



從美國聯邦最高法院 Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看 引誘侵權的未來

——補充王碩汶先生文章的觀察



陳秉訓*

壹、前言

2011年是美國專利法新時代的展開。專利法修正案通過，改變了「先發明主義」的申請制度。美國聯邦最高法院也有不少專利法判決而影響著專利法的發展。2011年5月31日最高法院宣告Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案判決，而此判決涉及專利侵權行為中的「引誘侵權」（induced infringement）樣態。在本案中，最高法院提出了新基準來判斷「引誘侵權」中的「知道」（knowledge）要件，並首次引入刑法的概念來推論該基準。本文在評估此判決對美國專利法引誘侵權的發展將會產生怎麼樣的影響。

美國專利法基本上將專利侵權行為主要分為「直接侵權」（direct infringement, 35 U.S.C. § 271(a)）和「間接侵權」（indirect infringement, 35 U.S.C. §§ 271(b),

* 國立臺北科技大學智慧財產權研究所助理教授。本文章為國科會補助計畫NSC 101-2410-H-027-001之一部分成果。特此感謝國科會的補助。

(c)¹。「直接侵權」類似於我國專利法的專利侵權行為。我國專利法²第56條第1項規定「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」，而同條第2項規定「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」同樣地，35 U.S.C. § 271(a)也有相似的規範³。

不過，「直接侵權」與我國不同的是其不問侵權人的「主觀意圖」，而只要有發生客觀的侵權行為，則「直接侵權」即成立⁴。但在我國，專利侵權行為的要件是行為人必須具有「故意」或「過失」⁵。而「故意」或「過失」是美國專利直接侵權分析所不需要考慮的⁶。

「間接侵權」則是我國所無的制度⁷。在1952年法典化之前（該次美國專利法修法生效日為1953年1月1日⁸），「間接侵權」的概念是以「幫助侵權」（contributory infringement）的判例法而存在著⁹。35 U.S.C. § 271(b)和35 U.S.C. § 271(c)二項將傳統的「幫助侵權」分為「引誘侵權」和「幫助侵權」。前者強調行為人積極地（actively）幫助直接侵權行為人，而後者強調行為人提供他人專用於侵害專利權的

¹ 陳秉訓，論美國專利法的間接侵權規範體系移植我國的可行性，中律會訊，2009年7月，12卷1期，52-53頁。

² 本文投稿前，2011年時的專利法。

³ 林洲富，專利法——案例式，2010年，315-318頁。

⁴ See Lynda J. Oswald, *The Intent Element of "Inducement to Infringe" under Patent Law: Reflections on Grokster*, 13 MICH. TELECOMM. TECH. L. REV. 225, 229 (2006).

⁵ 鄭中人，專利法規釋義，2009年，2-167頁。

⁶ 林洲富，註3書，318-319頁。

⁷ 我國專利法修正的討論曾於2009年中有所謂「間接侵權」的議題，但因為反對聲浪大，所以未能納入修法內容。見劉國讚，美國專利間接侵權實務對我國專利法修正導入間接侵權之啟示，政大智慧財產評論，2009年10月，7卷2期，37頁。

⁸ See Giles S. Rich, *Infringement under Section 271 of the Patent Act of 1952*, 21 GEO. WASH. L. REV. 521, 521 (1953).

⁹ See e.g., Odin B. Roberts, *Contributory Infringement of Patent Rights*, 12 HARVARD L. REV. 35, 35-44 (1898); *Contributory Infringement in Patent Litigation*, 40 YALE L.J. 1328, 1328-31 (1931).

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 19

零組件¹⁰。此外，專利間接侵權理論和著作權間接侵權理論是處於互相影響的情況，因為法院在判決中會引述專利判決或著作權判決¹¹。

為何要有間接侵權行為的規範？主要還是讓權利人可以阻擋那些迴避直接侵權行為的惡行者。然而，從我國產業界角度，與美國專利法有關的議題，除了直接侵權之外，另一重點應該是間接侵權，因為台商多提供美國市場零組件，故其極有可能處於間接侵權風險。本文希望能引入美國專利間接侵權的相關概念，以累積我國學術知識的能量。

本文首先介紹美國專利法間接侵權法制的法典化。除了討論1952年專利法修法的理由，也分析國會限制「權利濫用」(patent misuse)判例法的意圖。接著，本文介紹「引誘侵權」的法理。除了構成要件的闡述外，本文也使用美國侵權行為法(Torts)的概念來解釋「引誘侵權」的「知道」要件的性質。再者，本文針對Global-Tech Appliances, Inc.案從一審到最高法院等三階段的法院判決內容進行分析，以探詢不同法院間意見的差異。最後，本文從刑法概念的導入、對引誘侵權的影響、和對幫助侵權的影響等三方面評論Global-Tech Appliances, Inc.案對未來的影響。在討論過程中，本文亦針對王碩汶先生的「美國最高法院判斷誘使侵權標準之轉變」一文¹²，而提出一些補充的說明，以讓讀者能更完整瞭解Global-Tech Appliances, Inc.案的意義。

貳、美國專利法間接侵權法制之法典化

一、1952年專利法修正

1952年美國專利法做了重大修正¹³。在此修正案之前，專利法並無條文定義侵

¹⁰ 楊宏暉，論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護，公平交易季刊，2008年1月，16卷1期，101-102頁。

¹¹ See Timothy R. Holbrook, *The Intent Element of Induced Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 399, 399-412 (2006).

¹² 王碩汶，美國最高法院判斷誘使侵權標準之轉變，專利師，2011年10月，7期，1-22頁。

¹³ See Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369, 384 (2006).

權行爲¹⁴，而是法院對專利侵權行爲做出定義¹⁵。法院基本上將侵權行爲分爲直接侵權（direct infringement）和幫助侵權（contributory infringement）¹⁶。直接侵權行爲和當今的概念近似，包括未經專利權人同意的製造、使用，和銷售等行爲¹⁷。幫助侵權行爲則是指行爲人惡性重大而應視其須負擔直接侵權行爲的損害賠償責任¹⁸。

在1952年「間接侵權」法條化時，「幫助侵權」法理的發展歷史已有約80年¹⁹。立法理由認爲判例法的「幫助侵權」其目的在禁止那些提供工具或指引來造成專利侵權行爲的行徑²⁰。特別是針對受專利保護的機器，如果行爲人製造了特殊的組件，而該組件是該機器的核心，則如果該行爲人在供應該組件的同時明確地或隱含地教導組裝該機器的方式，此行爲則是明顯的侵害專利權²¹。立法理由也指出判例法對於「幫助侵權」適用的界線並不是很清楚²²。基於此些考量，國會才將「幫助侵權」給法典化²³。

儘管專利法開始明文規範「間接侵權」行爲，立法前的法院判決仍是間接侵權法制的一部分。聯邦最高法院在1964年的 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top*

¹⁴ See *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 909 F.2d 1464, 1468-69 (Fed. Cir. 1990) (“Prior to the enactment of the Patent Act of 1952, there was no statute which defined what constituted infringement.”).

