



# 朗訊案判決觀察 ——損害賠償判決之新方向

嚴健好<sup>\*</sup>、桂祥豪<sup>\*\*</sup>、黃苑菱<sup>\*\*\*</sup>、熊介銘<sup>\*\*\*\*</sup>

## 【關鍵字】

- ◆ Lucent
- ◆ Microsoft
- ◆ Entire Market Value Rule
- ◆ i4i
- ◆ 損害賠償舉證

---

\* 政治大學科技管理研究所碩士生。  
\*\* 政治大學智慧財產研究所碩士生。  
\*\*\* 政治大學科技管理研究所碩士生。  
\*\*\*\* 政治大學科技管理研究所碩士生。

## 摘要

在Lucent Technologies, Inc. v. Microsoft Corporation（以下簡稱朗訊案）一案中，法院判決之爭點起始於Microsoft（以下簡稱微軟）與Lucent（以下簡稱朗訊）對系爭專利在非顯而易見性上的認知不同，進而於判決前段認定微軟無法推翻朗訊的專利合法性；但在其後半段的判決中，巡迴法院卻以朗訊無法提出明確侵權損害的證據作為本案的審理焦點，而判定朗訊敗訴，逆轉案情。

本案歷時多年，但其訴訟內容卻多落於損害賠償的計算與界定問題上，遠超過系爭專利20年之保護時效，足證專利權保障的20年時效長度，在現今的高速發展的科技與商業環境中似乎有些不合時宜。另一方面，聯邦巡迴法院所提出之見解，徹底翻轉了以往專家證人針對專利侵權訴訟損害賠償額的地位，並針對整體市場法則（Entire Market Value Rule）的運用時機進行審理，亦撼動了以往訴訟上損害賠償範圍計算方法上的慣例，而足以作為日後專利權侵害審酌範圍的新標準，頗值借鏡。

是以，本案判決結合美國專利法新修正之內容，對於未來專利訴訟在賠償範圍部分的攻防與展開上，具備定性的功能。因此，本文將以朗訊案為主軸，先自侵權行為成立與否進行討論，進延伸到在間接證據判定的侵權行為下，損害賠償金額應如何進行審理等議題，最後形成管理上的意見與結論。

## 壹 背景事實

本案之系爭專利，起源於1986年12月，三位AT&T的電腦

工程師所發展的一套電腦資訊輸入方法，藉由包含計算機、功能選單或螢幕鍵盤等預設功能的軟體工具，將資訊欄顯現在螢幕上；待使用者選擇輸入資料於其中後，同時並自動展示出被填滿的資訊欄。使用者除了無須使用鍵盤外，甚至還可以因為其圖示化特性，搭配使用針狀點擊器以輸入資訊。AT&T當時即針對這套方法申請專利，並經核准公告，而受專利權法所保護。這項專利隨著日後AT&T與朗訊科技（Lucent Technologies Inc.）的企業分割，被分配由朗訊所擁有。

然而，在微軟後來銷售的產品之中，其內建的電子日曆工具中所採用的日期挑選功能（date picker），介面和內容與朗訊的系爭專利有相當程度的相似，故朗訊認為似有侵害其專利權之嫌。

是以，朗訊於2002年針對系爭專利可能受侵害之部分，首先對Gateway提出專利侵權訴訟後，並針對微軟銷售及使用Microsoft Money、Microsoft Outlook與Windows Mobile等軟體，當中的日期時間設定程式介面侵害其Day Patent（即系爭專利）中的第19項及第21項專利說明內容為由，向微軟提起專利侵權訴訟。對此，微軟則反訴朗訊之專利內容違反美國專利法第103條之非顯而易見性原則。微軟主張於1984年所發行的Datamation雜誌中，已揭露系爭專利所主張的專利內容，認為觸控式電腦系統為先前技術，進而主張朗訊的專利應屬無效。

本案纏訟多年，經地方法院判決之後，微軟又另就三個在地方法院所進行之判決，除以系爭專利之專利說明第19項與第21項，違反專利申請之新穎性以及非顯而易見性要件而無效為由外，更以侵害不存在，及賠償額酌定引據失衡等原因，針對陪審團判定微軟須賠償朗訊357,693,056.18美元之結果提起合併上訴，業經聯邦巡迴法院受理。

## 6 智慧財產法律與管理案例評析（八）

而後，於2009年9月時，聯邦巡迴法院作出判決，認定本案系爭專利有效，且微軟之行為成立侵害。但在賠償額的定奪上，則以缺乏足夠證據支持為由，對原判決予以廢棄，並發回地方法院再行審理。

### 貳 法律問題

- 一、本案中，專利方法侵權的成立是否能以間接證據作為依據？
- 二、在以間接證據判定專利方法侵權成立後，如何酌定權利金的基準與費率，以計算專利侵權損害賠償範圍？
- 三、整體市場價值法的運用時機？

### 參 法院判決

#### — 地方法院（United States District Court for the South District of California）

第一審加州地方法院南區分院採用朗訊的意見，認為系爭專利的輸入系統非如微軟所主張之違反新穎性（anticipation）及非顯而易見性（non-obviousness）而無效，故系爭專利仍受專利法保護；且依實質證據認定微軟應對系爭專利的侵權行為負責，由陪審團判定其應賠償朗訊357,693,056.18美元之賠償額<sup>1</sup>。

一審判決結果：朗訊就系爭專利之侵權，獲得357百萬美

---

<sup>1</sup> Lucent Technologies, Inc. v. Microsoft Corporation, 580 F. Supp. 2d 1016 (S.D. Cal. 2008).