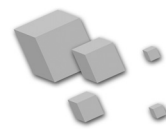




專利技術價值在侵權 訴訟中之認定

——兼論美國法上的專利政策思維



李崇億*

壹、專利技術價值之流動性

專利權是一種無形資產，既是資產則必有價值估計之必要。然而正因為其無形性，一項專利權之價值應如何估計就牽涉到高度複雜的因素。專利權所保障的是抽象的技術獨享性，因此其價值評估就應以該技術所能產生之價值為準，然而一項技術能產生多少價值，卻不是該技術本身所能決定的，必須考慮其他替代性技術之存在與否，或者該技術是否與業界特定規格可相搭配。除此之外，一項技術的商業上成功往往是因為其他技術的出現所帶來的應用環境成熟，否則再高明的技術發明都可能是曲高和寡、孤掌難鳴。

在前述理解下，所謂專利技術之價值其實是一種流動性的概念，在一項專利權的不同生命週期，基於不同目的而進行之鑑價，其結果理應有不同。企圖以一種固定的公式運用於所有情形下之專利鑑價，不僅因僵化而不當，更會侵蝕該項鑑價目的所應維持之核心精神。通常來說，對專利權進行鑑價之主要目的包括有：進行專利授權時之權利金訂價、專利權讓與時之價格決定、公司購併過程中對於被購併公司之專利資產鑑價、公司股份以技術入股時之估價等等，而本文所關注者則是較少被我國學界討論的，關於專利權侵害之損害賠償計算中，如何衡量系爭專利權價值

* 中原大學財經法律系副教授。

之問題。由於此項鑑價目的之核心精神乃在於計算損害額，亦即充分填補專利權人因侵害專利權行為所受到之全部損害，故此時之專利權鑑價核心精神在於確定該專利權對原告具有之價值。本文之主旨即在於透過對我國司法實務之整理分析，並參照美國司法實務之見解，探討專利侵權訴訟中專利權價值對損害賠償計算之意義，期待我國實務與學說可發展出超越一般專利鑑價觀點之法政策論點。但因研究期間之限制，本文暫以智慧財產法院成立之前的普通法院判決為探討對象，至於智慧財產法院成立後是否有新的實務走向，則尚待另文探討。

貳、我國司法實務見解及其論理

專利侵權損害賠償計算在我國係規定於專利法第85條，即使該條文中完全未提及專利技術價值判斷問題，司法實務上卻很難迴避處理此一問題。從法律條文來看，似乎侵害專利權所產生之賠償計算問題可以直接用原告之營業數目減少，或被告之營業數目增加等等的帳面數字處理，但實際上原告或被告之營業活動中通常使用到許多專利權且涉及專利權以外之商業因素，且專利權僅是抽象的技術特徵描述，並不等於產品或銷售客體，因此法官對於系爭專利權與原告損害（或被告獲利）之關聯性理應加以審酌。法官究竟應如何審酌系爭專利權與原告損害（或被告獲利）之關聯性，進而推估出適當之賠償金額，由於法律並無明文規定，顯然就有賴司法實務累積形成相關標準。整理我國司法實務過去對專利技術價值之衡量標準可發現直接提出相關標準之判決非常少見，大多數判決都是以民事訴訟法第222條第2項為依據，由法官酌定適當之損害賠償數額，即使未在判決理由中言明，亦不難推測法院應有將系爭專利權占產品價值之比例問題列入考量。然而若法官在行使此項損害額之自由心證時，其得心證之標準不予公開，則外界仍無從得知法院是依據何種標準衡量專利價值。

法院除廣泛運用民事訴訟法第222條第2項作為審酌專利權價值之依據外，在論理上亦經常以零組件與主產品之關係作為界定賠償範圍之基準。換言之，我國過去司法實務上仍不乏類似以專利占侵權產品價值比例作為賠償計算條件之判決前例，而其論理基礎大多為：「系爭專利物品與其他零組件尚非屬不可分離之必要零件，

