



《高大法學論叢》

第 14 卷第 1 期 (09/2018), 頁 1-88

以合理權利金計算專利侵害 損害賠償之研究

周伯翰*

摘要

本文採用比較研究法及案例研究法加以比較研究和分析檢討美國與台灣有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償的相關法規與相關判決所建立之法律原則。

首先，本文介紹並說明美國有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償的相關法規與相關判決所建立之法律原則，例如：美國專利法第 284 條及關於以合理權利金計算專利侵害損害賠償的各種主要類型，包括「假設協商法」、「解析法」、「整體市場價值法」的相關重要判決，並對於各判決採用的賠償方法及其建立的法律

* 美國威斯康新州立大學麥迪遜總校區法學博士，國立高雄大學財經法律學系副教授。

* 本文承蒙兩位審稿委員提供寶貴的意見供本文作為修改之依據，在此向兩位審稿委員致上最高之謝意，並由衷感謝編輯委員會之所有成員對於本文之出版所提供之一切協助。

投稿日期：04/13/2018；接受刊登日期：06/22/2018

責任校對：趙雨柔、魏韻儒

原則進行分析與檢討，再於該章之最後一節總結整理及闡釋該章內容之重點。

其次，本文介紹並說明台灣有關計算專利侵害損害賠償的相關法規與相關判決所建立之法律原則，例如：專利法第 97 條第 1 項及民事訴訟法第 222 條第 2 項等規定及智慧財產法院近期的相關重要判決，並對於各判決採用的賠償方法與其建立的法律原則進行分析與檢討，再於該章之最後一節總結整理及闡釋該章內容之重點。

最後，本文就前述美國與台灣有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償的相關法規與相關判決所建立之法律原則進行彙整比較及分析檢討，期待能夠對於台灣有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償之法制發展有所助益，並使台灣的司法實務界在處理有關專利侵害之案件而以合理權利金計算其損害賠償之金額或依民法第 197 條第 2 項所規定的不當得利而使專利權人向侵害專利權者請求返還其利益時，能夠有較為具體可行之標準可以參酌。

The Study on the Damages for Patent Infringement Calculated by Reasonable Royalties

Bo-Han Jou^{**}

Abstract

This article uses comparative study and case study to comparatively research, analyze and review the legal principles established by the relevant laws, regulations and judgments in regard to the damages for patent infringement calculated by reasonable royalties in the United States and Taiwan.

First, this article introduces and explains the legal principles established by the relevant laws, regulations and judgments with regard to the damages for patent infringement calculated by reasonable royalties in the United States, such as the Article 284 of the U.S. Patent Law and the related important judgments in regard to the various main types of the damages for patent infringement calculated by reasonable royalties, including the hypothetical negotiation, the analytical approach, and the entire market value rule; as well as this article also analyzes and reviews the compensation methods used in every judgments and the legal principles established by every judgments; then, this article summarizes and interprets the key points of the contents of this Chapter in the last Section of the

^{**} S.J.D., University of Wisconsin – Madison, Associate Professor, Department of Economic and Financial Law, National University of Kaohsiung.

Chapter.

Next, this article introduces and explains the legal principles established by the relevant laws, regulations and judgments regarding the calculation of the damages for patent infringement in Taiwan, such as the Item 1 of the Article 97 of the Taiwan Patent Law, the Item 2 of the Article 222 of the Taiwan Code of Civil Procedure and so forth, and the related important judgments recently made by the Intellectual Property Court; as well as this article also analyzes and reviews the compensation methods used in every judgments and the legal principles established by every judgments; then, this article summarizes and interprets the key points of the contents of this Chapter in the last Section of the Chapter.

Finally, this article aggregates, compares, analyzes and reviews the precedent legal principles established by the relevant laws, regulations and judgments in relation to the damages for patent infringement calculated by reasonable royalties in the United States and Taiwan, in order to assist the legal development with relation to the damages for patent infringement calculated by reasonable royalties in Taiwan, and to provide Taiwan judicial practitioners the concrete and feasible standards to deal with the cases about patent infringement to calculate the amount of the damages based on reasonable royalties or to make the patentees recover the benefits from the patent infringers based on the unjust enrichment provided in the Item 2 of the Article 197 of the Taiwan Civil Law.

以合理權利金計算專利侵害 損害賠償之研究

周伯翰

目錄

- 壹、前言
- 貳、美國的相關法制
 - 一、相關法律規定
 - 二、相關判決
 - 三、小結
- 參、台灣的相關法制
 - 一、相關法律規定
 - 二、相關判決
 - 三、小結
- 肆、結論

關鍵字：權利金、合理權利金、專利侵害、損害賠償、最小可銷售單位、貢獻度、標準必要專利、標準制定組織、公平合理無歧視、合理無歧視

Keywords: Royalties, Reasonable Royalties, Patent Infringement, Damages, Smallest Salable Units, Contribution, SEPs, SSO, FRAND, RAND

壹、前言

自台灣的專利法於 2013 年修正後，於第 97 條第 1 項第 3 款新增「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」請求損害賠償，此種計算損害賠償金額之方法主要係參考美國判例法所建立之法則。

為了方便專利權人請求損害賠償，在近年來許多美國的判決以合理權利金作為計算專利侵害損害賠償的基礎，因此關於以合理權利金計算專利侵害損害賠償的各種主要類型(例如：「假設協商法」(The Hypothetical Negotiation)、「解析法」(The Analytical Approach)、「整體市場價值法」(The Entire Market Value Rule)之內涵及其運作情形，以及採用「最小可銷售單位」(Smallest Salable Units)之價值作為計算專利侵害損害賠償的基礎以限縮「整體市場價值法」之適用的具體內容，皆相當值得台灣的法院在依照專利法第 97 條第 1 項第 3 款新增的「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」以決定損害賠償之金額時作為參考。

因此，本文採用比較研究法及案例研究法，先說明並分析美國有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償金額之法律規定及相關判決所建立的法律原則，其次說明並分析台灣有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償金額之法律規定及相關判決所建立的法律原則，再就前述美國與台灣的相關法制加以比較及檢討，進而歸納出適合於台灣實施的相關規範，期能對於台灣相關法制之發展提供建議，並得使台灣的司法實務界在處理有關專利侵害之案件而以合理權利金計算專利侵害損害賠償之金額或依民法第 197 條第 2 項藉由不當得利之相關規定而使專利權人向侵害專利權者請求返還其利益時，能有較為具體可行之標準可以參考。

貳、美國的相關法制

一、相關法律規定

關於以合理權利金計算專利侵害之損害賠償在美國成文法的規定係在美國專利法第 284 條¹。

美國專利法第 284 條第 1 項規定，在發現的證據有利於請求權人之情形下，法院應給予請求權人可適當補償其所受侵害的損害賠償，但無論在任何情況下，損害賠償不得少於侵權人使用該發明的合理權利金，連同法院確定的利息及費用²。

美國專利法第 284 條第 2 項則規定，當陪審團未決定損害賠償時，法院應該估算損害賠償，在前述兩種情形中之任一種的情形下，法院可以增加陪審團所決定或法院所估算的損害賠償之數額直至該數額的三倍。惟專利法第 154 條第 (d) 項³所規定的暫

¹ 35 U.S.C. § 284.

² 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.

³ 美國專利法第 154 條第 (d) 項(暫時性的權利(Provisional Rights))規定，除本節規定之其他權利外，專利將包括在從該專利申請案基於下列的公開日期開始至該專利的發布日期為止之期間內自從事下列行為之任何人取得合理權利金之權利，基於美國專利法第 122 條第 (b) 項之規定(自最早之申請日起屆滿 18 個月將申請案公開)、基於美國專利法第 351 條第 (a) 項之規定而指示美國要遵守的條約(「專利合作條約」(Patent Cooperation Treaty))第 21 條第 (2) 項第 (a) 款(有關國際申請案之優先權日屆滿 18 個月後立即完成國際公開)所提出的國際申請案、基於美國專利法第 381 條第 (a) 項第 (1) 款之規定而指示美國要遵守的條約(「關於工業設計之國際註冊海牙協定的日內瓦文本」(Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs))第 5 條(有關國際申請之內容)所提出的國際設計申請案，該等行為係指：(A) (i) 在美國製造、使用、為販賣之要約、販賣公開的專

時性的權利不得依本段落之規定增加損害賠償之數額⁴。

美國專利法第 284 條第 3 項並規定，法院得採用專家之證詞以助於決定損害賠償或在該情形下被認為合理的權利金⁵。

二、相關判決

關於以合理權利金計算專利侵害損害賠償之方法，在美國之

利申請案之發明或將該發明輸入美國；或 (ii) 若被公開的專利申請案之發明係方法，在美國使用、為販賣之要約、販賣以該公開的專利申請案之方法所製成的產品或將該產品輸入美國；且 (B) 對該公開的專利申請案有實際通知且對於本段所敘指示美國要遵守而用英語以外之語文公開的國際申請案有英語翻譯。

35 U.S.C. § 154(d) (2015). “(d) Provisional Rights. --

(1) In general.--In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty or an international design application filed under the treaty defined in section 381(a)(1) designating the United States under Article 5 of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued--

(A)(i) makes, uses, offers for sale, or sells in the United States the invention as claimed in the published patent application or imports such an invention into the United States; or

(ii) if the invention as claimed in the published patent application is a process, uses, offers for sale, or sells in the United States or imports into the United States products made by that process as claimed in the published patent application; and

(B) had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”

⁴ 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).

⁵ The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

判例法中主要可以分為「假設協商法」(The Hypothetical Negotiation)、「解析法」(The Analytical Approach)、「整體市場價值法」(The Entire Market Value Rule)三種類型，茲就其意義及其相關判決分別說明如下：

(一)「假設協商法」(The Hypothetical Negotiation)及其相關判決

「假設協商法」係指於假設協商時(即實際侵害開始時，甚至當時尚未啟動損害賠償)，授權人(專利權人)與被授權人(侵權人)有協商專利授權之意願、且在雙方當事人之地位對等、擁有之資訊相當的情況下，推估專利權利金之費率(set a percentage royalty rate)，乘以侵權銷售之金額(multiplied by the dollar amount of infringing sales)，所得的權利金之數額。在適用「假設協商法」時，首先要求假定在假設協商時(即實際侵害開始時，甚至當時尚未啟動損害賠償)，雙方當事人同意該專利有效且受到侵害⁶。

「假設協商法」出自於著名的 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 案⁷(以下簡稱 Georgia-Pacific 案)⁸。在 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之 15 項考量因素中最重要者為第 15 項考量因素，由於該項考量因素所規定之內容，使 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之考量因素被認為係一種「假設協商」(hypothetical negotiation)。若授權人(專利權人)與被授權人(侵權人)皆已合理且自願地嘗試達成協議，則該項考量因素要求授權人與被授權人應該協商權利金數額之計算

⁶ Methodologies for Determining Reasonable Royalty Damages, at <https://www.fr.com/reasonableroyalty/> (last visited 06/07/2018).

⁷ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), *mod. and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), *cert. denied*, 92 S.Ct. 105 (1971).

⁸ 吳靜怡 (2016)，〈美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢〉，《科技法學評論》，13 卷 2 期，頁 195。

方式。因此，在決定合理的權利金時，須要將授權人與被授權人置於同一立場進行分析，且分析哪些考量因素將會影響實質的協商。至於其餘的 14 項考量因素主要係提供「假設協商」之爭議的指導原則（guideline）⁹。

此外，關於「假設協商法」之著名判決尚有 *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.* 案¹⁰（以下簡稱 Lucent 案），以下乃就 Georgia-Pacific 案與 Lucent 案所涉及之事實及其審判法院對於該等案件之法律見解分別加以說明及分析。

1. *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 案

Georgia-Pacific 公司向紐約南區地方法院提起訴訟，請求宣告 United States Plywood 公司的三項專利無效，並主張 Georgia-Pacific 公司之產品並未侵害該三項專利。United States Plywood 公司則提起反訴，主張 Georgia-Pacific 公司侵害專利權並從事不公平競爭。

紐約南區地方法院審理後提出 15 項判斷合理權利金數額之考量因素（factors）¹¹，並認為 United States Plywood 公司其中一項包含條紋冷杉合板（striated fir plywood）的專利有效，且

⁹ Stephen Thimons, DETERMINING REASONABLE ROYALTY DAMAGES IN PATENT INFRINGEMENT CASES, 2 (1st ed. 2015). (The most critical Georgia Pacific Factor is the last one, or what's known as the "hypothetical negotiation." This factor requires the consideration of the amount a licensor and licensee would negotiate had they both been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement. Therefore, in determining a reasonable royalty, an analyst needs to put him or herself in the shoes of the licensor and licensee and analyze what factors would influence an actual negotiation. The remaining 14 factors essentially provide a guideline for issues that would be part of this "hypothetical negotiation".)

¹⁰ *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.Supp.2d 1016 (S.D. Cal. 2008), 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009), cert. denied, 130 S.Ct. 3324 (2010).

¹¹ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1117-20 (S.D.N.Y. 1970).

Georgia-Pacific 公司侵害該項專利權，而判決 Georgia-Pacific 公司製造及出售具有專利的條紋冷杉合板每一千平方英尺應支付專利權人\$50 作為公平與合理的權利金(fair and reasonable royalty)¹²。

本案經 Georgia-Pacific 公司上訴到美國聯邦第二巡迴上訴法院，該法院認同紐約南區地方法院認定 Georgia-Pacific 公司侵害 United States Plywood 公司所擁有的條紋冷杉合板(striated fir plywood)的專利，惟該法院認為紐約南區地方法院在作成 Georgia-Pacific 公司應支付專利權人(United States Plywood 公司)假設性的權利金(suppositious royalty)之判決時未扣除 Georgia-Pacific 公司應得之合理的利潤(reasonable profit)係錯誤的，因此修正 Georgia-Pacific 公司應支付專利權人的權利金數額，而改判 Georgia-Pacific 公司製造及出售具有專利的條紋冷杉合板每一千平方英尺應支付專利權人\$35.65 作為公平與合理的權利金¹³。

Georgia-Pacific 公司向美國聯邦最高法院申請核發訴訟文件移轉命令(writ of certiorari)，而美國聯邦最高法院拒絕授予 Georgia-Pacific 公司訴訟文件移轉命令，本案因此乃終結確定。

美國聯邦第二巡迴上訴法院認同紐約南區地方法院在 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之 15 項考量因素，此種綜合衡量合理權利金之判斷標準被其後以合理權利金計算專利侵害損害賠償金額之判決所普遍引用。

茲就 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之 15 項考量因素說明如下：

(1) 專利權人對於系爭專利所收到的授權金，可證明或傾向於證明既定的專利授權金之數額¹⁴。

¹² *Id.* at 1142-43.

¹³ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 446 F.2d 295, 295-96 (2d Cir. 1971).

¹⁴ The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving

(2) 被授權人為使用與系爭專利相當的其他專利而支付的授權金費率¹⁵。

(3) 授權的性質和範圍，例如專屬授權或非專屬授權；或關於製造產品可能銷售的領域或對象有無受到限制¹⁶。

(4) 授權人用來維護其專利壟斷的既定政策與行銷計畫，係藉由不授權他人使用發明，或藉由在設計用來維護壟斷的特殊條件下授權¹⁷。

(5) 授權人與被授權人之間的商業關係，例如是否授權人與被授權人為同一行的業務領域之競爭對手；或是否授權人與被授權人為發明人及促進者¹⁸。

(6) 銷售具有專利之特殊標的在促銷被授權人之其他產品的效果；作為授權人銷售非專利項目之動力來源的發明對於授權人之現有價值，以及此類衍生的或附隨的銷售範圍¹⁹。

(7) 專利的持續期間及授權期間²⁰。

(8) 專利產品既有的獲利能力；專利產品的商業上成功；專利產品現有的受歡迎程度²¹。

or tending to prove an established royalty.

¹⁵ The rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.

¹⁶ 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.

¹⁷ 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.

¹⁸ The commercial relationship between the licensor and licensee, such as, whether they are competitors in the same territory in the same line of business; or whether they are inventor and promoter.

¹⁹ The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; that existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or conveyed sales.

²⁰ The duration of the patent and the term of the license.

²¹ The established profitability of the product made under the patent; its commercial

(9)該專利標的產生之實益與優點超過任何已被用於實現類似結果之舊有模式或設備所產生者²²。

(10)專利發明的性質；由授權人所擁有與生產的商業實施例之特徵；以及對使用此發明之人的利益²³。

(11)侵權者使用此發明的程度；以及任何該使用價值的證據²⁴。

(12)在允許使用此發明或類似發明的特定業務或可類比的業務中慣常的利潤或售價之一部分²⁵。

(13)應歸功於能與非專利要素區別的發明之可實現的局部利潤，製造過程，業務風險，或由侵權人所增的重大技術特徵或改進²⁶。

(14)合格專家的意見證詞²⁷。

(15)若授權人(例如專利權人)與被授權人(例如侵權人)兩者皆已合理且自願地嘗試達成協議，而(在侵權行為開始時)此兩者已同意的數額；亦即，審慎之被授權人—想要(作為一種商業提案)獲得授權以製造與銷售包含專利發明的特定物品—所願意支付的權利金之數額，且該數額能夠取得合理的利潤亦已經

success; and its current popularity.

²² 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.

²³ 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.

²⁴ The extent to which the infringer has made use of the invention; and any evidence probative of the value of that use.

²⁵ 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.

²⁶ 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.

²⁷ The opinion testimony of qualified experts.

