

第叁章 美國專利法制對懲罰性損害賠償之規範與確定

原則

第一節 懲罰性損害賠償之立法源由與演變

第一項 懲罰性損害賠償

美國專利法第 284 條規定法院應判命勝訴的專利權人足夠的損害賠償，但是不得少於侵害人實施該發明所應支付之合理權利金，不論是陪審團認定或法院估定的損害賠償，法院均得增加損害賠償額至所認定或估定數額之三倍²¹⁶。對於敗訴的侵害人，法院有增加損害賠償額之裁量，從法條文字來看，第 284 條除了規範「至多三倍」之限制外，並沒有規定任何構成要件或裁量依據。在司法實務上，慣例則是在認定侵害人構成故意侵害後²¹⁷，才來決定是否增加損害賠償額（以下稱懲罰性損害賠償）²¹⁸。

本章以懲罰性損害賠償為主軸，探討其立法源由以及實務見解之演變，並評析專利改革法案對於懲罰性損害賠償的修訂建議。

²¹⁶ 35 U.S.C. § 284.

²¹⁷ 另美國專利法第 285 條規定於特殊個案中（in exceptional cases）法院得判命合理律師費用給勝訴方。侵害人之故意也可能構成「特殊個案」而判命合理律師費用給勝訴的專利權人。本文旨在討論第 284 條，關於第 285 條規範及適用實務，可參閱 Herbert Schwartz, *supra* note 43, at 236-241。

²¹⁸ 參閱例如，馮震宇，論侵害專利權之民事責任與民事救濟；蔡明誠發明專利法研究，頁 236；同前註 1。美國多數法規並未詳細規範決定懲罰性損害賠償的準則，通常是當被告之行爲蓄意、令人難以忍受、惡劣、故意且任意、或詐欺等故意行爲時，法官會判命懲罰性損害賠償，參閱溫麗琪編譯，法律經濟學，Robert Cooter & Thomas Ulen 原著 Law and Economics，2003 年 6 月，頁 145。

第二項 三倍損害賠償之立法演變

一、1793 年：至少三倍

專利侵害損害賠償於 1790 年法案中並沒有出現「三倍」或「增加」(increase) 損害賠償的文字，僅規定損害賠償應由陪審團所估定 (such damages as shall be assessed by a jury)²¹⁹。美國專利法首度引入三倍損害賠償始於 1793 年法案，允許專利權人基於法律回復「一總額，其應是至少等同於專利權人已經通常銷售或授權他人使用 (該發明) 之價格的三倍」²²⁰。1800 年法案允許專利權人基於法律回復「一總額，等同於專利權人蒙受實際損害的三倍」²²¹。

二、1836 年：至多三倍

1836 法案又修改損害賠償，「它應該是法院的權能來判命一總額，該總額是根據個案詳情 (circumstances of the case)，高於判決專利權人蒙受實際損失所認定的數額，不超過該數額之三倍」²²²。值得注意的是，雖然 1793 與 1800 法案都有提到「三倍」的文字，但是都沒有裁量根據，直到 1836 年才授權法院裁量，這個裁量權是指「根據個案詳情」決定「至多」三倍損害賠償²²³。

²¹⁹ Act of 1790, Ch. 7, § 4, 1 Stat. 111, (April 10, 1790), "such damages as shall be assessed by a jury".

²²⁰ Act of 1793, Ch. 11, § 5, 1 Stat. 318, 322, (Feb. 21, 1793), "a sum, that shall be at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons, the use of" [the invention].

²²¹ Act of 1800, Ch. 25, § 3, 2 Stat. 37, 38, (Apr. 17, 1800), "a sum equal to three times the actual damage sustained by [the] patentee."

²²² Act of 1836, Ch. 357, § 14, 5 Stat. 117, 123, (July 4, 1836), "it shall be in the power of the court to render judgment for any sum above the amount found by [the] verdict as the actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof, according to the circumstances of the case."

²²³ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1377 (Fed. Cir. 2007).

從 1793 年法案所允許至少三倍價格損害賠償，1800 年法案所允許等同實際損害三倍損害賠償，到 1836 年法案所允許至多三倍損害賠償，這種演變有其背景。先看 1793 年的立法背景，損害賠償條文據說是當時一位著名律師 Joseph Barnes 所推動的，他相信，大多數陪審團成員因為忽視專利法立法目的而不尊重專利權，並且傾向於極小化損害賠償以阻礙 (discourage) 專利權人對於侵害人提出訴訟²²⁴。因此推動立法規定損害賠償「至少」等同於專利權人已經通常銷售或授權他人使用該發明之價格的三倍。但是這樣的立法規範並沒有持續很久。

早期專利是採登記制，授與專利的標準是很低的，1836 年以前也沒有所謂的專利局來進行審查²²⁵。1836 年以前的專利法受到批評，是因為專利之授予僅根據極少的標準，而許多不配擁有專利的專利權人卻濫用三倍損害賠償²²⁶。當時形容有一種專利權人的「可受譴責的」慣行 ("reprehensible" practicing)，這種專利權人以廣為大眾使用的技術為自己的專利，以受有政府表面授權為武器，以起訴作為威脅，迫使被發現使用專利的人付出代價²²⁷。

²²⁴ Edward C. Walterscheid, *To Promote the Progress of Useful Arts: American Patent Law and Administration 1798-1836*, 481 (Rothman 1998) at 210; cited in Scott Bloebaum, *Past the Tipping Point: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit's Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement*, 9 N.C. J.L. & Tech. 139, 2007.

²²⁵ 直到 1836 年法案才有專利局之設立以及專利之審查規範，並且規定在授與專利之前應審查新穎性。See Ladas & Parry LLP, *supra* note 28.

²²⁶ *Seagate*, 497 F.3d at 1377.

²²⁷ *Id.* citing S. Report Accompanying Senate Bill No. 239, at 3-4 (describing the "reprehensible" practice of patentees in possession of "patents for what has been long in public use, and what every one has therefore a right to use," who, "being armed with the apparent authority of the Government, having the sanction of its highest officers the seal of state, scour[] the country, and by threats of prosecution, compel[] those who are found using the thing patented, to pay the patent price or commutation tribute") (Apr. 28, 1836).

再看 1836 年推動修法的是參議員 John Ruggles，他曾任緬因州最高法院法官，也是位熱愛機械及工程的專利權人²²⁸。當時基於以下二個原因促使國會同時進行專利核發與損害賠償二項改革²²⁹：首先，一方面是專利核發程序是根據登記（registration）而非根據審查（examination）；另一方面是法院對於專利有效性也採取比較寬鬆的態度，國會認知到專利的品質低落以及法院的寬鬆傾向。其次，是基於二項原則之間的政治角力，一是不支持獨占（monopoly）的一般原則；另一是發明應被給予獨占之專利權的原則。因此，1836 年法案才有專利局之設立以及專利審查之規範，規定在授與專利之前應審查新穎性。並且賦予法院裁量權，對於任何陪審團判決專利權人蒙受實際損害所認定數額，法院則根據個案詳情來對於該數額加以判命任何較高之總額，但是不得超過該數額的三倍。論者形容，審查系統之建立是由前端來強調專利品質，而損害賠償之上限則是由後端來平衡法院對於專利權的寬鬆態度²³⁰。

另一值得注意的是，1836 年法案規定專利權人可以選擇法律救濟以回復實際損失；或選擇禁制救濟以回復侵害人利益。1870 年法案授權法院基於衡平以判給等同於侵害人之利益以及補償性損害，司法實務則認為當專利權人蒙受之損失明顯地大於侵害人所獲得之總額時，有權回復專利權人所蒙受損失以及侵害人所獲得利益。相較於 1836 年修法背景係考量可能對專利權人之過度補償，才設下至多三倍的限制，1870 年所提供的衡平救濟，「至少有部分動機是，即使在三倍損害賠償的規定下，還有需要另一種方式來足夠地（adequately）彌補專利權人」²³¹。因此，1870 年以後，專利權人於衡平訴訟中可能可以獲得禁制令、侵害人之利

²²⁸ Scott Bloebaum, *supra* note 224, citing Edward C. Walterscheid, at 421.

²²⁹ Scott Bloebaum, *Id.*

²³⁰ *Id.*

²³¹ *Id.*

益、以及專利權人的實際損失超過侵害人之利益的部分；而專利權人於法律訴訟中則有實際損害之至多三倍損害賠償²³²。

三、1952 年：現代損害賠償條文前身

1946 年法案允許專利權人可回復任何專利權人可以證明的損失，不少於合理權利金²³³，以及自侵害發生時之利息，而非利益與損失。至 1952 年第 35 號法典規範損害賠償於第 284 條²³⁴：

「當足以證明有利於原告之事實，法院應判命給付原告足以賠償該侵害之損害賠償，但是不得少於侵害人實施該發明所應支付之合理權利金，及法院所定之利息及訴訟費用。

當損害賠償非由陪審團認定時，法院應估定之。不論是陪審團認定或法院估定，法院均得增加損害賠償額至所認定或估定數額之三倍。」

關於「至多三倍損害賠償」內容，則自 1836 年至 1952 年都沒有太大差異。1952 年的立法理由中，也沒有提供額外資訊來說明三倍損害賠償²³⁵。自 1952 年至今，專利法第 284 條均以相同的面貌出現。因此檢視立法歷史中對於損害賠償之增加，除了 1836 年曾出現「根據個案詳情」用語來決定至多三倍損害賠償，從立法沿革與條文本身都沒有提供進一步資訊來作為法院的裁量準則。

²³² Eric Bensen and Danielle White, *supra* note 145.

²³³ *Id.* Eric Bensen and Danielle White 認為 1946 年法案規定「不少於合理權利金」之數額，也是有意提高損害賠償。

²³⁴ Act of 1952, Ch. 950, § 284, 66 Stat. 792 (July 19, 1952); "Upon finding for the claimant, the court shall award the claimant damages 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."

