

# 論專利侵權之懲罰性損害賠償(上)

胡冠廷<sup>1</sup>、許郁莉<sup>2</sup>、黃富源<sup>3</sup>、歐師維<sup>4</sup>、鄭清仁<sup>5</sup>、羅偉仁<sup>6</sup>

## 摘要

我國將英美法中的懲罰性賠償制度導入於現行專利法第八十五條第三項，其目的在於懲罰侵權行為人，嚇阻侵害行為再度發生。然而，我國之法律係繼受大陸法系制度，一般採民事與刑事責任分離之公民法二元制。我國民法有關損害賠償的條文採用損害填補原則，亦即填補被害人所受之損害與所失之利益，此與專利法上具有「準刑事罰」性質之懲罰性賠償制度顯然有所扞格。因此，於尚待立法院審議的專利法修正草案中，經濟部智慧財產局已刪除懲罰性賠償制度。

本文將針對專利侵權之懲罰性賠償制度進行探討。除了介紹我國有關專利侵權之懲罰性賠償之規定與判斷原則以外，亦同時說明美國之立法例，並比較兩者在專利侵權之懲罰性賠償制度上之差異，其中另輔以我國法院的相關判決，以及法官如何根據故意侵權的情況以酌定懲罰性賠償的倍數；最後則提出對於專利侵權之懲罰性賠償制度的修法建議，以及承審法官在判決專利侵權之懲罰性賠償時所應考慮的因素。

## 壹、前言

在英美法系之侵權法中，「懲罰性賠償」為普通法上特有之制度，其旨在彌補刑事制裁之不足，而非為填補損害。反之，在大陸法系之侵權法中，由於遵循「私法對應補償、公法對應懲罰」之傳統思路（公民法二元制），遂以補償受害人的實際損失為侵權責任的基本原則，是故在侵權法中並未導入懲罰性賠償。

1 中山大學化學系學士、清華大學生物醫學研究所碩士、交通大學科技法律研究所碩士班，現任友達光電智權法務部經理、專利師。

2 清華大學化工系學士、碩士、博士，現任東大國際專利商標事務所工程部主任、專利師。

3 台灣大學電信所博士班，現任將群智權事務所專利師。

4 陽明大學生命科學系學士、政治大學智慧財產研究所碩士，現任宇智顧問股份有限公司專案經理、宇邦智權事務所專利師。

5 台灣大學電機系學士、台灣大學光電研究所碩士、專利師。

6 中正大學機械工程研究所碩士，現任瀚宇彩晶智權部技術副理、專利師。

因我國法律係繼受大陸法系制度，故懲罰性賠償制度並非我國之立法原則，但某些特別法中卻移植了英美法系之懲罰性賠償制度，現行專利法即為一例（參照專利法第八十五條第三項<sup>7</sup>）。專利侵權之除罪化，即等於宣告有關專利侵害之案件須回歸民事訴訟途徑。就專利侵害案件最常出現之請求損害賠償案件而言<sup>8</sup>，傳統損害賠償之方法係以回復原狀為原則、金錢賠償為例外，然專利權非為有體物，於受侵害時並無法直接由外觀上認知到有形之減損，談何回復原狀？即使得以回復原狀，亦有加諸於專利侵權人之責任過於寬鬆之虞，如此定難以達到嚇阻及維持社會秩序之效果。若以懲罰性賠償作為專利侵權除罪化後之衡平措施，似不失為一解決問題之方法。

然另一方面，民法上損害賠償之範圍係以填補被害人所受損害及所失利益為限，此顯然與上述專利法第八十五條第三項之懲罰性賠償制度所具有之「準刑事罰」的性質格格不入。有學者甚至認為此懲罰性賠償制度與現行法體系產生齟齬，如同「法制史上蜥蜴的復活」<sup>9</sup>。因此，智慧財產局在已送至立法院審議的專利法修正草案中，遂將懲罰性賠償制度移除。

現行專利法已經將專利案件之糾紛除罪化，且對專利權人來說，要舉證侵權人對其所生損害，並進入訴訟以求填補損害，已是相當困難<sup>10</sup>；再加上目前專利訴訟案件的審判速度，依然無法即時地給予受侵害的專利權人相當的公平與正義。因此，極可能導致侵權人寧可鋌而走險從事違法的侵權行為，也不願意尋求專利權人之授權。此時，若逕將專利法中有關懲罰性賠償制度移除，無異更助長侵權行為之歪風，而導致企業減少投資及研發的動力與誘因，如此豈不與專利法第一條所述「保護、鼓勵、利用發明與創作，以促進產業發展」之意旨相違背？

