

從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展

楊博堯*、劉尚志**

摘要

專利法懲罰性損害賠償的規定在我國已行之有年，惟多年以來針對專利法懲罰性賠償金的規定大多著重在法理的探討，且其於民國100年突遭短暫刪除，引起各界關注。是以本文嘗試跳脫傳統研究學術理論為主的框架，以統計量化輔以個案質性探討的實證途徑，歸納我國智慧財產法院近五年來在專利侵權案件上適用懲罰性賠償金規範的判決結果，嘗試找出法院在決定是否課與懲罰性賠償金時，判斷被告「故意」侵權與否的衡量標準，以及實務上課與懲罰性賠償金的實際狀況。而研究發現，當「被告接受原告通知前已知悉系爭專利」、以及「接受通知後被告仍繼續侵權的行為」時，將會對法院判斷被告有無故意的結果產生顯著的影響。此外，法院對於懲罰性賠償金的課與仍然相當保守。因此，懲罰性損害賠償此一英美法之制度，是否真與我國民法體系有所扞格，造成專利權人可輕易獲取遠超過其損害之賠償金額，而有過度保護專利權人的現象，即有再予探求之必要。

關鍵字：專利、懲罰性損害賠償、故意侵權、實證研究、迴歸分析

收稿日期：103年7月9日

* 國立交通大學科技法律研究所碩士，已獲得高考律師資格。

** 國立交通大學科技法律研究所所長及教授，美國德州農工大學工程博士。
本文純粹為一研究性之探討，不代表智慧財產局之意見。

壹、前言

懲罰性損害賠償制度作為英美侵權行為法上一項歷史悠久的原則，於英美發展已甚為完備，然而因該制度與大陸法系民法典強調「損害填補」的原則相悖，使其在我國適用上多有齟齬。我國雖然在若干法領域的立法或修法過程中已加入懲罰性賠償金的概念，其中專利法更於民國（下同）83年就已引進此一制度，不過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與也相對保守。100年甚至將之從我國專利法短暫刪除，然施行短短不到半年，旋即又於102年恢復立法，可見該制度存廢與否的問題直至晚近仍爭議不斷。

立法固然容易，但要在具體個案中適當地運用此制度，除了妥適的立法外，仍得仰賴學者進行較深入之研究、以及實務判決經驗的累積。目前國內學者關於專利法懲罰性損害賠償的討論仍有疏於研究和評價的現象¹；且我國實務即便於智慧財產法院設立之後，亦尚未如美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）曾做出若干指標性的判決，並對懲罰性賠償的課與提供明確的判準。是以本文主要之目的，即在嘗試歸納我國智慧財產法院近年來之判決，以分析影響我國懲罰性賠償金課與的因素，探討此一源自英美法之制度在我國實務發展的現況，並希望能收拋磚引玉之效，促成後進針對懲罰性損害賠償制度進行更深入及更全面的研究。

本文首先將簡要說明懲罰性損害賠償制度之性質與功能。其次再介紹懲罰性損害賠償在我國法制上的運用。接著，本文將以統計方法釐清我國智慧財產法院如何判斷被告侵權時是否為故意、以及各項判斷被告主觀狀態的參考因素對判決結果影響程度的多寡，並附帶討論我國實務懲罰性賠償金課與的現況。最後再以討論我國專利懲罰性損害賠償制度之存廢作結論。

¹ 李素華、張哲倫，「專利審查品質與專利訴訟的實證考察——臺灣智慧財產法院成立五年的數據回顧」，月旦裁判時報，第24期，頁96（2013）。

貳、懲罰性損害賠償之性質與功能

刑事制裁的目的重在處罰行為人與嚇阻其再犯，而民事的損害賠償則著重在填補被害人所受之損害並使其回復原狀²。然而懲罰性損害賠償制度的目的除了補償被害人的損失外，另有處罰加害人惡意或粗暴的不法行為，以及嚇阻加害人及他人日後再為類似不法行為的用意³。故從處罰加害人與嚇阻再犯的目的來看，懲罰性損害賠償具有「準刑事罰」（Quasi-criminal）的性質，使懲罰性賠償金的性質介於刑法的罰金（Criminal Fine）與民法的損害賠償之間⁴。

懲罰性損害賠償之功能簡要說明如下：（1）懲罰：對加害人具有惡意之不法行為加以制裁。被害人可以透過懲罰性賠償制度向加害人請求大於實際所受損害的金額，以藉此懲罰加害人。惟懲罰程度必須反應加害人與被害人因不法行為所造成的不平等，亦即處罰與犯行輕重必須符合比例原則。如此不僅可撫慰被害人因侵權而產生的負面情緒，亦可預防其自行報復⁵。（2）嚇阻：法院以懲罰性賠償金之判決，課與加害人超過受害人實際上所受損害之賠償責任，將提升侵權行為的機會成本。除了可以防止加害人持續再為不法侵權行為，達到「特別嚇阻」之功能外，更可以設立典範，達到殺雞儆猴、也就是「一般嚇阻」之效果。（3）鼓勵私人執行法律：懲罰性賠償金作為「私人罰金」最終將作為被害人之財產所得，而非落入國庫。因此，特別是具體損害不大的情形，可鼓勵被害人扮演「檢察官」的角色，進而對侵權者提起訴訟制裁加害人。（4）補償受害人原本無法填補的損失：懲罰性賠償金可以使受害人獲得慰撫金之外，其他經由訴訟仍然無法完全填補或是無法具體計算之實質損害，如律師費、訴訟所產生的精神耗損或其他相關的訴訟費用等等。

² 陳聰富，「美國懲罰性賠償金的發展趨勢—改革運動與實證研究的對峙—民法研究會第九次研討會紀錄」，法學叢刊，第43卷第1期，頁105-06（1998）；Lewis Klar, *Punitive Damages in Canada*, 17 LOY. L.A. INT'L & CORP. L.J. 809, 811（1995）。

³ 林德瑞，「台灣智慧財產權受侵害之損害與懲罰性賠償」，民事法學新思維之開展—劉春堂教授六秩華誕祝壽論文集，頁282-83（2008）。

⁴ David G. Owen, *Problems in Assessing Punitive Damages Against Manufacturers of Defective Products*, 49 U. CHI. L. Rev. 1, 8（1982）；Dan Quayle, *Civil Justice Reform*, 41 AM. U. L. REV. 559, 560, 564（1992）；RESTATEMENT（SECOND）OF TORTS, § 908 cmt. A（1977）。

⁵ 胡冠彪等著，「論專利侵權之懲罰性損害賠償（上）」，專利師，第2期，頁55（2010）。

參、我國專利法之懲罰性損害賠償制度

一、立法沿革

我國目前已將懲罰性賠償制度之精神納入民法體系而多有明文規定，包含健康食品管理法、消費者保護法、證券交易法、著作權法、公平交易法、營業秘密法與專利法⁶，都有懲罰性賠償金的規定，以嚇阻、懲罰行為人故意之不法行為。

專利法懲罰性賠償金的規定，始於83年增訂公布之專利法第89條第3項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之二倍。」係被解讀為配合該次修法將發明專利廢除自由刑之規定而增設，以此衡平專利權人權利的保護⁷。其後，由於90年修正公布之專利法進一步將發明專利侵權責任全面除罪化，是以同時將懲罰性損害賠償額之上限，由「損害賠償額」之二倍提升為三倍⁸。直至92年侵害新型、新式樣專利之刑事責任規定遭廢除，專利侵權責任全面回歸民事責任體系處理，立法者僅將懲罰性損害賠償的規定移至第85條第3項，至於內容則並未再作修正⁹。

