



# 美國專利侵權意見書之 實務面\*



葉雲卿\*\*

## 壹、前言

專利意見書 (patent opinion) 是指就特定專利有效性與特定專利是否侵害特定產品所為之法律評估意見。1983年 *Underwater Devices, Inc. v. Morroson-Knudsen Co., Inc.*<sup>1</sup> 乙案，美國聯邦上訴法院對於專利意見書做出指標性的見解。在該案中，上訴法院首度肯認潛在侵權人具有避免專利侵權事件發生的積極注意義務。該注意義務指潛在侵權人在啟動任何潛在的侵權行為前有積極義務，包括取得及尋求適格 (competent) 的律師法律意見書。至此，企業在從事經營活動時，若有專利侵權之疑慮，多數企業傾向取得專利意見書，以事先評估潛在的法律風險，確保不違背 *Underwater Devices* 所建立的潛在專利權侵權人應有之注意義務。

*Underwater Devices* 一案後，在美國案例法的發展下，企業為避免被認定為惡意侵權人，開始使用專利意見書作為欠缺惡意侵權之抗辯<sup>2</sup>。可謂，專利意見書的大量

\* 本文部分內容曾於交通大學2011年第15屆全國科技法律研討會發表，特此感謝研討會參與人員提供若干意見。

\*\* 世新大學智慧財產權研究所助理教授。

<sup>1</sup> *Underwater Devices, Inc. v. Morroson-Knudsen Co., Inc.*, 717 F.2d 1380 (Feb. Cir. 1983).

<sup>2</sup> 美國於1952年修正專利法，明定專利權人對於專利故意侵權人，可要求給付懲罰性之損害賠償金。See IRAH H. DONNER, *PATENT PROSECUTION, LAW, PRACTICE AND PROCEDURE*, BNA (5th ed. 2007).

使用之濫觴。而聯邦巡迴上訴法院於Underwater Devices一案後，1983年美國聯邦高等法院在Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., Inc.一案中，指出潛在的專利侵權人（potential infringer）進行涉及專利侵權之行爲前，具有取得專利意見書（patent opinion）之積極義務；因此，侵權人如未取得專利意見書，法院可以判定侵權人故意侵權。此後，專利意見書廣泛作爲專利侵權人排除故意侵權之證明。2007年聯邦上訴法院雖變更Underwater Devices的見解，然而，專利意見書仍被視爲證明專利侵權人欠缺故意之重要證據。2011年5月，美國最高法院於Global-Tech Appliances Inc. v. SEB S.A.一案，分析誘導侵權人使用專利意見書與判斷是否構成誘導侵權（induce patent infringement）做出指標性的意見，對於專利意見書之運用有一進步的分析及說明。

事實上，儘管自1983年以來，美國法院對於適格專利意見書作成之要件，見解更迭，但是這些案件中，以專利意見書有無，來評估侵權人是否具有惡意的情況始終不變。是以多年來，企業已形成尋求專利意見書以降低專利風險之觀念，並明瞭專利意見書是進行涉及專利之商業活動，所應具備之必要評估程序。

根據美國法律職業協會（Practicing Law Institute, PLI）所統整的資料，企業通常於下列情況，會聘請專家提供專利意見書<sup>3</sup>：

1. 企業進入新科技領域市場前，爲掌握該領域的專利布局整體概況，而尋求適切及公正的專利法律意見。
2. 企業開發新產品時，爲確認產品無侵害第三人之專利，而尋求適切及公正的法律意見。
3. 企業所開發新產品，如果有專利侵權之疑慮，會就特定專利的無效性有否，及新產品有無落入特定專利範圍，尋求適切及公正的法律意見。
4. 企業開發新技術之前，就新技術是否申請專利的可行性尋求適切及公正的法律意見，以評估對於該技術是否具有申請專利之價值。
5. 企業應該就其所有之專利，監視是否有潛在的專利侵權人，如有發現潛在侵權人，應就專利是否被侵權，尋求適切及公正的法律意見。

---

<sup>3</sup> Marta E. Gross & Diana I. Valat, *Patent Opinion Basics*, in PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK SERIES, PLI Order No. 18823 (2009).

以上為企業尋求專利意見書的可能情況。而就專利意見書之目的而言，意見書歸納可以歸納二類：一、針對是否要申請專利之評估意見：此類意見書必須涵蓋技術本身是否可能專利？以及該專利的價值如何？二、產品是否侵害特定專利之法律意見：此類專利侵權之法律意見應包括專利無效（invalidity opinions）及不侵權法律意見（non-infringement opinions）。前述第一類的意見書，提供發明人或發明所有人決定發明是否有申請專利之必要性。第二類意見書，係企業開發新產品及新製程之際，用以評估新產品是否侵害任何已知之專利，因此如果後來發生專利侵權訴訟時，多於專利訴訟中被引為證據。

以下本文將以上述產品是否侵害特定專利之法律意見書為中心，分析專利侵權意見書在美國訴訟上之運用。首先，本文將由美國法證據法切入，就專利意見書之證據容許性與證明力進行分析。其次，本文將分析歷年聯邦上訴法院判決有關專利意見書與惡意侵權間的判斷之相關見解的演變，以建置專利意見書之功能。最後，將檢討依附法院見解所發展之專利意見書撰寫格式與內容，以歸納適格專利意見書應具備的要件。

## 貳、美國法上專利意見書之證據容許性與證明力

美國聯邦民事訴訟法第1338(a)條規定，美國聯邦巡迴法院對美國專利訴訟紛爭有專屬管轄權<sup>4</sup>。因此關於證據容許性<sup>5</sup>與證明力<sup>6</sup>的問題，適用聯邦證據法。以下即

---

<sup>4</sup> 28 USC 1338 states that “(a) The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks.

Such jurisdiction shall be exclusive of the courts of the states in patent, plant variety protection and copyright cases.”

