



# 美國最高法院判斷誘使 侵權標準之轉變



王碩汶\*

## 壹、美國專利權利類型及其侵權態樣

### 一、專利權利類型

專利權授予了專利權人不同種類的權利，正如美國專利法第154條與第271條所規範，如第154條所述略為：「每一件專利權應包含發明之簡要名稱並授予專利權人、繼承專利權之人或受讓專利權之人專有排除他人於美國境內製造、使用、販賣、販賣之要約或進口該專利物品進入美國，若該發明係為一製程方法，則可排除他人於美國境內使用、販賣之要約或販賣，或進口該製程方法所製成之物品<sup>1</sup>。」且第154條(d)項則規範在專利權人可證明履行通知義務<sup>2</sup>的條件下，於專利權公開後至

\* 毅嘉科技公司專利工程師。作者誠摯感謝專利師公會期刊編輯審查委員惠賜寶貴指正意見，與台灣科技大學專利研究所助理教授葉雲卿博士惠予修正意見。

<sup>1</sup> See 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>2</sup> See 35 U.S.C. § 154(d)(1)(B), “had actual notice of the published patent application and, in a case in which the right arising under this paragraph is based upon an international application

領證前，得請求合理權利金（reasonable royalty）<sup>3</sup>；以及，依據美國專利法第271條(a)項所規範之：「在專利權有效期間內，任何未經許可而於美國所為之製造、使用、販賣之要約、或販賣任何已取得專利權之發明，或進口任何已取得專利權之物品者，為專利侵權<sup>4</sup>」。

綜上所述，就專利基本的排他權利（rights of exclusive）而言，可以將專利權人的權利類型歸納為：「製造、使用、販賣、販賣之要約與進口」等五種<sup>5</sup>，且所謂專利權人的權利範圍（claim），其範圍應明確而能掌控於侵權時的檢測，在介於專利權人與社會公眾之間，該發明或所請求之專利權範圍在形式上必須讓人理解與正確的表達，始為公平<sup>6</sup>。

## 二、專利權侵權態樣

專利權人行使其權利時，應向美國聯邦地方法院請求之，其主張之類型應為直接侵權（direct infringement）或間接侵權（indirect infringement），直接與間接這兩者之間的差異在於專利權人所請求之對象不同。例如，基於直接侵權的理論，專利

---

designating the United States that is published in a language other than English, had a translation of the international application into the English language.”

<sup>3</sup> See 35 U.S.C. § 154(d)(1), “In addition to other rights provided by this section, a patent shall include the right to obtain a reasonable royalty from any person who, during the period beginning on the date of publication of the application for such patent under section 122(b), or in the case of an international application filed under the treaty defined in section 351(a) designating the United States under Article 21(2)(a) of such treaty, the date of publication of the application, and ending on the date the patent is issued.”

<sup>4</sup> See 35 U.S.C. § 271(a), “Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

<sup>5</sup> See DONALD S. CHISUM, PRINCIPLES OF PATENT LAW 830 (3d ed. 2001), “...under §§ 154 and 271 a patentee has five basic rights of exclusive: (1)marking; (2)using; (3)selling; (4)offering for sell; and (5)importing.”

<sup>6</sup> Merrill v. Yeomans, 94 U.S. 568 (1876), “It seems to us that nothing can be more just and fair both to the patentee and to the public than that the former should understand, and correctly describe just what he has invented and for what he claims a patent.”

權人得向從事侵權行為（committing acts）之人請求損害賠償，而間接侵權則係基於間接侵權理論，向任何非從事直接侵權行為但有輔助（contribute）或誘使（induce）<sup>7</sup>他人為直接侵權之行為<sup>8</sup>者請求之。以下，本文擬簡介前揭之直接侵權、輔助侵權（contributory infringement）與誘使侵權（induced infringement）行為規範概觀。

### （一）直接侵權

直接侵權之意涵長久以來被理解為「未經授權而使用一專利發明<sup>9</sup>」，該規範已文化於美國專利法第271條(a)項，其字義略為：「於專利權存續期間，未經許可於美國境內製造、使用、銷售之要約或銷售任何取得專利之發明或將該專利物品由外國進口至美國者，為侵害專利權<sup>10</sup>。」直接侵權行為的發生，係來自於文義侵權（literal infringement）或基於均等論之侵權（infringement under D.O.E.），文義侵權係指權利範圍的所有限制條件（limitation）被侵權物品所讀取（recited in）<sup>11</sup>，或可描述為權利範圍讀取於被控侵權物品，而均等侵權則係當法院無法從權利範圍

<sup>7</sup> 本文擬對原文的induce譯為誘使，雖然國內亦有譯為唆使或教唆，但就「唆」的字義上似乎為一種當事人之間明白的意思表示，或許是以語言、文字或肢體動作來表達，但相較於本文所採用的誘使而言，當事人根本不需要任何型態的意思表示，而由法院依據客觀的事證推論當事人有此表示；因此本文認為，就本文所探討的案例為限，當事人未曾表示他人進行專利侵權行為，但當事人所採行的誘導途徑可推論致使期待專利侵權的結果。

<sup>8</sup> See CHISUM, *supra* note 5, “A patentee may enforce his patent rights by filing a patent infringement suit in Federal district court. The causes of action for patent infringement can be divided into two broad categories: (1) directly infringement; and (2) indirectly infringement. The difference between direct and indirect infringement is entirely a matter of who the patentee is able to sue.”

<sup>9</sup> Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476, 484 (1964), “Direct infringement has long been understood to require no more than the unauthorized use of a patented invention.”

<sup>10</sup> See 35 U.S.C. § 271(a), “Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”

<sup>11</sup> See Engel Industries, Inc. v. Lockformer Company, 96 F.3d 1398, 1405 (Fed. Cir. 1996), “Literal infringement of a claim exists when every limitation recited in the claim is found in the accused device, i.e., when the properly construed claim reads on the accused device exactly.”