¹⁵ See *id.* at 1469 (“However, infringement was judicially divided into two categories: ‘direct infringement,’ which was the unauthorized making, using or selling of the patented invention, and ‘contributory infringement,’ which was any other activity where, although not technically making, using or selling, the defendant displayed sufficient culpability to be held liable as an infringer.”).

¹⁶ See *id.*

¹⁷ See *id.*

¹⁸ See *id.*

¹⁹ See *Adams*, *supra* note 13, at 385.

²⁰ See *id.*

²¹ See *id.* (“One who makes a special device constituting the heart of a patented machine and supplies it to others with directions (specific or implied) to complete the machine is obviously appropriating the benefit of the patented invention.”)

²² See *id.* (“The purpose of this section is to codify in statutory form principles of contributory infringement and at the same time eliminate this doubt and confusion.”)

²³ See *id.*

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 21

Replacement Co.案²⁴也認為35 U.S.C. § 271(c)的制訂是法典化判例法的「幫助侵權」概念²⁵。在該案中，聯邦最高法院並引用1922年的Union Tool Co. v. Wilson案²⁶和Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.案²⁷等案的內容來作為其法律論證的基礎²⁸。

根據立法理由，判例法的「幫助侵權」其概念區分為35 U.S.C. § 271(b)和35 U.S.C. § 271(c)等二項²⁹。後者為「幫助侵權」其針對把零組件提供給直接侵權人的行為人，而前者「引誘侵權」所針對行為是³⁰。

雖美國專利法自1952年起歷經多次修改，但「引誘侵權」和「幫助侵權」的條文內容並未修改。

二、限制「專利濫用」的判例法

在1952年的立法中，「專利濫用」(patent misuse)是另一個與「間接侵權」有關的問題³¹。傳統的「幫助侵權」其問題在於賦予專利權人於專利物品和非專利的零組件等二個領域的獨占地位³²。在「間接侵權」法制化之前，最高法院由認同「幫助侵權」而漸漸轉變為以「專利濫用」為由限制或駁回專利權人根據「幫助侵權」法理的權利救濟主張³³。

²⁴ Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964). 在Global-Tech Appliances, Inc.案中，最高法院源引Aro Mfg. Co.案來支持其論述，此代表Aro Mfg. Co.案是有效判例。

²⁵ *Id.* at 485 (“Such a result would plainly have obtained under the contributory-infringement case law that § 271(c) was intended to codify.”); *id.* at 487 (“In enacting § 271(c), Congress clearly succeeded in its objective of codifying this case law.”).

²⁶ Union Tool Co. v. Wilson, 259 U.S. 107 (1922).

²⁷ Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co., 80 F. 712 (6th Cir. 1897).

²⁸ See Aro Mfg. Co., 377 U.S. at 486.

²⁹ See Adams, *supra* note 13, at 385.

³⁰ See Mark A. Lemley, *Inducing Patent Infringement*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 225, 227-28 (2005).

³¹ See Rich, *supra* note 8, at 524-25.

³² See *id.* at 528-29.

³³ See *id.* at 531-35.

面對最高法院的見解，國會制訂了35 U.S.C. § 271(d)來設定「專利濫用」理論下的例外情況³⁴。當時，國會設計三種例外：1.從幫助侵權的行為中獲得營利、2.授權或允許他人從事幫助侵權的行為、3.試著在法院主張他人的侵權行為或幫助侵權行為³⁵。35 U.S.C. § 271(d)在1988年的修法時又增加二類例外，不過與間接侵權稍無關係³⁶。此立法趨勢反映美國專利法保護權利人的傳統。

「專利濫用」和「間接侵權」是不同的法律議題。「專利濫用」爭議通常存在於專利權人有搭售（tying）的行為，例如以專利授權契約綁約，約定被授權人購買非專利物品，但此爭議成立的前提是權利人具有「市場力量」（market power）³⁷。如果只是討論「間接侵權」的法理，「專利濫用」類的爭議是可忽略的。不過，如果權利人要考慮反競爭法（anti-trust law）的議題時，「專利濫用」議題是要注意的，以免其行使關於「間接侵權」的專利權的行為時會面臨反競爭法的困擾。

參、引誘侵權基本原則

一、美國侵權行為法的基本概念

欲能完整地理解「引誘侵權」，二個美國法律概念必須先討論，即侵權行為法的“intent”（“intend”或“intentionally”，或許可翻為「意圖」或「故意」）以及“negligence”（或許可翻為「過失」）。

「意圖」的侵權行為有兩種類型：「一般的意圖」（general intent）和「特定的意圖」（specific intent）³⁸。「一般的意圖」指原告只要證明侵權人做了導致了傷害的「行為」即可，其不用證明侵權人是意圖傷害³⁹。相反地，「特定的意圖」

³⁴ See *id.* at 536.

³⁵ See Adams, *supra* note 13, at 385.

³⁶ See Tom Arnold & Louis Riley, *Contributory Infringement and Patent Misuse: The Enactment of § 271 and its Subsequent Amendments*, 76 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 357, 380-81 (1994).

³⁷ See CRAIG ALLEN NARD, *THE LAW OF PATENTS* 666-74 (Aspen Publishers 2008).

³⁸ See Vivian Lei, *Is the Doctrine of Inducement Dead?*, 50 IDEA 875, 878-79 (2010).

³⁹ See *id.* at 878.

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 23

要求侵權人具有「惡意」(culpability)，而原告要證明被告是有意地傷害，或是被告基本上可確信他的行為會導致傷害⁴⁰。

「過失」的侵權行為其成立有四個要件：1.合理的注意義務(a duty of reasonable care)、2.該義務的違背(breach of that duty)、3.因果關係(causation)、4.導致損害(resulting damages)⁴¹。其中第一個要件與「引誘侵權」在判斷基準的文字使用上相近。「合理的注意義務」的概念是行為人因知道有風險的存在，而應去做了防止風險的事情，或是應避免其行為的發生⁴²。有時法院會以「應該要知道」(should have known)的理由來認定行為人知道存在著風險⁴³。此「應該要知道」的語法很類似於「引誘侵權」的「知道」要件中的語句。

二、引誘侵權的證明

「引誘侵權」的要件有二：1.直接侵權⁴⁴、2.被告具有特定的意圖而來鼓勵他人的侵權行為⁴⁵。特別針對第二個要件，原告必須要證明被告的行為引發了侵權行為，且被告知道或應該要知道(should have known)他的行為會引發實際的侵權行為⁴⁶。

⁴⁰ See JOSEPH W. GLANNON, THE LAW OF TORTS 5 (Aspen Publishers 2d ed. 2000).

⁴¹ See *id.* at 63.

⁴² See *id.* at 64-68.

⁴³ See Richardson v. Crawford, 2011 WL 4837849, at*6 (Tex. App.-Waco 2011) (“To impose liability on a defendant for negligence in failing to prevent the criminal conduct of another, the facts must show more than conduct that creates an opportunity to commit crime—they must show both that the defendant committed negligent acts and that it knew or should have known that, because of its acts, the crime (or one like it) might occur.”).

