

# 美國後eBay時代專利侵權案件之永久禁制令：以法院見解發展與實證研究為中心

李玄、王立達\*

## 目次

### 壹、前言

### 貳、美國永久禁制令之重大轉折—聯邦最高法院eBay案判決

- 一、eBay案最高法院判決
- 二、協同意見書

### 參、eBay案後美國法院對於永久禁制令核發標準之詮釋— 2006年至2008年

- 一、下級法院將四部測試法之判斷標準進一步具體化
  - (一) 雙方當事人是否為直接競爭關係—最重要之考量因素
  - (二) 專利權人自行實施系爭專利
  - (三) 專利權人曾經企圖授權系爭專利
- 二、本時期實證研究結果
  - (一) 雙方當事人是否為直接競爭關係
  - (二) 專利權人自行實施系爭專利
  - (三) 專利權人曾經企圖授權系爭專利

\* 李玄為國立交通大學科技律研究所碩士生、光電工程學系學士。王立達為國立交通大學科技律研究所副教授、美國印第安那大學布魯明頓分校法學博士。

投稿日期：2014年10月07日；接受刊登日期：2014年11月20日。

#### 肆、永久禁制令核發態度之調整與轉變—2009年至2013年

##### 一、法院適用四部測試法之新趨勢

(一) 直接競爭定義之擴張

(二) 過去所受不可回復損害亦為核發禁制令之考量因素

(三) 雙方損益衡平—日落條款 (sunset provision) 之出現

##### 二、本時期實證研究結果

(一) 雙方當事人是否為直接競爭關係

(二) 專利權人自行實施系爭專利

(三) 專利權人曾經企圖授權系爭專利

(四) 法院適用四部測試法之新趨勢

##### 三、2012年以來之新發展：因果關聯要素

#### 伍、發展趨勢與應對策略：代結論

## 摘要

2006年美國聯邦最高法院於eBay案推翻專利侵權案件推定核發永久禁制令之一般性原則，重新確立必須依照衡平法上四部測試法進行個案裁量。本文針對eBay案以來，美國法院對於專利侵權案件核發永久禁制令之基本態度與考量因素，透過現有文獻及實證調查研究其發展與演變，提供我國廠商在美進行專利訴訟之策略建議。後eBay時代可以區分為二個時期，第一時期為eBay案判決後至2008年底，美國法院在本期之中將四部測試法進一步具體化，在判決中陸續提出雙方當事人處於直接競爭關係、專利權人自行實施系爭專利等個別考量因素。對於具備這些考量因素之案件，法院傾向於核發永久禁制令。第二時期為2009年至2013年，美國法院對於四部測試法中之不可回復損害以及金錢賠償是否足以救濟專利權人所受損害等兩項判斷標準，開始逐漸放寬；對於專利權人自行實施系爭專利之重視程度則較前期下降。日落條款出現頻率增加，有利於侵權人取得迴避設計之緩衝期間。2012年開始出現的因果關聯要素，則增加專利權人取得永久禁制令的困難度。

**關鍵詞：**專利侵害、直接競爭、授權、因果關聯、侵害防止

# PERMANENT INJUNCTIONS OF PATENT INFRINGEMENT IN THE POST-eBAY ERA OF THE UNITED STATES: FOCUSING ON OPINION DEVELOPMENT AND EMPIRICAL ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS

Syuan Li, Richard Li-dar Wang<sup>\*\*</sup>

## ABSTRACT

In the eBay case of 2006, the Supreme Court of the United States overruled the then-current general rule granting permanent injunctions against infringement in patent litigations, holding that the courts should exert their discretion and use the traditional four-part test of equity to decide whether to issue permanent injunctions. This article is purported to provide useful strategies for Taiwan companies in facing patent litigations of the United States by investigating research literatures and conducting empirical surveys, so that to find the trends of judicial decisions and factors influencing court's decisions over permanent injunctions in the post-eBay era. The time following the eBay decision can be divided into two periods. The first period is from the eBay decision to the end of 2008. In this period, the courts specified several factors

---

<sup>\*\*</sup> Syuan Li is LL.M. Candidate, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University; Bachelor of Science in Engineering, Department of Photonics, National Chiao Tung University. Richard Li-dar Wang is Associate Professor, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University; S.J.D., Indiana University Maurer School of Law (Bloomington)..

of consideration on granting permanent injunctions, such as direct competition between parties in suit, patent holders practicing the inventions at issue, etc. The second period is from 2009 to the end of 2013. The courts loosed the standards of irreparable harm and whether monetary damage is adequate to compensate the harm. In comparison with the previous period, they no longer pay so much attention to the factor whether patent holders practice the inventions. The sunset provision was adopted more frequently to proffer the infringer a buffer time to design around the patent at issue in the case. The courts introduced in 2012 a new requirement—causal nexus—and in effect increases the difficulty for patent holders to attain permanent injunctions.

**Keywords** : Patent infringement, Direct competition, License, Causal nexus, Injunctive relief

## 壹、前言

美國憲法第 1 條第 8 節第 8 款規定，為促進科學與實用技藝之發展，授權國會賦予著作人或發明人一定期間之排他權保護<sup>1</sup>。據此，美國專利法第 154 條即規定，專利權人可排除他人在美國境內製造、使用、要約、銷售，以及將侵權產品輸入美國境內的權利<sup>2</sup>，此即為美國專利權最重要之排他權保護的內容。當專利權遭受侵害時，專利權人有兩種救濟之方法，一為金錢之損害賠償，一為獲得禁制令救濟，禁止被告侵權產品之製造與銷售。依專利法第 283 條規定，法院對於專利權人可否獲得禁制令救濟具有裁量權<sup>3</sup>。然而，從 1988 年 *W.L. Gore & Assoc. v. Garlock, Inc.* 案之後，美國法院對於是否核發禁制令之判斷，開始遵循該案所建立的一般性原則，也就是一旦侵權行為發生，除非有特別理由應不予核發，否則法院就應該要核發永久禁制令<sup>4</sup>。此情形一直要到 2006 年，聯邦最高法院在 *eBay* 案之中對於核發永久禁制令重新作成判決，並重申下級法院具有裁量權後，原本遵循自動核發之一般性原則的法院才開始出現了不同的適用情形。

本文有鑑於美國仍是我國廠商專利訴訟主要戰場其中之一，無論起訴或被訴之機會均不在少數。由於美國市場規模大，專利訴訟之禁制令

<sup>1</sup> U.S. CONST.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.”

<sup>2</sup> 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 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.”

<sup>3</sup> 35 U.S.C. § 283: “The 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.”

<sup>4</sup> *W.L. Gore & Assoc. v. Garlock, Inc.*, 842 F.2d 1275, 1281-82 (Fed. Cir. 1988).

救濟可能影響的產品銷售金額往往相當高，因此本文的研究目的，係希望能夠歸納出近年來影響美國法院對於專利權人勝訴之侵權案件，最終給予禁制令救濟之各種判斷標準及考量因素、以及法院在適用上態度之轉變，藉以提供我國專利權人或被控侵權人在美國專利訴訟中關於禁制令之有效應訴策略。

美國與專利案件相關之禁制令，除了聯邦法院核發的暫時限制命令（temporary restraining order）、初期禁制令（preliminary injunction）與永久禁制令（permanent injunction）之外，還有國際貿易委員會所核發的排除命令（exclusionary order）。這四種禁制令之適用狀況及核發程序各自不同，所牽涉之議題範圍亦甚為廣泛。本文研究範圍係針對在聯邦法院進行之侵權訴訟中，作為勝訴之專利權人侵害救濟方法之永久禁制令。至於在訴訟過程中提供暫時權利保護之暫時限制命令與初期禁制令，以及非由法院核發的排除命令，由於本文篇幅有限，難以完整探討，無法在此一併納入研究範圍。

為了完整的呈現美國 eBay 案判決後永久禁制令之演變與發展，本研究將從各個觀察面向著手加以研究。除了針對相關二手研究文獻與既有實證研究結果，來分析 eBay 案後初期法院適用四部測試法之具體考量因素外，由於既有實證研究都只針對單一或特定之考量因素加以探討，因此本研究針對 2006 年 eBay 案判決後至 2013 年所有對於永久禁制令作出准駁決定的案件，進行全面性實證研究分析。最後不足之處再輔以特殊個案討論，以補充二手文獻及既有實證調查不足之處，如此方可完整地討論 eBay 案後下級法院適用四部測試法之判決趨勢。

在實證研究方法方面，作者使用 LexisNexis 資料庫，搜尋從 2006 年 5 月 eBay 案最高法院作出判決之後截至 2013 年底，約莫 7 年半的期間內，美國聯邦法院所有與永久禁制令有關之判決<sup>5</sup>。搜尋結果總計取得 402 件

<sup>5</sup> LexisNexis for Law Schools, <https://www.lexisnexis.com/lawschool/lsp/p/studenthome.aspx?lc=LawSchoolPortal>。搜尋關鍵字：permanent injunction且含

判決，剔除其中與商標法、著作權法等其他法律問題相關之案件、聲請初期禁制令之案件、禁制令判決係在 eBay 案前之案件，以及一造辯論判決之案件，並將同一案件之上下審級判決歸併計算為 1 件，最後得到與永久禁制令真正相關之專利案件共有 155 件，以之作爲本文各項實證研究之樣本母體。作者並且歸納研究文獻中曾經提及法院審理專利案件永久禁制令之考量因素，統計出上述案件中法院實際考量該等因素之案件數量及核發比例高低，藉以看出法院對於判發永久禁制令之基本態度與各項考量因素實際運用之演變。

本文以下將首先介紹對於美國專利侵害永久禁制令具有深遠影響的 eBay 案，重點置於聯邦最高法院之判決結果與理由。接著，本文將分析本案判決後第一時期（2006 年至 2008 年）下級法院核發禁制令之實際狀況，觀察下級法院如何將四部測試法之判斷標準進一步加以具體化，並以實證研究之結果加以印證。第四部分乃是相同方式，探析第二時期中（2009 年至 2013）美國法院對於永久禁制令核發態度與考量因素上之轉變。第五部分希望在本文研究成果之基礎上，對於在美國進行專利訴訟之我國專利權人及被控侵權人，提供針對永久禁制令之有用知識及應訴策略建議，並以之作爲全文結語。

