



專利救濟法理的新思維

——以美國專利訴訟近期法院見解為主軸



葉雲卿*

壹、研究美國專利訴訟之重要性

美國是全球排名第一的主要的專利訴訟法庭地¹。實證研究資料顯示，美國專利訴訟案件多為跨國訴訟，而在這些跨國之專利訴訟中，台灣企業是美國跨國專利訴訟的常客，於2004年、2009年分別排名第2位、第4位²。同時資料也指出，2004年美國專利訴訟起訴案件中，涉及原告或被告一造為外國人的案件約有673件，兩造均為美國人約有2,099件，一造當事人為台灣人或台灣公司共有53件；2009年，一造為外國人的案件增加到776件，占有專利起訴案件29.4%，涉及台灣當事人則有51件。顯示我國企業為美國跨國專利訴訟的常客，也是我國必須深入研究美國專利制度的運作的重要原因之一。

DOI : 10.3966/221845622014010016003

收稿日：2013年11月25日

* 世新大學智慧財產權法律研究所助理教授。

¹ Michael Elmer & Stacy Lewis, *Where to Win: Patent-Friendly Courts Revealed Multinational Companies Are Increasingly Finding Themselves Litigating in Multiple Jurisdictions*, 2-3, see also available at http://www.finnegan.com/files/upload/Articles%20and%20other%20Resources%20-%20PDF%20Files/Managing_Intellectual_Property_Where_to_win_patent_friendly_courts_reveal_ed_09_10.pdf (last visited Aug. 20, 2013).

² MARKETA TRIMBLE, *GLOBAL PATENTS: LIMITS OF TRANSNATIONAL ENFORCEMENT* 143-45, 135-39 (2012).

其次，美國是全球發明人申請與執行專利的首要選擇國家，美國專利法對於保護發明人創新具有重要功能。一些統計數字證明全球發明人偏好申請美國專利，也間接說明美國專利制度對於全球發明人的重要性：

一、美國是全球握有有效專利最多的國家，也是目前世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Office, WIPO）紀錄上具有有效專利最多的國家。根據WIPO2012年的統計報告指出³，截至2011年止，美國有效專利數為2,113,628個。

二、美國是WIPO統計上排名前5位的專利申請國家⁴。

另外，研究美國專利制度的演變，有助於我國專利制度發展。美國專利法自1790年頒布，發展至今，已是世界上發展最活躍的專利制度之一。美國專利制度，是一個會隨著時代變遷、科技發展、與經濟社會政策調整的一個制度。歷史上幾次美國專利法的修正，都反映出當時專利制度的缺陷，每次的修法就是針對當時專利法的缺漏或不合社會期許的狀況加以修正，使專利法可以達成促進社會創新的功能⁵。特別是最近20年中，美國專利制度由著重專利權人的保護，轉為亦考慮市場消費者的權利。這個重大轉變及法理上的演變，是各國在發展本土特色化專利制度的重要參考。這是本研究選擇美國制度，以觀察專利權人救濟法理演變的主要原因。

專利制度的目的在鼓勵創新，但如何同時保障專利權人的利益，亦促進人類福祉，一直是各國專利制度所努力的目標。美國法院自2005年對於專利權人禁制令、損害賠償方面的法院見解有若干調整，目的即在追求如何使專利人的救濟方法更能符合促進創新的目的，除透過將核發禁制令的標準，由財產法則架構轉向責任法則架構，另外加入消費者權利作為考量評估專利權人的救濟，可說是進入21世紀以來，專利制度改革的二大重點。這些制度上的重大改變將影響美國專利權的保護，對於各國專利制度的走向產生一定的影響。

³ WIPO, WORLD INTELLECTUAL PROPERTY INDICATORS 38 (2012), *see also available at* http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf (last visited Aug. 20, 2013).

⁴ *Id.* at 5.

⁵ ROBERT PATRICK MERGES & JOHN FITZGERALD DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIAL 10-12 (2008).

綜上，對於美國專利制度之研究，將有利於我國企業就專利進行布局、提供政府調整專利政策的方向與思考，及引導我國未來專利制度的走向具有實質上的意義。因此本文將探討自90年以來，因美國專利生態環境改變，造成專利制度亂象，產生專利制度改革的需求。其次，將針對法院如何修正專利人之救濟法理，以因應當前專利制度上的問題，而對於專利權人之權利給予適當的評價，進一步針對專利權人的救濟方法提出解決方案，以逐步重塑專利救濟制度，符合專利制度目的存在的核心價值——促進創新兼具公共利益協調。其後，本文將分析美國法院如何調整核發禁制令予專利權人之標準，及考量專利權人損害賠償計算方式，以適當保護專利權人與消費者。最後，本研究將統整專利制度上的救濟制度問題，並建議專利制度應有的走向，以導正專利制度回歸正常功能。

貳、20世紀末期美國專利制度失能現象分析

研究顯示自1850年開始，各國專利制度大體上朝向嚴格保護主義⁶，但專利政策保護強度並非一成不變，而是呈現動態性的發展，其後的100多年間，專利保護政策有強有弱⁷。根據OECD在2004年所公開之研究⁸，指出自1850年後全球專利制度經過數次專利保護強度由弱轉強的局面，例如在1850年到1875年，許多國家對於專利制度產生質疑，1869年荷蘭廢除國內專利制度。但是到了1883年，歐洲國家簽署第一個保護專利的國際公約——巴黎公約，要求簽約國必須提供法律制度保護專利。1930年，因為全球經濟蕭條，加上美國國內強化反壟斷案件的審理，專利保護也由強轉弱，而一直到了70年代，美國國內對於專利保護都不是太重視⁹。

專利保護政策自1980年代後，開始由弱轉強，造成專利申請案大量的成長，2002年之全球年專利申請量與1982年相比，2002年專利申請量約成長40%¹⁰，專利

⁶ *Id.* at 9-10.

⁷ OECD, PATENTS, INNOVATION AND ECONOMIC PERFORMANCE: OECD CONFERENCE PROCEEDINGS 131 (2004).

⁸ *Id.*

⁹ MERGES & DUFFY, *supra* note 5, at 10-11.

¹⁰ OECD, PATENT AND INNOVATION: TRENDS AND POLICY CHALLENGES 5 (2004).

申請量持續至今仍然繼續成長。1980年以後，這波強化專利保護政策主要集中在二部分：一、擴大專利保護標的與專利權保護範圍；二、強化專利權人專屬排他權（exclusive right），這股風潮使近代專利制度發展出以下的具體特徵¹¹：

一、擴大專利保護標的。具體的事例包括：認可軟體專利與商業方法專利之可專利性，以及生化領域中有限度認可實驗方法可專利性。

二、專利權人可主張專利保護範圍擴大。具體事例包括：法院在專利侵權訴訟中，採用均等論以定位專利保護範圍。

三、國際專利申請程序簡化與申請費用大幅降低。

四、強化專利審查機構的審查程序。

五、專利權的限制應加以限縮。美國法院針對研發而在實驗室實施專利，排除專利侵權的適用，加以限制。

六、專利權人被法院確認有效，且順利執行專利權的案件，大量增加。1982年美國法院成立聯邦上訴CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit）後，專利被法院宣告無效的案件大量降低。

七、更多國家提供行政程序予第三人可以就專利有效性提出舉發（objection），使第三人可以較低的費用挑戰專利的有效性。藉由舉發制度，可以排除一些品質不好的專利進入法院，而無須耗費訴訟資源。

1980年全球趨向嚴格保護專利，在全球的訴訟判決中也出現若干的特徵。根據OECD於2004年所公開之1980年至2002年專利研究報告，顯示幾點專利訴訟重要特徵¹²：

一、專利侵權案件之軟體案件自1990年初期開始緩步增加，1999年軟體專利訴訟是1989年的三倍。

二、這段期間軟體專利訴訟多為小公司，或是獨立發明人，包括Sony等大型電子公司涉及專利訴訟僅占很小的部分。

三、軟體專利在專利布局運用上，多以防禦型為之。

¹¹ OECD, *supra* note 7, at 128-29.

¹² *Id.* at 274.

