

# 專利侵權之損害賠償計算

## ——以台美司法判決為中心

沈宜禎\*

### 壹、前言

美國作為專利法的先行者<sup>1</sup>，就權利金損害賠償的定性，究竟是一般性的損害賠償<sup>2</sup>或侵權者不法利益的返還<sup>3</sup>，在早期的專利判例法中始終未獲釐清，直至1946年正式修法廢棄「侵權利益」損害賠償計算法，合理權利金才被定位為一般性的損害賠償。1952年再修法，將侵權者不法使用專利相關發明之合理權利金，視為專利侵權損害賠償之最低求償門檻<sup>4</sup>，並規定於現行美國專利法第284條

「根據有利於原告之證據，法院應給予被侵權之原告足夠之賠償，其金額不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息、訴訟費用之總和。陪審團如未能認定損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形，法院均得將陪審團認定或法院估定之損害賠償金額增加至3倍。法院得請專家作證，以協助認定損害賠償額或在該情況下多少權利金始為合理」<sup>5</sup>。

我國現行的專利法第97條第1項<sup>6</sup>則是將上述內容羅列，由請求權人選擇適用。專利法

\*本文作者係執業律師

註1：有認專利法的起源，除可追溯到1790年美國專利法之制定外，更應回溯到1474年的威尼斯共和國（Republic of Venice）的專利法及1624年英國的壟斷法（Statute of Monopolies 1624）。參陳豐年（2011），〈專利權之歷史溯源與利弊初探〉，《智慧財產權月刊》，第156期，第63-87頁。

註2：即所受損害（losses caused）、所失利益（lost profits）。前者指因侵權行為導致既存財產減少之積極損害，後者則是指因侵害事實導致應增加而未增加之消極損害。

註3：即侵權人因侵害行為所得收入（infringer's profit）。

註4：沈宗倫（2022），〈專利侵權下合理權利金損害賠償法制之反省與再建構——以我國專利法第97條第1項第3款之解釋適用為中心〉，《政大法學評論》，第168期，第86-87頁。

註5：U.S. Patent Act, 35 U.S.C. (Consolidated Patent Laws as of May 2014) § 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).

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

第97條第1項第1款規定由專利權人舉證其所受損害、所失利益<sup>7</sup>，但專利權因其無體性的特質，常有具體化的困難，因此但書另規定以實施專利權通常可得之利益減除受害後實施同一專利權所得利益之差額作為損害。但實務上常可見專利權人的營業額在侵權人的侵權後，沒有下降，反而仍持續成長，加上專利權人不願揭露營業秘密，因此少以此項主張。第2款係將侵權人的不法獲利視作專利權人的損害。此項在100年12月21日修法刪除總銷售額說，立法意旨為損害填補原則，在填

補被害人之實際損害，而非更予以利益<sup>8</sup>。修法後爭議在同業利潤標準應採毛利率或淨利率<sup>9</sup>。第3款則是賦予專利權人無法依前2款舉證時，仍得以授權實施專利權所得收取之合理權利金為依據，請求法院判決損害賠償。

本文從我國及美國有關權利金之判決，探討評價權利金的審查要件。首先依契約自由原則，尋找可比較之授權契約，以尊重當事人意思及市場運作。於沒有既存的授權契約的情況下，即從技術面、經濟面探究專利權的合理價值。具體案例操作如下：

<https://www.wipo.int/wipolex/zh/legislation/details/14870> (last visted : Mar.24, 2024)

依此規定，專利權人得主張之救濟包含：1.禁制令，分為暫時禁制令與永久禁制令兩種；2.金錢之損害賠償，其中包含利息及訴訟費用；3.懲罰性損害賠償；4.律師費用。

註6：專利法第97條（中華民國102年6月11日總統華總一義字第10200112901號令修正公布、施行）：

「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

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

註7：美國法院在判斷是否給予所失利益損失賠償時，通常採用以Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works案（Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibe Works, Inc., 575 F.2d 1152, 6th Cir. 1978）所建立的之Panduit檢測要素。亦即，原告必須證明滿足4要件：(1)對專利產品存在需求（demand for the patented product），(2)缺少可接受的非侵權替代產品（absence of acceptable noninfringing substitutes），(3)原告有滿足該需求的製造及行銷能力（manufacturing and marketing capability to exploit the demand），及(4)該利益之量原本可以被賺取（the amount of profit that would have been made）。至於所失利益（lost profits）之計算類型可包括銷售額減少（lost sales）、預期利益減少（projected lost profits）、因侵害所導致產品價格下跌（price erosion）、商譽受損（injury to business reputation）等。如果專利權人可以證明侵權者若不侵害專利，將無法進入市場，那麼侵權者對專利權人所有的所失利益都要負責。參楊智傑（2012），〈美國專利侵權合理授權金與持續性授權金〉，《科技法學論叢》，第8期，第150-151頁。

註8：智慧財產法院102年度民專訴字第3號判決即在判決理由表述，其修法理由為侵權行為賠償損害之請求權，均無使專利權人填補損害過度之意。

註9：修法前智慧財產法院針對「所得利益」之範圍多採「淨利說」，修法後則改採「毛利說」。結論上來說，新法下的專利權人得以請求的金額將比原法下為少，且加重專利權人之舉證責任。參林美宏（2013），〈淺論專利侵權人所得利益之範圍〉，《台一專利商標雜誌》，第192期，第23-30頁。

