

國立臺灣大學法律學院法律學研究所

碩士論文

Graduate Institute of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

論侵害專利權之懲罰性賠償

Punitive Damages in Patent Infringement



Chiao-Yun Cheng

指導教授：謝銘洋 博士

Advisor: Ming-Yan Shieh, Ph.D.

中華民國 98 年 1 月

January, 2009



國立台灣大學法律學研究所

碩士論文學位口試

論文題目：論侵害專利權之懲罰性賠償

指導教授：謝銘洋 博士

研究生：鄭巧筠

口試地點：法律學院暨社科院 第四會議室

考試委員：

謝銘洋

陳昭華

陳聰富

中華民國 98 年 1 月 20 日



謝 辭

終於到自己可以寫謝辭的時候了，而人啊真是種矛盾的動物，在撰寫論文的過程當中，每每盼望著能夠早日終結它，趕緊擺脫論文的壓力，然而此時此刻，真到了要揮別的當口，回顧這段日子以來的點點滴滴，心中卻又不由得眷戀了起來；在畢業喜悅的背後著實有許多我想大聲道謝的人。

能夠順利完成這本論文，首先要感謝的就是我的指導教授謝銘洋老師。從大學時代就仰慕老師的教學風采，記得當時到台大法學院的大禮堂旁聽老師所講授之智慧財產權法導論課程，老師總能以深入淺出的方式講解每一個重要概念，於日常生活中就近舉例，使智慧財產權法就這麼靈活生動了起來，兩個小時下來都聽得津津有味，是完全不會打瞌睡的一門課，也啟迪了我對智慧財產權法的興趣。很高興在進入法研所就讀後能夠成為老師的學生，老師每每面帶微笑、從容處理手邊千事萬務的處世哲學值得我學習，老師對學術研究的熱忱令我欽佩，而對學生的照顧更讓我由衷感激。謝謝老師在我撰寫論文的過程中，不僅給予很多指引與鼓勵，更在我進度告急時，貼心地減輕我計畫助理的工作量，使我的論文得以順利誕生。讓我深深覺得當老師的學生真是件幸福的事。

也要謝謝陳聰富老師和陳昭華老師在百忙之中願意撥冗擔任我論文的口試委員。從研一修課開始就相當敬佩陳聰富老師治學嚴謹的態度，老師以其深厚的英美法學功力給予我許多寶貴的意見，使我獲益良多；而和藹可親的陳昭華老師不僅細心地幫我挑出一些細節上的錯誤，也提供我對相關問題一個不同的思考角度。兩位口試委員的指點均使我的論文能更臻完善，在此致上萬分謝意。

此外，就讀研究所期間很榮幸能夠有機會擔任劉連煜老師的國科會計畫助理，讓我有機會對我甚感興趣的公司法及企併法相關領域多所涉獵，接觸了許多值得研究的議題，從而也學習了不少。雖然沒有正式拜入老師門下成為受業生，但可以感受得出，老師對我的照顧絕對不亞於對待自己的學生般；除了專業領域上的相關指導外，在我撰寫論文的階段，老師也不忘關心我的論文進展情況。無論是做學問或是待人處事方面，老師都不吝以過來人的經驗分享許多相當受用的方法與觀念，使我獲益匪淺。非常感謝老師對我的肯定、鼓勵與關照，這份難得的師生情誼也令我無比珍惜。

我也要謝謝大學時德文的啟蒙恩師黃程貫老師，在學習的起步階段，還好有老師系統性的帶領，除了引發我的學習興趣外，也為我奠定良好的文法基礎。另外，研究所期間沈冠伶老師和林明昕老師所開設的德文法學名著選讀課程，對於德文法學文獻的閱讀也給予很多方法上的指導，俾能正確理解參考文獻中結構複雜的句子，讓我省却不少自己摸索的時間，在此也敬表謝意。

畢業條件像是一關接一關的障礙賽，除了師長們的教導之外，也要感謝個個都可謂是良師兼益友的經濟法組同窗們，陪我一塊兒挑戰自己克服困難，邁向畢業的大門。謝謝郁嵐、懿德和湘榆平日的關心與加油打氣，謝謝總是笑臉迎人的依琪成功地為我們班規畫了許多玩樂行程，謝謝刷哥(韋誠)在很多地方都不吝伸出援手提供協助，也因為有你的存在讓我們的每一次聚會都有講不完的熱門話題，也謝謝曾經合作愉快的佩慶，特別抽空出席我的論文研討會，為我充人氣。更難以忘懷的是和建良、皓芸、詩敏及昆霖在同一間研究室裡共度一年的那段時光。文史造詣極佳的建良總能發揮自娛娛人的本領，為大家帶來無限歡樂，適時地紓解了焦慮徬徨的情緒；謝謝皓芸和詩敏，除了時常給我貼心的關懷和必要的協助，也是我面對疑惑時最好的諮商者，在我寫論文的過程中，先畢業的她們不僅慷慨分享相關經驗，提醒我該注意的事情，更在事務繁忙之際仍不忘遞上滿載祝福的可愛小卡，為我的論文研討會加油，讓我不勝感動。也感謝無所不能的萬事通昆霖，總是義不容辭地幫我許多大忙，除了在雨天中體貼地代勞外出買午餐外，於論文撰寫的過程中，從電腦技術上的支援到參考資料的指引與確認，都曾鼎力相助。而時常來竄門子的曉青，也為我們的研究室增添更多歡樂氣息，在此一併致謝。

謝謝小花(威融)協助日文資料的蒐集與翻譯，並在我論文研討會當天不辭辛勞為我張羅一切，居功厥偉；還有平日就常為我加油打氣的牧珏，餓著肚子就趕來論文研討會幫忙紀錄工作；慷慨提供書籍等參考資料助我通過德文檢定的涵勻，以及當我忙於論文之際，在計畫分工上幫了很多忙的舒婕，我也都要向妳們致上最深的謝意。也謝謝同門的小燕、珮儀、品瑄學姐及韻羽師姐，以及博士班的苑瓊學姐、今川祐子學姐曾經給予的幫忙與鼓勵。還有感謝系辦的助教思儀學姐和台大圖書館良好的服務團隊，因為有你們辛勞的付出，讓論文能進行地更加順利。

另外也謝謝昀璉姐於我接手助理之際不厭其煩地教我很多細節，甚至幫我處理一些繁瑣的事務，也對我的考試與論文多所鼓勵。感謝政大法研所的雅萍學妹以及台北大學法研所的婉婷學妹也在我趕論文時，好心地代勞了一些工作；謝謝曾經一起努力的惠宜姐、小 V(韶芹)、逸婷，妳們都給我相當多的鼓勵，也要謝謝在口試前特地傳簡訊為我加油的君珮。

謝謝從大學時代以來的好朋友：千涵、驊殷、韻嘉、慈惠、凱璐、玉玲、韶文、無尾熊(嘉嶸)、老大(盛文)、小白(伊君)，長期以來你們都給我不少支持與鼓勵，也是我最好的快樂補給站，每次和你們的聚會總是聊到欲罷不能，在談笑間化去心中的煩憂。在此也要特別謝謝老大辛苦替我跨校借還書、與我分享研究生生活點滴及論文寫作心得的小白，以及當我心情陷入低潮最能讓我盡情傾吐心事的玉玲。

而在後階段緊鑼密鼓的論文撰寫期間，律訓時期所認識的好朋友：柏宇、小田(泓帆)、鈺歆、文雄大哥賢伉儷、碧志、如芸、涂涂、怡君、冠中、葦嵐、偉達也成為一大群加油團，為我注入新的活力與動能，尤其感謝葦嵐在研討會前一天特地致電替我加油。真的很謝謝你們在我口試前兩天提早幫我慶生，也為我消弭口試的緊張情緒。

熱情參與我論文研討會的姍先，和在論文研討會上惠賜我寶貴意見的琮欽兄，在我準備德文檢定時，先後幫我不少忙的佳儀、晨桓和若萍，以及自我準備研究所考試以來，就在很多方面都助我良多的建寬，與不時會在 MSN 上為我加油的可文哥，還有當我手忙腳亂之際，願意撥出他寶貴時間幫我處理技術上問題的秋良哥，也都要在此特別深表謝忱。

最後要感謝我最親近的家人，感謝雙親對我的養育栽培和無怨無悔的付出，謝謝爸爸總是竭盡心力幫我處理各種大大小小的事情，感謝媽媽總是忘了自己似地無微不至體貼照顧。和我一樣同為法律人的姊姊，從小到大始終扮演著開路先鋒的角色，更在公務繁忙之餘抽空幫我解決許多論文格式上的疑難雜症；向來貼心的妹妹一直以來都幫我很多忙，不但容忍我的書籍資料蔓延佔據她的書桌，更在我論文口試當天隨我奔波，為我打點事前準備事宜，令人倍感溫馨；以及雖然年幼但卻相當乖巧懂事的弟弟，動輒與我分享生活週遭的趣事，為我寫論文的苦悶時光平添許多歡樂，由衷感謝你們所為我做的點點滴滴。

要謝的人真的很多，回首來時路，除了看見自己一點點的成長外，更看見了自己有多麼地幸福，因為有你們大家的協力讓我得以順利地完成研究所學業，邁向人生的另一個階段，期許自己能夠以積極樂觀的態度，迎接未來的考驗與挑戰。

巧筠

2009.2.6 誌於南港



中文摘要

在英美法上已有相當悠久歷史的懲罰性賠償金制度可說係作為其侵權行為法上之一項共通原則，卻為我國以民法典為核心之傳統法制向來所無者。然而近年來，台灣在若干法領域的立法或修法過程中，在原本填補性損害賠償之外，紛紛引入倍數賠償等具有懲罰性賠償意涵之概念，使得懲罰性賠償之相關規定逐漸占有一席之地。對於此一懲罰性賠償制度的引進，立法固然容易，如何正確地設定適用要件，並且能夠於具體案件中適當地加以運用，恐怕才是真正的關鍵所在；而此則有賴學者進行較深入之研究。但是目前國內關於懲罰性賠償之討論仍高度集中於消保法方面，於其他領域則呈現徒有立法而疏於研究和評價的現象。以專利法而言，我國於民國八十三年專利法修正時即已將懲罰性賠償之概念引進專利侵權之損害賠償責任體系當中，惟相關之研究則尚嫌不足；如何藉由懲罰性賠償的課予以有效嚇阻侵害他人專利權之行為，此一議題在專利侵權已全面除罪化的今日實屬相當重要，本文著眼於此，乃欲以專利法第八十五條第三項之規定為核心，作一個較為全面性的探討。

本論文共分為六章，第一章為緒論，闡述本文之研究動機，並就研究方法及論文之架構加以說明。第二章為懲罰性賠償制度之一般性介紹，首先針對本文所討論之懲罰性賠償的意義加以界定，接著則以美國法上之相關發展為主軸簡要介紹制度運作情形及所面臨之問題，隨後並指出我國目前已存在之懲罰性賠償立法。第三章則探討我國專利侵權之損害賠償責任架構，並將焦點置於懲罰性賠償條款之要件分析以及於我國審判實務上之適用情形，除對統計數字予以分析外，亦分別針對幾則酌定及不予酌定懲罰性賠償金之判決進行較細緻之案例研究。第四章以比較法的觀點切入，分別介紹美國、德國、日本及中國之專利侵權法制之相關規範，釐清其是否採取懲罰性賠償制度及其具體之操作標準。論文的第五章在前面各章之基礎上，首先論述我國於專利侵權事件中有必要採用懲罰性賠償制

度之理由，本文認為，專利侵權所具有之隱蔽性以及獲利可能性升高了侵權的誘因，為達成專利法之立法目的即有必要予以適當地防堵；而相較於刑事責任，以懲罰性賠償適度強化傳統損害賠償責任之懲罰及嚇阻功能對此顯然更具有適合性。其後乃進一步檢視我國現行法下條文所設定之各項要件是否具有妥適性，並提出本文之修正建議。第六章為結論，簡單回顧本文前面各章研究所得之重要內容。

關鍵詞：專利侵權、損害賠償、損害額以上之賠償、懲罰性賠償、故意、重大過失、嚇阻



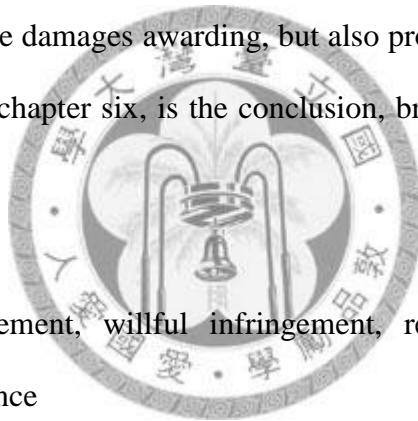
Abstract

The “punitive damages” regime which has developed as a universal rule of torts in common law system is alien to our traditional statutes centered by the civil code. However, in recent years, the punitive damages provision, usually in the form of treble damages, has become quite popular in certain legislations or law revisions in Taiwan. While legislation itself is relatively easy, it is the way of how to set the requirements of application correctly and how to award punitive damages properly that is really a perplexed legal issue upon which should be put emphasis, and needs to be studied. It is a pity that except for the punitive damages clause under Consumer Protection Law, this issue attracts less attention of scholars, and therefore the effect of these punitive damages regulations remains fairly unclear. As far as Patent Law is concerned, the legislators have introduced the punitive damages to the Act since the revision of 1994, but the discussion regarding this provision seems rather inadequate and unsatisfying. Since the patent infringement has been decriminalized, the issue of how to deter patent infringements by awarding enhanced damages appropriately is certainly important. Thus this thesis aims to focus on Article 85 section 3 of Patent Law making a comprehensive study of it.

This thesis comprises six chapters. The first chapter is an introduction which illustrates the motive, the approaches, and the structure of the study. Beginning with the definition of punitive damages, chapter two takes an overview of the punitive damages regime in the U.S., including its nature, functions, development, and the questions occurred during the operation of the regime. It also points out the existing punitive damages regulations in Taiwan orderly. Chapter three sketches our current liability frame of patent infringement, especially focusing on the evolution and interpretation of the punitive damages provision. In order to realize the actual state of judicial practice,

this thesis also explores the related judgments of our courts in chapter three. Then, chapter four deals with the regulations and precedents of patent infringement in the U.S., Germany, Japan, and China from the comparative law point of view, to recognize whether punitive damages are applicable to patent infringement cases in these major countries respectively, and if any, what factors are relevant or crucial to their determinations. Based on the foregoing contents, chapter five of this thesis proceeds from the rationale and the necessity of adopting the punitive damages rule in patent infringement cases. This thesis indicates that punitive damages regime serves a better purpose than criminal punishment in deterring patent infringement. It is then followed by the review of current requirements under this Article. The thesis not only examines the standards of the punitive damages awarding, but also proposes some suggestions for revision. The last chapter, chapter six, is the conclusion, briefly summarizing the main ideas of this thesis.

Keywords: patent infringement, willful infringement, reckless, punitive damages, enhanced damages, deterrence



簡目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與研究方法.....	3
第三節 論文架構.....	4
第二章 懲罰性損害賠償制度介紹.....	7
第一節 懲罰性損害賠償制度之源起及發展.....	7
第二節 懲罰性損害賠償制度之疑慮、危機及其改革.....	23
第三節 我國法制上懲罰性損害賠償制度之立法.....	31
第三章 我國司法實務上專利侵權事件懲罰性賠償之實踐.....	41
第一節 侵害專利權之損害賠償責任.....	41
第二節 懲罰性賠償制度於專利事件運作之實況.....	62
第三節 小結.....	86
第四章 比較法上之觀察.....	89
第一節 美國.....	89
第二節 德國.....	117
第三節 日本及中國.....	133
第四節 小結.....	144
第五章 懲罰性賠償適用於專利侵權事件之展望.....	147
第一節 從專利侵權之特殊性論懲罰性賠償適用之必要性.....	147
第二節 損害要件之妥當性評析.....	162
第三節 故意要件之妥當性評析.....	163
第四節 三倍上限之妥當性評析.....	181
第五節 法院裁量權之妥當性評析.....	185
第六章 結論.....	191
參考文獻.....	197

~論侵害專利權之懲罰性賠償~



詳目

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與研究方法.....	3
第三節 論文架構.....	4
第二章 懲罰性損害賠償制度介紹.....	7
第一節 懲罰性損害賠償制度之源起及發展.....	7
第一項 懲罰性損害賠償之意義.....	7
第二項 近代懲罰性賠償制度之發展過程.....	8
第三項 懲罰性賠償之性質與功能.....	10
第一款 懲罰性賠償之性質.....	10
第一目 公法責任說.....	11
第二目 民事責任說.....	11
第三目 經濟法責任說.....	12
第四目 本文見解.....	12
第二款 懲罰性賠償之功能.....	13
第一目 懲罰功能(punishment).....	13
第二目 嚇阻功能(deterrence).....	15
第三目 鼓勵執法功能(law enforcement).....	16
第四目 補償功能(compensation).....	16
第四項 適用之事件類型及審酌因素.....	18
第一款 適用之事件類型.....	18
第一目 概說.....	18
第二目 侵權行為責任.....	19
第三目 契約責任.....	20
第二款 審酌因素.....	20
第二節 懲罰性損害賠償制度之疑慮、危機及其改革.....	23
第一項 懲罰性賠償之合憲性疑慮.....	23
第一款 禁止雙重處罰.....	23
第二款 禁止過度罰金及法律明確性原則.....	25
第三款 正當法律程序.....	26
第二項 懲罰性賠償之危機及其改革運動.....	28
第三節 我國法制上懲罰性損害賠償制度之立法.....	31
第一項 概說.....	31
第二項 消保類法規.....	32
第一款 消費者保護法.....	32
第二款 健康食品管理法.....	33

第三項 金融類法規.....	34
第一款 證券交易法.....	34
第二款 證券投資信託及顧問法.....	35
第四項 智慧財產及競爭法規.....	35
第一款 專利法.....	35
第二款 商標法.....	36
第三款 著作權法.....	37
第四款 營業秘密法.....	37
第五款 公平交易法.....	38
第五項 小結.....	38
第三章 我國司法實務上專利侵權事件懲罰性賠償之實踐.....	41
第一節 侵害專利權之損害賠償責任.....	41
第一項 侵害專利權及其民事責任概說.....	41
第一款 侵害專利權.....	41
第二款 主觀要件與專利侵權責任之成立.....	42
第二項 填補性損害賠償之計算方法.....	46
第一款 具體損害計算說與差額說.....	46
第二款 銷售利益說與銷售總額說.....	48
第三款 類推授權報酬說.....	50
第四款 信譽上損害.....	51
第三項 懲罰性賠償.....	53
第一款 立法沿革.....	53
第一目 懲罰性賠償規定的增訂.....	53
第二目 除罪化之緣由與過程.....	55
第三目 小結.....	57
第二款 適用要件.....	59
第一目 侵權人須負有財產上或非財產上之損害賠償責任.....	59
第二目 侵害行為須屬故意.....	59
第三目 須法院認有酌定損害額以上賠償之必要.....	61
第四目 不得超過損害額之三倍.....	61
第二節 懲罰性賠償制度於專利事件運作之實況.....	62
第一項 相關判決統計資料.....	62
第二項 法院酌定懲罰性賠償之案例.....	68
第一款 台灣高等法院高雄分院 88 上易 28 號模特兒架體案.....	68
第一目 案例事實.....	68
第二目 法院判決.....	69
第三目 觀察重點.....	70

第二款 台灣高等法院台中分院 95 智上 8 號輕便鞋案.....	70
第一目 案例事實.....	70
第二目 法院判決.....	71
第三目 觀察重點.....	73
第三款 板橋地方法院 95 智字 22 號拉環易開罐案.....	74
第一目 案例事實.....	74
第二目 法院判決.....	75
第三目 觀察重點.....	76
第三項 不予酌定懲罰性賠償之案例.....	77
第一款 台灣高等法院 95 智上 18 號眼鏡案.....	77
第一目 案例事實.....	77
第二目 法院判決.....	78
第三目 觀察重點.....	81
第二款 台灣高等法院台中分院 96 智上易 10 號實心木門案.....	81
第一目 案例事實.....	81
第二目 法院判決.....	82
第三目 觀察重點.....	84
第三款 士林地方法院 93 智 2 號判決新式樣專利鎖案.....	85
第一目 案例事實.....	85
第二目 法院判決.....	85
第三目 觀察重點.....	86
第三節 小結.....	86
第四章 比較法上之觀察.....	89
第一節 美國.....	89
第一項 專利侵權損害賠償責任架構.....	89
第一款 專利權人之所失利益.....	90
第一目 But For法則.....	91
第二目 最近因果關係法則.....	91
第二款 合理權利金.....	92
第三款 惡意侵權之特則.....	93
第一目 提高的損害賠償.....	93
第二目 律師費.....	94
第二項 懲罰性賠償金之酌定.....	95
第一款 CAFC的綜合判斷法則.....	98
第二款 獲悉專利資訊的認定.....	100
第一目 知多少算「知悉」.....	100
第二目 須否產生侵權疑慮.....	101
第三目 何人知可被認屬侵權之公司知悉.....	102

第三款 潛在侵權人之查證義務及反面推論法則.....	103
第一目 積極查證義務.....	103
第二目 反面推論法則.....	106
第四款 其他因素.....	108
第五款 小結.....	108
第三項 新近趨勢.....	108
第一款 反面推論法則的否定：Knorr-Bremse案	109
第一目 本案事實.....	109
第二目 法律見解.....	111
第二款 查證義務的推翻：In re Seagate案.....	113
第一目 事實背景.....	114
第二目 法律見解.....	115
第二節 德國.....	117
第一項 對損害填補原則的鬆動與堅持.....	117
第一款 外國懲罰性賠償判決不獲承認與執行.....	117
第二款 主流意見以外的聲音.....	120
第一目 一部承認說.....	120
第二目 原則承認說.....	121
第二項 專利侵權之損害賠償.....	123
第一款 原本法制狀態.....	123
第二款 2004/48/EG指令後之相關發展.....	125
第一目 貫徹智慧財產權保護指令介紹.....	125
第二目 立法前國內的討論.....	128
第三目 指令正式轉換立法.....	131
第三節 日本及中國.....	133
第一項 日本.....	133
第一款 懲罰性賠償制度普遍未被接受.....	133
第二款 侵害專利權之責任.....	136
第一目 民事責任.....	136
第二目 刑事責任.....	140
第二項 中國.....	141
第一款 專利侵權責任之法律規定.....	141
第二款 司法實務及學界看法.....	142
第四節 小結.....	144
第五章 懲罰性賠償適用於專利侵權事件之展望.....	147
第一節 從專利侵權之特殊性論懲罰性賠償適用之必要性.....	147
第一項 專利權之特性.....	148
第一款 無體性.....	148

第二款 權利之弱排他性.....	148
第三款 權利之有限期性.....	149
第四款 權利之高成本性.....	150
第二項 專利侵權之特殊性.....	151
第一款 侵權之高獲利性.....	151
第二款 侵權之不易發現性.....	152
第三項 懲罰性賠償與專利權之保護.....	153
第一款 功能的適合性.....	153
第二款 法制狀態的觀點.....	154
第一目 刑事責任有時而窮.....	154
第二目 與營業秘密法的連動關係.....	157
第三款 在地文化的因素.....	159
第四款 專利權之特殊考量.....	161
第二節 損害要件之妥當性評析.....	162
第三節 故意要件之妥當性評析.....	163
第一項 主觀要件與嚇阻強度.....	163
第二項 宜否納入重大過失.....	164
第三項 重大過失的司法操作標準.....	169
第一款 美國新標準對我國不具實用價值.....	169
第二款 美國舊標準甚具啓發意義.....	171
第四項 正當合理之確信基礎.....	174
第一款 得作為正當合理確信之基礎.....	175
第一目 專家出具之不侵權意見.....	175
第二目 迴避設計.....	176
第二款 不得作為正當合理確信之基礎.....	178
第一目 再發明.....	178
第二目 誤核准之專利.....	179
第三目 假處分裁定.....	180
第四節 三倍上限之妥當性評析.....	181
第一項 應否有法定賠償上限.....	181
第一款 支持不設上限的理由.....	181
第二款 本文見解.....	181
第二項 上限之決定.....	182
第一款 懲罰性賠償數額決定模型介紹.....	182
第二款 現行法之上限應否調高.....	184
第五節 法院裁量權之妥當性評析.....	185
第一項 應否酌定懲罰性賠償之裁量權.....	185
第二項 懲罰性賠償額高低之裁量權.....	187

第一款 主觀惡性程度.....	187
第二款 訴訟上及訴訟外行為.....	188
第三款 侵權行為持續時間久暫.....	188
第四款 侵權人之規模大小及財務狀況.....	189
第六章 結論.....	191
參考文獻.....	197



表目錄

表 一：侵害專利權之民刑事責任變遷表.....	57
表 二：各法院關於專利懲罰性賠償判決數量統計.....	63
表 三：有酌定懲罰性賠償之案件一覽表.....	65
表 四：主觀要件對專利侵權損害賠償責任影響比較表.....	167





第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

懲罰性損害賠償制度在英美法上的運作已有相當悠久的歷史，在一些案件當中，透過足以震懾人心之鉅額懲罰性賠償金的課予，達到宣示法秩序對該類行為之反感與非難的態度以及慰撫被害人之目的；惟傳統上卻受到大陸法系國家普遍的排斥，因而形成英美法系與大陸法系法制上的重要區別點之一。而在民事法領域向來繼受大陸法系民法典規範的我國，近年來於部分立法中已明文採納此一制度，賦予被害人一定倍數之損害賠償請求權的立法模式儼然成為一種流行趨勢，使得懲罰性賠償的相關規定也漸占有一席之地。但是，國內大多數的文獻卻仍只集中針對消保法上之懲罰性賠償金方面有較為廣泛及深入的探討，至於其他領域的懲罰性賠償法制則尚乏較詳盡之研究。

另一方面，我國在二〇〇一年即以刑事程序的運作弊多於利為由，首先將發明專利除罪化¹，於二〇〇三年修正施行後之專利法更已將侵害專利權之行為全面除罪化，使得專利侵權的相關爭議完全回歸民事責任體系加以處理。而在歡呼揮別專利刑責的同時，值得思考的問題是，對於專利侵權事件全面導向民事程序救濟以後，專利權人在面對其專利權遭受他人侵害時，少了尋求刑事救濟的管道，則是否仍然能夠得到足夠的保障？

誠如論者所正確指出的，專利法除罪化之後，因欠缺刑事制裁所欲達成之預防、遏止功能，極可能伴隨產生專利權侵害行為增加的副作用；與此同時，倘若

¹ 據報載：經廠商不斷反應，在專利授權契約談判過程中，專利權人常挾刑事訴訟要脅高額權利金，且發明專利本身涉及複雜之技術與法律專業知識，侵權與否不容易判斷，經發會也有相同建議，因此乃修法將發明專利除罪化。參中華民國 90 年 10 月 5 日星期五，工商時報，第 4 版〈綜合要聞〉。

在民事求償的訴訟中，法院未能對於侵權人應賠償金額做出合理之判斷，而發生賠償金額過低的現象，即有可能助長侵權人之氣焰，導致專利侵權行為更加猖獗不可收拾，大幅降低專利法規範之實效性，亦削弱企業研發創新之誘因²。由此亦可以看出，專利侵權除罪化之後，主戰場再度拉回到民事法院，民事賠償訴訟所扮演之角色即因而更顯關鍵，相關制度運作之良窳亦會對我國未來知識經濟的發展有重大影響。

對此，專利法其實早在一九九四年修法時即已引進懲罰性賠償制度，立法至今已有一相當長一段時間，惟正所謂「徒善不足以為政，徒法不足以自行」，我國審判實務上對此項規定之運用究竟呈現如何之面貌？此外，若進一步深究本質，專利權之侵害與傳統的民事侵權行為損害賠償事件相比，是否具有一些特殊性，而使其有適用一些不同於一般損害賠償原則處理之必要性？於專利侵權引進懲罰性賠償所欲達成之目的為何？以及現行法之規定在適用上是否有何不妥而有待修正之處？此等問題均是本文所欲探求者，希望藉由對這些問題之研究，使得「如何透過懲罰性賠償制度的正確運用，以達到強化專利權保障，進而促進技術之進步發展，同時又不致造成產業界廣大之潛在侵權人受到過多不當之威嚇等目標」，能有較為清楚的輪廓。


第二節 研究範圍與研究方法

本文主要在研究於專利侵權事件中，是否應有懲罰性賠償制度之適用，以及若應適用，則該如何加以適用始屬妥當。除研究懲罰性賠償制度對專利侵權事件所能發揮之功用外，亦分析比較以刑事責任處理專利侵權事件與透過於民事責任中納入懲罰性賠償責任制二者間之利弊優劣，期能有助於我國專利侵權損害賠償制度更臻完善。

² 耿筠、黃銘傑、蔡熙文，我國專利除罪化後之侵權實務觀察，智慧財產權月刊，第一〇二期，2007年6月，頁46。

就研究方法之採擇上，本文除以傳統之文獻分析整理法，進行相關理論性之探討外，並嘗試採用實證研究方法，對我國過去司法實務上專利侵權損害賠償訴訟中出現懲罰性賠償請求的案件，進行判決結果的統計分析與個別案例之研究，惟受限於能力與時間，本文所研究之判決素材，以收錄於司法院法學資料庫內者為範圍。此外，本文亦採用比較法之研究方式，對於美國、德國、日本及中國就專利侵權是否採納懲罰性賠償制度作一介紹，並研究其之所以採納或不採納之理由，以及相關配套制度等，以供作我國法比較研究之參考。美國專利法上懲罰性賠償之法制沿革、相關的重要判決資料、德國專利侵權損害賠償法制狀況與受到二〇〇四年歐盟指令影響的後續相關發展，以及日本和中國近年來關於專利侵權損害賠償制度之法律修正動向等，均為本文研究之範圍。

第三節 論文架構



按關於英美法上之 Punitive Damages 概念，我國學者於相關著作中有將其翻作「懲罰性損害賠償」，亦有僅將之稱為「懲罰性賠償」或「懲罰性賠償金」者，本文認為，從此一制度的主要目的並非著重於被害人損害之賠償或補償的觀點而言，以「懲罰性賠償」或「懲罰性賠償金」名之確實較為貼切；然而若自英美法上制度發展之脈絡觀之，「懲罰性損害賠償」的用語毋寧清楚地表明了其作為損害賠償責任之一環的特色，也更能正確突顯此一制度的比較法上研究定位係應置於損害賠償責任體系之下。因此本文中基於行文之自然、順暢與便利的考量，將視情況擇用此等稱呼，而有出現交替使用的現象，惟所指涉者仍屬相同之概念，並無區別，特先予敘明。

本論文內容主要分為六章，茲將各章所處理之重點概述如下：

第一章為緒論，闡述本文寫作之緣起，說明本論文之研究動機與目的，並介

紹研究之範圍和方法，以及整篇論文的架構。

第二章首先說明懲罰性賠償之意義及起源，接著並以美國法為中心，扼要介紹懲罰性賠償制度之性質、功能與其發展與適用範圍等情形，同時亦論及懲罰性賠償制度在美國運作的過程中所面臨之合憲性疑義等相關質疑，以及其所遭遇之危機和相應的改革運動。最後則以分類列舉的方式，整理我國現行法規中已出現有懲罰性賠償之規定者其具體內容，並簡單敘述其立法背景及規範目的。

第三章主要在介紹我國關於侵害專利權之損害賠償責任架構，在先對填補性損害賠償請求權的部分進行一些理論與實務雙方面的整理說明後，接著即將討論的重心集中置於專利法上之懲罰性賠償規定上，除介紹其立法沿革、與除罪化之關聯外，並分析現行法下之適用要件。此外，為利於掌握我國司法實務操作本條規定之方向，本文亦藉由一些簡單的統計數字和幾則相關判決(包括酌定的案例及不予酌定之案例)之摘要、分析，以約略呈現出我國專利侵權事件中法院判命懲罰性賠償之實際情況。

第四章則進行比較法方面的研究，對各國就專利侵權是否採納懲罰性賠償制度作一個觀察，其採納者，即針對制度之相關運作情形或學界看法等加以介紹；其未採納者，則進一步探討其之所以拒絕的理由何在，以及是否有一些相關的配套制度得以肩負相同使命。

在有前面第二章至第四章之研究基礎後，第五章研究的重心再度回歸我國法制面加以探討，本章中第一部分，本文擬從專利侵權是否應有懲罰性賠償制度的適用以及為什麼須有懲罰性賠償制度之適用等最基本的問題開展，從各個面向論述專利侵權的損害賠償責任應適用懲罰性賠償制度的實質理由。接著於第二部分則針對現行法下之四項適用要件分別進行妥當性的評析，除從法律層面的觀點加以辯證外，並於適當之處帶入一點經濟學之觀點予以輔助論述。

第六章則總結前面各章之研究所得，並試著提出本文之建議。





第二章 懲罰性損害賠償制度介紹

第一節 懲罰性損害賠償制度之源起及發展

第一項 懲罰性損害賠償之意義

所謂「懲罰性損害賠償」(punitive damages, 或稱為“exemplary damages”)一般係指, 就被告之特定侵害行為, 法院在下判決時, 除了填補性損害賠償(compensatory damages)以外, 另基於懲罰被告的惡性行為以及抑制被告與他人日後再犯此種行為等考量, 所額外判予原告的損害賠償。此一制度在法制史上已有相當悠久的歷史, 最早之起源可追溯至西元前二千年巴比倫人的漢摩拉比法典(the Code of Hammurabi), 該法典對於在神殿、宮殿或由他人處所竊取牛、羊、驢子或豬者, 得分別課予三十倍或十倍的賠償³。另外在羅馬法(Rome Law)、摩西律(Mosaic Law)當中, 亦同樣可見倍數賠償觀念的規定。不僅僅是西方, 甚至中國古代唐律的名例律當中也曾出現有二倍賠償的作法⁴。

而依美國侵權行為法第二次整編第九〇八條⁵, 對於懲罰性損害賠償所下的定義為:(一)在填補性損害賠償及名義上賠償⁶以外, 為懲罰極端無理行為之人,

³ 羅淑婷, 外國懲罰性損害賠償判決承認與執行之研究, 國立台北大學法學系碩士論文, 民國96年1月, 頁15。

⁴ 參戴炎輝, 唐律通論, 頁320~321, 國立編譯館, 1964年版。轉引自何建志, 懲罰性賠償金之法理與應用—論最適賠償金額之判定, 台大法學論叢, 第三十一卷第三期, 2002年5月, 頁238。

⁵ Restatement (Second) of Torts §908 (1977): (1) Punitive damages are damages, other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like him from similar conduct in the future. (2) Punitive damages may be awarded for conduct that is outrageous, because of the defendant's evil motive or his reckless indifference to the rights of others. In assessing punitive damages, the trier of fact can properly consider the character of the defendant's act, the nature and extent of the harm to the plaintiff that the defendant caused or intended to cause and the wealth of the defendant.

⁶ 所謂名義上損害賠償, 是指原告對被告提起之訴訟已符合訴因要件(cause of action), 但卻未產生實際損害或無法證明任何損害, 此時由法院判決一象徵性的賠償金額(英美法上通常判決六分錢或一元), 以證明被告之不法行為確實使原告權利受到侵害。然我國法上並無此種觀念。

且亦為嚇阻該行為人及他人於未來從事類似之行為而給與之賠償。(二)懲罰性賠償得因被告之邪惡動機或魯莽棄置他人權利於不顧之極端無理行為而給予。於評估懲罰性賠償之金額時，事實之審理者得適當考慮被告行為之性質、被告行為所致或意圖致原告所受傷害之本質及程度與被告之財富。

因此，懲罰性賠償之特徵在於法院所判決被告應賠償原告的金額高於原告實際所受之損害額。亦即針對特定之侵害行為，法院在填補性損害賠償以外有意識地額外增加賠償之數額，藉以宣示法秩序對此行為之非難性。至於所增加之賠償額得以倍數賠償(multiple damages, treble damages)的形式呈現，亦常以此模式呈現，即以填補性之損害賠償額作為基數，乘上一定之倍率；但概念上並不以此模式為限，其他如不以實際損害之倍數計算，而將賠償數額提高至損害額以上之某一整數等增加方式，亦均無不可。換言之，凡有意識地以高於實際損害額之數額作為賠償義務人所應負之賠償責任總額，而此超出損害額之部分帶有懲罰之意義者，即屬於懲罰性損害賠償之課予。惟損害賠償法上，特定領域中每每有實際損害額不易精確算定者，此時基於訴訟上便利之考量，以一「約略符合實際」之計算方式來估算損害額，於特定個案中或有使賠償額高於實際損害額的現象，但由於此高出之部分本身並不具有獨立之懲罰意味，全數賠償仍以填補損害為唯一目的，故充其量僅屬損害賠償額計算之便宜模式，而不屬懲罰性賠償之範疇。然而，二者間卻也可能存有一些模糊地帶，不易截然區分認定。

第二項 近代懲罰性賠償制度之發展過程

至於現代觀念的「懲罰性損害賠償原則」(the doctrine of punitive damages)肇始於十八世紀的英國，其產生的背景除與其陪審制度高度相關外，亦與其當時的政治局勢有關，西元一七六三年於 *Wilkes v. Wood* 一案⁷，英國法院首次於判決

⁷ *Wilkes v. Wood*, 2 Wils. K. B. 205, 95 Eng. Rep. 769 (C.P. 1763).

中宣示懲罰性損害賠償。該案事實略為，原告 John Wilkes 係英國國會中反對英王政府派的議員，創辦雜誌，批評政府腐敗、貴族貪圖個人利益而無顧人民生活。於英法七年戰爭結束後，Wilkes 認為英王所簽署之巴黎和約犧牲了英國的商業利益，因而於其出版的刊物中為文批評英國政府的無能。由於其中文字對國王有毀謗之嫌，國王因而下令搜索 Wilkes 的房子，並根據普通令狀沒收其財產。原告即向法院控告此一非法侵入私宅的行為，並主張若僅課與被告輕微的損害賠償責任，將無法阻止被告未持合法之搜索令狀即強行進入住宅搜索的惡行，因此請求鉅額及懲罰性的損害賠償，並獲得判決給予懲罰性賠償。隨後同一年的 *Huckle v. Money* 案⁸中，原告因被錯誤逮捕，而對政府提出非法侵入住宅、毆打和錯誤拘禁之侵權行為訴訟。雖然原告之實際損害不超過二十英鎊，陪審團卻決定給與三百英鎊的賠償，而上訴到高等法院，高院法官認為此賠償數額並未太過而維持原判決。換言之，英國法院再次宣示了在政府對人民非法侵犯的案件中，原告得請求懲罰性賠償的立場。

接著，此種懲罰性賠償的思想又被同為英美法系的美國所繼承。於一七八四年的 *Genay v. Norris* 一案⁹中，法院首次作出課予懲罰性賠償金的判決，該案涉及一名醫師惡作劇地在原告的酒杯中攪雜了斑蝥乾燥劑，致使原告飲用後生病，法院認為對於被告醫師之惡行，應判令懲罰性賠償金。之後美國法院便將此制廣泛地適用於不法侵權行為損害賠償的判決中，至西元一九三五年為止，除了 Louisiana、Massachusetts、Nebraska 及 Washington 等四州以外，其餘各州均已採用懲罰性損害賠償原則，足見十八、十九世紀時，美國即已普遍接受此一原則，其亦成為普通法上的一環¹⁰。

⁸ *Huckle v. Money*, 2 Wils. K. B. 205, 95 Eng. Rep. 769 (C.P. 1763).

⁹ *Genay v. Norris*, 1 S.C.3, 1 Bay 6 (1784).

¹⁰ 楊靖儀，懲罰性賠償金之研究—以評析消費者保護法第五十一條為中心—，國立台灣大學法律研究所碩士論文，民國 85 年 6 月，頁 15。

邁入二十世紀以後，懲罰性賠償在美國的運用持續發展¹¹，穩定地適用於各類型之侵權責任上，並在產品責任等特定類型事件中被廣泛運用而成為一種原則，在帶有惡意或詐欺的商業交易行為中，法院判決被告須負擔懲罰性賠償責任，調整了在資訊不對稱下所形成的不公平、不正義狀態，懲罰性賠償金等於是扮演了消費者權益捍衛者的重要角色；而在本文所要討論的侵害專利權事件之領域上，懲罰性賠償金的運用，則是發展出一套自己獨特的體系。不過在其發源國之英國卻出現限制其應用的趨勢¹²。因此，普通法上的懲罰性賠償制度發源於英國，但卻是在新大陸的美國發揚光大，經過多年案例法見解的累積，逐漸形成一套具有完整、獨立內涵的侵權行為法上之重要制度，並且向外擴散；目前立法或司法上有採取懲罰性賠償的國家包括澳洲、加拿大、愛爾蘭及紐西蘭。

第三項 懲罰性賠償之性質與功能

不同於一般填補性之損害賠償係以填補被害人所受之損害為首要目的，懲罰性賠償之主要目的則在於透過加重加害人財產上負擔，期能達到懲罰具有惡意之侵權行為人以維持社會公平正義，以及強化損害賠償制度嚇阻的功能，進一步預防損害於發生之先。以下即針對懲罰性賠償之性質及其功能加以說明。

¹¹ 關於美國社會在好訟主義、司法積極性格，以及陪審制度之採用等因素相互作用下，如何共同塑造出一個適於懲罰性賠償制度發展的背景，本文不擬作詳細之說明，相關介紹請參考楊靖儀，前揭註 10，頁 28~34。

¹² 英國自 1960 年代左右，基於體認懲罰性賠償金所內含的刑事罰面向性質，遂開始出現嚴格限縮懲罰性賠償適用範圍的趨勢，將法院得判令懲罰性賠償金之情況限於下列三類案件：(1) 由於政府人員壓迫、專斷或違憲行為所造成之損害；(2) 被告基於計算其不法行為之獲利超越該行為所可能賠償原告之損失的行為；(3) 依據法令有明文承認得判決懲罰性賠償金之規定者。此使得實際適用之案件明顯萎縮，直至 2001 年 *Kuddus v. Chief Constable of Leicestershire Constabulary* 案判決一改先前限縮的態度，將適用標準重新又放寬後，懲罰性賠償在英國的發展始再現曙光。參見李宜穎，消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金制度之研究，國立台灣大學法律研究所碩士論文，民國 97 年 6 月，頁 33~43。

第一款 懲罰性賠償之性質

懲罰性賠償雖亦在針對受害人所遭受之不法侵害提供補償，然由於其明顯具有懲罰行為人此項邪惡行為之本質，因此關於懲罰性賠償之性質界定，即產生了不同的見解。

第一目 公法責任說

此說認為懲罰性賠償是一種針對「公共不法行為」(public wrong)的公共救濟措施(public remedy)，目的在於懲罰和制裁被告的行為，保護社會利益不受該行為的侵害。它並非對受害人所受損害的補償，故應屬公法上的責任，而非私法上責任。亦即此說主張民事侵權法應當完全是補償性的，私法上的懲罰是不可被接受的概念，刑事法始帶有懲罰的性質，二者間應有清楚的劃分，而相互混淆則是不適當的。早期英美學者有支持此論點者，但隨著本世紀初法律現實主義理論的抬頭，此種觀點在英美法上現已勢微¹³。毋寧是作為嚴格區分公法和私法的大陸法系國家，普遍排斥懲罰性賠償制度適用所持之強烈理由。

第二目 民事責任說

此說並不否認懲罰性賠償與刑事責任具有一些共同特徵，在目的和功能上確實有類似之處，然其認為，懲罰性賠償雖介於公私法交界之中間地帶，具有準刑事責任(quasi-criminal)的特點，但仍應將其歸屬於民事責任，理由主要有四：第一，立法者將懲罰性賠償作為民事責任加以規定，必須由受害人提起民事訴訟經民事程序請求，而非國家主動行使偵查權為受害人民主張。第二，懲罰性賠償仍具補償性，賠償金係給付予原告個人，並非收歸國庫。第三，懲罰性賠償責任可

¹³ 史浩明，論懲罰性賠償制度的性質與功能，財產法暨經濟法，第九期，2007年3月，頁70。

以與公法責任同時適用，可見其應屬私法上之責任。第四，懲罰性賠償責任可以投保，亦可由他人替代承擔，並不具有刑責任的不可代受性。另一方面，懲罰性賠償作為「陪審團判處的私人罰金」，其主要目的在於懲罰與威懾，與普通民事責任有所差異，因而是一種特殊的民事責任。此為目前英美法上主流的觀點¹⁴。

第三目 經濟法責任說

此為中國大陸學者晚近於思考是否將英美法上之懲罰性賠償制度納入其民法典立法的問題時所提出之觀點。其認為懲罰性賠償係一種以公法責任為本、以私法責任為表的公私法責任混合物。亦即本質上雖屬公法責任，但卻具有私法責任的外形，從而懲罰性賠償責任可說是一種兼有公、私法責任雙重屬性的特殊法律責任¹⁵；而無論將其置於公法或私法的體系下，均會出現與公法或私法的屬性和基本理論不相符之處。經濟法領域是在公法和私法融合的基礎上所產生的新法律部門，唯有將懲罰性賠償責任置於經濟法的脈落下始能得到合理的解釋。蓋懲罰性賠償不僅符合經濟法維護社會經濟活動中的公共利益這一根本目的，且其制裁與獎勵功能最適合在經濟法領域發揮作用，能更完善地實現經濟法的任務。

第四目 本文見解

公法責任說強調了懲罰性賠償的懲罰作用和對社會利益保護的面向，但卻忽略了懲罰性賠償也相當著重受害人個人權利的保護。蓋懲罰性賠償運用之事件並非全然均與社會大眾之公共利益有關；何況公法上責任，無論為刑罰或行政罰，均以由國家公權力主動追訴為原則，而懲罰性賠償則需受害人自任訴訟上之原告，主動地提出請求，且請求結果之賠償金亦全數歸原告個人享有，亦即基本上

¹⁴ 同前註，頁 71~72。

¹⁵ 金福海，懲罰性賠償納入我國民法典立法的思考，收錄於邁入廿一世紀的兩岸私法—孫森焱教授七十華誕祝壽論文集，元照出版，2004年6月，頁 325~330。

均維持原被告當事人對等的狀態及國家社會介入甚弱的私法關係性，將其定位為公法責任恐非妥當。而經濟法責任說確實相當程度正確地描述了懲罰性賠償的部分特徵，惟以現行法律體系架構觀之，經濟法領域尚非自成一獨立的體系，而係視事件類型兼具有民事上、刑事上責任及公法上行政責任等不同面向，因此將懲罰性賠償定性為經濟法責任似亦無太大意義。

本文認為，懲罰性賠償仍屬民事責任的範疇，其係基於事件類型之特殊需求，依附於既有的以填補被害人為主要或唯一目的的民事損害賠償責任之上，性質上雖帶有傳統上刑罰始具有的「懲罰」特性，但應將其理解為係對傳統民事責任之必要且適度的修正，並不因此而影響其民事責任的本質。將其理解為特殊的民事責任，毋寧較能正確掌握其內涵。

第二款 懲罰性賠償之功能

兼具民事法與刑事法部分特徵的懲罰性賠償制度帶給侵權行為之受害人及整個社會一些實際的功能。研究該制度著名的學者 Dorsey Ellis 教授認為，此制度之功能約有下列七項：一、懲罰被告；二、特別嚇阻，即防止被告再為相同之不法行為；三、一般嚇阻，即防止其他人實施與被告類似之行為；四、保障和平，禁止私人間的報復行為；五、誘導私人執行法律；六、對受害人無法填補之損害予以賠償；七、支付原告訴訟之律師費¹⁶。一般則可將其歸納為具有懲罰、嚇阻、鼓勵私人執法以及補償被害人等四大功能。本文以下即分就此四個面向之功能加以說明。

¹⁶ See Dorsey D. Ellis, Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages, 56 S. Cal. L. Rev. 1, 3 (1982).

