



## 美國專利侵害實際損害額之計算—

### 以專利權人超出專利保護範圍之產品為中心

劉怡婷\*、王立達\*\*

#### 摘要

本文探討美國專利損害賠償制度自分配法則、整體市場價值法則以來，針對專利權人請求超出專利保護範圍以外產品時之相關案例，指出過度擴張專利損害賠償範圍可能致生過度賠償及違背美國專利法立法目的等疑慮，最後就 2009 年美國專利法修正草案針對整體市場價值法則明文化作一評析。

關鍵字：專利侵權、損害賠償、分配法則、整體市場價值法則、配搭銷售、衍生銷售

#### 壹、前言

在探討專利權損害賠償額度計算方法時，美國法院係以專利權人所失利益（lost profits）或合理權利金（reasonable royalties）做為計算方法<sup>1</sup>。依照美國專利法第 284 條規定，於認定被告所請求之損害賠償額度時，法院應判予原告對因侵害所受損害之充足之賠償（

---

收稿日：98 年 8 月 21 日

\* 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助理教授，美國印第安那大學布魯明頓分校法學博士。

<sup>1</sup> See, e.g., *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109, 1119 (Fed. Cir. 1996).



adequate to compensate for the infringement)，且不得少於侵害人因實施該發明所應支付之合理權利金，以及其利息與經法院調整後之費用。當故意侵權情事發生，無論損害賠償額度係由法院或陪審團認定，法院均得將賠償額度提高至其所認定之損害賠償額度之三倍。而當法院認定損害賠償額時，或在該情況下權利金應為多少始為合理時，法院均得採納專家證詞作為協助<sup>2</sup>。

計算專利權人所失利益，最大的難題乃係如何界定「損失」<sup>3</sup>。專利權人得針對受侵害之專利請求項涵蓋範圍本身，固可依照美國專利法第 284 條請求損害賠償，然在符合特定條件下，專利權人可得請求之損害賠償範圍，尚可擴及超出專利權保護範圍以外之部分。申言之，美國專利法允許專利權涵蓋範圍若僅及於產品之一部，亦得就該整體產品之市場價值請求所失利益之損害賠償，而賦予未受專利權保護之部分得做為損害賠償計算基礎之可能性，此即「整體市場價值法則（entire market value rule）」<sup>4</sup>。該法則企圖在專利權

<sup>2</sup> “Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.” 35 U.S.C. 284 (2000).

<sup>3</sup> ROCHELLE COOPER DREYFUSS ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY: CASE AND MATERIALS ON TRADEMARK, COPYRIGHT AND PATENT LAW 874 (2d ed. 2004).

<sup>4</sup> See, e.g., Kori Corp. v. Wilco Buggies & Draglines, Inc., 761 F.2d 649, 656 (Fed. Cir. 1985)(affirming district court’s refusal to apportion lost profits where the entire market value rule applied.); Electric Pipeline, Inc. v. Fluid Systems, Inc., 250 F.2d 697, 700 (2nd Cir. 1957)(rejecting defendant’s apportionment argument because “the patent ... gave value to the [unpatented] components which otherwise would have been useless ... and would not have been sold ...”);



涵蓋範圍僅占單一產品或之一部，而與其他未受專利權保護之元件結合同販賣時，專利權人得就其所受實際經濟上損失向被控侵權人請求損害賠償<sup>5</sup>。此外，美國專利法更進一步透過案例發展，使未受專利保護之附帶產品縱與具專利權所涵蓋之主產品於物理上可分割，但附帶產品與主產品若可被視為已組成一體或已共同構成單一功能單元之情況下，損害賠償之主張亦可延伸涵蓋該附帶產品。

也因此，美國法院將未受專利權保護之產品做為損害賠償計算範圍，雖係以使原告獲得充足之賠償為初衷，但過度擴張整體市場價值法則之結果，亦恐有使專利權遭不當利用，做為企業間惡性競爭之工具，甚而與專利法設置目的相悖離之影響。本文即以此作出發，首先簡介美國法上專利損害賠償計算原則，次而闡述專利權實際損害範圍擴大計算之原理及意涵，並對過度擴張未受專利保護範圍部分請求損害賠償所可能產生之疑慮，做一綜合評析。

---

National Rejectors, Inc. v. A.B.T. Manufacturing Corp., 188 F.3d 706, 709 (7th Cir. 1951)(agreeing with the master's conclusion that "the utility of all infringing rejectors and their acceptance by the public is 'almost' entirely due to the features within the protection of the patent" and affirming the master's "refusal to apportion the profits amongst other factors contained in them").

<sup>5</sup> 張宇樞，「美國與我國關於侵害專利權損害賠償範圍之探討」，科技法學評論，第二卷第一期，頁 215，2005 年 4 月。



## 貳、美國專利法上專利權實際損害範圍之計算方式

### 一、一般原則：所失利益及合理權利金

傳統上，在專利侵權訴訟中，專利權人應證明其因被控侵權人之行為所導致「所失利益」具體數額，亦即若無侵害行為，專利權人本應得利益之多寡<sup>6</sup>。倘無法證明「所失利益」時，專利權人僅能主張「合理權利金」<sup>7</sup>。前者適用於專利權人與侵權人係同一市場競爭對手時<sup>8</sup>，而後者則於已存在一確立之權利金比率，或當所失利益數額無法充分證明，或不適宜作為個案損害賠償計算方法時，有其適用餘地<sup>9</sup>。

#### （一）所失利益

所失利益之計算類型可包括銷售額減少（lost sales）<sup>10</sup>、預期利益減少（projected lost profits）<sup>11</sup>、因侵害所導致產品價格下跌（price

<sup>6</sup> KIMBERLY A. Moore ET AL., PATENT LITIGATION AND STRATEGY 593-94 (2003).

<sup>7</sup> *Id.*

<sup>8</sup> Comair Rotron Inc. v. Nippon Densan Corp., 49 F.3d 1535, 1540-41, 33 USPQ2d 1929 (Fed. Cir. 1995) (Radar, J., concurring).

<sup>9</sup> Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078 (Fed. Cir. 1983). “There are two methods by which damages may be calculated under this statute. If the record permits the determination of actual damages, namely, the profits the patentee lost from the infringement, that determination of accurately measures the patentee’s loss. If actual damages cannot be ascertained, then a reasonable royalty must be determined.”

<sup>10</sup> See, e.g., Lam v. Johns-Manville Corp., 718 F.2d 1056, 1062 (Fed. Cir. 1983).