<sup>5</sup> 美國法上之證據容許性的概念大約與我國證據能力概念相當。依照最高法院99年度台上字第6262號刑事判決：「證據能力係指符合法律規定之證據適格，亦即得成為證明犯罪事實存否之證據適格」（司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>）。換言之，所為證據能力係得為證據並證明代證事實存在之證據適格。而關於民事訴訟法之證據能力，通說認為我國採自由心證主義，故原則上對證據能力並無限制，而由法官依照自由心證決定證據能力。

探討專利意見書在美國證據法上之證據容許性與證明力之問題。

## 一、證據容許性

依據聯邦證據法第402條規定，所有具有關聯性（relevance）的證據都可以允許作為證據，提出於陪審團以認定事實，此稱為證據之容許性（Admissibility of Evidence）<sup>7</sup>。而證據法第401條明定證據是否具有關聯性，係指該種證據具有某種傾向（tendency），可確認某一訴訟在認定上具有重要性的事實，因為該證據存在，其事實存在更可能（more probable）或更不可能（less probable）<sup>8</sup>。

所謂證據關聯性的證據包括邏輯相關性（logical relevance）與法律相關性（legal relevance）。法律相關性即聯邦證據法第403條，其目的用以排除具有邏輯相關性的證據<sup>9</sup>。具有邏輯相關性的證據，依照第402條雖可採為證據，但是使用該等證據如果會有偏頗之後果，且產生偏頗的後果大於其作為證據的價值，經法院衡量之後，則該證據可依照第403條予以排除<sup>10</sup>。

由已註冊的專利律師（Patent Attorney）<sup>11</sup>撰寫之專利侵權意見書，目的在表明

---

<sup>6</sup> 證明力是指證據可以證明待證事實之程度。在美國證據上，證據的證明力及證據的可信度由陪審團決定。而我國由法官認定事實，因此由法官決定證據證明力。依據刑事訴訟法第155條規定如下：「證據之證明力，由法院本於確信自由判斷。但不得違背經驗法則及論理法則。無證據能力、未經合法調查之證據，不得作為判斷之依據。」

<sup>7</sup> Federal Rules of Evidence [hereinafter FRE] Sec 402 states that “All relevant evidence is admissible, except as otherwise provided by the Constitution of the United States, by Act of Congress, by these rules, or by other rules prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority. Evidence which is not relevant is not admissible.”

<sup>8</sup> According to FRE Sec 401, it states that “‘Relevant evidence’ means evidence having any tendency to make the existence of any fact that is of consequence to the determination of the action more probable or less probable than it would be without the evidence.”

<sup>9</sup> FRE Sec 403 states that “Although relevant, evidence may be excluded if its probative value is substantially outweighed by the danger of unfair prejudice, confusion of the issues, or misleading the jury, or by considerations of undue delay, waste of time, or needless presentation of cumulative evidence.”

<sup>10</sup> 關於證據是否容許？依照聯邦證據法第104條為先決問題（Preliminary Questions），由法官而非陪審團決定該證據是否可以提出於法院。

<sup>11</sup> 美國專利律師（Patent Attorney）制度與我國不同，專利律師專指具有專利代理人（patent

發明人或公司的有關產品是否侵害專利的一種書面意見。發明人或是企業如果知悉產品可能有專利侵權之潛在風險，那麼應該取得專利侵權意見書，確認是否侵害已經存在之專利。該專利意見書為企業是否採取合理措施，防止侵權之「關聯性」證據。

訴訟上使用專利侵權意見書通常由專利律師依專業提出以下二部分之意見：(1) 專利有效性 (validity of patents)：有爭議之專利，而該專利具有無效之原因，例如：專利為先前技術 (prior art)<sup>12</sup>所；或(2)不侵權 (non-infringement)：欲生產或使用的產品、或製程是否侵害特定之專利。這類專利侵權意見書可以證明當事人是否盡到注意義務避免專利侵權的發生，與侵權人是否惡意相關，符合聯邦證據法第402條規定，具有證據容許性。

## 二、專家證人與專利意見書

### (一)專家證人

對於專家證人的主要規範規定於聯邦證據法第702條至第706條<sup>13</sup>。專家證人並無特別學歷之要求，但必須具有作證該領域之知識、技能、經驗、訓練、或教育。依聯邦證據法第702條規定，如果科學、技術或專業知識可以幫助陪審員理解證據，或者有助於認定爭議事實，具備專家資格之證人可以其意見作證；但是在符合下列條件下，專家也可以意見之外的形式作證，例如由專家做出某些推論，如果：1.該證言是以充分的事實或數據資料為基礎；且2.該證言是可靠的原則及方法下之產物；並且3.該證人可以值得信賴、並確實地將這些原則及方法適用到該案的事實上<sup>14</sup>。

---

agent) 證書的律師。美國專利代理人的考試資格，需要大學理工科之學位，因此在其制度運作下，專利律師為具有法律的專門知識，理工科之學位，並熟悉專利申請程序之專業人士。

<sup>12</sup> 先前技術 (亦稱為習知技術)，是指在申請日之前，所有已經公開與專利請求範圍相關之資訊。各國專利法通常會規定，於申請日之前，申請範圍被現有公開的已知技術涵蓋、或是有公開文獻曾經描述過，那麼該項專利請求即為無效。例如我國專利法第22條。

<sup>13</sup> FRE Sec 702-705.

<sup>14</sup> FRE Sec 702.



就證據法上的意義來看，專利意見書是一種專家於法庭外之意見陳述，而該意見陳述可以是專利不侵權及專利有效性方面之意見。在傳聞證據法則之適用下<sup>15</sup>，專利意見書不是用來直接證明專利不侵權或專利無效之證據，除非意見書撰寫人到法庭作證；然而，若專利意見書是用來證明意見書內容以外之事項，則與傳聞法則無違，專利意見書可以作為證據。因此，在 *Yarway Corp v. Eur-Control USA, Inc.*<sup>16</sup> 案件中，聯邦上訴法院就指出專利意見書提出與否，與法院認定被告是否具有侵權惡意具有高度相關性<sup>17</sup>。

## (二)傳聞法則與意見書

依照聯邦證據法第802條，傳聞除了符合傳聞法則之例外，否則不得引為證據<sup>18</sup>。所為「傳聞」，依照聯邦證據法第801條之定義<sup>19</sup>，傳聞是指法庭外所做之陳述，該陳述用來證明陳述內容所主張（assertion）的事實為真。符合第801條定義下法庭外之陳述，包括(1)書面或口頭的主張，或(2)非言詞上的行為（nonverbal conduct）。所謂非言詞上之行為，指該行為人有意以其行為表示其主張<sup>20</sup>。

專利意見書如果用以提供證明「(1)欲生產或使用產品或製程並無侵害已知專利；或(2)生產或使用產品或製程並無侵害某已知專利，或某已知專利有無效之原因」等內容為真，倘專利意見書撰寫人如果未出庭作證，則所著之專利意見書符合第801條傳聞證據之定義，為法庭外之陳述且用以證明陳述內容為真，依照聯邦證據法第802條不得為證據。

反之，依聯邦證據法第802條的反面解釋，如果非用來證明陳述內容是否為真，法庭外的陳述可以引為證據，不適用傳聞法則。因此，依照聯邦證據法第105

<sup>15</sup> 依照美國聯邦證據法第802條，傳聞證據法則係指法庭外之陳述，除非符合傳聞法則之例外，否則不得為證據。

<sup>16</sup> *Yarway Corp v. Eur-Control USA, Inc.*, 775 F.2d 267 (1985).

