

# 目錄

摘 要.....	iii
Abstract.....	iv
誌 謝.....	v
1. 前言.....	1
1.1 合理權利金適用前提與目的.....	1
1.2.1 解析法.....	3
1.2.2 假設協商法.....	3
2. 假設性磋商法.....	4
3. <i>Georgia-Pacific</i> 案所建立之 GP 因素.....	7
3.1 各項 <i>Georgia-Pacific Factors</i> (以下簡稱 GP 因素) 概述.....	9
3.1.1 GP 1 (既有權利金)、GP 2 (類似授權) - 參考真實世界授權經驗者.....	9
3.1.2 GP 3 (授權限制)、GP 4 (保有獨占地位)、GP 5 (兩造商業關係) - 商業策略 考量.....	10
3.1.3 GP 6 (附隨銷售)、GP 7 (授權期間) - 專利延伸效用.....	13
3.1.4 GP 8 (專利品收益).....	14
3.1.5 GP 13 (侵權人貢獻).....	15
3.1.6 GP 9 (附加價值)、GP 10 (發明本質與商品化程度)、GP 11 (侵權利益) - 專 利本身價值.....	16
3.1.7 GP 12 (產業慣例)、GP 14 (專家意見)、GP 15 (合理價位).....	17
3.1.8 聯邦證據法下之證據排除：.....	19
4. 2010、2011 年美國專利訴訟實務之聯邦地院見解摘選.....	21
4.1 東德州聯邦地方法院.....	21
4.1.1 <i>Personal Audio, LLC v. Apple, Inc</i> 案.....	21
4.1.2 <i>Bruce N. SAFFARN v. Johnson Johnson</i> 案：.....	23
4.1.3 <i>Mondis Technology Ltd., v. Innolux Corp.</i> 案.....	25
4.2 德拉瓦州聯邦地方法院.....	27
4.2.1 <i>SRI v. Internet Security et al</i> 案.....	27

4.2.2	<b>Solay., S.A v. Honeywell 案</b> .....	28
4.2.3	<b>LG Display Co., Ltd. v. AU Optronics Corp 案</b> .....	29
4.3	北加州聯邦地方法院.....	30
4.3.1	Elan Microelectronics Corporation, v. Apple, Inc 案.....	30
4.3.2	Moble Storage Technology, Inc., v. Fujitsu Ltd. et al 案.....	33
4.3.3	Oracle America Inc, v. Google 案.....	34
4.3.4	聯邦地方法院裁判之分析結論.....	36
5	<b>2010、2011 年美國專利訴訟實務之聯邦上訴法院見解摘選</b> .....	37
5.1	<b>Lucent v. Microsoft Corp 案</b> .....	37
5.1.1	針對損賠部分之雙方攻防研析：以 Lucent v. Gateway 案為例.....	40
5.2	<b>I4i Limited Partnership v. Microsoft Corp.案</b> .....	48
5.3	<b>ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc 案</b> .....	50
5.4	<b>Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, In.c 案</b> .....	51
6	<b>本文總結</b> .....	52
6.1	<b>GP 因素之適用部分</b> .....	53
6.2	<b>合理權利金之專利訴訟策略</b> .....	56
	<b>參考文獻</b> .....	59

# 美國專利侵害合理權利金估算之因素分析

研究生：陳瑋明

指導教授：劉尚志 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班

## 摘 要

美國專利法第284條特定之金錢賠償計算方式，主要包括「所失利益」(Lost Profits)及「合理權利金」(Reasonable Royalty)兩種類型，並以「合理權利金」為權利人最低應可獲得之賠償金額。合理權利金之適用，通常在於所失利益判斷法不足以證明因果關係與賠償金額時，為了避免權利人因此無從獲得賠償而設計的計算方法，近年來已經成為美國法院專利損害賠償的主要依據。合理權利金之推估，個別因素之適用與權重，視個案的屬性與資料證據而定。其中以既有之授權金、類似之授權，專利品收益、附加價值、侵權利益、產業慣例、專家意見及雙方可以接受的合理價位，為主要之估算基準。

本文透過該15項因素之功能與運用時點介紹，分析其將如何影響合理權利金之高低，進而建議損害賠償金額之訴訟策略，並以案件實例角度觀察，摘選美國聯邦地方法院之東德州、德拉瓦州以及北加州三間法院，於2010與2011兩年間關於專利侵權損害賠償裁判，關於雙方運用Georgia Pacific 15個因素針對案件中損害賠償相關部分之攻防，以及法院採納結果，並選取2010年美國聯邦上訴法院所做出之重要指標性判決，分析當事人於法院如何操作與認定該15項因素，歸納出個案中，以GP 1（既有權利金）、GP2（類似授權）、GP 8（專利品收益）、GP 9（附加價值）、GP 11（侵權利益）、GP13（侵權人貢獻）為實務上較常被提及適用之重要因素，並參酌聯邦巡迴上訴法院2010年重要之判決見解，針對專利侵權訴訟做出以過去類似授權等距事實上可參考之客觀實際因素為合理權利金主張之主力，盡量避免使用GP 6（附隨利益）不當擴張無一定關聯性之附隨產品銷售利益。

關鍵字：合理權利金、假設協商法、GP因素、完全市場價值原則。

# Evaluation of Reasonable Royalty of US Patent Infringement

Student: Wei-Ming Chan

Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law

National Chao Tung University

## Abstract

Article 284 of the US Patent Law stipulates two methods to measure the damage and compensation of patent infringement, which are lost profit and reasonable royalty, respectively. Reasonable royalty reflects the least amount to compensate the damages and a substitute or alternative while lost profit method encounters difficulties in proving the damage in the dispute. It has become the prime method in US courts to determine the amount of patent damages in recent years. The consideration of reasonable royalty and the contribution of each GP factor depends on the nature and the evidence of each case. There are existing royalties, comparable licenses, the profitability of the patented product, the utility and advantages over old modes, the probative value of the use, the customary in the particular business, .The opinion testimony of qualified experts and the amount that a licensor (such as the patentee) and a licensee (such as the infringer) would have agreed upon.....as standards to determine the amount of reasonable royalty

This paper analyzes cases selected from federal courts of Eastern Taxes, Delaware and Northern California between years of 2010 to 2011 regarding patent infringement damages. It concludes that GP 1(existed royalty) 、 GP 2(license) 、 GP 8、GP 9、GP 11、GP 13 are the factors often been used and accepted by the court. Moreover, it is found that GP 6 and the entire market value rule should be restricted to avoid the improper extension of unrelated profits.

# 美國專利侵害合理權利金估算之因素分析

研究生：陳瑋明

指導教授：劉尚志 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班

## 誌 謝

考入交大，踏進科法所，忽爾匆匆三年已過，當年報考時忐忑不安的緊張心境尚未忘懷，如今已屆論文付梓，步出校門的時刻。完成論文與碩士學位，首要感謝父母養育栽培的苦心，自我報考研究所至修讀學位期間，在精神、經濟等各方面提供大力的支持，使我得以無後顧之憂，專心學業，完成此一階段之重大目標。我的指導教授劉尚志老師，對於我在專利法領域之興趣啟發功不可沒，並帶領我就損害賠償中合理權利金之議題深入研究，更鼓勵我投稿，使我有幸在老師之加持下，稿件獲得刊登，進而得以最有效率的小論文方式，同時達到發表研究結果以及順利畢業之目標，這路走來，著實要感謝劉老師的悉心指導賜教。也要感謝畢業於交大科法所，早於我撰寫損害賠償合理權利金相關議題的學長姐們，在老師的帶領下，對此議題打下堅穩紮實之基礎，供後進學弟妹如我研讀參考，並據以作更深一層之研究。新竹地方法院民事庭王銘勇法官，以及交大科法所王立達老師，於百忙之中撥冗擔任我的口試委員，以專業客觀之角度，於論文完成前之最後階段，給予我確切掌握研究內容與資料、清晰表述研究宗旨之寶貴意見，祝我將此論文推上更為完整進步的層次，兩位口試委員，亦為我要大力感謝的對象。最後，感謝科法所的所有老師、助理們，還有眾多同學朋友與學弟妹們，在這三年間，尤其是我畢業前夕埋首論文與其他各項事務時，對我在課業、行政事務以及心靈層面的種種幫助，有諸位的專心愛護、鼎力協助，我才順利畢業，僅以此論文，獻給這三年間所有幫助過我的貴人們。

誌於 2012 年夏

## 1. 前言

於專利侵害案件之審理判決中，若侵害確定發生且系爭專利為有效可實施時，於判定侵權之損害賠償數額時，計算方法上，共有所失利益(Lost Profit)與合理權利金(Reasonable Royalty)兩種方式<sup>1</sup>。過去美國專利訴訟實務上，當事人多以所失利益主張之，然而因此種請求模式於行使要件上有所限制，於專利權人為專利事業體，即僅取得專利發明權利而本身未製造銷售商品之情況下，無法請求賠償，同時，所失利益之多寡，於訴訟上亦極易面臨舉證上之困難與挑戰。故近年來法院多傾向以合理權利金之方式判決損害賠償金，即回溯至侵權發生之時點，假設當事人之間有經過磋商，成立授權協議之情況下，雙方皆認為合理可接受而可能達成共識的權利金數額，以之作為計算方法。本論文之主題設定在美國專利訴訟架構下，以合理權利金之計算過程、法院見解與當事人訴訟上攻防作為探討重點，至於所失利益則不多予論述。

### 1.1 合理權利金適用前提與目的

依據美國專利法第 284 條之規定，合理權利金乃作為侵權行為損害賠償之底限<sup>2</sup>。其適用之時點為：若專利權人通常以授權之方式使用其專利發明、或侵權人利用係爭之專利發明所為之銷售尚未被專利擁有者發現(Captured)；或當對使用專利技術無法證明有慣性的授權或所失利益時<sup>3</sup>。以合理權利金方

---

<sup>1</sup> RICHARD RAZGAITIS, VALUATION AND PRICING OF TECHNOLOGY-BASED INTELLECTUAL PROPERTY 245( John Wiley & Sons, Inc. 2003).

<sup>2</sup> 35 U.S.C. § 284(Paragraph I), “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.”

<sup>3</sup> JOHN GLADSTONE MILLS III ET AL, PATENT LAW FUNDAMENTALS, 178 (Modern Patent Law Precedent 3rd ed.,2004 ).

式計算損害賠償，即可用合理權利金方式計算損害賠償。

合理權利金額度之計算前提，為若無侵權情事發生，專利權人在並未對外授權而欲獨自滿足整個市場需求之情況下，將專利商品以平均價格銷售後所得利潤的百分比，並且以該銷售價格作為權利金的基礎<sup>4</sup>。根據回復原則，法院應該還原之程度為權利人於未有侵害發生時的利益，而非係其若自始即授權予侵權人之金額<sup>5</sup>。於有效性與侵害的評估之後，設定合理權利金額度的關鍵在於回溯至侵害發生之日期<sup>6</sup>，畢竟判定合理權利金的目的是在於估計「侵害發生時」的損害，而非侵害已發生的事後評估<sup>7</sup>。同時，依照聯邦巡迴上訴法之見解，對專利權人之損害賠償，地方法院除可交由陪審團決定合理權利金之數字之外，尚可由陪審團另行決定一額外金額同樣作為損害賠償之用<sup>8</sup>。

## 1.2 兩大適用方法

依聯邦巡迴上訴法院（CAFC）之見解，合理權利金之計算並非基於侵權人所獲得之利潤，美國案例法亦未要求權利金之額度不得高於侵權人所獲得之利潤<sup>9</sup>。以合理權利金方式決定損害賠償之數額重點不在於權利金的計算

---

<sup>4</sup> *Arriflex Corp. v. Aaton Cameras, Inc.*, 225 U.S.P.Q. (BNA) 487, 489, 1984 WL 63124 (S.D. N.Y. 1984).

<sup>5</sup> JOHN, *supra* note 3, at 180.

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

<sup>7</sup> *Unisplay, S.A. v. American Electronic Sign Co., Inc.*, 69 F.3d 512, 518, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1540, 1545 (Fed. Cir. 1995); *see also* *Panduit*, *supra* note 6, at 1158

<sup>8</sup> *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1110, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1008–09 (Fed. Cir. 1996).

<sup>9</sup> *See* *Stickle v Heublein, Inc.*, 716 F.2d 1550, 1563 (Fed. Cir. 1983), “The amount of the lump-sum royalty is appropriately left to be determined by the trial court. For its guidance, however, we expressly reject Heublein’s premise that the royalty fee must be less than the price of an HUB-2000.” *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 883 F.2d 1573, 1580 (Fed. Cir. 1989), “The determination of a reasonable royalty, however, is based not on the infringer’s profit margin, but on what a willing licensor and licensee would bargain for at hypothetical negotiations on the date infringement started [citation omitted]. There is no rule that a royalty be no higher than the infringer’s net profit margin.”

方法是否精確，而是該權利金是否能足以彌補專利權人所受之損害<sup>10</sup>。目前經 CAFC 所肯認之合理權利金計算方式共有「解析法」(Analytical Approach) 與假設協商法 (Hypothetical Willing-licensor-willing Licensee Approach) 兩大類別<sup>11</sup>：

### 1.2.1 解析法

解析法的計算方式，是將侵權產品預期得到的毛利，減除應支出的費用與該產業通常之權利金數額，其間的差額即為侵權人應支付給權利人之合理權利金。使用本法之計算，必須具備兩項推定之前提，即：(1) 以被告預期之利潤率作為實際的利潤率，以及(2) 假設被告應滿足於同業標準之利潤率。

於專利侵害發生時，如果侵權人內部文件記錄著銷售侵權物品可獲得之預期毛利 (Projected Gross Profit)，文件中也顯示了侵權人願意接受產業標準之權利金時，法院可以將該預期毛利扣除侵權人經常支出費用 (Overhead Expenses) 與該產業標準之權利金，作為侵權人應支付專利權人的權利金。比起假設協商法以 *Georgia Pacific* 案<sup>12</sup>所建構的 15 項因素(以下將討論之) 來推導授權金，解析法較為具體與直接。

### 1.2.2 假設協商法

---

<sup>10</sup> J. SKENYON ET AL., PATENT DAMAGES LAW & PRACTICE, § 3:2, at 3-3 (1999).

<sup>11</sup> 劉尚志、王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論，第 6 卷第 1 期，頁 19-20 (2009)。

<sup>12</sup> *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116, 1120 (S. D. N. Y) *mod. and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971), *cert. denied*, 404 U.S. 870 (1971).

本法乃現行合理權利金之計算上，較為普遍適用之方法，主要係假設在專利侵害之初始，雙方當事人在有意願、立場對等及資訊對稱之前提下，進行專利授權金額協商所得之結果。在這些假設性前提下，提供一個機制，大約推估權利金的數額，該數額作為一適當的對價，補償權利人專利授權的價值。於實務上，法院普遍認同侵權損害賠償之合理權利金計算，與一般授權之權利金不同，尤其當侵害行為已造成廣大影響，等同人為因素使授權之價值下滑時，則認為不得以該已經貶損之專利價值強迫權利人接受該不利益之權利金額度<sup>13</sup>。又由於假設協商法係假設雙方基於「立場對等」且「資訊對稱」之情況下進行協商，故法院依此所判定之金額，往往可能較權利侵害未發生前，權利人於實際協商所得出之金額為高<sup>14</sup>。

## 2. 假設性磋商法

如前所述，假設性磋商法為目前實務上計算合理權利金額度時，較常使用之方法。雖然最後所得出之金額往往因推導階段所採納之因素、所選定之權利金基礎、權利金調整比率等過程中計算方法不同而異，惟實務案件中卻是存在著雙方當事人於表述而向法院主張己方之額度方屬正確時，往往強調其主張方法係出於「假設性磋商」之「精神」。假設協商法之適用有以下前提：（1）系爭專利是被推定為有效、可實施且被侵害；（2）推定雙方當事人相互知悉對方得知的事實<sup>15</sup>，包括技術價值及替代產品的取得性；（3）在侵權發生之時點<sup>16</sup>，迄於判決之前發生的事件亦可被列入考量<sup>17</sup>；

---

<sup>13</sup> See, e.g., *Nickson Indus., Inc. v. Rol Mfg. Co.*, 847 F.2d 795, 798 (Fed.Cir.1988); *Fromson*, 853 F.2d at 1577 n. 15 (“[A] court should not select a diminished royalty rate a patentee may have been forced to accept by the disrepute of his patent and the open defiance of his rights.”)