界定為文義侵權時，則可能認定該被控侵權物品係均等於專利權範圍。

## (二) 誘使侵權

依據專利法第271條(b)項規定的解釋而言，誘使侵權係一位誘使者（inducer）引導他人而為侵權行為<sup>12</sup>，或者，誘使侵權亦得解釋為一位誘使者說服他人而為該誘使者已知的侵權行為，這兩種的解讀皆有可能<sup>13</sup>。另外，實定法上的誘使侵權責任則係基於普通法（common law）之發展：「當行為人知悉其行為將導引他人參與非法行為，則該行為人應負擔非法行為之責任<sup>14</sup>」，而成為今日美國專利法第271條(b)項所提供之對抗「積極地且知情地協助與唆使他人直接侵權<sup>15</sup>」的救濟途徑。

## (三) 輔助侵權

輔助侵權的概念啟蒙於普通法上之侵權行為（tort），其作用不僅懲罰侵權行為人，亦同時包含任何協助或誘使侵權之人，此規範已受專利法所明定，例如藉由供應適用於侵權產品之零組件，協助他人侵權者，為輔助侵權。

在美國，首件輔助侵權案建構於Wallace v. Holmes案<sup>16</sup>。該案專利權人主張一具有燈與燈罩之改良燈具，然而該燈罩係燈具運作時的必要元件，但該案被控侵權者販賣一種不含燈罩之燈，客戶係從其他玻璃供應商獲取燈罩，基此，被告抗辯不構成侵權，因為被控侵權物品欠缺了一個權利範圍的限制條件。此等理由未被法院所採納，法院認為被告雖非製造一種「將來會與特定燈罩相為組合之燈」，但被告所

<sup>12</sup> See 35 U.S.C. § 271(b), “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

<sup>13</sup> Global-Tech Appliances, Inc., et al. v. SEB S.A., No. 10-6, 563 U.S. (May 31, 2011).

<sup>14</sup> See National Presto Indus., Inc. v. The West Bend Co., 28 USPQ2d 1049, 1993 WL 151345 (W.D.Wis.1993), “The statutory liability for inducement of infringement derives from the common law, wherein acts that the actor knows will lead to the commission of a wrong by another, place shared liability for the wrong on the actor.”

<sup>15</sup> See Water Technologies Corp. v. Calco, Ltd., 850 F.2d 660, 7 USPQ2d 1097 (Fed. Cir. 1988), “The patent statute provides that whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer. 35 U.S.C. Sec. 271(b) (1982). Thus, a person infringes by actively and knowingly aiding and abetting another’s direct infringement.”

<sup>16</sup> Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74, 80 (C.C.D. Conn. 1871).

販賣的燈將驅使其客戶去從事這樣的組合行為，而這將導致侵權的落實<sup>17</sup>。

## 貳、美國專利於誘使侵權之發展歷程

### 一、早期輔助侵權為一個總體概念

美國國會在1952年制定專利法之前，現行法第271條(b)項的誘使侵權與第271條(c)項的販售專利侵權物品之零組件皆包含於輔助侵權的總體概念（overarching concept）中<sup>18</sup>，並無現行美國專利法之區分<sup>19</sup>。故，誘使侵權早期係「基於輔助侵權的原則，而成文化於實定法中<sup>20</sup>」。

### 二、早期案例法對輔助侵權意圖的解釋亦不一致

1952年前的案例法，在侵權意圖的要件上，規範不甚一致。例如經常被引用的 *Thomson-Houston v. Ohio Brass Co.*<sup>21</sup>一案，法官Taft所揭示：「若販賣者所販賣之零

<sup>17</sup> *Id.*, “The defendants have not, perhaps, made an actual pre-arrangement with any particular person to supply the chimney to be added to the burner; but, every sale they make is a proposal to the purchaser to do this, and his purchase is a consent with the defendants that he will do it, or cause it to be done.”

<sup>18</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S. Opinion of the Court, at 5, “Before 1952, both the conduct now covered by § 271(b) (induced infringement) and the conduct now addressed by § 271(c) (sale of a component of a patented invention) were viewed as falling within the overarching concept of contributory infringement.” [www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/10-6.pdf](http://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/10-6.pdf), and oral argument recording available at <http://www.supremecourt.gov/media/audio/mp3files/10-6.mp3> (last visited June 6, 2011).

<sup>19</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S.

<sup>20</sup> See *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476 (1964) (Aro II), “The section was designed to ‘codify in statutory form principles of contributory infringement’ which had been ‘part of our law for about 80 years.’ H.R.Rep. No. 1923 on H.R. 7794, 82d Cong., 2d Sess. at 9.”

<sup>21</sup> See *Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.*, 80 F. 712, 721 (CA6 1897), “well settled that where one makes and sells one element of a combination covered by a patent with the intention and for the purpose of bringing about its use in such a combination he is guilty of contributory infringement.”

組件，其意圖係使該零組件被使用於一個發明上，該使用將導致侵權者，則在侵權要件上即已充分。」該案法官認為該行為人意圖製造與販賣專利物品之構成組件，並意使該構成組件組裝成專利物品，則該行為人即應負輔助侵權責任；另一方面，在最高法院1912年Henry v. A. B. Dick Co.<sup>22</sup>案，則廢棄Motion Picture<sup>23</sup>案的理由而另為解釋：「若一被控輔助侵權者，已知悉某一專利權，卻違法製造專利物品，而意圖與期待直接侵權行為人將使用該侵權物品，則該被告係為協助他人侵權使用<sup>24</sup>」。

### 三、Aro II<sup>25</sup>案化解立法前後的解釋不一致

雖然現行法第271條(b)項與1952年前案例法所使用的用詞不一致，甚至是意思相互矛盾，但諸般解釋上的衝突已在該院的Aro II案獲得解決，隨後並將之成文化。在Aro II案裡多數意見認為：「違反專利法第271條(c)項之人，必須知悉他的零組件係特定的被設計成專利品，而此將侵權。」因此，該案之多數意見驅使專利法第271條(c)項對知情之可責性等同於第271條(b)項<sup>26</sup>。

### 四、Grokster案確立了檢測輔助侵權的適用標準

近年來，最高法院在處理Grokster<sup>27</sup>案時，亦同時關注專利輔助侵權的部分，進而提供了檢測輔助侵權所適用的標準綱要。因而使得適用於著作權輔助侵權的標準，亦可解讀為1952年前案例法所採行的途徑。最高法院Grokster案所揭示之：「原則上，輔助侵權責任的前提係當事人的意圖及其可責之表達與行為<sup>28</sup>」即成為判斷輔助侵權時所適用的標準<sup>29</sup>。

綜上所述，誘使侵權的概念在1952年前的案例法裡，並沒有與間接責任理論

<sup>22</sup> Henry v. A. B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).

