



元照出版提供 請勿公開散布

專利侵權下合理權利金 損害賠償法制之反省與再建構 ——以我國專利法第97條第1項第3款之 解釋適用為中心*

沈 宗 倫**

要 目

壹、前 言	一、合理權利金相關損害賠償規範之演進
貳、專利權價值與合理權利金之損害賠償	二、合理權利金相關損害賠償與判例法Georgia-Pacific衡量準則
一、專利權之技術與經濟價值	(一)判例法Georgia-Pacific衡量準則之法理基礎
二、合理權利金為擬制之期待利益	(二)判例法Georgia-Pacific衡量準則之解釋適用
三、合理權利金之專利權評價時點	
四、合理權利金之市場政策意涵	
參、美國專利法合理權利金規範與相關判例法之經驗	

DOI : 10.53106/102398202022030168002

* 本文為科技部補助專題研究計畫「專利侵權損害賠償法制之反省與再造：以專利價值為中心的理論開展」(MOST 107-2410-H-004-076-MY2)之部分研究成果，特此向科技部致謝。同時，感謝審稿委員惠賜卓見，啟發本文之學術反思與再精進。

** 政治大學法學院特聘教授，美國印第安那大學布魯明頓校區法學博士。

投稿日期：一一〇年一月二十五日；接受刊登日期：一一〇年七月三十日

責任校對：鍾淑婷



元照出版提供

請勿公開散布

肆、我國專利法合理權利金損害賠償
模式與解釋適用之倡議

一、專利法合理權利金相關損害賠
償之立法規範與現況

二、合理權利金於損害賠償之意義
與功能

三、合理權利金損害賠償計算模式
之建議與解釋適用

(一)擬制假設協商之建構

(二)專利侵權下專利權價值減損之
探究

(三)專利侵權所生不利益成本之調整

(四)可資比較授權契約之證據

(五)合理權利金相關授權費率之選
擇與調整

(六)合理權利金相關授權基礎之確定

(七)專利侵權下專利貢獻度之考量

伍、結 論



摘 要

專利權價值反映於超越先前技術之技術貢獻價值，該技術貢獻價值隨著專利相關發明之實施，於市場上呈現出專利權之經濟價值。專利權經濟價值原本為專利權人所支配享有，但因專利侵權之發生，導致專利權價值減損，並有專利權價值不法挪移之現象。合理權利金法的特色，乃是透過假設授權協商，依照專利權人關於專利相關發明的實施管理計畫，以及侵權者之侵權計畫與結果，廣義且彈性地計算損害賠償。鑑於合理權利金法之重要性以及我國司法實務鮮少適用之現實，本文嘗試以比較法的角度，借鏡美國專利法與其司法實務之發展經驗，並結合相關理論與學說，期待為我國司法實務建議可行之合理權利金的運用模式與考量因素，同時為學術界挹注新的研究成果，以收拋磚引玉之效。

關鍵詞：專利侵權、專利權價值、合理權利金、損害賠償、假設性協商、可資比較授權契約、貢獻度



壹、前言

專利侵權之損害賠償，向來是國際智慧財產權法與各國專利法所高度關注之專利執行議題¹。其理由不外有二：首先，專利侵權之損害賠償，無論由法制面或個案計算，實乃肩負著貫徹專利法鼓勵創新以提升產業發展相關立法政策意旨之重任²。專利侵權之損害賠償其實與專利法定排他權間具有固有之連動，前者為後者之法定救濟³，並以申請專利範圍為邊界⁴。一旦專利侵權發生，侵擾了法定排他權之圓滿性，此時，適足的損害賠償計算，便得以彌補前述之不圓滿狀態，回復專利權人之相關經濟損失⁵。然而，過度的

¹ 此可回溯世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）所制定之「與貿易有關之智慧財產權協定」（The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS）相關規定。See Article 45(1) of the TRIPS Agreement (“The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person’s intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.”). See also Article 13 and Recital 26 of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights (The EU IP Enforcement Directive); Article 18.74(3) of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

² 參見專利法第1條。

³ 以發明專利為例，若專利法第58條第1項所規範之法定排他權受到侵犯，而致使專利權人承受損害或有遭致損害之虞時，專利法第96條即為專利權人尋求法定救濟之法源依據。

⁴ 專利法第58條第4項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」

⁵ See THOMAS F. COTTER, COMPARATIVE PATENT REMEDIES—A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS 63 (2013)(“[T]he patentee winds up at least no worse off, and the infringer at least incremental worse off, than either would have been absent the



損害賠償，等同將原本專利相關發明所貢獻以外之部分，納入法定專利權之排他權範圍，其結果勢必不當限制系爭專利相關發明未來技術改良或再創新之可能性⁶。另一方面，不足的損害賠償，則無法充分修補法定排他權行使之圓滿狀態，影響專利權人未來本於專利相關發明繼續技術創新的誘因⁷。

第二個理由，專利侵權之結果將導致專利權價值因專利權侵害而減損⁸，此減損之價值原本為專利權人透過法定排他權之支配管領範圍，但因侵權之發現，轉而由侵權者所支配，投射於侵權者之市場經濟利益。而此專利權價值之減損，乃基於專利相關發明之不法實施，而發明本身所呈現之技術問題的解決構想，有類「資訊」般的公共財，無耗竭的可能性⁹，不僅專利權人得以依其計畫與意願反覆實施發明，並得授權他人實施，侵權者亦有機會按其侵權之意圖，任意實施發明內容，尋求不法之市場經濟利益。專利侵權下所導致專利權價值減損之客觀範圍究竟為何，端視專利權人平日關於專利相關發明之實施計畫與經驗，以及侵權者不法實施發明的計畫與結果，方能確知。因此，專利侵權的損害賠償計算，於確定專利權價值減損時，常有不易精確之特性。若再慮及損害賠償相伴隨之資訊成本與審理成本¹⁰，損害賠償之精確度又更加偏移，適足性

infringement.”).

⁶ See *id.* at 63-64 (Cotter教授所強調的The first principle相關之論述)。

⁷ See *id.* at 64-65 (Cotter教授所強調的The second principle相關之論述)。

⁸ See C. BRADFORD BIDDLE ET AL., PATENT REMEDIES AND COMPLEX PRODUCTS—TOWARD A GLOBAL CONSENSUS 19 (2019)(“[T]he royalties awarded in the litigation should be commensurate with the value of the patented technology as so defined.”).

⁹ See WILLIAM M. LANDES & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW 19-20 (2003).

¹⁰ See COTTER, *supra* note 5, at 67-69 (Cotter教授所強調的The third principle相關之論述)。

之評價常因流於主觀或遷就相關成本之負擔所為權宜作為，而無法成就。應如何克服前述之困境，令專利侵權之損害賠償能獲得適足之評價，實為現今各國專利法及司法實務共同努力之目標¹¹。

我國專利法關於專利侵權下損害賠償之規範法源，為專利法第96條第1項。而第97條則是承續第96條第1項之規範，揭示損害賠償計算之方法。法定損害賠償計算方法，可分為五類；分別是傳統計算法（第97條第1項第1款本文）¹²、利潤差損法（第97條第1項第1款但書）¹³、侵權者所得利益法（第97條第1項第2款）¹⁴、合理權利金法（第97條第1項第3款）¹⁵以及懲罰性損害賠償計算法（第97條第1項第3款）¹⁶。其中，利潤差損法和侵權者所得利益法二者，側重於專利權人或侵權者實施專利相關發明之市場狀態，以推究專利權價值之耗損¹⁷。一般而言，此等方法之運用較不複雜，且市場

¹¹ 專利侵權損害賠償所強調之適足性，如Cotter教授所言，其實是證據相關資訊成本與法院審理成本之折衝與妥協，適足不代表精確，但充分顯示出損害賠償計算在專利法上之正當性。

¹² 專利法第97條第1項第1款本文：「依民法第二百十六條之規定。」而民法第216條第1項：「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。」

¹³ 專利法第97條第1項第1款但書：「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。」

¹⁴ 專利法第97條第1項第2款：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」

¹⁵ 專利法第97條第1項第3款：「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。」

¹⁶ 專利法第97條第2項：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

¹⁷ 相對而言，合理權利金僅把市場狀態或經驗作為衡量專利權價值之其中一個因素，以專利權價值為中心，計算專利侵權下之損害賠償。



相關資料與證據較為明確，在資訊成本不過度龐大之情形，較能有效率地計算損害賠償。但前述二類市場型的計算方法，均有一預設之假定，即專利權價值僅呈現於發明實施產製專利物或侵權物之市場經濟利益。一旦專利侵權之發生，與專利物或侵權物之產製無關，則該二方法將無法發揮所期待之功用¹⁸。

傳統計算法、合理權利金法與懲罰性損害賠償計算法等三類計算法，本質上屬於廣義價值計算概念，特別是合理權利金法所支持之損害賠償計算，乃是直接探究專利權價值，包括技術價值與市場價值，以確定專利侵權下專利權價值之減損。合理權利金法的特色，乃是透過假設授權協商，依照專利權人關於專利相關發明的實施管理計畫，以及侵權者之侵權計畫與結果，廣義且彈性地計算損害賠償。一方面可以貼近專利權價值之探索，增益損害賠償之適足性；另一方面，合理權利金法可補充利潤差損法和侵權者所得利益法，突破二者在適用上之限制或困境。合理權利金法雖有上述之優勢，其解釋適用上相應之困難，即建構假設協商下衡量合理權利金之因素，以及各個因素如何互動與運作，以達最終專利權價值合理判斷。

然而，我國專利侵權司法實務之實證上發現，相關損害賠償計算，是以侵權者所得利益法為主流¹⁹，較少有主張合理權利金計算

¹⁸ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 55; COTTER, *supra* note 5, at 199 (“Third, it may have to determine which costs, precisely, are properly deductible from gross revenue for purposes of determining the profit attributable to the sales of infringing items.”).

¹⁹ 參見李維心等，智慧財產法院專利訴訟有效性及損害賠償之研究，頁45-46，智慧財產法院，<https://ipc.judicial.gov.tw/tw/lp-265-091.html>，最後瀏覽日：2021年1月27日。（由2008年7月至2019年7月，判賠案件專利法第97條第1項第2款計有124.5件，但同條第3款僅有1.5件。）亦請參見吳靜怡，專利侵權損害賠償之實證研究，載：台灣專利法制與判決實證，頁374-375，2015年5月；

元照出版提供 請勿公開散布

法，此現象與歐美專利侵權司法實務常以合理權利金法為重心²⁰，有所不同，形成原因亦不甚清楚。鑑於合理權利金法之重要性以及我國司法實務鮮少適用之現實，本文嘗試以比較法的角度，借鏡美國專利法與其司法實務之發展經驗，並結合相關理論與學說，期待為我國司法實務建議可行之合理權利金的運用模式與考量因素，同時為學術界挹注新的研究成果，以收拋磚引用之效。

貳、專利權價值與合理權利金之損害賠償

專利權有別於傳統物權，所支配之客體，為解決技術問題的構想，屬於無體之標的，故而，專利權實與傳統物權之有體財產特性有所差異，常被歸類為無體財產權之類。其實，專利權無體財產權特性的辨析，在我國財產法體系上，具有相當之實益。該特性不僅重新建構了傳統物權法下權利公示與公信的解釋，對於權利侵害的救濟更有新的意涵，為求妥適解釋專利侵權下相關救濟之規範，特別是損害賠償計算，非考慮專利權之無體財產權特性，不足以正當化救濟之範圍與結果。

一、專利權之技術與經濟價值²¹

因專利權的無體財產權特性使然，專利權授予後之管理即有二

劉尚志等，專利評價與損害賠償，頁178-179，2018年4月。

²⁰ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 7-8.

²¹ 本文所論及之專利權技術價值與經濟價值，乃出自本文對於專利制度與專利權之總體觀察。專利權技術價值相關概念之提出，係受專利進步性要件所啟發，而經濟價值則是技術價值透過專利相關發明之實施，所呈現之市場量化結果，常以利潤增益或成本減省之型態產生。專利權技術價值與經濟價值等概念之分類與界定，為本文所建立，以完善專利侵權相關損害賠償計算之正當性，並未直接見於其他文獻，還請讀者明察。



個經濟市場存在，此為傳統物權相關管理所罕見者，一為基於專利權客體所形成，而以發明之技術價值為本的市場；另一為基於實施專利權之發明所形成，而以專利物或實施結果之經濟價值為本的市場。前者，所謂之技術價值，乃是專利權進步性要件之投射，質言之，專利權之價值存在於相關發明超越先前技術之技術貢獻價值²²。一般而言，專利權之技術價值為固有之概念，亦即專利權一旦授予，專利權相關價值則溯及至該專利申請日起²³，當然存在，無須專利權人相關管理行為之協力，屬性上較為單純。因此，專利權技術價值所形成之經濟市場，在定價上較不易受到人為操作的影響，但技術價值市場亦有其先天的障礙，在專利權之無體財產權特性下，如何能正確評估相關發明超越先前技術的技術貢獻價值，常有其困難之處²⁴。再加上未來專利權實施的成效如何，無法事先預知，專利權縱有評價，亦係以期待價值的方式呈現，可能流於臆測，欠缺客觀的市場說服力。

從專利權技術價值之另一角度析之，則是專利物或實施結果之經濟價值。此價值之形成較為複雜，除包括專利相關價值於實施後投射於市場之固有評價，即專利物或實施成果超越先前技術實施結

²² 此可回應專利法第22條關於新穎性與進步性等要件之規範目的。

²³ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 19. 在此特別強調者，專利權價值隨著專利法本身之設計，在管理上會產生不同程度之意義。專利權一經授予，原則上專利權人對於專利權價值，能享有充分之支配。而專利申請公開日起，至專利權授予後公告日二者間之專利權價值，則相關之支配就較為限縮。參見專利法第41條。

²⁴ 參見桂祥豪等，專利侵權損害賠償決策因子之研究——以台灣智慧財產法院之實證判決為基礎，載：當公法遇上私法Ⅲ——法律科技創新之智慧財產權，頁102，2020年1月（「……相較於總銷售額說之侵權人因侵權所得知銷售額作為賠償範圍，合理權利金說之判賠結果與專利權人期待之賠償範圍相距甚遠。」）。



果之市場價值外，尚涉及專利權人與侵權者管理專利權之策略與績效，以及市場上其他非技術貢獻評價之因素，所可能帶來的增益或減損。雖然專利權之經濟價值在市場的運作下，較技術價值易於評估或計算，但專利權之價值，是否應計入前述技術實施價值以外的其他價值增益或減損，實為專利侵權損害賠償法制的重要議題²⁵。其中最大的爭議，在於專利權價值一經考量技術以外因素，該因素所帶入之價值增益或減損，是否可能造成專利侵權下過度或不足之補償，以致抵觸專利法鼓勵創新的立法意旨²⁶。另外，由於專利權的市場經濟價值之評估，具有相當之彈性，在專利劫奪可能的危險下，在某種意義上，將有可能成為專利劫奪（**patent hold-up**）不當目的之槓桿，以專利權市場經濟價值為名，卻劫奪剝削不當利益²⁷。此現象值得特別關注。

無論專利權之技術價值或經濟價值，其中根本且固有的評價，來自於專利相關發明超越先前技術的技術貢獻。專利權之技術價值與經濟價值二者常互為表裡，二者經評價後之市場，亦常有合一之現象，只是在授權實踐上，專利權授予後之前期，專利權之技術價值較屬於抽象評價，較無本發明之實際市場資料作為佐證，而到了後期，技術價值之評價已漸由本發明之市場經濟價值所取代，此時，專利權之技術價值與經濟價值有合一之趨向。總括而言，專利

²⁵ 此反映在專利侵權下專利權價值耗損之責任範圍因果觀解釋上。

²⁶ See Ted Sichelman, *Purging Patent Law of 'Private Law' Remedies*, 92 TEX. L. REV. 517, 555-60 (2014).

²⁷ 專利劫奪乃是專利權人利用對其專利權價值有利之外擴評價環境，濫用專利權及相關排除或預防侵害之相關救濟，迫使侵權者接受超過專利權價值之損害賠償，以免侵權者所有侵權物（無論是否有其他技術貢獻加值）一律退出市場的命運。See Thomas F. Cotter, *Demystifying Patent Holdup*, 76 WASH. & LEE L. REV. 1501, 1507-08 (2019).



元照出版提供 請勿公開散布

權之價值，如前所論述，依經濟學的觀察，應存在於專利相關發明與市場上最佳次要未侵權替代技術（the next best available non-infringement alternative）間之貢獻差異²⁸。暫不論，在專利訴訟實務上，常有專利複合之現象²⁹，影響專利權價值評估之正確性，此專利權價值的推論，除受到學理上的肯認，亦符合專利法進步性要件之法理。專利法進步性的要件乃專利權授予的前提，而進步性要件之規範意旨，主要是探究相關發明是否具備超越先前技術的品質，以正當化未來專利權下排他權之行使。由此而論，若相關發明具備專利法之進步性要件，在超越先前技術的評價範圍內，實為專利法創新立法意旨所保護者，此範圍外的技術貢獻，既存於先前技術中，若加以保護，反而破壞先前技術原先既存之秩序，無益於專利法的立法目標，又影響交易安全。因此，相關發明的進步性評價範圍乃是專利法所允可，專利權人可享有的最大財產利益界限。當專利權人行使排他權，以致專利權侵害下的相關救濟，特別是損害賠償計算，仍要以此範圍為依歸，以確保專利法的正當性³⁰。而進步性所呈現相關發明之價值，便為專利權之價值，同於前所述相關發明與市場上最佳次要未侵權替代技術間之價值差異。

其實，假設價值的概念乃屬恆定，理論上，專利權之價值所在，即為專利侵權下損害賠償之上限，此一指標，應常作為損害賠

²⁸ See COTTER, *supra* note 5, at 53-54.