## 貳、可比較授權契約

### 一、ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.案

美國聯邦巡迴上訴法院在ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.<sup>10</sup>一案中指出法院採取類推授權的損害賠償計算方法時，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，而需考量與訴訟相關的證據。本案的原告ResQNet.com, Inc.是美國專利號US 6,295,075（以下簡稱075號專利）、US 5,831,608（以下簡稱608號專利）等專利的專利權人，於2001年向南紐約州地方法院提起訴訟，主張由澳洲Looksoftware Proprietary Limited所研發，而由被告Lansa, Inc在美國銷售，名為NewLook的終端仿真器程式（terminal emulator program）侵害其專利權。地方法院認為Lansa所販售的NewLook軟體構成對075號專利侵害，並依專家證人意見類推先前授權金比率，判決本件合理授權金比率為12.5%，Lansa應給付506,305美元之合理權利金。Lansa不服提起上訴，聯邦巡迴上訴法院認為地方法院採用的7個授權前例，其中5個授權前例是基於品牌再造（re-branding）或包裹授權（re-bundling licenses）的目的而提供軟體、原始碼、教育訓練、維護、行銷、更新等服務，另2個授權前例雖為系爭專利之授權，但是其權利金因專利侵權訴訟進行中而協議出較高額的權利金，而且其中1個授權前例是一次給付的「總額型權利金」（Lump-Sum Royalty），而本案是浮動的「計量型權利金」（Running Royalty），因此廢棄原判

決，發回地方法院重審。

### 二、智慧財產及商業法院110年度民專訴字第48號判決

我國法院就假設協商的操作與美國法院相同，首先搜尋專利權人過去是否曾將系爭專利授予他人以收取權利金，若專利權人過去曾與他人簽署過真正的授權契約，即從中找出與系爭個案情況相接近的授權契約，以認定系爭個案中相當於授權實施專利所得收取之權利金數額，作為專利權人所受損害金額。智慧財產及商業法院於111年6月29日判決的110年度民專訴字第48號民事判決即操作此一模式。本案的原告陳瑞玲為中華民國設計專利第D208862號「框料」專利權之專利權人，主張其專利係一種電動窗驅動裝置之固定元件，用以容置及隱蔽電動窗驅動裝置之框料，被告晟弈有限公司未經授權，所製造並販賣之隱藏式電動百葉窗以整體觀察、綜合判斷、直接比對後，其特徵易引起普通消費者混淆，經原告於109年12月31日通知停止侵害專利後，直至110年12月持續侵害原告之專利權，因此起訴請求排除侵害及損害賠償。於損害賠償金額部分，原告主張雖然被告公司營業登記上包含塗料製造、中古汽車零售、金屬門窗批發、金屬結構及建築組件批發、室內裝修工程、其他未分類電子零組件等多種項目，但由財政部中區國稅局所提供之營業人進銷項、營業人銷售額等可知，被告公司於109年11月至110年12月侵權期間製造、販賣之侵權產品所得利益為新臺幣

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

1,500,000元，因此應以專利法第97條第1項第2款規定請求賠償1,500,000元，並依同條第1項第3款規定請求1年之授權金180,000元。

法院審理後，認為被告自行或委請他人銷售電動百葉窗所得銷售款項，扣除百分之5稅金後，亦非可認全然屬於侵權產品之銷售所得利益，因此以被告的銷售額作為被告侵權之所得利益，顯非可採。另外，考量原告提出之109年至114年授權訴外人薛超雄使用、銷售連同系爭專利在內之2筆設計專利（中華民國設計專利第D205840號、第D208862號專利權）所生產之商品，在訴訟外約定權利金為1,800,000元，認為本案有可比較授權契約存在。依該類比之授權契約，可算出每月授權金額為30,000元（計算式：1,800,000元÷5年÷12月=30,000元）。復參酌該2筆專利名稱均為框料之設計專利，價值應屬相當，因此認為系爭專利每月授權金額應為15,000元（計算式：30,000÷2=15,000元），故判決1年期間內之合理權利金應為180,000元（計算式：15,000元×12月=180,000元）。

## 參、合理權利金(reasonable royalties)

### 一、Georgia-Pacific v. United States Plywood Corp.案

若無可比較授權契約存在，美國法院即採

取假設授權協商(Hypothetical Negotiation)方式定合理權利金，亦即假設在發生侵權行為時<sup>11</sup>，專利權人與侵權人均有意願透過協商達成合意之權利金。在專利權人可接受的最低授權金與侵權人願付的最高授權金之間，找到雙方均可接受的金額，且此金額足以使被授權人有合理的利潤。此一操作模式係建立於1970年的Georgia-Pacific v. United States Plywood Corp.<sup>12</sup>一案，此案中的被告United States Plywood Corp（美國膠合板公司，以下稱USP）擁有3項有關「Weldtex」條紋冷杉膠合板的專利，並自1946年起即大量生產和銷售。原告Georgia-Pacific Corp（喬治亞太平洋公司，以下稱GP）知悉USP上述3個專利，仍於1955年2月起製造銷售同款膠合板，並起訴主張USP的Weldtex只是「裝飾合板」的一種，請求法院確認USP的專利無效。USP於訴訟中提起反訴，主張GP侵害其專利權及不正競爭。