⁴⁴ See Ricoh Co. v. Quanta Computer Inc., 550 F.3d 1325, 1341 (Fed. Cir. 2008) (“Initially, we note that a finding of inducement requires a threshold finding of direct infringement—either a finding of specific instances of direct infringement or a finding that the accused products necessarily infringe.”).

⁴⁵ See *id.* at 1342 (“It must be established that the defendant possessed specific intent to encourage another’s infringement.”).

⁴⁶ See *id.* (“The plaintiff has the burden of showing that the alleged infringer’s actions induced infringing acts and that he knew or should have known his actions would induce actual infringements.”).

針對「引誘侵權」的第二個要件中的被告的「知道」程度要求⁴⁷，美國聯邦巡迴上訴法院（United Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）是在2006年的DSU Med. Corp. v. JMS Co.案⁴⁸才確定。在之前，有所謂Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc.案⁴⁹的低標準和Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc.案⁵⁰的高標準，其中二者都是CAFC在1990年做出的先後判決，而Hewlett-Packard Co.案早於Manville Sales Corp.案約3個月⁵¹。Manville Sales Corp.案所宣告的「知道」要件即現在判斷所使用的要件⁵²，而Hewlett-Packard Co.案只要求原告證明被告具有造成直接侵權的「行為」的實際意圖⁵³。亦即，Hewlett-Packard Co.基準不問被告是否知道其所造成的「行為」是專利直接侵權行為。由於DSU Med. Corp.案判決的「引誘侵權」部分是以CAFC全院所有法官共同審理（en banc）的方式所完成的⁵⁴，所以該部分的意見具有較高的拘束力。

此外，在「引誘侵權」的第二個要件中，有所謂「應該要知道」（should have known）的用語，此非常類似侵權行為法的「過失」。某種程度是指責引誘侵權行為人應該要知道直接侵權行為的存在，儘管行為人事實上是不知道。

另將「引誘侵權」與「幫助侵權」相比較，「幫助侵權」的成立要具備四個要件：1.直接侵權、2.被侵權人知道系爭專利、3.零組件無實質的非侵權用途、4.零組件是系爭發明重要的部分⁵⁵。特別針對第二個要件，「知道」（knowledge），專利

⁴⁷ See Lei, *supra* note 38, at 876.

⁴⁸ DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

⁴⁹ Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb, Inc., 909 F.2d 1464 (Fed. Cir. 1990).

⁵⁰ Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc., 917 F.2d 544 (Fed. Cir. 1990).

⁵¹ See Lei, *supra* note 38, at 877-78.

⁵² See *id.* at 881-83.

⁵³ See *Hewlett-Packard Co.*, 909 F.2d at 1469 (“[W]e are of the opinion that proof of actual intent to cause the acts which constitute the infringement is a necessary prerequisite to finding active inducement.”).

⁵⁴ See *DSU Med. Corp.*, 471 F.3d at 1304.

⁵⁵ See *Fujitsu Ltd. v. Netgear Inc.*, 620 F.3d 1321, 1326 (Fed. Cir. 2010) (“To establish contributory infringement, the patent owner must show the following elements relevant to this appeal: 1) that there is direct infringement, 2) that the accused infringer had knowledge of the patent, 3) that the

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 25

權人必須證明被告知道其零組件所特別用於的組合物是受專利權保護的，且該組合物侵害了專利權⁵⁶。「幫助侵權」重點在提供零組件的特定行為，而「引誘侵權」注重廣義的協助直接侵權的行為。因此，被告是有可能同時成立二類侵權行為。

應注意的是，固然「直接侵權」是二類間接侵權行為的共同要件，但此要件並非間接侵權的核心法律議題。

肆、Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案

一、事實背景

本案的事實其實很簡單。SEB公司是專利權人，一家法國籍公司⁵⁷。系爭專利為美國專利第4,995,312號⁵⁸。系爭請求項主張的標的是一種電子式油炸鍋（electrical deep fryer）⁵⁹。SEB公司透過其在美國的合作對象T-Fal公司在美國境內銷售油炸鍋產品⁶⁰。

被告有三位：Montgomery Ward公司、Global-Tech Appliances公司和Pentalpha公司。Pentalpha公司是位於中國香港的公司，其主要從事家用電器的生產與銷售⁶¹。Global-Tech Appliances公司是英屬維京群島商，其為Pentalpha公司的關係企業⁶²。Montgomery Ward公司是美國籍公司，於美國從事電器產品的銷售，其也賣油炸鍋，而在本案中他賣了侵權物⁶³。

component has no substantial noninfringing uses, and 4) that the component is a material part of the invention.”).

⁵⁶ See *id.* at 1330 (“Philips must show that Netgear ‘knew that the combination for which its components were especially made was both patented and infringing.’”).

⁵⁷ See *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc.*, 77 F. Supp. 2d 399, 400 (S.D.N.Y. 1999).

⁵⁸ See *id.*

⁵⁹ 關於請求項內容和專利圖示，請見王碩汶，註12文，7-8頁。

⁶⁰ See *SEB S.A.*, 77 F. Supp. 2d at 400.

⁶¹ See *id.*

⁶² See *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc.*, 594 F.3d 1360, 1366 (Fed. Cir. 2010).

⁶³ See *SEB S.A.*, 77 F. Supp. 2d at 400.

Pentalpha公司在香港買了SEB公司的油炸鍋產品，並抄襲了該產品，而產生侵權物⁶⁴。在1997年，Pentalpha公司進而準備將侵權物賣給Sunbeam Products公司，並為此而找了一位美國律師做出「使用權」(right-to-use)報告⁶⁵。雖然該報告指出Pentalpha公司的油炸鍋未侵害該律師所列舉的專利，但是Pentalpha公司沒有和那位律師說其產品是抄襲於SEB公司的油炸鍋產品⁶⁶。

原告SEB公司原本不知道Global-Tech Appliances公司和Pentalpha公司。在Sunbeam Products公司開始銷售侵權物後，SEB公司在1998年3月10日在美國聯邦地方法院新澤西州分院(United States District Court for the District of New Jersey)對Sunbeam Products公司提出專利侵權訴訟⁶⁷。SEB公司不久發現了Global-Tech Appliances公司和Pentalpha公司的角色，並將該二公司列為被告⁶⁸。直到1998年10月，Global-Tech Appliances公司和Pentalpha公司才回應該訴訟，但其請求法院駁回起訴、駁回原告增加被告的聲請、並停止證據調查程序(discovery)⁶⁹。地方法院停止了證據調查程序約5個月後，SEB公司和Sunbeam Products公司在1999年1月和解⁷⁰。

不久後，原告SEB公司發現Global-Tech Appliances公司和Pentalpha公司繼續銷售侵權物給Montgomery Ward公司⁷¹。於1999年8月SEB公司向美國聯邦地方法院紐約州南區分院(United States District Court for the Southern District of New York)對本案三個被告起訴並主張專利侵權⁷²。

⁶⁴ See *SEB S.A.*, 594 F.3d at 1366.