從上述可知，我國專利法上懲罰性損害賠償規定的引進、以及後續倍數的提高，大致與專利侵權責任除罪化的修法過程相扣合。基於懲罰性損害賠償制度本即為搭配刑事責任的免除而增訂，且考慮到92年後專利侵權責任全面除罪化的影響，必須藉由懲罰性損害賠償制度取代原本刑事救濟懲罰、嚇阻之功能，實務以及學界普遍不建議予以廢除¹⁰。雖然100年曾以懲罰性賠償金不符民法「填補損害」的原則而短暫刪除該規定，但是102年生效後又於不到半年時間即恢復立法。

⁶ 參照健康食品管理法第29條第1項、消費者保護法第51條、證券交易法第157條之1第2項、著作權法第88條第3項、公平交易法第32條第1項、營業秘密法第13條第2項與專利法第85條第3項。

⁷ 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111（2005）。

⁸ 90年10月24日修正公布專利法第89條第3項立法理由：「配合現行條文第一百二十三條、第一百二十四條及第一百二十七條發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償，爰參酌美國專利法第二百八十四條，將懲罰性之損害賠償額之上限，由損害賠償之『二』倍，提高為『三』倍。」

⁹ 92年修正之專利法第85條第3項：「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

¹⁰ 胡冠彪等著，前揭註5，頁53。

（一）我國專利法懲罰性損害賠償之構成要件

現行102年修正公布之專利法第97條第2項規定：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」以下分析其適用要件：

1、加害人行為構成專利侵權行為

在100年專利法修正前，專利法本無明文規定其民事侵權責任之主觀要件¹¹，造成法律適用上曖昧不明，甚至有法院判決認為專利侵害並不以故意過失為要件¹²。惟最高法院表示，舊專利法之損害賠償請求權其性質為侵權行為損害賠償，須加害人有故意或過失始能成立¹³。通說亦認為侵害專利權屬於民法侵權行為之一種，於未有特別規定的情形下，自仍應回歸侵權行為之一般原則，即行為人須有故意或過失時始應令其負損害賠償責任¹⁴。不過，在100年及102年經專利法陸續修正過後，已明文規定專利權人請求損害賠償時以行為人有故意或過失為必要¹⁵，解決長久以來適用上之疑義。

此外，專利侵害行為既屬民法侵權行為態樣之一，專利權人欲請求損害賠償時，自應符合民法侵權行為其他要件，除必須具備上述主觀要件外，尚須有：損害發生、加害行為與損害間有因果關係、侵害行為具備不法性（無阻卻違法之事由）、具備責任能力等¹⁶，且請求損害賠償之人，對於侵權行為之成立要件應負舉證責任，併予敘明。

¹¹ 舊專利法第84條第1項規定：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其損害，有侵害之虞者，得請求防止之。」

¹² 謝銘洋，「智慧財產權法」，頁350-51（2011）。

¹³ 參照最高法院93年度台上字第2292號判決。

¹⁴ 王澤鑑，「侵權行為法」，頁213-16（2010）。

¹⁵ 專利法第96條第2項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」新型專利以及設計專利分別於專利法第120條及第142條準用之。

¹⁶ 橋本愛，論專利權損害賠償計算—以侵權人所得利益計算方法為中心—，國立台灣大學法律研究所碩士論文，頁35（2014）。

2、侵害行為必屬故意

何謂故意，我國專利法或民法並無明文，目前大陸法系國家的通說均謂民法上故意的解釋應同於刑法的「故意作為¹⁷」。我國學說與實務認為故意包含「知」（認知要素）及「欲」（決意要素），即行為人在行為時必須對於構成犯罪事實有所「認識」、並且「希望其發生」或「發生並不違背其本意」，始能認定行為人故意¹⁸。換言之，故意係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生；或者，預見其發生而其發生並不違背其本意，亦具備間接故意（未必故意），刑法第13條定有明文。簡而言之，直接故意乃「明知而故犯」；間接故意則採「容任主義」，較不強調決意要素的存在，僅預見其可能發生而順其自然即告成立¹⁹。

有論者謂，以專利之侵權責任而言，明知或可得而知系爭物品受有專利保護，與明知或可得而知其所為者會構成侵害行為，兩者並非相同之概念。單純只是前者，尚不足以認定其有侵害之故意²⁰。因此，被告受原告通知前即已知悉系爭專利，僅能依此判斷被告對於構成侵權的一部事實有所認識，原告尚須證明被告知悉其行為侵害專利權，方能建構被告對侵權事實有完整之認知。最後，經證明被告有侵權之決意，被告侵權有故意一事才可確定。

3、法院認為有酌定超過損害額賠償的必要

是否課與懲罰性賠償金以及金額倍數的高低，立法者本即有賦予法院裁量權，若法院認為於個案中尚無必要，即使被告成立故意侵權亦可不用負擔超過損害額的懲罰性損害賠償。然而，舊專利法第85條第3項規定法院「得」依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，是否代表原告於訴訟中沒有請求懲罰性賠償金，法院於符合懲罰性損害賠償

¹⁷ 胡冠彪等著，前揭註5，頁58。

¹⁸ 林山田，「刑法通論（上）」，頁286-90（2008）。

¹⁹ 林山田，同前註，頁290-91。

²⁰ 謝銘洋，「台灣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28（2010）。

要件下仍可行使其裁量權酌定超過損害額的賠償？易滋疑義。因此，現行專利法第97條第2項修正為法院「得因被害人之請求」，依侵害情節酌定損害額以上之賠償。由此可知，雖然懲罰性賠償的課與屬於法院職權裁量範圍，然而我國民事訴訟程序採「協同主義」，原則上仍需經當事人提出法院才得以審酌，昔日之舊法易讓人誤會法院得以自行決定是否課與被告懲罰性損害賠償，故修法特別強調懲罰性賠償金需經原告請求方得課與，以杜爭議。

4、懲罰性賠償金以損害額三倍為限

新舊法規並沒有太大的差別，皆以原告所受損害之三倍為懲罰性賠償額度之上限。所謂所受損害即係指填補性損害賠償之數額，實務與學說一般均認為，此係指法院所酌定之賠償總額，不得超過於該案件所認定之損害額之三倍而言。換言之，實際上懲罰性賠償金的部分最高只有損害額的二倍，而非於損害額外可外加三倍之懲罰性賠償金，此與消保法上允許在填補性損害賠償以外，另課與三倍之懲罰性損害賠償有所不同²¹。

肆、實證研究：影響我國法院認定被告是否為故意侵權之因素——以智慧財產法院為中心

我國專利法規定懲罰性賠償金的課與以被告「故意」侵害專利權為前提；美國專利實務在Seagate案後則以「客觀輕忽標準」（The Objective Recklessness Standard）兩階段審查的方式作為判斷被告侵權是否為惡意的基礎。首先，法院必須綜合判斷下列事證：被告是否提出適法且有力的不侵權或專利無效抗辯、是否有對系爭專利提出再審查（Reexamination）、被控侵權技術與系爭專利技術間的相似性、被通知後是否有對侵權事實進行調查以及是否有進一步尋求符合法律規定且完善的法律意見書等等²²，來決定被告是否「無視高度侵權之可能性而仍

²¹ 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，國立台灣大學法律研究所碩士論文，頁61-62（2009）。

²² Depuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1336 (Fed. Cir. 2009)。

為侵權行為」(Acted Despite Objectively High Likelihood of Infringement)；其次才判斷被告之主觀狀態(The State of Mind)，判斷被告對於前階段之高度侵權危險是否明知或顯然應有所認識(Either known or so obvious that it should have been known)。

因此，我國與美國惡意侵權的概念與判斷的方式並不相同。然而仍有論者認為，我國既僅限於「故意」行為法院方得課與懲罰性賠償金，法理上應比美國之「惡意」更為嚴格。惟從實務個案中觀察似乎又不盡然，其以為某些個案比美國Seagate案後「惡意」的概念更偏向過失²³，是以產生對法官故意判斷標準的疑慮。另外，我國法院實務與美國不同，並未針對故意侵權的判斷提供明確的標準，亦無詳細羅列可據以判斷被告主觀的因素，學說也鮮少針對法院如何判斷故意有深入且具體的討論。有鑑於此，本文整理我國近年來有關專利侵權的判決，試圖以統計分析的方式，釐清何種抗辯或主張對於法官認定故意有顯著影響、並探討懲罰性賠償金的課與是否真有法官恣意的問題。