一審的美國紐約南區地區法院判決USP的3項專利均無效，USP因此提起上訴。聯邦巡迴上訴法院則是認為USP其中1項專利有效，且GP侵害該項專利，因此將一審判決廢棄。紐約南區地區法院再次審理後，認為GP提出的所得利益偏低，USP又無法證明其所失利益，因此以假設協商法進行合理權利金的審查。侵權人GP主張合理權利金應為每1千平方英尺1至3美元，專利權人USP則認為每1千平方英

註11：在決定合理權利金費率所要考慮之侵權人預期利潤、可用的替代品等，並非基於事後實際發生的後見之明去評價，而是基於侵權開始時，兩造假設協商所會考慮的狀況，但隨後發生的事件仍可被視為談判當時指導當事人預期的證據。參吳靜怡（2016），〈美國專利侵權合理權利金之計算方式及發展趨勢〉，《科技法學評論》，第13卷第2期，第195頁。

註12：Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Paper Inc., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970), modified, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

尺的權利金應為50美元，雙方認知差距甚大，法院考量了Weldtex與其他類型的膠合板之間是否存在競爭關係、特種膠合板的週期性流行和專利有效期限長短的影響、USP售出每1千平方英尺的Weldtex獲利為48.64美元、GP條紋膠合板銷售的預期利潤等因素，最後認定本件合理權利金應為每1千平方英尺50美元，GP自1955年3月至1958年9月間的損害賠償金額應為80萬美元。

此案中聯邦巡迴上訴法院歸納出15個合理

權利金的審查要件<sup>13</sup>：

- (一) 專利權人過去曾就系爭專利授權，以收取權利金。
- (二) 被授權者就與系爭專利相當之其他專利曾支付過權利金。
- (三) 授權的性質及範圍，例如專屬或非專屬授權、授權區域、銷售對象是否設限。
- (四) 專利權人是否以不授權或限制條件授權維持其專利權的市場獨佔地位。

註13：1.The royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.

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

3.The nature and scope of the license, as exclusive or non-exclusive; or as restricted or non-restricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.

4.The licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.

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

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

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

8.The established profitability of the product made under the patent; its commercial success; and its current popularity.

9.The utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, that had been used for working out similar results.

10.The nature of the patented invention; the character of the commercial embodiment of it as owned and produced by the licensor; and the benefits to those who have used the invention.

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

12.The portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses to allow for the use of the invention or analogous inventions.

13.The portion of the realizable profit that should be credited to the invention as distinguished from non-patented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.

- (五) 授權人和被授權人是否為競爭關係？  
是發明人還是行銷者？
- (六) 被授權人利用該專利權行銷的效果。
- (七) 專利權的期限及授權期間。
- (八) 專利產品過去的獲利、商業上的成功  
和現在的知名度。
- (九) 專利產品相較於舊產品的實用性  
(Utility) 和優勢。
- (十) 專利發明的本質、授權人將專利商業  
化的程度、專利產品對使用者的效  
益。
- (十一) 侵權人使用專利的程度及任何可以  
證明其使用價值的證據。
- (十二) 以利潤或售價之一部分作為使用專  
利發明或類似發明之對價，在同業

中已成為一般同業利潤標準。

- (十三) 系爭專利權對於整體產品利潤率的  
影響及佔比。
- (十四) 專家證詞。
- (十五) 專利權人與侵權者理性協商後合意  
的金額。

## 二、智慧財產法院97年度民專訴字第66 號判決

我國智慧財產法院在97年度民專訴字第66號民事判決即就Georgia-Pacific v. United States Plywood Corp審查要件為操作。智慧財產法院於本案判決中參考現今各國立法例，例如德國專利法第139條<sup>14</sup>採「類推授權實施說」(die Methode der Lizenzanalogie)，

14.The opinion testimony of qualified experts.

15.The amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon (at the time the infringement began) if both had been reasonably and voluntarily trying to reach an agreement; that is, the amount which a prudent licensee who desired, as a business proposition, to obtain a license to manufacture and sell a particular article embodying the patented invention would have been willing to pay as a royalty and yet be able to make a reasonable profit and which amount would have been acceptable by a prudent patentee who was willing to grant a license.

註14：Patent Act (as amended up to Act of 30 August 2021) Division 9 Legal infringements Section 139

“(1)Any person who uses a patented invention contrary to sections 9 to 13 may, in the event of the risk of recurrent infringement, be sued by the aggrieved party for cessation and desistance. This right may also be asserted in the event of the risk of a first-time infringement. This right is ruled out if asserting it would, based on the particular circumstances of the individual case and the principle of good faith, lead to disproportionate, unjustified hardship for the injurer or third parties which is not justified by the exclusive right. In such cases, the aggrieved party is to be granted reasonable monetary compensation. The claim for compensation under subsection (2)remains unaffected thereby.

(2)Any person who performs such act intentionally or negligently is obliged to compensate the aggrieved party for the damage caused. When assessing the compensation, consideration may also be given to the profit which the infringer has obtained by infringing the right. The claim for compensation may also be calculated on the basis of the amount which the infringer would have been required to pay as equitable remuneration if the infringer had obtained permission to use the invention.

