

國立臺灣大學法律學院法律學研究所



碩士論文

Department of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

論專利法懲罰性賠償制度之必要性

The Necessity of the Punitive Damages under the Patent Act

張惠鈞

Hui-Jun Zhang

指導教授：李素華 博士

Advisor: Su-Hua Lee, Ph.D.

中華民國 112 年 1 月

January, 2023

謝辭



謹於此真摯感謝於本人研究所生涯中，一路陪伴、提攜及扶持我的重要人士們

終於到了這篇論文可以寫謝辭的時候了，回想起這段日子的奇幻旅程，還是覺得挺不可思議的。能夠順利完成這篇論文，首先最要感謝的就是我的指導教授李素華老師。從在臺北大學時期就深深仰慕老師的教學風采，不論是老師開設的專利法、商標法及債編各論課程，老師細膩嚴謹的教學態度，總是讓我每堂課都聽得津津有味、滿載而歸。求學之路上，順利考取臺大法研所，很高興能成為老師的學生，儘管曾對於研究所生涯感到迷惘，老師亦從不給予學生壓力，反倒耐心溫暖地鼓勵我找尋自己的人生目標。甚至在我投入職場數年後，突然想要回過頭完成論文，老師亦二話不說，給予全力的支持與協助，我著實感激。

再來想感謝我最親愛的家人。感謝爸爸、媽媽從小到大對我的照顧與栽培，你們無條件的付出與疼愛，是我最堅強的後盾及靠山，我愛你們。特別感謝先生偉傑，要不是有你不厭其煩的鼓勵，到現在我應該還是不會有勇氣與動力提筆完成論文，你是本篇論文誕生的重要幕後功臣，亦謝謝你在我人生遇到挫折的時候，總是用客觀及中肯的心替我分析、陪我度過，何其幸運是夫妻也是彼此最好的朋友。感謝婆婆願意支持我暫時回歸學生身分完成論文，並協助照顧調皮的孫子，讓我能無後顧之憂追求自己的目標。感謝小皮蛋寶貝宇燦，讓媽媽能利用育嬰假的空檔完成碩士學業，謝謝你那療癒、燦爛的笑容，調劑媽媽單調枯燥的論文生活，讓我有繼續努力的動力。

最後，想感謝堅持到現在這一刻的自己。謝謝自己最後沒有因為各種藉口而放棄拿下學位，並按預定計畫一步步實現它。回首人生，除了看見自己這段日子似乎有所成長外，更看見自己有多麼幸福。期許自己能夠繼續保持積極樂觀的態度，迎接未來的每份考驗與挑戰。

2022 臘月 書於臺北溫暖的家

中文摘要



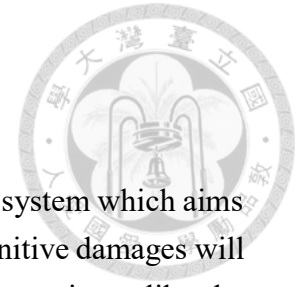
懲罰性損害賠償制度係源自於英美法系國家，其目的為懲罰加害人主觀上之惡性為出發點，希冀能藉由懲罰性賠償金之課予，避免加害人或其他行為人再犯，與傳統一般損害賠償制度係以填補損害之情形不同。惟隨著現今社會發展，損害賠償之功能已逐漸擴充，懲罰性損害賠償制度實有必要於經濟法領域中發揮其作用。隨著專利法之除罪化，具「準刑事罰」性質之懲罰性賠償制度便帶有非難行為人惡性不法之意味。此外，專利侵權之隱蔽性、訴訟上證明障礙及損害估算上之困難等特徵，懲罰性賠償制度於專利法上尤為重要。

本文嘗試進一步針對專利侵權之懲罰性賠償制度進行探究。除研析我國專利侵權懲罰性賠償之法律構成要件及判斷原則外，亦同時說明美國專利侵權懲罰性賠償制度之立法例，藉由比較我國及美國制度上之差異，釐清此一制度於我國法下應有之定位。

除此之外，本文亦梳理我國近年來智財商業法院之相關判決，統整出專利侵權懲罰性賠償金實際操作情形，並歸納我國法院判斷故意侵權及懲罰性賠償金倍數之參考因素。最後則從專利侵權之特殊性及專利損害賠償計算方法之侷限性角度切入，提出專利侵權懲罰性賠償制度之修法建議。

關鍵字：專利侵權、故意、重大過失、損害額以上之賠償、懲罰性損害賠償、嚇阻不法、智財商業法院

Abstract



The punitive damages system is derived from the common law system which aims to punish the malicious misconduct of the actor. It is hoped that punitive damages will deter the actor or other persons from committing the same crime again, unlike the traditional compensation system, which is aimed to compensate for damages. However, with the development of society nowadays, the function of compensation for damages has gradually expanded. The system of punitive damages is indeed imperative to play an important role in the field of economic law. With the decriminalization of patent law, the punitive damages system with the nature of "quasi-criminal" has the implication to punish the malicious misconduct of the actor. Furthermore, the characteristics of patent infringement, such as the concealment of patent infringement, the obstacles in proof of litigation, and the difficulties in estimating damages, make the punitive damages system particularly significant in patent law.

This essay attempts to further research the punitive damages system of patent infringement. In addition to analyzing the legal requirements and the judgment principles of punitive damages for patent infringement in Taiwan, it also illustrates the legislation of the U.S. patent infringement punitive damages system. By comparing the differences between Taiwan and the U.S. system, it is possible to clarify the position of the punitive damages system under Taiwan law.

In addition, this essay also sorts out the relevant cases of the Intellectual Property and Commercial Court of Taiwan in recent years, collates the practice of punitive damages for patent infringement, and summarizes the reference factors for judging the intentional infringement and the multiple punitive damages in our courts. At last, from the perspective of the specialty of patent infringement and the restriction of the calculation method of patent damages, this essay proposes the amendment of the punitive damages system of patent infringement.

Keywords: patent infringement, willfulness, reckless, enhanced damages, punitive damages, deterrence of misconduct, Intellectual Property and Commercial Court

簡目



謝辭.....	I
中文摘要.....	II
Abstract.....	III
簡目.....	IV
詳目.....	VI
圖目錄.....	X
表目錄.....	X
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究方法.....	1
第三節 研究架構.....	2
第二章 懲罰性損害賠償制度.....	3
第一節 懲罰性損害賠償之意義及起源.....	3
第一項 懲罰性損害賠償之意義.....	3
第二項 懲罰性損害賠償之起源.....	3
第二節 懲罰性損害賠償之目的功能.....	5
第一項 懲罰、報復功能.....	5
第二項 嚇阻功能.....	6
第三項 損害填補功能：填補無法請求之損害.....	7
第四項 私人執行法律功能.....	8
第三節 懲罰性損害賠償之性質.....	9
第一項 民法上之特殊賠償制度.....	9
第二項 經濟法上之特殊法律責任.....	9
第三項 準刑事罰（Quasi-Criminal）性質.....	10
第四節 懲罰性損害賠償之反對與贊同.....	10
第一項 反對見解.....	10
第二項 支持見解.....	13
第三項 小結.....	15
第五節 論我國專利侵權懲罰性損害賠償制度之必要性.....	16
第一項 專利侵權案件之特殊性.....	16
第二項 專利侵權損害賠償計算方法之侷限性.....	19
第三章 美國專利法之懲罰性損害賠償制度.....	23
第一節 懲罰性損害賠償之立法演變.....	23
第二節 主觀構成要件－惡意侵權.....	25
第一項 2007 年以前：侵權人負擔「積極注意義務」（Affirmative Duty	

of Care)	25
第二項 Seagate 案：兩階段測試法則 (Two-Part Test)	28
第三項 美國 2009 年專利改革法案 (Patent Reform Act of 2009) 對 「惡意」侵權之認定.....	32
第四項 Halo 案：惡意侵權認定標準之鬆綁.....	33
第五項 Halo 案後地區法院之趨勢.....	42
第六項 SRI 案：聯邦巡迴法院最新見解	44
第三節 小結.....	50
第四章 我國專利法懲罰性損害賠償之實務現況觀察.....	52
第一節 懲罰性損害賠償之立法演變.....	52
第二節 專利法懲罰性損害賠償之構成要件.....	56
第一項 侵權人須成立專利侵害且須負損害賠償責任.....	56
第二項 侵權人主觀上具備故意.....	57
第三項 法院認為有酌定懲罰性賠償金之必要.....	59
第三節 我國智財商業法院就專利侵權懲罰性損害賠償之實證觀察.....	60
第一項 法院酌定懲罰性賠償金之相關案例.....	60
第二項 法院判定是否屬故意侵權之審酌要素.....	86
第三項 懲罰性賠償倍數酌定標準.....	94
第四項 近年懲罰性賠償金於司法實務運用情形.....	95
第四節 我國與美國之專利侵權懲罰性賠償之比較.....	105
第一項 相同之客觀構成要件.....	105
第二項 相異之客觀構成要件.....	105
第三項 故意與惡意.....	106
第四項 小結.....	107
第五節 修法建議.....	108
第一項 將「重大過失」納入懲罰性損害賠償之主觀要件.....	108
第二項 將法院「得」依侵害情節酌定懲罰性賠償，改為「應」予懲罰 性賠償.....	109
第三項 刪除賠償倍數上限，或適度提高賠償倍數.....	110
第五章 結論.....	112
參考文獻.....	116

詳目



謝辭.....	I
中文摘要.....	II
Abstract.....	III
簡目.....	IV
詳目.....	VI
圖目錄.....	X
表目錄.....	X
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究方法.....	1
第三節 研究架構.....	2
第二章 懲罰性損害賠償制度.....	3
第一節 懲罰性損害賠償之意義及起源.....	3
第一項 懲罰性損害賠償之意義.....	3
第二項 懲罰性損害賠償之起源.....	3
第二節 懲罰性損害賠償之目的功能.....	5
第一項 懲罰、報復功能.....	5
第二項 嚇阻功能.....	6
第三項 損害填補功能：填補無法請求之損害.....	7
第四項 私人執行法律功能.....	8
第三節 懲罰性損害賠償之性質.....	9
第一項 民法上之特殊賠償制度.....	9
第二項 經濟法上之特殊法律責任.....	9
第三項 準刑事罰（Quasi-Criminal）性質.....	10
第四節 懲罰性損害賠償之反對與贊同.....	10
第一項 反對見解.....	10
第一款 避免民法與刑法概念上之混淆.....	10
第二款 違反正當法律程序.....	12
第三款 具高度不可預測性.....	12
第四款 美國與我國法制不同.....	12
第五款 意外之財欠缺正當性.....	13
第二項 支持見解.....	13
第一款 公私法界線趨於模糊.....	13
第二款 有效嚇阻不法行為.....	14
第三款 填補刑事處罰及民事賠償責任之空窗.....	14

第三項 小結.....	15
第五節 論我國專利侵權懲罰性損害賠償制度之必要性.....	16
第一項 專利侵權案件之特殊性.....	16
第一款 侵權行為之隱蔽性.....	17
第二款 侵權後權利價值之不可回復性.....	17
第三款 侵權之高獲利性、低成本.....	18
第二項 專利侵權損害賠償計算方法之侷限性.....	19
第一款 所受損害賠償法.....	19
第二款 差額法.....	20
第三款 所得利益法.....	21
第四款 合理權利金為基礎法.....	22
第五款 小結.....	22
第三章 美國專利法之懲罰性損害賠償制度.....	23
第一節 懲罰性損害賠償之立法演變.....	23
第二節 主觀構成要件—惡意侵權.....	25
第一項 2007 年以前：侵權人負擔「積極注意義務」(Affirmative Duty of Care).....	25
第二項 Seagate 案：兩階段測試法則 (Two-Part Test).....	28
第一款 「惡意」標準之提出.....	28
第二款 縮減律師與當事人間秘密通訊特權之範圍.....	30
第三款 訴訟律師工作成果之保護.....	31
第三項 美國 2009 年專利改革法案 (Patent Reform Act of 2009) 對「惡意」侵權之認定.....	32
第四項 Halo 案：惡意侵權認定標準之鬆綁.....	33
第五項 Halo 案後地區法院之趨勢.....	42
第一款 原告僅須指控被告知悉系爭專利.....	43
第二款 原告除須指控被告知悉系爭專利外，尚須具備「惡劣性」之行為.....	43
第六項 SRI 案：聯邦巡迴法院最新見解.....	44
第三節 小結.....	50
第四章 我國專利法懲罰性損害賠償之實務現況觀察.....	52
第一節 懲罰性損害賠償之立法演變.....	52
第二節 專利法懲罰性損害賠償之構成要件.....	56
第一項 侵權人須成立專利侵害且須負損害賠償責任.....	56
第二項 侵權人主觀上具備故意.....	57
第一款 故意之定義.....	57
第二款 是否應納入重大過失？.....	57
第三項 法院認為有酌定懲罰性賠償金之必要.....	59

第三節 我國智財商業法院就專利侵權懲罰性損害賠償之實證觀察.....	60
第一項 法院酌定懲罰性賠償金之相關案例.....	60
第一款 以發明專利為類型.....	60
案例 1：嘔克朗注射劑案－智財商業法院 108 年度民專訴字	
第 89 號民事判決.....	60
案例 2：威而剛藥品案－智財商業法院 109 年度民專上更	
（一）字第 1 號民事判決.....	62
案例 3：腳踏車碟煞案－智慧財產法院 109 年度民專上字第	
27 號民事判決.....	65
案例 4：晶圓光罩載具案－智慧財產法院 104 年度民專訴字	
第 36 號民事判決.....	67
案例 5：通風裝置案－智慧財產法院 106 年度民專上字第 38	
號民事判決.....	69
第二款 以新型專利為類型.....	72
案例 1：壓力除泡烤箱案－智財商業法院 108 年度民專訴字	
第 35 號民事判決.....	72
案例 2：機動車照明裝置案－智慧財產法院 108 年度民專訴	
字第 2 號民事判決.....	73
案例 3：黏著彈片案－智慧財產法院 103 年度民專上更	
（三）字第 9 號民事判決.....	76
第二款 以設計專利為類型.....	79
案例 1：賓士車燈案－智財商業法院 108 年度民專上字第 43	
號民事判決.....	79
案例 2：可攜式存取裝置案－智慧財產法院 106 年度民專上	
字第 29 號民事判決.....	81
案例 3：HTC 手機保護殼案－智慧財產法院 104 年度民專訴	
字第 17 號民事判決.....	83
第二項 法院判定是否屬故意侵權之審酌要素.....	86
第一款 被告是否為專業廠商.....	86
第二款 被告為仿冒或抄襲行為.....	87
第三款 被告受通知後仍繼續為侵權行為.....	88
第四款 專利迴避設計.....	90
第五款 被告先前曾接觸原告專利商品.....	91
第六款 被告曾任職專利權人之所屬企業.....	93
第三項 懲罰性賠償倍數酌定標準.....	94
第四項 近年懲罰性賠償金於司法實務運用情形.....	95
第一款 近六年專利懲罰性賠償案件倍數分析.....	95
第二款 懲罰性賠償金倍數與損害賠償金額之關聯.....	97

第三款 法院未判予懲罰性損害賠償之理由.....	101
第一目 被告主觀上不具備「故意」.....	101
第二目 已達到原告請求之損害賠償金額或已填補原告所受損害.....	103
第三目 小結.....	104
第四節 我國與美國之專利侵權懲罰性賠償之比較.....	105
第一項 相同之客觀構成要件.....	105
第二項 相異之客觀構成要件.....	105
第三項 故意與惡意.....	106
第四項 小結.....	107
第五節 修法建議.....	108
第一項 將「重大過失」納入懲罰性損害賠償之主觀要件.....	108
第二項 將法院「得」依侵害情節酌定懲罰性賠償，改為「應」予懲罰性賠償.....	109
第三項 刪除賠償倍數上限，或適度提高賠償倍數.....	110
第五章 結論.....	112
參考文獻.....	116

圖目錄



圖 1：2017-2022 年專利案件懲罰性賠償金倍數圖	96
圖 2：2017-2022 年專利案件懲罰性賠償金額與倍數之關聯圖	97
圖 3：2017-2022 年專利案件懲罰性賠償金額與倍數之關聯圖（微調版本） ...	98

表目錄

表 1：Seagate 案與 Halo 案關於懲罰性賠償金之判斷標準變動表	40
表 2：專利法民刑事責任暨懲罰性損害賠償之修法變動表.....	55
表 3：2017-2022 年成立故意侵權之專利懲罰性賠償金判決整理	101
表 4：臺灣與美國專利法懲罰性損害賠償之制度比較表.....	107

第一章 緒論



第一節 研究動機

懲罰性賠償之概念，於英美法國家已超過 2 世紀發展之久，然於大陸法系國家，囿於傳統上認為「有損害斯有賠償」概念，因此尚無法全然接受英美法系下之懲罰性賠償制度，甚至多所批評。這也導致我國專利法雖於 1994 年引進懲罰性賠償，卻於 2011 年至 2013 年間反覆增刪，且觀察實務判決對於懲罰性賠償之運用亦相對保守，尚處於未臻成熟階段，顯見此一制度之存廢於我國爭議之大。

我國專利法於 2003 年 3 月 31 日正式除罪化，全面廢止刑事處罰之規定，對專利權人而言，傳統上「以刑逼民」的訴訟策略已成往事。相對地，專利侵權紛爭一律回歸民事途徑解決，更彰顯損害賠償金額之計算及懲罰性損害賠償制度之重要性。

本文之主要目的，即在嘗試歸納我國近年來智財商業法院之判決，藉由爬梳判決，整理影響我國法院就懲罰性損害賠償課予之因素，探討此一源自於英美法系國家之制度於我國實務發展之狀況。並藉由比較我國及美國二者於專利侵權之懲罰性賠償制度之差異，觀察懲罰性賠償金倍數於我國法院實際落實情形及是否有可待加強之處。

第二節 研究方法

本文主要係在探討專利侵權案件是否應有懲罰性損害賠償制度之適用，以及若應適用，應如何適用較為妥適。本文除運用傳統之文獻分析法探討懲罰性賠償之意義、起源及功能目的。並採用比較外國文獻法之方式，以美國歷年對專利懲罰性損害賠償判決見解作為我國參考、比較之借鏡。此外，本文並嘗試採用實證

研究方法，整理我國智財商業法院近六年之專利侵權懲罰性損害賠償判決，藉由統計數據，觀察懲罰性賠償金倍數之課予現象、賠償倍數與損害賠償金額之關聯，並嘗試從各判決中歸納出我國法院判斷被告故意侵權之具體標準。最後從專利侵權特殊性及我國專利損害賠償計算方法侷限性之角度切入，反思現行專利法與實務運作之缺失，復探討完善此一制度之具體可行路徑，尋求專利侵權懲罰性損害賠償之未來及展望。

第三節 研究架構

本篇論文之研究架構設計如下：

第一章為緒論，提出本文關於專利法上懲罰性賠償制度之必要性之研究動機及研究方法，並說明研究架構。

第二章為懲罰性損害賠償制度，首先介紹懲罰性損害賠償制度之起源、意義及功能目的。其次，由於懲罰性損害賠償制度於美國已超過 200 年，歷史發展悠久，故一併介紹說明美國專利法下懲罰性賠償制度之演變，了解、借鏡美國法關於懲罰性賠償沿革發展，亦有助於理解我國相關規定之利弊，及釐清該制度於我國法下應有之定位。

第三章為我國專利法懲罰性損害賠償之實務現況觀察，為本篇論文之研究重點，藉由分析整理我國專利侵權懲罰性賠償法院判決，試圖統整出法院就懲罰性賠償倍數課予之實際落實情形、賠償倍數與損害賠償金額之關聯、判斷被告是否故意侵權及懲罰性賠償金倍數酌定之具體標準。

第四章為論我國專利侵權懲罰性損害賠償制度之必要性，本文從專利侵權特殊性及專利損害賠償計算方法侷限性之角度出發，討論專利懲罰性賠償制度是否有其必要性及有無待改善之處。最後提出專利法懲罰性賠償制度之修法建議，期盼有朝一日我國實務能真正落實懲罰性損害賠償制度之規範功能。