一、研究方法

本文參考美國之實證研究²⁴(簡稱Seaman Study)，以SPSS 22.0操作「二元邏輯斯迴歸(Binary Logistic Regression²⁵)」作為研究方法，於研讀我國智慧財產法院判決書內容後，歸納出可能影響法官判斷被告主觀可歸責性的參考因素，同時參照國內有針對同樣議題進行討論的學術文章²⁶做比較篩選，最後決定以下列表一所列的八個因素：「被告是否提出專利有效性抗辯」、「法院是否認定被告仿冒原告系爭專利」、「被告有無針對系爭專利進行迴避設計」、「被告於原告通知前是否已知悉系爭專利存在」、「被告是否有尋求外部法律意見書」、「原告是否於其專利產品上標示專利號碼」、「被告受通知後是否繼續侵權」以及「被告是否為專業廠商」，作為探討實際影響我國法官認定被告故意與否的衡量標準。當其中任一因素達到統計上顯著水準時，該項因素對於法院在故意侵權與否的判斷上即理應有顯著影響。

²³ 謝銘洋，同前註，頁30-33。

²⁴ See Christopher B. Seaman, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA L. REV. 417, 454 (2012).

²⁵ 吳明隆，「SPSS操作與應用：多變量分析實務」，頁471(2013)；第十七單元 邏輯斯迴歸分析(二)：http://www2.cmu.edu.tw/~biostat/online/teaching_corner_044-1.pdf (最後點閱時間：2014年05月30日)。

二、研究樣本與限制

本研究之樣本來源為法源法律網²⁷中收錄之判決，原始樣本為智慧財產法院從2009年4月1日至2014年3月31日共五年時間，所有與專利權侵權損害賠償有關之民事一、二審案件²⁸，從中再擷取出原告主張被告侵權行為有故意過失、且法院有針對被告主觀可歸責性做出判斷的判決²⁹，共計110件判決作為研究之樣本。

智慧財產法院針對智慧財產權案件之民事管轄，雖然依智慧財產案件審理法第7條之規定：「智慧財產法院組織法第三條第一款、第四款所定之民事事件，由智慧財產法院管轄。」僅有優先管轄權而非專屬管轄，普通法院就智慧財產權民事案件仍得依民事訴訟法第24條合意管轄或第25條應訴管轄之規定而有管轄權，惟智慧財產法院為一專業法院，在智慧財產權案件方面相較普通法院能進行更有效率的審理。是以在智慧財產法院成立後，地方法院儘管對於專利案件仍擁有管轄權，然而與智慧財產權有關之案件已有集中在智慧財產法院審理之趨勢。因此，本研究僅針對智慧財產法院近五年之判決進行統計分析，雖然在樣本與時間的代表性上有所限制，無法反映全體法院實務歷年來針對故意侵權如何判斷，亦理應足以代表我國實務近期在專利侵權案件審理方面的主流見解。

²⁶ 胡冠彪等著，前揭註5，頁59-62。See Seaman, *supra* note 25, at 451-52.

²⁷ 法源法律網：<http://fyjud.lawbank.com.tw/index3.aspx>（最後點閱時間：2014年05月30日）。

²⁸ 案件若有重複的情形，例如：上訴二審、再審及發回更審，將視為同一案件而不予重複計算。

²⁹ 法源法律網之裁判書搜尋功能，以關鍵字搜尋「專利」、「故意」、「損害賠償」、「侵害」或「侵權」，再以研讀判決之方式篩選出原告主張被告侵權行為有故意過失的判決，並排除諸如系爭專利無效或被告不侵權等法官並無判斷被告主觀狀態的判決。

三、研究結果

本文將列出之八項參考因素與判決結果進行迴歸分析後，得出各該因素對判決最終結果影響程度如下：

表一 各參考因素顯著性對照表

判斷故意與否之參考因素	Odds Ratio ³⁰	p-value ³¹
專利有效性抗辯	2.811	0.089
仿冒	3.588	0.125
迴避設計	0.270	0.110
在被告通知前已知悉系爭專利	27.167	0.000*
外部法律意見書	0.249	0.128
專利號碼之有無	4.145	0.106
被告受通知後是否繼續侵權	79.199	0.000*
被告是否為專業廠商	0.432	0.143

*代表該因素具有顯著性

由上表可知，在被我們列出有可能影響法院判斷被告主觀上是否故意的八個因素中，僅有兩個因素對結果的影響有達到顯著，也就是只有「被告受原告通知前已知悉系爭專利存在」以及「被告於原告通知或起訴後仍繼續為侵權行為」兩者，對於被告最後是否成立故意有顯著的影響，其他因素則不具有顯著性。以下將分別就上開八項因素詳細說明：

³⁰ 勝算 (Odds) 是研究者感興趣之事件發生的次數與未發生次數的比值，勝算的最小值為 0、最大值為無限大 ($+\infty$)，本文之勝算即係指被告最後成立故意侵權的次數與未發生次數的比值；勝算比 (Odds Ratio) 則是兩組案例的勝算的比值，如果預測變項 (參考因素) 有達到統計顯著水準，則在本文所有預測變項 (參考因素) 皆為「二分類別變項」的情況時，勝算比即可解釋成：當預測變項 (參考因素) 具備時，被告最終成立故意侵權的勝算會是不具備預測變項 (參考因素) 時的幾倍。參照吳明隆，前揭註 26，頁 472、475、488。

³¹ p 值 < 0.05 代表被告出於偶然 (Chance) 被認定構成故意侵權的機率小於 5%，此時預測變項 (參考因素) 才會被認為有達到統計顯著水準。See, e.g., *Elementary Statistics Concepts*, STATSOFT, [http://www.statsoft.com/Textbook/Elementary-Statistics-Concepts#What is "statistical significance"](http://www.statsoft.com/Textbook/Elementary-Statistics-Concepts#What%20is%20statistical%20significance) (p-level) (last visited July 23, 2014) ("The statistical significance of a result is the probability that the observed relationship (e.g., between variables) ... occurred by pure chance... In many areas of research, the p-value of .05 is customarily treated as a "border-line acceptable" error level.") .

（一）專利有效性抗辯

智慧財產案件審理法第16條規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷…。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」因此，我國不同於美國，專利之有效性不僅由專責之行政機關判斷，法院亦可於個案中審查系爭專利有無應撤銷之事由³²。法官於個案中之判斷雖然不似專利舉發審查結果具有對世效，卻可在案件中產生相對效力拘束當事人，若法院認定系爭專利有無效原因，原告依該條第2項規定則不得對被告主張權利。

我國專利於訴訟中有效性之抗辯，根據新近之實證研究，被告若提出專利有效性抗辯，在判決中有61.17%的機會專利會被認定有無效事由，在新型專利的案件中有效性抗辯成立的比率為61.15%，發明專利甚至高達66.95%，比採行形式審查的新型專利撤銷率還要高³³。因此，提出專利有效性的抗辯雖然無法像舉發程序結果將可能得以撤銷權利人之專利，惟於個案中卻很有可能使被告脫免侵害專利權的責任，造成侵權人於被訴的過程中，主張專利有效性抗辯的次數遠遠高於舉發的申請次數³⁴。此外，若是在案件審理過程中提出完備的專利有效性抗辯，即便最後被法院認定構成侵權，理應較能說服法院其於侵權行為時，有正當理由相信系爭專利為無效而不侵權。基於以上認知，質疑系爭專利有效性在專利侵權的訴訟中，可說是最常被提出來對抗權利人的抗辯之一³⁵。