美國專利法第284條<sup>15</sup>採「合理權利金說」(reasonable royalty)，日本特許法第102條第3項亦規定專利權人得請求以侵權人實施專利之所得金額，作為專利權人所受損害之賠償，認為如果系爭專利所在的行業未存在有標準權利金(eatablished royalty)，專利權人即得採假設性協議(hypothetical negotiation)方式計算其損害賠償數額。

本案的原告榮益科技股份有限公司為中華民國公告號第512988號(證書號數為第197092號)「封口導引式表面黏著彈片」、公告號第516785號(證書號第198675號)「定位彈片及具有定位彈片之電路版裝置」、公告號第586736號(證書號第223363號)「封口式彈片」、公告號第501869號(證書號第193744號)「線材固定裝置」等4項新型專利的專利權人，主張被告聯群股份有限公司未經授權，生產、銷售彈片產品，故意侵害其專利權，因此起訴請求法院判決系爭4項專利權之合理授權金為新臺幣1,500,000元，再乘上3倍之故意損害賠償。被告則以無文義侵害、不具侵權故意、原告之請求金額違反損害填補原則、僅生產樣品而未量產等理由抗辯。法院審理後認為，被告公司在其網站上張貼彈片產品型錄，屬世界貿易組織(WTO)「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights, TRIPs)第28條第1項規定之「為販賣之要約」(offering for sale)。型錄中部分產品之技術特徵經比對，確實落入系爭專利的文義範圍。依原告提出先前與第三人成立的專利授權契約，專利權人前曾以非專屬授權的方式，授權第三人生產、製造專利產品，並約定得生產的數量為每月1,000,000至10,000,000之間，授權期間自95年1月1日起至同年12月31日止，授權金為每年2,000,000元，參考美國Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp.案，假設專利權人與侵權人於97年7月間，本於對等地位並持有對稱資訊，且就系爭4專利權之授權、權利金有進行協商的意願，參考專利權人先前的授權形式、內容、期限等，認為以本案系爭4專利權所剩餘的專利期限約為5、6年、被告的侵權態樣係「為販賣之要約」、原告無法舉證被告有製造或販賣行為、被告公司侵權的期間、數量等情，認系爭4專利之合理權利金應分別為65,000元、10,000元、5,000元、20,000元。

### 三、智慧財產及商業法院98年度民專上易字第25號判決

智慧財產法院97年度民專訴字第66號於民國98年10月5日判決後，被告提起上訴，智慧財產及商業法院於99年7月29日作成98年度民專上易字第25號民事判決維持原判決。

(3)If the subject matter of the patent is a process for manufacturing a new product, the same product produced by someone else is, until there is proof to the contrary, deemed to have been produced using the patented process. In taking evidence to the contrary, consideration is to be given to the defendant's legitimate interests in protecting his or her manufacturing and trade secrets.”

<https://www.wipo.int/wipolex/zh/legislation/details/21386> (last visted : Mar.24, 2024)

註15：同註5。

智慧財產及商業法院98年度民專上易字第25號民事判決認為除民法第216條第1項的所受損害（積極損害）、所失利益（消極損害）外，專利法第85條第1項第2款規定損害賠償亦可依侵害人因侵害行為所得之利益計算，此為民法第216條損害賠償範圍之特別規定。合理權利金之數額應低於被授權人實施（含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口）專利所得之利益，蓋被授權人於有合理商業利潤之情形下，始有意願支付權利金取得專利權人之授權，也才符合假設協商之「雙方均有進行協商的意願」此一要件。是以授權契約之權利金數額必然低於被授權人實施專利實際所可獲得之利益<sup>16</sup>，除此之外，亦應考量系爭專利產品的銷售市場之景氣變動情況。

## 肆、分攤原則（apportionment）

### 一、Seymour v. McCormick案

在1853年Seymour v. McCormick<sup>17</sup>一案中，

美國最高法院論及了分攤原則（apportionment）的概念。本案的Cyrus H. McCormick為穀物收割機的發明人，於1834年6月21日取得專利（1848年到期）。其後在1845年1月31日、1847年10月23日分別因改良收割機而另取得專利。McCormick起訴主張Seymour & Morgan製造的300台收割機，分別侵害其1834年、1845年、1847年取得的專利權。就損害賠償數額是否應包含侵權人可從整台侵權機械取得的利益（含1834年取得的專利權）此一爭點上<sup>18</sup>，美國最高法院除認為損害賠償的金額應扣除侵權人的生產、行銷、運輸、保險成本外<sup>19</sup>，亦應區分「創新發明之專利」及「先前基礎改良之專利」，因為專利法並未允許專利權範圍以外的獨佔<sup>20</sup>。因此，創新發明的專利之涵蓋範圍及於整個產品，其損害賠償數額自應包括整台侵權機械之所有利潤；而改良先前技術之專利因為只涉及侵權機械的一部分，因此專利權人僅得就遭受侵害的元件請求賠償。

註16：美國專利侵權可請求的損害賠償，根據美國專利法第284條規定，只有在少數時候，可請求專利權人的所失利益，大多數時間，只可請求侵權人應付而未付的合理權利金。而在計算合理授權金時，原則上乃以產品利潤的一定比例，再進行微調，推算出應付的合理授權金。參楊智傑（2016），〈美國設計專利侵權求償全部利潤？：2016年美國最高法院Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc.案〉，《北美智權報》，第175期，

[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/IPNC\\_161228\\_0501.htm](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_161228_0501.htm) (last visted: Mar.24, 2024)

註17：Seymour v. McCormick, 57 U.S. 480 (1853).

註18：Seymour, 57 U.S. 480, at 480 “the mechanical profits that he could make upon the whole machine, including the old part.”

