

以搭售產品之所失利益計算 專利侵權之損害賠償

——以美國CAFC判決為中心



陳秉訓*

壹、前言

專利法針對專利侵權行為有規定損害賠償之計算方法，其中之一稱為「實際損害法」¹，即第97條第1項第1款規定「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」。該款的民法第216條部分稱「具體損害法」，而其但書部分稱「差額說」²。

司法實務上以臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決為例，其中原告主張實際損害法而計算產品利潤時，所依據者為工具盒與其內的工具等所構成之整組產品，但該法院指出系爭專利所請求者為「垂直式工具盒」，其不包括盒內

DOI: 10.53106/22184562202504006101

收稿日：2024年10月17日

* 政治大學科技管理與智慧財產研究所教授。本文為國科會計畫（NSTC 112-2410-H-004-025-）之成果

¹ 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，2013年12月，42卷4期，1397-1399頁。

² 陳秉訓，論專利侵權損害賠償計算之實際損害法——以二審法院判決為中心，專利師，2023年7月，54期，108頁。

的工具（即螺絲起子），因而原告的整組產品利潤主張「為不可取」³。該見解意涵實際損害法排除專利權人就未受系爭專利所涵蓋的產品（本文稱為「搭售產品」）的銷售損失為損害賠償的範圍。因為該計算法要求專利權人有實施專利權之事實，該見解或可視為「差額說」之應用。不過，該見解是否能限制「具體損害法」的賠償範圍則值得討論。

從比較法而言，美國專利法第284條（35 U.S.C. § 284）規定「如裁定對原告有利時，法院應核予適當的損害賠償給原告，以補償其所受之侵權行為，但是無論如何都不能低於侵權人就系爭發明所為之利用而要付的合理權利金，並要加上法院所確定的利息與費用」⁴。不如我國專利法第97條第1項明確界定損害賠償的計算方法，美國學者Daniel R. Cahoy曾指出雖美國專利法並未羅列所有的損害賠償類型，但判例法發展出至少兩類損害賠償：所失利益（lost profits）、與合理權利金（reasonable royalty）⁵。美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於1995年的Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決⁶中，解釋以「若非」（but for）基準來計算所失利益以做為專利侵權之損害賠償⁷。但值得注意者是該案判決將所失利益法之適用延伸至專利權人就非專利產品之所失利益，但又就涵蓋搭售產品部分設下相關限制⁸。

本文意在介紹CAFC的系列判決，其涉及專利權人是否能請求將其所販售之搭售產品納入所失利益法的計算範圍。以下，第貳部分在介紹CAFC司法實務現況之緣起，從Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.案判決⁹所認可的整體

³ 臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決／事實及理由／四／(四)。

⁴ 35 U.S.C. § 284, para. 1 (“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.”).

⁵ Daniel R. Cahoy, *Treating the Legal Side Effects of Cipro(r): A Reevaluation of Compensation Rules for Government Takings of Patent Rights*, 40 AM. BUS. L.J. 125, 152-53 (2002).

⁶ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).

⁷ 陳秉訓，註2文，129-130頁。

⁸ John J. Marshall, *Proximate Causation As the Grand Unification Theory of Patent Damages: An Analysis of Rite-Hite v. Kelley and King Instruments v. Perego*, 23 AIPLA Q.J. 645, 650-53 (1995).

⁹ Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984).

市場價值原則（entire market value rule）至Rite-Hite Corp.案判決所加入的適用限制。第參部分則就Rite-Hite Corp.案判決後之發展，介紹「功能性關係」測試法之相關判決。第肆部分乃評估我國司法實務是否可繼受美國CAFC的基準。

貳、以搭售產品之所失利益為損害賠償

一、Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp.案判決： 整體市場價值原則之確立

（一）背 景

在Paper Converting Mach. Co.案判決中，原告Paper Converting Machine Co.於1979年對被告Magna-Graphics Corp.提起專利侵權訴訟，所涉專利為系爭美國專利第Re. 28,353號（下稱「353號專利」，於1975年3月4日核准公告），其提供網形繞組的裝置與方法¹⁰。353號專利前身是美國專利第3,179,348號（下稱「348號專利」，於1965年4月20日獲得），原告在1972年9月1日申請再公告348號專利以減縮請求項的權利範圍而成為系爭專利¹¹。

本案地院在陪審團僅審查是否有侵權行為之爭議後，裁定353號專利為有效、且被告行為屬惡意¹²。該地院認定被告於行為時並未取得律師的建議，以就其產品做變更而能避免侵權行為之發生，因而核予3倍的損害賠償金；該見解已經美國聯邦第七巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Seventh Circuit，下稱「第七巡院」）所維持¹³。於CAFC審理本案時，當事人雙方未再爭執前次第七巡院所決定之被告有侵權行為責任¹⁴。

另當本案地院計算損害賠償時（在前次第七巡院維持本案的侵權行為責任部分

¹⁰ *Id.* at 14.

¹¹ *Id.*

¹² *Id.* (citing Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., No. 79-C-499, 1981 WL 40555 (E.D. Wis. Feb. 26, 1981).)

¹³ *Id.* (citing Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 680 F.2d 483 (7th Cir. 1982).)