⁶⁵ See *id.*

⁶⁶ See *id.*

⁶⁷ See *id.*

⁶⁸ See *SEB S.A.*, 77 F. Supp. 2d at 402.

⁶⁹ See *id.*

⁷⁰ See *id.*

⁷¹ See *id.*

⁷² See *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc.*, 137 F. Supp. 2d 285, 286 (S.D.N.Y. 2001).

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 27

二、地方法院階段

於本案進行中，在1999年9月10日SEB向地方法院聲請初步禁制令（preliminary injunction）⁷³。1999年12月15日地方法院許可該聲請，並禁止被告銷售侵權物⁷⁴。被告不服並上訴至CAFC，而於2000年11月6日CAFC維持該初步禁制令的核發⁷⁵。

在初步禁制令執行期間，Global-Tech Appliances公司和Pentalpha公司（以下以「Pentalpha公司」代表二者）修改了侵權物⁷⁶。對此，原告於2000年8月3日向地方法院聲請附帶禁制令（supplemental preliminary injunction）以將該修改物納為禁制銷售的範圍內⁷⁷。地方法院於2001年3月20日核准該聲請⁷⁸。

證據調查程序在2001年10月30日終止，而直到至2006年4月17日地方法院才開始進行陪審團審判⁷⁹。在陪審團聽完所有的證據和相關的陳述後，Pentalpha公司聲請「法官自為判決」（judgment as a matter of law，又稱JMOL）以宣告原告引誘侵權的主張是不成立⁸⁰。不過，法院不准許被告的聲請，而讓引誘侵權的爭議交由陪審團決定⁸¹。關於引誘侵權部分，陪審團認為成立⁸²。

陪審團認為被告有惡意侵權（willful infringement）的行為，並給予原告46.5億美金的損害賠償金⁸³。針對陪審團的決議，雙方皆向法院聲請JMOL，其中被告要求法院減少賠償金而刪除之前原告與Sunbeam Products公司的和解金額（20億美金），而被告亦要求法院廢棄陪審團關於引誘侵權成立的認定，並希望有新的陪審

⁷³ See *SEB S.A.*, 594 F.3d at 1367.

⁷⁴ See *SEB S.A.*, 137 F. Supp. 2d at 286.

⁷⁵ See *id.*

⁷⁶ See *id.*

⁷⁷ See *id.* at 287.

⁷⁸ See *id.* at 285.

⁷⁹ See *SEB S.A.*, 594 F.3d at 1367.

⁸⁰ See *id.*

⁸¹ See *id.*

⁸² See *id.*

⁸³ See *id.* at 1367-68.

團來重新審議；另一方面原告要求律師費、懲罰性賠償、利息、永久禁制令（permanent injunction）等⁸⁴。

之後，地方法院將賠償金減少為26.5億美金，但給予原告懲罰性賠償金26.5億美金以及律師費約93.2萬美金；另針對利息，法院要求原告根據新的賠償金總額而重新計算⁸⁵。

關於「引誘侵權」爭點，針對Pentalpha公司未把其抄襲原告產品的資訊告知做專利侵權分析的律師一事，地方法院認為陪審團可考慮是否有重要的資訊未揭露給該律師，且亦能考慮是否該資訊能讓Pentalpha公司發現系爭專利⁸⁶。此外，法院也認為上述事實可以證明Pentalpha公司具有「特定的意圖」（specific intent）和「引誘侵權的行為」（action to induce infringement）⁸⁷。因此，法院維持陪審團的決議。

值得注意的是，地方法院雖認同在1998年4月9日以前被告並不知道系爭專利的存在，不過此認知不影響法院對「引誘侵權」行為的認定⁸⁸。

三、CAFC階段

針對「引誘侵權」議題，Pentalpha公司在上訴階段的主張為地方法院的JMOL裁定是錯誤的，因為Pentalpha公司在銷售產品給Sunbeam Products公司的早期並不知道系爭專利的存在⁸⁹。

CAFC審查的重點在於地方法院對陪審團指引（jury instruction）是否採取正確的基準，以讓陪審團可做適當的事實判斷⁹⁰。該指引涉及直接侵權和引誘侵權等二

⁸⁴ See *id.* at 1368.

⁸⁵ See *SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co., Inc.*, 2007 WL 3165783, at*13 (S.D.N.Y. 2007).

⁸⁶ See *id.* at*4 (“[T]he jury was free to consider whether key information was not disclosed to Levy in his patent search and whether that information would have allowed defendants to discover the patent.”).

⁸⁷ See *id.* (“[T]his evidence was sufficient to establish ‘specific intent and action to induce infringement.’”).

⁸⁸ See *SEB S.A.*, 594 F.3d at 1367.

⁸⁹ See *id.* at 1373.

⁹⁰ See *id.* at 1374.

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 29

類的認定⁹¹。由於該指引是陪審團裁示損害賠償金額的基礎，但在該指引案中並未區分依照直接侵權成立所算得的賠償金和依照引誘侵權成立所計算的賠償金，CAFC必須要檢視這依據二類侵權行為所陳述的指引，其內容是否為正確地適用相關的法律理論⁹²。

CAFC認為該指引中直接侵權部分和引誘侵權部分皆是合乎法律理論⁹³。在引誘侵權部分，CAFC認為地方法院的駁回被告JMOL聲請之裁定並非是錯誤的。CAFC的法理依據是2006年CAFC所宣告的DSU Med. Corp. v. JMS Co.案⁹⁴。在該案中，CAFC要求專利權人應證明被告「知道或應該要知道」（“knew or should have known”）他的行為會造成侵權行為，而此要件的內容包括被告「知道或應該要知道」系爭專利⁹⁵。只不過，該案對此「知悉系爭專利」（“knowledge-of-the-patent”）的法律定義並未說明清楚⁹⁶。

CAFC試圖在本案中探索「知悉系爭專利」要件的範圍。其首先由引誘侵權中「特定的意圖」（specific intent）的概念出發⁹⁷。不過，CAFC並不是正面陳述「特定的意圖」的概念。其指出在民事案件中，「特定的意圖」的概念不會狹窄到讓侵權者可無視於可知的侵權風險⁹⁸。該法理是基於二個判決Crawford-El v. Britton案⁹⁹和Boim v. Holy Land Found. for Relief & Dev.案¹⁰⁰，而在對該判決的註解中，CAFC指出「特定的意圖」相等於「故意漠視」（deliberate indifference）¹⁰¹。

⁹¹ See *id.*

⁹² See *id.*

⁹³ See *id.*

⁹⁴ DSU Med. Corp. v. JMS Co., 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006).

⁹⁵ See *SEB S.A.*, 594 F.3d at 1375-76.

⁹⁶ See *id.* at 1376 (“This court’s opinion did not, however, set out the metes and bounds of the knowledge-of-the-patent requirement.”).

