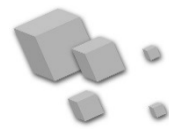




美國專利權人敗訴承擔 律師費用之研究



楊智傑*

壹、前言

所謂的專利蟑螂（patent troll），又稱為非實施專利實體（non-practicing entity），就是自己購買他人之專利，但自己並沒有生產產品，而用手上的專利對其他實際製造商提起侵權主張，要求授權金或侵權損害賠償。不過，有人認為專利蟑螂和非實施專利實體應做區分，專利蟑螂指的是自己不從事研發，而向他人購買了許多專利，且不積極對外授權，等到其他製造商已經對該技術進行開發生產後，才對製造商提起侵權訴訟。由於此行為較為惡劣，故稱為專利蟑螂。但非實施專利實體，則是自己可能有從事研發活動，但不從事生產製造，而只有對外授權。例如大學就是典型的非實施專利實體，但因大學的行為並不惡劣，故不宜將大學稱為專利蟑螂¹。

對於專利蟑螂常常對他人提起訴訟的問題，引起美國法律界與專利實務界思考，是否有何制度可以嚇阻專利蟑螂的濫訴行為。其中，一個被人提出的制度，就是美國專利法第285條中的敗訴方需支付勝訴方律師費用的規定。其規定為：「法

DOI : 10.3966/221845622015010020004

收稿日：2014年10月12日

* 國立雲林科技大學科技法律所副教授。

¹ See Mark A. Lemley, *Are Universities Patent Trolls?*, 18 FORDHAM INTELL. PROP. MEDIA & ENT. L.J. 611, 612 (2008).

院在特殊例外情況（in exceptional cases）下，可以判給勝訴方合理的律師費用。²」但是，由於美國聯邦巡迴上訴法院認為此條的要件較為嚴格，因此，能成功主張專利權人乃濫訴行爲，且在專利權人敗訴後，被告使用該條請求專利權人賠償的案例，並不多見。

不過，2013年美國聯邦最高法院剛好受理了兩個與專利法第285條有關的案件，並於2014年4月作出重要判決，改變了過去聯邦上訴法院對該條要件的嚴格適用，放寬了其標準。而一般認為，此一制度的放寬，對於未來嚇阻專利蟑螂之濫訴，能夠起到部分作用。

我國對於專利侵權濫訴問題，過去並不重視，也並沒有思考更多的訴訟上制度，以避免各種智慧財產權訴訟的濫訴。因此，此一問題對於台灣思考專利訴訟、乃至於其他智慧財產權訴訟，均有借鏡與參考價值。

以下第貳部分，將先介紹此一「敗訴方支付律師費用」之制度，包括其在歐洲的運用，以及美國法中少數條文的規定，包括專利法第285條。在第參部分，則進一步將針對2014年美國最高法院的二則重要判決Highmark v. Allcare案和Octane v. Icon案，進行深入介紹，包括在系爭案件中到底出現了何種濫訴行爲，以即聯邦巡迴上訴法院與最高法院對專利法第285條之認定標準。第肆部分，則進一步對該制度的經濟效果、美國後續的修法討論、台灣可以思考修法之處，一一進行討論。最後爲本文結論。

貳、敗訴方支付律師費用制度

對於敗訴方是否要支付勝訴方律師費用，一般美國文獻中，有稱爲「敗訴者支付」（loser pay）³，也有稱爲「費用移轉」（fee-shifting）⁴。設計這種制度的用

² 35 U.S.C. § 285 (“court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”).

³ 例如Anna Mayergoyz在其文章中就使用loser pay這個用語。

⁴ 例如Daniel Roth在其文章中就使用attorney fee shifting這個用語。Daniel Roth, *Patent Litigation Attorneys' Fees: Shifting from Status to Conduct*, 13 CHI-KENT J. INTELL. PROP. 257, 259 (2013).

意，是因為打官司要花錢，除了花錢請律師外，也有其他的訴訟支出（例如蒐集證據的花費）。因此，從原告角度而言，縱使打贏官司，得到金錢賠償，但扣除律師費用和訴訟支出後，真正得到的金額要打折扣。而從被告角度而言，縱使打贏官司獲得清白，但還是有律師費和訴訟支出的損失。因此，某些國家的制度認為，應要求敗訴方支付勝訴方律師費用（或者包含訴訟支出），以填補勝訴方打官司所支出的花費。

世界各國對於是否要讓敗訴方支付勝訴方的律師費用，區分二種態度，一為英國規則（English Rule），二為美國規則（American Rule）⁵。所謂英國規則，乃歐洲國家普遍採用，敗訴一方需要支付勝訴方的律師費用。而美國規則，則與臺灣類似，就是不論訴訟輸贏，雙方各自負擔自己的律師費用與訴訟支出。以下對二種規則加以介紹。

一、英國規則

大部分的歐洲國家，都有採取敗訴方支付勝訴方律師費用的規定，一般稱為英國規則。而在英國規則下，這種敗訴方支付勝訴方律師費用，是一種雙向的費用移轉（two-way fee-shifting），亦即，不管敗訴的是原告還是被告，均需要支付勝訴方因打官司所產生的成本⁶。需注意的是，英國規則並非針對專利訴訟而存在，其是針對大部分的訴訟，均規定敗訴方需要支付勝訴方律師費用。

此一制度的好處，主要乃嚇阻原告不要隨意提起無謂的訴訟，或騷擾訴訟（nuisance suits）⁷，因為若訴訟打輸，自己也有所損失。尤其，某些原告其是只是想透過訴訟威脅，希望爭取和解，但未必有勝訴把握，英國規則對於這種原告，就

⁵ *Id.* at 266.

⁶ *Id.* at 266.

⁷ 此為David Rosenberg & Steven Shavell的用語，其定義所謂的騷擾訴訟為：被告明知原告勝訴機率低，且原告不太可能真的想進入本案訴訟審理，但原告還是有辦法得到和解（the plaintiff is able to obtain a positive settlement from the defendant even though the defendant knows the plaintiff's case is sufficiently weak that he would be unwilling or unlikely actually to pursue his case to trial）。David Rosenberg & Steven Shavell, *A Model in Which Suits Are Brought for Their Nuisance Value*, 5 INT'L REV. L & ECON. 3, 3 (1985).

可以發揮嚇阻的效果⁸。亦即，若原告的勝訴機率較低，在英國規則下，原告比較不會提起訴訟。

Anna Mayergoyz在2009年的研究中，曾經試圖比較，為何專利蟑螂在美國有濫訴問題，但在歐洲卻沒有太多專利蟑螂的問題。其認為，此根歐洲和美國在專利制度上的幾個不同設計有關⁹。(一)歐洲專利局不太接受商業方法專利的申請，但美國專利局卻大量接受商業方法專利之申請¹⁰。(二)美國的專利核發後的再審查程序(reexamination)，在2011年美國專利改革法之後，將之放寬，另外新增了一個領證後複審(Post-Grant review)程序。歐洲專利局的異議程序(opposition procedure)，在可異議之內容、以及程序上，皆比美國之程序來得有效，且成本也更為便宜。因此，在歐洲，可透過較有效的異議程序，事前就阻止一些有問題的專利¹¹。(三)其認為，歐洲維持專利有效的各種成本(包括專利年費)，比起在美國更昂貴，這會增加專利蟑螂買入大量專利後還要維持其存在的成本¹²。(四)美國專利訴訟上，與臺灣一樣，原則上不要求敗訴方支付勝訴方的律師費用¹³，但是歐洲則普遍採取「敗訴者支付勝訴方律師費用」(loser pay)的方式。在美國，根據美國智慧財產權法協會(American Intellectual Property Law Association)之統計，在2013年，訴訟標的在100萬元到2,500萬元美金的專利侵權訴訟，在事證開示程序結束前，平均要花費140萬元美金，全部訴訟平均要花費260萬元美金；若訴訟標的超過2,500萬元美金，事證開示前平均要花費300萬元美金，全部訴訟平均要花費550萬元美金¹⁴。如此大額之訴訟支出，對被告來說，是一個不小的負擔。但在美國，

⁸ Roth, *supra* note 4, at 266.

⁹ Anna Mayergoyz, *Process and Procedure in WTO Dispute Settlement: Note: Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls*, 42 CORNELL INT'L L.J. 241, 242 (2009).

¹⁰ *Id.* at 258-59.

¹¹ *Id.* at 206-63.

¹² *Id.* at 263-65.

¹³ 但美國專利法35 U.S.C. 285卻規定，在例外情況(exceptional case)法院可以核准勝訴方合理律師費用。但通常非常少用。*Id.* at 266. 美國有法院確實已經採取此一條文，用來對付專利蟑螂，法院判決專利蟑螂敗訴後，要求其支付被告律師費用。See *Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp*, 653 F.3d 1314, 1319 (Fed. Cir. 2011).