¹⁴ *Id.*

之見解後），其發現被告針對侵權回捲機與相關裝置等有2筆銷售：一筆給Howard Paper公司，而另一筆給Scott Paper公司¹⁵。之後，本案地院於核發給原告的賠償金中，就Scott Paper公司的銷售部分為112,163美金，而就Howard Paper公司的銷售部分為145,583美金；又其將該些賠償金額乘以3倍，且外加上119,826美金為判決前利息（以未經3倍化之賠償金為基礎而計算）¹⁶。

（二）見解一：所失利益法之適當性

本件CAFC判決乃就該賠償金核予之判決予以審查¹⁷。被告於上訴時主張本案地院所採用之損害賠償計算方法應是得出最少賠償金之方法，但CAFC認為專利法第284條並未指導法院應如何計算損害賠償金，而立法所明示之意圖是確保專利權人能獲得適當的損害賠償金，且不應低於合理權利金¹⁸。

此外，CAFC表示損害賠償金額是承審法院所可合理裁量者，而上訴時其僅針對該地院就損害賠償計算方法之選擇審查是否有濫用裁量權，且即使不同的算法會得到不同的結果，最高值的計算結果並非代表該結果超過了適當的損害賠償金¹⁹。CAFC指出侵權人應負舉證責任，以說服是承審法院係濫用其裁量權來核定金額、或選擇計算方法²⁰。但CAFC認為被告未能盡到該責任²¹。

再者，CAFC解釋所失利益法為適當方法之原因。CAFC指出地方法院可考量專利權人因侵權行為所受之利益損失，來核定損害賠償金之額度，以就侵權行為而適當補償專利權人；特別是當所失利益核定所根據者是，「若非」有侵權行為則專利權人所能夠產出的銷售量，此即屬適當²²。CAFC表示雖專利權人能呈報積極的證據，以正當化所核定之損害賠償金額是相當於其所失利益，但此並非要求專利權人就購買者會採購不同的商品、或一併放棄採購等情勢，去排除所有可能性；亦即，

¹⁵ *Id.*

¹⁶ *Id.*

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.* at 21.

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Id.*

²¹ *Id.*

²² *Id.*

該「若非」原則僅要求專利權人佐證，「若非」因侵權行為則其原本可產出之銷售量是有合理可能性²³。

(三)見解二：所失利益計算之適當性

CAFC又認可兩項所失利益之計算原則。第一是CAFC指出涉及專利損害賠償的判例法已完整建構如何利用「增額收益法」(incremental income method)來計算所失利益，而跟據該方法，如果於首次製造N個單位時已經付清固定費用，則製造第N+1個單位時並不會花費太多，因而於決定利益時應排除固定費用(即不會因為製造量增加而變化的費用，例如管理費、薪水、財產稅、與保險費等)²⁴。

第二是CAFC表示地方法院在選擇好計算方法後，即有裁量之自由以挑選損害賠償金額決定時所要依據之數據²⁵。CAFC指出損害賠償金之計算並非執著於金額的精確性；亦即，儘管不能僅以臆測或猜測來決定損害賠償金，但若證據顯示損害賠償金額為正當且合理的推測，則雖然該金額僅屬接近值，即應足夠²⁶。

(四)見解三：以生產線為補償基礎

本件CAFC判決值得注意者是，系爭專利所涵蓋之物品是回捲機²⁷。不過，本案地院所核予之所失利益其計算是基於「整個回捲機生產線」，而非「回捲機」；而CAFC維持該見解²⁸。

CAFC表示「整體市場價值原則」允許所欲追討之損害賠償金可基於整體機器之價值，而儘管該機器所內有的幾個特徵中只有一個特徵是獲得專利²⁹。CAFC引述Leesona Corp. v. United States案判決³⁰，並指出該見解所提到之整體市場價值原則為，關於系爭物件是否納入或排除為補償的基礎，其決定是依該物件在系爭物品的

²³ *Id.*

²⁴ *Id.* at 22.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ Paper Converting Mach. Co. v. Magna-Graphics Corp., 680 F.2d 483, 488 (7th Cir. 1982).

²⁸ Paper Converting Mach. Co., 745 F.2d at 22.

²⁹ *Id.*

³⁰ Leesona Corp. v. United States, 599 F.2d 958 (Ct. Cl. 1981).

標準行銷過程下，針對該物件於實體上與專利物件間是否為合併或分離之情況，該情況之重要性遠不及於該物件於財務上或行銷上對該專利物件之依賴度³¹。

但CAFC認為本案所不同之處是，通常案例為專利組件與非專利組件為單一機器之一部分；而本案是在用於高速生產紙捲的機構中有包括一些組件，但僅有一個組件係涵蓋353號專利所主張之發明³²。具體而言，CAFC指出系爭回捲機之輔助設備包括：1.「解開支撐」（unwind stand），其支撐大型紙捲，以致該紙捲能供應至系爭回捲機而被切割和回捲；2.「核心裝載機」（core loader），其將紙板核心供給至系爭回捲機；3.「壓花機」（embosser），其設置於該解開支撐與系爭回捲機之間，以對紙進行壓花而產生特別的壓花表面；4.「尾部封口機」（tail sealer），其將紙的後緣端部（尾巴）封口以完成消費者用尺寸之捲型³³。但因該些輔助單元沒有一件是屬於回捲機的整合性零件，而是每件有其個別之用途，CAFC認為原告顯然無權防止該些輔助單元的製造或銷售³⁴。

既使如此，CAFC表示並未受該事實所拘束，而其所考量者為，是否在正常情況下專利權人（或其被授權人）能預期該非專利組件會一同與專利組件來銷售³⁵。CAFC指出若在所有合理的可能性下，侵權人已達成的銷售量為專利權人所原本能達到者，則專利權人從其遭剝奪的銷售量中所原本能賺取者，來計算其損失，侵權人即對該計算結果有賠償責任³⁶。

針對本案地院之裁定，CAFC認為原告於審理時已盡其舉證責任以佐證，如果被告沒有侵害353號專利，其原本可以出售整個回捲機生產線給Scott Paper公司與Howard Paper公司³⁷。CAFC表示有實質的證據能佐證整個產業在慣例上會從回捲機的賣家處購買完整的回捲機生產線，以確保相關責任的單一來源；具體事證包括：1. Scott Paper公司與Howard Paper公司等即為該產業實務的案例，亦即每當原告出售高速自動回捲機給該二家公司時，該些公司會購買包含輔助設備的整個回捲機生產

³¹ Paper Converting Mach. Co., 745 F.2d at 22-23 (citing Leeson Corp., 599 F.2d at 974).