<sup>11</sup> 係指專利侵害雖已停止，然專利權人之產品銷售量與價格卻因先前專利侵害糾紛而受影響，致使銷售量無法回升至侵害發生前之水準。由於影響專利權人未來預期利益之因素甚多，因此法院在考慮是否給予未來預期利益減少之損害賠償，專利權人所應負之證明義務亦較請求實際所失利益時為高。



erosion)<sup>12</sup>、商譽受損 (injury to business reputation)<sup>13</sup>等，不一而足。美國法院在決定所失利益之損害賠償計算方法時，通常採用「若無測試法 (but-for test)」，巡迴上訴法院並在 *Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works*<sup>14</sup>一案中建立四項要素，分別為：有專利產品之需求量 (demand for the patented product)<sup>15</sup>、並無可資替代之非侵權物品 (absence of acceptable noninfringing substitutes)<sup>16</sup>、專利權人開發該需求量所需具備之製造與行銷能力 (manufacturing and marketing capability to exploit the demand)<sup>17</sup>、所失利益之額度 (the amount of the profit it would have made)，用以判斷專利權人得否請求所失利益損害賠償。另就舉證責任而論，專利權人不得僅於訴訟中空言主張其推測因受侵權所減損之利益為何，而必須能提出

<sup>12</sup> See, e.g., *Minnesota Mining and Manufacturing v. Johnson & Johnson Orthopedics, Inc.*, 976 F.2d 1559 1578-79 (Fed. Cir. 1992).

<sup>13</sup> See, e.g., *Reebok International Ltd. V. J. Baker, Inc.*, 32 F.3d 1552, 1558 (Fed. Cir. 1994).

<sup>14</sup> *Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works*, 575 F.2d 1152, 1156, 197 USPQ 726, 730 (6th Cir. 1978).

<sup>15</sup> 專利權人可藉由其在商業上的成功、產品之市占率、在侵權期間之銷售量等因素，來說明消費者對該專利產品之需求。See, e.g., *Bio-Rad Laboratories v. Nicolet Instrument Corp.*, 739 F.2d 604 (Fed. Cir. 1984); *BIC Leisure Products, Inc. v. Windsurfing International, Inc.*, 1 F.3d 1214, 1218 (Fed. Cir. 1993).

<sup>16</sup> 所謂可替代之非侵權產品，必須是在侵權期間可以獲得或在市場上已出現之產品，始足當之。是否為可替代之非侵權產品，除藉由確定的市場統計資料做為佐證外，亦得由專家證人證明。See, e.g., *Fiskars Oy Ab and Fiskars, Inc. v. Hunt Manufacturing Co.*, 279 F.3d 1378, 1382-83 (Fed. Cir. 2002).

<sup>17</sup> 此處所謂之需求量係專利權人本身銷售量全部與侵權物品全部或一部加總之總和，但不要求專利權人須對全部需求量製造生產，其亦可透過授權方式為之。See, e.g., *Datascope Corp. v. SMEC, Inc.*, 879 F.2d 820, 825 (Fed. Cir. 1989), cert. denied, 493 U.S. 1024 (1990); *Water Techs. Corp. v. Calco, Ltd.*, 850 F.2d 660 (Fed. Cir. 1988), cert. denied, 488 U.S. 968 (1988).



充分及有效之優勢證據以證明其主張為真正始可<sup>18</sup>。準此以言，專利權人於訴訟中必須證明系爭侵權行為導致專利權人本可得之利益減損的合理可能性，以及該本可得利益因而減損數額。

## (二) 合理權利金

專利權人若無法證明「所失利益」，「合理權利金」亦不失為計算損害賠償之方法。其中尚區分為「解析法」(analytical approach)<sup>19</sup>與「假設性合意磋商法」(hypothetical negotiation approach)<sup>20</sup>，法院於適用「假設性合意磋商法」時，必須將採證過程及形成心證之理由詳予記載，以避免做成恣意或容易被推翻之判斷<sup>21</sup>。採用假設性合意磋商法決定合理權利金時，多數美國法院均採用 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*<sup>22</sup>案所建立 15 項<sup>23</sup>

<sup>18</sup> *Herbert v. Lisle Corp.*, 99 F.3d 1109, 40 USPQ2d (BNA) 1611 (Fed. Cir. 1996).

<sup>19</sup> 劉尚志等，「美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究」，第三屆全國法學實證研究討論會論文集，頁 13，2008 年 5 月。

<sup>20</sup> *See, e.g., Mahurkar v. C.R. Bard, Inc.*, 79 F.3d 1572 (Fed. Cir. 1996); *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996); *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988); *Slimfold Mfg. Co., Inc. v. Kinkead Industries, Inc.*, 932 F.2d 1453 (Fed. Cir. 1991).

<sup>21</sup> Vincent P. Tassinari, *Patent Compensation under 35 U.S.C.*, 5 J. INTELL. PROP. L. 59, 183 (1997).

<sup>22</sup> *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

<sup>23</sup> *See id.*，考量因素包括：權利人事實上有無授權，可否提出有關權利金存在之證明；其他存在之類似專利權利金；授權性質或範圍；專利權人之企業政策與行銷計劃；專利權人與被授權者之商業關係係發明者與推廣者關係，或競爭關係；專利對被授權人產品銷售上之貢獻，以及對專利權人相關非專利產品銷售上之幫助；專利所剩有效期間與授權期間；專利產品已獲得之利益、商業成功性與銷售狀況；專利技術對於原產品所增進之功效與市場優勢；專利技術商品化之特性；侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用之價值；相同或近似產業中使用該專利或類似專利在產品價值上或利潤上可能占有之比例；侵權人在其他方面對侵權物品價值之貢獻；專家證言；授權人與被授





考量因素。此外，為達完全賠償專利權人之目的，美國法院亦常見將損害賠償額區分為「所失利益」及「合理權利金」二部分，經個別計算後再予以加總，而構成「所失利益」及「合理權利金」之混合型損害賠償計算模式<sup>24</sup>。承認此種混合型損害賠償之考量，係基於各侵權行為及其所造成之損害均為可分，從而彼此之間不應互相影響或解消<sup>25</sup>。

## 二、分配法則 (apportionment)

損害賠償的功能在於彌補與填平專利權人之損害，自不能對專利權人造成不足或過度之賠償結果。法院一旦決定確有侵權情事，被控侵權人須為損害賠償時，即應決定補償基準，以確定專利權人之所失利益或合理權利金範圍。當專利權包含整個產品時，無論以所失利益或合理權利金做為計算方式，直接將整個產品之銷售或使用利益做為損害賠償基準，並無不當。然而倘若系爭專利權僅涵蓋整個產品之一部，或做為該產品之改良設計時，損害賠償範圍究竟應就專利權所占比例做切割，抑或仍得就產品之整體價值做為損害賠償之基礎，迭生爭議。

就此，美國最高法院早在 1853 年 *Livingston v. Woodworth*<sup>26</sup> 案裡第一次闡述關於計算侵權人所獲得利益方法，該判決確立了專利權人基於衡平法理所應受損害補償之範圍應包括侵權人所獲得之

---

權人對該專利可能達成之合理價位。

<sup>24</sup> GLENN W. Rhodes, *PATENT LAW HANDBOOK* 244 (2001-2002 ed. 2004).