第五章綜合前述各章節之內容，作出結論。

第二章 懲罰性損害賠償制度

第一節 懲罰性損害賠償之意義及起源

第一項 懲罰性損害賠償之意義

所謂懲罰性損害賠償 (Punitive damages, 亦稱 Exemplary damages), 係一種特殊之損害賠償制度。除填補被害人實際所受損害 (compensatory damages) 外, 另基於加害人主觀上之惡性, 為懲罰及防止加害人或其他人再犯, 法院所額外判予被害人之損害賠償, 藉以宣示法秩序對此行為之非難及撫慰被害人之目的。

因此, 可將懲罰性賠償金定義為¹: 根據被告不法行為所具有的惡意、輕率、漠視等可責性心理狀態, 為懲罰該被告並嚇阻其與其他人再為相似之不法行為, 乃賦予被害人得請求超過填補性賠償金之金錢賠償, 並且係與填補性賠償金制度並行的一種民事賠償金制度。

第二項 懲罰性損害賠償之起源

懲罰性損害賠償制度最早可以追溯至聖經舊約 (Old Testament)、漢摩拉比法典 (Code of Hammurabi)、巴比倫帝國律令 (the law of the Babylonian empire)、依帝族法律 (the Hittite law)、古印度法典 (the Hindu Code of Manu) 及羅馬法等古代法典之倍數賠償 (multiple damages) 概念²。例如, 聖經舊約出埃及記中 (Exodus 22:31) 規定, 如果一個人偷了一頭牛或羊去宰殺或出售, 他就要為他

¹ 陳俊宏, 消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金之研究—以消費者死亡之案例類型為中心, 國立政治大學法律學系碩士論文, 2022 年, 頁 33。

² Edward B. Ruff, III & Michael A. Hayes, *Punitive Damages: A National Trend*, 55 FED'N DEF. & CORP. COUN. Q.241, 241 (2005); 林德瑞, 論懲罰性賠償金可保性之法律爭議, 中正法學集刊, 1999 年 2 期, 頁 105-106。

所偷的一頭牛賠上五頭牛或以四隻羊賠上他所偷的一頭羊³；又例如，西元前二千年巴比倫人於漢摩拉比法典第 8 條規定，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 30 倍或 10 倍之賠償⁴。前述所舉之古代制度，皆係課予行為人超過被害人實際財產損害範圍之金錢賠償，用以懲罰嚇阻行為人之不法行為，可謂是懲罰性損害賠償之濫觴。

有關近代懲罰性損害賠償之發軔，學說上眾說紛紛。普遍認為，懲罰性損害賠償係源自於 1763 年英國兩件指標性判決，即 *Wilkes v. Wood* 案及 *Huckle v. Money* 案⁵。

於 *Wilkes v. Wood* 乙案中，*Wilkes* 因創辦雜誌批評英王的腐敗與政府之無能，而遭受英王不當之搜索與逮捕。*Wilkes* 於釋放後，便控告英王非法侵入住宅，陪審團於本案中判決被告須賠償 1000 元英鎊，被告則因不服賠償金額過高而提起上訴。惟法院仍判決：「陪審團有權判決比實際損害額更高的賠償金額。損害賠償制度不僅在於滿足被害人，且同樣地作為對該罪刑之懲罰，以嚇阻任何此種行為於未來再度發生，並彰顯陪審團對於此行為本身之憎惡。」⁶，英國法院首度判決承認賠償金之懲罰與嚇阻目的可從其填補性目的中加以分離，以合理化陪審團於本案中超額賠償金之裁決。

於 *Huckle v. Money* 案中，法院判決認為：「當被告之行為係因傲慢無禮（*insolence*）、壓迫或殘暴（*tyranny*）等方式而導致有加重情形時，陪審團得給予原告較豐厚之賠償金（*liberal damages*）」⁷。

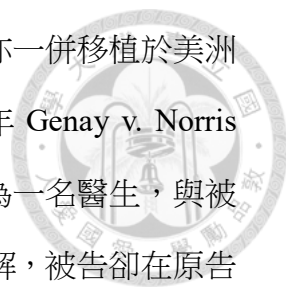
³ 李志峰，懲罰性賠償金與保險法律關係之研究，國立中正大學法律學系碩士論文，2000 年，頁 8。

⁴ 羅淑婷，外國懲罰性損害賠償判決承認與執行之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2007 年，頁 15。

⁵ *Wilkes v. Wood*, 1 Lofft 1, 98 Eng. Rep. 489 (K.B. 1763)；*Huckle v. Money*, 2 Wils. 205, 95 Eng. Rep. 768 (K.B. 1763)

⁶ 98 Eng. Rep. 498-499 (K.B.1763)；陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，台灣本土法學雜誌，2002 年，頁 169。

⁷ 戴志傑，美國懲罰性賠償金制度之基礎問題研究，中正大學法律研究所博士班論文，2006 年，頁 8-9。



懲罰性損害賠償制度於英國樹立原則之後，隨著殖民統治亦一併移植於美洲新大陸，於美國獨立後建國更是蓬勃發展。最早可見於 1784 年 *Genay v. Norris* 案⁸中確認此一制度。於 *Genay v. Norris* 案例中，被告 Norris 為一名醫生，與被告酒醉後，準備以槍戰解決兩者的爭執。其後被告提議飲酒和解，被告卻在原告酒中加入大量的斑蝥乾燥劑，導致原告飲用後身體上與精神上極度痛苦長達兩週，後遺症困擾持續數月之久。因此，原告對被告提起訴訟請求賠償。被告雖抗辯其僅係開玩笑、惡作劇，惟法院對陪審團說明「就專業的觀點，被告無法諉為不知，或推託不知該藥品之強力效果，從而原告應有權請求懲罰性賠償金」⁹。懲罰性損害賠償制度迄今已逾 200 年之發展，現已為美國多數州所肯認¹⁰，並成為侵權行為原告於訴訟上之重要武器。

第二節 懲罰性損害賠償之目的功能

所謂懲罰性損害賠償，是一種以懲罰加害人主觀上惡性為出發點的賠償制度，而非以被害人實際所受損害來定賠償數額。被害人實際所受損害，充其量只是作為計算懲罰性賠償金時的基準或參考而已，與一般損害賠償制度係以填補損害的情形不同¹¹。以下謹就懲罰性損害賠償之目的功能詳加說明。

第一項 懲罰、報復功能

於道德觀念上，從事不法行為者，最終應承受其不法行為之惡果。即被告應為其過錯受到懲處，此方式不僅可撫慰原告、回復原告感情的平衡、預防原告以

⁸ *Genay v. Norris*, 1 S.C. 3, 1 Bay 6 (1784).

⁹ 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，《侵權歸責原則與損害賠償》，2008 年，頁 359。

¹⁰ 現今除內布拉斯加（Nebraska）、新罕布夏（New Hampshire）及華盛頓（Washington）三州不允許懲罰性賠償外，其餘 47 州基本上允許懲罰性賠償，僅不過各州對於懲罰性賠償之性質、範圍、金額及條件等有不同程度之限制。

¹¹ 詹森林等著，消費者保護法問答資料，行政院消費者保護會，<https://cpc.ey.gov.tw/Page/379410620FE25A6A/a6a710a3-14c9-4028-8321-1d0fbc0875cb>，最後瀏覽日 2022.11.28。

自力救濟手段進行報復，亦可使一般民眾更願意利用司法救濟管道維護社會秩序。此外，透過懲罰性賠償金的課予，可藉此宣示司法者對不法行為之非難及重視道德及法律規範之決心。

一般而言，權利人遭受到他人不法行為侵害時，原則上有二種救濟可資救濟，一為透過刑事訴訟途徑，使行為人受到刑罰的制裁，另一途徑則是提起民事訴訟，使行為人負擔損害賠償。刑事訴追的主要目的在於處罰，民事訴訟的主要目的在於損害的填補。因此當立法者對特定侵權行為，認為課予刑責過於嚴苛，然僅規定一般損害賠償又過於寬鬆，不足儆戒時，懲罰性賠償即成為解決問題的另一種選擇¹²，可藉此填補法規範之空缺，防堵刑事罰之不足，並加強對被害人之權益保護。

值得注意的是，我國法院判決¹³曾認為：「懲罰性賠償此制度之設立目的在於對具邪惡動機（evil motive）、非道德的（outrageous）、有意圖的（intentional）或極惡的（flagrant）行為人施以一定懲罰，嚇阻他人效尤之處罰性賠償，其性質及目的與刑事罰無異，故適用上極具嚴格。」

第二項 嚇阻功能

嚇阻功能又稱為預防功能，可透過懲罰性賠償金之課予，避免將來再度發生類似事件之可能。嚇阻功能可分為「特別嚇阻」（Specific Deterrence）及「一般嚇阻」（General Deterrence）。前者係藉由懲罰性賠償金使被告不敢再犯相同的過錯，以免負擔重大賠償；後者係設立一項先例（example），使一般人不敢從事與被告相同或類似的非法行為¹⁴，以收殺雞儆猴之效。

懲罰性賠償提供一項訊號，即法律不會容忍行為人利用責任規則中的模糊性

¹² 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌，第 118 期，頁 110。

¹³ 臺灣臺北地方法院 87 年度重訴字第 123 號民事判決。

¹⁴ 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，臺大法學論叢第 27 卷第 1 期，2008 年，頁 234。

以及由此所生之補償性損害賠償的執行不力來產生非法利潤。相反地，懲罰性賠償讓其他行為人意識到，法律將迫使他們交出這些所有不義之財，甚至可能更多¹⁵。

惟嚇阻理論最令人詬病之處在於將懲罰作為服務於社會目的之工具，換言之，若懲罰之輕重係訴諸於社會需要，而非考量行為本身之惡性程度，將可能造成「輕罪重罰」或「重罪輕罰」的不公平後果，導致被追訴處罰的特定人成為社會利益下之犧牲品¹⁶，故於實際上操作懲罰性賠償金時，應特別注意懲罰系數與嚇阻系數之拿捏。

第三項 損害填補功能：填補無法請求之損害

早期懲罰性損害賠償之損害填補功能，在於填補被害人精神上之損害及加重損害¹⁷（Aggravated Damages）等無法以金錢估算之損害。惟現今侵權責任體系下，明文承認損害賠償範圍涵蓋財產上及非財產上損害，被害人精神上之痛苦等抽象損害已可獨立依法請求賠償，故懲罰金賠償金之損害填補功能轉為強調其他經由訴訟仍無法完全填補或具體計算之實質損害賠償，例如，原告無法證明之實

¹⁵ 參見原文 "...Thus, punitive damage awards provide a signal that the law will not tolerate the generation of illicit profits through the exploitation of the vagueness in the liability rules and the resulting under-enforcement of responsibility for compensatory damages. Instead, punitive assessments put manufacturers and other actors on notice that the law will force them to disgorge all such ill-gotten gains, and possibly much more.", David G. Owen, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL L. REV. 363 (1994), at 16.

¹⁶ 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，臺大法學論叢第 31 卷第 3 期，2002 年，頁 262-263。

¹⁷ 英美法上所謂「加重損害」（aggravated damages）之賠償，係指被告懷有「惡意」、「懷恨」、「粗暴」地令被害人受有尊嚴貶損之感受，應額外加以填補的損害。多用於信賴關係的破壞，如惡意毀壞婚約、僱傭關係中雇主惡意解僱勞工、受雇人竊取商業機密等。

際損失（包括無證據可資證明之支出費用等¹⁸）或律師費¹⁹等其他訴訟費用²⁰。



第四項 私人執行法律功能

縱某項不法行為已立法規範加以限制、禁止，囿於國家受限於預算產生執法落差（enforcement gap），仍可能出現行為人依舊逍遙法外之情形。此時，懲罰性損害賠償使被害人得獲得較實際損害為高的賠償金額，可提高其積極起訴求償之誘因。

懲罰性損害賠償最飽受批評的是，除了賠償實際損失外，還允許原告獲得「意外之財（Windfalls）」。然而，這種反對意見忽略了一項重要事實，即正是存在這種潛在的「意外之財」，才會促使不情願的受害者提起訴訟並執行法律規則。懲罰性賠償就像一種賞金（Bounty），促使受害者充當「私人檢察官（Private Prosecutor）」，增加了被追究、起訴並最終被繩之以法的不法分子的數量，此種協助相當重要，因為許多應受懲戒的嚴重錯誤行為是刑法及檢察官所力有未逮的。因此，刑事司法領域的限制得到部分補救，「私人檢察官」因其「將不法分子繩之以法的公共服務」而得到「私人罰金（Private Fine）」之獎勵²¹。美國學者 Owen 亦認為，懲罰性賠償制度具有私人協助執法之功能。政府由於財政困難或因手段上之不足，經常無法充分有效的執行法律，而私人參與執法可最大限度地實現法律目的²²。準此，懲罰性賠償金實現執法目的，不僅有利於被害人，更有利於社會公共福祉。

¹⁸ David G. Owen, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL L. REV. 363 (1994), at 378-379.

¹⁹ 於美國訴訟下，原告所要求的賠償金至少有三分之一是用於支付律師費，若不包含這類費用，將使原告經濟地位較受損害前糟糕。若被告係故意或恣意傷害他人，而由原告自行承擔此類損害，肯定是不符邏輯及不公正的，故於此種情形下，應由加害人而非受害人承擔，使原告損害得到真正的填補。David G. Owen, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL L. REV. 363 (1994), at 379.

²⁰ 惟亦有認為，訴訟費用等訴訟周邊損失應由何人負擔，乃一般性存在之問題，非獨惡意侵害行為有之，似應歸由立法機關通盤考量，非懲罰性賠償金制度之主要目的或功能。

²¹ David G. Owen, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL L. REV. 363 (1994), at 380-381.

²² David G. Owen, *Punitive Damages in Products Liability Litigation*, 42 Mich. L. Rev. (1976), at 1257.

德國著名法學家耶林在其著作《為權利而鬥爭》文中指出，在私法上要求每個人在其各自崗位維護和踐行法律，這種精神上之激勵往往不能產生足夠的動力。當行為人支出的費用與預期的賠償相比得不償失的時候，受害人可能以理性的冷漠面對侵權訴訟。高額的賠償金可以激勵受害人起訴加害人，積極同不法行為鬥爭²³。因此，懲罰性賠償金有鼓勵人民「為權利而戰鬥」之積極意義，促使人民能夠發展自主的權利意識，而非依賴國家公務員照顧或恩賜的臣民²⁴。

第三節 懲罰性損害賠償之性質

第一項 民法上之特殊賠償制度

傳統大陸法系民事損害賠償之性質主要為填補所受損害及所失利益，所關注之核心為被害人實際所受損害之認定及估算，以盡可能使被害人回復到未受侵害前之狀態，獲得完全補償。然而，懲罰性損害賠償之關注核心在於行為人主觀惡性程度，及課予此一處罰是否得以遏止不當行為再度發生及他人仿效，故其性質為處罰及嚇阻，非在於賠償。由處罰行為人之目的觀之，懲罰性賠償金性質雖如同刑法上之罰金，但須透過被害人提起民事訴訟程序請求始得為之。因此，懲罰性損害賠償制度之性質應介於刑法之罰金（*criminal fine*）與民法之損害賠償之間²⁵，應將其視為民事法之特別損害賠償制度。

第二項 經濟法上之特殊法律責任

有論者認為，懲罰性損害賠償係一種兼具公法及私法性質之特殊法律責任，與契約責任、侵權責任等民事責任法律制度不同，亦與刑事責任法律制度有別，

²³ 孫那，知識產權懲罰性賠償制度研究，私法，華中科技大學出版社，2016年，頁135。

²⁴ 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，臺大法學論叢，2001年，頁268。

²⁵ David G. Owen, *Problems in Assessing Punitive Damages Against Manufacturers of Defective Products*, 49 U. CHI. L. REV. 1 (1982), at 8.

應屬於融合公法責任與私法責任之雙重屬性特殊法律制度²⁶。亦有論者認為，唯有融合於公法及私法性質之經濟法領域中，懲罰性損害賠償方能得到其合理的解釋。懲罰性損害賠償不僅符合經濟法維護社會經濟活動之公益目的，而其制裁侵權行為人與獎勵私人執法之功能亦適合於經濟法領域發揮作用，更能充分地體現經濟法之任務²⁷。

第三項 準刑事罰（Quasi-Criminal）性質

懲罰性損害賠償係將刑事法下特有之處罰及嚇阻功能，加諸於民事侵權損害賠償制度，故其介於刑法與民法之間。懲罰性損害賠償被定性為「準刑事罰（Quasi-Criminal）」，儘管於民事訴訟中懲罰性賠償是判予原告的，但其仍屬於非補償性，具有刑事罰款之本質²⁸。

第四節 懲罰性損害賠償之反對與贊同

我國為大陸法系國家，民事法體系上係強調損害填補之概念，所聚焦處為被害人有無損害及損害多寡，原則上並不考量加害人主觀之惡性程度，即「有損害斯有賠償」。而懲罰性賠償金與前述原則相悖離，故有進一步探討是否引入此一制度之必要。

第一項 反對見解

第一款 避免民法與刑法概念上之混淆

因早期不承認被害人「非財產上損害」之賠償請求權，故懲罰性賠償金部分

²⁶ 張家豪，論中國大陸專利法引進懲罰性賠償之必要，東吳大學碩士論文，2017年，頁16。

²⁷ 金福海，論懲罰性賠償責任的性質，法學論壇，2004年，頁62-63。

²⁸ "Punitive damages have been characterized as "quasi-criminal" because they stand halfway between the criminal and Civil Law. Though they are awarded to a plaintiff in a private civil lawsuit, they are noncompensatory and in the nature of a criminal fine.", David G. Owen, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL. L. REV. 363 (1994), at 365.

功能係用來填補被害人所受之精神痛苦，故懲罰性賠償亦稱為「痛苦金」²⁹。然而，現今損害賠償請求範圍已包含被害人之非財產上之損害，故無需再以懲罰性賠償金填補被害人之精神上痛苦，否則將與現行民法及特別法中之慰撫金制度相重疊，使被害人重複受償³⁰。故主張懲罰性賠償與填補性賠償二者概念應截然劃分。

民事法上之損害賠償原則為損害填補及回復原狀，制裁及預防功能僅能為賠償之附帶、次要之效果。然而，懲罰性損害賠償之超額賠償於本質上具有刑事法上制裁及預防作用，已超越民事損害賠償之目的，違反民刑分離之立法趨勢，故應予廢除。美國新罕布夏州（New Hampshire）最高法院曾判決表示³¹：「將懲罰此一概念納入民事賠償體系，難道不是不適當的（out of place）、不合規範的（irregular）、異常的（anomalous）、例外的（exceptional）、不公正的（unjust）、不合乎科學的（unscientific），更不用說荒謬（absurd）及荒唐（ridiculous）了嗎？對被告之懲罰是對原告何種民事上的補救措施？若有這種觀念，實在是一種誤謬。其就如同怪獸般之異端學說（monstrous heresy），扭曲了法律體系之安排。」

有論者認為³²，就英美法體系而言，因為刑事責任與侵權行為損害賠償責任（即民事責任）並未完全分化，甚至於被認為不必予以分化。因此在損害賠償責任之中，加以懲罰性賠償，以填補刑事制裁的功能，或有其必要。但對於包含我國法在內的大陸法系，懲處行為人之惡性，已由刑事責任予以涵蓋，因此損害賠償之目的，完全只在於填補被害人所受之損害，殊無再課予懲罰性賠償之理由與必要。」

²⁹ 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，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，1996年，頁27。

³⁰ 節錄自立法院第8屆第4會期第14次會議議案關係文書，法務部陳銘堂次長說明，2013年，頁43。

³¹ *Fay v. Parker*, 53 N.H. 342 (1872).