³² *Id.* at 23.

³³ *Id.*

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.* (citing Tektronix, Inc. v. United States, 552 F.2d 343, 351 (Ct. Cl. 1977).)

³⁶ *Id.* (citing Livesay Window Co. v. Livesay Indus., Inc., 251 F.2d 469, 471-72 (5th Cir.1958).)

³⁷ *Id.*

線；2.關於被告的兩筆侵權銷售，該些公司有再度採購包括輔助設備的整個回捲機生產線；3.在原告的572筆回捲機銷售中，事實上僅9筆是單獨賣回捲機³⁸。

最後，CAFC表示是否專利權人能預期從輔助零件得到額外的收入是事實問題，而除非有明顯的錯誤，其不能也不會干涉地院的認定³⁹。另CAFC認為有充分證據支持本案地院的發現，即若非被告的侵權銷售，原告原本能有該些銷售，故其維持本案地院的見解⁴⁰。

二、Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決：延伸至搭售產品之所失利益

在Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決中，CAFC解釋「若非」基準的內涵與其為何能使專利權人請求非專利產品之所失利益為專利侵權行為之補償⁴¹。不過，本案判決就Paper Converting Mach. Co.案判決所採用的「整體市場價值原則」設下適用的限制⁴²。

(一)背 景

在本案中，原告生產用於卸貨碼頭（設於倉庫）之「固定物」（restraint），該產品可避免貨車於裝卸貨物過程中脫離碼頭之問題⁴³。原告產品有兩種：ADL-100型產品與MDL-55型產品，其中僅第二種為原告所有之系爭美國專利第4,373,847號所涵蓋⁴⁴。

CAFC就原告所搭配ADL-100型產品（非專利產品）與MDL-55型產品（專利產品）而銷售的「碼頭升降器」（dock leveler，或本文會稱「搭售產品」），檢視是

³⁸ *Id.*

³⁹ *Id.*

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ Donald R. Ware, *Research Toll Patents: Judicial Remedies*, 30 AIPLA Q.J. 267, 272-74 (2002).

⁴² Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Rethinking Patent Damages*, 10 TEX. INTELL. PROP. L.J. 1, 33-34 (2001).

⁴³ Rite-Hite Corp., 56 F.3d at 1542.

⁴⁴ *Id.*

否應給予補償該搭售產品之所失利益⁴⁵。本案地院依「整體市場價值原則」來核予該搭售產品之所失利益⁴⁶。上訴時，被告抗辯原告未能依整體市場價值原則，來建構該些碼頭升降器是計算損害賠償時可納入之適格項目，因而應廢棄該核予裁定；對此，CAFC表示認同⁴⁷。

(二)見解一：整體市場價值原則之回顧

首先，CAFC指出針對專利權人就與專利裝置一起販售之非專利組件所尋求之損害賠償，法院已採用所謂「整體市場價值原則」之公式，來決定該組件是否應納入損害賠償計算，無論該計算目的是為了合理權利金或所失利益⁴⁸。CAFC表示早期判決如採用整體市場價值原則時，對擁有「改良專利」(improvement patent)之專利權人就其欲復得之損害賠償而於計算時使用內含該改良專利的較大機器之銷售量，會要求該專利權人佐證該整個機器於做為可行銷的物件時，該機器之「整體價值」乃適當地與合法地歸因於該專利特徵⁴⁹。CAFC認為延續此脈絡，其前身法院（即United States Court of Claims，美國聯邦請求權法院）針對使用於專利設備內之組成零件，有裁示如果該專利設備是關鍵的重要，以致其實質上創造了該組成零件之價值，則關於該組成零件之損害賠償是可依整體市場價值原則而請求⁵⁰。另CAFC認為就專利權人之整個設備，在該設備所包含的幾個特徵中，若消費者之需求是基於與該專利相關之特徵時，其判例法已裁示整體市場價值原則准予以該整體設備來計算可復得的損害賠償⁵¹。

其次，CAFC解釋整體市場價值原則基本上已適用於，當非專利組件與專利組件等實體上是同一台機器的一部分時，即可將一裝置的非專利組件納入補償計算的基礎⁵²。CAFC認為雖該原則已經延伸至准許納入實體上分開的、卻正常上而言會與

⁴⁵ *Id.* at 1549.

