

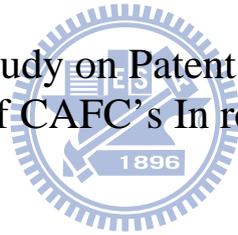
國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文

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

An Empirical Study on Patent Willful Infringement
The Impact of CAFC's In re Seagate Decision



研究生：汪偉柏

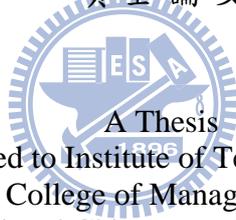
指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十八年十二月

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
An Empirical Study on Patent Willful Infringement
The Impact of CAFC's In re Seagate Decision

研究生：汪偉柏 Student：Wei-Po Wang
指導教授：劉尚志 Advisor：Shang-Jyh Liu

國立交通大學
管理學院碩士在職專班科技法律組
碩士論文



A Thesis
Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in

Technology Law

December 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十八年十二月

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

學生：汪偉柏

指導教授：劉尚志教授

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組

摘 要

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於 2007 年 8 月 20 日做成 *In re Seagate* 案之判決，將專利故意侵權的判斷標準從過去與判斷有無過失 (Negligence) 相似的注意義務 (Duty of Care) 標準，修改為與其他法律領域之故意侵權判斷標準相當之客觀輕忽 (Objective Recklessness) 標準，法院及論者均謂此將專利故意侵權的判斷門檻提高，今後欲證明專利故意侵權將更為困難。然而專利故意侵權與否為一事實問題，一般來說於審判程序中應由陪審團做出決定，則由不具法律專業知識之一般民眾所組成的陪審團是否能夠於其決定中反映此一法律門檻之提高，不免令人存疑。本文藉由對於 *Seagate* 案前後一定期間內聯邦地方法院之專利案件進行計量分析，以及對 *Seagate* 案後之聯邦巡迴上訴法院判決進行文本分析，歸納出陪審團對於專利故意侵權之決定，並未能反映此一法律標準的提高。此外，*Seagate* 判決中亦重申今後被控侵權人於得知專利權之存在後將不再有取得律師法律意見 (opinion of counsel) 之積極義務，惟本文在實際上檢視 *Seagate* 案後之 CAFC 判決卻顯示，法院非但未減損律師法律意見之重要性，其關於專利故意侵權之法律見解反而均仍聚焦於律師法律意見對於證明客觀輕忽與否之效用，可見在新的法律標準下，取得律師法律意見仍是證明無故意侵權之重要工具。

An Empirical Study on Patent Willful Infringement
The Impact of CAFC's *In re Seagate* Decision

Student: Wei-Po Wang

Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The *In re Seagate* decision made by the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) on August 20th, 2007 changes the legal standard for deciding patent willful infringement from the “duty of care” standard, which is more in line with “negligence”, to an “objective recklessness” standard, which conforms to willfulness standard in other areas of law. The Court and commentators believe that this raises the hurdle of proving patent willful infringement, and it becomes more difficult to prove the same. However, patent willful infringement is a fact issue, generally to be determined by jury trial. It is doubtful that whether the determination made by lay people jury without legal expertise would be able to reflect such a change in legal standard. This article conducts statistical analysis to district court patent cases before and after *Seagate*, and also analyzes the Federal Circuit decisions after *Seagate*. Conclusion has been drawn that the determination made by jury on patent willful infringement issue cannot reflect this raise of legal standard. Additionally, the Court reiterates in *Seagate* that alleged infringer no longer has the affirmative duty to obtain opinion of counsel once becoming aware of the existence of patent. However, the CAFC decisions after *Seagate* indicates that opinion of counsel remains focus of defending patent willful infringement, even under the new objective recklessness standard. Therefore, opinion of counsel still remains an important tool to prove no willful infringement under the new standard.

誌 謝

回想四年前剛考進交大科法所在職專班的時候，那時根本無法想像自己也有將這一篇論文順利產生出來的一天，而現在我已經完成論文口試，準備畢業離校手續了，至於論文的內容，雖距離完美的境界還有很大一段差距，但是也算得上是對自己能夠交待的程度，此間甘苦如人飲水冷暖自知，需要感謝的人也有許多。

首先要感謝的是科法所的諸位師長們，在這四年的求學期間中，老師們無私的教導，讓我能夠從一個對法律完全沒有概念的工程師到現在對於法律專業有一個基本的認識；其中最感謝的當然是我的論文指導老師劉尚志教授，劉老師總是在關鍵時刻不斷鞭策我，並且給我許多指導及啟發，讓我能夠順利地從無到有建構起我的研究。如果沒有劉老師的教導，我是不可能完成這篇論文的。

其次要感謝的是在求學期間的同學先進們，與你們的許多對話及互動，都是我這四年間的美好回憶。同屆的同學們如翔鴻、彥閔、景智、正義、珀如、佩慈，如果沒有你們的陪伴，每個學期十幾學分的繁重課業將更顯得難以承受。修習法學論文寫作課程時同組的承永、育彬、冬卿，要不是你們的全力支持協助我搜集及分析判決資料，我也沒有辦法那麼快地完成我論文中最重要計量分析部份。

在瑞昱半導體的長官同事們，如果沒有你們在工作安排上給予我的彈性及支援，讓我能夠在工作之餘還能有餘力兼顧課業，我想我也是不可能順利完成我的學業的，身為這個團隊的一員，我真的感到非常幸運。

最後，我最最感謝的，還是妻子婷婷，是妳這四年以來的全力支持及不斷包容，我才能夠無後顧之憂地在學業上衝刺，也因為妳的鼓勵和慰藉，當我面對許多挫折的時候，我才不致喪失信心。這篇論文，不僅僅是我的成就，它也是妳的成就；這個學位，不僅僅是授予我，它也屬於妳。

龍馬！奔走！ 誌于 2009 年冬

目 錄

中文提要	i
英文提要	ii
誌謝	iii
目錄	iv
表目錄	v
一、	背景說明.....	1
1.1	加重損害賠償的歷史沿革.....	1
1.2	故意侵權是加重損害賠償的態樣之一.....	2
1.3	<i>Underwater</i> 案：積極注意義務標準.....	5
1.4	律師法律意見防禦及放棄特權的兩難.....	6
1.4.1	律師客戶通訊保密特權.....	6
1.4.2	工作成果免於揭露原則.....	7
1.5	CAFC 試圖平衡被告所面臨之兩難.....	8
1.5.1	<i>Knorr-Bremse</i> 案.....	8
1.5.2	<i>In re EchoStar</i> 案.....	9
1.6	突如其來的標準改變： <i>In re Seagate</i>	11
二、	問題意識.....	14
三、	研究方法.....	16
四、	研究結果.....	19
4.1	計量分析.....	19
4.1.1	數據解析.....	23
4.2	判決解析.....	26
4.2.1	基準線事實模式之建立.....	26
4.2.2	地方法院案件與基準線之比較.....	31
4.2.3	律師法律意見與放棄特權之兩難仍然存在.....	33
五、	後續研究方向.....	36
5.1	陪審團未能反映標準改變之可能解決方案.....	36
5.2	可能之進一步研究方法.....	37
六、	結論.....	39
參考文獻	40
附錄一	Pre-Seagate 地方法院案件列表.....	42
附錄二	Post-Seagate 地方法院案件列表.....	45
簡歷	49

表目錄

表 1 適用 Pre-Seagate 法律標準案件計量結果·····	22
表 2 適用 Post-Seagate 法律標準案件計量結果·····	22
表 3 費雪精確度測試二乘二矩陣之一例·····	23
表 4 “陪審團決定”之費雪精確度測試二乘二矩陣·····	23
表 5 “法官決定”之費雪精確度測試二乘二矩陣·····	24
表 6 “整體決定”之費雪精確度測試二乘二矩陣·····	24



一、背景說明

1.1 加重損害賠償的歷史沿革

美國的專利制度自從逾兩百年前的建國之初即已建立，甚至於美國憲法中亦有其法源基礎，其基本精神係希望透過國家制度的建置及設計能夠達到獎勵技術創新的目的。¹其基本邏輯在於利用法律及公權力的運作保障專利權人於一定期間當中對專利技術擁有獨佔權，並藉由此一獨佔權的授與，換取專利權人在申請取得專利權的過程中自願將專利技術公開揭露予公眾。這樣的機制中，獨佔權的授與提供了促使發明人將其自有技術公開的經濟誘因；原先只有發明人本人才能得知的自有技術一經公開，即讓公眾能夠享有該技術的好處，並可在此技術的基礎之上進行更進一步的研究開發；最後有限期間獨佔權的設計，則確保權利權人不會永久獨享專利技術的所有利益，一旦專利過期，所有人就能自由使用該技術，使其成為公眾的資產。²論者或有謂以美國相對短暫的兩百年歷史，卻能夠在科學技術的發展上佔有全世界的領先地位，健全完整且強而有力的專利制度即為重要原因之一；然而亦有認為時至今日，過度強勢的專利獨佔權非但不能發揮促進創新的功能，反而時常成為有心人士濫用權利的工具，阻礙了他人技術創新的努力。³

為了確保專利權人的獨佔權利，專利法中規範了若干當專利權人的專利權遭到侵犯時，專利權人能夠尋求的救濟管道。首先，專利權人可以尋求金錢上的補償（monetary relief），在此專利權人可以基於侵權行為導致其實際上的利益損失（lost profit）請求法院給予補償（例如因侵權所造成之市佔率的減損），亦可基於合理授權金額（reasonable royalty）的理論請求補償。再者，專利權人亦有權請求若干衡平法上的救濟方式（equitable relief），其中主要包括有禁止被告繼續為侵權行為的禁制令（injunction）、加重原先所判處的損害賠償額（enhanced damages）、以及律師費之移轉等。⁴在美國專利法的架構下，專利故意侵權（patent willful infringement）與否對於專利訴訟的被告來說事關重大，這主要是因為如果被告被認定有故意侵權行為發生的話，則承審法官即有權利依照案件事實情節輕重，判處被告原始損害賠償金額最高三倍的加重損害賠償；⁵此外，在被認定有故意侵權行為發生的情形下，法官亦有權將原告一部或全部的律師費用判處由被告負擔。⁶加重損害賠償及律師費的移轉，均會對被告的財務造成重大負擔，惟於訴訟標的大到超過某一程度的情形下，最多加重至三倍之損害賠償額可能遠超過律師費的數額，故一般來說加重損害賠償對專利訴訟的被告所造成的威脅係遠大於律師費之移轉。⁷

¹ U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8. (“To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries”)

² See KIMBERLY A. MOORE ET AL., PATENT LITIGATION AND STRATEGY 4 (2d ed. 2003).

³ See Frank M. Washko, *Should Ethics Play a Special Role in Patent Law?* 19 Geo. J. Legal Ethics 1027, 1027-28.

⁴ See DONALD S. CHISUM ET AL., PRINCIPLES OF PATENT LAW – CASES AND MATERIALS 1223-25 (2d ed. 2001).

⁵ 35 U.S.C. §284.

⁶ 35 U.S.C. §285.

⁷ 一般專利訴訟的律師費多在數百萬至千萬美元之譜，而專利訴訟標的則有可能高達數千萬美元乃至於更高；以筆者於 2008 年所參與的訴訟為例，當時陪審團所判處的損害賠償額為四千五百三十萬美元，則三倍之金額將高達一億三千五百九十萬美元！

加重損害賠償最早從 1793 年的專利法案即已存在於美國專利法的範疇當中，惟在當時三倍的加重損害賠償額並非如現今是加重之上限，反而是實際上判予原告之賠償額之加重下限；也就是說，當時的專利法要求被告應支付予原告至少三倍於其實際上產品售價或授權金額之損害賠償額。⁸有謂當時這樣的立法，主要是由於美國建國之初，大多數陪審團成員並不了解專利制度的政策目的，因此有可能不尊重專利權而傾向於降低損害賠償額；⁹而當時的專利侵權要件要求只有在被告「製造使用」專利技術的情形下，始構成侵權，卻不包括「販售」的情形，導致原告經常求償不易。¹⁰雖然當時確實有如上所述對於專利權不受重視、損害賠償額不足以補償原告損失的疑慮，但是在另一方面美國的專利系統亦仍然持續存在有不少缺失，其中包括若干發明人經常性地欺瞞專利局而取得專利、專利權的取得非常容易、專利訴訟中時常遇到重覆授予專利權等問題；¹¹這些問題的成因係與當時的專利權取得僅以登記（registration）為要件而無須經過審查（examination）、以及當時的法院傾向於維持專利權的有效性等現象有關。

據此，美國國會為了解決上述各種問題，便於 1800 年的專利法案中加入「販售」作為專利侵權要件之一，¹²並且於 1836 年的專利法案中建立起一直沿用至今的專利審查制度，以加強美國專利的強度。¹³伴隨著專利權人受償基礎的健全及專利品質的提升，專利權人不再需要大幅調整損害賠償額的彈性以確保受償，故於 1836 年的專利法案中，國會同時亦將加重損害賠償額改成以加重三倍為上限；也就是說，國會在短短 43 年的期間當中，即將加重三倍損害賠償額從法定下限改為法定上限。¹⁴目前美國專利法中的加重損害賠償條款係於 1952 年的專利法案所修改，然則其實質要件與 1836 年的版本並無增刪。¹⁵然而在此須注意的是，雖然加重損害賠償條款存在於美國專利法之中已經超過兩百年的時間了，但是於這段期間當中的各個專利法案版本、乃至於其間的立法歷史記錄，均不曾對於加重賠償額與否、何種情形應予加重、加重賠償額之程序等問題，有過任何的說明或要件的設定。¹⁶關於加重損害賠償應如何判定的法律發展，美國專利法係仰賴歷年來法院判決的發展來予以充實。

1.2 故意侵權是加重損害賠償的態樣之一

在聯邦巡迴上訴法院（the Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）於 1982 年成立並建立統一的專利法管轄權之前，曾探討加重損害賠償議題而成為日後重要法源依據的主要案件之一係第七巡迴上訴法院的 *Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Manufacturing Co.*¹⁷一案。¹⁸於此案中，第七巡迴上訴法院首先以被告在避免侵犯原告之專利權的過程當中仰賴了律師意見（advice of counsel），推翻了地方法院判處原

⁸ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In re Seagate Got It Right*, 58 DePaul Law. 1047, 1049.

⁹ Scott Bloebaum, *Past the Tipping Point: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit's Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement*, 9 N.C. J. L. & Tech. 139, 142.

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.*

¹² *Id.* at 142-43.

¹³ *Id.* at 143.

¹⁴ *Id.*

¹⁵ 35 U.S.C. §284 (“[T]he court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.”).

¹⁶ Bloebaum, *supra* note 9, at 146.

¹⁷ *Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Manufacturing Co.*, 282 F.2d 653 (7th Cir. 1960).

¹⁸ Bloebaum, *supra* note 9, at 147.

告故意侵權的決定；¹⁹接下來，第七巡迴上訴法院更決定地方法院在判處加重損害賠償時未明確基於故意侵權之理由是不適當的，上訴法院表示「惟有以有意識的及故意的侵權行為（conscious and willful infringement）作為基礎的情形下，始得於補償性的（compensatory）損害賠償之外另外加諸懲罰性的（exemplary and punitive）損害賠償」。²⁰在此第七巡迴上訴法院闡明了幾個要點：首先，§284 的加重損害賠償其係屬懲罰性質者，而非補償性質；其次，故意侵權行為是決定加重損害賠償的必要條件，亦即只有在有故意侵權行為發生的情形下，法院始得處以加重損害賠償；最後，由律師所提供的法律意見可以作為專利故意侵權的抗辯事由。*Graver Tank* 一案後來成為故意侵權作為加重損害賠償之必要條件的主要法源基礎。美國最高法院不久之後亦於 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.* 案中首次宣示了專利故意侵權行為人負擔懲罰性損害賠償的可能性；最高法院言明除了諸如禁制令（injunction）或實際上的損害賠償（damages actually suffered）之外，若發生有故意（willful）或是惡意（bad-faith）侵權行為的情形，原告更可依法尋求懲罰性的或說是加重的損害賠償。²¹

在聯邦巡迴上訴法院於 1982 年成立之後，該法院首次處理加重損害賠償議題的數個案件其中之一即 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* 一案。²²於 *Underwater* 案中，上訴法院表示當一個可能侵權者得到他人專利權之實際通知（actual notice）之後，其即產生了一個積極注意義務（affirmative duty to exercise due care），去判斷其是否確實侵權；²³而法院更進一步表示若未能符合此一積極注意義務，即足以構成故意侵權行為。²⁴據此，上訴法院以被告 *Morrison-Knudsen* 未能及時尋求合格律師的法律意見，因此有未能符合其積極義務而構成故意無視他人專利權之行為（willful disregard of the patents），最後判定地方法院之三倍加重損害賠償判決是合理的。²⁵

CAFC 亦於 *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.* 一案²⁶中闡釋了加重損害賠償與故意侵權之間的關係。²⁷於 *Beatrice* 案中，上訴法院表示加重損害賠償的決定必須是以故意侵權或是存有惡意（bad faith）的前提下才能成立；²⁸上訴法院亦表達了他們擔心若是加重損害賠償被用於「補償」的目的上而非僅是「懲罰」的目的，原告將很有可能選擇在被告未能保存被控產品之完整銷售記錄時，逕行利用尋求加重損害賠償的方式來取得補償，而不積極尋求發現真實。²⁹正如 CAFC 的 Gajarsa 法官於 *In re Seagate* 案之協同意見書中所言，諸如 *Underwater* 案及 *Beatrice* 案中所陳述者，即充分顯現出 CAFC 歷年法律發展中認定「故意侵權行為」是決定加重損害賠償之「必要條件」的主流見解，因為主流見解認為加重損害賠償之目的應以懲罰為主。³⁰

¹⁹ *Graver Tank*, 282 F.2d at 663.

²⁰ *Id.* at 675.

²¹ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 377 U.S. 476, at 508 (1964).

²² *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

²³ *Id.* at 1389.

²⁴ *Id.* at 1390.

²⁵ *Id.*

²⁶ *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.*, 923 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1991).

²⁷ *Bloebaum*, *supra* note 9, at 148.

²⁸ *Beatrice Foods*, 923 F.2d at 1578.

²⁹ *Id.* at 1580.

³⁰ *In re Seagate Tech., L.L.C.*, 497 F.3d 1360, 1384 (Fed. Cir. 2007).

