

侵害美國專利權之「阻卻故意」抗辯

楊明勳 撰

壹、前言

美國重視科學研究與鼓勵創新之傳統，加上挾其經濟市場的優勢，近年來已成為世界上智慧財產權的輸出大國。尤其過去專利權被視為獨占者的工具，現在則被視為鼓勵創新的誘因。從一九八〇年代起，美國企業對專利觀念日漸重視，一些頹危的知名企業甚至靠專利授權與專利訴訟才得以翻身，譬如一九九〇年代初期的德州儀器與國家半導體都是受惠於積極的專利政策才得以起死回生的公司。隨著專利權人越來越重視其專利，在美國專利之糾紛與訴訟有逐漸增加之現象。幾乎每件以訴訟終結的案子，專利權人皆主張被告之侵

權行為是故意的，而使專利權人可以提高其所得請求的損害賠償額與律師費（註一）。在美國法律實務上，被告實際從事侵權行為前是否取得具有足夠證明力之「不侵害法律意見」，通常係認定故意與否之決定因素。

貳、專利迴避設計(Design Around)

如果被告事前明知並詳加解讀專利權人之專利說明書，分析其申請專利範圍(claim)之必要技術特徵，明確辨識申請專利範圍的必要構成元件後，避開申請專利範圍，而產出具有相同功能與結果，但不必然依循該專利權之技術手段與方法，或根本與其申請專利範圍的必

註一：根據美國法典編號 35 美國專利法第 284 及 285 條，法院可能會判賠損害額之三倍及律師費。當法院非基於該法規定時，其所定之損害賠償裁定額通常（至少有部分）會以故意侵權之判決為判定之基礎。參照 Johns Hopkins University 對 Cellpro Inc. 之訴訟，152 F. 3d 1342, 1364-1365（聯邦巡迴法庭 1998）；Graco, Inc. 對 Binks Manufacturing Co. 訴訟，60 F. 3d 785792（聯邦巡迴法庭 1995）；Electro Medical Systems S. A. 對 Cooper Life Sciences, Inc. 訴訟，34 F. 3d 1048, 1056（聯邦巡迴法庭 1994）；及 Read Corp. 對 Portec, Inc. 公司訴訟，970 F. 2d 816, 826（聯邦巡迴法庭 1992），再審拒絕（9 月 23 日，1992），法官席再審提議拒絕（9 月 23 日，1992）；Modine

Manufacturing Co.對 The Allen Group Inc.訴訟，917 F. 2d 1622，1626（聯邦巡迴法院 1990）。

要構成元件有所差異時，此種研發過程在美國法上稱為迴避設計；依美國專利法制，它是一種合法的競爭行為（註二），迴避設計完成後，美國實務上最重要的莫過於找一家公司外的專利事務所，由專利律師製作乙份「不侵害法律意見」（註三）。但由於技術的複雜性與法律的不確定性，專利迴避設計結果，並不保證不發生專利侵權結果。當專利迴避設計導致專利侵權結果時，此時具有足夠證明力之「不侵害法律意見」在美國實務上，可作為避免遭故意侵權，而被課以懲罰性罰金的手段之一。因此「故意侵權」與「侵權者之行爲造成侵權結果，但侵權者有相信其行爲並無侵害專利權之合理根據」之情形係不同的。「故意」這個詞，反應出「過失」在侵權行爲中之界限（註四）。除此

之外，是否具故意之決定，法院往往會就被告行爲之全部相關情形來加以認定（註五）。

參、避免侵權之確實責任

「故意是一個心理狀態的決定。一個人若事實上已注意到他人的專利權，便有確實的責任來尊重這些權利」（註六）。當一個潛在的侵權者得知有他人之專利權存在時，這個確實的責任便已發生。這個確實的責任不會僅因專利權人欠缺對侵權行爲之直接注意或侵權人對該專利權之忽視而得被規避（註七）。甚且當潛在的侵權人知悉或應知悉專利權人之權利時，其便負有義務對於該權利採取確實之行動。一般而言，這些確實的行動包括針

註二：蔡坤財著「專利迴避設計與侵害鑑定」，資訊法務透析 1997-8 第三十七頁。

註三：見前揭文同頁。

註四：Rite-Hite Corp.對 Kelly Co.訴訟，819 F. 2d 1120，1126（聯邦巡迴法院 1987）。

註五：Comark Comm. Inc.對 Harris Corp.訴訟，156 F. 3d 1182，1190（聯邦巡迴法院 1998），引用 Rite-Hite 案件。