⁴⁶ *Id.*

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ *Id.*

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.*

⁵² *Id.*

專利組件一同銷售之非專利組件，但在該些判決中，該非專利組件與該專利組件等是一起被視為一個單一總成（assembly）之組件、或一台完整機器的零件，或該二者一起構成一個功能性單元（functional unit）⁵³。

（三）見解二：Paper Converting Mach. Co.案判決之詮釋

接著，CAFC指出Paper Converting Mach. Co.案判決所明確闡述之整體市場價值原則，其係採取客觀上合理的可能性，來檢視專利權人所原本可以達到的相關銷售量⁵⁴。另CAFC表示雖然Paper Converting Mach. Co.案判決是明顯擴張該原則，即該判決強調非專利組件係於財務上與行銷上皆依賴專利組件，但是在該判決中，該原則僅是因所有的組件一起被視為一個單一總成之零件，而才能適用以准許復得該些非專利組件之利益⁵⁵。因此，CAFC認為所謂「財務上與行銷上皆依賴」與「合理的可能性」等是基於該案的事實情境而生之引述用語，並非是將該原則脫離於其傳統之約束⁵⁶。

CAFC進一步闡述Paper Converting Mach. Co.案所特別欲復原之所失利益，是基於高速生產紙捲之整台機器，該機器包含數個實體上分開的組件，而該些組件之一有內建該發明⁵⁷。具體而言，CAFC表示該機器之構成包括：專利「回捲機」組件、及數個輔助組件（包含「解開支撐」其支持供應紙給回捲機之大型紙捲；「核心裝載機」其提供紙板核心給回捲機；「壓花機」其對紙進行壓花、且提供特別的壓花表面；及「尾部封口機」其將紙的後緣端部封口至完成之捲型），而雖該判決提到該些輔助組件具有個別的使用，即該些組件個別執行一整個回捲操作之一部分，但是該些組件乃一起構成一個「功能性單元」（其包括專利組件）以能生產紙捲⁵⁸。CAFC認為該些輔助組件即從該專利回捲機獲取其市場價值，此係因為該些組件並無獨立於該專利回捲機之使用目的⁵⁹。

⁵³ *Id.* at 1550.

⁵⁴ *Id.*

⁵⁵ *Id.*

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ *Id.*

⁵⁹ *Id.*

又CAFC指出在Paper Converting Mach. Co.案判決後，有相似判決將整體市場價值原則所僅僅適用於的情況是，專利組件和非專利組件是類比於一個「單一運作單元」（single functioning unit）⁶⁰。據此，CAFC表示當所欲復原者是針對非專利組件之銷售量、且該非專利組件係與專利組件一同販售時，過去案例之所涉事實明顯意涵是對損害賠償有所限制，而大致為該非專利組件必須與該專利組件一起以某種方式運作，以產生所期待的終端產品或結果；亦即，所有該些組件一起必須能類比於一個單一總成之組件、或為一台完整機器的零件、或其必須構成一個「功能性單元」⁶¹。

因此，CAFC認為針對某物件乃實質上與專利發明間並無「功能性關係」（functional relationship）、且僅因方便性或經營上有好處（convenience or business advantage）之緣故才能曾與侵權物品一同銷售，其判例法並未將損害賠償責任延伸到該類物件；而若就該類物件的損害給予補償，是會超過對侵權行為的適度補償⁶²。

（四）本案之適用

從Paper Converting Mach. Co.案判決所衍生之法理，CAFC進一步應用於本案事實之分析，但認為本案並未符合⁶³。具體而言，CAFC指出該碼頭升降器之運作係在卸貨碼頭與貨車間之間隙搭起橋樑，而該專利車輛固定物之運作則為將該貨車之尾部固定於該卸貨碼頭上⁶⁴。CAFC表示碼頭升降器與專利車輛固定物可能曾一起使用，但該二個裝置並未共同運作以達成某項結果，且各該裝置事實上能互相個別獨立地使用⁶⁵。CAFC再考量當事人雙方所持的立場是，其早在研發車輛固定物之前已經在行銷碼頭升降器；亦即，原告和被告在其產業中皆為創新者，且多年以來互相為主要競爭者⁶⁶。

⁶⁰ *Id.*

⁶¹ *Id.*

⁶² *Id.*

⁶³ *Id.*

⁶⁴ *Id.* at 1550-51.

⁶⁵ *Id.* at 1551.

⁶⁶ *Id.*



CAFC指出雖然隨著原告將其固定物引進市場，消費者常尋求「包裹競標」（package bid）以求同步裝設固定物與碼頭升降器，但其原因有二，一是該類競標能促進包商安排與建設之時程規劃，另是因為原告與被告皆是以提供組合式折扣來鼓勵該類連結⁶⁷。因此，CAFC認為被告將碼頭升降器與固定物一起販售只是為了行銷上的理由，而不是因為該二者實質上要一起運作⁶⁸。

由於CAFC於本案有核予原告就非專利產品（ADL-100型產品）銷售量因被告侵權行為所致之所失利益，故CAFC特別區格該見解與此碼頭升降器見解間之差異⁶⁹。CAFC強調核予ADL-100型產品補償之重點是因被告的侵權產品和該非專利產品間是競爭關係，其不同於本件的是，該些碼頭升降器僅是與該些固定物為了方便性與經營上好處才一起販售之物件⁷⁰。CAFC認為專利法的目的很清楚在補償就侵害專利行為所生之「競爭性損害賠償」（competitive damages），但並無理由將所欲復得之損害賠償延伸至不與專利發明相競爭、或不和專利發明共同運作之物件，畢竟憲法所提到的促進實用性技藝是指該競爭性損害賠償，而非該不應延伸之損害賠償⁷¹。

最後，CAFC表示功能性關係為正當化依整體市場價值原則所可復得者之所必要，但本案事實並未支持有該功能性關係⁷²。因此，CAFC認為本案地院於法有誤而將該碼頭升降器納入為補償的基礎，故廢棄該損害賠償核予之裁定⁷³。