⁹⁷ See *id.*

⁹⁸ See *id.* (“As other courts have observed, ‘specific intent’ in the civil context is not so narrow as to allow an accused wrongdoer to actively disregard a known risk that an element of the offense exists.”).

⁹⁹ Crawford-El v. Britton, 951 F.2d 1314 (D.C. Cir. 1991).

¹⁰⁰ Boim v. Holy Land Found. for Relief & Dev., 549 F.3d 685, 693 (7th Cir. 2008).

¹⁰¹ See *SEB S.A.*, 594 F.3d at 1376.

因而，「故意漠視」基準變成CAFC審理本案JMOL裁定的依據。雖然CAFC提到聯邦最高法院曾經說針對民事案件，「故意漠視」並非必然為「應該要知道」¹⁰²，但是CAFC認為此可替代「應該要知道」基準，而甚至在很多時候，「故意漠視」是一種「事實上知悉」的形式¹⁰³。

對於「故意漠視」基準，CAFC認為其為一種主觀意圖的判斷，而要檢視侵權者是否知道有明顯的侵權風險，並是否忽略該風險¹⁰⁴。侵權人是可以提出反證的，例如侵權人可證明他真的不知道這樣高度的風險¹⁰⁵。

在這樣的基準下，CAFC認為地方法院並沒有做出錯誤的裁定，雖CAFC也認為在地方法院所完成的證據資料中並無可證明1998年4月9日以前被告知道系爭專利的存在¹⁰⁶。CAFC認為有足夠的證據支持陪審團所認定的事實，亦即Pentalpha公司有意地忽視SEB公司擁有專利的風險，而該風險是可知的¹⁰⁷。

與CAFC認為Pentalpha公司構成「故意漠視」的行為有關的事實包括¹⁰⁸：

1. Pentalpha公司在香港購買SEB公司的產品，並且仿製該產品。
2. Pentalpha公司找了一位美國律師針對其產品做出「使用權」（right-to-use）報告，但並未告知該律師其產品是仿製SEB公司的產品。
3. Pentalpha公司的負責人對美國專利制度是相當瞭解的，並也知道SEB公司應是擁有專利。
4. Pentalpha公司的負責人自己為該公司數件美國專利的發明人。

¹⁰² See *id.* (citing *Farmer v. Brennan*, 511 U.S. 825, 840 (1994)).

¹⁰³ See *id.* at 1377 (“More importantly, and as courts have observed in a variety of settings, the standard of deliberate indifference of a known risk is not different from actual knowledge, but is a form of actual knowledge”). 此觀點是根據二個判決所來：*United States v. Carani*, 492 F.3d 867 (7th Cir. 2007)和*Woodman v. WWOR-TV, Inc.*, 411 F.3d 69 (2d Cir. 2005)。See *id.*

¹⁰⁴ See *id.* at 1376 (“[‘Deliberate indifference’] may require a subjective determination that the defendant knew of and disregarded the overt risk that an element of the offense existed.”).

¹⁰⁵ See *id.* at 1376-77 (“[An accused infringer] shows that it was genuinely “unaware even of an obvious risk”).

¹⁰⁶ See *id.* at 1377.

¹⁰⁷ See *id.*

¹⁰⁸ See *id.*

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 31

5. Pentalpha公司和SEB公司之前有商業合作關係，而在該次合作涉及Pentalpha公司的專利商品。

此外，CAFC認為Pentalpha公司未能提出證據證明其認為系爭專利是不存在的¹⁰⁹。因此，CAFC認為證據顯示Pentalpha公司有意地忽略侵權的風險，陪審團的引誘侵權認定無誤，而地方法院的JMOL裁定為合法¹¹⁰。

應注意的是，「故意漠視」基準應是在本案才初次採用的一種基準，以判斷是否成立「應該要知道系爭專利」的事實。而CAFC更表示本案的「故意漠視」基準並非用於限制原告證明「知道」（knowledge）的方法¹¹¹，原告的證據方法還有其他未知的選擇¹¹²。

四、最高法院階段

被告不服CAFC的判決而上訴至聯邦最高法院，而最高法院在2010年10月12日宣布受理本案¹¹³。

王碩汶先生在其文章中指出最高法院重新解釋35 U.S.C. § 271(b)¹¹⁴。對此，筆者提供另一種觀察。最高法院並不是反對CAFC關於「引誘侵權」行為所提出的法理。最高法院只是不同意CAFC在“intent”（意圖）判斷上所採取的基準，因為CAFC的「故意漠視」基準只要求證明被告行為會導致專利侵權行為是種「可知的風險」（known risk），並未要求行為人有主動的舉動來避免自己知道其行為具有侵權行

¹⁰⁹ See *id.* at 1377-78. 本文前述有提到SEB公司在香港賣的產品並未標上美國專利號碼。對此，CAFC認為如果Pentalpha公司要以此舉出其的確不該知道系爭專利的存在，Pentalpha公司也必須要證明為何一個在香港販售的商品應該標上美國專利證書號。See *id.* at 1378 (“But Pentalpha does not argue that it relied on the lack of a mark to come to a belief that the deep fryer was not patented. And even if it had, such an argument would likely lack credibility unless it were supplemented by an explanation for why one would expect an SEB deep fryer purchased in Hong Kong to have U.S. patent markings.”).

¹¹⁰ See *id.* at 1378.

¹¹¹ See *id.* (“This opinion does not purport to establish the outer limits of the type of knowledge needed for inducement.”).

¹¹² See *id.*

¹¹³ See *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 458, 458 (2010).

¹¹⁴ 王碩汶，註12文，15-16頁。

為的本質¹¹⁵。

對評價CAFC的「故意漠視」基準，最高法院首先解釋35 U.S.C. § 271(b)的要件是否包括“intent”（意圖）。在該條款中有“induce”（引誘）一字，而對該字，最高法院引用字典的解釋而認為「引誘侵權」的要件應包含「意圖」¹¹⁶。而該條款中的“actively”（積極地）其作為「引誘」的副詞，此使得「引誘侵權」行為人必須要採取主動的步驟以造成所預期的結果¹¹⁷。

儘管會去引誘他人做某件行為者其必然瞭解該行為，但最高法院認為35 U.S.C. § 271(b)的語意是模糊的¹¹⁸。有二種解釋的可能。一是引誘者所引誘的行為恰巧為專利侵權行為，而二是引誘者知道他所引誘的是專利侵權行為¹¹⁹。

最高法院認為應採第二種解釋，其理由主要來自判例分析。雖1964年的Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案指出35 U.S.C. § 271主要在法典化傳統的「幫助侵權」，但在本案中最高法院認為1952年之前的判例並無法協助前述二種解釋的取捨¹²⁰。例如對於1897年的Thomson-Houston Elec. Co. v. Ohio Brass Co.案，最高法院認為該判決意味著零組件的銷售者所販賣的物品如果成為某商品的一部分，而該商品恰好侵害了專利權，則此行為足夠被視為幫助侵權¹²¹。但例如1912年的Henry v. A.B. Dick Co.案¹²²，最高法院認為該案指出行為人在知道專利的情況下，未經權利人授權而製造侵權物，並有意圖地和有目的地認為直接侵權人應會使用該侵權物，則此才可視為幫助侵權¹²³。

¹¹⁵ See *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.*, 131 S. Ct. 2060, 2071 (2011) (“[T]he Federal Circuit’s test does not require active efforts by an inducer to avoid knowing about the infringing nature of the activities.”).

