

比例性測試在美國專利侵權 禁令救濟中的適用

—羅莉—

當專利侵權行為被確認時，法院應專利權人要求發佈禁令¹，禁止侵權人繼續使用其專利，不僅是權利人被侵權時很重要的一個救濟手段，而且幾乎是當然手段，因為既然被判侵權，則該行為具有違法性，當然不應允許其繼續進行，否則將持續損害權利人的利益。因此，當美國最高法院於2006年在eBay案²中推翻了聯邦上訴法院的判決並發回重審，地區法院基於比例測試判定侵權人即eBay公司不必停止使用涉案專利，在專利司法和學術界引起了巨大的震動就不足為奇。那麼，eBay案之前是否存在比例性測試？美國最高法院為什麼在eBay案中做出如此判決？比例性測試在美國專利侵權禁令救濟中是如何適用的？適用效果如何？本文擬就這些問題做一探究，以期拋磚引玉，對我國專利法制建設有所裨益。

一、eBay案之前禁令在美國專利 侵權案中的運用：一般規則/當然規則

長期以來，損害賠償和永久禁令一直被視為相互補充的專利救濟措施：損害賠償是對過去已實現損害的補償，禁令是對未來未實現損害的預防。美國《專利法》第284條規定了專利權人有權要求侵權人對其所造成的損害予以足額補償，《專利法》第283條則規定法院可以根據衡平原則以其認為合理的條件，向侵權人發佈禁令。該條規定自美國現行《專利法》於1952年頒佈以來從未更改，甚至可以追溯到1870年《專利法》³。而且，規定發佈禁令的條款在規定損害賠償的條款之前，暗示頒佈禁令比損害賠償對權利人可能更重要，因為一個行為既然被法院確認為侵權行為，則自然失去了存在的合法性，理應禁止；且其繼續存在將進一步侵犯權利人的權利並造成損

失。從形式主義的角度來看，禁令救濟是對排他權的唯一充分保護。從邏輯上講，排他權意味着排除他人對其權利的染指。因此，禁令救濟是唯一真正符合專利權的救濟類型。

在專利侵權案件中發佈禁令是非常普遍的做法。至少從19世紀初以來，美國法院通常都會對專利侵權人發佈禁令⁴。因為專利權被認為是一種排他權，而如果允許侵權人在支付一定的金錢賠償後即可違背專利人意願使用其發明，那麼專利權人的排他權就淪為具文了。1908年 *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 案⁵判決即是該觀點的典型代表。該案原告擁有一種紙袋自動打開的專利，但卻未使用。相反，被告卻使用了該種技術。當原告指控被告侵犯了其專利權並要求法院禁止被告繼續使用其專利技術時，被告請求法院駁回原告的禁令動議，因為原告根本沒有使用其專利技術，而是將該專利用作打擊競爭對手的工具。美國最高法院肯定了專利權是一種財產權，故專利權人與其他財產權人一樣，有權使用自己的專利技術並禁止他人從其專利技術中受益。專利權的核心是排他權。在法律規定的時間範圍即專利有效期內專利權人有禁止他人使用其設備的權利，該權利不取決於他本人是否使用該設備。無論其動機如何，專利權人禁止他人使用其擁有專利的技術的排他權都應受到法律的保護。如果不能排除他人對其權利的侵犯，則專利權的排他性就無從談起。因此，除非涉及公共利益，法院不得僅以專利權人未使用其發明為由拒絕向其提供禁令救濟。這一判決後來得到了美國各法院的遵循。在很長時間內，永久禁令甚至被認為是唯一能夠充分保護專利權免受妨害的補救辦法，因此，法院通常在確認專利侵權後“理所當然地”發佈禁令⁶。