21世紀專利訴訟特徵，除了少數改變外，許多部分仍然延續20世紀末特徵，並與數位科技發展有相當的關聯性，整體歸納有以下之特徵：

一、專利中介人（intermediaries）的興起¹³：

90年代以後以專利訴訟為主要獲利的商業模式於美國本土開始出現，2005年PAEs已是美國專利訟主要主體之一¹⁴，改變過去專利訴訟以發明人為主體的現象。

二、軟體專利品質與保護範圍不確定的問題¹⁵：

自90年代以後，以軟體專利為標的專利訴訟增加，而軟體訴訟品質以及專利範圍不確定，仍是各界主要爭執的重點。

三、專利訴訟費與高和解比率較其他訴訟為高¹⁶：

OECD於2004年所作有關專利訴訟的現象研究，就已指出訴訟費用居高不下的問題。這個現象並無緩解，反而日趨嚴重。被告為避免負擔高額訴訟費用，導致訴訟和解比率大幅增加。

PAEs問題、軟體專利問題、高額訴訟費用問題，以及三者間交錯的問題，是啟動美國新一波專利制度改革的主要原因。因此，於討論美國自20世紀末期以來持續

¹³ Alleb W. Wang, *Rise of the Patent Intermediaries*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 159, 165-66 (2010).

¹⁴ The term of Patent Troll was initially appeared in the 1990s by the employees of Intel and popularized by Intel's Peter Detkin. See Brenda Sandburg, *Inventor's Lawyer Makes a Pile from Patents*, *The Recorder* (July 30, 2001) see also available at <http://www.wordspy.com/words/patenttroll.asp> (last visited Aug. 1, 2013). Anne Layne-Farrar, *The Brothers Grimm Book of Business Models: A Survey of Literature and Developments in Patent Acquisition and Litigation*, 9 J. L. ECON. & POL'Y 29, 33 (2012). See PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), 2013 PATENT LITIGATION STUDY (2013), see also available at <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2013-patent-litigation-study.jhtml> (last visited at Sep. 1, 2013); see also Colleen V. Chien, *Patent Trolls by the Numbers*, SANTA CLARA UNIV. LEGAL STUDIES RESEARCH PAPER NO. 08-13 (Mar. 13, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2233041> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2233041> (last visited Sep. 1, 2013).

¹⁵ OECD, *supra* note 7, at 128-29.

¹⁶ James E. Bessen & Michael J. Meurer, *The Direct Costs from NPE Disputes*, 99 CORNELL L. REV. (2014), Forthcoming BOSTON UNIV. SCHOOL OF LAW, LAW AND ECONOMICS RESEARCH PAPER NO. 12-34, at 13, 47 (June 28, 2012). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2091210> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2091210> (last visited Sep. 2, 2013).

專利改革之前，本節將深入分析這些現象，並討論其對於專利制度運作所造成之影響，以及所帶來的對於改革的需求：

一、PAEs形成問題

(一) Troll, NPEs與PAEs

PAEs這個詞語，首先出現在美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）於2011年3月的報告中，是「Patent Assertion Entity」之縮寫，可以翻譯為「以專利訴訟為業之法人」。PAEs是用來代替俗稱的Patent Troll¹⁷。Patent Troll¹⁸或是Patent Offensive Aggregators¹⁹，中文翻譯為「專利蟑螂」，該詞具有負面評價，廣義上用來描述一些專利持有人，並未創造任何產品，而以向公司提起訴訟獲取權利金或賠償金為主要的利潤來源。由於Troll這個詞語過於空泛，且含有社會評價，因此後來的正式法律文獻改以NPEs（Non-Practicing Entities）稱之。

NPEs與典型的Troll，雖然二個詞語均指不實施專利卻持有專利的法律主體，但在概念上二者仍有差別。一般認為，NPEs包含的範圍較廣²⁰，除了Troll以外，也包括對研發有貢獻的研究機構，但Troll則專指對研發完全無貢獻的法律主體²¹。大學就是其中一個NPEs的具體案例，大學研發機構基本上並不實施專利或生產產品，然而，大學的教師、員工所做之研究，都會積極申請專利，並成立單位或辦事處進行專利授權（或稱「技術轉移」），但其並不會被歸納為Troll，原因是大學雖以授權

¹⁷ Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, *Patent Holdup, the ITC and the Public Interest*, 98 CORNELL L. REV. 1, 1-2 (2012).

¹⁸ Daniel P. McCurdy, *Patent Trolls Erode the Foundation of the U.S. Patent System*, *Science Progress*, Jan. 12, 2009, <http://www.scienceprogress.org/2009/01/patent-trolls-erode-patent-system/> (last visited Sep. 2, 2013).

¹⁹ Wang, *supra* note 13, at 177-81.

²⁰ FTC, *EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION* 220 (2011).

²¹ 過去，NPEs經常也用來指Troll，但是NPEs廣義定義尚包括研究單位。例如 Mirada Joes, *Permanent Injunction, A Remedy by Any Other Name Is Patently not the Same: How eBay V. Mercexchange Affects the Patent Right of Non-Practicing Entities*, 14 GEO. MASON L. REV. 1035, 1035-36 (2008).

方式獲利，但卻有研究的貢獻。爲了區分大學研究機構與Troll之間差異，因此有PAEs用詞的出現。

(二)PAEs的訴訟成本相對低廉，因此積極參與專利訴訟

PAEs在美國專利訴訟中占有重要地位。依據一份研究顯示，PAEs所引導之訴訟，於2011年訴訟數量較2007年成長約一倍²²。2013年一份統計研究報告指出，PAEs在2012、2011、2010年所提出專利訴訟，各占該年度所有專利訴訟的62%、45%與29%²³。

PAEs大量參與訴訟，主因是起訴成本不高，也可以承擔較低的訴訟風險。具體而言，PAEs具有以下優勢，因此可以利用專利訴訟獲利²⁴：

1.PAEs沒有生產產品，PAEs所主導之訴訟無法比照競爭者訴訟的方式，使原、被告於訴訟中進行交互授權，因此在PAEs類型的訴訟中，被告無法與PAEs進行交互授權的談判，縱然被告對於PAEs提出反訴，對於PAEs並未有任何影響。

2.取得專利權，即可推定專利權「有效」存在。因此，作爲專利權人，PAEs並不需要許多證據去主張他們的專利有效，所以PAEs的起訴成本不高，使PAEs積極投入專利訴訟。

3.PAEs在訴訟期間，因無生產活動，所以無須承擔製造業的固定成本，而當訴訟期間拉長時，PAEs較有本錢可以負擔財務壓力。反之被告因爲負擔製造產品的財務壓力，多選擇和解，以避免耗時耗費的訴訟程序。

PAEs發展出的低訴訟成本、高賠償金的商業模式，更鼓勵PAEs投入提起更多的專利訴訟以獲利。依據James Bessen和Michael Meurer的研究²⁵，發現在PAEs主導

²² Sara Jeruss, Robin Feldman & Joshua H. Walker, *The America Invents Act 500: Effects of Patent Monetization Entities on US Litigation*, 11 DUKE L. & TECH. REV. 357, 377 (2012). 文中提到2007年NPE起訴案件約22%，2011年約40%。

²³ Colleen V. Chien, *Patent Assertion Entities*, Presentation to the Dec. 10, 2012 DOJ/FTC Hearing on PAEs, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2187314 (last visited Sep. 2, 2013).

²⁴ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, PATENT ASSERTION AND U.S. INNOVATION 8 (June 2013), see also available at http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/patent_report.pdf (last visited Sep. 1, 2013).

的訴訟中，被告在2011年支付了PAEs約290億美元賠償金，較2005年賠償額增加400%；這份研究進一步指出這些賠償數額，估計只有低於25%的金額會回流研發創新，換言之，PAEs所獲得的訴訟賠償額，對於研發創新並無助益。

(三)PAEs商業模式與訴訟特徵

PAEs之所以受到各界的抨擊，主要因其具有爭議性的商業模式。PAEs以其手中握有專利，控告其他具有生產銷售活動的公司侵害專利權。PAEs擅長以專利訴訟為手段，對被告施以威脅，使被告擔心商業活動可能被中斷，而急於與PAEs和解並支付高額和解金或授權金給PAEs。一般認為PAEs的商業模式對於創新與研發及經濟發展欠缺貢獻，在於PAEs的商業模式具有以下幾點特徵²⁶：

- 1.PAEs不實施專利，也就是說PAEs不從事與其專利相關的研究，或是生產及發展與其專利有關之科技產品。
- 2.PAEs不利於技術移轉。
- 3.PAEs通常等到商業的參與者進行不可逆轉的投資時，才會向參與者主張其專利權，並透過專利訴訟以取得授權金或和解金。
- 4.PAEs取得專利僅有一個目的，即是為了從專利侵權人取得巨額的費用。
- 5.PAEs不實施專利，被告無法利用反訴來防禦。
- 6.由於PAEs多與被告和解，因此對於PAEs可以獲得的索賠範圍並不明確。但是許多文獻指出，被告通常會為了降低訴訟風險或是避免訴訟費用，而願意支付高於合理數額的授權金。
- 7.PAEs利用創造空頭公司或是要求簽署保密協議來隱瞞PAEs的成員，使被告難以掌握被告的身分而具體擬定訴訟策略。

嚴格來說，PAEs的商業模式係現行專利制度下的產物。按照美國專利法第284條規定，專利權人有權向侵權人提出授權要求，並請求法院核發禁制令排除侵害²⁷。2006年

²⁵ Bessen & Meurer, BOSTON UNIV. SCHOOL OF LAW, LAW AND ECONOMICS RESEARCH PAPER NO. 12-34, *supra* note 16, at 41.

