

論專利侵權之懲罰性損害賠償（下）

胡冠彰¹、許郁莉²、黃富源³、歐師維⁴、鄭洵仁⁵、羅偉仁⁶

肆、美國之立法例與實務見解

一、歷史背景

對專利侵權人課予最高三倍之賠償，在美國法制上已存在超過二百年。早在1793年之美國專利法，便將「三倍損害賠償金」定為賠償之「下限」，其立意乃在避免將賠償金額之決定權全部委諸陪審團，導致專利權人難以獲償之窘境。1800年，美國專利法將「三倍損害賠償金」修正為「必要之損害賠償」，並將其決定權全部納入法院之裁量範圍。1836年，美國專利法再度修法，並將「三倍損害賠償金」改為法院裁量之上限，但並未界定法院在何種情況下應令侵害人負三倍之損害賠償。100年後，美國於1946年修法，並在其條文中明確表示「三倍損害賠償金」，其目的在於抑制該等認為「只要負擔合理權利金」之潛在侵權人逕為侵權行為之囂張舉動。1952年修正後之現行美國專利法第二百八十四條，於「三倍損害賠償金」方面保留1946年之條文，且未提供法院任何關於「三倍損害賠償金」之指導原則。「三倍損害賠償金」之決定與課題，仍全為法院職權⁷。

此外，美國早期進行訴訟時，原、被告兩造必須各自負擔律師費用。從1800年中期開始，議會授與特定案件中，敗訴方需負擔律師費，以防止極端的不公平⁸。1946年的美國專利法第70條規定：「法院在專利案件之判決可以斟酌給予勝訴方合理的律師費」⁹。法條中並未明確交代何種情況下，法院可以斟酌給予勝訴方合理的律師費，而在Rohm & Haas Co. v. Crystal Chemical Co. 一案判決中¹⁰，法院認為敗訴方若被發現有「不正當（unfair）」或「不誠實

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。

7 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律學系碩士論文，2003年5月。

8 趙彌嘉，專利侵害懲罰性賠償之主觀要件-中美比較研究，世新大學法學院碩士論文，2009年7月。

9 35 U.S.C. §70 (1946): The court may in its discretion award reasonable attorney's fees to the prevailing party upon the entry of judgment on any patent case.

（bad faith）」的行為或有類似不正當的意圖而導致錯誤判決時，敗訴方需負擔勝訴方的律師費。

二、美國專利法之規定

現行美國專利法第二百八十四條第二項後段規定：「法院得將所認定或估定之損害賠償額增加至三倍」，但並未說明何種情況下可提高損害賠償額。美國聯邦巡迴上訴法院認定：「當認定被告之侵權是出於「willful（惡意）」時，法律即授權法院提高賠償額，但此並非強制性要求」¹¹。

此外，美國現行專利法第二百八十五條規定：「法院於例外情況下，得判決勝訴方獲得合理的律師費」。其目的有二，一為補償勝訴一方因進行訴訟或防禦訴訟所支出之金錢，二為抑止當事人提起明顯無理由之訴訟。條文中所謂「例外情況」，美國法院已確立若干類型，包括被告之侵權行為係出於「惡意」¹²。

綜上所述，相較於一般侵權行為人，美國專利法對於「惡意」侵權之行為人，會課予較高的賠償責任以示懲罰，包括將損害賠償額增加至三倍以及支付專利權人的律師費，亦即所謂的「懲罰性賠償」。

三、惡意侵權之構成要件

如上所述，美國聯邦巡迴上訴法院裁定「懲罰性賠償」，必須以侵權行為人有「惡意」為前提，惟美國專利法並未提及判斷「惡意」之標準。而根據美國案例法，「惡意」侵權係指侵權行為人「確實知悉（actual notice）」某系爭專利，但卻未盡到「注意義務（duty of care）」¹³，此即為「惡意」侵權之構成要件。

