂市場之銷售，專利權人有資格獲得熔合砂轉向銷售之「損失之利益」¹³⁹。

三、適用分攤法則之困難與困境

(一) 於現代產品適用分攤法則之困難

當 1870 年代衡平法院允許回復專利權人損失以及侵害人利益時，在計算專利權人可以回復的數額時，不論藉由專利權人損失或侵害人利益，通常在證明上都非常困難，因為法院要求專利權人僅能回復可以證明歸因於專利特徵的相稱數額（recover only the proportionate amounts that were proven to be attributable to the patented feature）¹⁴⁰。專利權人要證明專利特徵的分攤價值、或侵害人要證明非專利特徵的分攤價值，二造皆肩負很大的負擔，雖然早在 1884 年 *Garretson v. Clark* 案就說明了整體價值與分攤價值的舉證負擔及適用方式，但實務上不同判決常有相反結果¹⁴¹。於 1912 年 *Westinghouse Elec. Co. v. Wagner Elec* 案中，最高法

¹³⁹ *Id.* at 1150.

¹⁴⁰ *Nike*, 138 F.3d at 1440: Because both the patentee's losses and the infringer's profits could be obtained in equity, ... after 1870 a patentee had incentive to invoke equity jurisdiction even when injunctive relief was not important. However, ... computation of the amount of the patentee's recovery, whether measured as the infringer's profits or the patentee's losses, often presented a difficult problem of proof, for the Court had meanwhile held that the patentee could recover only the proportionate amounts that were proven to be attributable to the patented feature.

¹⁴¹ Amy Landers, *supra* note 62.

院曾解釋因為有些個案是「不可能去區分元件的單獨利益」，當適用分攤法則於這些個案時，爭議便產生了¹⁴²。

進入 21 世紀，現代高度精密與複雜的產品，如何適用分攤法則呢？以下假設以一名為 HP 的公司銷售印表機加以說明。倘若 HP 銷售印表機而獲得一些利益，如何將該利益分攤到印表機的每一元件？除非 HP 銷售很多款式的印表機，每兩兩款式的差異都僅在於一個元件。先以二款式 A、B 比較，其差異僅在於一個元件 X，此二款式 A 與 B 是類似產品，而在其他條件相同的前提下，款式 A 與 B 獲利的差異便可歸因於元件 X。繼續如此兩兩款式加以比較，則可算出每一元件所貢獻的價值。當然，這在真實世界是不太可能發生的。因此論者認為，從經濟學觀點，一個多項元件組成的產品，將其整體價值區分且分攤到個別元件或一些元件的組合，通常是毫無意義的¹⁴³。

假設一台具有傳真功能的印表機，要由整台傳真印表機的價值中區分出傳真模組（傳真特徵）以及印表模組（印表特徵）的價值，可否根據市場上對於傳真需求與印表需求的比例作為分攤傳真模組與印表模組的權重？或者是傳真印表機的整體價值減去印表機的整體價值而獲得傳真模組的分攤價值？答案當然不是這麼簡單。

再則，現今產品多是個別技術的組合，以期產生一加一大於二（ $1+1>2$ ）的縱效。用類似的比喻，現今專利也常是個別先前技術的組合，由元件組成裝置或由步驟組成方法，產生一加一大於二或一加一不等於二的結果，專利審查的重點會在於「該一加一」或「該不等於二」是否為非顯而易知。倘若一項產品涉及 10 項專利，如何從產品的整體價值

¹⁴² Westinghouse Elec. Co. v. Wagner Elec. Co., 225 U.S. 604, 615 (1912): The real controversy arises in applying this principle to those cases where it is impossible to separate the single profit into its component parts.

¹⁴³ Roger Blair and Thomas Cotter, *supra* note 96, at 215.

分攤出每項專利的價值？姑且不考量消費者因素，單就因為專利發明中的先前技術會使專利之間重疊，要由產品分攤出個別專利所貢獻的價值，便已經非常困難。

如何決定多少「附加價值」(value added)是來自於系爭智慧財產，多少是來自於其他互補財產(包含其他智慧財產)、技能、或風險承擔(risk-taking)等，這種「分攤問題」(apportionment problem)一直是分析損害賠償時最大的問題¹⁴⁴。早期機器或產品可能不及現代產品複雜，這種「分攤問題」或適用分攤法則的困難便已經存在，上述對於複雜的現代產品欲適用分攤法則的分析，也說明了分攤法則用於現代產品之困難。

(二) 於損害賠償適用分攤法則之困境

假設印表機款式 C 與 D 的差異僅在於款式 D 多了一個元件 Y，Y 有特殊功能且有專利的，在通常情況下款式 C 與 D 會因此有不同售價。是否可簡單地認定款式 C 與款式 D 之整體價值的差異就是專利 Y 所貢獻的價值？以一個較簡單的假設，在二供應者市場中，倘若選購款式 D 消費者唯一理由是因為功能 Y，在整體市場價值法則下，款式 D 的整體市場價值便可歸因於專利 Y，此時便沒有分攤法則之適用。然而，可能有些消費者基於功能來選購產品、有些基於售價、而有些基於其他各種理由。由於消費者習性是很複雜的，選購款式 C 的理由不單是因為沒有功能 Y，而選購款式 D 的理由也不單是因為有功能 Y，那麼就不能將款式 C 與款式 D 之整體價值的差異認定為專利 Y 所貢獻的價值。

再由「非侵害替代品」來檢視。如前文所述，在證明若非因果關係時，法院已經由重視產品的物理性特徵移轉到重視消費者態度。仍舊假

¹⁴⁴ Amy Landers, *supra* note 62.

設在二供應者市場中，在相關市場僅有專利權人及侵害人二供應者。專利權人銷售專利印表機 D，其包含元件 Y 且功能 Y 便是專利之發明。侵害人銷售侵害專利權 Y 之印表機 E（包含元件 Y 與功能 Y），而侵害人也銷售非侵害印表機 E'，其不包含元件 Y。第一種情形是，倘若侵害印表機 E 與非侵害印表機 E' 沒有不可比擬的價格或顯著不同的特徵，因此即使沒有侵害印表機 E，消費者也可能會選擇 E'，專利權人便無法請求「損失之利益」。第二種情形是，倘若專利 Y 的功能是所謂殺手級應用（killer application），消費者便會選購專利印表機 D 或侵害印表機 E，非侵害印表機 E' 則沒有任何銷售，而在整體市場價值法則下，專利權人便可由侵害印表機 E' 的整體市場價值為基礎來計算損害賠償，而沒有分攤法則之適用。

第 284 條保障專利權人獲得至少合理權利金。以下用常見的已確立之權利金、假設性協商、以及分析法等三種合理權利金確定方式來觀察分攤法則之適用與否。首先，當有已確立之權利金適用時，在其嚴格要件下，無須考量分攤法則。其次，在假設性協商中，二造各自考量本身的成本及效益，是戰略也是戰術，實不需要也很難單獨計算出一個專利所帶來的價值，倘若真要利用分攤法則深究，則進入了前文所述之無意義、困難或不適用的結果。最後，在分析法中，不需要假設性協商，而是採用侵害人的本身預估利益的各種證據，典型的方法是與產業標準比較，從中取得合理權利金的落點，似無須考量分攤法則，倘若真要試圖由侵害人的實際或預計利益中，計算出可歸因於專利的貢獻，則又進入了前文所述之無意義、困難或不適用的結果。

專利制度是保障專利權人的「發明」一定期限的排他權。倘若專利發明是整個裝置，允許專利權人該裝置的排他權，因而根據該裝置的整體價值計算損害賠償，實屬合理；然而，倘若專利發明是一裝置的改良

或其中部分特徵，則專利制度並沒有允許專利權人整個裝置的排他權¹⁴⁵。倘若一項產品牽涉二個專利，侵害人要分別為二個專利付出整個產品的整體價值，無異一頭牛剝二層皮。因此法院要求區分專利特徵與非專利特徵，並從整體價值中分攤出專利特徵（或非專利特徵）的價值。這是分攤法則立論的基礎。