<sup>17</sup> DONNER, *supra* note 2.

<sup>18</sup> FRE Sec 802 Hearsay is not admissible except as provided by these rules or by other rules prescribed by the Supreme Court pursuant to statutory authority or by Act of Congress.

<sup>19</sup> FRE Sec 801 (c) "Hearsay" is a statement, other than one made by the declarant while testifying at the trial or hearing, offered in evidence to prove the truth of the matter asserted.

<sup>20</sup> 例如以點頭表示同意。

條<sup>21</sup>，如果證據可以用來證明某一事實但是不能作為其他用途，法院應限制證據證明的範圍，並告知陪審團證據可證明之範圍。因此，專利意見書在符合聯邦證據法的情況，具備有限度的容許性，僅可以作為證明被告是否善盡注意義務，是否就有專利之虞的產品與製程施行的必要程序，以避免侵權。

### (三)證明力

由聯邦證據法第104條(e)規定可知，關於證據之可信度（credibility）及重要性（weight）由陪審團決定<sup>22</sup>。換言之，當證據具有容許性，可以提出給陪審團作為認定事實之證據，其證據可否證明待證事實之程度，為事實認定問題，應由陪審團決定。因此，提出專利意見書，是否能證明被告善盡注意義務？為事實認定問題，陪審團應以被告尋求專利意見書的過程及專利意見書的內容等情況，依個案認定。因此，理論上，專利意見書的提出僅為被告對於有專利之虞的產品與製程，是否善盡注意義務的其中「一種」證明方式，並不必然產生被告已善盡注意義務的「推定」效果，或是未盡義務之不利推論。但是1983年美國聯邦巡迴上訴法院在Underwater Devices所採之見解，卻導致了這樣的結論<sup>23</sup>。當然，隨著對於專利意見書使用目的更加明確，聯邦巡迴上訴法院逐漸調整Underwater Devices案之見解，使得專利意見書的應有格式與內容不再流於形式，而達到其降低訴訟風險以及協助公司決策之目的。

## 三、美國法院對於專利意見書見解之演變

### (一)Underwater Devices案建立侵權人取得適當專利意見書之義務

美國專利侵權人「強制性」賠償專利權人三倍懲罰性損害賠償金的制度，在

---

<sup>21</sup> FRE Sec 105 states that “Whenever evidence which is admissible to one party or for one purpose but not admissible as to another party or for another purpose is admitted, the court, upon the request, shall restrict the evidence to its proper scope and instruct the jury accordingly.”

<sup>22</sup> FRE Sec 104 (e) states that “This rule does not limit the right of a party to introduce before the jury evidence relevant to weight or credibility.”

<sup>23</sup> Gross & Valat, *supra* note 3.

1793年專利法制定時，就已經存在<sup>24</sup>。1800年修正專利法時仍舊維持三倍賠償金的制度，當時的專利法，強制要求不論侵權人是否惡意，都必須賠償三倍賠償金<sup>25</sup>。但是，此種不論侵權人是否知悉侵權事實，都必須賠償三倍賠償金的制度，除了對侵權人不僅欠缺公平，另一方面，將使發明人畏懼開發新產品，而遏阻了科技發展。於是，1836年美國專利法修正時，就賠償金部分做了適度的調整，將損害賠償金區分為損失賠償金及懲罰性損害賠償金，但法條條文並沒有說明法院應如何依照案件事實認定適用懲罰性損害賠償或損失賠償。到了1854年美國最高法院明示懲罰性損害賠償僅適用於惡意侵權人，不適用於善意侵權人，該意見並於1952年正式條文化<sup>26</sup>。

依照美國專利法第284條，法院「得」要求侵權人給付三倍懲罰性損害賠償金<sup>27</sup>，雖然在沒有法定標準規定的情況下，法院可行使裁量權以提高賠償<sup>28</sup>，但聯邦巡迴上訴法院在核准懲罰性損害賠償時，必須是侵權人符合肆意無視（wanton disregarded）專利權人的專利權而有意侵害專利權，也就是所謂的惡意（willful）侵權<sup>29</sup>。

何種情況符合惡意侵權？聯邦巡迴上訴法院於1983年於Underwater Devices, Inc. 首度建立判斷標準。該法院認為潛在侵權人應具有以下注意義務：「潛在的侵權人實際知悉他人的專利權，他有義務以應有的謹慎，以確定他是否侵權。這種積極義務，包括在啟動任何可能的侵權活動前，有積極義務必須先尋求和取得適當律師的

<sup>24</sup> DONNER, *supra* note 2, at 2831.

<sup>25</sup> *Id.* at 2831.

<sup>26</sup> *Id.*

<sup>27</sup> 28 USC 284 paragraph 2 states that “When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”

<sup>28</sup> *In re Seagate Technology, LLC.*, 497 F.3d 1360, 1368, 83 U.S.P.Q.2d 1865 (Fed. Cir. 2007).

<sup>29</sup> *Stickle v. Heublein, Inc.*, 716 F.2d 1550, 1565 (Fed. Cir. 1983) (“The court must determine that the infringer acted in disregard of the patent, that is, that the infringer had no reasonable basis for believing it had the right to do the acts.”). 聯邦巡迴上訴法院在判賠三倍賠償金時，有些法院也使用惡意（bad faith）侵權，但也指出惡意侵權不過是故意侵權中的一種類型，JOHN M. SKENYON, CHRISTOPHER S. MARCHESI & JOHN LAND, PATENT DAMAGES LAW AND PRACTICE § 4:15 (2011).