當然，作為一種衡平法上的救濟手段，美國法院也承認禁

令並非自動頒發,而是應基於“衡平原則”。*Roche Prod., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*一案的判決指出,衡平法管轄權的目的是通過協調公共利益和私人利益,並考慮特定情況,為特定案件提供救濟。美國《專利法》第 283 條不僅提到了法院在頒發“禁令”時應基於“衡平原則”,並且該條規定法院“可以(may)”而不是“應當(shall)”發佈禁令。因此,禁令的發佈不是自動的,否則國會即應該改寫該條文,以使得其更為明確⁷。不過,美國《專利法》只規定法院以其認為合理的條件適用衡平原則,但並沒有有約束力的原則指導什麼樣的條件是合理的。⁸司法實踐也並沒有形成對於衡平原則應如何適用的清晰的指引。儘管美國最高法院在 *eBay* 案件中提到衡平原則適用所應遵循的四因素測試早已建立,但一些學者指出,根本不存在所謂的“傳統測試”這類東西,並表示在 *eBay* 案之前從來沒有聽說過所謂的“四因素測試”⁹。另外,最高法院在 *eBay* 判決中引用的兩個案例都沒有對永久禁令進行四因素測試:在 *Amoco* 案¹⁰中所涉及的是臨時禁令而非永久禁令,而在 *Romero-Barcelo* 案¹¹中,雖然爭議中的禁令是在一次完整的審判結束時批准的,但它只是臨時性質的。雖然 *eBay* 案中提交的一些法庭之友信中提到了四個傳統考慮因素,但這些信沒有引用相同的四個因素,而且沒有一個提供了像最高法院那樣表述完整的内容。¹²

可以肯定的是,在 *eBay* 案之前,侵權人需要有非常充分的理由才有可能讓法院駁回專利權人的禁令動議。一般認為,公共政策傾向於保護有效專利所保障的權利,因此,專利權人行使其以排他權為核心的合法權利一般也合乎公共利益,因此在其權利遭到侵犯時法院通常會發佈禁令¹³。法院只有在極少數情況下,為了保護公共利益才會行使否決禁令救濟的自由裁量權。¹⁴有學者估計,在 *eBay* 案之前只有不到 5%的專利權人的禁令動議被法院駁回¹⁵。

並非任何公共利益都可以構成不發佈禁令的理由。例如在前述 *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.* 案中,侵權人辯稱該案專利權人獲得專利權後自己不使用、也不許可他人使用,不符合公共利益。但法院裁定,原告為了保持較低的紙袋生產成本而保留其專利,不將其專利許可給任何人,並不會對公眾造成傷害,因此不需要通過發佈禁令的方式削弱其專利的獨家使用權¹⁶。通常必須存在危害公共健康的可

能性,法院才可能考慮不發佈禁令。因為如果在確認侵權行為後不發佈禁令,取而代之以金錢賠償,則事實上將專利權人和侵權人之間的關係變成了強制許可。而“強制許可是由國家強制執行的自願買方和不自願賣方之間的非自願合同”,除了公共健康或安全的罕見例外情況外,這種強制許可與財產權的排他性完全相悖¹⁷。

只有在極少數的涉及有毒物質、醫療器械或藥物的案件中,法院才駁回了專利權人的禁令動議。例如,在 *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*,一案¹⁸中,第七巡迴上訴法院拒絕對使用原告擁有專利的污水處理方法的侵權人下達禁令。因為如果法院批准禁令,則該城市將不得不向密歇根湖傾倒未經處理的污水,將“危及 50 多萬人的健康和生命”。因此,法院基於公共衛生利益拒絕了原告的禁令請求,並對該市實施強制許可,判令其向專利權人支付使用該專利發明的費用。在 *Schneider (Europe) AG v. SciMed Life Sys., Inc* 案¹⁹中,原告對一種外科醫生使用的快速交換導管擁有專利。法院瞭解到許多醫生當時非常依賴涉案侵權產品,因此法院雖然授予了原告禁令,但將禁令的生效時間推遲到從判決開始一年後,以便外科醫生們能夠有充足的時間更換侵權產品、外科手術不至於因為該案專利糾紛而受到干擾。法院還判令專利持有人在過渡期內按產品價格 15%的費率收取專利使用費。同樣出於公共衛生利益的考慮,聯邦巡迴法院駁回了專利權人對地區法院濫用自由裁量權的指控,維持了一審判決²⁰。

二、eBay 案與比例性測試的確立

eBay 於 1995 年開始經營在綫交易市場,允許其客戶通過拍賣形式或通過“立即購買”功能以固定價格銷售商品,在全球擁有超過一億的註冊用戶。*MercExchange* 則是一家以許可他人使用其專利技術為業的公司。該公司起訴 *eBay*,指控後者故意侵犯了其多項專利。陪審團認定 *eBay* 的“立即購買”功能侵犯了 *MercExchange* 的“專利‘265’”。地區法院據此判決 *eBay* 向 *MercExchange* 支付 3000 萬美元的賠償,但駁回了 *MercExchange* 要求禁止 *eBay* 在其網站中繼續使用其涉案專利的禁令動議。地區法院認為,*MercExchange* 是一個專

