

專利排他權之研究-

以美國專利案件永久禁制令之核發為中心

學生：盧佳德

指導教授：劉尚志 博士

共同指導：王敏銓 博士

國立交通大學科技法律研究所碩士班

摘要

智慧財產權扮演著促進知識經濟發展之重要角色，而專利一直是智慧財產權最重要的指標。關於專利制度，TRIPS 第 28 條規定下專利權就是一種排他權(right to exclude)。而具有完善制度並領先各國之美國專利法，亦認為專利權的核心就是在於專利排他權，不僅作為促進科學進步的誘因，更是專利權人用來保護自己的最佳武器。

專利排他權一向被認為是非常強力的救濟方式，然而不乏出現影響當事人及社會甚鉅的例子，引發專利排他權的保護是否有過大或是不公平的爭議。2006 年 1 月 23 日，製造「黑莓機」系統的 Research in Motion (RIM) 在聯邦地方法院被告專利侵權敗訴並核發永久禁制令後，其上訴至最高法院的改判請求被拒絕了，維持禁制令的決定。法院核發之永久禁制令，將迫使 RIM 停止其上億之商業運作，並嚴重影響到廣大的黑莓機使用者(公共利益)。因此被告 RIM 別無選擇，和原告 NTP 達成和解，以六億一千二百多萬美金之授權條件結束了這場漫長的專利訴訟。由此可知，永久禁制令是專利權人用來談判獲利的最佳手段，而且效果驚人。這也和近年來，「專利流氓」或「專利怪客」頻頻出現有關。但在 2006 年 5 月 15 日，最高法院在 eBay 一案拒絕了過去聯邦巡迴上訴法院所建立的「普遍原則」，廢除「專利權人勝訴後法院應自動核發永久禁制令」的原則，衝擊了專利世界原本的生態。在禁制令會造成雙方損益失衡、損害公共利益之情況下，金錢損害賠償成了替代永久禁制令之救濟方式。因此在本篇論文中，將深入探討美國專利制度下，eBay 案對專利發展所帶來的影響，及法院在專利排他權的限制上，如何去考量衡平要素，以期作為未來國內專利制度改善之借鏡。

關鍵字：專利訴訟、專利侵害之救濟、禁制令、永久禁制令、專利流氓、專利怪客、排他權、財產法則、補償法則。

Permanent Injunction as a Right to Exclude in U.S. Patent Law

Student : Chia-Te Lu

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu

Co-advisor : Dr. Min-Chiuan Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

Abstract

Intellectual property is one of the important roles to knowledge-based economic development. And patent right is the most important indicator of intellectual property. TRIPs Art. 28 says patent right is a patentee's right to exclude others. Also in U.S. Patent system, one of the best and finest patent systems, uses the term "right to exclude". This means that the principle value of a patent is its statutory right to exclude. It not only protects the patentee's right absolutely, but also keeps a strong patent system.

On January 23, 2006, Research in Motion (RIM), maker of the Blackberry communications device, was denied cert by the Supreme Court in an injunction imposed by the Judge of the Eastern District of Virginia. The injunction not only threatened to halt RIM's billion dollar business, but also affected the public interest, lots of Blackberry users. Finally RIM settled with the patent holder, NTP, by paying 612 million dollar for license for the life of the patents. A patentee's right to exclude others has always been recognized as its most powerful remedy. But some patentees, like "patent troll", use it as leverage for better license terms. Thus important issue arised to discuss whether a patentee's right to exclude is too powerful. Yet on May 15, 2006, the Supreme Court's eBay decision rejected the "general rule" that permanent injunctions should issue to victorious patentee has changed the landscape of patent litigation. Monetary remedies will be adequate for patent infringement when the permanent injunction would severely harm the public and the infringer. Therefore this thesis is going to study the eBay's influence on U.S. patent system, and the reasonable limitation of a patentee's right to exclude by considering equitable factors. The equitable discretion over injunctions might be well suited to allow courts to adapt to the rapid technological and legal development in the patent system. And observation of U.S. patent development is helpful to the advance of Taiwan's patent regime.

Keywords: patent litigation, remedies of patent infringement, injunction, permanent injunction, patent troll, right to exclude, property rule, liability rule.

誌 謝

在交大科法所三年的時間，讓原本對未來感到茫然的我，找到了自己的目標。如同，印象派（Impressionism），運用科學的觀點，引領西方繪畫革命，從沙龍走向寫實，本所同樣強調科學與實證的精神，對法學研究的遠見與關注，學生收穫良多。最要感謝的就是我的指導老師 劉尚志教授，不僅在論文指導時，每每引導我在學術研究中看得更遠、更深，更在人生未來道路的規劃上，給予重要的忠告與建議，讓學生能夠看得更遠；亦感謝共同指導老師 王敏銓教授，不厭其煩地從學生論文中，一頁頁挑出問題與錯誤，讓我學習到法學研究應有的正確態度。而論文寫作期間，也謝謝 王文杰教授不時的關心，熱心提供學生許多獨門資料；也謝謝倪貴榮教授，在學生論文報告時給予溫暖的肯定與支持；謝謝 林志潔教授，總是熱情而真誠地關心學生。最後，也非常感謝 邵瓊慧教授在口試時給予學生建議與鼓勵，給學生機會更進一步提昇自己。

在這學習的過程中，同學與朋友是非常重要的，2004 級的各位同學，謝謝你們一直以來的陪伴，謝謝國璇在我論文或是心情沮喪時，總是給我帶來歡樂、鼓勵與感動；也謝謝未來的哈佛高材生盛琦，屢屢在課業上給我重要的幫助；過去的高中同窗如祥，很高興能在科法所再度同班，謝謝你在我口試的大日子上，全力幫忙；志勳，謝謝你在我論文寫作期間，不斷地刺激、督促我；還要謝謝小高的在新竹提供的便當與行政庶務服務、彥好的美味蛋糕及搞怪點子、凱莉的小白與貼心動物照顧守則分享、博然的研究室零食與 men's talk 時刻、蘿蔔特的小綿羊與 X Japan，都是我在科法所美好的回憶，謝謝你們。當然，也要謝謝小梅和姿瑩，在我寫作焦慮之際，不時給予打氣與關心。在科法所，我遇到了很難得機會、很好的老師與很棒的同學，讓我滿載而歸，謝謝大家。

最後，要謝謝我的家人：兩位姊姊、姊夫與母親，一直以來你們的關心與包容，都是促使我成長的原動力，而我終於能夠順利畢業，趕上你們。心裡最想感謝的人，就是媽媽，在我轉換跑道的當時，能夠完全相信我，給我百分之百的支持。我要跟您說，這三年來我真的有在唸書，沒有讓您失望！我想在天國的父親，一定也會非常高興！

謝謝您，媽媽！您辛苦了！

盧佳德 謹識于
交通大學科技法律研究所
民國九十六年七月

目錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
第一章 緒論	1
1.1 研究動機	1
1.2 研究目的	3
1.3 研究範圍	4
1.4 研究限制	4
1.5 研究方法	4
1.6 研究架構	5
第二章 專利制度與專利侵害之救濟	7
2.1 專利制度之本質	7
2.2 專利排他權之意義	9
2.3 專利侵害之救濟	10
2.3.1 專利侵害之意義	11
2.3.2 台灣專利侵害之救濟	13
2.3.3 美國專利侵害之救濟	14
第三章 美國專利案件之禁制令發展	21
3.1 禁制令之意義	21
3.2 禁制令之種類	21
3.2.1 暫時限制令	21
3.2.2 臨時禁制令	22
3.2.3 永久禁制令	24
3.2.4 國際貿易委員會之禁制令	24
3.3 禁制令之要件	27
3.3.1 命令必須特定	27

3.3.2 禁止行為的範圍	31
3.4 禁制令之上訴	36
3.4.1 上訴程序	36
3.4.2 請求暫不執行之標準	37
3.5 禁制令之救濟	39
3.6 永久禁制令之衡平標準	41
3.6.1 無可回復之損害	43
3.6.2 法律救濟途徑之不足	45
3.6.3 雙方損益平衡	45
3.6.4 公共利益	46
3.7 重要案例分析	47
3.7.1 核准永久禁制令之案件	47
3.7.2 拒絕永久禁制令之案件	49
第四章 美國專利案件永久禁制令之最新發展	53
4.1 eBay 案之發展	53
4.2 eBay 案聯邦地方法院判決	53
4.2.1 判決結果	54
4.2.2 判決理由	54
4.3 eBay 案 CAFC 之判決	57
4.3.1 判決結果	57
4.3.2 理由	57
4.4 eBay 案聯邦最高法院判決	58
4.4.1 判決結果與理由	58
4.4.2 大法官協同意見	61
4.4.3 判決目的與影響	62
4.5 拒絕核發永久禁制令之案例 (Post-eBay)	64
4.5.1 z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.	65
4.5.2 Paice LLC v. Toyota Motor Corp.	68
4.5.3 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.	72
4.5.4 Voda v. Cordis Corp.	73
4.5.5 Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.	75
4.5.6 IMX, Inc. v. LendingTree, LLC	77
4.5.7 Praxair, Inc. v. ATMI, Inc. (D. Del. 2007)	79



4.5.8 CAFC 判決	82
4.5.9 小結	83
4.6 核准永久禁制令之案例 (Post-eBay)	83
4.6.1 TiVo v. EchoStar Comm. Corp.	83
4.6.2 Smith & Nephew, Inc. v. Sythes (U.S.A.).....	86
4.6.3 Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp. (N.D. Ill. 2006).....	89
4.6.4 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp.....	91
4.6.5 Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc.	95
4.6.6 MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc.....	98
4.6.7 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology	99
4.6.8 小結	102
4.7 eBay 案下暗示之標準與方法	103
第五章 永久禁制令之最新判決統計評析與經濟分析	107
5.1 美國聯邦法院之專利案件統計	107
5.2 未來趨勢	111
5.3 衡平法四要素測試法的適用改變	114
5.4 經濟分析	122
5.4.2 保障財產權的方式	123
5.4.3 財產法則 v. 補償法則	124
5.4.4 實證分析—以美國專利案件永久禁制令之核發為研究中心	128
5.5 小結	141
第六章 結論	143
6.1 eBay 一案最高法院見解之啟示	143
6.2 永久禁制令判斷標準之適用	145
6.3 專利制度與整體社會利益之調和	148
參考文獻	149
附件一 美國聯邦地院案件統計表 (永久禁制令)	157
附件二 美國傳統四要素衡平法之要素	163

圖目錄

圖 1-1 研究架構.....	5
圖 5-1 四要素之順序關係圖.....	116



表目錄

表 2-1 禁制令之法源	18
表 3-1 拒絕核發永久禁制令之案件列表	51
表 3-2 重要判決先例表	52
表 5-1 拒絕核發永久禁制令之案件.....	108
表 5-2 競爭關係之比較.....	132
表 5-3 競爭性之授權關係.....	133
表 5-4 其他理由分類.....	134
表 5-5 救濟方式.....	135



第一章 緒論

1.1 研究動機

NTP Inc. v. Research In Motion Ltd.一案，是 2001 年由 NTP 公司向美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院提起訴訟，指控 Research In Motion Ltd. (簡稱 RIM) 公司「黑莓機產品(手機)技術侵犯該公司的十六件技術專利。2002 年 11 月，聯邦地方法院作出裁決，認定 RIM 侵犯 NTP 的十一件技術專利，雖然原告 NTP 屬於一種 IP Holding Company¹，並未實施專利，陪審團仍判 RIM 應支付損害賠償金五千三百七十萬美金，法院同時核發了永久禁制令。隨後幾年中，兩家公司進行了多次談判，但最終未能達成和解。2005 年 6 月，RIM 向聯邦巡迴上訴法院 (Court of Appeals For The Federal Circuit Court, 簡稱 CAFC)，提起上訴。2005 年 8 月，上訴法院推翻聯邦地方法院的判決，理由是 RIM 是加拿大企業，專利權效力不應擴及美國境外，不應適用美國相關法律；但同時又表示支持 NTP 的權利主張，據此判決 RIM 仍需支付使用費。RIM 不服，向最高法院提起調卷令，最高法院駁回 RIM 之上訴請求，並將案件發回地院重審。但因耗時耗費甚鉅，2006 年 3 月雙方達成協議，被告同意支付 NTP 公司高達六億一千二百萬美金作為完全終局之和解，法院也下令不再受理該項訴訟。

這件案件引起最大的爭議除了治外法權問題外，在於專利權的保護是否過大的問題，特別在終局救濟上：永久禁制令的核發原則，正是本文論文所要深入討論的重點。

本案專利權人並未實施其專利，但在專利侵權勝訴判決中，終局專利侵害救濟，亦即永久禁制令，迫使一個高達數十億美元的事業面臨終止命運；同時，RIM 公司大約 70% 的收入來自美國黑莓機的銷售和使用，服務超過四百三十萬名的使用者，其功能廣受商務人士喜愛，甚至是美國政府官員，影響層面甚廣，若禁制令一執行將立即影響廣大的顧客利益，美國司法部與國防部接提交評估報告給法院，表達希望撤回禁制令之處分²。而且從金額面觀之，在專利排他權之強力威脅下，被告 RIM 損害賠償金從五千三百七十萬，提高至六億一千二百萬美金雙方才能達成和解，讓筆者不得不去思考，過去專利制度賦予之專利排他權的效力是否過大，其核發的標準與依據是否應該衡量更多的因素，來調整當事人之間，甚至是和整體社會之間的利益關係，避免以形式正義來正當化專利權人的權利濫用，而造成整體社會的負面影響。

而同年 5 月，美國最高法院在另一件專利權人未實施專利的相似案件，eBay Inc v.

¹ 許萬隆、林建揚、謝明峰、劉展光及王文萱，〈探討美國 IP Holding Company 之經營模式〉，經濟部 95 年海外培訓成果發表會，頁 5-56 (2007)。

² 同前註，頁 5-6。

MercExchange L.L.C.³判決中，衡量諸多因素後做出了一甚具代表性的判決：針對專利侵權案件在確定侵害成立後，否定法院的「自動核發永久禁制令之原則」。最高法院，指出在專利侵權案件中，即使專利權人勝訴，在防止「未來」無可回復之損害繼續發生的問題上，應以衡平要素來考量核發永久禁制令，賦予專利權人終局的排他權是否適當。最高法院提出衡平的方法回歸過去傳統衡平四要素測試法（4-factors test）⁴，經過判斷認為具有合理理由，才得以核准永久禁制令。

在經歷了六年的爭訟，專利權人獲得勝訴判決，確立專利有效及侵權成立。但是一個未有實施專利的專利權人，因專利侵權訴訟勝訴而法院核發永久禁制令，排除 eBay 使用其專利，將迫使 eBay 這樣一間大公司被迫停止營運⁵，是否有失公平，尤其是影響之使用者、拍賣商家等層面甚廣。

雖然最高法院撤銷 CAFC「自動核發」永久禁制令之原則，只是回歸美國專利法第 283 條規定的適用⁶，但判決背後的目的，和適用的作法都具有重大的意義，彷彿在回應稍早 NTP Inc. v. Research In Motion Ltd.一案所引起的重大爭議。最高法院再次重申美國專利侵害之救濟方式分為「一般法律」及「衡平救濟」，是有區別之實益。在當事人雙方是否有競爭關係，專利權人是否有實施專利等不同情形下，法院核發永久禁制令的意義也不同。為避免雙方當事人的損益嚴重不平衡，或有損害公共利益的情形，法院在決定專利排他權之准否時，各項因素的考量與影響，都必須審慎考慮。

過去在台灣亦有相類似案例，最高法院八四台上字第二〇八六號判決謂：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害。有侵害之虞者，得請求防止之...惟被上訴人所主張其有新型專利權之防滲隔熱浪版既已使用於上訴人所有鐵架房屋而為房屋之構成部分，該浪版如經拆除以不得再為使用而成為廢物，於上訴人有損而於被上訴人無益，自與損害賠償應以填補債權人所受損害及所失利益之立法意旨有違，其是否為排除侵害之適當方法，非無研權之餘地。被上訴人請求上訴人拆除，其依據何在？與行使債權之誠信原則是否無違？即值推求⁷。」討論的就是專利權人行使其排他權，如果造成他人重大損害，而於自己無益時，法院應衡之於誠信原則而拒絕之，判損害賠償即可。然而這樣的案例甚少，亦無一套明確的判斷標準。美國關於專利排他權之研究與發展，實值得我國參考。

³ See eBay Inc v. MercExchange L.L.C. 126 S.Ct. 1837 (2006).

⁴ 傳統四要素（traditional 4-factors）：(1)專利權人受有無可回復之損害 (2)法律上之救濟無法彌補該損害 (3)在衡量雙方損益後，認為應核發永久禁制令 (4)核發禁制令不會損害公共利益。See Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 320, 102 S.Ct. 1798, 72 L.Ed.2d 91.

⁵ eBay 每天有 180 萬人瀏覽，日交易金額超過 1200 萬美元，全球用戶達一億六千八百萬人。前揭註 1，頁 5-5。

⁶ 35 U.S.C. § 283 “[t]he several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

⁷ 司法院公報，第 38 卷 3 期，頁 76（1996 年 3 月）。

2005 年，曾有專利法第 283 條的草案，提案將衡平四要素的要件加入法條中，並規定法院不應對受有無可回復之損害作任何推定，而是必須衡量所有的相關事實與因素，特別是專利權人使用其專利的程度⁸。

2006 年 4 月 5 日，美國眾議員 Howard Berman 和 Rick Boucher 向眾議院提交的專利法修正草案中，提出新的法律：「專利品質法」⁹（Berman-Boucher Act），旨在提高專利品質，進一步完善美國專利制度。該草案第八條規定了，不實施專利而利用提起侵權訴訟及禁止令申請的手段來達到獲利目的專利權人，法院應考量衡平因素，在不會造成專利權人受有無可回復之損害的前提下，於上訴期間應暫緩簽發禁制令。

最新的 2007 年美國專利法改革草案則沒有在專利法第 283 條上作任何修正，而將判斷的標準交由聯邦法院，依循 eBay 案最高法院所指示之方法去處理，以發展出完整的法律適用原則。是故美國專利制度的發展與改進、救濟之手段、以及公共利益與當事人之間的關係，都是本篇論文所欲深入討論的問題，也希望藉由橫向與縱向剖面的分析，就整個專利排他權歷史發展的背景，以及法院為適應現代專利迅速發展，在適用法律上應為如何的彈性調整，作更深入及更精闢的研究，對我國在專利侵害案件上，決定專利排他權的救濟，甚至是立法政策的修正上，都將有實質的助益與幫助。



1.2 研究目的

- (1) 探求美國專利救濟的永久禁制令制度，對專利迅速發展及樣態變形的因應方法與對策
- (2) 透過案例研究，分析美國永久禁制令之衡平要件所考量的因素與證據，及其相互間之關係，作為台灣專利訴訟案件上審核決定排除專利侵害之請求的借鏡

台灣專利訴訟近年之發展，主要以美國法為仿效對象。2006 年美國關於專利侵害排除的重要見解突破，除了影響美台專利訴訟之外，亦對台灣專利制度之改進有著重大意義，例如在假處分、定暫時狀態假處分之核發要件，及日前在立法院三讀通過的「智慧財產案件審理法」¹⁰，就是受到了美國臨時禁制令審查嚴格規定的影響，規定專利權人不能再僅以「擔保」代替「釋明」，法院應審酌聲請人勝訴的可能性，包括權利有效性及權利被侵害的事實，以避免假處分不審酌實體理由而有濫發之情事，造成他人權利受更大之侵害。而在終局判決後的專利排他權行使（排除侵害請求權），過去台灣之案例多同意勝訴之專利權人的排除侵害請求權，情形類似於過去美國永久禁制令「自動核發」

⁸ H.R.2795, 109th Cong. (1st Sess. 2005).

⁹ 專利品質法，原文為“Patents Depend on Quality Act of 2006”，法案號為 H.R.5096，共八條，目的在於提升專利之品質，剔除不好的專利，解決專利怪客或專利地痞（patent troll）濫訴之問題。

¹⁰ 智慧財產案件審理法，2007 年 1 月 9 日三讀通過，同年 3 月 28 日公布，參照立法院法律系統，at <[http://lis.ly.gov.tw/lg/cgi/lglaw?@4:1804289383:f:NO%3DC704592*%20OR%20NO%3DC004592%20OR%20NO%3DC104592\\$\\$\\$NO](http://lis.ly.gov.tw/lg/cgi/lglaw?@4:1804289383:f:NO%3DC704592*%20OR%20NO%3DC004592%20OR%20NO%3DC104592$$$NO)> (上次瀏覽日期：2007 年 7 月 22 日)。

之原則，僅有特殊案例以「誠信原則」來限制專利權人之權利，而現今專利訴訟的型態大異於前，專利的利用亦逐漸以授權使用為主要型態，如何適度的調整專利權人的權利與社會的整體利益，將成為未來專利發的重要課題，我國亦不例外。藉由參考美國之發展，法院決定專利排他權之標準與因素，應朝向明確化與細緻化發展。

1.3 研究範圍

本篇論文以美國專利訴訟發展為重心，以 eBay Inc. v. MercExchange LLC 一案為研究的中心，往前蒐集過去關於永久禁制令之核發的重要判決先例，及 eBay 案後從 2006 年 5 月 14 日起至 2007 年 7 月 1 日期間，各法院關於永久禁制令核發的態度與判斷原則，作一個歸納統計與分析，輔以重要學者的見解，期刊及 eBay 一案在最高法院做出決定前，各方學界、實務界等人的意見，作為本篇論文的研究範圍。

1.4 研究限制

美國聯邦巡迴上訴法院，在英美法的體系下，具有統一判決見解的重要功能，而本次研究重點在於永久禁制令之核發，論文撰寫期間，僅有少數上訴法院發表見解，而且多是要求地方法院重新依循美國最高法院在 eBay 案指示的重要法律原則，因此就其他的上訴法院見解，因數量不足，未能再進一步之分析，乃本篇論文之研究限制。

1.5 研究方法

(1) 案例歸納分析法

首先，以美國最高法院 eBay Inc v. MercExchange L.L.C. 一案為中心，整理過去百年來美國在普通法系下所建立的判決先例，歸納其法律適用原則，進而再整理在 2006 年 5 月最高法院判決後之之所有判決，研究各聯邦法院如何遵守最高法院所提出的法律見解與原則，加以歸納與分析，以作為對照。

(2) 經濟分析

衡平法的考量，其實就是一種經濟分析，尤其在財產權的使用上，往往需要考慮衡平因素。例如：物權法上「越界建築」之規定，避免土地所有人因他人超過一公尺而要求拆除全棟建築；而「袋地通行權」之規定，讓袋地通行人在支付一定價金下可以通行隔壁鄰人之土地；兩者規定皆在提供財產利用之經濟利益，要求所有權人在特殊情形下具有一定的忍受義務，以避免雙方利益的不平衡，或是損害公共利益。因此本論文將藉由財產權之經濟理論的研究，試圖從一個「經濟的觀點」，來詮釋 eBay 一案最高法院及其後各法院判決所發展出的原則與趨勢。

1.6 研究架構

整篇論文主要分成四大部分及結論：



圖 1-1 研究架構圖

首先，就美國專利制度理論，及侵權訴訟的救濟方式：損害賠償與禁制令，作一個概括性的簡介，並將美國禁制令的程序規定，以美國聯邦民事訴訟規則第 65 條為主要內容作介紹。再來，將 eBay 案之前永久禁制令在過去美國最高法院及聯邦上訴法院所發展建立出的規則，作案例歸納。

而論文的後半部份，先就 2006 年最高法院 eBay Inc. v. MercExchange 一案所做出的見解，及其案件發展歷史作一個整理分析。進而以此為基準，追蹤接下一年多來之專利案件，各法院對最高法院見解的回應與適用。在第五章以案件的類型、判決的原因、當事人的關係等作判決之分類與統計，輔以經濟分析的角度，如財產法則與補償法則、寇斯定理、柏拉圖及柏拉圖改善效率等，在永久禁制令核發的新興趨勢中，提供一個不同的經濟觀點。

最後結論部分，就美國專利法、案例的分析，對專利排他權之使用與專利制度，甚至是社會的影響，作一個總結。而 eBay 一案所引起的最大爭議就是：金錢性損害賠償能否完全替代財產權的救濟手段（禁制令），代替專利排他權之行使，本文認為，沒有絕對的標準答案，但從各判決的理由中可以獲得許多啟示，作為專利運用或專利訴訟策

略的考量。在某種類型下的案件，金錢補償可以替代禁制令的可能性很高；在無法取代的情形下，核發永久禁制令的形式與範圍，仍可作出示度修正，足以平衡當事人之間的利益，與整體社會的關係。我國如能在專利排他權之課題上，更進一步發展出更細緻、更明確的判斷標準，建立可預見性與法安定性，對整體社會的福利與專利制度的發展是有正面效益的。



第二章 專利制度與專利侵害之救濟

2.1 專利制度之本質

美國第一部專利法於 1790 年問世，兩百多年來在專利制度鼓勵下，使許多發明家發揮天賦，為人類帶來無數的重要發明，而生產技術的進步帶動了工業迅速的發展，社會因此繁榮、國家因而富強。美國歷任總統都非常重視專利的發展，第十六任總統亞伯拉罕·林肯 (Abraham Lincoln) 曾說過：「專利制度乃在天才的火燄上添加利益的燃料 (The patent system added the fuel of interest to the fire of genius)。」而羅斯福總統時代的國家專利計畫委員會的凱特霖博士 (Charles F. Kettering) 曾就美國專利制度提出報告，從專利發展 150 年以來 (1940 年代)，綜觀各國專利制度與經濟發展，美國專利制度無疑世界上之最好的，不論是科學進步、促進經濟發展或是提供先進軍事設備等，都處於世界的頂端，且全國的工業文明以專利制度為基礎，若有需要修正，必須在無損於基本原則下加以修改以符現況。因此專利制度的優劣，攸關一個國家興盛與發展的關鍵，Richard A. Psoner 曾說過：「專利保護了潛在具有巨大商業應用性的思想」，意指專利實為促進科學及商業發展的重要根基，這也是為何現今專利保護趨向給專利人帶來更大的價值之故。因此，美國在這一世紀以來能經濟繁榮、國力強大一個很重要的原因在於，具有一套完善的專利制度¹¹。



專利制度的基本原則，一方面以法律為根據，他方面以自然及技術之事實為依歸¹²，為鼓勵發明技術之實施，而提供發明人有限時間的獨占權作為誘因。而這樣的獨占屬於一種人為合法的獨占，並不會對社會大眾造成損害，反而是帶來實用技藝、技術的進步。在美國，專利權的性質在於強調排他權 (right to exclude)，亦即專利權並非賦予發明人以製造、使用、販賣等權利，而是在於排除他人製造使用該專利之物品或方法，因此專利權之實施，只要不侵害他人專利且不違反聯邦的不正競爭法 (Antitrust Law)。我國專利法第一條開宗明義即規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」兩者之區別在於：美國專利制度的目的係在促進創新，而我國則在促進產業發展，此亦為技術後進國除鼓勵與保護外，另加上「利用」發明與創作的主要原因。

因此排他權是為美國專利權的本質，亦為整個專利制度核心，一種人為的合法獨占。專利排他權是鼓勵發明技術的誘因，發展出許多關於專利制度的學說，整理如下¹³：

¹¹ 曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，頁 269 (2004)。

¹² 曾陳明汝，同前註，頁 273。

¹³ See Julie S. Turner, *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 Cal. L. Rev. 179, 186-94 (1998) (articulating the "reward" theory, the "disclosure" theory, the "commercialization"

1. 報酬理論 (Reward Theory)

報酬理論可說是專利制度鼓勵創新的通說¹⁴，專利權人就其專利技術享有合法的排他權，在未經其允許而使用、製造等情況下，可以排除他人使用該專利技術，作為創造發明的誘因（也就是 Julie Turner 教授所稱的“incentive-to-innovate”¹⁵）。並於合法的專利期間內獨占其專利技術所有的經濟利益。當然如同所有的獨占行為一樣，賦予專利權人一獨占權固然也會對社會造成無謂損失¹⁶，造成發明的市場價格上升，但是從另一個角度來看可將此損失視為一種社會成本，通常在純競爭市場不會發生的情形，透過容忍這樣的社會成本來讓整體社會卻可從專利權人創新的專利技術獲得更多社會利益。因此，給予一個有限期間的壟斷權作為鼓勵創新發明的誘因，並藉由整體社會效益的提升來彌補專利獨佔所造成的社會效益損失。

2. 揭露理論 (Disclosure Theory)

比起上述的報酬理論，揭露理論對專利權的保護比較像是一個換取「指導手冊」的代價¹⁷。這個理論認為專利是一個專利權人和社會的契約，揭露專利技術的交換條件就是賦予專利權人一個限期的專利排他權、獨占權，不然這些技術內容將以營業秘密來保護¹⁸。

揭露理論解釋了專利制度所帶來的一個偉大貢獻，就是避免重複發明所造成的經濟浪費。透過專利的保護，比起將專利技術投靠營業秘密的保護下，鼓勵專利權人將其專利技術揭露給社會大眾知悉，同時也避免同樣領域發明人的競租行為 (rent seeking behavior)，造成社會資源之損失。

而在專利法第 112 條¹⁹亦規定了專利揭露實施例的要求，否則為無效專利。甚至要求揭露最佳實施例 (best mode)。

theory, and the "prospect" theory); Nuno Pires de Carvalho, "The Primary Function of Patents", 2001 U. Ill. J.L. Tech. & Pol'y 25, 29-36 (2001) (discussing the "reward" and "prospect" theory); Mark F. Grady & Jay I. Alexander, *Patent Law and Rent Dissipation*, 78 Va. L. Rev. 305, 310-316 (1992) (discussing the "reward" and "prospect" theory).

¹⁴ Mark F. Grady & Jay I. Alexander, *Id.* at 310.

¹⁵ See Julie S. Turner, *supra* note 13, at 186.

¹⁶ See Mark A. Lemley, *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEX. L. REV. 1031, 1033-46 (2005) (describing how the free-rider problem is one factor that drives the "scope of intellectual property protection").

¹⁷ David B. Conrad, *Mining the Patent Thicket: the Supreme Court's Rejection of The Automatic Injunction Rule in eBay v. MercExchange*, 26 Rev. Litig. 119, 125 (2007).

¹⁸ DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS § 7.01 (2005) ("The requirement of adequate disclosure assures that the public receives 'quid pro quo' for the limited monopoly granted to the inventor.")

¹⁹ 美國專利法第 112 條規定：「說明書應包括發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉該行業有關人士或最具關聯人員，均得以該完整、清晰及精簡、正確之文詞即可製造並且使用其相同產品，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式...。」參照，經濟部智慧財產局，美國專利法，at <http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31_2.asp> (上次瀏覽日期 2007 年 6 月 22 日)。

3. 商業化理論 (Commercialization Theory)

專利制度創造出一個將發明帶入市場的經濟途徑，透過保障發明人的專利排他權²⁰，原則上係強制要求專利商品化，若權利人故意不進行專利商品化，權利人可能會喪失主張其專利權的權力。

4. 預期理論 (Prospect Theory)

這個理論一開始是由 Edmund Kitch 教授所提出的²¹，透過一個「財產權的法則」來解釋專利制度。他將專利權類比作在國產土地上發現的礦物權，是由聯邦政府給予礦產工作者的權利²²。這樣的制度不但給予人民一個挖掘礦產的誘因，也避免由於「淘金熱」對礦產競爭者之間設備添購所帶來的過度投資。因此一旦黃金被找到，礦物權制度給予第一個發掘者一個獨占控制的權利，也避免其他競爭者競租的情形，而造成資源配置無效率²³。

將此類比用在專利制度上，主要除了提供誘因外，還要避免公共研發成本的重複投入。Mark Lemley 教授則是將 Kitch 的理論看做「公共財悲劇」，認為如果專利權人對其發明的改善沒有排他性的控制權，則改進的私人誘因將低於其社會價值²⁴。



2.2 專利排他權之意義

顧名思義，專利排他權的意思就是專利權人專有排除他人未經同意而使用其專利之權。美國的專利制度下，專利權之確切性質在強調其排他的權利，並非賦予發明人以製造、使用或販賣之權利，而是排除他人製造、使用或發明²⁵，通常其他各國亦相同，僅是詞語上有些許差異，亦認為專利權是一種排除他人實施的積極權利²⁶。

專利權人有禁止他人未經同意製造、為販賣、使用、或為上述目的進口該物品之全力，亦即排除任何人製造、使用為販賣之邀約、販賣、或使用之目的而進口該物品，專利權人藉由排他權使任何人都不能進入該物品的市場，所以排他的專利權實質上等同於

²⁰ See Turner, *supra* note 13, at 180-192 (describing how the "incentive-to-innovate" theory promotes the invention based upon commercial needs)

²¹ See Edmund Kitch, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J. L. & Econ. 265, 271-5 (1977).

²² *Id.* at 271. (The system of rights "permitted [the first] one who found mineralization on the public land to file a claim which gave him the exclusive right to develop the claim.")

²³ Mark F. Grady & Jay I. Alexander, *Patent Law and Rent Dissipation*, 78 Va. L. Rev. 314-315 (1992) (discussing the "reward" and "prospect" theory).

²⁴ Mark Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 TEX. L. REV. 989, 1046 (1997).

²⁵ 曾陳明汝，〈專利商標法選論〉，頁 14 (1988)。

²⁶ 黃文儀，〈申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷〉，頁 42 (1994)。

給予專利權人獨占權，而且是合法獨占的權利²⁷，而理論基礎如上整理的報酬理論所述。但是排他權未必可以達到獨占的效果，因為市場上仍然可能還有其他競爭技術或產品，專利權人雖有排他權可以禁止他人進入專利發明的市場，但也沒有決定其專利發明，或依其專利發明製造之物品的價格和市場力量²⁸。

而排他權之行使，往往在專利侵權發生時透過救濟的方式呈現，在美國的制度下欲行使排他權者，需向法院聲請禁制令；在台灣的制度下則是排除侵害請求、防止侵害請求等，審判中以假處分為主，包括定暫時狀態假處分，而終局判決後則以排除侵害請求權為主。

過去在 *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*²⁹，法院認為專利權是「絕對的財產」³⁰，即便專利權沒有實施其專利，在權利被侵害時仍應獲得財產權之救濟。「絕對的財產權」，意指著專利權人有決定是否實施其專利之權利，這是憲法所賦予之權利，特別是當事人雙方處於競爭狀態，專利權人有權利用其專利排他權來排除被告之使用。

我國關於專利權的效力亦有許多爭議，主要分為消極說與積極說：消極說認為現行專利法根據 TRIPS 第 28 條規定，已將專利權人「專有」製造、販賣...等之權利(exclusive right)修正為「專有排除他人未經同意」而製造、使用或為上述目的而進口該物之權(right to exclude)，意味著專利權人取得之權利是一種「排他權」，而非「專屬權」或「專有權」；積極說則認為專利權兼具「積極實施性」與「消極排他性」的本質，理由在於專利權是無體財產權，必須透過實施權來實現權利所表徵的價值與利益。³¹而我國實務上兩說都有法院採行，仍有爭議，然而國際通說仍採「消極說」，認為專利權是一種專有排除他人未經同意而使用製造等權利，尤其是美國，以排他權為專利制度之核心。為維護強大而有效的專利制度，透過禁制令執行專利權是必要的，才能確保專利制度所提供創新發明的誘因，促進科學及實用技藝之發展，有利整體社會之利益。

2.3 專利侵害之救濟

專利侵權案件，主要救濟的方式可分為兩種：一為損害賠償，一為排除侵害請求。損害賠償通常是彌補在判決「之前」，以金錢來彌補權利人所受到的損害；至於排除侵

²⁷ 鄭中人，〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《臺灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁 101-138 (2004.5)

²⁸ 鄭中人，同前註。

²⁹ See *Cont'l Paper Bag Co. v. E. Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 422 (1908); See also David B. Conrad, *Minig the Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of The Automatic Injunction rule in eBay v. MercExchange*, 26 REVLITIG 119, 122(2006).

³⁰ *Id.* see David B. Conrad,

³¹ 參照陳怡妃，「台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討」，交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 19-20 (2006 年 7 月)；參照陳智超，論專利權之效力，經濟部智慧財產局—專利商品化網站，at <http://pcm.tipo.gov.tw/Pcm/pro_show.asp?sn=46> (上次瀏覽日期：2007 年 7 月 10 日)。

害請求³²，是侵權人的行為在判決「之後」，仍會對權利人造成重大影響，故請求法院禁止之。兩種救濟手段有前後次序、相輔相成的關係，而當事人如何運用，實攸關該企業的存亡關鍵。

近年來，專利申請呈現倍數成長，從美國 USPTO 的統計可看出過去十二年，專利申請案是過去的兩倍，將近三十萬件之多，專利訴訟的數目也跟著快速上升，從 2000 年至 2004 年，案件從 2484 件增加至 3075 件³³，在 2005 年也都還有 2720 件。專利侵權一旦發生，專利權人除了獲得損害賠償外，更需要利用其「永久禁制令」來行使專利排他權，「永久性」地排除侵害，或藉此獲得更高之利益。法院在審核是否准許專利排他權時，結果通常有二；一為法院核准原告之請求，而禁止侵權人的一切行為。但全面禁止對侵權人影響甚鉅，如果事後侵權人欲繼續使用該技術內容時，必定達成另一契約協議，例如小規模的專利權人控告大企業公司侵害專利權的案例，專利權人的目的，在利用法院勝訴的判決取得「永久禁制令」後，藉此作為和大企業公司談判授權契約的重要武器。第二種則是法院拒絕核發永久禁制令，而要求侵權人支付專利權人一定的金錢後可為繼續使用，此種效果如同「強制授權」³⁴。從 eBay Inc. v. MercExchange LLC 和 NTP Inc. v. Research In Motion Ltd. 來看，這種情形在過去鮮少發生，除非有關公共安全或健康等重大公共利益之情形。

2.3.1 專利侵害之意義



專利權是一種無體財產權，原則上財產權的一種，其受保護之範圍為專利範圍（claim），在美國法的規定上，依美國專利法第 271 條之規定³⁵，意指在專利權存

³² 在我國，「排他權」的文意常以「排除侵害」的文字顯現，參見專利法第 85 條第一項。而在美國，常以「injunction」來表示，本文翻作「禁制令」，主要可分為臨時禁制令（preliminary injunction）與永久禁制令（permanent injunction），前者相當於我國民事訴訟程序中的假處分或定暫時狀態假處分，後者則相當於我國的排除侵害請求權。

³³ James J. Lisak, *An Analysis of Ebay, Inc. v. MercExchange L.L.C.: Patenting Gone Away*, 19 LOY. CONSUMER L. REV. 70, 70 (2006).

³⁴ 此處的金錢賠償，是針對「未來」繼續使用專利權人專利的對價，通常等同於「合理授權金」，而不同於「損害賠償」的概念。

³⁵ 美國專利法第 271 條規定：「專利權之侵害(a)除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。(b)積極教唆他人侵害專利權者，應負侵權責任。(c)要約銷售或銷售，或由外國進口，屬方法專利重要部分之機器構件、製品組合物或化合物，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且明知該特別製作或特別引用乃係作為侵犯該項專利權，當上述情形並非作為主要或屬不具實體侵害作用之商業上物品時，應負幫助侵權者之責任。(d)侵害專利權，或幫助侵害之事情發生時，有權行使侵權救濟之專利權人，不得因有下列各款情事之一而否定其行使救濟之權益，或被視為專利權之濫用或不法之權利擴張：(1) 因他人實行未經專利權人同意幫助侵害行為而使專利權人獲得利益者；(2) 許可或授權他人之行為，該行為若未經其同意而執行時，即構成幫助侵害專利權行為者；(3) 為抑止受侵害或受到協助侵害其專利而尋求實施其專利權內容者；(4) 拒絕授權他人實施或使用其專利權者；或(5) 附加專利授權之條件或需購買其他專利以銷售其專利品，或需採購不同產品以銷售其專利品，但專利權人在該相關產品市場具有相當銷售能力者，不在此限。(e)(1) 在美國境內製造、使用、要約銷售或銷售專利產品依聯邦法令之規定，係為藥品、家畜生理產品之發展而合理使用或提供資訊者，不得視

續期間未經許可而於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或從國外輸入境內之行為。美國專利法將專利侵害分為「直接侵害」與「幫助侵害」，凡無合法權限而在美國境內製造、使用或販賣專利者，皆構成直接侵害，不問動機與目的，且美國法亦將「誘導侵害專利權」認定需負直接侵害之責。而專利權人必須就其專利物品有標示的義務，如果沒有則需證明侵權人明知其專利權存在而有侵害行為，否則不得請求損害賠償³⁶。另外美國專利法未提及實驗性使用，有國外學者認為因實驗而使用專利物品並不會構成侵權行為³⁷。

為侵權行為〔但新動物藥品或家畜生理產品，而該產品係主要由去氧核糖核酸(DNA)之再結合，或核糖核酸(RNA)再結合，混合配種技術，或其他有關配置特殊基因運用之技術過程不在此限(在1913年3月4日由食品、藥物及化粧品法案及本法所使用之術語)〕。(2)提出下列所述文件係屬侵權行為—(A)依聯邦食品、藥物、化粧品管理法第505(j)條內容規定提出申請，或依該法第505(b)(2)條提出之申請包含他人專利內所含之藥品或使用該專利權內所涵蓋之藥品。(B)依聯邦食品、藥物、化粧品管理法第512條或依1913年3月4日之法(21 U.S.C. 151~158)提出藥品或家畜生理產品之申請，而該產品並非由去氧核糖核酸(DNA)再結合，核糖核酸(RNA)再結合，混合配種技術或含有配置特殊基因運用之技術過程，而包含於某專利之申請專利範圍內，或所使用之產品係已包含於其申請專利範圍之內者，若該項資料之提出係用以依該法令規定內容取得核准，以便在該專利權失效之前，著手製造、使用或銷售泛商業性藥品或家畜生理產品。(3)依本條規定提起之專利侵害訴訟，關於第(1)款所述於美國境內製造、使用、要約銷售或銷售，或由外國輸入專利品者之規定，不得以禁止命令或其他方式處罰。(4)依第(2)款所述之侵權行為中—(A)審理法院應下令，涉及侵權行為之藥品或家畜生理產品之核可生效日期，不得早於受侵害專利權屆滿之日。(B)為達到禁止於美國境內之商業性製造、使用或銷售藥品或家畜生理產品，或輸入該產品至美國國內，得准予禁止命令或其他類處罰，及(C)若侵權者已在美國境內從事商業性之製造、使用、要約銷售或銷售已獲准專利之藥品或家畜生理產品，或輸入該類產品至美國境內時，法官得判決侵權者損害賠償或其他金錢救濟。在副款(A)、(B)、及(C)中所敘述之賠償，係指法院依第(2)款所述之侵權行為給予之賠償，另外，法院亦可依第285條之規定判給律師費之補償。(f)(1)未經許可提供或使人提供在美國境內或由美國境內所生產專利產品之全部或主要部分，該全部或主要部分係指尚未組合之狀態下，若於在美國境外將該主要部分加以組合，恰如其在美國境內將該專利加以組合，應視為侵權者而負其責任。(2)任何人在未經許可下，提供或使人提供在美國境內或由美國境內核可之專利部分產品，而該產品係特別製造或特別適用於該發明，但非作為主要或屬不具實質侵害作用之商業上物品時，將該類產品於美國境外組合，恰如其在美國境內組合，均為侵害該專利權，應視為侵權者而負其責任。(g)在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內擅自要約、銷售或使用該方法，視為侵權者而負其責任，方法專利之侵權訴訟，不因屬非商業性使用或零售該項產品而不得請求損害賠償，但無適當之進口、其他用途、要約銷售或銷售該產品者，不在此限。但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：(1)方法係經顯著改變者；或(2)該產品僅為其他產品之非重要組件者。(h)本條所述之，”任何人”包括任何州、任何州之單位、任何州政府之官員或職員或在已視之核可授權範圍執行州政府任務之單位，在本法規定範圍內，任何州、任何該類單位、官員、職員與任何非政府個體享有同樣程度之權責規範。(i)本條所述，非專利權人或其受讓人之”要約促銷”或”要約銷售”，係指該銷售行為在專利權期限屆滿前完成者。」參照經濟部智慧財產局，美國專利法，at<
http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_1_31_3.asp> (last visited on June 19, 2007).

³⁶ 美國專利法第287條規定：「(a)專利權人與為其工作或依其指示於美國境內製造、要約銷售或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，得於其產品附上專利(patent)或其縮寫(pat)之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償...。」參照經濟部智慧財產局，美國專利法，同前註。

³⁷ See Gayler v. Wilder, 51. U.S. 477, 497 (1850).

在我國，專利權遭受侵害時，同樣的係指無法律上之權源而實施他人之專利，且侵權行為受到屬地主義的限制，僅在專利受保護之地域範圍可以主張侵權救濟，而該侵權行為之內容必須為專利權所保護的技術範圍所涵蓋時，即構成專利侵害。

2.3.2 台灣專利侵害之救濟

專利侵害的民事救濟，在我國法源之依據為專利法第 84 條、108 條及第 129 條規定，包括請求損害賠償及請求排除或防止侵害行為

(1) 損害賠償³⁸

專利權受侵害並受有損害者，自得請求損害賠償，主觀要件為侵權行為人有故意或過失，客觀要件為，侵權人有加害之行為且行為須為不法或無阻卻違法之事由，且行為與損害有因果關係。所以專利侵權行為發生時，專利權人得依專利法第 85 條第一項³⁹規定請求損害賠償。但有一特別要件，及專利權人必須在專利物品或包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之。未加標示者不得請求損害賠償⁴⁰。



(2) 侵害排除

所謂的侵害排除，依照國內學者的見解⁴¹，包含兩個層次：（一）在侵害行為已經發生後，得請求停止損害，並除去侵害的效果；（二）在侵害尚未發生前，請求防止侵害行為之發生。終局的救濟方式指的是前者，專利權侵害之排除請求權必須在請求權人之有行為及賠償義務人後兩年內行使，如果侵害行為結束後超過十年，請求人即不得再行使其侵害排除權。

專利法第 56 條第一項及第二項規定⁴²，規定了專利權人之專利排他權，專有有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用其專利之權能。而專利法第 84 條第一項中段及後段規定之排除侵害請求權及防止侵害請求權⁴³，類似民法第

³⁸ 曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，頁 190（2004）。

³⁹ 專利法第 85 條第 1 項：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一 依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。二 依侵害人因侵害行為為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」

⁴⁰ 曾陳明汝，前揭註 11，頁 194。

⁴¹ 謝銘洋，《專利法之解讀》，頁 215（2000）。

⁴² 專利法第 56 條第 1 項：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」第二項：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」

⁴³ 專利法第 84 條第一項：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有

767 條之所有權妨害排除請求權及防止侵害請求權⁴⁴，目的在於排除或防止侵害專利權之行為或因專利侵害行為而造成的侵害狀態，而不以填補專利權人之損害為目的，故被請求權人不得主張請求權人未因侵權行為受有損害而抗辯。且專利權人請求排除侵害或防止侵害行為之發生或繼續，並不以侵害人具有故意或過失為前提要件，因此等權利乃基於專利權人對其專利權的核心固有排他權而來的，亦不論第三人是否有可歸責事由，皆不得妨礙專利權人對其專利權的行使。

我國實務上有關專利侵權訴訟，只要法院一旦認定被告行為構成對專利權的損害，或侵害未發生但就既有危險現狀判斷，專利權有被侵害的「可能性」，而有事先加以防範之必要時，幾乎皆認為原告之主張為有理由而命被告不得自己或使第三人製造、使用、販賣及販賣之要約而為進口系爭專利產品。

2.3.3 美國專利侵害之救濟⁴⁵

在美國專利法下，侵權行為是最常見到之違反專利權人權利的行為，如專利法第 154 條及第 271 條規定，前者規定了專利權人的排他權⁴⁶，而後者則是規定了侵權的規定⁴⁷。而關於侵權的救濟上，一種方法是透過損害賠償和利息來彌補專利權人所受到「過去」的損害，而另一種方法則是透過禁制令、律師費及懲罰性損害賠償來避免未來繼續發生侵權情形⁴⁸。Learned Hand 法官認為，我們可以想像一件發明可能是一個完整發明的一部份元素，或是其中的一個過程，因此在很難決定在一個完整發明上，各個發明所佔的比重，以及所做出的貢獻為何，因此若要求專利權人來舉證證明其發明對整個物品的貢獻利潤為何，是不可能的；對侵權人反之亦然。因此在專利侵權訴訟中，舉證責任的配置將是勝負的關鍵⁴⁹。

由專利取得的權利和從其他財產權而來的權利是不同的，在專利法和不動產法律之間存在許多相同之處，例如智慧財產權跟不動產一樣都可以自由轉讓，而最重

侵害之虞者，得請求防止之。」

⁴⁴ 詹森林，〈專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償〉，《月旦法學雜誌》，第 13 期，頁 47（1999 年 3 月）；林尚諭，〈從美國永久禁制令之核發看我國法上專利侵權案件之民事救濟〉，《萬國法律》，第 147 期，頁 20（2006 年 5 月）。

⁴⁵ 曾陳明汝，前揭註，頁 347。

⁴⁶ 35 U.S.C.A. §154 (a)：「(一般原則) 每一個專利應包含發明之簡稱、專利權人、其繼承人或受讓人，專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、販賣該項發明品；發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣或進口該方法所製成之產品。」前揭註 35。

⁴⁷ 35 U.S.C.A. §271 (a)：「除本法另有規定外，於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售，或銷售已獲准專利之發明產品，或將該專利產品由外國輸入至美國境內，即屬侵害專利權。」

⁴⁸ See DONALD S. CHISUM, CRAIG ALLEN NARD, HERBERT F. SCHWARTZ, PAULINE NEWMAN & F. SCOTT KIEFF, PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS (3rd edition), 1284 (2004).

⁴⁹ *Id.* ; see also *Cincinnati Car Co. v. New York Rapid Transit Corp.*, 66 F.2d 592, 593 (2d Cir. 1933).

要的相似點在於救濟方面⁵⁰。關於專利，如同大多數可稱為「財產」的法定權利一樣，法律規定了該財產的持有人可以取得禁制令，阻止對該財產權繼續的侵害行為。

財產權以外的其他權利持有人，在其權利受到侵害時可以獲得賠償，但是不能「事先」預防或阻止這種侵害行為的發生，這種方式可稱之為「責任法則」或是「補償法則」⁵¹。在契約上，違約的正常救濟通上金錢性損害賠償，而非迫使違約方履行合同。美國智慧財產權的學者 Merges 和 Lemley 等人⁵²將智慧財產權和契約的權利相比，救濟的方式與標準明顯有所不同，違約的賠償僅是違約時的契約價格和市場價格的差價，而當情形發生在專利發明的侵權時，賠償的計算就變得相當的困難，如同其在著作中所舉之例子，從沒有侵權發生時專利權人應取得的利益中，減去侵權發生後專利權人所得之利潤，藉此推知整個專利期限中所遭受的損失。但是判斷的難題在於，如何去推敲如果專利侵權沒有發生時，專利權人的經營狀況會如何，其中包括了許多複雜的因素，例如涉及「專利的市場價格」、「競爭者會採去什麼行動」、或是「專利所屬技術領域在未來專利有效期限內會有什麼樣的變化」等等。雖不能說全部，但至少絕大多數的案件對此類問題都難以回答。要對一項具體的專利技術估量出精確的金錢價值，尤其是一段不斷延長的時期內做出估定是非常困難的。這也是理解在過去案例中，專利侵權的標準救濟是禁制令，而不是損害賠償，原因即在於損害及損失利益難以精確量化而侵權難以防止。

在損害賠償及禁制令兩種救濟方式中，以禁制令為主要或標準的救濟方式。禁制令救濟的目的不僅是允許權利人阻止侵權行為的發生，也可能對專利授權的條款造成很大的影響，因為這將使得權利人可對其損失自訂價碼，但是學者認為由當事人自訂價碼也比法院來定要來得有效率，也是最經濟的結果，因為由法院來作，對於進行複雜商業領域下估價的性質和差異難以掌握，很難迅速而低成本地完成⁵³，原因在於訴訟雙方常常是同一產業，因此對資訊的掌握度會比法院來得好很多，相反地法院對於專門技術的了解不多，因此最後還是認為交由雙方自主解決⁵⁴。

(1) 損害賠償

損害賠償額之法源依據為美國專利法第 284 條規定⁵⁵，法院應對原告因專利受

⁵⁰ ROBERT P. MERGES, PETER S. MENELL, MARK A. LEMLEY & THOMAS M. JORDE, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGY AGE*, 297 (1997).

⁵¹ 詳見本文第五章 5.4 節。

⁵² *Supra* note 50, at 298.

⁵³ Roberts, *Patent Litigation in the United States: Part 3: Remedies and Patent Relief*, PAT. WORLD, NOV. 1992, at 36, 38

⁵⁴ *Supra* note 50, at 299.

⁵⁵ 美國專利法第 284 條規定：「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍。法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利

侵害之程度作出判決給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。損害賠償的原理除了拒絕讓侵害人可保有不法行為所獲得之成果，更要求侵權人返還專利權人本可由專利獨占權所獲得之利益，因此以「所失利益」為其賠償額（lost profits）。

損害賠償額可由陪審團認定，或是在其未認定下由法院來決定數額。至於懲罰性損害賠償（enhanced damage）⁵⁶則由法院以估定之損害賠償額為基準，其三倍為上限，並於例外情形要求侵權人對勝訴之原告專利權人支付合理的律師費用（attorney fee）⁵⁷。

損害賠償的方式在美國專利法第 284 法規定下，亦可選擇合理權利金的方式加以補償專利權人。法院一直在努力確定衡量對已發生的侵權做出賠償的適當方法，在 *Panduit Corp. v. Stahl Bros. Fibre Works, Inc.*⁵⁸ 一案中，法院採用常用的四要素測試來確定利潤的損失：「要取得賠償費，即如果沒有侵權存在，他本應從銷售中獲得的利潤，專利持有人應證明：(1) 對專利產品存在需求；(2) 不存在可接受的且不构成侵權的替代物；(3) 其開發這種市場需求的生產創造和市場銷售能力；以及 (4) 他本應取得的利潤額。當實際損失，例如利潤的損失，不能被證實時，專利權人有權取得合理授權金。合理的授權金是一定的金額，這是一個想要將生產和銷售商品作為其事業一部份的人，願意作為授權金支付，並仍能在市場上以合理的利潤創造和銷售專利商品的金額。」⁵⁹

(2) 禁制令

專利權受到侵害時，除了提起民事訴訟救濟外，依美國專利法第 283 條規定⁶⁰，有管轄權之法院為防止專利權益遭受侵害，依衡平原則衡量且法院認為合理的情形下，得發佈禁制令。而在美國專利法第 271 條(e)項(3)款規定，對於藥品、家畜生理產品的不法實施行為，不得以禁止命令或其他方式處罰。

主管專利事務之聯邦法院，根據美國專利第 283 條對專利權人的禁制令聲請有裁量權，法院自得依據衡平原則及其認定合理的條件核發禁制令。禁制令為美國專

金。」參照經濟部智慧財產局，美國專利法，前揭註 35。

⁵⁶ “enhanced damage”字面上的意義是損害賠償的加重，其實亦為懲罰性賠償金（punitive damage）一種，法官有裁量權，根據事實與判斷原則，最高可罰至三倍之多。

⁵⁷ 美國專利法第 285 條：「在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者。」參照經濟部智慧財產局，美國專利法，前揭註 35。

⁵⁸ 575 F.2d 1152, 1158 n. 5 (6th Cir. 1978).