<sup>23</sup> Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).

<sup>24</sup> Henry, 224 U.S. 1 (1912).

<sup>25</sup> Aro Mfg. Co., 377 U.S. 476 (1964) (Aro II).

<sup>26</sup> Global-Tech Appliances, Inc., 563 U.S. at 8-9, Opinion of the Court.

<sup>27</sup> Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster, Ltd., 545 U.S. 913 (2005).

<sup>28</sup> Id.

<sup>29</sup> Global-Tech Appliances, Inc., 563 U.S.



(theory of indirect liability) 作區分，而是一種間接侵權底下的總體概念，甚至也被實務操作成是證明輔助侵權的佐證，例如被視為是輔助與勸說他人直接侵權的佐證。但是，當國會完成制定專利法第271條後，間接侵權才區分成現今的兩個種類，一為第271條(b)項的誘使侵權，另一為與第271條(c)項專利物品的組件銷售<sup>30</sup>。

## 參、近期最高法院對於判斷誘使侵權標準之轉變 ——以Global-tech案觀之

### 一、本案事實背景 (fact)

本案原告被上訴人SEB公司發明了一種新創的油炸鍋並取得了美國專利權，於是該公司開始於美國進行銷售，而Sunbeam公司要求本案被告上訴人Pentalpha公司（香港家用產品製造商）與其子公司Global-tech提供油炸鍋給Sunbeam公司。上訴人之母公司Pentalpha採購了SEB公司的油炸鍋，因該油炸鍋係SEB公司用於美國境外銷售而無專利權標示（patent markings）的產品，藉此，上訴人仿製（copy）了該鍋的所有特徵，並附加上自己的產品裝飾性的特徵。

Pentalpha公司隨後即委任律師進行使用權利（right-to-use）的研究，但並無告知該產品係直接仿製SEB公司的設計，該律師因為未能找到SEB公司的專利，致其法律意見書（opinion letter）表示Pentalpha公司的油炸鍋並未侵害任何現存已知的專利權，於是Pentalpha公司開始銷售該鍋予其客戶Sunbeam公司，使Sunbeam公司能以自己的商標與售價販售於美國市場並與SEB公司互為競爭<sup>31</sup>。

### 二、原告專利權與主張

#### (一)原告專利權概觀

本上訴案原告被上訴人SEB公司因受讓而擁有4,995,312美國專利權（以下簡稱「312專利權」）。該專利權係為一電子式油炸鍋，包含一具有一外圍之金屬的平

---

<sup>30</sup> *Id.* at 1, Syllabus.

<sup>31</sup> *Id.*

鍋(1)，與一電子式加熱器(2)得藉由電熱直接加熱於該外圍到150°C以上，該平鍋(1)由塑膠裙邊(3)所環設，其中，該裙邊(3)係全然的環設於該平鍋之側圍(1a)與底部(1b)，並藉由一適當的寬度的氣體空間(4)而被隔離於該外圍與該底部而得阻隔該裙邊(3)的溫度，其價值在於該塑膠材質的裙邊(3)得耐熱阻抗，該裙邊(3)得藉由一圓環(5)而相隔離於該平鍋(1)，其連接關係僅該裙邊之頂面(3a)到該平鍋之頂面(1c)，以及所附隨之後，該圓環(5)為隔熱材質，持續的阻隔該平鍋(1)的頂面(1c)的溫度<sup>32</sup>，如圖1所示。

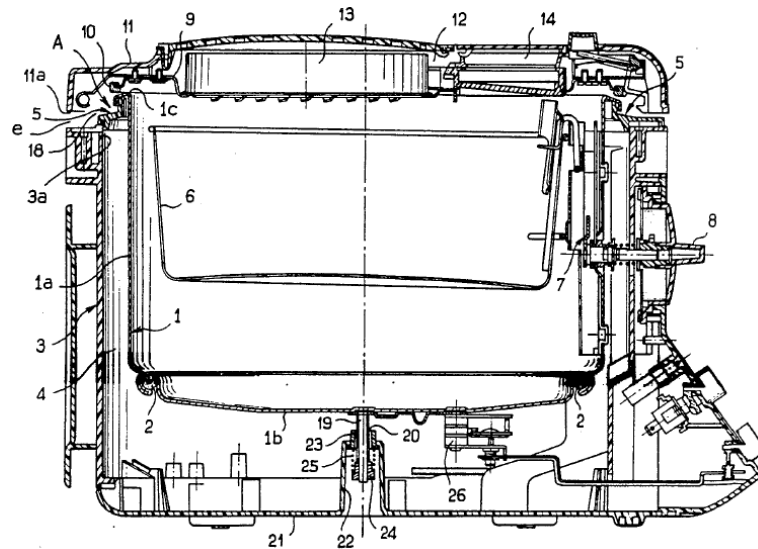


圖1 系爭專利示意圖

<sup>32</sup> See claim 1 of U.S. Patent 4,995,312, “1. An electrical deep fryer comprising a metal pan (1) having a wall, and an electric heating resistor (2) that heats said wall directly by conductive heating to a temperature higher than 150.degree. C., said pan (1) being surrounded by a plastic skirt (3), wherein said skirt (3) is of plastic material which does not continuously withstand a temperature of 150.degree. C., said skirt (3) entirely surrounding the lateral wall (1a) and the base (1b) of the pan and being separated from said wall and said base by an air space (4) of sufficient width to limit the temperature of the skirt (3) to a value which is compatible with the thermal resistance of the plastic material of the skirt (3), said skirt (3) being completely free with respect to the pan (1) with the exception of a ring (5) which joins only the top edge (3a) of the skirt to the top edge (1c) of the pan and to which this latter is attached, said ring (5) being of heat-insulating material which is continuously resistant to the temperature of the top edge (1c) of the pan (1).”



