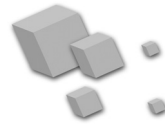


專題研究

合理權利金估算及美國聯邦 巡迴上訴法院之判決分析



劉尚志^{*}、陳瑋明^{**}、賴婷婷^{***}

壹、合理權利金介紹

當行為人未獲專利權人同意即逕自實施專利權時，構成專利侵權。美國專利法第284條規定，於專利權受到侵害時，專利權人有權自侵權行為人獲得適當的賠償以填補其金錢上之損失，即損害賠償之完全補償原則（full compensation）¹。美國法院於計算此一損害賠償數額時，發展出所失利益（lost profit）與合理權利金（reasonable royalty）兩種計算方式²。過去，專利權人於專利訴訟中多主張以「所失利益」計算其損害賠償數額，但此一計算方式要求專利權人需證明「預期銷售利益」存在之可能，且因侵權行為人系爭侵害行為之發生，導致專利權人無法獲得預期之銷售利益而受有損害。近年來隨著非專利實施機構（Non-Practicing Entity，可譯為「專利事業體」，後簡稱為NPE）組織形態的湧現，身為專利權人之原告通常握有專利權但本身並未製造銷售產品，因此於專利訴訟中無法舉證其存有任何「預期銷售利益」之損失，而無法使用所失利益法以計算其損害賠償。加上專利權擁有別於一般財產權之無體特性，專利權人於起訴時通常需耗費龐大之精力以證明

* 國立交通大學科技法律研究所教授、台灣科技法學會理事長。

** 國立交通大學科技法律研究所研究生。

*** 國立交通大學科技法律研究所研究生，已獲得高考律師資格。

¹ 35 U.S.C. § 284(a), “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.”

² 美國法的lost profit一詞與我國法的「所受損害，所失利益」等同的範圍尚有討論空間，不過本文以為直譯為「所失利益」並無不妥，蓋專利權受侵害時，對於權利人的權能主張並無減損。

抽象之「預期銷售利益」數額，以及系爭侵權行為與所失利益間之因果關係，實質上課予專利權人相當高程度之舉證責任，故近年來所失利益計算法已逐漸被專利權人所揚棄，採取合理權利金計算方法主張損害賠償之判決有日漸增多之趨勢。

一、合理權利金之目的

美國專利法第284條規定，專利權人有獲得完全損害賠償之權利，該損害賠償數額不得少於使用該發明之合理權利金³。依據本規定，專利權人得以「所失利益法」計算其損害賠償數額，惟所失利益法存有舉證困難、非專利實施機構無法據以請求之缺點，因此為保障專利權人享有最低限度之損害賠償權利，避免專利權確受侵害卻因損害（damages）舉證困難而無法獲得填補之權利真空狀態存在，美國於專利法中明定以「合理權利金」作為損害賠償數額之底線，使任何專利權確實受到侵害之人得獲取最低限度之損害賠償。

合理權利金計算方法之概念，係假設於專利侵害開始時，當事人雙方於存有專利授權意願、磋商地位平等且資訊對等的情況下，被授權人為合法換取專利實施權所應給付給專利權人之相當補償金額。法院於評估專利確係有效性且侵權行為存在之後，考量合理權利金額度時，應注意其計算之時間，因損害賠償的目的在於估量「侵害發生時」的損害狀況，而非侵害已發生的事後評估⁴，因此計算合理權利金數額之時點應回溯至「專利侵害開始時」⁵，以判斷侵害發生之初專利權人應可獲得之合理權利金數額。此外，依照聯邦巡迴上訴法之見解，合理權利金僅係一種衡量損害賠償最低限度之計算方法，並不限制單一案件中於合理權利金以外獲得其他之損害賠償，因此法院得指示陪審團於決定合理權利金數額外，考量其他因素，以增加額外之損害賠償額度⁶。

二、兩大計算方式

如前所述，合理權利金僅係損害賠償數額之下限，而非損害賠償之唯一計算方法。因此於使用合理權利金計算損害賠償時，其重點不在於權利金的計算是否精確，而是該權利

³ 35 U.S.C. § 284(a).

⁴ *Unisplay, S.A. v. American Electronic Sign Co., Inc.*, 69 F.3d 512, 518, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1540, 1545 (Fed. Cir. 1995); *See also Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1158, 197 U.S.P.Q. (BNA) 726, 731 (6th Cir. 1978).

⁵ *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*, 575 F.2d 1152, 1157, 197 U.S.P.Q. (BNA) 726 (6th Cir. 1978).

⁶ *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1110, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1008-09 (Fed. Cir. 1996).

金是否足以彌補專利權人所受之損害⁷。美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）目前所發展之合理權利金計算方式，可大分為「解析法」（analytical approach）與假設協商法（hypothetical willing-licensor-willing licensee approach）兩大類別⁸。

（一）解析法

解析法的計算方式，係將侵權產品之預期銷售毛利（預期銷貨收入減除成本），減去該產業之通常利潤，其間之差額視為侵權人應支付給權利人之合理權利金。使用本法之計算，必須具備兩項推定之前提，即：(1)以被告預期之利潤率作為實際的利潤率；以及(2)假設被告滿足同業之利潤標準。

於專利侵權行為發生時，如果侵權行為人內部文件記錄有系爭侵權物品可獲得之預期毛利（projected gross profit），且該等文件中也註明有侵權行為人認定之產業利潤標準，則法院可將銷貨收入扣除侵權人生產間接費用（overhead expenses）與該產業之通常利潤標準，作為侵權人應支付專利權人的權利金。1986年著名的TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.一案中⁹，法院即認定被告Dura公司之經營高層備忘錄中記載有預期銷貨毛利率52.7%，扣除間接成本後系爭產品淨利率約為37%至42%，再扣除同業通常利潤標準6.56%到12.5%後，計算合理權利金之比率約為30%。相較於假設協商法以Georgia Pacific案所建構之15項因素（以下將討論之）來推導授權金數額，此一解析法較為具體、明確與直接，但專利權人需負擔較高之舉證責任以證明被告之獲利狀況。

（二）假設協商法

假設協商法假設於專利侵害之初始，雙方當事人在有意願、立場對等及資訊對稱之前提下，進行專利授權協商所得之結果。在此等假設性前提下，提供一個機制以推估權利金的合理數額，並以該數額作為一適當的專利實施對價，補償權利人原藉專利授權應可獲得權利金之損失。假設協商法存有先決假設條件，假定當事人雙方係基於「立場對等」且「資訊對稱」的情況下進行權利金磋商，然而實際上的狀況多非如此平等，因此法院依假

⁷ J. SKENYON ET AL., PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE § 3:2, at 3-3 (1999).