法律意見<sup>30</sup>。」

Underwater Devices案的事實審法院指出，侵權人已事先知悉專利存在，也取得所謂「專利無效性意見書」，但基於以下幾點理由，並不認為侵權人已盡到應有的注意義務：

1. 該專利意見書由公司內部律師所提出，該律師並非登記在案之專利代理人。

2. 意見書指出約有百分之八十以上之專利案件，法院會宣告專利無效，因此不管專利權人的專利請求範圍是否有實體利益（actual merits），侵權人有很高的可能性可以成功爭執專利無效性。

3. 意見書並無說明是基於專利範圍分析以論斷先前存在專利為無效。

被告不同意事實審法院之看法，而上訴至聯邦巡迴上訴法院，上訴法院維持一審見解，認為侵權人所提出內部律師之「專利無效性意見書」，並沒有說明及分析被告產品為何不侵權，而被告不當信賴這樣的意見書，並未盡到潛在侵權行為人該有之注意義務。顯然，法院認為公司對於專利意見書之合理信賴，必須建立於適格的專利意見書；如果專利意見書欠缺合理信賴的基礎，那個公司主張依賴意見書的意見作為惡意侵權的抗辯，將不被法院採納。

其後聯邦巡迴上訴法院有一連串的案件在處理、繼續發展故意侵權人注意義務標準之適用，並針對Underwater Devices提出標準進一步的闡釋。1986年，聯邦法院在Underwater Devices所建立的基礎下，在Kloster Speedsteel Ab v. Crucible, Inc.更進一步建立所謂的不利推定原則（adverse inference doctrine）<sup>31</sup>。Klosterz法院認為侵權人未取得適當的專利意見書，或就是否取得專利意見書主張律師與委託人之拒絕證言權（attorney-client privilege）<sup>32</sup>，則表示侵權人未盡注意義務或是推定意見書

<sup>30</sup> Underwater Devices, Inc. v. Morrosp-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90. The court of Underwater stated that “where, as here, a potential infringer has actual notice of another’s patent rights, he has an affirmative duty to exercise due care to determine whether or not he is infringing. Such an affirmative duty includes, inter alia, the duty to seek and obtain competent legal advice from counsel before the initiation of any possible infringing activity.”

<sup>31</sup> Kloster Speedsteel Ab v. Crucible, Inc., 793 F.2d 1965 (1986).

<sup>32</sup> Attorney-Client Privilege means the client’s right to refuse to disclose and to prevent any other person from disclosing confidential communications between the client and the attorney. See PRIVILEGE IN BLACK’S LAW DICTIONARY (9th ed. 2009). 關於attorney-client privilege之翻譯，余

之結論不利於被告，均可以認定侵權人爲惡意。

長期以來聯邦法院依照Underwater Devices及Kloster所發展之不利推論原則，意指被告在明知有先前專利的情況，但卻未取得適當專利意見書或不提出專利意見書的討論內容，對於侵權人惡意之不利推定。此一不利推論的原則，直到2004年上訴法院在Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dona Corp.<sup>33</sup>被廢棄，但Underwater Devices案所立下侵權人具有積極注意義務之標準仍然維持。

在2004年不利推論原則被廢棄之前，侵權人具有取得專利意見書的積極作爲義務，因此專利意見書取得成爲排除故意侵權的重要證據。在1983年至2003年期間，聯邦法院許多案件都處理專利意見書等相關問題，對於專利說明書之製作與使用具有指導之意義，這階段法院的見解，對於後來發展專利意見書的實質內容的要求有很大的影響性。

基本上，1983年至2003年間固然受到Underwater Devices影響，但是聯邦法院對於判斷是否成立故意侵權，除了專利意見書的「存在」之外，仍須判斷其他因素，例如專利意見書是否具有合理信賴的基礎<sup>34</sup>。簡而言之，判斷侵權人是否構成故意侵權，並非單一地認爲，必須結合其他因素、按照案件整體的情況（totality of circumstance）來認定<sup>35</sup>。過去聯邦法院曾經考慮的因素，包括<sup>36</sup>：侵權人是否善意信賴專利意見書認定不構成專利侵權或專利無效？或是否知悉先前專利存在？是否善意（good faith）進行迴避設計？侵權人的行爲以及訴訟技巧是否符合誠信原則（good faith）？

---

慧如律師使用「律師與當事人間之通訊保密特權」，見余慧如，美國故意侵害專利認定暨律師與當事人間通訊及訴訟工作內容免揭露之最新發展——In re Seagate Technology, LLC案介紹及評析，retrieved from <http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=290&stat=y>，最後瀏覽日：2012年10月1日。亦有有用「律師與委託人之拒絕證言權」，見Arthur Best著，蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，2003年，能適切表達原意，因此在本文採用。

<sup>33</sup> Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 72 (Fed. Cir. 2004).

<sup>34</sup> DONNER, *supra* note 2, at 2833.

<sup>35</sup> Gustafason, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., 897 F.2d 508, 510 (Fed. Cir. 1990).

<sup>36</sup> DONNER, *supra* note 2, at 2833.

## (二)Knorr-Bremse案廢棄適用欠缺專利意見書之不利推論

2004年聯邦巡迴上訴法院主動在Knorr-Bremse審查Underwater Devices, Inc.與Kloster案所建立的不利推論原則<sup>37</sup>。在不利原則的適用下，如果被告主張與律師之間的拒絕證言權（attorney-client privilege）<sup>38</sup>，則被告會受到惡意侵權之不利推定。由於不利推論原則的適用，相當程度減輕原告證明被告故意侵權之舉證責任，同時迫使被告必須藉由提出專利意見書以證明善意（good faith）侵害專利，並揭露所有被告與律師間有關專利意見書對話內容。

因為不利原則對於被告影響甚大，聯邦上訴法院終於在Knorr-Bremse System Fuer Nutzfahrzeuge GmbH舉行的公聽會<sup>39</sup>中處理四個有關不利推論的主要議題：

- 1.當被告主張與撰寫專利意見書的律師間的對話內容，或律師工作底稿不得公開時，而作成故意侵權相關事實之不利推論是否適當？
- 2.當被告未取得專利意見書，而作成故意侵權相關事實之不利推論是否適當？
- 3.如果法院決定改變不利推論原則的適用，本案結果是否因此不同？
- 4.在沒有專利意見書的情況下，一項實質上的抗辯存在是否足以排除故意侵權的成立？

上述第1、2、及4議題與專利意見書及故意侵權不利推論原則相關，基本上，法院對於此三個議題的回應都是否定的。也就是說，聯邦法院不認為被告主張律師與委託人之拒絕證言權，或拒絕公開與專利律師間作成意見書的相關對話或是沒有提出專利意見書，將直接導致不利侵權之認定。另外，即使沒有專利意見書，法院也不認為，其他的單一因素足以排除故意侵權，法院認為必須全盤考量影響案件事實的相關因素，即必須依照所謂整體判斷原則（totality of circumstance）才可以認定被告為善意或是故意侵權。

Knorr-Bremse案件之後，關於專利意見書及故意侵權相關之實務見解，並無太大變化。聯邦巡迴上訴法院直到2007年的*In re Seagate Tech., LLC*案<sup>40</sup>推翻自1983年Underwater Devices, Inc.所建立的故意侵權人之積極注意義務，至此，專利意見書在

<sup>37</sup> DONNER, *supra* note 2.