其亦可由他項零組件代替（故應獨立計算該專利物品之價值）」¹；「專利侵害限於以專利方法直接製成之物品始足當之，本案之機械本體既未侵害專利，於計算損害時即不得以機體本體全體之銷售為計算標準（僅能計算配件之價值）」²；「依據鑑定報告認定專利占被告銷售整組產品之價值比例，並扣除製造成本，計算侵害行為所得利益」³。雖然我國司法實務上已經逐漸接受以專利占侵權產品價值之比例計算損害額度，但究竟司法實務是否已針對此種專利價值與產品利益之關係建立明確之適用標準，則不無疑問。畢竟在數量有限的判決中，尚難確立法院已經具體承認之判斷標準，本文僅能透過初步整理結果加以歸納。

基本上法院逐漸形成之見解似為，若專利物品與主產品之間非屬不可分離之必要零件，則僅計算該專利物品（亦即零組件、配件）之價值。若專利技術所應用之處為主要產品之必要且不可分離部分，法院並非就以該主要產品之全部銷售價值作為賠償計算基礎，而是進一步審酌該專利技術之重要程度，也就是以所謂「專利價值分配率」或「專利權貢獻率」此一概念加以限定。關於後者，可以一件關於電動車之零組件技術專利侵權案為代表，該案例經三審判決及高院更一審後確定，其中除最後高院之更審結果以原告不符專利標示規定而判決原告敗訴外，先前三級法院皆有在判決理由中論及專利價值認定問題，藉以判斷原告應獲得多少賠償金額。由於本件在三級法院中主要都是以「專利權貢獻率」或「專利價值分配率」此一概念探究賠償金額，因此以下僅摘錄本件在先前地方法院之判決理由中與專利技術價值認定有關之重點⁴。

¹ 台灣高等法院高雄分院88年度上易字第28號判決。

² 台灣高等法院89年度上字第285號判決。

³ 台南地方法院92年度智字第16號判決；板橋地方法院93年度重智字第4號判決。

⁴ 本件之二審判決為台灣高等法院民事判決94年度智上字第58號；三審判決為最高法院民事判決97年度台上字第754號。至於更一審判決則為台灣高等法院民事判決97年度智上更(一)字第7號。

◎板橋地方法院民事判決93年度重智字第4號

「次按修正前專利法第89條第1項第2款規定：依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：(2)依侵害人因侵害行為所得之利益，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。經查：

(1)依原告聲請向財政部基隆關稅局調閱被告○○公司自89年起92年止報運出口型號HS-686號及HS-580號電動車之報單影本（共409份，有清冊10宗在卷可憑）結果：

I 89年9月18日起至89年12月31日止：HS-686型號出口總價為13,558,937元（數量386台）；HS-580號出口總價為11,733,680元（數量444台）。

II 90年1月1日起至90年12月31日止：HS-686型號出口總價為38,910,792元（數量1033台）；HS-580號出口總價為30,152,987元（數量1194台）。

III 91年1月1日起至91年5月8日止：HS-686型號出口總價為2,639,761元（數量68台）；HS-580號出口總價為5,476,188元（數量185台）。

(2)並參酌原告起訴狀內所主張：以財政部所公佈之「營利事業各業所得額及同業業利潤標準」中其他機械製造修配業代號2990-99之「其他機械」業為準，其89年、90年之淨利率為10%、91年為11%等情（未據被告爭執）。被告○○公司出口系爭電動車扣除成本後，可獲淨利各為：

I 89年9月18日起至89年12月31日止，合計2,529,262元
（ $(13,558,937 + 11,733,680) \times 10\% = 2,529,262$ ）。

II 90年1月1日起至90年12月31日止，合計6,906,378元
（ $(38,910,792 + 30,152,987) \times 10\% = 6,906,378$ ）。

III 91年1月1日起至91年5月8日止，合計892,754元
（ $(2,639,761 + 5,476,188) \times 11\% = 892,754$ ）。

(3)再經依原告聲請囑託財團法人中華工商研究院鑑定系爭專利占系爭電動車價值比例結果：

I 關於市場調查分析，經鑑定機關製作問卷調查統計結果（有效回收94份，受訪者年齡範圍為40歲以上具購買經濟能力者）：①知悉系爭產品為何（出示樣本）者占93%。②考慮功能為購買重要程度因素占58%。③就「功能」因素最重重要決定因素「行進穩定性」占46%。④就產品缺失中「震動搖晃」

重視程度「重要」占98%。⑤就產品中「穩定性」具專利權為決定購買重視程度「重要」占98%。結論：市場調查價值比例為23.8%（ $93\% \times 58\% \times 46\% \times 98\% \times 98\% = 23.8\%$ ；鑑定報告以四捨五入法計比例為25%，誤差值過大）。

