

# 美國專利懲罰性賠償解析 ——以 2016 年聯邦最高法院 Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 為中心

呂柔慧\*

摘 要

懲罰性賠償，意指於填補權利人損害外，由法院再行提高侵權人之損害賠償數額。於大陸法系國家，由於傳統認為有損害斯有賠償，對於英美法系懲罰性賠償之概念尚無法完全接受，因此，導致我國專利法懲罰性賠償於 2011 年至 2013 年間反覆立法，實務在操作上也尚未臻成熟階段。反觀美國專利法制，懲罰性賠償之發展已將近有兩個世紀之久，雖於法條上不同於我國明定以侵權人「故意」為適用前提，實務上仍發展出以侵權人「蓄意」（willful）為要件，美國聯邦最高法院並於 2016 年做出 *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.* 案，推翻適用將近 10 年的 *In re Seagate Technology, LLC* 案之兩階段測試法，重新提出「蓄意」之認定標準。本文即以上開判決為中心，詳述美國專利懲罰性賠償之發展歷程，以及本案可能帶來之影響，最後，以美國法為借鏡，提出我國專利懲罰性賠償之設立有其正當性，但不

---

DOI: 10.3966/252302982017120002005

\* 律師；國立交通大學科技法律研究所碩士。

投稿日：2016 年 10 月 26 日；採用日：2017 年 8 月 3 日

應以填補損害為主要目的，實務對於相關酌定標準之運作仍有待未來持續發展；另外，我國廠商對於美國此項最新發展亦不能不注意，以避免遭法院認定為「蓄意」，而同負懲罰性賠償之連帶責任。

關鍵詞：懲罰性賠償、三倍損害賠償、故意侵權、專利侵權、美國專利法

Cite as: 2 NCTU L. REV., Dec. 2017, at 217.

# **The Analysis on U.S. Punitive Damages of Patent Infringement: Focusing on Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.**

Jou-Hui Lu \*

## Abstract

Punitive damage means that the court can increase the damages after fully compensating the infringement. The concept of punitive damage hasn't been well accepted in civil law system because the traditional jurisprudence of damages in civil law is compensatory damages. And that leads to the repeated elimination and enactment of punitive damage in R.O.C. Patent Law within the last two years, the court also has difficulties in utilizing it. Punitive damage in the U.S. patent law has been developed for nearly two centuries. Unlike R.O.C. Patent Law, the U.S. patent law doesn't expressly require "willfulness" as prerequisite, but it has been accepted through the practice of law. In 2016, the U.S. Supreme Court in *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.* has held that the test used since 2007 for awarding punitive damage for willful patent infringement is not consistent with the Patent Act, by clarifying the proper standard for determining willful infringement. This article aims to focus on *Halo*, introducing the development of punitive damages in

---

\* Attorney; LL.M., Institute of Technology Law, National Chiao Tung University.

the U.S. patent law and the impact of *Halo*. Finally, this article suggests that punitive damage should remain enacted in Taiwan and be awarded for a punitive purpose, but the standard for punitive damage still needs future relevant cases in order for a standard to be developed. Taiwan companies should also be aware of the development of *Halo* to avoid joint and several liabilities.

**Keywords:** Punitive Damage, Treble Damages, Willful Infringement, Patent Infringement, U.S. Patent Law

## 1. 緒論

懲罰性賠償之概念，在英美法上已有長久的發展歷史，然於大陸法系國家，囿於民刑分立、有損害斯有賠償之觀念，對是否於我國法引入懲罰性賠償，學界仍屬眾說紛紜，甚至多所批評。我國專利法於 1994 年時雖已引進此一制度，學界仍不乏對該項立法批評的聲浪，實務對懲罰性損害賠償的課予也相對保守，於 2011 年時，甚至將之從我國專利法刪除，然施行短短不到半年，旋即又於 2013 年恢復立法，可見懲罰性賠償於我國爭議之大<sup>1</sup>。反觀美國專利法，懲罰性賠償之發展已有將近 200 年歷史，無論對於其立法目的、功能、判斷標準皆有詳細討論，因此，本文由美國關於懲罰性賠償之立法沿革為始，說明美國法對於懲罰性賠償之定性、功能，並介紹於 *In re Seagate Technology, LLC* 案<sup>2</sup>（以下簡稱「Seagate 案」）以前，美國法院要求被告負擔「積極注意義務」（affirmative duty of due care），並應放棄律師與客戶之秘密通訊特權（attorney-client privilege），因而對被告造成過大負擔而問題叢生。於 2007 年，聯邦巡迴上訴法院以全院聯席判決通過 *Seagate* 案，揚棄對被告過苛之「積極注意義務」，提出相對明確的兩階段測試法，並對於放棄秘密通訊特權、工作成果豁免權（work product immunity）之範圍提出詳細論證。然於上開標準適用將近 10 年後，聯邦最高法院於 2016 年 6 月，做出 *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.* 案<sup>3</sup>（以下簡稱「Halo 案」），推翻 *Seagate* 案之兩階段測試法，並降低專利權人之舉證程度至優勢證據（preponderance）程度，回歸一般侵權行為法則，有效減輕專利權人於請求懲罰性賠償之舉證困難。本文希望藉由上述介紹，嘗試論述 *Halo* 案對未來美國專利蓄意侵權案件之影響，使我國廠商於面對美國侵權訴訟時得以分析遭

<sup>1</sup> 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況——以主觀要件為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 1（2014）。

<sup>2</sup> See *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

<sup>3</sup> See *Halo Elec., Inc. v. Pulse Elec., Inc.*, 136 S. Ct. 1923 (2016).

受懲罰性賠償之風險以爲應對，並作爲我國懲罰性賠償實務運作與學理討論之借鏡，俾利我國專利懲罰性賠償制度之發展。

## 2. 美國專利懲罰性損害賠償之發展

### 2.1 立法沿革

美國專利法於 1790 年初立之時，尙未有三倍損害賠償之規定，至 1793 年修法時始將之引入，但於當時法條中並未給予法院裁量權<sup>4</sup>。到了 19 世紀初，美國專利開始蓬勃發展，然當時的專利法制仍有許多缺漏，無法跟上時代發展，導致當時錯誤專利時常被核發，並使人持之對無辜第三人提起訴訟，或使真正專利權人僅得以昂貴的專利訴訟作爲保護其權利的手段，因此，於 1836 年的專利法修法中，即增訂使美國專利商標局得以審查並拒絕專利申請，並對於法院判處懲罰性損害賠償增加彈性，亦即給予法院根據個案判處至多不能超過三倍的懲罰性賠償之裁量權，而上述條文即一直維持至今<sup>5</sup>。現今美國懲罰性賠償規定於美國專利法第 284 條<sup>6</sup>：「法院得依其裁量將損害賠償提高至不超過三倍之數額。」然條文內並未就法院如何行使裁量做出規範。於 2007 年，聯邦巡迴上訴法院做出重要案件 *Seagate* 案，對於如何判處懲罰性賠償給出明確標準（詳後述），隨即有立法草案提議將上開標準修入專利法中<sup>7</sup>，然最後並未通過，該標準並於 2016 年 6 月聯邦最高法院的 *Halo* 案中遭到推翻。

因三倍損害賠償之條文本身在修法過程中未有太多變動，法院解釋即在條文適用上扮演舉足輕重的角色。早期，美國法院認爲三倍損害賠償之功能在於「填補損害」，因一般救濟方式可能猶嫌不足，故須提高賠償額以完全

<sup>4</sup> Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 1049 (2009).

<sup>5</sup> *Id.* at 1049-50.

<sup>6</sup> 35 U.S.C. § 284.

<sup>7</sup> Crockett, *supra* note 4, at 1950-51.