在這種立論下的例外是，除非該裝置的整體價值是歸因於該專利，則可由整體價值來計算損害賠償。如果專利特徵是整個裝置受到市場需求的主要基礎，則有整體價值之適用。當技術、市場/消費者需求日趨複雜，產品差異化（product differentiation）或市場差異化（market differentiation）概念發展，在確定損害賠償時加入市場或消費者需求的觀點之後，上述分攤法則的例外總可以適用，但其適用如何演化？以下從確定「損失之利益」以及「合理權利金」二方面加以觀察。從確定「損失之利益」來觀察，不論由「市場佔有率法」、或由「合理可能性」，甚至到現代的整體市場價值法則¹⁴⁶，無論如何，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求，可以藉由相關市場的整體價值來確定損失之利益，因而壓抑了分攤法則適用空間¹⁴⁷。另從確定「合理權利金」來觀察，即使分攤概念出現在 Georgia-Pacific 第 13 因素，上述由常見的三種合理權利金確定方式來觀察分攤法之適用與否，不論由已確立之權利金法、假設性協商或分析法觀察，決定「合理權利金」時分攤法適用空間也受到了壓抑。

分攤法則是立論於專利制度確保專利權人之發明「一定範圍」排他權，對於侵害人不可以如一頭牛剝多層皮，因此要區分專利特徵與分攤

¹⁴⁵ Eric E. Bensen and Danielle M. White, Using Apportionment to Rein in the Georgia-Pacific Factors, 9 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 1, 2007.

¹⁴⁶ 整體市場價值法則也可適用於以合理權利金計算損害賠償。

¹⁴⁷ 論者甚至分析，當損害賠償的著眼點轉向市場或需求後，分攤法則已走向盡頭。Roger Blair and Thomas Cotter, supra note 96, at 215 and 222.

價值，以計算損害賠償。而分攤法則本身的例外是，該裝置的整體價值是歸因於該專利，則可由整體價值來計算損害賠償。由於技術與市場/消費者需求複雜度之發展，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求，可以藉由相關市場的整體價值來確定損失之利益，例外卻反而成為普遍，而與分攤法則立論背道而馳，這種現象可說是分攤法則用於確定損害賠償之困境。

第四節 美國專利改革對損害賠償之修訂

由於 2007 年專利改革法案中，參、眾議院二版本曾經過國會廣泛討論¹⁴⁸，2009 年改革法案中，則有參議院 S.515 案進入討論¹⁴⁹，以下便以 2007 年 S.1145 與 H.R.1908 二案以及 2009 年 S.515 案為主，說明專利改革法案中建議修訂的損害賠償規範，以及朝野對於相關修訂重點之爭議。

第一項 2007 年法案之建議

一、明文化合理權利金之計算原則

針對合理權利金，2007 年專利改革法案修訂第 284 條，參、眾二議院的版本¹⁵⁰均明文化合理權利金之計算原則，其內容包含決定合理權利金之分析 (analysis) 以及計算 (calculation)，並且分別提出了三種方法。

在分析上，法官應該根據案件事實以及必要證據，決定案件是適用三種明文化範疇中的哪一種。法官也應該辨識出所有與決定合理權利金

¹⁴⁸ H.R.1908 案曾於 2007 年 9 月 7 日經眾議院通過，2007 年 9 月 11 日列入參議院立法議程 (Calendar No. 348)；而 S.1145 案則於 2008 年 1 月 24 日列入參議院立法議程 (Calendar No. 563)。

¹⁴⁹ Supra note 23.

¹⁵⁰ Section 4, S 1145 RS; Section 5, HR 1908 PCS, available at Library of Congress.

相關的 (relevant) 因素。不論法院或陪審團決定合理權利金時，應該僅考量這些因素。決定合理權利金之分析上，參、眾二議院的内容是非常相近¹⁵¹。

在計算上，專利改革法案明文化了三種合理權利金的計算方法，也就是說，法官必須決定案件所適用的範疇，然後根據該範疇的計算方法來決定權利金。不過參、眾二議院的版本所提出的計算方法不盡相同。

參議院版本的三種範疇為「整體市場價值」範疇 ("entire market value" domain)、市場授權範疇 ("marketplace licensing" domain)、以及非屬於上述二種之其他範疇¹⁵²。明文化計算方法為：整體市場價值、市場授權、以及非屬於上述二種之估算。市場授權當中，則包含前文所述之「已確立權利金」以及本文所稱之相關市場比較。

眾議院版本明文化計算方法為：超越先前技術之貢獻 (contributions over prior art)、整體市場價值 (entire market value)、以及根據非屬於上述之其他因素 (other factors)。在其他因素上，條文內容並沒有提出一個具體方法，僅表示當超越先前技術貢獻之價值與整體市場價值均不適用時，法院得以決定或引導陪審團考量，適當時，該發明任何非專屬市場授權之條件其他因素，以及任何其他相關因素。

二、合理權利金之計算方法

根據條文內容來看，二版本都提出了整體市場價值法則，參議院的「估算」所計算者就是眾議院的超越先前技術之貢獻的價值，而眾議院

¹⁵¹ 不過參議院版本中，對於所謂的相關因素，保留了法官可以考量或指引陪審團考量其他適用法律下之相關因素，稱為附加因素 (additional factors)，不論是採用哪一種計算方法，都可考量附加因素。參議院認為，附加因素包含 15 個 Georgia-Pacific 參數中任何可能與所決定的計算方法相關者，以及其他由法官所決定是相關的因素。See Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

¹⁵² Id.

的「其他因素」接近於參考市場授權之比較法。綜合二院修訂建議，可以歸納出以下幾種計算原則。請參閱表 2-1：2007 年美國專利改革法案建議之合理權利金計算原則。

表 2-1：2007 年美國專利改革法案建議之合理權利金計算原則

| 參議院版本* | 眾議院版本* |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 整體市場價值 (entire market value) 2. 市場授權 (established royalty based on marketplace licensing) <ol style="list-style-type: none"> (1) 已確立之權利金 (2) 相關市場比較 3. 估算 (valuation calculation) : 超越先前技術之貢獻/分攤價值 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 超越先前技術之貢獻 (contributions over prior art) : 分攤價值 2. 整體市場價值 3. 其他 <ol style="list-style-type: none"> (1) 已確立之權利金 (2) 其他相關因素 (other factors) |

*References: Section 4, S 1145 RS; Section 5, HR 1908 PCS.

本文整理。

（一）根據整體市場價值

當足以顯示申請專利範圍的發明超越先前技術之特殊貢獻是侵害產品或方法受市場需求之主要基礎時，損害賠償得根據該侵害產品或方法滿足市場需求之整體市場價值加以決定¹⁵³。

（二）根據已確立之權利金

當足以顯示系爭發明已經是侵害人所使用之發明之非專屬授權的標的時，對一些人足以認定該授權條件（licensing terms）之合理性是一般市場所承認者，若該授權於該案件向法院起訴之前已經是穩拿的（secured），而且法院認定該侵害人之使用實質上相同於與該授權所授與之範圍、數量以及利益時，損害賠償可以根據該授權條件加以決定¹⁵⁴。

（三）根據相關市場授權之比較

當足以顯示於相關市場上（relevant market），該發明有足以認為相似的非侵害替代品，這些替代品已經是非專屬授權之標的，並且法院認

¹⁵³ Senate Report 110-259, supra note 16, amended §284, subparagraph (c)(1)(A): “ENTIRE MARKET VALUE- Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention's specific contribution over the prior art is the predominant basis for market demand for an infringing product or process, damages may be based upon the entire market value of that infringing product or process.”

¹⁵⁴ Id., amended §284, subparagraph (c)(1)(B) ESTABLISHED ROYALTY BASED ON MARKETPLACE LICENSING first sentence: “Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention has been the subject of a nonexclusive license for the use made of the invention by the infringer, to a number of persons sufficient to indicate a general marketplace recognition of the reasonableness of the licensing terms, if the license was secured prior to the filing of the case before the court, and the court determines that the infringer's use is of substantially the same scope, volume, and benefit of the rights granted under such license, damages may be determined on the basis of the terms of such license.”