²³⁵ Eric Bensen and Danielle White, *supra* note 145.

第二節 懲罰性損害賠償之確定原則

第一項 故意侵害

在缺乏法條明確規定的情況下，CAFC 逐漸經由案例法的累積形成司法慣例，認為損害賠償之增加必須以故意侵害（willful infringement）或惡意（bad faith）為前提要件²³⁶。不過惡意可能用在很多地方，而僅有第 284 條的惡意侵害下，才足以增加損害賠償，因此此處所謂惡意是指惡意侵害（bad faith infringement），為故意侵害的類型之一²³⁷。

法院決定懲罰性損害賠償時，需要進行二個階段的認定：1）根據明確且令人信服的證據（clear and convincing evidence）證明該侵害是故意；2）由所有事實詳情（totality of circumstances）決定應該要增加損害賠償²³⁸。也就是說，事實認定者（fact-finder）必須決定，侵害人是否從事了會導致懲罰性損害賠償的行為？如果是，然後便由法院根據其裁量權，根據所有事實詳情決定，是否增加或增加至何程度的損害賠償？²³⁹但是至多增加至原先陪審團認定或法院估定數額的三倍。因此，故意侵害並非必然判令（not mandate）增加損害賠償，決定增加損害賠償首要的判斷是根據所有的事實詳情中侵害人行為的惡質（egregiousness）²⁴⁰。相較於請求一般損害賠償專利權人必須以充分證據（preponderance evidence）證明損失之利益，對於請求懲罰性損害賠償專利權人則肩負

²³⁶ *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.* 923 F.2d 1576, 1578 (Fed. Cir. 1991): enhancement of damages must be premised on willful infringement or bad faith.

²³⁷ *Jurgens v. CBK Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1571 (Fed. Cir. 1996): Thus, "bad faith" is more correctly called "bad faith infringement," and it is merely a type of willful infringement.

²³⁸ *Chisum et al.*, supra note 113 at 1284; *Schwartz*, supra note 43 at 230.

²³⁹ *Jurgens*, 80 F.3d at 1570.

²⁴⁰ A finding of willfulness does not mandate enhanced damages. Rather, "[t]he paramount determination [for enhanced damages] . . . is the egregiousness of the defendant's conduct based on all the facts and circumstances." in *Riles v. Shell Exploration and Prod. Co.*, 298 F.3d 1302, 1312-13 (Fed. Cir. 2002); also in *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 826 (Fed. Cir. 1992).

很大的舉證責任，要以明確且令人信服的證據（clear and convincing evidence）證明侵害人的行為為故意侵害。

美國專利制度中，專利侵害是採無過失責任（strict liability offense），不論侵害人的意圖（intent）、可非難性（culpability）²⁴¹或動機（motivation），當足以證明有利於專利權人之事實，法院便應判命足夠的損害賠償²⁴²，因此原告主要目的會是為了能獲得增加損害賠償²⁴³，而由於 CAFC 肯認判命增加損害賠償必須證明故意侵害²⁴⁴，因此專利權人會著眼於故意侵害。

一、故意

由於專利法第 284 條中並沒有文字明確規範判命懲罰性損害賠償的構成要件，法院於個案中逐漸發展司法解釋來填補立法空白。早於 1960 年的 *Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Manufacturing Co.*²⁴⁵ 案中，由於先前地方法院並非明確地根據（not explicitly based）故意侵害之認定而判命增加損害賠償，第七巡迴上訴法院就批評地方法院這樣作是不適當的。損害賠償之增加應該唯有建立在侵害人有自覺且故意侵害（conscious and willful infringement）的基礎上，才可允許補償性以外而具有警示性或懲罰性（exemplary or punitive）的損害賠償²⁴⁶。因此早期實務見解是，除非侵害人故意地複製專利發明，否則專利權人不能獲得懲罰性損害賠償。

²⁴¹ Culpability 之中譯從陳聰富，譯為「可非難性」；參閱陳聰富，同前註 49，頁 40。

²⁴² *Jurgens*, 80 F.3d at 1570.

²⁴³ *Seagate*, 497 F.3d at 1368.

²⁴⁴ *Id.* at 1368: Absent a statutory guide, we have held that an award of enhanced damages requires a showing of willful infringement. 然而 *Seagate* 案中 Gajarsa 法官並不贊成損害賠償額之增加必須以故意侵害為前提要件，詳閱本章第四節。

²⁴⁵ *Supra* note 224.

²⁴⁶ *Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Manufacturing Co.*, 282 F.2d 653 (7th Cir. 1960); cited in Scott Bloebaum, *supra* note 224.

故意的標準為何？這個標準應如何適用在專利損害賠償的案件中？當 CAFC 於 1982 年建立之後，1983 年 *Underwater Devices v. Morrison-Knudsen Co.* 案²⁴⁷，CAFC 認為當一個可能的侵害人被實際通知有其他人的專利權，便有確切義務（affirmative duty）施以充分注意（due care）以確定是否侵害²⁴⁸。這種確切義務包含，尤其是，在開始任何可能侵害活動之前向顧問尋求並且取得專業的法律建議（competent legal advice）²⁴⁹。本案中地方法院認為侵害人沒有適時地尋求專業的法律建議因而認定是故意忽視專利權，因而判命懲罰性損害賠償，CAFC 則認為地方法院並沒有濫用其裁量權。

於 1991 年的 *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.* 案中²⁵⁰，CAFC 表示，雖然法律條文沒有說明地方法院得增加損害賠償的根據，這其實是很好解決的/既有的決定（it is well-settled），那就是損害賠償之增加必須根據故意（willful）或惡意（bad faith）的前提²⁵¹。當地方法院增加了損害賠償，必須解釋並且說明其歸結故意侵害或惡意的認定基礎。本案中，地方法院對於增加損害賠償的唯一解釋是，「三倍補償以足夠彌補專利權人」，並且是「非懲罰而是補償」。CAFC 認為地方法院這種解釋並不是判命增加損害賠償的適當基礎。損害賠償之增加僅可以被判命用來懲罰侵害人增加的可非難性（increased culpability），這種可非難性是指故意侵害或惡意。損害賠償不可以被增加以用來作為專利權人附加的補償，以調整地方法院認為實

²⁴⁷ *Underwater Devices v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

²⁴⁸ *Id.* at 1389: 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.

²⁴⁹ *Id.* at 1390: 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.

²⁵⁰ *Beatrice Foods*, 923 F.2d.

²⁵¹ *Id.* at 1578, "[i]t is well-settled that enhancement of damages must be premised on willful infringement or bad faith."

際損失之判定是不足夠的觀點²⁵²。CAFC 並且提到，基於補償目的而增加損害賠償，將會引起原告於每當被告沒有為被控侵害保留適當銷售紀錄時，原告就會尋求增加損害賠償²⁵³。

Underwater Devices 以及 Beatrice Foods 二案說明了 CAFC 的多數見解，判命增加損害賠償額的前提要件是故意²⁵⁴。當一個可能的侵害人被實際通知有他人的專利權，他便有確切義務施以充分注意以確定他是否侵害，尤其是取得專業的法律建議，若侵害人沒有適時地尋求專業的法律建議則是故意忽視專利權。這種實務見解本文稱之為「傳統故意侵害論」。

二、善意之抗辯與不利推論

在 Underwater Devices 案的充分注意之確切義務下，被控故意的侵害人通常會以法律顧問（counsel）所提供的無罪意見書（exculpatory opinion）²⁵⁵作為抗辯。被控故意的侵害人旨在建立因為合理信賴（reasonable reliance）法律顧問的無罪意見書，其持續進行的活動乃是基於善意（good faith）²⁵⁶，並不算故意。因此來自於法律顧問的建議變得非常重要。

於 1986 年 Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc. 案中²⁵⁷，被控侵害人並沒有主張當專利權人通知或警告他時、或訴訟開始之前任何時間點，曾有尋求法律顧問建議，而基於律師當事人特權（attorney-client

²⁵² Id. at 1578.

²⁵³ Id. at 1580.

²⁵⁴ Scott Bloebaum, *supra* note 224.

²⁵⁵ 或所謂不侵權意見書（non-infringement opinion）。

²⁵⁶ Seagate, 497 F.3d at 1369.

²⁵⁷ Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc., 713 F.2d 1565, (Fed. Cir. 1986).

privilege)²⁵⁸對於是否曾尋求顧問建議的爭點上保持沈默。CAFC 認為這種情況可據以下一個結論，即沒有取得顧問建議、或是他取得了建議但該建議的內容是當事人的活動侵害了有效的專利權²⁵⁹。當然 CAFC 因此下的結論對被控侵害人是一種不利推論 (adverse inference)。本文稱之為「不利推論說」。

Kloster Speedsteel 案的不利推論說，經過 1988 年 Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co 案²⁶⁰更加穩固。因而建立起一通則，當被控侵害人沒有提供律師的無罪意見書 (exculpatory opinion of counsel)，地方法院便能自由地推論以下二種情況，一則是被控侵害人沒有取得意見書；或另則是被控侵害人有取得意見書，但其意見對於侵害人要開始或持續使用專利權人的發明的意願是相反的²⁶¹。任一則推論對被控侵害人而言，都是不利的。

不過，對於這種「不利推論說」，仍有法官抱持保留態度。於 1987 年 Rite-Hite Corporation, v. Kelley Company, Inc.案²⁶²中，CAFC 法官 Newman 曾經表示，雖然在確切義務下「通常會要求取得法律顧問的建議」，但也不是絕對的，缺乏建議或不具專業性的建議並非當然認定故意，而即使有顧問的意見但被忽略或意見是不具專業性的也可被認定侵害。因此，並沒有所謂有來自於專利顧問的意見書必然會排除故意侵害之認定的當然原則 (*per se rule*)，也沒有所謂缺乏這種意見書必然會要

²⁵⁸ Attorney-client privilege is the oldest of the privileges for confidential communication between attorneys and their clients to encourage full and frank communication between attorneys and their clients; *supra* note 223, at 1372. Attorney-client privilege 稱律師與當事人之交通權、祕匿特權、或律師特權等，參閱司法院釋字第 654 號葉百修大法官協同意見書。

²⁵⁹ Kloster Speedsteel, 713 F.2d at 1580.