填補專利權人之損害，美國最高法院並於 *Clark v. Wooster*<sup>8</sup>一案中表達相似見解<sup>9</sup>。然發展至 1960 年代，美國法院之態度開始發生轉變，如第七巡迴上訴法院認為三倍損害賠償之判處須以侵權人為蓄意始得為之，第二巡迴法院亦有表示三倍損害賠償於有明顯證據顯示侵權人為故意時始屬正確裁量權之行使，而美國索賠法院亦表示三倍損害賠償係用以懲罰蓄意或故意侵權人<sup>10</sup>。至此，美國法院對於三倍損害賠償之解釋由填補損害功能為主而兼有懲罰功能，似乎轉變成以「懲罰」為主要目的<sup>11</sup>。

然而，至 1983 年，美國最高法院於 *General Motors Corp. v. Devex Corp.*<sup>12</sup>案中間接指出，美國專利法第 284 條並未對三倍損害賠償之適用有要求前提要件，無如第 285 條明示其適用須以「例外案件」為前提，第 284 條對其適用是保持沉默，全然交與地方法院自行裁量，且在該案中，美國最高法院仍認為三倍損害賠償具有填補損害之功能<sup>13</sup>。於同年，聯邦巡迴上訴法院亦對於三倍損害賠償之雙重性質做出判決，如於 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*<sup>14</sup>案（以下簡稱「*Underwater Devices* 案」）中，法院對於損害賠償是否應增加判決前的利息做出討論，而此增加與否的正當性與三倍損害賠償為補償性或懲罰性有關，最後，法院認為因判處三倍損害賠償以侵權人蓄意為要件，故其性質應為懲罰性<sup>15</sup>。而至 1991 年，聯邦巡迴上訴法院於 *Beatrice Foods Co. v. New England Printing and Lithographing Co.*<sup>16</sup>案中，直接說明三倍損害賠償之性質應為懲罰性，而不得作為填補損害的手

<sup>8</sup> *Clark v. Wooster*, 119 U.S. 322, 326 (1886).

<sup>9</sup> *Crockett*, *supra* note 4, at 1051.

<sup>10</sup> *Id.* at 1052.

<sup>11</sup> *Id.*

<sup>12</sup> *Gen. Motors Corp. v. Devex Corp.*, 461 U.S. 648 (1983).

<sup>13</sup> *Id.* at 654; *see also* *Crockett*, *supra* note 4, at 1054.

<sup>14</sup> *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

<sup>15</sup> *Crockett*, *supra* note 4, at 1054.

<sup>16</sup> *Beatrice Foods Co. v. New Eng. Printing and Lithographing Co.*, 923 F.2d 1576, 1579 (Fed. Cir. 1991).

段，蓋專利權人若覺得賠償不足的正確救濟應為上訴，而非轉而請求三倍損害賠償，自此以後，美國法院對於三倍損害賠償之性質採取穩定的看法，並認為判處三倍損害賠償須侵權人為「蓄意」始具有正當性<sup>17</sup>。

## 2.2 Seagate 案前認定「蓄意」之要件

在 *Seagate* 案作成以前，聯邦巡迴上訴法院於 *Underwater Devices* 案中，提出侵權人為豁免於三倍損害賠償，須負擔所謂「積極注意義務」，要求侵權人於注意到他人專利時，在為可能的侵權行為以前，必須對於是否可能構成侵權盡到注意義務，如事先徵詢顧問之意見<sup>18</sup>。而於 *In re EchoStar Commc'n Corp.*<sup>19</sup>案中，聯邦巡迴上訴法院進一步承認，若當事人之抗辯係基於顧問之意見，則必須放棄律師與當事人間之秘密通訊特權，所有與該訴訟標的相關之通訊內容皆必須揭露，如系爭專利是否有效、是否可執行、侵權比對等等皆為揭露之範圍<sup>20</sup>。除此之外，即便侵權人被認定為蓄意，亦不代表法院定須判處三倍損害賠償，而應就個案全部情況考量之<sup>21</sup>。而關於法院於裁量是否判處以及判處金額多寡時可參考之因素，美國聯邦巡迴上訴法院於 1992 年的 *Read Corp. v. Protec, Inc.* 案（以下簡稱「*Read*」案）中提出 9 項判斷要素<sup>22</sup>：

1. 侵權人是否故意抄襲他人的構想或設計（whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another）；
2. 侵權人知悉他人的專利權後，是否有調查該專利權的範圍，並善意確

<sup>17</sup> Crockett, *supra* note 4, at 1055-56.

<sup>18</sup> *Underwater Devices*, 717 F.2d at 1389-90.

<sup>19</sup> *In re EchoStar Commc'n Corp.*, 448 F.3d 1294, 1299 (Fed. Cir. 2006).

<sup>20</sup> Crockett, *supra* note 4, at 1057.

<sup>21</sup> TERENCE P. ROSS, *INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDIES* 7-10 (10th ed. 2005).

<sup>22</sup> *Read Corp. v. Protec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992). 中文翻譯參考自謝銘洋，「我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析——智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析」，法令月刊，第 61 卷第 5 期，頁 27（2010）。

信該專利權為無效或其並未構成侵權（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. 侵權人於訴訟中的行為（the infringer's behavior as a party to the litigation）；

4. 被告的規模大小和財務狀況（defendant's size and financial condition）；

5. 侵權產品的近似程度（closeness of the case）；

6. 被告的不正行為持續的期間長短（duration of defendant's misconduct）；

7. 被告所做的補救措施（remedial action by the defendant）；

8. 被告的侵害動機（defendant's motivation for harm）；

9. 被告是否企圖隱瞞其不正行為（whether defendant attempted to conceal its misconduct）。

被告為避免符合上述標準，結合法院對於「積極注意義務」與放棄「秘密通訊特權」之要求，往往對被告產生極大的負擔，蓋被告於行為前須花費大筆費用取得不侵權的顧問意見書，而於訴訟中提出時則必須放棄秘密通訊特權，且因報告中之議題，如對專利有效性之評估、是否侵權等為系爭訴訟的核心，此特權之放棄往往波及訴訟中被告之代理律師，而大幅降低被告律師辯護的有效性<sup>23</sup>。之後，聯邦巡迴上訴法院雖於 2004 年之 *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*<sup>24</sup> 案中表示，被告根據秘密通訊特權而不為揭露，不能作為不利被告之推定的依據，然法院審理時，如果一方當事人依據其意見書為抗辯，有時法院仍會要求其放棄秘密通訊特權，上述問題於美國聯邦巡迴上訴法院於 2007 年做出 *Seagate* 案後，終於獲得

<sup>23</sup> Crockett, *supra* note 4, at 1058.

<sup>24</sup> *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337, 1345-46 (Fed. Cir. 2004).

改善<sup>25</sup>。

## 2.3 Seagate 案對於「蓄意」要件之修正

於 2007 年，聯邦巡迴上訴法院於 *Seagate* 案做出全院聯席判決，對於以往蓄意侵權之認定標準、積極注意義務與秘密通訊特權之放棄等做出通盤討論。

### 2.3.1 「蓄意」認定標準之提出

法院首先肯定，三倍損害賠償須以侵權人有「蓄意」始得為之，而何謂「蓄意」，可參考其他巡迴法院對於美國著作權法第 504 條第 c 項，以及聯邦最高法院於 *Safeco Insurance Company of America v. Burr*<sup>26</sup>案中之解釋，皆認為蓄意包含輕率之行爲（reckless behavior），然而，法院於 *Underwater Devices* 一案所提出之「積極注意義務」，已將蓄意侵權之認定標準下降到「過失」之程度，本案認為此與歷來判例對於蓄意之認定有所不符，因此，法院推翻以往被告須負「積極注意義務」之見解，認為蓄意侵權須至少有「客觀上輕忽」之行爲始屬之，同理可證，被告亦無須在為潛在侵權行為前先行取得顧問意見書<sup>27</sup>。於此，法院提出認定「蓄意」之兩階段測試法<sup>28</sup>：

1. 專利權人須以清楚而具有說服力之證明程度舉證被告行為為「客觀上輕忽」，且此部分無關乎被告主觀想法。

2. 第一步測試舉證成功後，專利權人須證明被告主觀上明知或可輕易得知該客觀侵權風險。

至於適用此測試法的其他細節，法院則表示交由後續案例持續發展<sup>29</sup>。

<sup>25</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 27-28。

<sup>26</sup> See *Safeco Ins. Co. of Am. v. Burr*, 551 U.S. 47 (2007).

<sup>27</sup> *In re Seagate Tech.*, 497 F.3d 1360, 1370-71 (Fed. Cir. 2007).

<sup>28</sup> *Id.* at 1371.

