

國立政治大學智慧財產研究所碩士論文

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析
— 以臺灣法與美國法為中心

The Analysis on Legislative Policy of Punitive Damages in Patent
Infringement: Focusing on the Taiwanese and American Patent Laws



指導教授：宿文堂博士、李治安博士
研究生：譚百年 撰
中華民國九十九年五月

國立政治大學
博碩士論文全文上網授權書

National ChengChi University

Letter of Authorization for Theses and Dissertations Full Text Upload

(提供授權人裝訂於紙本論文書名頁之次頁用)

(Bind with paper copy thesis/dissertation following the title page)

本授權書所授權之論文為授權人在國立政治大學智慧財產研究所系所 _____ 組 98 學年度第二學期取得 碩士學位之論文。

This form attests that the _____ Division of the Department of Graduate Institute of Intellectual Property at National ChengChi University has received a Master degree thesis/dissertation by the undersigned in the _____ semester of 98 academic year.

論文題目 (Title)：專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析—以臺灣法與美國法為中心 (The Analysis on Legislative Policy of Punitive Damages in Patent Infringement: Focusing on the Taiwanese and American Patent Laws)

指導教授 (Supervisor)：宿文堂,李治安

立書人同意非專屬、無償授權國立政治大學，將上列論文全文資料以數位化等各種方式重製後收錄於資料庫，透過單機、網際網路、無線網路或其他公開傳輸方式提供用戶進行線上檢索、瀏覽、下載、傳輸及列印。國立政治大學並得以再授權第三人進行上述之行爲。

The undersigned grants non-exclusive and gratis authorization to National ChengChi University, to reproduce the above thesis/dissertation full text material via digitalization or any other way, and to store it in the database for users to access online search, browse, download, transmit and print via single-machine, the Internet, wireless Internet or other public methods. National ChengChi University is entitled to reauthorize a third party to perform the above actions.

論文全文上載網路公開之時間 (Time of Thesis/Dissertation Full Text Uploading for Internet Access)：

網際網路 (The Internet) ■ 中華民國 100 年 7 月 23 日公開

● 立書人擔保本著作為立書人所創作之著作，有權依本授權書內容進行各項授權，且未侵害任何第三人之智慧財產權。

The undersigned guarantees that this work is the original work of the undersigned, and is therefore eligible to grant various authorizations according to this letter of authorization, and does not infringe any intellectual property right of any third party.

● 依據96年9月22日96學年度第1學期第1次教務會議決議，畢業論文既經考試委員評定完成，並已繳交至圖書館，應視為本校之檔案，不得再行抽換。關於授權事項亦採一經授權不得變更之原則辦理。

According to the resolution of the first Academic Affairs Meeting of the first semester on September 22nd, 2007, Once the thesis/dissertation is passed after the officiating examiner's evaluation and sent to the library, it will be considered as the library's record, thereby changing and replacing of the record is disallowed. For the matter of authorization, once the authorization is granted to the library, any further alteration is disallowed,

立書人：譚百年

簽名 (Signature)：

譚百年

Date of signature : 23 / 07 / 2010 (dd/mm/yyyy) 中華民國 99 年 7 月 23 日

國立政治大學智慧財產研究所

譚百年 君 所撰寫之碩士學位論文

業經本委員會審議通過

論文考試委員會委員

李淑子

謝江彬

許曉芳

司馬凡

指導教授

李淑子

司馬凡

研究所所長

許震宇

中華民國九十九年五月二十八日

謝辭

感謝擔任指導的兩位老師：宿文堂老師與李治安老師，在過程中，始終詳細為我導正論述方向，縱使百忙之中，仍不厭其煩地告訴我在研究、甚至生涯規劃上的應有步調。平日不善言詞的我，只能在此獻上衷心的感謝。尤其宿文堂老師，開拓我跨越學科間鴻溝的眼光，也讓我略窺智慧財產在實務操作上的「機鋒」；李治安老師，教導我許多學術研究的嚴謹細節，令我感受到學者應有的風範。

感謝擔任口試委員的劉江彬老師、許曉芬老師。在我研究所的這兩年多以來，劉老師的言教與身教，始終默默惕勵著我，希望這篇論文的完成，能夠不負您殷切的期許；也要感謝許曉芬老師，在口試當天專程從台中趕到台北，只為給予我最中肯適切的建議，這份感動我銘記在心。

感謝過程中給予我意見的幾位老師：熊誦梅法官講授的相關課程與發表的論文，讓我對台灣相關法律與實務有了更深入的認識；John Alison 教授、Heinz Goddar 教授，以其國際上執業之經驗、比較法之深厚學養啟發我，讓我重新思考並檢討制度的本質。

感謝政大智財所，對我兩年多以來的培育與照顧，開展了我的眼光，也豐富了我的生活。尤其是馮震宇所長、周延鵬教授、邱仁鈿教授、王偉霖教授、蘇瓜藤院長，以及科管所的李仁芳教授、吳豐祥教授，教導我的每一分學識、投注的每一份心血，在此再次地感謝您們。

感謝兩年多來一起成長、最優秀的智財 96 級同學，以及過程中時常幫忙我的助理們，秋玲姐、秀真姐、姣鳳姐、淑冠與 Becky。感謝一路上情義相挺的朋友們：提供我入門資料的雅貞、每週互相加油打氣的佳蓉、回台灣跟男朋友約會同時撥冗教我查詢資料庫的意玟、給予我英文方面諸多意見的品慧、建議我” design around” 的容嘉、總是提供實用情報的詩華、三不五時在 facebook 上娛樂我的妹妹百合、始終很捧場「我的呈現、我的梗」的誠孝和仙莉、可愛又迷人的反派角色 S，還有稷安的超·治癒系音樂 demo，我寫稿的時候聽了幾百次…

最後也最要感謝的，二十七年以來支持我、照顧我、包容我、體諒我的爸爸、媽媽，你們真的辛苦了，在此我要趁亂告白一下：我愛你們。

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

—以臺灣法與美國法為中心

中文摘要

懲罰性賠償金為英美法傳統下之制度，其目的在於以超越實際損害數額之賠償金，制裁主觀惡性程度特別重大之侵權人，與一般用以填補損害之補償性賠償金有本質上之差異。昔日多適用於被害人尊嚴遭嚴重侵犯之案件，然隨現代經濟社會之發展，亦漸用於處罰公司法人、制裁經濟犯罪。

我國侵權行為法主要繼受德國之體系，以損害填補為原則，故僅於特定領域之立法中承認懲罰性賠償金制度。現行專利法採取懲罰性賠償金之立法例，而目前經濟部之修法草案則擬廢除。

本研究首先介紹美國法發展趨勢、實務重要案例與晚近之專利改革法案，歸納其趨勢為「嚴格限制故意侵權之構成、提高專利權人舉證責任、限縮懲罰性賠償金之適用範圍」；其次，以實證方式分析台灣智慧財產法院歷年相關之判決結果，認為實務運作有「大多數請求懲罰性賠償金之案例，連侵權責任都尚未構成，有請求浮濫、逼迫被告和解之嫌」、「法院認定侵權人故意，實質上往往僅論及侵權人『知悉系爭專利存在』即可，相較於現行法標準實過於寬鬆」；最後，綜合美國法發展趨勢、我國實務情形、懲罰性賠償金功能論與法律經濟分析觀點，認為我國尚不宜廢除專利侵權懲罰性賠償金制度，惟應將其限縮適用於「搭便車」與「專利有效性毋需再確認」之故意侵權情形，以降低社會研發成本、賦與從事研發者挑戰垃圾專利之機會，方切合專利法促進研發之本旨。

關鍵字：專利、懲罰性賠償、故意侵權、專利侵權、專利侵權損害賠償、專利法修正、專利法修法、嚇阻理論

The Analysis on Legislative Policy of Punitive Damages in Patent Infringement: Focusing on the Taiwanese and American Patent Laws

Abstract

Punitive damages, a traditional system under the common law, aims to sanction those infringers having substantially subjective malice by awarding enhanced damages beyond the actual damages. It is naturally different from compensatory damages. Punitive damages were originally used to dealing with serious violations of the victims' dignity of the cases. With the development of economic society, this system was gradually used to punishing corporations and sanctioning economic crimes.

Since Taiwanese tort laws are mainly inherited from German laws, which only permit plaintiffs claiming for compensatory damages. Punitive damages were only adopted in several specific kinds of tort laws, as in the patent law. However, the provision of punitive damages was revoked in the current patent reform act drafted by Ministry of Economic Affairs.

This study starts out by introducing the trend of American law, the essential practical cases, and the recent patent reform acts. It concludes the trend to have the following three characteristics:

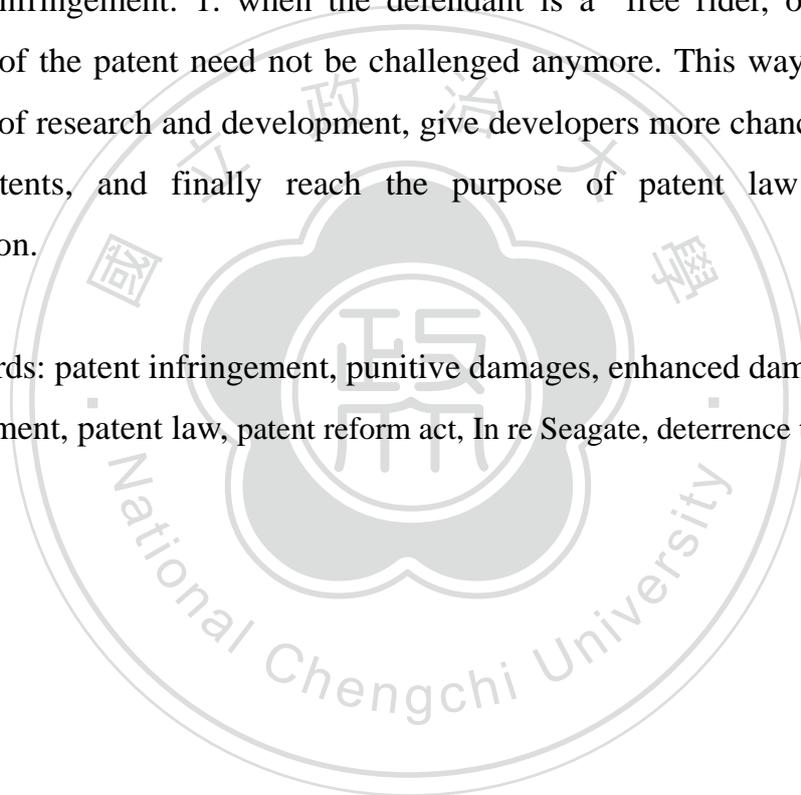
1. Strictly limit the constitution of willful infringement;
2. Increase patentee' s burden of proof; and
3. Restrict the scope of awarding punitive damages.

The study then empirically analyzes the related judgments of Taiwan Intellectual Property Count over the years. It finds that in majority of the cases claiming punitive damages, most plaintiffs can even not to prove that defendants have infringed their patents, yet force defendants to settle. Also, the court in Taiwan usually award

patentees punitive damages loosely only if they can prove that infringers had known the existence of the patent . This phenomenon makes the standard in practice not strict as the standard in law.

Lastly, this study sums up the aspects from the development trend of American patent law, current practice in Taiwan, the theory of punitive damages function, and economic analysis of law, and finds that it would be inappropriate to revoke the provision of punitive damages in patent infringement cases. This study suggests that punitive damages should be awarded only in two types of willful infringement: 1. when the defendant is a “free rider, or 2. when the validity of the patent need not be challenged anymore. This way, it may lower the cost of research and development, give developers more chance to challenge junk patents, and finally reach the purpose of patent law – encourage innovation.

Key Words: patent infringement, punitive damages, enhanced damages, willful infringement, patent law, patent reform act, In re Seagate, deterrence theory



目錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究背景.....	1
第二節 研究問題與目的.....	4
壹、研究問題.....	4
貳、研究目的.....	5
第三節 研究方法與限制.....	5
壹、研究方法.....	5
貳、研究限制.....	6
第四節 研究架構.....	7
第二章 法制背景之差異.....	10
第一節 專利侵權之構成.....	10
壹、美國法.....	10
貳、我國法.....	14
第二節 損害額之認定.....	18
壹、美國法.....	18
貳、我國法.....	22
第三節 懲罰性賠償金制度.....	24
壹、美國法.....	24
貳、我國法.....	31
第三章 美國專利侵權懲罰性賠償金制度.....	38
第一節 三倍賠償與故意侵權.....	39
壹、三倍賠償之發軔.....	40
貳、三倍賠償之定性.....	42
參、故意侵權要件之導入與法律效果.....	44
第二節 故意侵權之認定.....	45
壹、「整體環境」裁量與其他審酌因素.....	45
貳、證明故意侵權之標準與變遷.....	47
第三節 晚近個案發展：In re Seagate Technology, LLC 案.....	50
壹、個案背景：舊標準下兩大實務爭議.....	51
貳、個案探討：In re Seagate Technology, LLC 案.....	56
參、個案影響.....	61
第四節 實證文獻探討.....	63
壹、Kimberly A. Moore.....	63
貳、Kimberly A. Moore 後續.....	65
第五節 新趨勢下之訴訟管理.....	68
貳、專家意見書仍為有力之反證.....	69

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

參、標示專利號與否之考量	70
肆、警告信之運用與應對	71
伍、原告應同時申請禁止令	72
陸、陪審團之使用	72
第六節 美國修法趨勢	73
第四章 我國專利侵權懲罰性賠償金修法方向	77
第一節 發展歷程	77
第二節 實務操作	79
第三節 懲罰性賠償金功能之反思	89
第四節 嚇阻功能理論之重新檢討	97
壹、專利制度之本旨：「制止侵權」非其最高指導原則	97
貳、權利內涵之檢驗：是否有必要預先嚇阻	98
參、企業研發之動機：縱必發生侵權，企業亦未必不願從事研發	99
肆、嚇阻功能與「搭便車理論」	99
伍、注意義務之沉重負擔：	100
陸、應嚇阻者為「搭便車」及「專利有效性無須再確認」之故意侵權	100
第五節 專利侵權懲罰性賠償金之存廢	102
壹、限縮懲罰性賠償金之適用範圍	102
貳、保留懲罰性賠償金制度	103
參、賦予法官調整實際損害額之權限	103
第六節 評析我國立法模式	104
壹、損害額認定階段	104
貳、懲罰性賠償金審理階段	105
第五章 結論與建議	109
第一節 結論	109
壹、法制背景之差異	109
貳、美國法之觀察	110
參、我國規範與實務之現況	112
第二節 修法方向建議	113
壹、對立法者之建議	113
貳、對司法者之建議	115
附錄	116
參考資料	120

圖目錄

【圖 1】美國專利侵權訴訟訴訟總成本估計（含中位數、平均數）	2
【圖 2】研究架構示意圖	8
【圖 3】Underwater Device 案後實務之困境與改革	51
【圖 4】專利權人考量是否標示專利編號之因素	71
【圖 5】懲罰性賠償金之四大功能	89
【圖 6】專利侵權懲罰性賠償金適用門檻寬嚴之比較	106



表目錄

【表 1】美國專利侵權訴訟歷年訟成本中位數	1
【表 2】我國懲罰性賠償金立法例整理	33
【表 3】律師意見對認定故意侵權結果之影響	65
【表 4】適用 Pre-Seagate 注意義務標準之案件判決結果	67
【表 5】適用 post-Seagate 注意義務標準之案件	67
【表 6】智慧財產法院歷年審理主張懲罰性賠償金案件結果	80
【表 7】智慧財產法院判斷侵權人故意與否之理由	80



第一章 緒論

本章分為四節，第一節說明研究背景，勾勒出故意侵權規範在當代專利侵權訴訟中之現況、重要性與爭議性；第二節提出研究之目的，本研究將嘗試對專利故意侵權制度之爭議處作一釐清，對我國專利修法跟進與否作一評析，並對國內外廠商遭遇此制度之困難處作一建議；第三節解釋本研究所使用之研究方法，以及研究範圍之限制；第四節將說明本研究之整體架構。

第一節 研究背景

專利權雖為屬地主義性質，然於知識經濟之現代，企業跨國營運之現象甚為普遍，專利訴訟之勝敗每每關係鉅額之損害賠償，不僅對個別公司之營運至為關鍵，對產業發展之整體環境亦深具影響。美國向居全球智慧財產權法制度之領航地位，我國企業即常苦於美國業者專利侵權之指控，根據統計數字顯示（參見表 1、圖 1），進行美國專利權訴訟，其訴訟成本即動輒超過百萬美元。是以專利法制之最新發展，確值我國企業關注、了解，並據以調整企業內部之智慧財產權管理模式，以預防、因應未來之跨國訴訟攻防。

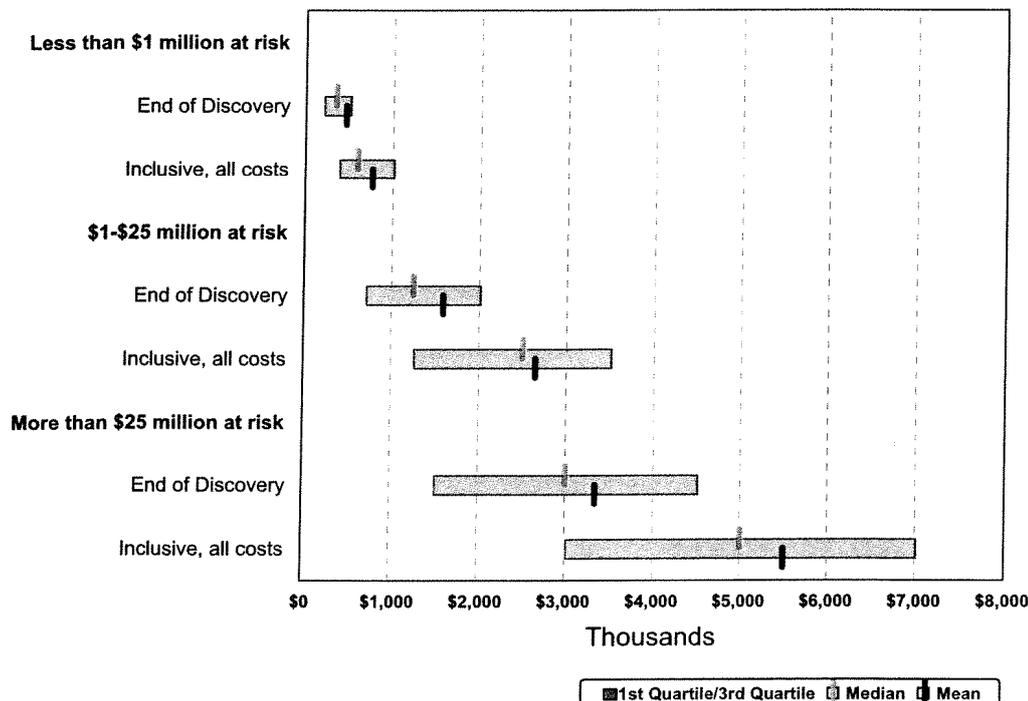
【表 1】美國專利侵權訴訟歷年訟成本中位數

（單位：千美元）

MEDIAN LITIGATION COSTS	\$000s			
	2001	2003	2005	2007
PATENT INFRINGEMENT SUIT				
LESS THAN \$1 MILLION AT RISK				
End of discovery	\$250	\$290	\$350	\$350
Inclusive, all costs	499	500	650	600
\$1-\$25 MILLION AT RISK				
End of discovery	\$ 797	\$1,001	\$1,250	\$1,250
Inclusive, all costs	1,499	2,000	2,000	2,500
MORE THAN \$25 MILLION AT RISK				
End of discovery	\$1,508	\$2,508	\$3,000	\$3,000
Inclusive, all costs	2,992	3,995	4,500	5,000

資料來源：AIPLA REPORT OF ECONOMICS SURVEY 2007

ESTIMATED TOTAL COST OF A PATENT INFRINGEMENT SUIT (P. I-90 to I-93, Q36a-Q36f)



【圖 1】美國專利侵權訴訟總成本估計（含中位數、平均數）

（單位：千美元）

資料來源：AIPLA REPORT OF ECONOMICS SURVEY 2007

懲罰性賠償金制度為英美侵權法特有之法制，亦為美國專利法重要特色之一，該制度以故意侵權(willful infringement)為其適用要件，其賠償金額可提升至法院判定實際損害額之三倍。此制度之目的在懲罰主觀惡性重大之侵權人。此一制度不但大幅提高專利權人提起故意侵權訴訟之誘因，亦加重了被告在產品研發之風險及訴訟防禦過程中負擔之成本。在美國專利侵權訴訟案中，九成以上的案件，均會提出被告係故意侵權之主張¹。

然而，懲罰性賠償金在其發源之固有民事法領域，本即為爭議不斷之主題，而處理專利侵權事件時，適用此一制度之結果是否公平妥適，學界始終有著激烈

¹ Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement, 14 FED. CIR. B.J. 227, 232 (2004)

之爭論，實務上亦造成產業界的沉重負擔。例如：自法規範體系觀之，懲罰性賠償本即為英美侵權法特有之法制，迥異於歐陸法系下損害填補之根本精神，本即有其爭議存在，此其一；自制度正當性基礎觀之，懲罰性賠償金是否與一事不二罰、比例原則等憲法基本原則有所牴觸，其功能理論基礎是否正確，甚有探討與實證之空間，此其二²；自構成要件觀之，專利侵權行為人主觀要件必須被證明至何種程度、其認定之標準是否妥適、於個案之中應如何適用，均非十分明確，此其三³；自原被告負擔角度觀之，專利侵權案件較之於一般侵權案件，損害更為抽象，在原告舉證之困難與被告研發之負擔兩者間，應如何平衡、取捨，亦為立法政策之難題，此其四⁴；自該制度適用結果觀之，今日之專利訴訟已非單純之法律糾紛，而係企業間競爭之手段之一，在美國專利訴訟案件中，原告一併主張被告構成故意侵權之情形極為普遍，則懲罰性賠償金之規範是否會造成訴訟過於浮濫之現象，亦值得探究，此其五⁵。

此外，2007年8月美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於 *In re Seagate Technology, LLC* 案判決中，降低行為人查證義務，使成立故意侵權之門檻大幅提高，不但賦予專利懲罰性賠償金制度嶄新之面貌，其是否有意逐漸限縮此一制度之適用，其見解之變更對產業界帶來的衝擊為何，亦值得探究。

回顧我國專利法發展過程，對於懲罰性賠償金之採否，立法策略略顯猶疑不定，1944年5月29日公布最初之專利法並無懲罰性賠償金之規定；1994年1月21日修正公布之專利法首度出現兩倍懲罰性賠償金之規定；2001年10月24日修正公布之專利法第89條第3項又將懲罰性賠償金上限提高為三倍，此亦為我國現行之專利法制，然而啟動法官為此裁量之門檻，僅繫於被告是否為「故意」，該「故意」要件應如何認定，標準始終並不明確。至於為何採取懲罰性賠償金之立法例，

² 關於懲罰性賠償金制度與憲法基本原則之衝突，詳見本研究第二章第三節之貳我國法「二、我國懲罰性賠償金之合憲性爭議」；關於懲罰性賠償金功能理論之介紹與檢討，詳見本研究第二章第三節之壹美國法「三、懲罰性賠償金之功能與學說爭議」與第四章第三、四節之討論。

³ 相關討論詳見本研究第三章第二、三節、第四章第二節。

⁴ 相關討論詳見本研究第四章第四節。

⁵ 關於懲罰性賠償金之請求於訴訟實務上是否有過於浮濫之現象，相關實證分析詳見本研究第三章第四節、第四章第二節。

立法說明亦甚簡略，謂以「配合發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償」即參酌美國專利法而制定，則未見有詳盡之說理。

2009年12月行政院院會通過送請立法院審議版本的專利法修正草案中，則主張將專利故意侵權之三倍賠償金之規定刪除，然其修正理由亦僅為：「懲罰性賠償金係英美普通法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，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。」仍未見有深入討論。

本研究以為，我國規範專利侵權之立法是否應如美國採取懲罰性賠償金制度，不能僅考慮法律體系是否完全符合，蓋我國專利法並非僅繼受歐陸法系，部分亦帶有美國法色彩；況且智慧財產權既為今後商業競爭之利器，則立法政策之思考更應兼顧專利權本質、專利訴訟特殊性、國際發展趨勢、救濟替代手段等層面。

第二節 研究問題與目的

壹、研究問題

本研究可區分為兩大部分，即美國法部分與我國法部分。美國法部分中，由於懲罰性賠償金制度本為英美法傳統，故重要爭議主要集中於其「制度要件之設定」——即專利故意侵權(willful infringement)認定標準之寬嚴；惟我國法中，懲罰性賠償金之立法例僅存在於少數特別法中，並配合近日修法爭議，故我國法部分中，將一併就「制度之存廢」與「制度之設計」分析。研究問題如下：

一、美國法方面

1. 美國專利侵權懲罰性賠償金制度之歷史發展因素、未來修法趨勢為何？
2. 認定專利故意侵權之新舊標準，其內涵有何差異？此變遷是為了解決何種實務運作上之弊病？
3. In re Seagate Technology, LLC 案對產業界帶來之實質衝擊為何？
4. 美國專利侵權懲罰性賠償金制度運作之實際情況如何？是否確有遭專利權人濫用之情形？
5. 在美國法現行制度下，企業應如何為訴訟管理？

二、我國法方面

1. 專利法第85條第3項酌定懲罰性賠償金之要件內涵為何？法院實務如何在個

案中加以認定？

2、現行專利法懲罰性賠償金之規定宜否廢除？

3、綜合懲罰性賠償金制度功能、研發環境所受衝擊、整體社會經濟效率性等角度觀察，何種專利侵權行為宜以懲罰性賠償金規範之？

4、我國現行立法模式與實務操作標準，有無改進之空間？

貳、研究目的

對產業而言，本研究將介紹美國制度之面貌，說明實務爭議之所在、認定標準之變遷，預測未來發展之趨勢，期能有助於企業改善研發控管、擬定訴訟策略。

對立法者而言，我國正值專利法修法之時點，專利侵權懲罰性賠償金制度應保留抑或廢除，對美國法新趨勢應否跟進，均有賴立法者決定。本研究將從根本的角度，討論懲罰性賠償金是否應適用於專利侵權事件，並嘗試以法律、經濟、管理之不同思惟出發，扣緊專利糾紛在現代商業環境之特殊性，對此一制度重新檢視、反省，期能激盪出新的思考方向，為我國專利修法提供一絲助益。

對司法界而言，我國目前實務情形，依現行法判命故意侵害專利權之被告支付懲罰性賠償金時，對該故意之認定標準並不一致，論述亦過於簡略，未如美國法建構完整之認定要件與操作流程。本研究將討論實務上各種可能判命支付懲罰性賠償金行為類型，並嘗試評述其妥適性，或可供法院依現行法為裁判時，加以參酌。

第三節 研究方法與限制

壹、研究方法

本研究採用之研究方法為比較法研究法、文獻分析法、個案研究法、實證分析法與經濟分析法：

一、比較法研究法

比較法研究以美國法為對照，此係因採專利侵權懲罰性賠償金立法例之國家，以美國之制度發展最為完整、市場影響力最強，且其實務見解近年來亦有重大之演進，應可作為我國修法之參考對象。

二、文獻分析法

所使用之文獻包括美國及我國相關書籍、法學期刊論文、網路期刊論文、實證研究資料、法院判決等。外國法期刊論文之來源主要來自於 Westlaw International 法學資料庫與 LexisNexis 法學資料庫。

三、個案研究法

選取個案為美國聯邦巡迴上訴法院 2007 年 8 月判決之 *In re Seagate Technology, LLC* 案，為美國法專利侵權懲罰性賠償金制度近年來最具代表性之個案。該案判決在要件認定之變遷、舊實務爭議之解決、產業研發之負擔等各方面，均有相當重要之意義。

四、實證分析法

本研究以我國智慧財產法院成立至今之判決資料為母體，篩選出專利侵權請求損害賠償之案件中原告請求法院酌定懲罰性賠償金之案件作為樣本，統計其實際構成侵權之比例、侵權人被認定故意之比例、法院最終為懲罰性賠償金之酌定之比例、懲罰性賠償金之倍數，並閱讀判決內容，以了解法院判決之理由與論述之結構。判決來源取自於司法院法學資料檢索系統資料庫。

五、經濟分析法

經濟分析部分主要使用個體經濟學之生產成本理論、Becker 以來之嚇阻模型與懲罰性賠償金之法律經濟模型，加以論述。

貳、研究限制

一、懲罰性賠償金制度在智慧財產權相關立法中，並非專利法所獨有，即在著作權法、公平交易法中亦有相同問題之討論。惟考量各種智慧財產權性質上有根本之差異，於單篇論文中將其併同分析比較，恐有論述不夠深入、前提假設不夠嚴謹之虞。故考量美國法發展趨勢與我國近日修法重點，以專利法之懲罰性賠償金制度為本研究之範圍，而不包括其他類型智慧財產權之立法。

二、比較法部分基於所習語文之限制與論述深度之考量，主要之研究對象將聚焦於美國法，而未及於其他國家之立法例。

三、本研究討論之主題涉及極多我國法與美國法之前提法律概念，例如損害

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

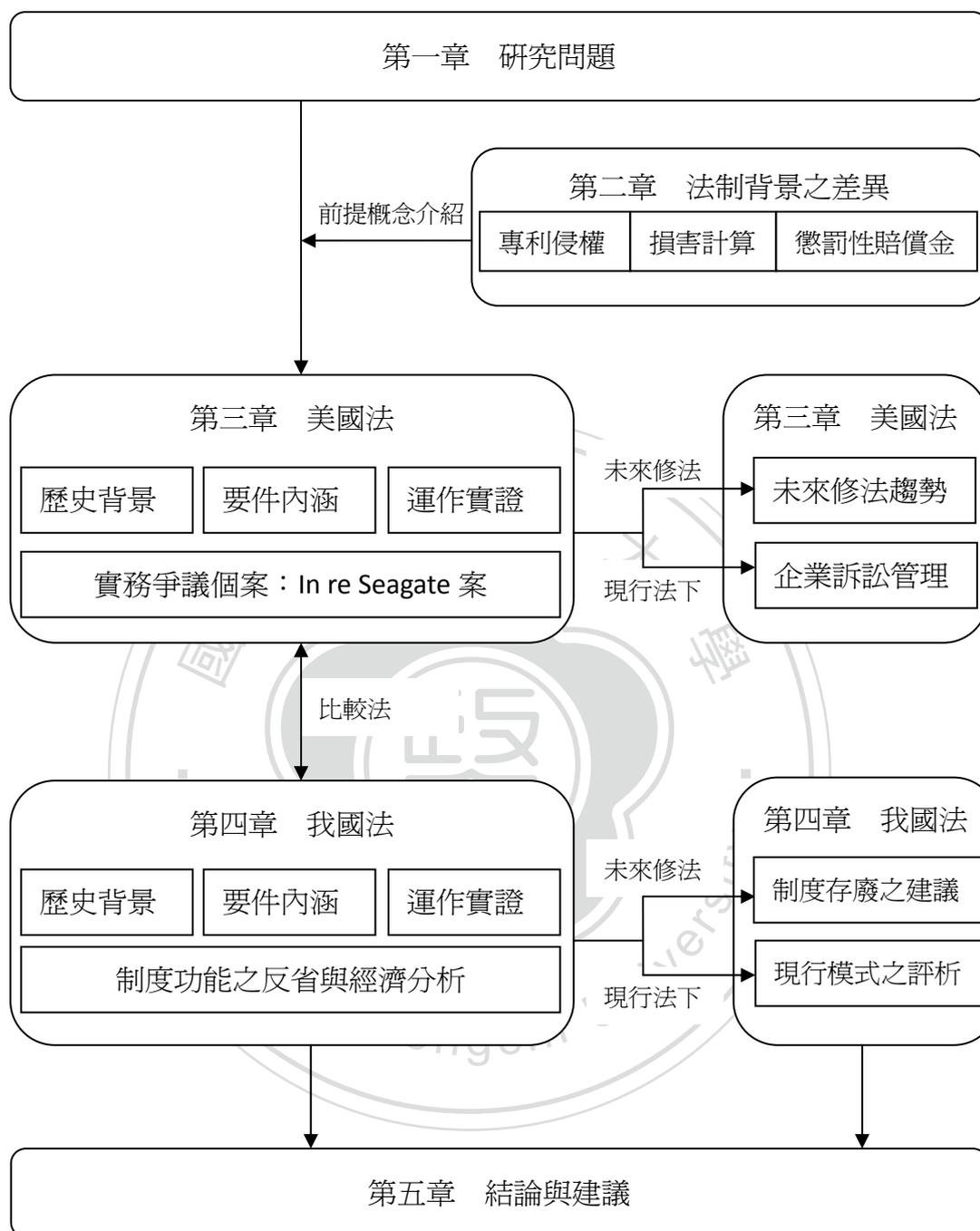
賠償之計算方式、民事訴訟之制度、美國民事法之注意義務、刑法對故意概念之認定等等。惟限於本研究之篇幅，無法逐一深入介紹，故主要採學說或實務之通說見解，僅於涉及本研究核心問題時，始介紹其重要爭議之所在。

四、美國法實證資料部分受限於個人能力、資料來源管道，並未自行統計初級資料，然為防止對規範面之研究與現實環境不符，故以援引次級資料（其他論者所著之實證分析報告）方式代替之。

第四節 研究架構

本研究之結構如下圖 2：





【圖 2】研究架構示意圖

資料來源：本研究繪製

第一章說明本研究之核心問題及研究方法、論述架構。

第二章介紹本研究使用之前提法律概念：專利侵權、實際損害額之認定、懲罰性賠償金，並呈現美國法與我國法在相關制度上之差異，以作為第三、四章主要研究內容之基礎。

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

第三章介紹美國法專利侵權懲罰性賠償金之制度，尤其聚焦於近年來實務之重要爭議。本章包含該制度之歷史發展過程、故意侵權要件之分析、訴訟實務上使用該制度之情形，並對重要爭議個案 *In re Seagate* 案作較深入之探討。末尾以美國專利改革草案說明美國未來可能之修法趨勢，並提出企業在美國制度下應如何為訴訟管理。

第四章分析我國專利侵權懲罰性賠償金之制度。本章首先說明我國專利法引入懲罰性賠償金之歷程、實務上判決標準之分析，並觀察、統計我國智慧財產法院之判決，以為實證之論據；其次，重新檢討懲罰性賠償金制度之功能理論，並輔以經濟觀點之分析；最後以前述章節論述之基礎，評析我國現行規範之模式，並提出對修法方向之建議。

第五章歸納本研究之結論與建議。



第二章 法制背景之差異

探討專利故意侵權制度之前，必須先討論其所涉基礎之法律概念定義、爭議、立法例與相關規範。本章擬就美國法及我國法上「專利侵權之構成」、「損害額之認定」、「懲罰性賠償金」三個相關子題先予敘明，並簡述立法例上之差異。

第一節介紹專利侵權責任之構成，美國法部分將說明專利直接侵權與間接侵權之不同形態，我國法部分除基本之制度面貌外，並將概述學說上之重點爭議，包括間接侵權在我國現行法下責任構成之可能性，以及我國專利侵權責任是否採主觀要件之爭論。

第二節說明美國法及我國法對專利侵權損害賠償數額之認定方式，蓋因專利故意侵權連結之懲罰性賠償金效果，須以法院認定之實際損害額為其加倍計算之基礎。

第三節將探討懲罰性賠償制度民事法上之起源、本旨及其爭議，以強化本研究第四章我國立法政策之討論基礎，惟針對專利法上之懲罰性賠償金之文獻探討，考量篇幅之安排與敘述之流暢，將於第三章中再詳細介紹。

第一節 專利侵權之構成

壹、美國法

一、直接侵權

美國專利法 35 U.S.C154 §(a)(1)⁶、§271(a)⁷規範專利權人擁有五項排他權，

⁶ 35 U.S.C. 154(a)(1):"Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof."

