



美國專利蓄意侵權之認定

——2016年美國最高法院Halo v. Pulse案



楊智傑*

壹、前言

美國專利法第284條規定，當專利侵害為蓄意侵害時，可提高三倍懲罰性賠償金。對於何謂蓄意侵權，聯邦巡迴上訴法院於2007年的In re Seagate案¹，做出一個嚴格且僵硬的認定，必須證明被告：一、對是否會構成侵權客觀上輕率疏忽；二、主觀上明知或可得而知，且三、舉證程度需達清楚且具說服力之標準。但只要訴訟中提出看似可信的抗辯，就不會構成客觀上輕率疏忽，導致不容易拿到三倍賠償金。

2016年6月，聯邦最高法院做出Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.案²，推翻Seagate案之見解，認為應還給地區法院裁量權，認定在何種蓄意不當行為下，可判賠三倍懲罰性賠償金，舉證程度也同時放寬。對於此一最新發展，值得我國實務界瞭解其內涵並加以參考。

因此，以下本文第貳部分，將先介紹美國蓄意侵權與三倍懲罰性賠償之規定以及過去相關見解，包括舊的Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案標準，以及Seagate案標準。此外，由於2016年的Halo Electronics v. Pulse Electronics案

DOI：10.3966/221845622017010028001

收稿日：2016年10月12日

* 雲林科技大學科技法律研究所副教授。

¹ In re Seagate Tech., LLC, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

² Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 136 S. Ct. 1923 (2016).

之所以推翻Seagate案，乃認為專利法第284條之分析架構，與第285條的律師費用賠償之分析架構類似，而美國最高法院在2014年的Octane v. ICON案已經改變了第285條之分析架構。因此，在第貳部分，本文亦同時先介紹第285條的適用標準。

進而，本文第參部分，將詳細介紹美國聯邦最高法院2016年的Halo Electronics v. Pulse Electronics案的來龍去脈，包括基礎案件事實、法院判決與論理等。該案推翻了聯邦巡迴上訴法院2007年Seagate案的嚴格標準，其認為不需要同時具備客觀、主觀要件，尤其，當侵權人具備較為惡劣的主觀故意時，就可認定構成蓄意侵權。同時，過去聯邦巡迴上訴法院在判斷客觀要件時，允許侵權人以事後提出的合理抗辯，就可阻擋客觀要件成立，但最高法院也認為，所謂的蓄意，是以行為人行為時是否蓄意，而不能以事後的抗辯理由來阻卻行為時的蓄意。

本文第肆部分，比較臺灣專利法相關規定與智慧財產法院見解。本文認為，我國專利法對於過失、故意的概念，嚴重受到傳統民法的看法，包括採取過失責任主義、一度採取的損害填補原則等，影響了我國智財法院在實際案件中對過失及故意的認定。我國專利法採取過失責任主義，導致智慧財產法院發展出同業競爭對手需隨時掌握對手的專利資訊之注意義務，此一義務內容實在牽強；比較妥當的方法，應是對於對專利侵權之損害賠償、廢除過失責任主義。其次，智財法院對於故意侵權的認定，在一特殊類型中，行為人委請合格專利鑑定機構做出專利分析意見並信賴該意見，但智財法院卻不認為該信賴可以否定故意之存在。本文認為，參考美國法院見解，行為人信賴合格專家所為專利分析的意見，應該可以認定其不構成故意。

貳、蓄意侵權與三倍懲罰性賠償

美國專利法第284條規定：「法院認定構成侵害後，應判給請求人適當的損害賠償金額，但不得少於侵權人使用該發明所應支付的合理授權金，以及法院所認定的利息及訴訟費用。若損害賠償金非由陪審團認定，則應由法院審酌認定。不論由誰認定，法院均可將所認定賠償金提高到三倍。³」美國專利侵害屬於一種嚴格責任

³ 35 U.S.C. § 284 (“Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages

(strict liability)，至於侵害的狀態（蓄意或過失），只是會影響損害賠償金。從法條文字中，並沒有說明在何種情況下可以將賠償金提高到三倍，但一般認為，此三倍賠償金屬於懲罰性賠償（punitive），故對法官的裁量權應有所限制。而美國法院長期以來認為，必須構成蓄意侵權（willful infringement）⁴，才可依此規定請求提高賠償金（enhanced damages）⁵。

一、Underwater Devices案的積極注意義務

傳統上，聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit）根據最高法院對「蓄意」（willful）此字的解釋，「意指不單純是過失的行為」（referring to conduct that is not merely negligent）⁶。在判斷是否構成蓄意時，需考量所有的周邊因素⁷。聯邦巡迴上訴法院在決定被告是否蓄意侵權時，不願意採用任何的當然規則類型，但是法院似乎指出，在考量所有周邊因素時，若存在侵權的實質抗辯時，將最為關鍵⁸。

聯邦巡迴上訴法院在過去1983年的Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案⁹判決中，對蓄意侵權的標準是：當潛在侵權者知道他人的專利，他就有積極注意義務去瞭解，到底他有無侵權。而這個義務中，其中最重要的，就是在繼續從事可能的侵權活動前，應該得到律師的合格的法律意見。如果法院發現被告違反了

adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court. 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.”).

⁴ 關於willful此字的翻譯，為與purpose、intent等字區分，本文參考蔡蕙芳之翻譯，翻譯為蓄意。請參見，蔡蕙芳，美國著作權法上刑事著作權侵權之研究，收錄於著作權侵權與其刑事責任，2008年，127-179頁。

⁵ Tyler A. Hicks, *Breaking the “Link” Between Awards for Attorney’s Fees and Enhanced Damages in Patent Law*, 52 CAL. W. L. REV. 191, 211 (2016).

⁶ Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 1342 (Fed. Cir. 2004) (quoting McLaughlin v. Richland Shoe Co., 486 U.S. 128, 133 (1988)).

⁷ *Id.* at 1342.

⁸ Tim Carlton, *The Ongoing Royalty: What Remedy Should a Patent Holder Receive When a Permanent Injunction Is Denied?*, 43 GA. L. REV. 543, 555 (2009).

⁹ Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983).

這樣積極義務，法院就會用一些列出的因素，所謂的Read案因素¹⁰，以計算因為違反這項義務而是否及要提高多少賠償金¹¹。

在Underwater Devices案標準下，對潛在侵權者似乎課與了一積極注意義務（affirmative duty of care）¹²，其不只要發現其他人的專利權，也要盡合理注意義務判斷其沒有侵權。由於有此項義務，故被告通常會提出證據，證明他們在事前有尋求律師的諮詢意見，合理的相信其不構成侵權。律師若能作證，證明被告是相信律師符合資格的法律意見而行事，就是證明其符合注意義務的有效方法。即便這項法律意見是錯的，此意見也能夠證實被告的無辜心理狀態，而無法發現被告存在蓄意或惡意（bad faith）¹³。

由於採取這種標準屬於低標準，因此大部分的案例，在認定構成侵害專利後，往往都認為構成蓄意侵權。根據統計，1983年到2000年的美國案例中，認定侵權者，67.7%的陪審團認為構成蓄意，52.6%的法官認為構成蓄意¹⁴。而且，當法官認為構成蓄意時，95%會判決提高賠償金，當陪審團認為構成蓄意時，63%會要求提高賠償金¹⁵。

¹⁰ Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992). 其有九項因素，原文為：「(1) “deliberate copying”; (2) failure to “investigate the scope of the patent,” knowing the patent existed; (3) “the infringer’s behavior as a party to the litigation”; (4) “defendant’s size and financial condition”; (5) “closeness of the case”; (6) “duration of the defendant’s misconduct”; (7) “remedial action by the defendant”; (8) “defendant’s motivation for harm”; and (9) “whether defendant attempted to conceal its misconduct”.」但Read案已被Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs., 670 F.3d 1171 (Fed. Cir. 2012)案廢棄。

¹¹ Hicks, *supra* note 5, at 195-96.