## 貳、美國永久禁制令之重大轉折—聯邦最高法院 eBay 案判決

### 一、eBay 案最高法院判決

原告 MercExchange，係一間持有專利但不從事產品生產的專利事業體（Non-Practicing Entities, NPEs）。2001 年，原告向美國維吉尼亞州東區聯邦地方法院起訴，控告 eBay 及 Half.com 公司專利侵權。2003 年 5 月 27 日，地方法院陪審團評決結果，認爲被告故意侵權原告所擁有之美國第 6,085,176 號專利與第 5,845,265 號專利，且被告應支付原告 3500 萬



美金之損害賠償金額，然而在永久禁制令方面，法院卻判決駁回了原告關於永久禁制令之聲請<sup>6</sup>。地方法院認為，雖然依照前述 W.L. Gore 案所建立之案例法，只要證明專利權人之專利有效且遭到侵害時，即可推定專利權人受有不可回復之損害，因而得以核發永久禁制令。然而地方法院認為，此推定可以由被控侵權人舉出反證，證明專利權人並未受有不可回復之損害而加以推翻<sup>7</sup>。本案例原告既有將系爭專利授權他人實施之意願，其本身復未就該專利技術著手進行商品化等實施行為，法院因而認為其提起侵權訴訟之目的僅係希望獲得損害賠償金，而非禁止被告實施系爭專利。是以原告所受損害應可透過金額賠償加以適當填補，並未受有不可回復之損害，被告舉出之證據已經足以推翻前述推定，法院遂駁回本案原告永久禁制令之聲請<sup>8</sup>。

原告不服地方法院之判決，上訴至聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC）。原告上訴時引用 Richardson 案之先例，認為專利之排他權乃係其作為財產權之精髓，因此根據先前案例法有關核發永久禁制令之一般性原則（general rule），每當系爭專利被證明為有效且遭到侵害時，除非有其他不予核發的理由，否則法院應即准予核發禁制令<sup>9</sup>。CAFC 贊同原告之主張，認為專利侵權一旦成立，法院若拒絕授予專利權人禁止他人實施其專利的排他權利，此將與專利法對於專利發明所給予的財產權保障相違背<sup>10</sup>。CAFC 最終認定地方法院駁回永久禁制令之聲請乃係濫用裁量權，因此廢棄原判決<sup>11</sup>。

被告 eBay 等繼續上訴至聯邦最高法院，最高法院於 2006 年判決廢棄 CAFC 之原審判決，並且發回更審。最高法院在本案判決中強調，在

<sup>6</sup> MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003).

<sup>7</sup> *Id.* at 712 (citing Polymer Tech., Inc. v. Bridwell, 103 F.3d 974 (Fed. Cir.1996)).

<sup>8</sup> *Id.*

<sup>9</sup> MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 1338 (Fed. Cir. 2005) (citing Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226, 1246-47 (Fed. Cir.1989)).

<sup>10</sup> *Richardson*, 868 F.2d at 1246-47.

<sup>11</sup> *MercExchange*, 401 F.3d at 1338-39.

判斷是否核發永久禁制令之際，法院應該依據傳統衡平法上所建立的四部測試法，綜合衡量四項判斷標準之後，決定是否核發<sup>12</sup>：

(1) 專利權人受有不可回復之損害（**it has suffered an irreparable injury**）；

(2) 金錢損害賠償之救濟不足以彌補該損害（**remedies available at law are inadequate to compensate for the injury**）；

(3) 雙方損益衡平的結果，應核發永久禁制令救濟（**considering the balance of hardships between the plaintiff and the defendant, a remedy in equity is warranted**）；

(4) 核發禁制不會損害公共利益（**the public interest would not be disserved by a permanent injunction**）。

在依據上述四部測試法進行判斷的前提下，地方法院對於個別侵權案件是否核發永久禁制令，尚且擁有裁量權<sup>13</sup>。地方法院倘若濫用此一裁量權，雙方當事人可向上級法院提起上訴以茲救濟。

除此之外，最高法院在本案判決中進一步指出下級法院所犯的錯誤。首先，地方法院雖然在判決中引用了傳統四部測試法，但卻自行加以擴張解釋，也就是將原告具有授權系爭專利之意願、且並未從事產品商業化之事實，認定為足以證明原告並無遭受不可回復之損害，因而拒絕核發永久禁制令。事實上，傳統的四部測試法並不允許如此擴張解釋。最高法院舉例指出，例如大學研究員或是個人發明人等專利權人，他們本身並無產銷能力，因此傾向將專利授權給他人，而非自行籌措資金量產

<sup>12</sup> eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006) (citing Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305, 311-13, 102 S. Ct. 1798, 72 L. Ed. 2d 91 (1982); Amoco Production Co. v. Gambell, 480 U.S. 531, 542, 107 S. Ct. 1396, 94 L. Ed. 2d 542 (1987))

<sup>13</sup> 35 U.S.C. § 283: “The 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.”

專利產品。然而，此類之專利權人仍然可以通過傳統四部測試法之檢驗，而獲得核發永久禁制令。地方法院採用此種只要符合特定條件就必然不予核發禁制令的無例外原則（categorical rule），來拒絕原告永久禁制令之聲請，最高法院認為乃是毫無根據<sup>14</sup>。

最高法院接著討論 CAFC 之原審判決。CAFC 認為專利侵害之永久禁制令應採取一般性原則，一旦專利被認定為有效且侵權時，即推定專利權人遭受不可回復之損害，法院可自動核發永久禁制令；只有在危及公眾利益等特殊情形之下，法院才可例外地不核發永久禁制令。最高法院認為，CAFC 之見解與地方法院犯了相同的錯誤，也就是採用幾乎無例外之核發或不核發禁制令之一般性原則。然而事實上依美國專利法第 283 條規定，地方法院對於核發永久禁制令具有裁量權，且此裁量權之行使應該依照傳統衡平法上之核發原則，亦即四部測試法加以判斷，方才符合前述條文規定<sup>15</sup>。

## 二、協同意見書

雖然 eBay 案九位審理的最高法院大法官，全體同意通過法院判決結論，但是對於細部的判決理由，九位大法官分成兩派，撰寫了兩份不同的協同意見書。其中 Kennedy 大法官主筆，Stevens、Souter、Breyer 大法官加入的協同意見書，贊成法院意見與另一份協同意見書之見解，認為法院在決定專利案件是否要核發禁制令救濟時，應該適用衡平法上判決先例已經建立的四部測試法，而非訴諸於 CAFC 所建立之一般性無例外原則。他也同意，歷史可當作適用此測試法的指南<sup>16</sup>。然而，當地方法院遇到新類型的案件時，法院應該要體認到與先前其他案例之不同，具體考量專利的特性與專利權人的經濟結構來作判斷<sup>17</sup>。當某專利擁有者並非以製造或銷售產品為目的，而係單純只想獲取高額之授權權利金時，

<sup>14</sup> *eBay*, 547 U.S. at 393.

<sup>15</sup> *Id.* at 393-94.

<sup>16</sup> *Id.* at 395.

<sup>17</sup> *Id.* at 396.

若法院核發禁制令給此種專利權人，很可能被當作向其他公司收取更高額權利金的一種談判工具。再者，當專利技術只佔侵權產品的一小部分時，核發禁制令以禁止侵權產品銷售很可能會被用來當作談判上的不正當槓桿籌碼（undue leverage）。以上的情形，損害賠償很可能已經足以補償侵權損失，且核發禁制令很可能對於公益造成不利。最後 Kennedy 大法官認為，由於商業方法專利的有效性仍有模糊不清的空間，因此四部測試法對之可能有不同之適用結果。專利法所採用的衡平法上四部測試法，使法院可以適應專利案件中迅速發展的科技與法律演變。基於以上理由，Kennedy 大法官因此同意 eBay 案最高法院的判決結論。

## 參、eBay 案後美國法院對於永久禁制令核發標準之詮釋 — 2006 年至 2008 年

本文針對 eBay 案之後，美國與專利侵權事件永久禁制令相關之研究文獻進行分析整理，就該案判決後至 2013 年底涉及永久禁制令之判決進行實證研究，並且參照學者見解與實證調查之發現，將下級法院適用四部測試法的情形分為兩個時期加以探討。本部分將討論第一時期，也就是 2006 年 eBay 案最高法院判決後到 2008 年底。這段期間內法院判決以及學者間最常探討者，為下級法院如何詮釋並適用四部測試法，例如下級法院係將哪些考量因素納入核發永久禁制令之考量、各考量因素在各下級法院間的運用情況，以及何者對於法院同意核發永久禁制令較具有影響力、何者較不相關等。

### 一、下級法院將四部測試法之判斷標準進一步具體化

#### （一）雙方當事人是否為直接競爭關係—最重要之考量因素

eBay 案判決作成後的最初兩年，下級法院在適用四部測試法時，將主要焦點著重在訴訟雙方當事人之相互關係上。當雙方當事人為市場上直接競爭者時，法院較傾向核發永久禁制令。侵權者在市場上直接與專利權人相競爭，通常其專利侵權行為會被認為係造成專利權人經濟上損

失之重要原因，而專利權人是否受有經濟上的損失又會與四部測試法中的前兩項要素（專利權人受有不可回復的損害、金錢損害賠償之救濟足以彌補該損害）直接相關。而各個下級法院在判斷專利權人經濟上損失時，會將許多非金錢因素納入考量，如專利權人是否受有市場占有率、潛在顧客、聲譽、或者品牌知名度等方面之損失。由於該等損害均難以用金錢計算，也難以事後用金錢賠償其損失，因此通常會被視為是一種不可回復之損害，且此損害並非金錢賠償可以救濟。是以在此情況下，法院通常會允許核發永久禁制令<sup>18</sup>。

從 Douglas Ellis 等人對於 eBay 案後法院核發禁制令的相關案件統計，我們也可以看出當事人間是否為直接競爭關係，對於禁制令的核發具有非常重要的影響。從 2006 年 5 月 eBay 案判決作出後到 2008 年初，下級法院判決核發禁制令的案件有 28 件，不核發者有 8 件。法院認定雙方為市場上直接競爭者的案件有 26 件，只有 2 件法院沒有允許核發禁制令<sup>19</sup>。這兩件沒有核發禁制令的直接競爭案件，分別為 *Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories*<sup>20</sup> 與 *Praxair, Inc v. ATMI, Inc.*<sup>21</sup>，值得進一步加以分析。

<sup>18</sup> See Andrew Beckerman-Rodau, *The Aftermath of eBay v. MercExchange*, 126 S. Ct. 1837 (2006): *A Review of Subsequent Judicial Decisions*, 89 J. PAT. & TRADE-MARK OFF. SOC'Y 631, 633 (2007); Gregory A. Castanias et al., *Survey of the Federal Circuit's Patent Law Decisions in 2006: A New Chapter in the Ongoing Dialogue with the Supreme Court*, 56 AM. U. L. REV. 793, 812 (2007); Jeremy Mulder, *The Aftermath of eBay: Predicting When District Courts Will Grant Permanent Injunctions in Patent Cases*, 22 BERKELEY TECH. L.J. 67, 67 (2007); Jonathan Muenkel & Eric Lee, *The eBay Effect: Real Change or Status Quo? An Examination of Requests for Injunctive Relief in Patent Actions since eBay v. MercExchange*, IPL NEWSL. (A.B.A. Sec. Intell. Prop.) Fall 2006, at 14, 20; David Orozco and James G. Conley, *The "Longer Walk" After eBay v. MercExchange*, 42 LES NOUVELLES 426, 428 (2007).