<sup>29</sup> *Id.*

### 2.3.2 律師與客戶之秘密通訊特權

法院首先說明，秘密通訊特權之存在是為確保客戶能與律師進行充分而坦率的溝通，此係為達到促進守法及司法運作的公益目的，更是為了使客戶敢於將資訊充分告知律師，使律師得給予適當的法律建議並進行充分攻防<sup>30</sup>。而此項特權屬於當事人，故當事人得選擇是否放棄，惟若選擇放棄，則有關該項訴訟標的之全部資訊皆須揭露，以避免當事人選擇揭露對自己有利者，隱瞞不利者<sup>31</sup>。於各地方法院判決中，對於此特權之放棄是否擴及訴訟中律師多有討論，尙未有固定見解，而於本案中，法院明白表示基於上述所提出之測試標準，訴訟中與訴訟外的顧問意見有不同之意義，故上開特權之放棄不得及於訴訟中之律師<sup>32</sup>。詳言之，訴訟前所提供之顧問意見始為決策者制定商業策略之客觀評估，而訴訟中律師之意見則是針對如何制定訴訟策略以贏得訴訟，基於此性質之不同，法院認為秘密通訊特權之放棄無須適用於訴訟中律師<sup>33</sup>。再者，原告於起訴時主張被告侵權係屬蓄意，應是合理相信被告於訴訟前即是蓄意進行侵權行為，而與訴訟開始後之律師意見無涉，若於訴訟後，被告仍持續侵權，原告應以聲請核發禁制令以停止侵權行為，而非事後再要求三倍損害賠償<sup>34</sup>。

### 2.3.3 工作成果豁免權

秘密通訊特權之放棄亦牽涉到當事人律師之工作成果豁免權。工作成果豁免權之存在是為平衡當事人進行主義之下，使律師得於真實且完整的資訊下充分準備當事人之訴訟，以促進社會公益，故於符合特定要求下可不揭露律師準備訴訟之工作成果，然本項權利亦屬當事人，故可由其選擇是否放

---

<sup>30</sup> *Id.* at 1372.

<sup>31</sup> *Id.*

<sup>32</sup> *Id.* at 1373.

<sup>33</sup> *Id.*

<sup>34</sup> *Id.* at 1374.

棄<sup>35</sup>。工作成果豁免權與秘密通訊特權不同，是否給予工作成果豁免權須衡量案件需要與當事人面臨的困難，不過，該工作成果若屬律師的心智活動，因其要求更高，將近乎完全得予保密<sup>36</sup>。如同上述論理，法院於本案中表示，於訴訟外工作成果豁免權之放棄並不當然代表放棄訴訟中代理律師之工作成果豁免權，然若牽涉當事人或律師詐欺之情況則可擴及之，至於其他何種情況下可以擴及則交由未來案例發展<sup>37</sup>。最後，工作成果豁免權除有形的文件外，並可以擴及無形事務，然律師本人無法主張工作成果豁免權<sup>38</sup>。

總而言之，*Seagate* 案除對於「蓄意」之認定提出明確的兩階段測試標準，揚棄以往「積極注意義務」之見解，並對於秘密通訊特權與工作成果豁免權之放棄範圍做出解釋，避免對被告造成過大負擔。此外，聯邦巡迴上訴法院對於此兩階段測試法之審查標準，就第一階段是否有客觀上輕忽，因認屬法律問題，故採「重新審理」(reviewed de novo)<sup>39</sup>；而第二階段被告主觀上是否明知或可輕易得知，認屬事實問題，應由陪審團決定，故採「實質證據標準」(substantial evidence)<sup>40</sup>；於認定被告為「蓄意」後，地方法院會再以其裁量權決定是否課予懲罰性賠償及其倍數，就此則採是否「濫用裁量權」(abuse of discretion)審酌之<sup>41</sup>。

### 3. 認定「蓄意」侵權標準之改變——*Halo* 案

美國聯邦最高法院於 2016 年 6 月做出 *Halo* 案，推翻聯邦巡迴上訴法院

<sup>35</sup> *Id.* at 1375.

<sup>36</sup> *Id.*

<sup>37</sup> *Id.* at 1376.

<sup>38</sup> *Id.*

<sup>39</sup> Don Zhe Nan Wang, *End of the Parallel Between Patent Law's § 284 Willfulness and § 285 Exceptional Case Analysis*, 11 WASH. J.L. TECH. & ARTS 311, 319 (2016).

<sup>40</sup> *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Assocs., Inc.*, 682 F.3d 1003, 1008 (Fed. Cir. 2012).

<sup>41</sup> Christopher B. Seaman, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA L. REV. 417, 468 (2012).

於 2007 年的 *Seagate* 案所建立之認定標準，對蓄意侵權之認定產生重大變革。本文以下將詳細介紹本案，以及其對未來專利侵權案件之影響。

### 3.1 *Halo* 案介紹

#### 3.1.1 事實

本案是由 *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.*<sup>42</sup>與 *Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.*<sup>43</sup>兩個上訴案件所組成。於 *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.* 案，兩造當事人皆為電子零件供應商，Halo Electronics, Inc.（以下簡稱「Halo 公司」）認為 Pulse Electronics, Inc.（以下簡稱「Pulse 公司」）侵害其用於安裝在電路板上含有變壓器之電子封裝產品相關專利，並於 2002 年寄信詢問 Pulse 公司是否與 Halo 公司為授權，然 Pulse 公司之工程師於分析相關專利後，認為 Halo 公司之專利皆為無效，故 Pulse 公司對 Halo 公司之來函不予理會，並持續銷售侵權產品<sup>44</sup>。於 2007 年，Halo 公司對 Pulse 公司提起專利侵權訴訟，地方法院認為 Pulse 公司確有侵害 Halo 公司之專利，且有極高可能為蓄意，然地方法院於適用 *Seagate* 案之兩階段測試法後，認為 Pulse 公司有抗辯其非「客觀上輕忽」，本案未通過第一步測試，故法院未判處 Pulse 公司負懲罰性賠償責任<sup>45</sup>。本案上訴至聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院亦維持地方法院之見解<sup>46</sup>。

而於 *Stryker Corp. v. Zimmer, Inc.* 案，本案兩造當事人皆於市場上販售整型用沖洗裝置，該裝置是由噴槍和吸氣管所組成，用於手術中清理組織<sup>47</sup>。於 2010 年，Stryker Corp.（以下簡稱「Stryker 公司」）控告 Zimmer, Inc.（以下簡稱「Zimmer 公司」）專利侵權，地方法院認為 Zimmer 公司構成蓄

<sup>42</sup> Halo Elec., Inc. v. Pulse Elec., Inc., 769 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2014).

<sup>43</sup> Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649 (Fed. Cir. 2015).

<sup>44</sup> Halo Elec., Inc. v. Pulse Elec., Inc., 136 S. Ct. 1923, 1930-31 (2016).

<sup>45</sup> *Id.* at 1931.

<sup>46</sup> *Id.*

<sup>47</sup> *Id.*

意侵權，蓋 Zimmer 公司給予其設計團隊之指示只差未明說其係複製 Stryker 公司之產品，且內部團隊雖評估可能會遭遇到侵權訴訟，仍選擇此高報酬、高風險之競爭策略，故地方法院認為判處三倍損害賠償為適當，最後判 Zimmer 公司應賠超過 2 億 2,800 萬美元<sup>48</sup>。然上訴至聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院係採取重新審理之審查方式，認為 Zimmer 公司於下級審對於蓄意侵權已有提出合理的抗辯，故地方法院關於侵權之判斷雖為正確，然而，廢棄關於三倍損害賠償之決定<sup>49</sup>。

### 3.1.2 法院論理

本案重要爭點即為，聯邦巡迴上訴法院於 *Seagate* 一案所建立之認定標準，是否與美國專利法第 284 條之規定相符合，最高法院於本案明確表示其中有違誤之處。

#### 3.1.2.1 三倍損害賠償以「懲罰」為其主要目的

法院首先說明，在訂立專利侵權懲罰性賠償之過去 180 年中，懲罰性賠償並非必定適用於每個專利侵權案件，而僅於侵權人惡性重大（egregious）時，始用於「懲罰」或「報復」侵權人<sup>50</sup>。何為「惡性重大」，過往法院有許多不同的詮釋，而地方法院對於侵權人之行為是否「惡性重大」，以及應給予多少倍數之懲罰性賠償擁有裁量權，然在近兩個世紀之裁量權運作與上訴法院審查下，地方法院之裁量空間有逐漸限縮之趨勢<sup>51</sup>。

#### 3.1.2.2 判處三倍損害賠償應以主觀要件存在即為已足

於 *Seagate* 案所建立之標準雖大致符合上述前提——僅於侵權人惡性重大始得判處懲罰性損害賠償，然其所建立之標準太過嚴苛，使部分惡劣侵權人亦得免於懲罰性賠償之責任。法院並指出，主要問題是在 *Seagate* 案所建立之第一步測試，亦即要求所謂「客觀上輕忽」，將使部分主觀上惡意的侵

<sup>48</sup> *Id.*

<sup>49</sup> *Id.*

<sup>50</sup> *Id.* at 1932.