<sup>14</sup> See, e.g., *Deere & Co. v. International Harvester Co.*, 710 F.2d 1551, 1554, 1558 (Fed. Cir. 1983).

<sup>15</sup> Karen Vogel Weil & Brian C. Horne, *Establishing Reasonable Royalty Damages*, 910 PLI/Pat 1347, at 1355-1356 (2007).

<sup>16</sup> *Id.* at 1356-1357.

<sup>17</sup> *Id.* at 1355-1356; See *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568, 1575 (Fed. Cir.

以及（4）雙方當事人均有意願達成協議。

由於侵權發生時點的設定，對於當事人雙方的談判地位有影響，故運用假設協商法時，關於其時點，應設定為每一次侵權時間的始點，以當時雙方所擁有的談判條件為基礎；而對於同一專利，侵權行為發生在不同期間時，應以不同的始點來適用假設協商法。關於侵害專利製成產品者，則應以產品上市販賣之首日為準<sup>18</sup>。

實務上適用假設性協商法時，認為地方法院之陪審團具有權限，以侵權發生作為起算時點，找出在具有授權與被授權意願之當事人雙方，進行授權協議磋商情況下，所可能同意之權利金金額<sup>19</sup>。陪審團關於該金額之判定，除非有明顯過鉅、出於純粹推測或無證據支持之情事，否則皆應被維持<sup>20</sup>。由於陪審團具有權限依賴所揭露之銷售數字等證據決定合理之權利金基礎以及範圍<sup>21</sup>，故關於該額度是否合理、是否係出於純粹推測或是否過鉅，此與陪審團之認定有何證據充分支持，係屬二事<sup>22</sup>。

假設性之磋商過程如同真實世界交易的授權協商過程，種類上有一次性給付之「總額性權利金」(Lump-sum Royalty)，與基於持續銷售與使用狀況而定之「繼續性權利金」(Running Royalty)<sup>23</sup>。計算合理權利金時，需要決定權利金基礎 (Royalty Base)，或是找出侵害專利所牽涉之總收入

---

1988), “The methodology ... speaks of negotiations as of the time infringement began, yet permits and often requires a court to look to events and facts that occurred thereafter and that could not have been known to or predicted by the hypothesized negotiators.”

<sup>18</sup> Harris Corp. v. Ericsson Inc., 417 F.3d 1241, 1257 (Fed.Cir.2005) .

<sup>19</sup> Rite-Hite, Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538, 1554 (Fed.Cir.1995) ( en banc ).

<sup>20</sup> Oiness v. Walgreen Co., 88 F.3d 1025, 1031 (Fed.Cir.1996).

<sup>21</sup> Deere, supra note 14, at 1559.

<sup>22</sup> Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1290 (Fed.Cir.2002)

<sup>23</sup> See Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301, 1326 (Fed.Cir.2009); See also Regents of the Univ. of Cal. v. Monsanto Co., No. C 04–0634 PJH, 2005 WL 3454107, at \*26 to \*28 (N.D.Cal. Dec. 16, 2005).

集合 (Revenue Pool Implicated by the Patent Infringement)，同時決定自該侵害數所得收益集合中決定一百分比數，作為足以補償專利權人之權利金比率 (Royalty Rate)。估算方式係以假設的銷售情形或預測性質的收益作為依據，以連結決定一個專利合理分析價值下的權利金<sup>24</sup>。雖然合理權利金乃由權利金基礎與權利金比率所共同決定者，多數情況下，決定了一額度之權利金基礎後，權利金比率係彈性可調整的。但在專利侵害訴訟中，對於權利金基礎之界定，仍非因此即可漫無邊際地認定，例如將非侵權元件之銷售數量計入作為權利金基礎之計算方法，仍然屬於一涵蓋範圍過廣之權利金基礎，不會僅因後續的比率可調整而被允許接受<sup>25</sup>。

關於合理權利金的決定係奠基於充足完備的證據，事實之發現非僅取決於當事人或其律師特別主張認為合理者<sup>26</sup>。合理的權利金比率，除了專利授權人之智慧財產權之報酬外，仍應留予假設性磋商的被授權人，亦即被控侵權者一適度空間下之合理利益<sup>27</sup>。又即使「假設」性質之考量乃損害發生時，估算合理權利金之重要內涵，然而在實務運作上，美國聯邦上訴巡迴法院仍曾清楚指明於專利損害之計算，需要一個自然市場下堅實之經濟上證據<sup>28</sup>。換而言之，合理權利金概念下所包含的「近似值」概念並不排除上述聯邦上訴巡迴法院所要求的「堅實完整且建立在事實上的經濟理論」作為權利金分析之依歸<sup>29</sup>。在訴訟案件一審中，針對計算合理權利金所需之「堅實完整且建立在事實上的經濟理論」若有欠缺時，即為地方法院所應

---

<sup>24</sup> MOORE ET AL., PATENT LITIGATION AND STRATEGY, 745 (3d ed. 2008).

<sup>25</sup> See Rite-Hite, supra note 19, at 1549.

<sup>26</sup> SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp., 926 F.2d 1161, 1168 (Fed.Cir.1991).

<sup>27</sup> See, e.g., Hughes Tool Co. v. Dresser Indus., Inc., 816 F.2d 1549, 1558 (Fed.Cir.1987)

<sup>28</sup> Grain Processing Corp. v. American Maize-Products Co., 185 F.3d 1341, 1350 (Fed.Cir.1999).

<sup>29</sup> Riles v. Shell Exploration & Production Co., 298 F.3d 1302, 1311 (Fed.Cir.2002) (citing Crystal Semiconductor, 246 F.3d 1336; Shockley v. Arcan, Inc., 248 F.3d 1349, 58 USPQ2d 1692 (Fed.Cir.2001))

行使裁量權限，以排除當事人所提出之專家證詞。

合理權利金額度之計算前提，為若無侵權情事發生，專利權人在並未對外授權而欲獨自滿足整個市場需求之情況下，將專利商品以平均價格銷售後所得利潤的百分比，並且以該銷售價格作為權利金的基礎<sup>30</sup>。根據回復原則，法院應該還原之程度為權利人於未有侵害發生時的利益，而非係其若自始即授權予侵權人之金額<sup>31</sup>。於有效性與侵害的評估之後，設定合理權利金額度的關鍵在於回溯至侵害發生之日期<sup>32</sup>，畢竟判定合理權利金的目的在於估計「侵害發生時」的損害，而非侵害已發生的事後評估<sup>33</sup>。同時，依照聯邦巡迴上訴法之見解，對專利權人之損害賠償，地方法院除可交由陪審團決定合理權利金之數字之外，尚可由陪審團另行決定一額外金額，同樣作為損害賠償之用<sup>34</sup>。

### 3. *Georgia-Pacific* 案所建立之 GP 因素

於現實案件中，應如何操作假設性協商法，以找出侵害發生時雙方應皆同意之金額，法條並未明文規定，近年實務上，以前述 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.* 一案中所建立之 15 項因素最常為所法院引用，亦作為陪審團法律適用指南（Jury Instruction）<sup>35</sup>。茲將該 15 項因

---

<sup>30</sup> *Arriflex Corp. v. Aaton Cameras, Inc.*, 225 U.S.P.Q. (BNA) 487, 489, 1984 WL 63124 (S.D. N.Y. 1984).

<sup>31</sup> JOHN, *supra* note 3, at 180.

<sup>32</sup> Panduit, *supra* note 6, at 1158.

<sup>33</sup> Unisplay, *supra* note 7, at 1545 ; *See also* Panduit, *supra* note 6, at 1158.

<sup>34</sup> *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1110, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1008–09 (Fed. Cir. 1996).

<sup>35</sup> 所謂「陪審團法律適用指南」指針對每一個個別案子，依據其特定的事實和所得適用的法律，兩造律師共同提供給陪審團的參考。

素羅列於下<sup>36</sup>：

1. 權利人事實上有無授權，可否提出有關權利金存在證明（既有權利金）。
2. 被授權人已支付之其他可以類比系爭專利之權利金比例（類似之授權）。
3. 授權的性質或範圍，例如專屬授權抑或非專屬授權、授權區域範圍等（授權限制）。
4. 專利權人之企業政策和行銷計畫，以保留該技術獨占之地位（保有獨占地位）。
5. 專利權人與被授權者之間的商業關係，係合作或競爭<sup>37</sup>（兩造商業關係）。
6. 專利對被授權人之其他產品銷售上的貢獻，以及對專利權人相關非專利商品銷售上之幫助（附隨銷售）。
7. 專利所餘之有效期間和授權期限（專利與授權期限）。
8. 專利產品已獲之利益、商業成功性和銷售狀況（專利品收益）。
9. 專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢<sup>38</sup>（附加價值）。
10. 發明本質及該專利技術商品化利用之程度（發明本質與商品化程度）。

---

<sup>36</sup> 劉尚志，王思穎、王俊凱，智慧財產權損害賠償額計算之研究（從美國法之比較觀察）：美國專利損害賠償之計算方法，智慧財產法院委託研究計畫，頁 31-32（2009）。

<sup>37</sup> 專利權人與侵權人若是互為競爭對手，在侵權發生時，專利權人通常有較大的議價能力（bargaining power）以取得較高的權利金。

<sup>38</sup> CAFC 在 *Minco, Inc. v. Combustion Engineering Inc.*, 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996) 案中，同意地方法院判被告須給予原告權利金為銷售額的 20%，其理由包含 1. 被告與原告競爭（市場尚無其他供應者）；2. 專利侵害發生時，被告有次級產品；3. 市場上並無可代替之非侵權物品；4. 被告本身認為原告的發明與現有產品相比是重大進步；5. 該產業具有很高的利潤；6. 被告使用了原告的發明之後，收入增加可觀。

11. 侵權人對於專利技術利用的程度，及其使用的價值（侵權利益）。
12. 在特定或近似商業經營中，使用該專利或類似專利在產品利潤或售價上，通常占有之比重（產業慣例）。
13. 侵權人在其他方面對侵權物品價值所為之貢獻，例如來自於非專利元件、製造程序、商業風險、或侵權人所增加之重要特徵元件或所改進的部分（侵權人貢獻）。
14. 專家證人的意見（專家意見）。
15. 授權人與被授權人對於該授權可能達成之合理價位（合理價位）。

### **3.1 各項 Georgia-Pacific Factors（以下簡稱 GP 因素）概述**

由於 15 項 GP 因素內容繁多，以下約略將其依功能與訴訟運用上相似性區分，歸類為 6 群組，以探討其內容重點與訴訟上應注意之策略：

#### **3.1.1 GP 1（既有權利金）、GP 2（類似授權）- 參考真實世界授權經驗者**

GP 1（既有權利金），用以決定權利金比率。所謂權利金比率又分為：專利權人針對相同或相似專利，於先前收取的比率、以及訴訟和解之比率。前者雖然非可獨立作為判斷標的，但仍有參考價值。此時先前授權契約所訂的權利金比率，因為過去真實授權的當時於專利的有效性於侵害與否之情況皆尚屬不明，因此所訂立之比率會較侵害已發生時進行之假設性磋商下數字為低。作為原告之專利權人與其他人就為涵蓋於系爭專利但技術上

相關之類似授權，亦可作為訴訟上合理權利金之參考<sup>39</sup>，但主要仍應依與系爭專利在技術等訴訟爭點之相關程度，作為衡量標準<sup>40</sup>。

GP 2（類似授權）則係用於系爭專利並無既存之授權，然而針對類似技術，訴訟當事人與他人，或同業他人間存有類似情況之專利授權時，可用以作為例證比較之對象。與 GP 1（既有權利金）相較，GP 2（類似授權）由於不侷限系爭之同一性，故於實務上有較多之引用機會，然而仍須注意比較所引用之類似授權與系爭專利及系爭案件綜合各項主客觀因素後歸納出之相似性，以說服法院採納作為本案參考。

由於各個專利皆有其獨特性（或與新穎進步性的審查相關）GP 1（既有權利金）與 GP 2（類似授權）之金額數字，故法院多數僅接納為衡量權利金合理之標準，直接沿用至系爭案件甚為少見；但由於此兩者係出自確實存在之合意先例，符合假設性磋商之精神，且可作為有確切數字可供參考之權利金基礎。故與其他 GP 因素相較，此兩因素於仍屬經提出後，受法院接納機率極高者，應作為訴訟上優先蒐證與攻防之重點。

### 3.1.2 GP 3（授權限制）、GP 4（保有獨占地位）、GP 5（兩造商業關係）- 商業

#### 策略考量

GP 3（授權限制）係以專利是否有專屬授權作為標準。論者通常認為，於專屬授權之情形，因賦予排他性之高度權利，故應亦應訂定較高的權利

---

<sup>39</sup> J. SKENYON, *supra* note 10, at 2-6.

<sup>40</sup> Deere, *supra* note 14, at 1558.

金<sup>41</sup>。然而因同時以專屬以及非專屬之方式授權同樣一個專利，幾乎是不可能的事，故此一見解實則缺乏實證或數據上的支持。

訴訟策略上，若依傳統上認為專屬授權較非專屬授權權利金為高之論點，被控侵權人可主張兩造為產品販售競爭對象，且專利權人未有退出市場之傾向，因此即使假設有授權之磋商，亦僅可能為非專屬授權，故權利金比率可盡量壓低，此一攻防由於與兩造市場上競爭之關係有關，亦與後述之 GP 5（兩造商業關係）一併觀察之；至於專利權人，則應該以前段所述之事實情況主張，即因甚少有實際案例可引為證，故專屬授權權利金應該較非專屬授權權利金為高之見解，僅可謂為一理論，參考價值不高。

在美國法之規定下，由於政府有強制授權之權力，故不論係真實或假設性之協商情況，多數以非專屬授權為依據。但政府運用強制授權成立後，或有補償機制之啟動，專利權人可得到應有之補償。因此若專利權人證明其專利產品並無政府以外之市場，則可謂此時對於授權對象而言即屬於絕對的專屬授權。總而言之，GP 3（授權限制）之運用，在多數情況下，多導致合理權利金之壓低，屬於有利被告而不利專利權人之因素。

同樣的情形，亦發生在 GP 4（保有獨占地位），甚至可謂 GP 4（保有獨占地位）係 GP 3（授權限制）之進一步闡釋，在訴訟上或可併同主張。如證明專利權人有獨立壟斷市場之意圖、不欲與他人共享市場，則可推論其授權於他人之可能性極低，專利遭侵害，對於專利權人之既定計畫與利益破壞深厚。然而基於此一假設性前提理論，則因欲壟斷市場之專利權人根本不欲授權，兩造即不可能依 *Georgia Pacific* 精神進行假設性之授權磋商。

---

<sup>41</sup> *Penda Corp. v. U.S.*, 29 Fed.Cl. 533, 577 (Fed.Cl.1993).