關於「確實知悉」之認定，美國早期法院認為只要行為人有任何機會「得知」專利權或「暴露」於其所可能侵害之專利權存在環境下，即滿足此處之「知悉」¹⁴。例如，專利權人在其產品上所為之「專利標示」，以及專利公報上之專利登載。但後來認為，僅知道專利本身而不知道產品技術與專利有相關，並不構成所謂的「確實知悉」¹⁵。換言之，必須知道專利本身，且知道其與產品涉及之技術相關，才會構成所謂的「確實知悉」。例如，某甲公司收到競爭對手某乙公司所寄發的警告信函，其信函中提及某乙之系爭專利之內容，以及分析某甲公司產品涉及侵權之專利項分析表（claim charts），此時某甲已構成「確實知悉」之要件，而無

10 Rohm & Haas Co. v. Crystal Chemical Co., 736 F.2d 688, 691

11 趙彌嘉，專利侵害懲罰性賠償之主觀要件-中美比較研究，世新大學法學院碩士論文，2009年7月。

12 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律學系碩士論文，2003年5月。

13 Rolls-Royce Ltd V. GTE Valeron Corp., 800 F.2d 1101, 1109 (Fed. Cir. 1986)

14 Jon E. Wright, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution And Analysis, 10 Geo. Mason L. Rev 97, 108-109 (2001)

15 Shatterproof Glass Corp. V. Libbey Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 629

法抗辯僅知道該系爭專利本身，而不知道其與自家產品有關聯性。反之，若某甲公司僅收到某乙公司寄發的警告函，其信函中僅羅列該某乙公司之專利，但並未分析某甲公司之產品，則此時並不能謂某甲公司「確實知悉」羅列在警告函中的某乙公司專利。

關於「注意義務」，美國早期案例法認為當一潛在侵權行為人已「確實知悉」一專利權時，他必須負有確認是否侵權之「積極注意義務（affirmative duty of care）」¹⁶，³⁹，此積極義務尤其要求在開始任何可能侵權行動前，須尋求且獲得來自律師的充分（competent）法律建議¹⁷，例如外部律師的不侵權意見書（Non-infringement Opinion）、專利無效意見書（Invalidity Opinion）或專利不可實施意見書（Un-enforceable Opinion）。如行為人有「正當理由」相信其確實未構成侵權而有從事該項行為之權利，則其主觀上即無「惡意」¹⁸。因此，美國專利實務上，行為人便經常仰賴（rely on）外部律師之法律意見書（legal opinion），以建立「善意（good faith）」而避免「惡意」侵權之可能性。律師法律意見書之取得，若不能在「確實知悉」後短時間內取得，最好先停止潛在侵權活動，否則即使事後取得對自己有利之法律意見書，對於早期的侵權行為可能無法自圓其說。

然而，法律意見書並非可用以避免「惡意」之唯一可行的「積極注意義務」。美國案例法在Knorr-Bremse判決中¹⁹表示，被控侵權行為人之「積極注意義務」，必須視「整體情勢（totality of the circumstances）」加以判斷，包括：(1)蓄意抄襲該發明之證據；(2)侵權行為人是否調查該系爭專利之範圍，且「善意」確信該專利無效或不侵權；(3)侵權行為人在訴訟中之行為；(4)侵權行為人之規模以及財務狀況；(5)系爭案件之相似程度；(6)侵權行為持續時間；(7)侵權行為人之改善行動；(8)是否存在傷害原告之動機；以及(9)是否試圖隱匿侵權行為。

因此，被控侵權行為人取得外部律師的不侵權意見書、專利無效意見書或專利不可施行意見書，僅是「整體情勢」所包含之眾多因子其中一者²⁰。若被控侵權行為人未在確實知悉系爭專利後即時取得律師的法律意見書，或者即使取得律師之法律意見書，但在訴訟過程中因不願意放棄律師-當事人特權（attorney-client privilege），而拒絕揭露已取得的法律意見書，亦無法逕行被推定為未盡到「積極注意義務」；換言之，仍必須視「整體情勢」加以判斷。

然而，被控侵權行為人在「確實知悉」系爭專利後必須盡到「積極注意義務」之見解，於2007年8月20日被美國聯邦巡迴上訴法院以全院法官聯席審理方式，在In re Seagate