²⁹ 專利複合，是指同一專利物或製程，同時存在一種專利相關發明以上貢獻之現象。廣義而言，專利複合不僅包含專利技術間之複合，同時，專利技術與其他技術之複合，亦在討論之範圍內。專利複合亦有以專利物或製程加以定義者，通常會以多元件的專利物，或多步驟的製程，強調專利複合之現象。

³⁰ See Alan L. Durham, *Patent Symmetry*, 87 B.U.L. REV. 969, 1013-19 (2007) [作者強調專利進步性與專利侵權（特別是均等論）二者解釋之對稱性，以及該對稱性符合專利法立法意旨與相關經濟理論]。



償計算的基本依據，再由此基本依據調整損害賠償之正確金額或驗證損害賠償計算的合理性，同時達致法制上所要求之充分補償與嚇阻侵權之目的。以我國專利法第97條規範為例，專利侵權下損害賠償救濟的法源，位於專利法第96條第2項，而損害賠償計算之方法，則規範於第97條。在解釋上，第96條第2項所規範之損害，即為專利權因侵權行為所減損的價值，而第97條則是填補第96條第2項相關損害的計算方式。由此推論，無論是第97條第1項第1款本文的「傳統計算法」、但書的「利潤差損法」、第2款的「侵權者所得利益法」、第3款的「合理權利金法」以及第3項的「懲罰損害賠償法」，其定性僅為第96條損害賠償範圍之估計³¹，因此，在不重複賠償的前提下，就專利侵權之結果，同時動用超過一種損害計算方式，以推估補償金額，並無不當³²。

在專利法第97條所規範之損害賠償計算方式中，「合理權利金法」性質最為特殊，乃是最後增修之損害賠償計算規範。除「傳統計算法」宣示損害賠償之基本原則，以及「懲罰損害賠償法」蘊含專利法特定之政策目標外，「利潤差損法」、「侵權者所得利益法」以及「合理權利金法」常在司法實務上扮演損害賠償計算的主要角色。其中，「合理權利金法」，較之其他二者，其本質上較能直接探求專利侵權下專利權價值之減損，且可以同時考量專利權之技術價值與市場經濟價值，兼顧專利侵權下影響當事人補償或責任

³¹ 比較專利法第96條第2項與第97條之規範文義，可以得知第97條之規範實為聚焦於損害賠償之計算。

³² 雖然專利法第97條第1項強調專利權人得以「擇一」法定損害賠償計算方法以計算損害賠償，但為考量個案上專利侵權態樣與相關證據取得，且為貫徹充分補償之損害賠償立法意旨，解釋上似應在不重複賠償之前提下，令專利權人得彈性採用多種計算方法，以因應專利侵權所致專利權價值的損耗，並尋求充分之補償。

的其他外在因素，確定最適的損害賠償金額，屬於廣義價值概念下的計算方法。

關於「合理權利金法」之特性與理論意涵，茲分點論析之，以期與「利潤差損法」、「侵權者所得利益法」等計算方式以相關規範，加以區辨。

二、合理權利金為擬制之期待利益

首先，「合理權利金法」所計算之「合理權利金」乃屬擬制的「期待利益」，此利益因專利侵權而受到剝奪，恰與專利權價值之減損相應³³。理論上，前述「期待利益」若能獲致充分補償，即可達致專利權價值減損之回復原狀。「合理權利金法」之期待利益，雖名之為合理權利金，但非等同於專利權授權下之授權金。此處損害賠償概念的合理權利金，其意義有三：第一、合理權利金主要是強調其回復期待利益的方式，是採分享侵權利益之方式為之，此概念如授權金計算的模式，非在宣示其計算內容與授權金必然等同³⁴。第二、合理權利金著重於「合理」概念之解釋，一方面，合理權利金相關之損害賠償金額，必須以專利權技術貢獻價值為唯一考量³⁵，排除其他技術對於專利物或專利製程之其他貢獻，因此，「合理」之概念，於此呈現「專利權價值基礎」之正確；另一方面，合理權

³³ See Daniel F. Spulber, *Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement*, 2019 U. ILL. L. REV. 615, 659-60 (2019) (作者以涵括侵權資訊之Informed Contract的角度與市場價值計算法相關原理推算合理權利金之損害賠償)；John M. Golden, *Reasonable Certainty in Contract and Patent Damages*, 30 HARV. J.L. & TECH. 257, 273-74 (2017) (作者援用契約法下以合理確定性為信賴基礎之法理，於專利侵權之合理權利金損害賠償計算)。

³⁴ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 9.

³⁵ *Id.* at 19, 23.



利金之計算，本於前述之技術貢獻價值，尚要探究專利侵權下減損之範圍，此減損範圍，端視專利侵權者相關侵害行為之規模與幅度³⁶，「合理」概念的意義，便在宣示「專利權價值減損範圍」之正確。第三、合理權利金乃是為專利侵權下損害賠償之目的而存在，並不是專利權授權契約合意所訂定之授權金，而是司法實務根據專利權價值與專利權侵害之狀態所擬制之結果，屬於一種期待利益的反映，但此期待利益常無完全相同的授權契約可供索引³⁷，且專利侵權所致專利權價值之減損，亦非專利權授權契約當然能預先估計，是故，合理權利金之計算富有高度之擬制性。

合理權利金之擬制屬性，其實與「利潤差損法」與「侵權者所得利益法」等損害賠償計算之屬性，有所差別。「利潤差損法」雖然也有擬制概念之運用，但僅限於專利權人在無專利侵權存在時，專利物之市場銷售量預估³⁸，至於專利侵權後，專利物之實際銷售

³⁶ See Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *A New Framework for Determining Reasonable Royalties in Patent Litigation*, 68 FLA. L. REV. 929, 938 (2016) (“[A]nd it offers a more persuasive reading of *Sinclair Oil*--the case quoted at the beginning of this Article, in which Justice Cardozo coined the term ‘book of wisdom’ to refer to the use of ex post information in damages calculations. It is also consistent with the standard articulated by courts in Europe’s largest patent litigation system, Germany, which requires estimating what reasonable contracting parties would have agreed to, at the conclusion of a licensing agreement, if they had foreseen the future development and specifically the duration and amount of the use of the patent.”)(note omitted).

³⁷ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 34.

³⁸ 專利法第97條第1項第1款但書之規範文字「發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益」，此部分在計算利潤差損相關之損害賠償時，仍需假設性之預估。See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 51 (“As a result, the lost profits inquiry requires a hypothetical reconstruction of the market as it would have existed ‘but for’ the infringement”).



量，則是以市場的現況為依據。而且，前述市場銷售量之預估，基本上與專利相關發明之實施可能性與市場策略有關，無須直接推敲專利權價值，似較為單純。相對於「利潤差損法」，「侵權者所得利益法」完全訴諸於市場的現象³⁹，並無擬制的概念，即以專利侵權者非法實施專利相關發明，所製銷侵權物相關利潤為計算核心。由此可知，合理權利金的計算，雖不可能完全脫離專利權價值，包括技術貢獻價值與市場經濟價值，但其中有強烈之擬制性，賦予法院有較多的彈性，衡估專利權價值、侵權狀態與其他會影響專利權價值之客觀因素，針對損害賠償，作出衡平與最適的調節。

三、合理權利金之專利權評價時點

合理權利金之損害賠償，如前所言，其中涉及專利權價值的探究，以及專利侵權狀態的衡量，其計算與專利權存在的時間序列，具有高度的緊密性。此與「利潤差損法」與「侵權者所得利益法」二者，主要是以專利權非法實施後的市場狀態為觀察重點，存在不同的訴求與機能。合理權利金之損害賠償計算，須顧及專利權價值，而專利權價值之衡量時點，依法理而言，應存在於專利之申請日，蓋專利權之價值來自於專利相關發明超越先前技術而滿足了進步性的要求，進步性的評價時點是設定在專利申請日。再者，專利權一經授予，相關專利之保護期限是溯及專利申請日起，由此亦可證知，於專利申請日時，專利權之價值已然存在。雖然在專利權授權實務上，也存在研發成果之授權，亦即相關發明尚未申請專利，即已先行列入授權範圍內，並有相應之授權金⁴⁰，但研發成果狀態

³⁹ 此計算法直接訴諸專利侵權者因不法實施專利相關發明所生之經濟增益或成本減低，市場資訊可以直接挹注，無須利用假設性之預估。

⁴⁰ See D. PATRICK O'REILLEY & D. BRIAN KACEDON, DRAFTING PATENT LICENSE



之授權，尚未受到專利法之肯認，專利權價值之評估是否能正確考量進步性所體現之價值，仍有疑問。實務上關於研發成果之授權，恐包含科技研發與商業合作策略等重要考量，研發成果之評價與定價，非僅憑依相關發明的技術貢獻。是故，以發明完成為時點，測定專利權價值，將無法體現其真正之價值。

若再由專利權授予時的角度觀察之，由於專利申請時至專利權授予時，專利相關發明尚在申請與審查階段，與市場的連結不甚緊密，技術與產品市場之潛在合作者、競爭者與使用者，對專利相關發明的技術價值，仍在檢視觀望中，因此，原先專利相關發明於專利申請日之技術價值，原則上不易受市場其他非專利權價值以外的因素與策略所干擾。理論上，若依進步性的強度確定了專利權的技術價值，此價值一旦於專利申請日時確立，經專利申請與審查，直至最後專利權授予時止，約呈現恆定之現象。一旦專利權授予後，由於相關發明的成熟度與可實現程度，已臻相當程度的確定，市場與其互動將趨緊密，湊合出專利權人自己實施或授權他人實施相關發明的各種交易型態與可能性，加上交易中常有糾紛或爭議，甚至有違約、專利權侵權以及和解等結果，再由此結果，回頭影響到專利權未到期前的後續與發明實施有關的交易，包括專利權之授權以及讓與。此外，專利相關發明之交易，為滿足科技製程、產品市場或創新研發之需要，交易之標的與其定價，常有多數專利相關發明併存之現象，使得交易中，特定專利權之價值，受到某種程度的沖淡或模糊。基於以上二個理由，若在專利權授予後之任何時點，探究專利權之固有技術價值時，非專利技術貢獻之因素，對於此評價之影響，遠較於專利申請日之時點為大。在此時點所確定之專利權

AGREEMENTS 285-86 (8th ed. 2015)（由Form 19.00B-D等擔保條款，可知未來研發或研發中之發明亦得作為專利權授權契約之標的）。



價值，是否當然能一貫忠實地繫於進步性要件所呈現之技術貢獻與價值，不無疑問。縱然專利法第37條之早期公開制度，令市場競爭者有獲悉相關發明內容之機會，但畢竟專利相關交易尚未全面發生，市場非專利權價值之力量，介入專利權評價之可能尚屬有限，無法與申請日後之市場狀況相比擬。

然而，弔詭的是，雖然以專利申請日為專利權價值衡量之時點，較能充分反映專利相關發明超越先前技術之真正價值，但專利侵權發生的時點，通常會在專利權授予之後，探究專利權價值以確定侵權下價值減損範圍時，似乎不可避免地會受到前述專利權授予後之非專利技術貢獻價值因素所干擾。如何排除此等干擾，正確衡量專利權價值，乃是合理權利損害賠償計算法所面臨最重要的挑戰之一。

四、合理權利金之市場政策意涵

合理權利金之損害賠償計算，除了要回歸專利申請日，以此時點作為專利權價值衡量之指標，要確定專利侵權下專利權價值的減損，尚要探究專利相關發明遭受不法實施時，所產生之市場效果。基本上，無論專利侵權的型態或規模如何，專利侵權之行為將導致專利權價值之減損，此減損源自於侵權者不法實施專利相關發明，令原本專利權人所獨宰之專利技術貢獻價值，因侵權行為，產生部分挪移之現象，挪移的結果是以市場經濟利益之樣態呈現，改由侵權者享有或支配。由此價值減損的狀態觀之，專利侵權之結果會使專利權技術價值產生上位的不法挪移，並會藉由專利侵權下相關發明之實施，轉化為專利權市場經濟價值的侵蝕。亦即專利侵權的結果，來自於專利技術價值之不法挪移，但以專利權經濟價值侵蝕的狀態呈現在市場上。理論上，專利權相關發明超越先前技術所呈現之技術價值，原本由專利權人所圓滿支配，一旦發生專利侵權行

為，該圓滿狀態遭受缺損，部分專利技術價值受到耗損，耗損的結果將直接形成實施相關發明下的市場經濟利益損失，造成專利權人所支配之專利權經濟價值發生減損，此專利經濟價值的減損應與專利權技術價值的缺損，具有相當之對應與投射關係。然而，雖專利權技術價值因先前技術之存在而有恆定之狀態，但專利相關發明之實施結果，除發明的技術貢獻所產生之效能外，尚有其他因素影響該結果之市場經濟利益，特別是非由專利技術貢獻直接增益，而是由發明實施所帶動的市場正面反饋，或來自於侵權者勤勉且有效率之實施結果。而目前學說或司法實務對此非由專利技術價值的直接增益部分，是否列入被投射之專利市場經濟價值範圍內，而於合理權利金損害賠償計算時加以慮及，因事關專利法相關創新立法意旨之貫徹，實存在相當程度之爭議⁴¹。

在專利權人行使法定排他權之市場經濟意涵而言，合理權利金損害賠償亦有別於其他損害賠償計算模式。首先，我國專利法第97條第1項第1款但書的「利潤差損」損害賠償計算，如前強調，主要注重於專利權人實施相關發明下之市場狀態變異，以作為損害賠償

⁴¹ 此為專利侵權下責任範圍因果關係的解釋問題。理論上，專利權價值不僅會呈現於專利物本身的市場產銷，有時亦會帶動其他相關產品或元件之產銷績效。一旦發生專利侵權，專利權價值之損耗是否及於專利權人原本在專利物產銷下所享有之非專利物相關經濟增益，實有討論與解釋之空間。其實，在標準必要專利（standard essential patent, SEP）之專利爭議中，在計算「公平合理無歧視」（fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND）之授權金時，因標準必要專利相關發明之加持，致使技術標準受到市場廣泛採取而發生網路效應，其中市場之增值，是否應算入標準必要專利之專利權價值內，而反映在授權金內？美國專利法司法實務基於專利劫奪之防止，採取否定見解，但有學者認為此經濟增值實為專利權價值所投射，應計入授權金之計算。See Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *The Value of the Standard*, 101 MINN. L. REV. 1159, 1167-70 (2017).



計算之依據，而此變異來自於專利相關發明實施之期待利潤，與專利侵權下實際利潤間之利潤減損⁴²。若該利潤減損被認定在專利侵權的責任範圍之相當因果關係內，則為「利潤差損」計算法所計算之損害賠償⁴³。其中，值得特別說明者，乃此計算係以「相當因果關係」為依歸，對於專利權人之相關發明實施型態，並不加以限定。專利權人只要以實施相關發明以產銷專利物為目的，至於該專利物是否存在其他專利技術或非專利技術，不在「利潤差損」損害賠償計算的考究範圍⁴⁴。再者，專利權人所產銷之專利物，專利相關發明與其他專利或技術之貢獻，此計算法之解釋適用因由責任範圍因果關係所主導，無特別慮及專利相關發明之技術貢獻分攤⁴⁵。由此而論，「利潤差損」計算法所期待之專利侵權下的回復原狀，是以專利權人實施相關發明的市場圓滿狀態而論，專利複合的現象，實非牽絆計算過程的因素，是以，損害賠償之結果將造成侵權者重大之經濟負擔，增加其未來退出市場之可能性⁴⁶。

⁴² See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 52-55 (以比較法的觀點論析)。

⁴³ See *id.* at 60-64 (考量市場上於侵權時是否存在非侵權之替代物)，64-66 (考量非專利物增益因侵權而減損，是否在利潤差損相關損害賠償計算範圍內)。

⁴⁴ 利潤差損之損害賠償計算法僅聚焦於市場替代效果，亦即侵權物進入市場後對於原專利物之銷售產生購買決策之替代。

⁴⁵ 以比較法之角度觀之，美國專利判例法傾向肯定之見解。See *Mentor Graphics Corporation v. EVE-USA, Inc.*, 851 F.3d 1275, 1288, 1290 (Fed. Cir. 2017) (“*entor Graphics Corporation v. EVE-USA, Inc.*, 851 F.3d 1275, 1288, 1290 (Fed. Cir. 2017) in particular through the Panduit factors. Panduit’s requirement that patentees prove demand for the product as a whole and the absence of non-infringing alternatives ties lost profit damages to specific claim limitations and ensures that damages are commensurate with the value of the patented features.”); BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 66-69.

⁴⁶ 其實，利潤差損法在相當因果關係之解釋下，責任範圍有一定外擴的可能，



專利法第97條第1項第2款的「侵權利益」計算法，其法理基礎是以不當得利或不法無因管理為思考點⁴⁷，而以專利法之規範將專利侵權者因實施相關發明所產銷專利物之利潤，直接視為專利權人之損害，列入本計算法之損害賠償範圍。「侵權利益」計算法並不強調專利權人與侵權者二者實施相關發明的計畫與型態，縱使雙方實施相關發明的目的與效率不同，只要侵權者未經專利權人之同意，除有專利相關發明之技術貢獻分攤外，一律將其實施之利潤，全數視為專利權人所承受之侵權損害⁴⁸。「侵權利益」法之損害賠償計算，其法律效果，除其原先減輕舉證成本的立法意旨外，其實有藉由損害賠償之執行，排除專利侵權者再進入市場的意涵，令侵權者實施專利相關發明的任何利潤，立於專利權人的代理人或受託人之地位，等同為專利權人占有實施後之成果⁴⁹。「侵權利益」計

包括除替代效果外，專利權人為因應侵權之發生，為維持合理競爭，所額外投入之成本或擔負的經濟耗損。甚至有可能涵及專利權人因侵權所導致之商譽或名聲的損失。See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 69.

47 參見許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，61期，頁95-96，2007年3月；李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，42卷4期，頁1408-1409，2013年12月。

48 See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 72 (“In particular, ‘awards of defendant’s profits threaten to undermine the principle that courts should not overcompensate patent owners.’ For instance, where the infringer is more efficient than the patentee (i.e., it has a higher per-unit profit), the patent owner may be better off under a disgorgement remedy than if the infringement had never occurred.”).

49 美國專利法自1946年後即廢止此侵權利益之計算法，其理由在於此計算不易達成損害賠償之適足計算。但目前設計專利之侵權，仍有侵權利益計算法之適用，此可見於美國專利法第289條之規範（35 U.S.C. § 289）。由於侵權利益計算法的效果強大，在廢止前，美國專利判例法始終將之視為具有衡平性質之救濟，特別是針對惡意侵權者。美國聯邦商標法仍有侵權利益損害賠償之計算法（15 U.S.C. § 1117(a)），近來適用上有爭議，在於此計算法是否應以



算法之目的，在市場經濟意義上，乃是藉由損害賠償，使侵權者的行為結果回復到無侵權之狀態。此徒然無果的狀態，亦足以剝奪侵權者未來繼續以非侵權情形留在市場之充分誘因⁵⁰。

較之前述「利潤差損」計算法與「侵權利益」計算法，合理權利金計算法於損害賠償之效果，不在針對侵權者不法實施專利相關發明，所產生之市場排擠作用。此法所強調者，乃是侵權者不法實施專利相關發明後的利潤分配，亦即無論侵權者實施相關發明的方式或型態，以該發明的技術貢獻優勢經由實施所呈現的經濟價值，為賠償返還之標的，其餘實施成果則由侵權者保留⁵¹。因此，只要侵權者依侵權之規模與型態，在專利侵權所致專利權經濟價值減損的範圍內，以合理權利金的方式，負擔前述價值減損之損害賠償，作為繼續存在於市場的代價，侵權者仍可於市場上享有非專利相關

惡意侵權為必要條件？美國聯邦最高法院採取否定見解。See *Romag Fasteners, Inc. v. Fossil, Inc.*, 140 S. Ct. 1492, 1497 (2020) (“Given these traditional principles, we do not doubt that a trademark defendant’s mental state is a highly important consideration in determining whether an award of profits is appropriate. But acknowledging that much is a far cry from insisting on the inflexible precondition to recovery Fossil advances.”).

⁵⁰ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 80 (“[D]isgorgement may create a significant risk of over-deterrence, causing firms to be less willing to introduce new and innovative products, particularly complex products that incorporate numerous different technologies. In addition, non-compensatory damages awards like disgorgement threaten to exacerbate the holdup problem.”).

⁵¹ See Thomas F. Cotter, *A Research Agenda for the Comparative Law and Economics of Patent Remedies*, in *PATENT LAW IN GLOBAL PERSPECTIVE* 637, 663-64 (Ruth L. Okediji & Margo A. Bagley eds., 2014) (“A rational would-be user would never agree to pay more to license a patented technology than the value it expected to derive from the use of that technology (in terms of enhanced profits or lowered costs) in comparison with the next-best alternative”).

發明之經濟價值外的實施成果⁵²。此種於專利權人與侵權者間市場利潤之分配的損害賠償計算，實有允可侵權者於支付合理權利金之損害賠償後，與專利權人共存於市場之經濟意涵⁵³。由專利法鼓勵創新與技術競爭的立法意旨而論，若能藉由專利侵權的動機、手段與結果，推知專利侵權者於市場之存在，不致危及專利法創新之本旨時，則合理權利金計算法將是損害賠償之最佳模式。

參、美國專利法合理權利金規範與相關判例法之經驗

一、合理權利金相關損害賠償規範之演進

美國專利法第284條為其專利侵權之損害賠償法源⁵⁴。合理權利金在美國專利判例法演進上，一直伴隨著「利潤差損」損害賠償計算法，充任補充的角色。通常在專利權人無法由「利潤差損」法計算出充分的損害賠償時，方有動用合理權利金計算法之動機或需要⁵⁵。然而，合理權利金之損害賠償相關定性，究竟是一般性之損

⁵² See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 23-24 (“Both sides often can make a substantial claim to at least a portion of the incremental value—the patentee because this value results from use of the claimed invention, and the adjudged infringer because it made complementary or supplementary investments that resulted in a commercial embodiment of that invention. How then should the value be divided?”).