雖然 CAFC 的主流見解如上所述認為故意侵權是加重損害賠償的必要條件，但是在 CAFC 的過去判決當中仍有一系列的案子主張故意侵權並非必要，而僅是加重損害賠償的諸多樣態之一（也就是說，是「充分條件」的一種）。這類案件中有認為§ 284 的加重損害賠償之目的至少有一部份是為了補償原告的損失，而非僅為了懲罰原告的故意或惡意行為。³¹例如在 *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.* 一案³²中，CAFC 認為在專利侵權中「故意（willfulness）」的概念並不是非零即壹、而是程度問題，侵犯專利權人的法定權利可能是在不知（unknowing）、意外（accidental）、蓄意（deliberate）、或是輕忽（reckless）等心理狀態下所發生的；因此，法院在評估專利侵權的賠償額度時，故意侵權實係反映了侵權行為的可責性（culpability）程度，而法院應參酌「故意侵權」以及特定案件中的其他考量來做出決定。不論是否有發生故意侵權行為，法院均有權限可以決定侵權行為人的可責性決定，而故意侵權與否，也不過是法院可以用來判定可責性程度的指標之一。有更甚者不論可責性與否或其程度如何，法院均應權衡一切衡平考量（equitable concerns）來決定應如何補償勝訴一方之損失。因此，於本案中之法官所採取的態度係綜合考量侵權人的可責性及衡平原則，來決定加重損害賠償的額度，而在此看法中加重損害賠償顯然同時含有「補償」及「懲罰」的性質在其中。³³

除了上述 *Rite-Hite* 案中之論述外，CAFC 亦於其他案子中表達了其他非主流見解。³⁴例如於 *SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.* 一案³⁵中，CAFC 首先將故意侵權定義為一種「可以用來」評量加重損害賠償程度之概念；³⁶上訴法院亦表示加重損害賠償此一救濟途徑不僅有懲罰及嚇阻的作用，其更有衡平原告及被告之間利害關係的用途。³⁷又如於 *King Instruments Corp. v. Perego* 一案³⁸中，CAFC 表示當賠償係奠基於合理授權金（reasonable royalty）時，過去曾有數個案件肯認了在這種情形下有可能會發生對原告的補償不適當或不足的問題，因此當原告有難以證明直接及可預見之損害賠償額（direct and foreseeable damages）的情形發生時，法院應有判處加重損害賠償至超過合理賠償金之裁量空間。³⁹

綜上所述，我們可以觀察到自從 CAFC 成立以來，其對於故意侵權行為究竟是§ 284 之加重損害賠償的必要條件（necessary condition）還是僅只是充分條件（sufficient condition）之一，一直存在有相互矛盾的見解，而此矛盾在某種程度上則是反映了不同學派及法官對於加重損害賠償的政策目的究竟是補償性質（compensatory）還是懲罰性質（punitive），亦存在有分歧的看法。⁴⁰然而不論上述分歧的結論如何抑或是其矛盾是否得到化解，有一件事情是確定的，亦即證明存在有故意侵權行為已成為欲請求法官判處§284 下之加重損害賠償時，原告最常使用的訴訟策略。正因為如此，要如何證明專利故意侵權以及應如何有效對故意侵權的指控進行防禦，也就成為原告及被告在訴訟戰場上的兵家必爭之地。

³¹ Bloebaum, *supra* note 9, at 148.

³² *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 819 F.2d 1120 (Fed. Cir. 1987).

³³ *Id.* at 1125-26.

³⁴ Bloebaum, *supra* note 9, at 149-50.

³⁵ *SRI International, Inc. v. Advanced Technology Laboratories, Inc.*, 127 F.3d 1462 (Fed. Cir. 1997).

³⁶ *Id.* at 1464.

³⁷ *Id.* at 1468.

³⁸ *King Instruments Corp. v. Perego*, 65 F.3d 941 (Fed. Cir. 1995).

³⁹ *Id.* at 951 n.6.

⁴⁰ Bloebaum, *supra* note 9, at 150. *See also* Crockett, *supra* note 8, at 1052-53.

至於當法院決定被告確實有故意侵權情事之後，法官作為其行使加重損害賠償之裁量權的依據者，則是以 CAFC 在 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 一案⁴¹中所列示之九項 Read 因素（Read Factors）之綜合考量來決定；這九項考量因素分別為：(1) 侵權人是否刻意抄襲（deliberately copied）他人之想法或設計；(2) 在得知他人之專利權時，侵權人是否對專利的範圍進行調查並且就專利有效性或侵權與否形成了善意確信（good-faith belief）；(3) 侵權人於訴訟中作為一造的行止；(4) 被告的規模及財務狀況；(5) 系爭案件是否屬於勝負難分的情形（closeness of the case）；(6) 被告不當行為（misconduct）的期間有多長；(7) 被告是否有任何補救措施（remedial action）；(8) 被告之所以造成損害的動機（motivation for harm）為何；以及(9) 被告是否意圖隱匿其不當行為。CAFC 並闡明於專利案件中考量這些因素係與其他民事侵權行為法領域相符。⁴²

1.3 *Underwater* 案：積極注意義務標準

自從 CAFC 成立以來，該法院對於專利故意侵權之判斷標準一直是採用所謂的「積極注意義務（affirmative duty of care）」標準，此一標準之明確建立可回溯到 CAFC 成立之初所決定的指標性案件 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*⁴³ 本案係與用來鋪設海底管線之設備及技術有關，被告 Morrison-Knudsen 是一家進行海底管線鋪設的工程公司，其於進行標案準備開始施作工程之際，收到原告 Underwater Devices 要求其取得專利授權的通知，但是在其內部律師的建議下，被告決定拒絕原告的授權邀約並繼續其工程之施作，原告隨即於夏威夷聯邦地方法院控告被告侵犯其專利權，最後地方法院判處原告之專利有效、被告侵權、並以被告有故意侵權情事而判處三倍之加重損害賠償金額。⁴⁴

在上訴中，CAFC 維持了地方法院故意侵權及三倍加重損害賠償之決定，CAFC 明確表示，當可能侵權者在得到他人專利權的實際通知（actual notice）時，其即產生了一個積極的注意義務去判斷他是否有侵權行為，而此積極義務係包含在開始任何可能侵權活動「之前」，先尋求適任的律師法律意見。⁴⁵ 於本案中，由於被告是在開始侵權行為之後才尋求律師意見，而被告內部律師並非專利律師，且其提供意見時並未依照完整的不侵權分析及專利無效分析步驟進行分析，僅以直接達到結論的方式建議其客戶無須取得授權而繼續侵權行為；因此，被告僅以仰賴其內部律師如上所述之意見即決定其得以繼續侵權行為，CAFC 認為被告並沒有滿足其積極注意義務，因而同意維持地方法院故意侵權及三倍加重損害賠償的決定。⁴⁶

如上所述，則自從 *Underwater* 案以來，將近四分之一個世紀的時間中，專利故意侵權的法律標準即是以「注意義務」來認定，實質上已將原告證明故意侵權的舉證責任移轉為被告須證明其無故意侵權情事；⁴⁷ 而被告在得知專利權人之專利權時，盡快

⁴¹ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

⁴² *Id.* at 826-28.

⁴³ *Underwater Devices*, *supra* note 22.

⁴⁴ *Id.* at 1382.

⁴⁵ *Id.* at 1389-90.

⁴⁶ *Id.* at 1390.

⁴⁷ Vera M. Elson et al., *The Waiver of Attorney-Client Privilege & Use of Non-Liability Opinions After In re Seagate*, 9 Sedona Conf. J. 33, 36-37.

取得律師法律意見，也就成為證明其已滿足其積極注意義務而並未有故意侵權行為，也不應被判處加重損害賠償的最有效防禦方法。然而，雖然取得律師法律意見能夠有效防禦故意侵權的指控，但是於訴訟過程當中若要仰賴律師意見這種防禦方法，被告卻經常得要面對必須放棄（waive）一部份律師與當事人之間之通訊保密特權（attorney-client privilege）及訴訟工作成果免於揭露原則（work product immunity），因而蒙受訴訟上的不利益。

1.4 律師法律意見防禦及放棄特權的兩難

1.4.1 律師客戶通訊保密特權（attorney-client privilege）

通訊保密特權是美國對抗式法律系統（adversarial legal system）中不可分割的一部份。雖然其歷史淵源並不明朗，但是可以確定的是此一原則在美國司法體系中的正當性係來自於國會之立法，惟其至今仍未被視為是一種憲法上的權利。⁴⁸美國證據法中規定：「證人、個人、政府、國家、或其政治分支之特權，應依照普通法原則來決定，並應由美國各級法院根據論理法則與經驗法則來解釋」。⁴⁹

美國最高法院曾經在 *Upjohn Co. v. United States* 一案⁵⁰中討論到通訊保密特權的性質。⁵¹於此案中，最高法院表示通訊保密特權係用來保護律師及其客戶之間之通訊秘密，而其目的在於鼓勵律師及其客戶之間完整而坦白的溝通（full and frank communication）。此一特權的存在主要係因應律師有需要了解，與其客戶之所以會想要尋求法律代理人之動機相關的所有事實情狀而設計；這樣的通訊保密特權讓客戶能夠沒有顧忌地完整揭露相關資訊予其律師。從另一角度來看，通訊保密特權也能夠確保律師揭露予客戶之訴訟策略及其他資訊能夠保持秘密性；若沒有得到特權的保護，這些資訊將會在證據發現程序（discovery）中為對造律師所知悉，導致訴訟正義不彰。⁵²在某些情形下客戶有可能透過其自身或其律師針對通訊內容作證而放棄其通訊保密特權；這有可能是自願的或是不小心的，也有可能是因為該客戶希望利用此通訊內容作為其訴訟上的攻擊防禦工具。此後者的情形即是我們經常在專利訴訟中所觀察到，被告為了因應故意侵權之指控做出律師法律意見防禦時，所會碰到的情形。⁵³

證據法專家 Wigmore 教授也曾對於律師客戶之通訊保密特權做過生動的說明。Wigmore 教授認為，律師必須通盤了解其客戶的案子，否則他將無法給予其客戶任何有用的意見；而非其能透過特權保護通訊的秘密性，客戶是不會放心將相關案件事實全盤托出的。一個尋求律師意見的人，只有在他確信在尋求意見的過程中他的安全會得到保障，他才有可能放心地請律師協助其案件；試想，如果他知道他與律師所說

⁴⁸ Dov Greenbaum, *In re Seagate: Did it Really Fix the Waiver Issue? A Short Review and Analysis of Waiver Resulting from the Use of a Counsel's Opinion Letter as a Defense to Willful Infringement*, 12 Marq. Intell. Prop. L. Rev. 155.

⁴⁹ Fed. R. Evid. 501 (“the privilege of a witness, person, government, State, or political subdivision thereof shall be governed by the principles of the common law as they may be interpreted by the courts of the United States in the light of reason and experience”).

⁵⁰ *Upjohn Co. v. United States*, 449 U.S. 383 (1981).

⁵¹ Andrew Cheslock, *Rampant Confusion: Waiver of Attorney-Client Privilege and Work-Product Doctrine Immunity When Asserting an Advice of Counsel Defense to Willful Infringement*, 10 Tul. J. Tech. & Intell. Prop. 111.

⁵² *Upjohn*, 449 U.S. at 389.

⁵³ Greenbaum, *supra* note 48, at 158.

的話會在後續程序中被用來證明對其不利，他怎麼可能願意與律師坦白以對？與其對律師坦白而讓律師變成一個不利於其案件的證人，他還不如根本不信任律師，自己進法庭裏去碰碰運氣。⁵⁴

1.4.2 工作成果免於揭露原則（work product immunity）

與通訊保密特權相類似的是工作成果免於揭露原則（或稱工作成果免於揭露特權），此一原則係指若律師因為預期會發生訴訟而產出若干律師工作成果（attorney work product）以為準備時，法律會限制對造律師於證據發現程序中取得此類工作成果。⁵⁵原先此一原則係存在於聯邦普通法領域中，直到最高法院於 *Hickman v. Taylor* 一案⁵⁶中肯認此一原則而始其成為全國通用的法律；最後，國會再將之成文化於聯邦民事訴訟法當中。⁵⁷

於 *Hickman* 案中，最高法院表示律師在執行其任務時，很重要的是要讓他在工作時有一定程度的隱私，不受對造及其律師非必要的侵犯。⁵⁸要適當地為其客戶之案件做好準備，律師需要蒐集資訊，區別他認為相關及無關之事實，準備其法律理論以及計畫其訴訟策略，而這些工作均不應受到非必要的干擾；這是美國司法傳統上確保程序正義及保障客戶利益之必然。⁵⁹這些工作內涵自然會反映在諸如面談、陳述、備忘錄、通信、摘要、心智印象（mental impression）、個人確信、以及其他各種有體及無體形式當中；上述一切法院將之命名為「律師工作成果（work product of the lawyer）」。這些工作成果如果很輕易地就必須揭露予對造律師的話，對於客戶權益及司法正義來說並無好處。⁶⁰最高法院強調並非律師為了訴訟預作準備而產生的工作成果均無從為其對造得知；在某些情形下，例如該資訊能夠證明相關事實之存在或去向時、能夠用來作為彈劾或佐證之用、或是證人已經死亡或難以找到等情形，對造律師仍有理由要求取得這些工作成果，但是在此基本原則仍是在於保有律師進行準備工作時的隱私，因此意圖侵犯此一隱私之一方即有舉證推翻此一原則的責任。⁶¹

更進一步區分，律師工作成果可以再分成兩大類：即事實工作成果（factual work product）及意見工作成果（opinion work product）。就前者而言，只要尋求證據發現的一方能夠證明其無法合理地（without undue hardship）從其他管道取得實質上相同的資訊，則將律師之事實工作成果予以揭露，仍是可以被接受的；反觀就後者而言，法院對於揭露律師之意見工作成果，則加諸予更高的門檻。⁶²

如前所述，為了要有效防禦原告故意侵權的指控及加重損害賠償的風險，專利訴訟中之被告最常使用的防禦方法即是主張其係仰賴律師法律意見作為其商業決策的依據，藉以證明其已滿足了法律所加諸的積極注意義務。但是在訴訟中使用律師法律

⁵⁴ Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp., 383 F.3d 1337, 1344 (Fed. Cir. 2004) (citing J. Wigmore, *Evidence in Trials at Common Law* § 2291 at 548 (McNaughton rev. 1961)).

⁵⁵ *Id.* at 159.

⁵⁶ *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947).

⁵⁷ Fed. R. Civ. Proc. 26(b)(3).

⁵⁸ *Hickman*, 329 U.S. at 510.

⁵⁹ *Id.* at 511.

⁶⁰ *Id.*

⁶¹ *Id.* at 511-12.

⁶² Greenbaum, *supra* note 48, at 160-61. See also Kristy Joi Downing, *The Implications of In re Seagate – Redefining Willful Infringement and Waiver of Attorney Work Product*, 12 Intell. Prop. L. Bull. 19, 23-24.

意見作為防禦方法，其伴隨而來的即是被告必須放棄部份通訊保密特權及揭露部份律師工作成果，而此一棄權及揭露的範疇，對於被告的訴訟利益影響甚鉅；若棄權的範圍過廣，甚至及於訴訟律師的通訊內容及工作成果，則被告的訴訟策略等於攤在陽光下予對造檢視，形同未戰先輸。因此被告經常陷入被迫要在放棄特權而致重要訴訟策略有被公開可能的風險、及不主張律師意見防禦卻有可能被判加重損害賠償的風險之間選擇的兩難。⁶³為了要平衡專利訴訟之被告長久以來所面臨的兩難，CAFC 曾多次嚐試更清楚地界定放棄特權的範圍（scope of waiver），最後更於 *In re Seagate* 一案⁶⁴中做出重要的決定。

1.5 CAFC 試圖平衡被告所面臨之兩難

1.5.1 *Knorr-Bremse* 案

自從 2004 年以來，CAFC 即數次嚐試從不同的角度切入，希望能夠平衡專利訴訟中被告經常面臨之上述兩難，亦即必須在放棄特權及故意侵權之間做出取捨。CAFC 的首次嚐試是在 *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.* 一案⁶⁵當中所做出。本案例中被告 Dana 表示其雖然曾經就原告 Knorr-Bremse 的專利權徵詢過美國及歐洲律師的法律意見，但是卻不於訴訟中揭露這些律師意見而選擇維持其通訊保密特權；據此，地方法院則依據 CAFC 過去判例，認為被告明明曾經取得律師意見卻選擇不將其揭露此一事實，具有不利於被告之推論（adverse inference），從而衡諸包括此一不利暗示之全盤情狀（the totality of the circumstances），地方法院判處被告有故意侵權行為。⁶⁶例如於 *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.* 一案⁶⁷中 CAFC 首次表示，若侵權人從未主張其於得到專利權人之警告時或訴訟開始前有取得律師意見，則上述事實將可導出侵權若非根本不曾取得律師意見、或是其雖已取得但是該律師意見認定其有侵權事實的結論。⁶⁸從此所謂的「不利推論」原則即告成立，並於 *Fromson v. western Litho Plate & Supply Co.* 一案⁶⁹中得到再次確認。⁷⁰

雖然以上「不利推論」原則的發展重心並不是在律師客戶關係（attorney-client relationship）上，而是著重於被控侵權是對法律之不尊重（disrespect of law），但是無可諱言地在落實此一原則的過程中，卻經常對律師客戶關係造成不當的負擔；⁷¹因此，CAFC 藉由這個全院聯席（en banc）的機會，將上述「不利推論」原則廢除。首先，CAFC 認為當被告主張通訊保密特權或工作成果免於揭露特權時，事實認定者（trier of fact）不應對於故意侵權與否做出不利於被告之推論；CAFC 認為「不利推論」會在專利案件中造成與律師之間的通訊有被揭露的風險，而此一風險終將導致律師及客戶間之充分溝通、以及開放而互信的律師客戶關係所能帶來的公共利益受到侵犯，故此一不利推論實不適合繼續存在。⁷²同樣地，CAFC 亦認為當被告從未取得任何律師意見

⁶³ *Id.* at 164-65. See also Christopher Ryan Lanks, *In re Seagate: Effects and Future Development of Willful Patent Infringement*, 111 W. Va. L. Rev. 607, 616.

⁶⁴ *Seagate*, 497 F.3d.

⁶⁵ *Knorr-Bremse*, 383 F.3d.

⁶⁶ *Id.* at 1342.

⁶⁷ *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.*, 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986).

⁶⁸ *Id.* at 1580.

⁶⁹ *Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co.*, 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988).

⁷⁰ *Knorr-Bremse*, 383 F.3d at 1343.

⁷¹ *Id.*

⁷² See, *Id.* at 1344-45.

時，亦不應對於故意侵權與否做出不利於被告之推論。⁷³至此，過去曾為 CAFC 所適用為法律之「不利推論」原則，即在 *Knorr-Bremse* 案中被推翻。但是雖然不利推論原則已被推翻，CAFC 仍然強調就算被告對於侵權的指控能夠提出實體上的防禦 (substantial defense)，也不必足以其未曾取得律師意見的情形下，證明其並無故意侵權情事；證明故意侵權與否應依據全盤情狀 (the totality of the circumstances)，任何單一證據均僅是事實認定者所應參酌的因素之一，因此 CAFC 不願意在此設下任何必然原則 (per se rule)。⁷⁴

1.5.2 *In re EchoStar* 案

接下來 CAFC 於 *In re EchoStar Communications Corp.* 一案⁷⁵中，進一步嘗試釐清當專利訴訟之被告針對故意侵權的指控主張律師法律意見之防禦方法時，其所放棄之通訊保密特權及工作成果免於揭露特權的範圍為何。於本案中，原告 TiVo 控告被告 EchoStar 侵犯其專利權，並主張 EchoStar 有故意侵權情事。作為故意侵權之防禦方法，被告主張其於得知原告之專利後及訴訟開始之前仰賴了其內部律師 (in-house counsel) 的法律意見；惟被告於訴訟開始之後，另外亦取得了外部律師 (outside counsel) Merchant & Gould 的法律意見，但是卻選擇不以此外部法律意見作為故意侵權之防禦方法，以期能維持與此外部律師相關的特權保護。但是原告卻尋求取得與該外部律師相關之通訊及文件內容，並對於所應揭露的程度及範圍多所爭執。⁷⁶

CAFC 首先認為當被告選擇依靠其內部律師的法律意見來作為故意侵權的防禦方法時，其即已放棄了與同一議題 (subject matter) 有關之「任何」律師客戶通訊內容的通訊保密特權，而此即包括與前述外部律師 Merchant & Gould 之通訊；⁷⁷關於放棄通訊保密特權之範圍為何，傳統來說其放棄範圍即包括與同一議題相關之所有其他通訊 (all other communications relating to the same subject matter)。⁷⁸雖然被告 EchoStar 爭執由內部工程師及內部律師所進行的內部調查與後續由外部律師所提供的法律意見實屬完全不同的議題，但是 CAFC 不能認同這樣的論點。CAFC 認為不論律師是由客戶所雇用的員工、抑或是由外部合約所挺攬，其所提供之意見或建議就是律師法律意見；使用內部律師意見雖有可能影響其防禦的強度，但是卻不會影響其意見之法律本質。⁷⁹

其次，CAFC 進一步將與律師法律意見防禦有關的工作成果分成三種類型，並分別分析免於揭露特權的放棄範圍是否及於這三種類型之工作成果；這三種工作成果分別為：(1) 包含有律師及客戶之間與特定案件議題有關之通訊內容的文件，例如傳統的法律意見信 (opinion letter)；(2) 分析法律、事實、訴訟策略等之文件，其反映了律師的心智印象 (mental impression) 但卻未曾被提供予客戶；(3) 論及律師及客戶之間與特定案件議題有關之通訊內容的文件，但是該文件本身卻未曾被包含在與客戶之通訊當中。⁸⁰關於第(1)類工作成果，由於當被告使用律師意見防禦時即已放棄包括所有律

⁷³ *Id.* at 1345.