參、「功能性關係」測試法之發展

在Rite-Hite Corp.案判決後，CAFC漸漸形成「功能性關係」測試法來檢視原告就與專利產品搭售的非專利產品主張損害賠償。相關案例介紹如下。

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ *Id.*

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ *Id.*

⁷¹ *Id.*

⁷² *Id.*

⁷³ *Id.*

一、Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004)

在Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.案判決中，系爭專利為美國專利第5,575,405號（下稱「405號專利」），其涉及飲料機（beverage dispenser），而該專利發明的特徵為飲料糖漿與水於機台內是分開儲存，而是在取用飲品時才將二個液體混合⁷⁴。本案地院於損害賠償認定時拒絕核予原告就其糖漿銷售之「若非」所失利益⁷⁵。本案地院指出原告未能佐證糖漿與原告的專利飲料機等二者可構成「單一功能性單元」（single functional unit），即該專利飲料機和糖漿間並未共享「功能性關係」，例如糖漿和該專利飲料機偶爾是分開銷售、二者的合併銷售僅是因方便性或經營上有好處、他廠糖漿亦可用於該專利飲料機等，因而不准原告提出專家證詞佐證其糖漿銷售之所失利益，但CAFC不同意此觀點⁷⁶。

CAFC認為當糖漿與該飲料機一同運作時會產生如405號專利所著重的視覺外觀時，該飲料機與糖漿事實上類比於單一總成或完整機器的零件，因而即使原告賣的糖漿能用於他廠的飲料機，且他廠的糖漿也能用於原告的飲料機，此無礙該二個物件一起運作以達成發明目的⁷⁷。CAFC指出飲料機須要糖漿、且糖漿是在飲料機內混合，則該現象即為「功能性關係」；亦即，就專利裝置、與用於該裝置之非專利原料，雖專利裝置能和其他原料一起使用、或雖非專利原料能用於其他裝置，但此不會排除二者間具「功能性關係」⁷⁸。

因此，CAFC廢棄本案地院之錯誤裁定，即其剝奪原告向陪審團提出佐證原告就糖漿銷售之所失利益，並發回本案以能重起程序而讓原告舉證其糖漿之所失利益⁷⁹。

⁷⁴ Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc., 382 F.3d 1367, 1370 (Fed. Cir. 2004).

⁷⁵ *Id.*

⁷⁶ *Id.* at 1370-72.

⁷⁷ *Id.* at 1372.

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ *Id.* at 1372-73.

二、Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262 (Fed. Cir. 2008)

在Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc.案判決中，系爭專利為美國專利第5,888,038號（下稱「038號專利」），其涉及合於法規的、用於大眾運輸工具的輪椅固定系統（wheelchair restraint system）⁸⁰。於地方法院審理時，陪審團原本將原告銷售乘客座椅產品的所失利益納入原告所失利益型損害賠償的核予，但本案地院後經被告之聲請而裁定該附隨銷售量（convoyed sales）部分（指乘客座椅）應從所失利益的損害賠償計算中移除⁸¹。此外，被告僅有型號VPRo I產品侵權成立，但卻以非侵權的型號VPRo II產品交付給客戶，以履行採購型號VPRo I產品的契約；而就此部分所致原告之所失利益，陪審團核給原告所失利益型損害賠償，而本案地院亦維持該核定⁸²。

本案上訴時，CAFC同意本案地院關於所失利益型損害賠償之見解⁸³。特別關於乘客座椅產品之所失利益，CAFC指出原告未能舉證乘客座椅與該專利固定系統間具「功能性關係」⁸⁴。

CAFC首先界定「附隨銷售」（convoyed sale）指專利物品的銷售與功能上相關連的非專利物件之間的關係⁸⁵。CAFC認為專利權人能就與專利物件搭售的非專利元件（即附隨銷售）而獲得之所失利益補償，其情況是專利產品與非專利產品等皆視為單一總成的元件、或完整機器的零件，或專利產品與非專利產品等共同做為「功能性單元」⁸⁶。另CAFC指出若某物件乃實質上與專利發明間並無「功能性關係」、且僅因方便性或經營上有好處之緣故才能曾與侵權物品一同銷售，則其判例法並未將損害賠償責任延伸到該類物件；而若就該類物件的損害給予補償，此會超過對侵

⁸⁰ Am. Seating Co. v. USSC Grp., Inc., 514 F.3d 1262, 1265-66 (Fed. Cir. 2008).

⁸¹ *Id.* at 1266.

⁸² *Id.*

⁸³ *Id.* at 1268.

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ *Id.*

權行為的適度補償⁸⁷。

其次，CAFC表示如專利物品與非專利物品間是各自獨立運作，且該二者以整套來銷售的唯一原因是消費者需求，則「功能性關係」即不存在；據此，即使消費者偏好從單一供應商取得乘客座椅與束縛式輪椅固定系統，以能輕鬆處理圖採購、維修、和統一設計與外觀等事務，但此卻無法立下定論而認為座椅和束縛式系統乃類比為單一總成之元件、或完整機器的零件⁸⁸。基於此原則，CAFC維持本案地院的裁定⁸⁹。

再者，CAFC指出本案地院從對原告最有利的角度檢視相關證據，卻認為不足以使陪審團認定該專利束縛式系統與非專利的乘客座椅等為「單一功能性單元」的零件⁹⁰。CAFC歸納相關證據所顯示的三個問題包括：(一)038號專利的請求項並不涵蓋「向上反轉式」或「固定式」的乘客座椅；(二)束縛式系統的運作乃獨立於乘客座椅；(三)公車採購者不要求從同一家公司購買乘客座椅及束縛式系統⁹¹。