⁸ 王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰、劉尚志，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論，2009年4月，6卷1期，19-20頁。

⁹ TWM Mfg. Co. v. Dura Corp., 789 F.2d 895 (Fed. Cir. 1986).

設協商法所判定之金額，往往可能較權利侵害未發生前之實際協商所得金額為高¹⁰。

1. 假設協商法之適用時點與前提

權利金談判主觀能力與客觀條件通常隨著時間的演變而有所不同，因此運用假設協商法判斷合理權利金時，應注意其判斷假設時點需依照個別侵權行為時點而作不同之假設。以每一次侵權行為發生時點，個別判斷當時雙方當事人所擁有的談判條件；而對於同一專利，侵權行為發生在不同時期時，應以不同的時點來評估、適用假設協商法。

假設協商法之適用有以下之前提：(1)系爭專利是被推定為有效、可實施且被侵害；(2)推定雙方當事人相互知悉對方握有之事實¹¹，包括技術價值及替代產品的取得性；(3)在侵權發生之時點¹²，以迄於判決之前發生的事件亦可被列入考量¹³；以及(4)雙方當事人均有意願達成協議。

實務上適用假設協商法時，認為地方法院之陪審團具有權限，以侵權行為發生作為起算時點，決定有授權與被授權意願之當事人雙方，在進行授權協議磋商時，所可能同意之權利金金額¹⁴。陪審團關於該金額之判定，除非有明顯過鉅、出於純粹推測或無證據支持之情事，否則皆應被維持¹⁵。由於陪審團具有權限依據審判所揭露之銷售數字等證據決定合理之權利金基礎以及範圍¹⁶，當系爭案件中原、被告均提出相關權利金數額時，陪審團自有權從兩證據中選取其認為較合理者認定權利金數額，而不落入不合理、純粹推測或者數額過鉅範圍之列¹⁷。

¹⁰ See, e.g., *Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1554, 1558 (Fed. Cir. 1983).

¹¹ *Karen Vogel Weil & Brian C. Horne, Establishing Reasonable Royalty Damages*, 910 PLI/PAT 1347, 1355-56 (2007).

¹² *Id.* at 1356-57.

¹³ *Id.* at 1355-56; See *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568, 1575 (Fed. Cir. 1988), “The methodology ... speaks of negotiations as of the time infringement began, yet permits and often requires a court to look to events and facts that occurred thereafter and that could not have been known to or predicted by the hypothesized negotiators.”

¹⁴ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1554 (Fed. Cir. 1995) (*en banc*).

¹⁵ *Oiness v. Walgreen Co.*, 88 F.3d 1025, 1031 (Fed. Cir. 1996).

¹⁶ *Deere & Co. v. Int'l Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1559 (Fed. Cir. 1983).

¹⁷ *Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc.*, 295 F.3d 1277, 1290 (Fed. Cir. 2002).

2. Georgia Pacific之15項因素

以假設協商法判斷合理權利金數額時，法院需衡量當事人雙方之商業磋商能力、系爭專利之市場價值與產業慣例等眾多因素以綜合考量。該等判斷因素因專利法未有明文規定，早期均由法院依個別案件之情況各自發展，然而自Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.一案¹⁸建立判斷之15項因素以降，法院即經常引用該等因素判斷合理權利金之數額，於後該等因素更成為陪審團法律適用指南（jury instruction）¹⁹。茲將該15項因素羅列於下²⁰：

- (1)權利人事實上有無授權，可否提出有關權利金存在之證明（既有權利金）。
- (2)被授權人已支付之其他可以類比系爭專利之權利金比例（類似之授權）。
- (3)授權的性質或範圍，例如專屬授權抑或非專屬授權、授權區域範圍等（授權限制）。
- (4)專利權人之企業政策和行銷計畫，以保留該技術獨占之地位（保有獨占地位）。
- (5)專利權人與被授權者之間的商業關係，係合作或競爭²¹（兩造商業關係）。
- (6)專利對被授權人其他產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助（附隨銷售）。
- (7)專利所餘之有效期間和授權期限（專利與授權期限）。
- (8)專利產品已獲之利益、商業成功性和銷售狀況（專利產品收益）。
- (9)專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢²²（附加價值）。
- (10)發明本質及該專利技術商品化利用之程度（發明本質與商品化程度）。

¹⁸ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y), *mod. and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), *cert. denied*, 404 U.S. 870 (1971).

¹⁹ 所謂「陪審團法律適用指南」，指針對每一個別案件，依據其特定之事實與所得適用之法律，由兩造律師共同提供給陪審團判斷之參考文件。

²⁰ 劉尚志、王思穎、王俊凱，智慧財產權損害賠償額計算之研究（從美國法之比較觀察）：美國專利損害賠償之計算方法，智慧財產法院委託研究計畫，2009年，31-32頁。

²¹ 專利權人與侵權人若是互為競爭對手，在侵權發生時，專利權人通常有較大的議價能力（bargaining power）以取得較高的權利金。

²² CAFC在Minco, Inc. v. Combustion Engineering Inc., 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996)案中，同意地方法院判命被告須給予原告之權利金為銷售額的20%，其理由包含：(1)被告與原告競爭（市場尚無其他供應者）；(2)專利侵害發生時，被告有次級產品；(3)市場上並無可代替之非侵權物品；(4)被告本身認為原告的發明與現有產品相比是重大進步；(5)該產業具有很高的利潤；(6)被告使用了原告的發明之後，收入增加可觀。

- (11) 侵權人對於專利技術利用的程度及其使用的價值（侵權利益）。
- (12) 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上，通常所占之比重（產業慣例）。
- (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）。
- (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（合理價位）。

3. Georgia Pacific 各項因素之分析

若將以上所述 Georgia Pacific 之 15 項因素，依其屬性及其作用歸類，可分為五大類型，以下於分類的同時簡述各因素對權利金額度判斷之影響²³：

- (1) 權利金額度直接相關或重要參考：包括因素 1（既有權利金）與因素 2（類似之授權）

在 15 項 Georgia Pacific 判斷因素中，法院通常以因素 1（既有權利金）為最重要的參考因素²⁴。然而，必須於已存在相當數量之授權契約，該等既有權利金數額方得被認定為可接受之參考標準；僅有一次授權的前例，基本上尚不足以成為法院判定合理權利金之關鍵依據²⁵。同時，法院亦認為「既有權利金」僅是合理權利金的底限之一²⁶，如果專利權人得證

²³ 劉尚志等，註 20 文，33-48 頁。

²⁴ SKENYON ET AL., *supra* note 7, § 3:10, at 3-22, 3-23.