<sup>51</sup> *Id.*

權人得排除在外，蓋即使該侵權人主觀上就是為竊取專利權人之市場，且對專利有效性並無懷疑或侵權當下並未注意到有此抗辯，然若客觀上觀之未有輕忽，地方法院仍不得判處懲罰性賠償<sup>52</sup>。最高法院因此認為「客觀上輕忽」此項要求並無明確理由，並舉 *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*<sup>53</sup> 案（以下簡稱「*Octane Fitness* 案」）為例，該案件係處理美國專利法第 285 條：法院於例外（exceptional）案件下得判處敗訴方負擔律師費。而何時方構成「例外」，以往法院見解亦採取與 *Seagate* 一案相類似之兩階段測試法，須該案件之提起為客觀上毫無根據，並具有主觀上惡意，始得判處賠償律師費，然而，最高法院於該案否定下級法院上述見解，認為只須有主觀上惡意即為已足，而於懲罰性賠償之判斷標準亦應如是，且 *Seagate* 案最嚴重的問題在於，只要被告於訴訟中提起合理的抗辯即可脫免於責，即便其實際上並未為如此行為或根本未察覺該項抗辯，如此一來，被告是否須負起懲罰性賠償責任便反而取決於辯護律師的訴訟技巧<sup>54</sup>。因此，最高法院認為，美國專利法第 284 條文義並未對地方法院裁量權行使有如上限制，而是應具體考量每個個案之情況，但考量到近兩個世紀專利法懲罰性賠償之發展，懲罰性賠償仍應於惡劣的蓄意不當行為下給予<sup>55</sup>。

### 3.1.2.3 舉證責任降低

於舉證上，*Seagate* 案要求專利權人須負清楚而具有說服力（clear and convincing）的舉證責任是否尚屬合理？最高法院於此再次引用 *Octane Fitness* 案之見解，於該案中，下級法院認為專利權人就美國專利法第 285 條之舉證責任也須到達清楚而具有說服力之程度，然最高法院認為，於專利法法條文義上並未要求如此高的證明程度，此無論在美國專利法第 285 條及第 284 條皆相同<sup>56</sup>；且國會若要求較高之證明程度，會於法條中明文規定（此

<sup>52</sup> *Id.*

<sup>53</sup> *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 134 S. Ct. 1749 (2014).

<sup>54</sup> *Halo Elec.*, 136 S. Ct. at 1932-33.

<sup>55</sup> *Id.* at 1933-34.

<sup>56</sup> *Id.* at 1934.

可見美國專利法第 273 條第 b 項)；再者，觀諸歷史運作上亦無法支持較高的舉證程度要求，故本案要求之證明程度，應回歸一般專利侵權訴訟之要求，亦即到達優勢證據 (preponderance) 程度即可<sup>57</sup>。

#### 3.1.2.4 上級法院僅審查下級法院是否濫用裁量權

由於最高法院於上論述已然強調，是否判處懲罰性賠償以及應判處幾倍皆為地方法院之裁量權，則如同在 *Octane Fitness* 案與另一相關案件 *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*<sup>58</sup>案中，最高法院認為是否判賠律師費屬地方法院裁量權行使，故上級法院應採取「是否濫用裁量權」之審查標準即可<sup>59</sup>。於本案中亦應為相同解釋，認為無須再如同 *Seagate* 案中採取兩階段之審查標準，然最高法院亦解釋，上訴法院之所以會發展出如此審查標準，係因擔心地方法院過於輕易判處懲罰性賠償，而破壞專利保護與科技發展間之平衡<sup>60</sup>。然而，專利法懲罰性賠償兩個世紀以來的運作已發展出地方法院裁量是否判處之實質限制，上訴法院於審查時應遵循過往判例所發展之標準為之<sup>61</sup>。

#### 3.1.2.5 對被告抗辯之回應

被告主張認為，美國國會於訂立美國發明法 (America Invents Act) 時，懲罰性賠償之條文雖與以往並無太大不同，但於立法過程中曾提及 *Seagate* 案，代表國會亦承認 *Seagate* 案之相關標準<sup>62</sup>。然而，最高法院認為，國會最後未能在條文中明文納入 *Seagate* 案之標準，正代表國會並未採納之<sup>63</sup>。

被告另外舉出美國專利法第 298 條規定：侵權人未能取得顧問意見或無法將顧問意見呈於庭上，不得因此認定侵權人為蓄意侵權<sup>64</sup>。被告認為上述

57 *Id.*

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

59 *Halo Elec.*, 136 S. Ct. at 1934.

60 *Id.* at 1934.

61 *Id.*

62 *Id.* at 1934-35.

63 *Id.* at 1935.

64 *Id.*

文義表示國會接受 *Seagate* 案關於蓄意之認定標準，然最高法院說明，該條文在 *Seagate* 案之前即已存在，且該條文僅代表國會不承認聯邦巡迴上訴法院從前課予被告「積極注意義務」去取得顧問意見之見解，與本案被告之主張無涉<sup>65</sup>。

最後，被告提出維持 *Seagate* 案見解之主要論點係基於政策目的，蓋假使給予地方法院完全之裁量權，將使公司須完全掌握其研發產品是否有專利侵權之可能以避免蓄意侵權責任，如此將會阻礙科技創新，且亦可能使專利蟑螂更加茁壯<sup>66</sup>。最高法院對此政策目的亦表示認同，蓋專利法須在科技創新與保護專利間求取平衡，且科技創新本是基於「模仿與改善模仿」而成，若過度濫用懲罰性賠償的確會有礙創新，然而，如上所述，懲罰性賠償的長期運作已發展出適用限制，並不會有被告所主張之濫用疑慮，且上述目的亦不足以支持以 *Seagate* 案之標準限縮地方法院之裁量權<sup>67</sup>。

總結而言，美國專利法第 284 條給予地方法院裁量權，而地方法院於行使上開權利時，須注意以往判例所發展出之適用限制，而 *Seagate* 案之標準不當的限縮地方法院之裁量權，應不再適用。本案兩個上訴案件皆應撤銷，發回重審<sup>68</sup>。

### 3.1.3 協同意見書

大法官 Breyer、Kennedy 及 Alito 共同發表協同意見書。意見書表示其亦贊同多數意見見解，認為 *Seagate* 案之標準過於僵化，然而，美國專利法第 284 條文義中，亦未對懲罰性賠償之規範適用有統一標準，故大法官於此嘗試指出其適用限制<sup>69</sup>。首先，懲罰性賠償僅適用於惡性重大之案件，且侵權人之行為是否為蓄意不當（willful misconduct）不得僅以其知悉該專利存

---

<sup>65</sup> *Id.*

<sup>66</sup> *Id.*

<sup>67</sup> *Id.*

<sup>68</sup> *Id.* at 1935-36.

<sup>69</sup> *Id.* at 1936.

