

在美国的故意侵权和律师意见：最新倾向

自从美国专利法实施最早的年日起，加倍赔偿就已经存在作为对故意专利侵权的惩罚。美国专利法认为，故意侵权是当受谴责的行为，因此应当受到比非故意或“无知”的侵权更严厉的惩罚。这一基本概念一直延续至今，加倍赔偿也被写入美国专利法（35 U.S.C. §284）。

虽然加倍赔偿这一概念相对而言一直没有改变，但是判断“故意”的标准以及符合该标准的必要证据却随着时间推移而发生了显著变化。同样地，随着法院做出各种有分歧的判决，获取律师意见的重要性以及在对抗故意侵权指控中对该类律师意见的需要也发生了显著的变化。这些变化使得即使是最审慎的公司也难以恰如其当地测算风险和优先规划知识产权（IP）预算。

2016年6月13日，美国最高法院推翻了由联邦巡回区上诉法院于2007年设立的故意侵权判定方法，从而又一次改变了故意侵权的现状。可以预料，在对抗因故意侵权作出的加倍赔偿判罚方面，获取律师意见（虽然不是强制性的）将会变得越来越重要。

美国专利法第284节规定：

一经认定索赔人胜诉，法院应当判给索赔人相当的赔偿金作为侵权补偿并加上由法院所定的利息和开销，其中在任何情况下赔偿金都不应少于侵权人使用发明当付的合理的许可费。当陪审团不能确认赔偿金时，法院应当对赔偿金进行评定。无论哪种情况，**法院均可以将所确认或评定的赔偿金提高至多达三倍。**

这意味着，在陪审团或法院自己确定了由于专利侵权应当支付的实际赔偿金后，法院可以根据自己的判断将赔偿金增加至多达三倍作为对故意侵权的惩罚。无论是不增加赔偿、双倍赔偿还是完全的三倍赔偿，这种加倍赔偿都取决于法院对涉及其中的故意的程度的看法。从概念上来说这很简单，但是在实际操作中却相当复杂。

对于一个担心自己的某个产品或方法可能侵犯某个专利权的公司来说，全世界普遍的一个做法是获取律师意见，以对该专利、可能侵权的产品或方法以及现有技术进行分析并得出对于该专利的有效性以及侵权可能性的结论。这类律师意见主要是属于资讯类的；其提供经过缜密思考的对公司管理的法律指导，从而使公司可以采取审慎的步骤以避免侵权并减少商业风险。在美国，律师意见也起到这个作用，但某种程度上也起到对抗故意侵权认定的“护盾”作用。换言之，如果某个公司被认定侵犯第三方的专利，该公司可能被要求支付实际赔偿金。但如果该公司可以证明它是根据严格分析的律师意见并得出该专利无效或者并没有被侵犯的结论，则不太可能被判罚加倍赔偿金。

使故意侵权判定变复杂的一个因素就是律师-委托人特权。律师意见属于律师与其委托人之间的通信，用于提供法律意见。因此，这类通信是“受特权保护的”，即受律师-委托人特权保护而不能被作为证据披露。然而，如果被控方希望依靠律师意见来推翻故意侵权的指控，就必须放弃律师-委托人特权以便提供该意见。这样的特权放弃不仅包括该律师意见本身，也包括与律师意见相关的所有通信。因此，即使已经获取了律师意见，在使用该意见作为故意侵权抗辩的一部分而将其提供给对方律师前，需要认真考虑特权和律师工作成果的问题。¹

1983年，联邦巡回上诉法院（“巡回法院”）解决了什么可以构成故意侵权以及潜在侵权人何时有义务需求律师意见的问题。该判决（*Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*²）适用了较低的证明故意的“疏忽”标准，不但如此，该判决还认定一方“如果实际知道另一方的专利权存在，就有责任进行尽职的判断其是否存在侵权”。接着，该法院还认定，“该责任包括，在任何可能的侵权行为发生前寻求取得律师的法律意见等”。在该案中，被控侵权人仅仅是在其开始侵权行为之后才取得律师意见，因此被认定为故意侵权。