⁵³ See COTTER, *supra* note 5, at 52 (作者所提出的Scenario 3是合理權利金計算法在經濟分析上最適的適用狀態，作者強調“Scenario 3 is different, in that society benefits not from discouraging use by the (more efficient) competitor, but rather only from discouraging his *unauthorized* use.”)。

⁵⁴ 35 U.S.C. § 284(1) (2011)(“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.”).

⁵⁵ See JOHN SKENYON ET AL., *PATENT DAMAGES LAW AND PRACTICE* § 3:2 (2019)



害賠償或侵權者不法利益之返還，在早期的專利判例法中始終未獲釐清，直至一九四六年，美國專利法修正而正式廢棄「侵權利益」之損害賠償計算法時，合理權利金方正式被定位為一般性之損害賠償⁵⁶。一九五二年再修正專利法時，更將侵權者不法使用專利相關發明之合理權利金，視為專利侵權損害賠償之最低求償門檻⁵⁷。一九五二年關於合理權利金之規範文義，亦成為現行美國專利法第284條相關之源頭。值得特別說明的是，美國專利法第284條第1項之文義，雖明確表示專利侵權之損害賠償，不得低於侵權者使用專利相關發明之合理權利金，該文義常被解讀為合理權利金乃不充足之損害賠償，只是最低補償之保障。其實，關於該文義的意涵，由學說和司法實務二者之觀點，容有不同的解讀。

首先，美國早期判例法對於專利侵權損害賠償範圍之界定，並不明確區分專利權人之損害或侵權者因侵權所獲致之利益。雖然一九四六年已正式宣示合理權利金屬於一般損害賠償之定性，一九五二年立法者仍受過去判例法之影響，或多或少，有意或無意，仍保留過去之觀點，將合理權利金視為侵權者不法使用專利相關發明之代價，充作「利潤差損」損害賠償之替代或補充。當專利權人無法藉由舉證以「利潤差損」計算法評估損害時，最便捷的方法即是以探究專利權價值為中心的使用代價，作為損害賠償⁵⁸。

再者，依美國專利判例法之通說，合理權利金之損害賠償計算，有別於利潤差損之損害賠償，原告（專利權人或其他具有同等地位之人）無須被課予高度之舉證責任，反而在探究專利權價值以

(Westlaw database).

⁵⁶ See Michael Risch, *(Un)reasonable Royalties*, 98 B.U. L. REV. 187, 206-09 (2018).

⁵⁷ See COTTER, *supra* note 5, at 120.

⁵⁸ See Risch, *supra* note 56, at 193-94（作者以美國聯邦最高法院Seymour v. McCormick案為例）。



評估損害時，合理權利金給予法院較寬廣的空間，在訴訟中促進當事人舉證協力以確認專利權價值。在此特性下，合理權利金之損害估計，相對於利潤差損，有較高之衡平裁量空間，且不會僅因原告之專利實施下相關市場績效之舉證不足，而當然影響合理權利金之損害賠償計算，因此，規範文義中提及「不得低於侵權者使用專利相關發明之合理權利金」，是由舉證責任的角度詮釋⁵⁹，隱含著縱使原告因舉證不足而無法主張利潤差損之損害賠償，法院仍會依雙方當事人協力之程序下，計算出合理權利金之損害賠償。

最後，近年來，美國科技產業界飽受「專利惡棍」(patent troll) 濫行主張專利權之襲擊⁶⁰，使專利法之學術界與司法實務甚為重視「專利劫奪」於專利侵權救濟的危險，間接影響標準必要專利相關權利之行使，以致有「公平合理無歧視」授權(fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND)概念之產生⁶¹。然而，

⁵⁹ See COTTER, *supra* note 5, at 120 (“When the patentee does not or cannot prove any lost profits, however, an award of reasonable royalties is said to serve a ‘floor or minimum compensation for the defendant’s unauthorized use.’”); Cotter, *supra* note 51, at 663; 35 U.S.C. § 284 (2011)(“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....”).

⁶⁰ See Mark A. Lemley & A. Douglas Melamed, *Missing the Forest for the Trolls*, 113 COLUM. L. REV. 2117, 2124-25 (2013)(“The excess costs imposed directly by trolls could come in a variety of forms: (1) damages/royalties for patents that, while valid, would otherwise not be enforced; (2) damages/royalties for infringing invalid patents; (3) damages/royalties in excess of the value of the patented technology, even assuming the patent is valid and infringed; and (4) litigation and related costs in excess of those that would otherwise be incurred.”).

⁶¹ 專利劫奪危險在標準必要專利受到各國司法實務界的重視，法院傾向限縮排除或預防侵害請求權之救濟，謹慎依據標準必要專利之專利權人本身對於標準制定組織之承諾，審酌「公平合理無歧視」授權金之範圍，以作為使用標



在非標準必要專利之領域中，傳統專利判例法所秉持著衡平彈性的計算概念，似未因「專利劫奪」而受到改變，合理權利金的損害賠償計算額，平均仍有一定之高度⁶²。合理權利金在美國專利判例法發展的脈絡看來，似已超脫規範文義所賦予之損害賠償輔助地位，現今已具備獨立的地位，其普遍度甚至超過利潤差損之損害賠償。

二、合理權利金相關損害賠償與判例法Georgia-Pacific衡量準則

自一九五二年後，美國專利判例法關於合理權利金損害賠償之計算，一直到一九七〇年紐約南區聯邦地方法院的Georgia-Pacific Corp.一案⁶³，方建立有體系的衡量標準，因該法院共列出15項合理權利金計算之參考因素，通稱Georgia-Pacific 15項因素。該15項因素對於美國判例法下合理權利金損害賠償計算之影響，至今仍占據主流的地位⁶⁴。

準必要專利之代價。其實，「公平合理無歧視」授權金並非具有損害賠償性質之損害賠償，不能與合理權利金混為一談。See Norman V. Siebrasse & Thomas F. Cotter, *Judicial Determined FRAND Royalties*, in *TECHNICAL STANDARDIZATION LAW—COMPETITION, ANTITRUST, AND PATENTS* 365, 367-69 (Jorge L. Contreras ed., 2018).

⁶² See COTTER, *supra* note 5, at 119-20.

⁶³ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1119-20 (S.D.N.Y. 1970), *modified and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

⁶⁴ 美國專利法學者為使Georgia-Pacific 15項因素在司法運用上能更符合專利法之法理與損害賠償之本旨，學界有將該15項因素加以歸納與調整者，值得注意者，有將專利法鼓勵創新的因素加入合理權利金損害賠償計算之衡估因素，see Ted Sichelman, *Innovation Factors for Reasonable Royalties*, 25 TEX. INTELL. PROP. L.J. 277, 321-25 (2018); 亦有取法普通法不當得利返還之法理，以專利權人與侵權者之主客觀互動關係探究合理權利金相關損害賠償計算之專利權價值，see John M. Golden & Karen E. Sandrik, *A Restitution Perspectives on Reasonable Royalties*, 36 REV. LITIG. 335, 373-74 (2017).



(一)判例法Georgia-Pacific衡量準則之法理基礎

Georgia-Pacific 15項因素之體系與運作，主要是以假設性協商的模式為前提⁶⁵。假設性協商乃擬制的概念，係由法院為計算損害賠償所創設之事後強制和解，但此強制和解的條件與內容，包括合理權利金相關費率之決定，非由當事人自行協商，而是法院與陪審團藉由當事人對於專利權價值與專利侵權狀態之舉證，為當事人擬制協商之結果，最後反映到合理權利金之費率與計算，因此，合理權利金之本質與授權契約下雙方實際磋商的授權金，並不相同。值得強調的，合理權利金所探究專利權價值，特別是專利侵權下侵權者不法使用專利相關發明所造成之價值耗損，在觀察經驗上，包含專利侵權前後之所有可能事證，而一般專利權之授權契約，雖亦探究專利權之價值，相關事證與專利相關使用之預估，僅限於授權契約成立時或成立前之觀察⁶⁶。由此而知，合理權利金之計算，乃是以專利侵權前後之相關事證，綜合探究專利權價值，以決定在此價值下假設專利權人願意為專利權授權時，專利權人可能接受之條件與費率，以及侵權者願意為被授權人時，侵權者可能接受者，最後決定合理權利金之條件與費率，以達致損害賠償計算之目的⁶⁷。根據前述合理權利金之損害賠償屬性，在假設協商的模式下，縱使專利侵權已破壞了當事人在侵權前磋商授權之可能性，但為探求專利權價值，法院在計算合理權利金之損害賠償時，便以假設授權意願存在之擬制，建構假設協商。另外，為能充分確定專利權價值，假設協商下，系爭專利之專利權被擬制為有效⁶⁸。

⁶⁵ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:9.

⁶⁶ *Id.* at § 3:10.

⁶⁷ *Id.* at § 3:13.

⁶⁸ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 22-23 (“For example, it is well established in



在假設協商下，合理權利金損害賠償之計算，依現行美國專利判例法之通說，Georgia-Pacific 15項因素的審酌，似為陪審團認定與法院判決必要之途徑。雖然該15項因素有助於陪審團與法院在評估損害賠償時，釐清專利權價值與專利侵權之責任範圍因果等方面之觀察，但在Georgia-Pacific 15項因素之司法實踐下，長期以來，法院仍無法建立明確且有體系的解釋適用模式，特別是此15項因素是否全為法院與陪審團必要審酌之因素⁶⁹？若為肯定，為何專利判例法的發展，似未朝此方向進行？若為否定，則該15項因素個別適用之時機與場合為何？進一步而言，各因素於判斷合理權利金損害賠償之審酌權重為何⁷⁰？以及最終損害賠償計算，是如何藉由各因素間之互動，以為確定？以上問題，似無法由美國專利判例法中獲至合理且滿意的答案。因此，Georgia-Pacific 15項因素遂遭致多方的質疑⁷¹，認為此計算模式易造成法院與陪審團於審理合理權利金時之恣意。

其實，根據美國專利判例法關於Georgia-Pacific 15項因素之規範文義，以及法院實踐合理權利金損害賠償之經驗，該15項因素可以歸類為五個類型⁷²，第一類型乃是探究系爭專利的專利權人於未侵權時之商業模式；第二類型則是確定系爭專利之專利權價值；第三類型關注於專利侵權下，系爭專利之專利權價值外之技術貢獻；

U.S. law that the parties to the hypothetical negotiation are assumed to have known that the patent value was valid and infringed.”).

⁶⁹ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 14.

⁷⁰ See *id.*

⁷¹ See *id.* at 15-16.

⁷² See Daralyn J. Durie & Mark A. Lemely, *A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. 627, 636 (2010) (本文大體上參考此分類方式，並加以簡單調整)。

元照出版提供 請勿公開散布

第四類型考量系爭專利相關發明之實施結果或類似經驗；第五類型強調假設協商之原理與專家證人之功能。

(二)判例法Georgia-Pacific衡量準則之解釋適用

1. 第一類型之因素

關於第一類型之因素，主要是促使法院能考量，專利權價值於專利侵權前之運用情形，亦即專利權人就系爭專利之專利權，無論是利用授權或自行產製專利物，所建立之商業模式與條件，在一定合理程度內，可以反推專利權價值在市場之實踐。一旦專利侵權發生，前述的商業模式因侵權而破壞，對於專利權價值當然會產生一定程度的影響，此影響在以損害賠償回復侵權前之狀態時，於相當範圍內，得計入專利侵權之責任範圍因果關係內，以調節損害賠償之計算。

第一類型的因素包含Georgia-Pacific 15項因素中之第3項到第6項因素和第7項因素。以下就各項因素分別闡述論析：

(1)第3項因素

依其文義內容得知，法院應考量假設協商下系爭專利之專利權授權相關性質與範圍，特別是該授權為專屬授權或非專屬授權，對於授權之地理區域是否存在限制，以及授權下專利物製銷之對象⁷³。為探究第3項因素，法院應審酌專利權人侵權前，就系爭專利之專利權，對他人的授權狀態與經驗⁷⁴，同時，也要考量相關技術於產

⁷³ See Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. at 1120 (“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.”).

⁷⁴ *Id.*



業慣例上的授權政策⁷⁵。當然，若能將假設協商下之專利權授權解釋為專屬授權，合理權利金之計算，相對而言，會較解釋為非專屬授權者，反映出較高之損害賠償⁷⁶。同理，若透過客觀之證據，令法院認定合理權利金是根據無地理區域限制之專利權授權，則損害賠償之計算會較有地理區域限制者為寬廣⁷⁷。一般而言，若無其他事證往其他方向推論，原則上法院傾向會認定假設協商下之專利權授權，為非專屬授權，且無地理範圍之授權限制⁷⁸。此外，值得強調者，本因素亦會涉及合理權利金之計算，究竟採「定額制」（lump-sum royalty）⁷⁹、「流動制」（running royalty）⁸⁰或兼採二者，此於一般專利權授權契約乃屬必要之規定。如何選擇此二種計算機制，並確實反映在損害賠償上，與授權人與被授權人對於授權標的與市場開展的風險分配有關，但仍須回歸客觀舉證，此常為當事人爭辯的重點⁸¹。

⁷⁵ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:23 (“As a result, the nature of the hypothetical license under this factor should include the type of license the parties would likely have agreed to and to the extent the actual licenses in evidence are different, some evidentiary linkage with the hypothetical one.”).

⁷⁶ See RICHARD B. TROXEL & WILLIAM O. KERR, ASSETS AND FINANCES: CALCULATING INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES § 5:32 (2013).

⁷⁷ See *id.*

⁷⁸ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:23.

⁷⁹ 定額制授權金乃是於授權契約中明訂每年一定總金額，作為授權金，此授權金不受專利權授權執行中，被授權人就其專利物或相關製程於市場的實際表現影響。

⁸⁰ 流動制授權金乃是於授權契約中明訂一定的授權金計算比率，該比率會連結未來被授權人就其專利物或相關製程於市場上的實際績效，以計算授權金，被授權人就被授權範圍內的市場表現愈佳，相對要負擔之授權金愈高。

⁸¹ See *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1326 (Fed. Cir. 2009).

元照出版提供 請勿公開散布

(2)第4項因素

由其文義解析之，可得知法院應審酌系爭專利之專利權所賦予專利權人於市場之經濟利益獨宰狀態，此獨宰狀態會反映專利權人之授權意願與條件上⁸²。特別是專利權人要固守其市場經濟利益獨宰之優勢時，其市場政策與計畫，是否存在不授權系爭專利之專利權予他人，或以特殊設計之授權條件為之，以達遂其目的？前述經濟利益之獨宰狀態，在合理的範圍內，似可計算至系爭專利之專利權價值⁸³。一旦專利侵權發生，此獨宰狀態遭致破壞，其衍生之專利權價值損耗，在法理上，應計入合理權利金之損害賠償。此因素本質上會影響合理權利金之計算。若專利權人能提出客觀且充分的事證，證明依其專利授權政策，即使無侵權之狀態，就系爭專利，並無授權予侵權者之意願時，法院為成就假設協商之專利權授權，勢必適度提高合理權利金之計算，以忠實反映此一狀態，亦即侵權者欲獲得此專利權之授權，應負擔較多之代價，方能確保專利權價值耗損之合理回復⁸⁴。然而，本因素所注重之事證，非僅依專利權人之主觀授權意願，法院應由專利權人舉證其對於系爭專利或其他專利之整體授權政策，以供法院為客觀之認定⁸⁵。值得一提，此因

⁸² See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“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.”).

⁸³ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:24; TROXEL & KERR, *supra* note 76, at § 5:33.

⁸⁴ See *id.*

⁸⁵ See *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Products, Inc.*, 788 F.2d 1554, 1557 (Fed. Cir. 1986) (“The court concluded that [c]onsidering the age of the patent, the patent’s novelty and contribution to the industry, Radio Steel’s unwillingness to license, the profit margin on the wheelbarrows, the availability of wheelbarrows from other

素於標準必要專利之「公平合理無歧視」授權金計算不適用之⁸⁶。由於基於標準制定組織關於專利權授權政策之約束，標準必要專利之專利權人，對其所有之標準必要專利，必無拒絕授權之可能，專利法或競爭法更無法容忍專利權人以其經濟利益獨宰之狀態，提高授權金之企圖或計畫，此涉及專利劫奪之風險，為法所不許。

(3)第5項因素

此因素強調授權人（專利權人）與被授權人（侵權者），於專利侵權發生前，二者間之商業關係，包括專利權人與侵權者就相同商業營運範圍，並在相同製銷領域，是否為市場競爭者⁸⁷；或二者是否為研發者與推廣者間之關係⁸⁸。此因素之目的，主要是藉由專利權人與侵權者間市場競爭狀態之考量，反映出專利排他權所創造出之市場經濟優勢，假定能確認此市場經濟優勢源自專利權價值，因侵權所致專利權價值之損耗，而危及前述市場經濟優勢時，合理權利金應計入此經濟優勢之喪失⁸⁹。若專利權人與侵權者二者為市場之競爭者，一般而言，專利權人就其相關發明，應享有較高之磋商地位，除有其他反證，此磋商地位有利於授權金之提高，以回應其競爭優勢狀態⁹⁰。前述磋商地位因專利侵權而崩解，因此，合理

manufacturers, and the collateral sale benefits, the Court finds 10% to be a reasonable royalty on MTD's sale of wheelbarrows to other than K-Mart and the White Stores.”).

⁸⁶ See *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1230 (Fed. Cir. 2014).

⁸⁷ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“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 promotor.”).

⁸⁸ See *id.*

⁸⁹ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:25.

⁹⁰ See *Egry Register Co. v. Standard Register Co.*, 23 F.2d 438, 443 (6th Cir.



權利金損害賠償之計算，應給予回復，令專利權人有如未侵權時而享有依此磋商地位下之授權金訂定。若雙方非為競爭者，專利權人較無強烈意願排除侵權者實施相關發明而產銷侵害物，專利權授權未必在專利權人主要的市場經濟計畫中，本身可能僅為附帶且額外的收入，專利權價值在市場之展現，較不如此強烈⁹¹。此一推論，亦會影響專利侵權下合理權利金之損害賠償計算。此因素與第4項因素，與標準必要專利的「公平合理無歧視」授權之本質不符，且避免專利劫奪之發生，因此，在計算「公平合理無歧視」授權之授權金時，並不適用⁹²。

(4)第6項因素

本因素如同第4項、第5項因素之意旨，主要是探究系爭專利相關發明實施時，相關專利權價值對專利權人之商業計畫或市場行銷，所帶來之增益，此增益隨著專利侵權之發生受到剝奪，是故，應該合理地反映於專利權侵害之責任範圍因果關係。但本因素有別於前二因素，較側重於與專利物相關聯之專利附隨物（*convoyed products*）或專利衍生物（*derivative products*），特別關注系爭專利於專利權授權下，因銷售具專利特徵之專利物，所產生該特徵在市場上促銷被授權人其他產品之效果⁹³。另由專利權人之角度觀

1928)(“It is a step further, and we think a necessary one, to say that, when the patentee’s business scheme involves a reasonable expectation of making future profits by the continuing sale to the purchaser of the patented machine, of supplies to be furnished by the patentee, which future business he will lose by licensing a competitor to make the machine, this expectant loss is an element to be considered in retroactively determining a reasonable royalty;”).

⁹¹ See *TROXEL & KERR*, *supra* note 76, at § 5:34.

⁹² See *Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d at 1230.