<sup>19</sup> Douglas Ellis et al., *The Economic Implications (and Uncertainties) of Obtaining Permanent Injunctive Relief after eBay v. MercExchange*, 17 FED. CIR. B.J. 437, 442-43 (2008).

<sup>20</sup> *Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories*, 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).

<sup>21</sup> *Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.*, 479 F. Supp. 2d 440 (D. Del. 2007).

Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories 案之原被告為兩家生技公司，專利權人 Innogenetics 公司 2006 年於威斯康辛州西區聯邦地方法院提告，認為被告 Abbott Laboratories 公司侵害其美國第 5,846,704 號專利。地方法院認同原告之主張，認為被告係文義侵害系爭試劑專利，因此同意原告永久禁制令之聲請<sup>22</sup>。雙方提起上訴，CAFC 部分廢棄地院核發永久禁制令之判決，並且發回更審。CAFC 認為，由於原告有意授權被告實施系爭專利，因此原告不可能受有不可回復之損害，或有金錢賠償救濟不足之情況。再者，原告無法提出若禁止被告繼續生產侵權產品，原告仍可提供足夠之試劑以供公眾使用，符合公共利益之證明。故本案中即使雙方當事人屬於直接競爭關係，法院仍然駁回原告永久禁制令之聲請<sup>23</sup>。

另一件案件為 Praxair, Inc. v. ATMI, Inc. 案，該案第一審陪審團評決結果為被告侵害原告之專利，但德拉瓦州聯邦地方法院卻判決駁回原告永久禁制令之聲請。地方法院所持理由為，雖然雙方當事人為直接競爭者，但由於被告系爭侵權產品之銷售額僅佔原告公司總銷售額的 7%，故原告不可能因為被告之侵權行為而受有不可回復之損害。因此，法院最後以原告沒有提出充分證據，證明其在銷售上、獲利上、或是市場占有率等方面之損失造成不可回復之損害為理由，駁回原告永久禁制令之聲請<sup>24</sup>。

儘管以上兩案之審理法院拒絕核發永久禁制令，但其中一件專利權人曾意圖授權系爭專利給該案被告，另一件之專利權人無法證明其遭受不可回復之損害，皆有遭駁回永久禁制令之特殊事由。綜此，下級法院對於是否核發永久禁制令，在本時期非常倚重當事人間是否為直接競爭關係，只要認定雙方為直接競爭者，法院幾乎都會同意核發永久禁制令。

## (二) 專利權人自行實施系爭專利

<sup>22</sup> Innogenetics, N.V. v. Abbott Laboratories, 578 F. Supp. 2d 1079, 1102-06 (W.D. Wis. 2007).

<sup>23</sup> Innogenetics, 512 F.3d at 1379-81

<sup>24</sup> Praxair, 479 F. Supp. 2d at 442-43.

在本時期中，法院因為專利權人自行實施系爭專利，而同意核發永久禁制令之案件，也在所多有<sup>25</sup>。尤其遭遇專利權人與侵權人處於直接競爭關係，且專利權人自行實施系爭專利，即兩種情況同時出現時，法院更傾向於核發永久禁制令。就此可以舉出 *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.* 案<sup>26</sup> 與 *Johns Hopkins Univ. v. Datascope Corp.* 案<sup>27</sup> 為例，加以說明。在 *Muniauction* 案之中，法院同意原告核發永久禁制令之聲請，其理由係以專利權人確有實施系爭專利技術，且兩造乃是二供應商市場（two-supplier market）上的直接競爭者，因此若不核發永久禁制令，將對原告造成不可回復之損害<sup>28</sup>。而在 *Johns Hopkins Univ.* 案，法院也提到被告 *Datascope* 的產品係直接與原告產品彼此競爭，且是市場上唯一的競爭者。因此，原告所喪失的市占率可完全歸責於被告的侵權行為，法院若不核發永久禁制令，將會對原告造成不可回復之損害<sup>29</sup>。

從以上案例可以看出，專利權人是否實施系爭專利與雙方當事人間是否構成直接競爭關係，兩者之間事實上具有強烈的關聯性。換言之，專利權人若自行實施系爭專利，且製造商品在市場上銷售，幾乎都會與侵權人形成直接的競爭關係。此兩種考量因素在現實世界裡，幾乎可以視為一體之兩面。學者的統計結果也顯示，在本時期約兩年的時間內，專利權人實施系爭專利與雙方當事人屬直接競爭關係這兩項考量因素，只有兩件案件中未能吻合一致<sup>30</sup>。因此，在考慮是否核發永久禁制令之際，此兩項判斷因素在實際案件中似乎難以分開考量。

<sup>25</sup> See, e.g., *Callaway Golf Co. v. Acushnet Co.*, 585 F. Supp. 2d 600, 619 (D. Del. 2008); *Advanced Cardiovascular Sys. v. Medtronic Vascular, Inc.*, 579 F. Supp. 2d 554, 558 (D. Del.2008); *TruePosition Inc. v. Andrew Corp.*, 568 F. Supp. 2d 500, 531 (D. Del. 2008).

<sup>26</sup> *Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.*, 502 F. Supp. 2d 477 (W.D. Pa. 2007).

<sup>27</sup> *Johns Hopkins Univ. v. Datascope Corp.*, 513 F. Supp. 2d 578 (D. Md. 2007).

<sup>28</sup> *Muniauction*, 502 F. Supp. 2d at 482.

<sup>29</sup> *Johns Hopkins Univ.*, 513 F. Supp. 2d at 586.

<sup>30</sup> Benjamin Petersen, *Injunctive Relief in the Post-eBay World*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 193, 203-04 (2008) (*Novozymes A/S v. Genencor Int'l, Inc.*, 474 F. Supp. 2d 592 (D. Del. 2007) and *IMX, Inc. v. LendingTree, LLC*, 469 F. Supp. 2d 203 (D. Del. 2007)).

### (三) 專利權人曾經企圖授權系爭專利

最高法院之 eBay 案判決曾清楚地闡明，即使專利權人有授權之意願，並不一定代表其未遭受到不可回復的損害，法院仍需適用傳統的衡平原則，來判斷是否核發永久禁制令加以救濟<sup>31</sup>。因此各下級法院在衡量是否核發永久禁制令時，對於此一因素究竟採取何種態度，亦成爲許多學者感興趣的探討對象<sup>32</sup>。

從學者對於本項考量因素的研究成果來看，本時期下級法院對於此項判斷因素之運用呈現意見分歧的狀態<sup>33</sup>。有些法院會將專利權人的授權行爲，視爲金錢損害賠償已經足夠的決定性證據。例如在 *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.* 案中<sup>34</sup>，雖然法院在更新審理之後認爲原告專利有效且遭到侵害，但卻拒絕核發永久禁制令。其判決理由指出，原告已將系爭專利授權他人，且在本案訴訟前也有授權被告之意願，因此金錢損害賠償之救濟對於原告已經足夠，無須另外核發永久禁制令<sup>35</sup>。

此外，有些法院會利用反面解釋，將專利權人沒有授權意願或沒有進行授權之行爲，來證明專利權人若無禁制令救濟將會遭受不可回復的損害。例如在 *MGM Well Services, Inc. v. Mega Lift Systems, LLC* 乙案中<sup>36</sup>，德州南區聯邦地方法院判決被告 Mega Lift 侵害原告 MGM 公司之專利，且同意核發永久禁制令。該院認爲，由於憲法已賦予專利權人排除他人實施該專利之排他權，且 MGM 公司也已證明其沒有授權該專利之意願，因此，若不准予核發永久禁制令，將對原告造成不可回復之損害<sup>37</sup>。

<sup>31</sup> *eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.*, 547 U.S. 388, 393-94 (2006).

<sup>32</sup> Petersen, *supra* note 30, at 199-201; Ellis, *supra* note 22, at 459-61.

<sup>33</sup> Petersen, *supra* note 30, at 199-200.

<sup>34</sup> *Sundance v. DeMonte Fabricating, Ltd.*, 2007 WL 37742 (E.D. Mich. 2007).

<sup>35</sup> *Id.* at \*2.

<sup>36</sup> *MGM Well Services, Inc. v. Mega Lift Sys. LLC*, 505 F. Supp. 2d 359 (S.D. Tex. 2007)

<sup>37</sup> *Id.* at 379.



雖然在部分案件中，法院會將專利權人之授權意願或行為，與金錢賠償對之而言是否已經足夠，兩者之間加以連結；然而，仍有其他法院對此持相反的看法，認為兩者之間並沒有絕對的關連。例如 *Smith & Nephew, Inc. v. Synthes (U.S.A.)* 乙案中<sup>38</sup>，雖然被告 *Synthes* 公司主張，原告曾經授權系爭專利給其他競爭者，甚至也有授權給被告的意願；但法院最後在判決中仍然認為，*eBay* 案最高法院之判決已經清楚表明，專利權人有授權之意願不一定可阻卻法院核發永久禁制令，且原告已經受有市場占有率、營收以及品牌知名度等不可回復之損害，因此依然同意原告永久禁制令之聲請<sup>39</sup>。

綜觀下級法院在 *eBay* 案判決後兩年間所作出之判決，各個法院對於專利權人有尋求授權之意願，是否一定代表著其並未受有不可回復之損害、或金錢損害賠償之救濟已經足夠，各法院並無統一的見解與適用。雖然最高法院 *eBay* 案判決明白指出，專利權人有授權之意願不代表其一定未遭受不可回復之損害，但假使專利權人係意圖將系爭專利授權給該案之被告，則應可認定相當於權利金之金錢賠償對於原告而言已足夠救濟其損害，法院即不應同意原告永久禁制令之聲請。不過就本時期而言，並無法院在判決中仔細區分出專利權人係意圖授權給被告或被告以外之人，可見對於本項考量因素之適用，各法院在本時期仍未能精確掌握其運作之關鍵所在。

## 二、本時期實證研究結果

目前既有之研究文獻，雖然亦曾對於本時期法院判決進行實證調查，但是均僅針對單一或少數特定之考量因素進行統計分析。為了更全面瞭解美國法院適用四部測試法之考量因素，以提供台灣廠商對於永久禁制令聲請與防禦之應對策略，本文針對第一時期所有涉及永久禁制令的案

<sup>38</sup> *Smith & Nephew, Inc. v. Synthes (U.S.A.)*, 466 F. Supp. 2d 978 (W.D. Tenn. 2006).