本文將針對專利侵權之懲罰性賠償制度進行探討。首先說明懲罰性賠償制度的源起、目的及功能。其次，將介紹我國與專利侵權之懲罰性賠償相關之規定與判斷原則，並以我國法院的判決為例，以瞭解法官在判斷侵權者是否有故意要素時之原則，以及法官如何酌定懲罰性賠償金額的倍數。而由於美國為全球公認之專利侵權訴訟之「一級戰區」，國人亦有極高比例選擇美國作為一訴訟地，故本文接著就相同議題而以美國為對象進行探討，並比較我國與美國在此制度上之差異。最後，則論述承審法官在判決專利侵權之懲罰性賠償金額時所應考量的因素，並提出有關專利侵權之懲罰性賠償制度的修法建議。

7 專利法第85條第3項規定：「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。」

8 廣義之專利侵害民事訴訟紛爭型可分為：損害賠償案件、排除侵害案件、防止侵害案件、以及請求銷毀侵害物品之訴，再加上事前的救濟措施，尚須包括專利侵害案件之假扣押、假處分等保全案件。

9 王澤鑑，損害賠償法之目的：損害賠償、損害預防、懲罰制裁，月旦法學雜誌，第123期，頁219，94年8月。

10 熊誦梅法官，98年度第六次智慧財產案例評析座談會議。

## 貳、懲罰性賠償制度的源起與目的

### 一、歷史源起

懲罰性賠償制度的濫觴主要與英美法的發展歷史及陪審團制度有關。在英國普通法發展的初期，陪審團扮演調查與審判的角色，法官對於損害賠償數額並無明確的衡量標準，因此，對於無法以金錢計算傷害之非具體傷害，例如精神痛苦與情緒受挫，由於不易具體提出受損害的金額，受害者通常無法獲得相當之金錢補償。有鑑於此，英國法逐漸發展出懲罰性賠償制度，嘗試填補無法以金錢計算之損害。簡言之，懲罰性賠償為給付被害人超過其財產損害範圍的一種金錢賠償。

最早期的懲罰性賠償制度可見於聖經的出埃及記第二十二章第一節<sup>11</sup>，其中對於竊盜行為規定了相當倍數的懲罰性賠償，冀能對日後類似的竊盜行為起嚇阻作用。此外，於英國1763年的Wilkes v. Wood<sup>12</sup>一案中，Wilkes因為創辦雜誌批評英王的腐敗與政府的無能，而遭到英王不當的搜索與逮捕。Wilkes於釋放後，遂控告英王非法侵入私宅，陪審團在本案中判決被告須賠償1000元英鎊，被告則因不服過大之賠償金額而提起上訴，但法官仍認為：「陪審團有權判決比損害額更高的賠償金額。損害賠償制度不僅在於滿足被害人，且須懲罰該罪刑，嚇阻未來類似程序發生，並彰顯陪審團對該行為本身的厭惡。」

懲罰性賠償制度發展至今，已有相當悠久的歷史，且我國也將懲罰性賠償制度之精神納入所訂立的健康食品管理法、消費者保護法、著作權法、證券交易法、公平交易法、營業秘密保護法與專利法<sup>13</sup>中，以嚇阻與懲罰行為人故意之不法行為。

### 二、懲罰性賠償之目的

在補償實質賠償金額所無法填補的損害之外，懲罰性賠償更有嚇阻他人未來為類似不法行為之作用。在美國侵權行為法<sup>14</sup>中，懲罰性賠償為用以懲罰被告主觀上「惡意」、「輕率」、「極端無理」或「魯莽棄置他人權利」而侵害他人權利時所採用的「準刑事罰」，此種「準刑事罰」為介於民法與刑法之間的懲罰制度。

懲罰性賠償金並非用來繳入國庫，而是交付給被侵權人，因此，懲罰性賠償制度不啻鼓勵著民眾扮演「檢察官」的角色，一來可節省政府建立檢察體系的經費，二來可藉由此種私人執

11 出埃及記22:1：「人若偷牛、或羊，無論是宰了，還是賣了，他就要以五牛賠一牛，四羊賠一羊。」

12 參見Braslow, *supra* note 4, at 325-344。

13 參照健康食品管理法第29條第1項、消費者保護法第51條、著作權法第88條第3項、證券交易法第157條之1第2項、公平交易法第32條第1項、營業秘密保護法第13條第2項與專利法第85條第3項。