能夠被願意授權的審慎之專利權人所接受。²⁸

關於合理權利金之計算，由於牽涉到相同或類似產業一般給付權利金之標準或就相同或類似產品標準利潤率之認定，可以發現法院均會委託熟悉相關產業之專家證人出具意見，即使法院最後不一定採納專家證人之看法，但專家證人顯然已為法院廣泛運用，因此 *Georgia-Pacific* 案所建立的衡量合理權利金之考量因素中的第 14 項考量因素—「合格專家的意見證詞」，已成為最常被美國聯邦地方法院引用的 *Georgia-Pacific* 之考量因素。²⁹

有學者認為，*Georgia-Pacific* 案所建立的衡量合理權利金之考量因素中的第 9 項考量因素—「該專利標的產生之實益與優點超過任何已被用於實現類似結果之舊有模式或設備所產生者」僅能用以決定專利權人與侵權人雙方協商的合理權利金之上限，至於合理權利金之下限應該依照衡量合理權利金之考量因素中的第 15 項考量因素之主旨—「授權人（例如專利權人）與被授權人（例如侵權人）皆已合理且自願地嘗試達成協議而同意的數額」加以決定³⁰。

有學者對於 *Georgia-Pacific* 案所建立的衡量合理權利金之考量因素中的第 15 項考量因素之說明—「審慎之被授權人—想要

²⁸ 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.

²⁹ 楊晉佳（2009），《專利侵權損害賠償額之研究》，頁 59，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。

³⁰ Mark A. Lemley, & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 2019 (2007).

（作為一種商業提案）獲得授權以製造與銷售包含專利發明的特定物品—所願意支付的權利金之數額，且該數額能夠取得合理的利潤亦已經能夠被願意授權的審慎之專利權人所接受。」加以闡釋，其認為 *Georgia-Pacific* 案所建立的衡量合理權利金之考量因素中的第 15 項考量因素之說明意指：「一個審慎之被授權人，從商業的觀點，欲取得授權去製造、銷售某特定專利物品，願意支付之權利金；而該權利金仍然足以使該被授權人有合理利潤，且一個審慎之專利權人願意接受該數額的權利金。」³¹

Georgia-Pacific 一案所提出的衡量合理權利金之 15 項考量因素在美國有關以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判決中被普遍採用；然而，在美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，簡稱 FTC）所出版的文獻—「不斷發展的智慧財產權市場：以競爭調和專利權之通知與救濟」（The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition）中 FTC 表示，*Georgia-Pacific* 案所提供的衡量合理權利金之考量因素在有些時候是重疊的，而且 *Georgia-Pacific* 案並未對於此等考量因素的適用範圍給予評估³²。

儘管美國學術界及實務界均認知到「以 *Georgia-Pacific* 參酌因素計算合理權利金之規則過於模糊」，惟至今仍將之奉為圭臬，而對於未給予陪審團有關 *Georgia-Pacific* 各項參酌因素之具體指導原則的批評，目前係以立法及司法實踐的方式，要求地方法院法官擔任相關證據之守門員，更要求法官針對個案事實具體指示陪審團有關的 *Georgia-Pacific* 之參酌因素，至於與個案無關之參酌因素，則不必予以陪審團指示以免誤導陪審團³³。

³¹ 楊晉佳，同前註 29，頁 60。

³² Federal Trade Commission, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION, 57 (1st ed. 2011).

³³ 吳靜怡，同前註 8，頁 242。

2. *Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc.* 案

Lucent 公司控告 Gateway、Dell、Microsoft 等公司的三項產品侵害 Lucent 公司所擁有的日曆計時功能之專利，加州南區地方法院之陪審團認為原告之系爭專利有效且被告之系爭三項產品侵害原告之系爭專利，但該地方法院之陪審團在未區分系爭三項產品的情形下，決定被告應賠償侵害原告專利之損害賠償的總額權利金（lump-sum royalty）為\$357,693,056.18 元，被告不服該地方法院之判決而上訴於美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）。

CAFC 先依 *Georgia-Pacific* 案所建立的 15 項判斷合理權利金數額之考量因素的第 2 項因素—「被授權人為使用與系爭專利相當的其他專利而支付的授權金費率」分析，說明「使用與系爭專利相當的其他專利而支付的授權金費率」之前提係本案之假設授權狀況與類似授權協定（similar license agreements）係「可比較的」（comparable）；然而，CAFC 認為原告所提出的八個專利權利金的前案中，有四個前案屬於「動態的權利金授權協定」（running-royalty license agreement），其與加州南區地方法院之陪審團決定損害賠償金額之基礎「總額權利金協定」（lump-sum royalty agreement）之類型不同；而其餘四個前案雖然屬於「總額權利金協定」（lump-sum royalty agreement），但其屬於大公司之間龐大金額之權利金協定，與本案原告屬於小公司之情況不同，因此其不屬於「可比較的」類似授權協定，故撤銷加州南區地方法院之陪審團的決定，而將本案發回該地方法院重新審理。

此外，CAFC 依 *Georgia-Pacific* 案所建立的 15 項判斷合理權利金數額之考量因素的第 11 項因素—「侵權者使用此發明的程度；以及任何該使用價值的證據」加以分析，說明若系爭專利係經常頻繁使用的專利，則得推定該專利具有較高的經濟價值，因此侵

權人必須給付專利權人較高的權利金；然而，本案之系爭專利（日曆計時功能之專利）僅為 outlook 軟體眾多功能中相當小的一項功能，本案之系爭專利並非促使消費者購買 outlook 軟體的主因，因此缺乏實質證據支持加州南區地方法院之陪審團基於「整體市場價值」（the “entire market value” rule）所決定的總額權利金（lump-sum royalty）類型之損害賠償，此點亦構成 CAFC 撤銷加州南區地方法院之陪審團的決定，而將本案發回該地方法院重新審理的原因。

（二）「解析法」（The Analytical Approach）及其相關判決

「解析法」係將侵害專利權者對於「系爭侵權產品之預期淨利潤率」扣除「基於平均產業利潤率而得的侵權人之通常的或可接受的淨利潤率」，以其所得之差額利潤率作為計算專利侵害之損害賠償的合理權利金之比率。³⁴「解析法」出自於著名的 *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.* 案³⁵（以下簡稱 TWM Mfg 案）所採用計算專利侵害之損害賠償的合理權利金之方法，此方法並經 CAFC 認可³⁶。

TWM 公司控告 Dura 公司侵害 TWM 公司所擁有的專利（一種能使卡車加裝額外的車輪及輪軸的設備以便增加卡車的負載），密西根州東區地方法院採用專家證人對於侵害系爭專利之損害賠償數額的報告，而授予原告下列之損害賠償：依 30% 之合理權利金比率計算出的權利金以及在證明專利權受侵害之年數內原告所失去之利潤（該部分之損害賠償金額為 \$6,465,714）；對於原告在專利侵權下被迫以較低的價格銷售專利產品所受之損害，則由被告對原告之每件交易另給付 \$100（該部分之損害賠償金額為

³⁴ Janice M. Muller, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW, 329 (1st ed. 2003).

³⁵ *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 1985 WL 72665 (E.D. Mich., Jan. 15, 1985), *aff'd*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

³⁶ 同前註 6。

\$1,577,200)；對於原告在某些交易要與被告的侵權產品之價格從事競爭而採用特別折扣之損失（該部分之損害賠償金額為\$468,682）；並以上述合計之金額（\$8,511,596）作為本案的補償性之損害賠償（the amount of compensatory damages）³⁷。

由於被告的故意侵權與其他過分的行為，本案法官同意依照美國專利法第 284 條之規定以本案的補償性之損害賠償（\$8,511,596）乘以三倍作為損害賠償之金額（\$25,534,788）；再將前述金額加計本案判決前的損害賠償之利息總額（Total prejudgment interest）（\$5,753,708）作為本案損害賠償之總金額（\$31,288,496）³⁸。

被告不服地方法院判決之賠償金額而上訴於 CAFC³⁹，惟地方法院之判決的所有觀點均獲得 CAFC 支持⁴⁰。

（三）「整體市場價值法」（The Entire Market Value Rule）及其相關判決

「整體市場價值法」係指，當證據顯示足以使法院認為所要求保護的發明對現有技術的特定貢獻是侵權產品或方法的市場需求之主要基礎時，其損害賠償得基於該侵權產品或方法的全體市場價值。

1. 關於「整體市場價值法」之著名判決例如 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.* 案（以下簡稱 *Rite-Hite* 案）⁴¹

Rite-Hite 公司擁有一種具有專利的制約裝置，該裝置可以在

³⁷ *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 1985 WL 72665 at *3-14 (E.D. Mich., Jan. 15, 1985).

³⁸ *Id.* at *14.

³⁹ *TWM Mfg. Co., Inc. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

⁴⁰ *Id.* at 902.

⁴¹ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 774 F.Supp. 1514 (E.D. Wis. 1991), *aff'd in part, vacated in part, and remanded*, 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995), *cert. denied*, 116 S.Ct. 184 (1995).

卡車裝卸貨物時制約卡車固定在裝載的碼頭，以保障在碼頭裝卸貨物的安全。

Rite-Hite 公司向美國威斯康新州東區地方法院控告其競爭對手 Kelley 公司侵害 Rite-Hite 公司的專利權。該法院審理後認為被告侵害了原告之專利權並授予原告損害賠償以彌補原告所喪失之利益⁴²。被告向 CAFC 提起上訴。CAFC 以全院法官組成大法庭之方式 (en banc) 審理此案，並採取下列見解：

(1) CAFC 認為專利權人有權取得與 ADL-100 型的制約裝置有關的所失利益，雖然 ADL-100 型的制約裝置並非專利之主題 (MDL-55 型的制約裝置才是專利之主題)，但是 Rite-Hite 公司的 ADL-100 型的制約裝置係一種可以與專利權受到侵害的產品 (MDL-55 型的制約裝置) 直接競爭之產品，因此在侵害 MDL-55 型的制約裝置之專利的產品在市場上行銷時，ADL-100 型的制約裝置會喪失交易是合理可預見的 (reasonably foreseeable)，此種損失如同最高法院所解釋的將構成國會所謂的完全賠償 (full compensation)，此即符合相當因果關係 (proximate cause) 之傳統意義，故此種損失顯然是可賠償的⁴³。

(2) 專利權人無法取得與制約裝置一同銷售的裝卸平台 (dock levelers) 之喪失交易有關的損害賠償。該裝卸平台係為填補介於裝載碼頭與卡車之間間隙，而具有專利權的汽車制約裝置係為使卡車之後輪固定於裝載碼頭。雖然此兩種裝置已被一起使用，但此兩種裝置並未一起發揮功能以達成一種結果，且其中任何一種裝置皆能獨立於另一種裝置而各自有效被使用。

因此地方法院將裝卸平台之喪失交易的損害賠償當作法律問題而納入賠償基礎係錯誤的，故 CAFC 撤銷地方法院基於裝卸平

⁴² *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 774 F.Supp. 1514, 1514 (E.D. Wis. 1991).

⁴³ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1546 (Fed. Cir. 1995).

台之喪失交易而授予原告的損害賠償⁴⁴。

(3) Rite-Hite 公司所控制的零售商「獨立銷售組織」(independent sales organizations (ISO)) 在某些地區係唯一可以銷售 Rite-Hite 公司的制約裝置與裝卸平台之組織。ISO 乃主張其亦可請求制約裝置與裝卸平台的喪失交易之損害賠償。

然而，CAFC 認為 ISO 並非系爭專利權之共同專利權人、系爭專利權之受讓人或專屬被授權人(因為 Rite-Hite 公司與 ISO 所簽訂之契約中有條款規定，若 ISO 在某些地區對於 Rite-Hite 公司的制約裝置與裝卸平台之銷售情形不佳，Rite-Hite 公司得隨時終止 ISO 在該等地區銷售 Rite-Hite 公司的制約裝置與裝卸平台之權利，而專屬授權契約之授權期間是定期的而無法由專利權人 Rite-Hite 公司隨時終止，故 ISO 並非專屬被授權人)，因此 ISO 無權請求專利權受侵害的損害賠償⁴⁵。

(4) 地方法院授予 Rite-Hite 公司的權利金等於 Rite-Hite 公司所預估的出售每台制約裝置與裝卸平台給零售商所失利益的 50%⁴⁶，而 CAFC 肯定地方法院所訂的權利金費率⁴⁷。

有美國學者分析 CAFC 在 Rite-Hite 案所採取的第(1)項法律見解⁴⁸的重點在於，若專利權受到侵害的產品與某項產品彼此在實際上有相互關連性(例如 Rite-Hite 案所提到的「直接競爭關係」)，則該項與專利權受到侵害的產品有相互關連性的產品因此

⁴⁴ *Id.* at 1550–51.

⁴⁵ *Id.* at 1551–53.

⁴⁶ *Id.* at 1554.

⁴⁷ *Id.* at 1538.

⁴⁸ Rite-Hite 公司的 ADL-100 型的制約裝置係一種可以與專利權受到侵害的產品(MDL-55 型的制約裝置)直接競爭之產品，因此在侵害 MDL-55 型的制約裝置之專利的產品在市場上行銷時，ADL-100 型的制約裝置會喪失交易是合理可預見的，此種損失如同最高法院所解釋的將構成國會所謂的完全賠償，此即符合相當因果關係之傳統意義，故此種損失顯然是可賠償的。

喪失交易所失之利益是可以請求賠償的，而與該項產品之全部組合配件的效率無關⁴⁹。

2. 以「最小可銷售單位」限縮「整體市場價值法」之適用的相關判決：

(1) *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*案⁵⁰

在 *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*一案中，被告 Hewlett-Packard Co.的伺服器 (Server) 之零件包含了原告 Cornell University的 Torng 教授之發明—「分別定價項目之選單的處理器」(a la carte processor)，原告主張應以被告的整體伺服器與工作站系統 (entire server and workstation systems) 之收入計算專利侵害的損害賠償；惟審理本案的紐約州北區地方法院認為，處理器才是原告之發明的「最小可銷售單位」(smallest salable units⁵¹)。

該法院表示，僅因為權利金之費率係可調節的而使得整體的權利金基礎包括來自未侵權之元件的銷售收入係不可允許的。該法院並認為，若在本案中適用「整體市場價值法」可能使得 Cornell University 取得的權利金不僅係基於 Cornell University 主張的「指令重新排序緩衝器」(instruction reorder buffer, IRB) 之技術特徵，且該權利金也將基於包括 Cornell University 主張權利的發明範圍外之技術特徵。Cornell University 尋求擴張「整體市場價值法」之適用以便涵蓋「中央處理器之電子設備」(CPU bricks)，其係遠超過主張權利的發明範圍，並且欠缺擴張賠償該侵害之必要性的證明⁵²。因此，假設的處理器之收入 (hypothetical processor revenue) \$8,061,545,086，而非假設的「中央處理器之電子設備」

⁴⁹ Mark A. Glick & Lara A. Reymann & Richard Hoffman, INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES: GUIDELINES AND ANALYSIS 150-151 (1st ed. 2002).

⁵⁰ *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

⁵¹ *Id.* at 283.

⁵² *Id.* at 286.

之收入（hypothetical CPU brick revenue），才是適當的權利金基礎⁵³。

此外，該法院並詳細說明適用「整體市場價值法」計算權利金應具備之條件。該法院論及，適用「整體市場價值法」計算權利金之情境要求三項條件之適當證明：（1）侵權元件必須係顧客需求的整體機器之基礎，而該機器包括超過被主張權利的發明之零件（the entire machine including the parts beyond the claimed invention）；（2）個別的侵權之元件及未侵權之元件必須一併銷售，致使其成為一種功能單元（functional unit）或是部分的完整機器或零件的單一組合（parts of a complete machine or single assembly of parts）；且（3）該個別的侵權之元件及未侵權之元件必須類似於一種單一的功能單元（a single functioning unit）。僅因為商業的優勢而將該侵權之元件及未侵權之元件一併銷售係不足以適用「整體市場價值法」計算權利金。值得注意的是，為了顯示適用「整體市場價值法」之適格性（eligibility），關於適用「整體市場價值法」計算權利金所要求的三項條件必須同時具備，而非只要具備其中之一⁵⁴。

（2）*Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*案⁵⁵

在 *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*案中，專利權人（Ericsson, Inc.，譯為愛立信公司，係一家瑞典的電信設備製造公司）向美國的德州東區地方法院對其多家競爭公司（包括：D-Link Sys., Inc.，即台灣的友訊公司；Netgear, Inc.，一家美國的無線通訊公司；Acer, Inc.，即台灣的宏碁公司；Acer America Corporation，即宏碁公司的美國子公司；and Gateway, Inc.，譯為捷威公司，係宏碁公司併

⁵³ *Id.* at 292.

⁵⁴ *Id.* at 286-87.

⁵⁵ *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

購的一家美國子公司)提起訴訟,主張被告侵害有關無線連接國際網路之電子設備所採用的 Wi-Fi⁵⁶技術之專利(patents generally relating to Wi-Fi technology employed by electronic devices to wirelessly access the Internet),在陪審團作出有利專利權人之決定後,該法院支持陪審團關於專利侵害及專利權效力的決定並拒絕被告的「審後判決提議」(post-judgment motions)⁵⁷,因此被告就本案向 CAFC 提起上訴。

CAFC 認同地方法院的陪審團發現有關被告對原告(即專利權人 Ericsson, Inc.)的 215 號專利的第 1 項請求項及第 2 項請求項構成「誘導侵害」(induced infringement)⁵⁸的實質證據。CAFC 論及,原告提出了有關被告已知該專利且已知該專利對於被告意圖執行的 802.11 (n) 型之標準係潛在重要的;被告則抗辯其行為對 215 號專利的任何請求項皆未構成侵害;而藉由衡量雙方當事人所提的關於「誘導侵害」的證據以作成決定係陪審團之職權⁵⁹。因此,CAFC 認為競爭者誘導對於該方法請求項之間接侵害⁶⁰。

CAFC 在本案中亦採用以產品的「最小可銷售單位」之價值作為計算權利金之基礎。CAFC 認為對於多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未深入影響整體產品者,應避免過度強調整體產品的價值,除非該產品的價值全部來自該專利特徵,否則法院在指示陪審團計算專利侵害之損害賠償時必須以產品的「最小可銷售單位」(smallest salable unit)(例如在本案中的 Wi-Fi 晶片)

⁵⁶ Wi-Fi 係一種建立於「電機電子工程師學會」(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 簡稱 IEEE)的 802.11 標準之無線國際網路技術。

⁵⁷ 在審判後發現新證據而提議法院重新審理本案或改變判決內容。

⁵⁸ 35 U.S.C. §271(b) (2010). “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.” (積極誘導專利之侵害者應負侵權行為人之責任)。

⁵⁹ Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., 773 F.3d 1201, 1222 (Fed. Cir. 2014).