利非實施主體，不僅沒有、也不打算自己實施該專利，²¹其存在的主要意義在於通過訴訟使得其專利得以實施；²²而且它已表示願意將專利許可給被告，所以在沒有禁令的情況下，它不會遭受無法彌補的損害。故金錢賠償對於該案專利權人來說是一種充分的補救措施。

在二審中，美國聯邦巡迴上訴法院推翻了地區法院的裁決，裁定 MercExchange 有權獲得禁令。上訴法院指出，由於“專利中承認的排他權是財產概念的本質”，因此，一般規則是，一旦判定侵權和有效性，法院將發佈永久禁令。只有在非常罕見的情況下，為了保護公共利益，才會拒絕禁令。而在本案中，地區法院沒有提供任何有說服力的理由來證明本案具有足夠的例外性，未能證明駁回禁令請求是正當的。針對地區法院對 MercExchange 不實施專利、只是希望獲得專利許可的指責，上訴法院強調，禁令補救措施對所有專利權人都是平等的，無論他們是實施自己的發明還是選擇將自己的專利許可給他人²³。

最高法院調取案卷審查後做出了發回重審²⁴的判決，指出地區法院錯在僅僅因為專利權人不實施專利就不支持其禁令請求；而聯邦巡迴上訴法院的所謂的專利侵權將導致自動發佈禁令的“一般規則”背離了傳統的“四因素測試”，是站不住腳的。美國最高法院認為，並不存在所謂的專利案件特有的“一般規則”，即在沒有特殊情況時必須發佈禁令。托馬斯大法官指出，“僅排除的法定權利證明了支持永久禁令救濟的一般規則是合理的”，一項權利的設定不同於為侵犯該權利的行為提供補救措施。傳統的衡平法中用於確定是否頒發禁令的四步測試法也適用於專利法案件，即尋求禁令的一方必須滿足四個要求：(1)其遭受了無法修復的損害；(2)其在法律上沒有充分的救濟措施；(3)在衡量原告和被告之間的困難之後，公平的補救是合理的；這一因素賦予初審法院自由裁量權，如果禁令救濟會給侵權人帶來嚴重困難，相反只會對權利人造成輕微傷害，則可以拒絕發佈禁令救濟；(4)發佈禁令符合公共利益²⁵。美國最高法院指出，專利的排他性權利受專利法其他條款的約束，其中包括法院拒絕禁令的自由裁量權。

eBay 案所確立的四因素測試將長期以來專利司法實踐中只要有侵權就發佈永久禁令的慣常做法修改為基於衡平考量

的四因素測試²⁶。由於第三和第四個測試涉及到權利人的損失和侵權人以及公眾損失之間的對比，因此也被稱為比例性測試。eBay 判決很快被認為是當年最重要影響最深遠的判決²⁷。儘管有人懷疑²⁸，但大多數人認為 eBay 判決將可能“徹底顛覆專利禁令的做法”。²⁹eBay 案件後的短短數週內，就有多個案件的專利權人申請禁令的動議遭到了地區法院的駁回。例如在 *z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.* 案³⁰中，美國德克薩斯東區聯邦地區法院駁回原告申請永久禁令的動議，並命令原告就被告微軟在判決後的侵權行為另行提出單獨的金錢賠償訴訟。在 *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.* 案³¹中，美國德克薩斯東區聯邦地區法院再次駁回了原告的禁令動議，代之以給被告頒發了強制許可，並要求被告每銷售一個含有涉案專利的產品即向原告支付 1.6 美元的專利許可費。在 *Mon-santo Co. v. Scruggs* 案³²中和 *Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp.* 案³³中，地區法院發佈的永久禁令則被聯邦巡迴上訴法院駁回。在 *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.* 案³⁴中，專利權人對其禁令的動議被地區法院駁回不服，上訴至聯邦巡迴上訴法院，未獲成功。

不過，雖然 eBay 案中最高法院所有的大法官一致同意不發佈禁令，但對於究竟應如何適用該包括比例測試在內的四元素測試並沒有給出十分清晰的指示。儘管從形式上看，該判決是一個意見一致的判決，但恰恰兩位大法官的協同意見表明他們在判決的具體分析上有很大分歧。有學者指出，該判決引發的問題比它解決的問題更多³⁵。由於 eBay 案中的多數意見在條款上非常籠統，而且協同意見也非常分歧，eBay 案的影響將取決於下級法院如何從協同意見中獲得指導。