定該侵害人之使用實質上相同於該授權所授與之範圍、數量、以及利益時，損害賠償可以根據該授權條件加以決定¹⁵⁵。

（四）根據估算/超越先前技術之貢獻

當法院認定整體市場價值、已確立之權利金以及相關市場之比較等方式均不適用時，法院應該進行分析，以確保合理權利金僅適用於該侵害產品或方法之經濟價值中適當地歸因於該發明超越先前技術之特殊貢獻的部份¹⁵⁶。眾議院版本更明確規定，該分析中，法院應該排除歸因於先前技術的經濟價值，並且排除其他特徵或改進的經濟價值，不論該特徵或改進是否有專利。

於元件係個別地存在於（present）先前技術之組合發明（a combination invention）之個案中，超越先前技術之特殊貢獻可以包括因組合所產生附加功能之價值，以及該組合中由先前技術元件之部分或全部所提升之價值，若專利權人證明（demonstrate）該價值¹⁵⁷。眾議院版本也針對組合發明作類似規定。

¹⁵⁵ Id., amended §284, subparagraph (c)(1)(B) ESTABLISHED ROYALTY BASED ON MARKETPLACE LICENSING second sentence: “Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention has sufficiently similar noninfringing substitutes in the relevant market, which have themselves been the subject of such nonexclusive licenses, and the court determines that the infringer's use is of substantially the same scope, volume, and benefit of the rights granted under such licenses, damages may be determined on the basis of the terms of such licenses.”

¹⁵⁶ Id., amended §284, subparagraph (c)(1)(C) VALUATION CALCULATION first sentence: “Upon a determination by the court that the showings required under subparagraphs (A) and (B) have not been made, the court shall conduct an analysis to ensure that a reasonable royalty is applied only to the portion of the economic value of the infringing product or process properly attributable to the claimed invention's specific contribution over the prior art.”

¹⁵⁷ Id., amended §284, subparagraph (c)(1)(C) VALUATION CALCULATION second sentence: “In the case of a combination invention whose elements are present individually in the prior art, the contribution over the prior art may include the value of the additional function resulting from the combination, as well as the enhanced value, if any, of some or all of the prior art elements as part of the combination, if the patentee demonstrates that value.”

在參議院版本的「估算」中，其實並沒有規定一個計算的方法（methodology），而是要求確保損害賠償額正確地反映出侵害所造成的損害（harm），而要求陪審因此在計算合理權利金時僅能以該發明超越先前技術之特殊貢獻部份的經濟價值。¹⁵⁸

第二項 2009 年法案之建議

2009 年專利改革法案¹⁵⁹中第 284 條先規定，「當損害賠償非由陪審團認定時，法院應估定之。不論是陪審團認定或法院估定，法院均得將損害賠償增加至所認定或估定之數額之三倍。本段增加之損害賠償不得適用於本法第 154 條（d）之暫時權。法院得採用專家證言，以協助決定損害賠償或在該情狀下多少權利金方是合理。¹⁶⁰」上述規範與現行第 284 條差異不大。

2009 年專利改革法案中第 284 條，對於計算損害賠償的原則劃分為 (a) 通則、(b) 決定損害賠償之程式、以及 (c) 故意侵害三部份。通則與決定損害賠償之程式都是針對補償性損害賠償所規定，而故意侵害則是針對懲罰性損害賠償規定確定與故意侵害之要件與程式。對於補償性損害賠償規定如下（關於懲罰性損害賠償修訂於下一章說明）：

¹⁵⁸ Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

¹⁵⁹ 2009 年專利改革法案中，只有參議院版本 S 515 案進入討論，以下主要以參議院討論過後的版本加以評析；Senate Report 111-018, supra note 23.。

¹⁶⁰ Senate Report 111-018; supra note 23. Amendment for § 284. Damages is available at http://thomas.loc.gov/cgi-bin/cpquery/?&dbname=cp111&sid=cp111bBxzw&refer=&r_n=sr018.111&item=&sel=TOC_310926&, last visit: 2009/06/12.

Amendment § 284(a):

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. 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) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

「(a)通則161-

(1)補償性損害賠償之審定-當足以證明有利於原告之事實，法院應判命給付原告足以補償該侵害之損害賠償，但是不得少於侵害人實施該發明所應支付之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用。

(2)採用專家之許可-法院得採納專家證言，以協助決定損害賠償或該情狀下多少權利金方是合理。

(b)決定損害賠償之程式162-

(1)通則- 法院應辨識出與決定損害賠償相關之方法論以及因素，且

¹⁶¹ Id. Sec. 284. Damages.

(a) IN GENERAL-

(1) COMPENSATORY DAMAGES AUTHORIZED- 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 the interest and costs as fixed by the court.

(2) USE OF EXPERTS PERMITTED- The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

¹⁶² Id. Sec. 284. Damages.

(b) PROCEDURE FOR DETERMINING DAMAGES-

(1) IN GENERAL- The court shall identify the methodologies and factors that are relevant to the determination of damages, and the court or jury, shall consider only those methodologies and factors relevant to making such determination.

(2) DISCLOSURE OF CLAIMS- By no later than the entry of the final pretrial order, unless otherwise ordered by the court, the parties shall state, in writing and with particularity, the methodologies and factors the parties propose for instruction to the jury in determining damages under this section, specifying the relevant underlying legal and factual bases for their assertions.

(3) SUFFICIENCY OF EVIDENCE- Prior to the introduction of any evidence concerning the determination of damages, upon motion of either party or sua sponte, the court shall consider whether one or more of a party's damages contentions lacks a legally sufficient evidentiary basis. After providing a nonmovant the opportunity to be heard, and after any further proffer of evidence, briefing, or argument that the court may deem appropriate, the court shall identify on the record those methodologies and factors as to which there is legally sufficient evidentiary basis, and the court or jury shall consider only those methodologies and factors in making a determination of damages under this section. The court shall only permit the introduction of evidence relating to the determination of damages that is relevant to the methodologies and factors that the court determines may be considered in making the damages determination.

法院或陪審團應該僅考量這些相關之方法論以及因素以做出該決定。

(2)請求之揭露- 進入最終之審判前命令之前，除非是法院所命令，當事人應以書面且特別說明當事人所建議為了給陪審團指示以決定損害賠償之方法論以及因素，詳細說明其主張之相關潛在的法律以及事實爭論。

(3)證據之充分性- 依任一當事人之請求或依職權引介任何關於決定損害賠償之證據之前，法院應考量是否一當事人之損害賠償中一或多個主張缺乏法律上充分之證據基礎。當提供一非請求人被聽證之機會之後，以及任何進一步法院得認為適當之證據之提出、摘要、或辯論之後，法院應為記錄辨識出這些方法論以及因素哪一是有法律上充分之證據基礎，並且法院或陪審團於做出損害賠償決定時應該僅考量這些方法論以及因素。法院應該僅准許與決定損害賠償有關之相關方法論以及因素之有關證據之引介，該相關方法論以及因素是由法院所決定於做出損害賠償決定時得予考量者。」

第五節 美國專利改革明文化損害賠償確定準則之思考與評析

第一項 合理權利金確定準則之必要性

一、以合理權利金計量損害賠償案件日增

根據 PricewaterhouseCoopers (資誠) 研究¹⁶³，由陪審團來決定專利侵害損害賠償案件的比例日增，以合理權利金來計算專利侵害之損害賠償案件的比例也日增；相較於 1990 年代，於 2000 年代「合理權利金」已經取代了「損失之利益」用以計算損害賠償。近年來，專利權人沒有

¹⁶³ PricewaterhouseCoopers, supra note 11.