為解決 GP 4（保有獨占地位）與合理權利金理論之衝突，唯一解釋方法即為將 GP 4（保有獨占地位）作為提高權利金比率之因素<sup>42</sup>

GP 5（兩造商業地位），本於與 GP3（授權限制）不完全相同但本質上一貫之道理，於專利非專屬一人、專利權人並非欲壟斷市場，且兩造在市場上尚屬競爭關係時，可想而知，專利一旦遭受侵害，即影響專利權人之潛在之利益極深，該受影響程度與兩者之競爭關係激烈程度成正比<sup>43</sup>。

在訴訟策略上，專利權人自然應竭盡所能證明其本欲於市場上享壟斷地位之意圖，得以公司內部會議記錄、銷售策略等文件紀錄證明之，若並無留存相關文字紀錄，尚得試以曾拒絕授權他人，或產業傳統慣例上無授權可能等可推論之行為表現，作為舉證之方法，藉以利用 GP4（保有獨占地位）抬高權利金比率，或是主張兩造向來為該市場上競爭激烈之對手，故可推知因授權合意之現實上困難，則於侵害發生之假設性磋商情況下，若權利金比率越高，自然越貼近現實之情勢；至於被控侵權人，則應以相反方式，揭露專利權人曾經與他人、甚至曾與被控侵權者本身，試圖進行授權協商之行為；或是舉證證明即使專利權人授權，仍可能保有其形同獨占之地位，而不受價格競爭之影響，例如專利權人為市場上長久存在之強勢廠商，且市場之進入門檻極高，故即使授權，亦難以動搖專利權人之既存地位或影響其利益。

---

<sup>42</sup> DANIEL JONATHAN SLOTTJE, ECONOMIC DAMAGES IN INTELLECTUAL PROPERTY: A HANDS-ON GUIDE TO LITIGATION, at 87 (2006).

<sup>43</sup> ROMAN L. WEIL, ET AL., LITIGATION SERVICES HANDBOOK: THE ROLE OF THE FINANCIAL EXPERT, 2008 suppl., at 56-57.

### 3.1.3 GP 6（附隨銷售）、GP 7（授權期間）- 專利延伸效用

法院曾指明，於計算所失利益以及合理權利金時，皆可將遭侵害之系爭專利部份以及非專利部份之利益納入合理權利金之計算基準<sup>44</sup>，亦即在某些特定情況下，法官得於審判中行使裁量權限，援用完全市場價值原則（Entire Market Value Rule）以計算權利金基礎<sup>45</sup>

GP 6（附隨銷售）為專利發明本身對於專利權人以及侵權人所銷售之非專利產品部分業績成果之影響。其主要為「完全市場銷售原則」之體現，於適用上，除涵蓋由系爭專利元件構成之產品整體，亦可延伸至與系爭專利物品物理上可分離，但銷售慣例上伴隨之其他非專利部分。然而以上理論即延伸出一爭議：即關於系爭產品專利與非專利部分價值分配之劃定，以及此一附隨銷售因素一旦存在，應將專利與非專利物品兩者之價額用以擴大權利金基礎，或僅針對專利物品本身之價額，運用較高之權利金比率調整提高<sup>46</sup>？

基於此一爭議，針對專利權人之訴訟上建議為：主張終端使用者會基於專利產品之特性，以購買系統整體，極少會有排出或可替代之情況、且侵權人本身之商業策略亦即為透過侵害系爭專利發明之部分以刺激帶動其他產品之連動銷售，相形之下專利權人所販售之系爭專利與相關產品之銷售同時下……，等等，以爭取較高之合理權利金，若證明專利產品之銷售確實促進了另一項更為重要高價值或高利潤產品之連動銷售，則甚至可主

---

<sup>44</sup> See Rite-Hite, supra note 19, at 1550.

<sup>45</sup> See King Instruments Corp. v. Perego, 65 F.3d 941, 951 n. 4 (Fed.Cir.1995).

<sup>46</sup> Smith V. Gordon & . Parr L,Russe, Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, at 648-654. ( Wiley Intellectual Property Series, 3rd ed. 2000).

張侵權人應支付超過其對侵權產品預期利益之合理權利金，以平衡利益歸屬<sup>47</sup>；至於侵權人則應全力防禦避免法院採納此點作為擴大合理權利金之依據，宜緊守不同產品間非必然附隨銷售之因果關係，質疑針對消費者消費習慣之市場調查、找出連帶購買以外之其他可替代方案、主張單一消費之可能……，簡言之，即試圖攻擊專利權人援用本條之舉證方式，說服法院此為不當擴張。

GP 7（專利與授權期限），在訴訟技巧上，可謂為一雙面武器。專利權人固可主張因專利權所剩餘之有效期間越長，權利可使用，使被授權人因而獲得的利益越高，因此合理權利金的比率亦應調高；但即使專利權有效期間已所剩無幾，專利權人其實亦可以聲稱，即是因專利權即將過期，故於此時再進行授權，被授權人即形同於最後機會內取得專利權因而獲得利益。至於被控侵權人，則應主張授權期間本身所具備之意義不高，其與合理權利金的相關性，極易被其他市場上的因素取代，例如權利人的<sup>48</sup>品質問題，以及產業慣例上專利產品所帶來的利益週期，並非可與專利權利期間同等比擬。

### 3.1.4 GP 8（專物品收益）

GP 8（專物品收益）乃以假設性磋商法計算合理權利金時，最常被援用者<sup>49</sup>。由於其他 GP 因素多數皆僅為抽象概念之描繪，僅為個案適用上作權利金比率高低調整之彈性因素。然而專物品收益則必然具備一確切特定

---

<sup>47</sup> *Id.*; See also Procter & Gamble, 989 F.Supp. at 612 (D.Del.1997).

<sup>48</sup> See Procter & Gamble, 989 F.Supp. at 611; Dow Chemical Co. v. U.S., 36 Fed.Cl. 15, 22 (Fed.Cl. 1996).

<sup>49</sup> 王思穎，美國法院判定合理權利金之基準研究：以 Georgia Pacific 十五項要素分析，國立交通大學碩士論文，頁 30（2009）。

之數字，為少數可作為權利金基礎者，無論係自專利權人所生產之專利商品收益、或侵權人就侵權商品所獲之利益角度，皆具有一定程度之參考價值。

利益的核心取決於市場價值，關於其之計算方法，學理上有多種不同見解<sup>50</sup>：主要可自預期與實際銷售業績與利潤、以及對於利潤淨值之增加等面向切入。至於專利權人過去商業上之成功，則得作為專利品高收益之證據。故專利權人應就商業上成功之證據極力主張，積極說服法院基於過去商業上之成功，可知系爭專利同時為專利權人以及侵權人雙雙方高額總收益之主要來源；至於侵權被告則應抗辯商業上之成功乃隨市場與其他諸多因素變動，不得因此則謂必定應將專利品收益全部納入合理權利金之計算。

### 3.1.5 GP 13（侵權人貢獻）

GP 13（侵權人貢獻）以侵權人本身對侵權產品之貢獻以降低合理權利金之基準，求得侵權產品利益歸屬之合理分配，作為侵權被告防禦，降低合理權利金之堡壘。包含侵權人對收益之貢獻比例，以及對於投資回報比率的分析。關於前者，其主要概念為：若專利發明之特質在物理或經濟價值上，僅為產品之微小部分時，則通常認為雙方並不會達成高額權利金之磋商合意<sup>51</sup>。由於產品成功銷售獲得收益之過程中，除專利發明之智慧財產部分外，必然涵蓋生產之品質、服務、製造者商譽等等之其他因素，故此一侵權人所投入之資本，應排除於專利權人之補償外。於訴訟上，此一因素即為侵權被

---

<sup>50</sup> Gordon V. Smith & Russell L. Parr, *Intellectual property: valuation, exploitation, and infringement damages*, John Wiley & Son, Inc., 2005, pp.648-654, 713-715.

<sup>51</sup> Smith & Parr, *supra* note 46, at 648-654.

告降低合理權利金最有力之武器，尤其本身企業規模越大之侵權者，越得主張其本身於業界之成就，包含高品質產出以及良好商譽，方為利潤收益之最大貢獻源；至於專利權人，則應以 GP 6（附隨銷售）或 GP 9（附加價值），強調系爭專利發明具有重要改良與進步特質，對系爭產品，甚至其他相關產品之銷售為不可或缺之主要因素，同時，由於專利權人本身先前所生產之專利商品已打開市場，故侵權人所承擔之商業上風險極微小<sup>52</sup>，不得作為降低合理權利金之理由。

### 3.1.6 GP 9（附加價值）、GP 10（發明本質與商品化程度）、GP 11（侵權利益） - 專利本身價值

GP 9（附加價值）、GP 10（發明本質與商品化程度）與 GP 11（侵權利益）因彼此間特性有一定關聯性，於當事人主張或法院審理過程中，常會合併考量<sup>53</sup>。以個別角度審視，GP 9（附加價值）主要是關於系爭專利與舊式（Old Mode）相較下之優點，即是新發明的專利技術，於應用上，對原產品所增加的功效及市場價值。重點在於，此因素之比較的時點，並非假設性磋商成立的時點，而是要以專利被核發之時為主。專利技術發明對產品的貢獻，與舊式相較，具有越多優點以及可利用性，且於市場上可取得之替代品越少者，其附加價值便越高。因此對專利權人而言，若欲主張較高的合理權利金比率，其主張對附加價值而言的經濟上優勢，不只要以發明人在專利發明說明書上非顯而易見性的著墨為基礎，更要進一步強調

---

<sup>52</sup> See *Idacon, Inc. v. Central Forest Products, Inc.*, 1986 WL 15837, 3 U.S.P.Q.2d 1079, (E.D.Okla.1986).

<sup>53</sup> 包括 GP 8 專利品收益亦與此組交疊。

市場上消費者係因專利技術的發明特徵，因而決定購買產品<sup>54</sup>；至於侵權被告則應主張該專利容易被迴避設計，或是有其他可取得的替代品存在。

GP 10（發明本質與商品化程度）區分了專利發明係獨立作為銷售之一體，抑或專利技術僅為構成產品之一部分。若同樣於專利發明僅作為提昇與改良產品的一小部份之情況，專利權人得主張此一進步技術的特質，對終端使用者而言增加重大助益，或主張其實際上助長了產品的銷售與利益；侵權被告則可主張專利發明僅為產品改良的些微提昇，於消費者購買既存產品的因果關係上，並不因此直接得出利益增長的結論。

GP 11（侵權利益）主要以侵權人角度出發，衡量侵權人對於侵害專利權後，對其所利用之程度，其利用程度越高，則即應支付越高額之合理權利金。欲探討侵權利益多寡，得輔助的證據不少，實務上許多因素都會直接間接影響產品的收益，包括銷售業績、利潤、附帶銷售（Convoyed Sale）、股票價格之上漲、以及其他經濟上的因素……等，以上可能對侵權產品之收益有所影響，無法藉由其他 GP 因素具體歸類者，皆得以 GP 11（侵權利益）作為橋樑媒介引進訴訟中。對於專利權人而言，於訴訟上若為免舉證之繁雜，得以一概之，主張侵害並利用系爭專利發明以製造販賣之產品，至少增加了侵權被告公司之聲譽，故對於侵害專利權一事受有不可忽略之利益。

### 3.1.7 GP 12（產業慣例）、GP 14（專家意見）、GP 15（合理價位）

GP12（產業慣例）所指陳之所謂「產業上慣例」，共可分為兩個面向

---

<sup>54</sup> See Parker-Hannifin Corp. v. Champion Laboratories, Inc., 2008 WL 3166318 (N.D.Ohio, 2008).

探討：其一為該同一產業內有相提並論性可作為參考之其他授權，即基於與 GP2（類似授權）相同之原理，若存在類似之授權，即可主張參考該等金額作為產業慣例之力證；其二，為實務在計算合理權利時常使用之 25% 法則（The 25% Rule of Thumb），此乃眾多損害賠償計算專家所歸納出之法則，認為由於扣除侵權行為人製造侵權產品所投入之成本，以及所承受之商業上風險後，應認為銷售侵害系爭專利產品之利益中，有 25% 係屬於專利權人所有<sup>55</sup>。此一法則雖於實務運用上行之有年，然而亦飽受批評，甚至為 CAFC 近來之判決認定為錯誤<sup>56</sup>，故其於未來案件是否仍有適用，仍待觀察。

GP 14（專家意見）於多數案例中，乃上述所有因素之適用依據。例如：產業中是否有具類似之授權？其與本案之可相提並論性、銷售上是否有附隨之認定、系爭專利於發明於產品銷售中所佔之價值分配、侵權人對於其本身利益所投入之貢獻比重……等等，通常雙方當事人皆係透過專家證人依據其專業上之知識經驗判斷並作證。為了滿足專利侵害中原告方對於其損害所承擔之舉證責任，專利權人必須充分地將專家證人之意見與本案之事實緊密地連結在一起，包括專家證人對於權利金比率之見解，必須仔細地與系爭專利發明在市場上受損害之可證明足跡（Footprint）充分連結<sup>57</sup>。

然而，並非證人具備專家身分，其所提出之理論即必受法院採信，而必須係基於充分之事實證據基礎、或是一以具權威性之經濟或技術原理原則背景作為方法來源，否則，即有可能遭對造依據聯邦證據法第 702 條之

---

<sup>55</sup> See Procter & Gamble Co. v. Paragon Trade Brands, Inc., 89 F.Supp. 547, 610 (D.Del.1997).

<sup>56</sup> Uniloc USA, Inc. v. Microsoft Corp., 632 F.3d 1292, 2011 WL 9738, at \*19 (Fed.Cir. Jan.4, 2011).

<sup>57</sup> *Id.*, at \*21.

規定，認為有明顯錯誤、不相關、並顯有不可信之情況，提出應排除該專家證詞之聲請。以下詳述之：

### 3.1.8 聯邦證據法下之證據排除：

依據聯邦證據法第 702 條<sup>58</sup>規定，專家證人之證詞若係關於「科學、技術或其他專業知識」者，在下列情況下，證詞內容才得以支持作為事實 (Tier of Fact)：(1) 該證詞乃基於足夠之事實或資料；(2) 該證詞係出於可信的原則或方法，以及 (3) 證人將原則或方法適用在本案可信之事實上。引述此一法條所建立之原則最有名的案例，即係於 *Daubert v. Merrel Dow Pharm* 案<sup>59</sup>中，判決中指出「法院應確定導出結論之科學原則乃同時具有關聯性與可信性者<sup>60</sup>」。Daubert 案後，若當事人依據聯邦證據法第 702 條所建立之法律原則，欲主張對造專家證人之證詞並非基於充足之事實基礎或可信之原則方法，而向法院聲請排除該專家證人意見時所提出之聲請，即稱為 Daubert 聲請 (Daubert Motion)。

*Daubert* 案後，最高法院於 *Kumho Tire Co. v. Carmichael* 案<sup>61</sup>中，重申並擴張此一見解，表示 *Daubert* 案建立之原則，可同等地適用在非植基於科學實驗上之專家證詞。當專家意見並非與本案無關聯之獨立實驗下產物時，欲

---

<sup>58</sup> Federal Rule of Evidence 702: “Accordingly, opinion testimony is not admissible unless: (1) the witness is qualified “as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education,” (2) the witness’s reasoning or methodology underlying the opinion testimony is scientifically reliable, and (3) the testimony is relevant—that is, it must assist the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact at issue.”

<sup>59</sup> *Daubert v. Merrel Dow Pharm Inc.*, 509 U.S. 579, 595 (1993).

<sup>60</sup> “...the trial court must ensure the scientific principles that underlying the conclusions are both relevant and reliable.”

<sup>61</sup> *Kumho Tire Co. v. Carmichael*, 526 U.S. 137, 149 (1999).