14 Restatement (Second) of Torts §908(1977)

行法律與提出訴訟的方式，達成國家維持公共秩序、社會治安與公平交易之目的。

### 三、懲罰性賠償之功能

懲罰性賠償既屬於一種「準刑事罰」，其具有一般刑事罰之應報、預防目的之內涵自不待言；此外，如上所述，懲罰性賠償亦具有懲罰、嚇阻、報復、私人執行法律及補償受害人無法以其他方式填補之損失等功能。茲進一步說明如下。

(1)懲罰：一般而言，立法者在訂立不法行為的懲罰制度時，可能會考慮將其單獨科以刑事處罰或是負民事賠償責任。然而，考量侵權行為之本質，在許多情況下，無論交由刑事處罰或者民事賠償，皆可能發生範圍及效果不適當的問題<sup>15</sup>。此時，懲罰性賠償無疑為一「解套」良方。使侵權行為人負擔高出其所預估之賠償金額，處罰因其邪惡動機、魯莽棄置他人權利於不顧之極端無理行為，將可使一般民眾願意採司法救濟以制裁不法行為人之侵權行為，維持社會秩序。專利權人可以透過懲罰性賠償制度向故意侵權人求償大於實際所受損害的金額，以藉此懲罰故意侵權人。

(2)嚇阻：法院以懲罰性賠償金之判決，課予加害人超過受害人實際上所受之損害額度的賠償責任，除了可以防止加害人持續再為其不法侵權行為之外，更可以設立典範，以供後人引為殷鑑，達到「殺雞儆猴」之效果。因專利侵權到真正判決賠償曠日費時，期間存在太多變數，若潛在侵權人預期侵權造成的後果最多不過是賠償相應損失，無異於催化其鋌而走險之動機。而懲罰性賠償升高了故意侵權的機會成本，在一定程度上可有效嚇阻潛在侵權人的侵權行為，維護社會秩序與公平正義。

(3)報復：報復主義源於刑事罰的制裁，在民事法中表現為懲罰性賠償金；報復主義的功能在於懲罰不法行為的惡性程度。基於報復性目的，懲罰程度必須反應加害人與被害人因不法行為所造成的不平等，亦即處罰與犯刑輕重必須符合比例原則。報復主義一方面反映了社會整體對於惡意不法行為的反對與非難，另一方面也宣洩了憤慨的群眾情緒。對於專利權人而言，一個專利權的產生需要專利權人付出相當的心力、勞力與時間才能夠獲得，故意侵權之行為，無非是踐踏專利權人過五關斬六將的心血結晶。懲罰性賠償制度的設計，不僅可撫慰專利權人因侵權而產生的負面情緒，亦可預防權利人自行報復。

(4)私人執行法律：懲罰性賠償金為對於侵權人所科予之「私人罰金」，最終係作為權利人之財產所得，而非落入國庫。因此，可鼓勵權利人扮演「檢察官」的角色，進而對侵權者提

15 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第118期，2005年3月，頁110。

起訴訟，制裁故意侵權人，以維持市場的公平競爭與交易，並強化執法機制。

(5)補償受害人無法以其他方式填補的損失：懲罰性賠償制度可以使受害人獲得慰撫金之外的損害賠償，且特別是在無法具體計算之實質損害，如律師費、訴訟所產生的精神耗損或其他相關的訴訟費用。在通常情況下，權利人實際所損失者大於一般損害賠償所能獲得之賠償金，專利權人恰可透過懲罰性賠償制度，向故意侵權人要求大於實際可計算之損害額的賠償金，以藉此填補專利權人無法以其他方式填補的損失。

#### 四、小結

我國現行專利法已經除罪化，因而使得部份專利侵權人存在僥倖的心態，在計算所獲取之不法利益大於投機機會成本之有利可圖情況下，明目張膽的挑戰專利法之執法空間。因此，加入懲罰性賠償制度於除罪化之專利法中，不僅可藉此懲罰與報復故意侵權的不法行為人，嚇阻有同樣犯罪意圖的行為人從事類似的侵權行為<sup>16</sup>，亦使權利人願意提起訴訟以執行法律功能，導正市場秩序並維護公平正義。遵此，懲罰性賠償應有其存在之必要。