²⁵ *See Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1983), “In support of its conclusion on the weight to be given the White license, the district court cited ..., apparently for the proposition that a single license, paid or secured by one, relatively minor competitor after the onset of the complained infringement, may be rejected as a measure of damages against an infringer. We have no doubt that this is an accurate statement of the relevant law, nor can we find error in its application by the district court to the White license, to the extent that the court considered the probative value of the White license to be vanishingly small. In the absence of any evidence indicating a general acceptance within the farm equipment industry of a particular market value for the Schreiner patent, we cannot say that the district court’s conclusion of no established royalty in this case is erroneous”. *See also Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983), “...as the magistrate stated, ‘a single licensing agreement does not generally demonstrate uniformity nor acquiescence in the reasonableness of the royalty rate.’ For a royalty to be ‘established,’ it ‘must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention.’”;

明侵害範圍相當廣泛，即使存在「既有權利金」之證據，法院亦得於該基礎上提高合理權利金之數額²⁷。

至於因素2（類似之授權）若作為計算系爭專利之權利金依據，必須是其他專利產品與系爭專利產品極為類似，且被授權之人數相當眾多，足以成為產業通常之計價依據時始符合此一要件²⁸。

(2)專利本質與利用：因素10（發明本質與商品化程度），可選擇如收入法、市場法、成本節省、利潤分攤法等計算方式

因素10（發明本質與商品化程度）通常用來觀察專利的性質，例如專利之類型為發明、新型、新式樣或設計專利；以及專利技術屬於產品的一部分或專利本身即為產品的主要構成技術等。對於專利在產品甚至銷售上的貢獻，例如是否使產品製造成本降低或使該技術成為產品的主要技術等，都會影響專利價值的評估。此外，專利是否為立即可使用之技術，抑或處於必須繼續開發的階段，也會影響專利的價值。因此本因素一則可成為選擇評價方法（計算權利金基準）的依據，同時也得作為調整專利價值之參考。

(3)權利金計算基準：包含因素8（專利產品收益）、因素9（附加價值）、因素11（侵權利益）、因素12（產業慣例）以及因素13（侵權人貢獻）

因素8（專利產品收益）與專利獲利能力有關，此為專利市場價值的核心，牽涉專利權人與侵權人雙方產品銷售額（sales）及利潤（profits），需特別注意的是作為合理權利金計算基礎之利潤，必須係該獲利可歸因於系爭專利技術者始得成為支持證據²⁹，與系爭專利無關之獲利，專利權人並無權據此取得權利金。此證據方法包含專利產品已建立的獲利能力（established profitability）、商業上成功（commercial success），以及目前的受歡迎程度（current popularity）。

Trell v. Marlee Electronics Corp., 912 F.2d 1443, 1446 (Fed. Cir. 1990), "As we noted in Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., for a royalty to be established, it must be paid by such a number of persons as to indicate a general acquiescence in its reasonableness by those who have occasion to use the invention."

²⁶ SKENYON ET AL., *supra* note 7, § 3:11, at 3-28.

²⁷ See Nickson Industries, Inc. v. Rol Mfg. Co., 847 F.2d 795, 798 (Fed. Cir. 1988), "Nickson (patentee) correctly states that a royalty 'reasonable' under 35 U.S.C. § 284 may be greater than an established royalty. For example, a higher figure may be awarded when the evidence clearly shows that widespread infringement made the established royalty artificially low."

²⁸ SKENYON ET AL., *supra* note 7, § 3:12, at 3-33.

²⁹ GORDON V. SMITH & RUSSELL L. PARR, INTELLECTUAL PROPERTY: VALUATION, EXPLOITATION, AND INFRINGEMENT DAMAGES 648-54, 713-15 (2005).

「既有的獲利能力」主要在判斷假設協商時點的專利價值，法院採納雙方對專利產品的預估收益（estimated sales and profits），並使用折現現金流量（discounted cash flow, DCF）以計算出假設協商時點的專利價值。在判斷合理權利金時通常會參考以往的資料與經驗作為估算之基礎，也就是依循書中的知識（book of wisdom）以為判斷。目前法院以預估利潤（estimated profits）為主要證據，侵權後所發生的實際利潤（actual profits）為輔，客觀評估當時的專利價值³⁰，至於利潤的採用，以該專利產品的邊際利潤（incremental profit）估算專利價值是較為準確的。然而，此等資料屬於多商業機密而不易取得，有時只能以毛利（gross profit）或營業淨利（net operating profit）來加以推算³¹。

因素9（附加價值）用以比較專利技術與先前技術的差異，本因素有基準與調整因素兩種性質。當其為基準因素時，必須注意的是加以比較的先前技術，是侵權當時的技術，而非專利申請時的先前技術，亦即比較侵權當時專利與最佳替代方案（next-best alternatives）的差異³²。雖然Georgia Pacific因素中並無明文規定「非侵權替代產品」（non-infringing alternatives）這項因素，但可視為隱含在因素9中³³。其證據可包含使用系爭專利技術與非侵權替代產品的利潤差額（differential profit）³⁴，及研發非侵權替代產品

³⁰ *Id.* at 713-15, “One jury was instructed that it could consider evidence of the defendant’s actual profits as part of its hypothetical negotiation, but only to the extent that such evidence was probative of the expectations for the future that the negotiators would have had as of the time of negotiation. (Alex v. Nintendo, 1994 U.S. Dist. Lexis 17515, 17648 (S.D.N.Y. 1994)).”

³¹ DANIEL JONATHAN SLOTTJE, *ECONOMIC DAMAGES IN INTELLECTUAL PROPERTY: A HANDS-ON GUIDE TO LITIGATION* 87 (2006), “the difference between using gross, operating, and incremental profit can be broken down this way: Gross profit will likely exclude certain costs that vary as a foundation of product sales but are not captured as costs of goods sold. For example, marketing and advertising expended in launching a new product line is not likely to be captured in the cost of goods sold, but would not have been expended unless the product was launched. Operating profit will generally include certain costs that would have been expended regardless of whether the accused product sales occurred. An example of such operating costs is the salaries paid to company executives already in place. Incremental profit will include the costs of goods sold and any additional costs that would have been incurred by the infringed company to obtain the accused lost sales. In other words, incremental profit is the profit from the additional units of output that would have presumed to have been sold, absent the infringement.”

³² *See* Columbia Wire Co. v. Kokomo Steel & Wire Co., 194 F. 108 (7th Cir. 1911).

³³ ROMAN L. WEIL ET AL., *LITIGATION SERVICES HANDBOOK: THE ROLE OF THE FINANCIAL EXPERT* 56-57 (2008).

