

專利評價與損害賠償

劉尚志、李偉綺、呂柔慧 著



元照出版提供 請勿公開散布。

元照出版公司

第一章

導論：專利評價及損害賠償

專利，可以簡約解釋為「專門圖利」，既圖發明人個人之利，更圖國家社會群體得利。專利制度之核心，在於使發明人公開其科技之創新，交換國家授予一定期間之獨占保護，同時透過獨占期間之排他或授權（licensing）實施，取得其對應之價值。在此期間內專利權人可以自行實施，他人則可以透過授權或許可，行使專利範圍之技術，用於製程之精進、產品之完善，或用於研發下一世代之技術。因此專利權人除可以利用排他權創造市場優勢外，透過授權回收研發過程之投入，亦可轉為下一階段的研發經費並創造利潤，社會與產業則因為技術創新之公開及擴散而受益，專利過期後更成為公眾得以共享共用之知識，是以個人與社會皆蒙其利，是為專利制度之正向循環。

1.1 專利價值為制度的核心議題

如果他人未經合法之授權，擅自使用、製造、銷售、行銷或進口系爭專利技術或產品，權利人除了可以透過法律程序，禁止其侵害專利之行爲外，加上損害賠償之請求，此即法律賦予專利權人之救濟。如何正確評估專利之價值與損害賠償數額，涉及專利權人可否受應得之報償，對創新發明者公開其技術發明之意願，以及專利制度之運作，為具有關鍵的影響。

相對地，由於專利賦予權利人對於未經許可的生產、製造、行銷、通路及進口，都可以實現其排他之權利，加上專利權人在爭訟與授權的過程中，得以透過不對等的協商地位，創造市場競爭上的高度優勢，因此引發技術發明不斷累積的專利叢林（patent thickets）、權利金堆疊（royalty stacking）及透過專利優勢箝制（holdup）競爭對手的現象。不夠精良的法律制度設計，反而使得創新發明的所有權限制了產業與經濟的合理競爭，不利於社會福利的平衡與發展。

總括這些正面與負面的效應，落實專利制度的關鍵之一，在於專利

2 ◆ 專利評價與損害賠償

價格的合理性。由於國際公約或協議（如專利合作條約PCT及與貿易相關的智慧財產權協議TRIPs）的共同規範，以及區域經濟的盛行，現今各國的專利制度在實體法上漸趨一致，其施行結果也可交互參照。多數國家肯認創新需要法律保護的原則，然而作為無形資產的專利權，包括個別專利、專利組合（patent portfolio）及標準必要專利（SPEs：standard essential patents）等，在契約訂定上能夠為協商的各方合理接受，尤其是如何建立合理的交易價格，是爭議的主要來源。因此專利價值與價格的市場機制，以及競爭法的介入，成為專利制度的全球性議題。

1.2 專利價值評估有多元目的：專利之競爭優勢、授權及損害賠償必須具備法律要件

資產（asset）能夠被評估，有數值化的可能，方可成為財務會計上的有價資產。評價（valuation），則有不同的方法。專利價值的評估，可以運用於不同情境與場合，通常在專利交易、企業併購、技術評價及入股等，都可見到這類的需求（參照圖1-1）。然而不同情境下，其評估的條件與方式都不相同，例如企業併購時進行的實地查核（due diligence），專利資產價值的估算，除了確定其擁有完整的專利權、是否存在授權契約或受有質押的法律狀態外，通常都假設專利是有效且可實施（valid and enforceable），因此專利技術的價值在於對應可能的產品，估算其概括的及未來可能的市場收益。至於在技術交易的場合，可能有整批或個別專利之拍賣、讓與（assignment）或授權的情形，在整批標售的情形下，通常無法檢視個別專利的法律條件，而其市場價值則決定於參與招標者的需求程度。至於以技術與專利作為入股企業之評價，則多以技術擁有者可能在未來創造的市場效益為基礎。