### 參、我國專利法有關懲罰性賠償制度之規定與判斷原則

#### 一、專利法第八十五條第三項之規定

我國現行專利法關於懲罰性賠償金之規定，係源於立院修法當時考量到廢除專利法刑事責任（除罪化）後，專利權人與侵權人間之權利義務調和及如何以民事救濟來彌補刑事救濟之功能等因素，而參酌美國專利法第二百八十四條<sup>17</sup>加重賠償金額之規定，考慮對故意侵害專利權者額外課予懲罰性之賠償金，以期達到嚇阻及懲罰故意侵權行為之目的。目前我國有關專利侵權之損害賠償的條文主要規定於專利法第八十五條，其第一項規定計算損害賠償金額的方式<sup>18</sup>，第二項規定專利權人業務上信譽之損害賠償請求權<sup>19</sup>，第三項則規定懲罰性賠償。

根據專利法第八十五條第三項之規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過損害額之三倍。因懲罰性賠償金的數額是由法院斟酌判斷，故有學者將此種懲罰性賠償制度稱為專利損害賠償計價的酌定說。換言之，只要侵權人有故意的行為，權利人可以要求法院審酌情節，判予懲罰性賠償金，但最高倍數僅可為損害額的三倍。至於美國專利法關於懲罰性賠償之規定及其與我國相關規定之間的差異，則於後討論之。

16 事實上，我國專利法加入懲罰性賠償制度的另一個原因為來自於國際的壓力，例如我國為美國301條款的觀察名單，基於國際壓力的逼迫下，我國才將懲罰性賠償制度納入專利法中。

17 美國專利法第284條，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…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。

18 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。」

19 專利法第85條第2項：「除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」

## 二、懲罰性賠償之構成要件

我國現行專利法已經除罪化，因此具有「準刑事罰」性質的懲罰性賠償便帶有非難侵權行為人之惡性不法之意味。觀察我國關於專利侵權之懲罰性賠償的判決，不僅從保守趨向大膽，判斷原則亦自無規則可循而演變成脈絡清晰。以下，本文將輔以判決來說明專利法第八十五條第三項中有關懲罰性賠償之各構成要件。

(1)侵權行為：專利侵權行為的司法救濟方式規定於專利法第八十四條<sup>20</sup>。只要專利侵權行為無專利法第五十七條<sup>21</sup>與第五十八條<sup>22</sup>免責的事由，則不論侵權人是否有故意或過失，皆構成侵權行為。但是，關於專利權人之損害賠償請求權，實務操作與法院見解則援用民法第一百八十四條<sup>23</sup>之規定，認必須基於侵權人故意或過失不法侵害專利權人之權利才得以請求（見最高法院民事判決93年度台上字第2292號）。而根據民事損害賠償原則，如經認定行為人有故意、過失，侵權責任即告成立，應負損害賠償責任，至於其責任範圍，係以「填補損害」為原則，並不因為故意或過失而有不同。若侵權人並非故意或過失而侵害專利權人的專利權時，則專利權人僅能根據專利法第八十四條第一項請求排除其侵害，以及根據專利法第八十四條第三項對侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，請求銷毀或為必要之處置；亦即，專利權人對於並非故意或過失的侵權人並無損害賠償請求權。然，在最高法院民事裁定94年度台上字第1340號判決中，最高法院認為，依據專利法第56條規定，專利於刊登專利公報後，即生「公示」效果，因此，被控侵權人未經專利權人同意即製造、銷售或使用專利權之產品，應推定為過失<sup>24</sup>。另外，專利法第七十九條，則直接規定「未附加標示者，不得損害賠償，但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物體者，不在此限」；換言之，專利權人若能於專利物體或其包裝進行專利號碼標示或能證明有第七十九條但書之情況，即達請求損害賠償之門檻。

(2)侵權人係為故意：誠如上述，我國對侵權人的損害賠償是採用故意或過失責任，亦即，專利權人僅能對故意或過失的侵權人提出損害賠償請求。然而，在我國專利法第八十五條第三項則規定懲罰性損害賠償請求權必須基於侵權人故意的情況下，專利權人才能據此請求。

20 專利法第84條，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。專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷毀或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

21 專利法第57條，發明專利權之效力，不及於下列各款情事：一、為研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者。二、申請前已在國內使用，或已完成必須之準備者。但在申請前六個月內，於專利申請人處得知其製造方法，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。三、申請前已存在國內之物品。四、僅由國境經過之交通工具或其裝置。五、非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前以善意在國內使用或已完成必須之準備者。六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物體販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。前項第二款及第五款之使用人，限於在其原有事業內繼續利用；第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。第一項第五款之被授權人，因該專利權經舉發而撤銷之後，仍實施時，於收到專利權人書面通知之日起，應支付專利權人合理之權利金。