主張其之當事人必須找出其他客觀不變的證據以證明其為可信的<sup>62</sup>。其後尚有許多案件紛紛援用此一原則，維持一貫之旨意，即當專家證人之意見並非出於充足之事實證據與資料，或該專業領域中可信之堅實理論，法院即應運用裁量權依對造當事人之聲請將之排除<sup>63</sup>。換言之，越主觀而富衝突性之專家意見，越有可能被認為屬於不可信而應排除之<sup>64</sup>。又，當事人對於專家意見之挑戰重點，並非針對其可行性（Admissibility），而主要乃對其作為證據之證明力（Weight of Evidence）之質疑<sup>65</sup>

另外，在聯邦證據法第 403 條之規定下，若證據之證明價值以下之風險時，即應被排除：有被不公平偏見過分評價、關於該爭議之存有過大疑慮、有誤導陪審團之風險、或具有不正當遲延或時間浪費、或證據重複而不必要。此時為了避免其成為誤導陪審團之不正確基礎，即應予以排除於審判之外。於損害賠償訴訟程序中，除專家證人意見常遭對造以聯邦證據法第 702 條規定排除外，對於其他計算損害賠償合理權利金數額上相關之證據本身，亦可能被對造以本條文以證據為標的而排除。

以上為計算專利損害賠償合理權利金時，關於方法論之概述，以及關於個別 GP 因素介紹與之運用方法探討，此部分亦為國內多數相關主題論文所主力著墨者。本文另針對 2010 與 2011 兩年間，不同區域之聯邦地方法院就

---

<sup>62</sup> “...the principle established in Daubert apply equally to expert testimony not based upon scientific experiment”

<sup>63</sup> See *AT&T Wireless Services of Calif. V. City of Carlsbad*, 308 F. Supp. 2d 1148, 1156 (S.D. Cal. 2003), “Where the expert opinion is not a product of independent research unrelated to the current lawsuit, the party proffering it must come forward with the other objective, verifiable evidence that the testimony is reliable ” ; See also *Montgomery Country v. Microvote Corp.*, 320 F.3d 440, 447-449 (3d Cir 2003), “District court did not abuse its discretion in excluding defendants the experts’ opinion because the opinion depended upon unreliable and unsound data of type not reasonably relied upon by experts in the field. ”

<sup>64</sup> See *Storage Technology Corp. v. Cisco Systems, Inc.*, 395 F. 3d 921, 928 (8<sup>th</sup> Cir. 2005).

<sup>65</sup> *United Nat. Maint., Inc v. San Diego Convention Ctr. Corp.*, No. 07-cv-2172 BEN (JMA), 2010 WL 3034025, \*2, \*4 (S.D. Cal. Aug. 3, 2010).

合理權利金議題提及 GP 因素之裁判，以及 2010 年聯邦巡迴上訴法院之以合理權利金之計算為主要爭點之重要判決摘選，探討 15 項 GP 因素綜合後作為訴訟上武器時，以法院最後較傾向採納之觀點出發，觀察並建議當事人就合理權利金額度，應利用何項 GP 因素主張？同時以何論述方式主張理由較為有利？藉以分析歸納出有利之訴訟上策略建議。

#### 4. 2010、2011 年美國專利訴訟實務之聯邦地院見解摘選

承前述，合理權利金作為美國專利侵害訴訟上判定損害賠償之方法，已成為近年趨勢，損害賠償金額屬於陪審團認定之事實問題，通常於聯邦地方法院即為雙方攻擊防禦重要底定之點。於眾多美國聯邦地方法院實務案件中，本文針對下列兩大面向篩選案件，作為分析探討法院適用 GP 因素之偏好與理由：(1) 2010、2011 兩年內，傳統上傾向判定專利權人勝訴之東德州聯邦地方法院與德拉瓦州聯邦地方法院，與 (2) 2010、2011 兩年內，一般判定侵權被告勝訴率較高之北加州聯邦地方法院。

##### 4.1 東德州聯邦地方法院

###### 4.1.1 Personal Audio, LLC v. Apple, Inc<sup>66</sup>案

於本案中，雙方當事人皆同意以 GP 因素設定假設性磋商合理權利金之額度標準。但對於權利金的給付方式有不同意見：原告主張針對侵權產品銷售之過去及未來損害給付繼續性權利金（Running Royalty），認為假

---

<sup>66</sup> Personal Audio, LLC v. Apple, Inc., 2011 WL 3269330 (E.D.Tex.)

設性磋商的時點設在第一次侵害發生時，即使系爭專利對於產品成功銷售之貢獻，為雙方重大爭議之攻防處，但原告仍認為於該時點應以各侵權物品\$0.9元美金，計算 Apple 過去銷售 iPOD 產品\$930,000,000 美元之繼續性權利金；被告則主張應以總額性權利金（Lump-sum Royalty）支付，並由專家證人提出自由操作理論（Freedom to Operate），認為一旦支付合理權利金總額後，應即可應用所有與系爭專利相關之技術在將來所研發產品上。為加強此一理論的可用程度，專家證人引用 Apple 公司於 2004 及 2006 年與 E-Data 和 Diego 兩公司間之授權，即以自由操作理論之形式為之。兩造對於遭侵害之系爭技術對於產品銷售上貢獻，可係為 GP 9（附加價值）之探討；至於被告之專家證人所提出之理論，除形式方法為上 GP 14（專家意見）之應用外，同時值得研究的是，被告將自己過去與其他廠商所簽訂之授權用以作為自有操作理論之輔助，是否屬於 GP 2（類似授權）之展現？由於類似授權在一般運用上多係專利權人將自己與他人，或其他非訴訟上人間與系爭專利技術類似之授權用以作為合理權利金參考之標準，於本案由被告提出作為輔助專家證人理論之依據，雖非典型 GP 2（類似授權）之體現，惟 GP 因素本即出自判例，並無實體條文規定其要件，過去實務上亦無明確定義類似授權情狀之法案見解，故應可將此處之被告見解視作 GP 2（類似授權）另一個層次與面向之操作。

於審判之過程中，就 iPOD 產品是否於假設性磋商時點成立時，Apple 已確定將締造商業上成功之榮景一事，乃雙方當事人各自積極主張之點，亦為訴訟文件中記載著墨甚多之部分，為 GP 8（專利品收益）之展現；另外，法院亦曾指示（Instruct）陪審團注意其他與系爭侵權產品有關之非侵權產品例如 iTunes 等產品銷售之證據，應予注意，並指示僅得比較系爭專

利遭侵害之範圍與所涉產品之關聯性。雖未明示，但亦可得知此即為 GP 6（附隨銷售）之考量。

#### 4.1.2 Bruce N. SAFFARN v. Johnson Johnson<sup>67</sup>案：

本案被告 Johnson Johnson 就侵害部分、專利有效性、損害賠償以及惡意侵權等爭議，皆主張屬法律問題無事實上爭議而聲請法院直接判決（JMOL）。惟法院僅針對惡意侵權部分准予法院直接判決之聲請，其餘三者駁回。就損害賠償爭議之認定部分，涉及地方法院陪審團對於損害數額認定之權限。原則上陪審團可自由地針對當事人所提出之專家證人證詞，以自身主觀決定是否接受或拒絕<sup>68</sup>，然而此一裁量權限亦非漫無邊際，仍應受客觀理性標準以及實質證據支持之限制。

在美國民事訴訟法上，若當事人一方對於陪審團之裁決，認為未基於合法充分之證據基礎，而非屬一理性之陪審團作出之判斷時，即可提出法院直接判決之聲請<sup>69</sup>，此一美國民事訴訟之程序上規定，於聯邦法體系下之專利訴訟案件中亦有適用<sup>70</sup>。於決定是否應准予法院直接判決聲請之審判過程中，法院應以有利於聲請人對造之角度，審查所有法庭文件記錄內之證據客觀上是否有充分之法律支持，而應為一理性陪審團所採納者。然而，

---

<sup>67</sup> Saffran v. Johnson & Johnson, 2011 WL 1299607 (E.D.Tex.)

<sup>68</sup> See Finjan, Inc. v. Secure Computing Corp., 626 F.3d 1197, 1212 (Fed.Cir.2010)

<sup>69</sup> See Fed.R.Civ.P. 50(a)(1): “.....the court finds that a reasonable jury would not have a legally sufficient evidentiary basis to find for the party on [an] issue.”

<sup>70</sup> Summit Tech., Inc. v. Nidek Co., 363 F.3d 1219, 1223 (Fed.Cir.2004)

法院不得對於證據之實質內容本身做出證明力度之評價，因此乃專屬於陪審團之權限<sup>71</sup>。

於本案中，被告即針對原告專家證人建議之\$482,000,000 美元之損害賠償數額，主張並無充分合理之證據支持，一理性之陪審團不可能判定該數目之損害賠償金額，對於權利金比率至多僅可認定為 0.7%而非原告方所主張之 5.6%，因而提出法院直接判決之聲請，惟並未為法院所接受。

本案中原告之專家證人 Ratliff 對於合理權利金之損賠數額認定，主要係依據同一產業中 Cordis 公司與 Wyeth 公司間針對藥物膜衣，以及 MIVT 公司與 Endovasc 公司間針對以膜衣與支架兩種治療方式之兩個授權協議作為認定權利金比率之參考，作為其主張之標準；而被告同樣亦係針對相似之類似授權協議爭執，但其所援用之依據，為被告 Johnson Johnson 公司與 Surmodic 公司之間對於製造支架膜衣的協議金額作為標準，認為權利金比率應為 0.7%，至多不宜大於 1%，否則即逾越合理數額範圍。由此可知，雙方當事人皆係以類似授權，即 GP 因素中之 GP 2（類似授權），作為主張合理權利金之標準，然而，雖然雙方當事人所提出之自己與他人，或純粹他人間之授權協議，皆係與本案技術與標的上相似者，法院於判斷上，仍應比較其他客觀環境以及授權條件與本案間之相似性。故原告專家證人指出，被告 Johnson Johnson 所提出之其與 Surmodic 間協議，僅係 Johnson Johnson 支付 Surmodic 研究費用以製造、或協助 Johnson Johnson 製造支架膜衣的費用，與本案之關聯性與可比較性相對甚小，故不足以作為本案之指標，而宜以原告所提出 Cordis 公司與 Wyeth 公司間針對 drug sirolimus，

---

<sup>71</sup> Reeves v. Sanderson Plumbing Prods., Inc., 530 U.S. 133, 150–51, 120 S.Ct. 2097, 147 L.Ed.2d 105 (2000)

以及MIVT公司與Endovasc公司間以膜衣與支架兩種治療方式，分別為8%和7%的兩個授權協議為標準。最後陪審團判定合理權利金比率為5.6%，故以被\$8,600,000,000美元之收益作為權利金基礎，判定\$482,000,000美元之合理權利金，至於被告所提出之JMOL聲請，則因陪審團所做出之上述損賠數額裁決乃係有客觀上充分證據所支持者，無非理性之情狀，因而遭法院駁回。

#### 4.1.3 Mondis Technology Ltd., v. Innolux Corp.<sup>72</sup>案

本案當事人在陪審團評決後( Post-Verdict )流動性權利金比例上產生爭議，雙方爭執評決後( Post-Verdict )權利金比例是否得與評決前( Pre-Verdict )權利金比例相異，抑或評決前後之合理權利金比例應作相同認定。本案判決表示，法院得以「陪審團評決」作為評決後權利金比例認定之基礎，並以GP因素檢視侵權行為人後續狀況進行權利金比例的調整。

本案法院就2011年度後流動性權利金比例之計算，螢幕部分將以陪審團認定之0.5%作為權利金比例之基礎，並審酌GP因素對奇美公司評決後整體狀況進行評估。本案當事人將爭執重點放置於「陪審團設定的2005年假設性協商時點」至「2011年評決終結後」合理權利金比例是否應有所變化。Georgia-Pacific既有權利金因素1判斷上，原告再度提出2005年後成立之授權合意契約，主張自2005年假設性協商時點設定後，至2011年現在權利金額度應因環境改變而有所提高；被告奇美則主張該等證據早就呈現在陪審團面前，因此權利金比例不應該有所改變；法院最後同意被告的

---

<sup>72</sup> Mondis Technology Ltd. v. Chimei InnoLux Corp., 822 F.Supp.2d 639 ( E.D.Tex 2011).

見解，認定上述既存授權契約既然已受陪審團判定，則嗣後權利金比例不應因該等證據而再有所改變。

原告 **Mondis** 主張較短的授權期限應擁有較高的授權金比率，被告奇美卻認為應該擁有較低的授權金比例，此乃涉及 **GP7**（授權期間）之探究；法院最終認定並無充分證據顯示本項因素具有足夠的影響力，故兩造主張皆不成立。除此之外，被告奇美主張陪審團認定本案系爭專利將近一半均不具有效性，因此基於 **GP3**（授權限制）、**GP8**（專利品收益）、**GP9**（附加價值），與 **GP10**（發明本質與商品化程度）等因素，假設性磋商合意下的權利金比率都應該降低。但此一主張為法院所拒絕，法院進一步認定陪審團本來即有權認定專利之有效性，此項認定對於其他有效專利且被告產品構成侵權部份的權利金比率並無所影響，法院對此亦無誤導陪審團之虞，這也足以解釋為何被告奇美於審判中主張 1% 權利金比例，但陪審團最終認定 0.5%，該比例甚至低於被告原本所主張之範圍。相反地，法院採納原告 **Mondis** 的主張，認為考量 **GP8**（專利品收益）、**GP9**（附加價值），與 **GP10**（發明本質與商品化程度）等因素均傾向提高合理權利金比例，因 2005 年至 2011 年間 **Mondis** 主張系爭專利權有顯著商業上的成功，期間內簽訂了超過 15 項的授權契約。

最後，法院綜合考量 **GP 15**（合理價位）綜合考量兩造談判地位變動等其他原因，訂定侵權螢幕部份應使用 0.75% 比例、電視部份應使用 0.75% 權利金比例，加上被告奇美惡意侵權事實，調整螢幕部分權利金比例為原認定比例兩倍之 1.5%。

## 4.2 德拉瓦州聯邦地方法院

### 4.2.1 SRI v. Internet Security et al<sup>73</sup>案

本案主要為法院審前會議（Pretrial Conference）召開後，對於被當事人所聲請所做出之裁定。其中與合理權利金與 GP 因素相關者，為關於先前技術（Prior Art）認定時點，應以侵害發生時是否存在為認定基準，即影響 GP 9（附加價值）對於原本技術之改進與其市場價值上之連動關係。本案中其中一被告 Symantec 主張於原告 SRI 之專利有效申請前，已有充分證據顯示存在有 RealSecure 以及 DIDS 兩先前技術。

針對被告方專家證人 Dr. Bishop 所提出，認為被告對於系爭侵權產品 Manhunt 的研發與改良，侵權人具有一定比例貢獻，即被告主張 GP 13（侵權人貢獻）之部分，原告 SRI 聲請依據聯邦證據法第 702 條排除此一專家證詞，法院准於此一聲請。主要理由係為法院認為 Dr. Bishop 所主張者係缺乏實質財務分析證據支持之推測之詞，且不外乎為其先前關於專利進步性部分證詞之重申，而並未實質分析出侵權人在各方面對於侵權產品所投入以及相對應得利益之比重，法院並於此處以註解方式說明，對於 GP13（侵權人貢獻）之適用爭議，由財務專家（Financial Expert）提出較由技術專家（Technical Expert）適宜；又，被告之專家證人 Dr. Bishop 針對原告認為系爭專利技術為消費者購買本案侵權產品 Manhunt 之重要需求基礎所提出之反對意見，原告 SRI 亦聲請排除，主要理由乃 Dr. Bishop 就此部分僅以概括性的結論主張系爭專利技術對於產品價值與消費者需求之增加屬微

---

<sup>73</sup> SRI Intern. Inc. v. Internet Sec. Systems, Inc., 2011 WL 5166436 (D.Del.)