註19：即「淨利」。

註20：Seymour, 57 U.S. 480, at 482 “We deny that the patent laws confer a monopoly of profits on any thing not actually patented. It would be extending the statute so as to make it cover, in effect, things that the patentee did not invent, and which by law belong to the public at large.”

## 二、Garretson v. Clark案

1884年美國最高法院於Garretson v. Clark.<sup>21</sup>一案中，則再進一步要求先前技術改良之專利權人在請求損害賠償時，必須證明可利用性（useful）、改良（improvement）的細節<sup>22</sup>。本案中Charles B. Clark及Oliver S. Garretson在1866年5月22日取得一項拖把頭的專利（專利號54,860），Oliver S. Garretson在1867年8月13日就可移動卡夾的固定方法改良另取得專利（專利號67,643），Garretson主張Clark侵害上述2項專利，除請求將Clark因侵權產品取得的利潤計入賠償範圍外，並請求核發永久禁制令（perpetual injunction）。最高法院認為權利人應該證明其專利權對侵權產品的改良有貢獻，並應將其貢獻與其他專利價值區分<sup>23</sup>，若專利權人可以證明侵權產品的改良或價值的提升可歸因於系爭專利，亦即侵權產品的整體價值乃是因系爭專利加值而來，始可將侵權產品的全部利潤計入其損害賠償範圍<sup>24</sup>。

## 三、智慧財產及商業法院108年度民專訴字第37號判決

我國智慧財產及商業法院在108年度民專訴字第37號民事判決亦採分攤原則見解，就有

關多數專利權複合於同一產品上，認為專利價值應取決於對產品的貢獻度。

本案的原告海權機械有限公司和訴外人芳生螺絲股份有限公司是中華民國新型專利M555761號「螺絲尾部加工止檔裝置」（下稱761號專利）的共有人，另海權公司亦為中華民國新型專利M559767號「利用吹氣卸料的螺絲加工機」（下稱767號專利）、中華民國新型專利M556640號「螺絲加工裝置」（下稱640號專利）的專利權人，海權公司主張被告銓銘國際有限公司原委託海權公司為其生產CM10型高速倒角機（使用761、767號專利），105年9月24日並成為海權公司的專賣商，卻在海權公司依契約交付8台機器後，終止剩餘數量機器之契約，並訴請海權公司返還訂金。銓銘公司並將海權公司交付之8台機器交予被告曙光機械有限公司，由曙光公司將機器拆解及仿製，再由銓銘公司出售予第三人，以此獲利。因此以銓銘公司、曙光公司不法實施新型761、767號專利，起訴請求法院判決損害賠償、排除侵害、銷毀侵權物。其中有關損害賠償金額的計算，海權公司主張761號專利可確保於每次輸送螺絲胚料時，只會有1支螺絲胚料通過出料口，且能準確的輪流使第一擋件阻擋輸送道內靠近出料

註21：Garretson v. Clark, 111 U.S. 120 (1884).

註22：專利三要件：產業利用性（Industrially Applicable）、新穎性（Novelty）及進步性（Non-Obviousness）。其中產業利用性亦有稱實用性（Utility）、利用性（Usefulness）。

註23：Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, at 121 “When a patent is for an improvement, and not for an entirely new machine or contrivance, the patentee must show in what particulars his improvement has added to the usefulness of the machine or contrivance. He must separate its results distinctly from those of the other parts, so that the benefits derived from it may be distinctly seen and appreciated.”

註24：Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, at 121 “The patentee, must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant's profits and the patentee's damages between the patented

口的第1支螺絲胚料，以及使第2擋件阻擋輸送道內靠近出料口的第2支螺絲胚料，藉以達到最佳的輸送效率。767號專利則可確保進料件將螺絲運輸至出料位置時，驅動件會開啟空氣機械閥使螺絲進入出料軌道。CM10型高速倒角機因同時搭載761、767號專利技術零件，因此可確保入料、出料運作順暢。若無761、767號專利技術零件之同時搭載，就無法達成高速自動化生產的功效，因此依整體市場價值法則（entire market value rule），主張以侵權產品之「整體價值」計算所受損害數額。被告銓銘公司除以系爭專利不具進步性、新穎性等理由抗辯外，另主張系爭2專利之於整體機器，貢獻度有限，損害金額應僅以系爭二專利之零件價格計算之<sup>25</sup>。法院審理結果，撤銷640號專利，但未撤銷761、767號專利，並認為銓銘公司所產銷的機器與原告所生產的CM10型高速倒角機器具有相同結構、相同技術特徵，因此落入761、767號專利申請範圍，構成對761號專利的文義侵害及對767號專利的均等侵害。就損害賠償金額的計算，認為CM10型高速倒角機既然包含640、761、767號專利，其中640號專利經撤銷，自不能以整體售價計算專利侵害的損害賠償金額，而應以761、767號專利對CM10型高速倒角機價格之貢獻度為據，計算損害賠償金額。考量CM10型高速倒角機螺絲加工裝置的機台作動