⁶⁰ *Id.* at 1201.

作為計算權利金的基礎⁶¹。

此外，CAFC 並認為，法院對陪審團指示假設協商權利金費率之設定日期應該在系爭專利被採用為產業標準之前，而不是在系爭專利被採用為產業標準之後⁶²。

三、小結

(一) Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之考量因素的適用情形

Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之 15 項考量因素不僅在有關以合理權利金計算專利侵害損害賠償之金額的判決中被普遍採用，且在依照「合理無歧視」(reasonable and non-discriminatory, 簡稱 RAND)之標準⁶³或「公平、合理無歧視」(fair, reasonable and non-discriminatory, 簡稱 FRAND)之標準⁶⁴訂定「標準必要專利」(standard-essential patents, 簡稱 SEPs)之合理權利金的判決中亦被廣泛應用。雖然 SEPs 之合理權利金為一種授權契約之權利金，而以合理權利金計算專利侵害損害賠償之金額則為一種損害賠償，惟關於標準必要專利權人如何應用 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之考量因素與實施該專利者之間進行「假設協商」(hypothetical negotiation)，以決定其合理權利金的考量重點與其所建立的法律原則，亦可作為如何以合理權利金計算專利侵害損害賠償之金額的重要參考。因此，下文乃援引採用 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之考

⁶¹ *Id.* at 1227.

⁶² *Id.* at 1234.

⁶³ 有關 RAND 之說明可以參考下列論文：Doug Lichtman, *Understanding the RAND Commitment*, 47 HOUS. L. REV. 1023, 1024 (2010).

⁶⁴ 有關 FRAND 之說明可以參考下列論文：Mario Mariniello, *Fair, Reasonable and Non-discriminatory (FRAND) Term: A Challenge for Competition Authorities*, 7 J. COMPETITION L. & ECON. 523, 525 (2011).

量因素以決定 SEPs 的合理權利金之著名判決—*Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*案（以下簡稱 Microsoft 案）⁶⁵為例，說明如何應用 *Georgia-Pacific* 案所建立的衡量合理權利金之考量因素以決定專利權人與實施該專利者之間的「假設協商」之合理權利金。

在 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*一案中，Microsoft 公司和 Motorola 公司皆為「電機電子工程師學會」（Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱 IEEE）以及「國際電信聯盟」（International Telecommunication Union，簡稱 ITU）的成員，IEEE 與 ITU 係國際性的標準制定組織（standards setting organizations，簡稱 SSO），SSO 使其成員同意一般性的技術標準，俾使所有兼容性的產品將能共同運作。包括 IEEE 與 ITU 在內的多數 SSO 已制定規則要求其成員對於其提議的 SEPs 必須加以揭露並同意對任何要求授權利用該專利者以 RAND 的條件進行授權。

審理本案的華盛頓州西區地方法院之 Robart 法官提出用以決定 RAND 權利金之費率及範圍的方法，該方法係採用 *Georgia-Pacific* 案之考量因素的修正版本以建立標準必要專利權人與實施該專利者之間的「假設協商」（hypothetical negotiation）。在本案之架構分析中有兩項重要的考量因素：亦即在「假設協商」中當事人應該藉由衡量：（1）標準必要專利對於該標準之重要性，以及（2）該標準與該標準必要專利對於系爭產品之重要性，以決定 RAND 權利金之費率。Robart 法官並提出評估 RAND 條件的經濟指標：（1）締造 RAND 之費率應該考量並尋求調和「專利攔截」（patent holdup）⁶⁶與「權利金堆疊」（royalty stacking）⁶⁷，（2）

⁶⁵ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013), *aff'd*, 795 F.3d 1024 (2015).

⁶⁶ 在標準必要專利（SEPs）的情況下，「專利攔截」係指標準發展流程的參與者未揭露其已擁有或將擁有的專利與該發展中之標準有關連的情形，且只有在該發展中之標準被採用為該技術領域之標準後，該標準發展流程的參與者才會揭

合理的權利金應限於專利技術的價值，而排除該專利技術與該標準結合有關的價值，以及（3）該標準必要專利權人對於其投資應該收到合理的回報⁶⁸。

再者，Robart 法官提出 Georgia-Pacific 案之背景與 RAND 案件之背景存在顯著不同。首先，在 Georgia-Pacific 案之架構中專利權人對於其專利有獨占的力量且其得選擇拒絕授權，而 RAND 案件之標準必要專利權人須基於其與標準制定組織之契約加以授權。其次，在任何 RAND 案件之權利金的協商中，標準必要專利之實施者知悉其必須向許多標準必要專利權人取得授權，而非向單一的專利權人取得授權。由於這些相異點，Robart 法官修正 Georgia-Pacific 案之考量因素以適用於 RAND 案件之背景，Robart 法官並認為法院得依照案例事實決定那幾項 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之考量因素必須納入考量，而無須採用 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之全部考量因素。由於大多數具有複數零件的產品會執行涉及數百項至數千項標準必要專利的複數標準，所以使用執行該項專利的終端產品之價格的百分比以計算該項專利的權利金之費率係不適當的。因此，計算某項專利的合理權利金之費率必須經由該項專利對於終端產品的市場價值之貢獻度（contribution over market value）加以決定。此外，RAND 案件之合理權利金的考量因素係對於 Georgia-Pacific

露此情形。IP dig IT, at <http://www.ipdigit.eu/2016/06/what-is-patent-holdup-should-it-be-regulated-if-yes-how/> (last visited 05/22/2018).

有關「專利攔截」出現之時機及遏止之方法可以參考下列論文：John M. Browning & Carla S. Mulhern, *Licensing in the Presence of Technology Standards*, 29(7) LICENING J. 1, 3-4 (2009).

⁶⁷ 「權利金堆疊」係指不同專利的擁有者所要求的個別權利金之總額高於擁有所有的「互補性專利」(complementary patents)之單一機構所要求的權利金。IT Law Wiki, at http://itlaw.wikia.com/wiki/Royalty_stacking (last visited 05/22/2018).

⁶⁸ Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 at *43-44 (W.D. Wash., Apr. 25, 2013).

案所建立的衡量合理權利金之考量因素加以修正，而著重於標準必要專利對於該標準之貢獻度以及該標準與該標準必要專利對於系爭產品之重要性⁶⁹。

有學者認為，若某項專利技術被採用為某種產業之產品的標準，則擁有該項專利技術之專利權人在該產業之技術市場就具有市場力量，該專利權人可得要求之權利金即不僅反映該專利技術相較於其他替代標的之價值，也會包括為實施該產業的該項標準技術而投資所產生之價值，亦即包括被標準必要專利所綁定之價值。因此，若依照在該產業標準設定後的侵權行為發生時之情境衡量該項被納入標準的專利技術之權利金，將會使專利權人得到過度的賠償，故其建議應該依照在該產業標準設定前之情境衡量該項被納入標準的專利技術之權利金⁷⁰。

此外，美國史丹佛大學 Lemley 教授及柏克萊大學 Shapiro 教授建議 SSO 應該處理「權利金堆疊」的問題，且合理權利金的計算應該考慮在相同的產品上其他人所擁有的專利權，因為 SEPs 的實施者願意就特定的 SEPs 之組合支付的權利金取決於他們還需要為了將該產品上市所需要支付的其他權利金。Lemley 教授及 Shapiro 教授並建議取代訴訟的強制仲裁之仲裁人應該將所有被權利人申報為必要的專利一併考慮，而非僅考慮送交仲裁的 SEPs 之組合，如此才能夠避免權利金過高，既不利於專利權人，也不利於專利實施者，因此 SSO 應該授權仲裁人考慮避免「權利金堆疊」。Lemley 教授及 Shapiro 教授並進一步主張，仲裁 FRAND 之權利金時不需要依據每項專利而認定其合理的權利金⁷¹。

⁶⁹ *Id.* at *53–65.

⁷⁰ George S. Cary & Mark W. Nelson & Steven J. Kaiser & Alex R. Sistla, *The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting*, 77 ANTITRUST L. J. 913, 914-15 (2001).

⁷¹ Mark A. Lemley, & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties*

雖然 Lemley 教授及 Shapiro 教授係為了避免在計算標準必要專利之合理權利金時出現「權利金堆疊」的問題而提出上述見解；然而，在計算專利侵害損害賠償之合理權利金時亦可能出現「權利金堆疊」的問題。參考 Lemley 教授及 Shapiro 教授為避免「權利金堆疊」而提出的上述見解，本文認為，有鑑於專利權的實施者願意就特定的專利權支付的權利金數額取決於該實施者為了銷售涉及該專利權之產品是否尚需要支付其他專利權的權利金及該等權利金之數額，因此在計算專利侵害損害賠償之合理權利金時應該綜合考量在相同的產品上該受侵害的專利權以及其他人所擁有的專利權對於該產品之價值的貢獻度，以決定就該受侵害的專利權應支付的損害賠償之合理權利金，如此才能避免「權利金堆疊」所造成的權利金過高之問題會影響專利實施者與專利權人之間達成以合理權利金作為專利侵害之損害賠償的和解契約，以減少有關專利侵害之損害賠償的訴訟，並進而減輕當事人及相關法院之訟累。

(二) 對於包含多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未影響整體產品者，在計算該產品之專利侵權的損害賠償時，必須以該產品的「最小可銷售單位」(smallest salable unit) / 「最小可銷售的兼容實施單位」(the smallest saleable compliant implementation) 之價值作為計算專利侵害的損害賠償之權利金的基礎。

如前所述，在 *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.* 一案中，被告 Hewlett-Packard Co. 的伺服器 (Server) 之零件包含了原告

for Standard-Essential Patents, 28 BERKELEY TECH. L. J. 1134, 1149-1150 (2013). 轉引自劉孔中 (2016), 〈論標準必要專利 FRAND 承諾、權利金計算模式及專利法與公平法應如何因應〉, 司法院行政訴訟及懲戒廳主編, 《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯》, 頁 15-16, 台北: 法源。

Cornell University 的 Torng 教授之發明—「分別定價項目之選單的處理器」(a la carte processor)，原告主張應以被告的整體伺服器與工作站系統 (entire server and workstation systems) 之收入計算專利侵害的損害賠償；惟審理本案的紐約州北區地方法院認為，處理器才是原告之發明的「最小可銷售單位」(smallest salable units)。該法院並認為，若在本案中適用「整體市場價值法」可能使得 Cornell University 取得的權利金不僅係基於 Cornell University 主張的「指令重新排序緩衝器」(instruction reorder buffer, IRB) 之技術特徵，且該權利金也將基於包括 Cornell University 主張權利的發明範圍外之技術特徵。因此，本案不適用「整體市場價值法」計算專利侵害的損害賠償，故假設的處理器之收入才是計算專利侵害的損害賠償之權利金的基礎。

在 *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.* 一案中，CAFC 認同地方法院的陪審團發現有關被告對原告的 215 號專利的第 1 項請求項及第 2 項請求項構成「誘導侵害」(induced infringement) 的實質證據。CAFC 在本案中亦採用以產品的「最小可銷售單位」之價值作為計算專利侵害損害賠償之權利金的基礎。CAFC 認為對於多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未深入影響整體產品者，應避免過度強調整體產品的價值，除非該產品的價值全部來自該專利特徵，否則法院在指示陪審團計算專利侵害之損害賠償時必須以產品的「最小可銷售單位」之價值作為計算專利侵害損害賠償之權利金的基礎。

同樣地，在 CAFC 審理的 *Cummins-Allison Co. v. SBM Co., Ltd.* 案⁷²以及 *Commil USA v. Cisco Systems, Inc.* 案⁷³中，CAFC 亦皆

⁷² *Cummins-Allison Co. v. SBM Co., Ltd.*, 2011 WL 1253131 at *37-39 (Fed. Cir. Mar. 11, 2011).

⁷³ *Commil USA v. Cisco Systems, Inc.*, 2012 WL 2375037 at *21-23 (Fed. Cir. Jun. 1, 2012).

以產品的「最小可銷售單位」之價值作為計算專利侵害損害賠償之權利金的基礎。

再者，依「電機電子工程師學會」(Institute of Electrical and Electronics Engineers，簡稱 IEEE)之標準協會(Standard Association)於2017年12月所公布的標準委員會細則(IEEE-SA Standards Board Bylaws)之規定，「合理費率」(reasonable rate)係指排除來自於IEEE標準的「必要專利權」之技術(essential patent claim's technology)的價值後給予所實施的「必要專利權」(essential patent claim)之專利所有人的適當補償。而決定「合理費率」的考量因素包括但不限於以下之情形：

1. 「必要專利權」主張的發明或發明特徵之功能對於實施「必要專利權」的「最小可銷售的兼容實施單位」(the smallest saleable compliant implementation)相關功能之價值所貢獻的價值。

2. 對比相同的IEEE標準之所有「必要專利權」對於實施該等專利權的「最小可銷售的兼容實施單位」所貢獻之價值以及此「必要專利權」對於實施該專利權的「最小可銷售的兼容實施單位」所貢獻之價值。

3. 涵蓋「必要專利權」之使用的現存授權，而該授權未受到明示或默示的禁制令之威脅，且該現存授權之情境與其最終授權足以與此預期授權之情境相比較⁷⁴。

此外，有學者主張，應以專利標的之技術特徵超過先前技術之技術特徵的貢獻範圍加以衡量專利標的之價值，並以該貢獻範圍作為該專利標的之價值限度⁷⁵。

⁷⁴ IEEE-SA Standards Board Bylaws 16 (2017), at <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html> (last visited 04/26/2018).

⁷⁵ Amy L. Landers, *Patent Claim Apportionment, Patentee Injury, and Sequential Invention*, 19 GEO. MASON L. REV. 471, 475-78 (2012).

參、台灣的相關法制

一、相關法律規定

(一) 專利法第 97 條

1. 依專利法第 97 條第 1 項規定，依前條⁷⁶請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

(1) 具體損害計算說（請求所受損害或所失利益）：

專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文規定：「依民法第 216 條之規定。」

民法第 216 條第 1 項規定：「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。」；而民法第 216 條第 2 項則對於「所失利益」定義為：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

(2) 差額說：

專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書規定：「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。」

(3) 總利益說：

專利法第 97 條第 1 項第 2 款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」

於 2003 年專利法修正時曾於本款之後段規定：「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品之全部收入為所

⁷⁶ 專利法第 96 條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

得利益。」惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭專利產品視為獨占該產品市場。然而，系爭專利產品非必然獨占該產品市場，因此侵權人之所得利益亦有可能是來自第三者的競爭產品與市場之利益，並非皆屬專利權人應得之利益。另一方面，如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，則將該侵權產品之全部收益均歸於專利權人，會使專利權人所得之損害賠償顯有過當之嫌。因此，於 2011 年專利法修正時刪除本款後段之規定，故於今依本款請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之⁷⁷。

雖然專利法第 97 條第 1 項第 2 款本身並未對於侵害人的主觀要件加以規定，惟因為專利法第 97 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害」，而專利法第 96 條第 2 項規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」因此，專利法第 97 條第 1 項各款在實際適用上係依同法第 96 條第 2 項請求損害賠償，故關於專利法第 97 條第 1 項第 2 款之侵害人的主觀要件應依同法第 96 條第 2 項之規定而包括故意或過失。

有學者認為本款⁷⁸之法理基礎乃德國民法第 687 條第 2 項規定的「不法無因管理」⁷⁹（相當於台灣民法第 177 條第 2 項⁸⁰），

⁷⁷ 經濟部智慧財產局（2014），《專利法逐條釋義》，頁 303，台北：經濟部智慧財產局自版。

⁷⁸ 指台灣的專利法在 2011 年 12 月 21 日修正（自 2013 年 1 月 1 日施行）之前的第 85 條第 1 項第 2 款，相當於現行的台灣專利法第 97 條第 1 項第 2 款。

⁷⁹ 「不法無因管理」，指無因管理人管理本人之事務不利於本人或違反本人明示或可得推知之意思者。

⁸⁰ 民法第 177 條第 2 項規定：「前項規定，於管理人明知為他人之事務，而為自己之利益管理之者，準用之。」而民法第 177 條第 1 項規定：「管理事務不合於前條之規定時，本人仍得享有因管理所得之利益，而本人所負前條第一項對於管理人之義務，以其所得之利益為限。」

又民法第 176 條第 1 項規定：「管理事務，利於本人，並不違反本人明示或可得推知之意思者，管理人為本人支出必要或有益之費用，或負擔債務，或受損害

進而適用德國民法第 667 條規定的「委任契約之受任人交付處理事務所得物品的規定」(相當於台灣民法第 541 條第 1 項⁸¹)⁸²。

有學者亦表示,若著重於剝奪侵權人因侵害行為所得利益,而非填補專利權人所受損害,則專利法上開條款⁸³規定之法律性質,較諸損害賠償規範,毋寧更趨近於民法第 177 條第 2 項之準無因管理⁸⁴。

另有學者表示,民法第 177 條第 2 項之規定,其係所謂之不法(無因)管理。準此,專利法雖未規定專利權人之無因管理請求權,惟侵權行為人實施專利權人之發明或創作,主觀上明知所管理之事務為專利權人之事務,客觀上為自己之事務而為管理,即明知侵害他人之專利權,仍有加以實施之態樣,則成立不法(無因)管理。在不法無因管理之場合,專利權人得主張享有因管理所得之利益,而於受益之範圍內,返還不法(無因)管理人所支出之費用或負擔之債務。職是,專利侵害事件,倘侵權行為人係故意侵害專利權,其因侵害專利所獲得之利益逾專利權人所受損害之數額時,專利權人基於準無因管理請求權,即享有不法(無因)管理所生利益之實益。惟專利權人以不法無因管理為請求權基礎,則不得主張損害賠償請求權所屬之懲罰性損害賠償⁸⁵。

時,得請求本人償還其費用及自支出時起之利息,或清償其所負擔之債務,或賠償其損害。」

⁸¹ 民法第 541 條第 1 項規定:「受任人因處理委任事務,所收取之金錢、物品及孳息,應交付於委任人。」

⁸² 李素華 (2010),〈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 17。

⁸³ 同前註 78。

⁸⁴ 黃銘傑 (2009),〈「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用—評最高法院九十七年度台上字第二二七號判決〉,《月旦法學雜誌》,167 期,頁 171。

⁸⁵ 林洲富 (2017),《專利法—案例式》,第七版,頁 450,台北:五南。

此外，有學者認為，使專利權人得就侵害人因侵害行為所得之利益請求損害賠償的規範可以賦予損害賠償制度新的存在意義與目的，使其具有剝奪不當得利與遏阻侵權行為之功能⁸⁶。

(4) 合理權利金說：

專利法第 97 條第 1 項第 3 款規定：「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。」

本款之立法係有鑑於，因為專利權之無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或專利權人須舉證證明確因侵權行為而致其無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依專利法第 97 條第 1 項第 1 款之規定請求損害賠償時，關於其損害賠償之數額，常遭遇舉證上之困難。因此參照美國專利法第 284 條、日本特許法第 102 條及大陸專利法第 65 條之規定，明定以合理權利金作為基礎以計算損害賠償之數額，就專利權人之損害，設立一個法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔⁸⁷。

2. 懲罰性賠償金：

專利法第 97 條第 2 項規定：「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。」

⁸⁶ Terence P. Ross, INTELLECTUAL PROPERTY LAW-DAMAGES REMEDIES, 4 (7th ed. 2006) .