小 (Minor)，然而卻未敘述理由，故應予排除。

至於原告 SRI 之專家證人 Mr. Napper 試圖將被告 Symantec 與 Recourse 公司之授權合意之價格作為合理權利金證據基準，即欲援用 GP 2 (類似授權) 之主張，遭被告聲請排除且為法院准許。法院認為因 Symantec 購買該產品之價格包含智慧財產等多項原因要素，而本案 SRI 專家證人並未將系爭產品 Manhunt 在智慧財產權貢獻上之比重價值陳明，故不應類比，而應假設原告 SRI 與 Recourse 公司進行磋商時之應達成之合意。

#### 4.2.2 Solay., S.A v. Honeywell<sup>74</sup>案

本案亦與 Daubert 聲請相關。原告 Solay 欲針對被告 Honeywell 之專家證人 Davis 之證詞聲請排除，其中與合理權利金相關者，為原告主張 Davis 所提出一份 2007 年所作成之專利報告，其中關於授權之權利金比率計算有知識上之缺乏不足處，不得作為證據；以及 Davis 於 2011 年所提出之補充性專利報告 (Supplemental Patent Report) 中所提及之「50% 利益分享規則」(50% Sharing Rule) 並非出於權威合理之來源，亦應予排除。

惟法院駁回原告 Solay 之主張，其理由分別為 2007 年之專利報告係依據 Honeywell 之財報資料，推算出 Honeywell 與 Asahi 間之過去合意下授權金額，乃符合 GP 2 (類似授權) 之概念；至於 2011 年補充性專利報告內之「50% 利益分享規則」，則係出於 Davis 身為損害賠償專家 33 年之經驗，應足以將考比較之類似授權歸納統整以建立其方法論之可信性，故亦不應排除，關於此處法院並未明示，但可推測其主要依據 GP14 (專家意見) 針對

---

<sup>74</sup> Solvay, S.A. v. Honeywell Specialty Materials LLC., F.Supp.2d, 2011 WL 4005413 (D.Del).

專家資歷經驗所提出專業意見之採信。

#### 4.2.3 LG Display Co., Ltd. v. AU Optronics Corp <sup>75</sup>案

本案為 AUO 與 LG 間相互控告之本反訴。法院於反訴中判定反訴被告 LG 應支付\$305,399 美元之合理權利金作為侵害反訴原告 AUO 專利之損害賠償。

當事人間之攻防，主要集中於 GP 因素之爭議角力：反訴原告 AUO 主張其應可獲得\$300,000 至\$7,800,000 美元之總額性合理權利金，其理由乃基於系爭專利發明之商業上與技術上利益（Commercial and Technical Advantages），且進一步主張基於系爭專利之該等價值，法院於計算合理權利金時甚至應判定一高於 AUO 對於其損害估算之範圍。AUO 主要論理依據為 GP 6（附隨銷售）、GP8（專利品收益）、GP 12（產業慣例）、GP 13（侵權人貢獻），自 LG 產品行銷世界之收益出發，繼而因本案系爭產品之銷售將範圍限縮至美國地區之收益，接著扣除品牌商譽、銷售上努力等可歸於侵權人本身貢獻之因素後，認為 LG 本身對於其產品之銷售應得半數之利益，再提出「計算、排序與分割法」（Count, Rank and Divide Method）主張 LG 產品之利潤主要來自侵害 4 項系爭之 AUO 專利，故得出 LG 應支付\$7,800,000 美元之合理權利金。

反訴被告 LG 則挑戰 AUO 專家證人 Dr. Putnam 所提出之全球性交互授權方法論並未以 GP 因素做為考量標準，且 Dr. Putnam 證詞中多項意見皆為推測性主張，對於系爭 AUO 專利之商業上重要價值並無足夠理由支

---

<sup>75</sup> LG Display Co., Ltd. v. AU Optronics Corp., 722 F.Supp.2d 466 (D.Del., 2010.)

持。

法院認為，由於交互授權為 LCD 業者間常使用之平衡給付方案，Dr. Putnam 所提出之全球性交互授權方法對於合理權利金之計算上，即為考量當事人間針對過去授權取得交集範圍之最合理方法，判決中指明認為此一方法論為 GP 1（既存權利金）、GP 2（類似授權）、GP 3（授權限制）、GP 4（保有獨占地位）及 GP 7（專利與授權期限）之體現，故無不當；然而法院同意 LG 之主張，認為 Dr. Putnam 並未就系爭專利發明之商業上重要性建立一超越推測程度之可信性以說服法院應判予更高額之損害賠償，故判定合理權利金為\$305,399 美元。

### 4.3 北加州聯邦地方法院

#### 4.3.1 Elan Microelectronics Corporation, v. Apple, Inc<sup>76</sup>案

義隆於起訴控告 Apple 侵害其'352 號專利，被控侵權產品包括 iPhone、iPod Touch 以及 iPad.....等等。在證據開示的階段，義隆基於就損害賠償計算之需要，聲請法院強制 Apple 提出數項證據以供開示（Motion to Compel）。

由於系爭專利之侵權技術乃對觸控面板與螢幕之多點觸控介面偵測反應，透過 iOP 應用程式（app）之驅動適用於產品上，故義隆要求 Apple 針對有建入 iOP 應用程式的相關產品之銷售財務資料。

---

<sup>76</sup> Elan Microelectronics Corp. v. Apple, Inc. 2011 WL 4048378 (N.D.Cal.)

本案法院引述 *Uniloc*<sup>77</sup>與 *Lucent*<sup>78</sup>前案，聯邦巡迴上訴法院（CAFC）曾於該兩案中要求損賠之專家證人提供之證據，應「就侵權者之獲利與被侵權人之損害賠償，分離或比例區分專利特徵相關與非專利特徵相關者」，因此，法院認為本案應就可提供消費者需求或可看出系爭多點觸控介面之專利技術特徵在 iPhone、iPod Touch 應用價值之證據為強制開示之要求。

義隆主張，依據其專家證人對趨勢之觀察，有使用 iOP 應用程式者對於多點觸控介面之消費者需求，大於未使用者。然而，由於其專家證人可分析之基礎受限於一般公眾可取得者，故聲請強制證據開示，以供其專家證人進行更為詳細並具備可擴張性之損害賠償分析。義隆就此之主張雖未具體描述其所欲使用之分析方式，但其專家證人已提出一目標為確定各種獨立變量間關係的經典回歸分析方式。例如其引用合理權利金計算時須使用之 GP 6（附隨銷售）與 GP 11（侵權利益），以確定消費者對 iOP 應用程式與系爭專利之多點觸控介面技術特徵與被控侵權產品 iPhone、iPod Touch 等之關係。

然而 Apple 卻認為義隆之專家證人此一主張並非堅實完整之經濟分析，故義隆針對強制開示證據之要求與本案並無相關性，認為其產品在 iOP 應用程式外，尚有許多特徵功能皆為吸引消費者購買之基礎，多點觸控介面僅為其中一小部份而已，以此作為理由要求開示內建 iOP 程式相關之財務資料過於且繁雜不必要。

法院認為即使 Apple 對於義隆之專家證人所提出之損害賠償計算分析

---

<sup>77</sup> *Uniloc*, supra note 56, at 1318.

<sup>78</sup> *Lucent*, supra note 23, at 1337.

方法乃非依據堅實之經濟基礎，亦應透過聯邦證據法第 702 條之排除證據聲請(Daubert Motion)之方式界定專家證人證詞之可信性已決定是否排除，而非於證據開示之階段即以此為由拒絕提相關證據。至於 Apple 認為其所承受之證據開示部分負擔過重之抗辯更無法律上理由，亦無提出相關佐證以支持，故法院最後做出裁定，要求 Apple 提出包括 2007 年起年度銷售前 100 之 ios 應用程式之特性、關於各應用程式銷售量(或其被下載之次數)、組合價、Apple 所耗費之成本、Apple 之收益以及利潤等之年度電子數據表、如係來自第三人之銷售，可計算出 Apple 因此取得收益之百分比相關文件、任何關於 ios 應用程式中有強調內建多點觸控功能之廣告等市場資料..... 等等證據，皆在強制開之列。

同時，義隆進一步聲請強制 Apple 就與本案系爭侵權產品相關之前一代產品，包括 MacBook、MacBook Pro、iPod.....等產品之銷售財務報表等數據資料一併為強制開示證據範圍，以比較 Apple 產品在具備本案系爭專利之多點觸控介面特徵與否之兩種情況，對銷售所實際造成之影響。雖 Apple 以上開產品與本案之損害賠償計算欠缺關聯性，如 iPod 在生產線上之定位並非本案系爭 iPhone、iPad 等產品之前一代產品為由爭執不應強制開示，法院仍認為即使 Apple 所主張者為實，亦即前一代產品與本案系爭侵權產品之生產線即有根本上之不同，義隆之專家證人仍然可以藉以判斷系爭專利之多點觸控介面特徵對於產品所增加之價值，且 Apple 在此同樣未提出此為不當負擔之證據，故法院仍然判決准許強制 Apple 開示自 2003 年起至 2011 年 9 月所有欠缺多點觸控介面特徵之產品，包括 MacBook、MacBook Pro、iPod、PowerBook 等等產品關於銷售成績、成本利潤等初始資訊以供義隆之專家證人計算系爭專利技術特徵對於產品銷售之影響。

#### 4.3.2 Mobile Storage Technology, Inc., v. Fujitsu Ltd. et al<sup>79</sup>案

本案被告富士聲請強制原告 Mobile Storage Technology (以下簡稱 MST) 就其關於損害賠償主張，與計算事實相關之書面詢問(Interrogatory) 予以回應。包括所適用之權利金比率、分別可歸責於各被告之金錢性損害賠償數額、關於其所適用損害賠償計算理論之解釋、以及支持其所適用損害賠償計算理論之所有證據。

富士之所以提出此一聲請，乃由於先前程序中，MST 聲稱其採納合理權利金之方式計算損害賠償，不欲以所失利益求償之，然而卻僅僅泛稱關於其所提出之損害賠償額度計算，乃依據 GP 因素影響合理權利金之計算方式，而並未提出任何事實上之證據支持其主張，反而聲稱在被告富士提供相關資訊之前，不會對其書面詢問有所回應。

法院認為，即使沒有損害賠償之實值計算方法以及所適用權利金比例之確切數字，MST 亦應提供其就損害賠償計算之實質基礎以及理論依據，以及主張 GP 因素相關之事實資訊。同時，MST 應該指明其是否已決定一適當之合理權利金比率。因此，法院准予富士聲請強制 MST 就書面詢問進行回答。

另外，富士進一步提出，MST 就其母公司 ExcelStor Great Wall Technology Limited 對於本案具有財務上利益關係，或即使無財務上利益關係，也會受本案結果之影響、以及依據美國民事訴訟法，關於本案具有足

---

<sup>79</sup> *Mobile Storage Tech., Inc. v. Fujitsu Ltd.*, 2010 WL 1292545 (N.D.Cal.)

夠知識經驗將出庭之證人應予強制揭露之聲請，此部分由於與損害賠償議題無關，故在此不予贅述。

#### 4.3.3 Oracle America Inc, v. Google<sup>80</sup>案

本案為被告 Google 對於原告的專家證人 Dr. Cockburn 就損害賠償之計算數額，所提出之第二份修改報告<sup>81</sup>提出排除聲請，法院對此聲請所下之一部准予、一部駁回裁定。

本案之侵權期間為 2007 年至 2011 年，同時涉及專利以及商標之侵害，就專利侵權之部分，Dr. Cockburn 於所提出之第二份損害賠償計算報告中，提出損害賠償金額應為 \$2,018,000,000 美元。Dr. Cockburn 之計算方法，乃以假設性磋商協議之方式，提出雙方當事人應同意以 \$1,000,000,000 美元作為起算價額（Starting Value），依據系爭專利於產品內所佔之比例調降後，再由可經授權契約所得之附帶利益調升。

Dr. Cockburn 依據真實世界協商結果（Real-World Negotiation）而生之既存權利金數字，即兩造於 2006 年 2 月至 4 月間以全球為範圍之 Java 授權（“a world-wide Java License”）的金額 \$1,000,000,000 美元，將之作為起算價額（Starting Value）。被告 Google 對此主張，該真實授權乃以與本案不相容之（Incompatible）版本為標的，Google 於假設之磋商情況不會同意如此之授權，且兩造另於 2006 年 4 月間存有一以 \$280,000,000 美元為金額之

---

<sup>80</sup> *Oracle America, Inc. v. Google Inc.*, 798 F.Supp.2d 1111 (N.D.Cal., 2011).

<sup>81</sup> 第一份報告已因用被控侵權產品 Java 和 Android 的總價值計算，而未考慮系爭專利系請求項之價值而被法院裁定應予以排除。

授權草約，Dr. Cockburn 以\$1,000,000,000 而非\$280,000,000 美元作為權利金之參考亦有錯誤。此一爭議主要涉及 GP 2（類似授權）之因素探討。對此，法院認為，Dr. Cockburn 以真實世界達成之合意作為假設性協商之基礎，就產品相容性部分比例亦已有所調整，係存有事實上之依據，並非純粹之臆測；且針對\$280,000,000 之草約金額，Dr. Cockburn 亦有在報告中回顧兩造之全部授權歷史後，清楚交代該草約金額未經協商完成達到合意，因此不予使用之原因，故此\$1,000,000,000 之起算價額乃屬正確適當，不應予以排除。

至於對起算價額後所另為之金額高低調整，Dr. Cockburn 係先就專利權人之預期的附隨銷售利益調升後，再以系爭專利特徵於產品銷售所佔之比例貢獻為額度，得出 30% 之比重。此處涉及 GP 6（附隨銷售）與 GP 11（侵權利益）之探討。Google 爭執 Dr. Cockburn 以專利權人公司內部單方面評估授權後可能獲得之預期利益，乃屬過度樂觀而不可採之評斷，對此法院引用 *Interactive Pictures Corp. v. Infinite*<sup>82</sup> 案見解，CAFC 於該案中維持商業計畫中之預期利益得以作為假設性權利金依據之見解，支持 Dr. Cockburn 此一計算依據。又就 30% 之侵權利益比重，法院認為 Dr. Cockburn 係以包裹授權之 Java 技術之整體（Java technology as a whole）對於 Google 商品價值之增加，並非細部針對系爭專利特徵，對系爭產品 Android 之價值增添訂定，就此部分認乃不適當。

---

<sup>82</sup> *Interactive Pictures Corp. v. Infinite Pictures, Inc.*, 274 F.3d

#### 4.3.4 聯邦地方法院裁判之分析結論

綜觀三間地方法院判決，可得知於裁判內容敘述特性上，僅德拉瓦州地方法院，於審酌合理權利金額度等或專家證人對於合理權利金提出之意見和可信性時，會明確指出所採用何項 GP 因素做為論理之依據；相形之下，東德州與北加州地方法院針對合理權利金之相關議題，幾乎未明確以 Georgia-Pacific 字眼指出所採用之標準因素，然而透過裁判之理由之闡述，仍可歸納出其係以 GP 因素作為判斷指標，僅讀者需自行經由裁判之論述分析中歸納出所屬之具體 GP 因素項目。

至於法院於 GP 因素所採納之標準與實質評斷上，雖此三家地方法院於裁判先例之傳統上，各有對專利權人以及侵權被告不同之有利傾向，但於本文所採之判決分析中，可觀察出法院於合理權利金之議題評斷上，關於當事人較常提出與法院所習慣適用之 GP 因素，以及法院適用後之實體評斷標準，操作上其實大同小異：即，皆係以 GP14（專家意見）作為中介橋梁，於當事人有所主張時，以 GP 1（既有權利金）、GP 2（類似授權）兩項已存於真實世界之過去授權作為重要之參考依據，但嚴格比較授權情況之類似性；GP 6（附隨銷售）時常為專利權人所提出，尤其於侵權被告為規模越大，周邊商品越多支廠商時，被提出用以擴大權利金額度之機率亦越高，惟對造通常質疑專利特徵於產品，甚或其他非專利產品間銷售上之關聯性，法院亦甚少採納准予擴充；其餘可實際估算出權利金數字之 GP 因素，如 GP 8（專利品收益）、GP 9（附加價值）、GP 10（發明本質與商品化程度）、GP 11（侵權利益）、GP 13（侵權人貢獻），皆間或為雙方當事人所主張，至於剩餘商業策略性，或概念上較為抽象之調整因素，如 GP 3

(專屬授權)、GP 4 (保有獨占地位)、GP 5 (兩造商業關係)、GP 7 (專利與授權期限)、GP 12 (產業慣例)，則較少為當事人援用，即使當事人有所主張，法院亦甚少採納。

總而論之，關於合理權利金之主張，依據本文之觀察，法院所重視之實體爭點接近，當事人無須因不同地方法院對於兩造之偏好屬性之異，而有不同之訴訟策略部屬，掌握同結論性原則即可，重點皆在於對事實證據之呈現、專家證詞之堅實性，以及擴張額度時產品與專利特徵之關聯性……等部分有清楚必要之掌握。

## 5 2010、2011 年美國專利訴訟實務之聯邦上訴法院見解摘選

以下就近年專利侵權案件中，選取 2010 年美國聯邦上訴法院 (CAFC) 所做出之判決，就運用合理權利金方法判斷損害賠償金額之議題，節錄原被告雙方於上訴理由中之攻防，法院如何於實務上操作該 15 項因素。

### 5.1 *Lucent v. Microsoft Corp* 案

本案涉及 GP 2 (類似之授權)、GP 10 (發明本質與商品化程度)、GP 11 (侵權利益)、GP 13 (侵權人貢獻) 之探討。上訴法院於本案中之見解，為 2010 年後關於合理權利金計算之案件，尤其在各項 GP 要素之判斷上，最常被引用者。

首先，法院於本案之上訴判決中對總額權利金 (Lump-sum Royalty) 與繼續性權利金 (Running Royalty) 的差異處做出闡釋<sup>83</sup>：繼續性權利金又稱

---

<sup>83</sup> Lucent, supra note 78, at 1326.