第一目 懲罰功能(punishment)

「懲罰性賠償」顧名思義係為懲罰之目的所施加之賠償，因此懲罰自為其相當主要之功能，而懲罰功能或稱為報復功能，可以從早期人類社會的報復思想加以理解。從事不法行為者，最終應承受該不法行為的惡果，此乃道德上正義的要求。依據報復主義之看法認為，加害人惡意傷害他人，或因具有可非難性的過失而傷害他人時，意謂著在加害人之眼中其本身之價值高於被害人之價值，因此加害人有權犧牲他人的福祉，以造就自己的滿足。而法律本應保障個人與個人之間具有公平關係的狀態，任何人無權未經他人同意，要求他人放棄其權利。強迫他人放棄權利，而與自己權利交換，縱使符合經濟效益，亦與道德觀念有違。蓋如此無異使個人成為權利交易的客體，喪失主體性。對於侵權行為事件中，加害人對被害人所具有的這種不當的主從、優越關係，應給與必要的修正，懲罰之目的即在於，以公開可見的處罰方式，重新恢復加害人與被害人之間對等的價值關係。換言之，依據不法行為的惡性大小決定懲罰之輕重，透過適當的制裁措施以懲罰行為人，同時重新修復在侵權行為中所反映出的錯誤價值落差¹⁷。

雖刑事罰具有這種報復、懲罰的功能，然刑事處罰受到罪刑法定主義的制約，須有法律明文規定，而刑法對於減損被害人作為平等公民價值之不法行為，並未完全規範，加以報復處罰。特別是在白領階級犯罪與公司法人犯罪的案件上，往往呈現出刑事處罰有所不足或無能為力的現象¹⁸，民事懲罰性賠償正可適當填補此一空缺，防堵懲罰之不足，並加強對被害人利益之保護。

¹⁷ 陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，收錄於氏著，侵權歸責原則與損害賠償，元照出版，2004年9月，頁276~278。

¹⁸ 在白領犯罪，係因白領階級對資源的掌握度較強，不但犯罪證罪不易被發現，亦容易利用檢察官或法官對於法律條文定義界上的模糊，遊走於法律邊緣；或因有能力僱用較優秀的律師而經常得以逃脫刑責。至於在法人犯罪的部分，則由於法人犯罪即使被追訴，亦多為罰金刑的問題；而法人相對於自然人常具有較強的罰金吸收能力，有些公司甚至將低額的罰金，視為公司營運的必要成本。

因報復主義源於刑事罰領域，在近代民刑法分立的思潮下，懲罰被認為係刑事法之功能，而民事法領域原則上並不承擔此一功能，故懲罰性賠償在性質上可謂兼具民法與刑法的特性，論者亦有認為懲罰性賠償金在性質上實具有「準刑事罰」的性質。

第二目 嚇阻功能(deterrence)

嚇阻功能或稱為預防功能，即透過懲罰性賠償金的課予，降低類似侵害事件日後再度發生的可能性，進一步達到預防損害的目的。嚇阻又可分為特別嚇阻(specific deterrence)及一般嚇阻(general deterrence)，前者係指制裁措施針對特定不法行為之行為人所生之直接嚇阻力；後者則指對該行為人以外之其他第三人所產生之附帶嚇阻效用。民事責任中的排除侵害具有預防的功能，但傳統填補性損害賠償被認為不具有預防的功能¹⁹，或是相當間接、不明顯的預防功能。

相反地，懲罰性賠償乃以發揮嚇阻功能為其主要之目的。藉由命行為人支付高於實際損害額的懲罰性賠償此項財產上不利益，使其因憚於龐大之賠償數額而不敢再犯相同之不法行為；而事實上，法院亦經常認為判命懲罰性賠償金之意義係在於「設立典範」，供為他人之殷鑑，以生殺雞儆猴的效果。

值得注意者，雖懲罰與嚇阻同為懲罰性賠償制度之主要功能，然二者所著重之面向卻是不一樣的。從懲罰之角度言之，首重行為人之惡性程度及其行為之道德可非難性，因此看的是「過去」；而期待懲罰性賠償金能發揮嚇阻的效力，所著重的毋寧是「未來」之面向，並將社會需求列為重要考量²⁰。論者因此有提出，若過度重視嚇阻目的的貫徹，使行為本身之惡性並非最主要的考量，便有可能導致「輕惡重罰」或「重惡輕罰」的不公平結果，從而被追訴處罰的少數特定人就

¹⁹ 曾世雄，損害賠償法原理，1996年9月修正二版，頁6。

²⁰ 陳聰富，前揭註17，頁279。

成了社會利益下的犧牲品²¹。此點亦為運用懲罰性賠償於拿捏懲罰系數與嚇阻系數之際，值得特別留意者。

第三目 鼓勵執法功能(law enforcement)

若行為人得從某項違反法律之行為獲得利益、違反法律之行為不易被發覺或證明，或法律規定本身不夠明確或定罪之要件過於嚴苛，以致實際上違犯者鮮少被定罪處罰者，可能會促使違犯行為漸行普遍。加以由於國家執法機關受限於預算，本即無法期待其充分執行法律，而代表國家執法之公務人員又是領取固定薪資，自然欠缺誘因促其積極取締、追訴所有不法行為。因此，某項侵害行為縱已經立法程序予以限制、禁止而屬於不法行為，仍可能出現行為人照樣逍遙法外的情況，此即係因執行不足所產生之「執法落差」。特別是在若干故意不法行為，例如對消費者詐欺，或違反證券交易法的內線交易等侵害事件，因具有受害者範圍廣泛又欠缺組織性的特性，因此很可能發生「搭便車」(free rider)，彼此間相互存著觀望的心態，而未執行法律規定。故有賴於鼓勵私人介入執法的機制，以達成法律之目的。

而懲罰性賠償金由於賦予被害人得請求較諸實際所受損害額為高之賠償數額，因此為私人起訴求償提供了積極的誘因，特別是在實際損害甚微的情況，最能明顯看出懲罰性賠償反姑息養奸的功效。同時也因為懲罰性賠償金具有慰撫被害人之功用，使被害人感受到正義得以聲張，故可進一步避免當事人間自力救濟，有助於促進社會安寧，維護社會秩序²²。

²¹ 何建志，前揭註 4，頁 262~263。

²² 參陳聰富，前揭註 17，頁 282~284。

第四目 補償功能(compensation)

懲罰性賠償金之損害填補功能，主要在於填補精神上損害或加重損害²³等無法以金錢計算之損害。亦即，當侵權行為人係惡意(maliciously)、帶有恨意地(vindictively)或粗暴地(outrageously)侵害被害人，使被害人之尊嚴受損或人格受辱時，懲罰性賠償對此類損害即扮演著相當重要的補償功能。此外，若當事人間存有特殊的信賴關係，而一方竟故意利用他方之信任而違反責任造成損害者，亦常構成應以懲罰性賠償金予以補償的損害類型，此經常發生於保險人明知無理由，卻仍主張符合不保事項條款而拒絕理賠的情形²⁴。由此可知，懲罰性賠償金具有完全填補損害與避免信賴關係破裂的功能。

再者，懲罰性賠償金之補償功能尚表現在，填補原告之訴訟費用支出及因訴訟所生之其餘耗費的面向上。由於美國法之設計下，訴訟費用係由當事人各自負擔，而非由敗訴之當事人全數負擔；而於訴訟的過程中亦無可避免地會伴隨一些勞力、時間的耗損，此等損失均非一般損害賠償所得請求的範圍，故勝訴之原告亦可藉由懲罰性賠償金之獲得作為此部分損失的補償。

惟晚近普通法上亦逐漸承認對於精神上痛苦(pain and suffering)、精神上遭受挫折(emotional distress)、生活享受的損失(loss of enjoyment)等之損害賠償請求權。此類抽象損害既已可獨立依法請求賠償，則額外藉由懲罰性賠償金間接地填補此等損害，似已屬無必要。換言之，懲罰性賠償金在此部分之功能可謂已完成階段性任務而可功成身退。至於訴訟費用等訴訟週邊損失應由何人承擔，似屬應由立法機關通盤考量之政策問題，蓋此乃一般性存在的問題，而非獨惡意侵害行為有之，故僅於有判命懲罰性賠償金之事件上作此訴訟成本負擔者的調整，恐有

²³ 英美法上所謂「加重損害」之賠償(aggravated damages)係指，被告因不法行為導致原告遭受屈辱與挫折時，應加以填補的額外損害。

²⁴ 陳聰富，前揭註 17，頁 268~269。

違反公平原則之疑慮。因此，本文認為，即使懲罰性賠償金的運作實際上確可具有補貼受害人的功能，亦應將之視為懲罰性賠償金的附帶功效，而非制度的主要目的或功能所在。

第四項 適用之事件類型及審酌因素

第一款 適用之事件類型

第一目 概說

在美國法上，懲罰性賠償制度已形成一般性原則，因此，除了少數例外情形，可以說懲罰性賠償在大部分的案件均有其適用。這些少數受到限制的例外主要可歸納為衡平法上案件、涉及言論自由之事件以及特定成文法上請求權所設之限制等三類。

傳統衡平法是禁止請求懲罰性賠償的。由於衡平法是在提供全部的補償，而填補性賠償恰好即構成了此種全部補償的界限；況且衡平法是慈善的(benignant)，而懲罰性賠償所具有的懲罰和報復思想與其精神並不相合，因此多數的判決均持否定見解，認為衡平法上案件並無懲罰性賠償之適用²⁵。

其次，美國法院對於將懲罰性賠償適用於毀損他人名譽的訴訟，或涉及美國憲法增修條文第一條言論自由的相關案件，也採取拒絕或限制的態度。理由在於言論自由乃民主社會發展不可或缺之基石，若允許懲罰性賠償金之判命，恐將產生抑制言論自由的效果，不利言論自由權利之行使，故須格外謹慎。

另外，美國有些成文法上之請求權(statutory claims)條文明文規定或是經由法

²⁵ 謝哲勝，懲罰性賠償，台大法學論叢，第三十卷第一期，2001年1月，頁137~138。

院解釋，也不得請求懲罰性賠償。此種情形各州之間可能因州法之差異而並不一致，而聯邦成文法上規定優先適用的結果，亦可能導致原本可以成立的懲罰性賠償請求權，因而無法請求²⁶。

除此以外的事件，一般而言法院均有判命懲罰性賠償之權限。至於具體適用情形又可區分為侵權行為責任和契約責任加以說明。

第二目 侵權行為責任

懲罰性賠償制度在英美侵權行為法中並未限於特定類型或範圍的侵權行為，基本上是適用於所有的侵權行為責任。無論是侵害人身權或是侵害財產權的行為，均同樣可適用；蓋人身權與財產權同屬民事權利，均應給予充足的保護，懲罰性賠償制度之目的既在於對具有較重大惡性之民事不法行為施以制裁，以收遏阻之效，則不論係侵害人身權或財產權，自均應一體適用。而若以事件類型來看，涉及消費者保護的產品責任領域，適用懲罰性賠償金之機率可謂相當高。

詐欺此種故意的侵權行為乃傳統上法院會准許懲罰性賠償的常客，而行為雖非至故意程度，但已足以彰顯出加害人主觀上有高度惡意之侵權行為，以及專門職業人員例如醫師、律師、會計師於業務之執行顯有不當時，也皆有可能會被課以懲罰性賠償責任。值得一提者為，美國法上對於某些侵權責任係採取所謂嚴格責任(strict liability)類型，比方產品責任即係無過失責任，理論上來講，懲罰性賠償金似與無過失責任的本質有所齟齬，但美國法院仍然認同於該等案件中亦得准許懲罰性賠償之請求；蓋只要被告之行為已達到具特別可歸咎性(especially blameworthy)，此時課予懲罰性賠償金即與其制度精神不相抵觸²⁷。

²⁶ 謝哲勝，同前註，頁 138。

²⁷ 參謝哲勝，前揭註 25，頁 139~141。

第三目 契約責任

懲罰性賠償制度適用於侵權行為的案件中殆無疑義，但於契約責任的領域是否亦有懲罰性賠償之適用，則成為問題。關於契約關係之案件，早期美國法官經常不願判決懲罰性賠償金，此或許和英美法上向來鼓勵所謂效率違約有相當密切的關係。然而其後，在違反契約同時具有侵權行為之性質時，例如違反婚約、供給民生必需品之事業違約、或信託關係之違反等，始判決懲罰性賠償金。晚近美國法上則出現甚多關於保險契約之訴訟，法院將惡意違約視為獨立之侵權行為，而判決懲罰性賠償金²⁸。大陸研究此一制度的學者甚至指出，根據美國司法部的研究，懲罰性賠償主要適用於契約案件，它在契約領域中的適用是侵權案件的三倍²⁹。足見美國實務上懲罰性賠償金制度的適用範圍，已從原本以侵權行為為限，逐漸擴及存在契約關係的情況。換言之，懲罰性賠償雖不適用於單純因契約而涉訟的案件中，但當行為人違反契約義務，引發契約責任的同時也構成侵權行為者，並不會因當事人間有契約的存在而構成懲罰性賠償適用上的障礙。

第二款 審酌因素

由於美國侵權行為法係屬於州法的層次，各州規範間存有相當之差異性，關於懲罰性損害賠償的成立要件亦不例外。法律統一委員會(Uniform Law Commissioners, ULC)於一九九四年的全國會議中提出模範懲罰性損害賠償法(Model Punitive Damages Act)草案，並於一九九六年會議中通過提供給各州立法作為參考³⁰。於該法中就得酌定懲罰性損害賠償之構成要件有三³¹：

²⁸ 陳聰富，前揭註 17，頁 293~294。

²⁹ 王利明，懲罰性賠償研究，中國社會科學，2000 年，第四期，頁 116。

³⁰ 羅淑婷，前揭註 3，頁 30。

³¹ SECTION 5. LIABILITY FOR PUNITIVE DAMAGES: (a) The trier of fact may award punitive damages against a defendant if: (1) the defendant has been found liable for a legally recognized injury which supports an award of punitive damages under the law of this State; (2) the plaintiff has

(一)被告須依州法之規定負有懲罰性損害賠償之責任：懲罰性損害賠償並非獨立的請求權，乃於傳統填補性損害賠償之外，由法律規定允許的另一種特別損害賠償制度，因此其必須依附於填補性(compensatory damages)或名義上(nominal damages)之損害賠償請求權；換言之，以受害人因侵害行為而享有填補性損害賠償請求權或名義上損害賠償請求權為前提，始得宣告懲罰性損害賠償。

(二)原告須以明確有力的證據(clear and convincing evidence)，證明被告係惡意地或有意識地、魯莽地漠視他人的權利或利益而造成侵害：按美國法上對於民事損害賠償請求一般係以所謂優勢證據法則(preponderance of the evidence)作為舉證程度的標準，亦即原告通常僅須達到過半的心證(more likely than not)便可符合證明的標準。然而在懲罰性賠償，由於其與刑事責任同樣具有懲罰及嚇阻的功能，因此雖不必達到刑事程序中超越合理懷疑(beyond reasonable doubt)之境界，但亦應盡量提高對於原告證明度的要求。故模範法典中係以明確且具說服力的舉證程度作為門檻；原告應積極地就被告係惡意地或有意識地侵害他人的權利或利益舉出強而有力之證據，說服陪審團相信為真。

(三)須有課處懲罰性賠償責任之必要：懲罰性賠償之課予，須基於處罰被告不法行為，或嚇阻再犯有必要者，方符合此一要件。且懲罰性賠償金在數額的衡量上，亦須依此必要性作為標準。懲罰性賠償屬於非常之手段，故應限於約束明顯逾越一般道德所能忍受之不法行為；若行為人僅出於單純之過失，則通常不具有此必要性，蓋此時填補性損害賠償已足以作為嚇阻之用，毋庸另行酌定高於被害人實際損害之懲罰性賠償。

至於實際案件的運用上，法院會審酌被告之行為是否已超過社會所可容忍的

established by clear and convincing evidence that the defendant maliciously intended to cause the injury or consciously and flagrantly disregarded the rights or interests of others in causing the injury; and (3) an award is necessary to punish the defendant for the conduct or to deter the defendant from similar conduct in like circumstances.

範圍，以及結合諸多情況證據(circumstantial evidence)以認定被告之主觀心理狀態。法院相關判決並發展出許多的詞彙，用以形容侵權人惡劣的主觀心態，從而顯示有施加懲罰性賠償金的必要性，包括：惡意的(malice)、肆無忌憚的(willful and wanton)、輕率地或有意識地不顧他人權利(reckless or with conscious disregard)、加害的邪惡意圖(an evil intent to do harm)、濫用權利(oppression)壓迫他人造成損害等等，至於美國法上的重大過失(gross negligence)，有些州認為已達可判命懲罰性賠償金的程度，有些則持否定立場而認為，可非難程度須再稍微高過一點始屬應課予懲罰性賠償責任者³²。

依我國學者之研究大致認為，對照我國而言，單純的過失並不符合請求懲罰性賠償金的標準，但是若行為人所顯現之主觀心態係罔顧他人安全、輕率地漠視他人權利，或是被告對於潛在損害態度冷漠而對社會構成重大威脅時，這些在我國法下可能係評價為重大過失的情節，亦應有使其負懲罰性賠償責任之必要³³。蓋如果從懲罰性賠償作用充分發揮角度而言，懲罰性賠償不應限於故意的侵權行為，也應擴大及於部分重大過失的侵權行為；因為重大過失的行為往往也具有主觀可非難性或可罰性，也是社會所需要特別加以預防的行為。

至於懲罰性賠償金額高低的量定因素，歸納各州法院所宣示之斟酌事項主要大致包括：被告不法行為的非難程度與其獲利可能性、原告所受損害之性質及程度、被告之財務狀況、被告不法行為之持續期間與其是否意圖隱匿其不法行為，以及被告遭受其他處罰之可能性³⁴。

³² 謝哲勝，前揭註 25，頁 121~132。

³³ 謝哲勝，同前註；陳聰富，前揭註 17，頁 284~295。

³⁴ 詳細的整理介紹，請參照陳聰富，前揭註 17，頁 297~308。

第二節 懲罰性損害賠償制度之疑慮、危機及其改革

懲罰性賠償雖係在美國法制上行之有年的老制度，然而關於此制度本身之適當性並非毫無爭議，由於實務上曾出現幾則鉅額懲罰性賠償金的判決³⁵，學界和輿論不時會提出一些批判的觀點予以挑戰，甚至連合憲性均曾受到相當的質疑。本文以下即以美國經驗為中心，說明此制度發展過程中所面臨的相關疑慮及其後所引發的相應改革。

第一項 懲罰性賠償之合憲性疑慮

如前所述，被劃歸為民事賠償法之一環的懲罰性賠償本身亦帶有相當程度之刑罰制裁的色彩，也正因為如此，使此制度在學說和實務上都產生了對其合憲性的質疑。懲罰性賠償所引發之合憲性疑慮主要表現在「禁止雙重處罰」、「禁止過度罰金」、「法律明確性原則」和「正當法律程序」等四個面向上。

第一款 禁止雙重處罰

美國憲法增修條文第五條³⁶宣示了「人民不得因為同一違犯行為而接受兩次生命或肢體上的危害」的精神，一般將此條款稱為「禁止雙重處罰條款」或「禁

³⁵ 例如 1988 年一家生產木材防腐劑的公司，由於造成多名原告受有人身損害，被法院判賠每人 1 美元的象徵性損害賠償的情形下，卻判決該公司須賠償 1,600 萬元之懲罰性賠償金；1989 年一家生產子宮內避孕器的廠商，雖然符合美國食品及藥物檢驗局之核准出售其產品，並經消費者安全使用多年，商譽卓著，卻因一件使用者在使用後引起嚴重感染的意外事件，而遭法院判賠 700 萬元之懲罰性賠償金。此外，1994 年新墨西哥州的麥當勞熱咖啡燙口案(Liebeck v. McDonald's Restaurants)，陪審團判命麥當勞應在 16 萬美元的損害賠償之外，再支付該名被燙傷的婦人 270 萬美元之懲罰性賠償金，雖然懲罰性賠償金部分嗣後經法官調降為損害額的 3 倍即 48 萬元，且本案最終係以和解收場，但是此等高額的懲罰性賠償裁判，仍引發各界相當多的關注與討論。

³⁶ Amendment V: "No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a grand jury, ...nor shall any person be subject for the same offense to be twice put in jeopardy of life or limb..."

止雙重危險條款」(No Double Jeopardy)³⁷。懲罰性賠償所生是否違反雙重處罰禁止條款的疑義在於，若某一行為業已因觸犯刑法或行政法而須受到處罰，則此外復須令其承擔懲罰性賠償之不利益，如此是否構成針對同一行為反覆受到多重法體系的重複處罰，而為憲法所不許？尤其在產品責任事件上，因一產品設計上的瑕疵可能造成多數消費者健康、財產受損，此時，若眾多受害人皆提起訴訟請求懲罰性賠償金，則企業經營者之單一不法行為勢必受到多次評價和處罰，而有違反一罪不兩罰之嫌。

在十九世紀以前，確實有部分實務見解認為，對於單一不法行為課處刑罰與懲罰性賠償金，已抵觸憲法增修條文第五條「禁止雙重處罰」之規定。然而到了二十世紀初，各州法院在多數案件中傾向認為，憲法增修條文的禁止雙重處罰條款僅係禁止就同一不法行為作二次「刑事上處罰」，其射程範圍並不及於性質、目的不同的兩種處罰；而從懲罰性賠償之規範目的、立法者之立法意圖及程序潛在結果等判準觀之，其並不屬於刑事責任。甚至在某些案件中，因將部分比例的懲罰性賠償金撥給州的國民補償基金(Civil Reparations Fund)，使州政府因而獲得部分懲罰性賠償金，亦不會使得懲罰性賠償轉化為刑事罰³⁸。由於國會有權對特定不法行為，施以刑事與民事之雙重規制，從而，不法行為人縱已受到刑罰上的制裁，仍得對其施以民事上之懲罰性賠償。蓋刑事上的制裁係在懲罰行為人對公眾造成之錯誤，而民事上之懲罰性賠償制度則係在補償私人之損害，且從社會應報的角度觀察，二者應係相互補充，而非互相排斥³⁹。

³⁷ 此條款一般亦有稱作「一罪不二罰」原則，包括日本及德國亦紛紛於二次大戰後提升至憲法層次，此一已被多數民主法治國家所普遍承認的原則乃植基於人性尊嚴、法安定性原則、比例原則及信賴保護原則等法治國之基本價值所建立。

³⁸ 510 N.W.2d 854, 869 (Iowa 1994).

³⁹ 蘇志淵，懲罰性賠償之憲法基礎研究~以美國法制為中心~，輔仁大學法律學系碩士論文，民國93年6月，頁46~56。

第二款 禁止過度罰金及法律明確性原則

在美國司法實務上，曾有許多律師為其當事人援引憲法增修條文第八條⁴⁰之規定，抗辯鉅額之懲罰性賠償判決已經違反了該條「禁止課處過度罰金」(No Excessive Fines Clause)之要求而違憲。其等認為，懲罰性賠償之數額過大，與被害人實際所受損害不成比例，且處罰之目的與手段亦有失均衡，已構成憲法所禁止的過度罰金之課處。然而，聯邦最高法院長久以來一貫的見解均認為，基於禁止課處過度罰金條款本身歷史演進之考量，其應僅適用於刑事程序方面，且該條款之目的既係在於避免政府訴追權力之濫用，故僅作用於有政府參與的訴訟程序，於私人間之訴訟應無其適用之餘地⁴¹。

在 *Browning-Ferris Industries of Vermont, Inc. v. Kelco Disposal, Inc.* 一案⁴²中，所涉及者為反托拉斯法(Anti-trust Law)上懲罰性賠償的問題，原告 Kelco Disposal, Inc. 為一地區型的小規模廢棄物處理公司，被告 Browning-Ferris Industries, Inc. 則係全國性大規模之垃圾處理業者，原告向佛蒙特州地方法院起訴主張，被告企圖壟斷某地區之廢棄物清理市場而違反聯邦反托拉斯法，並且妨礙其與其他業者間之契約關係而違反了該州之侵權行為法。州地方法院審理後，陪審團決定被告應賠償原告五萬一千一百四十六美元，以及六百萬美元的懲罰性賠償。被告認為此一懲罰性賠償金顯然過高，應屬違憲，乃上訴至聯邦巡迴上訴法院，法院亦認為依證據顯示，被告公司確實故意將被告逐出市場，以取得其寡占之市場地位；同時亦無證據顯示陪審團在懲罰性賠償金數額之決定方面存有偏見，因而維持原判決。案經上訴至聯邦最高法院，聯邦最高法院於本案中再度明白宣示，該條款係限制政府針對個人之犯罪行為課予過量的金錢懲罰或殘酷與異

⁴⁰ Amendment VIII: Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted.

⁴¹ 蘇志淵，前揭註 39，頁 69。

⁴² 492 U.S. 257 (1989).

常的制裁手段；而本案則純屬私人間之爭議，故法院拒絕以此條款對下級法院所判命之懲罰性賠償進行審查而駁回了上訴。

此外，由於美國法上懲罰性賠償欠缺一個數額上限的規定，使得被告對於陪審團所判決之賠償金額往往不具有可預測性，亦引發一些是否違背法治國原則下「法律明確性」原則的要求之質疑。對此，聯邦最高法院的大法官雖曾於一九九一年的 Pacific Mutual Life Insurance Co. v. Haslip 一案⁴³中表示：憲法對懲罰性賠償金固然並無數字上的明顯界限(mathematical bright line)，本案下級法院之判決亦未跨越到憲法認為不適當的範圍，但是四比一的懲罰性與補償性賠償金之比率，已經接近這個界限(close to the line)了。然而，聯邦最高法院基本上還是認為懲罰性賠償金數額高低之量定，須根據具體個案情形加以衡量，而難有一般性之計算公式，以避免過度受限的懲罰性賠償折損制度功能的發揮，反而無法達成懲罰及嚇阻之目的。因此，單純無上限的懲罰性賠償條款本身並不能認為已違反法律明確性原則，至於具體個案中，法院則係透過對下述「正當法律程序」原則的操作，作為避免不合理之高額懲罰性賠償的控制機制。

第三款 正當法律程序

一九八〇年代中期以後，美國訴訟實務上懲罰性賠償之運用，特別是在產品責任事件方面，無論是頻率或判決之金額，似乎都有急遽增加的趨勢。為避免懲罰性賠償持續發展成為難以控制(run wild)的制度，聯邦最高法院也從原本比較不正面檢討懲罰性賠償金是否違憲的放任態度，轉而開始檢驗下級法院所判決之懲罰性賠償金是否過高而不當的問題，而其所採取的方式則是搬出憲法增修條文第十四條⁴⁴的正當法律程序條款。

⁴³ 499 U.S. 7 (1991).

⁴⁴ Amendment XIV section 1 : All persons born or naturalized in the United States, and subject to the

在前述的 Browning-Ferris 一案⁴⁵，美國聯邦最高法院首度開啟是否應以「正當法律程序條款」合理限制懲罰性賠償金的討論。在本案中敗訴之被告雖亦有提出，過高之懲罰性賠償金額有違正當法律程序條款的論點，但法院以此一主張並未於下級法院提出為由，故拒絕實質審理該爭議。不過於判決的旁論中指出，正當法律程序條款對於懲罰性賠償金額之決定應設有限制。而在 TXO 一案⁴⁶最高法院多數意見認為，憲法增修條文第十四條正當法律程序條款的確對懲罰性賠償加諸實質上之限制(substantive limits)，即在人民實質正當程序之權利下，懲罰性賠償之金額必須合理方屬妥適；只是因為法院考量本案上訴人之詐欺行為若成功，其將可獲得五百到八百萬元之不當利益，因而肯認了一千萬元、高於實際損害五百多倍的懲罰性賠償金之正當性。

接著，聯邦最高法院在 BMW of North America, Inc. v. Gore 一案⁴⁷中建立了懲罰性賠償金是否過高而違憲的三項判斷標準，包括：一、被告不法行為的可非難程度；二、懲罰性賠償金與填補性賠償額應該符合一定之比例；三、應考慮被告之系爭行為是否有其他法律處以罰金或其他處罰。亦即，賠償金之額度以能嚇阻被告行為之必要程度為限。

嗣後，於 State Farm Mutual Automobile Insurance Co. v. Campbell 關於保險公司惡意拒絕理賠的案件⁴⁸中，更再次闡明了前於 BMW 案所樹立的判斷標準。本案聯邦最高法院的大法官審理結果以六比三的比數，撤銷了原本近一點五億美元懲罰性賠償的判決。判決中指出，該懲罰金額不但不合理且不成比例，同時該判

jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.

⁴⁵ 492 U.S. 257 (1989).

⁴⁶ 509 U.S. 443 (1993).

⁴⁷ 517 U.S. 559(1996).本案聯邦最高法院認為，縱使阿拉巴馬州最高法院已將懲罰性賠償金降為二百萬元，該金額仍屬過高而構成了正當法律程序的違反，乃將案件發回阿拉巴馬州最高法院更審。

⁴⁸ 123 S. Ct. 1513 (2003).

決對被告之財產而言，亦係欠缺理性且恣意的剝奪。值得注意的是，本案判決也相當程度的豐富了前述的判斷標準；判決中提醒下級法院，判斷懲罰性賠償金最重要的指標係「被告不法行為之可非難程度」，其明白表示，法院之判決基礎若係基於考量被告在其他州所為之行為，而該行為在他州係屬合法，則此判決已屬違憲。關於第二項準則的部分，法院除了再度拒絕對懲罰性賠償金額設立一個明確而清楚的比率外，尚進一步指出，懲罰性賠償與填補性損害賠償之間合乎正當法律程序要求的比例，應不得超過「個位數比例」(single-digit ratio)，亦即基本上須在十倍以下。並表示，在特殊情事下，特別是一個令人震驚、極其過分的不法行為而僅造成輕微的經濟上損失時，判定較高比例的懲罰性賠償額仍有合理化之可能；而當損害額不菲時，則低比例或與損害額相當的懲罰性賠償金方符合憲法上正當法律程序的要求。

第二項 懲罰性賠償之危機及其改革運動

如前所述，美國法上之懲罰性賠償法制起初並無懲罰性賠償額額度上的限制，加上由於美國訴訟採用陪審制度，應判命多少懲罰性賠償通常係由陪審團進行數額的認定，又因早期英美法上並無非財產上損害賠償的概念，以正義的守護者自居的陪審團即以懲罰性賠償金的宣示作為對受害人精神上痛苦的補償，陪審團易於同情弱者的傾向常使被害人能獲得比較高額の賠償，而法官雖可對陪審團決定之金額予以調整，但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，因此「天價」式的判賠數額時而會出現。

社會上對此制度運作的質疑亦迭有所聞，包括不少人對其是否真能達成其主要目的的懲罰及嚇阻功能抱持著懷疑的態度，以及即使肯定其目的合理性正當性，亦有認為原告個人不應成為意外巨大賠償的受益者，反對陪審團總將企業界視為有資力、賠得起的「深口袋」(deep pocket)的觀念；而且懲罰性賠償金的給

與不但使原告因覬覦龐大的賠償金而增加不必要的訴訟，並將促使原告「奔途於法院」(a race to the courthouse)，先達到者將耗損可供賠償所有受害人的被告資產，形成「先告者有得拿、後到的只能碰運氣撿剩下」的不公平現象⁴⁹。抑有甚者，這種高判賠金額對美國責任保險的運作也產生了不小的衝擊，例如在醫療責任保險的市場上即面臨保費不斷上漲等重大危機。

而在一九八〇年代中期以後，美國掀起了一波民事責任改革的浪潮，當中相當重要的即為針對懲罰性賠償制度的改革。改革派人士以一些影響社會和經濟層面的實例作為訴求，將他們所觀察到的四個現象向民眾宣傳改革的必要性，包括：法院經常判決懲罰性賠償金；懲罰性賠償額度經常很高；法院判決懲罰性賠償金的頻率及額度均迅速增加；上述三個現象在美國係屬全國性之問題。依他們所提供之資料顯示，法院在許多不同類型的案件，經常地判決高額懲罰性賠償，且並無固定模式可尋。這種失去控制的制度造成許多商品或服務，包括醫療服務及疫苗等基本需求的商品或服務，變得極為昂貴甚或不可得。美國工業發展亦因而受阻，企業在國際市場上的競爭力因而減弱，勞動市場及美國經濟穩定亦受到一定程度的威脅。換言之，懲罰性賠償金制度運作的結果，對美國經濟、科技及工業發展均帶來一些負面的影響⁵⁰。

經由改革派的努力，除了如前所述，聯邦最高法院開始意識到此一問題，而會以憲法上之正當法律程序條款，對宣示懲罰性賠償金的判決進行較嚴格的審查外，在立法層面上亦看到一些成果。不僅聯邦的「懲罰性賠償金模範州法」對懲罰性賠償金加以限制，各州的立法亦興起限制懲罰性賠償金的風潮。這些限制主要包括下列五項：一、原告在訴訟中對於支持懲罰性賠償金請求的所有事實，均負有舉出明白且有說服力的證據(clear and convincing evidence)之義務。二、原告

⁴⁹ 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，收錄於氏著，侵權歸責原則與損害賠償，元照出版，2004年9月，頁341。

⁵⁰ 陳聰富，同前註，頁342、343。

必須證明，被告行為係屬惡意(malice)，而單純重大過失則非屬惡意。三、審判團應將審理分作兩階段進行，第一階段只審理填補性損害賠償之責任，而決定填補性或象徵性賠償金之數額；對於只與懲罰性賠償金有關的證據，在此階不得提出。只有當填補性賠償金決定後，方可進行第二階段，專就懲罰性賠償金審理。而若在第一階段僅判決象徵性賠償金者，則不得進入第二階段。此項設計目的在避免只與量定懲罰性賠償金有關的證據過早進入，影響填補性賠償責任的認定。四、法院於決定懲罰性賠償金之數額時，應充分考慮(一)對同一不法行為所有以前的賠償；(二)懲罰性賠償金數額對往後其他請求權人的影響；(三)填補性損害賠償在本案的嚇阻效果；(四)就同一不法行為，被告應負擔之其他刑事或行政處罰等要素。五、對於懲罰性賠償金之最高額度予以限制。

關於第五點「對懲罰性賠償金額度設上限」的部分，在模範州法第七條係規定為「懲罰性賠償數額不得超過原告所獲得的填補性賠償金數額」；而在各州的立法上則約有三種規範型態：(一)懲罰性賠償金對填補性損害賠償應受固定比率的限制。例如在佛羅里達州(Florida)，原則上懲罰性賠償金不得超過填補性損害賠償之三倍。(二)設定固定的懲罰性賠償金最高額度限制。例如維吉尼亞州(Virginia)即將上限定為三十五萬。(三)採取固定金額或填補性賠償金之一定倍數的混合限制型。例如印第安那州(Indiana)之限制為，不得超過三倍填補性賠償或五萬美元二者之較高者；而堪薩斯州(Kansas)法律規定懲罰性賠償金最高額度為五百萬元或被告在不法行為前五年內的任何一年最高年收入⁵¹。此些額度上限規定之立法目的均在試圖將懲罰性賠償金控制在合理、可接受的範圍內。

惟在國會的立法方面，一九九〇年代雖不斷有人提出產品責任改革法案，欲透過對產品責任公平法案(Product Liability Fairness Act)的修正，以限制產品責任

⁵¹ 陳聰富，前揭註 49，頁 345、346；謝哲勝，前揭註 25，頁 135、136。

訴訟懲罰性賠償的最高額，但均因爭議性過大，討論數年仍未獲通過⁵²。可見得在美國國內，對於懲罰性賠償應否限縮其適用範圍或加諸限制條件，仍存有相對立的意見。此外，我國學者亦有對美國改革派所提之相關數據進行研究分析後認為，所謂美國法上懲罰性賠償之危機恐怕是危言聳聽大過實際。蓋其等所提出之幾個驚人的事例僅屬少見之偶然例子，並非通例，而少數較高額的判賠金額自然會拉高平均值；但若扣除該等少數特殊個案觀察，則懲罰性賠償金之判決數量並未明顯成長，且賠償金額度亦尚維持在一個合理的範圍，並無逐年增加的現象⁵³。因此改革派和支持其理論之相關利益團體等於是用數字塑造出一種「改革確有必要」的假象，並非實在。事實上，使懲罰性賠償保持適度的彈性、某程度維持懲罰性賠償金判決的不確定性，對於充分發揮懲罰性賠償金制度之懲罰、嚇阻目的而言，誠屬必要。

第三節 我國法制上懲罰性損害賠償制度之立法

第一項 概說

徵諸我國實定法，雖然現行民法仍尚無關於懲罰性賠償之一般性規定，然特別法上引入懲罰性賠償制度形成法條規定者已不在少數。以時間上來看，最早應是民國七十七年證券交易法修正時，對於內線交易的賠償義務人設有倍數賠償之規定。惟引起國內學者開始注意此一課題者，當屬民國八十年公平交易法的立法；至於真正受到社會大眾關注，並引發輿論比較大的討論則是民國八十三年初消費者保護法通過之後⁵⁴。一則由於消費者保護法是第一次明確以「懲罰性賠償

⁵² 謝哲勝，前揭註 25，頁 136、137。

⁵³ 參見陳聰富，前揭註 49，頁 346~357。


⁵⁴ 除本文以下所引者外，2002 年制定的兩性工作平等法於立法院審議期間，曾有某草案版本擬於第 15 條規定：「受僱者或求職者因第十二條而受侵害者，雇主應對受僱者或求職者負新台幣五萬元以上一百萬元以下之懲罰性賠償金。但.....不在此限。」另 2003 年立法院司法委員會亦有立委提案，於民法第 654 條之 1 增設：「旅客因運送事故而死亡或身體、健康受到傷害而有下列情事之一者，其法定繼承人或自己得對於旅客運送人請求損害額三倍以下之懲罰賠

金」的用語引進國外產品責任領域的懲罰性賠償制度，另一方面則係因為消費事件貼近一般人的生活，因此消費者保護法亦與普羅大眾關係較為密切。

這些規定條文用語上並不完全相同，有些直接明確以「懲罰性賠償」稱之，有些則並未冠以「懲罰性賠償」之名稱，因此，是否真為懲罰性賠償之立法，容或有爭議。以下即依法規目的係保護消費大眾、維護健全金融市場或保護無體財產及導正競爭秩序等三大類，分別針對個別法規中涉及懲罰性賠償之規定作一簡單扼要的介紹。

第二項 消保類法規

第一款 消費者保護法



民國八十三年一月公布施行的消費者保護法第五十一條對於由消費者所提起之求償訴訟，設有得對企業經營者請求懲罰性賠償金之規定⁵⁵：「依本法所提之訴訟，因企業經營者之故意所致之損害，消費者得請求損害額三倍以下之懲罰性賠償金；但因過失所致之損害，得請求損害額一倍以下之懲罰性賠償金。」除了首度明確以「懲罰性賠償金」之名稱納入立法文字外，本條規定之特色在於：除了對故意行為課予懲罰性賠償金外，對於因過失所致之損害，亦有得要求損害額一倍以下之懲罰性賠償。又消費者保護法上的懲罰性賠償是單獨計算的，故若加上填補性損害賠償部分，則其責任限額為四倍以下，較諸我國其他懲罰性賠償

償金……。」雖此兩法條嗣後均未獲通過，惟新近立法欲嘗試引進英美法上之懲罰性賠償制度，以解決特定領域相關問題之傾向可見一斑；且該兩條之提案理由中均提及「參酌消費者保護法第五十一條之規定」，亦可看出消保法第 51 條確實具有某種示範作用或擴散作用。

⁵⁵ 關於消保法上引進懲罰性賠償金制度之評析，可參閱楊靖儀，懲罰性賠償金之研究—以評析消費者保護法第五十一條為中心—，國立台灣大學法律研究所碩士論文，民國 85 年 6 月；關於我國實務上案例見解的整理分析，則可參閱李宜穎，消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金制度之研究，國立台灣大學法律研究所碩士論文，民國 97 年 6 月。

之立法，其賦予法院可裁量之倍數範圍最大⁵⁶。

第二款 健康食品管理法

健康食品管理法第二十九條第一項規定：「出賣人有違反本法第七條、第十條至第十四條之情事時，買受人得退貨，請求出賣人退還其價金；出賣人如係明知時，應加倍退還其價金；買受人如受有其他損害時，法院得因被害人之請求，依侵害情節命出賣人支付買受人零售價三倍以下或損害額三倍以下，由受害人擇一請求之懲罰性賠償金。但買受人為明知時，不在此限。」該法第七條係有關須申請主管機關查驗登記、領得許可證後，始得製造或輸入健康食品⁵⁷之規定。第十條至第十四條則為健康食品有關安全衛生、標示及廣告之規範。其中包括第十三條所列之應記載事項顯著標示的要求，以及第十四條規定，健康食品之標示或廣告不得有虛偽不實、誇張之內容，其宣稱之保健效能不得超過許可範圍，並應依中央主管機關查驗登記之內容；且亦不得宣稱具有療效。

按健康食品管理法之立法乃立法者鑑於國人普遍有相信或服用健康食品之習慣，認為有必要加強主管機關對健康食品之管理與監督，而於民國八十八年二月制定公布，其立法目的在於維護國民健康、保障消費者之權益⁵⁸。為達成保護此等重大法益之立法目的，除對違反特定行為規範者設有刑事處罰外，該法第二十條並設有「舉發或緝獲不符本法規定之健康食品者，主管機關應予獎勵」之規定。此外，更輔以民事上的懲罰性賠償制度以期能生嚇阻之效。上述健康食品管理法第二十九條，課明知違規之出賣人應加倍退還價金之義務，以及就非明知之買受人所受之其他損害，「法院得因被害人之請求，依侵害情節命出賣人支付買

⁵⁶ 謝哲勝，前揭註 25，頁 152。

⁵⁷ 所稱「健康食品」，依健康食品管理法第 2 條之規定係指具有保健功效(即增進民眾健康、減少疾病危害風險，且具有實質科學證據之功效，非屬治療、矯正人類疾病之醫療效能，並經中央主管機關公告者)，並標示或廣告其具該功效之食品。

⁵⁸ 參見健康食品管理法第 1 條：「為加強健康食品之管理與監督，維護國民健康，並保障消費者之權益，特制定本法；本法未規定者，適用其他有關法律之規定。」。

受人零售價三倍以下或損害額三倍以下，由受害人擇一請求之懲罰性賠償金」均屬懲罰性賠償之規定。惟立法至今實務上尚未有判決產生。

第三項 金融類法規

第一款 證券交易法

證券交易法第一百五十七條之一第二項規定：「違反前項規定者，對於當日善意從事相反買賣之人買入或賣出該證券之價格，與消息公開後十個營業日收盤平均價格之差額，負損害賠償責任；其情節重大者，法院得依善意從事相反買賣之人之請求，將賠償額提高至三倍；其情節輕微者，法院得減輕賠償金額。⁵⁹」對於此內線交易之民事賠償責任規定，學者有認為，此三倍賠償具有懲罰的性質，應可確認；對內線交易的重大犯罪也應有一定的嚇阻作用。又我國法之設計，係將此三倍賠償金賠償予原告，而非如美國法制係歸於國庫，如此特殊之設計目的無非在獎勵受害的投資人，勇於追訴民事賠償責任，以達到私人協助市場執法之目標。然而，在某些情況，也有可能造成受害投資人不當得利之情形，故認為在立法論上似亦值得進一步加以檢討⁶⁰。

值得注意者，關於條文中「情節重大」此一不確定法律概念之解釋適用，法院判決係以被告手段之惡劣據以認定，而非以其內線交易不法所得之鉅大加以認定⁶¹。從懲罰性賠償之目的在懲罰行為人主觀上之惡性，而此主觀惡意通常又藉

⁵⁹ 本條內線交易民事損害賠償責任之規定，係民國 77 年證交法修正時所增訂之條文。民國 95 年修法時，由於改採以善意從事相反買賣人之立場，擬制計算賠償金額，因此將條文原本「責任限額」文字調整為「賠償額」。而本條項之末句「其情節輕微者，法院得減輕賠償金額」亦為本次修正時所新增，藉以調和犯罪情節輕微之情形，以符合比例原則。

⁶⁰ 劉連煜，新證券交易法實例研習，元照出版，2007 年 2 月增訂五版，頁 380。

⁶¹ 例如在訊碟案中，法院認為，被告訊碟公司在媒體報導各項對公司營運不利之傳聞時，公司不但沒有主動公布真相，反而還宣稱公司營收狀況正常，故而認為此種情形已構成「情節重大」之內線交易行為，將被告應負之賠償金額提高至三倍。台灣板橋地方法院 93 年度金字第 6 號民事判決參照。

由客觀行為表現出之觀點言之，此種解釋方式應值贊同。

第二款 證券投資信託及顧問法

民國九十三年六月制定公布的證券投資信託及顧問法第九條規定：「違反本法規定應負損害賠償責任之人，對於故意所致之損害，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額三倍以下之懲罰性賠償；因重大過失所致之損害，得酌定損害額二倍以下之懲罰性賠償。」條文中所謂「違反本法規定應負損害賠償責任」主要係指同法第七條違反善良管理人之注意義務及忠實義務之賠償責任、第八條違反欺罔禁止條款之賠償責任，以及第十五條關於未交付公開說明書或所交付之公開說明書內容不實之損害賠償責任。此項立法乃係為了健全證券投資信託及顧問事業之經營運作，並加強保護投資大眾之權益，因而採用懲罰性賠償之制度，對違反該法之規定而應負損害賠償責任者，授權法院得依侵害情節提高損害賠償額，並依其主觀要件係屬故意或重大過失，分別定有損害額三倍及二倍以下不等之賠償上限，期能收嚇阻之效，以鞏固投資人對資產管理服務市場之信心。

第四項 智慧財產及競爭法規

第一款 專利法

專利法第八十五條第三項規定：「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。」對於故意侵害專利權之行為，賦予法院得將賠償額提高至損害額之三倍以內的範圍，性質上屬於懲罰性賠償之立法。關於本條之立法過程相關介紹詳見本文第三章第一節第三項之說明。

第二款 商標法

商標法第六十三條第一項第三款規定：「商標權人請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：三、就查獲侵害商標權商品之零售單價五百倍至一千五百倍之金額。但所查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額。」有學者認為，以商品之零售單價作為賠償額的計算標準，因未扣除商品製造成本，因而所獲得之賠償已超過被害人真正的損害，則超過的部分也就是懲罰性賠償的性質了，故肯認其具有懲罰性賠償的本質⁶²。此項見解固非無據，惟由於本條並未有主觀要件上的限制，且同條第二項尚設有「前項賠償金額顯不相當者，法院得予酌減之。」的規定，因此，實際運作上，法院是否會不限於所證明出之損害額，而以高倍數的零售單價作為侵權人應賠償之數額頗值懷疑。且民國七十四年修法當時之修正理由謂：「冒用他人商標之商品，往往不循正常商業軌道銷售，其銷售數量多少，侵害人亦多秘而不宣，故被害人實際受損害之情形，往往難以計算或證明，復有侵害人於獲悉有人進行調查後，即不擇手段加速傾銷，對受害人往往造成更大之損害，而受害人能查獲之商品為數不多，受害人因無法證明實際損害，致不能獲得應得之補償，非僅有失公平，且助長此類侵害行為之滋生。英法例雖設有由法院依侵害情節酌定超過實際損害額至三倍之賠償，非僅在表面上使受害人成為不當得利之受益人，且對作為計算基礎之實際損害額仍無法免除其舉證責任，終不若以法律明定其法定賠償額為愈。爰於修正條文第一項增列第三款，使得就查獲商品零售單價之五百倍至一千五百倍之金額內求償。又為顧及被查獲商品數量過多，與實際損害不符，故加但書規定。」由此觀之，立法者似乎並無意使賠償額高出實際損害額，而僅將其定位在便利損害額計算的一種方式而已。從而，本文傾向認為，我國商標法目前尚未有允許懲罰性賠償之規定⁶³。

⁶² 謝哲勝，前揭註 25，頁 150~151。

⁶³ 相同見解可參見曾勝珍，我國商標損害賠償制度之介紹—兼論美國案例，嶺東學報，第十五期，2004 年 5 月，頁 17~29。

第三款 著作權法

著作權法第八十八條第三項規定：「依前項規定，如被害人不易證明其實際損害額，得請求法院依侵害情節，在新臺幣一萬元以上一百萬元以下酌定賠償額。如損害行為屬故意且情節重大者，賠償額得增至新臺幣五百萬元。」本條項為民國九十二年修法時所增訂，修正理由謂：依 TRIPS 第四十一條至四十三條規定，為確保對侵害智慧財產權之行為得有效防止及遏止更進一步之侵害，爰提高法院依侵害情節酌定賠償額之上限，一般侵害為新臺幣(下同)一百萬元，其屬故意且情節重大者，得增至五百萬元。雖然此一規定不同於其他我國法上採取懲罰性賠償制度之立法，直接於條文規定中賦予請求權人懲罰性賠償之請求權，而係以所謂法定賠償制⁶⁴的規範模式呈現，但是由法條文字以及修正理由可知，立法者確實有意對故意且情節重大的侵害著作權行為，課以高於實際損害額的賠償責任，以遏止侵害著作權之行為，因此亦可認屬懲罰性賠償之性質。

第四款 營業秘密法

民國八十五年完成立法程序的營業秘密法於第十三條第二項規定：「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。」亦即若被害人能證明行為人係出於故意之行為侵害其營業秘密，則其損害賠償請求不以實際所受之損害額為限，法院得依侵害情節酌定所證明之損害額三倍以內之賠償額。一般認為，此即所謂懲罰性損害賠償，其目的乃是希望藉由高額之損害賠償，減少故意侵害營業秘密行為之發生⁶⁵。

⁶⁴ 關於著作權法上法定賠償制度懲罰功能的發揮及其必要性，可參閱梁志文，論著作權法侵權損害賠償之法定賠償制度—以大陸法制為中心，科技法律透析，2006年11月，頁45~61。

⁶⁵ 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜合著，營業秘密法解讀，月旦出版，1996年11月，頁131~132。

第五款 公平交易法

公平交易法第三十一條及第三十二條第一項規定：「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」、「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」，其立法理由中表明：由於被害人常因損害額不大或甚難證明實際之損害範圍，致不願或不能向侵害人請求損害賠償，此種情形將造成對不法侵害行為之縱容或鼓勵。爰參照美國立法例，明定法院因被害人之請求，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，但不得超過已證明損害額之三倍。

惟有學者批評公平法第三十二條第一項之規定，似乎破壞了我國損害賠償制度之基本架構，使損害賠償變質不在賠償損害，而在於懲罰故意侵害。並認為本條項規定有以下四點可議之處：第一，條文但書中「已證明」一詞乃屬贅文，因損害賠償之範圍必須證以證據，未經證明之損害則根本非損害。第二，違反公平法之損害範圍，本質上原已難以估算證明，列其倍數意義不大。第三，賠償超過損害，仍以損害賠償稱之，有以法律踐踏法學之嫌。第四，對於故意侵害，罰則中已有刑罰之處罰規定，寓處罰於倍數賠償似屬不必⁶⁶。

第五項 小結

我國民法繼受傳統大陸法系國家民法典，因此向來未有懲罰性賠償的概念在其中，民事賠償不得超過被害人所受之損害額被認為是應奉行之一般性指導原則。惟這種以事後填補損害作為唯一或最主要目的的填補性損害賠償，在嚇阻、杜絕損害事件發生的層面上，實感欠缺力道，於是自一九九〇年代起，在不變更民法基本原則架構下，陸續在上述特定幾個法律領域中，增訂懲罰性賠償的相關

⁶⁶ 曾世雄，違反公平交易法之損害賠償，政大法學評論，第四十四期，民國 80 年 12 月，頁 358。

規定。於消保類法規中，係基於生命、身體健康及安全法益之特別重大性及脆弱性，以及強勢企業對弱勢受害個人的常態落差；在金融類法規部分，乃基於鞏固維護健全資本市場的第一要素—潛在投資人之投資信心；而在智慧財產法及公平交易法方面，則是基於對智慧財產侵害的嚴重程度和導正市場上的競爭秩序對我國企業發展所具有之重要意義。其共通特徵在於：對於控制、抑制因侵權行為所生之損害事件有特別高度的需求，從而乃希冀藉由引入懲罰性賠償制度的方式，達到減低各該類侵權事件發生頻率的目的。





第三章 我國司法實務上專利侵權事件懲罰性賠償之 實踐

第一節 侵害專利權之損害賠償責任

第一項 侵害專利權及其民事責任概說

第一款 侵害專利權

專利法第五十六條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。(第一項)方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。(第二項)」。此為發明專利權人依法取得專利權所具有之權能的規定。新型專利權於專利法第一百零六條亦有類似之規定：「新型專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權。」。至於新式樣專利之專利權能則規定於專利法第一百二十三條：「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權。」。

上述條文中之製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口等行為，即為依專利法規定應專由專利權人所獨占享有之權限。專利權人依法取得專利權後，即得視專利之類型於專利權存續期間內分別享有該等權能。專利權人除得自行實施其專利權外，亦得授權他人實施，以收取授權金之方式獲取經濟上利益。基於專利權之排他性，任何未經專利權人授權或同意之專利權效力所及之行為，將構成對專

利權之侵害。

按美國法上將專利權侵害之態樣區分為直接侵害與間接侵害，後者又可進一步細分為誘引侵害(inducement of infringement)及輔助侵害(contributory infringement)。依美國專利法第二七一條第一項，直接侵害係指於專利權存續期間，未經授權於美國境內製造、使用、為販賣之要約，或販賣任何已核准發明，或將該發明由外國輸入美國境內。而所謂誘引侵害則指，雖非自己直接從事專利侵害行為，但卻積極地誘使引導專利直接侵權人進行專利侵權，依美國專利法第二七一條第二項規定，此誘引人亦應負侵害人之責任。至於輔助侵害則規定於同條第三項，於美國境內為販賣之要約或販賣，或由外國輸入美國境內，屬已核准專利之機器、製品、組合物或化合物之重要成分，或實施已核准專利之方法所使用之材料或裝置，構成發明之重要部分，且明知該特別製造或特別使用係作為侵害該專利權，並非適用於實質上無侵害用途之主要物品或商品者，應負輔助侵害人之責任⁶⁷。而我國現行專利法第八十四條有關專利權受侵害之規定，則並未如美國法上作侵權態樣的細分，亦欠缺特殊定義性的文字。在此情況下，遇有類如美國法上所謂誘引侵害或輔助侵害之案例時，雖可視具體情形，透過民法第一百八十五條共同侵權行為規定之適用，將美國法上分類屬誘引侵權或輔助侵權者等非直接侵害專利權之人，以共同侵權行為人之方式使其同負其責；然民法第一百八十五條之適用仍有其侷限性，特別是在輔助侵權的部分，若欲以本條規定來追究行為人侵害專利權之責任，恐有相當大的困難。就此而言，我國專利權之效力相對於美國，仍顯得較為薄弱。

第二款 主觀要件與專利侵權責任之成立

按侵權行為責任的成立，依據主觀故意過失要件之要否，可區分為過失責任

⁶⁷ 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，經濟部智慧財產局智財培訓學院教材，2006年4月，頁7~10。

與無過失責任兩大類型。前者以行為人之違法侵害行為出於故意或過失者為限，始令行為人負擔損害賠償責任，為傳統侵權行為法上之一般原則，稱為過失責任主義。後者則以違法侵害行為造成損害之結果，作為侵權行為損害賠償責任發生之原因，而不問行為人主觀上是否具備故意或過失的可歸責事由，係屬結果責任（危險責任）。

侵害專利權之損害賠償責任究屬過失責任或為無過失責任？亦即行為人除了須有前述構成專利權侵害之行為外⁶⁸，是否尚須以行為人主觀上具備過失為必要？則由於我國專利法第八十四條規定之文字僅謂「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害」，並未如著作權法般將主觀要件明文規定⁶⁹，解釋上容有疑義，因此實務見解亦相當紛歧。判決有採「應如同一般侵權責任，行為人須有故意過失，且此項要件應由被害人舉證證明之，責任始屬成立」之見解⁷⁰；亦有判決將專利法解為係保護他人之法律，從而透過民法第一百八十四條第二項規定作為媒介，導出「侵害他人專利權者，即被推定為有過失」的結論⁷¹；此外，亦有判決認為，侵害專利權之損害賠償責任乃一無過失責任⁷²。最高法院則曾明確表示採取第一種見解，即專利侵權責任之成立，以侵害人具備故意或過失之主觀歸責要件為必要，且亦無推定過失之適用⁷³。

至於學說上通說仍持肯定見解，認為侵害專利權既屬侵權行為之一種，於未

⁶⁸ 由於我國專利法第 79 條本文規定：「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。」本條規定並為同法第 108 條及第 129 條準用於新型和新式樣專利，因此，於專利物品上標示專利證號似亦為專利權人請求損害賠償之客觀要件之一；惟因但書復規定：「但侵權人明知或有事實足認其可得而知為專利物品者，不在此限。」故實務運作上，標示專利證號之有無，實際上成為影響主觀要件之舉證責任分配的問題。

⁶⁹ 著作權法第 88 條第 1 項規定：「因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任。數人共同不法侵害者，連帶負賠償責任。」。

⁷⁰ 台灣高等法院 94 年度智上易字第 12 號民事判決、高等法院台南分院 93 年度智上易字第 6 號民事判決參照。

⁷¹ 台灣高等法院 94 年度智上字第 59 號民事判決、士林地院 92 年度智字第 6 號民事判決參照。

⁷² 台灣高等法院台中分院 91 年度上字第 55 號民事判決參照。

⁷³ 最高法院 93 年度台上字第 2292 號民事判決參照。

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始應令其負損害賠償責任⁷⁴。惟學者多有主張，應仿日本法制，於專利法中明文採取推定過失之立法模式，以便利專利權人行使權利⁷⁵；甚至有學者主張，由於專利制度的公開理念本身即已蘊含舉證責任減輕或轉換之事實推定效力；而當專利技術因公開而置於任何人皆可得查知之狀態下，加以過失的概念已漸趨向客觀化，其所指涉者為「應注意能注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時，則對於具有一般風險意識的事業而言，於從事生產、銷售等商業活動之際，理當就其所實施之技術有最低限度的專利權查證動作，若未進行此一查證程序即貿然為之，即當認屬有過失無疑。故其認為，於現行法之下即可亦應透過解釋論之方式，在不經由民法第一百八十四條第二項作為橋樑之情形下，即能夠得出推定過失的結果⁷⁶。

按近代侵權行為法的發展上，過失責任主義之所以能夠取得原則性的地位，很重要的因素在於，在絕大部分的案件上，它適當地調和了行為人的行為自由與個人權利的保護此兩項價值。基於特殊考量，過失責任主義不是沒有例外，但危險責任成為需要特殊立法，賦予其正當化基礎、需要特別說理，賦予其理論上依據的例外；而且通常情形，其保護的客體會是以人格法益為代表的重要性法益。性質上被歸類為財產權的專利權，是否適合納入無過失責任體系的一環加以保護？或許並非無再予討論的空間，然在立法尚空白的現狀下，解釋論上要推出侵害專利權乃無過失責任的結論，恐怕確不可得。