²⁶⁰ Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co., 853 F.2d 1568 (Fed.Cir.1988).

²⁶¹ *Id.* at 1572-1573, “Where the infringer fails to introduce an exculpatory opinion of counsel at trial, a court must be free to infer that either no opinion was obtained or, if an opinion were obtained, it was contrary to the infringer's desire to initiate or continue its use of the patentee's invention.”

²⁶² Rite-Hite Corporation, v. Kelley Company, Inc., 819 F.2d 1120 (Fed. Cir. 1987).

求故意侵害之認定的當然原則。²⁶³換言之，並非有法律顧問專業的諮詢意見書就必然可以 (*per se rule*) 排除故意侵害之認定；同樣地，沒有這種意見書也不必然就可以認定為故意侵害。當時 Newman 法官認為，有或沒有無罪意見書在判斷故意所佔的份量應視個案詳情而不同，雖然 Newman 法官對於 Kloster Speedsteel 案的不利推論說持保留態度，然而，不利推論說一直持續到 2004 年。

於 2004 年 Knorr-Bremse System v. Dana Corp. and Haldex Brake Product Corp. 案²⁶⁴，CAFC 推翻了「不利推論說」，而認為當被告主張律師當事人特權而不願意揭露律師所作的侵害鑑定報告時，法院不得直接認定被告故意侵害，法院必須衡量所有事實詳情 (*totality of circumstances*) 後才能決定被告是否為故意侵害。從 Underwater Devices 案、Kloster Speedsteel 案、到 Fromson 案所演化的不利推論說雖然是關於故意侵害的認定，而不是著眼於律師當事人關係，先前的這種慣例法卻導致對於律師當事人關係的不當負擔 (*inappropriate burdens*)²⁶⁵，使得當事人要主張律師當事人特權時，需多加綁手綁腳。

於 2007 年的 *In re Seagate Tech., LLC* 案²⁶⁶，CAFC 的全院聯席 (*en banc*) 判決肯認 Knorr-Bremse 案之見解。CAFC 認為，典型法律顧問建議的結論都是該專利是無效的、不可執行的、以及/或沒有侵害。侵害人信任法律顧問有利的建議，或者他沒有提出任何有利建議，對於審查故

²⁶³ *Id.* at 1125. Also in *Read*, 970 F.2d at 828-829.

²⁶⁴ *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004) (*en banc*). Newman 法官曾於於 1987 年 *Rite-Hite Kloster* 案中，表示對於 Speedsteel 的不利推論說持保留態度，Knorr-Bremse 案的多數意見書亦由 Newman 法官所執筆。

²⁶⁵ *Id.* at 1343.

²⁶⁶ *Seagate*, 497 F.3d.

意是否成立的确是極為重要的 (crucial)，但不是決定性的 (dispositive)²⁶⁷。

從 Underwater Devices 案的故意侵害論而加諸被控侵害人尋求專業的顧問意見的義務，一直到 Knorr-Bremse 案之前的不利推論說，被控侵害人於一開始是否有尋求專業的顧問意見，或者有尋求但於訴訟之時因主張律師當事人權利而沒有提出任何有利於自己的意見時，這二種情況成為判斷是否成立「故意」的根據。然而從前這種故意侵害的推論是對於律師當事人之間的關係施加了不當負擔，因此 Seagate 案中，CAFC 認為，被控侵害人於沒有尋求法律建議的情況不會引起對於故意的不利推論，而於主張律師當事人特權的情況也不會引起不利推論²⁶⁸。

三、客觀的輕率

Seagate 案更重要的影響在於其推翻了 Underwater Devices 案所立下「充分注意之確切義務」之故意標準。Underwater Devices 案為故意侵害設立了一個較低的門檻，比較接近於過失 (negligence)。Seagate 案則認為要證明增加損害賠償的故意侵害，必須至少證明客觀的輕率 (objective recklessness)²⁶⁹。並且也因為 Seagate 案推翻了「充分注意之確切義務」，因此便沒有所謂取得顧問意見的確切義務²⁷⁰。

²⁶⁷ Id. at 1369.

²⁶⁸ Id. at 1369-1370.

²⁶⁹ 民事案件早已建立對於懲罰性損害賠償的故意標準為「輕率」，而且最高法院於 2007 年在 *Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr* (Docket No.: 06-84, June 4, 2007) 案中，強調懲罰性損害賠償民事責任中，故意的意涵在「輕率不顧」法律而「故意」違反(“reckless disregard” of the law as “willful” violation)；Id. at 1370-1371. According to Black’s Law Dictionary, “recklessness” means “conduct whereby the actor does not desire harmful consequence but nonetheless foresees the possibility and consciously takes the risk”; also means “the state of mind in which a person does not care about the consequences of his or her actions”; recklessness involves a greater degree of fault than negligence but a less degree of fault than intentional wrongdoing. See Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Garner Bryan A. (ed.), 8th ed. 2004. According Prosser, Wade and Schwartz's *Torts*, in negligent torts, in most

在「客觀的輕率」的標準下，專利權人必須以明確且令人信服的證據證明，即使於客觀上有高度可能性侵害人會對有效專利構成侵害，侵害人卻不顧而仍然從事此一行為。由於這是客觀標準，被控侵害人的心理狀態與這個客觀的探究是沒有關連的。如果這個客觀標準的門檻滿足了，專利權人還必須證明，這個客觀上定義的風險是為被控侵害人已知或如此明顯而可得而知的²⁷¹。

Seagate 案的故意標準隨後於 2008 年為 *Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corporation* 案²⁷²所跟進。CAFC 再度肯認增加損害賠償必須以故意為前提要件，侵害人所提出第 284 條中增加損害賠償不應以故意侵害

jurisdictions, conduct short of intentional wrongdoing also may be sufficient to justify punitive damages, which including “reckless disregard for the rights of others,” or “willful misconduct, wantonness, recklessness, or want of care indicative of indifference to consequences”. It is usually held to be true of “grossly negligent” conduct when that term is used as a synonym for “extreme carelessness” as opposed to “recklessness.” See Victor E. Schwartz, Kathryn Kelly, and David F. Partlett, *Prosser, Wade and Schwartz's Torts*, at 554, 2005. 所謂「輕率」(recklessness)意指不法行為可能對他人造成不良影響，故意不予考慮；輕率之可非難程度稍微大於重大過失(gross negligence)；參閱陳聰富，同前註 49，頁 38。Reckless 另有譯為「重大過失」，例如郭土木，期貨交易詐欺及內線交易行為之探討(上)，證管雜誌，2000 年 2 月，http://web.fsc.gov.tw/Layout/main_ch/AllInOne_Show.aspx?path=2259&guid=0f807f4b-67c4-4e4c-ad7f-bae3b9eb7832&lang=zh-tw，最後查訪日：2009/07/30；又如陳春山，不實財務報告之民事責任法律適用爭議，證管雜誌，2004 年 6 月，http://web.fsc.gov.tw/Layout/main_ch/AllInOne_Show.aspx?path=1139&guid=5c9cd53d-b24f-45dd-a559-6d7b5475a3f1&lang=zh-tw，最後查訪日：2009/07/30。根據 Black's Law Dictionary 與 Prosser, Wade and Schwartz's Torts 對於 recklessness 與懲罰性損害賠償之說明，尤其是 recklessness 與 gross negligence 二者可非難程度有所差別，本文對於 recklessness 或 reckless 之中譯從陳聰富，譯為輕率，而不採重大過失。

²⁷⁰ Seagate, 497 F.3d. at 1371.

²⁷¹ Id. at 1371: Accordingly, to establish willful infringement, a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent. ... If this threshold objective standard is satisfied, the patentee must also demonstrate that this objectively-defined risk (determined by the record developed in the infringement proceeding) was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.

²⁷² *Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corporation*, 543 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2008).

為要件之抗辯，並不為 CAFC 所接受。在肯認故意為前提要件下，CAFC 並以 Seagate 案所立下的故意標準加以判決。²⁷³

第二項 倍數之決定

故意侵害並非必然（not mandate）增加損害賠償，而是由法官加以裁量至多三倍損害賠償，因此法官也可能裁量不增加或在三倍之內的任何倍數或數額。決定增加之損害賠償額首要的判斷是根據所有的事實詳情中侵害人行為的惡質（egregiousness）²⁷⁴。但「惡質」還是很籠統的概念。由 Read Corp. v. Portec, Inc. 案²⁷⁵歸納出 9 項因素，以考量侵害人罪過的程度，並且決定是否運用其裁量權來判命懲罰性損害賠償以及增加多少，而且這些因素與其他侵權行為法懲罰性損害賠償的考量是一致的²⁷⁶。這些因素包含：

1. 是否侵害人蓄意地複製他人的想法或設計；
2. 是否侵害人於知悉他人專利時，調查該專利的射程，並且形成一種善意信賴，而認為該專利為無效或並沒有被侵害；
3. 作為訴訟一造之侵害人的行為；

²⁷³ Id. Relying on the analysis in Judge Gajarsa's concurring opinion in Seagate, Cohesive asked the court to overrule Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co., in which CAFC held that "enhancement of damages must be premised on willful infringement or bad faith." Because the majority of the en banc court in Seagate did not elect to overrule Beatrice Foods, therefore CAFC remained bound by that decision in Cohesive Technologies.