II 關於專利價值分配率：

①以鑑定機關向經濟部慧財產局調閱系爭專利權之專利說明書為基準。參酌系爭專利品之實施所製作之成品，並無法單獨使用而係寄存於該電動代步車內其中之一零件屬「寄存專利製品」；經訪談相關廠商結果，前述結構市場情報銷售行為係一非獨立體等情。認重要程度因素及評比共有11項（產品創新、品質優良、產品齊全、多品牌系列、專利策略、專責專利制、廣告、推銷陣容、推銷活動、競爭策略、生產效率；即總元素率），專利穩健程度占3項（產品創新、品質優良、專利策略，即專利元素率），計算之結果專利穩健率為27.3%（ $3/11 = 27.3\%$ ）。原告雖主張：總元素率中有關多品牌系列、廣告、推銷陣容及推銷活動四項以為商標權之判斷，與專利權穩健度無關，應予剔除，專利權價值分配率應以3/7即43%計等情。然查所謂專利價值分配率乃係評估系爭專利占製成品（本件為電動車，專利零件屬寄存製品，並未單獨銷售）之重要程度，總元素率之採取自應包含產品銷售相關要素（非單與專利有關），是以原告主張前開四項與專利穩健元素無關，應自分母扣除，應係誤解鑑定內容，並無可採，併此敘明。

②再進步考量鑑定標的對於本案企業發展與企業控制要因下，需調整適用系爭專利價值分配率，並就創新程度、強度及範圍、擴散力及應用、實施程度及類似務或專利威脅五項為評比（非常好141%至150%、好121%至140%、可101%至120%、尚可81%至100%、差61%至80%、劣60%至50%。標準分配率均為100，合計500；系爭專利本質評比依序各得分110、110、100、100、100，合計520），評比結果乘以前述專利穩健率後，系爭專利權價值分配率為28.4%（ $520 \div 500 \times 27.3\% = 28.4\%$ ）。

III 綜上所述，依市場調查價值比例23.8%與專利價值分配率28.4%二者相平均結果，認系爭新型專利占電動車成品合理價值比例應為26.1%（ $(23.8\% + 28.4\%) \div 2 = 26.1\%$ ）。

$\div 2 = 26.1\%$ ；同前述計算方法與鑑定報告同，惟本院採較精確即算至小數點後三位再四捨五入為計算基準，故計算結果與鑑定報告產生誤差）。

結論：2000年9月18日起至2002年5月8日止，被告出口型號580號及686號電動代步車，扣除成本後之淨利合計10,328,394元（ $2,529,262 + 6,906,378 + 892,754 = 10,328,394$ ），以系爭專利價值比例占26.1%計，被告因實施系爭專利扣除必要品成本及費用所得利益計2,695,711元（ $10,328,394 \times 26.1\% = 2,695,711$ ）。從而，原告本於公司法第23條第2項、修正前專利法第89條第1項第2款規定，請求被告○○公司、丙○○連帶給付2,695,711元，為有理由，應予准許，逾此部分之請求，則屬無據，應予駁回。」

參、立法缺失下的司法補救？

前述板橋地方法院之判決，相當難得地詳細探究系爭專利之價值問題，而非以民事訴訟法第222條第2項之自由心證逕行認定損害額或專利價值，在過去司法實務上實屬少見，如此一來將有助於我國司法實務之判斷標準更為具體明確化，增加司法之可預測性，顯係值得贊同之作法。然而本件法院所採取之判斷標準，亦即所謂專利價值分配率，是否適合作為專利侵權損害賠償計算之方法，卻頗有疑義⁵。其實該判決中所採用之所謂專利權價值分配率概念，乃是在技術交易或無形資產鑑價時所使用之方法，目的在確認該專利權可為公司產生多少經濟價值，進而為其訂價⁶。然而此種技術交易階段之價值認定，與訴訟上關於侵權行為損害賠償之損害認定，不應被混淆使用。法院若以為鑑定機構對專利之鑑價方法可直接用於專利侵權損害之計算，就是忽略了專利價值所具有的流動性。亦即專利權之價值不是固定不變的數額，依使用者不同、使用目的與情況不同，則應有不同之評價始為合理。

⁵ 本件判決上訴第二審後，被告另請一鑑定機構為鑑定，提出「專利權貢獻率」之算法，其本質上與第一審鑑定機構所提出之「專利價值分配率」大同小異，皆是屬於量化分析方法，因此其盲點亦屬相同。

⁶ 參閱Gordon V. Smith & Russell L. Parr, *Chapter 7: Valuation Principles and Techniques, in INTELLECTUAL PROPERTY: VALUATION, EXPLOITATION, AND INFRINGEMENT DAMAGES* 140-55 (2005).