³² 朱柏松，消費者保護法之成立、構成及若干問題之提起。法學叢刊 156 期，1994 年，頁 46-47。



第二款 違反正當法律程序

有論者認為，懲罰性賠償金之性質相當於刑事罰金，故課與被告懲罰性賠償金必須比照刑法上之法律程序保障（例如原告應負擔較高舉證責任等³³）。甚至認為，以民事法的訴訟制度來對懲罰性賠償金為審判，已嚴重違反美國憲法上的程序上之正當程序原則（Due Process of Law）³⁴。美國華盛頓最高法院更是於判決中指出³⁵：「允許懲罰性賠償金理論原則是錯誤、不公平且危險的。因對於行為施以懲罰卻未給予相同於刑事審判程序之權利保障，已違反華盛頓州憲法之規定。」

第三款 具高度不可預測性

懲罰性賠償金之課予因缺乏具體明確標準，使被告對於賠償金額不具有可預測性，甚至於美國許多案件中，陪審團係依據加害人之財富決定懲罰性賠償金之數額，而非依據加害人可非難程度或行為實際所造成之損害結果而定。

第四款 美國與我國法制不同

因我國與美國就訴訟費用及律師費之規定並不同，我國訴訟成本不如美國高昂，且依民事訴訟法第 78 條，訴訟費用，由敗訴之當事人負擔。此與美國係個別負擔自己的訴訟費用相異。然而，訴訟費用是否應由被告當事人負擔，應屬立法政策之問題，不應交由法院依個案決定，而應由立法機關考量。如有需要填補被害人支出之律師費用，自可立法由加害人負擔。否則由法院以懲罰性賠償金方式，依據個案判決訴訟成本之負擔當事人，將違反法律安定性與一致性之要求³⁶。

³³ David G. Owen, *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL L. REV. 363 (1994), at 382.

³⁴ 李志峰，論美國懲罰性賠償金倍數比例之趨勢—兼評我國之相關規範，2014 年，世新法學，第 8 卷第 1 號，頁 138。

³⁵ *Spokane Truck & Dray Co. v. Hoefler*, 2 Wash. 45 (Wash. 1891).

³⁶ 陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，台大法學論叢，2002 年，頁 174。



第五款 意外之財欠缺正當性

懲罰性賠償金對被害人而言屬意外之財，加害人主觀上之放任、恣意行為，並無法作為正當化被害人受有懲罰性賠償利益之基礎。是以，有損害斯有賠償，如被害人因侵權行為，除獲得損害填補以外更有所得，並不合理，即法律俗諺中所云「斷臂非中彩」。

有論者認為，與其將懲罰性賠償金交付予被害人，不如將之交付與政府部門或公益色彩之公共基金。否則，被害人因侵權行為獲得利益，將可能導致被害人為獲取高額之懲罰性賠償金而不積極防止、採取預防措施，甚至主動迎合侵害行為之發生或持續³⁷。

第二項 支持見解

第一款 公私法界線趨於模糊

公法，是拘束具有統治權之國家與其隸屬人民關係之法，確保國家行使權力之基礎與界限。私法，係以個人意思自治為出發點，側重社會生活主體之意思自治，調和私人間之利益衝突。公法、私法分離最初之構想是避免國家高權過分介入私人領域，而侵害私人之權利³⁸。然而，由於政治、社會、個人彼此間之關係互相影響，導致公私領域二者之界線並非如此絕對、涇渭分明，甚至難以明確劃分。公私法相互滲透是社會發展過程中的必然現象³⁹。強將法律區分為公法及私法，並無必要，亦無區分實益，僅徒增困擾而已⁴⁰。

³⁷ 張家豪，論中國大陸專利法引進懲罰性賠償之必要，2017年，東吳大學法律學系碩士論文，頁19。

³⁸ 蔡孟翰，國家、法律為什麼要管？，原文網址：<https://plainlaw.me/2017/05/09/interfere/>，最後瀏覽日2022.11.28。

³⁹ 張淑芳，私法滲入公法的必然與邊界，中國法學（文摘），2019年第4期，頁1。

⁴⁰ 釋字324號解釋大法官李志鵬不同意見書指出：「將法律分公法及私法無實益，多種法律均同時兼具有所謂公法及私法之性質。無論以何標準分類，均無法明確劃分而無誤。因此強將法律分

顯見公法與私法之區分實質上已逐漸崩潰，甚至有論點認為應揚棄公私法區分之觀念。準此，以懲罰性賠償金制度混淆公、私法界線為由，主張反對懲罰性賠償制度，應屬無據。



第二款 有效嚇阻不法行為

懲罰性賠償主要功能之一即在嚇阻侵權行為人及他人於未來從事該相同或類似之不法行為。畏懼是特別有效之嚇阻，固定金額之行政罰鍰或損害賠償之填補，除非金額高到足以嚇阻，否則被告不會心生畏懼。從而，只有在該行為是否會被處罰或處罰範圍處於不確定時，其嚇阻效果才能有效彰顯⁴¹。

有論者認為⁴²，懲罰性賠償之賠償功能，其實與嚇阻功能是一體之兩面，因為侵權行為人只要預估賠償的金額將大於不法獲利，自然就可以達到遏阻侵權之效果。

第三款 填補刑事處罰及民事賠償責任之空窗

當個人權利遭受到不法侵害時，被害人除得透過刑事訴訟之管道，使加害人受到刑事法律之制裁，亦得藉由民事訴訟之提起，請求加害人填補所受之損害。惟如就某一特定侵權行為，課予刑責略嫌過重，或該侵權行為之本質不適合處以刑責，但課予傳統一般損害賠償責任，又略顯不足時。換言之，針對加害人之不法行為，無論以刑事處罰或民事賠償，其範圍及效果均不恰當時，懲罰性賠償金無疑為一帖解藥良方。亦即，懲罰性賠償金之目的在於補充填補性損害賠償之嚇阻力漏洞⁴³。

為公法及私法，並無必要，亦無區分之實益，徒增困擾而已。」

⁴¹ 林德瑞，論懲罰性賠償金可保性之法律爭議，中正大學法學集刊，2006年，頁109。

⁴² 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，頁116。

⁴³ 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，臺大法學論叢，2001年，頁270。



第三項 小結

關於是否引進懲罰性賠償制度之探討，否定見解主張避免混淆民刑法之界線、違反正當法律程序、懲罰性賠償金之數額具高度不可預測性、我國法制與美國法制相異及意外之財欠缺正當性等論點，從而反對引入懲罰性損害賠償制度。相反地，肯定見解主張公私法界線非如此絕對、可有效威嚇不法行為、補充傳統損害賠償無法填補之漏洞等，認為仍有引入懲罰性損害賠償制度之必要。就前述問題，本文持肯定看法，因懲罰性賠償於民事經濟法體系仍有正面之影響。

否定論點反對理由之一為懲罰性賠償金與刑法罰金制度相類，以民事訴訟制度來對懲罰性賠償金為審判，違反正當法律程序云云。本文以為，懲罰性賠償金本質上屬於民法上特殊之損害賠償制度，故以民事法程序適用懲罰性賠償金，並不違反程序上之正當程序。且美國實務亦有判決⁴⁴提及：「適用民事程序審理懲罰性賠償金，只要於陪審團做出懲罰性賠償金時，給予適當之指示即符合正當法律程序原則。」甚至有美國學者認為，以程序上正當法律程序原則之最嚴格標準適用於懲罰性賠償金制度上，仍無礙以民事程序之適用，只要將一般民事案件所適用之優勢證據原則（Evidence of Preponderance），於認定懲罰性賠償金時改為清楚且具說服力之證據原則（Clear and Convincing Evidence），即屬符合憲法中之正當法律程序原則⁴⁵。

隨著社會之發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域⁴⁶。損害賠償範圍之所以被擴大之原因在於：傳統填補損害之方式，可能產生加害人所得利益大於被害人所受損害，加害人仍有所獲。

⁴⁴ Schall v. Martin, 467 U.S. 253, 279 (1984).

⁴⁵ 李志峰，論美國懲罰性賠償金倍數比例之趨勢—兼評我國之相關規範，2014年，世新法學，第8卷第1號，頁138。

⁴⁶ 謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析—智慧財產法院97年度民專訴字第3號民事判決解析，法令月刊，2010年，第61卷第5期，頁34；謝銘洋，智慧財產權法，元照出版公司，2014年8月，第五版第1刷，頁358。

如此一來，加害人不免存有至多僅須賠償損害之僥倖心態，不畏懼繼續為侵害行為，將提高加害人從事不法行為之誘因。且被害人須就其所受損害負擔舉證責任，常常囿於舉證困難，導致獲得之賠償遠低於實際所受損害。是故，我國專利法第 85 條亦將加害人因侵害行為所得之利益作為損害賠償計算方式之一。由此觀之，專利侵害之損害賠償以不再侷限於填補損害之概念，其範圍有逐漸鬆動、擴大之趨勢。

此外，我國於消費者保護法、公平交易法及營業秘密法等皆設有懲罰性賠償之相關規定，且民法上亦普遍承認懲罰性違約金，可見我國民法之損害賠償以不再完全僅限於填補損害，而能有懲罰、預防之功能。填補性質之損害賠償，於嚇阻、杜絕損害再度發生之層面上，實感欠缺力道。懲罰性損害賠償，除能預防加害人再為侵害行為，同時也用以警告其他人勿輕易為侵害行為外，亦能適度彌補及緩和權利人因舉證困難而受之不利⁴⁷，使其能透過訴訟有效地獲得賠償、得到確實之權利保障。對於抑制因侵權行為所生之損害賠償事件有特別高度需求之專利案件，得藉由導入懲罰性賠償制度之方式，達到減少該類似侵權行為發生之頻率。

第五節 論我國專利侵權懲罰性損害賠償制度之必要性

第一項 專利侵權案件之特殊性

我國專利法是否有存在懲罰性損害賠償制度之必要，本文試從專利侵權特殊性之角度切入，並檢討我國現行專利法損害賠償之計算方式，是否足以使專利權

⁴⁷ 謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析—智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析，法令月刊，2010 年，第 61 卷第 5 期，頁 35。

所受之損害得到「完全賠償」，進而探討評析專利法上懲罰性賠償制度是否有其存在之必要性。



第一款 侵權行為之隱蔽性

於有體財產中，所有權人可以藉由實際占有該有體物以排除他人非法侵害。然而，專利權人擁有專利權雖得以享有獨占之排他權，但礙於專利權本身為無體財產權之性質，不易掌握其權利保護範圍。換言之，專利權可以於同一時間內被多數人加以利用，而不互斥，侵權人之加入並不會妨礙專利權人繼續使用專利技術。

亦有論者曾指出⁴⁸：「專利權如同燭光，他人借用我的蠟燭點燃燭光，並不會減損我原有的燭光。此等具公共財（Public Goods）之特性，然而，與傳統道路、橋樑有形可見之公共財相較，專利處於更弱勢的地位，因專利權乃無形無體，未經授權使用發明之行為，更難以預防及偵測」。因此，專利權人不容易察覺侵權情事，尤其是在規模不大之侵權行為時，專利權人往往必須耗費相當程度之調查成本，才能夠得知侵權來源資訊，使得專利侵害具有一定程度之隱蔽性，經常存在無法探測到之「侵權黑數」⁴⁹。

此外，專利法公開原則之要求，專利權人必須將其發明技術公開以換取一段時間之壟斷權限。亦即，若專利權人想要獲得專利權之保護就無法藏私，然而，一旦將專利技術公開，將難保該技術領域之人不會偷偷地實施專利技術。

第二款 侵權後權利價值之不可回復性

如專利有規劃外之使用者，即侵權行為人提早介入市場與專利權人競爭，無論是造成專利商品市占率降低，抑或是減少願意支付授權金之業者，對專利權人

⁴⁸ 張哲倫，專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響，智慧財產權月刊，2014年12月，第192期，頁11。

⁴⁹ 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況—以主觀要件為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2014年，頁50。

而言，將造成相當大之經濟損失。此外，專利權具有一定之法定期限，於存續期間屆滿，專利權人即無法再享有排除他人侵害之獨占地位，故專利權人勢必在專利法定期限內盡可能獲取最大之經濟利益，若侵權人提早進入與專利權人競爭，所受之損害基本上是不可回復原狀的⁵⁰。

第三款 侵權之高獲利性、低成本

由於專利本身具有高成本之特性，從一開始需投入大量資本從事研發新技術，到研發成功，申請專利亦有專利申請費用支出，專利申請核准後，尚須按時繳納年費，且年費一年較一年昂貴。由此可知，專利從研發、申請到維護，各個階段就像是用金錢堆砌出來一樣⁵¹，因此，專利之高成本特性加上研發新技術具有潛在之高經濟價值，第三人便有積極侵權實施專利技術。且因侵權行為人不需負擔前階段之研發創作成本及風險，藉由銷售專利商品牟取高額利潤，獲利情形有時甚至比專利權人更為豐厚。再再助長專利侵權之可能性。

創作智慧財產權之成本極高，惟一旦發明或著作經創作完成後，複製該智慧財產的成本卻極低，甚至趨近於零。例如，拍攝一部電影、發明觸控型智慧型手機技術或開發一顆新藥，所投資的成本非常高，動輒以數億計，但拷貝該電影、依發明內容製造手機或藥品的成本，相對來說卻非常低。這表示對潛在侵權者而言，是一筆穩賺不賠的生意，將開發新科技、新產品之風險及高成本留給專利權人，待專利權人公開充分揭露可據以實施之專利說明書後，再予侵權。此時若無強而有力之專利法保護，勢必降低發明人繼續投資研發之意願，甚至於公司競爭策略上，轉而採取營業秘密保護而盡量避免申請專利，如此一來，將掏空專利制度之根基⁵²。

⁵⁰ 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況—以主觀要件為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2014年，頁52。

⁵¹ 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，國立台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2009年1月，頁150。

⁵² 張哲倫，專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響，智慧財產權月刊，2014年12月，第192期，頁12。

另一方面⁵³，專利權人之其他損失，例如為進行訴訟所付出之費用、時間、精力及由此所生之精神上痛苦等，很難透過司法救濟管道獲得完全補償，使得許多權利人消極對待其正當權利，甚至放棄賠償請求權，客觀上容任侵權行為之發生。因此，侵權行為人實施不法行為之成本遠低於所獲得之利潤，不少侵權行為人甚至以侵權獲利為常態，不僅造成權利人經濟上損失、摧毀發明人創新意願，亦嚴重破壞公平競爭之市場秩序。

第二項 專利侵權損害賠償計算方法之侷限性

觀諸我國專利侵權損害賠償之計算方式，能否適切填補專利權人所受之實際損害，亦攸關懲罰性賠償制度是否應存續之必要，我國專利法第 97 條第 1 項規定：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不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。二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」謹研析各損害賠償之計算方式如下：

第一款 所受損害賠償法

專利法第 97 條第 1 項第 1 款前段：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。」；民法第 216 條第 1 項規定：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。」；民法第 216 條第 2 項對於「所失利益」定義為：「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」此以專利權人「所受損害」加「所失利益」作為計算損害額之基準，其目的在於填補專利權人所受之全部損害，學者將此種計算方法稱為「具體損害計算說」，

⁵³ 孫那，知識產權懲罰性賠償制度研究，私法 Private Law Review，頁 119。

與民法上損害賠償之完全賠償基本原則相符。

然而，從專利實務觀之⁵⁴，所受損害賠償法適用實有其困難與侷限。詳言之，此計算方式係以權利人因專利權侵害所致之具體損害或整體財產總額減少內容作為賠償數額。因此，專利權人若未曾以任何方式實施專利，或亦未將專利權授權他人實施，難謂有何具體損害。此外，援用此計算方式最為困難處在於專利權人之舉證責任。例如，專利權人如欲證明所受損害及所受利益之減少，則必須揭露權利人之獲利內容、實施發明之成本及收入、發明於不同區域或領域之實施狀況及市場行銷策略等不乏為業務機密或營業秘密等資訊。而基於營業秘密之考量，專利權人大多不願主動公開。且如何證明權利人所主張之實際損害與侵害行為間之因果關係，即二者間具有相當因果關係，亦屬難事。

第二款 差額法

專利法第 97 條第 1 項第 1 款但書規定：「但不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。」此為學說上之「差額說」。

此說存在一重要問題即：因果關係之證明，蓋「實施專利權通常可獲得之利益」僅為假設之狀況，此處雖以專利權人「遭受侵害前」之通常利益作為度量，但影響其受害前後利潤差額之因素卻牽涉甚廣，例如，專利權人自身之營業及銷售能力、政治社會環境及其他市場因素等，未必均因侵權行為所致。從而，專利權人如須證明其遭受侵權行為前後之利益差額來自專利侵害，將負擔相當沉重之舉證責任⁵⁵。換言之，依此種方式計算，權利人首先須證明其實施專利權通常可獲得之利益，其次尚須證明受害後實施同一專利權所得之利益，而更為困難者在於如何證明受害後實施同一專利權所得利益之減少係因加害行為造成，非因其他

⁵⁴ 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，第 42 卷第 4 期，2013 年，頁 1398。

⁵⁵ 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律學系碩士論文，2003 年 5 月，頁 60。

任何因素所致。對於尚未實施之專利權人而言，如何證明其「實施專利權通常可獲得之利益」，亦是一大難題。是以此種差額計算方式，實際上無法使專利權人獲得有效之賠償⁵⁶。

此外，專利權人之營業額通常未必因侵權人之加害行為而大幅滑落，以此等方式計算損害賠償仍非相當準確，故使用差額法計算損害賠償數額亦非專利權人之首選。

第三款 所得利益法

專利法第 97 條第 1 項第 2 款：「二、依侵害人因侵害行為所得之利益。」學說稱「總利益說」，係以侵害人因侵害行為所獲之利潤，作為專利權人損害賠償數額。所得利益法兼有剝奪侵權行為人不當得利之規範功能，具體適用以侵權行為人獲有利益為前提，此方式計算損害賠償數額之規範理念，係源自於不法無因管理，基於專利權侵害行為之不當性，假設侵害人之獲利即為權利人之實際損害。據此，只要侵害人確實有從事專利權侵害行為，並因之而受有利益，即應將其所得利益悉數歸還予權利人，不得繼續保有，否則無異是鼓勵侵權行為之發生⁵⁷。

此計算方法係扣除侵害人之成本與必要費用後之淨利。惟此方法具體適用困難⁵⁸在於，權利人欲證明侵害人獲利之多寡，或許比證明自己所受之實際損害更為困難，蓋侵權人從事侵權行為而獲有利益之數額、營業範圍及收入、銷售帳冊資料等，對侵權人而言亦屬營業秘密，權利人欲取得該等資訊並不容易，若無公開之數據可供參考，或訴訟中無可用之調查證據程序可資輔助，專利權人勢難透過所得利益說之損害計算方法獲得救濟。且縱使取得，亦難以證明侵權人之獲利內容與侵害行為間之因果關係⁵⁹。

⁵⁶ 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版公司，2014 年 8 月，第五版第 1 刷，頁 355。

⁵⁷ 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，第 42 卷第 4 期，2013 年，頁 1412-1413。

⁵⁸ 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，第 42 卷第 4 期，2013 年，頁 1399-1400。

⁵⁹ 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版公司，2014 年 8 月，第五版第 1 刷，頁 355。



第四款 合理權利金為基礎法

專利法第 97 條第 1 項第 3 款：「三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」本款係假設侵害人若先取得權利人之同意而實施發明時，當事人可能達成授權合意之權利金數額為何，繼以此數額作為專利權侵害之賠償額。權利金額之估算得參酌權利人已訂定之授權契約⁶⁰，惟其適用結果不得使侵害人較事前取得同意及訂定授權契約之被授權人，處於更有利之狀態或享有更優惠之條件，否則無異鼓勵他人無須事前取得授權、恣意從事專利權侵害行為。

此款舉證方式最為簡便容易，蓋權利人無須揭露自身企業之產銷機密、內部資訊等，亦無需證明所受損害與侵害行為具有相當因果關係，僅須證明侵權人使用範圍及期間即可，此計算方法設立一項法律上合理之補償方式，以適度免除專利權人舉證責任之負擔。然而，以此方式計算出之損害賠償數額往往遠低於實際損害數額，此外，何以侵權人得無用花費任何力氣，事後坐享援用被授權人協商後之談判結果？且專利權人於提起訴訟時，已耗費相當精力與時間蒐證，亦支出一定金額之律師費及訴訟費用，要專利權人無視侵權情事，提供侵權人合理之授權金，恐有鼓勵侵權之不良觀感。

第五款 小結

綜上所述，基於專利侵權之隱蔽性、專利之可獲利性、訴訟上證明障礙及損害賠償計算方法估算上之侷限性等，專利權人極有可能必須承受無法全額求償之風險，助長專利侵權之誘因。準此，有必要借重懲罰性損害賠償制度之優點，使加害人畏懼為侵權行為，以進一步保障專利權人之利益。

⁶⁰ 李素華，專利權侵害之損害賠償計算－以合理權利金法為例，《全國律師》，第 14 卷第 6 期，2010 年，頁 16-25。

第三章 美國專利法之懲罰性損害賠償制度



第一節 懲罰性損害賠償之立法演變

1790 年美國第一部專利法尚未有懲罰性賠償金之規定，直至 1793 年修法時，始將三倍賠償金引入美國專利法。但當時之法條並未賦予法院裁量權。一直到了 19 世紀初期，美國專利蓬勃發展，然而當時的專利法制十分薄弱，無法跟上時代之腳步。錯誤的專利時常被核發，且被用來對無辜的人提起不正當之訴訟。此外，真正的專利權人看見他們的發明被盜用，僅能透過昂貴的訴訟捍衛其權利。

為改善此不公正之現象，1836 專利法大幅度地擴大專利局審查及拒絕專利申請之權力，並恢復判賠三倍賠償金補救措施之彈性，賦予法院得依據個案情況判處不超過實際損失三倍之賠償金之裁量權⁶¹。現今美國懲罰性賠償規定於美國專利法第 284 條⁶²：「法院得將陪審團發現或法院自行評估之侵權損害賠償金額提高至多三倍。」然而條文並未就法院如何行使裁量權做出規範，須仰賴法院透過判決闡釋。當時聯邦巡迴上訴法院（CAFC）於 *Seagate* 案⁶³中提出酌定懲罰性賠償金之具體判準，且亦有立法草案倡議將前述標準納入專利法⁶⁴。然而，該立法草案最後並未通過，且 *Seagate* 案之標準並於 2016 年之 *Halo* 案中遭到推翻⁶⁵。

⁶¹ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1049-1050.