³⁴ SMITH & PARR, *supra* note 29, at 648-54.

的成本（cost of developing a non-infringing alternatives），以上均為合理權利金的重要判斷指標。

利潤通常直接和是否存在非侵權的替代產品相關，非侵權的替代產品存在，會構成減低合理權利金的理由。每一產品都會有替代品，但並非有替代品就構成減損權利金之理由，亦不能主張合理權利金要與轉換至替代品的成本相當。專利之附加價值作為調整因素時，由於系爭專利特性較先前技術的優點多，專利的價值高，合理權利金也會較高。專利權人在訴訟上可有如下之主張，使系爭專利更具價值：

因素11（侵權利益）之因素同時具有基準與調整兩種性質。這個方法論可以作為計算合理權利金之基準³⁵，也可在其他因素中作為計算基準時的調整之用。當其為基準因素時，「使用侵權產品所節省下來的成本」（cost savings approach）是本因素作為推估合理權利金的指標之一。

因素11使用之證據方法多與因素9（專利附加價值）及因素10（發明本質與商品化程度）相同，但主要是以侵權者角度衡量專利價值，與侵權者使用專利的程度有關，亦可能與因素8（專利產品收益）的證據相重疊，因此討論這項因素時，也必須同時考慮其他因素可能涉及的部分，也可以將這些因素統在一起討論³⁶。有時侵權人會主張使用系爭專利並未帶來任何好處，或是實施該專利技術反而造成虧損，因此主張不需支付權利金，然而該抗辯理由從未被美國法院採認³⁷。

因素12（產業慣例）主要包含產業慣例的權利金（customary royalty）及經驗法則（rule-of-thumb，即25%法則）以作為權利金計算之基準。產業慣例的權利金與類似之授權契約有關（即因素2），同一產業類似的授權契約可以提供參考，透過產業中通常的利潤比或銷售價格比（the portion of the profit or of the selling price that may be customary in the particular business or in comparable businesses）³⁸，計算產業慣例的權利金；至於25%法則是將侵權人期待之邊際利潤（expected profit margin）的25%作為專利貢獻的比例，剩

³⁵ In *Standard Mailing Machines Co. v. Postage Meter Co.*, 31 F.2d 459 (D.C. 1929), the court awarded damages to the holder of a patent for a mechanical envelope sealer calculated on the basis of a reasonable royalty which the court held was equivalent to the expense of converting the infringing device into an equally efficacious, noninfringing device. This, the court said, would be the amount saved by the infringer by his use of the invention.

³⁶ See *Procter & Gamble*, 989 F.Supp. at 611; *Dow Chemical Co. v. U.S.*, 36 Fed.Cl. 15, 22 (Fed.Cl. 1996).

³⁷ SKENYON ET AL., *supra* note 7, § 3:15, at 3-37.

³⁸ *Id.* at 828, “Factor 12—There are no other known patent licenses in the nipple drinker industry. Therefore, factor 12 is of no assistance in this case.”

下的75%利潤則歸屬於侵權人，以反映侵權人的投資及負擔進入市場風險的報酬³⁹。雖然這個法則遭受不少批評，認為如此適用過於空泛，但若該案沒有其他可依循之評估方法時，法院仍願意採納此一法則；然而基於每個案子的特殊性，如果有其他資料可供參酌時，經驗法則較少直接適用於個案⁴⁰。

因素13（侵權人貢獻）則通常直接作為調整侵權利益之用，其主要強調侵權人對於產品與銷售之貢獻，侵權人所得之利益並非全部來自系爭專利，某部分之利潤應歸功於其侵權人之努力而減少權利金之數額。侵權人貢獻為一調整因素，將利潤中可歸因於專利與非專利的部分分開計算。非專利部分包含侵權人之製造（*manufacturing process*）、企業風險（*business risks*），或侵權人加以改良的部分。如果專利的貢獻在技術上或經濟上只占產品的一小部分，則侵權人自然無須支付高額的權利金⁴¹。

(4)專利權人之競爭策略：包含因素3（授權限制）、因素4（保有獨占地位）、因素5（兩造商業關係）、因素6（附隨銷售）以及因素7（專利與授權期限），這些因素主要是考量市場競爭的情形以調整權利金，亦可反映當事人雙方的議價能力

因素3（授權限制）與假設協商契約是否為專屬授權，以及授權地域範圍有關。原則上，專屬授權（*exclusive license*）較非專屬授權契約（*non-exclusive license*）的權利金為高。如果專利權人亦生產相關產品，而無意單獨授權予侵權人時，通常為非專屬授權契約⁴²。此外，即使專利權人未曾授權製造該專利產品，法院亦會參考專利權人對其他專利之授權態度加以判斷。並非所有非專屬授權契約皆較無價值，若侵權人是專利產品的唯一製造商或販賣商時，依據雙方的商業關係（即因素5），即使是非專屬授權契約，該權利金也會被提升。

因素4（保有獨占地位）因素之意義在於，若專利權人欲維持獨占地位，則無意願授權他人，故法院考量此因素時得調整為較高額之權利金⁴³。例外情形則是專利權人經由市場區隔（*market segmentation*）的授權行為維持獨占時，因為並無受到價格競爭，故對權

³⁹ In this method, the parties would expect to split the expected profit margin including operating profit margin or gross profit margin according to their royalty base. See *Procter & Gamble*, 989 F.Supp. at 612; *Novozymes A/S v. Genencor Intern., Inc.*, 474 F.Supp.2d 592, 606 (D.Del. 2007); *Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corp.*, 526 F.Supp.2d 84, 123 (D.Mass. 2007); *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.* Slip Copy, 2009 WL 691204 at 2 (D.R.I. 2009).

⁴⁰ DONALD S. CHISUM, *CHISUM ON PATENTS* § 20.03 [3][b][ix], at 20-184 (1993 & Supp. 1997).

⁴¹ SMITH & PARR, *supra* note 29, at 713-15.

⁴² *Id.* at 648-54.