法院為何會陷入將專利權價值視為固定值的窘境呢？原因固有多端，但本文認為此亦與我國訴訟程序上僅有鑑定制度而未有如美國之專家證人制度有關。簡言之，由於法院送請進行專利價值鑑定的機構，其平常之業務都是以技術交易目的為大宗，因此該等機構所熟習之無形資產鑑價方法自然侷限於該目的下之慣用方法。換言之，法院的專利侵權損害賠償計算並非該等機構之主要服務，因此無法獲得其所需要之專業服務。另一方面，法院本身亦不清楚其需要的專業服務是什麼，亦即法院本身缺乏對專利侵權損害賠償之計算準則，因此無從指導鑑定機構應如何進行鑑定。相對的，在美國由於專家證人可由當事人自行延聘，因此律師可基於其當事人之最佳利益而尋找最能支持其論據之專家，提出符合法律意旨的專業鑑定意見。此所以在美國司法實務上，透過律師與專家證人之攜手，往往能使法院提出具有開創性之法律見解。此點本文將於後段析論之。

本文認為法院採取專利價值分配率之計算方式，有另一種可能係我國專利法第85條第1項之規定所導致。我國專利法該條項之第1款係以專利權人之損失作為計算賠償額之基準，第2款則係以被告之獲利（或總銷售額）為計算賠償額之基準。具體個案中適用哪一項計算方式，乃是由專利權人選擇。然而侵權行為損害賠償之核心目的乃在於填補被害人之損害，因此將侵權者之所有利得歸於專利權人原應為例外情形，在我國法之規定卻是屬於專利權人可無條件直接主張之計算方式，此係相當特殊之規定方式。關於以侵權者獲利作為賠償計算方式，在日本乃是用以「推定」權利人之損失，並非獨立一種計算標準⁷，在美國也是關於所失利益（lost profits）的可能計算之一，專利權人必須符合Panduit一案所建立之四項要件才得主張被告之獲利為其損失金額⁸。換言之，此兩國立法例都是以原告之損失為賠償範圍，被告之侵權利益僅是作為舉證上手段，自然會設有許多前提要件以確定被告之侵權獲利真的約略等同於原告之營業損失。日本新修特許法第102條關於以侵權利

⁷ 日本特許法第102條第1項以被告之侵權銷售數量計算原告之損害，第2項直接以被告之獲利為原告之損害，第3項則是以合理授權金作為求償基礎。其中第1項必須在原告經營能力範圍內，超出其經營能力範圍者不可求償，第2項亦屬推定性質，被告理論上可以抗辯原告之實際損害範圍。

⁸ Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, 575 F.2d 1152 (6th Cir. 1978)。四項要件分別為：一、該專利產品之市場需求存在，二、缺乏可接受之非侵權替代品，三、原告有製造與銷售能力可滿足市場需求，四、若無侵權則原告可獲得之利益數額。

益推定所失利益之規定，亦採取極度類似美國Panduit原則之內容作為前提要件。但我國規定是直接將被告之侵權利益作為原告得選擇之計算方式，與該兩國之法制顯有不同。

我國之立法例很可能使法院面臨一項困擾，亦即當專利權人主張以被告之侵權利益為賠償金額時，有可能對專利權人來說是一種過度獲償，既然法律明訂採取何種計算方式係專利權人之選擇權，則此種過度獲償應如何避免，就唯有透過法律解釋之方式加以限縮賠償額。專利法第85條第1項第2款之規定文字為「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」若要法院限縮賠償範圍，則解釋上所謂「因侵害行為」所得之利益當可限定在因系爭專利權所帶來之利益，換言之，以專利權價值分配率或專利權貢獻度等概念加以調整就成為可行也符合條文規定之作法。然而，此種計算方式卻又可能導致專利權人獲償不足，實乃過猶不及。