具體而言，CAFC點出公車製造廠通常從同一家公司採購束縛式系統及乘客座椅，但此並非一直是如此，而該搭售現象是出於便利性與「一站式採買」的理由，卻不是基於該二個物件必須一起作用之要求⁹²。另CAFC檢視系爭專利說明書的最佳實施例，其陳述本發明之束縛式系統係設置於「鄰近座椅」，而該座椅乃折疊倚靠在公車的側邊，但系爭請求項卻未引述乘客座椅，並且「鄰近座椅」用語並未意涵該座椅與輪椅束縛式系統間有任何的「功能性關係」⁹³。CAFC又指出公車在使用原告的束縛式固定系統、且又以被告的乘客座椅來裝備之情況下，其功能上會相同於裝設原告產品的公車⁹⁴。

因此，CAFC認為證據顯示乘客座椅值得具有市場價值、且負又不同於該專利產品之實用性目的；據此，既然在乘客用公車上之乘客座椅與束縛式固定系統之間

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ *Id.* at 1268-69.

⁹⁰ *Id.* at 1268-69.

⁹¹ *Id.* at 1269.

⁹² *Id.*

⁹³ *Id.*

⁹⁴ *Id.*

明顯是無固有的內部交錯關係、或功能性關係，則本案地院認為陪審團無理由讓原告就附帶的乘客座椅銷售主張所失利益，即屬正確⁹⁵。

三、DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009)

在DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.案判決中，系爭專利為美國專利第5,207,678號，其涉及椎根螺絲（pedicle screw）與其接受組件（receiver member）⁹⁶。被告的侵權產品Vertex®椎根螺絲乃用於脊椎手術，而原告亦有同樣用途的專利產品（即Summit™與Mountaineer™的椎根螺絲系統）⁹⁷。針對本案陪審團所核予之所失利益式損害賠償，被告請求本案地院就該項核予自為決定，但本案地院維持本案陪審團的核予⁹⁸。本案上訴時，CAFC於將非專利物品的所失利益給刪除⁹⁹。

系爭非專利物品稱為「過關式」（pull-through）產品，其未用於脊椎手術¹⁰⁰。根據原告的損害賠償專家的證詞，過關式產品非屬系爭專利所涵蓋，其不是專利產品的競爭產品，亦不與專利產品間有「功能性關係」，且其於使用時是不必依賴專利產品¹⁰¹。過關式產品與專利產品之關連性只是商業關係的結果，而該商業關係是產生於客戶首次購買原告的Summit™與Mountaineer™的專利產品之際；亦即，利用高階產品（既專利產品）開啟一扇門，而讓原告進入與醫生共事的環境中，以進一步有機會販售過關式產品，但這是原本不太可能發生的銷售¹⁰²。CAFC指出此商業關係是原告將該些非專利產品定性為「過關式」之原因¹⁰³。

⁹⁵ *Id.*

⁹⁶ DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2009); *see also* U.S. Patent No. 5,207,678 col.1 ll.54-59.

⁹⁷ DePuy Spine, Inc., 567 F.3d at 1320, 1329, 1333.

⁹⁸ *Id.* at 1321-22.

⁹⁹ *Id.* at 1320.

¹⁰⁰ *Id.* at 1333.

¹⁰¹ *Id.*

¹⁰² *Id.*

¹⁰³ *Id.*

根據Rite-Hite Corp.案判決與Am. Seating Co.案判決所示之法理，CAFC認為由於無爭議者為，原告的非專利、過關式產品不是其Summit™與Mountaineer™的專利裝置等之競爭產品，也不是與該些專利裝置一起作用，且該產品的銷售只是因為原告與醫生間的商業關係，故原告無法律上理由而就該些非專利產品主張復原其所失利益¹⁰⁴。

另原告試圖以Rite-Hite Corp.案判決與Am. Seating Co.案判決乃涉及所謂「附隨銷售」，而主張2件判決不同於本案過關式產品的銷售模式，即前者乃專利物品與非專利物品是一起銷售，但後者為分開的交易，即因有Summit™ and Mountaineer™等專利產品販售的起始，而才接續有過關式產品之販售¹⁰⁵。對此，CAFC指出原告所做的區別並無差異，且若採原告的主張，則可透過配置分開的銷售契約而來規避Rite-Hite Corp.案判決與Am. Seating Co.案判決的法理¹⁰⁶。相反地，CAFC表示Rite-Hite Corp.案判決與Am. Seating Co.案判決的非專利產品的銷售實際上和本案的過關式產品有異曲同工之妙；亦即，Rite-Hite Corp.案判決的非專利產品與專利產品的合售是基於行銷原因，而非因二者實質上有共同運作，另Am. Seating Co.案判決的合售現象是因為方便性與「一站式採買」，而非該二個物件有一同運作之絕對必要¹⁰⁷。

再者，CAFC認為針對非專利產品其會與專利產品一同銷售或是因專利產品而被販售，Rite-Hite Corp.案判決所揭示的「功能性關係」測試法乃界定了關鍵標準，以用於決定該類非專利產品的所失利益¹⁰⁸。據此，CAFC指出本案陪審團就原告的非專利的、過關式產品所核予的所失利益是沒有法律基礎的，主因是該產品不是原告的專利椎根螺絲產品之競爭產品，也非與該專利產品搭配運作之產品¹⁰⁹。因而，CAFC廢棄就過關式產品所核定的所失利益¹¹⁰。

¹⁰⁴ *Id.*

¹⁰⁵ *Id.*

¹⁰⁶ *Id.*

¹⁰⁷ *Id.* at 1333-34.