三、eBay 案後比例性測試在美國專利侵權禁令救濟中的適用

由於 eBay 案判決將長期以來專利司法實踐中只要有侵權就發佈永久禁令的慣常做法修改為基於衡平考量的四因素測試，但卻並未給出如何適用該測試的清晰的指引，eBay 案之後專利權人在遭到侵權時能否獲得禁令救濟變得不那麼確定了。例如，第五巡迴法院在前述的 *z4*³⁶ 和 *Paice*³⁷ 兩個案件中

都駁回了涉案專利權人的禁令動議。但就在 Paice 案判決頒佈的第二天,第五巡迴法院又在 *TiVo Inc. v. EchoStar Corp.* 案³⁸中做出了發佈禁令的裁決。

儘管 eBay 案沒有動搖禁令作為專利權人所能獲得的主要法律救濟的地位,但專利權人獲得該救濟的比例明顯下降。據統計,eBay 案之前 95%的專利權人都可以在侵權行為確立後獲得禁令救濟;eBay 案之後至 2012 年,這一比例降到約 75%³⁹。其中非專利實施主體的禁令動議被拒的可能性顯著增加。美國聯邦貿易委員會在一份報告中指出,“非專利實施主體比專利實施主體收到禁令的可能性更小”,其中專利實施主體獲得禁令救濟的比例為 83%,而非專利實施主體獲得禁令救濟的比例只有 43%⁴⁰。有美國學者更聲稱 eBay 案後只有約 26%的非專利實施主體獲得了地區法院的永久禁令⁴¹。從法院來看,聯邦巡迴法院通常比地區法院更利支持發佈禁令。據統計,在確認侵權行為後發佈禁令的地區法院判決在其後的上訴中得到支持的比例為 88%,而拒絕發佈禁令的地區法院判決在上訴中得到支持的比例則下降到 53%。⁴²

儘管沒有明確的指引,但梳理美國法律近年來的案例,可以發現法院在適用比例性測試時考慮的因素主要有:

原告的市場狀況。法院一般支持專利權人利用專利來保護其市場份額的訴求,故涉案專利對權利人市場份額的重要性是法院適用比例性測試的重要考慮之一。如果專利權人的市場份額不受侵權行為影響,禁令的必要性就不再那麼緊迫。反之,如果專利技術對原告業務至關重要,則法院更傾向於支持授予禁令。例如,在 *i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.* 案⁴³中,法院之所以授予了永久禁令,部分原因是“原告的大多數產品都基於”涉案專利,並且“[原告的]市場份額、收入和業務戰略也與專利所保護的方法有相似的聯繫”。在 *Acumed v. Stryker* 一案⁴⁴中,地區法院在決定是否發佈禁令也對原告“公司的相對規模和禁令將可能產生的相關商業影響”進行了考察。但是,原告嚴重依賴專利或原告是一家小公司這樣的事實並不當然證明比例性測試的天平應傾向於原告。在 *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.* 中,聯邦巡迴上訴法院在發回重審裁定中指出,專利權人是一家規模較小的公司、對專利的依賴程度高於被指控的侵權人這一事實並

不重要,尤其是在專利權人和被控侵權人不在同一市場競爭的情況下⁴⁵。

原被告之間是否存在直接的競爭關係。如果原被告之間存在直接的競爭關係,法院一般認為比例性測試對專利權人有利。如果原告不銷售任何體現涉案專利發明的產品,法院可能會認為比例性測試有利於被告⁴⁶。eBay 判決之後的案例,當原被告之間存在直接競爭關係時,法院大都發佈了禁令。⁴⁷原被告之間不存在直接競爭關係的,授予禁令的可能性大大降低。在 2018 年的專利侵權案件中被駁回禁令動議的,原被告都不處於直接的市場競爭關係中。⁴⁸例如,在 *Sundance Inc. v. De-Monte Fabricating Ltd.* 案⁴⁹中,法院拒絕發佈禁令,理由是侵權人與專利權人的競爭程度很低。事實上,由於被告產品的侵權部分只是原告產品的一個特徵,對專利權人的市場影響可以忽略不計。專利權人的任何銷售損失都可能另有原因,不能完全歸因於被告。