⁷⁴ *Id.* at 1347.

⁷⁵ *In re EchoStar Communications Corp.*, 448 F.3d 1294 (Fed. Cir. 2006).

⁷⁶ *Id.* at 1297.

⁷⁷ *Id.* at 1299.

⁷⁸ *Id.* (citing *Fort James Corp. v. Solo Cup Co.*, 412 F.3d 1340, 1349 (Fed. Cir. 2005)).

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ *Id.* at 1302.

師及客戶之間之通訊保密特權，包括諸如意見信及備忘錄在內之任何文件通訊（documentary communications），故其即包括於特權放棄範圍之內。⁸¹

關於第(2)類工作成果，CAFC 強調免於揭露特權的放棄範圍，只能延伸至足以讓法院得知「侵權人之心智狀態」（infringer's state of mind）的程度；只有被控侵權人所知所信者始能作為法院判斷侵權人是否故意之依據，而非那些律師可能有所準備但是卻從不曾傳達予其客戶得知的資訊。⁸²CAFC 進一步解釋，於當前情形中，放棄特權的政策目的是在於避免被告一方面揭露對其有利之律師意見作為「矛」、另一方面卻針對不利之意見主張特權保密以為「盾」，因此只要工作成果免於揭露原則會導致上述效果的範圍內，特權均應被放棄。⁸³依照聯邦民事訴訟法第 26(b)(3)條中規定，所謂「意見」工作成果應以最高等級保護其機密性。透過放棄通訊保密特權，諸如律師意見信等之通訊文件（即實際上被通訊告知予客戶者）將成為不受特權保護之事實證據；然而那些從不曾被通訊傳達之律師法律意見及心智印象則不具有如是之事實性格（factual characteristics），故不應落入棄權的範圍當中。⁸⁴簡言之，CAFC 在此特別強調律師工作成果中能夠用來作為判斷侵權人本身（即客戶）所知所信之部份、以及僅能用來了解律師之訴訟策略或心智印象內涵之部份，兩者之間之區別；已透過通訊告知侵權人之法律意見屬於前者，包括在放棄特權的範圍之內，而未曾透過通訊告知侵權人之律師所備文件或心智印象則屬於後者，其應屬於最應受到保護之「意見」工作成果而不被包括在放棄特權的範圍之內。

至於第(3)類工作成果，CAFC 認為其係落在前述第(1)類及第(2)類工作成果之間；有的時候律師的檔案中會有一些文件引用或描述了律師及客戶之間之通訊，但是該等文件本身卻不曾被提供給客戶。CAFC 認為這種文件是可以在證據發現程序中揭露予對造的，因為其可以協助兩造雙方決定被傳達予客戶之通訊性質為何、以及避免律師及客戶間之通訊被有意或無意地隱匿起來，不讓法院知道。⁸⁵然而，CAFC 亦強調前述這種文件當中有可能會包含有部份第(2)類工作成果，即不曾傳達予客戶得知之法律分析；在這樣的情形中，兩造雙方應對此等文件進行特別處理，將不應放棄特權的部份遮去（redaction）後再揭露該文件，而地方法院在有必要的時候亦應先進行秘密審查（review in camera），以決定文件性質。⁸⁶

如上所述，在 *EchoStar* 中，CAFC 一方面確認了通訊保密特權的放棄範圍應延伸至與同一議題相關之「所有」律師通訊內容，如果前後有複數組律師就同一議題均曾與客戶有過通訊，則這些律師之通訊內容均必須予以揭露；另一方面 CAFC 則將律師工作成果分成三種類型，並明確界定未曾傳達予客戶之律師工作成果即不應被涵蓋於特權放棄的範圍當中。然而，CAFC 在此案中所表達的意見，卻對後續地方法院的判決造成了意見分歧及混淆；亦即當 CAFC 表示通訊保密特權的放棄範圍及於「所

⁸¹ *Id.*

⁸² *Id.* at 1303.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ *Id.* at 1303-04.

⁸⁵ *Id.* at 1304.

⁸⁶ *Id.*

有」律師通訊內容時，究竟是否亦包含客戶與其訴訟律師（trial counsel）之間之通訊內容？⁸⁷

1.6 突如其來的標準改變：*In re Seagate*

由於 *EchoStar* 一案對於特權放棄範圍是否及於與訴訟律師之間之通訊內容這一點，未能明確敘明，導致於此案判決之後，原告律師開始於被告提出律師法律意見防禦時積極嚐試將特權放棄範圍延伸至訴訟律師之通訊內容，而各個地方法院也開始做出了見解不一的後續判決。⁸⁸就在這樣的發展之下，逐漸蘊釀出了 *In re Seagate* 一案⁸⁹的事實背景，CAFC 最終選擇於 *Seagate* 案中再次釐清特權放棄的範圍為何；然而除此之外，CAFC 更一舉推翻了自從 *Underwater* 案以來的故意侵權判斷標準，而改以所謂的「客觀輕忽（objective recklessness）」標準，作為故意侵權的決定門檻。

於 *Seagate* 案中，原告 Convolv, Inc. 及 MIT 即企圖利用 *EchoStar* 案中 CAFC 略嫌模糊的教導，再次擴張特權放棄的範圍；即使被告 *Seagate* 所仰賴的律師法律意見是由與訴訟律師完全獨立的另一位律師所提供，原告仍然主張當被告使用該律師法律意見作為故意侵權的防禦方法時，其特權放棄的範圍應該延伸至訴訟律師的通訊內容，而南紐約州聯邦地方法院的法官同意了原告的主張。為了保護其訴訟策略之秘密性，被告向 CAFC 提出了書面訓令（writ of mandamus），希望 CAFC 能夠推翻此一攸關其訴訟利益的決定；面對被告的要求，CAFC 不僅同意接受此一要求，甚至自發地（*sua sponte*）以全院聯席（*en banc*）的方式表達意見。⁹⁰

關於特權放棄範圍是否延伸至訴訟律師之通訊內容這一點，CAFC 認為答案是否定的。上訴法院強調由於訴訟律師與意見律師（opinion counsel）的功能顯著不同，因此棄權範圍不應延伸至訴訟律師身上。意見律師係提供用來作出經充分告知之商業決策（informed business decision）所需的客觀評估（objective assessment）；而訴訟律師則是聚焦於訴訟策略以及如何將案件以最有利的取徑呈現予法庭上之決定者（judicial decision maker），且訴訟律師必須參與對抗程序（adversarial process）。正因為這兩種法律意見如此根本上的差異，訴訟律師及意見律師之特權並不構成傳統上須以廣泛之棄權範圍來克服的「矛」「盾」情狀。⁹¹

CAFC 進一步說明，由於一般情形下，故意侵權與否僅與侵權人之訴訟前行為（prelitigation conduct）有關，故基於此一理由亦可導出棄權範圍不應延伸至訴訟律師的結論。當專利權人提告時，其對於其故意侵權之指控即應已有一善意基礎（good faith basis），因此於最初之訴狀中有關故意侵權的主張必然完全是基於被告侵權人提告前之行為所為。相對地，如果被控侵權人在提告後之行為有輕忽的情形發生時，專利權人自可利用暫時禁制令（preliminary injunction）之手段來作為訴後故意侵權行為之救濟管道。CAFC 更表明，若專利權人從不曾試圖以暫時禁制令的方式來阻止被控

⁸⁷ Charles S. Barquist, *The Impact of Recent Federal Circuit Decisions on Strategies for Defending Claims of Willful Infringement: Opinion Letters, Representation Issues and the Scope of the Waiver of Privilege*, 910 PLL/Pat 1087, 1101-05.

⁸⁸ *Id.*

⁸⁹ *In re Seagate*, 497 F.3d.

⁹⁰ *Id.* at 1366-67.

⁹¹ *Id.* at 1373.

侵權人之行為，他就不應該只因為侵權人之訴後行為而獲得加重損害賠償；同樣地，如果專利權人試圖取得暫時禁制令但卻失敗了，那此侵權行為即很有可能不致輕忽的程度。⁹²因為故意侵權與否主要應以訴前行為作為判斷基礎，故訴訟律師之通訊內容（均訴後所為）即無納入棄權範圍內而須予揭露的必要。總的來說，CAFC 雖然不認為這是一絕對的規則，法院仍應依照每一特定案件事實做出放棄特權範圍之決定，但是從原則觀之，CAFC 確實認為當被告提出律師法律意見之防禦方法且揭露意見律師之法律意見時，其棄權範圍應不及於訴訟律師之通訊內容。⁹³同樣地，CAFC 亦確認了在此情形下對於律師工作成果之棄權範圍，不應及於訴訟律師之工作成果。⁹⁴

然而除了釐清上述關於特權放棄範圍的問題之外，CAFC 更針對一更為根本的問題做出了重要的決定：即決定專利故意侵權之法律標準，不應再以過去之「注意義務」標準觀之，而應回歸到普通法傳統之「客觀輕忽」標準。首先，上訴法院強調「故意 (willful)」一詞並非專利法後所特有，而是在民事領域中早有約定成俗之概念。舉例來說，其他巡迴上訴法院即採納了「輕忽 (recklessness)」的標準來決定是否加重著作權侵權 (copyright infringement) 之法定損害賠償額 (statutory damages)。⁹⁵而最高法院也曾針對成文法民事責任中之懲罰性損害賠償 (punitive damages) 討論過「故意」的意義，其分別於牽涉公平信用報告法 (Fair Credit Reporting Act) 及公平勞工標準法 (Fair Labor Standards Act) 之案件中，同樣認可於民事概念中「故意」係包含輕忽行為；而且最高法院更強調這樣的定義實與普通法 (common law) 上的使用一致，亦即將對法律之輕忽無視行為 (actions in reckless disregard of law) 視為故意違法 (willful violation)。⁹⁶

然而，相較於前述傳統的判斷標準，*Underwater* 案中所確立之「注意義務 (duty of care)」標準卻為故意侵權設下了較低的門檻，反而與「過失 (negligence)」之概念較為相近，未能與民事領域中對於「故意」之一般理解相符。⁹⁷因此，CAFC 很明確地於本案中推翻 *Underwater* 案所設下之標準，而改判如欲證明允許加重損害賠償之故意侵權，至少需要證明「客觀輕忽 (objective recklessness)」之存在。CAFC 更進一步表示，由於積極注意義務此一標準已不再適用，今後也將不再有尋求律師法律意見之積極義務。⁹⁸

至於實際上在新的標準下要證明故意侵權的操作原則，CAFC 提出一種「兩階段測試」：首先，專利權人必須以清楚而具說服力之證據 (clear and convincing evidence) 證明侵權人在行事時無視於其行為會侵犯一有效之專利權的客觀高度可能性 (objectively high likelihood)；⁹⁹而此一客觀判斷無關乎被控侵權人之心理狀態 (state of mind)。其次，一旦滿足上述客觀門檻，專利權人亦須證明被控侵權人已知或明顯

⁹² *Id.* at 1374.

⁹³ *Id.* at 1374-75.

⁹⁴ *See Id.* at 1375-76.

⁹⁵ *But see* Justin P. Huddleson, *Objectively Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In re Seagate*, 15 B.U. J. Sci. & Tech. L. 102, 122-23 (viewing as flaw of *Seagate*'s reliance on the enhanced damages provision of copyright law).

⁹⁶ *Id.* at 1370-71.

⁹⁷ *See* Lanks, *supra* note 63, at 613-15.

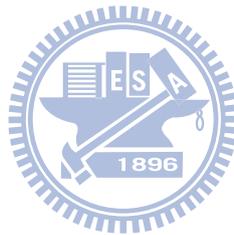
⁹⁸ *Id.* at 1371.

⁹⁹ *Id.* (“a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent”).

可得而知上述客觀定義之風險。¹⁰⁰也就是說，CAFC 所定下之兩階段測試包含有第一階段之客觀測試及第二階段之主觀測試。¹⁰¹

最後，CAFC 特別說明，雖然本案中地方法院不曾針對故意侵權（甚至是專利侵權本身）做出任何判決，但是上訴法院並不認為其利用此一機會重新檢視其故意侵權之標準有任何不妥；因為在本案中最終的爭議是證據發現程序的適當範圍（proper scope of discovery），而適當的故意侵權法律標準無疑將會影響與系爭議題有關的證據關聯性、以及更重要的，證據發現程序的適當範圍。¹⁰²

如上所述，CAFC 利用 *Seagate* 這個案子調整了 *Underwater* 案所界定的廣泛棄權範圍；¹⁰³ 更重要的是，*Seagate* 案推翻了數十年來專利法領域一直沿用之故意侵權判斷標準，並且重新強調今後被告不再有取得律師法律意見之積極義務。論者多謂由於新的「客觀輕忽」標準較過去之「注意義務」標準的證明門檻提高，故今後原告要證明專利故意侵權將更為困難。¹⁰⁴



¹⁰⁰ *Id.* (“the patentee must also demonstrate that this objectively-defined risk ... was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer”).

¹⁰¹ See James Juo, *A Matter of Opinion – A Competent Patent Opinion Can Provide an Effective Defense against a Charge of Willful Infringement*, 32-AUG L.A. Law. 36, 38 (noting that an opinion of counsel should only be relevant with regard to the subjective second prong of the test).

¹⁰² *Id.* at 1371-72.

¹⁰³ See John N. Maher et al., *Closing the Willful Infringement Floodgates: the Effects of In re Seagate Both Inside and Outside the Generic Pharmaceutical Litigation Arena*, 18 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 255, 283-85.

¹⁰⁴ Crockett, *supra* note 8, at 1080.

二、 問 題 意 識

瑞昱半導體股份有限公司是台灣的一家積體電路設計公司，主要產品包括通訊控制晶片，特別是其乙太網路控制晶片，於全球市場上擁有顯著的市佔率。¹⁰⁵自從數年前以來，瑞昱即與美商 3Com Corporation 於北加州聯邦地方法院繫屬有專利爭議，3Com 控告瑞昱侵犯其數篇專利之專利權。此訴訟於加州時間 2008 年 3 月 24 日至 4 月 4 日舉行陪審團審判 (jury trial)，經過數日的審議 (deliberation) 後，陪審團於加州時間 2008 年 4 月 7 日下達其決議 (jury verdict)，其結果一面倒地對原告 3Com 有利，判定瑞昱字面侵害 (literally infringe) 3Com 於訴訟中之所有系爭專利請求項、教唆侵害 (induced infringement) 所有系爭專利請求項、故意侵害所有系爭專利請求項、所有系爭專利請求項均具有新穎性及進步性、而損害賠償額則高達四千五百三十萬美元。¹⁰⁶

由於陪審團故意侵權的決議，地方法院法官將擁有依照案件事實情況判處最高可達原賠償金額三倍之加重損害賠償的裁量權；也就是說，瑞昱最多有可能必須支付高達一億三千五百九十萬美元的賠償額！在三個月後，瑞昱以七千萬美元向 3Com 取得系爭專利之授權，雙方並將所有相關訴訟撤回。¹⁰⁷瑞昱最終之所以願意以超出陪審團決議賠償金額許多之數字取得 3Com 的專利授權，除了禁制令 (injunction) 的威脅外（雖然於此案中由於 3Com 已無製造販售相關產品，故取得禁制令的可能性大減），此一最高三倍賠償金額的壓力，勢必也對瑞昱最終同意金額造成顯著影響。

值得注意的是，前開案件於進入審判之期間已是 CAFC *Seagate* 案判決以來超過半年的時間點，也就是說，於此案中判斷瑞昱是否有故意侵權的法律標準已從「注意義務」改為新的「客觀輕忽」；的確，從本案承審法官提供予陪審團之陪審團指示 (jury instruction) 中可以清楚看出，法官所選用的故意侵權判斷標準確實是如前所述之客觀輕忽兩階段判斷法，所以照理說，原告 3Com 要證明瑞昱有故意侵權情事，應較過去採用舊的注意義務標準時來得困難，然而最後陪審團仍認為瑞昱的行為構成故意侵權。當然，陪審團是依照每個案件之案件事實分別對不同之法律爭點進行判斷，故單一案件的判決結果幾乎不具任何指標性意義。

然而，就本文作者於前開案件審判開庭期間全程出席觀察的經驗來看，原告 3Com 的律師除了針對各個法律爭點做出法律上及事實上的爭執之外，的確也於整個訴訟進行的過程當中，使用了許多訴諸於情感的論述，比方說強調 3Com 過去處於業界領導的地位，曾經擁有非常大的營業額及高額的利潤，但是隨著亞洲方面帶來的競爭，公司不得不關閉產品線及轉型，並且裁撤大量的工作機會及蒙受鉅額損失；3Com 甚至利用相關證人作證的機會，讓 3Com 過去加州研發中心的最後一位員工親口說出，其加州研發中心從全盛時期擁有 4000 名員工，直到她最後一個離開的這個事實。這樣的證詞與案件中所欲決定的各個法律爭點並無直接的證據關聯性，而原告律師及證人亦不曾直接表達 3Com 過去這些年來的發展歷程與瑞昱之間有任何關係，但是藉由於訴訟中不斷傳遞如上所述之類似資訊，似乎很難不對生長於加州地區的陪審團成員造成一些既定印象，亦即「都是因為諸如被告瑞昱這種亞洲公司對智慧財產權的不

¹⁰⁵ 瑞昱半導體股份有限公司九十七年年報，第 1 頁，2009 年 5 月 20 日。

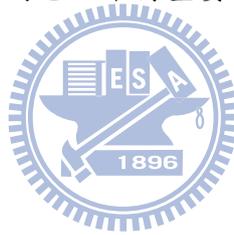
¹⁰⁶ 「瑞昱侵權案 罰金恐增 3 倍」，工商時報，2008 年 4 月 15 日。

¹⁰⁷ 「《半導體》利空出盡！瑞昱與 3COM 和解，股價大漲」，時報資訊，2008 年 7 月 14 日。

尊重，才會導致像是 3Com 這種曾經盛極一時的美國公司不斷衰落，甚至不得不縮減加州地區的工作機會」這樣的偏見。

再從陪審團所下達的決議內容觀之，雖然於本案中原被告雙方均有請求陪審團針對若干法律爭點做出對其有利之決定，例如原告針對不同專利請求項所提出之專利侵權、故意侵權、教唆侵權等指控，以及被告針對不同專利請求項所提出之不具新穎性、不具進步性等防禦；按照常理來說，針對各個爭點之證據強弱不同，陪審團應依具體案件事實對於各個爭點分別做出對原告有利或對被告有利之決定。然而於本案中所看到的情形卻是，陪審團一面倒地對於所有爭點均做出有利於原告及不利於被告之決議，亦即採取一種「勝者全拿 (winner takes all)」的態度，則再觀諸前述原告所使用的情感訴求以及法律界長久以來對於陪審團決策過程中所觀察到的偏見傾向，讓人不得不懷疑究竟法律標準的改變對於陪審團的決策是否會造成任何顯著的影響，還是說陪審團其實大多僅憑印象決定是非，故根本對於法律標準的修改非常不敏感。

據此，本研究希望能夠利用 *Seagate* 案改變專利故意侵權之法律標準此一契機，以實證研究的方法探討，在適用新的故意侵權標準以來，是否真如實務界及學術界所預測的，原告欲證明專利故意侵權的難度更為提高了；特別是陪審團在做出故意侵權之決定時，是否能夠反映此一變化。¹⁰⁸此外，雖然 CAFC 於 *Seagate* 案中已明言被告今後不再需要以取得律師法律意見的方式，來作為故意侵權的防禦方法，以避免放棄特權的兩難，但是律師法律意見真的已經不再重要了嗎？這也是本研究想要探究的。



¹⁰⁸ See Daniel P. Sullivan, *Must Jury Reach a Verdict? The Constitutionality of Eliminating Juries in Patent Trials by Creating an Article I Tribunal*, 7 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 754 (citing Kimberly Moore's research and noting that defendants have a better chance tackling the issue of willfulness before a judge than a jury).