⁸⁷ 經濟部智慧財產局，同前註 77。

(二) 民事訴訟法第 222 條第 2 項規定

依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」

(三) 〈辦理民事訴訟事件應行注意事項〉第 87 條

依〈辦理民事訴訟事件應行注意事項〉第 87 條第 1 項規定：「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額。」

此外，依〈辦理民事訴訟事件應行注意事項〉第 87 條第 2 項規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」

二、相關判決

(一) 智慧財產法院 100 年度民專上字第 47 號民事判決

本案判決要旨：智慧財產法院採用「合理權利金法」之「整體市場價值法」衡量損害賠償金額。

系爭專利產品係一自動撥掃裝置，透過馬達的轉動，自動透過連軸裝置連動操作該撥掃軸件旋轉，藉以撥掃其集塵濾網內壁之濾材積附的塵屑，系爭專利產品與先前技術之差異在於以往的撥掃裝置係藉由人力轉動旋轉把手而使撥掃軸件旋轉，並帶動撥掃轉片而產生集塵的功能。

智慧財產法院認為，系爭專利產品之主要功能係自動撥掃裝置，而該功能為系爭專利產品有別於其他產品之技術特徵，亦為

消費者購買該產品之主要考量，若系爭專利產品沒有自動撥掃功能，消費者將會購買人力轉動的撥掃裝置，故計算專利權人所應得之賠償金額時，應以整台自動撥掃裝置之價格為計算基礎，並非僅以其技術特徵的撥掃軸件相對於整台自動撥掃裝置之價值的比例加以計算。

因此，智慧財產法院認為，被上訴人（系爭專利之專利權人）依專利侵權之法律關係，請求上訴人排除侵害，為有理由，並請求上訴人應連帶給付被上訴人新台幣 2,660,569 元，及自 2010 年 11 月 19 日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息部分，為有理由，應予准許。

（二）智慧財產法院 100 年度民專訴字第 119 號民事判決及其上訴案件（智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號民事判決、最高法院 104 年度台上字第 1343 號民事判決）

1. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 119 號民事判決

本案判決要旨：智慧財產法院採用「合理權利金法」之「假設協商法」衡量損害賠償金額，並認為應以法院審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額。

原告於 2004 年 8 月 20 日向智慧財產局申請專利名稱為「尤指比賽、越野等用之腳踏車把手」之發明專利（下稱系爭專利），經智慧財產局於 2009 年 2 月 1 日公告證書號為 I305760 號之發明專利。原告於市場上發現被告辰驊公司製造販賣與系爭專利於功能構造相近似之產品，嗣原告以律師函通知被告辰驊公司停止製造銷售上開系列產品，然未獲辰驊公司置理。是原告依專利法第 56 條第 1 項（現行專利法第 58 條第 4 項）、第 84 條第 1 項、第 3 項（現行專利法第 96 條第 2 項、第 3 項）、第 85 條第 1 項、第 3 項（現行專利法第 97 條第 1 項、第 2 項）請求被告賠償新台

幣 100 萬元，並排除侵害，將產品及模具銷燬。

智慧財產法院表示，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。然無論如何，由於專利權之效力主要在於權利人得排除他人未經其同意而侵害專利權之行為，故於專利侵權事件，專利權人因侵權之事實，至少受有依通常情形可得預期之利益即專利授權金。

按當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第 222 條定有明文。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，〈辦理民事訴訟應行注意事項〉第 87 條第 2 項定有明文。

智慧財產法院表示，倘若法院依當事人所提出之資料，仍無從依專利法第 85 條第 1 項（現行專利法第 97 條第 1 項）計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。

原告雖未提出系爭產品之市場佔有率，惟專利侵權訴訟中，特別於第一審時，實務上甚難期待被告願提供公司之各項銷售資料或財務報表，而民事訴訟法第 222 條及專利法第 85 條第 1 項（現行專利法第 97 條第 1 項）之規定，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌一切可

能影響之因素綜合判斷。

本案之兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。是本院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利尚未授權他人實施，系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，原告舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認原告至少得請求被告連帶給付新台幣 70 萬元之合理授權金額。原告逾此範圍之請求，尚有未合。被告應連帶給付原告新台幣 70 萬元及自起訴狀繕本送達翌日即 2011 年 10 月 21 日起至清償日止，按週年利率 5% 計算之利息，為有理由，應予准許。

2. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號民事判決

本案判決要旨：智慧財產法院採用「合理權利金法」之「假設協商法」衡量損害賠償金額，並認為法院得審酌依合理原則所為之假設的估算因子及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利在臺灣尚未授權他人實施，系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，核定損害賠償之金額。

本案經被告上訴，智慧財產法院對於其上訴案作成 102 年度民專上字第 3 號民事判決。智慧財產法院認為，被上訴人雖未提出系爭產品之市場佔有率，惟專利侵權訴訟中，實務上甚難期待上訴人即被告願意提供該公司各項銷售資料或財務報表，而民事訴訟法第 222 條及審定時專利法第 85 條第 1 項（相當於現行專利法第 97 條第 1 項）之規定，本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌上揭一切可能影響之因素綜合判斷。況兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。是以，智慧財產法院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利在台

灣尚未授權他人實施，系爭專利技術對系爭產品 NEW ER1、ER1A+系列獲利及技術之貢獻程度，被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認被上訴人請求上訴人辰驊公司給付 36 萬元之相當於損害賠償的合理授權金額，為有理由。被上訴人逾此範圍之請求，尚有未合。據上論結，智慧財產法院對於本案上訴作成一部有理由、一部無理由之判決。

3. 最高法院 104 年度台上字第 1343 號民事判決

本案判決要旨：最高法院認為法院得依衡平原則，審酌相近技術專利之授權金、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，決定適當的合理權利金。

本案經上訴人上訴至最高法院，最高法院對於其上訴案作成 104 年度台上字第 1343 號民事判決。最高法院認為，系爭 ER1、ER1 White 系列產品，經與系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義比對分析，足見系爭 ER1、ER1 White 系列產品落入系爭專利申請專利範圍第一項、第四項之文義範圍。此外，上訴人辰驊公司為迴避系爭專利之設計失敗，因而製造販售之系爭 NEW ER1、ER1A+系列產品，仍侵害系爭專利，自應負侵權責任，且侵權始點係自 2010 年 9 月 11 日（取得系爭新型專利）起。最高法院並認為，倘依當事人提出之資料，仍無從依修正前專利法第 85 條第 1 項（現行專利法第 97 條第 1 項）計算專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時，所應給付之權利金或授權費用作為基礎，核定損害賠償之數額，俾適當填補專利權人所受損害。

最高法院又指出，被上訴人在台灣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，審酌相近技術專利之授權金、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。茲審酌上訴人辰驊公司於 2009、2010 年度之營利事業所得、系爭 NEW ER1、ER1A+系列產品之售價，及被上訴人依民事訴訟法第 447 條第 1 項但書第 3 款、第 6 款規定所提與系爭專利為同一家族之歐洲專利 EP1712460、EP1537014 授權契約之相關授權金約定、暨已可證明之侵權事實、期間(2 年又 22 日)，並衡量系爭專利在台灣尚未授權他人實施，該專利技術對系爭 NEW ER1、ER1A+系列產品獲利及技術之貢獻程度，及被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀，認被上訴人請求給付賠償 36 萬元，應予准許。又上訴人黃怡仁於辰驊公司侵害系爭專利期間擔任該公司負責人，因執行職務，所製造販賣之系爭 NEW ER1、ER1A+系列產品，侵害系爭專利，依公司法第 23 條第 2 項規定，應與辰驊公司負連帶賠償之責。因此，最高法院駁回上訴人之上訴。

(三) 智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號民事判決

本案判決要旨：合理授權金之計算，原則上應以「最小銷售單位」為基礎。

系爭產品為益基公司置於輪胎內對外販賣，係一種胎緣固定套板，該固定套板係由位於中央之主板體及連接於兩側呈略倒梯形之翼片所構成；藉由其兩側翼片插組入輪胎內以使其上、下胎緣撐張定位而便於搬運及疊置；該固定套板之主板體製成一具弧曲度之板狀，且其弧曲度係與輪胎內周緣之弧曲度相對稱，而構成主板體之內、外側緣皆具有弧曲度；且使主板體之周緣皆倒設呈圓角；使於插組時可確實與胎緣貼合且防止搬運時手部被主板

體刮傷者。而以系爭專利申請專利範圍第1項之各項技術特徵為基礎，系爭產品可讀取系爭專利申請專利範圍第1項之編號1-A至1-E的技術特徵，符合全要件原則，而可「文義讀取」，符合文義侵害，且益基公司、被告未主張適用「逆均等論」，即無須進一步為均等論、禁反言、先前技術阻卻、逆均等論等探討，而應判斷系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1項之文義範圍。

益基公司係專責製造、販賣輪胎之公司，對於製造、販賣輪胎所需採購包括系爭產品在內之相關配件，理應知悉須使用未侵害他人專利權之物品，並負有注意義務，且其經原告通知後，業已知悉原告享有系爭專利權，即進行產品之迴避設計，並持續大量購買並販賣系爭產品，則其對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，顯有故意，而非僅止於過失。系爭產品落入系爭專利申請專利範圍第1項之權利範圍，且益基公司具侵害系爭專利權之故意，故原告依專利法第108條（相當於現行專利法第120條）、第84條第1項前段（相當於現行專利法第96條第2項）規定，請求益基公司負損害賠償責任，於法有據。關於侵害專利權損害賠償範圍之計算，原告係依同法第108條（相當於現行專利法第120條）、第85條第1項第2款（相當於現行專利法第97條第1項第2款）規定，擇定損害賠償之計算方式。

原告原以益基公司就系爭產品的銷售額按1%利益計算損害賠償數額，原審（智慧財產法院100年度民專訴字第63號民事判決）以卷內證據資料無法證明益基公司販賣系爭產品之單價為10元，原告亦無法證明益基公司每季生產販賣數量為300,000個，且利潤為1%，即依民事訴訟法第222條規定，認為本件無從逕以其單價計算所占輪胎價格之比例，而應參考其對輪胎之貢獻度，進而認定系爭產品扣除成本後，對於每個輪胎之貢獻度應至少仍有5元，計算益基公司所得之利益即原告所受損害為338,500元。

然益基公司自 2011 年 4 月 18 日起至同年 10 月 15 日止購買系爭產品共 203,100 片，而益基公司係將系爭產品 3 片附於 1 個輪胎內一併販賣，且益基公司販賣系爭產品每片 0.85 元至 0.9 元，每個輪胎（單價 960 元）使用 3 片約為每組 2.55 元至 2.7 元，此為兩造所不爭執（如前第三（四）、（五）、（六）項所述），足以判斷益基公司銷售系爭產品之數量及金額，並無原審所指不能證明損害數額或證明損害顯有重大困難之情事。因本件係屬侵害專利權，應以系爭產品之最高銷售額為標準，以填補原告之損害。而益基公司所購買之系爭產品足供 67,700 個輪胎使用（ $203,100 \div 3 = 67,700$ ），是益基公司銷售系爭產品之收入為 182,790 元（系爭產品每組 $\$2.7 \times 67,700$ 個輪胎 = $\$182,790$ ）。

原告既係依專利法第 108 條（相當於現行專利法第 120 條）、第 85 條第 1 項第 2 款（相當於現行專利法第 97 條第 1 項第 2 款）規定，作為計算其損害之依據，則於益基公司不能就其成本或必要費用舉證時，即應以其侵害系爭專利權所製造銷售系爭產品全部收入之所得利益為憑。本院已曉諭益基公司、被告就必要成本或費用為舉證（本院卷第 2 冊第 31 頁之準備程序筆錄），而益基公司並未就其成本或必要費用舉證，因此，本件賠償額即為 182,790 元。

原告主張以原審所認列系爭產品對整個輪胎交易的貢獻度每組 5 元為計算標準，並舉 2011 年 6 月 29 日修正公布的專利法第 97 條第 3 款規定、美國「整體市場價值法則（Entire Market Value Rule，EMV 原則）」等為據。原告所舉 2011 年 6 月 29 日修正公布的專利法第 97 條第 3 款「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」之規定，新增「合理授權金」的計算損害賠償方式，係就專利權人之損害，設立一法律上合理之補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。而美國「整體市場

價值法則」乃以合理授權金計算專利侵害「所失利益」(loss of profit)的損害賠償之輔助法則，濫觴於美國聯邦最高法院於Garretson v. Clark (111 U.S. 120, U.S.N.Y. 1884)所揭櫟之「整體機器價值說」，其後美國法院均不斷調整、界定「整體市場價值法則」之適用要件，亦即在行為人之產品包含侵權元件與非侵權元件而屬「多元件所組成之產品」(multi-component products)時，如專利權人能證明侵權元件乃消費者購買該產品的主要動機(basis for consumer demand)，行為人一併銷售包含侵權元件與非侵權元件之產品，且侵權元件與非侵權元件共同形成一功能單位(functional unit; analogous to a single functioning unit)者，即得請求以整體產品的價格作為合理授權金之計算基礎。因此，合理授權金之計算，原則上應以「最小銷售單位」(smallest salable patent-practicing unit)，而非「整體商品」為基礎，僅於專利權人可證明前揭三要件(累積關係)時，始例外允許以「整體產品」作為合理授權金之計算基準，避免對於專利權人過度賠償。

益基公司於2011年3月15日收受原告所寄發之律師函後，明知原告享有系爭專利權，卻仍未經原告之同意而繼續將侵害系爭專利權之系爭產品插組於輪胎內對外販售，故意侵害系爭專利權，認原告得依專利法第108條(相當於現行專利法第120條)、第85條第3項(相當於現行專利法第97條第2項)之規定請求的懲罰性賠償，以原告之損害額1.2倍為適當，即219,348元(\$182,790X1.2=\$219,348)。此外，依公司法第23條第2項之規定，被告為益基公司之法定代理人，原告依前揭規定請求被告與益基公司負連帶賠償之責，即屬有據。

(四) 智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決

本案判決要旨：未支付權利金即擅自實施他人專利者，專利

權人得依不當得利法則，請求擅自實施系爭專利者返還其因此所取得之利益（即如同被授權實施所應支付之合理權利金），且得參酌專利權人與他人之授權契約推估本案系爭專利之合理權利金。

被上訴人為證書號第 173282 號的眼鏡附屬鏡框之結合構造改良（下稱系爭專利）的新型專利權人，專利期間自 1998 年 6 月 1 日起至 2009 年 9 月 5 日止。上訴人未經被上訴人同意，擅自販賣與系爭專利範圍實質相同之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」（下稱系爭眼鏡），並自 1999 年 4 月 11 日起即對外聲稱其製售之系爭眼鏡係依證書號第 145922 號新型專利（下稱據爭專利）實施，並未侵害被上訴人之系爭專利，且透過代理商在臺銷售系爭眼鏡，迄 2003 年間上訴人與代理商終止代理關係，而另設立畢索時尚有限公司（下稱畢索公司）繼續銷售系爭眼鏡。

被上訴人依侵權行為之法律關係訴請上訴人與畢索公司連帶賠償損害新臺幣（下同）5,400,000 元，排除侵害、防止侵害並銷燬仿冒品。被上訴人並主張上訴人應將自 1999 年 4 月 11 日授權代理商在臺銷售系爭眼鏡起至 2003 年 5 月 30 日畢索公司設立時止（約 4 年）所受之相當權利金之利益 7,200,000 元返還予被上訴人。

上訴人主張系爭專利之主要技術特徵早在台灣申請的第 84215714 號之新型專利中揭露，僅係磁性元件簡單之位置變化，乃為熟悉此技藝者所能輕易思及完成者，不具新穎性與進步性，且上訴人所販賣之系爭眼鏡係依據爭專利所製造，並無侵害被上訴人之系爭專利，又被上訴人曾以系爭專利對上訴人之據爭專利提起舉發，經濟部智慧財產局為舉發不成立之處分，是上訴人係依專利證書從事商業行為，應無違法之虞，上訴人主觀上並無侵害專利之故意，且在客觀上已經必要之求證認無侵害專利之虞，亦無何過失可言。況依專利法第 105 條第 1 項規定之反面解釋，