<sup>25</sup> HERBERT F. Schwartz, *PATENT LAW AND PRACTICE* 193-94 (3d ed. 2001).

<sup>26</sup> *Livingston v. Woodworth*, 56 U.S. 546 (1853).



利益等概念<sup>27</sup>。在同一時期美國最高法院於 *Seymour v. McCormick*<sup>28</sup> 案中，則清楚區分屬於「完全創新發明之專利權」以及屬於「改良原先產品設計之專利權」，前者專利權涵蓋整個產品或系統，因此得藉由製造、定價完全壟斷市場，一旦遭受侵權，可請求侵權人因侵權獲得之所有該項產品利潤<sup>29</sup>，後者則因專利權涵蓋範圍僅及於產品之一部而非全部，該專利權人無法因技術改良取得該項產品之完全市場壟斷地位，因此僅得就因該系爭專利遭侵權所造成之損失請求賠償<sup>30</sup>。

綜上所述，在專利權涵蓋範圍未及於產品全部時，早期美國法院見解認為，在符合分配法則情形下，產品之銷售使用利益亦必須依據該產品中受專利權保護之部分與未受專利保護部分進行比例切割，做為損害賠償之基準<sup>31</sup>。

## 參、擴張專利實際損害賠償範圍之探討

### 一、整體市場價值法則（Entire Market Value Rule）

#### （一）沿革及定義

美國法院在 1884 年 *Garreston v. Clark*<sup>32</sup> 一案中，開始就分配法則為進一步之闡釋。*Garreston* 案之專利是關於拖把改良設計，下級

<sup>27</sup> *Id.* at 556.

<sup>28</sup> *Seymour v. McCormick*, 57 U.S. 480 (1853).

<sup>29</sup> *Id.* at 489.

<sup>30</sup> *Id.* at 490.

<sup>31</sup> *See, e.g., Mowry v. Whitney*, 81 U.S. 620 (1871); *Dowagiac Manufacturing Co. v. Minnesota Mobile Plow Co.*, 235 U.S. 641 (1915).

<sup>32</sup> *Garreston v. Clark*, 111 U.S. 120 (1884).





審法院駁回專利權人請求，理由在於專利權人無法證明拖把之整體價值係來自於該改良專利設計，最高法院肯認下級法院看法，並指出：當系爭專利僅係改良產品而非完全獨立的創新產品時，當專利權人所附加之改良設計增加了產品實用性，且除去該改良設計後，產品價值變動將明顯可見時，「專利權人必須提供實質且可信賴之證據，以供法院就關於受專利權保護之元件或設計與未受專利權保護之其他部分做切割；或者必須證明該產品之整體價值因系爭改良專利而提升，故應以整體產品價值為計算損害賠償之基準，而不得切割之證據。」<sup>33</sup>本案「整體市場價值法則」的意義在於使專利權人在證明「整體產品之市場價值確係因該改良設計專利而有所提升」後，即使專利權涵蓋範圍僅及於系爭產品之一部，亦能就整個產品銷售或使用利益加以請求<sup>34</sup>。

此外，在 *Leesona Corp. v. United States*<sup>35</sup> 案中，聯邦巡迴上訴法院的前身聯邦求償法院重申整體市場價格法則決定了損害賠償計算基礎之界線，究竟應否包括財務及行銷上均與具專利權之元件緊密聯結之其他未受專利權保護之產品。基於上述整體市場價格法則

<sup>33</sup> *Id.* at 121, “The patentee... must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant’s profits and the patentee’s damages between the patented feature and the unpatented feature, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributed to the patented feature.”(internal quotes omitted.)

<sup>34</sup> Brian J. Love, *Patentee Overcompensation and the Entire Market Value Rule*, 60 STAN. L. REV. 263, 270 (2007).

<sup>35</sup> *Leesona Corp. v. United States*, 599 F.2d 958 (Ct. Cl. 1979).



，本案法院判決被控侵權人應賠償可攜式充電電池系統之整體價值，其中尚包括未受專利權保護之電池之陽極陰極及外殼設計，理由是法院贊同專利權人主張「除去系爭專利元件後，其他未受專利權保護之元件將不具利用價值」<sup>36</sup>。

## （二）美國專利實務之實踐

在 *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*<sup>37</sup> 案中，涉訟專利係關於一種在熱水壺外層注入聚氨酯泡沫，使其增加保溫效果之技術，在當時僅有原告 *State Industries, Inc.* 一家廠商可符合市場上之需求，然被告 *Mor-Flo Industries, Inc.* 侵害該方法專利，使用一種塑膠製圓柱型容器，其內並填充玻璃纖維於該熱水壺底部，就外觀而言，與原告專利並無任何差異，而僅於熱水壺之底部有些許差異而已。法院先引用前述 *Panduit Test* 之 4 項要件證明被告確需就專利權人所失利益負賠償責任後，次而在探討損害賠償數額時指出，由於系爭專利權僅涵蓋產品之一部，則計算上究應以專利權占產品比例定其數額，抑或逕以該熱水壺整體作為損害賠償之計算單位，頗生爭議。就此，巡迴法院特別強調「當該產品包含複數特徵，且該產品中之系爭專利權構成消費者需求之基礎時，整體市場價值法則應予適用。」<sup>38</sup> 本件原告主張其專利權解決聚氨酯泡沫外漏問題，並且是當時熱水瓶市場上唯一採取此一技術之廠商，被告雖以當

<sup>36</sup> *Id.* at 975-76.

<sup>37</sup> *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989).

<sup>38</sup> “[T]he recovery of damages should be based on the value of the entire apparatus containing several features, where the patent related feature is the basis for customer demand.” *id.*; see also *TWM Mfg. Co. v. Dura Corp.*, 789 F.2d 901, 229 USPQ 528 (Fed. Cir. 1979).