不過，過失責任原則本身並不必然意味著權利人必須就包括行為人存有過失在內的權利發生要件自行舉證證明。換言之，過失責任的歸責架構不排除基於事

⁷⁴ 王澤鑑，侵權行為法，第一冊，2006年7月版，頁195。

⁷⁵ 蔡明誠，發明專利法研究，1997年4月出版，頁232~233。

⁷⁶ 黃銘傑，專利侵權損害賠償訴訟「故意、過失」之要否與損害額之計算方式—評最高法院九十三年度台上字第二二九二號判決，收錄於氏著，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照出版，2006年9月，頁415~445。

件性質的考量，在訴訟上透過舉證責任轉換的設計，使行為人須就其侵害行為並無過失一事負舉證責任的可能性；實體法上的過失責任原則與推定過失此項訴訟上的舉證法則二者間是具有相容性的。而觀諸我國實務判決中，確實也出現一些案例係法院在認定被控侵權人已構成專利權侵害的情形下，但卻由於專利權人無法證明行為人有過失，致仍受敗訴判決，未獲任何損害賠償者⁷⁷。前述提倡應仿效日本法採取推定過失模式之學說見解，當亦係有感於專利侵權訴訟實務中，權利人在傳統舉證法則運作下所面臨之困境而發。站在強化對專利權人之保障的立場，誠具有啟發性。

然則，法律制度的設計不宜僅作片面或單向的思考，要求專利權人於訴訟上證明侵權行為人主觀上有過失，對專利權人而言，固然是一項沉重的負擔；惟在採取全面性的推定過失下，被控侵權人將必須積極地舉證其就專利侵害行為並無過失始得以免責，對於被控侵權人而言又何嘗不是「不可承受之重」。何況若從過失概念的本質乃是注意義務的違反此一角度出發，則僅以專利制度中技術公開揭露的要求作為支撐採行推定過失之論據，在理由上是否充足亦值得懷疑。就此而言，判決見解有表示：「然：被上訴人『未查閱專利公報』此一『不作為』可認為有過失之前提，在於被上訴人有『查閱專利公報』之作為義務，惟觀諸專利法條文並未有此作為義務之相同或類似規定，是此一論點是否妥適，即有可疑。況且，此一論點如能成立，專利侵權損害賠償實質上已與無過失責任無異（蓋如有侵害他人專利權之情形，其事前必定未查閱專利公報，否則自可知悉會侵害他人專利權，而此時未查閱專利公報又一律認為有過失而須負侵權之責），而與前述之歸責原則有所扞格，從體系解釋之觀點，自不宜採此解釋方式，是上訴人上開主張，亦非可採。⁷⁸」堪稱中肯。再者，若全面採行推定過失，某種程度可能就架空了專利權人標示證書號數的要求，從而與現行專利法第七十九條之規定產

⁷⁷ 例如台灣高等法院台南分院 96 年度智上易字第 1 號民事判決、台北地院 92 年度智字第 28 號民事判決、基隆地院 93 年度智字第 1 號民事判決。

⁷⁸ 台灣高等法院台南分院 96 年度智上易字第 1 號民事判決。

生衝突。因此，本文對此暫持保留見解，本文認為，將過失之舉證責任仍保留由權利人即專利權人承擔，但同時由法院多方審酌情況證據，並透過適度降低證明度的方式以減輕舉證責任負擔，應較為可採。此外，論者另有提出，在個案中是否應採用民法第一八四條第二項之推定過失，可搭配行為人侵害專利之樣態等因素，予以彈性地適用：如行為人之侵害專利係構成文義侵害，即須由行為人舉證其無故意過失；反之，如侵害之樣態為均等論之侵害，則必須由專利權人就侵權人之主觀要件加以舉證⁷⁹。此亦屬較為緩和的見解。

關於專利侵權責任成立之法律效果部分，現行法下，專利權受侵害之人得請求之損害賠償範圍包括財產上損害賠償及信譽受損之非財產上損害賠償，而以故意侵害為限得請求懲罰性賠償金，以下分述之。

第二項 填補性損害賠償之計算方法

專利法第八十五條⁸⁰第一項提供了四種計算財產上損害數額之方法，供權利被侵害之專利權人選擇主張，此四種方式分別為學理上所稱之「具體損害計算說」、「差額說」、「銷售利益說」及「銷售總額說」；此外，學說上另有提出「類推授權報酬說」。至於性質上屬於非財產上損害之信譽損害賠償亦屬填補性損害賠償之一環。關於填補性賠償的部分，雖非本文所欲討論之重點，但由於其係作為懲罰性賠償課予及量定之基礎，故亦有必要作一簡要之說明。

第一款 具體損害計算說與差額說

專利法第八十五條第一項第一款規定：「依民法第二百十六條之規定。但不

⁷⁹ 參陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，民國 95 年 7 月，頁 53~54。

⁸⁰ 專利法第 84 條、第 85 條關於專利權受侵害時之損害賠償規定，雖僅係就發明專利加以規定，惟新型及新式樣專利於專利法第 108 條和第 129 條第 1 項亦分別均設有準用的規定。

能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」本款前段係依民法損害賠償之一般原則，損害賠償之範圍包括所受損害及所失利益，所謂所受損害係積極損害，即因侵權行為人之侵害行為而造成專利權人既有財產的減少；而所失利益則屬於消極損害，乃專利權人因專利權本可預期之收益因侵權行為之出現而無法獲致或有所縮減。基於專利權屬於無體財產權的性質，一般而言，專利權受侵害，專利權人所遭受損害之類型多半以消極損害為主。

惟所失利益此種消極損害在舉證上每有相當大的困難，本款後段的差額說乃考量了於專利侵權事件中「所失利益」往往證明不易的特點，因此乃特別規定「發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害⁸¹」，以適度放寬權利人行使權利時於因果關係要件上之嚴格要求。實務上一般係以侵權行為發生前，專利權人依專利授權契約所可獲得之授權金收益作為「專利權人實施專利權通常所可獲得之利益」⁸²，再減除被告侵權行為介入後之期間，專利權人實際之授權金收入，作為專利權人得請求之損害額。

雖論者有謂，影響專利權受侵害前後利潤差額增減之因素甚眾，除侵害人之侵權行為外，專利權人本身之特殊環境、實施及營業能力、政治或社會因素，甚至天災事變等，或多或少都有一定程度的影響。因此個案中依差額說計算之結果，有可能出現認為損害根本不存在，或所算得之差額與侵害人之侵權行為間並無因果關係牽連的情形，故認為此計算方法仍非相當準確⁸³。然本文認為，差額說此種計算方法的明文創設，毋寧是在考量到「不應使損害因果關係的證明成為

⁸¹ 就此而言，此處條文所稱的「所受損害」比較精確地來說，應為「所失利益」之誤。蓋依此所計算出之差額，在損害的概念上，應歸屬於消極損害的範圍。

⁸² 惟亦有實務見解表示，專利權人若未親自實施專利權，乃係將其讓予他人實施，則專利權人無實施專利權通常所可獲得利益之可言，自無減除受害後實施同一專利權所得之利益之差額為所受損害之問題。臺灣高等法院台中分院 89 年度重訴字第 29 號民事判決參照。

⁸³ 蔡明誠，前揭註 75，頁 234。

專利權人權利實現的障礙」因素下，所為之調整規範，之所以稍微犧牲了精準性，目的在於避免使無法證明因果關係的不利益歸由專利權人承擔，可謂具有避免鼓勵侵權的意義存在。至於若採此標準計算會得出專利權人損害額為零的結果時⁸⁴，則專利權人殆亦將以他項計算方式主張，而不會仍執此方法計算其損害。也正因為差額說對於專利權人而言具有主張之便利性，蓋其所需之證據資料大多存於自身而能輕易提出，故實務上被使用的頻率相當高。

惟值得注意的是，實務上於適用差額說標準計算損害額時，尚有出現一些修正的見解。例如法院判決有認為，以差額說計算損害時，仍應注意考量侵害行為與損害間之「因果關係」此一要件，以避免專利權人不當得利⁸⁵；亦有法院以原告所提出之授權實施權利金係可販售於台灣所有的內需市場，然被告僅係地方性單一店之眼鏡行，且認為參照專利法第一百零八條準用第八十五條第一項第一款規定，以原告實施專利通常可獲得之利益扣除受害後實施同一專利所得利益之差額為專利權人所受損害，僅係原則，並非即以實施授權時可得收取之合理權利金為絕對之損害賠償數額，從而認本件原告因被告販售系爭眼鏡侵害其新型專利受有之損害，以其授權台灣內需市場一年金額之四分之一計算，方屬適當⁸⁶。可見法院在適用本款時，並非一律照單全收式的允許以全部差額作為專利權人之損害額，而是採取一個比較謹慎的態度，相當程度予以限縮。

第二款 銷售利益說與銷售總額說

專利法第八十五條第一項第二款規定：「依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利

⁸⁴ 此種情形可能發生在專利權人之專利產品，於侵權行為介入期間內，恰因市場需求大幅增加，或其本身行銷能力提升等市場因素，使銷售量提高，且此提高的幅度足以覆蓋侵權人所造成的反向作用，導致專利權人的獲利不降反增，從而依差額說計算的結果可能為零，甚至是出現負值。

⁸⁵ 台中地方法院 94 度智字第 36 號民事判決。

⁸⁶ 台南地方法院 94 年度智字第 5 號民事判決。

益。」實務上專利訴訟中亦常見權利人據以為主張計算損害額。蓋於侵權人因侵害行為受有之利益高於專利權人所受有之損害時，依本款計算對專利權人顯然較為有利。本款前段規定「依侵害人因侵害行為所得之利益」作為損害額，即學說上所稱之銷售總利益說，係指以侵害人因侵害行為所致之收入扣除成本和必要費用後之獲利，作為專利權人可請求賠償之數額。此不同於一般侵權行為損害賠償，而更具有獲利剝奪的意涵。本款後段則更進一步規定「於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」學說上稱為銷售總額說，由此亦可知，關於銷售的成本或必要費用部分係由被控侵權人負舉證責任；於侵權人無法就此為舉證時，即須承擔以全部銷售收入作為所得利益之不利利益，以便利專利權人主張權利。

從實務判決觀察可知，關於侵權人為銷售其產品所支出之廣告費用得認為係必要費用而得予扣除，此幾已成為實務上確定之見解⁸⁷。法院謂：「法文所謂之『成本及必要費用』，係專指侵害系爭專利權者就『銷售該項商品』行為所必須而支出之成本及必要費用而言，侵害人為銷售侵害專利產品，先以廣告使該商品提高能見度並加深產品印象，以增加消費者之認知與購賣慾望，為銷售新式商品之常見手法，則關於此部分之廣告費用支出實係現今銷售商品之常態，應已成為銷售商品之必要型態，是關於此部分廣告支出應堪認許為侵害系爭專利權者就『銷售該項商品』所支出之必要費用，依上揭法文規定，自應於專利權人計算損害額時，准予扣除。」。值得注意者，有法院見解指出，在有眾多侵害人販售與專利權人具有專利權之產品完全相同或高度類似之產品時，而原告分別起訴的情形，此時應依專利法第八十五條第一項第二款計算侵害人應負之賠償責任；而不得依同條項第一款規定，向單一被告主張全部損害之賠償⁸⁸。蓋法院認為，原告既不可能僅就被告求償，而放棄對其他侵權者求償之權利，若仍適用第一款的具

⁸⁷ 例如台中地方法院 93 年度智字第 44 號民事判決。

⁸⁸ 台北地方法院 94 年度智字第 29 號民事判決參照。

體損害說或差額說標準，其結果，勢必將造成原告所受之賠償金額高於所受損害額度，並不妥當。換言之，此時適用第二款以侵權人獲利為依據的損害計算標準，反而具有保護侵權人之意義。

此外，於專利權人之專利權僅占侵權產品價值之一定比例的情形，法院亦會將被告出口產品之淨利，乘上系爭專利所佔價值比例，以作為被告因實施系爭專利所得利益⁸⁹。實務上亦有出現比較特別的見解認為，「專利法第八十五條第一項第二款所指之所得利益，係以侵權行為人銷售侵害專利權產品之全部收入作為所得利益，本即不扣除侵權行為人所支付之成本，是縱然被告確有支付上開費用，且支付上開費用後其損益相抵呈虧損狀態，此亦屬被告為侵權行為所應自行承受之損失，不得作為扣抵『所得利益』之項目，被告據此主張其未受利益，自毋庸賠償云云，乃屬無稽。⁹⁰」

第三款 類推授權報酬說

類推授權報酬說亦有稱之為實施費說，係指權利人得請求侵權行為人以適當的授權報酬作為損害賠償，就如同權利人對其專利權收取授權報酬般。當權利人以此種方式計算其損害賠償額時，侵權行為人須提出通常條件下之授權契約報酬額來作為損害賠償⁹¹。此種計算方式為現行專利法所未規定，惟學者有主張我國現行有些計算方式，例如差額說及總銷售額說，或因計算方式不甚準確，或因國外較少採用，宜檢討是否將之由專利法中刪除。在未刪除前，法院似宜儘量少用此等計算方式。類推授權說或實施費決定說宜早日研議，加以適度增修於專利法，在專利法未修正前，如當事人主張此一計算方式，法院不宜排除適用此一計

⁸⁹ 板橋地方法院 93 年度重智字第 4 號民事判決、台南地方法院 92 年度智字第 16 號民事判決、台灣高等法院 89 年度上字第 285 號民事判決參照。

⁹⁰ 台北地方法院 91 年度訴字第 6587 號民事判決參照。

⁹¹ 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，台北大學法學論叢，第六十一期，2007 年 3 月，頁 98。

算方法，以補法律之不足⁹²。

亦有論者進一步認為，我國專利法第八十五條第一項雖無明文認可此種賠償之計算方式，惟該條項僅規定：「依前條請求損害賠償時，『得』就下列各款擇一計算其損害...」，條文既然使用了「得」字，即顯示立法者並無意排除以其他方式計算之可能⁹³。其並引用德國學者見解，以直接損害的觀念作為授權報酬說之法理依據，蓋縱使專利權人未因侵害行為而喪失任何利益，惟如將專利權人所擁有之專屬的市場機會看作是侵權行為之客體，則侵權人對此市場機會之侵害即應賠償該市場機會的客觀價值，而此客觀價值正是適當的授權報酬，因為適當授權報酬即為進入專利權人所被法律特許的市場所需支付的代價。換言之，權利人毋庸證明其受有何等損害，不論權利人曾否如同侵權人之使用方式般實施其專利權，亦不論權利人曾否與他人締結與侵權人之行為相類似的授權契約，其僅須證明侵權人之使用範圍及期間即可，從此亦可推出類推授權報酬說對權利人而言，具有不必舉證證明因果關係之優點⁹⁴。

第四款 信譽上損害

除了財產上損害以外，若因侵害行為而使專利權人之業務上信譽受到減損者，依專利法第八十五條第二項之規定，亦得請求賠償相當之金額。此項信譽受損之損害賠償性質上屬於非財產上損害賠償，此可認屬民法第一百九十五條之特別規定。論者有提出批評謂，專利法第八十五條第二項之規定相當荒謬，其認為侵害發明專利權之行為本身，不可能造成專利權人業務上信譽受到減損，唯一可

⁹² 蔡明誠，前揭註 67，頁 102。

⁹³ 許忠信，前揭註 91，頁 99。本文認為，此種解釋方法略顯牽強；惟目前辦理民事訴訟事件應行注意事項第八十七條第二項規定：「於侵害智慧財產權之損害賠償事件，得依原告之聲請囑託主管機關或其他適當機構估算其損害數額或參考智慧財產權人於實施授權時可得收取之合理權利金數額，核定損害賠償之數額，亦得命被告提出計算損害賠償所需之文書或資料，作為核定損害賠償額之參考。」依此，專利權人於訴訟上似亦可主張依合理之授權報酬，計算其損害額。

⁹⁴ 許忠信，前揭註 91，頁 99、101。

能的解釋是，侵害品之品質較差，使人誤以為是發明專利權人的產品而損害其信譽。但一般而言，商標的侵害才有可能造成商標權人的商譽受損；專利品專利權被侵害時，不可能因此造成發明人業務上信譽之損害⁹⁵。惟本文認為，侵權人製造劣質仿冒品，以低價迅速搶攻專利權人市場的行銷策略並非罕有，故而專利權受侵害雖不必然伴隨有商譽受損，但仍有此可能性存在，因此專利法設有此一規定，俾便專利權人於必要時得據以主張，應屬妥適。

觀察我國實務見解亦可發現，法院一般均傾向嚴格認定⁹⁶；且由於條文用語為「專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時」，因此法院認為若專利權人為自然人的情形，或是專利權人本身未實施其專利權，即無法據以請求。基本上均須由專利權人就業務上信譽確實受到減損，以及此減損與被告之侵害專利行為間具有因果關係等具體加以舉證證明，始得被認為請求有理由⁹⁷，法院特別是在因果關係要件上會嚴加把關。例如，在一件關於燙髮器專利侵權案件中法院表示，「請求信譽損失之賠償時，專利權人需具體舉證證明因侵權人之侵害行為導致其具體信譽損失，並非一有侵害行為，即可認定有信譽損失。上訴人稱因被上訴人侵害行為導致市面上向其購買專利品之美容院無法在價格上與其競爭，致消費者對於上訴人專利品結構、功能產生混淆誤認云云。然其並未具體證明確因被上訴人之行為，而造成其信譽損失，況且影響燙髮價格之因素繁多，例如社會整體經濟景氣、同業競爭等均可能造成燙髮價格之下降，故上訴人此部分之請求即屬無據。⁹⁸」。至於賠償數額之決定，應考量雙方之身分、地位及侵害程度，具體審酌因素則包括銷貨規模、侵權前後銷貨數量差異、資力、所受損害等，但無須考

⁹⁵ 鄭中人，專利法逐條釋論，五南出版，2002年9月，頁217。

⁹⁶ 例如板橋地方法院93年度重智字第4號民事判決認為，侵權專利製品僅屬零件之一，被告並未單獨銷售且未於其銷售型錄特別標示，而原告亦未於銷售型錄為專利標示，無致顧客誤認而發生信譽受損。嘉義地院92年度重智字第8號民事判決則認為，製造、銷售仿冒專利紙袋，尚不足導致消費者將兩者品質作相同評價，難認有名譽受損。

⁹⁷ 關於此項業務上信譽減損之賠償請求權的實務上案例及評論，請參見陳秉訓，論專利法中業務上信譽減損的賠償金請求權，智慧財產權月刊，第一一二期，2008年4月，頁90~107。

⁹⁸ 台北地方法院91年度簡上字第844號民事判決。

慮侵權態樣⁹⁹。

第三項 懲罰性賠償

第一款 立法沿革

第一目 懲罰性賠償規定的增訂

我國專利法係於一九四四年五月二十九日由國民政府制定公布，而於一九四九年一月一日起施行，迄今為止經歷過八次的修法變革。最初之專利法條文中並無懲罰性賠償之規定，依當時專利法第八十一條規定：「專利權受侵害時，專利權人或實施權人或承租人，得請停止侵害之行為，賠償損害或提起訴訟。」至於請求權人所得請求之損害賠償數額，依同法第八十二條第一項的三款規定，共列了五種計算方法供權利人擇一選用，分別為具體損害計算說、差額說、銷售利益說、銷售總額說，及囑託專利局估計等方式。又損害賠償之債，依民法第二百十三條之規定，損害賠償原則上以填補債權人所受損害及所失利益為限，超出此範圍者則非專利權人所得主張，由此可知當時並無任何得請求懲罰性賠償之依據。

至一九九四年一月二十一日修正公布之專利法第八十九條第三項，始首度出現懲罰性賠償之規定：「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。」然而，關於一九九四年修法時，懲罰性賠償條文的產生過程卻並不清楚。當時行政院送立法院之修正草案，關於侵害專利權之責任部分原僅提及「訂定侵害人有故意過失即應負損害賠償責任」和「比照商標法規定，訂定損害賠償之估價」兩項。江偉平等三十八位立委則因認行政院送審之版本中，有些規定超前立法，與國內環境脫節，另一方

⁹⁹ 台灣高等法院 89 年度上字第 285 號民事判決參照。

面有些較具國際化之規定如國內優先權等，則付之闕如，乃提出包括「廢止刑罰規定」在內等九大點的修正意見，惟亦尚未提及懲罰性賠償。

至立法院委員會討論損害賠償計算的條文時，始出現蘇煥智委員的發言謂：「在救濟的方面，要將民事及刑事的責任作一通盤性的檢討，最近一些高科技的產業一直希望在刑法方面作一廢止，而相對的一個想法是，假定在惡意侵害的狀況下，若廢除刑法上的規定，則可能要加重在金錢上的懲罰，亦即以金錢上的懲罰來替代刑法上的制裁，如此亦可做到一些平衡的功能。第八十九條所談的是一般的損害的填補，另有一種制度稱為懲罰性的損害賠償。在八十九條中所針對的不是懲罰性的損害賠償，而是填補損害的損害賠償，所以本人認為此一部份暫時保留，待討論刑責時再作通盤性整體考量。¹⁰⁰」嗣後關於是否廢止刑事處罰的問題，復經過一番激烈的論戰，方形成「刪除自由刑的處罰，而提高罰金刑之上限」的共識。也是在經過冗長的朝野協商程序，在最後三讀前，專利法第八十九條始出現第三項懲罰性賠償的規定。從而，根據當時資料記載似可推知，專利法上懲罰性賠償制度的引進，與我國發明專利除罪化的第一步—廢除自由刑之間，具有相當高度的關聯性。

按一九九四年修正前之專利法第八十九條及第九十條原本規定：「偽造有專利權之發明者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。」、「仿造有專利權之發明或竊用其方法者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科五萬元以下罰金。」修正後第一百二十三條則規定：「未經物品發明專利權人同意製造該物品，致侵害其專利權者，科六十萬元以下罰金。」由此可知，該次修法雖仍保留侵害發明專利權之刑事罪責，但實際上已經廢除了自由刑的處罰規定，尚保留的是上限被大幅提高的罰金刑。而懲罰性賠償的規定，亦被解讀為係為配合

¹⁰⁰ 立法院公報，第八十二卷，第四十九期，頁 77、78。

發明專利廢除自由刑之處罰而增設，藉以衡平專利權人權利的保護¹⁰¹。

而至二〇〇一年十月二十四日修正公布之專利法第八十九條第三項，始復將懲罰性損害賠償額之上限，由二倍提高為三倍。立法理由謂：「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。」其後於二〇〇三年二月初專利法大翻修時，本條項僅因條號更動而移列為第八十五條第三項，至於內容則並未再作修正。由此亦可看出，我國專利法上懲罰性賠償規定的引進及後續倍數的提高，皆與發明專利除罪化的腳步相扣合。

第二目 除罪化之緣由與過程

承前所述，我國專利法自立法施行之初，長期以來對於侵害他人之專利權者，一直是有刑罰制裁手段的施加，因此，一九九四年修法刪除發明專利的自由刑規定，接著並一路帶往全面廢除刑責的方向前進，對整體專利法制而言，變動不可謂不大。

而國內於一九九四年修法前後，就專利權刑罰存廢問題曾引發廣泛的討論，關於專利刑罰是否有其必要性？論者有持肯定說與否定說。採肯定說者多謂，無論從狹義之侵害個人法益，或廣義之侵害國家法益、社會法益及個人法益，均足以定其為犯罪行為；換言之，專利權是一種無體財產權，就像著作權一樣，若對其侵害，一般被認屬不道德的行為，因此在法律上性質為自然犯，而與法定犯不同。另外也有認為，我國經濟已進步到高度發展的程度，不管各行各業，都必須要能夠符合先進國家的標準和要求，因此應經由正當合法的途徑自行研發創新，

¹⁰¹ 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第一一八期，2005年3月，頁111。

如此來追求產業發展始為正途。

而主張廢除刑罰論者，其所據理由約可歸納為以下數點：1.專利權之性質與著作權或商標權有所不同，不宜處以刑罰。2.業者唯恐誤觸罰則，而會阻礙其從事研發之意願。3.欲就專利發明加以實施之人無法以合理權利金取得專利授權。4.專利權人常以刑罰為要脅而索取巨額權利金。5.發明技術之相同與否有難以克服之認定上困難。6.侵害專利權之可責性較低。7.專利之取得以外國人較多¹⁰²。

前述一九九四年修法時，江偉平等三十八位立委所提之修正意見中也指出：「本法自立法之初以迄今日，一直有刑罰規定，但發明活動並不因有刑罰之保障而蓬勃發展，我國人民之發明亦不因此而在質與量上作長足之進步。可見刑罰與發明創作並無關聯性，反倒是因有刑罰之規定，使產業之經營成本增加，尤其是在不願捲入專利刑案訟累之情形下而付鉅額權利金。同時，亦為了貫徹刑罰之施行，而使得整個社會付出龐大代價，如司法警察必須專為權利人私人之經濟利益去抓仿冒，而浪費社會成本，是經濟上之智慧財產應以經濟上作制裁即為已足，刑罰之介入亦屬不當，先進國家如美、英、法、加、比、澳、紐等均無刑罰規定證之，故建議刪除第五章刑罰之規定。¹⁰³」惟由於無法說服依舊存在的強大反對意見，因此最終協商結果並沒有完成全面廢除刑罰的想法。

然為了避免前開刑事程序遭到濫用的狀況繼續存在，一九九四年修正的專利法也試圖作了一些阻擋，亦即將侵害鑑定報告及侵害人經專利權人請求排除侵害之書面通知的檢附作為專利權人提出告訴的合法要件(舊專利法第一百三十一條第二項至第四項)。換言之，乃希冀以提高專利權人行使告訴權之門檻的方式，減少專利刑事案件的數量，降低司法制度被濫用的機會。惟此一條文嗣後於同年五月份，即被司法院大法官會議釋字第五〇七號解釋認定係對人民受憲法保障之

¹⁰² 李育昇，論專利權之侵害與救濟，國立台北大學法學系碩士論文，民國90年6月，頁107。

¹⁰³ 立法院公報，第八十二卷，第三十二期，頁56。

訴訟權所為不必要之限制，違反比例原則而宣告違憲。

直至二〇〇一年再度修法時，始以下列兩項主要理由將發明專利的刑罰徹底廢除：(1) 專利侵害是否科以刑罰，參照各國法制以民事救濟居多，TRIPS 第六十一條亦係讓諸各國自行決定專利侵害是否加以刑事制裁。(2) 由於發明專利本身涉及複雜之技術與法律專業知識，侵權與否判斷不易，而據業者反映實務運作每常有以刑罰臨之，難免冤抑，認宜以私權解決，因此建議除罪化，新型及新式樣專利則較容易判斷，則仍維持現行法。同時並輔以懲罰性賠償金上限的提高作為相應的配套措施。

但是二〇〇一年十月修法的結果，卻形成侵害創新高度較高的發明專利無刑事責任，反之，侵害創新高度較低之新型或新式樣專利權，則仍舊以刑責相繩的不合理現象；另一方面，新增設的懲罰性賠償規定則除發明專利外，亦一體適用於新型及新式樣專利。對此學者多有提出批判，認為此種情形在法律評價上顯然已構成輕重失衡，應由立法機關再透過修法予以解決。在各界呼籲下，於是乃於二〇〇三年專利法進行大翻修時，將侵害新型、新式樣專利之刑事處罰廢除，自此正式告別專利刑責，使專利侵權的爭議完全回歸民事責任體系處理。

第三目 小結

為便於明瞭相關民刑事責任變遷過程起見，茲將我國專利法歷次修法針對民事及刑事責任變動情形，整理成下表一所示。

表一：侵害專利權之民刑事責任變遷表

		發明專利	新型、新式樣專利
1949. 1. 1 施行 ~1994. 1. 22	民事	僅有填補性損害賠償	僅有填補性損害賠償
	刑事	自由刑&罰金刑	自由刑&罰金刑
1994. 1. 23 ~2001. 10. 25	民事	新增懲罰性賠償，上限：2 倍	新增懲罰性賠償，上限：2 倍

	刑事	廢除自由刑，仍保留罰金刑，同時將罰金上限提高	仍維持刑罰規定
2001.10.26 ~2003.3.30	民事	懲罰性賠償金上限提高為3倍	懲罰性賠償金上限提高為3倍
	刑事	罰金刑亦廢除，發明專利正式除罪化	維持原刑罰規定，未修正
2003.3.31~	民事	3倍以內懲罰性賠償	3倍以內懲罰性賠償
	刑事	無刑責	廢除刑罰，全面除罪化

由表一可看出，我國專利法制對於專利予以保護，對於專利侵權，最初係採取民事與刑事責任分別追究，雙管齊下的方式。亦即不法侵害他人專利權者，須負擔民事上的損害賠償，同時亦構成國家刑罰權發動的事由，可能須面臨自由刑的處罰。然由於國內實際運作的結果，常形成專利權人以提出刑事告訴作為要脅，以遂其向被控侵權人獲取權利金之目的，有時甚至出現專利權人漫天要價的現象；而被控侵權人方面，因畏懼刑事責任上身或為免捲入刑事調查程序，亦易於被迫妥協，答應可能並不合理的授權金之支付。此種「以刑逼民」的作法長期以來引發產業界相當大的反彈，也有了修法的呼聲傳出。

自一九九四年的修法起，經過將近十年的時間，從發明專利開始，漸次走向專利除罪化的道路，至二〇〇三年專利法修正施行後，已全面廢除專利刑責，使屬於商業行為的專利侵權糾紛成為純粹的民事事件，由民事損害賠償制度予以處理。但另一方面，立法者為平息專利權人的不滿，也為避免除罪化後專利侵權的情形更加無法遏止，乃於專利法中引進國外的懲罰性賠償制度，針對故意侵害他人專利權的案件，將侵權人之賠償數額提高，初期引入時上限定為二倍，後再調高為三倍，期能替代刑罰，發揮嚇阻的作用。

第二款 適用要件

現行專利法第八十五條第三項規定：「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。」分析其適用要件如下。

第一目 侵權人須負有財產上或非財產上之損害賠償責任

由於條文規定「依前二項規定，...酌定損害額以上之賠償」，因此第三項懲罰性賠償的適用係以有前二項規定之適用為前提。換言之，必須是侵權人因侵害專利權之行為而負有財產上或非財產上之損害賠償責任時，方有所謂的損害額的標準，也才会有懲罰性賠償規定的適用；惟不以同時具有財產上及非財產上損害賠償責任為必要。然若專利權人未能證明因該侵權行為受有任何損害，則尚無法請求法院酌定懲罰性賠償。

第二目 侵害行為須屬故意

由於本項規定「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。」關於此一法條文義的解釋，論者有謂，本項之規定有二種解釋：第一，如侵害人過失時，法院就不能酌定懲罰損害賠償金；第二，損害賠償請求權不以故意或過失為要件。專利權人之損害賠償請求權，在美國固然不以故意或過失為要件，但唯有在惡意時，專利權人才可請求三倍的懲罰性損害賠償金，而惡意和故意不同。但依台灣之法制，仍應適用民法第一八四條第一項前段之規定，以故意或過失為要件。且第三項規定是故意而非惡意，因此自宜解為只有當侵害人係故意時，法院可依侵害情節酌定損害額以上之賠償¹⁰⁴。通說亦均作第一種解釋，

¹⁰⁴ 鄭中人，前揭註 95，頁 216~217。

即在現行法下，僅限於侵害專利權之行為係屬故意者，始得酌定高於損害額之賠償；若行為人係出於過失而侵害他人專利權時，即無本項懲罰性賠償規定的適用。

至於故意的意義，專利法或民法本身均未設規定，通說均謂民法上故意的解釋應同於刑法。依照刑法第十三條規定，則故意應係指行為人對於構成侵權行為之事實，明知並有意使其發生，或預見其發生，而其發生並不違背其本意，包括前者直接故意與後者的間接故意(未必故意)兩種類型¹⁰⁵。

惟學理上關於故意的理論則有故意說與責任說兩種：「故意說」認為，主觀歸責事由的故意，除了行為人對客觀構成要件的知與欲之外，原則上尚包括對於違法性(違反義務性)的認識在內；而違法性的錯誤，原則上不成立故意，至於因過失而導致的違法性錯誤，則納入過失的範疇內加以處理。「責任說」則係源於刑法上的目的行為論，主張故意與故意責任應予區別，主觀構成要件層次的故意僅指對於客觀構成要件該當事實的知與欲，至於違法性的認識則係屬於第三階層的责任要件所要考量的問題；故若依此說，違法性錯誤應否負故意責任，應視行為人對違法性認識可能性之有無而定，若具備認識可能性，而行為人因過失而未認識，在罪責層次上仍具可非難性。換言之，因過失而導致之違法性錯誤，在行為人對於客觀構成要件該當事實亦同時具備知與欲的要件下，仍得成立故意責任¹⁰⁶。

不同於刑法通說採取責任說的想法，我國民法學者普遍均認為，在民法領域內，仍應維持傳統的故意說，亦即違法性的錯誤當然足以排除故意。主要理由係認為，刑法以處罰故意為原則，過失責任係需要法律特別明文加以規定的例外，並且按故意、過失等不同罪責程度賦予行為人不同之刑罰效果，因此刑法採取責任說的立場有其必要，目的即在將因過失而導致之違法性錯誤納入故意責任的領

¹⁰⁵ 王澤鑑，前揭註 74，頁 291。

¹⁰⁶ 王千維，有責性—故意，月旦法學教室，第二十九期，2005 年 3 月，頁 76-81。

域內加以處理，以適度擴大責任成立的可能性。反之，民法在過失責任主義的基礎上，不論行為人係因故意或過失而導致損害結果的發生，均須承擔賠償責任，且通常並不區別故意與過失而對應出不同的法律評價。換言之，故意與過失在民事責任的成立及範圍方面原則上無分軒輊，因此只有故意說始符合民法的規範目的及精神¹⁰⁷。

第三目 須法院認有酌定損害額以上賠償之必要

由於條文規定「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。」因此，解釋上此處立法者尚授予法院一個裁量權，使法院得視個案侵害情節，決定是否有酌定損害額以上之懲罰性賠償金之必要。換言之，即便是符合故意侵害專利權的要件，法院仍不必然須酌定懲罰性賠償。

第四目 不得超過損害額之三倍

現行專利法賦予法院得於故意侵害專利權的案件中，酌定損害額以上之賠償之權限，但不得超過損害額之三倍。所謂損害額即係指填補性損害賠償之數額，包括依專利法第八十五條第一項所計算之財產上損害以及第二項信譽損害之非財產上損害。學說與實務一般均認為，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；亦即實際上懲罰性賠償的部分最高只有二倍。換言之，此三倍係包含損害額在內總共三倍，而非於損害額外可外加三倍之懲罰性賠償，此與消保法上允許填補性損害賠償以外，另課予三倍之懲罰性賠償者有所不同。惟實務上亦曾出現過一則判決¹⁰⁸係作不同解讀，而判決命侵權之被告應給付原告實際損害額外，再外加接近三倍的懲罰性賠償，使賠償總額成為損

¹⁰⁷ 王澤鑑，前揭註 74，頁 291~292；王千維，同前註。

¹⁰⁸ 彰化地方法院 95 年度智字第 11 號民事判決。惟本案上訴後，二審法院因並未作故意侵權的認定，而沒有酌定懲罰性賠償，故此項見解並未被維持。

害額的將近四倍。

第二節 懲罰性賠償制度於專利事件運作之實況

我國專利法上懲罰性損害賠償規範立法至今已將近十五年了，而法院實務上亦累積有一些案例，足供檢視該制度於我國司法實務上運作之實況。

第一項 相關判決統計資料

按我國民事訴訟採取當事人處分權主義，當事人就審判之對象、範圍享有自主決定權，並具有拘束法院的效力。因此，專利法上之懲罰性賠償，雖性質上係依附於侵權行為損害賠償請求權，而非作為獨立之請求權，但實務上亦須起訴之專利權人本身加以主張，否則法院殆不會主動依職權審酌。從而為了解我國法院對於專利法第八十五條第三項懲罰性賠償規定之運用情形，本文利用司法院法學資料檢索系統¹⁰⁹，主要以「侵害」、「專利」、「損害賠償」、「故意」及「損害額以上之賠償」作為關鍵詞¹¹⁰，期間設定為民國86年1月1日至97年3月31日，查詢各法院在專利權人有主張的前提下，最後判決是否有酌定懲罰性賠償的結果，將其整理於下表二。

¹⁰⁹ 網址：<http://nwjirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

¹¹⁰ 其中有零星三則判決係以「侵害&專利&損害賠償&故意&倍賠償」為關鍵詞搜尋到再予補充的。

表二：各法院關於專利懲罰性賠償判決數量統計

	專利權人有主張懲罰性賠償者	認定有侵害(專利權人勝)者*	認應酌定懲罰性賠償金者	備註
最高法院	2			均為廢棄發回
台灣高等法院	7	3	2	
高院台中分院	13	11(10)	6	有一則是時效消滅
高院台南分院	8	3(2)	1	有一則認有侵害但無故過。其中有四件敗訴均為德保公司作為原告提起之訴訟
高院高雄分院	2	2	2	
高院花蓮分院	0	0	0	
台北地院	4	3(2)	1	有一則是無故意、過失
士林地院	2	1	0	
板橋地院	17	10(9)	4	有一則原告未實施專利被認無損害
宜蘭地院	0	0	0	
基隆地院	0	0	0	
桃園地院	1	1	1	
新竹地院	0	0	0	
苗栗地院	1	1	0	
台中地院	14	12(11)	4	一則未標示專利證書號數

彰化地院	8	7	4	
南投地院	1	1	1	
雲林地院	0	0	0	
嘉義地院	0	0	0	
台南地院	10	7(4)	3	有二則未標示專利證書號數；一則無故意、過失
高雄地院	3	3	2	
花蓮地院	0	0	0	
台東地院	0	0	0	
屏東地院	0	0	0	
澎湖地院	0	0	0	
總計	91	65(57)	31	

*本欄數字係專利權人所主張之侵權事實在訴訟程序中獲得確認者，亦即法院依調查證據結果，認定被控侵權人確實有侵害專利權之行為者。然此並不代表專利權人均有順利獲判損害賠償，因此另以括號內數字表示實際上有判命侵權人須負擔損害賠償責任者之數量，並將其間之差異於備註欄中加以說明。至於無括號者即表示二者數字相一致沒有差異。

或許是基於裁判費負擔的考量，與各法院所有因侵害專利權請求損害賠償之案件數量相較，專利權人有請求法院酌定損害額以上之懲罰性賠償者，可以說僅有其中相當少的一部分。也就是說，我國專利侵權訴訟，尚不存有專利權人普遍於各個案件中均主張侵權人係故意侵權，而請求懲罰性賠償的現象。

而在全部 91 則¹¹¹專利權人有主張懲罰性賠償的判決當中，被控侵權人被判命須負損害賠償責任者為 57 件，占 62.6%，若以侵權事實被確認的 65 件加以計

¹¹¹ 在表二的查詢結果中，最高法院雖有二則判決涉及專利權人有主張酌定懲罰性賠償的案件，然由於該二則判決內容均係將原審有判命懲罰性賠償之判決廢棄，發回原審法院更審，因此為保持比率數值之正確性，乃一律未將其列入總和計算當中。

算，專利權人的勝率更提升為 71.4%；然法院判決認為應酌定懲罰性賠償者，只有 31 件，而其中又有 3 件¹¹²法院雖認定為故意侵權，亦傾向同意懲罰性賠償，惟因法院所認定之損害額已高於原告所請求之總金額，乃如數判賠，故專利權人實際上亦相當於未受有懲罰性賠償之酌定。若計算上將此 3 件從分子和分母當中同予扣除，則實際有判命懲罰性賠償之判決數量分別占損害賠償責任成立數量與侵權事實確立數量的 51.9%(28/54)及 45.2%(28/62)。亦即，在專利權人有請求酌定故意侵權的懲罰性賠償，且最終也確實勝訴的情形下，大約只有五成的案件，能成功說服法院作故意的認定，從而酌定懲罰性賠償。至於法院實際上有判准懲罰性賠償者占原告有主張者之比率則為 31.8%(28/88)。

在此 28 件有酌定懲罰性賠償之判決中，有部分為同一案件之上下級審判決，接著本文將其作縱向的聯結，每一案僅以最終審之判決為準，再刪除已被最高法院廢棄發回的判決，將此 21 則有酌定懲罰性賠償的判決之專利項目、損害額、判賠金額、懲罰性賠償之倍數以及法院認定故意之因素等資料，按判決日期之時間先後整理於下表三。

表三：有酌定懲罰性賠償之案件一覽表

序號	案號(判決日期)	系爭專利	損害額	判賠金額	倍數	認定故意之因素
1	高雄高分院 88 上 易 28 (890830)	模特兒展示架新型	6,480	12,960	2	經營同業不可能不知；刑事法院亦如此認定
2	台南地院 92 簡上 50 (920603)	嬰兒夾擊結構改良新型	69,000	138,000	2	切結後仍製售
3	台灣高等法院 93 上 易 8 (930511)	腳底按摩器新式樣	1,005,252	2,010,504(原審判命 1,485,600 未據聲明不服)	2	公司負責人先前曾洽談、從刑案卷證資料認侵權人明知原告享有專利仍進口仿品
4	彰化地院 91 訴	輕便鞋新型	39 萬	78 萬	2	法院依偵查卷內

¹¹² 這三件分別為台灣高等法院 93 年度上字第 1074 號判決、台北地方法院 95 智字第 5 號判決，以及板橋地方法院 95 重智字第 3 號判決。

	437 (930630)					資料認屬故意
5	台中地院 92 智 23 (930827)	架橋式電腦 按鍵開關新 型	6,861,522	13,723,044	2	兩造曾簽訂授權 契約，且被告所提 之六件舉發案均 舉發不成立
6	台中高分院 94 智上易 1 (940517)	輕便鞋新型	350,304	100 萬	以金 額 定， 約 2.8 倍	被告於保全證據 程序及刑庭均表 示知道該產品有 專利
7	高雄高分院 92 上 25 (940726)	浪板製造機 新型	140 萬	350 萬	2.5	調解成立後續為 侵權
8	高雄地院 91 重 訴 14 (940824)	由甲醇與一 氧化碳製造 醋酸之方法 發明	5 億 9 千 7 百 萬	8 億 9 千 6 百 萬	1.5	曾要求授權
9	台中高分院 94 智上易 3 (941011)	冷凍庫基座 改良新型	222,289	444,578	2	授權契約關係
10	桃園地院 93 智 12 (950227)	浪板製造機 結構新型	505,000	120 萬	以金 額 定， 約 2.4 倍	於保全證據之後 仍繼續使用
11	台中高分院 95 智上易 5 (951206)	熱水器防凍 裝置新型	120,780	241,560	2	簽立和解後仍侵 權
12	台南高分院 95 智上 6 (960424)	飄浮式熱烘 噴風嘴新型	604,800	1,454,800	以金 額 定， 約 2.4 倍	存證信函
13	台中高分院 95 智上 8 (960620)	輕便鞋改良 新型	2,525,880	3,788,820	1.5	明知原告之專利 權故予侵害
14	板橋地院 94 智	切換開關新	141,300	282,600	2	發警告函

	23 (960621)	型				
15	南投地院 95 智 簡上 1 (960731)	可收合式垃 圾筒新型	500	1,500	3	發律師函
16	高雄地院 95 智 3 (960822)	捲門捲收裝 置新型	457,980	915,960	2	原告已將專利證 書號數標示於專 利品捲軸外殼？
17	台中高分院 94 智 上 20 (960828)	眼鏡框架新 型	15,000	30,000	2	存證信函
18	彰化地院 93 智 15 (960928)	具黏貼效果 之束帶改良 新型	408,000	816,000	2	發警告函
19	板橋地院 96 智 26 (961220)	集水袋除濕 盒	52,460	150,000	近 3 倍取 整數	發警告函
20	台南地院 95 智 21 (961231)	鑽孔用底墊 板新型	92,598	185,196	2	發律師函
21	板橋地院 95 智 22 (970331)	拉環易開罐 新型	802 萬	832 萬	故意 開始 後損 害 3 倍	於法院調解程序 後仍持續銷售

由上表三可知，法院酌定懲罰性賠償之方式，有的係以損害額之倍數定之，有的則逕以金額加以酌定，判賠金額對損害額之倍數從一點五倍至三倍間不等，其中以二倍（即按損害數額加倍賠償）者最多。雖然現行法已將上限提高為三倍，但除非個案中損害額相當低，例如表三中編號第 15 的網拍垃圾桶案，否則法院似乎較少酌定至最高額。就故意的認定部分，以專利權人向侵權人發警告函後侵權人仍有侵權行為，據以認定屬故意侵權者居多，亦有判決從證據保全程序相關資料等其他面向判定侵權人具有侵權故意。

第二項 法院酌定懲罰性賠償之案例

第一款 台灣高等法院高雄分院 88 上易 28 號模特兒架體案

第一目 案例事實

本案原告公司為「兼具跨置及橫掛兩用架體」新型專利權人，其起訴主張被告(為自然人個人)明知系爭兩用架體，係原告向經濟部中央標準局申請取得之新型專利權，竟未獲原告同意，意圖營利自八十四年間起至八十六年二月三日止，在其經營之首都美藝社內，連續販賣侵害原告專利權之「兼具跨置及橫掛兩用架體」予不特定之顧客，數量約共一百個，每個單價二千三百元，合計出售所得利益共計二十三萬元，爰依專利法第一〇五條、八十八條、八十八條第一項前段、八十九之規定，請求判決被告應賠償四十六萬元之損害。

被告則以：其不知所販賣之系爭產品為原告享有專利權，原告係八十四年八月十一日才獲得經濟部中央標準局核發之專利證書，而在原告創作該專利物品之前，市面上已有相類似之物品在坊間流通販賣，被告主觀上並無侵害原告專利權之故意，被告於八十六年二月三日出售予原告之「展示架」一組，價格雖為二千三百元，惟該展示架包括鐵管二支、木板一片、白鐵吊管一支、臂手四支、托手吊板二支等物品，被告所出售予原告之物品僅其中單價九十元之「托手吊板」與原告申請專利權之「兼具跨置及橫掛兩用架體」似屬相類似之物，原告以整組衣架二千三百元之價格，為計算本件損害賠償依據，顯屬無據等語，資為抗辯。

被告所販售之商品經送中國生產力中心鑑定結果，與原告申請專利範圍所主張之技術特徵相同，法院採納鑑定意見，認為被告販賣系爭商品確實侵害原告之專利權，並認定被告之侵權行為期間為自 84 年 8 月 11 日至 86 年 2 月 5 日(收到

原告存證信函後即未再販賣)止，共十八個月，被告販賣侵害原告專利之商品數量則為七十二件。

第二目 法院判決

高雄地方法院八十七年訴字第一四三三號判決採信被告關於應僅以侵權的「托手吊板」部分價值作為計算標準之主張，認為依被告所販賣「展示架」整組產品內容觀之，系爭兩用架體（即收據上所稱托手吊板），與其它零組件產品，尚非屬不可分離之必要零件，其亦可由他項零組件代替，是原告所稱被告所得利益應以整組「展示架」之價格二千三百元計算，尚難採認。

關於故意的部分，法院表示：「被告於八十三年四月十三日起經營模特兒玻璃纖維模型及陳列衣架、鐵架買賣行業，有高雄市政府營利事業登記證在刑事卷可按，其經營時間既長達三年有餘，又係專門從事衣架、鐵架買賣，衡諸經驗法則，當無不知所販賣兩用架體係侵害原告專利權之仿冒品，是被告所辯其不知所販賣之產品為原告享有專利權，其非「故意」侵害原告專利權等語，尚無可採。台灣高等法院高雄分院八十七年度上易字第一九四二號刑事判決，亦同此認定。」

本案依被告侵害行為所得之利益計算損害額，由於被告無法就成本及必要費用為舉證，故即以銷售總額六千四百八十元（ $72 \times 90 = 6480$ ）為損害額，判決末段謂：「又本件被告係屬「故意」侵害原告專利權，前已述明，依上開專利法第一百零五條、第八十九條第三項規定，本院審酌被告侵害原告專利權之情節，認原告得請求之損害賠償額，以前項「侵害行為所得之利益」一六千四百八十元再提高一倍為適當，即一萬二千九百六十元（ $6480 \times 2 = 12960$ ）。」

案經被告不服提起上訴後，台灣高等法院高雄分院以八十八年度上易字第二八號判決駁回上訴。二審法院基本上是完全贊同原審高雄地院所為之判決，因而


認上訴為無理由。

第三目 觀察重點

本案為相當早期的有課予懲罰性賠償金之專利侵權案例，法院在有刑事判決背書的狀況下，大膽地以「專門從事特定營業三年有餘，衡諸經驗法則，當無不知系爭專利之理」推認被告為故意侵害專利權。而在當時以損害額之二倍為賠償額上限的舊法規範下，本案將損害額提高一倍的判決，實際上已經是極限了。

第二款 台灣高等法院台中分院 95 智上 8 號輕便鞋案

第一目 案例事實



原告聯懿企業股份有限公司於民國八十八年間向經濟部智慧財產局申請取得「輕便鞋之改良結構」新型專利，專利期間自民國八十八年六月一日至九十九年六月二十五日止。被告周○龍與黃○梅為夫妻，分別為立國企業商行之實際經營者與名義負責人，其等於原告之專利權存續期間內，為達銷售美德絲刮泥墊之目的，共同違法授權訴外人企國企業社、群益企業社以及另一被告陳○隆即東尊企業社大量製造、販售侵害原告系爭專利權之輕便鞋產品，並於授權書中約定被授權人須向其購買美泥墊及吊牌。仿冒品充斥市面的結果，使原告之專利產品在市場上之零售價格嚴重下跌，損失慘重，原告主張依被告因侵權行為所獲利益計算損害，同時亦主張被告等係故意侵害專利權，請求法院依專利法第八十九條第三項規定，酌定三倍之損害賠償。

由於就違法授權陳○隆即東尊企業社製造、販賣的部分，原告之舉證不足以使法院認定被告黃○梅即立國企業商行亦有實際參與，而僅能認屬被告周○龍一人之行為，因此法院將本案的損害賠償責任分為兩個部分處理：(一)就被告黃○

梅即立國企業商行、被告陳○隆共同違法授權企國企業社及群益企業社部分：損害額計算結果為 2600400 元。(二)就被告周○龍違法授權被告陳○隆即東尊企業社涉及共同侵權部分：計算出之損害額則為 2525880 元。

第二目 法院判決

一審彰化地方法院九十三年度智字第七號判決其實於判決理由中以多段文字認定了被告之故意：

「惟查：1 被告周惠龍另以被告黃秀梅名義向經濟部智慧財產局提出「墊體結構改良」之新型專利申請案，主要係於接觸體表層面上成型有複數橫向溝槽及縱向溝槽，並藉以橫、縱向溝槽之交錯，而構成複數個凸塊，對人體有產生良好之透氣性功效等情，有其提出經濟部智慧財產局專利核駁審定書影本附卷可稽，核其內容與沙灘鞋或鞋子之專利並不相干，惟其立具授權書予訴外人企國企業社、群益鞋業公司及被告陳桂隆即東尊企業社，卻謂「．．．授權人（即被告甲○○）向經濟部智慧財產局申請專利（申請案號第 00000000 號）之高級沙灘鞋授權．．．製售．．．」，被告甲○○顯然為達銷售美德絲刮泥墊之目的不惜混淆視聽。2 由被告甲○○出具予訴外人企國企業社、群益企業社及被告陳桂隆即東尊企業社之上揭授權書內容觀之，其於授權時即已明確知悉原告就系爭專利已獲經濟部智慧財產局核准及專利權之內容，則於原告所享系爭專利權未因主管機關依舉發而撤銷前，任何人均應予以尊重。」

「茲被告甲○○明知原告合法享有系爭專利權，縱對其專利有所質疑，竟未循專利法所定舉發程序，為達銷售美德絲泥墊之目的，而取巧以另提出與本件系爭專利無關之專利申請及鑑定報告，違法授權他人製造與原告系爭專利權申請專利範圍內容相同之輕便鞋，自對原告利益有所損害，其主觀上顯有故意，客觀上並有侵權行為，且與原告所受損害間具相當因果關係，從而原告主張其應依民法

第一百八十四條規定負賠償責任，自屬有據。」

「惟查：台灣彰化地方法院檢察署九十一年度偵字第二八五六號被告陳桂隆違反專利法案件緣由係原告前於九十一年四月十二日持本院搜索票搜索被告陳桂隆即東尊企業社，查扣疑似仿冒原告所有系爭專利權之成品八百五十雙、半成品一千四百雙，其中取樣四雙扣存外，餘責付予被告陳桂隆之妻湯玲翠，被告陳桂隆於該案偵查中辯稱其所製售系爭輕便鞋是經由台灣承酩實業有限公司負責人黃登酩授權製造並向其購買專利吊牌云云，證人黃登銘於該案偵查中亦到庭證稱其係原告公司之代理商，確有授權予被告陳桂隆等語，又該案扣存輕便鞋經送財團法人中國生產力中心鑑定結果認與原告所有系爭專利權之申請專利範圍實質相同等情，並經本院調閱該偵查案卷宗查核無訛，是被告陳桂隆對原告之專利權應知之甚詳，猶接受被告甲○○之違法授權繼續製造販賣侵害原告系爭專利權之輕便鞋，其為上揭辯詞洵不足採，雙方嗣雖未簽立完整協議條件，但該暫時協議書就違法授權、金額及製造數量部分既係被告陳桂隆基於自由意志所寫，自仍可採信。從而，被告陳桂隆即東尊企業社主觀上即有侵權之故意，客觀上復有違法製造、販賣之事實以致原告受有損害，原告請求其與共同侵權行為人即被告甲○○連帶賠償損害，自屬有據。」