- ◆專利技術價值：並非固定不變
- ◆基於不同目的鑑價，專利價值也會有所變動

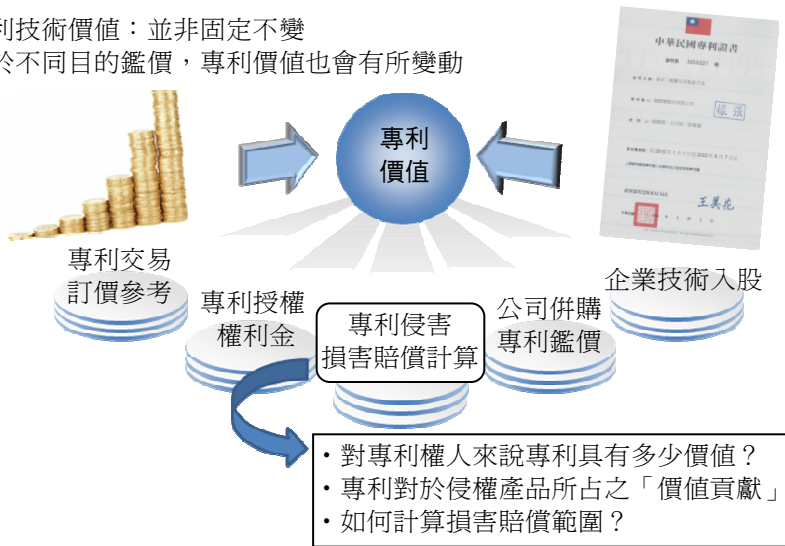


圖1-1 專利價值評估

由法律觀點檢視專利價值時，個別專利的權利範圍（claim），必須通過嚴格的法律要件檢驗，亦即專利「有效且可實施」的前提，接著也必須確定被控的侵權產品或方法（accused product or process）落入系爭之專利權利範圍後，才有估算損害賠償的可能。這是專利訴訟發生時的標準作業流程，專利技術必須以法律強度的判斷為前提，接著才估算市場的可能效益。因此估算損害賠償不同於未經法律審核之併購、入股等之專利評價，損害賠償作為專利價值評估方式，有其重要的角色。至於授權的價金，如果交易雙方對專利範圍與有效都有相當程度的理解與確定，此時授權的價格也可以成為專利價值的參考基礎。

1.3 專利侵權之損害賠償與技術移轉之授權有不同之經濟效用

然而未有訴訟前提下之專利授權與訴訟時之損害賠償，兩者所考慮的內容與結果並不相同。損害賠償是對過去的專利侵害造成權利人的經濟損失之填補，授權行為則是交易雙方對於可能的技術合作與未來市場開拓有所期待，換言之，損害賠償的核心在於計算專利技術在市場上的貢獻，例如增加了產品的收益，降低了製造生產的成本等，主要是單獨

4 ◆ 專利評價與損害賠償

衡量專利技術過去的效益；授權則是透過技術的合作，去整合其他的技能與資源，例如製造、行銷等，期待未來的收益增加。因此，就效用而言，專利技術的授權價值會高於損害賠償的估算¹。

1.4 損害賠償法理與估算，將專利市場「看不見的手」體現為「看得見的規則」

傳統經濟學理論，尤其新古典學派（neoclassicals）的基本觀念，價格必須由市場決定，行政與司法體系的干涉越少越好，讓市場機能為「看不見的手（invisible hand）」來運作。然而因為專利的獨占性，以及越來越多的合縱連橫行爲，例如專利集管（patent pooling）、聯盟（alliance）、專利事業體（NPEs：non-practicing entities 或 PAEs：patent assertion entities）之興起，都使得專利叢林與箝制競爭對手現象，益加明顯。而其核心議題，除了透過專利優勢不當影響市場競爭的公平性，例如被授權人不得使用其他競爭對手之技術或產品（exclusive dealing），包裹授權（bundling）、以交互授權（cross-license）或回饋授權（exclusive grantbacks）限制外，關注之焦點則在授權金額的多寡。近幾年來，標準必要專利的授權金糾紛層出不窮，漫天要價的情況使得標準制訂組織（SSO：standard setting organization）所制訂之公平合理無歧視（FRAND：fair, reasonable and non-discriminatory）授權原則蕩然無存，在此情況下，爲了配合美國專利法規範至少要能以合理權利金（reasonable royalty）爲損害賠償之下限²，美國法院在數個判決中揭示了權利金估算之方法與結果³，讓市場中「看不見的手」體現於