分別為：製造(make)、使用(use)、販賣(sell)、要約販賣(offer for sell)與進口(import)。行為人若無權限，而在美國境內對落入有效存續專利權範圍之發明產品客觀上從事上述五種行為之一，則構成專利直接侵權。

專利直接侵權責任之構成，是否因行為人主觀意思不同而有所差別？學界多數意見認為行為人之主觀狀態並不影響直接侵權責任之構成，從而此一責任型態為「嚴格責任」(strict liability tort)型態。亦即侵害專利權與否，完全取決於技術上之比對，行為人係為故意或不知情，與是否構成侵權責任無關⁸，惟於行為人故意(willful)時，有依美國專利法 35 U.S.C. §284 第 2 項三倍懲罰性賠償金之可能。

惟學者亦有持不同意見者，論者林恆毅即認為，美國專利侵權責任仍係採「過失責任」，而非嚴格責任，僅其注意義務之標準有客觀化之趨勢。主觀意思或許並非美國法下專利侵權「歸責」之所據，然對「構成要件該當性」仍有實質上之影響。例如 Graver Tank 一案⁹中，美國最高法院即認為在考量是否適用均等論時，被告之主觀意思是否即在盜用他人發明，亦應加以衡量。且法院斟酌熟習相關技術之專家意見時，事實上亦係一「將行為人主觀意思客觀化」之過程。然而該見解亦承認，若自 1995 年 Warner-Jenkinson 一案觀察，過失責任的絕對客觀化，應是未來美國判斷專利直接侵權之確定走向¹⁰。

二、間接侵權

美國法專利間接侵權理論最早起源於 1871 年的 Wallace v. Holmes 一案¹¹，直至 1909 年美國最高法院才於 Leeds & Catlin Co. v. Victor Talking Machine Co. 一

⁷ 35 U.S.C. 271(a):"Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent."

⁸ Kenneth W. Brothers I and Michael A. Weinstein, Analyzing Allegations of Willful Patent Infringement Claims After Seagate, 2008 IPO Articles & Reps., Pats. Sec. No. 3, 2008

⁹ Graver Tank & Mfg. Co., Inc., et al. v. The Linder Air Products Company, 85 U.S.P.Q. 328, 1950.

¹⁰ 林恆毅，專利侵權責任保險，科技法律透析，第 16 卷第 6 期，頁 24-34，2004 年 6 月

¹¹ Wallace v. Holmes, 29 F.Cas 74 (C.C.D Conn. 1871)

案¹²中首次承認間接侵權法理。1952年，間接侵權明文規範於美國專利法條文中¹³。

欲成立間接侵權，必先以他人行為構成直接侵權為前提要件，惟於訴訟之中得不將直接侵權人列為被告¹⁴。而專利間接侵權可分為「誘導侵害」(inducement infringement)與「幫助侵害」(contributory infringement)兩類型，分述如下：

(一)誘導侵害

誘導侵害，係指雖未直接從事侵害行為，然卻積極教唆他人直接侵害專利權。按美國專利法 35 U.S.C. §271(b)：「積極誘使他人侵害專利者，應負侵權責任¹⁵。」欲主張行為人構成誘導侵害，專利權人須證明：(1)行為人有意引誘或鼓勵他人直接侵害專利；(2)行為人明知可能發生的侵害結果。舉證上，除直接證據外，亦可使用情況證據 (circumstance evidence) 予以證明。

美國法院在實務發展上，承認以下行為態樣可能會構成教唆侵害¹⁶：

1. 指導(instruction)和宣傳(advertisement)

給予他人技術上之指導而誘使他人侵害專利；若指導行為係針對多數人即為宣傳。例如行為人銷售可用以侵害專利與非侵害專利之產品，並提供技術、知識、圖示之標籤、說明書等，以教示購買者如何製造或使用該發明，若因此使購買者構成直接侵害時，則縱使行為人曾明確警告顧客不得為侵害專利之使用，亦不能脫免其誘導侵害之責任。

2. 設計(Design)

為他人設計侵害專利之裝置或系統者，可能構成誘導侵害。

¹² Leeds & Catlin Company v. Victor Talking Machine Company, 213 U.S. 325 (1909)

¹³ 吳雅貞 (2008)，專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 33 頁。

¹⁴ 直接侵權人往往為專利權人產品之消費者。此規定使專利權人得以瞄準間接侵權之廠商，而無須將自家客戶列為被告。

¹⁵ 35 U.S.C. §271(b):“Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

¹⁶ 楊宏暉，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，頁 95-151，2008 年 1 月。吳雅貞 (2008)，專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 34 頁。

3. 第三人維修(Repair and Maintenance)

銷售用以實施侵害方法專利或物品專利之機器，並且提供繼續性的維修與服務，亦有可能構成誘導侵害。

4. 授權(License)

若授權人提供指導、計劃或其他協助，使被授權人得以實施方法專利或物品專利者，並對侵害產品之製造有其控制力時，亦有可能構成教唆侵害。

5. 指示並購買

若買方對產品之設計或製造給予指示，並加以購買，則可能構成誘導侵害。

6. 免責擔保約定(indemnification)

賣方提供免責擔保約定，係指銷售某一物品給買方時，提供免責函 (letter of indemnification) 或契約中簽訂擔保條款，承諾若買方因使用該物品而侵害他人專利之情形，將賠償買方之損失者。此行為通常並不構成誘導侵害，但若該契約之主要目的在使買方可肆無忌憚的地侵害專利，則仍可能構成誘導侵害。

(二)幫助侵害

幫助侵害，係指明知為專用或專適於侵害專利而屬專利重要部分之元件，且該元件非屬實質上無侵害用途之通用物品，而為銷售或進口之行為。按美國專利法 35 U.S.C. §271(c)：「在美國境內販賣、要約販賣或由外國進口專利產品或專利組合之零件，或實施方法專利所使用之材料設備，屬該發明重要部分，且明知其乃專適用於侵犯特定專利，並非適用於實質非侵權用途之通用商品時，應負幫助侵權責任¹⁷。」

欲成立輔助侵害，客觀要件上，專利權人必須證明：1、該行為人販賣、要約販賣或進口之元件係用以實施該專利之發明內容；2、該元件係屬專利之重要構

¹⁷ 35 U.S.C. §271(c):“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”

成部分 (material part)；3、該元件非屬可供實質非侵害用途 (substantial non-infringing use) 使用之商業物品，亦即該元件除用於侵害該專利發明外，並無其他實質用途。

主觀要件上，幫助侵害之構成則要求專利權人證明「行為人具備認識 (knowledge) 與意圖 (intent)」，「認識」指行為人知悉：1、該專利權存在；2、購買者無權實施該專利發明；「意圖」則指行為人認知到：1、該元件係專用以實施該專利發明；2、其行為之後果將導致侵害專利權。惟美國法院認為，若該元件屬非通用商品 (non-staple article) 即可推定行為人有此意圖，對其主觀要件認定可謂相當寬鬆¹⁸。

貳、我國法

一、專利侵權

專利法第 56 條明定發明專利權人專有之權利，該條第 1 項規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」第 2 項規定：「方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」故若行為人無權而從事此五種行為類型，即 1、製造；2、販賣；3、要約販賣；4、使用；5、進口專物品或專利方法者，即滿足專利侵權之客觀要件¹⁹。

專利權遭受侵害時，專利權人依據專利法第 84 條第 1 項，對侵權人有損害賠償請求權、排除侵害請求權，以及侵害防止請求權²⁰。此外，專利權人亦可請

¹⁸ 吳雅貞 (2008)，專利授權之侵權風險管控研究—從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 35 頁。

¹⁹ 惟我國法下欲構成專利侵權，行為人是否須具備故意或過失之主觀要件，較有爭議，詳見下述「二、專利侵權主觀要件」部分。

²⁰ 專利法第 84 條第 1 項：「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。」

求銷燬侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，或請求為必要之處置。若姓名表示權受侵害時，專利權人亦有姓名表示請求權與回復名譽請求權²¹。

至於美國專利法上之間接侵權態樣，並無明文規範於我國專利法中，則該等行為態樣於我國法框架下，是否仍有成立侵權責任之可能？就此，我國學說見解有認為可依據民法第 185 條²²構成共同侵權行為，且依我國實務見解僅客觀上有行為關連共同，即可成立²⁴；亦有主張可依據民法第 184 條第 1 項後段²⁵

二、專利侵權主觀要件之採否

在我國法規範下，專利侵權之成立是否要求行為人具備主觀要件，有所爭議。此係因專利法第 84 條第 1 項並未規定「行為人須有故意或過失」之要件。

觀察我國智慧財產相關法律，可發現僅著作權法第 88 條第 1 項²⁶、營業秘密法第 12 條第 1 項²⁷、植物品種及種苗法第 40 條第 1 項²⁸規定侵權之「損害賠償請求權」以行為人有故意或過失為主觀要件，惟此三部法律在侵權之「排除侵害請求權」及「侵害防止請求權」規定²⁹中，即未要求同樣之主觀要件。

²¹ 專利法第 84 條第 3 項：「發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。」專利法第 84 條第 4 項：「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」

²² 民法第 185 條：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加害人者，亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」

²⁴ 司法院 66 年 6 月 1 日(66)院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號參照。

²⁵ 民法第 184 條第 1 項：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」

²⁶ 著作權法第 88 條第 1 項：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。」

²⁷ 營業秘密法第 12 條第 1 項：「因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」

²⁸ 植物品種及種苗法第 40 條第 1 項：「品種權人或專屬被授權人於品種權受侵害時，得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。對因故意或過失侵害品種權者，並得請求損害賠償。」

²⁹ 著作權法第 84 條：「著作權人或製版權人對於侵害其權利者，得請求排除之，有侵害之虞者，

本研究以為，上述現象可能係立法者有意之區分立法，而使此三部法律之請求權主觀要件能與民法第 184 條第 1 項³⁰「損害賠償請求權」、第 767 條³¹中後段「排除侵害請求權」、「侵害防止請求權」相合致。換言之，立法者似認為著作權、營業秘密、植物品種及種苗既屬準物權中之無體財產權，則其權利人請求排除侵害、防止侵害之事件，依民法第 767 條第 2 項之法理，應等同於一般物上請求權之處理模式；至於請求損害賠償之事件性質，亦以一般侵權行為之損害賠償請求權視之。

此外商標法第 61 條第 1 項³²、積體電路電路布局保護法第 29 條第 1 項³³，無論是在「排除侵害請求權」、「侵害防止請求權」抑或「損害賠償請求權」之構成要件上，均無主觀要件之門檻，與專利法之立法例相同。

若從實務運作角度觀察，最高法院對此亦曾表示其見解。最高法院 93 年台上字第 2292 號民事判決³⁴認為行為人主觀上須有侵害專利權之故意或過失，亦即採「過失責任主義」，行為人至少要有過失，始得成立侵權責任，就此而言，似認為專利侵權案件與一般侵權案件主觀要件(民法第 184 條第 1 項)門檻完全相同，

得請求防止之。」營業秘密法第 11 條：「營業秘密受侵害時，被害人得請求排除之，有侵害之虞者，得請求防止之。」

³⁰ 民法第 184 條第 1 項：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任。故意以背於善良風俗之方法，加損害於他人者亦同。」

³¹ 民法第 767 條：「所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還之。對於妨害其所有權者，得請求除去之。有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。」

³² 商標法第 61 條第 1 項：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」

³³ 積體電路電路布局保護法第 29 條第 1 項：「電路布局權人對於侵害其電路布局權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；事實足證有侵害之虞者，得請求防止之。」

³⁴ 其謂：「按修正前專利法第八十八條第一項（即現行法第八十四條第一項）前段規定：『發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害』，其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立。原審為相反之認定，認侵害專利權之損害賠償，不以行為人有故意或過失為成立要件，就上訴人侵害被上訴人之專利權究竟有無故意或過失未予調查審認，遽為上訴人不利之判決，自有未合。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。」

並無特殊處理之需要。

最高法院 94 年台上字第 1340 號民事判決³⁵仍採「過失責任主義」，且更進一步認為由於專利法第 56 條為保護他人之法律，故若行為人客觀上有侵權之事實，則輔以修正前民法第 184 條第 2 項，主觀上即可推定有過失。故如行為人欲免除侵權行為損害賠償責任時，自應舉證證明其行為無故意、過失。惟「專利法是否屬民法第 184 條第 2 項所稱之保護他人之法律」，我國判決實務上亦有持否定之見解者³⁶。

³⁵ 本判決即為最高法院 93 年台上字第 2292 號民事判決將原審判決廢棄後發回，高等法院重新判決後該案又上訴至最高法院所作成之判決。其謂：「又按專利法第五十六條規定，物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。旨在保障專利權人之智慧財產權，倘未經專利權人之同意而製造專利權之物品，即難謂其未違反保護他人之法律，依修正前民法第一百八十四條第二項之規定，即應推定其有過失。原審依調查證據而為辯論之結果，認定被上訴人之新型專利第八七二六二號改良之清潔刷，業於民國八十二年十一月二十一日刊登於中華民國專利公報，編號為二一六五一二號，已生公示之效果，上訴人未經被上訴人同意，由上訴人肇威股份有限公司委託上訴人新達織帶編網廠股份有限公司製造該專利權之清潔刷物品，即違反上開保護專利權人之專利法，自應推定其過失，因而為上訴人敗訴之判決，核無違背法令之情事，併此敘明。」

³⁶ 智慧財產法院 98 民專上易字第 18 號民事判決：「……我國侵權行為法規範體系係以過失責任主義為原則，以行為人有故意或過失為其主要要件。廣義言之，所有法律均屬保護他人之法律，倘僅以行為人違反某一法律規定，逕自援引民法第 184 條第 2 項規定請求損害賠償，以卸免其主要要件之舉證責任，將使侵權行為法全面轉化為無過失主義，則本條第 1 項即無存在之實益，是以本條第 2 項之侵權行為類型有其特殊性，其適用不應過於寬泛。故實務上承認得以適用本條第 2 項規定者，除以保護個人權益為目的外，皆為該法律對行為人課以特定之行為義務……立法者於制定專利法之際，業已衡酌專利權人行使專利權之難易程度與社會公眾知悉專利權之可能性，妥適地分配專利權人標示義務與社會公眾避免侵害專利權之防制成本。倘若允許專利權人逕自援引民法第 184 條第 2 項規定，無須證明行為人之故意或過失，反要求行為人為其侵害專利權行為之無過失之節負舉證責任，則上開專利法標示專利號數之規定，即屬贅文，顯非立法者之本意。綜上，專利法第 84 條第 1 項前段、第 108 條、第 129 條之損害賠償規定，應結合民法第 184 條第 1 項前段規定，採取過失責任主義。」

最高法院 95 年台上字第 1177 號民事判決³⁷亦採「過失責任主義」，認為專利侵權事件亦應適用民法第 184 條，惟並未論及關於專利法是否為保護他人之法律之部分，故判決意旨應為適用民法第 184 條第 1 項³⁸。

論者熊誦梅即指出，鑑於專利權取得前本即經重重審查，取得後權利之行使又受其間與地域侷限，若其權利行使（即提起專利侵權訴訟）時除須舉證客觀侵權事實外，尚課與其侵權行為人具備主觀要件之舉證責任，對專利權人實屬過於嚴苛，難以促成專利制度鼓勵創新之本旨。故建議考量誠信原則、危險領域、證據接近及公平正義等因素，縱專利侵權採過失責任主義，仍得於專利法上之設計重新分配舉證責任，使專利權人若已證明被告客觀侵權事實，則轉由被告舉證其主觀上並無過失，以符合促進產業進步之目的³⁹。

第二節 損害額之認定

壹、美國法

一、計算方式

美國專利法認定侵權損害額之法源為 35 U.S.C. §284⁴⁰，本節將先介紹該條文

³⁷ 其謂：「查侵害專利權亦屬侵權行為之一種，自應適用民法第一百八十四條侵權行為之規定，以因故意或過失不法侵害他人之權利，使他人受損害，始得請求損害賠償。」

³⁸ 熊誦梅（2006），從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期。第 18~19 頁。

³⁹ 熊誦梅（2006），從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第 10 卷第 12 期。第 25~26 頁。

⁴⁰ 35 U.S.C. §284: "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. Increased damages under this

規定如何認定損害額方式，至於該條第二項關於故意侵權三倍賠償之規範，將於第三章中詳細探討。

損害賠償額之認定主體，原則上應為陪審團，惟若陪審團未能確認損害賠償額時，35 U.S.C. §284 第 2 項規定可例外由法院估定之。此外，35 U.S.C. §284 第 3 項規定，法官估定損害賠償額或合理權利金時，得採專家證言為其輔助。

損害賠償額之範圍，依 35 U.S.C. §284 第 1 項規定，應給予原告「足夠之賠償」，且其下限為「侵權人實施發明所需之合理權利金」，侵權人並須賠償「法院所定之利息」及「訴訟費用」。

損害賠償額之認定方法有二，其一為依原告所失利益 (loss profit) 計算，其二為依合理權利金 (reasonable royalty) 認定。

(一)依所失利益認定：

1964 年美國聯邦最高法院於 Aro Manufacture Co. v. Convertible Top Replacement Co. 案判決指出，衡量專利權人所受損害時，侵權人有無獲利或損失，並非應考慮之因素，應考量者在於專利權人之所損失之利益，且被告行為與原告所失利益堅之因果關係，應以“*But-for test*”之方式加以認定，亦即假設被告未為此侵害行為，原告所能獲得之利益為何。

其後，聯邦巡迴上訴法院又在 1978 年 *Panduit Crop. V. Stahlin*⁴¹ 一案判決中，確立下述四個要件以精確界定原告知所失利益，進一步充實了過於抽象之“*But-for test*”：

- (1) 須市場對該專利產品有需求 (demand for the patented product)
- (2) 不存在有可接受的、非侵權的替代商品 (absence of acceptable non-infringing substitutes)：此係由於若市場上有可行之替代品，則消費者即不一定必須向專利權人購買其專利商品。
- (3) 原告之製造、銷售能力足以應對市場需求 (his manufacturing

paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.”

⁴¹ *Panduit Crop. V. Stahlin*, 575 F.2d 1152; 1978 U.S. App. 197 U.S.P.Q. (BNA) 726

and marketing capability to exploit the demand)

(4)須證明原告原本可得利益之數額(the amount of the profit he would have made)，不包含訴訟費用及其他費用。

此外，專利侵權行為之發生，不僅造成專利權人銷售「量」的減少，同時亦會造成商品「價」的下跌，故衡量所失利益時，須同時考慮該侵權商品之銷售，所造成專利權人商品價格下跌之程度，此即美國實務上之「價格侵蝕理論(Price Erosion)」。

(二)依合理權利金認定

若原告無法證明其所失利益之金額，則僅能主張依合理權利金認定之。此合理權利金之數額必須為合乎理性之商業經營者所得接受，並涵蓋銷售成本與合理之利潤。

1958年著名的 Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp. 案判決中，法院提出十五項參考因素⁴²：

1. 專利權人曾就系爭專利訂定之授權契約，已確立之權利金；
2. 被授權人使用相當於系爭專利之其他專利時，所支付之權利金比率；
3. 該授權之性質與範圍，例如專屬授權或非專屬授權、有無實施區域限制及產品販賣對象限制；
4. 專利權人既定之策略，為拒絕授權抑或有條件地授權；
5. 雙方之商業關係，例如是否為相同行業相同地區之競爭者、是否為發明人與促銷者；
6. 由於系爭專利商品之銷售所產生對於被授權人其他商品之促銷效果、系爭發明對授權人其他非專利商品之現存價值，及其衍生銷售或搭售；
7. 系爭專利之有效保護期間及授權期限之長短；
8. 系爭專利商品之既有獲利、成功程度、當前之普及程度。
9. 系爭專利相較於先前技術之功能與優點。
10. 系爭專利之本質、授權人將其商品化之運用、使用系爭專利者獲得之利益。
11. 侵權人利用系爭發明之程度，以及其利用價值之證據。

⁴² Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970.)

12. 在特定或可相類比之產業中使用系爭發明時，習慣上所應支付之銷售利潤之比例。
13. 屏除侵權人所添加之非屬系爭專利之因素、製程、商業風險、重要特色與改良之後，可以歸功於系爭專利之可實現獲利。
14. 適格之專家證言。
15. 雙方在理性、自願之情況下訂定契約可能同意之權利金（以侵權行為開始之時點為準），亦即須在謹慎之授權人願意締約，且被授權人仍有合理利潤之情況下。

二、起算時點

損害額之起算時點，取決於專利權人採用何種告知方式。依 35 U.S.C. §Section 287(a)⁴³ 規定，告知的方式分為兩種，即推定告知(constructive notice)與實際告知(actual notice)。

在自己商品上標示專利號，使潛在侵權人得以知悉，即為「推定告知」。專利權人若欲採推定告知之方式，依美國法院實務見解，標示必須實質完整、連續，若有標示之間斷(gaps in marking)，必須舉證其合理(reasonableness)並補正(remediation)，否則會妨害「推定告知」的效力。此外，若專利號難以標示於商品上（例如半導體），則允許專利權人採包裹式標示。

寄出警告信告知特定的侵權人，或者直接起訴，即為「實際告知」。欲構成

⁴³ 35 U.S.C. 287 (a):"Patentees, and persons making, offering for sale, or selling within the United States any patented article for or under them, or importing any patented article into the United States, may give notice to the public that the same is patented, either by fixing thereon the word "patent" or the abbreviation "pat.", together with the number of the patent, or when, from the character of the article, this cannot be done, by fixing to it, or to the package wherein one or more of them is contained, a label containing a like notice. 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."

「實際告知」(actual notice)，其須滿足要件：1、須構成特定之侵權指責；2、警告信之發信人須為專利所有權人，或經專利所有權人合法授權之人。此外，警告信收信人知識高低、了解侵權與否，並非所問，此係因警告信是否構成「實際告知」，乃取決於發信人信中客觀傳達之內容，與收信人主觀之認知無關。惟收信人知識程度、了解侵權與否，會影響個案事實是否成立「故意侵權」(willful infringement)。

若採「推定告知」，則損害額之起算時點可溯至侵權行為發生之時；惟若專利權人平時並未在其產品上標示完整連續之專利號，面臨侵權時，僅能使用「實際告知」，則損害額之起算時點即為實際告知之時。

貳、我國法

一、計算方式

專利權人依據專利法第 84 條第 1 項向侵權人請求損害賠償時，其損害數額如何計算？我國學說及專利法第 85 條⁴⁴採取數種不同之計算方式，分述如下⁴⁵：

1、具體損害計算說：即專利法第 85 條第 1 項第 1 款本文，回歸民法第 216 條之規定，包括專利權人所受損害及所失利益。

2、差額說：即專利法第 85 條第 1 項第 1 款但書，以專利權人受侵害前後所得利益之差距，作為損害賠償之數額。惟所得利益差距往往受現實環境諸多因素之影響，非僅導因於該侵權事件，是此一計算方式缺陷所在。

3、總利益說：即專利法第 85 條第 1 項第 2 款前段，以侵權人所得利益扣除

⁴⁴ 專利法第 85 條第 1 項：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。
二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」第 3 項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

⁴⁵ 蔡明誠（2008），**專利侵權要件及損害賠償計算**，臺北市：經濟部智慧財產局。第 29-39 頁。

其仿冒之成本，作為損害賠償之數額。惟此方式必須計算侵權人之獲利，舉證較為困難。

4、總銷售額說：即專利法第 85 條第 1 項第 2 款後段，以侵權人銷售該仿冒物品之全部收入，作為損害賠償之數額。此計算方式法文明定其使用以「受害人不能就其成本或必要費用舉證」為前提。

5、酌定說：即專利法第 85 條第 3 項。當侵權人為故意侵害專利權時，得由法院依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，並以實際損害額之三倍為其上限。

惟本研究以為，專利法第 85 條第 3 項應為專利權遭受故意侵害時，權利人據以請求懲罰性賠償金之特則⁴⁶，而該項規定僅影響法院對懲罰性賠償金之酌定與否，並不影響實際損害額之計算，故層次上亦不宜定位為損害賠償額計算之方法。

6、囑託鑑定說：即 1960 年後之舊專利法第 89 條第 1 項第 3 款，由法院囑託專利局代為估計之數額。惟我國實務運作上少有實踐，現行法已將之刪除。

上述諸計算方式中，「總利益說」將侵權人之成本列入考量，雖此說乃源於德國法上「不真正無因管理」之概念，實務上亦有使用⁴⁷，惟本研究以為，計算專利權人實際損害之際，縱須以侵權人利益所得估計之，然侵權人負擔成本之多寡，本非計算專利權人損害時關心之重點；尤其現今商業化環境中，專利權人與侵權人之市場規模、成本結構時有落差，是否適宜扣除侵權人成本，誠值懷疑。

此外，我國專利法並無如美國「合理權利金法」之類似規定得以「專利權人權利金」計算專利權人之損害數額，惟本研究認為自專利權本質而言，除訴訟以實施權利外，主要即是透過授權或轉讓方式以獲利，故權利金毋寧更貼近專利權人所失利益之本質。

論者蔡明誠評析我國專利法，即從比較法觀點指出，例如德國立法例通說採「類推授權實施說」，即假設專利權人事先與侵權人締結授權契約之情況下可獲得之權利金，作為專利權人的損害數額；或日本有力說採「實施費決定說」，即以系爭專利實施索取得之金錢數額；凡此均為國外常採行之方式，惟我國並未明文承

⁴⁶ 該條項所規範之故意侵權特則亦即本研究之主題，我國法故意侵權之規範詳見第四章。

⁴⁷ 例如臺北地方法院 91 年訴字第 6587 號民事判決、高等法院 93 年度上易字第 8 號民事判決。

認，建議宜早日研議並增訂之⁴⁸。

二、起算時點

侵害專利權既被定性為民法上侵權行為，原則上本自損害發生時起即可開始計算損害之數額，惟按我國專利法第 79 條之特別規定：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」準此，若專利權人已於專利物品上標示專利號，則可自侵害行為發生時起算損害數額；惟若專利權人並未事先踐行標示之動作，則僅能自可舉證侵權人明知或可得而知之時，開始起算，實務上最常見之作法乃由專利權人寄發警告信函，作為侵權人已知之證據，是以損害額之計算常由警告信之寄達時點起算之。

由上述法條可知，我國法對於專利侵權損害額之起算時點，與美國法之規範相似。惟相較於美國法「實際告知」(actual notice)有種種要件之要求，我國專利法第 79 條但書則規定，縱專利權人未為告知之任何動作，亦可能藉由舉證侵權人「明知或可得而知」，從而請求損害賠償，其構成告知之門檻較美國法可謂寬鬆許多。

第三節 懲罰性賠償金制度

壹、美國法

一、懲罰性賠償金之意義與起源

懲罰性賠償金 (punitive damages)，亦有被稱為“exemplary damages”、“vindictive damages”、“punitory damages”、“presumptive damages”、“added damages”、“aggravated damages”、“speculative damages”、“imaginary damages

⁴⁸ 蔡明誠 (2008)，*專利侵權要件及損害賠償計算*，臺北市：經濟部智慧財產局。第 72-81 頁。

”等等⁴⁹。其制度之內涵、功能雖因學說爭議而有所差異，惟其共通之特徵可歸納為「為懲罰侵權行為人高度可非難性之主觀狀態，而課與其超越被害人實際損害額之賠償金額」。

美國侵權行為法律整編第二輯第九百零八條，就懲罰性賠償金定義為：「懲罰性賠償金係為懲罰行為人肆無忌憚之惡性行為，並藉此嚇阻行為人與他人未來再犯類似不法行為，而於填補性損害賠償或象徵性損害賠償⁵⁰之外，所額外課與的賠償。懲罰性賠償金得因被告之邪惡動機或魯莽地漠視他人權利之肆無忌憚行為而裁定。判定懲罰性賠償金數額時，審判者得考量被告行為之性質、被告行為所致或意圖致原告所受傷害之種類及程度、被告之經濟狀況等因素，予以酌定⁵¹。」

二、懲罰性賠償金之規範行為與量定因素

美國法中適用懲罰性賠償金之行為類型，可大致歸納如下：

(一) 故意或魯莽地侵害他人尊嚴致精神痛苦：早期之美國法承襲英國法傳

⁴⁹ 陳春玲（2003），論懲罰性賠償金之法律爭議與風險管理，政治大學風險管理與保險學系碩士論文。第5-6頁。

⁵⁰ 「象徵性損害賠償」(nominal damages) 或稱「名義上損害賠償」，為英美法上特殊之賠償方式。指原告對被告提起之訴訟雖已符合訴因要件(cause of action)，但卻未產生實際損害，或無法證明任何損害，此時由法院判決一象徵性的賠償金額(英美法上通常判決六分錢或一元)，以宣告被告之不法行為確實使原告權利受到侵害。鄭巧筠（2009），論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學研究所碩士論文。第7頁。

⁵¹ Restatement (Second) of Torts §908 (1977)：”

(1) Punitive damages are damages, other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like from similar conduct in the future.