¹² *Id.* at 195.

¹³ Carlton, *supra* note 8, at 555-56.

¹⁴ Don Zhe Nan Wang, *End of the Parallel Between Patent Law’s § 284 Willfulness and § 285 Exceptional Case Analysis*, 11 WASH. J.L. TECH. & ARTS 311, 318 (2016) (引用Kimberly A. Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 FED. CIR. B.J. 227, 237 (2004-2005)).

¹⁵ Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 318 (引用Kimberly A. Moore, *Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 MICH. L. REV. 365, 394 (2000)).

二、In re Seagate案

2007年，聯邦巡迴上訴法院修改了判斷是否構成蓄意侵權的要素。在In re Seagate案¹⁶中，法院指出其之前所採取的標準，比較像是過失（negligence）的標準¹⁷。而在Seagate案¹⁸中，聯邦巡迴上訴法院對第284條之適用建立了重要標準，改採了客觀上輕率疏忽標準（objective recklessness）¹⁹。在此標準下，推翻了過去Underwater Devices案標準，亦即當被告得到通知其可能侵害他人專利時，被告並無取得法律意見的積極義務²⁰。

美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2011年9月16日簽署由參眾兩院通過Leahy-Smith美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，編號H.R.1249，簡稱「AIA」），基本上接受了In re Seagate案見解。修法後，美國專利法第298條明定，被控侵權者對於被宣稱為受侵害之專利未自其律師處取得建議意見、或其未將前述建議意見提交法院或陪審團，此等情形不得用以證明該被控侵權者為蓄意侵害該專利或其意圖引誘侵害該專利²¹。

但到底聯邦巡迴上訴法院所建立的客觀上輕率疏忽標準新標準，內容為何？需先說明，該案的標準，乃援引另二個重要判決先例。法院指出，蓄意這個字應該採取輕率疏忽（recklessness）標準，可以參考著作權法。著作權法第504條(c)(2)中，也提到當侵權人構成蓄意侵權時，法院可將法定賠償金提高²²。該條文雖然沒有定

¹⁶ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d at 1360.

¹⁷ *Id.* at 1371.

¹⁸ *Id.* at 1360.

¹⁹ *Id.* at 1371.

²⁰ *Id.*

²¹ See 35 U.S.C. § 298 (Advice of counsel “The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, or the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.”).

²² 17 U.S.C. § 504(c)(2) (“(2) In a case where the copyright owner sustains the burden of proving, and the court finds, that infringement was committed willfully, the court in its discretion may increase the award of statutory damages to a sum of not more than \$150,000.”).

義何謂蓄意，但第二巡迴上訴法院在2001年的Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.案²³中，提到所謂的蓄意，乃指被告「輕率疏忽地」不在意該行為構成侵權的可能性。

另外，聯邦巡迴上訴法院引用最高法院在公平信用報告法（Fair Credit Reporting Act）的另一案例 Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr案²⁴。Safeco案涉及的公平信用報告法，規定若被告過失違反了該法，消費者可請求實際損害賠償²⁵，但若被告是蓄意違反該法，消費者可請求懲罰性賠償²⁶。該案中，最高法院指出，所謂的蓄意，包含了輕率疏忽之行為²⁷。而且，最高法院還指出，採用輕率疏忽作為蓄意的定義，符合普通法上的用法，因為普通法通常都將「輕率疏忽不在意」法律，當成是蓄意違法行為²⁸。

要構成所謂的蓄意，聯邦上訴法院建立了二步的檢測標準。第一步，專利權人必須以清楚且具說服力之標準（clear and convincing），證明儘管客觀上行為有高度可能性會侵害有效專利（objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent），侵權人仍然繼續行為。判斷此種客觀風險（objectively-defined risk）不需要考量侵權人的主觀想法²⁹。此種客觀上的風險，乃由侵權訴訟中的證據資料加以判斷³⁰。

第二步，在證明客觀上高度可能性後，專利權人必須以清楚且具說服力之標準，證明被告明知或可得而知（known or so obvious that it should have been known）該客觀侵權風險³¹。

只有當專利權人滿足了上述二個部分的舉證，地區法院才會行使其裁量權，決定是否要提高賠償金³²。

²³ Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc., 262 F.3d 101, 112 (2d Cir. 2001).

²⁴ Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr, 551 U.S. 47, 127 S. Ct. 2201 (2007).

²⁵ 15 U.S.C. § 1681 o(a).

²⁶ 15 U.S.C. § 1681 n(a).

²⁷ Burr, 127 S. Ct. at 2209.

²⁸ Id. at 2209.

²⁹ Id. at 1371.

³⁰ Id.

³¹ Id.

³² Id.

前述In re Seagate的二階段判斷法中的第一步「客觀上」在此階段，聯邦上訴巡迴法院在後續案件中，進一步說明，如果被控侵權人在侵權訴訟中，對於專利有效性或不侵權能提出實質問題（substantial question）³³，就不會被認定為客觀上有高度侵權風險。甚至，就算被告在行為時並不知道此項抗辯，但在被告侵權之後，在侵權訴訟中可提出有理的抗辯，仍可主張並非客觀上輕率疏忽³⁴。由於此後續的解釋，允許被控侵權人在為侵害行為時可能沒有客觀上有理由的抗辯，卻是到訴訟階段找律師想出來各種有理由的抗辯，可構成實質問題，就可避免在第一步判斷被認為其客觀上有高度侵權風險。這樣的結果，導致要構成蓄意侵權越加困難。

此外，根據聯邦巡迴上訴法院之判決，對於地區法院所做的懲罰性賠償金的判決，細分為三塊，分別採取不同的審查標準。(一)就Seagate案第一步驟的客觀上輕率疏忽，上訴法院採取「重新審理」（reviewed de novo）。(二)就主觀上是否知情，上訴法院採實質證據標準（substantial evidence）。(三)就最終是否要提高損害賠償金，上訴法院則採取是否濫用裁量權（abuse of discretion）之審查³⁵。

美國學者Christopher B. Seaman研究³⁶，統計分析Seagate案後的判決，由於推翻了Underwater Devices案的主動義務，因此，侵權人是否有取得專利意見，不再是否影響其構成蓄意侵權的決定。對於專利意見書（Opinion of Counsel）、實質抗辯（Substantial Defense）、抄襲（Copying）、有迴避設計（Design Around）、提出舉發案（Reexamination）等五個因素，會影響是否構成蓄意侵權者，只有實質抗辯（不構成）與抄襲（構成）這二個因素有影響。

³³ Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., 620 F.3d 1305, 1319 (Fed. Cir. 2010).