在，而須以該行為為故意或肆意，或對該專利有效性並無任何懷疑，或該行為之目的僅為竊取專利權人之市場者始足當之<sup>70</sup>。又即使侵權人行為該當上述要件，並不代表法院必須判處懲罰性賠償金，而是依據個案情況衡量處理<sup>71</sup>。

其次，法院對於美國專利法第 284 條之解釋，並不會因此弱化第 298 條之適用，蓋要求研發廠商皆須尋求法律顧問意見後始得認非蓄意侵權，將使小型廠商、個人研究者等無法負擔高昂之顧問費用而阻礙其創新，且即使未徵詢顧問意見，該個體研究廠商亦可能合理判定自身產品並未侵權或該專利無效<sup>72</sup>。然上述見解並不代表徵詢法律顧問意見並無幫助；反之，若能事先徵詢顧問意見，或可證明自身並非蓄意侵權而避免面臨三倍損害賠償，但就所須花費之顧問費與後續訴訟風險評估，國會則是交由潛在侵權人自行衡量<sup>73</sup>。

再者，懲罰性賠償之目的並非補償，蓋美國專利法第 284 條就原本之損害賠償規定已提及，須充分賠償專利權人因侵權行為所受之損失；而第 285 條則於例外案件再給予賠償律師費用，故懲罰性賠償之目的已非在填補專利權人所受損害<sup>74</sup>。

意見書中並提醒，專利法之目的在於鼓勵創新，並使他人得以享有該創新之成果，停止侵權只是達成專利法目的之手段，故懲罰性賠償對於達成專利法目的之效果有限，又於現在專利蟑螂橫行的年代，若懲罰性賠償被過度使用，則將迫使廠商須對於警告信函上所列專利一一為侵權比對，甚或確定其有效性，如此將花費巨大，使得廠商於面臨訴訟時傾向於和解，甚至放棄可能進行的攻防<sup>75</sup>。因此，懲罰性賠償之適用必須謹慎<sup>76</sup>。

---

70 *Id.*

71 *Id.*

72 *Id.* at 1936-37.

73 *Id.*

74 *Id.* at 1937.

75 *Id.* at 1937-38.

最後，多數意見雖說明上級法院僅得以是否有「濫用裁量權」審查懲罰性賠償之當否，然意見書認為，上級法院仍憑其處理經驗以及對專利法之專精而擁有優勢，例如侵權人主張其確信專利為無效，法院須判斷該主張是否於專利外觀觀之尚屬合理，若地方法院於此判斷錯誤，即可能被上級法院認為有濫用裁量權<sup>77</sup>。

### 3.2 本案評析

針對 *Seagate* 案之兩階段測試法，有學者批評其門檻過於嚴苛且被告可輕易證明未構成蓄意侵權，蓋被告僅須對專利有效性提出新的實質疑問（substantial new question of patentability）即可脫免於責，然蓄意侵權之成立與否不得僅因被告是否呈現足夠數量之先前技術即為已足，因此，學者建議應將標準修改為「成功之合理可能性」（reasonable likelihood of success），亦即訴訟任一造得證明其主張可能性超過 50% 者即可為法院採信<sup>78</sup>。*Halo* 案雖未採取上述標準，然亦將專利權人之舉證程度降低至優勢證據，或可減輕專利權人舉證上之困難。另外，有學者則批評 *Seagate* 案主要造成兩大漏洞<sup>79</sup>：1.使主觀上具有故意，然客觀上未有輕忽之侵權人脫免於責；2.與長久以來之民法標準下，客觀上輕忽僅作為證明「蓄意」之最低標準有所扞格。而學者對此提出之解決方式為：將 *Seagate* 案之兩階段測試法由客觀上輕忽「且」主觀上具有故意，改為客觀上輕忽「或」主觀上具有故意即得證明侵權人構成「蓄意」<sup>80</sup>。上開見解之理由係認為，最高法院雖已於 *Octane Fitness* 案中將律師費倒置之判斷標準回歸主觀認定，然律師費係為填補當事人

---

<sup>76</sup> *Id.* at 1938.

<sup>77</sup> *Id.*

<sup>78</sup> Georgi Korobanov, Note, *Higher Standards – The Real Issue Within Halo v. Pulse*, 98 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 100, 100-01, 103-04 (2016).

<sup>79</sup> Tyler A. Hicks, *Breaking the "Link" Between Awards for Attorney's Fees and Enhanced Damages in Patent Law*, 52 CAL. W. L. REV. 191, 213 (2016).

<sup>80</sup> *Id.* at 213-14.

遭遇顯不合理訴訟時所受損害，與懲罰性賠償用於懲罰蓄意侵權人，兩者規範目的不同<sup>81</sup>；又律師費倒置為當事人雙方皆得請求，為一雙面刃，然懲罰性賠償僅專利權人對侵權人始得加以請求，故學者以為兩者間之標準不須完全一致<sup>82</sup>；又以傳統懲罰性賠償之標準而言，客觀上輕忽已足夠作為證明「蓄意」之最低標準，並得以解決上述兩大漏洞<sup>83</sup>。然亦有學者針對 *Seagate* 案前後三年之美國地方法院判決為實證研究，其研究結果指出，*Seagate* 案後成立懲罰性賠償之判決僅減少 10%，於統計上之結果為不顯著的<sup>84</sup>。此外，有學者認為，近年來美國最高法院對於專利案件之關注逐漸增加，主要係基於兩個政策目的<sup>85</sup>：1.將專利法之解釋適用回歸一般民法標準；2.質疑聯邦法院保護專利權人之態度，此主要與專利蟑螂之興盛有關。因此，上開學說將標準改為客觀上輕忽「或」主觀上具有故意之方式，恐將使成立懲罰性賠償之門檻大幅降低，且於僅有客觀上輕忽而未有主觀犯意之下，即得對侵權人課予懲罰性賠償亦可能失之過寬，使專利蟑螂更加活躍，而與美國最高法院近年之態度不符。本案最高法院最後選擇推翻以往適用了將近 10 年的 *Seagate* 案兩階段測試法，將「蓄意」回歸於主觀之認定，解決了明知侵權人有主觀惡意，卻因無法通過第一階段客觀標準而脫免於責的問題。然仍有學者認為，降低蓄意侵權之認定標準將增強專利蟑螂的力量與訴訟動機，此與美國最高法院自 *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.*<sup>86</sup>案以來，打擊專利蟑螂之態度有所扞格<sup>87</sup>；而本案將上級法院對於懲罰性賠償之審查由「重新自為審理」改變為「是否濫用裁量權」，則與美國最高法院近年來之趨勢相符，且未直接與法院對專利蟑螂之態度相衝突，並給予聯邦上訴法院適當的

81 *Id.* at 212.

82 *Id.* at 212-13.

83 *Id.* at 217-18.

84 *Seaman*, *supra* note 41, at 420.

85 Wang, *supra* note 39, at 325-26.

86 *Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc.*, 135 S. Ct. 1920 (2015).

87 Wang, *supra* note 39, at 328.

裁量空間<sup>88</sup>。

### 3.3 本案後續影響

美國最高法院雖放寬「蓄意」之要求，然是否判處三倍損害賠償是由法院依據個案全部情況為裁量，此項標準之改變是否必定提高判處懲罰性賠償之判決數量，仍屬未知之數，有待未來持續觀察。然而，有學者提出，認定蓄意之標準降低將連帶使當事人更易於請求對造負擔律師費，蓋於當事人得主張對造為蓄意侵權時，律師費倒置之請求將更容易被法院採納<sup>89</sup>。另外，由於 *Seagate* 案中第一步測試——亦即侵權人是否有「客觀上輕忽」——於判斷上，以往法院多認屬「法律問題」而由法官決之，故侵權人可藉由取得即決判決（summary judgment）的方式否定其為蓄意侵權，蓋專利權人要證明侵權人欠缺合理的抗辯實有困難<sup>90</sup>；然在 *Halo* 案揚棄兩階段測試法後，蓄意之判斷回歸主觀認定，對此法院多認屬「事實問題」，而須交由陪審團為決斷，如此將大幅改變以即決判決認定是否蓄意侵權之數量，聯邦巡迴上訴法院於 *Halo* 案後之 *WBIP LLC v. Kohler Co.* 案中，亦明確承認侵權人主觀之判斷屬事實問題，應交由陪審團決之<sup>91</sup>，因而有論者認為 *Halo* 案將使蓄意侵權之判斷時點從原本的起訴、即決判決階段延後至審判階段或審判後程序<sup>92</sup>。此外，有學者指出，因於 *Halo* 案後法院對於是否判處懲罰性賠償有更多裁量

<sup>88</sup> Wang, *supra* note 39, at 329.