⁴³ *Id.*

利金並無影響⁴⁴。另外，此因素仍須檢視專利權人規劃專利的行銷策略，例如授權合約之特性及範圍，就地域性及產品銷售對象而言，進行獨家授權或非專屬授權，或有限制的授權、無限制的授權，以及整體市場環境等諸多因素進行通盤考量。

因素5（兩造商業關係）之適用原則為，若雙方競爭越激烈，所需彌補的可能損失越高，合理權利金之數額亦應隨之提升⁴⁵，故專利權人在訴訟上可主張主要競爭關係的存在，有利於界定較高額的權利金。如果權利人和侵權人雙方在相同的區域就相同產品互相競爭，且權利人有能力生產侵權人生產之數量時，權利人通常處於較佳談判地位。

因素6（附隨銷售）與專利特性對非專利產品之銷售（convoyed sales）及衍生產品的影響有關，為一調整因素；亦即系爭專利若促進其他產品的銷售，則會影響專利價值的評估⁴⁶，被授權人將願意負擔更高額的權利金⁴⁷。在適用上其亦與「整體市場價值原則」（entire market value rule）相關，依據美國專利法第284(a)(3)條之規定，若侵權產品之市場需求主要係由系爭專利所貢獻，則計算損害賠償時有整體市場價值原則的適用⁴⁸，亦即當專利特性與整個侵權產品無法分離或難以分離，甚至已擴張至包含可分離之產品⁴⁹，則法院可藉由增加權利金比例或增加權利金計算基礎，將整體市場價值列為計算之考量⁵⁰。

因素7（專利與授權期限）中關於專利有效年限對於授權金的影響，目前尚無一致的見解。一般在其他條件相同的情況下，專利期間越長或契約期間越長時，通常被授權人願意支付較高的權利金。但，專利有效期限越短並不意謂著合理權利金即一定越低，被授權

⁴⁴ See *Pentech Intern., Inc. v. Hayduchok*, 931 F.Supp. 1167, 1175 (S.D.N.Y. 1996).

⁴⁵ See *Telemac v. US/Intellicom*, 185 F.Supp.2d 1084, 1101-02 (N.D.Ca. 2001), “It is particularly relevant to the GP analysis that Telemac would not have willingly licensed a direct competitor such as USI and, if forced to do so, would only have licensed USI at the highest possible royalty rate it could obtain.”

⁴⁶ In awarding damages to the holder of a patent for ventilator devices, the court in *Jenn-Air Corp. v. Penn Ventilator Co.*, 394 F.Supp 665 (E.D. 1975) noted that the expectation of such secondarily generated sales would have entered into the hypothetical negotiations.

⁴⁷ In *Georgia-Pacific* case, the Court held that the profitability of the collateral or accompanying sales was significant not only from the viewpoint of the patent holder’s bargaining position, but also in terms of the infringer’s own expectations of an economic advantage which was obvious to both the infringer and the patentee. The court went on to say that the infringer’s reasonable expectation of collateral profits from accompanying sales of products sold along with its paneling is a factor in the hypothetical negotiations by which the court determines a reasonable royalty.

⁴⁸ 35 U.S.C. § 284(a)(3): Entire market value.

⁴⁹ SLOTTJE, *supra* note 31, at 86.

⁵⁰ *Id.*

者可能預期專利年限即將經過，其後即不必持續支付授權金，反而提高支付授權金的意願。此外，若有其他商業考量因素，例如該專利發明滿足了長久的需求，可以立即獲得商業上的成功，即使專利侵害開始發生時，專利壽命僅餘幾年，該項不利因素之影響也會被降低⁵¹。由於並無一致性，因此專利有效年限必須依據個案再加以判斷，通常因素通常對於權利金計算之影響也較小。

(5)綜合考量：包含因素15（合理價位）以及因素14（專家意見）

因素14（專家意見）為一外部證據，由於專家證人通常為會計或經濟學者，因此可能提出不同的權利金計算方式，包括解析法（analytical approach）、假設協商法中之25%法則、成本節省法（cost savings）等。一個具良好資格與被信賴的專家證人，其意見對法院與陪審團判斷合理權利金數額上有相當之影響。

因素15（合理價位）統合前述14項因素，並考量原被告雙方當事人之意願，為重要的考量因素之一。Georgia Pacific因素係法院評量個案所有相關資訊及雙方談判議價能力後綜合考量之方法，原則上維持原、被告雙方均得之適當利益，僅於例外情形下始剝奪被告侵權產品獲取利潤的權利（例如侵權人為了維持其他產品市占率而侵害系爭專利）⁵²，某些情況下亦可能給予免權利金之處分⁵³。若當事人雙方為理性之人，則專利授權人不會接受小於其授權機會成本的權利金（例如：自己生產產品、自行販賣、或授權給其他的人），而侵權人也將不願付出超過授權所得利益之權利金，兩者間將存有重疊空間，即所謂之「共同可接受範圍」（mutually acceptable range）⁵⁴。

貳、2010年案例

以下選取2010年前後美國聯邦巡迴上訴法院所作之專利侵權判決，針對合理權利金運用於損害賠償金額計算之議題，節錄原、被告雙方於上訴中之攻防理由，並介紹法院於實務上操作該等15項因素之現況。

⁵¹ SKENYON ET AL., *supra* note 7, § 3:18 at 3-40, 3-41.

⁵² See *Andrew Corporation v. Gabriel Electronics, Inc.*, 785 F.Supp. 1041, 1053 (D. Maine 1992); *3M v. Johnson & Johnson*, 1991 U.S. DIST. LEXIS 11451, 11603 (D. Minn. 1991).

⁵³ Kevin Hunt, *When the FTC Thinks Like an IP Economist: In the Matter of Rambus, INC.*, available at http://www.econone.com/resource/sections/11/FTC_thinks_like_IP.pdf (last visited Feb. 10, 2011).

⁵⁴ MARK A. GLICK ET AL., *INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES* 156-58 (2002).

一、Lucent v. Microsoft Corp.案⁵⁵

本案涉及Georgia Pacific因素2（類似之授權）、因素10（發明本質與商品化程度）、因素11（侵權利益）、因素13（侵權人貢獻）之探討。聯邦巡迴上訴法院於本案中解決諸多合理權利金之重要爭議，包括Georgia Pacific各項要素之原則性判斷，因此成爲2010年後法院處理合理權利金計算爭議時經常引用之經典案例。

本案原告Lucent公司擁有系爭日曆計時功能（calendar-date picker）之專利，於訴訟中主張被告微軟之Microsoft Money、Microsoft Outlook及Windows Mobile三項產品間接侵害其系爭專利，並據此主張損害賠償。證據顯示，被告於市場上銷售含有系爭專利之產品共約110,000,000件，總銷貨收入約800億美元，原告主張被告應依全體產品銷貨毛利8%比率計算，總額爲561,900,000美元；被告微軟公司則主張其僅需支付6,500,000美元之總額權利金（lump-sum royalty）。最後陪審團認定原告專利有效、被告系爭產品侵害原告專利，並於未區分三項侵權產品及教唆、幫助等間接侵權形態下，決定被告微軟應給付原告約357,000,000美元之總額權利金，被告微軟不服地院判決提起上訴。聯邦巡迴上訴法院認爲，地方法院對專利有效性及侵權與否兩點認定並無違誤，就損害賠償數額一點則認爲陪審團總額權利金給付之決定並無實質證據加以支持，因此撤銷陪審團之認定，並發回地方法院就損害賠償之數額重爲審理。