主要構件為入料模組、加工模組及出料模組等，另包含有附屬之驅動構件等配件，而761號專利的主要技術特徵在於避免多支的螺絲胚料同時通過，而造成阻塞，767號專利則是螺絲加工完成後，加速螺絲進入出料軌道，640號專利為整體機台設備，則CM10型高速倒角機的主要構件可概分為入料模組、加工模組及出料模組各為1/3之占比，故其貢獻度各占1/3。故以被告侵權之機器售價15,844,500元之1/3為761、767號專利各自之損害賠償金額，並考量海權公司及芳生公司之761號專利權範圍各為1/2，判決本件損害賠償金額為7,922,250元（761號專利計算式：15,844,500元÷3÷2=2,640,750元）、（767號專利計算式：15,844,500元÷3=5,281,500元）<sup>26</sup>。

#### 四、智慧財產及商業法院109年度民專上易字第45號判決

智慧財產及商業法院108年度民專訴字第37號於民國109年8月11日判決後，兩造均提起上訴，智慧財產及商業法院於111年8月11日作成109年度民專上易字第45號民事判決，就貢獻度作更細緻的操作。除撤銷190,371元以外之損害賠償金額外，亦撤銷回收銷毀整台機器之宣告，改判為應回收銷毀侵權元件。

就損害賠償金額的計算上，二審法院認為雖然銓銘公司有關合理權利金應考量產品毛

feature and the unpatented features, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine, for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributable to the patented feature.”

註25：本案另一被告曙光公司則是以無侵害專利之故意、過失抗辯。

註26：本案另一被告曙光公司雖因無侵權之故意、過失而無賠償義務，但仍應回收並銷毀所生產之機器。

利率的抗辯有其見地<sup>27</sup>，但考量個案鑑定時已列整體建置成本、零件成本，並以同業利潤標準計算761、767號專利占總體設備之成本比率，因此不再評估系爭產品毛利率，僅以鑑定報告所認761、767號專利之整體貢獻度各為5.4%。以761號專利之受損害機器售價1,811,250元、1,617,000元計算，損害賠償金額應為92,563元（計算式：【1,811,250×5.4%+1,617,000×5.4%】÷2=92,563），767號專利之受損害機器售價1,811,250元，其損害賠償金額應為97,808元（計算式：1,811,250×5.4%=97,808）。

## 伍、整體市場法則（entire market value rule）

### 一、Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案

1995年美國聯邦巡迴上訴法院在Rite-Hite

Corp. v. Kelley Co.<sup>28</sup>一案中指出，改良專利之專利權人若可以證明整台機器的價值可歸因改良專利，即可以整體市場價值法則（entire market value rule）將非專利元件的價值納入損害賠償範圍<sup>29</sup>。專利權人若能證明未受專利保護的產品與受專利保護的產品間具備功能上的關聯性，即使是物理上可分的產品，亦可認為該非專利產品與專利產品已構成一功能單位（functional unit），從而亦屬損害賠償的範圍<sup>30</sup>。

本案Rite-Hite Corporation和Kelley Company, Inc.本來即為碼頭升降機設備的競爭廠商，Rite-Hite在1980年4月22日發表了「Automatic Dok-Lok」model 100（簡稱ADL-100）的貨車限動器（vehicle restraint），透過對貨車保險桿或車輪的卡位方式，避免貨車在裝卸過程中與月台分離，對堆高機操作員造成危險，於1981年取得專利權。同年，Rite-Hite又發表了「Manual Dok-Lok」model 55（簡稱MDL-55）

註27：美國法院曾發展出一大略法則（Rule of Thumb），亦即認為侵權產品利潤的25%即為合理之權利金數額。其理由在於一項產品的銷售利潤是由許多因素所決定，包含專利權人的技術、被授權人行銷管理與其內部資源等相互組合而成。侵權產品的利潤應由被授權人應保留多數，蓋被授權人負擔生產、行銷，並承擔了商業風險。但此一法則已於2011年1月時，為聯邦巡迴上訴法院在Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp案推翻。

註28：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538 (1995)

註29：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1549 “the entire market value rule required that for a patentee owning an ‘improvement patent’ to recover damages calculated on sales of a larger machine incorporating that improvement, the patentee was required to show that the entire value of the whole machine, as a marketable article, was ‘properly and legally attributable’ to the patented feature.” ; “the entire market value rule permits recovery of damages based on the value of a patentee's entire apparatus containing several features when the patent-related feature is the ‘basis for customer demand.’”

註30：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1549-1550 “The rule has been extended to allow inclusion of physically separate unpatented components normally sold with the patented components.” ; “the unpatented and patented components together were considered to be components of a single assembly or parts of a complete machine, or they together constituted a functional unit.”

的貨車限動器，其功能與ADL-100相同，但ADL-100是電動設備，MDL-55則是人工操作設備。1982年7月Kelley Company, Inc.為了與Rite-Hite的ADL-100競爭，生產、銷售了名為Truk Stop的貨車限動器。Truk Stop是與ADL-100功能相同的電動設備，售價與MDL-55相當，為1,000至1,500美元，大約為ADL-100售價的1/3至1/2。1983年2月15日Rite-Hite取得MDL-55的專利權（專利號碼U.S. Patent 4,373,847），於1983年3月22日起訴主張Kelley所生產的Truk Stop侵害MDL-55專利權（簡稱'847號專利權），請求法院判決Kelley賠償包括ADL-100、MDL-55及裝卸平台<sup>31</sup>的部分銷售額<sup>32,33</sup>。美國威斯康辛州東區地方法院

判決認為若非Kelley生產並販售3,825件Truk Stop設備的競爭行為，Rite-Hite將會增加3,243件ADL-100、80件MDL-55、1,692件裝卸平台之銷售量。因此認為Rite-Hite作為製造商受有ADL-100、MDL-55、裝卸平台之批發毛利（the wholesale profits）及ADL-100、MDL-55合理權利金之所失利益（lost profits）<sup>34</sup>。其後，Kelley就ADL-100及裝卸平台部分上訴，上訴巡迴法院就有關ADL-100銷售減少，維持地方法院有關Kelley應賠償Rite-Hite所失利益的見解，認為此一見解並不會擴張'847號專利權的涵蓋範圍，因為Kelley可以預見'847號專利權的侵害除了會導致MDL-55滯銷，同時也會造成ADL-100銷量下滑<sup>35,36</sup>。但就裝卸平台

註31：裝卸平台於通常情況下與貨車限動器一起銷售，構成衍生銷售。

註32：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1542-1544.