因為假設專利權人甲基於其專利權，成為市場上特定商品之唯一供應者。則一旦乙侵害甲之專利權，提供相同或類似於甲所提供之該特定商品，則實際上乙所銷售該特定商品之全部獲利，都應該係侵蝕甲之獲利而來，因此甲理應可主張乙之全部獲利。無論該項商品有無其他技術特徵（當然其他技術特徵是必然會存在的），亦無論乙付出多少行銷努力（乙越努力行銷侵權商品，只等於是越努力侵蝕甲之市場利益而已），或者乙的品牌知名度多高（越知名的廠商去侵害他人專利，當然侵蝕專利權人之市場利益越大）。然而若依據前述判決所採用之專利價值分配率，則似乎甲只能從乙之獲利中得到部分賠償，此不盡合理。論者或謂此種情形下甲應選擇以專利法第85條第1項第1款計算其損害，然而該項第2款原本即有一種功能是讓專利權人可免去關於自己損害額之舉證，而直接以侵權者之銷售額或獲利為舉證，因此如果說專利權人依據第2款主張時就會減少其得求償之額度，落入專利權價值分配率之計算模式中，則顯然有違第2款立法之目的。

總體而言，專利價值分配率或專利權貢獻度之概念並非在專利侵權訴訟中絕對不能適用，然而這裡涉及的是司法的恣意性問題。法院的角色與責任是去衡量個案的公平正義，而非以固定僵化的公式套用於所有情形，只為得到一個看似客觀、精準的答案。前述判決中法院並未充分審酌原告與被告關於該項專利物品在市場上之競爭地位，例如有無替代性技術存在，被告之產品整體與原告產品之等同性等問

題，就直接採用鑑定機構所使用之專利權價值分配率方法計算損害賠償金額，並未善盡司法機關之角色職責，亦未符合專利法第85條規定之意旨。本文認為，專利價值分配率在特定情形下仍可適用於專利侵權損害賠償計算上，尤其在認定合理權利金之額度時最是如此。本文即以美國司法實務上關於專利價值衡量之運作模式為例，提供我國司法實務參考。

肆、專利法新修條文仍未釋疑

我國專利法最近已完成修法，其中在損害賠償計算之條文中增列第3款以合理權利金作為賠償計算方式之一，條文規定如下：

新修專利法第97條：「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、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」

在前述條文之立法理由中亦指出第3款之增列係參考美國、日本及大陸之專利法規定，如此則未來我國司法實務上運用合理權利金計算之機會大增，究竟何謂合理或相當，就必須逐漸找出標準或原則，亦應參酌相關國外立法與實務見解以符合實際。然而由於本條文之規定仍是以專利權人得選擇任何一計算方式為前提，因此採用何種損害賠償計算方式之選擇權並不在法院，而是在原告，此與美國法之精神並不相同。就此點而言，我國立法並不盡完美，但由於合理權利金在美國法上係作為最低限度之賠償金額，因此即使增列此一計算方式供專利權人選擇，亦不致產生過度獲償之問題。若專利權人認為合理權利金之計算結果不足以賠償其實際損失，則仍可主張前面兩款之計算方式。本文認為，本次專利修法之適用結果能否使專利賠償計算原則更趨合理化之關鍵，就在於司法實務上應逐步建立明確之解釋原則，使這三款規定有各自清楚之功能定位，則可以建構出我國專利侵權損害賠償之總體架構。由此可見，司法實務之運作仍不免是損害賠償計算之主要場域。本文強調的是，委託機構或專家進行之專利價值鑑定固然是一種可資參考的因素，但其適用前

提仍是先確立我國有關合理權利金之計算方式有哪些法律原則，例如量化分析方法或假設性協商法等，以及這些法律標準是否符合法律意旨等問題。

伍、美國司法實務上之專利價值衡量

美國專利法上損害賠償之計算乃是以專利權人「所失利益」(lost profits)為賠償原則，亦即所謂「若非」原則(but for)。法院在個案中所要審酌判斷之數額為：若非侵權人之侵害行為，專利權人應可獲得多少額外收益。在符合Panduit四要件之前提下，專利權人可主張被告之利得等於其損害。然而，在此種情形下法院仍須界定是被告的哪些部分利得應納入計算，換言之，非專利保護之物品是否亦可納入計算。另一方面，若個案上不符合Panduit之要件，且專利權人亦無法舉證其自身之損失數額，則法律明文規定至少可主張合理權利金作為其最低賠償額。同樣的，所謂合理權利金應如何認定，亦與系爭專利權之價值多少脫不了關係。因此以下分別說明美國司法實務上如何將專利技術價值問題納入損害賠償計算中加以衡量。