不過最後的結果顯示，在被告有提出專利有效性抗辯的情形，被告成立故意的機率是54%（34 of 63 cases）；沒有提出此項抗辯時，成立故意的機率是42.6%（20 of 47 cases）。從而，被告於訴訟中提出專利有效

³² 包含不具專利適格、產業利用性、新穎性、進步性、無充分揭露致專利說明書無法支持其請求項。

³³ 熊誦梅，「分久必合，合久必分—臺灣智慧財產訴訟新制之檢討與展望」，月旦民商法雜誌，第38期，頁33（2012）；101年報專利統計第55頁，智慧財產局：<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=6721&CtUnit=3231&BaseDSD=7&mp=1>（最後點閱時間：2013年11月2日）。

³⁴ 本文自行整理智慧財產法院民國100年至102年，所有原告有主張被告故意侵權的125件案件中，被告主張專利有效性抗辯的案件數即高達89件。反之，即便將第三人提出舉發的情形列入計算，案件中被被告或第三人有提出或曾提出舉發的案件也僅有24件而已。

³⁵ 110件判決中，有63件案件被告有提出專利有效性抗辯。

性的抗辯，雖然實證研究顯示有很高的機會使法院認為系爭專利無效；然而在被告被認為構成侵權的情況下，該抗辯對於被告是否會構成故意卻沒有顯著的影響（ $p=0.089$ ）。

（二）仿冒

仿冒或抄襲並非精確之法律用語，我國實務雖然沒有對所謂的仿冒行為做出明確的定義，惟大致上應與美國實務之定義「被告明知專利產品存在的事實，但仍然無視侵權風險僅將專利產品無足輕重的技術特徵加以置換³⁶」雷同。在美國不論Seagate案前或後，專利抄襲的行為皆對被告是否成立惡意侵權有顯著的影響³⁷；然在我國，原告若提出足資證明被告仿冒其專利之證據，成立故意³⁸的機率雖然將近三分之二61.5%（8 of 13 cases）；沒有提出相關證據時，成立故意的機率也有47.4%（46 of 97 cases），是以在統計結果上並無顯著性（ $p=0.125$ ）。

（三）迴避設計

與仿冒不同，迴避設計乃是在迴避系爭專利的保護範圍，也就是該發明之「必要」技術特徵。換言之，被告知悉系爭專利的存在，惟其係試圖對系爭專利進行變更或改良，若迴避成功則不會構成對系爭專利的侵害，其改良過後之新技術甚至具有進步性而有取得專利權保護之可能。即使迴避失敗，衡量被告所付出的努力以及其迴避設計與系爭專利的相似性等情形後，亦可協助法官判斷其主觀上是否有侵權之故意³⁹。

³⁶ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1370 (Fed. Cir. 2007) (en banc).

³⁷ Seaman, *supra* note 25, at 458. See Christopher A. Cotropia & Mark A. Lemley, *Copying in Patent Law*, 87 N.C. L. REV. 1421, 1455 (2009). In their study, Cotropia and Lemley examined court opinions and found that copying was alleged in slightly over a quarter of cases (26%) that decided willfulness.

³⁸ 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 3 號判決：「系爭第 54 號專利為新型專利，僅於專利專責機關進行形式審查而取得專利，並未就該專利之「新穎性」、「進步性」等實質專利要件進行審查，故系爭第 54 號專利針對系爭專利所進行之改良質量是否超出先前技術（包括系爭專利）所揭示之技術特徵範疇，尚有疑義，其專利權難稱穩定。…以對防水閘門產品如此熟悉之被告吳東霖，並曾仿造系爭專利產品，自難執僅將系爭專利要件編號 1-E 之技術特徵為下位結構設計上之描述，並藉此申請系爭第 54 號專利，即認定無侵害原告系爭專利權之故意。」

³⁹ 智慧財產法院 102 年度民專上字第 3 號判決：「然上訴人為迴避系爭專利而變更設計另行製造、販售系爭產品 NEW ER1、ER1A+ 系列，惟因迴避設計失敗，仍有侵害系爭專利，自應負侵權責任，雖上訴人辯稱製造 ER1 A+ 及構造相同的 NEW ER1 是相信智慧局專業審查，而主觀認為該等產品已不同於系爭專利，…並非有據，雖無侵權之故意，惟就該等侵權行為應負過失責任。」

但與仿冒相同的是，迴避設計似乎對被告主觀狀態的判斷亦無顯著的影響。當被告有提出自己迴避設計的證據時，成立故意的機率仍有50%（7 of 14 cases）；反之，成立故意的機率亦差不多有49%（47 of 96 cases），有無提出迴避設計並沒有明顯的差別（ $p = 0.110$ ）。有可能的原因是，會交由法官判斷被告行為主觀上狀態的案件，都是迴避設計失敗的案件。若迴避成功則根本不會構成侵權，自不需由法官判斷被告故意與否。是以在這類案件即使被告提出迴避設計之證據以證明自己主觀上堅信不會侵權，還是有可能因為法院認定其理由不夠充分，不但無法阻卻故意，甚至產生類似仿冒的反效果，認為其明知有侵害系爭專利權的疑慮卻仍繼續為之而有故意⁴⁰，令此項抗辯無法達到其預期應有的效果。

（四）被告受通知前已知悉系爭專利

在專利侵權案件中，專利權人一般會在起訴前先以存證信函或律師函通知侵權人其產品有侵害其專利的疑慮，若侵權人拒絕賠償其損害或是繼續為侵權行為，專利權人才會起訴。不過也有權利人會選擇直接起訴而不為通知，此時侵權人通常係於接獲起訴狀後方得以知悉自身有侵權之疑慮，若侵權人於被訴後停止侵權行為，將難以認定其有主觀上之故意。然而，有時候侵權人於接受起訴狀或通知信之前，即有證據足以證明其知悉系爭專利的存在，例如：雙方曾有契約上合作關係、與系爭專利有關之其他訴訟、和解或調解等等，雖然單就侵權人知悉系爭專利尚不足以證明侵權人對其行為侵害專利權亦為明知，卻是法院常據以認定被告為故意的理由之一。

⁴⁰ 智慧財產法院101年度民專上字第4號判決：「益基公司至遲於收受上開信函時起即已知悉林裕順為系爭專利之權利人，且其所販賣之系爭產品有侵害系爭專利之情事，詎其仍繼續購買並販賣系爭產品迄今，…法院不採信上訴人僅係迴避設計做的不足的說詞，縱使訴外人張志琮有取得第M380321號「輪胎固定裝置」新型專利，姑不論此為一僅經形式審查而未經實質審查之新型專利，其公告日（99年5月11日）亦晚於系爭專利之公告日（91年9月21日），且本件是否侵害系爭專利權，專視「系爭產品之技術內容」與「系爭專利申請專利範圍之技術特徵」之比對結果進而判斷系爭產品是否落入系爭專利申請專利範圍，至系爭產品是否實施其他專利權，亦與侵害系爭專利之認定無涉。且其經林裕順通知後，業已知悉林裕順享有系爭專利權，即進行產品之迴避設計，並持續大量購買並販賣系爭產品，則其對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，顯有故意。」

雙方曾就系爭專利產品有買賣契約、專利授權契約、代工或其他合作關係⁴¹，甚至只是在洽商階段，於關係結束後若仍持續使用該專利或銷售系爭專利物體，相較一般情形更容易被認為具有故意：