(2) Punitive damages may be awarded for conduct that is outrageous, because of the defendant's evil motive or his reckless indifference to the rights of others. In assessing punitive damages, the trier of fact can properly consider the character of the defendant's act, the nature and extent of the harm to the plaintiff that the defendant caused or intended to cause and the wealth of the defendant.”

The American Law Institute, Restatement of The Law Second, Torts 2d, Volume 4, 464 (1979) .

統⁵²，對於利用社會權勢傷害、壓迫他人，以及施暴於婦女之傷害、性騷擾與強制性交案例，常判決懲罰性賠償金以期嚇阻該等行為。

(二) 故意忽視原告權利的行為：例如故意毀損、強行侵入住居。

(三) 對公司企業的監控：十九世紀後期，懲罰性賠償金的處罰對象逐漸由個人轉向企業。由於刑法對強勢公司企業不正行為的規範較為缺乏，因此以民事之懲罰性賠償金加強對其之制裁，以達監控企業之社會公益目的。此外，由於「企業責任理論⁵³」(the theory of enterprise liability)之興起，判決多半較不利於企業而有利於消費者。

(四) 對消費者的保護：二十世紀後，懲罰性賠償金亦被用於保護消費者，當交易行為中之詐欺、故意、侮辱、魯莽輕率地忽視消費者權利時，被告可能遭懲罰性賠償金之制裁。例如出售瑕疵建築物、出售無用商品、對品質錯誤陳述或使用詐欺手段販售等。

至於美國法院適用懲罰性賠償金時，其考量要素為何？就此，1996年聯邦最高法院在 BMW of North America, Inc. v. Gore 案之見解頗具代表性，此案為聯邦最高法院首次認為懲罰性賠償金數額過高而發回下級法院更審。聯邦最高法院於判決中提出下列因素，法院適用懲罰性賠償金時，應予考量⁵⁴：

(一) 被告行為之惡性：例如暴力犯罪之惡性大於非暴力犯罪、故意之惡性大於過失、人身安全傷害之惡性大於純粹經濟上損失。

(二) 補償性與懲罰性賠償金間具有「合理」之比例：即應考量原告可能遭受之損害，被告之行為是否特別過份(particularly egregious)或難以讓人發現(hard to detect)。

(三) 被告受刑事處罰之程度。

⁵² 英國法早期之懲罰性賠償金案例多為被害人尊嚴遭受侵害，例如：誘姦、傷害、毀謗、故意追訴犯罪、錯誤監禁、故意侵害他人財產權等。

⁵³ 其內涵為公司企業應為其產品所生損害負責，因消費者並無避免產品損害之能力，僅商品製作者有能力加以監控。

⁵⁴ Bruce J. Mckee, The Implications of BMW V. Core for Future Punitive Damages Litigation: Observation From A Participant, 48 Ala. L. Rev. 175(1996). 陳聰富，侵權歸責原則與損害賠償，頁303-304，2008年6月。

三、懲罰性賠償金之功能與學說爭議

懲罰性賠償金之制度功能，主要可歸納為下列四種⁵⁵：

(一) 損害填補功能：

懲罰性賠償金可用以填補無法以金錢計算之損害，例如精神上損害與「加重損害」(aggravated damages)⁵⁶。

依美國法傳統見解認為，若被告主觀上具有「惡意」(maliciously)、「懷恨」(vindictively)或「粗暴」(outrageously)之狀態而侵害被害人之尊嚴、精神時，由於此項損害無法以刑罰或一般損害填補原則救濟，故准其以懲罰性賠償金之方式補償之。

何種案例可能被認為行為人已造成「加重損害」？英美法判例中，若當事人一方故意利用他人之信任，而違反信賴責任者，即可能構成「加重損害」。例如破壞婚約⁵⁷、保險人明知無理由而主張保險契約不保事項條款等等。

此外，諸如名譽喪失、生活享受減損、信賴關係破滅、原告訴訟費用之支出⁵⁸（律師費與其他訴訟相關花費）、因訴訟所生之精神上耗費（次要損害）等，均可能藉由懲罰性賠償金加以填補。

惟持反對論之學者認為，此一損害填補之功能值得商榷，其主要理由為：

- 1、現行法已承認精神上損害(pain and suffering)、精神遭受挫折(emotional distress)、生活享受的損失(loss of enjoyment)之損害賠償請求權，故以懲罰性賠償金賠償無法以金錢計算之損害之作法，已失卻其時代意義。
- 2、是否適用懲罰性賠償金填補損害，將取決於被告不法行為之可歸責程度，有失公平：損害填補原則下，所有被害人應獲相同程度之賠償。然若根據被告行為情節嚴重與否，而使填補損害之範圍有所差異，並非妥適。亦即被告不法行為之可歸責程度係判斷該行為是否應懲罰之問題，而非

⁵⁵ 陳聰富，**侵權歸責原則與損害賠償**，頁 267-284，2008 年 6 月。

⁵⁶ 係指因被告的不法行為，導致原告遭受屈辱與挫折時，應填補的額外損害。

⁵⁷ 例如美國 Coryell v. Colbaugh 一案，被告於原告懷胎後拒絕履行婚約。

⁵⁸ 此係由於美國法下侵權行為事件並未由敗訴者負擔訴訟程序費用及律師費用，故須以懲罰性賠償金填補之。

損害填補層次之問題。

- 3、訴訟費用是否應由被告負擔，應由立法權以政策決定，而非由法院個案判斷，否則與法律安定性、一致性之要求有違。

(二) 嚇阻功能：

懲罰性賠償金提高賠償之金額，可以嚇阻被告或第三人將來從事相同之不法行為。而法律何時有必要以嚇阻之手段介入，不同於刑事罰採「完全嚇阻理論」(complete deterrence theory)之標準⁵⁹，在民事侵權行為案件則採「最佳或有效嚇阻理論之標準」(optimal or efficient deterrence theory)，其模型大致可歸納如下：

- 1、「嚇阻手段花費之社會成本」不能大於「不法行為產生之社會成本」：此係該模型之前提，若非如此則社會不應加以干預。
- 2、應將「不法行為產生之社會成本」內化由加害人負擔：亦即加害人應賠償受害者的全部損害。

由上述推論可以得知，當加害人因其行為所獲之利益大於損害賠償額時，加害人才會從事侵權行為。然而，由於現實社會中存在「執法落差」(enforcement gap)，加害人被制裁的機率並非百分之百，若民事侵權案件僅採一般之損害賠償，例如偷竊案件之返還所有物，將使加害人行為之利益期望值大於成本期望值，而無法達到嚇阻不法行為之目的。故法律經濟學者即主張以懲罰性賠償金之課與，將被害人損失充分內化由加害人負擔。

依「有效嚇阻理論」解釋，懲罰性賠償金的嚇阻功能可設立「典範」(example)，宣示法規範將來欲禁止之行為類型，故並非基於報復、懲罰之目的，亦毋須考量被告道德上之可歸責程度與被告財力，僅須考量原告實際損害與被告脫免制裁之機率，即可計算出最適之懲罰性賠償金數額。

惟學者亦有持反對意見如下：

- 1、論者 Kip Viscusi 自實證研究結果觀察，懲罰性賠償金之嚇阻功能並不顯著，反而可能增加社會成本。
- 2、不宜將社會利益作為唯一考量，而忽略個人道德非難性之高低。
- 3、「有效嚇阻理論」之前提假設為：加害人決定是否從事該行為前，均會進行成本效益分析，以使其經濟效益極大化。然此假設似與現實生活不盡

⁵⁹ 此係由於刑事犯罪應完全杜絕，故應將犯人所得完全去除。

相符。

4、「有效嚇阻理論」之建構來自於平衡「執法落差」之發生，是否與懲罰性賠償金制度之精神相符，誠有疑問。

5、「執法落差」難以估算，往往係出自法院之臆測，其公平性亦常遭質疑。

6、在被害人先後起訴時，先起訴之被害人因「執法落差」較大，易獲高額賠償，從而降低加害人之賠償能力，使後起訴之被害人難獲賠償。

(三) 報復功能：

主張報復主義的學者認為，在侵權事件之中，若放任加害人故意侵害他人權利，則無異於宣稱加害人有權漠視被害人的人性價值，因此報復主義之論者主張，法律制裁之程度應該要能反映加害人的惡性高低，而非反映社會成本、經濟效益之高低，蓋人為權利之主體，而非權利交易之客體，任何人均無權強迫他人放棄權利。

主張報復主義的另一理由為：刑事罰對不法行為處罰之不足。例如因罪刑法定主義之約束、刑事政策之考量、公權力執法不足等等。尤其在白領階級犯罪與公司法人犯罪，更應以懲罰性賠償金彌補刑事處罰之不足，此係因白領階級之被告往往有較強的抗辯能力，而公司法人犯罪之罰金往往過低，刑事處罰均難以制裁被告，故宜以舉證責任較輕、高賠償數額之民事責任制裁之。

惟持反對見解者認為，報復主義無視加害人行為實際上對社會整體利益造成之影響，亦非妥適。

(四) 私人執行法律功能

若依有效嚇阻理論，懲罰性賠償金可以彌補執法落差，而若依報復主義，懲罰性賠償金可以彌補刑罰不足，故無論採何種立場，懲罰性賠償金均能強化私人調查、起訴之動機，鼓勵私人扮演類似檢察官的角色，彌補國家執法之不足；更可早日將侵權糾紛導入訴訟途徑，避免自力救濟，具有增進公益與私益之功能。

四、懲罰性賠償金與改革運動

(一) 改革派之主張

1980年代後期，美國掀起一波民事責任改革運動，懲罰性賠償金制度之改革為其重點訴求。此一浪潮係由利益團體為其經濟利益而推動，其引述 the Rand

Corporation's Institute for Civil Justice 所作之實證調查以說明下列現象，主張懲罰性賠償金制度應予改革：

- 1、法院常判決懲罰性賠償金；
- 2、懲罰性賠償金額度經常過高；
- 3、法院判決懲罰性賠償金之頻率、金額呈迅速增加之趨勢。

改革派指出，上述現象將對社會之經濟、工業造成負面之影響，例如商品與服務因法院難以預測之懲罰性賠償金判決，而防治成本上升，變得過度昂貴；許多製造商亦不願開發研究醫藥與疫苗。

1992 年美國的總統競爭力評議會(the president's Council on Competitiveness) 提出聯邦「懲罰性賠償金模範州法」，呼籲各州跟進，以限縮懲罰性賠償金之適用。該法對懲罰性賠償金限制之處包括：

- 1、原告對支持懲罰性賠償金請求的所有事實，負「明白且有說服力證據」(clear and convincing evidence)程度之舉證義務（第 6 條）
- 2、原告須證明被告行為係屬「惡意」(malice)，亦即排除了單純重大過失之行為。（第 6 條）
- 3、兩階段之認定，第一階段審理填補性損害賠償責任，若成立才能進入第二階段審理懲罰性賠償金之議題，避免使僅與懲罰性賠償金相關之證據影響填補性賠償責任之認定。第一階段若未判決填補性損害賠償而僅有象徵性賠償，則不得進行第二階段之審理。（第 5 條(a)~(d)款）
- 4、由法官綜合考量各項因素，而非由陪審團認定。（第 5 條(f)款）
- 5、設定懲罰性賠償金的數額上限（第 7 條）：該法之上限係不得超過填補性損害賠償之數額。

「懲罰性賠償金模範州法」帶起了美國各州限制懲罰性賠償金之立法風潮，可謂改革派之成功，惟其引述之實證數據及論證過程，頗遭學者質疑。

(二)實證派之反證

質疑改革派學者指出，改革派引述之 the Rand Corporation's Institute for Civil Justice 實證調查，其數據觀察角度有所偏頗。除此之外，學者 Michael Rustad 亦就 1965 年至 1990 年之商品製造人責任案件作成實證調查，其調查顯示：

1. 1980 年代中期以後，除石綿案件外，其實產品責任案件之總數呈減少之趨勢。

2. 以懲罰性賠償金之中間值觀察，其額度可謂適中。
3. 原告並不因懲罰性賠償致富，懲罰性賠償超過百萬美元者僅約二成，且若追蹤觀察非石綿案件的上訴結果，僅二成五之判決被上級法院維持，四成達成和解，三分之一的判決被駁回或改判較低金額。
4. 並無證據顯示懲罰性賠償金影響美國之競爭力。甚至自長期而言，提高商品製造人責任可提高商品之品質與安全性，反而可能對美國產品競爭力有正面之影響。

貳、我國法

一、我國懲罰性賠償金之立法例

我國學者曾將懲罰性賠償金之概念釋義如下：「懲罰性賠償金是一種以懲罰加害人主觀上惡性為出發點的賠償制度，非以被害人實際所受損害來定賠償數額。被害人實際所受損害，充其量只是作為計算懲罰性賠償金時的基準或參考而已，與一般損害賠償制度係以填補實際損害情形者不同⁶¹。」

由上述學說見解可知，定性某一制度是否為懲罰性賠償金，不但應觀察其與實際損害額之間的關係，更應探究其立法目的，究係為填補被害人之損害，抑或在於對主觀上惡性較重之加害人為特別之處置。

觀察我國各領域之立法例，已逐漸出現以「實際損害額之倍數」或以「超越實際損害之數額」賠償受害人之方式。惟是否均屬於懲罰性賠償金，值得探討。其中法條文字明文使用「懲罰性賠償」者，較無疑問，例如消費者保護法第 51 條⁶²、健康食品管理法第 29 條第 1 項⁶³、千禧年資訊年序爭議處理法第 4 條⁶⁴、證券

⁶¹ 詹森林、馮震宇、林明珠合著（1995），**消費者保護法問答資料**，臺北市：行政院消費者保護委員會。

⁶² 消費者保護法第 51 條：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額三倍以下之懲罰性賠償金；但因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」

⁶³ 健康食品管理法第 29 條第 1 項：「出賣人有違反本法第七條、第十條至第十四條之情事時，買受人得退貨，請求出賣人退還其價金；出賣人如係明知時，應加倍退還其價金；買受人如受有其

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

投資信託及顧問法第 9 條⁶⁵等。

而條文中未明定「懲罰性賠償金」，而以倍數賠償方式加以表達者，例如著作權法第 88 條第 3 項⁶⁶、專利法第 85 條第 3 項⁶⁸、證券交易法第 157 條之 1 第 2 項⁶⁹、公平交易法第 32 條第 1 項⁷⁰以及營業秘密法第 13 條第 2 項⁷¹等，是否亦屬懲罰性賠償金？我國釋憲實務曾有大法官採肯定之見解⁷²。此外，專利法第 85

他損害時，法院得因被害人之請求，依侵害情節命出賣人支付買受人零售價三倍以下或損害額三倍以下，由受害人擇一請求之懲罰性賠償金。但買受人為明知時，不在此限。」

⁶⁴ 千禧年資訊年序爭議處理法第 4 條：「資訊年序錯置依其他法律或契約規定所得請求之懲罰性賠償金，不得逾損害額之一倍。但因事業之故意行為或因侵害生命、身體或健康所生者，不在此限。」

⁶⁵ 證券投資信託及顧問法第 9 條第 1 項：「違反本法規定應負損害賠償責任之人，對於故意所致之損害，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額三倍以下之懲罰性賠償；因重大過失所致之損害，得酌定損害額二倍以下之懲罰性賠償。」

⁶⁶ 著作權法第 88 條第 3 項：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新台幣一萬元以上五十萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新台幣一百萬元。」

⁶⁷ 惟著作權法第 88 條第 3 項之定性是否亦屬於懲罰性賠償金，學說上實有反對見解，且該規定亦非倍數賠償之結構。本研究為便於觀察、免於疏漏起見，在此暫且從寬將著作權法第 88 條第 3 項加入表列，惟其嚴謹之定性尚待後續研究之探討。此部分爭議感謝李治安教授之指正。

⁶⁸ 專利法第 85 條第 3 項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

⁶⁹ 證券交易法第 157 條之 1 第 2 項：「違反前項規定者，應就消息未公開前其買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額限度內，對善意從事相反買賣之人負損害賠償責任；其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將責任限額提高至三倍。」

⁷⁰ 公平交易法第 32 條第 1 項：「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

⁷¹ 營業秘密法第 13 條第 2 項：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

⁷² 參見釋字第 656 號解釋李震山大法官協同意見書註二十：「此典型者即為所謂『懲罰性賠償金』」

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

條第 3 項之修法理由亦以「懲罰性賠償」稱之，應較無疑義。

有鑑於我國學者對懲罰性賠償之定義，以及美國聯邦巡迴上訴法院之見解「倍數賠償以行為人故意(willful)為要件時，應為懲罰性賠償性質⁷³」，本研究以為，上述立法以「實際損害額之倍數」或以「超越實際損害之數額」賠償受害人時，均特別要求以「行為人主觀故意」或「客觀上情節重大」為適用門檻，故應均帶有懲罰性賠償金之色彩。

【表 2】我國懲罰性賠償金立法例整理

法條	事由（客觀要件）	區分標準	賠償
消費者保護法 第 51 條	依該法提起消費者保護 訴訟	故意	損害額三倍以下 之懲罰性賠償金
		過失	損害額一倍以下 之懲罰性賠償金
健康食品管理 法第 29 條第 1 項	出賣健康食品因下列情 事，致買受人受有價金以 外之損害： ● 製造、輸入未依法許 可之健康食品 ● 不符原產國、中央主 管機關之良好作業 規範 ● 不符中央主管機關 衛生標準 ● 未依中央主管機關	明知	由受害人擇一請 求「零售價三倍以 下」或「損害額三 倍以下」之懲罰性 賠償金

之規定，例如消費者保護法第 51 條、健康食品管理法第 29 條、千禧年資訊年序爭議處理法第 4 條、公平交易法第 32 條、證券投資信託及顧問法第 9 條、專利法第 85 條、著作權法第 88 條、營業秘密法第 13 條規定等。」

⁷³ 詳見本研究第三章第一節「貳、三倍賠償之定性」之討論。

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

	<p>規定為標示</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內容誇張、虛偽不實 		
千禧年資訊年序爭議處理法第 4 條	<ul style="list-style-type: none"> ● 資訊年序錯置，依其他法律或契約規定得請求之懲罰性賠償金者 	非因事業之故意行為或因侵害生命、身體或健康所生	不得逾損害額之一倍
		因事業之故意行為或因侵害生命、身體或健康所生	不受一倍之限制
證券投資信託及顧問法第 9 條第 1 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 違反該法規定應負損害賠償責任 	故意	酌定損害額三倍以下之懲罰性賠償。
		重大過失	得酌定損害額二倍以下之懲罰性賠償。
著作權法第 88 條第 3 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害著作權 	故意且情節重大	賠償額得增至新臺幣五百萬元。
專利法第 85 條第 3 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害專利權 	故意	酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。
證券交易法第 157 條之 1 第 2 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 內線交易 	故意且情節重大	責任限額提高至三倍
公平交易法第 32 條第 1 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 事業違反公平交易法之規定，致侵害他人權益 	故意	酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。
營業秘密法第 13 條第 2 項	<ul style="list-style-type: none"> ● 侵害營業秘密行為如屬，法院得因被害 	故意	酌定損害額以上之賠償。但不得超

	人之請求，依侵害情節，		過已證明損害額之三倍。
--	-------------	--	-------------

資料來源：本研究整理

歸納上述我國採用懲罰性賠償金之立法例，可發現以下之特徵：

(一)僅於特別法中承認：

我國採懲罰性賠償金之立法例僅出現於民事法、行政法之特別法中，而在特定類型之案件優先適用，並未普遍適用於所有民事案件，與英美法迥然有異。此係因我國民事法體系乃繼受大陸法系而來，民法規範之侵權行為損害賠償制度，其目的、功能僅限於填補損害，而非在使被害人於所受實際損害之外更有所獲益。是以民法中並無承認懲罰性賠償金制度。

(二)多為經濟領域之特別法：

觀諸上述立法例可以發現，相較於英美法傳統處理之案件典型，我國則少有將懲罰性賠償金適用於對人格權重大侵害之案件，除消費者保護法、健康食品管理法與國民之健康權較有相關外，其餘多應用於較重要、新興之經濟領域，例如證券、智慧財產權之糾紛。其中尤以智慧財產權領域最引人注目，幾乎所有受保護之智慧財產權類型，均可見懲罰性賠償金立法之蹤跡。

(三)用以處理損害較難計算之事件：

例如智慧財產權之侵害、內線交易對投資大眾之損害、事業違反公平交易法而侵害他人利益等，其損害若不是受害人眾多，就是侵害行為規模廣大，致使損害程度不易掌握，損害額難以計算。

(四)因果關係通常難以認定：

上述立法例中，被害人之損害程度往往受到複雜現實環境種種其他因素影響，致使損害與侵害行為間之因果關係模糊不清，難以認定。例如證券內線交易案件中，損害為「善意從事相反買賣之人之交易差價」，專利法侵權案件中，損害為「專利權人受侵害前後所得利益之差距」⁷⁴，惟此等損害數額往往受到市場上投資行為與產品銷售之複雜連動關係影響，可謂牽一髮而動全身，並非單純假定「若該行為不發生之情況下則如何如何」，即可準確估算其數額。

⁷⁴ 此係採「差額說」之計算方式。

(五)作為規範企業之手段：

在上述立法例中，所規範之對象雖未排除自然人，惟依其所規範之行為類型，所規範之重要對象實際上是經濟活動之事業體，尤其如公平交易法，更是專門用以規範事業之壟斷行為與不當競爭行為。立法者應係為懲罰、嚇阻企業之不法行為，而以懲罰性賠償金替代程序較嚴謹、制裁效果對企業較不顯著之刑事處罰，就此應係受英美法十九世紀以來思潮之影響。

二、我國懲罰性賠償金之合憲性爭議

我國學說上對於懲罰性賠償金合憲性之質疑主要如下⁷⁵：

(一) 是否抵觸比例原則

「比例原則」規定於我國憲法第 23 條，該原則之精神乃在制衡國家對人民權利之過度限制，學說見解將其內涵分為三項子原則，即「適當性原則」、「必要性原則」及「均衡性原則」，分別審查國家限制人民權利時，其手段是否有助於公益目的之達成？所採取之手段是否為所有手段中對人民侵害最小之手段？所達成之公益是否大於對人民造成之侵害？

懲罰性賠償金之本質既為「超越實際損害以外之賠償」，則其對被告之財產權侵害是否太過，從而抵觸比例原則，本研究以為應審視各立法例中要件之寬嚴與法律效果之輕重，而分別判斷，非可一概而論。

(二) 是否抵觸一事不二罰原則：

「一事不二罰原則」又稱「禁止雙重處罰原則」，其內涵乃在禁止國家對於人民同一行為，以相同或類似之手段重複地處罰。懲罰性賠償金制度於此可能產生之合憲性問題有二：1、若被告因同一行為被處以刑罰，並課懲罰性賠償金，是否抵觸一事不二罰原則？2、若被告因同一行為須賠償補償性賠償金與懲罰性賠償金，是否抵觸一事不二罰原則？

我國釋憲實務至今尚未對懲罰性賠償金之合憲與否表達明確之見解。惟曾有大法官李震山於釋字第 656 號解釋協同意見書中指出，民事損害賠償制度「本以回復原狀、填補損害為目的，如具有制裁懲罰之想法，須再明文規定，其合憲性

⁷⁵ 陳春玲（2003），論懲罰性賠償金之法律爭議與風險管理，政治大學風險管理與保險學系碩士論文。第 87-89 頁。

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

亦屬另一問題。」並註釋：「此典型者即為所謂『懲罰性賠償金』之規定，例如消費者保護法第 51 條、健康食品管理法第 29 條、千禧年資訊年序爭議處理法第 4 條、公平交易法第 32 條、證券投資信託及顧問法第 9 條、專利法第 85 條、著作權法第 88 條、營業秘密法第 13 條規定等。」足見懲罰性賠償金制度是否當然合憲，尚非無討論之餘地，有待未來釋憲實務之發展。



第三章 美國專利侵權懲罰性賠償金制度

美國專利侵權懲罰性賠償金之制度，一般而言，係指對專利權故意侵害 (willful infringement) 者，法院得適用美國專利法 35 U.S.C. §284 酌定三倍於實際損害之賠償額。

惟專利故意侵權須依個案事實認定，其判斷標準往往並不明確，雖經聯邦巡迴上訴法院表明見解，而使證明專利故意侵權之要件操作逐步趨於一致，然而聯邦巡迴上訴法院型塑而成之制度，不但學界多有爭議，實務上亦導致被告在訴訟防禦上一些窒礙難行之處。

2007 年 8 月，聯邦巡迴上訴法院在 *In re Seagate Technology, LLC* 一案判決中推翻其過去之見解，從此專利故意侵權之懲罰性賠償金制度進入了嶄新的時代。該判決不但宣示了一套新的故意侵權要件操作之模式，更回應了實務上向來困擾潛在侵權人是否以專家意見書防禦之兩難困境。因此，該判決不但可視為聯邦巡迴上訴法院對故意侵權認定標準的反省，實質上更是聯邦巡迴上訴法院對「潛在侵權人負擔義務高低」與「專利權人請求懲罰性賠償金難易」兩者平衡間所做的調整。

本章分為六節。第一節說明三倍賠償制⁷⁶在美國專利法修正過程中之面貌演變、制度定性爭議，以及實務引入故意侵權要件之法律效果；第二節介紹故意侵權之認定標準，並簡述支配 1983 年至 2007 年間法院判斷的 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案認定標準，與 2007 年 *In re Seagate Technology, LLC* 案新認定標準之變遷；第三節則深入探究導致此一變遷背後的原因，亦即 *In re Seagate Technology, LLC* 案最重要的兩大爭點；第四節將引述實證研究文獻，以呈現美國現行制度的實施結果；第五節將提出應對故意侵權控訴之防禦策略及訴訟管理措施，期能給予我國廠商在美起訴、應訴的一些建議；最後第六節將介紹美國專利法懲罰性賠償金之修法趨勢，以為我國修法參考。

⁷⁶ 由於 35 U.S.C. §284 之三倍賠償定性上是否即為「懲罰性賠償金」，為美國傳統實務重大爭議點之一，故於此處暫以較中性之「三倍賠償制」稱之，至於實務定性上之爭議與轉變，將於本章第一節之「貳、三倍賠償之定性」中詳述。

第一節 三倍賠償與故意侵權

美國專利法 35 U.S.C. §284 規定：「法院應依有利於原告之證據，判給原告足適之侵權損害賠償，其數額不得低於侵權人實施該發明所需之合理權利金，及法院所定之利息與訴訟費用之總和。陪審團未能確定損害賠償額時，法院應為估定，惟以上任一種情形下，法院均得將確定或估定之數額增為三倍。法院得採專家證言，以決定損害賠償額或在該情狀下之合理權利金⁷⁷。」

當侵權人被判定為故意侵權時，法院除可能命其支付懲罰性賠償金外，亦可判命侵權人負擔原告之律師費，其法源為 35 U.S.C. §285：「在特殊個案下，法院得判命敗訴之當事人支付勝訴之當事人合理的律師費用⁷⁸。」

就上述法文本身觀察，35 U.S.C. §284 與 35 U.S.C. §285 其實均未提及「故意侵權」之要件。該要件與三倍賠償制、轉嫁律師費等效果之連結，乃由美國法院判決逐步型塑而來。

本節分為三個段落。首先將介紹美國專利法三倍賠償制之起源、沿革與其歷史背景，敘述三倍賠償制如何演進至今日美國專利法 35 U.S.C. §284 之面貌；其次說明美國實務歷來對三倍賠償制定性之爭議問題；最後介紹現行制度下適用 35 U.S.C. §284 與 35 U.S.C. §285 之法律效果。

⁷⁷ 35 U.S.C. §284: "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. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances."

⁷⁸ 35 U.S.C. §285: "The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party."

壹、三倍賠償之發軔

一、1790 年專利法

1790 年美國制訂首部專利法，其中規定侵權人的賠償責任為「陪審團估定的損害」，並沒收侵權人的設計物(“such damages as shall be assessed by a jury, and moreover shall forfeit to the person aggrieved, the thing or things so devised ... contrary to the true intent of this act, which may be recovered in an action on the case founded on this act⁷⁹.”)。此時尚無三倍賠償制之規定。

二、1793 年專利法

1793 年專利法出現三倍賠償制，該法將其定位為專利權人得請求損害賠償之下限，侵權人之賠償金額「不能低於專利權人通常銷售或授權價格之三倍(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 said invention⁸⁰.”)」

三、1800 年專利法

1800 年專利法將三倍賠償定位為一「必要之酌定」(required award)，允許專利權人得依法請求「已證明之實際損害額」三倍之賠償(“a sum equal to three times the actual damage sustained by the patentee⁸¹”)。惟法院對三倍賠償始終沒有裁量之權限。

四、1836 年專利法

1836 年專利法修法，終於將三倍賠償之決定權自陪審團回歸由法院裁量，

⁷⁹ Act of Apr. 10, 1790, Ch. 7, § 4, 1 Stat. 111.

⁸⁰ Act of Feb. 21, 1793, Ch. 11, § 5, 1 Stat. 318

⁸¹ Act of Apr. 17, 1800, ch. 25, § 3, 2 Stat. 37, 38

將三倍賠償金改為法院裁量權之上限 (“it shall be in the power of the court to render judgment for any sum above the amount found by [jury] verdict as the actual damages sustained by the plaintiff, not exceeding three times the amount thereof, according to the circumstances of the case⁸².”)。

此次修法之背景在於十九世紀初期，美國發明活動之蓬勃發展，而原先之專利制度不足以應付產業之需求。當時許多詐欺性質之專利申請得到行政機關之核准，而被用於勒索無辜之個人；然而真正值得鼓勵的發明人除耗費大量勞費提起專利侵權訴訟外，亦無其他可行之選擇⁸³。是以，此次修法意在使法院有權衡酌個案事實，藉此給予專利權人較為彈性之損害填補方法，俾使其得以完全求償。但仍未界定法院在何情況下應令侵害人負三倍賠償額。

在 1853 年的 *Seymour v. McCormick* 一案中，聯邦最高法院對此次修法將三倍加重賠償由法定改為由法官裁量，表示贊同，其理由為侵害其他類型財產權均僅須賠償一倍之實際損害，唯獨侵害專利權須賠償為三倍，有失公平；故聯邦最高法院指出，三倍賠償制之目的在於懲罰肆無忌憚或惡意 (wanton or malicious) 之行為人⁸⁴，如此基於行為人主觀上可非難程度之不同，而將其與不知情或善意 (ignorance or good faith) 之行為人差別對待，方有其正當性。

五、1870 年專利法

此次修法仍維持法院對「是否加重損害賠償額」之裁量權，此外並擴大法院衡平權限，使法院有權估定專利權人之損害及利益。

⁸² Act of July 4, 1836, ch. 357, § 14, 5 Stat 117, 123

⁸³ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right*, 58 DePaul L. Rev. 1047, 1049-1050, (2009)

⁸⁴ 美國專利故意侵權之三倍賠償制性質究屬懲罰性質抑或補償性質，向有所爭議。聯邦最高法院在此案之說明似乎採取懲罰性質之見解，惟聯邦最高法院其後在 1886 年的 *Clark v. Wooster* 一案中明言三倍賠償制為補償性質，其表示原告由於被告之行為，將會在實際損害賠償之外遭受各種支出與不便，故此等損失應由法院裁量來提高賠償數額。Clark v. Wooster, 119 U.S. 322 (1886)

六、1922 年專利法

明定得以「合理權利金」(the reasonable royalty)為衡量專利權人損害之計算方法。法院並有權判處被告依該合理權利金倍數加重之賠償金額。

七、1946 年專利法

1946 年之專利法修法仍維持三倍懲罰性賠償金之規定，惟觀察修法過程，可知國會乃基於兩點考量推動修法：(1)三倍賠償金制度對可非難性較高之侵權人具有嚇阻之作用；(2)藉由三倍賠償金制度之嚇阻，可引導侵權人與專利權人進行協商⁸⁵。此係由於若無三倍賠償金制度，則潛在侵權人之行為成本（即敗訴之損害賠償）最高不過就等於權利金，將無法抑止潛在侵權人之行為動機。

八、1952 年專利法

1952 年修正完成之專利法，其規範面貌即與現行之 35 U.S.C. §284 相同。

貳、三倍賠償之定性

美國專利法上的三倍賠償制，其性質是否當然屬於懲罰性賠償金，抑或僅為補償性賠償金，其實是有所爭議的。就此，可從實務見解之變遷加以觀察。

依美國法院傳統實務見解，曾將該三倍賠償制定性為「補償性賠償金」，此種見解持續近兩百年，例如美國聯邦最高法院曾於 1876 年 *Birdsall v. Coolidge* 一案判決中聲明，之所以加重賠償之倍數，乃為確保專利權人在法定計算損害方式無法反應實際損害時，能得到完全的賠償⁸⁶，其後聯邦最高法院又在 1886 年 *Clark v. Wooster* 案判決中確認此一立場，認為專利權人可能因為被侵權而增加多餘之

⁸⁵ Justin P. Huddleson, *Objectively Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In re Seagate*, 15 B.U. J. Sci. & Tech. L. 102, 106, (2009)

⁸⁶ *Birdsall v. Coolidge*, 93 U.S. 64, 69-70 (1876).