<sup>89</sup> Wang, *supra* note 39, at 328.

<sup>90</sup> Patrick M. Arenz & William E. Manske, *The Halo Effect: More Jury Trials on Willfulness*, NEWS & ANALYSIS (Aug. 1, 2016), <http://www.robinskaplan.com/~media/pdfs/the%20halo%20effect%20more%20jury%20trials%20on%20willfulness.pdf?la=en>.

<sup>91</sup> See *WBIP LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1341 (Fed. Cir. 2016).

<sup>92</sup> Stuart Bartow & Bryan James, *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.: U.S. Supreme Court Rejects “Unduly Rigid” Seagate Test for Willful Infringement and Enhanced Damages*, INSIGHTS (June 14, 2016), <http://www.paulhastings.com/publications-items/details/?id=9b9ce969-2334-6428-811c-ff00004cbded>.

空間，因此建議法院可參酌下述因素以判斷是否構成<sup>93</sup>：1.侵權人是否確實知悉系爭專利存在；2.侵權人是否善意確信系爭專利無效或未構成侵權；3.侵權人是否曾接受諮詢建議；4.侵權人是否基於善意而迴避設計；5.侵權人之訴訟行為及策略是否可支持其為善意；6.是否為蓄意的仿製；7.侵權人之動機；8.侵權人之規模與財務能力；9.侵權產品的近似程度；10.侵權行為持續時間；11.侵權人是否採取補救措施；12.侵權人是否嘗試隱瞞侵權行為；13.被告之傷害動機；另外，並應考量該侵權行為對社會利益所帶來之影響（此可透過考慮系爭專利之強度與侵權之可能為概括估計）。上述部分因素亦與 *Read* 案所提出之標準相似，而可為未來法院之參考。

此外，由於蓄意之判斷回歸法院裁量權行使，對其成立與否增加許多不確定性，於專利權人而言，在和解談判上可能增加其優勢，然被告亦可能認為 *Halo* 案要求懲罰性賠償於惡性重大之案件始具有正當性，故法院不易判處之，然無論如何，對於懲罰性賠償的不確定性皆使其較 *Seagate* 案時，更易成為談判話題<sup>94</sup>。

雖然於 *Seagate* 案後，法院即明白揚棄被告之「積極注意義務」，被告無須先行取得顧問意見以避免蓄意侵權責任，然在 *Halo* 案後，是否構成蓄意係由法院就其主觀要件為判斷並行使裁量權，當事人於接獲專利權人警告信函時，可能更有誘因先行取得顧問意見，以避免被法院認定其為蓄意，以及在訴訟中放棄其秘密通訊特權等以其取得之顧問意見作為對抗蓄意侵權之主張<sup>95</sup>。因此，有實務工作者擔心，對於「蓄意」判斷的不確定性將使專利蟑螂勇於寄出專利警告信函，使被警告廠商疲於奔命，甚至傾向和解<sup>96</sup>；而因

<sup>93</sup> Keith N. Hylton, *Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach*, 36 REV. LITIG. 417, 436-37 (2017).

<sup>94</sup> Andrew J. Pincus & Brian A. Rosenthal, *What's Willful Now? The Practical Impact of the Supreme Court's Halo v. Pulse Patent Willfulness Decision*, MAYER BROWN (June 16, 2016), <https://www.mayerbrown.com/whats-willful-now-the-practical-impact-of-the-us-supreme-courts-emhalo-v-pulseem-patent-willfulness-decision/>.

<sup>95</sup> *Id.*

<sup>96</sup> Chase Means, *Has the Supreme Court Breathed New Life into Patent Trolls in Halo and*

是否判處懲罰性賠償完全交由法院裁量，亦可能造成專利權人「逛法院」（forum shopping）的情況以選擇傾向判處之法院，此皆為 *Halo* 案後的隱憂<sup>97</sup>。對此，論者提出可能的解決方法，例如對警告信函之內容做出規制，使信函內容明確而使潛在侵權人易於預知是否侵權，另外國會亦可針對「蓄意」之認定標準提出進一步規範，使各地方法院間之認定不至落差過巨，以解決上述問題<sup>98</sup>。

此外，本案作成後，美國參議員 Orrin Hatch 對此議題提出第 4748 號修正案，認為美國國會於 *Seagate* 案後之不作爲使兩階段測試法得爲聯邦法院廣泛使用，且隱含承認上開標準爲妥適之意，因此，國會有必要針對 *Halo* 案所提出之新標準爲相關修正<sup>99</sup>。

綜上所述，最高法院作成 *Halo* 案，雖將蓄意侵權之認定回歸主觀，然就侵權人何種行爲會被認爲主觀上屬蓄意，最高法院於本案似乎未提出明確標準，有待未來個案持續觀察；而是否判處懲罰性賠償、判處金額多寡仍取決於地方法院之裁量權，*Read* 案所提出之 9 項判斷因素似仍可作爲未來法院之參考；另外，對於未來專利權人與侵權人之談判，以及訴訟進行方式等，本案皆會帶來深遠的影響。

#### 4. 臺美法制之比較與檢討——代結論

懲罰性賠償於我國專利法中，曾經歷過數次存廢，起初係於 1994 年爲因應專利初步除罪化而增訂，後於 2001 年專利法全面除罪化後，即立法修正提高專利懲罰性賠償至三倍，可見我國專利法懲罰性賠償規定之增訂及倍數

---

*Stryker?*, IPWATCHDOG (June 15, 2016), <http://www.ipwatchdog.com/2016/06/15/supreme-court-patent-trolls-halo-stryker/id=70050/>.

<sup>97</sup> *Id.*

<sup>98</sup> *Id.*

<sup>99</sup> H.R. 2578, 114th Cong. (2015-2016), [http://www.hatch.senate.gov/public/\\_cache/files/8e828767-4319-475d-8f5a-8cf2b78bf516/Hatch%204748.pdf](http://www.hatch.senate.gov/public/_cache/files/8e828767-4319-475d-8f5a-8cf2b78bf516/Hatch%204748.pdf).

上限之提高，主要係因應專利侵權除罪化之結果<sup>100</sup>。然而，於 2011 年，立法者以懲罰性賠償與我國一般民事損害賠償係損害填補不同而刪除之<sup>101</sup>，然旋即於 2013 年回復。由上述立法過程可知，我國學說實務對於懲罰性賠償存立與否仍存有很大爭議。有學者表示，我國法於繼受懲罰性賠償時有本土化的特色，如<sup>102</sup>：1.於美國，懲罰性賠償適用於一切侵權行為，於我國則僅於特別法領域有適用；2.美國懲罰性賠償以行為人有惡意或輕率為前提，我國在消費者保護法（以下簡稱「消保法」）則未有此限制；3.美國法之懲罰性賠償未必有倍數限制，然我國多有此規定。另外，懲罰性賠償具有「民事罰」之性質，與我國傳統民刑分立與民法損害填補之本質不同，因此於引進時應有所限制<sup>103</sup>。然亦有學者表示，隨著社會的發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域<sup>104</sup>；且我國於證券交易法、消保法等皆有懲罰性賠償之相關規定，民法上亦普遍承認懲罰性違約金，可見我國民法之損害賠償已不再完全僅限於填補損害，而能有制裁、懲罰之功能<sup>105</sup>。且大陸法系國家如日本、德國與中國大陸專利法雖未有懲罰性賠償之規定，然仍保有刑事責任，而得有相當程度遏阻侵權之效果<sup>106</sup>。又有學者認為，我國法院於適用懲罰性賠償規定時，實應多著墨於被

<sup>100</sup> 陳龍昇，「論我國專利權侵害之損害賠償責任」，萬國法律，第 190 期，頁 12（2013）。

<sup>101</sup> 2011 年 11 月 29 日專利法第 97 條修正理由第 4 點：「原條文第三項刪除。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，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。」

<sup>102</sup> 王澤鑑，「損害賠償法的目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁」，月旦法學雜誌，第 123 期，頁 218（2005）。

<sup>103</sup> 同前註，頁 218-219。

<sup>104</sup> 謝銘洋，前揭註 22，頁 34。

<sup>105</sup> 同前註，頁 35。

<sup>106</sup> 胡冠廷等，「論專利侵權之懲罰性損害賠償（下）」，專利師，第 3 期，頁 24（2010）。相關法規可見德國專利法第 142 條、日本專利法第 196 條與中華人民共和國專利法第 63 條。