## (二)原告之主張

本案原告專利權人SEB公司於1998年先向Sunbeam公司主張專利權受侵害，起訴Sunbeam公司，後來雙方就此案達成和解。SEB公司隨後另基於兩個填補損害（recovery）的理論基礎，再行起訴了Pentalpha公司。所主張之理由有二：第一，SEB公司主張Pentalpha公司因銷售或要約銷售油炸鍋產品，直接侵害其'312專利權，並違反專利法第271條(a)項；第二，SEB公司主張Pentalpha公司因積極的誘使Sunbeam公司、Fingerhut公司與Montgomery Ward公司等，進行銷售或要約銷售Pentalpha的產品而侵害其'312專利權，並違反了專利法第271條(b)項<sup>33</sup>。

## 三、本案一、二審概況

### (一)地方法院審理階段

本案原告被上訴人SEB公司首先起訴Sunbeam公司侵害其專利權，Sunbeam公司通知其供應商Pentalpha發生了侵權訴訟，但Pentalpha公司仍持續銷售該油炸鍋給其他家客戶，且任由其他客戶以自有品牌與售價銷售於美國市場。SEB公司在與Sunbeam公司和解之後，隨即起訴Pentalpha公司，並主張該公司因積極的（actively）誘使Sunbeam公司與其他客戶銷售或要約銷售，而侵害SEB的專利權，違反了美國專利法第271條(b)項之規定。

本案被告主張專利法第271條(b)項的構成要件上，誘使侵權的責任係在於已知風險應超越刻意忽視（deliberate indifference）為要件，並且，該誘使侵權的行為應該是侵害已存在的專利權。簡言之，上訴人Pentalpha公司主張對該專利權需以事實上知情為必要條件，若被控誘使侵權者對專利權的存在無所知情的話，則判斷誘使侵權的要件上即無該當<sup>34</sup>。

本案在地院審理後，陪審團採認原告專利權人SEB公司所主張的誘使侵權理論，進行並作出對原告有利判決<sup>35</sup>。

<sup>33</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S.

<sup>34</sup> *Id.*

<sup>35</sup> *Id.*

## (二)上訴法院審理階段

因本案被告不服地方法院做出對被告不利的判決，因而於聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

被告上訴人律師於言詞辯論時主張「誘使專利侵權，其內心意識的要件在標準上應為該被控誘使者是否具有意向（purpose to）誘使第三人從事於該誘使者已知悉之專利而為侵權。」該律師將此標準稱之為目的「可責性測試」（culpable test）。

上訴法院對此案則揭示：「誘使侵權的要件（requires）係證明侵權行為人已知或當知（knew or should have known）其行為將誘使事實上的侵權（actual infringement），縱然本案在Sunbeam通知Pentalpha發生訴訟前，並無直接證據證明Pentalpha公司於1998年4月前即已知SEB公司所擁有的專利權，但卻有充分證據（adequate proof）證明Pentalpha公司刻意忽視（deliberately disregarded）<sup>36</sup>SEB專利的已知風險（known risk），且該忽視係為事實上的知情（actual knowledge）<sup>37</sup>。」上訴法院充分的證據足以支持認定Pentalpha刻意忽視一個SEB公司取得專利保護的已知風險，而如此的忽視，上訴法院認為那是「不同於事實上的知情，但卻屬事實上知情的形式<sup>38</sup>」。因此，上訴法院維持地方法院原判。

<sup>36</sup> 本案最核心的爭點在於上訴法院所採用的「刻意忽視」標準，之所以如此翻譯係因作者認為就字義的定性而言，刻意係意味當事人主觀判斷上有此意向或意圖，而忽視則略有疏忽而未能重視之意，因此選用刻意忽視做為英文deliberately disregarded/indifference的中文表達，另一個關鍵的名詞是willful blindness作者翻譯成惡意漠視，因為willful大多翻成故意或惡意，而blindness本身雖然也有忽視的意思，但為了配合加重更程度的willful而選擇用漠視來表達；這兩個名詞相形之下，刻意忽視之可責性應較惡意漠視來得低，忽視有可能是因為疏忽而未視，但漠視則係即將已視、幾乎已視但刻意不視。

<sup>37</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S. at 1-2, Syllabus.

<sup>38</sup> *Id.* at 3, Opinion of the Court, “Summarizing a recent en banc decision, the Federal Circuit stated that induced infringement under § 271(b) requires a plaintiff to show that the alleged infringer knew or should have known that his actions would induce actual infringements” and that this showing includes proof that the alleged infringer knew of the patent. *Id.* at 1376. Although the record contained no direct evidence that Pentalpha knew of SEB’s patent before April 1998, the court found adequate evidence to support a finding that “Pentalpha deliberately disregarded a known risk that SEB had a protective patent.” *Id.* at 1377. Such disregard, the court said, “is not different from actual knowledge, but is a form of actual knowledge.”

被告對此不服，續行上訴至最高法院。被告上訴人律師主張上訴法院適用於Pentalpha的標準，即對於已知專利存在風險蓄意的忽視（deliberately indifferent），乃適用法律錯誤。上訴法院適用「刻意忽視測試」（deliberate indifference test）而非「惡意漠視測試」（Willful blindness test），因為惡意漠視具有高度可能性的認知其專利係已存在，而且，故意盡所能的避免得知真實等兩部分<sup>39</sup>。

## 四、美國最高法院判決

### （一）釐清法條解釋的歧異

依據美國專利法第271條之規定，知悉專利權存在係判斷誘使侵權與否的要件之一，例如行為人是否知悉該誘使行為將構成專利權之侵害，但就271條(b)項的字義「任何積極誘使他人進行專利侵權者，應該承擔侵權者的責任」，雖然這對於意圖的責任甚為模糊，但該條文對誘使侵權之要件，也許僅需要一個唆使者（inducer），引領他人從事於該唆使者已知的侵權行為已足矣。其次，專利法第271條(b)項的用語在1952年前的判例法是受到衝突解釋（conflicting interpretation）所影響，然而這個問題已在Aro II<sup>40</sup>一案中獲得了解決<sup>41</sup>。

在1952年前的判例法，誘使侵權並非分離於間接侵權責任的理論，但卻被處理成一種證明輔助侵權的佐證，猶如一方對於他人進行直接侵權的協助與唆使（aiding and abetting）<sup>42</sup>。但是，當國會制定專利法第271條之後，已將間接侵權的

---

<sup>39</sup> *Id.*, oral argument transcription, “The standard for the state of mind element for a claim for inducing patent infringement should be: Did the accused inducer have a purpose to induce a third party to engage in acts that the accused inducer knew infringed the patent? That’s what I’ll call the purposeful, culpable test. The Federal Circuit applied a standard of whether Pentalpha was deliberately indifferent to a known risk that a patent may exist. The Federal Circuit’s deliberate indifference test was not a willful blindness test. Willful blindness would have required both an awareness of a high probability that a patent would exist and a deliberate effort to avoid learning the truth.”, available at [http://www.supremecourt.gov/oral\\_arguments/argument\\_transcripts/10-6.pdf](http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/10-6.pdf) (last visited June 7, 2011).