<sup>38</sup> See DONNER, *supra* note 2, at 2835.

<sup>39</sup> 本案公聽會於2003年舉辦。

<sup>40</sup> *In re Seagate Technology, LLC.*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007).

專利訴訟的適用呈現新的面貌。

### (三)Seagate案後專利意見書仍可證明被告行為欠缺故意

2007年聯邦巡迴上訴法院在*In re Seagate*乙案，重新定位故意侵權之認定標準，並處理長久以來兩大有關專利意見書議題：(1)欠缺專利意見書是否構成故意侵權之不利推論，及(2)如果被告主張不公開相關律師與被告之間對話，是否會造成故意侵權之不利推論。

首先，長久以來Underwater Devices所建立故意侵權之認定標準為*In re Seagate Tech., LLC*廢棄。*In re Seagate Tech.*的法院宣告侵權人積極注意義務之標準不再適用，因此，被告即便已知悉專利存在，並無取得專利意見書之積極義務。取而代之的是，Seagate法院以「客觀的重大過失」(Objective Recklessness)標準認定侵權行為是否為故意<sup>41</sup>。專利意見書的取得與否不過是判斷是否故意的要件之一。

Seagate法院的判決基礎主要以2007年美國最高法院在*Safeco Ins., Co. v. Burr*<sup>42</sup>乙案處理懲罰性損害賠償之法理作為論斷基礎，法院認為民事故意(willful)的侵權責任包括明知違反法規之民事責任，也包括重大過失行為(reckless behavior)。Seagate法院同時確立原告舉證責任必須達到確信且令人信服的程度(clear and convincing evidence)<sup>43</sup>。Seagate法院認為Underwater Devices所建立的故意侵權標準在事實上較接近過失，但是民事的故意侵權責任，應該至少是重大過失，因此推翻自Underwater Devices案後長達24年的見解。

*In re Seagate Tech., LLC*案所訂立的「客觀的重大過失」的判斷準則分為二個階段，涉及主觀與客觀上的判斷<sup>44</sup>在客觀上，必須評估被告的行為是否具有極大可能(highly likelihood)侵害有效之專利；而在主觀上，必須評估被告的心態(state

<sup>41</sup> *Id.*

<sup>42</sup> *Safeco Ins., Co. v. Burr*, 551 U.S. 47 (2007).

<sup>43</sup> The court of *Safeco* points out that “where ‘willfulness’ is a statutory condition of civil liability, it is generally taken to cover not only knowing violations of a standard, but reckless ones as well” See *Burr*, 551 U.S. at 47.

<sup>44</sup> Henry C. Su, *Defending Charges of Culpable Infringement with Opinions of Counsel*, in PATENT, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK SERIES, PLI Order No. 19139 (2009).

of mind) 是否知悉侵權行為，或就侵權的事實如此明顯而應該知悉<sup>45</sup>。對此主、客觀要件之判斷，判決本文並無提出進一步說明，須留待將來的案件繼續發展<sup>46</sup>。

Seagate案以「客觀的重大過失」標準以認定是否有故意侵權。因此，專利意見書的提出仍有其必要性。侵權人取得意見書的時間點、及是否合理信賴適當的意見書，足以證明侵權人的行為在客觀上是否合理，是否具有重大過失<sup>47</sup>。

Seagate案之後，法院明白告訴企業欠缺專利意見書不會與故意侵權劃上等號，企業並沒有提出專利意見書的義務。相當程度地減輕企業開發產品時尋求專利意見書之義務。但是，當企業在知悉專利的情況下，仍然作出發展新產品的商業決定時，如果無法提出專利意見書，那麼如何證明企業已經盡了調查義務，認為新產品沒有侵權？聯邦法院向來以案件的全盤情況來認定侵權人是否故意。因此，具體個案未發生之前很難就評估企業的哪些作法可以證明侵權人無重大過失。

所謂「客觀上的重大過失」觀念雖有待將來判決進一步闡釋。但是可以推論的是，法院可以認定潛在專利權人提供專利意見書作為欠缺惡意之抗辯，必須由客觀角度檢驗這樣的抗辯客觀是否合理？另外，判斷侵權人是否故意，應以商業標準看侵權人行為是否不合理。其實也就是回歸到事件本質來看，當企業遇到某一項專利與自家產品相關，是否盡可能採取進一步的措施以避免專利侵權的產生？而這樣的措施，是否為商業標準的程序？如果答案為肯定，那麼可以認定為無侵權故意。

#### (四)Global-Tech案要求專利意見書應包括競爭產品分析？

2011年5月美國最高法院在Global-Tech Appliances Inc., et al. v. SEB S.A.<sup>48</sup>，確

<sup>45</sup> *Id.*

<sup>46</sup> *In re Seagate Technology, LLC.*, 497 F.3d 1360. 雖然Seagate案的判決主文並無提及如何進行主客觀之判斷，但是本案Gajasa及Newman法官在協同意見書中，對於主客觀要件的闡釋值得參考。Gajasa法官認為Seagate案中的客觀要件依照Safeco所提出之標準，要求專利權人提出確信且令人信服之證據，證明：(1)被告所提出之不侵權或專利無效之理論，不僅不正確且客觀上並不合理；(2)侵害專利風險遠大於專利無效及不侵權之理論，而專利無效與不侵權理論顯然純粹是輕忽所致。Newman法官認為，主觀要件是否符合，可以由公平商業標準看行為偏差是否不合理來判斷是否惡意。

<sup>47</sup> SKENYON, MARCHESE & LAND, *supra* note 29, § 4:18.

<sup>48</sup> *Global-Tech Appliances Inc., et al. v. SEB S.A.*, 131 S. Ct. 2060 (2011).