時市場上尚有其他相同技術存在，並爭執消費者之所以購買原告產品，其基礎非在於系爭專利所包括之泡沫注入技術，反而是原告產品之其他未受專利權保護元件始為消費者需求之基礎，然而被告並未就其所稱「原告產品之其他未受專利權保護元件」進一步提出證據以資佐證，也因此，法院指出：原則上，產品內之單一元件本質上即必須搭配其他元件共同使用，除非在極少數或在修理元件之情形以外，單一元件無法單獨使用應屬可被推定之事實，故肯認下級審法院見解認為原告請求以整體產品（而非單一元件）之市場價值作為請求損害賠償計算之基礎，洵屬正當。

此外，在較近期 *Bose Corp. v. JBL, Inc.*<sup>39</sup>一案中，涉及音響組合包含有一專利權設計，因該專利設計使音響音質展現有顯著進步，並且提高消費者對該產品之市場上需求，因此聯邦巡迴法院判決在 Bose 請求依照合理權利金方法計算損害賠償額度時，就被控侵權人之音響組合銷售額整體均得為請求之標的，而非僅限於受專利權保護之提升音質設計部分<sup>40</sup>。

### （三）適用範圍之擴張

整體市場價值法則在聯邦巡迴法院的適用範圍不僅及於單一產品，甚至擴及於不同產品間，只要兩項產品間具有功能上之關聯性（functionally related items），而可視為一個整體，此時因可得預見受專利保護之產品與未受專利保護之產品處於同時相互搭配銷

<sup>39</sup> *Bose Corp. v. JBL, Inc.*, 274 F.3d 1354, (Fed. Cir. 2001).

<sup>40</sup> *Id. Sd.* at 1361.



售之情況，是故專利權人亦得就此未受專利保護之產品做為請求損害賠償之基礎<sup>41</sup>。

#### (四) 分析：從單一產品需求基礎到功能關連的不同產品

整體市場價值法則目的是為了承認專利權所帶來之產品價值，通常均大於專利權所占產品比例所帶來的利益<sup>42</sup>。在這樣的思維下，整體市場價值法則對於整個產品的市場價值來自於產品內之專利設計時，能將同一產品中未受專利保護之其他部分亦做為損害賠償基礎<sup>43</sup>。於此情形，專利權人必須證明該專利特徵乃係消費者需求之基礎（the patented feature is the basis for customer demand）。這樣的觀念運用至今，時而在電子產業之相關專利侵權訴訟中被主張，舉凡在筆記型電腦或攝錄影機內受專利權保護之晶片遭侵害時，專利權人請求所失利益賠償時，是否囿於該晶片元件抑或得主張就整個筆記型電腦或攝錄影機之銷售作為損害賠償基礎？整體市場價值法則作為解決此一爭議之用，在專利權人證明系爭專利權是消費者購買該項產品需求之基礎時，得延伸請求至整個產品之利益。至於專利權人如何舉證證明，則通常仰賴侵權人之相關廣告或技術文件，是否特別指出系爭受專利保護之元件所達成之新功能或新特徵，果係如此，則可以證明消費者購買侵權產品之需求，是基於侵權產品內含有該專利元件而來，並進而作為主張整體市場價值法則

<sup>41</sup> See MOORE ET AL., *supra* note 6, at 610.

<sup>42</sup> Eric E. Bensen, *Apportionment of Lost Profits in Contemporary Patent Damages Cases*, 10 VA. J.L. & TECH. 8, 11-12 (2005).

<sup>43</sup> *Id.*



之依據<sup>44</sup>。且整體市場價值法則被廣泛運用在各類型案件中，無論專利權人係以所失利益或合理權利金做為損害賠償計算方法，均有該法則之適用<sup>45</sup>。

## 二、配搭銷售 (convoyed sales) 是否亦得作為請求損害賠償之基礎？

### (一) 概說

配搭銷售是指與專利產品「同時」銷售之其他物件，而若無侵權人侵害專利權行為，本可期待獲得與專利產品同時銷售之其他產品利益而言<sup>46</sup>。此類產品雖分別可以單獨作為使用或銷售之標的，但如果專利權人可正常期待該未受侵權保護產品與系爭專利產品共同銷售時，專利權人仍得就此主張所失利益之賠償<sup>47</sup>。配搭銷售 (convoyed sales) 一詞最初見於 Georgia-Pacific 一案決定合理權利金所考慮之 15 大因素之一<sup>48</sup>，隨後美國法院亦肯認配搭銷售概念可運用在專利權人以所失利益請求損害賠償之情形<sup>49</sup>。

<sup>44</sup> See, e.g., FONAR Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1552-53, 41 USPQ2d 1801, 1808 (Fed. Cir. 1997).

<sup>45</sup> TERRENCE P. ROSS, INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDIES §3.04 (2006).

<sup>46</sup> Convoyed sales 又稱“bundled sales”，此一概念乃係為達類似與整體市場價值法則之相同意義，亦即擴張專利損害賠償範圍至未受專利權保護之其他部分。

<sup>47</sup> King INSTRUMENT Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 863, 865 (Fed. Cir. 1985).

<sup>48</sup> “The effect of selling the patented specialty in promoting sales of other products of the licensee; that existing value of the invention to the licensor as a generator of sales of his non-patented items; and the extent of such derivative or convoyed sales.” Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970).

<sup>49</sup> See State Contracting & Engineering Corp. v. Condotta America, Inc., 346 F.3d 1057, 1074 (Fed. Cir. 2003); Beatrice Foods Co. v. New England Printing and Lithographing Co., 899 F.2d 1171, 1175 (Fed. Cir. 1990).



## (二) 美國案例法之發展

### 1. Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.<sup>50</sup>

本案聯邦巡迴法院以高速紙張捲軸設備之整體價值作為賠償基礎，其中並包括未受專利權保護之輔助設備（例如：卷軸支撐裝置、軸心、突出設計等）。然而，上開輔助設備實際上並未與專利產品有任何物理上聯結，且有分離使用之可能，從而具備獨立價值。針對此點，巡迴上訴法院指出：適用整體市場價值法則的前提並非在於消費者對產品的需求，其重點毋寧在於專利權人是否具有合理預期<sup>51</sup>。當請求損害賠償之範圍擴及於未受專利權保護之設備與已受專利權保護之設備一起銷售時，未受專利權保護之設備必須在功能上與具專利權之設備具備「一起運作」(function together)的功能，而可製造符合市場上需求的產品，此時各設備俱得共同做為完整機器的一部分，即使物理上可分離，法院仍得就上開全部範圍做為損害賠償計算之基礎<sup>52</sup>。準此以言，本案法院認定由於消費者向來均自同一供應商購買整套捲紙設備，因此判決專利權人可就整套侵權產品請求所失利益之損害賠償，但並未延伸至包含本質上與專利產品不具功能上相關之其他設備，及僅為商業上利益而與侵權

<sup>50</sup> Paper Converting MACHINE Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11 (Fed. Cir. 1984)，以下簡稱 Paper Converting 案。

<sup>51</sup> *Id.* at 23, “the deciding factor in application of the entire market value rule was no longer consumer demand but instead WHETHER normally the patentee (or its licensee) can anticipate sale of such unpatented components as well as of the patented ones.”