聯邦巡迴上訴法院於Georgia Pacific因素分析上，首先就因素2（類似授權）之部分加以探討，強調類似授權權利金比率成爲合理權利金計算比率之先決條件，係該類似授權契約與系爭假設授權狀況具有「可比較性」。於證據開示程序，當事人通常會要求對方揭露相關之授權契約內容，相對人亦會提出授權契約據以回應，但該等契約可能係包含眾多專利之授權包裹契約或交互授權契約，而參雜過多與系爭專利無關聯性之技術，使得該等契約無參考可能性。本案法院認爲，若原告欲以此一類似授權契約權利金之比率作爲合理權利金計算之標準，則專利權人需舉證證明該類似契約與假設協商契約具比較可能性。本案當中，上訴法院認爲原告所舉出之八個既有的權利金前案均無法支持陪審團所作之「總額權利金」給付決定，因其中四個前案爲「浮動金額授權協議」，與陪審團所爲之決定形態不同；其餘四個總額性授權協議，則係包括Dell與IBM、Microsoft與Hewlett-Packard、Microsoft與Apple Computer，以及Microsoft與Inprise之間的龐大權利金協議，皆與本案專利之情況不同，不具類似授權契約「可比較性」而無法支持陪審團之決定，因此撤銷陪審

⁵⁵ Lucent v. Gateway & Microsoft, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

團之認定，發回地方法院就合理權利金部分重為審理。

Georgia Pacific判斷因素11（侵權利益）則強調侵權行為人對系爭專利之「利用程度高低」，若系爭專利係一經常且頻繁被使用之專利，則可推定其具有較高之經濟價值，侵權行為人需給付較高之權利金；反之，若系爭專利僅占侵權產品功能的一小部分，則可推定若無該技術可能也不至重大影響系爭產品之銷售，其經濟價值較低，侵權行為人所應給付之授權金亦隨之降低⁵⁶。「利用程度高低」此一衡量因素於方法專利中較難證明，以本案之軟體為例，系爭日曆計時功能專利僅係Outlook眾多功能當中的一小部分，若欲證明使用Outlook之人對系爭日曆計時功能亦有高度之依賴，則需仰賴廣泛之市場調查。本案法院認為，原告Lucent公司之系爭專利並非驅動Microsoft消費者購買其Outlook軟體的主要原因，且實際上該專利僅占Outlook軟體功能中非常小的比例，市場對於Outlook軟體的需求產生並非完全或僅僅基於系爭日曆計時功能，故陪審團以「完整市場價值」所計算之合理權利金並無實質之證據加以支持，上訴法院撤銷陪審團之決定。

因素10（發明本質與商品化程度）與因素13（侵權人貢獻）皆係法院用來評估專利價值的特徵⁵⁷。惟，上訴法院認為自本案現存證據尚無法觀察發明本質與商品化之程度，與因素13部分更難謂有相關連結，故判定此兩項因素不影響本案合理權利金之認定。

二、Finjan Inc. v. Secure Computing Corp., Cyberguard Corp. & Webwasher AG案

本案原告Finjan公司擁有系爭可主動掃描之電腦防護專利，起訴主張被告生產之電腦保護軟硬體產品侵害系爭專利，第一審陪審團認為原告專利有效且被告惡意侵害原告專利，因此法院判令被告應給付9,180,000美元之合理權利金與50%之懲罰性賠償，並對被告核發永久禁制令。被告就侵權與損害賠償數額認定不服上訴，原告就法院駁回判決至永久禁制令間損害賠償部分不服上訴。聯邦巡迴上訴法院就確有侵權情事部分，同意地方法院對損害賠償數額之認定，但就原審駁回判決至永久禁制令核發期間之損害賠償數額部分，發回地方法院酌定損害賠償數額。

於計算合理權利金數額部分，原告專家證人指出Finjan公司應可獲得10,100,000美元之賠償，包括被告Webwashers應給付之軟體銷售利益18%、硬體銷售利益8%及Cyberguard應給付之硬體銷售利益8%；但被告專家證人指出原告僅可獲得系爭侵權產品利潤4%之權

⁵⁶ *Id.* at 1334.

⁵⁷ *Id.* at 1332.

利金。陪審團最後判命被告應給付之9,180,000美元合理權利金，包括Webwashers之軟體銷售利益16%、硬體銷售利益8%及Cyberguard之硬體銷售利益8%，被告不服此一合理權利金比率而上訴聯邦巡迴法院。

聯邦巡迴法院分析Georgia Pacific因素8（專利產品收益），指出侵權產品之獲利程度若越高侵權行為人即應給付越高之授權金。於授權金比例方面，原告專家證人檢視被告2004年至2007年的財務資料，分析系爭專利技術之實施利益後，認為雙方若事前協商，應可同意對邊際利潤採取1/3比2/3之分散法（one-third/two-third split），故計算出被告關於硬體產品之25%邊際收益比率、軟體產品之55%邊際收益後，分別導出8%與16%的合理權利金比率。被告不服，主張原告Finjan的專家證人錯誤引用資料，以被告全公司（company-wide）總利潤計算，而非僅包含系爭侵權產品之利潤；且該證人對預期利潤之估計方法並不實際，忽略邊際效益總額報告（gross margin report）中關於特定產品利潤之著墨；並且質疑Parr所預估的利潤分割過於恣意⁵⁸。原告證人針對此一質疑表示，被告全公司總利潤比率與硬體產品之總邊際收益比率相似均為70%，而為被告專家證人所肯認。至於1/3比2/3之分散法部分，法院則認定係根據工業上慣例、過去授權歷史、雙方競爭力以及該專利技術的重要性而定，並無錯誤，因此尊重地院陪審團之獨立判斷。

因素11（侵權利益）部分，法院應衡量「系爭專利被利用之程度高低」，被告主張系爭產品需額外購買金鑰始得實施系爭專利，因此並非所有顧客皆啟動系爭侵權模組，若無模組實際被啟動，則被告並未因系爭專利而獲有任何利益。法院參考Lucent前案，指出因素11所強調之重點為「侵權者」利用系爭專利的程度，而非顧客利用之程度，當被告們將侵害專利部分應用於產品時，即已「使用」系爭專利，而不論購買之消費者是否啟動該等裝置。

因素10（發明本質與商品化程度）與因素13（侵權人貢獻）部分，法院再度援引Lucent案之見解，闡明若所涉專利發明本質上僅係元件中之微小特徵（tiny feature），則無法證明因素13之市場；若所涉專利發明若如本案，本質上對於產品之貢獻遠大於微小特徵，則可增加合理權利金之比率，因此聯邦巡迴上訴法院認定陪審團之決定有實質之證據加以支持，而維持地方法院之見解。

三、i4i Limited Partnership v. Microsoft Corp.案

本案原告i4i公司擁有系爭延伸標記語言之專利，起訴控告微軟公司之Word產品侵害

⁵⁸ Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp. et al., 626 F.3d 1197 (Fed. Cir. 2010).