²⁷⁴ A finding of willfulness does not mandate enhanced damages. Rather, "[t]he paramount determination [for enhanced damages] . . . is the egregiousness of the defendant's conduct based on all the facts and circumstances." in Riles v. Shell Exploration and Prod. Co., 298 F.3d 1302, 1312-1313 (Fed. Cir. 2002). Also in Read, 970 F.2d at 826.

²⁷⁵ Read Corp. v. Portec, Inc., 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

²⁷⁶ Id. at 828.

4. 侵害人的規模以及財務狀況，例如：三倍賠償將會嚴重地影響被告的財務狀況、被告可以承受增加的賠償但不能承受到三倍、不應不相稱地損害（unduly prejudice）被告非侵害的業務；
5. 個案的嚴密性；
6. 侵害人錯誤行為的持續時間，例如計算應該賠償的整個期間內不同的時點的前後期間可能被判令增加不同額度或倍數；
7. 侵害人的任何補救行為，例如，侵害人於訴訟未決時自動地停止製造與銷售；
8. 侵害人傷害的動機，例如，雖然侵害人是處心積慮的行為而且知悉專利的存在，但由於當時由客戶不滿意所形成的經濟壓力，侵害人的行為並不能被認為是惡毒的（pernicious）；以及
9. 是否侵害人意圖隱匿其錯誤行為，例如侵害人沒有保留其記錄，並且在審判時對於損害賠償的爭點並不配合。²⁷⁷

第三節 美國專利改革對懲罰性損害賠償之修訂

第一項 2007 法案之建議

一、明文化故意侵害為懲罰性損害賠償要件

參議院及眾議院於 2007 年所提出的專利改革法案，均建議現行第 284 條之「不論是陪審團認定或法院估定，法院均得增加損害賠償額至

²⁷⁷ Id. Also in *Johns Hopkins Univ. v. Cellpro, Inc.*, 152 F.3d 1342, 1352 (Fed. Cir. 1998), note 16: “These factors include: (1) whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another, (2) whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed, (3) the infringer's behavior as a party to the litigation, (4) the infringer's size and financial condition, (5) the closeness of the case, (6) the duration of the infringer's misconduct, (7) any remedial action by the infringer, (8) the infringer's motivation for harm, and (9) whether the infringer attempted to conceal its misconduct.”

所認定或估定數額之三倍」修訂為獨立的一項「故意侵害」，而在故意侵害項下，包含增加損害賠償（Increased damages）、認定故意之根據（Permitted Grounds for Willfulness）、以及認定故意之限制（Limitation on Willfulness）等內容²⁷⁸。相較於現行條文沒有規範適用方式，改革法案最大改變是明文化故意侵害為增加損害賠償的要件，包含認定故意的程序要件以及實質要件。

（一）認定故意之程序要件

當已經決定侵害人為故意侵害一或數專利，法院得增加損害賠償至所認定或估定數額至三倍，但增加損害賠償不適用於第 154 條(d)之暫時權²⁷⁹。在程序上，當法院決定專利侵害成立且專利是可執行的之後，始能決定侵害人是否故意。²⁸⁰因此法院必須先決定系爭專利是有效的、可執行的、且已被該侵害人所侵害，始能決定侵害人是否故意。於法院決定系爭專利並非無效而是可執行且已被該侵害人侵害之前，專利權人不得請求，並且法院不得決定侵害人已經故意侵害專利。法院對於侵害人故意之決定，應於沒有陪審團情況下作出²⁸¹。而且故意侵害的決定是由

²⁷⁸ Section 4, S 1145 RS, amendment §284(e) Willful Infringement; Section 4, H. R. 1908, amendment §284(c) Willful Infringement. 參議院及眾議院二版本對第 284 條增訂「故意侵害」規範，除了項目編排有所不同，其內容是幾乎相同。

²⁷⁹ 35 U.S.C. §154(d)所規範之暫時權（Provisional Rights）是指專利申請案於申請後 18 月公開（早期公開）直到核發專利權的期間，專利權人對於此段期間實施該專利者有合理權利金之補償金請求權，由於此段期間並無專利權可言，因此並非損害賠償，因而也無懲罰性損害賠償之適用。

²⁸⁰ Section 4, S 1145 RS, amendment §284(e)(1) reads:

“(1) INCREASED DAMAGES- A court that has determined that an infringer has willfully infringed a patent or patents may increase damages up to 3 times the amount of the damages found or assessed under subsection (a), except that increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).” 國會文件 S 1145 RS 中，對於建議修正條文均逐句加有「，」符號，並以斜體字表示修正條文內容，以與文件的說明性內容區別，本文引用該建議修正條文時，亦保留該符號以及斜體字。

²⁸¹ Id. Amendment §284(e)(4) reads:

“(4) LIMITATION ON PLEADING- Before the date on which a court determines that the patent in suit is not invalid, is enforceable, and has been infringed by the infringer, a patentee may not plead

法院根據專利權人提出明確且令人信服的證據（clear and convincing evidence）所作出。當法院已經決定故意侵害成立之後，得將陪審團認定或法院估定的損害賠償數額增加至多至三倍。

（二）認定故意之實質要件

唯有當專利權人提出明確且令人信服的證據證明以下（A）、（B）、（C）三者之一，法院得認定侵害人已故意侵害專利。改革法案具體提供三種侵害樣態²⁸²：

（A）收到來自於專利權人的書面通知後，侵害人於一個合理的機會調查之後，據此實施一個或多個所指控的侵害行為。專利權人之書面通知成立要件為：

（i）指控侵害行為的方式足以給予侵害人對專利訴訟一個客觀地合理的理解（objectively reasonable apprehension），以及

and a court may not determine that an infringer has willfully infringed a patent. The court's determination of an infringer's willfulness shall be made without a jury.”

²⁸² Id. Amendment §284(e)(2) reads:

“(2) *PERMITTED GROUNDS FOR WILLFULNESS*- A court may find that an infringer has willfully infringed a patent only if the patent owner presents clear and convincing evidence that--

“(A) after receiving written notice from the patentee--

“(i) alleging acts of infringement in a manner sufficient to give the infringer an objectively reasonable apprehension of suit on such patent, and

“(ii) identifying with particularity each claim of the patent, each product or process that the patent owner alleges infringes the patent, and the relationship of such product or process to such claim,

the infringer, after a reasonable opportunity to investigate, thereafter performed 1 or more of the alleged acts of infringement;

“(B) *the infringer intentionally copied the patented invention with knowledge that it was patented; or*

“(C) *after having been found by a court to have infringed that patent, the infringer engaged in conduct that was not colorably different from the conduct previously found to have infringed the patent, and which resulted in a separate finding of infringement of the same patent.”*

(ii) 特別辨別出專利之每一請求項、專利權人指控侵害該專利之每一產品或方法、以及該產品或方法與該請求項之關係。

(B) 侵害人明知有一發明有專利仍故意複製該專利之發明。

(C) 被法院認定已經侵犯一專利後，該侵害人從事與先前被認定已經侵犯該專利的行為於外觀上沒有差異的行為，而且該行為另被認定為侵犯相同專利。

二、故意之限制

(一) 善意信賴之抗辯

當侵害人基於「告知後之善意相信」(informed good faith belief) 專利是無效或不可執行 (invalid or unenforceable)、或該行為並不構成侵害而後卻顯示侵害專利，對於這段善意相信的期間內，法院不得認定侵害人已經故意侵害專利。

「告知後之善意相信」得建立於以下三者之一：

- (i) 對於律師建議之合理信賴；
- (ii) 侵害人發現該專利後曾尋求修正其行為之證據；或
- (iii) 法院得認定足以構成該善意相信之其他證據。²⁸³

²⁸³ Id. Amendment §284(e)(3) reads: “(3) LIMITATIONS ON WILLFULNESS-

(A) IN GENERAL- A court may not find that an infringer has willfully infringed a patent under paragraph (2) for any period of time during which the infringer had an informed good faith belief that the patent was invalid or unenforceable, or would not be infringed by the conduct later shown to constitute infringement of the patent.

(B) GOOD FAITH ESTABLISHED- An informed good faith belief within the meaning of subparagraph (A) may be established by--

(i) reasonable reliance on advice of counsel;

(ii) evidence that the infringer sought to modify its conduct to avoid infringement once it had discovered the patent; or

二、未呈交特定證據之不相關性

關於未呈交特定證據與故意侵害之間的相關性（relevance of not presenting certain evidence），改革法案明文化侵害人未呈交律師建議之證據的決定與法院決定故意侵害是不相關的²⁸⁴。換言之，法院決定是否故意侵害，並不受到「侵害人未呈交律師建議之證據之決定」所影響。

第二項 2009 年法案之建議

2009 年專利改革法案建議第 284 條損害賠償中明文化故意侵害為增加損害賠償要件²⁸⁵，第 284 條損害賠償第(c)項建議內容如下：

「(c)故意侵害²⁸⁶-

(1)增加之損害賠償- 當已經決定一侵害人已經故意侵害專利，法院得增加損害賠償至前項(a)所認定或估定損害賠償之數額之三倍，增加之損害賠償不應適用於第 154 條(d)之暫時權。

(2)故意之根據²⁸⁷-法院認定侵害人故意侵害專利僅得於專利權利人

(iii) other evidence a court may find sufficient to establish such good faith belief.

²⁸⁴ Id. Amendment §284(e)(3)(C) reads:

“(C) RELEVANCE OF NOT PRESENTING CERTAIN EVIDENCE- *The decision of the infringer not to present evidence of advice of counsel is not relevant to a determination of willful infringement under paragraph (2).*”

²⁸⁵ Senate Report 111-018, amendment § 284, supra note 160.