認長期以來誘導侵權認定的標準，也討論專利意見書相關的事項，對於專利意見書分析的內容有相當程度的影響性。

Global-Tech案發生在1997年，原告SEB S.A.是一家法國販賣家庭用品的公司，在美國設立子公司T-Fal Corp. (“T-Fal”)。T-Fal生產一種可以進行高溫烹調食物的鍋具，但在高溫烹調食物的過程中，鍋具的內部雖然以高溫烹煮食物，但是鍋具的外緣仍然可以保持常溫，該鍋具商品受到專利保護。美國公司Sunbeam Products, Inc.是SEB該項鍋具商品的競爭對手。為了販賣類似鍋具產品，Sunbeam Products, Inc.提供鍋具規格給被告公司Pentalpha，要求本案被告Pentalpha公司製造符合特別規格之鍋具。Pentalpha是一間香港公司，由Global-Tech Appliance百分之百持有之子公司，因為Pentalpha生產鍋具的行為，SEB也控告Pentalpha之母公司Global-Tech Appliance侵權，一審陪審團判決被告直接侵權（direct infringement）成立<sup>49</sup>及誘導侵權（inducement infringement）<sup>50</sup>也成立。被告未爭執直接侵權部分，被告僅就誘導侵權部分上訴。被告Pentalpha爭執在Sunbeam於1998年4月收到起訴狀之前及被SEB告知訴訟之前，被告並不知悉SEB專利存在，因此在此之前誘導侵權並不成立。然而，聯邦上訴法院拒絕Pentalpha之主張，駁回被告上訴。2010年被告因而上訴最高法院，最高法院在2011年5月判決維持上訴判決，並駁回被告上訴。

誘導侵權要件必須以被告知悉原告專利為前題。因此被告所取得專利意見書是證明被告於接到專利侵權起訴書是否知悉的重要依據。在Global-Tech案有關專利意見書的爭議在於被告於產品生產前所取得未侵害任何產業之專利意見書，是否得以證明被告在生產被控產品前對原告專利並不知情？最高法院對此爭議表示意見，認為該意見書無法證明被告對於原告專利存在的事實不知情。因為法院發現：

1.被告為共同被告Sunbeam開發新產品時，曾經進行市場研究，因此瞭解原告SEB擁有cool-touch鍋具之最新技術。

2.因此，無法解釋被告公司執行長為何未提供SEB專利資訊給製作專利意見書之專利律師。

<sup>49</sup> 直接侵權部分，不論被告主觀上是否有認知侵權事實，只要被告有在美國製造、販賣、提供販賣、輸入等行為均成立。

<sup>50</sup> 誘導侵權部分，必須證明被告知悉、或可能知悉其行為可能誘導真正侵權。證明範圍包括侵權人知悉專利存在。

3.被告公司執行長無法回答，專利律師如果知悉SEB之設計，那麼專利意見書是否會有不同解讀與結論？

上述因素加在一起，雖然無直接證據證明被告在專利訴訟開始之前已經知悉原告的專利，但是被告明明有機會可以提供原告專利給專利律師，但卻沒有向專利律師揭露被告產品抄襲SEB在香港銷售的事實，以及可能涉及相關專利資訊。因此，認定被告信任專利意見書的基礎並不合理。

Global-Tech案的發展，對於未來專利意見書之撰寫可能產生若干的改變，對於競爭對手的銷售不能視而不見，因此在取得專利意見書時，如果曾經對於競爭對手的產品做過研究，那麼專利意見書中可能應該包括競爭對手產品之分析，否則極可能被認定「有意」視而不見。以Global-Tech為例，被告並未完全提供競爭對手的產品資料，是以專利律師評估範圍缺漏競爭對手產品之分析，法院認為此為有意視而不見。

所以，不適格的專利意見書，無論針對直接故意侵權或誘導侵權被告，均無法提供被告有效之抗辯。因此，只有合格意見書才能降低企業專利訴訟之風險。而研究專利意見書應該具備的要件，不但有助於企業在取得適當專利意見書，更有利於企業判讀專利意見書。

## 參、適格專利意見書

Seagate雖然修正故意侵權的認定標準，廢棄潛在侵權人積極取得專利意見書的義務。但實務上，仍認為專利意見書仍可為侵權人欠缺故意的重要證據之一。以下就專利意見書應考量的要件逐一分析，並分析適格專利意見書應有之格式與內容，以及企業如何判斷專利意見書是否值得合理信賴。

### 一、取得專利意見書應考量的因素

#### (一)專利意見書取得時間

通說認為，專利意見書最好於進行潛在侵權行為之前或在知道專利存在後取

得<sup>51</sup>。但 *Sensonics, Inc. v. Aerosonic Corp.* 案中，被告在收到原告專利通知的八個月後取得專利意見書，判決仍然認定被告欠缺故意<sup>52</sup>。但是，也有認定在收到專利權人的第一次通知後五個月（當中已經收到專利權人三次通知）才取得專利意見書，而認定被告具有故意<sup>53</sup>。當然，是否具有故意如前分析，到底在知悉專利後多久會被認定故意，並沒有一個統一判斷的標準，必須要依照全盤情況來認定<sup>54</sup>。但是，總體來說，法院認為被告較早收到的專利意見書相較於越晚收到的專利意見書，其證據權重為前者大於後者<sup>55</sup>。

## (二)專利意見書寫作人

一份適格的專利意見書，表示該專利意見書具有客觀合理信賴的基礎，使意見尋求人可以合理仰賴專利意見書進行決策。因此嚴格來說，由何人來撰寫並不是衡量專利意見書是否可以值得合理信賴的重點。專利意見書的內容是否通盤思考分析（thorough enough）、是否合理說明不侵權，才是專利意見書可否參考的重點<sup>56</sup>。但是，尋求意見時，對於專利意見書寫作人的選擇，卻可以表示潛在的侵權人是否盡到應有的注意義務。

### 1. 律師或工程師

專利意見書相當程度必須就現在技術與先前技術表示意見，工程師或科學家確實在技術理解上較律師為熟悉，在1980年代初期，實務上可見到專利意見書由工程師撰寫，但美國判決實務並不支持這種方式<sup>57</sup>。美國聯邦法院雖未明白表示專利意

---

<sup>51</sup> William L. Lafuze & Michael A. Valek, *Attorney Opinions, Waiver, and the Law of Willful Infringement in Light of In Re Seagate*, in PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK SERIES, PLI Order No. 18979 (2009).

<sup>52</sup> See *Sensonics, Inc. v. Aerosonic Corp.*, 81 F.3d 1566, 1571 (1996).

<sup>53</sup> DONNER, *supra* note 2, at 2852.

<sup>54</sup> *SEB S.A.*, 131 S. Ct. at 2060.