專利產品在被告產品中的比重。例如在 *z4 v. Microsoft* 案中,法官認為,微軟僅將侵權技術作為其軟件的一小部分使用,任何微軟 Windows 或 Office 軟件的消費者都不太可能僅僅為了本案原告的軟件而購買微軟的產品,故拒絕了原告的禁令請求⁵⁰。在 Paice LLC 訴豐田汽車公司一案⁵¹中,法官將原告 Paice 所證明的無法彌補的傷害與被告豐田遭受的困難進行了比較,如業務中斷、對混合動力汽車市場的潜在不利影響以及對豐田聲譽的潜在損害。法院通過將陪審團裁定的合理使用費(每件 25 美元)與豐田汽車的總價值(每輛數萬美元)進行了比較。而且如果發佈禁令,還意味着豐田必須召回其已售出的車輛,豐田將付出的代價,無論是金錢還是人力、時間、商譽等,顯然相比本案專利權人因為不能獲得禁令而遭受的代價大得多。

禁令對被告的影響。如果侵權人不會因為禁令遭受損失,則顯然比例性測試有利於權利人。在 *Wald v. Mudhopper Oil-field Services* 案⁵²中,被告 Mudhopper 只是說禁令是不必要的,但沒有具體指出禁令會給它帶來什麼損害。儘管 Mudhopper 立即停止了銷售其侵權產品,並聲稱不再打算銷售該產品,但法院認為,其故意侵權以及未能證明其不再擁有侵權庫存,故有必要發佈禁令。在適用比例性測試時,聯邦巡迴上訴法院

通常不會過多地考慮被告的市場訴求。如果專利發明僅構成被告銷售的一小部分,法院更有可能授予禁令⁵³。法院認為,被告不能僅僅因為它比專利權人弱小,或因為其主要產品是侵權產品而逃避禁令。⁵⁴如果發佈禁令會使被告不得不退出市場,這是一個會被納入考慮的因素,但却不是比例性測試中具有決定性意義的⁵⁵。在比例性測試中,法院不會考慮被告的“製造侵權產品產生的費用”(即設計和營銷侵權產品的沉沒成本)和“重新設計侵權產品的成本”⁵⁶。

被告是否可以獲得非侵權替代品。如果被告有現成的非侵權替代品,或者被告可以很容易繞過產品的侵權特徵,那麼法院一般會認為比例性測試不利於被告⁵⁷。例如在2015年的蘋果訴三星的一個判決中⁵⁸,法院即基於此理由支持了蘋果對三星的禁令動議。

專利權人是否有意許可侵權人使用其專利。專利權人是否有意將涉案發明許可給另一方也是一個考慮因素,但在比例性測試中不是決定性的。這一點是eBay案中地區法院決定背離之前的確認侵權即發佈禁令的慣常做法的重要理由,也是其後若干個案件專利權人的禁令動議被駁回的原因。例如在Toyota案中,法官發現本案原告在知道豐田侵犯其專利權後聯繫過豐田,意圖將其專利許可給後者使用。因此,法官認為這證明了本案專利權人的目標是金錢賠償,而不是專利本身的排他性,故判決豐田支付賠償金而不是禁止豐田使用涉案專利可以更好地實現其專利權⁵⁹。

是否發佈禁令對原被告所產生影響的比較。在考慮上述因素之後,法院通常仍會對是否發佈禁令對原被告所產生影響進行比較。前述Toyota案即是較為典型的例子。如果不授予禁令對原告的影響與授予禁令對被告的影響極為不成比例,即原告行使其排他權的自由雖然因為未獲得禁令而受到一定的影響,但如果該影響可以通過金錢賠償得到相對補償,而反之授予禁令會對被告造成巨大的損害,則法院最後做出不授予禁令的裁決。有時候,不授予禁令對原告造成的損害也會遠大於被告因為禁令遭受的損失。例如,在*Celgard, LLC v. LG Chem, Ltd.*案中,法院認為,就涉案專利爭議是否發佈禁令將對原被告的市場競爭產生重大影響,如果不授予原告禁令,則原告很可能被排除在汽車市場之外;而發佈禁令,被告將不得