⁹³ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products



之，本因素亦考量專利相關發明之價值，此價值足以增益專利權人關於非專利物之銷售⁹⁴。最後，專利權所驅導之專利附隨物或專利衍生物銷售範圍，依據本因素，也是法院於計算合理權利金損害賠償時，所應審酌者。整體而言，本因素乃是以客觀的視野，確認專利權人平日實施相關發明，包括授權他人產銷專利物，在市場產銷計畫中，是否因發明之實施，而有增益非系爭專利所保護之附隨物或衍生物產銷的現象？若為肯定，在相當因果關係下，應有調高假設協商下授權金費率的可能性，以反映該增益因侵權而受到某種程度之折損，此增益在合理範圍內，屬於專利權價值的投射，應為損害賠償所欲回復之標的⁹⁵。

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 convoyed sales.”).

⁹⁴ See *Powell v. Home Depot U.S.A., Inc.*, 663 F.3d 1221, 1240 (Fed. Cir. 2011)(“By installing saw guards, the jury learned that not only would Home Depot maintain this competitive advantage in the market for cut lumber, it could also protect its profits from follow-on purchases of nails, hinges, and other goods that are often purchased simultaneously with cut lumber.... Thus, it was proper for the jury to consider Mr. Powell’s evidence regarding Home Depot’s desire to keep its radial arm saws to maintain a competitive advantage over other home improvement stores that did not offer custom-cut lumber services and protect its profits from sales of goods often sold in conjunction with custom-cut lumber.”); *Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1559 (Fed. Cir. 1983)(“In fact, the district court did nothing more or less than take into account the impact of anticipated collateral sales of an admittedly noninfringing product line on the respective bargaining positions of the parties engaged in the theorized licensing negotiations.”).

⁹⁵ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at §§ 3:26-28; TROXEL & KERR, *supra* note 76, at § 5:35.

元照出版提供 請勿公開散布

(5) 第7項因素

此因素主要考究假設協商下專利權之保護期限與授權期間⁹⁶。一般而言，美國法院將專利侵權之授權假設協商期間，定為自專利侵權日起，至系爭專利保護期限屆滿為止。假設協商之相關授權期間愈長，合理權利金之授權金費率便相應提高⁹⁷。由於專利侵權之合理權利金是屬於損害賠償之計算，與一般專利權授權契約，是以未侵權之狀態而預估實施相關發明之授權金，存在本質之差異，因此，專利侵權下授權之假設協商，似以專利侵權之事實為其關注重心，授權期間反而非為侵權損害賠償所特別重視，是故，向來美國司法實務，於計算合理權利金之損害賠償時，較不重視此因素之考量⁹⁸。

2. 第二類型之因素

第二類型之因素主要是回歸到系爭專利相關專利權價值之探索與確定。專利權價值乃是呈現於超越先前技術狀態之技術貢獻價值，此貢獻價值亦可藉由實施轉化為市場之經濟優勢與利益。若由經濟學的角度解析，專利權價值即為系爭專利相關發明與市場最佳次要替代技術間之技術貢獻價值差額。從市場經濟利益而論，專利權價值則為系爭專利相關發明與市場最佳次要替代技術二者，實施後之經濟利益差額。前述專利權價值原本為專利權所支配，因侵權所生之不法實施，令侵權者不當攫奪專利權價值，當以合理權利金作為損害賠償計算之模式時，如何透過損害賠償，回復專利權人侵權前對於專利權價值之支配狀態，亦即合理權利金之計算，應反映

⁹⁶ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The duration of the patent and the term of the license.”).

⁹⁷ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:29; TROXEL & KERR, *supra* note 76, at § 5:36.

⁹⁸ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:29.



侵權者以專利權侵害之方式，而不法挪移之專利權價值。由於合理權利金所探究之專利權價值，必須是以客觀標準作為衡量，常由產業慣例為出發點，因此，專利侵權下所導致之專利權價值耗損，相關證明得由專利權人之市場經濟損失，以及侵權者因專利權侵害所獲致之增益等二方面觀察，為本類型相關因素所必須考慮者。

(1)第8項因素

本因素主要是探究系爭專利相關發明實施後，專利物於市場產銷之既有利潤、商業成功以及普遍度⁹⁹。此專利物於市場上正面之產銷績效，無論是既有利潤、商業成功以及普遍度，不可否認，除專利相關發明實施後之專利權價值外，尚有其他可能因素所共同促成，但由於此因素之考量專為損害賠償計算所建立，因此，法院在衡量時，應聚焦於專利權價值所驅動之專利物市場產銷下的正面績效¹⁰⁰。另外，前述專利物市場產銷之正面績效，是以合理權利金損害賠償之假設協商時點，作為衡量。若於假設協商時點觀之，專利物產銷所呈現之商業成功與普遍度，以及專利權人所獲致之利潤等程度愈高，在合理權利金之假設協商，專利權人享有較高的磋商能力（假設協商），侵權人亦較願意支付較高之合理權利金，作為損害，以充分反映專利權價值因侵權所產生之耗損¹⁰¹。再

⁹⁹ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.”)

¹⁰⁰ See *TROXEL & KERR*, *supra* note 76, at § 5:37.

¹⁰¹ See *SKENYON ET AL.*, *supra* note 55, at § 3:30; *Asetek Danmark A/S v. CMI USA Inc.*, 852 F.3d 1352, 1363 (Fed. Cir. 2017)(“Negotiating for a per-unit payment equal to its per-unit profit can be a logical approach for a patent owner that is uncertain of how many sales might be lost by granting the license at issue or is just using its own experience to place a value on the right to use the technology at issue.”); *Mitutoyo Corp. v. Central Purchasing, LLC*, 499 F.3d 1284, 1292 (Fed.

者，本因素之文義雖強調實施專利相關發明所產銷之專利物，但似未限定此專利物為合法實施相關發明所產銷者，侵權物通常亦為系爭專利相關不法實施之結果，系爭專利之專利權價值在相當程度內，亦可能呈現於侵權物之產銷績效¹⁰²，因此，理論上似應斟酌侵權物產銷之績效，以確定系爭專利之專利權價值所在，特別是因侵權所產生不法挪移者。在此值得特別一提者，當計算標準必要專利之「公平合理無歧視」授權金，此因素得否適用？為了避免濫用標準必要專利所生之「專利劫奪」危險，美國司法實務對於標準必要專利之專利權價值，採取相對保守之解釋，阻卻排他權之過度主張，擴及非系爭專利之專利權價值，特別是標準必要專利之使用者所投注之技術貢獻，與市場網路效應所衍生之經濟利益¹⁰³。

(2)第9項因素

本因素主要是確認系爭專利相關發明超越先前技術之技術貢獻

Cir. 2007)(("It admits that its anticipated profit margin was 70% and that Mitutoyo's profit margin was 29.2%. While the trial court could have looked to other figures in determining what Central would have been willing to pay and what Mitutoyo would have required for a license, its use of these figures was not clearly erroneous. Moreover, the 29.2% figure is reasonable given the contentious history between these two parties.) (citation omitted) On these facts, it is unlikely that Mitutoyo would have been interested in less than a 29.2% rate, and the trial court's decision to use that rate was certainly not an abuse of discretion.").

¹⁰² See *id.*

¹⁰³ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:30 ("But this factor is not really applicable or at the very least requires a considerable adjustment in cases involving Standard Essential Patents ('SEPs'). The Federal Circuit has made it clear now in two cases that the commercial success of the patented invention is likely inflated because the standard requires use of the patented technology, whereas the commercial success of Factor 8 must be limited to the patented technology alone, apart from its inclusion in the standard.").



優勢與效能，特別是系爭專利申請前，過往為達致類似技術成果所採用之的特定方法或設備，其中所包含之先前技術¹⁰⁴。若以專利相關發明超越先前技術的程度觀之，專利相關發明一旦被評價為開創性的創新，將較被評價為一般性的改良，在假設協商下，專利權人可獲致較高之合理權利金¹⁰⁵。由此可知，系爭專利相關發明之市場替代技術發展，實為合理權利金損害賠償之重要衡量因素，市場替代技術發展愈成熟精進，勢將在相當程度下，擠壓系爭專利超越先前技術之空間或可能性，間接影響損害賠償計算時對於專利權技術貢獻之評價。此因素亦在貫徹學理上所強調者，專利權之技術貢獻價值，存在專利相關發明與市場最佳次要替代技術間之技術評價差異。在此應說明者，本因素在標準必要專利之「公平合理無歧視」授權金相關計算上，被法院認定攸關度較低¹⁰⁶，其主要理由，在於標準必要專利之相關發明價值，常因該技術成為技術標準的一部時，受到某種程度之妥協，因使用技術標準而計算「公平合理無歧視」授權金時，所側重者乃以技術標準之整體價值為衡量基準，較無可能就特定單獨標準必要專利而決定技術貢獻價值。

¹⁰⁴ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“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.”).

¹⁰⁵ See *SKENYON ET AL.*, *supra* note 55, at § 3:30; *TROXEL & KERR*, *supra* note 76, at § 5:38; *Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc.*, 527 F.3d 1359, 1373 (Fed. Cir. 2008)(“Second, even if Coinco had shown that it had an acceptable noninfringing alternative at the time of the hypothetical negotiation, Coinco is wrong as a matter of law to claim that reasonable royalty damages are capped at the cost of implementing the cheapest available, acceptable, noninfringing alternative. We have previously considered and rejected such an argument.... To the contrary, an infringer may be liable for damages, including reasonable royalty damages, that exceed the amount that the infringer could have paid to avoid infringement.”).

¹⁰⁶ See *SKENYON ET AL.*, *supra* note 55, at § 3:30.

元照出版提供 請勿公開散布

(3)第10項因素

本因素乃第9項因素之延伸，為確定系爭專利之專利權價值，以利計算合理權利金之損害賠償，朝三個方向考究，包括系爭專利相關發明之性質、專利權人自行實施相關發明而附著發明技術內容之商業物品或服務，以及系爭專利相關發明之使用者因使用發明所增獲之利益¹⁰⁷。在專利相關發明性質方面，法院可由發明性質之定位，確認該發明相關技術之創新性，究竟該發明僅為一般技術性之改良，或開創性之技術躍進，若為後者，如第9項因素所強調者，在假設協商下，較有利於專利權人以較高之授權費率，計算損害賠償¹⁰⁸。在「專利權人自行實施相關發明而附著發明技術內容之商業物品或服務」方面，本因素主要是要探究專利權人實施系爭專利相關發明之計畫與成果，若該成果有利於專利權人於市場之競爭能力，此事實假設協商上，基於侵權者理性與客觀的認知，可促成合理權利金計算之提高¹⁰⁹。第三方面，除專利權人實施系爭專利相關發明的計畫成果，本因素亦從「轉得」之概念，觀察系爭專利之專利權價值，以為損害賠償之計算。本因素主要觀察專利權人實施發明而對其客戶所產生之市場經濟增益，此增益所展現者，乃系爭專利技術價值實現之成果，在損害賠償計算上，有利於合理權利金之提高¹¹⁰。

¹⁰⁷ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“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.”).

¹⁰⁸ See *SKENYON ET AL.*, *supra* note 55, at § 3:32.

¹⁰⁹ See *TROXEL & KERR*, *supra* note 76, at § 5:39.

¹¹⁰ See *Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc.*, 509 F.Supp.2d 912, 963 (S.D. Cal. 2007), *aff’d*, 543 F.3d 710 (Fed. Cir. 2008)(“Even more problematically, however, is the lack of evidence showing that the patented features set forth in the claims of



(4)第11項因素

本因素有別於前述因素，其嘗試以專利侵權之角度，探究系爭專利所呈現之專利權價值。本因素之文義強調侵權者使用系爭專利相關發明之範圍與程度，以及相關可資證明該使用所反映之價值¹¹¹。由於專利侵權會產生專利權價值之不法挪移，此挪移伴隨著侵權者實施相關發明，轉為侵權者所享有之市場經濟增益。若前述增益確與系爭專利之技術貢獻有關，則此增益得以作為於專利侵權中系爭專利之專利權價值損耗的參考，更可與專利侵權前，專利權人實施或管理系爭專利相關發明，或第三人實施或管理可資比較之相關發明等，所呈現或推算之專利權價值，在假設協商下，作一交互驗證或調整，以確定客觀專利權價值因侵權所減損者，便於計算損害賠償。且侵權者實施系爭專利相關發明之範圍，亦可由最終侵權物或製程，界定系爭專利之技術貢獻，區別侵權者實施其他技術所生之價值¹¹²。另外，侵權者實施系爭專利相關發明之程度，可以由侵

the '457 and/or '080 patents were the basis for customer demand and/or the substantial value of the product sold. Importantly, neither the '457 patent nor the '080 patent covers MP3 capability per se. Rather, each patent relates to a particular feature of MP3 capability.”).

¹¹¹ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.”).

¹¹² See *TROXEL & KERR*, *supra* note 76, at § 5:40; *Sinclair Refining Co. v. Jenkins Petroleum Process Co.*, 289 U.S. 689, 698-99 (1933) (“This will generally be the case if the trial follows quickly after the issue of the patent. But a different situation is presented if years have gone by before the evidence is offered. Experience is then available to correct uncertain prophecy. Here is a book of wisdom that courts may not neglect. We find no rule of law that sets a clasp upon its pages, and forbids us to look within.”); *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d at 1333-34 (“Consideration of evidence of usage after infringement

權者為開展市場而實施發明之頻率觀之，若頻率愈高，可以推知，侵權者於市場上依賴系爭專利相關發明之程度愈高，由此事實而可間接凸顯系爭專利之專利權價值，以及對侵權者之市場經濟增益¹¹³。然而，本項因素，如同第8項與第9項因素，是否適用於標準必要專利之「公平合理無歧視」授權金相關計算上，司法實務為避免專利劫奪之危險，對於標準必要專利相關發明之使用結果，採取較為保守之態度，以免專利權人藉由排除侵害請求權之救濟，攫奪專利權價值以外之經濟利益。對此，美國專利法學亦有相當之爭議，並無共識¹¹⁴。

started can, under appropriate circumstances, be helpful to the jury and the court in assessing whether a royalty is reasonable.”); *Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd*, 802 F.3d 1283, 1298 (Fed. Cir. 2015)(“Mr. Benoit first estimated Samsung’s economic benefit from infringement by specifically focusing on the infringing features and by valuing those infringing features based on Samsung’s own data regarding use and on its own financial reports outlining production costs and profits.”); *Finjan, Inc. v. Blue Coat Systems, Inc.*, 879 F.3d 1299, 1310 (Fed. Cir. 2018)(“At trial, Finjan attempted to tie the royalty base to the incremental value of the infringement by multiplying WebPulse’s total number of users by the percentage of web traffic that passes through DRTR, the WebPulse component that performs the infringing method. DRTR processes roughly 4% of WebPulse’s total web requests, so Finjan established a royalty base by multiplying the 75 million worldwide WebPulse users by 4%. Although DRTR also performs the non-infringing functions described above, Finjan did not perform any further apportionment on the royalty base.”).

¹¹³ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:33.

¹¹⁴ 對於是否將侵權經驗，作為合理權利金衡酌之因素，採肯定立場者，參見例如：Siebrasse & Cotter, *supra* note 36, at 935-36; 反對立場，參見例如：J. Gregory Sidak, *How Relevant Is Justice Cardozo’s “Book of Wisdom” to Patent Damages?*, 17 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 246, 283-84 (2016).



3. 第三類型之因素

第三類型的因素，如前所強調，主要是探究在專利侵權下，除系爭專利相關發明外，在專利侵權時，侵權者本身為產製侵權物或實行侵權製程，所投注之其他技術貢獻。當其他貢獻技術亦為專利法所授予之專利時，此等專利之專利權價值，必然和系爭專利之專利權價值，在專利侵權之範圍內，發生共同貢獻之現象，此為同一侵權物或製程下之專利複合。縱使侵權者所投注之技術貢獻，雖未受專利權所保護，但其與系爭專利相關專利權價值共同貢獻之事實，仍不可否認。專利複合，或專利與其他技術複合既屬存在，於專利侵權下之損害賠償時，前述複合所生之技術共同貢獻，即有探究系爭專利之專利權價值，於專利侵權之技術貢獻，以區別其他技術貢獻之必要，令專利侵權之損害賠償計算，能與系爭專利之專利權價值的不法利用，具有法律與衡平意義之對稱，以符合專利權法利益平衡之立法意旨，避免重複賠償，增加專利劫奪之可能性。

第三類型之因素主要是第13項因素為主，第3項因素為輔。第13項因素，其文義強調專利侵權下，侵權者所投注之非專利要件、製程、商業風險或重要技術特徵或其相關改良等貢獻，區別系爭專利相關發明之貢獻，在整體侵權之市場利潤中所占有之部分¹¹⁵。由本因素之文義觀之，在合理權利金之損害賠償計算，側重系爭專利之專利權與其他技術貢獻（包括其他專利權），於侵權行為，反映於侵權結果之市場經濟價值複合，從中確認系爭專利於侵權之貢獻，以區別其他技術之貢獻，以促使正確之損害賠償計算。由於合理權利金之損害賠償計算，是以假設協商為其核心概念，因此，本

¹¹⁵ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“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.”).



因素即由專利複合下，在假設協商時點，藉由系爭專利相關發明與其他技術貢獻之區別與經濟價值分配，建構合理的損害賠償計算範圍。本因素關於其他技術貢獻的考量，採廣義解釋，包括專利侵權者增益侵權物之技術投入與改良，甚至要考量侵權者實施專利相關發明的相關製程與商業風險¹¹⁶。關於此點，有二點值得特別說明，首先，其他技術貢獻是以侵權結果加以評估，無論是侵權物或侵權製程，抑或是系爭專利貢獻外其他部分之增益，或系爭專利本身相關技術特徵之貢獻或改良，在本因素下，均應充分考量。再者，本於專利法創新的立法意旨，若侵權者在實施系爭專利之相關發明方面，就侵權之結果而言，無論在製程或承受之商業風險而言，均較系爭專利之專利權人實施相關發明達致同結果，具有效率，亦即侵權結果較原合法實施結果，在市場有提高利潤或降低成本之增益。此時，該部分對於專利侵權結果所形成之增益，不應計入專利權所貢獻之經濟價值¹¹⁷。

為配合假設協商的建立，此因素探究系爭專利之專利權價值與其他技術之貢獻價值，不僅要關注系爭專利侵權前，專利權人實施系爭專利相關發明之經驗，更要觀察侵權後（假設協商時點後），專利權人與侵權者於實施相關發明時，於市場之獲利能力，以確保市場價值貢獻分配之客觀性¹¹⁸。

¹¹⁶ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 25 (“We therefore recommend that, to the extent possible, the split of the incremental profit should reflect the value of any such ancillary services or risks that either the patent owner or the infringer, in fact, undertook.”).

¹¹⁷ See *id.* at 24-25 (以Tights, Inc. v. Kayser-Roth Corp. 442 F. Supp. 159, 164 (M.D.N.C. 1977)為例)。

¹¹⁸ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:36; TROXEL & KERR, *supra* note 76, at § 5:42.



至於本因素之考量，究竟是否與合理權利金損害賠償計算之「授權基礎」或「授權費率」有關，美國司法實務之通說認為，此因素會影響授權基礎之確定¹¹⁹。又本因素涉及專利權價值對於侵權物或製程相關貢獻度之確定，故此因素同時影響授權基礎與授權費率¹²⁰。

本因素在近來美國專利判例法，最大的爭議在於，法院得否以「完全市場價值法則」（the entire market value rule），以侵權物或侵權製程之全部，作為專利侵權下計算合理權利金損害賠償之「授權基礎」¹²¹。「完全市場價值法則」之創設，起初並非為合理權利金損害賠償之目的。其原始目的，乃是法院針對專利侵權以致專利權人「利潤差損」時，用以界定利潤差損之因果關係，探究專利侵權之損害賠償是否延及非系爭專利保護之物¹²²。關於合理權利金之損害賠償，「完全市場價值法則」純屬法理上之挪用，特別是

¹¹⁹ 此造成授權基礎上要採「完全市場價值法則」或「可銷售之最小專利實施單位」之爭議。本文後有論述。See *id.* at § 3:37.