<sup>52</sup> *See, e.g.,* Kori Corp. v. Wilko Marsh Buggies and Draglines, Inc., 761 F.2d 649 (Fed. Cir. 1985); State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573 (Fed. Cir. 1989).





產品一起銷售之其他設備<sup>53</sup>。

## 2. Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc. <sup>54</sup>

本件系爭專利乃一種用以儲存糖漿及水的容器發明，除具備混合製作飲料之功能外，其碗狀外觀設計亦有促銷飲料之附加功能，成為專利權人銷售糖漿飲料產品之主要原因之一。專利權人主張：由於該公司販售之糖漿飲料產品與專利產品具有功能性之關係（functional relationship），侵權人除應就其侵害專利權一事負損害賠償責任外，亦應賠償專利權人就糖漿飲料產品所蒙受之銷售損失。地方法院認為：專利權人雖得就系爭專利權受侵害請求損害賠償，但就糖漿飲料產品之銷售損失，則不得主張，理由是，專利權人販售之糖漿飲料產品非屬專利產品之一部分，並不受專利保護，且該糖漿飲料產品可由其他廠牌之糖漿飲料產品替代。聯邦上訴巡迴法院於則作出相反認定，判決中引述 Paper Converting 案之判決內容並敘明：系爭產品與糖漿飲料產品之關係應被視為一個產品之組合，因為沒有糖漿飲料產品，專利產品即無法發揮該專利之特性，亦不能呈現該專利應有之外貌，因此糖漿飲料產品與系爭產品具有功能性之關係<sup>55</sup>。至於是否有其他廠牌的糖漿飲料產品可為替換一事，不能排除侵權人之侵權責任，專利權人在糖漿飲料產品銷售上所蒙受之損失，亦得向侵權人請求賠償<sup>56</sup>。

<sup>53</sup> *Supra* note 50, at 18.

<sup>54</sup> *Juicy Whip, Inc. v. Orange Bang, Inc.*, 382 F.3d 1367 (Fed. Cir. 2004).

<sup>55</sup> *Id.* at 1370.

<sup>56</sup> *Id.*

(三) 分析：擴及於可期待共同銷售之不同產品

時至今日，在美國法院日益擴張整體市場價值法則適用要件，使未受專利權保護之產品，無論是否屬於物理上可與受侵權產品分離，均俱屬損害賠償請求之範圍。在決定該未受專利權保護之客體是否得做為損害賠償對象時，所著重點乃係專利權人是否可以正常期待「未受專利權保護之元件」與「受專利權保護之其他部分」一起銷售<sup>57</sup>。此外，巡迴法院亦強調當「財務上及市場上具有依賴性」之複數產品間之一部受系爭專利權之保護時，該複數產品之所失利益亦得請求損害賠償<sup>58</sup>。

三、衍生銷售 (derivative sales) 是否亦得作為請求損害賠償之基礎？

(一) 概說

衍生銷售乃指與專利產品「雖非必然同時銷售」，但在使用系爭專利產品時通常將會同時使用之其他產品，因此若無侵權人侵害專利權行為，專利權人本可期待獲得與專利產品同時銷售之其他產品利益而言。

<sup>57</sup> See *supra* note 47, at 864.

<sup>58</sup> Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp., 745 F.2d 11, 23 (Fed. Cir. 1984).



## (二) 美國案例法之發展：以 Rite-Hite Corp. v. Kelley Co. 為例<sup>59</sup>

Rite-Hite 與 Kelley 均為生產交通工具設備廠商。1980 年 4 月時，Rite-Hite 發表名為 Automatic Dok-Lok 100 (下稱 ADL-100) 之貨車限動器 (vehicle restraint)，該 ADL-100 可通過對貨車防撞尾桿或車輪的卡位方式，限制貨車的移動，防止貨車於裝卸過程中與月台意外分離，從而避免發生事故之自動化設備，且該設備嗣後並於 1981 年取得專利權保護。Rite-Hite 隨後於 1981 年發表另一名為 Manual Dok-Lok 55 (下稱 MDL-55) 之貨車限動器，其功能與 ADL-100 類似，但屬於人工操作方式，因此價格約為 ADL-100 的三分之一至二分之一左右。1981 年 5 月，Rite-Hite 將此一貨車限動技術申請專利，並於 1983 年獲准 (專利號碼 U.S. Patent 4,373,847，下稱系爭專利技術)。

在發展此一技術以前，Rite-Hite 與 Kelley 主要競爭產品為裝卸平台 (dock leveler)，裝卸平台主要功能在於調節月台與貨車間高度差之液壓、氣動或機械裝置，提供靠岸船舶與接駁車輛間之聯結方法。Kelley 眼見落後於 Rite-Hite 技術，為恐其裝卸平台市場地位受損，故亦開始發展貨車限動器技術。Kelley 發展出 Truk Stop 產品，並自 1982 年 7 月開始進入銷售市場。事實上，Truk Stop 侵害了 MDL-55 產品上之系爭專利技術，但 Truk Stop 本身卻係為與 ADL-100 產品競爭所設計。在當時，ADL-100 由於係自動化設計，因此較 MDL-55 更受市場上歡迎，Truk Stop 為打入市場，更是削價

<sup>59</sup> Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1545 (Fed. Cir. 1995)，以下簡稱 Rite-Hite 案。