告是否真有惡性、其行為非難程度是否有對其課予懲罰性賠償之必要性，以符懲罰性賠償之法理基礎，且不致對傳統損害賠償基本原則有太大衝擊與影響<sup>107</sup>。而我國專利法於 2013 年回復懲罰性損害賠償時，提案立委即說明觀諸現行專利侵權實務，專利權人能准予損害賠償之內容甚為有限，新修正專利法刪除懲罰性賠償使專利權行使更為受限，亦容易使第三人產生侵害專利權之投機心態，爰恢復既有之懲罰性損害賠償條文，以適度彌補專利權人損害賠償計算困難之特性，而舉證困難之問題<sup>108</sup>；立法理由中亦明言，現今損害賠償之功能已不再限縮於填補損害，且懲罰性賠償之課予得適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題<sup>109</sup>。由此觀之，我國專利懲罰性賠償應仍有存在之必要，且其功能似乎兼具有「懲罰」、「嚇阻侵權」以及「賠償損害」等。然於美國法之發展上，穩定見解認為懲罰性賠償之功能以「懲罰」惡意重大之侵權人為主。實則，懲罰性賠償既以侵權人主觀為故意始得判處之，無法合理化為何過失侵權即不須完整賠償專利權人之損害，且若現行計算方式無法使專利權人得到有效賠償，應以修正既有計算方式為之，而非以懲罰性賠償加以填補<sup>110</sup>。亦有論者以為，懲罰性賠償之賠償功能應為嚇阻功能之一體兩面，因假使侵權人預計其賠償金額將大於不法獲利，

<sup>107</sup> 陳龍昇，前揭註 100，頁 15。

<sup>108</sup> 院總字第 474 號委員提案第 16172、14779、14932、15022 號之 1，立法院第 8 屆第 3 會期第 15 次會議議案關係文書，頁 3-4（2013）。

<sup>109</sup> 2013 年 5 月 31 日專利法第 97 條修正理由第 5 點：「我國已經於若干法律中明文採取懲罰性損害賠償，基本上已經肯認上述趨勢，雖然在其他法律領域尚未有足夠之案例，但在智慧財產權法領域，則透過司法實踐，正在逐漸累積經驗，雖然仍然有些案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過一個個的個案，逐漸建立起判斷之標準，而實施至今，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以來並未見有負面之批判。」

<sup>110</sup> 譚百年，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，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，頁 90（2010）。

自然可達到遏阻效果<sup>111</sup>；又若侵權人惡意拖延訴訟程序、隱匿侵權證據等，應屬侵害情節之一部，然此損害應由懲罰性賠償加以填補，但無須將此損害列入懲罰性賠償之要件內，也可避免變動傳統損害賠償範圍<sup>112</sup>。由上述討論可知，我國專利懲罰性賠償之功能應以懲罰為主，雖亦可達到部分損害填補功能，然應非其主要目的。

而對於美國「蓄意」侵權之認定，與我國法之「故意」並非相同概念，蓋美國法下侵權人「已知悉」其面臨不合理的高度侵害風險卻仍為之，應是相當於我國法上之故意，而「顯然應該知悉」其面臨不合理的高度侵害風險卻仍為之，應類似於我國法上之重大過失<sup>113</sup>，尚無法直接借鏡為我國法故意侵權認定之參考，然對於與美國有業務合作之臺灣廠商，對其蓄意侵權之概念仍不可不知，蓋於美國法下，負連帶責任之共同侵權人皆符合「蓄意」時，即須同負懲罰性損害賠償責任<sup>114</sup>；又於 *Halo* 案後，蓄意之認定標準回歸主觀，被告無法事後於訴訟中針對專利有效性等提出實質疑問，以迴避法院認定其主觀上明知或可得而知該侵權風險，且被告之臺灣廠商若為美商於該產業之長期合作對象，恐將更難以逃避蓄意之認定；又主觀問題屬事實問題，被告無法以即決判決儘速結束訴訟，因此，可以想見被告之應訴成本應會上升。故美國法院雖已明確表示外部專家意見之取得並非豁免蓄意認定之必要條件，然於蓄意認定門檻降低之下，專家意見或許得作為廠商降低訴訟風險之有效手段，故臺灣廠商若查知可能之侵權風險時，於事前應先與合作美商協商是否應先取得授權，或儘早為迴避設計，或於合作契約中約定相應條款以控制後續訴訟風險；於接獲警告信函時，即應妥善評估尋求外部顧問意見之成本及遭受懲罰性賠償之風險，以避免於後續訴訟中，負擔天價損害賠償責任。

<sup>111</sup> 周金城、吳俊彥，「論專利法之懲罰性賠償」，月旦法學雜誌，第 118 期，頁 116（2005）。

<sup>112</sup> 同前註。

<sup>113</sup> 楊博堯，前揭註 1，頁 21。

<sup>114</sup> Ross, *supra* note 21.

此外，有學者以為，我國採取故意之主觀構成要件，一方面可間接彌補專利權人蒐證與舉證不易之缺失，平衡專利權人對侵權人起訴之意願；另一方面亦可促使侵權人願意與專利權人和解，達到保護專利權之目的<sup>115</sup>。然亦有論者本於其實務經驗認為，為避免侵權人基於短期市場利益而直接仿製量產低價求售、或僅稍做修改就認為其已迴避設計，等專利權人確實蒐證、提起訴訟後，侵權人於短期市場利益已入袋下，遂大方承諾停止侵權之投機心態，應擴大懲罰性賠償之主觀要件範圍至重大過失，再配合由法院依情節酌定不同程度的賠償金額，以發揮其較為細緻之社會控制功能<sup>116</sup>。本文以為，上述討論不無道理，然專利係立法者為鼓勵創新而加以創造者，其保護程度涉及立法政策之裁量，與消保法中保護弱勢消費者之強烈公益目的有所不同，故未來是否要擴張懲罰範圍至重大過失仍有討論空間。而於我國法下，何種情形可認為侵權人為故意？有論者分別討論未先檢索他人專利權者、於實施自身專利而侵害他人專利、對於專利侵權判斷錯誤、侵權人惡意隱匿證據等情況是否構成故意，其認為若侵權人為具有規模之公司、有專業經驗之人較可能構成，且許多代理專利申請業者亦會提供相關檢索資訊，未來逐漸加重行為人的查證義務應是趨勢，又被告若為再發明之實施、新用途，或追加專利權之移轉，應可推定其主觀犯意，且被告若故意隱匿證據，論者建議可將之作為裁量因素之一，甚至作為裁罰基礎，以達到懲罰、遏止侵權之目的，而被告若因專利機關誤准而為侵權行為，或行為人能提出有相當程度符合專利侵害鑑定基礎規範、有鑑定人之姓名且屆時得到庭說明之不侵權鑑定報告，則可作為推翻故意之證據<sup>117</sup>。本文以為，上述討論有其道理，然侵權人犯後態度不佳，或可作為法院裁量判處與否與判處倍數之考量因素，然我國法既已明文以侵權故意為裁罰基礎，且懲罰性賠償之目的係為懲罰、遏阻侵權行為，侵權人犯後是否配合訴訟並非懲罰性賠償之主要判處因素，美國

115 胡冠廷等，前揭註 106，頁 23。

116 周金城、吳俊彥，前揭註 111，頁 116-117。

117 同前註，頁 119-123。

法下學說見解及 *Read* 案亦僅將之作爲考量因素之一，故無法僅以當事人犯後態度不佳作爲判處前提。

於確認侵權人爲故意後，我國專利法第 97 條第二項係賦予法院是否判處之裁量權限，然有學者認爲，基於專利已除罪化，且爲保護專利權人，若法院已認定侵權人屬故意卻又未判定懲罰性賠償金，應詳述理由以昭公信<sup>118</sup>；甚而有論者建議於確認為故意侵權時，法院即「應」予懲罰性賠償，更可凸顯宣示嚇阻惡意侵權之意義<sup>119</sup>。然本文以爲，單因侵權人主觀故意即認爲有判處懲罰性賠償之必要似乎尙屬速斷，參諸美國法，亦賦予法院是否判處之裁量權，並考量侵權人訴訟中之態度、被告所造成之損害大小及其動機等綜合判斷，故本文以爲仍應賦予法院適當裁量權，以針對個案爲最適判決，然而，若原告已有請求懲罰性賠償，法院於確認被告爲故意下，即應說明其是否判處，若不判處其理由爲何，最高法院 103 年度台上字第 326 號判決亦是採此見解。