22 專利法第58條，混合二種以上醫藥品而製造之醫藥品或方法，其專利權效力不及於醫師之處方或依處方調劑之醫藥品。

23 民法第184條，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。

24 被侵權人可以提出反證，推翻其為過失的推定。

此處的「故意」，目前大陸法系國家的通說是採用刑法中的「故意作為」，而刑法中的故意，則是包括「直接故意」與「間接故意」兩種情況。直接故意規範於刑法第十三條第一項：「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者，為故意。」間接故意規範於同條第二項：「行為人對於構成犯罪事實預見其發生，而發生並不違背本意者，以故意論。」直接故意採希望主義<sup>25</sup>，而間接故意較不強調決意要素的存在，僅預見其可能發生而順其自然即告成立。另外，相較於我國以「故意」原則作為是否給予懲罰性賠償之判斷前提，美國實務上則採「惡意」原則，儘管美國專利法並未具體規定法官在何種情況下可判賠懲罰性賠償。至於美國專利實務上「惡意」之構成要件，則同樣討論於後。

揆諸我國專利法修法過程，引入懲罰性損害賠償在某種程度上係為代替原有之專利侵害刑事責任。專利侵害罪原本既以故意為構成要件，故肩負代替角色之懲罰性損害賠償自然亦應以故意為構成要件。此外，根據我國最高法院七十六年台上字第二七二四號民事判決之闡釋，所謂侵權行為之故意，乃指「行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生或預見其發生，而其發生並不違背本意而言」，因此，可知，我國法院對於專利上有關故意侵權的故意之解釋，係採用刑法中的「故意作為」。在我國學說及實務上對於「故意」之解釋與刑法第十三條的文義相當，認為『故意』包含「知」（認知要素）及「欲」（決意要素），即行為人在行為時必須對於構成犯罪事實有所「認識」，並且「希望其發生」或「發生並不違背其本意」，始能認定行為人故意<sup>26</sup>。以下將說明此兩要素。

(a) 認知要素：刑法第十三條第一項規定「對於構成犯罪之事實，明知．．」或第2項規定「對於構成犯罪之事實，預見．．」，「預見」雖不是明知，但是一種或然的認知，因此「明知」包含於「預見」中。有學者認為「明知」及「預見」之意思代表「認識」，即行為人對於構成犯罪事實有所認識。更精確的說，行為人主觀上對於客觀不法構成要件之一切客觀行為情狀全部有所認識，始具備故意之認知要素。又刑法第十三條規定係指認識構成犯罪之事實，並非認識處罰效果或法律規定，且對於該客觀事實係屬刑法哪一條款規定處罰之行為，並無認識之必要。例如，潛在侵權者藉由專利品上之標示，對於侵權犯罪行為之實現可能性應已存在可預測性，此一行為可視為「預見」。又例如，專利權人發函警告侵權人，告知其侵權之具體事實等行為發生時，潛在侵權者對於侵權行為應有一定程度的認識，此一類型即可視為「明知」。然而，就目前的學說或實務上的判定而言，並未清楚區分專利案件之「預見」與「明知」<sup>27</sup>。簡言之，我國對於「故意」的簡要初步判斷原則為－在對某專利有所「認識（明知）」或有「認識的可能性（預見）」後，仍進行侵權的行為。

(b) 決意要素：刑法規定決意的要素包括兩種情形，一為刑法第十三條第一項「有意使其發生」，另一為同條第二項「發生並不違背其本意」。行為人對於客觀構成犯罪事實有所認識

25 請參照，林山田，刑法通論，自版，2003年11月2版，第231-234頁。

26 請參照，張麗卿教授，刑法總則-主觀之構成要件，第146-148頁。

27 趙彌嘉，專利侵害懲罰性賠償之主觀要件，碩士論文，民國98年。

之後，並進而具有實現客觀構成犯罪事實之決意，始具故意的決意要素（對照刑法第十三條第一項）。行為人對於特定結果之發生，雖無強烈之企圖，但卻具有同意該特定結果發生之意欲；縱行為人可以不為該特定行為，而避免該特定結果之發生，但行為人並未放棄該特定行為，終使其發生預見之特定結果（對照刑法第十三條第二項）。