上訴人據爭專利既未遭撤銷，自應推定為無過失，無須負賠償責任。

本案之第一審判決（臺灣板橋地方法院 93 年度智字第 27 號民事判決）為：1.上訴人與畢索公司應連帶給付 1,800,000 元，及自 2004 年 6 月 11 日起至清償日止按年息 5%計算之利息；2.上訴人應給付 7,200,000 元，及自 2004 年 10 月 15 日起至清償日止按年息 1%計算之利息；3.禁止上訴人與畢索公司製造、販賣、為販賣之要約、使用及為上述目的而進口「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及為任何侵害系爭專利之行為；4.上訴人與畢索公司應銷燬「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」，及任何侵害系爭專利之成品；駁回被上訴人其餘之訴。被上訴人、上訴人及畢索公司均就其敗訴部分聲明不服，提起上訴。經臺灣高等法院 95 年度智上字第 18 號判決廢棄原判決關於命上訴人給付 7,200,000 元部分，而駁回被上訴人該部分之請求，並駁回被上訴人及畢索公司之上訴，與上訴人之其餘上訴。被上訴人、上訴人及畢索公司均就其敗訴部分聲明不服，提起上訴。經最高法院 96 年度臺上字第 2857 號廢棄前開 95 年度智上字第 18 號判決關於駁回被上訴人請求部分，且駁回上訴人及畢索公司之上訴，故畢索公司敗訴部分，及上訴人與畢索公司應連帶給付部分已告確定。嗣經臺灣高等法院 97 年度智上更（一）字第 2 號判決廢棄原判決主文第 2 項關於命上訴人給付超過 1,000,000 元本息部分，並駁回被上訴人該部分之請求，且駁回上訴人之其餘上訴。被上訴人就其敗訴部分聲明不服，提起上訴；上訴人就其敗訴部分則未聲明不服，故該部分（即上訴人應給付 1,000,000 元本息）已告確定。經最高法院 99 年度臺上字第 1181 號判決廢棄前開 97 年度智上更（一）字第 2 號判決關於駁回被上訴人請求上訴人給付 6,200,000 元本息部分，並發交智慧財產法院更審。因此，智慧財

產法院審理範圍即為上訴人應否給付被上訴人 6,200,000 元本息。

經智慧財產法院調查，上訴人未經被上訴人同意，製造、銷售系爭眼鏡，侵害被上訴人之系爭專利，就上訴人於畢索公司 2003 年 5 月 30 日成立前之侵害專利權行為，被上訴人得依不當得利法則向上訴人請求返還利益，其中上訴人應給付 1,000,000 元本息部分，業經判決確定，而被上訴人其餘 6,200,000 元本息之請求尚未確定。

智慧財產法院引用最高法院 86 年度臺上字第 1705 號民事判決之見解而論及，侵權行為乃對於被害人所受之損害，由加害人予以填補，俾回復其原有財產狀態之制度，而不當得利乃剝奪受益人之得利，使返還予受損人之制度，二者之直接目的不同，得請求之範圍尤未必一致。智慧財產法院並引用最高法院 82 年度臺上字第 1764 號民事判決之見解而論及，關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際損害為成立要件，故被害人得請求賠償之金額，應視其所受之損害而定；智慧財產法院尚引用最高法院 61 年臺上字第 1695 號判例之見解而論及，依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準。智慧財產法院又引用最高法院 95 年度臺上字第 1077 號民事判決及 98 年度臺上字第 1156 號民事判決之見解而論及，不當得利乃對於違反公平原則之財產變動，剝奪受益人所受利益，以調整其財產狀態為目的，其判斷應以「權益歸屬說」為標準，亦即倘欠缺法律上原因而違反權益歸屬對象取得其利益者，即應對該對象成立不當得利。

因此，智慧財產法院認為，上訴人未經被上訴人同意，而銷售系爭眼鏡，侵害被上訴人之系爭專利，上訴人即侵害被上訴人

之法律地位，乃無法律上原因而取得應歸屬於被上訴人之利益。而欲實施他人專利者，應向專利權人取得授權，且通常會支付權利金，則上訴人未支付權利金即擅自實施系爭專利，受有免於支付權利金之利益，被上訴人依不當得民法則，請求上訴人返還其因此所取得之利益（即如同被授權實施所應支付之合理權利金），於法有據。

智慧財產法院並認為，本案得參酌被上訴人與他人之授權契約推估本案之合理權利金。經參酌原審卷第1冊第120至121頁之《原證9》及更一審卷第2冊第119至125頁之《被上證39》與《被上證40》，並衡酌一切情狀後，智慧財產法院以1,350,000元為本案每年度之合理權利金，並判決被上訴人所得請求返還之不當得利（即合理授權金）為5,400,000元（ $\$1,350,000$ 元/年 $\times 4$ 年= $\$5,400,000$ 元）。經扣除更一審已判決確定之1,000,000元，被上訴人尚得請求4,400,000元。

上訴人就其敗訴部分聲明不服，提起上訴，經最高法院101年度台上字第78號民事裁定駁回上訴人之上訴，而使本案終告確定。

（五）智慧財產法院104年度民專訴字第66號民事判決

本案判決要旨：專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得之不當得利，並得以原告實施系爭專利前後之價差對於原來產品整體售價之貢獻度作為判斷不當得利金額之基礎。

原告於2008年12月9日就「行李箱」商品內部申請發明專利，經由經濟部智慧財產局於2012年7月11日核准公告，原告取得專利證書號第I367735號「行李箱」發明專利（下稱系爭專利）在案。詎原告於2015年初在被告台灣索尼股份有限公司（下稱被告索尼公司）之網站上，發現其將「Sony 經典鋁鎂行李箱」

商品（下稱系爭產品）置放於市面上流通。經原告檢視系爭產品內部之後，確悉其同樣採取與系爭專利完全相同之技術特徵，原告旋即於 2015 年 2 月 10 日完成網頁公證（原證 2），以保全被告索尼公司之侵權證據。原告完成上開查察及網頁公證之後，旋即於 2015 年 3 月 31 日發函被告索尼公司，請其停止侵害系爭專利之行為（原證 3），惟被告索尼公司於 2015 年 5 月 6 日來函覆稱，其訂購系爭產品係作為消費者購買「BRAVIA 4K 液晶電視商品」所給予之贈品（原證 4）。原告依據原證 4 之回覆，始得悉系爭產品之行銷流程如下：被告索尼公司向被告飛躍文創股份有限公司（下稱飛躍公司）訂購系爭侵權產品；被告飛躍公司於接獲被告索尼公司之訂單後，再向被告禮得實業股份有限公司（下稱禮得公司）訂購；被告禮得公司即向訴外人廣州市番禺○○有限公司（下稱大陸○○公司）訂購並進口系爭產品，銷售予被告飛躍公司；被告飛躍公司再將系爭產品銷售予被告索尼公司。被告索尼公司、被告飛躍公司、被告禮得公司彼此之間，既有「訂購」及「銷售」系爭產品之行為，其確實均該當「為販賣之要約」及「販賣」之要件無疑；又被告禮得公司自訴外人大陸○○公司輸入系爭產品，其另該當「為上述目的而進口」之要件。職是，被告等未經原告同意而「訂購」、「銷售」、「進口」系爭侵權產品，自屬不法實施系爭專利之行為。爰依專利法第 96 條第 1 項、第 2 項、第 97 條第 1 項第 2 款，民法第 179 條前段，公司法第 23 條第 2 項起訴請求損害賠償。

智慧財產法院認為，本件被告索尼公司以每個 6,000 元之價格向被告飛躍公司採購系爭行李箱產品，採購單上除指定系爭產品之尺寸、顏色、配件、材質外，且載明產品上方須有「SONY」金屬名牌。被告飛躍公司接受該訂單後，以每個 5,350 元之價格，向被告禮得公司採購系爭產品，被告禮得公司即向訴外人大陸○

○公司以不詳價格訂購並進口系爭產品，再銷售予被告飛躍公司，被告飛躍公司再銷售予被告索尼公司，被告索尼公司將系爭產品（SONY 經典鋁鎂行李箱）作為該公司促銷活動之贈品，凡購買被告索尼公司之液晶電視產品一台，即可獲贈系爭產品一個，被告飛躍公司及禮得公司上開銷售行為，成立專利法第 58 條第 2 項之「販賣」行為，被告禮得公司另成立該條項之「進口」行為，並無疑義。至於被告索尼公司雖係將系爭產品作為促銷自有液晶電視產品之贈品，惟事業以提供折扣或贈品等方式進行促銷活動，以提高消費者購買商品之意願，達到刺激買氣，增加商品銷售量之目的，實為現今工商市場運作所常見之交易形態，然事業基於其成本以及經營效益之考量，均會精算折扣或贈品之價格與促銷活動所增加商品銷售量之關係，以決定提供何種折扣或贈品進行促銷，故事業所提供之贈品，實質上並非無償之給付，而係附有條件，即以消費者購買促銷之主要商品為前提，始可享有獲得贈品之權利，該贈品之價格實質包含於主要商品之價格中（或等同主要商品打折之價格）。被告索尼公司為促銷其自有液晶電視產品，於該公司網頁刊載促銷活動，凡購買被告索尼公司之液晶電視產品一台，即可獲贈系爭產品一個，藉此吸引消費者購買其液晶電視產品，以增加其液晶電視產品之銷售量而獲取商業上之利益，核其所為，已構成專利法第 58 條所指「為販賣之要約」、「販賣」之實施專利權之行為。

智慧財產法院指出，專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物，專利法第 98 條亦有明定。專利權人未於專利物品或其包裝上標示專利證書號數時，應舉證證明侵害人明知或有事實足證其可得而知為專利物品，始得請求

侵害人負損害賠償責任。由於原告不能證明被告等對於系爭產品侵害系爭專利權，係明知或可得而知，故原告請求被告索尼公司、飛躍公司、禮得公司及其法定代理人應各別與公司連帶負侵權行為之損害賠償責任，自非正當。

智慧財產法院並認為，原告雖主張，系爭專利對於原告所行銷行李箱商品價值之貢獻度，至少達 18.62%。被告索尼公司以贈送系爭產品來促銷被告索尼公司自己之 SONY 液晶電視產品，系爭產品之價格 6,000 元，佔 Sony 液晶電視平均價格 150,614 元之比重為 3.98%，故系爭專利對於提高 Sony 電視銷售量之貢獻度，即應計算為 0.74%（計算式： $3.98\% \times 18.62\% \times 100\% = 0.74\%$ ）。被告索尼公司因侵害系爭發明專利而銷售 1,843 架液晶電視產品，所獲得之利益為 2,054,104 元。惟查，被告索尼公司因銷售 Sony 液晶電視所獲得之營業收入，係消費者購買 Sony 液晶電視所支付之買賣價金，被告索尼公司基於與消費者間之買賣契約，而受有利益，具有法律上之原因。且被告索尼公司提供促銷活動贈品，對於刺激買氣，提高消費者之購買意願，固然有所助益，惟消費者決定是否購買 SONY 液晶電視產品，主要仍取決於 SONY 液晶電視本身之品質、功能、品牌價值及消費者本身之需求等因素，尚不能將被告索尼公司因促銷活動所增加之銷售量，全部歸功於贈品之提供，故智慧財產法院認為原告將系爭產品價格與 SONY 液晶電視之價格所占之比例，換算為系爭產品對於提高 SONY 液晶電視之貢獻度，並請求將提高之銷售量，全部作為系爭產品侵害系爭專利所獲得之不當得利，尚非可採。

然而，智慧財產法院認為，「法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。但別有規定者，不在此限。當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」；

「損害賠償之訴，當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時，法院應審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額」，民事訴訟法第 222 條第 1、2 項、辦理民事訴訟事件應行注意事項第 87 條第 1 項定有明文。本案被告索尼公司係以提供贈品之方式，將系爭侵權之行李箱產品發送予消費者，並未就系爭產品直接取得對價，惟已使得原告就實施系爭專利權所可獲得之經濟上收益，受有損害，原告不能證明損害之數額且證明顯有重大困難，智慧財產法院自得審酌全辯論意旨及調查證據之結果，於不違背經驗法則及論理法則之範圍內，依所得心證定其數額。

智慧財產法院認為，針對同款行李箱有無實施系爭專利結構之價格比較，應可採為判斷之基礎，依此計算，原告實施系爭專利前後之價差為 1,930 元 ($21,400 - 19,470 = 1,930$ 元)，對於原來產品整體售價之貢獻度為 9.91% ($1,930 / 19,470 = 9.91\%$)，被告索尼公司以每個 6,000 元之價格，向被告飛躍公司購入系爭產品 1,843 個，僅就系爭產品之有體物支付對價，對於系爭產品內部使用系爭專利之技術，並未支付任何對價，被告索尼公司就系爭專利對行李箱產品價格貢獻度範圍內，即獲有不當得利，該不當得利金額為 1,095,848 元 ($1,843 \times 6,000 \times 9.91\% = 1,095,848$ ，元以下四捨五入)。

(六)智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決及其上訴案件 (智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決)

1. 智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決

本案判決要旨：侵害專利權人之法律地位，已構成無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，其價

額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額，合理權利金數額即性質上應歸屬於專利權人之利益。此外，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。因此，智慧財產法院審酌不當得利之權利金須衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度。

原告（荷蘭商皇家飛利浦股份有限公司）為發明第 82864 號「轉換一系列 m 個位元資訊字成為已調變信號的方法，製造記錄載體、編碼裝置、解碼裝置、記錄裝置、寫入裝置及信號的方法，以及記錄載體」專利之專利權人，專利期間自 1997 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月 14 日止（下稱系爭專利）。被告國碩科技工業股份有限公司（下稱被告公司）、被告陳繼明（被告公司之現任法定代理人）及被告張昭焚（被告公司之前任法定代理人）未經原告同意或授權，自 2000 年 1 月 1 日起至 2015 年 2 月 14 日止持續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之 DVD-R（下稱系爭產品 1）、DVD-RW（下稱系爭產品 2）。系爭專利之技術內容被稱為「EFM+」⁸⁸或「EFM Plus」，主要用於 DVD 編碼。系爭專利將 8 位元的資

⁸⁸ EFM+（Eight-to-Fourteen Modulation Plus）是一種用於 CD、DVD、Hi-MD、MiniDisc 的編碼法，其係改良 EFM（Eight-to-Fourteen Modulation，八比十四調變）的編碼法。

EFM+之技術內容則為將 8 位元的數位資訊轉換為 16 位元的編碼，且不需要插入合併位元，故其所需要的編碼少於 EFM 所需要的 17 位元的編碼。EFM+將數位資訊分為多個群組，並藉由四種狀態挑選下一個數位資訊所使用的編碼群組，以維持「dk-限制」，並增加獨特位元組的數目。而多出來的獨特位元組的數目可用以調節「H」（High electrical level，高的信號電平）與「L」（Low electrical level，低的信號電平）的數目差值，以降低信號的低頻分量，並使直流量最小化。此外，系爭專利的調變信號還包含兩種同步信號，根據編碼狀態來選擇要使用哪個同步信號，兩個同步信號可藉由第 1 個及第 13 個位元判斷是哪個同步信號。編碼時係根據目前編碼狀態選擇要使用哪一組編碼（共四組），並藉由查表使每一數位資訊可對應一個編碼以及下一個編碼狀態。而解碼時係根據目前編碼狀

訊字轉譯為 16 位元代碼字，且不需插入合併位元，故少於習知 EFM⁸⁹技術所需的 17 位元。其將代碼字分為多個群組，並藉由 4 種狀態的有限狀態機（finite-state machine）挑選下一資訊字所使用的代碼字群組，維持 dk-限制，並增加獨特位元組數目。多出來的獨特位元組數目可用以調節「H」與「L」的數目差值，以降低信號的低頻分量，並使直流分量最小化。

智慧財產法院認為，系爭專利說明書、申請專利範圍、圖式對於此技術特徵並無不一致之情況，且被告所提證據仍不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。雖然系爭專利說明書有多處語意不通或翻譯不正確，惟熟習該項技術者於參照前後文並對照圖式後，應可推論出正確的技術內容，故系爭專利並無實施為不可能或困難之情事，因此須就系爭產品 1 是否落入系爭專利請求項 6 之文義範圍為侵權比對。經比對 DVD-R 規格書與系爭專利請求項 6 各要件特徵，從 DVD-R 規格書可以讀取到系爭專利請求項 6 之要件 1A 之技術特徵，故雖然表格內容不同，DVD-R 規格書仍符合要件 1A 之文義讀取。再者，查 DVD-R 規格書第 PH3-16 頁最後一段，代碼字有可能會從 State4 表格中選擇，亦即編碼狀態仍由前一代碼字所屬之群決定，只是選擇代碼字時可能會從同屬第一類編碼狀態的另一表格中選擇，故 DVD-R 規格書仍符合要件 1B 之文義讀取。此外，查 DVD-R 規格書第 PH3-11 頁，各同步訊框僅有接續於同步字之後的第一個代碼字與「前一代碼字」無關，其餘代碼字仍需根據前一代碼字發出時所建立之編碼狀態

態判斷要在哪一組編碼中搜尋，以確定所對應之數位資訊，並根據編碼的特性決定下一個編碼狀態。

⁸⁹ EFM（Eight-to-Fourteen Modulation，八比十四調變的編碼法）係將 8 位元的數位資訊轉換為 14 位元的編碼，並插入 3 位元的合併位元，即一個 8 位元的數位資訊需要使用 17 位元的編碼。而在編碼中的兩個邏輯信號「1」之間必須間隔 2 個至 10 個邏輯信號「0」（稱作「dk-限制」），用以增強光碟的可靠性。

而決定要從哪一組代碼字中選出，因此 DVD-R 規格書仍符合要件 1C 所界定之技術特徵。綜上，原告已舉證證明系爭產品 1 符合系爭專利請求項 6 之技術特徵，而被告所提出系爭專利與 DVD-R 規格書之差異處，並未記載於系爭專利請求項 6，故 DVD-R 規格書所規範的編碼方法仍落入系爭專利請求項 6 之範圍。