¹⁴ American Intellectual Property Law Association, at 34 (AIPLA, 2013), available at http://library.constantcontact.com/download/get/file/1109295819134-177/AIPLA+2013+Survey_Press_

由於原則上敗訴方不用支付勝訴方之律師費用與訴訟支出，專利蟑螂並不用擔心必須承擔敗訴的結果，此導致了美國有問題專利的專利訴訟過多。因而其建議可引進歐洲的敗訴者支付律師費用制度¹⁵。

二、美國規則

美國的專利訴訟與台灣一樣，勝訴或敗訴的雙方，各自支出自己的「律師費用」，但敗訴的一方需支付給法院的「訴訟費用」。美國最高法院在1796年就曾經在判決中指出，勝訴方不可以請求敗訴方賠償其律師費用¹⁶。而一般稱此原則為美國規則。但是，最高法院也認為，國會有權決定，在何種情形下，可要求敗訴方支付勝訴方律師費用¹⁷。在其他法領域中，例如美國的反托拉斯法和民權法（Civil Rights Act，禁止歧視法），均有規定敗訴方需支付勝訴方律師費用的規定¹⁸。其中，反托拉斯法的規定很清楚的指出，除了可求償律師費用，還可求償訴訟的支出（the cost of suit, including a reasonable attorney's fee）。

在美國法中，一般認為，要求專利訴訟中敗訴一方承擔對方律師費用的依據，主要有二個條文，一個是聯邦民事訴訟規則第11條，一個是專利法第285條。以下依序介紹。

Summary+pages.pdf.

¹⁵ Mayergoyz, *supra* note 9, at 265-67.

¹⁶ Arcambel v. Wiseman, 3 U.S. 306, 306 (1796).

¹⁷ See *Alyeska Pipeline Serv. Co. v. Wilderness Soc'y*, 421 U.S. 240, 262 (1974) (“[C]ircumstances under which attorneys’ fees are to be awarded and the range of discretion of the courts in making those awards are matters for Congress to determine.”).

¹⁸ 15 U.S.C. § 15(a) (2012) (“[A]ny person who shall be injured in his business or property by reason of anything forbidden in the antitrust laws may sue therefor ... and shall recover threefold the damages by his sustained, and the cost of suit, including a reasonable attorney’s fee.”); 42 U.S.C. § 2000a-3(b) (2006) (“In any action commenced pursuant to this subchapter, the court, in its discretion, may allow the prevailing party, other than the United States, a reasonable attorney’s fee as part of the costs, and the United States shall be liable for costs the same as a private person.”).

(一)聯邦民事訴訟規則第11條

美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）是美國最高法院根據美國聯邦法律之授權，制定的聯邦訴訟規則。其中第11條，乃規定律師提交給法律的各種訴訟，必須符合的一些要件。其中，其以正面的方式，要求律師所提出的訴狀內容，不可任意提出。

在該條文的第(b)項(2)款規定：「(b)提交給法院的答辯、申請或其他文件，不論是簽名、書面寄送、當面地交、後續主張等，律師或當事人需確認，根據其知識、資訊、信念，在合理調查下述項目後，方可提出：

- (1)不可基於任何不適當的理由，例如騷擾、引起不必要拖延或不必要的增加訴訟成本；
- (2)應根據現行法提出請求、答辯或其他法律主張，不可使用無意義論據而主張延伸、修改、推翻既存法律或建立新法律原則；
- (3)有證據支持事實主張，或者清楚限定後，在得到合理機會進一步調查或事證開示後可得到證據支持；
- (4)必須有證據才可對事實主張提出反駁，或者清楚限定後，必須合理的基於信念或缺資訊而提出反駁。¹⁹」

簡單來說，在任何人向法院提出訴狀前，都應該基於最佳知識、資訊和信念，對下列事項進行合理調查：1.提出該訴狀並非基於不當目的；2.其法律上主張並非

¹⁹ Federal Rule of Civil Procedure 11 (b) (“(b) Representations to the Court. By presenting to the court a pleading, written motion, or other paper—whether by signing, filing, submitting, or later advocating it—an attorney or unrepresented party certifies that to the best of the person’s knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances: (1) it is not being presented for any improper purpose, such as to harass, cause unnecessary delay, or needlessly increase the cost of litigation; (2) the claims, defenses, and other legal contentions are warranted by existing law or by a nonfrivolous argument for extending, modifying, or reversing existing law or for establishing new law; (3) the factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, will likely have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery; and (4) the denials of factual contentions are warranted on the evidence or, if specifically so identified, are reasonably based on belief or a lack of information.”).

無意義 (frivolous)；3.事實的主張必須有或可能有證據之支持²⁰。雖然上述條文很長，但一般可簡化為，若當事人提出「無意義」(frivolous)的訴訟行為，法院即可判賠另一方由該無意義行為所引起的花費²¹。

而違反第11條(b)項之規定，任意提出訴狀，所可能受到的制裁，則規定於第(c)項，其中第(1)款規定：

「(1)一般原則。如果法院發現違反第11條(b)項時，在告知當事人並給予答辯機會後，可以對違反該規定之律師、事務所或當事人施加制裁。若無例外情形，事務所必須對其合夥人、合作者、員工之行為負連帶責任。

(4)制裁之性質。根據本條所施加之制裁，必須足以嚇阻類似情況下重複出現該行為或相當之行為。制裁可包括非金錢的命令、令其向法院繳交罰款；或為了有效的嚇阻，命令直接向申請人支付全部或部分的合理律師費用，或其他直接因該違反行為所支出的花費。²²」

需注意的是，此處法院可判賠的花費，區分為律師費用，以及因訴訟而支出的花費。

判斷該法律主張是否為無意義，法院使用依合理性 (reasonableness) 的客觀標準，並不要求主觀上的惡意或可歸責²³。在2011年聯邦巡迴上訴法院的Eon-Net LP

²⁰ Roth, *supra* note 4, at 267.

²¹ Emily H. Chen, *Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorney's Fees*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 351, 366 (2013); Roth, *supra* note 4, at 267.

²² Federal Rule of Civil Procedure 11 (c) (“(c) Sanctions.

(1) In General. If, after notice and a reasonable opportunity to respond, the court determines that Rule 11(b) has been violated, the court may impose an appropriate sanction on any attorney, law firm, or party that violated the rule or is responsible for the violation. Absent exceptional circumstances, a law firm must be held jointly responsible for a violation committed by its partner, associate, or employee.

... (4) Nature of a Sanction. A sanction imposed under this rule must be limited to what suffices to deter repetition of the conduct or comparable conduct by others similarly situated. The sanction may include nonmonetary directives; an order to pay a penalty into court; or, if imposed on motion and warranted for effective deterrence, an order directing payment to the movant of part or all of the reasonable attorney's fees and other expenses directly resulting from the violation.”).

²³ De La Fuente v. DCI Telecomms. Inc., 259 F. Supp. 2d 250 (S.D.N.Y. 2003); In re Farhid, 171 B.R. 94 (N.D. Cal. 1994).

v. Flagstar Bancorp案中，卻將該標準提高，認為要根據聯邦民事訴訟規則第11條判決賠償律師費用，聯邦地區法院必須發現：1.客觀上該訴狀在法律上或事實上沒有根據（baseless）。2.律師在提出在訴訟前沒有進行合理且合格的調查（reasonable and competent inquiry）²⁴。而最高法院也曾經指出，上訴法院在審查聯邦地區法院使用規則第11條時，應該採取較為順從的審查方式，亦即只審查聯邦地區法院是否濫用裁量權²⁵。

雖然在理論上，聯邦民事訴訟規則第11條，就是特別針對濫訴行為而作出的規定，可以制裁無意義之訴訟，但實際上，該條規定的效果非常有限。在1992年的一項研究指出，受訪的50%的聯邦法院法官和62%的律師，都認為該規則對訴訟行為毫無影響²⁶。而在專利訴訟上，法院對提出書狀前所要求的合理調查，門檻並不高，例如聯邦上訴巡迴法院認為，專利權人提出訴訟前，要先作某種侵權分析，但並不需繪製「專利侵權對照表」（claim chart）²⁷。

另外，規則11還有一個安全港規定。在規則第11條(c)項第(2)款規定：「(2)申請制裁。……申請書必須根據規則第5條送達，但如果被質疑的文件、請求、抗辯、主張、反駁，在送達後21日內或法院設定的時間內撤回或修正，則不可提出制裁申請²⁸。」因此，原告若真的提交了事實上無效或不正確的專利請求，在提出後21天內還有機會撤回或修改，而不會被申請制裁。因此，這樣也規則第11條想要保護被告不受無意義請求騷擾的美意，無法落實²⁹。

²⁴ *Eon-Net LP*, 653 F.3d at 1328.