系爭專利。陪審團根據原告方專家證人Dr. Wagner之估計，以單項產品98美元乘以Word實際販賣數量2,100,000組，判決被告應給付200,000,000美元之損害賠償與400,000,000美元的加重損害賠償，併同核發永久禁制令。被告不服，認為以單項產品98美元計算權利金數額過高，因而提出上訴。聯邦巡迴上訴法院維持原判決，其理由如下：

本案陪審團以單項侵權產品之98元作為合理權利金之基準，有實質之證據加以支持，原地院判決無裁量濫用。蓋，原告專家證人提出其實質計算合理權利金之證據，專家證人以同為被告產品之XMetal為標準，將其售價499元與微軟公司毛利率之76.6%相乘，再援用25%法則⁵⁹，即得出假設協商法下的權利金數額96元。其後援引Georgia Pacific因素將權利金數字加以調整，最後得出應以單項產品98元作為合理權利金之數額⁶⁰。

專家證人於使用Georgia Pacific因素調整授權金數額時，考量因素3（授權限制）、因素5（兩造商業關係）、因素6（附隨銷售）、因素9（附加價值）以及因素11（侵權利益）。在其所假設之磋商情形中，該授權並不給予微軟任何know-how、附加合作或交易秘密等部分，而僅為美國地區中之非專屬授權⁶¹，故基於因素3（授權限制），非專屬授權者將降低合理權利金之比率。其他關於Georgia Pacific因素5（兩造商業關係）、因素6（附隨銷售）、因素9（附加價值）、因素11（侵權利益）之操作部分，專家證人認為被告微軟係原告之直接競爭對手，系爭專利編輯器對微軟之銷售成績有顯著提升，又依據微軟內部文件之顯示，市場上並無i4i專利以外之替代方案可供銷售，且系爭專利技術為微軟產品所使用之重要部分，均吻合Georgia Pacific因素中提高權利金比率之要件，因而合理提高本案中合理權利金之計算比率⁶²。

聯邦巡迴上訴法院以程序規定處理系爭爭議，因本案被告微軟並未在地院之審前程序的依法逕為判決聲請（Judgement as a matter of law, JMOL）中爭執損害賠償之額度，故被告雖於上訴理由中表示異議，基於上訴法院對陪審團裁決審查之有限性，除非有證據顯示損害賠償額度有明確逾越才量之情事，否則仍應尊重地院陪審團之裁決，而維持原地院判決。

⁵⁹ 然而，過去存在於實務中之25%法則，在2011年之聯邦法院判決中，已遭認定為忽略個案關聯性之恣意（arbitrary）標準，於適用上應注意其相關之限制。See *Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp.*, 2011 U.S. APP. LEXUS 11 (Fed. Cir. Jan. 4, 2011).

⁶⁰ *i4i Ltd. v. Microsoft Corp.*, 589 F.3d 831, 853 (Fed. Cir. 2010).

⁶¹ *Id.* at 854.

⁶² *Id.* at 855.

四、Fujifilm Corp. v. Jack C. Benun案

本案原告Fujifilm公司擁有系爭即可拍拋棄式相機專利，起訴主張被告侵害原告系爭專利。紐澤西州地方法院判決被告應以每一可拋棄式相機2美元之流動性損害數額，給付原告總計16,191,406美元之合理權利金，加上額外2,500,000美元之總額性損害賠償金。

被告抗辯地方法院認定之合理權利金並無實質證據予以支持，但聯邦巡迴上訴法院支持原告專家證人之證詞，認為：(1)被告之產品高度依賴原告系爭專利，且(2)系爭專利與侵權產品無法分離，依據Georgia Pacific之因素6（附隨銷售），專利權人擁有相當高的議價能力，將與系爭專利之侵權與非侵權產品銷售皆列入授權金之考量，兩造若進行協商可達成40%授權金之合意，每一產品即應支付約2美元之授權金，並據此作為流動性損害賠償金之基準數字⁶³。就附隨銷售之部分，陪審團本即具有權限依據附隨侵權產品之銷售業績作為證據⁶⁴，決定合理權利金之數額，故上訴審仍維持地方法院之見解。

五、ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc.案⁶⁵

本案原告ResQnet公司擁有系爭可與遠程端終機進行資訊交換的螢幕識別軟體專利，於南紐約州地方法院起訴被告之NewLook軟體產品侵害其專利權，地方法院依據12.5%之合理權利金比率計算後，判命被告應給付506,305美元之合理權利金。被告不服系爭合理權利金之計算比率，因而提起上訴。聯邦巡迴上訴法院同意被告之見解，將本案合理權利金部分撤銷，發回地方法院重新審理。

本案最主要之爭點為Georgia Pacific因素中關於因素1（既有權利金）之判斷標準，原告ResQnet之專家證人提出7項ResQnet過去的專利授權契約作為證據，其中5項契約與系爭專利無關。而這5項契約包含軟體產品、原始碼以及教育訓練與維護、行銷、更新等內容，因此法院認為其所提出者並非典型之「專利授權」，而其實是一種軟體售後之包裹服務，實際上與本案之系爭專利無關，因此判定地方法院採納ResQnet過去授權之情形時，未考量該等授權與本案系爭專利間事實上有不同技術與經濟上之差異，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之「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

⁶³ Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366, 1372 (Fed. Cir. 2010).

⁶⁴ Deere & Co. v. Int'l Harvester Co., 710 F.2d 1551, 1559 (Fed. Cir. 1983).

⁶⁵ ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).