<sup>39</sup> *Id.* at 983.

件中，法院適用四部測試法之各種考量因素進行統計分析，希望能夠完整呈現美國司法實務之判決態度與發展樣貌。

在第一時期中，美國法院核發永久禁制令的案件總計有 40 件，駁回永久禁制令聲請的案件則有 14 件，總計本時期法院對於永久禁制令之核發率為 74%。從本文第參、一部分對於現有研究文獻的分析之中，可以看出下級法院核發禁制令時最常見的考慮因素有三：一為雙方當事人處於直接競爭關係；二為專利權人實施系爭專利；三為專利權人曾授權系爭專利。因此，筆者將以此一文獻回顧分析歸納所得之考量因素為基礎，進一步透過全面性的判決實證研究來加以印證。

### (一) 雙方當事人是否為直接競爭關係

本文第參、一、(一)部分引用 Ellis 等人於 2008 年所作的實證研究結果，顯示自 eBay 案最高法院判決至該年底為止，美國法院認定當事人雙方為直接市場競爭者的案件有 26 件，其中只有 2 件沒有准予核發禁制令，且這 2 件皆另外具有法院認為應駁回禁制令聲請之考量事由<sup>40</sup>。從此份實證研究結果可以看出，雙方當事人為直接競爭者之事實，在法院是否核發永久禁制令之考量因素中，佔有相當重要之地位。

在此基礎上，本文進一步透過全面性的判決調查，以不同之統計方式加以印證。筆者針對第一時期（截至 2008 年底）法院核發永久禁制令之 40 件案件加以分析，發現法院在判決論理中提及雙方當事人互為直接競爭關係，因而核發永久禁制令之案件共有 27 件。換言之，在法院核發永久禁制令的全部案件中，有 68% 的案件當事人雙方互為直接競爭關係。此項調查結果顯示，直接競爭關係此一考量因素，對於本時期核發永久禁制令之案件，貢獻度高達三分之二以上，無可諱言對於法院同意核發永久禁制令，確實居於重要地位，具有十分顯著之正面影響力。

<sup>40</sup> Ellis, *supra* note 22, at 442-43.

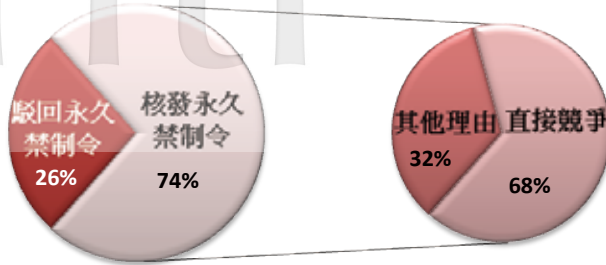


圖1 2006年至2008年直接競爭關係占美國法院核發永久禁制令之案件比例

## (二) 專利權人自行實施系爭專利

第二個法院傾向核發永久禁制令的考量因素，乃是專利權人自行實施系爭專利技術。本文同樣地針對第一時期中，法院核發永久禁制令之40件案件加以分析，發現法院在判決中曾將此因素納入考量的案件共有24件。換言之，在本時期法院核發永久禁制令的全部案件中，有60%的案件原告專利權人確實自行實施系爭專利。此一調查結果顯示，自行實施專利此一考量因素，雖然最高法院在eBay案判決中指為並非必然足以支持核發永久禁制令，但是在本時期下級法院准予發給永久禁制令的所有案件中，貢獻度仍然高達六成之多。

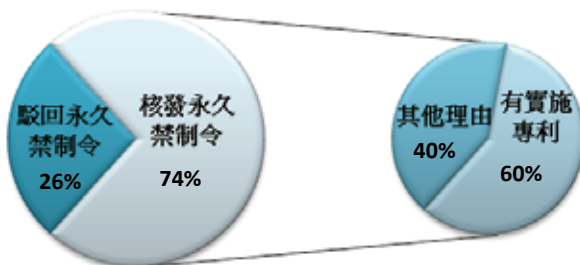


圖2 2006年至2008年自行實施系爭專利占美國法院核發永久禁制令之案件比例

然而，雙方當事人為直接競爭關係與專利權人自行實施系爭專利這兩項考量因素，彼此在實際案例之中出現的重疊性相當高。在本文所調查的法院判決中，這兩項因素同時出現的頻率也非常高，甚少出現同一案件僅包含兩項因素其中之一的情形。本文第參、一、(二)部分引用的 Benjamin Petersen 實證研究，在本時期內也只發現 2 件案件，專利權人實施系爭專利與雙方當事人屬直接競爭關係兩者並未在該案中同時出現無一致者<sup>41</sup>。

本文為了驗證此兩項考量因素之重疊性，乃針對第一時期法院核發永久禁制令案件中曾經考量此二因素者進行交叉分析。實證研究結果顯示，因雙方為直接競爭關係而核發永久禁制令的案件中，法院亦同時將專利權人實施系爭專利之因素納入考量的案件比例高達 88%。質言之，專利權人實施系爭專利此一因素，在本期案件中伴隨著直接競爭關係在判決中同時出現，因而促成永久禁制令核發的頻率，高達將近 9 成之多，確實足以證明此兩項因素在現實環境之中乃是高度重疊。

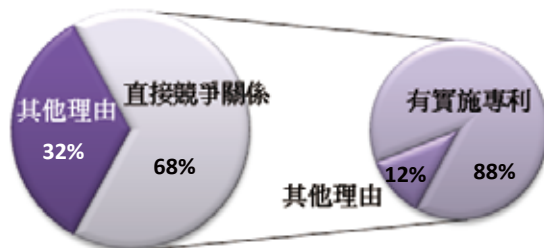


圖3 2006年至2008年自行實施系爭專利占直接競爭關係之案件比例

### (三) 專利權人曾經企圖授權系爭專利

eBay 案最高法院判決提及，即使專利權人有授權之意願，並不一定

<sup>41</sup> Petersen, *supra* note 30, at 203-04.

代表其未遭受金錢不可回復的損害，法院仍需適用傳統衡平法上的四部測試法，來判斷是否應該核發永久禁制令加以救濟<sup>42</sup>。由於最高法院對於應該如何看待此一因素，態度甚為模糊不清，各下級法院在個案審理中遭遇此種狀況，應該如何加以衡量，便有各自不同之立場與看法<sup>43</sup>。

本文實證研究結果發現，法院以專利權人有無進行授權行為，作為永久禁制令是否核發之理由的案件共有 20 件，其中法院同意核發永久禁制令者有 14 件。在這 14 件之中，專利權人未授權系爭專利者有 3 件，專利權人曾經授權系爭專利者則有 11 件。法院衡量專利權人曾經授權系爭專利之因素後，駁回原告永久禁制令之聲請者，也有 6 件。此一結果顯示，在 2006 年到 2008 年這段期間內，曾經授權他人實施系爭專利之專利權人，在侵權訴訟中贏得法院判發永久禁制令的比例，反而高於未能獲得法院判發之案件。最高法院在 eBay 案判決中所作出的提醒與糾正，似乎的確在下級法院判決之中持續發酵。雖然如此，專利權人在相當比例之案件中，卻也同樣因為曾經授權他人實施系爭專利，而未能贏得法院判發永久禁制令。換言之，本時期法院對於系爭專利曾經授權他人與核發永久禁制令之間的關係，有完全南轅北轍的相反判決見解，而且雙方陣營各自擁有一定數量之類似見解判決。由此觀之，本時期美國司法實務對於此一考量因素所抱持之立場，確實處於看法相當分歧之狀態下。

<sup>42</sup> eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388, 393 (2006).

<sup>43</sup> 本時期對於此一考量因素曾經出現之不同判決見解，請見本文第參、一、(三)部分。

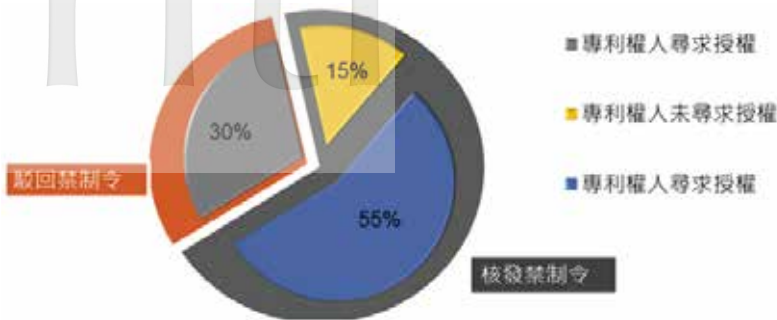


圖4 2006年至2008年企圖授權專利予他人占美國法院核發永久禁制令之案件比例

由於專利權人欲授權對象之不同，與金錢損害賠償是否已足以救濟專利權人之經濟損失密切相關，本研究再將專利權人欲授權之對象，區分為該案被告與被告以外之人。在上述 11 件原告有意授權亦成功贏得法院判發永久禁制令的案件中，原告有意授權的對象都是該案被告以外之人，未曾發現有原告欲授權系爭專利給該案被告之案件。而在原告有意授權系爭專利，但是並未贏得永久禁制令的 6 件案件中，有 1 件是原告欲授權系爭專利給該案被告之案件。從此統計數據似乎可以看出，如果專利權人欲授權之對象並非該案之被告，則法院同意原告永久禁制令聲請之可能性，會比打算授權給該案被告的專利權人要高出許多。

## 肆、永久禁制令核發態度之調整與轉變——2009 年至 2013 年

根據專利侵權案件永久禁制令相關之研究文獻與作者實證調查之結果，本文將 2009 年至 2013 年界定為美國法院對於永久禁制令核發態度開始轉變的第二時期。本時期的法院判決，不再只是繼續探討四部測試法之考量因素。例如法院開始將四部測試法之判斷標準進行放寬或限縮，在判斷是否核發永久禁制令時，亦發展出與前一時期不盡相同的考慮因素。