一、全市場價值法則之適用擴大專利價值範圍

除了依據Panduit判決所提出之四項要件，專利權人可主張被告之獲利作為賠償金額外，究竟是被告在哪些商品之銷售上獲利可納入計算，美國司法實務上從80年代以來逐漸確立所謂「全市場價值法則」(entire market value rule)之適用，該法則之主要精神在於專利侵權之賠償範圍應及於該系爭專利所產生之所有市場價值，而具體適用上則必須依據某些要件判斷哪些產品銷售利益屬於系爭專利所產生之市場價值⁹。基本原則就是當專利產品與非專利範圍之產品通常被一起銷售時(sold in conjunction with)，若專利權人可證明被侵害專利的技術特性構成消費者對該非專利範圍產品有需求之主要原因時(the basis for customer demand)，則可對該整體產品之所有市場價值請求賠償，而非僅針對該專利技術本身或專利產品之價值求償。此僅為基本原則，在具體適用上法院有提出較明確之標準則可見於1989年的ITT

⁹ 關於全市場價值法則之內容，參閱William Kerr & Richard Troxel, *Chapter 3: Patent Infringement: Lost Profits*, in *CALCULATING INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES* 138-42 (2009).

Corp. v. U.S.一案¹⁰，在該案判決中法院指出：「非專利物品除了必須與專利物品一同銷售之外，尚須與該專利物品有某種功能關聯性存在（have some functional relationship）。」換言之，並非通常併同銷售的所有物品皆可作為專利侵害時之損害賠償範圍，必須進一步審究其功能上的關聯性。然而此種功能關聯性並非如前述我國法院判決所說的「不可分離且必要之零件」此種嚴格程度，因為專利物品之技術特性可增加非專利物品之功能，但並非不可分離個別使用，亦非居於必要之角色，此種情形亦不少見，若以我國法院之判決理由觀之，似乎就不能請求延伸賠償範圍至非專利物品。然而若從「構成消費者之需求基礎」的角度而言，在此種情形下若專利物品之特性已構成消費者購買非專利物品之重要原因時，應承認專利權人得延伸請求範圍方屬合理。

前述美國法院關於功能關聯性要件之提出，其後在2004年CAFC判決Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.一案中¹¹被法院進一步放寬了認定標準，在該案中專利物品是用以混合果汁與水的機器設備，而其中的果汁並非專利保護範圍，但原告請求賠償範圍包括果汁之銷售。此要求在地方法院受到駁回，法院認為果汁與機器的併同銷售僅是基於方便，任何人都可使用其他果汁在該機器上，因此並沒有功能上關聯性。但此案上訴後CAFC推翻地方法院之見解，CAFC指出：「雖然其他果汁與原告提供之果汁具有某種可置換性（some interchangeability），但原告之果汁與機器確實結合在一起以達到特定結果，兩者具有功能上關聯性。」由於本案之專利技術乃是一種讓消費者視覺上產生混淆的果汁供應機（誤以為按鈕後才當場調製，實則為事先已調製完成），因此CAFC認為該種視覺混淆當然是透過機器與果汁的共同作用結果，所以專利權人可以針對非專利物品的果汁銷售一併列入損害賠償計算。然而本案判決的原則產生的後果就是對功能關聯性的過度放寬，因為即使其他業者的果汁也可以用於該機器，法院認為此項事實並不影響功能關聯性之認定，則功能關聯性似乎變得很容易成立。換言之，專利權人將會很容易延伸其請求賠償的產品利益範圍。

¹⁰ ITT Corp. v. U.S., 17 Cl. Ct. 199, 11 U.S.P.Q.2d 1657 WL 32688 (1989).

¹¹ Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367, 72 U.S.P.Q. 2d 1385 (Fed. Cir. 2004).