簡言之，侵權人對於客觀的構成侵權事實有所認識之後，並進一步具有實現客觀構成侵權事實的決心或放任其發生，如此則具備了故意的決意要素。以專利而言，當潛在侵權者對某一專利有所認識後，例如收到警告函或者看見專利產品的專利標示，雖然預見其可能造成專利權人的損害，仍持續進行侵權活動；或者並未信賴律師之專業法律意見，作成非侵權鑑定報告或提起專利無效之舉發案，而繼續為侵權行為，則應已構成此一決意要素。另外，在我國的專利侵害鑑定要點第三章第三節中亦建議，由於故意或過失涉及行為人之主觀意識，極不易舉證，若專利權人曾作成請求排除侵害之書面通知送達疑似侵權人，將有助於法院判斷後者是否成立故意或過失。以下，將列舉數個法院判決為故意侵權之態樣。

#### A. 專利權人所為之通知

參照台中地院九十五年度智字第五十一號民事判決。於該案件中，原告於對被告聲請保全證據及提起本件訴訟前，未曾向被告為專利侵害之警告，且未證明被告於保全證據後仍有製造侵害專利權物品之事實，故法院認為，原告主張被告係故意侵害其專利權，缺乏依據。由該判決可知，證明侵權人為故意侵權之舉證責任屬於專利權人，因此被侵害權利的專利權人必須提出證據證明侵權人有認知與決意侵權的要素。

參照智慧財產法院九十七年度民專易字第四號判決。法院認為上訴人以電話聯繫告知被上訴人侵害專利一事，等同於使被上訴人得知其侵害專利權，且被上訴人於被告告知後又繼續製造與販賣該專利物品，因此法院認為被上訴人故意侵權。

台灣高等法院台中分院九十四年度智字二十號民事判決認定：「本件上訴人於九十三年十一月四日即以臺中逢甲郵局第八四八號存證信函告知被上訴人有侵害系爭專利情形，被上訴人亦自承確有收受上開存證信函在卷，則以被上訴人係長期從事眼鏡製作研發者，在收到上開存證信函後，應可輕易查明上訴人之專利內容而避免有所侵害，竟於九十四年四月間製作證人陳佩甄所訂製之眼鏡時侵害到上訴人之專利權，應認被上訴人係故意侵害行為。」。由上述案件可知，專利權人寄發警告函給侵權人後，若侵權人依然持續侵權行為，則專利權人有理由主張該侵權行為係屬故意。至於警告函之記載內容，除主張某專利內容外，至少尚應敘明專利係遭何種產品或行為侵害，如有必要，亦可能需附上相關鑑定報告（參照智慧財產法院九十七年度民專訴字第三號民事判決）。

另外，參照智慧財產法院九十七年度民專上易第四號判決。該判決指出被告公司自收到該



律師函已知原告為系爭專利權人，其後仍為侵權行為，依專利法第七十九條但書規定，被告不能以原告未在克潮靈除濕劑系列商品上標示系爭新型專利號數為免責，被告公司之侵害行為係屬故意。換言之，被告在明知的情況下，並不能夠以專利商品未標示專利證書號為免責或非屬故意侵權之理由抗辯。

### **B. 侵權人曾取得專利權人之授權**

臺灣高等法院臺中分院九十三年度智上字第十二號民事判決即認：「兩造於八十五年十月十八日簽訂系爭契約，由上訴人授權精元公司及精模公司製造、販賣與使用系爭專利，足見精元公司就系爭專利，知悉甚深。然精元公司自85年11月起未給付上訴人權利金分文，以致上訴人解除授權契約。而精元公司於民、刑訴訟過程中陸續提出之專利舉發案，均經最高行政法院駁回確定或主管機關審定舉發不成立在案，既如前述，是精元公司明知無使用系爭專利之權利，其侵害行為係屬故意甚明。」由上開案件可知，若專利權人可以證明侵權人曾經接觸或認知系爭專利內容，將成為法院在認定侵權人是否具備侵權故意時之重要參考。此外，本文認為，除了證明侵權人曾經接觸或認知專利內容以外，若能進一步證明侵權人的侵權產品或者侵權行為與專利權人的專利內容之間的關係，勢必可為法院認定侵權人具備侵權故意的主觀要素提供強力佐證<sup>28</sup>。

### **C. 侵權人為專利權人之競爭同業、侵權人亦曾申請同領域之專利**

參照智慧財產法院九十七年度民專訴字第二十二號判決。法院認被告自承從事曬衣架研發多年，申請取得多件新型專利，則其對於已公告在前之原告系爭專利之存在應甚為了然，竟仍製造販售系爭曬衣架而侵害原告系爭專利，經原告委任律師發函制止仍續予販售，自有侵害原告系爭專利之故意。