院所作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。

六、Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.案⁶⁶

本案原告Wordtech公司擁有系爭自動化複製CD之專利，起訴主張被告Integrated公司之Robocopiers產品侵害其專利權，地方法院認定被告構成直接與教唆之間接侵權行為，依照26.3%之合理權利金比率計算，判令被告應給付250,000美元之總額性合理權利金（lump-sum royalty）。被告主張原告所提之證據不足以支持假設協商下之合理權利金比率，認為本案之賠償金額過大，因而提起上訴。聯邦巡迴上訴法院支持被告之見解，將合理權利金之計算部分撤銷，發回地方法院重新審理。

本案審理中，原告並未提供任何專家意見以證明其損害數額，僅依照其公司負責人介紹先前13個系爭專利或包括系爭專利授權契約之證言，即請求至少12%之授權金比率。就Georgia Pacific判斷之因素1（既有權利金）部分，法院明白表示原告需證明該等既存授權契約與假設協商之狀況具可比較性，聯邦巡迴上訴法院認為本案例中原告所提出⁶⁷之13項過去授權協議裡，僅有2項屬於總額權利金之方式，而該兩者均未針對該總額數字如何計算、授權人所欲期待生產之產品數字加以解釋，前審陪審團之數額認定似乎直接取此2項權利金數字（175,000美元、350,000美元）之中間值，而未進行本案情況之實際關聯性之比較；就因素13（侵權人貢獻）之部分，法院認定原告所列舉之數據皆係出於純粹推測（speculation）缺乏實質關聯之證據，故認為均不應予採納，陪審團之決定並無實質上之證據加以支持，因此撤銷合理權利金之計算，發回地方法院重新審理。

參、結 論

提起專利訴訟以獲得損害賠償係現代企業間常見之訴訟型態，美國判例法中發展出「所失利益」與「合理權利金」兩種常見的損害賠償計算方式，而以「合理權利金」計算法為目前訴訟策略之主流。為決定合理權利金之數額，美國法院通常引用Georgia Pacific一案所發展出的15項因素加以判斷，然而該等因素因個案事實不同仍常有迥然不同之結論，美國聯邦巡迴上訴法院為增加合理權利金計算之可預測性，避免損害賠償數額之計算

⁶⁶ Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc., 609 F.3d 1308 (Fed. Cir. 2010).

⁶⁷ 該案一項特別之處在於，原告Wordtech並未提出任何專家證人之證詞，而係以其總裁直接提出13項授權協議作為既有權利金之證明。

流於恣意，於近年的專利訴訟案件中開始強調「損害賠償數額之證據性要求」，並於個案中逐漸發展相關準則。本文藉由介紹美國上述最新指標性案例，描繪美國合理權利金計算之最新動態，並希冀為我國專利訴訟損害賠償數額之認定提供相關之準則。

自結論上而言，Lucent v. Microsoft Corp.一案中，就Georgia Pacific因素2（類似授權）之適用課予專利權人較高之舉證責任。聯邦巡迴上訴法院於該案中要求專利權人若欲使用「類似授權契約」之權利金比率作為系爭訴訟合理權利金之計算標準時，需證明該類似授權契約與本案假設協商狀況具「可比較性」，始盡其舉證責任。若類似授權契約之技術內容與本案專利毫無關聯性，則不得以該授權金比率作為損害賠償數額之認定標準；若類似授權契約為一包含系爭專利之龐大包裹授權契約，則專利權人需說明系爭專利與此一類似授權契約權利金比率之關係，並自該類似授權契約中分析系爭專利所應分配之合理權利金比率為何，而不得逕以該類似授權契約權利金比率作為系爭案件計算合理權利金之依據。此一見解出爐後，合理權利金之計算將更加依賴專家證人之專業，當事人需藉由技術專家之知識以證明系爭專利與類似授權契約專利之包含關係，或藉由財務或會計專家為經濟之分析，以證明類似授權契約與損害數額之關係，結果上大幅增加專利權人之舉證責任。

於Lucent v. Microsoft Corp.案後，聯邦巡迴上訴法院於ResQnet及Wordtech案中均再度重申證明損害賠償數額證據之重要性。在Georgia Pacific判斷因素1（既有權利金）一點判斷上，亦要求法院需依個案重新檢視舊有授權契約權利金比率與本案系爭專利之關係，當舊有契約唯一之包裹型授權契約時，即便該契約含有系爭專利，亦不得逕自將該授權比率作為合理權利金之判斷標準；當舊有之既存授權契約為浮動權利金計算方式時，即無法據此逕為總額權利金合理權利金之計算方式，與Lucent一案相似，判斷因素1仍要求專利權人欲使用計有權利金比率作為合理權利金計算標準時，需證明該授權契約與系爭假設協商情狀具「可比較性」時，始符合其舉證責任。

就Georgia Pacific判斷因素11（侵權利益）部分，Lucent v. Microsoft Corp.一案表示專利權人若欲提高權利金之比率，則需提出有利之證據證明「系爭專利於侵權產品中具有高度被利用性」。為達此一舉證程度，專利權人或可藉廣泛之市場調查以證明消費者對系爭專利之依存度，並據此提高合理權利金之比率。Finjan Inc.案針對此一因素則似乎採取較寬鬆之認定標準，該法院認定只要侵權行為人將系爭專利置入侵權產品中即構成專利之「使用」，而不論消費者是否確實於實際上利用該技術。

訴訟案件上，若遇有既有權利金（因素1）時，法院將優先考慮，並且由於因素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

上較為便利。然而於實際情況中，通常單一專利權人或公司本身並不會握有太多專利權，故仍以類似授權（因素2）之引用與討論居多。簡言之，以假設性磋商判定合理權利金，如遇有因素1或因素2得用作請求主張時，法院皆會優先將前例列為考慮。然而此一結論亦不可漫無目的擴張而認為所有技術類似或原告公司曾經與他人達成之授權協議皆可使用，而仍然要考量類似契約與系爭專利是否具有相同經濟、技術上條件之「可比較性」。尤其在近年美國法上關於專利侵權案件，賠償金額動輒甚鉅，立法與司法上皆欲極力避免此一問題之擴大，故針對此部分之判斷與衡量標準漸趨嚴格，要求損害賠償之原告在舉證上關聯性之比較應予高度注意；至於其他對於專利發明本質、利用該專利可獲得之利益，與應扣除之侵權人貢獻成本等部分，亦皆應以具體證據作為主張依據，不可純粹就推測或不相關之數據作為立論基礎。

專利訴訟案件涉及技術、科技、數理等各高度複雜之專業領域，以專家證人意見作為專利案件中技術認定、損害數額或其他爭點有力之舉證乃成為不可或缺之部分，而此一專家證言亦須奠基於可接受之科學上方法或經濟上理論⁶⁸，否則即使出自專家證詞，亦會因缺乏信用性而不受法院之採納。對於法院之審判上，專家證人意見之重要性，相較於律師之見解，可謂有過之而無不及。然而經本文觀察，即使幾乎每件判決皆將雙方提出之專家證人證詞（expert testimony）列為合理權利金額之判斷依據，但其似乎通常僅出現於原被告意見陳述之行文中，而非將專家證人意見列為主要爭點加以討論。

⁶⁸ Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y 2009) (R. Rader presiding).