不為原告提供的物資支付稍高的費用。相比之下,前者的損害似乎是無法彌補的,而後者的損害是可以賠償的。因此,法院認為,比例性測試的結果顯然有利於原告。⁶⁰

不過,比例性測試所起的作用似乎有限。在eBay案判決後的案件中,專利權人是否遭受“不可彌補的損害”和“除此之外沒有充足的法律救濟”這兩個因素在是否授予禁令的考慮中仍起着決定性的作用。正如Roberts法官在eBay案中的協同意見所述,法院傾向於認為發佈禁令是強調衡平測試的前兩個因素的自然結果,即原告必須證明自己遭受了無法彌補的損害,法律上可用的補救措施不足以補償這種損害⁶¹。法院一般認為,比例性測試與不可彌補的損害和法律救濟不足因素會有利於同一方當事人,即當專利權人能夠證明其因侵權行為遭受了不可彌補的損害和難以獲得充足的法律救濟,那麼比例性測試的結果通常會認為不授予禁令給專利權人造成的損害大於侵權人因禁令所應承擔的損失。類似地,除了法院認定“公共利益”因素為中性的少數案件外,法院還認定公共利益因素與不可彌補的損害和法律救濟不足因素也會有利於同一方當事人⁶²。

四、專利侵權禁令救濟中 比例性測試的影響

通過比例性測試的引入,eBay案判決使得侵權人不再是“慣常性”地被發佈禁令,而是有可能通過侵權獲得實質上的“強制許可”,可以說給侵權人開啓了“高效”侵權之門:即侵權人可以評估其侵權行為帶來的收益和可能因此承擔的損失以決定是否要侵權。這一方面給法院在行使其自由裁量權增加了彈性,但這也給發明人、企業、投資者以及專利律師們留下了一些擔憂和不確定性。

評價比例性測試在美國專利侵權禁令救濟適用中的影響,必須考慮eBay案產生的背景。本世紀初以來,非專利實施主體的增多以及專利訴訟數量的增加促使人們重新考慮禁令是否應該作為侵權認定的當然補救措施⁶³。另外,專利訴訟極為昂貴,越來越多的專利訴訟成本太高、太耗時、太不確定。⁶⁴這雖然對於保護專利權人有利,但也增加了後續的發明人的成

本。禁令成為專利權人在專利許可談判中的重要杠杆作用,因此,大公司的專利申請和專利訴訟越來越多⁶⁵。比例性測試顯然降低了非專利實施主體在專利許可談判中的籌碼,在一定程度上促進了非專利實施主體與專利實施者的合作。

從激勵創新的角度來看,過於強大的知識產權保護體系可能並不是最好。這同樣適用於專利權持有人可用的補救措施。如果補救措施的授予方式允許向專利持有人支付過高的專利使用費,那麼它們不利於實現知識產權法促進創新的目標。這正是比例性測試可以介入並發揮作用的地方。■

作者:中國人民大學法學院副教授,中國人民大學國際知識產權研究中心研究員

¹如無特別說明,本文中“禁令”僅指“永久禁令”。

² *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

³美國1836年《專利法》第17條規定,“應並進一步頒佈(法律),根據美國任何法律產生的、授予或確認發明人對其發明或發現的專有權的所有訴訟、起訴、爭議和案件,應最初由美國巡迴法院或具有巡迴法院權力和管轄權的任何地區法院在衡平法上進行審理;根據衡平法院的程序和原則,在任何此類案件中,受到損害的任何一方提交衡平法草案後,哪些法院有權根據上述法院認為合理的條款和條件,授予禁令,以防止任何發明人在美國任何法律下享有的權利被侵犯……”。參見SEC 17 of Patent Act of 1836, Ch. 357, 5 Stat. 117 (4 July 1836)。

⁴ 參見 *eBay*, 126 S. Ct. at 1841 (Roberts, C.J., concurring); also Herbert F. Schwartz, *Injunctive Relief in Patent Infringement Suits*, 112 U. PA. L. REV. 1025, 1041-42 (1964)。

⁵ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 423-26 (1908).

⁶ 參見 Herbert F. Schwartz, *Injunctive Relief in Patent Infringement Suits*, 112 U. PA. L. REV. 1025, 1041-42 (1964)。

⁷ *Roche Prod., Inc. v. Bolar Pharm. Co.*, 733 F.2d 858, 866-67 (Fed. Cir. 1984).

⁸ 35 U.S.C. § 283.

⁹ 參見例如, Douglas Laycock, *Modern American Remedies* (4th ed. 2010), at 426; Mark P. Gergen, John M. Golden & Henry E. Smith,

The Supreme Court's Accidental Revolution? The Test for Permanent Injunctions, 112 COLUM. L. REV. 203 (2012), at 207; Doug Rendleman, *The Trial Judge's Equitable Discretion Following eBay v. MercExchange*, 27 REV. LITIG. 63 (2007), at 76 n.71.