³⁴ *Id.* 這就是Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.案在二審時聯邦巡迴上訴法院採取的見解。Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., 769 F.3d 1371, 1382 (Fed. Cir. 2014).

³⁵ See Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assoc., Inc., 682 F.3d 1003, 1005, 1008 (C.A. Fed. 2012); Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp., 649 F.3d 1336, 1347 (C.A. Fed. 2011).

³⁶ Christopher B. Seaman, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA L. REV. 417, 422 (2012), 轉引自葉雲卿，被告如何有效抗辯惡意侵權？——專利意見書的角色與功能之轉變，北美智權報網站，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-49.htm，最後瀏覽日：2016年8月8日。

三、第285條類似分析架構

美國專利法第284條蓄意侵權的懲罰性賠償，與第285條的濫訴行為賠償律師費用，過去聯邦巡迴上訴法院對此二個條文的所進行分析架構，非常類似，都要求進行客觀與主觀的二步驟分析。因為聯邦最高法院在2014年對第285條做出Octane v. ICON和Highmark v. Allcare案二判決，修正了第285條之分析架構，那麼，第284條的分析架構，是否也會受到影響？例如，在聯邦巡迴上訴法院2014年的Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.案，當時Kathleen M. O'Malley法官就在協同意見指出，既然最高法院已經於2014年對第285條做出Octane v. ICON和Highmark v. Allcare案二判決，那麼應該到了重新檢討第284條的時候了³⁷。實際上，後續聯邦最高法院在檢討第284條蓄意侵權的分析步驟時，確實一再對照第285條的分析架構。因此，以下有必要先對美國專利法第285條濫訴律師費用賠償標準的改變，進行介紹。

(一)Brooks Furniture案的客觀／主觀分析架構

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。³⁸」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。第一，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³⁹；第二，證明該律師費為合理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）⁴⁰。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

³⁷ See *Pulse Electronics, Inc.*, 769 F.3d at 1384-86 (O'Malley, J., concurring).

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

³⁹ *Forest Labs., Inc. v. Abbott Labs.*, 339 F.3d 1324, 1327 (Fed. Cir. 2003).

⁴⁰ Mark Liang & Brian Berliner, *Fee Shifting in Patent Litigation*, 18 VA. J.L. & TECH. 60, 85-86 (2013).

賠償金提高為三倍；又可再依第285條，要求賠償原告律師費用⁴¹。

至於原告有濫訴行為，也可能被判賠需負擔被告律師費用。聯邦巡迴上訴法院2005年的Brooks Furniture案，對原告濫訴行為何時會適用專利法第285條，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）⁴²。而客觀上有無基礎，並非取決於當事人在提出訴訟時心中所想，而是客觀上評估其訴訟是否有理⁴³。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⁴⁴。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⁴⁵。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）⁴⁶。

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，判斷其是否所有基礎，亦即是否可能會贏⁴⁷。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⁴⁸。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⁴⁹。

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具備：1.客觀上欠缺基礎，2.主觀上為惡意，非常困難。

⁴¹ *Id.* at 86.

⁴² Brooks Furniture Mfg., Inc. v. Dutailier Int'l, Inc., 393 F.3d 1378, 1381 (Fed. Cir. 2005).

⁴³ *Id.* at 1382.

⁴⁴ Dominant Semiconductors Sdn. Bhd. v. OSRAM GmbH, 524 F.3d 1254, 1260 (Fed. Cir. 2008).

⁴⁵ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d at 1371; *see also* iLOR, LLC v. Google, Inc., 631 F.3d 1372, 1377 (Fed. Cir. 2011).

⁴⁶ *Dutailier Int'l*, 393 F.3d at 1382.

⁴⁷ *Allcare*, 687 F.3d at 1310-11.

⁴⁸ *Id.* at 1311.

⁴⁹ *Id.*

而比較Brooks Furniture案對第285條的分析架構，以及Seagate案對第284條的分析架構，發現二者非常類似，甚至一模一樣。其都要求客觀、主觀的二步驟判斷法⁵⁰；且在客觀上，都可允許事後的角度在訴訟上判斷其客觀上是否欠缺基礎或有高侵權風險。而且，在涉及原告主張被告蓄意侵權的案件中，當法院認為被告構成第284條的蓄意時，往往也同時構成第285條的例外情況，證明兩者的判斷幾乎重疊⁵¹。

(二)最高法院Octane v. ICON案

但是，Brooks Furniture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。美國聯邦最高法院於2014年4月29日做出Octane v. ICON案⁵²判決，認為第285條所謂的例外情形，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）⁵³。

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），但地區

⁵⁰ Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 319.

⁵¹ *Id.* at 320.

⁵² Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014).

⁵³ *Id.* at 1756.

法院仍可認定其屬於例外情形⁵⁴。

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⁵⁵。

另外，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）⁵⁶。但最高法院認為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⁵⁷。

另外，美國最高法院於2014年4月29日另做出Highmark v. Allcare案⁵⁸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⁵⁹。最高法院指出，上訴法院對於地區法院案件上訴後的審查，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）⁶⁰；若屬於裁量議題（matters of discretion），則審查其「是否濫用裁量權」（reviewable ‘forabuse 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⁶¹。

⁵⁴ *Id.* at 1756-57.

⁵⁵ *Id.* at 1757.

⁵⁶ *Dutailier Int’l, Inc.*, 393 F.3d at 1382.

⁵⁷ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. at 1758.

⁵⁸ *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S. Ct. 1744 (2014).

⁵⁹ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. at 1749.

⁶⁰ 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 (2013).

⁶¹ *Highmark Inc. v. Allcare Health Management Sys.*, 2014 U.S. LEXIS 3106, 7 (U.S., Apr. 29, 2014).

(三)是否影響第284條的分析架構

由上述介紹可知，最高法院Octane Fitness案推翻了第285條客觀／主觀二要件必須同時具備的分析架構，回歸地方法院的裁量權，對上訴法院審理地方法院裁量權時，也放寬採取「是否濫用裁量權」審查。因此，有人認為，基於類似理由，第284條懲罰性賠償金的分析架構，也應該打破客觀／主觀要件同時具備的分析架構，回歸法院裁量權。

不過，也有論者認為，第285條與第284條有許多不同之處。1.原本Brooks Furniture案採取的第285條的客觀／主觀分析架構，是受到反托拉斯法、最高法院1993年Professional Real Estate案⁶²對虛偽訴訟（sham litigation）的分析所影響，而Seagate案卻不是受Brooks Furniture案或Professional Real Estate案影響，而是受著作權法的Yurman Design, Inc. v. PAJ, Inc.案以及公平信用報告法（Fair Credit Reporting Act）的Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr案影響，二者不相關⁶³。2.第285條的賠償屬於填補性賠償（compensatory），而第284條的賠償屬於懲罰性賠償⁶⁴。3.第285條屬於雙向的賠償，誰有不當訴訟行為，另一方均可求償律師費用，但第284條屬於單向的賠償，只有專利權人可以對侵權人主張蓄意侵權⁶⁵。4.第284條要嚇阻的是不當的商業行為，而第285條要嚇阻的是不當的訴訟行為⁶⁶。

例如，Tyler A. Hicks認為第284條的分析架構，不用類比第285條的分析架構，自然也不會因為最高法院改變第285條的分析架構而連帶受到影響⁶⁷。但是，Tyler A. Hicks卻也認為，Seagate案要求客觀、主觀同時具備的嚴格要求，確實應該修正，其應調整為只要具備客觀或主觀要件之一即構成蓄意侵權⁶⁸。

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

⁶³ Hicks, *supra* note 5, at 201-07; Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 323-24.