計量權利金，在其標準下，應支付金額的高低取決於授權後專利發明之後被利用於被授權人產品的頻率與程度。繼續性權利金的制度將授權的風險轉嫁至授權人身上，因為其無法獲得受到保證的金額；也因為該制度使權利金依附於被授權對專利的利用與銷售程度，使得其金額得以掌控在被授權人的手裡。

相對地，總額權利金則對授權人較為有利，因其使得授權一方可快速獲得一筆鉅額現金，並且被授權人亦可於此後直接將該項專利直接用於產品上而不需多耗及其它花費<sup>84</sup>。總額權利金同時亦免除了繼續性權利金體制下，被授權人可能不實誤報對專利發明使用程度之風險。總額性權利金將舉證與監督專利使用的負擔移除，對授權與被授權雙方而言皆有益處，而可達到雙贏。

本案例原告 Lucent 之專利發明日曆計時功能（Calendar-date Picker）為被告 Microsoft 納入其 Outlook 軟體產品之中。原告方提出 8% 的權利金比率、並以 Microsoft 所銷售之全部產品數字作為權利金基礎之計算，主張 Microsoft 應支付其 \$5,610,000,000 美元，最後陪審團認同 Lucent 的主張並決定 Microsoft 應該支付 \$350,000,000 美元。於地方法院之審理中，原告 Lucent 對損害賠償之要求為浮動權利金，然而被告 Microsoft 卻主張應以共 \$65,000,000 美元的總額權利金給付，最後地院陪審團以總額性權利金判決之。被告 Microsoft 在上訴時對於與損害相關之證據是否不適當並無爭執，僅陳明希望法院做好其「守門員」（gatekeeper）的角色<sup>85</sup>。全案經 Microsoft

---

<sup>84</sup> RICHARD F. CAULEY, WINNING THE PATENT DAMAGES CASE, 47 ( Oxford University Press 2009).

<sup>85</sup> Lucent, supra note 78, at 1325.

上訴後，聯邦巡迴上訴法院撤銷原裁定，將全案發回，並於判決中重新檢討權利金比率與權利金基礎之計算方式。

法院認為，原告 Lucent 之專利發明並非驅動 Microsoft 消費者購買其 Outlook 軟體的主要原因，實際上，該專利僅佔 Outlook 軟體功能中非常小的比例，市場對於 Outlook 軟體的需求產生並非完全或僅僅基於該日曆計時器之功能，故地方法院陪審團根據「完整市場價值估算價值原則」(Entire Market Value Rule) 所計算出之權利金數字是錯誤的。

關於 GP 因素分析：就 GP 2 (類似授權) 之部份，雖原告舉出共 8 個既有權利金前案，然而其中四個總額性之授權協議，包括 Dell 與 IBM、Microsoft 與 Hewlett-Packard、Microsoft 與 Apple Computer 以及 Microsoft 與 Inprise 之間的權利金協議，皆係出於與本案專利不同之情況，無法加以對照比較；其餘的四個繼續性金額授權協議，亦因專利權人並未將流動性與總額性授權方式之不同之以比較方式列出而遭拒絕；關於 GP 10 (發明本質與商品化程度) 和 GP 13 (侵權人貢獻)，皆是用來闡明兩造在假設性磋商的情況下，會如何評價專利的特徵<sup>86</sup>。法院依據專家證人之證詞，認為被告係爭產品 Outlook 軟體乃一龐大複雜之軟體，其中涉及包括資訊儲存等數以千百計的專利特徵，故依據現有證據無法認為原告之日曆計時器專利足以構成產品銷售之重要價值部份。因此，法院認為由本案證據中難以看出與係爭專利損害之部份相關之部份，尤其係針對 GP 13 (侵權人貢獻) 部份更難謂有相關連結，故判定此兩項因素於本案中之適用上並未達到可影響權利金之程度；最後，就 GP 11 (侵權利益) 部份，法院認為，本要素之運用仰賴於專利發明被使用之次數之證據，因而其中隱含著專利發明必須

---

<sup>86</sup> *Id.*, at 1332.

被經常地使用、同時相較於其他不經常被使用之發明而言係具有價值的前提存在<sup>87</sup>。本案中因 Lucent 未盡之舉證責任，使法院無法看出被告 Microsoft 的使用者就 Outlook 產品的使用方法與次數<sup>88</sup>，從而無法界定其與專利侵權之關聯性因而欠缺就 GP 11（侵權利益）判斷總額性合理權利金之基礎。最後全案遭上訴法院撤銷發，就合理權利金之部份重新計算之。

### 5.1.1 針對損賠部分之雙方攻防研析：以 Lucent v. Gateway 案為例

由上可知，Lucent 一案纏訟多年，牽涉資訊軟硬體產業重要廠商，損害賠償額度極高，訴訟上歷經多重審級程序，為探討專利侵害，尤其損害賠償之重要案例。茲選擇此案，深入分析除法院判決所論述理由外，自訴訟歷程雙方當事人針對專家證人推導出損害賠償合理權利金額之論理、提出後對造之回應，以觀察當事人雙方於訴訟中試圖說服法院之攻擊防禦與舉證過程中，重要之主張方法。

#### (a) Lucent 之主張

Lucent 對於本案系爭專利之損害賠償計算基礎，依訴訟進行時序與法院所表示之見解，漸為縮減。於訴訟初始時，其主張之最大範圍係以本案被告 Gateway、Dell 所販售之電腦作為權利金計算基礎，此依完全市場價值原則過度主張，提出後立即被對造提出排除於證據外之聲請，此部分以下將予介紹，又法院於判決中亦將著重於強調完全市場價值原則之適用上節制，係本案作為近年損害賠償之經典前導案例一大重點原因。

---

<sup>87</sup> *Id.* at 1334.

<sup>88</sup> *Id.* at 1335.

2007 年，專利權人 Lucent 曾提出排除聲請（Motion to Limine）第 4 號，要求排除 Gateway 之專家證人 Kaplan 之證詞，其稱在假設性磋商之情況下，如 Microsoft 一般規模之大廠商，於授權磋商時應會將其下游廠商產品使用該專利之對價一併納入權利金之範圍內。Lucent 認為，以此主張於本案中構成共同侵權之被告 Dell 以及 Gateway 無須對專利權人 Lucent 之損害負擔賠償責任，係不合乎共同侵權之專利法上錯誤表述與概念，應予以排除。

本案於 2009 年 CAFC 判決後，持續上訴審理中。2011 年，Lucent 提出排除聲請第 4 號，針對 Microsoft 的證人 Mr. Kennedy 所提出來的損害賠償合理權利金數字 \$2,000,000 ~ \$5,000,000 美元，以三個理由要求排除：

- （1）Mr. Kennedy 所提出的合理權利金數字 \$2,000,000 ~ \$5,000,000 僅為一任意的推測推斷（Arbitrary Assessment），當 Lucent 針對此一數字要求 Mr. Kennedy 進一步清楚說明時，Mr. Kennedy 便以律師客戶間保密特權（Attorney-Client Privilege）為由拒絕
- （2）並無任何與授權談判相關之實務經驗，其主要所從事之工作係 Microsoft Word 軟體相關之研發領導，而與系爭產品無關
- （3）Mr. Kennedy 之證詞中主張移除 Day Invention 的系爭技術，對 Outlook 產品之銷售不會有太大影響之論點，欠缺任何經濟或事實理論之基礎，僅為個人推測。

又，Lucent 主張 Microsoft 的另一個證人 Robert Mnookin 教授之證詞，其實也是以上述 Mr. Kennedy 欠缺理據的所謂商業判斷（So-called Business Judgment）為基礎，故以第 2 號排除聲請主張亦應予以排除。該號聲請對 Mnookin 教授的證詞當中，關於 Lucent 的智慧財產價值衡量（Property Evaluation Expert）專家證人 Ray Sims、市場調查專家（Survey Expert）專

家證人 Deborah Jay 之證詞多所批評。然而 Lucent 認為 Mnookin 教授欠缺其所批評之專家證人所屬領域，包括智慧財產、經濟會計、市場調查……等之專業，故依據聯證據法第 702、703 與 403 條之規定，Mnookin 教授批評之證言應被排除。且 Mnookin 教授所主張之協商理論，係適用於真實世界之協商（Real-world Negotiations）狀況，與合理權利金估算所使用之假設性磋商（Hypothetical Negotiation）大相逕庭<sup>89</sup>。

### (b) Gateway 主張

2007 年，對於 Lucent 排除 Kaplan 證詞之聲請，Gateway 提出回覆意見強調 Kaplan 從未稱 Dell 以及 Gateway 對於專利侵害之損害賠償無須負責，只是主張業界此種通常情況下，應由 Microsoft 與 Lucent 達成足額之合理權利金，其中足可包含下游電腦廠商如 Dell 以及 Gateway 對於系爭專利之使用，即使下游廠商 Dell 以及 Gateway 要分別與 Lucent 進行授權磋商，可能達成合意之金額亦不會超越 Microsoft 可能同意者，方為合理，Kaplan 之意見不應被排除。

Gateway 提出第 1 號排除聲請，乃針對 Lucent 的損害專家證人 Wayne A. Hoerberlien 提出的補充報告，認為 Hoerberlien 補充報告中將 Gateway 販賣的 Intuit Quicken 軟體以及 Microsoft Money 軟體亦一併納入權利金計算基礎，屬於逾時提出之證據方法，主張排除。由於 Hoerberlien 提出之初始報告，僅將 Microsoft 的 Office 系列軟體產品銷售作為損賠計算基礎，補充報告擴充至 Quicken 以及 Money 軟體，就其遲延提出原因欠缺適當之

---

<sup>89</sup> Mnookin 教授所主張之協商理論: BATNA: best alternative to a negotiated agreement ; ZOPA: Zone of potential agreement ; walk-away price/ reservation price. See, Ex. E, Expert Report of Professor Robert H. Mnookin dated Mar. 10, 2011 at 3, 8-13.

解釋，違反美國民事訴訟法之規定。

由於應用本案系爭專利之軟體 **Quicken**，免費被業者直接預設進入電腦程式中<sup>90</sup>，故 **Lucent** 於損害賠償之金額上，曾提出應以共同被告 **Gateway** 銷售電腦之價格，收取 1% 的權利金。對此，**Gateway** 提出第 3 號排除聲請，主張 **Lucent** 以整台電腦之銷售作為侵害系爭 **Day Patent** 專利之權利金基礎，乃過度延伸完全市場價值原則而主張應排除之。該項聲請中指出，本案所僅涉及 **Day Patent** 中一項彈跳（Pop-up）之特性，在 **Gateway** 所販賣之產品中，亦僅於特定軟體，如 **Quicken** 之中，方有涵蓋。**Lucent** 若要以完全市場價值原則擴大權利金基礎，則必須滿足專利品與非專利品有功能上關聯（**Functional Related**）以及專利特徵為消費者購買需求來源（**the Basis for Customer Demand**）兩項要素。雖 **Lucent** 之損害賠償專家 **Roger Smith** 以及 **Wayne Hoerberlein** 僅泛泛提出數項 **GP** 因素並分析之，得出欲以整體 **Gateway** 電腦銷售金額作為權利金基礎之結論，並未將「完全市場價值原則」理論正式提出，然而 **Gateway** 主張 **GP** 因素不得用以作為逃避滿足完全市場價值原則證明要素之工具，於本案中 **Lucent** 並未提出任何證據證明單價 \$20 美元之含有彈跳視窗功能軟體，即屬驅策消費者購買整個單價 \$1100 美元 **Gateway** 電腦系統的原因，故 **Gateway** 認為 **Lucent** 以整體電腦作為權利金計算基礎之方法過度延伸，應予排除。

**Gateway** 提出的第 5 號 **Motion in Limine**，欲排除 **Lucent** 之損害賠償專家證人 **Roger Smith** 的證詞。其中提到 **GP** 因素衍生之分析方法為計算損害賠償之合理權利金時普遍被接受的方法，**Roger Smith** 亦強調其本身係使用 **GP** 因素做為計算基礎。然而 **Gateway** 主張依據 **Smith** 之宣誓證詞

---

<sup>90</sup> 該產品名稱為 **Quicken New User Edition**。

(Deposition) 中可知，其並沒有將被授權一方之合理利益 (Reasonable Profit) 列入考量，即違背了 GP 15 (合理價位) 下「被授權人得負擔且願意負擔金額」(what the licensee would be willing to pay and could pay) 之精神，故應予以排除。Smith 之報告中，在未引用任何文獻資料之情況下，提出結論，認為 Lucent 與 Gateway 於假設性之磋商過程中會達成合意，將 Gateway 販賣之電腦系統售價作為權利金基礎，每台電腦中再就所包含之個別專利收取 1%~5% 權利金比率 (包含 Day Patent 的 1%)。然而 Smith 所提出之分析報告完全未將被告，即假設性磋商之被授權人 Gateway 之公司關於產品販賣後之利潤，包括毛利率、淨利率等資訊列入考量，故其所主張之合理權利金並不符合 GP 15 (合理價位) 之精神，屬於單方獨斷臆測，與 CAFC 之見解不符<sup>91</sup>，應予排除。

### (c) Microsoft 主張

2007 年，Microsoft 針對 Lucent 之舉證，亦提出一系列排除聲請。其中第 5 號認為 Lucent 對於損害賠償之計算理論過於誇大。Lucent 援引 *Glenaye Elec., Inc. v. Jackson*<sup>92</sup> 案，並以此作為基礎主張本案中 Microsoft 雖然僅販賣 Outlook 軟體，但得以電腦之售價作為損害賠償之權利金基礎。然而 Microsoft 強調 *Glenaye* 與本案有一極大差別處在於 *Glenaye* 案同時涉及直接以及間接侵權，故由 *Glenaye* 所販賣之系爭侵權產品語音郵件伺服器 (Voice Mail Sever) 之銷售數字可作為權利金基礎。然而本案中 Microsoft 並非被控直接侵權，Lucent 之專家證人已指出本案之 Microsoft 侵權軟體必須與電腦結合其功能方得發揮，惟 Microsoft 本身卻不製造或銷售電腦，故

---

<sup>91</sup> See *Hughes Tool Co. v. Dresser Industries, Inc.*, 815 F.2d 1549, 1558 (Fed. Cir. 1987); see also *Hanson Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 715 F.2d 1075, 1080-1081 (Fed. Cir. 1983)

<sup>92</sup> *Glenaye Elec., Inc. v. Jackson*, 443 F.3d 851, 858-89 (Fed. Cir. 2006).