¹²⁰ 即使授權基礎確定，因為專利權價值需透過價值分攤（apportionment）確定其對侵權物或製程的貢獻度，貢獻度一旦確定，原本估算之合理權利金參考授權費率，亦須相應乘以貢獻度比例。See *Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, 802 F.3d at 1298 (“In this case, Mr. Benoit’s damages methodology was based on reliable principles and was sufficiently tied to the facts of the case. Mr. Benoit first estimated Samsung’s economic benefit from infringement by specifically focusing on the infringing features and by valuing those infringing features based on Samsung’s own data regarding use and on its own financial reports outlining production costs and profits. Mr. Benoit then envisioned a hypothetical negotiation in which the parties would have bargained for respective shares of the economic benefit, given their respective bargaining positions and alternatives to a negotiated agreement. Mr. Benoit’s methodology was structurally sound and tied to the facts of the case.”).

¹²¹ See *BIDDLE ET AL.*, *supra* note 8, at 41-42.

¹²² See *id.* at 64-65; *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 1549-51 (Fed. Cir. 1995).

本因素之實踐。美國司法實務之通說反對「完全市場價值法則」之原則性適用，其主要的理由在於，美國專利侵權之損害賠償乃事實問題，基本上由陪審團審理，為避免扭曲陪審團之認知，使之誤判而以為非系爭專利所涵及之部分亦當然在專利權損害賠償之範圍內¹²³。尤其，當專利侵權發生於專利複合之情形，侵權物或製程實存在超過一個專利或其他技術貢獻於其上。判例法因此發展出「可銷售之最小專利實施單位」法則（the smallest salable patent practicing unit doctrine），亦即在合理權利金損害賠償之計算，除非「完全市場價值法則」有其正當性，否則應以「可銷售之最小專利實施單位」，作為「授權基礎」¹²⁴。如此，能適度緩解系爭專利與侵權物間過度擴張之關係，某種程度也減少專利複合對於損害賠償計算之影響。然而，法院對於「完全市場價值法則」之解釋適用，大多採取比較保守之態度，嚴格的解釋下，將侵權物之市場客戶需求與系爭專利之因果關係，作為正當性之衡量標準¹²⁵。近來，法院甚至認為，唯有系爭專利之相關發明，能被證明為侵權物或製程之購

¹²³ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 43 (“[T]he value of the entire accused product will tend to have an undue influence on jurors in cases where the asserted patent covers just one of many components or features that comprise the entire product, and in such cases may lead to damages awards that are overcompensatory.”).

¹²⁴ See *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc.*, 904 F.3d 965, 977 (Fed. Cir. 2018) (“Undertaking an apportionment analysis where reasonable royalties are sought generally requires a determination of the royalty base to which the royalty rate will be applied. We have articulated that, where multi-component products are accused of infringement, the royalty base should not be larger than the smallest salable unit embodying the patented invention.”).

¹²⁵ See *Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor International, Inc.*, 904 F.3d at 979 (“As LaserDynamics, Versata, and VirnetX held, the entire market value rule is appropriate only when the patented feature is the sole driver of customer demand or substantially creates the value of the component parts.”).

買或使用的唯一原因，始得啟動「完全市場價值法則」，單就系爭專利之不可或缺或重要性，尚不足以創造出法則之正當性¹²⁶。

有少數但有利之法院見解認為，「完全市場價值法則」應彈性解釋適用，以因應科技與市場發展之現況，以及當事人關於專利侵權損害賠償相關證據之可行性。由於專利侵權之合理權利金損害賠償，是以「授權基礎」乘以「授權費率」計算而得，為避免損害賠償之計算，不合理擴及非系爭專利保護之部分或要件，若衡諸事實，「授權基礎」以侵權物或製程之全部範圍為宜時，仍得以「授權費率」之調節，達致合理及衡平之損害賠償計算結果¹²⁷。

4. 第四類型之因素

第四類型之因素，在法院評估專利侵權下合理權利金損害賠償計算時，所側重者，是由專利權人、侵權者與產業慣例相關三者，與系爭專利相關之授權經驗中，推估專利侵權下所不法挪移之專利權價值。第1項因素與專利權人就其系爭專利之授權經驗有關。第2項因素探究侵權人關於類似系爭專利相關發明之授權經驗。第12項

¹²⁶ *Id.* (“A patentee may do this by showing that the patented feature ‘alone motivates customers to purchase [the infringing product]’ in the first place.... But when the product contains multiple valuable features, it is not enough to merely show that the patented feature is viewed as essential, that a product would not be commercially viable without the patented feature, or that consumers would not purchase the product without the patented feature.... When the product contains other valuable features, the patentee must prove that those other features do not cause consumers to purchase the product.”)

¹²⁷ *See* Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d at 1339 (“There is nothing inherently wrong with using the market value of the entire product, especially when there is no established market value for the infringing component or feature, so long as the multiplier accounts for the proportion of the base represented by the infringing component or feature.”); *Exmark Manufacturing Company Inc. v. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC*, 879 F.3d 1332, 1348-49 (Fed. Cir. 2018).

因素則是由產業慣例之角度，由系爭專利相關發明之技術層次，在市場經營上應有之評價，進而，從中尋究合理的利益分配，彰顯專利侵權下，系爭專利之專利權價值。

(1)第1項因素

第1項因素在文義上強調，法院應探究專利權人對於系爭專利相關專利權授權下所獲致之授權金，證明或以資證明「已確立之授權金」(established royalty)¹²⁸。亦即，本因素考量專利權人就系爭專利所建立之實際授權經驗，包括曾收取之授權金。該授權金實為系爭專利「已確立之授權金」。但依美國專利判例法之立場，前述授權經驗，不包括授權之要約經驗¹²⁹。由於系爭專利之侵權，其不法實施之相關樣態與範圍，未必與系爭專利授權經驗完全相同，通常在計算合理權利金損害賠償時，是以「已確立之授權金」或相關授權費率為基礎，再行調整。已確立授權經驗之相關授權契約，其授權標的與內容，是否與系爭專利侵權下假設協商之條件有所差異，以及前述授權經驗是否符合相關科技之產業慣例，將會影響該授權經驗之可信度，以及授權費率之設定¹³⁰。本因素在解釋上，排除不含系爭專利相關發明的其他可資比較的授權契約¹³¹。

¹²⁸ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.”).

¹²⁹ See *SKENYON ET AL.*, *supra* note 55, at § 3:14.

¹³⁰ See *id.* at § 3:16.

¹³¹ See *id.* (“In any event, what these cases really demonstrate is that the Federal Circuit will usually look closely at what are claimed to be comparable licenses, and even in the face of what appears to be an established royalty, the Federal Circuit may be reluctant to affirm any damages royalty that puts the infringer in the same financial position as the other non-infringing customers who were, in effect, properly licensed.”)



元照出版提供 請勿公開散布

值得一提者，本因素於美國專利判例法的發展上，常面臨一重要的爭議問題，即專利侵權後之和解契約是否可作為參考，以建立實際之授權經驗？肯定說認為，專利侵權後之和解契約，其中專利侵權之範圍與態樣，系爭專利相關價值之不法挪移程度，均經專利權人與侵權者雙方討論與合意，較無假設協商下可能之不當揣測，符合合理權利金損害賠償之要旨¹³²。否定見解則是關注專利侵權後之和解契約，可能產生專利劫奪之危險，在談判締約時，專利權人會利用法律救濟之程度與範圍，迫使侵權者接受與系爭專利之專利權價值不相對稱的損害賠償要約，扭曲損害賠償之正當性¹³³。二說各有其本，實際上法院於考慮是否以和解契約作為合理權利金相關損害賠償計算之參考，仍依個案事實，衡酌專利權人之充分賠償，與侵權者被專利劫奪之危險等因素以決定，未有定論¹³⁴。

¹³² See *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 872 (Fed. Cir. 2010) (“This court observes as well that the most reliable license in this record arose out of litigation”); (“Similarly this court has long recognized that a reasonable royalty can be different than a given royalty when, for example, widespread infringement artificially depressed past licenses.... And a reasonable royalty may permissibly reflect ‘[t]he fact that an infringer had to be ordered by a court to pay damages, rather than agreeing to a reasonable royalty.’”).

¹³³ See *LaserDynamics, Inc. v. Quanta Computer, Inc.*, 694 F.3d 51, 77-78 (Fed. Cir. 2012) (“Unlike the license in *ResQNet*, the *BenQ* settlement agreement is far from being the ‘most reliable license in [the] record.’.... Indeed, the *BenQ* settlement agreement appears to be the least reliable license by a wide margin. The *BenQ* settlement agreement was executed shortly before a trial—a trial in which *BenQ* would have been at a severe legal and procedural disadvantage given the numerous harsh sanctions imposed on it by the district court. The \$6 million lump sum license fee is six times larger than the next highest amount paid for a license to the patent-in-suit, and ostensibly reflects not the value of the claimed invention but the strong desire to avoid further litigation under the circumstances.”).

¹³⁴ See *SKENYON ET AL.*, *supra* note 55, at § 3:17. 須注意的是，法院審理中排除訴

元照出版提供 請勿公開散布

(2) 第2項因素

第2項因素乃是承續第1項因素，擴張系爭專利授權經驗之範圍，涵及以非系爭專利為標的之其他可資比較的授權契約，以解決系爭專利授權經驗，與系爭專利侵權結果，顯有相當之差異，或無系爭專利相關授權經驗可參考時，合理權利金損害賠償計算所面臨之窘境¹³⁵。美國專利法司法實務上，本因素採取廣義的解釋，此可資比較之授權契約相關費率，得以來自專利權人與侵權者的經驗¹³⁶。可資比較之授權契約，其中所判斷的重點，在於技術貢獻的可資比較性。亦即專利相關發明與其他授權契約之標的，在技術貢獻上可否類比，以便作最後合理權利金費率之調整，確保損害賠償之正當性¹³⁷。在美國專利法關於專利侵權之合理權利金相關判決，證據的考量上，可資比較之授權契約愈普遍，愈有其可信度¹³⁸。

(3) 第12項因素

有別於第1項和第2項因素，第12項因素是以系爭專利相關發明的科技產業為準，以產業慣例之發展，檢視系爭專利對於專利物或相關專利製程之專利權價值，其結果得與第1項和第2項因素之評估

訟當事人之前因避免訴訟所提出和解條件的證據力，包括和解金額，但若該和解條件非全然針對本件訴訟當事人，則仍為合法證據。See FED. R. EVID. 408; TROXEL & KERR, *supra* note 76, at 339.

¹³⁵ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.”).

¹³⁶ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:20.

¹³⁷ See *Summit 6, LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd*, 802 F.3d at 1296 (“A party may use the royalty rate from sufficiently comparable licenses, value the infringed features based upon comparable features in the marketplace, or value the infringed features by comparing the accused product to non-infringing alternatives.”).

¹³⁸ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:22.

結果，相互對照、印證或補充¹³⁹。關於系爭專利之專利權價值的客觀評估，來自於產業相關科技發展與市場實踐之經驗。相關產業慣例之形成，乃是客觀觀察市場內各企業之可資比較授權契約或經驗，根據科技之特性，匯集成特定商業交易經驗，達致共識。然而，產業慣例對於專利權價值之觀察模式，是以專利侵權者就其侵權物所期待或實際利潤之一定比率為基礎，計算合理權利金之損害賠償，最常見之比率為百分之二十五，稱為「25法則」¹⁴⁰。「25法則」之計算雖較能夠有效率地藉由產業慣例之共識，推估系爭專利之專利權價值，以計算合理權利金之損害賠償，但受到法院之質疑和挑戰，法院認為此一模式欠缺說理，特別是「25法則」與合理權利金之假設協商二者間之關聯，因此，在損害賠償證據之認定上，該法則未能建立可資信賴之基礎¹⁴¹。

5. 第五類型之因素

第五類型相關因素，如前已說明，乃是強調假設協商之原理以及專家證人之功能，較具有原則性宣示地位，在第14項因素方面，文義上僅提醒法院，適格專家證人之意見證詞，可作為合理權利金損害賠償之證據。即使如此，如何在法庭上相衝突之專家意見與證

¹³⁹ See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“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.”).

¹⁴⁰ See SKENYON ET AL., *supra* note 55, at § 3:35.

¹⁴¹ See *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 632 F.3d 1292, 1315 (Fed. Cir. 2011)(“This court now holds as a matter of Federal Circuit law that the 25 percent rule of thumb is a fundamentally flawed tool for determining a baseline royalty rate in a hypothetical negotiation. Evidence relying on the 25 percent rule of thumb is thus inadmissible under Daubert and the Federal Rules of Evidence, because it fails to tie a reasonable royalty base to the facts of the case at issue.”).

詞中，推導出最能支撐專利侵權下專利權價值耗損之證據，實為美國法院經常面臨之難題¹⁴²。第15項因素則是明文揭示合理權利金相關損害賠償計算，是以假設協商法為原則。強調專利權人與侵權者間，以侵權行為發生為時點，合理且自願之假設協商下，所計算互利之客觀合理權利金，作為專利侵權下之損害賠償。一方面令專利侵權所致之專利權價值損耗，可獲得補償；另一方面，侵權者於賠償所剝奪之相關專利權價值後，亦得保有專利相關發明實施下所產生之非專利權價值的其他增益¹⁴³。

肆、我國專利法合理權利金損害賠償模式與解釋適用之倡議

一、專利法合理權利金相關損害賠償之立法規範與現況

我國專利法第97條第1項第3款所規範之「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」，較之其於二〇一一年修正時之原規範文義為：「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」¹⁴⁴，可以清楚推知，第3款所揭示的損

¹⁴² See *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. at 1120 (“The opinion testimony of qualified experts.”).

¹⁴³ See *id.* (“The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the 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 prudent 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 reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.”)

¹⁴⁴ 參見中華民國100年12月21日總統華總一義字第10000283791號令修正公布專



害賠償計算，是以虛擬的「合理權利金」作為損害賠償計算基礎，雖合理權利金與系爭專利相關專利權之授權實施相關，但此合理權利金於現實專利權授權實務，是否確實存在，並非立法者所關注，立法者僅以權利金之形式計算損害賠償，以探究與系爭專利相關專利權價值因侵權所產生之變形價值，滿足專利權侵權下所期待之充分補償。此由「合理權利金」之「合理」二字加以理解，「合理」二字似意味損害賠償之計算，應與專利侵權所耗損之專利權價值相對稱，以貫徹充分補償之立法目的¹⁴⁵。另外，以「合理權利金為基礎計算損害」之規範文義中的「基礎」二字，亦呈現出合理權利金之損害賠償計算，其相關範圍未必當然限定於授權實務之授權金概念，合理權利金之本質仍為損害賠償，如何補償專利侵權下所逸失之專利權價值，方為第97條第1項第3款規範所關注者¹⁴⁶。雖然二〇一一年所修正之條文有「相當」二字，其中亦有彈性計算之意涵，但規範文義卻將損害賠償範圍限定於相當權利金，亦即是以相當權利金為其損害以為計算，卻某種程度綁束了相當授權金探究專利權價值之彈性，且易於令該款之解釋適用者，誤會相當權利金等同於系爭專利之專利權授權金，限縮損害賠償之概念，同時會推導出該款之損害賠償計算限於專利侵權所失授權金之補償，甚至可能透過解釋得出，無授權計畫之專利權人無法以相當權利金計算損害之結論¹⁴⁷。因此，二〇一三年專利法再次修正第97條第1項第3

利法第97條條文。

¹⁴⁵ 參見中華民國102年6月11日總統華總一義字第10200112901號令修正公布專利法第97條條文，立法理由(一)強調合理權利金與專利權事前授權金之不同。

¹⁴⁶ 現行規範之立法理由(二)，特別提及合理權利金相關損害賠償規範之修正乃是參考德國法類推授權金之損害賠償模式。

¹⁴⁷ 現行規範之立法理由(三)，指出損害賠償之合理權利金應高於專利權事前授權金。

元照出版提供 請勿公開散布

款，修正後之規範文義即為現行法之內容，其修正之理由強調修正之目的在於區別合理權利金之損害賠償本質，與專利權授權之事前授權金相關屬性有別，並確認合理權利金損害賠償之彈性計算基礎¹⁴⁸。雖然立法理由提及，此次修法乃參考德國專利訴訟實務，有採類推式授權之損害賠償計算方法，其目的無非是回歸合理權利金之損害賠償本質，基於美國專利法第284條所規範之合理權利金損害賠償，亦屬同一性質，其判例法之發展，仍足堪借鏡。

二、合理權利金於損害賠償之意義與功能

如前所強調，我國專利法第97條第1項第3款所規範之合理權利金，其定性為損害賠償，並非專利權授權契約之授權金，其相關衡量，更非限於因專利侵權之發生而失之授權金。合理權利金之計算，其實僅是假借專利權授權相關授權金之構想與計算模式，探索專利侵權下專利權價值耗損之正當範圍，藉以計算損害賠償。同時，本計算法亦借鏡專利權授權之理念，基於專利侵權之結果，依其結果換算出侵權所挪移之專利權價值，將之列為損害賠償範圍，作為侵權之代價。至於，侵權結果中無關於專利權價值者，則由侵權者自行保留，落實授權契約分配之模式。另外，由於合理權利金計算法是假借授權契約之方式計算損害，在虛擬授權協商的建構下，有較寬廣的空間審酌專利權價值與專利侵權結果，彈性計算專利侵權所致之損害。

傳統損害賠償計算所針對之標的，是為已發生之歷史損害，除基於營業秘密之權利特性，侵害的結果有可能發生未來的損害外，專利侵權一般而言較少有未來損害的可能，因此，我國專利法第97條所列舉之損害賠償計算方式，依立法目的，應以專利侵權下之歷

¹⁴⁸ 同前註。

元照出版提供 請勿公開散布

史損害為中心¹⁴⁹。其實，基於專利侵權之危險與結果，專利法第96條第1項之排除與預防專利權侵害之請求權¹⁵⁰，常伴隨著同條第2項之損害賠償請求權¹⁵¹，共同成為專利權人之重要法律救濟。雖然我國司法實務對於排除與預防專利權侵害請求權之主張，較少以衡平之立場加以審酌¹⁵²，但理論上仍有前述排除與預防請求權之請求未被法院准許之情形。一旦排除與預防請求權不被准許，專利權人就其專利相關發明，即曝露在原侵權者繼續侵權之危險中，此時，專利權人仍保有以歷史損害為標的之損害賠償請求權，亦可與原侵權者就未來的市場行為進行授權協商。但前述請求權之主張與授權協商二者之成本過高，令專利權人面對未來侵權之危險，處於無法預期與控制之不利狀態時，或許在侵權者迴避設計相關發明而重新進入市場前，法院結合歷史損害賠償，另行認可繼續性的未來

¹⁴⁹ 參見王澤鑑，損害賠償，頁25-26，2017年2月。（由民法第213條之規範意旨為論述核心）。此所指之專利侵權的未來損害，舉例而言，因專利侵權行為之發生，在相關因果關係之範圍內，導致專利權人市場未來預期利益之損失。

¹⁵⁰ 此規範與美國專利法第283條類似。See 35 U.S.C. § 283.

¹⁵¹ 一般而言，損害賠償與排除侵害為不同之救濟類型，排除侵害請求權之行使，並不妨礙損害賠償之主張。

¹⁵² 相對而言，美國專利判例法對於排除侵害請求權之主張，乃是採取衡平評審之立場，參見eBay, Inc. v. MercExchange, LLC., 547 U.S. 388, 391 (2006) (“According to well-established principles of equity, a plaintiff seeking a permanent injunction must satisfy a four-factor test before a court may grant such relief. A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.”).