註33：Rite-Hite起訴後，'847號專利權的專屬被授權人（exclusive licensees）主張渠等亦因Kelley的侵權造成銷售利潤損失，因此聲請參加訴訟。法院於1984年8月31日同意訴訟參加。See Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1542.

註34：'847號專利權的專屬被授權人作為ADL-100、MDL-55的零售商，則受有ADL-100、MDL-55銷售量減少的損害。See Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1543 “Of the 3,825 infringing Truk Stop devices sold by Kelley, the district court found that, “but for” Kelley's infringement, Rite-Hite would have made 80 more sales of its MDL-55; 3,243 more sales of its ADL-100; and 1,692 more sales of dock levelers, a bridging platform sold with the restraints and used to bridge the edges of a vehicle and dock. The court awarded Rite-Hite as a manufacturer the wholesale profits that it lost on lost sales of the ADL-100 restraints, MDL-55 restraints, and restraint-leveler packages. It also awarded to Rite-Hite as a retailer and to the ISOs reasonable royalty damages on lost ADL-100, MDL-55, and restraint-leveler sales caused by Kelley's infringing sales.”

註35：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1544 “The rule applied here therefore does not extend Rite-Hite's patent rights excessively, because Kelley could reasonably have foreseen that its infringement of the '847 patent would make it liable for lost ADL-100 sales in addition to lost MDL-55 sales.”

註36：判決理由重申，損害賠償的金額應該要足夠、全額、盡可能的接近專利權人的損失。合理權利金是美國專利法第284條損害賠償的下限。See Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1544-1547 “35 U.S.C. § 284 (1988). The statute thus mandates that a claimant receive damages ‘adequate’ to compensate for infringement. Section 284 further instructs that a damage award shall be ‘in no event less than a reasonable royalty’ ; the purpose of this alternative is not to

部分則認為，裝卸平台並未與ADL-100及MDL-55具有功能上關聯性，且亦未直接與Truk Stop具有競爭關係<sup>37</sup>，因此非屬損害賠償範圍。

## 二、智慧財產及商業法院在100年度民專訴字第63號判決

我國智慧財產及商業法院在本案中，首次以整體市場價值法則（entire market value rule）評價從物之價值，認為系爭胎緣固定套板插組在與胎緣貼合，可防止搬運輪胎時手部刮傷，而屬重要的、有價值的功效，但並非消費者購買輪胎的主要動機，因此有關胎緣固定裝置的合理權利金計算，不應包含輪胎本身。

本案的原告林裕順為中華民國公告新型第503845號（專利證書號：新型第194888號）「胎緣固定套板改良」的專利權人，主張被告

益碁橡膠工業股份有限公司附於輪胎一併販售之胎緣固定裝置，侵害其專利權，起訴請求法院判決賠償損害並排除侵害。智慧財產及商業法院100年度民專訴字第63號判決認為系爭產品並非消費者選購輪胎的主要原因，因此無從逕以其單價計算所占輪胎價格之比例，而應參考其對輪胎之貢獻度。考量一般消費者或零售業者不會單獨購買胎緣固定套板，惟廠商販賣輪胎時均會附加，因此胎緣固定套板應屬販售輪胎不可或缺之產品，否則輪胎將不易搬運、疊置，具有一定之效用。原告之專利產品售價為每片0.85元至0.9元，每個輪胎使用3片約為2.55元至2.7元，被告之侵權產品數量足供67,700個輪胎使用，依民事訴訟法第222條逕認侵權產品扣除成本後對於每個輪胎之貢獻度應至少仍有5元，以此認為被告所得之利益即原告所受之損害，金額為338,500元（計算式： $5 \times 67,700 = 338,500$ ）。

direct the form of compensation, but to set a floor below which damage awards may not fall.” ; “the Supreme Court has interpreted this to mean that ‘adequate’ damages should approximate those damages that will fully compensate the patentee for infringement.” ; “We believe that under § 284 of the patent statute, the balance between full compensation, which is the meaning that the Supreme Court has attributed to the statute, and the reasonable limits of liability encompassed by general principles of law can best be viewed in terms of reasonable, objective foreseeability.” ; “Being responsible for lost sales of a competitive product is surely foreseeable; such losses constitute the full compensation set forth by Congress, as interpreted by the Supreme Court, while staying well within the traditional meaning of proximate cause. Such lost sales should therefore clearly be compensable.” ; “Recovery for lost sales of a device not covered by the patent in suit is not of course expressly provided for by the patent statute. Express language is not required, however. Statutes speak in general terms rather than specifically expressing every detail. Under the patent statute, damages should be awarded where necessary to afford the plaintiff full compensation for the infringement.”