1. 被告於簽訂買賣契約書之際即已知悉原告享有系爭專利權。…乃利用系爭專利之主要技術內容所完成之再發明，亦須經系爭專利權人即原告之同意，始得實施第M298927號新型專利，倘未經原告同意，仍屬侵害專利權之行為⁴²。
2. 原告前與被告就系爭專利有授權契約關係，…，是被告顯然知悉系爭專利之存在、…，詎被告於兩造間之授權契約關係終止後，仍繼續製造DVD-ROM，自應認有侵害原告系爭專利權之故意，即便其係為對抗不合理之權利金收取、爭取合理權益亦同⁴³。
3. 被上訴人鎧鏡公司長期為上訴人之代工工廠，被上訴人又有同一法定代理人，對於上訴人相關產品擁有前開專利權及享有前開專利權產品之製造方法，知之甚稔，應負共同故意侵權之責⁴⁴。
4. 雙方電子郵件往來內容均係就授權金之金額磋商，尚難認就授權合約之授權金意思表示業已達成合致，是依被告所提證據資料亦無法證明原告同意授權被告使用系爭專利出貨予宏碁公司，…，詎被告仍向黃剛所經營之冠迪皮具廠進口系爭產品來台，並於100年4、5月間販售予宏碁公司，復在其網站刊登系爭產品照片，則其對於販賣系爭產品構成專利侵權之事實，縱非明知並有意使其發生，亦應已達預見其發生而其發生並不違背其本意之程度，即難謂其無侵害系爭專利之故意⁴⁵。

若曾因系爭專利相關爭議而曾進行訴訟或為類似和解之協議，往後再行侵害同一專利時，亦有極高可能被認定為故意：

⁴¹ 包含：僱傭契約，「員工於離職後使用原僱用人之專利權。」（參照最高法院98年台上字第1824號民事判決）經銷契約，「被告曾經是原告專利品之銷售代理商。」（參照我國高等法院97年度智上更（一）字第6號民事判決）。

⁴² 參照智慧財產法院98年度民專更（一）字第2號判決。

⁴³ 參照智慧財產法院100年度民專訴字第60號判決。

⁴⁴ 參照智慧財產法院100年度民專更（一）字第9號判決。

⁴⁵ 參照智慧財產法院101年度民專訴字第41號判決。

1. 被上訴人曾因上訴人產製型號YM-9903之保溫桶於93年間另案對於上訴人提起民事訴訟（即前案訴訟），雖經臺南地院於99年6月30日93年度智字第21號判決為被上訴人敗訴之判決，惟判決理由已詳細記載型號YM-9903號之保溫桶為系爭專利申請專利範圍之文義所讀取，惟被上訴人因未於其專利物品及其包裝上附加專利證書號數標示，而為被上訴人敗訴之判決。上訴人即可知悉型號YM-9903之保溫桶為系爭專利之文義所讀取，惟仍繼續產銷型號YM-9903及其他8款被控侵權產品，堪認上訴人係故意侵害系爭專利⁴⁶。
2. 被告劉漢鈞前即係因侵害原告專利權而與原告簽訂上開和解書並為懲罰性違約金之約定，和解書上並載明系爭專利，詎今又再度侵害原告專利權，顯為故意⁴⁷。

研究結果顯示，被告若受通知前已知悉系爭專利，法院認定成立故意的機率是71.9%（23 of 32 cases）；反之，被告於通知前並不知悉，最後成立故意的機率僅39.7%（31 of 78 cases）。此項參考因素的勝算比⁴⁸（Odds Ratio = 27.167）亦代表具備該項因素時成立故意的勝算遠大於不具備時成立故意的勝算，顯著性極高（ $p = 0.00$ ）。

（五）外部法律意見書

美國在Seagate案之前，被控侵權人因負有「積極查證義務」（The Affirmative Duty of Due Care），於知道自己「可能」侵權時，必須尋求並取得外部律師適當的法律意見⁴⁹（Competent Legal Advice），若於訴訟中被告事後不提出該法律意見書，將有極高可能會受到法院不利的推定而被認為具有惡意。即便在Seagate案後有實證研究指出，被告有無獲得外部律師專業且公正的不侵權鑑定結果，已不如以往對法院認定被告惡意有顯著影響⁵⁰，實務⁵¹和學界多數還是認為外部法律意見書有一定的重

⁴⁶ 參照智慧財產法院 100 年度民專上字第 57 號判決。

⁴⁷ 參照智慧財產法院 100 年度民專訴字第 91 號判決。

⁴⁸ 前揭註 26。

⁴⁹ 內部律師是否公正客觀普遍備受質疑。

⁵⁰ Seaman, *supra* note 25, at 453.

⁵¹ *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1369 (Fed. Cir. 2007) (en banc); *Finisar Corp. v. The DirecTV Group, Inc.*, 523 F.3d 1323, 1339 (Fed. Cir. 2008) .

要性，該研究亦承認其結果有可能存在統計上的偏差⁵²。

在我國，雖然取得獨立客觀的不侵權意見書理應亦能證明被告主觀上有可以合理信賴其行為不侵權的理由⁵³，而對其主觀心理狀態做有利的認定，不過根據本文觀察，其似乎對於法官判斷被告主觀上可否歸責並無顯著的影響。被告於接獲原告侵權警告後，有主動請求律師事務所或鑑定單位作成系爭產品之侵權分析時，被告構成故意的機率為38.5%（5 of 13 cases）；然而沒有尋求客觀專業之第三人作任何侵權分析時，成立故意的機率為50.5%（49 of 97 cases），亦無明顯差距，故我國被告有無侵權分析意見書，對於最後故意與否的認定沒有顯著影響（ $p = 0.128$ ）。本文認為，有可能是因為我國並沒有像Underwater Devices案一樣的判例強調法律意見書的重要性，被告也鮮少提出作為抗辯，導致法官在判斷時法律意見書並非主要的參考因素。因此即便在缺少不侵權意見書的情況下，自亦得以其他因素衡量判斷被告不具故意，而對此項因素的依賴性甚低。

（六）專利號碼之有無

舊專利法第79條⁵⁴規定，發明專利權人必須在其專利產品或包裝上標示專利號碼，否則不得請求損害賠償。新型、新式樣專利（現行設計專利）亦有準用⁵⁵。該項規定造成實務上見解的分歧，部分實務依照文義解釋，為了保護一般人的信賴，認為權利人若未為任何標示、又未能證明被告明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，則不得請求損害賠

⁵² Seaman, *supra* note 25, at 454.

⁵³ 智慧財產法院 101 年度民專訴字第 63 號判決：「查原告於 100 年 9 月 7 日雖寄發律師函通知被告公司經銷商緯思創公司侵權之事實，並於 100 年 12 月 14 日再以律師函檢附新型技術報告及侵害鑑定報告予被告公司，惟被告公司於 100 年 9 月間獲知原告之侵權通知後，隨即詢問被告公司研發人員是否有侵權可能，…嗣被告公司又於 100 年 9 月 14 日委請縱橫國際智權顧問有限公司進行專利權侵害鑑定，經縱橫公司鑑定結果認系爭產品未落入系爭專利申請專利範圍等情，…是被告雖於收受上開律師函後仍有販賣系爭產品之行為，然被告既已尋求專業意見認系爭產品不侵害系爭專利，即難認被告主觀上有侵害系爭專利權之故意存在。」

⁵⁴ 專利法第 79 條：「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者，不在此限。」

⁵⁵ 92 年專利法第 108 條、第 129 條。

償⁵⁶；部分實務見解則認為，權利人未為標示僅生同條但書必須自行證明被告主觀上有故意過失的問題，並不妨礙權利人行使權利⁵⁷。直到民國100年專利法修法⁵⁸，為了避免部分法官及社會大眾誤認專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，立法者才於新增之專利法第98條⁵⁹刪除「不得請求損害賠償」的規定，以杜爭議⁶⁰。新法施行之後，由於專利證書號標示與否依舊影響侵權人是否知悉該物品受專利保護，牽涉雙方當事人之舉證責任，故仍是專利侵權訴訟攻防的重點之一。