16 Milgo Electronics Corp. v. United Business Communications, Inc., 623 F.2d 645, 666 (1980)

17 Underwater Devices Inc., v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380 (Fed Cir. 1983)

18 Herbert F. Schwartz, Patent Law and Practice, 3rd Ed., 197-198 (2001)

19 Knorr-Bremse, 383 F.3d at 1347

20 在Knorr-Bremse判決之前，若侵權人未出示律師意見，則法院推定侵權人的律師意見為負面性的意見，但在Knorr-Bremse判決之後則視為整體考量的其中一個因素，換言之，即使侵權人不出示律師意見，法院也不推定侵權人的律師意見為負面的意見。

Technology一案判決中²¹推翻。美國聯邦巡迴上訴法院在此判決中認為，先前在Underwater Device一案中，注意義務所設定之近乎「過失行為（negligence）」的標準過低。此標準與民事案件對於「惡意」之一般解讀不同（「惡意」之一般解讀應指其行為不單只有過失），且其允許懲罰性損害賠償之方式與最高法院不同。最高法院關於懲罰性民事損害賠償之法定情況必須是「惡意」，而「惡意」的標準民事慣例（standard civil usage）包括「肆無忌憚之行為（reckless behavior）」²²。

民事上所謂的「肆無忌憚之行為（reckless behavior）」，係指當一個人明知或明顯可得而知該行為會造成毫無疑問的高風險傷害時，卻仍為之者。因此，美國聯邦巡迴上訴法院在此判決中，推翻先前Underwater Device案例中所建立之標準，揚棄「積極注意義務」，將證明被控侵權行為人「惡意」的責任，由被控侵權行為人轉嫁給專利權人。亦即，若專利權人要指控被控侵權行為人之侵權行為是「惡意」，他必須提出清楚且可令人信服的證據（clear and convincing evidence），證明被控侵權行為人有上述肆無忌憚之行為，客觀上極可能（objectively high likelihood）侵害該專利，且仍繼續進行此行為。否則，「惡意」侵權之指控將不會成立。至於被控侵權人之內心狀態，則與客觀調查無關。此外，聯邦巡迴上訴法院在此判決中並強調，被控侵權行為人並無取得律師的法律意見書之積極義務。

綜上所述，自2007年8月20日後，美國專利實務上「惡意」侵權之成立要件，除了證明被控侵權行為人必須「確實知悉」系爭專利外，專利權人尚必須提出清楚且可令人信服的證據，證明被控侵權行為人有「肆無忌憚之行為」，客觀上極可能侵害該專利，卻仍進行此行為。

四、美國2009專利改革法案（Patent Reform Act of 2009）對「惡意」侵權的最新認定

針對「惡意」侵權之認定標準，美國國會在2009年3月所公佈之「2009專利改革法案（Patent Reform Act of 2009）」²³第二百八十四條(e)項(1)款規定：「…法院可以對『惡意』侵權之行為人增加其賠償金至三倍」。此外，依第二百八十四條(e)項(2)款之規定，法院只有在當專利權人提供明白且可令人信服的證據，證明侵權行為人有下列「肆無忌憚的行為（reckless behavior）」時，才可以判定侵權行為人「惡意」侵權。這些「肆無忌憚的行為」包括：

A. 專利權人已書面通知該侵權行為人，該書面通知包含下列資訊：

1. 充分使專利侵權行為人客觀合理地理解專利權人將對其侵權行為採取訴訟行動；
2. 確認專利權人指控侵權行為人之特定產品或方法所侵權之特定專利項，以及產品或方法與該專利項之關聯。

21 In re Seagate Technology LLC, 830, 1365-1385

22 Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr 127 S. Ct 2201 (2007)

23 http://www.aipla.org/Content/NavigationMenu/IP_Issues_and_Advocacy/Patent_Reform_Act/Patent_Reform_Act_of_2009.htm/