²⁵ *Cooter & Gell v. Hartmarx Corp.*, 496 U.S. 384, 399-405 (1990).

²⁶ Gerald F. Hess, *Rule 11 Practice in Federal and State Court: An Empirical, Comparative Study*, 75 MARQUETTE L. REV. 313, 328-29 (1992).

²⁷ *Q-Pharma, Inc. v. Andrew Jergens Co.*, 360 F.3d 1295, 1301 (Fed. Cir. 2004).

²⁸ Federal Rule of Civil Procedure 11 (c)(2) [“(2) Motion for Sanctions. ...The motion must be served under Rule 5, but it must not be filed or be presented to the court if the challenged paper, claim, defense, contention, or denial is withdrawn or appropriately corrected within 21 days after service or within another time the court sets. ...”].

²⁹ Roth, *supra* note 4, at 268.

(二)美國專利法第285條

美國專利法第285條規定：「法院在特殊例外情況（in exceptional cases）下，可以判給勝訴方合理的律師費用。³⁰」專利訴訟的勝訴方，若想要主張敗訴方支付其律師費用，在證明上有二步驟。一，勝訴方必須以清楚且具說服力的證據，證明該案件乃屬於特殊例外情形³¹。過去美國法院在下述四種情況，會判給原告（專利權人）勝訴方律師費用：1.被告缺席判決（default judgment）；2.被告有訴訟上的不當行為（litigation misconduct）；3.被告為蓄意侵權（willful infringement）；4.被告騷擾或惡意訴訟（vexatious or bad faith litigation）³²。通常，若被告屬蓄意侵權，法院可援引美國專利法第284條，將損害賠償金提高三倍；又可再依第285條，要求賠償原告律師費用³³。

若敗訴方屬於專利權人，此時所謂的特殊例外情形，包括其告訴是否屬於無意義請求（frivolous claim）、對美國專利商標局欺瞞取得專利、或在訴訟上有不當行為（misconduct during litigation）。二，如果證明此案確實屬於特殊例外情形，法院必須判斷，判給勝訴方律師費是否適當，且決定賠償金額³⁴。至於其金額的高低，則由該案的特殊例外情形而定³⁵。

聯邦巡迴上訴法院2005年的Brooks Furniture案，對專利法第285條之解釋，認為所謂的例外情況，包括二類。第一類為某些實質不適當行為（some material inappropriate conduct）的具體類型。第二類則非具體類型，而須同時滿足下述二要件：(1)專利權人提起該訴訟在主觀上具有惡意（bad faith），(2)該訴訟在客觀上欠缺基礎（objectively baseless）³⁶。而客觀上有無基礎，並非取決於當事人在提出訴

³⁰ 35 U.S.C. § 285 (“court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”).

³¹ Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs., 339 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2003).

³² Mark Liang & Brian Berliner, *Fee Shifting in Patent Litigation*, 18 VA. J.L. & TECH. 60, 85-86 (2013).

³³ *Id.* at 86.

³⁴ *Abbott Labs.*, 339 F.3d at 1328.

³⁵ Special Devices, Inc. v. OEA, Inc., 269 F.3d 1340, 1344 (Fed. Cir. 2001).

³⁶ Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F.3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2005).

訟時心中所想，而是客觀上評估其訴訟是否有理³⁷。而要認定一個訴訟客觀上欠缺基礎，必須證明，沒有一個合理的訴訟者會合理的期待可贏得該訴³⁸。而證明了客觀上欠缺基礎後，在主觀上，也必須證明專利權人明知或明顯地可得而知該訴訟欠缺基礎³⁹。而且該證明的舉證責任，採取清楚且具說服力的證據（clear and convincing evidence）⁴⁰。

聯邦巡迴上訴法院認為，在判斷專利權人提起該訴訟是否在客觀上欠缺基礎，不只是以起訴時作為判斷點，而是從事後的角度，回顧整個訴訟過程，判斷其是否有所基礎，亦即是否可能會贏⁴¹。不過，在主觀的判斷上，則可以在訴訟過程中區分不同時間點，判斷其是否為善意還是惡意⁴²。最後，在判斷是否為無意義的請求，必須對每一個訴訟請求分別判斷⁴³。

聯邦巡迴上訴法院在2005年Brooks Furniture案所建立的標準，非常清楚，但是稍微嚴格，尤其要證明專利權人在請求時必須同時必須1.客觀上欠缺基礎，2.主觀上為惡意，兩者同時要具備，非常困難。但是，此案的嚴格標準，卻被美國聯邦最高法院在2014年的Octane v. ICON案所推翻。以下第參節將深入介紹美國最高法院2014年判決的Octane v. ICON和Highmark v. Allcare案。

參、美國最高法院Octane v. ICON和Highmark v. Allcare案

美國聯邦最高法院在2013年同時受理了二個與專利法第285條有關的案件，兩案都是聯邦巡迴上訴法院之案件。最高法院並於2014年4月29日同一日，九位大法官以全院一致意見，作出二案判決。Octane v. ICON案推翻了上述聯邦巡迴法院Brooks Furniture案建立的嚴格標準，對專利濫訴行為改採較寬鬆的標準，而

³⁷ *Id.* at 1382.

³⁸ *Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. v. OSRAM GmbH*, 524 F.3d 1254, 1260 (Fed. Cir. 2008).

³⁹ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007); *see also* *iLOR, LLC v. Google, Inc.*, 631 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2011).

⁴⁰ *Dutailier Int'l, Inc.*, 393 F.3d at 1382.

⁴¹ *Highmark v. Allcare*, 687 F.3d 1300, 1310-11 (Fed. Cir. 2012).

⁴² *Id.* at 1311.

⁴³ *Id.* at 1311.

Highmark v. Allcare案則改變上訴法院對聯邦地區法院認定專利濫訴行為的審查標準。以下分別詳細說明。

一、Octane v. ICON案

(一) 事實

本案的專利權人是ICON Health & Fitness, Inc. (下稱「ICON公司」)，而侵權人則是Octane Fitness, LLC (下稱「Octane公司」)。ICON公司是生產橢圓運動機的廠商，其擁有美國專利號第6,019,710 號專利 (下稱「710專利」)，該號專利乃是在該橢圓運動機可針對運動者不同的步伐而調整高度。本案的系爭請求項，著重在該專利的「連結系統」，其乃將踏板透過曲桿 (stroke rail) 連結。

該曲桿與其他結構有三個連結，一是與腳踏板連結，二是連到中間的圓型旋轉臂，三是透過一C型滑軌上栓鈕連結到主架。步距的調整，主要是透過手動或電動齒輪，來改變曲桿的長度⁴⁴。

ICON公司對Octane公司提起侵權訴訟，認為其產品侵害了系爭專利的第1、2-5、7、9-11請求項。Octane公司銷售兩款家用橢圓運動機 (型號Q45和Q47)，而Octane公司的橢圓機的連結系統，則是對Joseph D. Maresh先生的第5707321號專利支付授權金，而該專利的申請日早於系爭專利之申請日。系爭產品與系爭專利的主要差別在於，1.系爭產品並沒有使用「一C型滑軌上栓鈕」連到主架，而是使用一個弧形搖桿連結 (rocker link)，2.Octane公司的曲桿是由多部分所組成，包括一動力，而非單桿⁴⁵。

在系爭專利請求項第1項中的幾個要件中，提到了「曲桿」 (stroke rails)，和「連結手段」 (means for connecting)。聯邦地區法院對該曲桿的解釋，認為應該是一個桿；而對連結手段的解釋，則認為是手段功能用語，應參考說明書及圖式，必須包括C型滑軌和栓鈕裝置，以及旋轉臂結構⁴⁶。法院基於上述對請求項之限縮解

⁴⁴ Icon Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 496 Fed. Appx. 57, 58 (Fed. Cir., Oct. 24, 2012)

⁴⁵ *Id.* at 59

⁴⁶ *Id.* at 60.