## 一、法院適用四部測試法之新趨勢

### (一) 直接競爭定義之擴張

從本文第參、一、(一)部分可知，在eBay案判決作成後的最初兩年，下級法院在適用四部測試法時，主要著重的焦點為訴訟雙方當事人之相互關係上。尤其雙方當事人為市場上直接競爭者時，法院會認為侵權者的侵權行為係造成專利權人經濟上損失之重要原因，而此損失則可用來證明四部測試法之前兩項要素（專利權人受有不可回復的損害、金錢損害賠償之救濟足以彌補該損害），故此種情形下，法院會傾向核發永久禁制令。

但在2009年至2013年的第二時期中，法院對於專利權人是否受有不可回復之損害的判斷標準，似乎不再僅侷限於專利權人與侵權者之產品在美國境內的相互關係，而是將焦點著重在訴訟雙方當事人在全球市場上之地位，來判斷雙方當事人是否屬於真正的直接競爭關係<sup>44</sup>。再者，即使當訴訟雙方當事人間非屬於二供應商市場，法院也不再據以認定專利權人不可能遭受不可回復之損害，而仍會參酌其他因素作通盤之考量，以決定是否核發永久禁制令<sup>45</sup>。由此觀之，本時期法院對於專利權人是否受有不可回復之損害的判斷標準，似乎有漸漸放寬之趨勢。

#### 1. 從國內同類產品擴張到全球市場競爭

首先為將直接競爭概念由單一產品類別擴張到相關市場動態者，乃是ePlus案<sup>46</sup>。在該案中，被告Lawson公司生產企業資源規劃（enterprise resources planning, ERP）之電腦程式系統，其中包含電子採購軟體。該公司並提供外掛的附加軟體，供顧客增強其電子採購功能。原告ePlus則是生產電子採購軟體的專門廠商，其產品功能通常較ERP系統內含的電

<sup>44</sup> Sarah R. Wasserman Rajec, *Tailoring Remedies to Spur Innovation*, 61 AM. U. L. REV. 733, 753-54 (2012).

<sup>45</sup> *Id.* at 756-57.

<sup>46</sup> ePlus, Inc. v. Lawson Software, Inc., 2011 WL 2119410 (E.D. Va. 2011).

子採購軟體更為強大而完整。陪審團評決認為被告 ERP 系統中之電子採購軟體與其附加軟體之結合體，侵害原告系爭專利。在審理原告有關永久禁制令之聲請時，法院認為由於被告 Lawson 之 ERP 系統與其他廠商所生產之專業電子採購軟體彼此相容，因此對於打算提昇電子採購功能的 Lawson 顧客而言，Lawson 生產的外掛附加軟體與 ePlus 所生產的專業電子採購軟體，兩者就構成直接競爭產品。因此，被告 Lawson 所生產的侵權產品雖然屬於 ERP 系統，與原告 ePlus 所生產的專業電子採購軟體係屬不同種類之電腦程式產品；原告與被告無論就 ERP 系統程式或是專業電子採購軟體，亦不互相競爭<sup>47</sup>。電子採購軟體之生產廠商，無論係生產 ERP 系統或是專業之電子採購軟體，均不在少數，競爭相當激烈。然而由於上述特定市場區塊的直接競爭關係，以及 Lawson 與 ePlus 均以市值 5 千萬到 25 億美金之中等規模商業客戶作為銷售對象，因此原告仍可能因此受有不可回復之損害，故法院最終仍同意核發永久禁制令，判決禁止被告販售其電子採購軟體與附加軟體<sup>48</sup>。

而將判斷標準從國內產品競爭擴張到全球市場競爭的案件則為 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* 案<sup>49</sup>。原告 Broadcom 與被告 Qualcomm 公司皆為行動無線通訊晶片市場之競爭者，該案之系爭專利為 3G 基頻處理器晶片（baseband processor chips）。該晶片又可區分成 CDMA2000、WCDMA 兩種不同之技術規格，不同的晶片技術彼此不相容，手機的製造商只能擇一製作符合該技術規格之手機。本案 Broadcom 生產的是 WCDMA 基頻晶片，於加州中區聯邦地方法院起訴，控告被告所生產 CDMA2000 基頻晶片以及 QChat 手機軟體侵害其擁有之三項專利。但是 Broadcom 本身卻未販售 CDMA2000 基頻晶片。由於美國 3G 行動電話係使用 CDMA2000 之技術規格，Broadcom 亦未販售 WCDMA 晶片以供美國境內之手機使用，也未提供具有與 QChat 類似功能的手機軟體。因

<sup>47</sup> *Id.* at \*7-9.

<sup>48</sup> *Id.* at \*7.

<sup>49</sup> *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008).



此本案原被告在美國境內之手機終端市場上並不存在彼此競爭之事實。然而法院認為，基頻晶片市場與手機市場之競爭型態並不相同。基頻晶片的顧客乃是手機製造商，採用不同技術規格之基頻晶片業者，會彼此競爭與手機製造商合作設計手機晶片，推廣其技術規格與產品之機會。因此即使美國的消費者無法使用內含 Broadcom WCDMA 晶片的手機，Qualcomm 與 Broadcom 在全球基頻晶片上仍舊處於直接競爭之關係，縱使原被告生產不同規格之 3G 手機晶片，原告還是可能會因被告之侵權行為而受有不可回復之損害，故法院同意核發永久禁制令<sup>50</sup>。

從以上兩案件我們可看出，法院在判斷訴訟雙方當事人是否為直接競爭關係時，不再只侷限在當事人是否生產銷售同一類型之產品，而將注意焦點轉移至雙方在實際市場互動之上是否產生直接競爭，而在彼此競爭之地域判斷範圍方面也擴及於全球，不再僅以美國市場為限。

## 2. 非二供應商市場亦可能核發永久禁制令

美國法院最早在判決中闡明非二供應商市場仍可核發永久禁制令的案件，乃是 Bosch 案<sup>51</sup>。原告 Bosch 的業務範圍十分廣泛，除了系爭無骨雨刷（beam blades）之技術外，尚包含許多其他不同種雨刷技術。被告 Pylon 則是與原告在相同零售市場上販售無骨雨刷的競爭者。一開始案件於地方法院審理時，雖然陪審團評決認為被告侵害原告之專利，但地方法院並未同意原告核發永久禁制令之聲請，主要理由除了本案原被告非單純二供應商市場（two-supplier market）外，還因為雨刷市場並非原告之核心業務，因此地方法院認為原告無法證明其受有不可回復之損害<sup>52</sup>。案件上訴至 CAFC 之後，卻出現與地方法院完全相反之見解。CAFC 表示，法院在適用四部測試法時，仍應將訴訟雙方當事人之本質作通盤之考量。因此縱使無骨雨刷並非原告之核心業務，由於本案中雙方當事人

<sup>50</sup> *Id.* at 701-03.

<sup>51</sup> Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp., 659 F.3d 1142 (Fed. Cir. 2011).

<sup>52</sup> Robert Bosch LLC v. Pylon Manufacturing Corp., 748 F. Supp. 2d 383 (D. Del. 2010).

皆係透過相同的管道來銷售商品（量販店、汽車專用零售商、原始設備製造商等），可證明雙方當事人即使並非市場上僅有的競爭者，然而不管於何種銷售通路上皆互為直接競爭之關係，因此原告仍會因被告的侵權行為受有不可回復之損害，故法院應同意核發永久禁制令之聲請<sup>53</sup>。

## （二）過去所受不可回復損害亦為核發禁制令之考量因素

本時期中，除了本文第肆、一、（一）部分提到法院對於訴訟雙方當事人是否互為直接競爭關係有放寬認定之趨勢外，法院對於專利權人金錢損害賠償救濟是否足夠，其判斷標準也開始從寬認定之。以往法院在判斷專利權人金錢損害賠償救濟是否足夠時，假使專利權人所蒙受者係過去所受之損害，法院會認為專利權人可由獲得金錢損害賠償或權利金等方式獲得足夠之彌補，而非一定要藉由核發永久禁制令之方式來獲得補償<sup>54</sup>。

法院最早將專利權人過去所受損害納入考量之案件為 *Joyal Products, Inc. v. Johnson Elec. North America, Inc.* 乙案<sup>55</sup>。該案之專利權人已完全停止生產與系爭專利技術相關產品；換言之，雙方當事人在訴訟當時已非市場上之直接競爭者，專利權人因被告之侵權行為所遭受者，也僅為過去所受不可回復之損害。被告因此主張法院不可為了補償專利權人過去的損失而核發禁制令。然而紐澤西聯邦地方法院認為，雖然原告已經停止生產相關產品，但其仍有出售系爭專利之意願，而欲購買系爭專利之買家極有可能為同市場上的其他競爭者。因此，若允許被告繼續為系爭專利侵害行為，則原告將會因無法出售系爭專利而受有不可回復的損害，因此法院最後同意核發永久禁制令<sup>56</sup>。

<sup>53</sup> *Bosch*, 659 F.3d at 1151-54.

<sup>54</sup> *Rajec*, *supra* note 44, at 755-56; Donald R. Dunner et al., 2009 *Patent Law Decisions of the Federal Circuit*, 59 AM. U. L. REV. 809, 964 (2010).

<sup>55</sup> *Joyal Products, Inc. v. Johnson Elec. North America, Inc.*, 2009 U.S. Dist. LEXIS 15531(D.N.J. 2009).

<sup>56</sup> *Id.* at \*31-33.