²⁸⁶ Id. Amendment § 284 (c) WILLFUL INFRINGEMENT-

(1) INCREASED DAMAGES- A court that has determined that an infringer has willfully infringed a patent or patents may increase damages up to 3 times the amount of the damages found or assessed under subsection (a), except that increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d).

²⁸⁷ Id. (c) WILLFUL INFRINGEMENT-

(2) PERMITTED GROUNDS FOR WILLFULNESS- A court may find that an infringer has willfully infringed a patent only if the patent owner proves by clear and convincing evidence that acting with objective recklessness--

(A) after receiving written notice from the patentee--

(i) alleging acts of infringement in a manner sufficient to give the infringer an objectively

以清楚且具說服力之證據證明客觀上之輕率行為--

(A)於收到專利權人之書面通知之後--

(i)指控侵害行為的方式足以給予侵害人對於該專利之訴訟有客觀合理的理解，以及

(ii)特別辨識出該專利之每一請求項、專利權人指控侵害該專利之每一產品或方法、以及該產品或方法與該請求項之關係。

侵害人於一合理機會調查之後，據以執行一或多個指控之侵害行為；

(B)侵害人明知一發明係被專利而仍有意圖地 (intentionally) 複製該專利發明；或

(C)被法院認定已經侵犯一專利後，該侵害人從事與先前被認定已經侵犯該專利的行為於外觀上沒有差異的行為，而且該行為另被認定為侵犯相同專利。

(3)故意之限制²⁸⁸-

reasonable apprehension of suit on such patent, and

(ii) identifying with particularity each claim of the patent, each product or process that the patent owner alleges infringes the patent, and the relationship of such product or process to such claim,

the infringer, after a reasonable opportunity to investigate, thereafter performed 1 or more of the alleged acts of infringement;

(B) the infringer intentionally copied the patented invention with knowledge that it was patented; or

(C) after having been found by a court to have infringed that patent, the infringer engaged in conduct that was not colorably different from the conduct previously found to have infringed the patent, and which resulted in a separate finding of infringement of the same patent.

²⁸⁸ Id. (c) WILLFUL INFRINGEMENT-

(3) LIMITATIONS ON WILLFULNESS-

(A) IN GENERAL- Notwithstanding paragraph (2), an infringer may not be found to have acted with objective recklessness where for any period of time during which the infringer had an informed good faith belief that the patent was invalid or unenforceable, or would not be infringed by the conduct later shown to constitute infringement of the patent, and--

(i) there was reasonable reliance on advice of counsel;

(ii) the infringer sought to modify its conduct to avoid infringement once it had discovered the patent; or

(A)通則- 儘管前段(2)，當侵害人有告知後之善意相信該專利是無效或不可執行的，或該行為並不侵害該專利而後卻顯示構成專利侵害，於該善意相信之期間內，侵害人不得被認定已經有客觀上輕率之行為，以及--

(i)有對於律師建議之合理信賴；

(ii)當侵害人發現該專利後曾尋求改變其行為以避免侵害；或

(iii)有足夠證據顯示侵害人有善意相信該專利是無效或不可執行，或不會為其行為所侵害而後卻顯示構成專利侵害。

(B)未呈交特定證據之相關性- 侵害人未呈交律師建議之證據的決定與前段(2)之故意侵害之決定，二者是不相關的。

(4)訴訟程式之限制 (LIMITATION ON PLEADING)²⁸⁹- 於法院決定系爭專利並非無效而是可執行的且已經被侵害人所侵害之前，專利權人不得主張且法院不得決定侵害人已經故意侵害專利。」

於 2009 年參議院所提出的專利改革法案對於第 284 條中懲罰性損害賠償的修訂建議與 2007 年參、眾議院版本十分相似，明文認定故意侵害之後，法院得將損害賠償數額增加至三倍，故意之舉證責任在於專利權人，專利權人要提出明確且令人信服的證據證明，侵害人未呈交律師建議之證據的決定則與決定是否構成故意侵害是不相關的。

(iii) there is sufficient evidence that the infringer had a good faith belief that the patent was invalid or unenforceable, or would not be infringed by conduct later shown to constitute infringement of the patent.

(B) RELEVANCE OF NOT PRESENTING CERTAIN EVIDENCE- The decision of the infringer not to present evidence of advice of counsel is not relevant to a determination of willful infringement under paragraph (2).

²⁸⁹ Id. (c) WILLFUL INFRINGEMENT-

(4) LIMITATION ON PLEADING- Before the date on which a court determines that the patent in suit is not invalid, is enforceable, and has been infringed by the infringer, a patentee may not plead and a court may not determine that an infringer has willfully infringed a patent.

2009 年專利改革法案與 2007 年版本有二項主要差異。首先，2009 年版本規定專利權人要提出明確且令人信服的證據證明客觀上輕率行為，將「客觀的輕率」用語納入第 284 條中。至於構成故意行為的三種樣態，以及不得被認定為客觀上輕率行為「告知後之善意相信」的三種樣態，2007 及 2009 年的版本並無不同。其次，雖然 2007 及 2009 年的版本均規定，於法院決定系爭專利並非無效而是可執行的且已經被侵害人所侵害之前，專利權人不得主張且法院不得決定侵害人已經故意侵害專利，不過，2007 版本規定法院應於沒有陪審團情況下作出侵害人故意之決定，此項僅由法院決定故意侵害成立的規定在 2009 年版本中已經刪除。

第四節 美國專利改革明文化故意侵害之思考與評析

第一項 明文化故意侵害之必要性

一、傳統故意侵害論

當 CAFC 於 1982 年建立之後，於 1983 年 Underwater Devices 案中認定當一個可能的侵害人被實際通知有他人的專利權，他便有確切義務來加以「充分注意」以判斷是否有侵害，否則便是故意忽視專利權。到 1991 年的 Beatrice Foods 案中認定，損害賠償之增加必須以故意或惡意為前提，因此當地方法院增加損害賠償額作為專利權人附加的補償而來調整實際損失之判定，CAFC 認為這種觀點依法是不充分的而加以駁回。Underwater Devices 以及 Beatrice Foods 二案說明了 CAFC 的多數見解，損害賠償之增加是懲罰性質，判命懲罰性損害賠償的前提要件是故意，而且在 Underwater Devices 充分注意之確切義務下，故意門檻較低，被認為是比較接近於過失。這種實務見解本文稱之為判命懲罰性損害賠償的「傳統故意侵害論」。

二、嚇阻過度的反效果

美國國家科學會的報告指出，增加損害賠償是基於嚇阻（deterrent）原理，與侵權行為法的懲罰性損害賠償相當²⁹⁰。如果可能的侵害人最終要付出的代價也不過是等同於權利金，又沒有一些實質上額外的風險（substantial additional risk），還是很容易從事故意侵害的行為²⁹¹。

在傳統的事故意侵害論下，認定故意侵害之後，法官便可裁量增加損害賠償，因此損害賠償額之增加便成為可能侵害人的一種「實質上額外的風險」，有這種風險便可產生嚇阻效果。更何況，認定故意侵害之後，還可能構成判賠專利權人律師費用，因此在傳統的事故意侵害論下，由法官裁量者包含：1) 是否判命懲罰性損害賠償、2) 於至多三倍範圍內，損害賠償增加多少、以及 3) 是否判命合理律師費用給專利權人。這些風險被視為嚇阻專利侵害的主要理由。

對於有意圖的（intentional）專利侵害加以處罰，較無爭議。實務上常是用可非難的（culpable）標準來判斷是否故意，而所謂可非難卻是不確定的概念。在傳統的事故意侵害論以及相對應的充分注意義務下，可能接近於過失。只要「專利權人會書面通知可能的侵害人，侵害人明知有專利再加上決定去或繼續去侵害專利的行為，便可觸發請求增加損害賠償」，因此大多數的專利侵害訴訟都會請求懲罰性損害賠償。²⁹²

相對地，被控侵害人最普遍的抗辯是善意地信任專家所做的建議而認定產品或方法並沒有侵害任何有效的權利項²⁹³。在傳統的事故意侵害論下，要求當知悉可能侵害專利權，被告必須取得顧問的無罪意見

²⁹⁰ See Stephen A. Merrill et al., *supra* note 29, at 118-120.

²⁹¹ *Id.*

²⁹² *Id.*

²⁹³ *Id.*

(exculpatory opinion)，其費用可能高達 1 萬至 10 萬美金²⁹⁴。而又在為了節省無罪意見或所謂不侵害意見書 (non-infringement opinion) 的高昂成本以及不利推論說的影響下，一種錯誤的認知就產生了，那就是如果能避免，就避免去讀專利²⁹⁵。有些企業甚至會告訴員工不要進行專利檢索，因為擔心一旦知道有專利存在，其後可能會被專利權人用來攻擊自己²⁹⁶。這類錯誤認知，阻礙專利法要求揭露專利說明書的目的，並且阻礙本應正常採取的合法行為²⁹⁷，美國國家科學會稱為嚇阻過度的反效果 (overdeterrent effect)²⁹⁸。這種嚇阻過度的反效果並不符合專利制度的目的。

三、現行實務的問題

由於損害賠償計算時點以專利權人通知侵害人開始起算，而且在傳統的故意侵害論下，當專利權人實際通知可能的侵害人時，被通知者便有確切義務來加以充分注意以判斷是否有侵害，否則很可能導致故意侵害之認定。對專利權人而言，要滿足其通知義務並不困難；然而對可能的侵害人而言，如同前文所述，為了避免將來被認定為故意侵害，卻有許多要作與不作的考量。許多從事製造或銷售的企業會不時收到來自專利權人授權信或侵害警告信，被控侵害人收到書面通知後，要進行一連串抉擇與決策，例如：是否應該取得顧問意見書？應該取得來自內部顧問、外部顧問、或外部訴訟律師所做的意見書？一旦進入訴訟，是否應

²⁹⁴ Id.

²⁹⁵ Id.