¹¹⁶ See *id.* at 2065.

¹¹⁷ See *id.* (“[T]he inducement must involve the taking of affirmative steps to bring about the desired result.”).

¹¹⁸ See *id.*

¹¹⁹ See *id.*

¹²⁰ See *id.* at 2066.

¹²¹ See *id.* (“[I]t was sufficient if the seller of the component part intended that the part be used in an invention that happened to infringe a patent.”).

¹²² 224 U.S. 1 (1912).

¹²³ See *Global-Tech Appliances, Inc.*, 131 S. Ct. at 2066.

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 33

雖1952年的判例無法幫助解決爭議，但最高法院認為其於1964年的Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案已解決了此爭議¹²⁴。在該案中，對於35 U.S.C. § 271(c)的幫助侵權人，最高法院已認為該類侵權人所具有的「知道」（knowledge）是指該幫助侵權人必須知道其零組件所特別設計用於的組合物是有專利權的，而該組合物侵害了專利權¹²⁵。

最高法院認為35 U.S.C. § 271(b)的「知道」（knowledge）應等同於35 U.S.C. § 271(c)的程度¹²⁶。其理由為1952年前的間接侵權概念並未視「引誘侵權」為不同的類型，而「引誘侵權」是證明「幫助侵權」的一種形式¹²⁷。亦即，最高法院認為「引誘侵權」和35 U.S.C. § 271(c)的「幫助侵權」都是1952年前「幫助侵權」的一部分。

在二類間接侵權行為都具備「知道」的要件下，最高法院認為既然35 U.S.C. § 271(c)的「知道」已在判例中被認定為行為人知道系爭專利的存在並且知道該專利被侵害了¹²⁸，其必須遵守「判決先例」（stare decisis）原則¹²⁹。因此，35 U.S.C. § 271(b)的「知道」是要求行為人知道其所導致的行為是專利侵權行為¹³⁰。

在這樣解釋下，似乎被告Pentalpha公司應該贏得本案勝訴，因為沒有直接證據證明其知道系爭專利。但結果卻不是如此。最高法院認為Pentalpha公司的行為仍構成引誘侵權的「知道」¹³¹。最高法院提出了一個新的判斷基準，「刻意視而不見」

¹²⁴ See *id.* at 2067.

¹²⁵ See *id.*

¹²⁶ See *id.* (“[A]s we explain below, that conclusion compels this same knowledge for liability under § 271(b).”).

¹²⁷ See *id.*

¹²⁸ See *id.* at 2068 (“[W]e proceed on the premise that § 271(c) requires knowledge of the existence of the patent that is infringed.”).

¹²⁹ See *id.*

¹³⁰ See *id.* (“[W]e now hold that induced infringement under § 271(b) requires knowledge that the induced acts constitute patent infringement.”).

¹³¹ See *id.* (“We nevertheless affirm the judgment of the Court of Appeals because the evidence in this case was plainly sufficient to support a finding of Pentalpha’s knowledge under the doctrine of willful blindness.”).

(willful blindness) 基準，來處理這樣的案件¹³²。「刻意視而不見」是源自於刑法的概念¹³³。

最高法院認為一個具有「刻意視而不見」行徑的被告其採取有意識的行為來避免去確認錯誤行為發生的高度可能性，而該行為可視被告為事實上知道那些與侵權行為有關的關鍵事實¹³⁴。此外，最高法院認為「刻意視而不見」有二個基本要件¹³⁵。一是被告必須主觀地相信事實的發生是高度可能的¹³⁶。二是被告必須做出有意識的行為來避免得知該事實¹³⁷。

根據新提出的「刻意視而不見」基準，最高法院認為被告Pentalpha公司於1998年4月的行為仍成立「引誘侵權」。最高法院所指出的相關事實為¹³⁸：

1. Pentalpha公司在開發供應Sunbeam Products公司的產品時已做過市場調查，因而其知道SEB公司的油炸鍋是個創新的產品，並知道由於該產品是優質產品而其銷售量成長是持續了一段期間。
2. Pentalpha公司決定要仿製SEB公司在美國境外銷售的油炸鍋。
3. Pentalpha公司所開發的侵權物是針對美國市場。
4. Pentalpha公司的負責人自己本身是美國專利的發明人，而其也知道銷售至美國境外的產品通常不會標示美國專利號。
5. 關於美國律師的「使用權」(right-to-use)報告，Pentalpha公司的負責人有意地不告知該律師其產品其實是仿製SEB公司的產品。

特別對於不告知美國律師其仿製SEB公司產品的行為，最高法院認為其無法理解Pentalpha公司的目的，而唯一合理的解釋是Pentalpha公司只是想為未來的專利侵

¹³² See *id.*

¹³³ See *id.*

¹³⁴ See *id.* at 2070-71 (“[A] willfully blind defendant is one who takes deliberate actions to avoid confirming a high probability of wrongdoing and who can almost be said to have actually known the critical facts.”).

¹³⁵ See *id.* at 2070.

¹³⁶ See *id.* (“[T]he defendant must subjectively believe that there is a high probability that a fact exists.”).

¹³⁷ See *id.* (“[T]he defendant must take deliberate actions to avoid learning of that fact.”).

¹³⁸ See *id.* at 2071.

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 35

權指控預備一些藉口¹³⁹。最高法院認為Pentalpha公司對此也無合理的說詞，因而陪審團綜合證據而認定「引誘侵權」的成立，此並無非錯誤¹⁴⁰。

因此，雖然CAFC所採取的判斷基準被否定了，但最高法院仍維持了CAFC的判決¹⁴¹。

伍、影響分析

一、刑法法律概念的導入

非常特殊地，最高法院竟然以「刑法」的概念來討論專利法引誘侵權的「知道」要件，此為前所未見¹⁴²。特別是其引用「模範刑事法典」（Model Penal Code, MPC）。

在刑事案件中，最高法院採用「模範刑事法典」的「知道」（knowledge）概念早自1960年代即開始¹⁴³。其進一步在1970年的Turner v. United States案¹⁴⁴中採用「刻意視而不見」概念¹⁴⁵。自始，下級的聯邦法院開始在刑事案件中使用「刻意視而不見」基準來認定「知道」¹⁴⁶。有論者認為「刻意視而不見」基準在不同的巡迴上訴法院有不同的意涵¹⁴⁷。而最高法院在本案中也點出巡迴上訴法院的「刻意視而

¹³⁹ See *id.* (“On the facts of this case, we cannot fathom what motive Sham could have had for withholding this information other than to manufacture a claim of plausible deniability in the event that his company was later accused of patent infringement.”).