勞費與不便，而無法被計入以權利金衡量之損害，故使法官有權裁量加重賠償⁸⁷。

直到 1960 至 1970 年代，實務見解才開始有將三倍賠償定性「懲罰性賠償金」之趨勢。此係由於聯邦巡迴上訴法院有部分見解認為，三倍賠償既以「故意侵權 (willful infringement)」為要件，則其制度目的應在於懲罰侵權人特殊之主觀狀態，例如 1969 年，第二巡迴上訴法院在 *Am. Safety Table Co. v. Schreiber* 一案表示，三倍賠償須保守地適用，僅在侵權人的故意 (deliberate) 能被清楚證明時，法官判決加重賠償之裁量始具有其正當化之基礎⁸⁸；又如 1979 年，法院在 *Leesona Corp. v. United States* 一案表示，多倍賠償係為懲罰 (punish) 具有故意 (willful and deliberate) 特定主觀狀態之侵權人⁸⁹。惟仍有部分巡迴上訴法院仍堅持「補償性賠償金性質」之論點。

1983 年聯邦最高法院在 *General Motors Corp. v. Devex Corp.*⁹⁰ 案判決中，仍認為 35 U.S.C. §284 中三倍賠償制為「補償性賠償金」，其理由為 35 U.S.C. §284 之文字不如 35 U.S.C. §285 有限制僅適用於「例外個案 (exceptional circumstances)⁹¹」之情形，故 35 U.S.C. §284 目的不完全在懲罰侵權人之故意，因此 35 U.S.C. §284 中三倍賠償制仍為「補償性賠償金」。

而同在 1983 年，或許是受到該年最高法院見解之影響，聯邦巡迴上訴法院在 *Stickle v. Heublein, Inc.*⁹² 案與 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*⁹³ 案兩則判決中討論倍數賠償之定性問題。論者 Ryan Crockett 認為，此即顯示聯邦巡迴上訴法院認為倍數賠償可能兼具「補償性賠償金」與「懲罰性賠償金」雙元性質⁹⁴，而聯邦巡迴上訴法院在後一則判決中，結論仍以「三倍賠償以故意

⁸⁷ *Clark v. Wooster*, 119 U.S. 322, 326 (1886)

⁸⁸ *Am. Safety Table Co. v. Schreiber*, 415 F.2d 373, 378 (2d Cir. 1969).

⁸⁹ *Leesona Corp. v. United States*, 599 F.2d 958, 969 (Ct. Cl. 1979)

⁹⁰ *Gen. Motors Corp. v. Devex Corp.*, 461 U.S. 653 (1983).

⁹¹ 35 U.S.C. §285 「例外個案 (exceptional circumstances)」包括個案中有「故意侵權」之情形。詳見本節之「參、故意侵權要件之導入與法律效果」

⁹² *Stickle v. Heublein, Inc.*, 716 F.2d 1550 (Fed. Cir. 1983)

⁹³ *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983)

⁹⁴ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right*, 58

侵權(willful infringement)為要件」為由，認為專利法的三倍賠償制係「懲罰性賠償金」⁹⁵。

1991年 *Beatrice Foods Co. v. New England Printing and Lithographing Co.*⁹⁶ 一案中，聯邦巡迴上訴法院又於判決中指出，三倍賠償「並非用以矯治地方法院對於實際損害額的不足認定」。此後法院之見解始逐步趨於一致，將 35 U.S.C. §284 中三倍賠償定性為懲罰性賠償金⁹⁷。

參、故意侵權要件之導入與法律效果

美國專利法至今並未明文規定法官依 35 U.S.C. §284 酌定三倍賠償時之要件，惟實務上透過判例之發展，均將三倍賠償限縮於僅有在「故意侵權(willful infringement)」之情況下，方得酌定三倍賠償。此一實務形成之門檻雖迭經爭議，惟聯邦巡迴上訴法院於 2004 年 *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp* 案⁹⁸、2007 年 *In re Seagate Technology, LLC* 案判決中已先後承認此一要件，且美國專利改革法案亦擬在修法時將之明文化，故此要件之爭議性應已逐漸式微。

被告縱被判定為故意侵權，並不必然導致實際損害額三倍之賠償，仍須由地方法院在審判階段(trial court)中裁量認定。由於故意侵權屬於事實問題，故通常係由陪審團先於認定事實時加以裁定，其後再由法院決定是否認同陪審團之裁定。

依聯邦巡迴法院之見解，加重賠償之判斷分為兩階段：第一階段，地方法院須決定被告行為是否被證明構成故意侵權，此判斷結果除非有明顯之錯誤，否則上訴法院不得加以變更；第二階段，地方法院須考量「整體環境」(the totality of the

DePaul L. Rev. 1047, 1054(2009)

⁹⁵ *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1389 (Fed. Cir. 1983)

⁹⁶ *Beatrice Foods*, 923 F.2d at 1579

⁹⁷ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right*, 58

DePaul L. Rev. 1047, 1055(2009)

⁹⁸ *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337, 1342 (Fed. Cir. 2004)

circumstances) 之種種因素，以作為加重賠償金額之依據，此判斷結果除非有明顯之裁量濫用，否則亦不能由上訴法院加以推翻⁹⁹。

此外，被告若被認定為故意侵權，則勝訴之原告可依 35 U.S.C. §285 規定，請求被告負擔合理之律師費。故意侵權即該當 35 U.S.C. §285 所謂「例外個案 (exceptional cases)」之情形。除故意侵權外，訴訟中之不正行為亦可能被認定為「例外個案」，而被判令負擔對造之律師費。

第二節 故意侵權之認定

「故意侵權」透過美國法實務判例，已被確立為專利侵權懲罰性賠償金之要件，惟如何判定個案情況是否為故意 (willful)，固缺乏明文之規範，地方法院於判斷時，標準亦相當紊亂。

判斷故意侵權為一事實問題，必須依個案情形通盤認定。因此很難說存在一個絕對的、統一的標準操作流程，惟美國法院透過實務之發展，已逐步建立了許多判斷之原則、要件以供參考。以下將先介紹判斷故意侵權之原則，即所謂對「整體環境」(“totality of circumstances”) 裁量時，所應考慮之具體因素；再介紹美國聯邦巡迴上訴法院實務上所建立最具影響力的兩個判斷標準，即 1983 年 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案判決建立之舊標準，與 2007 年 *In re Seagate Technology, LLC* 案判決之新標準。希望藉此先勾勒美國法院實務故意侵權判準之面貌，以作為第三節討論此判準變遷之基礎。

壹、「整體環境」裁量與其他審酌因素

地方法院判斷被告是否為故意侵權，原則上應考量該個案事實之「整體環境」(“totality of circumstances”)，加以判斷¹⁰⁰。至於個案中何等具體情狀為地方法院所應加以考量，聯邦巡迴上訴法院於 1992 年在 *Read Corp. v. Protec, Inc.* 一案判決中，明確歸結出九項因素，地方法院裁量時應加以衡酌，美國學界稱之為“Read

⁹⁹ *State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc.*, 948 F.2d 1573, 1576 (Fed. Cir. 1991)

¹⁰⁰ Jon E. Wright, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis*, 10 GEO. MASON L. REV 97 (2001), p107

factors”¹⁰¹：

1. 侵權行為人是否故意重製(whether the infringer deliberately copied)；
2. 侵權行為人是否調查曾調查系爭專利範圍，且構成「系爭專利無效」或「未侵權」之善意信賴 (whether the infringer investigated the scope of the patent and formed a good faith belief that the patent was invalid or not infringed)；
3. 侵權行為人在訴訟進行之行為(the infringer’s behavior during the litigation)；
4. 被告之規模及財務狀況(the defendant’s size and financial condition)；
5. 案件的相似程度(closeness of the case)；
6. 被告不當行為持續之久暫(duration of the defendant’s misconduct)；
7. 被告之補救措施(remedial action by the defendant)；
8. 被告侵害之動機(defendant’s motivation for harm)；
9. 被告是否企圖隱匿其不當行為(whether the defendant attempted to conceal the misconduct)。

此外，當行為人主張「善意信賴」抗辯時，是否構成善意信賴，亦應由「整體環境」加以綜合判斷，聯邦巡迴上訴法院於 *SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.* 一案中表示¹⁰²，其判斷因素包括：

1. 侵權行為人是否故意重製(whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another)；
2. 侵權行為人是否知悉對造之專利受到保護、是否曾調查系爭專利範圍，並本於善意相信系爭專利無效或不構成侵權(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. 侵權行為人作為訴訟中當事人所為之行為(the infringer’s behavior as a party to the litigation)。

¹⁰¹ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992).

¹⁰² *SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.*, 127 F.3d 1462, 1465 (Fed. Cir. 1997)

貳、證明故意侵權之標準與變遷

一、1983 至 2007：Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案後形成之標準

2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案判決出爐之前，在實務上最具支配力的專利故意侵權判準，當屬 1983 年聯邦巡迴上訴法院在 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案後所確立兩階段查證義務之審查，即：(一)、侵權人確實知悉(actual notice)該專利存在；且(二)、侵權人未本於注意盡查證之義務(failed to meet its affirmative duty to use due care in avoiding infringement of the patentee's rights)。

Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案之事實略為：被告 Morrison-Knudsen Co. 因於一下水道工程標案得標，而須使用原告 Underwater Devices, Inc. 專利權保護下之技術。原告當即以書信對被告提出授權要約

被告公司之內部顧問律師建議被告，毋庸與原告簽定該授權契約，其理由有三：(一)、在原告專利申請一年前，曾有一篇期刊文章已描述了與原告專利近似之技術，因此原告專利應不具新穎性而為無效¹⁰³；(二)、原告專利所載技術可由該期刊文章所載技術輕易導出，因此原告專利應缺乏進步性而為無效；(三)、當時法院宣告專利無效之比例高達八成。

被告於是依其內部顧問律師之建議，堅持不同意原告授權之要約，並開始進行工程。直到工程開始進行之前，被告均未查閱系爭專利申請之歷史，亦未取得專利律師之意見。

原告起訴被告侵害其專利權，並主張故意侵權之情事。地方法院判決原告勝訴。被告上訴至聯邦巡迴上訴法院，惟聯邦巡迴上訴法院仍認為被告係故意侵權。

聯邦巡迴上訴法院並在判決中援引 Milgo 一案之見解，確立了行為人應本於注意負查證之義務，亦即若行為人無法滿足該義務之門檻，即會被認為故意侵權。是否未盡查證義務分為兩階段審查：

(一)、侵權人確實知悉該專利存在：

侵權人所知悉之專利須為已核准而有效存在之專利，若所知悉者僅為尚在申

¹⁰³ 其實系爭專利被申請時，本案原告有主張優先權，因此新穎性不受影響。

請中之專利則不能構成 actual notice (確實知悉)¹⁰⁴。

何種因素會影響 actual notice 的判斷？觀察聯邦巡迴上訴法院其後對該要件的補充可知，侵權人藉以得知之途徑、該資訊為口頭或書面形式、是否使侵權人意識到可能侵權¹⁰⁵等等，均不影響 actual notice 的判斷。

若公司有追蹤產業發展之單位，則可能因此構成 actual notice¹⁰⁶。

此外，侵權公司之內部人員獲悉該專利資訊，是否等於侵權公司構成 actual notice，亦為聯邦巡迴上訴法院考量之重點之一。若知悉者為「經營階層」則會被認為公司已知悉；若僅為「專利部門員工」則否；若為「公司之顧問」，則無論係公司內部僱傭之顧問(in-house counsel)¹⁰⁷，抑或對外部聘請之顧問(outside counsel)¹⁰⁸，均可能構成 actual notice 之認定¹⁰⁹。

(二)、侵權人未本於注意盡查證之義務：

當侵權人對該專利之存在構成 actual notice，侵權人即負有本於注意進行查證之義務，若已盡查證義務，則可主張善意信賴(good faith)，而不構成故意侵權。踐行查證義務最典型之方式，莫過於在實施行為前向適格之專家取得不侵權之意見書¹¹⁰。因此，本階段之審查結果往往取決於該專家意見書是否適格，而從其後個案之判決中可以歸納出下列影響因素¹¹¹：

1、時點：

行為人尋求專家意見之時點，須早於其開始從事可能侵害專利權行為之時點。

¹⁰⁴ American Original Corp. v. Jenkins Food Corp., 774 F.2d 459, 465 (Fed. Cir. 1985).

¹⁰⁵ Jon E. Wright, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis, 10 Geo. Mason L. Rev. 97 (2001), p110.

¹⁰⁶ 862 F.2d 1564 (Fed. Cir 1988), 666 F. Supp. 674, 696 (D. Del. 1987).

¹⁰⁷ 96 F.3d 1409 (Fed. Cir 1996).

¹⁰⁸ Braun, Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815 (Fed. Cir 1992).

¹⁰⁹ 鄭巧筠(2009)論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文。第100-102頁。

¹¹⁰ Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983)

¹¹¹ 鄭巧筠(2009)論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文。第105-106頁。

惟若能在侵權人得知系爭專利之後，繼續為侵害行為以前，及時(timely and promptly)尋求適格之專業法律意見，通常亦可表示其無侵權行為之故意。

2、形式：

書面之專家意見通常優於口頭之專家意見。

3、資格：

應具美國專利律師資格，且被告自公司外部聘請之專家，效力會優於公司內部之專家。

4、內容：

須對於「是否侵權」及「系爭專利之有效性、可實施性」詳加論證。不可僅具空泛之結論。此外，該專家意見之分析過程須有檢索系爭專利申請歷史、前案技術及先前技術，並據以進行完整之推論，方足以支持行為人非為故意侵權之結論。

此外，行為人對其所取得之專家意見，尚應確實遵守，才能構成善意信賴，而免於故意侵權之認定。

二、2007 後：In re Seagate Technology, LLC 案提出之新標準

上述 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案判準於 2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案判決後，由聯邦巡迴上訴法院自行加以推翻，判決中明確表示廢除 Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案確立之查證義務，並指出原告欲證明被告故意侵權，須證明兩要件：(一) 在客觀高度侵權風險下仍從事其行為(the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent)；(二) 該客觀風險為行為人所認識，或極度明顯致行為人應有認識(this objectively-defined risk was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.)。

聯邦巡迴上訴法院所創設之新標準稱為「客觀輕率」(objective reckless)標準，”objective reckless”並非美國現成之法律名詞，此標準之內涵，聯邦巡迴上訴法院援引民事法上「輕率」(reckless)之概念，”reckless”係指「面對一已浮諸表面的、無可辯駁的高度侵害風險，行為人明知此風險、或此風險極度明顯致使行為人本應有所認識，而仍決意為此行為」之主觀狀態。聯邦巡迴上訴法院據以立論，原告亦須證明在專利案件中之被告行為客觀上即具高度侵權之可能性，且被告係在不顧此風險之狀態下，從事侵害行為，方足以構成故意侵權。此新標準亦

為兩階段之審查：

(一) 在客觀高度侵權風險下仍從事其行為

在第一階段中，原告須證明被告之行為有侵害一個有效專利權之高度可能性。此一高度侵權風險乃係客觀上觀察而來的，與被告之主觀狀態無關。

(二) 該客觀風險為行為人所認識，或極度明顯致行為人應有認識

若原告能證明第一階段之「客觀高度侵權風險」，則進入第二階段，即原告須證明被告之主觀狀態係明知此一「客觀高度侵權風險」，或此風險已極度明顯，以致被告對此風險應有所認識。

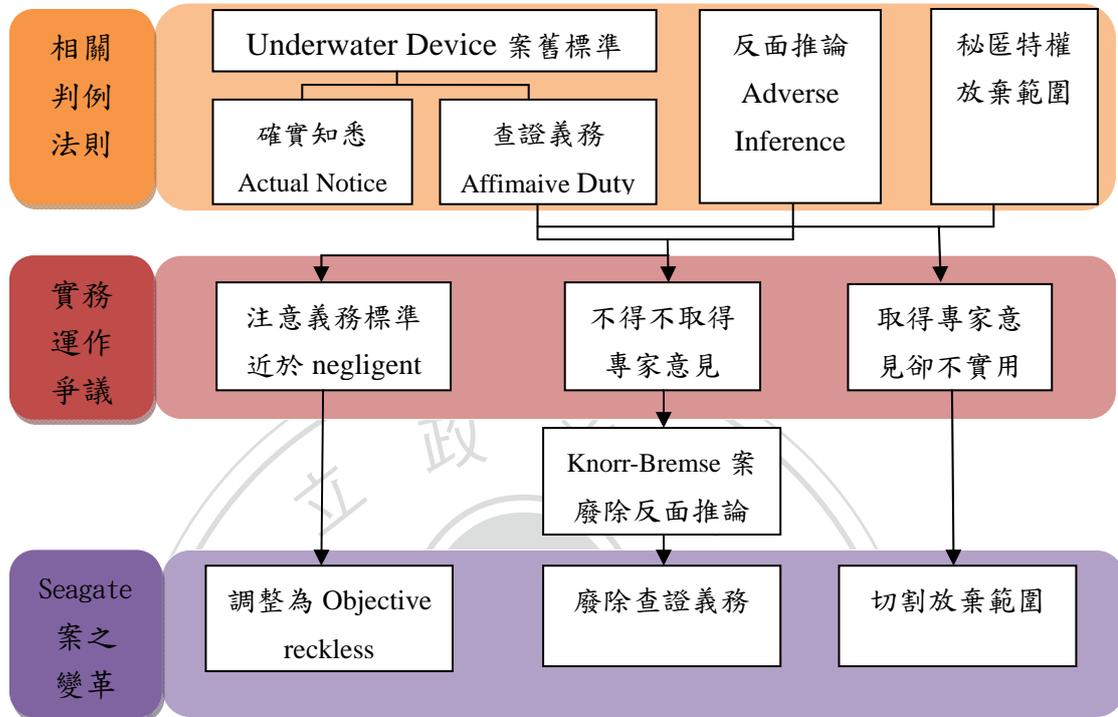
此外，新標準亦提高了專利權人之舉證門檻，專利權人必須舉證至「明白且有說服力證據」(clear and convincing evidence)程度。

第三節 晚近個案發展：In re Seagate Technology, LLC 案

由於 In re Seagate Technology, LLC 案之變革對晚近美國專利懲罰性賠償金制度影響甚深，學界亦預測此案確立之新標準將對美國專利訴訟造成衝擊，故本研究以其作為深入觀察之個案。

本節首先將介紹該個案之背景，亦即聯邦巡迴上訴法院在此案判決變更見解之導因，係為解決之 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案後實務上兩大爭議問題；其次，進入本個案之探討，包括個案事實、主要爭點與法院見解；最後，說明此個案對美國專利制度造成之衝擊。

壹、個案背景：舊標準下兩大實務爭議



【圖 3】Underwater Device 案後實務之困境與改革

資料來源：本研究繪製

一、「查證義務」結合「反面推論」之窒礙

在 Underwater Devices 案之舊標準下，原告僅須證明被告確實知悉該專利存在，被告即須舉證其已本於注意而盡查證義務。惟當此一標準與聯邦巡迴上訴法院 1986 年 Kloster Speedseel AB v. Crucible, Inc. 案以來確立之「反面推論」(adverse inference)相結合時，即造成實務運作上之不合理現象。

「反面推論」之內涵為：若被告未能提出不侵權或系爭專利無效之專家意見，法院即可據以推論，被告根本未尋求專家意見以查證、抑或其所取得之專家意見實乃不利於被告，進而認定被告故意侵權。是以，「注意義務」結合「反面推論」之結果，使得被告幾乎是必須取得專家意見，實質上已將潛在侵權人之注意義務

提高到近於 negligent 之程度，而大幅降低懲罰性賠償金的適用門檻。

就此，聯邦巡迴上訴法院亦有所省思。在 2004 年 Knorr-Bremse 一案，聯邦巡迴上訴法院即於判決中宣示不再適用反面推論，此後被告縱未提出未侵權之專家意見以為訴訟上防禦，審判者亦不得據此推論「被告未盡查證義務」或「專家意見傾向侵權」。就此而言，稍微緩和了上述之困境，此係因被告理論上已有機會在未提出有利專家意見之情況下，證明自己係善意(good faith)而不構成故意侵權，惟在訴訟實際運作上，認定不侵權之專家意見書仍為最強力之防禦手段，換言之，查證義務仍為潛在侵權人之沉重負擔，是以 Seagate 案判決中聯邦巡迴上訴法院始決定調整此一查證義務之負擔。

查證義務應維持亦或應廢除？美國學說有不同之看法。主張維持查證義務者其論點大致有兩種，其一乃基於「查證義務制度之特性」，認為查證義務制度之運作有穩定性、可預測性，並可有效嚇阻侵權，其認為查證義務之負擔雖可能對研發活動造成寒蟬效應(chilling effect)，但僅是暫時性地現象；其二乃基於「專利權值得保護」之出發點，認為查證義務之課與，將加強美國專利權之效力，促使潛在侵權人尋求專家意見不但可避免侵權之發生，亦可幫助研發者從事迴避設計，此外，由於美國法對禁制令核發之審查在 eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. 案後有趨於嚴格之趨勢，故該派論者認為懲罰性賠償金之適用可能性不宜再加以限縮，故應維持查證義務之課與。

惟支持廢除查證義務之論者則基於下述理由，認為 Underwater Devices 案樹立之查證義務，將不利於專利制度公平性及社會整體福利：

(一)過失標準有違判例：聯邦最高法院曾於 BMW of North America, Inc. v. Gore 案判例中宣示，判命支付懲罰性賠償金之基礎在於被告「應受指摘之行為」(reprehensible conduct)，而非在於僅有過失(negligence)之行為。故 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 一案以來近於過失之標準實違反聯邦最高法院判例；

(二)舉證責任之錯置：查證義務之課與等於使被告須自證並無故意侵權，原告僅須證明被告有 actual notice 即可，舉證責任之分配甚不平衡，將導致專利故意侵權之訴訟在尚缺乏事證時即被浮濫提起。

(三)專利制度之本旨：查證義務的課與將提高研發之成本，包括專家意見花費、產品延遲上市之時間、內部溝通及管理成本，反而降低創新發明之誘因。研

發者會不願意增進自身的知識與認識，以免因構成 actual notice 而須負擔查證義務（每份專家意見約花費一萬至十萬美元，況且專家意見之防禦效力亦非百分之百¹¹²），故反將阻礙大眾從事研發創新與迴避設計，違反專利制度鼓勵創新之本旨。

（四）過度查證之浪費：企業往往由於查證程度之抽象而投注過多之查證成本，以預防構成故意侵權而被判懲罰性賠償金。此浪費之成本亦將轉嫁由消費大眾負擔¹¹³。

二、「注意義務」結合「放棄秘匿特權範圍」之兩難

由於 Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co. 案建立之故意侵權的成立要件係「行為人未盡注意義務¹¹⁴」，因此當面對原告故意侵權指控時，被告往往提出自己先前查證、諮詢專家意見之結果，作為訴訟上之防禦。惟在美國民事訴訟制度下，被告此一防禦動作將可能導致被告喪失 discovery 程序上的兩種秘密保護：「秘匿特權（attorney-client privilege）」與「工作成果保護（work product protection）」而使被告必須揭露不利於己之證據資料。因此，「何種行為視為放棄 discovery 程序上的秘密保護」及「放棄保護之範圍」已成為專利故意侵權訴訟中的必爭之地，亦為本個案之重要爭點。

秘匿特權(attorney-client privilege)¹¹⁵，係指在 discovery 程序中，當被要求揭露之資料屬於當事人與其律師間關於該訴訟之通訊記錄、交換之文書資料或物件

¹¹² 詳見本章第四節。

¹¹³ Ryan Crockett, Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right, 58 DePaul L. Rev. 1047, 1072-1073(2009)

¹¹⁴ 詳見本研究第三章第二節。

¹¹⁵ 此種權利，我國學者有稱為「律師特權」(Attorney-client Privilege)，王兆鵬，貫徹平等與實質之辯護制度，月旦法學雜誌，2006年10月，第137期，頁104以下；有稱為「秘匿特權」，王兆鵬，律師與當事人之秘匿特權，刑事法雜誌，2006年12月，第50卷第6期，頁1以下。「秘匿特權」之譯語為日本學者所習用，而國內學者亦常引用之，故本研究援用此譯語。司法院大法官解釋第653號葉百修大法官協同意見書。陳昱奉（2005），專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序的檢討與改革，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第71頁。

時，當事人可以拒絕揭露之特權¹¹⁶。此一特權乃根源於普通法(common law)之傳統，其精神在於鼓勵當事人完整、坦白地與律師溝通，使律師能在受完整資訊告知之狀態下提供法律意見，亦可鼓勵雙方遵守法律，促進公共利益¹¹⁷。

主張秘匿特權保護之當事人必須敘明拒絕提出之理由，並須對其主張受保護之資料內容加以描述¹¹⁸，且須提供對造「特權記錄」(privilege log)，描述文件之編號、作者、文件性質與討論主題，供對造進行評估¹¹⁹。

¹¹⁶ 陳昱奉（2005），專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序的檢討與改革，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 71 頁。

¹¹⁷ *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383, 389, 101 S.Ct. 677, 66 L.Ed.2d 584 (1981). 維基百科，<http://en.wikipedia.org/>，檢索日期：2010 年 2 月 5 日

¹¹⁸ Federal Rules of Civil Procedure 26(b)(5) Claiming Privilege or Protecting Trial- Preparation Materials:”

(A) Information Withheld. When a party withholds information otherwise discoverable by claiming that the information is privileged or subject to protection as trial-preparation material, the party must:

- (i) expressly make the claim; and
- (ii) describe the nature of the documents, communications, or tangible things not produced or disclosed — and do so in a manner that, without revealing information itself privileged or protected, will enable other parties to assess the claim.

(B) Information Produced. If information produced in discovery is subject to a claim of privilege or of protection as trial preparation material, the party making the claim may notify any party that received the information of the claim and the basis for it. After being notified, a party must promptly return, sequester, or destroy the specified information and any copies it has; must not use or disclose the information until the claim is resolved; must take reasonable steps to retrieve the information if the party disclosed it before being notified; and may promptly present the information to the court under seal for a determination of the claim. The producing party must preserve the information until the claim is resolved.”