競爭，使 ADL-100 銷售大受影響。

1983 年 3 月，Rite-Hite 提訴控告 Kelley，主張 Kelley 的 Truk Stop 產品侵害系爭專利技術，並請求所失利益損害，其範圍包括 MDL-55 與 ADL-100 之銷售額，以及裝卸平台部分的銷售額。地方法院判決理由以：Kelley 確實侵害系爭專利技術，判決 Kelley 應給付 Rite-Hite 關於 MDL-55 與 ADL-100 之所失利益，以及關於裝卸平台因搭配 MDL-55 與 ADL-100 銷售所減少之損失。Kelley 就地方法院判決應賠償關於 ADL-100 及裝卸平台部分上訴。巡迴上訴法院就本案進行<sup>60</sup> 全院審理（en banc）時，維持就 Kelley 應賠償 ADL-100 部分賠償之見解，但就裝卸平台部分則表示：裝卸平台並未與 MDL-55 及 ADL-100 具有功能上關聯性，且亦未直接與被控侵權產品 Truk Stop 具有直接競爭關係，因此非屬損害賠償範圍。

### （三）分析：過度擴張損害賠償範圍之疑慮

Rite-Hite 案在專利權損害賠償請求範圍之界定上，主要產生兩項爭議：首先，ADL-100 產品雖與被控侵權產品 Truk Stop 處於直接競爭（direct competition）狀態，然而 ADL-100 產品並不包括系爭專利權，本件 Truk Stop 之侵權對象是不具競爭關係之 MDL-55。在這樣的情況下，ADL-100 作為 Rite-Hite 所失利益計算範圍，其正當性基礎為何？此外，裝卸平台與 ADL-100 及 MDL-55 間構成衍生銷售，而於通常情況下與貨車限動器一起銷售，則此時裝卸

<sup>60</sup> En banc 通常是由上訴法院判決的當事人，以其判決與同一法院就同一議題法律見解不一致為由提出聲請。不過也有少數未經第一次三位上訴法院法官判決，直接 en banc 審理者。



平台是否亦應計入 Rite-Hite 所失利益範疇？

## 1. DL-100 納入損害賠償範圍之探討

之所以將 ADL-100 納入請求損害賠償範圍，係因法院基於前述「若無測試法」的結果。然而，ADL-100 產品中雖有其他專利權之保護，然因該專利權與系爭專利權並非同一，首先可能造成的疑義即為：被控侵權人在訴訟中永遠無法就該專利有效性進行攻防，如此結果是否導致被控侵權人未受正當法律程序之保護，並非無疑<sup>61</sup>。

由 Lourie 法官主筆的多數意見認為：請求所失利益損害賠償之前提在於「專利權人必須證明未受專利保護之產品與受專利保護之產品間具備功能上之關聯性<sup>62</sup>，且受專利權保護之零件或要素之存在，對於消費者對整體產品之市場上需求有所提升。」<sup>63</sup>即使物理上不相聯結之其他產品，只須符合上開要件，亦得作為損害賠償可得請求之範圍。也因此，法院認為若將系爭專利權價值限縮在直接導致專利權人實施該專利產品（即 MDL-55）上之潛在利潤，將過於狹隘。被控侵權產品 Truk-Stop 既與 ADL-100 處於直接競爭關係，Kelley 對於 Rite-Hite 就該產品之損失應有合理預見，故 ADL-100 亦應納入 Kelley 應負損害賠償範圍。法院為如此擴張解釋損害賠償範圍之目的無非係將補償專利權人預期利益的可能性最大化，以提

<sup>61</sup> Arun Chandra, King Instruments Corp. v. Perego: *Should Lost Profits be Awarded on Unpatented Products Where Patentee Sits on Its Patents?* 16 CARDOZO ARTS & ENT. L.J. 635, 649 (1998).

<sup>62</sup> 56 F.3d. at 1550.

<sup>63</sup> 56 F.3d. at 1549.



供創新發明的誘因。再者，從專利權之排他權本質角度來看，排他權既然目的在排除他人侵害，專利權人自得自由選擇是否實施專利權，或僅以此作為排除他人侵害之工具。反觀 Nies 法官主筆的不同意見，則認為僅容許專利權人就其實施專利之市場上產品請求損害賠償，固有可能降低專利權人之創新誘因，但同時亦促使專利權人有強烈動機將專利權在市場上進行有效率之運用，並藉此發揮該專利權在市場上銷售所應有的價值，同時亦符合社會上一般消費者之需求或期待。

在 Rite-Hite 案以前，美國聯邦巡迴上訴法院未曾處理過損害賠償範圍是否得擴及未受專利權保護且未共同銷售之產品爭議<sup>64</sup>。在法院為如此推演下所形成的結論，亦對專利權人及潛在侵權人之理性選擇造成相當影響。固如多數意見所言，將 ADL-100 納入損害賠償範圍可能將提高專利權人創新之誘因，但同時也彰顯出專利權人排他權效力行使上可能產生的利益。反映在訴訟策略上，專利權人此時不無可能開始思考應以何項產品做為請求損害賠償範圍，所能獲得之利益最大。也因此，合理的推論是：Rite-Hite 見解發展到極致的結果，可能導致專利權人藉由市場行銷策略及佈局，來擴大日後請求專利損害賠償範圍之途徑，進而使專利權做為訴訟上（而非在市場上銷售）的利器，形成專利權人獲取鉅額利潤之來源。

<sup>64</sup> See MOORE ET AL., *supra* note 6, at 340.





## 2. 裝卸平台納入損害賠償範圍之探討

其次，裝卸平台做為 ADL-100 及 MDL-55 之輔助設備，是否亦得請求就此部分之損害賠償時，法院則採取相反見解。多數意見引用憲法上要求專利制度須基於促進實用技藝（the promotion of useful arts），據以說明所失利益必須基於競爭關係，始得作為請求損害賠償之基礎<sup>65</sup>。由於本案與 Truk-Stop 處於直接競爭關係之產品乃 ADL-100，裝卸平台既未與 Truk Stop 競爭，且該裝卸平台雖得與 ADL-100 或 MDL-55 共同使用，但其本身亦可單獨使用，可見裝卸平台未與 ADL-100 或 MDL-55 共同做為功能性單位，因此駁回 Rite-Hite 就裝卸平台之損害賠償請求。Newman 法官提出不同意見則認為裝卸平台本身既然構成 ADL-100 及 MDL-55 之輔助設備，且裝卸平台本身即屬於與貨車限動器共同運作之重要因素，自得做為損害賠償請求之基礎。

由 Newman 法官之協同意見書內容，不難推知其欲將專利權人完全回復到若無侵權情事，專利權人所應有之現實狀態。然而，在完全仰賴「若無測試法」操作下，其實很難決定究竟市場上消費者原本可能消費之假設情況為何，也因此，向來法院對於此類產品之損害賠償請求成立與否，較具爭議。本案多數意見在處理裝卸平台時，係以裝卸平台並非功能上單一單位為由駁回 Rite-Hite 之請求，然而法院亦未說明，為何裝卸平台與系爭產品之間不具單一之功能性。

---

<sup>65</sup> 56 F.3d. at 1551.