註37：Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, at 1551 “Although the two devices may have been used together, they did not function together to achieve one result and each could effectively have been used independently of each other. The parties had established positions in marketing dock levelers long prior to developing the vehicle restraints. Rite-Hite and Kelley were pioneers in that industry and for many years were primary competitors.”

### 三、智慧財產及商業法院101年度民專上字第4號判決

100年度民專訴字第63號判決於民國100年12月28日作成後，被告提起上訴，除就侵權產品是否落入系爭專利申請範圍上訴外，亦就損害賠償金額爭執。智慧財產及商業法院於101年11月22日作成101年度民專上字第4號民事判決，認為侵權產品符合文義侵害。並參考美國「整體市場價值法則」之適用要件：

- (一) 侵權產品包含侵權元件與非侵權元件而屬「多元件所組成之產品」(multi-component products)，且專利權人能證明侵權元件乃消費者購買該產品的主要動機(basis for consumer demand)。
- (二) 行為人一併銷售包含侵權元件與非侵權元件之產品。
- (三) 侵權元件與非侵權元件共同形成一功能單位(functional unit; analogous to a single functioning unit)。

判決指出專利人必須證明同時符合上述3項要件，始得請求以整體產品的價格作為合理授權金的計算基礎。本件侵權產品係附隨於輪胎出售，益碁公司因侵害行為所得之利益必須可歸因於系爭專利價值者始可計入專利權人所得請求損害賠償之範圍，否則即應以「最小銷售單位」(smallest salable patent practicing unit)，而非「整體商品」為合理

授權金之計算基準。系爭專利係改良先前習用之胎緣固定套板的改良型新型專利，而非完全創新的開創型專利。侵權產品附隨於輪胎而銷售，固可使輪胎易於搬運、疊置，然此為習用之胎緣固定套板的效用，自難遽認侵權產品為販售輪胎所不可或缺，亦不足以證明系爭專利之「特徵部分」的存在構成消費者購買輪胎的主要原因。輪胎本身之材質特色、胎型設計、規格尺寸等方為消費者購買輪胎的主要動機。胎緣固定套板與輪胎具有物理上可分離性，且於胎緣固定套板之技術市場上，尚有其他可替代之選擇，因此系爭專利技術高於替代品的增量利潤<sup>38</sup>並不明確，難認侵權產品於輪胎有貢獻度，故本件損害賠償範圍應以侵權產品本身為基礎。益碁公司既以每片0.85元至0.9元販賣侵權產品，每個輪胎(單價960元)使用3片約為每組2.55元至2.7元，侵權產品足供67,700個輪胎使用，即無原審所指不能證明損害數額或證明損害顯有重大困難之情事。以系爭產品之最高銷售額為計算標準，益碁公司銷售侵權產品之收入為182,790元(計算式： $2.7 \times 67,700 = 182,790$ )。考量益碁公司於民國100年3月15日收受林裕順之律師函後，仍繼續故意侵權，直至林裕順100年5月31日起訴，始於100年11月停止侵權，以1.2倍計算懲罰性賠償，認為本案之損害賠償金額應為219,348元(計算式： $182,790 \times 1.2 = 219,348$ )。

註38：專利權的價值為系爭專利與市場上最佳次要替代技術(the next best available non-infringement alternative)間的技術貢獻差額。參沈宗倫(2023)，〈專利侵權排除與預防侵害之衡平調節—以智慧財產及商業法院109年度民專上字第45號民事判決為中心〉，《台灣法律人》，第20期，第68頁。

## 陸、結語

專利權的侵害是對專利權價值的不法挪移，任由他人侵奪專利權人對於專利權價值的支配，與鼓勵創新之目的背道而馳。將侵權人所得利益全數歸於專利權人又有過當之

嫌，蓋侵權人的獲利亦有來自於其原有通路或市場能力的貢獻，因此權利金的核定即為調節技術創新及市場經濟的機制，至於其審查標準及個案操作則有可能因為時代演化而調整。

(投稿日期：2024年2月5日)

# 全國律師月刊審稿辦法

## 第一條（法源依據）

為維護社會公益，全國律師月刊之投稿者如非執業律師或未取得律師證書等，不得使用律師名銜、職稱或易使公眾混淆之職稱（包含但不限：所長、合夥人、執行長、法律顧問或資深顧問等）。但其職銜經本會審查同意者不在此限。

## 第二條（消極資格）

依律師法第三條第三項規定非領有律師證書，不得使用律師名銜。投稿者如有律師法所定消極資格（律師法第五條、第七條、第九條等規定）情形，應予陳報或切結，俾利本會編輯委員會審查。

投稿者應依照本會所附之切結書（附件格式）切結之。

## 第三條（投稿之審查）

本會依投稿辦法先為程序形式審查並行書面審查。

如投稿者之資格或投稿文件（包含但不限圖照、文字、著作及口述著作等）有違反投稿辦法或學術倫理等，經查證屬實將依本會辦法及決議處理之。如有違反學術倫理之虞或投稿者職銜刊載不當者，亦同。

### 附件表格

現為執業律師      具有律師證照或律師高考及格

具有律師法消極資格（事由：\_\_\_\_\_）

登載：學歷或職銜（請填寫：\_\_\_\_\_）

以上若勾選不實，應依法負民刑事責任。

投稿人簽名：

日期：