<sup>40</sup> 377 U.S. 476 (1964) (Aro II).

<sup>41</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, 563 U.S.

<sup>42</sup> *Id.*

概念分離成兩種，一為規範於第271條(b)項的誘使侵權，另一為規範於第271條(c)項的專利物品的組件銷售，如Aro II案判決的多數意見所揭示：「凡違反第271條(c)項者，必須為知情當其元件於結合時，將組成為專利品並且侵權（patented and infringement）之特定設計。」該判決雖已被成文化於專利法之中，卻也導致了第271條(b)項與(c)項的「知情」有著相同的責任，當(b)項與(c)項的規範有共通的「知情」作為要件時，兩者衍生了解釋上與抉擇上的窘境<sup>43</sup>。

## (二)肯定上訴法院所採行的刻意忽視標準

### 1. 關鍵的明顯證據勝於嚴格的惡意漠視理論

最高法院認為，雖然對一個專利權存在的已知風險加以刻意的忽視，無法滿足專利法第271條(b)項所謂「知情」的要件，不過，上訴法院判決仍須加以肯定。因為基於刻意忽視理論之下，本案相關證據顯已充分支持Pentalpha公司知情的認定。過去所採行的惡意漠視理論係源於刑事法，諸多刑事實定法要求原告證明被告積極的知情與故意，因此，當法院在適用惡意漠視理論時，強烈建議其不應認定被告藉此掩護他們自己，而需從關鍵事實的明顯證據（clear evidence）中逸離於實定法的射程。因此，就該理論的解釋而言，應係被告具備事實上的知情，且行為與方式為可責<sup>44</sup>。

### 2. 聯邦司法體系已適用此種類似惡意漠視的概念

最高法院贊同此種相似於惡意漠視的概念，並推翻了過去了將近一個世紀以來的Supurr案<sup>45</sup>以及上訴法院充分信奉（embraced）的惡意漠視理論，因為該理論在歷史悠久的過去已廣泛的適用於聯邦司法體系裡，若該理論不適用於本案第271條(b)項的專利誘使侵權的民事訴訟案之中，顯無理由<sup>46</sup>。

---

<sup>43</sup> *Id.*

<sup>44</sup> *Id.*

<sup>45</sup> *Spurr v. United States*, 174 U.S. 728, 735.

<sup>46</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, at 2-3, Syllabus.

### 3. 將「知情」之要件降低為高度可能性與刻意規避

最高法院認為上訴法院對於刻意忽視理論係採略為不同的闡釋，卻也皆認同於兩個基本的要件：第一，被告必須主觀上相信具有高度可能性（high probability）的事實已存在；第二，被告必須採行刻意的行為去規避事實的得知（learning）。這些要件賦予了刻意忽視一個適當的限制範圍，該範圍亦超越了重大過失（recklessness）與輕過失（negligence）<sup>47</sup>。由此可知，對於誘使侵權的判斷要件上，最高法院已將「知情」之要件降低為高度可能性與刻意規避。

綜觀以上，最高法院認為相關證據的充分程度，已經可以支持陪審團認定Pentalpha主觀上相信SEB的產品具有專利，此係具有高度可能性，以及Pentalpha主觀上採行忽視的途徑去規避知悉該事實，並且，那是對Sunbeam銷售的侵權本質刻意的自我漠視（blinded itself）<sup>48</sup>。

## 五、Kennedy法官的不同意見書（dissenting opinion）

本案Kennedy法官提出不同意見，其認為就本案而言，在解釋成文法證明其知悉的要件上，最高法院認定已充分構成惡意漠視，實乃錯誤。惡意漠視並非知悉，

---

<sup>47</sup> *Id.* at 3, Syllabus, “Although the Courts of Appeals articulate the doctrine of willful blindness in slightly different ways, all agree on two basic requirements. First, the defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists. Second, the defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact. These requirements give willful blindness an appropriately limited scope that surpasses recklessness and negligence.”

<sup>48</sup> *Id.*, “Although the Federal Circuit’s test departs from the proper willful blindness standard in important respects, the evidence when viewed in the light most favorable to the verdict for SEB was sufficient under the correct standard. Pentalpha believed that SEB’s fryer embodied advanced technology that would be valuable in the U.S. market as evidenced by its decision to copy all but the fryer’s cosmetic features. Also revealing is Pentalpha’s decision to copy an overseas model of SEB’s fryer, aware that it would not bear U.S. patent markings. Even more telling is Pentalpha’s decision not to inform its attorney that the product to be evaluated was simply a knockoff of SEB’s fryer. Taken together, the evidence was more than sufficient for a jury to find that Pentalpha subjectively believed there was a high probability that SEB’s fryer was patented and took deliberate steps to avoid knowing that fact, and that it therefore willfully blinded itself to the infringing nature of Sunbeam’s sales.”



而法官不應藉由類推（analogy）的方式去擴張立法規範目的<sup>49</sup>。Kennedy法官提議，因為最高法院不當定義本案所適用之法則，即使在其條件下，當一審時，知悉的充分證據得以支持陪審團所認定之誘使時，最高法院應該發回上訴法院重新考慮。最高法院援用惡意漠視而致使任何欠缺知悉之人亦違反第271條(b)項<sup>50</sup>。

Kennedy法官認為最高法院於法定知悉要件上，在證明惡意漠視之替代所採的兩個途徑皆無可令人信服，其理由包含如下二點。

第一，最高法院藉由引證傳統解釋而令惡意漠視之被告皆因具有事實上知悉成為可責，但道德問題是一大困難。必然的，若一位律師知悉行賄他人偽證之可責性，遠不如該律師避免從當事人中得知者。那對刑事被告而言，就如同虛偽作證被告其並非行為人。或許惡意漠視的可責性係依據行為人存有漠視作為理由，又或許僅是行為人為其行為所關聯作為理由，這是一個道德上的問題，亦為政策問題，應移置管制單位。即便於刑事案中接受替代等同當責（blameworthy）的主觀心態而呈現刑事法因果報應上的目的，但這些目的亦不具有專利法上支配的效力<sup>51</sup>。

第二，就判決先例而言，早於1899年最高法院既已釋明惡意漠視的「相似概念」，但本院不曾認定惡意漠視能取代成一種法定的知悉要件，例如Spurr<sup>52</sup>案裡並無教示漠視能取代為知悉，以及Turner<sup>53</sup>或是Leary<sup>54</sup>案裡皆有符合正當程序的法定知悉之推論。因此，實無必要於本案首創惡意漠視之援用。

---

<sup>49</sup> See *United States v. Jewell*, 532 F.2d 697, 706 (CA9 1976), “When a statute specifically requires knowledge as an element of a crime, however, the substitution of some other state of mind cannot be justified even if the court deems that both are equally blameworthy.”