⁶⁴ Hicks, *supra* note 5, at 208-12; Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 322-23.

⁶⁵ Hicks, *supra* note 5, at 212-13; Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 324-25.

⁶⁶ Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 322-23.

⁶⁷ Hicks, *supra* note 5, at 201-13.

⁶⁸ Hicks, *supra* note 5, at 213-18.

參、最高法院Halo Electronics v. Pulse Electronics案

不管如何，原本Brooks Furniture案採取的第285條的客觀／主觀分析架構，確實與Seagate案第284條懲罰性賠償金的分析架構很像，因此，聯邦最高法院於2015年受理了Halo Electronics v. Pulse Electronics案及Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.案，認為有必須重新檢討Seagate案對第284條懲罰性賠償金的標準，最高法院於2016年6月做出判決。

一、基礎案件

(一)Halo Electronics v. Pulse Electronics案

2016年最高法院所判決的Halo Electronics v. Pulse Electronics案，源自於兩個上訴案件，一組是Halo Electronics告Pulse Electronics，另一組是Stryker告Zimmer。

Halo公司和Pulse公司都是提供電子零件的公司，Halo主張Pulse侵害其某項專利。2002年時，Halo公司寄給Pulse公司二封信，願意授權相關專利。但是Pulse公司的工程師花二小時簡單看過專利後，就自行認為Halo公司的專利無效，而未聘請專利律師進行詳細分析。因此，Pulse公司不理會該信，而繼續銷售侵權產品⁶⁹。

2007年，Halo公司控告Pulse公司。陪審團認定Pulse公司構成侵權，而且認為有高度可能性構成蓄意侵權。但是地區法院卻不同意根據美國專利法第284條判賠三倍懲罰性賠償金，因為其認為，Pulse公司在訴訟中對系爭專利提出的「顯而易見性」抗辯，並非客觀上沒有依據（objectively baseless）或是虛假的（sham）。因此，地區法院認為，Halo公司沒有達到Seagate案中第一步所要求的「客觀上輕率疏忽」之標準。該案上訴到聯邦巡迴上訴法院，上訴法院支持地區法院判決，認為Pulse公司確實對系爭專利的顯而易見性提出實質問題，而非客觀上不合理（objectively unreasonable），故Halo公司沒有滿足第一步「客觀上高度侵權風險」的證明⁷⁰。

最重要的是，該案中，Halo公司主張，在其寄了二封信給Pulse公司後，Pulse公

⁶⁹ *Pulse Electronics, Inc.*, 769 F.3d. at 1376.

⁷⁰ *Id.* at 1382-83.

司並沒有詳細分析系爭專利，就繼續為侵害行為，而其對系爭專利提出的有效性抗辯，是在訴訟階段才想到的，因而，其認為Pulse公司所提出的顯而易見性抗辯，不能作為第一步「客觀上高度侵權風險」的否證⁷¹。不過聯邦巡迴上訴法院認為，第一步「客觀上高度侵權風險」的判斷，是客觀上的判斷，並不限於在為侵權行為時做判斷，只要被告能對專利有效性提出實質問題，就算是在訴訟中才想到的抗辯，都可納入判斷其客觀上是否合理⁷²。

(二)Stryker v. Zimmer案

第二組當事人為Stryker公司告Zimmer公司，二家公司都販售外科整型用的傷口沖洗器。2010年，Stryker公司控告Zimmer公司侵權。陪審團認定，Zimmer公司蓄意地侵害Stryker公司之專利，並判賠Stryker7千萬美金的所受損失。而地區法院又額外判給610萬美金的賠償，並根據專利法第284條增加三倍賠償，最後共判賠2億2,800萬美金。

其中，地區法院特別指出，Zimmer公司幾乎是指示研發團隊模仿Stryker公司的產品，以快速的爭搶傷口沖洗器的市場。該案上訴後，聯邦上訴法院支持一審判決的認定，但是卻撤銷三倍懲罰性賠償金的部分。聯邦上訴法院採取「重新審理」(de novo review)，認為Zimmer公司在一審時對未侵害專利（未落入部分請求項文字）及其專利因顯而易見而無效，有提出「合理的抗辯」(reasonable defenses)，亦即其抗辯並非客觀上不合理，故不構成蓄意侵權⁷³。

二、最高法院判決

上述二案上訴到聯邦最高法院，於2016年6月13日做出判決⁷⁴。該判決乃全體九位大法官一致同意，並由首席大法官Roberts撰寫全院意見。該判決推翻了聯邦巡迴上訴法院的Seagate案判決所建立之標準。

⁷¹ *Id.* at 1382.

⁷² *Id.* at 1382-83.

⁷³ *Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.*, 782 F.3d 649, 661-62 (Fed. Cir. 2015).

⁷⁴ *Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. at 1923.

(一)地區法院裁量權

首先，最高法院指出，美國專利法第284條的文字，對何時可提高賠償金，並沒有加上明確的限制或條件，而條文中的法院「可以」（may）暗示法官應該有裁量權⁷⁵。但是，裁量權並非任意決定。雖然對於專利法第284條的賠償金的決定，沒有明確的規則或公式，但地區法院行使其裁量權時，應該考量到賦予其裁量權的一些因素⁷⁶。而美國專利法過去180年來在提高賠償金方面的案例運作顯示，其不會用在一般的典型侵權案件，而只會被用於懲罰惡劣（egregious）的侵權行為⁷⁷。

最高法院進而指出，Seagate案之標準，在許多地方都肯認，只要在惡劣案件中提高賠償金才是適當的。但是，其採取的標準卻過度僵硬，而嚴重阻礙了賦予地區法院之法定裁量權的運作⁷⁸。

1.主觀上惡意即足夠

首先，最高法院指出，Seagate案中的「客觀上輕率疏忽」標準，對地區法院的裁量權加諸太多限制。例如有些侵權者是典型的任意、惡意的強盜，其故意侵害他人專利，對專利有效性或抗辯沒有任何懷疑，就是想要搶奪專利權人的生意。對於這種明顯的強盜，在Seagate案標準下，地區法院仍然不能直接判決提高賠償金，仍需要先判斷該侵權是否在客觀上輕率疏忽⁷⁹。

最高法院指出，在2014年最高法院的Octane Fitness案⁸⁰中，處理的是專利法第285條律師費用賠償的問題，雖然與此處第284條的問題不同，但有類似架構。專利法第285條的條文只寫「在例外情況下」，可賠償勝訴方律師費，但過去法院對第285條也要求客觀和主觀二個要件都必須具備，才能夠賠償勝訴方律師費用。而Octane Fitness案判決認為，只要有主觀上的惡意，就可以判給律師費用。同樣地，最高法院認為，在提高賠償金的標準上，只要侵權人具備主觀上的蓄意，不論是故

⁷⁵ *Id.* at 1931.