釋後，在即決判決中，認為系爭產品Q45和Q47型號的橢圓形機，並沒有使用上述「曲桿」和「連結手段」，故不構成文義侵權。而且，Octane公司也不構成均等侵權，因為其使用的連結系統，是系爭專利的先前技術⁴⁷。

(二)指控濫訴

在聯邦地區法院以即決判決Octane公司未侵害ICON公司之專利後，Octane公司根據專利法第285條，主張ICON公司的專利侵權主張，在客觀上欠缺基礎。理由是因為，其認為任何人若真的看過Octane產品的連結系統，就一定會得出相同的結論，亦即ICON的主張既不合理也無法得到支持⁴⁸。

但聯邦地區法院認為，系爭請求項中的「曲桿」，在專利中和產業中都沒有明確定義，而說明書中很清楚地指出，其包含一個以上的元件。「曲桿」的定義如此模糊，連Octane自己在一開始的答辯狀，也承認Q47型號產品有曲桿此一要件，直到後來在改變答辯內容，認為其產品並沒有曲桿此一要件。雖然Icon主張Octane的機器有曲桿，不為法院所接受，但其主張並非「無意義」之請求⁴⁹。

其次，ICON主張，在連結系統方面，請求項1(d)中的「線性交互置換」(linear reciprocating displacement)，並沒有要求「沿著線性軌道運作」(movement along a linear path)。Octane主張，ICON的解釋與所謂的線性的一般意義有所出入，且當初專利局之所以核發系爭專利，就是認為其所界定的「線性交互置換」乃有別於先前技術的部分。聯邦地區法院認為，雖然最後聯邦地區法院不接受ICON的解釋，但其主張並非「無意義」。因為請求項1(d)乃一手段功能用語，其功能為「連結每一曲桿到一主架，每一個曲桿一端的線性交互位移可以導致該曲桿第二端點實質上橢圓形軌跡的位移。⁵⁰」Icon主張，其連結手段要件，只需要「具

⁴⁷ *Id.* at 60-61.

⁴⁸ *Icon Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 100113, at *4-5 (D Minn., Sept. 6, 2011).

⁴⁹ *Id.* at 5.

⁵⁰ 系爭請求項第1項的內容為：「1. An exercise apparatus comprising:
(a) a frame configured for resting on a ground surface;
(b) a pair of spaced apart foot rails each having a first end and an opposing second end, each foot rail being configured to receive a corresponding foot of a user;

備將『線性交互位移』轉換為橢圓形動作的能力」即可，雖然Octane的機器一端是「輕微的拱形運動」，但與線性運動為均等，且使用相同的機制讓曲桿一端的拱形運動轉換為另一端的橢圓形運動。ICON做此主張時，援引了過去聯邦上訴法院的幾個判決，認為手段功能用語請求項所要求的結構，只需要「有能力執行該功能」即可，不需要真的執行該功能。且ICON也提出專家作證和科技字典，主張所謂的位移，並不需要是直線的軌跡。聯邦地區法院認為，上述ICON的主張，雖然最後都不被法院接受，但並非沒有所本，故並非客觀上沒有依據⁵¹。

對於Octane所主張的，任何人只要看了系爭產品，就不會認為構成侵權，聯邦地區法院認為，ICON在起訴前有購買系爭產品，並請專家做了侵權比對。雖然視覺上系爭產品與系爭專利圖示有所差別，並不能因而認為其做的侵權比對是不合理的，故其並非客觀上欠缺基礎⁵²。

既然在客觀上並非欠缺基礎，聯邦地區法院認為不需要探討主觀上是否為惡意。而且，在Brooks Furniture案中，聯邦上訴法院指出，只要專利權人曾經購買系爭產品，並請專家做過侵權比對，就不能說主觀上具有惡意⁵³。該案還指出，若是否構成侵權可以合理的爭辯，就不能說具有主觀惡意。因為侵權的判斷是困難的，就算專利權人的觀點最後不被接受，也不能就因此認為其主觀上具有惡意⁵⁴。

Octane主張，在主觀上ICON為惡意，因為1.其是大公司卻從來沒有生產系爭專利相關產品，且2.在二個ICON公司負責銷售職員的通信中可以看到，ICON提出該侵權訴訟乃基於欲推出新產品的商業策略考量。但是聯邦地區法院認為這些論點，

-
- (c) a pair of stroke rails each having a first end and an opposing second end, the second end of each stroke rail being hingedly attached to the first end of a corresponding foot rail;
 - (d) means for connecting each stroke rail to the frame such that linear reciprocating displacement of the first end of each stroke rail results in displacement of the second end of each stroke rail in a substantially elliptical path; and
 - (e) means for selectively varying the size of the substantially elliptical path that the second end of each stroke rail travels.」

⁵¹ *Octane Fitness, LLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 100113, at *6-7.

⁵² *Id.* at *8-9.

⁵³ *Dutailier Int'l, Inc.*, 393 F.3d at 1383.

⁵⁴ *Octane Fitness, LLC*, 2011 U.S. Dist. LEXIS 100113, at * 9-10.

由於舉證責任採取「清楚且具說服力之證據」(clear and convincing evidence)，此二點都不足以支持ICON公司主觀上的惡意⁵⁵。首先，在員工信件上，職員的信件不代表ICON公司提出訴訟的真正目的，也不能反映其律師的策略。其次，ICON是大公司，與其是否具有惡意無關。3.其不曾將'710專利商品化，也不是惡意的證據⁵⁶。

(三)最高法院修改見解

本案上訴到聯邦上訴法院後，上訴法院支持聯邦地區法院見解。後又上訴到聯邦最高法院，於2014年4月29日作出判決。最高法院與全體9票一致同意，推翻了聯邦上訴巡迴法院的Brooks Furniture案見解。該案判決由Sotomayor大法官主筆。

其認為，在專利法第285條的條文中規定：「法院在例外情況下，可以判賠勝訴方合理律師費用。」從條文文字上看，聯邦地區法院在行使裁量權時，只有一個唯一的要件，就是所謂的「例外」(exceptional)⁵⁷。由於專利法本身並沒有定義何謂「例外」，所以應該以通常意義(ordinary meaning)加以解釋。而在1952年制定美國專利法時，翻譯字典，當時的例外，表示「不常見」(uncommon)、罕見(rare)或不正常(not ordinary)⁵⁸。

因此，最高法院認為，所謂的例外情形，指的是從當事人訴訟地位的實質力量(考量到相關法律與案件事實)來看非常特殊(stand out)，或者該訴訟進行的方式不合理(unreasonable manner in which the case was litigated)。而聯邦地區法院應該考量個案的所有情況，逐案個別判斷(case-by-case)，行使其裁量權(discretion)⁵⁹。

最高法院指出，聯邦上訴法院在Brooks Furniture案所發展出來的標準太過嚴格。原本的法條文字本身是彈性的，但是在Brooks Furniture案下，卻毫無彈性地歸納為二種類型：1.訴訟有關的不當行為，本身不當程度嚴重到足以懲罰。2.客觀上

⁵⁵ *Id.* at *10-11.

⁵⁶ *Id.* at *11-12.

⁵⁷ *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. 1749, 1755-56 (2014).

⁵⁸ *Id.* at 1756.

⁵⁹ *Id.* at 1756.

欠缺基礎且主觀上為惡意。針對第一種類型，其所定義的不當行為，包括蓄意侵權（willful infringement）、申請專利時詐欺（fraud）或有不正行為（inequitable conduct）、訴訟中的不當行為（misconduct during litigation）、違反聯邦民事訴訟規則第11條的無理取鬧（vexatious）或無理由（unjustified）的訴訟。但最高法院認為，這種行為本身都非常嚴重而需要加以制裁，但是，最高法院最新的標準是讓聯邦地區法院個案裁量，也許某些個案本身的行為不合理（unreasonable conduct）很罕見，雖然沒有嚴重到本身就可獨立接受制裁（independently sanctionable），但聯邦地區法院仍可認定其屬於例外情形⁶⁰。

而聯邦上訴法院認定的第二種類型（客觀上欠缺基礎和主觀惡意），也太過嚴格。但最高法院認為，其實並不需要二個要件都具備，只要其中一個要件具備，例如主觀上惡意或客觀上欠缺基礎，就足以認為其與一般案件有別，而判賠律師費用⁶¹。

但是，聯邦上訴巡迴法院之所以會建立「客觀上欠缺基礎加主觀上惡意」此一標準，可能是受到最高法院在建立反托拉斯法上「虛偽訴訟」（sham litigation）的判決影響。在最高法院1993年的Professional Real Estate案⁶²中，最高法院指出，一般情形提起訴訟可豁免於違反反托拉斯法，但若是所謂的虛偽訴訟，以提起訴訟方式來限制競爭，仍然可能違反反托拉斯法。而該案提出虛偽訴訟的要件，必須該訴訟在客觀上欠缺基礎，且隱藏著直接影響競爭者商業關係的企圖（attempt），也就是必須具有惡意⁶³。聯邦上訴法院在Brooks Furniture案中，就是把反托拉斯法的虛偽訴訟的標準，納入專利法第285條例外的判斷標準⁶⁴。但是，最高法院指出，專利法第285條判賠律師費用，與反托拉斯法的三倍懲罰性賠償並不一樣，不應該借用Professional Real Estate案「虛偽訴訟」的標準⁶⁵。

⁶⁰ *Id.* at 1756-57.