製造或銷售專利產品的情況越來越普遍，這種情況一方面是因為有許多個人發明人、學校或研究機構的專利權人，這些專利權人是專注於研發而非製造的；另一方面是專利權人是因為購買專利而取得權利，但其目的並非是為了製造，而是為了授權或訴訟¹⁶⁴。或者，被侵害的專利是剛核發的，市場上還沒有競爭的情形發生¹⁶⁵。對於沒有製造或銷售的專利權人很難以損失之利益來計算損害賠償，因而合理權利金的計算型式愈形重要。

根據 PricewaterhouseCoopers 研究¹⁶⁶，相較於 1980 年代時陪審團決定的損害賠償數額是法官決定的 2 倍，近年來陪審團決定的數額是法官決定數額的 5 倍以上。雖然沒有直接的數據顯示，當陪審團以合理權利金計算損害賠償時會決定較高的數額，但是，陪審團在決定合理權利金時，僅被給予很少的指導（guidance），通常是 Georgia-Pacific 的 15 項因素以及某種版本的整體市場價值法則。然而，這些並非代表所有的、有用的指引，因此，陪審團並沒有被給予足夠的指導來確保損害賠償是適當的。不僅是陪審團、甚至可能包含法官，均缺乏足夠的法條明文指導（adequate legal guidance）便來決定專利權人因專利侵害所受到的損失，這才是國會所關切的問題。¹⁶⁷

二、以合理權利金計量損害賠償的問題

現代產品採用合理權利金的計算型式確定損害賠償時，可能因為權利金堆疊（royalty stacking），而產生問題。權利金堆疊是指一項產品涉及多項專利侵權可能時，會因此負擔多重的權利金。從企業製造銷售產

¹⁶⁴ See Perspectives on Patents: Hearing Before the Subcomm. on Intellectual Prop. of the Senate Comm. on the Judiciary, 109th Cong. 156-166 (2005) (statement of Joel Poppen, Deputy General Counsel, Micron Technologies, Inc.); cited in Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

¹⁶⁵ Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

¹⁶⁶ PricewaterhouseCoopers, supra note 11.

¹⁶⁷ Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

品的觀點，倘若企業要銷售一項為多項申請專利範圍所涵蓋的專利產品而且欲免於專利訴訟，則所有不同申請專利範圍的權利金必須相加或「堆疊」，以決定該項產品所應負擔的所有權利金¹⁶⁸。在電子資訊產業中，一項電子產品往往涉及多項專利，一項產品需支付多筆權利金，權利金堆疊現象尤其嚴重。由於權利金堆疊現象，當發明僅是一產品中的元件時，採用合理權利金計算損害賠償時，可能對專利權人是過度補償的¹⁶⁹。也因此有許多引入分攤法則的呼聲。

此外，不論是損失之利益或合理權利金的計算型式，適用整體市場價值法則可能產生問題。如前文所述，整體市場價值法則從整體機器價值說、功能整合說、至相關市場損失說，從 1995 年 Rite-Hite 案發展至今，整體市場價值法則已經擴張到非專利元件、甚至到非專利產品。論者認為，當適用整體市場價值法則時，可能會對專利權人過度補償¹⁷⁰。而早在 Rite-Hite 案時，雖然 CAFC 多數意見認為相關市場中專利權人因該侵害所引起的損害，在合理、可預見範圍內便可獲得補償，甚至擴張到非專利產品，Nies 法官卻持不同意見，認為整體市場價值法則不可作如此擴張解釋。

以前的發明多為獨立的 (sui generis) 創造；現今的專利卻經常是組合的發明。¹⁷¹現今的產品更可能先牽涉到很多專利，而系爭專利僅可能是「一個大整體相對的一小部分」(one small part of a very much larger

¹⁶⁸ Mark A. Lemley and Carl Shapiro, Patent Hold-Up and Royalty Stacking, Competition Policy Center., Paper CPC07-065, January 10, 2007, <http://repositories.cdlib.org/iber/cpc/CPC07-065>, last visit: 2009/06/30.

¹⁶⁹ Id.

¹⁷⁰ Brain J. Love, Patentee Overcompensation and the Entire Market Rule, 60 Stan. L. Rev. 263, 2007.

¹⁷¹ 例如迴紋針之發明是非常獨特的，也是單一的發明。現今發明卻多是建立在先前技術的基礎上，數舊技術的組合或數種舊方法的組合，只要符合非顯而易知性及其他要件，仍能予以專利。

whole)，倘若陪審團根據整個產品來決定損害賠償額，將與損害不成比例¹⁷²。

從參議院記錄中可以看出，立法者憂心於目前實務上損害賠償過高的現象，也擔心整體市場價值法則被濫用。這些現象可能會鼓勵所謂「專利地痞」動輒以訴訟威脅企業支付權利金。專利法保障合理權利金為損害賠償的底限，實務判決高額合理權利金的現象，無形鼓勵興訟，給一般企業以及法院帶來沈重的負擔。

第二項 美國專利改革試圖提供明確準則

一、2007 年法案提供各種計算原則

為了提供決定合理權利金的準則，2007 年改革法案建議增訂計算合理權利金的標準（Standard for Calculating Reasonable Royalty）。明文化合理權利金之確定方式，其內容包含決定合理權利金之分析（analysis）以及計算（calculation）。法官應該辨識出所有與決定合理權利金相關的（relevant）因素。不論法院或陪審團決定合理權利金時，應該僅考量這些因素。決定合理權利金之分析上，2007 年參、眾二議院版本的內容是非常相近，不過參議院版本中，對於所謂的相關因素，保留了法官可以考量或指引陪審團考量其他適用法律下之相關因素，稱為附加因素（additional factors），不論是採用哪一種計算方法，都可考量這些附加因素，附加因素包含 15 個 Georgia-Pacific 參數中任何可能與所決定的計算方法相關者，以及其他由法官所決定是相關的因素¹⁷³。

¹⁷² Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

¹⁷³ Id.

二、2007 年法案納入分攤法則

2007 年專利改革法案中所明文化合理權利金的計算方法當中，參議院版本的「估算」以及眾議院版本的「超越先前技術之貢獻」即是指分攤法則。雖然二草案中均沒有出現「分攤」(apportion or apportionment)用語，在「估算」¹⁷⁴規定，法院應該進行分析，以確保合理權利金僅適用於該侵害產品或方法之經濟價值中適當地歸因於該發明超越先前技術之特殊貢獻的部份 (the portion of the economic value of the infringing product or process properly attributable to the claimed invention's specific contribution over the prior art)，因此分攤的觀念由技術與價值二種面貌呈現：1) 由申請專利範圍之發明中辨識出「超越先前技術的特殊貢獻」；2) 「侵害產品或方法的經濟價值中歸因於」申請專利範圍之發明超越先前技術的特殊貢獻的部分。

嚴格來說，「由申請專利範圍之發明超越先前技術」與「價值」並沒有關連，比較接近於技術分析，而沒有牽涉到價值之分攤。倘若專利發明是組合發明，也就是其元件個別呈現於先前技術中，「超越先前技術的特殊貢獻」得包含因組合所導致的特殊功能或特殊價值。雖然元件、功能、與價值是屬於不同的概念，姑且不論文字邏輯上的錯誤，真實世界中，貢獻也經常藉由功能或價值呈現。那麼，「超越先前技術的特殊貢獻」到底是比較接近於技術分析還是價值評估？

「申請專利範圍之發明超越先前技術的特殊貢獻」究竟是什麼意義？假設特殊貢獻是以功能方式呈現，「超越先前技術」比較接近於新穎性及非顯而易知性等專利要件之判斷，而「申請專利範圍之發明」比較接近於申請專利範圍之解讀 (claim construction)，那麼這是法律問題。

¹⁷⁴ Amended §284, subparagraph (c)(1)(C) VALUATION CALCULATION, supra note 156 and 157.