⁵⁹ See *Goodyear Tire and Rubber Co. v. Overman Cushion Tire Co.*, 95 F.2d 978 at 984, 37 U.S.P.Q. 479 at 484 (6th cir. 1937)(引用了 *Rockwood v. General Fire Extinguisher co.*, 37 F.2d 62 at 66, 4 U.S.P.Q. 299 at 303 (2d Cir. 1930), appeal dismissed, 306 U.S. 665 (1938))

⁶⁰ 美國專利法第 283 條：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，為防止專利權益受到危害，得依衡平原則及法院認為合理之情況下，發佈禁止命令。」另參見前揭註 6

利制度的核心制度，用以避免專利權人的權利受不當之侵害，並確保其排他權，透過禁制令的救濟，尤其是終局之救濟，永久禁制令，來達到鼓勵發明促進實用技藝的目的。

根據專利權的性質，專利權人有主張排除侵害的請求權，向法院聲請禁制令，不以被告有故意過失為限。在美國亦有學者將專利侵害的救濟分為彌補過去因侵權所遭受的損害救濟及避免未來繼續侵權的救濟兩種⁶¹，前者為金錢損害賠償與利息，後者為禁制令、懲罰性損害賠償及律師費。而在避免未來侵權行為繼續發生的情形下，又有兩種方法：一為絕對禁止一方繼續為侵權行為；一為利用嚇阻的方式來避免繼續侵權發生。

禁制令的實體法源在美國專利法第 283 條，但判斷原則因類型而有所不同。臨時禁制令的判斷原則是 *Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co.*⁶² 一案所發展出的衡平法之四要素：

- (1) 證明在本案可能勝訴性；
(a showing of probability of success on the merits)
- (2) 證明若無禁制令將遭受無可回復之損害；
(a showing that the movant will suffer immediately irreparable harm if the injunction is not granted)
- (3) 核准或拒絕禁制令對利害關係人的可能損害；
(the possibility of harm to other interested persons from the grant or denial of injunction)
- (4) 公共利益；
(the public interest)

專利權人必須提出其專利有效性的證據，及侵權成立的證據，來間接證明在本案的勝訴可能性，而且臨時禁制令的核發在於制止侵權人繼續為侵害行為，維持目前的法律狀態，除了避免損害擴大外，也有確保專利權人勝訴後獲償的權利。而稍後在 1995 年在 *High Tech Med. Instrumentation Inc. v. New Image Indus. Inc.*⁶³ 一案，CAFC 將該四個標準的文字稍作修正，改成聲請人是否可能在本案判決中勝訴、

⁶¹ See DONALD S. CHISUM, CRAIG ALLEN NARD, HERBERT F. SCHWARTZ, PAULINE NEWMAN & F. SCOTT KIEFF, *PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS* (3re edition), 1339 (2004).

⁶² *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 219 U.S.P.Q. (BNA) 686, (Fed. Cir. 1983).

⁶³ *High Tech Med. Instrumentation Inc. v. New Image Indus. Inc.*, 49 F.3d 1551 (Fed. Cir. 1995).

臨時禁制令若為核准聲請人是否將遭受無可回復之損害、就平衡當事人損害實是偏向聲請人或相對人、最後是核准臨時禁制令會否對公共利益帶來負面影響⁶⁴。

而永久禁制令的判斷原則為 Weinberger v. Romero-Barcelo⁶⁵一案所發展出的衡平法四要素測試法：

- (1) 專利權人受有無可回復之損害；(it has suffered an irreparable injury)
- (2) 法律上之救濟不足以彌補該損害；
(remedies available at law are inadequate to compensate for the injury)
- (3) 在衡量雙方損益後，認為應核發永久禁制令；
(considering the balance of hardships between the plaintiff and the defendant, a remedy in equity is warranted)
- (4) 核發禁制令不會損害公共利益；
(the public interest would not be disserved by a permanent injunction)

專利權人勝訴後向法院請求永久禁制令時，因本案已證明了專利之合法性，且侵權成立，法院將推定專利權人因此受有無可回復之損害，且該損害通常是金錢所難以補償的，例如市占率之侵蝕、聲譽之損害等，除非被告能有力舉出重大公共利益的情形拒絕核發永久禁制令，法院將准許原告之請求。基本上兩套核發要素很相似，僅有些許之不同。

關於禁制令的程序規定在民事訴訟規則第 65 條規定，包括命令必須特定範圍、法院必須名列理由等要求，如果未能符合該形式，法院得予以修正或拒絕核發。

	臨時禁制令	永久禁制令
實體法源	美國專利法第 283 條	美國專利法第 283 條
程序規定	美國聯邦民事訴訟規則第 65 條	美國聯邦民事訴訟規則第 65 條
判斷標準	Smith International, Inc. v. Highes Tool Co.之四要素測試法	Weinberger v. Romero-Barcelo 之四要素測試法

表 2-1 禁制令之法源

⁶⁴ 馮震宇，〈從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟〉，《月旦法學》，第 109 期，頁 22（2004 年 6 月）。

⁶⁵ Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 320, 102 S.Ct. 1798, 72 L.Ed.2d 91.

至於懲罰性賠償金與律師費，在於懲罰被告惡性之行為，法院有裁量權得核發三倍以下之損害賠償金，判斷的重點在於被告惡意的程度。據專利法 284 條規定，必須透過兩階段測試⁶⁶：第一，必須判斷侵權人的行為是否具有可歸責性；第二，在整體考量下，是否應該核准加重損害賠償，以及應該加重至何種程度。考量的項目有⁶⁷：

- (1) 是否經審慎地深思熟慮後才進行複製其創意或設計
- (2) 侵權者在知道他人專利保護後，是否有調查申請專利範圍，並善意相信有專利無效或未侵權的情形
- (3) 訴訟進行中侵權者的行為
- (4) 侵權者的規模大小與財務狀況
- (5) 案子的接近程度
- (6) 侵權者在訴訟期間不正行為的時間長短
- (7) 侵權者採取的救濟行動
- (8) 侵權者侵害的動機
- (9) 侵權者是否有意隱藏其不正行為

懲罰性的損害賠償除了處罰被告惡性之行為，有欲收殺雞儆猴之效，藉此嚇阻其他潛在的侵權人的侵害行為。



⁶⁶ *Id.* at 2-3, *see also* Jurgens v. CBK, Ltd., 80 F.3d 1566, 1570 (Fed.Cir.1996)

⁶⁷ Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed.Cir.1992)



第三章 美國專利案件之禁制令發展

3.1 禁制令之意義

美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款規定⁶⁸授權國會給予發明人一個有限期間的排他權來促進實用技藝的進步。而在美國專利法第 154 條(a)項(1)款規定了專利權人具有排除他人使用的權利，同法第 283 規定，有管轄權的法院，在專利權遭受侵害的案件中，經過衡平因素之考量後可以核發禁制令。因此在過去一世紀，法院透過禁制令的核發來確保專利權人的排他權，主要目的乃為了避免權利人未來繼續遭受是金錢所無法補償的損害。同時 40 U.S.C.A §18 規定，當事人如有藐視或挑戰法院的權力時（不遵守法院合法的命令、規定等），法院可以用罰金、刑罰或是同時兩者來懲罰之，因此具有嚇阻侵權人繼續為侵害行為的效果。

禁制令是法院用來命令一個必須作為的行為或是不作為，而在專利的案件中，禁制令代表的意義就是避免未來繼續發生的特定侵權行為⁶⁹，而不是用來彌補專利權人過去所遭受之損害，或是用來懲罰侵權人過去的行為。



3.2 禁制令之種類

美國專利法下，禁制令的救濟可分為三種，暫時限制令（temporary restraining order）、臨時禁制令（preliminary injunction）和永久禁制令（permanent injunction）。在過去專利權人提起專利侵權訴訟原則上會請求勝訴判決時核准永久禁制令，被告若有不服則需上訴至聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals Federal Circuit; C.A.F.C.)。

3.2.1 暫時限制令（Temporary Restraining Order—TRO）

美國暫時限制令類似於我國的定暫時狀態假處分之緊急處置，必須依照聯邦民事訴訟規則第 65 條（b）項⁷⁰之規定，無須經過通知相對人及律師，亦無聽審程序，

⁶⁸ U.S. Constitution. art. I, § 8, cl. 8: “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

⁶⁹ See DONALD S. CHISUM ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW: CASES AND MATERIALS 1340 (3rd ed., 2004).

⁷⁰ Federal Rules of Civil Procedure Rule 65 (b): “A temporary restraining order may be granted without written or oral notice to the adverse party or that party's attorney only if (1) it clearly appears from specific facts shown by affidavit or by the verified complaint that immediate and irreparable injury, loss, or damage will result to the applicant before the adverse party or that party's attorney can be heard in opposition, and (2) the applicant's attorney certifies to the court in writing the efforts, if any, which have been made to give the notice and the reasons supporting the claim that notice should not be required. Every temporary restraining order granted without notice shall be indorsed with the date and hour of issuance; shall be filed forthwith in the clerk's office and entered of record; shall define the injury and state why it is irreparable and why the order was granted without notice; and shall expire by its terms within such time after entry, not to exceed 10 days,

法院即可做出決定。暫時限制令的立法目的在於避免未來可能成為本案訴訟之被告在訴訟開始前將有關證明侵權行為的證據銷燬，或造成原告受有立即且無可回復之損害。因此在法院審理臨時禁制令前，得依原告一方之聲請及提出的證據進行審理（ex parte）。

關於法院的暫時限制令裁定，必須註明有效日期、定義損害範圍及理由，原則不超過十天期間，除有正當理由或相對人同意才許延長。原告於取得暫時限制令後必須聲請臨時禁制令，否則法院應予撤銷。美國法院對於准許暫時限制令的要件審理類推適用臨時禁制令的核准標準，但重點在於原告必須提出證據明白表示其受有無可回復之損害，因此若延遲提出臨時禁制令聲請，則法院會認為其未受有無可回復之損害，並無急迫上之危險，沒有准許暫時限制令的必要⁷¹。

3.2.2 臨時禁制令（preliminary injunction）

臨時禁制令的主要目的在於維持現有的法律狀態，而在審判結束前，依照聯邦民事訴訟規則第條65（a）項⁷²必須經過合法通知、聽審、辯論程序，甚至是提供擔保金等。臨時禁制令制度類似我國定暫時狀態假處分，法院已裁定命令相對人禁止作為或為特定之行為，主要目的在於維持法律現狀，保護原告之權利在訴訟期間不會受到損害擴大或防止未來無法從被告處獲得救濟。

學者John Leubsdorf認為臨時禁制令是威力最強大的一種訴訟武器⁷³，而且是在本案審理進行中，法院即須決定准許或拒絕核發禁制令。在Intel Corp. v. ULSI

as the court fixes, unless within the time so fixed the order, for good cause shown, is extended for a like period or unless the party against whom the order is directed consents that it may be extended for a longer period. The reasons for the extension shall be entered of record. In case a temporary restraining order is granted without notice, the motion for a preliminary injunction shall be set down for hearing at the earliest possible time and takes precedence of all matters except older matters of the same character; and when the motion comes on for hearing the party who obtained the temporary restraining order shall proceed with the application for a preliminary injunction and, if the party does not do so, the court shall dissolve the temporary restraining order. On 2 days' notice to the party who obtained the temporary restraining order without notice or on such shorter notice to that party as the court may prescribe, the adverse party may appear and move its dissolution or modification and in that event the court shall proceed to hear and determine such motion as expeditiously as the ends of justice require.”

⁷¹ 張勤敏，「專利侵害民事救濟程序問題研究—以保全程序與證據調查為中心」，清華大學科技法律研究所碩士論文，頁 38-41，2006 年 7 月。

⁷² Federal Rules of Civil Procedure Rule 65 (a)(1) “Notice. No preliminary injunction shall be issued without notice to the adverse party.(2) Consolidation of Hearing With Trial on Merits. Before or after the commencement of the hearing of an application for a preliminary injunction, the court may order the trial of the action on the merits to be advanced and consolidated with the hearing of the application. Even when this consolidation is not ordered, any evidence received upon an application for a preliminary injunction which would be admissible upon the trial on the merits becomes part of the record on the trial and need not be repeated upon the trial. This subdivision (a)(2) shall be so construed and applied as to save to the parties any rights they may have to trial by jury.

⁷³ John Leubsdorf, *The Standard of Preliminary Injunction*, 91 HARV. L.REV. 525, 525 (1978) (“The preliminary injunction may be the most striking remedy wielded by contemporary...”).

System Technology Inc.⁷⁴一案，法院肯認臨時禁制令是一種激烈且特殊的救濟，不應有例行核准的情形。因此在 因此法院必須以一個謹慎的態度，根據判決發展出的衡平法原則，進行判斷是否有核准臨時禁制令之必要。

臨時禁制令之核發必須符合傳統衡平法之四要素⁷⁵：(1) 勝訴可能性 (2) 受有無可回復之損害 (3) 雙方損益平衡 (4) 公共利益。法院在決定是否核發時會就上述四項考量因素逐一審核情節之輕重，以及聲請的範圍，最後基於裁量權作最後決定。這四個標準一直到 2003 年都沒有任何變更⁷⁶。只要下級法院根據上級法院所發展的判斷標準要件做出合理判斷，就不會有濫用裁量權的情況，而上級法院也會尊重下級法院之判斷。亦有部分法院採取「移動尺度檢驗法」(sliding scale test)⁷⁷，首先，考量如果不與核發是否將導致立即且無法彌補之損害，再考量實體部分勝訴之可能性或有足夠嚴重問題，可認為提起訴訟是合理且不合發禁制令，可能對聲請人造成的損害將大於核准後對被告所造成的損害，兩者其中之一要素。因此如果聲請人在無法證明其勝訴可能性時，替代方法為提出訴訟的合理理由，而雙方損益平衡下，不核發臨時禁制令對原告的影響與核發下對被告的影響去作比較⁷⁸。

如同前文所述，上訴法院曾認為臨時禁制令是一種激烈且特殊的救濟，因此不應有聲請即被批准，由此觀之專利案件中對臨時禁制令之聲請原則不准，例外才核准。由學者Lanjouw和Lerner針對聯邦地方法院於1990年1月到1991年6月30日之專利案件加以研究⁷⁹，發現只有19%的專利案件(48件)的專利權人會聲請臨時禁制令，而實際進行臨時禁制令審理的案件僅有23件，法院僅核准其中的12件，核准比率僅佔實際審理案件的將近50%，就聲請總數來看核准率有25%，以專利訴訟總數來看(252件)，僅有不到5%的專利案件會被核准臨時禁制令之聲請，因此法院的核准率不高，專利權人利用臨時禁制令的誘因逐漸降低。

另外在2000年1月到2003年2月WestLaw資料庫針對專利訴訟案件進行分析的報導指出，三年內僅有26件專利案件提出臨時禁制令之聲請，而法院核准了12件，上訴後聯邦上訴法院僅維持了7件核發⁸⁰。另一份實證資料指出在2000年至2004年，申請臨時禁制令以最終結果來看(僅統計上訴至聯邦上訴法院的案件統計)，上訴法院的核准率約為33%~55%(平均41%)⁸¹，總和來看約20%的專利權人會聲請臨時禁

⁷⁴ Intel Corp. v. ULSI System Technology Inc., 995 F.2d 1566, 27 U.S.P.Q.2d 1136

⁷⁵ *Supra* note 62, at 1195.

⁷⁶ Oakley Inc. v. Sunglass Hut International, 316 F.3d 1331, 1339 (Fed. Cir. 2003).

⁷⁷ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，《Patent Wars 美台專利訴訟—實戰暨裁判解析》，頁 156 (2005)。

⁷⁸ Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc. 58 F.3d 27, 31, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1284, 1286 (2d Cir. 1995).

⁷⁹ Jean O. Lanjouw & Josh Lerner, *Tilting the Table? The Use of Preliminary Injunctions*, 44 J. of L. & Econ. 573 (2001); 參照馮震宇，前揭註 64，頁 22-3。

⁸⁰ 馮震宇，同前註。

⁸¹ 美國休士頓法律中心智慧財產權暨資訊法律研究所，at <http://www.patstats.org/editors_page.html> (上次瀏覽日期：2006年7月10日)。

制令，禁制令聲請的核發比例約為40%，在大約估計下美國專利訴訟中只有8~10%左右的案件最終可以執行臨時禁制令⁸²。

這些實證的資料顯示法院對臨時禁制令的核准率日益減低，且要獲得臨時禁制令的核准是越來越難，有更呼應了當初上訴法院認為臨時禁制令是一種例外的救濟手段之見解。

3.2.3 永久禁制令

專利侵害爭議訴訟結束後，經法院判決確定權利人之專利有效性及侵權成立的情形下，專利權人得向法院聲請核發永久禁制令，禁止侵權人繼續為任何侵害的行為。在過去的判決先例表示，在絕大多數的專利權人勝訴的情形下，法院鮮少拒絕核發永久禁制令，因為專利權具有財產權之特性，其主要的本質在於排他權，唯有透過永久禁制令的核發才能有效地確保專利權人之排他權。上訴法院在Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.⁸³一案，明確地建立了一旦專利有效性及侵權成立與否的爭議經判決確定，法院幾乎「全自動性」核發永久禁制令之普遍原則（general rule），此已成為美國實務的判決先例。僅有極少數基於公共利益考量的案件中，法院拒絕核發永久禁制令，因此在專利案件的統計上，鮮少就永久禁制令方面作統計分析。

儘管如此，法院在判斷是否核發永久禁制令的理由一直有所變化⁸⁴。CAFC雖建立了永久禁制令核發的標準，必須符合傳統衡平法四要素的考量，但是只要專利權人勝訴，證明了其專利的有效性及侵權成立的情形，法院將認定原告在未來將因持續的侵權行為而受到無可回復的損害，除非有重大公共利益的情形，否則通常都會准許原告之請求，核發永久禁制令。

3.2.4 國際貿易委員會之禁制令

美國智慧財產權人為保護其權利避免受到侵害，除了可以透過聯邦地方法院聲請救濟，亦可向國際貿易委員會(International Trade Commission，簡稱 ITC⁸⁵)提起

⁸² 葉國良，「專利訴訟之定暫時狀態假處分」，交通大學科技法律研究所碩士論文，2006年1月，頁97-9。

⁸³ Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 1247, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1929 (Fed. Cir. 1989).

⁸⁴ See DONALD S. CHISUM, CRAIG ALLEN NARD, HERBERT F. SCHWARTZ, PAULINE NEWMAN & F. SCOTT KIEFF, PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS (3rd edition), 1340 (2004).

⁸⁵ 國際貿易委員會共有委員六人，由總統提名，經參議院同意後任命之；每一黨派最多三人，一任九年，通常不得連任。主席必須每兩年由不同黨派擔任，以維持政治中立，其中包含了兩個獨立機關：一為「行政法官室」(Office Of Administrative Law Judge)，依照個案負責提名三位行政法官，經委員會任命其中一位進行初審，包括調查、審理及作初步裁定 (Initial Determination)；另一則為「不公平進口調查室」(Office Of Unfair Import Investigations)，配有公設調查人 (Investigative Attorney)，負責在 ITC 決定調查前協助業者提出指控，並於受理調查後，依職權獨立進行相關調查，並依議題之不同而同時或分別支持原告或被告。參照鄭悖文，美國國際貿易委員會(ITC)簡介以及其對專利實務之影響，冠亞智財，at <<http://www.gainia.com/front/bin/ptdetail.phtml?Category=100016&Part=124>> (上次瀏

訴訟，其法源依據在於美國關稅法337條（19 U.S.C. §1337）⁸⁶。該條規定為保護智慧財產權人，排除其所遭受的侵害，行使對象包括進口商，進口美國商品的製造者、批發商和零售商，針對專利、商標、著作權的侵害等（也就是凡進口貨物有侵害美國產業之現有或正在建立過程中之可執行之美國專利、商標、著作權之情形，而將該等侵權產品進口到美國，銷售、或於進口後再銷售，皆屬於違反該條款之違法行為⁸⁷）。美國關稅法第337條（19 U.S.C. §1337）立法目的在於防止美國產業遭受進口產品之不公平的競爭而遭受損害。而國際貿易委員會所做出的裁決效力，具有準司法權的效力，海關可逕為執行，除非美國總統基於公共政策的考量而加否決。

ITC在接獲原告認為不公平競爭之控訴後，公設調查人必須於三十日內決定是否展開調查。一旦決定調查，則必須在聯邦公告公布調查通知及範圍，儘可能特定所有可能相關的被告外，並立即且迅速地對系爭違反規定的產品展開調查。

被告若是外國廠商則需於三十日內，國內進口商於二十日內向ITC提出答辯。而ITC必須於公布調查通知後四十五日內決定達成最終裁定之目標日期，以求迅速救濟之目的。而調查之程序必須依照美國行政程序法之規定來進行，應通知可能因ITC之裁決定而遭受不利影響的訴訟雙方當事人，並規定必須在ITC行政法官出席情況下進行公聽會，以利行政法官的證據採納。一般案件，行政法官在調查展開五至七月後將舉行最後公聽會，並於展第九個月作成本案之初步裁定（initial determination）⁸⁸。

ITC 所能作成之救濟僅限於禁制令型式之救濟（injunctive-type remedial orders），沒有金錢損害賠償的救濟。禁制令的類型包括排除命令（exclusion order）、停止命令（cease and desist order）及扣押或沒收（seizure or forfeiture）。通常在初步裁定後，行政法官會將該裁定送請ITC委員會做進一步裁決。若ITC認為原告勝訴且救濟方式對公共利益不會有所損害時，則將於聯邦公報發布排除命令（exclusion order）或暫停及停止銷售令（cease and desist order）或同時發出上述二種命令，以全面禁止涉案產品進口並禁止美國進口商繼續銷售已進入美國市場的該項涉案產品⁸⁹。其中排除命令(exclusion order)又分為「全面排除命令」（general exclusion orders）與「有限排除命令」（limited exclusion orders），前者乃要求美國海關全面禁止所有侵權物品之入關（無論其是否為被申訴人所生產）；後者則僅要求禁止被申訴人所生產侵權物品之入關，以維護訴訟期間原告之利益，然而被告仍得在向海關繳交一定的擔保後繼續進口。至於停止命令則係強制相對人停止對其侵權產品在

覽日期：2007年7月10日）。

⁸⁶ 美國關稅法第337條（section 337 of the Tariff Act of 1930）現在修改為美國法律第19編第1337條（19 U.S.C. §1337）。

⁸⁷ 王本耀編譯，《美國國際貿易委員會訴訟實務》，財團法人亞太智慧財產權發展基金會，頁1（2004）。

⁸⁸ 裁定內容包括原告主張之專利、商標、著作權等權利的有效性、原告的智慧財產權是否遭到侵害、被告所提出之答辯內容及何種救濟方式。

⁸⁹ 鄭悳文，前揭註85。

美國境內的一切商業活動，例如銷售，並對進口人處以一萬美元、或相當於違令產品之進口價格或市價之罰鍰。是故一旦違反關稅法第337條（19 U.S.C. §1337）的規定，ITC 可以直接對美國海關核發部分或全面禁止進口的排除命令，禁止侵害智慧財產權之特定產品輸入美國；ITC 也可以發出停止令以命相對人停止及禁止在美國境內的某些特定行為，以防止未來有可能之侵權行為⁹⁰。

而其中在裁定做成前最快速有效的救濟方式，即為暫時排除令⁹¹，ITC依原告的要求在九十到一百五十天內做出決定，而其核發標準包括了四個重要的因素：

（1）原告勝訴之可能性；（2）若不發布暫時排除令會對美國國內產業造成傷害有多嚴重；（3）假若發布暫時排除令，則對被告會產生多大的傷害；（4）發布暫時排除令對公眾利益之影響效果為何。

至於全面排除命令（或全面禁制令），比起有限排除命令（有限禁制令）⁹²的

⁹⁰ 劉尚志、王俊凱，〈美國國際貿易委員會之專利紛爭與台灣企業因應之道〉，《日新警察》，頁 12-18（2006 年 1 月），available at < <http://db.npa.gov.tw/anti-cell/paper6/012-018.pdf> >（上次瀏覽日期：2007 年 7 月 10 日）。

⁹¹ 19 U.S.C. § 1337 (e) “Exclusion of articles from entry during investigation except under bond; procedures applicable; preliminary relief
(1) If, during the course of an investigation under this section, the Commission determines that there is reason to believe that there is a violation of this section, it may direct that the articles concerned, imported by any person with respect to whom there is reason to believe that such person is violating this section, be excluded from entry into the United States, unless, after considering the effect of such exclusion upon the public health and welfare, competitive conditions in the United States economy, the production of like or directly competitive articles in the United States, and United States consumers, it finds that such articles should not be excluded from entry. The Commission shall notify the Secretary of the Treasury of its action under this subsection directing such exclusion from entry, and upon receipt of such notice, the Secretary shall, through the proper officers, refuse such entry, except that such articles shall be entitled to entry under bond prescribed by the Secretary in an amount determined by the Commission to be sufficient to protect the complainant from any injury. If the Commission later determines that the respondent has violated the provisions of this section, the bond may be forfeited to the complainant.(2) A complainant may petition the Commission for the issuance of an order under this subsection. The Commission shall make a determination with regard to such petition by no later than the 90th day after the date on which the Commission's notice of investigation is published in the Federal Register. The Commission may extend the 90-day period for an additional 60 days in a case it designates as a more complicated case. The Commission shall publish in the Federal Register its reasons why it designated the case as being more complicated. The Commission may require the complainant to post a bond as a prerequisite to the issuance of an order under this subsection. If the Commission later determines that the respondent has not violated the provisions of this section, the bond may be forfeited to the respondent.(3) The Commission may grant preliminary relief under this subsection or subsection (f) of this section to the same extent as preliminary injunctions and temporary restraining orders may be granted under the Federal Rules of Civil Procedure.(4) The Commission shall prescribe the terms and conditions under which bonds may be forfeited under paragraphs (1) and (2).”

⁹² 19 U.S.C. § 1337(i) : “(i) Forfeiture (1) In addition to taking action under subsection (d) of this section, the Commission may issue an order providing that any article imported in violation of the provisions of this section be seized and forfeited to the United States if--(A) the owner, importer, or consignee of the article previously attempted to import the article into the United States;(B) the article was previously denied entry into the United States by reason of an order issued under subsection (d) of this section; and (C) upon such previous denial of entry, the Secretary of the Treasury provided the owner, importer, or consignee of the article written notice of--(i) such order, and (ii) the seizure and forfeiture that would result from any further attempt to import the article into the United States. (2) The Commission shall notify the Secretary of the Treasury of any order issued under this subsection and, upon receipt of such notice, the Secretary of the

取得要來的困難，此法源依據在於美國關稅法第1337條(d)款(2)項⁹³，該排除命令要求海關全面地禁止侵害專利的產品進口，期間是該專利的有效期間，不論對象為何，當事人如果不服ITC裁決，可上聯邦上訴法院提起上訴⁹⁴。在Hyundai Elects. Indus. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n.⁹⁵一案，上訴法院認為全面禁制令可拘束當事人或非當事人，所有可能或潛在進口侵權產品之人，除非被控方能證明沒有侵權才可進口。

3.3 禁制令之要件

美國專利訴訟案件禁制令的法律基礎，實體法源為專利法第 283 條，聯邦民事訴訟規則第 65 條規定則為程序規範，(a) 項規定了連時禁制令的審理程序之通知 (notice) 及合併聽審程序 (consolidation of hearing)；(b) 項則為暫時限制令的程序規定；(c) 項是關於臨時禁制令核准的擔保金規定；(d) 項則為「禁制令」範圍，若有違反規定時，禁制令可能無效。以下就禁制令命令必須特定與禁止行為的範圍進行分類⁹⁶。

3.3.1 命令必須特定

禁制令必須符合特定的形式與法規的要求，否則可能無效：

(1) 提出理由並限定範圍



Treasury shall enforce such order in accordance with the provisions of this section.(3) Upon the attempted entry of articles subject to an order issued under this subsection, the Secretary of the Treasury shall immediately notify all ports of entry of the attempted importation and shall identify the persons notified under paragraph (1)(C). (4) The Secretary of the Treasury shall provide--(A) the written notice described in paragraph (1)(C) to the owner, importer, or consignee of any article that is denied entry into the United States by reason of an order issued under subsection (d) of this section; and(B) a copy of such written notice to the Commission."

⁹³ U.S.C. § 1337 (d)(2): "The authority of the Commission to order an exclusion from entry of articles shall be limited to persons determined by the Commission to be violating this section unless the Commission determines that – (A) a general exclusion from entry of articles is necessary to prevent circumvention of an exclusion order limited to products of named persons; or (B) there is a pattern of violation of this section and it is difficult to identify the source of infringing products."

⁹⁴ ITC 依據行政法官之初步裁定所做成之裁定，除在聯邦公報 (Federal Register) 中公告其就違反 337 條款 (現關稅法第 1337 條) 所做成裁定外，ITC 並須將其裁定送交總統一份，並附帶說明其建議採取之措施。總統有六十日的時間考慮 ITC 之決定。總統若否決，則本案就為最終裁定，不得上訴，而調查案亦因此而終結。若總統批准 ITC 之裁定，或在六十日之期間內並未對 ITC 之建議作成或採取任何之行動，則 ITC 之裁定就因此被確認，惟不服裁定者可於六十日內向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，若當事人就聯邦巡迴上訴法院所做之裁定仍然不服者，則最後祇有上訴至聯邦最高法院請其審理。(據統計，因違反 337 條款而被 ITC 裁定必須發布排除命令的案件中，約有 5% 會遭總統以政策因素之考量而遭其否決。) 鄭悳文，前揭註 85。

⁹⁵ Hyundai Elects. Indus. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 899 F.2d 1204, 1210 (Fed. Cir. 1990) ("in an appropriate case the Commission can impose a general exclusion order that binds parties and nonparties alike and effectively shifts to would-be importers of potentially infringing articles, as a condition of entry, the burden of establishing noninfringement").

⁹⁶ Robert A. Matthews, Jr., Annotated Patent Digest § 32:157-167 (2007) .

聯邦民事訴訟規則65條(d)項規定禁制令核發必須提出理由，並且範圍必須特定⁹⁷。長久以來法律的適用要求法院必須「有限制地」使用禁制令核發。聯邦上訴法院認為「雖地方法院在形成衡平理由時有廣泛的裁量權，但是禁制令核發仍然必須限縮在特定違反法律的行為上⁹⁸。」

因此在Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc.⁹⁹一案，上訴法院認為Signtech有侵害專利的行為，已足夠作為核發永久禁制令之理由。至於範圍方面，因為本案在審核禁制令上的詳細討論記錄，應足以禁止所有可能的侵權行為，將召開藐視法庭程序的可能性降到最低。但是關於侵權人在判決確定後所生產的產品和侵害原告專利的產品是否實質相同、是否應在禁制令範圍之內，仍然是一個必須而仍未解決的問題。是以「一個永久禁制令在理由和禁止的行為上要求『特定用語』和描述」，不能僅是概括的敘述禁止侵權行為。

美國最高法院曾指出，禁制令若模糊不清，將造成不公平的結果，使得當事人可能不公平地受到藐視法庭的制裁¹⁰⁰，而且藐視法庭的懲罰是相當嚴重的。據此，聯邦民事訴訟規則第65條的基本原則就是規範禁制令的對象及當事人應受公平明確的通知關於禁制令實際禁止的行為及對象。藐視法庭是一個強大的司法武器（potent weapon），當禁制令被認為太過模糊以致難以理解的程度時，這個禁制令可能無效。國會要求上訴法院在建構禁制令時，明示那些應該遵守之人了解法院所的要求及禁止的行為。Schmidt v. Lessard¹⁰¹一案解釋聯邦民事訴訟規則第65條(d)項的立法目的就是避免被禁止的當事人有不確定性或誤解，並避免可能因禁制令太過模糊難懂而產生藐視法庭命令的可能。

Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp.¹⁰²中上訴法院亦同此見解，因地方法院的禁制令的範圍過廣，僅敘述所有「可能」在未來侵害專利權人的產品，並未限制在本案審理特定範圍內的產品。如此一來將迫使被告違反禁制令的機率大增，迫使其走向藐視法庭一途。因此禁制令內容若僅指示被禁止的一方「不得違反法律的禁制令」，就是範圍過廣的禁制令，將會增加和本案審理違法侵權的行為無關的行為造成藐視法庭程序召開的可能性。藐視法庭程序僅適用於本

⁹⁷ Federal Rules of Civil Procedure Rule 65 (d) Form and Scope of Injunction or Restraining Order : Every order granting an injunction and every restraining order shall set forth the reasons for its issuance; shall be specific in terms; shall describe in reasonable detail, and not by reference to the complaint or other document, the act or acts sought to be restrained; and is binding only upon the parties to the action, their officers, agents, servants, employees, and attorneys, and upon those persons in active concert or participation with them who receive actual notice of the order by personal service or otherwise.

⁹⁸ Gemveto Jewelry Co., Inc. v. Jeff Cooper Inc., 800 F.2d 256, 259, 230 U.S.P.Q. (BNA) 876, 878 (Fed. Cir. 1986) (“[a]lthough a trial court is given broad discretionary powers in shaping equitable decrees, injunctive relief should be narrowly tailored to fit the specific legal violations.”).

⁹⁹ Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc., 174 F.3d 1352, 1359, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1372, 1377 (Fed. Cir. 1999).

¹⁰⁰ International Longshoremen's Assn, v. Philadelphia Marine Trade Assn, 389 U.S. 64, 76, 88. Ct. 201, 208, 19 L. Ed. 2d 236 (1967).

¹⁰¹ Schmidt v. Lessard, 414 U.S. 473, 476, 94 S. Ct. 713, 38 L. Ed. 2d 661, 18 Fed. R. Serv. 2d 13 (1974)

¹⁰² Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp., 383 F.3d 1312, 1317, 72 USPQ2d 1571, 1575 (Fed. Cir. 2004).

案在先前審理中所認定侵權違法的行為、產品，或是和侵權產品實質上一樣的產品，若地方法院所核發的禁制令上敘述禁止「所有」侵權人所製造、銷售的產品，則指示的範圍過廣，法院應敘述特定的行為。

地方法院有依不同情形建構禁制令範圍的裁量權，但是仍不得超出65條(d)項的範圍。該條規則限制禁制令的範圍僅得於本案審理侵害的行為或產品。¹⁰³因此聯邦上訴法院認為遵循第65條(d)項是一個法律問題。

值得注意的是，即使被禁止的一方以違反禁制令的產品並未受到侵權本案審理為抗辯，法院仍須就該產品與系爭侵權產品是否具有實質性不同或僅是表面上不同作分辨。該兩產品若實質相同，法院仍可在藐視法庭程序中審理該產品是否構成侵權。因此IXYS Corp.一案，上訴法院根據聯邦民事規則第65條(d)項，認為地方法院核發之永久禁制令的範圍過於廣泛：其禁止的範圍包含了所有「可能」在未來侵害原告專利的產品，而非限制在藐視法庭程序可能適用的特定產品上，因此推斷地方法院有濫用裁量權的情形，撤銷了永久禁制令，發回地院重審。

若禁制令範圍包括所有「未來」可能侵權的產品，而未指定詳述應被禁制的特定產品，亦不符65條(d)項的規定¹⁰⁴。同樣地在Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Intern.¹⁰⁵一案也是認為該規定就是將被禁止一方可能誤解的可能性降到最低。因此可以看出第65條(d)項規定有避免召開藐視法庭程序的用意，透過要求禁制令必須特定化，來減輕被禁止一方可能造成不必要的藐視法庭程序的壓力¹⁰⁶。

Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.¹⁰⁷一案中，地方法院拒絕在該禁制令的範圍上，包含侵權人用來「替代」在永久禁制令範圍內的被控侵權產品，而重新迴避設計出的產品。因該產品與被控侵權物有實質上的不同，且專利權人已經提出另一個訴訟來決定該新產品是否侵權，所以此處有證據顯示該產品(PB-10-CD Advanced)和被控侵權物(old Power Box radios)具有實質上不同之功能，即一個新的聲音及頻率調整面版(tuner/amplification circuit board)，並無明確證據足信新的產品有侵害的行為。且原告專利權人也同意被告的新產品(PB-10-CD Advanced)都將在稍後的程序中決定侵權與否的問題。因此該重新設計的產品是否在禁制令的範圍內，應交由另一個訴訟來決定，不得於本案以「PB-10-CD系列產品之稱」而將該產品含括在禁制令範圍之內。

¹⁰³ *Id.* at 383 F.3d 1312, 1318, 72 USPQ2d 1571, 1575-76.

¹⁰⁴ *Id.* at 383 F.3d 1312, 1318, 72 USPQ2d 1571, 1575-76.

¹⁰⁵ *Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Intern.*, 316 F.3d 1331, 1346, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1330 (Fed. Cir. 2003).

¹⁰⁶ *Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc.*, 986 F.2d 479-480, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1798, 1801 (Fed. Cir. 1993).

¹⁰⁷ *Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.*, No. 04 C 7955, 2006 WL 3446144, *3 (N.D. Ill. Nov. 29, 2006).

茲舉禁制令足以特定範圍之案例，如 *Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corp. of America*¹⁰⁸ 一案，侵權人抗辯永久禁制令所請求的範圍已遠超過其專利範圍，但法院認為禁制令僅簡單地禁止被告構成「間接侵害的特定行為」，被告因醫生們的要求進行的藥品試驗成立了間接侵權，亦在禁止行為之列。上訴法院認為，地方法院的命令明確地指出「沒有完整具說服力的理由來拒絕核發永久禁制令」，雖然不是一個清楚的理由，但是地方法院發現被告侵害了專利權人的專利，因此核發永久禁制令，並沒有任何的錯誤¹⁰⁹。

禁制令不足以特定範圍之案如 *Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc.*¹¹⁰ 一案，由於禁制令僅提到「被告將永久地被排除使用專利權人之專利」，其範圍過廣，上訴法院一樣撤銷該禁制令。

*Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp.*¹¹¹ 一案，上訴法院贊成地方法院關於拒絕核發永久禁制令的理由。本案審理時發現，侵權人進口並銷售可拋棄式回收在利用之相機，構成專利侵害，但地方法院卻拒絕核發永久禁制令。根據原告聲請之禁制令，因缺乏明確的範圍和細節不符聯邦民事訴訟規則第 65 條 (d) 項規定，無法明確知悉未來的行為是否亦在禁止之範圍。原告 Fuji 抗辯，本案和以往需要詳細記錄的案件不同 (*Oakley, Inc. v. Sunglass Hut International*)，過去的案件之所以需要詳細記錄乃在避免不必要的藐視法庭程序，但本案並非此種類型案件，毋須特定的禁制令的文字¹¹²。然而法院不採納原告的說法，反而認為本案的爭點仰賴非常細節性的證據。LFFP 在未來之販售會否構成侵害行為，端視其回收在利用的程序，及第一次販售的地點。因此本案法院最需要注意的，就是在訴訟繫屬國際貿易法庭前的相關複雜證據與程序，因為這些證據很重要，必須用來決定是否會在未來構成侵權，沒有這些證據將很難將禁制令限縮於特定範圍。因此地方法院拒絕 Fuji 之永久禁制令的聲請，並無濫用裁量權。更有進者，依照地方法院之認定，當事人雙方的發現程序契約 (Discovery Stipulation)，約定永久禁制令的範圍不及於契約訂立之後

¹⁰⁸ *Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corp. of America Holdings*, 370 F.3d 1354, 1372, 71 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081, 1094 (Fed. Cir. 2004), petition for cert. filed, 73 U.S.L.W. 3298 (U.S. Nov. 3, 2004), miscellaneous rulings, 2005 WL 444813 (U.S. 2005).

¹⁰⁹ *Id.* “LabCorp argues that the injunction is too broad because it extends beyond the scope of the claims. To the contrary, the injunction simply addresses LabCorp's specific acts constituting indirect infringement. LabCorp performs the assays upon request from physicians and in doing so indirectly infringes. The district court correctly enjoined LabCorp from infringement. LabCorp also argues that the injunction is defective in form under the Federal Rules of Civil Procedure, because Rule 65(d) requires that a district court ‘set forth the reasons’ for issuing an injunction. The district court's order states that it ‘finds no sound reason for denying the injunction.’ While this statement does not explicitly set forth detailed reasons, the district court properly granted the injunction because LabCorp was found to infringe. The district court's brevity is not reversible error.” (internal citation omitted).

¹¹⁰ *Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc.*, 986 F.2d 476, 479, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1798, 1801 (Fed. Cir. 1993).

¹¹¹ *Fuji Photo Film Co., Ltd. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 1380, 73 USPQ2d 1678, 1688 (Fed. Cir. 2005)

¹¹² 引用 *Oakley, Inc., v. Sunglass Hut International*, 316 F.3d 1331 (Fed. Cir. 2003)

發生的侵權行為。而且國際貿易委員會（ITC）在早先訴訟程序上所核發的永久禁制令已經將本案專利權人所聲請的永久禁制令範圍所包含在內，已能滿足Fuji之請求。

（3）禁止的當事人範圍

聯邦民事訴訟規則第 65 條(d)項規定禁制令效力及於公司的職員、代理人、事務員、雇員、律師等，並包括了公司職員及後繼公司。而關於禁止的非當事人範圍方面，通常正當法律程序禁止禁制令的效力擴及沒有參加訴訟之人或獨立參加訴訟之人，因為其產品或行為沒有在本案中根據法律審判¹¹³。但是在非當事人和被禁止方有共同利益關係時，或是和被禁止一方一起採取行為時，根據聯邦民事訴訟規則第 65 條(d)項規定，禁制令效力除了及於參加訴訟的當事人、其職員、代理商、事務員、雇員和律師外，那些有積極了解或參與被禁止之一方的行為之人，亦在禁止之列。Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc.¹¹⁴ 一案中，原告權利人即控告非當事人，幫助被禁止人違反禁制令。

3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.¹¹⁵ 一案中，地方法院不但核准專利權人永久禁制令之救濟，範圍更擴至適用於侵權人的批發商，並拒絕被告在上訴期間暫停執行的請求，拒絕同意被告在未與被告達成銷售專利協議前，將剩下的產品售出。法院認為當專利權人在這五年訴訟中拒絕授權其專利，代表的就是金錢賠償不足以彌補專利權人喪失其專利排他權。本案非當事人之被告批發商，實際上知悉並參與了被告的侵權行為，因此亦在禁制令效力所及之列。

為了避免被禁制令禁止的公司透過解散或重建公司的方式來避免禁制令的執行效力，法律規定禁制令效力及於繼受公司，否則禁制令價值將一落千丈¹¹⁶。

3.3.2 禁止行為的範圍

既然禁制令核發的法源依據為專利法，則法院在核發禁制令的用語上，不得超過專利法給予專利權人的權利保護範圍，禁制令在的功用在於法院認為

¹¹³ Regal Knitwear Co. v. N.L.R.B., 324 U.S. 9, 13, 65 S. Ct. 478, 480, 89 L. Ed. 661, 15 L.R.R.M. (BNA) 882, 9 Lab. Cas. (CCH) P 51193 (1945)

¹¹⁴ Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc.¹¹⁴, 96 F.3d 1390, 1395, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1106, 1110, 35 Fed. R. Serv. 3d 1285 (Fed. Cir. 1996)

¹¹⁵ 3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.¹¹⁵, 2006 WL 2735499, *2 (D. Minn. 2006)

¹¹⁶ Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc., 154 F.3d 1345, 1354, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1906, 1912–13 (Fed. Cir. 1998)

「合理」的情形下¹¹⁷，避免專利法保護的權利被侵害。但是考量到國家的管轄範圍及雙方公平性的問題，某些情形下，法院得決定拒絕核發禁制令。

若有發生「提起訴訟後專利過期」、「針對未來損害的完全金錢補償」、「懈怠」、「美國境外的侵權行為」、「直接侵權未成立下的間接侵權行為」、「實質上非侵權使用」、「專利權人未實施專利」等行為時，法院可以決定拒絕禁制令之核發。

(1) 提起訴訟後專利過期

由於社會大眾可能在專利過期後可以自由地複製使用該專利，所以專利權人不能在專利過期後還取得禁制令救濟。CAFC 在 *Kearns v. Chrysler Corp.*¹¹⁸ 一案指出，專利權人不得在專利過期後仍得取得禁制令之保護。本案法院駁回專利權人之請求（應禁止侵權人的行為的時間長度，應等同於其侵權行為的時間長度）。專利權人 *Kearns* 指出一千一百萬美金的損害賠償無法完全補償其受到被告持續侵害的損失，因為被告的行為侵害了其「排他權利時限」，該排他權是美國憲法和專利法所賦予專利權人的權利，所以專利權人在權利受到侵害時，應能回復其專利的期限利益。

但是法院認為專利法第 283 條¹¹⁹的規定僅是「避免」專利權利遭受侵害，因此當專利權利因期限過期而無法執行時不再受到保護時，請求禁制令的行為將變成沒有意義而不能准許。專利過期後，該技術思想進入公共領域，而不再會有侵權的行為發生，因此法院拒絕原告禁制令之聲請，同時認為 1100 萬美金的損害賠償足以彌補原告在「過去」所遭受到的專利侵害損失¹²⁰。

(2) 完全金錢補償（未來的損害）

一旦專利權人的所遭受到的侵害已獲得完全的金錢滿足或賠償，而產生類似強制授權的效果，不得再以禁制令來禁止相對人為該部分之行為。就未來的專利使用，侵權人等同是合法向專利權人購買後的使用；然而若僅是對過去侵權行所支付的損害賠償，則雙方就未來繼續侵權一事仍未解決，禁制令範圍仍有效。是故該金錢給付究竟為支付「過去」的損害賠償，抑或「未來」的合理使用金，意義不同，必須審慎釐清。

¹¹⁷ 35 U.S.C.A. § 283.

¹¹⁸ *Kearns v. Chrysler Corp.*, 32 F.3d 1541, 1549–51, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1746, 1752–53 (Fed. Cir. 1994)

¹¹⁹ 35 U.S.C.A. §283; *Supra* note 6.

¹²⁰ *Supra* note 96. § 32:160. *See also* 32 F.3d at 1549–50, 31 U.S.P.Q.2d at 1752–53; *see also* *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448, 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1169 (Fed. Cir. 1998) (*en banc*); *Glenayre Electronics, Inc. v. Jackson*, 443 F.3d 851, 855 n.1, 78 U.S.P.Q.2d 1641, 1644 n.1 (Fed. Cir. 2006).

Union Tool Co. v. Wilson¹²¹ 專利權人在獲得完全的足以彌補其專利權受到不當侵害的金錢賠償（根據侵權人製造銷售侵權產品的銷售額），等同授權使用該專利，且不再享有獨占權利，而授權關係將持續到該專利期限屆滿。

Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc.¹²² 則是相反的例子，地方法院正確地拒絕修正其禁制令（禁止侵權人繼續販售侵權產品的其他部分）。即使侵權人已經賠償專利權人的所失利益（lost-profits），該賠償並不包含「未來的」所失利益，而專利權人也沒有這樣的意圖想獲得這方面的賠償，因此法院認為專利權人並無受到「完全的」賠償，因此仍然保持原永久禁制令的決定，避免「未來」繼續侵權的行為發生¹²³。

（3）懈怠

在權利人權利懈怠期間被告所銷售的侵權產品將不在其專利保護的範圍，因為專權人因懈怠而不能要求禁止該時期的侵權銷售行為。Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp.¹²⁴ 判決提到：「在權利人懈怠期間所銷售的侵權產品不在其專利效力所及範圍之內，且專利權人也不能事後要求在當時銷售出去的產品禁止使用」¹²⁵。

CAFC 認為原告若有懈怠提出訴訟的情形，因此永久禁制令核發的範圍將不及原告懈怠期間被告所構成的侵權行為。不同於臨時禁制令，一有懈怠提出訴訟之情形，法院將拒絕核發禁制令，永久禁制令乃專利有效性及侵害成立確定後，給予專利權人之終局救濟，即便原告仍有懈怠之情形，僅在範圍內予以限縮，而非全然拒絕核發禁制令。

（4）美國境外的侵權行為

禁制令不得禁止在美國境外的行為，除非該行為和境內侵權行為有關。在 Johns Hopkins University v. CellPro, Inc.¹²⁶ 一案，地方法院認為專利法 283 條的禁制令範圍可擴及美國領土之外，包括那些單就該行為來看並不構成侵權的行為。因此以命令將在專利核准前美國境內製造而出口至加拿大的六個抗體藥罐調回本國。但是最後上訴法院撤銷該禁制令，認為禁制令的範圍不可過於廣

¹²¹ Union Tool Co. v. Wilson, 259 U.S. 107, 113, 42 S. Ct. 427, 429, 66 L. Ed. 848 (1922).

¹²² Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 882, 37 U.S.P.Q.2d (BNA) 1169, 1174 (Fed. Cir. 1995).

¹²³ *Supra* note 96, § 32:161.

¹²⁴ Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp., 185 F.3d 1259, 1273, 51 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1234 (Fed. Cir. 1999).

¹²⁵ *Supra* note 96, § 32:162.

¹²⁶ Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 1366, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705, 1724 (Fed. Cir. 1998).

泛，不得超出美國領土，或規範那些和避免美國境內侵權行為發生之無關行為。

Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft¹²⁷ 一案，上訴法院贊同地方法院的決定，認為禁止在德國的製造產品行為，的確是有助於避免在美國境內繼續發生侵權行為，理由在於在德國製造的產品目的在於銷入美國境內。

Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.¹²⁸ 一案，最高法院撤銷了上訴法院關於禁制令之判決，關於禁止侵權人在美國境內製造專利的個別部分在國外組裝，最高法院認為在美國境內將所有個別部分組合成專利產品的行為，並不是一種侵權態樣，更遑論是出口到美國國境外¹²⁹。

(5) 直接侵權不成立之間接侵權行為

在直接侵權不成立時，不得禁止間接侵權的行為¹³⁰。Joy Technologies, Inc. v. Flakt, Inc. 一案中，法院認為若不能使用實施專利的操作程序中，系爭禁制令禁止的設備，就沒有辦法用來利用實施該專利。既然沒有辦法實施該專利，則直接侵權行為不成立，更遑論其他間接的侵權行為。既然本案之禁制令以無法擴至銷售至加拿大的直接專利侵害行為，更遑論在專利核准前所為之間接侵害行為（利用藥水在美國生產抗體，銷售至加拿大）。

(6) 實質上非侵權之使用

如果給予專利權人禁制令救濟的範圍，擴至被控侵權產品的非侵權使用時，將超出專利法所保護的權利範圍。禁制令的範圍僅能禁止侵權行為，讓社會大眾仍然可以為非侵權的使用。許多案件中，這意味著法院僅能禁止導致侵權的特定行為，而非所有關於買賣、提供銷售產品而非侵權使用的行為。

Mickowski v. Visi-Trak Corp.¹³¹ 法院拒絕專利權人關於禁止侵權人銷售壓鑄件的機器之請求（die casting machine¹³²，該機器可以實施侵害原告之方法專利），法院認為禁制令範圍不當擴至該機器之其他非侵權使用，如壓鑄件的監測系統（die casting monitoring system）。原告非但未將禁制令範圍限縮在鼓勵

¹²⁷ Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1921 (Fed. Cir. 1990).

¹²⁸ Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518, 527, 92 S. Ct. 1700, 1706, 32 L. Ed. 2d 273, 173 U.S.P.Q. 769 (1972).

¹²⁹ Supra note 96. § 32:163.

¹³⁰ Joy Technologies, Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 774, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1378 (Fed. Cir. 1993)

¹³¹ Mickowski v. Visi-Trak Corp., 36 F. Supp. 2d 171, 182 (S.D. N.Y. 1999)

¹³² “die casting”，意思為金塊鑄造的方法。

使用該機器來實施其專利之「方法」，反而請求禁止被告在未來繼續製造或銷售任何可以實施其專利方法之「產品」，而不管該產品仍有作非侵權使用之途。這樣的禁制令請求，不當地擴大專利權人的壟斷，至非侵權的使用上。儘管專利是有效且被告侵權亦成立。法院認為適當的命令應為禁止被告及其員工、代理人、職員等，作更進一步出版、發出任何有關產品的操作手冊、或銷售紀錄或任何其他有關敘述產品如何設計製造販賣之教學，或促銷內容，因為該內容涉及原告「方法」專利的實施，而非禁止有非侵權之用的「產品」本身。

*Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Globalsantafe Corp.*¹³³ 一案中，法院也拒絕了專利權人關於禁制令範圍的提議，因為其範圍將包含到實施先前技藝的部分，但法院也拒絕了被告所提的禁制令範圍僅及於實際侵害行為的部分。法院認為雙方提出的禁制令範圍都不更精確：原告專利權人的禁制令請求範圍過廣，連先前技藝之使用都沒有辦法；而被告的提議的範圍過窄。因為其侵害的不只是方法專利，更侵害到其裝置專利，因此法院更積極的核准永久禁制令，要求侵權人作「結構上的修正」(structural modification)，要求被告修正至非侵權的使用¹³⁴。

(7) 專利權人未實施專利

如果專利權人沒有實施其專利發明時，法院有依衡平決定是否核發禁制令的權力。該專利的未實施將損害公共大眾對該發明的需求，法院可不用禁制令來禁止侵權行為。法院亦有裁量空間來決定限制要禁止的行為範圍。

*Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*¹³⁵(Fed. Cir. 1995)一案之法院判決，即因專利權人未實施專利，有損社會大眾對其發明之需要，而以此理由拒絕核發永久禁制令，而且這也是極少數的情形法院運用其裁量權在保護公共利益的情況下拒絕核發。依美國專利法第 271 條(d)項(4)款¹³⁶規定的意思，不應以專利權人拒絕使用或授權其專利權就剝奪、拒絕核發禁制令以保護之。¹³⁷

(8) 產品下架或銷燬

在欠缺「完全」的金錢賠償下，專利法僅「禁止」侵權產品的使用。在特定情形下，法院可以命令燬棄或回收所有的侵權產品以避免未來發生繼續非法

¹³³ *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Globalsantafe Corp.*, No. H-03-2910, 2006 WL 3813778, *8-*10 (S.D. Tex. Dec. 27, 2006).

¹³⁴ *Supra* note 96, § 32:165.

¹³⁵ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538, 1547, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065, 1071 (Fed. Cir. 1995) (*en banc*).

¹³⁶ *See* 35 U.S.C.A. § 271 (d)(4).

¹³⁷ *Supra* note 96, § 32:166.

「使用」他人專利的情形。例如在 *Birdsell v. Shaliol*¹³⁸(1884)一案中，由於整個機器都是侵權的產品，除非被告能夠以金錢完全補償原告之損害，法院因此命令將該侵權物品銷毀，以避免未來繼續發生專利侵害。

*Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.*¹³⁹ 被告抗辯僅有其顧客使用侵權的鏡框，被告本身並沒有使用，因此禁制令來禁止被告的使用將是不必要的而且也是沒有意義的。但法院發現被告其實也有透過擺設那些鏡框來作擺設，展示給其顧客看，是有所「使用」。因此法院要禁止所有「使用」的行為，除了禁止被告繼續擺設鏡架外，也要求被告回收所有銷售出去的鏡架。

3.4 禁制令之上訴

請求停止執行禁制令的程序步驟規定在聯邦民事訴訟規則第 62 條(c)項和聯邦法院上訴規則第 8 條(a)項。聯邦民事訴訟規則 62 條(c)項規定¹⁴⁰，如果是口頭上訴或是終局判決核准或拒絕或駁回禁制令，法院於上訴期間在其裁量範圍內可以撤銷、修正、恢復或是核准禁制令，依據擔保金或是法院認為保障當事人的情形下。同法第 62 條(d)項更是規定了關於擔保金的問題。

3.4.1 上訴程序

如果地方法院拒絕停止執行，則當事人可以根據聯邦上訴規則 8(a)¹⁴¹ 向上訴法院請求停止執行。首先：

¹³⁸ *Birdsell v. Shaliol*, 112 U.S. 485, 488–89, 5 S. Ct. 244, 245, 28 L. Ed. 768 (1884).

¹³⁹ *Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc.*, 750 F.2d 1552, 1564–65, 224 U.S.P.Q. (BNA) 259 (Fed. Cir. 1984).

¹⁴⁰ Rule 62 (c) of the Federal Rules of Civil Procedure “When an appeal is taken from an interlocutory or final judgment granting, dissolving, or denying an injunction, the court in its discretion may suspend, modify, restore, or grant an injunction during the pendency of the appeal upon such terms as to bond or otherwise as it considers proper for the security of the rights of the adverse party.”

¹⁴¹ Federal Rules of Appellate Procedure Rule 8, 28 U.S.C.A.: “(a) Motion for Stay.

(1) Initial Motion in the District Court. A party must ordinarily move first in the district court for the following relief:(A) a stay of the judgment or order of a district court pending appeal; (B) approval of a supersedeas bond; or(C) an order suspending, modifying, restoring, or granting an injunction while an appeal is pending.(2) Motion in the Court of Appeals; Conditions on Relief. A motion for the relief mentioned in Rule 8(a)(1) may be made to the court of appeals or to one of its judges.(A) The motion must:(i) show that moving first in the district court would be impracticable; or(ii) state that, a motion having been made, the district court denied the motion or failed to afford the relief requested and state any reasons given by the district court for its action.(B) The motion must also include:(i) the reasons for granting the relief requested and the facts relied on;(ii) originals or copies of affidavits or other sworn statements supporting facts subject to dispute; and(iii) relevant parts of the record.(C) The moving party must give reasonable notice of the motion to all parties.(D) A motion under this Rule 8(a)(2) must be filed with the circuit clerk and normally will be considered by a panel of the court. But in an exceptional case in which time requirements make that procedure impracticable, the motion may be made to and considered by a single judge.(E) The court may condition relief on a party's filing a bond or other appropriate security in the district court.” *See also* Fed. R. Civ. P. 62(g) (stating Rule 62 does not limit the power of the appellate court to issue a stay or modify the injunction during the pendency of the appeal).