⁶¹ *Id.* at 1757.

⁶² Professional Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Industries, Inc., 508 U.S. 49 (1993).

⁶³ *Id.* at 60-61.

⁶⁴ *Dutailier Int'l, Inc.*, 393 F.3d, at 1381.

⁶⁵ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. at 1757-58.

其次，最高法院指出，之所以要推翻聯邦上訴法院Brooks Furniture案的標準，是因為該標準太過嚴格，將導致專利法第285條成爲多餘（superfluous），亦即無用武之地⁶⁶。

最後，聯邦上訴法院對主張專利法第285條的人，要求所負的舉證責任，採取「清楚而具說服力之證據」（clear and convincing evidence）⁶⁷。但最高法院認爲並不需要採取這麼高的舉證責任標準，而應該與一般的專利侵權訴訟一般，採取證據優勢標準（preponderance of the evidence）即可⁶⁸。

二、Highmark v. Allcare案

上述美國最高法院在Octane v. ICON案中，對美國專利法第285條所謂的例外情形，採取了寬鬆的標準。不過，該案由於聯邦地區法院並沒有真的認定ICON的行爲屬於例外情形而需要判賠律師費用，所以我們尚不清楚怎樣的訴訟行爲在敗訴後會被判賠律師費用。最高法院在判決Octane v. ICON案的同時，也判決了Highmark v. Allcare案。此案例就真的清楚地出現了不當的訴訟行爲。以下介紹該案事實，以即最高法院最後的判決結果。

（一）事實

Allcare是一家醫療器材公司，擁有美國專利號第5,301,105號專利（下稱「'105號專利」），是一種管理健康照顧系統，用來連結與整合醫師、醫療照顧設備、病人、保險公司和金融機構的系統。其中，這項專利特別有關於「利用審查」（utilization review）的系統。在美國，所謂的利用審查，是健康保險公司用來判斷，是否同意對某一病人的特定治療，所作的審查。簡單地說，該專利的請求項，乃是一個方法，判斷在特定情況下，是否需要使用利用審查，並判斷所建議的治療是否適當。如果需要進行利用審查，此一方法可以避免授權和支付，等到判定該治療的適當性且核准該治療後，才需進行授權和支付。本案中，該專利最主要的二個請求項，分別是第52請求項和第102請求項。

⁶⁶ *Id.* at 1758.

⁶⁷ *Dutailier Int'l, Inc.*, 393 F.3d at 1382.

⁶⁸ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. at 1758.

Highmark則是一家賓夕法尼亞州的保險公司。它在賓州西區聯邦地區法院，對Allcare提起確認訴訟，聲請法院確認Highmark並沒有侵害Allcare的'105號專利，或宣告該專利無效。本案移轉管轄至德州北區聯邦地區法院後，Allcare提出反訴，控告Highmark侵權，主要控告其侵害'105專利的第52和第102請求項。

2010年，德州北區聯邦地區法院，判決Highmark公司的系統並沒有侵害Allcare的這二項專利。聯邦地區法院反而認為，Allcare隨意提出欠缺基礎的訴訟，乃從事一種無理取鬧（vexatious）的騙人（deceitful）訴訟行為，是一種濫訴。聯邦地區法院在判決中指出，Allcare提起此訴訟，是為了透過訴訟中資訊調查的掩護，找出所有可能侵害系爭專利的公司，然後試圖以訴訟威脅逼使這些公司都支付系爭專利的授權金⁶⁹。

而且，法院發現Allcare公司自己聘請的專家已經判斷Highmark不會構成侵權後，還執意繼續訴訟。此外，原本Highmark提出確認之訴時，Allcare提出一抗辯，認為Highmark可能會受到另一件前訴的拘束，而不可提起訴訟。但實際上，Allcare知道Highmark根本不受前訴的拘束，該抗辯根本無理由，而不該提出。但卻還是提出，以拖延訴訟⁷⁰。

最後，聯邦地區法院根據美國專利法第285條規定，判決Allcare必須為濫訴行為負責，因而判Allcare必須賠償Highmark公司因本案而支出的費用，包括469萬美元的律師費用，20萬美元的訴訟支出，還有37萬5千美元的證人費用⁷¹。

Allcare公司不服，提起上訴，2012年8月，美國聯邦巡迴上訴法院判決了Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc案，認為Allcare公司的確有部分濫訴行為，而需要賠償Highmark公司的律師費用。不過，在該案中，聯邦巡迴上訴法院也釐清了，在何種情況下，專利訴訟敗訴的一方，需要賠償勝訴方所支出的律師費用。

⁶⁹ Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys., Inc., 706 F. Supp. 2d 713, 736-737 (N.D. Tex., 2010).

⁷⁰ *Id.* at 732-33.

⁷¹ 2010 U.S. Dist. LEXIS 118388, *9, 2010 WL 6432945, *7 (ND Tex., Nov. 5, 2010).

(二)濫訴行為

本文中，Highmark屬於勝訴的一方。因此，法院接下來則需要判斷後續二個步驟⁷²。

本案的核心問題，就是Allcare對Highmark提出的反訴主張（控告其侵權），是否屬於無意義請求。亦即，在本文中，必須對侵害第52請求項之侵權請求，以及侵害第102項之侵權請求，分別判斷是否為無意義請求。

1. 明顯未落入專利申請範圍

為何法院會認為，Allcare所提出的反訴中，控告Highmark侵害其'105號專利的第102項請求項，屬於無意義之請求？原因在於，第102請求項的前言（preamble）如下：「管理整合健康照顧管理系統的一方法，該系統擁有投入工具、支付工具和記憶儲存，包含下述構成元件：……」法院認為，請求項的前言，乃該請求項的限制要件，故必須界定何謂前言中所謂的「整合健康照顧管理系統」。而根據說明書的內容可知，整合健康照顧管理系統，必須可與病人、雇主互動。

但Highmark所使用的系統，並不可與病人、雇主互動，故很明顯地，不會侵害第102項請求項。因此，法院認為，Allcare控告Highmark的系統侵權，在客觀上欠缺基礎，或者在客觀上並不合理（objectively unreasonable）⁷³。至於在主觀上，法院也認為，Allcare具有惡意，亦即其明知或明顯地可得而知，其訴訟欠缺基礎。

2. 專利申請範圍解釋爭議

Allcare在反訴中所提出的另一項侵權主張，乃是主張Highmark侵害其'105號專利的第52項請求項。其中，關鍵在於，第52請求項的元件(c)要求「輸入病人症狀的資料，以暫時地界定治療方案……」。這段說明，可稱為「智慧診斷系統」，亦即醫師只要輸入看到的病人症狀，電腦就會自動提出建議的治療。但是，Highmark所採用的系統，並非這種智慧診斷系統，而是傳統的「利用審查智慧系統」，其求醫

⁷² *Allcare Health Mgmt. Sys.*, 687 F.3d at 1300.

⁷³ *Id.* at 1311-12.

師輸入看到的症狀，以及輸入可能的診斷和建議的治療，然後才進入後續的利用審查。

因此，聯邦地區法院在解釋Allcare的請求項範圍後，認定Highmark的系統並沒有侵權，進而判定Allcare對第52項的侵權主張，客觀上欠缺基礎。

本文中，原本聯邦地區法院認為Allcare公司的二個侵權請求，在客觀上都欠缺基礎，構成濫訴，故須賠償Highmark公司所支出的律師費用。但上訴到聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院卻部份推翻聯邦地區法院判決，認為只有其中一個請求，是在客觀上欠缺基礎。

聯邦巡迴上訴法院認為，雖然聯邦地區法院對請求項的解釋正確，但其實，第52項請求項的文字，並不排除如Allcare所主張的，可能包括同時要輸入症狀及治療方案。因為，若參考Allcare當初的說明書，說明書中雖然提出智慧診斷系統，但也提及另一種實施方式，亦即可以輸入症狀和治療方案的系統。聯邦巡迴上訴法院認為，不能僅因為請求項的解釋不被法院所接受，就認為Allcare在客觀上完全不可能如其所主張的請求項範圍，因此，其在第52項請求項的侵權主張上，不能說其在客觀上欠缺基礎⁷⁴。

(三)聯邦地區法院的裁量權

聯邦上訴法院主筆判決的Dyk法官認為，敗訴方的濫訴行爲，是否構成專利法第285條的特殊例外情況，屬於事實及法律的綜合問題，而上訴法院有權重新自爲認定（*de novo review*），不須尊重聯邦地區法院的認定。所以，上訴法院才自己重新認定，推翻了聯邦地區法院對濫訴行爲的認定。但本案的Mayer法官卻提出不同意見，認為是否構成濫訴，應尊重聯邦地區法院判決，頂多檢查聯邦地區法院是否「濫用裁量權」（*abuse of discretion*）⁷⁵。

本案最後，美國最高法院於2014年4月29日作出判決，最高法院在前述Octane Fitness案中，已經指出，專利法第285條的例外情形，應由地方法院以個案方式行使裁量權，考量所有情況而定⁷⁶。最高法院指出，上訴法院對於聯邦地區法院案件上

⁷⁴ *Id.* at 1313-15.