### **D. 侵害人曾任職於專利權人所屬事業**

參照智慧財產法院九十七年度民專上字第七號判決。法院認被告明知而故意不法侵害原告公司之系爭專利權，且被告負責人原為原告公司員工，有勞工保險卡一份附卷可稽，離職後故意侵害原僱用人之專利權，於職業倫理自有違背，爰依規定，另酌定損害額一點五倍之懲罰性損害賠償。

### **E. 侵害人曾接觸專利及專利產品**

參照智慧財產法院九十八年度民專訴字第一號判決。法院認被告之侵權產品其文字及製作圖樣均係使用原告系爭專利產品之說明內容，可知被告應有接觸原告系爭專利及以系爭專利所製造之產品，加以被告於其所生產銷售之產品上曾因使用與原告相同類似之商標而經本院判決有罪確定在案，足見其於生產系爭產品時確有侵害原告系爭專利之認知。

---

28 請參照Shatterproof Class Corp. v. Libbey Owens Ford Co., 758F.2d 613,629

## F. 侵權人於接獲專利權人通知後所為之查證或確認

對於侵權人而言，在接收警告函後，或被主張其已接觸或已知悉相關專利內容後，侵權人除了消極地停止侵害之外，侵權人更應該設法透過其他鑑定機構以獲得不侵害結論，或者藉由提起舉發爭執系爭專利之有效性，以避免被主張有侵權之故意。例如，於臺灣板橋地方法院九十六年度智字第十九號民事判決中，法院認為原告曾以存證信函通知被告涉嫌侵害情事後，被告即委託鑑定機關作成不侵權報告，因此認定被告並非故意侵權。

然而，本文對於侵權人以爭執系爭專利之有效性為手段，意欲避免被主張故意侵權之方式仍持保留態度。除非侵權人能夠證明自己確信系爭專利會被撤銷，否則僅以侵權人提起舉發爭執系爭專利之有效性為據，便逕認侵權人並無侵權之故意，似稍嫌寬鬆，侵權人極易藉此而巧妙地避開故意之構成要件。例如臺北地方法院九十五年度智字第一二六號民事判決與士林地方法院九十四年度智字第二十號民事判決，兩者皆僅論述因系爭專利權有被侵權人舉發在案，而據以認定侵權人並非故意侵權。本文認為，法院應進一步查證侵權人確信系爭專利會被撤銷的證據（例如侵權人可提出具公信力之鑑定報告），且判決書中亦應詳細記載侵權人並非故意侵權之理由，而不應僅以舉發案件仍於訴訟繫屬中或僅說明被告認為系爭專利有可能被撤銷為理由，認定侵權人並非故意侵權。

總結上述之各判決可知，於判斷專利侵害是否屬故意時，只要行為人明知或預見其可能侵害專利權，卻未加以避免或者放任其侵權行為之發生，我國法院極可能因此認定行為人有故意侵權之意圖。而我國法院對於侵權人已「明知或預見」其可能侵害專利權之認定，除最常見之收受專利權人之書面通知外，亦包含專利權人已為專利標示、侵權人係競爭同業、或曾購買專利產品、曾申請同領域專利、曾任職專利權人所屬企業等情況。

(3)法官認為有賠償數倍損害額之必要：根據專利法第八十五條第三項之規定，唯有在法院認定侵害行為係出於故意時，法律才賦予法院「得」酌定損害額以上之賠償的權利；換言之，懲罰性賠償金之判予並非強制性，而是屬於法院之裁量權。但本文認為，儘管法律賦予法官裁量權，但專利法已經除罪化，因此法官應該作成「無裁量瑕疵」的判決，以保護專利權人。若法院認定侵權人的侵權行為係屬於故意，卻又未判定懲罰性賠償金，應當詳細敘明理由，以昭公信。

(4)請求損害額之倍數：根據專利法第八十五條第三項，懲罰性賠償金之上限為損害額的三倍<sup>29</sup>。至於我國法院依據專利法第八十五條所判賠的金額，究竟為第一項加上第三項之總額<sup>30</sup>，或是第一項的損害金額乘上第三項的倍數所產生之總額，法院在判決上則略見歧異。惟，目前大部分的法官認為係第一項的損害金額乘上第三項的倍數所產生之賠償總額<sup>31</sup>。另