(1) 向地方法院請求

當事人可以請求地方法院在上訴結果未確定前停止其判決或命令之效力；抑或准許提出擔保金，或在提出上訴判決未確定前，請求地方法院撤銷、修正、恢復或是准許禁制令的行為。

(2) 向上訴法院請求

當事人必須證明向地院聲請是無法實現的，或是表明已完成該請求但地方法院拒絕之，或沒有清楚表明拒絕理由；第二，該請求必須包括：a. 請求的理由和事實為何；b. 原本的聲明或是宣誓證詞；c. 其他相關的紀錄。第三，請求的當事人必須通知所有的對造當事人。第四，根據聯邦上訴規則第8條(a)項(2)款的請求必須向上訴法院法官助理提出而且通常情形是必須經過合議庭。但是特殊的案子可能因為時間緊迫，才由單一法官決定。最後法院可能根據當事人的擔保金或其他地方法院認為適當的保全程序來決定該禁制令。

如果上訴法院根據聯邦上訴規則8條(a)項拒絕停止執行禁制令時，當事人不得再向地方法院請求¹⁴²。



3.4.2 請求暫不執行之標準

法院的衡平權力除了核發禁制令外，在可以維持法律狀態的前提下¹⁴³，也包含了在上訴期間暫不執行禁制令。有時暫不執行禁制令，除了給予被控侵權人一個迴避設計、改善行為的空間外，也可減少禁制令對當事人本身及社會大眾的影響。

最高法院曾經表示，不論請求暫時停止執行禁制令是在地方法院或是上訴法院層級，法院在允許前所必須考量因素都是一樣的，而這些因素和核發暫時禁制令的因素相似，包括：

- (1) 請求人是否能提出這樣暫時停止執行，在上訴的有高度的勝訴可能性；
- (2) 請求人是否會因此禁制令之執行遭受無可回復的損害；
- (3) 暫停執行是否會對和本訴訟程序有關的另一方當事人造成實質上傷害；

¹⁴² Shiley, Inc. v. Bentley Laboratories, Inc., 782 F.2d 992, 992–93, 228 U.S.P.Q. (BNA) 543, 544, 4 Fed. R. Serv. 3d 219 (Fed. Cir. 1986).

¹⁴³ Kawecki Berylco Industries, Inc. v. Fansteel, Inc., 517 F. Supp. 539, 542 (E.D. Pa. 1981).

(4) 公共利益¹⁴⁴；

最高法院認為地方法院在決定是否暫停執行禁制令有裁量權。因此當地方法院拒絕停止執行時，上訴法院僅能就地方法院在該判斷上是否有濫用其裁量權的問題。

聯邦上訴法院和地方法院遵循著同樣的標準¹⁴⁵。如果侵權人有潛在繼續侵權之可能，法院會傾向拒絕暫停執行。Magnesystems, Inc. v. Nikken, Inc. 一案，因被告並未提出上訴的勝訴可能性，僅僅提供一個可能遭受無可回復損害的推測性，聲稱其被控侵權產品是其銷售獲利收入的全部（百分之百），如果被禁止將造成嚴重損害。但公共利益偏向於執行有效的專利權，因此拒絕被告之聲請。聯邦上訴法院認為專利權的核心本質在於其排他權，一旦專利權人的專利為有效且被侵害時，其有權獲得法院對其專利權利完整的保護。侵權人不應被允許其繼續的侵權行為，且法院在專利權利清楚建立的前提下，不能濫用其衡平權力¹⁴⁶

暫停執行禁制令的效力期間是有限的，因此根據侵權人潛在「無可償還」和「威脅繼續存在」的可能性來考量衡平因素。通常而言，在地方法院終局判決發現侵權成立後，永久禁制令請求停止執行的機率很低，亦即原則拒絕暫停執行，例外才准許。在Ruckelshaus v. Monsanto Co.¹⁴⁷ 一案，法院拒絕政府要求的停止執行禁制令之聲請，而該禁制令是禁止政府繼續執行聯邦環境法來對抗當事人要求其公開營業秘密，因為政府並沒有證明其將遭受無可回復之損害，且政府延遲了將近七個禮拜才提出此請求，將對當事人造成嚴重損害，是故法院拒絕之。

例外准許停止執行的案件，如Standard Havens Products, Inc. v. Gencor Industries, Inc.¹⁴⁸，上訴法院准許停止執行永久禁制令，原因在於等待PTO再審查的結果確定。由過去的數據顯示，PTO再審查的專利中有93%會認為宣告專利無效，此證據對被控侵權人有利，足以證明其上訴勝訴的可能性，且侵權人將因禁制令的執行造成嚴重損害，面臨工廠停工且破產的命運，因此法院決定准許其請求。

¹⁴⁴ Hilton v. Braunskill, 481 U.S. 770, 776, 107 S. Ct. 2113, 2119, 95 L. Ed. 2d 724, 7 Fed. R. Serv. 3d 1149 (1987).

¹⁴⁵ Standard Havens Products, Inc. v. Gencor Industries, Inc., 897 F.2d 511, 512, 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 2029, 2029–30 (Fed. Cir. 1990); See also Bosley v. WildWetT.com, 32 Media L. Rep. (BNA) 1641, 70 U.S.P.Q.2d (BNA) 1537, 1537, 2004 WL 1093037 (6th Cir. 2004).

¹⁴⁶ Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581, 219 U.S.P.Q. (BNA) 686, 692 (Fed. Cir. 1983).

¹⁴⁷ Ruckelshaus v. Monsanto Co., 463 U.S. 1315, 1316–17, 104 S. Ct. 3, 4, 77 L. Ed. 2d 1417, 19 Env't. Rep. Cas. (BNA) 1409 (1983).

¹⁴⁸ Standard Havens Products, Inc. v. Gencor Industries, Inc., 897 F.2d 511, 515–16, 13 U.S.P.Q.2d (BNA) 2029, 2031–32 (Fed. Cir. 1990)

L & W, Inc. v. Shertech, Inc.¹⁴⁹ 一案中，侵權人除了提出其上訴的勝訴可能性外，也提出原告專利權人已退出加熱版的市場了(the heat shield business)，特別是其仍可依照法院核定的標準收取授權金，比起被告仍有契約上義務必須提供加熱版給其顧客，禁止被告在這個市場上繼續販售該產品將嚴重地嚴重損害其事業，因此請求在上訴期間暫停執行永久禁制令。

綜上所述，法官僅有在特殊情形下才會命令停止執行，而上訴人必須負高度舉證責任，不僅需證明下級法院錯誤適用法律，也同時必須證明如果法院不暫停執行禁制令，上訴人將因此遭受到無可回復的損害。如果上訴人不能證明其將受有無可回復之損害時，法院則毋需去繼續考量其上訴之勝訴可能性。

3.5 禁制令之救濟

如果相對人未能遵守法院所核准的禁制令內容，則權利人可以訴請「藐視法庭程序」救濟。美國法院有權力運用其裁量權使用刑罰或罰金來懲罰藐視法庭命令的行為。例如：以不當行為來阻止法院的執行或是其職員關於其和解協議有不當行為，或是不遵守法院的命令、程序等。其法源依據在18 U.S.C § 401規定¹⁵⁰

首先，法院必須判斷藐視法庭程序是否恰當，判斷實質上的爭議是否必須透過訴訟來解決。再來，判斷法院的禁制令是否被違反了，至少必須發現被控裝置有侵權行為¹⁵¹。即使有新的爭議發生，例如決定申請專利範圍的爭議，並非必然表示需要召開另一個分開的專利侵權之訴訟程序，來決定被控產品侵害系爭專利。只要新的爭議並無產生實質上侵權的問題時，藐視法庭程序就足以解決之¹⁵²，亦即一旦有藐視法庭程序的召開，不必要之另開訴訟程序可以合併審之。

專利權人欲證明相對人有藐視法庭命令的情形時，必須有明確證據足信（clear and convincing）被控裝置落入其專利範圍構成侵權¹⁵³。且藐視法庭程序通常根據雙方聲明，而非經過一個完整的審判程序來決定，所以是個簡單扼要的程序。如果發現有違反的行為，法院可能以支付罰金給專利權人，或是以刑罰來懲罰，即使是在民事的藐視程序¹⁵⁴。

¹⁴⁹ L & W, Inc. v. Shertech, Inc., 2005 WL 2397034 (E.D. Mich. 2005)

¹⁵⁰ 18 U.S.C § 401 (power of court)“A court of the United States shall have power to punish by fine or imprisonment, or both, at its discretion, such contempt of its authority, and none other, as -- (1) Misbehavior of any person in its presence or so near thereto as to obstruct the administration of justice; (2) Misbehavior of any of its officers in their official transactions; (3) Disobedience or resistance to its lawful writ, process, order, rule, decree, or command.”

¹⁵¹ KSM Fastening Sys. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522, 1524 (Fed. Cir. 1985)

¹⁵² Arbek Mfg. v. Moazzam, 55 F.3d 1567, 1569 (Fed. Cir. 1995) (citing KSM Fastening Sys. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522, 1530 (Fed. Cir. 1985).

¹⁵³ Arbek Mfg. v. Moazzam, 55 F.3d 1567, 1569 (Fed. Cir. 1995).

¹⁵⁴ KSM Fastening Sys. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522, 1524 (Fed. Cir. 1985).

最高法院肯認，藐視法庭程序是一個激進的救濟手段，不能僅依據「合理的理由」懷疑被告有不正當行為¹⁵⁵，因此聯邦上訴法院在審理藐視法庭程序時非常謹慎小心（*counsels caution in contempt proceedings*）。藐視法庭程序是一個用來保護專利權人避免遭受侵權人不尊重法院權力的盾牌，並非用來作為武器攻擊、傷害被控侵權人，尤其是有誠意要修正過去侵害錯誤之行為人¹⁵⁶。

至於民事的藐視程序和刑事的差別，除了刑事藐視程序僅能以國家之名提起，而當事人或權利人不能者外，在於兩者懲罰違反法院命令者的主要目的和在。民事的懲罰是一種救濟式、為聲請人之利益而決定之懲罰，若法院認為聲請人有理由，將核發懲罰性賠償金，補償原告因此所遭受之損失。相反地，刑事藐視法庭程序的則是一種懲罰性，以刑罰用來維護法院公權力的方法¹⁵⁷。

藐視法庭命令者是否有能力遵守法院的命令，乃決定適用民事或刑事藐視法庭程序的重要因素。民事的藐視法庭懲罰是情況性命令，且藐視者對其行為認錯時，法院可以停止懲罰，因此在民事藐視法庭程序下，強制性的罰金是具有未來面向的（*forward-looking*），藐視法庭者可以透過遵守法院的命令來避免民事懲罰，亦即「逃脫受困監獄之鑰匙，在自己的口袋中」¹⁵⁸。

從上可看出民事的藐視法庭懲罰的目的是強制被告遵守法院的命令，並且補償原告因此所遭受到的損失。而刑事懲罰的目的是要維護法院權威。在刑事懲罰之下，不論藐視法庭者往後的行為是否認錯或停止，都不會使得刑事懲罰停止或改變，因為其懲罰對象是針對「過去」的違反行為，並非強制被告「未來」能夠遵守法院的命令¹⁵⁹。

在民事藐視法庭程序的判決中，權利人必須證明：a. 法院的命令是有效的；b. 該命令要求特定行為；c. 藐視者沒有遵守該命令¹⁶⁰。而在刑事的藐視法庭程序中，必需證明一個清楚且明確的命令存在，而藐視者明知卻故意不遵守之¹⁶¹。在民事藐視法庭程序中，不論當事人的主觀意圖（故意），僅看客觀上是否有違反法院命令之行為。若非當事人知悉並參與法院所命令禁止之一方的行為時，亦受藐視法庭程

¹⁵⁵ *California Artificial Stone Paving Co. v. Molitor*, 113 U.S. 609, 618 (1885).

¹⁵⁶ *Supra* note 153, at 1569-70.

¹⁵⁷ *Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft*, 903 F.2d 1568, 1578 (Fed. Cir. 1990).

¹⁵⁸ *Id.* at 1579. Quoting *In re Nevitt*, 117 F. 448, 461 (8th Cir. 1902). “the keys of their prison in their own pockets.” See also Christopher K. Hu, *Preliminary and Permanent Injunction in Patent Cases*, PATENT, COPYRIGHTS, TRADEMARK, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK SERIES, 875 PLI/Pat 203, 230 (2006).

¹⁵⁹ *Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft*, 903 F.2d 1568, 1579 (Fed. Cir. 1990), quoting *Carbon Fuel Co. v. United Mine Workers*, 517 F.2d 1348, 1349 (4th Cir. 1975).

¹⁶⁰ *Star Brite Distributing, Inc. v. Gavin*, 746 F. Supp. 633, 643 (N.D. Miss. 1990).

¹⁶¹ *Carborundum Co. v. Molten Metal Equip. Innovations*, 72 F.3d 872, 883 (Fed. Cir. 1995).

序之懲罰與拘束¹⁶²。聯邦上訴法院可以重審地方法院的藐視法庭程序是否有濫用裁量標準的情形。

通常關於專利案件之藐視法庭程序，主要還是依據民事藐視法庭程序之召開，對違反禁制令命令者課以金錢之懲罰¹⁶³。在Additive Controls & Measurement Sys. v. Flowdata, Inc.¹⁶⁴一案，法院核發禁制令禁止被告販售侵害專利的流量計，而被控侵權公司總裁及主要股份持有人Cotton在侵權訴訟未果之時，設計了一個新的流量計，並成立了一家新公司，Truflo，製造新的流量計。然而法院發現新的流量計和舊的被控侵權物實質上幾乎相同，因此Cotton仍應受到禁制令之限制，上訴法院認定Cotton和Truflo公司因藐視禁制令而應受到民事藐視法庭之罰金懲罰。

3.6 永久禁制令之衡平標準

雖然在法院本案審理後，確立侵權行為成立後，核發永久禁制令幾乎等同是當然如此的作法，專利法第283條中卻認為永久禁制令之核發並不是強制性的（強調“may”之意思）。在Hecht Co. v. Bowles¹⁶⁵一案，上訴法院曾解釋道：「國會也被誤導認為一旦侵權成立，禁制令就必須核發。」如果國會想要聯邦法院在永久禁制令的核發上，考量傳統衡平因素而非強制核發時，就必須在法律條文中明確地規定。

「自願性」停止侵權行不足以作為拒絕核發永久禁制令的理由。這部分和「臨時禁制令」的規定是不同的¹⁶⁶。在W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.¹⁶⁷案中，被告已經停止侵害原告專利之行為，但並沒有證據或足夠理由可以說服法官未來或更進一步的侵害行為不會發生，亦即停止的是「現在」的侵權行為，不代表「未來」不會有侵害行為。因此上訴法院認為地方法院據此作為拒絕核發永久禁制令的理由，有濫用裁量判斷情形，撤銷地院拒絕核發永久禁制令的判決。

過去上訴法院在Weinberger v. Romero-Barcelo一案，建立關於永久禁制令的衡平考量判斷標準為：

- (1) 如果沒有禁制令救濟，專利權人是否會遭受無可回復之損害；

¹⁶² Additive Controls & Measurement Sys. v. Flowdata, Inc., 154 F.3d 1345, 1351 (Fed. Cir. 1998), citing McComb v. Jacksonville Paper Co., 336 U.S. 187, 191-193 (1949); Chase Nat'l Bank v. City of Norwalk, 291 U.S. 431, 436-437 (1934).

¹⁶³ “The most fundamental postulates of our legal order forbid the imposition of a penalty for disobeying a command that defies comprehension.”

¹⁶⁴ Supra note 162, at 1348.

¹⁶⁵ Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, 329, 64 S. Ct. 587, 591-92, 88 L. Ed. 754 (1944).

¹⁶⁶ 關於臨時禁制令的聲請，一旦侵權人在本案審判中自願放棄侵害的行為，即可已推翻原告所主張受有無可回復之損害。

¹⁶⁷ W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1281-82, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1277, 1283 (Fed. Cir. 1988).

(2) 法律上之救濟對專利權人是否為足夠；

(3) 核發永久禁制令是否符合公共利益；

(4) 在衡平雙方損益考量後，是否仍應核發禁制令。

在Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.¹⁶⁸一案上訴法院撤銷了地方法院的拒絕核發禁制令之決定，由於訴訟耗時八年而專利有效期間僅剩四年，因此在專利有效且專利侵害被確定後，法院應直接推定專利權人因被告侵害而受有無可回復之損害，而侵權人並未能提出強力有效的理由來說服法官拒絕核發永久禁制令，是故上訴法院改判核准之。Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp.¹⁶⁹案中法院認為既然已有清楚證據顯示專利有效性並經過判決，同時也確定了侵權成立，因此法院亦推定專利權人受有無可回復之損害。

同樣地在Smith Intern., Inc. v. Hughes Tool Co.¹⁷⁰一案中，也認為只要專利有效性和「持續的」侵害行為已經被清楚地確立，則立即無可回復的損害應直接推定，否則將違背了專利法所欲達成的公共政策目的，是故最後上訴法院撤銷地方法院拒絕核發永久禁制令之決定，指示地院應核發永久禁制令。和主張臨時禁制令所不同的是，一個專利權人「授權的意願」，並不能當然推論出專利權人因此不會因侵權而遭受無可回復之損害，進而排除其獲得永久禁制令之救濟¹⁷¹。

衡平四要素的適用，以Boehringer Ingelheim Vetmedica v. Schering-Plough Corp.¹⁷²一案為例，侵權訴訟耗了近乎四年的時間後，法院終於核准了原告之永久禁制令聲請，主要原因在於被告與原告有實質競爭關係，而原告遭受到被告公司嚴重損害，而強大的公共利益在於保護專利權制度。原告Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc.，是一家製造疫苗的廠商，用來幫豬接種疫苗對抗呼吸疾病，對被告Schering-Plough Corp.獲得勝訴判決，並成功抗辯該侵權並非基於原告不正行為所致。隨即原告聲請法院核准永久禁制令。在本案中，法官Harold A. Ackerman認為專利訴訟中，在確立侵權成立後禁制令不該當然核發，而是必須考量衡平因素。因此沒有例外地本案亦適用衡平法四要素測試法，而最後判定衡平四要素都對原告專利權人有利。

首先，法官認為有清楚的證據足以證明原告受有無可回復之損害：喪失市占率、喪失利潤、喪失機會、喪失工作、喪失藉專利研究發展的好處及收入。而被告Schering抗

¹⁶⁸ Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 1247, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1929 (Fed. Cir. 1989).

¹⁶⁹ Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp., 106 F. Supp. 2d 696, 701 (D.N.J. 2000)

¹⁷⁰ Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 1581, 219 U.S.P.Q. (BNA) 686, 692-93 (Fed. Cir. 1983).

¹⁷¹ MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1339, 74 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1238 (Fed. Cir. 2005).

¹⁷² Boehringer Ingelheim Vetmedica v. Schering-Plough Corp., see Andrews Intellectual Property Litigation Reporter, 7 No. 5 ANIPLR 7, on Sep. 27, 2000,

辯則是認為金錢利益足以彌補原告之損害，例如金錢賠償足以提供繼續研發的資金。被告同時抗辯原告疫苗不安全，而且市面上已有許多不同的疫苗存在，如果核發禁制令，將使得被告，或未來的其他人在對疫苗進行更進一步的研究時，遭受阻礙。既然原告的疫苗僅可能透過獸醫處來獲得，則讓社會大眾也可以買到被告之疫苗，亦對公共利益有益（因為其疫苗之獲得不需要處方籤，其產品有取得容易性）。

法官回應被告關於疫苗「安全性」之考量，認為原告仍控制了市場上70%的市占率，且其通過美國農業局的安全檢查。因此法院嚴重懷疑被告所提出的安全性疑慮抗辯。法官同意被告的侵權研究可能最後會遭受阻礙，但這只是永久禁制令所造成專利權人獨占的無法避免的一個結果。在智慧財產權領域，這樣壟斷的特性是憲法所給予的例外情形。法官Ackerman最後並沒有接受被告的抗辯有關疫苗取得容易性，而是認為禁制令的核發將不會阻礙疫苗的研發，因為其禁止對象只是跟侵害本案系爭專利有關的疫苗。並認為如果被告的疫苗被移除，原告的產品也可以彌補這個市場缺口，對社會大眾不會造成嚴重影響。最後在雙方損益平衡上，法官認為有利於原告。法院核准禁制令，要求被告從其銷售商和販賣商處回收所有的侵權產品。

至於傳統永久禁制令核發衡平法四要素，個別分述如下。但過去的案例顯示，法院常常未做完整的傳統衡平法四要素的考量，而是一旦原告勝訴即認為其受有無可回復之損害要件（第一要件）成立，除非有特殊公共利益（第四要件）的情形，否則一律核准永久禁制令，因此就法律救濟途徑是否足夠（第二要件）、雙方損益平衡上（第三要件）的考量很少討論。因此就永久禁制令未討論之部分，茲引臨時禁制令之相同衡平四要件來作介紹，再將兩者考量的差別予以敘述。

3.6.1 無可回復之損害¹⁷³

關於「臨時禁制令」之核發判斷，在Reebok Int'l v. J. Baker, Inc.¹⁷⁴一案，法院見解認為一旦專利有效性和侵權被有效確立後，法院應推定專利權人受有無可回復之損害，而該推定亦可反證推翻；而該損害是無法以金錢來「完全」賠償¹⁷⁵。同樣在Hybritech Inc. v. Abbott Labs.一案中亦提到，禁制令的核發是為了維持、保護當事人避免受到未來持續的侵害，而且該侵害對市場的影響是金錢所完全無法彌補的損害。如果專利法上的救濟只有金錢損害賠償而沒有禁制令的話，那麼只要專利訴訟

¹⁷³ See Christopher K. Hu, *supra* note 158, at 212.

¹⁷⁴ Reebok Int'l v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552, 1556 (Fed. Cir. 1994) "A strong showing of likelihood of success on the merits coupled with continuing infringement raises a presumption of irreparable harm to the patentee. However, the presumption does not necessarily or automatically override the evidence of record. It is rebuttable."

¹⁷⁵ "In view of the fact that the principal right afforded by a patent is the right to exclude, we have noted that the nature of the patent grant. . . weighs against holding that monetary damages will always suffice to make the patentee whole." See Kearns v. Chrysler Corp., 32 F.3d 1541, 1549-1550 (Fed. Cir. 1994), citing H.H. Robertson Co. v. United Steel Deck, Inc., 820 F.2d 384, 387- 88 (Fed. Cir. 1987).

拖的越久，侵權人就可以持續地使用強制授權¹⁷⁶。既然法院推定原告受有無可回復的損害，則被告負有證明原告並非受有無可回復損害之舉證責任¹⁷⁷。至於法院推定本案勝訴的專利權人受有無可回復損害的原因在於，專利期間有限，不因涉訟之故而延長專利有效期間，因此在專利侵權訴訟這段時間，其專利權使用受到妨礙，是沒有辦法彌補的，因此推定專利權人因遭受侵害而有無可回復之損害¹⁷⁸。

「永久禁制令」的第一要素，法院亦以專利權人專利有效性及侵權之成立，推定勝訴人受有無可回復之損害，此概念與臨時禁制令的第二要素是相通的，同樣利用推定的方法，將舉證則人轉換至被控侵權人或敗訴被告身上。

然而「臨時禁制令」和「永久禁制令」，關於「受有無可回復之損害」的概念上差異，在於臨時禁制令的無可回復之損害應在於訴訟中至訴訟結束期間，而永久禁制令的無可回復之損害則在確定判決以後的「未來」損害，兩者考慮的時點是不同的。在明確地知道兩者差異後，臨時禁制令所參考的其他指標，還是可以作為永久禁制令的參考指標，例如雙方是否有實質競爭關係等等。

在Hybritech Inc. v. Abbott Labs.¹⁷⁹臨時禁制令核發一案，無可回復的損害部分有許多事實上的考量因素：

- 
- (1) 新領域的科技
 - (2) 當事人實質競爭的關係
 - (3) 侵權人是否為該領域的大廠商
 - (4) 在該領域科技是否改變迅速
 - (5) 該領域研究是否興盛
 - (6) 該專利是否能夠幫助當事人建立市場地位及在市場的商業關係
 - (7) 在訴訟期間經過後專利價值是否會消失或是被其他科技所替代
 - (8) 潛在的損害是否難以估算
 - (9) 若無禁制令的保護將鼓勵其他潛在侵權人進行侵害行為等等因素。

¹⁷⁶ "The patent statute provides injunctive relief to preserve the legal interests of the parties against future infringement which may have market effects never fully compensable in money. 'If monetary relief were the sole relief afforded by the patent statute then injunctions would be unnecessary and infringers could become compulsory licensees for as long as the litigation lasts.'" See *Hybritech Inc. v. Abbott Labs.*, 849 F.2d 1446, 1457 (Fed. Cir. 1988), quoting *Atlas Powder Co. v. Ireco Chemicals*, 773 F.2d 1230, 1233 (Fed. Cir. 1985)

¹⁷⁷ *Reebok Int'l v. J. Baker, Inc.*, 32 F.3d 1552, 1556 (Fed. Cir. 1994).

¹⁷⁸ Presumption "derives in part from the finite term of the patent grant, for patent expiration is not suspended during litigation, and the passage of time can work irreparable harm." See *H.H. Robertson Company v. United Steel Deck, Inc.*, 820 F.2d 384, 390 (Fed. Cir. 1987).

¹⁷⁹ See Christopher K. Hu, *supra* note 158, at 207. See also *Hybritech Inc. v. Abbott Labs*, 849 F.2d 1446, 1451 (Fed. Cir. 1988).

在「臨時禁制令」的聲請上，這個受有無可回復之損害的推定是可以反證推翻的，如果專利侵權人馬上減少或停止其侵權行為，將使得禁制令的核發沒有必要；但在「永久禁制令」上，即使停止現在的侵害行為亦不能當作拒絕核發永久禁制令的充足理由。再者，如果專利權人對提起訴訟有所懈怠¹⁸⁰（doctrine of lache）、沒有實施其專利¹⁸¹、或專利侵害人的行為只是侵害了原告市場活動的一小部分¹⁸²，或是專利權人有授權意願，將使得法院可能拒絕核發永久禁制令。尤其是法院判定專利權人勝訴後，專利權人有意願和被控方談授權時，法院會偏向認定金錢賠償足以彌補其損害，毋庸核發永久禁制令¹⁸³。授權行為和推定受有無可回復損害的情形是互相矛盾的，除非是排他性的授權行為（exclusive licensing），顯示出專利權人仍欲保有用其專利在市場上排出他人使用的權利¹⁸⁴。

3.6.2 法律救濟途徑之不足

在過去的判決先例中，臨時禁制令的申請需符合勝訴可能性、受有無可回復之損害、雙方損益平衡及公共利益四個要素的考量，因此不同於永久禁制令的部分在於，臨時禁制令的聲請，如能符合受有無可回復之損害要素，等同於金錢所無法賠償的損害。是故關於此點並沒有法院判決特別作此詮釋。

但在 *Odetics Inc. v. Storage Technology Corp.*¹⁸⁵ 案中，法院認為完全的金錢損害賠償可以取代永久禁制令的核發。



3.6.3 雙方損益平衡

在 *Hybritech Inc. v. Abbott Labs.*¹⁸⁶ 一案，地方法院必須將禁制令核發對被告所造成的影響及拒絕核發對專利權人的影響，衡平考量之。但是在 *Total Containment, Inc. v. Environ Products, Inc.*¹⁸⁷ 一案，法院認為即使「臨時禁制令」將會迫使被告被排除於市場之外，也不足以作為拒絕核發禁制令的理由，因為專利的有效性及侵權都非常清楚地成立了。

¹⁸⁰ *T.J. Smith & Nephew Ltd. v. Consolidated Med. Equipment, Inc.*, 821 F.2d 646, 648 (Fed. Cir. 1987) 延遲 15 個月提出訴訟；*Read Corp. v. Powerscreen of Am.*, 26 F. Supp. 2d 204, 207 (D. Mass 1998) 延遲 6 年才提起訴訟。

¹⁸¹ *Reebok Int'l v. J. Baker, Inc.*, 32 F.3d 1552, 1557-1559 (Fed. Cir. 1994).

¹⁸² *Cordis Corp. v. Boston Sci. Corp.*, 99 Fed. Appx. 928, 934 (Fed. Cir. 2004).

¹⁸³ *High Tech Med. Instrumentation Inc. V. New Image Indus. Inc.*, 49 F.3d 1551, 1557 (Fed. Cir. 1995).

¹⁸⁴ *Schawbel v. Conair*, 122 F.Supp.2d 71, 84 (D. Mass. 2000), citing *Polymer Technologies, Inc. v. Bridwell*, 103 F.3d 970, 976.

¹⁸⁵ "The law is well settled that an injunction shall not issue with respect to any infringing product for whose infringement the patentee has been awarded full compensation." *See Odetics Inc. v. Storage Technology Corp.*, 14 F. Supp. 2d 785, 788 (E.D. Va. 1998), *aff'd* 185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999).

¹⁸⁶ *Hybritech Inc. v. Abbott Labs.*, 849 F.2d 1446, 1457 (Fed. Cir. 1988).

¹⁸⁷ *Total Containment, Inc. v. Environ Products, Inc.*, 1992 U.S. Dist. Lexis 6788, *9 (E.D. Pa. 1992).

在「永久禁制令」的核發案例中，甚少就此因素進行討論，因為一旦專利權人在本案獲得勝訴判決後，法院即推定其受有無可回復之損害而金錢所不足已賠償，便會直接核發永久禁制令，不會再考量雙方損益的平衡。

而在臨時禁制令的聲請上，地方法院並沒有特別重視這一部份，原則上只要符合其他三個要件¹⁸⁸，法院原則上就會核發，除非核發會使相對人產生極大之不利益。

3.6.4 公共利益

過去的判決先例顯示，一旦專利侵權成立且專利有效性被確立後，通常情形即會核發永久禁制令，唯有在少數為了公共利益的緣故而拒絕核發。在臨時禁制令核發的考量上，地方法院在Hybritech¹⁸⁹一案認為相對人的癌症與肝炎檢測器材陪除在法院所核發的臨時禁制令，此乃專利制度鼓勵創新活動，促進社會進步使得大眾享有科技帶來的便利，但禁制令的核發亦將抑制市場上競爭的情形，導致消費者選擇減少。

在Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.¹⁹⁰一案，法院認為如果社會大眾對該發明有需求而專利權人卻沒有實施該專利發明，此時原告對社會並沒有貢獻，法院不需要來核發永久禁制令來保護之。過去鮮少有法院因公共利益考量，行使裁量權來拒絕核發永久禁制令。



茲舉兩件過去有關拒絕核發永久禁制令的重要案例：

(1) City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.¹⁹¹

本案系爭技術為處理和淨化污染物的專利，而法院判定該專利有效，而且被City of Milwaukee的污水處理廠所侵害。地方法院除了核發損害賠償外，亦核准永久禁制令來禁止被告繼續用來操作其處理廠。第七巡迴上訴法院撤銷了地方法院之永久禁制令決定，原因在於永久禁制令的核發將造成污水處理廠的停擺，將使得整個社會大眾沒有辦法來處理這些污染物，進而只能將其倒入密西根湖，將會污染水源，並使得生態及人體健康受到嚴重的影響，因此上訴法院以此公共利益考量的重大理由，拒絕核發永久禁制令，僅維持金錢損害賠償之決定。

(2) Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp.(C.D. Cal. 2004)¹⁹²

¹⁸⁸ 勝訴可能性、受有無可回復之損害及公共利益因素。

¹⁸⁹ Supra note 186 .

¹⁹⁰ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 1547 (Fed. Cir. 1995) (in banc), cert. denied, 516 U.S. 867 (1995).

¹⁹¹ City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc., 69 F.2d 577, 577-579, 593 (7th Cir. 1934).

Mallinckrodt, Inc. 是一家醫療設備器材的製造商，其製造的血氧濃度儀(Nellcor) 侵害了專利權人Masimo公司的一種透過脈衝波頻率的測量來讀取血液中含氧量之方法專利，但是地方法院拒絕核發永久禁制令，原因也是在於強大的公共利益。法院認為如果核發了永久禁制令，則許多醫院將必須被迫放棄有關測量血液中含氧量的相關設備，必須再次透入大量的成本來標準化其沒有侵權的設備與操作。基於上述理由，攸關公共健康，故拒絕核發永久禁制令。

3.7 重要案例分析

3.7.1 核准永久禁制令之案件

(1) Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.¹⁹³ (絕對財產權)

Continental及Eastern均是從事紙袋製造的廠商，而Eastern向法院主張Continental侵犯其紙袋製造機(paper bag machine)專利，法院認同Eastern專利之有效性，同時發現Continental侵害其專利多個權利項。最高法院贊同上訴法院核准Eastern永久禁制令(perpetual injunction)請求。本案的爭議即在於「Eastern只擁有一件紙袋製造機專利，且該專利並未被使用於其本身的紙袋製造機上被告Continental Paper Bag Co.認為其有足夠的法律救濟來彌補其專利遭受侵害的損失，因而向最高法院主張Eastern從未商品化該專利，也沒有將其專利作有效的使用，如果此時法院核准永久禁制令來遏止像Continental Paper Bag Co.這樣執行其紙袋製造機而對社會整體利益有所提升的企業，將有失公平，也將和專利制度的目的背道而馳。

最高法院並不認同Continental Paper Bag Co.之主張，法院從專利法和憲法的角度解釋，一旦專利權的範圍確定後，會由專利侵害的救濟來執行之。本案法院認為專利權範圍很清楚，而專利乃權利人獨有之財產，在該專利權利範圍下，權利人具有排他權，得排除他人就該專利進行製造、使用、販賣等任何市場上的行為，這樣的獨占行為是憲法所例外允許的。雖然上訴法院認為Eastern Paper Bag Co.¹⁹⁴沒有商業化其專利即便就是將專利給「鎖住」的商業策略，不作任何的製造使用，目的在保護其公司一般產業並將競爭者排除在外，也完全沒有問題，但最高法院並不同意。最高法院認為未將專利付諸實行的原因可能在於舊有的機器全面轉換成新專利的機器將是非常耗費成本的，而且其具有絕對的正當理由來排除其「競爭者」Continental Paper Bag Co使用其專利，這也

¹⁹² Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp., No. 00-6506, 69 (C.D. Cal. Jul. 14, 2004) (order regarding post-trial motions).

¹⁹³ Cont'l Paper Bag Co. v. E. Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 422 (1908); See also David B. Conrad, *Minig the Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of The Automatic Injunction rule in eBay v. MercExchange*, 26 REVLITIG 119, 122(2006).

¹⁹⁴ *Supra* note 193, at 427-428.

是當初國會立法目的，藉由賦予專利排他權，包括專利的製造、使用、銷售來刺激發明，而專利權是絕對的「財產權」。因此最高法院以憲法賦予專利權人的合法排他權為主要理由，駁回了Continental的上訴理由。

(2) *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*¹⁹⁵ (無可回復之損害推定)

CAFC撤銷了地方法院拒絕核發永久禁制令的命令，認為本案訴訟花了八年，且專利人的專利只剩下四年的有效期間，一旦確立侵權成立，法院應當推定專利權人受有無可回復之損害，而且被告侵權人亦未能舉證說服法院拒絕核發永久禁制令。

(3) *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*¹⁹⁶ (被告停止侵權行為)

CAFC認為地方法院拒絕核發永久禁制令已超出其裁量範圍，因為本案訴訟已經確立專利權人的專利有效而被告侵權成立，即使侵權人抗辯其已停止侵權的行為，但沒有提出證據表示未來不會再繼續作侵權行為，因此撤銷地方法院的拒絕核發永久禁制令，改為核准專利權人之申請。

(4) *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*¹⁹⁷ (地方法院裁量權)

CAFC同樣的撤銷地方法院的拒絕核發永久禁制令的決定，原因在於上訴法院改判專利侵權成立。至於永久禁制令是否核發及效力範圍還是交由地方法院來判斷。

(5) *Honeywell Intern., Inc. v. Universal Avionics Systems Corp.*¹⁹⁸ (有迴避設計)

地方法院核准專利權人聲請的永久禁制令救濟，因為法院認為專利權人在本案獲得勝訴判決後，法院應推定其因被告之侵權行為而受有無可回復之損害。而且被告提出其迴避設計之產品，已不再會侵害原告之專利了，同時原告仍拒絕授權其專利給被告，是故沒有任何拒絕核發的理由，也不會對被告造成嚴重影響，法院決定核准之。

(6) *Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp.*¹⁹⁹ (專利權人

¹⁹⁵ *Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd.*, 868 F.2d 1226, 1247, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1929 (Fed. Cir. 1989).

¹⁹⁶ *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 842 F.2d 1275, 1282, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1277, 1283 (Fed. Cir. 1988).

¹⁹⁷ *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc.*, 733 F.2d 858, 866, 221 U.S.P.Q. (BNA) 937, 943 (Fed. Cir. 1984).

¹⁹⁸ *Honeywell Intern., Inc. v. Universal Avionics Systems Corp.*, 2005 WL 2860001 (D. Del.2005).

¹⁹⁹ *Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp.*, 106 F. Supp. 2d 696, 702-08 (D.N.J.

獨占)

如同前文所述，紐澤西地方法院核准永久禁制令，並要求被告回收所有侵權的疫苗。判決的理由表示，如果不這麼做，原告將因被告的侵害行為而使得其專利商品市占率逐漸下降，而原告的聲譽也將受到嚴重影響。被告抗辯核發永久禁制令將造成市場獨佔，其他公司或研究者都無法使用其發明，對這個社會利益是不好的，但法院認為此乃永久禁制令所帶來的附隨效果，且永久禁制令並沒有帶來這麼廣泛的獨佔效果，來禁止所有更進步的研發，因此法院最後還是核准了永久禁制令。

(7) *In re Hayes Microcomputer Products*²⁰⁰ (雙方損益平衡)

CAFC雖核准永久禁制令之核發，但同時也同意被告之請求，在上訴期間暫不核發永久禁制令。被告指出一旦執行永久禁制令，在上訴判決決定之前其將已被排除於市場競爭之外，而且專利權人並沒有實施其專利，同時卻將其專利授權給十八家公司，因此在雙方損益平衡上，雖然被告沒有提出強烈證據顯示其勝訴可能性，法院仍然同意被告之聲請。

3.7.2 拒絕永久禁制令之案件



(1) *Foster v. American Mach. & Foundry Co.*²⁰¹ (專利權人沒有實施其專利)

CAFC同意地方法院拒絕核發永久禁制令及判命強制授權的決定。主要原因在於專利權人並沒有將其專利付諸實行或商業化。該案中提到「禁制令是一種衡平法上的救濟，必須依照個案不同的情形加以個別判斷，來保護該專利避免遭受侵害，而非用來作為專利權人增加其談判著力點之工具，此乃專利法第283條規定之宗旨。本案中，侵權人製造出產品，而專利權人卻沒有；在考量相對的衡平因素之後，法院認為永久禁制令來將無可回復的困境加之於被告身上，而專利權人卻沒有得到任何好處時，核發禁制令將不是一個符合衡平之作法。因此地方法院為了避免了因永久禁制令而面臨一個企業的關閉，核准了強制授權，透過合理授權金來彌補專利權人的損害。CAFC以『彈性的』作法來讚許地方法院之判決。CAFC認為既然原告並沒有資力來實施其專利，獲得利潤，則強制授權對專利權人將是有利的。即便專利權人未能在聲請永久禁制令上獲得勝訴，給予強制授權亦是給了『半條麵包』了，不無小補，所以法院在這樣的決定上是公平的。

2000).

²⁰⁰ *In re Hayes Microcomputer Products, Inc. Patent Litigation*, 766 F. Supp. 818, 822, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836, 1839 (N.D. Cal. 1991); *see* 982 F.2d 1527, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1241 (Fed. Cir. 1992).

²⁰¹ *Foster v. American Mach. & Foundry Co.*, 492 F.2d 1317, 1324, 182 U.S.P.Q. (BNA) 1 (2d Cir. 1974).

(2) *Nerney v. New York, N. H. & H. R. Co.*²⁰² (公共利益)

地院核發的永久禁制令禁止鐵路公司讓使用被控侵權之煞車系統的運貨車廂，在鐵路公司的鐵路上運行與運送，但上訴法院卻撤銷之，拒絕核發永久禁制令。上訴法院認為，侵害專利的煞車系統是由別家廠商製造，鐵路公司無法控制或修正用在其運貨車廂的煞車，對禁止鐵路公司之禁制令是沒有意義的，除了達到就是被強制鐵路公司付出更高額的授權金的目的外。同時公共利益可能也會因貨運運送遲延（因禁制令）而造成不方便。上訴法院再次強調禁制令在專利案件中，並不非當然核發的，本案關於公共運輸便利的衡平考量是拒絕核發的重要因素，尤其在禁制令核發之目的僅是作為專利權人強化談判地位的工具時，法院不應核發永久禁制令。禁制令是一個衡平法上的救濟，在衡量上應避免造成對公共利益所造成重大不利益，而禁止其運貨車廂搭配 Equipco 的煞車，確實將造成公共的重大不利益，是故法院拒絕勝訴之專利權人的聲請。

(3) *City of Milwaukee v. Activated Sludge*²⁰³ (公共健康)

如同上述，本家中如果核發了永久禁制令，則整個社會將沒有辦法處理污水，最後將把未處理的全數倒入密西根湖內，如此一來將嚴重污染水源及生態，進而對健康和生命造成嚴重威脅，因此法院拒絕核發永久禁制令。

(4) *Vitamin Technologists v. Wisconsin Alumni Research Foundation*²⁰⁴ (公共健康)

法院拒絕核發永久禁制令，核准將系爭專利可為透過維他命D來照射人造奶油之使用，以避免軟骨症之用。法院發現該專利有無效和誤用的情形，即便專利有效，就公共健康來看，拒絕社會透過實行其專利來獲益對公共健康無益，所以拒絕核發。

²⁰² *Nerney v. New York, N. H. & H. R. Co.*, 83 F.2d 409, 410–11, 29 U.S.P.Q. (BNA) 456 (C.C.A. 2d Cir. 1936).

²⁰³ *City of Milwaukee v. Activated Sludge*, 69 F.2d 577, 593, 21 U.S.P.Q. (BNA) 69 (C.C.A. 7th Cir. 1934).

²⁰⁴ *Vitamin Technologists v. Wisconsin Alumni Research Foundation*, 146 F.2d 941, 944–46, 64 U.S.P.Q. (BNA) 285 (C.C.A. 9th Cir. 1944).

表 3-1 拒絕核發永久禁制令之案件列表

	拒絕核發之理由	案件
實質要件	沒有實施專利	<ul style="list-style-type: none"> ● Foster v. American Mach. & Foundry Co. ● Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.
	金錢足以彌補其損害	<ul style="list-style-type: none"> ● Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp. ● Union Tool Co. v. Wilson
	公共健康	<ul style="list-style-type: none"> ● City of Milwaukee v. Activated Sludge ● Vitamin Technologists v. Wisconsin Alumni Research Foundation ● Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp.
	公共利益	<ul style="list-style-type: none"> ● Nerney v. New York, N. H. & H. R. Co. ● Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.
形式要件	未能特定範圍(過廣或不明)	<ul style="list-style-type: none"> ● Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc. ● Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp. ● Fuji Photo Film Co., Lt d. v. Jazz Photo Corp.
	懈怠	<ul style="list-style-type: none"> ● Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp. ● Ruckelshaus v. Monsanto Co.
	提起訴訟後專利到期	<ul style="list-style-type: none"> ● Kearns v. Chrysler Corp.

本研究自行整理

表 3-2 重要判決先例表

時間	案件名稱	判決重點
1908	Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co. (S. Ct.)	專利權是「絕對之財產權」
1934	City of Milwaukee v. Activated Sludge (C.C.A. 7th Cir.)	重大公共利益考量（公共環境）而拒絕核發
1936	Nerney v. New York, N. H. & H. R. Co. (C.C.A. 2d Cir. 1936)	重大公共利益考量（公共運輸交通）而拒絕核發
1974	Foster v. American Mach. & Foundry Co. (2d Cir.)	專利權人未實施專利，有損於社會大眾對該技術或產品之需求時，應拒絕核發
1982	Weinberger v. Romero-Barcelo (S. Ct.)	衡平四要素測試法
1983	Smith Int'l inc. v. Hughes Tool Co. (Fed. Cir.)	一旦專利權人能清楚證明專利之有效性與侵害之事實持續發生，地方法院應推定有無可彌補之損害發生
1984	Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co. (Fed. Cir.)	禁制令是衡平救濟，地方法院具有「裁量權」，不應「自動核發」
1988	W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc. (Fed. Cir.)	即便被告已停止侵害專利行為，仍應核發永久禁制令
1989	Richardson v. Suzuki Motor Co. (Fed. Cir.)	CAFC 建立「普遍原則」，只要專利合法性確定及侵權成立下，法院應核發永久禁制令。
1995	Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc. (Fed. Cir.)	核發永久禁制令（排他權），有利於公共利益（發明誘因），但未實施、使用專利者，有損公共利益，法院可拒絕核發
2004	Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp.(C.D. Cal.)	重大公共利益考量（公共健康）而拒絕核發
2006	eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. (S. Ct. 2006)	永久禁制令是衡平法之救濟，必須依照傳統衡平四要素測試法

本研究自行整理

第四章 美國專利案件永久禁制令之最新發展

4.1 eBay 案之發展

2006年5月15日，美國聯邦最高法院9名大法官全體無異議地做出終審判決，廢棄了美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）*MercExchange v. ebay* 專利侵權案的二審判決，發回一審地院重審。在此判決之前，美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院（US District Court for the Eastern District of Virginia）拒絕核發永久禁制令，但CAFC推翻了地方法院的這一決定。

CAFC作出二審判決後，被告eBay向美國聯邦最高法院提起上訴，而最高法院發出調卷令（*Certiorari*）提審此案。在最高法院受理案子期間，一直受到各界廣泛關注，以Yahoo、Nokia為首的網路交易網站及電子科技領域的公司或團體堅決支持eBay，而各種生物醫藥企業和團體則為維護其本身的專利價值，堅決支持聯邦上訴法院的二審判決。學界亦分為兩大意見，一為智慧財產權法，有關專利法的學者們支持聯邦地院拒絕核發永久禁制令之決定，而法律經濟學的教授們則持反對意見，支持核發永久禁制令。上述各團體也陸續提出意見給聯邦最高法院以做參考。

4.2 eBay 案聯邦地方法院判決²⁰⁵



eBay Inc.是目前網際網路上交易流量最大的網站，而本案的原告的專利權人Mercexchange是三件關於線上拍賣技術的美國專利之專利權人²⁰⁶，當其發現eBay、Half.com及ReturnBuy三家涉嫌使用其專利技術時，即向美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院提出專利侵權訴訟。

在法院開庭審判前，ReturnBuy和MercExchange達成和解。而法院做出的判決主文如下：

²⁰⁵ *Mercexchange L.L.C.v. eBay Inc.* 275 F.Supp.2d 695 (E.D.Va. 2003) at 695-722

²⁰⁶ MercExchange之線上拍賣技術簡介：

專利公告號	專利名稱
5,845,265	Consignment nodes
6,085,176	Method and apparatus for using search agents to search plurality of markets for items
6,202,051	Facilitating internet commerce through internetworked auctions

表格來源：楊仲榮，〈聯邦最高法院同意聽取eBay專利糾紛案〉，《智識網新聞》，at <http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20060301171738>（上次造訪日期：2007年6月26日）。eBay的「立即買」（Buy It Now）線上購物服務，以固定價格得標商品的方式，侵害了MercExchange之商業方法專利。

4.2.1 判決結果

- (1) eBay 與 Half.com 專利侵權成立。
- (2) 直接侵權成立，被告應支付損害賠償金。
- (3) 引誘侵權成立，加重損害賠償額。
- (4) 拒絕核發永久禁制令。
- (5) 訴前利息請求核准。
- (6) 懲罰性損害賠償與律師費用之請求不予核准。

4.2.2 判決理由

雖然法院認定 eBay 和 Half.com 分別對於 265 號及 176 號專利惡意侵權，損害賠償金也高達 3500 萬美金，但地方法院在衡量全案各種要素之後，拒絕發出永久禁制令。

雖然原告提出了永久禁制令之請求，但地方法院引用了過去的兩件判決先例²⁰⁷：W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc. 與 Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp.，認為專利法第 283 條之規定，法院具有決定是否核發禁制令之權限，而判斷的標準在於適用傳統衡平判斷原則²⁰⁸：第一，如果禁制令不核發專利權人是否會遭受無可回復之損害；第二，法律上之救濟途徑是否足以彌補原告之損害；第三，核發禁制令是否符合公共利益；第四，在判斷原被告的損益平衡後，禁制令核發是否仍有利於原告。

(1) 無可回復之損害 (Irreparable Harm)

雖然在過去的判決先例表示，一旦專利合法性確定及侵權成立，法院將推定原告受有無可回復或無可彌補的損害²⁰⁹；而在本案，這樣的前提的確已經存在。除此之外，專利權人也提出法院若不核發禁制令，被告的侵權行為將剝奪其追求發展的動力，而身為一個授權人的權益亦將受損。

然而聯邦地方法院卻認為，專利權人受有無可回復之損害僅是一種推定，在參考 Polymer Tech., Inc. v. Bridwell 的案件原則，仍然有可以反證推翻的空間，例如：
a. 侵權人是否已經停止其行為；
b. 專利權人在過去是否有授權行為，而該授權金足以彌補其損害；
c. 專利權人是否故意拖延提出訴訟的時間，以損害他人為目的讓

²⁰⁷ *Id.* at 711.

²⁰⁸ *Id.*

²⁰⁹ *Id.*, see also *Odetics*, 14 F.Supp.2d at 794 (quoting *Smith Int'l Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1581 (Fed.Cir. 1983)) “validity and continuing infringement have been clearly established TTT immediate irreparable harm is presumed.”

侵權人投入更多的成本，再以禁制令之核發來打擊被告²¹⁰。

因此被告為了推翻該推定，提出了專利權人有授權或是販售其專利之意願的證明，而經過法院調查後，確實認為本件原告並未實施其專利，僅是利用專利來授權，並且在審判期間不斷地聲明其提起訴訟的目的並不是為了禁止 eBay，僅是為了獲得適當的侵權損害賠償而已。過去聯邦上訴法院在 High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., Inc.²¹¹一案中也認為若專利權人欠缺關於其專利之商業活動，將是一個判斷其是否受有無可彌補損害之重要判斷因素。因此法院總結，由於專利權人缺乏實施專利的行為或商業活動，加上其尋求授權的意圖及發表的聲音，認定原告並未受有無可彌補之損害。

同時在本案審判期間，原告亦未申請臨時禁制令（preliminary injunction），使得地院更加地確信專利權人並未受有無可回復之損害。當然法院並未將此要素當作決定性的理由，但仍認為在衡平因素的第一項考量上，專利權人並未受有無可彌補的嚴重損害²¹²。

（2）法律上之救濟途徑是否足夠（Adequate Remedy at Law）

原告引用過去在 Smith Int'l 一案中判決理由的一段話，指出「如果沒有禁制令的救濟，其專利排他權將會消失，而憲法透過排他權之給予所欲達成促進實用技藝進步的目的將嚴重地無法達成。專利權人也因此無法透過專利排他權——這麼一個有力的工具，來完全享有其發明的價值，而這麼一來，對未來的潛在發明人、專利權人將不再具有誘因進行研究或發明。」²¹³

但是被告卻認為在本案的情形，金錢損害賠償將足以彌補原告所受到繼續侵權行為的損害，亦即「強制授權」在本件訴訟中是合適的處置方式²¹⁴。

地方法院引用了過去聯邦上訴法院的判斷理由²¹⁵，認為既然專利權人曾有專利授權紀錄，加上亦有意願授權給本案被告，因此認為在此金錢損害賠償應該足以彌補原告之損害。過去之所以有許多典型的案件認為金錢損害賠償是不足以彌補專利權人的損害，乃因拒絕核發永久禁制令將限制專利權人行使其專利排他權；但本件訴訟卻是不同於以往典型的特別案例，亦即金錢損害賠償應足以彌補原告之損害。

²¹⁰ *Id.* at 712.

²¹¹ *Id.* at 712; *see also* High Tech Medical Instrumentation, Inc. v. New Image Indus., Inc., 49 F.3d 1551, 1556 (Fed.Cir.1995).

²¹² *Id.*

²¹³ *Id.* at 713; *see also* Smith Int'l, 718 F.2d at 1577-78.

²¹⁴ *Id.*, *see also* Foster v. American Mach. & Foundry Co., 492 F.2d 1317, 1324, 182 U.S.P.Q. 1 (2d Cir.1974)

²¹⁵ *Id.*, *see also* High Tech, 49 F.3d at 1557.

(3) 公共利益 (Public Interest)

過去的案例中，通常在公共利益的判斷上都會作有利專利權人的決定²¹⁶，但是也有例外的情形是拒絕核發禁制令的，例如：醫療目的²¹⁷。如果禁制令的核發將造成被告嚴重的損害，而對專利權人卻沒有任何好處時，核發禁制令將是不平衡的作法，有損公共利益²¹⁸。

本次訴訟中，法院認為在專利權人沒有實施其專利，也無意願實施時，社會大眾無法從其專利中獲得任何利益。專利體制下，透過專利系統申請、獲得專利是很重要的，因為他讓人們去改進該專利，使得社會更進步，也讓整個專利系統往前更進一步，因此法院認為被告所提出有關「商業方法專利」受有效推定的潛在性問題，造成美國專利商標局必須二次審查時，禁制令的核發將不妥當，尤其是其未實施也無意實施的情況下，對公共大眾更是無益，因此在此點作出對被告有利的判斷。

(4) 雙方損益平衡 (Balance of the Hardships)

在衡量核發禁制令對被告的損害及不核發禁制令對原告之損害之後，法院認為在此因素做出對被告「稍微」有利的判斷。因為在本案，尊重專利權人的權利固然重要，但專利權人並未實施其專利，僅用其專利來獲得授權金而已，法院認為用金錢損害賠償應予足夠彌補其損害²¹⁹，聯邦地方法院甚至認為此時如果仍核發永久禁制令，無異是打開了「潘朵拉的盒子」，大開不良的先例。

另外，如果法院核准永久禁制令的話，紛爭將永無止盡，例如：未來被告將進行迴避專利，而原告將提出藐視法庭的程序，法院必須再次開庭來審理被告是否違反的法院命令或是繼續侵害原告之專利權等等問題，耗費司法與雙方當事人資源甚鉅，而法院將需要一個專家來判斷其迴避專利結果。然而在這樣的情形下，如果被告在未來持續作侵權行為的話（本案被告為惡意侵權），法院將傾向於核發懲罰性損害賠償²²⁰。

因此在這樣的假設下，專利權人終究仍是獲得一個「金錢損害賠償額」來彌補其損害，因此法院認為在雙方損益平衡考量下，做出對被告有利的判斷

²¹⁶ *Supra* note 209.

²¹⁷ *Spura* note 205, at 713; *see also* *Datascope Corp. v. Kontron, Inc.*, 786 F.2d 398, 401 (Fed.Cir.1986)(在案子中，系爭專利為疏導管用在患有心臟疾病的患者上。)

²¹⁸ *Id.*

²¹⁹ *Id.*(affirming district court's denial of permanent injunction where, after assessing the relative equities, the court properly the patentee would benefit from a compulsory royalty). *See generally Foster*, 492 F.2d at 1324.

²²⁰ *Id.*

綜上所述，法院拒絕核發永久禁制令。

4.3 eBay 案 CAFC 之判決²²¹

當事人雙方對聯邦地方法院的判決不服，交互上訴至 CAFC，法院於 2005 年 3 月 16 日公布判決結果，一部維持一部改判。最重要的部分在於審後請求，雖維持地院拒絕准許懲罰性損害賠償及律師費，上訴法院撤銷了地院關於禁制令之決定，改判准許核發永久禁制令。

4.3.1 判決結果²²²

- (1) 維持地方法院對於‘265 號專利有效之判定，亦認為該專利遭受侵害。
- (2) 沒有足夠證據證明拍賣網站經營者有引誘產品賣家侵害前項專利之行為。
- (3) ‘176 號專利因前案揭露，不符合專利法第 102 條規定而無效。
- (4) ‘051 專利是否有效仍有事實上爭議
- (5) 撤銷地方法院之拒絕核發永久禁制令，認定為裁量濫用；但維持地方法院之決定，拒絕核發懲罰性損害賠償與律師費。

4.3.2 理由

就地方法院拒絕核准永久禁制令，上訴法院認為其濫用裁量權，因此撤銷其拒絕核發之命令，是故等同核准永久禁制令之核發，原因如下：

第一，排他權本就是財產權的核心，而過去的判決先例 *Richardson v. Suzuki Motor Co.* 表示一旦專利侵權成立，及專利有效性被確定後，法院應自動核發永久禁制令，此為「普遍原則」(general rule)²²³。而上訴巡迴法院在 *Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc.* 一案也提到，除非有重要的公共利益存在，拒絕核發的例子少之又少。因此法院若要以專利權人並未實施其專利來作為拒絕核發禁制令的重要理由時，該專利必須跟公共利益或公眾需求有重要關係，例如：公共健康；然而在本案，地方法院並沒有提出有力的理由來說明這樣例外拒絕核發的原因何在²²⁴。

第二，地方法院認為商業方法專利的推定有效性有其缺陷，認為國會應該減少這類專利的要推定有效性，要求 PTO 作二次審查。上訴法院認為，這並不是拒絕核發禁制令之公共利益相關理由。

²²¹ See *MercExchange, LLC v. eBay, Inc.* 401 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2005).