⁶² 35 U.S.C. § 284 ("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. 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.")

⁶³ *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (2007).

⁶⁴ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1050.

⁶⁵ 呂柔慧，美國專利懲罰性賠償解析——以 2016 年聯邦最高法院 *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.* 為中心，交大法學評論，第 2 期，2017 年，頁 222。

自從 1836 年法院被賦予懲罰性賠償金（Enchanced Damages）自由裁量權以來，法院係出於補救性或懲罰性目的（抑或兩者兼有之），而裁定提高被告之賠償數額。雖然條文基本上並未變動，然而法院見解於近 200 年來卻大不相同。

早期見解認為提高賠償數額之目的在於確保專利權人能夠獲得充分的賠償，美國最高法院於 *Clark v. Wooster* 案⁶⁶中重申此論點，即：「該法規並非懲罰性的（penal），而是補救性的（remedial）。且無論該違法行為是故意或是無意的，皆可獲得賠償。因此，侵權行為是否屬於故意並非決定性之因素。」然而，此觀點於 1960 年代開始出現轉變，例如，第七巡迴上訴法院認為故意性是判處三倍賠償之基本原則。第二巡迴上訴法院亦指出，提高賠償金之作法是少見的，只有在明確證據顯示是故意侵權之情況下，法院才有理由行使自由裁量權。美國聯邦索賠法院亦表示，判給被害人倍數的賠償金是一種懲罰，用以懲罰那些故意及蓄意的（willful and deliberate）侵權行為。準此，法院對於提高賠償金數額之目的解釋，已經從補償損害為主並兼有懲罰功能，轉變為須證明故意的懲罰功能⁶⁷。

1983 年，聯邦巡迴上訴法院於 *Underwater Devices, Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*案⁶⁸（下稱「Underwater Devices 案」）中，意識到專利法第 284 條規定之加重賠償金可能同時具有補救性及懲罰性目的。最後法院解釋認為，因判處三倍損害賠償係以侵權人故意為要件，故其性質應為懲罰性。1991 年，聯邦巡迴上訴法院於 *Beatrice Foods Co. v. New England Printing and Lithographing Co.*案⁶⁹中甚至直接表示，不得透過提高賠償金給予專利權人額外之補償，如專利權人認為賠償不足（undercompensated），適當之救濟途徑應為「上訴」，而非提高實際損害賠償金額。提高賠償金額僅能作為對故意侵權或惡意行為之懲罰。自此之後，美國法

⁶⁶ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1052.

⁶⁷ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1052.

⁶⁸ *Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co.*, 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

⁶⁹ *Beatrice Foods Co. v. New England Printing & Lithographing Co.* (923 F.2d 1576, 1578, Fed. Cir. 1991).

院對於提高損害賠償採取穩定見解，即認為判處三倍損害賠償須以侵權人為故意始具正當性⁷⁰。



第二節 主觀構成要件－惡意侵權

第一項 2007 年以前：侵權人負擔「積極注意義務」

(Affirmative Duty of Care)

由於美國專利法條文內容並未給予法院應如何課予懲罰性賠償任何具體指引，故法院須透過個案裁判中創設專利法第 284 條之適用原則。

於 Union Carbide Corp. v. Graver Tank & Manufacturing Co. 案⁷¹中，被告知道自己有可能侵害原告專利，但由於被告依賴有經驗及能力之專利律師建議，故法院認為被告沒有惡意侵害原告專利，且認為被告行為係善意的，因此拒絕判予懲罰性賠償金。法院認為，若被告依賴律師建議至少可推斷被告屬於善意。因此，被告有無取得律師建議可作為分析被告有無惡意侵害專利權之考量因素。

於 Milgo Electronics Corp. v. United Business Communications 案⁷²中，一旦被告確實知悉 (Actual Notice) 專利權存在時，即負有確認是否侵權之積極注意義務 (Affirmative Duty of Care)，否則將構成惡意侵權。此積極注意義務包含尋求且獲得來自律師充分的法律建議。例如，外部律師的不侵權意見書 (Non-infringement Opinion)、專利無效意見書 (Invalidity Opinion) 或專利不可實施意見書 (Un-enforceable Opinion)。如行為人有正當理由相信其確實未構成侵權而從事該行為，其主觀上即非惡意。因此，美國專利實務上，行為人經常仰賴外部律師之法律意見書，以建立善意 (good faith) 而避免惡意侵權之可能⁷³。

⁷⁰ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1054-1056.

⁷¹ Union Carbide Corp. v. Graver Tank Mfg. Co. 345 F.2d 409 (7th Cir. 1965)

⁷² Milgo Electronic Corporation v. United Business Communications Inc, 623 F. 2d 645 (1980)

⁷³ 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭滄仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（下），

然而，一旦被告選擇倚賴律師之法律意見，於回應惡意侵權之主張時，被告將放棄律師與當事人間之秘密通訊特權（Attorney-Client Privilege）。放棄律師與當事人間之秘密通訊特權範圍包含與該案有關之任何所有通訊（all other communications relating to the same subject matter.）⁷⁴。準此，當法律意見被提出作為對惡意侵權之辯護理由時，所有與該案之通訊內容皆須揭露，例如專利有效性、可執行性、解釋申請專利範圍等。

1982 年，聯邦巡迴法院取得專利訴訟上訴專屬管轄權⁷⁵。聯邦巡迴上訴法院於 Underwater Devices 案中鞏固被告須獲得律師意見之積極義務（至少在被告實際上注意到他人的專利權的情況下）。換言之，此規則開啟了被告收到專利侵權通知函外加疏於充分調查為基礎之懲罰性賠償大門，要求潛在侵權行為人取得律師諮詢意見之合理注意之積極義務。準此，任何人一旦知悉他人之專利權，從律師顧問取得法律諮詢意見將至關重要。除此之外，法院於 Underwater Devices 案中亦認為，是否對被告課予懲罰性賠償係依「整體情況」(totality of the circumstances)進行判斷。

美國聯邦巡迴法院於 1992 年 Read Corp. v. Protec, Inc.案⁷⁶(下稱「Read 案」)，建立 9 項關於認定被告是否惡意侵權之判斷標準，亦即：


1. 侵權行為人是否故意抄襲他人之想法或設計（whether the infringer deliberately copied the ideas or design of another）；
2. 侵權行為人於知悉他人專利權後，是否有調查該專利權範圍，並善意確信該專利為無效或並未構成侵權（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）；

專利師，2010 年，頁 20。

⁷⁴ *In re Echostar Communications Corp.*, 448 F.3d 1294, 1299, 1302-04 (Fed. Cir. 2006).

⁷⁵ Federal Courts Improvement Act of 1982, Pub. L. No. 97-164, 96 Stat. 25 (1982).

⁷⁶ *Read Corp. v. Protec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992). 中文翻譯參考：謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析——智慧財產法院 97 年度民專訴字第 3 號民事判決解析，法令月刊，第 61 卷第 5 期，2010 年 5 月，頁 27。

- 
3. 侵權行為人於訴訟中之行為 (the infringer's behavior as a party to the litigation)；
 4. 被告之規模大小及財務狀況 (defendant's size and financial condition)⁷⁷；
 5. 系爭案件之近似程度 (closeness of the case)；
 6. 被告不法行為持續期間之長短 (duration of defendant's misconduct)；
 7. 被告之補救措施 (remedial action by the defendant)⁷⁸；
 8. 被告之侵害動機 (defendant's motivation for harm)；
 9. 被告是否企圖隱瞞其不正行為 (whether the defendant attempted to conceal its misconduct)。

此外，認定惡意最重要之因素包含侵權行為人是否知悉他人專利權存在，及評估侵權行為人是否有避免侵權活動之行為，聯邦巡迴法院亦明確表示，法院應個案處理，避免被束縛在任何硬性規則上⁷⁹。

然而，被告為避免落入前述標準，加上法院對於「積極注意義務」與「放棄秘密通訊特權」之要求，對被告而言屬於沉重之負擔⁸⁰。例如，被告實際知悉他人專利權後，於行為前必須取得成本高昂的不侵權意見書，且若於訴訟中提出作為非惡意侵權之抗辯時，必須被迫放棄與該案相關之律師與當事人間之秘密通訊特權。由於不侵權意見書涉及案件之核心議題，如專利有效性之評估、是否侵權等，導致此種放棄往往波及訴訟中被告之代理律師，嚴重損害被告律師辯護之有效性⁸¹。

⁷⁷ " If defendant were the giant and plaintiff the small independent, I would make it treble." Excerpt from *St. Regis Paper Co. v. Winchester Carton Corp.*, 410 F. Supp. 1304, 1309, 189 USPQ 514, 518 (D.Mass. 1976)

⁷⁸ " Doubling instead of trebling damages because the defendant "voluntarily ceased manufacture and sale of infringing systems during the pendency of this litigation"" Excerpt from *Remedial action by the defendant. Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc.*, 662 F. Supp. 1420, 1439, 4 USPQ2d 1337, 1351 (E.D.Mich. 1987)

⁷⁹ Jon E. Wright, Note, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis*, 10 GEO. MASON L. REV., 2001, at 104.

⁸⁰ 呂柔慧，美國專利懲罰性賠償解析，*交大法學評論*，第2期，2017年，頁225。

⁸¹ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1058.

2004 年，聯邦巡迴上訴法院於 *Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*案⁸²認為，即便被告不願意放棄律師與當事人間之秘密通訊特權，拒絕揭露先前取得之法律意見書，法院仍必須視整體情況加以判斷，不得逕自推定被告律師意見為負面之意見，即不能逕為不利被告之推定（*Adverse Inference*）。即便如此，聯邦巡迴上訴法院仍舊維持被告負有「積極注意義務」之見解，以避免侵害他人之專利權。

由於 *Underwater Devices* 案所建立的標準屬於低標準，大部分之案例，於認定構成侵害專利權後，往往會被認為構成惡意侵權。依據統計，1983 年至 2000 年之美國案例中，認定侵權者，有 67.7% 陪審團認為構成惡意、52.6% 法官認為構成惡意。且當法官認為構成惡意時，95% 會判決提高賠償金，當陪審團認為構成惡意時，63% 會要求提高賠償金⁸³。

第二項 *Seagate* 案：兩階段測試法則（*Two-Part Test*）

第一款 「惡意」標準之提出

2007 年，聯邦巡迴上訴法院於 *Seagate* 案⁸⁴中，再次重申加重損害賠償之惡意性要求，並重新審視惡意性之定義。聯邦巡迴上訴法院認為，先前 *Underwater Devices* 案中，為惡意侵權設立了較低之門檻，其概念更趨近於過失（*Negligence*），惟此標準與一般對於「故意」之理解並不相符，因故意通常所指涉不僅是過失、疏忽之行為。因此，聯邦巡迴上訴法院推翻 *Underwater Devices* 案所設立之標準，

⁸² *Knorr-Bremse Systeme fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F. 3d 1337(Fed. Cir. 2004).

⁸³ 楊智傑，美國專利蓄意侵權之認定—2016 年美國最高法院 *Halo v. Pulse* 案，專利師，第 28 期，2017 年 1 月，頁 7。

⁸⁴ *In re Seagate*, 497 F. 3d 1360, 1360 (Fed Cir. 2007).

並揚棄了長期遵循之「積極注意義務」要求⁸⁵，認為加重損害賠償之惡意侵權證明，至少需要證明「客觀上之魯莽輕率 (Objective Recklessness)」始足當之。除此之外，亦無須要求被告於從事潛在侵權行為前取得法律意見書。聯邦巡迴上訴法院係參考了著作權法 (Copyright Law) 及最高法院判決 (即 *Safeco Insurance Co. of America v. Burr* 案⁸⁶)，認為「惡意」一詞包含了「輕率魯莽行為 (reckless behavior)」⁸⁷。

具體而言，聯邦巡迴上訴法院針對「惡意」之認定，建立了新的一套兩階段測試法則 (Two-Part Test)，即：

1. **第一階段-客觀上之魯莽輕率 (Objective Recklessness)**：

若要指控被告為惡意侵權，專利權人必須提出清楚且具說服力之證據 (Clear and Convincing Evidence) 證明被告魯莽輕率之行為「客觀上」⁸⁸ 極可能侵害該專利，但仍繼續從事該行為。

2. **第二階段-主觀知悉要件 (Subjective Knowledge)**：

於滿足第一階段後，專利權人須進一步證明，該客觀高度侵害風險已為被告所知悉，或顯然為被告所應知悉者。

準此，必須滿足以上兩階段要件，惡意侵權始會成立。再者，自 *Seagate* 案後，改由專利權人負擔惡意侵權之舉證責任，專利權人須舉出更多證據證明被告之行為構成「客觀上之魯莽輕率」。換言之，專利權人除須證明侵權行為人「確實知悉」系爭專利外，亦須提出「清楚且具說服力之證據」證明侵權行為人有「魯莽輕率之行為」，且侵權行為人之行為「客觀上」極可能侵害其專利，但仍從事

⁸⁵ 法院於判決中重申是否倚賴律師之法律意見書或未提供法律意見書，對於故意行為之調查並非具有決定性的。" Although an infringer's reliance on favorable advice of counsel, or conversely his failure to proffer any favorable advice, is not dispositive of the willfulness inquiry, it is crucial to the analysis."

⁸⁶ *Safeco Ins. Co. of America v. Burr*, 551 U.S. 47 (2007).

⁸⁷ Ryan Crockett, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047, 2009, at 1060.

⁸⁸ 此階段為純客觀之判斷，被告主觀上之心態在所不論。

該行為。除此之外，專利權人尚須證明，被客觀界定之高度侵害風險為被告已知悉或顯然應該知悉，此一標準使專利權人更加難以證明惡意侵權，並且將低法院課予懲罰性賠償金之可能性⁸⁹。

除此之外，聯邦巡迴上訴法院於 *Seagate* 案中就懲罰性損害賠償之上訴審查採取三分標準（Trifurcation Court）⁹⁰：

1. 第一階段，即「客觀上之魯莽輕率」屬於「法律問題」，上訴法院可採用重新審理原則（De Novo Review）⁹¹。
2. 第二階段，即「主觀知悉要件」屬於「事實問題」，應由陪審團決定，上訴法院採用實質證據標準（Substantial Evidence）進行調查。
3. 最終是否判予懲罰性賠償亦屬於「事實問題」，上訴法院僅能審理地區法院是
否有裁量權之濫用（Abuse of Discretion）。

第二款 縮減律師與當事人間秘密通訊特權之範圍

聯邦巡迴上訴法院於判決中表示⁹²，律師與當事人間秘密通訊特權其目的是鼓勵律師和他們的當事人之間進行充分及坦誠之溝通，使當事人能放心地將資訊告知律師，讓律師能因而給出適切之法律建議，進行充分攻防，以促進更廣泛之司法運作公共利益，此項特權屬於當事人，僅當事人具有放棄之權利。一旦當事人放棄該特權，則有關於該案件之全部通訊皆須揭露，此係為防止同時利用秘密通訊特權作為劍與盾。換言之，避免造成一方選擇性揭露對自身有利之通信，對其不利之通信，則主張特權選擇隱瞞之不公平結果。

惟此項特權之放棄是否擴及於「訴訟中之被告代理律師」？聯邦巡迴上訴法院認為，由於訴訟律師（Trial Counsel）及顧問律師（Opinion Counsel）之職能不

⁸⁹ Christopher B. Seaman, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA LAW. REVIEW 417, 2012, at 431-432.

⁹⁰ 楊智傑，美國專利蓄意侵權之認定，專利師，第 28 期，2017 年 1 月，頁 10。

⁹¹ Don Zhe Nan Wang, *End of the Parallel Between Patent Law's § 284 Willfulness and § 285 Exceptional Case Analysis*, 11 WASH. J.L. TECH. & ARTS 311, 2016, at 319.

⁹² *In re Seagate*, 497 F. 3d 1360, 1360 (Fed Cir. 2007).

同，故秘密通訊特權放棄之範圍應不擴及於訴訟律師。亦即，顧問律師角色功能為提供客觀評估供當事人作出明智之商業決策；而訴訟律師則專注於擬定訴訟策略以贏得訴訟。因此，二者之性質並不相同，故前述特權之放棄並不適用於訴訟律師，法院不得責令被告提出其與訴訟律師間之交流內容。

第三款 訴訟律師工作成果之保護

聯邦巡迴上訴法院揭示⁹³，工作成果保護原則（The Work Product Doctrine）旨在衡平當事人進行主義之需要，使律師於代表當事人時能充分進行準備訴訟工作，以促進社會整體利益。工作成果保護除適用於有形之文件外，亦擴及於無形事務（nontangible work product）。

與秘密通訊特權相同的是，工作成果之保護亦可以放棄，此項權利專屬於當事人，其可選擇是否放棄。惟與秘密通訊特權相異的是，工作成果之揭露（即強制當事人放棄律師工作成果保護）是有條件給予的，法院應考量案件需要及當事人面臨之困難，並依工作成果之性質屬於事實性或心理性而有不同程度之保護。例如，事實性之工作成果，僅須證明有實質性之需要及面臨不適當之困難即可被揭露。但若屬於訴訟律師精神過程性之工作成果（例如對於案件之想法計畫、訴訟策略等），則受到近乎絕對之保護，無法被揭露。

然而，被告為反駁惡意侵權之指控而提出律師法律意見書抗辯並放棄秘密通訊特權，亦可能涉及放棄律師工作成果保護。聯邦巡迴上訴法院表示，除非一方當事人或其律師從事欺騙行為，始可擴及於訴訟律師工作成果保護之放棄⁹⁴。否則，於一般情形下，律師工作成果保護之放棄並不擴及於訴訟律師之工作成果。

⁹³ In re Seagate, 497 F. 3d 1360, 1360 (Fed Cir. 2007).