²⁶ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, *supra* note 24, at 6.

²⁷ The owner of an infringed patent is statutorily entitled to seek, and often simultaneously receive, both monetary damages and a permanent injunction. *See* 35 U.S.C. § 283-284 (2006).

之前，以財產權制度所建制之專利權人救濟制度下，當專利權人一審勝訴，法院幾乎無例外地判給專利權人永久禁制令²⁸。但是PAEs對於創新並無貢獻，而是將專利作為一種財務或投資工具以獲取利潤，PAEs的損害既然可以換算為金錢，法院是否仍必須發給禁制令以保障專利權人，即有檢討之必要。

二、軟體專利問題

1990年專利戰（Patent War）進入數位時代²⁹，通訊產業的公司是專利訴訟的常客。2010年後期智慧型手機大廠啟動全球專利戰，企圖穩固全球手機市場的市佔率。這場專利戰場由美國延燒至歐洲、亞洲戰場，幾乎全球所有的手機大廠都捲入這場手機專利戰，包括蘋果、Google Android、微軟系統手機，各方展開手機軟體方面的專利技術侵權訴訟。

軟體專利訴訟受到重視，除了得利於IT產業發展，軟體產業的專利訴訟案件快速成長也是一個重要原因。由於軟體專利本質上有範圍不易確定的問題，使得軟體專利訴訟一直是專利政策改革的焦點之一。

（一）軟體專利是近年專利訴訟案件成長最迅速的專利類型

由於IT產業的發展，軟體專利的申請量也隨之增加，而軟體專利訴訟自1980年代開始零星出現，到1992年以後，軟體專利訴訟已經急遽成長，2002年軟體專利的訴訟，約佔全年專利訴訟的30%³⁰。2011年研究顯示，軟體專利訴訟是化學專利訴訟案件的5倍，而商業方法專利訴訟則為化學專利訴訟的14倍³¹。

²⁸ Herbert F. Schwartz, *Injunctive Relief in Patent Cases*, 50 ALBANY L. REV. 565, 571 (1986).

²⁹ Patent War is a “battle” between corporations or individuals to secure patents for litigation, whether offensively or defensively, http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_war (last visited Aug. 1, 2013).

³⁰ JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK 191-92 (2008).

³¹ 2012年PwC研究報告中並無單獨針對專利分析訴訟案件，但是提供自1995年到2012年這10年專利訴訟於各產業之比例。其中軟體產業涉及專利訴訟約6%。但軟體專利涉訟除了軟體產業外，可以發生其他產業包括消費性產品、電腦硬體與電機產業，這兩類產業所占比例約18%與9%。See PricewaterhouseCoopers LLP (PwC), 2013 PATENT LITIGATION STUDY (2012), see

(二)軟體專利爭議

對於軟體是否應提供專利保護的議題，在1960年代才開始被提出討論³²。當時，美國業界或專利政策上，基本上都採反對的見解³³。1972年美國最高法院在 *Gottschalk, Commissioner of Patents vs. Benson* 乙案³⁴，首度審理軟體專利的案件。最高法院雖然在該案中駁回 *Benson* 專利，但僅以抽象性的專利請求項（abstract claim）之適格性必須加以限制為由，而駁回 *Benson* 上訴。由於在 *Benson* 乙案，最高法院對於電腦演算法（computer algorism）是否欠缺專利適格性，並未具體表示意見³⁵，所以有很長一段時間，許多美國聯邦法院都認為 *Benson* 案排除演算法於專利保護之外。

1998年，美國聯邦上訴法院在 *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group*³⁶，確定軟體專利的適格性³⁷。*State Street Bank* 判決指出演算法僅有抽象概念但不具有實用性的概念，不具有專利適格性；但如果演算法是透過計算器（machine）運用一連串數學計算，將資料——可分金額——轉換為最後股價（share price），則是一種演算法的實際運用，因為這樣的方式產生一種「有用（useful）、具體（concrete）、有體的（tangible）」的結果，因此演算法具有可專利性³⁸，已然確認。2011年最高法院在 *Bilski v. Kappos* 乙案中³⁹，指出步驟（Process），或是方法專利，是否僅為抽象概念而不具專利性，machine-or-

also available at <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/2013-patent-litigation-study.jhtml> (last visited Sep. 1, 2013).

³² LEE A. HOLLAAR, LEGAL PROTECTION OF DIGITAL INFORMATION 293-94 (2002).

³³ *Id.* at 293.

³⁴ *Gottschalk, Commissioner of Patents vs. Benson* 409 U.S. 63 (1972).

³⁵ HOLLAAR, *supra* note 32, at 299.

³⁶ *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998).

³⁷ HOLLAAR, *supra* note 32, at 317.

³⁸ *Trust v. Signature Financial Group*, 149 F.3d at 1371.

³⁹ *Bilski v. Kappos*, 561 U.S. ___, 130 S. Ct. 3128 (2010). 最高法院在本案推翻聯邦上訴法院將 machine-or-transformation (MOT) 檢測條件作為認定流程或方法專利是否為抽象概念之唯一測試標準。MOT的測試標準，是指步驟或方法請求向是否符合美國專利法第101條可專利性之要件，必須是：(1)其是與特定的機器或裝置搭配在一起，或(2)具有將某一特定的物件轉換為另一不同的狀態或事物。

transformation檢測條件並非是確認是否抽象概念唯一測試條件。換言之，最高法院認為，縱然不符合machine-or-transformation條件，但如果可以其他標準認定該步驟或方法並非抽象概念，則該步驟或方法仍具有專利性。

在確認軟體專利具可專利性之後，軟體專利仍存在許多爭議，其主要爭議圍繞在以下幾點問題⁴⁰：

1. 軟體專利是否欠缺顯著性？
2. 揭露程度是否不完整？
3. 軟體專利是否真實發明？還是僅是一種策略的運用，也就是軟體專利是否係為申請專利而申請之現象？
4. 軟體專利保護範圍是否過廣？
5. 軟體專利保護期間是否過長？

2005年美國電腦系的教授Campbell-Kelly曾針對以上幾個問題，檢驗50個軟體訴訟的專利，他證明軟體專利與其他領域專利並無不同⁴¹。然而他的論述，並未被大眾接受，且後來被Bessen與Meurer以及其他學者所挑戰⁴²。2007年美國軟體科學家James Bessen與波士頓法學院教授Michael J. Meurer共同合著的「Patent Failure-How Judges, Bureaucrats, and Lawyers Put Innovators at Risks（中文可譯為「專利失能——法官、官僚、以及律師如何致發明人於險境」，以下簡稱「專利失能」⁴³）」一書中，指出軟體專利相較於其他領域專利，有範圍不確定以及顯著性的問題，因此與其他專利性質不同。

2008年美國最高法院於KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.⁴⁴，KSR中提高專利非顯著性（non-obvious）的門檻，使得軟體專利被宣告無效的案件量增加。

⁴⁰ Martin Campbell-Kelly & Patrick Valduriez, *A Technical Critique of Fifty Software Patents*, 9 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 249, 250-51 (2005).

⁴¹ *Id.* at 281-82.

⁴² BESSEN & MEURER, *supra* note 30, at 188-89.

⁴³ 根據Google網頁上的統計資料，本書已經被引用672次<http://scholar.google.com/citations?user=2P-eWUUAJ&hl=en>，最後瀏覽日：2013年8月7日。根據作者自述，包括美國聯邦上訴法院與FTC都在相關報告中，引用過書上內容。<http://www.bu.edu/law/faculty/profiles/bios/part-time/bessen.shtml>，最後瀏覽日：2013年8月7日。

⁴⁴ KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

2011年美國新修正專利法增加一項特別程序，使被告可針對軟體專利的有效性，立即向美國專利局聲請重新審理專利是否無效，並要求聯邦法院在專利局審理期間暫停訴訟程序⁴⁵，而將一些體質不佳的商業方法專利排除於法庭之外。2013年6月的美國白宮行動方案⁴⁶，限縮功能性的請求項成立，藉由提高軟體專利顯著性標準，或是預先篩檢欠缺顯著性、新穎性的軟體專利，先行排除於法院之外，以避免原告利用軟體專利的不確定性，威脅被告和解。

由於軟體專利的特殊性，具有不易確定，且通常欠缺進步性的問題，使得專利訴訟之結果難以預測，導致容易被原告操控而作為威脅被告和解工具⁴⁷。這種特性額外吸引PAEs參與介入，2011年約有82%軟體專利訴訟是由PAEs所提出，PAEs大肆利用軟體專利範圍不確定的特徵，使得軟體專利訴訟問題更形嚴重⁴⁸。

三、專利訴訟成本高昂

(一) 訴訟費用

統計專利訴訟費用的數字顯示自1995年以後，金額急遽上升⁴⁹。依照美國智慧財產權法協會（American Intellectual Property Law Association, AIPLA）之統計，2009年較2001年的訴訟費用成長40-50%，訴訟費用整理如表1。原告的訴訟風險——即原告請求損害賠償金額（或稱訴訟標的金額）——在100萬元以下，由起訴到陪審團審理結束之後，當事人所要花費的訴訟費用金額中位數約在65萬元美金，事證開示程序終結費用之中位數（median cost）為35萬元美金；倘專利訴訟標的金額在100萬元美金到2,500萬元美金之間，訴訟費用之中位數約250萬元美金；訴訟標的金額超過2,500萬元美金，則訴訟費用之中位數約500萬元美金。

⁴⁵ AIA, 84 Sec. 18 (a)(3).