註六：Read Corp. 頁 828。

註七：見 Minnesota Mining and Mfg. Co.對 Johnson & Johnson Orthopaedics, Inc.訴訟，976 F. 2d 1559, 1581（聯邦巡迴法院 1992），再審拒絕（11 月 30 日，1992），法官席再審

提議拒絕 (11 月 30 日, 1992) 引用 Ryco, Inc. 對 Ag-Bag Corp. 訴訟, 857 F. 2d 1418 (聯邦巡迴法院 1988)。

對潛在侵權議題, 取得具證明力之「不侵害法律意見」(註八)。

雖然「故意侵權」的認定有各種標準, 但最重要的考慮因素是侵權人的行為是否基於善意及已盡應有的調查諮詢義務、侵權人是否有周全合理的理由相信其有權採取可能被認為侵權之行為方式。因此美國先前案例都表現出一致的重點, 即一個謹慎的人是否有周全合理的理由, 相信專利權並不會被侵害或該專利權是無效的或該專利權是不能實施的, 且於訴訟時亦會被如此認定的 (註九)。

縱使一般非專業人士能夠認定專利權是否被侵害、無效或不能實施, 但認定「故意侵權」較好的方式是以侵權人是否取得「不侵害法律意見」, 來加以判斷 (註十)。但由於申請專利範圍架構與專利侵權之法律性質使然, 因此要一般非專業人士能夠提出具證明力之「不侵害法律意

見」, 是相當罕見的情形。

肆、具有證明力之「不侵害法律意見」

為答辯逕行起訴之「故意侵權」訴訟, 許多被告尋求能取得說明專利權並未受侵害、專利權無效或無法實施之「不侵害法律意見」。一個事先準備之有利的「不侵害法律意見」是方便的, 且與「故意侵權」之索價相比, 其亦是較便宜之保護防禦方法; 然而法院對「不侵害法律意見」所下結論的意見越來越乏耐性, 甚至有時在作故意認定時會對之採取不理會之態度。因此為了使對被告有利的「不侵害法律意見」能被法院列入考慮以支持被告之立場及其合理之信賴, 這個「不侵害法律意見」必須是具有證明力的 (註十一)。

若一個諮詢意見綜合其他許多因素, 可逐漸灌輸侵權者一個信念,

註八: Comark 頁 1191. 見 Critikon Inc. 對 Becton dickinson Vascular Access, Inc. 訴訟, 120 F. 3d 1253 (聯邦巡迴法院 1997), 再審拒絕 (9 月 24 日, 1997), 法官席再審提議拒絕 (9 月 24 日, 1997)。

註九: SRI Int'l, Inc. 對 Advanced Technology Lab. 訴訟, 127 F. 3d 1462, 1464-14 (聯邦巡迴法院 1997) (重點附加)。

註十: Comark 頁 1191. 見 Johns Hopkins 頁 1364。

註十一: 見 Johns Hopkins。

使其相信法院可能會判決該專利權無效、未被侵害或無法實施（註十二），那它就是具有證明力之「不侵害法律意見」。在認定「不侵害法律意見」之證明力時，法院可能會考慮「不侵害法律意見」之性質、所提出之法律意見是否充足周全、有若何之證明力與客觀性（註十三）。法院會考慮的許多因素包括：諮詢意見是否適時、諮詢意見之形式方式、諮詢意見之受文者為誰、辯護律師是否對相關事實作分析、辯護律師是否能對技術為辨識及準確地表達。依據前面之解釋，潛在侵權人之確切責任於專利權被知悉時開始發生。謹慎行為一般會要求，於開始侵權行為之前，即取得具有證明力之「不侵害法律意見」（註十四）。以下說明一個具有證明力之「不侵害法律意見」所應具備之要件：

（一）適格諮詢對象

專利侵害判斷常涉及複雜之技術與法律專業知識，因此諮詢對象必

須兼具有此兩方面正確地認識與瞭解的能力。在美國一般皆尋求專利律師(Patent Attorney)之協助。

（二）適時作成「不侵害法律意見」

一個「不侵害法律意見」應是為了解決是否有權進行某個想要採用的方式，而在可能為侵權前所做的一個真實的努力；它並非為了因應侵權訴訟所做的一個保護措施（註十五）。因此作為一個「阻卻故意」之「不侵害法律意見」應於被告實施侵權行為前即已作成，而非實施侵權行為後，於訴訟中始行完成。

（三）諮詢意見須以書面形式

諮詢意見可能是口頭的，口頭的意見必須作成書面，始得被確認為有效。此是法院所公認的，所以口頭意見係不被採納的。口頭意見較不具有重要性，舉例而言，其可能因為在事發幾年後，須以日漸模糊之記憶與被同時期之訴訟效力所影響之證據來加以證明（註十六）。

