

在美國的故意侵權和律師意見：最新傾向

自從美國專利法實施最早的時日起，加倍賠償就已經存在作為對故意專利侵權的懲罰。美國專利法認為，故意侵權是當受譴責的行為，因此應當受到比非故意或「無知」的侵權更嚴厲的懲罰。這一基本概念一直延續至今，加倍賠償也被寫入美國專利法（35 U.S.C. §284）。

雖然加倍賠償這一概念相對而言一直沒有改變，但是判斷「故意」的標準以及符合該標準的必要證據卻隨著時間推移而發生了顯著變化。同樣地，隨著法院做出各種有分歧的判決，獲取律師意見的重要性以及在對抗故意侵權指控中對該類律師意見的需要也發生了顯著的變化。這些變化使得即使是最審慎的公司也難以恰如其份地估算風險和優先規劃知識產權（IP）預算。

2016年6月13日，美國最高法院推翻了由聯邦巡迴上訴法院於2007年建立的故意侵權判定方法，從而又一次改變了故意侵權的現狀。可以預料，在對抗因故意侵權作出的加倍賠償判罰方面，獲取律師意見（雖然不是強制性的）將會變得越來越重要。

美國專利法第284節規定：

一經認定索賠人勝訴，法院應當判給索賠人相當的賠償金作為侵權補償並加上由法院所定的利息和開銷，其中在任何情況下賠償金都不應少於侵權人使用發明當付的合理的許可費。當陪審團不能確認賠償金時，法院應當對賠償金進行評定。無論哪種情況，法院均可以將所確認或評定的賠償金提高至多達三倍。

這意味著，在陪審團或法院自己確定了由於專利侵權應當支付的實際賠償金後，法院可以根據自己的判斷將賠償金增加至多達三倍作為對故意侵權的懲罰。無論是不增加賠償、雙倍賠償還是完全的三倍賠償，這種加倍賠償都取決於法院對於涉及其中的故意的程度之看法。從概念上來說這很簡單，但是在實際操作中卻相當複雜。

對於一個擔心自己的某個產品或方法可能侵犯某個專利權的公司來說，全世界普遍的一個做法是獲取律師意見，此意見對該專利、可能侵權的產品或方法以及現有技術進行分析並得出對於該專利的有效性以及侵權可能性的結論。這類律師意見主要是屬於資訊類的；其提供經過縝密思考的對公司管理的法律指導，從而使公司可以採取審慎的步驟以避免侵權並減少商業風險。在美國，律師意見也起到這個作用，但某種程度上也起到對抗故意侵權認定的「護盾」作用。換言之，如果某個公司被認定侵犯協力廠商的專利，該公司可能被要求支付實際賠償金。但如果該公司可

以證明它是根據嚴格分析的律師意見並得出該專利無效或並沒有被侵犯的結論，則不太可能被判罰加倍賠償金。

使故意侵權判定變複雜的一個因素就是律師 - 委託人特權。律師意見屬於律師與其委託人之間的通信，用於提供法律意見。因此，這類通信乃是「受特權保護的」，即受律師-委託人特權保護而不能被作為證據披露。然而，如果被控方希望依靠律師意見來推翻故意侵權的指控，就必須放棄律師-委託人特權以提供該意見。這樣的特權放棄不僅包括該律師意見本身，也包括與律師意見相關的所有通信。因此，即使已經獲取了律師意見，在使用此意見作為故意侵權抗辯的一部分而將其提供給對方律師前，需要認真考慮特權和律師工作成果的問題。^[1]

1983 年，聯邦巡迴上訴法院（「巡迴法院」）解決了什麼構成故意侵權以及潛在侵權人何時有義務需求律師意見的問題。該判決（*Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.* ^[2]）適用了較低的證明故意的「疏忽」標準，不但如此，該判決還認定一方「如果實際知道另一方的專利權存在，就有積極的責任進行盡職的判斷是否存在侵權」。接著，該法院還認定，「此種積極的責任包括在任何可能的侵權行為發生前尋求取得律師的法律意見等」。在該案中，被控侵權人僅僅是在其開始侵權行為之後才取得律師意見，因此被認定為故意侵權。