⁷⁵ *Id.* at 1319.

⁷⁶ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. at 1749.

訴後的審查，要區分案件的性質。若屬於法律問題（question of law），採取的審查方式為重新自為判斷（reviewable de novo）；若是事實問題（questions of fact），採取的審查為判斷是否有明顯錯誤（reviewable for clear error）⁷⁷；若屬於裁量議題（matters of discretion），則審查其「是否濫用裁量權」（reviewable for ‘abuse of discretion’）。由於在上述Octane Fitness案中，最高法院認定專利法第285條屬於裁量議題，故上訴法院對聯邦地區法院的認定，只能審查其是否濫用裁量權，而不可自己重新判斷⁷⁸。

肆、比較與思考

在上述介紹完美國遏止濫訴行為的律師費用移轉制度後，以下，則進一步提出幾個方向的思考。一是參考法律經濟分析學者，分析英國規則與美國規則，對於專利權人提起訴訟的影響。二是介紹美國目前對於專利蟑螂濫訴行為，國會議員所提出的修法草案。三則是思考此一制度，是否有引入台灣之需要。

一、訴訟經濟分析

美國法律經濟學者David Rosenberg & Steven Shavell在1985年的一篇經典文獻中，建立一模型，其模型假設有一原告，雖然先起訴（file a claim），但希望進行和解（settlement），而不欲進入訴訟審理（litigation）。其將原告訴訟的費用，分成起訴的費用(f)，以及之後進行訴訟審理要支出的訴訟費用(a)⁷⁹。其模型假設，原告起訴後，被告會估算自己進行訴訟的防禦成本(b)，比較其和解成本(s)，倘若和解成本低於防禦成本($s < b$)，被告會傾向和解。該模型分成二種原告，一種

⁷⁷ 關於美國上訴法院的審查標準，更深入的介紹與討論，see Kenneth Jennings, *The Highmark Fracture: In Search of the Appropriate Standard of Review for Exceptional Case Determinations in Patent Litigation*, 14 N.C.J.L. & TECH. ON. 301, 316-34 (2013).

⁷⁸ Highmark Inc. v. Allcare Health Management Sys., 2014 U.S. LEXIS 3106, at 7 (U.S., Apr. 29, 2014).

⁷⁹ David Rosenberg & Steven Shavell, *A Model in Which Suits Are Brought for Their Nuisance Value*, 5 INT’L REV. L & ECON. 3, 4 (1985).

是勝訴機率(p)不高的原告，其若提出訴訟屬於「騷擾訴訟」(nuisance suit)，起訴只是希望被告和解，賺取和解金，並不真的希望進入訴訟。第二種原告是勝訴機率高的原告，起訴後，若被告不願和解，原告也願意進入訴訟審理，爭取勝訴⁸⁰。

其分析指出，縱使原告勝訴機率不高，不希望看到被告抗辯而進入訴訟，但是原告仍會選擇起訴，因為被告防禦成本低於和解成本時($s < b$)會選擇和解，那麼原告索取的和解金可以接近於被告的防禦成本，原告的起訴成本只要低於被告的防禦成本($f < b$)，原告起訴均可有可能獲利($s - f > 0$)，那麼原告均會提出訴訟⁸¹。若原告勝訴機率高，縱使被告抗辯進入訴訟，原告還是可能會贏，但被告卻要支出防禦成本(b)和預期判賠金額($f \times w$) (f是勝訴機率，w是賠償金額)，因此，原告可以索取接近於防禦成本和預期判賠金額的加總($b + fw$)，被告仍可能選擇和解⁸²。

David Rosenberg & Steven Shavell的分析結論是，在美國規則下，明明原告的勝訴機率不高，卻仍然會選擇提出「騷擾訴訟」，企圖讓被告和解，賺取和解金。但若是採取英國規則，由於原告既然勝訴機率不高，原告起訴後，被告不會選擇和解，被告進行訴訟，最後原告敗訴還要承擔被告的訴訟費用。因此，在英國規則下，原告不會提出這種騷擾訴訟⁸³。

不過，採取英國規則並非訴訟一定比較少。在英國規則下，由於是雙向的費用移轉，原告勝訴後被告也要支付原告之律師費用。因此，在原告勝訴機率較高的情況下，原告反而更願意提起訴訟，因為其勝訴的預期結果，不只是預期的判決期望值，還包括賠償原告支出的律師費用。因此，採取英國規則，會鼓勵勝訴機率高的案件起訴⁸⁴。

⁸⁰ *Id.* at 5.

⁸¹ *Id.* at 4.

⁸² *Id.* at 5.

⁸³ *Id.* at 5.

⁸⁴ *Id.* at 5.

二、美國修法討論

關於敗訴方須賠償勝訴方律師費用的問題，近年來在美國引起高度討論。尤其，美國近年來出現專利蟑螂的濫訴現象，不少學者提出建議，認為應該引進歐洲普遍採取的敗訴方賠償勝訴方律師費用的制度，來遏止這種濫訴行爲。因此，在法律方面，也有一些國會議員提出了修法草案，希望擴大專利法第285條的適用範圍。相關的法案包括：(一)眾議院第845號法案「2013年SHIELD法」(SHIELD Act of 2013)，(二)參議院第1013號法案「減少專利濫用法」(Patent Abuse Reduction Act)，(三)眾議院第3309號法案「創新法」(Innovation Act)，(四)參議院第1612號法案「專利訴訟正直法」(Patent Litigation Integrity Act)⁸⁵。以下僅就創新法爲簡單介紹。

美國2013年12月5日，由美國眾議會議員Bob Goodlatte提出的2013年創新法(Innovation Act)，在眾議院以325票比91票，通過該法案。12月9日送交參議院審查。該法案在眾議院投票時，獲得兩黨的高數支持，但送入參議會審查後，目前並無最新進展。該法之內容，主要是修改專利訴訟上的幾個規定，試圖對抗專利蟑螂之濫訴。

其中，該法案第3條第(b)項提出，欲修改美國專利法第285條，規定：「法院應要求提起專利相關民事訴訟之當事人，賠償勝訴當事人因該訴訟而支出的合理費用(reasonable fees)和其他花費(other expenses)，除非法院認爲敗訴方之立場具有實質正當理由，或判決該項賠償並不公正。⁸⁶」其修正之處在於，原本的美國專利

⁸⁵ See Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013 (“SHIELD Act of 2013”), H.R. 845, 113th Cong. (1st Sess. 2013), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr845ih/pdf/BILLS-113hr845ih.pdf>; Patent Abuse Reduction Act of 2013, S. 1013, 113th Cong. (1st Sess. 2013), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s1013is/pdf/BILLS-113s1013is.pdf>; Innovation Act, H.R. 3309, 113th Cong. (1st Sess. 2013), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr3309ih/pdf/BILLS-113hr3309ih.pdf>; Patent Litigation Integrity Act of 2013, S. 1612, 113th Cong. (1st Sess. 2013), available at <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s1612is/pdf/BILLS-113s1612is.pdf>.