另查被告公司為製造光儲存媒體產品之業者，其應熟悉相關技術特徵與其產品，況專利公報為社會公眾可查閱之資訊，被告公司製造系爭產品 1 之前，自應加以查證，避免侵害系爭專利，然其未盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，足認其就侵害系爭專利，自有過失，自應依前揭規定對原告負損害賠償責任。至被告張昭焚、陳繼明分別於不同時期擔任被告公司之負責人，其依據公司法第 23 條第 2 項與被告公司所負之連帶賠償責任，係基於法律之特別規定，與一般侵權行為之構成要件不同，並不以有故意或過失為必要（最高法院 90 年度台上字第 382 號、73 年度台上字第 4345 號判決意旨參照），是無論被告張昭焚、陳繼明有無故意過失，均應與被告公司負連帶賠償責任。

按專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物，2011 年專利法第 98 條定有明文。惟查專利法第 98 條核其立法意旨在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人。然對於明知或可得而知他人有專利權，或有注意義務，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。

經查被告公司為製造光儲存媒體產品之業者，其應熟悉相關

技術特徵與其產品，況專利公報為社會公眾可查閱之資訊，被告公司製造系爭產品 1 之前，自應加以查證，避免侵害系爭專利，以被告公司之營業規模及組織，絕對有預見或避免因侵害原告專利致損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意而侵害並使系爭產品 1 流通於市場上，致生自己直接侵害系爭專利請求項 6 之行為，顯屬侵權行為，且應認其有未盡注意義務之過失，及亦屬可得而知他人有專利權之情形，並無保護必要。故被告辯稱原告未依專利法第 98 條規定在專利物品或包裝上附加標示專利證書號數，原告不得請求損害賠償等語，並不可採。

按「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」、「依前條請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益。」2013 年 1 月專利法第 96 條第 2 項、第 97 條第 2 款亦有規定；2013 年 6 月專利法則於第 97 條增列第 2 項明定侵害情節如屬故意得請求法院酌定三倍以下懲罰性賠償金，其餘與 2013 年 6 月專利法同。其次，當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額，民事訴訟法第 222 條定有明文。又於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考，辦理民事訴訟應行注意事項第 87 條第 2 項定有明文。是倘若法院依當事人所提出之資料，仍無從依當事人所擇定之計算方式計算出專利權人所受損害之數額，或證明顯有重大困難，法院自得依民事訴訟法第 222 條第 2 項規定，審酌一切情況核定損害賠償之數額，俾以適當填補專利權人所受損害。

關於系爭專利受侵害期間之 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 2 月

14 日止之損害賠償計算：原告以被告公司之 2014 年度及 2015 年 1 月 1 日至 2 月 14 日止之營業收入為被告販售系爭產品 1 之所獲利益，惟查被告公司所販售之產品有 6 大項，分別為太陽能光電發電系統、太陽能多晶矽晶片、光儲存媒體產品、太陽能導電鋇帶、低溫銀膠產品、PC/BGA 專用銑刀及鑽針鍍膜產品，其中光儲存媒體產品，尚有 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RW 等 6 個產品，是系爭產品 1 僅為其中一項產品，是被告公司之年度營業收入，並非全來自系爭產品 1，是原告有關被告就系爭產品 1 之所獲利益係為臆測而來缺乏證據可佐，其所述自不可採。又本案原告擇定以被告公司因侵害行為所得利益計算其損害賠償額，惟查被告公司 2014 年度至 2015 年 2 月 14 日止就系爭產品 1 之銷售，在被告公司已就成本及必要費用舉證後，係為毛損狀態，是並無所得利益，故原告就此期間主張之損害賠償，尚屬無據，應予駁回。又被告陳繼明係於 2014 年 10 月 17 日始擔任被告公司之法定代理人迄今，在此期間，被告銷售系爭產品 1 既未獲有利益，被告陳繼明自無庸與被告公司負連帶賠償責任，是原告依公司法第 23 條第 2 項規定請求被告陳繼明應與被告公司負連帶賠償責任，亦無理由，應予駁回。

關於系爭專利受侵害期間之 2000 年 1 月 1 日至 2003 年 4 月 15 日止之損害賠償計算：原告主張依被告年度公報，被告公司自 2000 年 1 月 1 日起已開始生產 DVD-R 產品，惟查依原告主張系爭產品 1 係因符合「DVD Specifications for Recordable Disc Ver.2.0 (4.7G)」規格書，即符合 DVD-R 規格書所使用之 EFM+編碼技術，故依 DVD-R 規格書認證標準，而認定系爭產品 1 侵害系爭專利請求項 6，惟依兩造所不爭執之 DVD-R 規格書版本，係於 2000 年 5 月才公布，且被告公司之 DVD-R 產品至 2003 年 4 月 15 日均尚未通過 DVD 論壇 A 級實驗室之認證，有被告所提之工

業技術研究院之工業技術服務報告附卷可參，原告又未舉證證明被告於 2000 年、2001 年、2002 年、2003 年 4 月 15 日以前所生產之 DVD-R 產品已符合 DVD-R 規格書，故並無證據證明被告公司於 2000 年至 2003 年 4 月 15 日前已有侵害系爭專利之侵權行為存在，原告此部分之主張，並不可採。

關於系爭專利受侵害期間之 2003 年 4 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日止之損害賠償計算：按因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾 10 年者亦同。民法第 197 條第 1 項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀「知」條件，倘係一次之加害行為，致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分，或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生，致加害之結果持續不斷，倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第 197 條第 1 項規定之請求權罹於時效之本旨，且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的（最高法院 94 年度臺上字第 148 號判決意旨參照）。又加害人持續為侵權行為者，被害人之損害賠償請求權亦陸續發生，其請求權消滅時效期間應分別自其陸續發生時起算（最高法院 98 年度台上字第 865 號判決要旨參照）。本件被告公司侵害專利權之行為雖持續發生，致加害之結果伴隨而至，惟各該不法侵害行為及損害結果各自獨立存在，並非不可分之債，依上開判決要旨，本件損害賠償請求權之時效應分別自其陸續發生時起算。準此，原告既係於 2014 年 4 月 28 日始提起本件訴訟，故自 2014

年 4 月 28 日往前回溯 2 年，即 2012 年 4 月 28 日以前之損害賠償請求權，顯已罹於 2 年時效而消滅，被告就此部分為時效抗辯，並非無據。

惟按損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人，民法第 197 條第 2 項定有明文，而無法律上之原因而受利益，致他人受損害者，應返還其利益，同法第 179 條亦定有明文。而侵權行為乃對於被害人所受之損害，由加害人予以填補，俾回復其原有財產狀態之制度，不當得利乃剝奪受益人之得利，使返還予受損人之制度，二者之直接目的不同，得請求之範圍尤未必一致，又不當得利發生之債，並無共同不當得利之觀念，且屬可分之金錢債權，故同時有多數利得人時，應各按其利得數額負返還責任，非以請求人所受損害若干為準。次按，「依不當得利之法則請求返還不當得利，以無法律上之原因而受利益，致他人受有損害為其要件，故其得請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，非以請求人所受損害若干為準，無權占有他人土地，可能獲得相當於租金之利益為社會通常之觀念，是被上訴人抗辯其占有系爭土地所得之利益，僅相當於法定最高限額租金之數額，尚屬可採。」（最高法院 61 年台上字第 1695 號判例要旨參照）。是以基於專利法賦予權利人之排他性地位，於專利保護期間內僅權利人能享有製造、販賣、販賣之要約、進口或使用等發明或新型之實施行為，他人未經其同意而為之，即侵害專利權人之法律地位，已構成無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，非以專利權人所受損害若干為準，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理

權利金數額，合理權利金數額即性質上應歸屬於專利權人之利益。

智慧財產法院並認為，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，另原告雖未提出系爭產品 1 之市場佔有率，惟專利侵權訴訟中，特別於第一審時，實務上甚難期待被告願提供公司之各項銷售資料或財務報表，而民事訴訟法第 222 條及 2003 年專利法第 85 第 1 項第 2 款之規定（相當於現行專利法第 97 第 1 項第 2 款之規定），本即非定專利侵權損害之實際數額，而係以一衡平概念，授權法院於具體個案中，斟酌一切可能影響之因素綜合判斷。況兩造間本即不存在授權契約，故所有之估算因子均係屬依合理原則所為之假設。因此，智慧財產法院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，原告舉證證明損害賠償額之困難程度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等一切情狀，認原告所失利益至少得請求被告公司與被告張昭焚連帶給付 10,500,000 元之合理授權金額。原告逾此範圍之請求，尚有未合。另原告主張被告公司為故意侵權並不足採，已如前述，是其請求智慧財產法院酌定 3 倍以下之懲罰性賠償金亦屬無據，不應准許。

未查，原告以單一之聲明，主張二以上訴訟標的，而請求法院擇一訴訟標的為其勝訴之判決者，乃所謂選擇訴之合併，原告依其中之一訴訟標的可獲全部受勝訴判決時，法院固得僅依該項訴訟標的而為判決，對於其他訴訟標的無庸審酌；惟如各訴訟標的對於原告判決之結果不同，法院自應擇對原告最為有利之訴訟標的而為裁判（參照最高法院 99 年度台上字第 1888 號判決）。本案原告主張依專利法或民法不當得利、無因管理之法律關係，請求本院判決，核屬請求權競合之選擇訴之合併，因原告對被告以

專利法及不當得利規定請求為有理由，其起訴之目的已達，自無庸再審究無因管理部分之主張是否有理由。

綜上所述，系爭產品 1 落入系爭專利請求項 6 之文義範圍，被告公司有侵害系爭專利之過失存在，被告張昭燮自 2003 年 4 月 16 日至 2013 年 6 月 21 日間為被告公司法定代理人，自應依公司法第 23 條第 2 項規定與被告公司負連帶責任，是原告依專利法相關規定、民法第 197 條第 2 項、第 179 條規定，及公司法第 23 條第 2 項規定，請求被告公司與被告張昭燮連帶賠償 10,500,000 元，及自 2015 年 6 月 25 日起至清償日止，按年息 5% 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求為無理由，應予駁回。又兩造均陳明願供擔保，聲請宣告假執行或免為假執行，經核原告勝訴部分，合於法律規定，爰分別酌定相當之擔保金額宣告之；原告其餘假執行之聲請，因訴之駁回而失所依據，不予准許。

2. 智慧財產法院 105 年度民專上字第 24 號民事判決

本案判決要旨：專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭專利授權之權利金的利益，而請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因而實施他人專利，依據不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金，而其請求返還利益之數額得以公開的授權合約中約定之權利金作為依據。

本案經被告上訴，智慧財產法院對於其上訴案件作成 105 年度民專上字第 24 號民事判決。智慧財產法院表示，飛利浦公司係以 DVD-R 規格書及其自行製作之產品測試報告主張國碩公司所製造販售之系爭產品侵害請求項 6，並主張縱依國碩公司等所提之台大測試結果，仍可證明系爭產品侵害請求項 6。經查國碩公司確於官網上公開表示系爭產品符合 DVD-R 規格書，此有經公

證之國碩公司官方網頁在卷可憑，且國碩公司等並不爭執所提飛利浦公司於市場上購得之 DVD-R 光碟片即系爭產品係由國碩公司所製造販售，而兩造於原審曾當庭以原證 27、29 之光碟片產品依飛利浦公司所提測試架構進行測試，其結果與飛利浦公司所提產品測試報告相符。雖然國碩公司等辯稱 DVD-R 規格書並非系爭產品之實際規格書，又系爭產品係於 2003 年 4 月 15 日始通過 DVD 論壇 A 級實驗室之認證，故不能以 DVD-R 規格書作為系爭產品是否侵權之判斷。惟查 DVD-R 論壇是制定、維護、發展 DVD 標準的國際組織，創設於 2000 年 4 月 14 日，飛利浦公司為創始會員之一，並於同年 5 月公布 DVD-R 規格書，顯見至少自 2000 年 5 月起，市場上所製造販售之 DVD-R 光碟產品，均必須符合 DVD-R 論壇之規範，況國碩公司並未提出任何系爭產品之實際規格書或其他編碼方式為證，且國碩公司又標榜所製造販售之光碟片均符合 DVD-R 規格書。又飛利浦公司所提產品測試報告，雖係以自行研發之軟體加以分析，然其測試方法係以軟體對系爭產品進行「EFM+解調變」之分析，而「EFM+解調變」係將 EFM+編碼及 NRZI⁹⁰調變後之代碼字予以解碼，如非採用前述之編碼及調變方式，應無法為「EFM+解調變」所分析，且國碩公司等並不爭執原證 27、29 係由其所製造販售，因此無論依 DVD-R 規格書或產品測試報告之內容加以分析，系爭產品均已落入請求項 6 之 1a 至 1g、5 及 6a 至 6c 要件之文義範圍，而國碩公司等依台大測試結果所為之分析報告，則無法證明系爭產品未落入請求項 6 之文義範圍，故飛利浦公司主張系爭產品侵害請求項 6，為有理由。

⁹⁰ NRZI (Non return to zero, inverted, 翻轉不歸零編碼法)，是一種二進位制的信號編碼法，以此編碼法傳送一些邏輯信號。NRZI 發送的邏輯信號有兩種電位類型，電位保持時傳送邏輯信號 1，電位翻轉時傳送邏輯信號 0。應用 NRZI 編碼法的有 CD 光碟、USB 介面、以及使用光纖傳輸的 Fast Ethernet 等。

智慧財產法院並認為，依民法第 197 條第 2 項規定之意旨：「損害賠償之義務人，因侵權行為而受利益，致被害人蒙受損害時，於因侵權行為之請求權外，更使發生不當得利之請求權，且此請求權，與因侵權行為之請求權時效無涉，依然使其能獨立存續」，足見不當得利返還請求權與侵權行為損害賠償請求權係處於獨立併存互相競合之狀態（最高法院 101 年台上字第 1411 號判決意旨參照）。另民法第 197 條第 2 項之不當得利返還請求權，依同法第 125 條之規定，因 15 年間不行使而消滅（29 年上字第 1615 號判例參照）。飛利浦公司既與國碩公司間並未就系爭專利訂有專利授權協議，國碩公司並無法律上原因而於產製系爭產品之過程中實施系爭專利請求項 6 之全部技術特徵，並於市面上銷售獲利，且未給付系爭專利之授權金予飛利浦公司，則國碩公司就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權權利金之利益，而飛利浦公司則至少受有未收取系爭專利授權權利金之損失，揆諸前開規定，國碩公司並無法律上原因而受有利益，且與飛利浦公司所受損害間有因果關係，故飛利浦公司得依不當得利之相關規定請求國碩公司返還利益。又飛利浦公司主張之不當得利期間係自 2000 年起，而國碩公司製造銷售系爭產品係持續性之行為，且依據民法第 128 條前段之規定，飛利浦公司之不當得利返還請求權迄本件 2014 年 4 月 28 日起訴時並未逾 15 年之消滅時效。

再者，智慧財產法院認為，以包裹方式授權相關專利已為專利市場之商業慣例，且於一技術結構上存在有多數專利亦為當今之發明趨勢，則以包裹方式授權專利，不失為有效率且可顧及授權人及被授權人之利益。因此，國碩公司僅以授權合約係包裹式授權及其實際使用情形比例甚低，而抗辯授權權利金過高，並不可採。

此外，國碩公司抗辯，倘飛利浦公司欲以系爭專利之合理權

利金作為計算其得請求賠償金額之依據，同樣須要考量系爭專利對於產製 DVD-R 空白光碟片之貢獻度。雖然飛利浦公司對外公開之權利金為產製每片 DVD-R 光碟片應支付 0.06 美元的權利金，惟依據飛利浦公司所公開之授權合約，產製每片 DVD-R 光碟片應支付 0.06 美元之權利金費率係針對飛利浦公司所有的 199 件與 DVD-R 光碟片有關之專利，則系爭專利之合理權利金不可能等同於 199 件必要專利的權利金。然而，智慧財產法院認為，本案係請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，而非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因而實施他人專利，依據不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金。國碩公司既因未經授權或同意亦即無法律上原因而實施飛利浦公司之請求項 6 致國碩公司受有利益，並使飛利浦公司受有損害，則飛利浦公司主張請求返還的不當得利之數額，以公開的授權合約中之約定作為飛利浦公司得收取系爭專利授權權利金之依據，應為可採。

綜上所述，飛利浦公司依民法第 179 條不當得利之法律關係，請求國碩公司給付飛利浦公司 10 億 5 千萬元及自 2015 年 6 月 25 日起（飛利浦公司於原審減縮之利息起算日）至清償日止，按年息 5% 計算之利息，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，為無理由，應予駁回。

三、小結

（一）關於台灣的專利權人請求侵害專利權之損害賠償的法院以及計算損害賠償金額的方法之分析與檢討

如前所述，在台灣的專利權人想要請求侵害專利權之損害賠償，除得依台灣的專利法第 97 條第 1 項第 1 款本文所規定的「依民法第 216 條之規定」計算其損害，而得依台灣的民法第 216 條之規定請求所受損害或所失利益外，亦得依台灣的專利法第 97

條第 1 項第 1 款但書（差額說）、第 97 條第 1 項第 2 款（總利益說）、第 97 條第 1 項第 3 款（合理權利金說）之規定計算其損害。

然而，台灣的專利法第 97 條第 1 項僅依據美國的判例法發展出來的專利權受侵害時計算損害賠償之方法作概念性的規定，例如：第 97 條第 1 項第 2 款（總利益說）僅規定「依侵害人因侵害行為所得之利益」計算其損害、第 97 條第 1 項第 3 款（合理權利金說）僅規定「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」。在具體個案要實際適用該等條文衡量專利權受侵害之損害賠償時，幾乎完全仰賴承審法官依其心證而解釋該個案事實是否能歸攝於該等條文之構成要件內，因此其結果流於主觀化並充滿不確定性。

台灣的民事訴訟法第 222 條第 2 項規定「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」此外，台灣的〈辦理民事訴訟事件應行注意事項〉第 87 條對於「侵害智慧財產權之損害賠償事件」，在「當事人已證明受有損害，而有客觀上不能證明其數額或證明顯有重大困難時」之情形下，允許法院「得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」

雖然前述民事訴訟法第 222 條第 2 項及〈辦理民事訴訟事件應行注意事項〉第 87 條之規定比專利法第 97 條第 1 項的規定更為詳細，惟有學者質疑該等規定是否得作為決定授權實施專利所得收取之合理權利金的規範依據，且在具體個案中應如何適用該等規定以衡量損害賠償之金額，仍有待台灣的法學界及司法實務界參考國外之相關規範作進一步之闡釋。