⁷⁶ *Id.* at 1931-32.

⁷⁷ *Id.* at 1932.

⁷⁸ *Id.*

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. at 1755-56.

意或知情，就足以判決提高賠償金，而不需要討論其侵權行為是否客觀上輕率疏忽⁸¹。

2. 行為當時是否認為專利無效或有其他抗辯

而且，Seagate案標準有一個最嚴重的錯誤，就是允許侵權人在訴訟中提出可信的抗辯（即便不成立），就不構成客觀上輕率疏忽。但實際上，該侵權人在實際行為時，可能根本沒想過那個抗辯，或者並非因為相信該抗辯事由才繼續為侵害行為⁸²。

所謂責任（culpability），通常要看行為人在為侵害行為時是否知情⁸³。所謂的輕率疏忽，是指行為人在行為時，明知或有理由知道（knowing or having reason to know）相關資訊，讓一個理性之人瞭解他的行為是不合理的冒險。對於在行為時被告不知道或沒有理由知道的事情，不應納入考量⁸⁴。

因此，最高法院認為，應允許地區法院適用第284條來懲罰各種該負責的行為。其認為，地區法院在行使裁量權時，應該考量每一個個案的具體情境，來決定是否提高賠償金，而不用採取Seagate案過度僵硬的公式。但考量到過去將近二百年來的運作，原則上懲罰性賠償仍應該針對惡劣的情況，尤其是蓄意的不當行為（willful misconduct）⁸⁵。

3. 舉證責任標準回歸一般標準

針對專利權人所負的舉證責任是否一定要達到清楚且具說服力（clear and convincing）之程度？最高法院也認為不必。同樣地，最高法院再次比較2014年涉及第285條律師費用賠償的Octane Fitness案。原本上訴法院也要求在判賠律師費用時，必須採取清楚且具說服力之舉證，但最高法院認為從第285條中，看不出來需要提高舉證責任標準，而推翻上訴法院的標準⁸⁶。

⁸¹ *Id.* at 1932-33.

⁸² *Id.* at 1933.

⁸³ *Id.* at 1933.

⁸⁴ *Id.* at 1933.

⁸⁵ *Id.* at 1933-34.

⁸⁶ *Id.* at 1934.

同樣地，一般的專利侵權案件的舉證責任，只要達到證據優勢程度（preponderance of the evidence）即可。由於第284條條文沒有規定明確的舉證責任，故也不需要提高舉證責任。國會若想提高舉證責任，會寫在專利法中，既然第284條沒有明文要求提高舉證責任，採取一般專利侵權案件中所要求的證據優勢責任即可⁸⁷。

（二）「濫用裁量權」審查

最後，當地區法院判決提高賠償金時，上訴法院對地區法院之判決該採取什麼審查標準？Seagate案將此問題細分為三部分而採取不同的審查標準。關於第285條之律師費用，2014年最高法院Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.案⁸⁸，同樣也處理了上訴法院對地區法院判賠律師費用之審查標準問題。既然最高法院在Octane Fitness案中，強調律師費用賠償是地區法院的裁量權，而一般對於裁量權的審查，就是採用是否「濫用裁量權」之標準。

同樣地，既然前述第284條對於在何種情況下適合提高賠償金，將裁量權交給地區法院，那麼上訴法院對地區法院裁量權行使的審查，不需要細分為三部分，通通採用「是否濫用裁量權」之審查標準即可。而此種標準，比起「重新審理」標準，相對上比較尊重地區法院的裁量⁸⁹。

不過，最高法院也提醒，過去將近二個世紀的運作，對於在提高賠償金要考量哪些因素，已經有許多先例，並非讓地區法院無限制地行使裁量權。因此，上訴法院在審查地區法院是否濫用裁量權時，必須參考最高法院過去相關案例中所建立的、指導國會和法院的各種參考因素⁹⁰。

（三）國會並沒有認可Seagate案標準

本案的被告主張，美國國會在2011年制訂美國發明法案時，已經知道Seagate案標準的存在，而重新採用了第284條，並沒有修改，表示對Seagate案標準的認可。

⁸⁷ *Id.*

⁸⁸ *Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S. Ct. at 1744.

⁸⁹ *Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. at 1934.

⁹⁰ *Id.* at 1934.

被告指出，國會修法過程中的文字，確實提到Seagate案。但最高法院認為，國會既然沒有保留了第284條的文字，表示再次肯定其乃賦予地區法院裁量權。而且，蓄意的概念早就存在於專利法中，國會制訂第298條，並不代表認可Seagate案對蓄意侵權採取的僵硬標準⁹¹。

另外，美國專利法第298條規定：「侵權人沒有取得法律顧問之建議」或者「侵權人沒有向法院或賠償團提出這種建議，不能因而證明被控侵權人構成蓄意侵權」。被告因而認為，既然第298條提到蓄意侵權，表示國會認可Seagate案中的蓄意侵權標準⁹²。但是最高法院指出，之所以第298條會要限制對蓄意侵權的認定，主要是針對修正聯邦巡迴上訴法院1983年Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.案的判決意見（該案要求行為人在從事可能侵權的行為前都有義務先取得律師的法律意見）⁹³。

其次，被告主張，如果允許地區法院在判決提高賠償金時，有不受限制的裁量權，將打破專利權保護與科技創新利益之間的平衡。甚至，他們擔心這樣也會提供了專利蟑螂（patent troll）一種新武器⁹⁴。最高法院肯定，這樣的顧慮確實重要，但是，並不能夠支持對第284條的適用應採取Seagate案的僵硬標準⁹⁵。

（四）小 結

最高法院2016年6月做出Halo Electronics v. Pulse Electronics案，推翻Seagate案之見解，很大程度上降低了蓄意侵權三倍懲罰性賠償金的標準。1.行為人不能在事後於訴訟中提出看似合理的抗辯，就認為其不構成蓄意。是否為蓄意侵權，主要是在為侵害行為時的認知。2.舉證責任標準降低。3.上訴法院尊重地區法院裁量權的行使。由於以上三點，可以預期，未來在美國構成蓄意侵權的可能性將提高。

其中，如何證明行為人在為行為時，的確有合理抗辯認為不侵權？Tyler A. Hick認為，比較好的證據，就是有專利律師所提出的合格分析意見，認為其專利無

⁹¹ *Id.* at 1934-35.

⁹² *Id.* at 1935.