⁹⁴ 另一方當事人仍須充分證明有實質上之需要及困難，才能獲得訴訟律師工作成果之揭露，且與精神過程相關之揭露必須符合更高之要求。

第三項 美國 2009 年專利改革法案（Patent Reform

Act of 2009）對「惡意」侵權之認定



美國國會曾於 2009 年 3 月公布 2009 專利改革法案（Patent Reform Act of 2009）第 284 條第(e)項第(1)款規定，法院認定侵權行為人惡意侵害專利，得加重至三倍以下之賠償金。同項第(2)款規定，只有在專利權人提出清楚且具說服力之證據，證明侵權行為人客觀上之魯莽輕率，法院才可以認定侵權行為人惡意侵害專利權。所謂侵權行為人客觀上之魯莽輕率，包含以下⁹⁵：

1. 專利權人書面通知侵權行為人，且該書面通知包含下列資訊，侵權行為人於獲得合理之調查機會後，仍實施被控侵權行為。
 - (1) 指控侵權行為，並充分使侵權行為人客觀上合理地理解專利權人將對其侵權行為提起訴訟；
 - (2) 確認專利權人指控侵權行為人之特定產品或方法所侵權之特定專利項，以及產品或方法與該專利項之關聯。
2. 侵權行為人明知其為受專利保護之發明之情況下，仍故意抄襲。
3. 侵權行為人於被法院判定侵害該專利後，仍繼續從事與先前被發現侵害該專利無異之侵權行為，且該行為個別地被發現導致侵害相同專利。

此外，2009 專利改革法案 284 條第(3)款⁹⁶規定，侵權行為人雖明知有侵害專

⁹⁵ (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 1 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 which resulted in a separate finding of infringement of the same patent.；翻譯參考：胡冠廷、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭濟仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（下），專利師，2010 年，頁 21-22。

⁹⁶ LIMITATIONS ON WILLFULNESS- (A) IN GENERAL- A court may not find that an infringer has

利可能之情形下，若「善意確信」該專利無效或不可實施或其行為不會侵害該專利者，法院不得認定侵權行為人故意侵害該專利。「善意確信」之標準為：(1)合理信賴律師之意見；(2)證據顯示侵權行為人於發現專利後試圖改變其行為以避免侵權；(3)其他法院認為足以建立善意確信之證據。茲有附言者，法條亦規定，即便侵權行為人決定不揭露律師意見書，此仍與惡意侵權之認定無關。

第四項 Halo 案：惡意侵權認定標準之鬆綁

2016 年 6 月，美國聯邦最高法院於 Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc. 聯合判決中推翻了聯邦巡迴上訴法院於 2007 年 Seagate 案所建立之二階段測試法則，並降低原告所須負擔之舉證責任，及改變聯邦巡迴上訴法院之上訴審理範圍，此舉對日後惡意侵權懲罰性賠償之認定產生相當重大之變革，值得留意。

一、案件背景事實

本判決是由 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc.（下稱「Halo 案」）及 Stryker Corp. v. Zommer, Inc.（下稱「Stryker 案」）二個案件所組成⁹⁷。

1. Halo 案⁹⁸

於 Halo 案中，原告 Halo Electronics, Inc.（下稱「Halo 公司」）及被告 Pulse Electronics, Inc. 及 Pulse Electronics, Corp.（下合稱「Pulse 公司」），二造當事人

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) GOOD FAITH ESTABLISHED- 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) RELEVANCE OF NOT PRESENTING CERTAIN EVIDENCE- The decision of the infringer not to present evidence of advice of counsel is not relevant to a determination of willful infringement under paragraph (2).

⁹⁷ 此二案件之主要案件爭點相同，皆為聯邦巡迴上訴法院於 2007 年 Seagate 案中所建立之「兩階段測試法則」是否符合美國專利法第 284 條之相關規定。因此，美國聯邦最高法院就此二案件合併進行該法律爭點之審理。

⁹⁸ Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 579 U.S. (2016)

皆為電路板表面封裝元件（surface mount electronic packages）之供應商。Halo 公司聲稱 Pulse 公司侵害其電子封裝專利，2002 年，Halo 公司向 Pulse 公司發出兩封函文，表示其願意提供授權 Halo 公司之專利，惟其中一位 Pulse 公司之工程師認為 Halo 公司之專利皆為無效，故 Pulse 公司選擇不理會 Halo 公司之來函，並繼續銷售涉嫌侵權之產品。

2007 年，Halo 公司起訴控告 Pulse 公司，聯邦地區法院認為 Pulse 公司確有侵害 Halo 公司之專利，且極高可能為惡意。惟聯邦地區法院運用 Seagate 案建立之二階段測試法則後，Pulse 公司至少合理地倚賴顯而易見性之抗辯（obviousness defense），並非客觀上毫無根據（objectively baseless），認為 Halo 公司未能成功證明 Pulse 公司具有「客觀上之魯莽輕率（Objective Reckless）」，因而未通過第一階段測試，故拒絕判予 Halo 公司加重損害賠償金。本案上訴至聯邦巡迴上訴法院後，聯邦巡迴上訴法院仍維持原判決。

2. Stryker 案⁹⁹

於 Stryker 案中，原告 Petitioners Stryker Corporation、Stryker Puerto Rico, Ltd. 及 Stryker Sales Corporation（下合稱「Stryker 公司」），及被告 Zimmer, Inc.、Zimmer Surgical, Inc.（下合稱「Zimmer 公司」），兩造當事人皆於市場上競爭販賣外科整型用之傷口沖洗裝置（orthopedic pulsed lavage devices），此一傷口沖洗裝置是一種噴槍及吸管之組合，用於手術中清洗組織。

2010 年，Stryker 公司起訴 Zimmer 公司侵害專利，聯邦地區法院認為 Zimmer 公司故意侵害 Stryker 公司之專利權，陪審團認為，Zimmer 公司幾乎是指示其研發設計團隊抄襲 Stryker 公司之產品，且儘管知道潛在侵權訴訟法律後果，Zimmer 公司仍選擇高風險、高報酬之競爭策略，以快速搶下傷口沖洗裝置之市場。因此，聯邦地區法院判處被告惡意侵害專利權，應給予原告「三倍損害賠償（treble

⁹⁹ Stryker Corp. v. Zimmer, Inc., 782 F.3d 649 (Fed. Cir. 2015).

damages)」，賠償總金額超過 2.28 億美元。本案上訴至聯邦巡迴上訴法院，聯邦巡迴上訴法院採取重新審理原則，並肯認聯邦地區法院就被告惡意侵權之判斷，但卻撤銷給予三倍損害賠償之裁決，原因係因 Zimmer 公司已提出合理之抗辯 (reasonable defenses)。

二、 判決理由¹⁰⁰

聯邦最高法院同意審理此二案件之上訴案，最後推翻聯邦巡迴上訴法院之見解，並發回重新審理 (remanded)。本文謹就判決結果整理歸納如下：

(一) 加重損害賠償係以「懲罰」為其主要目的

聯邦最高法院認為，美國專利法第 284 條允許聯邦地區法院行使其自由裁量權，以決定是否判處加重賠償金，惟在過去的 180 年中，實務上對於加重賠償金之判處，通常係保留予應受譴責之惡劣案件 (should generally reserved for egregious cases typified by willful misconduct)，而非典型侵權案件 (typical infringement)。即加重損害賠償之行為通常為故意的 (willful)、肆意的 (wanton)、惡意的 (malicious)、不良的 (bad-faith)、蓄意的 (deliberate)、有意識錯誤的 (consciously wrongful)、明目張膽的 (flagrant)、或者具有海盜特徵的 (characteristic of a pirate) 行為。

是故，透過近二個世紀的自由裁量權及上訴法庭審查之發展，法院自由裁量權之渠道已經縮小。亦即，加重賠償金不應於一般侵權案案件做出，相反地，應該作為對極其惡劣侵權行為之懲罰及報復所設計。

(二) 專利法第 284 條解釋適用過於僵化，嚴重阻礙地區法院裁量權之運作：廢除 Seagate 案標準之「客觀上魯莽輕率」要件

Seagate 案之標準雖於多數地區獲得肯認，惟其過度僵化 (unduly rigid)，使一些最嚴重之專利侵權人逸脫懲罰性賠償之制裁，不符合法定授予地區法院之自

¹⁰⁰ Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc., 579 U.S. (2016)

由裁量權。詳言之，**Seagate** 案中「客觀上之魯莽輕率」標準，對於地區法院加諸過多限制。例如，有些被告為典型的「肆意、惡意之海盜（wanton and malicious pirate）」，其故意侵害他人專利，對專利之有效性無任何質疑或任何抗辯，其目的只是為了掠奪專利權人之生意，而對於此種明顯之強盜行為，於 **Seagate** 案標準下，原告仍須舉證證明被告具有客觀上之魯莽輕率。然而，若被告客觀上未有輕忽，地區法院仍不得判處懲罰性賠償。

最高法院認為，**Seagate** 案所要求之「客觀上魯莽輕率」無理由，並以 2014 年最高法院之 **Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.**¹⁰¹（下稱「**Octane Fitness** 案」）為例說明，雖然 **Octane Fitness** 案所處理的是專利法第 285 條律師費用賠償之問題，與此處專利法第 284 條情形不同，但二者間有類似架構。專利法第 285 條允許地區法院於「例外之案件（exceptional cases）」，可判處敗訴方向勝訴方賠償律師費。但聯邦巡迴上訴法院過去採用二階段測試法則，用以決定該案件是否符合例外之情況。亦即，須滿足所提出之要求在客觀上是毫無根據的，並且主觀上具有惡意，始得判處賠償勝訴方律師費用，於 **Octane Fitness** 案，最高法院認為前述要求過於嚴苛及缺乏彈性，因此明確拒絕此二階段測試法則之適用，認為只要具備主觀上之惡意，即得判處賠償勝訴方律師費用。同樣地，本案最高法院認為，只要專利侵權行為人主觀上為惡意行為，無論係故意抑或知情的，皆可成為判處加重賠償金之理由，無須考慮行為人之侵權行為於客觀上是否魯莽輕率。準此，懲罰性賠償之關注重心聚焦至侵權行為人主觀惡意方面。

此外，最高法院亦指出 **Seagate** 案有一項嚴重之錯誤，那就是它使侵權行為人於訴訟中提出合理的（即便不成功）辯護能力成為訴訟決定性之因素。亦即，若侵權行為人於訴訟中提出可信之抗辯，就不構成客觀上之魯莽輕率，即便侵權行為人於實際行為時從未想過該抗辯，或者並非因為相信該抗辯事由才繼續為侵害行為。在沒有任何理由認為自己的行為可以辯護之情況下掠奪專利的侵權行為

¹⁰¹ **Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.**, 134 S. Ct. 1749 (2014)

人，仍可以憑藉律師顧問之智謀，而逃脫專利法第 284 條之懲罰。這造成法院審判之焦點從被告之行為和心態轉移至被告律師於審判時提出抗辯之能力，使得被告主觀上是惡意或蓄意可能因此無關緊要，削弱了專利法上防止蓄意和肆意侵權的威嚇目的¹⁰²。

同時，最高法院於本案中申明，罪責（Culpability）通常係依據行為人為侵權行為當時之認知狀態來衡量的。所謂魯莽輕率，係指行為人在行為時，知道或應該有理由知道（knowing or having reason to know）一些事實，讓一個有理智的人認識到他的行為存在不合理之風險。因此，被告於行為當時不知道、抑或無理由知道之事實不應納入考量。

（三）降低原告舉證責任標準：優勢證據程度（Preponderance of Evidence）

聯邦最高法院認為，Seagate 案二階段測試法則與專利法第 284 條規定並不一致，Seagate 案要求原告須有「清楚且具說服力之證據（Clear and Convincing evidence）」以證明魯莽輕率行為。於此觀點上，Octane Fitness 案再次具有指導意義。於 Octane Fitness 案中，聯邦最高法院表示，聯邦巡迴上訴法院對於專利法第 285 條律師費用之判處，亦採用清楚且具說服力之證據標準。然而，由於條文文義未提供任何支持提高證明程度之依據，因此聯邦最高法院拒絕適用較高之證據標準。相同地，專利法第 284 條亦應為相同處理，且一直以來專利侵權訴訟係以優勢證據（Preponderance of Evidence）為標準，加重損害賠償亦不例外。準此，懲罰性賠償金之舉證證明程度回歸至一般專利侵權訴訟之要求，即達到優勢證據程度即可。

（四）廢棄上訴審查之三分標準，僅審查下級法院是否有裁量權之濫用

原先 Seagate 案關於上訴法院審理範圍之架構設計非常複雜，為三分標準之

¹⁰² 王一旅，以台灣民事損害賠償制度及美國實務探討專利法上故意侵權的認定標準—兼評智慧財產法院 106 年度民專訴字第 12 號判決，裁判時報，2020 年第 3 期，頁 46。

審查方式。即：(1)客觀上之魯莽輕率，採用「重新審理」原則；(2)主觀知悉要件，採用「實質證據標準」進行調查；(3) 是否判處懲罰性賠償金，僅審理是否有「裁量權之濫用」。聯邦最高法院表示，既然專利法第 284 條賦予地區法院判處加重賠償金之自由裁量權，即確立，加重損害賠償是否適當應交由地區法院酌情處理。上訴法院對地區法院之懲罰性賠償裁決應給予更大尊重。準此，上訴巡迴法院對於地區法院裁量權行使之審查，無須劃分為三部分，上訴法院僅須簡單審查地區法院是否濫用裁量權即可。

值得注意的是，聯邦最高法院亦表示，上訴法院之所以會發展出 *Seagate* 案二階段審查標準，係擔憂地區法院過於輕易判處加重賠償金，而扭曲專利權保護及技術創新發展間之平衡。然而，近兩世紀以來，法院對於提高賠償金須考量哪些因素，已存在許多先例，並非讓地區法院無限制地行使裁量權。換言之，聯邦巡迴上訴法院於審查地區法院是否濫用裁量權時，仍應依據最高法院所建立之指導國會及法院之參考要素進行審查。

(五) 對被告抗辯之回應

首先，被告主張，美國國會於 2011 年制定美國發明法案《the America Invents Act》及重新頒布專利法第 284 條時，實已採納 *Seagate* 案之測試法則，且於國會修法過程及文字中觀之，國會確實有提及 *Seagate* 案，此可做為國會認可 *Seagate* 案標準之佐證。然而，聯邦最高法院認為，既然最後專利法第 284 條未明文將 *Seagate* 案標準入法，正表示國會並未予以承認。

其次，被告主張，美國專利法第 298 條規定，侵權行為人沒有取得律師意見或侵權行為人未向法院或陪審團提出律師意見，不能用以證明被控侵權人惡意侵權。被告據此認為，專利法第 298 條對惡意侵權之提及，反映出國會對 *Seagate* 案惡意測試法則之認可。然而，聯邦最高法院表示，專利法第 298 條於 *Seagate* 案之前已存在，且該條文並不代表國會承認 *Seagate* 案對惡意認定之特定概念。相反地，專利法第 298 條只是為了解決 1983 年 *Underwater Device* 案所產生之影

響，即課予被告於開始從事任何潛在侵權行為前應先取得律師法律意見書之積極注意義務。

最末，被告主張，保留 *Seagate* 案標準可歸結於一個政策目的，亦即，假若允許地區法院於侵權案件中無限制地判處三倍賠償金，將阻礙科技創新之利益，因為公司將盡可能地避開對專利權之干擾，且亦可能使專利蟑螂（*Patent Troll*）更加盛行。聯邦最高法院對此政策目的表示贊同，並表示：因專利法須在促進創新與專利保護間兼得平衡，且科技創新係基於模仿與改善模仿（*imitation and refinement through imitation*）而成，若過度濫用懲罰性賠償將有礙創新¹⁰³。然而，最高法院亦表示，此政策擔憂之嚴重性並不足以正當化專利法第 284 條應採取 *Seagate* 案之僵硬標準，而限縮地區法院之自由裁量權。

聯邦最高法院認為，美國專利法第 284 條賦予地區法院加重賠償金之裁量權，惟地區法院於運用此自由裁量權時，應以長久以來對專利法之應用及解釋所形成之合理法律原則作為指導，並將加重賠償金之裁決限制在超出典型侵權行為之惡劣情形下行使。而 *Seagate* 案不當地限制地區法院自由裁量權之行使，應不再援用。由於前述二案件皆於 *Seagate* 案框架下所做成，故應撤銷巡迴上訴法院之判決，並將案件發回重新審理。

三、 案例小結

本文謹將 *Seagate* 案及 *Halo* 案判斷標準彙整如下：

判斷標準	<i>Seagate</i> 案	<i>Halo</i> 案
客觀要件	客觀上之魯莽輕率	N/A
主觀要件	被告知悉或應知悉構成侵權行為	被告主觀故意或明知構成侵權行為
證據證明程度	清楚且具說服力之證據 (clear	優勢證據程度 (preponderance

¹⁰³ 呂柔慧，美國專利懲罰性賠償解析——以 2016 年聯邦最高法院 *Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.* 為中心，交大法學評論，第 2 期，2017 年，頁 233。

判斷標準	Seagate 案	Halo 案
	and convincing evidence)	of evidence)
上訴審查範圍	1. 客觀要件：重新審理原則 2. 主觀要件：實質證據標準 3. 是否判予懲罰性賠償：是否濫用裁量權	懲罰性損害賠償為地區法院之自由裁量權，上訴法院僅能審查地區法院是否有裁量權之濫用

表 1：Seagate 案與 Halo 案關於懲罰性賠償金之判斷標準變動表

資料來源：本文自製

於 Halo 案判決做出後，美國地區法院及聯邦巡迴上訴法院不再以二階段測試法則作為懲罰性賠償金之判賠依據，對於惡意侵權之判斷標準可歸納如下：

1. 主觀上之惡意即可該當惡意侵權
2. 最低要件須知悉系爭專利
3. 若侵權行為人善意信賴系爭專利無效或其行為未構成侵權，可作為主觀惡意之抗辯。

過去有段時間，美國法院做出之判決經常不利於專利權人，直到 2016 年最高法院做出 Halo 案，對 Seagate 案所建立的法律標準提出質疑，並實質上放寬認定惡意侵權懲罰性賠償金之法律門檻。根據美國最高法院於 Halo 案提出之新檢驗標準，使專利權人更有可能尋求惡意侵權之救濟，及更容易獲得懲罰性損害賠償。於 Halo 案後，被控侵權人無法單憑客觀上之合理抗辯駁斥專利權人之惡意侵權控告。即便被控侵權人於訴訟中之抗辯事由客觀合理，如專利權人能成功舉證被控侵權人於進行侵權行為當下知道侵害專利權，法院仍得認定被控侵權人惡意侵權，進而判處懲罰性賠償金。

本文認為，於 Halo 案之後，被控侵權人取得律師法律意見書以證明自己非惡意侵權行為將更顯重要。然而，是否代表著又重回 Underwater Devices 案之老

路，要求被控侵權人必須聘請律師進行專利分析？Tyler A. Hick 主張，非一定要
求被告須聘請律師進行專利分析，只是建議可聘請律師作專利分析。而此種律師
法律意見僅為判斷有無惡意侵權之其中一項因素，並非決定性因素¹⁰⁴。於 Halo
案撰寫協同意見書之大法官 Breyer 亦認為，未取得律師意見書不能用來證明被
控侵權人惡意侵權，也不應該如此，因為獲得律師意見書成本是非常昂貴的（律
師意見書可輕易要價每項專利 10 萬美元），有礙創新發明人建立或經營小企業。
此外，既已增訂美國專利法第 298 條，即侵權行為人沒有取得律師意見或侵權行
為人未向法院或陪審團提出律師意見，不能用以證明被控侵權人惡意侵權。

本文認為，取得律師意見書雖非必要條件，惟於 Halo 案後，惡意侵權之認
定回歸主觀，且證明標準降低至優勢證據程度，被告於接獲專利權人警告信函時，
將更有誘因及壓力先行取得律師之法律意見，以阻卻日後被認定為惡意侵權。亦
有論者認為，由於惡意之判斷回歸法院裁量權行使，對其成立與否增加許多不確
定性，將使專利蟑螂更勇於寄出專利警告信函，使被警告廠商疲於奔命，甚至傾
向和解，強化恐嚇效應。且是否判處懲罰性賠償完全交由法院裁量，亦可能造成
專利權人「逛法院 (Forum Shopping)」的情況以選擇傾向判處之法院，皆為 Halo
案後之隱憂¹⁰⁵。本文認為，可透過要求專利權人所發出之警告信函應具備一定程
度之具體內容，使被控侵權行為人能夠合理地了解其行為已構成專利權之侵害。
例如，哪些專利有問題、被指控之產品有哪些侵權等¹⁰⁶，以減緩前述 Halo 案所
帶來之疑慮。

¹⁰⁴ 楊智傑，美國專利蓄意侵權之認定—2016 年美國最高法院 Halo v. Pulse 案，專利師，第 28 期，2017 年 1 月，頁 22；Tyler A. Hicks, *Breaking the "Link" Between Awards for Attorney's Fees and Enhanced Damages in Patent Law*, 52 CAL. W. L. REV. 2016, at 217. See Seagate, 497 F.3d at 1369 (citing *Electro Med. Sys., S.A. v. Cooper Life Scis., Inc.*, 34 F.3d 1048, 1056 (Fed.Cir.1994)) ("Possession of a favorable opinion of counsel is not essential to avoid a willfulness determination; it is only one factor to be considered, albeit an important one.")