²²² *Id.*

²²³ 這樣的法律原則 (general rule)，可說是「近乎自動性」核發，或是本質性 (per se) 的禁制令核發原則；僅有少數「例外」才會拒絕核發，因此本文將此原則統一翻成「普遍原則」，強調其適用之「普遍性」，而非強調「例外」情形。

²²⁴ *Id.* at 1338-1339.

第三，地方法院認為如果核准了永久禁制令，侵權人勢必要進行迴避設計，屆時免不了需召開藐視法庭程序，來審查侵權人是否違反了禁制令規定，該迴避設計是否仍若入侵權範圍，如此一來耗費資源甚鉅。上訴法院認為地院如此的考量將侵害專利權人 Mercexchange 的排他權利，尤其這樣的爭議在專利案件中常常出現，即使拒絕核發禁制令，類似的爭議仍然會繼續發生，只要專利權人堅信其專利被侵害了，訴訟仍然會繼續，資源並不會因此被節省，是故此點亦為不充分的理由。

第四，上訴法院認為即使專利權人有授權意願，亦不當然剝奪其獲得禁制令救濟之權利。要獲得禁制令的救濟保護，並不以有實施其專利為必要條件，專利法規定上不論是否有授權意願、或是否有實施其專利，都有權利獲得禁制令保護。

最後，原告雖未提出臨時禁制令，但並不當然排除其獲得永久禁制令之救濟，兩者的救濟目的和要求是截然不同的²²⁵，臨時禁制令是為了維持法律現狀，在本案審理期間避免侵權行為對原告造成之損害繼續擴大，而永久禁制令則是「永遠地」²²⁶排除侵權人在現在及未來的任何侵權行為。

因此 CAFC 認為沒有任何合理的理由，讓地院可以悖離過去判決先例所建立的「普遍」原則，所以關於此部分決定撤銷地院拒絕核發永久禁制令之命令，核准專利權人之請求。



4.4 eBay 案聯邦最高法院判決²²⁷

地方法院關於永久禁制令適用的標準與上訴法院的作法不同，上訴法院認定地方法院有濫用裁量的情形，最高法院最後決定聽審此案，以調閱令聽取本案，於 2006 年 5 月 15 日做出最終判決。

4.4.1 判決結果與理由

在美國政府三權分立的架構下，立法權雖主要由國會主導，但仍有部分是與法院共享的。國會立法，再由法院來解釋並適用法律，只要在不違背憲法的規定，法院的判決在不違反權利分立的原則下，對碰上類似情形的法院判決有其拘束力。因此 CAFC 認為，在過去由上訴巡迴法院建立的判決先例，以及適用的法律原則，下級法院應受其拘束，進而撤銷了地方法院拒絕核發永久禁制令的判決。

²²⁵ *Id.* at 1339, *see also* *Lerner Germany GmbH v. Lerner Corp.*, 94 F.3d 1575, 1577 (Fed.Cir.1996) (“a preliminary injunction and a permanent injunction are distinct forms of equitable relief that have different prerequisites and serve entirely different purposes.”)

²²⁶ 此處「永久」(permanent)的意思，應可解釋為該專利的「有效期間」。

²²⁷ *eBay Inc. v. MercExchange, LLC*, 126 S.Ct. 1837 (U.S., 2006).

CAFC 這樣的判決對 eBay 將造成非常重大的影響，eBay 面臨必須立即關站的危機，因此律師團用盡了全力來上訴到最高法院，希望事情仍有一絲轉圜的餘地。最高法院一年聽取的案子並不多，從 7000~7500 件案子中，如有上訴巡迴法院見解不一，或是法律適用錯誤的情形，選擇 100~150 件重要性案子聽取，亦即不到 2% 的機率，可以獲得最高法院的關注，但是 eBay 的律師團做到了，他們成功地讓案子上訴至最高法院。

在 2006 年 5 月 15 日，最高法院判決出爐，在其主文表示：(1) 在專利法由生的案件中，關於永久禁制令核發的審核必須適用傳統的衡平四要素測試法(4-factors test)。(2) 在專利侵權成立的案件中，專利權人對其專利之授權意願及，是否具有實施其專利或商業化的行為，不能作為排除其獲得永久禁制令救濟之當然理由²²⁸。

最高法院引用 Weinberger v. Romero-Barcelo 一案，最高法院所建立的衡平四要素測試法(4-factors test)²²⁹，在過去被衡平法院用來判斷在專利侵權的案件中，勝訴的專利權人是否可以獲得永久禁制令的救濟，來對侵權人的侵害行為完全排除。這個測試法要求原告，也就是專利權人必須證明：(1) 其受有無可彌補的損害；(2) 該損害是法律上任何救濟手段都無法彌補的損害；(3) 在判斷雙方的損益平衡後，禁制令仍應該核發；(4) 永久禁制令的核發並不會對公共利益造成不利的影響。這個衡平考慮的標準，在過去的判決就已經有明白表示過了，而關於 CAFC 這種悖離傳統衡平法考量的作法，必須審慎小心²³⁰。而最高法院之所以會接受 eBay 的上訴，原因就在於上訴法院及地方法院在永久禁制令核發的判斷上，適用一般原則(general rule)這樣的作法，已經違反了美國專利法第 283 條以及過去衡平法院所建立的傳統衡平四要素測試法的原則，eBay 認為聯邦巡迴上訴法院所堅持的普遍原則(或本質性原則)與專利法第 283 條規定及最高法院之案例法有重大衝突；而即使財產法中的原理也未能提供足夠的正當性讓 CAFC 可悖離第 283 條之規定；專利法第 283 條之適當解釋對於專利系統以及全國經濟而言都是非常重要的問題，因此對下級法院發佈調閱令²³¹，聽取這個案子並撤銷了 CAFC 的決定。

專利法第 283 條規定：發生專利權遭受侵害的情形下，法院根據衡平因素及認為合理的理由之下，「可以」核發禁制令，並非說「當然」核發，因此 CAFC 之普遍原則(general rule)是不對的。雖然在專利法 261 條規定²³²說到專利有個人私有財產的特質，加上同法第 154 條(a)項(1)款²³³也提到專利權是一種可以排除他人為了

²²⁸ *Id.* at 1838-1841.

²²⁹ *Id.*, see also Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 102 S.Ct. 1798 (1982).

²³⁰ *Id.*

²³¹ 調閱令(Certiorari)，通常指的是上級法院對下級機關的調閱文件命令。最高法院通常聽取案件的原則有二：一為權利人本身的權利(by right)，二為調閱令(by certiorari)；eBay 案則是後者。

²³² 35 U.S.C. § 261: "Subject to the provisions of this title, patents shall have the attributes of personal property."

²³³ 35 U.S.C. § 154(a)(1): "Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention

銷售或買賣而在市場上進行製造、使用、供給等行為之權利，但權利創造的本質與違反權利或遭受侵害時的救濟是不同的，因此救濟的規定，仍須回歸專利法 283 條的適用，必須在審核衡平因素後，法院再決定是否核發永久禁制令予專利權人救濟。而且專利法上禁制令的核發原則，其實和著作權法的規定及適用是一致的²³⁴，而著作權跟專利權保護的都是智慧財產權，保護其智慧財產權的對價就是要給予這個社會進步的誘因。

不管是地方法院或是 CAFC，都沒有正確地依法判決（適用傳統衡平四要素測試法）。地方法院雖然拒絕適用過去 CAFC 所建立的「普遍原則」，但其拒絕核發永久禁制令之理由，乃基於類型化的決定，認為專利權人既然沒有實施其專利，主要只想透過授權取得授權金²³⁵，那麼其便沒有受到無可回復的損害，用金錢損害賠償就足以彌補其損害了，因此拒絕核發永久禁制令。最高法院認為，傳統的衡平法院則並沒有允許這樣寬廣的分類並進而據此拒絕核發，因為如果這樣做，將嚴重影響到某些缺乏資本發展的專利權人，如：學校的研究者或是自行發明者，都偏好於授權行為，而非投注大量資金來發展其專利在市場上的地位。這樣類型化的拒絕核發永久禁制令是不公平的²³⁶。

而在 CAFC 所適用的「一般原則」之下，認為在專利為有效專利及侵權成立時，勝訴的專利權人通常可以獲得永久禁制令的救濟，亦是另一種類型化的核准永久禁制令決定而有所不當，同樣地違反了過去的判決先例，認為在判斷是否核發永久禁制令，地方法院具有相當的自由裁量空間²³⁷。

因此最高法院認為聯邦地方法院及上訴法院都沒有正確地適用傳統衡平四要素測試法（4-factors test）做正確的衡平判斷，因此最高法院並非決定本案是否需要核發永久禁制令，而是撤銷 CAFC 的決定，命令法院在專利侵權案件中，對永久禁制令核發的審核斷應該由地方法院根據過去傳統衡平法上發展的四要素測試法的原則重新認定。

throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.”

²³⁴ 17 U.S.C. § 502(a): “Any court having jurisdiction of a civil action arising under this title may, subject to the provisions of [section 1498 of title 28](#), grant temporary and final injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement of a copyright.”（亦即因著作權遭受侵害而提起之民事訴訟，法院在認為該侵害行為可被合理地避免或限制之情形下時，得核發暫時性或終局性的禁制令。）

²³⁵ *Id.* at 1840. (Most notably, it concluded that a “plaintiff’s willingness to license its patents” and “its lack of commercial activity in practicing the patents” would be sufficient to establish that the patent holder would not suffer irreparable harm if an injunction did not issue.)

²³⁶ *Id.* at 1840; *see also Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 422-430, 28 S.Ct. 748, 52 L.Ed. 1122 (1908). 拒絕類型化的判斷是否核發永久禁制令，認為專利權人即使沒有實施或使用其專利，也不能作為拒絕核發永久禁制令的絕對理由。

²³⁷ *Id.* at 1841.

4.4.2 大法官協同意見

雖然聯邦最高法院九位大法官全體無異議，同意廢棄 CAFC 的判決，然而對於本案發回到地方法院後應該如何處理的思考方向，卻存在有兩派南轅北轍的意見。這一點可以從大法官的協同意見中看出，一派傾向於永久禁制令的核發，一派則是傾向反對永久禁制令的核發。

傾向核發的一派由院長 Roberts 獲得大法官 Scalia 與大法官 Ginsburg 的支持，認為「是否該發出禁制令與否的決定」乃地方法院之衡平裁量權限，而此一裁量權之行使必須與傳統上之衡平原則相符合，專利糾紛並無異於適用此一標準之其他案件，從過去的判決先例即可得而知了，即「悖離行之多年的衡平原則的作法必須小心謹慎」²³⁸。

從十九世紀以來，法院在認定侵權成立的案件下，大多數都會核發永久禁制令來保障專利權人，這樣傳統的衡平原則作法令人一點都不驚訝，因為專利排他權通常很難藉由金錢損害賠償來彌補（讓侵權人來繼續侵權使用等同強制授權）這也是衡平四要素測試上，通常要證明前兩項所面臨的困難。為了解決這樣的困難，而以此為理由作為核發永久禁制令的正當理由，在 *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.* 一案亦明白指出是不足夠的²³⁹。但是地方法院的衡平裁量權也並非沒有限制，在相類似的案例發生時，仍然必須遵從過去判決先例所建立的法律原則與適用，做出相類似的決定。也就是「一頁的歷史勝過千萬邏輯」²⁴⁰，暗示地方法院如果不知道該如何決定時，應該遵循過去法院所建立的判決先例，做出相同的判決——在侵權成立的情形下，大多數案件應核發永久禁制令來排除侵權人的專利侵害。

然而另一派持反對核發永久禁制令的意見以 Kennedy 法官為主導，由 Stevens、Scouter 及 Breyer 法官支持，認為現代專利的發展已經超出當初立法者之預期，而專利的使用方法與型態也大不如前（如現代的專利權人大多利用授權行為），因此過去法院所建立的判決先例固然可取，仍必須做出適度的修正，由地方法院來扮演這樣的角色，透過一個彈性的衡平之裁量判斷，來適度地修正調整。是故專利是如何被使用的、其經濟價值、功能為何的，都必須加以仔細考量。永久禁制令的核發，在兩個競爭者間，與專利權人和被授權人之間的意義截然是不同的；競爭的產業往往希望藉由核心技術的排他使用，來建立其顧客關係或擴大市占率，以求得企業最大利益，此時禁制令的核發有助於其權利的實現，並讓其有更大的誘因繼續投入研發成本進行發明；相反地，如果是專利權人與被授權人之間，由於專利權人可能缺

²³⁸ *Id.* at 1841; *see also* *Weinberger v. Romero-Barcelo*.

²³⁹ *Id.* *Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F.2d 858, 865-867 (1984)

²⁴⁰ *Id.* at 1842; *see also* *New York Trust Co. v. Eisner*, 256 U.S. 345, 349, 41 S.Ct. 506, 65 L.Ed. 963 (1921) “a page of history is worth a volume of logic.” (大法官 Holmes, J. 代表最高法院的意見)

乏資本來實施商業行為，故以取得授權金為主要目的，此時禁制令的核發可能造成被授權人，也就是侵權人，將會遭受巨大損失，雖然其可能是惡意侵權，但對於雙方損益平衡或公共利益都沒有益處，甚至未來可能出現更多類似的訴訟，以永久禁制令作為談判的工具，將悖離法院判決之真正目的，因此 Kennedy 大法官的見解，適時地反映出在時代的變遷及專利的發展下，法律和法院都必須適時地做出回應與修正，不應僵化地勢用過去所建立的原則。

4.4.3 判決目的與影響

(1) 法律適用疑義

在傳統衡平四要素測試法的判斷上，最高法院明確地指出必須一一適用四要素測試法，而逐一分析，獨立判斷²⁴¹，亦即不能單以第一項的判斷結果即當作是否核發永久禁制令的理由，例如：聯邦地方法院認為原告專利權人既然沒有實施其專利，便不可能遭受無可回復之損害，進而認為核發永久禁制令不恰當，而拒絕核發，即是一例。同樣地，CAFC 認為一但專利有效性確定且專利侵害議程立下，即推定專利權人受有無可回復之損害，進而即核發永久禁制令，亦為不妥。言下之意，兩個下級法院的判斷，頂多符合四要素測試法的第一項要素，仍然必須判斷第二至第四要素，最後再綜合判斷，以作決定。

同時最高法院亦表示，缺乏實施專利或促使商業化的活動，不當然排除了專利權人獲得禁制令救濟的權利，因為原因可能有很多種，包括資金不足或是人力不夠等等，例如：獨立發明加或是校園研究者等等²⁴²。

最高法院再次重申，為了回歸專利法第 283 條的適用，法院在考慮衡平因素並認為合理的情形，必須適用 Weinberger v. Romero-Barcelo 一案所發展出的衡平法四要素測試法，並沒有哪一個因素占有特別重要的因素，必須依照個案不同的事實來加以判斷，這也是最高法院作此判決的目的——拒絕做出類型化的決定，避免下級法院僵化地適用法律，使得禁制令變成另一種手段，而不是真正的救濟²⁴³。

(2) 適應專利發展變遷

如同本件判決中大法官 Kennedy 在協同意見中所述，現代專利的利用與發展，已經大大地不同於以往，甚至以超出當初立法者所能預見之範圍²⁴⁴，尤其是現代的專利使用，大部分的專利都會進行授權的活動，也因此專利權的救濟更應該審慎考

²⁴¹ *Id.* at 1841.

²⁴² *Id.* at 1842.

²⁴³ *Id.*

²⁴⁴ *Id.* at 1842.

慮，即便專利法第 283 條已明文規定需考量衡平因素才能核發禁制令，但如何才是衡平考量？有哪些法律標準？事實如何適用到法條依據或是判決先例？哪些證據應該提出等等複雜之因素與標準，唯有透過法院在個案判斷中，一個個判斷，慢慢累積才能知道；也因此這樣艱困的工作，最高法院及 Kennedy 大法官都認為應該交由地方法院來判斷最適當²⁴⁵，尤其是衡平考量攸關事實證據部分。

以地方法院作為適應專利發展變遷的橋樑，也能較有彈性地來作個案判斷，實現個案正義，避免過於僵化的適用法律原則，造成雙方當事人，甚至是整體社會損益失衡。同時，CAFC 在未來對禁制令之核發的權限也將縮減，對地方法院的判斷沒有太大置喙的空間，也將原本即屬於聯邦地方法院的裁量權，真正地物歸原主。

(3) 增進社會福利

最高法院在本案之所以不做出是否核發的決定，原因在於一旦決定，過去的錯誤將一而再再而三地重現，也就是以本案為依據，做出類型化的核發與拒絕。最高法院回歸專利法第 283 條規定強調「衡平」考量，既不絕對保護專利權人的排他權利，也不當然斷定不實施專利或僅為授權而存在之專利權人不能獲得禁制令救濟，其選擇了中間路線，背後的目的，雖在判決主文及協同意見上沒有明示，在於增進社會總體的福利；尤其在衡平四因素數測試法中，雙方損益平衡及公共利益的考量，就是這個意涵。

在過去僅有在特別例外的情形，也就是重大公共利益如公共環境、衛生或健康的理由，才會拒絕核發禁制令之救濟；而現在最高法院認為，不應僅有「原則」與「例外」之分，而是「個案審理」。因此從另一個角度來解讀大法官的看法即是：各個要素都應具有相當的重要地位，而各要素的比重則不一定，必須個案論定。同時，Kennedy 大法官亦在協同意見中表示²⁴⁶，在考慮核發禁制令時，關於專利使用的性質或經濟功能，都必須加以考慮，並認為僅以授權為目的且不實施其專利之人，其專利技術在侵權標的上僅佔一小部分時，於四要素測試法的判斷下之金錢損害賠償應已足以彌補其損害，因此前兩項要素無法成立，甚至認為，金錢可以彌補者，若給予禁制令救濟，將對公共不利益。

藉由地方法院衡平判斷，適時地調整對當事人雙方，甚至對公共利益最有利益的處置，也就是在財產權的使用上，透過衡平法上的考量，來適時限制所有權人的權利，以達成財產利用的效率，增進公共社會的總體福利。

²⁴⁵ *Id.*

²⁴⁶ *Id.*

(4) 其他影響²⁴⁷

在 eBay 案後，和解的情形可能會越來越少，因為潛在侵權人都將大膽的進入訴訟，特別是當他們可以承受金錢損害賠償而非永久禁制令的時候。在 NTP v. Research in Motion 的案子中，在地方法院決定核發永久禁制令後，雙方達成高達 6 億 1250 萬美金的和解金，而關閉 Blackberries 在美國連線的威脅，是 RIM 在最先開始要求談判最重要的理由。

專利的價值是否會因專利權人的類型不同而有所變化？如果專利權人很有可能獲得永久禁制令時，其專利對被授權人將會更有價值，因為其威脅性更高。而專利怪客（patent troll）現在則是處於一個危險的地位，以後只要欠缺商業行為或商業授權模式時，將被認定為金錢損害賠償足以彌補其專利被侵害，而拒絕於永久禁制令救濟之外。

另一方面來看，直接競爭者可能更願意付出更高的授權金，因為在衡平四要素測試法上，禁制令有核發之強烈可能性。永久禁制令會讓侵權人俯首稱臣，有效地制止未來侵權行為。在最高法院縮減了專利權人利用禁制令當作工具的情形，這反倒製造了關於審後（post-trial）侵害行為和授權談判地位的問題。假設每一個判決後的侵害行為都是惡意侵權而且判定應加重損害賠償。

然而提起一個關於繼續侵權的新訴訟並沒有節省司法資源，相反地，剛獲得勝利的專利權人可能被迫強制授權，或是協調其不要提起訴訟。然而系爭專利在竟過訴訟判決確定後將更顯價值。

在最高法院拒絕長期對永久禁制令的推定後，一個新的訴訟策略與範例可能出現，這樣的作法將影響潛在原告或被告的商業策略，原被告在侵害他人專利或提起訴訟時必須詳加考慮。

案子經最高法院發回 CAFC，再發回地方法院重審這部分後，在 Mercexchange, L.L.C. v. eBay, Inc. 一審中²⁴⁸，原告 MercExchange 在 2007 年 6 月 11 日重新提出永久禁制令的請求，以拒絕核發禁制令將剝奪原告選擇授權人，以及決定授權實質條款的能力，因此將遭受專利價值在實質上的損害（使用專利的商業機會），本案仍在聯邦地方法院審理中。

4.5 拒絕核發永久禁制令之案例（Post-eBay）

²⁴⁷ See Joseph S. Goode & Jonathan M. Fritz, J.D., M.S., *eBay Decision Changes Balance of Power in Patent Disputes*, Feb.3, 2007, at <<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=14095&deptid=7>> (last visited May 20, 2007).

²⁴⁸ Mercexchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 467 F.Supp.2d 608 E.D.Va.,2006 (December 18, 2006).

在經歷美國聯邦最高法院的判決後，對專利案件永久禁制令的核發引起了很大的影響，即使最高法院對 eBay 一案未做出明確的決定，但是最高法院要求各下級法院在判斷時必須回歸傳統衡平法四要素測試法（4-factors test）的考量，而「聯邦地方法院」具有全權判斷的裁量權。從此可看出，除非有違反裁量或是違反法律適用的情形發生，CAFC 就永久禁制令的核發與否便大大減少了置喙空間，是故在 eBay 案判決後的地方法院發展，也成了第一波觀察永久禁制令的核發情形。

4.5.1 z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.²⁴⁹

1. 背景與爭議

本案系爭專利技為一防止未經授權使用或防止盜版的產品啟之動軟體科技，專利權人 z4 Technology Inc. 控告 Microsoft 和 Autodesk 公司的產品侵害了其專利²⁵⁰，而在經過 10 天²⁵¹的法庭審理後，地方法院判決認定 z4 的專利是有效專利，而且 Microsoft 是惡意侵權，判賠侵權人應付損害賠償達 1 億 1500 萬美金（115 million USD）後，原告進而請求法院核發永久禁制令。

原告提出永久禁制令的方案有二：一為禁止 Microsoft 繼續販賣其 Windows XP 在 2001 年之後的版本及 Office 在 2000 年之後版本的產品；二為要求 Microsoft 就被控侵權產品停用 z4 的專利並就該產品作迴避專利的動作。然而在 2007 年 1 月，Microsoft 即將釋出最新的 Windows 及 Office 系統—Windows Vista (2007) 及 Office (2007)，屆時系爭侵權商品也都將從市場上移除。

2. 判決與理由

由地方法院法官 Davis J. 因下列原因，拒絕核發永久禁制令：

- 一、 專利權人未能舉證證明其受有無可回復之損害。
- 二、 金錢損害賠償足以彌補繼續的侵害專利行為對其未來之損害。
- 三、 若核發永久禁制令，則侵權人 Microsoft 因被禁止包含系爭專利的產品或停用其專利而將遭受之重大損害，遠大於原告未受永久禁制令之救濟的損害。
- 四、 禁制令的核發也將造成對公共利益的負面影響

地方法院引用了 eBay 案中最高法院所建立必須適用的衡平法四要素測試法，

²⁴⁹ z4 Techs. v. Microsoft Corp., 434 F.Supp.2d 437 (E.D. Tex. June 14, 2006).

²⁵⁰ '471 號專利和'825 號專利，揭露有關限制未經授權使用電腦軟體的方法。

²⁵¹ 2006 年 4 月 10 日至 19 日。

而核發與否之裁量權交由地方法院來作全權判斷，因此首先：

(1) 無可回復之損害

原告在此仍主張一旦專利被確立有效及侵權成立的情況下，法院應自動推定專利權人受有無可回復之損害。原告引用 eBay 案最高法院所引用的 *Amoco Production Co. v. Village of Gambell*²⁵²，就是認為其實永久禁制令和臨時禁制令在衡平因素的「無可回復之損害」的判斷標準應是一樣，因此既然臨時禁制令有這樣推定的作法，永久禁制令也一樣；然而探求最高法院判決之意思，乃在於過去 CAFC 的作法是違反了衡平法的判斷原則，悖離了判決先例的作法，因此首先，原告不再受有推定的優勢，而負有證明受有無可回復之損害的舉證責任。

另外，原告爭執其付出許多心血來商業化其專利，而之所以失敗而提起訴訟，乃在於 Microsoft 侵權行為。但是法院認為即使 Microsoft 繼續侵害 z4 的專利，並不影響 z4 銷售、授權甚至建立市場的能力，z4 也不會遭受到無可回復之損害，因為兩者的市場並不相同，一個以控制軟體為訴求，另一以作業系統為吸引消費者為目的，即使 Microsoft 繼續侵害其專利，z4 損害和影響頂多只是無法從被告方收取授權金而已。

同時 z4 科技只佔了 Microsoft 產品的一小部分，而且並非 Windows 或 Office 產品主要用來吸引消費者的功能。

如果法院不核發永久禁制令，z4 也不會造受利潤損失、品牌減損或市占率下降的損害²⁵³，因為兩者的商業市場不同。因此，z4 的損害應可以透過「合理授權金」的計算來彌補其損害，即 Microsoft 不願支付而無權使用的金額²⁵⁴。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

原告 z4 強調，未來繼續侵權行為之「金錢損害賠償」也不足以彌補其喪失專利排他權的損害，無法排除 Microsoft 建立市場、使用或銷售其專利。亦即，專利排他權的侵害是無法用金錢損害賠償來彌補的。然而，最高法院在 eBay 案認為，禁制令核發與否這樣的專利權救濟是在法院的裁量權限內，尤其專利法第 283 條更是明確規定²⁵⁵，因此不能當然推理出，一旦專利排他權受損，即為金錢損害賠償所不能彌補之損害。

²⁵² *Supra note 249*, at 439. *See also* *Amoco Production Co. v. Village of Gambell*, Alaska, 480 U.S. 531, 542, 107 S.Ct. 1396, 94 L.Ed.2d 542 (1987)

²⁵³ 若有以上的損害，因其難以量化與計算，通常即認為受有無可彌補之損害。

²⁵⁴ *Supra note 249*, at 440-441.

²⁵⁵ *Id.*

通常排他權遭受侵害而金錢損害賠償無法彌補的情形，乃在於侵權人透過侵權商品來滲透市場，掠奪其市占率、損害專利權人之聲譽或是品牌，而這樣的損害和市場的比例是很難用金錢去計算的，更是困難去假設如果沒有侵權人的行為，專利權人本來所應獲得的市占率與利益為多少。但是通常這樣的情形發生在有「實質上競爭」的關係。

本案中，z4 所受到的損害僅是其排他權無法向 Microsoft 行使，並且無法從侵權人處取得授權金，並非不能以「合理授權金」的計算來彌補其損害，如同在判定「過去」侵害行為之損害賠償額。同樣地在 eBay 案大法官 Kennedy 的協同意見亦有表示，如果該發明只是侵權產品的一小部分並非核心功能，而專利權人僅是為了求取授權金的話，金錢損害賠償救濟應足以彌補其損害，此時如果若核發禁制令，將不符合公共利益。本案中 z4 的專利即是符合上述情形。

而在計算金錢損害賠償方面，法院認為由於 Microsoft 將在 2007 釋出新產品並下架所有侵害 z4 專利的 Windows XP 和 Office，如此一來要計算未來繼續侵害專利的金錢賠償額（或是強制授權金額額），只要依據過去 Microsoft 關於該產品的銷售量，來計算「合理授權金」的總額，因此在估算上並不困難。因此法院認為在第二項的判斷上，金錢損害賠償應足以彌補 z4 在未來所可能遭受的損害²⁵⁶。

(3) 雙方損益平衡考量

由於原告提出兩種禁制令的方案：一為訂有一定期間的禁制令，全面禁止被告為銷售販賣侵權產品等使用收益行為，讓 Microsoft 進行迴避專利；二為馬上停用其專利。根據專家證言²⁵⁷，法院認為如果核發了禁制令，將造成 Microsoft 嚴重的困境，因為 Microsoft 勢必將回收其侵權產品，加以迴避設計後再予以重新釋出，尤其是 Office 有 450 種不同版本而 Windows 有 600 種不同版本，兩種產品都必須重新程式設計、測試、包裝、批發等，都將花費相當大的資源、時間與人力，即使重新迴避設計只是一小部分。再者，2007 年 1 月 Microsoft 就要釋出最新的 Windows Vista 及 office 2007 版本，這些版本都將不會造成侵害 z4 的專利，如果禁制令核准，Microsoft 必須將資源重新配置，很有可能延緩新產品的上市。

另外，如果要將 Windows 或 Office 系統中 z4 的專利程式關掉的話，那麼授權使用的程式將癱瘓，最有可能發生的情形就是——盜版猖獗。屆時，Microsoft 將無法辨識誰是合法使用者而必須全面地停止提供其軟體更新、修復等服務，耗費資源甚鉅且無法回復、也不能控制，對本身及消費者都將大大不利。

²⁵⁶ *Id.* at 441-442.

²⁵⁷ Alexandra B. Rector, a Business Manager of Microsoft Office Sustaining Engineering, and Laura Joseph, a Program Manager on the Windows Release Management Team. *Id.* at 442.

相反的，如果不核發禁制令的話，z4 所遭受到的損害仍然可以用金錢損害賠償來彌補，如同上面所討論的，Microsoft 的侵害行為並沒有將 z4 給排除於市場之外。即使以上的情形只是一個「假設狀況」，但法院認為仍然是很有可能發生，而在評量雙方潛在性的損益時，認為 Microsoft 所可能遭受到的損害與影響遠大於原告 z4。

(4) 公共利益

由於社會大眾廣泛地使用 Microsoft 產品（不論是 Windows 或 Office），甚至零售商、批發商也都在一定程度上仰賴銷售該產品來維生。如果法院同意核發永久禁制令，要求 Microsoft 進行迴避設計，屆時不但影響廣泛的消費者或使用者，小型電腦的製造商、系統建立者、零售商等都將連帶受到波及，而 Windows Vista 跟 Office 2007 的推銷計畫也都將受到延緩將無法估計，將造成嚴重的負擔。且迴避設計將造 Microsoft 的產品將有一段時間消失在市面上，即使時間不長，都將對零售商與消費者影響甚鉅。而且禁制令的核發也將造成對 Microsoft 嚴重影響。

同時，盜版軟體在市面上橫行，消費者亦會遭受損害，尤其是很有可能造成病毒的侵害，但 Microsoft 也無法提供更新服務、辨識合法使用者或修復的動作。反之，法院看不到任何拒絕核發禁制令對公共利益造成的負面影響，決定做出偏好 Microsoft 認定。

綜上所述，衡平法四要素測試法，法院在四項判斷上都做出有利於 Microsoft 的決定，因此駁回專利權人 z4 的聲請，拒絕核發永久禁制令²⁵⁸。

4.5.2 Paice LLC v. Toyota Motor Corp.²⁵⁹

1. 背景爭議

法院認定在均等論的判斷下，Toyota 在其汽電混和發動的汽車 Prius（hybrid Vehicle）侵害了原告 Paice 的專利。雖然原告勝訴，但法院認為被告 Toyota 並非惡意侵害其專利，而在經過衡平四要素測試法的考量後，拒絕核發永久禁制令。

2. 判決與理由

地方法院法官 David Folsom 認為在傳統衡平法四要素測試法之下，原告未能舉證證明任何一要素，因此決定拒絕核發永久禁制令。

²⁵⁸ *Id.* at 443-444.

²⁵⁹ Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211, 2006 WL 2385139 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006) (No reported in F.Supp.2d).

法院引用 eBay 一案最高法院所闡釋的原則，必須符合傳統衡平法四要素之考量，並由原告舉證²⁶⁰，同時，這亦為被告所主張被告並未盡其舉證責任來證明有永久禁制令救濟的必要。

(1) 無可回復之損害

經過 eBay 一案，我們知道原告專利權人即使在侵權案件本案中勝訴了，亦不當然取得永久禁制令的救濟，因為專利權人不再受有受有無可回復之損害的推定優勢，必須由原告加以舉證²⁶¹。被告 Toyota 認為原告並沒有遭受無可回復之損害，其引用 z4 v. Microsoft 一案中，法院認為沒有禁制令會影響原告授權的活動這樣的理由，不是獲得永久禁制令救濟的充足理由²⁶²。而且原告也不能提出證據說明為何被告銷售的車子會造成原告聲稱所「無法彌補」的損害，尤其原告並沒有在市場上銷售汽車。

原告 Paice 聲稱此一侵權訴訟已經嚴重影響到其專利授權活動，因為其他合作伙伴都先將授權契約部分暫緩處理，觀察本案訴訟發展如何再作決定。這樣的損害是無可回復之損害。

法院卻認為，關於此項原告並沒有提出確切證據指出其他潛在被授權人觀望的情形，而他們拒絕談成授權契約的原因，或是等待本案判決的結果等云云，乃在於原告自己本身商業策略的操作上有問題所致²⁶³。

法院引用 Deerfield Med. Ctr. v. City of Deerfield Beach 一案見解，認為「唯有金錢損害賠償所不能彌補的損害，才是無可回復之損害」²⁶⁴。在此法院認為原告所主張其授權行為失敗所造成無可回復的損害，乃可歸咎於被告的侵權行為，即使侵權行為僅是「可能原因之一」。另外，原告和被告是屬於「不同」市場，因為原告並沒有和被告 Toyota 一起在汽車市場上競爭，因此原告並不會遭受市占率損害、或是品牌名聲的損害等。因此，法院認定原告並未受有無可回復之損害。既然原告未受有無可回復之損害，透過「合理的授權金」即可彌補其損害，而且訴訟中既然判定其專利有效及侵權成立，金錢損害賠償亦可以確定其專利有效性，並不一定要靠永久禁制令的核發來達成此目的。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

被告 Toyota 抗辯，原告 Paice 並沒有實施其專利，也沒有製造和被告競爭的汽

²⁶⁰ *Supra* note 227, at 1839-1841.

²⁶¹ *Id.*

²⁶² *Id.* at 2, *see* z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 6:06-cv-142, Dkt. No. 394 (E.D. Tex. June 14, 2006).

²⁶³ *Id.* *see also* 12/7/05 PM Trial Tr. at 46:25-49:1; DTX 745.

²⁶⁴ *Id.* at 3, *see also* Deerfield Med. Ctr. v. City of Deerfield Beach, 661 F.2d 328, 338 (5th Cir.1981).

車，只是想要將其專利授權出去以獲取利益；因此認為金錢損害賠償應足以彌補原告之損害。再者，原告的專利僅佔被告侵權產品的「一小部分」，和 hybrid 傳輸無關，更不用說車子全部（原告請求禁制令的客體）。一台車子有許多許多不同必要部分的整合與組裝才能成為一台車子，而原告的專利科技和整台汽車的價值來比較是相對微小的，如果要禁制令的對象是整台車子；同時法院判定的「合理授權金」的比例來看，亦認為原告的專利對於被告的汽車產品來說是相對小的²⁶⁵。

而原告在這邊的舉證則認為，既然受有無可回復之損害，金錢賠償當然不足夠，如果法院拒絕核發禁制令，那原告將持續喪失和潛在被授權人談成專利授權契約的機會，亦即原告認為，只要證明了第一要素，第二要素當然成立。更有甚者，原告認為被告所侵害原告的專利，即為 Prius 汽車的核心部分。

法院在此認定原告並沒有舉證「金錢損害不足已彌補其損害」，其主張金錢損害賠償也無法防止未來原告對潛在被授權人之授權機會的喪失、其專利是系爭侵權產品的核心部分等理由，法院不甚認同。法院認為侵害一個人的排他權並不足以作為核發永久禁制令的絕對理由²⁶⁶。原告必須證明為和本案結束後，法院若判金錢賠償而不是禁制令的情況時，潛在被授權人會沒有取得授權的意願。或許金錢損害賠償的決定會造成原告在授權金的比例上低於禁制令的核發，也就是救濟的方式不同，原告授權金談判的工具強度也不同，但這並不能作為當然核發禁制令的理由，仍然必須透過傳統衡平法四要素的測試。

法院認為原告的專利確實和 Toyota 汽車中的 hybrid 傳輸有關，但是就整個汽車而言僅是「一小部分」，這也反映在原告勝訴判決下所獲得的損害賠償額度上。且法院認為在本案，要決定被告在「未來」繼續使用原告專利的「合理授權金」並不困難²⁶⁷。

同時，在判決後的請求階段（post-trial motions）原告也提供了授權給被告的意願和機會，這也表示出原告的損害是可以用金錢賠償來彌補的，因此法院認定原告未能證明金錢賠償不足以彌補其損害²⁶⁸。

（3）雙方損益平衡之考量

被告 Toyota 聲稱核發禁制令將造成被告身為汽車界龍頭的聲譽，以及其供應商，而且如果需要迴避設計，將造成相當昂貴與龐大的資源，對被告來說會是一個嚴重的困境。然而不核發禁制令對原告並不會遭受太大的損害，因為原告只是希望

²⁶⁵ 法院認定「合理授權金」為 25 USD/per vehicle，或是 Prius 售價（20,000 USD）的 0.125%。Id. at 3.

²⁶⁶ Supra note 227, at 1840.

²⁶⁷ Supra note 259, at 5.

²⁶⁸ Id.

利用其專利獲得授權而已。

原告則是認為 Toyota 的 Prius，僅佔不到全部收入的 2%²⁶⁹，禁制令的核發對被告並不會造成重大影響，反之如果拒絕核發禁制令，原告將可能被迫離開市場。

然而法院卻不這麼認為，因被告的 Prius 汽車在 2006 年已經展示出模型，如果禁止之，相關的銷售商家與提供零件的廠商都將嚴重受到影響，而且這個 hybrid 市場也將會受到挫折，尤其是研發和放入生產線是如此地遭受挫敗。而禁制令核發也將對 Toyota 造成嚴重困境（關於其聲譽）。而且法院不認為被告的侵權行為會將原告排除於市場之外，因為其處於不同市場，而且禁制令的核發並不是確保原告專利授權成功的當然且唯一之原因²⁷⁰。

（4）公共利益

被告亦聲稱，其 Prius 汽車對於減少廢氣排放或是節省石油、汽油的使用，扮演重要的環境保護角色，這方面對公共利益是有益的，法院不應核准禁制令來禁止 Prius 的銷售。

同時本案侵權訴訟，雖然原告勝訴，乃基於「均等論」的判定，僅成立原告聲稱遭到侵權的三個專利中的其中一個，其中兩項請求項（該專利有十項請求項），被告亦非惡意去侵害原告之專利，希望法院能予以考量。

原告則認為，核准永久禁制令，將有助於確保專利權人的權利，且執行專利制度的目的（給予發明人有限時間的排他權），才是有益於公共利益的決定（作為發明誘因，促進科學發展與實用技藝進步），尤其原告專利權人只是一家小公司。同時，在市場上仍有許多 hybrid 汽車的替代產品能夠節省能源，禁止 Toyota 的 Prius 對公共利益不會有損害。

關於此點，法院認為對雙方都沒有偏好。雖然原告聲稱透過永久禁制令來執行專利權才是對公共利益有益，但在 eBay 一案中最高法院已確定禁制令的核發必須符合傳統衡平四要素測試法來檢驗，因此不核發永久禁制令也可能是對公共利益有利的。至於被告所稱其 Prius 汽車可以節省對國外石油進口的依賴等抗辯，法院認為是沒有意義的，因為被告的 hybrid 汽車並不是市場上的「唯一」產品，而且並沒有任何證據表示替代的產品不能滿足市場上對 hybrid 汽車的需求。因此法院亦認為被告沒有證明拒絕禁制令之核發是對公共利益有益的。

²⁶⁹ *Id.* at 6.

²⁷⁰ *Id.*

綜上所述，法院認為原告並不能確實證明傳統衡平四要素的任何一要素，因此拒絕核發永久禁制令²⁷¹。

4.5.3 Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.²⁷²

1. 爭議與判決理由²⁷³

拒絕核發永久禁制令，核准強制授權²⁷⁴。在本案的判決後聽證會中，法院拒絕了 Finisar 的永久禁制令聲請，取而代之的是核准強制授權。主要的理由在於：

(1) 無可回復之損害

專利權人並沒有製造實施甚至是授權其專利過，所以並沒有遭受到無可回復之損害，且侵權人 DirecTV 有能力來負金錢賠償。

(2) 法律上救濟是否足夠

強制授權金將足以彌補原告 Finisar 的損害，尤其是其根本沒有意願或方法來實施其專利。



(3) 雙方損益平衡

另外由於在電視衛星事業的市場上，僅有「兩家」競爭者，亦即為一個「雙占」的市場，一旦核發永久禁制令來禁止 DirecTV，將可能造成另一家廠商 EchoStar 在市場上的「獨占」，這樣對整個社會無益。

(4) 公共利益

最後由於 DirecTV 是一家大公司，一旦禁制令核發將造成大量人口的失業，加上有超過 1500 萬人口使用 DirecTV 的服務，同時將喪失其收看電視的權益，影響甚鉅，因此禁制令的核發將對公共利益造成重大影響。

²⁷¹ *Id.*

²⁷² Finisar Corp. v. DirecTV Group, No. 1:05-CV-264 (E.D. Tex. July 6, 2006) (Not reported in F.Supp.2d)

²⁷³ See Michael C. Smith “*Finisar v. DirecTV enhanced damages ruling*” July 7, 2006, at <http://mcsmith.blogs.com/eastern_district_of_texas/2006/07/finisar_v_direct.html> (last visited May 20, 2007).

²⁷⁴ *Supra* note 272, at 2; see also Denis Crouch, “*Injunction Denied -- Compulsory License Granted*”, Aug. 1, 2006, at <http://www.patentlyo.com/patent/2006/08/injunction_deni.html> (last visited May 20, 2007).

綜上所述，法院拒絕核發永久禁制令，反之核准強制授權²⁷⁵。

2. Finisar 獲三倍損害賠償金

在本案中，法官認為被告 DirecTV 侵害了 Finisar 專利的每一項，而且是惡意侵權，被告並沒有達到清楚之證據足信（clear and convincing evidence）的舉證責任來證明 Finisar 的專利是無效的，最後法院判決被告需賠償高達 7,890 萬美金（78.9 million USD）的損害賠償，是原告請求的 4%、被告抗辯如有侵權時應賠償金額的四倍²⁷⁶。

基於法院發現被告 DirecTV 是惡意，法官 Clark 判決損害賠償加重處罰—亦即懲罰性損害賠償金 7,800 萬美金，是原本的損害賠償金 2,500 萬美金（25 million USD）的三倍之多，即使法院最後沒有判被告應給付律師費，仍然是一個相當龐大的數額。然而在經過傳統衡平法四要素測試考量之下，拒絕核發永久禁制令，而是以每產品需付 1.6 元美金的價格，核准強制授權至該專利的到期日 2012 年。

4.5.4 Voda v. Cordis Corp.²⁷⁷

1. 背景與爭議

本案系爭技術為心臟動脈導管（angioplasty guide catheter）的三項專利，專利權人為 Jan K. Voda 博士。第一個‘625 號專利是讓導管在插入心臟血管系統時保持一個放鬆的狀態，而皆下來的‘213 跟‘195 號專利則是涵蓋了專利權人所發明透過心血導管的技術來執行血管修復手術；其中‘195 號專利的實施方法同時著重於在「主動脈」的血管部分。

原告 Voda 在 2003 年的 10 月 6 日提起專利侵權訴訟，在經過本案審理後，法院於 2006 年 5 月 25 日做出決定，認為被告依序侵害了原告三項專利。而在損害賠償上，法院判被告應支付 7.5% 的「合理授權金」予原告。除此之外，被告的行為被認定為是「惡意侵權行為」。

2. 判決與理由

法院核准訴前利息、律師費、加重損害賠償，但是拒絕核發永久禁制令，理由

²⁷⁵ *Id.*

²⁷⁶ *Id.*（最後的損害賠償總額為 1 億 3,92 萬元美金，加上 6% 的訴前利息將近 \$13,36 萬，總共為 1 億 1728 萬元）

²⁷⁷ Voda v. Cordis Corp., No. CIV-03-1512, 2006 WL 2570614 (W.D. Okla. Sept. 5, 2006) (Not reported in F.Supp.2d).

如下：

(1) 無可回復之損害

原告未能證明其受有無可回復之損害，因為原告以為一旦侵權訴訟本案由專利權人勝訴時，其無可回復之損害應受法院推定。然而在 eBay 最高法院一案中，已明示關於衡平四要素測試法之四要素，原告都必須自己舉證，法院不再做任何有利於原告的推定。本案中，原告主張的損害是發生在訴外第三人 Scimed，也就是 Voda 專利的被授權人。被告抗辯真正受有損害之人既然選擇不對被告提起訴訟，則這樣的損害和禁制令核發與否則無關聯。既然專利具有個人財產權的特性，則尋求永久禁制令救濟之人必須證明自己的權利因侵害行為遭受損害²⁷⁸。

既然原告無法舉證自己本身受有損害，法院也就不對被告所提出的原告提出禁制令的時間有懈怠情形之主張予以審酌是否符合聯邦民事訴訟規則第 65 條(d)。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

本案中由於專利權人 Jan K. Voda 將其專利權專屬授權予訴外第三人 Scimed，因而主張被告繼續的侵權行為將損害其和第三人 Scimed 的商業關係。當然，這是專利排他權所造成的影響之一，但仍不足以作為核發永久禁制令的強力理由。因此在這部分，法院認為原告並不能證明金錢賠償是不足以彌補其損害。

至於雙方損益平衡及公共利益的因素，本案並未加以考量，就此觀之，法院似乎認為衡平四要素測試之考量是有順序之關係，因聲請永久禁制令的當事人不適格，也未能證明前兩項要素，是故未予繼續、深入討論第三及第四要素，直接拒絕了原告專利權人的請求，不准核發永久禁制令。

但是本案尚有其他值得注意的部分，即加重損害賠償及律師費的核准。

(3) 加重損害賠償

關於懲罰性的損害賠償，根據專利法 284 條規定，必須透過兩階段測試²⁷⁹：第一，必須判斷侵權人的行為是否具有可歸責性；第二，在整體考量下，是否應該核准加重損害賠償，以及應該加重至何種程度²⁸⁰。

法院認為關於「是否經審慎地深思熟慮後才進行複製其創意或設計」、「侵權者

²⁷⁸ *Id.* at 5.

²⁷⁹ *Id.* at 2-3, *see also* *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1570 (Fed.Cir.1996)

²⁸⁰ 考量的項目，參照本文第二章，頁 19。

在知道他人專利保護後，是否有調查申請專利範圍，並善意相信有專利無效或未侵權的情形」、「侵權者的規模大小與財務狀況」、「侵權者採取的救濟行動」這四項的考量下，損害賠償應該加重，但不至於到三倍。首先，原告提出被告的侵權行為是惡意竊取其設計與創意，非有進行迴避設計而相信沒有侵權之情形。再者，被告在發現其侵害了原告的專利後，並未採取任何救濟的措施，仍表示會繼續的生產製造系爭侵權產品即便判決敗訴。

至於其他項目，法院認為是中立的情形，並不對任何一方有利，如第六項，原告有所懈怠地提出訴訟；而在訴訟期間被告亦無不正行為，且本案直接受有損害之人為原告的被授權人 Scimed，非原告，所以不能證明侵權人侵害原告的動機。

總上所述，法院認為不應核准三倍的懲罰性損害賠償金，但透過其裁量權，認為雙倍加重損害賠償應予准許，因此在 2006 年 5 月 15 日，判被告應賠償原告 380 萬 3904 美金的雙倍數額，加上訴前利息 48 萬 9375 元，總計達 890 萬 5563 元美金²⁸¹。

4.5.5 Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd²⁸²

1. 背景與爭議

本案系爭專利技術為分段的遮蓋系統（Segmented Cover System），可以提供各種不同大小、形狀的帆布、防水布、遮蓋材料等任意加以組合²⁸³，而且容易收放與組裝，不同於以往通常用單一帆布或遮蓋材料，而且關於形狀及大小必須標準化。專利權人 Sundance, Inc. 的專利申請核發在 1991 年，而同時被告也開始製造與行銷其捲動式帆布系統（rolling tarp system），使用單一帆布（tarp）在托運（車）平台上，保護貨品免受外物衝擊或天氣影響。從 1993 年起 DeMonte 將系統轉換成分段的遮蓋系統（Segmented Cover System），並在 1997 製造出 Quick Draw System 並行銷之²⁸⁴。2001 年，Sundance 提起訴訟控告 DeMonte 的 Quick Draw System 侵害了其 109 號專利，在法院判定其專利有效且侵權成立後，原告進而請求法院核准永久禁制令。雖原告有將其專利授權給 DeMonte 的競爭公司，但本件系爭專利將在三年後專利到期。²⁸⁵

²⁸¹ *Id.* at 4.

²⁸² Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., No. 02-73543, 2007 WL 37742 (E.D. Mich. Jan. 4, 2007)

²⁸³ “segmented cover system”, at

<<http://www.uspto.gov/web/patents/patog/week18/OG/html/1318-1/US05026109-20070501.html>> (last visited July 22, 2007).

²⁸⁴ 參照 DeMonte Fabricating Ltd 網頁， at <<http://www.quickdrawtarps.com/>> (上次瀏覽日期：2007 年 7 月 22 日)。

²⁸⁵ *Id.* at 1.

2. 判決與理由

地方法院的 Avern Cohn 法官拒絕核發永久禁制令。

(1) 無可回復之損害

原告聲稱被告和原告之被授權人直接競爭，該被授權人因被告的侵權行為而遭受不利益，如果沒有核發永久禁制令將受到無可回復之損害。特別是貨運市場上防水遮蓋系統的競爭特質，非常需要永久禁制令的救濟。但法院認為這樣的說法相當不具說服力，尤其是原告「懈怠」於提出訴訟和永久禁制令，而該市場中還有許多其他競爭者（即使用 non-Segmented Cover System 占有絕大多數，多於 Segmented Cover System，原告卻略而不談。）法院認為此為判斷雙方競爭關係的重要因素。

更有甚者，如同被告所陳述，Segmented Cover System 只是其 Quick Draw System 的一個部分而已，因此原告關於被告的侵權行為造成原告專利的被授權人的銷售量都流入被告收入中的論點，是可議的，或許原告專利被授權人的銷售量損失原因「可能」是因為被告系統的其他特徵或功能的因素，或是該銷售量是流入其他競爭者中。原告 Sundance 並沒有辦法解釋銷售量流失和被告侵權行為的性質有何因果關係。

當然，關於被告侵權行為的爭議還是開放性的問題，首先，損害賠償額尚未決定，且和另一個審理懈怠提出訴訟的程序有關；第二，被告提出 JMOL (judgment as a matter of law 法律裁定)，把陪審團的決定廢棄。即使原告尚未提出回應，但是該請求是有困難的²⁸⁶。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

雖然原告主張因「競爭的關係」所以金錢賠償是不足以彌補其損害，法院不這麼認為，法院認為原告也有授權給其他人，並且也有在提起訴訟之前提授權案給被告（授權意願），因此顯示出金錢損害賠償應以已足夠，因此傾向拒絕核發永久禁制令²⁸⁷。

(3) 雙方損益平衡之考量

原告主張經過本案審理及專利重新審查後，其專利有效性被確立，而侵權也確定成立，法院應該要核發永久禁制令。但被告主張如果核發永久禁制令，其將遭受

²⁸⁶ *Id.* at 2.

²⁸⁷ *Id.*

嚴重損害，會影響其和其他帆布製造商競爭的能力，甚至可能被排除於市場之外。因此法院在此傾向不核發禁制令²⁸⁸。

(4) 公共利益

雖然懲罰侵權者有利於公共利益，但是禁制令將嚴重影響第三人，如被告的員工和顧客時，在本市場的特性下，這部分法院也是傾向不核發禁制令²⁸⁹。

4.5.6 IMX, Inc. v. LendingTree, LLC²⁹⁰

1. 背景與爭議

原告在地方判決確定後向法院請求核發永久禁制令，立即禁止被告繼續為侵權使用 LendingTree Exchange system。但被告則是抗辯現在還不到討論是否核發永久禁制令的時期，因為關於是否侵權、專利是否有效、是否有不正行為等爭議都還未確定，再者最高法案已經決定聽審 MercExchange LLC v. eBay Inc.一案，決定何時才是核發永久禁制令以對抗專利侵權人的最佳時機。而在 eBay 一案，最高法院也明確解釋永久禁制令並非在確立專利有效及侵權成立後，必須立即、當然地核發，而是地方法院應依照過去傳統衡平四要素測試法，來決定是否核發永久禁制令。

本案陪審團判定被告的侵權行為構成「文義侵害」，侵害了原告專利的每一項請求項。原告所提出永久禁制令的聲起乃依據 eBay 案 CAFC 撤銷地方法院拒絕核發的先例，因此被告認為在最高法院撤銷該決定後，本案法院不應核准原告之請求²⁹¹。

2. 判決與理由

原告雖聲稱其並沒有完全依賴 eBay 一案 CAFC 的見解，但在現在關於「無可回復之損害」的推定，舉證責任倒轉由原告負責，原告的主張中顯然缺少了這方面的證據。最後本案法院拒絕核發永久禁制令，但在損害賠償上，判決加重損害賠償 50%²⁹²。

(1) 當事人之主張

原告主張因被告持續的侵害行為造成原告'947 號專利的專利排他權一直遭受

²⁸⁸ *Id.*

²⁸⁹ *Id.*

²⁹⁰ IMX, Inc. v. LendingTree, LLC, 469 F.Supp.2d 203 (D. Del. Jan. 10, 2007).

²⁹¹ *Id.* at 224.

²⁹² *Id.* at 223.

侵害。更有甚者，原告抗辯如果不能永久禁止被告行為的話，這樣「惡意的」侵權行為將會持續發生不被監督，因此也將削弱了原告 IMX 的排他權。然而原告並沒有提出任何和被告侵權行為所致的無可回復之損害，如：市占率喪失、或是任何財務資料來支持其論證。在 eBay 一案，最高法院認為一個專利權人的專利排他權遭受侵害，並不足以當作核發永久禁制令的完整理由。

原告只是引用了幾個 LendingTree 執行長在聲明，其中提到被告不管判決如何都將繼續或「擴大」侵權行為。原告指出 LendingTree 已經完成了多於過去一季所生產的 50% 貸款人的申請審核，且被告也公開聲明過這個案子對他們的金主和顧客不會受到影響，而 LendingTree 將會繼續提供相同品質的服務給顧客與貸方，最重要的是消費者仍然會受到保護，且消費者也將繼續使用 LendingTree 市場來尋找可能和其事業競爭的借貸人。雖然這些聲明的確有助於支持原告的主張，證明被告會繼續「維持現狀」，並沒有要「擴大」侵害的行為。

原告主張禁制令的核發不會對公共利益造成損害，尤其是 IMX Exchange system 系統還可以供社會大眾使用。根據被告指出，原告並沒有將其專利科技「直接」提供給社會大眾，因此抗辯如果禁止了其 LendingTree Exchange 的服務，顧客將可能缺少足夠的資訊做成房貸的決定。原告提出被告 2000 年的員工雇用記錄證明被告的商業成功在於 LendingTree Exchange；被告亦提出原告 2003 的雇員紀錄，顯示原告公司僅雇用數十名員工，和被告相比是一個非常小的公司。但原告反駁此乃基於其不良的財務情形，如果法院拒絕核發永久禁制令的話，其情況將會更糟。

(2) 法院之理由

首先，法院覺得金錢損害賠償，可能可以彌補原告之損害，根據原告過去的授權紀錄來看，曾和之前的被告之一 Priceline.com 達成授權協議。法院引 Paice LLC v. Toyota Motor Corp.²⁹³ 為例，認為本案並無任何的記錄指出被告的侵權行為會影響原告關於其專利的授權行為。並以 High Tech Medical Instrumentation 一案為例，認為有授權的活動代表金錢補償「可能」可以彌補專利權人之損害²⁹⁴。而且法院認為原告放棄獲得金錢賠償的意願，雖然不是決定性因素，但的確和原告是否受有無可回復之損害的判斷有關。但同時，原告的授權行為也指出透過金錢賠償可能可以彌補原告之損害²⁹⁵。

²⁹³ *Id.* at 225.