⁹³ *Id.*

⁹⁴ *Id.*

⁹⁵ *Id.*

效或不侵權，基於此信任而繼續為行為⁹⁶。不過，這樣是否又重回Underwater Devices案的老路，要求被控侵權人一定要聘請律師進行專利分析？Tyler A. Hick主張，其並不是要求一定要聘請律師作專利分析，只是建議可聘請律師作專利分析，而此種分析意見，也只是判斷其有無蓄意侵權的其中一項因素，而非決定性因素⁹⁷。在前述Halo Electronics v. Pulse Electronics案，一向反對智財權擴張的Breyer大法官撰寫的協同意見中，也認為要再次澄清，並非侵權人得知對手專利存在，就一定需要聘請專家提供法律意見。因為在美國，此種法律意見可能要價10萬美金，對於小的創新發明人而言，可能是一項嚴重的阻礙⁹⁸。因此，其特別強調，美國國會既然已經新增第298條，強調不能因為侵害人沒有尋求法律意見，就認為其構成蓄意，這一點並沒有改變⁹⁹。

另外，Don Zhe Nan Wang認為，美國近年來可能因為專利蟑螂行為的影響，導致美國聯邦最高法院一系列的專利法判決，均朝向限制專利權人的權利。包括2014年的Octane v. ICON案判決，其實是想給被告更多的機會對抗專利權人的濫訴¹⁰⁰。但是，將第284條懲罰性賠償金的標準放寬，反而讓專利權人有更多機會打擊被告，似乎違反了這個趨勢¹⁰¹。甚至，第285條的律師費用是雙向的，所謂的例外情況，在被告身上，包括被告有蓄意侵權，而仍繼續訴訟。因此，當第284條對蓄意侵權認定的標準放寬，將導致被告容易構成蓄意侵權責任，連帶地也容易構成第285條的例外情況。而原本Octane v. ICON案判決是想要修正第285條的適用標準限縮專利權人權利，但將第284條比照第285條放寬標準後，反而回頭影響第285條的適用，又些微增加專利權人權利¹⁰²。

同樣地，Breyer大法官在協同意見書中，也論述到專利法的目的，主要是鼓勵創新、散布知識，並從實用發明中獲利。而懲罰性賠償要如何恰當地在這些目的中達成平衡，仍應謹慎。因此，倘若專利權人隨意寄發警告信，讓收信者可能在壓力

⁹⁶ Hicks, *supra* note 5, at 216.

⁹⁷ *Id.* at 217.

⁹⁸ *Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. at 1936 (Breyer J., concurring).

⁹⁹ *Id.* at 1937 (Breyer J., concurring).

¹⁰⁰ Don Zhe Nan Wang, *supra* note 14, at 327.

¹⁰¹ *Id.* at 328.

¹⁰² *Id.*

下被迫和解，反而不能達到鼓勵創新的目的。因此，其再次強調，蓄意侵權僅能適用在多數意見強調的惡劣（egregious）案件中，才不會讓此平衡傾斜¹⁰³。

肆、比較臺灣

專利侵權行為人故意侵害專利權，因其侵害意圖對過失而言，較具有惡性，是法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，令故意侵權行為人負較多之損害賠償責任，此為懲罰性賠償金，法院得於法定提高範圍內裁量之。法院酌定之賠償金額，以不超過損害額之3倍為限（專利法第97條第2項）。自我國專利法規定可知，僅限於故意侵害行為，始得令侵權行為人負懲罰性賠償責任，不包括過失行為。

一、過失責任主義反省

在專利侵害事件之場合，被控侵權行為人就其行為應負損害賠償責任，舊專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」僅規定專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害及侵害排除，並無民法第184條第1項前段所要求之故意或過失之主觀構成要件；但學說¹⁰⁴與實務見解均認為¹⁰⁵，我國民法就侵權行為之損害賠償採過失責任主義，從而，認定侵害專利權之損害賠償責任成立與否，仍須檢視行為人之侵權行為是否出於故意或過失。

而新修正的專利法第96條第2項更明確規定：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」在修法理由指出：「專利侵權之民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為『損害賠償』類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是『除去、防止侵害』類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件。」

¹⁰³ *Pulse Electronics, Inc.*, 136 S. Ct. at 1937-38 (Breyer J., concurring).

¹⁰⁴ 例如，謝銘洋，智慧財產權法，2008年，328頁。

¹⁰⁵ 最高法院93年度台上字第2292號民事判決。

為避免適用上之疑義，爰將侵害除去與防止請求之類型於第一項明定，其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要；另於第二項明定關於損害賠償之請求，應以行為人主觀上有故意或過失為必要，以茲釐清，並杜爭議。」

在修法後，法條將故意過失要件明文化，必須至少有過失，方能請求專利侵害之損害賠償。但在實務上，智慧財產法院面臨一個問題，就是如何認定被告就專利侵害有過失？假若專利權人從來都沒有寄發警告信函給侵權人，侵權人如何得知系爭專利存在？為解決此實際問題，智財法院發展出一特別見解，其賦予同業競爭的廠商，有隨時掌握同業間最新專業資訊之注意義務，如果侵害競爭對手之專利，不能其不知悉對方專利存在，而主張無過失¹⁰⁶。

例如，智慧財產法院104年度民專訴字第62號判決：「至所謂能預見或避免之程度，即行為人之注意義務，則因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。又專利權係採登記及公告制度，專利權經公告後，任何人均可得知悉其權利範圍及存在，而從事生產、製造與銷售之企業，依交易上之通常觀念，應屬發明或創作所屬技術或技藝領域具有通常知識者，而具有相當之專業能力可得查證他人專利權之存在，自應負相當之注意義務，以避免侵害他人之專利權，否則即具有過失。¹⁰⁷」繼而，法院指出：「被告森泰實公司係皮包、皮箱之製造及批發業者，實收資本額為1千萬元，……則其對於同業所提供之其他行李箱及其配件商品理應施以相當之注意，且有預見或避免損害發生之能力及注意義務，以避免侵害他人之專利權，其疏未查證，卻仍製造販賣侵害系爭專利之系爭產品，致生本件侵權行為，

¹⁰⁶ 楊博堯、劉尚志，從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展，智慧財產權月刊，2015年5月，197期，61頁。洪紹庭、王立達對於智慧財產法院所建立的注意義務，進一步區分為高注意義務、中注意義務、低注意義務，其中對於同業廠商，採取高注意義務。參考洪紹庭、王立達，我國法上專利侵權賠償責任之主觀要件，科技法學評論，2015年7月，12卷1期，76-81頁。

¹⁰⁷ 智慧財產法院104年度民專訴字第62號判決，「五、(四)、1」。

應認其有未盡注意義務之過失，故被告森泰實公司就系爭產品之侵權，應對原告負損害賠償責任。¹⁰⁸」

本文認為，其實問題的核心，在於專利侵害之損害賠償，為何一定要建立在過失責任主義？事實上，美國專利法第284條對於侵害專利之損害賠償，沒有要求必須具備故意或過失。因而一般美國法院常說，專利侵害屬於一種嚴格責任（strict liability），至於侵害的狀態（蓄意或過失），只是會影響損害賠償金¹⁰⁹。美國專利法第287條雖然要求專利權人應主動為專利標示（mark），若無標示就必須證明侵權人有收到構成侵權之通知，且仍繼續為侵權行為，方能請求損害賠償¹¹⁰，但是其也沒有明確說必須侵權人有過失才能請求損害賠償。因此，在美國，證明侵權人為蓄意，只是可提高懲罰性賠償，但若無法證明侵權人為蓄意，也不需要證明侵權人為過失。