²⁹⁶ Section 4, Senate Report 110-259, *supra* note 16.

²⁹⁷ 例如進行授權、迴避設計、或停止銷售侵害產品。

²⁹⁸ 相對地，有論者認為禁制令以及敗訴一造負擔律師費用已經具備嚇阻效果。對於可能侵害人來說，在專利侵害可能面臨禁制令、訴訟耗費、以及律師費用等風險時，也沒有實證研究證明懲罰性損害賠償的確會對侵害人造成實質上額外的風險。Stephen A. Merrill et al., *supra* note 29, at 118-120.

該主張善意信賴顧問意見之抗辯？²⁹⁹一旦進入訴訟，是否應該主張律師當事人特權？

概括這些決策成本、不侵害意見書的昂貴費用、以及訴訟之耗費，可說是專利權人輕易地滿足其通知義務，卻也開啟了被控侵害企業三倍損害賠償的訴訟風險以及一連串為滿足「善意」的耗費。一份高達 1 萬至 10 萬美金的不侵害意見書，於訴訟中有時是起不了任何作用或甚而是不利的，彷彿是「櫥窗裝飾的」意見書（“window-dressing” opinion）³⁰⁰而已。

除了上述耗費，最主要的是不斷地來自於某些專利權人警告信及訴訟威脅，這是許多企業所謂「專利地痞」（patent troll）的困擾³⁰¹。所謂「專利地痞」積極地取得專利權並尋求授權對象，並對不接受專利授權者以專利侵害訴訟加以威脅³⁰²。當然企業在收到所謂專利地痞的警告信後，要進行一連串抉擇與決策，但是企業所面對可能其實是品質低落的專利。這種專利地痞現象，有點類似 1836 年專利法修訂以前所謂「可受譴責的」慣行的專利權人現象³⁰³，以品質低落的專利，以起訴作為威脅，以三倍損害賠償的風險，迫使被控侵害人支付專利費用。

²⁹⁹ Kaustuv M. Das, Willful Infringement, Waiver, and Advice of Counsel: A Sea Change at the Court of Appeals for the Federal Circuit, 89 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 853, 2007.

³⁰⁰ Brian Ferguson, Seagate Equals Sea Change: The Federal Circuit Establishes a New Test for Proving Willful Infringement and Reserves the Sanctity of the Attorney-Client Privilege, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 167, 2007.

³⁰¹ Brenda Sandburg, You May Not Have Choice. Trolling for Dollars, The Recorder, 2001, available at Law.com; also available at <http://www.phonetel.com/pdfs/LWTrolls.pdf>; last visit 2009/02/08.

³⁰² 所謂專利地痞（patent troll）是指一些通常本身並未製造專利產品，但欲利用專利權賺取鉅額權利金，動輒以訴訟為威脅以達到目的的專利權人/公司。由於此類專利權人以訴訟為威脅手段，迫使企業支付權利金，而被企業法務長視為頭痛的對象。Patent troll 一詞有譯為「專利地痞」、「專利蟑螂」、「專利怪客」、或「專利釣餌」等，不免語帶輕蔑。

³⁰³ Seagate, 497 F.3d at 1377, supra note 227.

研究統計於 1990 年至 2000 年間決定的 4,254 件專利案件中，92.3% 的案件指控故意侵害，有 2.1% 的案件認定故意。由於大多數專利案件都是和解收場，僅有 6.2% 案件進入審判，因此認定故意的案件只佔所有案件的一小部分並不意外。不過進入審判的案件中，則有 34.5% 的案件涉及故意之爭議。此外，CAFC 所考量的 107 件上訴案件中，有 94.6% 的案件 CAFC 維持了陪審團對於故意的決定。³⁰⁴ 不同實證研究顯示，近年來，陪審團決定的損害賠償數額是法官決定數額的 5 倍以上³⁰⁵，時而出現數額驚人的損害賠償判決³⁰⁶。固然不能因此推論 1836 年以前所謂「可受譴責的」慣行的專利權人現象重演，因為現今專利審查程序與當時完全不同，況且即使陪審團作了故意的決定，增加多少損害賠償額還是法官的裁量。那麼，癥結便在於故意的認定了，陪審團是根據法官指引來認定事實是否成立故意侵害，而法官則是根據傳統的故意侵害論之標準。無論如何，缺乏明確的法條指導會產生很高的不確定性，這也是對於專利權人、侵害人、法官等，不論訴訟前或訴訟時，造成成本耗費的原因。

縱上所述，現行懲罰性損害賠償制度及相關實務的問題與憂慮可歸納為：

第一、傳統的故意侵害論下，對專利權人通知的標準很低，而被控侵害人注意義務的要求很高且抗辯過難³⁰⁷。導致企業乾脆不進行專利檢索，有違專利法的目的，即上述所謂嚇阻過度的反效果。

³⁰⁴ Kimberly Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 Fed. Cir. Bar J. 227, 2004.

³⁰⁵ PricewaterhouseCoopers, *supra* note 11.

³⁰⁶ See Ian Lewis, "Intellectual property litigation, liability insurance, issues and solutions", in *Valuing Intellectual Property in Japan, Britain and the United States* (Ruth Taplin ed.), RoutledgeCurzon, 2004, at 58-70; 例如 Polaroid 案判賠 7.14 億美金，又如 Eolas 案判賠 5.2 億美金。

³⁰⁷ Section 4, Senate Report 110-259, *supra* note 16.

第二、數量龐大的故意侵害案件以及證據認定程序，尤其是發現程序的昂貴成本，造成龐大的訴訟負擔³⁰⁸。事實上，訴訟負擔不僅影響到法院，也是侵害人以及專利權人的耗費。

第三、過高的權利金賠償或三倍損害賠償導致授權或和解談判時形成不合理情勢（unreasonable posturing），並沒有反映出專利權人基於該侵害所應得的補償³⁰⁹。

對於現行專利法第 284 條，究竟是應該刪除多倍損害賠償？還是明文化故意侵害論？明文化故意侵害論時，判斷侵害人故意的標準為何？專利權人通知的要件為何？侵害人取得顧問意見又有何種影響？

第二項 提供法官明確準則

一、專利改革之故意侵害論

相較於現行條文沒有提供任何判命三倍損害賠償的裁量依據，2009 專利改革法案將三倍損害賠償列於故意侵害項下³¹⁰。當已經決定侵害人為故意侵害一或數專利，法院得增加損害賠償額至所認定或估定數額至三倍，這也是將實務上懲罰性損害賠償的見解加以明文化。改革法案建議了許多準則。這些準則包含：

第一、故意要件：增加損害賠償數額的前提是故意侵害。

第二、舉證負擔：專利侵害訴訟實務上，證明專利侵害與請求一般損害賠償所要求證據是「有利證據」（preponderance evidence），而證明

³⁰⁸ Id.

³⁰⁹ Id.

³¹⁰ 由於 2007 年與 2009 年專利改革背景相同，而且對第 284 條之故意侵害建議修訂內容幾乎相同，以下分析根據 2009 年 Senate Report 111-018 之改革建議。

故意侵害是更嚴格的「明確且令人信服的證據」(clear and convincing evidence)。改革法案將實務上故意侵害的舉證負擔明文化。

第三、規範決定故意侵害的程序要件：在程序上，法院必須先決定系爭專利是有效的、可執行的、且已被該侵害人所侵害，始能決定侵害人是否故意。並且於法院決定系爭專利並非無效而是可執行且已被該侵害人侵害之前，專利權人不得請求，並且法院不得決定侵害人已經故意侵害專利。

第四、規範決定故意侵害的實質要件：明文化故意的標準為客觀上輕率之行為，明文化三種故意侵害的樣態。(分析於後)

第五、「告知後善意相信」之抗辯：「告知後善意相信」期間，侵害人不得被認定有客觀上輕率的行為。而「告知後善意相信」是指，(i)有對於律師建議之合理信賴；(ii)當侵害人發現該專利後曾尋求改變其行為以避免侵害；或(iii)有足夠證據顯示侵害人有善意相信該專利是無效或不可執行，或不會為其行為所侵害而後卻顯示構成專利侵害。

第六、不利推論之禁止：過去的不利推論說，形同剝奪被控侵害人的律師當事人特權而加諸被控侵害人不當負擔。改革法案則建議，當侵害人決定不呈交律師建議之證據，侵害人的決定與法院決定故意是不相關的。換言之，法院不能因為侵害人未呈交律師建議之證據，而認為律師建議是不利的，本項修訂建議顯然是推翻過去慣例法所建立的不利推論說，反應出 Knorr-Bremse 案及 Seagate 案推翻不利推論之最新實務見解。

二、具體化故意侵害的樣態

當專利權人提出明確且令人信服的證據證明改革法案所明文的三種樣態之一，法院得認定侵害人已故意侵害專利，改革法案提供客觀上之輕率行為而構成三種侵害樣態如下：

(A) 被通知後從事客觀上仍構成侵害之行為：收到來自於專利權人的書面通知後，侵害人於一個合理的機會調查之後，據此實施一個或多個所指控的侵害行為，該行為最後被認定為侵害行為。本樣態最重要的意義在於規範侵害人通知要件，該通知在內容上必須特別辨別出專利之每一請求項、專利權人指控侵害該專利之每一產品或方法、以及該產品或方法與該請求項之關係；在程度上該通知指控侵害行為的方式足以給予侵害人對專利訴訟一個客觀合理的理解。因此通知義務不僅是通知專利之存在，還通知侵害之存在。倘若專利權人滿足通知侵害要件後，可能的侵害人經合理機會之調查後，客觀上仍構成侵害，則構成故意侵害。這種樣態本文簡稱為「被通知後從事客觀上仍構成侵害之行為」。