其後更直接在判決之中考量過去不可回復損害的案件，譬如 i4i 案<sup>57</sup>。該案陪審團評決結果認為被告 Microsoft 係故意侵害原告之系爭專利，原告 i4i 便據以向法院聲請核發永久禁制令。Microsoft 對此則主張，由於 i4i 所生產之產品可與 Microsoft 的 Word 軟體相容，Word 軟體在市場上的成功亦同於 i4i 在市場上的地位，因此 i4i 並不會因 Microsoft 的侵權行為而受有不可回復之損害。然而，德州東區聯邦地方法院最終判決同意 i4i 核發永久禁制令之聲請。法院認為，由於 i4i 的產品事實上是可與 Microsoft 在相同市場上進行對等競爭，但卻因為 Microsoft 的侵權行為導致 i4i 公司被迫退出市場，甚至只能將其產品建構在侵權的 Word 軟體之上。本判決特別指出，不能僅因市場上 Microsoft 所佔的市占率高達 80%，就認為 i4i 不可能遭受到不可回復之損害。事實上，i4i 公司所遭受最主要且不可挽回的損失，乃是其產品發表初期進入該市場之機會<sup>58</sup>。

由上述法院實務判決結果可知，法院在適用四部測試法前兩項判斷標準時（即專利權人是否受有不可回復之損害、金錢損害賠償之救濟是否足夠），已經不再侷限於專利權人目前的市場占有率、潛在顧客、獲利、聲譽、品牌知名度等損失。由於以往發生的不可回復損害有可能往後持續存在，因此法院對於專利權人過去所錯失之進入市場機會、市占率或營收損失等難以透過金錢彌補之損害，雖然目前表面上雖然似乎已經過去而不復存在，然若該等損害事實上一直沒有獲得回復，則法院在考量是否核發禁制令時將會一併納入考量。

### （三）雙方損益衡平——日落條款（sunset provision）之出現

四部測試法第三項要素為，考量雙方當事人之損益衡平，也就是當法院認為不核發禁制令之結果，對於原告所造成之不利益遠大於被告的話，法院應該要核發永久禁制令；反之，若法院認為核發禁制令的結果，

<sup>57</sup> i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp., 670 F. Supp. 2d 568 (E.D. Tex. 2009).

<sup>58</sup> *Id.* at 599-601.

對於被告影響過於劇烈的話，則法院不應該同意核發永久禁制令之聲請。然而在第二時期中，法院考量雙方損益衡平後之結果已不再僅限於核發或不核發禁制令兩種情形。由於永久禁制令係禁止侵權人在美國境內製造、使用、要約、銷售，以及將侵權產品輸入美國境內，對於侵權人所經營事業造成的影響非常之大，因此法院發展出一套折衷權衡的措施。一旦法院考量雙方損益衡平的結果，認為核發禁制令對被告所造成之影響過於劇烈的話，法院會考慮給予被控侵權人一定的緩衝期限，使其得以支付一定權利金之方式，繼續販售侵權商品並且進行迴避設計；及至期限經過之後，永久禁制令才開始生效。此種禁制令延後生效的作法，即所謂的「日落條款」<sup>59</sup>。

最早使用日落條款的案件為 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* 乙案<sup>60</sup>。該案中加州中區聯邦地方法院同意原告核發永久禁制令之聲請，但亦給予被告日落條款之保護，允許被告從 2007 年 5 月 29 日至 2009 年 5 月為止，支付其販售或進口侵權商品至美國境內銷售總營收金額的 6% 給原告，以換取在此緩衝期間內得以繼續販售侵權商品與進行迴避設計<sup>61</sup>。

其他法院給予新告日落條款保護的案件，還有 *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.* 乙案<sup>62</sup>。該案之系爭專利為一互動電視之系統及方法，可傳送互動電視影像給訂閱的用戶。原告 *ActiveVideo* 於維吉尼亞州西區聯邦地方法院起訴，控告被告 *Verizon* 之 *FiOS* 電視系統的隨選視訊功能（*video on demand, VoD*）侵害系爭專利。2011 年 8 月，原告依陪審團評決結果向法院聲請永久禁制令，地方法院核准了原告永

<sup>59</sup> Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, *Patent Holdup, The ITC, and the Public Interest*, 98 CORNELL L. REV. 1, 35-36 (2012); James Boyle, *Open Source Innovation, Patent Injunctions, and the Public Interest*, 11 DUKE L. & TECH. REV. 30, 59 (2012).

<sup>60</sup> *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 585 F. Supp. 2d 1187 (C.D. Cal. 2008).

<sup>61</sup> *Id.* at 1188.

<sup>62</sup> *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.*, 827 F. Supp. 2d 641 (E.D. Va. 2011).

久禁制令之聲請，但同時也同意了被告所提出為期 6 個月之日落條款的保護。換言之，被告可在 6 個月的期限內繼續以原貌經營其 FiOS 電視系統與進行迴避設計，但必須以每位 FiOS 用戶每月 2.74 元美金的標準支付權利金給原告。6 個月期滿之後，永久禁制令即開始生效<sup>63</sup>。

## 二、本時期實證研究結果

在第二時期，也就是 2009 年到 2013 年這五年的期間，專利訴訟中法院同意核發永久禁制令的案件有 62 件，駁回原告永久禁制令聲請的案件有 38 件，總計本時期法院對於永久禁制令之核發率為 62%，與前一時期的 74% 相比已降低不少。由此觀之，美國法院確實摒棄了以往的無例外原則，並非只要專利權人證明其專利有效且遭到侵害時，即推定專利權人受有不可回復之損害，法院因而得以核發永久禁制令。

如同本文第參、二部分之實證研究方法，筆者歸納了研究文獻所提出下級法院審理禁制令聲請時最常見的考慮因素，分別為：一為雙方當事人處於直接競爭關係；二為專利權人實施系爭專利；三為專利權人曾企圖授權系爭專利。並以第二時期所有涉及永久禁制令的案件進行統計分析，希望藉此可顯示相較於前一時期，本時期法院適用四部測試法時相關考量因素所發揮之不同影響與前後演變。

### (一) 雙方當事人是否為直接競爭關係

筆者針對第二時期中，法院同意核發永久禁制令之 62 件案件加以分析，發現法院在判決中曾將此因素納入考量的案件共有 34 件。換言之，在本時期法院核發永久禁制令的全部案件中，有 55% 之案件雙方互為直接競爭關係，可發現直接競爭此一考量因素，大約佔了本時期法院核發禁制令原因的 5 成。

<sup>63</sup> *Id.* at 654-55.

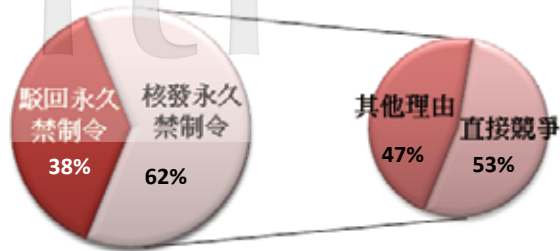


圖5 2009年至2013年直接競爭關係占美國法院核發永久禁制令之案件比例

與第一時期 66% 的比例相比，第二時期法院將直接競爭關係納入考量的案件已降低至 55%。曾有學者批評第一時期美國法院對於直接競爭的定義，例如發生直接競爭之時點、必須達到何種競爭程度等，其見解仍然相當模糊，並未提出明確可資遵循的界定方式<sup>64</sup>。法院在第二時期減少使用此一考量因素，降低對之倚賴程度，可以縮小這些模糊不清之處可能造成的負面影響範圍。同時從本文第肆、一、(一)部分可以得知，法院對於當事人間直接競爭關係是否成立的判斷方式，在本時期也越來越貼近市場競爭之實際狀況。綜合以上觀察，法院在本時期似乎有意識地調整此項考量因素之運用方式，使之更能合理地反映專利權人是否受有不可回復、難以透過金錢賠償之損害，也可以適度回應外界之批評意見。

## (二) 專利權人自行實施系爭專利

本文分析第二時期中，法院同意核發永久禁制令之 62 件案件，發現法院在判決中曾將專利權人自行實施系爭專利之因素納入考量的案件，共有 13 件。換言之，在本時期法院核發永久禁制令的全部案件中，只有 21% 的案件原告專利權人確實自行實施系爭專利。此一調查結果顯示，相較於前一時期以本因素為由核發永久禁制令的比例高達 58%，本時期

<sup>64</sup> E.g., Ellis, *supra* note 22 at 437, 445-46, 448-49.

法院以之為由而核發永久禁制令之案件比例呈現顯著下降。法院至此似乎開始回歸聯邦最高法院於 eBay 案判決所表示之立場，認為專利權人自行實施系爭專利並不必然足以支持核發永久禁制令，法院仍舊必須依照傳統衡平法上的四部測試法，逐案進行綜合判斷<sup>65</sup>。

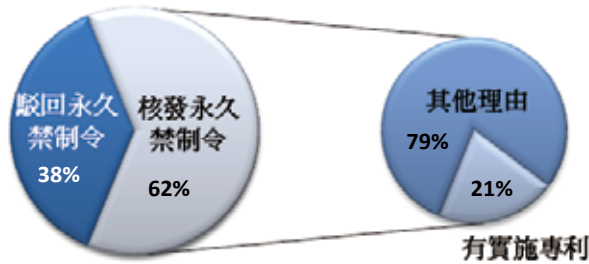


圖6 2009年至2013年自行實施系爭專利占美國法院核發永久禁制令之案件比例

本文進一步分析此一轉變。前文第參、一、(二)部分與參、二、(二)部分曾經指出，第一時期專利權人是否自行實施系爭專利與雙方當事人間是否為直接競爭關係，兩者之間具有強烈的關聯性。第一時期法院因雙方為直接競爭關係而核發永久禁制令的案件中，同時將專利權人自行實施系爭專利之納入考量的案件比例高達9成。然而，筆者將第二時期法院核發永久禁制令案件中曾經考量此二因素者進行交叉分析，得到的結果卻與第一時期相去甚遠。本時期中法院因雙方為直接競爭關係而核發永久禁制令的案件中，其中只有38%亦同時將專利權人自行實施系爭專利列為核發理由。換言之，只有大約4成的直接競爭關係案件，在此兩個考量因素上是重疊的。

<sup>65</sup> 參見本文第貳、一部分。

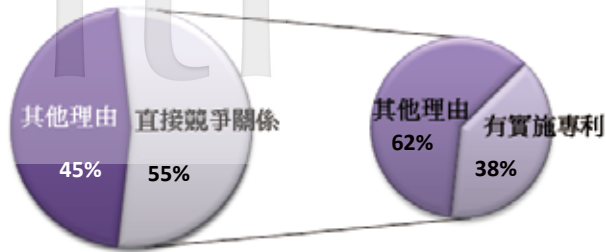


圖7 2009年至2013年自行實施系爭專利占美國法院核發永久禁制令之案件比例

以上實證統計結果，是否代表專利權人自行實施系爭專利此一因素對於法院核准永久禁制令而言已不再重要，尚且有待斟酌。事實上，當法院認定雙方當事人互為直接競爭關係之時，事實上即代表專利權人同時也自行實施系爭專利。由於 eBay 案最高法院判決明白表示自行實施專利未必可以作為核發永久禁制令之依據，因此下級法院可單純以原被告雙方係屬直接競爭關係為理由核發永久禁制令，避開專利權人有無自行實施系爭專利此一環節，以避免與聯邦最高法院之判決見解產生衝突與矛盾。職此之故，本項因素作為專利權人聲請永久禁制令時直接援引主張之理由，其重要性雖然隨著本時期法院引用率下降而降低；但是事實上具備此種因素之案件，法院核准專利權人永久禁制令聲請之可能性，未必同步隨之降低，仍然不可小覷。