損害賠償，不失為得以考慮之方法之一¹⁵³。暫不論此等未來損害賠償是否見容於我國專利法之體系，以及如何適用於我國之專利侵權案件中，在損害賠償之性質上，專利法第97條第1項第3款之合理權利金計算法因具備虛擬計算之概念以及彈性計算之功能，似乎是處理繼續性未來損害的首選模式¹⁵⁴。

三、合理權利金損害賠償計算模式之建議與解釋適用

(一) 擬制假設協商之建構

關於專利法第97條第1項第3款合理權利金計算法之解釋適用，首要事項乃是建構假設協商之模式，亦即藉由系爭專利之專利權人與侵權者間虛擬之授權金協商，法院在此模式中設定條件，逐步探求系爭專利因侵權所耗損之專利權客觀價值，作為損害賠償之依據。進一步而言，虛擬之假設性協商實是合理權利金相關損害賠償計算的必要途徑，由此可知，假設性協商有別於授權之實際談判，在此模式下，當事人之資訊充分交流、產業資訊之挹注以及專家證人之意見等，於損害賠償計算之正當性，實扮演著甚為關鍵之角色¹⁵⁵。

假設協商模式一經法院選擇以計算合理權利金之相關損害賠

¹⁵³ 在合理權利金相關損害賠償，法院得否因排除侵害請求權於衡平上不應准許，而在訴訟期間，甚至未來，判給專利權人「繼續性」(on-going)合理權利金之損害賠償，美國司法實務存在相當之爭議。See ROBERT A. MATTHEWS, JR., 4 ANNOTATED PATENT DIGEST § 32:161 (2020).

¹⁵⁴ See Mark A. Lemely, *The Ongoing Confusion Over Ongoing Royalties*, 76 MO. L. REV. 695, 704-07 (2011).

¹⁵⁵ 雖現今智慧財產案件審理法並無專家證人相關之制度規範，未來可參考商事案件審理法第47條至第52條加以增訂。關於專家證人相關證言之證據適格性，依據智慧財產權訴訟案件之特性，亦應特別納入規範。



償，具有法定之效果，與當事人是否具有就專利侵權結果而為授權磋商之意願無涉，亦與是否曾就系爭專利享有授權經驗無關，當事人不得以無授權意願或被授權意願為由，提出抗辯¹⁵⁶。在假設協商模式下，當事人雙方就系爭專利侵權結果之授權磋商意願，受到擬制。法院要建構假設協商模式以計算合理權利金相關損害，應設定二個重要之基本條件，此二條件攸關假設協商模式之本體存在。第一個條件乃假設協商之時點，應設定於系爭專利侵權時¹⁵⁷；第二個條件則強調假設協商必須以系爭專利有效與侵權成立為前提¹⁵⁸。

1. 假設協商之擬制時點

由於假設協商之目的在於探究專利侵權下，系爭專利相關專利權價值之耗損，若將假設協商時點設定過早，特別是侵權時點前，其中攸關之資訊可能僅與市場對於系爭專利相關專利權價值之期待有關，基於市場中技術競爭者與使用者對於系爭專利之專利權價值，固可反映系爭專利之專利權技術價值，然而，在此時點縱有相關授權經驗，其中隱含之市場經濟價值評估，仍不足以直接推估系

¹⁵⁶ 最高法院104年度臺上字第1343號民事判決：「而被上訴人在我國雖未將系爭專利授權他人實施，無法提出實際可能之授權金額，惟法院本得依衡平原則，審酌相近技術專利授權金、以侵權事實推估授權合約之特性及範圍、授權人與被授權人之市場地位、專利技術對侵權產品獲利或技術之貢獻程度，及侵權產品之市場佔有率等情況，定一適當之合理權利金。」

¹⁵⁷ 智慧財產法院97年度民專訴字第66號民事判決：「假設原告與被告公司於97年7月間，本於對等地位及持有對稱資訊，就系4專利權之授權及其權利金願意進行協商，進而推估適當之合理權利金。」特別一提，在合理權利金損害賠償計算法尚未增定於專利法前，法院通常憑依民事訴訟法第222條第2項以及辦理民事訴訟事件應行注意事項第87條第2項等規定，作為合理權利金相關損害賠償計算之法源。

¹⁵⁸ 雖此點我國司法實務未特別強調，通常在判決中並未將專利有效性與侵權可能性列入損害賠償考量，可推知假設協商模式在我國法之運作似認可此前提。



爭專利侵權時，該專利所存在之專利權經濟價值。為能周全地從系爭專利之專利權技術與經濟價值，充分評估專利侵權下所耗損之專利權價值，以侵權時點作為假設協商之時點，似較為妥適¹⁵⁹。此外，若將假設協商時點延至侵權時點後，此較晚時點的設定，相對而言，雖可充分掌握系爭專利之專利權經濟價值，但侵權後之市場經驗或資訊，相關干擾因素常伴隨侵權行為之發生，包括侵權後雙方和解失敗之經驗，其中可能透露專利劫奪之訊息，以及侵權結果可能涵及侵權者所投注之其他非系爭專利的技術貢獻價值，相關資訊恐有誤導系爭專利相關市場經濟價值的危險¹⁶⁰。因此，以系爭專利之侵權時點作為假設協商之基準，較能緩和前述資訊扭曲之窘狀。

2. 假設協商之前提要件

假設協商模式之目的既為實施專利侵權下合理權利金相關之損害賠償計算，為使其運作有其效率，並能適切達致該模式所期待之目的，以系爭專利有效為前提，應屬當然之解釋，此有別於一般專利權授權之授權金。專利權之授權金，乃出自雙方對授權標的相關價值之預估，同時可能反映對該標的有效性之期待，而合理權利金之損害賠償計算，屬於專利侵權成立後之程序，無預估或其他相關有效性之必要或可能，否則系爭專利有效性一旦挑戰成功，專利侵權將無法主張，亦無續行損害賠償之機會。系爭專利之侵權成立，亦為假設協商之前提，其理由自不待言。此二前提若不成立，將會影響系爭專利相關專利權價值之客觀性¹⁶¹。

¹⁵⁹ See Siebrasse & Cotter, *supra* note 36, at 931-33.

¹⁶⁰ See *id.* at 940-42.

¹⁶¹ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 37 [作者強調一般而言，授權契約之費率在磋商時一般會考慮專利之有效性，若直接以侵權前之授權費率作為合理權利金計算之基礎費率，不作調整，法院再將專利有效性與侵權可能性計入損害



(二)專利侵權下專利權價值減損之探究

合理權利金之假設協商模式，其最終之目的，在於探究系爭專利之專利權價值，以及該專利權價值因侵權而發生損耗，轉由侵權者支配時，所生相應之變形價值，此變形價值即為合理權利金相關損害賠償計算之依據。雖專利權價值理論上乃是系爭專利相關發明超越先前技術之技術貢獻價值或市場經濟價值，由經濟學的角度，則是相關發明與市場最佳次要替代技術間之技術或經濟價值差額，但專利相關發明，依專利法鼓勵創新的意旨，其目的在於增益相關產業的發展，是故，專利權價值乃是相關產業所認可且能反映出鼓勵創新意義之客觀財產權價值。

專利權價值以專利進步性的觀點而論，其由專利申請日起即存在，並持續至專利保護期滿為止。然而，此是由技術貢獻的角度觀察，屬於抽象的價值，雖價值恆定，但無法導引出市場經濟價值，不易直接作為損害賠償的依據。因此，從專利申請日開始，系爭專利之任何專利權授權與被侵權之經驗，即扮演關鍵性之角色，相關經驗得以探知系爭專利之專利權市場經濟價值。前已論及，合理權利金之損害賠償計算，乃是繫於系爭專利為相關產業所認可且有創新意義之專利權客觀價值，由此而論，系爭專利相關發明之類似技術，特別是解決同一技術問題之相關科技，無論為何種智慧財產權所保護，其授權與被侵權之經驗，亦可作為驗證或推算系爭專利之專利權價值的來源¹⁶²。在此特別強調者，前述之類似技術，可能

賠償計算，將會造成雙重扣減（double discounting）之窘狀。〕。

¹⁶² See Colleen V. Chien & Eric Schulman, *Patent Semi-Comparables*, 25 TEX. INTELL. PROP. L.J. 215, 241-42 (2018). 另請參見智慧財產法院101年度民專上字第41號判決：「上訴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（見本院卷(二)第頁），為被上訴人所不爭執，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，

元照出版提供 請勿公開散布

研發於系爭專利之專利申請日前，或其後。在申請專利日前之類似技術，屬於系爭專利之先前技術，其授權與被侵權之經驗，依法理，得以推知系爭專利相關專利權價值之底限¹⁶³；相對而言，若類似技術發生於申請專利日後，依法理，則建立系爭專利相關專利權價值之上限¹⁶⁴。

1. 假設協商前之授權與其他類似經驗

為探究專利權之客觀價值，在假設協商日（系爭專利侵權日）之前，與系爭專利相關之動態事實，以及權利管理之情事變更，均可作為評估或調整專利權價值之參考依據。只要對於專利權客觀價值之評估有助益者，當可列入參考，以資作為價值評估之基礎或調整之依據，評估方法與資訊上，較為彈性。質言之，宜充分利用假設協商日前之各類有益資訊，包括專利權人之系爭專利相關發明實施狀況與市場地位、授權經驗和其他替代技術之存在等因素，在產業慣例的可能範圍內，尋求系爭專利之專利權客觀價值，以資計算

其每年之授權金亦為30萬元，故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。」然而，若專利歷經多次舉發或無效抗辯之挑戰，仍維持其有效性，未來在評價專利權之技術價值時，是否有增益合理權利金相關損害賠償計算之可能？由於有效性之強固，更能證明該專利相關發明超越先前技術之地位，市場應給予較高之經濟評價。

¹⁶³ 由經濟理論而言，專利相關發明之技術貢獻評價應超越先前技術之整體狀態，專利權價值存在於發明相關技術與市場最佳次要替代技術間之技術評價差額。因此，若以存在於先前技術領域之技術授權經驗，作為合理權利金損害賠償之計算參考，其反映出之參考指標，似可作為專利權價值之最低限度。再往上調整以求得適切之損害賠償金額。

¹⁶⁴ 若相關技術發生於專利申請日，其技術評價有可能超越系爭專利，若確為如此，則系爭專利反倒為前述相關技術之先前技術，而前述相關技術之技術授權經驗，似可充作系爭專利相關專利權價值之上限。類似見解，Chien & Schulman, *supra* note 162, at 242-44.



合理權利金相關損害賠償¹⁶⁵。若專利權人就其系爭專利相關發明，並未授權他人實施而是自己實施，將實施成果反應或投注在系爭專利所保護的製程，或專利物上。而在專利相關服務或產品的市場績效與競爭狀態，包括定價之優勢，相較於市場競爭者之相類同服務或產品，即可觀察出專利權人就其專利相關服務或產品，於市場上所產生之優勢經濟利益¹⁶⁶。除非有特別之證據提出而形成反面的推論，前述優勢經濟利益，便為系爭專利相關專利權價值所衍生。此時，競爭者就其相類同服務或產品，與系爭專利相關發明的替代技術，於市場上若有專利權或其他智慧財產權之授權機制，相關授權費率與條件，即可作為基礎，以之推估，若專利權人在假設協商日，根據系爭專利之侵權狀態與程度，有意願以專利權授權方式，涵括侵權結果時，考量其應有之授權條件與費率，其費率將呈現上修之情形¹⁶⁷。相對而言，若系爭專利相關發明之實施結果，

¹⁶⁵ 參見本文關於美國專利判例法關於Georgia-Pacific 15項因素的解釋適用。參見陳龍昇，我國專利法增訂以相當於授權金為損害計算基準之評析，專利師，12期，頁129-130，2013年1月；周伯翰，以合理權利金計算專利侵害損害賠償之研究，高大法學論叢，14卷1期，頁249-251，2018年9月。然而，專利權侵害下之不當得利返還，是否仍可依據Georgia-Pacific 15項因素，計算合理權利金，作為不當得利相關利益返還之範圍，值得進一步討論，本人將另撰專文詳述之。

¹⁶⁶ 參見本文就美國專利判例法關於Georgia-Pacific 15項因素所作分類之第一類因素，包括第3項到第6項因素，以及第7項因素。

¹⁶⁷ 參見智慧財產法院101年度民專上字第50號民事判決：「……足徵DVD-ROM倘採聯合授權之方式，被授權人就該授權聯盟或組織旗下各家公司專利所支付之權利金，自較被授權人與各家公司個別洽談單獨授權所支付之權利金更為划算且優惠，是東○公司單獨授權之合理權利金，自亦不得以DVD6C聯合授權之權利金金額及其廠商家數比例計算，吉○公司、陳○華此部分所辯，尚無可採。」另比較劉尚志等，同註19，頁107。（作者以德國專利法為例）。

元照出版提供 請勿公開散布

較之競爭技術，呈現劣勢經濟利益，於合理權利金損害賠償計算時，回歸假設協商日，相關授權費率，應依競爭者替代技術之費率，加以下修，自不待言¹⁶⁸。

若專利權人就其系爭專利相關發明，對外建立授權機制，此時，仍要探究假設協商日，關於合理權利金損害賠償之授權費率。由於假設協商日前之專利權授權，締約雙方乃是依據市場的競爭狀態，以及對於專利權價值與被授權人實施條件與範圍之期待與預估，其費率有時亦反映不可預知的風險或市場合作相關之妥協，其相關費率所作成之客觀狀態，與假設協商日關照系爭專利相關專利權侵害之狀態，未必相同¹⁶⁹。一旦專利侵權結果與原先授權經驗的條件與期待，有相當之落差時，原專利權之授權費率，應有所調整，作為合理權利金相關損害賠償計算之參考依據，方能充分反映專利侵權下，專利權客觀價值遭不法挪移之現狀¹⁷⁰。

另外，合理權利金相關損害賠償之假設協商日前，系爭專利所經歷之侵權經驗與最終之爭議解決或救濟方法，如同授權經驗，亦可作為探索相關專利權價值之參考。一般而言，系爭專利之侵權經

¹⁶⁸ 參見智慧財產法院101年度民專上字第50號民事判決：「則東○公司所參與之DVD6C既將其於93年間之授權金約每片美金0.05元逐步調降至99年、100年間之每片約美金0.04元，調降比例為百分之20，堪認東○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○公司93年間單獨授權之金額為每片美金0.025元，99年、100年單獨授權之金額即本件計算合理權利金之時間自應同步依DVD6C調降比例百分之20計算，換言之，依此比例計算本件合理權利金應為每片美金0.02元【計算式： $0.025 \times (1 - 20\%) = 0.02$ 】。」另比較劉尙志等，同註19，頁108。（作者以德國專利法為例）。

¹⁶⁹ 參見李素華，專利權侵害之損害賠償計算——以合理權利金法為例，全國律師，14卷6期，頁19-20，2010年6月。

¹⁷⁰ 參見李素華，專利權侵害之損害賠償計算方式，月旦法學教室，124期，頁38，2013年2月。



驗所獲致之損害賠償計算的參考，有二個重要的特點，值得留意。首先，由理論上而言，系爭專利之侵權下之損害賠償，包括合理權利金之損害賠償，乃是基於系爭專利有效，且專利侵權已受當事人承認之狀態下，所計算而得。與系爭專利授權經驗上，授權費率除表彰專利權價值外，尚反映當事人對於專利有效性與授權實施範圍之期待與認知，有所不同。在系爭專利有效性與侵權狀態確定下，損害賠償計算較能呈現侵權下專利權價值之挪移與耗損¹⁷¹。此外，專利侵權下，由於救濟之權利，非僅限於損害賠償請求權，尚有專利權侵害排除或預防請求權，若排除或預防請求權遭到濫用，再加上系爭專利的特性，與市場可能的因緣際會，將可能誘發專利劫奪之危險。一旦專利劫奪之危險實現於合理權利金之損害賠償計算時，則有超出系爭專利侵權下所耗損之專利權價值的損害賠償，偏離專利權損害賠償之正當性。因此，系爭專利於假設協商時點前之侵權經驗，在作為系爭專利現行侵權之合理權利金計算參考時，一方面可由專利有效性與侵權狀態之確定，法院享有最多的可能性，於損害賠償計算時探究真正耗損之專利權價值¹⁷²；另一方面，法院同時要面臨專利劫奪危險的實現，影響損害賠償的正當計算結果¹⁷³。此二衝突的指標，常造成系爭專利侵權經驗在損害賠

¹⁷¹ 否則，專利權價值之探究，將會涉入不當之評價扣減，影響損害賠償之適足，請參見同註161。

¹⁷² 智慧財產法院101年度民專上字第50號民事判決：「倘專利權人於民事侵權訴訟中通過專利有效性之挑戰及證明專利權受侵害之事實後，仍無法獲得適度之賠償，以民事責任保護專利權之制度設計，即無法充分發揮捍衛專利制度之功能。」

¹⁷³ 智慧財產法院101年度民專上字第50號民事判決：「此外，專利法制初發軔時，原則上一專利即一產品，然於工業蓬勃發展後，專利與產品間之關係，已屬產品技術貢獻或產值貢獻程度之關係，絕非當然代表產品之全部價值，故專利權受侵害時之損害賠償數額，是否仍應以專利產品之價值為斷，或應

元照出版提供 請勿公開散布

償計算參考上的困難。如何能確實識別此二指標，給予合理權利金之費率適度的調節，實為參考侵權經驗之一大要務。

2. 假設協商後之授權與其他類似經驗

至於假設協商日後之情事，特別是專利侵權之結果，是否得作為合理權利金損害賠償計算之參考？此問題在學界頗具爭議，比較法之司法實務亦有不同的立場¹⁷⁴。反對者主要的訴求，在於認為專利侵權之結果所呈現之訊息，除有系爭專利下專利權價值之變形投射外，亦有其他與專利權價值無關的其他貢獻或價值，同時融入專利侵權的結果中，甚至可能包括專利劫奪危險之實現¹⁷⁵。依此見解，若在合理權利金之損害賠償計算中，廣納系爭專利之侵權結果相關經驗，作為參考依據，將有導入系爭專利下專利權價值耗損外的其他經濟利益，包括劫奪危險實現的結果，產生過度補償之現象，更會助長專利權之濫用¹⁷⁶。因此，此部分的論述主張合理權利金之損害賠償，應以假設協商日前之授權或侵權經驗為限，作為參考與調整合理權利金費率之依據，方屬正當¹⁷⁷。然而，合理權利金之損害賠償計算，雖是以專利權人與侵權者間之假設協商為衡量專利權價值之重心，但專利權價值之衡量並非探究當事人間主觀的認知與經驗，而是以相關產業之客觀評價，作為損害賠償計算的基礎，創造客觀價值之正當性。是故，假設協商時點後，侵權者不法實施系爭專利相關發明所呈現之結果與經驗，未必與假設協商前

包括導致專利權人須另行研發創新，增加額外維護支出之費用等等，影響專利制度是否能發揮其促進產業進步之政策功能。」

¹⁷⁴ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 28-29.

¹⁷⁵ *Id.* at 29; see William F. Lee & Douglas A. Melamed, *Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages*, 101 CORNELL L. REV. 385, 420-21 (2016).

¹⁷⁶ See Sidak, *supra* note 114, at 282-84.

¹⁷⁷ See Lee & Melamed, *supra* note 175, at 421-22.