¹⁰ *Amoco Prod. Co. v. Village of Gambell*, 480 U.S. 531 (1987), at 542.

¹¹ *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305 (1982), at 311-13.

¹² Douglas Laycock, *Modern American Remedies* (4th ed. 2010), at 427.

¹³ *Smith Int'l, Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1577 (Fed. Cir. 1983); *KSM Fastening Systems, Inc. v. H.A. Jones Co.*, 776 F.2d 1522.

¹⁴ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1547 (Fed. Cir. 1995).

¹⁵ Lily Lim & Sarah E. Craven, *Injunctions Enjoined; Remedies Restructured*, 25 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 787, 798 (2009).

¹⁶ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S. 405, 428 (1908).

¹⁷ *Connell v. Sears, Roebuck & Co.*, 722 F.2d 1542, 1548 (Fed. Cir. 1983).

¹⁸ *City of Milwaukee v. Activated Sludge, Inc.*, 69 F.2d 577, 593 (7th Cir. 1934).

¹⁹ 852 F. Supp. 813 (D. Minn. 1994).

²⁰ *Id.*, aff'd mem., 60 F.3d 839 (Fed. Cir. 1995).

²¹ *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003).

²² *MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc.*, 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003), at 714-715.

²³ *MercExchange, L.L.C. v. eBay Inc.*, 401 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2005).

²⁴重審後,地區法院根據MercExchange和eBay試圖就涉案專利達成許可的歷史,得出了MercExchange的目的是為了獲得較高許可費而非禁止eBay實施其專利的結論,再次駁回了MercExchange的禁令請求,裁定3000萬美元的賠償對其構成足夠的救濟。參見Mylene Mangalindan, *WSJ Dec 13 2007 B4*, “eBay is Ordered to Pay \$30 Million in Patent Rift”。2008年,MercExchange和eBay達成協議,握手言和, <https://www.reuters.com/article/eBay-mercexchange-idUSN2859428420080229>,最後訪問於2022年3月22日。

²⁵ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

²⁶例如在 *Acumed v. Stryker Corp.*, 483 F.3d 800 (Fed. Cir. 2007)一案中,聯邦巡迴上訴法院明確指出其將地區法院判決發回重審的理由之一是:“在對原告提出永久禁令的動議作出裁決時,地區法院適用‘[專利案件中]的一般規則,即一旦判定侵權和有效性……除非有一些特殊情況可以拒絕禁令救濟’,最高法院已在 *eBay v. MercExchange* 案中取消了該一般規則,明確表明傳統的禁令四因素測試適用於專利案件”。

²⁷ Steve Seidenberg, Stating the Obvious, A.B.A. J., Oct. 2006, at 15.

²⁸ Joseph N. Hosteny, Litigators Corner Hysteria Lane, INTELL. PROP. TODAY, July 2006, at 28, 28-29.

²⁹ Steve Seidenberg, Tougher Road Ahead for Patent Holders, A.B.A. J. E - REP. May 19, 2006, <http://www.aba.net/org/journal/ereport/my19ebay>.

³⁰ *z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp. 2d 437, 444 (E.D. Tex. 2006).

³¹ *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*, No. 1:05-CV-264, 2006 WL 2709206, at *1 (E.D. Tex. Sept. 1, 2006).

³² *Monsanto Co. v. Scruggs*, 459 F.3d 1328 (Fed. Cir. 2006).

³³ *Int'l Rectifier Corp. v. IXYS Corp.*, 188 F. App'x (Fed. Cir. 2006).

³⁴ *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, Nos. 2006 - 1610, 2006 - 1631, 2007 WL 3024994 (Fed. Cir. Oct. 18, 2007).

³⁵ The Supreme Court, 2005 Term - Leading Cases, 120 HARV. L. REV. 125, 337; Richard B. Klar, *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.: The Right to Exclude Under US. Patent Law and the Public Interest*, 88 J.PAT. & TRADEMARK OFF. Soc'Y 852, 853.

³⁶ *z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp. 2d 437, 444 (E.D. Tex. 2006).

³⁷ *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, Nos. 2006 - 1610, 2006 - 1631, 2007 WL 3024994 (Fed. Cir. Oct. 18, 2007).

³⁸ 646 F.3d 869.

³⁹ Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and the Public Interest, 98 CORNELL L. REV. 1, 8 (2012).