在採用「合理權利金法」作為衡量損害賠償金額的相關判決中，智慧財產法院於 100 年度民專上字第 47 號民事判決採用「合理權利金法」之「整體市場價值法」衡量損害賠償金額；智慧財產法院於 100 年度民專訴字第 119 號民事判決及 102 年度民專上字第 3 號民事判決則採用「合理權利金法」之「假設協商法」衡量損害賠償金額；而智慧財產法院於 101 年度民專上字第 4 號民事判決表示，合理授權金之計算，原則上應以「最小銷售單位」為基礎。

有學者表示，為避免完全市場價值法則（即「整體市場價值法」）的濫用，美國專利判例法除前述功能與顧客需求之要件外，尚要求該法則的適用，應以「最小專利實施單元」（the smallest salable patent-practicing unit）為本，不當然以最終消費物為計算基礎。若侵權物本身有相應之銷售市場，得以具體的評價，或侵權物得以聯合其他元件成為一個具有市場評價的單元，此時，損害賠償之計算應以侵權物本身或前述單元為基準，不得以最終消費物為中心以適用完全市場價值法則⁹¹。

該學者並主張，專利價值實存在於專利技術相對於先前技術的優越性。理論上，專利侵權的損害賠償計算應不逾該專利基於進步性所超越先前技術射程範圍的技術貢獻，然而，此技術貢獻較為抽象，非經由專利物或專利技術於市場產銷或授權，不易給予相應之具體評價。因此，專利侵權的損害賠償似當以專利技術貢獻所對應之市場價值為其依歸，較能達成以專利價值驅導及界定損害賠償範圍之目的⁹²。關於專利複合下之損害賠償計算，得以各專利對於最終消費物效能的技術貢獻比例作為分配損害賠償

⁹¹ 沈宗倫（2015），〈專利複合之專利價值分攤與損害賠償—以智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號判決為例〉，《月旦法學雜誌》，239 期，頁 237。

⁹² 同前註，頁 233。

額以反映專利價值減損的依據⁹³。

另有學者表示，決定損害賠償額時，必須檢視專利所做出超越先前技術的特別貢獻，合理權利金則可以用市場上授權類似的未侵權替代物的金額決定之⁹⁴。

再者，有學者認為，合理權利金係由「權利金基礎」乘以「權利金費率」而得出。在授權實務上，為了便於計算權利金，多以「最小可銷售元件」或「整個產品」價值作為權利金基礎，而法院以「授權前例」或「可比較的授權」作為費率之基礎起點來判決合理權利金，囿於授權實務之現實，雖然無法排除以「最小可銷售元件」或「整個產品」作為權利金基礎，然而為了避免將非專利元件部分之價值不當計入，自應該對於權利金費率再予分配，以免專利權人不當得利。關於「權利金基礎」之選擇，當專利所在即為「最小可銷售元件」或其中部分元件時，應以「最小可銷售元件」作為權利金基礎；而當專利特徵不能由產品中分離出「最小可銷售元件」時，則應該以「專利對產品的貢獻價值」作為權利金基礎，其內涵可以包括：1. 專利價值超過次佳非侵權替代品的價值，或 2. 迴避設計的成本⁹⁵。關於「權利金費率」之基準起點，大多還是參考「可比較的授權」，所謂「可比較的授權」，CAFC 指可以與訴訟中之系爭專利加以比較的授權前例，不論是「系爭專利的授權前例」或「類似專利的授權前例」，只要有可加以比較之證據，即具有證據能力，而為「可比較的授權」⁹⁶。

此外，有學者認為，與權利人之實際損害法（即依專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書規定之方法計算損害賠償之金額）或侵害

⁹³ 同前註，頁 239。

⁹⁴ 楊晉佳，同前註 29，頁 67。

⁹⁵ 吳靜怡，同前註 8，頁 205。

⁹⁶ 吳靜怡，同前註 8，頁 207。

人之所得利益法(即依專利法第97條第1項第2款規定之方法計算損害賠償之金額)相較,合理權利金法(即依專利法第97條第1項第3款規定之方法計算損害賠償之金額)所計算的損害賠償金額未必較高或最為有利,惟其乃最簡便的損害證明方式及最容易滿足訴訟上的舉證要求,權利人無須揭露自身產銷機密或礙於無法取得侵害人產銷機密,亦免除其證明所請求數額與專利權侵害行為間因果關係之舉證負擔⁹⁷。該學者並提出「合理權利金法適用之應考量因素」,包括:(1)權利人既已訂定授權契約之權利金數額;(2)侵權期間之市場經濟或景氣變化;(3)發明之性質與重要性;(4)侵害人較被授權人承擔較少的發明實施風險及成本;(5)有無酌減合理權利金之事實。上述第(1)項考量因素和 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金的第1項考量因素⁹⁸類似;而上述第(3)項考量因素則和 Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金的第3項考量因素⁹⁹類似¹⁰⁰。

綜合分析前述學者之論述可知,由於依合理權利金法(即依專利法第97條第1項第3款規定之方法)計算專利侵害損害賠償之金額時,權利人對於其自身之產銷機密或無法取得的侵害人之產銷機密皆無須揭露,且免除權利人對於其請求賠償之數額與專利權之侵害行為間的因果關係之舉證負擔,因此依合理權利金法計算專利侵害損害賠償之金額乃最簡便的損害證明方式且最容易滿足訴訟上的舉證要求。而適用合理權利金法應考量之因素包括:

⁹⁷ 李素華 (2013),〈專利權侵害之損害賠償計算方式:合理權利金法〉,《月旦法學教室》,124期,頁37。

⁹⁸ 專利權人對於系爭專利所收到的授權金,可證明或傾向於證明既定的專利授權金之數額。

⁹⁹ 授權的性質和範圍,例如專屬授權或非專屬授權;或關於製造產品可能銷售的領域或對象有無受到限制。

¹⁰⁰ 李素華,同前註97,頁37-38。

(1) 權利人既已訂定授權契約之權利金數額；(2) 侵權期間之市場經濟或景氣變化；(3) 發明之性質與重要性；(4) 侵害人較被授權人承擔較少的發明實施風險及成本；(5) 有無酌減合理權利金之事實。

再者，合理權利金係由「權利金基礎」乘以「權利金費率」所得出。在授權實務上，為了便於計算權利金，多以「最小可銷售元件」或「整個產品」之價值作為權利金之基礎，而法院係以「授權前例」或「可比較的授權」作為權利金費率之基礎以決定合理權利金，所謂「可比較的授權」係指可以與訴訟中之系爭專利加以比較的授權前例，不論是「系爭專利的授權前例」或「類似專利的授權前例」，且當專利所在為「最小可銷售元件」（亦有稱為「最小專利實施單元」）或其中部分元件時，應以「最小可銷售元件」作為權利金之基礎，亦即若侵權物本身有相應之銷售市場得以具體評價，或侵權物得以聯合其他元件成為一個具有市場評價的單元，則損害賠償之計算應以侵權物本身或前述單元為基準，而不得以最終消費物為基準。

此外，專利侵權的損害賠償計算應不逾該專利基於進步性所超越先前技術射程範圍的技術貢獻，因此專利侵權的損害賠償當以專利技術貢獻所對應之市場價值為其依歸，亦即於決定損害賠償額時，必須檢視專利所做出超越先前技術的特別貢獻。在計算複合專利之損害賠償時，則得以該複合專利所包含的各項專利對於最終消費物效能的技術貢獻比例作為該等專利分配損害賠償額之依據。

基於上述之綜合分析，本文贊同依合理權利金法計算專利侵害損害賠償之金額乃最簡便的損害證明方式且最容易滿足訴訟上的舉證要求，且合理權利金係由「權利金基礎」乘以「權利金費率」所得出，而當專利所在為「最小可銷售元件」或其中部分元

件時，應以「最小可銷售元件」作為權利金之基礎，並以「授權前例」或「可比較的授權」作為權利金費率之基礎。本文亦同意，專利侵權的損害賠償當以專利技術貢獻所對應之市場價值為其依歸，而在計算複合專利之損害賠償時，則得以該複合專利所包含的各項專利對於最終消費物效能的技術貢獻比例作為該等專利分配損害賠償金額之依據。

（二）侵害專利權者因侵害專利權之行為而受有利益，致專利權人蒙受損害時，專利權人得依不當得利之相關規定請求侵害專利權者返還其未給付的系爭專利授權金之利益予專利權人

依前述智慧財產法院於 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決的見解，未支付權利金即擅自實施他人專利者，專利權人得依不當得利法則，請求擅自實施系爭專利者返還其因此所取得之利益，而該利益即如同被授權實施所應支付之合理權利金，且得參酌專利權人與他人之授權契約推估本案系爭專利之合理權利金。

另依前述智慧財產法院於 103 年度民專訴字第 38 號民事判決的見解，侵害專利權人之法律地位，已構成無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額，合理權利金數額即性質上應歸屬於專利權人之利益。此外，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。因此，智慧財產法院審酌不當得利之權利金須衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度。

再者，依前述智慧財產法院於 104 年度民專訴字第 66 號民事判決的見解，專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得之不當得利，並得以原告實施系爭

專利前後之價差對於原來產品整體售價之貢獻度作為判斷不當得利金額之基礎。

此外，智慧財產法院於 105 年度民專上字第 24 號民事判決（103 年度民專訴字第 38 號民事判決的上訴審之判決）中表示，依民法第 197 條第 2 項規定之意旨，損害賠償之義務人，因侵權行為而受利益，致被害人蒙受損害時，於因侵權行為之請求權外，更使發生不當得利之請求權，且此不當得利之請求權，與因侵權行為之請求權的時效無涉，係依民法第 125 條之規定，因 15 年間不行使而消滅。因飛利浦公司與國碩公司並未就系爭專利訂有專利授權協議，故國碩公司於產製系爭產品之過程中實施系爭專利請求項 6 之全部技術特徵係無法律上原因，而國碩公司於市面上銷售系爭產品獲利，且未給付系爭專利之授權金予飛利浦公司，則國碩公司就系爭產品之銷售至少受有未給付系爭專利授權金之利益，而飛利浦公司則至少受有未收取系爭專利授權金之損失，且國碩公司所受利益與飛利浦公司所受損失間有因果關係，故飛利浦公司得依不當得利之相關規定請求國碩公司返還利益。然而，智慧財產法院於本案判決中並未接受國碩公司所主張的飛利浦公司欲請求系爭專利之合理權利金應考量系爭專利對產製 DVD-R 空白光碟片之貢獻度。智慧財產法院於本案判決中認為，依據不當得利之相關規定請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，與系爭專利對系爭產品之貢獻度無涉，應給付依既有授權合約所應給付之授權金，而其請求返還利益之數額得以公開的授權合約中約定之權利金作為依據。

自上述智慧財產法院的判決分析可知，智慧財產法院認為專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得的利益，且依智慧財產法院 103 年度民專訴字第 38 號民事判決以及智慧財產法院 104 年度民專訴字第 66 號民事判決

之見解，智慧財產法院審酌不當得利之權利金須衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，或智慧財產法院得以原告實施系爭專利前後之價差對於原來產品整體售價之貢獻度作為判斷不當得利金額之基礎；惟依智慧財產法院於 105 年度民專上字第 24 號民事判決之見解，請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，應與貢獻度無涉。一旦無法律上之原因而實施他人專利，依據不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金，而其請求返還利益之數額得以公開的授權合約中約定之權利金作為依據。

因此，智慧財產法院對於專利權人依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得的利益時，是否須衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，或是否得以原告實施系爭專利前後之價差對於原來產品整體售價之貢獻度作為判斷不當得利金額之基礎，於智慧財產法院近期的判決已改採否定之見解。

因為智慧財產法院認為專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得的利益，而使專利權人對侵害專利權者之損害賠償請求權在罹於專利法第 96 條第 6 項所規定的時效期間後，仍得依民法第 197 條第 2 項藉由不當得利之相關規定請求侵害專利權者返還其未給付的系爭專利授權金之利益予專利權人。由於不當得利返還請求權之行使不以不當得利者有故意或過失為限，因此無論侵害專利權者在未獲授權下實施專利權人之專利有無故意或過失，專利權人皆得請求侵害專利權者返還其因侵害專利權之行為所得之利益，此種見解有利於專利權人對侵害專利權者尋求救濟；且使得專利權人在無法或難於依專利法第 97 條第 1 項各款所規定的計算損害賠償之各種方法請求損害賠償時，尚得依不當得利之相關規定請求侵害專利權者返

還其因侵害專利權所受之利益予專利權人外；並使得專利權人對侵害專利權者之損害賠償請求權權於專利法第 96 條第 6 項所規定的短期時效期間後，尚得基於不當得利返還請求權適用民法第 125 條規定的 15 年之時效期間，而依不當得利之相關規定請求侵害專利權者返還其因侵害專利權所受之利益予專利權人。因此，智慧財產法院的前述見解對於專利權人在其專利權受侵害後行使求償權時有相當大的助益。

肆、結論

一、Georgia-Pacific 案所建立的衡量合理權利金之考量因素的適用重點及範圍

如前所述，在 Georgia-Pacific 案中，紐約南區地方法院提出非常詳細的 15 項判斷合理權利金數額之考量因素，用以衡量侵害專利權之損害賠償金額。雖然其後美國有關侵害專利權之判決大量引用 Georgia-Pacific 案所列出的判斷合理權利金數額之考量因素，但大多判決皆僅檢討與該案之個案事實有關的某幾項考量因素是否適用及如何適用，少有判決就 Georgia-Pacific 案所列出的 15 項考量因素逐項檢討，因此日後台灣司法實務界在具體個案中若要參考 Georgia-Pacific 案所列出的考量因素加以衡量侵害專利權之損害賠償金額時，亦應僅檢討與該案之個案事實有關的某幾項考量因素是否適用及如何適用，無庸就 Georgia-Pacific 案所列出的 15 項考量因素逐項檢討，以便針對須要考量之因素進行深入之分析及檢討，並增進審判程序之時效。

在 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 案中，美國聯邦第二巡迴上訴法院認為紐約南區地方法院在 Georgia-Pacific 公司支付專利權人權利金後未給 Georgia-Pacific 公司合理的利潤是錯誤的，因此調降 Georgia-Pacific 公司應支付

專利權人的權利金數額，顯示美國司法實務認為，在計算侵害專利權者應支付專利權人之合理權利金時，應自侵害專利權者因製造及銷售侵害專利權的物品所得之利益扣除合理的利潤，其餘額才得作為合理權利金。

有學者主張，在以合理權利金計算專利侵害之損害賠償時，該損害賠償之數額應適足以彌補因侵害行為所失之利益，惟無論如何該損害賠償之數額不得少於因侵權人已使用該發明所應支付的合理權利金併計其利息與費用後之數額。¹⁰¹

Georgia-Pacific 一案所提出的以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判斷原則（衡量合理權利金之 15 項考量因素）在美國有關以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判決中被普遍採用，而 **Georgia-Pacific** 案所提出的判斷原則不僅對於採用「假設協商法」計算專利侵害之損害賠償的判決之內涵及其運作情形有重大影響，且該判斷原則對於採用「解析法」或「整體市場價值法」計算專利侵害之損害賠償的判決之內涵及其運作情形也有相當程度之影響，並對於採用「最小可銷售單位」之價值作為計算專利侵害之損害賠償的基礎以限縮「整體市場價值法」之適用的具體內容亦產生一定程度之影響。

為避免 SEPs 之專利權人取得的授權金額超過合理權利金之額度、濫用市場地位而引起反競爭之議題¹⁰²，因此大多數的 SSO 會要求參加該組織的 SEPs 之專利權人所得收取的授權金額必須符合依 RAND 或 FRAND 之標準所訂的授權金額。此外，

¹⁰¹ Shawn D. Fox & John E. Elmore, Selection of a Reasonable Royalty Rate to Measure Economic Damages for Trademark and Patent Infringement 29 (2016), available at http://www.willamette.com/insights_journal/16/spring_2016_3.pdf (last visited 06/07/2018).

¹⁰² Thomas Vinje & Ashwin Van Rooijen & Timothy Cornell, *addressing standards creation: Divergence or Convergence Across the Atlantic*, 25 ANTITRUST 58, 58 (2011).

Georgia-Pacific 案所提出的判斷原則（衡量合理權利金之 15 項考量因素）不僅在有關以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判決中被普遍採用，而且在依照 RAND 之標準或 FRAND 之標準訂定 SEPs 的合理權利金時，Georgia-Pacific 案所提出的判斷原則（衡量合理權利金之 15 項考量因素）亦被廣泛應用。

二、以「整體市場價值法」與限縮「整體市場價值法」的「最小可銷售單位」之價值作為計算專利侵害損害賠償之權利金基礎應注意之事項以及得參考之標準

以「整體市場價值法」衡量專利權受侵害的損害賠償金額時，Rite-Hite 案係以專利權人所喪失之利益是否為合理可預見的（reasonably foreseeable）以判斷該種喪失之利益是否符合相當因果關係（proximate cause），而得以將其納入損害賠償之金額內。

由於在具體個案中專利權人所喪失之各種利益是否為合理可預見有賴審理該案之法官依相關事證加以解釋，因此承審法官對於要將哪些專利權人所喪失之利益納入損害賠償之金額內有相當程度之解釋權與裁量權。職是，承審法官如何依其學識及經驗所產生之衡平概念進行公平且合理的解釋與裁量，對於「整體市場價值法」此法制的實用性與持續性將有重大之影響。

如前述許多美國法院之判決（*Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*案¹⁰³、*Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*案¹⁰⁴、*Cummins-Allison Co. v. SBM Co., Ltd.*案¹⁰⁵、*Commil USA v. Cisco Systems, Inc.*案¹⁰⁶）所採行的見解，對於包含多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未影響整體產品者，在計算該產品的專利侵害損害賠償之金額時，應該以「最小可銷售單位」限縮「整體市

¹⁰³ *Cornell University v. Hewlett-Packard Co.*, 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

¹⁰⁴ *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc.*, 773 F.3d 1201 (Fed. Cir. 2014).