¹⁰⁸ *Id.* at 1334.

¹⁰⁹ *Id.*

¹¹⁰ *Id.*

四、對法院實務的影響

前述CAFC判決仍是美國司法實務上所依賴的判例法，例如2015年的Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc.案判決，其中CAFC指出系爭附隨銷售產品和專利產品間無功能性關係¹¹¹。其次，地方法院亦遵守至今，例如在2024年的Wirtgen Am., Inc. v. Caterpillar, Inc.案判決中，美國德拉瓦州區聯邦地方法院（United States District Court for the District of Delaware）同意該案中基於功能性關係來所計算之所失利益與相關的專家證詞是可讓陪審團審視¹¹²。另在2023年的DuraSystems Barriers Inc. v. Van-Packer Co.案判決中，美國伊利諾伊州中區聯邦地方法院（United States District Court for the Central District of Illinois）採納功能性關係來檢視原告是否成功主張系爭附隨銷售產品之所失利益為損害賠償¹¹³。

肆、代結論：美國法之借鏡

一、從專利說明書界定「功能性關係」

我國專利法第97條第1項第1款但書規定「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」。此但書揭示專利權人就專利產品之銷售損失可做為損害賠償，則同款前段之民法第216條之計算基準，其損害賠償的範圍應可超過專利物品，例如專利權人所販售之非專利產品。因此，美國CAFC所發展的「功能性關係」應可協助我國司法實務來認定專利權人就非專利產品的銷售損失是否能獲得損害賠償。

Rite-Hite Corp.案判決肯定美國專利法第284條所給予專利權人就侵權行為之補償是指專利權人可就侵權行為所實際上衍生之「任何損害賠償」獲得「完整的補

¹¹¹ Warsaw Orthopedic, Inc. v. NuVasive, Inc., 778 F.3d 1365, 1375-76 (Fed. Cir. 2015).

¹¹² Wirtgen Am., Inc. v. Caterpillar, Inc., No. 1:17-CV-00770-JDW, 2024 WL 531234, at *4-*5 (D. Del. Feb. 9, 2024).

¹¹³ DuraSystems Barriers Inc. v. Van-Packer Co., 666 F. Supp. 3d 749, 772-74 (C.D. Ill. 2023).

償」(full compensation)¹¹⁴。不過，雖然補償範圍可涵蓋非專利產品，Rite-Hite Corp.案判決卻對與專利產品一同搭售的非專利產品能否納入補償，立下一個界線，即要求系爭搭售產品與專利產品間一起必須能類比於一個單一總成之組件、或為一台完整機器的零件、或其必須構成一個「功能性單元」¹¹⁵。

Paper Converting Mach. Co.案判決於核予整組回捲機生產線的所失銷售量之利益，以做為原告回捲機專利之所失利益型損害賠償¹¹⁶。但該案判決僅視該損害賠償爭議為「若非」原則適用時之事實問題¹¹⁷。相對者，Rite-Hite Corp.案判決從Paper Converting Mach. Co.案的搭售產品與專利物品間的「關係」切入，將該案判決之適用限縮於特定的技術事實情境，即「功能性關係」¹¹⁸。

不過，關於Rite-Hite Corp.案判決所揭示的三種型態：單一總成之組件、完整機器的零件、及功能性單元，於判斷上未能從該判決中得到正向因素以做為考量。CAFC指出系爭碼頭升降器（搭售產品）與專利車輛固定物並未共同運作來達成某項結果，且二者於使用時可互相獨立¹¹⁹。從此陳述所可得到者僅是負向因素，其用以認定什麼樣的「關係」不是「功能性關係」。

在Rite-Hite Corp.案判決後，Juicy Whip, Inc.案判決與Am. Seating Co.案判決等揭示以「專利說明書」內容來認定「功能性關係」之存在與否；前者成立功能性關係，但後者則無。關鍵在於Juicy Whip, Inc.案的系爭專利說明書中，有陳述系爭搭售產品（糖漿）與專利產品（飲料機）會一起作用而產生某種視覺外觀，亦即該功能性關係乃為達成發明之目的¹²⁰。具體而言，Juicy Whip, Inc.案的系爭請求項1中包

¹¹⁴ Rite-Hite Corp., 56 F.3d at 1544-45 (citing Gen. Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U.S. 648, 654 (1983)).

¹¹⁵ *Id.* at 1550.

¹¹⁶ Paper Converting Mach. Co., 745 F.2d at 23.

¹¹⁷ *Id.* at 21, 23.

¹¹⁸ Amy L. Landers, *Let the Games Begin: Incentives to Innovation in the New Economy of Intellectual Property Law*, 46 SANTA CLARA L. REV. 307, 356-58 (2006) (“These cases demonstrate a shift away from Rite-Hite’s more stringent ‘functional relationship’ test toward a still more lenient test.”).

¹¹⁹ Rite-Hite Corp., 56 F.3d at 1551.

¹²⁰ Juicy Whip, Inc., 382 F.3d at 1372.