¹⁴⁰ See *id.* at 2072.

¹⁴¹ See *id.*

¹⁴² See Jason A. Rantanen, *An Objective View of Fault in Patent Infringement*, 60 AM. U. L. REV. 1575, 1621 (2011).

¹⁴³ See Justin C. From, Note, *Avoiding Not-so-harmless Errors: The Appropriate Standards for Appellate Review of Willful-blindness Jury Instructions*, 97 IOWA L. REV. 275, 282-83 (2011).

¹⁴⁴ Turner v. United States, 396 U.S. 398 (1970).

¹⁴⁵ See From, *supra* note 143, at 283.

¹⁴⁶ See *id.* at 283-84.

¹⁴⁷ See *id.* at 286 (“The federal circuits have developed a series of confusing splits on the appropriate guidelines for the appellate review of willful-blindness jury instructions.”).

不見」基準是「稍許的不同」(slightly different ways)¹⁴⁸。不過這不影響最高法院的選擇。

在本案中，最高法院認為早在「模範刑事法典」提出前，其即有類似「刻意視而不見」概念的闡釋¹⁴⁹。首部判決是1899年的Spurr v. United States案¹⁵⁰，在該案中法律處罰銀行經理人有意地讓帳戶不足額的支票兌現，而最高法院在該案的經理人是有罪的，因為其有意地忽視提款人帳戶不足額的問題¹⁵¹。在Spurr案後，聯邦刑事法律開始有「刻意視而不見」法理的演進，而「模範刑事法典」在1962年提出時即有意將「刻意視而不見」法理法典化¹⁵²。

最高法院認為MPC § 2.02(7)即是「刻意視而不見」的法典化¹⁵³。MPC § 2.02(7)的條文名稱爲“Requirement of Knowledge Satisfied by Knowledge of High Probability”(以知道有高度可能性來滿足知道的要求)，其規定：「當侵害行爲的要件是行爲人知道該特定事實存在時，構成該知道的情況是如果行爲人注意到該事實存在的高度可能性，除非該行爲人實際上相信該事實並不存在。」(“When knowledge of the existence of a particular fact is an element of an offense, such knowledge is established if a person is aware of a high probability of its existence, unless he actually believes that it does not exist.”)¹⁵⁴不過，如果比較MPC § 2.02(7)和最高法院所陳述的「惡意漠視」，可發現就文義上而言，MPC § 2.02(7)似乎缺乏「主動去避免知道」的動作敘述。

在本案中，最高法院認為有許多刑法的規定要求證明「知道」(knowingly)或「惡意」(willfully)，而法院則曾以被告有「刻意視而不見」的行爲來認定「知道」的成立¹⁵⁵。亦即，最高法院認為「知道」(knowingly)和「刻意視而不見」

¹⁴⁸ See *Global-Tech Appliances, Inc.*, 131 S. Ct. at 2070.

¹⁴⁹ See *id.* at 2069.

¹⁵⁰ Spurr v. United States, 174 U.S. 728 (1899).

¹⁵¹ See *Global-Tech Appliances, Inc.*, 131 S. Ct. at 2069.

¹⁵² See *id.*

¹⁵³ See *id.*

¹⁵⁴ See JOSHUA DRESSLER, *CASES AND MATERIALS ON CRIMINAL LAW* 982 (Thomson West 4th ed. 2007).

¹⁵⁵ See *Global-Tech Appliances, Inc.*, 131 S. Ct. at 2068-69.

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 37

(willful blindness) 是可相互取代的¹⁵⁶。事實上，有州法院認為二者屬於不同的層次，而認為「刻意視而不見」類似重新詮釋的「不經意」(recklessly)¹⁵⁷。儘管「刻意視而不見」基準的法理推演被本案中提出不同意見書的Kennedy大法官(Judge)認為錯誤的¹⁵⁸，但本案已經成為最高法院的判例，故其當然為專利引誘侵權法制的一部分。

筆者認為CAFC和地方法院將如何執行最高法院的「刻意視而不見」基準是值得觀察的。有二個觀察方向，一是證據調查(discovery)實務會如何調整，另是CAFC會如何審查地方法院的陪審團指引(jury instruction)。而目前是不易瞭解相關的變化，需要等多一點判決出現後才得以知道。

此外，既然最高法院採用「模範刑事法典」的「刻意視而不見」概念來處理專利引誘侵權的「知道」要件。可預期的是「模範刑事法典」的「知道」(knowingly)概念應該會開始影響專利引誘侵權的「知道」要件。

MPC § 2.02(2)(b)規定“knowingly”(知道)的定義，其關注於行為人是否知道他做了構成侵害行為的「重要要件」(material element)的行動，而「知道」的成立有二個要件：1.若該要件涉及其行為的本質或隨後而生的情況，行為人知道其行為具有該本質或知道隨後而生的情況是存在的(“if the element involves the nature of his conduct or the attendant circumstances, he is aware that his conduct is of that nature or that such circumstances exist;”)；2.若該要件涉及其行為的結果時，行為人知道其行為將造成該結果是實務上可確定的。(“if the element involves a result of his conduct, he is aware that it is practically certain that his conduct will cause such a result.”)¹⁵⁹比較值得注意的是第二個要件中的「實務上可確定的」(practically certain)。如果法院開始使用MPC § 2.02(2)(b)於引誘侵權的「知道」要件的認定，「實務上可確定的」會如何被解釋是值得注意的現象。

¹⁵⁶ See *id.* at 2072.

¹⁵⁷ See DRESSLER, *supra* note 154, at 161-64.

¹⁵⁸ See *Global-Tech Appliances, Inc.*, 131 S. Ct. at 2072.

¹⁵⁹ See DRESSLER, *supra* note 154, at 982.

二、對「引誘侵權」的影響

在本案中，最高法院認為「刻意視而不見」基準應優於「輕忽」（recklessness）和「過失」（negligence）等二型態的基準¹⁶⁰。所謂「輕忽的被告」（reckless defendant）其為僅僅知道有基本的、無法合理化的風險，而該風險將導致錯誤的行為¹⁶¹。所謂「有過失的被告」（negligent defendant）其為應該要知道（should have known）與前述風險相似的風險，但事實上行為人是不知道的¹⁶²。

從最高法院否定CAFC「故意漠視」基準的態度，我們可以推得「輕忽的被告」應該不會負擔「引誘侵權」的責任。但是「有過失的被告」是否也可免責，此目前是未知的。最高法院並未明確否定「有過失的被告」，所以或許引誘侵權的「應該要知道」類型的「知道」仍然是「知道」要件的一部分。因此，我們必須觀察CAFC或地方法院會不會調整「引誘侵權」要件中的「應該要知道」。

如果「應該要知道」仍是「知道」要件的一種類型，或許「模範刑事法典」的「過失」概念也會影響引誘侵權的發展。MPC § 2.02(2)(d)規定“negligently”（過失）的定義，其首先說：「行為人被視為過失地做了構成侵害行為的『重要要件』的行為是當該行為人應該知道有基本的和無法合理化的風險，而該風險為該重要要件是存在的，或該重要要件是導因於其行為。」（“A person acts negligently with respect to a material element of an offense when he should be aware of a substantial and unjustifiable risk that the material element exists or will result from his conduct.”）¹⁶³同條款進一步定義「風險」（risk），其為：「該風險必須具有一定的本質並達到一定的程度，以致於從該行為的本質和目的來考慮，且亦從該行為人所知道的情況來考慮時，行為人未能成功地預見該風險是涉及了注意基準的重大偏離，而該基準是一理性的人在處於該行為人的狀況下所會觀察到的。」（“The risk must be of such a

¹⁶⁰ See *Global-Tech Appliances, Inc.*, 131 S. Ct. at 2070 (“We think these requirements give willful blindness an appropriately limited scope that surpasses recklessness and negligence.”).