三、 研 究 方 法

本文所採取的研究方法，係以對法院判決進行計量分析為主，而以對法院判決內容進行評析為輔。至於作為分析對象的資料樣本，則以全美各個聯邦地方法院（District Courts）於專利案件中有對專利故意侵權做出判斷或下達判決者，以及對專利案件擁有專屬管轄、作為專利統一上訴法庭的聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）判決中，CAFC 對於專利故意侵權表示意見及/或做出判決者。在地方法院及上訴法院的判決之間，其中地方法院的判決即代表美國司法體系對於個別法律爭點所做出之判斷，直接反映了特定法律議題於整體司法體系中的趨勢及變化；且由全美 94 個聯邦地方法院所做出的專利案件判決數量眾多，則對於地方法院的判決著重在計量分析上，可以歸納出具統計上顯著意義的結論；至於上訴法院的判決，由於其僅對相對少數提起上訴的案件進行判決，而上訴法院於判決中對於法律標準的闡述釋明，可以看出特定法律議題及法律標準於司法體系中的持續發展脈絡，而上訴法院判決的計量分析也會有一定程度的指標作用。

據此，本文首先從 *In re Seagate* 案判決以來，實際上採用此一新的客觀輕忽故意侵權標準而做出故意侵權判斷或判決的地方法院判決全數找出，並試圖設計出一套計量及分析的方法來對此一資料樣本進行計量分析，歸納出其結果。為了更明顯地觀察出由於法律標準變更所造成之判決結果的變化，本文更同時就 *Seagate* 案之前一定期間內（以及在少數情形下也包含 *Seagate* 案之後的判決），依照舊的注意義務故意侵權標準而做出故意侵權判斷或判決的地方法院判決找出，並利用同一套計量分析方法來進行分析，以作為後 *Seagate* 案時期計量分析結果的對照組，在此比較基礎之下歸納出一些結論。接下來，本文亦從 *In re Seagate* 案判決日以來，包括 *Seagate* 案本身在內 CAFC 曾針對專利故意侵權作出闡釋及/或做出判決的案件找出，並對這些案件中 CAFC 法官對於新的 *Seagate* 客觀輕忽故意侵權標準所做的論述及涵攝過程進行整理及評析，從中對此一新的故意侵權標準有更深入具體的了解。

在計量分析方法的設計上，本文主要係參考現任職 CAFC 法官的 Kimberly Moore 教授分別於 2000 年及 2004 年所發表的兩篇文獻“Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box”¹⁰⁹ 以及“Empirical Statistics on Willful Patent Infringement”¹¹⁰。其中第一篇文獻係有鑑於法律實務界長久以來存在之疑慮，即由一般民眾（lay person）所組成的陪審團，似乎並不具備在充斥著複雜技術的專利案件中，適當理解案件事實並做出正確判斷的能力；然而如此長時間一直存在的疑慮，卻不曾由實證資料所支持的學術研究來予以論證，因此 Moore 教授即透過計量分析的方式，來檢視這個法律界一直存在的疑慮是否屬實。為了完成其計量分析，該文所選擇的樣本範圍即為聯邦地方法院的專利案件，其係對 1983 年至 1999 年共 17 年間所終結的所有聯邦地院案件進行蒐集，而其蒐集資料的方式則是先透過美國法院行政處（The Administrative Office of the United States Courts）¹¹¹ 所擁有的資料庫來確認其標的案件，再進一步驗證其中相關資訊的正確性。藉由上述過程，該文得以盡可能地完整蒐集該 17 年間於所有聯邦地院終結的專利案件，並對這些案件進行計量分析。值得一提

¹⁰⁹ Kimberly Moore, *Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 Mich. L. Rev. 365 (2000).

¹¹⁰ Kimberly Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 Fed. Circuit B.J. 227 (2004).

¹¹¹ See Administrative Office of the United States Courts website, <http://www.uscourts.gov/adminoff.html>.

的是，由於該文之研究主題是探討陪審團審判結果是否如一般刻板印象中一樣充滿偏見及不理性，其中亦同時對於法官審判結果進行計量分析，以作為對陪審團計量分析數據之對照，以突顯其數據所代表的意義。¹¹²

至於第二篇文獻則是與本文相似，以專利故意侵權為研究主題，惟其係以 2004 年 CAFC 的 Knorr-Bremse 案為重心；由於在該案審理過程中，於兩造雙方及其他第三方之書狀中出現了許多並未得到實證研究資料支持的主張，例如「只有在少數案件中達到有專利故意侵權的結論」、「幾乎所有案件中原告均會主張被告有故意侵權情事發生」等。故 Moore 教授特別針對故意侵權此一議題進行一次實證研究，以作為今後任何此類主張的實證支持；於該文中係以 1999-2000 年兩年間的所有聯邦地方法院案件作為資料樣本範圍，來進行其計量分析，並且同樣地，於該文中亦分別對陪審團審判及法官審判進行計量。¹¹³

據此，為了為本文如前所述之問題意識，即於 *Seagate* 一案中提高了專利故意侵權之判斷標準之後，是否證明故意侵權會變得更為困難，尋求實證數據上的客觀支持，本文藉由參考並調整如 Moore 教授於前述兩篇文獻中所進行的實證研究方法來達到此一目的。首先是時間區間的決定；由於 *Seagate* 案的判決日期為 2007 年 8 月 20 日，則為了同時取得採用 *Seagate* 案之前舊標準及 *Seagate* 案之後新標準來進行故意侵權判斷之案件資訊，本文係選取從 *Seagate* 案判決下達前一年起（即自 2006 年 8 月 21 日起）至 *Seagate* 案判決下達後兩年的時間點止（即至 2009 年 8 月 20 日止），前後共三年的時間。至於案件樣本，則選擇與前述二文獻相同的取徑，即以該時間區間當中所有聯邦地方法院的案件，來進行分析。然而在資料庫的選取上，本欲採取與 Moore 教授相同的方式，即自美國法院行政處取得於該區間中所有終結案件（包括和解案件在內）的資料，但是在實際上與行政處聯繫後，對方回覆如此詳細程度的資料並沒有提供予一般人取得（想必 Moore 教授是透過特殊管道始能取得），故只好退而求其次，使用 Westlaw 資料庫中所能搜尋到的資料。這樣的資料蒐集方式將具有一先天上的限制，即 Westlaw 資料庫中所能搜尋到的文件係屬法官所下達的判決命令（Order），卻不包含陪審團決議（Jury Verdict）（陪審團決議內容僅能於後續法官所下達的命令中提及時一窺究竟）；則在一種情形下，即若陪審團已做出其決議，但是在法官下達其審判後命令（Post-Trial Order）之前兩造雙方即決定和解的話，從 Westlaw 資料庫中所搜尋出來的文件將無法找到此陪審團決議的內容。也就是說，此時這樣的陪審團決議即成為本計量分析中的「黑數」，以致有可能造成計量結果及分析結論與實際情形之間之落差。

在依照如上述所界定的範圍內搜尋出聯邦地院之案件後，即對這些案件之內容進行研讀，並針對以下各個參數進行判斷及計量統計：包括原告及被告名稱、案件檔案編號、裁決之地方法院、標示有故意侵權之結果的文件日期、決定出故意侵權的程序階段、陪審團審判（Jury Trial）或是法官審判（Bench Trial）、是否有侵權、是否依照 *Seagate* 案之法律標準、故意侵權之判決是否有在後面程序被推翻等。

至於案件評析部份的研究方法，本文則以 *Seagate* 案判決下達日（即 2007 年 8 月 20 日）之後，CAFC 於後續再進一步下達之有關專利故意侵權案件為研究標的，則

¹¹² Moore, *supra* note 109, at 379-83.

¹¹³ Moore, *supra* note 110, at 230-31.

自 2007 年 8 月 20 日起截至 2009 年 8 月 20 日止，CAFC 所下達之判決中有對專利故意侵權進行論述並引用 *Seagate* 案件之法律標準者共有 7 個案件。則除了如前所述之計量分析之外，本文亦藉由研讀這些後 *Seagate* 案之 CAFC 判決之判決理由及理解其案件事實，歸納出平均來說在 *Seagate* 案新的專利故意侵權判斷標準下（即客觀輕忽標準），怎麼樣的事實模式始構成專利故意侵權（或是始不構成專利故意侵權），以期透過這樣的整理歸納，能夠為法律實務工作者提供今後面對專利故意侵權爭點時的參考。



四、研究結果

4.1 計量分析

依照前述之案件類型分類原則，我們對研究區間（2007年8月20日前一年的時間及2007年8月20日後二年的時間，即自2006年8月21日至2009年8月20日共三年的時間）中依照前述搜尋條件所搜尋出來的案件進行篩選及分類。於所搜尋出來的共445份文件中（2007年8月20日前之區間中有135份文件，2007年8月20日後之區間中有310份文件），其中共整理出71個案件中有做出專利故意侵權的決定。

之所以搜尋結果的文件份數（445份文件）會與實際上閱讀確認文件內容後篩選出來的目標案件數量（71個案件）之間有如此大的落差，主要是因為為了避免於Westlaw資料庫中以關鍵字進行初步搜尋時發生遺漏，故所使用的關鍵字係以最少條件、即最大範圍之（patent & willful & infringe）配合時間區間來進行搜尋。然而在這樣的搜尋條件下，難以避免的是在搜尋結果中看到許多並非原先設定為目標的文件。舉例來說，時常看到的是商標侵權案件的文件，由於商標侵權亦有故意侵權的情形，故文件中多會出現“willful”及“infringe”字眼，而商標權的授予亦是由美國專利及商標局（United States Patent and Trademark Office）主管，故亦時常出現patent字眼，自然該份文件就會出現在上述搜尋結果中；另外常見的是諸如於著作權侵權案件或不公平競爭案件中，有時會引用參考專利案件的法律標準，導致雖然案件本旨並非專利侵權案件，但是卻恰好出現上述幾個關鍵字而出現於搜尋結果中；最後則是雖然文件本身為專利侵權案件相關，但是本件內容卻並未觸及故意侵權的決定，例如文件本身可能是法官對於當事人所提出的撤銷起訴動議（motion to dismiss）或是強制揭露動議（motion to compel）下達其決定，但是其有可能於背景說明當中提及原告於其訴狀中有提出被告惡意侵犯其專利權的請求，又如雖然該文件本身的確是由當事人所提出要求法院決定故意侵權與否之簡易判決動議（motion for summary judgment），但是法官於審酌雙方所提書狀及口頭辯論後，認為案件中仍存有實質事實爭議（dispute of material facts），故無法於當下做出有無故意侵權的判決，而須待陪審團的決定（也就是說，並未下達故意侵權與否之簡易判決而拒絕該項動議）。凡此種種，均導致所搜尋出來的文件在實際閱讀內容過濾後確定其並非目標案件，而被剔除。

而於實際閱讀內容後所篩選出來的目標文件中，亦存在部份情形是有複數份文件實為同一案件的相關文件（例如同一案於不同的法院程序中所產出之各種判決及決定），在這個情形下，就我們的計量分析而言，自然只能為一次計算，而需要特別注意不應重複計算；亦即，我們必須注意「文件」及「案件」的差別，多份文件可能指向同一案件，而我們的計算應以案件數量為單位。則於上述篩選原則之下，我們最後得出共有71個案件中有做出專利故意侵權的決定。關於本文計量分析所引用之71個地方法院案件的詳細資訊，請參閱文後附件一「Pre-Seagate 地方法院案件列表」及附件二「Post-Seagate 地方法院案件列表」。

而於上述71個案件中，我們再進一步區分其中有27個案件於做出專利故意侵權之決定時（有可能是陪審團的決定或是法官的判決），所基於的是Seagate判決之前的注意義務標準（也就是Underwater案的標準）；而另外42個案件則是基於Seagate案的法律標準，也就是客觀輕忽的標準；其餘兩個案件中，其一係為被告自行承認其

有故意侵權之行為，法院並未就其行為予以是否有故意侵權之判斷，另一法院則是依 Hatch-Waxman 法案之規範直接予以無故意侵權之判斷，亦無上述兩種法律標準之適用，故將之排除於本文之計量分析之外。值得注意的是，於適用 pre-Seagate 法律標準的 27 個案件中，其文件本身的日期並不見得均是在 Seagate 案的 CAFC 判決日 2007/08/20 之前，這多是因為陪審團或法官進行審判（trial，於前者之情形為 jury trial，於後者之情形為 bench trial）的日期是落在 2007/08/20 之前，而法官下達其最終判決（final judgment）而於法院文件中說明審判結果的時間則落在該日期之後。又本文判斷為適用 post-Seagate 法律標準的 42 個案件中，有少數案件於其相關文件中並未明白引用 Seagate 案，但是我們可以從其審判實際進行的時間點（2007/08/20 之後數個月）以及其所引用的法律標準文字（例如“objectively high likelihood”）等資訊來推斷其於決定專利故意侵權時確實是基於 post-Seagate 之客觀輕忽標準。

除了如上述區分故意侵權的適用法律標準為 pre-Seagate 標準或 post-Seagate 標準之外，我們再進一步針對做出專利故意侵權決定之法院程序為何，進行分類。於此上述篩選出來的案件可再區分為其故意侵權決定是於一造缺席判決（default judgment）、簡易判決（summary judgment）、法官審判（bench trial）、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）所決定者。於上述分類中，我們可以對於各種決定程序的特性再進一步為如下之觀察：一造缺席判決由於法官於做出該決定時通常僅參酌原被告兩造當前一造之說詞，即達到其結論，故這樣的決定並不是在兩造雙方就法律事實爭點進行充分辯論攻防的前提下所做出者，勢必存在有與偏離案件事實之偏見，故不宜納入我們的計量分析當中；簡易判決係法官依據兩造雙方所提書狀（有時亦包含口頭辯論）認為案件特定爭點已不存在事實上爭議，而於法律上（as a matter of law）所下達的判決，¹¹⁴則其雖經雙方攻防，但是相較於法官審判、陪審團審判及審判後法官最終決定等程序中事實認定者（fact finder）有經過諸如證人作證、證物提示等第一手經驗，仍與案件真實之間多了一層距離；至於陪審團審判，其是由英美法中特有的陪審團制度所致生，將案件事實問題（fact issue）的認定交由多數一般人（lay person）所組成之陪審團來決定，則可與由法官做出決定之簡易判決、法官審判及審判後法官最終決定有所區分。此外應注意的是，重新依法裁決是在陪審團審判後，兩造雙方有任何一方對於陪審團所做出的決議（verdict）不服時，經由提出動議的程序要求法官將陪審團的決定擱置而自行做出法律上的判斷，其標準是「合理的陪審團」標準（“no reasonable jury could conclude otherwise”），而只有在當事人提出動議的情形下，法官才會另行做出決定。¹¹⁵在排除一造缺席判決之案件後，適用 pre-Seagate 標準之案件共有 25 件，適用 post-Seagate 標準之案件則有 41 件。

則依照上述分類標準，我們所得到的計量結果如下。在基於 pre-Seagate 法律標準的專利故意侵權決定當中，陪審團審判有做出故意侵權決定的案件共 16 件，其中有 14 件陪審團認為有故意侵權存在，2 件陪審團認為沒有故意侵權存在，則陪審團決定故意侵權的比例為 $14 / (14 + 2) = 87.5\%$ 。法官審判有做出故意侵權決定的案件共 4 件，其中有 2 件法官認為有故意侵權存在，2 件法官認為沒有故意侵權存在；重新依法裁決有做出故意侵權決定的案件共 11 件，其中有 8 件法官認為有故意侵權存在，3 件法官認為沒有故意侵權存在。綜合以上法官審判及重新依法裁決的計量結果，則在經

¹¹⁴ See ALAN L. DURHAM, PATENT LAW ESSENTIALS – A CONCISE GUIDE 159-60 (1999).

¹¹⁵ See MOORE, *supra* note 2, at 708-10.

歷過審判 (trial) 程序的情形下法官決定故意侵權的比例為 $(2 + 8) / [(2 + 8) + (2 + 3)] = 66.7\%$ 。簡易判決有做出故意侵權決定的案件共 5 件，其中有 2 件法官認為有故意侵權存在，3 件法官認為沒有故意侵權存在，則在未經歷過審判程序的情形下法官決定故意侵權的比例為 $2 / (2 + 3) = 40\%$ 。最後，綜合法官審判、重新依法裁決、及簡易判決的計量結果，則法官決定故意侵權的整體比例為 $(2 + 8 + 2) / [(2 + 8 + 2) + (2 + 3 + 3)] = 60\%$ ；而綜合陪審團審判、法官審判、重新依法裁決、及簡易判決的計量結果，則陪審團加上法官決定故意侵權的整體比例為 $15 / (15 + 10) = 60\%$ ，此處須注意的是，重新依法裁決的決定係法官針對陪審團的決定再為一次判斷，故於計量時僅以法官於重新依法裁決中所為決定為最終決定，而不會重覆計算。

另一方面，在基於 post-Seagate 法律標準的專利故意侵權決定當中，陪審團審判有做出故意侵權決定的案件共 21 件，其中有 18 件陪審團認為有故意侵權存在，3 件陪審團認為沒有故意侵權存在，則陪審團決定故意侵權的比例為 $18 / (18 + 3) = 85.7\%$ 。法官審判有做出故意侵權決定的案件共 8 件，其中有 2 件法官認為有故意侵權存在，6 件法官認為沒有故意侵權存在；重新依法裁決有做出故意侵權決定的案件共 11 件，其中有 9 件法官認為有故意侵權存在，2 件法官認為沒有故意侵權存在。綜合以上法官審判及重新依法裁決的計量結果，則在經歷過審判 (trial) 程序的情形下法官決定故意侵權的比例為 $(2 + 9) / [(2 + 9) + (6 + 2)] = 57.9\%$ 。簡易判決有做出故意侵權決定的案件共 12 件，其中有 2 件法官認為有故意侵權存在，10 件法官認為沒有故意侵權存在，則在未經歷過審判程序的情形下法官決定故意侵權的比例為 $2 / (2 + 10) = 16.7\%$ 。最後，綜合法官審判、重新依法裁決、及簡易判決的計量結果，則法官決定故意侵權的整體比例為 $(2 + 9 + 2) / [(2 + 9 + 2) + (6 + 2 + 10)] = 41.9\%$ ；而綜合陪審團審判、法官審判、重新依法裁決、及簡易判決的計量結果，則所有案件 (陪審團加上法官) 決定故意侵權的整體比例為 $19 / (19 + 22) = 46.3\%$ 。我們將上述計量結果整理於以下表格當中：

表 1 適用 Pre-Seagate 法律標準案件計量結果

Pre-Seagate 法律標準			
	有故意侵權存在	沒有故意侵權存在	故意侵權比例
陪審團審判 (JT)	14	2	87.5%
法官審判 (BT)	2	2	
重新依法裁決 (JMOL)	8	3	
法官經審判 (BT + JMOL)	10	5	66.7%
簡易判決 (SJ) (即法官未經審判)	2	3	40%
法官整體 (BT + JMOL + SJ)	12	8	60%
所有案件 (不包含一造缺席判決)	15	10	60%