然判決主文係命被告黃○梅即立國企業商行、周○龍應連帶給付原告新台幣貳佰陸拾萬零肆佰元...被告周○龍、陳○隆即東尊企業社應另連帶給付原告新台幣貳佰伍拾貳萬伍仟捌佰捌拾元...。換言之，法院並沒有酌定任何的懲罰性賠償，且就第(一)部分，法院於判決中未交代任何理由，而就第(二)部分，法院則表示：「原告雖主張依九十二年二月六日修正前專利法第八十九條第三項規定酌定損害額三倍之賠償云云，惟本院依被告陳桂隆即東尊企業之侵害情節認逕以上損害額為賠償額，應屬適當，併此敘明。」

案經被告方面提起上訴，同時原告聯懿公司亦對於法院未酌定懲罰性賠償聲

明不服，乃就(一)、(二)兩部分均提出上訴，各在一百五十萬元的範圍內請求被告應再對其為連帶給付。台灣高等法院台中分院審理後作成九十五年度智上字第八號判決，就被告等人故意侵害原告所享有之專利權等侵權事實，和損害額之計算結果，均與原審法院作相一致之認定。所不同者在於，二審法院認為本案應有懲罰性賠償金的課予：「本院查：92年2月6日修正前專利法第89條第3項規定：「依前2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3倍。」本件上訴人黃秀梅、乙○○(按：即一審判決中之甲○○，即原審被告周○龍)、陳桂隆即東尊企業社等明知聯懿公司享有系爭專利權之情況下，由黃秀梅、乙○○先假藉聲請「墊體結構改良」專利之手段，再授權予知情之戊○○與陳桂隆，冀圖依此而脫免相關民刑事責任，黃秀梅、乙○○及陳桂隆衡情顯屬故意，本院審酌黃秀梅、乙○○、陳桂隆即東尊企業社之侵害情節，認為以1.5倍酌定賠償額較為適當。亦即黃秀梅即立國企業商行、乙○○違法授權戊○○部分，應連帶賠償390萬0600元¹¹³，(計算式：0000000×1.5=0000000)而乙○○違法授權陳桂隆即東尊企業社部分，應連帶賠償378萬8820元，(計算式：0000000×1.5=0000000)」。

第三目 觀察重點

就本案數被告在明知原告之專利權的情形下，為獲取經濟上利益，共同以非法授權製造、販賣的方式，故意侵害原告專利權之事實，地方法院認為並沒有酌定損害額以上賠償金之必要，然而，高等法院則採取肯定見解，認為本案應以損害額之一點五倍作為賠償額較為適當。

¹¹³ 惟此一部分由於專利權人聯懿公司另曾與未作為本案共同被告的訴外人企國企業社(違法授權契約之被授權人)負責人陳○賜以60萬元成立和解，放棄對企國企業社方面請求其他賠償，致有民法第二百七十六條第一項規定之適用，故而實際上判賠金額並未較原審增加。詳見本案判決書理由七、(五)之末段。

第三款 板橋地方法院 95 智字 22 號拉環易開罐案

第一目 案例事實

本案原告(為自然人個人)係新型專利公告編號第 462369 號「可透視拉環易開罐之結構改良」及公告編號第 553170 號「塑性易開罐、蓋之組合結構」之專利權人，被告原祥塑膠工業有限公司則為塑膠罐之製造廠商。原告主張，被告原祥公司得悉原告所研創之上開專利後，即一面對原告之上開專利進行異議、訴願及行政訴訟，一面逕行製作上開專利之仿品販售圖利，其上甚且故為標示其他之專利字樣，欲藉以欺瞞消費大眾；乃依據專利法第 108 條準用同法第 85 條之規定，以侵害人因侵害行為所得利益計算原告之損害，請求被告公司及其法定代理人連帶賠償 988 萬 1928 元。又被告自 96 年 5 月 24 日起已明知其產製之產品係侵害原告之專利，竟仍無視於國家法令，續為仿製販售，牟取利益，情節重大，爰就後續銷售獲利請求酌定 3 倍之賠償 565485 元。兩者合計即為 1044 萬 7415 元。

被告否認有侵權事實，主要抗辯包括：(1)系爭二專利其中之一仍在行政訴訟中，因此原告是否已取得上開二項新型專利權，仍屬未明。(2)系爭第二項專利之結構乃訴外人徐○逸第 238653 號專利之改良，且改良研發人亦為徐○逸而非原告，原告係在購置後得知其組合技術，即以自己名義申請專利獲准，雖原告於專利說明書內記載罐身為塑性材質，與徐○逸使用之紙罐不同，但材料之分子結構或成分不同，並非涉及構造之創作或改良，自不得以兩者罐身材質不同即斷言兩者發明創作無關。(3)被告交付予買家之商品，僅係系爭專利之組成元件，被告並未將其塑膠蓋、金屬環圈與塑性罐身結合成系爭專利所示之構造，因此，被告不構成侵害原告之專利權。(4)原告應就被告有侵害其權利之事實，及被告之行為與原告之損害間有因果關係，負舉證之責。

第二目 法院判決

被告於本案繫屬中，曾以其對原告之第 462369 號專利提出舉發為由聲請法院停止訴訟程序，惟法院參酌被告前亦曾對系爭第 553170 號專利提起異議，遭智慧局審定作成異議不成立之處分，嗣復迭經行政爭訟駁回，且以被告係於原告起訴後、經鑑定構成侵權，又經調解不成後，始於 96 年 6 月 22 日對新型第 462369 號專利申請舉發，認其目的顯係在延滯本件訴訟，故未予准許。

法院以(1)被告所產製之 PET 塑膠拉環易開罐經法院送請財團法人工業技術研究院鑑定結果，均落於新型第 462369、553170 號專利獨立項之文義範圍，且被告亦未主張與舉證證明其所產製之 PET 塑膠拉環易開罐有何可適用逆均等論之事實。(2)依據受告知人徐○逸到庭之陳述，顯見徐○逸銷售之產品僅為易開蓋與蓋圈，而原告所有之系爭專利範圍係在於瓶蓋、蓋圈與罐身之組合，兩者並不相同，自不能因被告向徐○逸購買易開蓋與蓋圈，即可認定不侵害原告之專利。又徐○逸所有之 238653 號專利與原告所有 557130 號專利二者間之結合方式不同，自不能以徐○逸之 238653 號專利認定原告所有之系爭 557310 號專利不具有新穎性與進步性；至於原告之系爭專利是否係徐豐逸專利之再發明，因與被告產製之易開罐產品是否侵害原告之專利無涉，無進一步探究之必要。(3)被告係將系爭易開罐組之罐身、圈蓋、易開蓋合併販賣，有統一發票、出貨單足憑，則系爭易開罐組之組合可輕易由買受人完成，至為明確，顯與僅販售易開罐組之元件，買受人必須憑其自身之特別知識，始能購足能組合成易開罐組之元件，不能同日而言。故而認定被告所為原告所有之系爭專利不具新穎性與進步性之抗辯均不足採信，且被告所販售之製品確實侵害原告有效存在之專利權。損害額的計算方面係採銷售利益說，被告自 92 年起至 96 年 6 月日止之期間，因銷售侵害原告專利權之產品總計獲利 802 萬 890 元。

關於故意侵權的部分，法院論述如下：「未查被告所產製之 PET 塑膠拉環易開罐經財團法人工業技術研究院於 96 年 4 月 26 日鑑定侵害原告所有之新型第 462369、553170 號專利後，本院旋即於 96 年 5 月 24 日進行言詞辯論程序，則被告對於其所產製之 PET 塑膠拉環易開罐經財團法人工業技術研究院鑑定侵害原告專利之事實，於開庭當日即已知之甚詳，並於當日開庭時陳述願與原告進行調解，本院並於 96 年 6 月 5 日、96 年 6 月 20 日兩度進行調解程序。惟被告卻仍於 96 年 6 月 2 日銷售 PET 塑膠拉環易開罐 196 個，及於 96 年 6 月 5 日銷售 PET 塑膠拉環易開罐 196 個予瑋霖汽車材料行，…，則被告於知悉其所產製之 PET 塑膠拉環易開罐係侵害專利權之物品後，仍持續銷售，其侵害行為核屬故意，且又利用法院進行調解程序之期間銷售侵害專利權之產品，侵害情節核屬重大，本院爰酌定被告自 96 年 5 月 25 日以後仍繼續售侵害原告專利產品之賠償額為 3 倍，而被告自 96 年 5 月 25 日以後繼續銷售 307、401 型號產品之數量分別為 4 萬 1,450、1,176 個，已據原告統計甚詳，復為被告所不否認，因本院已於上開五(一)中判賠原告之損害，於此僅須再判賠 2 倍，先後合計即已達 3 倍賠償額，則被告自應給賠償原告 30 萬 7,354 元【計算式： $(41450*3.56+1176*5.2)*2=307354$ ，元以下四捨五入】。」因此，合計判命被告應連帶賠償原告 832 萬 8244 元。

第三目 觀察重點

本案中，原告舉證程度雖無法說服法院相信，被告自始即係基於故意而侵害原告之專利權，但由於被告於侵害鑑定報告出爐，知悉其所產製之產品構成對原告專利權之侵害，且經向法院表示欲與原告進行調解後，仍續有侵害原告專利權之行為，被法院認定此後階段之侵權行為顯已構成故意侵權，因此乃將此部分之損害額另加二倍計算，作為懲罰性賠償。

第三項 不予酌定懲罰性賠償之案例

第一款 台灣高等法院 95 智上 18 號眼鏡案

第一目 案例事實

原告文德光學股份有限公司為新型第 173282 號「眼鏡附屬鏡框之結合構造改良」專利(下稱系爭專利)之專利權人，專利期間自民國 87 年 6 月 1 日至 98 年 9 月 5 日止，被告為畢索時尚有限公司及其負責人黃○卓。原告主張，被告公司所製造、銷售之「中樑前掛式眼鏡」或「中樑複合式前掛眼鏡」(下稱系爭眼鏡)侵害其所享有之系爭專利權，仿冒品壓低市場價格的結果，致其一再調降系爭專利之授權金，乃就其因被告侵權所生損害請求被告連帶賠償¹¹⁴。且原告主張，被告黃○卓明知系爭眼鏡侵害原告之專利權，竟仍對外聲稱無侵權，乃故意侵害專利權之行為，請求法院酌定實際損害額三倍之賠償金。而關於被告所製造之系爭眼鏡侵害系爭專利權的事實，經法院委託兩造合意之鑑定機構工研院出具鑑定報告，鑑定結論認系爭眼鏡符合系爭專利之文義讀取，且無逆均等論之適用，因此確實構成侵害。

被告方面除一再否認構成侵權，並爭執該鑑定報告不可採外，尚作如下之抗辯：(1)系爭眼鏡係依被告黃○卓所享有之另一新型第 145922 號專利所製售，且原告曾以系爭專利對被告所有之據爭專利提起舉發，智財局八十九年九月十三日

¹¹⁴ 據原告主張，被告黃○卓於自 88 年 4 月 11 日起即對外聲稱，其製售之系爭眼鏡係依新型第一四五九二二號專利實施，並未侵害原告系爭專利，並透過代理商創寶公司及統順公司在台傾銷系爭眼鏡，以牟不法利益。迄 92 年 5 月 30 日被告黃○卓另設立畢索時尚有限公司繼續逞其不法，而與創寶及統順公司終止其代理關係。因此原告於本案中另主張，就被告黃○卓自 88 年間起連續四年授權創寶、統順公司實施侵害原告專利權之眼鏡產品部分，應由被告黃○卓給付不當得利(因侵權時效已消滅，原告乃依不當得利請求)720 萬元本息。此部分請求在一審被准許，但於二審則被駁回；惟由於此部分並不涉及懲罰性賠償的問題，故本文將其省略。

(八九)專智三(一)05017 字第 08989001585 號舉發審定書亦認兩者之定位技術手段、構造並不相同，且無證據足以證明據爭專利構造、功效係熟於該項技術者藉原告系爭專利內容，可輕易獲致，而為舉發不成立之處分，是被告依所頒發之專利證書從事商業行為，應無違法之虞。(2)原告系爭專利公告期間，曾遭訴外人遠盈公司提出異議，並經智財局審定「異議成立，應不予專利」；嗣原告不服而提起行政救濟，始於行政救濟程序中修正申請專利範圍，並於 90 年 7 月 17 日獲智財局作成異議不成立之審定，正式取得系爭專利權，公告期間為 90 年 8 月 11 日，而被告黃○卓申請據爭專利之日期為 87 年 5 月 22 日，自不可能係利用修正後之系爭專利從事再發明。(3)依專利法第一百零五條反面解釋，其於據爭專利撤銷前實施該專利，對於他專利權人應不負任何損害賠償責任。(4)被告黃○卓曾委託財團法人中華工商研究院就系爭二專利為專利權侵害鑑定報告，鑑定結論亦認二專利技術手段不相同，亦無再發明關係，是被告販售系爭眼鏡在其主觀上並無侵害專利之故意，且在客觀上已經必要之求證認無侵害專利之虞，亦無何過失可言，與侵權行為之構成要件顯不相當。

又被告黃○卓於 92 年時曾向嘉義地方法院聲請內容為原告應容忍被告黃○卓為生產、銷售系爭眼鏡產品之假處分，並經該院以九十二年度裁定字第四九四號假處分裁定准許之。原告主張，因被告聲請該假處分，致原本與原告定有專利授權契約的小林眼鏡公司後即不再向其續約。

第二目 法院判決

被告畢索時尚有限公司方面，曾以訴外人卓豪公司等對系爭專利提出舉發而尚在行政爭訟程序中為由，聲請停止本件訴訟程序，且稱其就前開容忍假處分已提供新台幣八百餘萬元之擔保金，故暫停本件訴訟對原告並無不利。惟並未為法院所准許，法院表示：「專利法中關於專利之侵權訴訟，是否於舉發案確定前裁

定停止訴訟程序，受訴法院本有其裁量權，並非有舉發案之提出，受訴法院即須必然停止訴訟程序。經查，於專利侵權訴訟實務中，被告因爭執原告之專利是否合於專利要件而有效存在，屢有向智財局提起舉發，進而再提出訴願、行政訴訟之情形，倘僅因有舉發案之提出，立即停止民事訴訟程序時，專利權人即須等待行政爭訟程序終結後，始有實現其權利之可能，對專利權人之權利保障則有不週。至於假處分於聲請人供擔保執行後，如相對人聲請限期起訴者，即需進行本案訴訟，以避免實體法律關係陷於不安狀態，更不因是否提供擔保金而有異。綜上，本院認為保障專利權人之訴訟上即時救濟之利益，並無於上開舉發案確定前裁定停止訴訟之必要」。

第一審的板橋地方法院以九十三年智字第二十七號判決，命被告公司及黃○卓應連帶賠償原告文德公司填補性損害賠償 180 萬元本息，經兩造均表示不服而提起上訴。然二審台灣高等法院基本上仍維持一審判決見解，在填補性損害賠償的部分，法院認為，應尊重專利權人關於損害賠償計算基準的選擇權，以免加重其訴訟上之負擔而無法充分保障其權益，且認依侵權行為發生時，專利權人授權他人實施所收取之授權金計算，應屬合理；至於損害額以上賠償金之請求，則全數未予准許。

雖然關於填補性損害賠償部分，法院以專利法對於專利權人而言，自屬保護其權利之法律，侵害專利權之行為人應依民法第一百八十四條第二項規定，推定為有過失，如欲免除此侵權行為損害賠償責任，自應由行為人舉證證明其行為無故意、過失。並認為本案「被上訴人(按：即原審被告，被控侵權人)之據爭專利使用如附件二所示之組成要件(即主要技術)，係上訴人(按：即原審原告，專利權人)系爭專利之再發明，而再發明專利權人依據專利法第七十八條第二項(修正前為第八十條第一項)規定，未經原專利權人同意不得實施其發明，則被上訴人未經上訴人之同意即按據爭專利實施製造眼鏡，縱非屬故意，亦有重大過失存

在。核被上訴人抗辯其就侵害上訴人之系爭專利無故意、過失云云，顯屬不足採信。」惟就上訴人請求另外酌定損害額二倍之懲罰性賠償的部分，判決則以以下兩段論述予以駁斥，認此項請求為全無理由。

「按侵害新型專利行為如屬故意，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，專利法第一〇八條、第八十五條第三項固定有明文。惟查被上訴人甲○○於九十二年間並向台灣嘉義地方法院聲請上訴人應容忍被上訴人甲○○為生產、銷售「中樑複合式前掛眼鏡」產品之假處分，並經該院以九十二年度裁定字第四九四號假處分裁定准許在案，則被上訴人畢索時尚有限公司依據法院之假處分裁定實施被上訴人甲○○之據爭專利，尚難認有侵害上訴人系爭專利之故意。復查上訴人系爭專利之公告期間為八十七年六月一日，而被上訴人聲請據爭專利之日期為八十七年五月二十二日，早於上訴人系爭專利公告之前，惟因上訴人申請在先取得如附件二組成要件部分之專利，致被上訴人據爭專利使用如附件二組成要件部分會侵害上訴人之系爭專利，此與侵權行為並無專利權卻實施製造侵害他人專利之物品，尚屬有間。是本院認依本件被上訴人侵害上訴人專利之情節，並無酌定損害額以上賠償之必要。」

「上訴人上訴意旨雖略以：被上訴人有侵害上訴人專利權之未必故意，由先前甲○○之經銷商創寶公司、統順興業有限公司委託律師發函，已可預見有侵權可能，被上訴人卻仍刊登敬告啓事，誣稱上訴人係不肖業者，又提起假處分，乃故意侵權，上訴人自得請求給付實際損害三倍以下之懲罰性損害賠償云云。惟查被上訴人等因信賴智財局關於遠盈公司異議案成立及上訴人舉發案不成立之處理結果，堅信據爭專利與系爭專利之技術特徵不同，無侵權之虞，並依法院假處分而實施據爭專利，應無侵權之故意。至於創寶及統順公司之律師函，或甲○○之敬告啓事，旨在表明中樑複合式前掛眼鏡係依甲○○之據爭專利製銷，並未侵犯上訴人之專利，此係被上訴人一貫之認知，上訴人以此等函件推定被上訴人之

侵權故意，並非可採。況是否酌定損害額三倍以上之賠償，屬法院之職權，法院得依侵害情節，斟酌判斷，自非上訴人可任意指摘。上訴人執此提起上訴，並無理由。」。

第三目 觀察重點

本案就再發明專利權人實施其專利權而有侵害原發明專利權之情事時，是否應有懲罰性賠償金之課予的問題，台灣高等法院所表示的法律見解認為，侵權人係依其自身所享有之專利權為實施，此與一般並無專利權，卻製造侵害他人專利之物品的情形有所不同；且由於侵權人主觀上信賴智慧財產局於相關異議案及舉發案所為之處分，復有法院之假處分裁定據以實施，即足以否定「故意」，而無酌定損害額以上賠償之必要。同時法院也強調，是否要酌定此懲罰性賠償係屬法院之職權，法院可依侵害情節自由斟酌判斷，並非上訴人可任意指摘。

第二款 台灣高等法院台中分院 96 智上易 10 號實心木門案

第一目 案例事實

原告為新型第 203032 號「實心木門改良」專利之專利權人，其起訴主張被告曹○吉以其所經營之瑞發木材廠名義，對外販賣仿冒系爭專利之實心木門，顯然侵害其所享有之系爭專利權，經原告屢次制止，均置之不理，仍故意為侵權行為。為此乃起訴行使排除侵害請求權，並在新台幣三百萬元之範圍內請求依被告因侵害行為所得計算之損害賠償¹¹⁵、業務上信譽之損害賠償，以及專利法第八十

¹¹⁵ 關於本案損害賠償之計算期間，原告主張被告係自 93 年 10 月間開始有侵權行為，惟於一審時，原告僅請求自 94 年 4 月 26 日起至 95 年 4 月 25 日止一年內之損害賠償，並表示超過三百萬元的部分放棄不予請求；一審法院則誤以為原告係欲請求 95 年 4 月 26 日起至同年 6 月 25 日二個月之損害賠償。至二審時，原告則擴張請求之期間範圍為自 93 年 11 月 1 日起至 95 年 6 月 30 日止。

五條第三項故意侵權之三倍賠償。

原告所主張被告侵權之事實雖遭被告否認，惟法院依兩造之合意，囑託國立雲林科技大學專利侵害鑑定中心鑑定，結論為被告製造之系爭木門確有落入原告系爭專利申請範圍，而構成侵害。被告其餘抗辯主要包括：(1)系爭專利所運用之技術，早在原告提出系爭專利申請前，即已見於美國專利 US5 中，故系爭專利並不具新型專利之「新穎性」，且系爭專利權中所提及之技術，事實上早在原告提出系爭專利申請前，已為同業所公開使用甚久，足見系爭專利權，確實存在專利法第九十四條所定之消極要件。(2)原告未曾在其所主張之系爭專利物品上，附有系爭專利權之專利標記及專利證書號數之標示，故自外觀上，根本無從辨識該商品究竟是否屬於有專利權之商品，自難認被告有何侵權之故意；且被告在同業之間，亦未曾聽聞原告享有系爭專利權，被告自亦無從由此管道，知悉該商品係屬具有系爭專利權之商品，並無任何可歸責或違反注意義務之情事，應毫無過失可言。(3)原告雖曾於 90 年間向其寄發存證信函，但該存證信函係針對另一木屑製雕花門板商品，並非系爭商品；另被告自 94 年 4 月 14 日另申請「木門板結構改良」專利權開始，迄 95 年 9 月 15 日該專利權遭撤銷止，係因信賴智慧財產局之處分，而認為被告享有專利權，且依照該方法製造系爭商品。是以，原告應就其主張被告有侵害系爭專利權之主觀歸責要件即故意或過失乙節，負舉證責任。

第二目 法院判決

彰化地方法院九十五年度智字第一一號判決認為，雖原告僅於自行印製之產品型錄上揭示專利字號，此與專利法規定須在專利物品或其包裝上標示專利證書號數不相符合，但是「被告於九十四年四月十四日曾以「木門板結構改良」向經濟部智慧財產局聲請新型專利，經形式審查而獲核准，嗣經原告以所營允榮製材

股份有限公司名義於九十四年十一月廿五日向智慧財產局舉發，經該局通知被告答辯，其逾期未答辯，而逕就既有資料審核舉發成立，撤銷被告之專利權，並於九十五年九月十五日發函通知相關人士等情，為被告是認在卷，並有原告提出經濟部智慧財產局九十五年九月十五日（95）智專三（三）06006字第09520759320號專利舉發審定書影本一件附卷可考，舉發人於該舉發案即引原告所有系爭專利為證據之一，則縱認被告所辯其於初開發系爭木門商品時，確實無明知且非故意侵害原告專利權等語為真，然經上開舉發事件，本件原告請求被告賠償其自九十五年四月廿六日起至同年六月廿五日止所受損害期間，堪認被告於此段期間已知悉原告擁有系爭專利權，其仍繼續製造、販賣，主觀上顯有故意。」法院於是依所認定之損害額(被告銷售侵權品之所得)32429 元，另於其三倍以內酌定九萬七千元作為故意侵權之懲罰性賠償。至於業務上信譽減損的部分，則因原告未能確切舉證而被駁回，合計被告應賠償原告 129429 元。

案經兩造同時提出上訴後，二審台灣高等法院台中分院在認定事實之基礎未有重大改變的情況下，卻作出與原審見解可謂大相逕庭的九十六年度智上易字第十號判決。

首先，法院認為，本案專利權人固然未在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，然被告至遲於 95 年 1 月 5 日接獲智財局的舉發案限期答辯通知時起，即知悉原告系爭專利權，依專利法第七十九條但書規定適用的結果，原告自仍得於該日起向被告請求損害賠償。法院並且認為，侵害專利權應有民法第一百八十四條第二項推定過失的適用，本案應自 95 年 1 月 5 日被告知悉系爭專利權之日起，推定其有過失；同時引用專利法第一百零五條第一項規定，認為被告曹○吉取得之專利權既遭撤銷，則其抗辯因信賴智財局核發之新型專利而生產系爭侵權木門應不負損害賠償責任，顯不足採。乃判命被告應給付原告填補性損害賠償 94933

元¹¹⁶。

關於本案是否屬故意侵權的認定，判決理由中表示：「甲○○主張自伊經營之允榮製材股份有限公司於 94 年 11 月 25 日向智財局舉發曹瑞吉取得「木門板結構改良」新型專利權起，曹瑞吉即有主觀上故意云云。然曹瑞吉否認有故意侵權行為等詞。查曹瑞吉上開新型專利權，固遭他人舉發在案，然衡情舉發案件並非一定成立，自難逕以提起舉發案件之時起，即認定曹瑞吉有主觀故意，且該舉發案件遲至 95 年 9 月 15 日始成立並撤銷曹瑞吉專利權，亦如前述，即該舉發案件，前、後長達九個月餘，則自應以舉發成立日即 95 年 9 月 15 日作為認定曹瑞吉有無主觀故意，然曹瑞吉迄 95 年 9 月 15 日舉發撤銷專利後，即未再生產系爭木門，亦如前開不爭執事項，準此，甲○○未能舉證證明曹瑞吉有主觀故意，自難依專利法第 85 條第 3 項規定，請求曹瑞吉賠償 3 倍損害金。是原判決逕准許甲○○請求自 95 年 4 月 26 日起，迄同年 6 月 25 日止之三倍損害金 97,000 元，顯有未洽，應予廢棄。」因此，並未酌定任何損害額以上之賠償。

第三目 觀察重點

本案關於侵權人係依其本身所享有之專利權實施而侵害他人之專利權，惟事後卻發現，侵權人之專利應予撤銷，蓋其根本不合乎專利要件而自始不應核准，此時就舉發程序期間內，侵權人持續進行的專利侵權行為是否應評價為故意侵權？此情形有無專利法第八十五條第三項懲罰性賠償規定的適用？在地方法院與高等法院間有不同之見解，地院判決認為，被告主觀上顯有故意，應予酌定懲罰性賠償；反之，高等法院則採否定立場，認為此時故意與否的判斷時點應以舉發成立之日為準，從而認為本案不應酌定損害額以上之賠償。

¹¹⁶ 此處損害額之所以較一審的 32429 元高出許多，係由於請求損害賠償期間上差異的緣故。

第三款 士林地方法院 93 智 2 號判決新式樣專利鎖案

第一目 案例事實

原告所有之「鎖」創作，取得經濟部智慧財產局核准之新式樣第十一類建築用品及其附屬品類之第○七五七○七號專利，專利權期間自民國 90 年 9 月 1 日起至 101 年 7 月 25 日止。被告黃○即晶華企業社，未經原告同意，自國外進口侵害原告前開新式樣專利權之 BONCO PE-112C-F21 型號鎖具產品一百件，並已販賣出二十六件。原告曾以單價一千二百六十元向被告購得一件，經中國生產力中心鑑定，與系爭新式樣專利具相似性，構成侵害。原告請求侵權行為損害賠償及依專利法第八十五條第三項酌定損害額以上賠償共計四十萬元，並請求信譽減損的賠償二十萬元。被告則抗辯，系爭鎖具係自國外原裝進口，是否侵害第三人專利權，被告根本毫無所悉，更無故意侵害原告新式樣專利情事。

第二目 法院判決

由於侵權事實相當明確，在填補性損害賠償部分，法院依原告主張採被告侵害利益說，依被告已販售系爭鎖具之賣價扣除成本計算損害額為 25090 元。信譽減損的部分，法院以原告並未舉證證明其個人有何從事販賣系爭專利品業務之行為，被告所販售者復為品牌標示明確之進口產品，且原告並未舉證被告販售之系爭產品相較於原告自身販售之專利產品，有何品質不佳，致消費者對原告專利品結構、功能產生混淆誤認，因而損及原告業務上信譽之事實，乃予以駁回。

而關於原告主張法院應酌定故意侵權的懲罰性賠償部分，法院則認為：「至原告另主張被告係屬故意侵害，依專利法第一百二十九條準用第八十五條第三項，請求酌定損害額以上之賠償為四十萬元，然查被告否認係故意侵害原告專利

權之事實（本院九十三年三月十二日言詞辯論筆錄），原告亦未能舉證證明系爭專利產品為業界知名之專利，抑或被告於何種業務接觸過程有知悉該產品業經取得專利之機會，雖原告主張被告於原告九十二年八月十六日保全證據後仍有販售之事實，惟此亦為被告所否認，原告對此復未為任何舉證，自難認原告主張被告「故意」侵害其專利之事實為真，其據以請求損害額二萬五千零九十元以上之賠償，亦屬無據。」未加准許。

第三目 觀察重點

本案在原告承擔關於酌定損害額以上賠償之「故意」要件事實之舉證責任的基本原則下，由於原告未能使法院形成被告乃故意侵權之心證，乃未獲判賠任何懲罰性賠償。值得注意的是，判決理由中提到「原告亦未能舉證證明系爭專利產品為業界知名之專利」，此是否意味著專利權人之專利權若為業界知名度很高的專利，則對侵權人主張損害賠償時，即有專利法第八十五條第三項酌定損害額以上賠償規定之適用？頗堪玩味。


第三節 小結

依現行專利法之規定，專利權受侵害時，專利權人得請求之賠償包括因該侵權行為所致之財產上損害，以及信譽上減損之非財產上損害。前者專利權人可選擇依具體損害計算說、差額說、侵害利益說或侵害總額說等法條所列之四種方式主張；學說上所倡導引進之類推授權報酬說，雖仍乏法律依據，惟實務上亦有依辦理民事訴訟事件應行注意事項之相關規定而予准許。後者使專利權人所受之損害，更能獲得完整之填補，於侵權人以銷售劣質仿冒品的方式侵害專利權時甚具意義。於故意侵權的情形，專利權人尚得請求法院酌定實際損害額三倍以內之數額作為總賠償額，換言之，於此情形乃允許以損害額之二倍作為上限的懲罰性賠

償。

關於懲罰性賠償之規定，考其立法緣由，主要殆係作為將專利侵權除罪化的配套措施。按我國專利法就侵害專利權，原設有刑罰之制裁規定，惟實際運作結果卻出現有遭專利權人濫用的現象，藉由發動刑事程序作為威脅手段，以達迫使被控侵權人迅速給付權利金之目的，引發產業界高度質疑，修法廢除刑責的呼聲亦隨之傳出。遂自一九九四年起，從發明專利開始，逐步走向除罪化，而在此過程中，美國的懲罰性賠償制度被引入專利法，增強了原本的民事責任規範，上限並由早期的二倍提高至現行之三倍。

觀察我國法院關於故意的認定，大致有以下幾種情形會被評價為具有侵害專利權之故意：

- 
1. 雙方間存在授權契約關係；
 2. 侵權人先前曾試圖向專利權人尋求授權；
 3. 專利權人向侵權行為人發警告函、存證信函或律師函後，侵權人仍繼續為侵害專利權之行為；
 4. 於法院的調解程序上成立調解後仍侵權；
 5. 於保全證據的程序後仍續有侵害專利權之行為；
 6. 雙方曾為專利糾紛而簽立和解，然其後復有侵權行為；或曾簽立切結後仍侵權；
 7. 被告曾對原告之專利權提出舉發案；

~論侵害專利權之懲罰性賠償~

8.基於特定業務之經營對相關領域之系爭專利不可能不知情；

9.刑事法院亦作故意的認定。

惟從實際案例的觀察可以發現，對於何種情況下可認侵權人係故意侵權，而有酌定懲罰性賠償之必要，標準並不是很一致。且整體而言，法院判決就懲罰性賠償部分之說理均嫌簡略，無論是針對應否酌定懲罰性賠償的判斷，或者是關於懲罰性賠償數額高低之決定，常常出現僅以「本院衡以本件侵害之情節，認以...為當」一語帶過的現象，在理由構成上有所不足。



第四章 比較法上之觀察

第一節 美國

第一項 專利侵權損害賠償責任架構

在美國法上，侵害專利權的民事賠償責任屬於所謂的嚴格責任（strict liability tort）型態¹¹⁷，因此，損害賠償責任的成立基本上並不考量侵權人主觀上是否具備可歸性。亦即只要專利權人有履踐專利法上所要求的標示或通知義務¹¹⁸，則任何侵害行為皆須承擔因此而生的損害賠償責任，換言之，即便行為人是出於對他人專利權之存在毫不知情的情形下而侵害者，此一「不知情」的主觀心理狀態，亦不足以阻卻損害賠償責任的成立。

侵害專利權的損害賠償請求權規定在美國專利法第二八四條¹¹⁹，當法院認定

¹¹⁷ See e.g., *Jurgens v. CBK, Ltd.*, 80 F.3d 1566, 1570 n.2, 38 U.S.P.Q.2d 1397 (Fed. Cir. 1996) ("Infringement ... is a strict liability offense." (citing *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., Inc.*, 62 F.3d 1512, 1527, 35 U.S.P.Q.2d 1641 (Fed. Cir. 1995), opinion supplemented on other grounds, 64 F.3d 675, 35 U.S.P.Q.2d 1700 (Fed. Cir. 1995) and rev'd on other grounds, 520 U.S. 17, 117 S. Ct. 1040, 137 L. Ed. 2d 146, 41 U.S.P.Q.2d 1865 (1997) and adhered to, 114 F.3d 1161, 43 U.S.P.Q.2d 1152 (Fed. Cir. 1997)); *Chiuminatta Concrete Concepts Inc. v. Cardinal Industries Inc.*, 48 U.S.P.Q.2d 1421, 1425, 1998 WL 766705 (C.D. Cal. 1998), dismissed, 194 F.3d 1334 (Fed. Cir. 1999) and rev'd on other grounds, 1 Fed. Appx. 879 (Fed. Cir. 2001) ("[P]atent infringement is a strict liability tort."); *Monsanto Co. v. Potts*, 2005 WL 1514130 (S.D. Ohio 2005), report and recommendation adopted, 2005 WL 2211254 (S.D. Ohio 2005) ("Patent infringement is a strict liability offense."); *Pritikin v. Liberation Publications, Inc.*, 83 F. Supp. 2d 920, 923, 53 U.S.P.Q.2d 1688 (N.D. Ill. 1999); *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360, 1368 (Fed. Cir. 2007) ("Because patent infringement is a strict liability offense, the nature of the offense is only relevant in determining whether enhanced damages are warranted."). See generally also Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law*, 17 *Berkeley Tech. L.J.* 799 (2002); *Dratler and McJohn*, 1 *Intellectual Property Law: Commercial, Creative, and Industrial Property* §§ 1.07[2][a], 2.05[3][b][i] (Law Journal Press 1991).

¹¹⁸ 美國專利法於第 287 條規定，專利權人有使他人知悉，其對某項物品享有專利權此一資訊的義務，並以此作為專利權人請求損害賠償之前提要件。依其規定，專利權人可選擇於其專利品上附加專利標示，以建立推定的通知(constructive notice)，或者採取以實際上個別通知可疑的侵權人的方式(actual notice)，以滿足此項要求。

¹¹⁹ 35 U.S.C. 284 (2000): Upon finding for the claimant the court shall award the claimant damages adequate to compensate for the infringement, but in no event less than a reasonable royalty for the use made of the invention by the infringer, together with interest and costs as fixed by the court.

被告之行為確實對原告之專利構成侵害時，應判命被告須予原告足夠填補其所受損害之損害賠償 (damages adequate to compensate for the infringement)，而此數額無論如何均不得少於被告使用該發明所應支付之合理權利金 (in no event less than a reasonable royalty)，並且應加給法院所定之利息及費用。損害賠償可由陪審團認定，而當陪審團未就數額多寡加以認定時，法院應估定之。不論損害賠償額係由陪審團決定或係由法院估定，法院均得將損害賠償額提高至實際所認定之損害額的三倍的程度。法院於估定損害賠償數額或合理權利金時，可以使用專家證言以輔助其判斷。

由此可知，條文的規定其實相當簡潔，法制的樣貌可以說是在許許多多的具體個案中透過判決去形成及細緻化。而美國法上專利權受侵害之權利人所得請求之賠償，基本上是由「專利權人所喪失之利益」(lost profits)和「合理的權利金」(reasonable royalties)此兩個概念所加以確認。合理授權金乃係作為專利權人所得請求賠償數額之底限，高於合理授權金部分之獲利喪失若專利權人能夠證明者，亦得據以請求。

第一款 專利權人之所失利益

專利權人得請求侵權人賠償一切因該專利侵害所致之獲利的喪失，只要其得加以證明；惟為避免牽連過廣，賠償範圍係受到「若無」法則 (“But For” Test) 及「最近因果關係」(Proximate Causation) 兩項侵權行為法上關於因果關係的共

When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154 (d) of this title.

The court may receive expert testimony as an aid to the determination of damages or of what royalty would be reasonable under the circumstances.

通法則所支配、限制¹²⁰。

第一目 But For 法則

一九六四年聯邦最高法院於 Aro Manufacturing Co. v. Convertible Top Replacement Co.¹²¹一案中曾對專利法中所謂「足夠之損害賠償」有所指引：「專利侵害的情形，侵權人所獲得者為『利益』，專利權人因侵權行為所損失之部分為『損害』。利益和損害，傳統上被認為係損害賠償所構成之兩個部分。在一九四六年以前，專利法第二八四條允許權利人就此兩部分為賠償額計算之基準，一九四六年修正後之專利法，則僅得就損害部分據以請求賠償。就損害之計算即須視『假如無侵權人之侵權行為，專利權人或被授權人將能獲得多少利益？』」將 but for 法則導入以判斷因果關係。

其後更在著名的 Panduit 一案¹²²中發展出四項標準，即權利人方面的原告須證明以下四點以建立所失利益與侵害行為間之關聯性：(1)市場上對專利產品之需求(the patented product was in demand)；(2)欠缺非侵權之代替產品(no acceptable noninfringing substitute was available)；(3)專利權人或被授權人有足夠之製造及行銷能力以滿足該需求(the patentee or its licensees possessed the manufacturing and marketing capacity to exploit the demand)；以及(4)就此，其所能獲利之數額(the amount of profit the patentee would have made)。

第二目 最近因果關係法則

至於「最近因果關係」(proximate causation)則係為進一步判斷專利權人之所失利益是否屬於合理可預見者，而非只是間接、無關或關聯性很遙遠的損害。

¹²⁰ Schechter/ Thomas, Principles of Patent Law, 2nd edition (2004), Thomson West, p.334.

¹²¹ 337 U.S. 476, 84 S. Ct. 1526 (1964).

¹²² Panduit Corp. v. Stahlin Brothers Fibre Works, Inc. 575 F.2d 1152, 197 USPQ 726 (6th Cir 1978).

換言之，此法則係要確認專利權人所主張之所失利益在客觀上具有可預見性，從而在法律上應將之歸由侵權人負責。

就此，聯邦巡迴上訴法院於 Rite-Hite Corp. v. Kelly Co.¹²³ 案之判決中，准許原告 Rite-Hite 得就其另一不含有系爭專利技術之產品銷售量的減少部分請求被告賠償，理由是該不含有系爭專利之產品與被告所製造銷售之侵權品間具有直接競爭關係，因此其銷量的減少當屬合理可預見者，從而專利權人所喪失之此部分利益即屬於依照充足賠償原則下必須予以賠償之損害的一環。

第二款 合理權利金

承前所述，若專利權人無法舉證因侵權人之侵害行為所失之利益，或因無法建立損害與侵權行為二者間之因果關係，則至少得請求侵權人賠償使用該專利發明所應支付的合理權利金。法院在決定合理權利金之多寡時，通常會採用兩種方式：其一為依既有資料分析訂定（analytical approach），此時侵權人公司之內部文件往往具有相當高之重要性。特別是侵權行為發生前之備忘錄記載等文書，就該侵權產品或侵權技術之採用所能獲致之利益有比較高之估算者，嗣後侵權人即不得主張應採用下述的假設性協商訂定權利金，亦不得以實際所獲得之利益較原先所預期之利益為低作為抗辯¹²⁴。

另一個相當常用以決定合理權利金數額之方法為假設性協商法（legal fiction of a hypothetical licensing negotiation），其乃係透過假設，於侵權行為發生的時點，一個自願的專利授權人與一個自願性的被授權人間經由協商所會決定出之授權金額的方式予以訂定。當然，這當中法院所要考量的因素非常多，像經常被引

¹²³ 56 F.3d 1538, 35 USPQ2d 1065 (Fed Cir 1995).

¹²⁴ 陳怡妃，前揭註 79，頁 34~35。

用的 Georgia-Pacific Corp. 案¹²⁵判決就列了多達十五項的參考指標，包括：專利權人就系爭專利透過既已存在之其他授權契約所已收取之權利金、侵權人取得與系爭專利類似之專利授權所支付之權利金、專利發明的優勢及受歡迎的程度、專利產品之銷售對其他被授權人相關產品銷售之促進程度，以及授權人與被授權人間之商業關係等等。不過論者亦指出，儘管最終決定的數額須以證據、數據加以支持，然而此一合理權利金之計算絕非純粹的科學，而多半含有約略、臆測的成分在內，就此地方法院亦享有相當廣泛的裁量權限¹²⁶。

第三款 惡意侵權之特則

一般情形下侵害專利權之損害賠償責任已如上所述，此部分係屬於專利侵權責任通則的性質。而本款以下所要介紹之提高的損害賠償以及律師費的賠償，則是於行為人被法院認定構成惡意侵權的情況下乃會予以適用之特殊法律效果規定。於此應特別加以說明者為，美國法上向來係以“willful infringement”的用語來指稱侵權人具有較高主觀可非難性之專利侵權行為，而此 willful 的概念通常不必達到故意（intentional）的程度，而約莫僅須在行為人對相關情狀有最基本的認知下，仍基於「放任不顧、即使構成侵權也在所不惜」的心態而為侵權行為，即屬之。由於此在我國法下並無一個完全相應之詞彙可資比附援引，本文乃沿用國內部分文獻所使用之「惡意侵權」用語，惟仍須強調，其意義絕對不是比故意更甚的主觀可責性，毋寧是介於故意與過失之間，有時被操作地偏向故意，在一些案件中則又可能類似過失。

第一目 提高的損害賠償

美國專利法第二八四條第二項賦予法院將侵害他人專利權之被告所應負擔

¹²⁵ Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (1970).

¹²⁶ Schechter/ Thomas, supra note 120, pp.333~334.

之損害賠償額，提高至實際所認定之損害的三倍之權限¹²⁷。條文雖未明文規定於何種情況下法院得啓動此一立法明白授予的權限，但學說及實務一般均認為，此損害賠償額的提高係針對惡意之專利侵權行為（willful infringement），通常是侵權人之行為係出於公然地、顯然地不顧專利權人之權利的情形始有適用¹²⁸，亦即使主觀歸責程度較高之侵權人負擔較重之賠償責任。換言之，在名稱上雖未使用懲罰性賠償（punitive damages）的用語，而概係以「增加的損害賠償」或「提高的損害賠償」（enhanced damages）稱之；然其本質上就是一種懲罰性賠償，目的在於藉由較損害額為高之賠償金的課予，懲罰惡意之侵權人，並期能收嚇阻之效，與懲罰性賠償制度之精神並無二致。法院於判決中亦非常清楚地闡述了此一旨趣¹²⁹。

第二目 律師費

此外，依美國專利法第二八五條之規定¹³⁰，法院於「例外情況」（exceptional cases）下，得判命敗訴之一造負擔合理之律師費。依據法院的解釋，法院援引本條判命律師費之支付者應具備以下四項要件¹³¹：（1）該案例必須屬例外：從條文規定的文字即可看出，命一造須負擔他造之律師費的情形並非常態，毋寧屬少數之例外狀況，因此必係案件具有一定之特殊性，法院才會為此判命；（2）地方法院得行使其裁量權：何種情況構成所謂的「例外」？基本上地方法院享有相當大之裁量權，而於案件上訴時上訴審法院原則上亦會予以尊重，僅有在地方法院已達濫用裁量權、產生明顯錯誤的程度（clearly erroneous standard），始會加以糾正；

¹²⁷ When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed.

¹²⁸ Schechter/ Thomas, supra note 120, p.344.

¹²⁹ “[E]nhancement of damages must be premised on willful infringement or bad faith. ...[E]nhanced damages are punitive, not compensatory. Enhancement is not a substitute for perceived inadequacies in the calculation of actual damages, but depends on a showing of willful infringement or other indicium of bad faith warranting punitive damages.” See *Sensonic, Inc. v. Aerosonic Corp.*, 81 F.3d 1566 (Fed. Cir. 1996), at 1574.

¹³⁰ The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.

¹³¹ Lawrence M. Sung, *Patent Infringement Remedies*, p.432, BNA Books (2004).

(3) 該費用必須合理：法院所判命之律師費須為通常合理的數額，若對造律師費用過高者，亦僅得在合理之範圍內命敗訴方支付；(4) 合理律師費僅得判給勝訴之一方：法院依據本條必是判命由專利侵權訴訟中敗訴之一造承擔勝訴之他造的律師費用，因此，無論為原告或被告，只要是敗訴的一方，均有可能被判命須支付對造所支出的律師費用。

至於實務運作上，被法院認為構成「例外狀況」而有判命給付對造合理律師費之必要者，雖亦不乏涉及專利權人關於專利取得過程中有不公平或不正行為，或顯然無理由之專利權人惡意地對他人提起侵權訴訟，但有相當高的比例則是由於被控侵權之被告被法院認定構成惡意侵權 (willful infringement)。如前所述，惡意侵權的判定並不必然導致法院為此律師費負擔之判命，惟若法院認定被告乃惡意侵權但卻無命其支付專利權人律師費之必要者，則通常會於判決理由中說明何以該案不屬例外，或何以該惡意侵權案件已構成例外狀況而仍決定不予此項判命。因此，專利法第二八五條規定背後之公共政策考量亦係著眼於嚇阻專利侵害¹³²。

第二項 懲罰性賠償金之酌定

美國專利法上三倍賠償制 (treble damages) 始於一七九三年，當時係規定侵權人應支付至少相當於三倍通常授權費之損害賠償總額¹³³。立法的背景據聞是一個輪船發明者的專利代理人 Joseph Barnes 因不滿原本專利權人僅能取得陪審團所判定金額的規定，蓋其有感於一般人多半反對具有壟斷性質的專利，因此陪審團通常不情願給予相當之損害賠償，乃遊說推動此項立法¹³⁴。一八〇〇年修法

¹³² Id, pp.433~434.

¹³³ The infringer shall pay damages of a sum, that shall be at least equal to three times the price, for which the patentee has usually sold or licensed to other persons.

¹³⁴ Jon E. Wright, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis, 10 Geo. Mason L. Rev. 97 (2001), pp.99~100.

後，三倍賠償從原先作為最低額變成是一種必要的酌定(required award)，當時的法官在一則判決中曾表示，將陪審團所認定之損害賠償予以三倍化是法院適當的責任，在合理的限度內使賠償額被估定地盡可能的高，蓋侵權人不得收割他人才智與辛勞換來的果實¹³⁵。一八三六年修正的專利法奠定了現行專利法的基本架構，關於三倍賠償條款則改為賦予法院依具體案情，於陪審團所認定數額之三倍以內，裁量予以提高的權限¹³⁶。其後復歷經一八七〇年¹³⁷及一九五二年兩度修正，至一九五二年修正之專利法三倍賠償制即以今日的面貌呈現¹³⁸，這兩次的修法雖然在文字上有所更動，但與一八三六年以來規定之意旨並無實質差異。

由此可知，三倍賠償制在美國專利法上已有超過二百年的歷史，從原本立法之初係基於對陪審團於專利侵權案件所判賠金額過低的擔心，逐漸轉化成為除填補被害人外，主要目的更係在於懲罰專利侵權人，並進而揮發嚇阻作用以降低專利侵權事件發生的制度¹³⁹；而其數額亦由最初的以通常授權費之三倍為下限，演變成今日的以法院或陪審團所認定之實際損害額的三倍為上限。惟關於何種情形下應予酌定懲罰性賠償金，法律則未置隻字片語予以指引，也因此留給法院相當大的形成空間。

而早期法院方面基本的態度可約略從聯邦最高法院於 *Seymour v. McCormick* 一案¹⁴⁰所表示之見解看出端倪。本案涉及 McCormick 所擁有的一個

¹³⁵ *Lowell v. Lewis*, 15 F. Cas. 1018, 1019 (D. Mass. 1817).

¹³⁶ It shall be within the power of the court to render judgment for any sum above the amount found by such verdict...not exceeding three times the amount thereof, according to the circumstances of the case.

¹³⁷ 1870 年的專利法關於懲罰性賠償之規定文字為：“Whenever in any patent infringement action a verdict shall be rendered for the plaintiff, the court may enter judgment thereon for any sum above the amount found by the verdict as the actual damages sustained, according to the circumstances of the case, not exceeding three times the amount of such verdict, together with the costs.”

¹³⁸ 參見前揭註 127。

¹³⁹ 1946 年的專利法首次將合理權利金作為衡量損害賠償之標準，雖然並未修改三倍賠償的部分，但從該次的立法資料中可看出，立法者認為此種三倍賠償裁量權的存在足以阻擋潛在侵權人的侵權意念；蓋若無此制度，潛在侵權人可能會因賠償額即為授權金而欠缺尋求授權的誘因。

¹⁴⁰ 57 U.S. (16 How.) 480 (1853).

收割機專利遭到被告 Seymour 侵害，而下級審法院判命逾美金一萬七千元的高額賠償，經被告不服上訴至最高法院，推翻了原審的提高損害賠償額之判決。最高法院於判決中對於一八三六年修正通過之專利法，首次賦予法院裁量權，得自由決定是否提高損害賠償這一點表示讚賞；其認為先前法律一概要求法院須將損害賠償額提高是顯然不公平的，蓋偷取他人之其他財產的損害賠償僅為一倍的實際損害，何以竊取他人之發明專利，同樣也是財產的侵害，卻須受到三倍的處罰？這之間的區別是沒有正當理由的。最高法院並進一步指出，一個被告在不知情或善意(ignorance or good faith)的狀況下所為之行為，與一個根本是肆無忌憚、有惡意的盜者(wanton and malicious pirate)之被告的行為，二者是不相同的，而只有針對後者這種蓄意(deliberate)、惡意的侵權行為才應適用專利法上之三倍賠償條款對侵權者加以處罰。這也為一八三六年修正後之專利法上三倍賠償制建立了一套解釋適用的標準，後續案件大多循此脈落再行發展，有法院就認為，若侵權人係信賴專家所給的意見而為行為，此意謂著被告之製造銷售等行為構成基於善意之行為，因此應不予酌定懲罰性賠償¹⁴¹。

另一方面，在一九八二年十月一日聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC)設置之前，大體而言，美國政府瀰漫著一股反專利(anti-patent)的思潮，而司法實務方面，聯邦最高法院自新政(New Deal)時代以來一直也對專利抱持著比較不友善的態度，換言之，整體大環境是相當不利於專利權人的¹⁴²。CAFC 的設立不但代表著美國政府開始有意加強對專利權的重視，並提升對於專利權的保護，另一方面 CAFC 設置之目的亦在於統一判決之見解，有助於判例法的形成。按由於全美共畫分為十二個巡迴上訴裁判區，就專利事件而言每每因在不同巡迴上訴區受審判而出現不同之判決結果，使得當事人為求得對己有利的判決，常出現所謂的「法院逛尋」(Forum Shopping)現象¹⁴³。

¹⁴¹ Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Mfg. Co., 282 F.2d 653 (7th Cir. 1960).

¹⁴² Jon E. Wright, supra note 134, pp.104-105.