Underwater Devices 案的判决具有实践上的效力，其要求各个公司几乎在任何实际得知潜在专利侵权的时候都要寻求律师意见。三倍赔偿金的经济风险迫使这成为了商业惯例，即使对于相关度很低的专利也是如此。然而，获取律师意见的费用可能会非常之高，尤其是涉及多个专利的情况下。这对于 IP 预算较少的中小企业来说尤为困扰。此外，由于专利权人能够通过发送一封信函的简单动作（花费甚少）就使某个公司实际得知其专利的存在，并因此将不小责任和花销增加给这个公司，从而导致了专利权人和普通大众之间的势力失衡。而前面提到的与实际依靠律师意见来对抗故意侵权指控相关的特权问题，进一步加重了这种失衡。

大约在 *Underwater Devices* 案 24 年之后，巡回法院在 2007 年再次碰到这个问题并以法官全席审判的方式推翻了原来的判决。在认识到先前的判决所造成的失衡后，巡回法院将钟摆完全摆向了另一端。在 *In re Seagate Tech.*³案中，巡回法院首先将证明故意侵权的标准从“疏忽”标准上升到“轻率”标准。其次，巡回法院加上了一种证明故意侵权的两步检验法。第一步，要求专利权人以清楚且有说服力的证据证明“侵权人在无视其行为客观上具有很大可能性构成对有效专利侵权的情况下实施行为”。如果达到这一客观标准，就进行第二步，要求专利权人证明“主观轻率”，即侵权人知道或应当知道其侵权。该判决的实际效果乃是使故意侵权的证明变得更为困难，并因此相应地减少了在许多情况下获取律师意见的必要性和花费（作为商业惯例）。

¹ 本系列的下一篇文章将讨论律师意见与律师-委托人特权之间的相互影响。

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).

2016年6月，美国最高法院发布了处理故意侵权问题的两个案件的判决结果。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，加倍赔偿金不应当使用于典型侵权案件中，而是被设计来用作对恶劣行为的“惩罚性”或“报复性”制裁。这一决定属于最高法院的自由裁量，虽然不是依从某一精确的法规或公式，但也必须受健全的法律原则所指导。最高法院认定，Seagate 检验法要求在每个案件中判罚加倍赔偿金之前必须首先在第一步证明存在客观轻率，这太过于严格，以致于许多最应受处罚的侵权者免受通过自由裁量的惩罚。具体而言，最高法院指出，“在此种故意冒犯的情况下，以独立证明客观轻率（须以清楚且具有说服力的证据）作为加倍赔偿金的先决条件就变得难以理解”。最高法院指出，如果侵权人（或其律师）能够整理出一份合理的（即使是不成功的）庭审抗辩，甚至该抗辩在侵权发生时是侵权人完全未知的，Seagate 检验法就使得侵权人可以远避被认定为故意侵权，因而加重了这个问题。最高法院的判决书中写道：“在那个标准下，一个掠夺专利的人——侵犯专利权并且丝毫没有理由认为他的行为是可以争辩的——只要靠他的律师的聪明，就可以逃过应有的惩罚。”因此，最高法院推翻了 Seagate 两步检验法。最高法院总结道：

第 284 节允许地区法院惩罚所有应受惩罚的行为。然而这并不是说所有被认定为恶劣的不当行为都必须受到加倍赔偿。与任何自由裁量权的行使一样，法院应该继续考虑个案的具体情况来决定是否判罚加倍赔偿金以及判罚多少金额。第 284 节允许地区法院以不受没有弹性的 Seagate 检验法的限制之方式来行使其自由裁量权。然而，与近两个世纪以来专利法所规定的加倍赔偿一致，这样的惩罚制度仍然需要为那些以故意行为不当为特征的恶劣案件而保留。

通过对由 Seagate 案确立的清楚却严格的标准进行反驳，并且强调地区（庭审）法院的自由裁量权，Halo 案判决可能使得对故意侵权的证明变得更容易一些（实质上使得关于“故意”的摆钟回到了中间位置）。与此相应的是，失去了 Seagate 检验法的第一条客观法则及其对清楚且具有说服力的证据的要求作为保护，潜在侵权者现在必须在评估侵权风险时更加谨慎。获取律师意见——一直来的指导商业决定的重要资讯工具——再一次作为对故意侵权指控的抗辩变得越来越重要。