假設特殊貢獻是以價值方式呈現，「超越先前技術」比較接近於價值評估，那麼這是可能比較接近事實問題。

1865年 *The Suffolk Company v. Hayden* 案¹⁷⁵中，最高法院曾提到，關於損害賠償的問題是關於系爭專利之進步/改良 (improvement)，該進步的價值僅連結到該進步的效用與優點 (utility and advantage) 或超越舊款式之進步的使用價值，而非專利本身。在沒有已確立之權利金時，什麼證據會比該發明超越已被使用於產生相似結果的舊款式或裝置的效用與優點更為適當且貼切？¹⁷⁶如果參考最高法院的分析，不論是以「技術」或「價值」來呈現超越先前技術的特殊貢獻，無論如何，於損害賠償時就是關於該進步的價值。那麼，接下來的問題是，何謂「侵害產品或方法的經濟價值中歸因於申請專利範圍之發明超越先前技術的特殊貢獻的部分」？

「侵害產品或方法的經濟價值中歸因於」與「價值」則有關連，比較接近於價值評估，直接關係到價值之分攤。侵害產品或方法的經濟價值中歸因於該超越先前技術的特殊貢獻的部分，究竟要如何計算？在價值的計量上，可能要計量侵害產品的價值、系爭專利技術的價值、先前技術的價值，然後，才能計量出侵害產品經濟價值中歸因於系爭範圍超越先前技術的特殊貢獻。

¹⁷⁵ *The Suffolk Company v. Hayden*, 70 U.S. (3 Wall.) 315, (1865).

¹⁷⁶ *Suffolk*, 70 U.S. at 319-320: it is quite apparent that the court was speaking all the time with reference to the improvement in the patent in suit, and the only one in contestation. ... looking at the term "value," in the connection in which it was used, it is quite clear that it had reference only to the utility and advantages, or value of the use of the improvement over the old mode of cleaning cotton; not the value of the patent itself. ...And what evidence could be more appropriate and pertinent than that of the utility and advantage of the invention over the old modes or devices that had been used for working out similar results?

所有的產業，大多數的發明都是建築在既有的發明之上¹⁷⁷。因此本文認為，現今產品都是複雜的技術組合，其中可能與若干專利有關。雖然每個專利都是獨特的，在滿足專利三要件的前提下，專利之間仍可能有重疊的技術特徵，當系爭申請專利範圍能夠於系爭產品讀取時（read on），系爭申請專利範圍中的技術特徵也可能為其他專利所涵蓋，要層層計算出每個專利、每個申請專利範圍、甚至申請專利範圍中超越先前技術的特殊貢獻的價值，不但困難也沒有意義。前文已經說明了現代產品要適用分攤法則於損害賠償之困難與困境，要能以足夠的證據及可靠的經濟模式加以計算出分攤價值，可謂難上加難。

2007年專利改革法案試圖引入分攤法則，不過，專利法第284條中是否引入分攤法則，論者持不同觀點。以下分析歸納適用與不適用分攤法則的理由。

（一）適用的理由

有論者認為分攤法則於現今實務之中消逝，有其歷史背景，不過，對於現代產品來說，在計算合理權利金時仍可適用分攤法則¹⁷⁸。從過去歷史，誠如前文所述，當1870年法案授權法院，基於衡平以判給等同於侵害人之利益以及補償性損害賠償二者；基於法律，原告則有權回復因專利侵害所蒙受之金錢上損害之以作為補償。因此，1870年以後，專利權人於衡平訴訟中可能可以獲得禁制令、侵害人之利益、以及專利權人的實際損失超過侵害人之利益的部分；專利權人於法律訴訟中則有實

¹⁷⁷ See Carlos Gutierrez, letter from United States Department of Commerce to the Congress, subject regarding S. 1145 the "Patent Reform Act of 2007", April 3, 2008, signed by Carlos Gutierrez, addressees including Chairman Patrick Leahy and Ranking Member Arlen Specter, with cc's to all members of the Senate, <http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/letters/110/S1145Apr0308.pdf>, last visit: 2008/11/05.

¹⁷⁸ Eric E. Bensen and Danielle M. White, *supra* note 145.

際損害之至多 3 倍損害賠償¹⁷⁹。可想而知，多數專利權人會選擇基於衡平提起專利侵害訴訟¹⁸⁰。因此實務對於分攤法則的討論會出現在衡平案件中關於侵害人利益之回復，以及證明侵害人利益中的一部份應作為回復專利權人的損害。而當現代專利法不允許回復侵害人利益之後，分攤法則便較少出現在判決中。不過沒有任何理由認為衡平案件中所發展的分攤法則不能適用於法律案件。

因此分攤法則在現代實務判決中幾乎絕跡，可能的原因是¹⁸¹：1) 分攤法則是緣起於法律與衡平分離的年代，與現今的法律背景不同；2) 地方法院 *W. L. Gore & Assocs., Inc. v. Carlisle Corp.* 一案¹⁸²錯誤地認為分攤法則不適用於「損失之利益」的損害賠償；3) *Rite-Hite* 案¹⁸³認為若非因果關係的唯一限制是「可預見性」，而這個判決被錯誤地引用，這種錯誤認知與分攤法則形同衝突；4) CAFC 承認合理權利金可以高於侵害人的利益，無形中分攤法則就被排除了。

那麼下一個問題是如何計算產品的價值中歸因於專利發明的部分？論者認為過去實務判決已經給了答案¹⁸⁴。當侵害人的侵害產品整體是申請專利範圍，權利金的基礎可根據侵害產品的整體價值。倘若侵害產品是一個較大設備或機器的零件，只要侵害產品是可以被分開銷售的，不論是基於較大機器之價值分攤法則，或基於侵害產品的整體價值法則，都可以合理地根據侵害產品的整體價值計算權利金。

¹⁷⁹ *Id.*

¹⁸⁰ *Nike*, 138 F.3d at 1440: Because both the patentee's losses and the infringer's profits could be obtained in equity, whereas only the patentee's losses were recoverable at law, after 1870 a patentee had incentive to invoke equity jurisdiction even when injunctive relief was not important.

¹⁸¹ Eric E. Bensen and Danielle M. White, *supra* note 145.

¹⁸² *Id.* citing *W. L. Gore & Assocs., Inc. v. Carlisle Corp.*, 198 U.S.P.Q. 353, 364 (D. Del. 1978).

¹⁸³ *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co.*, 56 F.3d 1538, (Fed. Cir. 1995).

¹⁸⁴ Eric E. Bensen and Danielle M. White, *supra* note 145.

當侵害人對曾對專利產品進行改良而成為侵害產品，倘若侵害人能證明侵害人所為的改良貢獻到侵害產品的獲利，便由專利權人來證明侵害產品整體價值中，哪部分是歸因於專利、而哪部分是歸因於侵害人的改良，並據以計算權利金。當侵害人的侵害產品只有一部份元件或其中的改良是申請專利範圍，專利權人則必須證明侵害產品價值中的一部份分攤於該專利元件/改良。通常專利權人會比較侵害產品與沒有專利元件/改良的類似產品二者價值的差別，侵害產品相較類似產品為高的價值便可分攤到該專利。當專利發明是方法，而為侵害人違法使用時，可由侵害人使用專利方法前後成本差異作為計算權利金的基礎。當侵害產品中分攤到專利價值被辨識出來之後，便可利用 Georgia-Pacific 的 15 因素決定合理權利金。

（二）不適用的理由

1. 困難度高

即使贊成適用分攤法則者認為過去實務判決已經給了如何計算的答案，然而，本文質疑上述說法，該論者仍然沒有說明計算方式，更沒有考量到 2007 年專利改革法案中所強調的申請專利範圍超越先前技術的特殊貢獻，而這也是最困難的部分。困難來自於專利改革法案並沒有說明申請專利範圍中超越先前技術的特殊貢獻的意涵，也因此，究竟如何計算又是難上加難了。

如本文所分析，分攤法則應用於損害賠償計算時有其困難及困境。即使早期實務適用分攤法則時，是在高度技術性（專業性）原則與昂貴的情形下所進行，而且通常使程序拖延數十年，這數十年當中還有發現

程序、專家費用、以及審判的耗費，而許多個案的結果是完全失敗的判決¹⁸⁵。

CAFC 院長 Paul Michel 便強烈反對採用分攤法則。「採用分攤法則來計算時，需要法院裁定整個先前技術的經濟價值、被侵害的專利請求項、以及被控侵害產品或方法的所有其他特徵，不論是否有被專利」。「這是一項龐大的任務，而法院是沒有這種能力」。「一般法官尚缺乏執行這種大量且複雜的經濟評價的經驗與專業，更何況是陪審團」，即使要理解也非常困難。Michel 院長認為「分攤」是個新奇的語言，而要法院解釋其意義，可能要花很多年。¹⁸⁶

2. 增加訴訟成本

因為算定分攤之損害賠償是如此困難，不論是專利權人的舉證負擔或侵害人的抗辯，都將導致二造龐大的訴訟成本。長久以來，要計算專利權人的損害賠償通常很難證明，不論是由侵害人的利益或專利權人的損失來計量。專利權人僅可以獲得被證明可歸因於該專利特徵成比例的額度，「專利權人必須，在每一個案，提出證據於分開或分攤在專利特徵與非專利特徵之間被告之利益與專利權人之損失」¹⁸⁷，這是很大的舉證負擔。

對法院來說也是沈重的負擔。Michel 院長認為，「法院將被龐大的數據所淹沒，而使每件案件審判需要額外的時間」。當然可以預見，損害賠償計算將會是專家之間的戰爭（目前已經是了），而法院將成為專

¹⁸⁵ Amy Landers, *supra* note 62.