¹⁴³ 李育昇，前揭註 102，頁 15。

各法院間的不同見解亦使得專利法之解釋顯得混亂而不統一，為改正此一缺失，乃有將對於全美各聯邦地方法院有關專利事件之判決表示不服的上訴案件，全部集中由新設立之 CAFC 審理此一制度上之大變革出現。換言之，使 CAFC 就各地方法院關於專利事件之判決取得上訴審之專屬管轄權，同時肩負起宣示統一及穩定法律見解的任務。而在專利法許多重要的問題點上，CAFC 的態度確實扮演了一個非常關鍵性的角色，有時就像掌舵手或領航員，引領著美國專利法發展的方向。本文所欲探討的惡意侵害專利權之懲罰性賠償條款的操作即為一例。

第一款 CAFC 的綜合判斷法則

CAFC 認為當一件專利侵權行為被認定是屬於惡意 (willful) 侵害時，應有三倍賠償制的適用。而法院於考量被認定侵權之被告是否構成惡意侵權從而應對其判命懲罰性賠償，以及決定究應判命被告給付多少數額之懲罰性賠償金之際，會依據諸多相當廣泛的要素，包括被控侵權人事實上是否知悉系爭專利、被控侵權人是否合理地相信系爭專利為無效或未被侵害，以及被控侵權人之相關行為是否構成善意等。而其中幾個最主要的審酌因素 CAFC 在 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 一案¹⁴⁴中列舉了下列九項¹⁴⁵：(1)侵權人是否故意地仿製他人之創意或設計 (whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another)；(2)當侵權者獲悉他人之專利權時，是否有調查該專利權之範圍，並本於善意的確信該專利權為無效或者其行為並未構成對該專利權之侵害 (whether the infringer, when he knew of the other's patent protection, investigated the scope of the patent and formed a good-faith belief that it was invalid or that it was not infringed)；(3)侵權者作為訴訟上當事人之一造的相關訴訟行為 (the infringer's behavior as a party to the litigation)；(4)被告之大小規模及財務狀況 (defendant's size and financial

¹⁴⁴ 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

¹⁴⁵ 由於這九項因素係於 *Read v. Portec* 案中所建立，因此這九點又被稱為“*Read v. Portec factors*”或者“*Read factors*”。

condition)；(5)案件的類似性 (closeness of the case)；(6)被告不正行為所持續的時間久暫 (duration of defendant's misconduct)；(7)被告所採行之補救措施 (remedial action by the defendant)；(8)被告侵害之動機 (defendant's motivation for harm)；以及(9)被告是否曾試圖隱藏其所進行之不正行為 (whether defendant attempted to conceal its misconduct)。

依據 CAFC 的見解，任何與案件本身相關的情事均得作為法院探求侵權行為人主觀心態上的考量因素，因此所宣示的是一種「通盤情況的綜合判斷法則」(“totality of circumstances” test)¹⁴⁶。從而於具體案件中應審酌的狀況通常包括但不限於上述九點，各項因素的重要性往往亦隨個案而不同；而且，法院十分強調，於判斷上並無固定的硬性規則可循(no hard and fast rules)。換言之，法院並不明白宣示何項因素的具備必然會導致惡意侵權的判定，或侵權人之何等作為絕對可免於惡意侵權的認定；目的在保持一定程度的彈性以因應個別案件的差異。因此法院應將具體個案中所有足以加重及減輕侵權人是否惡意侵權的因素均予以綜合考量評價，始能做出正確的判斷。雖然如此，但觀察 CAFC 歷來幾則重要的判決可以發現並非毫無規則可循，其中支配惡意侵權判定法則最重要的指標莫過於：審酌侵權人是否知悉系爭專利，以及評價其後續的行為是否得構成善意(good faith)從而得排除惡意侵權，這樣的兩階段測試法¹⁴⁷。就前者而言，若侵權人方面對系爭專利根本一無所知，基本上專利權人的故意侵權指控是不會成立的；而就後者而言，侵權人之後續行為是否得被認屬善意，關鍵就在於是否符合 CAFC 所建立的行為標準。

¹⁴⁶ Jon E. Wright, *supra* note 134, p.107.

¹⁴⁷ “The tort of willful infringement arises upon deliberate disregard for the property rights of the patentee. Thus the focus is generally on whether the infringer exercised due care to avoid infringement, usually by seeking the advice of competent and objective counsel, and receiving exculpatory advice. When it is found that the infringer acted without a reasonable belief that its actions would avoid infringement, the patentee has established willful infringement, which may be accompanied by enhanced damages.” See *Vulcan Engineering Co. v. Fata Aluminium, Inc.*, 278 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2002), at 1378.

第二款 獲悉專利資訊的認定

CAFC 的第一階段審查標準為判斷侵權行為人是否實際知悉系爭專利資訊，亦即侵權行為人對於系爭專利是否具備所謂的“Actual Notice”。蓋此一實際知悉的認定是啟動積極查證義務的門檻，因此其認定標準即顯得格外重要。然而，關此 CAFC 的標準卻相對有些模糊。如果公司上上下下完全沒有人知悉系爭專利的相關資訊，該公司自然不存有調查義務；另一方面，若被告已被專利權人告知有此一競爭對手的專利權存在的訊息，對方並且已提供一個授權的要約了，那麼即屬已實際知悉無疑。但是在這光譜兩個極端之間還存在著非常多種可能的情況，究竟得知到什麼程度會被法院認定具有系爭專利的實際獲悉？其實並沒有一條很清楚明確的界線，只能說大致上法院的要求並不算高。

第一目 知多少算「知悉」

首先，侵權人所知悉的客體須為已被核准而存在之專利，蓋由於申請人對於申請中之專利申請案尚得藉由修正申請專利範圍的方式以變動其涵蓋範圍，因此法院認為，倘若侵權人僅知悉有專利的申請案在進行中，對於故意侵權的知悉要件是不足夠的¹⁴⁸。至於侵權人係透過如何之管道、以何種形式得知系爭專利並無所限制。

侵權人與第三人之間的交談對話內容可能作為法院認定侵權人知道系爭專利權存在的依據。於 Great Northern Corp. v. Davis Core & Pad Co. 案中，法院於判斷被告 Davis Core 對於原告 Great Northern 之專利權是否有所知悉時認為，因為曾有第三人向被告公司的總裁提到「市場上有一個類似的產品是有專利的，但該專利權是無效的」，CAFC 表示第三人所提及的這個消息就已經足夠認定侵權人

¹⁴⁸ American Original Corp. v. Jenkins Food Corp., 774 F.2d 459, 465 (Fed. Cir. 1985).

對系爭專利是有所知悉的，被告卻遲至兩年以後始尋求法律意見，因而被認定係故意侵害原告所享有有效之專利權，也因此肯定地方法院依其裁量認應判賠三倍損害賠償是有依據而無誤的¹⁴⁹。

若被認定侵權的被告公司內部設有負責監控、掌握產業發展狀況部門人員的話，也很可能被認定其獲悉系爭專利的相關資訊，例如 *Studiengesellschaft Kohle, m.b.H v. Dart Indus., Inc.* 案中，被告即因此被認定對系爭專利有所知悉¹⁵⁰。而在另外一件 *Stryker Corp. v. Intermedics Orthopedics, Inc.* 案子¹⁵¹當中，被告 *Intermedics* 公司的內部顧問(in-house counsel)從競爭對手公司所出的一本小冊子，上面有說明某項專利正在申請中，以及其後又在專利商標局的公報上看到該專利被核准的訊息，得知了這項可能會對公司帶來麻煩的專利資訊，同樣也被法院認定已滿足獲悉系爭專利資訊的要件。

第二目 須否產生侵權疑慮

侵權人除了單純知悉專利資訊外，是否尚須因得知該專利資訊而產生自己有侵權疑慮的認知者始符合「實質獲悉專利資訊」的要件？就此，CAFC 之態度並不是十分明確。在一九八五年的 *Shatterproof Glass* 案子當中，被告 *Ford* 公司之一個專利部門員工得知原告 *Shatterproof Glass* 擁有系爭專利，但卻未意識到該專利之重要性，故而並未通知公司研發團隊人員，也因此被告公司並未取得侵權分析意見，CAFC 認為，專利部門員工單純得知原告享有某項專利並不會使公司產生積極查證義務，因為公司本身並未實際獲悉該專利資訊¹⁵²。另外在 *Spindelfabrik*

¹⁴⁹ 782 F.2d 159, 167 (Fed. Cir. 1986).

¹⁵⁰ 862 F.2d 1564 (Fed. Cir. 1988), 666 F. Supp. 674, 696 (D. Del. 1987). 但法院因認被告有盡合理查證義務，故最終未為故意侵權的判定。

¹⁵¹ 96 F.3d 1409 (Fed. Cir. 1996).

¹⁵² *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, at 628-629 (Fed. Cir. 1985).

Suessen-Schurr v. Schubert & Salzer 案¹⁵³中，CAFC 曾表示「Suessen 的此項專利既然在科技上及商業上都有這麼高的重要性，引起被告 Schubert 之注意，被告即應於開始任何可能的侵權行為前先踐行適當的注意義務」，此似乎意謂著除了單純知悉系爭專利存在之外，侵權人還需要進一步對自己之行為或產品與系爭專利可能有所關聯的情況有最低度的意識。

然而，在前面提到的 Stryker 案裡頭，該名閱讀了有競爭者申請中專利資訊小冊子的被告公司內部顧問 Merkling 先生有出庭表示，他並沒有意識到公司方面有侵害該專利權的可能性。但因為 Merkling 先生是被告公司內部人員的關係，此項證詞並未被法院認為具有重要性，CAFC 最後依然拒絕變更地方法院所為侵權人對所侵害之專利具有實際知悉的認定。雖然本案可能主要係由於證人身份的因素致法院不願採信該項侵權人未產生侵權意識的證詞；但 CAFC 於本案贊同地方法院關於「知悉要件已然具備」之認定的態度，以及尚未有任何一則判決直接明確地說必須侵權人有特定侵權疑慮的認識始構成實際知悉，亦被論者解讀為，侵權人產生可能有侵害系爭專利權的疑慮恐怕是法院認定「對專利資訊有實際知悉」時所不必要的¹⁵⁴。

第三目 何人知可被認屬侵權之公司知悉

於專利侵權訴訟中，專利侵權人常常都是公司的組織，因此即產生一個問題：當侵權人為公司時，究竟由誰得知相關專利資訊時，其效果可以被歸諸公司本身，從而可認為被告公司已獲悉系爭專利？除了公司之經營決策階層知悉原則上當可認屬公司知情，一般較無爭議以外，如前所述，Stryker 案中公司的內部顧問若得知專利資訊，法院會認為公司本身已處於知情的狀態。甚至非屬公司編製內而係向外部委請的顧問(outside counsel)知悉之相關專利資訊也可能足以啓

¹⁵³ 829 F.2d 1075 (Fed. Cir 1987).

¹⁵⁴ Jon E. Wright, supra note 134, p.110.

動公司的查證義務，例如在 Braun 案¹⁵⁵中被告的專利律師依其指示下進行相關搜尋活動的過程中，發現了原告的專利權訊息，被告公司即因此被認定就系爭專利已屬獲悉。因此，相關判決似乎顯示，只要一個人就特定職務範圍內係處於一個被公司所使用、利用的權責狀態下，那麼他對專利資訊的掌握程度即可被移置於公司，至於其是否實際受僱於被控侵權之公司則非屬重要。

第三款 潛在侵權人之查證義務及反面推論法則

一旦侵權人於前面第一階段被認定已獲悉專利的資訊，透過 CAFC 所確定下來的積極查證義務及反面推論法則兩項原則的結合適用，其結果幾乎使得侵權人必須去取得專家專業的不侵權意見，始得免除惡意侵權的判定。此兩項原則的確立與其具體內容以下分述之。

第一目 積極查證義務

在一九八三年的 Underwater Devices 一案¹⁵⁶中，被告 M-K 公司參與一件有關海底管線契約的競標案，由於該海底管線契約會需要利用到原告 UDI 所享有之專利，因此原告乃預先向各競標者通知此項專利權的資訊，並提供一個二十萬美元價碼的授權要約。然而當被告標得該項契約時，其公司內部之律師在未諮詢專利專業律師的情形下，即建議被告根本連授權費都不必和原告洽談，而其主要係基於以下兩點理由：(一)他在一份工程類的出版品上看到一篇文章有介紹此項專利發明，而文章出現的日期早於原告申請系爭專利之日期一年以上；(二)由於法院近來就權利人於訴訟上主張受侵害之專利權，大約有百分八十均認定專利為無效，因此他大膽地推想原告應該不會為了此事而進行訴訟，否則一旦其專利權也被判定為無效，現有的授權費也都將無法收取甚不划算，換言之，他推斷專利

¹⁵⁵ Braun, Inc. v. Dynamics Corp. of Am., 975 F.2d 815 (Fed. Cir 1992).

¹⁵⁶ Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudson Co., 717 F.2d 1380 (Fed. Cir 1983).

權人殆不會為了要取得被告公司方面的授權費用而甘冒此等風險。就在此等顧問意見的引導和建議下，被告公司將原告之授權要約擱置一旁不予理會，繼續契約相關工程的進行。然而，其實 UDI 申請系爭專利時有主張優先權日，該優先權日係早於該文章公開之前，因此在新穎性方面沒有問題，此在相關申請案卷中也都已清楚記載；而事實上法院也認定原告之系爭專利是完全有效的專利，且被告確實也構成侵害。

面對這樣的侵權事實，CAFC 在判決中援引先前第十巡迴法院於 Milgo 一案判決之見解¹⁵⁷，明確地建立了一套潛在侵權人查證義務的行為標準：當一個潛在侵權人對於他人之專利權有實質的知悉(actual notice)，他即產生了一個「踐行合理注意義務以查證、確認其是否構成侵權」的積極義務(an affirmative duty to exercise due care)，其中最重要的就是其應於開始為任何可能構成專利侵權之行為以前，先向適格的專家顧問諮詢，取得相關專業的法律意見並遵行之。法院因此認為該案中被告 M-K 公司在得知原告之專利權後，雖有取得一位公司內部顧問的意見，但卻是在其開始侵權行為之後才取得，且該份意見竟然沒有調查系爭專利的申請歷史資料以評估該專利的有效性及有無侵害，何況出具該份意見之人並非專利律師，這幾點本身單獨來看雖然不能直接推論被告必定欠缺善意，然而卻都是足資判斷的因素。整體評估後可得出本案被告顯然並未能符合積極查證義務的要求，從而地方法院所為之惡意侵權認定是無誤而可支持的¹⁵⁸。

本案所確立下來的潛在侵權人之積極查證義務，於後續案件中繼續被加以援用，而侵權人若欲以法院所指示的取得專家意見的方式證明自己主觀上的善意，究竟應取得什麼樣的專家意見始能算是可資信賴遵循的適格專家意見，也逐漸有了清楚的輪廓。分為以下四點加以說明：

¹⁵⁷ Milgo Electronic Corp. v. United Business Communications, Inc., 623 F.2d 645, 666 (10th Cir. 1980).

¹⁵⁸ See 717 F.2d 1380, 1389~90.

一、時間上的要求

侵權人尋求專家意見的時點是一項常被考量的因素，誠如 CAFC 在 Underwater Devices 一案中所提到的，侵權人應於獲悉專利權人之專利後、於其開始為任何可能構成對該專利之侵害行為以前，即取得適格的專家意見。然而，實際情形，侵權人經常在侵權行為已發生之後始得知系爭專利的相關訊息，此時若能在該侵權訴訟被提起以前，特別是在被控侵權人繼續為相關專利權侵害行為以前，及時、迅速地(timely and promptly)尋求適格的專業法律意見，通常仍足以顯示行為人並無侵權之故意¹⁵⁹。

二、意見之形式方面

在專家意見的形式方面，通常應為書面的意見，且一般而言，取得書面意見會優於僅取得口頭意見。口頭之不侵權意見雖非全無價值，但確實是較不被喜愛的，通常也被法院賦予較低之重要性，蓋其須於事隔多年之後再倚賴可能被已褪色的記憶所影響之證詞去證明之¹⁶⁰，在證明力上自然較為薄弱。

三、出具意見者之資格

出具意見者的身分與資格，對於該意見是否具備適格性而言，是一項相當重要的考量因素。首先，其應具有美國專利律師資格，對於專利侵權領域有一定程度之嫻熟；非專精於專利之普通律師或是外國的律師通常都被認為對於美國專利議題不具有充足之專業知識，從而無法勝任此種意見之出具。此外，出具意見者基本上必須是外部專家，侵權人公司之職員或其內部顧問均因其身分上有所偏向侵權人，故其所出具之意見在客觀性與公正性上會受到嚴重的質疑。

¹⁵⁹ Marcia H. Sundeen/George Langendorf, Patent Litigation 2004 Willfulness: Opinion, Discovery And Waiver, pp.930~931, PLI Oct.-Nov. 2004.

¹⁶⁰ See 976 F.2d 1559, 1580 (Fed. Cir. 1992).

四、意見本身之內容

專家意見的內容本身也須具備適格性(competent)，詳言之，該份意見必須是在前述適格的專家在被充分提供相關資訊下所作成，專家的不侵權意見須以與本案侵權事實相關之足夠資訊為據，通常必須檢索系爭專利的申請案歷史資料、紀錄內所含之前案技術，以及其他的先前技術，並進行必要之分析，最後所得出之系爭專利無效或者不構成專利侵害的結論始得建立侵權人之善意信賴。換言之，其必須詳細論證，為何得合理確信將來法院也應該會認為系爭專利為無效、未被侵害抑或不得執行者。而若專家所提供之意見過於膚淺、欠缺探討推論的過程便跳至結論，則可能會被法院評價為並不是適格的專業法律意見¹⁶¹。至於此項專家意見的判斷結果則不必為正確，甚至往往係在事後證明其結論為錯誤時，亦即侵權人最終被法院認定確實對系爭專利構成侵害時，始更展現該份意見之價值；惟若被控侵權之產品嗣後經過變更或修正，則被控侵權人應針對修正後之產品設計另行取得法律意見¹⁶²。

除了取得如上所述適格之專業意見以外，侵權人尚須表現出其確實嚴守、遵照專業意見之指示或相關建議，也就是善意信賴(good faith reliance on the opinion)的部分，若有事實顯示行為人之行為與其所取得之專業意見內容並不一致，則仍有可能被認為非善意；反之，侵權人同時滿足取得適格專業意見並且善意信賴之此二要件者，則絕大多數均得免於故意侵權及懲罰性賠償的判定。

第二目 反面推論法則

一九八六年的 *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.* 案判決¹⁶³，CAFC 更進一步採用了所謂的「反面推論法則」(the adverse inference rule)，而此大大地增強

¹⁶¹ See *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 829 (Fed. Cir. 1992).

¹⁶² See *supra* note 159, p.933.

¹⁶³ 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986).

了前述潛在侵權人積極查證義務的重要性。於該案中，證據顯示被告在知道其高速工具鋼產品可能侵害原告之專利權的情形下，仍然持續進口並銷售該等侵權鋼品。審判程序中，被告也以律師與當事人間之秘密特權(the attorney-client privilege)為由，並未主張其所依據之專家意見。CAFC 於判決中表示，被告依據律師與當事人間之秘密特權而對是否善意信賴何等專業意見此一議題保持沉默，此得據以推導出「被告不是沒有取得專家所出具之意見，就是其雖有尋得專家意見，而意見的內容係認為，行為人就被控侵權品之進口及銷售行為已涉及對美國有效之專利的侵害了」的結論¹⁶⁴。這樣的看法在隨後的 Fromson 一案中又再次被確認及強化¹⁶⁵，於是便建立了事實審法院得自由做此等推論的一般性原則。

此一「被告不是根本未去取得適格的專家意見，就是因為其所得到的專家意見係建議其應停止已構成侵權之行為等對被告不利的內容，所以被告才不願提出」的反面推論法則繼續被 CAFC 於之後的案件中所維持。例如在 American Medical Systems 一案，被告主張其公司曾由內部之專利律師在進行有關專利之搜尋及蒐集其他外部專家之意見後，出具口頭之意見認為其相關行為並未侵害原告之專利，但卻對相關之文書證據均予保留拒絕提出，CAFC 表示，就此即適當做一個負面的推論¹⁶⁶。

透過積極查證義務與反面推論法則的結合運用，使得侵權人一旦被法院認定其對系爭專利權已具有所謂實質知悉，即必須提出所取得之適格專家意見，如此方得於訴訟上主張其所為之侵權行為乃係出於善意信賴專家所給的不侵權意見，而阻擋惡意侵權的指控。

¹⁶⁴ Id, at 1580.

¹⁶⁵ Fromson v. Western Litho Plate & Supply Co., 853 F.2d 1568, at 1572~1573 (Fed. Cir. 1988).

¹⁶⁶ American Medical Systems, Inc. v. Medical Engineering Corp., 6 F.3d 1523, 1531 (Fed. Cir. 1993).

第四款 其他因素

誠如 CAFC 所一再強調的，惡意侵權與否之判定應審酌所有一切相關之情事，以探求行為人於侵權行為時之主觀心理狀態，也就是沒有任何一項因素是決定性的判準。而實務上，侵權人能成功說服法院相信其主觀上為善意的情形除了前述之積極注意義務之履行外，尚有迴避設計(design around)。迴避設計的嘗試因可促進業者間之良性競爭，最終並為消費者帶來更好或較便宜的相等效用產品，所以是值得被鼓勵的。也因此若事實顯示侵權人曾試對相關產品圖從事迴避設計，通常會使法院傾向認為並不具有侵權之惡意¹⁶⁷。

第五款 小結

綜上，由 CAFC 所發展出的專利侵權懲罰性賠償之判斷法則可歸結為兩個重點：第一，CAFC 不希望自己被限定於一個硬性的規則當中，其所表達的毋寧是一個可以全盤考量所有相關情事的、一個隨個案而有些微差異的富有彈性的模式(case-by-case basis)；第二，隨著積極查證義務以及反面推論法則的建立與普遍適用，CAFC 在有意無意間其實也將整個惡意侵權與否的判斷重心落在「侵權人是否取得適格之專家意見」的問題點上，其結果使得專利權人惡意侵權之主張較以往易於成立，專利侵權人被認定為惡意侵權，從而須承擔三倍損害賠償責任的可能性也就隨之升高。

第三項 新近趨勢

就在上述惡意侵權法則 (the doctrine of willful infringement) 穩定運作了約二十年左右，於二〇〇四年的 Knorr-Bremse 案判決 CAFC 突然大膽地否定了自

¹⁶⁷ See Rolls-Royce Ltd. v. GTE Valeron Corp., 800 F.2d 1101, 1110 (Fed. Cir. 1986).

已先前所設立的反面推論法則；而在將近三年後的二〇〇七年八月 In re Seagate 案判決中，CAFC 更進一步推翻了侵權人積極查證義務標準，使整個惡意侵權法則產生相當大的變革。

第一款 反面推論法則的否定：Knorr-Bremse 案

其實就在 CAFC 透過惡意侵權法則的解釋適用，達到強化對專利權效力保障的同時，在學界有人抱持著懷疑的立場¹⁶⁸，而在實務界也傳出了一些反對的聲音¹⁶⁹。特別是反面推論法則的適用，使得被控侵權人在訴訟上必須面臨放棄當事人與律師間之秘密特權，或者是不放棄該特權而承擔被法院作不利推定的危險，這樣的兩難困境，引發不少論者批判性的意見。而此一背景也終於導致 CAFC 在二〇〇四年藉由受理 Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corporation¹⁷⁰ 上訴案審理的機會，重新思量反面推論法則的適當性。最後判決變更了向來所採取的見解，明確宣示了反面推論法則應予廢棄。而對此學者基本上亦表達了贊同的看法¹⁷¹。

第一目 本案事實

本案原告 Knorr-Bremse 為一家德國公司，是大型車輛煞車及其他產品的領導製造商，其所研發之一項大型商用車輛之空氣碟煞性能相當良好，並享有系爭

¹⁶⁸ See Thomas F. Cotter, An Economic Analysis of Enhanced Damages and Attorney's Fees for Willful Patent Infringement, 14 Fed. Circuit B.J. 291 (2004). 本文從經濟分析的角度，強調過度擴張懲罰性賠償的適用將提高社會成本，對整體社會效益產生負面影響。因此結論認為，專利侵權之懲罰性賠償只有在當某項專利侵權行為不易被偵測發現，或者是當填補性損害賠償並無法充分補償專利權人所受之實際損害時，始最具有意義及正當性價值；至於其他情形懲罰性賠償的課予則無顯著功效，反而應該注意過度嚇阻所帶來的弊端。

¹⁶⁹ See Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri, Ending Patent Law's Willfulness Game, 18 Berkeley Tech. L.J. 1085 (2003).

¹⁷⁰ 383 F.3d 1337 (Fed. Cir 2004).

¹⁷¹ See Sue Ann Mota, Knorr-Bremse v. Dana Corporation--Willful Patent Infringement May No Longer Be Inferred Either from the Failure to Seek Legal Advice or Invoking the Attorney-Client Privilege, According to the Federal Circuit, 21 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 901 (2005).

之美國專利(USPTO 於一九九九年七月所核發)。被告 Haldex Brake Products AB 是一家瑞典的重型煞車零件的製造商，在美國有設立分公司(Haldex Brake Products Corporation)，另 Dana 則為一個總部設於俄亥俄州而公司主事務所所在密西根州的美國製造商公司。

由於 Knorr-Bremse 產品主要的行銷對象為歐洲的卡車公司，Dana 與 Haldex 看好在美國方面的潛在廣大市場，乃於一九九〇年代晚期，共同簽訂了一項在美國製造及銷售碟煞的合作協議。而 Haldex 公司與 Dana 公司後來發展出一型名為 Mark II 之碟煞產品，並開始將之安裝在大型商用車輛上進行測試，兩家公司並在美国貿易展示會及工業媒體上廣告此項產品。

Knorr-Bremse 在得知該項產品後，認為已侵害其所享有之系爭專利權，乃先在歐洲法院控告 Haldex 侵權，並曾於系爭專利核准之前的一九九八年底，口頭通知 Dana 公司，其與 Haldex 針對 Mark II 碟煞有專利爭議正在歐洲進行，並告知本件專利正在申請中的事實。而於系爭專利核發後一個月後再度以書面通知 Dana 公司，專利已獲核准一事，以及其與 Haldex 公司在歐洲進行中的侵權訴訟。至二〇〇〇年五月 Knorr-Bremse 乃向美國維吉尼亞州東區地方法院，對 Dana 及 Haldex 提出訴訟。

被告方面除否認有侵害系爭專利外，並反訴主張系爭專利是無效的。在馬克曼聽證會後，地方法院核准了兩造的簡易判決請求。於審判庭上，法院認為原告方面以優勢證據證明了被控侵權產品符合系爭專利的九個請求項，因此被告對系爭專利已構成文義侵害¹⁷²。

就故意侵權的部分，被告 Haldex 表示其就原告之系爭專利已諮詢過歐洲及

¹⁷² 被告方面雖主張基於顯而易知性(obviousness)及不明確性(indefiniteness)的理由，系爭專利應屬無效，然均因被告未盡舉證之責而未被法院所採。

美國的專利專家，但主張律師與當事人之秘密特權拒絕公開任何意見內容；另一方面，被告 Dana 則未取得任何獨立的專業意見，表示其信賴 Haldex 的相關法律專業意見。由於其二者均無提出具體的專家意見，地方法院乃依照 CAFC 判決先例形成「就算他們真有取得專業意見，該專業意見應該也是不利於被告的」的推斷，並依綜合判斷原則認為 Dana 和 Haldex 之侵權行為已構成惡意侵權，因而判決被告尚須支付律師費用；而兩個被告亦僅就此惡意侵權的認定部分提起上訴。

第二目 法律見解

在本案判決中，法院簡單回顧了過去相關重要判決先例，就故意侵權的議題上，CAFC 係以回答其自己所列出的下述四個問題之方式，論述了其所持之法律見解¹⁷³：

一、當侵權訴訟中被告主張律師與當事人間秘密特權與(或)工作成品豁免(work-product privilege)¹⁷⁴時，事實之審理者是否適合就故意侵權的認定做一個反面推論？即是否應依此推論，被告是根本沒有取得專家的意見，或者是所取得之專家意見對其不利故不予公開？

二、當被告未取得專業之法律意見，事實之審理者是否適合就惡意侵權的認定做一個反面推論？

¹⁷³ 383 F.3d 1337, at 1344~1347.

¹⁷⁴ 或稱為“work-product doctrine”，其與「律師及當事人間之秘密特權」同屬美國事證開示(discovery)程序中得例外不予公開之特權範圍，基本上亦得依當事人之意思而捨棄或放棄此等特權(waiver)。此一原則最早係由聯邦最高法院於 1947 年在 *Hickman v. Taylor* 一案中所建立，其後聯邦民事訴訟規則(FRCP)亦將其法典化(就有形物的部分)，規定於第 26 條 b 項第 3 款。在此原則的保護下，一些為訴訟之目的而收集或準備之有形或無形物件，原則上會藉由保護令的方式豁免於公開；除非請求開示之一造能證明有所謂極度困難(undue hardship)的特殊事由，通常必須是與該訴訟案情相關且屬不可或缺之事實僅得經由此開示而取得者，始得例外將其畫歸須予公開之範疇。而不同於「律師及當事人間之秘密特權」保護範圍僅限於律師與其當事人間之溝通內容，work-product doctrine 之涵蓋面更為廣泛，不限於律師本人所準備之物件，基本上任何人只要係著眼於實際上可能發生或者即將發生之訴訟所製作之文書等物件均可被納入保護的範圍；然而，與律師及當事人間之秘密特權相較，此項豁免的效力卻也相對較為薄弱，在前述例外事由之必要性要件被滿足時，仍可突破此一豁免。

三、若法院結論認為先前的法則應予變更，也就是取消反面推論法則的適用，則本案的結果會是如何？

四、在沒有任何法律意見被取得的情況下，是否仍應存有什麼足以反駁惡意侵權主張的重要抗辯？

就第一個問題，CAFC 認為，當被告主張律師與當事人之秘密特權時，不應從此得出任何不利的推論。雖然法院仍然認為尊重法律及在法律上有效之權利的義務沒有降低，但法院卻意識到這樣一個反面推論法則的適用足以減損律師與當事人間之秘密特權，從而破壞當事人與其律師間基本的信賴關係。因此認為，被告不應再為了避免被作負面推斷而被迫須放棄此等特權。

關於第二個問題，CAFC 的答案也是否定的。法院表示，這裡涉及的問題不是前述的特權，而是潛在侵權人是否因為存有向專家諮詢的法律上義務，以至於若其實際上未如此做，即應推論或假定縱使其先前取得專家意見，該意見也是不利於侵權人的負面意見？雖然多數意見傾向認為避免侵害已知之他人專利權的積極查證義務仍然應該繼續保留¹⁷⁵，但法院主要從此等要求事實上會對潛在侵權人造成相當大的負擔及成本之觀點，認為這樣的反面推論一樣也是不適合的。換

¹⁷⁵ 就此，本案 Dyk 法官於其所提之一部協同、一部不同意見書當中則表示，無法贊同多數意見幾乎像是再次肯認 Underwater Devices 一案所宣示之積極查證義務標準的這部分。他認為這樣一個高度注意義務的要求，是否能與最高法院就懲罰性賠償的酌定標準相一致，是個相當重要的問題，但卻由於在本案中並未成為當事人爭執或討論的焦點而巧妙地為多數意見所迴避了。Dyk 法官首先確認專利法第 284 條之提高的損害賠償即為懲罰性賠償之一種，而從最高法院於一些判例中所持見解可知，只有在被告之行爲係屬應受斥責的、具有可責難性 (reprehensible) 的情形下，始應有懲罰性賠償之判命。於專利侵權的案件，當被告係故意仿冒、隱匿侵權之行爲、侵權人於明知構成侵權，或其僅有很細瑣、不具重要性之抗辯的情況仍予侵害，或者是為達損害競爭者之目的而加以侵權，在這些狀況下認定為故意侵權並酌定懲罰性賠償是合適的；但是潛在侵權人單單未盡正當注意本身則並不屬於可責難之行爲。雖然此注意義務僅為審酌懲罰性賠償的其中一個考量因素，惟在大多數案件中，其無疑成為最關鍵之因素，但是如此之注意義務要求卻無論在專利法、立法過程或最高法院意見均乏支持的依據。依其所見，當侵權人之侵害行爲欠缺可責性時，沒有必要延伸懲罰性賠償法制去保護專利權人，因為專利權人一旦得知侵權行爲，即可透過暫時禁制令之聲請，阻止侵權行爲的繼續。換言之，注意義務標準的強加並未為專利制度帶來任何的利益，毋寧應將其視作過時的遺物而移除於故意侵權的分析要素之列。

言之，單純沒有取得專家之專業意見這件事亦不應導致被告被作不利之推認。

而就第三個問題，CAFC 則係將案件發回原地方法院，就是否構成惡意侵權的議題，在不採納反面推論法則的情況下，重新予以評估審判¹⁷⁶。蓋將依當事人之行使秘密特權或未取得專家意見等行為所為之反面推論拿掉，對於原本判斷基礎已有重大變更，自應由地方法院依綜合判斷法則重為判定。法院特別指出，過去判例就此已有形成相當多的審酌因素，有些是加重侵權人之可責性者，有些則是減輕其可責性之事由，均應適當將其納入考量。

至於第四個問題，CAFC 也明白表示了否定的態度，法院認為向來判例所宣示的是一種包括一切適合因素的綜合判斷法則，強調的主題是「一個審慎的人是否能健全的理由去相信系爭專利是未被侵權或無效或者不能執行的，以及若日後面臨訴訟，法院是否亦會作如此之認定」；此外，判例也允許事實審理者得依具體個案情形而分配不同因素所占之重要性。CAFC 認為，這樣的方法比抽取出任何一項審酌因素而賦予其有實質的影響力的處理方式來得佳，因為其保持了較大的彈性，使審判者得充分考量所有個案中適當的因素作出適合的判決。

第二款 查證義務的推翻：In re Seagate 案

雖然在前述 Knorr-Bremse 案的判決中，多數意見僅廢除了反面推論法則的適用，對於查證義務的標準則未予更動。但或許是 Dyk 法官的不同意見發揮一定程度之影響力，於二〇〇七年的 In re Seagate Technology 一案¹⁷⁷，CAFC 再度藉由受理一件當事人不服下級地方法院所為有關證據調查之命令而聲請執行令案件的機會，重新檢視了自己當年在 Underwater Devices 一案中所建立、並為其

¹⁷⁶ 維吉尼亞州東區地方法院嗣於 2005 年 6 月 6 日作出更審後之判決，結論上仍然認為被告 Dana 已構成故意侵害專利權，但以被告並未涉及訴訟上不正行為，且其有嘗試要進行迴避設計，可見其行為尚不至於太過分或極度輕蔑專利法等為主要理由，因而認為本案非屬“exceptional” case，沒有判賠律師費的部分。See 76 U.S.P.Q.2d 1239.

¹⁷⁷ 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

後案件中所一直沿用的「侵權人之積極查證注意義務」此項專利惡意侵權的重要判斷標準。最後並作出全體無異議一致同意徹底推翻此項標準，另建立一套較為嚴格之惡意侵權新標準的結論，也使得本案判決成為在專利惡意侵權的發展上，一則具有指標性意義的判決¹⁷⁸。

第一目 事實背景

原告 Convolve, Inc. and the Massachusetts Institute of Technology 於二〇〇〇年七月份向紐約南區地方法院提起控告被告 In re Seagate Technology, LLC 侵害其所擁有之二項有關電腦光碟驅動科技專利權的訴訟。嗣於二〇〇一年底，原告之另一項專利被核准，原告乃於二〇〇二年初復修正其訴訟標的，擴及此項新核准之專利權。原告並主張被告係故意侵害其享有之系爭專利。

由於此案件的進行係在前述 Knorr-Bremse 案判決出現以前，而且被告 Seagate 於訴訟開始前即有聘請專業律師出具相關之法律意見，因此就故意侵權的指控部分，被告主張要以其所取得的書面專家意見作為抗辯，並將律師所出具的不侵權意見和出具意見者的宣誓證言予以公開。但是原告則要求被告另須將被告與其訴訟律師間之溝通內容等資料一併開示。而地方法院也認為，被告就涉及此份專家意見的部分，既已放棄了律師與當事人間之秘密特權，而此放棄的效力應及於被告與任何律師間之溝通內容，包括其公司內部律師以及審判中之辯護律師；而且法院認為此項特權的捨棄時間上之範圍，係從被告首次獲悉系爭專利時起，直到此一被控侵權行為停止時為止，於是乃在二〇〇四年五月如原告之所請，下了一個命被告應將所有被請求之相關文書及證詞公開的命令。

被告不服乃向地方法院表示異議，並請求暫緩執行該命令，但仍遭到地方法

¹⁷⁸ See 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).

院的拒絕，因此二〇〇六年九月 Seagate 便向 CAFC 請求核發禁止執行的執行令 (writ of mandamus)，CAFC 在了解相關案情後即決定暫停該命令之執行，並且於二〇〇七年一月決定要主動召開一個由全體法官出庭的審理庭，要求兩造就下列三項問題表示法律意見：(1)當一造當事人就故意侵權的議題主張專家意見之抗辯時，其所放棄之律師與當事人間之秘密特權是否應及於該當事人與其審判中律師的溝通內容？(2)這樣的放棄此特權對工作成品豁免會產生如何的效果？(3)以 Underwater Devices 一案所宣示的注意義務標準對律師與當事人秘密特權所造成的影響來看，法院是否應該重新考量該案判決之妥當性以及注意義務此項標準？

第二目 法律見解

一、事證開示之特權及豁免範圍部分

CAFC 在審理後認為被告 Seagate 之請求為有理由應予准許，因此使得地方法院必須撤銷其先前所為的強制證據開示命令。在本案判決中，CAFC 係從律師與當事人間之秘密特權以及工作成品豁免此兩項事證開示程序中之保護規定的原始目的出發，以界定提出信賴律師專業意見抗辯時放棄之範圍。由於體認到律師秘密特權乃普通法上關於機密通訊最古老神聖的一項特權，法院認為相關疑義的解釋應在其目的的導引下為之，亦即鼓勵當事人與其律師間完全、坦白、無所顧忌的意見溝通並進而促進公共利益。而期待律師能將個案最適切、健全的法律意見提供予其當事人，亦唯有仰賴當事人完全、誠實的資訊告知下始克達成。接著法院指出，訴訟外的意見律師主要係於需要做出一些商業決策時提供一個客觀的評估；而審判中之訴訟律師則係在兩造對審制度下著眼於訴訟策略的提供，二者的角色功能與作用是完全不一樣的。

法院並進一步強化其說理謂，既然專利權人的惡意侵權控訴應有所本而非任意指摘，原告基本上應該以被控侵權人起訴前之行為作為其主張證明被告惡意之

依據，則起訴後被告跟其訴訟律師間之溝通內容與惡意之證明即較無關聯，沒有應予公開之必要性；而且如果被告方面在起訴後仍有魯莽之行為，專利權人自可以尋求暫時禁制令的核發作為救濟方式，若專利權人捨此不為，亦不應據此起訴後之行為讓其獲得懲罰性賠償。因此最後結論認為，信賴專家意見此項抗辯的主張以及揭露顧問律師所出具的意見，原則上並不會導致當事人須放棄其與其訴訟律師間溝通內容所應享有之秘密特權，也不會因此導致訴訟律師之工作成品此項豁免的喪失。惟若當事人或律師涉及狡辯或欺詐行為，事實審法院仍得依其裁量於具體個案中將放棄範圍例外擴張及於訴訟律師的特權部分¹⁷⁹。

二、惡意侵權與懲罰性賠償之判斷標準部分

除此之外，更重要的是，CAFC 在本案判決中徹底推翻了以往所奉行之惡意侵權檢驗標準。法院首先表示「惡意」(willful)的用語並非專利法上所獨有，而是已在民事法領域內發展形成一套概念意義。例如惡意侵害他人之著作權者，依美國聯邦著作權法第五百〇四條c項之規定，法院有權將損害賠償額提高到法定上限；雖然法條本身並沒有就故意加以定義，但一直以來均不變地以魯莽行為的標準(recklessness standard)被操作，也就是故意通常是指被告輕率地不顧(recklessly disregard)其行為已構成侵權的可能性。法院並援引近來聯邦最高法院於 Safeco 一案判決中就作為懲罰性損害賠償責任要件之「惡意」所為的闡釋，亦認為「惡意」此一標準民事法上用語係指涉包括輕率魯莽之行為；而此一定義與普通法上之惡意侵害的解釋標準相一致。

相對地，在 Underwater Devices 一案中為惡意侵權所建立的注意義務標準則是一個比較低的門檻，它毋寧比較類似過失的概念。此項標準未能與上述對惡意之一般理解相符，因為「惡意」通常會被用以指涉不僅僅是疏忽、過失的行為。因此 CAFC 決定廢棄上開標準而認為，允許懲罰性賠償的惡意侵權之證明，至少

¹⁷⁹ Id, at 1372~1376.

須展現出一個客觀上的魯莽輕率(at least a showing of objective recklessness)。同時因為法院已徹底拋棄積極查證的注意義務，故法院於判決書中也強調，潛在侵權人已不存有去取得專家之法律意見的積極義務。法院接著對新標準之核心概念「魯莽輕率」(reckless)加以說明，通常行為人在面對極度高的損害之風險下，且此風險為其所認知或者非常明顯而其應有所認知者，仍執意為侵害行為，會被認為符合此一概念¹⁸⁰。

依照本判決所闡釋之意旨，CAFC 乃是建立了一套新的兩階段惡意侵權判斷法則 (two-part test)。詳言之，專利權人欲建立侵權人之侵權惡意，首先必須以清楚而具說服力之證據，證明侵權人係在一個客觀上有高度可能性會構成對有效專利權之侵害的情形下而為侵權行為。此一客觀評估之高侵害風險乃為「輕率」的精髓所在，且此第一階段為純客觀的判斷，被控侵權人之主觀心態在所不問。若此項客觀標準的第一道門檻被滿足者，專利權人尚須進一步證明，該客觀定義之高風險為被控侵權人所認識，或者十分明顯而為被控侵權人所應認識者¹⁸¹。法院最後也表示，關於此一標準的適用將留待後續案件持續作進一步發展，因此本案判決對後續相關類似案件勢必將有相當深遠的影響。

第二節 德國

第一項 對損害填補原則的鬆動與堅持

第一款 外國懲罰性賠償判決不獲承認與執行

大陸法系國家對懲罰性損害賠償制度的排斥可以德國作為代表，不但於其國內立法上未見懲罰性賠償之法律明文規定，甚至於面對是否應對外國法院所為之

¹⁸⁰ Id, at 1370~1371.

¹⁸¹ Id, at 1371.

懲罰性損害賠償金判決予以承認時，亦採取了嚴加把關的態度。雖然德國對於美國判決之承認與執行，向來係採取比較友善的態度，然而，對於懲罰性賠償金判決，仍以此類判決所具有之懲罰及嚇阻性，而堅持此與德國損害賠償法制之目的有所扞格，不予承認。

早在一九九二年，德國聯邦最高法院即藉著面臨對於美國加州法院於一宗性侵害案件中所作成之懲罰性損害賠償金判決，是否應予承認及准許其執行問題的機曾，明確地採取了否定的見解¹⁸²。聯邦最高法院除就該案先前在美國法院所進行之訴訟程序，是否有違內國之訴訟法上公序良俗逐一審查外，亦從實體法之角度檢視承認該判決之妥適性；而其中重點即落在系爭案件中高達美金四十萬元之懲罰性賠償金得否予以承認及執行。

聯邦最高法院在判決中首先肯定懲罰性賠償金的宣示仍屬於民事判決，蓋命被告向原告給付懲罰性賠償金乃係以民法上給付請求權為標的，屬於涉及地位平等之兩造當事人間私法上權利存否爭議之民事事件。接著即以懲罰性賠償金與德國民法上損害賠償制度之目的不相容，以及與比例原則相違背作為兩大理由，從而認為，當懲罰性賠償金判決之數目相當可觀，而遠超過填補財產上及非財產上損害之數額時，即已抵觸德國民事訴訟法第七二三條第二項第二段、第三二八條第一項第四款所要求之實體法上公序良俗，原則上應全數在德國皆不受承認且不可宣告執行。

依據美國多數州法律，於當事人之行為係故意、惡意或毫不顧忌，而可認為有較通常責任要件更為加重之情形存在；甚至有擴張及於有認識之過失、顯然不注意公共安全利益的情形，即應於純粹填補性損害賠償以外，判命被告給付懲罰性賠償金。德國聯邦最高法院分析美國法上此一懲罰性賠償金制度之目的主要有：懲罰行為人之粗率行為、預防性地嚇阻行為人與一般公眾、獎勵受害人貫徹

¹⁸² BGHZ 118, 312.

法律執行之主張，以及可補充受害人感到不足之損害填補等四者。然而，當代德國民法對於侵權行為之法律效果僅規定為損害之填補(Schadensausgleich)，而非使受損害人獲取利得(Bereicherung)。民事處罰訴訟制度係被排除在當今之民事法體系之外，刑罰及嚇阻乃刑事制裁之目的，而非民法損害賠償制度的任務。若使個人取代國家而成為「私人檢察官」，乃抵觸德國法律體系中由國家獨佔刑罰權及特別之程序保障原則。而德國民法中雖承認違約金制度，此在一定範圍內亦具有懲罰功能，然違約金係以當事人間有法律行為之合意存在為前提，與懲罰性賠償金仍有所不同¹⁸³。

法院亦認為，金額為數不小之懲罰性賠償金在內國如得予執行，恐將抵觸德國法上基於法治國要求之比例原則，私法上損害賠償亦應就此原則加以考量。對於侵權行為提起民事訴訟之主要目的在於，使財產關係遭違法侵害而受到干擾之當事人獲得填補性賠償；相對於此，維持公共生活之法秩序此一目的則是透過完全不同之另一套機制運作以達成。依德國法之觀念，原則上以處罰及嚇阻為目的之制裁係置於國家獨佔之刑罰權下，由國家為了公共利益的目的，以相異於民事訴訟之一定程序方式行使刑罰權，亦即法院一方面須行職權調查，以保障本案判決之高度正確性，另一方面亦須強化對被告權利之保障。故若於民事判決中對被告課須負擔高於損害填補之鉅額懲罰性賠償金，不但屬於程序之誤用，更可能發生對於同一行為已科處刑罰之制裁，又再次被課以懲罰性賠償金的情形，從比例原則之觀點言之，顯屬過當¹⁸⁴。

而學說上亦多持相同見解認為，懲罰性賠償金之目的主要在於懲罰及嚇阻，而有特別預防及一般預防之作用，此係不同於德國之損害賠償法，以填補被害人

¹⁸³ 沈冠伶，美國懲罰性賠償判決在德國之承認及執行，收錄於陳聰富、陳忠五、沈冠伶、許士宦合著，美國懲罰性賠償金判決之承認及執行，學林出版，2004年12月，頁177~178。

¹⁸⁴ 此外，如承認美國之懲罰性賠償金判決得在德國為強制執行，則將使得外國債權人就債務人於內國之財產可為數倍之多之強制執行，即因該承認而使外國債權人，相較於內國債權人，立於一個較有利之地位，且此並非在德國法秩序下理應獲得之保障。這或許亦是德國法院無法認可其執行之重要理由。參沈冠伶，同上註，頁179~180。

之損害為其目的。懲罰性賠償金之數額原則上係置於陪審團之自由裁量之下，欠缺法官之審查，且被告通常亦無從預見，因此實有違德國基本法上之明確性原則及重複處罰禁止原則，故此類判決不應在德國受到承認與執行¹⁸⁵。

第二款 主流意見以外的聲音

其實在德國，對於前述聯邦最高法院駁回許可執行之判決(BGHZ 118, 312)，亦有論者持反對意見而提出「一部承認說」和「原則承認說」。

第一目 一部承認說

一部承認說之學者指出，向來對德國法上之損害賠償制度均一體予以觀察，而推出一體適用之原則，卻未進一步思考財產上損害與非財產上損害之賠償原則是否應有所不同，並不妥當。依其見解，財產上損害賠償之主要原則為損害填補及回復原狀，至於預防功能則並不具重要意義，因此，預防功能須受限於損害填補原則，蓋損害填補原則中其實內含有比例性及均衡性，使加害人對責任有可掌握性，故對於超越損害填補或回復原狀而判命被告應給付額外之賠償金，基本上係欠缺正當化基礎¹⁸⁶。

至於非財產上損害，雖德國民法僅在例外情形下(對於身體、自由以及人格權之侵害所造成之非財產上損害)始允許對之為金錢賠償，然許多其他國家法規範及部分國際間之指令趨勢並非如此，因此自不應因不符合德國法上之例外限制即不予承認。換言之，當懲罰性賠償金在客觀上係作為賠償精神上損害之用時，在此範圍內之懲罰性賠償金原則上應可加以承認；至於懲罰性賠償金中係為發揮

¹⁸⁵ 沈冠伶，前揭註 183，頁 185~186。

¹⁸⁶ 值得注意的是，其同時亦提及，縱然是在財產上損害賠償之範疇內，亦可能因經濟法之發展(例如對於企業競爭之保護)，而不適當一體地適用通常財產上損害賠償之原則。

處罰及嚇阻作用之部分，除了保障人格權外，不必予以承認¹⁸⁷。

第二目 原則承認說

而主張原則承認說的學者則進一步主張，不同於德國向來強調來自於國家即立法和行政之控制，美國法體系則有較強之市場取向，強調市場之自我規制，因此於思考此問題時，毋寧應正視懲罰性賠償金在美國市場規制機能中所扮演之重要角色，尊重懲罰性賠償金所具有之市場作用。

何況德國法上雖未有直接相當於懲罰性賠償金之制度，惟具有賠罪性功能(Genugtungsfunktion)或預防性功能(Präventionsfunktion)之損害賠償與懲罰性賠償金實質上已具有相近似之目的。例如德國民法第六一一條之一有關性別歧視禁止之規定：受到性別歧視待遇之工作者對於雇主有精神上損害賠償請求權，但最高不得超過三個月之薪資。此項請求權即明顯地具有嚇阻之作用。聯邦最高法院在摩納哥夏洛琳公主(Caroline von Monaco)¹⁸⁸等幾個涉及侵害人格權的案件中，亦明白表示，對於人格權受侵害之損害賠償，係具有制裁與預防之作用；即藉由對當事人課以經濟上損失之風險負擔，以避免未來再度發生基於商業利益而侵害人格權之行為。而法院於酌定慰撫金數額時，除了斟酌被害人受損害之程度外，通常亦會就侵權行為人之過失程度及其經濟狀況等因素予以考量。在汽車責任保險之案例中，亦有實務見解認為，保險公司拖延不給付保險金之行為乃違背公序良俗而有違其義務，為避免保險公司未來再濫用其經濟力，遂判令被告應給付較高額之慰撫金¹⁸⁹。換言之，慰撫金確實某種程度具有行為控制之功能。因此認為在晚近美國多數州已就懲罰性賠償金之額度設有上限，已較無比例原則上之疑慮，且程序保障亦無不足的狀況下，原則上應對懲罰性賠償金判決予以承認。僅

¹⁸⁷ Stiefel/Stürner, Die Vollstreckbarkeit US-amerikanischer Schadensersatzurteile excessiver Höhe, VersR 1987, 829 ff. 轉引自沈冠伶，前揭註 183，頁 186~190。

¹⁸⁸ BGHZ 128, 1.

¹⁸⁹ OLG Karlsruhe/Freiburg, NJW 1973, 851. 轉引自沈冠伶，前揭註 183，頁 192。

於例外情形，如對同一被告之同一侵權行為存在數個懲罰性賠償金判決時，始不予承認¹⁹⁰。

此外亦有學者著有專書，探討美國法上的懲罰性賠償制度與德國之損害賠償法制二者間之關係。依其所見，有越來越多的德國法院判決及立法將「制裁」與「預防」的目的置入損害賠償法當中，只是鮮少有判決能大膽清楚地將追求此等目的的心證予以公開，而往往係透過所謂規範的損害概念等表面上的理由加以掩飾，因此形成了說理上空白的現象。其並認為，近年來德國損害賠償法基本的目的取向已有強烈的滑移，制裁的原則在法律實踐上，早就已形成一項在損害填補原則以外，普遍適用的原則，而成為損害賠償制度所負載之另一重要原則¹⁹¹。

其站在贊同新近立法以強化損害預防功能的方式補充損害賠償法制的立場，認為此種轉變趨勢並非意謂著朝向過時、陳舊的法律思想倒退，相反地，它毋寧是一種法律體系進步的嘗試。由於刑法在許多領域出現失靈、無法發揮作用的現象，導致轉向民事責任體系尋求懲罰或制裁的需求因此而生。為使此任務得以達成，即應使特定案例類型中損害賠償的制裁機能成熟化；而法院則應適當注意法律經濟分析層面的考量與運用。整體而言，損害賠償法的發展是從一個被動的、靜態的制度，變成一個主動的、動態的制度。這誠然是有必要的，蓋如果造成損害的行為沒有受到任何制裁，人們想必難以接受，侵權者竟可安然地逃脫，未受任何不利益。而其結論亦係認為，對於美國懲罰性賠償的判決，應當採取承認為原則、拒絕承認乃例外的態度¹⁹²。

而我們國內學者亦認為，德國聯邦最高法院雖未承認懲罰性賠償金之判決，

¹⁹⁰ Rosengarten, Der Präventionsgedanke im deutschen Zivilrecht: Höheres Schmerzensgeld, aber keine Anerkennung und Vollstreckung US-amerikanischer punitive damages?, NJW 1996, 1935 ff. 轉引自沈冠伶，前揭註 183，頁 190~195。

¹⁹¹ Peter Müller, Punitive Damages und deutsches Schadensersatzrecht, S. 369, Walter de Gruyter (2000).

¹⁹² Peter Müller, a.a.O., S. 361.

但並未把話說死，從其一方面認為懲罰性賠償金具處罰及制裁作用，但另一方面仍將之視為民事事件而非刑事事件之觀點來看，其實是預留了將來基於法政策之發展改變而可能予以承認之空間¹⁹³。從上述部分德國學者之見解來看，傳統民法理論認為民事賠償就應嚴守損害填補原則，否定任何超出此範圍或基於此以外目的所判命之賠償的觀點，隨著時間經過亦受到不少挑戰，而且確實已出現些許鬆動，使民事損害賠償被期待能夠發揮一定的制裁或預防之功能，不再是那麼不可能。

第二項 專利侵權之損害賠償

第一款 原本法制狀態

侵害專利權之民事損害賠償責任規定在德國專利法第一百三十九條第二項¹⁹⁴：「因故意或過失侵害專利者，對於受害人因而產生的損害負有賠償的義務。侵害人僅為輕過失時，法院得在受害人所受損害與侵害人現存利益間規定補償以代替損害賠償。」新型專利法第二十四條第二項亦有十分類似之規定；新式樣專利法第十四條之一(第 14a 條)第一項後段則規定：「在侵害人因故意或過失而造成損害時，並得請求損害賠償。代替損害賠償，受害人得請求返還侵害人因複製或散布複製所獲得的利益與請求提出關於此一利益的帳目。」。此等損害賠償請求權規定之特色在於，以故意或過失此等主觀歸責要件之具備為前提，而專利權人得請求之賠償數額，基本上以填補其因該侵權行為所受之損害為限；且於特定情形，即侵權人之過失程度較輕微者，法院尚得適度減輕其損害賠償責任，使賠償額低於專利權人之損害額。

¹⁹³ 沈冠伶，前揭註 183，頁 195。

¹⁹⁴ 2008 年修正前條文規定：Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Fällt dem Verletzer nur leichte Fahrlässigkeit zur Last, so kann das Gericht statt des Schadensersatzes eine Entschädigung festsetzen, die in den Grenzen zwischen dem Schaden des Verletzten und dem Vorteil bleibt, der dem Verletzer erwachsen ist.