¹⁶¹ See *id.* at 2071 (“[A] reckless defendant is one who merely knows of a substantial and unjustified risk of such wrongdoing.”).

¹⁶² See *id.* (“[A] negligent defendant is one who should have known of a similar risk but, in fact, did not.”).

¹⁶³ See DRESSLER, *supra* note 154, at 981.

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 39

nature and degree that the actor's failure to perceive it, considering the nature and purpose of his conduct and the circumstances known to him, involves a gross deviation from the standard of care that a reasonable person would observe in the actor's situation.”)¹⁶⁴

從MPC § 2.02(2)(d)的字面觀察，其似乎仍強調一種「可知的風險」（known risk）。不過，原告或許必須要證明侵權人違反其注意的義務，因而MPC § 2.02(2)(d)的「過失」和被最高法院廢棄的「故意漠視」基準之間仍是有程度上的差異。

在CAFC或地方法院將MPC § 2.02(2)(d)帶入間接侵權之前，我們還無法評估「引誘侵權」的「知道」要件會如何受到MPC § 2.02(2)(d)的影響。CAFC或地方法院會如何看待MPC § 2.02(2)(d)中的「基本的和無法合理化的風險」（substantial and unjustifiable risk），是法理的變動，或是陪審團指引的內容？這可能是值得觀察的議題。

三、對「幫助侵權」的影響

王碩汶先生在其文章中指出最高法院區分35 U.S.C. § 271(b)和35 U.S.C. § 271(c)之不同的判斷標準¹⁶⁵。事實上，二類間接侵權行為的要件原本就不同。然而，重要的是在本案中，最高法院把「引誘侵權」和「幫助侵權」的「知道」要件綁在一起。或許，在未來CAFC或地方法院會使用「刻意視而不見」基準來判斷「幫助侵權」的「知道」要件。例如，在2011年9月2日做出的Trading Techs. Int'l, Inc. v. BCG Partners, Inc.案¹⁶⁶中，該地方法院在討論「引誘侵權」和「幫助侵權」的舉證時，曾指出原告必須證明被告知道系爭專利或被告惡意漠視系爭專利¹⁶⁷。當然，該

¹⁶⁴ See *id.*

¹⁶⁵ 王碩汶，註12文，17-18頁。

¹⁶⁶ Trading Techs. Int'l, Inc. v. BCG Partners, Inc., 2011 WL 3946581 (N.D. Ill. Sept. 2, 2011).

¹⁶⁷ See *id.* at*3 (“As noted above, in *Global-Tech* the Supreme Court established that the plaintiff must show the alleged infringer must have knowledge of the patent at issue (or at least “willful blindness” to the patent) and knowledge that the infringer’s product infringed on that patent to prove a claim for contributory infringement (35 U.S.C. § 271(b)) and inducing infringement (35 U.S.C. § 271(c)).”).

案只是關於訴訟程序爭議的裁定，而非實際侵權認定的判決，故我們無法絕對認為地方法院是使用「刻意視而不見」基準來看「幫助侵權」。然而，從地方法院的法理語言中，我們可以確定「刻意視而不見」是有可能用於「幫助侵權」的認定。

一旦「刻意視而不見」用於「幫助侵權」判斷，則此比較起來對我國廠商是不利的法制發展方向。具有美國市場台商要更謹慎面對美國專利侵權的風險，並且要對其美國律師更坦承，以免律師所完成的不侵權意見書反而成爲「刻意視而不見」基準下的最佳證據。

王碩汶先生曾建議企業可委託他人研發，以避免「知道」系爭專利的存在，或以淨室（clean room）原則，完全自行開發技術來從事研發，以讓研發者可不接觸實際的商品¹⁶⁸。不過，筆者認爲根據這樣的行爲更容易被視爲「刻意視而不見」，因爲行爲人就是因爲知道有侵權的風險，所以刻意讓自己陷入無知的狀態。

因此，筆者建議台商仍須謹慎地透過迴避設計與專利侵權分析來進行產品研發，以免未來在美國市場面對專利間接侵權的指控。

陸、結 論

2011年美國聯邦最高法院在Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案中新創了「刻意視而不見」基準來檢視「引誘侵權」的「知道」要件。此基準源自於刑法的概念。「刻意視而不見」有二個基本要件。一是被告必須主觀地相信事實的發生是高度可能的。二是被告必須做出有意識的行爲來避免得知該事實。在本案中，被告在委託美國律師做「使用權」報告時，其有意地不告知該律師系爭產品其實是仿製SEB公司的產品，而該報告指出系爭產品無侵害美國專利權的疑慮。最高法院認爲此事實唯一合理的解釋是被告公司只是爲未來的專利侵權指控找些藉口，故根據「刻意視而不見」基準，被告有引誘侵權的行爲。

本文認爲本案會產生三種影響。首先，最高法院的「刻意視而不見」基準會如何影響證據調查實務或CAFC會如何審查地方法院的陪審團指引等是值得觀察的。此外，「模範刑事法典」中的概念可能會漸漸滲透專利法。例如，MPC的「知道」

¹⁶⁸ 王碩汶，註12文，18-19頁。

從美國聯邦最高法院Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S. A.案看引誘侵權的未來 41

概念或許會影響「引誘侵權」的「知道」要件。第二，在「引誘侵權」的「知道」要件中，「應該要知道」類型的判斷或許會改變，因為最高法院似乎不同意「引誘侵權」行為人是「有過失的被告」。然而，如果維持該類型，MPC的「過失」概念有可能影響「應該要知道」判斷的發展。第三，「幫助侵權」和「引誘侵權」的「知道」要件被視為一樣的概念，所以「幫助侵權」的法理中應會納入「刻意視而不見」基準的概念，而此可能對台商更不利。未來台商必須更謹慎進行迴避設計或專利侵權分析，以避免被認定為專利間接侵權。

Global-Tech Appliances, Inc.案對往後美國專利間接侵權法制的影響是非常值得注意的。目前該法制處於一種未知狀態，而有賴更多的判決做出後，該法制的內容才會明朗。