⁴⁰ FED. TRADE COMM'N, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGNING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION 220 n.21 (2011), at 256.

⁴¹ Colleen V. Chien & Mark A. Lemley, Patent Holdup, the ITC, and

the Public Interest, 98 CORNELL L. REV. 1, 10 (2012).

⁴² Ryan T. Holte & Christopher B. Seaman, PATENT INJUNCTIONS ON APPEAL, 92 Wash. L. Rev. 145, 202 (2017).

⁴³ *i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.*, 598 F. 3d 831 (Fed. Cir. 2010).

⁴⁴ *Acumed v. Stryker*, 525 F.3d 1319.

⁴⁵ *ActiveVideo Networks, Inc. v. Verizon Communications, Inc.*, Nos. 2011-1538, -1567, 2012-1129, -1201 (Fed. Cir. Aug. 24, 2012).

⁴⁶ *Celgard, LLC v. LG Chem, Ltd.*, 624 F. App'x 748.

⁴⁷ Andrew Beckerman - Rodau, The Aftermath of *eBay v. MercExchange*, 126 S. Ct. 1837 (2006); Jeremy Mulder, The Aftermath of *eBay*: Predicting When District Courts Will Grant Permanent Injunctions in Patent Cases, 22 BERKELEY TECH. L.J. 67 (2007).

⁴⁸ Ryan Davis, Patent Injunctions Drop Sharply In 2018, <https://www.law360.com/articles/1121976/patent-injunctions-drop-sharply-in-2018>.

⁴⁹ *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356.

⁵⁰ *z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp.*, 434 F. Supp. 2d 437, 440 (E.D. Tex. 2006).

⁵¹ *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, No. 2:04-CV-21 1-DF, 2006 WL 2385139, at *3-4 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006), aff'd in part, rev'd in part on other grounds, Nos. 2006 - 1610, 2006 - 1631, 2007 WL 3024994 (Fed. Cir. Oct. 18, 2007).

⁵² No. CIV-04-1693, 2006 WL 2128851 (W.D. Okla. July 27, 2006).

⁵³ *Acumed v. Stryker*, 525 F.3d 1319, *i4i Ltd. Partnership v. Microsoft Corp.*, 598 F. 3d 831 (Fed. Cir. 2010).

⁵⁴ *ROBERT BOSCH LLC v. PYLON MANUFACTURING CORP.*, 659 F.3d 1142 (2011).

⁵⁵ *ARIA DIAGNOSTICS, INC. v. SEQUENOM, INC.*, 726 F.3d 1296 (2013).

⁵⁶ 同註53。

⁵⁷ *DOUGLAS DYNAMICS, LLC v. BUYERS PRODUCTS COMPANY*, 717 F.3d 1336 (2013); *Acumed v. Stryker*, 525 F.3d 1319.

⁵⁸ *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, 809 F.3d 633 (Fed. Cir. 2015).

⁵⁹ *Paice LLC v. Toyota Motor Corp.*, F. Supp. 2d 620.

⁶⁰ *Celgard, LLC v. LG Chem, Ltd.*, 624 F. App'x 748.

⁶¹ *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.*, 126 S. Ct. 1837, 1841-42 (2006) (Roberts, CJ., concurring).

⁶² See *Paice L.L.C. v. Toyota Motor Corp.*, No. 2:04-CV-211-DF, 2006 WL 2385139, at *6 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006); *Black Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.*, No. 04 C 7955, 2006 WL 3446144, at *5 (N. D. Ill. Nov. 29, 2006); *Wald v. Mudhopper Oilfield Services, Inc.*, No. CIV-04-1693-C, 2006 WL 2128851, at *5 (W.D. Okla. July 27, 2006).

⁶³ Patent Reform Act of 2005, H.R. 2795, 109th Cong. § 7 (2005) (proposing an amendment to the patent laws that would decrease the availability of injunctive relief); *Dan L. Burk & Mark A. Lemley*, Policy Le-

vers in Patent Law, 89 VA. L. REV. 1575, 1665 – 68 (2003) (describing circumstances in which injunctive relief for patent infringement would be inappropriate).

⁶⁴ Laurence H. Pretty, Patent Preliminary Injunctions, 875 PLI/PAT 175, 177 (2006).

⁶⁵ Paul M. Mersino, Patents, Trolls, and Personal Property: Will eBay Auction away a Patent Holder's Right to Exclude?, 6 AVE MARIA L. REV. 307, 311 (2007).