⁸⁶ H. R. 3309, § 3(b)(1)(a) (“(a) AWARD.—The court shall award, to a prevailing party, reasonable fees and other expenses incurred by that party in connection with a civil action in which any party asserts a claim for relief arising under any Act of Congress relating to patents, unless the court finds

法第285條只能夠在「例外情況下」(in exceptional cases)判賠「合理律師費用」(reasonable attorney fees)。修正之處有二：(一)現在條文倒置舉證責任，原則上因專利所提起的民事訴訟，敗訴之原告均要支付對方合理費用，若原告不想支付，必須證明自己起訴有實質正當理由。(二)原本的求償範圍只有律師費用，現在包括合理費用與其他花費，故除了律師費用之外，尚可包括訴訟費用、證人費用等。

在該草案的修正理由指出，其乃學習美國聯邦法典第28篇第2412條(d)項。該條乃規定涉及美國政府所提出的民事訴訟，只是勝訴一方為人民，法院均應判賠給勝訴方因該民事訴訟（包含對機關行為的司法審查）所支出的相關費用或其他支出，除非法院認為美國政府的立場具有實質正當理由，獲判決該項賠償並不公正⁸⁷。修正理由指出，由於第28篇第2412條(d)項乃制定於1980年的司法公平機會法（Equal Access to Justice Act）已經有相當多的案例解釋如何操作該條的標準，因此該標準暨合理公平、又好預測，在施行上也可信賴⁸⁸。

以歐洲普遍流行的「敗訴方支付勝訴方律師費用」此一問題，美國專利法第285條僅在少數例外情況才允許此種要求，但美國2013年創新法案更擴大此一請求適用機會。此一規定對於遏止「明知不會贏、但想透過訴訟收取授權金或拖延對方產品」的專利權人，是很重要的一種遏止方式。

that the position of the nonprevailing party or parties was substantially justified or that special circumstances make an award unjust.”).

⁸⁷ 28 U.S. Code § 2412(d)(1)(A) [“(A) Except as otherwise specifically provided by statute, a court shall award to a prevailing party other than the United States fees and other expenses, in addition to any costs awarded pursuant to subsection (a), incurred by that party in any civil action (other than cases sounding in tort), including proceedings for judicial review of agency action, brought by or against the United States in any court having jurisdiction of that action, unless the court finds that the position of the United States was substantially justified or that special circumstances make an award unjust.”].

⁸⁸ ‘SECTION BY SECTION – INNOVATION ACT October 2013’, at 1, http://judiciary.house.gov/_files/news/2013/10232013%20%20Section%20by%20Section%20Patent%20Bill.pdf (last visited on: 2014/8/11).

三、比較台灣

對於專利權人濫訴問題，在台灣確實已經出現⁸⁹。在台灣，律師費用於民事訴訟法中稱為「律師酬金」，而訴訟費用與律師酬金不同。原則上訴訟費用由敗訴方負擔，律師酬金各自負擔。僅有民事訴訟法第466條之3，將第三審之律師費用之酬金，作為訴訟費用的一部分，由敗訴方負擔。因此，在大部分情形，訴訟雙方之律師酬金，均由各自負擔。且台灣並沒有如上述所介紹美國的例外情形，改由敗訴方負擔勝訴方律師酬金的規定。

但是，台灣的專利審查品質低，導致有問題的專利很多。而專利權人也常常拿著有問題的專利到處興訟。但在智慧財產法院的判決上，大多數的專利權人，最後都以敗訴收場。這中間，部分侵權訴訟的提出，根本沒有勝訴可能性，甚至只是作為一種商業手段，透過訴訟拖延或騷擾競爭對手。若台灣能思考，專利權人有專利濫訴行為時，由敗訴方支付勝訴方律師費用的制度，或許可以抑止一些無意義的濫訴行為。

以下針對三種濫訴行為，進行討論。

(一)明顯未落入專利申請範圍

美國法院所承認的專利濫訴，乃指主觀上為惡意，或客觀上欠缺根據，但由地方法院依據體個案判斷之。從本文所介紹的Highmark v. Allcare案和Octane v. ICON案，均涉及一種類型，亦即「系爭產品明顯未落入專利範圍」，卻執意提起訴訟。所謂「系爭產品明顯未落入專利範圍」，這是一種客觀上欠缺基礎的可能類型。

如何認定「系爭產品明顯未落入專利範圍」？在美國案例中可出，如果在文義上，系爭產品明顯不符合請求項的某一元件，比較有機會屬於「明顯未落入專利範圍」。雖然在文義比對上，不符合文義侵權，但是專利權人仍可以主張均等論。因此，到底要到達怎樣的明顯程度，絕對不會落入專利範圍，會有不同認定。因此，美國最高法院才認為，應交由聯邦地區法院依個案情況，行使其裁量權而認定。

⁸⁹ 例如智慧財產法院99年度民公上字第3號民事判決之事實，即為專利權人明知不會勝訴，卻刻意提起訴訟的代表性案例。

在台灣智慧財產法院判決中，最後判決結果認定不構成侵權的比例很高，但在這些不侵權判決中，如何認為其「明顯未落入專利申請範圍」？智慧財產法院97年度民專訴字第16號民事判決⁹⁰，也許是一個「很明顯」的例子。該案中，A公司對B公司提起侵權訴訟，自行委託中國機械工程學會，進行專利侵害鑑定報告。第一次的鑑定意見，認為系爭產品符合文義侵權。但智財法院認為，被告產品之導熱管並非固設於底座上，且被告產品並無系爭專利「扣件」、「孔」、「橫向穿設」及「位於散熱座的兩孔間」之技術特徵，應不符合「文義讀取」至為明確，然該報告卻認為被告B公司之產品符合文義讀取，顯屬有誤，難以採信⁹¹。

其後，原告A公司在法院審理期間，又提出中國機械工程學會於2008年12月10日所出具之專利侵害鑑定報告修正本，該修正本修改原本的鑑定意見。原先報告係認定被告產品與系爭專利比對為「文義讀取」，而落入系爭專利權範圍；其後修正本則認定為「適用均等論」，而落入系爭專利權範圍。而智財法院仔細閱讀鑑定報告中所謂的「均等論」分析，又發現其分析方式有問題，認為第二次的鑑定報告也不可採⁹²。

從此案件的發展來看，同一鑑定機構的鑑定報告，前後有如此差距，或可推定，第一次的鑑定並不周延。而從第一次的鑑定報告中，認為構成文義侵權，但智財法院卻認為，系爭財產明顯沒有系爭專利中的「扣件」、「孔」、「橫向穿設」及「位於散熱座的兩孔間」之技術特徵，「不符合『文義讀取』至為明確」。此案例或可認為屬於「明顯未落入專利申請範圍」，而認為在客觀上欠缺基礎。

不過，我國民事訴訟制度中，由訴訟雙方各自負擔自己的律師費用。因此，本案例中勝訴的B公司，並無法向A公司主張賠償律師費用。事實上，本案中的B公司，最後因各種因素，走向破產之路⁹³。是否因此一專利侵權訴訟造成產品銷售上的困難，導致最後破產，則不得而知。因此，專利權人濫訴的結果，縱使最後還被告清白，對被告造成的損失卻無法彌補。

⁹⁰ 智慧財產法院97年度民專訴字第16號民事判決。

⁹¹ 同上判決，貳、二、(一)、2。

⁹² 同上判決，貳、二、(二)。

⁹³ 台灣桃園地方法院100年度破字第3號民事裁定。

(二)明顯未落入申請專利範圍卻濫用定暫時狀態假處分

智慧財產法院99年度民公上字第3號民事判決，是一個非常典型的專利濫訴行為。該案判決之事實，乃是專利藥廠為阻止學名藥廠之學名藥申請許可上市，刻意以另一類似之專利，試圖提起訴訟。但提起訴訟並不能阻止學名藥之上市，故申請假處分，要求衛生署暫緩核發該上市許可，導致學名藥廠延遲四年，帶本案訴訟終結確定其學名藥並無侵權後，才能上市。但由於專利藥廠此一訴訟策略，導致學名藥廠延遲上市四年，造成損失，故學名藥廠對此一不當使用假處分之手段，根據民法第184條侵權行為、公平交易法第24條搭配第31、32條、以及民事訴訟法第531條，請求五千萬之損害賠償。而法院在判決中，認為專利藥廠之行為的確是一種權利濫用。其在判決中提及「……有關假扣押、假處分、定暫時狀態處分規定固然均屬法律賦予權利人於保護權利時得行使之司法手段，惟上開司法手段之發動必須具有相當之證據，且其證據於客觀上必須予人確信侵權行為之存在，始足當之。換言之，此一證據並非任由權利人主觀上恣意解釋評價，作為減免自己責任之護身符，該證據仍需經由客觀綜合判斷，藉以評價權利人聲請保全程序當時之主觀態度，以及其所指稱之侵權行為是否確實存在，倘其證據價值可任由權利人恣意解釋，則上開民事訴訟法關於權利人損害賠償責任以及民法有關侵權行為損害賠償責任就此部分之規定，將永無適用餘地，對於因此遭受損害之債務人（保全程序相對人），其平白所受之損害將無從彌補，而對於恣意曲解證據、利用法律正當程序者，將可遊走法律規範，遂其牟取私利目的。本件被上訴人既明知其專利範圍係複方組成物，亦明知上訴人申請藥證許可之藥品係單方成分，就其所提出之鑑定報告明顯存有瑕疵情形下，卻在上訴人藥證取得之際，以法律所賦予之程序故意曲解上訴人之藥品為侵權藥品，致使上訴人之藥品因此延誤數年始能上市，應認被上訴人係故意利用法律上所規定之制度，遂行其防堵上訴人系爭競爭產品進入市○○○○○段，自屬權利之濫用，乃屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，依上開所述公平交易法規定，自應負損害賠償責任。」⁹⁴最後法院承認原告所提出之三項請求權，而同意判決。