¹¹⁹ 陳昱奉（2005），專利侵權訴訟機制之再建構—審前程序的檢討與改革，政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 71-72 頁。 *Duplan Corp. v. Deering Milliken*, 397 F. Supp. 1146, 184 USPQ

當事人與「專利律師」而非「訴訟律師」間之案情討論，是否亦為秘匿特權保護範圍？此係過去美國法院實務之重要爭議。後聯邦巡迴上訴法院於 2000 年之 *In re Spalding Sports Worldwide* 一案中採肯定論點，若當事人乃基於獲取法律意見之目的，而與專利律師討論，縱使其討論內容大部分屬於技術上的意見交流，仍可受秘匿特權之保護。

秘匿特權既歸屬於當事人，則可由該當事人放棄此一特權保護¹²⁰。惟其一旦放棄，則相關於同一事實主題 (subject matter) 之所有與律師之通訊內容，將亦不再受到秘匿特權之保護，此係為避免當事人對於同一事實主題僅揭露對其有利之部分，而拒絕揭露對其不利之部分，造成當事人可恃此特權「劍盾合一」之不公平現象；然而，如何界定同一事實主題並未有明確之標準，美國法院實務上多衡量揭露之情形、該法律意見之本質以及進一步揭露後對該當事人可能產生之偏見，以決定是否命當事人揭露¹²¹。

在 2006 年 *In re EchoStar Communications Corp.* 案中，聯邦巡迴上訴法院表示，一旦被告以 *advice of counsel* 作為防禦，即喪失秘匿特權之保護，其範圍亦包括相關於同一事實主題 (subject matter) 之所有與律師之通訊內容，亦即律師所有關於專利有效性、侵權與否、可實施與否、專利項結構等等之意見，凡屬於通訊內容者，皆須被揭露。如此一來，原告即可了解被告掌握資訊之程度、未來攻防之方向，使被告的訴訟策略將暴露無遺；或於被告訴訟中作出與被告自己所得資料觀點不一致之主張時，對被告施以不利之指控。

此外尚有爭議的是，若被告放棄了對於專家意見 (*opinion counsel*) 之秘匿特權，是否等同一併放棄了訴訟律師 (*trial counsel*) 之秘匿特權？就此實務上見解亦非統一。

在上述之背景下，當現行法下放棄秘匿特權時揭露範圍之規範，結合 *Underwater Devices* 案確立之查證義務時，將導致行為人陷入兩難：若不取得專家

775(D.S.C. 1974)

¹²⁰ *Knorr-Bremse*, 383 F.3d at 1345; *Am. Standard, Inc. v. Pfizer, Inc.*, 828 F.2d 734, 745 (Fed.Cir.1987)

¹²¹ *Fort James Corp. v. Solo Cup Co.*, 412 F.3d 1340, 1349-1350 (Fed.Cir.2005); *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360, 1372-1374(Fed. Cir. 2007)

意見、或取得專家意見而不用於訴訟上之防禦，將有被認定為故意侵權之風險；若將取得之專家意見用於訴訟上之防禦，又會被視為放棄秘匿特權，從而必須揭露同一事實主題之所有資訊，甚至可能連帶使訴訟律師與客戶間之通訊被判命揭露。被告等於處於一個「必須花費相當成本取得專家意見，卻不好用、不敢用」的困境之中。

貳、個案探討：In re Seagate Technology, LLC 案

一、案情摘要

2000年7月13日，原告 Convolve Inc. 與 Massachusetts of Technology 共同向紐約聯邦南區地方法院提起訴訟，主張被告 Seagate Technology, LLC 侵害其專利權（美國專利號 4,916,635 與 5,638,267；其後又在 2001 年 11 月 6 日 Convolve Inc. 獲發第 6,314,473 號美國專利，Convolve Inc. 即在 2002 年 1 月 25 日修正其請求範圍，追加該項專利權）。Convolve Inc. 亦主張被告有故意侵權之情事。

被告抗辯其曾聘請專利律師 Gerald Sekimura 於訴訟前出具專利法律意見書。Gerald Sekimura 共出具三份專利法律意見書，2000 年 7 月 24 日被告收到第一份意見書，略晚於原告提起訴訟之時點，此份意見書分析了第 4,916,635 號專利與第 5,638,267 號專利，並判斷原告多數之主張為無效，被告產品應不致構成侵權；亦參考了 Convolve Inc. 懸而未決之專利申請（即日後核發之美國專利第 6,314,473 號），認為被告產品近似於該項專利申請。

2000 年 12 月 29 日，Gerald Sekimura 更新其意見書，增加了一項結論認為第 5,638,267 號專利可能不可實施。至此為止，兩份意見書均指出其尚未分析完所有系爭專利，且專利 4,916,635 仍須進一步分析。Gerald Sekimura 建議被告等待 Convolve Inc. 的專利申請結果（即其後獲得核准之第 6,314,473 號專利）出爐。2003 年 2 月 21 日 Gerald Sekimura 始出具第三份意見書。

2003 年初，被告告知 Convolve Inc. 其將以 Gerald Sekimura 之三份意見書為抗辯，並將使 Gerald Sekimura 出庭作證，並揭露三份意見書以駁斥原告對其故意侵權之主張。Convolve Inc. 隨即於訴訟中主張：被告於揭露該專家意見書時，視同放棄其秘匿特權 (attorney-client privilege) 與律師工作底稿特權 (work product

protection)，因此聲請強制被告揭露與訴訟律師間所有通訊事項和其他本案諮詢之全部工作成果，包括關於本案審判之諮詢內容。

2004年5月28日，地方法院肯認原告之聲請，認定被告就構成侵權與否(infringement)、系爭專利有效性(invalidity)與可實施性(enforceability)等事項，已放棄秘匿特權(attorney-client privilege)之保護，其放棄範圍涵蓋所有通訊與諮詢事項，包括向其訴訟律師與其商務律師之諮詢。地方法院更認定：被告應揭露之資訊範圍為「自被告首度取得系爭專利資訊，至本案侵權停止時為止，所有與律師間之通訊資料暨其他與 Gerald Sekimura 意見有關之全部本案資料」。此外，地方法院亦認為被告已放棄其律師工作底稿特權(work product protection)。

原告據此要求被告揭露之資料，可分為：

- 1、對關於此意見書主題，被告與任何律師之意見、通訊內容；
- 2、對關於此意見書主題，被告向外部諮詢的正式意見資料；
- 3、原告重新檢閱或斟酌之資料；
- 4、對關於此意見書主題，被告所獲得外部諮詢正式意見，其據以形成之基礎資料；
- 5、對關於此意見書主題，被告與 Compaq 公司及外部諮詢間，口頭溝通時使用之資料。

被告不服地方法院同意揭露之命令，向美國聯邦巡迴上訴法院提起中間上訴(interlocutory appeal)，請求聯邦巡迴上訴法院以執行令(Mandamus)撤銷地方法院之前述命令。聯邦巡迴上訴法院即以全院法官聯席審理(en banc¹²⁶)方式審理本

¹²⁶ 指該轄區內之所有上訴法院法官均參與審理本案。美國法院常利用 hearing en banc 之程序重新考慮審查團(the panel，如三個法官組成 panel)的決定。此係為避免抵觸先前法院的決定與公眾利益，在美國，只有利用法院 en banc 之程序或是上訴最高法院，才可以做出不同於先前決定的判決。<http://enpan.blogspot.com/2009/10/en-banc.html>。檢索日期：2010年2月1日

(on bonk) French for "in the bench," it signifies a decision by the full court of all the appeals judges in jurisdictions where there is more than one three- or four-judge panel. The larger number sit in judgment when the court feels there is a particularly significant issue at stake or when requested by one or both parties to the case and agreed to by the court. <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=625>。檢索日期：2010年2月1日

案。

二、法律爭點

- (一) 自 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 一案後確立之法定注意義務 (due care) 標準應否修正？
- (二) 若當事人一方提出專家意見以防禦對造專利故意侵權之指控，是否等同放棄與其訴訟律師間通訊享有之秘匿特權？
- (三) 若當事人一方提出專家意見以防禦對造專利故意侵權之指控，是否等同放棄了訴訟律師之工作底稿特權(work product protection)？

三、法院見解

- (一) 自 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 一案後確立之法定注意義務 (due care) 標準，其標準本身是否應再調整？

聯邦巡迴上訴法院首先指出，*Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 一案確立之注意義務標準其實已經近於過失(negligence)，惟此已與美國民事法概念有所扞格。當“willful”之認定回歸至民事法之脈絡下，過失程度之主觀狀態，應尚不足以達到“willful”之門檻，換言之，欲構成故意侵權，被告應有超越過失以上之主觀非難程度。聯邦巡迴上訴法院並援引 *Safeco Insurance Co. of America v. Burr* 案之見解，說明民事法上的“willful”涵蓋“reckless”之主觀狀態，而與刑事法上的“willful”要求“knowing”，有所不同¹²⁷。

根據上述之理由，聯邦巡迴上訴法院推翻 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案以來之注意義務標準，並具體強調從此以後被告將不再負有主動取得專家意見之義務。此外並設立新的注意義務標準：objective reckless，同時調整原告舉證責任至「明白且有說服力證據」(clear and convincing evidence) 程度。

惟此新建立標準“objective reckless”之精確內涵、具體應用為何，聯邦巡迴上

¹²⁷ *Safeco Ins. Co. of Am. V. Burr*, 551 U.S. 47, 127 S. Ct. 2209, 2214-2215, 2216 n.20; *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360, 1371-1372(Fed. Cir. 2007)

訴法院表示尚須留待將來之案例逐步建立，且應將商業上之標準列入考量因素之中。

(二) 若當事人一方提出專家意見以防禦對造專利故意侵權之指控，是否等同放棄與其訴訟律師間通訊享有之秘匿特權？

聯邦巡迴上訴法院就此爭點採否定之見解，其主要理由有三。首先，聯邦巡迴上訴法院重申 *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc.* 一案¹²⁸中訴訟律師與出具意見之律師有其本質上之差異性，此係由於訴訟律師並不一定擁有法定資格出具意見，使當事人被課與的注意義務獲得滿足，從而使當事人可信賴此意見而進行其可能侵權之活動。職是之故，當事人憑恃秘匿特權「劍盾合一」之不公平顧慮，即不復存在。

其次，聯邦巡迴上訴法院又援引聯邦最高法院在 *Hickman v. Taylor* 案中之觀點，表示律師工作本應有一定程度之隱私領域，可不受對造過度地、不必要地侵犯，此係基於符合歷史所形成之法律體系與促進當事人利益之必要解釋¹²⁹。

最後，聯邦巡迴上訴法院指出，專利侵權本質上固然是一有繼續性之侵害，然而判斷被告是否故意侵權，主要仍取決於被告起訴前之行為，是以「起訴後」被告與其訴訟律師間之通訊內容，與被告遭「起訴前」之行為是否構成故意侵權，關連性應屬甚微，故專利權人既已起訴，即應基於善意之基礎進行訴訟。除此之外，聯邦巡迴上訴法院認為被告在「起訴後」之輕率(reckless)行為，應以聲請禁止令(preliminary injunction)方式救濟，較為妥適；而專利權人若並未積極企圖停止被告起訴後之侵權行為，則將不得對起訴後行為造成之損害主張懲罰性賠償金。此外，專利權人若無法成功聲請禁止令，可能即表示被告之侵權行為尚未達到輕率之程度。

(三) 若當事人一方提出專家意見以防禦對造專利故意侵權之指控，是否等同放棄

¹²⁸ *Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc.*, 246 F.3d 1336, 1352 (Fed.Cir.2001)

¹²⁹ *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495, 510-11, 67 S.Ct. 385, 91 L.Ed. 451 (1947)一案考量者雖係「工作底稿特權」(work product protection)而非「秘匿特權」(attorney-client privilege)，然聯邦巡迴上訴法院認為在專利訴訟中此二者的考量點實為共通，故援引之。*In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360, 1373(Fed. Cir. 2007)

了訴訟律師工作底稿特權？

工作底稿特權(work product protection)係指律師為案件所做之準備，得免於向對造揭露，例如會見記錄、備忘錄、通信、案情摘要、辯護詞¹³⁰等，其保護亦可由當事人主張放棄。其制度目的係為平衡「促進律師為當事人完善準備」與「發現真實之公益」，與秘匿特權之制度目的頗有類似之處，惟其保護較不如秘匿特權之絕對保護，當「有需要(need)且原告處於過度困難(undue hardship)」之情況下，仍須揭露之。

此外，律師工作成果分為兩種：事實(factual)工作成果及思考模式(mental process)工作成果，而工作底稿特權對前者之保護較為相對，即若該需要且過度困難之情況導因於呈現實體物之困難，則可例外被揭露；惟後者所應受保護較嚴，近於絕對。

本文中，聯邦巡迴上訴法院表示，即令被告提出專家律師之工作底稿特權以辯護，亦不等同一併放棄訴訟律師的工作底稿特權，以保障律師完善準備、完整辯護。除非在特殊的狀況下，例如當事人或當事人律師有欺詐之情形存在，始可能擴張工作底稿特權的放棄範圍。

此外，聯邦巡迴上訴法院亦指出，本案原告要求揭露之範圍已涉及原告訴訟律師之思考模式工作成果，惟該部分實乃工作底稿特權之保護重心所在，不宜輕易使被告揭露之。

(四) 法院判決：

綜合上述推論，聯邦巡迴上訴法院作成五點結論如下：

1、欲證明故意侵權，原告至少必須證明被告之客觀輕率(objective recklessness)。

2、當面對專利故意侵權之指控，被告並不因此被課與取得專家意見(opinion of counsel)之義務。

3、專利權所有人主張故意侵權，必須證明「行為人明知有侵害有效專利權之高度可能性，而仍為此行為」，且須舉證至「明白且有說服力證據」(clear and convincing evidence)程度。

4、被告揭露專家意見(opinion of counsel) 作防禦並不構成被告與其訴訟律師

¹³⁰ 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，跨國專利侵權訴訟之管理，頁 116，2007。

間對秘匿特權之放棄，改變了 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案以來之見解。

5、被告使用專家律師(*opinion counsel*)之工作成果作防禦，並不構成被告與其訴訟律師間工作底稿特權之放棄，改變了 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案以來之見解。

參、個案影響

早在 *Seagate* 案判決作成以前，學界即有對”*Read factors*”之模糊、*Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 一案確立之舊標準與實務形成之窒礙多所批判。論者 Eric C. Wrzesinski 即曾對 *Seagate* 案前之實務標準作出下列建議：

1. 聯邦巡迴上訴法院應對故意侵權下更精確之定義；
2. 國會應修法對懲罰性賠償金之適用採取更嚴格之要件，並精確區別各種故意侵權之型態，而作不同之處理；
3. 聯邦巡迴上訴法院應採更嚴格而更有效率之故意侵權認定判準，代替”*Read factors*”下模糊之舊標準¹³¹。

上述三點建議在 *Seagate* 案中，第三點應已被實踐，惟前兩點應尚未達成。本研究以為，尤以第二點建議最為迫切重要。

Seagate 案作成後，其帶來之實質變革應有四¹³²：

1. 再度確認懲罰性賠償金以故意侵權為要件；
2. 提出認定故意侵權之新標準；
3. 免除查證義務；
4. 限縮「放棄秘匿特權」之範圍。

論者 Kenneth W. Brothers 與 Michael A. Weinstein 認為，聯邦巡迴上訴法院之新標準「客觀輕率」(*objective reckless*)，將使此後故意侵權極度難以成立。其認為”*objective reckless*”之詮釋應在於假設一個「合乎理性者」之注意義務程度，惟此即表示企業管理者有一定程度之商業判斷空間，只要在個案事實中「行為人不

¹³¹ Eric C. Wrzesinski, 11 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 193, 207(2007)

¹³² Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right*, 58 DePaul L. Rev. 1047, 1078-1080(2009)

為注意」之選擇亦可被承認為合乎理性者之應對措施，即可免於故意侵權之認定。

至於新標準下所謂「合乎理性者」程度之注意義務，具體而言究竟高低如何，則應為一浮動之標準，隨著行為人認知之程度，而有不同之要求；亦即，所知資訊愈多、所認識到之侵權風險愈高，其應負之注意義務愈高、責任愈重¹³³

對於聯邦巡迴上訴法院此一標準之變更，亦有持反對意見者。論者 Justin P. Huddleson 即不贊成聯邦巡迴上訴法庭在 Seagate 案之決定。其立論為，良好的法律必須避免兩種錯誤，即「不該處罰者被處罰的錯誤」（其將之稱為“false positive errors”，定義為「非故意侵權者被認定為故意侵權」之錯誤）與「該處罰者卻未處罰之錯誤」（其將之稱“false negative errors”，定義為「故意侵權者被認定未故意侵權」），而 Justin P. Huddleson 認為聯邦巡迴上訴法庭在 Seagate 案之決定，雖能使前者有效減少，然而卻同時使後者增加¹³⁴，因此將大幅降低專利權人從事研發、公開技術之誘因，亦嚴重減少法規對侵權人的嚇阻效力¹³⁵。

¹³³ Kenneth W. Brothers I and Michael A. Weinstein, *Analyzing Allegations of Willful Patent Infringement Claims After Seagate*, 8-9, 2008

¹³⁴ Justin P. Huddleson 並進一步以機率計算之方式估計 seagate 案判決對兩種錯誤之影響，其估計結果認為在 Seagate 案後新標準之下，發生 false positive errors 之機率雖將自 0.022 減少至 0.004，然發生 false negative errors 卻會從 0.265 提高至 0.497，因此新標準下兩種錯誤之機率合計將為 $0.004 + 0.497 = 0.501$ ，大於舊標準下 $0.022 + 0.265 = 0.287$ ，因此認為新標準反而比舊標準更為不妥。惟 Justin P. Huddleson 此部分之計算推論過程中有一重要假設「因舊標準之注意義務程度近於 negligence，新標準之注意義務程度近於 reckless，而美國法上之注意義務分為四個等級：purpose、knowledge、recklessness 及 negligence。採新標準後由於認定門檻升高一個等級，因此假設被判定故意侵權之機率，將降低四分之一」，本研究以為此假設之正確前提，須所有案件乃以均質分布於四個等級之注意義務中，而殊難想像現實生活中行為人盡注意義務之程度竟以均質分布之方式發生，故本研究認為此假設誤差過大，是以在此不引用其機率計算之過程與結論。

¹³⁵ Justin P. Huddleson, *Objectively Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In re Seagate*, 15 B.U. J. Sci. & Tech. L. 102, 125-138(2009)

第四節 實證文獻探討

壹、Kimberly A. Moore

論者 Kimberly A. Moore 曾於 2004 年發表一篇著名的實證研究，該研究以美國 1999 至 2000 年兩年間終結的所有專利侵權案件資料（包括以和解、審判、summary judgment 等方式終結者）作成統計，總計案件 4254 件（涉及專利 6876 件），Kimberly A. Moore 以其中 2100 件案件作為樣本，再扣除與認定故意侵權無關的案件類型：確認之訴與美國專利商標局（the United States Patent and Trademark Office, USPTO）之上訴。觀察所得剩餘之 1721 件案件，作成下列結論：

一、訴訟之初即指控被告故意侵權者，占所有案件數之 92.3%（若以專利數計算，則占所有專利數之 92.8%）：

此一高度比例與平時訴訟實務呈現之現象頗為合致。此數字顯示，原告是否指控被告為故意侵權，往往並不取決於特定之事實，而係取決於原告對於懲罰性賠償金、律師費轉嫁救濟之需求。

Kimberly A. Moore 說明此一高度比例可能有兩種解讀途徑，其一為實際市場上故意侵權者之比例高得驚人，惟就審判結果觀察，不應導出此一結論；故綜合其對判決內容之觀察，應解讀為另一結果，即相當高比例之專利權人在缺乏基礎事實之支持下，即作出故意侵權之指控，以在被告提出律師意見之抗辯時，主張被告放棄秘匿特權之保護，從而可以洞悉被告未來訴訟策略之藍圖，或於被告訴訟中作出不同觀點之主張時，對其施以不利之指控。

二、僅 2.1%（143 件）的案件涉及故意侵權議題之裁判：

此一比例並不特別低，蓋專利侵權案件有 71.7% 以雙方和解收場，僅 6.2% 之案件進入審判（go to trial），而認定故意侵權僅能於審判中為之。至於 summary judgment 程序，則因故意侵權之認定多為事實問題，故非 summary judgment 所處理之典型問題。

三、法官與陪審團認定結果之比較：

上述 143 件案件，48 件乃由法官經 bench trial 作出裁決，其認定構成故意侵權之比例為 60.4%；其餘 95 件由陪審團經 jury trial 作出裁決，其認定構成故意侵

權之比例為 56.0%。故被認定構成故意侵權之比例為 55.7%¹³⁶。

惟因法院欲判命被告支付懲罰性賠償金，除故意侵權外，尚有例如“Read factors”等其他應考量之因素，故在上述被認定構成故意侵權之 55.7% 案件中，僅 32% 最後被判應支付懲罰性賠償金，也就是說，所有進入審判的案件中，僅 8% 最後被判應支付懲罰性賠償金。

此外，陪審團認定被告故意侵權之案件，有 63% 被法院拒絕判命支付懲罰性賠償金。

Kimberly A. Moore 接著將其觀察期間擴大至 1983 至 2000 年，此期間內共有 1585 件專利侵權案件（涉及 2276 件專利）進入審判。涉及故意侵權議題之裁判共 664 件，法官經 bench trial 作出裁決認定構成故意侵權之比例為 67.7%，由陪審團經 jury trial 作出裁決認定構成故意侵權之比例為 52.6%。又，經法官認定為故意侵權者，且最後被法院判應支付懲罰性賠償金或律師費之比例較高，為 91.9%；經陪審團認定為故意侵權者，最後被法院判應支付懲罰性賠償金或律師費之比例則較低，為 60.6%。

四、聯邦巡迴上訴法院對於故意侵權上訴之維持率

1983 至 2000 年間，關於故意侵權之裁判，聯邦巡迴上訴法院對於陪審團認定之案件之維持率高達 94.6%（陪審團認定構成故意侵權而被維持者為 93.4%，陪審團認定不構成故意侵權而被維持者為 100%），惟對於經 bench trial 認定之案件之維持率僅 80.0%（bench trial 認定構成故意侵權而被維持者為 77.5%，bench trial 認定不構成故意侵權而被維持者為 82.8%）。

此一數據乍看之下似意謂陪審團之認定較法官更為妥適，而與一般訴訟經驗不符，惟 Kimberly A. Moore 指出此係因經陪審團認定而上訴之案件，均為地方法院法官肯認應支付懲罰性賠償金之案件，故維持率較高。

五、律師意見的防禦效力：

Kimberly A. Moore 指出，未提出律師意見之被告固然容易被認定構成故意侵權，其比例為 84%，惟縱有提出律師意見，被認定構成故意侵權之比例仍達

¹³⁶ 本研究以為此處數字可能有誤，蓋若法官認定構成故意侵權之比例為 60.4%，陪審團認定構成故意侵權之比例為 56.0%，兩數值均大於 55.7%，其平均不可能僅為 55.7%。又若以 $(48 \text{ 件} \times 60.4\%) + (95 \text{ 件} \times 56\%) = 57.5\%$ ，故本研究以為此處 55.7% 似為 57.5% 之誤。

45%。

此外，該研究提出下表之統計資料，其顯示律師意見的防禦效力在 bench trial 中較為顯著，在 jury trial 中則不甚明顯。

【表 3】律師意見對認定故意侵權結果之影響

	Willful	Not Willful
Attorney Opinion	51.4%	48.6%
No Attorney Opinion	63.2%	36.8%
Bench Trials		
Attorney Opinion	44.8%	55.2%
No Attorney Opinion	84.2%	15.8%
Jury Trials		
Attorney Opinion	55.8%	44.2%
No Attorney Opinion	56.1%	43.9%

資料來源：Kimberly A. Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 2004

貳、Kimberly A. Moore 後續

論者汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿於 2009 年作成之實證研究，大體上延續 Kimberly A. Moore 之模式¹³⁷，其研究方法係依下列步驟進行：

1、界定時間區間：

時間區間的選擇上，為自 Seagate 案判決下達前一年起，至 Seagate 案判決下達後一年七個月的時間點止，亦即自 2006 年 8 月 21 日起至 2009 年 3 月 20 日止。

2、選擇案件樣本：

¹³⁷ 汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿，專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心，第四屆全國法學實證研究研討會論文集。第 63-90 頁。2009 年 5 月。

案件樣本的選擇上，承襲 Kimberly A. Moore 的選擇方式，分析該時間區間當中所有聯邦地方法院的案件。惟因未能向美國法院行政處取得該區間中所有終結案件（含和解案件）的資料，因此使用 Westlaw 資料庫中所能搜尋到的文件資料¹³⁸。

3、過濾目標案件：

以”patent & willful & infringe”為關鍵字，配合時間區間，進行資料庫搜尋。再以實際閱讀之方式，將搜尋所得之 375 件案件中非屬專利之案件與非屬故意侵權之案件去除，並將訴訟文件區分是否為同一案件。最後得到共計 52 個案件中有作出專利故意侵權的決定。

4、區分適用標準：

將 52 個案件樣本依其應適用之注意義務（Duty of Care）程度，區分為 pre-Seagate 標準與 post-Seagate 標準，前者計有 27 件，後者計有 23 件。剩餘 2 件無關上述兩種法律標準之適用，故未計入樣本之中。

5、依法院進行程序分類：

上述樣本分別經由一造缺席判決（default judgment）、簡易判決（summary judgment）、法官審判（bench trial¹³⁹）、陪審團審判（jury trial）、亦或是審判後法官最終決定（例如重新依法裁決—JMOL, Judgment as Matter Of Law）等程序，判斷其案件是否成立故意侵權。因一造缺席判決通常未經雙方當事人訴訟中充分之辯論，故並不計入樣本中。最後得到適用 pre-Seagate 標準與 post-Seagate 標準的案件樣本分別為 25 件及 22 件。

該研究所得之統計數據結果如下表：

¹³⁸ 此一資料蒐集方式即與 Kimberly A. Moore 有所差異，其研究限制在於 Westlaw 資料庫蒐集之文件係法官下達之判決命令（Order），而不包含陪審團決議（Jury Verdict），因此若陪審團已作出決議，但是在法官下達其審判後命令（Post-Trial Order）前，兩造雙方即決定和解，則無法找到此陪審團決議的內容。此時該陪審團決議即有可能造成計量結果及分析結論與實際情形之間之落差。

¹³⁹ 沒有陪審團，僅由法官認定事實並下裁判之訴訟程序。美國多數民事案件除非當事人一方要求陪審團，否則均以 bench trial 方式審理；惟刑事案件則須當事人放棄經陪審團審理之權利，才會以 bench trial 方式審理。

【表 4】適用 Pre-Seagate 注意義務標準之案件判決結果

	認定 有故意侵權	認定 無故意侵權	認定有故意侵權 之比例
Jury trial (JT)	14	2	87.5 %
Bench trial (BT)	2	2	
Judgment as Matter Of Law (JMOL)	8	3	
Summary Judgment (SJ)	2	3	40 %
BT + JMOL	10	5	66.7 %
BT + JMOL + SJ	12	8	60 %
所有案件 (不包括 default judgment)	15	10	60 %

資料來源：汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿（2008），專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心

【表 5】適用 post-Seagate 注意義務標準之案件

	認定 有故意侵權	認定 無故意侵權	認定有故意侵權 之比例
Jury trial (JT)	9	0	100 %
Bench trial (BT)	1	5	
Judgment as Matter Of Law (JMOL)	4	2	
Summary Judgment (SJ)	1	6	14.3%
BT + JMOL	5	7	41.7%
BT + JMOL + SJ	6	13	31.6%
所有案件 (不包括 default judgment)	8	14	36.4%

資料來源：汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿（2008），專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心

該研究歸納統計數據之結論如下：

1、Seagate 案後，證明被告故意侵權的困難度確實明顯提高：

依該實證研究，成立故意侵權的案件比例在適用 pre-Seagate 注意義務標準下為 60%，在適用 post-Seagate 注意義務標準下降為 36.4%，故整體而言，法律實務界多數預期 Seagate 案將使故意侵權成立之難度顯著增加，整體而言確實如此。

2、法官判斷之結果，確能反映 Seagate 案後成立門檻之提高：

法官認定故意侵權的比例，在經歷過審判（trial）程序的情形下從 66.7% 降低至 41.7%；在未經歷過審判程序的情形下則從 40% 變成 14.3%，整體比例則從 60% 降至 31.6%。顯示法官多已受到 Seagate 案判準更改之影響。

3、陪審團判斷之結果，未能反映 Seagate 案後法律標準之改變：

陪審團審判認定有故意侵權之案件比例，在適用 pre-Seagate 注意義務標準下為 87.5%，在適用 post-Seagate 注意義務標準下反增為 100%。此現象至少顯示，陪審團在判斷故意侵權與否時，對 Seagate 案後法定門檻之提高，平均而言其反應並不敏感。此或許係因陪審團乃由缺乏法律專業素養之一般人民組成，而專利侵權訴訟中須判斷之法律爭點數量繁多，故難以確實認識其法律判準之變化所致。

4、法院自為判斷的意願提升

該研究認為，法院為簡易判決之機率由 20%（25 件中有 5 件）升至 32%（22 件中有 7 件），且於 JMOL 中推翻陪審團之認定而改判不成立故意侵權之比例由 21.4%（14 件中有 3 件）升至 22.2%（9 件中有 2 件），此二現象顯示法院於 Seagate 案後較願自為判斷而非倚賴陪審團意見。

第五節 新趨勢下之訴訟管理

本節將嘗試結合相關文獻與實證資料之結論，從「研發之資訊管理」、「專家意見之取得」、「警告信之運用與應對」、「訴訟程序之選擇」四個方向，環繞專利故意侵權之核心，探討平時企業應如何管理其研發過程，始能避免被控故意侵權，以及專利侵權訴訟發生時，雙方當事人決定訴訟策略時應注意之方針。

壹、建構專利資料庫、追蹤產業發展：

當前之商業環境中，智慧財產權不但為企業間壓制競爭對手之利器，更已成為交易、加值之標的。面對有能力系統化部署專利侵權訴訟之大型企業環伺，論者有認為企業應對價值鏈、產業鏈與供應鏈詳加剖析，並建構專利資料庫，以洞悉專利權實際之價值所在，並可據以為授權、交易、提起訴訟、迴避設計之基礎¹⁴¹。

然而有見解以為，建置資料庫將造成在侵權訴訟中構成故意侵權之風險，有些律師事務所甚至因此建議企業避免接觸相關專利之資訊。

誠然，在 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案後之故意侵權認定標準中，「設有追蹤產業發展情形之單位」很可能被認為符合“actual notice”之認定，而因此負有查證義務；在 *In re Seagate Technology, LLC* 案後之新標準雖尚未細緻化，然有論者詮釋新標準乃一浮動之注意義務程度，亦即行為人須就其所認識事實之程度下合乎理性的判斷，對事實認識程度高者，須盡之注意義務也就愈強。是以，資料庫之建置的確可能導致較高程度之注意義務，而不利於訴訟中故意侵權之抗辯。

惟本研究以為，「避免接觸專利資訊以防止故意侵權」實為本末倒置之做法。企業欲保持長遠之競爭力，仍應從根本了解產業發展最新趨勢，分析競爭對手產品、解構其專利權，以深耕自身技術能力。若發覺可能侵害他人專利權時，應早日思考迴避設計之可能性；若無法迴避設計或迴避設計成本過高，則宜早日向權利人尋求授權，好過將來權利金水漲船高。況今日美國法院認定故意侵權之門檻已大幅提高，在可預見之將來，懲罰性賠償金之威脅將減弱許多，在此情形之下，更不宜僅為防堵故意侵權之風險，置自身企業於五里霧中。

此外，若企業已具備身為原告之實力，建構專利資料庫更有助於部署提起侵權訴訟之策略，以確實從產業鏈、供應鏈的角度掌握侵權人技術上之弱點，自不待言。

貳、專家意見書仍為有力之反證

即令在 *In re Seagate Technology, LLC* 案廢除查證義務後，被告已無取得專家意見書之法定義務，惟許多論者指出，觀察新標準下聯邦巡迴上訴法院對地方法

¹⁴¹ 周延鵬，*智慧財產全球行銷獲利聖經*，頁 310-311，2010

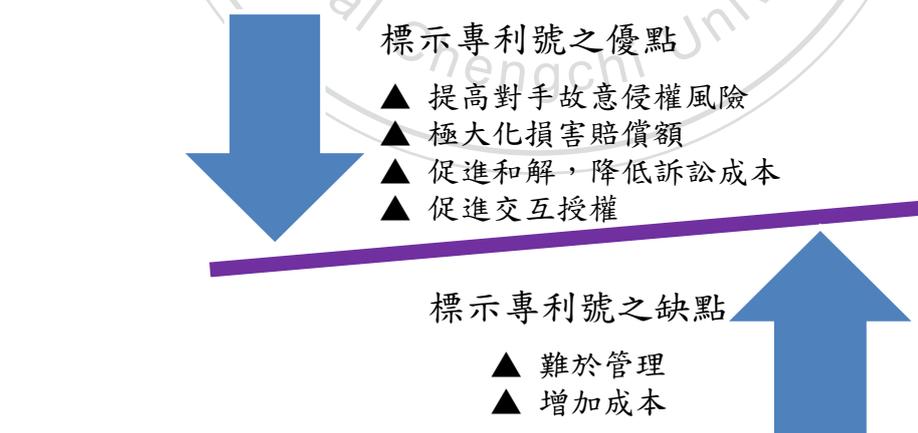
院案件之意見，專家意見書仍具有訴訟上防禦故意侵權的相當效力¹⁴²。

本研究以為，由於 Seagate 案新標準尚非十分明確，故被告若欲免於故意侵權之認定，在成本許可之情況下（專家鑑定之費用，簡單之分析報告約自一萬美元起跳，複雜之分析報告費用可超過十萬美元¹⁴³），仍建議取得有利之專家意見書，以為善意信賴之基礎。此外，由於 Seagate 案後聯邦巡迴上訴法院切割了秘匿特權之放棄範圍，訴訟中使用專家意見書防禦時，已無須同時放棄訴訟律師間之秘匿特權，昔日被告之「兩難困境」既已較為緩和，專家意見書之防禦效力亦更為提升。故企業研發、製造、銷售等過程中若發現侵權之可能性，仍以尋求專利律師出具意見為宜。

參、標示專利號與否之考量

持有美國專利權之企業，於進口商品至美國市場時，可考慮實施（或使自己的被授權人實施）一致性的專利標示規則，以構成「推定告知」，不但可將請求損害賠償時點提前，亦可主張侵權人係故意侵權，從而請求懲罰性賠償金，或以鉅額之賠償壓力迫使侵權人早日和解。

惟標示專利號另一方面亦將增加企業生產、管理成本，故考慮是否於產品上標示專利號，其衡量之因素可由下圖表示之：



¹⁴² 汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿，專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心，第四屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 79-80，2009 年 5 月。

¹⁴³ Kimberly A. Moore, Empirical Statistics on Willful Patent Infringement, 14 FED. CIR. B.J. 227, 228 (2004)

【圖 4】 專利權人考量是否標示專利編號之因素

資料來源：本研究整理自 John R. Alison, *The Art of Patent Notice: Best Practices for Giving and Responding to Notification of U.S. Patent Rights*, 2009

肆、警告信之運用與應對¹⁴⁴

一、專利權人對警告信之運用

專利權人發警告信時，應注意下列原則：

- (一) 具體調查競爭對手的產品線，找出在警告信涵蓋下可能缺乏授權的所有產品。
- (二) 當系爭專利權所有權為數人共有，發信前，應先釐清其權利歸屬，將其移轉於單一主體名義之下（包括訴訟權）；其後，若專利所有權人有變動，應重新寄發所有的警告信。
- (三) 警告信之內容應具體指出潛在侵權人侵犯何專利權、如何侵犯其專利權與分析報告之結果，以防因空泛之指摘，構成濫用專利權之不正當競爭行為。
- (四) 避免過度揭露自身智慧財產之管理、部署模式。

二、潛在侵權人對警告信之應對

潛在侵權人收到警告函時，應注意下列原則：

- (一) 應立即透過法律諮詢，了解專利權人來函「提供授權之要求」是否已構成「實際告知」。
- (二) 應立即透過審計、查帳，估計所有被警告信涵蓋商品之商業價值。
- (三) 透過法律諮詢，了解發信人的真正意圖。

¹⁴⁴ John R. Alison, *The Art of Patent Notice: Best Practices for Giving and Responding to Notification of U.S. Patent Rights*, from materials of the course "Strategic Management of United States Patent Litigation: Trial Practice, Risk Management, Patent Valuation", 2009 Spring in NCCU. 周延鵬，*智慧財產全球行銷獲利聖經*，頁 309-320，2010。