¹⁰⁵ 呂柔慧，美國專利懲罰性賠償解析——以 2016 年聯邦最高法院 Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 為中心，交大法學評論，第 2 期，2017 年，頁 238-239。

¹⁰⁶ Chase Means, *Has the Supreme Court Breathed New Life into Patent Trolls in Halo and Stryker?*, IPWatchdog, June 15, 2016, <http://www.ipwatchdog.com/2016/06/15/supreme-court-patent-trolls-halo-stryker/id=70050/>, 最後瀏覽日 2022.11.25。

另一方面，客觀上魯莽輕率要件之廢除將可能加劇生產廠商及研發人員於開展商業行為前刻意無視專利權（intentional ignorance）之存在，甚至生產廠商及律師告訴他們的工程師於研究前盡量不去閱讀、檢索相關專利文獻及現有技術¹⁰⁷，以避免他們對專利之認知，導致日後被認定為惡意侵權，而須承擔三倍賠償責任。於 Halo 案後，美國聯邦最高法院強調地區法院在判處懲罰性賠償之裁量權，廢除 Seagate 案上訴審查之三分標準框架，一律適用濫用裁量權之上訴審查標準。惟聯邦最高法院並未進一步闡釋如何於具體案件中行使裁量權，且亦一併放寬懲罰性賠償之證明標準，使判處懲罰性賠償更加具有不確定性，此為 Halo 案所遺留之未竟之功。

於 Halo 案後，有論者提出¹⁰⁸，是否判予懲罰性賠償及判處金額多寡取決於地區法院之裁量權，建議法院得參酌下列因素酌情判斷是否構成惡意侵權，即：(1)侵權者是否實際知悉系爭專利存在，(2)侵權者是否善意信賴該專利為無效或未構成侵權，(3)侵權者是否收到合格的法律意見，(4)侵權者是否善意地迴避專利進行設計，(5)侵權者之訴訟行為及策略是否善意，(6)是否存在故意抄襲行為，(7)侵權者之動機，(8)侵權者之規模與財務狀況，(9)案件之近似程度，(10)不法行為持續之時間，(11)侵權者是否採取補救措施，(12)侵權者是否企圖隱瞞侵權行為，(13)被告之侵害動機，希冀明確化惡意侵權之判斷標準。

第五項 Halo 案後地區法院之趨勢

自 Halo 案後，各地之地區法院針對惡意侵權之認定產生分歧，分別採取二種不同的寬嚴標準¹⁰⁹，亦即：(一)原告僅須指控被告對系爭專利知悉，及(二)

¹⁰⁷ Mark A. Lemley, Ignoring Patents, 19 MICH. ST. L. REV. 19, 2008, at 22.

¹⁰⁸ Keith N. Hylton, *Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach*, in 36 Review of Litigation 417, 2017, at 436-437.

¹⁰⁹ 王一旅，以台灣民事損害賠償制度及美國實務探討專利法上故意侵權的認定標準—兼評智慧財產法院 106 年度民專訴字第 12 號判決，裁判時報，2020 年第 3 期，頁 47。Pleading Willfulness – One Year Post-Halo, June 28, 2017. 原文網址：<https://www.jdsupra.com/legalnews/pleading-willfulness-one-year-post-halo-89196/>，最後瀏覽日 2022.11.28。

原告除須指控被告知悉系爭專利外，尚須具備「惡劣性」之行為。



第一款 原告僅須指控被告知悉系爭專利

2016 年 Global Tech Led, LLC v. Every Watt Matters 案¹¹⁰，原告聲稱，被告於起訴前兩年多就知悉專利申請。地區法院表示，可以從被告實際收受侵權通知之情況下仍繼續侵權之指控中推斷出故意或魯莽。於 Halo 案後，最高法院推翻 Seagate 案之客觀原則，使主觀上惡意完全成為事實問題，可以交由陪審團判斷之。且本案除被告於知悉系爭專利仍持續之侵權行為，原告似乎未指控任何具體之惡劣行為支持其惡意之主張。

於 Raytheon Co. v. Cray, Inc.案¹¹¹，地區法院亦同樣認為，對惡意侵權之指控必須侵權是「故意或知情的」，且由於原告關於對訴訟中之專利知情之指控是充分的，因此法院認為原告已提出適當之惡意行為指控。

第二款 原告除須指控被告知悉系爭專利外，尚須具備「惡劣性」之行為

不同於前述僅要求被告知悉系爭專利之案例，有些法院要求更具體之請求。於 CG Tech. Dev., LLC v. Big Fish Games, Inc.案¹¹²（下稱「CG Tech 案」），地區法院認為，依據 Halo 案，原告未能成立惡意侵權之指控，因他們未提出任何事實表明被告行為是惡劣的、超出典型之侵權行為。因此，若原告僅陳述「結論性之指控（Conclusory Allegations）」，即被告知悉專利並繼續使用其侵權產品，不足構成惡意侵權。

同樣地，於 Nanosys, Inc. v. QD Vision, Inc.¹¹³，被告認為原告之指控不單僅

¹¹⁰ Global Tech Led, LLC v. Every Watt Matters, LLC, 2016 U.S. Dist.

¹¹¹ Raytheon Co. v. Cray, Inc., 2017 U.S. Dist. LEXIS 56729

¹¹² CG Tech. Dev., LLC v. Big Fish Games, Inc., 2016 U.S. Dist. LEXIS 115594

¹¹³ Nanosys, Inc. v. QD Vision, Inc., No. 16-cv-01957-YGR, 2016 U.S. Dist. LEXIS 126745

對專利之知情。地區法院認為，應考慮指控之整體性，以確定惡意侵權之指控是否合理。因此，法院允許原告修改訴狀，以指控更多之事實，據此加強對惡意行為之指控，而非單純知情之指控。

於 *Cont'l Circuits LLC v. Intel Corp.*¹¹⁴，地區法院表示，根據 Halo 案，知情是惡意侵權之必要條件，但非充分條件。本案原告雖有提出足夠之事實表明被告知情，但未表明額外之惡劣性要素（the additional element of egregiousness）。因此，被告關於駁回惡意侵權之指控將被批准。

第六項 SRI 案：聯邦巡迴法院最新見解

一、案件背景事實

*SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*案¹¹⁵（下稱「SRI 案」），原告 SRI International Inc.（下稱「SRI」），係一間由美國史丹佛大學所成立之非營利科學研究機構，SRI 專為政府機構、企業、基金會及其他組織提供客戶支援之研究與開發。更具體地說，SRI 係從事與大型計算機網路入侵安全有關之研究。被告 Cisco Systems, Inc.（下稱「Cisco」），主要係生產並提供侵入保護系統（Intrusion Protection System, IPS）產品、遠端管理服務、IPS 服務等各種協助企業防止他人入侵公司電腦之入侵預防及入侵檢測之產品及服務。

2013 年 9 月 4 日，原告 SRI 對被告 Cisco 提起專利侵權訴訟，指控 Cisco 前揭產品侵犯美國第 6,711,615 號及第 6,484,203 號專利（下合稱「系爭專利」）。Cisco 於第一審敗訴，地區法院認定系爭專利有效，且被告 Cisco 之行為屬惡意侵權，因此須判賠 2 倍之加重損害賠償予 SRI。然而，被告 Cisco 及原告 SRI 後續針對惡意侵權及加重損害賠償金先後提起上訴，致本案於惡意侵權以及懲罰性賠償金之訴訟部分上訴至聯邦巡迴上訴法院。其後，聯邦巡迴上訴法院認為陪審

¹¹⁴ *Cont'l Circuits LLC v. Intel Corp.*, No. CV16-2026 PHX DGC, 2017 U.S. Dist. LEXIS 23842

¹¹⁵ *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 254 F.Supp. 3d 680 (D.Del. 2017).

團對於 2012 年 5 月 8 日之惡意侵權判決部分無實質證據支持，因此將判決廢棄，並發回地區法院重新審理。地區法院於重審後判決，實質證據不支持陪審團對於 2012 年 5 月 8 日之惡意侵權判決。而後，SRI 針對地區法院拒絕恢復惡意侵權判決，再度提出上訴。

二、法院判決見解

(一) 德拉瓦州地區法院一審判決¹¹⁶

本案經陪審團審理後，認定被告 Cisco 生產之產品為惡意侵權，須判賠 2,366 美金之予 SRI。Cisco 因而向地區法院提出其非為惡意侵權之依法律判決 (judgment as a matter of law, JMOL¹¹⁷)。

地區法院認為，大量的證據指出 Cisco 以侵權之方式設計了系爭產品，及指示其客戶以侵權之方式使用產品及服務之事實，足夠支持陪審團對於其惡意侵權之認定。此外，考慮到 Cisco 的訴訟行為、其作為全世界最大的網路公司、其對 SRI 及其商業模式之明顯蔑視，以及儘管 Cisco 相對地做了令人畏懼的努力，仍於簡易判決及審判中輸了所有爭點之事實等，地區法院認為加重賠償金是適當的。因此，判處 Cisco 須賠償 SRI 兩倍之懲罰性賠償金，即 4,740 萬美金。同時，地區法院亦表示，於其司法實務經驗中，被告 Cisco 之訴訟策略過度具有攻擊性，這帶給 SRI 及法院大量且不必要、重複之工作¹¹⁸，因而裁定 Cisco 須給付 SRI 律師費用。

(二) 聯邦巡迴上訴法院二審判決¹¹⁹

聯邦巡迴上訴法院審理後認為，2012 年 5 月 8 日前惡意侵權之判決未得到

¹¹⁶ SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc., 254 F.Supp. 3d 680 (D.Del. 2017).

¹¹⁷ 依法律判決 (JMOL) 為判決的一種，它係為做出與陪審團裁決相反的判決。亦即，當陪審團之裁決有利於原告時，做出對被告有利之判決；當陪審團之裁決有利於被告時，則做出對原告有利之判決。通常係出現在陪審團裁決錯誤時，法院才做 JMOL 判決。

¹¹⁸ Cisco crossed the line in several regards. " Cisco's litigation strategies ... created a substantial amount of work for both SRI and the court, much of which work was needlessly repetitive or irrelevant or frivolous."

¹¹⁹ SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys, Inc., 930 F.3d (Fed. Cir. 2019)

實質性證據之支持，因被告 Cisco 於此之後（SRI 於 2012 年 5 月 8 日就系爭專利向 Cisco 提出授權通知）始知悉系爭專利，故不足認定其於 2012 年 5 月 8 日前之行為達到肆意、不誠信及惡意之程度。聯邦巡迴上訴法院表示，Cisco 員工於出庭作前皆未閱讀過系爭專利，且 Cisco 員工皆為未經法律培訓之工程師，考量被告公司規模及資源，對於 Cisco 而言，未分析系爭專利十分常見。至於 Cisco 指示其客戶以侵權之方式使用產品及服務，至多僅能證明 Cisco 直接侵害及間接誘使他人侵害專利，仍不足證明其屬於惡意侵權。雙方當事人皆無爭議的是，Cisco 確實於 2012 年 5 月 8 日收到授權通知前，尚不知悉系爭專利之存在。同樣無爭議的是，授權通知係於 Cisco 獨立研發及出售被控侵權產品多年後才發出的。SRI 亦承認，2000 年 5 月雙方見面洽談合作可能性時，系爭專利尚未公布，甚至第 6,484,203 號專利係於雙方見面數月後始提交申請。因此，Cisco 確實不可能知悉該專利之存在。且即便陪審團認為 Cisco 於 2012 年 5 月前即知悉系爭專利，仍無法推論出 Cisco 於 2000 年時即具有惡意侵權之結論。準此，聯邦巡迴上訴法院認為，即使被告於收受原告之通知信函告知其系爭專利後，仍繼續為侵權行為，不必然會被認定具有侵權惡意，仍須視個案情判斷是否具有惡意。

至於 2012 年 5 月 8 日後 Cisco 之行為是否屬於惡意侵權，聯邦巡迴上訴法院並未判定，而係發回德拉瓦州地區法院認定是否被相關實質證據所支持。聯邦巡迴上訴法院亦於判決中指示地區法院於判斷惡意侵權時，應考慮 Cisco 之行為是否達到惡意侵權所要求之肆意、不誠信及惡意（wanton, malicious, and bad-faith behavior）之程度。此外，有關加重損害賠償金之判斷，亦一併發回地區法院重新審理。

（三）德拉瓦州地區法院更一審判決¹²⁰

2020 年 3 月，地區法院更審法官重新審視先前地區法院指示陪審團審視被

¹²⁰ SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys, Inc., Civil Action No. 13-1534-RGA, 2020 WL 1285915 (D.Del. Mar. 18, 2020)

告 Cisco 是否惡意侵權之要件，亦即，須證明被告行為是魯莽輕率的。更審法官認為，首先原告須舉證客觀條件。即，縱使被告之行為有高度可能性侵害一有效及可執行之專利，但被告仍選擇採取行動。此判斷是客觀的，無須考慮被告之心理狀態。

滿足此條件後，才須考慮被告主觀上之心理狀態，且必須考慮所有事實，包含但不限於以下：

1. 被告之行為是否符合其行業之商業標準。
2. 被告是否故意抄襲原告產品，而該產品為系爭專利所涵蓋。
3. 是否有正當理由相信無侵權，或對侵權行為有合理之抗辯。
4. 被告是否已善意努力避免侵害系爭專利。例如，被告是否試圖迴避系爭專利進行設計。
5. 被告是否企圖掩蓋其侵權行為。

於言詞辯論中，SRI 之律師承認沒有證據支持 Cisco 符合要件 1 及 2 及 5。相反地，證據實際上是支持 Cisco，因被控侵權產品係獨立開發，且於 Cisco 得知系爭專利前幾年，被控侵權產品就在市場上銷售。就 SRI 而言，要件 3 為關鍵，即「是否有正當理由相信無侵權，或對侵權行為有合理之抗辯」。SRI 提出以下 3 項論點：(1) Cisco 於審判中對侵權之抗辯是薄弱的，且陪審團認為 Cisco 之專家證人證言不具公信力，且審判中提出之證據削弱 Cisco 立場，故陪審團認定 Cisco 之抗辯是不合理的。(2) Cisco 之專家證人對於系爭專利完全不知悉一事，是不合乎常情的。(3) Cisco 未提供任何來自內部或外部律師之證據，亦未提出任何倚賴律師之事實證人，為其於 2012 年 5 月 8 日後仍繼續侵權提供任何善意之理由。

對此，更審法官表示，SRI 所強調「Cisco 之專家證人不知悉系爭專利是不合理」一事，聯邦巡迴上訴法院先前已明確排除，並表示不能作為證明 Cisco 惡

意侵權之證明。此外，關於被告未就任何被控侵權之專利獲得律師建議，或未向陪審團提出法律意見，不能用以證明被告惡意侵害專利。然而，儘管 SRI 所提出之抗辯中有兩個不被採納，更審法官仍認為 SRI 已證明 Cisco 就其惡意之侵權行為欠缺合理之抗辯。關於要件 4，因無任何證據顯示 Cisco 有為迴避專利做出設計。因此，更審法院認為要件 4 應為有利於 SRI 之判斷。

綜上所述，儘管本案符合要件 3 及要件 4，然而，要件 1、2 及 5 未被實質性之證據所支持。此外，地區法院更審法官合理解讀上訴法院之意見，認為惡意侵權之標準較以往案例嚴格，即行為須達到肆意、惡意及不誠信之水平。基於此一標準，地區法院認為，就整體而言，本案欠缺實質性之證據以支持被告係肆意、惡意及不誠信的。因此，地區法院更審法官認為 Cisco 非惡意侵權，並駁回 SRI 惡意侵權之訴訟主張，亦連帶駁回加重損害賠償金之請求。至於本案律師費用，地院認為雖非為惡意侵權，然而被告過度辯護（over-aggressively defended），仍有充分理由維持原判定之賠償金。

（四）聯邦巡迴上訴法院更二審判決¹²¹

地區法院判決做出後，SRI 就地區法院拒絕恢復陪審團惡意侵權及加重賠償金之裁決提出上訴。Cisco 則就地區法院裁定判賠律師費及訴訟費用提出上訴。因此，本案再度回到聯邦巡迴上訴法院。聯邦巡迴上訴法院澄清，當其第一次將本案發回德拉瓦州地區法院重新審理時，並無意提高惡意侵權之要求。事實上，Halo 案中提及之「故意的、肆意的、惡意的、不誠信的、蓄意的、有意識錯誤的、明目張膽的、或事實上具有海盜特徵的（willful, wanton, malicious, bad-faith, deliberate, consciously wrongful, flagrant, or—in indeed—characteristic of a pirate.）」指的是需要判處加重賠償金之行為，並非認定惡意之行為。所謂「惡意」之概念，只需陪審團發現行為人係蓄意及有意的（deliberate or intentional）侵權行為即可。

¹²¹ SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., 14 F.4th 1323 (Fed. Cir. September 28, 2021).