¹⁸⁶ Paul Michel, Letter from Chief Judge Michel to Sens. Leahy and Hatch, May 3, 2007, <http://www.patentmatter.com/issue/legislation.php>, last visit 2009/02/12.

¹⁸⁷ Nike, 138 F.3d at 1441.

家的戰場，「被一大堆無法消化的經濟數據」所覆蓋，「這些分析很難被已經過度負荷的法院所接受」¹⁸⁸。

3. 降低發明誘因

改革法案引入分攤概念，不但要由產品整體價值中分攤出申請專利範圍之發明的價值，還要更進一步分攤出申請專利範圍中超越先前技術之特殊貢獻的價值，以確保損害賠償與損失是相稱的，其立意良善。然而，修訂建議是根據目前專利侵害損害賠償也許過高的前提，所修訂的內容可能會導致比現行損害賠償更少的數額，是否低於第 284 條合理權利金是「底限」的精神？美國商務部便認為，修訂的內容會導致比合理權利金更少的損害賠償¹⁸⁹。

美國商務部重視發明誘因，重申專利權人因專利侵害所受的損害必須獲得完全賠償。因為修訂建議是根據一些侵害的賠償也許過高的認知，這種認知下所修訂的內容，會導致比現行損害賠償更少的數額。因為訴訟成本增加、損害賠償數額減少，「恐怕會降低發明誘因，反而鼓勵專利侵害」。¹⁹⁰

第三項 法院之裁量權

一、2007 年法案可能限制法官裁量權

2007 年專利改革法案考量現行缺乏合理權利金計算標準而增訂內容，期望賦予法官更主動的角色，以及提供更清楚的指示以指導陪審團以適當的法律來計算合理權利金，特別是明文提供了計算方法，¹⁹¹。然

¹⁸⁸ See Paul Michel's letter, *supra* note 186.

¹⁸⁹ See Carlos Gutierrez's letter, *supra* note 177.

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ Section 4, Senate Report 110-259, *supra* note 16.

而，法官僅能根據明文規定，而明文卻充滿了困難，是否能達到立法者目的？況且，倘若限制法官以特定的方法來計算損害賠償，而犧牲其他的計算方法，是否合宜？

美國商務部與 USPTO 均反對 2007 年專利改革法案對損害賠償所建議的修訂內容，因為修訂條文限制了法官的裁量權¹⁹²。商務部認為應該給予法官彈性，以針對每個個案事實、其商業模式或技術，應用適當的經濟原理¹⁹³。

要確保公平性，法官應被給予明確授權與責任來辨識出陪審團在決定損害賠償時所有應該考慮的因素，而陪審團應該被要求應用這些因素而且僅有這些因素。要確保裁量權，法律明文應該一邊保留給法官必要的裁量權，一邊指導法官來辨識出相關的因素¹⁹⁴。

因此美國商務部支持現行損害賠償條文應加以修訂，更要求這些條文必須是技術中立的 (technology-neutral)，既不偏袒也不傷害任何產業¹⁹⁵，而且修訂後的條文應「具有守門員 (gatekeeper) 的功能」，「可以促進透明化的決定，卻不至於限制了必要的裁量權」¹⁹⁶。

¹⁹² Jon W. Dudas, *supra* note 33.

¹⁹³ See Carlos Gutierrez's letter, *supra* note 177.

¹⁹⁴ Nathaniel Wienecke, Letter from United States Department of Commerce to Senate, subject regarding S. 1145, the "Patent Reform Act of 2007", February 4, 2008, signed by Nathaniel F. Wienecke, addressees including Chairman Patrick Leahy, Ranking Member Arlen Specter, and all members of the Senate Judiciary Committee, <http://www.ogc.doc.gov/ogc/legreg/letters/110/S1145020408.pdf>, last visit: 2008/11/05.

¹⁹⁵ *Id.*

¹⁹⁶ See Carlos Gutierrez's letter; *supra* note 177.

二、2009 年法案提供守門員功能之條文

2009 年專利改革法案 S.515 案在提案時原本延續 2007 年法案的內容，整合了 2007 年參、眾議院二版本，明文化了三種合理權利金之具體計算方法，包含整體市場價值法（entire market value）、市場上已確立之權利金法（established royalty based on marketplace）、以及估算（valuation calculation，即分攤法則），並且加入了附加因素（additional factors）¹⁹⁷。經過國會討論之後，則完全刪除了具體的計算方法。

2009 年專利改革法案的提案版本具體地提供了計算原則，要求法官在三種計算原則中選擇一種，納入了分攤法則，也另外授與法院考量附加因素的空間。贊成這種建議條文者認為¹⁹⁸，目前損害賠償主要問題是因為：1）權利金堆疊（royalty stacking），現代產品多為多數個專利所涵蓋，權利金堆疊現象導致過高的合理權利金之損害賠償；2）損害賠償的不確定性（uncertainty），權利金相關法則十分鬆散，陪審團的決定是非常不可預測，損害賠償的上訴又很少成功。提供合理權利金的計算原則將可：1）降低損害賠償；2）使損害賠償之判命更具合理性且可預測性；3）使損害賠償判決更容易受到上訴法院檢閱¹⁹⁹。

反對上述具體提供計算原則者認為²⁰⁰，這種建議條文，很顯然是為了二個目的：1）限制專利權人所回復的損害賠償，尤其針對專利地痞，以避免其由專利訴訟中所獲得的損害賠償遠超過專利實際的經濟價

¹⁹⁷ Section 4, S 515 IS, S. 515 introduced in Senate on March 3, 2009,
<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c111:1:./temp/~c111Aj1dEL:e29516:>, last visit:2009/04/01.

¹⁹⁸ Dennis Crouch, Patent Reform 2009: Damages, Patently-O, March 3, 2009,
<http://www.patentlyo.com/patent/2009/03/patent-reform-2009-damages.html>, last visit: .2009/06/30.

¹⁹⁹ Id.

²⁰⁰ Richard Cauley, Patent Reform 2009: More on Damages, Patently-O, March 13, 2009,
<http://www.patentlyo.com/patent/2009/03/patent-reform-2009-more-on-damages.html>, last visit:
2009/06/30.