⁴⁶ U.S. White House, FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues, released by Office of the Press Secretary, June 4, 2013, available at <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues>. (last visited Sep. 1, 2013).

⁴⁷ BESSEN & MEURER, *supra* note 30, at 19.

⁴⁸ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, *supra* note 24, at 5.

⁴⁹ BESSEN & MEURER, *supra* note 30, at 130-31.

(二)其他成本

除了訴訟費用之外，公司面臨訴訟時，更重要與複雜的部分是商業成本⁵⁰。商業成本，包括部門對於訴訟參與的時間，以及訴訟資料所產生的成本。研究顯示，因專利涉訟的公司，股票會在三天內的價格下降0.56%至3%。而訴訟對於公司所帶來的損失，約2.9至28.7萬元美金⁵¹。

表1 美國專利訴訟之訴訟費用中位數估計額

	訴訟進程	訴訟風險 100萬美金以下	訴訟風險 100萬美金到 2,500萬美金之間	訴訟風險 超過2,500萬美金
2001	事證開示程序終結	250K	797K*	1.508M
	一審終結	499K	1.499M	2.992M
2009	事證開示程序終結	350K	1.5M	3M
2009	一審終結	650K	2.5M	5.5M
2011	事證開示程序終結	350K	1.5M	3M
2011	一審終結	650K	2.5M	5M

資料來源：The AIPLA's Report of Economic Survey (AIPLA 2002, 2010, 2012).

附註：K為1,000元美金，M為百萬元美金。

* 797K美元是指訴訟標的金額在100萬美元到2500萬美元之間的專利訴訟，其事證開示之費用為79.7萬美金。

四、專利訴訟被告高和解比例

依據統計，PAEs主導專利訴訟案件，約有90%進入和解程序⁵²。令人意外的是，許多和解的專利訴訟案件，不乏有專利可能無效的問題，但專利訴訟的被告面臨NPEs時，卻寧可和解而不願繼續訴訟。以下以RIM與NTP案⁵³、SAS案⁵⁴說明公司如何因應PAEs主導訴訟。

⁵⁰ *Id.* at 132.

⁵¹ *Id.* at 137.

⁵² Stijepko Tokic, *The Role of Consumers in Deterring Settlement Agreement Based on Invalid Patents: The Case of Non-Practicing Entities*, 2012 STAN. TECH. L. REV. 2, 6 (2012).

⁵³ *Id.* at 12-13.

(一)RIM v.s NTP

NTP, Inc. v. Research in Motion⁵⁵，由原告NTP起訴RIM專利侵權，法院判定賠償金5千萬元美金。本案的專利有效性尚有挑戰空間，因為訴訟過程中，美國專利局再次審理NTP的專利，其部分專利請求項被專利局撤銷。但是就在專利局對於NTP專利有效性之問題作出最後決定之前，RIM先以6.125億元美金代價與NTP和解。

RIM在訴訟過程中，發現許多消費者轉向與競爭對手交易，使競爭對手的市場由22%成長到30%。因此，縱使NTP的專利有可能被宣告無效，但RIM卻為消除市場上消費者及投資人對於RIM可能因為專利問題無法繼續提供相同服務的疑慮，而快速與NTP和解。

(二)SAS

SAS是全球著名軟體公司，曾經是世界上最大的私人持有之軟體公司，其主要業務為負責提供商業組織與消費者進一步的建議。SAS的律師在2013年FTC舉辦的聽證會中，說明SAS對抗PAEs的始末⁵⁶。

SAS曾經有好幾件專利訴訟的原告為PAEs，在這些PAEs起訴的案件中，因PAEs善於運用電子型態的事證開示程序（e-discovery），而使事證開示程序費用遽增⁵⁷。在SAS與PAEs的專利訴訟中，為進行這些蒐集證據程序（discovery），SAS蒐集超過1,000萬件電子文件，導致SAS訴訟費用高達800萬美金。雖然SAS在本案中贏得了簡易判決，但是SAS並未取得實質的勝利，因為取得這個勝訴的成本超過800萬美金。

⁵⁴ EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, *supra* note 24, at 6.

⁵⁵ NTP, Inc. v. Research in Motion, 397 F. Supp. 2d 785 (E.D. Va. 2005).

⁵⁶ John Boswell, *Abusive Patent Litigation: The Impact on American Innovation & Jobs, and Potential Solutions*, Mar. 7, 2013, available at http://judiciary.house.gov/hearings/113th/03142013_2/Boswell%2003142013.pdf (last visited Sep. 1, 2013).

⁵⁷ 事證開示的費用之所以升高，是因為專利訴訟的被告公司所有的、任何的電子檔案，都可能涉及與原告所主張專利的權利範圍或損害賠償範圍有關；因此，被告具有義務提出所有相關的電子文件給法院。

SAS律師也說明花費800萬美元的訴訟費用，及在訴期間投入大量的研究和訴訟執行的時間，是有其目的的，因為SAS希望能避免類似案件再次發生，同時也向PAEs宣告SAS不會輕易與PAEs和解。

五、專利權人救濟適用財產權法則引發之問題

2008年專利失能一書，深入討論有關專利權適用財產權制度所引發的問題⁵⁸。書中舉出現行專利訴訟如何被濫用、專利訴訟費用暴增、軟體專利品質不佳所產生的若干專利訴訟浮濫問題，以及專利權利範圍的不確定性等問題，所導致的專利制度失能的狀況發生⁵⁹。書中更主張由於專利權範圍有不確定性，卻全盤適用財產權救濟制度，是導致目前專利制度失靈的主要原因⁶⁰。該書亦分析在目前專利制度的架構下，專利權範圍以專利說明書的請求項內容劃定專利權範圍，而專利權保護範圍之確定卻必須待至專利訴訟方能確定。由於專利請求項的解釋，於馬克曼程序審理（Markman Hearing）後⁶¹，由法院裁定專利請求項的意涵後始確定⁶²。因此，理論上，在專利訴訟進行馬克曼程序之前，專利權保護範圍無法確定⁶³，而在權利保護範圍不確定的狀況下，因採全盤適用財產權救濟原則（property rule）——將允許專利權人在保護範圍不確定的狀況下仍可請求排除侵害，似乎對於專利權人提供適當的保障。

事實上，一個理想的專利制度之存在，應對於專利合理評價，並對於專利權的侵害給予原告「合理」的賠償。過多或過低的損害賠償，因不符合專利制度鼓勵創新的目的之本質，將可能使整個專利制度的運作產生失衡現象：過多的賠償，將導致當事人濫用專利訴訟制度，或過度利用訴訟策略以取得高額報酬；過低的賠償，

⁵⁸ 專利失能一書出版之前，已有許多的學者，從各個面向討論專利制度問題。但是本書卻是第一本將當代專利制度的問題，以宏觀的角度，有系統彙整與分析，並嘗試提供解決方法——即調整專利制度的財產權特性。因此，專利失能一書並非第一個舉出專利制度適用財產權保護制度的問題。

⁵⁹ BESSEN & MEURER, *supra* note 30, at 2-28.

⁶⁰ *Id.* at 6-8.

⁶¹ Marken v. Westview Instr., Inc., 52 F.3d 967 (Fed. Cir 1995).

⁶² ROBERT L. HARMON, PATENTS AND THE FEDERAL CIRCUIT 286 (7th ed. 2007).

⁶³ BESSEN & MEURER, *supra* note 30, at 54-56, 59-60.