¹ 呂美玲，技術專利權之評價暨損害賠償之研究——以工研院智慧財產權營運模式為例，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁27-29、88-89（2017）。

² 35 U.S.C. § 284 (2015). (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d). The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”).

³ *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, No. 11 C 9308, 2013 WL 5593609

「看得見的規則」，尤其是美國法院 *Georgia-Pacific* 案⁴ 計算合理權利金的考量因素，已為多數的判決所引用，跨國的影響亦不斷擴大，由本書中所引述的德國與日本法院作為，可見一斑。

損害賠償的估算是以法院判決體現專利的價值，法律為社會的共同規範，近年來法院介入估算權利金的案例有增無減，透過規範給予客觀的專利價值評估，必然對於專利制度的運作有直接的影響。如果權利金的估算可以有合理客觀的依據，則以專利不當箝制對手及限制競爭的現象可以舒緩，對於專利制度的運行，有最後一哩路的功能。

1.5 損害賠償類型、經濟原理與會計準則的競合關係

專利侵害之損害賠償，基本的原則在於填補權利人因為侵權人之侵害行為應得未得的利益。損害賠償之計算方式，通常包含(1)權利人所失利益 (lost profit)，(2)侵權人的利益 (infringer's profit)，亦即因侵權行為取得之利益，以及(3)合理權利金 (reasonable royalty) 三者；此外，對於故意侵權之行為，得提升最高為三倍之懲罰性損害賠償。

權利人之所失利益的填補，顯然是損害賠償的基本原則。以侵權人之所得利益作為賠償，一則是為了彌補權利人在所失利益的舉證或求償困難時，以此作為賠償的數額，二來則是透過剝奪侵權人之利益，以懲戒投機心態與作為。至於以合理權利金為標的，乃是基於在通常授權情況下專利權人可得之報酬，作為賠償計算基礎。

1.5.1 常見之損害賠償類型與其蘊含之經濟原理

前述三個損害賠償類型所涵攝之評估條件是有差異的。權利人之所失利益，是專利技術加上權利人之生產銷售等能力之市場利益減損，也就是權利人應得未得的利益，為專利技術與權利人經營能力整合後之成果，並非只有專利技術貢獻的價值而已。反觀合理權利金之估算，則

(N.D.Ill. Oct. 3, 2013); *Ericsson, Inc. v. D-Link Sys.*, No. 6:10-cv-473. 2013 WL 4046225 (E.D., Aug. 6, 2013); *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 WL 2111217 (W.D.Wash. Apr. 25, 2013); *Realtek Semiconductor, Corp. v. LSI Corp.*, No. C-12-3451, 2014 WL 2738216, (N.D.Cal. June 16, 2014).

⁴ *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

國家圖書館出版品預行編目資料

專利評價與損害賠償／劉尚志, 李偉綺,
呂柔慧著. -- 初版. -- 臺北市：元照,
2018. 04

面；公分

ISBN 978-957-8607-44-6 (平裝)

1.專利法規 2.侵權行為 3.賠償

440.61

107004615

專利評價與損害賠償

5H102RA

2018年4月 初版第1刷

作 者 劉尚志、李偉綺、呂柔慧
出 版 者 元照出版有限公司
100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網 址 www.angle.com.tw
定 價 新臺幣 500 元
專 線 (02)2375-6688
傳 真 (02)2331-8496
郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-957-8607-44-6