「全市場價值法則」在適用上若過於寬鬆，很可能導致專利權人過度獲償，進而產生更多專利訴訟糾紛。尤其在當今許多高科技產品內含多種複雜專利技術的情形下，各種專利技術彼此都有功能上關聯性，也都是併同銷售，然而如果一個零組件的侵權就足以構成賠償整部電腦的全部銷售所得，不僅不合理，更可能引發許多不實施自己專利技術的專利權人藉由專利敲詐的方式牟利，也就是近來頗受關注的專利惡棍問題（patent troll），此所以全市場價值法則亦在學界產生檢討與修正聲浪¹²。檢討之意見並非要求全面廢除全市場價值法則之適用，而是認為該法則應維持作為一種賠償範圍的例外規定，而非成為輕易可構成的一種通例。換言之，關於功能關聯性之要件應該更嚴格解釋，才能符合以「消費者需求基礎」作為賠償延伸範圍此一基本原則。

二、合理權利金之計算納入專利技術價值因素

在美國司法實務上以合理權利金作為賠償金額之情形亦不少見，但關於合理權利金之決定方式其實有兩大趨勢，一是量化分析方法，另一則是假設性協商法。實務上關於以量化分析方法計算侵權者應支付之合理權利金的案例，最常被引用者為1986年的TWN v. Dura一案¹³。法院在該判決中指出，以分析方法決定合理權利金之目的即是區分出侵權者因為使用專利技術預期獲得之利潤，以及若未使用該專利技術則一般可接受之正常利潤各是多少，然後將兩者相減即為系爭專利之權利人應得到之賠償。在該案中由於侵權者之預期利潤以及業界之一般利潤都是客觀上比較能取得之資料，因此法院採用此種量化計算方法，而非使用抽象主觀的假設性協商法，自有其背景因素¹⁴。在美國司法實務上，計算合理權利金之數額時，都必須借重專家之證詞為事實認定基礎（由雙方當事人提出），而尤其在以分析方法計算之情形更是如此。此種計算方式理論上對被告比較有利，因此該計算方法之基本前提即是認為侵權者仍應享有其生產製造之合理利潤，專利權人只能主張取回被告所獲

¹² Brian J. Love, *Patentee Overcompensation and Entire Market Value Rule*, 60 STAN. L. REV. 263 (2007).

¹³ TWN Mfg. Co. Inc. v. Dura Corp., 789 F.2d 895, 229 U.S.P.Q. 525 (Fed. Cir. 1986).

¹⁴ RICHARD TROXEL & WILLIAM KERR, *ASSETS AND FINANCES: CALCULATING INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES* § 5:17, 264 (2009).

得之超額利潤。但實務上雙方必定會在前述兩種利潤率的認定上有重大歧見，因此法院根據此計算方法得出合理權利金前，必須在判決中明示其認定之侵權者預期利潤率，以及該產品之業界一般利潤率各是多少，如此一來才符合量化分析方法之意旨。

至於所謂假設性協商方法就是以專利權人及被告皆有意願協商授權之假設前提下，推估其合理應達成之權利金協議。僅就此定義即可知，假設性協商法與前述量化分析方法不同，後者僅關注在侵權人本身經營事業，利用系爭專利所能產生之利潤，至於系爭專利對專利權人本身之事業經營是否有特別之價值（例如大幅提升其市場競爭地位），或者專利權人是否有合理之拒絕授權考量，皆不在量化分析方法所考慮之因素。相對而言，假設性協商法所考慮之因素就比較多元，在Georgia-Pacific一案中所建立的十五項考量因素乃一直受到法院所沿用¹⁵。

所謂十五項考量因素，包括如下：

1. 專利權人因系爭專利對外授權而收取之權利金數額，且可資證明或推估為一種「標準權利金」。（the royalties received by the patentee for the licensing of the patent in suit, proving or tending to prove an established royalty.）
2. 業界被授權者因實施相似於系爭專利技術之其他專利技術而支付之權利金費率。（the rates paid by the licensee for the use of other patents comparable to the patent in suit.）
3. 授權之性質與範圍，例如係專屬或非專屬授權，限制區域與否，允許製造之物品種類。（the nature and scope of the license, as exclusive or nonexclusive; or as restricted or nonrestricted in terms of territory or with respect to whom the manufactured product may be sold.）
4. 授權者是否已有既定政策與產品規劃而決定不將該專利對外授權以維持市場獨占性，或僅給予極為有限的授權以維持獨占地位。（the licensor's established policy and marketing program to maintain his patent monopoly by not

¹⁵ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. 235 (S.D.N.Y. 1970).