表 2 適用 Post-Seagate 法律標準案件計量結果

Post-Seagate 法律標準			
	有故意侵權存在	沒有故意侵權存在	故意侵權比例
陪審團審判 (JT)	18	3	85.7%
法官審判 (BT)	2	6	
重新依法裁決 (JMOL)	9	2	
法官經審判 (BT + JMOL)	11	8	57.9%
簡易判決 (SJ) (即法官未經審判)	2	10	16.7%
法官整體 (BT + JMOL + SJ)	13	18	41.9%
所有案件 (不包含一造缺席判決)	19	22	46.3%

4.1.1 數據解析

從上列表格當中，我們可以對於在 pre-Seagate 法律標準下所做出的故意侵權決定以及在 post-Seagate 法律標準下所做出的故意侵權決定之計量結果，進行一個很清楚的比較，而歸納出幾個明顯的趨勢。

首先注意到的是，在判定專利故意侵權的法律標準從過去的注意義務標準轉換成 *Seagate* 案的客觀輕忽標準之後，陪審團審判所做出的故意侵權比例非但沒有隨著法律標準的提高而顯著降低，而僅從過去的 87.5% 小幅降為 85.7%，幾乎是持平的狀況。這樣的比例變化顯示了平均來說陪審團在做出故意侵權與否的判斷時，對於法律標準的變化並不敏感，亦即至少其比例並沒有很顯著的降低，而屬於持平。陪審團對於法律標準改變的不敏感，當與法官所做出的故意侵權決定比例變化一比較就更明顯了；如上表所示，在經歷過審判（trial）程序的情形下法官決定故意侵權的比例從 pre-Seagate 的 66.7% 變成 post-Seagate 的 57.9%，在未經歷過審判程序的情形下法官決定故意侵權的比例從 pre-Seagate 的 40% 變成 post-Seagate 的 16.7%，而法官決定故意侵權的整體比例則從 pre-Seagate 的 60% 變成 post-Seagate 的 41.9%。很明顯地，法官所做出的故意侵權決定不論從何種角度觀之，均有非常顯著的下降；也就是說，若是僅就由法官所做出之故意侵權決定觀之，欲證明有故意侵權情形存在的法律門檻，的確因為法律標準的改變而提高了，亦即欲證明故意侵權變得更為困難了。而這樣的反差即更突顯出陪審團對於法律標準改變的麻木。

以上所觀察到之 *Seagate* 案前後數據變化的顯著度，我們可以另外利用統計學上之費雪精確度測試（Fisher's Exact Test）來進行檢視。以本論文所分析之數據為例，此測試的操作方式為，對於一如下所示之二乘二矩陣來說：

表 3 費雪精確度測試二乘二矩陣之一例

	pre-Seagate	post-Seagate	合計
有故意侵權	A	b	a + b
無故意侵權	C	d	c + d
合計	a + c	b + d	n = a + b + c + d

則費雪精確度測試係以以下之公式計算 p 值若 p 值愈小，則代表此統計數據所導出的結論愈具有統計學上的顯著意義：

$$p = \frac{\binom{a+b}{a} \binom{c+d}{c}}{\binom{n}{a+c}} = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!}$$

據此，我們可以分別計算在 *Seagate* 案判決前後，1)陪審團、2)法官、3)整體（即陪審團加法官）針對故意侵權議題所做之決定的計量上變化程度是否顯著。首先依照下表計算陪審團決定之 p1 值 = 0.3661：

表 4 “陪審團決定”之費雪精確度測試二乘二矩陣

“陪審團決定”	pre-Seagate	post-Seagate	合計
有故意侵權	14	18	32
無故意侵權	2	3	5
合計	16	21	37

其次，再依照下表計算法官決定之 $p2$ 值 = 0.1048：

表 5 “法官決定”之費雪精確度測試二乘二矩陣

“法官決定”	pre-Seagate	post-Seagate	合計
有故意侵權	12	13	25
無故意侵權	8	18	26
合計	20	31	51

最後，再依照下表計算整體（陪審團加法官）決定之 $p3$ 值 = 0.1141：

表 6 “整體決定”之費雪精確度測試二乘二矩陣

“整體決定”	pre-Seagate	post-Seagate	合計
有故意侵權	15	19	34
無故意侵權	10	22	32
合計	25	41	66

很明顯地，依照費雪精確度測試的結果，我們同樣可以以量化的方式證明，在 *Seagate* 案變更專利故意侵權之法律標準後，法官（ $p2$ 值 = 0.1048）及整體（ $p3$ 值 = 0.1141）判決確實較陪審團（ $p1$ 值 = 0.3661）更能反映此一法律標準的改變，而反映於實際上的故意侵權判決率上。

再者，在判定專利故意侵權的法律標準從過去的注意義務標準轉換成 *Seagate* 案的客觀輕忽標準之後，整體來說法官似乎變得比較願意將本屬事實問題的故意侵權爭議，從陪審團的手中拿走而自為法律上的判斷（judgment as a matter of law），而且法官於做出法律上判斷時，也較容易達到沒有故意侵權的結論。這個趨勢可以從兩個面向來觀察：簡易判決及重新依法裁決；而於此特別值得注意的是簡易判決之比例變化。從簡易判決的比例來看，在 pre-Seagate 的總共 25 個案件中，以簡易判決做出故意侵權與否之決定的案件只有 5 件（20% 的比例），而其中僅 3 件（60%）達到沒有故意侵權的結論；相對地，在 post-Seagate 的總共 41 個案件中，以簡易判決做出故意侵權與否之決定的案件即有 12 件（29.3% 的比例），而其中更有高達 10 件（83.3%）達到沒有故意侵權的結論。蓋英美法系國家的訴訟制度係將訴訟程序中所面臨到的爭點分成事實上問題（fact issue）及法律上問題（legal issue），前者應由事實發現者（fact finder，除了法官審判的情形以外均為陪審團）來做出決定，後者則由法官來判斷。¹¹⁶ 雖然制度上亦設計了在一定條件下將原應由陪審團決定的事實上問題改由法官來決定，以避免陪審團做出過於不合理判斷的機制，但是也都以相當高的法律門檻，以免法官過於輕易地壟斷事實上問題的判斷，例如於簡易判決係「實質上事實爭議」（genuine issue of material fact）的法律門檻，而於重新依法裁決則為「足夠證據基礎」

¹¹⁶ See DURHAM, *supra* note 114, at 155-57.

(sufficient evidentiary basis) 的法律門檻；也就是說，只有在法官認為一個合理的陪審團在法律上並沒有足夠的證據基礎達到其決議的情形下，他才會越俎代庖，代替陪審團事實發現者的角色（具體來說，法官必須將相關證據做出對於受 JMOL 動議判決不利益一方最有利解釋的情形下，仍只能達到一個合理的結論，而此結論係相反於陪審團之決議，法官始得下達 JMOL 判決）。於這樣的前提理解下，則法官在面對很高的程序上法律門檻的情形下，卻在開始採用 *Seagate* 案的法律標準進行故意侵權的判斷後，特別從簡易判決之計量結果變化上可以看出，他們明顯地比較願意對事實問題做出判斷（而且是做出沒有故意侵權的判斷），則這似也可以作為法官的確同意 *Seagate* 案所改變的法律標準已將判定故意侵權的門檻顯著提升了。

如前所述以及如前揭表格所示，在綜合陪審團所做出之決定以及法官所做出之決定的計量結果後，我們可以看到證明確實存在有故意侵權的案件比例，從 pre-*Seagate* 法律標準下的 60% 下降至 post-*Seagate* 法律標準下的 46.3%，故從此一整體計量數字的變化情形來看，的確證明了「法律實務界多數認為 *Seagate* 案提高了證明故意侵權的門檻，而欲證明故意侵權的難度更高了」這樣的預期，確實有其一定程序的真實性。當然，從前面的分析，我們很容易地可以看出，這樣在整體比例上的降低，主要是因為法官對於法律標準的改變適當地做出了反應所致，至於原本在制度設計上應對屬於事實問題的故意侵權議題做出判斷的陪審團，卻完全沒能對明顯改變的法律標準做出任何反應，從我們的計量結果中可以看到，陪審團所為之故意侵權判斷的比例並未能回覆實務界的預期，屬於持平的狀態。

這樣的結果，其實並不難預期，從本文筆者自己親身參與及觀察過的陪審團審判 (jury trial) 程序中，可以發現陪審團既不似律師法官具有法律專業，也不如兩造雙方當事人長久參與案件已對許多爭點十分熟稔，他們對於一件訴訟案的參與，只不過是從陪審團選拔 (jury selection) 開始一直到審判結束做出決議 (verdict) 為止，一般來說就是審判 (trial) 開始前後的兩三個星期而已，於前於後該案件均與他們無涉。而就案件其所依據做出判斷者，即法官於審判開始時及結束時對陪審團所給予的陪審團指示 (jury instruction，即法律標準的部份)、審判中兩造雙方的證據呈現 (trial testimony，即案件事實的部份)、以及依據一份簡短的裁決表格來給出他們的最終決定 (涵攝的部份)。所謂陪審團指示，其內容實際上就是由案件當中需要由陪審團做出決定之各項法律爭點所應適用的法律標準所組成，而一般來說在專利侵權案件中陪審團所須做出的法律爭點判斷數量繁多且內容複雜（於一般的專利侵權訴訟中，陪審團必須決定的事項包括字面侵權、均等論侵權、直接侵權、輔助侵權、引誘侵權、故意侵權、專利無新穎性、專利無進步性、合理權利金數額、所失利益損害賠償等等），且時常多由一般人不易理解的法律文字來表達，故陪審團於理解這些法律標準及進行涵攝的過程中，讓人不得不懷疑他們是否能夠像受過專業訓練的法官細緻區分各個法律爭點之間不同的法律標準來進行判斷，還是他們會傾向於先直接區分出「好人」及「壞人」，再以「勝者全拿」的方式來做出最終判斷。

論者或有謂陪審團於訴訟案件中的參與及影響均有其限度，就以本研究主題之故意侵權的計量結果來看，由陪審團所做出的故意侵權決定亦算不上絕大多數，有顯著比例是由法官來做出決定，更何況陪審團所做出的決定時常還需要再經過法官於審判後程序中的再次檢視（如重新依法裁決，甚至是後續的上訴），其不合宜的決定均還有補救及修正的機會。然而從每一個單一案件的角度觀之，當被控侵權的被告於取得陪審團的故意侵權決定之後，而於法官針對其所提重新依法裁決動議再次表達意見

之前，其間可能會有兩個月甚至更長的空檔，而在這段時間當中，原告必會持續利用法庭內及法庭外的各種手段，對被告的事業及營運施加壓力；由於故意侵權所代表的是法官有可能於後續流程中將陪審團所決定的損害賠償金額增加到最多三倍的金額，這對於被告公司的財務來說，是一個非常沈重的負擔及非常大的風險。這有可能導致被告為了避免將來更高額的賠償金額，而不得不接受較不利的和解條件，然而若被告果真因為這樣的壓力而於此一時點與原告和解，則自然沒有機會讓法官於後續流程中修正故意侵權的錯誤決定。也就是說，從我們的計量分析結果觀之，陪審團的決定未能忠實反映故意侵權認定的法律標準於 *Seagate* 案中之改變，已造成法庭程序決定是非的干擾，即使於程序上有後續的救濟手段，但是這樣系統性的法律標準與陪審團涵攝結果之間之不合致，已顯著地造成專利侵權案件中被告的不利益。

4.2 判決解析

4.2.1 基準線事實模式之建立

在針對聯邦地方法院的判決進行計量分析，並且得到上述結論，即由於地院法官對於法律標準的提高十分敏感，造成整體而言達到故意侵權判決的比例較 *Seagate* 案之前顯著地下降，但是如果僅就陪審團所做之故意侵權決定來看，其比例不降反升，顯示陪審團於做決定時無法有效反映法律標準的改變，而造成對於被告明顯的不公平現象。本文接下來則再透過對於 *Seagate* 案之後 CAFC 對於專利故意侵權採用新的法律標準所下達的判決，進行評析，透過作為美國專利案件統一上訴見解的聯邦巡迴上訴法院，其對於新的「客觀輕忽」故意侵權法律標準所做出之闡釋以及涵攝過程，試圖找出特定的事實模式，似可作為分析地方法院陪審團所為故意侵權決定是否反映新的法律標準之基準線（benchmark）、以及供今後法律實務界於執業時之參考。

自從 *Seagate* 案於 2007 年 8 月 20 日下達判決、將專利故意侵權的法律標準從「注意義務」標準提高為「客觀輕忽」標準以來，截至 2009 年 8 月 20 日為止，CAFC 總共於 7 個案件中針對專利故意侵權此一法律爭點下達了判決。在這 7 個案件中，先從統計數字觀之，其中有 5 個案件在地方法院進行了陪審團審判（jury trial），而這 5 個案件中有 4 個案件的陪審團均於舊的注意義務標準下達到了有故意侵權的決定（這是由於地方法院在進行審判時，*Seagate* 案尚未判決）；而在這 5 個案件中，有 1 件地方法院於審判後程序中（即 JMOL）將陪審團的故意侵權決定翻轉，改判無故意侵權，又有另 1 件地方法院則直接以 JMOL 判處無故意侵權。至於上述 7 個案件中之其餘 2 案則並未進行陪審團審判，而由法官下達無故意侵權之判決，其一為法官審判（bench trial），另一則為直接對兩造雙方之動議為判決（order on motion）。待這 7 個案件上訴至 CAFC 之後，上訴法院均依照新的客觀輕忽標準重新檢視地方法院之故意侵權（或是無故意侵權）的決定，其中有 5 個案件 CAFC 認為在新的標準下並無故意侵權之情事；有 1 個案件法院認為在新的標準下陪審團有可能達到不同的結論，故將之發回地院更審；而只有 1 個案件法院維持地院之故意侵權決定。因此，從統計數據上來看，聯邦巡迴上訴法院的判決結果再次反映了新的客觀輕忽法律標準，確實具有很高的門檻（7 件上訴案件中僅 1 件達到有故意侵權之結論，比例為 14.3%），這樣的結果是可以預期的，畢竟 CAFC 當初變更故意侵權的法律標準，其目的就是在提高證明故意侵權的門檻，則其於後續判決中自然會反映此一門檻之提高，亦即，故意侵權判決的數量較少。

而在進一步分析 CAFC 在新的客觀輕忽法律標準下，維持原來的無故意侵權判決（或推翻原來的故意侵權判決）其所持理由中，最引人注目的即在於若被告曾尋求律師的法律意見（*opinion of counsel*）（不論是內部律師或是外部律師）來判斷系爭專利是否會對被控侵權產品造成威脅（不論是達到專利無效的結論還是產品未侵權的結論），並於取得此種法律意見之後始進行其商業行為的話，CAFC 幾乎是一致地認為被告在這樣的情形下即不會有客觀輕忽的情事發生。

例如於 *Finisar Corp. v. DirecTV Group*¹¹⁷ 一案中，於地方法院之程序中陪審團及法官依照舊的法律標準，均認為被告的行為構成故意侵權，地院法官特別指出，雖然被告有取得不侵權法律意見（*opinion of counsel on non-infringement*），但是卻沒有取得專利無效法律意見（*opinion of counsel on invalidity*），並認為此係被告有故意侵權之佐證之一；然而 CAFC 在新的法律標準下不能同意此一論點，CAFC 指出，只有當 i) 被告既侵犯系爭專利的權利、ii) 且同時該專利亦屬有效，系爭專利才會構成被控產品的問題，因此，只要法律意見書中陳明被控產品未侵犯專利權或是系爭專利無效二者任一，其即構成一一份有效的法律意見，而足以作為被告並未為客觀輕忽行為之明證。¹¹⁸此外，原告亦爭辯被告其實早在 1997 年時即已知道此一專利的存在，卻遲至 2004 年即原告寄發警告信函的一年之後才取得律師的法律意見，這種刻意延遲（*stonewalling*）足證其故意侵權的行徑；然而 CAFC 基於原告於其反駁訴訟懈怠（*laches*）時宣稱其自身亦是遲至 2003 年末始得知其對於被告有所主張，則本於禁反言原則（*doctrine of judicial estoppel*），原告不得在其自身都無法確知其專利權有被侵犯的情形存在時，卻主張被告已有刻意延遲取得法律意見之情事發生，故 CAFC 認為原告不能證明被告有故意侵權的情形發生。¹¹⁹

又如於 *Cohesive Technologies v. Waters Corp.*¹²⁰ 一案中，其係與一種高效能液體層析（*chromatography*）方法有關，麻州地方法院將本案中的法律爭點分成兩個審判程序來進行，其中與技術面相關的專利侵權議題與專利無效議題，係透過陪審團審判（*jury trial*）來決定，至於其餘非技術面諸如不正當行為（*inequitable conduct*）與故意侵權等議題，則係透過法官審判（*bench trial*）來決定；也就是說，本案中為分割審判（*bifurcated trial*）的情形。於本案中，系爭專利的請求項中之一個要件「剛性粒子」（“*rigid particle*”）的定義成為訴訟的重要爭點，被告主張該專利的審查記錄顯示原告已將「聚合體粒子」（*polymeric particle*）排除於請求項之剛性粒子以外，而其被控流程中所觀察到的粒子並非剛性粒子，因為其會於受到一定程度之壓力時產生破裂的現象；然而陪審團及地院法官並不採納被告的論點，因此判定被告流程侵犯原告之專利。¹²¹至於故意侵權議題，由於被告在得知原告專利的存在之後，即於內部進行了相關的實驗測試，並且在被控產品實際開始製造及販售之前召開了一次內部會議（與會包括內部律師及科學家），於會中科學家展示了實驗結果，最後與會人員一致同意，由於被控產品中之聚合體粒子並非剛性粒子，故並無侵權疑慮；據此，地院法官認為被告於得知專利之存在後所進行的調查係屬善意避免侵權的努力，因此在 *Seagate* 案新的客觀輕忽標準之下，被告行為並不構成故意侵權情事。雖然原告辯稱被告的調查是有缺陷的，因為其對於「剛性粒子」一詞之解讀並不正確，但是法官認為只要依照專

¹¹⁷ *Finisar Corp. v. DirecTV Group Inc.*, 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008).

¹¹⁸ *Id.* at 1339.

¹¹⁹ *Id.*

¹²⁰ *Cohesive Technologies v. Waters Corp.*, 526 F.Supp.2d 84 (D. Mass. 2007).

¹²¹ *Id.* at 89-95.