Underwater Devices 案的判決具有實踐上的效力，其要求各公司幾乎在任何實際得知潛在專利侵權的時候都要尋求律師意見。三倍賠償金的經濟風險迫使這成為了商業慣例，即使對於相關度很低的專利也是如此。然而，獲取律師意見的費用可能會非常之高，尤其是涉及多個專利的情況下。這對於 IP 預算較少的中小企業來說尤為困擾。此外，由於專利權人能夠通過發送一封信函的簡單動作（花費甚少）就使某個公司實際得知其專利的存在，並因此將不小責任和花銷加給這個公司，從而導致了專利權人和普通大眾之間的勢力失衡。而前面提到的與實際依靠律師意見來對抗故意侵權指控相關的特權問題，進一步加重了這種失衡。

大約在 *Underwater Devices* 案 24 年後，巡迴法院在 2007 年再次碰到這個問題並以法官全席審判的方式推翻了原來的判決。在認識到先前的判決所造成的失衡後，巡迴法院將鐘擺完全擺向了另一端。在 *In re Seagate Tech.* ^[3] 案中，巡迴法院首先將證明故意侵權的標準從「疏忽」標準上升到「輕率」標準。其次，巡迴法院加上了一種證明故意侵權的兩步檢驗法。第一步，要求專利權人以清楚且令人信服的證據證明「侵權人在無視其行為客觀上具有很大可能性構成對有效專利侵權的情況下實施行為」。如果達到這一客觀標準，就進行第二步，要求專利權人證明「主觀輕率」，即侵權人知道或應當知道其侵權。該判決的實際效果乃是使故意侵權的證明變得更為困難，並因此相應地減少了在許多情況下獲取律師意見的必要性和花費（作為商業慣例）。

2016 年 6 月，美國最高法院發佈了處理故意侵權問題的兩個案件的判決結果。在 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. 案和 Stryker Corporation, et al. v. Zimmer, Inc. 案中，最高法院指出，加倍賠償金不應當适用于典型侵權案件中，而是被設計來用作對惡劣行為的「懲罰性」或「報復性」制裁。這一決定屬於最高法院的自由裁量，雖然不是依從某一精確的法規或公式，但也必須受健全的法律原則所指導。最高法院認定，Seagate 檢驗法要求在每個案件中判罰加倍賠償金之前必須首先在第一步證明存在客觀輕率，這太過於嚴格，以致于許多最應受處罰的侵權者免受通過自由裁量的懲罰。具體而言，最高法院指出，「在此種故意冒犯的情況下，以獨立證明客觀輕率（須以清楚且具令人信服的證據）作為加倍賠償金的先決條件就變得難以理解」。最高法院指出，如果侵權人（或其律師）能夠整理出一份合理的（即使是不成功的）庭審抗辯，甚至該抗辯在侵權發生時是侵權人完全未知的，Seagate 檢驗法就使得侵權人可以遠避被認定為故意侵權，因而加重了這個問題。最高法院的判決書中寫道：「在那個標準下，一個掠奪專利的人——侵犯專利權並且絲毫沒有理由認為他的行為是可以爭辯的——只要靠他的律師的聰明，就可以逃過應有的懲罰。」因此，最高法院推翻了 Seagate 兩步檢驗法。最高法院總結道：

第 284 節允許地方法院懲罰所有應受懲罰的行為。然而這並不是說所有被認定為惡劣的不當行為都必須受到加倍賠償。與任何自由裁量權的行使一樣，法院應該繼續考慮個案的具體情況來決定是否判罰加倍賠償金以及判罰多少金額。第 284 節允許地方法院以不受沒有彈性的 Seagate 檢驗法的限制之方式來行使其自由裁量權。然而，與近兩個世紀以來專利法所規定的加倍賠償一致，這樣的懲罰制度仍然需要為那些以故意行為不當為特徵的惡劣案件而保留。

通過對由 Seagate 案確立的清楚卻嚴格的標準進行反駁，並且強調地方（庭審）法院的自由裁量權，Halo 案判決可能使得對故意侵權的證明變得更容易一些（實質上使得關於「故意」的鐘擺回到了中間位置）。與此相應的是，失去了 Seagate 檢驗法的第一條客觀法則及其對清楚且具令人信服的證據的要求作為保護，潛在侵權者現在必須在評估侵權風險時更加謹慎。獲取律師意見——一直來指導商業決定的重要資訊工具——再一次作為對故意侵權指控的抗辯變得越來越重要。

[\[1\]](#) 本系列的下一篇文章將討論律師意見與律師-委託人特權之間的相互影響。

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

[\[3\]](#) *In re Seagate Tech.*, 497 F.3d 1360, 1369 (Fed. Cir. 2007).