令人意外的是，儘管專利侵權訴訟中，當事人雙方相當看重專利號碼有無標示於原告專利物品或其外包裝之上⁶¹，不過統計分析的結果，並不支持該項抗辯對被告主觀的認定有顯著影響。原告如有標示專利號碼，被告構成故意的比率為43.8%（7 of 16 cases）；沒有為任何標示或是雙方並未爭執此事時，成立故意的比率反而比較高，有50%（47 of 94 cases），顯示此項因素對於最後故意與否的認定沒有顯著性（ $p = 0.106$ ）。

⁵⁶ 參照智慧財產法院99年度民專訴字第117號判決：「原告既未在其商品上或商品之直接外包裝（所謂產品包裝，應指其直接外包裝而言，以系爭商品為例，市場上並無單一鏡框置放於數十倍體積大之瓦楞紙箱內包裝後一併出售予消費者之案例）上標示有專利證號，且未能證明被告明知原告就系爭商品具有專利權之情形下，依專利法第129條準用第79條規定之結果，自不得向被告請求損害賠償。」

⁵⁷ 智慧財產法院98年度民專訴字第21號判決：「按新型專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，…核其立法意旨在使第三人得經由專利物品或其包裝上之標示得知專利權存在，以保護因不知情而侵害專利權之人。然對於明知或可得而知他人有專利權，卻仍實施侵害行為者，即無保護必要，行為人仍應對專利權人負損害賠償責任，否則專利法保護專利權之意旨將無法實現，且有違公平正義之原則。查被告二公司之系爭產品係屬可適用於原告EPSON噴墨印表機之相容性墨水匣產品及連續供墨系統產品，被告二公司即明知原告相關墨水匣產品係屬專利物品。是以無論原告有無於其型號T0731至T0734墨水匣產品包裝上標示系爭專利證書號數，依專利法第108條準用第79條但書規定，無礙於原告之損害賠償請求權，亦無從以此為被告二公司不具侵權故意之認定。」

⁵⁸ 100年12月21日專利法修正。

⁵⁹ 專利法第98條：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」

⁶⁰ 100年專利法修正第98條立法理由：「專利標示之用意主要係為鼓勵專利權人於專利物上明確標示，以提醒社會大眾注意，避免侵害他人專利權。現行規定『未附加標示者，不得請求損害賠償』，不僅易被誤認為專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件，亦造成見解之歧異。為免造成法律適用上之疑義，爰刪除現行條文所定『不得請求損害賠償』之規定。」

⁶¹ 110則判決裡有48件當事人有提出專利號碼之抗辯。

本文為了統計上的方便，將當事人沒有提出此項主張或抗辯的情況亦等同原告未為任何標示，有可能因此造成統計上的誤差。此外，原告有為標示，固然可以推知被告知其為受專利保護的物品，然而是否能因此推斷被告明知其行為侵害該專利權，則有疑義⁶²。兩者之間在主觀認知程度上仍有差異，亦可能為造成這種結果的原因。

(七) 被告受通知後繼續侵權行為

被告在被起訴前收到原告寄發的侵權警告信或法院的證據保全裁定，甚至在收受起訴狀後仍繼續侵權行為，亦是判決理由中常用以判斷被告是否為故意的重要標準之一。與前述參考因素「被告受通知前已知悉系爭專利」不同的是，此處被告有收到來自原告的侵權通知。此時，由於證據保全裁定及起訴狀通常會明確指明，被控侵權人有何產品及如何有侵害其專利權的疑慮，是以若被告其後仍繼續侵權行為，主觀上惡性將較單純知悉系爭專利存在之情形更為嚴重，在法院認定系爭產品構成侵權之時，被告即因此有更高的可能被認為具有故意。至於權利人寄發之警告信是否有提供被控侵權人足夠的侵權資訊，則需視具體個案而定，然而法院似乎並無特別強調其與前面兩者之不同。

1. 上訴人雖未能證明其在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，惟原審於94年12月16日因上訴人聲請而至被上訴人二公司之營業處所實施保全證據，被上訴人二公司已於該日收受裁定，是被上訴人二公司至少自94年12月16日起即明知上訴人之系爭二專利，卻仍繼續侵害，應認有侵害系爭二專利權之故意⁶³。

⁶² 智慧財產法院 102 年度民專訴字第 6 號判決：「外包裝盒上雖未記載專利號碼，惟保溫杯底部之貼紙，確實載有專利文字，業經本院當庭勘驗無誤，並為被告所不爭執，原告已在專利物品上標示專利證書號碼，堪予認定，……，被告既為專業經營販售相關廚房及生活用品之商家，只要稍加留意查證，應可得知悉原告系爭專利權存在，被告就本件侵害專利權之行為，縱非故意，亦有過失甚明，…。原告就被告係故意侵害之事實，並未提出相關證據證明之，本院審酌被告係向他人購入商品後販售，本身並不製造商品，且除銷售系爭商品外，另銷售密封罐、保鮮盒、刀具、砧板、鍋具等諸多商品，就其所銷售之眾多品項之商品有無侵害他人專利權，未必能逐一掌握瞭解，且被告於 101 年 12 月 3 日接獲原告告知其所銷售之商品涉有侵權後，旋即將系爭商品下架回收，並未繼續販賣等情，亦為原告所不爭執，本院審酌上情，認為依原告所舉之證據，無從證明被告為故意。」

⁶³ 參照智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 4 號判決。

2. 被告惠崧公司係於102年1月14日收受原告之起訴狀，自斯時起，被告惠崧公司即應明瞭系爭產品確有侵害系爭專利權之疑慮，惟被告惠崧公司並未採取任何避免侵害原告專利權之措施，並繼續販售系爭產品，則被告惠崧公司於收受原告起訴狀即102年1月14日後，縱無明知系爭產品確有侵害原告專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，亦有預見系爭產品將侵害原告專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意⁶⁴。
3. 同年4月21日達越公司、德庠公司收受倡鐵公司告知其已有侵害系爭專利權之敬告函一節，亦經達越公司自承在卷，並有前開達越公司詢價資料、倡鐵公司報價單及倡鐵公司95年4月19日致達越公司、德庠公司函件可證，可知達越公司、德庠公司最遲至收受倡鐵公司上開函件後即已知悉系爭扣卡型骨架有涉嫌侵害倡鐵公司所有系爭專利權甚明，然達越公司竟置之不理，亦未查證，仍將向德庠公司訂購系爭扣卡型骨架，使用裝置於其所承攬之雙連站天花板工程，顯見達越公司與德庠公司均已明知系爭扣卡型骨架有侵害倡鐵公司所有之系爭專利權⁶⁵。

本研究之統計分析亦證明了此一觀察結果，被告若受通知後仍繼續侵害系爭專利，最終成立故意的機率高達79.2%（38 of 48 cases）；相對被告於受通知後立即停止侵害，成立故意的機率僅有25.8%（16 of 62 cases），在所有參考因素裡差別最鉅。此項參考因素勝算比（Odds Ratio = 79.199）極高，顯著性亦極高（ $p = 0.00$ ），代表該項因素對最後被告是否成立故意有著極為顯著的影響。

原告有寄發警告信的情形，智慧財產法院常輔以其他事證認定被告是否為故意⁶⁶。有論者認為，認定故意較為慎重的作法，應以原告通知函是否有檢附鑑定報告為準，若無則尚須視通知函之內容而定，要是警告信對於如何構成侵害之情事未具體說明，且無其他事實足以證明被告有侵害之故意，則法院不應僅憑原告通知即認定被告為故意。即便認為被告為專業

⁶⁴ 參照智慧財產法院 102 年度民專訴字第 3 號判決。

⁶⁵ 參照智慧財產法院 99 年度民專上字第 53 號判決。

⁶⁶ 智慧財產法院 97 年度民專上易字第 4 號民事判決：「專利權人於系專物品之外包裝上標示專利號碼，被告明知其為專利物品，卻仍繼續製造、販賣，並曾經專利權人通知，仍不停止其行為，故意侵害系爭專利權。」