B. 侵權行為人仍蓄意抄襲已知被專利保護之發明；或

C. 侵權行為人已被法院判定侵犯該專利後，侵權行為人繼續從事與先前被發現侵犯該專利無歧異的侵權行為，且該行為個別地被發現導致侵犯相同專利。

此外，若被控侵權之行為人在被告知有侵犯一系爭專利後，「善意」確信系爭專利無效、不可實施或其行為不會侵犯該系爭專利，法院不可判定侵權行為人「惡意」侵犯該系爭專利。「善意」之建立標準如下：(1)合理的仰賴律師的建議；或(2)顯示侵權行為人尋求迴避已經被判定侵犯系爭專利之行為的證據；或(3)其他法院認為足以援引建立侵權行為人「善意」之證據。

此外，即使侵權行為人於訴訟程序中決定不揭露律師建議之證據，仍與上述決定「惡意」侵權時判斷侵權行為人無肆無忌憚的行為無關。

五、小結

綜上所述，現行美國專利法仍保留懲罰性賠償之規定，其前提為被控侵權行為人之侵權行為屬於「惡意」，亦即所謂的「肆無忌憚之行為」。唯在In Re Seagate Technology判決後，構成「惡意」侵權之要件，除了必須證明侵權行為人「確實知悉」系爭專利外，專利權人尚必須提出清楚且可令人信服的證據，證明被控侵權行為人有肆無忌憚的行為，客觀上極可能侵害該專利，且仍持續為此侵害行為。另外，甫出爐之美國2009專利改革法案，不僅明文規定當侵權行為人之行為係屬惡意時，法院可以增加侵權行為人之賠償金至三倍，亦規定了「惡意」之情況，為日後侵權案件之「惡意」認定奠定了較統一、明確的判斷標準。

伍、我國與美國之專利侵權懲罰性損害賠償之比較

一、構成要件之比較

由上述之內容加以比較，我國與美國有關專利侵權之懲罰性賠償具有相同之客觀構成要件，包括：(1)須有侵權行為；(2)法院根據其裁量權認為有判定懲罰性賠償之必要；以及(3)懲罰性損害賠償並非獨立之請求權，專利權人須於請求損害賠償時一併提出，且請求之倍數不超過三倍；惟兩國之主觀構成要件卻存在差異，我國以故意、而美國以惡意為主觀構成要件。本文將於以下說明故意與惡意之差別。

二、故意與惡意

美國法院於最新的判例中認為，惡意應該屬於其民法中所定義的肆無忌憚行為，亦即行為人明知或可得而知其行為將會造成高度損害危險，卻仍執意為之。相較於我國通說上包含認知與決意要素之故意，美國之惡意雖亦包含認知與決意要素，然兩者之意圖程度有所差異。更明確地說，故意不論行為人之動機，而惡意則指具有邪惡動機、魯莽棄置他人權利於不顧之心

理狀態。實務上，美國法院除了重視行為人主觀上意思以外，亦重視其動機，是否發動懲罰性賠償顯然與道德評價有關。

就認知要素而言，故意係指侵權人明知或者預見其發生，惡意指侵權人明知或可得而知，顯然地，後者的門檻及認知要素之強度較高。以我國法院判決來看，我國有多數的判決認為在專利物品上標示專利字號便足以推定侵權人可得知悉該專利。然而，徵諸於美國法院之判決，美國法院在In re Seagate Technology案例之前，咸認為行為人對於產品技術與專利權之關聯有所認識，便可以構成確實知悉要素。但是，在該案例之後，則需要專利權人提供行為人明白且可信服的證據，證明侵權人明知有高度侵權危險的確實知悉要素。

就決意要素而言，故意係指侵權人在具備認知要素後，依然從事侵權行為或云侵權行為之發生並不違背其本意；而惡意係指侵權人在具備認知要素後，仍執意為侵權行為。同理，在此方面，後者之門檻及決意要素強度較高。我國法院有多數的判決認為，侵權人若因信任專門技術人員或律師之客觀意見而認其產品不侵權，或者信任系爭專利無效，則並不存在決意要素。然而，如前所述，法院尚應審視所述的專門技術人員或律師之客觀意見是否真實與合理。反觀美國，在In re Seagate Technology案例發生之前，只要被控侵權者能尋求法律意見支持，便能夠向法院證明已盡善意與合理之注意，而無執意為之的決意要素。之後，舉證責任遂轉移至專利權人，專利權人不僅須提供明白且可信服的證據，證明侵權人滿足「確實知悉」的要素，尚須進一步地提供侵權人於知悉後仍執意為之的證據，無形中增加了專利權人之負擔。