<sup>55</sup> DONNER, *supra* note 2, at 2852. See also *In re Hayes Microcomputer Prods., Inc. Patent Litigation*, 982 F.2d 1527 (1992).

<sup>56</sup> See DONNER, *supra* note 2, at 2840.

<sup>57</sup> *Smith Eng'g Co., Inc. v. Einseman Corp.*, 28 Fed. Appx. 958, 965 (Fed. Cir. 2002).

見書不能由工程師或科學家來撰寫，但是判決顯示由非專利律師所寫的專利意見書在證據力衡量上較低<sup>58</sup>。事實上，由律師撰寫專利意見書是基於下列幾點考量：<sup>59</sup>

- (1) 律師與當事人間的對話，可以主張保密，所以在法庭不公開。
- (2) 律師相較於工程師或科學家更熟悉專利法。
- (3) 撰寫意見書時，律師可以和工程師或科學家合作。

## 2. 專利律師或非專利律師

沒有任何規定或是判決要求專利意見書必須由專利律師撰寫，但Underwater乙案中，法院就曾經批評由非專利律師所寫的專利意見書並不恰當<sup>60</sup>。其他也有若干判決說明非專利律師所撰寫的意見書其在證據權重上，會較專利律師為低<sup>61</sup>。

## 3. 本國律師與外國律師

對於跨國企業而言，似乎取得企業當地律師意見較為便利與實際，因為當地律師的意見更能掌握企業技術的精髓。但是，外國律師因為無法出庭作證，或是法院拒絕被告與外國律師對話應受到保護<sup>62</sup>。曾經在U.S. Patent. McDermott v. Omid Int'l, Inc.<sup>63</sup>乙案中，被告使用德國律師意見書，但是法院仍判定故意侵權。因此，如果是考慮美國專利訴訟的風險，仍以選任美國專利律師撰寫意見書為宜<sup>64</sup>。

當然跨國企業在委任美國律師撰寫專利意見書時，也要特別注意到企業的研發人員必須與專利律師充分溝通，該名律師對於特定領域必須要有基本的知識，企業有義務要讓律師熟悉並瞭解企業的技術<sup>65</sup>。只有與意見撰寫人充分溝通的情況下，及撰寫人充分掌握必要資訊時，那麼專利意見書才能進行合理分析現況與產業技術。

---

<sup>58</sup> CPG Products Corp. v. Pegasus Luggage, Inc., 776 F.2d 1007, 1014 (Fed. Cir 1985).

<sup>59</sup> Gross & Valat, *supra* note 3, at 134.

<sup>60</sup> *Id.*

<sup>61</sup> See DONNER, *supra* note 2.

<sup>62</sup> Pegasus Luggage, Inc., 776 F.2d at 1014.

<sup>63</sup> U.S. Patent. McDermott v. Omid Int'l, Inc., 723 F. Supp. 1288, 1233-34 (S.D. Ohio 1988).

<sup>64</sup> SEB S.A., 131 S. Ct. at 2060.

<sup>65</sup> Pegasus Luggage, Inc., 776 F.2d at 1014.

#### 4. 內部顧問與外部顧問

雖然沒有判決或法規規定專利意見書必須由外部律師來撰寫，但是由外部律師撰寫，意見書的獨立性較可以獲得確保。雖然並無絕對，但美國仍有不少判決認為內部律師所寫的專利意見書之客觀性較外部律師的意見書為低<sup>66</sup>。但亦有判決認為內部法律意見書仍值得參考<sup>67</sup>。

### (三)專利意見書格式

取得適格專利意見書，可以避免將來訴訟風險或被控惡意侵權的可能。而合格的專利意見書，必須按照模擬法院在專利訴訟程序中，所進行專利有效性與不侵權判斷所採取的分析模式來分析<sup>68</sup>。訴訟上所使用的專利意見書，包括二部分，即評估產品是否侵害特定專利與評估專利之有效性<sup>69</sup>。

#### 1. 專利有效性評估

專利有效性之評估必須就申請專利範圍之定義，及專利說明書之申請專利範圍作界定。因此，首先第一步必須定義專利請求項內的所有詞語定義<sup>70</sup>。其次，就新穎性、進步性、與產業利用性分析專利是否有效。關於新穎性，必須進行前案或已知技術檢索，確認是否已有相同技術等等。並就顯著性與產業利用性分析與表示意見。

至於申請專利範圍界定（claim construction），在Philips v. AWH Corp.乙案，聯邦上訴法院指出<sup>71</sup>，法院解釋申請專利範圍時，對於請求項的解釋，必須像是具有該領域技術之人來認識整個專利內涵，認識的範圍除了請求項以外，也包括發明說明（specification）。因此，專利律師撰寫專利意見書時，應模擬法院所進行申請

<sup>66</sup> NTP Inc. v. Research In Motion Ltd., 270 F. Supp. 751 (E.D. Va. 2003); S. C. Johnson & Son, Inc. v. Carter-Wallace Inc., 781 F.2d 198 (Fed. Cir. 1986).

<sup>67</sup> SRI Int'l., Inc. v. Advanced Tech. Lab., 127 F.3d 1462, 1467 (Fed. Cir. 1997).

<sup>68</sup> See Gross & Valat, *supra* note 3, at II .C.2.b.

<sup>69</sup> DONNER, *supra* note 2, at 2845.

<sup>70</sup> ROBERT L. HARMON, PATENT AND THE FEDERAL CIRCUIT 283-371 (7th ed. 2007).

<sup>71</sup> Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)(en banc).