廠商，平時負有預防或避免損害發生之注意義務，亦不可僅因其受原告通知而認定受通知後之行為有侵害故意，在說理上仍不夠充足⁶⁷。

(八) 被告為專業廠商

專利侵權行為之責任成立，採取過失責任主義，係以行為人具有故意或過失為必要。智慧財產法院近年來在判斷被告主觀上是否有過失時，漸漸不再單純探求被告於侵權行為時主觀上的心理狀態，開始採用以「客觀化標準」來判斷被告主觀上可否歸責，而從主觀歸責走向客觀歸責。換言之，其認為過失之概念已有「客觀化」之傾向，若被告「應注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時，即應負過失責任⁶⁸。當被告為該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者時，會被認為是「專業廠商」而負有較高程度之注意義務。實務上主要以其是否與原告同業、是否為製造商、系爭產品是否為其主要經銷產品作為判斷標準。若被告符合上述標準任何一項，通常即會被認定平時具有查證專利是否侵權之「注意義務」，若仍造成侵權將會推定其有過失。甚至在收到原告通知後繼續為侵權行為時，有高達69.2%的案件（18 of 26 cases）最後被判定被告構成故意侵權⁶⁹。

⁶⁷ 以智慧財產法院97年度民專訴字第2號民事判決為例：「被告為製造隨身碟之專業廠商，且隨身碟產業無論上下游、製造或販售均係一非常競爭之產業，業界對隨身碟之推出，均會有一定之關心與認識，卻仍製造並販賣系爭侵害原告新型專利之隨身碟，縱無侵害系爭原告新型專利之故意，至少亦有應負預防或避免損害發生之注意義務，卻有未為注意之過失，且被告於收受原告通知停止侵權之存證信函後，仍有販售侵害專利物品，應屬故意。」

⁶⁸ 參照智慧財產法院99年度民專訴字第223號判決、智慧財產法院100年度民專訴字第47號判決、智慧財產法院102年度民專訴字第69號判決：「專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，故該發明或創作所屬技術或技藝領域中，具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。目前過失概念已有客觀化之傾向，其意涵『應注意而不注意』或『怠於交易上所必要之注意』時，自應負過失責任。再者，智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險下，事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，事業實應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。因此，對於具有一般風險意識之事業而言，其從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術作最低限度的專利權查證，倘未查證者，即有過失。」

⁶⁹ 智慧財產法院100年度民專訴字第132號判決：「被告富信公司既為專業之機械設備導電板之製造廠商，理應知悉須使用未侵害他人專利權之物品，且其亦知悉系爭產品須向000取得專利授權，於報紙所刊登之廣告並註明「新型專利」，是被告富信公司顯已認知系爭產品涉有專利問題，且此項產業係屬競爭產業，競爭同業對於同業間之專利，均會有一定之關心與認識，當有預見或避免損害發生之能力及注意義務，卻仍未注意未為最低限度之查證或進行專利檢索致生本件侵權行為，況其雖同時製造販售系爭產品外之其他產品，然究非販售商品種類繁雜之百貨業者，難謂無注意之義務及能力，應認其有未盡注意義務之過失即屬可得而知為專利物品。…足徵被告自收受上開信函後，甚至已有侵害系爭專利之故意。」

但統計結果顯示，單憑被告為專業廠商的情況下，構成故意的機率為48.1%（26 of 54 cases）；不具備專業知識的情況下，成立故意的機率也有50%（28 of 56 cases），兩者之間只有微小的差別，對結果的影響並沒有達到顯著的程度（ $p = 0.143$ ）。由此可知，即使符合此項因素之被告幾乎都會被判定其行為至少具有過失⁷⁰，但相較於被告不具備專業知識之情形，最後是否成立故意的機率並沒有顯著的差異。

（九）小結—故意侵權判斷之攻防

在大略釐清智慧財產法院於專利侵權案件判斷故意會參酌哪些因素、以及各因素對結果的貢獻程度為何後，可以發現智財法院尤其仰賴「被告事前是否知悉系爭專利」以及「被告事後是否停止侵權行為」這兩個因素判斷被告有無故意的存在。

目前智慧財產法院在個案中認定被告於受通知前已知悉系爭專利後，多會參酌其他因素後綜合判斷被告是否具有故意，僅憑被告知悉系爭專利存在的單一事實，不一定足以認定被告構成故意侵權。智慧財產法院102年度民專訴字第3號判決⁷¹於判決理由即指明知悉系爭專利和故意侵害系爭專利的不同，被告知悉系爭專利之存在，並不代表即知悉系爭產品確有侵害原告之專利權。在起訴前原告並未以書面通知被告，加上並無足夠的證據顯示被告知悉系爭產品有侵害專利之虞，所以被告在收受起訴狀前連過失都不成立。然而自其收受起訴狀後，被告即應明瞭系爭產品確有侵害系爭專利權之疑慮，被告未採取任何避免侵害原告專利

⁷⁰ 機率高達94.4%（51 of 54 cases）。

⁷¹ 智慧財產法院102年度民專訴字第3號判決：「縱原告主張被告惠崧公司之負責人即被告何政欣確於被告惠崧公司設立前即已知悉系爭專利之存在，但被告何政欣知悉系爭專利之存在，並不代表即知悉系爭產品確有侵害原告之專利權，而原告復自承其在起訴前並未以書面通知被告惠崧公司系爭產品有侵害系爭專利之情事，則以101年7月25日剛成立之被告惠崧公司，向主張系爭產品係實施自己專利之被告林孜亭、吳東霖買受系爭產品，自難期待其能預見系爭產品確有侵害系爭專利權之情事，則被告惠崧公司在收受原告之起訴狀前，即難謂有何侵害原告專利權之故意，或有何注意義務之違反而有過失。…次查，被告惠崧公司係於102年1月14日收受原告之起訴狀，自斯時起，被告惠崧公司即應明瞭系爭產品確有侵害系爭專利權之疑慮，惟被告惠崧公司並未採取任何避免侵害原告專利權之措施，並繼續販售系爭產品，則被告惠崧公司於收受原告起訴狀即102年1月14日後，縱無明知系爭產品確有侵害原告專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，亦有預見系爭產品將侵害原告專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。」

權之措施並繼續販售系爭產品，則被告縱無明知系爭產品確有侵害原告專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，亦有預見系爭產品將侵害原告專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意⁷²。

是以對原告來說較為嚴謹的作法，可參考美國實務以「發送侵權通知」協助法院明確被告主觀狀態之時點。最好能於寄發警告信之時檢附鑑定報告，具體說明被告有何產品如何侵害其專利。我國專利侵害鑑定要點第三章第三節中亦建議，由於故意或過失，涉及行為人之主觀意識，不易舉證，以行為人經專利權人請求排除侵害之書面通知之作法，將有助於法院對於行為人故意或過失之判斷⁷³。

「被告受通知後繼續為侵權行為」係另一法官據以判斷被告故意的重要參考因素，據本文研究結果，當其與「被告是否為專業廠商」此項因素一併觀察時，如前所述其最後被判定構成故意侵權的機率仍相當高。因此，對被告來說，特別是在被告符合本文「專業廠商」的條件時，接受到原告的侵權通知後，停止所有具備侵權疑慮的行為係最為保險之對策，或是至少委託客觀專業之第三人作詳細之侵權分析。儘管本文指出法律意見書對於判決結果並無顯著的影響，然實務上仍不乏據此證明被告主觀上有可以合理信賴其行為不侵權的理由，進而認定其行為不具故意的見解，整體來說具備法律意見書被判定故意侵權的機率也是偏低的⁷⁴。