而在臺灣，倘若侵權人根本不知悉專利之存在，何來過失之有；而眾多案件中，專利權人無法證明侵權人知悉專利存在，智財法院才發展出牽強見解，認為同業競爭之專業廠商，本身就有隨時掌握對手專利之注意義務。雖然同樣能達到讓侵權人應負賠償的結果，但是在論理上，為何同業競爭對手有義務天天閱讀專利公報？甚至，專利法第98條規定：「……其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」倘若同業間真有隨時掌握對手專利資訊之義務，那麼專利法第98條所要求的證明，似乎也無庸證明了（自然推定過失）。因此，智財法院的理由非常牽強。

本文認為，國內實務界和主流學者對於專利侵權之概念，一方面固守民法侵權行為之概念，堅持損害賠償必須以過失為前提；另方面或許受德國、日本等法制影響，該等國家也認為專利侵權之損害賠償必須以故意過失為前提，因而，導致智慧財產法院為了得到合理判決結果，發展出牽強的見解。或有認為，智財法院縱然在

¹⁰⁸ 同前註，「五、(四)、2」。

¹⁰⁹ 例如，*In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d at 1368.

¹¹⁰ 35 U.S.C. § 287(a) (“... In the event of failure so to mark, no damages shall be recovered by the patentee in any action for infringement, except on proof that the infringer was notified of the infringement and continued to infringe thereafter, in which event damages may be recovered only for infringement occurring after such notice. Filing of an action for infringement shall constitute such notice.”).

論理上奇怪，但結果仍然推定廠商有過失，對結果影響不大。實際上，智財法院有不少判決認定侵權，但認為侵權人無過失，或在特定時間點前無過失，而判決專利權人敗訴或部分敗訴，實質上影響專利權人的勝訴率或獲賠率¹¹¹。洪紹庭、王立達認為，智慧財產法院除了對同業廠商發展出的高注意義務外，對於上游產業發展出中注意義務，對於零售商發展出低注意義務，後二者可能有機會主張無過失；但其認為，為避免太容易構成無過失，應該限縮低注意義務的適用範圍，以及中注意義務的善意信賴抗辯¹¹²。但本文認為，如此方式，仍然是在創造或調整根本不可能達到的注意義務，而比較合理的方式，應該是承認專利侵害之損害賠償並不需要以過失為前提。

但是，雖然不需要以過失為前提，但專利法第98條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」仍然必須保留。在美國，縱使專利侵權損害賠償不需要以過失為前提，但在美國專利法第287條下，仍需要主動標示專利號碼，或者通知對方，才能請求損害賠償。同樣地，就算建議我國專利侵權之損害賠償不需要以過失為前提，但專利法第98條仍是一個重要的調節方式。而現行智慧財產法院推論出同業競爭者就有高度注意義務，其實已經掏空了專利法第98條之規定。

二、懲罰性賠償與填補損害

我國專利法原本有刑事責任，於1994年刪除發明專利之有期徒刑，而作為除罪化之配套方案，引進懲罰性賠償，但賠償不得超過損害額之二倍；2001年修法刪除發明專利之刑事責任，並將賠償提高到三倍；2003年修法刪除新型專利及新式樣專利之刑事責任¹¹³。

2011年專利法全盤修正時，將懲罰性賠償金刪除，當初刪除之理由為：「懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程

¹¹¹ 吳靜怡，專利侵權損害賠償之實證研究，科技法學評論，2014年12月，11卷2期，232頁；洪紹庭、王立達，註106文，71頁。

¹¹² 洪紹庭、王立達，註106文，88-90頁。

¹¹³ 謝銘洋，註104書，326頁。

度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。」據悉，之所以要求刪除，並非智慧財產局修法時主導，而是會同司法院意見時，司法院以傳統民法填補損害概念，認為專利法懲罰性賠償牴觸此一基本原則，而要求刪除。

但專利侵權之損害賠償，本來就不是「填補」一個確切的損害，基於填補理由而否定懲罰性賠償，此一修法引來許多批評。因此，在2013年又修法增訂懲罰性賠償。其理由在於：「……(四)從國外立法例而論，美國本來即有懲罰性損害賠償制度，歐盟於二〇〇四年所通過之『智慧財產權執行指令』，即明文規定法院於認定損害賠償時，應考量所有相關之因素，包括所造成經濟上之負面效果、被害之一方所承受之利益的減損及侵害人所獲取之不正利益。亦即侵害人所獲得之不正利益，亦屬於損害賠償之範圍。德國為配合此一指令，於二〇〇九年生效之新修正的專利法，亦明文規定『於計算損害賠償時，得將侵害人因侵害該權利所得之獲益（Gewinn）納入考量』。據此，關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念。(五)我國已經於若干法律中明文採取懲罰性損害賠償，基本上已經肯認上述趨勢，雖然在其他法律領域尚未有足夠之案例，但在智慧財產權法領域，則透過司法實踐，正在逐漸累積經驗，雖然仍然有些案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過一個個的個案，逐漸建立起判斷之標準，而實施至今，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以來並未見有負面之批判。……」

由上述修法反覆過程，可以看到，法律人仍以傳統民法概念，來理解專利法，對於損害賠償，要求必須以填補損害為原則，後又體認到如果只要求填補損害，無法有效嚇阻故意侵權者，因而又再次修法承認懲罰性賠償。

三、取得專利意見後是否仍為故意

臺灣智慧財產法院成立以來，對於故意侵害專利之懲罰性賠償，吳靜怡統計2008年8月1日至2014年4月30日之判決，專利權人勝訴並判決賠償的80個一審案件

中，有28件判決有認定故意而酌定賠償額，佔所有判賠案件數比例為35%¹¹⁴。另外，楊博堯和劉尚志對智財法院成立以來，對故意侵害專利的案件進行統計，認為會影響法院認定是否構成侵害專利的參考因素，只有「在被告通知前已知悉系爭專利」，以及「被告受通知後是否繼續侵權」二因素，對判決結果有顯著影響¹¹⁵。

其中，對照美國Halo Electronics v. Pulse Electronics案，本文比較關心的一種類型是，倘若專利權人寄發警告信函給侵權人，但侵權人已經找了合格專家進行專利分析，認為系爭專利無效或不構成侵權，而持續為侵權行為，其是否構成故意侵權？

對於此一問題，實務上似乎有不同看法¹¹⁶。一種認為其若仰賴合格專家的專利意見認為不構成侵權，則不構成故意。例如，智慧財產法院101年度民專訴字第63號判決：「……查原告於2011年9月7日雖寄發律師函通知被告公司經銷商緯思創公司侵權之事實，並於2011年12月14日再以律師函檢附新型技術報告及侵害鑑定報告予被告公司，惟被告公司於2011年9月間獲知原告之侵權通知後，隨即詢問被告公司研發人員是否有侵權可能，被告公司研發人員即於2011年9月9日回信表示系爭產品與系爭專利特徵不同等情，……，嗣被告公司又於2011年9月14日委請縱橫國際智權顧問有限公司（下稱『縱橫公司』）進行專利權侵害鑑定，經縱橫公司鑑定結果認系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍等情，亦有縱橫公司出具之專利權侵害鑑定研究報告書附卷可參……，是被告雖於收受上開律師函後仍有販賣系爭產品之行爲，然被告既已尋求專業意見認系爭產品不侵害系爭專利，即難認被告主觀上有侵害系爭專利權之故意存在。¹¹⁷」