Microsoft 對於電腦之銷售業績並無收益。故 Microsoft 主張 Lucent 於損賠議題所引用之不適當判例 *Glenaye Elec., Inc. v. Jackson* 案應予排除。

針對 Lucent 適用完全市場價值原則過度擴張權利金一事，Microsoft 進一步於 Motion in Limine 第 6 號中強調，由於 Lucent 已於先前程序中主張過 MP3 方為本案消費者購買電腦系統之主要原因，因此應受禁反言之限制，不得再主張系爭 Day Patent 專利應用於日曆計時器之彈跳視窗功能為驅動消費者購買電腦之原因，因此聲請就 Lucent 所有援引完全市場價值原則之證言以及證據，皆聲請排除之。

Microsoft 又於排除聲請第 8 號中提出，Lucent 關於損害賠償計算的兩個專家證人 Roger Smith 與 Wayne Hoerberlein 之證詞應即使不排除，亦應予以獨立審視，不得相互為用（*endorsing the work of the other*）。尤其 Hoerberlein 對於其所進行之分析究竟是否為 GP 因素分析方法於不同階段說法不一，最後主張欲依據 Smith 進行之分析作為達成其所提出主張之依據，欠缺依據，故兩專家證人獨立做出之損害賠償報告應分別視之，不得互為所用。

又，Microsoft 之排除聲請第 17 號，針對 Lucent 之專家證人 Smith 欲引用之文獻刊物 *Les Nouvelles* 以支持其證言，聲請要求排除。該文章主旨係在電腦硬體產業（*Computer Hardware Industry*）之專利授權中，1%之權利金為產業慣例（*Industry Norm*）。對此，Microsoft 主張，先前 Microsoft 之損害賠償專家證 Brian Napper，依據非其本身所親自參與之調查（*Survey*）之結果做出之計算被 Lucent 聲請排除，且法院亦裁定准許該項聲請。然而此處 Smith 欲以 *Les Nouvelles* 文章作為其證言之引據基礎，同樣具有 Smith 對於此項結果未親身參與、未具備此領域之專業以分析此項調查結果價

值.....等情事，且 Les Nouvelles 文獻刊登於 1994 年，乃發生於本案當事人應進行假設性磋商年份 1996 年的兩年前，鎖定之產業亦為電腦硬體產業，而非本案系爭專利實際應用之侵權產品電腦軟體，因此 Les Nouvelles 不應做為支持 Smith 提出的損害賠償理論依據，否則有違聯邦證據法第 702 與 703 條關於專家證人之規定，應予以排除。

時序進入 2011 年，Microsoft 對於 Lucent 的第 4 號排除聲請，即排除關於證人 Mr. Kennedy 所提出的損害賠償計算數字，做出反駁回應。強調 Mr. Kennedy 位處 Microsoft 之副總裁，同時為 Outlook 產品研發團隊之領導人，其所提出之證詞乃出自對此一領域長達 19 年之工作經驗，\$2,000,000 ~\$ 5,000,000 美元之估算並非無基礎，而是本於本案之眾多事實，包括：對於 Microsoft 系爭侵權產品研發狀況之了解、於本案應設定假設性協商之時間點上（即 1996 年）對軟體市場的了解、將系爭發明計時器自 Outlook 產品中移除所花費之費用成本、系爭發明計時器與其它替代品相較之實際效用、消費者對於系爭發明日曆計時器、Outlook 產品除去該計時器以外之其他多種特性.....等為基礎，認為即使 Microsoft 欲與專利權人 Lucent 簽訂授權契約，所願意達成合意之數字亦不會超過\$5,000,000 美元。Mr. Kennedy 於 Microsoft 之重要職位以及專業經驗，使其得以對於合理權利金估算上所需之種種單位，包括侵權產品與系爭發明之價值，可做出精確之估算判斷。然而 Lucent 刻意忽略 Mr. Kennedy 證詞中對上述主張基礎所提出之種種事證，僅特意針對 Mr. Kennedy 與律師兼具有保密特權之部分而攻擊之，乃斷章取義之作法。且 Lucent 一方面批評 Mr. Kennedy 對合理權利金之數字估算欠缺實質理據，然而 Lucent 亦瀏覽過以 Microsoft 為當事人之近 600 份合約，卻做出全部皆不相關之結論。因此，與其要求 Microsoft 就不相關之授權契約表示意見，不如由 Microsoft 提出一具有真實實務經驗者，對於

系爭發明日曆計時器的實際價值做出衡量，此一重要證言不應被排除。

Microsoft 以第 14 號排除聲請要求排除 Lucent 之損害賠償專家證人 Raymond Sim 的證詞。對此 Lucent 回應，Mr. Sim 其所提出之損害賠償計算幾乎考量了每一個 GP 因素，皆為以 GP 因素為本的分析方法。以考量本案系爭專利 Day Patent 專利特殊價值為例，其過程便包含一系列包括增添分析法 (Add-Ins Analysis)、時間節省分析法 (Time Savings Analysis) 以及調查結果分析法 (Survey Results Analysis) .....等，以上三種分析方法依序涵蓋了 GP 9 (附加價值)、GP 10 (發明本質與商品化程度)、GP 13 (侵權人貢獻) 之概念。另外，尚考量侵權產品以及系爭專利技術的商業上成功與受歡迎程度，屬於 GP 8 (專利品收益) 與 GP 11 (侵權利益) 之演練；至於 Lucent 關於授權之執行政策、以及 Microsoft 過去之授權契約以及其與 Apple 之授權經驗中，強調圖像使用介面價值一事，便為 GP 1 (既存權利金) 與 GP 2 (類似授權) 概念之展現；設想假設性磋商過程所可能導致之字眼，則係 GP 3 (授權限制)、GP 4 (保有獨占地位)、GP 5 (兩造商業關係)、GP 7 (授權期間) 的綜合評斷。Mr. Sim 依以上所列出之分析過程方法，歸結出了 \$338,000,000 至 \$1,387,000,000 美元範圍內之總額性權利金範圍，並進一步強調將 GP 方法作為總結<sup>93</sup>，亦即，先設定議價範圍，再運用各種 GP 因素調整金額，則可以縮小範圍得出總額性合理權利金處 \$650,000,000 至 \$750,000,000 美元間的結果。Lucent 主張，此一模式顯然係以系爭 Day Patent 特殊價值作為分析主軸之方法論，而非對造 Microsoft 所詬病的以 Microsoft 售出之所有產品為計算基礎的完全市場價值原則。

---

<sup>93</sup> Mr. Sim 於報告與證詞中強調，其同時使用 GP 方法 (Georgia Pacific Approach) 為基礎之一連串分析以及商業現實方法 (Business Realities Approach) 作為合理權利金之計算方式。

細究 Mr. Sim 如何歸納出系爭專利之技術價值，其所使用之方法，乃於確定排除本案專利技術應用於 Money 以及 Quicken 兩軟體，而僅以 Outlook 軟體之銷售數字作為權利金基礎後，以 Microsoft 內部透過專家證人 Mr. Kennedy 所做，調查消費者購買 Outlook 軟體後實際點開系爭技術及計時器功能之次數作為統計之基礎，同時解釋之所以採用 Microsoft 方之統計資料而非 Lucent 透過專家證人 Deborah Jay 所調查之數據，亦係為尊重假設性磋商之前提精神，認為被授權方 Microsoft 所使用之調查數據方會影響其接受授權之意願與談判時願意付出之權利金金額，得出結果為販賣 Outlook 軟體\$7,400,000,000 美元的 83%，即約\$614,200,000 美元。

#### (d) 結論

於探究專利侵害損害賠償之合理權利金額時，兩造當事人依據現今實務趨勢，大多各自主張係理據豐富之分析方法，尤其以 GP 因素方法為基礎。然而係如何操作 15 個 GP 因素，是否又酌參他方法，法律未有條文硬性定，通常各個案專家證人之作法不同；有些僅採部分對其有利之數項因素挑選作為權利金基礎以及權利金比率計算；亦有些會如本案之專家證人 Mr. Sim 所使用之方法，即將 15 個 GP 因素概念皆套入分析，強調所主張之金額之合理性。而對造對於使用 GP 因素所提出之攻擊方法，通常不在挑戰適用概念錯誤，而係主張與事實不合、質疑專家證人立論依據、甚或專家證人之資格。

### 5.2 *I4i Limited Partnership v. Microsoft Corp.*案

本案中，法院根據原告方專家證人 Dr.Wagner 的估計，配合調查專家

證人 Dr. Wecker 的市場調查資料，作為估算基礎，判決被告給付 \$2,000,000,000 美元之損害賠償與 \$400,000,000 美元的加重損害賠償，併同核發永久禁制令。被告不服，認為計算結果單項產品 \$98 之權利金額過高，因而提出上訴，然而上訴結果為維持原判，其理由如下：

本案例原告方專家證人 Wagner 採用了專利授權實務常被提出的「25% 法則<sup>94</sup>」，即以通常利潤：25% 作為權利金比率，估計出每套產品約 \$96 的權利金。再經過 GP 3 (授權限制)、GP 5 (兩造商業關係)、GP 6 (附隨銷售)、GP 9 (附加價值)、GP 11 (侵權利益) 之因素予以調整後，算出合理權利金約在每套 \$98 美元，最後推算本案出合理權利金總額約在 \$ 200,000,000 至 \$207,000,000 美元間；再依據專家證人 Dr. Wecker 針對 Microsoft 之顧客發出關於侵權專利使用頻度之問卷，以該比例乘上被告之所有產品數字，最後得出共約 210 萬次的侵權使用，再因本案被告之惡意侵權行為，另行判決加重之損害賠償金額。

由於被告於上訴理由中質疑單項產品給付 \$98 美元之權利金過高，專家證人 Wagner 因此於上訴審中解釋其合理性：以被告 Microsoft 產品 XMetal 為例，其售價為 \$499 美元，將該售價與 Microsoft 之毛利率 76.6% 相乘，再將所得數字援用 25% 法則，即得出各產品 \$96 美元之假設性協商下權利金額度。Wagner 再提出以 GP 因素將權利金數字加以調整（如後段所述），最後得出應將 \$ 96 美元提昇至 \$ 98 美元之單項產品合理權利金額<sup>95</sup>。

---

<sup>94</sup> 然而，過去存在於實務中之 25% 法則，在 2011 年之聯邦法院判決中，已遭認定為恣意 (Arbitrary) 而忽略與個案關聯之標準，應不得再任意適用。See *Uniloc, supra note 56, at \*19*.

<sup>95</sup> *i4i Ltd. v. Microsoft Corp.*, 589 F.3d 831,853 (C.A.Fed. 2010)

關於 GP 因素之探討，Wagner 認為本案牽涉 GP 3（授權限制）、GP 5（兩造商業關係）、GP 6（附隨銷售）、GP 9（附加價值）以及 GP 11（侵權利益）。在其所假設之磋商情形中，該授權並不給予 Microsoft 任何商業知識、附加合作或交易秘密等部份，而僅係於美國地區中之非專屬授權<sup>96</sup>，故基於 GP 3（授權限制），將於本案將降低合理權利金之比率。然而關於其他 GP 因素之操作，因被告 Microsoft 為原告 I4i 之直接競爭對手、係爭專利 XML 編輯器對 Microsoft 之銷售成績有顯著提昇、又依據 Microsoft 之內部文件顯示，其並無能力提出其他不侵害 I4i 專利之替代方案可供銷售、且係爭專利之技術為 Microsoft 產品所使用之重要部份，以上狀況皆吻合 GP 因素中 GP 5（兩造商業關係）、GP 6（附隨銷售）、GP 9（附加價值）、GP 11（侵權利益）之判斷要件，因而可合理提高本案中合理權利金之計算比率<sup>97</sup>。

雖被告於上訴理由中援引 *Lucent* 案，促請法院參照該案件關於損害賠償之計算方式審理之<sup>98</sup>。然而本案之上訴法院認為兩案於程序因素有所不同，基於個案之判斷之法理無法為相同處理。因本案被告 Microsoft 雖於上訴中對損害賠償額度提出質疑，但其並未在地院之審前程序 JMOL 中爭執損害賠償額度之計算，故上訴法院無法比照 *Lucent* 案處理之。基於上訴法院對陪審團裁決審查之有限性，除非有證據顯示損害賠償額度有明確超過之情事，否則仍應尊重地院陪審團之裁決，故維持原判。

### 5.3 *ResQnet.com, Inc. v. Lansa, Inc* 案

本案中，南紐約州地方法院基於 12.5% 之合理權利金比率，判決被告基

---

<sup>96</sup> *Id.*, at 854.

<sup>97</sup> *Id.*, at 855.

<sup>98</sup> 該案中上訴法院雖維持了地院關於專利有效且構成侵害的認定，然在損害賠償計算部分因欠缺充分證據支持，故予以廢棄發回地院更審。

於過去之損害，應給付原告\$506,305 之合理權利金，被告質疑原告專家證人 Dr. Jesse David 對於合理權利金計算所提出之方法錯誤，故提出上訴。

本案最主要牽涉之爭點為 GP 因素中關於 GP1（既有權利金）之判斷。原告 ResQnet 之專家證人 David 提出 7 項 ResQnet 關於係爭專利之過去授權作為證據，然而法院卻認為其所提出者其實並非典型之「專利授權」，而其實是一種軟體售後之包裹服務，實際上與本案之係爭專利無關。法院引述其對於 Factor 1 需參酌專利權人過去對於係爭專利相關授權之金額之見解，認為該因素所欲考量者僅為係爭案件中與該專利相關之過去與現在授權情況，因此判定地方法院採納 ResQnet 過去授權之情形時並未考量該過去授權與本案係爭之'075 號專利間，事實上存在不同技術與經濟上差異。雖 ResQnet 將其所請求之權利金比率由其所主張之「既有權利金」之 25% 減半降至 12.5%，然而卻未給予任何關於 25% 或 12.5% 適用之說明，故認為前審所做出之合理權利金計算基礎乃本於推測性之證據，並不符合美國專利法§ 284 所應具備之要件，故將本案之合理權利金比率部份撤銷，發回地院重新計算。

#### 5.4 *Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.*<sup>99</sup>案

本案中，地方法院認定被告有直接與教唆之間接侵權行為，判決其應給付以 26.3% 為比率、共\$250,000 之總額性合理權利金。然而被告主張原告所提出之證據不足以支持假設協商下之合理權利金比率，認為本案之賠償金額過大，因而提出上訴。

本案涉及 GP 1（既有權利金）以及 GP 13（侵權人貢獻）之探討。針

---

<sup>99</sup> *Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Networks Solutions, Inc.*, 609 F.3d1308 (C. A. Fed. 2010)

對 GP 1（既有權利金）部份，上訴法院先引述前案 *Lucent* 之見解，認為就假設合理權利金之協商時基於兩者本質上之不同，總額性的金額繼續性金額時為有用<sup>100</sup>；復指出該案中原告所提出之 8 項過去授權案裡，有 4 個總額性金額之授權協議係出於與係爭專利不同之情況，無法加以對照比較，同時亦拒絕其餘的 4 個繼續性金額授權協議，認為專利權人並未將繼續性與總額性不同之比較方式列出<sup>101</sup>。同時，法院又引述 *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc* 案，於該案中原告舉出之 7 個過去授權協議中，有 5 個因未考量不同之技術與經濟狀況而被認為與係爭發明無關聯性<sup>102</sup>之例子，加強佐證。

依據上述理由，法院認為本案中原告所提出<sup>103</sup>之 13 項過去授權協議裡，僅有 2 項屬於總額權利金之方式，然而兩者皆未針對該總額數字如何計算、授權人所欲期待生產之產品數字加以解釋，前審陪審團之數額認定似乎係直接取此 2 項權利金數字 \$175,000 美元至 \$350,000 美元之中間值，然而並未與本案情況有實際上關聯性之比較，而其餘 11 個流動性權利金之授權協議亦有相同不足支撐之不足處；至於 GP 13（侵權人貢獻）之部份，則因原告所舉出之數據皆係出於純粹推測（*Speculation*）而缺乏實質關聯之證據，故認為不應予以採納。因此上訴法院將關於合理權利金之計算部份撤銷發回。

## 6 本文總結

---

<sup>100</sup> *Lucent*, *supra* note 23 at 1330.