註十二：Id. 頁 1364，引用 Ortho Pharm. Corp. 對 Smith 訴訟，959 F. 2d 936, 944（聯邦巡迴法院 1992）。

註十三：SRI 頁 1465。

註十四：SRI 頁 1468。見 Critikon Inc.（於訴訟前夕準備之不被信任的意見）。

註十五：SRI 頁 1467（引證省略）。

註十六：Minnesota Mining 頁 1580（引證省略）。

（四）「故意」之認定取決於侵權行為人之心理狀態

如果侵權者為公司時，此諮詢意見應轉告公司內之受雇人，使其得瞭解並遵循該諮詢意見。法院在認定侵權行為人是否具有侵權故意時，侵權行為人僅辯稱「未侵害專利權是律師所說的」，這樣的理由是不充分的。

「故意」之認定須視侵權行為人之心理狀態，而非律師之心理狀態，且對諮詢意見之信賴須具有合理的根據。再者，若此諮詢意見係轉告予對專利事項富有經驗之人時，如：公司内部之法律顧問或專利工程師，其便會被放在較高之標準上來加以檢視、會被期待能去辨識並質疑該意見之不適當或不充分之處（註十七）。同樣地，公司亦不可因諮詢意見與公司商業利益不相符，而忽視十分合理之諮詢意見。

（五）資訊充分揭露

於諮詢意見之形成過程中，侵權

者應提供與被控侵權之產品及行為相關之最完整、充足的資料予辯護律師。如果辯護律師為了增加有利意見被法院採納之可能性，而試圖隱藏不利資料者，該不利之資料將可能於審判中被揭露，如此一來，通常會使該辯護意見整體之可信度降低（註十八）。由於侵權行為人一般係處於較易於瞭解與辨識技術之地位（註十九），所以侵權行為人應對諮詢意見作檢查，以確定其分析是建立在對技術有充分瞭解之基礎上（註二十）。而且，若當初辯護律師所考慮之因素事後有所改變，如：新式樣改變，則應使辯護律師注意到這樣的改變。

（六）客觀性

一般而言，法院對於下非侵權、專利權無效或無法實施之結論陳述的辯護意見給予極少的信任（註二十一）。此辯護意見應對相關法律（包括字面侵權與均等論侵權）及真實

註十七：見 Johns Hopkins。

註十八：見 Comark。

註十九：見 SRI。

註二十：Critikon 頁 1259。

註二十一：參照 Critikon 及 Johns Hopkins（有缺失的諮詢意見：沒有將先前技術連結到專利申請範圍之限制；就窄的專利申請範圍認定無侵權，但未將最廣的專利申請範圍加以考慮；未就實體法加以討論而對不公正行為作出結論陳述）。

存在之事實（不僅是律師之法律辯論）提供清晰的討論，並將法律適用於事實以確立對於辯護意見所欲達成之結論之支持。

尤其當一個意見被用作「故意侵權」之防禦方法時，與該意見相關之通訊一般都有被揭露的可能，因此所有客戶與辯護律師間之相關通訊都應是客觀的，而沒有任何關於最後或主觀希望之意見的建議（註二十二）。具有證明力之法律意見可能係由公司內部的法律顧問所提供的，這樣的意見容易被懷疑其客觀性，並且法院對其來源有認知上的偏見，所以通常法院會對公司內部的法律顧問所提供之意見作更詳細的調查（註二十三）。

柒、結 論

在美國隨著侵權損害賠償及律師費用之裁判金額通常可達到數百

萬美元之高額，潛在侵權人應需要同樣的誘因刺激來保護自己而免於被判定「故意侵權」。當潛在侵權人知悉與其產品有關之專利權的同時，他就有確實的責任來尊重這些權利。而這樣的責任將視全部的情況而定，一般而言，要獲得他人之權利之注意與通知須尋求法律顧問之意見。然而，尋求並盲目地遵從法律諮詢意見可能仍不足以完成職責或盡到應盡之責任。潛在侵權人應究明顧問律師是否具有資格，並反覆審閱其所提供之意見以確保該意見之證明力與對訴訟過程之計畫設想。一個具證明力之法律意見應包含所有相關之因素、詳盡的法律討論及客觀性。若對於諮詢意見有任何問題，應由顧問律師解決以確保該意見之正確，並確保潛在侵權人有信賴該意見之周全合理基礎。（作者任職和理國際科技法律事務所）

註二二：參照 John Hopkins（不受信任的法律意見：顧問律師將意見草稿給客戶，然後再依據客戶回覆的指示加以修正）。

註二三：見 SRI 頁 1467。