最後，對於三倍損害賠償之倍數如何酌定，美國法下係參考與是否判處懲罰性賠償相似之因素（如：*Read* 案所提出之 9 項判斷因素）<sup>120</sup>，而於我國實務上，最高法院有認爲應審酌當事人雙方之資力、侵害專利之程度及其他一切情形定之<sup>121</sup>，而智慧財產法院則有以「侵害專利權之時間、態樣、販賣系爭產品之數額、於知悉侵權後仍繼續爲之等情」，以及原被告雙方的經濟規模等因素綜合判斷決定適切之倍數<sup>122</sup>，亦有法院判決將被告於訴訟過程中之行爲、配合度等事後態度，納入判決懲罰性賠償時之斟酌要素<sup>123</sup>，學者以爲，此判決將行爲人主觀上是否具有惡性納入考量，實較符合懲罰性賠償

<sup>118</sup> 胡冠堯等，「論專利侵權之懲罰性損害賠償（上）」，專利師，第 2 期，頁 61（2010）。

<sup>119</sup> 周金城、吳俊彥，前揭註 111，頁 124。

<sup>120</sup> ROSS, *supra* note 21.

<sup>121</sup> 最高法院 98 年度台上字第 1824 號判決。

<sup>122</sup> 楊博堯，前揭註 1，頁 45-46。

<sup>123</sup> 智慧財產法院 97 年度民專上易字第 4 號。

之規範目的<sup>124</sup>。又有論者建議，基於懲罰性賠償之刑罰替代功能，應評估侵權人之主觀犯意、侵權行為態樣、是否為累犯與刑法第 57 條所列標準等，並應評估行為人侵權過程之道德非難性、是否惡意拖延訴訟、隱匿侵權證據、造成之損害數額、社會影響等等，以酌定適當之賠償金額<sup>125</sup>。惟我國多數關於專利權侵害懲罰性賠償金之判決，似均僅認定被告行為有故意，其後提及雙方資力與侵害期間等侵權情節後，即得出判賠之倍數，除無法說明法院具體審酌因素及倍數核算標準，亦未能釐清被告究竟是因「故意」侵權或是真有惡性而須負懲罰性賠償責任<sup>126</sup>。因此，未來我國法院或可參考美國法下 *Read* 案及上述討論之相關因素，使懲罰性賠償之論處與倍數有更細緻化之討論，逐漸樹立標準，有利於我國專利懲罰性賠償法制之建立及永續發展。

---

<sup>124</sup> 陳龍昇，前揭註 100，頁 14。

<sup>125</sup> 周金城、吳俊彥，前揭註 111，頁 117。

<sup>126</sup> 陳龍昇，前揭註 100，頁 14-15。

## 參考文獻

### 中文書籍

- 王澤鑑，〈損害賠償法的目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁〉，《月旦法學雜誌》，第 123 期，頁 207-219，2005 年 8 月。（Wang, Tez-Chien, Purpose of Damage Awards: Compensation, Precaution and Punitiveness, *The Taiwan Law Review*, no. 123, at 207-219, Aug. 2005.）
- 周金城、吳俊彥，〈論專利法之懲罰性賠償〉，《月旦法學雜誌》，第 118 期，頁 107-124，2005 年 3 月。（Chou, Chin-Cheng & Chun-Yen Wu, Patent Punitive Damages, *The Taiwan Law Review*, no. 118, at 107-124, Mar. 2005.）
- 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭清仁、羅偉仁，〈論專利侵權之懲罰性損害賠償（上）〉，《專利師》，第 2 期，頁 52-63，2010 年 7 月。（Hu, Guan-Biao, Yuh-Lih Hsu, Vu-Yan Huang, Shih-Wei Ou, Yu-Jen Cheng & Wei-Jen Lo, Punitive Damages in Patent Infringement Litigation, vol. 1, *Taiwan Patent Attorneys Journal*, no. 2, at 52-63, July 2010.）
- 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭清仁、羅偉仁，〈論專利侵權之懲罰性損害賠償（下）〉，《專利師》，第 3 期，頁 18-24，2010 年 10 月。（Hu, Guan-Biao, Yuh-Lih Hsu, Vu-Yan Huang, Shih-Wei Ou, Yu-Jen Cheng & Wei-Jen Lo, Punitive Damages in Patent Infringement Litigation, vol. 2, *Taiwan Patent Attorneys Journal*, no. 3, at 18-24, Oct. 2010.）
- 陳龍昇，〈論我國專利權侵害之損害賠償責任〉，《萬國法律》，第 190 期，頁 8-21，2013 年 8 月。（Chen, Lung-Sheng, Damage Awards of Patent Infringement in Taiwan, *FT Law Review*, no. 190, at 8-21, Aug. 2013.）
- 謝銘洋，〈我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析——智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析〉，《法令月刊》，第 61 卷第 5 期，頁 25-35，2010 年 5 月。（Shieh, Ming-Yan, Analysis of Punitive Damages in Taiwan Patent Infringement Litigation—Focusing on IP Court (2008) Min Zhuan Su Zi No.3, *The Law Monthly*, vol. 61, no. 5, at 25-35, May 2010.）

## 中文學位論文

楊博堯，〈我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況——以主觀要件為中心〉，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2014年10月。（Yang, Bo-Yao, *The Willful Standard of Punitive Damages of Patent Infringement in Taiwan*, LL.M. thesis, National Chiao Tung University, Oct. 2014.）

譚百年，〈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〉，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2010年5月。（Tang, Pei Nien, *The Analysis on Legislative Policy of Punitive Damages in Patent Infringement: Focusing on the Taiwanese and American Patent Laws*, LL.M thesis, National Chengchi University, May 2010.）

## 英文書籍

ROSS, TERENCE P., *INTELLECTUAL PROPERTY LAW: DAMAGES AND REMEDIES* (10th ed. 2005).

## 英文期刊

Crockett, Ryan, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047 (2009).

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

Hylton, Keith N., *Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach*, 36 REV. LITIG. 417 (2017).

Korobanov, Georgi, Note, *Higher Standards—The Real Issue Within Halo v. Pulse*, 98 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC’Y 100 (2016).

Seaman, Christopher B., *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA L. REV. 417 (2012).

Wang, Don Zhe Nan, *End of the Parallel Between Patent Law’s § 284 Willfulness and § 285 Exceptional Case Analysis*, 11 WASH. J.L. TECH. & ARTS 311 (2016).

## 其他英文參考文獻

- Arenz, Patrick M. & William E. Manske, *The Halo Effect: More Jury Trials on Willfulness*, NEWS & ANALYSIS (Aug. 1, 2016), <http://www.robinskaplan.com/~media/pdfs/the%20halo%20effect%20more%20jury%20trials%20on%20willfulness.pdf?la=en>.
- Bartow, Stuart & Bryan James, *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.: U.S. Supreme Court Rejects “Unduly Rigid” Seagate Test for Willful Infringement and Enhanced Damages*, INSIGHTS (June 14, 2016), <http://www.paulhastings.com/publications-items/details/?id=9b9ce969-2334-6428-811c-ff00004cbded>.
- Means, Chase, *Has the Supreme Court Breathed New Life into Patent Trolls in Halo and Stryker?*, IPWATCHDOG (June 15, 2016), <http://www.ipwatchdog.com/2016/06/15/supreme-court-patent-trolls-halo-stryker/id=70050/>.
- Pincus, Andrew J. & Brian A. Rosenthal, *What’s Willful Now? The Practical Impact of the Supreme Court’s Halo v. Pulse Patent Willfulness Decision*, MAYER BROWN (June 16, 2016), <https://www.mayerbrown.com/whats-willful-now-the-practical-impact-of-the-us-supreme-courts-emhalo-v-pulseem-patent-willfulness-decision/>.