⁷² 但所有被告已知悉系爭專利的情形，僅有 43.5% (10 of 23 cases) 的案件被告在接收通知後有繼續侵權，進而被認定故意。

⁷³ 專利侵害鑑定要點，第 21 頁。

⁷⁴ 參照本文第 57 頁 (五) 外部法律意見書內文。

伍、我國專利故意侵權案件懲罰性賠償金之課與

如前所述，我國專利法懲罰性賠償金的課與，以損害賠償額度三倍為限。至於如何決定懲罰性賠償之倍數，法律無明文規定，而係交由法官行使裁量權為衡平判斷。實務上最高法院認為應「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⁷⁵。」智慧財產法院將其具體化，多以「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為之等情⁷⁶」以及原被告雙方的經濟規模⁷⁷等因素綜合判斷決定適切之倍數。

雖然懲罰性賠償金倍數的決定沒有一個明確的量表，導致一般人無法預期，進而擔憂法官裁量權過大會產生像美國天價賠償金判決的疑慮⁷⁸，但是我國與美國在審判制度有根本上之差異，美國係採「陪審團制」，被告惡意與否及是否有判給懲罰性賠償金的必要通常係多由非法律專業的平民進行判斷，且陪審團較易於同情弱者而傾向使被害人能獲得比較高額の損害賠償，法官雖可對陪審團決定之金額予以調整，但Seagate案之前實際上多半也都會尊重陪審團之意見。在這些因素交互作用之下，「天價」式的判賠數額時而會出現⁷⁹；然而我國審判程序全程在構成要件的認定與法律效果的選擇，都是由法官決定，是否會出現同樣明顯不利被告的現象則有疑問。復又如下表本文統計結果所示，原告有請求懲罰性損害賠償且最後被告亦成立故意的情況，44件案件中有4件判決法院認為沒有給予原告損害範圍以外補償的必要，雖然被告成立故意侵權卻不允許懲罰性賠償金的課與。最終有課與懲罰性賠償金的案件，40件中以1.5倍18則判決居首，其次才是2倍的案件共13件，而超過2倍的案件只有3件，絕大部分的倍數都集中在2倍以下。此外，雖然法院課與3倍懲罰性損害的案例近五年來有2件，然而其損害賠償金額本來就不高，課與懲罰性賠償金後最高也不超過18萬元⁸⁰。顯示在懲罰性賠

⁷⁵ 參照最高法院 98 年度台上字第 1824 號判決。

⁷⁶ 參照智慧財產法院 101 年度民專上字第 4 號判決。

⁷⁷ 參照智慧財產法院 98 年度民專上更（一）字第 2 號判決、智慧財產法院 98 年度民專上易字第 25 號判決。

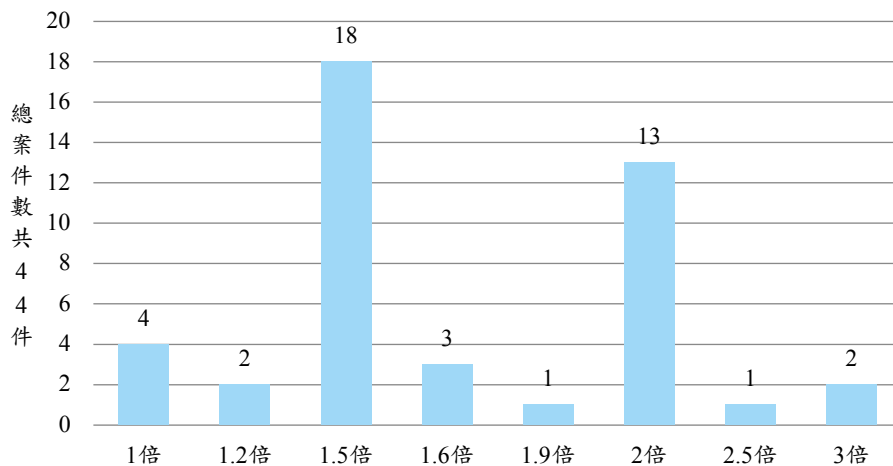
⁷⁸ 陳聰富，「美國懲罰性賠償金的發展趨勢—改革運動與實證研究的對峙」，國立臺灣大學法學論叢，第 27 卷第 1 期，頁 235-36（1997）。

⁷⁹ 鄭巧筠，前揭註 21，頁 28。

⁸⁰ 智慧財產法院 99 年度民專訴字第 66 號判決：分別為 12 萬、18 萬元。智慧財產法院 102 年度民專訴字第 28 號判決：16,770 元。

償倍數的決定方面，我國智財法院的法官可說非常保守，就目前來看司法實務並沒有動輒判決高額賠償金的現象。

懲罰性賠償金倍數分布圖



圖一 我國專利侵權案件懲罰性賠償金倍數分布圖

陸、結論

我國現行專利法已將侵權責任全面除罪化，在缺乏刑事責任震懾之情況下，因而使得部分侵權人存有僥倖的心態，在其所能獲取之不法利益遠大於投機機會成本而有利可圖時，寧願選擇侵害權利人之專利而放棄自行研發。因此，懲罰性賠償制度不僅可藉此懲罰及報復故意侵權的不法行為人，嚇阻行為人或其他有同樣意圖的行為人從事類似的侵權行為，而因懲罰性賠償金終將歸勝訴之權利人所有，亦使權利人即便所受損害甚微，其亦願意提起訴訟追訴侵害專利之侵權人，藉此法制遏止侵權之歪風。然而，亦不可為了懲罰侵權人而使懲罰性賠償金過於浮濫，在運用此制度的同時，必須在權利人權利保護與第三人注意義務之間求取平衡，避免造成對專利權過度保護，重蹈美國覆轍。

美國CAFC於Seagate案後回應了長久以來外界司法實務的質疑，確立「客觀輕忽標準」提升認定侵權人「惡意」的門檻，一改過去實務過度依賴侵權人提供

法律意見書而造成專利懲罰性損害賠償過度氾濫的現象。回過頭來看，我國在被告主觀上可否歸責時，係交由法官判斷，並以被告「故意」侵權為前提，懲罰性賠償金的審酌本即嚴格。儘管某些實務判決說理不足，導致其認定故意有過於寬鬆之嫌，然而本文發現，經過多年實務經驗的累積，現已少有認定故意流於恣意的問題。智財法院除了以「被告是否為專業廠商」對被控侵權人之注意義務作客觀類型化的分類，同時嘗試藉由「被告事前是否知悉系爭專利」以及「被告事後是否停止侵權行為」等事實來建立認定被控侵權人故意與否的標準。儘管其架構尚未成熟，但假以時日待實務與學界充分對話後，只要對其做更細緻的區分，使法院不再依賴單獨一兩個判斷標準，而是能依個案狀況參酌本文前述或其他參考因素綜合判斷，應能最大程度避免法官恣意認定而使外界無法預期判決結果的問題。

此外，由於我國並無美國之陪審制度，除了構成要件該當與否，損害賠償額度或懲罰性損害賠償的倍數亦皆由具有法律專業的法官而非平民斟酌，不至於發生美國陪審團判決懲罰性賠償金額時而過高之問題。且依我國以往判決精神慰撫金一向偏低之情形以觀，法院判決懲罰性賠償金，即便無倍數限制之責任上限，亦無發生「天價式」的高額判決，本文實證研究結果亦顯示法官對於懲罰性賠償金的課與相當保守。再加上我國專利訴訟勝訴率偏低之現象，擔憂將動輒侵害他人專利權並負擔高額賠償金的擔憂，誠屬無稽之談，不須劃地自限。

是以，考量侵害專利已除罪化但又必須遏止潛在侵權人藉由侵害專利牟利，保留懲罰性損害賠償制度確有其必要。該制度行之有年，並無違背當初立法意旨，造成對專利權過度保護而產生專利權人濫訴的現象，且經過多年實務經驗累積，已漸漸發展出深具在地特色的懲罰性賠償制度。如今更應以此為出發點，構築更健全之專利保護體系，調和權利人與第三人之間之權利義務求取平衡，而非基於僵化的原理原則，毀棄舊人所付出的努力。