(B) 主觀之侵害：侵害人明知有一發明有專利仍有意圖地 (intentionally) 複製該專利之發明。這種樣態本文簡稱為「主觀之侵害」。

(C) 侵害確認後客觀上仍續行侵害：侵害人已經被法院認定侵犯一專利後，理應對該專利及本身的行為有所瞭解，並應停止侵害。然而侵害人從事與先前被認定已經侵犯該專利的行為於外觀上沒有差異的行為，而且該行為另被認定為侵犯相同專利時，這種侵害後又從事相同行為而客觀上構成侵害，本文簡稱為「侵害確認後客觀上仍續行侵害」。

第三項 故意標準

一、三種故意標準

在故意侵害論下，增加損害賠償額的要件是故意侵害。決定故意以及其效果，要考量所有的事實詳情。故意是指可非難的行為，這卻是不確定的概念。CAFC 法官 Newman 曾分析，專利侵害中的「故意」不是一種全有或全無的特性，而是程度之一（one of the degree）³¹¹。侵害的分佈可由不知（unknowing）或意外的（accidental）、至輕率（reckless）或蓄意（deliberate），因而不顧專利權人的權利³¹²。故意反應出侵害行為中可非難的門檻，上述各種行為程度上的區別，而法院在決定侵害的法律效果時會將故意單獨或與其他因素一併考量。是否認定故意，法院有權利考量侵害人可非難的程度³¹³。判斷故意的標準或故意的程度對於決定懲罰性損害賠償非常重要，因對它影響到是否認定故意、以及在三倍範圍內增加的額度多少。

故意的標準為何？從前文分析可以歸納三種標準：

（一）傳統의故意侵害論

傳統的故意侵害論是指故意為增加損害賠償的前提要件，而故意的標準是以 Underwater Devices 案「充分注意之確切義務」加以判斷。Underwater Devices 案為故意侵害設立了一個較低的門檻，比較類似過失（negligence）³¹⁴。

³¹¹ Rite-Hite Corporation, v. Kelley Company, Inc., 819 F.2d 1120, 1125 (Fed. Cir. 1987).

³¹² Id. at 1125-1126.

³¹³ Id. at 1126.

³¹⁴ Seagate, 497 F.3d at 1371: the duty of care announced in Underwater Devices sets a lower threshold for willful infringement that is more akin to negligence.

（二）Seagate 案的故意侵害論

Seagate 案仍然肯認故意為增加損害賠償的前提要件，而故意的標準是以客觀的輕率做為門檻。客觀的輕率的標準下，專利權人能證明，侵害人不顧他自己的行為於客觀上之高度可能性會對有效專利構成侵害而仍然行為，而且這個客觀地定義的風險是為被控侵害人已知的或如此明顯而可得而知的，便可以認定為故意³¹⁵。雖然「輕率的用語並沒有自我定義」，Seagate 案多數法官也承認這種標準的應用仍有待未來個案發展而定³¹⁶。無論如何，相較於「傳統的故意侵害論」，Seagate 案故意侵害論下的故意標準較為嚴格。不過，Seagate 案的故意標準實與一般民事責任之懲罰性損害賠償的故意標準相當。

（三）專利改革的故意侵害論

專利改革法案明文化故意為增加損害賠償額的前提要件，不但明確規範專利權人應以清楚且具說服力之證據證明侵害人客觀上之輕率行為，並且具體化三種故意的樣態：(A) 被通知後從事客觀上仍構成侵害之行為；(B) 主觀之侵害；(C) 侵害確認後客觀上仍續行侵害」。樣態 (B) 主觀之侵害以及 (C) 侵害確認後客觀上仍續行侵害，比較接近於蓄意一端。樣態 (A) 是由二方面來規範的，專利權人有通知侵害之義務，而侵害人要進行合理調查。相較於傳統的故意侵害論，改革法案對於專利權人明文要求通知義務且明確化通知的要件。

³¹⁵ Id. "Accordingly, to establish willful infringement, a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent ... If this threshold objective standard is satisfied, the patentee must also demonstrate that this objectively-defined risk (determined by the record developed in the infringement proceeding) was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer."

³¹⁶ Id. "the term reckless is not self-defining".

二、故意標準的影響

相較於傳統故意侵害論下的故意標準比較接近於過失、Seagate 案的故意標準為客觀的輕率，專利改革法案亦明文化「客觀的輕率」。更進一步，專利改革法案具體化三種樣態，在任一種樣態下法院「得」認定侵害，而且法院「僅得於」(may...only if) 專利權利人以清楚且具說服力之證據證明該明文化之客觀上之輕率行為。雖然 Seagate 案與專利改革法案皆設下「客觀的輕率」的標準，由於 Seagate 案並沒有特別限制故意的樣態，倘若是參議院有意限制故意之認定僅限於該三種樣態，那麼專利改革的故意侵害論下的故意標準，似乎比 Seagate 案的故意侵害論更為嚴格。

相較於傳統的故意侵害論，專利改革的故意侵害論對於專利權人的要求更為嚴格，而且故意也接近於蓄意的一端。對於侵害人，改革法案明文化侵害人善意信賴之抗辯，以及侵害人未呈交特定證據與故意決定之不相關性。

參議院曾在 2007 年提到，希望降低過多的故意指控以及不必要的發現程序³¹⁷，因此將現行損害賠償的條文中增訂故意侵害之規範，明文化各項準則。在改革法案的故意侵害論下，一方面對於專利權人的要求更為嚴格；一方面對於侵害人有利因素明確規範。倘若專利權人因此認為認定三倍損害賠償的標準變嚴格了，專利訴訟不再那麼有利可圖，那麼最好是盡快協商出授權條件，即使已經提起專利訴訟，也最好盡快和解，因此可能會達到立法者期望降低過多的故意侵害指控以及不必要的訴訟耗費的目的。搭配其他有關提升專利品質的改革建議，專利改革法案可謂由前端來提升專利品質，由後端來平衡法院對於專利權人的態度，降低訴訟耗費，消除嚇阻過度的反效果，兼顧私益及公益。

³¹⁷ Section 4, Senate Report 110-259, supra note 16.

然而，另有論者認為，倘若對專利權人的要求更嚴格了，對於可能侵害人有利的抗辯也更明確了，提高損害賠償的條文也許不再對於企業構成所謂「實質上額外的風險」，專利侵害行為則被視為一種「商業的成本」(a cost of doing business)³¹⁸。換言之，由於認定故意侵害的標準更嚴格了，就算有懲罰性損害賠償的明文規定，對企業也只是一種成本而不是威脅。當懲罰性損害賠償條文不再具有嚇阻效果，反而對發明人不利，可能降低其發明誘因。

三、建議條文仍有不明確之處

當已經決定故意侵害之後，增加數額之裁量標準為何？專利改革法案並沒有說明。如同 Newman 法官所分析，侵害的分佈可由不知或意外的、至輕率或蓄意的，因而不顧專利權人的權利³¹⁹。專利侵害中的故意不是一種全有或全無的特性，而是程度的區別。倘若將侵害樣態想像成一個光譜，由疏忽的一端到蓄意的另一端，決定增加損害賠償額的一種方式是，根據侵害人惡質/故意程度，在通過認定故意侵害門檻後，故意程度較高者判命較高的數額，而故意程度較低者判命較低的數額，甚是沒有增加。另一種方式是在這個光譜上，在通過認定故意侵害門檻後，還設一道門檻是判命一倍（例如善意信賴），再設下一道門檻是一倍以上，再下一道二倍門檻，再下一道三倍門檻。實務上增加損害賠償額是由法官根據個案所有事實詳情（totality of circumstances）所決定，若真有光譜或門檻，也僅存在法官心中。而倘若明文的三種樣態真有其相對應的故意程度與增加數額，也僅存法官心中。

上述分析並不是為了提供一套光譜與門檻，而是試圖說明即使改革法案明文化三種故意樣態，因為沒有決定倍數的準則，仍舊充滿了不確

³¹⁸ Jon W. Dudas, *supra* note 33。

³¹⁹ Rite-Hite, 819 F.2d at 1125-1126.

定性。顯然增加之計量是立法者留給法官的裁量權，況且立法者也有意賦予法官更重要的角色，因而規定故意侵害是由法院認定。相較於現行條文，改革法案的修訂條文仍然保有某種程度的不確定性。倘若還是無法降低不確定性，可能無法有效地避免不必要的訴訟耗費，不過這也可說是一種折中（trade-off），以不確定性來增加侵害人的成本而達到嚇阻故意侵害的效果。

第四項 裁量之彈性

一、從歷史解釋三倍損害賠償

是否應該維持法官裁量的彈性？於 Seagate 案的全院聯席判決中，Gajarsa 法官並不贊成對現行條文所述之增加損害賠償加入故意的前提要件，在其相同意見書中有精闢的見解。雖然該分析是針對現行條文，Gajarsa 法官所主張救濟的彈性（flexibility of remedy），非常值得參考。

從歷史解釋，至少三倍到至多三倍損害賠償條文演化中，對於至多三倍損害賠償是沒有設定故意要件。若有限制要件，則僅於 1836 法案中出現「根據個案詳情」(according to the circumstances of the case)。1836 法案在「根據個案詳情」的條文用語中，並沒有暗示法院判命增加損害賠償的裁量是視認定故意 (a finding of willfulness) 的條件而定。從 1836 年法案的修法背景觀察，1836 年法案試圖拘束對於本不應被核發之專利的授與，以及恢復救濟的彈性，這種救濟的彈性是一種傳統的司法職責 (traditional judicial province)³²⁰。

³²⁰ Seagate, LLC, 497 F.3d at 1377.