三、小結

美國的主觀構成要件之門檻雖較我國為高，但相對地，美國法院一旦確定被告侵權人有惡意侵權之事實，判賠的懲罰性賠償金額絕對不容小覷。我國採取故意之主觀構成要件，一方面可間接地彌補專利權人蒐證與舉證不易的缺失，平衡專利權人願意對侵權人提起訴訟的意願，另一方面亦可促使侵權人願意與專利權人和解，達到保護專利權之目的。

陸、結論

一、懲罰性賠償之去留

參照智慧財產局已送至立法院審議之專利法修正草案及立法理由，刪除其中之懲罰性損害賠償係為使專利之損害賠償制度與大陸法系國家中之填補損害原則一致。然而，本文卻認為智慧財產局的作法有待商榷，茲列舉理由如下：

A. 刪除專利侵權之懲罰性賠償的條文不符比例原則

以大法官釋字第六百零三號為例，按壓指紋才得以換領身份證的法律條文不符合行政程

序法第七條規定的比例原則²⁴，因此立法院並未將上述的條文修正至戶籍法中。同理，本文亦認為刪除專利法中之懲罰性損害賠償所能獲得的利益，將不及刪除後國家社會所損失的利益，不符合比例原則中之均衡性原則的要求。在專利權人不易蒐證與舉證所受侵害之損害額之情況下，專利權人所能求償的金額往往低於實際上所受損害的金額。加上專利法已經除罪化，若又貿然刪除懲罰性賠償的條文，無異於變相地鼓勵侵權人更肆無忌憚地從事侵權行為。如此將使得企業降低研發進度及投資意願，顯與專利法之立法目的 促進產業發展 背道而馳。

B. 未有專利侵權之懲罰性賠償的國家有刑罰規定

目前大部分大陸法系國家，例如日本、德國與大陸²⁵，雖然其專利法並無懲罰性賠償之規定，但依然保留刑事責任，專利權人善用「以刑逼民」之策略，通常具有相當程度之嚇阻侵權效果。專利權屬於無體財產權，侵權人從事侵權行為，有如搶奪與竊取專利權人的財產，如果侵權人係出於故意，理應給予其懲罰與應報，以嚇阻再犯。一旦刪除專利法中之懲罰性賠償制度，完全回歸民法之損害賠償機制，則勢必發生如上述之不利於建立市場秩序及公平正義之種種弊端。

C. 我國其他特別法中尚有懲罰性賠償制度的存在

有見解指出，即使專利法刪除懲罰性賠償，專利權人仍可適用其他特別法（如公平交易法）尋求保護及賠償。公平交易法第三十二條規定，事業違反公平交易法之規定從事不法行為，且該行為屬於故意行為，則受損害之事業得向從事不法行為之事業求償三倍的損害額。但本文認為，公平交易法中有關事業從事不法行為的態樣未必與故意侵權有關，且適用條件不同。此外，專利權人亦未必知悉可以利用公平交易法。再者，我國尚有其他法規仍有懲罰性賠償的規定，例如同屬智慧財產權領域之商標法與著作權法，足證在法制設計上，懲罰性賠償有其存在之價值與必要。

二、修法建議

法律制度並非一成不變。我國繼受大陸法系雖為事實，但納入英美法之制度以符合我國的民情與維持社會秩序，有何不可？本文基於上述的理由，認為有必要保留專利法之懲罰性賠償制度；此外，本文亦不認為我國應將故意之主觀要素改成惡意，因我國法院對於判賠金額向來保守，且目前有關證據保全的制度對專利權人較為不利。專利法之法制設計，原本即著重於在專利權人與社會公平正義之間取得平衡點，過與不及皆非所盼，若經專利法除罪化與刪除懲罰性賠償制度之洗禮，是否已使整部專利法因明顯不利於專利權人而失衡，不無疑問。

24 行政程序法7條，行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。

25 請參照德國專利法第142條、日本專利法第196條與中國人民共和國專利法第63條。