<sup>50</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, at 1, Dissenting Opinion.

<sup>51</sup> *Id.* at 2-3.

<sup>52</sup> *Spurr*, 174 U.S. 728, 735, “evil design may be presumed if the [bank] officer purposefully keeps himself in ignorance of whether the drawer has money in the bank or not, or is grossly indifferent to his duty in respect to the ascertainment of that fact.”

<sup>53</sup> *Turner v. United States*, 396 U.S. 398 (1970).

<sup>54</sup> *Leary v. United States*, 395 U.S. 6 (1969).



## 肆、最高法院於Global-tech案對重大爭點的釐清

### 一、事實上知情 (actual knowledge)

本案被告上訴人抗辯理由之一即主張事實上知情是專利法第271條(b)項的必要要件，因此，最高法院重新檢視了第271條(b)項的字義內容。

該院認為，雖然該條文並無提及意圖 (intend)，但推定 (infer) 至少些許的意圖則是必須的。就韋氏字典所記載「誘使」的字義係為去引導 (to lead on)；去影響 (to influence)；去勸導 (to prevail on)；以及藉由勸說或勸導的展開行動 (move by persuasion or influence) 等，另副詞「積極的」則係意味著 (suggests) 誘使行為必須包含肯認途徑之採行 (taking of affirmative steps) 而得到所期待的結果<sup>55</sup>。

該院解釋，當一個人積極的誘使他人而採取某些行為時，該誘使者顯知該行為是他所期待的。舉例來說，就猶如一位中古車的銷售業務員誘使其客戶買車，業務員知道客戶買車是他所期待的結果，惟若換個說詞，該業務員誘使其客戶買了一輛受損 (damaged) 的車呢？這是否代表說該業務員誘使其客戶購買了一輛已受損的車輛，在事實上，該業務員或許不知情，或者，這個意思是否是該業務員明知該車早已受損，但其誘使客戶購買受損車輛所為的陳述是含糊不清的 (ambiguous)<sup>56</sup>。

因此，該院認為，就專利法第271條(b)項而言，在論及一造的誘使侵權時，該

---

<sup>55</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, at 4, Opinion of the Court, “Although the text of § 271(b) makes no mention of intent, we infer that at least some intent is required. The term ‘induce’ means ‘to lead on; to influence; to prevail on; to move by persuasion or influence.’ Webster’s New International Dictionary 1269 (2d ed. 1945). The addition of the adverb ‘actively’ suggests that the inducement must involve the taking of affirmative steps to bring about the desired result.”

<sup>56</sup> *Id.*, “When a person actively induces another to take some action, the inducer obviously knows the action that he or she wishes to bring about. If a used car salesman induces a customer to buy a car, the salesman knows that the desired result is the purchase of the car. But what if it is said that the salesman induced the customer to buy a damaged car? Does this mean merely that the salesman induced the customer to purchase a car that happened to be damaged, a fact of which the salesman may have been unaware? Or does this mean that the salesman knew that the car was damaged? The statement that the salesman induced the customer to buy a damaged car is ambiguous.”

項規範也許僅僅要求誘使者引導他人而為總括侵權（amount to infringement）之行爲，例如製造、使用、販賣之要約、販賣或專利物品的進口。

## 二、排除適用Grokster之標準

雖然本案被告上訴人主張本案應與Grokster案之間具有關聯性，因為本案與該案的誘使著作權侵權時，皆在處理意識層次（state of mind）要件的標準。在該案，其責任的基礎係建構於被告知悉其將導致侵權行爲，但輔助著作權侵權責任並非同等於第271條(c)項，因為該案是非實質侵權使用Grokster公司的軟體，Grokster公司之所以承認其責，乃係因被告具有一種可責的目的（culpable objective）、被告具有一種可責的意圖（culpable purpose）或是陪審團認定被告意圖助長（encourage）侵權行爲<sup>57</sup>。

最高法院雖然承認在Grokster一案中，過去曾經表示誘使侵權責任，其前提包含了意圖、可責的表示與可責的行爲，且本案被告Pentalpha亦抗辯最高法院過去在審理Grokster案時，未曾接受Solicitor General建議Grokster與SteamCast應基於惡意漠視理論而承擔誘使著作權侵權責任。但是在該案，最高法院根本不需去考慮惡意漠視理論，因為該院已認定充分的證據證明Grokster與SteamCast公司已全然的自知（aware）其要件在一般常情下，兩端檔案分享軟體使用於落實一種侵權的行爲<sup>58</sup>，該行爲必然違反著作權人的權利。

---

<sup>57</sup> *Id.* at 23, “In Grokster, the basis for liability was even though the defendant knew that there were going to be some infringements, it couldn’t be liable for contributory copyright infringement, the equivalent of 271(c), because there was substantial noninfringing uses for the Grokster software. Grokster was – was allowed to be found liable because the defendants had a – a culpable objective – they had a culpable purpose, or at least a jury could so find, that they wanted to encourage infringements.”

<sup>58</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.*, 545 U.S. 913, “One who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, going beyond mere distribution with knowledge of third-party action, is liable for the resulting acts of infringement by third parties using the device, regardless of the device’s lawful uses.”

