

跨領域科技管理國際人才培訓計畫（後續擴充第1期）
100 年海外培訓成果發表會

從美國法院近期判決-
看專利侵權損害賠償的重要問題

指導教授：宿文堂（政治大學智慧財產研究所副教授）

組 長：陳英哲（亞洲光學股份有限公司）

組 員：黃怡芳（財團法人工業技術研究院）

鄧伊珊（力晶科技股份有限公司）

邱靜誼（佳世達科技股份有限公司）

林良貞（廣流智權事務所）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	陳英哲
貳、專利侵權損害賠償之文獻探討	鄧伊珊、林良貞
參、美國法院近期專利侵權損害賠償判決分析	陳英哲、鄧伊珊、 黃怡芳、林良貞、 邱靜誼
肆、專利侵權損害賠償之重要問題	邱靜誼
伍、結論與給台灣廠商的建議	陳英哲、黃怡芳
陸、參考文獻	全組
柒、附錄	全組

摘要

美國專利訴訟常用來評估損害賠償的法律原則，在 1978 年 Panduit 案確立為 Panduit 4 steps test，專利權人須以充分證據證明實際損失或所失利益。然而實務上滿足 Panduit test 非常困難，原告多轉而使用 1970 年 Georgia-Pacific 案確立 15 個合理權利金原則作為計算依據，其後又發展出所謂 25% 原則，意指訴訟中被告針對侵權行為需要支付其販售侵權產品利潤的 25% 給專利權人作為合理權利金。由於專利損害賠償已逐漸從 Panduit 案「所失利益」，轉變為以 Georgia-Pacific 案「合理權利金」為重要判斷原則，對於面臨美國訴訟的台灣廠商，了解專利損害賠償的未來評估原則是非常重要的課題。

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)近年來有許多重要判決，包含 2009 年 9 月 Lucent 案（要適用整體市場價值法則，專利權人必須證明專利特徵是消費者購買侵權產品的主因）、2010 年 2 月 ResQNet 案（專利權人須提出曾就系爭專利授權之既有權利金存在證明，才能作為損害賠償計算的依據）、3 月 i4i 案（以專家證據鞏固 Georgia-Pacific 因素向上調整合理權利金之基礎）、6 月 Wordtech（專利權人在主張合理權利金時需輔以明白且具體的證據）與 2011 年 1 月 Uniloc 案（25% 法則不得再做為計算合理權利金比率的起始點），顯示損害賠償的重要問題為：（1）所失利益或合理權利金的適用，（2）合理權利金計算基礎，（3）合理權利金計算比率，（4）損害賠償的舉證方法。由於專利訴訟為國際競爭的商業手段，台灣廠商應充分瞭解美國法院對損害賠償具有指標意義的判決，分析法官可能的考量因素、適用原則與理由。選擇具備良好協商與授權技能的專利律師、律師事務所、專家證人與專業團隊，藉由加入同業專利聯盟或協商談判取得授權，並視實際企業營運需求啟動損害賠償的風險管控活動，以有效監控和降低風險，進而獲得最大商業利益。

關鍵字

專利損害賠償、合理權利金、25% 原則、風險管理

Abstract

The common legal principle used to evaluate damages in US patent law is the Panduit 4 steps test, derived from Panduit case in 1978. The patentee has to provide preponderance evidence to prove the actual damage or lost profit. However, it is very hard to fulfill Panduit's requirements. People then turned to use the Georgia Pacific 15 factors established from the Georgia Pacific case in 1970 as basis for reasonable royalty. Based on Georgia Pacific 15 factors, here comes the 25% rule. The rule states that in determining a base royalty rate in a hypothetical negotiation, a starting point is to consider that a reasonable royalty would be the marginal profits that would be realized by using the patented improvement, and it is widely used in practice. Since reasonable royalties have overtaken lost profit as the most essential basis in patent law suit, it is very important for Taiwanese manufactures to know more about the evaluation principles of patent damages in US.

In the last few years, U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit has made some important judgments, including (1) Lucent case in September, 2009, indicating that to adopt the entire market value rule, the patentee has to prove that the consumers buy the infringing products because of patented characteristics; (2) ResQNet case in February, 2010, stating that the patentee has to provide evidence of the established licensee fee with reference to the patent as a proof, and therefore the established licensee fee can be the basis of damage calculation; (3) i4i case in March, 2010, stating that patentee can consolidate Georgia Pacific's factors by using expert's opinion to raise the basis of reasonable royalty; (4) Wordtech case in June, 2010, demonstrating that the patentee should provide clear and convincing evidence to support his/her claim of reasonable royalty; and (5) Uniloc case in January, 2011, demonstrating that the 25% rule is not to be the baseline in calculating the rate of reasonable royalty. The cases show that the important issues of patent damage are: (1) the adoption of lost profit or reasonable royalty, (2) the basis of reasonable royalty calculation, (3) the rate of reasonable royalty, and (4) the essential conditions while raising evidence in patent law suit. Taiwanese manufacturers must fully understand the issues, rule and reasons the judges may consider in US damage cases. Besides, in order to obtain the best commercial interest, Taiwanese manufactures must choose patent attorneys, law firm, experts and professional team with excellent negotiation ability and licensing skills, become licensed by participating in patent pool or negotiation, and implement risk management of patent damage based on the actual business operations to reduce the risk.

Key Words Patent Damage, Reasonable Royalty, 25% Rule, Risk Management

目錄

壹、緒論	1
一、研究動機與目的	1
二、美國專利損害賠償案例的相關論文與研究	2
三、近期美國專利損害賠償案例	2
貳、專利侵權損害賠償之文獻探討	4
一、所失利益 (lost profit)	4
(一) 所失利益	4
(二) Panduit 4 steps test	7
二、合理權利金 (reasonable royalty)	11
(一) 合理權利金	11
(二) Georgia-Pacific 15 factors	11
參、美國法院近期專利侵權損害賠償判決分析	16
一、Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例分析 (要適用整體市場價值法則，專利權人必須證明專利特徵是消費者購買侵權產品的主因)	16
二、ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc. 案例分析 (專利權人須提出曾就系爭專利授權之既有權利金存在證明，才能作為損害賠償計算的依據)	24
三、i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例分析 (以專家證據鞏固 Georgia-Pacific 因素向上調整合理權利金之基礎)	33
四、Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Network Sol'n, Inc. 案例分析 (專利權人在主張合理權利金時需輔以明白且具體的證據)	41
五、Uniloc v. Microsoft 案例分析 (25%法則不得再做為計算合理權利金比率的起始點)	50
六、綜合分析	58
肆、專利侵權損害賠償之重要問題	60
一、何時主張所失利益，何時主張合理權利金	60
二、合理權利金計算的權利金基準 (royalty base)	62

三、合理權利金計算的比率 (rate)	64
(一) 專利權人不能直接以 25%法則為損害賠償金的起始點	64
(二) 認定合理權利金比率所依據的先前授權契約趨向嚴格與重要	65
(三) 專家證人的證詞對損害賠償之計算有重要的影響	66
四、損害賠償的舉證要件.....	66
伍、結論與給台灣廠商的建議.....	69
一、結論	69
二、給台灣廠商的建議	71
(一) 對於美國專利訴訟損害賠償方面的建議	71
(二) 對於美國專利訴訟的一般性建議	72
(三) 專利訴訟為現今國際競爭的商業手段之一，台灣廠商應視實際企業營運需求啟動 損害賠償的風險管控活動.....	74
陸、參考文獻.....	85
柒、附錄	89
一、訪談問題 (Interviewing Questions)	89
二、專家訪談與建議分析.....	90
(一) John R. Alison 律師	90
(二) Lawrence M. Sung 律師	92
(三) 胡洪律師.....	94
(四) Curtis Hom 律師.....	96
(五) Toshiko Takenaka 教授	97

圖表目錄

圖目錄

圖 3-1 Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例-系爭專利代表圖.....	17
圖 3-2 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-系爭專利代表圖.....	34
圖 3-3 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-i4i 的 x4w 之操作流程.....	36

表目錄

表 2-1 美國近期專利損害賠償金分配圖.....	11
表 3-1 Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例-系爭專利簡介.....	17
表 3-2 Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例-基本資料摘要.....	18
表 3-3 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-法院判決內容彙整.....	33
表 3-4 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-系爭侵權產品損害賠償金額計算..	37
表 3-5 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-每套 Word 損害賠償金額計算.....	37
表 3-6 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-.....	38
表 3-7 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-.....	39
表 4- 1 合理權利金與所失利益之歷年裁定率.....	61
表 4- 2 NPE 與 PE 歷年損害賠償金.....	62
表 5-1 專利訴訟損害賠償之相關人員.....	75
表 5-2 損害賠償的風險來源和損失價值檢核表.....	78
表 5-3 Georgia-Pacific 因素估算授權金比率的風險.....	80
表 5-4 損害賠償金額前五名地方法院 (1995 ~ 2009).....	81
表 5-5 損害賠償風險可能性評等表.....	82
表 5-6 損害賠償風險嚴重性評等表.....	82
表 5-7 損害賠償風險曝光度評等表.....	83
表 5-8 損害賠償風險值估算.....	83
表 5-9 損害賠償風險值等級.....	83
表 5- 10 損害賠償風險曝光度之風險降低方案或緊急應變方案.....	84
表 5-11 表風險監控紀錄表.....	84
表 5-12 風險處理方案紀錄表.....	84

壹、緒論

一、研究動機與目的

台灣企業所面臨的國際市場及技術相關的智慧財產權壓力，主要是來自美國的專利侵害訴訟，美國專利侵害訴訟應是台灣廠商所必須熟悉的商業競爭工具與必修之顯學¹。因此，美國專利訴訟長久以來都是台灣高科技廠商最注重的戰場，也常常是最致命且非常燒錢的戰場。特別台灣高科技廠商中有許多是 OEM 代工大廠，代工產品的數量非常龐大。以被告的角度而言，OEM 大廠被控專利侵權的最後結果可能會是致命的，可能會導致公司倒閉或是辛辛苦苦經營耕耘的收穫，到頭來卻淪為一場空，淪為為人作嫁的結局，因為所有的經營利潤可能都花費在昂貴的專利訴訟費用、支付授權金或損害賠償金上。在美國專利訴訟的戰場上，一個被控的侵權者，可能面臨到情況有例如昂貴的律師費、具嚴重後果的禁制令、被海關拒絕進口、下架令以及鉅額可怕的損害賠償金等致命情況。經統計在 2008 上半年，美國訴訟排名前 7 名的賠償金加起來總和是 15 億美元。所以對於被告來說，收到的每一張訴狀都可能會導致最終致命的判決結果，也可能是壓垮台灣 OEM 大廠的最後一根稻草²。在另一方面，以原告的角度而言，專利權人常是仰賴自己獨特領先的專利技術在市場上逐鹿競爭，藉以爭取與瓜分市場，爭取顧客與消費者的認同。若是眼睜睜看著自己投入昂貴的研發經費與心血得到的專利技術與研發成果被他人盜用，而因此被低價搶奪瓜分掉市場，心裡面會淌血是可想而知的。一般來說，透過提出專利訴訟來藉以保護自己的智慧財產權與捍衛自己產品的市場領土，常常是唯一的方法，讓專利權人可以從而彌補所失利益與搶回失去的市場。

所以，可以猜想得到的是律師事務所在損害賠償案中所扮演的角色，以原告方而言，應該就是盡一切努力去說服法官與陪審團極大化損害賠償的數額，盡力去回復原告因侵權所造成的損失，甚至榨乾被告最後一分錢，極大化自己的客戶原告的利益。反之，以被告方而言，就是盡一切努力去說服法官與陪審團極小化可能的損害賠償數額，最好是可以釜底抽薪，將專利無效、主張產品不侵權或成功主張專利權人申請過程有不正行為 (inequitable conduct) 等訴訟策略，一毛錢都不用賠就可以成功脫身。以目前台灣高科技廠商而言，在美國專利訴訟戰場上，目前仍是以被告的角色居多，所以研究與探討美國近期專利損害賠償的案例，瞭解到損害賠償計算實務上的運作與內涵，並從而瞭解如何有效在損害賠償案子上能降低數額或風險等策略對台灣廠商是非常重要的課題，畢竟知己知彼，才能百戰百勝。

¹周延鵬(民95), 虎與狐的智慧力-智慧資源規劃9把金鑰, 天下遠見出版股份有限公司, 第335頁。

²Richard F. Cauley (2009), *Winning the Patent Damages Case*. New York: OxfordUniversity Press.

二、美國專利損害賠償案例的相關論文與研究

關於美國專利損害賠償案例的相關論文與研究，主題大致包涵有專利侵權損害賠償範圍之確定（簡秀如）³、我國與美國專利侵害損害賠償制度之檢討（張容綺）⁴、我國與美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討（陳怡妃）⁵、專利侵權損害賠償計算之研究（張林祐均）⁶、以美國專利改革趨勢論我國專利損害賠償之認定（施志遠）⁷、合理權利金估算與美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析（劉尚志、陳瑋明、賴婷婷）⁸。由此可知，專利損害賠償議題的論述主題非常地多樣化，包涵了法理與實務等許多面向的文獻探討，本文認為在專利訴訟中，損害賠償金數額的認定與計算絕對是專利訴訟中，相當關鍵重要的一部分，如何在損害賠償數額的攻防上適切地提出證據來極大化自己的利益或極小化自己的損失，是所有有機會在美國專利訴訟中可能成為被告或原告的台灣廠商所必修的課程。

三、近期美國專利損害賠償案例

關於近期較受矚目的美國專利損害賠償案例，我們篩選出包括有 *Lucent v. Gateway*⁹、*ResQNet.com v. Lansa*¹⁰、*i4i v. Microsoft*¹¹、*Wordtech Sys v. Integrated Network*¹²與 *Uniloc USA v. Microsoft*¹³。其中，特別是最近 CAFC 在 *Uniloc USA v. Microsoft* 的判決書明確地推翻行之有年的 25% 原則 (25% rule)，所謂的 25% 原則，指的是被告針對侵權行為需要支付其販售侵權產品利潤的 25% 給專利權人作為合理權利金。過去十幾年來，專利律師仰賴著 25% 的原則來決定專利權人及侵權人之間的利益劃分，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於近日推翻這個原則，多少也是反映了其欲壓制近日陪審團所決定的賠償金數額越來越高的趨勢，因為有不少產業界的人士認為 25% 原則強制使得權利金數額高於一般水準，25% 原則有支持的聲音，也有反對的聲音，如今被 CAFC 明確推翻，是否意味著 25% 原則已經淪為歷史名詞而束之

³簡秀如 (民 92)，論專利侵權損害賠償範圍之確定，政治大學法律學系碩士論文。

⁴張容綺 (民 94)，專利侵害損害賠償制度之檢討與重構-以美國法作為比較基準，世新大學法律研究所碩士論文。

⁵陳怡妃 (民 95)，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文。

⁶張林祐均 (民 96)，專利侵權損害賠償計算之研究-兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。

⁷施志遠 (民 98)，自美國專利改革趨勢論我國專利侵害損害賠償之認定，清華大學科技法律研究所碩士論文。

⁸劉尚志、陳瑋明、賴婷婷 (民 100)，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師季刊，第 5 期，第 66-85 頁。

⁹*Lucent v. Gateway & Microsoft*, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

¹⁰*ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).

¹¹*i4i v. Microsoft*, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010).

¹²*Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.*, 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

¹³*Uniloc USA, Inc. v. Microsoft*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

高閣呢？但值得玩味的是，法院雖然推翻了 25% 原則，卻也沒有樹立新的計算方式。後續權利金數額究竟是會增加還是減少仍是不得而知？關於美國專利訴訟損害賠償的近期案例評析、未來趨勢與台灣廠商的建議等方面，我們實地訪談了具有多年美國專利訴訟經驗的專家、律師與學者，獲得了許多寶貴的意見回饋，同時也更深入瞭解美國專利訴訟損害賠償的實務運作的內容，我們會在後面的章節一一作更深入詳細地論述相關內容。

貳、專利侵權損害賠償之文獻探討

美國專利法規定，對於專利權之侵害，專利權人得提起民事訴訟請求救濟¹⁴。法院應判給勝訴的專利權人足夠的損害賠償，並有權增加損害賠償的金額¹⁵。美國專利法第 284 條規定：「當事實足以證明有利於原告時，法院應判決給付原告以賠償該侵害之損害賠償，但不得少於侵害人實施該發明所應支付的合理權利金，及法院所定之利息及訴訟費用。當損害賠償非由陪審團認定之時，法院應估定之。不論是陪審團或法院估定，法院均得增加損害賠償制所認定或估定數額之三倍。法院得採用專家證言，以協助決定合理權利金。」。

上述法條規定了損害賠償金需足以賠償所失利益的數目，但不得少於合理權利金，利息，及訴訟費用。因損害賠償之評定乃為一事實問題，舉證之責任落於專利權人身上，專利權人必須以充分證據證明實際損失的利益數額或所失利益（lost profit），若專利權人無法證明其所失利益，則僅能獲得合理權利金¹⁶。由此也確立了損害賠償是以「所失利益」以及「合理權利金」兩種形式為主軸。

本篇章節從美國專利法第 284 條的觀點出發，先由探討專利權人可能會蒙受所失利益，分析實務上常用來判斷所失利益的基準的 Panduit 測試法，進而探討因所失利益證明困難，在專利侵權的實務上逐漸轉為攻防重點的合理權利金 Georgia-Pacific 測試法。

一、所失利益（lost profit）

專利侵權損害賠償是事實問題，專利權人須以充分的證據（preponderance evidence）證明實際損失或所失利益。若專利權人無法證明所失利益，那麼僅能主張合理權利金¹⁷。如專利權人能證明其推論合理性，則舉證責任將轉移至侵害人，由侵害人證明專利權人推論的所失利益是不合理的¹⁸。

（一）所失利益¹⁹

專利權人因專利被侵害而損失的利益，包含²⁰：

¹⁴35 U.S.C. § 281.

¹⁵35 U.S.C. § 284.

¹⁶Lawrence M, Sung, supra note 43, at 170.

¹⁷Lawrence M. Sung, supra note 43, at 170.

¹⁸Micro Chem. V. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003): Once the patentee establishes the reasonableness of this inference, the burden shifts to the infringer to show that the inference is unreasonable for some or all of the lost profits.

¹⁹張林祐均（民 96），專利侵權損害賠償計算之研究-兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。

1. 瓜分的銷售 (diverted sales)

將專利權人在侵害發生前後的銷售差異估算為所失銷售，或以侵權人實際銷售侵權產品作為專利權人在若無侵權時將達成的銷售。當專利權人與侵權人是市場中二供應者市場 (two-supplier market) 時，侵權產品瓜分專利權人原本應有的銷售而造成損失。

二供應者市場可合理推斷，專利權人創造侵權人的銷售量相對於高度競爭的市場²¹，在多數供應者的競爭市場，依市場占有率 (market-share) 估算所失利益，假定侵權銷售與非侵權項目以其市場占有率區分。侵權可能剝奪專利權人的市場占有率，由侵權人或其他合法競爭者銷售，法院要求侵權人須證明其可透過銷售非侵權替代品賺取市場占有率²²。

2. 價格侵蝕

為了要和侵權人競爭而導致專利權人降價或放棄漲價，而賺取較低利益，若降價，雖然在較低利潤下銷售將會增加，仍須計算價格下降及因降價所增加量額。

即使專利權人可顯示價格減少，仍須證明專利產品可在較高價格銷售的數量²³；價格侵蝕理論須考量自然或市場因素，或類似市場基準點及市場在價格侵蝕基準點，及假設增加價格可能的銷售數量影響²⁴。因提高產品價格，會使顧客轉而購買其他替代產品。法院會考量產品需求對價格間的關係。需求較強的專利產品，市場力量較高；需求較低，提高產品價格不易影響需求，專利權人若能證明專利產品需求低，較易請求因侵害所造成價格減損之損害賠償。

專利權人證明價格侵蝕理論的關鍵點在於，能提出侵害行為發生前後產品銷售成長率較侵害期間更高，所遭受預期減損數額之計算，其比較對象應為「專利侵害期間」專利權人應有利潤與「專利侵害期間」實際創造利潤之差額。

²⁰Roger Blair and Thomas Cotter, supra note 96, at 212.

²¹Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320, 1327 (Fed. Cir. 1987); Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc., 891 F. Supp. 751, 818-19 (E.D.N.Y. 1995)

指出當專利產品僅有專利權人及侵權人兩個供應者，可合理推斷專利權人可同樣創造侵權人的銷售量。

²²Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 847, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1481, 1492 (Fed. Cir. 1992) (地區法院考量 market-share approach、侵權銷售、與侵權一起的商品銷售、有對消費者的合適替代品之無侵權產品)。Cf. Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 939 F.2d 1540, 1545, 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1432, 1437-38 (Fed. Cir. 1991) 的法院判予專利權人所失利益基於假設侵權人 80% 市占率若無侵權時，侵權人無法反駁專利權人缺乏證明無侵權替代品的證據)； Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136, 1140-42, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1828, 1833-34 (Fed. Cir. 1991) (相反的法院判予專利權人所失利益基於侵權人百分之 44 的侵權銷售，侵權人已無法反駁專利權人證明 Panduit 4 要件的證據)。

²³Crystal Semiconductor, 246 F.3d at 1357。

²⁴羅炳榮 (民 93)，工業財產權叢論，翰盧圖書出版公司。

3. 專利權人所增加的收入、成本與費用

考量與銷售有關所增加的成本 (additional costs)。法院使用「增加的收入 (incremental income) 方法」，專利權人所失銷售收入總額計算，以假設在沒有侵權時，專利權人有能力銷售產品數目，減去侵害行為發生後專利權人實際銷售產品數目，所得差額再乘上專利權人在侵害行為發生前之售價後所得數額。除非侵權人能證明銷售減少是由於侵害行為外之因素，否則通常會以侵權人在侵權行為期間所製造、販賣或使用產品數目作為專利權人在侵害行為發生前後銷售數目之差額，而侵權人對侵權行為期間所製造、販賣或使用產品數目負有舉證責任，侵權人所提供資料若有任何不精確或遺漏，法院都將為專利權人有利之認定。

因侵權增加費用支出，如因與侵權者競爭的改良費用，也可算入回復所失利益的一部分，包含因應侵權產品競爭所必須付出的研發費用、製造費用等，因侵權人導致市場劣質化所生損害，專利權人得主張依其預估銷售量來主張所失利益，而非按侵權人實際銷售量計之。

4. 所失將來利益的損害²⁵

專利權人可請求回復所失銷售超過專利權人銷售及侵權人銷售量，若其能顯示在侵權前的銷售量是增加的，可假定成長速率是持續的在侵權時期是合理的，或預期銷售比專利人及侵權人實際銷售的總和更多²⁶。

5. 專利權人因侵權人銷售低劣品質的侵權產品所造成的名譽損害

法院意見認為被訴的較差產品與專利權人較好產品的混淆衍生的名譽損害，不能完全以金錢賠償，因為損害難以計算或推測。

6. 專利期滿時侵權人加速進入市場

侵權人原先須在專利期間經過後始能自由進行系爭專利物品製造行銷，卻因專利期間侵害行為，而免去市場進入障礙，而加快進入速度，聯邦最高法院認為專利權人這些未來競爭障礙減少之損失，源於侵權人之侵害行為，侵權人應予賠償²⁷。

²⁵Lam, Inc. v. Johns-Wanville Corp., 718F.2d 1056, 1065.

王承守、鄧穎懋 (民 93)，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版有限公司。

²⁶Sun Products Group, Inc. v. B&E Sales Co., Inc., 700F. Supp. 366,383-84 (E.D.Mich 1988).

²⁷范建得 (民 92)，智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用，台北大學法學論叢 52 期，第 208、211 頁。

(二) Panduit 4 steps test

專利權人請求損害賠償所失利益時，美國法院目前並未採用絕對標準來計算專利受侵害人所失利益，常使用 1964 年 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.案確立的「若無測試法」(but-for test)之因果關係測試，但實際操作上仍過於模糊。亦常採用在 Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works (6th Cir. 1978) 案中確立的「Panduit test」²⁸。

為回復所失利益，專利權人須顯示事實上因果關係，建立在若無侵權行為時，其將獲取額外利益²⁹。專利權人為證明在無侵權行為情況下應能獲得的銷售利益，判斷受侵害後得否請求所失利益之損害賠償，並以 Panduit Corp. v. Stahl Brothers Fibre Works 案中所建立的四項測試要素，提出受侵害人應證明於專利受侵害期間：

1. 市場上對專利產品的需求 (demand for the patented product)

證明市場上專利產品需求的方法包含專利權人在商業上的成功、銷售數量、市場佔有率等，但對侵權產品的需求，並不代表對專利產品的需求，也就是說，專利產品與侵權產品間可能具有可替代性。如專利權人與侵權人在同一市場中相同消費者競爭，若專利產品與侵權產品有不同價格與產品特徵，侵權人之消費者將未必轉而購買專利產品，則不認專利權人有需求性³⁰。

專利權人以所失利益作為損害賠償請求的計算基礎，須先證明專利產品在市場存在一定需求，即使無侵權行為，專利權人未必能從市場上專利產品獲得利益。欲證明專利產品市場需求，是假設專利權人與侵權行為人所銷售實質上為相同產品 (substantially the same product)，舉證侵權產品的實質銷售量。

兩者產品仍有可能並非同一市場的競爭產品，縱使市場上無侵權產品可供選擇，侵權行為人的消費者也未必會將其需求轉移至專利產品。若專利權人與侵權行為人銷售幾乎相同產品，只要能證明有顯著銷售 (significant sales)，不論是專利權人本身或侵害行為人的銷售，即可通過本要求。

2. 缺乏可接受非侵權替代產品 (absence of acceptable non-infringing substitutes)

專利商品價值取決於其他可替代產品及生產技術的可替代性 (substitutability) 與市場可得性 (availability)。若市場僅存在一競爭產品，並

²⁸Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156, 197 USPQ 726 (6th Cir. 1978).

²⁹King Instruments Corp. v. Perego.,65 F.3d 941,952(Fed.Cir.1995).

³⁰周漢威(民94)，論專利侵權損害賠償之範圍及計算－專利權人所失利益之界定，銘傳大學法研所碩士論文，第57頁。

非必然使競爭產品成為可接受的替代品。假如購買動機是因專利產品的特殊特徵，而缺乏特徵的競爭產品，即使存在市場，可能難以被消費者視為可接受的替代品。

當侵權行為人提出證據證明，在專利權人主張遭受損害的期間內，已可取得可接受的非侵權替代產品時，專利權人便無法獲得所失利益的賠償，即便產品在所主張侵權行為期間內尚未生產或銷售，仍可能認為已可取得³¹，而對專利權人不利³²。所取得的「可接受的非侵權替代產品」，並不包涵成本價格明顯高於專利產品的非侵權替代產品³³。而其他第三人的侵權產品，如經專利權人與第三人達成和解，亦將可涵蓋在「可接受的非侵權替代產品」範圍之內³⁴。

美國法院接續發展出二項標準，專利權人須證明：基於考量專利產品的優點，購買者通常願意購買專利產品，或系爭侵權產品的特定購買者因前述考量而購買侵權產品³⁵。可藉由利用市場調查結果證明侵權行為人的多數購買者，在無侵權產品時應會購買專利產品³⁶。

當專利產品價格較高或者是無法獲得時，消費者會轉而購買哪些替代產品。對於新專利產品，如果在市場中有很多其他替代或競爭產品時，該發明並不具高價值。假使專利權人要授權他人使用其專利，因為消費者不願意對於專利產品支付額外費用，製造商亦不願意支付權利金以使用該專利。同樣的，該專利如果遭受侵權，此侵權行為並不會導致專利權人銷售損失或所失利益，因為專利權並未導致額外銷售。

當專利權人提高權利金或者是使專利不讓他人獲得時，侵權商品製造商所可能會使用其他替代的技術。假設在市場中有很多相競爭廠商，最後競爭結果導致售價降到與成本相等時，將不會有人願意對專利商品支付權利金，因為加上權利金之成本將使商品無法與其他商品競爭，此時專利權人不會因侵權行為受到所失利益或銷售損失，因為專利權無法導致額外銷售。

專利權價值通常無法清楚界定，雖有不構成專利侵權替代品，仍須考量替代品的替代程度，同時從供給及需求面考量以對所失利益損害賠償數額作判定³⁷。

³¹Grain Processing Corp. v. American Maize-Prods., 185 F.3d 1341, 1351-53, 51 USPQ2d 1556 (Fed. Cir. 1999).

³²Margaret E. M. Utterback, *Substitute This! A New Twist on Lost Profits Damages in Patent Infringement Suits*: Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 2000 WIS. L. REV. 909, 910 (2000).

³³Gyromat Corp., 735 F.2d at 553-54, 222 USPQ 4.

³⁴HERBERT F. SCHWARTZ, *PATENT LAW AND PRACTICE*, 3rd Ed., 183 (2001).

³⁵Standard Havens Prods., 953 F.2d at 1373, 21 USPQ2d 1321.

³⁶Bio-Rad Lab. V. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, 616, 222 USPQ 654 (Fed. Cir.), *cert. denied*, 469 U.S. 1038 (1984).

³⁷李育昇 Attorney-at-Law -- Charles Lee ,

<http://yuslee.blogspot.com/2006/05/panduit-test-factor-2-absence-of.html>.

3. 專利權人具備拓展市場需求的製造及行銷能力 (manufacturing and marketing capability to exploit the demand)

專利權人須證明確實具可滿足市場需求的製造與行銷能力，亦即專利權人有能力可製造其及侵權人的全部銷售量，不須證明所製造與行銷產品的競爭力優於侵權產品。若專利權人製造與行銷能力無法供應或滿足市場需求，那麼所主張利益金額顯然非其可能喪失的利益。

專利權人也必須建立一合理可能性，即在無侵權時，專利權人可創造的銷售及因侵權所失利益。專利權人具備替代侵權行為人銷售產品的能力，但不須證明專利產品與侵權交易間具有競爭關係，行銷能力判斷取決於包括侵權產品在內的實際銷售，妨礙專利權人專屬權的經濟損失同樣受到保護。專利權人無須證明在侵權行為期間內已擁有前述能力，而僅須能證明其具備將產能或銷售量擴展至滿足市場需求的潛力即可³⁸。

4. 可估算所失利益之金額 (the amount of the profit it would have made)

法院接受不同的衡量方法，但由於判定專利侵權損害數額應為事實問題，專利權人須負起舉證責任。法院常用 Panduit Test 以檢測專利權人是否可請求所失利益，但此法並非係唯一測試方法，仍應考量專利在整體技術所占之重要程度、專利之合法效力、廠商為相關發明所支付之權利金、發明研發成本等因素，以謹慎考量確定所失利益數額。

(二) 討論

Panduit test 似乎解決因果關係的問題，但仍存在其他問題。如侵權行為人的侵權行為是否僅造成專利產品銷售量減少，或同時造成其他產品銷售量減少，是否就該減少的銷售量負擔賠償責任呢？若侵權行為人須負擔賠償責任，那麼賠償責任是依一般侵權行為法律加以主張，或依專利侵權主張呢？

Panduit test 強調市場產品需求存在，及具備生產及銷售能力，防止發明人在若無侵權時並無產品需求情況，仍可因訴訟成為巨大壟斷者，而法院應用 Panduit test 時著重是否有可替代技術，容易導致判定所失利益的全有或全無。專利權人是否可得到所失利益決定於專利權所賦予的市場力量，例如提高價格，然而 Panduit test 原則並未考量其專利價值。

專利權人如符合 Panduit test 之舉證要求，即已就主張之「所失利益」與侵權行為人的銷售行為間的條件因果關係提供足夠的表面證據³⁹，是 Panduit test

³⁸HERBERT F. SCHWARTZ, PATENT LAW AND PRACTICE, 3rd Ed., 185 (2001).

³⁹GLENN W. RHODES, PATENT LAW HANDBOOK, 2001-2002 Ed., 245 (2002).

廣為被美國法院採用的原因。但亦有認為，Panduit test 所提出的四項要素中，至少有三項要素與「因果關係」之證明無關⁴⁰。若有其他方法顯示侵權事實上導致專利權人所失利益，即使專利權人不能滿足 Panduit test 全部舉證條件，仍得透過因果關係建立求償。

本案雖然為所失利益的代表案例，但聯邦上訴法院 Markey 法官認為，在同一競爭市場中，非專利權人之競爭者應有下述可能應對作法，(1) 生產銷售非侵權的替代產品，(2) 經專利權人同意授權實施下生產專利產品，(3) 直接侵害專利而冒被訴風險，(4) 協商但不支付權利金並挑戰專利有效性。然而，侵權行為實際上未必會被知悉，即使被知悉亦非必然會走到訴訟程序，若侵權前協商的權利金較侵權後的合理權利金為高，不僅對選擇不侵權的競爭者不公平，也難達到嚇阻侵權的效果⁴¹。

實務上，Panduit test 的舉證標準並非專利權人證明所失利益的唯一方法，也不是強制專利權人必須履行的舉證責任，而應僅作為衡量「所失利益」損害數額的參考出發點⁴²。

美國專利實務以「整體市場法則」或「所失利益」來估算專利侵權損害賠償是以現實上能加以估算為前提，在實務上通常限於整體產業只有兩個競爭廠商（一為專利權人，一為侵權人）的特殊集中產業結構之情形，只有屬於少數競爭產業的廠商才能提出符合的具體證據，進而主張「所失利益」原則。若採用整體市場法則，必須滿足具有專利特徵的元件，為消費者購買該侵權產品的主因，否則不能以侵權產品之整體市場價值做為合理權利金計算的基準。

由於產業大多都存在其他多數競爭者，如非特殊集中產業結構，影響專利產品銷量、價格的因素非常複雜，例如相關替代產品、互補品的存在與消長，各廠商間的行銷、競爭策略等，現實上實難以真正估算所謂的專利侵權的「所失利益」⁴³。因此要符合 Panduit test 非常困難，故「所失利益」原則的適用性亦趨減少。

⁴⁰Vincent P. Tassinari, *Patent Compensation under 35 U.S.C.*, 5 J. INTELL. PROP. L. 59, 178-179, (1997).

⁴¹交大智財情報案例分析(民98)，合理權利金之計算方法假設性協商的迷思，
<http://www.ip.nctu.tw/ipinte/info.jsp?id=112>。

⁴²HERBERT F. SCHWARTZ, *PATENT LAW AND PRACTICE*, 3rd Ed., 182 (2001).

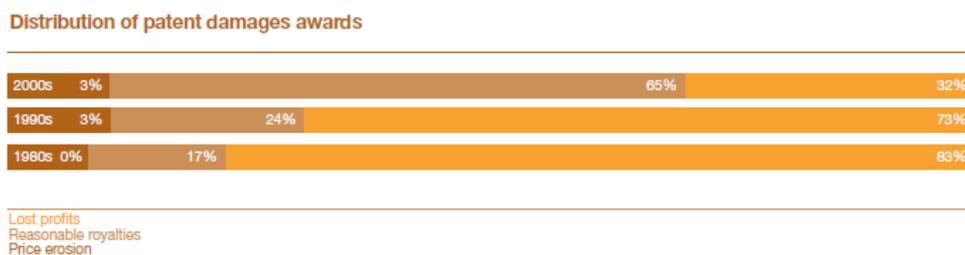
⁴³陳森豐(民98)，[專利侵權]從台美專利侵權案例比較損害賠償之計算方式，
http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=71。

二、合理權利金 (reasonable royalty)

(一) 合理權利金

美國專利訴訟自 1980 年至 2000 年間，以所失利益為計算損害賠償的比例約為 83%，然而隨著所失利益的舉證困難，自 2000 年起，合理權利金逐漸取代所失利益成為計算賠償金的主流，比例為 63%（見表 2-1）⁴⁴。

表 2-1 美國近期專利損害賠償金分配圖



因專利法中並無規範損失利益或是合理權利金的計算原則，損害賠償的計算變得仰賴由法院的實務個案中逐步建立起依循的基礎。在早期談損害賠償的實務下，合理權利金很少參考基於市場情況的證據。Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp.一案⁴⁵，代表了早期計算損害賠償的一大進步，因為在此案中，美國聯邦第六巡迴法院為法庭提供了評估損害賠償的指導方針。

(二) Georgia-Pacific 15 factors

本案發生於 1970 年，判決書中提到合理權利金是另一種回復一般補償性損害賠償的方式，不衡平也不等於專利權人所受的實際損害，是早期計算損害賠償的重要參考里程碑。在本案中，地方法院根據相關事證與先前個案，歸納出 15 項因素⁴⁶：

⁴⁴Aron Levko, 2007 Patent and Trademark damage study, <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2007-patent-study.pdf> (2011/10/16)

⁴⁵Georgia-Pacifics, 318 F. Supp, 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

⁴⁶Georgia Pacific 15 factors:

1. The royalties received by Georgia-Pacific for licensing the patent, proving or tending to prove an established royalty.
2. The rates paid by the licensee for the use of other similar patents.
3. The nature and scope of the license, such as whether it is exclusive or nonexclusive, restricted or nonrestricted in terms of territory or customers.
4. Georgia-Pacific's policy of maintaining its patent monopoly by licensing the use of the invention only under special conditions designed to preserve the monopoly.

1. 專利權人是否曾就系爭專利授權，可否提出既有權利金存在之證明 (an established royalty)

在談判時，若有既有權利金的存在，則該金額可以是確定最終授權金的合理起點。且專利權人通常不會願意接受一個低於既有權利金的談判金額。

2. 被授權人已支付其他可以類比系爭專利之權利金比例 (類似授權金)

雖然該類比系爭專利對系爭專利的價值非具有絕對影響力，但仍可以提供有用的信息。

3. 授權的性質或範圍，例如專屬授權或非專屬授權、授權區域範圍等 (授權限制)

非專屬授權的可獲得之權利金通常較專屬授權的少，同理，授權範圍廣的可獲得之權利金通常較授權範圍窄的少。

4. 專利權人之企業政策和行銷計畫，以保留該技術之獨佔地位 (保留獨佔地位)

若被授權方的授權契約中包含不授權專利給競爭對手，則其權利金就會高於不含此條款的被授權方。因在同業中獲得授權的業者越少，則該專利的授權金就應越多。

-
5. The commercial relationship between Georgia-Pacific and licensees, such as whether they are competitors in the same territory in the same line of business or whether they are inventor and promoter.
 6. The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other Georgia-Pacific products; the existing value of the invention to Georgia-Pacific as a generator of sales of nonpatented items; and the extent of such derivative or “convoyed” sales.
 7. The duration of the patent and the term of the license.
 8. The established profitability of the patented product, its commercial success and its current popularity.
 9. The utility and advantages of the patent property over any old modes or devices that had been used.
 10. The nature of the patented invention, its character in the commercial embodiment owned and produced by the licensor, and the benefits to those who used it.
 11. The extent to which the infringer used the invention and any evidence probative of the value of that use.
 12. The portion of the profit or selling price that is customary in the particular business or in comparable businesses.
 13. The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from any nonpatented elements, manufacturing process, business risks or significant features or improvements added by the infringer.
 14. The opinion testimony of qualified experts.
 15. The amount that Georgia-Pacific and a licensee would have agreed upon at the time the infringement began if they had reasonably and voluntarily tried to reach an agreement.

5. 專利權人與被授權人之間的關係，為合作或競爭關係⁴⁷

當在所有其他條件相同時，通常專利權人寧可接受非競爭者的較低的權利金，也不願接受一個競爭著的較高權利金。因授權競爭對手，無形中增加了專利權人損失利潤的可能性。

6. 專利對於被授權人之其他產品銷售上的貢獻，以及對於專利權人相關非專利商品銷售之幫助（搭售）

專利權人與被授權方透過應用其專利從非侵權產品銷售中獲得的額外利潤，可以用來確定被授權方願意支付的最高金額與最低金額。

7. 專利之有效期間和授權期限（專利與授權期限）

當被授權方需要支付的專利存續期間較長，被授權方去研究相似專利(design around)的動機就越強。因此對於專利有效期長的專利，專利權人可能會設定較低的授權金額來避免被授權人去做迴避設計。但對於產品生命週期較短的專利，由於談判雙方可能會認為因專利的生命週期較短，而導致權利金的金額較高。

8. 專利產品已獲之利益、商業成功和銷售狀況（專利品收益、商業上成功）

專利技術可帶來的銷售量及利潤若越高，則被授權人願意為該專利所付出的金額就越多。

9. 專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢（附加價值）

當先前技術對系爭專利來說是潛在的非侵權替代選擇時，若系爭專利僅是對先前技術的微小改良，即使包含其專利產品可以為被授權人帶來獲利，專利權人亦可能無法獲得較高的權利金。同理，若包含系爭專利的產品可獲得的利潤幾乎等同於包含先前技術的產品，則亦不能把獲得的銷售利潤歸功於系爭專利。

10. 發明本質與該專利技術商品化之利用程度

同第八、第九因素，本因素也是影響被授權人願意支付的金額。舉例來說，若系爭發明為一可以節省成本的發明，則其授權金極可能為該節省的成本；若系爭發明可以刺激銷售，則可能的授權金額便為增加的利潤。

11. 侵權人對於專利技術利用的程度及使用的價值（侵權利益）

⁴⁷專利權人若與侵權人為競爭關係，則專利權人有可能在議價中取得多的權利金。

若侵權人可從系爭專利中獲得的利潤比較小，則所願意支付的權利金較少；反之若侵權人可從系爭專利中獲得的利潤較多，則願意支付的權利金較多。

12. 應用專利可獲得的利潤

意即在特定或近似商業經營中，使用該專利或類似專利在產品利潤或售價，通常佔有之比重（產業慣例）。本因素鼓勵專家去考慮在同業中是否存在確定專利價值的既定慣例，做為權利金的談判依據。

13. 侵權人在其他方面對侵權物品價值所為之貢獻

例如來自於非專利元件、製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分（侵權人貢獻）。若系爭專利為一重要的特徵，以至於在沒有侵權的情況下產品無法銷售，則被授權人所願意支付的最高權利金可基於該產品帶來的全部利潤來做計算基礎。

14. 專家證人的意見（專家意見）

15. 授權人與被授權人對於該授權可能達成之合理價位

意即，在考慮所有其他因素後，在通常情形下，由謹慎的雙方所協議，且雙方均可有合理利意的金額。

在採用假設性協商法時，這 15 個因素最常被拿來檢驗合理權利金的比例，亦被聯邦上述法院採納。法院假設侵權方初次談判時，專利權人與侵權人就專利權利金進行自願談判，談判的結果用來確定足以賠償專利權人的合理權利金數額。然而法院並未提供判定此 15 項因素的權重標準，再加上此 15 項因素所牽涉的範圍太廣，並非每個案子都可以直接適用。

Georgia-Pacific 15 項因素，可依性質分為基本四類：

1. 既有權利金與類似授權金

既有權利金（因素 1）與類似授權金（因素 2）均為已存在之權利金證據。尤其在沒有既有權利金的狀況下，類似授權金通常是法院判斷權利金數額時最直接的依據。

2. 權利金計算基準

此關於權利金的計算基準，包含因素 8、因素 9、因素 11、因素 12、因素 13。專利產品的收益（因素 8）與專利評價中的收入法有關。專利的附加價值（因素 9），隱含了最佳非侵權體替代品的觀念，與研發非侵權替代品的成本法有關。

因素 11 的侵權利益與成本節省有關。因素 12 的產業慣例與 25% rule of thumb 有關。因素 13 之侵權人貢獻與利潤分攤有關。這些因素均為計算權利金數額的基礎方法，有時可以其中一因素當作基礎來做計算。

3. 影響專利權人因授權專利而可能有的損失

此類包含授權限制（因素 3）、保有獨占地位（因素 4）、雙方商業關係（因素 5）、搭售（因素 6）、專利與授權期限（因素 7），這些因素通常做為互相參考以調整權利金高低的依據。

4. 綜合考量

因素 14 及因素 15，包含各種合理權利金的計算方式。

Georgia-Pacific 15 項因素由市場法、成本法、收入法、成本減省、利潤分攤等其他經濟因素總合考量，依個案不同而有不同適用。除因素 14 與因素 15 為統合性因素，因素 1、2、8、9、11、12、13 明顯可做為專利評價的基準，因素 3、4、5、6、7 則為反映專利權人與侵權人談判實力的調整因素。因素 15 是整個 Georgia-Pacific 15 項因素中最重要的一部分，該因素統合前 14 個因素，直接闡述了合理權利金應該是一個授權人與被授權人達成協議時，雙方都在保有適當利潤的前提下，雙方都可以接受的專利權使用費；其他的因素則是用來分析雙方的談判能力以確定最終的權利金。

參、美國法院近期專利侵權損害賠償判決分析

本篇章節中摘選近幾年在專利損害賠償上較具代表性的5個案子：

- 一、Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc.
- 二、ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.
- 三、i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.
- 四、Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Network Sol'n, Inc.
- 五、Uniloc v. Microsoft

在這些案子中，CAFC、最高法院藉由 Panduit test、Georgia Pacific factors，再三闡釋計算損害賠償金時須特別注意的要點。

一、Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例⁴⁸分析（要適用整體市場價值法則，專利權人必須證明專利特徵是消費者購買侵權產品的主因）

審理法院：	聯邦巡迴上訴法院，Case No. 2007-1546, -1580 加州南區聯邦地方法院，Case No. 07-CV-2000
原告-被上訴人：	Lucent Tech., Inc.
被告 - 上訴人：	Gateway, Inc., Dell and Microsoft
系爭專利：	US 4,763,356
系爭產品：	Microsoft Outlook, Money, Windows Mobile
判決日期：	September 11, 2009

（一）摘要

Lucent Technologies, Inc.（以下簡稱 Lucent）公司 2002 年於加州南區聯邦地方法院提出訴狀，主張 Gateway、Dell 與微軟等公司的產品侵害其 4,763,356（'356 號）專利。陪審團認定被告微軟侵權成立，其 Microsoft Outlook、Money 及 Windows Mobile 產品中的日期選擇器（Date Picker）功能侵害 Lucent 專利請求項第 19 項（claim 19），而 Windows Mobile 產品則侵害請求項第 21 項（claim 21），消費者於使用該等產品時構成直接侵權，而微軟則應負間接侵權的責任。然而，陪審團在損害賠償數額認定時，並未明確區分侵權三種不同產品的種類以及侵權型態，即以單一總額給付（Single Lump-Sum）的方式來計算合理權利金（reasonable royalty），判決微軟應給付 3 億 5,769 萬 3,056.18 美元的損害賠償金，微軟針對專利有效性及損害賠償數額兩方面不服，向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提出上訴。

⁴⁸Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

(二) 系爭事實

1. 訴訟公司簡介

本案原告 Lucent 公司原先是美國 AT&T 公司的網路系統與技術部門，在 1996 年分離為獨立的公司，主要從事通訊設備的設計、製造和銷售等業務，於在 2006 年與法國電信設備製造商 Alcatel 合併成為 Alcatel-Lucent 公司。本案被告 Gateway, Inc. (捷威) 為個人電腦公司，成立於 1985 年，總公司位於美國加州，1997 年在紐約證券交易所 (NYSE) 掛牌上市，為全球知名電腦科技品牌，2007 年時為宏碁電腦以約 7.1 億美元的代價所併購，之後 Gateway 成為完全由宏碁持有的子公司。

2. 系爭專利簡介

表 3-1 Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例-系爭專利簡介

專利號 (patent number)	US 4,763,356
專利名稱 (application name)	觸控螢幕的表格輸入系統 (Touch Screen Form Entry System)
發明人 (inventors)	Benjamin W. Day, Jr., Rumson; Alexander C. Gillon, Aberdeen; Raoul A. LeConte, Howell.
原專利權人 (original assignee)	AT&T
專利申請號 (application number)	06/940,408
專利申請日 (filing date)	1986 年 12 月 11 日
專利獲准領證日 (Date of patent)	1988 年 8 月 9 日

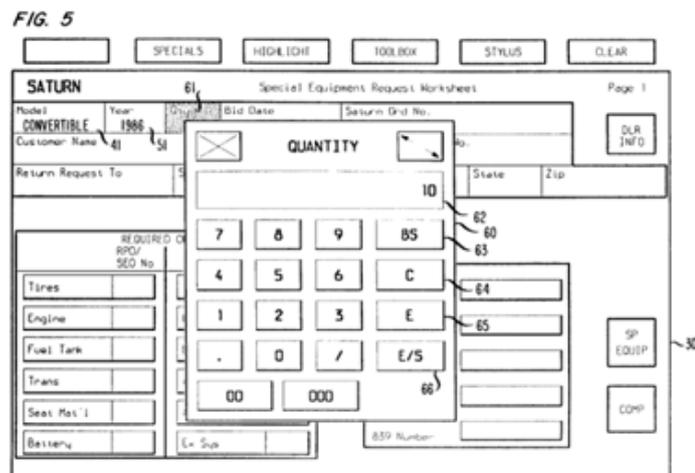


圖 3-1 Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例-系爭專利代表圖

US4,763,356 號美國專利為一圖形化使用者介面 (Graphical User Interface) 相關的方法專利,在 1986 年由三個 AT&T 的電腦工程師提出專利申請,在 1988 年 8 月獲准領證。該技術突破既有以文字為基礎的使用者介面,進一步設計螢幕小鍵盤、選單以及計算機等圖形於電腦螢幕上,讓使用者得無須透過鍵盤、可以直接點選圖示的方式輸入資訊於特定欄位,如:顯示圖形化日曆,待使用者點選特定區塊日期時,即於日期欄內自動顯示出某年某月某日的日期資訊。

3.本案基本資料摘要

表 3-2 Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc. 案例-基本資料摘要

原告	Lucent Technologies
被告	Gateway, Dell, Microsoft
地方法院	加州南區聯邦地方法院
上訴法院	CAFC
索引編號	580 F.3d 1301
系爭專利	US 4,763,356
系爭專利申請日	1986 年 12 月 11 日
系爭專利獲准領證日	1988 年 8 月 9 日
系爭產品	Microsoft Outlook, Money, Windows Mobile
提告日期	2002 年 10 月 7 日
一審決定日期	2008 年 6 月 19 日
一審結果	'356 號專利有效,微軟間接侵權成立,應賠償 3 億 5769 萬 3056.18 美元的總額權利金
上訴日期	2008 年 7 月 23 日
二審決定日期	2009 年 9 月 11 日
二審結果	'356 號專利有效,微軟間接侵權成立,但認定損害賠償的數額過高,發回地方法院重新審理

(三) 爭點

陪審團是否未依據充足的證據來決定損害賠償的數額?

(四) 兩造主張及爭訟狀況

根據美國專利法第 284 條規定,專利訴訟損害賠償之計算方法可包含所失利益 (Lost Profit) 及合理權利金 (Reasonable Royalty) 兩種。本案原告 Lucent 請求以合理權利金方式計算損害賠償,並主張被告微軟三種侵權產品之總銷售量約 1 億 1 千萬單位、總銷售額約 80 億美元,若以銷售額數額 8% 之浮動型權利金比率來計算損害賠償,則原告應至少獲得 5 億 6,100 萬美元之合理權利金;被告則主張損害賠償數額應為一次給付 650 萬美元的總額型權利金。陪審

團最終認定應以一次給付總額權利金 3 億 5769 萬 3056.18 美元的損害賠償金。被告上訴質疑證據不足，且主張陪審團不應採用「整體市場價值法 (entire market value rule)」來估算損害賠償的數額，將 Microsoft Outlook、Money 及 Windows Mobile 產品之「整體」銷售額作為權利金計算之基數 (royalty base)⁴⁹。

計算合理權利金最常見的方法係「假設性協商法 (Hypothetical Negotiation)」，即假設在侵權行為不存在的狀況下，雙方透過授權協商可能達成合意之權利金數額。Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970) 案曾提出 15 個參考因素，本案法院就下列參考因素進行分析⁵⁰：

1. 因素 2 (類似授權金契約)

若現實上存在有與本案情況類似之其他授權契約，則法院得參考該授權金數額來估算損害賠償。惟參考此一因素時，應檢視其他的授權契約之背景事實是否確實與本案類似而具有可比較性，例如：其他授權契約的權利金計算方法為依銷售額比例計算之「浮動型權利金或稱定期權利金 (running royalty)」或一次給付之「總額型權利金或稱全期款 (lump-sum royalty)」，兩者具有本質上之差異，一般定期權利金係指依照專利使用的年限以及市場銷售的狀況，雙方談定依一定數額或依銷貨量、售價 (利潤) 之相當百分比，計算所應支付權利金，總額型權利金係指雙方同意將權利金一次付清，不論獲利多少或市場銷售狀況，由雙方各自承擔市場的風險⁵¹。Lucent 的授權專家主張浮動型權利金應該要 8%，而 Microsoft 的專家則認為應該要一次給付六百五十萬美元的總額型權利金較為適當。

陪審團最後以「總額」方式決定權利金數額，必須要有相對應之證據來作支持。Lucent 指出陪審團之判斷係由八個類似的授權契約予以支持，該決定建立於實質證據之上並無錯誤。但 CAFC 認為其中四個授權契約為「浮動型授權金」，本質上與陪審團之總額型結論相左而無法支持其決定；另外四個授權契約雖同為一次給付之總額型權利金，但其數額分別是八千萬美元、九千三百萬美元、一億美元與二億九千萬美元，但陪審團決定出的數額是三億五千八百萬美元，是其平均值的約三至四倍，CAFC 認為陪審團決定出的數額是缺少證據基礎可以足夠支持的。要證明這些授權契約可以具有足夠的可比較性來證明損害賠償的數額應該是一次給付三億五千八百萬美元的總額型權利金之舉證責任是在 Lucent。基於上述理由，因素 2 的考量來衡量，Lucent 提出的證據與授權契約並無法支持陪審團做出的三億五千八百萬美元的總額型權利金的決定⁵²。

⁴⁹Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

⁵⁰柯秉志 (民 100)，合理權利金適用因素判斷，Retrieved September 30, 2011, from <http://iknow.stpi.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=6434>。

⁵¹陳櫻琴、葉玟妤 (民 94)，智慧財產權法，台北市：五南。

⁵²Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

2.因素 10 (發明本質、商品化程度與使用此發明技術所帶來的利益) 及因素 13 (專利技術特徵對產品收益的貢獻與侵權行為人所作改良的貢獻)

因素 10 與因素 13 這兩個因素在此案中的衡量，目標都是為了要闡明在假設協商的情況下，雙方針對此系爭專利技術會如何評價。從證據看來，僅能支持一種發現，就是該侵權的技術特徵，事實上僅是 Outlook 這個相較之下龐大得多的軟體程式中的一個小特徵。Microsoft 的專家提出 Outlook 的電子郵件功能才是消費者最常使用的功能，Microsoft 的證人更進一步提到，Outlook 除了收發電子郵件外，還有通訊錄、行事曆等多種功能。簡言之，CAFC 認為從證據看來，Outlook 軟體包括上百、甚至上千個技術特徵，日期選擇器 (date-picker) 僅是 Outlook 軟體中一小部份的技術特徵，基於所提出的證據看來，CAFC 認為日期選擇器 (date-picker) 是 Outlook 軟體中主要實質的技術特徵是不可信的。

Microsoft 的 Kennedy 專家提到 Outlook 包括數百萬行程式碼，其中只有一小部分是日期選擇器的程式碼。雖然衡量因素 13，不能被單純簡化為要計算程式碼的比重來決定。但很明顯的是其他的非侵權技術特徵所造成的貢獻更大。所以 CAFC 認為合理的結論就是日期選擇器這個侵權的技術特徵對產品收益所造成的貢獻是相當小的，反倒是非侵權的技術特徵例如電子郵件等其他功能為主要貢獻。基於上述理由，衡量因素 10 與因素 13，也是沒有充足證據可以得出支持陪審團做出的三億五千八百萬美元的總額型權利金的決定⁵³。

3.因素 11 (侵權人使用該系爭專利的程度與範圍)

CAFC 指出本案原告 Lucent 並未提出證據，闡明清楚軟體使用者利用日期選擇器於 Outlook 輸入日期之實際狀況，也沒有證據可以顯示出 Outlook 軟體使用者使用到該系爭專利技術的頻率，因此無法藉此確切估計系爭專利被利用之頻率或次數，因此本因素並無法支持陪審團判定出之高額賠償數額。

CAFC 審酌上述因素後表示，陪審團雖亦參考其他因素，如：是否為專屬授權、雙方商業上競爭關係等，但該等因素對原判決之影響程度都十分低，且影響程度傾向於彼此抵銷，不足以克服前述多個反對理由。CAFC 總結認為本案陪審團之賠償金的決定無實質證據可供支持，因此決定將此案損害賠償金數額發回地方法院重新審理。

此外，若專利權人可以證明該系爭專利功能係為消費者購買該侵權產品的主因，則整體市場價值法則 (entire market value rule) 允許專利權人以「侵權產品整體的銷售額」作為「權利金計算基準 (royalty base)」，將產品之獲利歸功於該系爭專利。相反的，若系爭專利技術僅是侵權產品眾多功能中的微小部分，則無法適用整體市場價值法則。CAFC 在本案中指出，相較於日期選擇器功能，

⁵³Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

Outlook 的電子郵件系統才是消費者購買該軟體的主因所在，因此本案應無整體市場價值法之適用⁵⁴。

(五) 判決結果

聯邦巡迴上訴法院認為地方法院對於專利有效性的部分及侵權與否的部分兩方面認定都沒有錯誤，沒有違反法律，但就損害賠償的部分則認為陪審團總額權利金給付的決定並沒有實質充足的證據可供支持 (lack sufficient evidentiary support)，因此撤銷陪審團的認定，並發回地方法院就損害賠償的數額再重為審理。

(六) 討論與影響分析

美國專利法第 284 條規定：一旦確定侵權，法院應裁決給專利權人得以適當補償被侵權損失的損害賠償，其數額不得低於使用該發明的合理權利金⁵⁵。此為美國專利訴訟損害賠償的基本依據，依據此條文，損害賠償的認定與計算一般分為合理權利金的估算與所失利益估算兩種方式，關於合理權利金估算方式，主要係嘗試假設如果專利侵權沒有發生時，侵權人與專利權人兩方透過談判協商合意出的權利金數額，此即為假設協商法。

而目前專利權人請求損害賠償數額係以請求合理權利金 (reasonable royalty) 作為主流方式，而法院多採取假設性協商法來判斷權利金數額，並參考 Georgia-Pacific 案所提出的十五個因素⁵⁶進行增加或減少的上下修正。Georgia-Pacific 因素中以「既有權利金協議」、「類似權利金協議」、「專利產品收益」、「技術改良程度」、「侵權利益」及「產業慣例」等作為「基準因素」，來判斷損害賠償數額時先依此等因素決定權利金基礎數額後，再利用其他考量因素進行上下調整修正，藉以找出最合理之授權金數字。至於所失利益估算方式，或稱整體市場價值估算，其主要是基於專利權人應有權回復其因專利侵權所失的市場利益，通常係假設若侵權沒發生時，專利權人原可以達成的專利產品銷售量或是原可以收取較高的產品定價。但要適用整體市場價值法則原告必須要證明被侵權的專利特徵實乃構成客戶購買該侵權產品的關鍵因素與主要需求的所在⁵⁷。

本案涉及 Georgia Pacific 因素 2 (類似授權契約)、因素 10 (發明本質與發明商品化程度)、因素 11 (侵權利益)、因素 13 (侵權人貢獻) 等探討，CAFC 於本案例中解決了諸多合理權利金的重要爭議，包括 Georgia Pacific 各項因素之原則性判斷等論述，因此成為 2010 年後法院處理合理權利金計算爭議時經常被引

⁵⁴Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

⁵⁵35 U.S.C. 284

⁵⁶Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y 1970)

⁵⁷Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)

用的經典案例⁵⁸。CAFC 於本案中強調，運用 Georgia-Pacific 因素 2（類似授權金契約）計算權利金時需注意該類似授權契約與本案事實之可比較性，如：權利金之計算是否有依銷售數額變動及一次性給付之差異、授權內容是否有包裹授權及單一專利授權之差異等，唯有授權契約確實具備「類似性」時方有實質上比較適用之價值，也才有可適用的空間，此案後先前類似的契約可否適用損害賠償金的參考門檻標準看來變高了，但是否從此之後門檻有變高的趨勢？還有待後續觀察其他案例。

此外，CAFC 亦特別指出，若專利權人欲使用整體市場價值法則（Entire market value rule）來計算損害賠償的數額，專利權人必須要有充足證據證明該系爭專利確實是消費者購買該侵權產品之主要理由與需求基礎，方可適用。在此案中，CAFC 指出兩個適用整體市場價值法則的錯誤，首先是 Lucent 主張要適用整體市場價值法則，但卻沒有提出證據顯示出該系爭專利是構成消費者購買 Outlook 軟體產品的需求基礎或主要理由，而且 Lucent 的損害賠償專家也承認沒有證據可供證明在任何時間點，任何人在任何地方會因為 Outlook 軟體有日期選擇器功能才選擇購買 outlook 軟體的，顯然地，Lucent 並沒有滿足適用整體市場價值法則的舉證責任。

事實上，CAFC 認為日期選擇器日期選擇器在 Outlook 軟體中，對比整個軟體產品而言，僅僅只是一個非常小的軟體元件，所以應無法適用整體市場價值法則。另外，考量 Outlook 產品中許多其他非侵權的技術特徵的重要性，並對比日期選擇器這個侵權的技術特徵而言，CAFC 總結認為該系爭專利所主張的發明技術並不是消費者購買 Outlook 的理由，所以不應適用整體市場價值法則。第二個錯誤是 Lucent 的授權專家一開始嘗試以安裝 Outlook 軟體個人電腦的整體價格當基數，然後以 1% 當權利金比率，後來再改成用軟體的售價當基數，然後就對應地調高膨脹權利金比率到 8%，這不是一種可被接受的作法。再者，Lucent 的專家承認沒有任何證據可以證明微軟會同意在類似的專利會付出高達 8% 的權利金，所以 8% 的權利金比率來適用整體市場價值法則也是沒有證據支持的。

另外，整體市場價值法則的運用可以擴大專利權人請求損害賠償的範圍，常常透過適用整體市場價值法則的專利，估算出的權利金都非常高，CAFC 闡示透過要滿足特定要件才能適用整體市場價值法則，可使得損害賠償數額被降低，相信可間接對於專利蟑螂或 NPE 產生抑制效果，抑制賠償金節節升高的趨勢，以後透過適用整體市場價值法則而取得鉅額賠償金，將不容易復見。雖然在此案 CAFC 更進一步闡示了適用整體市場價值法則的判斷依據，但是到底何謂消費者需求的基礎（basis of the consumer demand）？其適用的界限為何？也是要

⁵⁸劉尚志、陳瑋明、賴婷婷（民 100），合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師季刊，第五期，第 66-85 頁。

法官依個案情形去認定，而且縱使可成功適用整體市場價值法則，其權利金比率仍須被法院所考量。此外，可以想見的還有，以後可供證明專利技術功能在侵權產品中所扮演的角色的相關文件與證據會更加重要，市場調查的證據來證明系爭專利功能是不是消費者購買侵權產品的需求，也會更受到重視。

二、ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc. 案例⁵⁹分析 (專利權人須提出曾就系爭 專利授權之既有權利金存在證明, 才能作為損害賠償計算的依據)

審理法院：	聯邦巡迴上訴法院，Case No. 2008-1365, -1366, 2009-1030 南紐約州地方法院，Case No. 01-CV-3578
原告-被上訴人：	ResQNet. com, Inc. (ResQNet) , Kaplan & Gilman, LLP and Jeffrey I. Kaplan, ESQ.
被告 - 上訴人：	Lansa, Inc. (Lansa)
系爭專利：	US 6,295,075(‘075)、US 5,831,608(‘608)、US 5,812,127(‘127)、 US 5,792,659 (‘659) 、US 5,530,961 (‘961)
系爭產品：	Lansa’s NewLook Product - terminal emulator program
判決日期：	February 5, 2010

(一) 摘要

本案原告 ResQNet 於 2001 年向南紐約州地方法院提起訴訟，主張被告 Lansa 的 NewLook 軟體產品侵害其專利權。地方法院認為 ResQNet 的專利 US6,295,075 (‘075 專利) 有效且 Lansa 侵權，US5,831,608 (‘608 專利) 不侵權，並假定合理權利金比率為 12.5%，判定 Lansa 應給付 506,305 美元之合理權利金。Lansa 不服提起上訴，聯邦巡迴上訴法院同意 Lansa 之見解，將本案合理權利金部分撤銷，並發回地方法院重新審理。

(二) 系爭事實

ResQNet 的發明為一種可與遠程終端機進行資訊交換的螢幕識別軟體專利，將螢幕顯示的資訊從遠端主機電腦下載到個人電腦。在使用個人電腦時，可利用不處理資訊的電腦終端(dumb terminal)連接至中央處理器(mainframe)，由中央處理器將所接收的資訊顯示，並可將全部資料傳回至中央處理器。由於不處理資訊的電腦終端的監控器通常是 monochromatic green color，稱為 green screen。個人電腦取代不處理資訊的電腦終端，利用軟體增進與中央處理器間的溝通，並將資訊處理為圖表化使用者界面的格式 (graphical user interface (GUI) format)。GUI 格式可顯示與接收使用者的資訊，並以可符合中央處理器處理方式傳送與接收資訊。ResQNet 的專利技術有助於識別傳送至個人電腦的資訊。

系爭產品為一種終端仿真器程式 (terminal emulator program)，稱為 NewLook，澳洲的 Looksoftware Proprietary Limited 公司所研發，且由被告 Lansa

⁵⁹ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

公司在美國銷售。NewLook 產品利用動態架構產生一 GUI，軟體不須利用查表 (table lookup) 或其他識別所顯示實際螢幕的方法，即可自動將 green screen 轉換成 GUI。NewLookt 程式有兩種版本，標準版本適用於個人電腦，並且使用者用來執行特別的程式，而專業版本適合程式設計者或研發者，顯示元件如何改變以產生 overrides。

原告 ResQNet 公司認為被告 Lansa 公司侵犯五項專利，美國專利號分別為 US 6,295,075 (‘075 專利)、US 5,831,608 (‘608 專利)、US 5,812,127 (‘127 專利)、US 5,792,659 (‘659 專利)、US 5,530,961 (‘961 專利)。其中，2002 年 11 月 4 日法官已將‘127 專利與‘659 專利於從訴狀中刪除，‘127 專利與‘608 專利與 Rule 11 sanctions 相關，而‘608 專利與‘075 專利仍有實質爭議。

(三) 兩造主張及爭訟狀況

1. 系爭專利-‘608 專利

系爭專利‘608 專利名稱為「User interface for a remote terminal」，是一種適用於遠端的使用者介面。

地方法院認為系爭產品 NewLook 並不符合‘608 專利中 Claim 1 第一與第三用語 (Clauses)，因此並不侵權。在第一用語中「定義特定使用者之裝置」，地方法院認為‘608 專利係說明每一使用者可依照使用者的需求指定功能鍵的重要性，反之系爭產品 NewLook 僅允許所有使用者群組的關鍵客製化。例如，系爭產品 NewLook 允許程式設計者改變特定螢幕的 F1 鍵功能，但一旦改變功能，使用該螢幕的每個使用者都將指定 F1 鍵相同功能。在第三用語中由每一螢幕的每一使用者所設定的「特定功能鍵」，地方法院認為即便使用者的動作是考量引誘 (induced) 或輔助 (contributory) 或分離 (split) 侵權理論下系爭產品 NewLook 的附加動作，系爭產品 NewLook 也並不符合此限制條件。

原告 ResQNet 認為系爭產品 NewLook 係用以識別使用者與決定關鍵功能的裝置，與系爭專利‘608 專利是使用相同的裝置。並且反駁當地方法院解釋系爭專利‘608 專利的 claim 時，不考慮系爭產品 NewLook 技術也可能排除系爭專利‘608 專利所列舉的較佳實施例。ResQNet 主張系爭產品 NewLook 可讓研發者或管理者重新設定多個功能，以提供不同使用者對不同關鍵功能的需求。當系爭產品 NewLook 程式設計者未執行客製化的特定功能時，是由使用者來執行的。因此認為地方法院錯誤解釋系爭專利的 claim 限制條件。

被告 Lansa 則認為系爭產品 NewLook 對於所有使用者而言，每一個鍵的功能是相同的，僅因螢幕而有所不同，因此使用者並未實施 claim 中第三個元件。地方法院對於系爭產品 NewLook 系統未重新排列 (remap) 特定螢幕的鍵之相

關判決，並無明顯的錯誤。故系爭產品 NewLook 未侵犯系爭專利‘608 專利的 claim 1。

2. 系爭專利-’075 專利

系爭專利’075 專利名稱為「Configurable terminal capable of communicating with various remote computers」，是一種於主機與遠端電腦間資料網路溝通的方法。在’075 專利所述方法中，利用溝通軟體將特定螢幕識別資訊從伺服器下載至遠端，並且用以識別伺服器的資訊。地方法院認為系爭專利’075 專利應為有效，且系爭產品 NewLook 侵權。被告 Lansa 對前述兩項主張提出上訴。

關於專利的有效性，基於地方法院所排除的先前技術，被告 Lansa 認為系爭專利所要保護的標的是顯而易見的，也因為 Lansa 的銷售廣告與系爭產品早期版本的使用，使所要保護的標的變為顯而易見。

3. Flashpoint Manuals 使用手冊

訴訟的爭點在於 Lansa 對系爭專利’075 專利提出有效性抗辯的兩使用手冊，是否為 35 U.S.C. §102 (b) 中所述的公開刊物 (printed publication)，而成為可被預期 (anticipation) 或顯而易見 (obvious) 的證據。

基於前述的使用手冊，一使用手冊標示為「未公開且屬於著作權人的營業秘密」，另一使用手冊未有任何公開或機密標示。地方法院認為，既無證人也沒有證據可證明這些文件曾被公開或散佈給公眾知悉。

另一方面，Lansa 也對 ResQNet 的使用手冊提出抗辯，認為其使用手冊在不同專利的復審過程 (reexamination) 中曾經呈交給智慧局的資訊揭露說明 (Information Disclosure Statement, IDS)，並主張 ResQNet 基於 IDS 的核駁 (rejection) 而修正 Claims 的動作，相當於承認使用手冊是公開刊物。ResQNet 則認為呈交 IDS 並非承認其文件是公眾可知悉的，在 *Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc.*, 334 F.3d 1274, 1279 (Fed. Cir. 2003) 案中，法院認為將 IDS 文件呈交給智慧局並不能被認為是申請人承認其為先前技術⁶⁰。因此，聯邦法院同意 ResQNet 沒有將前述使用手冊轉成公開刊物或先前技術之情事，亦無證據可證明之，並確認地方法院的判決，因此認為系爭專利’075 專利應為有效。

4. 被告 Lansa 的銷售廣告

⁶⁰Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274, 1279 (Fed. Cir. 2003).

Lansa 認為其 NewLook 第 1.0 版最初產品在'075 專利申請逾一年前已進行宣傳與廣告(1996年3月)，如果 NewLook 產品侵犯'075 專利，則其宣傳與廣告已使系爭專利'075 專利公開且為販賣之要約，因此該'075 專利應為無效。

地方法院認為由 Lansa 提供銷售的 NewLook 第 1.0 版產品，缺少 claim 1 的必要限制條件，需要從伺服器下載至遠端。也就是說，與伺服器連接後，溝通軟體可被安裝至不處理資訊的電腦終端(dumb terminal)可輸入(import)的伺服器。NewLook 第 1.0 版產品缺少內建的終端仿真器，在與仿真器間的介面產生 GUIs，且取代與主機溝通的第三方仿真器軟體。不管發生何種下載動作，都是由於其他軟體的原因，而非因為 NewLook 產品。因此，NewLook 第 1.0 版產品並未實施'075 專利 Claim 1 的所有限制條件，Lansa 也沒有爭論其廣告造成 NewLook 版本實施的系統揭露詳細細節，故先前版本的販賣要約未被視為先前技術。

Lansa 主張若第三方的仿真器(emulator)須執行 claim，那麼系統使用者將會執行缺少的步驟，因而執行所有的方法。然而，Lansa 在關鍵的日期之前尚未建立'075 專利所要保護的發明內容，故聯邦法院同意地方法院對系爭專利'075 專利無效性不成立的見解。

5. 侵權

地方法院認為 claim 1 中所有限制元件都被實施在 NewLook 軟體產品中。NewLook 系統主要元件的侵權爭點在於「Screen ID」，或由研發者設計的文件(text)通知程式提供 override；「識別(identifies)」功能，及扮演「過濾(filters)」角色。Screen ID 不需要識別特定的 screen，及可呈現多個 screens 或完全不呈現。「識別」功能定義 screen 上特定元件，因此研發者，非使用者，可使用識別功能以提供 override 並改變為單一 screen。並且當定義過濾功能時，NewLook 系統可提供至所有 screens 造成全面性的改變。

並非爭論 NewLook 具有識別工具使程式研發者選擇「Screen ID」，讓電腦讀取與回應。被告 Lansa 認為系爭專利'075 專利需要每一個由 Screen ID 定義且特別給每一個指定的 screen，而地方法院將 claim 1 錯誤廣義解釋為只需從中央處理器(mainframe)下載資訊識別 screen 的演算法。Lansa 的爭論意見將架構限縮於法院的 claim construction 見解，維持'075 專利需要從中央處理器(mainframe)下載至個人電腦的資訊以識別 screen 的演算法。

Lansa 堅持認為不可能侵權 claim 1，因為 ResQNet 規定 NewLook 「不能使用產生 Screen ID 的演算法」。即使限縮於法院的 claim construction 見解，由於 NewLook 系統不須識別顯示的 screen，就可轉換為 green screens 的 GUI 個別元件，故未侵權。ResQNet 對此提出了反對意見。

在訴訟中，顯示 NewLook 所採用的演算法產生了「專門的 Screen ID」。且證據也顯示，當 NewLook 的 Screen IDs 是特別的 alphanumeric code 時，不須識別指定的 screen。然而，證據也說明 NewLook 的 Screen IDs 不會也不能特別識別 screens。程式設計者可選擇特別識別 screen 的 Screen IDs，使 GUI override 只提供給一 screen。地方法院明顯將重點放在 NewLook 的使用手冊，包含定義用以特定的 green screen images override 並儲存於 SID 資料庫。一般而言，可選擇特定 screen 的元件，以確認 overrides 只提供給特定的 green screen；每種語言的 Screen IDs 必須是特定的，確保 screen 可正確被識別；並且程序會持續到所有 screens 都知道是特定的。使用手冊說明若 Screen ID 呈現於超過一個 screen，NewLook 會出現錯誤訊息，程式會要求研發者更正錯誤，如果選擇正確的特定 Screen IDs，便不會出現錯誤訊息。

地方法院認為系爭專利'075 專利 claim 未要求使用演算法產生特定 Screen IDs，而是藉其他演算法識別 screen 以決定 screen 識別資訊是否與所接收的 screen 相符，而聯邦法院認為並非錯誤。根據記錄與爭論結果，聯邦法院認為地方法院對於 075 專利侵權的判決沒有明顯錯誤，因此確認地方法院的見解。

6. 損害賠償

被告 Lansa 對地方法院判定侵犯原告 ResQNet '075 專利的損害賠償金額，美金 506,305 元，提出反訴 (cross-appeal)。從判定的損害賠償金額顯示，地方法院接收以 12.5% 作為 Lansa 銷售 NewLook 軟體產品營收的合理權利金比率。Lansa 對 ResQNet 損害賠償專家 Jesse David 博士所使用計算合理權利金的方法提出質疑。由於地方法院基於無法證明系爭專利所受經濟損害，與所稱損害賠償不符之不確定與不可信證據而認定的損害賠償，故聯邦巡迴上訴法院廢棄地方法院判定的損害賠償金額，並發回重審。

依據 35 U.S.C. § 284 規定，合理權利金 (reasonable royalty) 是由侵權發生時，專利權人與侵權人間所衍生的假設性協商法 (hypothetical negotiation) 而來。合理權利金計算是以 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970) 案中所述的綜合相關考量因素作為參考基準。損害賠償必須依據對系爭專利侵權而導致的經濟損害來補償。因此上訴聯邦法院必須詳細證明市場中系爭專利的損害賠償，任何與系爭專利無關的證據均無法證明侵權賠償，但可在法規內進行懲罰。

綜合前述判斷法則，聯邦法院核駁專利權人所提授權契約之證據，因為某部分授權契約完全與考量的假設性契約不同，法院無法查明這些爭點證據。ResQNet 在本案所提出授權契約證據其實是有問題的，並且與 Lucent Techs., Inc. v. Gateway, 580 F.3d 1301, 1327-28 (Fed. Cir. 2009) 案中判定損害賠償是考量相同因素。

(四) 爭點

1. Georgia Pacific 因素 1 (既有權利金) 之判斷標準

原告 ResQNet 的專家證人 David 博士決定以 Georgia Pacific 因素 1，以往專利授權人的既有權利金，來決定假設性協商 (hypothetical negotiation) 的起始點 (starting point)。Georgia Pacific 因素 1 需考量過去與現在專利授權人為了訴訟而進行授權，提供或想要進行授權的權利金。因素 1 僅考量過去與現在對訴訟中實際專利與授權 claims 的權利金。聯邦法院要求地方法院當考量訴訟中專利外的以往授權技術時，須進行合理權利金計算。

ResQNet 的專家證人 David 博士所提出的證據與系爭專利無關，無法用以證明提升權利金。David 博士提出 7 項 ResQNet 以往專利授權契約作為證據，其中 5 項與系爭專利無關。前述 5 項 re-branding 或 re-bundling 授權，提供完成的軟體產品與原始碼 (source code)，及教育訓練與維護、行銷、更新等服務內容給其他負責以權利金為目前基礎營收的軟體公司。這些軟體公司將 resale 或 bundle 產品至較大的軟體套組前，具有得到 re-brand 的 ResQNet 產品之權利。當特定授權數目是在保護令 (protective order) 下，法院認為其中有兩件授權的權利金比率高達 25%，兩件授權的權利金比率也達到 30%。另一件權利金比率更高達 40%。也就是說，前述專利中沒有任何提到系爭專利或顯示其與系爭技術有關聯。Dr. David 將這些授權契約的權利金範圍平均做成列表，實際上仍高於 12.5%。

前述 re-bundling 授權案件中的權利金比率與紀錄中所列其他兩件授權完全不一致。這兩件「straight」授權由於系爭專利訴訟而提高了權利金，其中一件是「lump-sum payment in stock」，David 博士無法類推「running royalty rate」，另一件是「ongoing rate averaging」，實際上少於營收的 12.5%。

David 博士使用自己提出的假設協商法，認為合理的權利金比率應落在系爭技術中 re-bundling 授權與 straight rate-based 授權權利金範圍的中間位置。對大部分案件因為其他因素並無影響而忽略，故 David 博士計算出中間範圍的權利金比率 12.5%。但是 David 博士使用了市場中不相關的授權證據及其他服務。在某些案例中，授權案具有比 straight 授權高幾乎八倍的權利金，以提升至兩倍權利金。因此地方法院採用 David 博士的 12.5% 權利金比率，並判定損害賠償為美金 506,305 元。

2. 決定如何決定權利金比率

聯邦法院認為 ResQNet 的專家證人 David 博士參照兩件事實：(1) 以往專利授權契約，包含軟體產品、原始碼及教育訓練與維護、行銷、更新等內容，與 (2) 僅限於該專利技術的單獨授權。其中 (1) 包含 25% 至 40% 的高權利金

比率，(2) 單獨授權的權利金比率約為 5%，故選擇「靠近中間的數字」，並提高授權金為 12.5%⁶¹。

ResQNet 的專家證人 David 博士認為，相較於採取被授權人使用系爭專利所得利益 (profit) 的三分之一或四分之一，授權金為 12.5% 是一個比較方便的計算範圍，因為 12.5% 的計算範圍明顯低於以往授權的權利金，但高於訴訟和解的權利金。當地方法院使用假設性協商法 (hypothetical negotiation) 時，需考量與訴訟相關所有的授權契約，

(五) 判決結果

聯邦法院認為 ResQNet 的專家證人 David 博士並未提供 re-bundling 授權與 Georgia Pacific 因素 1 的關聯性證據，因此無法採用與評估。聯邦上訴法院認為不得利用無關且不適當的先前授權合約，當作計算專利侵權損害賠償金額之基礎。

聯邦上訴法院認為所提出者並非典型的專利授權，而是一種軟體售後的包裹服務，實際上與本案系爭專利無關。因此判定地方法院採納 ResQNet 以往專利授權情形時，未考量該授權與本案系爭專利事實上有不同技術與經濟上差異，其決定確為裁量濫用。即使 ResQNet 將其所請求之權利金比率由其所主張的既有權利金之 25% 減半降至 12.5%，卻仍未給予任何關於 25% 或 12.5% 適用之說明，因此聯邦巡迴上訴法院認為地方法院所做出之合理權利金計算基礎乃本於推測性之證據，並不符合合理權利金之證明責任⁶²。

地方法院認為 Lansa 侵權，假定合理權利金比率為 12.5%，判定 Lansa 應給付 506,305 美元之權利金。

聯邦巡迴上訴法院認為 ResQNet 的專家證人並沒有充分證據，可證明原告提供給被授權人的任何產品與服務實施了系爭專利，無法證明所提證據與系爭專利間的關係，因此認定所提證據與系爭專利無關，而駁回地方法院的決定。

(六) 討論與影響分析⁶³

在專利訴訟中，授權協議 (或合約) 與系爭專利可能有關，也可能無關聯，依 Georgia-Pacific 因素 1 須考量專利權人就系爭專利授權所獲得的權利金決定，而不能單就過去所有授權協議 (或合約) 的既有權利金決定。即使是就系

⁶¹Morgan Lewis & Bockius LLP，計算合理許可費賠償金的適用案例，(March 24, 2010)，<http://www.morganlewis.com>。

⁶²劉尚志、陳瑋明、賴婷婷 (民 100)，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師季刊，第五期，第 66-85 頁。

⁶³Parker Kuhl, *Rescue Me! The Attack on Settlement Negotiations after ResQNet v. Lansa*, <http://ssrn.com/abstract=1814005>.

爭專利相關的和解協議，也可能被法官採信為可信的參考證據。並且，主張損害賠償同時也需要評估系爭專利技術本身的實際價值。另一方面，對於技術專家與證人也必須注意技術內容或類別之間的可比較性（technological comparability），可提升專家證人證詞被法院採信的機會。因此評估合理權利金應考量 Georgia-Pacific 中所有的 factors，才是較周詳且適當的方式。

本案對於原告評估和解數額的合理性，及審判後判決的賠償金是非常重要的，對往後專利訴訟的影響可能包含：

1. 與訴訟相關的授權契約能否作為證據，應視個案而定

原告 ResQNet 未能提出與本案相關或被認可的和解契約，地方法院僅能選擇使用被告提出的和解契約作為證據，因此聯邦法院明確指出不得採用與系爭專利技術無關的授權契約作為評定合理權利金的依據，換言之，與訴訟相關的和解契約方能作為證據。然而，與訴訟相關的和解契約即使沒有實質上的爭議，通常會被視為是不須揭露的 privilege 範圍，而減少兩造提供相關證據的機會，但法院對於授權契約能否作為證據的判定相對也有彈性空間。

並且，若授權人在先前同意了系爭專利技術的授權，但之後要取得比先前授權協議更高的授權權利金，那麼判決可使被授權人在和解談判時佔有一些優勢。並且，應該考慮那些授權協議來決定合理的授權權利金，以在陪審團裁決動議或上訴中更有機會獲得法院的支持，該判決還可為授權人與被授權人的損害賠償專家提供一定的教導。

2. 和解契約中合理權利金的採用仍有爭議

儘管在本案中法院認為與訴訟相關的契約是最可信的證據，但仍未提供和解契約中合理權利金的判定因素與標準。

訴訟案件上，若遇有既有權利金時，法院將優先考慮，並且由於 Georgia Pacific 因素 1 乃直接與系爭專利標的相同之其他授權，故不需再比較該授權專利與系爭專利之關聯性，舉證責任上較為便利。並且，不得利用無關且不適當地先前授權合約當作計算專利侵權損害賠償金額之基礎，而需考量與訴訟相關的證據。

3. 對未來授權契約協商（negotiations）的影響

基於前述法院對和解契約作為證據的判定依據，為在未來專利訴訟中能獲得相關證據，可能會相對增加和解協商過程的發現程序（discovery）與訴訟程序（trial）。

如果降低對和解協商過程的保護，可能造成雙方協商過程在未來和解案例中被當作反證；增加協商的發現程序，可能提高知悉競爭對手先前和解策略的機會，但也同時使法院鼓勵和解的方式變為矛盾。而對於和解協商契約的爭論將有助於，在可信賴和解協商過程的錯誤假設（flawed assumption）下，評估最終契約的價值。並且，降低和解協商的可信度也很可能會影響和解的結果，因此雙方必須更為謹慎。

三、i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例⁶⁴分析 (以專家證據鞏固 Georgia-Pacific 因素向上調整合理權利金之基礎)

審理法院：	最高法院，Case No. 10-290 (請願日：2010年6月11日) 聯邦巡迴上訴法院，Case No. 2009-1504 (上訴申請日：2009年8月18日) 東德州地方法院，Case No. 07-CV-113 (訴訟申請日：2007年3月8日)
原告-被上訴人：	i4i Ltd. Partnership
被告 - 上訴人：	Microsoft Corp.
系爭專利：	US 5,787,449
系爭產品：	Custom XML 編輯器，應用於 Word 2003 和 Word 2007
判決日期：	最高法院 (判決日：2011年6月9日) 聯邦巡迴上訴法院 (判決日：2010年03月10日) 東德州地方法院 (判決日：2009年8月11日)

(一) 摘要

本案是美國聯邦巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱 CAFC) 於 2010 年 03 月 10 日判決的專利訴訟案，原告 Infrastructures for Information 公司 (以下簡稱 i4i)，一家協同內容解決方案和技術之設計開發的廠商，1993 年由 Michel Vulpe 設立，位於加拿大多倫多，擁有 Custom XML、標籤轉換、結構化產品標籤、生命週期管理等多項內容解決方案技術。被告 Microsoft 公司 (以下簡稱微軟)，一家個人電腦軟體設計和開發的國際領導廠商，尤以 Office 系統和 Win 系統傲視全球。

CAFC 維持聯邦德州東區地方法院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 判決，微軟的 Word 侵害 i4i 的美國專利號 US5,787,449 申請專利範圍，並因微軟故意侵害 i4i 的專利權，損害賠償金額加上懲罰性損害賠償金額合計 2.9 億美元，且核發永久禁制令。

表 3-3 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-法院判決內容彙整

最高法院判決	#以專利無效作為侵權訴訟抗辯者，必須提供明確且令人信服的證據 (clear and convincing evidence) 來證明專利權人的專利無效 #判定微軟專利侵權罪名成立，必須向 i4i 支付 2.9 億美元的損害賠償金
--------	---

⁶⁴i4i Ltd., 598 F.3d 831; Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1553 (Fed. Cir. 1997).

CAFC 判決	# 2.9 億美元的損害賠償金沒有明顯過多 #證據充分確立故意侵權行為
地方法院判決	#判定微軟向 i4i 支付 2.9 億美元的損害賠償金，含 2 億美元的損害賠償金、4 千萬美元的懲罰性損害賠償金、2009 年 5 月 21 日至判決前每日 144,060 美元的損害賠償金、及 37,097,032 美元利息和 2009 年 5 月 20 日至判決前每日支付 21,102 美元利息 # Custom XML 應用於 Word 2003 和 Word 2007 的永久禁制令

(二) 系爭事實

1. 系爭專利

i4i 為系爭專利之專利權人，美國專利號 5,787,449 「文件檔架構和內容相互分開的操作之操作方法和系統」於 1994 年申請，1998 年獲證，申請專利權利項共 20 項，含 1 項物和 2 項方法的獨立項。系爭專利是文件檔架構和內容相互分開的操作之操作方法和系統，尤其針對資料的表示和轉換，可減少使用該系統的軟體開發者對文件檔編碼技術的依賴；將詮釋資料 (Metacode) 地圖和文件檔分開產生、提供或儲存，詮釋資料地圖可於文件檔中顯示詮釋資料的位置和地址，系統允許相同內容有多樣顯示，單純結構和內容的工作能力，以及多版本的儲存效率和操作效率。

i4i 主張微軟侵犯系爭專利申請專利範圍第 14、18 和 20 項，系爭專利一的申請專利範圍第 14 項：「一種方法用於提供第一個詮釋資料地圖和對應內容的地址，將其儲存在單獨地圖的儲存手段，該方法包括：提供對應內容至對應內容的儲存手段；提供詮釋資料選單；和用定位、偵測、說明詮釋資料方式，編撰在單獨儲存手段內的詮釋資料地圖；和提供該文件檔的內容和詮釋資料地圖」，申請專利範圍第 18 項：「申請專利權第 14 項更包括：比較地圖中多重詮釋資料和既定的準則組」，申請專利第 20 項：「一種產生文件檔詮釋資料和內容的方法，一詮釋資料地圖和對應內容的地址，將其儲存在單獨地圖的儲存手段，該方法包括：讀取文件內容直到發現詮釋資料；複製和儲存內容至對應內容儲存；在地圖中註解詮釋資料和位置；重複以上步驟直到完成整份文件處理；提供文件檔作為文件內容，以區分詮釋資料地圖」，i4i 和微軟就「詮釋資料地圖單獨儲存方式」進行專利範圍解釋，釐清「單獨 (Distinct)」字詞意義。從申請專利範圍第 1 項內容來看，系爭專利不需要儲存詮釋資料地圖和相對應內容於不同檔案中；從專利說明書來看，儲存方法和架構有別於檔案 (File)，系爭專利並未建議特殊的文件檔格式 (Formate)。

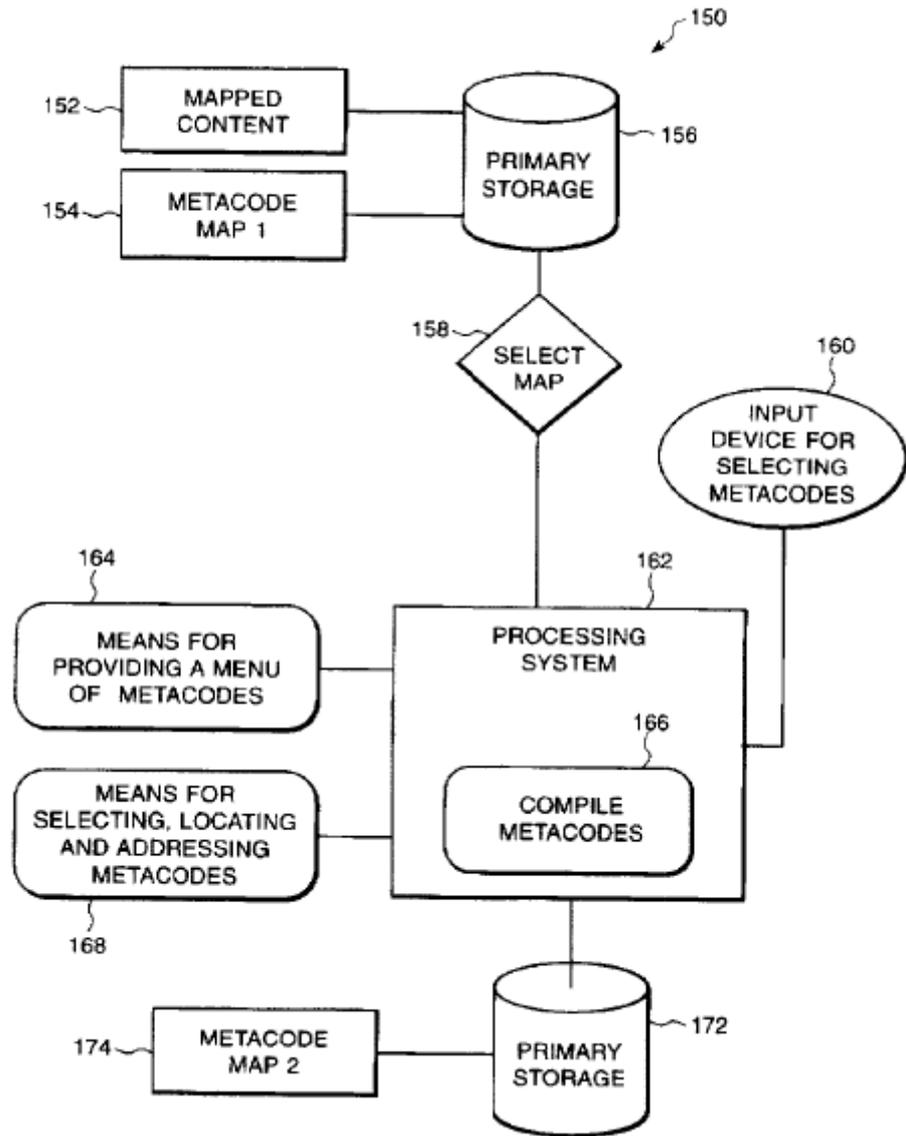


圖 3-2 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-系爭專利代表圖

2. 系爭侵權產品

2007 年 i4i 向地方法院控告微軟的 Word 2003 和 Word 2007 使用 i4i 系爭專利的 Custom XML 編輯器和相關技術。微軟自 2010 年 1 月 11 日起移除在美國地區系爭侵權產品 Word XML 技術，Word 的企業用戶將遺失文件檔的 Custom XML，造成使用微軟 Office 的庫存或合約管理系統之電子商務流程，將因系統缺乏 custom XML 不再對客戶或供應商發出警告。

目前 i4i 提出 x4w 解決方案，企業用戶可將 x4w 加入 Word 2007 或 Word 2010，重新恢復 docx、XML 文件的 Custom XML，讓庫存或合約管理系統可繼續提供電子商務流程服務。當企業用戶打開一個文件檔時，在 Word 移除 Custom XML 前 x4w 會抓住每個文件，其操作流程如下：

- 定義文件檔中 Custom XML 標籤；
- 從文件檔中移除；
- 將 XML 標籤和位置儲存於記憶體中；
- 將開啟的文件檔傳遞至 Word 系統；
- 復原 Custom XML 至其位置上；
- 開啟文件檔供企業用戶使用。

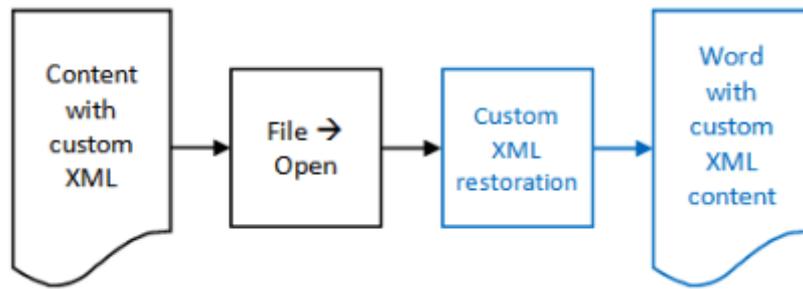


圖 3-3 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-i4i 的 x4w 之操作流程

(三) 兩造主張及爭訟狀況

1. 損害賠償

由於損害賠償⁶⁵屬事實審，由陪審團決議損害賠償金額，所以 CAFC 僅能就東德州地方法院是否有逾越其裁量權進行審酌。CAFC 認為 i4i 的證詞採取包含損害賠償專家和經濟學家的假設性協商模式，有條不紊解釋如何將假設性協商模式對應於案件相關事實，符合聯邦證據法第 702 條專家證詞⁶⁶和 Daubert 案例⁶⁷對證據相關性 (relevant) 和可靠性 (reliable) 最低標準的要求；法院也一向同意專利授權者使用假設性協商和 Georgia-Pacific 因素估計合理的權利金，i4i 的損害賠償金額計算方式並無不妥。最後，CAFC 判決損害賠償金額 2 億美金沒有明顯過多，且證據充分確立微軟的侵權行為是故意的。

關於微軟主張，CAFC 認為微軟未在陪審團決定前提起 pre-verdict JMOL⁶⁸，

⁶⁵美國專利法第 284 條第 1、2 款：「法院應裁決專利權人足夠彌補侵權的損害賠償，但不能少於侵權人實施該發明所應支付的合理權利金，連同利息及法院固定成本。當陪審團沒有認定損害賠償時，法院應加以評估。」

⁶⁶聯邦證據法 (Federal Rules of Evidence) 第 702 條專家證詞：「若科學、技術或其他專業知識協助作為事實審理，以了解證據或確定事實爭點，證人以知識、技能、經驗、培訓或教育的資格作為專家，可作證詞的觀點或其他看法，如(1)證詞是基於充分的事實或數據，(2)證詞是可靠原則和方法的產物、及(3)證人將可靠原則和方法用於案件事實。」

⁶⁷Daubert 案中最高法院同意 Frye 原則被聯邦證據法第 702 條取代，提出關聯性和可靠性的雙重要求，說明證據具關聯性，但不具可靠性者，仍屬不被承認的證據，且可靠性必須以科學上之有效性作為基礎。

⁶⁸依法律判決 (judgment as a matter of law, 簡稱 JMOL) 視陪審團裁決時間點提出前後可區分為：當事人在裁決前提出的 pre-verdict JMOL，在裁決後提出的 post-verdict JMOL。

就損害賠償爭點進行答辯，在損害賠償金未明顯過多下 CAFC 得尊重陪審團的裁決。CAFC 更指出若微軟提起損害賠償金多寡的 pre-verdict JMOL，結果可能做出較有利微軟的判決。

2. i4i 損害賠償金額計算

i4i 的經濟學專家 Wagner 運用假設協商理論估算損害賠償金額，再搭配 Georgia-Pacific 的第 3,5,6,9,11 項因素進行上下調整，推估每套 Word 的權利金約 98 美元；為確保系爭侵權產品數量的合理性，i4i 的市調專家 Wecker 對 1,300 萬家美國企業用戶隨機抽樣 988 家進行調查，調查結果顯示系爭侵權產品使用率約 1.9%，最後 i4i 對微軟提出 2 ~ 2.07 億美元損害賠償金額，詳細損害賠償金額估算請參見表 3-5 每套 Word 損害賠償金額計算和表 3-6 Georgia-Pacific 因素的授權金比例調整分析。

表 3-4 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-系爭侵權產品損害賠償金額計算

項目	計算說明	計算
總權利金	總權利金=每套權利金×使用量 每套權利金約 98 美元	98 × 210=2 ~ 2.07 億美元
調整使用量	以訴訟期間調整	210 萬次
使用量	使用量=銷售量×侵權使用率	180 萬次
銷售量	企業用戶的 Word 使用套數	
侵權使用率	以企業用戶進行抽樣調查 隨機抽樣問卷數：988 侵權使用問卷數（未回答者視為未侵權使用）：19	19/988=1.9%

表 3-5 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-每套 Word 損害賠償金額計算

項目	計算說明	計算
調整權利金	以 3,5,6,9,11 項 Georgia-Pacific 因素調整	98 美元
權利金	每套權利金=標的基準×授權金比率	449 × 19.15%=96
標的基準	以企業用戶的 XMetal 作為系爭侵權產品之標的基準	449 美元
授權金比率	授權金比率=利潤率×25% 利潤率：Word 的利潤率約 76.6% 25%法則：專利授權實務常使用的法則，以利潤的 25%作為權利金比率	76.6% × 25%=19.15%

表 3-6 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-
 Georgia-Pacific 因素的授權金比例調整分析

因素項次	因素說明	事實證據	授權金比率調整
第 3 項因素	授權的性質或範圍，例如專屬授權或非專屬授權、授權區域範圍等（授權限制）	因系爭專利在美國地區非專屬使用	向下調整
第 5 項因素	專利權人與被授權人之間的關係，為合作或競爭關係	微軟是 i4i 的直接競爭對象	向上調整
第 6 項因素	專利對於被授權人之其他產品銷售上的貢獻，以及對於專利權人相關非專利商品銷售之幫助（搭售）	引用微軟內部文件證據，明確指出 custom XML 編輯器是鼓勵使用者購買 Word 新產品的極重要方法	向上調整
第 9 項因素	專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢(附加價值)	引用微軟內部文件證據，明確指出微軟有意開發像 custom XML 編輯器，但長期不能這樣做	向上調整
第 11 項因素	侵權人對於專利技術利用的程度及使用的價值(侵權利益)	引用微軟員工證詞，微軟將系爭侵權產品和 Office 系統綁在一起	向上調整

(四) 爭點

1. 微軟對 i4i 損害賠償金額計算的質疑

微軟從標的基準 (benchmark)、授權金比率、侵權使用量三方面質疑 i4i 的損害賠償金額計算，微軟認為以 XMetal 作為損害賠償金額的標的基準是不合理的，因為每套企業用 XMetal 售價 499 美元，是每套 Word 零售價格 2-5 倍，96 美元授權金高於 Word 零售價格 42% ~ 99% 倍，其認為較佳的估價是每套 custom XML 編輯器 50 美元；微軟指出 Word 有許多系爭專利以外的功能，i4i 用 25% 法則估算損害賠償權利金比率明顯過高；微軟也強調 19 份問卷推估 210 萬使用量，其 i4i 統計相當不精確。

2. 懲罰性損害賠償

i4i 主張微軟故意侵害 i4i 系爭專利，其理由為微軟知曉系爭專利、客觀上微軟的行為有高可能性侵犯 i4i 有效的系爭專利、及微軟明顯應該知道客觀上有高

風險性。為此，地方法院依據 1992 年 Read 案的懲罰性損害賠償判斷因素，檢驗微軟是否有故意侵權行為，參見表 3-7 Read 因素的懲罰性損害賠償分析，判決微軟應支付高達 4 億美元的懲罰性損害賠償⁶⁹。

微軟以聲明向 CAFC 上訴，CAFC 判決證據充分確立微軟侵權行為是故意的，認同地方法院以 Read 案的因素來裁量懲罰性賠償，並表示微軟對陪審團行為失當的聲明是不合適的。

表 3-7 i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp. 案例-
Read 因素的懲罰性損害賠償分析

因素項次	因素說明	事實證據
第 1 項因素	侵權人是否故意模仿專利權人的想法或設計	無證據顯示任何微軟故意複製 i4i 的產品
第 2 項因素	侵權人得知專利權人的專利時是否曾研究申請專利範圍，侵權人善意地相信該篇專利無效或產品沒有侵權	微軟知道 i4i 的系爭專利
第 3 項因素	侵權人在訴訟過程的行為	微軟毫無疑問的是商用和個人電腦軟體的世界領導者
第 6 項因素	侵權人的不當行為期間	微軟自開始使用系爭侵權產品已超過 5 年
第 7 項因素	侵權人是否有任何矯正行動	2003 年微軟再次接到系爭專利通知書後沒有做任何侵權分析
第 8 項因素	侵權人的侵害動機	2003 年微軟再次接到系爭專利通知書後沒有做任何侵權分析

(五) 結論

經過多年小公司 i4i 最終贏得和國際級大公司微軟的專利訴訟，微軟必須支付 2.9 億美元損害賠償金；本文從此案“小蝦米對大鯨魚”的爭戰中摘錄對台灣廠商未來專利訴訟時必須關注的幾項重要啟示：

1. 損害賠償判決屬事實審，由陪審團決定。
2. 證據符合案件相關性和可靠性下，以假設性協商和 Georgia-Pacific 因素估計授權金是合理的。
3. 微軟未在 pre-verdict JMOL 主張損害賠償計算爭點，導致 CAFC 認定無從就此審酌，凡涉入專利訴訟者應以此為鑒，有效落實訴訟管理。

⁶⁹美國專利法第 284 條 (35 U.S.C. 284) 第 2、3 款：「法院可增加損害賠償至認定或評估的三倍。法院可以專家證詞作為輔助手段，決定損害賠償或合理權利金。」

4. 訴訟管理成效影響訴訟成敗，被告應做好損害賠償爭點管理和風險控制；在系爭專利有效性和系爭產品侵害性可能不利己的情況下，謀求損害賠償金額最小化。

四、Wordtech Sys., Inc. v. Integrated Network Sol'n, Inc. 案例⁷⁰分析 (專利權人在主張合理權利金時需輔以明白且具體的證據)

審理法院：	聯邦巡迴上訴法院，Case No. 2009-1454 東加州地方法院，Case No.04-CV-1971
原告-被上訴人：	Wordtech Sys. Inc.
被告-上訴人：	Integrated Network Solutions Inc. Nasser Khatemi Hamid Assadian
系爭專利：	US 6,141,298、US 6,532,198 及 US 6,822,932
系爭產品：	Integrated's Robocopiers product
判決日期：	June 16, 2010

(一) 摘要

原告 Wordtech 公司起訴被告 Integrated 公司之 Robocopiers 產品侵害其自動化複製 CD 專利 US 6,141,298、US 6,532,198 及 US 6,822,932。陪審團裁定 INSC 及其員工 Nasser Khatemi and Hamid Assadian 確有直接侵權、輔助侵權、及引誘侵權 (inducement) 之情事，並判定被告需付 26.3% 之合理權利金，意即 250,000 美元之總額性合理權利金。三位被告對損害賠償金額及地方法院否決他們的控訴修改的動議 (motion for leave to amend) 提出上訴。因為陪審團對三位被告侵權的個人責任的裁定 (instructions) 缺乏合法測試 (legal test)，且損害賠償金的裁定也缺乏清楚且明確的證據，不足以支持假設性協商下的合理權利金比率、賠償金額過高，因而提起上訴。2010 年 6 月 16 日，CAFC 對地院之判決部分駁回、部份確認，並發回地院重審。

(二) 系爭事實

Wordtech 於 1994 年 9 月 22 日提出訴訟，指稱被告因修改、銷售名為 Robocopies 硬碟重製機構 (型號 600 及 8000) 侵害其自動化複製 CD 專利 US 6,141,298、US 6,532,198 及 US 6,822,932。該被控侵權物可以從電腦裡將影音檔拷貝到數份光碟裡。除了直接侵權外，Wordtech 同時指稱三位被告及其他 INSC 員工輔助侵權及誘使他人藉由販賣侵權物品而構成侵權。

被告 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadian 均為 INSC 的員工。INSC 由 Khatemi 的母親於 1994 年於內華達州成立。內華達州州法要求每一公司都必須提交包含

⁷⁰Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

幹部名單的年報，未繳交年報將會導致公司執照被撤回。1995年後，INSC並未提出任何的年報。2006年3月，INSC提出回復內華達州公司的證明。

Wordtech 另指名 San Juan Unified School District 為共同被告，因其銷售及使用 INSC 的 Robocopies。San Juan Unified School District 曾使用專利無效做為抗辯手段。然而 INSC、Nasser Khatemi 及 Hamid Assadian 卻並未提出無效防衛或反訴。School District 稍後便與 Wordtech 和解並退出訴訟。INSC、Nasser Khatemi 及 Hamid Assadian 在 2007/1/23 才知悉此和解，並提出更正答辯的動議，且在 2007/2/13 提出無效防衛。但地院否決了他們的這項動議 (case no.04-CV-1971)。

在 Wordtech 的侵權訴訟議題上，地院舉行了陪審團審判 (jury trial)。在第一部分的侵權中，對於 Wordtech 是否證明 Robocopies 600 及 8000 侵權其專利，地院僅提供了兩個選項給陪審團：(1) 是否在美國有引誘侵權 (2) 是否在美國有間接侵權。在第二部份的侵權細節中，地院問是否 Wordtech 可證明其專利裡有效的權利項均被三位被告侵害。

陪審團在侵權第一部分及第二部分中均認定被告確有侵權，並判賠被告因侵害'298 專利須付賠償金\$150,000，侵害'198 及'932 專利各賠償\$50,000，共\$250,000 美元。

被告依聯邦法訴訟程序及 Rule 59⁷¹條以本案欠缺充分證據而提出 pre 及 post-verdict JMOL⁷²，及重新開庭 (a new trial) 動議。動議內容僅針對對 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 判決不利的部分、美金 250,000 的賠償金及地院拒絕接受其提出新答辯的動議提出上訴，並未對侵權、有意侵權、或者是本案的例外情形提出上訴。

CAFC 重審該 JMOL 及新審理 (new trial) 的動議。第九法院依 Rule 59 (a) 處理權的濫用，重審對動議或重新審理 (new trial) 的裁定。即使原判決已經有實質證據，但若該證據不明確或是有缺陷，則 CAFC 可能會因地院所犯的法律錯誤，而推翻地院否決 Rule 59 (a) 動議的裁定。

(三) 兩造主張及爭訟狀況

Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 是否有直接侵權、引誘侵權、輔助侵權、判決之賠償金額是否過高失當。

⁷¹The court may, on motion, grant a new trial on all or some of the issues — and to any party — as follows: (A) after a jury trial, for any reason for which a new trial has heretofore been granted in an action at law in federal court; or (B) after a nonjury trial, for any reason for which a rehearing has heretofore been granted in a suit in equity in federal court.

⁷²JMOL 為一方當事人於審判中向法院聲請，主張另一方當事人因欠缺充分證據，不足以支持案件成立。法院若判斷聲請人主張有理，則可做出與陪審團不同之裁決。Pre 及 post-verdict JMOL，即為 JMOL 於陪審團裁決之提出時間先後之差別。

1. 直接侵權

被告主張：

根據 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia，依 35 U.S.C. 271 (a)⁷³，因他們做為 INSC 的員工，且 INSC 在侵權列舉的期間均為一有效的公司，INSC 可做為他們免於直接侵權的保護罩。他們堅持 INSC 是否為一有效公司的狀態不應做為法律議題，且在 JMOL 及重新審理的動議上，被告聲稱他們並非 INSC 公司高層，個人並未參與侵權。且在 2006 年時，INSC 已成功申請回復公司執照⁷⁴。

原告主張：

在上訴中，Wordtech 主張：在侵權期間、INSC 曾是一間不存在的公司，因在內華達州州法下，INSC 長達五年未繳公司年報，已永久被沒收其公司證照。

地方法院：

地方法院否決被告在個人責任上的動議，因由原告提出的證據可推知在侵權期間，INSC 並未以公司的狀態運作。

CAFC：

因陪審團的裁定裡面並沒有述及任何公司狀態的論點，CAFC 僅決定是否該遺漏需要以重新審理來補正。與專利無關的議題，CAFC 將會依州法來審視陪審團的裁定。在第九法院中，如果有一方並未在審訊中適切的反駁陪審團的裁定，則便只能重新審酌陪審團的裁定中是否有明顯錯誤 (plain error)⁷⁵。

在本案中，CAFC 在陪審團對 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 是否有個人侵權的責任歸屬裁定中，發現即使缺乏 INSC 公司狀態的證據，陪審團的裁定仍屬有明顯錯誤，需經由重新審理來導正。決議 INSC 的公司狀態乃一法定不可或缺的重要步驟，如此才能判定 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 是否須負個人責任。此點乃陪審團乃顯而易見且至關重要的疏失。

⁷³35 U.S.C. 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.

⁷⁴在判決中提到 the principle of piercing the corporate veil”刺破公司面紗原則。“刺破公司面紗原則”又稱“揭開公司面紗”或者“公司人格否認”，指為阻止公司獨立人格的濫用和保護公司債權人利益及社會公共利益。就具體法律關係中的特定事實，否認公司與其背後的股東各自獨立的人格及股東的有限責任，責令公司的股東(包括自然人股東和法人股東)對公司債權人或公共利益直接負責，以實現公平、正義目標之要求而設置的一種法律措施。

⁷⁵2003 年在對 Rule 51(d)(1)條的修訂版中，曾明確指出重審陪審團裁定是否有明顯錯誤，必須在雙方都沒有人提出反駁的情況下才能成立。而審議明顯錯誤的基準點為：是否錯誤非常明顯、該錯誤的重要性、改正該錯誤所需付出的成本、該裁定可能造成的影響。

Wordtech 必須證明 INSC 在 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 代表其行使侵權行為時，仍為一有效公司，或 INSC 的公司面紗原則⁷⁶須先被拋棄不論。當 Wordtech 的證據指出 INSC 並不存在或是被被告當成分身 (alter ego) 使用，則便應推斷應有一導正的裁定。

因陪審團的裁定有明顯的錯誤，CAFC 決議該判決有明顯的法律錯誤，因此推翻地方法院對於第 59 (a) 的動議的否決，並發回地方法院就是否 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 在直接侵權上須負有個人責任一事上重新審酌。同時並確認維持地方法院否決 JMOL 動議的判決。

2. 引誘侵權

被告主張：

被告根據 35 U.S.C. 271 (b)⁷⁷，挑戰他們被控引誘侵權的個人責任。Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 主張 Wordtech 提供的引誘侵權的證據不夠充分，不足以支持判決。然而，被告在其 rule 50 (a) 及 (b) 動議中並未舉出引誘侵權一事。因此被告無法就舉證證據不充分之理由來挑戰此一議題。被告並爭論公司面紗原則應可使其免於擔負個人責任。

CAFC：

CAFC 表示，曾協助該公司侵權的公司主管，自身也應負起侵權責任。CAFC 僅重新審視是否該引誘侵權的裁定與清楚可信的證據原則相悖，或其中有牽涉法律的錯誤。

在地院陪審團裁定的第一部分，陪審團曾被問及是否 Robocopies 600 及 8000 在美國有引誘侵權。CAFC 認為該問題沒有意義，因為引誘侵權構成的要素之一乃是侵權之意圖，僅裝置本身無法構成引誘侵權。再者，引誘侵權的法定測試從來不會展現在陪審團面前。如同 Wordtech 律師所確認的，不管在最後的審前命令中、或是在辯論終結中，並沒有引誘侵權這個議題。在法律上，有意侵權及引誘侵權（比如說侵權意圖的要求）的標準是不同的。故而在引誘侵權上，這些法律上的錯誤反而會排除正當的裁定。

3. 輔助侵權

被告主張：

⁷⁶同註⁷⁴。

⁷⁷35 U.S.C. 271(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. 任何人之行為如有引誘專利侵權，則應負有侵權人之責任。引誘侵權需要該被控侵權人知悉其引誘侵權行為並展現明確意圖去鼓勵他人侵權。

被告根據 35 U.S.C. 271 (c)⁷⁸，挑戰他們被控輔助侵權的個人責任。

原告：

Wordtech 指出 Assadia 做為一工程師，曾參與 Robocopies 的販賣或是非主要原件的銷售（不過該說詞並未能證明被告銷售的元件就是特地為了侵權物品而製造的）。Wordtech 亦同時舉出了 INSC 的銷貨帳單，但卻未能證明該銷貨物品便是其發明裡的實質內容，或是特別用來製造一侵權替代物。

地方法院：

地方法院否決了被告根據 RULE 50 (a) 的 post-verdict 動議，因為在 pre-verdict 的動議中，被告並未舉出任何輔助侵權的論點，僅就他們身為 INSC 員工的個人責任做爭辯。因此地方法院否決被告關於輔助侵權的 JMOL 動議。且如同引誘侵權，公司並不能使其員工免於擔負輔助侵權的個人責任。

CAFC：

CAFC 確認維持地方法院拒絕被告 JMOL 的動議，僅就是否需要重新審理的部分做審議。因 Wordtech 並未提供輔助侵權所要求的證據，故而 CAFC 認為重新審理有其必要性。再者，陪審團並未找到任何與 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 被控輔助侵權的直接侵權證據。

綜上所述，CAFC 開示「在看指導 (instructions) 時應整體觀之，可以應用的法律本身並非可以完美並正確的適用」。

4. 損害賠償金

(1) 上訴爭論

Nasser Khatemi、Hamid Assadia 及 INSC 挑戰地院對美金\$250,000 損害賠償金的裁定。CAFC 首先決定被告所要保護的抗辯主張。在上訴中，被告提出兩個論點：

⁷⁸35 U.S.C. 271 (c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer. 在美國境內銷售、要約或進口之專利物品、合成物、組合物之元件，或是實施方法專利所需之材料或設備，同時，該元件、材料或設備是該發明的重要部分，係為了實施該專利權而特別製造或適用，並無在一般的商業上有其他的不侵權行為的用途，則為「輔助侵權」。

Wordtech 所提出的證據並不足以支持任何假設性協商的結果或不足以建立於 INSC 銷售盈餘的金額上；損害賠償金額過多。

被告在第一點抗辯中主張，Wordtech 所提之證據並不足以支持任何可能發生的損害、需要重新審理；另在第二點抗辯中要求合理的賠償，並請求重新審理或減免損害賠償金額為美金\$52,520。

因被告在 Rule 50 (a)⁷⁹、50 (b)⁸⁰及 59 (a)⁸¹的動議中，並未就證據不充足為法律事實此點進行爭論，故該爭點於上訴中將不予再提。因此 CAFC 僅就被告 rule 59 (a) 動議中損害賠償金額是否過高做重審。

(2) 合理權利金

當重新審視專利案件的損害賠償問題時，在程序議題上 CAFC 會使用州法 (regional circuit law)，在與專利法有關的實質的程序議題上，CAFC 使用聯邦巡迴法 (federal circuit law)。依第九巡迴法院對重新審理的動議，CAFC 必須支持陪審團的裁定，除非該金額是異常過多或極端巨額的、或明顯不被證據支持的、或是僅是基於推測或猜測。

根據 35 U.S.C. 284⁸²條，法院應對原告因專利受侵害之損害，判決給予足夠之賠償 (adequate to compensate for the infringement)，其金額不得少於侵權行為人利用發明所需合理權利金、利息及訴訟費用之總和。一合理權利金可經由一已建立的權利金、侵權者由侵權銷售中所得之利益、或專利權人與侵權者基於 Georgia-Pacific 案、Lucent v. Microsoft 案及 Minks v. Polaris 中的假設性協商中計算而出。該假設性協商嘗試去弄清若以侵權發生時作為協商基準時點，在被授權人主觀認知專利權有效且會成立侵權之前提下協商可得之權利金數額，且必須包含不確知的要素。

⁷⁹Rule 50 (a): Judgment as a Matter of Law.

⁸⁰Rule 50 (b): Renewing the Motion After Trial; Alternative Motion for a New Trial.

⁸¹Rule 59: New Trial; Altering or Amending a Judgment.

(a) In General. (1) Grounds for New Trial. The court may, on motion, grant a new trial on all or some of the issues — and to any party — as follows: (2) Further Action After a Nonjury Trial.

After a nonjury trial, the court may, on motion for a new trial, open the judgment if one has been entered, take additional testimony, amend findings of fact and conclusions of law or make new ones, and direct the entry of a new judgment.

⁸²35 U.S.C. 284 Damages.

Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

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

在審判中，Wordtech 僅使用假設性協商來計算損害賠償金額，且陪審團亦接受僅以此理論來作為基準。Wordtech 表示 INSC 販賣侵權 Robocopies 之所得為\$950,000 美元，並要求損害賠償之金額至少為\$950,000 的 12% 或 \$114,000 美元。然而，陪審團裁決的損害賠償金額\$250,000 相當於\$950,000 的 26.3%。在損害賠償金額上，Wordtech 並未提供任何專家證詞，僅只仰賴其總裁 David Miller 的證詞。依 Miller 所言，Wordtech 僅提供過去 13 項專利授權金額紀錄及 40 張 INSC 販售 Robocopies 的收據。

被告主張 Wordtech 的 13 項專利授權並不足以支持此判決理由，因其反映出的經濟狀況與本案並不相同。本案中，該授權與 Georgia-Pacific 第一點有關：權利人事實上有無授權，可否提出有關權利金存在之證明；亦與 Georgia-Pacific 第二點：之前類似的授權金比例有關。在 Lucent 案中解釋了一個比較專利授權的通則，尤其是在比較一次性付清的權利金與逐期繳納權利金的不同之處上。在 Lucent 案八件授權案中的四件授權契約裡，因實際狀況不同，且實際案件內容不同，CAFC 認為其不足以做為比較一次性付清的授權條約的素材。CAFC 在此案中曾解釋在提供假設性協商時，一次性付清權利金通常會較逐期付權利金來得有用，因兩者間存在著根本上的不同。在 ResQNet 案中，CAFC 亦在七件授權契約上推翻一逐期付清授權契約的裁定。在本案中，CAFC 指出在比較過去的專利授權契約時，必須同時將科技上與經濟上的不同納入考量範圍。

在本文中，Wordtech 的授權契約亦有著相同的問題。陪審團乃是依一次性付清之權利金而裁定損害賠償金額為\$250,000 美元。

在 Wordtech 13 項的專利授權契約中，只有兩項契約為一次性付清權利金。第一位被授權人為取得'298 專利與'198 專利的非專屬授權，付給 Wordtech 美金 \$175,000 美元。而第二位被授權人付給 Wordtech 美金 \$350,000 以取得'298 專利、'198 專利與'932 專利的非專屬授權。即使一開始 WORDTECH 僅要求 \$114,000 美元，但 Wordtech 亦認為\$250,000 的損害賠償為一合理金額，因該金額乃是介於此兩項授權金額之間。

CAFC 認為，Wordtech 的差不多理論並不適用於本案，因此兩項授權契約並無法做為比較 INSC 侵權銷售的支持，不論授權契約中描述雙方如何計算每一一次性付金的權利金、該被授權的產品、或者是基於授權而預期產出的產品有多少。事實上，當問及是否這些紀錄可以提供任何銷售或預期銷售的支持時，Wordtech 的律師亦承認，在地院的審判中並未就此些議題進行討論。Wordtech 曾指出 INSC 賣出了 40 件 Robocopies 600 及 16 件 Robocopies 800，如果根據之前 Wordtech 的被授權人支付\$350,000 以製造一千台機器，INSC 根本無需支付 \$250,000 只為了製造 56 台機器。

餘下的 11 件授權契約，乃是使用逐期付權利金，亦無法做為支持判決的依據。逐期付權利金雖可做為一次性付清權利金的損害賠償金額依據，但是某些比較的基礎必須存在於提呈給陪審團的證據之中。其中一件授權契約中，曾以每部機器\$100~\$195 的費用做權利金的支付，做為比較，\$250,000 遠多於比例。另以其他十一件授權契約中約 3~6% 的權利金銷售，更是遠少於陪審團所給出的 26.3% 的賠償金比例。Wordtech 雖曾主張該些比例實際上差不多有 10% 這麼多，但此一論點確是與證據相差甚多。

在一 Wordtech 與安成電腦的授權契約中，Wordtech 僅收約 5% 的基本比例。更重要的是，過去 3~12% 的權利金比例亦無法解釋 26.3% 這個假設性協商比例。且依據 ResQNet 一案，訴訟本身可使假設性協商的結果偏斜，而 Wordtech 的好幾件授權契約，均是在訴訟後才簽訂的。

即使根據 Georgia-Pacific 第一點：權利人事實上有無授權，可否提出有關權利金存在之證明，Wordtech 的授權論點可獲得支持，但 Wordtech 提出 INSC 帳單此點證據卻更令人心生疑竇。Wordtech 告知陪審團，INSC 在銷售 Robocopies 上的獲利為\$950,000，但在上訴法庭中，Wordtech 基於合理的推斷，改稱 INSC 的總銷售額為\$1,278,133。對此，Wordtech 並無法針對增加的\$328,133 提出證據加以解說。Wordtech 一開始聲稱的\$950,000 金額乃是其總裁 David Miller 從 INSC 的帳單中所推出的第二高價值言論。但 David Miller 並不具做為損害賠償專家的資格。

INSC 的帳單日期亦誤導了陪審團分配在三個被侵權專利中的損害賠償金額。陪審團被引導為只針對'932 專利在專利領證(2004/11/23)後的侵權作損害賠償，在此 Wordtech 只提出了兩張 INSC 的帳單給陪審團，而這兩張帳單的日期均在'932 專利領證後，總價格為\$6,620 美元。然而，陪審團針對'932 專利所裁定的損害賠償金額，卻高達\$50,000 美元。Wordtech 暗示 INSC 隱瞞了 Robocopier 800 的銷售額，准許陪審團去做出銷售額其實更多的推斷。但是對此，地方法院卻並未發現被告有隱藏或銷毀任何文件。

排除授權契約與帳單，Wordtech 堅稱原裁決為根據 Georgia-Pacific 第十三點：“侵權人在其他方面對侵權物品價值的貢獻”所支持。Wordtech 指出被告以極低的價錢購買 Robocopier 的硬體，僅只加上軟體再以高價重新販售，且根據 Wordtech 的證詞，該軟體均為 US 6,141,298 專利中的第 13 及 14 請求項所涵蓋，因此 INSC 的整體利益均與 US 6,141,298 專利相關，INSC 並未對侵權物品做出貢獻。INSC 則反駁'298 專利並未涵蓋其軟體，且 Wordtech 的利益推斷毫無根據。即使 Wordtech 對 Robocopier 整體利益均與其專利相關的論點正確，但其利益的推斷仍有待商榷。舉例來說，Wordtech 主張 INSC 購買 Robocopier 600 的硬體成本為每台\$2,000 美金，售出最終價格為\$14,000 美金，每台可獲利\$12,000 美金。Wordtech 並將其總裁對可預期之利益的興趣較權利金比例較高視為理所

當然，且依常識判斷，David Miller 至少會要求一半的利益所得或是一次付清的權利金。

與其提供這些貌似有理的裁定解釋，這些未經證實的推論更加強化了證據本身的不確定性。最後 CAFC 判定因原裁決缺乏清楚可信且可供支持的證據，且僅依賴推測或猜測，故推翻被告 Rule 59 (a) 的動議並發回地院重新審理損害賠償金額。同時 CAFC 亦拒絕接受被告對減免損害賠償金額的提議。在 Rule 59(a) 的動議中，被告曾建議以\$17,114 做為一適當的賠償金額，但並未要求在第一次上訴中所尋求的替代金額\$52,250。因此 CAFC 拒絕以證據所能支持的最大金額 (the maximum amount sustainable by the proof) 做為減免損害金額。

(四) 判決結果

綜上所述，CAFC 認為地方法院並未濫用其處置權。依上述之理由，CAFC 推翻地方法院否決被告請求重新審理 Nasser Khatemi 及 Hamid Assadia 在直接侵權、引誘侵權、及輔助性侵權上的動議。並推翻地方法院否決被告請期重新審理損害賠償金額上的動議。然而，CAFC 亦確認地方法院否決被告請求 JMOL 之動議、並發回重審後續。

(五) 討論與影響分析

美國專利訴訟中，在決定損害賠償的計算方式上，常引用 Georgia Pacific 15 項因素做為判斷基準。但該些因素常因個案事實而有所不同，專利權人必須提出清楚且可信之證據來做為主張依據，不可僅就純粹推論或不相關之數據做為立論基礎。證據與專家證人的影響力是至關重要的。

五、Uniloc v. Microsoft 案例⁸³分析 (25%法則不得再做為計算合理權利金比率的起始點)

審理法院：	聯邦巡迴上訴法院，Case No.2010-1035, -1055 羅德島州地方法院，Case No. 03-CV-0040
原告-上訴人：	Uniloc
被告-交叉上訴人：	Microsoft
系爭專利：	US 5,490,216
系爭產品：	Microsoft 的作業作業系統，包含 Word XP, Word 2003, and Windows XP software programs
判決日期：	January 14, 2011

(一) 摘要

原告 Uniloc 主張被告 Microsoft 的作業系統中防止軟體被使用者複製的功能 (product activation system) 侵害到他的專利，向法院提起訴訟。在損害賠償金的認定上，原告 Uniloc 的專家證人提出 25% 法則作為合理權利金的計算，再利用整體市場價值法則對合理權利金驗證。地院認為原告 Uniloc 之專家證人所依據的 25%法則是合理的且被廣為使用，但以整體市場價值法則對合理權利金驗證的方式是不適當的，而裁定重新審理陪審團有關損害賠償金的裁定。雙方當事人對地院的裁判提起上訴。CAFC 認為 25%法則作為權利金計算的起始點，在本質上是錯誤的，但同意地院有關整體市場價值法則的認定。本案對後續案例之影響主要在於法院審理合理權利金時，不能夠再直接以 25%法則作為損害賠償金計算之起始點，還需考量其他因素。

(二) 系爭事實

原告 Uniloc 為一家軟體公司，具有一個防止軟體盜版的專利 (US 5,490,216，以下簡稱 216 專利)。216 專利主要為一有關軟體註冊系統的專利，用以阻止軟體被任意複製。該系統只在判斷軟體合法安裝時，准許軟體操作。詳言之，216 專利為一方法專利，包含以下步驟：首先，使用者輸入軟體碼、使用者姓名、地址等使用者資訊；接著，傳送該使用者資訊到供應商的系統，並產生一組遠端被授權 ID；當應用程式被開啟時，比較用戶端與遠端的授權 ID，若 ID 一致，執行使用者模式，准許使用者在完整模式下使用；若 ID 不一致，執行示範模式，限制使用者使用的範圍。

⁸³Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

被告 Microsoft 為一家軟體供應商。有藉於軟體供應商常常因為使用者將軟體程式安裝在多台電腦，違反授權協定，而失去許多商業利益。因此 Microsoft 的某些作業系統，包含 Word XP、Word 2003 與 Windows XP software programs 中設有 Product Activation 用以防止使用者任意安裝。詳言之，使用者開始使用 Microsoft 的軟體時，需輸入產品碼 (product key)，如果產品碼正確，使用者會被要求同意終端使用者授權協議。此時，軟體會在使用者電腦產生產品 ID (PID) 與硬體 ID (HWID)。如果使用者選擇啟動 Product Activation，則 Microsoft 的遠端透過網路傳送一個數位授權請求，包含 PID 與 HWID，經過一連串加密的程序在使用者電腦與遠端產生用戶端授權碼 (local license digest) 與遠端授權碼 (remote license digest)。接著，Product Activation 比較用戶端授權碼與遠端授權碼，如為一致則啟動軟體，不一致則回覆到原始狀態。如果使用者沒有啟動 Product Activation，則使用者僅能暫時使用基本或限定的功能 50 天。

程序上，陪審團裁定專利有效，Microsoft 惡意侵權，須賠償 Uniloc 3.88 億美金。地院同意 Microsoft 依法判決的申請 (motion for judgment as matter of law, JMOL)，且選擇性地同意針對專利侵權以及損害賠償金的認定重新審理。Uniloc 對地院的裁定不服，上訴 CAFC。CAFC 不同意地院針對專利侵權議題進行重審，但同意地院針對損害賠償金計算進行重審。

(三) 兩造主張及爭訟狀況

1. 原告 Uniloc 計算損害賠償金的依據

陪審團依據 Uniloc 之專家證人 Gemini 博士的證詞，裁定 Microsoft 須賠償 Uniloc 3.88 億美金，其中 Gemini 依據假設性協商 (hypothetical negotiation) 以及 Georgia-Pacific⁸⁴ 的因素，認為損害賠償的金額應為 5.64 億美金。Gemini 計算出損害賠償金的推論如以下：

(1) 25% 原則計算合理權利金

依據 Microsoft 訴訟前的內部文件，產品碼 (product key) 可用於產品安裝並產生一組有效的產品 ID，因此產品碼是可以被估價的。依據使用上的不同，產品碼的價值約為 \$10~\$10000。

Gemini 供稱產品碼 (product key) 為 Product Activation 的單純價值，並陳述 25% 法則已在法院上和實務上廣為應用作為計算損害賠償合理的方法。因此，假設 25% 的價值歸屬專利權人，75% 的價值歸屬 Microsoft，依據上述產品碼最低的價值 \$10 乘以 25%，每個授權產品的合理權利金 \$2.5。

⁸⁴Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y.1970).

再依據 Georgia-Pacific⁸⁵ 的因素對 25% 之起始點做上下調整，Gemini 認為調整的結果 Uniloc 應再往上調整，而保留合理權利金的比率。

每個授權產品的合理權利金 \$2.5 乘以 Microsoft 在 Office 和 Windows 之新產品數量 225,978,712，得出合理權利金的數額為 \$5.64 億美金。

(2) 整體市場價值法則 (entire market value) 驗證合理權利金計算

為驗證 5.64 億美金為合理權利金的金額，Gemini 以整體市場價值法則作為驗算。

被控侵權產品的整體價值 \$85 乘以數量 225,978,712，得出被控侵權產品的總利潤為 \$192.8 億美金。Gemini 認為依據上述 25% 法則計算出的合理權利金 \$5.64 億美金僅佔總利潤的 2.9%，遠低於產業上軟體的平均權利金 10% 或 11%。

2. 被告 Microsoft 主張

Microsoft 反對 25% 法則的適用，並認為 Gemini 應排除於陪審團的認定，Microsoft 亦反對 Gemini 以整體市場價值法則對合理權利金驗證，因為 Product Activation 並非使用者需求的基礎。

地院反對 Microsoft 的異議，認為 25% 法則的適用是合理的且被廣為使用，但同意對損害賠償金進行重新審理，因為 Gemini 以整體市場價值法則對合理權利金驗證的方式不適當。

(四) 爭點

1. 25% 法則的適用是否適當？
2. 以整體市場價值法則對合理權利金做驗算是否適當？

(五) 判決結果

1. 損害賠償金的計算

依據美國專利法第 284 條，損害賠償金不得低於合理權利金⁸⁶。在訴訟上，合理權利金的計算通常依據侵權行為發生初始的假設性協商 (hypothetical negotiation)⁸⁷。

⁸⁵Id.

⁸⁶Section 284 of Title 35 of the United States Code provides that on finding infringement of a valid patent, damages shall "in no event [be] 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."

⁸⁷Wang Labs Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858, 869-70 (Fed. Cir. 1993).

2. 25 % rule 的適用分析

(1) 25%原則的使用

Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern 在 *Use Of The 25 Per Cent Rule in Valuing IP*⁸⁸ 一書中提及，25%法則是一種用以初步估計製造商願意支付專利權人的合理權利金，建議被授權人支付 25%的期待利益 (expected profit) 給專利權人。該法則的基本假設在於被授權人必須保有大部分的利益，因為被授權人須承擔品主要的開發，以及經營和商品化的風險。另外，John C. Jarosz, Carla S. Mulhern and Michael Wagner 在 *The 25% Rule Lives On*⁸⁹ 一書中提及，25%法則已多年地在產業上有關授權和利潤的資料上得到驗證。Goldscheider 更在 2002 年發表一篇實證研究，認為在所有產業之授權金的中間值為 22.6%，而這個數據支持以 25%法則做為合理權利金計算的起始點。此外，一份 1997 年授權機構的研究指出，他們使用 25%法則做為授權協商的開始點⁹⁰。

(2) 25%原則的缺點

然而 25%法則在適用上受到以下的批評：首先，25%法則沒有考慮系爭專利與被控侵權產品的關係。詳言之，25%法則沒有考量系爭專利對被控產品利潤的重要性、非侵權替代品的可得性、或其他可能影響授權協商的因素⁹¹。此外，25%法則無法區別專利權人的利潤為獨占利潤 (monopoly profit) 或一般利潤 (normal profit)。因此，對於專利權範圍小的專利，25%法則會造成合理權利金的高估，對於專利權範圍大的專利則易造成合理權利金的低估⁹²。

第二，25%法則並未考量雙方當事人的關係。詳言之，25%法則並未考量被告產業和侵權產品或系爭專利的關連、或者系爭專利對侵權產品的貢獻。

第三，25%法則在本質上是武斷的，不適用其所依據的假設性協商之狀態，因為 25%法則是依據事後的結果，而非侵權行為發生前的協商⁹³。

(3) 25%法則作為損害賠償之計算之起始點在本質上是錯誤的

⁸⁸Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, *Use Of The 25 Per Cent Rule in Valuing IP*, 37 *les Nouvelles* 123, 123 (Dec. 2002).

⁸⁹John C. Jarosz, Carla S. Mulhern and Michael Wagner, *The 25% Rule Lives On*, *IP Law360*, Sept. 8, 2010.

⁹⁰Stephen A. Degan & Corwin Horton, *A Survey of Licensed Royalties*, 32 *les Nouvelles* 91, 95 (June 1997).

⁹¹See Gregory K. Leonard and Lauren J. Stiroh, *Economic Approaches to Intellectual Property Policy, Litigation, and Management*, 949 *PLI/Pat* [**51] 425, 454-55 (Sept.-Nov. 2008).

⁹²Richard S. Toikka, *Patent Licensing Under Competitive and Non-Competitive Conditions*, 82 *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y* 279, 292-93 (Apr. 2000).

⁹³Roy J. Epstein, *Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations* (2003) (paper presented at the AIPLA 2003 Annual Meeting) at 22 available at http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf (last accessed Nov. 19, 2010).

過去在 CAFC 並未明確說明 25% 法則的適用。當 25% 法則的適用並非案件的重點時，CAFC 過去被動地容忍 25% 法則的適用，如先前案例 *i4i v. Microsoft*⁹⁴、或當事人僅針對權利金的比例爭執，而非 25% 法則。地院過去也都接受依據 25% 法則所認定的證據，且接受 25% 法則為損害賠償計算的起始點。

CAFC 認為 25% 法則作為在假設性協商上權利金計算的起始點，在本質上是錯誤的。因此，依據 25% 法則所認定的證據，依據聯邦證據法則 (Federal Rules of Evidence) 也將不被允許，因為這些證據無法與合理的權利金連結。

3. 先前授權契約對合理權利金的認定

CAFC 引述 *Lucent Techs., Inc. v. Gateway*⁹⁵ 案，專利權人須對損害賠償金付舉證責任，須將專家證人對損害賠償的認定與案例事實作充分的連結。如果專利權人無法提供專家證人的證詞與案例事實之連結，所提出的據證必須被排除。

此外，CAFC 引述 *ResQNet*⁹⁶、*Lucent Technologies*⁹⁷，與 *Wordtech Systems*⁹⁸ 這幾個案例，說明專利權人不能依據與假設性協商完全不相關的先前合約決定合理的權利金。在 *Lucent Techs., Inc. v. Gateway*⁹⁹ 案中，CAFC 認為與系爭專利不相關的先前契約，不能做為合理權利金計算之證據。專利權人舉證損害賠償所依據的先前授權契約必須與假設性協商的授權契約有可比較性，否則會對陪審團裁定造成錯誤的影響。同樣地，在 *ResQNet*¹⁰⁰ 案中，專利權人的專家證人依據與系爭專利不相關的先前契約，該先前契約既未提及系爭專利，也無法與系爭專利有所連結，因此 CAFC 排除 *ResQNet* 案中專家證人的證詞的適用。先前授權契約需與系爭專利及被告有可比較性，否則專利權人可以很輕易地依據所選擇的授權契約，膨脹合理權利金。相似地，在 *Wordtech Systems*¹⁰¹ 案中，專利權人提出 13 份專利權人與第三者的授權契約支持其損害賠償金的認定，但 CAFC 拒絕其中 11 份專利授權契約的適用，因為那些是浮動權利金 (running royalty) 的授權契約，而專利權人請求的則為總額性合理權利金 (lump sum payment)。雖然另外 2 份授權契約是總額性合理權利金的授權契約，但因剩下的兩份授權契約均未提及總額權利金的計算、授權人所欲生產的產品與數量，因此 CAFC 也拒絕該兩份授權契約的適用。由上述個案可知，合理權利金所依據的先前授權契約需與假設性協商之議題有所關聯。以 25% 法則的抽象與理論之架構無法滿足此基本要求，該法則並未說明任何特定的假設性協商、或任何

⁹⁴*i4i Ltd.*, 598 F.3d 831; *Fonar Corp. v. General Elec. Co.*, 107 F.3d 1543, 1553 (Fed. Cir. 1997). 地院接受 i4i 專家證人的證詞，認為 25% 法則是客製化、相關、且適當的。

⁹⁵*Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

⁹⁶*ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

⁹⁷*Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

⁹⁸*Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.*, 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

⁹⁹*Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc.*, 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹⁰⁰*ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

¹⁰¹*Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.*, 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

特定技術、產業、當事人的合理權利金。依據 25% 法則所計算之權利金，比上述 ResQNet 案和 Lucent Technologies 案所依據不相關契約計算的權利金，更加不可信任。至少上述案例所依據之先前契約為相同的產業，且至少一個當事人涉及假設性協商。

4. Georgia-Pacific 要素的適用

以 25%法則做為 Georgia-Pacific 要素計算合理權利金的起始點從現在起，已不再適用，因為基於一個本質上即錯誤的假設做調整，只會產生一個本質上即錯誤的結果。但 CAFC 同意 Georgia-Pacific 要素計算合理權利金的架構，因為 Georgia-Pacific 要素適當地連結合理權利金的計算與假設性協商的事實。CAFC 不採用 25%法則，並非要對 Georgia-Pacific 案的任何要素限縮。

5. 專家證人的證詞討論

Uniloc 的專家證人 Gemini 供稱他僅參與 4-5 件非訟的協商，且僅在其中一件協商建議採用 25%法則。Gemini 並未證實在協商的初始雙方當事人有進行 25%/75%利潤分配的討論、或者 Product Activation 對 Office 和 Windows 之貢獻比例。Gemini 在跟系爭專利有關的授權契約也並沒有依據 25%法則做為計算合理權利金計算的起始點。因此，Gemini 依據 25%法則做為權利金起始點的計算與本案的事實沒有關聯，這種計算方法是武斷、無法信任、也不相關的。

6. 整體市場價值法則 (entire market value) 的適用

如前述，Gemini 以整體市場價值法則做驗算，認為對照被控侵權產品的總利潤為 \$192.8 億美金，則對他所提出之 \$5.64 億美金的權利金為合理，因為權利金僅佔總利潤的 2.9%，遠低於產業上軟體的平均權利金 10% 或 11%。

整體市場價值法則允許專利權人在以下兩個情況中，依據侵權產品在整體市場的價值，進行損害賠償的評估：(一) 專利的特徵產生使用者需求的基礎 (basis of customer demand)；或 (二) 專利對元件創造了實質的價值¹⁰² (substantially create[s] the value of the component parts)。這個原則是源自最高法院的判例，專利權人須將“專利特徵”與“非專利特徵”在被告利益及原告損害之間區分，依據明確地、無疑地證據、或整個機械的全部價值適當地且合法地歸因於專利的特徵¹⁰³。

Microsoft 認為 Gemini 利用整體市場法則做驗算是不適當的，因為 Product

¹⁰²Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009). The entire market value rule allows a patentee to assess damages based on the entire market value of the accused product only where the patented feature creates the "basis for customer demand" or "substantially create[s] the value of the component parts."

¹⁰³Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121, 4 S. Ct. 291, 28 L. Ed. 371, 1884 Dec. Comm'r Pat.206 (1884).

Activation 並非使用者需求的基礎。即使整體市場法則僅是最為損害賠償金額的驗算，Microsoft 也認為這會對陪審團的認定有所污染。

針對上述主張，Uniloc 提出反駁認為：(1)Microsoft 在審判時未提出異議，因此不得再對 Gemini 的證詞提出爭執；(2) 當授權的的利率夠低時，整體市場法則即可適用；(3) 整體市場法則計算出的\$192.8 億美金僅用以確認，陪審團已被教示不得依據整體市場法做為其損害賠償金額之認定。

地院同意 Microsoft 的主張，並裁定選擇性地對損害賠償金重新審理。Uniloc 承認消費者不會基於 Product Activation 而購買 Office 和 Windows，因此基於整體市場法則所得出的\$192.8 億美金賠償金是不相關，且污染陪審團的認定。地院也不同意 Uniloc 針對 Microsoft 喪失反對整體市場法則的主張，因為 Microsoft 曾明確地對依據整體市場法則的圓餅圖提起異議。

CAFC 同意地院認定 Uniloc 依據整體市場法所做的驗算不適當的裁定。CAFC 在 Uniloc 案中補充說明，最高法院和 CAFC 過去的判例皆未允許主張權利金的額度夠小時，可對微小的專利改良向侵權產品主張整體市場法則¹⁰⁴。

Uniloc 案中可看出，當具有專利特徵的元件 (patented component 即本案中的 Product Activation) 並非使用者需求的基礎時，用整體市場法則考量侵權產品是非常危險的。此外，向陪審團揭示公司整個元件的營收達\$192.8 億美金，而不考量具有專利特徵之元件對整體元件營收之貢獻，不僅無法幫助反而會扭曲陪審團對專利損害賠償金的認定。即使陪審對對損害賠償的認定並非完全依據整體市場法則的驗算，陪審團的認定是被不正確的資訊所支持。因此，CAFC 同意地院的認定，認為 Uniloc 整體市場法則的主張是沒有依據的。

綜上所述，CAFC 同意 Microsoft 對損害賠償重新審理。

(六) 討論與影響分析

Uniloc 案對合理權利金主要的影響主要包含以下兩點：

1. 25%法則不得再做為計算合理權利金的起始點

在過去的案例中，許多法院對合理權利金的認定採用 25%法則作為合理權利金的起始點，再以 Georgia-Pacific 案¹⁰⁵所建立的 15 要素做上下調整。然而，在 Uniloc 案中，CAFC 明確的說明 25%法則在本質上是錯的，因為 25%法則沒有考慮到專利範圍的大小以及專利對侵權產品的貢獻度。需特別注意地，雖目

¹⁰⁴原文為: The Supreme Court and this court's precedents do not allow consideration of the entire market value of accused products for minor patent improvements simply by asserting a low enough royalty rate.

¹⁰⁵Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y.1970).

前許多的文章認為 Uniloc 案是對合理權利金的比率(royalty rate)做限縮，CAFC 在本案中並未提及目前業界權利金比率過高之認定，僅說明為 25%法則對於專利權範圍小的專利，會造成合理權利金的高估，對於專利權範圍大的專利則易造成合理權利金的低估。因此，當專利對侵權產品有高度貢獻且為基本專利(essential patent)時，專利權人依舊有機會請求高於 25%之權利金。

2. 明確說明整體市場法則 (Entire Market Value Rule) 的應用

然而在某些特別的情況之下，用以計算合理權利金的基準 (base)，可依據整體市場法則 (Entire Market Value Rule)，以侵權產品的整體市場價值作為計算合理權利金的利潤基礎，專利特徵僅含蓋到部分的侵權產品。

Uniloc 案中，CAFC 引述 Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc. 案，重申整體市場價值法則需滿足：(一) 專利的特徵為使用者需求的基礎 (basis of customer demand)；或 (二) 專利對侵權產品之某些元件創造了實質的價值 (substantially create[s] the value of the component parts)¹⁰⁶。

¹⁰⁶Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009). The entire market value rule allows a patentee to assess damages based on the entire market value of the accused product only where the patented feature creates the "basis for customer demand" or "substantially create[s] the value of the component parts."

六、綜合分析

目前專利權人請求美國專利訴訟損害賠償數額係以請求合理權利金 (reasonable royalty) 為主流方式，而法院多採取假設性協商法來判斷權利金數額，並參考 Georgia-Pacific¹⁰⁷ 案所提出的十五個因素進行增加或減少的上下修正。綜合上述案例，我們發現 Georgia-Pacific 十五個因素一再被引用與探討，其重要性不言可喻，例如在 Lucent v. Gateway¹⁰⁸ 案中，CAFC 考量了 Georgia-Pacific 因素 2 (類似授權契約)、因素 10 (發明本質與發明商品化程度)、因素 11 (侵權利益) 及因素 13 (侵權人貢獻) 來估算合理權利金，CAFC 指出運用因素 2 來計算權利金時要注意該類似授權契約必須與本案事實的可比較性，必須要有類似性，才具有實質參考價值，在探討因素 10 與因素 13 時，認為本案系爭專利的技術特徵對產品收益所造成的貢獻非常低，系爭專利的技術特徵僅是 Outlook 軟體中的一個小特徵，CAFC 認為沒有充足證據支持陪審團做出的鉅額總額權利金決定，至於因素 11，Lucent 也沒提出證據顯示出使用者使用該系爭專利技術特徵的頻率，因此本因素也同樣無法支持陪審團判出的鉅額賠償金。

再者，在 ResQNet.com v. Lansa¹⁰⁹ 案中，CAFC 則考量了 Georgia-Pacific 因素 1 (既有權利金)，CAFC 認為 ResQNet 並未提出因素 1 的關聯性證據，因此無法採用與評估，CAFC 認為原告不得利用無關的既有授權合約，來作為估算損害賠償金數額的基礎。換言之，CAFC 明確指出不得採用與系爭專利技術無關的授權契約來作為估算合理權利金的依據。而在 i4i v. Microsoft¹¹⁰ 案中，CAFC 則考量了因素 3 (授權的性質與範圍)，因在美國屬於非專屬使用，故向下調整授權金比率，也考量了因素 5 (專利權人與被授權人的關係)，因 Microsoft 與 i4i 是直接競爭關係，故向上調整授權金比率，也同時考量了因素 6 (專利對於被授權人之其他產品銷售上的貢獻以及對於專利權人相關非專利商品銷售之幫助)、因素 9 (專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢)、因素 11 (侵權利益) 後，而三個因素影響皆造成要向上調整授權金比率。最後，CAFC 指出證據符合案件相關性和可靠性下，以假設性協商和 Georgia-Pacific 因素估計授權金是合理的。

另外，在 Wordtech Sys v. Integrated Network¹¹¹ 案中，CAFC 考量了 Georgia-Pacific 因素 1 (既有權利金) 與因素 2 (類似授權契約)，CAFC 引用了 Lucent 的案例中，提到總額型權利金與分期權利金的不同，認為 Wordtech 的 13 項專利授權並無實質證據支持，故 CAFC 判定因原判決缺乏明確且可供支持的證據，並指出專利權人必須提出明白且具體之證據來做為主張依據，不可僅就純粹推論或不相關之數據做為

¹⁰⁷Georgia-Pacific, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

¹⁰⁸Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

¹⁰⁹ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).

¹¹⁰i4i v. Microsoft, 598 F. 3d 831 (Fed. Cir 2010).

¹¹¹Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F. 3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

立論基礎。而在 *Uniloc USA v. Microsoft*¹¹² 案中，CAFC 雖然明確推翻 25% 原則，認為 25% 原則本質上是錯誤的 (fundamentally flawed)，因為沒有考慮到專利特徵對侵權產品的貢獻等多種因素。但 CAFC 同意 *Georgia-Pacific* 15 項因素來做為計算合理權利金的架構，因為 *Georgia-Pacific* 15 項因素適當地連結合理權利金的計算與假設性協商的事實。綜上所述，*Georgia-Pacific* 15 項因素是美國損害賠償金計算的重要考量因素，同樣也是損害賠償數額估算時最常被引用的參考案例。然而合理權利金因素估算的舉證相當複雜，提出的證據也非常重要，證據必須要明確且具有相關性，對法院才有實質參考價值。

此外，關於所失利益估算方式，或稱整體市場價值估算，其主要是基於專利權人應有權回復其因專利侵權所失的市場利益，通常係假設若侵權沒發生時，專利權人原可以達成的專利產品銷售量或是原可以收取較高的產品定價。在 *Lucent v. Gateway* 案中，CAFC 指出若要適用整體市場價值法則 (entire market value rule)，專利權人必須要證明專利的技術特徵是消費者需求的基礎與購買主因。整體市場價值法則的適用門檻有變高趨勢，常見的做法就是要花大錢做市場調查，來證明專利的技術特徵是消費者需求的基礎與購買主因，舉證相當不容易。

¹¹²*Uniloc USA, Inc. v. Microsoft*, 632 F.3d 1292 (Fed. Cir. 2011).

肆、專利侵權損害賠償之重要問題

一、何時主張所失利益，何時主張合理權利金

如前所述，損害賠償的計算可為：(1) 所失利益 (lost profit)；或 (2) 合理權利金 (reasonable royalty) 其中之一。基本上，專利權人僅能就合理權利金與所失利益兩者之間擇一主張，不能兩者併行。有關兩者之間的不同大略如下：

所失利益在損害賠償金的計算上，基本上為市場上沒有侵權行為時，專利權人所能得到的利潤，因侵權行為而造成銷售量之減少、價格的侵蝕、成本的增加以及未來利益的損失。依據 Panduit¹¹³案，主張所失利益時，專利權人需舉證以下四個要件：(1) 市場對於專利產品的需求；(2) 專利權人具有滿足市場需求的能力；(3) 市場上沒有可被接受之非侵權替代品；(4) 專利權人所能獲得的市場利益。然而在 Panduit 案的第 3 個要素中「缺乏非侵權產品的可替代品」之證明是有困難的，因為原告需舉證市場上僅有原告與被告的產品，如果市場上存在第三人非侵權的產品，則無法滿足 Panduit 案的要件，以所失利益做為損害賠償計算的方式。

依據美國專利法第 284 條，損害賠償金不得低於合理權利金¹¹⁴。因此，合理權利金基本上為損害賠償金額計算的底線。雖然主張所失利益之損害賠償金額較高，由於所失利益上證明非侵權替代品在舉證上之困難。亦即，主張所失利益時，原告需舉證市場上僅有原告與被告的產品，如果市場上存在第三人非侵權的產品，則無法依據所失利益的方法為專利損害賠償之計算。

然而，John R. Alison 律師¹¹⁵認為所失利益 (lost profit) 在兩造當事人攻防上依舊是很好的應用，Alison 律師針對原告與被告之立場，提出以下建議：

所失利益在兩造當事人攻防上依舊是很好的應用。以下 Alison 分別對專利權人與被控侵權者的立場提供不同地主張：

專利權人可主張其專利特徵之特定優點是「非侵權替代品」所無法達成，而將具有專利特徵的產品限縮於一特定市場，以主張具有專利特徵的產品與非侵權替代品屬於不同市場，而滿足 Panduit 中所失利益的要求。舉例而言，當專利的特徵是其

¹¹³Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152, 1157 (6th Cir.1978).專利權人對所失利益 (lost profit) 之舉證要件原文為 (1) the extent of demand for the patented product, (2) the absence of noninfringing substitutes for that product, (3) the patentee's ability to meet the additional demand by expanding manufacturing capacity, and (4) the extent of profits the patentee would have made.

¹¹⁴Section 284 of Title 35 of the United States Code provides that on finding infringement of a valid patent, damages shall "in no event [be] 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."

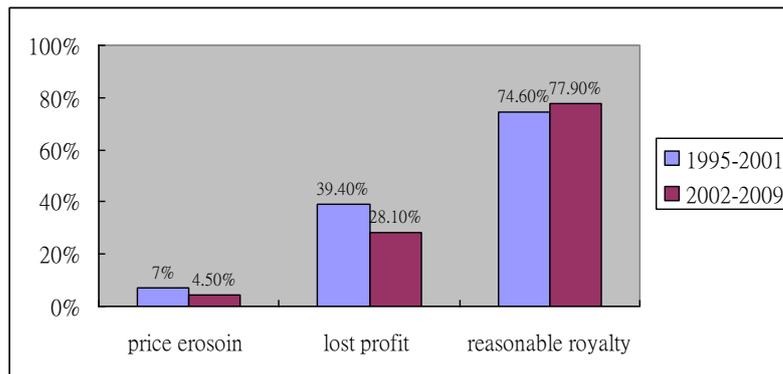
¹¹⁵John R. Alison, Partner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.

製程的產品價格較低，專利權人可以將該「特定市場」限縮在低價產品的市場以與高價產品的市場區隔。如此一來，如果「非侵權的替代品」出現在高價產品的市場，專利權人即可主張非侵權之替代品與具有專利特徵的產品分屬不同市場。進一步地，如果低價產品的市場中欠缺非侵權的替代品，專利權人即可以主張以所失利益計算損害賠償。

相對地，被告也可主張因侵權行為所創造的市場，擴大該特定市場的範圍，因為市場的範圍越大，舉證非侵權替代品就越容易，從而被控侵權者可藉此挑戰專利權人所失利益的主張。除此之外，被告也可進一步主張因為侵權行為所創造的利潤，以降低所失利益的數額。舉例而言，被控侵權者可以主張因其低價侵權產品而產生的市場需求，假設在侵權產品之前的市場需求是 100 台，在低價的侵權產品出現後的市場需求增加為 1000 台，增加出來的 900 台即是基於侵權產品所創造的市場。被控侵權者甚至可以進一步主張，專利權人的價格雖然受到侵蝕 (price erosion)，然而因為低價侵權產品而產生更大的市場，也讓專利權人因市場變大而獲利增加 (如本來賣 1 萬專利權人賣 100 台，後來因侵權行為價格受到侵蝕賣 5000 元專利權人賣 300 台，雖然專利權人價格受到侵蝕，但總獲利卻是增加的)，以主張專利權人並非單純受到損失，實際上專利權人也獲有利益。

由於所失利益舉證上的難度，近期 CAFC 有關損害賠償的重要案例在損害賠償的計算上，都是依據合理權利金作為主要的計算的方式。請參見下表為合理權利金與所失利益之歷年裁定率，由下表可看出合理權利金一直是法院計算損害賠償之主要依據，以所失利益所為損害賠償的依據似乎逐漸式微。

表 4-1 合理權利金與所失利益之歷年裁定率



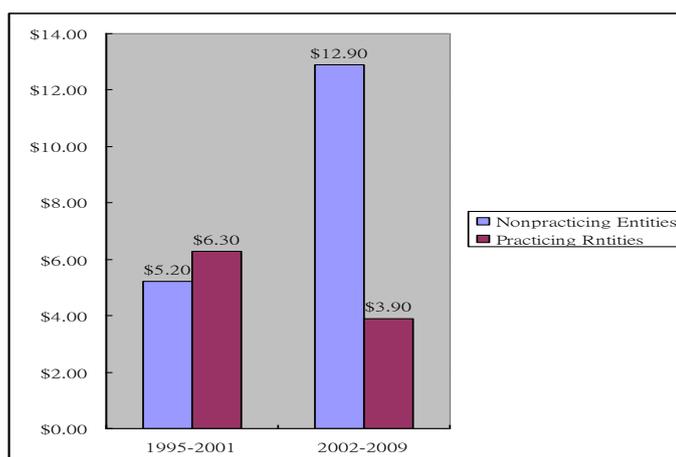
資料來源: PricewaterhouseCoopers LLP¹¹⁶

除了所失利益舉證上的困難，Toshiko 教授認為近期以合理權利金做為損害賠償的另一個主要因素為，非專利實施單位 (Non-Practicing Entities, NPE) 在近幾年有很明顯增加的趨勢。一般而言，NPE 並無對具有專利特徵的產品進行製造或販賣，

¹¹⁶Chris Barr, Ted Martens, Larry Ranallo, and Chel Tanger, The Continued Evolution Of Patent Damages Law, 2010 Patent Litigation Study, PricewaterhouseCoopers LLP (Sep, 2010).

較難對侵權者做所失利益之主張。下表為 PricewaterhouseCoopers LLP 針對 NPE 與專利實施單位 (Practicing Entities, PE) 有關損害賠償金的實證研究，橫軸的部分為時間，縱軸的部分為法院裁定損害賠償金額的中間數 (單位為百萬美元)，由下表的資料可看出 NPE 在 2002-2009 年所獲得的損害賠償金相較於 1995-2001 年區間有明顯增加的趨勢。在 2002-2009 年的區間，NPE 所獲得的損害賠償金金額甚至明顯超過專利實施單位。

表 4-2 NPE 與 PE 歷年損害賠償金



資料來源: PricewaterhouseCoopers LLP¹¹⁷

以上已針對所失利益與合理權利金之不同做概略的介紹，由於合理權利金為一直法院計算損害賠償之主要方式，且近期 CAFC 的案例皆以合理權利金為損害賠償之計算，下文將依據美國近期有關損害賠償案例以及美國律師與學者的見解，探討合理權利金的計算。

二、合理權利金計算的權利金基準 (royalty base)

計算合理權利時，最常用到的方法為假設性協商，亦即在侵權行為發生的初始，雙方當事人在資訊對等的情況下，雙方透過授權協商所能夠達到的權利金數額，從而如果是在侵權行為發生後所為的協商或者雙方資訊不對等的情况下所進行的協商，即不符合假設性協商的要件。

一般而言，合理權利金係依據左列公式：權利金基準 (royalty base) x 權利金比率 (royalty rate) 為計算之基礎。在近期 CAFC 的判決中，對於權利金基準 (royalty base) 及權利金比率皆有提出進一步的判斷標準做限縮，下文將針對這兩個部份做探討。

¹¹⁷Chris Barr, Ted Martens, Larry Ranallo, and Chel Tanger, The Continued Evolution Of Patent Damages Law, 2010 Patent Litigation Study, PricewaterhouseCoopers LLP (Sep, 2010).

在專利權人的立場上，專利權人通常會試圖以被侵權產品的整體的市場價值（或稱為全部價值）作為合理權利金計算的基準（base），用以計算侵權產品收益。然而，大部分的情況下，具有專利特徵的元件，僅為侵權產品的部份元件。詳言之，侵權產品包含了許多的元件，包含具有專利特徵的元件與不具專利特徵的元件。在計算合理權利金時，當具有專利特徵的元件僅為侵權產品的一部分時，合理權利金所依據的侵權產品收益是否可擴及到整體專利產品的市場價值（market price of the entire product）需視具有專利特徵的元件是否滿足整體市場法則（entire market value）而定。在近期 CAFC 的判決中，Lucent¹¹⁸案和 Uniloc 案¹¹⁹對權利金基準（royalty base）所依據之整體市場法則（entire market value）皆有進一步的說明。

所謂的整體市場法則是指合理權利金的計算在某些情況下，權利金基準（royalty base）為侵權產品的整體的市場價值，即使該專利僅為該產品的部份特徵。

Lucent¹²⁰案中，CAFC 認為整體市場價值法則的適用，必須滿足具有專利特徵得元件，為消費者購買該侵權產品的主因。亦即，如果具有專利特徵的元件不是使用者需求的主因，僅是侵權產品眾多功能中的微小部分，則無整體市場價值法則的適用，專利權人僅能就具有專利特徵的元件作的利潤為請求合理權利金的基準。從而，Lucent¹²¹案中，CAFC 認為具有專利特徵的元件「日期選擇器」並非使用者購買的需求，使用者最常使用 Outlook 軟體的部分為不具專利特徵的元件「電子郵件系統」。因此 CAFC 認為 Lucent 應無整體市場價值法之適用。

相似地，Uniloc 案¹²²中，CAFC 引述 Lucent 案中對整體市場價值法則的認定，更加明確說明整體市場價值法則需滿則的要件：（1）專利相關的特徵為使用者需求之基礎（basis of customer demand），亦即使用者必須是基於具有專利特徵的元件，而購買侵權產品；或（2）專利對元件創造了實質的價值（substantially create the value of the component part），亦即需考量具有專利特徵的元件對整體利潤的貢獻。此外，即使專利授權金（royalty rate）很低，也並不能夠主張整體市場法則的適用。從而，Uniloc 案¹²³中，具有原告 Uniloc 專利特徵的產品 Product Activation 並非使用者購買侵權產品（Microsoft 的作業系統）的需求，因此原告 Uniloc 利用整體市場法則對合理權利金之驗算是不適當的。

綜上所述，CAFC 近期有關損害賠償的判決對於過去用來計算合理權利金計算的權利金基準（royalty base）做了明確的限縮。舉例而言，如果專利權人無法證明使用者購買侵權產品時，是基於具有專利特徵的元件，則無法滿足整體市場法則的要

¹¹⁸Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹¹⁹Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

¹²⁰Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹²¹Id.

¹²²Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

¹²³Id.

件，不能以侵權產品之整體市場價值做為合理權利金計算的基準，僅能以具有專利特徵之元件的價值作為請求標的。

三、合理權利金計算的比率 (rate)

如前所述，合理權利金利率之計算基本上為 Georgia-Pacific 案所揭示的 15 個因素，依據 CAFC 近期有關損害賠償的判決又針對該 15 個因素做進一步的說明。以下，本文將整理 CAFC 近期案例對 Georgia-Pacific 案 15 個因素的影響：

(一) 專利權人不能直接以 25%法則為損害賠償金的起始點

在 Uniloc 案¹²⁴之前，許多經濟學家或法院計算合理權利金時，都是依循 25% 法則，以 25% 作為計算合理權利金比率之起始點，再以 Georgia-Pacific¹²⁵ 案所建立的 15 個要素做上下調整。另一方面，在 Uniloc 案¹²⁶之前，地院與 CAFC 對於是否直接以 25% 作為計算合理權利金比率之起始點也更是統一的見解。舉例而言，在 *i4i v. Microsoft*¹²⁷ 中，損害賠償金計算的起始點依據 25% 法則。

然而在 Uniloc 案¹²⁸中，CAFC 法官明確說明 25% 法則在本質上即是錯誤的，未來法院在計算損害賠償時，不得再以該法則為計算損害賠償金比率的起始點。法院審理合理權利金時必須要考量其他因素，CAFC 陳列了許多 25% 法則所欠缺考量到的地方，例如：專利權範圍的大小、被告的產業、專利對侵權產品的貢獻度。事實上，CAFC 在 Uniloc 案所引述 25% 法則所欠缺考量的點似乎皆落在 Georgia-Pacific 案所揭示的 15 個因素之中。Lawrence M. Sung 律師，Dewey & LeBoeuf LLP，認為 CAFC 在 Uniloc 案中拒絕 25% 法則的適用，較偏向觀念性的教示而非實際上的影響。授權協商需再將此抽象的權利金比率的起始點內化到特定產業，專利損害賠償金的計算須依據經濟模型 (economic modeling) 而更加具體化。雖然在 CAFC 近期判決中無法明確看出計算損害賠償新的考量因素，但 CAFC 很明確地指示下級法院 (District Court) 在審查先前授權契約的權利金比率時須更加嚴格。

需注意的是，雖目前許多的文章認為 Uniloc 案是對合理權利金的比率做限縮，CAFC 在本案中並未提及目前業界權利金比率過高之認定，僅說明為 25% 法則對於專利權範圍小的專利，會造成合理權利金的高估，對於專利權範圍大的專利則易造成合理權利金的低估。John R. Alison，Finnegan 事務所美國律師，認為提出 25% rule 的經濟學家 Robert Goldscheider 和 John C. Jarosz 都是很聰明

¹²⁴Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

¹²⁵Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y.1970).

¹²⁶Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

¹²⁷*i4i Ltd.*, 598 F.3d 831; *Fonar Corp. v. General Elec. Co.*, 107 F.3d 1543, 1553 (Fed. Cir. 1997).

¹²⁸Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

的經濟學家。25% rule 在某些情況下，如專利為基礎專利（essential patent）時，應還是有其適用的空間。因此，當專利對侵權產品有高度貢獻且為基本專利（essential patent）時，專利權人依舊有機會請求高於 25% 之權利金。

（二）認定合理權利金比率所依據的先前授權契約趨向嚴格與重要

Lawrence M. Sung，Dewey & LeBoeuf LLP 律師，認為近期 CAFC 判決對認定損害賠償所依據之先前授權契約標準趨向嚴格。ResQNet¹²⁹、Lucent Technologies¹³⁰與 Wordtech Systems¹³¹幾個案例中，CAFC 說明專利權人計算合理的權利金所依據的先前契約必須與假設性協商的合約有比較性，且必須與系爭專利相關。

Lucent Technologies¹³²案中，CAFC 認為陪審團以「總額」方式決定權利金數額，必須要有相對應之證據來作支持。Lucent 指出陪審團之判斷係由八個類似的授權契約予以支持，但其中四個授權契約為「浮動型授權金」，另外四個授權契約雖同為一次給付之總額型權利金，但其數額是陪審團決定出數額有很大的差異，CAFC 認為陪審團決定出的數額缺少證據基礎可以足夠支持。Lucent 須證明這些授權契約與損害賠償的數額有足夠的可比較性。

在 ResQNet 案中，CAFC 認為專利權人 ResQNet 的專家證人所提出的先前契約既未提及系爭專利，也無法與系爭專利有所連結，該先前契約與系爭專利不相關，因此排除 ResQNet 案中專家證人的證詞的適用。換句話說，先前授權合約需與系爭專利及被告有可比較性，否則專利權人可以很輕易地依據所選擇的授權契約，膨脹合理權利金。

在 Wordtech Systems¹³³案中，CAFC 認為總額性合理權利金（lump sum payment）所依據的先前授權契約不得為浮動權利金（running royalty）的授權契約，總額性合理權利金所依據的先前契約需提及總額權利金的計算、授權人所欲生產的產品與數量等假設性協商有關的資訊。

Uniloc¹³⁴案中，CAFC 重申專利權人不能依據與假設性協商完全不相關的先前契約決定合理的權利金比率。

由以上分析可看出，在近期 CAFC 有關損害賠償的判決中，認定合理權利金比率所依據的先前授權契約似乎逐漸趨向嚴格與重要。Lawrence M. Sung 律師在

¹²⁹ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

¹³⁰Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹³¹Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

¹³²Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹³³Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

¹³⁴Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

訪談中，建議台灣科技公司進行損害賠償評估時，需要先對專利權人的先前授權契約進行專業查核（due diligence），因為這可能為合理權利金計算的依據。

（三）專家證人的證詞對損害賠償之計算有重要的影響

由近期 CAFC 有關損害賠償之計算可看出專家證人的證詞對損害賠償之計算有重要的影響，如 ResQNet¹³⁵、i4i v. Microsoft¹³⁶與 Uniloc v. Microsoft¹³⁷等案例中，CAFC 皆在裁判書中大量引用專家證人的證詞討論。

i4i v. Microsoft¹³⁸案中，CAFC 認為 i4i 的專家證詞包含損害賠償專家和經濟學家的假設性協商模式，且符合聯邦證據法第 702 條之證據相關性（relevant）和可靠性（reliable）的要求。

ResQNet¹³⁹案中，CAFC 認為 ResQNet 的專家證人所提出的證據與系爭專利無關，無法用以證明權利金比率的依據。

而 Uniloc¹⁴⁰案中，CAFC 認為 Uniloc 之專家證人在損害賠償之計算為武斷與不相關的。此外，CAFC 在判決書中亦提及 Uniloc 的專家證人 Gemini 僅參與 4-5 件非訟的協商，且僅在其中一件協商建議採用 25% 法則，暗示僅參加過非訟協商的專家證人之證詞是較沒有說服力的。因此，專家證人需要有豐富的實務經驗，最好有參與過正式的專利訴訟。

宿文堂律師¹⁴¹表示捨不得花錢請專家證人，往往容易造成訴訟上不利的後果。Curtis Hom，Innova Legal Group 創所律師，亦認為損害賠償的計算與專家證人有很大的關聯，因為大部分的法官都不是經濟學家。因此，一般而言，在損害賠償的計算上，原告或被告能夠取得最好專家證人的一方，較能夠獲得較佳的判決結果。

四、損害賠償的舉證要件

雖然部分訪談的律師與學者認為，專利損害賠償金之舉證要求並沒有因為近期 CAFC 的判決而受到影響，然而本文認為依據近期 CAFC 的判決以觀，原告進行合理權利金計算之舉證要件似乎趨向嚴格。下文將整理前述的重點討論專利權人在損害賠償的舉證要件：

¹³⁵ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

¹³⁶i4i Ltd., 598 F.3d 831; Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1553 (Fed. Cir. 1997).

¹³⁷Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

¹³⁸ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).

¹³⁹i4i Ltd., 598 F.3d 831; Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1553 (Fed. Cir. 1997).

¹⁴⁰Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

¹⁴¹宿文堂，台灣積體電路製造公司，法務處處長；政治大學智慧財產研究所，兼任副教授。

(一) 專利權人主張所失利益，需舉證市場上欠缺非侵權替代品

依據 Panduit 案所失利益的要件，主張所失利益專利權人需舉證市場上欠缺非侵權替代品。然而舉證市場上缺乏非侵權產品的可替代品是非常困難的，因為原告需舉證市場上的產品都具有專利的特徵，如果市場上存在任何一件非侵權的產品，則無法滿足 Panduit 案在所失利益的要件。

宿文堂律師¹⁴²認為滿足 Panduit 案所失利益的要件，專利權人必須同時具備以下兩個要件：(1) 原告的產業為高度集中的產業，進入該產業有有一定程度的門檻，市場上的競爭者不容易輕易加入；(2) 原告的專利為基礎專利，且不容易被迴避設計。目前要同時滿足上述兩個條件的產業結構很少，但處於這種結構的產業，推出每一個產品都必須非常小心，因為一旦發生侵權的行為，損害賠償計算的方式即為所失利益。

(二) 專利權人主張整體市場法則為合理權利金計算之基準，須證明具有專利特徵元件為使用者之主要需求

大部分的情況下，具有專利特徵的元件，僅為侵權產品的部份元件。專利權人主張權利金基準 (royalty base) 依據侵權產品的整體市場價值計算時，需舉證具有專利特徵的元件滿足整體市場法則的以下兩個要件之一：(1) 專利相關的特徵為使用者需求之基礎；或(2) 專利對元件創造了實質的價值。如果專利權人無法證明上述兩個要件之一，則其所能請求的權利金基準需限縮為具有專利特徵元件的市場價值，而非整個侵權產品的市場價值。

此外，在 Lucent Technologies¹⁴³案中，CAFC 認為當專利為改良專利時 (when a patent is for an improvement)，專利權人須提出明確、可靠、且無疑的證據，將「被控侵權者的利潤」與「專利權人的損害賠償金」在被控侵權產品上具有「專利特徵」的元件與「非專利特徵」的元件之間區分開。

(三) 專利權人不得再以 25%法則作為合理權利金計算的起始點

在 Uniloc v. Microsoft¹⁴⁴中，CAFC 認為 25%法則本質上是錯誤且過於武斷的。因此，專利權人之後在主張合理權利金的比率時，不能夠直接的以 25%作為合理權利金計算的起始點，必須依據侵權行為發生的初始時的假設性協商，提出用以證明合理權利金比率的相關證據，如與 Georgia-Pacific 案相關的 15 個要素。

¹⁴²宿文堂，台灣積體電路製造公司，法務處處長；政治大學智慧財產研究所，兼任副教授。

¹⁴³Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).

¹⁴⁴Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).

(四) 專利權人主張用以評估合理權利金利率的先前授權契約，須與專利相關且具可比較性

依據 CAFC 近期有專損害賠償的案例，專利權人主張用以計算合理的權利金所依據的先前契約，必須與假設性協商的合約有比較性，且必須與系爭專利相關。此外，專利權人主張總額性合理權利金所依據的先前授權契約不得為浮動權利金的授權契約，總額性合理權利金所依據的先前契約需提及總額權利金的計算、授權人所欲生產的產品與數量等假設性協商有關的資訊。

相對地，被控侵權者可針對上述要件挑戰專利損害賠償金的計算，例如：(1) 主張市場上具有非侵權之可替代品，挑戰所失利益的主張；(2) 主張具有專利特徵的元件並非使用者需求之基礎，挑戰構成整體市場法則的要件；(3) 主張先前授權契約 (Prior License) 與系爭專利欠缺可比較性 (non-comparable)，而無法適用於合理權利金的計算。

綜合以上所述，依據近期 CAFC 的有關專利損害賠償金計算的判決，專利權舉證的要件整體上似乎趨向嚴格。宿文堂律師¹⁴⁵認為，近幾年專利侵權訴訟有逐漸轉為授權談判的趨勢，專利訴訟進行到最後都是損害賠償金計算的問題，因此專利授權的議題將會越來越重要。然而，相較於美國的企業，臺灣企業在專利授權的經驗是相對落後的，這可能會造成將來請求損害賠償上不利的影響。本文希望能夠藉由美國近期 CAFC 有關損害賠償金計算之判決分析，提供台灣企業美國損害賠償金計算的重要問題與趨勢。

¹⁴⁵宿文堂，台灣積體電路製造公司，法務處處長；政治大學智慧財產研究所，兼任副教授。

伍、結論與給台灣廠商的建議

一、結論

今後損害賠償金的數額決定，我們歸納上述案例認為，Panduit 案的四個步驟測試與 Georgia Pacific 15 個因素，仍會持續在損害賠償金的計算上，仍會是常被引用的案例與持續扮演重要的角色，特別是 Georgia-Pacific 15 個因素對於合理權利金估算，仍是相當重要的參考因素與工具。我們也認為法院以後將更以個案的情況 (case-specific circumstance) 來作判斷，其中且會更多加考量經濟收益、產業標準等證據與條件，而不是僅僅用 25% 原則加以套用，以後法官或陪審團可能不會像以前一樣慣例般理所當然地接受 25% 當作損害賠償金起算的基準點，恐怕原告以後若主張 25% 原則的適用，必須要提出更多可支持的證據來說服陪審團與法官，為何專利權人的系爭專利可以合理地拿到侵權人侵權利潤的 25%。然而 25% 原則的案例是否會就此消失？我們仍不得而知，但可以想見的是，缺少了行之有年的 25% 原則來當原告與被告共識合意的授權金起算基礎，以後損害賠償數額的決定，原告與被告之間將可能會導致更多爭論，從與許多專家訪談中，我們瞭解到各專家對於 25% 原則的看法與寶貴意見，我們也瞭解到市場是動態，透過經濟學模型推估，我們要試著時光倒流地回到侵權發生時，來做一場原告與被告的虛擬假設性協商，藉以估算出合理權利金數額，在其中也終於瞭解到原來專利損害賠償計算內涵原來涉及到這麼多且複雜的考量因素，也見識到美國專利訴訟在損害賠償計算上許多細膩的操作內涵，值得台灣借鏡參考。

美國損害賠償數額決定的攻防主張是一門藝術，常常需仰賴經濟學專家決定，以後要如何說服陪審團與法官，將會更加考驗損害賠償專家、被告、原告與律師的知識、經驗甚至創意，但也意謂著以後在損害賠償的主張上，原告與被告可能會要花費更多律師費、專家證人費用或市場調查費等，才能決定出一個賠償金數額，因為 25% 原則的推翻，讓原告方會期待高於 25% 原則的權利金，反之，會讓被告方期待低於 25% 原則的權利金。至於賠償金的計算的未來趨勢，我們歸納認為以後將以合理權利金為計算方式的主流。另外，關於整體市場價值的法則適用的未來趨勢，則需要滿足該專利特徵是消費者購買該產品的主因或主要理由等特定條件，才可以適用。依目前看來整體市場價值的法則的適用門檻有變高的趨勢，以後要能透過整體市場價值的法則的適用，而主張鉅額的賠償金，我們評估將會變得較為困難，專利權人有更高的責任提供證據去證明與支持所提出的損害賠償數額，舉證難度的變高，將會導致損害賠償金的數額減少與雙方和解機會的增加。另外，我們觀察了 ResQNet 案、Lucent 案、Wordtech Systems 案與綜合多位訪談專家意見後，歸納認為後續類似先前契約的適用認定標準將愈趨嚴格、專家證人的證詞對損害賠償的計算有重要的影響力、用以評估合理權利金比率的先前授權契約須與專利相關且具可比

較性等，也探討了何時主張所失利益、何時主張合理權利金、如何主張合理權利金計算的權利金基準（royalty base）與如何主張合理權利金計算的比率（royalty rate）等重要問題。另外，Panduit 的四個步驟測試，因為會被滿足要件落入的廠商很少，所以案例很少，門檻太高，所以以後以『所失利益』所為損害賠償的依據似乎將逐漸式微。合理權利金的估算將會是主流，訴訟逐步趨向授權化，侵權以後可能將只是授權問題，台灣廠商面臨美國專利訴訟鉅額損害賠償金的風險將可望降低。

二、給台灣廠商的建議

(一) 對於美國專利訴訟損害賠償方面的建議

1. 充分瞭解美國專利訴訟損害賠償案具有指標意義的重要判決中，法官可能會考慮的因素、適用原則與其理由

唯有透過案例充分瞭解美國專利訴訟損害賠償案件中法官可能會考慮的因素與其理由，才能在損害賠償案件中，知道如何有效地攻防，知己知彼，才能百戰百勝，特別台灣廠商仍是以被告居多，在在損害賠償金攻防上，要能適時挑戰對方提出的證據與找出其專家提出算法中存在的問題，藉以有效降低損賠金額，減低傷害。

2. 可評估考慮加入專利訴訟保險或損害賠償金等智財保險

因為美國專利訴訟要花費昂貴的律師費、專家證人費等，若敗訴還可能承擔可怕鉅額的損害賠償金，因此美國就有許多公司會投保專利訴訟費用或損害賠償金的保險，藉以分擔經營企業可能因面臨鉅額訴訟費用或損害賠償金而無法營運或公司倒閉的風險，台灣公司也可以評估考慮加入專利訴訟保險或損害賠償金等智財保險，選擇適合自己企業的方案，可分散因專利侵權訴訟而導致嚴重後果的風險。

3. 要能評估並選擇好的專家證人、專利律師與律師事務所

評估並選擇好的專利律師、律師事務所與專家證人，不僅要是法律風險管理專家，也要是顧客花費預算的管理專家。讓客戶的錢有效地花在刀口上，或創造出強大的附加價值。不要為了只想省律師費，而找經驗不足的事務所，結果可能會因小失大，得不償失，要評估自己智權法務團隊專業度是否足夠應付或稽核，若專業度不夠，就要仰賴事務所的專業來進行。在美國專利訴訟損害賠償案件實務操作中，負責提供損害賠償估算專家意見的經濟學專家證人是非常重要的參考意見，合格的專家證人意見也是 Georgia Pacific 15 項因素中的其中一項，而且從美國專利訴訟實務中會發現，訴訟實務經驗不足的損害賠償專家證人，容易面臨法官與陪審團的質疑，而不採納其所算出來的結果，所以選擇訴訟實務經驗的損害賠償專家證人與選擇好的專利律師道理一樣，非常重要。

4. 最好讓損害賠償的專家及早參與訴訟，並及早準備與搜集證據

若是涉及鉅額賠償金的案子，最好讓損害賠償的專家及早參與訴訟，及早準備或搜集證據，凡事豫則立，不豫則廢，證據不夠充足，自己專家算出來的數額很容易被拒絕，及早準備才能增加讓陪審團與法官接受對自己方較有利的損

害賠償金數額的機會。

5. 評估選擇對自己有利的法院

盡量選擇對自己有利的法院，美國各州法院專利訴訟原告的勝訴機率不同，如東德州法院從統計上看來，就對專利權人就為有利，原告勝訴機率較高；再者，各個法院的損賠金數額裁量高低也不一，從統計上看來，東維吉尼亞州地方法院判賠金額最高，另外，各個地方法院案件審理速度快慢不一，原告或被告應該審慎評估自己的需求與條件，盡量選擇對於自己最有利的戰場，也可增加自己的勝算，以被告為例，就要盡量選擇原告勝訴機率較低與損害賠償數額通常判得較低的法院，較為有利。另外，法院的選擇權也不完全是在原告，被告也可以在風險評估之後，主動提出確認之訴（declaratory judgment action），主張對方專利無效或自己產品不侵權，主動出擊來達到選取有利於自己的法院的目的。

6. 要準備足夠的金錢，準備好付出代價

美國專利訴訟歷時幾年的訴訟時間可能是跑不掉的，要做長期抗戰準備，若是 ITC 的案子，訴訟時程更緊湊，等於是把兩、三年的訴訟準過程濃縮到一年完成，律師費花費可能更驚人，以 i4i v. Microsoft 案為例，i4i 一共燒掉了約 1 千萬美元，這不是並非一般公司能承受美國專利訴訟的人力、物力、時間與金錢等。然而本案以結果論來看有近 30 倍的報酬率，對 i4i 來講一切仍是很值得。

7. 最好在損害賠償的主張上，都有準備備案（Plan B）

若是涉及鉅額賠償的案子，最好在損害賠償的主張上，都有準備備用方案（Plan B），以備不時之需。

（二）對於美國專利訴訟的一般性建議

1. 美國訴訟因應作法（抗辯產品不侵權或主張專利無效）

台灣廠商收到訴狀後，一般因應作法，都是內部的智權法務團隊，內部先做專利的閱讀與產品的比對方析，判斷是否有落入其獨立項範圍，若是判斷很難抗辯不侵害的情形下，則考慮抗辯專利無效，主張其專利無效，特別是爭執非顯而易見性，持續尋找可將其無效的有力前案（good prior art），應是被告重要的防禦方法。上述訴訟過程中的抗辯主張若仍失敗，就只退而求其次，力求損害控管、爭取損害賠償數額的最小化。

2. 賠償金或授權的協商談判，必須要以商業的角度去進行，而非單從法律的角度進行

賠償金或授權的協商談判，必須要以商業的角度去進行，而非單從法律的角度進行，因為公司都是以追求商業利益為目標，訴訟進行過程不要都只交給律師出面處理，有時要適時與找尋適當時機，跟對方中高層可以做決定的人，進行協商談判，因為有時候事務所律師可能為了自己的利益，堅持戰到底，搞到後來，原告與被告皆輸，因為勝訴方可能贏的錢也不夠付律師費，最後贏家只有兩造委託的律師。

3. 培養好智權與法務精兵團隊與建立好智財管理制度

商場如戰場，平常就要做好備戰準備，培養好智權與法務精兵團隊與建立妥善的智財管理制度，如管理好授權契約，後續可作為損害賠償計算的參考證據，且公司內要鼓勵研發，要有設立如專利獎金等獎勵措施，鼓勵研發人員(R&D)在忙碌的工作外，能再有心力與動機去把其好的發明構想撰寫的提案，積極發展自己的智慧財產權。對於公司內部好的基礎專利提案，智權團隊在申請過程中，要評估與做好國家別的專利佈局申請。另外，專利申請範圍的撰寫極端重要，智權團隊必須要字字斟酌與仔細審核，藉以避免一件極有價值的好專利，因為申請專利範圍的獨立項中加入不必要元件或限制條件，而造成範圍不必要的限縮、撰寫錯誤或申請過程中程序上的失誤，而使得好專利淪為無用處的垃圾專利，就會非常可惜。再者，也可針對自己公司或產業，考量公司現在狀況與未來可能發展狀況，透過智權法務團隊評估、尋找與購買以後可用來打仗的基礎專利或重要專利，另外，在發現別人侵犯自己的專利時，要主動積極評估與採取保護行動，捍衛自己的智慧財產權，為公司創造授權金或損害賠償金的收入，使得智權與法務部門也可能成為賺錢的部門。

4. 要充分瞭解對手

要充分瞭解對手的特性、瞭解對手手上握有哪些底牌、知道對手想要的是什麼，如此才能有效進行與增加談判的成功機率，所以台灣廠商平時就要收集競爭同業的相關專利與商業資訊，因為有些商業資訊，可以有效幫助協商談判與增加成功機率。

5. 平時要落實做好專利檢索與迴避設計工作

公司新產品開發設計完成前，必須確實做好專利檢索工作，監控競爭同業與相關技術公開與公告的新專利，藉以提早做好迴避設計的工作，才能有效避免因為侵權而被控告的風險，這樣也才能根本解決問題，因為沒有侵權的疑慮存在，自然而然就沒有因為侵權而需損害賠償的風險存在。

6. 積極爭取加入同業組織的標準制定或評估加入同業的專利聯盟

積極爭取加入同業組織的標準制定或同業的專利聯盟，尋找盟友，打專利團

體戰，現在已經不是單兵作戰的時代了，連國家與國家都在進行智財大戰了，台灣廠商如何結合同業資源、共享資源或尋求政府研發單位的協助或結盟，使得整體智財實力與智財專業團隊戰力提升，都是未來不可避免的趨勢。

7. 可透過授權談判取得授權或交互授權，避免後續專利訴訟糾葛

對於避無可避、無法迴避設計的基礎專利，但是評估後若其產品市場仍是有利可圖時，則可尋求授權或交互授權，藉以取得授權，達到與專利權人雙贏的目標。

8. 創業、投資或新增產品線前應考量到要進入的市場是專利紅海或專利藍海

某些產業的公司常常收到專利蟑螂或競爭同業的警告信，而某些產業則從創設以來從未或很少收到警告信，其中主要因素當然是被告公司或產品規模是否夠大，是否是一隻肥羊，讓原告有利可圖，但另位還有一個因素是產業別的不同，有些產業權利金普遍非常高，OEM廠商根本無利可圖，所以創業、投資或新增產品線前應考量到要進入的市場是專利紅海或專利藍海，否則扣掉權利金，利潤已極低，若一個電子產品還要搯上好幾件美國專利訴訟官司，這樣肯定賺得也不夠賠，最後可能茅山道士也當不成（意指毛利率3%-4%的OEM廠商），還面臨公司倒閉的下場。

（三）專利訴訟為現今國際競爭的商業手段之一，台灣廠商應視實際企業營運需求啟動損害賠償的風險管控活動

專利訴訟案件應以專案管理架構進行管控，從雙方的經營行為和競爭策略進行攻防的風險評估，整合相關資源以謀求企業最大利益及創造和解談判可能性。專利有效性、侵權產品和損害賠償是專利訴訟三大重要議題，所以企業的專利訴訟管理應包括損害賠償的風險管控計畫¹⁴⁶，具體執行內容建議如下：

¹⁴⁶損害賠償的風險管控計畫包括風險規劃、風險確認、風險分析、風險回應及風險監控等活動：

- # 風險管理規劃 (Risk Management Planning)：當事人制定損害賠償風險管理計畫指引，獲得專利訴訟相關人員的承諾及高層管理者的同意，以符合專利訴訟和企業營運的預期目標。
- # 風險確認 (Risk Identification)：專利訴訟開始或規劃階段時當事人必須先確認所有可能的損害賠償風險來源，分類和定義損害賠償風險因子。
- # 質化風險分析 (Qualitative Risk Analysis)：分析各項損害賠償風險因子的發生可能性和嚴重性，判斷出可能的損害賠償風險曝光度。
- # 量化風險分析 (Quantitative Risk Management)：以量化呈現各項損害賠償風險的風險曝光度，可由風險可能性和風險嚴重性的定量化數值加以相乘。
- # 風險回應規劃 (Risk Response Planning)：評估所有損害賠償風險後當事人應研訂和執行相關風險處理活動，包括風險降低方案或緊急應變方案，以減少損害賠償風險發生可能造成企業營運的衝擊。
- # 風險監控 (Risk Monitoring and Control)：專利訴訟期間當事人必須定期監測損害賠償風險因子的風險狀態或風險處理活動的執行結果，直到專利訴訟案結束為止。

- 視企業營運需求啟動損害賠償風險管理活動，如同業遭受警告函或專利訴訟時、警告函通知時、或專利訴訟開始時，以降低或排除對企業營運的有害影響。
- 由具備產品技術、市場競爭、企業營運、智慧財產權及整合協調等專業能力的案件管理人員擔任損害賠償風險管理人員，統籌規劃和執行損害賠償風險活動。
- 從企業營運活動和專利訴訟活動兩大方向全盤思考，逐一檢視隱性損害賠償和顯性損害賠償的風險來源，避免忽略隱藏專利訴訟背後的企業價值損失。
- 視損害賠償的風險值程度執行風險降低方案或緊急應變方案，將可能的風險來源移轉或控制，必要時拉至高階管理者統籌，增加監控頻率直到損害賠償風險值降至企業可承受的範圍內。

由於授權廠商和被授權廠商對損害賠償風險管理的規劃觀點和風險來源不同，以下僅就台灣廠商普遍面臨的被授權或被訴訟角色說明：

1. 指定案件管理人員統籌損害賠償風險活動

專利訴訟本質是為了達到強化市場獨占力以獲取高額利潤之目的，專利訴訟僅僅是企業競爭的商業策略和手段之一，所以建議企業規劃損害賠償風險計畫時，可將損害賠償依屬性分為顯性損害賠償和隱性損害賠償，避免廠商忽略隱藏專利訴訟背後的企業價值損失；顯性損害賠償可界定於專利訴訟關聯度高的活動成本，如訴訟費用、專利外購、損害賠償金額（授權金）等，隱性損害賠償則界定於企業營運關聯度高的價值損失或活動成本，如營運損失、市場佔有率降低、內部執行成本等。

專利訴訟損害賠償應從企業營運和專利訴訟兩大方向全盤思考，所以損害賠償風險管理人員較適合由案件管理人員（Case manager）負責，必須具備產品技術、市場競爭、企業營運、智慧財產權及整合協調等專業能力。綜觀台灣廠商普遍的人力配置現況，建議從法務人員或專利工程師培育相關技能來擔任此項工作。損害賠償風險管理人員必須搭配企業營運活動人員和外部專家執行損害賠償風險活動，企業營運活動涵蓋原物料供應、產品研發、生產製造、市場行銷、財務管理、人事管理、資訊管理和公共關係管理等，參見表 5-1 專利訴訟損害賠償之相關人員。

表 5-1 專利訴訟損害賠償之相關人員

關鍵人員	職責	損害賠償議題參與度
高層管理者	核定損害賠償因應策略（含和解談判空間）	視情況而定
法務人員 （風險管理人員）	控管專利訴訟流程 訂定損害賠償策略和因應活動	直接

關鍵人員	職責	損害賠償議題參與度
專利工程師 (風險管理人員)	處理訴訟爭點(含系爭專利有效性和產品侵權鑑定) 分析系爭專利可能對應的產品類別或機型 監控損害賠償風險因子(含初步估算可能的損害賠償金額)	直接
訴訟律師	處理專利訴訟案(含和解談判)	直接(訴訟案合約)
舉發案代理人	處理專利舉發案	間接(舉發案合約)
損害賠償專家	精算可能的損害賠償金額	直接(顧問諮詢合約)
侵權鑑定專家	研析侵權與否(第三方侵權鑑定、專家證詞)	間接(顧問諮詢合約)
原物料採購人員	分析系爭侵權產品的原物料成本 系爭侵權產品涉及原物料時執行供應商管理	間接
產品研發人員	協助分析系爭專利有效性 協助鑑定產品侵權與否 發展系爭專利的迴避設計	間接
生產製造人員	分析系爭侵權產品的生產成本和生產量 配合產品迴避設計需求調整生產線	間接
市場行銷人員	分析系爭侵權產品銷售量 監控市場和產品銷售變化,必要時執行客戶危機處理 處理產品迴避設計之客戶認證 適時召回可能的系爭侵權產品	間接
財務人員 (會計人員)	分析對企業獲利率的衝擊 規劃潛在的財務需求(專利外購、產品迴避設計、訴訟相關費用等) 處理財報和重大訊息揭露	間接
人事人員	配合迴避設計產品或原物料供應來源調整生產人員	間接
公關人員	視情況對外發布消息	間接

2. 全盤檢視企業營運活動和專利訴訟活動之損害賠償風險來源

不同階段涉及損害賠償的風險來源、風險曝光度¹⁴⁷和風險值¹⁴⁸不同，損害賠償風險管理人員必須由企業營運活動和專利訴訟活動逐一檢視明確的或潛在的風險來源，可透過徵詢相關專家意見、蒐集市場或訴訟相關資訊、及和企業營運活動相關人員討論等方式估算每項風險來源的損失價值，估算時需考量外部支付費用、內部執行費用（如人事費、業務費和管銷費用）、市場損失及商業價值等，參見表 5-1 損害賠償的風險來源和損失價值檢核表。若該風險來源涉及風險降低方案和緊急應變方案的執行，則必須將可能的執行成本算入損失價值；初期僅需將規劃成本和評估成本納入損失價值，如原物料更換、產品迴避設計、生產線調整、專利外購等。

鑒於專利訴訟已成為現今國際競爭的商業手段之一，台灣廠商應視實際企業營運需求啟動損害賠償的風險管控活動，必要時在警告函通知後或專利訴訟期間予以執行，以降低或排除對企業營運的有害影響，更甚者隨時關注同業遭受專利訴訟情形，評估是否成為下一波被訴訟對象，即早採取損害賠償因應措施。各階段涉及主要的風險來源說明如下：

● 同業遭受警告函或專利訴訟

獲知同業已被警告或專利訴訟的事實時，廠商應評估將被警告或專利訴訟的風險，主要的風險來源是可能的系爭侵權產品機種或產品線、產品迴避設計、自有專利強度、可能的系爭專利有效性等。

● 警告函開始至訴訟開始前

一旦廠商接到警告函，必須先研析授權廠商的商業行為和目的，從系爭專利有效性或系爭侵權產品侵害性尋找授權談判空間，從自有專利或外購專利謀求交互授權的可能性，避免懲罰性損害賠償的發生，主要的風險來源是系爭侵權產品機種或產品線、產品迴避設計、原物料供應商、自有專利強度、外購專利、系爭專利有效性、授權廠商的商業行為等。此時廠商可以開始預備約 5~10 件中高水準以上的專利（自有專利或外購專利）作為交互授權的談判籌碼，因從專利有效性和專利侵害性來看實在很難準備百分之百無瑕疵的專利，也比較容易讓授權廠商承受無形的假設性反訴壓力。

另外，廠商必須積極了解授權廠商的專利權利主張動機，若是非專利實施廠商（Non-Practicing Entities, NPE），如 Rothschild v. 台灣廠商，則在無商業利益衝突情況下專利訴訟可能性較低，和解談判空間較大，較容易於爭取合理的

¹⁴⁷ 損害賠償風險曝光度（%）= 風險嚴重性（%）× 風險可能性（%）

¹⁴⁸ 損害賠償風險值 = 損失價值 × 損害賠償曝光度

權利金；若為直接競爭的對手或潛在競爭極高的對手，如 Apple v. HTC 案或 Osram v. Samsung，則在商業衝突情況下專利訴訟可能性較高，和解談判空間較低，廠商可以以假設自己為該授權廠商來深入了解其專利權利主張的行為模式，即便是直接競爭的對手也有和解談判的可能性，如台灣廠商和 Lumileds 或 Osram 的專利授權關係。

● 訴訟開始後

此時風險來源涵蓋所有的企業營運活動和專利訴訟活動，若系爭專利的標的 (Subject matter) 涉及供應廠商，則廠商應積極尋求供應商的協助，包括商業、技術和專利等層面的支援，如 Intel 協助 Acer 處理 HP 訴訟案，面對 Apple 訴訟案 HTC 找 Google 支援專利。

表 5-2 損害賠償的風險來源和損失價值檢核表

屬性	風險類別	風險來源	事件描述	損失價值
隱性 損害 賠償	企業營運	企業競合關係轉變 (含供應商、競爭者、潛在競爭者、客戶和消費者的動態)		
		產業聯盟變化		
	原物料供應 (軟硬體)	轉嫁供應商的可能性 (權利耗盡、不侵權保證條款)		
		替代供應商來源		
	產品研發	產品迴避設計可能性		
	生產製造	產品生產線調整		
	市場發展	產品銷售額下降 (主力產品)		
		新市場開發 (專利訴訟國家)		
		潛在的市場發展損失 (新產品上市或推廣)		
	財務管理	營運調整準備金 (原物料、研發、生產、銷售)		
		訴訟準備金		
	人事管理	生產人員解調整成本		
	資訊管理	證據調查 (Discovery)		
專利佈局	自有專利強度			
顯性 損害 賠償	專利佈局	外購專利		
	訴訟勝負	系爭專利有效性 (Due Diligence、前案分析等)		
		系爭侵權產品的侵權可能性		
		授權廠商 (訴訟廠商) 的商業行為		

屬性	風險類別	風險來源	事件描述	損失價值
		爭訟複雜程度(反訴、ITC、舉發、全面訴訟等)		
	訴訟成本	律師費		
		舉發代理費		
		專家顧問費(含侵權鑑定、損害賠償金額估算、專家證詞)		
	損害賠償 149·150·151	損害賠償(專利授權金)		
		商譽損害		
		懲罰性損害賠償		
		利息		
		法院費用(含對方律師費)		

合理權利金¹⁵² (Reasonable Royalties) 是常見的損害賠償金額計算，廠商可以以假設協商理論(含 Georgia-Pacific 因素) 估算合理授權金，作為損害賠償風險來源的損失價值，也作為後續和授權廠商的初步談判基礎；在專利授權標的(Base) 方面，除對應系爭專利的專利範圍之產品外，還需納入其他可能的授權內容；在權利金比率(Rate) 方面，廠商可就 Georgia-Pacific 因素進行損害賠償風險控管，推測專利權人可能選定的 Georgia-Pacific 因素項目和上下調整幅度。此外，若有很明顯的專利交互授權機會，廠商可將自有專利授權金視為損害賠償風險來源的損失價值之扣除額¹⁵³。

授權談判或訴訟和解時廠商可考量未來企業營運需求，非侷限於系爭專利或系爭侵權產品，就第3、7項 Georgia-Pacific 因素評估授權內容，包括：

¹⁴⁹ 以下說明我國專利法對損害賠償相關規定：

第79條說明若專利權人未於產品標示專利證書號，不得請求損害賠償；實務上因NPE廠商無實際產品可標示，所以不受此條款限制仍可主張專利權利。

第85條第一款說明可從「所受損害」和「所得利益」擇一計算損害賠償金額。

第85條第二款說明專利權人的「商譽」受損害時可另外請求損害賠償。

第85條第三款說明「懲罰性損害賠償」，若被訴人屬故意侵權行為，則法院最高可酌定三倍損害賠償金額。

第105條說明新型專利權人主張專利權利前應取得「新型專利技術報告」，否則若新型專利遭撤銷，則對被訴人應負損害賠償責任。

美國專利法第284條第1、2款：「法院應裁決專利權人足夠彌補侵權的損害賠償，但不能少於侵權人實施該發明所應支付的合理權利金，連同利息及法院固定成本。當陪審團沒有認定損害賠償時，法院應加以評估。」

¹⁵⁰ 美國專利法第284條說明專利權人可請求的損害賠償包括：損害賠償、懲罰性損害賠償、利息和法院固定成本。

¹⁵¹ 鑒於損害賠償的計算需耗費相當的成本，含經濟模式的模擬成本和計量數據的調查成本，損害賠償計算詳細和精準程度可視授權談判或專利訴訟實際狀況進行調整。

¹⁵² PricewaterhouseCoopers 從1995年至2009年期間簡易判決的最終判決和陪審團紀錄等1,587份資料探討專利決策趨勢，發現「合理權利金一直是損害賠償的主要計算方式(資料來源：”The continued evolution of patent damages law,” PricewaterhouseCoopers LLP, 2010)。

¹⁵³ 損害賠償(專利授權)風險來源：損失價值=專利授權標的×專利權利金比率-扣除額。

- 授權類型：專屬授權、非專屬授權或專利讓與；
- 授權範圍：產品、應用或區域；
- 授權期限：特定期間或專利權屆滿為止；
- 專利組合：專利家族或類似專利。

表 5-3 Georgia-Pacific 因素估算授權金比率的風險

Georgia-Pacific 因素	授權金比率估算的風險描述
1. 專利權人是否曾就系爭專利授權，可否提出既有權利金存在之證明	類似專利在業界的授權水準 ¹⁵⁴
2. 被授權人已支付其他可以類比系爭專利之權利金比例（類似授權金）	過去是否曾經授權類似專利，權利金比率為何？
3. 授權的性質或範圍，例如專屬授權或非專屬授權、授權區域範圍等（授權限制）	系爭侵權產品的使用地區
4. 專利權人之企業政策和行銷計畫，以保留該技術之獨佔地位（保留獨佔地位）	授權廠商為專利產品的製造或銷售廠商
5. 專利權人與被授權人之間的關係，為合作或競爭關係	授權者的競爭行為為何？關鍵競爭者、同業競爭者、供應商、客戶、非競爭者或 NPE
6. 專利對於被授權人之其他產品銷售上的貢獻，以及對於專利權人相關非專利商品銷售之幫助（搭售）	是否可取得有利的技術專家證詞，說明銷售額和系爭專利的關聯度不高
7. 專利之存續期間和授權期限（專利與授權期限）	系爭專利的剩餘有效專利年齡
8. 專利產品已獲之利益、商業成功與銷售狀況（專利品收益、商業上成功）	授權廠商的專利產品市場佔有率或獲利能力
9. 專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢（附加價值）	是否可取得有利的技術專家證詞，說明產品整體功效和系爭專利的關聯度不高
10. 發明本質與該專利技術商品化之利用程度	授權廠商的專利產品市場佔有率或獲利能力
11. 侵權人對於專利技術利用的程度及使用的價值（侵權利益）	消費者是否以系爭侵權產品的功能來衡量購買意願或價格，該功能是否使用系爭專利

¹⁵⁴ 不同產業有不同的授權金比率：材料製程：1~4%；醫療器材：3~5%；軟體：5~15%；半導體：1~2%；製藥：化合物 8~10%，臨床試驗 12~20%；醫療：新物質 4~5%，新方法 2~4%；生物科技：製程 0.25~1.5%，專屬授權 1~2%。
（資料來源：”Overview of technology,” James A. Severson, Pinnacle Reach LLC, 2011）

Georgia-Pacific 因素	授權金比率估算的風險描述
12. 應用專利可獲得的利潤	授權廠商的專利產品定價
13. 侵權人在其他方面對侵權物品價值所為之貢獻	是否可取得有利的技術專家證詞，說明產品整體功效和系爭專利的關聯度不高
14. 專家證人的意見（專家意見）	是否可取得有利的損害賠償專家證詞
15. 授權人與被授權人對於該授權可能達成之合理價位	是否可取得有利的損害賠償專家證詞

表 5-4 損害賠償金額前五名地方法院（1995 ~ 2009）

地方法院	陪審團時間（年）	成功率（%）	損害賠償金額（百萬美元）
東維吉尼亞州	0.93	45.9	30.3
德拉瓦州	1.89	47.3	21.6
東德州	2.04	55.3	19.7
紐澤西州	2.71	32.2	16.6
南德州	1.99	32.4	10.5

資料來源：”The continued evolution of patent damages law,” PricewaterhouseCoopers LLP, 2010.

3. 執行風險降低方案或緊急應變方案將損害賠償風險來源移轉或控制

損害賠償風險管理人員必須依損害賠償風險的可能性、嚴重性、曝光度和風險值等風險參數分別設定風險等級，風險參數的定性等級和定量數值說明如下，用以作為評估風險控制順序的標準：

- 損害賠償風險可能性：從損害賠償風險來源的可能發生機率來評量風險等級，也可由相對等級範圍內選定一數值作為優先順序之量化指標，參見表 5-5 損害賠償風險可能性評等表。
- 損害賠償風險嚴重性：從損害賠償風險來源對企業營運年度目標影響或企業營運方向的影響嚴重性來評量風險等級，也可由相對等級範圍內選定一數值作為優先順序之量化指標，參見表 5-6 損害賠償風險嚴重性評等表。
- 損害賠償風險曝光度：從損害賠償風險來源的可能性和嚴重性高低等級來評量曝光度等級，也可由可能性和嚴重性的量化數值加以相乘，參見表 5-7 損害賠償風險曝光度評等表。
- 損害賠償風險值：先設訂可承受的損失價值額，從損害賠償風險曝光度等級和損失價值估算總損失價值，再評量損害賠償風險值等級，也可由風險曝光度的量化數值和損失價值加以相乘和加總，參見表 5-8 損害賠償風險值估算和表 5-9 損害賠償風險值等級。

表 5-5 損害賠償風險可能性評等表

可能機率	說明	量化指標 (%)
極低	發生機率在 20% 以內	20
低	發生機率在 21~50% 以內	40
中	發生機率在 51~70% 以內	60
高	發生機率在 71~90% 以內	80
極高	發生機率在 91% 以上	100

表 5-6 損害賠償風險嚴重性評等表

嚴重程度	說明	量化指標 (%)
極低	對企業營運年度目標影響 10% 以內 對企業目前經營影響有限： # 僅過去銷售的產品有侵權疑慮 # 需向有疑慮的客戶進行說明	20
低	對企業營運年度目標影響 10 ~ 15% 對企業目前經營造成影響： # 衝擊低獲利或低營收產品的銷售量 # 影響客戶下單的意願	40
中	對企業營運年度目標影響 15 ~ 25% 對企業目前經營造成嚴重影響： # 衝擊高獲利或高營收產品的銷售量 # 影響剛剛上市的新產品	60
高	對企業營運年度目標影響 25 ~ 50% 對企業未來 2 年營運方向造成嚴重影響： # 相關訊息造成公司股價波動 # 衝擊新產品上市時程或無法上市	80
極高	對企業營運年度目標影響 50% 以上 對企業永續經營或未來 5 年營運方向造成嚴重影響： # 嚴重威脅企業獲利率 (80/20 法則) # 影響關鍵客戶 (key account) 決策 # 衝擊未來 5 年營運策略和計畫	100

表 5-7 損害賠償風險曝光度評等表

風 險 嚴 重 性	損害賠償風險曝光度 ¹⁵⁵ (%)					
	極高 (100)	極低(20)	低 (40)	中 (60)	高 (80)	極高 (100)
	高 (80)	極低(20)	低 (40)	中 (60)	高 (80)	高 (80)
	中 (60)	極低(20)	低 (40)	低 (40)	中 (60)	中 (60)
	低 (40)	極低(20)	極低(20)	低 (40)	低 (40)	低 (40)
	極低 (20)	極低(20)	極低(20)	極低(20)	極低(20)	極低 (20)
(%)	風險可能性 (%)					

表 5-8 損害賠償風險值估算

風險類別	風險來源	風險曝光度	損失價值
		極高	
		高	
		中	
		低	
		極低	
總損失價值			

表 5-9 損害賠償風險值等級

等級	說明
極高	總損失價值 > 140% 可承受損失價值額
高	總損失價值 > 120% 可承受損失價值額
中	總損失價值 = 可承受損失價值額
低	總損失價值 < 80% 可承受損失價值額
極低	總損失價值 < 60% 可承受損失價值額

當損害賠償風險值在中等級以上，屬黃燈，則必須執行風險降低方案，將可能的風險來源移轉或控制，增加監控頻率直至損害賠償風險值等級降至綠燈；當損害賠償風險值在極高等級，屬紅燈，則必須執行緊急應變方案，將該專利訴訟案件的負責層級拉高至高層管理者，公關人員和財務人員也應適時發揮功能避免公司股價波動影響正常營運，增加監控頻率直至損害賠償風險值等級降至綠燈。當損害賠償風險值在低等級以下，屬綠燈，定期執行風險監控，對於總損失價值極低的專利訴訟案件，可採取被動的協商態度，不須執行風險降低方案。

¹⁵⁵ 損害賠償曝光度可用風險嚴重性和風險可能性的相乘數據表示，也可再設定高低等級表示。

表 5-10 損害賠償風險曝光度之風險降低方案或緊急應變方案

風險值	燈號	風險降低方案	緊急應變方案
極高	紅		風險應變
高	黃	風險移轉	
中	黃	風險控制	
低	綠	風險監控	
極低	綠	風險接受	

4. 監控和確保損害賠償風險值在企業可承受的範圍內

損害賠償風險人員需定期（至少每月一次）監控損害賠償風險來源和評估損害賠償風險值，若風險值超過安全範圍，應通知相關人員執行風險降低方案或緊急應變方案，追蹤處理成效直至損害賠償風險值降至安全範圍，並將每次監控結果紀錄於表 5-11 風險監控紀錄表和表 5-12 風險處理方案紀錄表。監控時損害賠償風險人員若發現風險值變動，則需說明變動原因，若發現新的風險來源，則必須將其列入表 5-2 損害賠償的風險來源和損失價值檢核表。

專利訴訟案件的損害賠償風險管理有別於其他專案的風險管理，係因專利訴訟案件的風險來源包括隱性損害賠償和顯性損害賠償，加上風險降低方案和緊急應變方案將併發新的風險來源，尤其是涉及企業營運的隱性損害賠償，因此損害賠償風險管理人員估算總損失價值時應特別留意。

表 5-11 表風險監控紀錄表

日期	風險類別	事件描述	風險值	處理方案	處理成效	備註

表 5-12 風險處理方案紀錄表

處理方案	工作項目	負責人	預計完成日	實際完成日	處理成效

陸、參考文獻

1. Abbott Laboratories v. Baxter Pharmaceutical Products, Inc., 334 F.3d 1274, 1279 (Fed. Cir. 2003).
2. Aron Levko, 2007 Patent and Trademark damage study, <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2007-patent-study.pdf>(2011/10/16)
3. Atlantic Thermoplastics Co. v. Faytex Corp., 970 F.2d 834, 847, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1481, 1492 (Fed. Cir. 1992)
4. Bio-Rad Lab. V. Nicolet Instrument Corp., 739 F.2d 604, 616, 222 USPQ 654 (Fed. Cir.), cert. denied, 469 U.S. 1038 (1984).
5. Chris Barr, Ted Martens, Larry Ranallo, and Chel Tanger, The Continued Evolution Of Patent Damages Law, 2010 Patent Litigation Study, PricewaterhouseCoopers LLP (Sep, 2010).
6. Chris Barr, Ted Martens, Larry Ranallo, and Chel Tanger, The Continued Evolution Of Patent Damages Law, 2010 Patent Litigation Study, PricewaterhouseCoopers LLP (Sep, 2010).
7. Crystal Semiconductor, 246F.3d at 1357 °
8. Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals (92-102), 509 U.S. 579 (1993).
9. Del Mar Avionics ,Inc. v. Quinton Instument Co.,836F.2d 1320,1327(Fed.Cir.1987);
10. Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121, 4 S. Ct. 291, 28 L. Ed. 371, 1884 Dec. Comm'r Pat. 206 (1884).
11. Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y 1970)
12. GLENN W. RHODES, PATENT LAW HANDBOOK, 2001-2002 Ed., 245 (2002).
13. Grain Processing Corp. v. American Maize-Prods., 185 F.3d 1341, 1351-53, 51 USPQ2d 1556 (Fed. Cir. 1999).
14. Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 2000 WIS. L. REV. 909, 910 (2000).
15. Gregory K. Leonard and Lauren J. Stiroh, Economic Approaches to Intellectual Property Policy, Litigation, and Management, 949 PLI/Pat [**51] 425, 454-55 (Sept.-Nov. 2008).
16. Gyromat Corp., 735 F.2d at 553-54, 222 USPQ 4.
17. HERBERT F. SCHWARTZ, PATENT LAW AND PRACTICE, 3rd Ed., 182, 185 (2001).
18. i4i Ltd., 598 F.3d 831; Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1553 (Fed. Cir. 1997).

19. John C. Jarosz, Carla S. Mulhern and Michael Wagner, The 25% Rule Lives On, IP Law360, Sept. 8, 2010.
20. John R. Alison, Partner, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP.
21. Kaufman Co. v. Lantech, Inc., 926 F.2d 1136, 1140-42, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1828, 1833-34 (Fed. Cir. 1991).
22. King Instruments Corp. v. Perego., 65 F.3d 941,952(Fed.Cir.1995).
23. Lam, Inc. v. Johns-Wanville Corp., 718F.2d 1056, 1065.
24. Lawrence M, Sung, supra note 43, at 170.
25. Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1324 (Fed. Cir. 2009).
26. Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009)
27. Margaret E. M. Utterback, Substitute This! A New Twist on Lost Profits Damages in Patent Infringement Suits.
28. Micro Chem. V. Lextron, Inc., 318 F.3d 1119, 1122 (Fed. Cir. 2003).
29. Morgan Lewis & Bockius LLP, 計算合理許可費賠償金的適用案例, (March 24, 2010), <http://www.morganlewis.com>。
30. Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152, 1156, 197 USPQ 726 (6th Cir. 1978).
31. Parker Kuhl, Rescue Me! The Attack on Settlement Negotiations after ResQNet v. Lansa, <http://ssrn.com/abstract=1814005>.
32. ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc., 594 F.3d 860, 869 (Fed. Cir. 2010).
33. Richard F. Cauley (2009), Winning the Patent Damages Case. New York: Oxford University Press.
34. Richard S. Toikka, Patent Licensing Under Competitive and Non-Competitive Conditions, 82 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 279, 292-93 (Apr. 2000).
35. Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, Use Of The 25 Per Cent Rule in Valuing IP, 37 les Nouvelles 123, 123 (Dec. 2002).
36. Roger Blair and Thomas Cotter, supra note 96, at 212.
37. Roy J. Epstein, Modeling Patent Damages: Rigorous and Defensible Calculations (2003) (paper presented at the AIPLA 2003 Annual Meeting) at 22 available at http://www.royepstein.com/epstein_aipla_2003_article_website.pdf (last accessed Nov. 19, 2010).
38. Standard Havens Prods., 953 F.2d at 1373, 21 USPQ2d 1321.
39. Stephen A. Degnan & Corwin Horton, A Survey of Licensed Royalties, 32 les Nouvelles 91, 95 (June 1997).
40. Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc., 891 F. Supp.751,818-19(E.D.N.Y. 1995)
41. Sun Products Group, Inc. v. B&E Sales Co.,Inc., 700F. Supp. 366,383-84 (E.D.Mich 1988).

42. Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 98 U.S.P.Q.2d 1203 (Fed.Cir.(R.I.) Jan 04, 2011).
43. Uniroyal, Inc. v. Rudkin-Wiley Corp., 939 F.2d 1540, 1545, 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1432, 1437-38 (Fed. Cir. 1991)
44. Vincent P. Tassinari, Patent Compensation under 35 U.S.C., 5 J. INTELL. PEOP. L. 59, 178-179, (1997).
45. Wang Labs Inc. v. Toshiba Corp., 993 F.2d 858, 869-70 (Fed. Cir. 1993).
46. Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F. 3d 1308 (Fed. Cir. 2010).
47. 王承守、鄧穎懋(民93)，**美國專利訴訟攻防策略運用**，元照出版有限公司。
48. 王思穎、劉尚志(民98)，美國法院於 Georgia Pacific 十五項因素之適用-以納許談判解探討「合理價位」，**2009 全國科技法律研討會**，第 339-360 頁。
49. 交大智財情報案例分析(民98)，合理權利金之計算方法假設性協商的迷思，<http://www.ip.nctu.tw/ipinte/info.jsp?id=112>。
50. 李育昇 Attorney-at-Law -- Charles Lee，<http://yuslee.blogspot.com/2006/05/panduit-test-factor-2-absence-of.html>。
51. 李柏靜(民97)，論專利侵害之損害賠償計算-從美國、中國大陸與台灣之專利修法談起，政大法律科際整合研究所論文。
52. 周延鵬(民95)，**虎與狐的智慧力-智慧資源規劃 9 把金鑰**，天下遠見出版股份有限公司，第 335 頁。
53. 周漢威(民94)，論專利侵權損害賠償之範圍及計算-專利權人所失利益之界定，銘傳大學法研所碩士論文，第 57 頁。
54. 施志遠(民98)，自美國專利改革趨勢論我國專利侵害損害賠償之認定，清華大學科技法律研究所碩士論文。
55. 柯秉志(民100)，合理權利金適用因素判斷，Retrieved September 30, 2011, from <http://iknow.stpi.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=6434>。
56. 范建得(民92)，智慧財產權鑑價在損害賠償案件中之運用，**台北大學法學論叢 52 期**，第 208、211 頁。
57. 財團法人資訊工業策進會(民95)，**風險管理程序書**。
58. 張林祐均(民96)，專利侵權損害賠償計算之研究-兼論專利侵權損害賠償訴訟程序及證據法則之適用，國立東華大學財經法律研究所碩士論文。
59. 張容綺(民94)，專利侵害損害賠償制度之檢討與重構-以美國法作為比較基準，世新大學法律研究所碩士論文。
60. 陳怡妃(民95)，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文。
61. 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋(民98)，**跨國專利侵權訴訟之管理**，元照出版有限公司。
62. 陳森豐(民98)，[專利侵權]從台美專利侵權案例比較損害賠償之計算方式，http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=71。

63. 陳櫻琴、葉玟妤（民 94），**智慧財產權法**，台北市：五南。
64. 諾恆經濟諮詢（民 99），**知識產權訴訟及管理**中經濟分析的運用，北京：法律出版社。
65. 劉尚志、陳瑋明、賴婷婷（民 100），合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，**專利師季刊**，第五期，第 66-85 頁。
66. 簡秀如（民 92），論專利侵權損害賠償範圍之確定，政治大學法律學系碩士論文。
67. 羅炳榮（民 93），**工業財產權叢論**，翰盧圖書出版公司。

柒、附錄

一、訪談問題 (Interviewing Questions)

1. Considering the substantial amount of patent damage, a disadvantaged party suffers heavily burden in this regard. What's your comment of patent damage insurance and self-insure by reserving money in advance? (reserving money by each quarter, or reserving money by each month) ?
2. Some articles mention that the lost profit is getting replaced by the reasonable royalty. What do you feel this trend toward patentee? Will this trend reduce the influence of the lost profit derived from the Panduit Case?
3. In view of the recent important cases regarding patent damage, what is the impact to the calculation of damage? What are new factors for defining the baseline and benchmark of the damage?
4. In view of the recent important cases regarding damage, what's the influence of the burden of proof on the patentees and accused infringers?
5. In view of the recent important cases regarding damage, what are your suggestions of royalty negotiation for accused infringers and patentees respectively? Do you have any suggestions to Taiwanese corporations?
6. When does an infringer start to plan his damage strategy and work items in the litigation? (after first complaint or before first answer or after the discovery or before the trial.) What key issues of the damage plan should an infringer focus on?
What key risk factors of the damage issues should an infringer pay attention to? How to control the key risk factors?

二、專家訪談與建議分析

(一) John R. Alison 律師

- Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

- Attorney at Law in the US

1. 您對好的專利律師的定律為何？

好的專利律師必須幫他的客戶節省經費，因為專利訴訟其實為商業策略的一種。專利是一種商業的資產，一家公司可用專利訴訟收購其他公司、或讓自己的公司被收購。一個好的律師也必須要與他的客戶以及對造當事人有好的互動，因此必要時律師也需要和對造當事人的律師聯絡。專利損害賠償金的計算是一個我很感興趣的議題，因為這個議題可以用一種趣味 (playful) 的方式進行，其實以趣味的方式進行訴訟也是幫助和解談判時降低損害賠償費用的方法之一。

此外，律師可亦分析以下的因素以提供法律意見給他的當事人：

- 爭專利為何？涉及哪些產品？
- 專利權人提告的原因？專利權人最想得到的是什麼？要的是錢還是市場？
- 哪些訴訟相關的資訊已知？那些訴訟相關的資訊未知？
- 雙方當事人的優勢與劣勢？客戶進行訴訟的原因？
- 如何執行有效率的解決方案？

2. 您對 Uniloc 案中，CAFC 拒絕 25%法則適用的意見為何？

CAFC 裁判書所提及支持 25%法則的經濟學家 Robert Goldscheider 和 John C. Jarosz 都是非常好的經濟學家。事實上，我認為在某些特定的情況下，25% 法則應該還是有適用的空間，如當專利為基礎專利 (essential patent) 時。CAFC 直接認為 25%原則本質上是錯的，似乎也有些過於武斷。

3. 何時主張所失利益，何時主張合理權利金？

當侵權產品的利潤較高時，專利權人可嘗試主張所失利益；當侵權產品利潤較低時，專利權人可嘗試主張合理權利金，因為合理權利金是純利 (pure profit)。

4. 某些文章認為在損害賠償的計算中，以所失利益 (lost profit) 計算的方式已漸漸的被合理權利金取代。您對這個論點的看法如何？

所失利益在兩造當事人攻防上依舊是很好的應用。以下 Alison 分別對專利權人與被控侵權者的立場提供不同地主張：

專利權人可主張其專利特徵之特定優點是「非侵權替代品」所無法達成，而將具有專利特徵的產品限縮於一特定市場，以主張具有專利特徵的產品與非侵權替代品屬於不同市場，而滿足 Panduit 中所失利益的要求。舉例而言，當專利的特徵是其製程的產品價格較低，專利權人可以將該「特定市場」限縮在低價產品的市場以與高價產品的市場區隔。如此一來，如果「非侵權的替代品」出現在高價產品的市場，專利權人即可主張非侵權之替代品與具有專利特徵的產品分屬不同市場。進一步地，如果低價產品的市場中欠缺非侵權的替代品，專利權人即可以主張以所失利益計算損害賠償。

相對地，被告也可主張因侵權行為所創造的市場，擴大該特定市場的範圍，因為市場的範圍越大，舉證非侵權替代品就越容易，從而被控侵權者可藉此挑戰專利權人所失利益的主張。除此之外，被告也可進一步主張因為侵權行為所創造的利潤，以降低所失利益的數額。舉例而言，被控侵權者可以主張因其低價侵權產品而產生的市場需求，假設在侵權產品之前的市場需求是 100 台，在低價的侵權產品出現後的市場需求增加為 1000 台，增加出來的 900 台即是基於侵權產品所創造的市場。被控侵權者甚至可以進一步主張，專利權人的價格雖然受到侵蝕 (price erosion)，然而因為低價侵權產品而產生更大的市場，也讓專利權人因市場變大而獲利增加 (如本來賣 1 萬專利權人賣 100 台，後來因侵權行為價格受到侵蝕賣 5000 元專利權人賣 300 台，雖然專利權人價格受到侵蝕，但總獲利卻是增加的)，以主張專利權人並非單純受到損失，實際上專利權人也獲有利益。

(二) Lawrence M. Sung 律師

- Dewey & LeBoeuf LLP

- Attorney at Law in the US

1. 針對損害賠償金的保險機制與預先提撥有什麼看法？

專利賠償金雖為尋求專利保險的原因。然而，當侵權產品或製程為被告公司的主要資產時，專利侵權的判決可能會導致被告公司倒閉（可能為破產、被專利權人收購、或其他方式），不管被告公司是否能夠支付損害賠償之裁判金額。許多公司也依據專利保險支付專利訴訟期間的律師費、和其他開銷。

2. 針對近期判決逐漸以合理權利做為損害賠償之主要計算方式，取代所失利益（lost profit）的看法？

損害賠償的計算主要考量過去的損失（past damage），而合理權利金主要考量為未來損失（future damage），以近期判決看來，法院較重視未來損失，但我並不確定目前的趨勢是否傾向合理權利金的計算。目前有較多依據合理權利金的裁定，可能是因為目前越來越多的 NPE（Non-Practicing Entities，非專利實施單位），NPE 難以在目前複雜的市場上舉證「欠缺非侵權替代品」進行所失利益的主張。

3. 針對近期有關損害賠償的判決，對損害賠償金計算有何影響？如何定義損害賠償的比率（rate）與基準（base）？

CAFC 在 Uniloc 案中拒絕 25%法則的適用，較偏向觀念性的教示而非實際上的影響。授權協商需再將此抽象的權利金比率的起始點內化到特定產業，專利損害賠償金的計算須依據經濟模型（economic modeling）而更加具體化。雖然在 CAFC 近期判決中無法明確看出計算損害賠償新的考量因素，但 CAFC 很明確地指示下級法院（District Court）在審查先前授權契約的權利金比率時須更加嚴格。

4. 依據美國的近期損害賠償判決，在美國專利訴訟，原告與被告的舉證責任是否被影響？

普通法上有關專利損害賠償金之舉證責任並沒有改變，然而當 NPE 涉及原告時，可能還是會有對 NPE 的偏見。

5. 依據美國的近期損害賠償判決，您對被告與原告在合理權利金的協商談判上 有何建議？您對台灣科技公司有何建議？

需要先對專利權人的先前授權契約 (prior license) 進行專業查核 (due diligence)，這可能可作為合理權利金計算的起始點。特別是涉及發展中的技術時，專利權人可能會為了得到市場上的可見性而降低合理權利金的比率，這也可能降低後續訴訟的權利金比率。此外，由於台灣的公司 在電腦、半導體、及電子產業上有主導地位，應該可以得到更多系統與元件的評估資料。

(三) 胡洪律師

- Lowe Hauptman Ham & Berner, LLP

- Attorney at Law in the US and China

1. 中國損害賠償的計算與美國損害賠償計算之不同為何?中國專利的損害賠償如何計算?

最大的不同在於中國的損害賠償有 100 萬人民幣的上限。詳言之，當專利權人的損失、侵權人獲得之利益和專利授權金均難以確定時，法院可酌定一百萬以下的賠償數額。此外，由於中國法院沒有美國法院 discovery 的蒐證程序，控辯雙方舉證都有困難，損害賠償的金額並不容易認定。另，中國法院不是所有判決都公開，所以目前難以從中國法院對專利損害的計算看出明確的標準。

2. 在美國損害賠償的計算為「所失利益 (lost profit)」與「合理權利金 (reasonable royalty)」其中之一，專利權人什麼情況下適合主張「所失利益」，什麼情況下適合主張「合理權利金」?

大部分的情況下，專利權人都會主張 lost profit，因為 lost profit 可以主張較高額的權利金。舉例而言，如果在沒有侵權人的情況下，專利權人可獲得的利潤為 1000 萬，專利權人如果要進行授權，可能最多只能主張到 600 萬，因為被授權人可能至少要有 400 萬的利潤才願意做。在這種情況下，lost profit 的金額為 1000 萬，而合理全利金可能僅為 600 萬。因此，在大部份的情況下專利權人都會希望主張 lost profit。然而 lost profit 有舉證上的困難，市場上需要欠缺非侵權的替代品時，才可以主張 lost profit。

3. 在 *Uniloc v. Microsoft* 案中，CAFC 引述 *Lucent v. Gateway* 案，認為整體市場法則 (entire market value rule) 須滿足：(1) 專利相關的特徵為使用者需求之基礎 (basis of customer demand)；或 (2) 專利對元件創造了實質的價值 (substantially create the value of the component part)。然而 CAFC 在 *Uniloc* 後續的論理分析僅討論「專利相關的特徵是否為使用者需求之基礎」。且許多文獻資料亦僅論述 *Uniloc* 中，CAFC 確認整體市場法則需滿足專利相關的特徵為使用者需求之基礎，而未討論「專利對元件創造了實質的價值」。您認為整體市場法則滿足的要件為何?

依我的理解，這兩種情況：(1) 專利相關的特徵為使用者需求之基礎，與 (2) 專利對元件創造了實質的價值。只要有一個滿足，即應該有整體市場法則的適用，而非兩個要件皆須滿足。

詳言之，侵權產品包含許多元件（component part），某些元件具有專利特徵（patented feature），某些元件不具專利特徵。而在整體市場法則的第2個要件「專利對元件（component part）創造了實質的價值」中，當專利的「特徵」對某些元件創造了實質的價值時，即應有整體市場法則的適用。

(四) Curtis Hom 律師

- Innova Legal Group

- Attorney at Law in the US

1. 針對損害賠償金的保險機制與預先分季提撥有什麼看法？

專利保險的制度在本質上，要達成是有困難的，因為一家公司在沒有訴訟時，完全不需支付相關的資金，而一旦遇到專利訴訟時，則需要支付非常龐大的賠償金。因此專利保險公司對於這種情形，必須要提高保險的金額。但高額的專利保險金，對許多廠商而言是無法負擔的，因為對某些廠商而言，如何在高度競爭的環境下生存才是最重要的，並沒有多餘的錢支付專利保險。此外，專利權人在選擇提告時，是否較有可能對有專利保險的公司提告也是一個問題。

2. 針對近期有關損害賠償的判決，對損害賠償金計算的影響？如何定義損害賠償的比率 (rate) 與基準 (base) ？

損害賠償的計算與專家證人有很大的關聯，因為大部分的法官都不是經濟學家。因此，一般而言，在損害賠償的計算上，原告或被告能夠取得最好專家證人的一方，較能夠獲得較佳的判決結果。

3. 考量專利訴訟中高額的律師費用，如何降低美國專利律師的費用？

這個問題屬於專利費用控管的問題，客戶可以先請專利律師提供一個概略的分析，並與律師討論完成該分析的合理時間。接著，針對該份報告以及客戶個別的需要請律師提供進一步的分析。有關律師費用的部份，是能夠與律師議價的。

4. 您對好的專利律師之定義為何？

一個好的專利律師必須要了解客戶的商業模式，律師對客戶的商業模式越了解，客戶就越能夠信任他。

(五) Toshiko Takenaka 教授

- University of Washington

- Law Professor

1. 針對近期判決逐漸以合理權利金取代 lost profit 的趨勢，對專利權人有何影響？這種趨勢是否降低 Panduit 案對 lost profit 的影響？

雖然 Panduit 案讓訴因的證明較為容易，然而在 Panduit 案的第 3 個要素中「缺乏非侵權產品的可替代品」之證明是有困難的，因為原告需舉證市場上僅有原告與被告的產品，如果市場上存在第三人非侵權的產品，則無法滿足 Panduit 案的要件，以所失利益做為損害賠償計算的方式。

專利權人如果要主張所失利益，專利權人須有對涵蓋專利特徵的產品有製造或銷售的事實，然而越來越多的專利權人已不再進行製造或銷售。因此，近期以合理權利金做為損害賠償的另一個主要因素為非專利實施單位 (Non-Practicing Entities, NPE) 在近幾年有很明顯增加的趨勢，因為一般而言 NPE 無法對侵權者做所失利益之主張。

2. 依據美國的近期損害賠償判決，在美國專利訴訟，原告與被告的舉證責任是否被影響？

近期 CAFC 的賠償判決強調損害賠償的數額必須要有經濟分析支持，亦即如果原告主張損害賠償的金額為所得利益的 20%，必須證明損害賠償的金額為所得利益的 20% 是合理的；如果原告主張損害賠償的金額為所得利益的 30%，必須證明損害賠償的金額為所得利益的 30% 是合理的。