利說明書及審查記錄觀之，被告對於請求項要件的範圍解讀不失合理（reasonable），即不可斷言被告有客觀輕忽的情形產生；原告亦主張被告所據以決策的調查及法律意見僅由內部律師（in-house counsel）所為（被告後續雖有取得外部律師意見，但是那是在起訴之後，故外部律師意見並不構成其決定製造銷售之依據），只取得內部律師意見有構成客觀輕忽之虞，這個論點亦不為法官所接受，法官強調法律意見是否由外部律師抑或是內部律師所提供並非決定性的因素，有否故意侵權實則取決於形成該法律意見的過程中被告行為是否出自善意（in good faith）。¹²²在上訴審中，CAFC 同意地方法院法官的見解，CAFC 的判決中特別強調，雖然當初被告所賴以達到不侵權法律意見的請求項要件解讀方式最終並不為地方法院及 CAFC 所採納，但是依照說明書之揭露及審查記錄的內容觀之，該解讀卻不可謂其不具有合理性；因此，被告的行為並不構成客觀輕忽標準下的故意侵權。¹²³

於 *Lexicon Medical v. Northgate Technologies*¹²⁴ 一案中，在陪審團下達其決議認定被告之產品侵犯原告專利權之後，且在地院法官下達其禁制令禁止被告繼續販售其產品之前，被告 Northgate 決定出清其剩餘被控侵權產品之所有庫存，而被告之所這樣做，其係仰賴其律師所給予的口頭法律意見，表示雖然陪審團決議被告有侵權情事，被控侵權產品仍然沒有侵犯系爭請求項。原告據此提起動議，要求地院法官判處被告有故意侵權情事，但是法官不同意原告的主張，達到被告並無故意侵權的結論，僅判予原告相關之損害賠償及律師費。CAFC 同意地院法官的判決；具體來說，CAFC 表示被告依據其律師之口頭法律意見所為之出清庫存行為，並不構成客觀輕忽的故意侵權，尤其當我們觀察案件的後續發展時，被告律師所出具的法律意見更顯有理由，因為於上訴審 CAFC 的確基於其所下達之新的請求項解讀（claim construction），將地方法院的侵權判決撤銷並將侵權議題發回地院更審。¹²⁵

而於 *Innogenetics v. Abbott Laboratories*¹²⁶ 一案中，雖然 CAFC 之判決理由書中僅以檢視證據後並未發現被告產品何處有「高度侵權可能性之風險」（at risk of an objectively high likelihood of infringement），維持地方法院無故意侵權的判決；¹²⁷ 但是若檢視地方法院的判決記錄，則可發現被告在得知系爭專利的存在之後（經由專利權人的告知），曾經雇用外部律師提供了一份專利無效法律意見，雖然這份法律意見在當時並未正式完成，也沒有包括不侵權分析，但是被告仍然依照該意見書中的分析，達到了專利無效的結論，並據此決定該專利並不構成威脅，而拒絕了專利權人之授權邀約並繼續其產品的製造銷售。¹²⁸ 地方法院的法官依據上述事實，認為被告已善意地（in good faith）盡到其注意義務，而在舊的法律標準下推翻了陪審團的故意侵權決定。¹²⁹ 由此，我們可以合理地推斷，CAFC 認為同一事實情狀，亦無法滿足客觀輕忽的較高門檻，因此才於新的法律標準下維持了地院法官無故意侵權的判決。

接下來兩個案件則可以相互比較作為對照，此二案件均係於地方法院進行陪審團審判時，採用了以舊的注意義務標準為依據之陪審團指示（jury instruction），陪審

¹²² *Id.* at 103-06.

¹²³ *See Cohesive Technologies v. Waters Corp.*, 543 F.3d 1351, 1374 (Fed. Cir. 2008).

¹²⁴ *Lexion Medical v. Northgate Technologies*, 292 Fed.Appx. 42 (Fed. Cir. 2008).

¹²⁵ *Id.* at 50-51.

¹²⁶ *Innogenetics N.V. v. Abbott Laboratories*, 512 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2008).

¹²⁷ *Id.* at 1381.

¹²⁸ *See Innogenetics N.V. v. Abbott Laboratories*, 578 F.Supp.2d 1079, 1096-98 (W.D. Wis. 2007).

¹²⁹ *Id.* at 1098-101.

團於此基礎上下達了有故意侵權的決議，而於上訴時由於法律標準已改為新的客觀輕忽標準，故被告即上訴主張在新的法律標準下，原先地院的陪審團指示有明顯錯誤。於 *Voda v. Cordis Corp.*¹³⁰一案中，於地方法院的流程中陪審團在舊的注意義務標準下認定被告有故意侵權情事，西奧克拉荷馬州聯邦地院的法官亦同意陪審團的決議，其並表示雖然於審判中兩造雙方就被告是否有抄襲、是否有變更設計（design around）、是否取得適當的法律意見等爭點均提出證據並激烈爭執，但是由於就故意侵權判定之陪審團指示中已將上述各因素納入考量，故陪審團所做出之有故意侵權決議即已代表陪審團就這些爭點之傾向原告立場，而地院法官並無改變陪審團決議的裁量權。¹³¹到了上訴審，在未能於原審中及時對陪審團指示提出異議的情形下，被告主張由於原先的陪審團指示依新的 *Seagate* 客觀輕忽標準觀之存在明顯錯誤，故要求法院應准其就故意侵權議題重新進行一次審判（new trial）；CAFC 表示，在面對上訴人對於陪審團指示之指摘時，其會遵守當地區巡迴法院（於此為第 10 巡迴上訴法院）之法律標準進行判斷；在法律標準改變的情形下，第 10 巡迴上訴法院係依「無害錯誤」原則（“harmless error”）來檢視陪審團指示之錯誤，亦即法院會 i) 檢視陪審團指示中是否存在有錯誤、及 ii) 若有錯誤，則再進一步檢視從整體審判觀之，該錯誤是否屬於無害（harmless）的錯誤，惟有當該錯誤係非屬無害者，法院才會給予上訴人一個重新審判的機會；至於「無害」的定義則是指此一錯誤的存在並不會改變該案件的結果。¹³²於此案中，由於兩造雙方並不爭執依照新的客觀輕忽標準，陪審團指示中之注意義務故意侵權標準確實存在錯誤，故 CAFC 僅需決定此一錯誤的存在是否無害；而 CAFC 之判決為該陪審團指示中之錯誤並非無害，而將本案發回地院重新審判，其所持理由是被告所提證據中包含若干有利於被告之佐證，例如變更設計、不侵權法律意見等，故若依照新的客觀輕忽標準，陪審團很有可能會改變原先的決議，改判被告並無故意侵權情事，因此應給予被告再一次的機會在新的標準下重新接受審判。¹³³

反觀於 *Minks v. Polaris Industries*¹³⁴一案中，與前述 *Voda* 案相同，中佛羅里達州聯邦地院的陪審團及法院同樣於舊的注意義務標準下達到被告有故意侵權情事的結論，而同樣地被告亦未能於原審中及時對陪審團指示提出異議；然而本案與 *Voda* 案不同之處在於，由於本案係屬第 11 巡迴上訴法院的管轄，故 CAFC 於檢視陪審團指示之錯誤時，並非採用如 *Voda* 案中第 10 巡迴上訴法院之「無害錯誤」標準，而是採用所謂的「明顯錯誤」標準（“plain error”），亦即上訴人須證明 i) 有錯誤存在；ii) 該錯誤係屬明顯（plain）；iii) 該錯誤會影響其實質權利（substantial rights）；以及 iv) 該錯誤會嚴重影響司法程序之公平、完整、或公眾聲譽（fairness, integrity, or public reputation of judicial proceedings）。¹³⁵在此 CAFC 的判決是陪審團指示中所存在的錯誤並未達到「明顯錯誤」的程度，因此同意地方法院的判決而不給予上訴人重新審判的機會；雖然 CAFC 所持理由是上訴人未能就上述第 iii) 及 iv) 項要件提示任何證據，傾向於指摘上訴人於訴訟操作上的疏失，但是 CAFC 的確也表達其認為即使上訴人適當地提出辯證，亦難以證明其實質權利有受到影響；具體來說，CAFC 指出被告有故意抄襲（deliberate copying）專利技術情事、以及本案事實並不屬雙方難分勝負的情形

¹³⁰ *Voda v. Cordis Corp.*, 536 F.3d 1311 (Fed. Cir. 2008).

¹³¹ *Voda v. Cordis Corp.*, 506 F.Supp.2d 868, 877-79 (W.D. Okla. 2007).

¹³² *See Voda*, 536 F.3d at 1327-28.

¹³³ *Id.* at 1328-29.

¹³⁴ *Minks v. Polaris Industries*, 546 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2008).

¹³⁵ *Id.* at 1379-80.

(case not close)；¹³⁶而從地院判決中亦可看出，雖然早已得到多次警告，被告對於其產品是否侵犯系爭專利的調查並積極作為，直到原告提起訴訟之後始開始其調查工作，也就是說，被告於確知專利後訴訟前並未取得任何法律意見。¹³⁷值得一提的是，於本案之 CAFC 判決中，CAFC 特別對於第 11 巡迴上訴法院之「明顯錯誤」標準與於 Voda 案中第 10 巡迴上訴法院之「無害錯誤」標準做了比較，並強調其間之差異。¹³⁸

最後在 CAFC 最新判決之 *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*¹³⁹一案中，CAFC 同意地方法院所下達之無故意侵權的 JMOL。本案的重要爭點在於，被告於設計其產品時直接從系爭專利中「抄襲 (copy)」了該發明，是否構成客觀上具有高度風險的行為 (objectively risky behavior of the highest order)；亦即，*Seagate* 案兩階段測試中之第一階段客觀測試。¹⁴⁰在此，CAFC 認為 *Seagate* 案的第一階段測試係一客觀測試，與被控侵權者的心智狀態 (state of mind) 並無關聯性，而與抄襲相關的證據也並不影響字面侵權或均等論侵權之判定，故與抄襲相關的證據即僅與 *Seagate* 案的第二階段測試有關，亦即此種證據或許可以證明被控侵權者已知或可得而知其侵權的可能性。¹⁴¹CAFC 進一步說明，由於在前一次上訴中，CAFC 已經同意了地方法院無字面侵權之簡易判決，而在其發回更審的過程中，原被告就均等論侵權與否均提出了有力的論述，客觀來看在論點的提出上雙方可謂勝負難分，則雖然陪審團最終仍決定均等論侵權成立，但是這並不代表從客觀上觀之，這是一個可以很輕易做出的決議。據此，地方法院在 *Seagate* 案第一階段測試下做出無客觀高度侵權可能性的 JMOL，並無不妥之處。¹⁴²故於本案中雖未論及與律師法律意見相關之法律見解，但是 CAFC 卻闡明了「抄襲」之事實無涉於 *Seagate* 案兩階段測試中之第一階段客觀測試，而僅與第二階段主觀測試有關；而即使刻意抄襲的事實確實存在，只要從客觀上觀之（例如從實際上之技術爭點觀之），其行為並無高度侵權可能性，則被告仍將無從成立故意侵權。

除了是否取得法律意見（或是更廣義地說，是否對於專利範圍進行善意調查以形成該專利是否影響被控產品之確信）之外，用來判斷加重損害賠償的九項 Read 因素 (Read factors) 中之部份其他考量因素，似乎也有被拿來作為判斷是否有故意侵權情狀發生的依據之傾向；¹⁴³其中較具參考價值的因素包括被告是否故意抄襲專利技術、雙方是否屬勝負難分的情形等（然而如上所述在 *DePuy* 案中，CAFC 已澄清故意抄襲僅與第二階段主觀測試有關）；¹⁴⁴惟就 CAFC 於其上述各個判決中所援引的判決理由觀之，被告是否嚐試取得某種形式的律師法律意見，以形成其產品是否受到系爭專利之影響的善意確信，無可諱言地已成為在新的客觀輕忽法律標準下，決定專利故意侵權與否的最重要判斷因素。但是從上述判決評析的內容來觀察，則被告所取得之法律

¹³⁶ *Id.* at 1380-81.

¹³⁷ *Minks v. Polaris Industries*, 2007 WL 788418 (M.D. Fla. 2007).

¹³⁸ *See Minks*, 546 F.3d at 1381.

¹³⁹ *DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc.*, 567 F.3d 1314 (Fed. Cir. 2009).

¹⁴⁰ *Id.* at 1336.

¹⁴¹ *Id.*

¹⁴² *Id.* at 1337.

¹⁴³ *See, e.g., Innogenetics*, 578 F.Supp.2d at 1098-99.

¹⁴⁴ *See Justin McCarthy, In re Seagate: One Step Closer to a Rational Doctrine*, 10 Minn. J.L. Sci. & Tech. 355, 378-79 (identifying copying, closeness of the case, as well as defendant's size and financial condition as factors to consider in determining willfulness after *Seagate*). *See also* Danny Prati, *In re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness*, 23 Berkeley Tech. L.J. 47, 66-71 (elaborating the implication of each of the nine Read factors on the two steps of the new *Seagate* willfulness standard).

意見，究竟是不侵權意見還是專利無效意見、是內部律師提供還是外部律師提供、是書面形式還是口頭形式，似乎並非其判斷重點而有相當彈性。¹⁴⁵則依照上述分析，我們可以得到一個實務操作上的重要結論，即在新的客觀輕忽法律標準下，對於系爭專利進行善意調查並取得律師法律意見，對於避免故意侵權來說，其重要性只較過去有過之而無不及，¹⁴⁶因為從 CAFC 的判決理由中可看出，取得法律意見幾乎已不只是無故意侵權的必要條件，甚至可以算得上是充分條件了。

當然，關於為何在 *Seagate* 案後 CAFC 對於專利故意侵權之法律見解絕大部份仍聚焦於律師法律意見之效力上，我們也不能排除一種可能性，即 CAFC 是受限於從地方法院所上訴之案件事實。本論文之研究時間區間截至目前為止僅及於 *Seagate* 案判決以來的兩年內，而我們都知道在此之前專利故意侵權的主要防禦方式仍是以取得律師法律意見為主，則 CAFC 的 *Seagate* 案後判決理由之所以仍以律師法律意見為主，非常有可能正是由於在這兩年當中所上訴之案件，被告所採取的故意侵權防禦方法仍是以 *Seagate* 案前之主流防禦方式為準；也就是說，在 *Seagate* 案重申揚棄取得律師法律意見之積極義務後，實務上律師法律意見究竟是否確實已不再重要，而對於故意侵權之防禦是否會發展出其他工具或方法，也許都還需待再過一段時間之判決發展，才會更為明朗。

4.2.2 地方法院案件與基準線之比較

在對後 *Seagate* 案之 CAFC 判決進行如上之觀察及整理後，我們可以利用上述結論作為基準事實模式 (benchmark fact pattern)，來再次分析看看於後 *Seagate* 地方法院的案件事實中 (即前揭計量分析中所整理出來的 21 個案件)，以客觀輕忽標準決定故意侵權議題之陪審團，其決議是否能夠反映 CAFC 對於客觀輕忽標準的理解及闡釋；如前所述，於此地方法院的案件事實中與被告是否取得法律意見書之揭示，將會是此番檢視的重點。如先前段落的計量分析結果所示，截至 2009 年 8 月 20 日為止，於本文分析樣本範圍內在新的 *Seagate* 客觀輕忽標準下，由陪審團做出故意侵權與否之決議的案件共有 21 件，其中所有 18 件陪審團均達到有故意侵權的結論；而於這 18 個有故意侵權決議中，共有 11 個案件被告要求地方法院法官於 JMOL 動議中重新考慮陪審團的決議，其中有 9 個案件法官維持陪審團原來的決議而下達有故意侵權的判決，至於另外兩個案件法官則是不同意陪審團的決議，因而最後改下達無故意侵權的判決。

在這些案件中，特別值得仔細檢視而可為一著例的是 *TGIP v. AT&T Corp.*¹⁴⁷一案。本案專利之技術係與電話預付卡有關，原告 TGIP 以其兩篇專利控告被告 AT&T 侵犯其專利權，於 2009 年 9 月本案進入陪審團審判 (jury trial)，陪審團一面倒地認為原告有理由，決議兩篇專利有效且被告侵犯 (包括故意侵權) 原告之專利權，並且不同意被告之訴訟懈怠及衡平禁反言 (equitable estoppel) 的防禦理由。於陪審團審判後之地院程序中，被告針對上述所有爭點均提出 JMOL 動議，請求法官推翻陪審團的決議，對被告為有利之判決。結果地院法官判決同意被告於未侵權議題上及無故意侵

¹⁴⁵ See Crockett, *supra* note 8, at 1079 (suggesting that after *Seagate*, even advice from designers, engineers, business personnel may serve as a defense of willful infringement). See also Christopher C. Bolten, *In re Seagate Tech., L.L.C.: Is the Objective Recklessness Standard a Practical Change?* 49 *Jurimetrics J.* 73, 88.

¹⁴⁶ See Peter E. Heuser et al., *If You're Going to Do It, Do It Right*, 69-APR Or. St. B. Bull. 38, 39.

¹⁴⁷ *TGIP v. AT&T Corp.*, 527 F.Supp.2d 561 (E.D. Tex. 2007).

權議題上的理由，而於此二爭點上推翻了陪審團的決議；至於其他爭點（包括專利無效、訴訟懈怠、衡平禁反言）法官則認為陪審團決議並無不妥，故做出不利於被告的判決。¹⁴⁸

現在我們將目光集中在本案中有關故意侵權此一爭點之相關案件事實上；從證據中可以看出，被告曾經得到其外部律師所提供的法律意見書，該意見書中達到了系爭專利係屬無效、以及被告系統並未侵犯系爭專利權的結論，而被告亦仰賴此一法律意見書所達到的結論做出決策。再者，於被告 AT&T 之另一外部律師發送予原告 TGIP 之前身 CPI 這家公司的信函中，亦可清楚看出被告曾向原告之前身公司表明其相信系爭專利為無效專利、以及被告系統並未侵權的立場；有更甚者，被告此一信函中甚至列舉了其認為能使系爭專利無效的先前技術、以及其認為何以其系統並未侵權之技術上理由。而 CPI 在收到此一信函後，很明顯地即決定放棄其侵權主張。¹⁴⁹

從以上所揭露的該案事實，我們可以看出，由於被告 AT&T 在得知系爭專利的存在之後確實透過取得律師之法律意見書來進行積極的調查，以確保其電話預付卡系統不致侵犯有效之專利權（雖然從地院判決記錄中，被告是否即時取得法律意見書這一點並不明瞭）；而且該法律意見書是由外部律師所提供，而非由內部律師提供，理論上其應更具客觀中立性；再者該法律意見書中達到了專利無效以及被控系統不侵權兩方面的結論，其理由可謂完備；最後，被告係仰賴這份法律意見書，作為其商業決策的依據。則與先前作為基準事實模式之各個 CAFC 案件事實相比較，我們可以很確定地說，TGIP 案中與故意侵權相關的案件事實，是屬於 CAFC 在 *Seagate* 案之後新的客觀輕忽故意侵權判斷標準下，會做出沒有故意侵權判決之典型案件事實，即被告已善意地對系爭專利及其被控系統做了積極調查，包括取得律師所提供的法律意見書，並依其意見作為商業決策的依據，即不應被認為有無視於侵犯有效專利權之客觀高度可能性，仍為侵權行為。

再一次我們從本案陪審團所做出的決議、以及後續地院法官所為推翻陪審團決議之判決中，可以清楚觀察到由一般人士所組成之陪審團及具備法律專業素養的法官，對於新的客觀輕忽法律標準（或是說對於新舊標準之間之差異性），其敏感度的顯著差距。於陪審團審判中，雖然證據明確顯示被告確實採取了積極作為來設法避免輕忽地做出侵權行為，但是陪審團似乎對此視而不見地，仍然達到了有故意侵權的決議；反觀法官的後續判決，雖然此判決距 *Seagate* 案 CAFC 改變故意侵權法律標準的時間點不過兩個月，法官實則並沒有太多進一步指示或具體事實模式可資遵從，但是其仍然有辦法依照其對於法律紀律的深刻認識，做出與 CAFC 後續判決標準相符的論理及結論。¹⁵⁰ 據此，不僅從前述之計量分析中可以看出，則從對上訴法院判決具體判斷標準與個案案件事實進行比較的過程中，本文同樣可以觀察到，陪審團的決議不見得能夠有效反映故意侵權法律標準之更替。

另外值得在前述 CAFC 判決標準下詳細探討的是 *Funai Electric v. Daewoo Electronics*¹⁵¹ 一案。本案在經過一場歷時 15 天的陪審團審判後，陪審團最後達到被告 Daewoo 惡意侵害原告 Funai 的三篇專利，而於陪審團審判後之地院程序中，被告提起

¹⁴⁸ *Id.* at 567-68.

¹⁴⁹ *Id.* at 578-79.

¹⁵⁰ *Id.* at 579.

¹⁵¹ *Funai Electric Co., Ltd. v. Daewoo Electronics Corp.*, 593 F.Supp.2d 1088 (N.D. Cal. 2009).