值；2) 降低膨脹的損害賠償所產生的威脅作用，高額的損害賠償使專利權人作為一種威脅，於權利金談判或和解時達成超過專利所值的權利金。然而，提供計算原則之建議條文的問題不在其目的，而在於其適用 (implementation)。因為適用分攤法則，將造成「審判惡夢」²⁰¹。而且，適用分攤法則可能會過於降低專利權人所能獲得合理權利金之損害賠償，這對於不能以損失之利益計算型式獲得損害賠償的獨立發明人、研究機構以及大學而言，是非常不利的²⁰²。而且，提案版本甚至限制了陪審團作為事實認定者 (fact-finder) 的權利²⁰³。然而由第 284 條的立法理由及演變，條文內容明確地指示，損害賠償原則上是應由陪審團來決定²⁰⁴。

經過 2005 年以及 2007 年二次改革法案之討論，當 2009 年專利改革法案再度提出時，對於損害賠償條文，國會有二種處理方式 (approaches)，一是具體地提供計算原則，另一是提供具有守門員功能的條文²⁰⁵。經過討論，參議院選擇了後者的處理方式，提供程序性規範，賦予法官更重要的角色來辨識出個案的相關事實爭點以及最適合的法律準則，「期望法院能於與法條規範一致的情況下，發展出合適的損害賠償的確定方式」²⁰⁶。

²⁰¹ Id. 這也是歷屆法案提案以來，包括 CAFC 院長 Paul Michel 在內多數論者反對適用分攤法則主要理由，同前註 186。

²⁰² William C. Rooklidge, Patent Reform Damages Provision Violates Seventh Amendment, Patently-O, March 15, 2009, <http://www.patentlyo.com/patent/2009/03/rooklidge-patent-reform-damages-provision-violates-seventh-amendment.html>, last visit: .2009/06/30. Also Carlos Gutierrez's letter, supra note 177.

²⁰³ William C. Rooklidge, Id.

²⁰⁴ B.D. Daniel, The Right of Trial by Jury in Patent Infringement Cases, 28 Rev. Litig. 735, 2009.

²⁰⁵ Patent Reform: Damages, audio program regarding testimony given before the Senate, from the Intellectual Property Colloquium, hosted by UCLA Law School's Doug Lichtman, <http://www.ipcolloquium.com/Programs/7.html>, last visit: 2009/07/01.

²⁰⁶ Senate Report 111-018, supra note 23, at B. BACKGROUND AND SUMMARY OF THE BILL.

專利改革法案除了建議的條文具守門員功能，也賦予法官守門員的角色，主要展現於以下各點修正建議²⁰⁷：1) 要求法院辨識出與決定損害賠償相關之方法論以及因素；2) 要求當事人以書面且特別說明當事人所建議為了給陪審團指示以決定損害賠償之方法論以及因素，詳細說明其主張之相關潛在的法律以及事實爭論；3) 引介任何關於決定損害賠償之證據之前，法院應考量是否一當事人之損害賠償中一或多個主張缺乏法律上充分之證據基礎；4) 法院應為記錄辨識出這些方法論以及因素哪一是有法律上充分之證據基礎，以進行損害賠償計算，並且法院應該僅准許與決定損害賠償有關之相關方法論以及因素之證據的引介。

在上述建議之下，一方面不會侵蝕當事人所具有由陪審團決定損害賠償的權利，一方面沒有實質地更改專利侵害損害賠償的法則。專利訴訟不應被缺乏法律上充分證據基礎之理論與方法論所複雜化或造成不需要的負擔，專利改革法案即是確保雙方當事人的損害賠償理論及其理由於審判之前充分地揭露，而可使這些證據於缺乏法律上充分證據基礎時可以受到挑戰。²⁰⁸

第四項 是否解決現行問題？

2009 年的專利改革法案並沒有修改損害賠償的範圍以及底限，維持了損失之利益以及合理權利金為損害賠償的計算原則。在證據考量上，維持法院得採用專家證詞，以協助決定損害賠償及合理權利金。經過國會討論後的版本，刻意不去推論現行合理權利金之計算是否合宜，很巧妙地迴避掉現行合理權利金計算的損害賠償是否過高的問題，也沒有對於現行損害賠償的實體法則作太大修改。既然如此，討論後的專利改革法案內容是否能解決第 284 條缺乏明確準則所衍生的各種問題呢？

²⁰⁷ Id.

²⁰⁸ Id.

誠如 CAFC 法官 Linn 所言，損害賠償的正確計量是「一種高度個案特定且事實特定之分析」(a highly case-specific and fact-specific analysis)²⁰⁹；也就是說，它應考量個案之所有事實詳情，在健全的經濟證明下，計算出損害賠償。「合法賠償的問題應該根據個案的事實來決定，而且是根據邏輯、常識、正義、政策、以及前例的綜合考量」²¹⁰。本文認為，關鍵仍在於法院適用法律時的法律解釋以及個案裁量。不論是「損失之利益」型式下所要求的若非因果關係，或「合理權利金」型式下 Georgia-Pacific 的 15 項因素所提供的各種定性分析，在適用各種計算原則時，都要求健全的經濟證明。

對於損害賠償的計算原則，對於論者所謂權利金堆疊或過高的損害賠償可能對產業發展不利的現象，專利法是否引入分攤法則？由於計算的困難度高、可能增加訴訟成本、甚而降低發明的誘因，因此本文認為，在美國專利改革的目的下，第 284 條並不適合引入分攤法則。至於整體市場價值法則被擴張適用到非專利元件、甚至非專利產品，是否可能對專利權人過度補償？因為產品差異化或市場差異化，從專利權人的角度，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求；相對地，從侵害人角度，侵害人也總可以證明其特殊的消費者或特殊的市場，要以因消費組群的不同而處於不同市場來抗辯便相對地容易。因此，關鍵在於「相關市場」(relevant market)，即使整體市場價值法則相較於從前被擴張適用，在產品差異化或市場差異化之下，「相關市場」可能會限縮，在相關市場中「轉向之銷售」所造成的損失也因而可能較為限縮。因此，或許表面上看來整體市場價值法則之擴張解釋可能會造成過度賠償問題，實際上專利權人所獲得的損害賠償並不見得是過度的。無論如何，正確計量損害賠償所應仰賴者，仍舊是健全的經濟證明。

²⁰⁹ Mars, 527 F.3d at 1366-1367.

²¹⁰ Id.

另外一個關鍵則在於用以計量利益損失的客體，以「合理權利金」之計算型式，就是計算權利金的客體 (royalty base)。雖然整體市場價值法則之下，可以將非專利元件的損失計入損害賠償，計算權利金的客體究竟是一個零件、一個整合功能的模組、或整個機器，仍應在於一個合理範圍之內。2009 年 3 月紐約北區 (Northern District of New York) 地方法院於 *Cornell University v. Hewlett-Packard Company*²¹¹ 案，將計算權利金的客體限縮在「最小可銷售單元」(smallest salable unit)，而非以整個機器為客體來計算「合理權利金」。當國會憂心整體市場價值法則被過度擴張適用時，本案由於有 CAFC 的 Radar 法官參與審判，以「最小可銷售單元」為計算權利金的客體，或可因此解決整體市場價值法則被過度擴張適用之爭議。

2009 年國會討論過後的第 284 條版本，雖然沒有對現行損害賠償的實體法則作太大修改，卻明確地賦予法官守門員的角色。由當事人詳細說明其主張之相關潛在的法律以及事實爭論，當事人建議為了給陪審團指示以決定損害賠償之方法論以及因素，然後要求法院辨識出與決定損害賠償相關之方法論以及因素，而且僅能根據法院確認後的方法論及因素加以決定損害賠償。這種作法類似專利侵害訴訟中申請專利範圍建構 (claim construction) 的馬克曼聽證 (Markman hearing)²¹² 的功能，實質上可以提供計算原則，也不會剝奪當事人所具有由陪審團決定損害賠償的權利，降低不確定性，卻不限制法官僅能由少數計算原則中加以裁量。

至於國會資料中並沒有明說但暗指的「專利地痞」現象、對產業的威脅、損害賠償可能過高或不必要的訴訟負擔等問題，這些問題究竟是

²¹¹ *Cornell University v. Hewlett-Packard Company*, No. 01-CV-1974 (N.D.N.Y. Mar. 30, 2009), Randall R. Radar from the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, sitting by designation.

²¹² *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370 (1996).