而關於專利權受侵害之損害計算，如同其他智慧財產權一般，德國法院實務上向來承認有三種方式可供權利人選擇主張。其一為具體損害計算法，專利權人得向侵權人請求依其所受損害以及所逸失利益計算之損害額；其二為授權報酬法(Lizenzanalogie)，亦即將適當的專利授權實施費用擬制為專利權人因該侵權行為所受之損害，而允許專利權人得向侵權人請求給付；第三種為侵權人獲利返還法，專利權人得請求侵權人將無正當權源即擅自利用其專利技術因而取得之不正利益返還，即係以侵權人之獲利作為損害的計算。根據德國法院之見解，此三種計算方式乃相互排斥而不允許累積計算，亦不得混合使用，但權利人於最後言詞辯論終結前的訴訟程序中轉換其計算方式則屬被允許者¹⁹⁵。

至於實務上之運用情形，早先於大部分之案件，權利人幾乎均選用授權報酬法作為損害計算的方法，此主要係由於被害人通常無法去證明所失利益的存在與其數額之多寡。而侵權人獲利返還法原本亦不受重視，直到二〇〇一年聯邦最高法院作出一則被稱為「共同費用分配」(Gemeinkostenanteil-Entscheidung)的判決¹⁹⁶後，侵權人獲利返還法在實務上之重要性或吸引力始大幅地增加，取代授權報酬法成為最常被使用的損害賠償計算方式；蓋通常的授權實施費大多僅介於侵權人銷售額的百分之一到百分之十之間，而依侵權人獲利請求返還時，則專利權人往往會在侵權物品銷售額的百分之三十至五十間作主張¹⁹⁷。而不同於其他國家將合理授權費作為權利人得請求之最低金額，德國法院的判決基本上拒絕在適當之授權報酬以外，另附加其他費用作為總賠償額。唯一的例外是由聯邦最高法院於一九七三年在一則著作權法的案件(GEMA-Rechtsprechung)¹⁹⁸中所創設，在該案

¹⁹⁵ Kämper, Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten-Neue Entwicklungen seit der Enforcement-Richtlinie, GRUR Int 2008 Heft 7, 539 (540).

¹⁹⁶ BGHZ 145, 366. 此判決本身係針對一個侵害新式樣專利權的案件而作成，但其後則亦被運用於專利法(發明專利權)上。

¹⁹⁷ 惟實際判賠金額通常也不會這麼高。Vgl. Bericht der Deutschen Landesgruppe der AIPPI, erstattet von Haft/Donle/Ehlers/Nack, GRUR Int. 2005, Heft 5, 403.

¹⁹⁸ BGHZ 59, 286. GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) 為德國音樂演出及作品複製權協會。

中，聯邦最高法院係以著作權人團體為了調查侵害著作權的行為，必須維持一個廣泛的、成本相當高的監控設備系統，作為其同意在控制費用所必要的範圍內將合理之授權費予以提高一倍的正當化基礎。惟此項例外的範圍相當狹窄，限於對無形重製權的侵害始有適用；於專利侵權方面，並無適用¹⁹⁹。

另外，德國專利法第一百四十二條就侵害專利權之行為雖設有刑罰（三年以下有期徒刑與罰金刑）之規定，新型專利法第二十五條、新式樣專利法第十四條亦仍均保有刑事責任，然此等刑事責任的規定實際上其實相當少被使用²⁰⁰。換言之，在德國專利侵權案件多仍係循民事責任體系予以處理，而鮮少以刑事案件的面貌出現。

第二款 2004/48/EG 指令後之相關發展

第一目 貫徹智慧財產權保護指令介紹

鑒於仿冒、盜版行為的持續猖獗，侵害智慧財產權的問題已形成各國與國際間共同面對的問題，根據歐盟委員會的估計，合計全世界每年因仿冒或盜所造成之損害額約達二至三兆歐元，且仍有逐年增加的趨勢。而對於智慧財產權的侵害行為其實早在歐洲共同體時代就已經開始，為了對抗在區域市場內的仿冒和產品剽竊行為，一九九八年底曾有所謂的綠皮書，強調建立一個有效的、整個區域內全面性的對智慧財產權最低限度保障水準的重要性。長久以來持續發生的嚴重侵權終使得歐盟委員會體認到，各國間保護智慧財產權的相關規範有加以強化及整合的必要，在二〇〇〇年年底委員會所出版的一冊關於執行綠皮書政策的相關措施之刊物上，即預告了他們將發佈一個強化智慧財產權實行指令的計畫。

¹⁹⁹ Kämper, a.a.O., S. 540.

²⁰⁰ Vgl. Müller, a.a.O., S. 102.

二〇〇三年一月三十日公開的委員會建議版本（Vorschlag für eine Richtlinie über die Maßnahmen und Verfahren zum Schutz der Rechte an geistigem Eigentum）其中第十七條係有關損害賠償之規定，其補充了先前世界貿易組織與貿易有關的智慧財產權協定(TRIPS)第四十五條²⁰¹，而規定法院得選擇以一個兩倍的授權實施費（第一項第一款）或與實際所生損害以及所喪失之利益相當之數額（第一項第二款）的方式，判決損害賠償予受侵害之一方當事人。此外，同條第二項則是規定了侵權人獲利返還的請求權。而由於第十七條第一項第一款「以二倍授權費作為損害賠償」之規定，引發部分論者嚴厲的批評；但另一方面則亦有一些人對於一般性地提高損害賠償的此一進步表示歡迎²⁰²。

二〇〇四年四月二十九日「強化智慧財產權實行指令」（die Richtlinie 2004/48/EG zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums；Enforcement-Richtlinie）正式生效。於指令第一條即明確揭示其目標乃在於提供必要之措施、程序以及救濟手段以確保智慧財產權之實行；而第二條第一項則表明了此指令之相關規定係作為各國最低規範要求的意旨。

其中關於損害賠償方面係規定在指令的第十三條²⁰³，分為前後二項，第一項

²⁰¹ Art. 45 of TRIPS : (I) The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. (II) The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity. 本條規定僅是將各國侵權行為法上常見之規定條文化，並未進一步說明應如何計算智慧財產權人所受之損害；由於此種規範模式並不強烈，對各會員國而言仍保留相當大的彈性，因此在實際落實的成效上各國的狀況亦呈現相當大的差異性。

²⁰² Vgl. Kämper, a.a.O., 540 f.

²⁰³ 英文版之條文內容如下：1. Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application of injured party, order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, to pay the rightholder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him as a result of the infringement. When the judicial authorities set the damages: (a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the negative economic consequences, including lost profit, which the injured party has suffered, any unfair profits made by the infringer and, in appropriate cases, elements other than economic factors, such as the moral prejudice caused

係就可歸責於侵權行為人的情形加以規定：「各會員國應確保其國內適格的司法機關，對於明知或有合理基礎應知而從事侵害他人智慧財產權之行為者，依被害人之請求，就其因該侵權行為所受之實際損害，判令侵權人應向權利人為適當於此實際損害之賠償。司法機關於量定損害賠償數額時：應將所有適當的因素納入考量，例如該侵權行為所造成經濟上之負面效果，包括被害人所承受之利益的減損，以及侵權人所獲取之不正利益，於適當情形下，並應將諸如權利人所受之精神上損失等經濟性以外的因素，一併列入考量(第一款)；或者在適當情形下，亦得依據若侵權人事前請求利用系爭智慧財產權，其至少所需支付的權利金或授權費用等基礎要素，以設定一賠償總額的方式酌定損害賠償(第二款)。」第二項則係針對無故意過失侵害他人智慧財產權之情形而設：「當侵權行為人於不知情的情況下侵害他人智慧財產權，其亦無合理基礎應知悉時，各會員國得規定，其司法機關得命侵權人將獲利返還或者給付損害賠償金。」。

不同於當初委員會的建議版本，最終確定的指令並沒有規定以二倍的授權實施費用作為依授權實施法計算損害的原則。二倍授權費的部分被拿掉，當初對委員會建議提出批評者認為是他們的觀點獲得了證實；然而儘管如此，部分論者以及特別是智慧財產權人的利益團體仍繼續對將來指令的轉換立法時，應有一個總額提高的授權實施費表示贊成。這樣的看法主要是因為，指令第十三條第一項第二款在規範文字上選擇使用了「至少」的用語，開啓了這樣解釋上的可能性空間。在指令生效後不久的當年年底，即有論者提出建議，主張未來國內的立法文字上應該要清楚表明，依照授權報酬法計算權利人所受損害時，一倍的授權實施費僅為得請求之最低金額，當發生的損害只有透過被提高的授權費才得以適足地被填補時，即應允許此一提高。其並進一步指明，允許這樣的提高並不代表要求要引

to the rightholder by the infringement; or (b) as an alternative to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as a lump sum on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question. 2. Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity, Member States may lay down that the judicial authorities may order the recovery of profits or the payment of damages, which may be pre-established.

入懲罰性賠償；同時澄清，強化民法上損害賠償的制裁性格並非該號指令所想要的²⁰⁴。

第二目 立法前國內的討論

依照該指令的規定，各會員國有義務於二年內，亦即於二〇〇六年四月二十九日前，完成配合此一指令的修法或立法工作²⁰⁵。然而德國聯邦法務部卻遲至二〇〇六年一月三日始將草擬出的相關立法草案(Referentenentwurf，以下稱作「草案」)公佈，這也使得要在期限內完成立法程序顯得不太可能。

就如同指令的最終確定版本一樣，聯邦法務部所公佈的草案裡頭也拒絕以明文規定的方式，將倍數授權費的賠償金作為侵害智慧財產權損害賠償計算的原則形式，甚至在草案條文的理由當中，也看不到有任何表示得將損害賠償額按授權實施費用再予提高的文字。使得原本就已引起討論的是否提高損害賠償問題，於草案出爐後再次受到高度關注，成為指令第十三條轉換國內法的核心焦點，並引發如下紛歧的見解。

一、反對提高損害賠償

有部分文獻以及在草案的理由說明中，基本上是全面性地拒絕將授權實施費用提高以作為損害賠償額。持此看法的主要的論點在於，嚇阻作用並非民法的任務，毋寧應在適當、必要的範圍內透過刑法加以達成。損害賠償制度乃係為事實上所受損害提供填補，而非致力於嚇阻或懲罰剽竊仿冒；指令第三條第二項²⁰⁶雖然揭櫫了嚇阻的目的，然此勢必須透過整體法制設計適用的結果始有以致之，而

²⁰⁴ Kämper, a.a.O., 541 f.

²⁰⁵ 指令第 20 條參照。

²⁰⁶ Those measures, procedures and remedies shall also be effective, proportionate and dissuasive and shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.

絕非單純依賴損害賠償部分的規範即可達到。其等贊同草案的理由中所提到的，在損害賠償中摻入嚇阻思想，使其發揮此一作用，對民法而言是陌生的。此外，並提到最高法院在過去已明白拒絕考慮任何形式的「侵權人附加費」(Verletzerzuschlag)²⁰⁷，且同意將損害賠償提高的看法亦明顯與前述最高法院宣示拒絕同意美國懲罰性賠償判決在德國執行的見解相違背²⁰⁸。

要之，此派學者認為，依照指令理由說明的第二十六點²⁰⁹觀之，指令顯然僅係以適足補償損害為目的，而並無意要引進帶有處罰性質的懲罰性損害賠償。既然如此，國內即無必要破壞民法體系及改變司法判決先例向來之見解，將侵害智慧財產權之損害賠償額按一般授權實施費再予提高。

二、贊成提高損害賠償

另有一些文獻則指出，僅僅一倍的授權實施費，尤其是在侵害與技術相關之智慧財產權的情形，往往不能提供權利人足夠的損害賠償；而我們不應該忽略在損害賠償之訴中對智慧財產權人保障的不充足。論者特別注意到，在涉及技術智慧財產權的領域，侵權人所面臨的風險太過微小，因此早在該號指令發佈以前，即已有人提出意見表示，對於有責的專利侵權行為，以一個被提高的擬制授權費作為損害賠償總額是有正當性需求的。在聯邦法務部的草案公佈後，以權利人利益團體為核心所提出的將授權費予以提高的要求益形強烈。其背後主要的考量因素即在於，不論是專利權人因侵權人之侵權所喪失之利益，或是侵權人之侵權獲利，在實務上均由於其具有證明上的高度困難性而不予考慮；然而若逕以通常授權實施費作為損害賠償之計算方法，因為對潛在的侵權行為人而言，沒有展現出

²⁰⁷ Vgl. BGHZ 77, 16.

²⁰⁸ Vgl. Kämper, a.a.O., S. 543.

²⁰⁹ "...The aim is not to introduce an obligation to provide for punitive damages but to allow for compensation based on an objective criterion while taking account of the expenses incurred by the rightholder, such as the costs of identification and research."

應有的風險，從而欠缺嚇阻功用，並不妥當²¹⁰。

此外，由於對抗網路上之盜版活動涉及特別高成本的消耗，所以至少按照已為現行法院判決所承認的音樂著作權人控制費之相當高度，一般性地增加以授權費為基礎的損害賠償額，確實是有其必要的。於草案出爐後，又有部分論者加入支持這種看法的行列。而就專利權方面而言，若於侵權訴訟中僅判命侵權人以一般授權契約所約定的合理授權實施費作為損害賠償，而無額外再增加侵權人應負擔責任額，則顯然不足以嚇阻專利侵權者，也因此即難謂與指令之規範意旨相一致²¹¹。蓋指令的第三條第二項明白規定，法律所提供之措施、程序及救濟處置均必須是具有威懾性或嚇阻性的；再者，指令第十三條第一項第二款亦清楚表示，一倍的授權實施費僅係作為以總額定損害賠償時之最低金額。惟草案中之用語「損害賠償請求權亦得依授權報酬之金額為基礎計算」卻可能因此被解讀為，草案係有意將以定總額的方式把授權費提高的可能性排除在外。

三、有條件贊成提高損害賠償

不同於上述兩種絕對的意見，有第三種屬於較折衷的見解被提出。同樣也是站在認同授權費應予提高的立場，然而此說主張提高的可能性應該只在特殊的情況下被保留。其等認為，當初在委員會建議的指令版本中所規定的兩倍損害賠償是值得追求的方向，但是並非得一體適用於所有不問是故意或僅係過失而侵權的情形；德國的立法者面對此一指令毋寧應自己作出決定，在損害賠償的衡量上，基於預防的需要，依據侵權人之可歸責程度，適當地予以區別²¹²。

指令的理由說明中第十七點²¹³要求，法律救濟在適當情況下應以「將侵權行

²¹⁰ Kämper, a.a.O., S. 543.

²¹¹ Vgl. Köllner, MdP 2006, 535 (536).

²¹² Kämper, a.a.O., S. 544.

²¹³ The measures, procedures and remedies provided for in this Directive should be determined in each case in such a manner as to take due account of the specific characteristics of that case, including the

為係故意或非出於故意所致之特質納入考量」的方式加以確定，即係宣示此一旨趣。再者，指令的第十三條第一項第二款係透過使用「至少」(mindestens)這樣的用語來開啓引進以提高之授權費作為損害賠償制度之可能性，並沒有以處罰的性質作為據以支持此一提高的理由；何況並非任何具有嚇阻作用的金錢給付義務均應將之歸屬於刑事領域，從而可認為其與民法不相容。他們某程度反對法務部所公佈的草案就此之規範模式，因為確實容易使人產生「權利人欲要求以二倍授權費的形式作為提高的損害賠償額，將變得更為困難或根本完全不可能了」的誤解。換言之，持此一立場的學者基本上是認為，依據指令的整體規範精神，最佳的做法應該是未來立法者透過立法明文承認一個以侵權行為人主觀歸責程度強弱為據的有限度提高賠償金額制。

第三目 指令正式轉換立法

嗣後於二〇〇七年一月二十四日聯邦政府將正式完成的立法草案 (Regierungsentwurf, 以下稱作「法案」) 向聯邦議會提出。雖然有論者批評，當初草案中有許多主要的問題點於此次法案中都仍保持原樣未作修改，不過關於損害賠償額的部分倒是有小小的變革，關於專利法第一百三十九條第二項的修正，法案之文字為：「因故意或過失侵害專利者，對於受害人因而產生的損害負有賠償的義務。於量定損害賠償時，亦得考量侵權人因該侵權行為所獲得之利益。損害賠償請求權亦得依據侵權人取得系爭專利發明使用權時所須支付之合理授權金額加以計算。」而政府的理由當中雖然提到，在特定情況下所定之損害賠償額有可能會高於最低的授權實施費，但卻亦表明此乃係基於適當、完全填補損害之目的而已；甚至清楚表示，懲罰性賠償與德國民法之基本思想不相符，多倍的授

specific features of each intellectual property right and, where appropriate, the intentional or unintentional character of the infringement.

權費賠償制亦不在考慮之內²¹⁴。

相對於此，聯邦參議院則有不同意見，其認為目前關於侵害無體財產權人之排他專用權的德國法制狀態並不令人滿意，實務上權利人經常僅能得到一倍的授權實施費作為賠償²¹⁵，以致對侵害者而言，侵權的風險可謂相對欠缺；而專利權人即使能夠證明侵權的事實，實際上也只不過相當於他之前和侵權人有訂立一份授權合約一般，儘管他根本就不情願與侵權人締約。參議院進一步認為，不採會抵觸德國民法體系的懲罰性賠償制度，而以一個可推翻的二倍獲利推定來改善專利權人之法律地位也是適當且應該的。其所建議的模型係以侵權人之獲利作為出發點，以立法明文推定一個相當於二倍授權實施費高度的侵權獲利，同時保留侵權人得主張並證明實際獲利較低的可能性；而同樣地，權利受侵害之專利權人亦得透過證明較高侵權獲利的方式，請求更高額之賠償。如此即可避免遭遇懲罰性賠償邏輯上的困難性²¹⁶。

然而，參議院的上述建議卻被聯邦政府反對而受到拒絕了，在政府回應的反對意見中指出，參議院的建議不僅與一般損害賠償法的基本原則相矛盾，而且是欠缺經驗基礎的。並且認為依照參議院此種建議，於大部分案件中其結果毋寧是等於引進了懲罰性損害賠償制度，而此不但與德國損害賠償法的基本思想有所衝突、和聯邦最高法院判決所宣示之見解不相一致，更為指令目標設定所不及者。因此，政府仍然堅持懲罰或制裁的功能由刑法提供就足夠了的看法²¹⁷。

二〇〇八年五月二十三日始正式通過的「強化智慧財產權實行法」(Gesetz zur

²¹⁴ DBT Dr 16/5048, (2007.4.20) S. 37. 關於本法案完整的立法資料可在此網址找到：<<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/050/1605048.pdf>>

²¹⁵ 在參議院的意見中指出，授權實施費法之所以長久以來特別受到實務運用上的青睞，係由於它的高度最容易去確定。而侵權人之侵權獲利則尚須透過階段訴訟，行使情報請求權的方式，因而提高了其困難性。

²¹⁶ DBT Dr 16/5048, (2007.4.20) S. 53f.

²¹⁷ DBT Dr 16/5048, (2007.4.20) S. 61f.

Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums)中，就專利權受侵害之損害賠償請求權部分，即完全照聯邦政府所提之法案版本通過。與修正前之舊法相較，修正後之專利法第一百三十九條第二項²¹⁸規定之變革包括：原本輕過失減輕賠償責任的規定，因會使得賠償低於損害，與指令規範的意旨不相符合而被刪除。而在損害賠償額之計算方面，除原本即已存在的賠償具體所生損害外，條文中增加了以侵權人之獲利作為衡量損害之因素；此外，新規定並將原已具習慣法性質的「擬制合理授權費法」予以明文化。

雖然立法者最終並未採納以兩倍授權實施費作為賠償總額的建議，而是選擇採取一個有多數判決作為支持的比較折衷、保守之規範方式：得請求支付一個適當的擬制授權實施費；然而論者有認為，如此的規範用語尚保留了依照個別具體情況，區別其結果的可能性。亦即實際運用時，仍然可以視個案侵權人主觀歸責程度的不同，而決定此一「適當」擬制授權費的高低。換言之，在此規範模式下，仍然保留了使專利侵權人負擔相當於二倍授權實施費的可能性²¹⁹。

第三節 日本及中國

第一項 日本

第一款 懲罰性賠償制度普遍未被接受

日本由於承襲德國民法理論體系，不僅在特許法上未允許專利權人請求超過

²¹⁸ ¹Wer die Handlung vorsätzlich oder fahrlässig vornimmt, ist dem Verletzten zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. ²Bei der Bemessung des Schadensersatzes kann auch der Gewinn, den der Verletzer durch die Verletzung des Rechts erzielt hat, berücksichtigt werden. ³Der Schadensersatzanspruch kann auch auf der Grundlage des Betrages berechnet werden, den der Verletzer als angemessene Vergütung hätte entrichten müssen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung eingeholt hätte. 新法自 2008 年 9 月 1 日起施行。

²¹⁹ Vgl. Tanja/Stefan, Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums-Teil I: Änderungen im Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht, GRUR-RR 2008 Heft 7, 217 (218).

其所受損害的懲罰性賠償，包括其他領域之法規範亦仍嚴守損害填補原則，實定法上至今似尚未出現有懲罰性損害賠償之立法。至於其司法實務上對懲罰性賠償之態度，或許可從法院對於「外國法院有關懲罰性賠償之判決得否在日本獲得承認與執行」此一問題上所表示之見解，窺得一些端倪。日本最高法院於一九九七年曾作成一則否定美國懲罰性賠償判決在日本執行的判決，一般認為，此乃日本司法實務明確宣示，民事損害賠償均嚴守補償性質，而不帶有懲罰的意味在²²⁰。因而此一判決可謂具有重要之指標性意義。

該案涉及某日本公司到美國加州投資，因設廠需要而與當地土地開發業者締結土地租賃契約，嗣後此共同開發計畫因故停頓，雙方並因該契約而在加州法院涉訟，由於該日本公司有加州民法所定之詐欺行為，經法院判決其應給付土地開發業者補償性損害賠償四十二萬五千二百五十一美元，及懲罰性損害賠償一百一十二萬五千美元確定。勝訴之土地開發業者為於日本強制執行，乃於一九八九年向東京地方法院提起該判決的許可執行之訴²²¹。東京地院雖肯認該懲罰性賠償金之判決具有承認之對象適格，但卻認為原判決僅從極不足之事實，遽認定原判決中被告的日本公司有構成懲罰性賠償前提之相關詐欺事實，依經驗法則及論理法則實屬勉強，從而未准予承認、執行。對此，學說雖支持其結論，但多對其理由加以批評，認為已違反民事執行法上之實質再審查禁止原則。隨後的東京高等法院則在強烈意識懲罰性損害賠償判決並非民事判決後，駁回了上訴。

案經上訴至最高法院，最高法院於一九九七年七月十一日以系爭美國法院判命懲罰性損害賠償之判決違反日本之公序，否認該判決之效力，再度駁回上訴人之上訴。判決理由中提到的主要論點為：(一)加州民法典所規定之懲罰性損害賠償制度顯係對惡性較強之侵權行為加害人，於實際發生損害之賠償外，再命其支

²²⁰ Heath and Petit (eds), Patent Enforcement Worldwide-A Survey of 15 Countries, IIC studies v.23, p.351, 2nd edition.

²²¹ 許士宦，美國懲罰性損害賠償判決在日本之承認及執行，收錄於前揭註 183 書，頁 207。

付額外之賠償金，藉以對行為人施加制裁，且欲抑止將來同樣之行為。此目的無非與日本之罰金等刑罰具有相同之意義。(二)日本法上侵權行為損害賠償制度之目的係在於「以金錢評價被害人所發生之實際損害，使加害人賠償之，據此填補被害人所蒙受之不利益，使其得回復至如同無侵權行為之狀態」；並不包括制裁加害人及一般預防的目的。縱使因對加害人課予損害賠償義務，結果發生了該等作用，亦僅屬回復被害人所受不利益同時所生之反射的、副次的效果而已。(三)在日本，對加害人科加制裁，或抑止將來同樣之侵害行為，係委諸刑事上或行政上之制裁。就此觀之，於侵權行為之當事人間，被害人在實際發生損害之賠償外，尚可從加害人處收受以制裁及一般預防為目的之賠償金乙事，與日本民事侵權行為損害賠償制度之基本原則、理念並不相容²²²。

對於最高法院本則判決所宣示之見解，日本學界大部分表示支持，肯認最高法院在承認其具有民事判決性的前提下，實質分析美國懲罰性賠償制度之本質，而斷定其在制度上違反日本之公序；從而在美國懲罰性損害賠償之判決當中，無論其背後具體之事案內容如何，即金額之多寡、與填補損害額之均衡、事件之性質屬經濟損失或人身事故、當事人間之勢力關係、反社會性之程度及態樣，及事實認定、法律適用之當否等等，均一律無效。認為此種做法不但可以克服個別審查論之難題，有助於劃一程序、適正而迅速裁判及法律上平等原則要求的實現，避免實質再審查。並且認為，本則判決於美國之獨占禁止法、環境保護法、消費者保護法等領域上所承認之三倍賠償(treble damages)當然亦有其適用，因其中二倍之部分乃具有懲罰性損害賠償之性質；蓋日本係官僚王國(government by bureaucrats)而非律師王國(government by lawyers)，未期待由律師維持或回復市民法、行政法之執行及秩序²²³。

²²² 許士宦，同上註，頁 215~216。

²²³ 藤田泰弘，アメリカの懲罰的損害賠償判決は日本では執行できない，判例タイムズ第 953 號，1997 年，頁 61~63。轉引自許士宦，前揭註 183 書，頁 217~219。

然日本學說上亦有持不同意見者，其批評最高法院之判旨於判斷承認適格之際肯認其民事判決性格，但於公序判斷時，卻又反強調其刑事法的性格，形成矛盾、不適稱之論理。其等主張，縱令具有刑事法性質之懲罰性損害賠償判決原則上日本亦應予以承認、執行。主要的理由有二：第一，不能否定制裁、抑止不法行為亦屬原來侵權行為制度重要目的之一；對於被害人因侵權行為所受精神上損害為賠償之慰撫金，亦超越填補目的，而具有制裁、抑止之機能。其次，日本國內亦有少數法律採取所謂「附加金」制度，例如勞動基準法第一一四條規定，未依同法規定支付薪資之雇主，法院得依勞工之請求，命其增付同額之附加金；於船員法第一一六條亦有類似之規定。此等請求附加金之規定，亦均係於民事法中混入刑事法之制度，而針對此等類似刑事制裁之規定，最高法院亦未能說明其與損害賠償制度基本理念之關係。惟於判決賠償金過高及加害行為已受刑事罰或行政罰等例外情形，此說亦不否認其違反公序，而認此際應不許予以承認、執行²²⁴。

第二款 侵害專利權之責任

第一目 民事責任

前述日本民法上一般損害賠償的觀念在專利事件方面亦然，並未發展出特殊的例外，換言之，在日本專利侵權事件亦無懲罰性賠償之適用²²⁵。日本關於侵害專利權之損害賠償請求權乃規定於特許法第一百〇二條，本條規定於一九九八年修正後之內容為：「專利權人或專屬被授權人，向因故意或過失侵害其專利權或專屬實施權之人請求所受損害之賠償時，若侵害人有轉讓構成侵害行為之物，得將其轉讓數量，與若無侵害行為時專利權人或專屬被授權人可販賣之單位利益額

²²⁴ 永井博史，懲罰的損害賠償を命じた外國判決のわが國における承認、執行の可否，法學論集第 42 號，1998 年，214 頁以下。轉引自許士宦，前揭註 183 書，頁 220。

²²⁵ 我國論者有提到，日本專利法上有採用懲罰性賠償制度，並認為日本法上係以故意與有重大過失作為要件，且沒有懲罰性賠償金之上限限制。參周金城、吳俊彥，前揭註 101，頁 114。其等將日本特許法第 102 條第 4 項之規定解為係懲罰性賠償之依據，恐有所誤會。

相乘所得之金額，於不超過相對於專利權人或專屬被授權人之實施能力之金額限度內，作為專利權人或專屬被授權人所受損害之金額。但轉讓數量之全部或一部為專利權人或專屬被授權人無法販賣者，必須扣除該數量所對應之金額。(第一項) 專利權人或專屬被授權人，向因故意或過失侵害其專利權或專屬實施權之人請求所受損害之賠償時，侵害人因侵害行為受有利益者，得將該利益之金額推定為專利權人或專屬被授權人所受損害之金額。(第二項) 專利權人或專屬被授權人，對於因故意或過失侵害其專利權或專屬實施權之人，得以因該發明之實施所應獲得之金額，作為其所受損害之金額，請求賠償。(第三項) 前項規定不妨礙請求超過同項所定金額之損害賠償。於此情形，若侵害人無故意或重大過失，法院得參酌情節定損害賠償之金額。(第四項)」由此可知，專利權受侵害時，專利權人得請求之損害賠償數額有下列三種計算方式：

一、依專利權人因該侵權行為所受之具體損害

最典型的計算方式即係以若無此侵權行為存在，專利權人之假設資產數額，減除在侵權行為介入後，專利權人之實際資產的差額為得請求之損害額。由於前者乃假設性數值，影響之因素又多，在市場上非只有專利權人與侵權人兩方在競爭的場合，每不易計算。依特許法第一百〇二條第一項之規定，等於是將侵害人所轉讓侵權品之數量乘以發明專利權人每單位數量之獲利額，在發明專利權人之實施能力及行銷能力之範圍內作為損害賠償額。如此可不論侵權人係將侵權品銷售以獲利抑或無償分送。惟將損害賠償請求權受限於專利權人自身之行銷能力，固然係基於公平的考量，卻對一些規模較小之發明人或作為專利權人之大學較為不利²²⁶。

二、依侵權人因侵害行為所獲得之利益

²²⁶ Heath and Petit (eds), supra note 220, p.351.

依特許法第一百〇二條第二項，專利權人亦得請求依侵害人因侵害行為所獲得之利益作為損害額。日本學說及實務多數見解認為此處係指侵權人所獲得之「純利」(pure profit)而言，換言之，得將成本及一些費用由營業額中扣除。惟由於本條修法的方向本即在減輕專利權人之舉證責任負擔以強化對於專利權之保護，因此一般均同意，一旦營業額之數目被專利權人證明、建立，此數額即被推定為係侵權人之利益額，而須由侵權人自己負擔關於可扣除之成本與費用支出方面的舉證責任²²⁷。

又此種計算方法在侵權人之利潤占其營業額很低的比例，亦即侵權人之獲利率顯然較低的狀況，或者是侵權人所銷售之侵權品係屬於合成物，而系爭專利之發明僅占其價值相當小的一部分的情形，即會面臨到困難。於前者，日本法院會傾向不採侵權人過低之純利益，而逕以侵權人之營業額乘上專利權人就該項專利的正常獲利率計算；至於後者，實務上曾有一則判決認為於此情形應將價值比例納入計算考量²²⁸。

三、依相當的授權實施費

通常的授權實施費亦為專利權人得請求計算損害之一種方式(特許法第一百〇二條第三項)，但是過去這通常是作為無法依其他計算方法請求較高金額時始被利用的備位計算方式，因為傳統上日本法院依據兩份日本發明人協會就特定類型之發明在國內的授權契約之授權費用研究，幾乎都僅判命非常低的授權費作為專利權人之損害賠償。然而，在大部分專利侵權的案件中，被侵權之專利往往是具有比較高價值者，且有些係授權在國外生產製造的發明。因此，比較適當的做法毋寧是參考跨國授權契約的權利金，酌定一個最合適之金額，而非一概以所有

²²⁷ Heath and Petit (eds), supra note 220, p.352；簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律研究所碩士論文，民國 92 年 5 月，頁 67~72。

²²⁸ Heath and Petit (eds), supra note 220, p.353。

專利授權金之平均值為準²²⁹。

在一些案件中，法院會參考專利權人現存的授權契約有關權利金之約定，惟專利權人可能並不那麼願意將其其他技術授權之授權報酬公開，特別是考量到其實沒有正當理由讓一個侵權人也能夠享有和一個誠實的被授權人經過協商始取得的同等利用條件。日本國內學者亦有就此提出批判，平成十年(一九九八年)特許法修正時乃將原本法文中「通常」一詞刪除，而在修法之後，法院似乎也比較不再侷限於只酌定一個「通常」的(ordinary)授權實施費，論者指出，新近見解顯示，法院有比較敢於判命一個較高金額的趨勢²³⁰。

此外，值得一提的是，特許法第一百〇二條第四項後段關於輕過失之酌減的規定。此乃專利權人請求高於實施費相當額之損害賠償時，應由其就實際損害高於實施費額的部分負舉證責任，但如侵權人並非出於故意或重大過失而侵害者，法院得參酌其情形以定損害賠償之金額。換言之，於此情形賦予法院得依其裁量酌定較實際損害額為低之損害賠償的權限。主要目的在於減緩對於侵害人必須確知他人專利權存在及確認其行為未落入他人專利權範圍之嚴酷要求，以保護輕過失之專利侵權人²³¹。此或係由於日本法上就專利侵權係採取推定過失之立法模式，而侵權人一般亦難以舉證免除此過失之推定，故有此降低過失程度極輕微之侵權人賠償責任的特殊需求。

惟法院之酌減權非漫無限制，底限即為授權實施費，因此亦不得減到低於授權實施費相當額之最低水準。而輕過失與重大過失之間僅為量的差別，故行為人究係出於輕過失或重大過失而侵害他人專利權有時亦不易明確區分，實務上法院援引本條項規定而酌減侵權人之賠償責任者其實相當罕見。文獻上提及曾有一則

²²⁹ Id, pp.353~354.

²³⁰ Id, p.354.

²³¹ 簡秀如，前揭註 227，頁 92~93。

判決以「欲對是否落入申請專利範圍做出適切判斷，需要具備高度專門知識，難以期待被告具備此等知識」為由，因而認定被告之侵害僅係出於輕過失，酌減其損害賠償額²³²。

第二目 刑事責任

如前所述，日本特許法並未設有因侵權人係故意侵權時提高其賠償額的懲罰性賠償規定。其實自從平成十年對於專利權侵害之損害賠償進行修法以後，是否應該引進懲罰性損害賠償制度，亦曾引發爭議及討論，不過大部分學者主要以美國法上三倍賠償制並不限於專利權侵害，而是作為其侵權行為的一般法理；然此卻為日本民法損害賠償制度所不採者。專利權侵害既為侵權行為之一種態樣，則關於損害賠償額之問題，自不能無視於侵權行為法之基本架構，若不考慮侵權行為法之基本架構，直接導入懲罰性損害賠償，在論理上則有跳躍之嫌。故而認為損害賠償仍應維持其填補損害之目的機能，至於對加害者制裁則是刑事責任之任務²³³。

關於侵害發明專利權之刑罰規定，日本特許法第一百九十六條原規定：「侵害發明專利權或專用實施權之人，處五年以下有期徒刑或五百萬日元以下之罰金。」平成十八年(二〇〇六年)修正公布並自隔年一月一日起施行之特許法則變更為：「侵害專利權或專屬實施權者（第一〇一條所規定視為侵害專利權或專屬實施權之行為²³⁴除外），處十年以下有期徒刑，得併科一千萬日元罰金。」修正後不僅自由刑之刑度明顯提高，罰金刑的上限也大幅上升，當亦係為了透過加重刑責的手段，期能有效嚇阻尚未獲得控制之專利侵權行為。

²³² 簡秀如，前揭註 227，頁 93。

²³³ 竹田稔，知的財產權侵害要論—特許・意匠・商標編，頁 372~376，發明協會，2003 年第四版。

²³⁴ 此乃間接侵害行為，此部分另適用特許法第 196 條之 2 的規定：「為第一〇一條所規定視為侵害專利權或專屬實施權之行為者，處五年以下有期徒刑，得併科五百萬日元以下罰金。」

第二項 中國

第一款 專利侵權責任之法律規定

二〇〇〇年八月底修正通過，並於二〇〇一年七月一日施行之中國專利法第五十七條第一項規定，未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權，引起糾紛的，由當事人協商解決；不願協商或協商不成的，專利權人或者利害關係人可以向人民法院起訴，也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時，認定侵權成立的，可以責令侵權人立即停止侵權行為，當事人不服的，可以自收到處理通知之日起十五日內依照中華人民共和國行政訴訟法向人民法院起訴；侵權人期滿不起訴又不停止侵權行為的，管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求，可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解；調解不成的，當事人可以依照中華人民共和國民事訴訟法向人民法院起訴。依此，新專利法對於侵害專利權的事件，除希望當事人能夠盡量協商解決外，對於無法協商者，係採取司法救濟與行政救濟雙軌併行制²³⁵。

而專利法第五十八條規定：「假冒他人專利的，除依法承擔民事責任外，由管理專利工作的部門責令改正並予公告，沒收違法所得，可以併處違法所得三倍以下的罰款，沒有違法所得的，可以處五萬元以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」此所謂的構成犯罪，係指中國刑法第二百六十六條所定之假冒他人專利罪，該條規定：「假冒他人專利，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，併處或者單處罰金。」²³⁶。

本罪係以非專利權人，未經專利權人許可，故意在其產品或者產品包裝上標

²³⁵ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，學林出版社，2004年2月修訂再版，頁202~203。

²³⁶ 譚啓平，專利制度研究，頁323，法律出版社，2005年6月出版。

註專利權人的專利標誌或者專利號，冒充為專利權人之專利品，且情節嚴重者為處罰之構成要件。而所謂「情節嚴重」，則係指因假冒他人專利而對專利權人之權益造成嚴重損害，嚴重干擾專利管理秩序，或對社會造成嚴重後果、惡劣影響之情況。例如：因產品品質低劣而造成重大事故，使國家財產或人民生命、財產遭受嚴重損失；用劣等商品冒充專利商品，並大量銷售牟取暴利者；或以危險方法假冒他人專利方法而造成重大事故者即屬之²³⁷。

除上述假冒他人專利權這種以假亂真的行為須負擔刑事責任以外，其餘之侵害專利權行為，主要亦係透過追究民事責任的方式加以處理。關於民事損害賠償責任部分，依其專利法第六十條之規定，侵犯專利權之賠償數額可依下列三種方式確定之：一、按照權利人因被侵害所受到的損失做為損害賠償額以填補其損害。二、以侵權人因侵權所獲得的利益確定損害賠償額。三、被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照專利許可使用費的倍數合理確定。第一種方法為依民法上一般損害的計算方法，惟鑑於專利權為無體財產權，受有之損害不易證明，是以另亦採取侵權人利得說作為確定方式。至於第三種方法則係採取實施費酌定說並採多倍賠償制²³⁸。

第二款 司法實務及學界看法

於二〇〇一年頒布的「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」中，第二十條和第二十一條對於專利侵權損害賠償數額的決定，有更為細緻、明確的規定。按權利人所受損失確定者，其計算基準是每件專利產品的合理利潤。若係按侵權人所獲得之利益確定者，其計算基準則為侵權人關於侵權

²³⁷ 譚啓平，同前註，頁 289、323~324。

²³⁸ 曾陳明汝，前揭註 235，頁 205。

產品的營業利潤或銷售利潤²³⁹。

至於無法依被侵權人的損失或者侵權人獲得之利益加以確定者，則係規定：「有專利許可使用費可以參照的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、範圍、時間等因素，參照該專利許可使用費的一至三倍合理確定賠償數額；沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的，人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素，一般在人民幣五千元以上三十萬元以下確定賠償數額，最多不得超過人民幣五十萬元。」。

就此依照專利權人授權實施費之合理倍數酌定賠償數額的立法，學者有認為，此係對民事賠償的「填平原則」(按：即損害填補原則)繼消費者權益保護法之後，再次作了突破性的嘗試，而首次使得專利侵權人在中國可能有所「失」了。蓋按照傳統民法理論，受制於填補損害的思想，侵權賠償額或以權利人之實際損失為準，或以侵權人之侵權收入為準，或是以正常情形下授權契約之授權金為準。此種貌似公平的計算，其實不僅對專利權人不公平，且對老老實實與專利權人締結授權契約的被授權人而言，亦難謂公平。且由於風險分配的不平均，極易誘發專利侵權的行為。詳言之，侵權人若未獲授權即擅自實施他人之專利，萬一被專利權人發現，權利人尚須經過協商、調解、處理、訴訟等不勝其煩的過程，還不能保證勝訴；權利人即使勝訴了，對侵權人而言，亦僅需將所得到的不法收入返還給權利人即可，並未受到任何額外的損失。而侵權人的把柄如果沒有被專利權人抓到，其就是撿著便宜了。在此「侵權人風險極低、專利權人卻須承擔技術研發風險和追求權利實現的過程中失敗的風險」失衡的狀態下，法律等於是鼓勵行為人在未經授權下就逕行實施，等被抓了再說。這樣的專利「保護」制度實

²³⁹ 譚啓平，前揭註 236，頁 288、320。

在應該改變²⁴⁰。

其因此認為，二〇〇〇年八月的專利法修正，雖未有大幅度的翻修，但專利法第六十條的修正，採納倍數賠償制的變革，可謂係明顯的進步之一。同時亦強調，把專利法所稱的「倍數」解釋為「三倍以下」只是實踐中的通常做法。而如果把「三倍以下」給絕對化，變成一種不容突破的標準，一則是對解釋權的濫用，不合法條原文，另一方面亦與立法原意不盡相符²⁴¹。

第四節 小結

美國專利法上之懲罰性賠償條款已有逾二百年的歷史，規範目的最早係與美國獨特的陪審團制度有關，亦即為避免陪審團對專利此種獨占權普遍存在的偏見使權利受侵害之專利權人均無法獲得足夠填補所受損害的賠償額，其後主要目的則由早期的損害填補轉變為對惡意之專利侵權者的制裁、嚇阻措施，換言之，懲罰那些想要不勞而獲、坐享其成地去收成他人以才智與努力所換得之發明創新的果實者。至於法院操作此條款的態度，則亦隨著時代的變遷與大環境及法政策的影響，而呈現出寬嚴更迭的不同面貌。

大體而言，在 CAFC 設立以前的時代，法院傾向認為，唯有針對相當於惡意的盜者之侵權人始能正當化懲罰性賠償金的判命；至一九八二年美國建立 CAFC 此專屬的上訴審管轄法院以降，肩負政策使命的 CAFC 逐步發展出一套支配專利法上懲罰性賠償條款運用之「惡意侵權法則」，強調充分審酌一切具有相關性之情狀的綜合判斷法則目的在正確探求行為人於侵權行為當時之主觀內心意態，惟實際運作情形，在大部分的案件中，「侵權人是否對系爭專利資訊已有所知悉，

²⁴⁰ 鄭成思，知識產權法—新世紀初的若干研究重點，頁 139~140，法律出版社，2004 年 4 月出版。

²⁴¹ 鄭成思，前揭註 240，頁 135、139。

以及是否於知悉後踐行所謂積極查證義務」的標準被高度倚重而成為是否判定為惡意侵權之關鍵；CAFC 對獲悉專利資訊認定的寬鬆化，再搭配上反面推論法則的運用，使專利權人方面成功地將證明惡意侵權的負擔推由被控侵權人承擔，而潛在侵權人欲免除故意侵權的推斷則趨於困難。

如此之惡意侵權判定法則與美國訴訟程序上效力強大的事證開示程序相結合，等於是為廣大的潛在專利侵權人制定一套高標準的行為準則，形成專利侵權訴訟中被告極為沉重的負擔，亦引發不少的批評。在與程序法上之當事人與律師間之秘密特權、工作成品特權等具有高價值位階且古老的原則性特權產生撞擊後，終於使得 CAFC 意識到重新回頭檢驗的必要性，首先於二〇〇四年否定了反面推論法則的妥適性，宣告其不應再被援用；接著在二〇〇七年 *In re Seagate* 一案判決中更徹底地推翻了侵權人之積極查證義務，並重新建立一個新的、較著重客觀面向之惡意侵權判準加以取代。雖然新標準未來的發展走向如何尚有待進一步案例的累積與觀察，惟一般解讀認為 CAFC 是在過度擴張後再度嚴格化專利法上之懲罰性賠償條款的適用範圍。

德國民法典及其理論體系向來執大陸法系國家之牛耳，而對於民事損害賠償責任強調損害填補原則，將英美法上之懲罰性賠償制度視為法制上之異體物而一慣地予以抗拒亦為其特色之一；而此種法制狀態在專利法領域亦未形成特殊之例外。而司法權方面對此亦相當堅持，早期聯邦最高法院在一件拒絕承認美國一則懲罰性賠償金判決的案件當中，即充分展現了此種強烈態度。不過，晚近則已漸有學者抱持較為開放的態度，主張對於外國之懲罰性賠償判決的承認與執行問題，應適度地予以許可；甚至是以承認為原則、不承認為例外的模式處理較為妥當。

另一方面，有鑒於長期以來一直無法有效控制的智慧財產權侵害行為，歐盟為貫徹智慧財產權之保護，而於二〇〇四年四月份通過的「強化智慧財產權實行

指令」課予包括德國在內的各會員國修改國內相關法規以落實及強化智慧財產權保障之義務。在該指令轉換立法的過程中，針對「專利侵權之損害賠償請求權是否應適度融入制裁或預防的功能而突破傳統補償目的之侷限，或予以一般性地提高」此一議題，即引發相當多的討論與爭辯。雖然最終完成的立法仍呈現出對「民事損害賠償責任應謹守填補被害人所受損害為限之原則」的堅持，並未採納任何基於嚇阻思想所提出之修法建議；但由立法討論的過程中可以明顯看出，至少在專利侵權事件上，關於懲罰性賠償的概念是否真與民事責任扞格不入，在德國也不再是一言堂了，換言之，這樣的堅持其實已經開始受到一些質疑與挑戰。

日本法方面，專利權受侵害之人請求損害賠償時，關於損害之計算，即係以「因該侵權行為所導致之專利權人損失」為範圍，修正後之特許法就損害賠償之計算雖已較為細緻、合理化，但並未突破以填補損害為限的大原則。換言之，日本特許法上就故意侵害他人專利權之情形，並無承認或允許懲罰性賠償之相關規定，甚至於行為人係出於輕過失而侵害專利權時，尚有得酌減其損害賠償額之優惠規定。至於懲罰或嚇阻專利侵權的目的基本上則係仰賴專利刑責擔負。而同屬亞洲國家的中國，傳統上亦繼受大陸法系民法脈落，將填補被害人所受損害視為民事損害賠償法上之重要原則；惟二〇〇〇年修正並於隔年七月一日起實施之專利法則於專利侵權之損害賠償領域引進了多倍賠償制，當被侵權人之損失或者侵權人因該侵權所獲得之利益難以確定時，即參照專利許可使用費的倍數合理確定賠償數額。學者有從專利侵權事件中風險分配之不對稱性的觀點，肯定此項懲罰性賠償規定的增訂是一種進步的立法。

第五章 懲罰性賠償適用於專利侵權事件之展望

在概觀我國實務與外國法之後，本章擬將焦點再回到我國，首先探究懲罰性賠償制度是否應納入我國專利侵權損害賠償責任體系當中？於獲致肯定適用之結論後，接著再就現行法之要件加以評析，並提出本文關於懲罰性賠償應如何適當運用於專利侵權事件的看法。

第一節 從專利侵權之特殊性論懲罰性賠償適用之必要性

從第四章比較法上之觀察中可以發現，將懲罰性賠償金制度運用於專利侵權事件上，至今尚未為大多數國家所採行。而我國民法亦繼受大陸法系之體制，關於損害賠償制度向以填補被害人所受之損害為其目的及範圍，就一般侵權行為，民法並未設有如美國法般允許懲罰性賠償金課予之規定；另一方面，誠如本文在第三章所提到的，當初修正專利法廢除發明專利自由刑並配套引進美國懲罰性賠償制度時，立法過程倉促，立法前未經充分的討論、辯析，而於立法後亦不斷有人質疑專利法第八十五條第三項懲罰性賠償規定之妥當性；近來更聽聞智慧財產局有意要研擬專利法修正案，將本條項懲罰性賠償之規定予以刪除²⁴²。此是否即意謂著懲罰性賠償制度在我國專利侵權事件上毫無適用之必要與價值？本文認為並不是的。然則，何以應將懲罰性賠償制度運用於專利侵權事件，非無再予思考與探討的空間，本文以下嘗試先從專利權之特性說明專利侵權所具有之特殊性，其次再與懲罰性賠償制度作一連結，論述肯定適用的理由。

²⁴² 參見智財局 971023 版〈專利法第八十四條至第九十二條部分條文修正草案條文對照表〉及 97 年 10 月 31 日專利侵權修法相關議題諮詢會議紀錄，並請參照本文下述本節第三項第三款之說明。

第一項 專利權之特性

第一款 無體性

專利權為以促進技術進步為目的之智慧財產權，性質上屬於無體財產權之一環。申言之，發明或技術上的改良雖得且一般亦常附著於具體之有形物件上加以體現，但受到專利權所保護的效力範圍卻不限於該特定之具體有形物，而係及於所有能夠符合該專利發明內涵特徵所彰顯之技術思想。因此，我們可以說，透過無體財產權概念的創設，大大擴充了權利人受保護的標的範圍，無疑也提升了發明等智慧結晶所具有的價值。然而，另一方面，無體財產權相較於有體財產權卻也具有複製容易性與權利人不易掌握控制的特質。

第二款 權利之弱排他性

依專利法之規定，專利權人享有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用及為上述目的而進口專利物品之權利²⁴³。而關於專利權的取得，無論係採取先申請主義或是先發明主義，均宣示了同一發明僅得由一人取得專利權之意旨；且不同於著作權法允許「平行創作」，專利法原則上並不容許所謂「平行發明」，因此具體案件中，除非因符合專利法第五十七條第一項第二款或第三款而構成專利權效力之例外，否則仍屬侵害專利權之行為。此所以我們一般均謂專利權乃排他效力最強之智慧財產權。

惟以上均係就理論層面而言，然而事實上專利權雖屬排他獨占權，其排他性相較於以有體物為對象之物權卻顯得薄弱許多，蓋一般物品在同一時間通常僅得由一個人占有使用，物品若被侵奪亦能很快地被查覺，因此排他效力的貫徹沒有

²⁴³ 專利法第 56 條第 1 項、第 106 條第 1 項及第 123 條第 1 項參照。

太大障礙；專利作為無體財產權，此種智慧研發成果在本質上即具有能夠在同一時間內不相斥地同時被多數人加以使用的特色。加以專利法上公開原則的要求亦係削弱專利權事實上排他性的重要因素。詳言之，專利制度在設計上乃係以一定期間之獨占壟斷權限，換取專利權人發明技術的公開揭露，藉以達成避免重複研發與技術不斷提升的目標；換言之，權利人若欲尋求專利權的保護即無法藏私。然而，一旦專利技術透過專利公報等公開系統公諸於世，各該技術領域之人即可學習、知曉此項新技術，至於專利權人則難以確保他人不會偷偷實施其專利技術。

我國專利法第二十五條第一項規定：「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。」第二十六條第一項及第二項規定：「前條之說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」²⁴⁴此即專利制度之公開原則的明文體現。因此，發明人須依法為充分之揭露，使所屬技術領域中具有一定水準者得以理解進而可據以實施，方能取得專利權。加以專利技術並不存有一人實施他人即無法實施的限定性；從而，專利權的排他效力在應然面與實然面之間，仍有相當之差距。

第三款 權利之有限期性

不同於人格權或所有權等傳統民法上權利通常具有所謂之恆久性，不會因為一定期間之經過而消滅，專利權則具有法定期限²⁴⁵。專利權之有限期性乃權利本質之脆弱面，亦即權利的經濟價值高度集中，這也使得專利權人勢必盡可能在其權利有效期限內獲取最大之經濟利益，最簡單的方式即為拉高授權實施之權利金，然此同時，亦將使得願意支付授權金取得授權的人數遞減，而可能選擇未經

²⁴⁴ 依專利法第 108 條之規定，此亦準用於新型專利；而新式樣專利則因係在保護物品之外觀設計，非涉及技術，因此並無準用此等技術公開之規定。

²⁴⁵ 我國現行發明、新型及新式樣專利權之法定存續期間分別為二十年、十年和十二年。

合法授權即逕行使用專利技術的人數則隨之增加。此時，若有規劃外的使用者，即侵權人，提早介入市場與其競爭，則對權利人而言，可能會造成相當大的損失，且基本上是無從加以回復原狀的，蓋一旦專利權之存續期間屆滿，專利權人即無法再享有市場上之合法獨占地位。