JMOL 動議要求法院將陪審團的故意侵權決議推翻，改判其無故意侵權；而原告則提起動議，要求法院依陪審團的故意侵權決議判處被告加重損害賠償（enhanced damages）。¹⁵²

原告 Funai 於 2003 年 4 月間寄送了一封警告信函，通知被告 Daewoo 其 VCR 相關產品有侵犯原告數篇專利之嫌，並且於同年 6 月間再次寄送了詳細的專利技術對照表（claim chart）予被告，明確指出原告是如何認定被告 VCR 產品侵犯原告專利。在收到原告的通知之後，被告最初並未尋求外部專利律師的法律意見，而是要求其公司內部的員工著手進行內部調查，以判斷其 VCR 產品是否確實侵犯了原告的專利權，惟負責此項工作的被告公司員工並非專精於美國專利法的專家。於 2003 年 9 月間，被告依照其員工之報告中所達到的結論，回覆原告主張其相信其 VCR 產品並未侵犯原告其中一篇專利，且該篇專利因先前技術而無效；另主張其 VCR 產品雖雖侵犯原告另一篇專利，但該篇專利亦因先前技術而無效；最後，被告表示其仍在針對原告之第三篇專利之有效性持續進行調查，但並未表明侵權或無效與否。在原告的堅持下，被告始尋求了外部律師的法律意見，然而不似原告要求其尋找適合對美國專利法提供法律意見之事務所，被告決定僅尋求一家未經美國專利法訓練之韓國事務所之法律意見。被告後續雖再尋求了美國律師的法律意見，但是那已是本案起訴後之事，且被告亦僅就其中兩篇專利取得法律意見。最後，被告證人證稱其於做出繼續販售被控侵權產品之決策時，並沒有參考上述任何一份法律意見。¹⁵³

在如前所述之 CAFC 判決要旨中，對於被告來說要證明其行為並未達到 *Seagate* 案中之客觀輕忽故意侵權標準，最重要的關鍵即在於被告必須證明其在得知原告之專利後有積極地進行善意的專利侵權調查（good faith investigation），以判斷其被控產品是否侵犯了有效的專利範圍；而在這個調查的過程當中，取得合格的律師法律意見書、且被告確實參考其中法律意見作為其決策之依據，已成為很重要的判斷因素；於此被告之侵權調查及其仰賴法律意見是否出於善意才是最終判斷標準，至於提供該法律意見者係屬內部人員或外部律師、該法律意見僅是草擬或是正式出具、是書面還是口頭、只討論到不侵權或專利無效或兩者兼有，均不能成為決定性的因素。由此標準觀之，則 Funai 案中被告 Daewoo 在得知原告專利之存在之後的行為，似可認為遊走邊界之事實案例；被告在得知原告專利後的三個月內，即已於內部形成未侵權及/或專利無效的法律見解，且其更於後續再取得外部專務所的法律意見，實不可謂其調查行動不屬積極；至於其內部人員及後續所延攬的外部事務所，雖均非經過美國專利法訓練的「專家」，但似亦不應斷以此單一因素即認其所出具之法律意見毫無參考價值，若於實際檢視該法律意見之內涵及相關人員之證詞後，能夠證明其分析在美國專利法的標準下均屬合理的話，仍應認其調查行為係出自善意。被告 Daewoo 最關鍵的敗筆應屬其公司證人竟作證其於為商業上決策時完全沒有參考任何一份法律意見；取得了法律意見卻完全不予採納及參考，實在難以自圓其說，謂其調查出自善意而其行為不致輕忽。地院法官最終同意了陪審團的故意侵權決議，¹⁵⁴顯然即以上述論點認被告之行為已滿足客觀輕忽的標準；然而法官很顯然地也同意本案事實模式屬於貼近邊界的情形，被告的行為並未構成足夠的可責性，以致他在考量各項 Read 因素（包括善意調查）之後，決定不予加重損害賠償額。¹⁵⁵

¹⁵² *Id.* at 1092.

¹⁵³ *Id.* at 1114.

¹⁵⁴ *Id.* at 1109.

¹⁵⁵ *Id.* at 1112-17.

4.2.3 律師法律意見與放棄特權之兩難仍然存在

如前所述，雖然於 *Seagate* 案中 CAFC 明白地揚棄了被控侵權人取得律師法律意見的積極義務，似乎有意減少律師法律意見在決定專利故意侵權此一法律爭點時所佔有的重要性，以及緩和過去使用律師法律意見作為故意侵權之防禦方法與放棄通訊保密特權之間一直存在的緊張關係，以減少於專利訴訟中被告必須在因故意侵權而致加重損害賠償之風險、與放棄一定範圍之通訊保密特權的兩難選項當中，非得做出選擇的機會。然而，從 *Seagate* 案之後的 CAFC 案件發展觀之，很顯然地上訴法院仍然認為律師法律意見是證明被告行為未達新的「客觀輕忽」標準之重要指標（如果不是唯一指標），則 CAFC 特地於 *Seagate* 案中取消了被告取得法律意見的義務，似乎也不具太大的實質意義，律師法律意見與放棄特權之兩難仍然存在。

CAFC 於 *Seagate* 案中明言取消被告取得法律意見之義務的效果，亦因為故意侵權此一爭點以外之法領域中的案件發展，而有所減損。在專利間接侵權（indirect infringement）的議題上，CAFC 在 *Seagate* 案判決的一年後另於 *Broadcom v. Qualcomm* 一案¹⁵⁶中針對教唆侵權（induced infringement）的判斷標準做出更明確的指導原則。本案與 3G 手機晶片技術有關，Broadcom 與 Qualcomm 在此一市場中互相競爭，而其間之戰火延燒至專利訴訟的領域。在地方法院的訴訟中，法院最後判處 Qualcomm 侵犯了 Broadcom 的專利權，包括 Qualcomm 教唆侵犯部份 Broadcom 的專利請求項。^{157 158}於上訴中，CAFC 除了針對若干請求項解釋（claim construction）的議題及永久禁制令（permanent injunction）的議題表達意見外，更於探討更審（new trial）之必要性的過程當中，強調了取得律師法律意見對於決定教唆侵權之意圖（intent）要件的重要性。

要證明教唆侵權之成立，專利權人必須先證明直接侵權之存在，接下來必須證明被控侵權人在明知的情形下（knowingly）教唆侵權行為發生並且擁有鼓勵他人侵權的特定意圖（specific intent to encourage another's infringement）。¹⁵⁹至於教唆侵權的「意圖」要件（element of intent），CAFC 則表示原告(1)必須證明被告有意致始構成直接侵權的行為之發生，且(2)必須證明被告明知或可得而知其行為會造成該直接侵權；¹⁶⁰再者，構成教唆侵權更必須包含具有可責性行為（culpable conduct）之證據，指向鼓勵他人之侵權行為，而不僅止於教唆者知曉直接侵權者的行為而已。¹⁶¹

在 *Broadcom* 案中 CAFC 反對被告 Qualcomm 的論點，從而明確指出「意圖」要件可由情狀證據（circumstantial evidence）來證明，且更可從一切情狀（all of the

¹⁵⁶ *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683 (Fed. Cir. 2008).

¹⁵⁷ *Id.* at 686-87.

¹⁵⁸ 值得注意的是，在地方法院下達判決的十天後，CAFC 即下達了 *In re Seagate* 的判決，本案的地院法官還特別主動邀請兩造雙方針對 *Seagate* 判決對於本案之故意侵權判決有可能造成的影響，進行進一步的討論，並於最後撤銷了故意侵權的決定。*Id.* at 687.

¹⁵⁹ *Id.* at 697 (citing *ACCO Brands, Inc. v. ABA Locks Mfr. Co.*, 501 F.3d 1307, 1312 (Fed. Cir. 2007)).

¹⁶⁰ See Juo, *supra* note 101, at 41-42 (noting that this test of induced infringement resembles the old due care standard of *Underwater Devices*).

¹⁶¹ *Id.* at 698 (citing *DSU Medical Corporation v. JMS Company*, 471 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2006)).

circumstances) 中得到暗示；由於律師法律意見，與其他因素一併考量時，可能反映出侵權人是否「明知或可得而知 (knew or should have known)」其行為將造成他人之直接侵權，故此等證據確實與用來證明「意圖」要件之分析有關。CAFC 更強調光是「未能取得律師法律意見」這一點即已與證明「意圖」有關 (probative)；如果在於 DSU 案中允許律師法律意見可以作為免責之證據的同時，卻於此處不允許專利權人舉出未能取得法律意見作為侵權意圖之情狀證據，CAFC 認為這樣是有失公平的。因此，CAFC 認為是否取得律師法律意見此一證據確實可以作為是否有教唆侵權發生之判斷因素之一。¹⁶²

從 CAFC 在 *Seagate* 案判決後之一連串與故意侵權有關之判決中，以及如上所述於 *Broadcom* 案中有關教唆侵權之論述中，我們可以很清楚地看出，CAFC 對於專利訴訟被告取得律師法律意見之態度，非但沒有減損其於專利訴訟中所扮演的重要性，反而一再地強調及重申被告之取得法律意見以及仰賴法律意見作為其決策依據，對於判斷被告心智狀態之顯著意義。¹⁶³從以上分析我們即可確知，當 CAFC 於 *Seagate* 案中表示被告今後不再有取得律師法律意見之積極義務時，其所欲表達的也僅止於此，而非認為律師法律意見已不再是專利訴訟被告所能使用的重要防禦工具（反之，CAFC 已藉由後續的案件發展充分闡明了律師法律意見仍佔有重要地位）。¹⁶⁴而當被告選擇使用律師法律意見之防禦方法時，自然也必須承受一定程度放棄特權之不利益，作為交換條件 (trade-off)，只不過 CAFC 也已藉由諸如 *EchoStar*、*Seagate* 等案件盡可能劃出一條清楚的界線，相信今後有必要時上訴法院亦會繼續做出適當的釐清。



¹⁶² *Id.* at 699-700.

¹⁶³ See Juo, *supra* note 101, at 42.

¹⁶⁴ See Bolten, *supra* note 145, at 86-88. See also Brian Ferguson, *Seagate Equals Sea Change: the Federal Circuit Establishes a New Test for Proving Willful Infringement and Preserves the Sanctity of the Attorney-Client Privilege*, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 167, 181-82.

五、 後 續 研 究 方 向

5.1 陪審團未能反映標準改變之可能解決方案

為了盡可能減少如上所述因陪審團決定較難反映法律標準的改變所造成的潛在被告不利益，本文嚐試提出部份可能的解決方案，以作為實務界及司法界的參考。第一個很快就能讓人聯想到的，其實就是至今美國法院在某種程度上已於實務上有所反應的做法，即增加由法院直接做出故意侵權與否的判決，正如於我們的計量結果所顯示，自從 *Seagate* 案的法律標準開始適用以來，法官於簡易判決階段即做出故意侵權判決的比例，較諸 pre-*Seagate* 法律標準，已顯著上升（20% -> 29.3%），而法官做出沒有故意侵權的比例，也同樣有所上升（於簡易判決中，60% -> 83.3%），符合 CAFC 於做出 *Seagate* 判決時所欲達到的效果與法務實務界的普遍預期（門檻提高、證明更為困難）。故若於實務操作上，被告更積極地使用簡易判決的程序，更重要的，法官更主動地於簡易判決階段即介入故意侵權之決定，則應可盡可能減少陪審團犯錯的機會，進而減少被告受到程序不利益的機率。¹⁶⁵然而，此一解決方案仍有其極限，法官仍然必須受限於簡易判決的程序門檻，如果案件事實仍未明朗到法官能夠形成已不存在實質事實上爭議的心證，其將難以跳脫法律制度所設下的框架，將決定權從事實發現者的陪審團手中取走。¹⁶⁶

另外一個可能的解決方案是嚐試改善陪審團指示的下達方式以及陪審團裁決表格（jury verdict form）的設計方式，於某種程度上讓陪審團能夠對於故意侵權的法律標準有更清楚而具體的認識，以及引導陪審團於回答裁決表格的問題時，能夠更細緻地將故意侵權的法律標準涵攝於案件事實中。舉例來說，於目前加州聯邦地方法院模範陪審團指示中，對於專利故意侵權的陪審團指示所使用之文字，係以較抽象的法律文字，將 *Seagate* 案中的兩階段客主觀測試描述出來；然而，如是較為抽象及艱深的法律文字表達方式，是否能夠讓陪審團充分了解其所代表的法律上較高門檻，其實不無疑問。則將來陪審團指示所使用的文字及下達的方式是否能夠以一種更為具體、互動的形式進行，以確保陪審團能夠充分理解故意侵權的法律標準為何。而在裁決表格這方面，一般來說如果法院沒有採用特別的裁決表格，則其中所問的問題多半是以最簡潔的是非題形式表達（例如：「如果你們決定被告確實有侵犯原告專利權的話，請問你們是否認為被告亦惡意侵害原告的專利權？是 否 」）；可以理解的是，為了將陪審團必須做出的眾多決定盡量簡化以減少陪審團的負擔，裁決表格通常會被如是盡可能地簡化，但是這也有可能造成陪審團於最後勾選答案時，有意識或無意識地不去仔細檢視其所應適用的法律標準。舉例來說，如果將陪審團所應回答的問題，從「是否有故意侵權」改成兩階段詢問 *Seagate* 故意侵權的客主觀法律門檻是否於本案事實當中獲得滿足，是否即較有可能「迫使」陪審團不得不去仔細思考實際上的法律標準為何、及涵攝的結果為何。當然，這樣的倡議並不是沒有代價的，讓陪審團於訴訟程序中的參與更加複雜化及細緻化，勢必會導致社會成本的上升及司法資源的佔用，其間取捨，並非只是本研究有關專利故意侵權的考量而已。

¹⁶⁵ See also B.D. Daniel, *The Right of Trial by Jury in Patent Infringement Cases*, 28 Rev. Litig. 735, 785-86 (even suggesting that in view of the Seventh Amendment and Supreme Court precedents, submission of any aspect of the increased damages determination to the jury is not required).

¹⁶⁶ See also Sullivan, *supra* note 108 (taking the extreme view of creating an Article I Tribunal to take patent cases away from layperson jury).

再一種可能的解決方案則是將不同的事實爭議分割（bifurcate）置於不同的審判程序中決定。例如若能將決定專利侵權與否及專利是否有效等與技術較為相關的判斷置於第一個審判程序中決定，而只在第一個審判程序已經決定專利確實有效且被告確實侵犯原告的專利權，始於第二個審判程序中再進一步決定諸如故意侵權及賠償金額等非技術相關的判斷，且於第一個審判程序與第二個審判程序中召集兩組不同而獨立的陪審團，則或許比較能夠減少單一陪審團採取「勝者全拿」的態度做出決定，而將其判斷基礎更加聚焦於個別爭點的法律標準。¹⁶⁷但是同樣地，於同一訴訟中導入兩組陪審團，是否為司法資源及訴訟成本所能負擔，仍待進一步的探討。更何況，以目前的訴訟實務觀之，分割審判程序仍不屬常見的做法。¹⁶⁸

以上所列幾種解決方案的倡議各有其優缺點，則或許試著混合採用上述幾種解決倡議的特定面向於實務操作中，在某種程度上的確能夠減少陪審團審判在故意侵權的決定上對於被告所致生之不利利益。至於在訴訟實務上，我們從前述的計量分析中得到一些啟發，尤其是從被授侵權被告的角度觀之：雖然我們的計量分析結果在某一度上的確映證了法律學術界及實務界對於 *In re Seagate* 一案之影響的預測，即 *Seagate* 一案改變專利故意侵權的法律標準，從整體統計數據上來看的確導致了發生專利故意侵權的比例降低，亦即於專利案件中原告要證明被告有故意侵權情形將更為困難；但是被告應特別注意，如是統計數據比例上的變化，實際上僅反映了「法官」對於故意侵權法律標準之顯著變化，於後續判決中所做出的敏銳反應，卻不應該對於「陪審團」在故意侵權的決定上有同等的期待。就故意侵權此一爭點，被告應力求在進入陪審團審判（jury trial）之前（即法官將此一事實問題移交由陪審團做決定之前），盡可能利用簡易判決（summary judgment）等程序先行取得無故意侵權之有利判決。一旦確認法官將不會於審判前先行解決故意侵權問題，即不應再將 *Seagate* 案之較高法律標準納入考量來預測陪審團的決定，反而應傾向於將故意侵權與否與專利侵權（patent infringement）與否的評估綁在一起進行預測；如此，才能對於和解與否及和解條件能有一個更準確的判斷。最後，若很不幸地陪審團做出了存在故意侵權情形的決定，被告亦應注意於 *Seagate* 案後法官變得較願意於審判後的重新依法裁決等程序中做出與陪審團相左的判決，而將此一因素一併納入審判後程序（post-trial proceeding）的策略考量。

5.2 可能之進一步研究方法

從前述的計量分析研究結果，我們可以得到部份初步的結論，已如前揭；惟這樣的結果仍有進一步加強的空間，特別是就如何能夠改善陪審團就故意侵權法律標準改變的麻木，所可能採用的各種解決方案，若能以更進一步的實證研究方法，達到更深入的結論，對於法律實務操作將更有參考價值。

首先隨著採納 *Seagate* 案之法律標準後的時間不斷延長，馬上能夠讓本研究的計量分析結果更加堅實有說服力的，即擴大計量分析的樣本區間。由於截至本研究最近的取樣區間結束點為止（2009年8月20日），距 *Seagate* 案的 CAFC 判決時間點（2007年8月20日）也不過才二年的時間，而於此間做出專利故意侵權決定的案件，除去一造缺度判決的情形，總共也才 41 件，其中僅 21 件有陪審團做出決定。以這樣

¹⁶⁷ See DURHAM, *supra* note 114, at 157-58.

¹⁶⁸ Heuser, *supra* note 146, at 39.