含「液體」(fluid)與碗狀部(bowl)等，而該液體基於碗狀部內之機構來產生視覺印象¹²¹。

相反者，Am. Seating Co.案的系爭專利說明雖揭露專利束縛式系統設置於座椅附近，但並未解釋該系統與座椅間有任何作用，且系爭請求項也沒有關於座椅的引用¹²²。事實上，系爭請求項僅陳述束縛裝置與輪椅間之固定機構¹²³。因此，CAFC判例法揭示專利說明書與請求項是適合用以判斷專利產品與搭售產品之間有無「功能性關係」。

二、如何適用於我國案例

在Juicy Whip, Inc.案中，CAFC認為系爭專利所欲達成之視覺外觀導致該飲料機與糖漿事實上能類比為單一總成或完整機器的零件¹²⁴。回到本文前言提到的臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決，則CAFC的「功能性關係」測試法是否能為我國司法實務所借鏡，則以下嘗試重新分析該案。

原告之「垂直式工具盒」專利是新型專利公告號第170912號（證書號第68303號）¹²⁵。其請求項1為：

「一種垂直式工具盒，主要包括有一多面體之貯架，其特徵在：

該貯架係自一底板向上垂直延伸，在多面形成向外開放而可容置工具件之支架

¹²¹ U.S. Patent No. 5,575,405 claim 1 (“1. In a post-mix beverage dispenser ..., the improvement which comprises:
a transparent bowl ... visibly containing a quantity of fluid;
said fluid being resistant to organic growth and simulating the appearance of the dispensed beverage;
...; and
said bowl and said quantity of fluid visible within said bowl cooperating to create the visual impression that multiple servings of the dispensed beverage are stored within said bowl.”).

¹²² Am. Seating Co., 514 F.3d at 1269.

¹²³ U.S. Patent No. 5,888,038 cols.7-8.

¹²⁴ Juicy Whip, Inc., 382 F.3d at 1372.

¹²⁵ 臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決／事實及理由／一。關於新型專利公告號第170912號「垂直式工具盒」之公告說明書，收錄於：https://drive.google.com/file/d/1gZZ3vyhSoMwmjQ2fkyq_efG00k269mc8/view?usp=drive_link，最後瀏覽日：2024年10月15日。

與凹室，其支架係具有多列垂直定位凹槽，使可垂直穩固容置工具件，而其凹室係亦可穩固置放工具件或工具件之分離式柄部者」¹²⁶。

其用語「工具件」與「分離式柄部」等涉及非專利範圍之螺絲起子產品；即前者指「起子桿」，而後者指「起子柄」。另系爭專利說明書有陳述該貯架之機構設計在利於以最小體積來放置分離式螺絲起子¹²⁷。因此，本件專利相當類似Juicy Whip, Inc.案的飲料機專利，畢竟兩個專利的請求項本身皆含有搭售產品。

若接納「功能性關係」測試法，則應核予本案原告就螺絲起子產品之所失利益為具體損害法下之補償。但該補償範圍是限縮在所謂「分離式螺絲起子產品」，且與該專利工具箱所共同販售者，因為該分離式產品才能與系爭垂直式工具箱內的機構共同作用，以發揮讓儲藏體積最小化之功能。

應注意者，「功能性關係」測試法也立下補償的邊界，即DePuy Spine, Inc.案判決所否定的過關式產品，其可能的類比於工具箱情境的產品是，例如與工具箱產品搭售的其他非「分離式螺絲起子」之工具。

三、與「具體損害法」之調和

臺灣高等法院臺中分院不同意原告以其販售的工具盒與其內的工具等所構成之整組產品為實際損害法之計算基礎，其主因是所請發明為「垂直式工具箱」，其非盒內的工具¹²⁸。然而，此觀點實際上將限縮「實際損害」至所謂專利產品的所失利益，而非探究侵權行為所造成的專利權人的「實際」所失利益。

如接納CAFC的「功能性關係」測試法，其應能與「具體損害法」之調和。根據最高法院99年度台上字第224號民事判決，「加害行為與損害賠償範圍間有相當因果關係者，均非不得向他造請求賠償」；而「相當因果關係」之判斷「係以行為人之行為所造成之客觀存在事實為觀察」，再「依吾人智識經驗判斷」，而認「無此行為，必不發生此損害；有此行為，通常即足發生此種損害者」，此「為有因果關係」；不過，若「有此行為，通常亦不生此種損害者，即無因果關係」¹²⁹。

¹²⁶ 新型專利公告號第170912號「垂直式工具箱」之公告說明書，同前註，7頁。

¹²⁷ 新型專利公告號第170912號「垂直式工具箱」之公告說明書，同前註，4頁。

¹²⁸ 臺灣高等法院臺中分院88年度訴字第67號民事判決／事實及理由／四／(四)。

¹²⁹ 最高法院99年度台上字第224號民事判決／理由。



假設專利發明是協助銷售專利權人的螺絲起子產品，即專利工具盒裝入螺絲起子而成為所謂之「整組產品」，例如新型專利公告號第170912號請求項1所主張之「一種垂直式工具盒」，其具有用於容置工具件之貯架，而該貯架之兩個組件支架與凹室，前者設有定位凹槽以穩固所容置之工具件，後者用來存放工具件之柄部。則當被告於侵害系爭專利時所賣、或讓第三人所售之產品也是螺絲起子，且亦放置在侵權工具盒內銷售時，若該侵權工具盒販售造成原告的整組產品減少銷售量，則此應屬專利侵權行為所造成之實際損害。

因此，CAFC的「功能性關係」測試法可充實專利法第97條第1項第1款之具體損害法之內涵，讓專利權人獲得應有的補償。