¹⁰⁵ *Cummins-Allison Co. v. SBM Co., Ltd.*, 2011 WL 1253131 (Fed. Cir. Mar. 11, 2011).

¹⁰⁶ *Commil USA v. Cisco Systems, Inc.*, 2012 WL 2375037 (Fed. Cir. Jun. 1, 2012).

場價值法」之適用，亦即必須以該產品的「最小可銷售單位」(或稱為「最小可銷售的兼容實施單位」)之價值作為計算專利侵害損害賠償之權利金的基礎。

如前所述，美國有學者主張應以專利標的之技術特徵超過先前技術之技術特徵的貢獻範圍加以衡量專利標的之價值，並以其貢獻範圍作為該專利標的之價值限度。在台灣亦有學者主張專利侵權的損害賠償當以專利標的之技術特徵的貢獻範圍所對應之市場價值為其依歸；而關於專利複合下之損害賠償的計算，得以各專利對於最終消費物效能的技術貢獻比例作為分配損害賠償金額以反應專利價值減損的依據。

此外，依 IEEE 公布的標準委員會細則之規定，決定「合理費率」之考量因素包括：1.「必要專利權」主張的發明或發明特徵之功能對於實施「必要專利權」的「最小可銷售的兼容實施單位」相關功能之價值所貢獻的價值、2.對比相同的 IEEE 標準之所有「必要專利權」對於實施該等專利權的「最小可銷售的兼容實施單位」所貢獻之價值以及此「必要專利權」對於實施該專利權的「最小可銷售的兼容實施單位」所貢獻之價值、3.涵蓋「必要專利權」之使用的現存授權，而該授權未受到明示或默示的禁制令之威脅，且該現存授權之情境與其最終授權足以與此預期授權之情境相比較。

實際上，臺灣的智慧財產法院於 101 年度民專上字第 4 號民事判決中即曾明文表示，合理授權金之計算，原則上應以「最小銷售單位」為基礎，而非以「整體商品」為基礎；除非專利權人之產品包含侵權元件與非侵權元件而屬「多元件所組成之產品，且專利權人能夠證明：1.侵權元件乃消費者購買該產品的主要動機、2.行為人一併銷售包含侵權元件與非侵權元件之產品、3.侵權元件與非侵權元件共同形成一功能單位，此三項要件皆成立者，

始例外允許以「整體產品」作為合理授權金之計算基準，以避免對於專利權人過度賠償。

如前所敘，在採用「合理權利金法」以決定專利侵害之損害賠償時，有學者認為，合理權利金係由「權利金基礎」乘以「權利金費率」而得出。關於「權利金基礎」之選擇，當專利所在即為「最小可銷售元件」或其中部分元件時，應以「最小可銷售元件」作為權利金基礎；而當專利特徵不能由產品中分離出「最小可銷售元件」時，則應該以「專利對產品的貢獻價值」作為權利金基礎，其內涵可以包括：1. 專利價值超過次佳非侵權替代品的價值，或 2. 迴避設計的成本。關於「權利金費率」之基準起點，大多數情形會參考「可比較的授權」，所謂「可比較的授權」，CAFC 認為係可以與訴訟中之系爭專利加以比較的授權前例，而不論是「系爭專利的授權前例」或「類似專利的授權前例」，只要有可加以比較之證據，即具有證據能力，而得作為「可比較的授權」。

如前所述在美國的許多判決認為，對於包含多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未影響整體產品者，在計算該產品的專利侵害損害賠償之金額時，應該以「最小可銷售單位」限縮「整體市場價值法」之適用，亦即必須以該產品的「最小可銷售單位」（或稱為「最小可銷售的兼容實施單位」）之價值作為計算專利侵害損害賠償之權利金的基礎。此種美國判決之見解與台灣智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號民事判決之見解一致，此種實務見解與相關的規範及學說，可供台灣司法實務界作為有關包含多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未影響整體產品的專利侵害損害賠償之金額如何計算的參考標準。

此外，前述有關合理權利金的基礎及費率之衡量標準的實務見解、規範以及學說亦值得台灣司法實務界在以合理權利金計算專利侵害損害賠償之金額時加以參考。

三、對侵害專利權之行為，專利權人得依不當得利之相關規定請求侵害專利權者返還其未給付的系爭專利授權金之利益予專利權人

依台灣學者通說之見解，民法第 197 條第 2 項之規定旨在表示賠償義務人因侵權行為受有利益時，發生損害賠償請求權與不當得利返還請求權之競合¹⁰⁷。有學者表示，專利權人於侵權行為之損害賠償請求權時效未消滅前，得同時主張專利法第 96 條第 2 項與民法第 179 條之請求權；例外情形，若行為人能證明，其不知無法律上之原因，而所受之利益已不存在者，則免負返還或償還價額之責任（民法第 182 條第 1 項）。¹⁰⁸另有學者基於請求權相互影響之理論而主張，倘專利權人未遵守專利法第 98 條標示專利證號之規定，其不能請求損害賠償時，解釋上亦不能請求返還不當得利，否則專利法第 98 條之規定，將形同具文。¹⁰⁹

而智慧財產法院於 99 年度民專上更（二）字第 11 號民事判決中表示，未支付權利金即擅自實施他人專利者，專利權人得依不當得利法則，請求擅自實施系爭專利者返還其因此所取得之利益（即如同被授權實施所應支付之合理權利金），且得參酌專利權人與他人之授權契約推估本案之合理權利金。

智慧財產法院並於 103 年度民專訴字第 38 號民事判決中表示，侵害專利權人之法律地位，已構成無法律上原因而取得應歸屬於專利權人之利益，並造成專利權人之損害，專利權人自得主張不當得利請求權請求侵權行為人返還其所受利益之價額，至請求返還之範圍，應以對方所受之利益為度，其價額係依客觀之交易價

¹⁰⁷ 王澤鑑（1991），《民法債編總論第二冊—不當得利》，第五版，頁 244，台北：作者自版。

¹⁰⁸ 林洲富，同前註 85，頁 443-444。

¹⁰⁹ 蔡東廷（2002），〈論台灣侵害專利權之民事責任及專利權人應有之準備〉，《智慧財產權》，48 期，頁 35-36。

額決定之，亦即相當於一般專利權授權時之合理權利金數額。智慧財產法院於本案中並表示，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。因此，智慧財產法院審酌不當得利之權利金須衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度。

智慧財產法院又於 104 年度民專訴字第 66 號民事判決中表示，專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得之不當得利，並得以原告實施系爭專利前後之價差對於原來產品整體售價之貢獻度作為判斷不當得利金額之基礎。

此外，智慧財產法院於 105 年度民專上字第 24 號民事判決中表示，依民法第 197 條第 2 項規定之意旨，損害賠償之義務人，因侵權行為而受利益，致被害人蒙受損害時，除了使被害人產生侵權行為之請求權外，更使被害人產生不當得利之請求權，且此不當得利之請求權，依民法第 125 條之規定，因 15 年間不行使而消滅。因此，專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭專利授權權利金之利益，而專利權人請求返還利益之數額得以「公開的授權合約中約定之權利金」作為依據。（以「公開的授權合約中約定之權利金」作為計算專利權人所得請求返還利益的基礎即相當於以「合理權利金法」作為計算侵害專利權之損害賠償的基礎）

智慧財產法院又於 105 年度民專上字第 24 號民事判決中進一步表示，專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭專利授權之權利金的利益，而請求返還因無法律上原因而實施他人專利，致他人所減少收取之專利授權金，非以產品之收益作為計算標準，故應與貢獻度無涉。亦即一旦無法律上之原因而實施他人專利，依據不當得利之法律關係，即應給付依既有授權合約所應給付之授權金，而其請求返還利益之數額得以公開的授權合

約中約定之權利金作為依據。

由上述智慧財產法院近期的多則判決可以發現，智慧財產法院認為專利權人得依不當得利之相關規定請求侵權人返還系爭產品侵害系爭專利所獲得的利益，而使專利權人對侵害專利權者之損害賠償請求權在罹於專利法第96條第6項所規定的時效期間後，專利權人仍得依民法第197條第2項藉由不當得利之相關規定請求侵害專利權者返還其未給付的系爭專利授權金之利益予專利權人。因為不當得利返還請求權之行使不以不當得利者有故意或過失為限，所以無論侵害專利權者在未獲授權下實施專利權人之專利標的是否有故意或過失，專利權人均得請求侵害專利權者返還其因侵害專利權的行為所得之利益，此種見解使專利權人在無法或難於依專利法第97條第1項各款所規定的計算損害賠償之各種方法請求損害賠償時，仍得依不當得利之相關規定請求侵害專利權者返還其因侵害系爭專利權所受之利益；並使專利權人在其專利權受侵害而主張侵權行為的損害賠償請求權罹於專利法第96條第6項所規定的短期時效期間後，尚得主張不當得利返還請求權，且因為不當得利返還請求權之時效期間適用民法第125條規定的15年之時效期間，而使專利權人仍得請求侵害專利權者返還其因侵害系爭專利權所受之利益予專利權人。因此，智慧財產法院的前述見解對於專利權人在其專利權受侵害而行使求償權時將產生相當大之助益。本文認為，智慧財產法院採取此種見解，對於保護專利權人之權利及遏止侵害專利之行為皆有相當高之效用，值得贊同。

惟依前述分析，美國及台灣之多數判決及學者通說皆認為，對於包含多項元件之產品且其專利特徵所在之元件未影響整體產品者，在計算該產品的專利侵權之損害賠償時，應該以該產品的「最小可銷售單位」（或稱為「最小可銷售的兼容實施單位」）之

價值，或以專利標的之技術特徵的貢獻範圍所對應之市場價值，作為計算專利侵害損害賠償之權利金基礎；且對於專利複合的產品在計算其某項受侵害之專利的損害賠償時，得以該項專利對於最終產品效能的技術貢獻比例（或稱為「貢獻度」）作為計算專利侵害損害賠償之權利金基礎。準此，智慧財產法院於 105 年度民專上字第 24 號民事判決中未接受國碩公司之主張—「飛利浦公司欲請求系爭專利之合理權利金應考量系爭專利對產製 DVD-R 空白光碟片之貢獻度」，而認為依據不當得利之相關規定，國碩公司即應給付「公開的授權合約中約定之權利金」予飛利浦公司，即可能造成專利權人所得請求返還的利益超過系爭受侵害之專利對於技術特徵的貢獻範圍所對應之市場價值或超過系爭受侵害之專利對於最終產品效能的技術貢獻比例，而前述超過系爭專利所對應之市場價值或技術貢獻比例的利益與系爭專利的損害之間並無相當因果關係存在，故該等部分的利益不應納入專利權人依據不當得利之相關規定而得請求返還的利益之範圍。

四、建議智慧財產局在日後對「專利法逐條釋義」進行改版時，對如何適用專利法第 97 條第 1 項第 3 款（合理權利金說）之規定計算其損害賠償之金額進行說明時，能納入如同本文所舉出的以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判決，並對該等判決所採用之法律原則詳加說明

為了使司法實務界在運用專利法第 97 條第 1 項第 3 款（合理權利金說）之規定計算系爭專利的損害賠償之金額時有較為具體可行之標準可以參照，建議智慧財產局在日後對「專利法逐條釋義」進行改版時，對於如何適用專利法第 97 條第 1 項第 3 款（合理權利金說）之規定計算其損害賠償之金額進行說明時，能納入以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判決，並對該等判決所採用之法律原則詳加說明，例如本文所舉出的以合理權利金計算

專利侵害之損害賠償的智慧財產法院之判決與最高法院之判決以及該等判決所採用的法律原則(如下所示),可供智慧財產局審酌是否將該等判決及其所採用的法律原則納入新版的「專利法逐條釋義」有關專利法第 97 條之部分,以便闡明如何適用專利法第 97 條第 1 項第 3 款(合理權利金說)之規定計算其損害賠償之金額。關於本文所舉出的智慧財產法院與最高法院以合理權利金計算專利侵害之損害賠償的判決及其所採用的法律原則臚列如下:

1. 智慧財產法院 100 年度民專上字第 47 號民事判決:採用「合理權利金法」之「整體市場價值法」衡量損害賠償金額。
2. 智慧財產法院 100 年度民專訴字第 119 號民事判決:採用「合理權利金法」之「假設協商法」衡量損害賠償金額,並認為應以法院審酌侵害人若徵得專利權人之同意授權而實施該發明時所應給付之權利金或授權費用作為基礎,核定損害賠償之數額。
3. 智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號民事判決:採用「合理權利金法」之「假設協商法」衡量損害賠償金額,並認為法院得審酌依合理原則所為之假設的估算因子及已可證明之侵權事實期間,並衡量系爭專利在台灣尚未授權他人實施,系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度,被上訴人舉證證明損害賠償額之困難程度等一切情狀,核定損害賠償之金額。
4. 最高法院 104 年度台上字第 1343 號民事判決:法院得依衡平原則,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,決定適當的合理權利金。
5. 智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號民事判決:合理授權金之計算,原則上應以「最小銷售單位」為基礎。

期待以上所進行的彙整比較與分析檢討能夠對於台灣有關以

合理權利金計算專利侵害損害賠償金額之法制發展有所助益，並使台灣的司法實務界在處理有關專利侵害之案件而以合理權利金計算其損害賠償之金額或依民法第 197 條第 2 項藉由不當得利之相關規定而使專利權人向侵害專利權者請求返還其利益時，能有較為具體可行之標準可以參考。

參考文獻

一、中文部分

- 王澤鑑（1991）。《民法債編總論第二冊—不當得利》，第五版。台北：作者自版。
- 沈宗倫（2015）。〈專利複合之專利價值分攤與損害賠償—以智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號判決為例〉，《月旦法學雜誌》，239 期，頁 221-243。
- 李素華（2010）。〈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。
- 李素華（2013）。〈專利權侵害之損害賠償計算方式：合理權利金法〉，《月旦法學教室》，124 期，頁 36-38。
- 吳靜怡（2016）。〈美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢〉，《科技法學評論》，13 卷 2 期，頁 187-245。
- 林洲富（2017）。《專利法—案例式》，第七版。台北：五南。
- 黃銘傑（2009）。〈「侵害行為所得之利益」計算損害規定之法律定位、功能與適用—評最高法院九十七年度台上字第二二七號判決〉，《月旦法學雜誌》，167 期，頁 164-185。
- 楊晉佳（2009）。《專利侵權損害賠償額之研究》，頁 1-141，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。
- 經濟部智慧財產局（2014）。《專利法逐條釋義》，第一版。台北：經濟部智慧財產局自版。
- 劉孔中（2016）。〈論標準必要專利 FRAND 承諾、權利金計算模式及專利法與公平法應如何因應〉，司法院行政訴訟及懲戒廳主編，《智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 5 輯》，頁 1-16。台北：法源。

蔡東廷 (2002)。〈論台灣侵害專利權之民事責任及專利權人應有之準備〉，《智慧財產權》，48期，頁20-44。

二、英文部分

Browning, John M. & Mulhern, Carla S. (2009). *Licensing in the Presence of Technology Standards*. *Licensing Journal*, 29(7), 1-12.

Cary, George S. & Nelson, Mark W. & Kaiser, Steven J., & Sistla, Alex R. (2001). *The Case for Antitrust Law to Police the Patent Holdup Problem in Standard Setting*. *Antitrust Law Journal*, 77, 913-45.

Federal Trade Commission (1st ed. 2011). *THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION*. D.C.: Federal Trade Commission.

Fox, Shawn D. & Elmore, John E., *Selection of a Reasonable Royalty Rate to Measure Economic Damages for Trademark and Patent Infringement* 29 (2016), available at http://www.willamette.com/insights_journal/16/spring_2016_3.pdf (last visited 06/07/2018).

Glick, Mark A. & Reymann, Lara A. & Hoffman, Richard (1st ed. 2002). *INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES: GUIDELINES AND ANALYSIS*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

IEEE-SA Standards Board Bylaws 16 (2017), at <http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/sect6-7.html> (last visited 04/26/2018).

IP dig IT, at <http://www.ipdigit.eu/2016/06/what-is-patent-holdup-should-it-be-regulated-if-yes-how/> (last visited 05/22/2018).

IT Law Wiki, at http://itlaw.wikia.com/wiki/Royalty_stacking (last

- visited 05/22/2018).
- Landers, Amy L. (2012). *Patent Claim Apportionment, Patentee Injury, and Sequential Invention*. *George Mason Law Review*, 19, 471-512.
- Lemley, Mark A. & Shapiro, Carl (2007). *Patent Holdup and Royalty Stacking*. *Texas Law Review*, 85, 1991-2050.
- Lemley, Mark A. & Shapiro, Carl (2013). *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential Patents*. *Berkeley Technology Law Journal* 28, 1134-1166.
- Lichtman, Doug (2010). *Understanding the RAND Commitment*. *Houston Law Review*, 47, 1023-51.
- Mariniello, Mario (2011). *Fair, Reasonable and Non-discriminatory (FRAND) Term: A Challenge for Competition Authorities*. *Journal of Competition Law & Economics*, 7, 523-541.
- Methodologies for Determining Reasonable Royalty Damages, at <https://www.fr.com/reasonableroyalty/> (last visited 06/07/2018).
- Muller, Janice M. (1st ed. 2003). *AN INTRODUCTION TO PATENT LAW*. New York: Aspen Publishers.
- Ross, Terence P. (7th ed. 2006). *INTELLECTUAL PROPERTY LAW-DAMAGES REMEDIES*. New York: Law Journal Press.
- Thimons, Stephen (1st ed. 2015). *DETERMINING REASONABLE ROYALTY DAMAGES IN PATENT INFRINGEMENT CASES*. Maryland : Schneider Downs.
- Vinje, Thomas & Rooijen, Ashwin Van & Cornell, Timothy (2011). *addressing standards creation: Divergence or Coverage Across the Atlantic*. *Antitrust*, 25, 58-65.