### (三) 專利權人曾經企圖授權系爭專利

eBay 案最高法院判決曾經提及，即使專利權人有授權之意願，並不一定代表其未遭受金錢不可回復的損害<sup>66</sup>。然而最高法院對於應該如何看

<sup>66</sup> 參見本文第貳、一部分。



待此一因素，態度甚為模糊不清，且下級法院在第一時期對於此考量因素更是各自抱持不同的立場與看法。本文於第參、二、(三)部分的實證研究結果已顯示，第一時期法院以專利權人是否曾經對外進行授權，作為永久禁制令是否核發理由的案件中，有 55% 的案件專利權人曾經授權他人實施，而法院仍然同意核發永久禁制令；但亦有 30% 的案件法院以專利權人曾經授權他人實施為由，駁回永久禁制令之聲請。換言之，該時期曾經授權他人實施系爭專利之專利權人，在侵權訴訟中成功贏得法院判發永久禁制令的比例竟然高達 64%，反而高於未能獲得法院核准判發禁制令之案件。因此，第二時期法院在此項因素之適用態度上是否有所改變，值得進一步加以研究探討。

第二時期中，法院以專利權人有無進行授權行為，作為是否核發永久禁制令理由的案件有 40 件，其中法院同意核發永久禁制令者有 35 件。在這 35 件中，專利權人未授權他人實施系爭專利者有 16 件，專利權人曾經企圖授權系爭專利者有 19 件；而法院駁回永久禁制令聲請者有 18 件，在這 18 件中，專利權人未授權系爭專利者有 3 件，專利權人曾經企圖授權系爭專利者有 15 件。此一結果顯示，原本第一時期在此考量因素上還不夠清楚明晰的判決傾向，在 2009 年到 2013 年這五年當中，進一步發展得十分清楚而具體。未曾企圖授權他人實施之專利權人，無論在第一時期或第二時期均全數獲得法院核發永久禁制令。至於曾經企圖授權他人實施系爭專利之專利權人，聲請永久禁制令獲得法院核准判發與拒絕判發的比例，在第二時期大約各佔一半，在第一時期約略是三比二，呈現分裂狀態。是以專利權人若未曾授權他人實施，固然對於聲請永久禁制令甚為有利。倘若曾經企圖授權他人實施，也未必不利，仍有一半以上的機會可以說服法院判發永久禁制令。

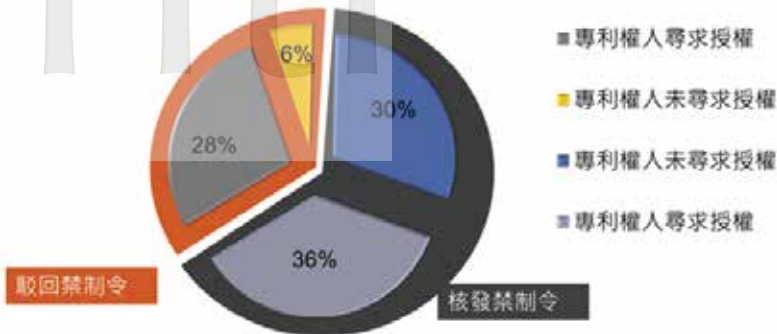


圖8 2009年至2013年企圖授權專利予他人占美國法院核發永久禁制令之案件比例

由於專利權人欲授權對象是否包含訴訟中之被告，可能影響金錢損害賠償是否足以救濟專利權人之經濟損失，本研究再將專利權人欲授權之對象，區分為該案之被告與被告以外之人。在上述 19 件原告企圖尋求授權亦獲得判發永久禁制令的案件中，沒有一件是原告有企圖授權系爭專利給該案被告之案件。15 件原告曾經尋求授權但沒有獲得判發永久禁制令的案件中，就有 5 件是原告曾向該案被告尋求授權之案件。因此，本時期的實證研究數據再度驗證了第一時期的推論，當原告企圖授權系爭專利的對象為該案之被告時，法院會傾向認為判決金錢損害賠償之救濟已足夠，而拒絕原告永久禁制令之聲請。

#### (四) 法院適用四部測試法之新趨勢

##### 1. 金錢損害賠償之救濟是否足夠——過去不可回復損害亦為核發禁制令之考量因素

以往法院在判斷專利權人金錢損害賠償救濟是否足夠時，假使專利權人所受者係過去所受之損害，法院會認為專利權人可由獲得金錢損害賠償或權利金等方式獲得足夠之彌補，而非得一定要藉由核發永久禁制令之方式來獲得補償。然而從本時期開始，法院對於專利權人金錢損害

賠償救濟是否足夠之判斷，開始漸漸放寬<sup>67</sup>。從本文對於法院判決的實證研究結果顯示，第一時期法院同意核發永久禁制令的案件中，考量專利權人過去所受損害的案件為 0 件；但從本時期開始，法院將本項因素納入考量之案件明顯增加為 13 件。由此大幅增加的案件數來看，本項考量因素確實已成為下級法院在判斷金錢損害賠償是否足以救濟專利權人損失的一項新興發展趨勢。

表1 eBay案後美國法院將專利權人過去所受不可回復損害列為考量因素之案件統計

時間	2006-2008年	2009年-2013年
法院考量過去所受不可回復損害，而核發永久禁制令之案件數	0件	13件

## 2. 雙方損益衡平——日落條款（sunset provision）

適用四部測試法時的第三項要素為考量雙方當事人之損益衡平。然而到了第二時期，法院考量雙方損益衡平後之決定結果，已非單純核發或者不核發禁制令兩種情形；除此之外，法院開始給予因核發永久禁制令而深受不利影響之被告「日落條款」之保護，提供緩衝期而不要求立即停止產銷侵權產品<sup>68</sup>。本文的判決實證研究結果顯示，第一時期法院同意核發永久禁制令的案件中，法院給予被告日落條款保護的案件只有 1 件（2008 年的 *Broadcom* 案）。但在第二時期之中，法院判決給予被告日落條款保護的案件則增為 5 件。由此數據可以得知，第二時期法院對於雙方損益衡平結果之判斷，逐漸增加採用日落條款此種折衷性的權衡措施），以平衡並減緩當事人雙方因核發或不核發永久禁制令所可能面

<sup>67</sup> 本時期代表性案件與法院見解及論理，詳見本文第肆、一、(二)部分。

<sup>68</sup> 相關案件與法院見解，請見本文第肆、一、(三)部分。

臨的不利益。

表2 eBay案法院給予被告日落條款保護之案件統計

時間	2006-2008年	2009年-2013年
法院核發永久禁制令且附加日落條款之案件數	1件 (Broadcom v. Qualcomm(2008))	5件

### 三、2012年以來之新發展：因果關聯要素

第二時期與第一時期相比，出現許多法院適用四部測試法時態度上的轉變<sup>69</sup>，而從2012年Apple與Samsung的系列訴訟案件開始，CAFC更發展出了一項新的考量因素，也就是所謂的因果關聯要素（causal nexus）。由於出現時間尚短，相關案件不多，目前各法院以及CAFC本身在訴訟實務上對之尚未形成較為一致的判決見解，因此僅以Apple與Samsung的侵權訴訟作為代表加以分析。

在2012年的Apple I與Apple II案中，原告Apple向聯邦地方法院聲請核發初期禁制令，但CAFC先後兩度推翻了地方法院同意核發禁制令之判決<sup>70</sup>。CAFC表示，專利權人需要證明同時符合下列兩點，法院才能認定其受有不可回復之損害，而得以核發初期禁制令：(1)若缺少禁制令將受到不可回復之損害；(2)所受損害與侵權行為間具有足夠強烈（sufficiently strong）之因果關聯<sup>71</sup>。而如何才算構成足夠強烈之因果關聯，CAFC認為專利權人必須證明系爭專利之功能可驅動消費者購買該商品之需求（consumer demand）<sup>72</sup>。在本案後續訴訟進行中，因果關聯要件更被法院應用於判斷是否核發永久禁制令上。在Apple系列案件

<sup>69</sup> 請參考本文第肆、一部分之介紹。

<sup>70</sup> Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co. (“Apple I”), 678 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2012); Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co. (“Apple II”), 695 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2012).

<sup>71</sup> Apple I, at 1324; Apple II, at 1374.

<sup>72</sup> Apple I, at 1316-17; Apple II, at 1380.

中<sup>73</sup>，永久禁制令核發與否之爭議都圍繞著專利權人有無符合足夠強烈之因果關聯此一因素。本文將以該案中一份專家證人所提出之調查報告作為比較基礎，根據各下級法院對此證據認定上之不同，來觀察本項考量因素適用之具體情況。

Apple 專家證人 Dr. John Hauser 在本案中提出調查報告，乃為說明購買 Samsung 手機或平板的消費者願意額外支付多少錢來購買 Apple 之系爭專利功能。結果顯示，購買 Samsung 手機或平板的消費者，會願意額外支付約 40 美元購買部分系爭專利功能，約 100 美元購買全部系爭專利之功能。2012 年，審理本案之聯邦地方法院認為，該調查報告僅能顯示消費者願意為商品特定功能額外支付之金額，並不能表示消費者願意因系爭專利而購買該商品本身之消費需求，因此本項證據不足以證明消費者願意購買 Samsung 而造成原告所受之損害，與 Samsung 手機包含系爭專利功能之間具有足夠強烈之因果關聯<sup>74</sup>。

然而本案上訴 CAFC 時卻出現不同之判決見解。2013 年 CAFC 推翻地方法院之判決，指出地院似乎錯誤地認為 Apple 必須證明系爭專利之功能為消費者購買該商品的唯一理由。CAFC 提到，由於市場上消費者的喜好過於複雜，法院決定永久禁制令所依據的衡平法上標準又非常彈性，因此若法院在此種涉及多功能產品的案件中採取如此嚴格之標準，則近乎等同於採取無例外之拒絕核發原則。然而無例外原則無論傾向核發或是不核發禁制令，均是 eBay 案中聯邦最高法院所明文廢棄之法律原則。因此 Apple 只需證明系爭專利功能與消費者購買 Samsung 手機間，具有一定程度的關聯性（some casual nexus）即可<sup>75</sup>。2014 年本案發回至

<sup>73</sup> Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co. ( “Apple III” ), 909 F. Supp. 2d 1147 (N.D. Cal. 2012); Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co. ( “Apple IV” ), 735 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2013); Apple, Inc. v. Samsung Elecs. Co., 2014 U.S. Dist. LEXIS 29721 (N.D. Cal. 2014).