第四款 權利之高成本性

專利權之高成本性反映在權利之取得與權利之維護兩個面向上。申言之，一項創新研發成果欲受到專利權之保護，除須屬於適格之專利權保護客體外，尚須具備新穎性、進步性及產業利用性等專利要件。其中進步性所要求之發明高度提升了專利權取得的困難性，在專利審查實務上扮演相當重要的角色，許多申請案即係因為欠缺進步性而被核駁；而此一要件的限制目的在於適度限縮保護之範圍，避免過多專利充斥的結果，對市場自由競爭之機能有所妨礙，亦即係為降低專利權對產業競爭秩序之不利影響²⁴⁶。而此項須達到一定之進步程度始能得到專利保護的門檻要求，亦使得產業界一般需要設立專門的研發部門(R&D)，投入相當之研發成本，可能在歷經幾次嘗試與失敗後，方能在技術上有所突破，因此一項專利權的誕生，其背後的研發成本往往相當高昂。

在研發成果出爐後，申請專利的過程有專利申請費用的支出，以台灣的發明專利為例，政府規費即需新台幣一萬一千五百元，若委由專利代理人代為辦理，代辦費用通常也是二萬元起跳。而一旦經審查核准授予專利，則在專利期間內尚須按時繳納年費，隨著繳納年限的持續而呈倍數遞增。當然，同一發明若於其他地區亦提出申請，則費用自需累加計算，像是美國發明專利申請之成本，隨申請案之複雜程度約在美金三千五百元至二萬元間不等²⁴⁷。由此可以看出，專利從研發、申請到取得、維護，各個階段均像是用金錢堆砌而成的。

²⁴⁶ 參謝銘洋，智慧財產權法，元照出版，2008年10月，頁123~125。

²⁴⁷ 參王瓊忠，營業秘密與專利之抉擇，智慧財產權月刊，第一一一期，2008年3月，頁138。

第二項 專利侵權之特殊性

第一款 侵權之高獲利性

傳統權利比方生命權、身體健康權雖然對權利的擁有者而言，固然具有絕對的高價值，但對於權利人以外之第三人而言則通常不具有特殊意義，因此，傳統權利的侵權行為對侵權者而言毋寧是「損人不利己」的。例如行為人因交通事故造成被害人受傷，不但使他人受有財產上或非財產上損害，侵權人自身亦須承擔損害賠償責任；而即使侵權人因某種原因順利逃脫法律上責任，由於該侵權行為對其本身而言亦無任何好處，故而行為人大多不會積極促使侵權事件發生，反而會秉持小心謹慎的態度，防免此種損害之產生。

然而，在專利權的情形則有所不同，蓋企業之所以願意投入巨額研發成本從事技術的生產開發，往往即著眼於某項技術的效率性、便捷性等優點，而此種足以突破現階段產業所面臨的障礙，或使一般人的生活更形便利的特性即象徵著潛在的商機。由於專利商品化所可能帶來的高經濟利益，往往使第三人亦圖能夠分享其獲利，特別是涉及蘊含高商業價值的專利時尤然。俗話說趨利避害乃人之常情，利之所在大家必然趨之若鶩；由經濟學的觀點解釋，在不考慮法令限制的情況下，正常理性之人會追求自己利益的最大化，抄襲專利技術的侵權人，不但可與專利權人一樣透過專利商品的製造銷售而牟取利潤，更因其不必負擔前階段技術研發的成本與風險，獲利情形較之專利權人可能有過之而無不及。甚至專利權人雖為某項技術的開發者，但未必總是該項技術最有效率的使用者，在此情形下，發生侵權的可能性便隨之升高了。

要之，專利權所具有的潛在經濟價值，使專利侵權成為一種「損人但會利己」的行為；而專利侵權的高獲利性即為潛在侵權人提供了侵權的積極誘因。

第二款 侵權之不易發現性

承前所述，基於專利權的無體性和事實上之弱排他性，取得專利權之研發成果能在同一個時間區段內由多數人加以使用，此不僅使非專利權人在未經授權的情形下即為專利技術之實施行為容易發生，由於侵權人的加入並不會妨礙專利權人繼續使用專利技術，亦加深了專利權人查覺侵權行為的困難性。蓋不同於商標權之侵害通常具有較高之外顯性，因為侵害商標權者本即係希冀透過相同或近似於他人商標之商標的使用，誤導或混淆消費者，以達到吸引相關顧客的目的；專利侵權人各在其私有領域內隱密地進行侵權品的製售，亦可能透過相當微幅的改動實現隱藏盜用專利技術的目的，專利權人則通常並不易查知，甚至須對相關市場投入必要之調查成本，始可在侵權行為持續一段時間後偵測追蹤出侵權品來源等資訊。尤其當多數人分別進行規模不大的侵權行為時更是如此。換言之，專利侵權具有一定程度的隱蔽性，使權利人無法輕易發現正在進行之侵害專利權行為，而往往存在著所謂的「侵權黑數」。

抑有進者，即使專利權人能夠順利糾出侵權行為人，侵權人仍然有逃脫依法應負之損害賠償責任的可能性。此主要係由於相對於其他案件，專利侵權事件中專利權人起訴的預期成本往往較高，蓋專利權的無體性使得對侵權行為的調查、取證及認定較為困難，亦即在訴訟上欲證明專利侵權的事實需要支出比他類型侵權行為更多的成本，而專利的專業技術性也導致在訴訟過程中每每會伴隨鑑定費用的支出²⁴⁸。此等成本及風險自然均會成為專利權人於判斷是否追訴侵權人之法律責任時的重要考量，在未有足夠勝訴把握時，則可能傾向放棄追究侵權責任。再者，於專利權人勝訴的情形，也可能由於損害證明之不易或估算上的誤差而使

²⁴⁸ 參祝建輝、繆小明，專利侵權適用懲罰性賠償制度的經濟分析，情報雜誌，2006年第十一期，頁34；原曉爽，專利侵權行為的經濟分析，太原理工大學學報，第二十二卷第四期，2004年12月，頁57~61。

侵權人依舊逃脫部分責任²⁴⁹。凡此總總均顯現出專利侵權上風險分配的不平均，以及侵權人容易成功規避侵權責任的現象。

第三項 懲罰性賠償與專利權之保護

基於上述專利侵權之特殊性，本文認為，將懲罰性賠償制度導入專利侵權之損害賠償責任中，有其正面效用與價值。茲分就功能的適合性、法制狀態的觀點、在地文化的因素，以及專利權之特殊考量等四點加以說明。

第一款 功能的適合性

基於專利權的可獲利性，使得專利權在取得的同時，也就必然伴隨著被侵權的高度風險，加以專利侵權的隱蔽性及訴訟上之證明障礙與損害估定上的困境等特徵，在在都使侵權人覓得逃避責任的空間，與侵權之獲利可能性相結合，無形中便助長了專利侵權的誘因。而傳統以填補被害人所受損害為最主要目的之損害賠償，則由於過度強調事後補償的觀點，疏於對損害之事前預防提供制約的力量，在面對專利侵權事件時，難免呈現力有未逮之感；而即使就填補性損害賠償部分，我國專利法已依獲利剝奪或利益取除的法理，允許權利人得依侵權人之獲利計算損害，但由於侵權者不必然都會被追究責任，此種投機空間的存在使得利益吐還的法律效果仍無法有效發揮行為控制的作用。法諺有云：「有權利必有救濟。」沒有救濟或欠缺救濟強度的權利是空的，其效力是值得懷疑的。此時正有必要借重懲罰性賠償制度之優點，一方面積極加強民事損害賠償責任懲罰與嚇阻功能的發揮，另一方面亦附帶使權利人所受之損害能獲得更充足的填補²⁵⁰，同時亦鼓勵權

²⁴⁹ 祝建輝、繆小明，同前註。

²⁵⁰ 雖有論者指出，懲罰性賠償之目的在於懲罰行為人之惡意，並非用來填補損害，因此若因為賠償金額之判命通常不足以完全補償專利權人之損失，則應該朝向損害賠償計算方式、容許範圍作調整才是。參陳怡妃，前揭註 79，頁 66。本文基本上亦贊同此一觀點，填補性損害賠償不應被走私夾帶於懲罰性賠償當中，惟鑒於專利權受侵害時，損害之數額每不易證明的特點，且原

利人利用司法程序主張權利，以糾不法之投機份子，適度調整失衡的風險分配狀態。

相對地，反對見解主要以民事責任與刑事責任二者間在目的上有清楚的界分，不宜加以混淆為論據，則顯得較不具說服力。蓋在現代侵權行為法中，損害填補功能仍處於主導性地位，然而，時代的發展和現實的變化促使侵權行為法有必要以一種更加積極的方式進行調整，以積極預防的理念替代事後救濟的傳統思維，從而使受害人能夠得到更有力、更全面的保護²⁵¹。德國著名的刑法學家 Roxin 亦認為，刑法與民法在概念上的明確區別，係十九世紀法學的重大成就。但在今日，我們必須認為此項嚴格區別是一個錯誤的概念。刑法與民法的再接近實有必要²⁵²。因此，與其以先入為主的既定立場，反對懲罰性賠償制度之引入國內，倒不如以開放的心胸，肯定其在某些特定法領域中所能發揮之正面效益。

第二款 法制狀態的觀點

第一目 刑事責任有時而窮

純就法制面的現狀而言，我們必須體認，日本及德國雖然在立法政策上拒絕於侵害專利權之民事損害賠償責任中採納懲罰性賠償制度，但兩國目前各仍均保有專利刑罰的規定，對於故意侵害專利權之行為仍存有制約機制；反觀我國，在

則上亦須由專利權人積極舉證並承擔無法證明的不利益，因此本文認為，在填補性損害賠償方面尚未有適當之修正前，將填補損害列作為專利侵權懲罰性賠償所欲體現之一項附帶功能尚屬適當。See Thomas F. Cotter, *supra* note 168, pp.315~316.

²⁵¹ 王學峰，論知識產權侵權引入懲罰性賠償責任制度，北京航空航天大學學報(社會科學版)，第十九卷第一期，2006年3月，頁54。

²⁵² “Die klare begriffliche Unterscheidung von Straf- und Zivilrecht gilt als eine der grossen juristischen Eirungsschaften der 19. Jahrhunderts...Wir müssen heute erkennen, dass diese strikte Trennung ein Irrweg war und dass... eine Wiederannäherung von Straf- und Zivilrecht nötig sein wird.” Vgl. Claus Roxin, Strafe und Wiedergutmachung, in: FS für Werner Lorenz zum 80. Geburtstag, hg. Von Th. Rauscher u. H. -P. Mansel, München 2001, S. 51~63. 轉引自王澤鑑，損害賠償法之目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁，月旦法學雜誌，第一二三期，2005年8月，頁215，註25。

專利侵權已全面除罪化的今日，若在制度設計上不採用懲罰性賠償以適度強化損害賠償責任的規範功能，則前述侵權誘因的空洞是無從予以填補的。

再就實質面而言，雖然以嚇阻的觀點而論，一般而言刑罰的嚇阻效力可能遠甚於在民事責任上採納懲罰性賠償制的方式，但是侵害專利權的案件是否適宜用刑事責任加以處理誠值懷疑。蓋一個行為是否構成專利侵權常會涉及技術層面上的判斷，而刑事犯以處罰故意為原則，且基於刑罰的最後手段性，在犯罪與否判斷上自應審慎地從嚴加以認定；加以專利權被認屬個人財產權之一部分，公益色彩相對薄弱，以利用國家有限資源追訴影響社會治安之犯罪為目的的刑事偵查機關，亦不願耗費過多心力於專利侵權案件的偵辦上。因此，規範上仍存有專利刑責的國家，其刑罰規定大多亦屬「備而不用」或「備而罕用」的狀態，並未真正彰顯其功能。例如日本，雖然侵害專利權的事件不是沒有，但檢察官會起訴者可說是微乎其微。

在德國，如前所述，過去於實務運作上，就專利侵權之爭議，專利權人普遍亦均係以發警告函、聲請假處分或提起民事訴訟等民事程序解決之，少有循刑事途徑救濟者，刑事責任亦處於備而不用之狀態；但近年則陸續發生權利人方面利用大型國際性商展的機會，主導發動大規模刑事程序的現象。

以發生於今(二〇〇八)年三月份漢諾威電子展 (CeBIT) 會場上的搜索扣押事件為例，德國檢警係依據義大利公司 Societa Italiana per lo Sviluppo dell'Elettronica S.I.S.V.EL. S.p.A²⁵³之聲請，於二〇〇八年三月五日由三名檢察官率領一百八十餘名警察進入漢諾威電子展的會場，對五十一家參展的攤位²⁵⁴進行搜索，並當場扣

²⁵³ 簡稱 S.I.S.V.EL.，其為一家專利管理公司，係代表 France Telecom、Telediffusion de France S.A.、U.S. Philips Corporation、Koninklijke Philips Electronics N.V.、Bayerische Rundfunkwerbung GmbH、Institut für Rundfunktechnik GmbH 等權利人，對涉嫌侵權之廠商採取法律行動。

²⁵⁴ 在此波搜索行動中受到波及者包括二十四家中國廠商、十二家台灣廠商、八家德國廠商，其餘則為香港、波蘭、荷蘭以及南韓之參展廠商。

押部分涉及專利侵權之展品。又 S.I.S.VEL. 於二〇〇七年亦曾於漢諾威電子展和柏林消費電子展(IFA)中採取類似之強烈刑事手段²⁵⁵。而經過這幾次的嘗試之後，多少也使得德國專利權人逐漸注意到動用刑事程序之優勢，包括：刑事責任對被控侵權人所造成之心理壓力遠大於傳統所使用之民事程序、僅需有侵權嫌疑即可發動，被控侵權之廠商無從事先防範，對權利人而言則可以迅速達到恫嚇及阻斷侵權行為之效果、可立即查扣被指控涉及侵權之產品使其無法展出、且縱使被控侵權之廠商確實無侵權之行為，其亦絕難於短短數日的商展期間內，澄清罪嫌並取回商繼續展出；再加上專利侵權屬告訴乃論之罪，權利人尚有權撤回告訴，因此其大可於檢警搜索取證後，再視證據之強弱或是賠償金或授權金談判之結果以決定是否繼續進行刑事訴訟，以及是否另外提起民事損害賠償訴訟，且所查扣之產品及銷售資料亦可作為民事損害賠償訴訟之證據，運用上可謂相當具有彈性²⁵⁶。

惟論者有以其親身實地觀察的經驗指出，德國法院方面不但對於管轄權方面無意深究這些廠商事實上有無於德國提供、販售侵權產品之意圖；對於專利權人的侵權指控亦未要求提出任何專家鑑定報告，僅須於書狀中說明即可，由於法官、檢察官一般並不具有此方面之技術相關專業知識，因此認定上極為寬鬆，在態度上有偏袒專利權人之嫌；甚至於搜索扣押的執行過程中亦伴隨有非常嚴重的程序上瑕疵。其因此對此等現象表示擔憂，認為倘德國法院、檢察機關之態度若再不改變，預計未來幾年內，專利侵權之刑事程序恐將會取代過去一般所採用之民事程序，成為專利權人行使權利之第一選擇，而檢警人員也可能成為德國商展上的常客²⁵⁷。果真如此，則德國專利侵權實務似不無可能會走向台灣專利除罪化前的處理模式，步上我們「以刑逼民」或「以刑逼和」的後塵，甚值留意。

由此即可看出，以刑事責任處理專利侵權糾紛，一則可能因為實務上沒有真

²⁵⁵ 李怡姍，從 2008 年 CeBIT 會場之檢警搜索扣押事件談德國專利侵權之刑事責任及實務運作，智慧財產權月刊，第一一七期，2008 年 9 月，頁 49~50。

²⁵⁶ 李怡姍，同前註，頁 50~52。

²⁵⁷ 李怡姍，前揭註 255，頁 49~59。

正加以使用以致未能發揮其應有之功效。另一方面，若國家之刑事犯罪偵查機關採取積極配合權利人相關追訴行為的態度，則又難以避免地遭有心人濫用，使得刑罰強大的威嚇效力過早或過度介入商業行為，有引發專利權人不當挾公權力以遂行其將競爭者自特定市場排除的目的，破壞整體市場競爭秩序之疑慮，至為不妥。

最後再就實際效果而言，專利侵權的爭議多半涉及競爭及商業利益，專利權人提出刑事告訴之主要目的，亦非真正在於使侵權人受到刑事上之制裁處罰，而毋寧係為了藉此獲取權利金、賠償金等經濟上回報之利益；蓋刑罰制裁無論是拘束被告人身自由的自由刑，或是課予被告向國家給付一定金額之罰金刑，對專利權人而言並不具有實質重要意義。相對於此，懲罰性賠償制度則可使侵權之被告向專利權人支付較諸實際損害額為高之賠償額，而此溢價部分不僅可使剽竊他人專利之侵權者得到警惕，另一方面更因一定之金錢利益可再度挹注辛苦從事研發創新之企業，達到鼓勵、促進研發的良性循環。

第二目 與營業秘密法的連動關係

營業秘密(Trade Secret)乃指商業營運上之機密，其意義在於營業秘密所有人以其獨特的、不為他人所知的法方，使得其產品或是服務在市場上具有一定的特色或優勢，而得以換取相當的經濟上利益²⁵⁸。推求法律對於營業秘密予以保護的原因，乃係基於對於營業秘密所有人欲利用屬於其自己之獨門方法，以秘而不宣的方式來維持其競爭上的優勢加以尊重的態度，以及維護產業倫理及良好之競爭秩序之要求。目前各國大部分均已對此種未公開之商業機密提供程度不一之保障，多數國家係將其納入不正競爭法的一環加以保護²⁵⁹，而我國則係於民國八十五年制定專法加以保護。依我國營業秘密法第二條之規定，所稱之「營業秘密」係以

²⁵⁸ 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜合著，前揭註 65，頁 16~17。

²⁵⁹ 同前註，頁 164~173。

方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊等為對象。一般認為，受保護之營業秘密，除了在客體上須屬得用於生產、銷售或經營上之資訊外，尚須符合：(一)必須具有秘密性；(二)須非一般涉及該類資訊之人所知悉者；(三)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值；以及(四)所有人已採取合理之保密措施等四項要件²⁶⁰。

專利與營業秘密雖然通常屬於魚與熊掌般不可兼得的保護體系，二者各有其不同之適合保護對象及規範目的，但是亦非毫無產生相互影響的可能性。申言之，若以技術性特徵之有無來看，可將營業秘密劃分為用於生產製造上的技術性營業秘密，以及用於商業上之非技術性營業秘密兩大類。前者比方產品製程中的製造方法、加工步驟或調製配方；後者則例如商業營運上所使用之行銷策略、定價資訊及測試報告等²⁶¹。而技術性的營業秘密當中若有同時亦符合發明或新型專利權之取得要件者，則此時技術的擁有者自得依其評估，判斷是否選擇以申請專利的方式加以保護，或是僅以營業秘密的形式受到相對較弱的消極性保護。論者分析此項評估的考量面向甚廣，其中包括他人獨立開發出相同技術或產品之難易程度、系爭技術內容是否容易透過產品還原工程(reverse engineering)而得知，及技術或產品的生命週期長短等技術或產品本質面向上的考量，也會涉及受保護強度、範圍、期間和相關成本費用等保護層面評估與權利主體變動及其他運用方式之評估，此外亦包括受侵害時救濟層面上的考量²⁶²。

由此可知，除了技術或產品本質特徵的因素之外，營業秘密與專利制度的整體設計也均可能會影響握有技術者的抉擇。專利權雖有提供較高保護強度的優點，但卻伴隨有須將手頭技術公開周知、權利取得成本可能較為高昂等不利的面向，從而，在技術擁有者的眼中未必皆能勝出。甚至就侵害救濟面而言，在民事

²⁶⁰ 謝銘洋，前揭註 246，頁 148~151。

²⁶¹ 謝銘洋、古清華、丁中原、張凱娜合著，前揭註 65，頁 39~40；王瓊忠，營業秘密與專利之抉擇，智慧財產權月刊，第一一一期，2008 年 3 月，頁 120。

²⁶² 王瓊忠，同前註，頁 130~140。

賠償責任方面營業秘密法已有懲罰性賠償之規定，而營業秘密法本身雖無刑罰之規定，但侵害他人營業秘密之行為視情形可能有刑法第三一七條洩漏工商秘密罪、第三二〇條竊盜罪、第三三五條侵占罪或第三四二條之背信罪的適用，或是構成公平交易法第十九條第五款，依同法第三十六條亦有刑責處罰²⁶³；至於侵害他人專利權，在專利法廢除刑罰後僅餘民事賠償責任供權利人救濟，於此情形下若復僅限於填補性損害賠償，則救濟強度上顯有不足。如此難保原本適宜用專利權保護的技術不會遁逃到營業秘密的保護圈當中，然而，大家都保密藏私的結果卻有可能導致過多的重複研發浪費，對社會整體技術的累積、精進是不利的。因此，本文認為，藉由懲罰性賠償的正確適用，期能落實專利權應有之保障強度，應屬正確的方向。

第三款 在地文化的因素

法律作為特定社會之行為規範，對於所規範對象的社會文化自應有足夠的考量，方能使規範運作起來切合實際。德國和日本固然並未將懲罰性賠償引入其專利侵權責任法體系中，但此或許是由於德國人民的守法意識原本即較強，而日本人則普遍對於發明活動都相當地熱衷，大大小小的發明、改良設計層出不窮，輔以如前所述刑事責任尚且存在，使得其等對於帶有懲罰、預防思想的懲罰性賠償之需求並不深刻。相對地，台灣產業的特徵之一在於技術學習能力強，過去甚至被稱為「仿冒王國」，而成為智慧財產權強勢國家，例如美國鎖定緊盯的目標之一，此等文化上的差異是值得加以留意的。

邇來智慧財產局於其所草擬之專利法部分條文修正案中，卻打算在第八十五

²⁶³ 公平交易法第 19 條第 5 款規定：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。」第 36 條則規定：「違反第十九條規定，經中央主管機關依第四十一條規定限期命其停止、改正其行為或採取必要更正措施，或停止後再為相同或類似違反行為者，處行為人二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。」。

條第一項增訂第三款「以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」，即採納以授權實施費作為權利人得主張之損害額，同時將同條第三項懲罰性賠償之規定予以刪除。修正說明欄分別謂：「基於專利權無體財產權之特性，侵害人實施發明專利權人專利之行為，未必會直接造成發明專利權人財產的減損。因發明專利權人在同一時間內仍得實施該專利，如向第三人為授權，並取得授權金。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，發明專利權人於訴訟中須舉證證明如無侵害人之侵權行為，發明專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明發明專利權人確因該侵權行為致無法於市場上將其專利授權予第三人，如此發明專利權人始得依民法損害賠償之規定，請求此部分之所失利益。考量發明專利權人於援引民法第二百十六條之規定請求損害賠償額時，或有舉證上困難之可能，爰參照美國專利法第二百四十八條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十條之規定，明定以合理權利金之數額作為計算損害方法之規定，並免除發明專利權人舉證責任之負擔。」；「配合第一項第三款增訂以合理權利金作為損害計算方法之規定，爰將具有『準刑事罰』性質之懲罰性賠償金規定刪除，以符我國民事損害賠償之體制。」²⁶⁴。

惟事實上，以授權實施之合理權利金作為專利權受侵害之權利人所得請求之損害賠償數額，是最明顯能夠反映出侵害專利權之損害賠償責任僅僅適用填補性賠償法則之不合理性的方式。蓋在智慧財產權相關的鑑價制度未能完善建立之前，所謂的合理權利金數額必然高度倚賴該專利權人與第三人間所簽立之授權契約之約定報酬，或是市場上其他類似專利之專利權授權實施費用等資料。但是，何以一個侵權人可以比照一個認真去取得授權之被授權人的交易條件？為何侵權人能夠在事後坐享其成地援用經過締約雙方協商的談判結果，這對一般被授權人而言是否合理？而此點也正是德國在歐盟指令轉換立法的討論過程中，論者之所

²⁶⁴ 智財局 971023 版〈專利法第八十四條至第九十二條部分條文修正草案條文對照表〉，資料來自智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3261 點選「侵權修法草案」(20081215 visited)。

以能夠勇於突破傳統損害填補原則的框架，而認為侵害專利權之損害賠償應該要高於授權實施報酬的一項重要因素。換言之，其或許的確能夠解決專利權人就損害數額上舉證困難的問題，但卻無法解釋對侵權人一概給與和被授權人同等待遇的理由何在。因此本文認為，合理授權實施費法唯有在搭配懲罰性賠償法則一併適用下，始具有妥當性。

台灣過去在侵害專利權尚有刑責的時代，警調人員在專利權人的通報引導下，在查緝專利侵權案件方面確實也頗有成績，被起訴判刑的亦所在多有；而現階段這種情況之所以不復見，殆係因為在除罪化之後，專利權人已欠缺司法或行政部門的調查權支援，而非由於侵害專利權的行為真的銷聲匿跡了。甚至可以說，在刑罰完全廢除之後，業界所嗅到的是侵權法律風險的降低，故意侵權的數量恐怕是有增無減。若此時再將僅存足以發揮遏止侵權作用的懲罰性賠償規定拿掉，如此之修法實無異掩耳盜鈴，有味於現實。另一方面，過去經過執法上的努力及主管機關的宣導，已使台灣產業界尊重智慧財產權的法治觀念普遍而言獲得一定程度的提升。如今欲以合理權利金取代原有之懲罰性賠償，卻未考慮到其他國家法制上所具有的配套嚇阻機制，此一修法方向似與國際保護智慧財產權之趨勢相左，不無開倒車、走回頭路之嫌。是否變相誘發行為人不必事前取得授權即逕行利用他人之專利技術，誠值思考，其所可能引發的負面效應恐非簡單一句「以符我國民事損害賠償之體制」所能相與抗衡者。

第四款 專利權之特殊考量

除了前述專利權之特性外，相對於其他權利，專利權所具有的「不確定性」或「不穩固性」也是其特色之一。此不確定性或不穩固性係由於近代專利權之取得採取審查制下，審查難免未盡的侷限所形成。蓋專利之審查機關雖盡其所能地就各個申請案是否符合授予專利之要件逐一審酌，惟對於客觀上廣泛存在之相關

前案技術亦非全能瞭若指掌或難免仍有所疏漏，因此乃引進公眾審查制，使一般人有機會爭執專利權之效力，並進而將不合乎專利要件而誤核准之專利權撤銷掉，以達維護專利權應有之品質的目的，舉發²⁶⁵與舊法時代下之異議程序²⁶⁶即屬之。

此外，我國自二〇〇四年七月一日起就技術層次較低之新型專利改採形式審查制，即主管機關對於新型專利的申請案僅就形式要件為審查，通過後即准予專利，並不進行實體要件之審查。此項變革之立法目的在於因應當今各種技術、產品生命週期短期化，各項研發成果迅速商品化投入市場之需求殷切，捨棄實體審查不僅能節省審查人力，更可加速申請人取得專利權之時程，以達早期賦予專利權保護之需求。然而，採行形式審查後之新型專利，由於權利之取得並未經過專利實體要件的審查，因此權利內容之不確定性亦相對較高，甚至有被有心人濫用的可能性²⁶⁷。此點於運用懲罰性賠償法制之際亦宜適當予以納入考量。

第二節 損害要件之妥當性評析

懲罰性賠償制度之目的係在適度強化民事損害賠償責任體系的規制效力，在一定範圍內確實會對傳統損害填補原則有所突破；然而，其並無意要徹底改變民事損害賠償責任填補損害之基本目的。換言之，若侵害行為並未對專利權人造成任何形式的損害，則此時讓專利權人依專利法第八十四條第一項中段行使排除侵害請求權即為已足，尚無判令侵權人支付懲罰性賠償金之必要。

從另一個角度來看，雖然懲罰性賠償之主要目的係在懲罰與嚇阻，而非如填

²⁶⁵ 專利法第 67 條以下參照。

²⁶⁶ 以往我國專利法除舉發外尚有異議制度，亦即於專利審定公告後，仍須經過一定期間而無人提出異議，或異議不成立，審查確定始發給專利證書。惟鑑於異議爭訟曠日費時，使專利權存否遲遲無法確定，亦常有藉異議程序阻撓專利權人領證之情事，加以異議與舉發撤銷二者在法定事由及程序上均無太大差別，因此乃加以整合而於 2003 年修正專利法時，全面廢除異議程序。

²⁶⁷ 參王綉娟，新型專利制度之檢討，智慧財產權月刊，第一一八期，2008 年 10 月，頁 5~24。

補性損害賠償般強烈依附於損害概念之上；惟既然侵權人之行為尚未實際造成損害，除顯示該行為不具有濃厚的制裁需求外，其能夠在早期即為權利人所發覺，或多或少亦意謂著該侵權行為的隱蔽性較低而相對易於被偵測查覺，從而可認為基於預防目的而課予懲罰性賠償的必要性亦較不顯著。因此，現行法將請求權人受有財產上或非財產上損害作為酌定懲罰性賠償之要件自屬適當，應予維持。

第三節 故意要件之妥當性評析

第一項 主觀要件與嚇阻強度

如前所述，在專利侵權事件中引進懲罰性賠償制度之主要目的在於突顯傳統填補性損害賠償所不足之懲罰與嚇阻功能，而對於什麼樣的侵害專利權行為應課予懲罰性賠償，亦即懲罰性賠償之主觀要件應如何設定的問題則涉及了高度的政策選擇與價值判斷。

站在保障專利權人的立場，基本上主觀要件的門檻愈低保護的強度愈強，因而也就愈為有利；但是，若對於僅係出於一般過失而侵害他人之專利權者亦要求其支付高於實際損害額之懲罰性賠償金，固然可能使得行為人個個繃緊神經、戒慎恐懼以避免侵害到他人專利，惟責任嚴格化的結果卻可能導致行為人為避免誤踩地雷，無形中將專利權的範圍擴大化，對技術的利用趨於保守，亦即發生類似寒蟬效應（chilling effect）的現象。而此卻是與專利法之立法目的相違背的，蓋專利法第一條規定：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」其所揭示之立法目的係兼顧「保護」發明創作與「利用」發明創作兩者；甚至以「促進產業發展為終極目標，鼓勵、保護發明則係達成目標之手段」如此的解釋觀之，在不傷害獎勵發明此項目的的前提下，能夠使大家充分利用既存之發明與創作，由於對於產業的進步發展有所助益，可謂具有相當重要的意義。

另一方面，依照本文第二章對懲罰性賠償所下的定義與理解，不問行為人主觀可歸責程度而一概均責令其負擔高於實際損害額之金錢賠償的機制，雖不失為一種懲罰性賠償，然而此種制度設計不但可能引發過度嚇阻的風險，造成一些社會成本的虛耗，對於主觀可責性相當輕微者施加懲罰性賠償之不利益，所能收到的效果亦相當有限。此所以英美法上之懲罰性賠償法則均非針對普通過失之侵權行為而發。因此，本文認為，德國部分論者或係為了避免落入懲罰性賠償之體系矛盾或解釋上困難，提出侵害專利權之損害賠償責任應該一般性地予以提高的見解，除非全係基於填補損害之目的，否則並不妥當。

或許係立基於此種理論上之思維模式，學者有站在肯定現行專利法以故意為限，始得為懲罰性賠償金之判決的立場而認為，非法侵害他人之專利權，其違法行為大多為故意行為，故以故意侵權行為為判決懲罰性賠償金之要件，已可規範大多數該等法律所欲規範之不法行為，應可達到其立法目的²⁶⁸。

第二項 宜否納入重大過失

然而，論者有持不同見解表示，懲罰性賠償的主觀要件若不包括重大過失，則由於專利權通常牽涉相當的技術性與商業利益，侵權行為人心中一絲不確定的僥倖心理，即可能造成權利人蒙受重大的經濟利益損失，何況商人在商言商，絕大多數願冒可控制之風險，如此懲罰性損害賠償的嚇阻功能將無以發揮，亦不符合損害賠償合理分配風險的精神。因而主張有必要將行為人為貪圖眼前商機，違反一般人之注意義務，輕率地使他人專利權遭受不可回復侵害的情形納入懲罰性賠償之主觀要件中²⁶⁹。

其並且指出，許多侵權行為人於一開始或許只是聽聞某項產品享有專利權，

²⁶⁸ 陳聰富，前揭註 49，頁 364。

²⁶⁹ 周金城、吳俊彥，前揭註 101，頁 116、124。

但是基於短期市場利益的考量，在未事先進行任何查證與評估的情況下，即直接仿製，或是僅稍做變更，即行量產並低價求售。待專利權人發覺被侵權後，再經歷一番曲折的徵信蒐證過程，才會向侵權人提出排除侵害的請求，此時侵權人在確知他人權利與侵權事實後，因為評估先期市場利益已經入袋，遂可大大方方承諾停止侵權行為。而在如今侵權人無須再冒刑事處罰風險的情勢下，若不能將重大過失一併納入懲罰性賠償的要件中，則甘冒此一風險的投機廠商勢必也越來越多；此種主觀意識已足以構成對法律的挑釁，自需要借重懲罰性賠償的嚇阻功能，才能維持民眾對法律的信心²⁷⁰。

本文則基於以下三點理由認為，行為人出於重大過失而侵害他人之專利權，亦應有懲罰性賠償的適用。

第一、限於故意之規範效力有所不足

從第三章我國司法實務判決的統計資料不難發現，專利權受侵害之原告起訴有請求懲罰性賠償者，其中有相當高比例之案件均因無法證明侵權人之故意，而被認定其懲罰性賠償金之請求為無理由。按所謂故意侵害他人之專利權，嚴格來說應係指行為人不但明知他人享有系爭專利權，而且對於「自己的相關行為已落入他人所享有之系爭專利權範圍內」亦應有所認識。因此最典型的故意侵權類型即為行為人在經由專利公報或專利資訊公開系統得知某項專利技術後，蓄意地加以仿製出售獲利，此種情形應有懲罰性賠償之適用固無疑問；然而，一則此種行為人之主觀心態本來就甚難單純以客觀事實加以證明，另一方面，在訴訟上實在不可能期待被控侵權人坦白故意侵權之情事，抑有進者，實際情形被控侵權人不為「不知其行為落入系爭專利範圍」之抗辯者恐怕方屬少數。尤其是在專利刑責已完全廢止，民事法院不再有任何刑事偵查或審判程序之訊問供述或證詞等證據

²⁷⁰ 同前註，頁 116~117。

可資依憑之後，是否尚能有符合上述意義的「故意」之認定值得存疑²⁷¹。

由此觀之，若僅以故意作為酌定懲罰性賠償金之主觀要件，則被控侵權人欲「技術性」規避懲罰性賠償金之責任即過於容易，如此將使得藉由懲罰性賠償責任的課予達到遏止故意侵害專利權之立法目的落空。本文認為，涉及技術性原本就是專利權權利的本質，但技術性的特徵不應成為弱化其保障的理由；換言之，不能因為是否構成侵權涉及技術上的判斷即開啓阻卻故意抗辯的大門，否則懲罰性賠償之規範目的顯然無法達成。

第二、重大過失而侵害他人專利權之行為亦有加強嚇阻之必要性

出於重大過失而侵害他人之專利權的行為已足以斷傷專利制度之精神，亦有適用懲罰性賠償以提升嚇阻機能之必要。雖然一般意義下的「重大過失」係指行為人顯然欠缺普通人之注意程度者而言²⁷²，惟於侵害專利的情形，似不得因為侵權者普遍均以輕忽之態度而從事商業行為，即因而降低重大過失之注意義務標準。蓋行為人為圖自己之獲利，對於行為可能涉及他人專利權之侵害絲毫不加以注意，若此時侵權人仍只須承擔填補性損害賠償責任，似不足以防範類似心態的蔓延，反而將造成專利權被侵害的風險升高。而此種極度輕率、漠視或顯然不顧他人權利(recklessly disregard)的主觀心態其實已符合美國法上一般懲罰性賠償金的課予標準，蓋行為人此種不尊重他人權利的態度已彰顯出對法秩序的些許敵對意識，基於社會控制的觀點，應認為有懲罰性賠償規定的適用較妥。

而從行為人以主觀上極度輕忽的心理狀態，放任他人權利受侵害之結果發生

²⁷¹ 或許係對此一現象有所體認，我國法院亦出現部分判決見解傾向以是否有證據顯示侵權行為人對於系爭專利的存在已有所知悉，作為認定個案是否屬故意侵權之依據。惟此種一概不問侵權人主觀上對於其相關行為已落入他人之專利權範圍內一事是否知悉的作法卻又略顯粗糙，且對侵權人而言可能失之過嚴。

²⁷² 最高法院 22 年上字第 2558 號民事判例、42 年台上字第 865 號民事判例參照。

的情狀觀之，重大過失所具有的主觀不法內涵實際上已與未必故意相當接近²⁷³；惟由於我國民事責任體系下向來並不習慣操作未必故意的概念，而且在我國法下，一般認為故意與過失之主要區別在於行為人對於損害是否有所認識或預見²⁷⁴，因此，行為人以輕忽的態度對其所既已知悉之專利權造成侵害，似乎並不一定均可認屬符合未必故意，而為現行法之故意要件所包含在內。從而，仍有透過修法的方式，使主觀要件涵蓋重大過失的必要。

第三、從比較法的觀點來看，美國法上亦未限於故意

為便於觀察比較，茲將美國與我國關於侵權行為人之主觀要件對專利侵權損害賠償責任之影響，整理於下表中：

表 四：主觀要件對專利侵權損害賠償責任影響比較表

	美國		我國
填補性損害賠償 (compensatory damages)	屬於嚴格責任(strict liability)型態，行為人無法以其就侵害專利權之行為並無過失為由而免負此部分之損害賠償責任		採取過失責任制，若行為人侵害他人專利權之行為無過失則不必負損害賠償之責
懲罰性賠償金 (punitive damages)	舊標準	新標準	條文規定以行為人係故意侵權為限，始得由法院酌定懲罰性賠償
	行為人在獲悉他人專利資訊後，未踐行積極合理之查證義務而仍構成專利侵權。“due care”的用語以及法院對獲悉專利的寬鬆認定，使標準實際上已接近普通過失	行為人在已認識或應認識客觀上存在之高侵權風險情況下，仍進行專利侵權行為。其核心要素“objective recklessness”較接近我國之「重大過失」概念	

²⁷³ 參李宜穎，前揭註 12，頁 175 圖示。

²⁷⁴ 李宜穎，同前註，頁 175~176；簡資修，故意侵權法的經濟分析，中研院法學期刊，第一期，2007 年 9 月，頁 195。

由上表四可以看出，在填補性損害賠償的部分，由於在美國法制下，無過失不得作為免除一般侵權損害賠償責任之有效抗辯，較諸我國的過失責任原則，責任之成立即相對容易；而就懲罰性賠償而言，美國法上無論是 CAFC 在二〇〇七年 In re Seagate 案中所建立之新標準，或者是在該案之前所適用的舊標準，其實均不以須達到明知的故意(intentional)程度為限，毋寧是約略相當於我國法上重大過失以上之主觀歸責程度即可符合其所稱之“willful infringement”的概念，甚至在舊標準的操作下，有時已十分接近抽象輕過失的低度標準，亦比我國限於故意之懲罰性賠償金酌定標準為廣。因此，相較於美國，我國現行法下在填補性賠償和懲罰性賠償兩方面，責任成立之範圍均較為限縮，而呈現對專利權人保障密度較低的現象。

再者，美國民事訴訟制度設計上搜證程序(Discovery)所涵蓋的範圍既廣且深，基本上只要具備相關性而又非屬特定受到限制的領域，皆得成為證據調查的範圍，可以說是上窮碧落下黃泉，相關事證幾乎無所遁形。相對於此，我國民事訴訟程序上對於相關事證之蒐集向係採取當事人自行提出主義，民事訴訟法第三百四十二條至第三百四十五條雖有就他造當事人之文書提出義務加以規定；惟司法實務上不僅適用情況並不普遍，運用態度也相對保守，一般而言，若非他造當事人在法律上負有保管義務之文書，法院通常不會以裁定命其提出²⁷⁵，因此強制提出之效力可謂相當有限，此對於需要眾多情況證據始得據以認定的主觀故意之證明上自亦無法提供實質上的助益。

換言之，美國專利侵權訴訟程序上事證開示程序的強大效力為我國所不能及，而美國案例法所形成之惡意侵權法則尚且未將懲罰性賠償的門檻鎖死於行為人之故意，我國立法者或係基於避免懲罰性賠償運用過廣的立場，將懲罰性賠償的適用要件限定為行為人故意侵權的情形，但卻未同時考量到在專利侵權事件中

²⁷⁵ 參簡秀如，前揭註 227，頁 113~121。

故意證明之困難性，以及重大過失侵權的嚇阻必要性，如此之要件設定無形中將流失不少應予適用的案例，從而某種程度亦減損了懲罰性賠償制度之效用。

第三項 重大過失的司法操作標準

而本文所認為應納入懲罰性賠償金適用範圍的重大過失侵害專利權之案例類型主要即係指：行為人在知悉系爭專利權存在的前提下，卻於欠缺正當合理之不侵權確信的情況下，繼續進行相關侵害他人專利權之行為。就此應說明者有以下兩點：

第一款 美國新標準對我國不具實用價值

首先，美國法上 CAFC 於二〇〇七年 *In re Seagate* 一案的判決中，雖然宣示了要以「客觀上魯莽輕率」的新判準取代原本適用之積極查證義務標準的意旨，亦即專利權人首先應證明，客觀上存有一個高度可能性被控侵權人之行為會構成對有效存在之專利權的侵害，接著再進一步證明，該客觀定義之高侵權風險為被控侵權人所認識，或者十分明顯而為其所應認識者。但是除了 Newman 法官在該案所提出之協同意見書中提及的「公平合理之商業行為標準」可能可作為此一客觀標準下之重要考量指標²⁷⁶以外，關於此項新標準之具體內涵究竟為何，以及實務上應如何具體地加以操作等，至今均尚未有明確之輪廓²⁷⁷。

²⁷⁶ “The standards of behavior by which a possible infringer evaluates adverse patents should be the standards of fair commerce, including reasonableness of the actions taken in the particular circumstances.” See concurring opinion of Circuit Judge, Newman, 497 F. 3d 1360, at 1385.

²⁷⁷ See Danny Prati, *In re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness*, 23 Berkeley Tech. L.J. 47 (2008), p.66~72; Roderick R. McKelvie, Simon J. Frankel, Deanna L. Kwong, *Nine Unanswered Questions after In re Seagate Technology LLC*, 20 No. 4 Intell. Prop. & Tech. L.J. 14 (2008). 在 *Seagate* 案之後，CAFC 曾於 *Black & Decker, Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.* 一案中認為，在此客觀標準之下，對於侵權指控的正當合理抗辯，以及可信的專利無效之爭執，均足以代表行為人之侵權行為欠缺客觀上的高度侵權可能性。而在 *Finisar Corp. v. DirecTV Group, Inc.*, 523 F.3d 1323 (Fed. Cir. 2008) 一案中，CAFC 則表示，取得專家之專業意見本身亦足以顯示被控侵權之公司並未構成客觀上輕率之行為。See Charles S. Barquist & Bita Rahebi, *Opinion Letters, Willful*

本文認為，美國法院見解的變更有其特殊之背景因素，蓋過去自 CAFC 設立時代以降，美國政府上上下下開始注意到專利權的利基以及其重要性，並從立法政策上逐步將專利權的效力不斷放大，而對專利權的加強保障確實也為美國的經濟創造榮景；但是無限上綱的結果卻也造成一些專利權氾濫等不當現象，相關副作用亦逐漸浮現，近年來針對專利制度的一連串改革聲浪可謂其來有自²⁷⁸。而在惡意侵權判斷法則方面，過去在 CAFC 的主導下，將故意侵權的證明責任部分撥移至控侵權人身上，再搭配上其特有廣泛而全面的事證開示制度，等於是對潛在侵權人設立了一個比較高的行為準則，甚而導致顧問律師不敢向其當事人說實話或為適當之建議的荒謬現象，因此亦不難想像會有從一個比較寬鬆的門檻，回歸到較接近一般懲罰性賠償運作法則之上述新標準的嚴格化導向²⁷⁹。

Infringement, and the Impact of *In re Seagate Technology*, PLI Sep.-Nov. 2008, p.182~183.

²⁷⁸ 2007 年 9 月 10 日，就在 CAFC 的 *In re Seagate* 案判決作出後不到一個月的時間，美國聯邦眾議院以 220 票贊成，175 票反對的投票結果，通過了包括改採先申請主義、嚴格化法院就核予三倍懲罰性賠償之故意侵權的認定，以及制定先使用者之權利與抗辯在內等多項修正內容的專利改革法案(the Patent Reform Act of 2007, H.R. 1908)，並以 Calendar No. 563 的編號排入參議院的議程，惟由於茲事體大，也牽涉到一些重要的爭議問題，因此該法案(S. 1145)現仍躺在參議院當中，未來是否會順利通過也仍是未定之數。

²⁷⁹ 2007 年專利改革法案中關於 willful infringement 之規定如下：§ 284(c)(1) A court that has determined that the infringer has willfully infringed a patent or patents may increase the damages up to three times the amount of damages found or assessed under subsection (a) . . . (2) A court may find that an infringer has willfully infringed a patent only if the patent owner presents clear and convincing evidence that --

(A) after receiving written notice from the patentee --

(i) alleging acts of infringement in a manner sufficient to give the infringer an objectively reasonable apprehension of suit on such patent, and

(ii) identifying with particularity each claim of the patent, each product or process that the patent owner alleges infringes the patent, and the relationship of such product or process to such claim, the infringer, after a reasonable opportunity to investigate, thereafter performed one or more of the alleged acts of infringement;

(B) the infringer intentionally copied the patented invention with knowledge that it was patented; or

(C) after having been found by a court to have infringed that patent, the infringer engaged in conduct that was not colorably different from the conduct previously found to have infringed the patent, and that resulted in a separate finding of infringement of the same patent. (3) (A) A court may not find that an infringer has willfully infringed a patent under paragraph (2) for any period of time during which the infringer had an informed good faith belief that the patent was invalid or unenforceable, or would not be infringed by the conduct later shown to constitute infringement of the patent. (B) An informed good faith belief within the meaning of subparagraph (A) may be established by --

(i) reasonable reliance on advice of counsel;

(ii) evidence that the infringer sought to modify its conduct to avoid infringement once it had discovered the patent; or

(iii) other evidence a court may find sufficient to establish such good faith belief. (C) The decision of the infringer not to present evidence of advice of counsel is not relevant to a determination of willful

然而，新標準將惡意侵權的證明完全丟回給專利權人的作法是否有矯枉過正之嫌尚未可知，何況我國並無此相類似之發展背景，而且美國專利侵權責任是採取嚴格責任制，侵權人基本上根本沒有以提出其主觀上無過失而免除負擔填補性損害賠償責任的餘地，此亦屬與我國法制狀況存有差異之處，因此我們並沒有亦步亦趨或隨之起舞的必要；再者，所謂的「客觀上高度侵權可能性」是否真能有客觀之認定標準，恐怕是此項新標準能否成功運作的關鍵所在，本文認為，在新標準尚未進一步細緻化、成熟化之前，對我國而言應較不具參考價值。

第二款 美國舊標準甚具啟發意義

其次，從適當尊重專利權人之合法權利的觀點出發，CAFC 舊標準下所宣示的潛在侵權人之積極查證義務其實是相當正確且有必要的。但為使潛在侵權人之責任不致過重，重點在對於「知悉」要件的把關與控制；換言之，本文認為美國舊標準之所以會變調、走樣或產生不合理結果，原因並不在於查證義務本身，而係由於對「實質知悉」這個啟動後續查證義務的門檻認定上過於寬鬆浮濫。蓋查證義務的強度應隨著行為人對系爭專利權相關資訊之認知掌握度成正比，在某項專利權客觀上對侵權人而言尚不具有高度顯著性時，即施加積極查證義務的要求，是導致此項標準走向幾與普通過失無異的主要原因。而輕易地認定侵權人已符合知悉要件而過早課予會導致懲罰性賠償效果的查證義務，使得美國一些公司連瀏覽專利資訊都戰戰兢兢²⁸⁰，深怕此種專利資訊的接觸會導致將來在訴訟上被判定為惡意侵權；一些有經驗的專利律師甚至會教導他的當事人不要去閱讀專利資訊

infringement under paragraph (2). 惟亦有學者認為，這樣極度限縮且缺乏彈性的規定，效果將是大幅減少被法院認定為故意侵權而須負擔懲罰性賠償責任的案件數量，然而再搭配上最高法院就是否核發永久禁制令(permanent injunction)的議題於 eBay 案中所宣示之寬廣裁量權的見解，對侵權人而言，恐怕只是從懲罰性賠償的油炸鍋中被撈起來，再被丟進永久禁制令的爐火上而已，如此似乎並非最佳的解決之道。See 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), p.163~167.

²⁸⁰ See Brian Ferguso, 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), p.180.

²⁸¹，而這顯然是與專利制度的目的，即藉由專利發明的公開周知以啟發更多的發明，相悖反。

因此本文認為，此項知悉必須是侵權人確實知道系爭專利權的存在，並且足以使其產生相當之侵權疑慮者，始能認屬具備實質知悉的要求。從而除了透過舉發等程序交往過程中相關資訊的揭露度已可認為符合此等程度外，原則上必須由專利權人以發警告函或律師函的方式將侵權情事向侵權人通知²⁸²，換言之，此項知悉無法單純由法院依據行為人之特定行業經營行為或特定專利權之高知名度等特性推認而加以建立；法院此等「侵權人照理說應該要知道」的推斷固然可以作為侵權人未盡一般善良管理人之注意義務從而有過失的依據，但卻不足以支撐酌定懲罰性賠償金之重大過失所要求的具體知悉。此外，為合理分配查證義務負擔，專利權人所發出之警告函或律師函也必須是在對相關事實進行初步調查後，具體特定地表明行為人之何項產品有侵害其何項專利權之疑慮²⁸³，而非亂槍打鳥式地空泛指控他人侵害專利權；甚至於標的權利為新型專利權之情形，由於採取形式審查下權利本身之穩固性較弱，專利權人有必要盡可能提出專利技術報告或相關之分析資料，以強化侵權人對於該專利權的權利有效性之認知。

誠如學者所指出，一般而言，行為人並不負有確認其所研發、製造或販售之每一產品是否已落入他人之專利範圍內的調查責任，因為面對不計其數的現存專利權，這樣的正當查證義務所引發之成本顯然過於高昂；然而，一旦當行為人對其產品所涉及之相關專利權已獲有認知時，判斷是否構成侵權的查證成本即已大

²⁸¹ See Mark A. Lemley, Ragesh K. Tangri, Ending Patent Law's Willfulness Game, 18 Berkeley Tech. L.J. 1085 (2003), p.1099~1108.

²⁸² 或許有論者會認為，如此將放過那些雖然是故意仿製他人之專利物品以獲利，但卻是在專利權人首次發現後未寄發警告函即行起訴之侵權者，惟本文認為，此種對權利存在不知情的抗辯，除視情形可認為其不知情屬有普通過失從而仍得令負填補性損害賠償責任外，不應據以課予懲罰性賠償，換言之，此部分之風險仍宜歸由權利的擁有者即專利權人承擔。

²⁸³ See Harold A. Borland, The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It, 6 Hous. Bus. & Tax. L.J. 176 (2005), p.204.

幅下降²⁸⁴。此時要求侵權人須就其相關行為是否構成侵權進行必要之查證，否則將有懲罰性賠償之適用，即屬合理。因此，當專利權人已證明侵權人事實上已透過其具體詳盡的通知而達到可合理認識侵權疑慮的程度時，應轉由侵權人負責舉證說明自己之行為主觀上係基於正當合理之不侵權確信，方能免除重大過失侵權的判定。

值得注意者，我國實務上台中地方法院九十四年度智字第三十六號民事判決所表示之法律見解，似乎即係參酌了美國 CAFC 之舊標準而形成：

「(二)被告侵害原告所享有上開新型專利權之行為是否屬故意？

1.按當一行為人知悉有他人之專利權存在，並知該等專利權之存在可能與其正在或擬從事進行之生產、製造等行為有一定關連時，該行為人即有正當義務（due care）進行研究、調查其將或已進行之行為是否將侵害他人有效之專利權，如果未盡此等義務，則行為人於被訴專利侵權後，即有可能被認定為故意侵權而加重損害賠償。所謂正當義務之履行，一般而言，係以行為人是否盡其努力以取得關於該專利是否確定有效以及其行為是否可能侵犯專利權之適格的專業法律意見為斷，因此如於知悉他人專利權之存在後，專利訴訟之被訴侵權人如曾努力取得專利專家或專利顧問之專業意見以嘗試進行迴避設計，以圖不侵害他人之專利權者，亦應認定為不具專利侵權之故意。

2.經查本件被告製造、販售之型號 OX-01A 車用置衣架，其主觀上係行使自己所有之新型第 M269233 號專利權，且被告係委由大東國際專利商標事務所之專利代理人田國健先生代為申請該新型專利，此有被告 94 年 11 月 21 日答辯狀所附經

²⁸⁴ See Joshua Stowell, Willful Infringement and the Evidentiary Value of Opinion Letters after Knorr-Bremse v. Dana, 2005 Duke L. & Tech. Rev. 5; William F. Lee & Lawrence P. Cogswell, III, Understanding and Addressing the Unfair Dilemma Created by the Doctrine of Willful Infringement, 41 Hous. L. Rev. 393, 420.