但另一種見解認為¹¹⁸，侵權人收到專利權人信函後，雖然有委託專家進行專利分析，但既然最後法院認為侵權，即表示專家分析結果有錯，則侵權人不能以信賴該專利意見為由，主張其並非故意。例如，智慧財產法院102年度民專訴字第100號

¹¹⁴ 吳靜怡，註111文，229頁。

¹¹⁵ 楊博堯、劉尚志，註106文，51-62頁。

¹¹⁶ 楊博堯、劉尚志，註106文，56-57頁。

¹¹⁷ 智慧財產法院101年度民專訴字第63號判決，「五、(五)、3」。

¹¹⁸ 除本文所介紹的智慧財產法院102年度民專訴字第100號判決外，另有智慧財產法院100年度民專上字第7號判決採此見解。詳細分析，參見洪紹庭、王立達，註106文，86-87頁。

判決：「原告自市面上取得被告製造、販賣之系爭產品，並送請財團法人中華工商研究所鑑定確屬侵權之後，以102年5月30日嘉義中山路郵局第219號存證信函檢附鑑定報告，通知被告公司應於三日內全面回收並下架系爭產品……被告收受該函後，僅以102年4月25日、102年6月18日律師函回覆否認侵權事實……被告……雖其辯稱另（於102年4月30日）囑託中國機械工程學會鑑定並無侵權，且其查證後認為系爭專利不具新穎性及創作性云云，惟被告提出之被證5、被證7、被證8不足證明系爭專利不具新穎性及創作性，已如前述，且系爭產品之整體視覺性外觀與系爭專利之近似程度極高，相較之下，被證5、被證7、被證8與系爭專利之近似程度，遠不及於系爭產品，被告主觀上認為系爭產品不侵權及系爭專利具有得撤銷之事由，並不足作為其繼續販賣系爭產品之正當理由，……被告於收受原告102年5月30日嘉義中山路郵局第219號存證信函之後，繼續製造販賣系爭產品，就本件侵權行為具有故意，堪予認定。¹¹⁹」

會有這種見解上的差異，可能是因為，自從設立專業智財法院並配置技術審查官後，智慧財產法院可能根本懷疑，民間各種專利鑑定機構，是否真的具備合格的專利分析能力。因此智財法院不認為侵權人自行委託的民間專利鑑定機構，足以作為不構成故意的證據。

若是採取過去Seagate案之「客觀上輕率疏忽」之見解，其中的主觀要件包含對該高度侵權風險明知或可得而知，對照臺灣故意的概念，可能包含所謂的直接故意「行為人對於構成犯罪之事實，明知並有意使其發生者」，以及未必故意「行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生而其發生並不違背其本意者」兩者。但是，如果對於侵權風險已經委請鑑定機構做出專利分析，並信賴該專利分析而為繼續行為，應該不構成未必故意，反而很接近有認識過失「行為人對於構成犯罪之事實，雖預見其能發生而確信其不發生者」。但前述智慧財產法院102年度民專訴字第100號判決只說「被告主觀上認為系爭產品不侵權及系爭專利具有得撤銷之事由，並不足作為其繼續販賣系爭產品之正當理由」，似乎指責侵權人根本不該相信品質差的專利鑑定報告，但並沒有說明侵權人的主觀狀態為何符合未必故意中的「其發生並不違背其本意者」。

¹¹⁹ 智慧財產法院102年度民專訴字第100號判決，「伍、六、(一)」。

若參考Halo Electronics v. Pulse Electronics案意見強調的，所謂的蓄意侵權，應該使用在惡劣的案件中，而何謂惡劣，要由各種情況來判斷。但在前述智財法院判決中，法院所謂的故意，是否僅強調知道專利存在而仍繼續行為，就是故意，既然侵權人在收到警告信後委請專利提供意見，是否仍有其他情況展現出惡意？

再者，比較專利法第117條規定：「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。」在新型專利，專利權人仰賴新型專利技術報告，而對他人提起訴訟，被認為已盡注意義務，不構成過失；反觀智慧財產法院前開見解，侵權人信賴專利鑑定機構的鑑定報告，卻仍然構成故意，兩者差距過大。

楊博堯與劉尚志建議，比較良性的專利競爭與商業規範，應是專利權人對他人發出警告信函前，先做合格的專利侵害分析；而侵權人在收到警告信函後，也應盡快委請專利進行專利分析，確認無侵權後方可繼續原行為¹²⁰。美國專利法第298條特別規定，不能因為沒有取得法律意見，就認為構成蓄意侵權。但既然在收到專利權人警告信後，已經取得專利分析意見，為何還被認為構成故意？

智財法院否定民間專利鑑定機構的品質，因而認為被告在收到警告信函後委請民間機構所為專利分析，信賴該分析意見卻仍構成故意；這似乎意味者，只有智財法院及技術審查官的分析才具有品質，那麼，侵權人在收到警告信函後，唯一可信任的專業機構，就只有智慧財產法院，而若想不構成故意，唯有向法院提起確認不侵權之訴，方能解決疑慮。這樣的結果，似乎不能引導出良性運作，徒增法院困擾。

伍、結 論

本文研究了美國專利蓄意侵權的最新見解。美國聯邦最高法院於2016年的Halo Electronics v. Pulse Electronics案，推翻了聯邦巡迴上訴法院2007年Seagate案的嚴格標準，其認為不需要同時具備客觀、主觀要件，尤其，當侵權人具備較為惡劣的主

¹²⁰ 楊博堯、劉尚志，註106文，63頁。

觀故意時，就可認定構成蓄意侵權。同時，過去聯邦巡迴上訴法院在判斷客觀要件時，允許侵權人以事後提出的合理抗辯，就可阻擋客觀要件成立，但最高法院也認為，所謂的蓄意，是以行為人行為時是否蓄意，而不能以事後的抗辯理由來阻卻行為時的蓄意。

本文最後比較臺灣專利法相關規定與智慧財產法院見解。本文認為，我國專利法採取過失責任主義，導致智慧財產法院發展出同業競爭對手需隨時掌握對手的專利資訊之注意義務，此一義務內容實在牽強；比較妥當的方法，應是對於對專利侵權之損害賠償，廢除過失責任主義，請仍應重視專利法第98條之規定。其次，智財法院對於故意侵權的認定，在一特殊類型中，行為人委請合格專利鑑定機構做出專利分析並信賴該意見，但智財法院卻不認為該信賴可以否定故意之存在。本文認為，參考美國法院見解，行為人信賴合格專家所為專利分析的意見，應該可以認定其不構成故意，而無庸負懲罰性賠償責任。