專利範圍解析之程序，將自己視為如同法院在審理專利侵權案件，讓自己站在該領域技術之人標準的地位，以解讀並界定申請專利範圍。

當然，專利律師在撰寫意見書時，必須自我教育關於該領域技術，以達到具有該領域技術之人所具有之通常知識<sup>72</sup>。在許多的情況下，撰寫人還必須與該領域的科學家與技術人員討論，才能夠適切地界定申請專利範圍。

## 2. 專利不侵權意見

合格的專利不侵權意見書必須模擬法院在進行不侵權判斷所做的分析<sup>73</sup>。因此，不侵權意見書第一步必須就申請專利權範圍界定，其次分析是否有文義侵權，如果不構成文義侵權，再適用均等論進行侵權分析<sup>74</sup>。

### (1) 文義侵權分析 (literal infringement analysis)

界定申請專利範圍之後，專利律師必須進行文義侵權分析。當然，專利意見書內有關文義侵權分析的方式也是依照法院對於專利侵權分析步驟進行。專利律師必須比對目標產品及有侵權可能性產品與有爭執的專利，以決定產品是否被申請專利範圍所涵蓋。

文義侵權分析必須對於就專利請求項 (claim) 之元件 (element)，逐一與被控技術進行比對。文義侵權以請求項元件的文字意義與被控技術進行比對。如果被控技術可以被系爭專利請求項之每個元件文義內容所讀入 (read on)，則構成文義侵權；反之如果有一元件之文義沒有辦法讀入，則必須進行均等論分析。

### (2) 均等論侵權分析 (doctrine of equivalent)

不同於文字侵權分析，均等論侵權分析係就整體性來比對二種裝置 (devices)，特別在功能比較上是否相同<sup>75</sup>。產品不侵權表示和產品間至少一個專利「獨立請求項」 (independent claim) 的元件不同。由於附屬項 (dependent claim) 包含其所附屬的獨立項中的每個元件，因此就不侵權的角度而言，如果待分

<sup>72</sup> Schering Corp. v. Amgen Inc., 222 F.3d 1347, 1353 (Fed. Cir. 2000).

<sup>73</sup> See Gross & Valat, *supra* note 3.

<sup>74</sup> See Graco, Inc. v. Blinks Mfg. Co., 60 F.3d 785, 793 (Fed. Cir. 1995); Datascope Corp. v. SMEC Inc., 879 F.2d 820, 828. See DONNER, *supra* note 2, at 2846.

<sup>75</sup> See DONNER, *supra* note 2, at 2847.

析產品與至少一個專利「獨立請求項」的元件不同，那麼依附於該獨立項的附屬項與該待分析產品也不會相同。由於均等論分析會擴大文義侵權解釋的範圍，因此，法院判決適用均等論時，建立了幾個排除均等論適用之原則<sup>76</sup>。首先，如果待分析產品欠缺某一特定獨立項之元件，則無須適用均等論<sup>77</sup>。其次，如果待分析產品已經被先前技術所涵蓋，則無均等論之適用。又專利申請過程時，申請人已經限縮的主張，不得再適用均等論。

## 肆、結 論

專利意見書在美國專利訴訟行之已久，對於適格專利意見書具體內容的要求，隨著美國聯邦法院判決的累積，也逐漸制度化。在Underwater以後，企業為了避免被認定為故意侵權，大量使用專利意見書作為欠缺故意之抗辯。但因為企業似乎將專利意見書誤解為故意侵權之免責函，因此當時的專利意見書多都流於形式。其後，聯邦法院透過案件審理，告訴企業與意見書撰寫人適格專利意見書應具有的要件。例如：撰寫人是否可以勝任提出專利意見？撰寫人是否有利益衝突？是否客觀？意見書提出的時間？意見書是否有其立論基礎？是否合理分析？分析的內容是否完整？等等。在這些大量判決意見出爐後，漸漸形成意見書的指導綱要，不但提供意見書撰寫人分析的方向，也教導企業如何尋得一分適切的專利意見書，以及如何適用意見書裡的意見。

Seagate案之後，法院明白告訴企業欠缺專利意見書不會與故意侵權劃上等號，企業並沒有提出專利意見書的義務。相當程度的減輕企業開發產品時尋求專利意見書之義務。但是，當企業在知悉專利的情況下，仍然作出發展新產品的商業決定時，如果無法提出專利意見書，那麼如何證明企業已經盡了調查義務，認為新產品沒有侵權？聯邦法院向來以案件的全盤情況來認定侵權人是否故意。因此，具體個案未發生之前很難就評估企業的哪些作法可以證明侵權人無重大過失。Gajasa及Newman法官在Seagate判決所寫的協同意見書，依照Safeco所提出的標準，認為所

---

<sup>76</sup> *Pegasus Luggage, Inc.*, 776 F.2d at 1014.

<sup>77</sup> See DONNER, *supra* note 2, at 2848.

謂「客觀上的重大過失」是指被告所信賴之不侵權或專利無效的基礎，不僅不正確且客觀上並不合理，或是不侵害專利或專利無效的推論顯然是輕忽所致。另外，也認為判斷是否故意應以商業標準看行為偏差是否不合理。綜合兩位法官的意見，其實也就是回歸到事件本質來看，當企業遇到某一項專利與自家產品相關，是否盡可能採取進一步的措施以避免專利侵權的產生？而這樣的措施，是否是商業標準的程序？如果答案為肯定，那麼可以認定為無侵權故意。

最高法院在Global-Tech案件中對於專利意見書的看法並不令人意外。基本上仍然未脫離Seagate及其他聯邦法院對於專利意見書的要求。專利意見書的內容本來就應該包含潛在侵權產品的評估。產品供應商很難解釋對於競爭對手的產品一無所知，因此，專利意見書內對於競爭對手的產品未置一詞的作法啓人疑竇。因此，事實審法院認定專利意見書欠缺原告的產品分析，可能是由於被告特意隱瞞知悉專利權人的專利，或是故意不提供原告產品資訊與意見書撰寫人，這樣的作法當然與商業標準有違。

我國專利訴訟發展至今，大體架構參考美國法制。由專利侵害鑑定原則的內容與智慧財產法院審理專利侵權案件的模式觀之，不難察覺我國智慧財產法院架構與美國聯邦巡迴上訴法院所建立之審理模式相當，審理方式均以專利有效性、專利是否侵權為主軸。然而，我國民事訴訟法未引進傳聞法則，因此當事人所提出之專利鑑定書，為一民事訴訟法上所規定之私文書；因採自由心證主義，法官可以決定鑑定書之證據能力與證明力。雖法官不受鑑定書之意見所拘束，但專利鑑定書可以為是否侵權之實質證據。既然其功能較美國專利意見書僅作為排除故意的證據為廣，那麼對於適格鑑定報告書的內容與格式應有一定規範，使法官的心證形成有所附麗。

我國智慧財產局所訂之專利侵權鑑定要點草案雖對於鑑定報告亦有概括性的規定，即鑑定報告之作成及內容，應清楚、明確，避免模稜兩可或艱澀難解之結論與說明，然現今尚未建置系統化之格式，也未建置可供專利意見書的撰寫人遵循之格式與可遵循之準則。有關機關或專利師公會，不妨參考美國聯邦巡迴上訴法院長期所建立適格專利意見書應具備的要件，明定專利侵權鑑定報告內容要項，以提升國內專利侵權鑑定之品質。