反觀先前法院在 *Minco*<sup>66</sup>案中，並不要求衍生銷售在功能上與專利產品構成單一單位，只須兩者共同銷售之情形係被市場上消費者或專利侵權者能夠合理期待者即可<sup>67</sup>。如依此見解，假設 Kelley 為保護其自己生產的裝卸平台市場而刻意行銷 *Truk Stop*，此時 Kelley 對 *Rite-Hite* 自己生產的裝卸平台因此所失之利益，即有合理預見，此時自有可能將之納入損害賠償範圍。

### 3. 比較 *Rite-Hite* 與 *Paper Converting* 見解之演變

在本件原告 *Rite-Hite* 就系爭專利權保護之限動器，係與裝卸平台共同搭配銷售，且此一銷售模式亦行之有年。被告 Kelley 則將其 45% 之系爭侵權產品 (*Truk Stop*) 與未受專利保護之裝卸平台搭配銷售<sup>68</sup>。相對於 Kelley，*Paper Converting* 案中之專利權人當時則以 98% 產品均將系爭高速紙張捲軸設備與其他輔助設備搭配銷售<sup>69</sup>。如從以上角度觀察，而認為 *Rite-Hite* 並未證明裝卸平台確實與限動器具有緊密不可分之財務或銷售上依賴關係，因此不得援引 *Paper Converting* 案所樹立的見解，較為可採。然而在 *Rite-Hite* 案中，縱採巡迴法院見解以「功能關聯性 (functional relationship)」切入觀察，多數意見認為僅以商業優勢或便利性作為一起搭配銷售考量，並不足以作為請求所失利益之論據，固屬可採，但從另一個角度觀

<sup>66</sup> *Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996).

<sup>67</sup> *See, e.g., Kaufman Co. v. Lantech, Inc.*, 926 F.2d 1136, 1142, 17 USPQ2d 1828, 1832 (Fed. Cir. 1986).

<sup>68</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 774 Supp. 1514, 1530 (E. D. Wis. 1991) (在 3825 件侵權限動器中，計有 1692 件係與裝卸平台共同搭配銷售。)

<sup>69</sup> *Paper Converting Machine Co. v. Magna-Graphics Corp.*, 745 F.2d 23 (Fed. Cir. 1984) (在 572 銷售數量中，僅有 9 件未與其他輔助設備共同搭配銷售。)



之，當主要產品及附屬產品物理上可以分離，然卻「經常共同搭配銷售」時，正意味著其具有技術上、商業上之關聯性，從而不無構成功能關聯性，而得涵括在所失利益損害賠償數額內之可能。因此，是否屬於搭配銷售而得使專利權保護範圍擴張，癥結點毋寧在於關聯性認定之寬嚴。

#### 四、未實際實施系爭專利發明，是否亦有就侵權人之產品銷售請求賠償之可能？

(一) 美國案例法之發展：以 King Instruments Corp. v. Perego<sup>70</sup> 為例

本案專利是關於接合卡帶或錄影帶上磁帶 (magnetic tape) 與引導帶 (leader tape) 之技術，被告販賣產品時，同時提供一項選擇性附屬產品配備，而該選擇性附屬產品配備侵害了原告系爭專利權。此外，被控侵權人之產品與專利權人之產品處於競爭地位，但專利權人並未提供任何附屬產品可資選購。實際上，專利權人並未在任何產品上實施該系爭專利發明。因此被告抗辯：本於 Panduit 原則，被告產品既然從未包含系爭專利權，市場上自無「需求」可言，故不具侵害原告產品受專利保護之特徵 (patented feature)。然而法院就此則認為，專利權係授予專利權人在市場上排除他人使用該專利之權利，不論原告之專利權是否實施或使用於原告之任何產品。只要原告專利權受到侵害，即有權利主張損害賠償，換言之，本案實已將原告所失利益的判斷 (亦即被告是否造成原告事實上產

<sup>70</sup> King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995)，以下簡稱 Perego 案。

品銷售之減損)，轉化為被告是否侵害原告依法所賦予的排他權，進而造成原告經濟上損傷（economic harm）。

與前述 Rite-Hite 案相較，Perego 案中的專利權人從未商品化系爭專利發明，而且專利權人所實際販賣之產品，卻並未包括任何專利權。法院認為，由於生產技術不如競爭者或發展技術成本過高，此時專利權人為獲取最大利潤，可能傾向不實施該專利權，反而藉由專利權之排他本質，將其他競爭者或潛在侵權者排除在市場之外，藉此獲得更高利潤。另一方面，若將專利授權予競爭者可使專利權人獲得更大利潤，專利權人自然有授權之動機。但當市場透露出藉由排他權之行使可將專利權人利潤極大化時，若有任何侵害專利權行為，專利權人得請求損害賠償之方法當不以合理權利金為限，否則無異提供侵權人本即欲取得之「授權」。既然專利法損害賠償目的在於使專利權人獲得完全且充足之賠償，當上開情事發生時，損害賠償計算方式當可包含所失利益在內<sup>71</sup>。

## （二）分析：過度擴張損害賠償範圍之疑慮

本件法院多數意見承襲前述 Rite-Hite 見解，在緊扣住「若無測試法」之適用結果，承認專利權人得就未包含系爭專利權產品之所失利益請求損害賠償。因此，專利權人無須證明其已於市場上製造或銷售包含系爭專利權之產品，因為只要證明專利權確實為其所有，即可就被控侵權人之侵權產品請求損害賠償。至於專利權人是否

---

<sup>71</sup> *Id.* at 950-51.



就系爭專利權具有製造或銷售能力，並非所問<sup>72</sup>。

前述 Rite-Hite 及 Pereggo 案之多數意見均以美國專利法第 284 條為出發，認為該條係承認只要「可得預見」，專利權人得就任何因侵權事實所生之經濟損害請求賠償<sup>73</sup>。然而單以「可得預見」作為正當化所失利益請求之基礎，並不足夠<sup>74</sup>。就此，Nies 法官在 Rite-Hite 判決之不同意見中即表示，雖然最高法院見解認為完全賠償原則本係損害賠償所應遵循之法理，但美國專利法第 284 條僅指明賠償數額必須「適當」(adequate)，此一「適當」不應過度擴張，而僅止於「合理充足」(reasonably sufficient)或「恰為充足」(barely sufficient)<sup>75</sup>。相對於本件多數意見，最高法院早在 1891 年 *McCreary v. Pennsylvania Canal Co.*<sup>76</sup>一案裡，即明確指出專利權人不得就其它系爭專利權範圍以外之產品請求損害賠償，因此，本件巡迴法院多數見解亦恐生違背最高法院歷來所採見解之虞<sup>77</sup>。

況且，縱使承認「可得預見」作為損害賠償範圍劃定之方式，「競爭」本身亦不足以作為預見性之標準。在 Rite-Hite 案後，由於市場競爭者除了必須迴避直接競爭產品所實際實施之專利權外，更需對並未直接競爭之其他產品做調查，以知悉其產品是否確有侵害

<sup>72</sup> Chandra, *supra* note 61, at 649.