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

- (四) 以掌握的資訊（例如關於侵權之指控、其授權之成本）對發信人施壓。
- (五) 估算迴避設計在商業上的可行性，若可行，建立完整的書面資料說明其可行性，以此鞏固內部技術及外部顧客之基礎。
- (六) 善用反托拉斯法濫用專利權之規定反擊無理之警告信
- (七) 禁止銷毀隱匿相關資料，以免被認為隱匿證據。
- (八) 若確有侵權情事，應積極嘗試補救，以於未來訴訟上主張善意(good faith)之抗辯。
- (九) 保護公司形象，避免原告以故意侵權之汙名打擊公司

伍、原告應同時申請禁止令

聯邦巡迴上訴法院於 seagate 案判決中表示，被告在「起訴後」之輕率(reckless)行為，應以聲請禁止令(preliminary injunction)救濟較為妥適；而專利權人若並未積極企圖停止被告起訴後之侵權行為，將導致其不得對起訴後行為造成之損害主張懲罰性賠償金。此外，專利權人若無法成功聲請禁止令，可能亦表示被告之侵權行為尚未達到輕率(reckless)之程度。

陸、陪審團之使用

在美國多數民事案件除非當事人一方要求陪審團審判(jury trial)，並於起訴後十日內以書面向法院聲請，否則均以 bench trial 方式審理。

對原告而言，使用陪審團通常較為有利。此係因美國陪審團由知識水準平均之人民組成，多同情專利權人，而對侵權人有邪惡之刻板印象，並且對專利權之有效性往往先入為主相信專利商標局之判斷¹⁴⁵。此外，依前述之實證資料，亦顯示陪審團對於故意侵權之認定較為寬鬆，且對於新標準下提高之門檻較乏認識，故若在成本許可之狀況下，原告應要求陪審團審判。

對被告而言，法官對故意侵權之認定通常較嚴，而對被告有利。故若有機會，

¹⁴⁵ 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，跨國專利侵權訴訟之管理，頁 153-154，2007。呂克行，探討美國專利惡意侵權的要素及應對方針，北美智權報，第 27 期，

<http://naipo97.pixnet.net/blog/post/24243902>，檢索日期：2010 年 2 月 21 日

被告應選擇 bench trial。此外若遭陪審團認定為故意侵權，仍有依重新依法裁決 (JMOL) 或上訴，而被法官修正之機會。故縱遭陪審團認定故意侵權，仍應考慮是否挑戰陪審團之決定，而非急於接受原告之和解條件¹⁴⁶。

第六節 美國修法趨勢

早在 In Re Seagate 案判決前，美國專利改革草案(Patent Reform Act)已然試圖限縮專利法懲罰性賠償金之適用範圍。以 2005 年的專利改革草案為例，該草案第 6 條對故意侵權之認定採用明確列舉事由之方式加以限縮，亦即欲主張專利故意侵權而請求懲罰性賠償金之原告，必須對下列三種事由之一明確舉證¹⁴⁷：

- 1、故意複製(deliberately copied a known patented invention)；
- 2、收到警告信後仍持續從事侵權行為(continued acts of infringement after receiving a written notice of a claim from the patent holder)；
- 3、法院宣判該行為構成侵權後仍持續從事侵權行為者(continued acts of infringement against the same patent even after the court has previously declared that these acts constitute infringement)。

在美國國會 2007 年提出之專利改革草案第 5 條¹⁴⁸中，大致上仍採用上述三項事由，以限縮故意侵權之認定。

此外，專利改革草案亦規定有善意信賴(good faith)之基礎，侵權人若得提出下列三項事證之一，則可主張善意信賴而免於故意侵權之認定¹⁴⁹：

- 1、對專家意見之合理信賴；
- 2、侵權人發現侵權後曾立即嘗試避免侵權之證據；
- 3、其他法院認為足以建立善意信賴之證據。

在最新的 Patent Reform Amendment 2010 中，§4 對故意侵權之規範又有更詳

¹⁴⁶ 汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿，專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心 第四屆全國法學實證研究研討會論文集，第 78 頁，2009 年 5 月。

¹⁴⁷ Doug Harvey, Reinventing the U.S. Patent System: A Discussion of Patent Reform Through An Analysis of the Proposed Patent Reform ACT OF 2005, 38 Tex. Tech L.Rev.1154-1155(2006)

¹⁴⁸ Patent Reform Act of 2007, H.R. 1908, 110th Cong. § 5(c)(1)

¹⁴⁹ 58 dpllr 1047

盡的規範，該條建議於現行之 35 U.S.C. §284 後增訂(d)項故意侵權之規範共六款¹⁵⁰。以下即按其六款對其面貌作一介紹：

¹⁵⁰ Patent Reform Amendment 2010 §4 :

(a) DAMAGES.—Section 284 of title 35, United States Code, is amended—

(4) by adding at the end the following:

“(d) WILLFUL INFRINGEMENT.—

“(1) IN GENERAL.—The court may increase damages up to 3 times the amount found or assessed if the court or the jury, as the case may be, determines that the infringement of the patent was willful. Increased damages under this subsection shall not apply to provisional rights under section 154(d). Infringement is not willful unless the claimant proves by clear and convincing evidence that the accused infringer’s conduct with respect to the patent was objectively reckless. An accused infringer’s conduct was objectively reckless if the infringer was acting despite an objectively high likelihood that his actions constituted infringement of a valid patent, and this objectively-defined risk was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.

“(2) PLEADING STANDARDS.—A claimant asserting that a patent was infringed willfully shall comply with the pleading requirements set forth under Federal Rule of Civil Procedure 9(b).

“(3) KNOWLEDGE ALONE INSUFFICIENT.—Infringement of a patent may not be found to be willful solely on the basis that the infringer had knowledge of the infringed patent.

“(4) PRE-SUIT NOTIFICATION.—A claimant seeking to establish willful infringement may not rely on evidence of pre-suit notification of infringement unless that notification identifies with particularity the asserted patent, identifies the product or process accused, and explains with particularity, to the extent possible following a reasonable investigation or inquiry, how the product or process infringes one or more claims of the patent.

“(5) CLOSE CASE.—The court shall not increase damages under this subsection if the court determines that there is a close case as to infringement, validity, or enforceability. On

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

增訂之§284(d)(1)為一般性原則之規定，除將”willful”明定為三倍賠償之要件，並清楚地沿用 In Re Seagate 案判決結果架構出故意侵權的新審查標準”objectively reckless”，即須滿足「在客觀高度侵權可能性下仍從事其行為」與「該客觀風險為行為人所認識，或極度明顯以致行為人應有認識」兩要件，且原告均應舉證達”clear and convincing”之程度。

增訂之§284(d)(2)規定起訴之標準，原告主張被告故意侵權，須符合 Federal Rule of Civil Procedure 9(b)¹⁵¹之要求，亦即原告須舉出特定之客觀個案事實，以證明被告之主觀狀態。

增訂之§284 (d)(3)規定，不能僅以「被告知悉系爭專利」此一事實基礎，就認定被告構成故意侵權。

增訂之§284 (d)(4)規定「訴訟前通知」(PRE-SUIT NOTIFICATION)欲發生效力之要件限制。原告若欲僅以「曾有訴訟前通知」之證據（例如警告信）主張被告係故意侵權，則該通知之內容必須曾詳細說明受侵害之特定專利權為何、該專利範圍與被告產品之比對結果、如何侵害專利權之合理調查等。

增訂之§284 (d)(5)，已終結之案件不得再為懲罰性賠償金之審酌。

增訂之§284 (d)(6)限制了加重賠償的起算時點，必須是該侵害專利權行為「構成故意侵權後所生之損害」，始得判命加重賠償。

the motion of either party, the court shall determine whether a close case as to infringement, validity, or enforceability exists, and the court shall explain its decision. Once the court determines that such a close case exists, the issue of willful infringement shall not thereafter be tried to the jury.

“(6) ACCRUED DAMAGES.—If a court or jury finds that the infringement of patent was willful, the court may increase only those damages that accrued after the infringement became willful.”

¹⁵¹ Federal Rules of Civil Procedure 9. Pleading Special Matters

(b) Fraud or Mistake; Condition of Mind :

“In alleging fraud or mistake, a party must state with particularity the circumstances constituting fraud or mistake. Malice, intent, knowledge, and other conditions of a person's mind may be alleged generally.”

此外，該法案亦建議在 35 U.S.C. § 298 中，明文揭示不得以「侵權人未取得 Advice of Counsel，或未能於訴訟中出具 Advice of Counsel」此一事實，認定侵權人行為構成故意侵權¹⁵²。此亦應係 In Re Seagate 案廢除行為人查證義務之明文化。

對照美國 2005、2007 年專利改革法案與 2010 年專利改革法案，可以發現前者以明文列舉事由之方式限縮懲罰性賠償金之適用；而後者則試圖建立一明確之要件操作模式，而以「提高構成要件門檻」與「增設其他附隨之限制性規範」之方式，實質上達到限縮懲罰性賠償金適用之結果。本研究以為，兩者之立法模式雖有不同，然而其趨勢卻有下列共通之處：

- 1、明定 willful infringement 為三倍賠償之要件；
- 2、嚴格限制 willful infringement 的構成標準；
- 3、提高原告之舉證責任門檻。

由上述可知，即使在美國本土，限縮現行專利法懲罰性賠償金之適用範圍，亦為美國專利修法共通之大方向。至於其限縮適用之程度、應適用之事由、原被告負擔之平衡、商業環境之考量，則為制度設計之重點所在。

¹⁵² (e) ADVICE OF COUNSEL.—Chapter 29 of title 35, United States Code, is amended by adding at the end the following:

“§ 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.”.

第四章 我國專利侵權懲罰性賠償金修法方向

第一節 發展歷程

我國專利法係由國民政府 1944 年 5 月 29 日公布，1949 年 1 月 1 日起施行，至今已經歷過八次的修正¹⁵³。最初之專利法文中僅於第 81 條設有損害賠償之請求權基礎¹⁵⁴、第 82 條規範損害之計算方式¹⁵⁵，並無加倍賠償之特別規定，故專利權人請求損害賠償之數額，應回歸民法第 213 條之規範，以被害人所受損害及所失利益為限。

1994 年 1 月 21 日修正公布之專利法首度出現加倍賠償之規定，其於規範損害計算方式之第 89 條¹⁵⁶增列第 3 項，規定於侵權人為「故意」時，可由法院裁量

¹⁵³ 此八次修正年度分別為：1959 年、1960 年、1979 年、1986 年、1994 年、1997 年、2001 年及 2003 年。

¹⁵⁴ 1944 年專利法第 81 條：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請求停止侵害之行爲，賠償損害或提起訴訟。」

¹⁵⁵ 1944 年專利法第 82 條：「依前條請求賠償損害時，得就左列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行爲所得之利益，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

三、法院囑託專利局代為估計之數額。

除前項規定外，專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當之金額。」

¹⁵⁶ 1994 年專利法第 89 條：「第 89 條 依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行爲所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。

三、法院囑託專利專責機關或專家代為估計之數額。

酌定損害額以上之賠償，其上限為損害額之兩倍。該規定之提出應係於 1993 年 5 月 21 日立法院院會第二屆第一會期第三十次會議中，由江偉平等三十八位立法委員對行政院函送立法院之修正草案所連署提出之修正案中出現。其立法背景應導因於因應中美智慧財產權談判期間美國施予之重大壓力¹⁵⁷，該次修法雖造成我國專利法重大之變革，惟關於懲罰性賠償金之立法則未見有詳細之辯論。

2001 年 10 月 24 日修正公布之專利法第 89 條第 3 項¹⁵⁸，將故意侵權之加倍損害賠償額上限提高為三倍。其立法理由係謂：「配合現行條文第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償，爰參酌美國專利法第二百八十四條，將懲罰性之損害賠償額之上限，由損害賠償之『二』倍，提高為『三』倍。」該次修正並將侵害發明專利除罪化。

2003 年 2 月 6 日修正公布者即為現行之專利法，於同年 3 月 31 日起施行，將侵害新型、新式樣專利一併除罪化，至此專利侵權事件之處理完全回歸民事體系。原專利法第 89 條第 3 項因條號更動之故，移列為第 85 條第 3 項，內容則未為修正。

2009 年 12 月行政院院會通過送請立法院審議版本的專利法修正草案中，則主張將專利故意侵權之三倍賠償金之規定刪除，然其修正理由亦僅為：「懲罰性賠償金係英美普通法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，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。」而未見有針對智慧財產權利本質、專利訴訟特殊性、比較法發展趨勢、救濟替代手段之深入立論。

除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。

依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之二倍。」

¹⁵⁷ 馮震宇，論侵害專利權之民事責任與民事救濟，法學叢刊，第 161 期，第 34-35 頁，1996 年 1 月。

¹⁵⁸ 2001 年專利法第 89 條第 3 項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

第二節 實務操作

由於我國專利法條文僅規定專利侵權懲罰性賠償金之要件為侵權人「故意」。通說認為此故意之認定與刑法標準相同，亦即包含「直接故意」與「間接故意」兩種型態，「直接故意」指行為人明知並有意使其發生，「間接故意」則指行為人預見其發生，而其發生不違其本意¹⁵⁹。惟在具體專利侵權糾紛中，何種行為可被認定為故意、何種行為可免於故意之認定，條文均無相關之規範，亦乏相關之判例。故欲了解我國專利法懲罰性賠償金制度，應觀察我國法院如何在具體之案例事實中操作此故意之認定。

論者施志遠曾將我國法院實務認定為故意侵權之事實類型大致歸納為三種¹⁶⁰：

- 一、侵權行為人自始明知為他人之專利，卻仍為仿冒者；
- 二、侵權行為人原不知為他人專利，但受通知後仍繼續為仿冒者；
- 三、兩造成立和解、調解或切結後，侵權行為人復仍為仿冒者。

論者鄭巧筠亦觀察我國 1997 年 1 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日期間內最高法院、高等法院及各地方法院之司法判決，將實務上會被評價為具有侵害專利權之故意而依專利法第 85 條第 3 項論處者，歸納為下列九種情形¹⁶¹：

- 一、雙方間存在授權契約關係；
- 二、侵權人先前曾試圖向專利權人尋求授權；
- 三、專利權人向侵權行為人發警告函、存證信函或律師函後，侵權人仍繼續為侵害專利權之行為；
- 四、於法院的調解程序上成立調解後仍侵權；
- 五、於保全證據的程序後仍續有侵害專利權之行為；
- 六、雙方曾為專利糾紛而簽立和解，然其後復有侵權行為；或曾簽立切結後

¹⁵⁹ 林山田，*刑法通論*，頁 238-245，2002 年，五版。

¹⁶⁰ 施志遠（2009），自美國專利改革趨勢論我國專利侵權損害賠償之認定，清華大學科技法律研究所碩士論文。第 91-93 頁。

¹⁶¹ 鄭巧筠（2009），論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文。第 87-88 頁。

仍侵權；

- 七、被告曾對原告之專利權提出舉發案；
- 八、基於特定業務之經營對相關領域之系爭專利不可能不知情；
- 九、刑事法院亦作故意的認定。

上述統計並未計入智慧財產法院之判決。惟本研究以為，侵權人故意與否之認定既屬事實問題，又因專利事件之專業性、技術性，屬於事實審層級且專責處理相關案件之智慧財產法院，其見解應有較高之參考價值。故本研究利用司法法院學資料檢索系統資料庫¹⁶²，搜尋智慧財產法院設立以來所有相關之民事判決，以「專利&損害賠償&故意」為關鍵字搜索，搜尋範圍至2010年4月6日止。搜尋所得之119筆判決資料，扣除非屬專利侵權損害賠償之案件者後剩餘84件，其中原告有主張懲罰性賠償金者共計55件。若以此55件判決為樣本數，其中法院判決被告侵權者僅15件，判決被告係故意侵權者僅11件，最後實際判命被告支付懲罰性賠償金者僅8件。統計結果以下表顯示¹⁶³：

【表 6】智慧財產法院歷年審理主張懲罰性賠償金案件結果

案件類型與審理結果	判決數	比例
專利權人有主張懲罰性賠償金	45	100.00%
法院認為構成侵權	12	26.67%
法院認定侵權人為故意	10	22.22%
法院判決應支付懲罰性賠償金	8	17.78%

資料來源：本研究統計

又，觀察「原告主張懲罰性賠償金之案件」且「法院認為構成侵權」之12件判決，將其獲判懲罰性賠償金與否之原因，列表如下：

【表 7】智慧財產法院判斷侵權人故意與否之理由¹⁶⁴

¹⁶² 司法法院學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

¹⁶³ 本統計資料詳見附錄

¹⁶⁴ 本統計表中，「構成故意」、「應支付懲罰性賠償金」兩欄位以”1”代表「是」，”0”代表「否」，

編號	裁判字號	裁判日期	構成故意	應支付懲罰性賠償金	倍數	法院見解
1	98 民專訴 21	99/01/11	1	1	1.5	<ul style="list-style-type: none"> ● 原告產製印表機及墨水匣，種類繁多，歷經多年經營宣傳，廣為相關事業及消費者知悉。 ● 被告與原告屬同一集團，所銷售之產品包含原告之印表機，及相容於原告之相容墨水匣產品。既可使用於原告多種機型之噴墨印表機，足徵被告事前即深入瞭解原告相關印表機及墨水匣，始能研發相容性墨水匣產品及連續供墨系統產品。 ● 被告遭聲請假處分後，仍購得系爭連續供墨系統產品暨改裝。故堪認被告於研發、製造系爭產品之前，即已明知原告所享有之系爭專利。
2	98 民專訴 77	98/12/22	1	0		<ul style="list-style-type: none"> ● 原告以律師函請求排除侵害、經被告答覆稱已經改善產品結構，其後遭查獲繼續販售之產品即無侵權情事。
3	98 民專上 3	98/11/26	1	1	1.5	<ul style="list-style-type: none"> ● 成立故意侵權之被告（下稱甲）：

以利程式之統計。

					<p>甲針對原告警告信之回函顯示對系爭專利之內容知之甚詳。且甲之公司業務人員明知原告法定代理人已取得專利（下稱專利 A），仍利用系爭專利主技術內容完成系爭專利之再發明，並申請另一新型專利（下稱專利 B）獲准。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不成立故意侵權之被告（下稱乙）： 因甲對乙保證系爭產品不侵害他人專利權，並出示專利 B 及智慧局核發之新型技術報告、舉發不成立之審定書，故乙相信專利 B 確具新穎性及進步性。衡諸該產品確有與專利 A 文義不符合，而該產品是否具新穎性及進步性、對專利 A 是否構成均等侵權，事涉專業判斷，不具專業之一般人極易誤認，故尚難認有故意侵權。
4	97,民專訴,2	98/11/16	1	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告為隨身碟之專業廠商，該產業上下游、製造或販售均係一非常競爭之產業，是以被告對隨身碟之發展包括新產品之出現，應有一定之注意與認識，卻仍製造並販賣系爭侵害原告新型專利之

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

						<p>隨身碟。縱無侵害原告新型專利之故意，至少亦有應負預防或避免損害發生之注意義務，卻有未為注意之過失。況被告收受原告通知停止侵權之存證信函後，仍有販售待鑑定物。故原告主張被告故意侵權，堪可採信。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 惟並未判命被告支付懲罰性賠償金，亦未說明理由。
5	97 民專訴 66	98/10/05	1	1	1.5	<p>原告曾於他案中主張甲、乙公司（下稱甲、乙）侵害其專利，向臺灣板橋地方法院提起民事訴訟，甲亦對係爭專利提起舉發。而本案被告與他案被告甲、乙屬同一集團，且其法定代理人為同一人，所登記之營業處所亦相同。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 被告與原告屬於同一行業，堪認被告明知原告享有系爭專利。
6	97 民專訴 47	98/06/23	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告產品雖落入原告專利項，惟原告未為標示，亦無法證明被告明知。
7	98 民專訴 1	98/06/10	1	1	2	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告以侵害原告系爭專利權及商標權之方式，於國內各賣場及網路上大肆販售侵權產品，對原告商譽造成損害。被告除侵害原告系爭專

						<p>利外，復且侵害原告商標，足見被告本件侵害專利權行為應屬故意。</p>
8	98 民專上 5	98/05/14	1	1	0.6	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告曾多次購買系爭專利產品，於採購單上簽名並記載「專利小吧椅腳」，可證認知悉系爭專利權之存在及其所製成之產品，是上訴人自不能推諉其不知系爭專利權之存在，更不應再行委託加工並出賣侵害系爭專利權之被控侵權產品。 ● 被告其後雖亦取得專利權並經智慧財產局公告，然亦已在知悉系爭專利權及系爭專利產品之後。
9	97 民專訴 22	98/03/24	1	1	2	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告自承從事曬衣架研發多年，申請取得多件新型專利，則其對於已經公告在前之原告系爭專利之存在應甚為了然，竟仍製造販售系爭曬衣架而侵害原告系爭專利。 ● 經原告律師發函制止，仍續予販售。 ● 原告請求三倍之懲罰性賠償金，法院則認不宜而僅判兩倍，惟未說明原因。
10	97 民專上 7	98/03/12	1	1	1.5	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告透過他人向原告購買 1500 套氣動主機，復將該氣

					<p>動主機之本體、管路改貼上被告公司貼紙，另與壓條組合後轉售。購買之數量甚多，衡情對該氣動主機之功能自有相當之瞭解，且既需透過他人迂迴購買，隱瞞轉售之事實至為明顯，堪認對該氣動主機所涉之系爭新型專利已有知悉，所辯不知壓條包含在系爭專利之專利範圍內，自無可採。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 被告自承「知悉原告擁有系爭專利，僅誤認專利範圍」。惟系爭新型專利之申請專利範圍及其技術內容，均屬公開得查閱之資料。 ● 被告既明知原告具有系爭新型專利權，而透過他人迂迴購買 1500 台氣動主機轉售給客戶，其目的隱瞞轉售之事實，則其主觀上具有不法販售系爭新型專利物品之故意甚明。
11	97 民專訴 3	98/02/12	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ● 查原告固委請律師以通知函通知被告系爭專利權為原告所有、依法得排除所有侵害系爭專利之行為，然細繹該通知函並未載明被告之系爭產品如何構成侵害系爭專利權之情事，原告發通知函亦

						未附上任何侵權之鑑定報告，自難認被告於收到該通知函，即已明知系爭產品有構成侵害系爭專利權，是以原告主張被告有故意侵權情事，尚屬無據。
12	97 民專上易 4	97/12/03	1	1	1.8	<ul style="list-style-type: none"> ● 被告之法定代理人甲（下稱甲）及會計兼業務人員（下稱乙）拜訪客戶時，輾轉自客戶處得知被告所製造、販賣之嵌燈有與原告嵌燈之形狀相同、近似之情形，甲因此致電被告，大約經過半年後，再由乙與被告電話聯繫，重申被告侵害專利權之事。 ● 原告確於系爭嵌燈之外包裝上標示專利號碼，被告當無不知系爭嵌燈為專利商品之理。故被告辯稱於本件保全證據實施前，均不知其製造、販賣之嵌燈已侵害系爭專利權云云，即不可採。
總計			10	8		

資料來源：本研究統計

本研究觀察判決實務，認為我國審判實務考量是否酌定懲罰性賠償金時，其審查焦點往往集中於下述事實，即：

一、被告行為客觀上是否構成專利權之侵害：

依全要件原則與均等論，判定被告產品是否落入原告專利權權利項範圍。

二、被告主觀上是否知悉系爭專利權有效存在：

被告是否知悉系爭專利權存在，通常為法院認定之關鍵。若個案事實包含下列情形時，法院通常會傾向認定侵權人有故意：

- 原告產品上有專利號之清楚標示。
- 原告曾以警告信告知被告已侵權。
- 被告有仿冒原告產品、侵害商標權之情事。
- 被告採購原告商品或從事其他商業上行為，具有顯示其知悉系爭專利權之表徵。例如被告循不正常之管道購買原告產品、被告填寫之單據之係節等等，均可為佐證。
- 被告已遭保全程序之處置。
- 原告與被告之關係：例如原被告有上下游供應關係、原被告曾屬同一集團、被告曾為原告之經銷商等。
- 原被告對系爭專利權曾訂立授權契約，或曾有尋求授權之情事。
- 所屬產業之環境、競爭程度，是否達到被告應認識系爭專利有效存在之程度。

三、被告有無善意信賴之基礎：

例如相信其係依據另一有效、經智慧財產局認定舉發不成立之專利而實施，兼且該專利之技術比對一般人容易誤認者¹⁶⁵。

可以發現的是，我國法院實際上往往僅論證被告知悉原告專利權之存在，即認定被告具有侵害專利權之故意。此種論證方式若與美國法新標準比較，似缺乏關於「客觀上高度侵權可能性」之論證。質言之，若被告對某一專利權之存在有所認識，且其生產銷售之商品最後被判定落入原告專利權範圍內，則不論其行為態樣侵權可能性極高（例如法院已判決該行為侵害專利權確定）或極低（例如被告已依據專業鑑定之一件從事迴避設計，惟最後仍被法院認定為侵權），法院之論述、認定似未有明顯之層次差異。

此外，由上述之統計資料及判決內容之觀察，可以發現我國實務有下列之現象：

一、主張懲罰性賠償金之比例並不高：

¹⁶⁵ 智慧財產法院 98 年民專上字第 3 號民事判決。

由於我國專利侵權之構成採過失責任主義，原告本須證明被告有故意或過失，始能請求損害賠償。惟縱原告指摘被告為故意，卻未明確要求法院依專利法第 85 條第 3 項酌定懲罰性賠償金，法院即不會主動審酌。

實務上常可見原告已具體指摘被告有侵害專利權之故意，然未一併要求法院酌定懲罰性賠償金；亦有先指摘對手為故意，而僅先一部請求，以試探法院之態度者。總體而言，可謂我國專利權人請求法院酌定懲罰性賠償金之情形，並不如美國普遍，美國專利侵權訴訟中九成之案件原告會一併主張被告故意侵權而請求三倍賠償，此種現象並未在我國出現。

二、多數請求懲罰性賠償金之案件甚至連侵權都不構成：

雖然我國專利侵權案件並未如美國以一併請求懲罰性賠償金為常態之廣泛現象，惟是否可據以立論「我國專利侵權懲罰性賠償金制度之使用並不浮濫」，尚嫌過早。

以本研究統計智慧財產法院判決之資料為例，所有請求懲罰性賠償金之 45 件案件中，僅四分之一確實構成侵權（共 12 件，佔 26.67%，惟其中一件因未標示專利號而不得請求損害賠償），而其餘四分之三之案件中，絕大多數乃由於智慧財產法院分析系爭專利後，認為尚未落入權利項範圍或專利權有無效之原因，故甚至不構成專利侵權之責任，因此法院也根本毋須審查被告主觀上是否故意；而法院認定有侵權且侵權人為故意者，尚不到四分之一（共 10 件，佔 22.22%）；最後法院判決被告應支付懲罰性賠償金之案件，則不到兩成（共 8 件，佔 17.78%）。

本研究以為，上述數據之呈現反映了幾個現象，首先，懲罰性賠償金之請求仍稍嫌浮濫，此或導因於專利權人分析侵權產品未臻完善，即欲以懲罰性賠償金之壓力迫使競爭對手就範；其次，我國專利權申請之品質低落，其有效性往往禁不起法院之檢驗，縱或有效，亦無法在訴訟上用以主張權利而打擊競爭對手；最後，若能通過法院對侵權事實之檢驗，法院亦認定侵權人為故意，大多都會同意酌定懲罰性賠償金（10 件中有 8 件），其倍數極少超過兩倍，而法院雖會裁示原告主張之倍數乃過高或過低，惟通常不會說明所酌定倍數高低之理由，亦未見有類型化之趨勢。

三、以專家意見防禦故意侵權之主張，似非普及

本研究推測，此可能係導因於我國實務現況下成立專利侵權責任之機率本已不高，被判懲罰性賠償金的機率更小，因此較小規模之企業縱對自身產銷行為有

侵權疑慮，亦不願意花費成本尋求專家意見。是以智慧財產法院判決中，甚少見「被告雖被判侵權，卻因信賴專家意見而被法院認為非故意」之情形。

第三節 懲罰性賠償金功能之反思

以下，將詳加討論我國專利法宜否採取懲罰性賠償金制度。本節將由傳統英美法下懲罰性賠償金制度具有的四大功能出發，探討在專利事件中，此四大功能是否仍可存立。



【圖 5】懲罰性賠償金之四大功能

資料來源：本研究繪製

本研究之結論認為，「損害填補功能」、「報復功能」、「私人執法功能」率皆不足以為該制度正當化之理由，僅「嚇阻功能」在經濟效率之觀察角度下，可被承認，故專利法中之懲罰性賠償金制度，尚不宜完全廢除。惟縱承認懲罰性賠償金之嚇阻功能，仍須回歸專利制度之本旨思考「為何嚇阻」與「應嚇阻者為何」兩大命題，以確立何種行為值得以懲罰性賠償金嚇阻。

壹、損害填補功能

在美國懲罰性賠償金之發展歷史中，曾有論者主張：懲罰性賠償金可用以填補無法以金錢計算之損害，例如精神上損害與「加重損害」(aggravated damages)，亦有實務見解以懲罰性賠償金填補原告之訴訟費用、因訴訟所生之精神上耗費以及律師費。

惟上述立論有其歷史背景，昔時美國法對於無法以金錢計算之損害，尚乏依

法請求之基礎，故在侵權個案中，常有以懲罰性賠償金為手段，以使被害人獲得充分損害賠償之必要。而今對於精神上損害、訴訟上勞費及律師費等項目，是否應由原告加以填補，世界各國現行法上多已由立法者加以決定，其中不少項目如精神上損害賠償亦已具備法律明定之請求權基礎，故以懲罰性賠償金填補上述損害項目之過渡意義，應已告一段落。

在專利侵權事件中，贊成採懲罰性賠償金制度立法者（以下均稱為「肯定論者」）有針對專利侵權之隱微性，而謂應以懲罰性賠償金加以填補。其多謂「較之於一般侵權事件，專利侵權事件具有較隱微、不易發覺之特性，故應採懲罰性賠償金之立法，以使專利權人獲得完全之損害填補。」

惟本研究以為此論述有不妥之處，分述如下：

一、在立法目的上，混淆「補償性賠償金」與「懲罰性賠償金」之本質：

首要釐清者應為，並非所有倍數賠償制之立法，皆等同於懲罰性賠償金。蓋一賠償制度是否為懲罰性賠償金制度，應視其內涵、目的，是在補償被害人所受賠償之不足，抑或對加害人的特定行為施以懲罰、嚇阻。

依我國學界對懲罰性賠償金之定義，強調其乃以懲罰加害人主觀上惡性為出發點，而與補償被害人實際損害之一般損害賠償有所區別。若一賠償制度雖具有倍數賠償之特徵，然其制度目的仍在補償被害人所受之實際損害，仍不能認為懲罰性賠償金。

若著眼點在於解決「被害人透過訴訟所受賠償數額，與其實際所受損害，有所落差」，則因所欲補償者實乃「被害人實際損害額」，正本清源之道，應在於修改「實際損害額之認定、計算方式」，而非另依懲罰性賠償金之名目，以行損害填補不足之實。

二、在構成要件上，忽略「故意侵害」與「非故意侵害」之差別對待：

懲罰性賠償金之精神在於制裁行為人特別重大之主觀惡性，故無論我國法、美國法，均以侵權人為故意為發動要件。若肯認懲罰性賠償金功能在於損害填補，則何以同為被侵害之專利權人，其可得主張之損害賠償額，將因侵權人主觀惡性之高低而有不同，甚至可高達至三倍差距？此一差別對待之區分標準在未有合理

之解釋前，縱使專利侵權事件具有不易發覺之特性，損害填補功能亦不足以為採取懲罰性賠償金之正當化論據。

貳、報復功能

報復功能亦為肯定懲罰性賠償金立法之重要論據。其著眼點有二，其一乃基於「人性價值之平等宣示」之觀點，認為若放任行為人惡意地侵害他人權利，則無異於宣稱加害人有權漠視被害人的人性價值，因此主張法律制裁之程度應該要能反映加害人的惡性高低；其二乃基於「彌補刑事處罰之不足」之觀點，認為刑事法在罪刑法定主義、刑事政策等約束下，對白領階級犯罪與公司法人犯罪處罰不足，主張宜以舉證責任較輕、高賠償數額之民事責任制裁之。