²⁹⁴ *Id.* See also *High Tech Medical Instrumentation*, 49 F.3d at 1557. (citing *T.J. Smith & Nephew Ltd. v. Consolidated Medical Equip., Inc.*, 821 F.2d 646, 648 (Fed.Cir.1987) (licensing is "incompatible with the emphasis on the right to exclude that is the basis for the presumption in a proper case")). Plaintiff's arguments that *High Tech Medical Instrumentation* is inapplicable, due to the lack of a presumption of irreparable harm in that case, are belied in light of the Supreme Court's subsequent decision in *eBay*. (D.I. 274 at 7-8)

²⁹⁵ Plaintiff's arguments that *High Tech Medical Instrumentation* is inapplicable, due to the lack of a

再者，從另一方面來說，被告侵害原告的專利不僅限於 LendingTree Exchange 的一小部分，而是該系統的「主要」部分。依據 ebay 案 Kennedy 大法官的協同意見，這樣的情形是衡量原告是否受有無可回復之損害的重要因素²⁹⁶。

就公共利益方面的考量，原被告爭執的是，究竟原告的專利可否供「社會大眾」使用，或是僅侷限於「特定」的使用者，如果是後者，那麼一旦永久禁制令核發，禁止了被告的 LendingTree Exchange System，將造成市面上沒有替代的產品，對公共利益損害甚大。從原告的網站可以看出 IMX Exchange 是給借貸人和仲介溝通的平台，而非給消費者與借貸者，而此乃和 LendingTree Exchange 系統所提供的服務不同²⁹⁷。這樣的差別雙方當事人並沒有作任何爭執，因此原告的主張是有問題的。

儘管法院的心證似乎偏向專利權人，但在缺乏關於被告侵權操作 LendingTree Exchange 在原告的商业範圍上特定的資訊，法院不願單就現有證據來做出決定。而 '947 專利將在 2017 年到期，法院亦不願在被告未提出更多資訊下核發十年的強制授權給被告，例如：被告侵害原告事業及永久禁制令對社會大眾及市場的潛在影響。

原告負有舉證責任證明其應受永久禁制令之救濟，原告並沒有利用 eBay 一案最高法院變更見解後的機會來修正其主張，然而考量到 eBay 一案的於定及判決期間對本案的影響法院願意給原告在補充證據或其他資訊的機會，如同 *Keg Techs., Inc. v. Laimer*²⁹⁸ 一案，不因 eBay 一案法律見解變更造成原告來不及更改其主張進而認為原告未盡其舉證責任而拒絕核發永久禁制令。

4.5.7 Praxair, Inc. v. ATMI, Inc. (D. Del. 2007)²⁹⁹

1. 背景與爭議

原告 Praxair, Inc. 和 Praxair Technology, Inc. (合併簡稱為 "Praxair") 於 2003 年 12 月 22 日對 ATMI, Inc. 和 Advanced Technology Materials, Inc. (合併簡稱為 "ATMI") 提出訴訟，控告被告的產品侵害了其 '115 號專利及 '609 號專利。七天後，法院認為專利是有效專利，且原告聲稱被侵害的請求項全部成立。因此原告進而請求法院核發永久禁制令。

presumption of irreparable harm in that case, are belied in light of the Supreme Court's subsequent decision in *eBay*. (D.I. 274 at 7-8).*Id.*

²⁹⁶ See *z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F.Supp.2d 437, 440-41 (E.D.Tex.2006) (no irreparable harm, and monetary damages more appropriate, where defendant used infringing technology "as a small component of its own software" and, thus, infringing use did not hinder or exclude plaintiff's sales or licensing of its product) (denying permanent injunction on multiple grounds).*Id.* at 225.

²⁹⁷ See IMX website, at <<http://www.imxexchange.com>; <https://www.imx.com/corp/about.us.asp>> (last visited May 20, 2007).

²⁹⁸ See *Keg Techs., Inc. v. Laimer*, 436 F.Supp.2d 1364, 1371 (N.D.Ga.2006).*Id.* at 226

²⁹⁹ *Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.*, 479 F. Supp.2d 440 (D. Del. March 27, 2007).

許多工廠的製造程序都會使用到侵蝕性的、腐蝕性的、自燃的、高度有毒或其他危險的氣體（煤氣、汽油、毒氣），例如氟、矽甲烷、磷化氫等。這些氣體報含了高度危險的物質，傳統一般被用在高壓力的汽缸中或增壓的水槽或油箱中。工業運作上產生可能潛在性有毒氣體的釋出到工作區或生活環境中，因此高壓氣體釋放系統常被用來排放那些有毒氣體。

系爭專利揭露了一種裝置可以安全地控制從增壓汽缸中釋放出的增壓流體排出，而這樣的發明的揭露，不論是在任何真空管不當處理、發生失敗的時期或一般操作流程，除能幫助工廠能夠操作、儲藏及排出這些有度流外體之外，並能控制在一般操作流程上的氣體流動。

原告 Praxair 的'115 號專利提供了如何在一個增壓容器中作流體限制，來將氣體排放量最小化。而'609 號專利則是一個流體限制器，有多個管狀通道，來將增壓汽缸中的氣體排放量最小化。專利權人 Praxair 現在製造與販賣的分配汽缸 (dispensing cylinder)，名字為 Uptime TM。

1997 年 ATMI 研發出另一套氣體汽缸，為 VAC® (Vacuum-Actuated Cylinder)，設計用來減少在使用高壓有毒氣體的危險，透過事先管制從壓力汽缸中所釋放出的高壓有毒氣體。VAC® 的科技亦包含了真空管組合前的汽缸內的壓力控制裝置，透過使用內部壓力感應組合 (pressure-sensing assembly—PSA) 來控制壓力，這個 PSA 是透過灌入氬氫混合物（惰性氣體）充滿風箱來測量、調整刻度，顯示壓力並標誌之。當壓力在 PSA 的標準刻度之下時，在 PSA 的的箱子會擴充，打開真空管並讓氣體透過管制器流出。VAC® 產品同時也包含了兩到三個熔結的金屬過濾器，由 Mott Corp. 所製造的³⁰⁰。

2. 判決與理由

法院判決拒絕核發永久禁制令，但判加重損害賠償達 50%。

(1) 無可回復之損害

首先，就無可回復之損害的考量上，原因在於原告 Praxair 的 Uptime TM cylinder 和 ATMI 的 VAC® cylinder (汽缸)，是頭對頭的「競爭關係」，而且兩者是市場上唯二以機械化系統控制工業氣體排放的產品。原告聲稱 Uptime TM cylinder 是 Praxair 的主要重要商品，而 VAC® cylinder 確實將市場上 Uptime TM cylinder 的消費者給轉移過來，並掠奪了原告本來在市場上因其專利而享有的獨占性。因此原告主張其受有無可回復之損害，而該損害無法用金錢來彌補，唯有透過永久禁制令的執行，

³⁰⁰ *Id.*

才能避免該損害之繼續發生，請求法院禁止所有 ATMI 的消費者繼續使用侵權產品，並要求 ATMI 全面回收侵權物。但法院發現，以非機械化系統控制工業廢棄排量的產品如 ATMI 的 SDS® 產品，亦可以和機械化系統的產品如 Uptime TM cylinder 及 VAC® cylinde 有效競爭，但原告並未提出這部分的證據。

法院認為在 eBay 一案最高法院建立的原則要回歸傳統衡平測試法的適用，不再適用原告受有無可回復之損害的推定，因此原告必須加以證明，尤其是否受有無可回復之損害及金錢賠償不足以彌補。

就無可回復之損害的因素，但法院認為 Praxair 並未確實達到其舉證責任來證明其相對範圍廣大的禁制令請求。原告只是一般性地爭執 VAC® 在市場上的存在會造成原告 Praxair 可能喪失「額外的」市占率、利益和聲譽，就再也沒有更詳細的主張。原告必須確實指出到底何種市占率、收入及顧客是其所遭受到的損害及流失，定義明確，並提出特定市場的資料或特定銷售紀錄來輔助法院判定。以 *Novozymes A/S v. Genecor International, Inc. et al* 一案為例，該案原告提出的證據確實指出原告專利商品本來市場占有率達 80%，而在被告的侵害行為發生後降至 50%；同樣的在 *Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. Globalsantafe Corp.* 一案，該產品競爭市場是很小的，被告的侵權產品不但和原告爭取「相同的」顧客，同時也贏得和原告競爭的競標契約³⁰¹。

(2) 法律救濟途徑之不足

就金錢損害賠償是否足夠的部分，原告有義務舉證為何 ATMI 的侵權行為不能以金錢賠償來彌補。以 *TiVo Inc. v. EchoStar Communications Corp.* 為例，因原告是一個相對剛起步的「小」公司，且該專利是其「主要」商品，且顧客對第一次使用的 DVR 產品會產生依賴性，所以被告的專利侵權行為剝奪了原告建立市場的機會，也將造成原告長期的顧客流失。但本案原告 Praxair 並沒有解釋為何有估計未來損害賠償之困難，亦無解釋為何金錢賠償為何不足以彌補其喪失市占率及研發機會³⁰²的損害，特別是法院認為金錢賠償足以提供其繼續研發的資金，有助於研究繼續發展的機會。法院認定，不論是 Uptime TM 或 VAC® 的銷售都不是雙方公司成功的「主要」關鍵，而 Praxair 想要變成市場唯一獨占者的想法，也不能作為有力的說服理由。³⁰³

(3) 雙方損益平衡

³⁰¹ *Id.* at 442.

³⁰² Praxair 提出其每年化了 7500 萬美金在研發創新的產品，如銷售 UpTime®，如果其專利排他權受到侵害，原告 Praxair 將沒有誘因繼續研發，而且其專利將變成有名無實。除了其研發的誘因將消失外，Praxair 並沒有解釋為何金錢賠償不能有效彌補其財務困境所喪失繼續研發的「機會」。

³⁰³ *Id.* at 443.

Praxair 和 ATMI 兩家都是大公司，收入都高達上億美金，原告主張被告之侵權產品帶來的收入僅佔其總收入的 1%，金額達 285 萬美金³⁰⁴，其提出的證據顯示被告 VAC®從 2001 年的 35 萬 8000 美金收入至 2005 年的前九個月止，超過 200 萬的美金的收入，總共高達 600 萬的總收入，銷售量一直持續在成長中。原告 Praxair 主張即使驚鴻一瞥地瀏覽 ATMI 的網頁和 SEC 的主張都能證明 ATMI 提供大量系爭侵權產品，其中包括了 SDS®。但 ATMI 抗辯 VAC®是其公司的核心事業，而根據 Praxair 在 2005 年的年報指出 UPTIME TM 的銷售僅佔 Praxair 總收入的 7%³⁰⁵。

然而法院認為不論是 VAC®或是 UPTIME TM 都不是當事人事業成功的關鍵，本案對雙方的影響並不如其聲明來的重大，而且原告訴請永久禁制令的原因只是為了在其產品市場達到獨占的目的。

(4) 公共利益

就公共利益考量上，原告引用了 Eaton Corp. v. Parker-Hannifin Corp. 一案見解，聲稱一般說來執行專利權才是對公共利益有益，被告 ATMI 則是提出證據抗辯永久禁制令的核發將強制其顧客、及經營上億收入的半導體製造商招致因轉換替代的汽缸而可能倒閉或停止營運的重大之損害。原告 Praxair 也提出證據證明被告的製造廠可以在正常運作下轉換成非侵權的產品。ATMI 仍持有其大部分的 VAC® cylinder，但是其顧客已經工廠需要運作的氣體置入汽缸中，如果必須停止或回收將導致嚴重損害。

綜上所述 Praxair 未能舉證證明衡平法四要素是有利於核發永久禁制令，特別是無法證明受有無可回復之損害及金錢賠償之不足兩要素，法院最後決定拒絕核發。

4.5.8 CAFC 判決

Monsanto Co. v. Scruggs³⁰⁶ (Fed. Cir. 2006) 及 Acumed LLC v. Stryker Corp.³⁰⁷ (Fed. Cir. Apr. 12, 2007) 兩件案件，因 eBay 一案最高法院明示在決定是否核發永久禁制令時，必須回歸專利法第 283 條及傳統衡平四要素測試法加以考量，上述兩件案件在地院判決時，均因確定專利有效及被告侵權成立即核發永久禁制令，不符最高法院之判決宗旨，但亦因最高法院明示禁制令之核發乃地方法院的裁量職權，是故 CAFC 將案件發回地方法院就永久禁制令部分重新審查，僅與撤銷原來地方法院核准之決定，但不為「是否核發」及「決定效力範圍」的判決。

³⁰⁴ ATMI 在 2005 年總收入為 2 億 8500 萬美金 (285 million USD)

³⁰⁵ *Id.* at 441.

³⁰⁶ Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).

³⁰⁷ Acumed LLC v. Stryker Corp. (Fed. Cir. Apr. 12, 2007).

4.5.9 小結

在這一年多的發展中，地方法院拒絕核發永久禁制令的比例明顯提高了，而大部分的法院都非常依賴、支持 eBay 一案大法官 Kennedy 的意見，深入考量當事人雙方的關係、專利的本質及其經濟價值，用一個較有「彈性」的方法來考量是否核發永久禁制令，也對未來專利侵權案件具有極高的參考價值。

4.6 核准永久禁制令之案例 (Post-eBay)

自 eBay Inc. v. MercExchange LLC 最高法院一案後，在專利侵權案件中，最後核准永久禁制令的聯邦地方法院判決共有 22 件，茲舉重要案例詳細分析如下。

4.6.1 TiVo v. EchoStar Comm. Corp.³⁰⁸

1. 背景與爭議

原告主張數項數位錄影系統的專利，遭受被告的侵害，而在 2006 年 3 月到 4 月之間進入法院，法院發現被告 EchoStar 的確在產品上有文義侵害的情形而侵權成立，並進而發現被告是「惡意」侵權。因此法院判被告應賠償原告專利權人之損害賠償高達近 7400 萬美金 (73,991,964 USD)。因此專利權人依照侵權訴訟之勝訴判決，進而請求法院核准永久禁制令，然而被告請求暫停執行禁制令的問題 (stay any injunction)，因為其將對 CAFC 提起上訴，而且有勝訴之可能³⁰⁹。

是故法院進而必須判斷，是否需要核准專利權人之聲請，核准永久禁制令之核發。

2. 判決與理由

一、法院核准原告 TiVo 之永久禁制令，禁止被告 EchoStar 繼續裝置或販售有關侵害原告 DVR 專利的產品，並要求 EchoStar 停用其裝置在消費者設備中的 DVR 功能。

二、拒絕被告提出之保留禁制令核發的聲請³¹⁰

判決的理由如下：

³⁰⁸ Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp., 446 F.Supp.2d 664 (E.D. Tex. Aug. 17, 2006).

³⁰⁹ *Id.* at 665.

³¹⁰ *Id.*

(1) 無可回復之損害

首先，原告主張 TiVo 和 EchoStar 是處於一個直接競爭（direct competition）的狀態，被告對原告的專利侵害，嚴重地影響了原告欲利用其專利建立市場地位和顧客關係的能力，尤其是在本件系爭專利 DVR 系統，對於消費者來說是一個新穎的產品，而 DVR 系統的市場也處於一個正在成長、形成的階段，是故原告希望藉由其專利排除競爭者之使用，來發展其在市場的地位，擴大市占率。

然而今日被告 EchoStar 不但侵害其專利，在市場上販售具有相同功能之產品，嚴重地造成原告 TiVo 市產率損失和顧客流失，都是無法彌補的損害，用金錢損害賠償亦不足夠；而一旦大家適應了 EchoStar 的設備平台，就再也不會來買 TiVo 產品了，在這 DVR 新興市場兵家必爭之地，一旦第一步沒站穩，接下來產業的發展將岌岌可危。再者，原告指出被告的侵權產品以低於產品之價值來作低價競爭，企圖掠奪市場，亦是造成原告受有無可回復之損害的原因。唯有透過禁制令的核發，才能避免原告在未來繼續遭受到這樣無可彌補的損害。

但被告認為，原告延遲提出訴訟，有懈怠之情形，因此法院應當拒絕核發永久禁制令。再者認為原告的目的只是為了讓 EchoStar 和其他商業伙伴提供更好的授權合約，才提出禁制令聲請。另外被告提出，如果沒有其侵害行為，原告的收入可能會更少，原因在於原告無法提供足量的 DVR 系統，因此就此侵害行為，原告是因此獲得意外之財（合理授權金），而非遭受無可回復之損害。而且原告提出其商業成功之證據，更加顯示出其並未遭受無可回復之損害，因為提出證據的時期正是侵權產品流通市場的時期。最後，DVR 的市場並不是一個「雙占」的市場，因此並不如原告所述有價格侵害的情形。

綜上所述，被告認為原告並未遭受無可回復之損害，而金錢損害賠償則足以彌補其損害。但法院認為，在 DVR 這項產品上，原告與被告處於一直接競爭關係，兩者的產品可相互替代，因此被告持續的侵權行為已經造成原告的市占率遭受損失，而這樣的損失即為無可彌補的損害之一，尤其是在這樣一個新生的市場，在這個關鍵的時機點上遭受市占率的損失，是 TiVo 在未來都不會再有的「時間點機會」。同時，雙方都同意 DVR 的顧客的類型是「容易依賴性」的顧客（sticky customers），特別容易對第一次所使用的產品產生依賴感和習慣性，這也就是為什麼在這個「時間點」上法院認為是一個「關鍵」的機會。因此法院認為被告的侵權行為將持續在這個時點上造成原告的損害，及長期的顧客流失。這也是本件要素的判別重點：原告主要利用其專利商品來建立顧客群，而這個產品正是和被告所競爭的部分，且原告是一個相對較新的一家公司，僅有「一個」主要商品，因此喪失市占率和顧客群對其打擊甚大，是一種無可彌補的損害。而這樣的損害是金錢損害賠償所無法彌補的損害。

至於被告提出原告延遲提出訴訟的抗辯，法院發現此乃因為原告試圖和被告達成商業協議，不代表原告因此就沒有受到無可回復之損害。而且原告提出訴訟的動機跟此禁制令核發的要素考量亦無關聯，尤其是判決認定原告專利有效且被告侵權成立³¹¹。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

由於本案在無可回復之損害的因素判斷上，重點在於「市占率的損失」，而這樣的損害通常被認為是無可回復之損害，金錢賠償通常不足夠，因此法院認為在此金錢損害賠償的救濟並不足以彌補原告所遭受之市占率損害的損失³¹²。

(3) 雙方損益平衡之考量

原告公司的規模和性質和被告的公司不同，其相當倚賴其 DVR 的科技；如果不能用這個科技在市場上獲取利益的話，原告公司將可能倒閉。反觀被告 EchoStar 是一家創造動輒數十億以上美金營收的公司，而且其主要經營的事業在於傳輸衛星電視訊號，非 DVR，因此如果核發永久禁制令，排除 EchoStar 關於 DVR 的商業行為，並不會嚴重地影響其事業。

被告則認為，不核發禁制令對原告亦不生嚴重影響，因為金錢損害賠償已經足夠了；然而，核發禁制令對被告的影響就相當大了，一旦被禁止販售 DVR 相關的事業，將會嚴重影響被告在電信事業 (subscriber) 的競爭力，減少現在的用戶或未來的潛在申請用戶。另外，被告提出當初原告禁制令的範圍僅在「新產品」部分，現在卻擴大為所有的產品，有過廣之嫌，其應受當初聲明所拘束，而且被告的商品確實有非侵權的使用。

但法院認為在此要素上判斷上應核發永久禁制令，如上所述原告持續地遭受被告侵權行為的影響而遭受無可回復之損害。對一個相對小而新的公司來說，被告每天持續的侵害行為都將影響其商業經營，而且雙方又是直接競爭關係。一旦核發永久禁制令，雖難以避免地會造成被告之損害，但平衡之下對被告公司的影響亦不大，因為其主要核心事業在於衛星電視事業，此部分將不受禁制令影響。

因禁制令而必須關閉停用系爭侵權之程式，乃被告侵權的結果，另外透過更新軟體程式可以直接讓侵權之專利軟體部分關閉，這點被告亦不爭執，如此一來並不如被告所聲稱的如此耗費功夫及影響大多數家庭。因此被告將不會因禁制令而遭受嚴重的困難。至於銷售商所受到的影響也是沒有辦法的事，因為被告的確侵害了原

³¹¹ *Id.* at 666-670.

³¹² *Id.* at 669.

告的專利³¹³。

(4) 公共利益

原告認為保護專利權和維護並執行專利制度才是對公共利益最好的，亦即法院應當核准永久禁制令來讓專利權人執行其專利排他權。

被告則認為，若允許原告提出之禁制令，超過 300 萬個家庭都必須移除這些裝置，將受到嚴重的影響，同時可能需投入更多額外花費來重新安置他們，如此一來，永久禁制令的核發將對公共利益造成負面影響與不方便。同時拒絕核發禁制令並不會破壞整個專利的制度，因為原告仍是勝訴人。

法院在此同意原告的主張，認為核准永久禁制令將不會損害公共利益，尤其是透過執行一強而有力的專利侵權救濟，來維持一個強而有力的專利體制。同時本案侵權產品亦和公共健康或其他重大公共利益無關，因此法院在此項亦認為核准永久禁制令。

綜上所述，法院認為衡平法四要素考量都有力於原告之聲請，因此核准永久禁制令之核發³¹⁴。



4.6.2 Smith & Nephew, Inc. v. Sythes (U.S.A.)³¹⁵

1. 背景與爭議

本案專權人擁有治療股骨骨折的方法及治療骨折的脛骨髓內釘（intramedullary nails）專利之兩項專利，利用斷面間的壓力（interfragmentary compression）來治療股骨轉子間骨折。法院在進行馬克曼聽證後，在 2004 年 8 月 26 日確定了系爭專利範圍，最後在陪審團的審判下，判定被告的 Trochanteric Fixation Nail ("TFN")和 Proximal Femoral Nail ("PFN")產品某些版本侵害了原告的兩項專利³¹⁶。

2. 判決與理由

在專利侵權訴訟中，專利權人勝訴，法院拒絕適用傳統可反證推翻之推定：專利權人建立有效專利及侵權成立便自動核發永久禁制令³¹⁷，而是適用 eBay 一案所

³¹³ *Id.* at 670.

³¹⁴ *Id.*

³¹⁵ Smith & Nephew, Inc. v. Sythes (U.S.A.), F.Supp.2d 978 (W.D. Tenn. Oct. 27, 2006).

³¹⁶ *Id.* at 978-981.

³¹⁷ *Id.* at 982. "The Court thus rejected the traditional rebuttable presumption that a permanent injunction is to be automatically awarded to the plaintiff upon a showing of the validity and infringement of the patent." *see*

重述的傳統衡平法四要素測試³¹⁸，認為原告必須舉證在所有情形總體考量下，永久禁令應該核發³¹⁹。本案法院認定侵權成立並核發永久禁制令，但關於被告聲請修改永久禁制令之範圍，法院部分准許，部分駁回。

(1) 無可回復之損害

在 *Wald et al. v. Mudhopper Oilfield Svcs., Inc. et al.*³²⁰ 一案中表示，「無可回復之損害」通常是指其損害無法以金錢來彌補，或是當地方法院無法透過一個終局判決來彌補該損害，例如市占率損失或研發的聲譽受損等。雖然在 *eBay* 一案最高法院將其分為兩項要素，但第一要素：原告遭受無可回復之損害的要件滿足了，通常自然亦會滿足第二要件³²¹，金錢賠償之不足以彌補該損害，因此在本案法院認為「無可回復之損害」是指除非永久禁制令核發，否則原告將會遭受到無法修補、回復的損害³²²。

原告的證據顯示，當其將專利商品放入市場供售，即填補了當時的市場缺口。而且原告從 2002 年起，其產品成長量有日趨下降的趨勢，由於當時市場開始出現被告的侵權商品，削減了原告在市場上的競爭力。

被告 *Synthes* 也承認兩者的產品是替代產品的關係，彼此競爭³²³。被告在生產系爭侵權商品之前，其人工關節的生產，一直很不景氣，因為外科醫生所選用之脊髓內釘來治療股骨轉子間骨折，非被告的產品。後來被告將侵權產品放入市場後，其 TFN 及 PFN 產品都呈現重要而明顯的銷售成長，尤其是 TFN 更是兩個產品之中，對其公司成長最重要的產品之一。

原告證明了當事人雙方處於一個「直接競爭」的關係，且被告的 TFN 和 PFN 兩項產品對原告專利商品及整型外科的的產品都有直接而負面的影響，這樣的衝擊也影響到原告所建立的顧客關係，而銷售量的下降連帶地影響、抑制原告公司繼續研發新產品的能力，因為這樣侵權行為已經嚴重影響到原告和外科醫生間的顧客關係。

再者，法院發現原告受有市場占有率損失、所失利益及品牌聲譽。而這樣的損

also Christiana Indus. v. Empire Elecs., 443 F.Supp.2d 870, 884 (E.D.Mich.2006).

³¹⁸ *eBay*, *Supra* note , at .

³¹⁹ *See Canadian Lumber Trade Alliance et al. v. United States et al.*, 441 F.Supp.2d 1259, 1261-62 (CIT 2006).

³²⁰ *Id.* at 983; *see also Wald et al. v. Mudhopper Oilfield Svcs., Inc. et al.*, 2006 WL 2128851, *5, 2006 U.S. Dist. LEXIS 51669, at *16 (W.D.Okla. July 27, 2006) (quoting *Prairie Band of Potawatomi Indians v. Pierce*, 253 F.3d 1234, 1250 (10th Cir.2001)). Irreparable harm is "often suffered when the injury can[not] be adequately atoned for in money ... or when the district court cannot remedy [the injury] following a final determination on the merits," as when the plaintiff loses market share or its reputation for innovation.

³²¹ *Id. see also Canadian Lumber*, 441 F.Supp.2d at 1264.

³²² *Id.*

³²³ *Id.* (*Synthes* 專家承認如果沒有侵權產品，他會使用原告的產品來替代)

害通常是無法計算估計的。被告雖聲稱原告也有將其專利授權給他人的先例，認為其所受的損害可用合理授權金來計算即可，並非無可回復之損害。但法院發現原告並無意願進行其專利授權行為，因為其意圖藉由專利來維持其市場獨占性；即便其有授權意願，在 eBay 一案中法院亦認為並不當然因此排除永久禁制令的救濟，因此小結法院在此認為原告 Smith & Nephew 受有無可回復之損害³²⁴。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

被告侵害了原告的專利排他權，而且使得原告的商譽、品牌認同等遭受金錢損害賠償所不足以彌補之損害，為了回復其所失利益，專利權人必須證明「若無」被告的侵權行為，專利權人也可以獲得和被告侵權人相同的銷售所得利益，而此必須具有合理的可能性³²⁵，藉由完整經濟上的證據表現出一個合適的、再現的市場。即使這樣的市場情形是「推測性」的，在本案情形下更是值得挑戰的部分，因為在這高度競爭產業中其他供應者的出現及在被告侵權時的這段延展的時間，關於所失利益的損害賠償或許還可以被確定，但是無形的損害，如聲譽損失，則是無法精確地計算。即使金錢賠償可以彌補原告就有形原件要求的損害賠償，這樣的法院行為亦未必是衡平的。不僅僅是法律上有所救濟，更重要的是該救濟必須足以滿足原告的損害³²⁶。

本案中，金錢損害救濟不足以達到公平正義的目的，因為該救濟將讓侵權行為持續發生，且專利權的核心就是專利排他權，通常金錢是不足以賠償未來的侵權行為所造成的損害，如同 Telequip Corp. v. The Change Exchange 一案的見解³²⁷。

Swift & Co. v. United States 一案的見解亦表示，雖被告可能自行停止侵權行為，但難保未來或以後不會再侵害原告專利，永久禁制令的目的，便在於確保未來的侵權行為絕對不會再發生³²⁸。因此法院認為金錢不足以彌補專利權人之損害。

(3) 雙方損益平衡之考量

如果核發永久禁制令，對被告 Synthes 而言，是可以預想估計的代價與困境，那麼減少或停止侵權產品的操作過程，並不足以稱之為「困境」。雖然被告也投入

³²⁴ *Id.* at 982-983.

³²⁵ 此乃「but for」測試法："To recover lost profits, a patent owner must ... show 'a reasonable probability' that 'but for' the infringing activity, the patentee would have made the infringer's sales", ... a showing [that] necessarily entails a "reconstruct[ion] of the applicable market through sound economic proof." *Keg Techs., Inc. et al. v. Reinhart Laimer, Sewer Equip. Corp. et al.*, 436 F.Supp.2d 1364 (N.D.Ga. June 8, 2006) (quoting *Ericsson, Inc. v. Harris Corp.*, 352 F.3d 1369, 1377 (Fed.Cir.2003) *Id.* at 984.

³²⁶ *Id.* at 984, *see also* *Canadian Lumber*, 441 F.Supp.2d at 1266 (quoting *Boyce's Ex'rs v. Grundy*, 28 U.S. (3 Pet.) 210, 214, 7 L.Ed. 655 (1830)).

³²⁷ *Id.* *see also* *Telequip Corp. v. The Change Exchange et al.*, (N.D.N.Y., Aug. 15, 2006) (citing *Honeywell Int'l Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.*, 397 F.Supp.2d 537, 546 (D.Del.2005)).

³²⁸ *Id.*

了相當多的時間、資源再重新設計這些骨釘產品，但此乃專利侵權可以預想到的結果。

再者禁制令的核發對醫生或病人不會造成嚴重影響因為其他競爭商品可以暫時填補被宣告非法產品的區塊，且原告和被告公司規模相比是為較小的公司，不核發禁制令將對其營運造成重大影響。因此法院認為核發永久禁制令，將不會對被告造成嚴重困境，偏好於核發禁制令³²⁹。

(4) 公共利益

最後，專利權的執行有助於維護專利制度，也有利於公共利益。在本案，禁制令除了可以達成上述要求，更可以讓消費者接觸到更競爭、更的產品，透過允許原告 Smith & Nephew 從其專利獲取利潤以及獲得更好的品牌認可及建立顧客關係。

而禁止侵權產品的生產並不會影響公共利益，或是相關的連鎖批發，因為沒有資料顯示社會大眾對 Synthes 的產品有廣大依賴性，而且市場上也有許多其他類似相似的產品可以取得，因此認定禁制令的核發並不會對公共利益有不良影響。

綜上所述，四個要素都有利於核發永久禁制令，即使第三項及第四項的部分屬於推測部分，但仍是有利於原告，故法院核准永久禁制令之核發³³⁰。

4.6.3 Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp. (N.D. Ill. 2006)³³¹

1. 背景與爭議

本案系爭侵權物品為 Bosch Box radio charger，侵害了原告有關收音機充電器的專利。

2. 判決與理由

法院引用了 Reebok Int'l, Ltd. v. J. Baker, Inc.³³²一案的見解，認為專利權的核心價值在於其「法定排他權」，這樣的價值顯示出在專利排他權遭受侵害時，其市場利益的損失是金錢賠償難以彌補。最後核准了永久禁制令，理由如下：

³²⁹ *Id.* at 984-985.

³³⁰ *Id.* at 985-986.

³³¹ Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp., No. 04-7955, 2006 WL 3446144 (N.D. Ill. Nov. 29, 2006).

³³² "The patent statute provides injunctive relief to preserve the legal interests of the parties against future infringement which may have market effects never fully compensable in money. Because the principal value of a patent is its statutory right to exclude, the nature of the patent grant weighs against holding that monetary damages will always suffice to make the patentee whole." *Reebok Int'l, Ltd. v. J. Baker, Inc.*, 32 F.3d 1552, 1557 (Fed.Cir.1994) (internal citation omitted).*Id.* at 3.

(1) 無可回復之損害

被告聲稱其在大約一年前即已停止銷售舊版的 Power Box radio charger，而且不再銷售侵權產品，也沒有新版的產品。2005 年起開始製造和本案無關的 PB-10-CD Advanced (Power Box)³³³ 產品。

但是被告的停止侵權行為不足以作為拒絕核發永久禁制令的理由³³⁴，相反地，被告必須提出更有力、更明確的證據證明其「未來」不會繼續侵害原告專利。在這裡原告 Black & Decker Inc. 主張其將持續受到無可回復的損害，即使被告聲稱已經停止製造販售，其發現在 Amazon.com 上仍有被告的侵權產品。而且該網站還顯示日期為 2006 年 10 月 11 日，因此這樣的證據足以證明被告的侵權行為可能持續的發生，原告將持續遭受無可回復之損害。

原告提出如果 Bosch 販售其 old Power Box radio charger 將會侵害原告的市占率，有證據顯示原告已喪失無線電源相關產品的銷售量，因為他們主打 DeWalt 的 radio charger 和她的無線配備 (cordless power tools) 是一起銷售的，在 Tivo 一案亦認為市占率的損失因素通常是決定原告是否受有無可回復之損害的重要因素³³⁵。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

原告聲稱其品牌名聲將因被告的侵權受到損害，而聲譽的損害是通常難以用金錢賠償足以彌補的。原告已經提出相關證據證明其身為工地用音響 (Jobsite radio) 市場之研發者 (innovator) 的名聲遭受被告的侵害。加上原告的產品市占率遭受損害，這樣的損害通常也是金錢賠償所不足以彌補的損害³³⁶，因此法院在此要素亦偏好於核發永久禁制令³³⁷。

(3) 雙方損益平衡之考量

被告 Bosch 抗辯認為原告一定會提出藐視法庭程序來審理被告的 Power Box 的新產品 PB-10-CD Advanced，但本產品和本案訴訟無關。

³³³ 實體物品可參照 Amazon 網站，at

<<http://www.amazon.com/Bosch-PB10-CD-Advanced-Player-Control/dp/B00020J1MQ>>

³³⁴ See W.L. Gore & Assoc., Inc. v. Garlock, Inc., 842 F.2d 1275, 1282 (Fed.Cir.1988).*Id.* at 4.

³³⁵ *Id.*

³³⁶ See *z4 Tech., Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F.Supp.2d 437, 441 (E.D.Tex.2006), Under such circumstances, a patent owner's right to exclude "cannot be compensated through monetary damages," especially "because it is impossible to determine the portions of the market the patent owner would have secured but for the infringer or how much damage was done to the patent owner's brand recognition or good will due to the infringement." *Id.* at 4.

³³⁷ *Id.* at 4-5.

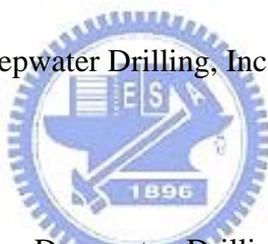
法院認為該抗辯和禁制令核發禁止 old Power Box 產品無關，而且禁制令的核發也不會將被告排除於市場之外³³⁸，其也同意在一年前已經停止製造系爭侵權商品，因此法院認為核發永久禁制令並不會對被告造成嚴重的困境³³⁹。

(4) 公共利益

公共利益偏向於保護專利人的權利，透過執行專利排他權³⁴⁰，即本案的永久禁制令。法院認為本案不但被告的產品侵害了原告的專利，更發現被告的侵害意圖為惡意侵害，在這樣的情形下，法院認為核發永久禁制令並不會對公共利益造成損害，綜上所述四要素都偏向於永久禁制令的核發，因此判決如上³⁴¹。

而在永久禁制令的內容上，法院為了特定其範圍，以符合聯邦民事訴訟規則第 65(d)之規定，將原告在永久禁制令上「Power Box」的字眼刪除，限制在 PB-10 或 PB-10-CD 的產品上，而 PB-10-CD Advanced 則被排除於本案訴訟標的，隸屬另案，因此亦將原告在禁制令上用語「不論品牌名稱、編號為何，其產品的改良都和侵權產品實質相同」一併刪除³⁴²。

4.6.4 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp.³⁴³



1. 背景與爭議

原告 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.(簡稱 Transocean)控告侵權人 GlobalSantaFe Corp. (簡稱 GSF) 多樣裝置的方法侵害了其專利，而原告是單一的專利被授權人，其公司主要的服務在於提供海面上(離岸)挖掘工作的鑽井設備³⁴⁴。本案法官發現 GSF 的 Driller I 和 II 的深海油田挖掘機侵害了原告之裝置專利，但是並沒有侵害系爭專利方法，最後認定僅有兩項請求項遭到侵害。因此原告 Transocean 請求法院核准永久禁制令，禁止被告 GSF 在美國境內製造、使用、販賣或進口 Development Drillers I 及 II，或任何鑽頭裝置。但是被告 GSF 則抗辯原告永久禁制令的範圍過廣，其範圍頂多只能限制於在其挖掘工具 Driller 上特定的操作。而且禁制令一旦核發，被告將被迫倒閉或是結構性巨大改變，因此請求法院在上訴期間停

³³⁸ See Canon, Inc. v. GCC Int'l, Ltd., 450 F.Supp.2d 243, 245-57 (S.D.N.Y.2006). *Id.*

³³⁹ *Id.* at 5.

³⁴⁰ See Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc., 452 F.3d 1331, 1348 (Fed.Cir.2006); PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp., 75 F.3d 1558, 1567 (Fed.Cir.1996). *Id.* at 6

³⁴¹ *Id.* at 6.

³⁴² *Id.* at 5-6.

³⁴³ Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp., No. 03-2910, 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. Dec. 27, 2006).

³⁴⁴ See Transocean's homepage, at <http://www.deepwater.com/fw/main/Mission_Statement-138.html> (last visited July 1, 2007).

止執行³⁴⁵。

2. 判決結果

法院核發永久禁制令，但關於被告侵權物的結構修正在用語上予以調整修改，並拒絕被告之暫時不執行禁制令請求。另外法院拒絕核發懲罰性損害賠償及律師費³⁴⁶。

禁制令的形式與範圍之適用法律為聯邦民事訴訟規則第 65(d)項，根據這樣的規定最高法院拒絕僅指示禁制令對象不能違反專利法之過度廣泛的禁制令，因為這樣的禁制令將提高未來無理由的藐視法庭程序，審理關於原本跟侵權判斷無關的行為³⁴⁷。

3. 判決理由

(1) 無可回復之損害

原告聲稱其與被告處於一個直接競爭的關係，且持續的侵權行為將會剝奪其專利排他權，進而鼓勵他人侵權，干涉原告關於本身專利控制使用與授權的能力。且被告的侵害行為已經掠奪了原告本來的市場占有率，造成實質上非授權金所能包含的利益損失 (lost profits)，並從原告發明專利的信譽中獲利。

但被告卻認為，原告並無遭受無可回復之損害，因為原告並未指出其在深海鑽井市場 (deepwater drilling market) 所遭受的特定損害，且被告也沒有利用原告的科技來影響一般消費者³⁴⁸。且在 eBay 一案，Kennedy 大法官亦指出，專利權人的專利排他權遭受侵害，不能當然作為核發永久禁制令的理由。

但被告確實承認其和原告在深海挖掘之鑽井設備 (deepwater rig) 市場上的顧客是一樣的，而且被告也沒有提出任何一個案子關於直接競爭的情形下法院應拒絕核發永久禁制令做為佐證，反之卻引用了 eBay 案後的兩個案子：Paice LLC v. Toyota Motor Corp.³⁴⁹ 和 z4 Tech., Inc. v. Microsoft Corp.³⁵⁰ 關於專利權人沒有製造或實施其專利的情形下法院拒絕核發永久禁制令。在本案中，關於被告 Development Driller

³⁴⁵ *Supra* note 343, at 1.

³⁴⁶ *Id.* 但本案陪審團認為被告是惡意侵權

³⁴⁷ 上訴法院在 *International Rectifier Corp. v. IXYS Corp.*, 383 F.3d 1312, 1316 (Fed.Cir.2004) 一案中引用的最高法院文字。See *NLRB v. Express Publishing Co.*, 61 S.Ct. 693 (1941). *Id.* at 2.

³⁴⁸ 被告引用 BP 和 BHP 的代表人的證詞表示，原告 Transocean 的專利並沒有建立另一個新的市場，也不是 BP 和 BHP 向 GSF 借貸其 Development Driller rigs 的原因。 *Id.* at 3.

³⁴⁹ *Id.* at 3.

³⁵⁰ *Id.*

rigs 的架構在法院判決下認為侵害了原告專利用來發展新的深海挖掘市場（deep water drilling market）的裝置專利，也就是在深海挖掘的鑽頭上配上該專利結構。加上這樣深海鑽井設備的市場很小，被告 GSF 不僅利用侵權專利部分來和專利權人在同樣市場競爭，並更進一步的贏得本來屬於原告的競標契約，以上屬於雙方不爭執的部分。根據上述原因，法院偏向於核發永久禁制令，因為雙方在如此小的市場上直接競爭，若不禁止，原告專利權人將因被告持續的侵權行為而受到無可回復的損害，如 *Tivo, Inc. v. Echostar Communications Corp.*³⁵¹ 一案，一旦雙方有實質上直接競爭關係，則侵權人的侵害行為將造成原告逐漸喪失市占率、顧客關係等無可回復之損害。同樣在 *z4 Tech., Inc. v. Microsoft Corp.* 一案法官亦指出侵權人的侵害行為或侵權物品販售而造成專利權人的利益喪失、品牌認可喪失或市場佔有率的喪失，往往都是無可回復的損害並且無法計算。

（2）法律救濟途徑是否足夠

原告主張顧客、市占率、專利排他權及控制授權行為能力的喪失，屬於無可回復之損害，是金錢賠償所不足以彌補的。但被告 GSF 抗辯原告有授權給被告的意願³⁵²，所以金錢損害賠償應以足以彌補。被告認為金錢賠償可以完全彌補使用 Development Driller Rig 來完成和 BP 及 BHP 之合約所造成原告的損害。原告卻認為，這個市場規模很小，顧客有限，如果同意其侵權使用原告的專利，使用個幾年，那麼原告的傷害將沒有辦法僅以金錢賠償就足夠了。且不能因原告有的授權意願即排除獲得永久禁制令救濟的機會。尤其該侵權產品的多重、複雜功能性妨礙了關於原告專利侵害部分精確的金錢損害賠償計算。

在 eBay 一案大法官 Kennedy 在協同意見上表示禁制令的核發應考量專利被使用的性質及其對專利權人的經濟價值與功能何在，並認為當專利只是侵權產品的一小部分且原告獲得禁制令的目的只是為了收取更高額的利潤時，金錢賠償應以彌補其專利遭到侵害的損害。

關於本案系爭侵權產品，法院認為侵害專利的部分，並非如同上述 Kennedy 大法官所敘述的情形，如：第一根和第二根用來提高平台的管線，及用來處理在同一個井口上同時工作的裝備而安裝在第一、二管線上的欄杆，並非其鑽頭之非重要部分，反之是其能在離岸狀態中作深海挖掘的核心功能。因此本院認為金錢損害賠償並不足以彌補專利權人之損害。

關於原告有授權意願的部分，原告指出之所以提出授權要求，乃基於其損失利益、價格掠奪跟市場占有率的損失難以估計，而且聲譽也嚴重受損，因此才選擇要

³⁵¹ *Id.* at 4.

³⁵² 引用 *Transocean* 的 general counsel, Eric Brown 的證詞表示原告有亦將其專利以同樣條件授權給 GSF 和其他人。*Id.*

求對方付出「合理授權金」。如果本件法院判決強制授權，將會鼓勵他人侵權的行為，使得專利權人喪失在市場上談判授權金的能力，將會使得原告需提起更多訴訟、負擔更多的訴訟費用。

法院亦認同如果在此情形核發強制授權，該費用亦不會包含通常專利權人用來行銷其產品及避免他人侵害其市占率的費用，因此最後決定在此要素上偏向永久禁制令的核發³⁵³。

(3) 雙方損益平衡之考量

被告主張如果其 Development Driller rig 被禁止使用，等同於不能使用公開的先前技藝，但原告則認為被告可以透過一些裝置來避免其輔助鑽頭進入海床部分，而這樣迴避設計的成本並不高。

既然被告 GSF 的合約中，使用其 Development Driller Rig I、II 分別的費用為一天 20 萬美金及 50 萬美金，所以法院認為禁制令的核發的確會造成被告嚴重的財務影響。但是法院也認同，如果不核發永久禁制令，原告專利權人亦會遭受無可回復之損害，尤其被告 GSF 的確沒有權利來使用原告之專利。雖然處於一個兩難的情況，法院在聽取 James L. McCulloch³⁵⁴ 的證詞意見後，認為 Development Driller Rig 可以在用最小的代價來作結構性的修正以避免侵權行為，亦即透過在在鑽井設備中心上使用，建立一個平台來使得管線能夠延伸到海床，再於第二鑽井中心放置一空圓形套管，除了使第二鑽井設備可以在離開海岸線時正常運作，同時亦避免了該管子延伸至海床。也就是被告的產品可以用較少的代價即可迴避設計，故法院基於此點認為還是應該核發永久禁制令³⁵⁵。

(4) 公共利益

雖被告聲稱如果禁制令核發，將會延遲其在 Atlantis 和 Neptune 的油田的石油生產，對社會大眾是不利益的。但法院認為執行專利權有利於公共利益的政策³⁵⁶。法院認為被告並沒有提出清楚而明確的證據來推翻原告的專利有效性、是否有不正行為等；加上被告聲稱其石油生產延後對社會大眾帶來的不利益，法院認為可以藉由縮減禁制令的範圍來減少對公共利益的衝擊³⁵⁷。

綜上所述，衡平四要素判斷上都有利於原告，故核准永久禁制令。

³⁵³ *Id.* at 4-5.

³⁵⁴ GSF's senior vice-president and general counsel. *Id.* at 6.

³⁵⁵ *Id.* at 5-6.

³⁵⁶ *See* Abbott Labs. v. Andrx Pharmaceuticals, Inc., 452 F.3d 1331, 1348 (Fed.Cir.2006); *see also* PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp., 75 F.3d 1558, 1567 (Fed.Cir.1996). *Id.* at 7.

³⁵⁷ *Id.* at 7.

4.6.5 Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc.³⁵⁸

1. 背景與爭議

本件系爭專利為利用醣類消化酵素或澱粉酶酵素（alpha-amylase enzymes）來製造燃料用酒精，而原告專利權人 Novozymes A/S（簡稱“Novozymes”）控告其競爭者 Genencor Int'l, Inc.（簡稱“Genencor”）侵害其專利。

2. 判決與理由

- 一、 專利權人的子公司³⁵⁹並非是專屬被授權人時，其沒有排除他人使用該專利的權利，而且將因此欠缺當事人適格。
- 二、 專利權人並未銷售任何可以要求因侵權行為可得損害賠償的產品時，其不得要求回復其子公司的損失利益。
- 三、 本案的損害賠償額，在美國的燃料酒精市場之合理授權金為 20%，而在其他市場則為 8%³⁶⁰，總計 408 萬 8584 美金。
- 四、 原告已提出清楚的證據足信被告是惡意侵權，侵害‘031 號專利。
- 五、 本案因發現被告是惡意侵權，故核准加重損害賠償（雙倍）及律師費。
- 六、 核准原告主張之永久禁制令³⁶¹。

判決理由如下。

Novozymes 是丹麥的一家公司，是本件系爭專利（Amylase Variants）的唯一受讓人。Genecor 是一家位於德拉威州（Delaware）的公司，主要的辦公處在加州的帕洛阿圖市（Palo Alto）。EDC 也是一家德拉威州的公司，辦公處紐約，是美國乙酸液體化酵素（spezym ethyl）的批發商。

NZNA 則是間接地擁有美國 Novozymes 的子公司，並製造、批發工業酵素，而

³⁵⁸ Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc., 474 F. Supp. 2d 592 (D. Del. Feb. 16, 2007)

³⁵⁹ Novozymes of North America, Inc.，簡稱 NZNA。

³⁶⁰ 根據被告損害賠償專家 Dr. Teece 的報告：(1) 生物科技產業的平均授權金為 9.6%，化學工業則為 11.98%；在此產業上，有時藥物和生化科技的授權金高達 50%。(2) 從 Licensing Economic Review 報告指出，化學工業平均授權金為 4.7%，而食物工業為 4%，藥物和生化科技為 7.3%，而能源和環境科技授權金為 5%；(3) 在化學工業中和催化劑相關的科技授權金為 1%-8%。

³⁶¹ *Id.* at 592.

NZNA公司有五個成員：四個母公司的執行長及一個NZNA的職員。而NZNA工作操作都是由NZNA來控管，但在策略上決定，包括行銷、稅入政策都是由母公司Novozymes來決定。母公司Novozymes幫其子公司訂定金融財務政策，包括NZNA，而母公司也將子公司的財務狀況整合再統一公布。Novozymes擁有其自己和子公司發明的科技專利，這科技包含了‘031號專利及‘038號專利，而Novozymes是該兩項專利的唯一受讓人。根據Novozymes和其子公司的合約，其子公司有權使用母公司的專利，在1996年1月1日，Novozymes和NAZA訂定一個科技授權契約，授權給NAZA³⁶²，一個非排他性（非專屬）、不可移轉的權利，不得再轉授權，且限制用途於製造酵素的過程，包含已完成的產品或濃縮液，製造或使用維持整個程序的裝置及機器。因此NAZA的確有權使用該兩項專利，也必須支付40%淨收入作為授權金。母公司Novozymes控制其專利的授權活動及訴訟行為，因此子公司NAZA並無權決定是否提起訴訟，且母公司有一個政策原則：就是不將其專利科技的核心部分授權給其家族公司以外的公司，因該核心部分有強烈的商業利益，使得Novozymes能站穩其市場地位，是一個強力的專利地位，而本案系爭兩項侵權專利即是包含到燃料用酒精生產的核心科技。但是也有例外將其核心科技授權的情形，如果值得的話，例如：在訴訟和解或共同研發的時候。

(1) 無可回復之損害

在美國的酒精(乙醇)市場，澱粉酶酵素產品主要由兩家廠商供應，一為NAZA，另一為Genencor，為一雙占市場。在1999年時，NAZA開始生產一系列澱粉酶酵素產品名作Liquozyme®，雖然該產品跟‘031號專利無關，但和其他同類產品相比，其不需要添加鈣，而且更具耐酸性，最具耐熱性，因此最後在乾處理的燃料用酒精市場占有超過80%的市占率。然而在2002年，被告Genencor獲得一Enzymes BioSystems Limited (“EBS”)後發展出三種澱粉酶酵素。原告認為其EBS1澱粉酶酵素侵害的其‘038號專利，為了達成訴訟和解，雙方協議將該產品從市場上移除。

然而在2004年被告又發展出EBS2的澱粉酶酵素產品，名作Spezyme Ethy 1，和Liquozyme產品所要解決的需求相同，不需添加鈣就能改善其耐熱性，並且改善其耐酸性。因此在2004到2005年間，被告Genencor以低於Liquozyme的價格銷售Spezyme Ethy 1，使得Liquozyme的市占率從80%下降至50%³⁶³。

雖然被告聲稱其善意相信原告的專利有無效之情事，其相信已有先前技藝³⁶⁴造成原告的專利顯而易見，故應為無效專利，而Genencor相信其ESB2的部分亦為

³⁶² a "non-exclusive non-transferable right and license, without right to sublicense, to use the Technology in the process of producing enzymes, including finished products and concentrates, and to make and use apparatus and machinery of implementing and maintaining that process." *Id.*

³⁶³ *Id.* at 595

³⁶⁴ "That same deletion in alpha-amylases from another organism, *Bacillus amyloliquefaciens*, was disclosed in the Suzuki reference." *Id.* at 596.

SUZUKI先前技藝中已揭露之事項與技術。

而被告的Spezyme Ethy 1從2005年3月到2006年9月間銷售量在美國燃料用酒精市場達2016萬2484美金，在其他市場則為70萬美金左右，而在2006年8月後的燃料用酒精市場，被告已停產Spezyme Ethy 1。而在EBS1的爭議上，原告拒絕授權給被告，因為其為該公司核心技術

最高法院eBay一案中，法院拒絕因專利權人喪失其排他權即可當然推論出應獲永久禁制令之救濟的推論，亦未指示專利排他權遭受侵害時「不能」被認為是「無可回復的損害」，因此在本案專利權人將其兩項專利授權給其在美國的子公司，不僅僅是要求那40%的授權金而已，而是希望該子公司能將該增加該專利技術的市場占有率，成功地行銷該技術，該子公司NAZA雖然只製造了兩項專利的其中一項，但專利權人還是希望其專利能排除競爭者於市場之外，這樣的情形下，專利權人的確受到超出合理授權金所能彌補的損害，亦即專利排他權的侵害，在此將是無可回復的損害。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

由於原告專利權人已經將其專利授權給其子公司，因此不能獲得法律上所失利益（lost profits）的損害賠償之救濟，此時原告將沒有任何其他法律上救濟途徑可以彌補其損害，而且金錢賠償也不足以彌補其專利排他權遭到侵害，因為本案雙方為直接競爭關係，憲法給予專利權人之排他權，有拒絕提供其專利來幫助其敵人的權利³⁶⁵。

(3) 雙方損益平衡之考量

本案原告既已遭受無可回復之損害，加上被告已經撤回侵權產品，因此法院認為核發禁制令對被告亦不會產生嚴重影響，因此偏好於做出對原告有利的決定³⁶⁶。

(4) 公共利益

最後，並沒有證據顯示永久禁制令會損害公眾利益，在能源價格上漲的時代，燃料用酒精工業也越顯重要，而專利權人Novozymes擁有一個具有競爭力的產品，且被告Genecor也有不侵害原告專利的產品，因此綜合考量之後，法院決定核准永久禁制令³⁶⁷。

³⁶⁵ *Id.* at 598- 601, 611.

³⁶⁶ *Id.* at 611.

³⁶⁷ *Id.*

同時法院亦核准懲罰性損害賠償³⁶⁸，且被告必須之支付使用Spezyme Ethyl的合理授權金，根據雙方乃高度直接競爭，且原告有拒絕授權核心技術的政策，且專利要至2016年才到期，專利效用也優於其他替代性產品，被告亦廣泛地使用該專利，因此綜上判斷在美國燃料酒精市場之合理授權金為20%，而在其他市場則為8%，總計408萬8584美金³⁶⁹。

4.6.6 MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc.³⁷⁰

1. 背景與爭議

原告MPT擁有‘790號和‘164號專利關於標示、重新標示可回收再利用之容器的分類法³⁷¹。原告控告Marathon共同和引誘性侵權，引誘其顧客Polymeric製造鐵氟龍（Teflon）³⁷²覆蓋在其標示牌（Smart Surface Placard³⁷³）之表面時侵害原告的專利。在經過本案訴訟後，陪審團認為被告Marathon和Polymeric雙雙侵害了原告的兩個專利，而且陪審團認定侵權是「惡意侵權」³⁷⁴。

2. 判決與理由

四個要素都對原告有利，法院核准永久禁制令，但是拒絕核發加重損害賠償。

(1) 無可回復之損害

原告MPT和TKG（The Kennedy Group）公司一起合作，並讓其使用其專利方法在標示牌（placard）的銷售上，取得領先、獨占性的地位。這些專利部分，在該新創新產品上，為重要部分，並非如同eBay一案所稱之合法性模糊的「商業方法專利」。被告Marathon的標示牌（Smart Surface Placard）直接地落入了MPT專利的保



³⁶⁸ *Id.* at 599-600.

³⁶⁹ *Id.* at 596-597.

³⁷⁰ MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc., No. 04-2357, 2007 WL 184747 (N.D. Ohio Jan. 19, 2007).

³⁷¹ 參照 U.S. PTO, *at*

<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetathtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=RE37164.PN.&OS=PN/RE37164&RS=PN/RE37164>

³⁷² 鐵氟龍（Teflon；PTFE）因擁有極強的碳-氟鍵結和高分子量，使其具有抗黏、抗腐蝕、寬廣的溫度適應性及無毒性等特性，其主要用途在於完全不受（幾乎所有）化學藥品的作用，並具有光滑的表面，在很寬的溫度範圍仍保持其物理性能。適於用作密封墊、軸承、容器等。

³⁷³ “Smart Surface Placard”是一種標示牌（紙），其黏貼面可讓標籤上之永久殘留性黏膠物質，從可回收再使用的物品包裝上完全移除不殘留，並能重複黏貼其他標籤在其表面，可多次使用，尤其是使用在需要再使用的包裝上；同時如超商用品等，需要更換標價時，因置換簡單而快速，非常方便，並減少成本。參照 Marathon Labels, Inc.公司網頁，*at*

<http://www.marathon-labels.com/Smart%20Surface%20Placards/Smart%20Surface%20Placards.htm>（上次瀏覽日期：2007年7月22日）。

³⁷⁴ *Id.* at 1.