則無法達到激勵創新的目的。但是合理賠償的標準應如何認定？並無標準答案，因為對於專利權人損害的賠償，事實上是一動態的標準，此一標準隨著時代與社會政策而改變。

人類文明自有專利制度之建置，其主要目的就在鼓勵創新⁶⁴。因此，傳統上，包括美國以及其他國家，係以財產權制度來架構整個專利權保護制度⁶⁵。因此，制度上的原始設計傾向將專利權類比為「有體」財產權⁶⁶，並提供相同或類似於「有體」財產權的保護措施以保護專利權。對於專利權人提供財產權保護，使發明人願意投入創新，並將其創新技術公開於大眾，使大眾可以分享新的技術、促進社會進步。以財產權制度架構專利制度，專利權人地位等同於土地所有權人，專利權人權利遭受侵害時，如同土地所有權人受侵害一般，專利權人得向侵權人主張金錢損害賠償，也可請求排除侵害⁶⁷。

但當專利權人實施權利卻與原有專利制度所設計的功能不符，甚至與研發創新功能脫鉤時，對於專利侵權賠償是否仍毫無限制的適用財產法則？則存有疑問。越來越多的見解指出智慧財產權與有體財產權的差異性，以及適用財產制度的困難。例如美國前最高檢察署副助理檢察官（Deputy Assistant Attorney General）Richard J. Gilbert在2002年FTC所主辦的有關智慧財產與競爭法的公聽會就指出，雖然在分析智慧財產權與競爭法課題時，分析智慧財產與其他財產權應採取相同原則，但他更進一步指出所謂智慧財產權與財產權運用相同的原則，並非指智慧財產與其他形式財產權是相同的財產權，而是指面臨競爭法課題之分析時，對於智慧財產權的競爭

⁶⁴ WIPO, WIPO INTELLECTUAL PROPERTY HANDBOOK: POLICY, LAW AND USE 164 (2004). U.S. Dep't of Justice and Federal Trade Commission, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property § 1 (1995) [hereinafter Antitrust-IP Guidelines], available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm> (last visited Sep. 22, 2013).

⁶⁵ HARMON, *supra* note 62, at 4.

⁶⁶ See BESSEN & MEURER, *supra* note 30; Adam Mossoff, *Rethinking the Development of Patents: An Intellectual History, 1550-1800*, 52 HASTINGS L.J. 1255, 1257 (2001); Mark A. Lemley, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEXAS LAW REVIEW 1031 (2005).

⁶⁷ See *In Consolidated Fruit-Jar Co. v. Wright*, 94 U.S. 92, 96 (1877), the court stated “A patent for an invention is as much property as a patent for land. The right rests on the same foundation, and is surrounded and protected by the same sanctions.” See also JAMES J. FAWCETT & PAUL TORREMAN, *INTELLECTUAL PROPERTY AND PRIVATE INTERNATIONAL LAW* 296-98 (2d ed. 2011).

法課題分析與其他財產權是以相同方式進行分析⁶⁸。顯然智慧財產權與財產權並非一事，因此專利制度非單純保障專利人財產權即可，專利制度具有社會功能所提供的救濟與保障必須與鼓勵創新目標一致，否則即喪失專利制度存在之合理性。

參、專利權人禁制令相關見解之新發展 ——責任法則導向之趨勢

2006年美國最高法院在審理eBay v. MercExchange案中，就有關永久禁制令（permanent injunction）的核發問題，推翻聯邦法院長久所適用的財產法則（property rule）⁶⁹，轉為適用責任法則（liability rule）⁷⁰，使傳統以財產權法則所架構的專利制度有所鬆弛。

另外，考慮消費者權益是近代專利救濟制度新的轉變。過去禁制令核發，僅需考慮專利權人，也就是被侵權人的損害，而近來法院認為禁制令核發，也應考慮消費者選擇的權利。2011年，蘋果與三星，兩大科技巨人在美國所展開的世界專利戰爭，使法院對於專利權人的救濟方法有了更深的著墨，也提供各界檢討專利權人合理賠償的一個契機。蘋果與三星的專利訴訟，在禁制令核發的判決中，就討論到消

⁶⁸ The original text “[w]hat this mean[s is] not that intellectual property is the same as other forms of property. It clearly is not the same.... [B]ut in terms of how to analyze intellectual property issues, the same [antitrust] principles apply.”

⁶⁹ 1972年美國著名學者，Guido Calabresi & A. Douglas Melamed發表一篇影響20世紀後期財產法學研究的重要論文：「Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral」，其理論基礎係以財產權法則（property rule）、責任法則（liability rule）、不可轉讓性（inalienability）來分析不同財產權制度，以解決財產權理論的爭議。對於近代侵權行為法（tort）、財產權法（property），甚至對於智慧財產法的分析研究具有重大影響。See Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089, 1090 (1972).

⁷⁰ Andrew W. Torrance & Bill Tomlinson, *Property Rules, Liability Rules, and Patents: One Experimental View of the Cathedral*, 14 YALE J. L. & TECH. 138, 141-42 (2011). This article the eBay case is a indication of shifting toward a liability rule for relief in cases of patent infringement because the Supreme Court did not follow up the general rule that the owner is entitled to seek a injunctive relief with certainty.

費者有選擇不同產品的權利。這些司法判決、學界討論對於專利制度與專利權人的救濟密切相關。

何謂專利權人的救濟（Remedies）？是指當專利權人受到侵害時，法律所提供的賠償損害的方式。1908年美國大法官Mckenna就法院如何分析、判斷專利權受侵害時，所應給予的權利救濟方式提出註解⁷¹：

「定性化專利權人的權利特徵，法院將可以判斷提供予權利人之救濟方式。」

Mekenna大法官的意見可以解讀為對於專利權利人的救濟，應該是由「專利權」的權利特徵出發。承認專利權具財產權的特徵，是架構專利權制度的重要基石；但是專利權制度與其他有體財產權不同，專利權本質上就有其必須達成的社會功能，即促進創新。晚近越來越多的國家也認為專利權應該具有其他社會功能，包括保障人類健康權、增進消費者福祉、促進經濟發展。為了達到這些社會目的與功能，專利權人的權利在特定的情況下必須有條件的限制。此種看法在20世紀後期就已經定調，1994年世界貿易組織會員國簽訂與貿易相關之智慧財產權協定，其中第31條就規範專利權可能因為公共衛生、違反不正競爭等而受到限制。

過去，評價專利權人的保障，因為時代對於獎勵發明的強烈需求，因此強調財產權的排他性，以確保專利權人的權利。1990年代早期的法院甚至指出，專利權人倘若欠缺排他權，則專利權無法落實，因此法院給予專利權人禁制令以排除侵權產品。

在數位化通訊時代的專利訴訟，一個3C產品上是集合許多技術與專利，但是許多專利訴訟往往只是一個軟體專利，占產品相當小的部分。這樣情況下，給予這些專利權人無限制的排他權，不啻是給予專利權人不合理的優勢地位，更將嚴重阻礙創新發展。

本節將深入探討美國法院如何因應當前情況，對於專利權人禁制令核發標準，由財產權原則導向責任法則，提高專利權人的證明責任，並分析其改革對於專利權人的影響。

當專利權人成功地向法院或陪審團證明：1.專利有效、2.被告侵權。專利權人除了可進一步證明被告有侵權故意⁷²，而且可獲得高達三倍損害賠償⁷³以及律師費⁷⁴，一般

⁷¹ Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag. Co., 210 U.S. 405, 430 (1908).

專利權人因專利侵權，僅就其損害獲得的賠償，並就將來損害則可以請求法院核發永久禁制令。但是當保護專利與鼓勵創新功能有所違背，法院評價這些專利權人的損害、以及是否給予禁制令的分析方式，自2006年以後有若干的調整。

一、禁制令之法理基礎

依照美國專利法第283條規定⁷⁵，專利權受侵害，法院可依照衡平法則核發禁制令，預防將來的損害。所謂禁制令，是法院命令被告為若干特定行為，或限制為特定行為的裁定。禁制令是對權利人的一種衡平救濟，是當金錢賠償無法保障權利人的救濟時，所提供一種權利救濟方式，而非一種懲罰，但法院可以對於違反禁制令的當事人處以罰金⁷⁶。

禁制有暫時禁制令（preliminary injunction）與永久禁制令（permanent injunction）二種類型。暫時禁制令，在原告起訴後取得終局判決前核發；而永久禁制令，則是原告於取得勝訴終局判決（final judgment）後，法院評估對於防止侵權人侵害專利權是一種合理救濟方式時，則法院可以核發永久禁制令。但實際上，永久禁制令並非永久禁止侵權人的行為，而僅於專利有效期間內，具有禁止侵權人行為的效果。

二、永久禁制令標準之轉變——由財產原則轉向責任法則

美國自Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.⁷⁷案以後，禁制令一直被認為是保障專利權人的重要救濟方式之一，專利權人如果不能取得禁制令排除侵害，則排他權並不完整，也不足以提供足夠的誘因促進科學與技術創新。因此，多

⁷² HARMON, *supra* note 62, at 968.