<sup>101</sup> *Id.*, at 1332.

<sup>102</sup> *ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc.*, 594 F.3d 860, 870 (C. A. Fed. 2010).

<sup>103</sup> 該案一項特別之處在於，原告 *Wordtech* 並未提出任何專家證人之證詞，而係以其總裁直接提出 13 項授權協議作為既有權利金之證明。

## 6.1 GP 因素之適用部分

GP 因素雖有 15 項，但訴訟上不需要逐一列舉主張，固然亦偶有當事人專家證人為強化其方法論之完整性，而將所主張之合理權利金數字分別以個別 15 個 GP 因素之角度分析論理，惟如此之作法較為耗時費力，如此之操作方法亦同樣容易受對造攻擊而以排除專家證詞之方式，聲請 **Daubert Motion** 排除之。故以此全面性主張之方式，結果上未見得增加受法院青睞之機會。

多數情況，仍建議雙方當事人挑選 GP 因素中幾項較有利己方之個別因素，做為主要強調重點，如此之優點在於限縮戰場，並且就欲主張之部分致力蒐集事實上有利且有關聯性之證據集中火力攻防，而不以天女散花之分散戰線之方式，增加對造，以主張無關連、欠缺事證與學理上基礎等理由，於訴訟前階段即聲請將證據與專家證詞排除，無法留待法院於最後論斷金額階段詳細審酌。

由以上之實務案件摘選整理，可大致看出 GP 1（既有權利金）、GP 2（類似授權）、GP 8（專利品收益）、GP 9（附加價值）、GP 11（侵權利益）、GP 13（侵權人貢獻）為較常被法院所採用者，主要原因為：前三者係可直接得出確切得供參考數字之因素，而非僅為調整比率之抽象要素；GP 9（附加價值）及 GP 11（侵權利益）決定系爭專利之價值所在、GP 13（侵權人貢獻）為侵權被告最有利之防禦堡壘，為雙方當事人各自主張時，法院最佳之平衡利器。

地方法院判決中陪審團採納 GP 因素之原因未見得會交代，至多僅得透過大量審視歸納出地域慣性；至於上訴審則針對數額部分，除非超過通

常合理之法定範圍，否則多數尊重不逾越地院權限。反而審判過程中關於各種聲請，尤其係針對專家證人意見是否排除之聲請，由於係法院作出裁定，反而可較清楚探知法院對於 GP 因素採用之標準與見解。

於實際情況中，單一專利權人或公司本身並不會擁有太多專利權在握，故仍以 GP 2（類似授權）之引用與討論居多。簡言之，以假設性磋商判定合理權利金，如遇有 GP 1（既存權利金）或 GP 2（類似授權）得用作請求主張時，法院皆會優先將前例列為考慮。然而此一結論亦不可漫無目的擴張而認為所有技術類似或原告公司曾經與他人達成之授權協議皆可使用，而仍然要以實際上與系爭專利具有相同經濟、技術上條件，立於相同或相似之基礎，方可作為參考。尤其在近年美國法上關於專利侵權案件，賠償金額動輒甚鉅，立法與司法上皆欲極力避免此一問題之擴大，故針對此部份之判斷與衡量標準漸趨嚴格，要求損害賠償之原告在舉證上關聯性之比較應予高度注意；至於其他對於專利發明本質、利用該專利可獲得之利益，與應扣除之侵權人貢獻成本.....等部份，亦皆應以具體證據作為主張依據，不可純粹就推測或不相關之數據作為立論基礎，惟此部份因涉及事實證據之判斷，於當事人上訴時，上訴法院多數會尊重地方法院陪審團之判斷權限，極少推翻原審判決。

另外，由於專利案件中，涉及技術、科技、數理.....等各領域高度複雜之專業，故以專家證人之意見作為專利案件關於技術認定、損害數額或其他爭點有力之舉證，乃不可或缺之部份，當然其必須奠基於可接受之科學上方法或經濟上理論<sup>104</sup>，否則即使出自專家證詞，亦會因缺乏信用性而

---

<sup>104</sup> Cornell University v. Hewlett-Packard Co., 609 F. Supp. 2d 279 (N.D.N.Y 2009) (R. Rader presiding).

不受法院之採納，自屬當然。對於法院之審判上，專家證人意見之重要性，相較於律師之見解，可謂有過之而無不及，15 項 GP 因素亦將專家意見列於第 14 項因素。然而經本文觀察，即使幾乎每件判決皆將雙方提出之專家證人證詞（Expert Testimony）作為合理權利金額之判斷依據，然而在判決中，多數僅於陳述原被告意見時，將其所提出之專家意見加以引述而已，鮮有將 GP14（專家意見）直接列出之作法，反倒是於地院審理階段透過聯邦證據法第 702 條聲請排除專家證人意見者所在多有，即將 GP14（專家意見）作為銜接損害賠償之金額主張與證明力度之橋梁，此乃較為特別之處。

GP 因素涉及損害賠償之計算，其在訴訟上被提及之時點，除了訴訟最後階段關於數額計算之實質攻防外，其實在訴訟較前階段，諸如與損害賠償計算相關之證據開示階段，以及證人就損害賠償之證詞理論是否應予採納或排除，其實亦為不可或缺之重要部分，畢竟現今美國專利之侵權訴訟中，案件繫屬後實質進入最後損害賠償攻防階段並因此一裁判終結訴訟者，所占比例甚少，多數在前階段之程序中依個案情況，於達到當事人所認為之停損點後，即以和解後撤回訴訟為終結方式。本論文設定時間範圍內，北加州法院涉及 GP 因素之相關裁判，即多數與強制證據開示相關之程序為主。

由於損害賠償之計算，於訴訟前階段大多數額未明，雙方欲透過要求對造提出相關證據資訊，於透明化後方作為主張論述之基礎，故此時即使論及以 GP 因素計算損害賠償，亦先以原則性之方向界定為主。本論文就上開案件整理，發現當事人認為與損害賠償計算相關之必須強制提出證據，或應予採納或排除之證人證詞，主要多與 GP 6（附隨銷售）、GP 11（侵權利益）、GP 8（專利品收益）GP 13（侵權人貢獻）等可獲得計算損害賠償

權利金基礎資料相關之最基本數據資料為主；至於商業策略下實質百分比數字，例如依 GP 2（類似授權）提出可參考之權利金比率，以及與商業競爭策略相關 GP 4（保有獨占地位）、GP 5（兩造商業關係），則或許因性質上屬於第二線主張，故較為少見。

## 6.2 合理權利金之專利訴訟策略

近幾年來，美國聯邦巡迴上訴法院之幾件判決，顯示對於合理權利金之決定，有逐漸增加分析難度的趨勢<sup>105</sup>。以上判決，顯現出現今美國法院對於合理權利金計算採取漸趨嚴格之審查標準，並且對於受侵害專利之價值之衡量益發精準。而即使過去以及未來損害之計算方式與數字有所不同。若法院作成駁回聲請禁制令之裁定，精準地計算合理權利金有助於法院決定適宜之繼續性補償，聯邦巡迴上訴法院並已將此一原則適用於計算繼續性權利金之更適切審查標準<sup>106</sup>。

合理權利金之估算，係客觀評價專利之貢獻，因此對於兩造當事人曾經發生過之協議條件，法院固然可以參酌，但不受其拘束。一則該曾經有過協議可能是在特殊情境，而非本方法所假設通常情況之前提下所為之交易；例如權利人為了先讓專利權進入市場，或是雙方地位並非對等之情況。二來如此亦未違反以既有權利金為最重要參考之準則，如權利金係客觀之結果（例如多次授權皆已相當之權利金為對價），則法院應以該權利金為計

---

<sup>105</sup> See Michael J. Kasdan and Joseph Casino, *Federal Courts Closely Scrutinizing and Slashing Patent Damages Awards*, 2010 *Patently-O Pat. L.J.* 24, <http://www.patentlyo.com/patent/2010/03/federal-courts-closely-scrutinizing-and-slashing-patent-damage-awards.html> (last visited, Jul. 31, 2012).

<sup>106</sup> COMPENSATORY DAMAGES ISSUES IN PATENT INFRINGEMENT CASE: A HANDBOOK FOR FEDERAL DISTRICT COURT JUDGES, 5 (January 2010).

算之依據。

應採取何種方法計算損害，乃掌握於地方法院之權限範圍內<sup>107</sup>。於衡量權利金之數額時，法院對於損害之估算係基於過去各年侵害發生之年平均比率，包含侵權物品銷售之業績與利益以決定合理比率<sup>108</sup>。又，繼續性權利金之比率要針對過去侵害(past infringement)以及未來侵害(pro prospective infringement)之不同分別計算。例如，在第七修正案下，合理權利金所代表的是由陪審團所決定的「損害」數目，然而，聯邦巡迴上訴法院卻曾指出，繼續性權利金並非必然構成由陪審團所決定的損害，於實務上，法院在計算合理權利金時，傾向用「過去損害」來決定繼續性權利金之數目。此係由於若針對未來侵害核發繼續性權利金，雖基於判決之相對性，僅限於訴訟對造得於支付權利金之情況下得使用專利，故自要件上與強制授權概念區分<sup>109</sup>。惟若並未給予兩造實際磋商之情況下，針對未來之侵害以支付法院裁判之繼續性權利金即准予使用，於專利權人而言仍無意於強制授權，不若核發禁制令所提供之保護周延，惟禁制令之核發亦須具備嚴謹之要件，此又屬另一議題。

雖合理權利金之計算係以假設性磋商作為金額決定之事實背景設定，其採以假設之模式，係因已發生未有授權情況下之專利侵害事件。方將時點回溯於侵害發生時假設具備授權之兩造情況下可能合理達成合意之要件。惟於假設之情況中，何者為雙方最可能達成合意之合理條件採納與金額決定，參考相同專利之既存授權、類似專利技術於業界間之類似授權，以上等等本於真實授權世界中所達成之授權合意，即 GP 因素中之 GP 1（既有

---

<sup>107</sup> Transclean Corp. v. Bridgewood Services, Inc., 290 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2002).

<sup>108</sup> Trio Process Corp. v. L. Goldstein's Sons, Inc., 612 F.2d 1353, 66 A.L.R. Fed. 165 (3d Cir. 1980).

<sup>109</sup> Paice LLC v. Toyota Motor Corp., 504 F.3d 1293, 1315-16 (Fed. Cir. 2007).

權利金)、GP 2 (類似授權), 即可作為假設性磋商之重要參考關鍵。學說與法院實務, 如本文上述北加州地法院於 Google 案中所表示之見解, 時常強調假設性磋商與真實事件授權有所差別, 乃係因真正事前達成授權合意與事後遭侵害方發生之時間點之專利性質、效力確定等皆有所不同。

不同於一般商業與現實面決策考量, 建構專利之訴訟策略, 需要針對訴訟作全方位之審慎分析, 而非僅憑空想像。亦必須了解, 並非僅有技術客體本身影響訴訟, 而係於訴訟中, 企業之整體皆受牽動。雖然於任何訴訟皆應本於此一相同原則, 然而基於專利訴訟特為耗時與昂貴的特性使然, 使其較其他訴訟更需注意充分妥適的事實追尋。例如, 不僅於證據開示階段應所提示之文件為審慎之評估, 更須對於系爭專利技術之各面向, 包括市場對其之研發與使用, 該技術之過去發展與未來趨勢, 尚須掌握該領域專家對於其技術所發表過之見地, 並具備分析與推敲之能力, 皆乃訴訟之致勝關鍵。

## 參考文獻

### 中文期刊論文

劉尚志、王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰，〈美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究〉，《科技法學評論》，第 6 卷第 1 期，頁 1-74 (2009)。

劉尚志、王思穎、王俊凱，〈以合理權利金為專利損害賠償之計算方法：美國法之案例分析〉，收於《98 年專利法修法研討會論文集》，頁 37-64，經濟部智慧財產局，台北 (2009)。

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

### 英文書籍

CAULEY, F. RICHARD, WINNING THE PATENT DAMAGES CASE, 47(Oxford University Press 2009).

CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS, (1993 & Supp.1997).

GLICK, MARK A. ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY DAMAGES: GUIDELINES AND ANALYSIS (2003).

GLADSTONE, JOHN MILLS III ET AL, PATENT LAW FUNDAMENTALS, 178 (Modern Patent Law Precedent 3rd ed.,2004 ).

MOORE, KIMBERLY A., ET AL., PATENT LITIGATION AND STRATEGY, THIRD EDITION (2008).

PARR, RUSSELL L., ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT DAMAGES: A LITIGATION SUPPORT HANDBOOK (1999).

PARR, RUSSELL ROYALTY RATES FOR INTELLECTUAL PROPERTY (John Wiley & Sons, Inc.2007).

RAZGAITIS, RICHARD VALUATION AND PRICING OF TECHNOLOGY-BASED INTELLECTUAL PROPERTY ( John Wiley & Sons, Inc. 2003).

SUNG, LAWRENCE M., PATENT INFRINGEMENT REMEDIES (2004).

SCHECHTER, ROGER E., ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW (2004).

THOMAS, JEFFREY T. ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDIES (2004).

SKENYON, JOHN M., ET AL., PATENT DAMAGES LAW AND PRACTICE (2008).

SMITH V. GORDON & . PARR L, RUSSE VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INTANGIBLE ASSETS,( Wiley Intellectual Property Series, 3<sup>r</sup>d ed. 2000).

SLOTTJE, DANIEL JONATHAN, ECONOMIC DAMAGES IN INTELLECTUAL PROPERTY: A HANDS-ON GUIDE TO LITIGATION (2006).

WEIL, ROMAN L., ET AL., LITIGATION SERVICES HANDBOOK : THE ROLE OF THE FINANCIAL EXPERT(2008)

WHITE EDWARD P., LICENSING —A STRATEGY FOR PROFITS 105 (KEW Licensing Press 1990).

#### 英文論文

Kobylak, Wesley, *Factors To Be Considered In Determining A "Reasonable Royalty" For Purposes Of Calculating Damages For Patent Infringement Under 35 U.S.C.A. § 284*, 66 A.L.R. Fed. 186 (Originally published in 1984).

Barnhardt, John J., *Revisiting A Reasonable Royalty as A Measure of Damages for Patent Infringement*, 86 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 991 (2004).

Bensen, Eric E., et al., *Using Apportionment To Rein In The Georgia-Pacific Factor*, 9 Colum. Sci. & Tech. L. Rev. 1, 35 (2008).

F. R. Root & F. J. Contractor, *Negotiating Compensation in Internal Licensing Agreements*, SLAON MANAGEMENT REV. 9-18 (1981).

#### 其他

Kevin Huntt, *When The FTC Thinks Like An IP Economist: In The matter of Rambus, INC.*,

available at [http://www.econone.com/resource/sections/11/FTC\\_thinks\\_like\\_IP.pdf](http://www.econone.com/resource/sections/11/FTC_thinks_like_IP.pdf)  
(last visited June. 30, 2012).