護範圍，構成文義侵權。原告MPT透過此專利方法的發明，創造了一個新的市場，建立強力的市場地位和顧客良好的關係，且市占率喪失及商譽及顧客關係的喪失通常可視為是無可回復的損害³⁷⁵。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

再者，授權金將無法停止被告對原告市場的侵蝕，一個相同產品競爭者的加入將使得價格下跌，且並減少原告所能從被告處獲得的授權金，且被告繼續銷售侵權產品也會損害原告之前所銷售的所有標語牌的市場，因此法院認為原告MPT的損害是金錢賠償所不足以彌補的損害³⁷⁶。

(3) 雙方損益平衡之考量

關於雙方損益平衡的考量上，系爭侵權商品標示牌（Smart Surface Placard）僅佔被告事業10-15%，而且大部分是銷售至墨西哥，並非本案禁制令的範圍之內，因此禁制令的範圍僅及於被告事業的一小部分，但是相反地若不核發永久禁制令，對MPT將會造成實質上的巨大傷害，因此法院認定雙方損益的考量偏向於核發永久禁制令³⁷⁷。



(4) 公共利益

法院認為公共利益偏好於專利權的保護，僅在例外特殊情形才拒絕核發永久禁制令。然而本案的專利對運船工業是相當有幫助的，雖然沒有特定的社會大眾非得需要用到標示牌來實施該專利，而MPT和TKG很希望藉由其包含大量多樣性應用之產品，提供給消費者需求，因此法院在此因素上也做出對原告有利的認定³⁷⁸。

綜上所述，法院核發永久禁制令，但拒絕核准懲罰性損害賠償及律師費³⁷⁹。

4.6.7 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc.³⁸⁰

1. 背景與爭議

³⁷⁵ See, e.g., Basicomputer Corp. v. Scott, 973 F.2d 507, (6th Cir.1992); See also Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp., 446 F.Supp.2d 664, 669 (E.D.Tex.2006) (finding irreparable harm where "Defendants compete directly with Plaintiffs" and the plaintiffs face loss of market share). *Id.* at 14.

³⁷⁶ *Id.* at 15.

³⁷⁷ *Id.*

³⁷⁸ *Id.*

³⁷⁹ *Id.* at 13,16.

³⁸⁰ Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc., No. 06-324, 2007 WL 1739999 (E.D. Tex. June 15, 2007).

本案是eBay案後第一件未實施專利的專利權人獲得永久禁制令之救濟，因此重要性不言而喻，整個判決的脈絡亦遵守著Roberts和Kennedy兩位大法官的協同意見，具有指標性的意義。

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation（簡稱“CSIRO”）是澳洲聯邦政府主要的科學研究組織，於1926建立從事許多科學研究並且將其研究結果造福社會大眾甚多。其地位類似於美國國家科學基金會和國家健康中心，因為CSIRO也促進造福全澳洲人民的健康、事業的成功與福利，在醫療健康、農業、能源、資訊科技、礦物、製造業、海陸生太環境與自然資源等領域都非常活躍。其設立的目標在於透過其科技發展讓新興公司能夠使用、設立發展，或是將其科技授權來作為繼續研發的基金。

而在本案，由CSIRO所擁有的無線區域網路（簡稱WLAN，Wireless Local Area Network）技術，在澳洲、日本、歐洲都有獲得專利，而關於此專利的主要使用方式在於獲取授權金來作為研發基金。1997年CSIRO和Radiata Communications Pty Ltd（Macquarie University所設立的）合作，將其專利授權Radiata Communications Pty Ltd以商業化，而在2001並授權給Cisco Systems, Inc，從Radiata處CSIRO獲得了二億九千五百萬美金授權金。

1998年電氣和電子工程師協會（IEEE³⁸¹）向CSIRO達成協議以合理條件授權給適用IEEE's 802.11a網路標準的公司，一旦IEEE通過附屬於WLANs之下的802.11標準。在1999年IEEE陸續採用802.11a與802.11b的格式，前者包含了CSIRO的核心技術，而後在2003年IEEE再次變更為802.11g的規格，因包含了CSIRO的核心技術，所以CSIRO開始和各公司洽談，但都未達成授權協議。2005年的2月，CSIRO提出對Buffalo Technology, Inc.和Buffalo, Inc.的專利侵權訴訟。

2. 判決與理由

因被告Buffalo在其WLAN產品上包含了802.11a及802.11g的格式，而且該產品佔了被告事業的11%，雙方未能達成授權協議，提起訴訟經過判決後，法院認定CSIRO的專利有效，而被告的侵權行為亦成立。原告因此請求法院核發永久禁制令，法院也根據eBay最高法院一案之見解，來作判斷³⁸²。

（1）無可回復之損害

原告主張若無禁制令之救濟，將會鼓勵他人侵害其專利，寧犯訴訟之險也不願

³⁸¹ “IEEE”意指“the Institute of Electrical and Electronics Engineers”。

³⁸² *Id.* at 1-5.

達成授權協議。原告以Roper Corp. v. Litton Sys., Inc.一案為例，若專利權人並未實施其專利，仍可透過證明現有的侵權行為會妨礙其專利授權的能力，對原告而言亦為一種無可回復之損害。如果本案讓被告侵權人能夠不用付授權費，那麼很明顯地其他潛在被授權人也都不會和原告洽談授權，寧願冒侵害行為不會被發現，甚至執行之險也不願付授權金。而且被告已經公開表示不願進行授權談判，進而要上訴到底，雙方已經很難達成授權協議。被告Buffalo則是以當事人雙方並沒有競爭關係為主要抗辯，原告並沒有遭受損產品販賣的所失利益，亦無市占率損失、名譽損失的情形，因此推論原告並無遭受無可回復之損害。

但是法院認為eBay一案最高法院嚴禁將永久禁制令作這樣的類型化決定，也就是原告即使有授權意願，並且沒有實施其專利，仍不能作為拒絕核發永久禁制令的當然理由。CSIRO是一個研究機構，而且非常仰賴其授權的收入來支撐其研究計畫，如果有額外資金允許的話，CSIRO會進行新領域的研究發明。原告提出許多的證據證明了越多的資金，其研究的成果越好，成效越早，對社會的利益越高，例如：肥胖和糖尿病的正向關係、利用生化材料來治療外傷、測試大氣變化、減少大氣變化的原因等等研究成果。同時原告聲稱其所受的損害不僅是金錢損害，還包括了名譽損害。雖然原被告並沒有競爭關係，但原告和其他研發團體處於競爭關係，例如：資源、想法，將想法付諸實行的時間表等等。CSIRO的聲譽，就是招募最優秀的研發人員的最大誘因。如今侵權人Buffalo透過法院來挑戰其專利，不僅衝擊原告身為科學研究牛耳的地位，也迫使原告必須從研發基金中抽出上百萬資金來提出訴訟，造成資金使用規劃的延期，導致喪失許多「機會」，如研發機會、額外研發的機會，甚至是喪失加速完成現有計畫而進行新計畫的機會，一旦錯過了這些「機會」，不但對本身不利，其他機構也會取而代之。因此研究的遲延將導致重要的科學知識沒辦法完全發展，也迫使原告從有高價值的研究領域中退出競爭。這樣的「機會喪失」對原告來說，就是無可回復之損害。因法院認定，被告的侵害行為對原告未來的營運情形確有損害，僅判被告支付授權金是將不足以彌補原告之損害³⁸³。

(2) 法律救濟途徑是否足夠

原告聲稱身為一個專利權人，應有權控制其授權活動，決定被授權的「對象」及「條件」。如果經由審判來決定強制授權金是不足夠的，因為和「持續進行」的損害相比較，該授權金決定的標準是根據「過去」的損害，且原告主張其損害並不僅止於過去未收取的授權金損害。過去認為市占率、品牌聲譽是無法以金錢賠償來彌補的原因在於，很難判斷在沒有侵權人的行為下原告本應具有的市占率為何，以及決定價值為何。本案中CSIRO沒有遭受到上述的損害，但是其研究機構的聲譽，如同其他公司的品牌聲譽、認同被損害一般，亦屬於無法以金錢彌補之損害。同時根據eBay一案Kennedy大法官的見解，必須考量到專利的本質、經濟價值與功能。

³⁸³ *Id.* at 5-8.

在此Buffalo的侵權產品是可提供符合IEEE 802.11a及802.11g規格下的產品，而原告的科技技術是IEEE 802.11a及802.11g的核心科技，因此原告的專利在被告的侵權產品中，占有非常重要的核心部分，並非僅是微小部分，因此金錢損害賠償將更不足以彌補CSIRO未來繼續遭受侵權的損害³⁸⁴。

(3) 雙方損益平衡

法院認為無線的產品僅佔Buffalo事業的11%，即使禁制令核發也不會造成被告太過嚴重的損害。而且其批發商也可以繼續販售Buffalo非侵權之產品，或是WLAN競爭市場上的其他產品。因此法院認定禁制令核發對被告的影響僅是金錢上的影響。但相反地，原告CSIRO所面對的影響將不僅在財務上，更會連帶影響到其研究發展的能力與進程，因此法院在此要素上做出對原告有利的判斷。³⁸⁵

(4) 公共利益

如果專利制度強大，社會大眾將會因此受益，因此一般而言公共政策偏好於執行專利權，在Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc.及PG Indus., Inc. v. Guardian Indus. 法院都是支持這樣的見解³⁸⁶，專利權的保護，和專利侵害發生時能獲得足夠之救濟是一樣重要，社會大眾因此而受有利益，而這就是永久禁制令的目的。過去為了保護專利人的財產權，法院通常在原告勝訴後允許核發永久禁制令，除非有特殊重大公共利益情形不應核發，例如公共安全或健康議題。在本案被告的WLAN產品並不符合此需求，而且市面上也有許多其他的WLAN產品，社會大眾不會因為被告的產品被禁止而受有不利益。然而，原告對社會的貢獻很大，促進了實質上的科學進步，投入研究於現今社會所無法理解的領域，且CSIRO所從事的研究多關於科學進步的最基本根基，許多發明都是以其為根基繼續發展，所以其專利應受到強大的保護，而整體社會也將因鼓勵研發未來科技而增進公共利益，是故此要素上，法院亦做出對原告有利的判斷。

綜上所述，即便原告CSIRO並未將其專利製造、生產，也未和被告在市場上競爭，法院認定原告受有研發機會的損失，是無可回復之損害，而該損害包括了研究者聲譽的損害，加上其專利技術是被告侵權產品之核心技術，無法以金錢彌補；另外在雙方損益平衡及公共利益上，亦對原告有利，四要素都偏向於原告時，法院最終核准永久禁制令。

4.6.8 小結

³⁸⁴ *Id.* at 9-10.

³⁸⁵ *Id.* at 11.

³⁸⁶ *Id.* at 12; *see also* Abbott Labs. v. Andrx Pharms., Inc., 452 F.3d 1331, 1348 (Fed. Cir. 2006); PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus., Corp., 75 F.3d 1558, 1567 (Fed. Cir. 1996).

在法院准許核發永久禁制令的案件中，很重要的一個原因在於有直接競爭或實質上競爭的關係，而且法院在公共利益的判斷上，都認為執行專利權，維持強大的專利制度是對公共利益有益的，除非被告能舉出特殊情形，否則法院將於此要素上做出對原告有利之判斷。這也反映出了地方法院乃遵循著Roberts大法官的見解，依循過去判決先例來核發永久禁制令，以保護專利權，才能維持專利制度的運作。

同時，不同於拒絕核發永久禁制令有考量重大公共利益因素：如市場獨占之情形（如雙占），法院選擇保護新興廠商、小廠商的專利排他權，給予其利用專利建立市場、擴大市占率的機會，顯示出大獨占之排他行為有管制之必要，但小規模之獨占仍為促進專利制度的重大誘因，應予保護。

4.7 eBay 案下暗示之標準與方法

在 eBay 一案最高法院判決後³⁸⁷，和以往不同的永久禁制令的核發標準，及不同的適用方法主要呈現在兩個協同意見書中，一為 Roberts 大法官的意見，主張維持過去適用的情形，一為 Kennedy 大法官的意見，主張地方法院應該適用比較具有彈性的判斷。非競爭專利到目前為止成功地獲得禁制令保護仍在少數，在 Finisar 一案，原被告屬於不同競爭市場，而專利權人主張若不能獲得永久禁制令之保護，則其排他性授權的能力將受到影響，這是一個很好的抗辯理由，但是法院並沒有正面回應之³⁸⁸。

關於核發永久禁制令的案件中，如 Tivo 一案³⁸⁹，其市場佔有率的損失亦少於損害賠償金³⁹⁰，禁制令可能是過度賠償。假設今天 Tivo 是一家成熟的公司而且在市場上已經有其固定的消費群，且擁有數樣產品時，判決結果是否會有所不同，仍是一個開放的問題。但是在禁制令核發率降低的同時，也有法院採取不同的作法，例如在 z4 一案，法院加重了損害賠償額，而在 Finisar 案則是立即舉行了一個判決後的專家聽證會，來決定強制授權的價格。

有學者認為在 eBay 案後，CAFC 聯邦上訴法院的職權將有所限縮，一來不能在像過去一樣適用「普遍原則」(general rule)，因此僅能就地方法院是否有濫用職權的情形加以審核³⁹¹，決定是否核發永久禁制令的權力則相對削減。

而在法院拒絕核發永久禁制令後，判決後的強制授權決定程序，是否價格也一定是「合理授權金」，和判斷彌補過去損失的損害賠償一樣，根據美國專利法第 284 條，費

³⁸⁷ 126 S. Ct. 1837.

³⁸⁸ James Hopfenfeld & Priti R. Langer, *Fewer Patent Injunctions Issue in Wake of 'eBay' District Courts Tend to Follow Justice Kennedy's Flexible Approach*, Nat'l L. J. S4, vol. 29 No.14 (2006).

³⁸⁹ Tivo v. EchoStar

³⁹⁰ Supra note . at 3.

³⁹¹ Parker H. Bagley, *Supreme Court Clarifies Standard for Injunctions in Patent cases*, N.Y.L.J. 4, Vol. 235 (2006).

率決定時間點究竟是在侵權開始或是強制授權開始。如果是後者，則在決定費率時就必須有更多的證據和發現程序，因為在侵權開始和訴訟結束後的市場情形有所不同，必須加以考量³⁹²；尤其是這個強制授權的金額，是用來替代永久禁制令的救濟方式，亦即是向未來發生，並非彌補過去因侵權而遭受到之損害，是故費率的決定應以後者較妥。

因此在 eBay 案後還有許多重要的議題需要被解決³⁹³，尤其是關於永久禁制令的審核程序是否應該更加嚴謹，並和本案分開而獨立出來，進行專屬的聽證會，及拒絕核發後關於授權金的核定和程序，都將有所改變。今天最高法院雖然做出了一個就永久禁制令核發的重要原則，而地方法院也遵循著最高法院之法律見解執法，但 CAFC 至今還未有表示意見的機會，而其被創造的目的之一即在於統一全國有關專利案件在法律上的爭議，因此還需要經過數年的案例累積發展才能更精準地建立專利「排他權」的架構，而這一年來說，只是改革的第一步。

至於無可回復之損害的推定，即便許多法院認定最高法院推翻了此原則，仍有學者認為在 eBay 案後並沒有任何改變³⁹⁴，從最高法院的見解來看並沒有否定，僅提到要將證明無可回復之損害的舉證責任交由原告證明，因此有解讀認為這樣的推定僅是一種程序上的方便，仍可反證推翻，而且在 eBay 案後，相信法院會更加謹慎小心地考量這個要素，而且專利訴訟向來耗費昂貴而且耗時甚鉅，而將舉證責任交由已被證明侵害他人專利的侵權人來作反證推翻的證明亦相當公平合理³⁹⁵。

在所有的法律領域中，判斷永久禁制令是否核發，需由法官在裁量範圍內，依據衡平法作決定，「惡意侵權」在未來「可能」是裁量的重要指標因素，過去案例中 CAFC 曾認為當被告的行為是惡意時，並不需要去考量雙方的損益平衡³⁹⁶。而且法院在考量雙方的平衡時，應避免僵硬地適用法律而對當事人或欠缺歸責性的當事人造成嚴重的影響。然而這些用來保護無辜侵權人的政策，允許其證明如前述的情形，會造成不正當的傷害存在。因此最後 CAFC 決定，當一個惡意侵權人盜用他人的創意藉此牟利者，無權抗辯其利益將因禁制令的核發而受影響³⁹⁷。同樣的在專利法領域，法官亦必須判斷「雙

³⁹² Howard Susser & Jerry Cohen, *Supreme Court Ends Special Treatment for Patent Injunctions*, 50-DEC B. B.J. 9, 11(2006).

³⁹³ *Id.* at 14. 作者指出的問題包括 (1) 強制授權金決定的基準程序其判斷價格起點；(2) 永久禁制令的審判程序，是陪審團或是 bench trial，是否必須要舉行 post-verdict hearing；(3) 訴訟當事人應該在審判前的發現程序對有關審判後禁制令核發相關爭點採取行動；(4) 在審判後是否可已有決定禁制令的發現程序，是否要有專家的發現程序；(5) 不同產業是否會有不同的永久禁制令核發標準；(6) 強制授權的價額可否仲裁或調解，而法官是否可以做出調解的命令，甚或當事人在事後是否可以改變授權金費率；(7) 何種報告或是聽正式必須舉行的，是否需指派會計公司；(8) 故意侵權的發現是否會影響傳統衡平法四要素的考量，或是影響強制授權金額的決定；(9) 未聲請或臨時禁制令聲請失敗者，是否在程度上亦會影響永久禁制令之取得等等。

³⁹⁴ Mitchell G. Stockwell, *Implementing eBay: New Problems in Guiding Judicial Discretion and Enforcing patent Rights*, 88 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 747, 748(2006).

³⁹⁵ See Mitchell G. Stockwell, *Id.*

³⁹⁶ "a court need not balance the hardship when a defendant's conduct has been willful." *United States v. Marine Shale Processors*, 81 F.3d 1329, 1359 (5th Cir. 1996).

³⁹⁷ *Louis W. Epstein Family P'ship v. KMART Corp.*, 13 F.3d 762, 769- 770 (3d Cir. 1994).

方損益平衡」的要素，在 CAFC 建立的判決先例中，關於惡意程度的判斷建立了許多原則，尤其在懲罰性損害賠償的判斷上，但是如何適用到永久禁制令的判斷原則上，還是必須看接下來地方法院的發展³⁹⁸。



³⁹⁸ See Mitchell G. Stockwell, *supra* note at 749.



第五章 永久禁制令之最新判決統計評析與經濟分析

5.1 美國聯邦法院之專利案件統計³⁹⁹

美國專利訴訟在 2000-2005 年間，每年平均有兩千多件專利侵權訴訟案件出現，而以 2004 年最多，高達 3075 件案件，提出訴訟的原告以美國企業占最多，高達 56.4%，其餘包含個人與國外企業⁴⁰⁰。另外美國專利商標局根據技術類別來作專利訴訟的統計，以醫藥技術類比例最高，佔了訴訟比例的 43.29%，其次是電腦軟體的 17.08%，再來是電子類 13.89%、化學類 8.19%，最後裁示機械類的 7.54%⁴⁰¹。從另一項統計可以看到，訴訟隨著技術別的差異，最後進入法院實體審判程序（trial）的比例也不同，醫藥專利也是最高（0.41%），其他的專利訴訟技術類別則在 0.29% 以下，因此所有技術中以醫藥用品專利的訴訟比例最高，可能因為醫藥專利常需投入一定的研發成本與時間，而研發後一旦成功進入市場其具有市場獨占性且利潤很高，若有人侵權影響其市場地位和回收成本時，提起訴訟進行到可能是比較好的作法，也因此 eBay 一案時，醫藥廠商全力支持專利權人 MercExchange，支持法院核發禁制令以保護專利權人，因此禁制令將是對其談判非常重要的一項武器。

在專利侵權案件中，涉及永久禁制令的案件從 eBay 案之後的法院判決總計 31 件，其中 2 件 CAFC、1 件國際貿易法院、28 件聯邦地方法院。有 22 件法院判決核准永久禁制令，9 件拒絕核發，但因有兩件案件乃因受到 eBay 案最高法院見解的影響，因此上訴法院撤銷地院核發之永久禁制令，發回地方法院重新審查適用衡平四要素測試法，因此真正有實際審理之案件共 29 件，拒絕核發的案件 7 件，核准的有 22 件，核准率為 75.86%，拒絕核發率為 24.14%⁴⁰²。

從過去 CAFC 建立自動核發的「普遍原則」以來，拒絕核發通常為例外情形，如今卻將近四分之一的案件拒絕核發情形來看，可以逐漸看出 eBay 最高法院判決已產生一定之效果，亦即專利排他權仍是專利權的核心價值，執行專利權在多數情形下仍有利於公共利益，但是將近 25% 的案件拒絕核發，亦跟近年來軟體專利訴訟或是所謂專利怪客（patent troll）或是 Patent holding Company、Non-practicing Entity（NPE）起訴的侵權

³⁹⁹ 判決收集範圍自 2006 年 5 月 14 日至 2007 年 7 月 1 日美國聯邦地方法院有關專利侵權訴訟後的永久禁制令核發判決。

⁴⁰⁰ 林砥珍，從統計數據看美國專利申請與訴訟，頁 9（2006），available at <<http://iip.nccu.edu.tw/mmot/upload/file/T06.pdf>> (last visited Jun. 14, 2007)；See also Data on Patent Applications Filed and Issued Comes From the USPTO's Performance and Accountability Report：Fiscal Year 2004. Data on Patent Lawsuits filed comes from the US Courts. 2000 年（2484 件）；2001（2520 件）；2002（2700 件）；2003（2814 件）；2004（3075 件）；2005（2720 件）。

⁴⁰¹ 林砥珍，同前註，頁 10。

⁴⁰² 請參見附件一，美國聯邦地院判決統計表。

訴訟有關。為了增進社會福利、促進專利使用，同時平衡雙方當事人的損益關係，保護專利權人的情形下，對禁制令的核發，亦即執行專利排他權之機率作了些許調整。

從核發的 22 件案件中，大多數的案子都是因為具有實質上的直接競爭關係，因此遭受到市占率的損失或是無法建立市場等無可回復之損害，因此為了保護專利權人的權利，法院核准禁制令之核發。

其中最重要的案例就是拒絕核發永久禁制令的案件。而在拒絕核發的 7 件案件中 (24.14%)，筆者作了以下的分類：(整理如表 5-1)

- (1) 原告屬於未實施其專利 28.57% (兩件)
- (2) 授權專利及非核心功能者 71.43% (五件)
- (3) 原告惡意侵權而加重損害賠償者 57.14% (四件)
- (4) 雙方未有實質競爭關係或有競爭而市場上有同等替代品 85.71% (六件)
- (5) 實質競爭 14.28% (一件)
- (6) 特殊公共利益考量 42.86% (三件)



類型	案件	拒絕因素之比率 ⁴⁰³	該因素拒絕核發之機率 ⁴⁰⁴
原告屬於未實施其專利	<ul style="list-style-type: none"> ● Finisar Corp. v. DirecTV Group ● Paice LLC v. Toyota Motor Corp. 	28.57%	66.67% (2/3)
授權專利及非核心功能者	<ul style="list-style-type: none"> ● z4 Techs. v. Microsoft Corp ● Finisar Corp. v. DirecTV Group ● Paice LLC v. Toyota Motor Corp. ● Voda v. Cordis Corp. ● Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd. 	71.43%	100% (目前)
被告惡意侵權 (是否加重)	<ul style="list-style-type: none"> ● z4 Techs. v. Microsoft Corp (加重) ● Finisar Corp. v. DirecTV Group (加重) 	71.43% (加重率：)	33.33% (5/15)

⁴⁰³ 作為在拒絕核發永久禁制令的案件中，判斷該因素的重要性。

⁴⁰⁴ 以具有相同背景、考量因素之案件作比較，做出核准和拒絕永久禁制令案件的機率。例如未實施專利之拒絕核發機率，總計有三件案件，而兩件拒絕核發，一件核准，目前拒絕機率為 66.67%。

重損賠)	重) ● Voda v. Cordis Corp. (加重) ● IMX, Inc. v. LendingTree, LLC (加重) ● Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.	57.14%)	
雙方未有實質競爭關係或有競爭但市場主流為其他替代品	● z4 Techs. v. Microsoft Corp ● Finisar Corp. v. DirecTV Group ● Paice LLC v. Toyota ● Voda v. Cordis Corp. ● Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd. ● IMX, Inc. v. LendingTree, LLC	85.71%	85.71%
實質競爭	● Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.	14.28%	4.32%
特殊公共利益考量	● z4 Techs. v. Microsoft Corp ● Finisar Corp. v. DirecTV Group ● IMX, Inc. v. LendingTree, LLC	42.86% (逐漸重要)	

表 5-1 拒絕核發永久禁制令之案件列表 (本研究自行整理)

總括來說，即使在 eBay 案之後回歸傳統衡平四要素的測試下，法院在大多數情形仍是核准永久禁制令的核發。即使是目前最多拒絕核發永久禁制令的德州東區的聯邦地方法院，也僅是在有特別事實爭議的案件中拒絕核發而已。

而拒絕核發永久禁制令最主要的理由有：

- 第一：由第三人遭受專利侵權的損害，而非原告；
- 第二：雙方當事人沒有實質或直接競爭關係；
- 第三：原告的專利僅是被告侵權產品的一小部分，非核心功能；
- 第四：專利權人使用專利僅為求得授權金之經濟利益，或利用訴訟取得禁制令作為談判優勢的工具，並未將其專利物品化或商品化；
- 第五：禁制令將會造成不適當的市場壟斷。

在 Finisar⁴⁰⁵ 的案件中，衛星電視市場中僅有兩家廠商，其中一家為被告，而核發永久禁制令將排除被告於市場之外，造成該市場僅剩一家獨占廠商，對公共利益很不利，且原告並未實施其專利過，禁止被告也將造成社會大眾使用者之不方便，因此基於重大公共利益理由拒絕核發永久禁制令。

另外 因排他性被授權人受有損害卻由專利權人提起訴訟者有一件 (Voda 案)。以公

⁴⁰⁵ Supa note 272.

共利益為特殊考量者拒絕核發的有三件，兩件談到市場獨占之考量（Praxair 和 Finisar 案），一件則是討論到社會大眾對產品的依賴性、其他週邊廠商、批發零售商等影響甚鉅（z4 案）。原告一旦受有無可回復之損害且金錢賠償不足，仍因雙方損益平衡之原因拒絕核發的案件目前沒有出現⁴⁰⁶，但是納入重大考量而於上訴期間暫停執行者者有一件（Verizon 案）。其中屬於大公司勝訴者（即大公司為侵權者）的有 Microsoft、DirecTV、Toyota、LendingTree、Cordis Corp.等五家，，在拒絕核發之案件中占了絕大多數。小公司欲勝訴者，如 TiVo 和 Smith & Nephew，而 Tivo 乃一家新興公司。

有看法認為在 eBay 一案後，將專利視為財產權已經不再具有意義⁴⁰⁷，另外也對大公司來說比較有利，因為其能承受惡意侵權他人專利的後果（損害賠償與懲罰性損害賠償），往往法院不會將損害賠償加至三倍⁴⁰⁸，此舉也將導致大公司不傾向專利授權協議。在著作權法下，法院准許損害賠償可以超過侵權人因侵權所獲得的利潤，但在和專利侵權案件作比對下，專利侵害僅佔系爭侵權產品的一部份，亦即損害賠償不可能超過被告因侵權所獲得的利益。因此法院應考慮在拒絕核發永久禁制令的情形下，提高損害賠償的金額或是授權金額度，目前並沒有任何跡象顯示國會正朝這個方向努力。

而目前從法院的判決趨勢來看，拒絕核發永久禁制令的對象多是大公司，而五家大公司中有四家惡意侵害專利權人之專利，最後加重懲罰的案件有四件，法院可能有意以加重的損害賠償來替代專利權人權利受到限制的代價。若侵權人有繼續其侵權行為之聲明將有助於支持權利人受有無可回復之損害的證明，同時亦有利於取得三倍懲罰性損害賠償，尤其在法院拒絕核發永久禁制令的情形下，應對侵權人在經濟上的制裁加重⁴⁰⁹。

同時，若將專利制度轉而偏向大公司的利益並不一定會促進公共利益，因為這在這樣的判決下，專利發明人寧願將其專利轉為營業秘密保護，而不願意揭露出來，如此一來將無法達成憲法所定之專利法立法目的：促進科學與實用技藝的進步。是故，如 Tivo、Smith & Nephew 這類小公司仍有加以保護之必要。

另外就是侵權人可以使用的解決方案替代性，例如過渡期允許以金錢賠償來補償專利權人，命令侵權人產品退場時間或迴避設計時期，時限一到權利人有權行使永久禁制令⁴¹⁰，因此決定禁制令的範圍和方式也是非常重要的，在 eBay 案下，法院應該將禁制令的範圍更加限縮、明確，並允特定的過渡期間，降低禁制令核發對被告所帶來的困境。法院透過限縮禁制令的範圍，來減少對當事人及公共利益的影響，如 Transocean 案。

⁴⁰⁶ 參見附件一。

⁴⁰⁷ Yixin H. Tang, The Future of Patent Enforcement after eBay v. MercExchange, 20 Harv. J.L. & Tech. 235, 238 (2006).

⁴⁰⁸ See Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement 14 (2004), available at <http://mason.gmu.edu/~kamoore/Moore_final_by_MooreWILLFUL.doc> (observing that in all the patent infringement cases reaching judgment from 1999 to 2000, judges only trebled damages in 8.7 percent of cases in which the judge found the infringement willful) (last visited July 22, 2007).

⁴⁰⁹ See Mitchell G. Stockwell, *supra* note 394,

⁴¹⁰ *Id.* at 750.

5.2 未來趨勢

專利權人擁有排除他人製造、使用、販賣之權利，傳統判決先例認為這個排他權包含了核發永久禁制令，除非有特殊情況。不可否認的是，永久禁制令的確是專利權人用來談判的一把利劍，但是在 eBay 一案最高法院推翻過去自動核發的原則後，侵權人若相信地方法院不會核准原告禁制令時，不論其專利侵權是否成立，都將對雙方解決途徑產生重大影響⁴¹¹。

(1) 受有無可回復之損害的推定是否繼續適用

本案侵權訴訟勝訴的原告專利權人，不再受有因侵權遭受無可回復損害之推定，而是原告必須自己去證明其之永久禁制令請求，符合傳統衡平法四要素。

過去在 *Smith International, Inc. v Hughes Tool Co.*⁴¹² 一案聯邦上訴法院將此推定原則用在臨時禁制令的核發上，而 eBay 案後有部分案件仍適用此推定在臨時禁制令審核的案件上⁴¹³，但亦有案件不再適用，其發展還有待觀察。

但是在永久禁制令上，經過 *z4 Tech, Inc. v. Microsoft Corp.* 及 *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.* 的案件，法院認為 eBay 最高法院所說的適用傳統衡平法四原則，不再適用任何推定的原則，原告必須舉證證明四項要素。

但在 *Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell*⁴¹⁴ 一案中，雖說最高法院指認上訴法院適用無可回復之損害推定是違反了傳統衡平法的考量原則，但是在有關環境保護的案件中，適用這樣的推定或許比較適當⁴¹⁵。

(2) 核准永久禁制令仍為多數

大部分的法院仍認為透過禁制令之執行來保護專利權才是對公共利益有益的做法，雖然適用傳統衡平法四要素來替代 CAFC 「自動核發」的普遍原則，但大部

⁴¹¹ Michael Cukor & Jon A. Chiodo, *How to Evaluate the Possibility of an Injunction Post-eBay : Where You Are and Who You Are May Be Determinative*, 22 *The Metropolitan Corporate Counsel*, Feb. 2007.

⁴¹² See *Smith International, Inc. v Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573 (Fed.Cir. 1983).

⁴¹³ See Robert M. Ashler, *Injunctive Relief after eBay v. MercExchange*, 30th AIPLA MID-WINTER INSTITUTE THESIS, (2007), available at < http://www.bromsun.com/media/RMA_Hot_Topics_2007.pdf > (last visited July 10, 2007); see also *Christiana Industries v. Empire Electronics, Inc.*, 443 F. Supp.2d 870, 884 (E.D.Mich. 2006) (Preliminary injunction issued upon finding of infringement *under* doctrine of equivalents.) See also *In Abbott Laboratories v. Andrx Pharmaceuticals*, 452 F.3d 1331, 1347 (Fed.Cir. 2006), the court said “...Abbott has not established a likelihood of success on the merits. As a result, Abbott is no longer entitled to a presumption of irreparable harm.”，法院仍舊適用原告受有無可回復之損害的推定。

⁴¹⁴ See *Amoco Production Co. v. Gambell*, 480 U.S. 531, 545 (1987).

⁴¹⁵ Robert M. Ashler, *Supra* note 413.

分案件仍是核准永久禁制令。在統計的 29 件判決中，有 22 件核准永久禁制令，7 件拒絕核發，核發率為 75.86%，而拒絕核發率為 24.14%，若比起過往的情形當然有所不同，過去是「例外」而拒絕核發，目前情勢變為有將近四分之一的案件會拒絕核發，其實亦是佔了不少的比例，但是大數來看法院還是傾向保護專利權人的權利，以免破壞了專利制度的根基。而專利權人勝訴的案件中，可以歸納出幾點原則：

一、專利排他權是專利權的核心價值

因此金錢損害賠償通常不足以彌補喪失排他權的損害，在 *Telequip Corp. v. The Change Exchange*⁴¹⁶ 及 *Litecubes LLC v. Northern Light Products*⁴¹⁷ 的案件中，都認為研發、創新的誘因在於未來獲得專利權保護以排除他人使用收益，喪失排他權，專利權將只剩一個空殼而已，而且對發明人來說不再具有誘因。

二、實質的競爭關係

在 *Tivo v. Echostar*⁴¹⁸ 一案，雙方當事人激烈競爭，而且法院若拒絕核發永久禁制令，原告將喪失專利在市場的市占率；*Canadian Lumber Trade Alliance v. United States*⁴¹⁹ 亦認為貿易上的損失在時間經過後是一種無可回復的損害，因為雙方當事人具有實質競爭關係，和上案得到相同結論。

但 *Eastbrook* 法院曾指出：「競爭並不是絕對有或無的分類，而在於其實質性...如同 *Piston* 的飛機可以把人從一處運往另一處，但是擁有飛機噴射引擎的專利的專利權人像是擁有『金礦』。」⁴²⁰ 意思就在於如果專利權人的專利僅是他人產品的實質重要部分時，兩者的競爭程度較高；反之如果僅是他人產品的一小部分而且非關重要時，就不能算是彼此競爭。這部分是判斷的重要參考因素。

三、利用專利建立市場

另外在 *3M Innovative Properties v. Avery Dennison Corporation*⁴²¹ 中專利權人確實有實施其專利並拒絕授權，認為如果其無法實施專利排他權將對原告造成嚴重的困境（第三要素），而在 *Smith & Nephew, Inc. v. Synthes (USA)*⁴²² 一案

⁴¹⁶ *Telequip Corp. v. The Change Exchange*, 2006 WL 2385425 (N.D.N.Y.).

⁴¹⁷ *Litecubes LLC v. Northern Lights Prods.*, No. 04-CV-00485 ERW, at 16-17 (E.D. Missouri Aug. 25, 2006).

⁴¹⁸ *Supra* note 308.

⁴¹⁹ *Canadian Lumber Trade Alliance v. United States*, 441 F.Supp.2d 1259

⁴²⁰ *In re Mahurkar Patent Litigation*, 831 F. Supp. at 1390. "[c]ompetition is not an all-or-none process. There are degrees of substitutability *Piston* planes can get people from one place to another, but the holder of a patent on the jet engine would have a gold mine." Robert M. Ashler, *Supra* note 413.

⁴²¹ *3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.*⁴²¹, 2006 WL 2735499 (D. Minn. 2006).

⁴²² *Supra* note 315

中，喪失專利排他權將造成其聲譽及品牌認同的損害，及建立顧客關係營業權利的影響，因此法院允許禁制令之核發讓原告研發更新更好的產品，讓消費者有更多選擇，使其獲得更好的品牌認同。

四、聲譽損害

在 *Wald v. Mudhopper Oilfield Services, Inc.*⁴²³ 一案，原告認為其損失將遠遠大於金錢所能計算的，除了市占率的損失外，其「發明者的聲譽」也將受到損害，且禁制令的核發對被告卻沒有太大的影響（第三要素），因此法院同樣地亦核准禁制令的核發。

五、專利本質

在評估訴訟風險時，必須考慮其專利的本質，或許有些抽象，但卻非常重要，尤其在 *eBay* 案中甘乃迪大法官的協同意見書更是表示如果專利權人沒有實施其專利，或是俗稱的「專利怪客」或「專利流氓」(patent troll)，則金錢損害通常足以彌補其專利權遭受的損害。

除此之外，專利人和侵權者的關係也是非常重要。*Voda v. Cordis Corp.*⁴²⁴ 的案子中，闡明了如果損害不是歸於專利權人本人時，而是專屬之被授權人時，無可回復之損害將不成立，因為法院認為該第一要素之損害必須是其「個人」的損害，若已將專利專屬授權給第三人，而該第三人未主張，專利權人亦不得主張受有無可回復的損害。

(5) 對臨時禁制令的影響

在 *z4 Tech. v. Microsoft Corp.* 中，法院認為核發永久禁制令所帶來的壞處大於好處，雙方當事人既無直接競爭關係，原告並無遭受無可回復的損害，且原告的專利也僅是侵權產品的一小部分，認為金錢賠償即已足夠，最後拒絕了核發永久禁制令。此時原告必須證明其受有無可回之損害。

至於永久禁制令核發的原則改變是否會影響到「臨時禁制令」的核發審核，在 *eBay* 最高法院一案僅針對「永久禁制令」部分作了指示，對於「臨時禁制令」的要素並無更動，雖然兩者在審核要素上有類似之處過去上訴法院亦建立了在臨時禁制令的核發上，只要原告證明了勝訴可能性，法院即推定原告受有無可回復之損害，這樣的推定建立在原告的專利有效性及實施性的證據上。在最高法院認為永久

⁴²³ *Wald v. Mudhopper Oilfield Services, Inc.*, 2006 WL 2128851 (W.D.Okla. 2006).

⁴²⁴ *Supra* note 277.

禁制令上不應再做任何的推定時，在 *Canon Inc. v. GCC International Ltd.* 一案關於臨時禁制令的審核上，亦把原告受有無可回復之損害的推定丟至一邊，重新透過證據來判斷原告是否真的受有無可回復之損害，雖然最後的結果仍然核准了禁制令，但是本案中審理的理由包括了原告不但有實施其專利，並且沒有任意的授權行為，且該授權也並非用在銷售及製造商品上，如果沒有禁制令原告除了銷售量的損失外，更會遭受到市占率的侵蝕。這樣的影響臨時禁制令趨勢的結果並不令人意外，尤其是上訴法院屢次提到臨時禁制令是一個強烈且特殊必要的救濟手段，不應例行性地核發，更證明了上述的論述。

5.3 衡平法四要素測試法的適用改變

究竟四要素的測試要求是必須順序考量，還是僅是一個「綜合性」的考量⁴²⁵？這個問題在 *Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell*⁴²⁶ 的案子中，最高法院認為這是一個「綜合性」的衡平考量法。在 *Canadian Lumber Trade Alliance v. United States*⁴²⁷ 的案子中引用了上述的原則。但是在 *Voda v. Cordis corp.*⁴²⁸ 的案件中，地方法院僅因原告未能建立受有無可回復之損害及金錢賠償之不足的理由，拒絕核發永久禁制令，可看出若未能證明個人損害時，法院便不會就當事人及公共利益作衡平之考量。

首先，討論無可回復之損害和法律上救濟之不足兩者的差別。

雖然最高法院 *eBay* 一案將這兩個要素分開，但是無可回復之損害在某種程度上也是由於法律上救濟之不足⁴²⁹。在過去的案例中，上訴法院亦表示無可回復的損害僅在金錢賠償所不足以彌補的時候發生⁴³⁰。當法院要將這兩個要素分開考量時，很多部分將會重複考量，而且很難清楚去界定分界。

第二，禁制令的替代救濟方式：金錢損害賠償或強制授權⁴³¹

金錢損害賠償包含了「所失利益」、「根據已銷售侵權產品計算出的授權金」、「賠償未來侵權行為的賠償」及「授權金」。沒有實施其專利的專利權人，要計算所失利益及合理授權金將會非常困難，在這種情形下，最後就會變成法院命令或是強制授權的結果。

強制授權是在一個願意的買家與不願意的賣家中訂定的契約，這樣的強制契約通常

⁴²⁵ Robert M. Asher, *Supra* note 413.

⁴²⁶ *Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell*, 480 U.S. 531, 542 & 546n. 12, 107 S.Ct. 1396, 94 L.Ed.2d 542 (1987).

⁴²⁷ *Supra* note 419.

⁴²⁸ *Supra* note 277.

⁴²⁹ *Supra* note 419.

⁴³⁰ *See Deerfield Med. Ctr. v. City of Deerfield Beach*, 661 F.2d 328, 338 (5th Cir. 1981).

⁴³¹ Leslie T. Grab, *equitable concerns of eBay v. MercExchange : did the supremem court successfully balance patent protection against patent trolls?*, 8 N.C.J.L. & Tech. 81, Fall 2006.

在專利權人沒有使用其專利或是和醫學或食物有關的情形。

eBay⁴³²一案中並沒有提到任何有關強制授權的決定，而專利法亦沒有關於此的明文規定。在 Dawson Chem. Co. v. Rohm and Haas Co.⁴³³一案法院認為專利強制授權的提議常常出現，但其絕對不會被廣泛地使用，因強制授權在專利制度下是稀有動物，最高法院拒絕創造出強制授權的要求。而在 eBay 一案，最高法院是否將強制授權制度引進專利制度中，很多法院認為答案是肯定。

在 eBay 一案，沒有任何一個法官提到有關強制授權或是允許專利侵害的決定，法院僅是提出判斷禁制令核發的標準。例如：建立永久禁制令核發的法院衡平裁量權時，引用了 Weinberger v. Romero-Barcelo⁴³⁴，這個案情內容有關美國海軍因將兵器工業污染物（discharge ordnance）排入水中而違反了聯邦水污染防制法（Federal Water pollution Control Act），地方法院拒絕核發禁制令來要求美國海軍停止其行為，反而要求美國海軍取得許可，這樣的作法僅是「暫時地」允許美國海軍在沒有許可下繼續其行為，並非「永久」地允許，而且這樣的排放行為並沒有污染水源。因此最高法院撤銷了上訴法院的決定，但是這樣的決定並不代表允許美國海軍可以不管聯邦水污染防制法的規定，而是恢復地方法院的決定，要求美國海軍取得法律所要求的許可。

關於強制授權的觀念主要來自於著作權法。在 ebay 案的判決當中，法院拒絕使用專利權遭受侵害時禁制令自動核發的規則來替代傳統的四要素衡平法測試規則⁴³⁵。在過去的著作權案例中，僅有少數幾個拒絕核發禁制令的案子。Dun v. Lumbermen's Credit Assn., 209 U.S. 20 (1908)是一個特別的案子。大法官 Kennedy 指出「當原告專利僅是被告產品的一小部分時，而禁制令僅是被用來當作談判的不當工具時，法定損害賠償可能足以彌補原告因專利侵害所遭受之損失，且此時禁制令的核發可能不符合公共利益⁴³⁶。」而在 Dun 這個案子中，被告的參考書籍名單中包含了出版商、製造商及貿易商的資料，而原告的參考書籍名單範圍更小，原告認為被告在編撰其參考書目時，不當地抄襲原告書籍中的資訊。法院判決認為這僅不過是原告著作權中的一小部分，和禁止被告使用其大批獨立獲得的資訊相比是微不足道，此時若核發禁制令將不公平⁴³⁷。

另一種情形則是著作權關於「合理使用」的情形。因為著作權法有關於「合理使用」之明文規定，規定了著作排他權的例外情形。在套用合理使用原則時，通常要求法院在判斷允許借用的程度（有關諷刺或其他批評性作品）和兩者是否接近的問題時，必須注

⁴³² *Supra* note 227.

⁴³³ *See* Dawson Chem. Co. v. Rohm and Haas Co., 448 U.S. 176, 215 (1980).

⁴³⁴ *See* Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 102 S.Ct. 1798 (1982).

⁴³⁵ *See* eBay, *Supra* note 227.

⁴³⁶ Kennedy wrote, "When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest." eBay, 126 S.Ct. at 1842.

⁴³⁷ *See* Dun, 209 U.S. at 23.

意著作權的立法目的在於鼓勵有益事物的創作與出版，因此自動核發禁制令有時並不能達到這樣的目標，尤其當諷刺性文學的創作人有強烈合理使用的原因時⁴³⁸。絕大多數的案子中，禁制令救濟是公平的，原因在於大部分侵權案件僅是簡單的「抄襲」案件，關於提出合理使用質疑的案件中 關於出版改編著作上有強烈的公共利益存在，此時只要發現侵權行為，金錢損害賠償將足以彌補著作權人的利益及所有權⁴³⁹。

第三，衡平四要素測試法既是一個「順序上」的考量，也是一個「綜合性」的考量。從第一、第二要素可以看出，考量的重點在於個人利益是否遭受損害、金錢是否得以補償該損害。如果前兩個要素符合，法院才會進而考量第三、第四要素，是否有雙方損益失衡，甚至是嚴重損害公共利益之情形；如果沒有的話，法院便會核發永久禁制令以保護專利權人，以維持專利制度的完整性。然而若僅為了滿足、彌補專利權人之利益而使得另一當事人嚴重受損，甚至對社會大眾造成負面影響時，法院才會比較究竟是繼續執行專利權人的權利所帶來的利益大，還是拒絕核發以保護整體社會的利益大。是故：

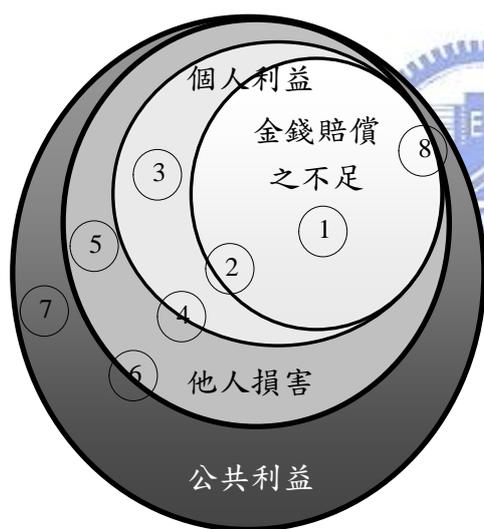


圖 5-1 四要素之順序關係圖

- ① 為四要素交集之處，以個人利益為優先考量，核發禁制令（大部分案件）
- ② 未製造、未競爭，但專利為侵權物品之核心技術：CSIRO v. Buffalo
- ③ 金錢足以滿足個人利益或損失：eBay v. MercExchange
- ④ 專利權人受有無可回復損害，但禁制令嚴重損害被告：Verizon v. Vonage
- ⑤ 禁制令對權利人無太大好處，但嚴重損害侵權人：Nerney v. New York
- ⑥ 嚴重損害被告，也嚴重損害公共利益：Finisar v. DirecTV、z4 v. Microsoft
- ⑦ 純粹重大公共利益：City of Milwaukee v. Activated Sludge
- ⑧ 個人利益與公共利益之分界：Praxair v. ATMI

⁴³⁸ 參照美國著作權法 17 U.S.C § 502 (a)規定：court “may ... grant ... injunctions on such terms as it may deem reasonable to prevent or restrain infringement.”

⁴³⁹ (while in the “vast majority of cases, [an injunctive] remedy is justified because most infringements are simple piracy,” such cases are “worlds apart from many of those raising reasonable contentions of fair use” where “there may be a strong public interest in the publication of the secondary work [and] the copyright owner’s interest may be adequately protected by an award of damages for whatever infringement is found”); *Abend v. MCA, Inc.*, 863 F.2d 1465, 1479 (CA9 1988) (finding “special circumstances” that would cause “great injustice” to defendants and “public injury” were injunction to issue), *aff’d sub nom. Stewart v. Abend*, 495 U.S. 207, 110 S.Ct. 1750, 109 L.Ed.2d 184 (1990).

在衡平四要素測試法下，當公共利益、他人損害都小於個人利益時，法院會選擇核發永久禁制令（如上圖①）；反之，若他人的損害，或對公共利益的影響大於個人利益時，法院會拒絕核發永久禁制令。由此可知這四要素是環環相扣，而有考量優先順序之關係。雖然各要素之比重仍須依個案判斷，但是若無法滿足個人利益者，法院亦不會考量對他人之損害或公共利益之因素。

在整理的案件中，約略可以將各要素的界線加以區別：若是沒有製造其專利和被告競爭，且其專利並非侵權物品之核心部分時，大多案件會認為權利人未受有無可回復之損害，而金錢損害賠償足以彌補該損害（如上圖②）。但是該專利若為侵權物品之「核心」技術時，金錢損害賠償仍有不足，仍會核准永久禁制令（如上圖③）。

當專利權人的確因被告侵權行為而受有無可回復之損害，但核發永久禁制令會將被告排除於市場之外，造成嚴重損害時，法院仍會核發永久禁制令，例如 *Verizon v. Vonage* 一案，但是 CAFC 將執行時間延後，給予專利權人合理的出場或迴避設計之期間，以求在保護權利人之餘，同時避免雙方損益失衡⁴⁴⁰（如上圖④）。但是若禁制令核發對權利人沒有太大救濟之效果，對被告卻造成嚴重影響時，法院將拒絕核發永久禁制令（如上圖⑤）。

若有重大公共利益如公共健康、公共環境等考量，顯然大於專利權人之利益時，法院將直接拒絕核發永久禁制令（如上圖⑦）。而最新的案件發展中，雖非公共健康、公共安全等重要議題，但因被告所提供之服務甚廣，牽涉之第三人眾多，若核發永久禁制令將造成被告的事業重大損害，同時也造成社會大眾之不便時，法院將拒絕核發（如上圖⑥）。

最後，當侵權人之行為的確造成專利權人之無可回復之損害，而該損害是金錢所難以補償，且禁制令核發對被告亦不會造成重大影響時，也可能因不正競爭之考量，避免絕對的獨占發生，而拒絕核發永久禁制令（如上圖⑧）。

綜上所述，四要素測試法之判斷，是由個人利益、他人利益，進而到整體社會之公共利益之考量，具有層層先後順序之關係。若核發永久禁制令未能滿足專利權人之個人利益時，更遑論對被告，甚至對公共利益之影響；亦即若原告未能證明衡平四要素測試法之前兩項要素，法院則毋須針對第三、第四要素進行判斷。目前的案例雖未能提供絕對清楚之分界，仍依稀能見其輪廓。

至於個別四個要素的判斷改變，首先從第一要素看起：

⁴⁴⁰ See Denis Couch, *Injunctive Relief: Splitting the baby? Verizon v. Vonage* (Fed. Cir. 2007), Patently-O (Jun. 27, 2007), available at <<http://www.patentlyo.com/patent/2007/06/injunctive-reli.html>> (last visited July 22, 2007).

(1) 無可回復之損害

通常對有銷售專利產品的專利權人來說，要證明受有無可回復之損害並不難，因為持續的侵權行為勢必會造成專利權人產品在銷售上和市占率的損失。例如在 *Wald v. Mudhopper Oilfield Services, Inc.*⁴⁴¹ 一案中情形正是如此，還使得原告之產品未能成功地成為該工業之標準，同時也損害其發明的名聲。

另外，如果在該產品類別上，消費者是屬於比較「懶惰」或是「sticky」的類型時，容易對首次使用的產品產生依賴感，會持續地相同樣公司購買類似商品時，這樣無可回復的損害在 *TiVo Inc. v. Echostar Communication Corp.*⁴⁴² 中更容易證明了，而這樣的損害特別容易在一個新生的市場、新興的公司上發生嚴重的損害。

其他證明無可回復之損害的因素包括所失利益、品牌名聲的喪失屬之，在 *z4 Tech. Inc. v. Microsoft Corp.*⁴⁴³ 一案中有闡述，因Microsoft和z4並沒有實際競爭的關係，即使Windows產品中涵蓋了z4的軟體專利，但是法院還是認為原告並沒有受到所失利益、名聲損害等無可回復之損害，認為用合理授權金之預估乘上未來的銷售量已足夠彌補損害，加上Microsoft已經進行產品下架的動作。

而在eBay一案，專利權人MercExchange提出了一個新的論點，認為持續的侵權行為將剝奪專利權人藉由專利權保護來追求其發明的進步發展，或是透過排他權來對最有利的條件下進行授權⁴⁴⁴，即使這個理由未能說服地方法院。但是在 *Telequip Corp. v. The Change Exchange*⁴⁴⁵ 中，紐約的北區地方法院卻認為「如果沒有權利獲得禁制令，則專利權人所能獲得的排他權的價值和其原本所被賦予的目的相比將所剩無幾，對從事科學、科技研究的人來說不再具有強大的誘因。」（“without the right to obtain an injunction, the right to exclude granted to the patentee would have only a fraction of the value it was intended to have, and would no longer be as great an incentive to engage in the toils of scientific and technological research.”⁴⁴⁶）最高法院在eBay一案也特別指出授權價值的降低將對大學研究人員及獨立發明人來說將造成重大影響⁴⁴⁷。因此，授權行為將因禁制令的拒絕核發受到無可回復的損害，特別是對那些將專利貢獻於科學或科技方面的專利權人，或是其工作很重要並仰賴於其專利所獲得的財務資助之人；但從另一方面來看，也有法院拒絕相信授權人可以證明其將因持續侵權行為而受到無可回復之損害，而eBay一案的地方法院就是第一個。

⁴⁴¹ *Supra* note 423.

⁴⁴² *Supra* note 308.

⁴⁴³ *Supra* note 249.

⁴⁴⁴ *Supra* note 205, at 711.

⁴⁴⁵ *See Telequip Corp. v. The Change Exchange*, 2006 WL 2385425 (N.D.N.Y.) (quoting *Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.*, 397 F.Supp.2d 537, 547 (D.Del. 2005)). *Supra* note 416.

⁴⁴⁶ *Id.*

⁴⁴⁷ *Supra* note 227.

最高法院關於此認為授權人的授權意願及欠缺實施專利的商業行為者，都不足以作為未達無可回復之損害的證明，也因此將地方法院的判決撤銷，認為傳統衡平法原則並不允許這樣的濫用裁量判斷⁴⁴⁸（過度廣泛）。但是在Voda v. Cordis Corp.⁴⁴⁹一案，Voda是一位血管成形術導管的發明者，將其專利排他性地授權給Scimed，結果法院判決拒絕核發永久禁制令，認為受有損害者為Scimed，而非Voda，而金錢賠償足以彌補原告之損害，且Scimed並未訴求禁止被告Cordis Corp.的侵權行為。

而在Paice LLC v. Toyota Motor Corp⁴⁵⁰一案，原告主張如果法院准許核發永久禁制令，將對其授權專利活動造成重大影響，但是法院認為原告並沒有根據最高法院所闡釋的原則來舉證證明，並認定原告專利授權活動的失敗乃因自己不當的商業策略與表達所造成的結果。

進而要討論的問題在於，原告有無在訴訟中提起「臨時禁制令」，是否會影響其對受有無可回復之損害的證明，這在MercExchange v. eBay⁴⁵¹一案地方法院提出作為拒絕核發的理由之一。對法院來說，並不希望看到每一件專利訴訟案件為了避免因未提起臨時禁制令而被拒絕於永久禁制令的保護之外，而積極在訴訟中提出臨時禁制令，這對法院將造成沈重的負擔，相反地，各法院認為有無提出臨時禁制令和永久禁制令之判斷下是否受有無可回復損害之證明無關。但是在證據共通上亦可對永久禁制令之核發造成一定影響，例如在Sanofi-Synthelabo案及Ortho-McNeil案，都因之前核准原告臨時禁制令，進而認為原告確實受有無可回復之損害。

（2）法律上救濟途徑之不足

美國最高法院大法官Roberts在eBay案⁴⁵²的協同意見書中表示「運用衡平裁量權來遵循傳統四要素測試法，和在一塊完全乾淨的石板上寫字是完全不同的⁴⁵³。」因此紐約北區的地方法院懷疑究竟損害賠償能否算是一種完全滿足的法律救濟手段，在Telequip Corp. v. The Change Exchange⁴⁵⁴一案中就認為專利的主要價值在於其法定排他權，因此金錢損害賠償不足以彌補未來持續的專利侵害行為。但是在紐約東區地方法院Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co.⁴⁵⁵一案卻認為強制授權金並不足以彌補一個以專利作為競爭手段的專利權人，即使地方法院曾經二度宣布該專利無效又二度撤銷判決，禁制令終究還是核發了。在Smith & Nephew v. Synthes⁴⁵⁶一案，法

⁴⁴⁸ *Id.* The Supreme Court held that “traditional equitable principles do not permit such broad classifications.”

⁴⁴⁹ *Supra* note 277.

⁴⁵⁰ *Supra* note 259.

⁴⁵¹ *Supra* note 205.

⁴⁵² *Supra* note 227.

⁴⁵³ “there is a difference between exercising equitable discretion pursuant to the established four-factor test and writing on an entirely clean slate.”

⁴⁵⁴ *Supra* note 445.

⁴⁵⁵ See Rosco, Inc. v. Mirror Lite Co., 2006 WL 284400 (E.D.N.Y. 2006).

⁴⁵⁶ *Supra* note 315.