⁷³ 35 U.S.C § 284.

⁷⁴ 35 U.S.C § 285. 專利法第285條，規定被告對於訴訟過程中有任何顯然欠缺誠信（bad faith）、不合理訴訟（vexatious）或是阻止訴訟（oppression）。惡意侵權一般認為可以判賠律師費。HARMON, *supra* note 62, at 957-65.

⁷⁵ 35 U.S.C § 283.

⁷⁶ MERGES & DUFFY, *supra* note 5, at 967-69.

⁷⁷ Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 423-25, 480 (1908).

數見解認為，專利權人獲得勝訴判決，法院即應該核發禁制令保障專利權人的權利，這種見解是基於財產權法則，認為排除權利侵害是專利權人權利，應該受到保障⁷⁸。此種見解持續到2006年最高法院駁斥下級法院的看法才有重大轉變，最高法院認為專利權人雖獲得一審勝訴，並不當然表示可以取得永久禁制令，事實審法院准駁禁制令的聲請，必須回歸四個檢驗原則，此表示禁制令不再是當然的救濟。學者認為，這種強調專利權人的損害是以填補侵權人所造成損失出發的觀點，是由財產法則轉向責任法則的例證⁷⁹。

2006年美國最高法院，在eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C.⁸⁰強調專利權人取得勝訴判決後，法院「可以」而非「應該」要發給永久禁制令。最高法院認為，是否發給永久禁制令，並非強制性，而必須根據衡平法則（principle of equity）。最高法院進一步指出，是否核發禁制令，法院應審核原告是否就四項因素負舉證義務：(一)原告已遭受到無法回復的損害；(二)法律所提供的其它救濟無法填補其損害；(三)在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且平等的；(四)永久禁制令的核發並不會損及公共利益。

在eBay案中，原告Mercexchange, L.L.C.握有許多商業方法的專利，也就是所謂的PAEs。當法院判定eBay侵害專利，原告向一審法院聲請禁制令時，地方法院以原告：(一)未進行生產銷售活動、(二)以「授權」為獲利方式而認定原告「具授權專利」的意願等原因，認為原告既然以授權為業，縱然未取得禁制令也不會受到難以金錢回復的損害，而駁回禁制令聲請⁸¹。於是原告就一審駁回禁制令的裁定，提起上訴。二審推翻一審裁定後，原審被告上訴最高法院。

最高法院認為一審與二審法院均有適用法律錯誤的問題，其判斷是否應核發禁制令時並未符合以上四個要素。最高法院認為地方法院單以原告是否「有意授權專

⁷⁸ Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1573-78 (Fed. Cir. 1983).

⁷⁹ Torrance & Tomlinson, *supra* note 70, at 141-42.

⁸⁰ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006). 大法官Kennedy、Stevens、Breyer在eBay案件的協同意見書，針對PAEs問題提出一些看法，大法官認為禁制令以及違反禁制令的懲罰已經變成一種PAEs可以利用的工具，而迫使對方和解。而當專利只不過占整個產品的一部分，則以禁制令這種潛在的法律風險變成談判的籌碼，此時金錢上的損害足以賠償專利權人損害，發給禁制令反而違反公共利益。

⁸¹ MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F.Supp.2d 695, 712 (E.D. Va. 2003).

利」，以及「欠缺商業活動」，作為認定原告欠缺無法回復的損害的標準過寬。最高法院進一步闡明許多大學機構也符合「有意願授權其專利」，以及「原告欠缺商業活動」的標準，仍有符合是否核發禁制令四項因素之可能，而有核發禁制令的必要性。

最高法院同時也說明上訴法院推翻地方法院的駁回禁制令裁定，亦同樣不符合禁制令核發的要素。上訴法院在駁回一審裁定中，指出當專利有效且專利侵權成立時，只有在例外的狀況下，法院才可以駁回原告所聲請的禁制令聲請，此為核發禁制令的一般法則（general rule）。最高法院認為，上訴法院認定的一般法則並不存在，最高法院在*eBay*案件指出，認為不論是駁回原告申請的地方法院，或是推翻地方法院的上訴判決，都違反核發禁制令的四項因素，禁制令核發審酌也應回歸四個因素判斷。

三、暫時禁制令核發要件趨於嚴格

暫時禁制令是專利侵權人在勝訴判決前，為避免有無法回復損害之可能情事，向法院提出暫時執行的救濟⁸²，其與永久禁制令同為衡平救濟，因此請求人同樣必須證明(一)是否有難以回復的損害（irreparable harm）；(二)法律所提供的其它救濟無法填補其損害（no adequate remedy at law）；(三)在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且平等的；(四)不損及公共利益。除了以上四項要素之外，因為暫時性救濟是一種暫時執行權利的救濟，因此聲請人必須證明(五)本訴有勝訴可能（likelihood to succeed on the merits）⁸³。

(一)無法回復之損害之證明責任之演變

歷史上，由1883年到1983年間，美國幾乎很少因為專利侵權案件而發給暫時禁制令⁸⁴，因為法院認為多數案件無法證明無法回復之損害。這種現象直到1983年，美國聯邦上訴法院（Federal Circuit）成立後第二年，聯邦上訴法院於*Smith Int'l*,

⁸² F. SCOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, *PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS* 1361 (4th ed. 2008).

⁸³ *Id.*

⁸⁴ Schwartz, *supra* note 28, at 567-68.

Inc. v. Hughes Tool Co.⁸⁵降低聲請人無法回復損害的舉證義務，而使其取得暫時禁制令的比例大幅提高，但是整體而言，仍屬於例外的救濟⁸⁶。在Smith Int'l乙案中，聯邦法院判定在專利有效性與專利侵權繼續進行中，則可以推定原告無法回復損害，間接拘束後續聯邦法院見解。

(二)勝訴可能性之要件與證明

2001年，在Amazon.com, Inc. v. Barnersandnoble.com. Inc.⁸⁷，美國聯邦上訴法院對於暫時禁制令准駁提出較明確的判斷標準，即聲請人必須證明：1.有勝訴可能以及獲得永久禁制令的可能；2.是否有難以回復的損害（irreparable harm）；3.在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且對於兩造而言是公平的；4.不損及公共利益。承襲Smith Int'l見解，法院同樣認為，如果聲請人可以明確顯示（clear showing）專利有效以及專利侵權，可推定原告具有無法回復的損害。判決進一步指出，聲請人為滿足有勝訴可能的舉證責任義務，必須有證據顯示：1.被告侵害專利權，2.原告也可以駁斥被告，提出專利無效（validity）與專利無法執行（enforceability）的抗辯。倘若聲請人無法說服法院原告有勝訴可能性、以及具有難以回復之損害，法院可以直接駁回暫時禁制令聲請。

(三)損害與專利侵權的關連性（nexus）之要求

Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co.⁸⁸有關Apple聲請暫時禁制令，於一審敗訴，該上訴過程中涉及一個法律爭議，即聲請人為證明不可回復的損害，是否須證明損害與被控產品侵權有關聯性（nexus）的要件？

地方法院認為聲明人應該明確證明（clear showing）損害與專利侵權之關聯性，而Apple在上訴中反駁，認為再過去的案例中，暫時禁制令聲請並無要求須證明損害與被控產品侵權有關聯性（nexus）。上訴法院確認地方法院見解，認為聲請

⁸⁵ Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1983).

⁸⁶ KIEFF ET AL., *supra* note 82, at 1362.

⁸⁷ Amazon.com, Inc., v. Barnersandnoble.com. Inc., 239 F.3d 1343, 1350 (Fed. Cir. 2001).

⁸⁸ Apple Inc. v. Samsung Elecs. Co., 678 F.3d 1314, 1320-21 (Fed. Cir. 2012).