不利於專利權人還是不利於被授權人，而不利於產業發展，仍有待商榷。現今產業是非常複雜的，例如資訊科技或生技醫藥產業對於研發與授權便有不同的產業特性，而發明人或專利權人的屬性也非常多元，除了一般企業，還有獨立發明人、小型企業、研究機構、及大學²¹³等。當專利權受到侵害，對於專利權人的救濟，除了損害賠償還有其他各種方式，法院尚應據私利與公益之衡平加以裁量²¹⁴。專利法賦予專利權人一定期限的排他權，以鼓勵創新發明及其應用，促進產業發展，實可由法官考量專利制度的目的，針對個案裁量適當的救濟。

自 1982 年 CAFC 建立以來，對於專利侵害案件明確了許多準則，在適用法律確定損害賠償時，仍以國會授權的要旨以及專利制度的目的加以考量。CAFC 之上還有最高法院來解釋法律，在美國法官造法的傳統上以及 CAFC 仍持續發展各種專業審判原則時²¹⁵，應可認同美國國會以提供守門員功能的處理方式來修訂第 284 條，而非過度明文化計算方法或限制要件，以免限制法官的裁量，也避免在科技進步與各種計算之經濟法則發展時，損害賠償的計算反而受制於幾種固定的方法，而不利於專利制度之持續現代化。

²¹³ 因此對於沒有實施專利技術而專以授權為目的的專利權人，不能一概以貶抑的「專利地痞」(patent troll) 而論，而對於某些進行授權而不以訴訟為威脅的專利權人，漸以中性的「未實施實體」(non-practicing entity) 加以稱呼。

²¹⁴ e.g. eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

²¹⁵ 雖然不是直接針對損害賠償，近年的 eBay 案、Medimmune 案、以及 KSR 案等，最高法院以司法判決來回應現行專利制度的問題，似乎更有效率。Seagate 案以及 Bilski 案等，也透露 CAFC 反思本身或 USPTO 適用法律時，可能過與不及的現象而不利於專利制度促進產業發展的目的。eBay, 547 U.S. 388; Medimmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007), KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398, 419 (2007); In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).

第六節 小結

對於專利權人因專利侵害所受到的損失，典型的填補型式是「損失之利益」或「合理權利金」、利息以及訴訟費用。但是專利法並沒有規範損失之利益或合理權利金的確定標準，而是由法院實務加以具體化。損失之利益之確定必須由專利權人證明一個合理可能性，「若非」(”but for”)侵害，專利權人將可獲致如侵害人所享有的利益。一旦專利權人證明了其推論的合理性 (reasonableness of this inference)，舉證責任則轉移至侵害人，由侵害人來證明該推論對於部分或所有損失之利益是不合理的。

合理權利金不是衡平於或相稱於 (not equitable or commensurable with) 由所證明的損失之利益而證實的實際損害，而是不同於損失之利益的理論，以合理權利金為賠償的底限。所謂 Georgia-Pacific 因素 (Georgia-Pacific factors) 則一直被沿用，以決定合理權利金。雖然 Georgia-Pacific 的 15 項因素缺乏一個有權重或量化的公式來解決權利金計算的問題，這些因素提供了一個重要的定性分析架構。

專利制度是保障專利權人對其發明擁有一定期限的排他權，但是專利制度從沒有設計來保障專利權人的專屬利益或優勢 (profits or advantages)。倘若專利發明是整個裝置，允許專利權人該裝置的排他權，因而根據該裝置的整體價值計算損害賠償，實屬合理；然而，倘若專利發明是一裝置的改良或其中部分特徵，則專利制度並沒有允許專利權人整個裝置的排他權。因此法院要求區分專利特徵與非專利特徵，並從整體價值中分攤出專利特徵 (或非專利特徵) 的價值，這是分攤法則的立論基礎。這種立論下的例外是，除非該裝置的整體價值是歸因於該專利，則可由整體價值來計算損害賠償。如果專利特徵是整個裝置受到市場需求的主要基礎，則有整體價值之適用。

所謂整體價值法則，從早期「整體機器價值說」，演變到「功能整合說」，擴張到「相關市場損失說」。在確定損害賠償時加入了市場或消費者需求的觀點之後，無論如何，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求，「相關市場損失說」便可能成立。換言之，上述分攤法則的例外總是可以適用，因而壓抑了分攤法則適用空間。然而，以前的發明多為獨立的（*sui generis*）創造；現今的專利卻經常是組合的發明。現今的產品更可能先牽涉到很多專利，而系爭專利儘可能是「一個大整體相對的一小部分」（*one small part of a very much larger whole*），倘若陪審團根據整個產品來決定損害賠償額，將與損害不成比例。立法者憂心於目前實務上損害賠償過高的現象，也擔心整體市場價值法則被濫用。

為了提供明確的準則，2007年改革法案建議增訂計算合理權利金的標準（*Standard for Calculating Reasonable Royalty*）。明文化合理權利金之分析方式（*analysis*）以及計算方法（*calculation*），其中最受爭議的是納入了分攤法則用以計算合理權利金。然而，現代產品適用分攤法則時，有其困難及困境。由於困難度高、可能增加訴訟成本、甚而降低發明的誘因，因此本文認為，第284條並不適合引入分攤法則。

至於整體市場價值法則被擴張適用到非專利元件、甚至非專利產品，因此判斷是否可能對專利權人過度補償之爭議，因為產品差異化或市場差異化，從專利權人的角度，專利權人總可以證明其佔有某一市場或受到某些消費者需求；相對地，從侵害人角度，侵害人也總可以證明其特殊的消費者或特殊的市場，因此以因消費組群的不同而處於不同市場來抗辯便相對地容易。因此，關鍵在於「相關市場」（*relevant market*），即使整體市場價值法則被擴張適用，在產品差異化或市場差異化之下，「相關市場」可能會限縮，在相關市場中「轉向之銷售」所造成的損失也因而可能較為限縮，實際上專利權人所獲得的損害賠償並不見得是過度的。另外一個關鍵則在於用以計量利益損失的客體，對於「合理權利

金」之計算來說，就是計算權利金的客體 (royalty base)。將計算權利金的客體限縮在「最小可銷售單元」(smallest salable unit)，而非以整個機器為客體來計算「合理權利金」，或可解決整體市場價值法則被過度擴張適用之爭議。

此外，雖然 2007 年改革法案提供了具體的計算方法，然而，法官僅能根據明文規定的計算方式來計算合理權利金，實為限制了法官裁量權。正確計量損害賠償的方法會因個案事實不同而有很大差異，難以一概而論。2009 年專利改革法案對於損害賠償修訂的主要思考正是為了提供具有守門員功能的條文，提供程序性規範，也賦予法官擔任守門員的角色，來辨識出個案的相關事實爭點以及最適合的法律準則。

相較於 2005 年以及 2007 年法案，2009 年專利改革法案採取中庸的手段，刻意不去推論現行合理權利金之計算是否合宜，很巧妙地迴避掉現行合理權利金計算的損害賠償是否過高的問題，也沒有對於損害賠償發展至今的實體原則作太大修改，而僅是提供相較於現行法更為明確的原則與要求充分證據及其程序之明文化。不論是確定「損失之利益」或「合理權利金」，均是由當事人詳細說明其主張之相關潛在的法律以及事實爭論，並由當事人建議給陪審團指示以決定損害賠償之方法論以及因素，然後要求法院辨識出與決定損害賠償相關的方法論(methodology)以及因素(factors)。立法者期望法院能於與法條規範一致的情況下，根據其裁量，採用適合個案的計算方式。這種作法類似申請專利範圍建構的馬克曼聽證(Markman hearing)的功能，不但可以明確確定計算損害賠償的準則，也不會剝奪當事人所具有由陪審團決定損害賠償的權利，還可能降低訴訟的不確定性與不必要的訴訟成本。

自 1982 年 CAFC 建立以來，對於專利侵害案件明確了許多準則，在適用法律確定損害賠償時，仍以國會授權的要旨以及專利制度的目的加以考量。CAFC 之上還有最高法院來解釋法律，在美國法官造法的傳

統上以及 CAFC 仍持續發展各種專業審判時，應可認同美國國會以提供守門員功能的處理方式來修訂第 284 條，以免限制法官的裁量，也避免在科技進步與各種計算之經濟法則隨之發展時，損害賠償的計算反而受制於幾種固定的方法，而不利於專利制度之持續現代化。