⁹⁴ 參見智慧財產法院99年度民公上字第3號民事判決。

此一案例具有重要參考價值，台灣實務界已經廣為承認濫用警告信函問題為一種智慧財產權之程序濫用行為，而此案例乃針對另一類型，亦即明知對方未侵權，卻刻意提出類似專利提起訴訟，並輔以假處分，試圖阻礙對方產品上市。這一類型可認為也是一種程序性之濫訴行為。

在本案中，法院之所以要求濫行提起假處分聲請之專利權人賠償，使用的是民法第184條、公平交易法第24條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」並搭配公平交易法第31條：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」以及民事訴訟法第531條：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第四項及第五百三十條第三項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。⁹⁵」其賠償的損失，乃是因為學名藥廠因為此濫用假扣押訴訟，所造成的市場競爭的損失，而非律師酬金或其他訴訟支出的損失。

⁹⁵ 本文中，法院討論到民事訴訟法第531條之規定：「假扣押裁定因自始不當而撤銷，或因第五百二十九條第四項及第五百三十條第三項之規定而撤銷者，債權人應賠償債務人因假扣押或供擔保所受之損害。」但第530條第3項該規定指的是「假扣押之裁定，債權人得聲請撤銷之。」一般實務上乃由債務人聲請撤銷，可能無法適用該規定而請求賠償。但法院判決認為：「3.本件系爭假處分係由上訴人（債務人）於本案勝訴確定後，聲請法院撤銷，非由被上訴人（債權人）聲請撤銷，形式上顯然並不符合最高法院上開意旨，亦不符合民事訴訟法第531條第1項所指因同法第530條第3項由債權人聲請撤銷時，債權人應對債務人負損害賠償責任之規定，亦不符合智慧財產案件審理法第22條第7項由債權人聲請撤銷時負損害賠償責任之規定。惟倘執此見解，則債權人於本案敗訴確定後，為避免因主動聲請撤銷假處分時須擔負損害賠償責任，自得故意不為聲請，放任不管，而債務人為求早日排除上開不當之假處分，遂自行聲請撤銷假處分，結果反因此無法請求債權人賠償損害，顯非立法原意。本院認上開規定之意旨，解釋上應著重於審酌債權人於聲請假處分時，是否自始明知不當，猶執意持不實之資料向法院聲請，以獲得原不應取得之准許假處分裁定，而非在於該假處分嗣後究係由何人聲請撤銷，以決定債務人是否得以向債權人請求損害賠償，否則即有可能因假處分裁定係由獲得本案勝訴確定之債務人聲請撤銷，即無法對自始明知聲請假處分係不當之債權人請求損害賠償之窘境。況依前述最高法院85年度台上字第2923號判決意旨，債權人於假扣押、假處分本案判決敗訴確定後，仍應負民法第184條侵權行為損害賠償責任，益證有關民事訴訟法第531條第1項之解釋，應以前揭說明為當。」參見智慧財產法院99年度民公上字第3號民事判決。

一般而言，台灣的律師酬金和訴訟費用不像美國昂貴，因此，若要求濫訴的專利權人在敗訴後負擔被告律師費用，雖可適度地嚇阻專利權人的濫訴行爲，但嚇阻效果不若美國。在前述智慧財產法院99年度民公上字第3號民事判決，對於專利權人的濫訴行爲，被告求償的是「產品拖延上市的損失」，而非「律師費用和訴訟花費」的損失。由於該案中的產品原本確實可以上市，卻因爲訴訟而遭到拖延，故可請求拖延上市的損失。但一般情況下，要證明因爲專利權人的訴訟而造成自己產品銷量的損失，在因果關係的證明上有相當的困難。因此，雖然律師費用和訴訟花費的求償金額，不若「產品銷量損失」如此巨大，在若肯定可求償此項目，其求償項目在證明上反而較爲容易。是否可引進此一制度，台灣應加以思考。

(三)新型專利之濫訴

台灣專利法與美國專利法有一個不同之處在於，台灣專利法有形式審查的新型專利，而美國並無此種類型。此種新型專利因爲只有形式審查，其專利要件有問題，故專利法第116條規定：「新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。」專利法第117條復規定：「新型專利權人之專利權遭撤銷時，就其於撤銷前，因行使專利權所致他人之損害，應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」該條用意，希望課予新型專利權人起訴前的謹慎義務，先申請新型專利技術報告，確認自己的專利有效性之後，才可對他人行使專利權。否則，如果沒有先申請新型專利技術報告就隨意對他人主張專利，應可構成所謂的「客觀上欠缺基礎」。

專利法第117條，大概是專利法中，唯一一條專利權人行使專利後，卻要對他人賠償損害的規定。而且，所謂的損害，應該可包括律師費用或法律成本的損害。此條只規範了「專利被撤銷」的情況，但參考第117條後段的「但其係基於新型專利技術報告之內容，且已盡相當之注意者，不在此限。」，本文認爲，不必侷限於第117條前段的「專利權遭撤銷」，而應著重在「在其行使專利前」，是否「已盡相當之注意」。此雖然與美國的專利濫訴情形不一樣，但是，既然有專利法第117條的存在，也表示立法上至少承認，專利權人若不謹慎，就隨意對他人行使專利，因而造成他人之損失，應予賠償。因此，從此條的精神推而廣之，要學習美國專利濫訴賠償律師費用的問題，對台灣來說，也許並不是那麼新奇之事。

不過，前已述及，美國專利侵權案件的律師費用高昂，賠償律師費用對專利權人來說，確實有嚇阻作用。但在台灣，專利訴訟費用一般一審不會超過100萬元⁹⁶，若專利權人有心濫用訴訟制度達成其他目的，一百萬元的律師費用賠償，對其沒有太大的效果。而專利法第117條所謂的「因行使專利權所致他人之損害」，並不限於律師費用，還包括其他實質的各種損失。因此，從嚇阻效果來看，在台灣，專利法第117條所謂的「因行使專利權所致他人之損害」，應會比「律師費用」來得有效。若我們願意引入懲罰專利權人濫訴的條文，對於懲罰效果，也必須加以考量。

伍、結 論

一般對於律師費用負擔部分，有區分為英國規則與美國規則，英國規則要求敗訴方負擔勝訴方律師費用，而美國規則與台灣一樣，原則上要求各方各自負擔自己的律師費用。但是美國在部分法律中，卻對此一原則作了例外規定，敗訴方需要賠償勝訴方的律師費用。其中，美國專利法第285條規定的例外情形，就是這種規定。

對於專利蟑螂濫訴問題，美國法界思考是否可從美國專利法第285條之規定，要求敗訴之專利權人，賠償勝訴之被控侵權人合理之律師費用，嚇阻專利蟑螂之濫訴行爲。而美國最高法院2014年判決的Highmark v. Allcare案和Octane v. ICON案，改變了過去聯邦巡迴上訴法院在Brooks Furniture案中較為嚴格之限制。在Highmark v. Allcare案中，最高法院認為認為聯邦地區法院可依據個案，基於自己的裁量權，判斷究竟何謂例外行爲，而對濫訴的專利權人制裁；另外在Octane v. ICON案中，則要求上訴法院在審查聯邦地區法院的認定時，應該較為尊重地院，僅能審查聯邦地區法院是否濫用裁量權。而一般認為，最高法院對專利法第285條作出的判決，未來將更有效地嚇阻專利權人的濫訴行爲。

我國的專利實務上，也常常出現專利權人濫訴的問題。其之所以爲濫訴，是因爲其合理相信自己根本不會勝訴，卻希望提起訴訟或相關程序，來騷擾或干擾被告

⁹⁶ 此並無統計數據可支持。但由於台灣律師收費方式習慣以審級收費，故筆者自己推論應不至於超過100萬元台幣。

的商業活動，或試圖影響其商譽。本文指出，專利法第117條規定，本身已經蘊含了類似精神。若不侷限專利法第117條的類型，將之一般化，我們可以全面地要求，專利權人在行使專利前應「盡相當之注意」，否則應賠償「行使專利權所致他人之損害」。不過，在台灣的訴訟實務上，律師費用不如美國律師費用高昂，若真要引進類似美國專利法第285條制度，對於懲罰的效果，也應加以考量。