系爭專利之專利權人實施系爭專利之經驗相同，仍不失為探究系爭專利侵權下專利權價值耗損之參考指標之一，得以之作為重新審視或調整假設協商前所探求專利權價值之依據¹⁷⁸。因此，假設協商日後之經驗與資訊，特別是由侵權者不法實施系爭專利相關發明所產出者，並非不能作為侵權下系爭專利相關專利權價值耗損之衡量參考，但須特別留心參考假設協商時點後之資訊或經驗，可能隱含之專利劫奪危險，於合理權利金損害賠償中實現，扭曲損害賠償之本旨¹⁷⁹。未來法院於參考假設協商日後之侵權者不法實施系爭專利之結果與經驗，似應區分何種經驗內容屬於專利權價值之探究，何種為專利劫奪危險之實現。

(三)專利侵權所生不利益成本之調整

除前所論述，系爭專利之侵權所產生之專利權價值耗損，由責任範圍因果關係之角度，除專利權價值因侵權而遭不法挪移外，因侵權所導致專利權價值之其他不利益，特別是在專利侵權訴訟中，因對造不誠信之態度，遲延或拒絕提出事證，而令專利權人過度負擔其舉證責任，致使其舉證成本超出合理期待之範圍，其中額外之不利益，似應可反映在合理權利金之損害賠償，適度調高其適用之費率¹⁸⁰。相對而言，專利權人以不誠信之態度，請求超出合理範圍之事證，最終證明與本件侵權訴訟無關，此時，侵權者所負擔之額外成本，與系爭專利的專利權價值耗損無關，不應由侵權者負擔¹⁸¹，此時，合理權利金之損害賠償計算，亦應反映狀況，費率

¹⁷⁸ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 29-30.

¹⁷⁹ *Id.* at 30-33; Siebrasse & Cotter, *supra* note 36, at 944-49.

¹⁸⁰ See John M. Golden, *Principles of Patent Remedies*, 88 TEX. L. REV. 505, 561-63 (2010).

¹⁸¹ 參見李素華，同註170，頁38（第4點）。

相應作適度的調減。此外，在專利侵權的查察方面，專利侵權結果有可能是技術實施本質與用途上不易察覺，亦可能侵權者有意掩蓋侵權之結果，以不當之手段增加專利權人侵權查察成本，因此，法院似可於合理的範圍內，將此固有或人為之額外查察成本，適度反映於合理權利金之損害賠償計算，方屬公允¹⁸²。

（四）可資比較授權契約之證據

前所論述關於合理權利金損害賠償計算下，系爭專利之專利權價值的探究與調整，其中最重要者，乃是基於系爭專利之侵權結果與補償需要，由合理權利金所建構之假設性的授權協商，尋求與系爭專利相關發明與侵權狀態相類似，可資比較的專利權授權契約，由其相關費率之制定，作為系爭專利合理權利金之計算開端¹⁸³，再由此開端，依據系爭專利與可資比較授權契約之授權標的，以及系爭專利之侵權結果與可資比較授權契約所期待之實施結果，將前述費率加以調整，以貼近系爭專利侵權時之專利權價值，確保損害賠償之正當性。而選擇可資比較之授權契約固然重要，法院應審酌證據可信度，予以最後之決定，又可資比較之授權契約未必只限於單一，選擇後多數的授權契約紛呈，亦非少見，但選定之後的費率調整，更是法院將面臨的關鍵課題。

在選擇可資比較之授權契約，為利於探究系爭專利之專利權價

¹⁸² See COTTER, *supra* note 5, at 73.

¹⁸³ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 31-35; 智慧財產法院101年度民專上字第41號民事判決：「本院為參酌其他類似專利之授權金約定之情形，諭知兩造各自提出其他類似專利之授權合約以供參酌，被上訴人未提出，上訴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（見本院卷二第頁），為被上訴人所不爭執，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，故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。」



值，避免選擇之不當，導致費率調整之不可能或重大困難，影響損害賠償計算之妥適性，似應留意以下幾個重要指標。

首先，可資比較之授權契約，雖於假設協商日前訂定，作為合理權利金損害賠償計算之參考，以探究反映專利權價值之基本費率與條件。其實，授權契約之訂定日與假設協商日二者之期間差距，影響可資比較授權契約選定之可靠程度與可能之調整程度。一般而言，愈接近假設協商日所訂定之授權契約，較能以之作為根據，推斷假設協商日當時，市場對於系爭專利所期待之客觀的專利權價值¹⁸⁴。因此，以此作為可資比較之授權契約，其所設定費率作為探究專利權價值之參考，所需要之調整程度，便屬有限。

另外，可資比較授權契約之授權標的與系爭專利相關發明之關聯性，亦為參考可信度與費率調整程度之重要指標¹⁸⁵。由授權標的之保護屬性而言，若授權標的亦為專利權所保護，則可參考之可信度較高。但若授權標的非為專利權所保護，而是由其他智慧財產權、特別法律規定或契約約定，產生保護效果者，則相關費率於參考時，應作適度之調整¹⁸⁶。縱授權標的為專利權所保護，在市場之期待下，其與系爭專利相關發明之技術屬性、實施功效以及與其他技術間之協力定位，類似程度愈高，愈有選擇之可靠度，所需之費率調整便相對較小。

如前所論，合理權利金之損害賠償計算，係透過假設協商之虛擬專利權授權契約，反映系爭專利之侵權下所耗損之客觀專利權價值。因此，若要選擇可資比較之授權契約，根據授權範圍與條件，

¹⁸⁴ 愈接近假設協商日之授權經驗，較能反映其市場之現況及該現況所呈現之專利權價值。

¹⁸⁵ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 34-35.

¹⁸⁶ See Chien & Schulman, *supra* note 162, at 241-42.

所形成之期待實施結果，與系爭專利之侵權結果與程度等實況之比較，勢所必為¹⁸⁷。授權契約之期待結果與系爭專利之侵權實況，如能相應，且相應程度愈高，該可資比較之授權契約可靠度愈高，需要調整之必要性較低。

再由授權契約之目的，亦可呈現出重要之指標意義。可資比較之授權契約的目的，在於實施授權標的，較無問題，但授權契約除實施授權標的之目的，混雜和解、交互授權或其他目的，則要仔細考量或評估該授權契約於費率以及授權條件之訂定，是否無法充分反映系爭專利之專利權價值，以之作為合理權利金之損害賠償計算基準，有存在過度或不足損害賠償之危險¹⁸⁸？若為肯定之答案，則此可資比較之授權契約相關費率，即應作出調整，避免以其費率直接作為合理權利金損害賠償之直接參考。

當然，若可資比較授權契約含有超過一個授權標的，其中有可

¹⁸⁷ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 39-41; Thomas F. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 361-62 (2014) [作者特別以Microsoft v. Motorola一案為例，強調比較之專利授權契約乃是針對專利聯盟（patent pool）之授權，則合理權利金之費率應有調升之必要，只是調升之幅度為何，作者與法院有不同見解]。

¹⁸⁸ 專利侵權後之和解契約所揭示的授權費率，是否得作為合理權利金損害賠償之費率基礎，尚應探究其費率之構成，是否為市場所全然反映之專利權價值，而無專利劫奪之利益介於其間，值得進一步深究。參見智慧財產法院102年度民專上字第52號民事判決：「查上訴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，此有上訴人99年度系爭專利授權費用明細一覽表（見原審附表一，即原審卷第14至16頁）及100年因訴外人施作系爭專利產品付款而開立之統一發票（見原審原證5，即原審卷第59至68頁、70至72頁、74至79頁）等在卷可憑，然對於如訴外人御○軒及樺○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，此亦有卷附之統一發票二紙（見原審卷第69、73頁）為證。」

元照出版提供 請勿公開散布

作為系爭專利相關發明之專利權價值評價參考，此時，該授權契約之費率，屬於整體授權標的之評價。就系爭專利相關發明相應之授權標的，前述費率應給予價值之攤分，確立系爭專利相應授權標的之價值貢獻，對於合理權利金計算之參考，方有其意義。

(五)合理權利金相關授權費率之選擇與調整

關於合理權利金相關損害賠償之授權基礎與費率間之互動機制，首先面臨的問題，在於總額型或流動式授權金計算模式。此二計算模式本已存在於專利權之授權實務，此處為計算損害賠償，將之於假設協商的基礎下挪移至合理權利金之評價概念。總額型之授權金計算模式，若以授權契約的角度解釋，係於授權契約訂定時，即評估授權標的之專利權價值，以此專利權價值與其他契約條件為中心，預先計算出該授權契約期間之授權金總額，固定於授權契約中，除有特別約定，該授權金總額於授權期間內不得任意增減¹⁸⁹。在總額計算模式下，就授權人而言，由於授權契約訂定時，即以合意確定授權期間之授權金，但無法確知授權標的未來於市場實施之績效或成果，若未來市場之績效或成果所呈現出之專利權價值，超過總額計算模式所關注之專利權價值，此時，專利權人即要承受專利權價值低估之風險¹⁹⁰。相對而言，若未來市場之績效或成果不如預期，則專利權人便可獲致超過市場績效所呈現專利權價值之經濟利益¹⁹¹。

¹⁸⁹ See *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d at 1326.

¹⁹⁰ See *id.* (“The licensed technology may be wildly successful, and the licensee may have acquired the technology for far less than what later proved to be its economic value.”)

¹⁹¹ *Id.* (“The alternative risk, of course, is the licensee may have paid a lump-sum far in excess of what the patented invention is later shown to be worth in the marketplace.”)



不同於總額計算模式，在流動式授權金計算模式下，授權契約所仰賴授權標的之專利權價值，主要是以該標的於市場實施之績效為重心。一方面，於授權契約訂定時，契約雙方初估授權費率，以反映出授權契約對於授權標的相關專利權價值之部分期待，另一方面，授權標的經實施所反映於專利物或製程，該專利物或製程於市場之授權結果，回應於前述之授權費率，即會呈現授權標的之專利權客觀價值。與總額型授權金之計算模式類似，若授權標的於市場實施之績效或成果符合授權契約之預期，在與授權費率之交互計算下，專利權人得以充分獲致授權標的於市場相應之專利權價值¹⁹²。但若授權標的實施之市場績效或成果不如預期，則專利權人無法由其中獲致充分之市場經濟利益以反映授權標的之專利權價值，此時，專利權人即要擔負授權契約對價不足之風險¹⁹³。

合理權利金之損害賠償，雖利用假設協商為其槓桿，探究專利侵權下所逸失之系爭專利的專利權客觀價值，但本質上仍是歷史損害之計算與回顧，與授權契約展望授權標的之未來市場實施，並不相同。無論假設協商前後之可資比較授權契約，若其所採取授權金計算模式為總額型，其中所預估之實施規模與程度，不當然與系爭專利侵權之結果一致，率然以總額型模式推估侵權所耗損之專利權價值，確定損害賠償額，勢將流於恣意與速斷，欠缺正當化之理由。相對於總額型，流動型之授權金計算模式，較能符合假設協商之概念，除可藉由可資比較之授權契約，尋究客觀且最適之合理權利金費率，同時，可以衡估侵權之實際結果與狀態，將前述費率與侵權結果加以結合，推算出侵權下合理權利金之損害賠償。然而，

¹⁹² *Id.* (“Royalties are dependent on the level of sales or usage by the licensee, which the licensee can often control.”)

¹⁹³ *Id.* (“A running royalty structure shifts many licensing risks to the licensor because he does not receive a guaranteed payment.”)



須特別強調者，總額型之授權金計算模式，並非全然無益於合理權利金之推算，惟若以總額型模式為推算基礎，專利權人應負進一步之舉證責任，確認該總額型授權金乃客觀反映系爭專利侵權下所耗損之專利權價值，不僅要符合系爭專利相關科技產業之客觀評估，更要切中侵權發生之規模與程度¹⁹⁴。

(六)合理權利金相關授權基礎之確定

另一個重要且值得特別關注的問題，係合理權利金之相關損害賠償計算，依假設授權協商之模式，在授權基礎上，究竟是以「完全市場價值法則」為本，將實施系爭專利之最終專利物，作為授權基礎以計算損害賠償，抑或採「可銷售之最小專利實施單位」法則，以該實施單位作為授權基礎？其實，合理權利金之損害賠償，是結合假設協商下之授權基礎與授權費率，再由侵權的實際狀況，所得出的計算結果，無論係採取何階段的專利物（侵權物）為基礎，只要輔以客觀且相應之授權費率，授權基礎與費率交相運作下，仍可求得系爭專利侵權下專利權價值耗損之範圍，算定損害賠償¹⁹⁵。美國專利侵權之司法實務，於事實之認定慣常上倚賴陪審團作成，損害賠償之本質乃事實問題的範疇，陪審團對於合理權利金相關損害賠償之計算結果，實扮演著舉足輕重的角色。美國專利判例法目前的通說，於計算合理權利金之損害賠償時，原則上係以

¹⁹⁴ See *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d at 1327 (“Lucent submitted no evidence upon which a jury could reasonably conclude that Microsoft and Lucent would have estimated, at the time of the negotiation, that the patented date-picker feature would have been so frequently used or valued as to command a lump-sum payment that amounts to approximately 8% of the sale price of Outlook.”).

¹⁹⁵ See *Exmark Manufacturing Company Inc. v. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC*, 879 F.3d at 1348-49.

元照出版提供 請勿公開散布

「可銷售之最小專利實施單位」作為授權基礎，僅有在特殊之例外情形，方可適用「完全市場價值法則」¹⁹⁶。如前所強調，該通說之主要目的，是避免誤導陪審團過度膨脹其對授權基礎的印象，在未明確界定授權基礎與授權費率之關係時，易流於寬鬆認定損害賠償金額，以致有不當超額損害賠償之危險。我國審判實務向來無陪審團之制度或機制，法院完全由法官運行與審理，面對前述授權基礎與費率間之互動，較能付諸理性而探究二者間之相應關係。因此，我國司法實務於計算合理權利金相關損害賠償時，似無須特別強調此二法則之運用與區別¹⁹⁷。合理權利金相關損害賠償計算之重點，應設定於是否能藉由相應且適足之授權基礎與費率，客觀反映出系爭專利之專利權價值，並從中掌握專利侵權下，系爭專利所逸失之專利權價值。

不可諱言，過度強調「完全市場價值法則」，確有不當膨脹合理權利金相關之損害賠償計算之危險，但由於假設協商下授權基礎並非終局，尚要選定授權費率，方能依侵權之現況與規模，完成損害賠償計算。且合理權利金相關損害賠償之目的，在於探究系爭專利因侵權所生之專利權價值減損，而如本文前所強調，前述專利權價值之減損，乃是以相關產業所認可之客觀價值為衡量中心。在假設授權協商下，常以專利權人於假設協商時點前之系爭專利之專利權授權經驗，或同業與系爭專利相關之可資比較的授權經驗，作為

¹⁹⁶ 參見同註121至註126及其所附屬之本文。另參見周伯翰，同註165，頁252-253。（作者強調美國專利判例法之經驗，值得我國法院參考）。

¹⁹⁷ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 46 (“By the same token, given the likelihood that professional judges are less affected (though perhaps not unaffected) by anchoring, for now we do not recommend that other countries (which do not employ juries to decide patent cases) alter their more liberal approach to the use of the entire market value.”).

元照出版提供 請勿公開散布

推算合理權利金之重要參考。在前述授權經驗中所呈現者，乃是系爭專利或可資比較之類同專利，於授權市場上，根據授權所涉及系爭專利相關專利權價值之對價及其計算。於技術授權市場上，授權金之計算並無一定之形式，端依產業之慣例或當事人之需求與合意，是故，除非有特別的證據顯示相反的推論與結果，當於假設協商下，以專利權人系爭專利相同或類同技術授權經驗，探究客觀之專利權價值時，很難直接且當然排除以最終消費之專利物作為授權基礎之可能性¹⁹⁸。

相對而言，以機械性或概念性之認知而側重「可銷售之最小專利實施單位」法則，亦可能有不足補償之現象¹⁹⁹。專利相關發明之技術貢獻，除可作用於最小專利實施單位外，亦可能藉由最小實施單位與最終消費專利物之其他單位或系統間交互作用，有所顯現。此由單位間或系統間協同運作所生之技術整體增益，部分可能歸因於系爭專利之貢獻。然而，若僅以「可銷售之最小專利實施單位」作為系爭專利相關發明之授權基礎，在授權定價上，是否能確然反映此增益之技術貢獻，實值得懷疑²⁰⁰。是故，在專利權之授權實務上，常有以最終消費之專利物作為授權基礎，或選定某一階段之專利實施單位，給予適度之授權費率，以客觀預測專利權授權下之對價。由此而論，在假設授權協商之模式，當參考系爭專利之專利權人或同業的授權經驗時，在探究系爭專利之客觀專利權價值的前提下，似應給予授權基礎選定之彈性空間，並不當然一定要以「可銷售之最小專利實施單位」為授權基礎，如此方能在假設協商

¹⁹⁸ See *id.* at 46.

¹⁹⁹ See *id.* at 45-46.

²⁰⁰ See Anne Layne-Farrar, *The Patent Damages Gap: An Economist's Review of U.S. Statutory Patent Damages Apportionment Rules*, 26 TEX. INTELL. PROP. L.J. 31, 43-46 (2018).

元照出版提供 請勿公開散布

的客觀證據要求下，確定系爭專利侵權下專利權價值之耗損範圍，完成損害賠償計算。

(七)專利侵權下專利貢獻度之考量

另一個重要的問題，反映在專利複合下損害賠償之價值貢獻分攤的問題。專利複合的現象凸顯侵權者於不法侵害系爭專利之專利權時，就同一專利物或製程，亦投注其他非系爭專利相關發明以外之技術貢獻。亦即系爭專利之侵權物，同時受有系爭專利相關發明與其他技術（可能受到專利權或其他智慧財產權保護）實施結果之貢獻。專利複合其實代表著系爭專利侵權下，侵權物或製程之多種技術貢獻競合的特徵。若由經濟學的角度論之，系爭專利相關發明之專利權價值，存在於相關發明與市場最佳次要替代技術間之技術貢獻差異。以技術實施後之市場而言，系爭專利權價值則為專利物或製程與市場最佳合法次要替代物或製程間之經濟價值貢獻差異。在專利複合下，一旦系爭專利之侵權者，不法實施相關發明，其所製銷之專利物或使用之製程，與市場上最佳合法次要替代物或製程間之差異，所呈現之經濟價值，即非當然為系爭專利所獨宰，無法直接以此作為系爭專利因侵權所產生專利權價值耗損之依據，計算合理權利金之損害賠償²⁰¹。因此，在計算合理權利金之損害賠償時，應先行比較並確認，系爭專利侵權下，同一侵權物或製程，系爭專利相關發明與其他技術間之技術貢獻與權重，以便合理計算系爭專利侵權之損害賠償，不致造成過度或不足賠償之窘境²⁰²。

舉例而言，若系爭專利相關發明為P1，專利權人為甲。而乙未經甲同意，於製造X物時，除不法實施P1外，尚附加實施亦為專

²⁰¹ See BIDDLE ET AL., *supra* note 8, at 20-22.

²⁰² See *id.* at 26-28.