院更提到僅有金錢損害賠償的救濟是不足以達到公平正義的目的，而在此會使得侵權行為繼續。

其他法院將eBay案解讀為透過傳統四要素測試法來削減「排他權」，據此侵害他人的排他權並非必定導致在透過衡平法檢視下，金錢損害賠償一定無法完全彌補專利權人的損害⁴⁵⁷。

而在3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.⁴⁵⁸一案，原告3M利用訴訟來阻止被告侵害其專利造成其銷售上之損害，長達五年之久，且3M很明確地拒絕將專利授權給被告Avery的作法，也讓法院認為如果禁制令不核發將造成原告受有無可回復之損害且金錢賠償是不足以彌補的損害。因此那些將其專利授權的專利權人將面臨是否能利用禁制令救濟來保障其排他權將變得非常具有不確定性，儘管最高法院認為據此斷然將這些人拒絕於禁制令保護之外是過故廣泛的分類，還是有許多法院認為金錢賠償已足以彌補原告的損害，如同大法官Kennedy的協同意見書一樣。然而在Paice LLC一案，即使金錢賠償可能會造成專利權人對其他被授權人可要求的授權金會降低，法院仍認為金錢賠償足以彌補願意授權的專利權人之損害⁴⁵⁹。在Voda案，或許法院沒有加以考慮在禁制令拒絕核發後，原告Voda和其專屬之被授權人之間的關係發展會如何，以及其願付之授權金額會否改變等問題。

(3) 雙方損益平衡



在Paice LLC一案原告主張如果法院拒絕核發永久禁制令來保護原告，其授權事業將為之瓦解。法院認為這些論點是非常奸詐的，因為發現專利侵權及損害之後常常會使得侵權人要求專利權人授權，而專利權人的考量遠不過被告Toyota及其商家、提供商等等所將遭受的重大影響；且Toyota的氣電混和（hybrid）汽車僅是無意間涵蓋了侵權專利，並非惡意侵權，加上法院認為仍有許多其他類型的氣電混和型汽車可以滿足市場的需求，如果Toyota能夠知道其專利的話將很容易地選擇使用非侵權的科技製造其汽車。

在z4 Techonology案子裡法院認為在雙方損益平衡上，結果有利於被告，因Microsoft在重新設計現有的Windows XP等舊產品上將遭受嚴重的困境，其必須關閉軟體產品啟動的程式，將使得市面上充斥著盜版產品，並導致必須關閉合法軟體所提供的服務。然而另一方面Microsoft僅是利用z4的專利軟體，並非用來與之競爭，因此法院認為金錢賠償應已足夠彌補其專利侵害損失。

但是當侵權人和專利權人處於「實質競爭」的狀態時，雙方損益平衡的要素判

⁴⁵⁷ *Supra* note 249, at 441

⁴⁵⁸ *Supra* note 421.

⁴⁵⁹ *Supra* note 259..

斷，結果常有利於專利權人。Wald v. Mudhopper Oilfield Services, Inc.⁴⁶⁰一案中，法院認為即使侵權人自願停止侵權行為也沒有用，因為這麼做並不能避免「未來」不會發生侵害行為，侵權人隨時都還可以再開始其專利侵害行為，因此停止侵害活動不足以作為拒絕核發永久禁制令的充分理由。

在TiVo Inc. v. EchoStar Communications Corp.⁴⁶¹一案，被告EchoStar抗辯禁制令將會造成其嚴重損害，因為軟體更新必須上傳至每一擁有其設備的住家，關閉所有數位電視錄影器功能。其批發商也會因禁制令的核發而受到嚴重影響。但法院仍然認為這些都是EchoStar當初惡意侵權所應自己承擔的結果，而且原告每天都因被告的侵害行為造成銷售損失，因此在判斷雙方損益平衡上，結果有利於原告專利權人。

3M則是在侵害行為一開始即提出訴訟，這五年訴訟中其專利排他權受到侵害，喪失了保護期間的20%，3M將因此而喪失其顧客，且導致不能重新營業，因此法院在此要素判斷上，結果有利於原告，最後核准了永久禁制令。

(4) 公共利益

如同前述Telequip Corp. v. The Change Exchange⁴⁶²一案引用Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp.判決見解：「如果沒有權利獲得禁制令，則專利權人所能獲得的排他權的價值和其原本所被賦予的目的相比將所剩無幾，對從事科學、科技研究的人來說不再具有強大的誘因。」⁴⁶³而在Black & Decker v. Robert Bosch Tool Corp.⁴⁶³一案，認為侵權行為若是惡意時，透過永久禁制令的核發來保護公共利益的意義將更強烈。而在Tivo一案法院認為公共的利益在於維持強而有力的專利制度⁴⁶⁴。

在過去的案例中，僅有關於公共健康、安全與治安等重大議題時，專利權的利益才會讓步，而延遲或拒絕永久禁制令的核發。現在的法院仍可能沿用這樣的看法與標準。在3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.⁴⁶⁵一案中，法院認為

⁴⁶⁰ *Supra* note 249.

⁴⁶¹ *Supra* note 308

⁴⁶² “Finally, public interest would not be disserved by the entry of a permanent injunction because ‘without the right to obtain an injunction, the right to exclude granted to the patentee would have only a fraction of the value it was intended to have, and would no longer be as great an incentive to engage in the toils of scientific and technological research.’” Telequip Corp. v. The Change Exchange, 2006 WL 2385425 (N.D.N.Y.) (quoting Honeywell Int'l, Inc. v. Universal Avionics Sys. Corp., 397 F.Supp.2d 537, 547 (D.Del. 2005))
Supra note 445.

⁴⁶³ *Supra* note 331.

⁴⁶⁴ “The public has an interest in maintaining a strong patent system.” *TiVo*, 446 F.Supp.2d at 670. *Supra* note 307.

⁴⁶⁵ *Supra* note 421.

這樣的議題與本案無關，因本案的焦點在於廣告商業圖形的使用⁴⁶⁶。

但在 *z4 Tech. v. Microsoft Corp.* 一案中，法院考量到在零售市場的公共利益。Windows 和 Office 軟體具有廣泛的使用者，因此禁制令一旦核發，可能會對零售市場的電腦商及消費者造成重大衝擊⁴⁶⁷，而同時法院並沒有發現拒絕核發禁制令會對公共利益造成任何不利的影響，最後拒絕核發。

關於公共利益要素的最新見解在 *Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc.*⁴⁶⁸ 一案，引用 CAFC 之見解認為「法院一向肯認專利制度發明的重要性，因此『鼓勵一個具有投資風險的行為是給予專利的基本目的，而且是直接根據其專有排他權而來』（*Patlex Corp. v. Mossinghoff*⁴⁶⁹）。」因此在保護專利權以鼓勵新藥研發，及讓社會大眾得以低廉價格獲得非專利藥的選擇之間，法院認為前者之公共利益大於後者。

5.4 經濟分析

eBay Inc. v. MercExchange LLC 一案，最高法院認為永久禁制令核發應回歸傳統衡平法四要素（4-factors test）考量，其實就是一種經濟分析的考量，並非有權利就必須統一獲得一樣的救濟。Richard A. Posner 法官曾在 *American Hospital Supply corp. v. Hospital Products, Ltd*⁴⁷⁰ 一案所具體化的經濟分析模式，就是根據臨時禁制令得成本效益加以分析，來決定是否核准，指出臨時禁制令應該只在符合下列情況之下才應予以核發⁴⁷¹，亦即：

（臨時禁制令被拒絕時，對原告專利權人所造成的傷害 x 該拒絕有誤的可能性）和（臨時禁制令被核准時對被告所造成的損害 x 核准臨時禁制令有誤的可能性）兩個數據作比較，如果前者大於或超過後者時，代表權利人受到的損害期望值大於被告，臨時禁制令應予核准。

這樣的主張曾在法學界引起軒然大波，非常具有爭議，僅有少數法院採行這樣的標準，但不可否認的是，這樣的看法的確是給予我們看待權利救濟之方式與判斷的一種不一樣的觀點。而 *eBay* 一案，學界也分作兩邊不同的陣營，智慧財產權法或專利法的教授支持 *eBay*，認為過去 CAFC 違反了專利法之規定；反之法律經濟學派則支持 *MercExchange*，認為類型化的判斷只是一種推定，被告仍然有機會反證推翻，這樣的訴訟成本較低，而法律的結果也較有預測性。因此如何去作價值的判斷、雙方的損益平衡，及確保專利制度的基本價值，都跟財產權的經濟分析有著很重要的關係，以下就先從財

⁴⁶⁶ *Id.*

⁴⁶⁷ *Supra* note 249, at 437.

⁴⁶⁸ *Synthelabo v. Apotex*, 2006 WL 3613616 (Fed. Cir.).

⁴⁶⁹ *See Patlex Corp. v. Mossinghoff*, 758 F.2d 594, 599 (Fed. Cir. 1985).

⁴⁷⁰ *American Hospital Supply corp. v. Hospital Products, Ltd*, 780 F.2d 589, 593-94 (7th Cir. 1986).

⁴⁷¹ 參照馮震宇，前揭註 64，頁 25。

產權的救濟方式談起。

5.4.1 財產權的歸屬與經濟效益（寇斯定理）

當一個人的行為侵犯到另一個人時，法律必須決定是一方有侵害他人的權利，還是他方有不被侵害的權利。依照效率，應將權利分配給對事件評價較高的一方。⁴⁷²寇斯用「交易成本」(transaction cost) 這個詞代表交換意見的成本及其他成本，事實上是適用「交易成本」一詞來包含所有欲達成協議的障礙。因此在這樣的定義下，交易成本為零時，協議必然成功，無論法律如何分配財產權，私下協議皆可使資源達到有效率的使用。至於何謂「交易成本」，實則乃雙方為了談判、協議，各取所需而所需消耗的成本，有學者將其分為「搜尋與資訊成本」、「議價決策成本」、「管制與執行成本」，意即「交易過程」的成本⁴⁷³。通常的交易情形下，交易成本不會為零，因此財產權的分配對資源使用的效率性可能具有決定性影響，此才是寇斯定理所著種的真正重點。

現實社會沒有「交易成本」等於零的情形，不代表寇斯定理永遠無法成立，而是強調「交易成本」與「效率」的關係。學者 Ulen 和 Cooter 對寇斯定理的解釋為，當交易成本高到足以阻止協議時，資源是否有效運用端視財產權如何分配而定。既然有交易成本存在，那麼我們在進行交易時應設法降低交易成本，而在如何決定權能歸屬已達效率的目標時，必須是具體財產糾紛的情形而定，同時需考量損害防免成本的高低、相對損害大小等因素⁴⁷⁴。

5.4.2 保障財產權的方式

對不成文的法院而言，如美國，有效的救濟方式可分為兩種：一般法與衡平法，一般法代表的是損害賠償，而衡平法則是禁制令。在損害賠償救濟上，法院以「使原告回復原狀」決定適當的賠償金額，某種意義上是「向後看 (backward-looking)」，補償原告以造成之損害。而禁制令是法院要求被告以特定的方式作為或不做為之命令，是一種「公平」的救濟，意義上屬於「向前看 (forward-looking)」，預防被告在將來侵害原告。兩者可能僅有其一，也可能同時存在⁴⁷⁵。

(1) 財產法則

財產法則是指除非「事前」獲得權利人之同意，否則法律禁止他方當事人侵害這個權利，也就是從某人處取走權利必須基於自願交易。此時亦有學者認為財產權

⁴⁷² Robert Cooter & Thomas Ulen 原著，溫麗琪編譯，法律經濟學，頁 113，2003 年。

⁴⁷³ See Dohlan, *The Problem of Externality*, THE JOURNAL OF LAW AND ECONOMICS, v22, 148(1979).

⁴⁷⁴ 前揭註 476，頁 114。

⁴⁷⁵ Robert Cooter & Thomas Ulen, *supra* note 472, at 128.

法則，其實是賦予欲改變現狀之人去和權利人進行談判，提出改變的對價。有學者認為財產法則性質上類似於我國民法上的物上請求權，而民法上的物多受這種事前議價的方法保障⁴⁷⁶。

私人間的財產權發生衝突時，法律判定核發財產權應優先受到保護時，亦會對社會大眾或公共利益產生影響。寇斯認為「如何判斷衝突時的財產權歸屬」及「如何增進公共利益」兩者的關係密切。一個完整的財產權通常包含了排他權、使用權、處分權，透過三個重要權能，來促進資源的有效利用。因此財產權賦予與界定的經濟功能，除了解決「公共財的悲劇」外，還有驅使理性自利人將資源發揮至極致，有效利用，並創造交易的可能，最後以達到最有效的資源配置。

財產法則的一個重要的理由在於防止因投資可能血本無歸而產生的「誘因不足」現象⁴⁷⁷，這樣在相當程度地代表著人民對擁有物的一個感情，產生一個法安定的效果。

(2) 補償法則

補償原則係指相對人可以再未得權利人同意下侵犯其財產權，但必須依法作適當的補償，而該補償的數額由公正之第三者作客觀的決定，通常是指法院或行政機關⁴⁷⁸。有學者將補償法則視為「賠償等於已經造成的損害」，而財產法則是「賠償高到足以嚇阻該行為」，而認為在市場交易下，分配權力的交易成本很低時，適用財產法則；在交易成本很高的時候，則適用補償法則。

Calavresi 和 Melamed 在其文章中⁴⁷⁹，曾引用一個環境污染的案例 *Bommer v. Atlantic Cement Co. Inc.* (1970)⁴⁸⁰ 作為論證，案情是一家大西洋水泥工廠運作造成許多灰塵、遭因等環境污染，附近居民受不了訴請法院核准禁制令及損害賠償，要求工廠停止運作。但法院發現原告的損害僅 18 萬 5000 美元，而被告已投資該工廠達 4500 萬美元，雇用 300 多人員工，如果核發禁制令將影響甚鉅，因此在自認資訊充足的情況下，法院拒絕核發禁制令，並核定損害賠償額。

5.4.3 財產法則 v. 補償法則

財產法則及補償法則應依個案判斷來作選擇，但從減少干預，用市場機制來解決問題的觀點看之，財產法則應是最佳選擇，且通常情形下政府的執行成本很低，

⁴⁷⁶ 王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，民商法理論與經濟分析，頁 143，2001 年。

⁴⁷⁷ See Carol Rose, *Supra* note 472, at 2199.

⁴⁷⁸ David D. Friedman, 經濟學語境下的法律規則，頁 64-65 頁 (2004)。

⁴⁷⁹ Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 Harv. L. Rev. 1089 (1972)

⁴⁸⁰ *Bommer v. Atlantic Cement Co. Inc.* 26 N.Y. 2d 219, 309 N.Y.S. 2d 213, 257 N.E. 2d 870 (1970).

也較能判由最有效使用者來使用，唯獨在資訊不足或公正第三人難以做出正確決定時，此說法不成立。

補償法則則是在原始權利歸屬的狀態被破壞了，加害人必須向權利人支付該權利在客觀上的價值，這一價值可能是權利人希望透過交易所換取的價值，也可能是比客觀上決定的價值更高或更低的價值。而這樣的制度下涉及國家干預的階段，可看為一種「強制交易」的制度。

如前所述，Calabresi⁴⁸¹從因經濟效率的觀點來看，如果交易的成本過高，即使一個交易有利於其中一個相對人，交易也不會發生。這時如果透過一個集體決定的價值來代替自願交易的運作，這種有利的交易很快就會發生，而這就是利用補償法則來彌補財產法則下所無法形成的交易，透過第三人的加入來做成一個集體決定。通常是由法院來決定損害賠償金等於或大於受害者所應享有的權利價值，來達成交易，達成柏拉圖最適的狀態⁴⁸²。因此補償法則是一種鼓勵柏拉圖最適的效用遞增來產生最理想的交易效果。

在重新分配上議題，Kaplow 和 Shavell⁴⁸³並不同意 Calabresi 和 Melamed，指出當交易成本很低時，不論是在補償法則或是財產法則制度下，雙方都會願意談判。在強調智慧財產權情況下，Blair 和 Cotter 則是認為利潤分配上，在「所失利益」和「返還不當得利」的制度下，一個超出均衡結果(out-of-equilibrium event of infringement)的侵權事件下，「返還不當得利」的制度會比較優越。然而他們並沒有分析「禁制令」部分。

國內有學者認為我國民法的情形下，應優先適用財產法則，例外時才以補償法則取代之⁴⁸⁴，理由在於以法安定性為主，避免產生對自己財產權的保障感到不安，而不敢利用、投資。但是例外的透過「利益衡量」的概念，如同憲法上規定公共利益必須透過比例原則來檢驗，來衡量「法律規範目的所達成的效果」和「限制人民權利手段所造成的損失」兩者之間是否成比例。同時透過補償法則，可以緩和「箝制問題」(hold-up problem)並減省談判成本、執行成本，並有助於資訊揭露等。例如動產附合的情形⁴⁸⁵，因不動產的經濟價值較大，因此動產附合至不動產上時，喪失所有權，但可就其損害獲得補償金。此即為補償法則之一例，由政府或法院來取代市場的功能，反映價格，對侵權人的侵害行為，以客觀第三人公正之立場核定損

⁴⁸¹ Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, *supra* note 479.

⁴⁸² 柏拉圖效率 (Pareto efficiency)，其主要考慮了個人偏好的滿足，意指在個人價值評估的角度上，資源不管怎麼重新配置運用，都不可能在不損及他人利益的情況下，產生使某些人獲致更高的利益。參照 Robert Cooter & Thomas Ulen, 法律經濟學，頁 18 (2003)。

⁴⁸³ See Mark Schankerman and Suzanne Scotchmer, *Damages and injunctions in protecting intellectual property*, RAND Journal of Economics Vol. 32 No. 1, Spring 2001 at 200..

⁴⁸⁴ 王文宇，前揭註 476，頁 45-54。

⁴⁸⁵ 民法第 811 條：「動產因附合而為不動產之重要成分者，不動產所有人，取得動產所有權。」

害賠償數額。

哪一種法則應優先適用，並沒有一個絕對的答案，也有很多學者在 1997 年耶魯法學評論針對 Calabresi 和 Melamed 發表文章的二十五年論點回顧中，認為對這樣的制度分類，雖對之後美國財產法理論研究造成深遠影響，但也並非是一個絕對的標準答案，因為他們並不能適用所有的現象，也有可能將現象或欲達成的結果硬是套入該架構中去解釋。但是如果能夠將這樣的制度及觀點作為評論事實或實證資料的一個工具與不同的角度，亦有益處。

以「越界建築」為例越界建築，是財產法課題中，筆者認為很適合用來解釋財產法則與補償法則運用的一個例子，在我國民法 796 條規定：「土地所有人建築房屋逾越疆界者，鄰地所有人如知其越界而不即提出異議，不得請求移去或變更建築物。但得請求土地所有人已相當之價額，購買越界部分之土地。如有損害，並得請求損害賠償。」⁴⁸⁶此為土地所有人越界建築之鄰地使用權，反之，鄰地所有人則負有容忍其使用的義務。所謂越界建築，是指在相鄰關係中，土地所有人建築房屋逾越疆界，但是大部分的建築仍在自己的土地上⁴⁸⁷。如果採取完全的財產法則，則不論越界建築人有再正當的原因，或是對社會經濟、福利有再大的貢獻，一旦侵犯了鄰人的所有權，其有權利要求越界建築人拆屋還地，如同我國民法的物上請求權，第 767 條規定。

關於越界建築的規定，逾越疆界者，僅為房屋之一部分，如果是一半或是全部房屋建築在他人土地上，此時法律將著重於所有權人的保護，確定財產權制度的執行，仍以財產法則來保障所有權人。

從成本與效益的角度來看，越界建築已經完成，已經投入一定的成本，而且完成的房屋也具有一定的經濟價值，因此如果被越界建築之土地所有人能行使拆屋還地的物上請求權，則不但之前建屋的成本白費了，整個房子的利用價值有沒了，從整體社會利益的角度來看，整體財富會減少。這個時候，絕對的財產法則會造成對公共利益的不利。而且此時被越界建築之土地所有權人將因此擁有強大的談判武器，其濫用權利的機率也將提高，提出苛刻的條件迫使越界建築人妥協，產生所謂的「箝制問題」。此時如果適用「補償法則」，則勢必造成財產重新分配，但法律的公平正義不會讓私人免費取得他人土地，有學者認為越界建築人造成了一種「外部成本」，因此透過「補償法則」來將「外部成本內部化」⁴⁸⁸。若將選擇權交由至越

⁴⁸⁶ 民法修正草案改為：「土地所有人建築房屋非因故意或重大過失逾越疆界者...」，並增定 796-1 新規定「土地所有人建築房屋逾越疆界，鄰地所有人請求移去或變更時，法院得斟酌公共利益及當事人利益，免為全部或一部之移去或變更。但土地所有人故意逾越疆界者，不適用之。前條但書規定，於前項情形準用之。」意思為侵權人故意侵權時，法院將使用財產法則，執行土地所有人之財產權。

⁴⁸⁷ 謝在全，民法務權論上冊（修訂三版），自版，民國 81 年，頁 355。

⁴⁸⁸ 王文宇，前揭註 476，頁 60。

界建築人手上，其可以評估損害賠償和拆屋還遞損失的利弊得失，決定出一各有效率的選擇。

Louis Kaplow 和 Steven Shavell 認為在事物的權利干涉上通常傾向財產財產法則，而在外部性的控制上傾向採用補償法則。如果當事人雙方不溝通，（假設權所有人沒有辦法和潛在的侵權人來溝通談判，而潛在侵權人是有可能和機會來和所有人進行談判），在資訊揭露足夠時⁴⁸⁹，不論財產制度或補償法則的適用，結果都將一樣。財產權制度下，如果所有權人對標的的評價高於侵權人時，權利將判給所有人；反之將判予侵權人。在補償法則下，損害賠償和權利人的所有物等值，侵權人僅會在對該標的的評價高於所有人時，才會決定侵害所有人的權利。

但在資訊揭露不足夠時，法院必須判斷該財產對權利人與侵權人的價值，定義雙方對權利的基本價值（common value）、特定價值（idiosyncratic value），前者的意思為該財產在客觀上的價值，例如一台車子的馬力有多少、配備有多好等；後者的意思在於該財產對個人之意義，例如車子對地鐵發達的紐約市民和幅員廣大加州的市民意義不同。法院的任務在決定權利人的損害賠償等於基本價值與特定價值的總和。財產法則下情況簡單，不會發生侵權行為，但如果侵權人對標的之評價高於權利人時，由於雙方不會談判，這也將是一個問題。而在補償法則下，無可避免的是法院的損害賠償額時高時低，如果侵權人認為法院的損害賠償額過高時，其不會行動，因此將產生和財產權制度相同的結論。相反地，如果侵權人認為法院的損害賠償額訂得過低，則其會採取行動，這樣的結果並不是社會所要的或預期的。因此從「錯誤的可能性」指出補償法則可能比財產權制度不好。

而當事人如果能進行溝通，從結果來分亦有兩種：談判成功與失敗。談判能成功的話，不論使用財產法則或補償法則都是有效率的。但是若談判不能成功，原因在於當事人之一方要求過度的賠償（over compensation）或過度的奪取獲利（excessive taking）。

Louis Kaplow 和 Steven Shavell 認為財產法則總是優於補償法則制度，因為在補償法則，取得者常常在對標的評價高於法院的損害賠償判斷時，就有誘因會去侵害他人的財產所有權，而所有權人還必須付出成本來避免這種情形發生。但是在財產權制度下，完全不需要這麼做，而且侵權行為不會發生，除非侵權人對標的的評價高於所有人的評價。因此即便可能有時會發生談判失敗的情形，在財產權制度下這樣的反效果還是比較能夠控制⁴⁹⁰。傳統的理论認為財產權制度比較好，因為其讓取得人有談判的誘因，當其對標的之評價高於所有權人時。但兩位作者認為這樣的看法是錯誤的，因為在這樣的情形下，侵權行為還是會發生的，就是因為其評價高

⁴⁸⁹ 市場上交易的替代物價值時，對法院來說是比較容易判斷的標的；或是在緊急情況下，侵權人對標的之評價高於對所有權人的評價。

⁴⁹⁰ 財產權制度在不需亦談判的情形下，往往會達到有效率的結果

於所有權人之評價，在財產權制度下當損害賠償和所有權人的評價不能等價時，需要的是談判，在責任法制下如果所有人願意支付侵權人不要這麼做時，侵權人才會有誘因而進行談判。

因此財產權制度比較優越的原因不在於其促進談判，而是在於其減少需要談判的機會因此也減少談判失敗的機會。

5.4.4 實證分析—以美國專利案件永久禁制令之核發為研究中心

學者 Mark Schankerman 和 Suzanne Scotchmer 在其論著 *Damages and injunctions in protecting intellectual property*⁴⁹¹ 一文中提到，智慧財產權的使用，主要由權利人透過排他權使用或要求損害賠償的方式來運用其權利，以獲得授權金。因此認為智慧財產權的利益主要是從授權而來，尤其是技術研究工具（research tool）。如果能讓公司而非專利權人來使用智慧財產權時，通常會比較有效率。因此通常情形下，專利都是用來被授權禁制令在授權談判失敗時，可以用來阻止他人使用該發明，因此學者 Eisenberg 反對給予專利權人禁制令的保護，認為法院只要判定損害賠償額等同於合理授權金即可。但是 Merges 卻有不同的看法，如果捨禁制令不用而採補償法則制度時，將使得法院背負一個無法掌握的負擔，來決定何種損害賠償或是強制授權金額度對社會大眾利益最好。而這樣的問題可以透過核發禁制令來解決。Schankerman 和 Scotchmer 也同意財產法則制度優於補償法則制度，但是乃根據不同的原因⁴⁹²。

在侵權人對於侵害專利權人之專利而投入沈入成本生產商品時，財產權制度會比較有利可圖，此時專利權人將停止任何授權談判協議而訴請禁制令。因此財產權制度的效率必須端看侵害行為被禁止的最早時間。

在補償法則中，返還不當得利的制度，將使得侵權人必需將因侵權所得之利全數返還，因此將不能獲得任何利益。但在專利權人未能發現侵權行為時，侵權人將可以完全地避開其責任。當然在賠償所失利益的制度下，嚇阻的力量更加強大。如果該智慧財產權只是用來授權用時，那麼其「所失利益」等於其「所失權利金」。一方面，預期的損害賠償決定被授權人願付的最高授權金，另一方面，假定的授權金決定了損害賠償。此時授權金和預期的損害賠償將是一樣的，但是這樣的制度並不能嚇阻侵權行為的發生。

然而對侵權行為的發生無法嚇阻也可能對專利權人有利，尤其是那些「技術研究工具」僅是被用來授權時，可以想像專利權人和被授權人（或侵權人）從銷售

⁴⁹¹ See Mark Schankerman and Suzanne Scotchmer, *Damages and injunctions in protecting intellectual property*, RAND Journal of Economics Vol. 32 No. 1, Spring 2001 pp. 199-220.

⁴⁹² *Id.* at 200.

系爭專利有關之產品中獲得更高之共同利益。如果制度設計可以有效嚇阻侵權，則潛在的被授權人將不會發展任何產品來剝奪當事人雙方的利潤，因為其對專利授權談判有強力的地位。

禁制令來自於財產權制度，禁止侵權人將其商品完成或流入市場，而禁制令所帶來的嚇阻效果同樣也可以決定利益。一旦禁制令核發，侵權人就沒有繼續發展產品的機會。通常情形下，智慧財產權的侵權行為會減少專利權人和侵權人的共同利潤，例如一個降低成本的專利發明如果能夠被授權的話，對專利權人和侵權人的共同利潤會大於侵權人拒絕付授權金而為使用的情形。沒有授權協議下的競爭將降低市場價格。

以「技術研究工具」為例，禁制令的制度會比補償法則制度對專利權人的利潤更大，即使兩者同時可以取得。然而在禁制令核發太快或太慢的時候，就不是這樣了，必須進而討論「懈怠失權」原則（doctrine of laches）。再者，對產品發明或是減少成本的發明來說（侵權行為將導致利益消散），所失利益的補償法則制度下，最能有效嚇阻侵權行為（因為侵權人所得的所有利益都將歸還）。

1. 分裂之意見：法律經濟學派 v. 專利法學派（eBay 案）⁴⁹³

最高法院決定聽審 eBay 案時，「法律經濟學家」關切的重點在於確保專利法發展能夠有效地鼓勵發明。CAFC 所建立之判決先例是正確的，如果在專利權人建立了有效專利且被告侵權成立的情形下，仍拒絕核發永久禁制令，將減少潛在侵權人去了解現存專利的情況，而增加了專利侵權訴訟。而比較有效率的方式是由侵權人舉出本案為何不適合核發永久禁制令，引用具有相類似或相關的案件作為引證，而非由法院透過耗費耗力甚鉅的方式來決定每一個案件是否具有核發永久禁制令的合理理由。

CAFC 的原則是要避免特殊決定造成法律的不安定性，上訴法院拒絕個案判斷，而是以類型化的處理，是避免過度寬鬆的裁量範圍，目的在於創造一個一致性但卻有彈性的法律制度。在 *Litigation and settlement in patent infringing cases* 一文中⁴⁹⁴，作者 Claude Grampes 及 Corinne Lamginier 認就為，即使侵權人對侵權行為要付出的代價獲成本相當高，專利權人在侵權訴訟之後還是偏好於雙方和解，甚至在加重損害賠償的情形下也如出一轍。作者發現不論是專利權人或是潛在侵權人先行動，進入訴訟還是很少的情形。透過永久禁制令的核發制度，可以促使當事人雙方在訴訟前階段就能將爭議解決，而如果這樣的通常原則被否定的話，法院勢必還要去考慮永久禁制令對雙方所造成的影響，將肩負起一個困難且耗時耗力甚鉅的責

⁴⁹³ *Supra* note 227.

⁴⁹⁴ See Claude Grampes and Corinne Lamginier, *Litigation and settlement in patent infringing cases*, (2002).

任。同時，也必須判斷就未來繼續侵權所應支付的合理授權金也是相當困難，尤其是專利商品的談判可能出現在商業的初期或末期，需要大量的資訊才能判斷，而法院很有可能會將授權金判得過高或過低，認為法院不是一個適合判斷價格的角色。

而專利「箝制問題」的可能性並非拒絕核發永久禁制令所應考量的因素，像是 continental paper bag 一案，如果侵權人的使用大量元件組合，而其中一小部分侵害到原告專利技術時，法院就拒絕核發禁制令，則如何評估該部分的專利技術價值將是很困難的，而且沒有基準來判斷。另外還有別的理由：例如該侵權產品主要部分是非侵權部分時，其迴避專利將容易許多；如果沒有接近的替代品，則很難相信該部分不是主要、核心部分。侵權人在受到通知或訴訟開始之後，開始進行迴避設計，不必等到終局判決出來才進行，即使無法馬上使用，法院依據衡平考量亦會延遲禁制令的執行時間，以減少侵權人之損害。而最重要的關鍵在於，禁制令也有其好處，就是減少侵權行為發生的可能性，即便是意外發生了，法院仍有裁量權來延緩執行時間。從財產體制的越界建築例子來看，財產權人有絕對的財產權，不論越界建築人花費多大成本，其都有權行使禁制令，要求侵權人拆屋還地，因此造成「箝制問題」。這時以財產法則和補償法則來看，補償法則似乎比較合理。但是事實上，仍應以「財產法則」為主，法院可能依衡平而採用「補償法則」，但其原因可能是因所有人的「禁反言」或「懈怠」所致。這也牽涉到「無辜」侵權者的問題等，但都不影響以「禁制令」為主的財產法則為原則。

如果要解決授權金過高的問題，可能要先解決的是，侵權人是否可以有效地迴避設計，如果不行，法院仍有衡平裁量權可以考量。但在這之前，仍然必須有一個清楚的規則，來規定當事人間的義務。也就是財產法則—禁制令為原則。

且所謂的「專利怪客」(Patent troll)也不必然被排除於永久禁制令的保護之外，且從一個完善的公共政策來看，也支持 CAFC 類型化處理的方法，而專利談判的問題應交由市場及當事人解決，而非由法院來介入判斷。而專利權人的商業經營模式也和侵權救濟的方式判斷無關，因為有許多公司的商業經營模式強調的是其專長，例如研究、發明科技，而非製造他們，且核發永久禁制令將有助於訴訟雙方當事人進行談判。禁制令的原則制度，可以提供法安定性、預測性，鼓勵早期解決爭議，並減少司法資源的耗損。一來，減少當事人雙方評估永久禁制令的核發率，也減少法院的資源；二來，強大的禁制令制度有助於專利產品的成功商業化，因為其促成雙方當事人自行決定。反之法院沒有足夠資源來決定產品的價錢、授權的金額等。

另外，限制永久禁制令的適用將影響專利品質，因為因減少不量品質專利的力量將和有效專利減少的社會損失抵銷掉，再者法院比起雙方當事人更不可能決定授權的條件，因此一但 CAFC 之作法被推翻，則將產生許多無法預測的因素。另外，如果今天一個低品質專利充斥市場，亦即市場的占有率很高，這時只會對社會造成

更多負面的影響，並造成專利制度執行的一種不確定性，以致減少發明的誘因⁴⁹⁵。

「專利法學者」的意見則是認為聯邦上訴法院的作法已經背離了傳統衡平法的原則，而且衡平法在此適用的目的在於避免專利制度被濫用。禁制令的救濟目的在於保護真正有需要禁制令來保護其市場及回收投資的權利人，但是專利權人並不應該利用這樣的救濟作為威脅的手段來作為剝削他人侵權產品的大部分成功利潤。

雖然專利法就是一種財產法，而禁制令是一般專利訴訟比較妥當的救濟方式，因此禁制令是專利法的重要部分，而且大多數案件中專利權人有獲得此一救濟的權能。

而在專利案件是在 1982 起才由聯邦上訴法院專屬管轄，而在 1982 到 2002 之間關於禁制令的專利案件並沒有上訴至上訴法院的案例，直到 2002 年之後才有少數案件有效地受到上訴法院判斷原則拘束⁴⁹⁶。

因此從兩方的論點觀之，「專利法的學者們」認為立法目的非常重要，救濟的方式固然是法律中非常重要的一環，但必須確保救濟的方式能夠達成當初立法者所欲達成的立法目的。然而「法律經濟學家」則認為，就訴訟面來看，CAFC 所建立的「普遍原則」，是一個比較方便且具有效率的方式，由被告也就是侵權人來負舉證責任，提出法院應拒絕核發永久禁制令的合理理由，而非由當事人必須提出證據再由法院進行禁制令是否核發的判斷；而從整體社會利益來看，專利侵權救濟的方式將會因此產生一種不安定性，也就是對於財產權人造成一種無可預測而不敢投資的可能性，將大大的降低當初專利法鼓勵發明所提供的誘因，如果這麼做，法院在判斷是否核發永久禁制令時必須考量太多的因素，資訊是否充足將是一大問題，而且甚至會有不良專利充斥市場的反效果。

2. 永久禁制令之案件類型化

eBay 一案最高法院明示，判斷永久禁制令的要素時，切忌類型化的判斷。其實類型化的案例，對於案件的判斷有很大的助益，如此才能在更進一步地同中求異，更深入的就個案不同事實與證據，來做出不同的救濟，這才是衡平法的最終目的，實現個別正義，因此法律經濟學派支持的類型化作法，不但能夠提供一個可預測的法安定性，也較能節省審判時間與資源。而最高法院所禁止的，是類型化下做出絕對一致性的判決，因此筆者就這一年多來美國聯邦法院的案件，作了以下的分類：

⁴⁹⁵ 法律經濟學派學者以法院之友的身份，就 eBay 一案向最高法院提供意見，*available at* <<http://www.patentlyo.com/patent/2006/01/index.html>>（上次瀏覽日期：2007 年 7 月 22 日）。

⁴⁹⁶ 智慧財產權派之專利法學者，亦以法院之友身份，向最高法院提供意見，*available at* <<http://www.patentlyo.com/patent/2006/01/index.html>>（上次瀏覽日期：2007 年 7 月 22 日）。

(1) 競爭關係

<p>競爭關係的專利權人</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Canadian Lumber Trade Alliance v, The U.S. ● Wald v. Mudhopper Oilfield Servs. ● Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp. ● Floe Int'l, Inc. v. Newmans' Mfg. Inc. ● Litecubes LLC v. Northern Lights Prods. ● 3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp. ● Smith & Nephew, Inc. v. Sythes (U.S.A.) ● Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp. ● Visto Corp. v. Seven Networks, Inc. ● Transoceanfshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp. ● MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc. ● O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co. ● 800 Adept, Inc. v. Murex Securities, Ltd. ● MGM Well Services, Inc. v. Mega Lift Systems, LLC ● Brooktrout, Inc. v. Eicon Networks Corp. ● Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc. ● Verizon v. Vonage ● Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs. Inc. ● MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc. ● Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc. ● Rosco v. Mirror Lite Co. ● Praxair, Inc. v. ATMI, Inc. (拒絕核發) ● Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd. (拒絕核發) 	<p>1. 競爭 v. 非競爭 82.14% : 17.86%</p> <p>2. 競爭關係： P=91.30%</p> <p>若有實質競爭 P=95.45%</p> <p>3. 沒有競爭關係： P = 20%~25%</p> <p>P=永久禁制令核發率</p>
------------------	--	---

沒有製造、競爭之專利權人	<ul style="list-style-type: none"> ● Finisar Corp. v. DirecTV Group (拒絕核發) ● Paice LLC v. Toyota Motor Corp. (拒絕核發) ● Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc. 	
沒有競爭的專利權人	<ul style="list-style-type: none"> ● z4 Techs. v. Microsoft Corp (拒絕核發) ● IMX, Inc. v. LendingTree LLC(暫時拒絕) 	

表 5-2 競爭關係之比較 (本研究自行整理)

從數據可看出專利權人與被告侵權人的關係，競爭關係和非競爭關係之比例為 82.14%：17.86%，而在具有競爭關係的案件裡，共有 23 件，其中 21 件法院核發了永久禁制令，2 件拒絕，核發的比例 91.30%，若是「實質競爭」關係時，核發率更高達 95.45%。由此可見關於「雙方的競爭關係」之因素，法院非常重視，一旦具有競爭，法院則將權利賦予專利權人，有完全禁止侵權人繼續侵害的行為，侵權人如果對該專利的評價高於專利權人，必須由被告去和權利人談判。具有直接競爭關係卻又沒有核發禁制令的原因在於市場上有其他替代的產品可達同等競爭的程度。

另外在非競爭的案件中，或未實施其專利且沒有實質競爭關係者，共有 5 件，但 1 件僅是暫時拒絕核發⁴⁹⁷，因此確定的 4 件中有 3 件拒絕核發永久禁制令，比例 75%，僅有 1 件核發永久禁制令，主因在於系爭專利的功用是侵權產品中的「核心」功能，算是永久禁制令核發中的唯一少數。

(2) 從競爭性之授權關係來看：

競爭的被授權子公司	● Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc.	被授權人受侵害 P=33.3%
有競爭關係之「非」排他性被授權人	● Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd. (拒絕核發)	
有競爭關係之排他性被授權人(專屬授權下)	● Voda v. Cordis Corp. (拒絕核發)	

表 5-3 競爭性之授權關係 (本研究自行整理)

⁴⁹⁷ IMX 一案，法院傾向認為雙方沒有實質競爭，但因資訊不足，因此暫時拒絕核發禁制令，而原告仍可補提證據。

如果被告與專利權人之被授權人競爭，3 件案件中就有 2 件拒絕核發永久禁制令，原因有二：一為競爭者為被授權人，必須由被授權人提出主張受有無可回復之損害及其他要素來證明永久禁制令是適當的（Voda 案）；第二，如果該專利的功用並非侵權產品核心功能，或市場上有其他完全替代產品時（主流），仍然會拒絕核發。

(3) 其他重要的分類，如下：

專利的經濟價值與特徵	非核心技術之專利：(拒絕核發)	目前原告專利若非侵權產品核心技術，皆拒絕核發
	<ul style="list-style-type: none"> ● z4 Techs. v. Microsoft Corp ● Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd. ● Paice LLC v. Toyota Motor Corp. 	
	重要技術：	P=25%
	<ul style="list-style-type: none"> ● Finisar Corp. v. DirecTV Group (拒絕) ● Voda v. Cordis Corp. (拒絕) ● IMX, Inc. v. LendingTree LLC (拒絕) ● Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc. 	
引核准臨時禁制令之證明	<ul style="list-style-type: none"> ● Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs. Inc. ● Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc. 	無可回復之損害已證明
利用專利開創新市場	<ul style="list-style-type: none"> ● MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc. ● Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp. 	核發永久禁制令
調整禁制令範圍(縮減)	<ul style="list-style-type: none"> ● Transoceanshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp. ● Verizon v. Vonage ● Floe Int'l, Inc. v. Newmans' Mfg. Inc. 	雙方損益平衡考量

表 5-4 其他理由分類 (本研究自行整理)

在專利的競爭價值與特徵考量的 3 件案件上，僅有 CSIRO 獲得永久禁制令，而且是非實施、非競爭之專利權人，因為該專利技術是侵權產品之核心技術。而在利用專利開創新市場的地位時，法院沒有例外地一律核准禁制令。至於當專利權人能證明衡平法四要素原則的第一、第二要素，而第四要素又偏向公共政策執行專利權時，被告將因禁制令而受到嚴重影響或排除於市場之外者，法院會適時地調整禁制令的範圍，例如 Transocean 一案的禁制令，法院限縮禁制令之範圍，亦求被告在產品上作結構上修正，避免繼續影響專利權人和他人交易，及被告利用侵權產品行使先前技術；而在 Verizon v. Vonage 一案，聯邦上訴法院認為永久禁制令的中間路線，就是在考量對被告的影響重大時，給予合理的出場時間或迴避設計時間，延遲永久禁制令執行之時點，或是在範圍上作限制。在該案之上訴法院 CAFC 給予部分的永久禁制令（Partial Permanent Injunction），亦即被告可以「繼續」銷售販賣、提供服務給現有的顧客，但是禁止向「新顧客」進行商業行為⁴⁹⁸。Floe Int'l, Inc. v. Newmans' Mfg. Inc.一案更由雙方協議禁制令給予被告合理出場時間，已減少衝擊，同時法院在此案有核准懲罰性損害賠償。

3. 救濟方式之分類

專利不是一個避免仿冒的完美保護，他只是給予專利權人對侵權人提起訴訟保護的權利。因此專利權人必須觀察整個市場及侵權案件的反應，來決定如何保護自己的專利權。



從最高法院到聯邦各地方法院的判決趨勢來看，救濟的方式大概可做出四種分類：

救濟方式	比例
損害賠償（拒絕核發永久禁制令），決定合理授權金	10.34%（三件）
損害賠償，決定合理授權金，並核發懲罰性賠償金	13.79%（四件）
核准永久禁制令	58.62%（十七件）
核准永久禁制令，加上懲罰性損害賠償金	17.27%（五件）

表 5-5 救濟方式（本研究自行整理）

如果在專利侵權案件上，原告勝訴時一律核發永久禁制令，從供需平衡的角度來看，授權的金額將提高，造成產品的生產成本也提高；同樣地如果廠商拒絕購買專利，則其必須投入經費去創造一個能迴避專利的產品，這些都會增加生產成本，也會增加產品的價格，那麼市場上對產品的需求自然會下降。就目前授權金額大多是產品的 30%⁴⁹⁹做為基準，如果一律自動核發永久禁制令，則授權金額勢必會更加提升。屆時國家的生產力可

⁴⁹⁸ *Supra* note 440.

⁴⁹⁹ Alane Cane, FT Report: Digital Business, Fin. Times (Sep 20, 2006)(WLNR 16339156 FTREP 2).

能會下降，經濟會停滯，而市場上的需求減少，公司可能就會裁員，減少研發經費來想辦法將產品的價格降低。而專利權人因救濟的手段強大，更有誘因而提出訴訟⁵⁰⁰。

在這 29 件的案件中（扣除上訴法院兩件），有 15 件案件是惡意侵權的案例，共有 9 件獲得懲罰性賠償金。整體來看，主要的救濟趨勢還是透過核發永久禁制令來執行專利權，在惡意侵權的 15 件的案件中，33.33%的比例（5/15）法院拒絕核發永久禁制令，66.67%比例會核發永久禁制令來保護專利權人；但在非惡意侵權的 14 件案件中，21.43%法院會拒絕核發永久禁制令（三件），而 78.57%還是會核發永久禁制令；因此從惡意與非惡意侵權案件兩者統計之數據來看，66.67%：78.57%顯示惡意侵權下核發永久禁制令的機率反而較低，「惡意」之考量因素似乎跟禁制令的衡平考量沒有絕對「明顯」的關係，但可以合理預見，惡意侵權的情況下，核發永久禁制令的機率還是比拒絕之機率高。

而從大致上的比例來看，一般較為正常的救濟仍為核發永久禁制令（58.62%），僅判金錢賠償者（救濟最輕），比例亦最低（10.34%）。

eBay 案最高法院的作法，可以用經濟學的角度來觀察，在自動核發禁制令與絕對的金錢賠償中間取一個中間路線，衡平原則。

如果法院拔去永久禁制令的救濟手段，將大大影響發明者創作發明的誘因，對大公司來說會更偏好於侵害他人專利，「搭便車」的情形也將越來越多，因為侵權唯一的成本就是「訴訟費用」，而且訴訟費用昂貴，一般專利權人可能無力負擔，尤其是以授權為主的專利權人，在美國平均專利訴訟金額高達 10 萬美元⁵⁰¹。美國有學者認為一旦搭便車的問題無法解決，生產一定會不足⁵⁰²，也因此導致聲明專利的誘因減少，轉而作為營業秘密來保護。長期來看，因搭便車的原因，總體生產成本將下降，市場上將供過於求，經濟將發展快速且消費低廉，但是對於未來的發展速度將會大為減緩，也不再會有促進科學進步的發展。

如果依最高法院在 eBay 一案所決定的適用傳統衡平四要素測試法（4-factors test）來判斷是否核發禁制令，因法院具有衡量權，即使過高的授權金可能還是會讓現在的經濟成長窒息，但是至少法院有機會來審視核發禁制令可能帶來的負面效果。從整體市場來看，這樣的作法會讓發明人調整他們的行為，可能會造成其申請正確性高的專利，因此整體專利申請案會減少。當然這麼做當然會增加法院的負擔，但是非常重要，永久禁制令有維持專利體制正常運作，執行專利權的有力工具，而法院仍以此為主要考量。

⁵⁰⁰ See James J. Lisak, *An Analysis of Ebay v. MercExchange, L.L.C.: Patenting Gone Awry*, 19 Loy. Consumer L. Rev. 70 (2006).

⁵⁰¹ Tom Ramstack, *Patent Rulings Trouble Entrepreneurs: Inventors fear problems in defending rights in infringement cases*, C19, WASH. TIMES (Sep. 11, 2006).

⁵⁰² JANICE M. MUELLER, *AN INTRODUCTION TO PATENT LAW* 7 (2006). *Id.*

(1) 方法：財產法則與補償法則混合⁵⁰³

專利權，屬於智慧財產權的一環，屬於無體財產權之一種，在權利的行使上多以排他性的使用為主要方式。雖然跟財產權不全然相同，但是許多法律原則是共同的，如在權利的保護上。財產權的保護如同前文所述，原則上，應保障財產權人的財產權，提供人民一種可預測性，並進而對自己的財產作最有效的利用，唯有在例外情形，透過利益衡量的因素，才對救濟的方式稍作調整。

專利法的救濟，關於應將財產權分配給誰，救濟的方式為何，在專利侵權訴訟中，財產權的分配應沒問題，亦即屬於專利權人；但救濟的方式卻有所不同，有時必須貫徹專利法的體系，維護專利的核心價值，執行其排他權來保護權利人，有時則必須要求權利人稍作讓步，命令侵權人以金錢賠償的方式來補償專利權人，讓該專利能作更有效的利用，增進整體社會福利。從專利訴訟的案件來看，絕大多數的法院還是認為財產權的保護方式還是適用財產法則，以永久禁制令的方式來讓權利人行使類似我國物上請求權的排他權，請求侵害之一方停止侵害行為。然而以金錢賠償的案例亦不在少數，在統計的 29 件判決中，亦有 7 件案件法院拒絕核發永久禁制令，而 eBay 一案於 2006 年 5 月才由最高法院宣布判決，地方法院適用法律原則還需要一段時間的調整，可能經過幾年後大量判決的數量累積後，仍會形成財產法則保護為「原則」，補償法則保護為「例外」，因為就判決理由分析來看：如果是屬於專利授權利用的專利的案件中，Finisar v. DirecTV⁵⁰⁴ 和 eBay Inc. v. MercExchange LLC⁵⁰⁵ 的案子都屬於專利權人沒有實施其專利，因此法院認為若有其他人將其專利付之實行，並且獲得更好的效用時，專利權人的財產權應該讓步，而且金錢賠償已足夠賠償其損害。另外在 Paice LLC v. Toyota Motor Corp.⁵⁰⁶、z4 Tech. Inc. v. Microsoft Corp.⁵⁰⁷、Sundance, Inc. v. DeMONTE Fabricating Ltd.⁵⁰⁸ 三件案件中，專利權人的專利僅佔被告侵權產品的一小部分，並且原被告雙方沒有處於直接實質競爭的關係下，在法院的判斷下，侵權人所對系爭專利創造的價值遠高於原告專利對社會的價值，就整體社會利益的考量下，亦判斷金錢賠償已足夠彌補原告專利權人的損害。從經濟效率的觀點來看，法院判斷的在於衡平法四要素而從柏拉圖改善效率的標準來看，即是侵權人侵害原告專利所創造的價值，必須大於專利權人財產權所受到的損害，由侵權人以金錢賠償彌補權利人的損害，將對社會最有效益，因此由國家力量的介入來促成權利重新配置使用之集體決定，對公共利益最有利，因此美國法上傳統的衡平四要素，就經濟分析的角度來看是環環相扣，無可回

⁵⁰³ 王文字，前揭註 476，頁 44。作者引用 Quinn v. American Spiral Spring & Manufacturing Co., 141 A. 855 (Pa. 1985)一案，法院認為為了權利人免受噪音之苦，而命令整個工廠停工會造成鉅額經濟損失，因此判決命令工廠將製造噪音機器移至較不擾人的位置，以改善原本十分嚴重的噪音，此為財產法則的運用，而無法改善部分則引金錢賠償為主，要求被告對原告權利人負補償責任。

⁵⁰⁴ Supras note 272.

⁵⁰⁵ Supras note 227.

⁵⁰⁶ Supras note 259.

⁵⁰⁷ Supras note 249.

⁵⁰⁸ Supras note 282.

復之損害環環扣著金錢賠償是否足以彌補權利人的損害，而雙方間的成本得失、權利平衡上是否有顯失公平的情形，是否會有權利濫用之情形，以上三項要素都跟判斷公共利益是否因此而增加或減少，息息相關，呼應前面判決趨勢的統計分析所述，衡平四要素的判斷是一個「整體的」、「綜合性」的判斷，就訴訟面來看，或許有某些要素在證明上是特別重要的（如無可回復之損害及金錢賠償是否足夠要素），但就法律原則觀之，整個衡平法的重點在於權利的分配要有利於社會，且對雙方不會有顯失公平的情形，目前新發展的案件來看，尚無專利權人已證明受有無可回復之損害，而法院卻採「補償法則」的例子（拒絕核發永久禁制令），

如同 Roberts 大法官在 eBay 一案的協同意見表示，過去判決的所建立的法律原則不應悖離，因此絕大多數的判決採取財產法則的保護方式應該繼續被重視。而 Kennedy 大法官的協同意見亦與此不衝突，認為地方法院必須考量專利的經濟效用，以增進社會整體利益為傳統衡平法的一種考量，因此現在就擔心以補償法則代替財產法則的方式，將造成財產權的不安定狀態、鼓勵他人惡意侵權、限制財產權的使用型態等等，都是以偏概全的理解，最高法院亦提到⁵⁰⁹，如是學校研究機構的專利發明人，或是獨立發明人，因欠缺資金將其專利付諸實行者，並非當然被排除於財產法則的保護之外，因此淺見認為最高法院這樣的判決結果，或有促進專利權人利用其專利的效果，促進資源的有效利用，亦對整體社會有利，而專以授權為主的專利權人，亦並非完全被排除於永久禁制令保護之外，僅是判決的趨勢顯見金錢賠償將足以彌補其損害的比例較高，至於本來授權的價格取決於市場機制，如今將由國家干預進行判斷，並不必然代表其金額偏低，進而影響其他授權活動的進行。若將核發禁制令視為財產法則，而拒絕核發的情形視為補償法則。

（2）目的：社會福利最大化

如同前文所述，私人間的財產權發生衝突時，法律判定核發財產權應優先受到保護時，議會對社會大眾或公共利益產生影響，例如袋地通行權，為了發揮其土地的經濟價值，規定袋地所有人有通行鄰地的權利，而鄰地所有人有忍受的義務，以增進整體社為福利，當然為了減少損害，袋地通行人通行的方法有所限制，且亦支付通行的代價償金⁵¹⁰。

經濟學家在通常在作規範性判斷時，一般會從兩項福利主要標準來檢驗，一為柏拉圖最適，一為柏拉圖改善（或 Kalor-Hicks 效率）⁵¹¹，兩者的差別在於，在一

⁵⁰⁹ *Supras* note 227.

⁵¹⁰ 參照我國民法第 787 條規定（袋地通行權）：「土地因與公路無適宜之聯絡，致不能為通常使用者，土地所有人得通行周圍地以至公路。但對於通行地因此所受之損害，應支付償金。前項情形，有通行權人，應於通行必要之範圍內，擇其周圍地損害最少之處所及方法為之。」；另參見最高法院 75 年台上 947 號判例，認為袋地通行權有促進物盡其用之社會整體利益。

⁵¹¹ Kalor-Hicks 效率（Kalor-Hicks efficiency）或潛在柏拉圖改善（potential Pareto improvement），試圖克服柏拉圖效率標準的限制，認為要求得力的受益者給予受損者明確的補償，否則受損者可以否定任何

個財產權衝突發生時，或是決定一個決策時，以「柏拉圖效率」標準來看，受益者必須賠償受損者，直到其權益和沒有發生衝突或改變前一樣；而以「柏拉圖改善」的標準來衡量的話，受益者之獲利將「必須」比受損者的損失為多。

Richard A. Posner 曾指出柏拉圖效率要求資訊充分、競爭充分，及交易成本為零，這些嚴格的條件讓柏拉圖效率觀念在現實世界的適用可能性大為降低。因為大多數的交易都會對第三方產生影響，而柏拉圖改善效率則認為一旦某一交易對相對人及第三方的總損失不超過交易的總收益，該交易就是有效率的。因此就一個權利衝突或政策決定，究竟要選擇財產法則還是補償法則，會影響到當事人所花費的交易成本高低，也會相對影響資源使用的效率。自願行為來說，多屬於柏拉圖最適的標準；但是法律的強制性行為與介入，則多屬於柏拉圖改善效率，多數決亦是如此。

在決定何種救濟方式比較具有經濟效率時，估算機率也是非常重要的，有了機率就可以觀察每一個規則達到結果的難易度。平均執行成效最好、交易成本最低、為進行交易時產生的無效率最少，就是最佳的規則⁵¹²。也因此即便在統計美國專利侵權案件時，個案事實、系爭技術都不同，但是統計的機率，仍然可以作為接下來的法官在判案上一個有用的參考依據。

當然法院的能力也是決定法律有無效率的重要因素，在財產法則與補償法則的比較中，我們知道交易成本低者適用補償法則比較有效率，反之則為財產法則。如果法院能用低廉的成本來準確地判斷損害程度，並能考量到所有未來可能的防範措施，正確地估計損害賠償額時，補償法則將最有效率⁵¹³。因此透過法院的判決統計，我們可以發現在某些情況下，雙方交易成本是比較低的，例如專利權人有授權紀錄時，或是專利權人的技術僅是被告的產品一小部分、雙方競爭市場不同等，此時法院促進雙方談判，以達成一個有效率的結果。同時在估算損害賠償上，也有較多、較正確的輔助資料可供法院判定合理授權金的參考，

(3) 是否參酌「惡意」要件

法律的經濟分析較少處理「當事人主觀心態」的問題，僅處理客觀上是否比較具有效率，對整體社會福利來說是否增加。此乃法律經濟分析的一個優點，亦是可能的缺點之一，如王文宇老師在其文中所提，如果法律容許一個人可以用金錢理賠的方式來恣意侵害他人財產，則財產權制度將失去安定社會的利益，並使得財產權

改變，這樣對公共政策來說是不好的；因此兩位學者發展出的原則允許「可同時存在受益者及受損者，但受益者的獲利大於受損者之損失」。若可蠻足此一條件，則受益者除了彌補受損者的損失外尚還有餘，此為一種「成本效益分析法」，若依計畫的效益超過成本時即可以加以執行，因其表示受益者之獲利足以彌補受損者所受之損失。參照 Robert Cooter & Thomas Ulen，前揭註 472，頁 60。

⁵¹² 大衛·傅利曼，經濟學與法律的對話，頁 89（2004）。

⁵¹³ 同前註。

失去其功能⁵¹⁴。Calabresi 和 Malamed 兩位學者在討論財產法則與補償法則的優先性時，對當事人主觀心態或可歸責事由，及惡意與過失，並未深入討論，而在之後的學者便常常將補償法則解讀為一個人可以隨意侵害他人權利，只要事後依法適當補償即可⁵¹⁵。在越界建築的民法例上，德國法認為以土地所有人之越界建築非出於故意過失，使得為保護要件。在台灣現行法則無「故意過失」的要件，立法旨趣較重於社會經濟的保護，而非土地所有人之主觀情事。謝在全大法官認為此種情形下，鄰地所有人如知越界而無異議，乃自行放棄權利，衡諸於公益保護原則，金錢補償之法律保障亦已足夠⁵¹⁶。

如果從「誘因」的角度來看，法律若允許越界建築人「故意」侵害鄰地所有人，就是一種提供越界人或其他人隨意越界的誘因，此時將對財產所有人使用投資的正當期待權有不利之影響。

至於在拒絕核發永久禁制令的案件中，有 4 件判加重懲罰性賠償金，占惡意侵權案例中的比例 80%(4/5)，而核准永久禁制令的情形則有 5 件，比例為 50%(5/10)。因此惡意侵權案件裡，如果法院因綜合考量或其他因素拒絕核發永久禁制令，核發懲罰性賠償金的比例高，作為彌補專利權人所遭受之損害。

侵權人的「惡意」侵權將增加了法院核准懲罰性賠償金的機率。Finisar v. DirecTV⁵¹⁷ 的案件裡，法官 Clark 認定 DirecTV 是惡意侵權，因此判決懲罰性三倍賠償金 7,800 萬美金，但是拒絕核發永久禁制令，以未來合理授權金的金錢賠償來代替之。本案考量的重要因素除了專利權人 Finisar 本身的損害不大之外，對整體公共利益的影響甚大，因此法院就這點的判斷上，以增進整體社會利益為重要考量，以補償法則取代財產法則的運用，拒絕核發永久禁制令。

*z4 Tech. Inc. v. Microsoft Corp.*⁵¹⁸ 一案，法院的判決認為 Microsoft 的侵權為惡意侵權，但是最後救濟方式仍是拒絕核發永久禁制令，而判以金錢損害賠償及加重懲罰性賠償金。筆者認為不得因此即斷定在專利訴訟案件中，在考慮禁制令之核發要素時，不會考慮「惡意」的問題，因為在本件的案情中，法院拒絕核發的理由在於原告已經停止生產侵權產品，亦準備推出新產品，法院認為這樣的情形下禁止侵權人的侵權行為意義不大，而且將影響到被告非侵權產品之推出及銷售的影響，在整體利益衡量下，才決定判定金錢賠償。同時這樣的侵權行為，尚有加重懲罰性的賠償金可以處罰被告，因此這件案件的意義不在於不論被告是否惡意，法院都還是可能以金錢賠償來代替永久禁制令，因此不能就此斷言法院的判決將提供侵權人侵害

⁵¹⁴ 王文宇，前揭註 476。

⁵¹⁵ Carol Rose, *The shadow of the Cathedral*, 106 *Yale L. J.* 2177-82 (1997).