29 本要件源自於美國專利法第284條的規定。

30 請參照智慧財產法院97年度民專上易字第4號判決。

31 熊誦梅法官，於98年度第六次智慧財產案例評析座談會中所發表的意見，請參照第六次智慧財產案例評析座談會議紀錄。

外，本文認為懲罰性賠償的倍數應該有討論的空間，強制性地訂為三倍似乎缺乏彈性，或可考慮以增加上限或下限金額的但書為之，惟此部分並非本文之重點。表一整理我國智慧財產法院成立後，判有懲罰性損害賠償之部分案件資料，目前我國法院判決專利侵權之懲罰性賠償之倍數平均值約為一點七倍。

(5)須由專利權人一併提出請求：懲罰性賠償請求權不為獨立的請求權，須在專利權人所提出的損害賠償請求中一併主張，而有處分權主義之適用<sup>32</sup>。雖然亦有法官認為懲罰性賠償請求權為獨立之請求權<sup>33</sup>，但此並非目前普遍認同之論點。

有關懲罰性賠償之構成要件已介紹如上，其中各構成要件中以判斷侵權人是否屬故意的判決與討論最多。基於我國目前法院的相關判決，本文歸納出有若干可能被判故意侵權的態樣供參考：(i)侵權人自始明知為他人專利，卻仍為仿冒者；(ii)侵權人原不知他人專利，但受通知後仍繼續為仿冒者；(iii)兩造和解、調解或切結後，侵權人復為仿冒者。

表一、判有懲罰性損害賠償之案件（智財法院成立後）<sup>34</sup>

案 號	懲罰性賠償酌定倍數	構成認知要素之原因
97民專訴字第22號	損害額 x 2倍	為競爭同業且曾申請同領域之專利
97民專訴字第66號	損害額 x 1.5倍	原告已於產品上為專利標示
97民專上字第7號	損害額 x 1.5倍	被告係原告公司之離職員工
97民專上易字第4號	加1.8倍損害額	被告已受電話告知及律師函
98民專訴字第1號	損害額 x 2倍	使用原告系爭專利產品之說明內容且商標侵權確定
98民專上字第5號	加0.6倍損害額	曾購買系爭專利產品

### 三、衡量倍數之判斷因素

專利法第八十五條第三項雖賦予法院懲罰性賠償倍數之裁量權，然直至目前為此，法院判決書中所記載關於懲罰性賠償倍數之判決理由多半不夠明確清楚。本文經由分析我國法院的判決<sup>35</sup>，依然可發現衡量懲罰性損害賠償倍數之判斷原則之若干蛛絲馬跡：(i)專利權人受侵害的程度；(ii)侵害人所得的利益；(iii)兩造財力及營業情形；(iv)雙方願意和解之金額。附帶說明

32 臺灣高等法院臺中分院92年度智上字第3號判決中，原告即被害人於一審時起訴主張369萬9298元之損害賠償，原審判決加害人應給付78萬1867元；上訴二審時，被害人另主張懲罰性損害賠償，惟自始至終均未特定請求之數額，二審法院因而駁回此部分之請求，並於判決理由中說明：「上訴人在訴之聲明及陳述中，僅說明『願委由本院依職權酌定允當之故意侵權賠償金』等詞，而未具體聲明請求本院酌定之金額及繳納裁判費用，即經本院一再闡明後，上訴人仍未具體表明此部分請求之金額及繳納裁判費用……，因此，本院認為上訴人此部分之請求，尚屬無據，自屬不能准許，併予敘明。」由此可知，被害人應明確主張「實際損害」之數額以及「懲罰性損害賠償」之數額各為若干，否則縱認實際損害數額少於被害人之請求數額，法院亦不得在被害人請求數額範圍內額外認定懲罰性損害賠償。

33 請參照台中分院93年度智上字第13號判決。

34 資料來源：本研究整理。

35 台中分院88年度上字第213號民事判決、高等法院台南分院86年度重上字第42號民事判決與高雄地院87年度訴字第1433號民事判決。

者，判斷專利權人受侵害的程度，一般須考量侵權人侵權之時間長短以及侵權人於知悉侵權後是否有改善行為或嘗試停止侵權（例如進行專利迴避設計）等因素。

#### 四、小結

目前來說，決定賠償倍數雖有判斷原則，惟判斷原則與賠償倍數之間的比例關係則由法官自由心證，並無一定公式可循。此外，專利侵權之懲罰性損害賠償的構成要件中最重要的是「侵權人為故意」，而判斷侵權人是否為故意，目前法院的見解傾向於判斷侵權人是否有認知與決意要素，與刑法上之操作無異。..(下期待續)