人應該證明侵權構成損害⁸⁹。上訴法院指出當消費者購買該侵權產品的理由係因為專利功能以外的原因時，專利權人之銷售上損失就不會造成專利權人不可回復的損害。若該專利的功能並不會提高產品需求，則銷售額的減失，即無關於侵權行為，因此，就不會出現不可回復損害的可能性。法院也指出Apple主張三星產品侵害設計專利D618,677（‘D677’），而造成產品銷售下降使蘋果的損害，但上訴法院與地方法院均認為蘋果並未證明設計專利與銷售有直接的關係，因為購買智慧型手機的消費者，僅有少部分是因手機的設計而購買⁹⁰，因此確定地方法院駁回以侵害‘D677’專利聲請暫時禁制令之請求。

本文中聯邦上訴法院對於暫時禁制令裁定看法有幾點重要意義：

1. 暫時禁制令必須證明被告之侵害專利權與聲請人損失有關聯性。因此，當被告的專利只是產品的一小部分零件，或是產品市場占有率並非基於專利功能，則難以證明被告無法回復損失。

2. 消費者對於產品的接受度，可以作為證據。以產品接受度作為專利持有人是否因被侵權而有不可回復損害證據，待法院判斷是否准駁禁制令以在市場上除去競爭對手的產品。

3. 如果以部分設計申請設計專利的案件，聲請人可能不易證明消費者因為部分設計而購買侵權產品，因此在證明有無法回復的因子上有其困難⁹¹。

四、禁制令核發新的課題——標準專利權人與禁制令

專利權賦予權利人排除他人實施專利內容，包括有權利決定是否授權他人實施，專利人並無授權他人實施專利之義務。專利權具有保障人類福祉的功能，因此專利權可能因為公共利益受到限制。專利權因為公共利益而限制專利人權利的具體案例，最常被討論就是基於健康權而許可藥品強制授權，而限制標準專利權人必須先與被授權談判授權，不能逕行聲請禁制令，兩者具有同樣的公益目的。

⁸⁹ *Samsung Elecs. Co.*, 678 F.3d at 1324-26.

⁹⁰ *Id.* at 1320-21.

⁹¹ Robert G. Oake, Jr., *Design Patent Perspective: Preliminary Injunctions in Design Patent Cases*, INTELLECTUAL PROPERTY TODAY (July 2012), available at http://www.designpatentschool.com/assets/Oake_JULY12%20V4.pdf (last visited Aug. 20, 2013).

在產業標準專利的領域中，專利權人因為提供專利技術予標準機構，同時並承諾當標準機構所提供之專利技術被選為標準之一部分後，專利提供人須以合理條件將專利授權予使用該專利之廠商。在這種情形下，專利權人將來授權決定的自由度是否受到限制？以及標準專利權人移轉後，是否同樣拘束後手？過去的見解並不明確。2012年5月12日，著名法律經濟學者同時經常審理案件之法官Richard Posner⁹²，在伊利諾州的聯邦地方法院審理Apple v. Motorola的案件，他駁回兩造的禁制令申請，並於判決書中直言不諱的批評目前的專利運作系統，並對於標準專利權人與禁制令的核發深入探討。隨後2013年初，美國司法部與專利局發表共同宣言，針對標準專利與禁制令表示意見，支持Posner看法。

在Apple v. Motorola⁹³案例中，Posner法官依據Motorola證詞，確認Motorola當初參與標準制定組織時，提供專利予標準組織，後來專利被選為標準，而成為產業的基本標準。Posner認為，在參與標準組織時，Motorola（標準專利權人）已承諾將來以公平合理且無差別的方式去授權（Fair Reasonable And Non-Discriminable Term條款，FRAND條件）標準專利予其他使用人，該承諾限制標準專利權人必須以FRAND條件授權。因此，雖然禁制令也是專利權人可以利用的救濟方式之一，但Motorola既然是標準專利權人，表示同意以FRAND條件授權來獲得適當的補償，因此，就限制了標準專利權人再向法院聲請禁制令，並以禁制令排除使用人進入市場。

在該判決中，Posner進一步指出，美國聯邦貿易委員會（FTC）於2012年5月基於第三人身分，以公共利益為由針對調查中的ITC案件是否應該要下產品排除令（Exclusion Order）的提出報告中⁹⁴提到，在標準專利侵權案件中，禁制令核發可能

⁹² Posner法官同時也在Chicago大學法學院擔任教授，是一位多產的作者，寫了超過30本書，是美國當代領導著經濟法學領域的先驅，其著有多本法律經濟學的專書，包括智慧財產權法經濟的專書。他同時也是美國聯邦上訴法院第七巡迴上訴法院法官，也常在伊利諾州的聯邦地方法院擔任法官，被視為一位在最高法院之外具有重大影響力的法官。

⁹³ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F. Supp. 2d 901, 914-15 (2012).

⁹⁴ FTC, *Third Party United States Federal Trade Commission's Statement on the Public Interest*, June 6, 2012, *in re* Certain Wireless Communication Devices, Portable Music & Data Processing Devices, Computers & Components Thereof, Inv. No. 337-TA-745, <http://www.ftc.gov/os/2012/06/1206ftewirelesscom.pdf> (last visited June 22, 2013).

會產生限制競爭的結果。Posner在判決書也採取這種立場：即當標準專利持有人如果同意以FRAND條款授權使用人，在專利侵權案件中便已不適用禁制令⁹⁵。

肆、美國法院對於損害賠償相關見解之新發展

專利權利人金錢損害賠償之權利是根據美國專利法第284條第1項之規定，專利權人在遭受到專利侵權的時候，法院將給予其足夠（adequate）的補償，而損害賠償的金額最少不能少於侵權人在使用該專利時應付出的合理權利金，並且加上法院所定利息及訴訟費用之數額。所謂足夠的賠償，指侵權人不侵權時，專利權人可以獲得利益。這代表專利權人，可要求侵權人補償專利權人所受的實際損失（lost profits）⁹⁶，以彌補專利權人之損害，但如果當專利權人證明所受之損害無法證明金額時，權利人至少可以請求合理權利金（Reasonable Royalty）。因此，按照專利法第284條及最高法院所定義之損害賠償範圍，實務上因而導出二種損害賠償額的計算方式：一、專利權人所喪失利益（lost profits）與二、合理權利金（reasonable royalty）。

專利侵權人一般可以請求的「所失利益⁹⁷」包括幾種類型⁹⁸：銷售量損失（lost of sale）⁹⁹、價格減損（price erosion）¹⁰⁰、非專利附屬產品之銷售（collateral

⁹⁵ *Motorola, Inc.*, 869 F. Supp. 2d at 915.

⁹⁶ KIEFF ET AL., *supra* note 82, at 1295.

⁹⁷ 雖然定義上，合理權利金與所失利益可以區分，但是研究發現，美國法院對於所失利益與合理權利金理論的適用常有誤用的情況發生，並非截然二分。美國聯邦地方法院對於賠償額是否包括所失利益，具有裁量權（discretion）。又合理權利金之適用與所失利益，法院可以在同一案件中，交互適用，可能部分損害以合理權利金計算賠償額，而部分損害必須計算所失利益。See also JOHN M. SKENYON, CHRISTOPHER S. MARCHESE & JOHN LAND, PATENT DAMAGES LAW AND PRACTICE § 1:3 (2008).

⁹⁸ *Id.* at § 1:8.

⁹⁹ Lost sales constitute sales that the patent owner failed to make due to the infringement, as well as sales the infringer made that the patent owner would have made but for the infringement. 依照 *Panduit Corp. v. Stahl Bros Fibre Works Inc.*, 575 F.2d 1752 (6th Cir.1978) 的見解，對於原告提出所受損失是由銷售損失所致，要求專利權人必須證明：1. 專利產品確實具市場需求（the existence of a demand for the patented product）；2. 並無可替代專利產品的非侵權產品之存在

sales)¹⁰¹、將來預期損失 (future lost profits)¹⁰²、商譽損害，以及所增加支出等內容。在專利訴訟時，如果專利權人可以舉證前述以外項目之所失利益，則專利權人可以請求所失利益的涵蓋內容可能超過以上項目。因此，以專利權人實際上之損失 (actual damages) 一詞，遠比所失利益 (lost profits)，更可以精確涵蓋專利權人損害賠償之範圍。實際損失通常難以證明，因此合理權利金是訴訟上最常見計算損害賠償額的方式¹⁰³。

但是合理權利金在運作上有其缺點，且因計算合理權利金的數額的過程須考慮的因素太多，而變得相當複雜，所取得數額也遠較真正市場上可以接受的權利金過高¹⁰⁴。以下分析合理權利金的問題。

一、虛擬合約的困境

所謂「合理權利金」的數額，事實上是在專利侵權之後，侵害專利的生產或銷售產品之人，所願意支付權利金以換取生產或銷售產品的權利。這種計算方式，是假設在侵權未發生前，專利權人與授權人雙方可以接受的權利金，所以是一種假設性的協商 (hypothetical negotiation) 情境¹⁰⁵。

(the absence of acceptable non-infringing substitutes)；3. 專利權人滿足需求的製造及銷售能力 (the patentee had the manufacturing and marketing capability to meet the demand)；4. 如果專利不被侵權，則專利權人可獲得的利益總額 (the amount of the profit that the patent holder would have made)。

¹⁰⁰ Price erosion damages are awarded when the patent owner establishes that its sales during the infringing period were made at prices below what they would have been absent infringement.