基於前述判斷標準，聯邦巡迴上訴法院認定 Cisco 於 2012 年 5 月 8 日前之行為未構成惡意侵權，於 2012 年 5 月 8 日後之行為構成惡意侵權。理由如下：

1. Cisco 就系爭專利無效性之抗辯係不合理的，因 Cisco 曾提出前案主張系爭專利無效，惟該前案已被美國專利局兩度駁回。
2. SRI 向陪審團提出證據證明 Cisco 無任何合理理由不侵權。例如，Cisco 於整個審判過程中堅持認為，系爭專利要求單獨之監視器。然而，系爭專利請求項從未要求「網絡監視器 (network monitor)」及「階層式監視器 (hierarchical monitor)」必須為獨立之結構。此外，Cisco 聲稱系爭專利要求產品對事件進行關聯處理，但其生產之產品一次僅能處理一個事件。換言之，Cisco 生產之產品不對事件進行關聯處理。對此，SRI 於審判中呈上直接矛盾的證據，SRI 提出一份 Cisco 公司之內部文件顯示，Cisco 生產之 Meta Event Generator 清楚地描述監視器之分層排列，並將多個事件進行關聯處理。且 Cisco 之技術證人、客戶之證詞及第三方測試皆證實此一事實。因此，陪審團有合理理由確信 Cisco 對侵權行為欠缺合理之抗辯。
3. Cisco 於知悉系爭專利之情形下，仍意圖鼓勵或指示其客戶實施直接侵權行為，且 Cisco 亦知道其客戶若採取該行為將導致侵權之後果。更明確地說，誘導侵權之裁決並不會造成惡意侵權之裁決。惡意侵權與誘導侵權之標準並不相同。然而，陪審團對誘導侵權之認定未受到挑戰與質疑，且 Cisco 之侵權行為及抗辯系爭專利無效皆欠缺合理之論據。因此，2012 年 5 月 8 日後之侵權行為構成惡意侵權。

綜上所述，聯邦巡迴上訴法院推翻先前地區法院無惡意侵權之結論，認定 Cisco 於 2012 年 5 月 8 日知悉系爭專利後之侵權行為屬惡意侵權。此外，聯邦巡迴上訴法院亦重申，地區法院就加重賠償金之判處具有自由裁量權，上訴法院僅得審酌地區法院是否有裁量權之濫用。換言之，若基於明顯之事實錯誤、法律錯

誤或明顯之判斷錯誤等，加重賠償金則無法成立。先前地區法院曾表示：「鑒於 Cisco 之訴訟行為、其作為全世界最大的網路公司、其對 SRI 及其商業模式之明顯蔑視，以及儘管 Cisco 相對地做了令人畏懼的努力，仍於簡易判決及審判中輸了所有爭點之事實等，地區法院認為加重賠償金是適當的¹²²」。聯邦巡迴上訴法院表示，地區法院已適當考慮 Read 案所列之因素，至少包含「侵權人作為訴訟一方之行為」、「侵權人之規模及財務狀況」、「侵權人之侵害動機」及「案件之相似性」。準此，無明顯錯誤之事實認定、錯誤的法律結論，抑或構成裁量權濫用之明顯判斷錯誤。故聯邦巡迴上訴法院除了恢復陪審團惡意侵權之裁決，亦同樣恢復地區法院於第一審雙重損害賠償之裁決，被告 Cisco 仍須給付 4,740 萬美元予 SRI。

第三節 小結

美國聯邦最高法院做出 Halo 案判決後，使得侵權行為人主觀上惡意之認定無一客觀審查標準，端視地區法院之自由裁量權及自由心證。聯邦巡迴上訴法院先否定誘導侵權不足以直接構成認定惡意侵權，因而認定被告無惡意侵權。後復於更二審中澄清其並無意提高認定惡意之判斷標準，並大幅度扭轉先前見解，採用與美國德拉瓦州地區法院第一審相同之判斷方式。亦即，被告 Cisco 為誘導侵權行為且對其侵權行為欠缺合理抗辯，認定 2012 年 5 月 8 日後之行為屬於惡意侵權行為。美國聯邦巡迴上訴法院前後搖擺不定的態度，一再顯示法院依據客觀證據判斷行為人主觀心態是否具有惡意之困難度¹²³。然而，本案仍提供一可能判斷參考指引。亦即：「以侵權人是否知悉被侵害專利為基礎，綜合判斷侵權人於訴訟過程中是否已提出合理抗辯證明其當時係善意的，倘若侵權人未能提出合理

¹²² " given Cisco's litigation conduct, its status as the world's largest networking company, its apparent disdain for SRI and its business model, and the fact that Cisco lost on all issues during summary judgment and trial, despite its formidable efforts to the contrary."

¹²³ 周宥廷，美國聯邦巡迴上訴法院確立故意侵權以及懲罰性賠償金之認定標準，聖島國際專利商標聯合事務所，聖島月報，第 24 卷第 2 期，2022 年 2 月。

抗辯，將有高度可能性認為構成惡意侵權。」更有甚者，侵權人於訴訟過程中之態度，例如，抗辯過度重複、耗費司法資源，或過度具有攻擊性，將可能成為法院決定判賠加重性賠償金之參考因素之一。



第四章 我國專利法懲罰性損害賠償

之實務現況觀察



第一節 懲罰性損害賠償之立法演變

懲罰性損害賠償制度雖與傳統民事侵權行為採填補損害原則相扞格，惟基於嚇阻行為人惡性行為、防止再犯等立法目的，我國於諸多法律皆明文採納懲罰性賠償金之精神。舉例而言，消費者保護法、證券交易法、公平交易法、著作權法及營業秘密法等¹²⁴，皆有懲罰性賠償制度以懲罰、遏止行為人故意之不法行為。

我國專利法懲罰性損害賠償條款於 1994 年制定，當時公布之專利法第 89 條第 3 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兩倍。」此似乎係為配合發明專利廢除自由刑之處罰，衡平專利權人之權利保護所增設¹²⁵。2001 年為因應發明專利除罪化，同時修正懲罰性損害賠償之上限，將之提高至損害賠償額之三倍¹²⁶。直到 2003 年，廢除新型及新式樣專利之刑事處罰規定，專利侵權責任全面除罪化，並

¹²⁴ 消費者保護法第 51 條：「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五倍以下之懲罰性賠償金；但因重大過失所致之損害，得請求三倍以下之懲罰性賠償金，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。」、證券交易法第 157 之 1 條第 3 項：「違反第一項或前項規定者，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」、公平交易法第 31 條第 1 項：「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。」、著作權法第 88 條第 3 項：「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。」、營業秘密法第 13 條第 2 項：「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。」

¹²⁵ 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，頁 111。

¹²⁶ 90 年 10 月 24 日修正公布專利法第 89 條第 3 項之立法理由：「配合發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償，爰將懲罰性之損害賠償上限，由損害賠償之『二』倍，提高為『三』倍。」

回歸民事責任體系處理。且將懲罰性損害賠償之規定移至第 85 條第 3 項¹²⁷，惟條文實際內容並未變動。由此觀之，專利法懲罰性損害賠償之引進及賠償上限之提昇，大致與專利法除罪化之修法歷程同步，以調和專利權人及侵權行為人間之權利義務。

2011 年，立法者一度以懲罰性損害賠償制度不符我國民事損害賠償之損害填補原則¹²⁸，為與我國損害賠償體制統一，爰予以刪除。然而，當時實務界及學界普遍持反對聲浪並認為¹²⁹，雖然我國於一般民事損害賠償案件中，確實採損害填補原則，然而在其餘特別法中亦可見懲罰性賠償之規定，故單以「為符合我國損害賠償體制」為由刪除專利法之懲罰性損害賠償規定，並無理由。

為發揮懲罰性損害賠償制度之懲罰、嚇阻功能，2013 年再度修訂專利法，將懲罰性損害賠償條款重新納入專利法中。專利法第 97 條第 2 項規定：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

揆諸當時之立法理由略以：「...（二）傳統損害賠償之作用在於填補損害，然而隨著社會的發展，損害賠償之範圍已經逐漸被擴充，而不以填補損害為限，特別是在智慧財產權領域，衡諸著作權法第 88 條第 3 項、營業秘密法第 13 條第 3 項及公平交易法第 32 條第 1 項均有懲罰性損害賠償之規定。

除智慧財產權領域，我國法亦不乏有懲罰性損害賠償之明文，包括：健康食品管理法第 29 條、證券交易法第 157 條之一、證券投資信託及顧問法第 9 條及千禧年資訊年序爭議處理法第 4 條。填補損害固為我國損害賠償制度之基本原則，惟觀諸經濟法規，不乏採懲罰性損害賠償制度以落實經濟性法律規範之目的。

¹²⁷ 2003 年專利法第 85 條第 3 項「依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

¹²⁸ 2011 年 11 月 29 日專利法第 97 條修正理由第 4 點：「原條文第三項刪除。懲罰性賠償金係英美普通法之損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國一般民事損害賠償係採損害之填補不同，爰將此規定刪除，以符我國一般民事損害賠償之體制。」

¹²⁹ 吳佩珊，智慧財產法院專利民事案件懲罰性損害賠償之實證研究，全國律師，2014 年 10 月號，頁 44。

從國外立法例而論，美國本來即有懲罰性損害賠償制度，歐盟於 2004 年所通過之「智慧財產權執行指令」，即明文規定法院於認定損害賠償時，應考量所有相關之因素，包括所造成經濟上之負面效果、被害之一方所承受之利益的減損及侵害人所獲取之不正利益。亦即侵害人所獲得之不正利益，亦屬於損害賠償之範圍。德國為配合此一指令，於 2009 年生效之新修正的專利法，亦明文規定「於計算損害賠償時，得將侵害人因侵害該權利所得之獲益（Gewinn）納入考量」。據此，關於智慧財產權侵害之損害賠償計算，已不再侷限於填補損害之概念。

我國已經於若干法律中明文採取懲罰性損害賠償，基本上已經肯認上述趨勢，雖然在其他法律領域尚未有足夠之案例，但在智慧財產權法領域，則透過司法實踐，正在逐漸累積經驗，雖然仍然有些案件於適用時尚不夠嚴謹，但大多數案件，法院對於故意之認定以及對侵害情節之審酌，均努力地透過一個個的個案，逐漸建立起判斷之標準，而實施至今，並未見有法院濫用懲罰性損害賠償而課以被告過鉅的賠償數額之情形，且因其可以適度彌補專利權人因舉證困難無法得到有效賠償之問題，實施以來並未見有負面之批判。

綜上，鑑於智慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償計算本有其困難，考量我國其他法規及國外立法例，建議增定懲罰性損害賠償之規定。」

由此可知，專利法就懲罰性損害賠償之存廢曾存在重大爭議，然而 2013 年立法理由明確指出，隨著社會發展，特別是在智慧財產領域，損害賠償之功能已逐漸被擴充，不再侷限於填補損害。傳統損害賠償制度下，專利權人可能囿於舉證困難，而無法完全填補所受損害。且從商業角度考量¹³⁰，侵權人實施專利侵權行為前（例如：生產專利侵權商品），事先評估未來可能之賠償金額，若預料於賠償之後仍可獲取相當利潤，可能促使行為人產生「至多僅須賠償所受損害」之僥倖心態，且因直接製造產品可降低生產成本，侵權人寧可鋌而走險從事違法侵權行為，亦不願事先取得專利權人之授權，將變相引誘、鼓勵侵權行為之發生。

¹³⁰ 吳佩珊，智慧財產法院專利民事案件懲罰性損害賠償之實證研究，全國律師，2014 年 10 月號，頁 44。

貿然刪除懲罰性損害賠償而未有其他配套措施以保護專利權人之權利，無異助長侵權行為人勇於侵權之歪風，導致企業減少研發之動力與誘因，將與專利法立法意旨「鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」背道而馳。因此，藉由懲罰性損害賠償適當地扮演懲罰、嚇阻角色，應屬適當。

為便於更清楚理解專利法相關民刑事責任及懲罰性賠償金之法規沿革，謹將我國專利法歷次修法變動情形，整理成如下圖表：

		發明專利	新型、新式樣（設計）專利
1944 年	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 年	民事	新增懲罰性賠償金 懲罰性賠償金上限：2 倍	新增懲罰性賠償金 懲罰性賠償金上限：2 倍
	刑事	廢除自由刑，仍保留罰金刑， 且罰金上限提高	未修正，維持原刑罰
2001 年	民事	懲罰性賠償金上限：3 倍	懲罰性賠償金上限：3 倍
	刑事	廢除罰金刑，除罪化	未修正，維持原刑罰
2003 年	民事	懲罰性賠償金上限：3 倍	懲罰性賠償金上限：3 倍
	刑事	除罪化	廢除刑罰，全面除罪化
2011 年	民事	刪除懲罰性賠償金	刪除懲罰性賠償金
2013 年 迄今	民事	恢復懲罰性賠償金 懲罰性賠償金上限：3 倍	恢復懲罰性賠償金 懲罰性賠償金上限：3 倍

表 2：專利法民刑事責任暨懲罰性損害賠償之修法變動表

資料來源：本文自製

第二節 專利法懲罰性損害賠償之構成

要件



我國現行專利法已除罪化，具有「準刑事罰」色彩之懲罰性損害賠償便帶有非難侵權行為人惡性不法之意味。專利法第 97 條第 2 項規定：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」，以下謹分析懲罰性損害賠償之構成要件：

第一項 侵權人須成立專利侵害且須負損害賠償責任

懲罰性損害賠償金成立前提必須專利權人受有侵害，且行為人須因而負損害賠償責任。而侵權行為損害賠償請求權，固以實際上受有損害為成立要件，然此項損害之減少不以財產之實際上減少為限，於增加債務負擔之情形亦足當之¹³¹。損害可分為二種情形，即財產上損害與非財產上損害。財產上損害係指專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害。非財產上損害係指專利權人之業務上信譽，因損害而致減損時，亦得另行請求賠償相當金額¹³²。

專利侵權行為本質上為民法侵權行為態樣之一，專利權人若欲請求損害賠償，必須滿足民法侵權行為之其他要件，例如：損害之發生與侵權行為間具有因果關係、侵害行為具不法性（欠缺阻卻違法事由）、行為人具備責任能力等。此外，懲罰性損害賠償並非獨立之損害賠償請求權¹³³，其本質乃原先損害賠償範圍之擴大，故必須專利權人之損害賠償請求權有效成立，法院始能依被害人之請求酌定之。

¹³¹ 林誠二，債法總論新解－體系化解說（上冊），瑞興圖書，2012年10月，一版二刷，頁530-531。

¹³² 謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析—智慧財產法院97年度民專訴字第3號民事判決解析，法令月刊，2010年，第61卷第5期，頁30。

¹³³ 謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析—智慧財產法院97年度民專訴字第3號民事判決解析，法令月刊，2010年，第61卷第5期，頁30。



第二項 侵權人主觀上具備故意

第一款 故意之定義

我國專利法及民法並未就「故意」明文定義，有論者認為¹³⁴，我國法院對於專利法上有關故意侵權之故意解釋，係採用刑法第 13 條就故意之規定。亦即，行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者（直接故意）；或預見其發生而其發生並不違反其本意（間接故意），即該當故意。專利權人須就行為人之故意負舉證責任，且行為人有無侵權故意，由法院依全辯論意旨心證判斷¹³⁵。

茲有附言，有論者認為¹³⁶，就專利之侵權責任而言，明知或可得而知系爭產品受專利權保護，與明知或可得而知其所為之行為會構成侵害行為，係屬二事。若僅具備前者，尚不足認定有侵害之故意。因此，被告受原告通知前即已知悉系爭專利，僅得推論出被告對於構成侵權之一部分事實有所認識，原告仍須證明被告告知悉其行為會侵害專利權，方能建構被告對侵權事實有完整之認知。且最後仍須證明被告有侵權之意欲，始可確定被告故意侵權。

第二款 是否應納入重大過失？

懲罰性賠償制度之引進根本目的在於彌補傳統填補性損害賠償之不足，希冀藉由其功能嚇阻不法行為之再度發生。然而，何種類型之專利侵權行為應課予懲罰性損害賠償，亦即，如何設定懲罰性損害賠償主觀要件門檻，此為「專利權人權益保護」與「利用發明技術促進產業進步發展」間之拉鋸，將其置於天平之兩端，孰輕孰重，攸關高度政策選擇與價值判斷。換言之，若主觀要件之設定門

¹³⁴ 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭濟仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（上），專利師，2010 年，頁 58。

¹³⁵ 王澤鑑，損害賠償，2017 年 3 月，頁 433。

¹³⁶ 楊博堯、劉尚志，從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展，智慧財產權月刊，第 197 期，2015 年 5 月，頁 47。

檻愈低（例如：若行為人僅因一般過失侵害他人專利權，而須支付高於實際損害額之懲罰性賠償金），對專利權人則愈有利。相對地，過度嚇阻之風險，亦可能使行為人無時無刻戒慎恐懼，以避免誤觸專利權之界線，不敢輕易利用技術，導致寒蟬效應（Chilling Effect）現象，此有悖離專利法之立法精神。更有甚者，若過度保護專利權人，亦可能促使「專利蟑螂」利用興訟謀取利益，猖獗橫行。因此，兼顧「保護」發明創作及「利用」既存之發明創作兩者間之平衡，至關重要。

有學者基於前述之立場，贊同專利法懲罰性賠償金之判決以故意行為為限。並認為，於專利法，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，已可規範大多數法律所欲規範之不法行為，應可達到其立法目的¹³⁷。

然而，另有論者持反對見解認為¹³⁸，若專利權之主觀要件不包含重大過失，由於專利權通常牽涉相當之技術及商業利益，侵權行為人心中一絲不確定之僥倖心態，即可能造成權利人蒙受鉅額之經濟利益損失。何況生意人在商言商，絕大多數甘冒可控制之風險。如此一來，懲罰性損害賠償之嚇阻功能將無法發揮，亦不符合損害賠償合理分配風險之精神。

此外，該論者亦指出¹³⁹，許多侵權行為人一開始或許只是聽聞該項產品享有專利權，但基於短期利益考量，為盡快搶占市場先機，未事先進行任何專利權之查證與評估，便直接仿製量產低價求售；抑或取巧投機地稍作修改，自認為能因此迴避他人專利。直到專利權人發覺被侵權後，必須再經歷一番曲折之徵信蒐證過程，才向侵權行為人提出排除侵害之請求。侵權行為人於確知他人權利與侵權事實後，因評估先期市場利益早已入袋，遂可大大方方地承諾停止侵權行為。而現今侵權行為人已無須再冒刑事處罰風險情形下，若未能將重大過失一併納入懲

¹³⁷ 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，《侵權歸責原則與損害賠償》，2008年，頁364。

¹³⁸ 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，頁116。

¹³⁹ 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，頁116-117。

罰性損害賠償要件中，投機廠商勢必越來越多。且此種主觀意識已足夠構成對法律之挑釁，此時更須借重懲罰性賠償之嚇阻力量，方能維持民眾對法律之信心。

本文認為，由於單憑客觀證據證明侵權行為人主觀心態是否故意，本屬不易之事，企業經營者為貪圖眼前商業利益，違反普通一般人之注意義務，主觀上極度輕率、漠視地放任他人權利受侵害，此種可責性已近乎故意，其本質內涵已與間接故意相當。因此，為避免落空引進懲罰性賠償金之立法目的，及緩和主觀要件限於故意規範效力不足之漏洞，實有必要將重大過失一併納入懲罰性損害賠償之主觀要件之中。

第三項 法院認為有酌定懲罰性賠償金之必要

專利法第 97 條第 2 項：「...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。」準此，有關是否課予懲罰性賠償金及金額倍數之高低，立法者係賦予法院審酌實際情形，於個案中自由裁量。若法院認為無酌定超過損害額賠償之必要，即便被告成立故意侵權，法院亦無須判懲罰性賠償金，茲有附言者，雖然性賠償之課予為法院職權裁量範圍，惟仍須經由被害人提出，法院方能審酌。

有論者認為¹⁴⁰，是否有酌定懲罰性賠償金之必要，應考量「侵害情節」。基於懲罰性損害賠償某程度具有刑罰替代性之功能，首先應評估侵權行為人主觀之犯意（例如直接故意、間接故意等）、侵權行為態樣（例如製造、販賣、販賣要約及使用等）、是否為累犯，及刑法第 57 條¹⁴¹所列之標準等，以酌定侵害情節之輕重；其次，基於懲罰性損害賠償之懲罰、嚇阻、撫慰被害人功能，應評估行為人侵權過程之道德非難性、是否有惡意拖延訴訟程序、隱匿侵權證據情形，及所造成之損害額、社會影響等，以酌定其適當之超過損害額以上之賠償金額。

¹⁴⁰ 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，頁 117。

¹⁴¹ 刑法第 57 條：「科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：一、犯罪之動機、目的。二、犯罪時所受之刺激。三、犯罪之手段。四、犯罪行為人之生活狀況。五、犯罪行為人之品行。六、犯罪行為人之智識程度。七、犯罪行為人與被害人之關係。八、犯罪行為人違反義務之程度。九、犯罪所生之危險或損害。十、犯罪後之態度。」

第三節 我國智財商業法院就專利侵權

懲罰性損害賠償之實證觀察

第一項 法院酌定懲罰性賠償金之相關案例

謹整理近六年來(自 2017 年至 2022 年 9 月 30 止),專利侵權懲罰性賠償較為經典之案例,並以專利之種類區分如下:

第一款 以發明專利為類型

案例 1: 嘔克朗注射劑案—智財商業法院 108 年度民專訴字第 89 號

民事判決

一、案例事實

原告主張:原告為 Helsinn Health care SA(瑞士商赫爾辛保健公司,下稱「原告公司」)分析被告南光化學製藥股份有限公司(下稱「南光公司」)製造銷售之「嘔克朗注射劑」(下稱「系爭產品」)之仿單後,認為被告南光公司製造、販售之系爭產品侵害原告公司及羅氏公司共有之系爭專利權。

被告辯稱:系爭產品並未落入更正前系爭專利請求項之文義範圍,且系爭專利因欠缺進步性,而有應撤銷之原因。此外,被告之行為並未造成原告公司之損害、被告等並無侵權之故意或過失云云。