濟部智慧財產局 94 年 5 月 12 日 (94) 智專一 (四) 02066 字第 09420435900 號函在卷可稽。衡情被告既係基於客觀合理的信賴專利專家，而確信自己不致侵害原告之專利權，則被告此一確信基礎，當不因收到原告律師函而受到影響。從而，被告客觀上侵害原告所享有專利權之行為，應非屬故意，而係出於過失。從而，被告因過失不法侵害他人之專利權，自應分別成立專利法第 108 條準用第 84 條第 1 項前段、民法第 184 條第 1 項前段之過失侵權行為。」最後判決結論認為，專利法第八十五條第三項請求懲罰性賠償之前提要件，須為故意侵害專利權之行為，但本案已認定被告欠缺故意，因此原告此項請求即與上開要件不符，難謂有據，自無再審究三倍以下懲罰性賠償範圍之必要。

上開判決前段部分正確地闡釋了潛在侵權人在知悉專利權的情況下，應盡正當查證義務，否則將有懲罰性賠償適用的可能之意旨，甚值贊同。但是所引之判決後段法院認為，該案之被告主觀上係行使自己所有之專利權的意思，且又信賴其所委任申請專利之專利代理人，即非屬故意侵權故無懲罰性賠償適用，此部分在現行法下固屬無可指摘，然若置於本文所主張之重大過失標準下是否仍屬妥適？則非無再予商榷之餘地。

第四項 正當合理之確信基礎

承前所述，當專利權人已證明侵權人在明確知悉系爭專利的狀況下而為侵權行為，此時應轉由侵權人負責舉證自己之行為雖最終被認定構成侵權，然其主觀上係基於正當合理之不侵權確信，以免除重大過失侵權的判定。本文認為，得作為侵權人正當合理之確信基礎者包括由專家所出具之不侵權意見以及迴避設計；反之，沒有實質探究個案侵權與否的再發明、誤予核准之專利，或法院之假處分裁定則均不足以作為抗辯之信賴基礎。

第一款 得作為正當合理確信之基礎

第一目 專家出具之不侵權意見

由於專利權涉及技術層面知識，侵權與否復涉及申請專利範圍的解釋以及被控侵權產品之技術分析，因此行為人之某項行為究竟是否構成對他人專利權之侵害有時確實不易判斷，且經常出現專利權人與被控侵權人各執一詞的現象。然而如同本文前面所述，涉及技術判斷問題乃專利權之本質，但此不應成為削弱其保障的理由，亦不應因此讓侵權人覓得可趁之機而遂行其侵權牟利之意圖，抑有進者，為適度強化專利權之保護、有效嚇阻惡意之侵權行為，對於惡意侵權人藉故逃避懲罰性賠償的空間亦應予以適當地防堵。因此，侵權人在受有明確之侵權通知或警告後，即應進行必要之查證，其中最簡便者即為尋求專業客觀之第三者所出具之分析判斷意見，若專業意見認為構成侵害即應立即停止侵權行為，而若認未構成侵害，則在後續訴訟程序上此項專家意見亦係侵權人主觀上基於正當合理確信其並未構成侵權的最佳證明，不應課予懲罰性賠償。

實務見解亦認為：「觀諸被告經原告去函要求應停止侵害系爭專利後，先委請律師對原告發函表示：被告生旺公司生產之保溫筒產品並未侵害系爭專利，嗣後再自行委請中國機械工程學會針對其所生產產品是否侵害系爭專利進行鑑定，足見被告主觀上係認定其所生產之保溫湯筒產品與系爭專利申請範圍不同，且其此項認知，因中國機械工程學會作成其所生產產品未侵害系爭專利之鑑定結果，而獲得專業意見之支持，則被告基於對其所製造產品未對系爭專利構成侵害之確信，繼續製造保溫湯筒產品，實難認係故意對原告之系爭專利進行侵害。是尚不得僅以被告於收受原告所發函文後，未依原告之要求停止生產保溫湯筒產品，即遽認為被告係明知而故意侵害原告之系爭專利，原告此部分主張，尚難憑採，從而，原告請求依專利法第 85 條第 3 項規定酌定損害額三倍之賠償金額，自不應准

許。」²⁸⁵。

惟為避免出具相關鑑定意見之人員淪為為侵權人不法侵害行為背書之橡皮圖章，本文認為，美國法上就適格之專家意見(competent legal opinion)所發展出之審查標準相當值得參考。亦即法院對侵權人所提出之不侵權意見不應無條件照單全收，而應就侵權人尋求該不侵權意見之時點、出具意見者是否具備一定之專業性與獨立性之要求，以及書面專業意見本身是否係針對正確的被控侵權物品與系爭專利，在獲得充足資訊下並經嚴密無重大瑕疵的推論過程而作成等各項加以檢驗，唯有通過檢驗者始得作為侵權人善意信賴之基礎。至於符合資格的專家方面，除了現有的五十餘間專利侵害鑑定機構²⁸⁶外，本文認為，新近建立的專業人員：專利師²⁸⁷亦應屬相當適合的專家人選，而可擔任此項公正鑑定者的角色。

第二目 迴避設計

所謂迴避設計 (design around) 係指，改良或變更被指控的產品技術，使其不再繼續實施某一既存專利請求項之技術特徵、方法或必要技術元件，或者為了使產品獲得某一既存專利之功能或功效，而分析該專利的請求項，使其非依原專利請求項之技術特徵、方法或必要技術元件實施產品技術。前者的狀況一般會發生在專利訴訟期間，為可能之損害賠償責任設立停損點，或發生在授權談判期間以限制授權金的產品計算總量，爭取有利的談判籌碼；而後者的狀況則通常係發生

²⁸⁵ 台中地方法院 94 年度智字第 45 號民事判決。

²⁸⁶ <http://www.judicial.gov.tw/work/work01/work01-35.asp> 各機構之專業技術領域等資料可參考司法院網站所列之「侵害專利鑑定專業機構之參考名冊」。

²⁸⁷ 為維護專利申請人之權益，強化從事專利業務專業人員之管理，民國 97 年 1 月 11 日起施行之專利師法建立了專利師制度，並於同年 8 月份舉行第一次的專利師考試，取得證照之專利師具有技術領域及專利法方面的專業知識，較之鑑定機構可謂更具適合性。而依專利師法第九條規定，其業務範圍包括：一、專利之申請事項。二、專利之異議、舉發事項。三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施之登記及特許實施事項。四、其他依專利法令規定之專利業務。

於產品研發階段，為提升產品性能或升級而避免侵害專利權²⁸⁸。

成功的迴避設計不但可以避免專利侵權責任，更可因分析既存專利技術之優缺點後，得站在該技術基礎上加以改良，而使得自己之產品更具有競爭力，甚至若將原有技術經過一定程度的改良之後，新技術亦有機會取得獨立之專利權保護²⁸⁹。而企業間這樣激發技術持續進步的良性互動無疑正是專利制度所欲追求的目標，因此，依據專利法永遠期待現有技術被進一步研發、突破的精神，此種迴避設計的努力自然是值得鼓勵也應當受到肯定的。

但是迴避設計並非總能成功，業者在進行迴避設計的過程中，可能會面臨一些盲點以至於誤判其已成功迴避他人專利之技術特徵。此種情形，就結果來看，行為人固然已知悉系爭專利內容，客觀上並有侵害專利權之事實；惟行為人試圖迴避設計的嘗試本身即彰顯了行為人主觀上並無侵權之惡意。因此本文認為，若依相關事實得認行為人已盡力從事迴避設計，且主觀上亦確信其所進行之迴避設計已可避免落入既存專利權之範圍內，惟嗣後卻仍被認定仍構成對系爭專利之侵害者，仍不應課予懲罰性賠償，如此方足以鼓勵迴避設計。而就具體個案中「行為人究竟是否已盡相當之努力而從事相關迴避設計的工程」的此項判斷，在智慧財產權案件審理新制之下，藉由技術審查官之輔助²⁹⁰，當亦可大大減輕法院在技術層面能力受限的困難，從而具有可行性。

²⁸⁸ 陳建銘，如何成功迴避設計避免專利侵權，萬國法律，第一四六期，2006年4月，頁58。

²⁸⁹ 關於此可參閱陳炯榮，專利侵權分析及迴避設計(上)、(下)，分別刊載於連接器產業通訊，第四十三期，頁21~23以及第四十四期，頁13~16。其從專利侵權判定原理的角度出發，介紹產業界研發人員欲進行迴避設計時，所應掌握之基本原則。

²⁹⁰ 民國97年7月1日開始正式運作的智慧財產法院配置有技術審查官，以其專業知識輔佐法官進行案件之審理判斷。智慧財產案件審理法第4條規定：「法院於必要時，得命技術審查官執行下列職務：一、為使訴訟關係明確，就事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問。二、對證人或鑑定人為直接發問。三、就本案向法官為意見之陳述。四、於證據保全時協助調查證據。」並請參照智慧財產法院組織法第15條、第16條關於技術審查官之配置與任用資格之規定。

第二款 不得作為正當合理確信之基礎

第一目 再發明

所謂再發明依專利法第七十八條第一項之規定，係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。其在符合相關專利要件的情況下亦得核准為獨立之發明或新型專利權。實務上常見侵權人以自己所擁有之專利權為據而為實施行為卻遭侵權控訴的情形，且訴訟鑑定的結果因侵權人所取得之專利權屬於他人專利之再發明，亦即侵權人雖確實亦合法享有專利權，但其實施行為仍落入原專利權人之專利範圍內而構成侵權。

遇此情形，法院通常會採信侵權人之善意抗辯而認為，侵權人既係行使自己之專利權，此應足以阻卻侵害他人專利權之故意。然而，專利法第七十八條第二項已明白規定：「再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。」既定的遊戲規則是相當清楚的。換言之，再發明專利權人雖然有取得專利權，但由於其發明係植基於他人發明之主要技術內容再予改良而成，其所為之實施行為必然會觸及原專利權人之權利範圍，未經同意一樣是屬於侵權行為。此所以專利法第七十八條第四項、第五項規定：「前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。…」亦即專利法係希望二者間能夠透過交互授權的方式達到雙贏的結局，而非因為再發明專利的出現即壓縮原專利權之效力範圍。參以某項專利是否構成他人專利之再發明一般而言均可透過全要件原則做出正確的判讀，因此本文認為，侵權人在受到專利權人之通知後，不得以其所取得之再發明專利作為欠缺故意的藉口；對於自己之專利權是否屬於他人之再發明從而在行使上受有一定之限制輕率地不加查證，或事實上已心知肚明地認識到構成再發明卻

仍欲以再發明專利作為擋箭牌，此等心態均已顯現出行為人漠視他人權利為自己所侵害的惡意，應有懲罰性賠償的適用。

第二目 誤核准之專利

實務上亦常發生行為人之侵權行為雖有以其所取得之專利權為據，然嗣後卻證實侵權人當初所取得之專利權根本未具備完全之專利要件而自始即不應予以核准，亦即侵權人所一度取得之專利實際上係出於審查過程之誤失始誤為核准審定者，乃依法予以撤銷²⁹¹之情節。對此法院一般殆亦傾向認為，行為人主觀上係信賴專利主管機關所為准予專利之行政處分，雖最後被認定為侵權且其專利亦屬無效之專利，但此種情形與一般無專利權而蓄意侵害他人之專利權者不同，不應酌定懲罰性賠償。或有論者認為，連主管機關都會產生錯誤而核准該項專利，所以我們不應苛責行為人具有比專利審查機關更高之專業水準，因而贊同上述法院的看法。

但是此種似是而非的見解卻忽略了專利權之消極排他權的權利本質，申言之，今天取得一項專利權是代表了權利人可以排除他人未經其同意而為權利範圍內之行為，然卻不必然意謂著權利人可以無所顧忌地行使該項專利而不用擔心對他人造成侵權；換言之，實施後是否會對他人之專利權造成侵害本即不在主管機關的審查範圍內，前述再發明的情形即為最好的例子。因此，即使是合法有效的再發明專利權，在面臨侵權通知時都不應豁免於積極查證義務，否則仍有構成重大過失侵害專利權之虞，則自始即不應存在的專利怎可因為審查人員之失誤而成為侵權人不具惡意之超級防護傘，使侵權人頂多僅須負擔填補性賠償之責？何況在新型專利已改採形式審查之現制下，有心人要取得一個專利權以掩護侵權行徑

²⁹¹ 專利法第 73 條規定：「發明專利權經撤銷後，有下列情形之一者，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。二、經提起行政救濟經駁回確定者。（第一項）發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始即不存在。（第二項）」。

的可能性不是沒有，故本文傾向認為，誤核准之專利不得作為侵權人主張正當合理確信不致侵權之基礎。

第三目 假處分裁定

專利侵權爭訟實務上亦時而出現假扣押、假處分滿天飛的現象，其中一種情形為，侵權人以專利權人為相對人事先向法院申請以「專利權人應容忍其就相關產品所為之製造或銷售行為」為內容之假處分，且亦經法院所核准；但在後續之侵權訴訟上則認定侵權人之製造或販賣行為確實已構成專利侵權。而曾有判決見解認為，行為人係依據法院之假處分裁定而據以實施，此足以否定故意而無懲罰性賠償之適用²⁹²。

然而眾所週知，假處分屬保全程序，其審理程序特重迅速的要求，也因此，法院所為之假處分裁定基本上僅就書面資料為形式上審查，至於雙方有爭議之權利義務關係，在假處分裁定程序上並未經實質之審理。若嗣後發現假處分裁定有自始不當並因此造成相對人受損害的情形，亦須由債權人(即假處分之申請人)對債務人(即假處分之相對人)負損害賠償之責²⁹³。換言之，其所秉持的是相關後果自行承擔、責任自負的精神，從而本文認為，未就專利權之有效性或構成侵權與否為審認之法院假處分裁定並不足以阻卻侵權人之主觀可歸責性，亦即此不應作為應否酌定懲罰性賠償金的審酌事由。

²⁹² 台灣高等法院 95 年度智上字第 18 號民事判決，並請參照本文前述第三章第二節第三項第一款之整理說明。

²⁹³ 民事訴訟法第 533 條、第 531 條，以及第 538 條之 3 規定參照。

第四節 三倍上限之妥當性評析

第一項 應否有法定賠償上限

第一款 支持不設上限的理由

學者在以消費者保護法為中心，討論我國之懲罰性賠償相關立法時認為，我國懲罰性賠償金規定的特色之一在於，在額度上均設有二倍或三倍的責任上限，此種規範模式之立法意旨雖係在避免懲罰性賠償金額過高，對加害人造成過大負擔，甚至使其破產；惟如此無緩和條款之上限規定，對懲罰性賠償金功能之發揮，顯有相當之阻礙，並非妥適之立法，毋寧應廢除懲罰性賠償金之倍數上限，使制度更能發揮其懲罰及嚇阻之功效²⁹⁴。

第二款 本文見解

上述主張廢除懲罰性賠償金上限之見解誠有其論據，且觀諸美國法上之懲罰性賠償金的運作亦不難發現，高額的懲罰性賠償所帶來之震懾、威嚇效力恐非受有倍數上限限制之規範模式所能及者。但考量到大陸法系國家審判者，如我國法院的法官，向來皆較習慣於適用有具體明確範圍的法條作為審判之依據，未必能夠適應無上限裁量的操作模式；更重要的是，由於我國已全面廢除專利刑責，侵害專利權之行為不再受到刑事上的處罰，因此我國專利法上懲罰性賠償之規定基本上不必面臨到是否涉及雙重處罰的問題，惟一旦將專利侵權之懲罰性賠償上限取消，則此一無上限之懲罰性賠償規定無可避免地會遭受到合憲性的質疑，換言之，其是否能夠通過憲法第二十三條比例原則的檢驗，誠非無疑。

²⁹⁴ 陳聰富，前揭註 49，頁 365~366。

再者，由於我國民法並未一般性地承認懲罰性賠償制度，而目前懲罰性賠償之立法尚處於散見於各法規當中的狀態，因此在消費者保護法、公平交易法或證券交易法等已採納懲罰性賠償制之法域均尚維持上限限制的現況下，特別是消保法所涉及者可能為生命、身體健康等高價值位階的法益，但就懲罰性賠償金之量定亦仍保有法定上限的限制，在此氛圍下，專利法貿然解除懲罰性賠償金之上限恐亦非適宜。

第二項 上限之決定

第一款 懲罰性賠償數額決定模型介紹

學者有從經濟學的觀點指出，專利侵權行為會產生典型的負外部性問題，亦即侵權人之侵權行為會為專利權人帶來外部成本²⁹⁵，而解決侵權外部性制度設計的核心問題即是如何將此一外部成本內部化，讓侵權人承擔行為的外部成本。在侵權人均百分之百確定須承擔侵權行為責任的情形下，課予與其所造成之損害相當之補償性賠償責任即可解決侵權的負外部性問題，但如前所述，由於在專利侵權存在著相當程度逃脫責任的可能性，如此即會稀釋侵權人的賠償責任，使成本完全內化的目的無法達成，故而需要適用懲罰性賠償以消除負外部性，達到最適威懾。其並進一步分析專利侵權的懲罰性賠償數額確定方式²⁹⁶：

要使侵權人的預期賠償額與其對專利權人造成之實際損害相當，若以 D_e 表示預期賠償額，以 H 表示實際損害額，那麼即應堅持讓此一等式成立：

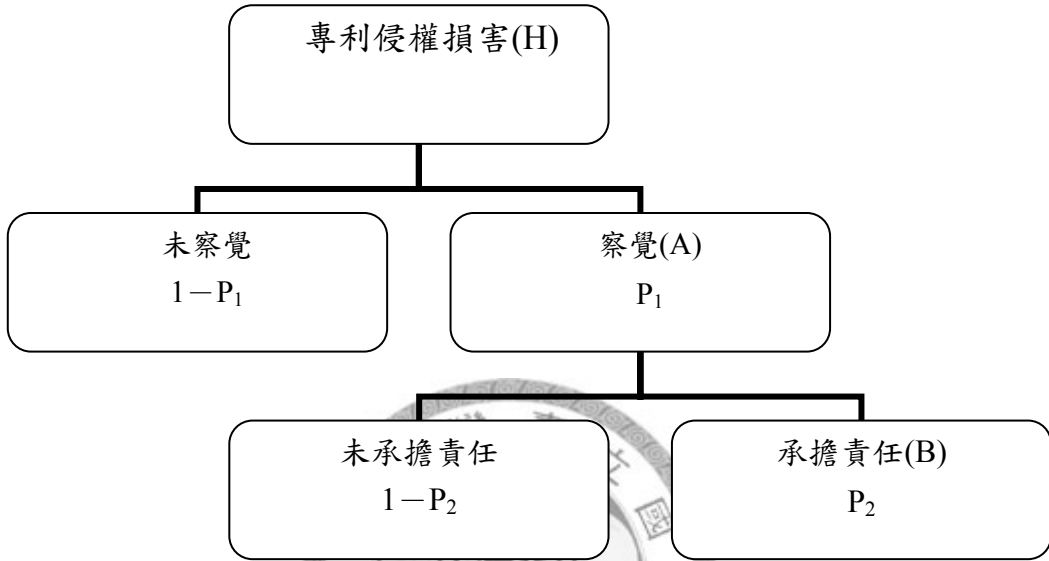
$$D_e = H \dots \dots \dots (1)$$

²⁹⁵ 一個人在追求自利的過程中，其行為可能會對他人造成一些影響，而此等影響可能並不會被依照市場法則予以相應的反應，經濟學上將此種現象稱為「外部性」(externalities)，其中正面的影響即稱為外部效益(positive externalities)，負面的影響則稱為外部成本(negative externalities)。

²⁹⁶ 祝建輝、繆小明，前揭註 248，頁 34~35。

接著若以 P ($0 < P < 1$) 表示侵權人承擔專利侵權責任的概率²⁹⁷，而以 D 表示承擔侵權責任時之實際賠償額，則 $D_e = DP$ ，結合(1)式後即可得： $DP = H$ ，亦即

$$D = H * 1/P \dots \dots \dots (2)$$



資料來源：祝建輝、繆小明，專利侵權適用懲罰性賠償制度的經濟分析，情
報雜誌，2006年第十一期

若將侵權人逃脫責任可能性的形成原因進一步分析，如上圖所示，以 P_1 表示專利權人察覺侵權的機率，而以 P_2 表示在察覺時侵權人承擔責任的機率，則可知 $P(A) = P_1$ ，條件機率 $P(B | A) = P_2$ ，那麼 $P(A \cap B) = P(A) P(B | A) = P_1 P_2$ ，而此 A 、 B 的聯合機率其實就是侵權人須承擔責任的機率 P ，所以 $P = P_1 P_2$ ，結合(2)式即可得

$$D = H * 1 / P_1 P_2 \dots \dots \dots (3)$$

(3)式即為所推導出之懲罰性賠償額計算式，可以看出侵權人所應支付專利權

²⁹⁷ 若 $P=1$ 時代表之意義為侵權人不可能逃脫責任，惟於專利侵權事件實際上存在著逃脫責任的空間，因此此處所考慮的 $P \neq 1$ 。

人之總損害賠償額為實際損害額的一定倍數，而會與專利權人察覺被侵權的機率及侵權行為被察覺時侵權人最終承擔責任的機率成反比。

第二款 現行法之上限應否調高

論者有以其自身之實務經驗指出，由於我國現行民事訴訟法的舉證責任分配、證據調查、證據保全等相關規範，在專利訴訟程序中，根本無法應付刁鑽賴皮的被告；而除非侵權人為上市、上櫃公司，其財務資訊透明公開，否則通常權利人在訴訟中能夠舉證自己所受的損害，或侵權人所獲得之利益，絕對只占侵權人由該侵權行為中實際所獲得之利益比例的極小部分。換言之，若權利人只能舉證十分之一的損害，則縱使法院酌定三倍的賠償，也絕難嚇阻倖進的侵權行為。在此情勢下，懲罰性賠償的上限，有時反而使得懲罰性賠償之嚇阻目的不達。因此其結論認為，是否要以法律規定三倍的上限值得再檢討評估，或許解除上限的限制，完全授權法院依情節酌定是較適當的方式；而至少亦應適度調高懲罰性賠償之上限，方不致使懲罰性賠償的規定顯得惠而不實²⁹⁸。

然則於專利侵權事件引進懲罰性賠償制度之主要目的並非在於填補被害人所受之損害，從而若是訴訟上計算出之損害額普遍有低於實際損害額的現象，根本之道仍應係透過損害額計算方式的修正，使填補性損害賠償的估量能夠更加合理化，而非一味提高懲罰性賠償之倍數，而使整個損害賠償的計算愈益模糊含混，進而走向非理性化。

而由前一款經濟分析的介紹亦可得知，自嚇阻的觀點出發，最適之懲罰性賠償倍數取決於專利侵權行為被發覺的機率，以及侵權行為人最終實際須承擔責任的比率等因素；因此，若謂現行三倍上限過低，不足以有效嚇阻普遍存在之專利

²⁹⁸ 周金城、吳俊彥，前揭註 101，頁 117、124。

侵權行為，這部分恐怕尚須有更多強而有力的關於侵權黑數等實證研究數據加以支撐，始顯得此項論點較具有說服力。何況美國法上就專利侵權之懲罰性賠償法則部分亦明確將法院得判命賠償之金額上限定為所量定損害額之三倍，在尚無其他國家採用更高倍數賠償法制的狀況下，本文認為，現行專利法所定之三倍上限，亦即使懲罰性賠償與填補性賠償呈現最高二比一之比例關係，應屬適當，並無再予提高之迫切需求。

第五節 法院裁量權之妥當性評析

第一項 應否酌定懲罰性賠償之裁量權

一旦侵權行為人主觀上惡性較重，而達到懲罰性賠償金適用的門檻時，在法律規範設計上，是否尚應保留裁量權，使法院在個案中仍得決定是否有酌定懲罰性賠償金的必要？抑或應一律有懲罰性賠償金的適用？換言之，在當事人有請求的情況下，法院還有沒有拒絕的權力，此乃值得思考的問題。

在美國法上確實賦予地方法院享有裁量權，亦即故意侵權的認定並不必然伴隨有懲罰性賠償金的判命²⁹⁹，此亦為 CAFC 在判決中所明確闡述者³⁰⁰。但是在美國，損害賠償的數額可能由陪審團認定，因此，若在陪審團所認定之損害額可能已摻入被告侵權行為之惡性程度而使其相對較高時，是否仍有必要再由法院予以提高則可能因案而異非屬必然，從而賦予法院較大之裁量權可能屬適當而有必要者；然而在我國，損害賠償數額係由法院依各種現行法下所承認之計算方法所算

²⁹⁹ 例如在 1994 年的 *Electro Med. Sys. v. Cooper Life Scis., Inc.* 一案中，法院雖認定被告屬故意侵權，但卻以非純粹模仿專利發明(the infringer had not copied the patented product)為由，拒絕酌定懲罰性賠償。

³⁰⁰ “While willful patent infringement may allow enhanced damages, such a finding does not compel the district court to grant them; instead, the decision to grant or deny enhanced damages remains firmly within the scope of the district court’s reasoned discretion, informed by the totality of the circumstances, and the Court of Appeals, then, reviews the denial of enhanced damages for abuse of discretion.” See *Odetics, Inc. v. Storage Technology Corp.*, 185 F.3d 1259 (Fed. Cir. 1999).

得，部分判決雖有援引民事訴訟法第二百二十二條第二項³⁰¹規定較為彈性地定適當之損害賠償額，但大體而言均堪稱保守，似無偏高的現象，於此情況下是否仍有保留裁量權之必要，非無探討的空間。

論者即有認為，法律既已賦予法院可以酌定懲罰性賠償額，再賦予法院可以選擇是否發動懲罰性賠償似已無必要，何況若要求法院「應」依侵害情節酌定懲罰性賠償，將更可凸顯宣示嚇阻惡意侵權之意義，因此建議未來修法時應將現行法之「得」改為「應」³⁰²。蓋賦予法院享有裁量權，而法院又過度強調其裁量權，或經常性地以不附理由的方式行使此項裁量權時，不僅使法安定性受到影響，亦使侵權人易存有僥倖的心理；另一方面，由於標準的無從拿捏，專利權人於起訴時亦將無法正確判斷是否要請求懲罰性賠償金的部分，而基於訴訟費用負擔的考量即很有可能趨於保守，無形中自然就減損了懲罰性賠償之嚇阻功用，其不當性可見一斑。

惟若立法政策上採取法院無裁量權的模式，亦非毫無缺點，除了欠缺彈性以外，其所可能面臨之疑慮最易思及者即為：是否會因此而不當增加專利權人之談判籌碼，使得懲罰性賠償變相成為專利權人恣意提高授權報酬的武器？然而，由於現行法下受有三倍法定上限的限制，且本文亦認為此尚屬合適，因此專利權人欲藉之要脅不合理之權利金的空間或許尚屬有限；然則，若是法院於判決當中已明確認定侵權人乃故意侵權，卻仍欠缺充分說理地駁回專利權人之懲罰性賠償請求，如此甚至可能造成誘發故意侵權的反效果。因此本文認為，在現行法將主觀要件限縮在「故意」的情況下，應以消保法「權利人得請求...」之規範模式較為可採；但若依本文見解，將酌定懲罰性賠償之主觀要件開放至「重大過失」時，則保留法院享有是否酌定懲罰性賠償之裁量權當屬適當，而法院則可從侵害行為

³⁰¹ 該條項規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。」。

³⁰² 周金城、吳俊彥，前揭註 101，頁 124。

的類型、態樣上，比方侵害行為是否構成文義侵害(literal infringement)，或是須經適用均等論、逆均等論，或禁反言原則等複雜之過程始能判定為侵權等因素為適當之裁量，並將所衡量之理由詳為論述。

第二項 懲罰性賠償額高低之裁量權

至於決定應對某項侵害專利權之行為課予損害額以上之懲罰性賠償時，法院尚擁有關於數額高低之裁量決定權，站在維持法官獨立審判以及追求個案正義目標之實踐的觀點，此當屬適當且必要。為使懲罰性賠償金的額度趨向合理化，法院於酌定懲罰性賠償額時，應綜合審酌下列各項情狀，並將形成結論的理由於判決書中詳為表明，以徹底發揮懲罰性賠償判決所具有之教化功能，並俾利上級法院在受理案件上訴時能妥適行使審查權。

第一款 主觀惡性程度

由於懲罰性賠償制度之精神即在於懲罰主觀上惡性較重之侵權行為人，並收嚇阻類似行為再犯之效，因此法院於裁量懲罰性賠償金之高低時，首先要考量者即為行為人主觀惡性之輕重程度。若相關事證顯示行為人乃基於明確故意而侵害他人之專利權，應酌定較高倍數之懲罰性賠償額；若非絕對故意而係在對相關事實及損害之發生都有所認識的未必故意下而侵權，懲罰性賠償數額可稍微降低；至於行為人係出於輕率、毫不在意的態度以致對已有相當顯著性之侵權事實欠缺明確的認識者，則酌定一個較低倍數之懲罰性賠償通常即足以展現法規範之非難性，並對他人產生警示作用。

第二款 訴訟上及訴訟外行為

侵權人在其所進行之侵權行為被發現而遭訴追後，是否仍試圖隱匿其侵權行為與相關事證資料，或者透過訴訟上及訴訟外之各種不當行為，以妨礙、阻撓專利權人權利的主張與實現，抑或其已採行適當之補救措施，此等類似刑法上「犯後態度」的因素亦應適當地反映在懲罰性賠償之高低上，以遏止惡意侵權人層出不窮的拖延戰術。美國法院亦將侵權人作為訴訟上被告，是否有訴訟上不正行為（litigation misconduct）作為判斷是否酌定懲罰性賠償金或懲罰性賠償額高低之重要參考因素。例如在 *Amsted Indus. Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.* 一案中，CAFC 主要即係依據被告 Buckeye 不但故意模仿他人專利，並且在損害賠償訴訟進行中不當地多方提出許多不具法律上重要意義之請求與動議，造成法院及原告的負擔，從而肯認地方法院所為將本案損害額三倍化，判命最高額之懲罰性損害賠償的決定相當正確³⁰³。惟應注意者，舉發或後續之行政爭訟程序本身亦屬合法的權利行使行為，因此此部分在認定上應格外謹慎且須依憑足夠之證據為之，就此而言，判決見解表示：「至上訴人主張因本件訴訟及被上訴人另案提出舉發而支出龐大訴訟費用云云，然被上訴人質疑系爭專利權之有效性而提出舉發、訴願及行政訴訟，雖經法院判決駁回確定，然此乃憲法所保障之訴訟權，係屬基本權之範疇，為防衛自身權利之正當行為，尚難引為審酌懲罰性賠償之依據。³⁰⁴」誠值贊同。

第三款 侵權行為持續時間久暫

行為人侵權持續期間之久暫某種程度反應出行為人背離法規範而行為所形成之不法意識或不法確信程度之高低，從社會心理學的角度而言，當一個人長期或經常性地從事法律上所不允許之行為卻未受到任何制裁或不利益，久之，行為人

³⁰³ See *Amsted Indus. Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178 (Fed. Cir. 1994), at 183~184.

³⁰⁴ 智慧財產法院 97 年度民專上易字第 4 號民事判決。而本案亦為智慧財產法院成立以來，就專利侵權事件部分，目前所看到第一則有酌定懲罰性賠償金之判決。

可能會漸漸合理化自己的行為，而不認為自己的行為是違法的；公司或其他營利組織作為侵權人，雖然可能沒有和自然人相同的心理活動，但食髓知味、越來越無所憚懼的傾向卻屬相仿，因此需要較強之懲罰力道才能徹底矯正行為人根深蒂固之偏差觀念，就此而言，侵權人是否有類似惡意侵權之前案紀錄亦應可適當納入考量。從另一個角度觀之，侵權時間久暫亦象徵了該種類之專利侵權行為是否容易被發現，若侵權持續相當一段時日後始為專利權人所知悉者，代表侵權之隱蔽性較高，依據嚇阻理論的觀點，亦應酌定較短時間侵權為高的懲罰性賠償。

第四款 侵權人之規模大小及財務狀況

侵權人之規模大小及財務狀況亦影響法院關於最適懲罰性賠償額之決定，蓋行為人若屬資力雄厚之大規模公司，對於賠償金之吸收能力較一般為強，則過低之懲罰性賠償額可能會因為無關痛癢而對侵權人本身發揮不了明顯之作用，此時基於有效性的考量，即應傾向酌定較高倍數之懲罰性賠償。反之，小規模之公司或財力單薄之商行經營者，雖不能因此而縱容其為侵害專利權之行為，但畢竟由於資源較為受限的緣故，可以想見要求其尊重他人專利權之規範符合成本相對而言是較為沉重的負擔，基於期待可能性較低的理由，可認為其主觀可責性亦較低一些，從而此應可作為減輕懲罰性賠償額之事由。



第六章 結論

美國總統林肯曾有句名言說：「專利制度可以為天才之火添加興趣之油，以鼓勵新而有用事物之發現與生產。」(The patent system added the fuel of interest to the fire of genius in discovery and production of new and useful things.); 羅斯福總統亦曾對專利制度賦予相當高的評價謂：「專利制度為技術之鑰，技術為生產之鑰，生產為勝利之鑰，此意謂專利制度鼓勵創作，提昇技術，促進生產，足使人民致富，國家富強。」，加強專利權保障的政策也使得美國成功地在國際科技技術的競爭中居於領先的地位。日本發明人協會會長豐澤豐雄先生亦曾語重心長地呼籲：「要使土地狹窄、資源貧乏之日本，變成一個富裕的國家，除了從每一個日本人的腦海裡榨取創意之外，再也沒有別的方法了。」或許這句話也啟發了成千上萬對發明創作懷抱興趣的日本人，在生活中不斷絞盡腦汁發揮創意，使日本人幾乎每天都有大大小小的發明問世，也為其國內賺進不少外匯。

其實先進國家無不相當程度重視該國之專利制度，原因無他，蓋專利制度乃人類目前為止知識經驗所及範圍當中最能夠鼓勵研發和創新之制度設計。至於一國之專利制度運作結果是否真正能夠獎勵、激發技術的創新精進，制度賦予專利權多大範圍、多強效力的保障自然是一項非常關鍵的因素。而在知識經濟時代的浪潮下，台灣自然已無法自外於保護專利權的大勢所趨。因此在政策方向上，我們固然可以也應該從維護正當競爭秩序的觀點適度為專利權設限，勿使其失控或遭到濫用因而妨礙競爭秩序或反而阻礙產業發展；但卻不應根本性地降低對專利權之保護，否則豈非落得「因噎廢食」之譏。本文認為，在國際間交往頻繁、各項商品強調全球化行銷的今日，專利策略既已重視全球化佈局，台灣廠商不可能永遠依偎在台灣專利法制下受保護；與其以先入為主的觀念將自己假設性地定位在侵權人的角色，從而在立法上逐步削弱專利權人的保障，以為國內產業事先預築防空洞或避風港，倒不如正視知識經濟所帶來的挑戰，正確輔導產業尊重他人

專利、重視專利權價值的觀念，同時也使台灣努力從事創新研發的業者能獲得應有的保護，此方屬正確的方向。茲總結本文各章研究內容及本文看法如下：

起源於英國而發揚壯大於美國的懲罰性賠償金制度，其意義在於針對特定被告惡性較為重大之侵害行為，法院於下判決時，在填補性損害賠償以外有意識地額外增加賠償之數額，藉以宣示法秩序對此行為之非難性。懲罰性損害賠償責任乃於損害賠償責任中摻入傳統上被歸屬於刑罰內涵的制裁、預防思想等要素，使得損害賠償制度獲得一定程度之強化從而更見積極的特色；然而本文認為，此種基於特殊需求而對傳統民事賠償責任所為之必要且適度的修正，並不會因此而影響其民事責任的本質，故仍應將其認屬民事責任的範疇。

雖然我國民法承襲大陸法系國家法制之傳統，並無一般性地承認懲罰性賠償之規定；但本文認為，損害填補原則固然宣示了民事損害賠償責任之主要目的在於填補被害人所受之損害，卻不應將其解讀為民事賠償責任毫無例外地僅能以填補損害作為唯一目的。換言之，對於懲罰性賠償制度，不宜僅以違反民事責任填補損害之目的為由而斷然加以抗拒，毋寧應以務實的態度肯定其正面價值，於制度目的符合事件類型需求時，應可借重其制度之優點以適度擴充損害賠償制度之機能。一般認為，懲罰性賠償制度可具有懲罰惡意之加害人、嚇阻類似之侵害事件再度發生、補償和慰撫被害人所受到之損害，以及鼓勵私人執法等四大功能。本文認為前二項應可認屬引進懲罰性賠償制度所欲實現之主要目的，而後二者則為採納懲罰性賠償制度所能夠附帶達成之目標。

基於專利權之無體性、事實上之弱排他性、權利取得及維護上之高成本性，以及專利侵權行為所具有之高獲利性與高隱蔽性，不易為權利人所發覺等特徵，使得專利侵權較之其他一般損人不利己的權利侵害行為也顯得更有誘因。於此情形下，若對侵害專利權之損害賠償責任仍以傳統之填補性賠償為限，加以專利權人對其所受損害可能伴隨有在訴訟上難以證明的現象，無疑更加深了侵權的風

險。而即使在損害賠償的計算上已寬認得採取侵權人獲利剝奪的方式，由於侵權不必然會被發現，侵權獲利也未必會全數被掌握等因素，在在皆仍使得侵權人覓得了可趁之機。此實亦為本文第四章第二節中所介紹的歐盟「強化智慧財產權實行指令」之所由發；由此可知，為落實專利權之保障，不使專利權之效力實質上落空，專利權被侵害的高風險顯然確實有加以防堵的必要性。

為達成防免侵權人為圖獲利，願冒可控制之風險進行專利侵權行為之目的，各國法制上有從不同之手段加以嚇阻。從比較法上的觀察發現，目前雖然僅有美國和中國等少數國家，在專利侵權法制上採取懲罰性賠償制度，以遏止惡意侵害他人專利權之行為；大部分的國家，如同本文所提及的德國及日本，基於國內法制相容性之考量，並未採納懲罰性賠償金制度。然而，在手段之選擇上，若以刑事責任來處理專利侵權之爭議，由於專利權屬個人財產法益，且尚不具濃厚之公益性，因此實際情形很可能產生檢察官幾乎泰半不予起訴，刑罰規定僅處於備而不用的狀態，以致刑罰成效不彰的現象；另一方面，亦有可能出現國家之犯罪偵查機關對於專利侵權事件採取比較積極偵辦的態度，配合專利權人對涉嫌侵權者發動搜索、扣押等調查程序，惟如此則又難以避免地遭有心人濫用，使得刑罰強大的威嚇效力過早或過度介入商業行為，有引發專利權人不當挾公權力以遂行其將競爭者自特定市場排除的目的，破壞整體市場競爭秩序之疑慮，至為不妥。我國過去即發生專利權人利用刑事責任的追訴作為武器，以遂行其「以刑逼民」或「以刑逼和」目的之不當現象；而德國近年來由於檢警傾向會配合專利權人於商展會場上展開大規模搜索、扣押行動，似乎隱隱然亦有產生類似問題之跡象。過猶不及，這兩種結果無論何者，其實均彰顯出以國家刑罰權介入的方式處理專利侵權事件的侷限性與不合用性。

因此，本文認為，由刑事責任導向民事責任，同時並配套於專利侵權領域引進懲罰性賠償制度，以適度強化民事損害賠償責任制度之嚇阻、懲罰機能，基本

上當屬值得贊同之方向。就此而言，近來智慧財產局就專利法損害賠償部分條文修正所擬之草案，欲明文引進以合理授權實施之權利金作為損害額計算量定之方法，同時將原有之懲罰性賠償條款刪除；此一修法方向由於未正視專利侵權損害賠償法制所應肩負之損害預防功能，亦未慮及使惡性不一之侵權人一律得立於與被授權人同等之法律地位的公平性問題，恐將帶來變相誘發侵權之負面效應，從而在本文看來是不恰當的。

我國專利法上自一九九四年修法將發明專利之自由刑廢除時，即已首次出現得對侵權人課予懲罰性賠償制金之明文依據，其後復將上限由原本的二倍提高為現行之三倍。而依專利法第八十五條第三項規定：「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。」可知，現行法下懲罰性賠償金之酌定須符合以下四項要件：一、侵權人須因專利侵權而負有財產上或非財產上之損害賠償責任；二、侵害行為須屬故意；三、須法院認為有酌定損害額以上賠償額之必要；四、總賠償額不得超過損害額之三倍。此項採納懲罰性賠償金制度之條款雖已存在多時，惟卻少有人對之進行較深入之研究與探討，相關判決或許亦因缺乏足夠的檢視與批判之緣故，以致產生：(一)對於何種情況下之專利侵權行為應有懲罰性賠償金之酌定一事，呈現不同判決間標準各異，以及(二)對於個案中是否應課予懲罰性賠償責任，或關於懲罰性賠償金數額高低之決定，大多數判決中往往欠缺充分之說理而過度強調法院之裁量權等現象。而從幾則將心證論述較為詳細的判決觀察中亦發現，部分判決將不應作為重要審酌因素之事由採為關鍵考量點，而有出現焦點錯置的現象。

此外，雖然我國目前並未出現像美國一樣，作為原告的專利權人幾乎於每一侵權訴訟中都主張被告為惡意侵害而請求判令懲罰性賠償金的情形，但實務上專利權人所為之懲罰性賠償請求敗訴率仍相當高，主要原因在於專利權人無法確實證明侵權人之侵害行為係出於故意。本文認為，現行法將懲罰性賠償之適用範圍

限於故意侵權的情形似過於狹隘，使得規範效力不足損及懲罰性賠償制度之制裁、嚇阻效力。按故意在意義上雖可涵蓋直接故意與未必故意二者，然我國民事法向來不習於操作未必故意的概念，因而實際情形專利權人必須證明被告係明知其享有系爭專利權，且亦明知其行為已落入系爭專利權之範圍內者，始能被認為符合要件。然而，專利權之涉及技術性判斷此一特徵卻使得侵權人易於規避故意侵權的判定；再者，專利權人在喪失過去公權力調查權的輔助下，加以我國民事訴訟程序上之證據提出程度又無法和美國法上強效之事證開示同日而語，則前述故意之證明顯然構成權利人的重大障礙。另一方面，在主觀要件的光譜上，適合且有必要透過懲罰性賠償發揮懲罰、嚇阻作用者亦不限於故意的情形；行為人為圖自己之獲利，對於行為所可能涉及他人專利權之侵害，在相關資訊已有相當外顯性的情況下，卻仍絲毫不加以注意，此種極度輕率、漠視或顯然不顧他人權利的主觀心態亦有嚇阻之必要。因此本文認為，未來宜修法將重大過失納入懲罰性賠償之適用範圍。

關於重大過失之司法操作模式，本文認為，美國 CAFC 於二〇〇七年以前所使用之「潛在侵權人積極合理查證義務」標準甚具啟發性，只要能在啟動查證義務的知悉門檻上嚴格把關，該審查標準即具有合理性。因此，當專利權人已將系爭專利資訊及侵權疑義具體明確地通知侵權人而侵權人仍持續進行侵權行為時，應由侵權人負責舉證其主觀上係基於正當合理之不侵權確信，以阻卻重大過失之認定。而得作為此正當合理確信之基礎者主要包括由專家所出具之適格不侵權意見，以及侵權人已盡力從事迴避設計之努力；至於侵權人已就再發明另行取得獨立之專利權保護，或於侵權行為期間享有專利審查機關所誤核准之專利，以及法院所為之假處分裁定等，本身均不足以作為行為人確信不構成侵權之依據。

在懲罰性賠償金額之倍數上限方面，本文雖肯定學者關於廢除金額上限之建議，惟鑑於我國目前整體法制狀態，以及美國法上就此也同樣仍有上限規定，因

此認為此一上限不妨仍予維持；而依本文之研究，目前亦尚無足夠之論據支持三倍上限有再提高之必要的見解。至於法院的裁量權部分，現行法賦予法院在其他要件均已具備的情況下，仍享有自由決定是否酌定懲罰性賠償金之裁量權，本文認為，此搭配上目前嚴格的「故意」主觀要件之要求甚至可能造成助長故意侵權之反效果，因此並不妥當；惟若將主觀要件開放至重大過失時，則可適當保留此項裁量權，法院得依侵權樣態係屬文義侵權或構成均等侵害等因素妥為裁量。而在數額高低之裁量方面，除被告因侵權獲利之情形外，其主觀惡性程度之輕重、相關訴訟上及訴訟外之不當行為、侵權行為持續時間久暫，以及侵權人之規模大小與其財務狀況等，亦均為重要之審酌因素。無論何一層次之裁量，法院均應將形成判斷結論之理由於判決當中敘明，避免流於恣意，同時俾利懲罰性賠償判決嚇阻、教化機能之發揮。



參考文獻

一、中文資料：

(一) 書籍

1. 王澤鑑，侵權行為法，第一冊，作者自版，2006年7月版。
2. 孫森焱教授七十華誕祝壽論文集編輯委員會，邁入廿一世紀的兩岸私法—孫森焱教授七十華誕祝壽論文集，元照出版，2004年6月。
3. 陳聰富，侵權歸責原則與損害賠償，元照出版，2004年9月。
4. 陳聰富、陳忠五、沈冠伶、許士宦合著，美國懲罰性賠償金判決之承認及執行，學林出版，2004年12月。
5. 曾世雄，損害賠償法原理，1996年9月修正二版。
6. 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，學林出版社，2004年2月修訂再版。
7. 黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照出版，2006年9月。
8. 劉連煜，新證交易法實例研習，元照出版，2007年2月增訂五版。
9. 蔡明誠，發明專利法研究，1997年4月。
10. 蔡明誠，專利侵權要件及損害賠償計算，經濟部智慧財產局智財培訓學院教材，2006年4月。
11. 鄭中人，專利法逐條釋論，五南出版，2002年9月。
12. 鄭成思，知識產權法—新世紀初的若干研究重點，法律出版社，2004年4月出版。
13. 謝銘洋、丁中原、古清華、張凱娜合著，營業秘密法解讀，月旦出版，1996年11月。
14. 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版，2008年10月。
15. 譚啓平，專利制度研究，法律出版社，2005年6月。

(二) 期刊文獻

1. 王千維，有責性—故意，月旦法學教室，第 29 期，2005 年 3 月。
2. 王利明，懲罰性賠償研究，中國社會科學，2000 年，第四期。
3. 王綉娟，新型專利制度之檢討，智慧財產權月刊，第 118 期，2008 年 10 月。
4. 王澤鑑，損害賠償法之目的：損害填補、損害預防、懲罰制裁，月旦法學雜誌第 123 期，2005 年 8 月。
5. 王學峰，論知識產權侵權引入懲罰性賠償責任制度，北京航空航天大學學報(社會科學版)，第 19 卷第 1 期，2006 年 3 月。
6. 王瓊忠，營業秘密與專利之抉擇，智慧財產權月刊，第 111 期，2008 年 3 月。
7. 史浩明，論懲罰性賠償制度的性質與功能，財產法暨經濟法，第九期，2007 年 3 月。
8. 李怡姍，從 2008 年 CeBIT 會場之檢警搜索扣押事件談德國專利侵權之刑事責任及實務運作，智慧財產權月刊，第 117 期，2008 年 9 月。
9. 何建志，懲罰性賠償金之法理與應用—論最適賠償金額之判定，台大法學論叢，第三十一卷第三期，2002 年 5 月。
10. 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，2005 年 3 月。
11. 祝建輝、繆小明，專利侵權適用懲罰性賠償制度的經濟分析，情報雜誌，2006 年第 11 期。
12. 耿筠、黃銘傑、蔡熙文，我國專利除罪化後之侵權實務觀察，智慧財產權月刊，第 102 期，2007 年 6 月。
13. 原曉爽，專利侵權行為的經濟分析，太原理工大學學報，第 22 卷第 4 期，2004 年 12 月。
14. 許忠信，從德國法之觀點看我國專利權侵害之損害賠償責任，台北大學法學論叢，第 61 期，2007 年 3 月。
15. 陳炯榮，專利侵權分析及迴避設計(上)，連接器產業通訊，第 43 期，2001 年 8 月。
16. 陳炯榮，專利侵權分析及迴避設計(下)，連接器產業通訊，第 44 期，2001

年 10 月。

17. 陳建銘，如何成功迴避設計避免專利侵權，萬國法律，第 146 期，2006 年 4 月。

18. 陳秉訓，論專利法中業務上信譽減損的賠償金請求權，智慧財產權月刊，第 112 期，2008 年 4 月。

19. 梁志文，論著作權法侵權損害賠償之法定賠償制度—以大陸法制為中心，科技法律透析，2006 年 11 月。

20. 曾世雄，違反公平交易法之損害賠償，政大法學評論，第四十四期，民國八十年十二月。

21. 曾勝珍，我國商標損害賠償制度之介紹—兼論美國案例，嶺東學報，第十五期，2004 年 5 月。

22. 謝哲勝，懲罰性賠償，台大法學論叢，第三十卷第一期，2001 年 1 月。

23. 簡資修，故意侵權法的經濟分析，中研院法學期刊，第一期，2007 年 9 月。



(三) 學位論文

1. 李育昇，論專利權之侵害與救濟，國立台北大學法學系碩士論文，2001 年 6 月。

2. 李宜穎，消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金制度之研究，國立台灣大學法律研究所碩士論文，2008 年 6 月。

3. 陳怡妃，台灣及美國專利侵害損害賠償與立法效力之探討，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2006 年 7 月。

4. 楊靖儀，懲罰性賠償金之研究-以評析消費者保護法第五十一條為中心-，國立台灣大學法研所碩士論文，1996 年 6 月。

5. 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律系學士後法學組碩士論文，2003 年 5 月。

6. 羅淑婷，外國懲罰性損害賠償判決承認與執行之研究，國立台北大學法學系

碩士論文，2007年1月。

7. 蘇志淵，懲罰性賠償之憲法基礎研究~以美國法制為中心~，輔仁大學法律系碩士論文，2004年6月。

(四) 其他

1. 工商時報，第4版〈綜合要聞〉，中華民國90年10月5日星期五。

2. 立法院公報，第82卷，第49期。

3. 立法院公報，第82卷，第32期。

4. 立法院議事暨公報管理系統：<http://lci.ly.gov.tw/>

5. 司法院法學資料檢索系統：<http://nwjirs.judicial.gov.tw/Index.htm>

6. 經濟部智慧財產局網站：

http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=3261



二、外文資料：

(一) 書籍

1. Christopher Heath and Laurence Petit (eds), Patent Enforcement Worldwide-A Survey of 15 Countries, Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon (2005).

2. Lawrence M. Sung, Patent Infringement Remedies, BNA Books, Inc., Washington, D.C. (2004).

3. Peter Müller, Punitive Damages und deutsches Schadensersatzrecht, Walter de Gruyter, (2000).

4. Schechter/ Thomas, Principles of Patent Law, 2nd edition, Thomson West (2004).

5. 竹田稔，知的財產權侵害要論—特許・意匠・商標編，發明協會，2003年第四版。

(二) 期刊文獻

1. Brian Ferguso, 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).
2. Charles S. Barquist & Bitra Rahebi, Opinion Letters, Willful Infringement, and the Impact of In re Seagate Technology, PLI Sep.-Nov. 2008.
3. Dorsey D. Ellis, Fairness and Efficiency in the Law of Punitive Damages, 56 S. Cal. L. Rev. 1 (1982).
4. Danny Prati, In re Seagate Technology LLC: A Clean Slate for Willfulness, 23 Berkeley Tech. L.J. 47 (2008).
5. Harold A. Borland, The Affirmative Duty to Exercise Due Care in Willful Patent Infringement Cases: We Still Want It, 6 Hous. Bus. & Tax. L.J. 176 (2005).
6. Jon E. Wright, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis, 10 Geo. Mason L. Rev. 97 (2001).
7. Joshua Stowell, Willful Infringement and the Evidentiary Value of Opinion Letters after Knorr-Bremse v. Dana, 2005 Duke L. & Tech. Rev. 5 (2005).
8. Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri, Ending Patent Law's Willfulness Game, 18 Berkeley Tech. L.J. 1085 (2003).
9. Marcia H. Sundeen/George Langendorf, Patent Litigation 2004 Willfulness: Opinion, Discovery And Waiver, PLI Oct.-Nov. 2004.
10. Roderick R. McKelvie, Simon J. Frankel, Deanna L. Kwong, Nine Unanswered Questions after In re Seagate Technology LLC, 20 No. 4 Intell. Prop. & Tech. L.J. 14 (2008).
11. Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, Strict Liability and Its Alternatives in Patent Law, 17 Berkeley Tech. L.J. 799 (2002).
12. 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).

13. Sue Ann Mota, Knorr-Bremse v. Dana Corporation--Willful Patent Infringement May No Longer Be Inferred Either from the Failure to Seek Legal Advice or Invoking the Attorney-Client Privilege, According to the Federal Circuit, 21 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 901 (2005).

14. Thomas F. Cotter, An Economic Analysis of Enhanced Damages and Attorney's Fees for Willful Patent Infringement, 14 Fed. Circuit B.J. 291 (2004).

15. William F. Lee & Lawrence P. Cogswell, III, Understanding and Addressing the Unfair Dilemma Created by the Doctrine of Willful Infringement, 41 Hous. L. Rev. 393 (2004).

16. Bericht der Deutschen Landesgruppe der AIPPI, erstattet von Haft/Donle/Ehlers/Nack, GRUR Int. 2005, Heft 5, 403.

17. Kämper, Der Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten-Neue Entwicklungen seit der Enforcement-Richtlinie, GRUR Int 2008 Heft 7, 539.

18. Tanja/Stefan, Das Gesetz zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums-Teil I: Änderungen im Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusterrecht, GRUR-RR 2008 Heft 7, 217.

(三) 其他

1. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:157:0045:0086:EN:PDF> (DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights).

2. <http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/050/1605048.pdf> (Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums).