

# 從損害賠償與專利貢獻度論智財法院判決的趨勢：以飛利浦光碟案為中心

莊弘鈺\*

王偉霖\*\*

## 壹、前言

專利侵權損害賠償之計算往往是專利訴訟之最後一哩路。而此損害賠償之最後一哩路，對於專利權人而言，要是體現發明技術之價值、影響研發投入之誘因，故而攸關重大；對於侵權行為人而言，要是涉及所須賠償之金額，以及違犯他人權益所需付出之代價；且此對於一個國家專利法制之基礎與維護，亦是具有極高之重要性<sup>1</sup>。如果一個國家就專利侵權損害賠償之金額判賠過高，則有可能造成專利權人或其訴訟代理人動輒提起訴訟，不免使得獲得損害賠償作為一種射倖行為，並以此謀取利益，此實非當初設置專利制度之目的。相對地，如果專利侵權損害賠償之判賠金額過低，此會造成專利權人縱使獲得賠償後，到最後可能連訴訟代理人之

費用都不足以支付，更遑論是讓專利權人填補其損失或利益<sup>2</sup>。故而專利侵權損害賠償之計算，對於專利權人、侵權人，甚至是一個國家的專利制度，均是極度地重要。

儘管專利侵權損害賠償有其重要性，但是現今在實務上要如何細緻地、精確地計算出損害賠償亦是有其困難之處。此乃因在正式處理損害賠償問題之前，承審法院及訴訟代理人先是要界定專利權利範圍、侵權鑑定判斷，且甚至會有請求權基礎適用之問題<sup>3</sup>，此等問題之處理往往曠日費時，故而到了決斷損害賠償金額之時，承審法院或是訴訟代理人往往已是氣力耗盡<sup>4</sup>。甚至是在理論上，要能計算損害賠償金額，除了需要法律之專業知識外，更也會需要財務、會計、經濟之專業，及豐富之產業、商業經驗始足以勝任，而此跨領域專長及經驗需求對於承審法院或

\* 本文作者係陽明交通大學科技法律研究所專任副教授

\*\* 本文作者係銘傳大學財金法律學系專任教授，現借調擔任資策會科技法律研究所所長

註1：另參李素華（2019），〈臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系統（Ecosystem）〉，《月旦法學》，第289期，第137-138頁。

註2：另參劉國讚（2015），《專利法之理論與實用》，第344頁。

註3：為侵權行為或不當得利請求其主觀要件及時效皆係有所不同。參莊弘鈺、鍾京洲、劉尚志（2019），〈標準必要專利FRAND權利金計算：兼論智慧財產法院105年度民專上字第24號判決〉，《交大法學評論》，第4期，第65-66頁。

註4：另參李素華，前揭註1，第137頁。

是訴訟代理人而言，均是一項相當大的負擔及挑戰。但不可否認的是，專利侵權損害賠償在實務上及理論上均有其重要性，故而要如何處理此問題，是法律實務工作者及研究人員所共同關注的話題。

而除了財會經濟、產業商業問題要解決外，專利權之本質仍為發明技術，在處理專利侵權糾紛時，系爭專利對於其所對應之元件及產品究係為何，此亦是處理專利訴訟、計算損害賠償時之一重大難題。申言之，一個最終產品可能是由好幾個元件所共同建構，而任何一個元件當中，本來就可能包括不同的技術方案及功能，故而我國司法實務上也開始出現以「專利貢獻度」的概念來處理此等專利技術、元件零組件、最終產品間對應關係的問題。此外，在專利實務上，就專利權之加值與利用，亦多會以包裹授權（package license）、專利集管（patent pool）之方式進行，而此間也同樣會有系爭專利對應於整體專利複合（包裹授權、專利集管）之問題要解決，故而專利貢獻度於此等領域之討論，亦是有其必要。

過去我國實務對於專利貢獻度究係為何、應否承認，要是容有不同的討論，而飛利浦DVD-R光碟專利侵權案於我國法院受理時，專利貢獻度亦再度引起廣泛之討論，甚至是我國最高法院亦正式肯認此專利貢獻度之妥適性，但是事實審法院究應如何正確地操作專利貢獻度，以計算出損害賠償金額，恐係留

有進一步討論的空間，並值得更進一步地探討。故而本文在架構上，將先以我國專利法制上，關於損害賠償之規範及理論作為基礎，再為分析損害賠償之實務現況。嗣再討論專利貢獻度於我國法制實務發展現況後，再以飛利浦DVD-R光碟案為具體討論之個案，探究專利貢獻度於我國法制適用情形及未來可為改進之處。

## 貳、損害賠償規範與實證研究

我國專利法制中關於損害賠償之計算，主要可以分為下列幾種方式<sup>5</sup>：(1)具體損害計算說：即專利法第97條第1項第1款本文規定，專利權人得依民法第216條規定，原則上以所受損害及所失利益為限，請求損害賠償；(2)差額說：即專利法第97條第1項第1款但書規定，以專利權人實施專利權通常所可獲得之利益，扣除專利權人在侵權期間實際上所得之利益後，就此差額作為專利權人之所失利益，請求損害賠償；(3)總利益說：即專利法第97條第1項第2款規定，以侵權人所得利益作為衡量損害賠償額之標準；(4)合理權利金說：即專利法第97條第1項第3款規定，以專利權人授權該專利所得收取之合理權利金作為損害賠償計算之基礎；(5)總銷售額說：即2011年12月修正前之專利法第85條第1項第2款後段規定，以銷售該項物品全部收入作為所得利益，作為專利權人得請求損害賠償之

註5：吳靜怡（2014），〈專利侵權損害賠償之實證研究〉，《科技法學評論》，11卷2期，第202-209頁。

基礎<sup>6</sup>。

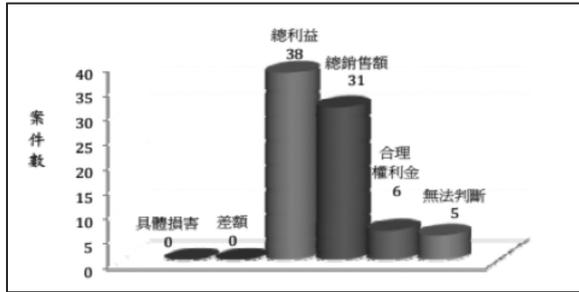


圖1：智慧財產法院一審判決適用損害賠償範圍案件數量圖  
資料來源：吳靜怡（2014）

雖然現行專利法制中關於損害賠償之計算有前開諸多方式，但就我國司法實務現況而言，如上圖1所示，有實證研究統計出主要之計算方式仍然是以侵權人所得利益即「總利益說」，來計算損害賠償判賠金額居多；次者為銷售該項物品全部收入即「總銷售額說」，作為所得利益以計算損害賠償金額；再者為專利權人授權所得收取之合理權利金即「合理權利金說」，作為損害賠償之計算基礎；而無論是「具體損害賠償說」或是「差額說」，鮮少有適用之餘地<sup>7</sup>。且如下圖2所示，今「總銷售額說」業經2011年12月立法刪除後，法院在損害賠償計算之法律適用上，無論是總利益說（現行專利法第97條第1項第2款規定）或是合理權利金說（現行專利法第97條第1項第3款規定）都是有增加之情形<sup>8</sup>。

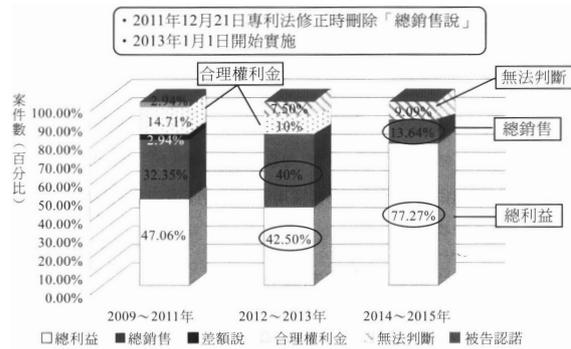


圖2：智慧財產法院一審判決適用損害賠償範圍比例圖  
資料來源：劉尚志、李偉綺、呂柔慧（2018）

再者關於法院最終判賠之損害賠償金額而言，有針對我國智慧財產法院一審裁判之實證研究，如下圖3所示，判賠金額低於50萬元新臺幣的案件佔所有案件的50%，其餘判賠金額在50萬至100萬、100萬至150萬、150萬至200萬、200萬至250萬、250萬至300萬新臺幣皆係未達15%甚至是10%，而判賠金額高於300萬新臺幣以上者更亦是少數，約莫僅佔10%左右<sup>9</sup>。由此可知，我國專利訴訟之損害賠償判賠金額整體而言確係不高，此要是和美國專利訴訟損害賠償判賠金額之中位數有580萬美元之情形<sup>10</sup>，實係差距甚大。是以不免會有論者認為在我國進行專利訴訟所可以獲得之損害賠償金額，恐係不足以支付訴訟代理人之費用，更遑論係填補專利權人之利益及損失<sup>11</sup>。

註6：但此一部份因使專利權人所得之賠償有過當之嫌，業已於2011年12月21日刪除。同前註，第206頁。

註7：參同前註，第225-227頁。

註8：參劉尚志、李偉綺、呂柔慧（2018），《專利評價與損害賠償》，第171-172頁。

註9：參吳靜怡，前揭註5，第222-223頁。

註10：參劉尚志等，前揭註8，第129頁。

註11：參李素華，前揭註1，第138頁。

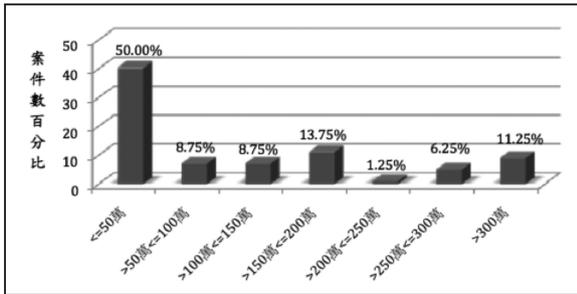


圖3：智慧財產法院一審80件損害賠償判決金額分佈圖  
資料來源：吳靜怡（2014）

然而若今追溯問題之根源，或許可再以專利權人當初提起專利訴訟時之求償金額以及法院最終之判賠金額，進行相對之比較。在下圖4分析中便可得知，除了少數幾個案件是專利權人求償金額遠高於法院判賠金額外<sup>12</sup>，在絕大多數之情況下，法院最終之判賠金額與專利權人當初之求償金額實未有過大之差距<sup>13</sup>。

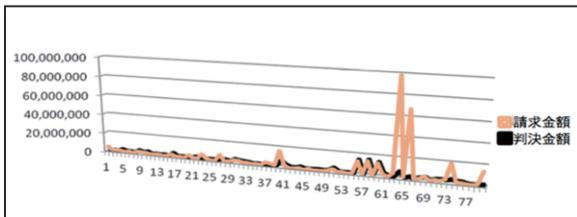


圖4：智慧財產法院一審77件損害賠償案件求償及判決金額比較圖  
資料來源：吳靜怡（2014）

而若再就實證研究結果細部觀之，以所謂之「判賠率」（即法院最終判賠金額相對於專利權人當初求償金額之比例）作為判斷之基準，如下圖5所示，判賠率之眾數實為100%，且中位數亦為50%<sup>14</sup>。由此可見，雖然

法院最終所判賠金額低要為事實，然而專利權人當初起訴時所求償之金額不高亦是造成法院最終判賠金額低的重要原因之一<sup>15</sup>。因此若專利權人擬透過專利訴訟求償較高之損害賠償金額以填補其損害與利益，或許當初在起訴求償時所為請求之金額，須有所增加，並加以舉證證明，始為正辦。

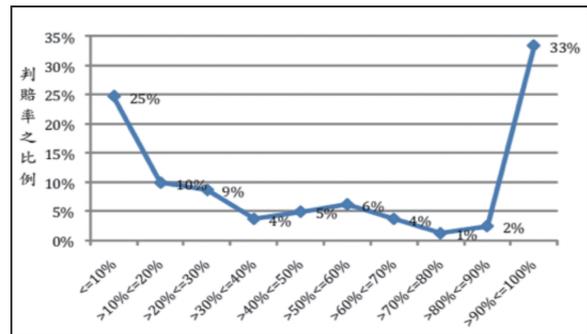


圖5：智慧財產法院一審判賠百分比分布情形圖  
資料來源：吳靜怡（2014）

此外，亦有針對智慧財產法院二審判決之損害賠償範圍進行實證研究，如下圖6所示，其中在2009至2011年間、2012年至2013年間，皆約莫有40%左右之案件是二審法院之判賠金額比一審法院之判賠金額還要為少，且此比例並不低<sup>16</sup>。而究此二審損害賠償判賠金額更低之原因，其中關於「專利貢獻度」之採認要是屬於其中一個因素<sup>17</sup>，也就是說當承審法院要認計專利貢獻度時，以此作為計算必會使得原本損害賠償之計算再乘以「一定之比例」作為貢獻度之考量，此也減少了專利權人所得獲得賠償之範圍。

註12：參智慧財產法院100年度民專訴字第60號、100年度民專訴字第47號判決。

註13：參吳靜怡，前揭註5，第221-222頁。

註14：參同前註，第224頁。

註15：參同前註。

註16：參劉尚志等，前揭註8，第177-178頁。

註17：參同前註，第177頁。

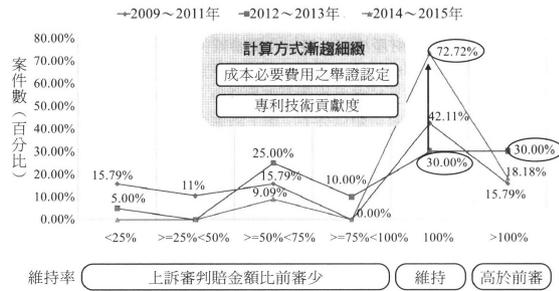


圖6：智慧財產法院二審暨更審50件維持率百分比分布情形  
資料來源：劉尚志、李偉綺、呂柔慧（2018）

雖或有認為在我國現今專利訴訟損害賠償判賠金額如此低之情形下，若在計算損害賠償時又要再考量專利貢獻度，將會使得專利權人所得獲得賠償金額「每況愈下」。然而誠如前述，現已有實證研究統計出專利權人損害賠償之獲賠率眾數為100%、中位數為50%<sup>18</sup>，由此或可推知專利權人獲賠金額低之結果，多與專利權人當初所請求損害賠償金額不高所致，而此或許始為問題之根本根源。相對來說，專利貢獻度的考量，無疑是使得損害賠償在計算上能夠更加細緻化<sup>19</sup>，亦與外國專利法制之發展趨於一致，故此對於我國損害賠償問題之釐清、專利法制之提升，亦是一大助益。而今若是因為損害賠償金額過低，而認為應揚棄專利貢獻度之考量，此恐非對症下藥，亦未就問題進行根治，附此敘明。

### 參、專利貢獻度發展與計算

承前所述，我國專利法制要係同於外國實

務，在計算損害賠償時有專利所占侵權產品貢獻度之思維，而逐漸將專利貢獻度之思考納入判決之中<sup>20</sup>。而綜觀我國實務判決在操作專利貢獻度概念，如下圖7所示，是有分為下述幾個層次的問題進行探討：(1)系爭專利對於專利複合之貢獻度（即圖7「貢獻度1」所示）；(2)系爭專利、專利複合對於專利元件之貢獻度（即圖7「貢獻度2」所示）；(3)專利元件對於最終產品之貢獻度（即圖7「貢獻度3」所示）。我國實務上過去較常討論為前述「貢獻度3」之問題，亦即在進行損害賠償計算時應否考量非專利元件之部份、應以專利元件抑或最終產品為計算基礎。另隨著我國損害賠償法制逐漸成熟後，法院實務亦逐漸更細緻化處理前述「貢獻度2」、「貢獻度1」之問題。茲就我國法院處理之熟稔程度，依序詳述如下。

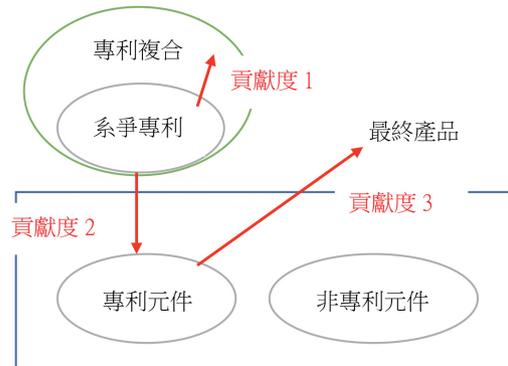


圖7：專利貢獻度示意圖  
資料來源：作者自製

首先，關於專利元件對應於最終產品之貢獻度（即貢獻度3），我國實務上只有早期少數法院判決，係認為因為無法律依據，而不

註18：參吳靜怡，前揭註5，第224頁。  
註19：劉尚志等，前揭註8，第177頁。  
註20：同前註，第233頁。

考量非專利元件對於最終產品之貢獻度，逕以最終產品之所獲利益來作為侵權之所得利益<sup>21</sup>。但是近期絕大多數法院判決，均係是對此貢獻度採取肯認之立場，並已形成明確之判斷標準，認為要將專利元件與非專利元件合併整體計價，主要應該審視三個要件<sup>22</sup>：

（一）專利元件及非專利元件通常係共同銷售；（二）二者須共同作用始得發揮專利所欲達成之效果；（三）專利元件對於產品功效之作用為消費者購者該產品之原因。而若無法滿足此三要件時，只得以專利元件作為損害賠償計算之基礎。

舉例言之，在智慧財產法院101年度民專上字第4號民事判決中，系爭專利為「胎緣固定套版」，專利元件為「胎緣固定裝置」，最終產品為輪胎，法院認為由於相關消費者選購輪胎時，輪胎本身之材質特色、胎型設計、規格尺寸等對於輪胎之消費者而言皆為重要特徵，任何一項因素皆可能致使消費者無購買意願，因此無從推論系爭專利「特徵

部份」即為消費者購買輪胎之主要動機<sup>23</sup>。另也因為專利元件「胎緣固定裝置」對於輪胎而言是可輕易安裝、拆卸，具有物理上可分離性，且在市場上亦具備其他可替代物，故法院最後認為應以專利元件（胎緣固定裝置），而非最終產品（輪胎）作為損害賠償、貢獻度計算之基礎<sup>24</sup>。

再者，關於系爭專利對於專利元件之貢獻度（即貢獻度2），我國現有之實務判決係有依專利分析報告或是專家鑑定意見報告，作為判斷貢獻度之基礎。例如，在智慧財產法院101民事上字第7號判決中，系爭專利為「胸罩背片結構」，專利元件為胸罩，法院認為胸罩與內褲非必成組販賣，而單以胸罩作為損害賠償、貢獻度計算之基礎<sup>25</sup>，此即先行處理專利元件與非專利元件之貢獻度3問題。嗣於智慧財產法院103年度民事上更（一）字第2號判決中，關於貢獻度2之操作，法院則是採用了「臺灣內衣產業之專利分析與TRIZ導入設計趨勢」碩士論文研究成

註21：同前註。法院認為專利法（即修正前專利法第85條第1項第2款規定）既未規定計算損害賠償時應審酌系爭專利對系爭產品收益之貢獻比例或所占比例，故仍應以侵害人因侵害行為所得之利益計算損害。智慧財產法院102年度民專上字第16號判決，第27頁；智慧財產法院102年度民專上字第4號判決，第13頁。亦即，即令銷售產品中同時存在專利元件及非專利元件時，亦不須評價系爭專利元件對整體功能之貢獻度為何，侵害系爭專利之損害賠償金額亦無庸以銷售整體產品之利益乘上系爭專利之貢獻度。智慧財產法院104年民專上再字第4號民事判決，第2頁。

註22：劉尚志等，前揭註8，第239頁。

註23：同前註，第234-235頁。

註24：同前註。另在智慧財產法院104年度民事訴字第62號判決中，系爭專利為設計專利，專利元件為行李箱之手把，最終產品為行李箱，而雖然手把和行李箱通常共同銷售，且二者共同作用始得發揮手把所欲達成之效果，但因系爭專利之技術特徵為手把形狀所呈現之視覺創作。法院認為依通常交易情形，行李箱之尺寸大小、箱體設計、外殼材質、內裝變化、輪子設計、顏色花紋、安全防護均為交易相對人選購之重要考量因素，而本案系爭專利之技術特徵並非消費者購買之主要動機，故應以專利元件（手把），而非最終產品（行李箱）作為損害賠償、貢獻度考量之基礎。同前註，第236-237頁。

註25：同前註，第240頁。

果<sup>26</sup>。該論文主要係採取全部之內衣專利資料，作為技術功效矩陣圖，依據各專利內容，抽取專利中所用之技術及功效字眼加以歸納，最後以貢獻度37.7%為計算基礎<sup>27</sup>。

綜上可知，即使我國目前實務對於專利貢獻度多係採取正面之立場，但是對於如何操作專利貢獻度目前仍係在發展之階段。由目前現況可以得知的是，我國現行實務對於要如何判斷專利元件與非專利元件之貢獻度（即貢獻度3），業已形成明確之判斷標準，即前揭之共同銷售、共同作用以達效果、專利元件係購買主因。然而，對於系爭專利對於專利元件（或最終產品）之貢獻度（即貢獻度2）為何，目前多係參考既有之研究報告或是委由研究機構來鑑定，而此判斷標準未一，且對此亦少有爭執或爭執成功之情形<sup>28</sup>。但是此（貢獻度2之）問題，恐怕要是一個成熟之專利法制所必須具備之要件，蓋如前所述，損害賠償之計算會影響到專利權人損害與利益之填補，而法院在決定損害賠償金額要再考量一定比例專利貢獻度之情況下，此比例之高或低，對於專利權人及侵權人皆係攸關重大，故而期待未來法制實務就此有更大的討論。

特別是在現今之專利實務上，專利之授權及商業化利用鮮少是以單一或是少數專利進行，反倒是會以專利複合的形式進行，即以包裹授權、專利集管之方式進行時<sup>29</sup>，則此時要如何處理系爭專利與專利複合間貢獻度（即貢獻度1）之問題，更是專利法制中值得更進一步探討及細緻化的問題。對此，我國實務上近年來之飛利浦DVD-R光碟案，即是屬於此類情形，且該案亦曾經最高法院審理，由最高法院正式採認專利貢獻度概念後<sup>30</sup>，並發回事實審法院更審，故而有助於了解現行實務中關於專利貢獻度之操作，特別是系爭專利與專利複合間貢獻度（即貢獻度1）之情形。

#### 肆、飛利浦DVD-R光碟案始末

本飛利浦DVD-R光碟案之事實略為<sup>31</sup>：專利權人飛利浦公司控告國碩公司未經授權，自2000年1月1日起至2015年2月14日止持續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之DVD-R光碟產品，第一審判決即智慧財產法院103年度民專訴字第38號判決，認定國碩係有侵權之情事。在損害賠償之計算上，法院是以國碩92

註26：同前註，第241頁。

註27：同前註，第241-242頁。另外，智慧財產法院在102年度民專訴字第7號判決中，亦是有委研究機構鑑定系爭專利技術對USB產品價格之貢獻度，最後依「建議售價」之貢獻度介於3.88%至7.48%之方式計算，並取其中間值即5.68%計算。同前註，第242頁。

註28：參同前註，第241-243頁。

註29：參沈宗倫（2015），〈專利複合之專利權價值分攤與損害賠償-以智慧財產法院101年度民專上字第4號判決為例〉，《月旦法學雜誌》，第239期，第229、235頁。

註30：參莊弘鈺、鍾京洲（2019），〈專利貢獻度與不當得利：最高法院106年度臺上字2467號判決評析〉，《萬國法律》，第223期，第16頁。

註31：莊弘鈺等，前揭註3，第60頁。

年至102年各年度營業收入合計為新臺幣23,907,201,000元，DVD-R光碟產品屬國碩六大產品類別中光儲存媒體產品一類，DVD-R光碟產品又為光儲存媒體產品類別中6項產品之1項，法院認定國碩僅侵害飛利浦主張侵害2個請求項之1項<sup>32</sup>。故而最後是將總營業收入23,907,201,000乘以6分之1，後乘以6分之1，再乘以2分之1，得出新臺幣332,044,458元之損害賠償數額。最終則是斟酌一切可能影響之因素，認定飛利浦得請求新臺幣10,500,000元之合理權利金<sup>33</sup>。

本案上訴後，智慧財產法院二審判決即智慧財產法院105年度民專上字第24號判決廢棄原判決，改判國碩應賠償飛利浦新臺幣1,039,500,000元<sup>34</sup>。在此損害賠償之計算上，是採納飛利浦提出之2份相關市場調查報告，報告中整理有2003年至2013年之國碩DVD光碟片產量，並採納飛利浦於請求期間所公開之「DVD-R光碟專利授權合約」，以合約中約定之每片美金0.06元權利金作為本案之權利金比率<sup>35</sup>。計算上將光碟片總產量乘上美金0.06元授權金比率，再乘上新臺幣與

美金之匯率，得出2002年至2013年之授權金總額新臺幣3,310,568,910元<sup>36</sup>。即令國碩抗辯該專利授權合約是針對飛利浦199件與DVD-R光碟片有關之各國專利，然而法院拒絕進一步考量系爭專利對DVD-R光碟片之貢獻度，而是以整個包裹授權之授權金比率，作為侵害系爭專利之合理權利金比率，最終判決國碩應賠償飛利浦新臺幣1,039,500,000元<sup>37</sup>。

最後上訴到最高法院後，最高法院在106年度臺上字2467號判決指出<sup>38</sup>：「又上訴人辯稱：縱未在lead-in區域軌道上記載任何資訊之DVD-R空白光碟片，仍可為DVD光碟機正常讀寫資料，系爭產品有無使用系爭專利有關資訊，其功能不受影響，系爭專利對系爭產品之貢獻度極微等語（……），倘屬實在，上訴人因使用系爭專利所獲之利益，能否猶謂與被上訴人上揭包裹式之授權金相當，亦有疑義。」故而以此為理由之一，將本案發回事實審法院重為審理，而本案判決或可謂係最高法院針對專利貢獻度概念之正式肯認，此實與智慧財產法院向來肯認專利貢獻度之情形相同，也是同於外國專利法制之實務發

註32：同前註，第61頁。

註33：同前註。惟此所謂一切可能影響之因素究係為何，法院在判決僅係略以：「是本院審酌上開估算及已可證明之侵權事實、期間，並衡量系爭專利技術對系爭產品獲利及技術之貢獻程度，原告舉證證明損害賠償額之困難程度及本件不當得利之權利金之酌定並非基於兩造自願性協商授權之性質等一切情狀，認原告所失利益至少得請求被告公司與被告張昭燮連帶給付10,500,000元之合理授權金額。」此在論理上實甚難理解法院何以將損害賠償由原新臺幣332,044,458元，再計算為差距達約30倍大之新臺幣10,500,000元，法院就此要有論證不清之嫌。參智慧財產法院103年度民專訴字第38號判決，第52-53頁。

註34：莊弘鈺等，前揭註3，第62頁。

註35：同前註，第63頁。

註36：同前註。

註37：同前註，第64頁。

註38：最高法院106年度臺上字2467號判決，第4頁。

展，故而值得肯定。然而究係要如何要操作此系爭專利對於包裹授權之貢獻度（即貢獻度1），以及系爭專利或此包裹授權對於最終DVD-R空白光碟片之貢獻度（即貢獻度2），對於事實審法院實為一大考驗。

本案發回智慧財產法院更審後，智慧財產法院在107年度民專上更（一）字第4號判決，最後改判國碩應賠償飛利浦420,385,447元<sup>39</sup>。而在專利貢獻度之處理上，法院同於過去採用專家意見書之判斷來作為參考之依據。首先針對系爭專利占包裹授權之貢獻度（即貢獻度1），是採用專家意見書所提出的「飛利浦公司包裹授權之199個專利中，依主要技術內容可分為10個專利家族（……），系爭專利屬於A7家族，該家族有各國專利共61件，故系爭專利之比重為 $(1/10) \times (61/19.9)$ 。<sup>40</sup>」至於下一步在處理系爭專利或此包裹授權對DVD-R空白光碟片之貢獻度（即貢獻度2）上，亦同樣是以專家意見書所提出的「（系爭）產品之製造過程分為製作母版、射出成型、降溫、塗覆染料、濺鍍金屬反射層、邊緣清理、貼合製程、預寫、包裝印刷等步驟，進一步考慮光碟片品質及消費者購買動機後予各步驟比重，第1、4步驟給予3分，第2、5步驟給予2分，其餘步驟給予1分，則遵循DVD-R規格的貢獻比例可估算為8/14（……）。<sup>41</sup>」故而最後在計算損害賠

償時，是以系爭專利之比重 $(1/10 \times 61/19.9)$ 及貢獻度 $(8/14)$ 來作為計算及考量<sup>42</sup>。

而同於前述智慧財產法院過去在處理系爭專利對於專利元件之貢獻度（即貢獻度2）時，要是以專利分析報告或是專家鑑定意見報告作為參考，本案智慧財產法院在此更審判決中，在處理系爭專利對於包裹授權之貢獻度（即貢獻度1）時，亦同樣是採用專家意見書作為判斷之基礎。本文以為智慧財產法院在此107年度民專上更（一）字第4號之更審判決中，對於專利貢獻度之「判斷架構」要是值得贊同的，亦即先行考量系爭專利對於專利複合之貢獻度（即貢獻度1），而後再考量到系爭專利或專利複合對於專利元件之貢獻度（即貢獻度2），此要是與技術本質及產業實務之情形相符，故而值得肯定。

然而，本文以為此107年度民專上更（一）字第4號更審判決理由中，系爭專利對應於專利複合之貢獻度 $(1/10 \times 61/19.9)$ 以及專利複合對應於專利元件之貢獻度 $(8/14)$ 究係如何計算而得，實存有疑義，且甚至有論理未清之缺憾。法院在判決理由中只是略以專家意見書「已詳細調查分析199個專利之技術內容，加以統計歸納出結果」、「詳為整理分析歸納，並引據各種資料說明，應屬合理可採」<sup>43</sup>，此對於貢獻度比例之細究及判

註39：智慧財產法院107年度民專上更（一）字第4號判決，第2頁。

註40：同前註，第28頁。另本文以為此61/19.9似為61/199之誤植，惟因判決中對此亦未多加解釋，為免誤解判決之原意或生臆測之嫌，故仍以原判決所載之61/19.9作為本文貢獻度探討之內容，附此敘明。

註41：同前註，第29頁。

註42：同前註，第29-30頁。

註43：同前註，第28-29頁。

斷，是否過於草率，實不無再為商榷之餘地。但是，如果再相對地觀諸專利權人方（即飛利浦）一味地主張「應以199個專利包裹授權計算」、「系爭專利對系爭產品之貢獻度為百分之百」<sup>44</sup>，此等主張顯係悖於最高法院在106年度臺上字2467號判決已肯認貢獻度之立場，此也難怪更審法院不得不採信有提出專利貢獻度方（即侵權人國碩）之主張。惟若再細究，法院亦非全盤採用侵權人國碩之專利貢獻度主張，蓋法院實均未採信國碩所提出應再根據「46個不同國家專利」、「標準必要專利共794個」等而應再細究下一層次貢獻度之主張<sup>45</sup>，此似可見法院有意在專利權人及侵權人間在專利貢獻度之主張上取得折衷之道。

縱然在此更審判決中，智慧財產法院係有遵循最高法院將本案發回之意旨，處理專利貢獻度議題，且處理之架構有先將系爭專利分別對應到專利複合及專利元件，並於專利權人及侵權人間之主張有取得折衷之道，此等固然是值得肯定。但是本文認為前開系爭專利對應到專利組合及專利元件之貢獻度問題，法院對此並未細究即行採納，似有囫圇吞棗之嫌，且專利權人亦未對此有所爭執，僅係一味地堅稱專利貢獻度為全部或百分之百，亦是稍有可惜。損害賠償之計算是專利訴訟之最後一哩路，而專利貢獻度之考量更是此最後一哩路中之最後幾步，本案法院

未能藉由此眾所矚目之案件，清楚地揭示出專利貢獻度中之計算標準，以達立竿見影之效，對於我國專利法制之完整建置而言，有稍嫌可惜之處。

附帶一提的是，外國法院在處理專利複合之損害賠償案件中，亦同樣是有依序考量到系爭專利所對應之專利複合，以及該專利複合再對應於技術結構與產品結構之情形<sup>46</sup>。並且在細部處理時，同樣是有先剔除同一專利技術在其他各國申請專利之專利家族情形，並且再將對應之技術類型進行分類，以考量各技術對元件或產品之重要性<sup>47</sup>。故而智慧財產法院處理本案時，似有此架構及精神之存在，此要是與外國專利法制趨於同步。但是外國法院在處理此等專利複合貢獻度之情形時，通常專利權人及侵權人會有相當不同之主張，且即令專利權人或侵權人一方所提出之貢獻度主張，因為所根據之產業資料不同，亦會有不同之結果，而法院最終判斷之結果往往是根據諸多可採信之資料中，取其中間值或是平均值<sup>48</sup>。雖說智慧財產法院在本案中似有採中庸之道，但是本文以為此貢獻度在操作上，有過於機械化之嫌，在說理上亦有值得再進一步期待之空間。

本文以為107年度民專上更（一）字第4號更審判決在專利貢獻度之處理上，在論理上恐未詳全且在事實調查上亦有未盡之處，因

註44：同前註。

註45：同前註。

註46：參莊弘鈺等，前揭註3，第29-33頁。

註47：參同前註。

註48：參同前註，第30-32、47、51、54-55頁。

而本案再度上訴至最高法院後，亦恐遭最高法院再度發回智慧財產法院二度更審，且或許最高法院會針對專利貢獻度之處理有再一步的揭示，而使得我國實務在專利貢獻度之操作上可更進一步細緻化的發展和提昇。惟本案上訴至最高法院後，案件業經當事人於2021年5月27日撤回<sup>49</sup>，而終告終結，此對於我國專利法制中損害賠償及專利貢獻度之討論而言，要屬可惜。惟如同本文前述所說，我國法院處理專利貢獻度之案件本係不多，縱令是外國法制實務亦仍是在摸索階段，故此類案件對於承審法官及訴訟代理人在處理上皆亦是一大考驗。縱令專利貢獻度之細部內容要如何操作，飛利浦DVD-R光碟案未能完成此最後一哩路之全程，但是本案在我國專利法制上針對專利貢獻度要如何操作，實已提供清楚的判斷架構，即係考量系爭專利對應於專利複合之貢獻度，而後接續考量系爭專利或此專利複合對應於專利元件之貢獻度，此或已是我國專利法制發展上之一項重要里程碑。

## 伍、結論與建議

損害賠償之計算是專利訴訟之最後一哩路，此對於專利權人損害與利益之填補、侵權人所需負擔之賠償責任、甚至是在訴訟代理人費用之支付皆是攸關重大。然而，我國專利法制在損害賠償問題之處理上，無論是承審法院或是訴訟代理人往往至此最後一哩

路時，早已再無心力處理，且要處理橫跨法律、財務、會計、經濟之產業與商業問題，也具相當之挑戰性，更遑論是要處理再下一步專利貢獻度之技術問題。而今或有論者認為，在我國專利法制中，專利權人所能獲得之賠償已經低到連訴訟代理人之費用都負擔不起之情形，何以再來考量專利貢獻度問題，而使得損害賠償之判賠金額每況愈下。然而本文以實證研究說明現有損害賠償判賠金額低，此是因為當初專利權人起訴時所為之請求金額本即不高，故不能以此對專利貢獻度採取消極之看法。且考量專利貢獻度不但是與現行外國法制實務相同，同樣也是一個國家專利法制、損害賠償制度成熟之一種展現。

我國實務上，雖然早期少數案件以法律並無依據而不考量專利貢獻度，但是現今在大部份之實務案件中，皆已採認專利貢獻度之概念。而在大部份已經承認專利貢獻度之案件，多係在處理（含有系爭專利之）專利元件與非專利元件間之關係，而就此貢獻度（即貢獻度3）之判斷法院已累積多數之判決，主要是以專利元件與非專利元件間是否須為共同銷售、共同使用始能發揮功能、專利元件技術特徵為消費者購買之主因，作為判斷標準。另外，亦有部份案件在處理系爭專利與專利元件間貢獻度（即貢獻度2）之問題，而此問題在我國實務上，要係參考專利分析報告或是鑑定意見，作為法院最終判斷專利貢獻度之依據。

飛利浦DVD-R光碟案則是將系爭專利與專利

註49：參最高法院110年度臺上字第684號判決。

元件間之問題，處理地更加細緻，即是先考量系爭專利與專利複合間之貢獻度（貢獻度1）後，再考量專利複合與專利元件之貢獻度（貢獻度2）。雖然對於要否採認專利貢獻度，第一審和第二審法院是採取截然不同的立場，但是最高法院最後對專利貢獻度是採取肯認之立場，此或可謂專利貢獻度之概念已為最高法院所正式採認。而此案在發回事實審法院更審後，法院係同於過去處理系爭專利與專利元件間貢獻度之問題一般，是採用專家意見書之判斷結果。

縱令更審法院在判決中仍係有說理不清之虞、在專利貢獻度之操作上亦稍嫌機械化，但是此更審法院之判決也確立了「判斷架構」，要考慮到系爭專利對應於專利複合及

專利元件之貢獻度，以及最終所判斷之貢獻度往往是介於當事人所個別主張之中間區間。本案雖然在專利貢獻度要如何操作上，還有再進一步細緻化及討論之空間，但是因為再度上訴至最高法院後，當事人已為撤回而本案終告確定，此對於我國專利法制中損害賠償及專利貢獻度之建置，都要屬缺憾。但至少此飛利浦DVD-R光碟案之發展已讓專利貢獻度之概念為最高法院所正式採認，且事實審法院也確定了判斷專利貢獻度之架構，此對於我國專利訴訟損害賠償制度之建置，要屬一重要里程碑。本文亦係期待我國未來能有更多涉及專利貢獻度之案件，以使我國相關議題之討論能夠更加地成熟及完善，並確實走完損害賠償這最後一哩路。