- licensing others to use the invention or by granting licenses under special conditions designed to preserve that monopoly.)
5. 界定授權者與被授權的商業上關係，例如是否為同地區同產品線之競爭者，或者是原創者與推廣者的關係。(the commercial relationship between the licensor and licensee, such as whether they are competitors in the same territory in the same line of business, or whether they are inventor and promoter.)
 6. 被授權人銷售專利物品所能帶來其他物品的銷售成長，以及對授權者而言該發明對其他非專利物品銷售的帶動作用有多少。(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 nonpatented items, and the extent of such derivative or convoyed sales.)
 7. 系爭專利所餘之權利期間，以及授權之期間。(the duration of the patent and the term of the license.)
 8. 系爭專利產品已知之獲利性，其商業成功度以及市場接受度。(the established profitability of the product made under the patent, its commercial success, and its current popularity.)
 9. 該專利物品相較於先前達到類似功效之物品，有哪些特殊用途或優點。(the utility and advantages of the patent property over the old modes or devices, if any, which had been used for working out similar results.)
 10. 該專利發明之本質，授權者自身將專利實施後產品之特性，以及使用該發明者能獲得之利益。(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. 侵權者對該發明之利用程度，以及任何可顯示該利用產生之價值的證據。(the extent to which the infringer has made use of the invention, and any evidence probative of the value of that use.)
 12. 在該特定產業中或相類似產業中利用系爭發明或類似發明所通常產生之利潤或售價。(the portion of the profit or 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. 可獲得利潤中應歸因於系爭發明的比例，特別區別於非專利的組件、製造過程的技術、商業經營的風險、侵權者本身重要特質或重要改良。(the portion of the realizable profit that should be credited to nonpatented elements, the manufacturing process, business risks, or significant features or improvements added by the infringer.)
14. 合格專家提出之證詞。(the opinion testimony of qualified experts.)
15. 假設專利權人願意授權，侵權者亦欲取得授權的前提下，雙方在合理商業條件考量下願意達成的授權金數額。此數額應使被授權者仍有合理之利潤，且對專利權人來說是可接受的。(the royalty that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon 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.)

綜上所述，法院若採取量化分析方法決定合理權利金，則實際上就是在認定系爭專利權之價值，因此所謂專利價值分配率就有相當大的適用機會。至於使用假設性協商法時，固然要考量系爭專利對專利權人之重要性等等其他因素，但系爭專利讓侵權人產生之商業利益也是重要的考量因素之一，因此鑑定機構對專利權價值之認定自有相當之參考價值。

陸、結論：應以規範評價論取代技術論

損害賠償計算問題是規範評價的問題，不是簡單的數學問題。因為任何數字計算都不會是單純的計數問題 (tally)，而是能否算作的問題 (counting as)。哪些算是專利權人的損失，這並沒有客觀上的答案，必有賴法院依據法律意旨加以認

定。因此若僅將專利價值問題委諸鑑定機構加以認定，其實是有違法律意旨的。為此，本文透過對美國司法實務有關專利價值與賠償計算關係之初步引介，希望提供我國司法參考。

本文從美國法上所建立之專利侵權損害原則可獲得之啓示為，儘管美國學界對司法實務走向產生過度賠償專利權人之疑慮，至少以美國實務上建立之全市場價值法則與我國法院過去所提出之有關專利價值與產品利益之認定方式比較，則美國法院所提出之原則仍比較合理適當。如前所述，任何數字的計算都涉及要將哪些部分算入的政策選擇問題，這其中必有價值判斷層面存在。以全市場價值法則之解釋適用為例，透過對功能關聯性要件之寬嚴程度調整，就界定了專利權人可主張其專利權價值之範圍。由於功能關聯性此一要件並無客觀存在之解釋方式，因此必須考量的因素就包括對專利權人保障不足可能損害研發與申請專利誘因，但保護過度則可能形成濫訴等問題，亦即是對專利制度本質的法政策思考，此即為我國法院可調控專利法政策之機會。