然本研究以為，此二觀點皆不足採。就「人性價值之平等宣示」之觀點而言，報復功能之理論在某些對人格侵害重大之民事案件，或有存立之正當性，惟在專利侵權事件中，並不能構成採懲罰性賠償金制度之正當理由。

專利權為財產權而非人格權，且其權利保護之客體主要為科學技術，亦不似著作權與作者之人格表彰有較強的關聯性¹⁶⁶，故可謂專利侵權事件純屬經濟領域之糾紛，與人格尊嚴較無關聯，實難謂有人性價值遭受貶低而須以懲罰性賠償金報復之必要。若觀察英美法懲罰性賠償金之發軔，其於傳統民事案件中適用之行為典型，與報復、懲罰行為人惡意較相關者，例如用社會權勢傷害、壓迫他人，以及施暴於婦女之傷害、性騷擾與強制性交等，與專利故意侵權案件實難以相提並論。

誠然，故意侵害專利權之行為，對他人財產權、經濟秩序亦屬一種公然之挑戰、蔑視，英美法中亦有對故意侵入民宅者施以懲罰性賠償金之案例。然而本研究以為故意侵害專利權之「惡性」，尚無須以懲罰性賠償金施加報復，其原因有二，其一為現代商業社會中，專利權之申請已愈來愈策略化，申請人莫不致力於

¹⁶⁶ 惟此僅係專利權法與著作權法之大致精神與保護方向，若嚴格觀之，專利權保護中的新式樣專利雖不以美感為要件，然仍可能與作者之藝術創作風格有所牽涉；而著作權保護中亦有以電腦程式語言等偏技術性之創作為保護客體，就此而言，有其模糊之地帶。然本研究認為，無論何種智慧財產權，其受侵害之惡意程度均不足以與傳統英美法適用行為典型之惡意程度相比擬，故仍不致影響本處之論證。

藉由權利項之設計達到最大之範圍，以提高該專利權得於訴訟中主張之可能性，此等「能被侵害始能彰顯該權利價值」之特性，為其他有體財產權之所無；其二係因本研究主張，對專利權權利內涵之挑戰，實有助於科技研發與社會福利之提升，不宜過分限制之，因此在專利權數量多而內涵薄弱、範圍不確定的今日，侵害專利權的惡性尚未達須施以報復之程度¹⁶⁷。

就「彌補刑事處罰之不足」之觀點而言，本研究以為，「彌補刑事處罰對法人之不足」事實上並非懲罰性賠償金的真正功能之一。縱然對於企業體等法人犯罪而言，彈性、高額之賠償確實較現行刑事罰規範更能達到制裁之效果，然而該制裁之根本功能仍不外係對法人行為之報復或嚇阻，亦即「彌補刑事處罰之不足」此一制度性之功能並不純粹，而應該被還原為「報復功能」或「嚇阻功能」來加以觀察，並解釋何以必須使用刑事法以外手段以報復、嚇阻法人侵權之原因，才能為政策上應否採取懲罰性賠償金制度，找出正當、合理的支撐論據，否則所謂「彌補刑事處罰之不足」之功能，其實不過僅是民刑事程序特性之互相比較而已。

參、私人執法功能

私人執法功能亦為美國法採懲罰性賠償金之理由之一。其謂：懲罰性賠償金有強化私人調查、起訴之動機，鼓勵私人扮演類似檢察官的角色，彌補國家執法之不足；亦可早日將侵權糾紛導入訴訟途徑，避免自力救濟，具有增進公益與私益之功能。

惟本研究認為，時至今日，私人執法功能已不足以支持專利侵權適用懲罰性賠償金之正當性。其原因有二：

一、現行民事訴訟程序應已足鼓勵當事人致力蒐證：

我國現行民事訴訟程序採辯論主義為原則，雙方當事人為求勝訴，均須積極為訴訟上攻擊防禦，提出相關證據以影響裁判者心證。在此制度規範下，殊難想像當事人並不積極蒐證。

此外，我國既已將專利侵權除罪化，則專利侵權事件性質上已屬民事糾紛。本諸私法自治原則，若無其他正當之立法考量，而遽使國家積極介入民事糾紛之

¹⁶⁷ 詳見本章第四節。

舉證活動，提高其中一方當事人之誘因，似非妥適。

二、專利權本質上並無自力救濟之虞：

私人執法理論認為，懲罰性賠償金制度有助於將侵權糾紛迅速導入訴訟程序，由此可避免權利人採取自力救濟之手段，進而維護社會安寧。

惟本研究以為，若思考專利權之本質，其權利實現之唯一方式本即為提起訴訟、申請禁止令(injunction)，藉由在司法、行政程序之勝出主張其權利，捨此更無別途。因此，「預防權利人自力救濟」亦無法為專利侵權採懲罰性賠償金立法之正當化理由。

三、過度之誘因有使訴訟被浮濫提起的可能：

本研究以為，立法者給予誘因之時，應衡量該誘因與欲達成結果之間，是否能保持平衡，否則將造成訴訟資源被浮濫使用。例如美國過去有 90% 的專利侵權訴訟均一併為故意侵權之主張。

況觀諸當代商業趨勢，以專利權成為企業間相互競爭、傾軋之工具之現象，迭遭學界批評、反省。雖然其論戰勝負因非屬本研究範圍姑且不論，惟可以肯定的是，若擴大懲罰性賠償金於專利侵權事件之適用，則必然提高專利權人起訴之誘因，而加劇「專利戰場」之現象。就此而言，應抑止或挹助此一趨勢，亦應為立法者考量之一。

肆、嚇阻功能

嚇阻功能理論為支持懲罰性賠償金制度中最有力之說法，其認為懲罰性賠償金將可嚇阻行為人或第三人將來再為同樣侵權之行為。

懲罰性賠償金是否對能行為人產生嚇阻效果？論者 Gary S. Becker 於 1968 年於” *Crime and Punishment: An Economic Approach*” 一文中，將不法行為亦視為理性決策之結果，並提出刑罰制裁之經濟模型。Gary S. Becker 主張，「行為人」是否從事不法行為，乃取決於該行為邊際成本與邊際價值之高低，亦即，當行為人每多從事一件犯行之成本高於其所獲利益時，行為人即不會選擇犯罪。至於「立法者」之任務，即在於透過刑罰制度之設計（例如自由刑或罰金），將不法行為發生之總量控制在「最適數量」，以使「社會總成本」（即等於「損害」、「預防成本」、

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

「實施犯罪之成本」與「執法成本」之總和) 最小化¹⁶⁸。

後繼之學者即多有延續上述之觀念，而提出懲罰性賠償金制度之模型。論者 Robert Cooter 與 Thomas Ulen 即以「預防意外事故之發生」為例，發展出下述模型解釋「立法者對懲罰性賠償金倍數之設計」與「對行為人嚇阻效果」之關係：

設變數 x = 預防程度，且每單位 x 須花費 w 元；

p = 發生事故之機率。此機率會因預防程度提高而降低，惟降低幅度會逐漸趨緩（即假設 $p(x)$ 為 x 之函數，對 x 一次微分為負值，二次微分為正值）；

A = 事故產生之損害；

L = 事故加害人之責任；

m = 懲罰性賠償金之倍數

e = 執行錯誤（即指所有被害人中，按制度起訴而獲得賠償者所佔之比例）。

首先，「立法者」目的在於使社會總成本（ $= wx + p(x)A$ ）最小化：

$$\min[wx + p(x)A]$$

而「行為人」目的在於自利，故會致力使自己責任（行為人總成本 $= wx + p(x)L$ ）最小化：

$$\min[wx + p(x)L]$$

在沒有懲罰性賠償金時，事故加害人將依實際提起訴訟者之比例，被課與一倍之損害填補責任，故：

$$L = Ae$$

¹⁶⁸ Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, The Journal of Political Economy, 76, 1968

代入上式，可得行為人之決策將為：

$$\min[w x + p(x) A e]$$

然而，由於 $e < 1$ ， $A e < A$ ，故行為人願採取之預防程度 x 將會過低。故應採懲罰性賠償金制度，將 L 修正為：

$$L = A e m$$

此時行為人之自利決策將變為：

$$\min[w x + p(x) A e m]$$

最後，若欲使立法者具社會責任感之決策（ $\min[w x + p(x) A]$ ），與行為人自利之決策（ $\min[w x + p(x) A e m]$ ）合致，則下列等式須成立：

$$\min[w x + p(x) A] = \min[w x + p(x) A e m]$$

此時 $A = A e m$ ，即 $m = 1/e$ 。此結論表示「懲罰性賠償金之倍數」應設計為「實際按制度起訴而可獲得賠償者所佔之比例」之倒數。舉例而言，若事故發生，而按制度起訴可獲得賠償者，僅佔所有受害者三分之一，則懲罰性賠償金即應設為三倍¹⁶⁹。

本研究亦將專利侵權中懲罰性賠償金對「行為人決策」之嚇阻功能以下述模型呈現：假設在無法迴避設計之情形下，行為人又欲使用該專利權保護之技術，在考慮是否侵權之際，其選擇不侵權而尋求專利權人授權之成本為「應支付之權利金」，列式如下：

¹⁶⁹ ROBERT COOTER, THOMAS ULEN, LAW AND ECONOMICS 388-397, 1988

$$\text{行為人選擇不侵權之成本} = \text{權利金}$$

而行為人若選擇故意侵權，若將來未被判侵權，其成本為零；若將來被判侵權，則在不採取懲罰性賠償金之情況下，其成本僅為賠償實際之損害額。故行為人選擇侵權之成本將為「被判侵權之機率」與「實際損害額」之乘積，列式如下：

$$\begin{aligned} \text{行為人選擇侵權之成本} \\ &= (\text{被判侵權之機率} \times \text{實際損害額}) + (1 - \text{被判侵權之機率}) \times 0 \\ &= \text{被判侵權之機率} \times \text{實際損害額} \end{aligned}$$

其中，「被判侵權之機率」必然小於1。又，由於「實際損害額」依美國實務常以「合理權利金」計算，故可假設法院使用「合理權利金法」計算「實際損害額」，且假設其認定之「合理權利金」數額等於「行為人與專利權人談判授權契約之權利金」，則可導出：

$$\begin{aligned} \text{行為人選擇侵權之成本} &= \text{被判侵權之機率} \times \text{實際損害額} \\ &= \text{被判侵權之機率} \times \text{權利金} \\ &< 1 \times \text{權利金} \end{aligned}$$

故可得出：

$$\text{行為人選擇侵權之成本} < \text{權利金} = \text{行為人選擇不侵權之成本}$$

依上述，若行為人故意侵權而僅須賠償實際損害額，則行為人選擇不侵權的成本將高於選擇侵權之成本，亦即行為人在面臨上述假設狀況時，會考量「即使被判侵權的最糟情形下也不過就是補繳權利金而已」而選擇侵權，因此欲制止侵權，即須以懲罰性賠償金提高實際損害額之倍數，以增加行為人選擇侵權之成本，此即懲罰性賠償金之嚇阻功能。

論者祝建輝、繆小明亦提出：「懲罰性賠償金數額」、「被察覺機率」與「被察覺時行為人須承擔責任之機率」三者之乘積，應等於專利權人之「實際損害額」。

此論點與上述模型及 Robert Cooter、Thomas Ulen 之模型意義均為相同，即將實際損害賠償額以倍數提高，藉此彌補執法落差，進而提高行為人侵權成本以制止侵權，其理論基礎仍為懲罰性賠償金之嚇阻功能理論¹⁷⁰。

本研究贊同嚇阻功能可為專利侵權事件採懲罰性賠償金之正當化理由，惟縱承認懲罰性賠償金之嚇阻功能，仍須思考「為何嚇阻」與「應嚇阻者為何」兩大命題，亦即，當嚇阻功能理論套用至專利侵權事件時，「嚇阻侵權是否為專利法最高指導原則」與「何種行為真正值得以懲罰性賠償金嚇阻」此二問題，仍須回歸專利制度之本旨，重新詳加辨明。以下章節即將環繞此二問題，嘗試在經濟效率之觀察角度下，作出修法之建議。

第四節 嚇阻功能理論之重新檢討

壹、專利制度之本旨：「制止侵權」非其最高指導原則

嚇阻功能理論之論者常謂：「若不提高賠償之倍數，將無以制止侵權」，惟本研究認為，「制止侵權」並非專利制度最高指導原則，僅係達成專利法目的「促進研發」之手段而已。

綜觀專利制度之本質，乃在賦予最先發明技術並申請核准者一定期限之市場獨占權，然若依經濟學之市場理論，相較於完全競爭市場(competitive)，獨占市場(monopoly)其實是使獨占者利益極大化、不利於社會大眾整體福利的，因此本研究認為，立法者若欲以法律創設特定人獨占市場之權限，應限於存在「更優越之法價值」，足以為此犧牲社會整體福利極大化之追求時，始得創設此一獨占市場之排他權。

由此觀之，專利法第 1 條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」立法目的雖包含「保護發明創作」，惟本研究認為，專利法既為經濟法，其最高指導原則仍在增進社會福利、調節市場失靈，就此而言，專利法第 1 條的「鼓勵發明創作，促進產業發展」可為該制度正當化之根本原因，

¹⁷⁰ 祝建輝、繆小明，專利侵權適用懲罰性賠償制度的經濟分析，情報雜誌，頁 34-35，2006 年第 11 期

至於「保護發明創作」應僅為達成此一立法目的之手段，而非立法目的之本身。

論者周延鵬亦指出，在現實的商業環境中，「尊重智慧財產」事實上是先進國家為保護其商業競爭利益所鼓吹之觀念，對開發中國家的立法、司法與行政，皆造成相當程度之扭曲；此外，智慧財產具有易滅失、權利範圍不確定及可予迴避之特質，以美國專利為例，僅不足 10% 的案件進入審理程式，其結果 46% 的發明專利、75% 的外觀設計專利均被宣告無效，足見智慧財產之權利本質甚至不難被挑戰、被消滅。過度預防侵權之結果，反可能抑制智慧財產之創造。

因此，本研究認為，「制止侵權」既僅係達成「促進研發」目的之手段，則該手段是否過當、是否合乎比例原則，即應存在得以挑戰、辯論之空間，並因應現實商業環境之變遷、國家競爭力維護程度之考量，而有不同之解答。

貳、權利內涵之檢驗：是否有必要預先嚇阻

專利權既有相當之無效可能性，則若使實際上並無進步性之低階技術取得獨占市場之排他權限，其結果將使此等低階技術、易於思及之設計僅為少數權利人所霸占，造成其他廠商若須製造產品或從事更高階之研發，其即須迴避設計或爭取授權，使所有其他廠商研發技術之路徑受到不必要之窄化，成本也隨之提高。故「垃圾專利」之存在，將造成無經濟效率之結果，而將使社會總福利更形降低。

回顧我國目前專利中，以新型專利佔多數，而新型專利之申請與核准已改採形式審查，許多經核准之專利可能其實難以達到進步性之要件門檻，專利品質良莠不齊、垃圾專利氾濫之情況更可能變本加厲。

本研究以為，適度經由訴訟程序挑戰、確認垃圾專利之無效，使不具進步性之技術喪失其獨占資格，對整體社會之技術進步將有所助益，亦符合專利法促進產業發展之本旨。而當廠商若認為某一專利權為垃圾專利而欲挑戰之，則其須負擔之成本可以下式表述：

$$\text{挑戰垃圾專利之成本} = \text{被判故意侵權之機率} \times \text{賠償金額}$$

惟因專利是否侵權之解讀，往往難以百分之百確定，而個案事實是否構成故意侵權情形，又委諸法官為整體判斷，此外，我國司法實務上亦未如美國實務普

遍以專家意見為善意信賴之抗辯，則在此環境之下，上式中「被判故意侵權之機率」即有高度不確定性而難以預估；而若懲罰性賠償金制度被普遍應用於專利侵權事件，又將大幅提高上式中之「賠償金額」。其結果將預先嚇阻行為人就此技術進行研發，或挑戰此專利之有效性，反足以扼殺企業研發之活力，並非妥適。

參、企業研發之動機：縱必發生侵權，企業亦未必不願從事研發

嚇阻功能理論之論者常以「若不制止侵權，則無人願意從事研發」為由，贊成採取懲罰性賠償金之立法。惟本研究認為，此一見解略有修正之必要。固然，若限縮懲罰性賠償金之適用範圍，則企業從事研發之誘因將減少，然而依照經濟學生產成本理論，在完全無進入障礙的市場中，供給者若改進其生產技術（亦即使其生產成本曲線下移），其結果雖自長期而言，會因同業競爭者見有利可圖而湧入，使供給者長期利潤為零，然短期而言仍有獲利之空間¹⁷¹。就此觀之，縱在市場完全無進入障礙、其他競爭者可自由進出市場之情形，供給廠商仍會因追求短期獲利，而從事研發創新，況乎現實商業環境中，除專利排他權之外，尚且充斥各種進入障礙（地域、規模、技術、法令限制、文化差異等），若因有被侵權之可能性，即謂無人願意從事研發，似亦太過無限上綱。

肆、嚇阻功能與「搭便車理論」

追根究底，「若不制止侵權，則無人願意從事研發」之論調，應係本於經濟學的「搭便車理論」（free rider），即若使廠商可坐待技術領先之競爭者研發成功再加以抄襲，則將無人願意付出研發成本以提升產品效能，人人「搭便車」之結果，將阻礙科技創新之腳步。

本研究以為，嚇阻「搭便車」確可為懲罰性賠償金制度正當化之理由。惟現行法下懲罰性賠償金之適用範圍涵蓋抄襲以外之事實。以美國法為例，在 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案之舊標準下，當行為人確實知

¹⁷¹ 此處之「短期」意指存在某些不可調整生產要素之情形，例如廠房、設備之增設可能較勞工之增雇來得困難，而在一定的時間內其數量處於不可變動之情形；相對而言，「長期」則指所有生產要素均可變動之情形。

悉(actual notice)他人專利但被認定未盡確認義務之情形，即可被判賠懲罰性賠償金，據此，若一廠商本身從事研發活動，並無抄襲意圖，僅其在研發過程中使用到的部分設計落入他人專利權範圍內，而其信賴之專家意見事後被認為不適格者，即須負擔懲罰性賠償金；而在 In re Seagate Technology, LLC 案之新標準下，後聯邦巡迴上訴法院雖免除被告主動舉證曾取得有利專業意見之義務，並將注意義務之標準改定為客觀輕率(objective reckless)，惟該標準具體內涵仍須依商業習慣由地方法院加以認定，學界亦咸認其標準尚非明確。因此在行為人「並非故意複製之故意侵權」情形下，是否亦應與搭便車行為相同處理，而以懲罰性賠償金加以制裁，即有討論之餘地。

伍、注意義務之沉重負擔：

In re Seagate Technology, LLC 後聯邦巡迴上訴法院雖免除被告主動舉證曾取得有利專業意見之義務，惟依美國學界與律師實務界預測未來之發展，被告尋求專業意見之重要性事實上不減反增。我國論者多認為 In re Seagate Technology, LLC 案確立之客觀輕率標準近似於我國之重大過失，因而有主張應仿照美國之趨勢，使懲罰性賠償金亦可適用重大過失之專利侵權。

本研究以為，我國中小企業目前仍屬眾多，若使懲罰性賠償金得以普遍適用於專利事件中，其結果必然使專家意見愈趨重要，如同美國實務縱使明言廢除行為人主動查證義務，而仍不能使企業豁免於尋求專家意見之負擔。如此一來，將使中小企業投入研發時無力負擔過高之查證成本，若不查證又畏於高額之懲罰性賠償金。對我國商業發展亦可能增強大企業壟斷之態勢。

陸、應嚇阻者為「搭便車」及「專利有效性無須再確認」之故意侵權

綜上所述，本研究認為值得以懲罰性賠償金嚇阻之情形僅有兩種，其一為行為人「搭便車」之情形，其二為專利有效性較為確定、無須再被檢驗時之故意侵權行為。其餘之情形下，基於檢驗專利權利品質、降低研發查證成本、追求社會整體福利等考量，本研究認為尚不須使用懲罰性賠償金加以嚇阻，以避免過度嚇阻之結果有違專利制度鼓勵研發之本旨。

首先，行為人「搭便車」之情形，例如行為人係抄襲專利權人之設計，由於

抄襲必屬故意，意味著行為人主觀上即欲依附他人之研發成果，而不欲自行研發以迴避設計，或明知無法迴避設計、卻圖僥倖而衡量「最糟情形下也不過就是補繳權利金」而故意侵權，此種情形與「已迴避設計而失敗」或「未達注意義務之門檻」均屬有間，且由於抄襲者本身不從事研發，無論是為其降低研發成本，或賦予其挑戰垃圾專利之機會，均無意義可言，若不以懲罰性賠償金提高其選擇侵權之成本期望值（即「被判侵權之機率」與「賠償額」之乘積），將對產業研發活動有極為不利之影響。

論者 Christopher A. Cotropia 與 Mark Lemley 亦曾從事實證研究並指出，在專利權人主張故意侵權之案件中，主張侵權人有抄襲之情事之案件，以及法院認定有抄襲之案件，比例均甚為偏低¹⁷²，顯示美國如今故意侵權之案件中，即令是專利權人主觀認為被告抄襲之情形，並不如想像中來得多。Mark Lemley 認為，此現象表示美國故意侵權制度實際所規範之對象，已與其制度本欲嚇阻之對象——意圖(intentional)抄襲者——產生相當程度之落差，而聯邦巡迴上訴法院於 Seagate 案改變見解，其新標準雖仍較意圖抄襲來得寬鬆，但實質上乃在限縮懲罰性賠償金於專利侵權事件中之適用。

其次，行為人故意侵害「有效性無須再確認之專利」之行為，例如法院已就其行為判決侵害專利權確定，而仍持續為此行為者。而此種明知故犯之行為，若非因仗恃其行為不易發覺，即為衡量其持續行為之獲益將遠高於法院所施制裁。在此類行為中，由於法院已於先前審判中確認原告專利之有效性，故前述經濟觀點下「垃圾專利不當取得獨占地位」之顧慮，即不復存在，而無須賦與挑戰其專利品質之機會。故本研究認為此類情形亦可以懲罰性賠償金嚇阻之。

據上論結，本研究認為值得以懲罰性賠償金嚇阻者，僅在「意圖抄襲」與「法院判決侵權後仍持續侵權」之情形，2007 年美國專利改革草案列舉之三種情形應判決懲罰性賠償金，其中兩種情形即為「意圖抄襲」與「法院判決侵權後仍持續侵權」¹⁷³。惟本研究以為此兩種類型外之其餘情形，以補償性賠償金加以完全彌補，應為已足，如此應較能在「專利權人之研發誘因」與「其他競爭者之研發成

¹⁷² Christopher A. Cotropia & Mark A. Lemley, Copying in Patent Law, 87 N.C. L. Rev. 1421, 1443-1465 (2009)

¹⁷³ 洪志勳，美國專利法修法趨勢及現況，科技法律透析，頁 17-18，2007 年 4 月。

本」間，取得一平衡點，亦不致使懲罰性賠償金制度之嚇阻功能失其鵠的。

第五節 專利侵權懲罰性賠償金之存廢

我國現行專利法第 85 條第 3 項對專利侵權採懲罰性賠償金之立法例，而修法草案則擬將之廢除。惟本研究綜合前述美國法的發展趨勢、我國實務情形、嚇阻功能之法律經濟分析結果，認為宜採折衷之方式，即「保留懲罰性賠償金制度、限縮其適用範圍，並賦予法官調整實際損害額之權限」。分述如下：

壹、限縮懲罰性賠償金之適用範圍

自懲罰性賠償金之功能論觀之，損害填補功能、報復功能與私人執法功能在現行專利制度下均難再成立，嚇阻功能在社會福利經濟效率性之檢視下，亦有諸多反思之空間。在此情形下，本研究認為尚不宜使一標準模糊、效力強大、難以預測之懲罰性賠償金制度，廣泛適用於專利侵權事件之中，而應審慎思考制度目的與其影響，明確規範、限制其適用之行為類型。

自比較法之角度觀之，專利侵權事件採懲罰性賠償金立法例最具代表地位之美國，其發展趨勢亦走向限縮適用。美國實務於 1983 至 2007 年間，曾採取較有利專利權人之立場，廣泛課予潛在侵權人較高程度之注意義務；惟此一舊標準迭遭批判，聯邦巡迴上訴法院終於在 Seagate 案後，從規範面、證據面、實質面限縮懲罰性賠償金於專利侵權事件之適用。

自經濟效率性角度觀之，懲罰性賠償金固能嚇阻抄襲之侵權人，惟亦同時帶給非抄襲之企業研發者高度之查證成本，故懲罰性賠償金制度是否能提高社會福利、矯正市場失靈，繫諸於其適用標準是否精確、制度是否遭到濫用。我國法至今為止，雖尚未出現如美國專利權人濫用懲罰性賠償金制度之現象，證據開示制度亦未可與美國 discovery 程序相比擬，然我國實務對侵權人故意之認定並不嚴格，往往僅須證明侵權人知悉系爭專利權之存在即可，亦無明確善意信賴之措施可供潛在侵權人查證。觀諸我國專利制度已漸上軌道，企業亦開始重視智慧財產權之管理與利用，待未來我國專利權人更嫻熟於利用專利權為競爭工具時，懲罰性賠償金將成為一效力極度強大之制度，而對其他企業之研發活動課予過高且不確定之成本，美國昔日之亂象即可為前車之鑑。

誠然，在訴訟上欲證明侵權人係抄襲，並非十分容易，然懲罰性賠償金之效果不可謂不強，本應使原告負較重之舉證責任；且美國法之新標準亦大幅加重專利權人舉證責任。故本研究認為，以抄襲等特定事由限縮懲罰性賠償金之適用，應尚屬可行。

貳、保留懲罰性賠償金制度

對於非抄襲之企業研發者而言，懲罰性賠償金或為「難以承受之重」；然而對於抄襲之「搭便車」行為與法院已判決侵權仍「明知故犯」之行為，此兩類行為完全不具研發內涵，與「已迴避設計卻失敗」或「知悉系爭專利存在，卻未達注意義務之門檻」等情形均屬有間，而完全無加以縱容之必要，若任其發生，不但將對企業研發之誘因產生極大傷害，對社會公益而言亦無任何促進研發之效果，故縱嚇阻其行為之發生，亦不致對研發活動產生不利之影響，已如前述。

就此觀之，懲罰性賠償金之嚇阻功能於特定之專利侵權態樣，仍有存立之空間，故本研究以為，尚不宜採取如我國專利法修正草案廢除懲罰性賠償金之見解。況今日專利侵權又已完全除罪化，若將懲罰性賠償金制度完全廢除，非但將使抄襲等情節嚴重之侵權行為更為猖獗，在法律整體體系下亦將造成「故意侵害有體財產權可施以刑罰，故意侵害專利權卻僅能填補損害」之失衡態勢。故本研究以為，懲罰性賠償金之適用範圍可以在考量當事人雙方負擔之平衡、社會整體福利之增進、研發目的之促成等因素下，將現行標準予以限縮，然尚不宜完全加以廢除。

參、賦予法官調整實際損害額之權限

若依本研究之建議，限縮懲罰性賠償金於專利侵權事件之適用範圍，或有論者抱持疑慮，認為專利侵權事件有不易發覺之特性，若限縮懲罰性賠償金之適用範圍，對專利權人保護將嚴重不足。

本研究以為，專利侵權有不易發覺之特性，此乃實際損害程度難以確認、受害人損害是否完全填補之問題，屬損害填補層面之問題，而與應否承認一「超越實際損害」之懲罰性賠償金制度，較無關聯。

若欲使專利權人獲得充足之補償，其正本清源之道，應在於調整現行法下損

害認定之方式，而非擴大適用本質不同、目的不同、功能不同之懲罰性賠償金。

本研究以為我國現行法下認定專利實際損害之方式仍過於保守，可以考慮賦與法官調整、認定實際損害額之一定裁量權限，甚或參考美國聯邦最高法院昔日對「倍數賠償」定性之見解，將倍數賠償之結構作為估計損害方法之一，惟不再限於侵權人故意之時，若此即不致混淆補償性賠償金與懲罰性賠償金之界線，亦可依個案事實使專利權人獲得較充足之賠償。

第六節 評析我國立法模式

本節將綜合前述論證與文獻探討，並依本研究建議之修正方向，對我國現行法規範與修正草案作一整體之評析。以下討論分為兩部分，即「損害額認定階段」與「懲罰性賠償金審理階段」。

壹、損害額認定階段

美國專利法 35 U.S.C. §284 第 2 項規定，法官有權於陪審團無法認定實際損害時，認定損害賠償額，並有加至三倍之權限。觀察該條文規範以及美國審判實務，可知其對於故意侵權者懲罰性賠償金之判處，審理上可清楚劃分為兩個階段，亦即「認定實際損害額」階段與「決定懲罰性賠償金」階段。在前階段原則上先由陪審團認定實際損害賠償之數額，例外則由法官認定；然後才進入後階段，由法官決定是否判處被告懲罰性賠償金，以及懲罰性賠償金之倍數。

若詳細觀察我國專利法制，可發現我國之條文規範與美國法看似相似，然而結構上卻大有不同。我國專利法第 85 條第 3 項規定：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」依條文觀之，我國對於專利侵權者懲罰性賠償金之判處，是否如美國區分為「認定實際損害額」與「決定懲罰性賠償金」兩階段，並不明確。若依文義解釋，法官似僅能依專利權人舉證之實際損害額，決定是否酌加至三倍，其權限僅及於後階段「決定懲罰性賠償金」之層次，而不及於前階段「認定實際損害額」之層次。就此觀之，我國法似欲保留法官介入之權限，以彈性的懲罰性賠償金制度為手段，使被害人所受補償更為充足。

惟本研究以為，我國現行法之結構，實有其弊害。除如前所述，混淆補償性

賠償金與懲罰性賠償金之初衷外，亦不當限制對於實際損害「補償性賠償金」之上限；此外，法官若無權認定「實際損害額」，卻有權決定是否將「實際損害額」加至三倍，而僅受「行為人是否主觀上為故意」要件之約束，則法官決定懲罰性賠償金之心證，事實上很可能受「被害人還有多少實際損害無法證明」之心證影響，而非純粹考量懲罰性賠償金之目的，如此一來不但有心證流於恣意、論理本末倒置之嫌，更將有損司法裁判之公信力。

本研究建議，首先，我國立法應明確切割「損害認定階段」與「懲罰性賠償階段」，於前階段之審理，係基於損害填補之功能，決定「補償性賠償金」數額，於後階段之審理，則係基於嚇阻功能，決定是否判令支付「懲罰性賠償金」。以確保法官心證之客觀、論理之正確，並嚴守制度之本質、目的與功能。

其次，基於專利侵權事件有不易發覺、損害不易證明之特性，於審理損害認定之前階段，應擴張法官之裁量權，明文規定「法官得依個案事實，調整被害人實際損害數額之認定」，作為充分補償被害人之彈性手段，並應將被害人提起訴訟之時間成本、訴訟費用、律師費用納入考量；待進入審理懲罰性賠償金之後階段，即不應再承認被害人有任何未填補之損害，而將「未發現之損害」考慮在內，僅能就有否嚇阻該行為之必要，加以審查。