的絕對數量所做出的統計結果，確實有讓人覺得基數不足，難以反映足夠一般化（generalized）的情形。這樣的缺憾，隨著時間延長而可用的案件數量增加，將能夠得到解決。舉例來說，如果能夠以 *Seagate* 案判決時間點前後更多年度的區間來進行計量分析，取得大約前後各 100 個以上做出專利故意侵權案件的資訊，則這樣的計量分析結果將更為客觀。

再者，隨著計量區間之擴大及統計樣本案件數量的增加，可以嚐試的是進一步區分不同地域之法院（包括法官及陪審團）在適用同樣新的故意侵權法律標準時，是否會導出不同結果。舉例來說，傳統上的刻板印象是東德州聯邦地院（Eastern District of Texas）的法官及陪審團（特別是陪審團）所做之決定會特別有利於專利權人，而北加州聯邦地院（Northern District of California）的法官及陪審團則較有機會在專利案件中採取中立的態度；則針對這兩個專利訴訟的主要戰場進行個別的計量分析，將對實務界有許多參考價值。有更甚者，如果樣本案件數量足夠的話，甚至可以針對美國全境內所有法院進行院別（by district）或巡迴法院別（by circuit）之計量分析。

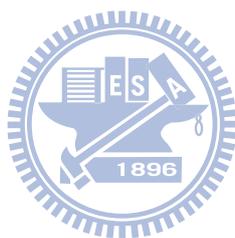
同樣是取樣空間的問題，如前所述，由於使用 Westlaw 資料庫進行搜尋，存在有無法找到陪審團已做出其決定（verdict）但是於法官下達最終判決之前兩造雙方即已和解的案件，故目前本研究中使用 Westlaw 資料庫所搜尋出來的案件結果，將仍存在為數不明的黑數。當然我們可以合理假設這樣的情形並不多見而不致影響計量分析的準確性，但是若有辦法能夠取得更完整的案件資訊以將此黑數補齊，即可將此一不確定性消除。要達到此一目標，則需採取 Kimberly Moore 教授的資料蒐集方式，即向 Administrative Office of the United State Courts 取得完整的聯邦地方法院終結案件原始歸檔資料，惟如前所述，此一途徑並非目前所能採用。

至於前述的幾種可能解決方案，究竟其是否真的如表面上看來能夠在某種程度上達到協助陪審團更細緻地區別 *Seagate* 案之後較高的故意侵權法律標準，以減少因陪審團誤判而導致對被告之不利益，在法院實際上採用其中任何一種做法而致產生有實際上的判決結果，得以作為進一步實證研究之依據之前，我們可以採取的一種研究取徑，即諸如問卷調查或深度訪談等質性研究方式。透過與法律學術界及法律實務界中對專利訴訟實務學有專精的從業人員，如公司法務、專利律師、法官、學者教授等進行互動式的對談，應能夠對於上述諸如 1)增加由法官進行故意侵權判決的機會、2)特別裁決表格、3)審判分割等可能解決方案是否果真能夠解決問題，其成本為何以及有可能造成的額外問題，有更深入的理解；而這些專業人士也許也能夠另外提供其他我們還未曾想到過的其他方案。

最後，受限於截至目前為止 CAFC 判決數量有限之故，本研究對於上訴法院就新的「客觀輕忽」故意侵權判斷標準，究竟除了認為法律意見書佔有重要指標性意義之外，還相信何種事實模式始落入（或不落入）故意侵權的範疇，未能有足夠的研究樣本數來進行分析；再者，CAFC 針對新的客觀輕忽標準，除了在 *Seagate* 案本身當中闡明了客觀及主觀要件在內的兩階段測試之外，仍尚未對於何謂「客觀輕忽」及其更詳細的構成要件，有任何進一步的定義。則若要能夠對 *Seagate* 案後新的客觀輕忽故意侵權法律標準有更清楚的認識，亦須待隨著時間經過，CAFC 於此法律爭點上表達更多意見之後，始得更多教導。

六、 結 論

自從 2007 年 8 月 20 日聯邦巡迴上訴法院的 *In re Seagate* 判決改變了專利故意侵權之法律標準以來，法律實務界咸認為欲證明專利故意侵權的門檻已顯著提高，而在經過本研究的計量分析之後，其結果發現雖然就所有計量樣本整體來看發生故意侵權的比例確實降低，但是這樣的比例變化實則由法官對於該標準變化的顯著反應而生；反觀陪審團對於故意侵權的判斷，其比例不降反升，而從文本分析中也有發現陪審團的決議不見得能夠反映 CAFC 一般認為並不構成客觀輕忽之事實情狀，而仍然做出有故意侵權之判斷；則實務界後續對於訴訟操作及制度設計應將注意力放在如何提升陪審團審判結果對於法律標準變化的敏感度，以避免陪審團系統性的錯誤判斷所導致的訴訟成本增加及被告不利益。在實務上專利故意侵權的風險管理方面，經過對於 CAFC 在 *Seagate* 案之後之判斷的分析，本文達到取得法律意見書已成為避免專利故意侵權最重要的因素，因此法律意見書的重要性，在 *Seagate* 案之後不減反增。



參 考 文 獻

英文書籍

- [1] KIMBERLY A. MOORE ET AL., *PATENT LITIGATION AND STRATEGY* (2d ed. 2003).
- [2] DONALD S. CHISUM ET AL., *PRINCIPLES OF PATENT LAW – CASES AND MATERIALS* (2d ed. 2001).
- [3] ALAN L. DURHAM, *PATENT LAW ESSENTIALS – A CONCISE GUIDE* (1999).

英文期刊

- [1] Frank M. Washko, *Should Ethics Play a Special Role in Patent Law?* 19 *Geo. J. Legal Ethics* 1027 (2006).
- [2] Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In re Seagate Got It Right*, 58 *DePaul Law.* 1047 (2009).
- [3] Scott Bloebaum, *Past the Tipping Point: Reforming the Role of Willfulness in the Federal Circuit’s Doctrine of Enhanced Damages for Patent Infringement*, 9 *N.C. J. L. & Tech.* 139 (2007).
- [4] Vera M. Elson et al., *The Waiver of Attorney-Client Privilege & Use of Non-Liability Opinions After In re Seagate*, 9 *Sedona Conf. J.* 33 (2008).
- [5] Dov Greenbaum, *In re Seagate: Did it Really Fix the Waiver Issue? A Short Review and Analysis of Waiver Resulting from the Use of a Counsel’s Opinion Letter as a Defense to Willful Infringement*, 12 *Marq. Intell. Prop. L. Rev.* 155 (2008).
- [6] Andrew Cheslock, *Rampant Confusion: Waiver of Attorney-Client Privilege and Work-Product Doctrine Immunity When Asserting an Advice of Counsel Defense to Willful Infringement*, 10 *Tul. J. Tech. & Intell. Prop.* 111 (2007).
- [7] Kristy Joi Downing, *The Implications of In re Seagate – Redefining Willful Infringement and Waiver of Attorney Work Product*, 12 *Intell. Prop. L. Bull.* 19 (2007).
- [8] Christopher Ryan Lanks, *In re Seagate: Effects and Future Development of Willful Patent Infringement*, 111 *W. Va. L. Rev.* 607 (2009).
- [9] Charles S. Barquist, *The Impact of Recent Federal Circuit Decisions on Strategies for Defending Claims of Willful Infringement: Opinion Letters, Representation Issues and the Scope of the Waiver of Privilege*, 910 *PLI/Pat* 1087 (2007).
- [10] Justin P. Huddleson, *Objectively Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of In re Seagate*, 15 *B.U. J. Sci. & Tech. L.* 102 (2009).
- [11] James Juo, *A Matter of Opinion – A Competent Patent Opinion Can Provide an Effective Defense against a Charge of Willful Infringement*, 32-*AUG L.A. Law.* 36 (2009).
- [12] John N. Maher et al., *Closing the Willful Infringement Floodgates: the Effects of In re Seagate Both Inside and Outside the Generic Pharmaceutical Litigation Arena*, 18 *DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L.* 255 (2008).
- [13] Daniel P. Sullivan, *Must Jury Reach a Verdict? The Constitutionality of Eliminating Juries in Patent Trials by Creating an Article I Tribunal*, 7 *J. Marshall Rev. Intell. Prop. L.* 754 (2008).
- [14] Kimberly Moore, *Judges, Juries, and Patent Cases – An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 *Mich. L. Rev.* 365 (2000).
- [15] Kimberly Moore, *Empirical Statistics on Willful Patent Infringement*, 14 *Fed. Circuit B.J.* 227 (2004).
- [16] Justin McCarthy, *In re Seagate: One Step Closer to a Rational Doctrine*, 10 *Minn. J.L. Sci. & Tech.* 355 (2009).

- [17] Danny Prati, *In re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness*, 23 Berkeley Tech. L.J. 47 (2008).
- [18] Christopher C. Bolten, *In re Seagate Tech., L.L.C.: Is the Objective Recklessness Standard a Practical Change?* 49 Jurimetrics J. 73 (2008).
- [19] Peter E. Heuser et al., *If You're Going to Do It, Do It Right*, 69-APR Or. St. B. Bull. 38 (2009).
- [20] Brian Ferguson, *Seagate Equals Sea Change: the Federal Circuit Establishes a New Test for Proving Willful Infringement and Preserves the Sanctity of the Attorney-Client Privilege*, 24 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 167 (2007).
- [21] B.D. Daniel, *The Right of Trial by Jury in Patent Infringement Cases*, 28 Rev. Litig. 735 (2009).



附 錄 一

Pre-Seagate 地方法院案件列表

Serial No.	Case Name	Date of Document	Docket No.	Judicial District	Proceeding for Willfulness	Post-Trial Proceeding for Willfulness
1	Asyst Technologies, Inc. v. Empak, Inc.	Nov. 14, 2006	No. C 98-20451 JF	N.D. California	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
2	Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corporation	Nov. 20, 2006	No. 04 C 7955	N.D. Illinois	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
3	Innogenetics N.V. v. Abbott Laboratories	Jan. 3, 2007	No. 05-C-0575-C	W.D. Wisconsin	Jury Trial of Willful Infringement	No Willful Infringement
4	IMX, Inc. v. Lendingtree, LLC	Jan. 10, 2007	No. CIV. 03-1067-SLR	D. Delaware	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
5	MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc.	Jan. 19, 2007	No. 1:04-cv-2357	N.D. Ohio	Jury Trial of Willful Infringement	No Willful Infringement
6	Cequent Trailer Products, Inc. v. Intradin (Shanghai) Machinery Co. Ltd.	Feb. 7, 2007	No. 1:05-CV-2566	N.D. Ohio	Bench Trial of Willful Infringement	N/A
7	Novozymes A/S v. Genencor International, Inc.	Feb. 16, 2007	No. CIV A 05-160-KAJ	D. Delaware	Bench Trial of Willful Infringement	N/A
8	Floe Internaitonal, Inc. v. Newmans' Manufacturing Incorporated	Mar. 12, 2007	Civil No. 04-5120 (DWF/RLE)	D. Minnesota	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
9	Beckson Marine, Inc. v. NFM, Inc.	Mar. 27, 2007	No. C98 5531 FDB	W.D. Washington	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
10	Voda v. Cordis Corporation	Mar. 27, 2007	No. CIV-03-1512-L	W.D. Oklahoma	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
11	Monsanto Company v. Vanderhoof	Apr. 27, 2007	No. 4:06-CV-134 CAS	E.D. Missouri	Summary Judgment of Willful Infringement	N/A

12	Lucent Technologies Inc. v. Gateway, Inc.	Apr. 30, 2007	Civil Nos. 02CV2060-B(CAB), 03CV0699-B(CAB), 03CV1108-B(CAB)	S.D. California	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
13	Agrizap, Inc. v. Woodstream Corporation	May 15, 2007	Civil Action No. 04-3925	E.D. Pennsylvania	Jury Trial of No Willful Infringement	N/A
14	Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.	July 31, 2007	Civil Action No. 01-1003	W.D. Pennsylvania	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
15	Sundance, Inc. v. Demonte Fabricating, Ltd.	Aug. 1, 2007	No. 02-73543	E.D. Michigan	Jury Trial of Willful Infringement	No Willful Infringement
16	Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.	Aug. 10, 2007	No. SACV 05-467-JVS(RNBx)	C.D. California	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
17	Rentrop v. Spectranetics Corporation	Aug. 23, 2007	No. 04 Civ. 0101(PKC)	S.D. New York	Jury Trial of No Willful Infringement	N/A
18	Ball Aerosol and Specialty Containter, Inc. v. Limited Brands, Inc.	Sept. 4, 2007	No. 05 C 3684	N.D. Illinois	Summary Judgment of Willful Infringement	N/A
19	U.S. Philips Corporation v. KXD Technology, Inc.	Sept. 7, 2007	No. CV 05-8952 ER (PLAx)	C.D. California	Default Judgment of Willful Infringement	N/A
20	Baden Sports, Inc. v. Kabushiki Kaisha Molten	Sept. 25, 2007	No. C06-210MJP	W.D. Washington	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
21	Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc.	Sept. 26, 2007	Civil Action No. H-90-1690	S.D. Texas	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
22	SEB S.A. v. Montgomery Ward & Co.	Oct. 9, 2007	No. 99 Civ. 9284(SCR)	S.D. New York	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
23	Informatica Corporation v. Business Object Data Integration, Inc.	Oct. 29, 2007	No. C 02-03378 EDL	N.D. California	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
24	Martek Biosciences Corporation v. Nutrinova Inc.	Oct. 30, 2007	Civil Action No. 03-896 GMS	D. Delaware	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement

25	Acumed LLC v. Stryker Corporation	Nov. 20, 2007	No. 04-CV-513-BR	D. Oregon	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
26	Sklo Podebrady v. Euro Expo 3000, Inc.	Nov. 21, 2007	Civil No. 06-3829 ADM/JSM	D. Minnesota	Default Judgment of Willful Infringement	N/A
27	Forest Laboratories, Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.	Feb. 26, 2008	Civil Action No. 03-891-JJF	D. Delaware	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A



附 錄 二

Post-Seagate 地方法院案件列表

Serial No.	Case Name	Date of Document	Docket No.	Judicial District	Proceeding for Willfulness	Post-Trial Proceeding for Willfulness
1	Cohesive Technologies, Inc. v. Waters Corporation	Aug. 31, 2007	Civil Action Nos. 98-12308-DPW, 99-11528-DPW, 01-12307-DPW	D. Massachusetts	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
2	VNUS Medical Technologies, Inc. v. Diomed Holdings, Inc.	Oct. 24, 2007	No. C-05-2972 MMC	N.D. California	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
3	TGIP, Inc. v. AT&T Corp.	Oct. 29, 2007	Civil Action No. 2:06-CV-105	E.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	No Willful Infringement
4	Rhino Associates, L.P. v. Berg Manufacturing and Sales Corporation	Nov. 14, 2007	Civil Action No. 1:04-CV-1611	M.D. Pennsylvania	Default Judgment of No Willful Infringement	N/A
5	Franklin electric Co., Inc. v. Dover Corporation	Nov. 15, 2007	No. 05-C-598-S	W.D. Wisconsin	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
6	Abbott Laboratories v. Sandoz, Inc.	Dec. 4, 2007	No. 05 C 5373	N.D. Illinois	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
7	Trading Technologies International, Inc. v. eSpeed, Inc.	Jan. 3, 2008	No. 04 C 5312	N.D. Illinois	Jury Trial of Willful Infringement	No Willful Infringement
8	Resqnet.com, Inc. v. Lansa, Inc.	Feb. 1, 2008	No. 01 Civ. 3578(RWS)	S.D. New York	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
9	Veritas Operating Corporation v. Microsoft Corporation	Feb. 20, 2008	No. C06-0703-JCC	W.D. Washington	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
10	Kleen-Tex Industries, Inc. v. Mountville Mills, Inc.	Mar. 3, 2008	Civil Case No. 3:03-CV-093-JTC	N.D. Georgia	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A

11	Ball Aerosol and specialty Container, Inc. v. Limited Brands, Inc.	Mar. 27, 2008	No. 05 C 3684	N.D. Illinois	Summary Judgment of Willful Infringement	N/A
12	Church & Dwight Co., Inc. v. Abbott Laboratories	June 24, 2008	Civ. No. 05-2142 (GEB)(JHH)	D. New Jersey	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
13	Mannatech, Inc. v. Glycoproducts International, Inc.	July 9, 2008	No. 3-06-CV-0471-DB	N.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
14	Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W.L. Gore & Associates, Inc.	July 29, 2008	No. CV 03-0597-PHX-MHM	D. Arizona	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
15	Trueposition Inc. v. Andrew Corporation	July 31, 2008	Civ. No. 05-747-SLR	D. Delaware	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
16	Elan Corporation v. Andrx Pharmaceuticals, Inc.	Aug. 13, 2008	Nos. 98-7164 CIV, 00-7057 CIV	S.D. Florida	Bench Trial of Willful Infringement	N/A
17	Northbrook Digital Corporation v. Browster, Inc.	Aug. 26, 2008	Civil No. 06-4206	D. Minnesota	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
18	CCC Group, Inc. v. Martin Engineering Company	Sept. 17, 2008	Civil Action No. 05-cv-00086-RPM-MJW	D. Colorado	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
19	Honeywell International Inc. v. Universal Avionics Systems Corp.	Nov. 12, 2008	C.A. No. 02-359-MPT	D. Delaware	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
20	Smith & Nephew, Inc. v. Arthrex, Inc.	Dec. 3, 2008	No. CV 04-29-MO	D. Oregon	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
21	Eastman Kodak Company v. Agfa-Gevaert N.V.	Dec. 4, 2008	No. 02-CV-6564T	W.D. New York	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
22	Pfizer Inc. v. Ivax Pharmaceuticals, Inc.	Dec. 10, 2008	Civil Action No. 07-CV-00174 (DMC)	D. New Jersey	Summary Judgment of No Willful Infringement Based upon Hatch-Waxman Act	N/A

23	Funai Electric Company, Ltd. v. Daewoo electronics Corp.	Jan. 5, 2009	No. C-04-01380 JCS	N.D. California	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
24	U.S. Philips Corporation v. Iwasaki Electric Company, Ltd.	Jan. 13, 2009	No. 03 Civ. 0172(PKC)	S.D. New York	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
25	Joyal Products, Inc. v. Johnson electric North America, Inc.	Feb. 27, 2009	Civil Action No. 04-5172 (JAP)	D. New Jersey	Defendant Consented to Willful Infringement	N/A
26	Krippelz v. Ford Motor Company	Mar. 25, 2009	No. 98 C 2361	N.D. Illinois	Bench Trial of Willful Infringement	N/A
27	Kowalski v. Mommy Gina Tuna Resources	Mar. 30, 2009	Civ. Nos. 05-00679-BMK, 06-00182-BMK	D. Hawaii	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
28	Anchor Wall Systems v. Rockwood Retaining Walls, Inc.	Mar. 31, 2009	Civil No. 99-1356 (JRT/FLN)	D. Minnesota	Jury Trial of No Willful Infringement	N/A
29	Mass Engineered Design, Inc. v. Ergotron, Inc.	Apr. 17, 2009	No. 2:06 CV 272	E.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
30	Ergotron, Inc. v. Mass Engineered Design, Inc.	Apr. 17, 2009	No. 2:06 CV 272	E.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
31	Arlington Industries, Inc. v. Bridgeport Fittings, Inc.	May 8, 2009	Civil Action No. 3:06-CV-1105	M.D. Pennsylvania	Summary Judgment of No Infringement	N/A
32	Procter & Gamble Company v. McNeil-PPC, Inc.	May 12, 2009	No. 08-cv-251-bbc	W.D. Wisconsin	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
33	Siemens Medical Solutions USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.	May 15, 2009	Civ. No. 07-190-SLR	D. Delaware	Jury Trial of No Willful Infringement	N/A
34	Wordtech Systems, Inc. v. Integrated Network Solutions, Inc.	May 26, 2009	No. 2:04-cv-01971-MCE-EFB	E.D. California	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement

35	Hypoxico Inc. v. Colorado Altitude Training	May 29, 2009	No. 02 Civ. 6191 (TPG)	S.D. New York	Jury Trial of No Willful Infringement	N/A
36	TiVO Inc. v. Dish Network Corporation	June 2, 2009	Civil Action No. 2:04-CV-01 (DF)	E.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	N/A
37	Rosco, Inc. v. Mirror Lite Company	June 17, 2009	No. CV-96-5658 (CPS)	E.D. New York	Bench Trial of No Willful Infringement	N/A
38	RPA Internaitonal Pty Ltd. v. Compact International, Inc.	July 14, 2009	No. 06cv1147 WQH (AJB)	S.D. California	Summary Judgment of Willful Infringement	N/A
39	Baum Research and Development Co., Inc. v. University of Massachusetts at Lowell	July 14, 2009	No. 1:02-cv-674	W.D. Michigan	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
40	Cordance Corporation v. Amazon.com, Inc.	July 27, 2009	Civil Action No. 06-491-MPT	D. Delaware	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
41	Creative Internet Advertising Corporation v. Yahoo! Inc.	July 30, 2009	Civil Action No. 6:07cv354	E.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
42	Safoco, Inc. v. Cameron International Corporation	July 31, 2009	Civil Action No. H-05-0739	S.D. Texas	Summary Judgment of No Willful Infringement	N/A
43	i4i Limited Partnership v. Microsoft Corporation	Aug. 11, 2009	No. 6:07CV113	E.D. Texas	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement
44	Finjan Software, Ltd. v. Secure Computing Corporation	Aug. 18, 2009	C.A. No. 06-369 (GMS)	D. Delaware	Jury Trial of Willful Infringement	Willful Infringement

簡 歷

汪偉柏
桃園龍潭人

學歷

桃園縣立石門國民小學

桃園縣立石門國民中學

台北市立建國中學

國立台灣大學電機工程學系學士

美國密西根大學安娜堡分校電機資訊學系碩士

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組法學碩士

經歷

北美國際專利事務所 主任工程師

瑞昱半導體股份有限公司 專利經理