### 三、區分35 U.S.C. § 271(b)項與(c)項不同之判斷標準

本案被告上訴人主張，在判斷專利法第271條(b)項與(c)項的標準上，存有不同程度的認定，係因(c)項處理非主要用品（nonstaples）元件的部分，但(b)項卻是處理主要用品（staples）元件的部分，因為在商業上，任何一個販賣主要用品元件行爲之人，當他的行爲無法構成(c)項的要件，卻知悉該主要用品元件組裝後將導致侵權，則該行爲人仍應承擔該條(b)項之規範。因此，可確定(b)項並無涵蓋到(c)項，因為(b)項具有較高的意識層次，那是非常重要的原則<sup>59</sup>。

最高法院認爲，(b)項與(c)項雖然具有不同的判斷標準，但對於專利的知情而言，那是一個行爲人的行爲所構成的侵權事實，雖然(b)項與(c)項皆有的不同標準，兩者是不同的事物。或許第271條(b)項在用語上存在著模糊，因為該法條係規範「知悉一組件將爲特定製造或特定適用於侵權之使用」，那也許可以被解釋成一個違反該項之人，必須知悉該組件係特定使用於專利產品，而這將致生專利侵權，或者，該法條應被解讀成一種要件，增加了「知情」專利存在爲必要的條件<sup>60</sup>。

承上，就如同Aro II案裡用語模糊的問題，在該案判決的多數意見皆認定「知情」該專利之存在爲必要之條件，承審法官Black於意見書中已說明多數意見的觀點基礎，亦認定該觀點基礎受到第271條(c)項所支持。雖然該法官的意見受到後來修正案所援用，但此同時，卻有四位法官不同意如此的解釋，因為不同意見認爲：「違反第271條(c)項者僅需知悉該組件係特別適用於一種將致使專利侵權之產品」即已足矣，後來，這四位法官所採行的解釋已被第271條(c)項與1952年前的案例法所支持<sup>61</sup>。

最高法院最後認定基於第271條(b)項的誘使侵權，其要件係「知情其誘使行爲

<sup>59</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, at 20-21, “MR. DUNNEGAN: The reason that you shouldn’t take the standard from (c) is because (c) deals with nonstaples and (b) deals with staples. Someone can be liable under (b) if they – if they sell a staple article of commerce, when they can’t be liable under (c), even if they meet – even if they meet the higher – even they meet the state of mind element under (c), which is knowing the patent and knowing that the combination would be an infringement. Therefore, to make sure that (b) does not swallow (c), it’s very important that (b) have a higher state of mind.”

<sup>60</sup> *Id.* at 8, Opinion of the Court.

<sup>61</sup> *Id.* at 8-9.

構成專利侵權」而有異於同條(c)項「應認定知悉相關專利為必要要件」，理由在於：「基於第271條(b)項的誘使侵權而言，兩者是相同的知情，正如兩個規範在1952年前皆具有共通的原意，使其理解輔助侵權，雖然兩規範之間皆產生了相同困難的解釋抉擇，這將使得判定第271條(c)項時，應認定知情相關專利為必要條件，但(b)項則不然<sup>62</sup>。」

## 伍、結 論

依據本案判決，本文認為有數點值得企業在規劃研發活動時，應加以注意與預防的重點，包含避免落入構成知悉的泥淖、審慎處理侵權意見書、進行逆向工程時應有的配套措施以及進行迴避設計後的進一步評估，以下對此說明之。

### 一、企業應避免落入構成知悉的泥淖

在本案判決裡，最大的爭點在於最高法院採行了上訴法院較低程度的刻意忽視測試原則，有別於過往較高程度的惡意漠視測試原則。換言之，在判斷有無誘使侵權的標準上，最高法院認同了較低標準。正如同本案事實上無法證明被告知悉該專利存在，但法院從被告的種種行為認定被告依然構成第271條(b)項之要件，其所採行的標準已不再是過去需要有直接證據證明被告知悉，間接的事證亦得可構成知情要件的推論。

從本案反觀企業研發活動，研發人員取得市場上所流通的目標商品而進行研究、分析或測試等，此係為常見的研發活動之一，應無任何不當或違法之處。但企業可進一步思考的是，若該目標商品係受專利所保護，且準備加以改良後於市場上販售，則前揭「取得目標商品、研究、分析或測試」等過程應委由第三人進行，自始至終不與該產品有任何實質接觸，或許能夠避免日後被認定構成知悉的要件。而可行的方式例如是委託設計公司（design house）全程設計。

再者，企業可考慮以專利潔淨室（clean room）的方式為之，其主要由兩組成員所組成，兩組成員之間必須完全隔離，不得相互聯繫。第一組成員對目標產品進

---

<sup>62</sup> *Id.* at 10.

行調查與描述，並儘可能的將具體設計結構抽離成高度抽象概念性設計指導，再將該設計指導交由一組毫無產品知識者進行描述，而第二組成員依據該指導描述著手設計<sup>63</sup>，或許此舉似可脫離仿製（copy）的範圍。

## 二、應審慎處理外部律師的侵權意見書（opinion of right-to-use）

律師所出具的侵權意見書雖可證明企業善盡調查義務而推定排除於惡意侵權的射程範圍之內，但本文認為，當事人在委任律師處理有關產品侵權認定上，所進行專利檢索之前，應充分告知該律師已知的風險或資訊<sup>64</sup>，避免有意或無意錯誤的引導而得到不客觀的結論意見。

從本案判決觀之，最高法院似乎不採上訴人已履行專利稽核（patent due diligence）或委任律師進行專利檢索作為抗辯理由<sup>65</sup>，而使其免除於刻意忽視理論的追訴。在言詞辯論階段，上訴人的受委任律師不斷陳述上訴人有委任專家進行專利檢索，甚至改良產品，但最高法院始終認定上訴人刻意未告知該專家仿製他人產品的事實，而導致該法律意見書完全失去應有且原有的法效性，而不為最高法院所

---

<sup>63</sup> See *How is reverse engineering implemented legally*, “Commonly, reverse engineering is performed using the clean-room or Chinese wall. Clean-room, reverse engineering is conducted in a sequential manner: (a) a team of engineers are sent to disassemble the product to investigate and describe what it does in as much detail as possible at a somewhat high level of abstraction; (b) description is given to another group who has no previous or current knowledge of the product; and (c) second party then builds product from the given description. This product might achieve the same end effect but will probably have a different solution approach.”, <http://ethics.csc.ncsu.edu/intellectual/reverse/study.php> (last visited June 7, 2011).