⁵¹⁶ 謝在全，前揭註 487，頁 355。

⁵¹⁷ *Supras* note 272.

⁵¹⁸ *Supras* note 249.

的誘因，筆者個人認為如果情形有別，判決結果將不同。

從以上兩件案件觀之，雖然侵權人都是故意侵害他人專利，但是法院都拒絕權利人行使其財產權，拒絕核發永久禁制令，背後的理由其實大不相同；因此就此點來看，似乎「惡意」的要素仍在法官的裁量範圍之內，並非當然作為核發永久禁制令以執行財產法則的保護。雖然從經濟的觀點來看，常常是討論一個客觀上所發生的情形與行為，而不論主觀之意圖，但是就法律具有公平正義，及提供人民一種可預測性的法安定性效果，惡意的要素亦可適時地考量進去，甚至加重金錢之損害賠償額。因此在考量「惡意」侵害他人財產權的情形下，法院可能利用其他輔助判斷要素，例如：是否具有替代設計或迴避設計的可能性、該迴避所需要花費的成本、是否可以期待、雙方是否進行過專利授權的談判協議、內容如何等等，適度地在判斷禁制令核發時予以考量。

從另一個角度來看，過去在財產權制度上，若侵權人為「惡意」侵害權利人之財產權時，法院將執行禁制令以確保權利人之財產權，避免財產權人日後不敢對其財產進行投資、利用，此亦為法律經濟學派學者在 eBay 一案以法院之友提供最高法院的意見中，認為「財產法則」的優點在於促使當事人雙方在爭議發生前，透過法律明定的權利分配而進行談判，並且嚇阻未來潛在的侵權發生，即便適用「財產法則」使得當下案件有雙方損益失衡或社會利益受損之情形，長期來看對整體社會是有利的。因此在被告惡意侵害原告之財產權時，法院更應執行財產權保護。然而專利權似乎不能單以傳統財產權之觀念加以理解，例如傳統財產權上爭議的越界建築，一旦被告惡意侵害，美國法上無論其損害多大，財產權人皆可執行其財產權，要求拆屋還地；但是從上述案件來看，即便被告為惡意侵權，法院仍可能選擇「補償法則」，以金錢損害賠償來代替禁制令之執行，顯示出專利權已超出傳統財產權之觀念，尤其是專利權不若傳統財產權一般，其權利範圍明確、固定，此時「財產法則」的確具有如法律經濟學派學者所述之優點；然而專利權之範圍往往需要專業之判斷，耗時耗費甚鉅，在侵權發生當下很難確定其專利範圍，往往需要經過訴訟之考驗；而這樣的情形下，「財產法則」未能達到促進事前協議、甚至是嚇阻未來侵權之行為發生，因為專利權之範圍不確定，亦可能造成專利權濫用之情形發生，如商業方法專利的有效性值得懷疑，及「專利怪客」、「專利流氓」的情形。因此在專利權之救濟方式上，討論著重於利益與不利益之關係：雙方當事人之間之利益、權利人與公共利益之間的關係等，而非僅是保護權利人之財產權。

5.5 小結

經濟觀點只是一種解釋法律的方式，而不是絕對正確的一種方法，經由經濟觀點來提供解決方案對當事人，以及社會的影響為何的另一種看法，將實證統計資料與理論作比較，往往可以驗證傳統法律爭議判斷的方式之優劣所在。除了從公平、正義的角度外，

更能從一個整體社會的大角度，來決定權利如何分配。eBay 一案，大法官 Kennedy 的見解就是一種經濟分析的觀念，透過傳統衡平法四要素的測試，就當事人間，以及當事人與社會間的利益損害作一個比較與平衡，如同過去 Posner 法官將漢德法則使用在臨時禁制令的核發上，透過雙方損益乘上判決可能錯誤的機率，來判斷應否准許，對往後的法學發展有著很深的影響。



第六章 結論

6.1 eBay 一案最高法院見解之啟示

eBay Inc. v. MercExchange LLC 一案，關於專利案件永久禁制令的救濟上，做出了一個折衷的決定；地方法院具有裁量權根據美國專利法第 283 條規定及傳統衡平法四要素原則來判斷，勝訴之專利權人是否有權能永久禁制令之救濟，請求人須負舉證責任證明之。

過去的專利訴訟統計中，約有 55-60% 的案件專利權人能證明其專利之合法有效性⁵¹⁹，但僅有不到 30% 之案件同時具有專利有效及侵權成立之條件⁵²⁰，有一定之難度。以此比例來看，過去在 CAFC 所建立之「普遍原則」下，禁制令核發的案件約為 28% 上下；而適用 eBay 案之衡平四要素測試法下，核發的案件約為 23% 左右。從專利案件整體來看這相差 5% 左右之比率，過去 CAFC 採用的「普遍原則」，專利權人在經過完整訴訟程序後，確定其專利有效性並證明侵權成立後，法院自動核發永久禁制令的作法，由被告舉證例外的情形，似乎仍存在一定之合理性，同時也節省了一定的訴訟成本與司法資源。然而 CAFC 之作法遭聯邦最高法院廢棄，或許也是在過去判決先例中未曾引用相關數據來支持其理由。且在 post-eBay 的案例發展上，即便最高法院明示原告必須證明四要素，但在第三與第四要素，關於雙方損益平衡及公共利益的要件審核上，各法院似乎沒有強調非得由原告專利權人來舉證，仍是由被告舉證而法院採之者居多。

和以往 CAFC 建立的「普遍原則」相比，eBay 案後發展的趨勢多遵循兩位大法官的協同意見書。從統計的趨勢來看，核發永久禁制令仍是多數，29 件案件中仍有 22 件，比例超過 75%。聯邦各地區法院還是非常重視執行專利權，遵循 Roberts 大法官的意見，基於公共政策與專利法之立法目的，核發憲法所賦予專利權人排他壟斷之權利；而拒絕核發的 7 件案件，大多也都是引用 Kennedy 大法官之意見為主。

過去的判決先例中，法院推定勝訴之專利權人受有無可回復之損害的情形，不復存在，專利權人必須自己負起舉證責任，來爭取自己的權益。然而「舉證責任之所在，敗訴之所在」，當事人如欲在永久禁制令訴訟中勝訴，必須注意：

一、專利的本質與其經濟功能

⁵¹⁹ Benjamin Hershkowitz, *What Are My Chances? From Idea Through Litigation*, at <<http://library.findlaw.com/2003/Oct/16/133092.html>> (last visited July 22th, 2007); see also Judgements Finding Patent Invalidity (U.S. District Ct. Final Jmts. 1987-1998).

⁵²⁰ *Id.*

專利權人是否有實施其專利，或專利使用是否僅為取得授權金之用、雙方公司規模大小、及資金的多寡等，都是判斷的重要因素。例如：大學研究機構，抑或沒有資金付諸實行的獨立發明人，法院仍偏向核發禁制令以保護之。

而專利權人之專利，其技術功用在被控侵權物品中的價值，也是法院衡平決定金錢賠償是否足以彌補權利人之損害的關鍵，從 eBay 案、z4 到 Toyota 的案件裡，我們可以看出這些要素的重要性。

二、 當事人雙方的關係

究竟為實質上競爭關係，或是曾有授權關係，甚至是被授權人與侵權人競爭之關係。禁制令之核發在競爭關係下與非競爭關係下之意義完全不同，如果是實質上的競爭關係，專利權人必須明確地提出實質上競爭的市場為何，產品為何，所損失的市占率確切資料為何，例如在 Transoceanodshore Deepwater Drilling 一案，原告指出市占率從 80% 降至 50% 就是一個很明確的證據。同時，市場上的競爭狀況為何，原告專利的產品是否為市場上之主流，是否有達到其功能的非侵權產品，在市場上的地位如何等。如果原告的專利可被其他非侵權產品取代，「無可回復之損害」的證明將有所困難。另外雙方是否有談判可能性也將是法院決定救濟方式的重要考量，如果專利權人過去有授權紀錄，加上雙方並非具有直接競爭關係時，代表雙方有交易之可能，法院可能偏好於以損害賠償及合理授權金來代替永久禁制令，而且這樣的紀錄也將有助於法院對未來繼續使用專利的行為決定精確的授權金額。

三、 營運的計畫

侵權人是否有繼續侵權之嫌疑，可提出其營業計畫作為抗辯，例如在 z4 一案，Microsoft 提出已經全面停產侵權產品，而欲進行新產品的銷售，對專利權人未來是否會持續受到無可回復之損害評估有重要影響。同樣地，在 Paice LLC 一案，專利權人公司內部失敗的授權計畫及策略，也被法院認為是其多數授權合約的失敗的主要原因，而非被告的侵權行為。

四、 訴訟的策略

過去在專利侵權案件，由於證明所失利益困難，所以往往原告僅請求合理授權金作為損害賠償額。然而在永久禁制令的審判程序中，往往需要原告提出其所失利益的證明，來驗證其所遭受之無可回復的損害，如果在前審判程序中原告未能提出這些證據，在後審判程序中，將可能遭致禁反言的效果。

而在請求禁制令範圍之標的必須清楚，在 eBay 案後，可請求範圍甚至包括了具有價值卻難以定義的「顧客關係」。證據提供上，若當事人雙方銷售的管道不同，則禁制令的範圍將僅及於和專利權人相同的管道，而縮小許多。

同時如果原告對訴訟提出有懈怠的情形發生，永久禁制令對被告所造成的影響將更大，在雙方損益平衡的考量上將更有利於被告。

綜上所述，即便專利案件核發永久禁制令的情形仍占多數，但與過去屬於侵權人之舉證責任的情形相比，如今專利權人所要考量的訴訟策略將遠超過以往之情形。然而侵權人也必須注意現行專利案件的發展，許多情形下法院雖然拒絕核發永久禁制令，但損害賠償金額亦高得足以嚇阻侵權人繼續侵權行為。關於雙方損益的情形及公共利益的考量上，被告亦必須強調自己所受到的損害，及相關上下游產業、消費者所將遭受的影響，說服法官做出對自己有利的決定。

6.2 永久禁制令判斷標準之適用

最高法院確立了核發禁制令的原則有四項，而這四項要素究竟是順序關係，還是綜合考量。從這一年的案件的發展來看，這衡平四要素測試法，既是一種順序關係，也是一種綜合性考量。雖說最高法院名是原告必須證明四要素，而法院亦需逐一判斷，但從判決理由內，仍可看出這四個因素仍有不同的比重關係，特別是第一及第二要素。

一、四要素之順序比重關係

衡平四要素測試法的考量，如前文所述是由個人利益至公共利益的層層考量，具有利益大小及優先順序之判斷，而專利權人勝訴的最重要原因，都在於其證明了受有無可回復之損害的要素，而該損害是金錢賠償所無法彌補的。同時，這樣的損害，也在第三、及第四要素讓法院傾向於做出有利原告之決定。畢竟該「無可回復」之損害已經造成，若被告也會面臨「無可回復」之重大損害或是被迫排除於市場之外，法院難以採納作為拒絕核發永久禁制令之正當理由，因為這是被告侵權而應自我承擔之後果。而為了減輕對被告的影響，法院還是可以在核准禁制令後，透過限制禁制令的範圍，給予被告合理的出場或迴避設計時間，延後永久禁制令的執行時間，來減少對被告的傷害。

公共利益的要素上，許多法院都認為保護專利權，才能促進實用技藝與科學的發展，有助於整體社會，因此沒有特別例外的情形時，此項要素亦對專利權人有利。在案件統計上，僅少數如 z4 案的考量在於公眾對侵權人 Microsoft 產品的倚賴，以及其他供應商、批發商也將因永久禁制令的核發而受到影響，加上法院考慮到 Microsoft 對 z4 並非處於實質競爭的關係，z4 關於其專利的排他權，反應在其授權的收入上，因此損害賠償已足以彌補原告之損害。而此要素的考量雖有利於侵權人，但也是因為原告未能舉證

受有第一、第二要素的原因。所以在最新的案件發展上，除了過去曾出現過的判決先例，並未再出現因「公共利益」獨立作為拒絕核發永久禁制令的原因，因此過去攸關公共利益或公共健康之 City of Milwaukee 或 Nerney v. New York, N.H. & H.R. Co. 等案例，仍具有重要的參考價值。

二、第一要素與第二要素的關係

在 Cannadian 一案法院認為第一要素其實和第二要素可以一起考量，毋須分開，其意思即為臨時禁制令與永久禁制令核發標準的差別，僅在於「勝訴可能性」這個要素之有無，而原告勝訴後才會聲請永久禁制令，所以兩者標準實質上是一樣的。但是多數法院仍將「受有無可回復之損害」及「法律救濟途徑之不足」，分作兩項不同的因素考量。

就法院的判決理由可看出，實質競爭關係是決定原告是否受有無可回復之損害的重要關鍵，如果有，法院認為專利權人無法透過行使專利排他權來擴展其商業利益，而同時反被侵權人侵蝕其市場，即使是專利權人的經營規模顯小於被告侵權人，法院仍會核發永久禁制令。如果僅是一般競爭關係、或是市場上有許多其他競爭者，替代的方法與產品很多時，原告則更需證明顧客關係的喪失，或是就當事人雙方產品的替代度，提出更有力的證明。另外，聲譽及品牌認可的損害，從過去判決先例亦認為是無可回復之損害。

而第二要素的考量，法律上之救濟是否足夠，也就是金錢賠償是否不足以彌補該損害之要素，在這方面各法院的理由都變的很簡短，似乎認為一旦受有無可回復之損害後，會直接推定金錢賠償通常不足以彌補原告損害，必須由被告來反證推翻原告的損害可以金錢賠償。然而這時該專利的經濟價值變成很重要的判斷因素，特別是其在被控侵權產品中所扮演的角色與程度。如果是一小部分的話，法院認為金錢足以彌補；如果是重要部分時，金錢無法彌補。另外，「研究發明計畫」亦可佐證侵權對專利權人繼續從事研究發明「機會」的損害，是金錢所無法彌補的。

是故，筆者認為即使多數法院將第一與第二要素分開來考量，事實上還是有其實益，如果原告能證明第一要素者，通常法院也會推定第二要素。但是在 CSIRO 一案，即使專利權人並未從事專利商業化或實施的行為，而以授權為主，從 eBay 一案來看其似乎無法建立第一要素，因為損失的授權金並非無可回復之損害，但是金錢賠償無法彌補其研究發明計畫的延遲，尤其是該專利權人在科學研發上享有領先者的地位，法院仍然認定原告受有無可回復之損害，但是其說服力仍稍嫌不足；而接下來原告在第二要素上，證明了被告的侵權產品使用了原告的核心專利，此乃金錢所難以賠償的部分，法院最後核發了永久禁制令。因此 CSIRO 一案件的啟示在於，將此兩項要素分開來考量是具有實益的。

因此對於專利權人來說，即使一開始處於證明受有無可回復損害之劣勢，但是仍可從第二要素積極舉證去補強，進而獲得永久禁制令之保障。同樣的被告在原告證明了第一要素後，也必須更加用力的推翻第二要素的成立。所以綜上所述，「受有無可回復之損害」要素與「法律救濟之不足」要素，為永久禁制令攻防戰中最重要的一環。

三、替代性的損害賠償

茲舉一個在 Merges 和 Lemley 教授在其所著專書中提及的一個例子：一位首創發明人在一個基本發現上取得專利，創造 100 美元的產品，一個改進人創造一個具有巨大進步性的技術改進，產生更高利潤的產品，例如 1000 美元，改進人提出對合作利潤進行平分，在共同利益最大化的情形下，專利權人授權給改進人，取得改進後共同利潤的一半 500 美元加上自己生產其產品可得 100 美元，總共可以取得 600 美元，但是專利權人是否就此滿意了呢，如果專利權人有一個極好的威脅手段，永久禁制令，有合法權能可以將改進者排出於市場之外，法律體制將財產權分配給專利權人，其是否會進而索取更高的授權金？

在 Foster v. American Mach. & Foundry Co.⁵²¹ 一案法院拒絕核發永久禁制令，核定合理的授權金（亦即強制授權金費率），認為該案專利權人並沒有生產任何產品，而被告卻將因禁制令而遭致無可回復的困境，同時卻對專利權人沒有帶來任何附隨的利益，而禁制令是一個保護權利不受侵犯的手段，是一個依據實際情況決定的衡平法救濟，並非給予權利人 作為指揮棒作為增強其在談判中的籌碼。

而且法院也考慮到，在用「補償法則」取代「財產法則」的永久禁制令下，等於判給專利權人共同利潤的一半，在其自主開發該專利而在商業化徹底失敗的情形下，這樣的判決似乎很公平。

若法院決定之損害賠償等於或大於專利權人的損害時，則拒絕核發永久禁制令，判定授權金這樣替代性的未來損害賠償較符合經濟效率，只要這樣的損害賠償低於侵權人侵害原告專利之所得。而這也是 Kennedy 大法官的考量，即便最後的損害賠償是「過度賠償」，只要該補償仍大於對當事人造成之損害，在雙方共同利益有利的狀況下，整體社會仍是生產有剩餘。法院能以裁量權在「自動核發」永久禁制令和「絕對強制授權」中間取得一個平衡，前提當然是，有足夠的資訊由法院決定，否則法院在資訊不足的情況下，無法正確地判斷損害賠償額，仍以核發永久禁制令為適宜。專利權人因此提高的授權金，可能也比不上法院做出錯誤判決的影響。

另外，法院尚有一個嚇阻侵權人的有利武器，就是懲罰性損害賠償，其在「惡意」的審核上具有一套完整的標準，可以考量惡意的程度，而該部分的考量也會和永久禁制

⁵²¹ 492 F.2d 1317 (2d Cir. 1974).

令的評估相互影響，一旦法院在惡意侵權的案件中，基於雙方損益平衡或整體社會利益之考量，而拒絕核發永久禁制令時，法院仍可以藉由懲罰性損害賠償來懲罰當事人之惡性。

如同法院所說，不論是損害賠償或禁制令，都有確立專利權的意義存在，損害賠償的效果亦可能高至如同禁制令，因此賦予法院裁量權，或許是一個比較具有彈性，也較能適應專利發展變遷的救濟方法。

6.3 專利制度與整體社會利益之調和

專利制度的用意在於鼓勵創新、促進實用技藝及科學的發展，如果科技與商業變遷的速度快於法律的發展時，法院及立法者應該適時地停下來審視，如何在權利保護與社會整體利益中做出取捨。即使適用衡平法的，會遭人批評法院的裁量權過大，不確定的結果將導致寒蟬效應，反倒減緩專利制度的發展。然專利權之救濟雖如同財產權制度的救濟，但事實上專利權的財產權性質，仍與一般不動產與動產的性質大有不同。專利是一種構想，一種無形資產，強調的是一種控制的能力，一種保護潛在具有重大商業應用性的思想，該構想可由原告不斷地藉由商業化實施，無數地複製，即使在該構想被侵害的同時，專利權人仍然可以繼續、自由地在其構想上投資發展，受影響的在於「價格」、在於「市場的反應」，不同於單一財產權，如房子，一旦被侵佔後無法作其他的利用，或利用受到嚴重限制。也因此專利權的救濟上，衡平考量是適當的，既然專利法的立法目的在於促進整體社會的利益，那麼在救濟上也必須符合這樣的原則，一旦違反原則，上訴法院仍有審視該決定的空間。

羅馬著名文豪、政治家及法學家學者 Cicero 曾有一句格言：「法之極，惡之極」(Summun ius summa iniuria)⁵²²，其意思為，過度拘泥束縛語法條的文義，必將造成不合理的結果。也因此羅馬法發展出衡平法，解決法律因格式的僵化導致嚴格性的問題，讓法官可以用衡平法作為批評法律的準則，解釋或補充法律之不足。

最高法院在美國專利法 283 的解釋上，並非只是拘泥於文字的解釋，而是指示了衡平作為一個法律原則，避免權利被濫用，在緩和嚴格的法律外，也可就個案通觀相關情形，個別實現個案正義，將永久禁制令核發給真正需要救濟之人。同時亦可減少利用訴訟來作談判著力點的訴訟，並排除素質較差的專利，不論是在聲請上或訴訟上。或許 NTP v. RIM 一案依照現行標準的適用下，會有完全不同的結果。在一個變遷快速的年代，專利制度需要一個具有彈性的作法，在立法之前，美國國會將衡平的重責大任交給了法院，希望藉由不同的個案累積，成為日後立法的重要參考依據，因此現行美國專利案件有關救濟的衡平作法，實值得作為我國專利制度發展之重要借鏡。

⁵²² 王澤鑑，民法學說與判例研究第八冊，頁 18 (2003)。

參考文獻

中文書籍

1. 大衛·傅利曼，經濟學與法律的對話，先覺出版社（2004）。
2. 王澤鑑，民法學說與判例研究第八冊，自版（2003）。
3. 王本耀編譯，美國國際貿易委員會訴訟實務，財團法人亞太智慧財產權發展基金會（2004）。
4. 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，學林文化事業有限公司（2004）。
5. 楊崇森，專利法理論與應用，三民書局（2006）。
6. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，Patent Wars 美台專利訴訟—實戰暨裁判解析，元照出版有限公司（2005）。
7. 謝在全，民法物權論上冊，自版（1992）。
8. 謝銘洋，專利法之解讀，元照出版有限公司（2000）。
9. Robert Cooter & Thomas Ulen 原著，溫麗琪編譯，法律經濟學，華泰文化事業公司（2003）。
10. 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，交通大學科技法律研究所碩士論文，2006年7月。
11. 張勤敏，專利侵害民事救濟程序問題研究—以保全程序與證據調查為中心，清華大學科技法律研究所碩士論文，2006年7月。
12. 葉國良，專利訴訟之定暫時狀態假處分，交通大學科技法律研究所碩士論文，2006年1月。

中文期刊

1. 王文宇，〈財產法的經濟分析與寇斯定理〉，《民商法理論與經濟分析》，頁 133-149（2001年）。
2. _____，〈從經濟觀點論保障財產權的方式—以財產法則與補償法則為中心〉，《民商法理論與經濟分析》，頁 3-86（2001年）。
3. 王文宇等，〈從經濟觀點論保障財產權的方式—以財產法則與補償法則為中心—民法研究會第十三次研討會紀錄〉，《法學叢刊》，第 174 期，頁 121-142（1999年）。
4. 林尚諭，〈從美國永久禁制令之核發看我國法上專利侵權案件之民事救濟〉，《萬國法律》，第 147 期，頁 20-23（2006年5月）。
5. 宋皇志，〈我國專利侵權訴訟之實證研究〉，《2005年全國科技法律研討會論文集》，頁 3-20，（2005年11月）。
6. 許萬隆、林建陽、謝明峰、劉展光、王文萱，〈探討美國 IP Holding Company 之經營模式〉，經濟部培訓科技背景跨領域高級人才計畫 85 年海外培訓成果發表會，頁 1-72（2007年）。
7. 劉尚志、王俊凱，〈美國國際貿易委員會之專利紛爭與台灣企業因應之道〉，《日新

警察》，頁 12-18（2006 年 1 月）。

8. 鄭中人，〈專利權之行使與定暫時狀態之處分〉，《臺灣本土法學雜誌》，第 58 期，頁 101-138（2004 年 5 月）
9. 詹森林，〈專利權受侵害時之排除侵害與損害賠償〉，《月旦法學雜誌》，第 13 期，頁 47-8（1999 年 6 月）。
10. 馮震宇，〈從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟〉，《月旦法學雜誌》，第 109 期，頁 9-35（2004 年 6 月）。

英文書籍

1. CHISUM, DONALD S., CRAIG ALLEN NARD, HERBERT F. SCHWARTZ, PAULINE NEWMAN & F. SCOTT KIEFF, PRINCIPLES OF PATENT LAW—CASES AND MATERIALS (3rd ed., 2004)
2. LANDES, WILLIAM M. & RICHARD A. POSNER, THE ECONOMIC STRUCTURE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW (2003)
3. MATTHEWS, ROBERT A., JR., ANNOTATED PATENT DIGEST (2006)
4. MERGES ROBERT P., PETER S. MENELL, MARK A. LEMLEY & THOMAS M. JORDE, INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGY AGE (1997)

英文期刊

1. Asher, Robert M., *Injunctive Relief after eBay v. MercExchange*, 30th AIPLA MID-WINTER INSTITUTE THESIS, (2007).
2. Bagley, Parker H., *Supreme Court Clarifies Standard for Injunctions in Patent Cases*, 4 N.Y.L.J. 235 (2006).
3. Calabresi, Guido & Melamed A. Douglas, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972).
4. Conrad, David B., *Mining the Patent Thicket: the Supreme Court's Rejection of the Automatic Injunction Rule in eBay v. MercExchange*, 26 REV. LITIG. 119 (2007).
5. Cukor, Michael & Jon A. Chiodo, *How to Evaluate the Possibility of an Injunction Post-eBay : Where You Are and Who You Are May Be Determinative*, 22 THE METROPOLITAN CORPORATE COUNSEL (Feb. 2007).
6. Dohlman C. J., *The Problem of Externality*, 22 J. L. & ECON. 148 (1979).
7. Grab, Leslie T., *Equitable Concerns of eBay v. MercExchange : Did The Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Trolls?*, 8 N.C.J.L. & TECH. 81, (2006)
8. Grady, Mark F. & Jay I. Alexander, *Patent Law and Rent Dissipation*, 78 VA. L. REV. 305 (1992).
9. Hopenfeld, JAMES & Priti R. Langer, *Fewer Patent Injunctions Issue in Wake of 'eBay' District Courts Tend to Follow Justice Kennedy's Flexible Approach*, NAT'L L. J.

Vol. 29 No.14 S4 (2006).

10. Hu, Christopher K., *Preliminary and Permanent Injunction in Patent Cases*, 875 PLI/PAT 203 (2006).
11. Kitch, Edmund, *The Nature and Function of the Patent System*, 20 J. L. & ECON. 265 (1977).
12. Lanjouw, Jean O. & Josh Lerner, 2001. *Tilting the Table? The Use of Preliminary Injunctions*, 44 J. L. & ECON. 573 (2001).
13. Lemley, Mark A., *Property, Intellectual Property, and Free Riding*, 83 TEX. L. REV. 1031 (2005).
14. Lisak, James J., *An Analysis of eBay v. MercExchange, L.L.C.: Patenting Gone Awry*, 19 LOY. CONSUMER L. REV. 70 (2006).
15. Mark Lemley, *The Economics of Improvement in Intellectual Property Law*, 75 TEX. L. REV. 989 (1997).
16. Smith, Michael C., “*Reminding Everybody to Stop Wandering Off the Path : The Effect of eBay v. MercExchange on District Courts?*” *Decisions Whether to Grant Injunctions in Patent Cases?*, AMERICAN AND INTERNATIONAL LAW 44TH ANNUAL CONFERENCE ON INTELLECTUAL PROPERTY LAW, Nov. 9-10 (2006).
17. Sozzani, Joseph R., *Patent Law: Redefining Equitable Injunctions*, 11 J. TECH. L & POL’Y 341 (2006).
18. Stockwell, Mitchell G., *Implementing eBay: New Problems in Guiding Judicial Discretion and Enforcing patent Rights*, 88 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 747 (2006).
19. _____, *eBay: a Change Legal Landscape*, 185 PATENT WORLD ISSUE 23 (2006)
20. Susser, Howard & Jerry Cohen, *Supreme Court Ends Special Treatment for Patent Injunctions*, 50-DEC B. B.J. 9 (2006).
21. Tang, Yixin H., *The Future of Patent Enforcement after eBay v. MercExchange*, 20 HARV. J.L. & Tech. 235 (2006).
22. Turner, Julie S., *The Nonmanufacturing Patent Owner: Toward a Theory of Efficient Infringement*, 86 CAL. L. REV. 179 (1998).

判決

1. Abbot Labs. v. Andrx Pharms., Inc., No. 05-1433 (Fed. Cir. June 22, 2006).
2. Acumed LLC v. Stryker Corp. (Fed. Cir. Apr. 12, 2007).
3. Additive Controls & Measurement Systems, Inc. v. Flowdata, Inc., 986 F.2d 479, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1798 (Fed. Cir. 1993).
4. Amoco Production Co. v. Village of Gambell, Alaska, 480 U.S. 531, 107 S.Ct. 1396, 94

- L.Ed.2d 542 (1987).
5. *Arbek Mfg. v. Moazzam*, 55 F.3d 1567 (Fed. Cir. 1995).
 6. *Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.*, No. 04 C 7955, 2006 WL 3446144 (N.D. Ill. Nov. 29, 2006).
 7. *Bosley v. WildWetT.com*, 32 Media L. Rep. (BNA) 1641, 70 U.S.P.Q.2d (BNA) 1537, 2004 WL 1093037 (6th Cir. 2004).
 8. *Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc. v. Schering-Plough Corp.*, 106 F. Supp. 2d 696 (D.N.J. 2000).
 9. *B & H Mfg. Inc. v. Owens-Illinois Glass Container Inc.*, 22 U.S.P.Q.2d (BNA) 1551, 1991 WL 337357 (N.D. Ga. 1991).
 10. *Brooktrout, Inc. v. Eicon Networks Corp.*, No. 03-59, 2007 WL 1730112 (E.D. Tex. June 14, 2007).
 11. *Birdsell v. Shaliol*, 112 U.S. 485, 5 S. Ct. 244, 28 L. Ed. 768 (1884).
 12. *Carborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc.*, 72 F.3d 872, 37 U.S.P.Q.2d (BNA) 1169 (Fed. Cir. 1995)
 13. *California Artificial Stone Paving Co. v. Molitor*, 113 U.S. 609 (1885).
 14. *Cont'l Paper Bag Co. v. E. Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405 (1908).
 15. *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577 (7th Cir. 1934).
 16. *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448, 46 U.S.P.Q.2d (BNA) 1169 (Fed. Cir. 1998)
 17. *Cordis Corp. v. Boston Sci. Corp.*, 99 Fed. Appx. 928 (Fed. Cir. 2004).
 18. *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S. 518, 92 S. Ct. 1700, 32 L. Ed. 2d 273, 173 U.S.P.Q. 769 (1972).
 19. *Deerfield Med. Ctr. v. City of Deerfield Beach*, 661 F.2d 328 (5th Cir.1981)
 20. *eBay Inc v. MercExchange L.L.C.* 126 S.Ct. 1837 (2006).
 21. *Fuji Photo Film Co., Lt d. v. Jazz Photo Corp.*, 394 F.3d 1368, 73 USPQ2d 1678 (Fed. Cir. 2005).
 22. *Floe Int'l, Inc. v. Newmans' Mfg. Inc.*, No. 04-5120, 2006 WL 2472112 (D. Minn. Aug. 23, 2006).
 23. *Foster v. American Mach. & Foundry Co.*, 492 F.2d 1317, 182 U.S.P.Q. (BNA) 1 (2d Cir. 1974).
 24. *Gemveto Jewelry Co., Inc. v. Jeff Cooper Inc.*, 800 F.2d 256, 230 U.S.P.Q. (BNA) 876 (Fed. Cir. 1986).
 25. *Glenayre Electronics, Inc. v. Jackson*, 443 F.3d 851, 78 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed. Cir. 2006).

26. Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, 64 S. Ct. 587, 88 L. Ed. 754 (1944).
27. High Tech Med. Instrumentation Inc. v. New Image Indus. Inc., 49 F.3d 1551 (Fed. Cir. 1995).
28. Hilton v. Braunskill, 481 U.S. 770, 107 S. Ct. 2113, 95 L. Ed. 2d 724, 7 Fed. R. Serv. 3d 1149 (1987).
29. Honeywell Intern., Inc. v. Universal Avionics Systems Corp., 2005 WL 2860001 (D. Del.2005).
30. Hyundai Elects. Indus. Co. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 899 F.2d 1204 (Fed. Cir. 1990).
31. IMX, Inc. v. LendingTree, LLC, No. 03-1067, 2007 WL 62697 (D. Del. Jan. 10, 2007).
32. Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp., 383 F.3d 1312, 72 USPQ2d 1571 (Fed. Cir. 2004).
33. In re Hayes Microcomputer Products, Inc. Patent Litigation, 766 F. Supp. 818, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1836 (N.D. Cal. 1991).
34. International Longshoremen's Assn, v. Philadelphia Marine Trade Assn, 389 U.S. 64, 88. Ct. 201, 19 L. Ed. 2d 236 (1967).
35. Jeffrey Milstein, Inc. v. Greger, Lawlor, Roth, Inc. 58 F.3d 27, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1284 (2d Cir. 1995).
36. Johns Hopkins University v. CellPro, Inc., 152 F.3d 1342, 47 U.S.P.Q.2d (BNA) 1705 (Fed. Cir. 1998).
37. Joy Technologies, Inc. v. Flakt, Inc., 6 F.3d 770, 774, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1378 (Fed. Cir. 1993).
38. Kawecki Berylco Industries, Inc. v. Fansteel, Inc., 517 F. Supp. 539 (E.D. Pa. 1981).
39. Kearns v. Chrysler Corp., 32 F.3d 1541, 1549–51, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1746 (Fed. Cir. 1994).
40. KSM Fastening Sys. v. H.A. Jones Co., 776 F.2d 1522 (Fed. Cir. 1985).
41. Litecubes LLC v. Northern Lights Prods., No. 04-CV-00485 ERW (E.D. Missouri Aug. 25, 2006).
42. L & W, Inc. v. Shertech, Inc., 2005 WL 2397034 (E.D. Mich. 2005).
43. Mallinckrodt, Inc. v. Masimo Corp., No. 00-6506 (C.D. Cal. Jul. 14, 2004).
44. Metabolite Laboratories, Inc. v. Laboratory Corp. of America¹ Holdings, 370 F.3d 1354, 71 U.S.P.Q.2d (BNA) 1081 (Fed. Cir. 2004).
45. Mercexchange L.L.C.v. eBay Inc. 275 F.Supp.2d 695 (E.D.Va. 2003).
46. MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 74 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225 (Fed. Cir. 2005).
47. Mercexchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 467 F.Supp.2d 608 (E.D.Va.,2006).

48. MGM Well Services, Inc. v. Mega Lift Systems, LLC, No. 05-1634, 2007 WL 1231682 (S.D. Tex. Apr. 25, 2007).
49. Monsanto Co. v. Scruggs, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).
50. MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc., No. 04-2357, 2007 WL 184747 (N.D. Ohio Jan. 19, 2007).
51. Mickowski v. Visi-Trak Corp., 36 F. Supp. 2d 171 (S.D. N.Y. 1999).
52. Newton v. Consolidated Gas Co. of New York, 258 U.S. 165, 42 S. Ct. 264, 66 L. Ed. 538 (1922).
53. Nerney v. New York, N. H. & H. R. Co., 83 F.2d 409, 29 U.S.P.Q. (BNA) 456 (C.C.A. 2d Cir. 1936).
54. Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc., 474 F. Supp. 2d 592 (D. Del. Feb. 16, 2007).
55. Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Intern., 316 F.3d 1331, 65 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1330 (Fed. Cir. 2003).
56. Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp., 185 F.3d 1259, 51 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225 (Fed. Cir. 1999).
57. Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs. Inc., 2007 WL 869545 (D.N.J. March 20, 2007).
58. O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co., No. 04-32, 2007 WL 869576 (E.D.Tex. March 21, 2007).
59. Paice LLC v. Toyota Motor Corp., No. 2:04-CV-211, 2006 WL 2385139 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006).
60. Polymer Tech., Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 970 (Fed.Cir.1996).
61. Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 479 F. Supp.2d 440 (D. Del. March 27, 2007).
62. Reebok Int'l v. J. Baker, Inc., 32 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1994).
63. Read Corp. v. Powerscreen of Am., 26 F. Supp. 2d 204 (D. Mass 1998).
64. Regal Knitwear Co. v. N.L.R.B., 324 U.S. 9, 65 S. Ct. 478, 89 L. Ed. 661, 15 L.R.R.M. (BNA) 882, 9 Lab. Cas. (CCH) P 51193 (1945).
65. Ruckelshaus v. Monsanto Co., 463 U.S. 1315, 104 S. Ct. 3, 77 L. Ed. 2d 1417, 19 Env't. Rep. Cas. (BNA) 1409 (1983).
66. Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 56 F.3d 1538, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065 (Fed. Cir. 1995).
67. Richardson v. Suzuki Motor Co., Ltd., 868 F.2d 1226, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913 (Fed. Cir. 1989).
68. Rocket Jewelry Box, Inc. v. Quality Int'l Packaging, Ltd., 250 F. Supp. 2d. 333 (S.D.N.Y. 2003).

69. Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Co., Inc., 733 F.2d 858, U.S.P.Q. (BNA) 937 (Fed. Cir. 1984).
70. Rosco v. Mirror Lite Co., No. 96-5658, 2006 WL 2844400 (E.D.N.Y. Sept. 29, 2006).
71. Schawbel v. Conair, 122 F.Supp.2d 71, 84 (D. Mass. 2000).
72. Schmidt v. Lessard, 414 U.S. 473, 94 S. Ct. 713, 38 L. Ed. 2d 661, 18 Fed. R. Serv. 2d 13 (1974).
73. Shiley, Inc. v. Bentley Laboratories, Inc., 782 F.2d 992, 228 U.S.P.Q. (BNA) 543, 4 Fed. R. Serv. 3d 219 (Fed. Cir. 1986).
74. Signtech USA, Ltd. v. Vutek, Inc.¹, 174 F.3d 1352, 50 U.S.P.Q.2d (BNA) 1372 (Fed. Cir. 1999).
75. Smith International, Inc. v. Hughes Tool Co., 718 F.2d 1573, 219 U.S.P.Q. (BNA) 686 (Fed. Cir. 1983).
76. Smith & Nephew, Inc. v. Sythes (U.S.A.), No. 02-2873, 2006 WL 3543274 (W.D. Tenn. Oct. 27, 2006).
77. Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc., No. 02-2255, 2007 WL 1746134 (S.D.N.Y. June 19, 2007).
78. Spindelfabrik Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik ktiengesellschaft, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913 (Fed. Cir. 1990).
79. Star Brite Distributing, Inc. v. Gavin, 746 F. Supp. 633 (N.D. Miss. 1990).
80. Standard Havens Products, Inc. v. Gencor Industries, Inc., 897 F.2d 511, U.S.P.Q.2d (BNA) 2029 (Fed. Cir. 1990).
81. Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd., No. 02-73543, 2007 WL 37742 (E.D. Mich. Jan. 4, 2007).
82. Telequip Corp. v. The Change Exchange, 2006 WL 2385425 (N.D.N.Y.).
83. Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp., 446 F.Supp.2d 664 (E.D. Tex. Aug. 17, 2006).
84. Total Containment, Inc. v. Environ Products, Inc., 1992 U.S. Dist. Lexis 6788 (E.D. Pa. 1992).
85. Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp., No. 03-2910, 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. Dec. 27, 2006).
86. Trans-World Mfg. Corp. v. Al Nyman & Sons, Inc., 750 F.2d 1552, 224 U.S.P.Q. (BNA) 259 (Fed. Cir. 1984).
87. T.J. Smith & Nephew Ltd. v. Consolidated Med. Equipment, Inc., 821 F.2d 646 (Fed. Cir. 1987).
88. Union Tool Co. v. Wilson, 259 U.S. 107, 113, 42 S. Ct. 427, 66 L. Ed. 848 (1922).

89. *Voda v. Cordis Corp.*, No. CIV-03-1512, 2006 WL 2570614 (W.D. Okla. Sept. 5, 2006).
90. *Wald v. Mudhopper Oilfield Services, Inc.*, 2006 WL 2128851 (W.D. Okla. 2006).
91. *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305, 102 S.Ct. 1798, 72 L.Ed.2d 91 (1982).
92. *W.L. Gore & Associates, Inc. v. Garlock, Inc.*, 842 F.2d 1275, 6 U.S.P.Q.2d (BNA) 1277 (Fed. Cir. 1988).
93. *z4 Techs. v. Microsoft Corp.*, 434 F.Supp.2d 437 (E.D. Tex. June 14, 2006).
94. *3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.*¹, 2006 WL 2735499, (D. Minn. 2006).
95. *800 Adept, Inc. v. Murex Securities, Ltd.*, No. 02-1354, 2007 WL 1101238 (M.D. Fla. Apr. 12, 2007).

其他

1. 鄭惇文，美國國際貿易委員會(ITC)簡介以及其對專利實務之影響，冠亞智財，*at* <http://www.gainia.com/front/bin/partprint.phtml?Part=124&Category=&Style=2> (上次瀏覽日期：2007年7月10日)。
2. 林砥珍，從統計數據看美國專利申請與訴訟(2006)，*available at* <http://iip.nccu.edu.tw/mmot/upload/file/T06.pdf> (上次瀏覽日期：2007年7月10日)。
3. 陳智超，論專利權之效力，經濟部智慧財產局—專利商品化網站，*at* http://pcm.tipo.gov.tw/Pcm/pro_show.asp?sn=46 (上次瀏覽日期：2007年7月10日)。
4. Crouch, Denis, *Injunction Denied -- Compulsory License Granted*, Patently-O Blog (Aug. 1, 2006), *at* http://www.patentlyo.com/patent/2006/08/injunction_deni.html (last visited on May 20, 2007).
5. _____, *NTP v. RIM: BlackBerry Injunction Proceedings*, Patently-O Blog (Jan 25, 2006), *at* http://patentlaw.typepad.com/patent/2006/01/ntp_v_rim_black.html (last visited on May 20, 2007).
6. Smith, Michael C., *Finisar v. DirecTV Enhanced Damages Ruling*, July 7, 2006, *at* http://mcsmith.blogs.com/eastern_district_of_texas/2006/07/finisar_v_direct.html (last visited on May 20, 2007).
7. Goode, Oseph S. & Fritz, Jonathan M., *eBay Decision Changes Balance of Power in Patent Disputes* (Feb.3, 2007), *at* <http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=14095&deptid=7> (last visited on May 20, 2007).
8. Cross, Grant, *RIM to Patent Case Judge: BlackBerry too Important to Shut Down*, PC World (Feb. 24, 2006) *at* <http://www.pcworld.com/news/article>.
9. Moore, Kimberly A., *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement* (2004), *available at* http://mason.gmu.edu/~kamoore/Moore_final_by_MooreWILLFUL.doc.

附件一 美國聯邦地院案件統計表 (永久禁制令)

本研究自行整理

m=million(百萬美元)

編號	法院	案件	結果	主要理由	其他
1	E.D. Tex.	z4 Technology Inc. v. Microsoft Corp	拒絕	1. 沒有實質競爭 2. 並非核心功能 3. 雙方損益失衡且影響社會甚鉅 4. 損害賠償高達一億一千五百萬美金 (115m)	惡意侵權，加重損害賠償 25m 加上 2.3m 律師費
2	E.D. Tex.	Finisar Corp. v. DirecTV Group	拒絕	1. 沒有實施專利 2. 影響社會甚鉅	惡意，3 倍損賠 78.9m
3	E.D. Tex.	Paice LLC v. Toyota Motor Corp.	拒絕	1. 沒有實質競爭 2. 非核心部分	均等論
4	W.D. Okla.	Voda v. Cordis Corp.	拒絕	1. 以排他性授權 2. 真正受有損害之人未提起訴訟	惡意，2 倍損賠，8.9m
5	Fed. Cir.	Monsanto Co. v. Scruggs	拒絕	發回地方法院請原告依據 ebay 案重新提出證據	
6	E.D. Mich.	Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.	拒絕	1. 競爭關係待商榷，但非市場主流 2. 非核心功能 3. 原告有授權紀錄 4. 被告將被排除於市場外	
7	D. Del.	IMX, Inc. v. LendingTree, LLC	拒絕	1. 有競爭關係，但顧客一樣，法院認不同。 2. 雙方的系統很像，系爭專利是核心功能。 3. 法院認資訊不足無法判斷，請原告補提。 4. 原告未充足利用 eBay 一案的優勢	惡意，加重 1.5 倍損害賠償，似贊同 Kennedy 大法官見解。 8.69m 文義侵權

8	D. Del.	Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.	拒絕	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有直接競爭關係，但尚有其他替代品 2. 未提出詳細市場損失的資料及顧客群 3. 系爭專利並非當事人之主要核心事業 	惡意。
9	Fed. Cir.	Acumed LLC v. Stryker Corp.	拒絕	發回地方法院請原告依據 ebay 案重新提出證據	
10	ITC	Canadian Lumber Trade Alliance v, The U.S.	核准	認為 1、2 要素其實是一個要素。直接競爭，市占率損害	
11	W.D. Okl.	Wald v. Mudhopper Oilfield Servs.	核准	有競爭關係，造成所失利益、研發名聲之損害	惡意，加重 3 倍。
12	N.D.N.Y.	Telequip Corp. v. Change Exchange,	核准	專利權是核心價值，其他未提。	
13	E.D. Tex.	Tivo Inc. v. Echostar Communications Corp.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 競爭關係 2. 原告利用該專利來建立市場 3. 原告是新興公司 	74m
14	D. Minn.	Floe Int'l, Inc. v. Newmans' Mfg. Inc.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 雙方直接競爭 2. 雙方協議禁制令內容，訂立合理出場時間，被告不上訴。 	惡意，3 倍。
15	E.D. Missouri	Litecubes LLC v. Northern Lights Prods.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 競爭關係 2. 損失市占率與顧客 3. 原告確實花了很多時間和經費來經營其專利 	惡意，但未核准懲罰性賠償金。但關於著作權，有加重損賠
16	D. Minn.	3M Innovative Properties Co. v. Avery Dennison Corp.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 多媒體週邊媒材標籤製作套印軟體，競爭關係，原告拒絕授權並經營其專利 2. 專利排他權本質 	
17	E.D.N.Y.	Rosco v. Mirror Lite Co.	核准	外觀設計專利，兩者可互相取代，有競爭關係。	
18	W.D.	Smith & Nephew, Inc.	核准	1. 雙方直接競爭，市占率	原告和被

	Tenn.	v. Sythes (U.S.A.)		<ul style="list-style-type: none"> 之損失 2. 聲譽之損害 3. 排他權是專利制度核心 4. 促進競爭 	告相比是小公司。
19	N.D. Ill.	Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.	核准	<ul style="list-style-type: none"> 1. 競爭關係，市占率損失 2. 聲譽損害 3. 被告在一年前已停止生產侵權物 4. 執行專利權有利於公共利益 	
20	E.D.Tex.	Visto Corp. v. Seven Networks, Inc.	核准	<ul style="list-style-type: none"> 1. 直接競爭 2. 執行專利權有利於公共利益 3. (因被告律師違反保護令並試圖隱藏，本院暫停執行禁制令) 	惡意，核發懲罰性損害賠償。
21	S.D. Tex.	Transoceanshore Deepwater Drilling, Inc. v. GlobalSantaFe Corp.	核准	<ul style="list-style-type: none"> 1. 直接競爭，市場很小，顧客關係損失 2. 市占率之損失 3. 原告專利是被告侵權產品之核心不功能 4. 迴避設計成本不高 5. 執行專利權 	禁制令對石油生產產生延後影響，法院以限縮禁制另範圍來減少對公共不利之影響
22	N.D. Ohio	MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc.	核准	<ul style="list-style-type: none"> 1. 原告利用專利創新一新市場，建立市場地位，受有市占率、顧客關係損失 2. 授權金不足停止市占率之損害 3. 禁制令範圍僅影響被告一小部分 10-15% 4. 執行專利權有益於公共利益 	惡意。
23	D. Del.	Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc.	核准	<ul style="list-style-type: none"> 1. 市場為雙占，直接競爭，原告市占率 80% 減 	惡意侵權，2 倍懲

				<p>至 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> 在雙占市場上，專利排他權無法以金錢來彌補 被告已自行撤回產品 被告有不侵害原告專利而繼續競爭產品 	罰性損害賠償及律師費
24	D.N.J.	Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Labs. Inc.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 已有核准臨時禁制令 原告以證明受有無可回復之損害 公共利益及雙方損益亦對原告有利 	惡意。
25	E.D. Tex.	O2 Micro Int'l Ltd. v. Beyond Innovation Tech. Co.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 直接競爭關係，損失市占率。(被告將侵權產品銷售給共同被告) 被告三人皆為外國公司，很難取得金錢賠償 即使被告聲稱禁制令將影響整個企業，法院仍認定損益偏好於原告 	惡意。
26	M.D. Fla.	800 Adept, Inc. v. Murex Securities, Ltd. ⁵²³	核准	<ol style="list-style-type: none"> 標準和臨時禁制令差不多 被告未即時提出原告懈怠的抗辯(臨時禁制令)=放棄 本案即是有懈怠情形，有僅是考量之一還。 雙方直接競爭，原告受有市占率損害，金錢無法彌補 被告之電話事業僅佔一小部分 	惡意，加重損害賠償 1.5 倍 24m，加上原來的 18m 及非惡意 48000 元美金，總共約 42m

⁵²³ 臨時禁制令和永久禁制令的目的都是針對為來的行為；臨時禁制令的目的在於限制或是壓制某些特殊情形下因懈怠或不作為而造成無可回復的行為。同樣地也能維持雙方當事人法律現狀直到審判結束，所以無可回復之損害是臨時禁制令一個不可獲缺的要素 (sine qua none)。至於永久禁制令，則有所不同，於原告勝訴時才需考量，而無可回復之損害只是缺少法律救濟途徑的其中一個因素，甚至兩者很難分辨。

				6. 維持強大的專利制度 有利社會利益	
27	S.D. Tex.	MGM Well Services, Inc. v. Mega Lift Systems, LLC	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 雙方直接競爭，且原告拒絕授權 2. 被告違反了臨時禁制令之規定 3. 因拒絕授權，未來損害難以用金錢估算 4. 被告之非侵權產品占其事業 50% 5. 公共利益在於保護專利權 	
28	E.D. Tex.	Brooktrout, Inc. v. Eicon Networks Corp.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. fax server 的直接競爭，喪失市占率 2. 被告的引誘侵權行為使得在未來損害上難以估計 3. 被告還有其他非侵權產品可繼續販賣，無重大影響 	



29	E.D. Tex.	Commonwealth Scientific & Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology Inc.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 有鼓勵侵權之疑 2. 侵權訴訟的費用太高，影響原告將資金投入研發的機會成本 3. 減少資金提供者 4. 研發者的名聲受損，是無可回復之損害 5. 原告研發非常仰賴於授權金的資金來源，且原告的專利對社會公益、科學很有貢獻 6. 原告和其他研發者有競爭關係 7. 原告喪失控制專利授權行為的能力 (whom/what terms) 8. 系爭專利是侵權物品的核心部分 9. 侵權事業僅佔被告 11% 10. 公共利益在於保護專利權 	唯一一件專利權人未實施使用專利，且未和被告競爭而法院仍核發永久禁制令之案例。
30	S.D.N.Y.	Sanofi-Synthelabo v. Apotex Inc.	核准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 原告處於競爭關係，受有市占率、價格侵蝕等無可回復之損害 2. 利用臨時禁制令的要素來判斷損益平衡，有利於原告 3. 產品減價對市場、消費者有利，但確保發明誘因更重要。 	最新之公共利益見解
31	Fed.Cir.	Verizon v. Vonage	核准	對地方法院核准之禁制令，作部分修正，允許被告繼續販賣銷售侵權物品給「原有的顧客」，禁止向「新顧客」進行商業活動。	中間路線：「部分」核准之永久禁制令

附件二 美國傳統四要素衡平法之要素

	要素	原告	被告
無可回復之損害	(1) 原告和被告將系爭專利科技付諸商業活動的數額？該專利被使用的廣泛度	✓	✓
	(2) 所失利益或是合理授權金：未來的計畫和能力	✓	
	(3) 原告專利授權的意願和過去的歷史： <ul style="list-style-type: none"> ● 根據專利到期前的授權歷史及專利擁有期間長短 ● 授權的性質是排他性的或是最有利 (most favored nations) 	✓	
	(4) 對該專利/商品的評價—利用該專利或商品來建立市場地位或優勢	✓	✓
	(5) 是否有迴避設計，或是非侵權的替代品	✓	✓
	(6) 研發的時間和成功的不確定性為何	✓	✓
	(7) 系爭專利所屬的科技領域競爭的程度為何	✓	✓
	(8) 淘汰該科技的循環	✓	✓
	(9) 可以透過授權金來「完全」彌補原告的損害嗎？	✓	
金錢賠償不足以彌補其損害	(1) 原告是否有實施其專利		
	(2) 該專利技術是否為侵權產品核心功能		
	(3) 雙方的商業關係 (是直接競爭者或是提供者)		
	(4) 如果禁制令拒絕核發，原告企業的清償或生存能力		
	(5) 原告對系爭專利和其他科技的投資		
	(6) 原告的授權紀錄		
	(7) 市占率及市場影響		
	(8) 比較核發和拒絕核發的情形		
雙方損	(1) 產品重新設計的替代方案，及重新銷售的成本		
	(2) 被告關於侵權產品之非侵權部分的投資比例		
	(3) 專利侵害部分就整個產品的價值		
	(4) 對專利商品在市場上或品牌上地位的影響		

益 平 衡	(5) 原告對產品的評價不包括 <ul style="list-style-type: none"> ● 實行的利益 ● 對其他授權者的影響，不論是現在或未來
	(6) 對被告的產品的成本不包括： <ul style="list-style-type: none"> ● 對其他授權者的影響（不論是現在或未來） ● 如果被禁止的話，什麼會倒閉
公 共 利 益	(1) 市場結構 <ul style="list-style-type: none"> ● 專利權人在市場的地位 ● 被告在市場的地位 ● 其他提供商及壟斷或競爭的程度
	(2) 社會大眾對侵權產品的使用與接納度
	(3) 是否為公共健康或公共安全的爭議
	(4) 消費者是否會遭受影響
	(5) 迴避設計或非侵權替代產品對消費者及被告的獲得度為何

(本研究自行整理)