<sup>73</sup> 65 F.3d. at 953.

<sup>74</sup> Lisa C. Childs, *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.: The Federal Circuit Awards Damages for Harm done to a Patent not in Suit*, 27 Loy. U. CHI. L.J. 665, 704 (1996).

<sup>75</sup> *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1545, 1560 (Fed. Cir. 1995), n.7 (Nies, J., dissenting).

<sup>76</sup> *McCreary v. Pennsylvania Canal Co.*, 141 U.S. 459, 465 (1891).

<sup>77</sup> Childs, *supra* note 74, at 705.



該專利權之情事，如此一來，市場競爭者必須擔負之風險勢必大幅提高。再者，相對於 Rite-Hite，本件原告 King Instruments 從未實施過系爭專利權於任何產品，故在請求損害賠償起算點上，除了對 Perego 警告通知（actual notice）以外，現實上自無透過專利標示（marking）方式之可能，在 Perego 極度缺乏對侵權事實認識的前提下，本件判決結果將導致 Perego 承擔過大風險。

此外，本件 King Instruments 之主要產品與原告被告 Perego 之主要產品固然處於競爭地位，但原告並未提供任何附屬產品可資選購，且被告主要產品亦未侵害系爭專利權，事實上，原告從未實施系爭專利權。延續前揭案例所揭櫫「功能上關聯性」角度加以觀察，Rite-Hite 案中被告 Kelley 與 Paper Converting 案中專利權人主要產品之銷售量 45%及 98%係以搭配附屬產品銷售達成，反觀本件原告本身並無附屬產品可供搭配銷售，其主要產品與附屬產品之間尚乏功能上之關聯，縱使被控侵權人之附屬產品不存在，對原告主要產品之銷售是否確實產生影響，更值得懷疑，準此以言，法院見解以專利排他權作出發，認定原告得根據從未實施過之專利受侵害而請求所失利益損害賠償，其基礎並不穩固。

回歸專利法設置基礎而論，專利權作為一法律上權利，其目的在於保護實施專利權之產品在市場上有暫時性的獨占地位，因此在未包含專利權之產品銷售上，自始不可能在專利權保護範圍之內<sup>78</sup>。專利權人如欲就此部分加以請求，其首要前提必須該專利權人就

<sup>78</sup> King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941, 954 (Fed. Cir. 1995).





該專利產品在市場上有所實施，始與專利法設置目的無違<sup>79</sup>。

## 肆、2009 年專利法草案關於損害賠償之修正要旨

2009 年 3 月 3 日，美國專利法修正案提出於國會。本次修正案承襲先前 2007 年版本重新建構整體市場價值法則，草案第 284 條 (c)(1)(A) 規定：「當證明系爭發明之產品或程序相對於先前技術，對市場需求具有主導性基礎時，得就受侵權產品或程序之整體市場價值請求損害賠償。」<sup>80</sup> 因此，損害賠償範圍之劃定，將重新回到觀察「系爭專利權對於先前技術之特殊貢獻」(specific contribution over prior art)，並基於該特殊貢獻所帶來產品整體經濟價值之提昇是否係造成該產品市場需求之主要因素，作為請求整個產品所失利益損害賠償之依據。

相對於此，目前現行美國專利實務對於整體市場價值法則之劃定，則採寬鬆解釋，認為只要具有「合理預見」(reasonably foreseeable) 及「構成一個功能性單位」(a functional unit) 者，即為已足，至於市場上對系爭專利權之需求程度亦較修正草案所要求的「主導性基礎」為低。因此，修正草案所提出之整體市場價值法則，應可認為是對過度擴張專利損害賠償範圍的限縮，回歸專利權保護範圍明確化之本質。

<sup>79</sup> *Id.*

<sup>80</sup> “Upon a showing to the satisfaction of the court that the claimed invention’s specific contribution over the prior art is the predominant basis for the market demand for an infringing product or process, damages may be based upon the entire market value of that infringing product or process.” *Available at* <http://www.patentlyo.com/patent/2009/03/patent-reform-2009-damages.html> (last visited June 28, 2009).



## 伍、結論

專利權人就超出專利保護範圍之產品請求損害賠償時，美國判例法首先以處理單一產品內部分元件含有專利權，且該專利權涵蓋之部分屬於消費者需求基礎時，得援引「整體市場價值法則」請求整個產品之所失利益賠償。其次，在 Paper Converting、Rite-Hite、Perego 等案裡，法院進一步運用「若無測試法」將所失利益可得請求之賠償範圍，擴及物理上不相連結的未受專利權保護之其他產品，在 Paper Converting 案中強調「財務上及銷售上之依賴性」，在 Rite-Hite 案則強調直接競爭關係下，被控侵權人是否「可得預見」以及兩產品間構成「功能上單一單位」，至於 Perego 案裡，法院甚而在原告未曾實施系爭專利權之情況下，承認得就被控侵權產品所失利益賠償之可能性。

然而，專利制度設置係為促進產業進步，使新產品技術得藉由專利權所給予有限期間的獨占地位進入市場，其中獨占地位之給與乃為提高創新的誘因，而揭露專利權僅係手段，絕非最終或主要目的。基於以上的考量，專利技術若未實施於市場中使大眾可得利用，則揭露專利技術資訊帶給整體市場之利益將被減縮。此際專利權人握有該專利權卻不加以實施利用，甚有可能影響其他本欲就該專利權為改良之其他產業上競爭者利益。因此，本文認為 2009 年專利法修正草案對於整體市場價值法則適用加以限縮之看法，能加強專利權人將專利權實施於市場中並促進產業進步之誘因，並有效降低潛在市場競爭者因過度擴張損害賠償範圍而可能增加之無謂成本，較符合美國專利法對因侵害所受損害給予充足且適當賠償之制度設計。