<sup>64</sup> See *Applied Medical Resources Corp. v. US Surgical Corp.* No. 05-1149 (Fed. Cir. 1/24/06), “However, the first letter was simply ‘shipped off in the mail,’ the second letter did not address infringement of the claims of the ’553 patent and was limited to the issue of contempt, and the third letter arrived after U.S. Surgical began selling Versaport II. Based on this evidence, a jury could have reasonably concluded that U.S. Surgical paid little if any attention to the opinion letters.”

<sup>65</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, at 5, “MR. DUNNEGAN: It didn’t do that, Your Honor. What it did was better. It hired a United States patent attorney to conduct a search to see if there was any patent which was infringed. JUSTICE GINSBURG: But didn’t tell that patent attorney that they had reverse-engineered a particular product.”, [http://www.supremecourt.gov/oral\\_arguments/argument\\_transcripts/10-6.pdf](http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/10-6.pdf) (last visited June 7, 2011).



採，實乃十分可惜。

另就委任律師立場而言，在進行專利檢索與出具法律意見書之前，似乎也應當與當事人充分說明，該法律意見書可能會因為當事人沒有充分揭露已知事實，當事人掩耳盜鈴的行為，將致使該意見書無法發揮應有的效力，但此皆為可以事前防止發生的。就本案而言，當事人若一開始可以開宗明義的交代清楚前後事實原委，或許法院可以採納這樣的抗辯理由。

### 三、進行逆向工程（reverse engineering）時應有的配套措施

逆向工程對於企業研發活動而言，係為合法<sup>66</sup>、正當且常見的行為，透過拆解、還原工程、反譯編碼、材質分析或物理量測等不同手法，以利理解目標商品的設計理念，進而再開發出更優良的商品。此雖對使用者與社會福祉將有所貢獻，但關鍵在於理解他人商品設計理念之後，若僅是一比一的仿製該設計理念，在該目標商品受任何智慧財產權法所保護的狀態下，仿製物品一旦上市，則必然遭受到權利人主張其權利受到侵害，因果關係至為灼明。

因此，逆向工程畢竟只是個過程、方法，而非目的，企業採行逆向工程必須搭配後續研發程序，例如進行專利檢索或市場調查，全面且徹底去瞭解目標物是否受到任何智慧財產權所保護？若有，則進行迴避設計或創新設計等研發專案開發，如此才係逆向工程的價值所在。

### 四、研發活動於迴避設計（design around）階段後的進一步評估

企業進行迴避設計乃是針對已知的特定專利權，藉由該專利權利範圍（claim）

---

<sup>66</sup> See *Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.*, 416 U.S. 470 (1974), “A trade secret law, however, does not offer protection against discovery by fair and honest means, such as by independent invention, accidental disclosure, or by so-called reverse engineering, that is by starting with the known product and working backward to divine the process which aided in its development or manufacture.”; see also *Chicago Lock Co. v. Fanberg*, 676 F.2d 400 (9th Cir. 1982), “A lock purchaser’s own reverse-engineering of his own lock, and subsequent publication of the serial number-key code correlation, is an example of the independent invention and reverse engineering expressly allowed by trade secret doctrine.”



的字義解釋，而理解並界定該專利權利範圍後，採取有效的設計方法讓其所開發的產品經預先比對後不會落入該範圍內。其中，應注意該專利權人於申請過程中是否曾爲了克服核駁理由而拋棄或限縮任何權利範圍，若有，則該部分毋需進入迴避設計階段。

迴避設計的實施步驟，應先從特定專利權的獨立項（independent claim）開始，評估該獨立項之所有構成元件（element）是否有被減略（omitted）的可能，若可減略任何一項構成元件，則似乎已達成迴避設計的工程，若無法減略任何一項元件，則思考以不同的元件或功能來置換（substitute）該專利的元件，但此舉需要後續進行均等理論（doctrine of equivalent）的檢測，評估前揭的置換是否充分實質的（sufficiently substantial）改變而脫離於均等理論的範圍所涵攝<sup>67</sup>。

依本文所討論的Global-tech案而言，被告雖有針對特定產品進行逆向工程，其改良的程度已超越原有的功能特徵，例如使用更好的材質等等，但仍被認定爲侵權<sup>68</sup>。因此，本文建議在完成迴避設計階段後，所得新的設計藍圖或實驗樣品（mockup sample），此時企業應將交由客觀第三方提供進一步確認，例如由外部律師比對特

---

<sup>67</sup> See Steven L. Nichols, *Designing Around a Patent*, chapter 6, (2002) “the practice of designing around a patent comes down to a review of each of the independent claims of the patent in a search for something that can be omitted. If something is identified that can be omitted, the claim can likely be designed around...If nothing can be omitted from a claim, it may still be possible to substitute in different elements or functions so that something recited in the claim can be changed in the proposed product or method. However, this form of designing around a patent will necessarily include an analysis under the Doctrine of Equivalents to determine if the changes made are sufficiently ‘substantial’ that infringement cannot still be found under the Doctrine of Equivalents.”, [http://nichols-ip.com/pdf/Chap%206%20\\_Designing%20Around\\_.pdf](http://nichols-ip.com/pdf/Chap%206%20_Designing%20Around_.pdf) (last visited June 7, 2011).

<sup>68</sup> *Global-Tech Appliances, Inc.*, at 19-20, “JUSTICE GINSBURG: Before – before you pass that question, then why as in ’607 did they pick the SEB fryer to reverse-engineer? MR. DUNNEGAN: They reverse – they looked at all of them, Your Honor. They reverse-engineered all of them. If you look at – JUSTICE GINSBURG: And then they copied the design of the SEB. MR. DUNNEGAN: Actually, Your Honor, they improved it. There’s functional features that went beyond and were better than what were in the SEB product. For example, they used better metal to make the cast iron pan. They put the – JUSTICE GINSBURG: But there was a finding that it was an infringement, that the Pentalpha fryer infringed the SEB.”

定專利、特定公司專利或特定產品專利與該企業的設計之間，評估侵權風險，基於完整且充分的資訊而出具侵權意見書，企業實不該爲了動搖該意見書的意向，冒然嘗試掩耳盜鈴之舉而誤入自我感覺良好的迷失之中，使得意見書失去原有客觀性、公信力，也失去了該意見書在企業往後抗辯時的法效性。