<sup>74</sup> *Apple III*, at 1156.

<sup>75</sup> *Apple IV*, 735 F.3d at 1364 (citing eBay Inc. v. MercExchange L.L.C., 547 U.S. 388, 393 (2006)).

聯邦地方法院，地院最終的判決結果仍為拒絕核發永久禁制令。法院的理由為：該調查報告只能反映消費者願意為特定功能額外支付之金額，卻不能顯示消費者真的有意願因該等功能而購買該侵權商品。再者，該調查報告也無法說明消費者願意為特定功能額外支付之金額，等同於該特定功能可驅動消費者購買該商品之需求。因此，本案地方法院依然認為該調查報告無法證明原告所受損害與被告侵權行為間具有足夠強烈之因果關聯，因而拒絕原告永久禁制令之聲請<sup>76</sup>。

從 Apple 與 Samsung 的系列訴訟案件來看，聯邦地方法院與 CAFC 根據相同一件調查報告，卻作出不同的因果關聯認定結果。CAFC 本身對於因果關聯之程度要求，在前後案件中也有足夠強烈（sufficiently strong）與一定程度（some）之不同要求水準。由此均可看出，美國法院對於所受損害與侵權行為間因果關聯之認定，至今似乎尚未形成具體的判斷準則。雖然如此，本項考量因素目前已經確定成為不可回復損害所必須具備的要素之一，必然會對法院核發禁制令之判斷標準造成實質影響，其具體判斷方式之明確化與未來相關演變與發展，都非常值得加以密切關注。

## 伍、發展趨勢與應對策略：代結論

專利權人擁有排除他人在一國境內製造、使用、要約、銷售，以及將侵權產品輸入該國境內的權利<sup>77</sup>。而為了保護憲法所賦予專利權人此種排他之權利，美國法院可依原告之聲請，核發禁制令來禁止被告利用系

<sup>76</sup> *Apple*, 2014 U.S. Dist. LEXIS at \*78-86.

<sup>77</sup> *E.g.*, 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 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.”

爭專利之一切行爲，且法院對於是否核發禁制令尚且具有裁量權<sup>78</sup>。然而，對於確定侵害他人專利之被告，法院應該如何行使裁量權以決定是否核發永久禁制令，直到2006年eBay案聯邦最高法院推翻推定核發之一般性無例外原則，重新確立此一個案裁量權，並以傳統衡平法上之四部測試法作為主要判斷標準之後，美國法院才開始思考在此標準下更為具體之細部考量因素，並且透過個案判決之經驗累積逐步加以形成。

本文針對2006年eBay案判決以來，美國專利侵權案件中涉及核發永久禁制令之判決進行研究，並且依據法院之基本態度與考量因素，將其發展區分為二個不同時期。第一時期為2006年eBay案判決之後至2008年底，下級法院在本期之中，開始將四部測試法之判斷標準進一步具體化，以便在個案之中有效判斷是否核准永久禁制令。在第一時期，雙方當事人互為直接競爭關係，或是專利權人自行實施系爭專利等情況下，法院傾向於核發永久禁制令。本文的實證研究結果也印證了這兩項因素確實在法院判斷是否核發永久禁制令時具有決定性之影響力，而且兩者在實際個案中彼此重疊程度甚高。至於專利權人先前曾經企圖授權系爭專利之事實，在本時期中各法院判決見解則呈現分歧狀態，並無明顯不利專利權人取得永久禁制令之整體趨勢。

第二時期為2009年至2013年，此時美國法院核發永久禁制令之態度出現不同於前一時期之轉變與調整。在本時期中，法院對於不可回復損害與金錢損害賠償之救濟是否足夠之判斷標準，開始漸漸放寬。首先，法院對於直接競爭的定義，從以往雙方當事人在國內產銷同類產品，擴張到雙方在全球市場上實際處於競爭狀態。即使雙方並非市場中僅有的系爭產品供應商，但法院確認雙方當事人直接相互競爭之市場實況之後，專利權人仍可獲准取得永久禁制令。此外，在判斷金錢損害賠償對於專

<sup>78</sup> 35 U.S.C. § 283: “The 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.”

利權人之救濟是否足夠時，法院也開始將專利權人過去所遭受的不可回復損害一併納入考量。由於損害是一種連續的概念，因此法院認為專利權人因過去侵權人之行為所造成的不可回復損害，例如錯失參進市場之競爭機會，其傷害至今仍然可能持續存在。因此本時期法院開始以此為基礎核發永久禁制令，累積不少案例，與前一時期之司法實務形成明顯的轉變。在當事人雙方損益衡平方面，美國法院在第二時期也增加使用日落條款之案件數目，以延後永久禁制令之生效日期，提供侵權人進行迴避設計之緩衝期間，以避開禁制令之禁製禁售限制。

從實證研究結果來看，第二時期中法院已經較不倚重專利權人是否自行實施系爭專利之考量因素。此一判決調查結果，是否代表此一因素對於法院核准永久禁制令而言已不再重要，尚有待斟酌。事實上，當法院認定雙方當事人互為直接競爭關係之時，事實上即代表專利權人同時也自行實施系爭專利。本項因素作為專利權人聲請永久禁制令時直接援引主張之理由，其重要性雖然隨著本時期法院引用率下降而降低；但是事實上具備此種因素之案件，法院核准專利權人永久禁制令聲請之可能性，未必隨之而同步降低。

本文的最終目的，在於透過相關案例統計與實證研究之分析，提供我國廠商在美國專利訴訟中有關永久禁制令之訴訟策略與建議。在專利權人方面，首先不論從第一時期或第二時期的案例統計都可看出，若專利權人可以證明雙方當事人互為直接競爭關係，且專利權人自行或委託他人實施系爭專利時，明顯容易獲得法院之青睞而取得永久禁制令。其次，法院從第二時期進一步考量當事人間競爭本質與市場實況，擴展了直接競爭之定義。即便專利權人並未在美國境內生產系爭專利產品，只要雙方當事人在全球市場上係處於競爭地位，法院仍會認為雙方互為直接競爭關係，因而可能同意核發永久禁制令。第三，從實證研究結果可以看出，專利權人若未曾授權他人實施系爭專利，固然對於聲請永久禁制令甚為有利，獲得判發之可能性相當高。即使專利權人曾經企圖授權給被告以外之人，也未必不利，並不一定阻斷法院核發永久禁制令之機



會。美國法院仍舊會依據四部測試法作就個案進行通盤考量，專利權人仍有一半以上的機會可以說服法院判發永久禁制令。

在被控侵權人方面，首先從本文實證研究結果可以看出，若專利權人曾經企圖授權系爭專利給該案被控侵權人，則法院傾向認為金錢損害賠償已經足以救濟專利權人所受損害，因而可能不予核發永久禁制令。被告若可舉證證明此一事實，則有可能成功避開永久禁制令。其次，侵權人可以運用 2012 年以來 CAFC 所提出的因果關聯要素。如果系爭專利僅係系爭產品諸多技術面向其中之一，專利權人並不容易證明其所主張之不可回復損害（例如系爭產品市場占有率流失、價格下滑等）與系爭專利侵權之間具有足夠的因果關聯。即便目前美國法院對於專利權人必須證明的因果關聯強度，仍然莫衷一是，侵權人仍可質疑專利權人連最低程度之因果關聯也無法證明，以說服法院拒絕判發永久禁制令。

此外，從第二時期開始，法院對於永久禁制令之聲請已非單純只有核發或不核發兩種審理結果。當核發禁制令之決定將對被控侵權人造成過於劇烈突然之負面影響時，法院會在禁制令中附加日落條款，給予被控侵權人一定的緩衝期限，使其得以支付權利金，繼續販售侵權商品並進行迴避設計。及至此一緩衝期間經過之後，永久禁制令才開始生效。因此，被控侵權人在專利訴訟之中可設法向法院陳明核發永久禁制令對其造成之過度不利影響（例如侵害之專利技術僅占系爭產品之一小部分）、迴避設計之可行性與所需時間有限，以及原告等待些許時日所受之不利益小於己方立即禁售所面臨之困境等相關事實。前述主張及舉證若能成功說服法院，則可取得日落條款保護下的緩衝期間，避免產品遭到永久禁制令禁製禁售之命運。

## 參考文獻

### 英文

- Beckerman-Rodau, Andrew, *The Aftermath of eBay v. MercExchange*, 126 S. Ct. 1837 (2006): *A Review of Subsequent Judicial Decisions*, 89 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 631 (2007).
- Boyle, James, *Open Source Innovation, Patent Injunctions, and the Public Interest*, 11 DUKE L. & TECH. REV. 30 (2012).
- Castanias, Gregory A., et al., *Survey of the Federal Circuit's Patent Law Decisions in 2006: A New Chapter in the Ongoing Dialogue with the Supreme Court*, 56 AM. U. L. REV. 793 (2007).
- Chien, Colleen V. & Lemley, Mark A., *Patent Holdup, The ITC, and the Public Interest*, 98 CORNELL L. REV. 1 (2012).
- Dunner, Donald R. et al., *2009 Patent Law Decisions of the Federal Circuit*, 59 AM. U. L. REV. 809 (2010).
- Ellis, Douglas et al., *The Economic Implications (and Uncertainties) of Obtaining Permanent Injunctive Relief after eBay v. MercExchange*, 17 FED. CIR. B.J. 437 (2008)
- Mulder, Jeremy, *The Aftermath of eBay: Predicting When District Courts Will Grant Permanent Injunctions in Patent Cases*, 22 BERKELEY TECH. L.J. 67 (2007).
- Orozco, David & Conley, James G., *The "Longer Walk" After eBay v. MercExchange*, 42 LES NOUVELLES 426 (2007).
- Petersen, Benjamin, *Injunctive Relief in the Post-eBay World*, 23 BERKELEY TECH. L.J. 193 (2008).
- Rajec, Sarah R. Wasserman, *Tailoring Remedies to Spur Innovation*, 61 AM. U. L. REV. 733 (2012).