貳、懲罰性賠償金審理階段

一、酌定懲罰性賠償金之要件

按我國專利法第 85 條第 3 項，侵權人「故意」為我國專利制度下啟動懲罰性賠償金之要件。若與美國法新標準相對照，我國此一要件設定之寬嚴程度如何？

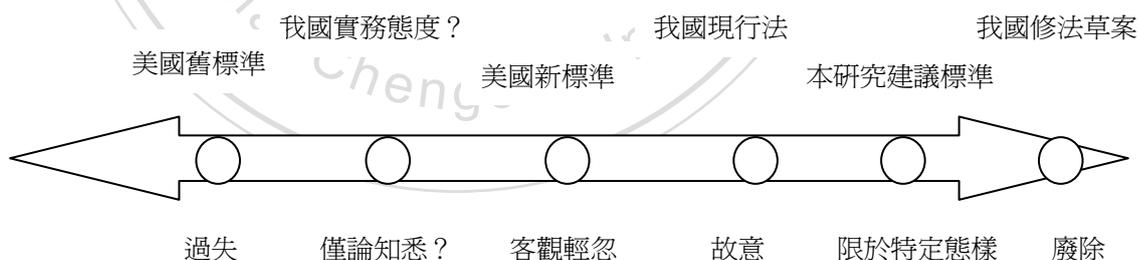
就此，國內論者有從「是否要求動機」之角度觀察，認為美國法下判決懲罰性賠償金之門檻要求行為人有「邪惡動機」，而我國對故意之認定則不審查動機，僅要求行為人「明知並有意使其發生；或者是或預見其發生，而其發生並不違背其本意」，據以立論我國標準較美國標準寬鬆¹⁷⁴；亦有論者認為美國法新標

¹⁷⁴ 趙彌嘉（2009），專利侵害懲罰性賠償之主觀要件-中美比較研究，世新大學法學院碩士論文。第 131-136 頁。

準”objective reckless”應較近似我國重大過失之概念，故美國法判決懲罰性賠償金並不如我國法限於故意之情形，據以立論我國標準較美國標準嚴格¹⁷⁵。

本研究以為單純就規範面而言，後者見解應較可採，而前者見解並非妥適，此係因美國傳統民事案件中雖要求行為人有重大邪惡之動機，始能判決懲罰性賠償金，惟美國法對專利故意侵權之認定，實際上並未嚴格要求證明此一主觀上可非難之程度，在舊標準下只要證明被告有 actual notice，被告即須抗辯已盡查證之義務；新標準之內涵雖尚有爭議而須待聯邦巡迴上訴法院為進一步之闡釋，然該標準應亦未審查至被告動機之地步。

惟從實務面而言，依本研究對我國判決之觀察結果，法院往往僅論述至「被告知悉系爭專利權存在」之程度，即認定被告有侵權之故意，似乎過於寬鬆。按我國學說對故意之定義為「主觀上對於客觀不法構成要件中的所有客觀的行為情狀有所認識（即所謂故意的「認知要素」），且對於客觀的構成犯罪事實有所認識之後，進而具有實現客觀構成犯罪事實之決意（即所謂故意的「決意要素」）」¹⁷⁶，始能構成故意；就此定義而言，「被告知悉系爭專利權存在」應僅是認識了客觀不法構成要件的一部分而已；況且專利侵權與否之判定往往繫諸於技術專業之判讀，僅證明被告知悉系爭專利權存在，並不等於被告對整個侵害專利權之行為已有充分之「知」與「欲」。故本研究認為，我國實務啟動懲罰性賠償金制度之門檻，實際上並不如規範面嚴格，實質上而言，甚至可能比美國法新標準更為寬鬆。



【圖 6】專利侵權懲罰性賠償金適用門檻寬嚴之比較

資料來源：本研究繪製

¹⁷⁵ 鄭巧筠（2009），論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律學院法律學研究所碩士論文。第 167-168 頁。

¹⁷⁶ 林山田，*刑法通論*，頁 238-245，2002 年，五版。

二、規範之行為態樣

若將我國實務上認定專利侵權人故意而酌定懲罰性賠償金之情形類型化，較常見之情形如被告已接獲警告信而繼續侵權、被告為系爭專利之被授權人而後有侵權、已進入保全證據的程序後仍繼續侵權等等。

惟本研究以為，上述情形雖可證明被告「知悉系爭專利權存在」，然並不能以此等行為態樣即證明被告已有故意侵害專利權的「知」與「欲」。若以美國法標準相比較，我國實務認定故意之方式較類似美國舊標準下的”actual notice”（至於是是否如同美國舊標準之第二階段審查被告有無盡確認義務，我國法院作法不一，惟多數判決對此部分論述均付之闕如），而若以 Seagate 案後之新標準對照我國實務作法，則可發覺我國實務認定故意時，並不審查被告行為之性質是否自客觀上有「高度侵權之可能性」，亦未細分被告之主觀認識是「明知極度可能侵權仍決意為之」抑或「僅知悉系爭專利權存在，卻認為自己並未侵權」。

三、證明度之要求

我國法對於認定專利侵權人故意之證明度要求，並無特別規定，故回歸民事案件對事實認定證明度之要求，應以蓋然心證為證明度之標準，亦即原告僅須提出相關證據，使法院達到過半的、優勢之心證，認為侵權人係故意之可能性較非故意之可能性為高，即可認定侵權人為故意。

美國法新標準下欲構成故意侵權，原告必須證明至清晰可信證據(clear and convincing evidence)之程度。按美國法證明度之標準大致分為三層級，即(一)優勢證據(evidence of preponderance)：適用於一般民事案件，即證明度超過 50%(more probable than not)；(二)清晰可信證據(clear and convincing evidence)：介於「優勢證據」與「無合理懷疑證據」之間；(三)無合理懷疑證據(beyond a reasonable doubt)：須證明至使審判者接近 100%之確信。故 Seagate 案判決中將原告證明之責任改定為清晰可信證據程度，意謂聯邦巡迴上訴法院認為舊標準下懲罰性賠償金之適用太過寬鬆，而使當事人雙方負擔失衡，是以提高原告證明度之門檻。

就此比較法結果觀之，我國現行法對於認定專利侵權人故意之證明度要求，是否過於寬鬆？本研究以為，關於證明度要求之程度，不能僅比較法條設定之義

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

務高低，而須就整體制度環境為觀察。美國訴訟制度下設有效力強大之 discovery 程序，當事人負有高度之揭露義務，然而我國民事訴訟制度下之證據開示並無如此強大之揭露效果，是以尚非可一概而論。若依本研究之結論，已限縮懲罰性賠償金適用之要件範圍，則於原告證明度上之要求即可不必再為提高，以平衡雙方當事人之負擔。



第五章 結論與建議

第一節 結論

懲罰性賠償金之精神在於以超越實際損害數額之賠償金，制裁主觀惡性程度特別重大之侵權人，與一般用以填補損害之補償性賠償金有本質上之差異。

我國現行專利法第 85 條第 3 項採懲罰性賠償金之立法例，惟目前經濟部版本專利法修法草案以法律體系不合為由，擬將之廢除。本研究以為，專利侵權懲罰性賠償金制度之存廢，應在兼顧專利權本質之特殊性、制度目的之正當性與社會經濟之效率性之諸多前提下，趁此次修法機會作一妥適之設計。

本論文針對法制背景之差異、美國法之觀察、我國規範與實務之現況三大部分進行探討，研究結論如下：

壹、法制背景之差異

若從「專利侵權之構成」、「損害額計算之方式」與「懲罰性賠償金制度之存廢」三個面向觀察我國法與美國法法制背景之差異，可以發現，在「專利侵權之構成」上，相較於美國法採不要求行為人主觀要件之「嚴格責任主義」，我國實務通說則採「過失責任主義」，是以，縱在原告未依我國專利法第 85 條第 3 項主張懲罰性賠償金之案件中，亦常見原告試圖證明被告主觀上有侵權故意之情事，否則可能連侵權賠償責任都無法構成。

在「損害額計算之方式」上，我國除未如美國法明文承認可以以假設授權契約成立下之「合理權利金」計算損害外，在法官介入認定「實際損害」之權限，亦不如美國法下來得彈性，若此，可能使專利權人之實際損害難以獲得完全之填補。

在「懲罰性賠償金制度之存廢」上，由於懲罰性賠償金本已為傳統英美法以來根深蒂固之制度，且廣泛運用於許多類型之民事侵權案件中，故可以發現美國學界之爭議多集中於如何控制適用要件之寬嚴，以求符合實際公平正義；而我國法因無此傳統，故對於懲罰性賠償金制度之根本存廢爭議較大，所採之立法例亦

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

僅限於部分經濟領域規範企業之特別法，且多用以處理損害難以計算、因果關係模糊之案件。

貳、美國法之觀察

一、美國法發展之趨勢：

本研究認為，美國法三倍賠償制之發展趨勢主要有三，首先，三倍賠償制曾有「懲罰性賠償金」與「補償性賠償金」之定性爭議，惟因其以故意侵權為適用之要件，近年來已逐漸定論其為懲罰性賠償金性質。

其次，三倍賠償制之發軔本為彌補專利權人所受賠償之不足，1983年 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 案後尤為專利權人廣泛使用，甚至達九成以上之專利侵權案件中原告均會提出被告故意侵權之控訴，其動機除迫使被告儘速接受和解條件，亦可藉由被告秘匿特權之放棄規則獲取訴訟上之優勢。惟近年來實務見解頗有反思之趨勢，其未來適用應將漸趨保守。

最後，觀察美國專利改革草案近年之趨勢，其改變包括：1. 明文規定故意侵權為三倍賠償之要件；2. 嚴格限制故意侵權之構成；3. 提高專利權人之舉證門檻。整體而言，美國法修法方向乃趨於限縮懲罰性賠償金之適用。

二、專利故意侵權標準之變遷

從「確實知悉系爭專利，即開啟查證義務」之舊標準，轉變為「客觀上有高度侵權風險，仍輕率為之」之新標準，且原告證明之責任提高至「清晰可信證據」程度。此一標準之變遷乃為因應舊標準下兩大實務爭議：

1. 「查證義務」結合「反面推論」，實質上已將注意義務提高到過失之程度，有違美國最高法院之判例；

2. 「注意義務」結合「放棄秘匿特權範圍」之規則，致使企業花費成本取得之專家意見防禦效力大打折扣，使潛在侵權人在是否尋求專家意見之考量上，往往陷於兩難。

三、In Re Seagate 案之實質影響

聯邦巡迴上訴法院藉由此案提出認定故意侵權之新標準：「客觀輕率」。並明言廢除潛在侵權人主動尋求專家不侵權意見之查證義務；又對「放棄秘匿特權」之範圍，加以切割，緩和昔日實務之兩難困境；此外，就原告證立故意侵權之證明度門檻，亦大幅提高至「清晰可信證據」之程度。其結果實質上將限縮懲罰性賠償金適用之可能性。

四、企業之訴訟管理

面對美國之專利侵權懲罰性賠償金制度，企業應注意下列事項：

1. 企業仍應追蹤產業發展，以建構競爭對手之專利資料庫為管理之目標。若因懼於故意侵權之構成，即避免接觸專利資訊，實為本末倒置之作法。
2. 專利權人應考慮以何種方式踐行告知，若成本許可，可實施一致性的專利標示規則，即採「推定告知」之方式，較可累積賠償金額之龐大壓力，迫使對手和解；若採寄送警告信之「實際告知」，應先確實釐清系爭權利歸屬，並完整調查對手產品線以全面攻擊。警告信中亦應具體指摘侵權情事，避免遭反訴濫用專利權。
3. 潛在侵權人收到警告函時，應注意：(1) 應立即透過法律諮詢，了解專利權人來函是否已構成「實際告知」；(2) 應立即透過審計、查帳，估計所有被警告信函涵蓋商品之商業價值；(3) 透過法律諮詢，了解發信人的真正意圖；(4) 估算迴避設計在商業上的可行性，若可行，建立完整的書面資料說明其可行性，以此鞏固內部技術及外部顧客之基礎；(5) 善用反托拉斯法濫用專利權之規定反擊無理之警告信；(6) 若確有侵權，應積極嘗試補救，以於未來訴訟上主張善意之抗辯；
4. 專家意見書實際上仍為有力之反證，若發現侵權之可能性，仍以尋求專利律師出具意見為宜。
5. 原告應同時申請禁止令，避免將來失權，無法對被告主張懲罰性賠償金。
6. 原告應申請使用陪審團(jury trial)，因一般陪審團對專利權人之態度往往較為友善；被告則應儘量申請不使用陪審團，因法官審判(bench trial)較能理解新趨勢下懲罰性賠償金門檻之提高。

參、我國規範與實務之現況

一、我國實務之現象：

本研究以智慧財產法院成立以來之相關案件為觀察樣本，認為我國專利侵權懲罰性賠償金制度之實務運作有下列現象：

1. 主張懲罰性賠償金之案件比例並不高，尚未出現如美國幾乎所有專利侵權案件皆請求懲罰性賠償金之高度比例。
2. 縱主張懲罰性賠償金之案件比例尚非甚高，惟觀察個案事實及判決理由，懲罰性賠償金之請求仍稍嫌浮濫，多數請求懲罰性賠償金之案件甚至連侵權都不構成，同時亦反映專利權有效性往往禁不起法院檢驗之現象。
3. 若能通過法院對侵權事實之檢驗，法院亦認定侵權人為故意，大多都會依法同意酌定懲罰性賠償金。
4. 法院認定侵權人故意，往往僅審查至侵權人「知悉系爭專利存在」之程度。若此，可謂相當寬鬆之審查標準，與現行法規範面之嚴格程度似有未合。
5. 以專家意見防禦故意侵權之主張，在我國似尚非普遍。

二、專利侵權事件適用懲罰性賠償金之正當性—對四大功能之檢討：

1、損害填補功能：

- (1) 在立法目的上，混淆「補償性賠償金」與「懲罰性賠償金」本質：懲罰性賠償金之本質既在於制裁侵權人主觀上惡性或特定之行為，而施予超越實際損害額之賠償金，則「基於專利侵權難以發覺之特性，彌補被害人所受賠償數額與其實際損害之落差」之功能，即非正當。正本清源之道，應在於修改「實際損害額之認定、計算方式」，而非另假懲罰性賠償金之名目，以行損害填補不足之實。
- (2) 在構成要件上，忽略「故意侵害」與「非故意侵害」之差別對待：何以同為被侵害之專利權人，其可得主張之損害賠償額將隨侵權人主觀惡性之高低而有不同，缺乏合理之解釋。

2、報復功能：

- (1)「人性價值之平等宣示」之觀點，無法解釋專利故意侵權者具重大惡性。此係因專利事件有下列特性：無關人格、純經濟領域、權利範圍較不確定、權利人可能誘使行為人侵權。
- (2)「彌補刑事法對法人處罰之不足」之觀點，僅可謂係民事法與刑事法特性之比對，非屬真正制度功能之一。

3、私人執法功能：

- (1)現行民事訴訟程序應已足鼓勵當事人致力蒐證。
- (2)專利權本質上並無自力救濟之虞，無須加以避免。
- (3)過度之誘因有使訴訟被浮濫提起的可能，加劇「專利戰場」之現象。

4、嚇阻功能：應限於「搭便車」或「專利有效性無須再確認」之故意侵權情形，始值加以嚇阻，其原因如下：

- (1)專利法最終目的並非「制止侵權」，而係「促進研發」。
- (2)透過舉發、訴訟程序檢驗專利權之有效性，將有助於避免垃圾專利不當之獨占，有利於社會整體福利及降低研發成本，故無必要預先地、過度地加以嚇阻。
- (3)從生產函數之成本分析理論觀之，縱有侵權發生，亦未必影響企業從事研發之決定。
- (4)注意義務負擔沉重，對於眾多中小企業之我國商業環境而言，為投入研發活動之沉重負擔。

第二節 修法方向建議

壹、對立法者之建議

一、限縮懲罰性賠償金之適用範圍，使之僅適用於「抄襲」、「法院已判決侵權而仍持續行為」：

自懲罰性賠償金之功能論觀之，多數功能在現行專利制度下均難再成立；自比較法之角度觀之，專利侵權事件採懲罰性賠償金立法例最具代表地位之美國，其發展趨勢亦走向限縮適用，較有利專利權人之舊實務標準已迭遭批判而終於變

遷；又自經濟效率性角度觀之，懲罰性賠償金嚇阻抄襲之侵權人之餘，亦同時帶給非抄襲之企業研發者高度之查證成本，故懲罰性賠償金制度是否能提高社會福利、矯正市場失靈，實繫諸於其適用標準是否精確、制度是否遭到濫用。我國雖尚未出現如美國專利權人濫用懲罰性賠償金制度之現象，然實務對侵權人故意之認定並不嚴格，亦無明確善意信賴之措施可供潛在侵權人查證。觀諸我國專利制度已漸受重視，待未來專利權人更嫻熟於利用專利權為競爭工具時，懲罰性賠償金將成為一效力極度強大之制度，而對其他企業之研發活動課予過高且不確定之成本。

在上述情形下，本研究認為尚不宜使一標準模糊、效力強大、難以預測之懲罰性賠償金制度，廣泛適用於專利侵權事件之中，而應審慎思考制度目的與其影響，明確規範、限制其適用之行為類型。

二、仍應保留懲罰性賠償金制度，以嚇阻特定類型之侵權人：

對於抄襲之「搭便車」行為與法院已判決侵權仍「明知故犯」之行為，此兩類行為完全不具研發內涵，與「已迴避設計卻失敗」或「知悉系爭專利存在，卻未達注意義務之門檻」等情形均屬有間，而完全無加以縱容之必要，若任其發生，不但將對企業研發之誘因產生極大傷害，對社會公益而言亦無任何促進研發之效果，縱嚇阻其行為之發生，亦不致對研發活動產生不利之影響。就此觀之，懲罰性賠償金之嚇阻功能，於特定之專利侵權態樣，仍有存立之空間，故尚不宜採取如我國專利法修正草案廢除懲罰性賠償金之見解。

況今日專利侵權又已完全除罪化，若將懲罰性賠償金制度完全廢除，非但將使抄襲等情節嚴重之侵權行為更為猖獗，在法律整體體系下亦將造成「故意侵害有體財產權可施以刑罰，故意侵害專利權卻僅能填補損害」之失衡態勢。故本研究以為，懲罰性賠償金之適用範圍可予以限縮，然尚不宜完全加以廢除。

三、賦予法官彈性調整實際損害額之權限，確保專利權人得完全受償：

若依本研究之建議，限縮懲罰性賠償金於專利侵權事件之適用範圍，或有論者抱持疑慮，認為專利侵權事件有不易發覺之特性，若限縮懲罰性賠償金之適用範圍，對專利權人保護將嚴重不足。

本研究以為，此係因我國現行法下認定專利實際損害之方式仍過於保守，可以考慮賦與法官調整、認定實際損害額之一定裁量權限，甚或參考美國聯邦最高

法院昔日對「倍數賠償」定性之見解，將倍數賠償之結構作為估計損害方法之一，惟不再限於侵權人故意之時，若此即不致混淆補償性賠償金與懲罰性賠償金之界線，亦可依個案事實使專利權人獲得較充足之賠償。

貳、對司法者之建議

一、嚴格區別「補償性賠償金」與「懲罰性賠償金」之心證

「補償性賠償金」與「懲罰性賠償金」之本質、目的、要件、效果既均有所差異，司法者自應於裁判時嚴加區分，在審理上應清楚區分階段，在論理時亦應扣緊制度之本旨，不宜使心證相互流用。

二、對侵權人故意之認定應更為嚴謹，非僅論證至「侵權人知悉」之程度：

我國現行法通說既以刑法上故意為認定標準，則認定侵權人之故意時，時，自應包括實現所有侵權構成要件之「知」與「欲」，始能為侵權人故意之認定。現行實務上常以「侵權人知悉系爭專利之存在」認定侵權人係故意，其論理有過於跳躍之虞，並非妥適。

附錄

智慧財產法院歷年主張被告故意之專利侵權損害賠償訴訟統計列表

裁判字號	裁判日期	裁判案由	專利案件	主張懲罰性賠償金	判侵權	判故意	判支付懲罰性賠償金	倍數
98,民專訴,156	990406	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
98,民專訴,64	990331	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上,49	990325	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專訴,101	990301	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
98,民專上,1	990225	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專訴,102	990223	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專訴,84	990223	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專訴,86	990210	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專訴,21	990111	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	1	1	1	1.5
98,民專訴,68	981231	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上更(一),6	981231	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	0

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

98,民專訴,77	981222	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	1	1	0	
98,民專訴,61	981215	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
98,民專上,28	981210	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上易,16	981210	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上,3	981126	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	1	1	1	1.5
98,民專訴,62	981123	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
97,民專訴,2	981116	專利權損害賠償	1	1	1	1	0	
97,民專訴,45	981110	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
97,民專訴,66	981005	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	1	1	1	1.5
98,民專上易,11	980924	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上,12	980924	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上易,10	980827	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
97,民專訴,41	980818	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專上,11	980730	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
98,民專訴,30	980708	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

98,民專訴,29	980629	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
98,民專訴,38	980629	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
98,民專上易,7	980625	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
97,民專訴,47	980623	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	1	0	0	
98,民專訴,1	980610	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	1	1	1	2
97,民專訴,17	980525	專利權損害賠償	1	1	0	0	0	
98,民專上,5	980514	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	1	1	1	0.6
98,民專訴,5	980430	侵害專利權有關財產權爭議等	1	1	0	0	0	
97,民專訴,22	980324	專利權損害賠償	1	1	1	1	1	2
97,民專訴,31	980318	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
97,民專上,7	980312	專利權損害賠償	1	1	1	1	1	1.5
97,民專訴,35	980302	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
97,民專訴,20	980227	專利權損害賠償	1	1	0	0	0	
97,民專訴,23	980227	專利權損害賠償	1	1	0	0	0	
97,民專訴,3	980212	專利權損害賠償	1	1	1	0	0	
97,民專訴,29	980202	侵害專利權有關財產權爭議	1	1	0	0	0	
97,民專上易,4	971203	專利權損害賠償	1	1	1	1	1	1.8
97,民專上,4	971126	專利權損害賠償	1	1	0	0	0	
97,民專訴,4	971111	專利權損害賠償	1	1	0	0	0	

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

總計			45	45	12	10	8	
----	--	--	----	----	----	----	---	--



參考資料

壹、中文文獻

一、書籍

毛慶生，朱敬一，林全等，**經濟學**，臺北市：華泰文化。

林山田，**刑法通論**，臺北市：自版。

周延鵬（2010），**智慧財產行銷獲利聖經**，臺北市：天下雜誌股份有限公司。

周延鵬（2006），**一堂課價值兩千億—智慧財產的戰略與戰術**，臺北市：商訊文化。

周延鵬（2006），**虎與狐的智慧力—智慧資源規劃9把金鑰**，臺北市：天下雜誌股份有限公司。

陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋（2007），**跨國專利侵權訴訟之管理**，臺北市：元照出版有限公司。

陳聰富、陳忠五、沈冠伶、許士官（2004）**美國懲罰性賠償金判決之承認與執行**，臺北市：新學林圖書出版公司。

陳聰富（2008），**侵權歸責原則與損害賠償**，臺北市：元照出版有限公司。

黃銘傑（2006），**競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間**，臺北市：元照出版有限公司。

曾陳明汝著、蔡明誠續著（2009），**兩岸暨歐美專利法**，臺北市：學林文化總經銷。

馮震宇、詹森林、林明珠合著（1995），**消費者保護法問答資料**，臺北市：行政院消費者保護委員會。

劉江彬、黃俊英合著（2004），**智慧財產管理總論**，臺北市：華泰文化。

劉江彬編（2008），**智慧財產法律與管理—案例評析（六）**，臺北市：華泰文化。

蔡明誠（2008），**專利侵權要件及損害賠償計算**，臺北市：經濟部智慧財產局。

二、期刊論文

王兆鵬（2006），貫徹平等與實質之辯護制度，**月旦法學雜誌**，第137期。

王兆鵬（2006），律師與當事人之秘匿特權，**刑事法雜誌**，第50卷第6期。

林恆毅（2004），專利侵權責任保險，**科技法律透析**，第16卷第6期。

李柏靜（2009），中國大陸專利法制之損害賠償規範與計算方法—從第三次專利法

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

修正談起，政大智慧財產評論，第7卷第2期。

李柏靜(2009)，專利法修正草案對損害賠償計算修訂之思考與評析，法令月刊，第60卷11期。

汪偉柏、林承永、劉育彬、傅冬卿(2009)，專利故意侵權實證研究：以美國聯邦巡迴上訴法院 In Re Seagate 案為中心，第四屆全國實證法學研究研討會論文集。

洪志勳(2007)，美國專利法修法趨勢及現況，科技法律透析，2007年4月。

祝建輝、繆小明(2006)，專利侵權適用懲罰性賠償制度的經濟分析，情報雜誌，2006年第11期。

馮震宇(1996)，論侵害專利權之民事責任與民事救濟，法學叢刊第161期。

楊宏暉(2008)，公平交易季刊，第16卷第1期。

熊誦梅(2006)，從最高法院判決談專利侵權之主觀要件，全國律師第10卷第12期。

蔡明誠(2006)，專利侵權之過失要件與違反保護他人法律問題，全國律師第10卷第12期。

三、學位論文

吳雅貞(2008)，專利授權之侵權風險管控研究——從侵權責任契約設計觀點，政治大學智慧財產研究所碩士論文。

施志遠(2009)，自美國專利改革趨勢論我國專利侵權損害賠償之認定，清華大學科技法律研究所碩士論文。

陳昱奉(2005)，專利侵權訴訟機制之再建構——審前程序的檢討與改革，政治大學智慧財產研究所碩士論文。

陳春玲(2003)，論懲罰性賠償金之法律爭議與風險管理，政治大學風險管理與保險學系碩士論文。

楊晉佳(2009)，專利侵權損害賠償額之研究，政治大學智慧財產研究所碩士論文。

趙彌嘉(2009)，專利侵害懲罰性賠償之主觀要件——中美比較研究，世新大學法學院碩士論文

鄭巧筠(2009)，論侵害專利權之懲罰性賠償，臺灣大學法律研究所碩士論文。

四、司法判解

專利侵權懲罰性賠償金立法政策之分析

司法院 66 年 6 月 1 日(66)院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號。
司法院大法官解釋釋字第 656 號解釋李震山大法官協同意見書。
司法院大法官解釋釋字第 653 號葉百修大法官協同意見書
最高法院 95 年台上字第 1177 號民事判決。
最高法院 94 年台上字第 1340 號民事判決。
最高法院 93 年台上字第 2292 號民事判決。

智慧財產法院 98 民專上易字第 18 號民事判決。
智慧財產法院 98 民專訴字第 21 號民事判決
智慧財產法院 98 民專訴字第 77 號民事判決
智慧財產法院 98 民專上字第 3 號民事判決
智慧財產法院 98 民專訴字第 1 號民事判決
智慧財產法院 98 民專上字第 5 號民事判決
智慧財產法院 97 民專訴字第 2 號民事判決
智慧財產法院 97 民專訴字第 66 號民事判決
智慧財產法院 97 民專訴字第 47 號民事判決
智慧財產法院 97 民專訴字第 22 號民事判決
智慧財產法院 97 民專上字第 7 號民事判決
智慧財產法院 97 民專訴字第 3 號民事判決
智慧財產法院 97 民專上易字第 4 號民事判決
高等法院 93 年度上易字第 8 號民事判決。
臺北地方法院 91 年訴字第 6587 號民事判決。

五、立法院公報

立法院公報，第 82 卷，第 32 期。

貳、外文文獻

一、Books

American Intellectual Property Law Association, *Report of the Economic Survey*, 2007

Robert Cooter & Thomas Ulen, *Law and economics*, 1988

二、 Articles

John R. Alison, *The Art of Patent Notice: Best Practices for Giving and Responding to Notification of U.S. Patent Rights*, from materials of the course” Strategic Management of United States Patent Litigation: Trial Practice, Risk Management, Patent Valuation”, 2009 Spring in National Chengchi University.

Gary S. Becker, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, *The Journal of Political Economy*, 76, 1968

Kenneth W. Brothers and Michael A. Weinstein, *Analyzing Allegations of Willful Patent Infringement Claims After Seagate*, Intellectual Property Owners Association

Christopher A. Cotropia & Mark A. Lemley, *Copying in Patent Law*, *North Carolina Law Review*, 87, 2009

Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers; How In Re Seagate Got It Right*, *DePaul Law Review*, Summer 2009

Justin P. Huddleson, *Objectively reckless: a semi-empirical evaluation of In re Seagate*, *Boston University Journal of Science and Technology Law*, 15, 2009

William L. LaFuze & Matthew R. Rodgers & Michael A. Valek, *Exculpatory Patent Opinions and Special Problems Regarding Waiver of Privilege*, *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, Spring, 2007

Christopher Ryan Lanks, *In Re Seagate: Effects and Development of Willful Patent Infringement*, *West Virginia Law Review*, Winter, 2009

Timothy J. Malloy & Merle S. Elliott, *Solving Hobson's Choice: Suggested Changes to Willfulness Law in the Wake of Knorr-Bremse and Echostar*, *Sedona Conference Journal*, Fall, 2007

Bruce J. McKee, *The Implications of BMW V. Core for Future Punitive Damages Litigation: Observation From A Participant*, 48 *Ala. L. Rev.* 175(1996)

Kimberly A. Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, *The Federal Circuit Bar Journal* Vol. 14, No. 2, 2004

Stephanie Pall, *Willful Patent Infringement: Theoretically Sound? A Proposal to*

Restore Willful Infringement to Its Proper Place Within Patent Law, University of Illinois Law Review, 2009

Danny Prati, *In Re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness*, Berkeley Technology Law Journal, 2008

Elena Torgan, *Willful Infringement and Counsel's Opinion*, West Virginia Law Review, 2009

Jon E. Wright, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis*, George Mason Law Review, 10, 2001

Eric C. Wrzesinski, *Breaking the law to break into the black: patent infringement as a business strategy*, Marquette Intellectual Property Law Review, Winter 2007

三、Cases

Am. Safety Table Co. v. Schreiber, 415 F.2d 373 (2d Cir. 1969).

Am. Standard, Inc. v. Pfizer, Inc., 828 F.2d 734 (Fed.Cir.1987)

Beatrice Foods, 923 F.2d at 1579

Birdsall v. Coolidge, 93 U.S. 64 (1876).

Clark v. Wooster, 119 U.S. 322 (1886)

Crystal Semiconductor Corp. v. TriTech Microelectronics International, Inc., 246 F.3d 1336 (Fed.Cir.2001)

Duplan Corp. v. Deering Milliken, 397 F. Supp. 1146, 184 USPQ 775(D.S.C. 1974)

Fort James Corp. v. Solo Cup Co., 412 F.3d 1340 (Fed.Cir.2005)

Graver Tank & Mfg. Co., Inc., et al. v. The Linder Air Products Company, 85 U.S.P.Q. 328, 1950.

Gen. Motors Corp. v. Devex Corp., 461 U.S. 653 (1983)

Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 67 S.Ct. 385, 91 L.Ed. 451 (1947)

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

Leeds & Catlin Company v. Victor Talking Machine Company, 213 U.S. 325 (1909)

Leasona Corp. v. United States, 599 F.2d 958, 969 (Ct. Cl. 1979)

Wallace v. Holmes, 29 F.Cas 74 (C.C.D Conn. 1871)

Panduit Crop. V. Stahlin, 575 F.2d 1152;1978 U.S. App. 197 U.S.P.Q. (BNA) 726

Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116 (S.D.N.Y.1970)

Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge Gmbh v. Dana Corp., 383 F.3d 1337(Fed. Cir. 2004)

SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc., 127 F.3d 1462 (Fed. Cir. 1997)

State Industries, Inc. v. Mor-Flo Industries, Inc., 948 F.2d 1573, 1576 (Fed. Cir. 1991)

Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550 (Fed. Cir. 1983)

參、網路資源

Law.Com Dictionary : <http://dictionary.law.com/>

LexisNexis 資料庫 : <http://www.lexis.com/tw>

Westlaw 資料庫 : <http://www.westlaw.com/>

司法院法學資料檢索系統 : <http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

政府公報資訊網 : <http://gaz.ncl.edu.tw/>

方昊、張馨云，美國司法體系與民事訴訟程式簡介，

[www.atlf.com.tw/PDF/T/USLS\(BF%20&RC\).pdf](http://www.atlf.com.tw/PDF/T/USLS(BF%20&RC).pdf)，檢索日期：2010年2月21日

余惠如，美國故意侵害專利認定暨律師與當事人間通訊及訴訟工作內容免揭露之最新發展—In re Seagate Technology, LLC 案介紹及評析，

<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=290&stat=y>，檢索日期：2010年2月21日

呂克行，探討美國專利惡意侵權的要素及應對方針，北美智權報，第27期，

<http://naipo97.pixnet.net/blog/post/24243902>，檢索日期：2010年2月21日