二、當損害賠償不足以完全彌補實際損失

早期由於法律（law）與衡平（equity）分離的背景，專利權人無法根據法律獲得衡平救濟。早期根據法律也不保證有發現程序；即使有發現程序，專利權人也無法根據衡平救濟獲得侵害人所得的利益³²¹。也就是說，在「法律上所證明的實際損失」，雖然不是不足夠的，可能仍然不足以補償專利權人的「實際損失」³²²。在這種情形下，不問侵害人心理狀態（state of mind）如何，裁量增加損害賠償才是適當的完全補償³²³。

推動 1836 年專利法修訂為「至少三倍」的參議員 John Ruggles 曾表示，1836 年以前對於專利侵害所給予的是不足夠的救濟（an inadequate remedy for the [infringement] injury）³²⁴。於專利案件使用禁制令的衡平救濟直到 1819 年才開始。1836 年法案允許專利權人可以選擇基於法律並且回復專利權人之損失，以作為因該侵害所蒙受金錢損害之補償；或基於衡平之救濟並且回復侵害人之利益。然而，專利權人僅能選擇其中一種方式。即使到了 1870 年法案授權法院基於衡平判給專利權人等同於侵害人所得利益以及補償性之損害賠償二者，實務上法院則認為，權利人於該侵害所蒙受之損失明顯地大於（plainly greater than）侵害人所賺得之總額的情況下，原告才有資格獲得雙重回復³²⁵。這種見解至少可說是部分受到了必須足夠地賠償專利權人的觀念所致³²⁶。

從早期實務見解觀察，法院認為仍可能會有所證明的實際損失仍不足以彌補專利權人的實際損失、或者有專利權人的實際損失明白地大於

³²¹ Id., at 1378.

³²² Id. As such, actual damages provable at law--though not "inadequate" in the equitable sense--could nevertheless be less than sufficient to compensate the patentee.

³²³ Seagate, LLC, 497 F.3d at 1378.

³²⁴ S. Report Accompanying Senate Bill No. 239, at 6 (Apr. 28, 1836), cited in Seagate, LLC, 497 F.3d.

³²⁵ Birdsall, 93 U.S. at 69.

³²⁶ Scott Bloebaum, supra note 224.

侵害人的利益的狀況，而仍要盡可能完全彌補專利權人的損失，才是「足夠的」損害賠償。在這種觀念下，損害賠償之增加有其補償功能。

當然，現今美國專利法規已經不同於當年法律與衡平分離的時代，專利權人得主張之救濟包含：禁制令、損害賠償、利息及訴訟費用、懲罰性損害賠償、以及合理律師費用等。最高法案在 *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 案³²⁷ 中已經指出禁制令之核發必須根據傳統衡平考量之四要素，而不能僅根據專利權人是否有實施其專利。假設一種情形，一個沒有製造而僅尋求授權的專利權人以及一個侵害專利的製造者，有關公眾利益的第四要素可能不會通過，而不核發禁制令，此時，增加損害賠償額可能較為適當³²⁸。然而，在建議的條文下，由於認定故意的情形有所限縮，專利權人可能也無法獲得懲罰性損害賠償。

三、增加損害賠償額僅得適用於故意侵害？

地方法院有各種情形可能會決定增加損害賠償額。例如，倘若侵害人的銷售資料已經遺失，勝訴的專利權人可能無法證明因侵害所造成的損失程度，但這並非專利權人的錯³²⁹。這就是一種「所證明的實際損失」仍然不足以補償專利權人的「實際損失」。又如，在一種可預見情形下，專利權人已經可以確保過去侵害的損害賠償，專利權人進一步要求對於未來侵害的永久禁制令，地方法院可能會合理地決定以增加損害賠償做為金錢救濟比禁制令更為適合³³⁰。以及前文所假設一種情形，一個沒有製造而僅尋求授權的專利權人以及一個侵害專利的製造者的情形，當沒有通過四要素測試的第四要素而不核發禁制令，此時，增加損害賠償額可能較為適當。

³²⁷ *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

³²⁸ Scott Bloebaum, *supra* note 224.

³²⁹ *Seagate*, 497 F.3d at 1378.

³³⁰ *Id.*

Gajarsa 法官曾經表示，CAFC 實應藉由 Seagate 案的機會，消除將「故意」稼接 (grafting)³³¹ 到現行專利法第 284 條的現象。觀察第 284 條，因為法律的語言明確地 (unambiguously) 省略了任何要件，也因為沒有原則性的理由來繼續將故意要件稼接到第 284 條。因此「應該要堅持該條文清楚/簡單的意義 (plain meaning)，並且將增加損害賠償的裁量權留給地方法院能幹之雙手 (capable hands of the district courts)」³³²。損害賠償的正確計量是一種高度個案特定且事實特定之分析 (a highly case-specific and fact-specific analysis)³³³；也就是說，它應考量個案之所有事實詳情。當今不論產品、技術、市場、以及策略的複雜度更甚以往，似乎更有理由將增加損害賠償的裁量權留給能幹的地方法院。

誠如 Gajarsa 法官所述，救濟的彈性是一種傳統的司法職責。倘若立法者有意明文限縮法官對於增加損害賠償的裁量權必須限於故意侵害的前提要件，似也不違背實務的發展與現今產業環境，只是修訂條文應該一方面明確故意標準，以降低不確定性，另一方面提供法官一定的裁量彈性，以達到嚇阻故意侵害的目的。

第五節 小結

專利法第 284 條規定法院得增加損害賠償額至陪審團所認定或法院估定數額之三倍，但是第 284 條並沒有進一步規定其適用準則，追溯損害賠償立法歷史，損害賠償條文除了「至多三倍」，也沒有其他限制。在缺乏條文明確指導的情況下，實務認為損害賠償之增加必須證明故意

³³¹ 嫁接 (graft, grafting) 為農業上常用的營養繁殖技術，將一株植物的枝條接合到另一株植物的枝條上，使成為一株植物繼續生長。Gajarsa 強調第 284 條提高損害賠償的條文中本來就沒有故意要件，不贊成將故意「嫁接」到第 284 條，其用語頗為傳神。

³³² Id. at 1377.

³³³ Mars, 527 F.3d at 1366.

侵害，法院決定增加損害賠償時，需要經過二個階段的認定：1) 根據明確且令人信服的證據證明該侵害是故意；2) 由所有事實詳情決定應該要增加損害賠償。

專利侵害中的故意不是一種全有或全無的特性，而是程度上的區別。從實務見解及專利改革法案，本文歸納出三種故意：1) 傳統的故意侵害論：其故意的標準是以 Underwater Devices 案「充分注意之確切義務」加以判斷。Underwater Devices 案為故意侵害設立了一個較低的門檻，比較類似過失。2) Seagate 案的故意侵害論：其故意的標準是客觀的輕率，即侵害人不顧他自己的行為於客觀上高度可能性會對有效專利構成侵害而仍然行為，而且這個客觀地定義的風險是為被控侵害人已知或如此明顯而可得而知的。相較於傳統的故意侵害論，Seagate 案故意侵害論下的故意標準較為嚴格。3) 專利改革的故意侵害論：亦為客觀的輕率，而且具體化三種故意的樣態：(A) 被通知後從事客觀上仍構成侵害之行為；(B) 主觀之侵害；(C) 侵害確認後客觀上仍續行侵害。

故意侵害論下，故意是增加損害賠償額的前提要件，也因此懲罰型損害賠償制度具有嚇阻故意侵害的功能。但是故意的標準會影響到懲罰性損害賠償是否真能產生嚇阻作用。長久以來，在傳統的故意侵害論以及不利推論說下，產生嚇阻過度的反效果以及所謂專利地痞現象，而且幾乎所有案件都指控故意侵害，數量龐大的故意侵害案件以及證據認定程序，造成龐大的訴訟負擔。立法者雖然沒有明說所謂專利地痞的現象，但是明白表示基於降低多餘的故意指控以及不必要的發現程序之訴訟耗費，而對於懲罰性損害賠償加以明確規範。

專利改革法案明文化故意為懲罰性損害賠償之前提要件，並且提供認定故意的程序要件以及實質要件，賦予法官決定故意的角色。明文化 Knorr-Bremse 案及 Seagate 案推翻不利推論說之實務見解，也明文化 Seagate 案客觀的輕率之故意標準。不過相較於 Seagate 案客觀的輕率的

標準，專利改革法案似乎有意將懲罰性損害賠償的故意限制在三種樣態。因此，專利權人要達到故意指控的目的，似乎更為困難了。

然而，建議條文中，還有許多不明確的地方，例如決定倍數的基準為何？而且倘若侵害人有其他客觀上輕率的行為而構成侵害專利權，是否並非構成懲罰性損害賠償的故意要件？這些不明確的地方會影響到「專利權人之促進發明誘因」與「侵害人之實質上額外的風險」之間，是否取得了平衡，而影響到是否能完善專利制度鼓勵發明以及促進產業發展的目的。而且不明確的建議條文，還是無法降低不確定性，可能無法有效地避免不必要的訴訟耗費。

專利改革法案將故意侵害明文化成三種樣態，倘若立法者有意將懲罰性損害賠償的故意限縮於三種樣態，將可能大幅限縮了法官判命懲罰性損害賠償額之裁量權。從歷史解釋，損害賠償條文中除了至多三倍，也沒有其他限制。甚而 CAFC 部份法官認為，實不應將故意與增加損害賠償嫁接在一起，以維持救濟的彈性，而救濟的彈性正是傳統的司法職責。

倘若立法者有意明文限縮法官對於增加損害賠償額的裁量權僅限於故意侵害，似也不違背實務發展與現今產業環境，只是修訂條文應該一方面明確故意標準，以降低不確定性，另一方面提供法官一定的裁量彈性，以達到嚇阻故意侵害的目的。在 Seagate 案「客觀的輕率」的故意標準下，法院究竟要如何將「客觀的輕率」適用於故意侵害的樣態，實有待觀察。而此時國會建議將懲罰性損害賠償的故意侵害限定於特定樣態的作法，實有待商榷。