利權所保護之發明P2，以及不受專利權保護之技術T3。在合理權利金相關損害賠償結構上，假設授權費率為R1，並以X物為其授權基礎，X物之售價為M1，共有10,000單位。合理權利金相關損害賠償應為M1乘以10,000單位，再乘以R1所得之數額D1。如前所強調，由於X物之技術貢獻乃由P1、P2和T3三者複合實施的結果，此時若以D1之全部作為系爭專利侵權之損害賠償，似有將P2與T3相應之實施價值，一概納入P1之相關專利價值中，易有過度補償之危險。再由經濟學的角度析之，X物於市場之最佳合法次要替代物為Y物，Y物之定價為M2。由M1與M2之價格差異，即可反映X物上技術貢獻之增值M3。此增值M3並非P1獨為貢獻之結果，其他亦涉及P2與T3之貢獻，以M3為系爭專利侵權相關損害賠償之理論指標，亦有價值分配上之瑕疵，仍落入過度補償之疑慮。

在專利複合下，要確實分配侵權物或製程之貢獻價值，以探求系爭專利因侵權而耗損之專利權價值，利於合理權利金之損害賠償計算，仍應回歸假設協商授權的模式與目的，加以解決。一般而言，應側重系爭專利之相關授權經驗，再由其中求取專利複合下關於系爭專利之價值貢獻。以下幾點值得特別關注：

首先，應找尋系爭專利相關發明P1實施於X物之客觀授權經驗，作為可資比較之授權契約。此選定之可資比較授權經驗將會呈現幾種可能之交易型態：(1)P1實施於X物，並無其他專利相關發明或其他智慧財產權之標的附著於X物；(2)P1實施於X物，具有專利複合之現象，複合之技術包括P2且T3；(3)P1實施於X物，具有專利複合之現象，複合之技術不全然包括或不包括P2與T3；(4)P1實施於X物以外之其他物，並伴隨著第(1)類型到第(3)類型之各種條件。

再者，前述第(1)類型，假設基於系爭專利可資比較之授權契約，其授權費率在假設協商模式係調整為R2，以反映P1因系爭專利之侵權所耗損之專利權價值。由於R2乃是基於P1實施後對於X物

元照出版提供 請勿公開散布

之單一技術貢獻所建立的授權費率，似乎無法直接適用於前述系爭專利侵權之案例，系爭專利侵權下，乙於產製X物時，除不法實施P1外，尚投注P2與T3等技術於X物之上，方進入市場。此時，法院需特別審視者，乃是R2是否且如何分配至P1、P2及T3所相應之技術貢獻，以R2分配至P1之費率為假設協商下的授權費率，始能彰顯合理權利金損害賠償之正當性。究竟是R2全數分配至P1，作為P1之貢獻價值，抑或是部分轉分配至P2與T3的技術貢獻，實為考量之重心。此時，應關注P2與T3等技術內容與功能，與P1之關係。愈趨近全部或部分替代關係者，R2轉分配至P2與T3二者的機會大。但若趨近於補充關係，則P2與T3之實施，可能為X物之產銷另行創造出有別於P1實施下之增值，增值未為R2所表彰，是故，R2全數作為系爭專利侵權之合理權利金於假設協商下的授權費率，亦無不可。

相對於第(1)類型，第(2)類型及第(3)類型之可資比較授權契約，於確立合理權利金相關損害賠償之費率時，即要考慮專利複合下的價值貢獻分配。假設第(2)類型之可資比較授權契約，經調整為合理權利金相關損害賠償之費率為R3，而第(3)類型之可資比較授權契約則為R4。在由該二可資比較授權契約之原始參考費率，調整至R3和R4前，即要面臨系爭專利P1與其他技術貢獻間之價值分配，此與第(1)類型有所不同。至於如何確定系爭專利與各該其他技術對於侵權物或製程之貢獻度，並無絕對之規定，一般而言，得由系爭專利與其他技術之技術貢獻與市場貢獻，作為考量之權數，二者可交互補充適用，以增進貢獻度決定之正當性。在技術貢獻方面，研發成本之投注可作為技術貢獻權數之指標。亦即以P1、P2與T3三者之研發成本高低，決定價值貢獻度之權數，並將之反映於系爭專利侵權下合理權利金相關費率之決定。亦有以P1、P3與T3相關功能於X物之技術重要性，作為其技術貢獻之權重，亦即在X物整體



功能中，具有較高功能運作之關鍵性者，該技術應享有較高權重之價值分配。當然，在多功能匯集之科技發展現況下，各技術均導引其重要的技術貢獻與市場需求，技術間之關鍵性不易區辨與界定，此時似應賦予各技術相同之權數。

在市場貢獻方面，有以市場消費需求偏好為權數之重心，觀察X物之消費者，對於X物之購買決策作成，心中對於P1、P2、與T3實施後所呈現之結構或功能，其中之偏好度比較²⁰³。具有較高偏好度者，給予較高之相應技術貢獻度。另外，亦有以消費者使用X物時，動用P1、P2、與T3等相應功能之頻率，統計後作為各複合技術對X物之貢獻度的權數決定指標。

第(4)類型之可資比較授權契約則類同於第(1)類型至第(3)類型關於貢獻度之調整，本文不再贅述。只是第(4)類型下之授權經驗係以P1實施於X物以外之其他物，相關授權費率之調整須充分慮及此節。

伍、結 論

專利侵權之合理權利金損害賠償，如本文所強調，乃是藉由假設協商授權模式，以專利侵權之結果，合理客觀推估專利侵權下專利權價值耗損之金錢賠償。為總結本文對於我國專利法第97條第1項第3款關於合理權利金之解釋適用，以下設例以說明之。假設系爭物品專利P1相關發明為In1，實施後可產出P(In1)之專利物，系爭專利之專利權人為甲。甲並無對外授權系爭專利P1相關發明In1之計畫。乙未經甲同意，不法實施P1相關發明In1，產製侵權物

²⁰³ See J. Gregory Sidak & Jeremy O. Skog, *Using Conjoint Analysis to Apportion Patent Damages*, 25 FED. CIRCUIT B.J. 581, 591-92 (2016).

元照出版提供 請勿公開散布

Ifg1(In1)，共1,000單位，於市場上銷售，每單位定價為M1元，侵權時點為T1。另外，丙亦未經甲授權，自行實施P1相關發明In1以製造侵權物Ifg2(In1)，並以侵權物為元件，併合入侵權物Ifg3(In1)之產製，生產侵權物Ifg3(In1)共1,000單位，於市場銷售，每單位定價為M2元，侵權時點為T2。甲以系爭專利P1之侵權為由，向乙與丙分別主張損害賠償。而甲在T1與T2時點，其於市場上銷售P(In1)專利物，定價為M3。

合理權利金相關損害賠償之假設性協商授權模式，主要是以系爭專利之侵權時點，作為關鍵衡估時點。關於乙之侵權，合理權利金之損害賠償計算，主要側重乙之侵權結果，1,000單位之Ifg1(In1)，以單價M1元於市場之產銷，假若在T1，甲與乙雙方進行系爭專利之專利權授權協商，在系爭專利有效之前提下，將前述侵權結果納入授權契約，根據乙侵權結果所對應之專利權價值，導出假設性之授權金，此即為合理權利金之損害賠償。丙之侵權結果，所延伸之合理權利金損害賠償，亦為同理可推得。

假設性授權協商模式，與專利權之授權協商模式類似，可由總額制、流動制或兼用總額與流動制等三種方法，計算合理權利金。究竟何種方式適用本例乙或丙之專利侵權結果，端視系爭專利P1相關技術產業慣例與過去之授權經驗，以為確定。若流動制為系爭專利P1相關技術產業之授權慣例，在流動制下，應由授權基礎與授權費率，配合乙或丙侵權之定價M1或M2，計算合理權利金，以此為損害賠償。在授權基礎上，本文認為，授權基礎不必拘泥要以何階段的專利侵權物，考量市場經驗以及資訊成本，宜順應市場之現況或慣例，選擇通用之授權基礎以計算合理權利金。只要授權費率結合授權基礎能充分反映侵權結果所耗損之專利權價值，授權基礎之選擇並無罣礙。本例，乙所不法產製的Ifg1(In1)可以作為乙侵權下合理權利金之授權基礎。同時，丙侵權下Ifg3(In1)，何嘗不能作為



丙侵權下合理權利金之授權基礎。授權費率之相應訂定，若能確實反映系爭專利之專利權價值，便能緩解以Ifg3(In1)作為授權基礎，所衍生之過度賠償危險。

至於流動制合理權利金下之授權費率，在合理權利金之計算上，仍要以過往系爭專利或相類似技術之授權經驗或侵權經驗，建立可資比較之授權費率，再加以調整，確認系爭專利之專利權價值，以計算系爭專利侵權下相應所耗損之專利權價值，此為損害賠償之計算內涵。本文特別強調選擇可資比較之授權契約，應特別注意「訂定日與假設協商日之期間差距」、「授權標的與系爭專利相關發明之關聯性」、「授權之實施方式及內容，與侵權實況之比較」、「授權契約訂定之目的」以及「授權契約於系爭專利相關發明之評價」等因素，一方面作為選擇時證據可信度之評估，究竟何者為最適之可資比較授權契約；另一方面，前述因素亦可作為進一步決定符合系爭專利相關專利權價值之費率的調整指標。

如前例，專利權人甲自行實施系爭專利P1相關發明In1，產製P(In1)專利物，於市場上行銷以謀求經濟利益。但甲並無對外授權系爭專利P1相關發明In1之計畫。假設在T1或T2時點前，依證據發現系爭專利P1相關發明In1之替代技術發明In2，而In2已為另一物品專利P2之標的。P2為P1之先前技術，依其授權條件，授權實施In2以產銷專利物P(In2)，其為Ifg1(In1)之替代物，相關費率為R1，是以P(In2)之定價M4為基礎。而以實施In2製造專利物P(In2)，其為Ifg1(In1)或Ifg2(In1)之替代物，作為元件，以組裝專利物EP(In2)，其為Ifg3(In1)之替代物，其費率R2是以EP(In2)之定價M5為基礎。

在乙侵權部分之合理權利金相關損害賠償部分，若以P2之In2授權產銷P(In2)相關授權契約條款，作為可資比較之授權契約，則合理權利金相關損害賠償之費率基準即為R1。由R1出發再行調整適用於本例中乙之侵權狀態。由於P2為P1之先前技術，除非有相



反之證據，原則上，P1之專利權價值應在P2之上，衡估市場的產業技術發展與市場表現，R1應有向上調升的必要，以反映專利侵權時，系爭專利P1相關專利權價值之耗損。另外，由於專利侵權之發生與其所導致之結果，專利權人並無選擇之空間，必須被迫接受其中所有之不利益，且礙於侵權物之查察與證據成本，不當然能完全確知侵權結果之資訊完整性與正確性，此與事前之專利權授權，雙方當事人無論就授權與否以及授權範圍，享有自主之合意與查核權限，並不相同。若以可資比較之授權契約相關條件與費率，作為合理權利金相關損害賠償計算之授權費率基礎，勢必要將R1向上調整，以反映前述系爭專利侵權對於專利權人所產生之授權意願與資訊成本所生之不利益，以求衡平。再者，合理權利金之計算，其實是在探究系爭專利相關專利權之客觀價值，由系爭專利之侵權中確定專利權價值的耗損，以謀求金錢補償。如本文所強調，系爭專利之侵權經驗，亦應作為專利權價值衡量之資訊參考指標，不得以防免專利劫奪風險為由，當然排除之。若發現乙販售侵權物之定價M1，優於專利權人甲於T1時點產銷專利物之定價M3，且其中之價差確為系爭專利相關技術優勢所主導，則在探究系爭專利相關發明客觀價值之角度，R1似有向上調升的可能性。反之，M1之定價劣於M3，且確為市場對系爭專利之價值回應，則R1亦有下調的必然性。

在丙侵權之部分，合理權利金相關損害賠償，基本上計算之脈絡與調整方法，有類於乙侵權之損害賠償計算，如前段所示。即仍係藉重P2之授權經驗，該授權實施In2製造專利物P(In2)，作為元件，以組裝專利物EP(In2)，銷售價格為M5。R2調整之方法，類同R1於乙侵權時之考量。只是，丙之侵權狀態，專利權人甲於T2時點並無相應之授權計畫與經驗，無法直接由丙之侵權狀態，特別是定價M5，與甲授權經驗，作一比較以調整R2而反映侵權下系爭專



元照出版提供 請勿公開散布

利相關專利權價值之損耗。最後，以丙侵權產製之侵權物為元件所組裝之Ifg3(In1)，若組裝時尚有其專利相關技術投入Ifg3(In1)，此時，系爭專利P1相關發明In1即與其他專利技術共同貢獻Ifg3(In1)之產製，為求合理權利金相關損害賠償之適足補償，合理權利金之授權費率應反映系爭專利相關發明的技術貢獻度，方屬衡平。



元照出版提供 請勿公開散布

參考文獻

一、中 文

1. 王澤鑑，損害賠償，2017年2月。
2. 吳靜怡，專利侵權損害賠償之實證研究，載：台灣專利法制與判決實證，頁332-416，2015年5月。
3. 李素華，專利權侵害之損害賠償計算——以合理權利金法為例，全國律師，14卷6期，頁16-25，2010年6月。
4. 李素華，專利權侵害之損害賠償計算方式，月旦法學教室，124期，頁36-38，2013年2月。
5. 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，42卷4期，頁1387-1455，2013年12月。
6. 周伯翰，以合理權利金計算專利侵害損害賠償之研究，高大法學論叢，14卷1期，頁177-263，2018年9月。
7. 桂祥豪、熊誦梅、蘇瓜藤，專利侵權損害賠償決策因子之研究——以台灣智慧財產法院之實證判決為基礎，載：當公法遇上私法Ⅲ——法律科技創新之智慧財產權，頁55-106，2020年1月。
8. 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，臺北大學法學論叢，61期，頁79-109，2007年3月。
9. 陳龍昇，我國專利法增訂以相當於授權金為損害計算基準之評析，專利師，12期，頁109-132，2013年1月。
10. 劉尚志、李偉綺、呂柔慧，專利評價與損害賠償，2018年4月。

二、外 文

1. Biddle, Bradford C. et al. (2019), PATENT REMEDIES AND COMPLEX PRODUCTS—TOWARD A GLOBAL CONSENSUS, Cambridge: Cambridge University Press.
2. Chien, Colleen V. & Schulman, Eric, *Patent Semi-Comparables*, 25 TEX. INTELL. PROP. L.J. 215 (2018).

- 元照出版提供 請勿公開散布
3. Cotter, Thomas F. (2013), *COMPARATIVE PATENT REMEDIES—A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS*, Oxford: Oxford University Press.
 4. Cotter, Thomas F. (2014), *A Research Agenda for the Comparative Law and Economics of Patent Remedies*, in Ruth L. Okediji & Margo A. Bagley eds., *PATENT LAW IN GLOBAL PERSPECTIVE*. (Oxford: Oxford University Press).
 5. Cotter, Thomas F., *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311 (2014).
 6. Cotter, Thomas F., *Demystifying Patent Holdup*, 76 WASH. & LEE L. REV. 1501 (2019).
 7. Durham, Alan L., *Patent Symmetry*, 87 B.U. L. REV. 969 (2007).
 8. Durie, Daralyn J. & Lemely, Mark A., *A Structured Approach to Calculating Reasonable Royalties*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. 627 (2010).
 9. Golden, John M., *Principles of Patent Remedies*, 88 TEX. L. REV. 505 (2010).
 10. Golden, John M., *Reasonable Certainty in Contract and Patent Damages*, 30 HARV. J.L. & TECH. 257 (2017).
 11. Golden, John M. & Sandrik, Karen E., *A Restitution Perspectives on Reasonable Royalties*, 36 REV. LITIG. 335 (2017).
 12. Landes, William M. & Posner, Richard A. (2003), *THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW*, MA: Harvard University Press.
 13. Layne-Farrar, Anne, *The Patent Damages Gap: An Economist's Review of U.S. Statutory Patent Damages Apportionment Rules*, 26 TEX. INTELL. PROP. L.J. 31 (2018).
 14. Lee, William F. & Melamed, Douglas, A., *Breaking the Vicious Cycle of Patent Damages*, 101 CORNELL L. REV. 385 (2016).
 15. Lemley, Mark A., *The Ongoing Confusion Over Ongoing Royalties*, 76 MO. L. REV. 695 (2011).
 16. Lemley, Mark A. & Melamed, Douglas A., *Missing the Forest for the Trolls*, 113 COLUM. L. REV. 2117 (2013).
 17. Matthews, Robert A. Jr. (2020), 4 ANNOTATED PATENT DIGEST, Online: Westlaw Classic.

- 元照出版提供 請勿公開散布
18. O'Reilly, D. Patrick & Kacedon, D. Brian (2015), *DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS* (8th ed.), VA: Bloomberg BNA.
19. Risch, Michael, *(Un)reasonable Royalties*, 98 B.U. L. REV. 187 (2018).
20. Sichelman, Ted, *Purging Patent Law of 'Private Law' Remedies*, 92 TEX. L. REV. 517 (2014).
21. Sichelman, Ted, *Innovation Factors for Reasonable Royalties*, 25 TEX. INTELL. PROP. L.J. 277 (2018).
22. Sidak, J. Gregory, *How Relevant Is Justice Cardozo's "Book of Wisdom" to Patent Damages?*, 17 COLUM. SCI. & TECH. L. REV. 246 (2016).
23. Sidak, J. Gregory & Skog, Jeremy O., *Using Conjoint Analysis to Apportion Patent Damages*, 25 FED. CIRCUIT B.J. 581 (2016).
24. Siebrasse, Norman V. & Cotter, Thomas F., *A New Framework for Determining Reasonable Royalties in Patent Litigation*, 68 FLA. L. REV. 929 (2016).
25. Siebrasse, Norman V. & Cotter, Thomas F., *The Value of the Standard*, 101 MINN. L. REV. 1159 (2017).
26. Siebrasse, Norman V. & Cotter, Thomas F. (2018), *Judicial Determined FRAND Royalties*, in Jorge L. Contreras ed., *TECHNICAL STANDARDIZATION LAW—COMPETITION, ANTITRUST, AND PATENTS*. (Cambridge: Cambridge University Press).
27. Skenyon, John et al. (2019), *PATENT DAMAGES LAW AND PRACTICE*, Online: Westlaw Classic.
28. Spulber, Daniel F., *Finding Reasonable Royalty Damages: A Contract Approach to Patent Infringement*, 2019 U. ILL. L. REV. 615 (2019).
29. Troxel, Richard B. & Kerr, William O. (2013), *ASSETS AND FINANCES: CALCULATING INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES*, MN: Thomas Reuters.



Review and Reconstruction of Taiwanese Patent Law on Damages in Terms of Reasonable Royalties: Focusing upon the Subparagraph 3, Paragraph 1, Article 97 of Taiwan Patent Act

Chung-Lun Shen^{*}

Abstract

The value of patent is shown in the technical contribution made by the patented invention beyond prior art. Such the technical contribution, along with the practice of the patent, will be transformed to the economic value in the market. Nevertheless, the occurrence of patent infringement breaks the ownership of the patentee over patent value, and eventually leads to illegal transfer of patent value to the infringer. In order to assess the objective scope on loss of patent value due to patent infringement, it is necessary to refer to the experience for practice of the patent by the patentee, as well as the result for patent infringement by the infringer. On considering the cost of information and administration resulting from patent infringement, assessment on

^{*}

Distinguished Professor, College of Law, National Chengchi University; S.J.D., Maurer School of Law, Indiana University-Bloomington, U.S.A.

Received: January 25, 2021; accepted: July 30, 2021



damages for patent infringement is far from being exact. The adequate compensation through damages can't be made on the ground of a compromise with the burden of aforesaid costs and arbitrary calculation. The advantage of the reasonable-royalty approach is established as a broad and flexible basis to calculate the damages from patent infringement, under the hypothetical negotiation, in accordance with the economic plan for the patent expected by the patentee and the infringing result produced by the infringer. Since the reasonable-royalty approach is significant but rarely adopted in the Taiwanese judicial decisions, the article tries to propose a workable model and related measuring factors for the future application of the reasonable-royalty approach in Taiwan by observing the comparative development of U.S. patent case law on reasonable royalties and the related academic literature. The article is expected to contribute a distinguished performance to the academia of patent law, and induce more deep-scale discussion in the issues on reasonable royalties.

Keywords: Patent Infringement, Patent Value, Reasonable Royalty, Damages, Hypothetical Negotiation, Comparable Licensing Agreement, Contribution