¹⁰¹ The term “collateral sales” is used to describe unpatented components or items that serve to support or reinforce the patented product as a secondary function.

¹⁰² Projected (or future) lost profits are losses that the patent owner expects to incur in the future due to the infringement.

¹⁰³ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1544 (Fed. Cir. 1995) (en banc), cert. denied, 516 U.S. 867, 116 S. Ct. 184, 133 L. Ed. 2d 122 (1995).

¹⁰⁴ MERGES & DUFFY, *supra* note 5, at 980.

¹⁰⁵ *Id.* at 968.

美國聯邦上訴法院，認為審理法院必須重建未侵權的狀態，假設雙方有意簽署授權合約¹⁰⁶。聯邦法院上訴，認為計算合理權利金的方法應該具有想像性（fanciful）與彈性，所以法院應該想像二個訴訟對造是願意協商的，雖然是假設這種協商發生在侵權之前，但法院可以參考侵權發生後的事件或事實，並可以參考在假設情況下預期會發生或是超出預期的狀況。合理權利金並無具體公式可以推估，因此如何提出合理權利金數額的估算，也面臨許多問題，直到1970年，美國實務上才發展出推算合理權利金標準。

二、Georgia Pacific Corp.案所建立的參數

1970年在Georgia Pacific Corp. v. United States Playwood Corp.一案中，聯邦法院提出了影響合理權利金的15個因子以合理估算權利金¹⁰⁷。雖然有太多的因素是與評估特定技術相關的，但也並非每一個因素都很重要；必須考量的因素，往往取決於

¹⁰⁶ Fromson v. Western Litho Plate & Supply CO., 853 F.2d 1568, 1576 (Fed. Cir. 1988).

¹⁰⁷ 1970年在Georgia Pacific Corp. v. United States Playwood Corp.一案中，聯邦法院提出影響合理權利金的15個因子：

1. 專利權人訴訟案件開始前，就專利訴訟案件中專利，所願意接受的授權金，用於證明或試圖提供原已確定的權利金。
2. 被許可人使用與可能涉案專利之相類似專利時所支付的權利金。
3. 使用許可的性質和範圍，比如是獨占性的或非獨占性的；或在產品銷售物件的地域內是限制性的或是無限制的。
4. 許可人建立維持其被允許專利壟斷權的政策和行銷計畫，或不授予其他人使用該發明。
5. 許可人與被許可人的商業關係，例如他們是否是同一地域的同業競爭者，或他們是否是發明者和推廣者的關係。
6. 銷售專利權人的其他產品對於產品製造者的現有價值，以及此種衍生或附帶性的銷售價值。
7. 專利的有效期及使用許可的期限。
8. 用該專利生產的產品帶來的確定收益率、其商業成功率、及其目前推廣度。
9. 如果有可與已經用於生產出類似結果的老款式或設備相比，該專利資產的效用或優勢。
10. 專利發明的性質，許可人擁有和生產體現發明的商業形式特點，對使用該發明的人所帶來的收益。
11. 侵權者對發明的使用所造成的侵權程度；有關這種使用價值的任何可檢驗的證據。
12. 在允許使用該發明或類似發明的特定商業或可比較之商業中，慣用的利潤比例或銷售價格比例。
13. 可實現的利潤比例。
14. 資深專家的看法和證詞。
15. 如果許可人（例如專利權人）和被許可人（例如侵權人）曾理智地和自願地試圖達成一項協定，（在侵權開始之時）雙方應該就總額達成協議，確切地說，這些總額是以下情形的總額：一個謹慎的被許可人，盼望這一交易，並將其作為商業建議，希望獲得許可製造和銷售某種體現專利發明的特定產品，願意支付使用費，且也能夠獲得合理的利潤，總和上述的價值。

商業目標和商業需求。由於考量不同因子，數額會不相同，因此訴訟過程中「合理權利金」一般是一個範圍，而非固定數字。合理權利金數額的估算，並沒有因為 Georgia Pacific Corp. 而變得簡單，反而因為因素過多，訴訟過程中即便使用專家仍有相當的爭議。

三、合理權利金的限制——對於Entire Market Valuable反思

計算合理權利金的第一步驟即應該決定權利金的基數，通說認為只要專利部位是整個產品價值的基礎，那麼可以假設整個市場價值等同是侵權產品價值¹⁰⁸。另外，在1952年修法前，對於原告是否應該證明專利部分實際占產品的比率有多少的問題，曾被大肆討論，後來認為若要證明專利部分實際獲得的利潤將提高訴訟的複雜性，以及原告的證明義務，因此作罷；1952年專利修法後，法院認為1952年立法時並沒有將專利與產品獲利比例的概念加入，合理權利金計算損害似乎無須考慮專利對於整個產品貢獻比率以計算權利金¹⁰⁹。

在Lucent Techs., Inc. v. Microsoft Corp.¹¹⁰，美國南加州地方法院在計算合理權利金時，審理整體市場價值（Entire Market Value）作為基數來計算權利金的問題。在Lucent乙案，Microsoft侵害Lucent專利，而Lucent主張以每台電腦價格的0.5%計算權利金比例，再乘以有關年度的銷售額計算權利金總額。但Microsoft對於(一)權利金比率及(二)以整體市場，也就是以整台電腦價格，作為權利金基數提出反駁。加州法院認為，使用整體市場價值作為權利金計算的技術，首先必須證明整體市場的與消費者的需求，其次應證明專利的特徵是消費者購買的原因。法院同意Microsoft的主張，認為消費者購買產品並非因為Lucent專利，且Lucent無法證明消費者購買意願來自於Lucent專利的特徵，因此加州法院拒絕採用整體市場法則。

¹⁰⁸ Josh Friedman, Note, *Apportionment: Shining the Light of Day on Patent Damages*, 63 CASE W. RES. L. REV. 147, 148 (2012).

¹⁰⁹ *Id.*

¹¹⁰ Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 500 F. Supp. 2d 912 (S.D. Cal. 2007).

四、無生產活動權利金計算之合理性

當專利權人為PAEs時，由於本身並無任何生產、販賣等商業活動，而是以授權給參與市場的生產、販賣廠商為獲利來源，因此理論來說，PAEs是仰賴侵權人的賠償而獲利，倘若沒有侵權人，依照PAEs商業模式是無法獲利。因此，PAEs損害賠償範圍，並不會有銷售減損的問題，但是專利法第284條規定，PAEs縱然無法證明其損害，專利法仍然保障所得損害賠償必須不低於合理權利金¹¹¹，因此，法院無論如何必須決定合理權利金的金額多寡作為PAEs之損害賠償金額。但此一計算方式是否合理值得商榷。

伍、結 論

近10年來美國專利訴訟產生重大變化，導致專利制度功能不彰的情況，這些不合理專利訴訟現象，相當一部份是因為提供專利人的救濟過度強調其財產權保障，而忽略專利制度本身的社會功能導致。當今專利制度上PAEs以及軟體專利之問題，所造成的訴訟費用高漲，嚴重導致專利功能不彰，甚至惡化產業創新的環境。這些問題，自2000年起就引發美國學術、實務界廣泛探討，企圖就現行專利制度進行改革與調整，以重申專利價值與專利制度功能。這些改革的方向，包括法院見解轉變、AIA改革、與最近美國白宮於6月提出相關立法改革策略，都是為解決近代美國專利制度失能。

台灣是全球資通訊科技產（業）製造（Information Communication Technology, ICT）重點國家，自1995年躍升為世界第三大資訊產品大國，僅次於美國與日本¹¹²。根據研究顯示，台灣研發的投入有70%集中於ICT產業，且積極申請美國專利，在1999年到2006年間，台灣曾經是美國專利申請排名第五名的國家¹¹³。另外，在過去20年間，台灣公司經常在IC、DRAM、LCD方面與美國公司有智慧財產權上的糾

¹¹¹ SKENYON, *supra* note 97, at § 3:2.

¹¹² JATI SENGUPTA, DYNAMICS OF INDUSTRY GROWTH 23 (2012).

¹¹³ THE ECONOMIC GEOGRAPHY OF THE IT INDUSTRY IN THE ASIA PACIFIC REGION 90 (Philip Cooke, Glen Searle & Kevin O'Connor eds., 2013).

紛，近年來台灣企業除了代工外，也開始發展品牌，因此智慧產權訴訟也開始涉及終端產品。另外，研究顯示美國的NPE與產業重要龍頭開始以台灣廠商為被告，對台灣企業提起訴訟。這些原因使台灣不得不對於美國專利制度進行研究以了解美國經貿現況。

美國因應國內專利的問題，正在調整對於專利人的救濟，藉以塑造一個具有社會功能的專利制度。我國可以分析這一段演變過程，對於我國專利人救濟法理的形成，將有指標性之作用。