二、法院判決

系爭產品為「嘔立舒注射劑」之學名藥,「嘔立舒注射劑」依過往藥事法規
定所登錄之專利,並不包括系爭專利等情,均為原告公司所不爭,故被告南光公
司應不具以系爭產品侵害系爭專利權之直接故意。然我國專利既已對外公示,且
藉由賦予專利權具有排他權之性質以鼓勵專利對外公示,並期整體產業於此基礎

提升、發展，自不應放任隨意抗辯未認識專利內容，何況本件被告南光公司資本總額 1,500,000,000 元、實收資本額 1,009,884,720 元，有商工登記公示資料可佐，並設有研發處法規暨醫藥事務部，顯見被告南光公司具有相當規模，且設有一定組織於藥品研發過程進行相關法規解析，不應僅因「嘔立舒注射劑」依過往藥事法規定登錄之專利並不包括系爭專利，即認被告南光公司對於系爭專利並無認知。

系爭專利說明書雖以 EDTA 為「螯合劑」較佳實施例，然不得逕以實施例讀入請求項，此為專利範圍判斷之當然，被告南光公司自當知悉，且無主張未可得而知之餘地，故被告南光公司一再抗辯僅有 EDTA 始為系爭專利請求項「螯合劑」之範圍云云，實無可採，業經本院論述於前，現再主張未於系爭產品添加 EDTA，故不具主觀侵權故意或過失云云，自不可採。又醋酸鈉三水合物於水溶液當中解離成醋酸根及鈉離子，醋酸根可與金屬離子形成錯合物之化學性質乙節，被告南光公司無從推諉不知，業如前述，故被告南光公司雖將醋酸鈉三水合物於系爭產品作為緩衝劑，然此無法解消醋酸鈉三水合物具有上開化學性質之客觀事實，而被告南光公司認知此等化學性質，更認識系爭專利內容，則其對於醋酸鈉三水合物於系爭產品中具有前開化學性質而遭評價為系爭專利請求項之「螯合劑」自有預見，然其除於本件審理過程提出各種非本於其所屬技術領域通常知識者之基本認知之抗辯之外，縱經本院行使闡明權，卻無任何於系爭產品研發製造過程為避免上開化學性質實現之防免作為之證據提出，則該等化學性質於系爭產品發生，並不違反被告南光公司之本意，自非被告南光公司一句「無將醋酸鈉三水合物作為螯合劑之主觀故意，亦無可得而知之疏失」即可脫免本件損害賠償之責。

查，被告南光公司就製造銷售系爭產品具有主觀之未必故意，業如前述。原告公司曾於 108 年 6 月 6 日送達 2019-01429 號通知函與被告南光公司，其中明確提及系爭產品侵害系爭專利，要求被告南光公司立刻停止製造、販賣、為販賣之要求、使用系爭產品，有該通知函可參，然被告南光公司除以乙證 47 委任律師為無侵權之虞之回覆之外，猶持續製造銷售系爭產品，迄於本件審理過程始改

為系爭變更產品，而乙證 47 之內容難認符合被告南光公司所屬技術領域通常知識者之判斷，參以系爭產品配方與原告公司提出原證 35 美國判決當中 DRL 公司之產品配方之關聯及依本件侵害情節等，可知被告南光公司惡性非輕，自有依原告公司之請求，而依專利法第 97 條第 2 項規定酌定兩倍，本件賠償應為 20,091,672 元（計算式：10,045,836 元 x2=20,091,672 元）。

三、案例小結

本案法院審理後認為，由於被告具備相當程度之經濟規模且為專業廠商，負有查證系爭產品是否有侵害專利權之注意義務，被告僅單憑依據過往藥事法規定登錄之專利不包含系爭專利，抗辯其無認知系爭專利之存在，於說理上略嫌不足。此外，被告於接獲原告之侵權通知函後，仍繼續製造、銷售系爭產品，難謂無侵權之故意，從而酌定 2 倍之懲罰性損害賠償。

案例 2：威而剛藥品案－智財商業法院 109 年度民專上更（一）字

第 1 號民事判決

一、案例事實

上訴人輝瑞大藥廠股份有限公司（下稱「輝瑞公司」）主張：訴外人輝瑞愛爾蘭藥廠私人無限責任公司（Pfizer Ireland Pharmaceuticals，下稱「輝瑞愛爾蘭公司」）為中華民國第 08337232 號「用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物」發明專利（下稱「系爭專利」）之專利權人，該公司以系爭專利所涵蓋成分製造「威而鋼膜衣錠」藥品（下稱「系爭專利藥品」），上訴人為系爭專利之專屬被授權人，授權期間自 101 年 1 月 1 日至 105 年 7 月 2 日，經營系爭專利藥品在台灣地區之進口與銷售。被上訴人南光化學製藥股份有限公司（下稱「南光公司」）明知其製造、販賣之「美好挺膜衣錠」（下稱「系爭藥品」），落入系爭專利請求項之範圍，仍持續製造及販賣，故意侵害系爭專利，致上訴人受有損害。

被上訴人南光公司抗辯：系爭專利權有讓與不連續情事，故輝瑞愛爾蘭公司並非系爭專利權人，上訴人自無從取得專屬授權。且系爭專利不具新穎性、進步性，有應撤銷之原因。系爭藥品並未落入系爭專利請求項之專利權範圍，南光公司無侵權之故意或過失，輝瑞公司未受有損害等語。

二、法院判決

法院認為輝瑞公司為係爭專利之合法專屬被授權人，系爭專利具備新穎性及進步性。且系爭藥品落入系爭專利專利權範圍。被上訴人南光公司雖辯稱：系爭專利之國外對應案認定專利無效，且被上訴人信賴王惠珀教授專家意見書，確信沒有侵害專利權，故被上訴人並無侵害專利權之故意過失云云。然查，英國、EPO、韓國、加拿大雖認定系爭專利無效，但亦有日本、澳洲、中國、美國、以色列、墨西哥等國認定系爭專利有效，被上訴人故意忽略此情僅執對其有利之部分抗辯其無侵害系爭專利權之故意、過失，自不足採，又王惠珀教授之專家意見書僅為其個人意見，系爭專利既有其他國家認定有效，被上訴人自難僅憑王惠珀教授之專家意見獲致系爭專利無效之確信。被上訴人辯稱並無侵權之主觀要件云云自不足採。

經查，系爭專利之專利權人於 100 年 6 月 24 日即委任律師寄發律師函通知被上訴人系爭藥品侵害系爭專利權，請被上訴人不得再製造販賣系爭藥品，然被上訴人收受該存證信函後仍持續販售系爭藥品，至 105 年 6 月 22 日系爭專利權期間屆至止，其侵害行為長達 5 年有餘，侵害行為時間甚長，該期間所製造、販賣之系爭藥品高達○○○○○、銷售金額高達○○○○○，侵害情狀甚鉅；而被上訴人為上櫃之大型學名藥廠，年收入高達 15 億餘元，公司規模甚大，且其與上訴人為競爭廠商，以製造販售學名藥為業，自對原廠藥廠上訴人之系爭專利權內容知之甚詳，且系爭藥品有效成分「sildenafil citrate」、適應症「成年男性勃起功能障礙」與上訴人之系爭專利在技術上相似度甚高，顯見被上訴人有仿襲之故意。尤有甚者，被上訴人於系爭專利權人向被上訴人提起民事侵權訴訟後，猶對外發布

新聞稿表示系爭專利在歐盟被撤銷，其已在我國提起舉發，於我國法院尚未判決確定前，系爭藥品之合法性並無疑義，所有製造銷售活動一切正常等語，益證被上訴人對系爭專利內容已進行分析，僅以系爭專利有得撤銷事由為抗辯，被上訴人不僅對於系爭專利內容知之甚詳，對於系爭藥品落入系爭專利權範圍亦難諉為不知。

被上訴人委請王惠珀教授出具上開專家意見書前，至少已有日本、中國認定專利權有效，被上訴人新聞稿既表示歐盟撤銷系爭專利，顯見其密切注意各國對系爭專利有效性之見解，則被上訴人當亦知悉另有其他國家認定系爭專利有效，因此被上訴人時無從以王惠珀教授出具之專家意見書形成系爭專利在我國會被認定為無效的「確信」，惟被上訴人竟於收受存證信函後甚至經專利權人或本件上訴人提起專利侵權訴訟後，仍繼續製造販賣系爭產品，其甘冒侵權風險，顯然是為了在我國治療或預防男性勃起功能障礙之藥品市場搶得一席之地，是被上訴人縱無侵害系爭專利權之直接故意，亦應有預見其發生而其發生並不違背其本意之間接故意。準此，經綜合審酌上開因素，本院認被上訴人應構成「故意」侵害專利權，又依本件侵害情節可知被上訴人惡性非輕，自有依被上訴人請求酌定懲罰性賠償金之必要，以懲罰被上訴人之長期不法侵害行為並嚇阻他人侵害專利權。

本院審酌本件侵權時間甚長、侵害情狀甚鉅、被上訴人收受存證信函或經起訴後仍持續不間斷侵害系爭專利權，對上訴人造成之損害甚大，認應酌定 2 倍損害賠償額為適當。

三、案例小結

本案法院於判決中表示，審酌專利侵權人是否具侵權故意時，應就下列因素綜合考量：(1)經權利人通知後是否仍繼續為侵害之行為；(2)侵權人與權利人間是否有業務往來、同業競爭或其他關係而接觸或知悉系爭專利權內容；(3)侵權人是否曾採取客觀合理措施致其得確信系爭專利無效或其未侵害系爭專利權；(4)侵權產品與系爭專利在技術上之相似性；(5)侵害行為持續之時間、侵害情狀之大

小；(6)侵權人之公司營業規模等因素，綜合審酌侵權人是否有侵害專利權之故意。前述判斷因素，值得作為往後法院於酌定懲罰性賠償金之參考。

案例 3：腳踏車碟煞案－智慧財產法院 109 年度民專上字第 27 號民

事判決

一、案例事實

被上訴人 Shimano Inc.（日商島野股份有限公司）主張，伊為中華民國第 I543905 號專利「腳踏車碟式煞車轉子」發明專利（下稱「系爭專利」）之專利權人，專利權期間自 105 年 8 月 1 日至 121 年 7 月 2 日止。詎被上訴人向訴外人忠明自行車有限公司購得上訴人佳承精工股份有限公司（下稱「佳承公司」）製造、販賣之 Elite Vented Disc Brake Rotor（碟煞專用散熱碟盤），包括 160mm 及 180mm 兩種尺寸，型號「Jagwire Elite CR1」產品（下稱「系爭產品」），經被上訴人將系爭產品與系爭專利進行比對，發現系爭產品落入系爭專利請求項 1、3 至 6、8 至 10 之文義範圍，侵害系爭專利權。上訴人佳承公司為自行車零配件製造專業領域之業者，與被上訴人為競爭同業，系爭專利已於 105 年 8 月 1 日公告，上訴人佳承公司等絕無可能不知系爭專利及系爭產品業已侵害系爭專利等情，然佳承公司等仍續為製造、經銷、販售侵害系爭專利之系爭產品等行為，顯見其具有侵害系爭專利權之故意。

上訴人佳承公司則以系爭產品未落入系爭專利請求項 3 至 6 之申請專利範圍、系爭專利不具進步性為由，以資抗辯。

二、法院判決

上訴人公司雖辯稱：伊自 103 年 11 月間起即開始製造販賣系爭產品，故其並無侵害系爭專利之故意。然被上訴人係於 101 年 7 月 3 日即向智慧局申請系爭專利，嗣於 105 年 8 月 1 日經核准公告取得系爭專利權，旋被上訴人於 105 年 11 月 25 日即委託律師發函通知上訴人公司尊重系爭專利及系爭產品侵害系爭專

利，而請求上訴人公司立即停止侵害行為，並經上訴人公司於 105 年 11 月 28 日收受無訛，亦有律師函及回執可憑，則上訴人公司於收受上開函文後，即已知悉非經被上訴人之授權或同意依法不得實施系爭專利，然迄 108 年 4 月間上訴人公司仍繼續於公司網頁張貼型錄以行銷販賣系爭產品，上訴人公司更於 108 年 5 月 24 日仍有出口系爭產品予以販賣，實難謂其無侵害系爭專利之故意。

至系爭專利於 105 年 8 月 1 日公告後，上訴人公司於 105 年 11 月 28 日收受上開律師函前，因上訴人公司係專門從事製造及販賣自行車及其零件之業者，且其所製造及販賣之零件亦包括腳踏車碟式煞車轉子，此有商工登記公示資料、上訴人公司產品型錄、公證書在卷可按，對於其販賣之產品是否侵害他人之專利權，應有預見或避免損害發生之能力及注意義務，竟未加以查證，就所製造販賣之系爭產品有侵害系爭專利之情事，自屬應注意而不注意或怠於交易上所必要之注意而有過失。

上訴人公司於 105 年 11 月 28 日收受被上訴人之律師函後，既知悉被上訴人已於 105 年 8 月 1 日經核准公告取得系爭專利權，而仍製造販賣系爭產品，該部分行為應屬故意侵害系爭專利，至 105 年 8 月 1 日至 105 年 11 月 28 日間製造販賣系爭產品之行為，則屬過失侵害系爭專利。考量其製造販賣之數量、期間、侵害之情節，酌定損害額 2.5 倍之賠償為 1,447,985 元，再加上上訴人公司於 105 年 11 月 28 日前銷售系爭產品所得利益為 19,477 元，合計為 1,467,462 元，是被上訴人請求上訴人公司賠償 1,467,462 元，應屬有據，逾此範圍之請求，為無理由。

三、案例小結

本案原審¹⁴²被告上訴，上訴審法官最後仍支持原審判決，判賠 2.5 倍之懲罰性賠償金。因此原審見解之有效性仍被維持，原審曾於判決中就故意侵權之認定

¹⁴² 智財商業法院 108 年民專訴字第 15 號判決

提出若干判斷標準，殊值參考，節錄如下：

「在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。查本件原告公司於 105 年 11 月 25 日即發函通知被告佳承公司尊重系爭專利及系爭產品侵害系爭專利，請求被告佳承公司立即停止侵害行為，被告佳承公司於收受上開通知後自當知悉系爭專利之相關技術特徵，預見系爭產品將侵害系爭專利，被告佳承公司並未抗辯或提出其確信不發生侵害結果之佐證，嗣後於此狀態下持續製造、為販賣之要約、販賣系爭產品，至少具備預見系爭產品將侵害系爭專利之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。」

案例 4：晶圓光罩載具案－智慧財產法院 104 年度民專訴字第 36 號

民事判決

一、案例事實

原告美商 Entegris, Inc 主張：原告為中華民國第 I317967 號「光罩載具及支撐光罩之方法」發明專利（下稱「系爭專利」）之專利權人，專利保護期間自 98 年 12 月 1 日起至 112 年 7 月 2 日止。被告家登精密工業股份有限公司明知系爭專利之存在及其利用系爭專利產銷系爭產品等情，竟未經原告授權而仍繼續製造、販賣具有系爭專利技術特徵之系爭產品，獲取優厚之利益，顯屬故意侵害原告之系爭專利。

被告家登精密工業股份有限公司抗辯：系爭產品不落入請求項 1、3、4、6、7、9、10、12、13、17；系爭專利有應撤銷之事由；被告就本件侵權行為並無故意，至少無過失；原告之侵權行為損害賠償請求權時效消滅業已完成；原告行使權利違反誠信原則，構成權利失效云云。



二、法院判決

系爭專利並無違反 92 年專利法第 26 條第 2、3、4 項之規定，系爭專利請求項 1、3、4、6、7、9、10、12、13、17 相較於先前技術，具有新穎性及進步性，系爭專利之修正並無違反 92 年專利法第 49 條第 4 項之規定，被告主張系爭專利具有應撤銷之事由，不足採信。系爭產品與系爭專利比對結果，系爭產品落入系爭專利請求項 1、3、4 均等範圍，及請求項 6、7、9、10、12、13、17 之文義範圍，系爭產品侵害系爭專利，堪予認定。

被告就本件侵權行為，主觀上具有故意：經查，系爭專利於 93 年 2 月 16 日已公開，迄 98 年 12 月 1 日核准公告日止，有長達 5 年多時間，原告與被告家登公司均屬光罩傳載產業之專業製造廠商並具有競爭關係，被告家登公司於 98 年度至 101 年度之年報，及 102 年公開說明書，均將原告視為光罩傳載解決方案（其中包括光罩傳送盒）之主要競爭對手，光罩傳載產業又屬晶圓產業鏈中較特殊且偏門者，業界內之競爭者較他產業而言，更易於掌握相關資訊，被告身為同業中少數競爭者之一，且係具有技術研發能力之製造者，而非單純之銷售商，對於同業間相同或類似產品所擁有之專利技術，衡情應會加以密切之關注、了解，亦應負有較高之注意義務，並具有注意之能力，堪認被告家登公司於系爭專利核准公告後，應已知悉系爭專利存在，其未經授權而使用系爭專利，即具有故意，退步言之，縱認被告家登公司於 98 年間不知系爭專利存在，惟其疏於查證而貿然使用，致侵害系爭專利，亦具有過失。再者，被告家登公司人員於 101 年 1 月 25 日電子郵件，宣稱被告家登公司之產品已採取迴避設計，並未侵害系爭專利，亦足認在此之前，被告家登公司早已知悉系爭專利之技術，否則何來「迴避設計」可言？再退步言之，縱認被告於原告起訴前無侵權故意，惟原告提起本件訴訟後，甚至本院已為申請專利範圍之解釋之後，被告仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，主觀上具有侵害專利權之故意甚明。

系爭產品落入系爭專利請求項第 1、3、4、6、7、9、10、12、13 及 17 項之

範圍，部分為文義侵權，部分為均等侵權，且被告至少在原告起訴後甚至本院已為申請專利範圍之解釋後，仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，已具有侵權之故意，被告侵害系爭專利之期間、造成之損害，兩造在市場上之競爭關係等一切情狀，認為原告得請求之懲罰性賠償金，以已證明損害額之 1.5 倍即 9 億 7886 萬 9835 元為適當（ $652,579,890 \times 1.5 = 978,869,835$ ），逾此範圍，即非有理。

三、案例小結

此案法院判處被告須賠償 9.78 億之鉅額賠償金，創下智財商業法院判決半導體業者侵權賠償之最高金額，亦是歷年判決中所有賠償金額第二高之紀錄，僅次於飛利浦光碟片案 10 億權利金。原告 Entegris, Inc 及被告家登公司皆為半導體晶圓重要供應商，此案判決一出，震撼當時業界。惟雙方當事人於 2020 年 11 月達成訴訟上和解，簽訂保密之授權協議，並藉由授權協議解決雙方當事人既存之法律訴訟及專利爭議，此案方告落幕。

案例 5：通風裝置案—智慧財產法院 106 年度民專上字第 38 號民事

判決

一、案例事實

台達電子工業股份有限公司（本案即上訴人）主張：上訴人為中華民國第 I393846 號發明專利「通風裝置 VENTILATOR」（下稱「系爭專利」）專利權人。緣被告太星電業有限公司（下稱「太星公司」）委託陳美雲製造，並由太星公司銷售之 WFSDC210 之 DC 直流變頻換氣扇（下稱「系爭產品 1」），暨陳美雲製造及銷售「DC-210 節能變頻通風扇」第一代產品（下稱「系爭產品 2」）與第二代產品（下稱「系爭產品 3」），侵害上訴人之系爭專利請求項 1、6、22、29、36、40。陳美雲與太星公司為通風扇及換氣扇之製造商或銷售商，其應為系爭專利相關發明所屬技術領域，具有通常知識者，且系爭專利經核准與公開在案，渠等對於系爭專利之存在及其產銷系爭產品 1 至 3 侵害系爭專利，自應有所知悉。被上

訴人於製造與銷售之際，未加以查證，有侵權之主觀上過失。再者，上訴人自民國 103 年 11 月起，陸續告知太星公司及陳美雲，其等產製之系爭產品有侵害系爭專利情事，並於 104 年 9 月間分別寄發存證信函予太星公司與陳美雲，詎太星公司明知有系爭專利之存在，竟繼續其侵害系爭專利之行為，足認太星公司至少自本件起訴日 105 年 2 月 19 日後，持續販賣系爭產品，其有故意侵害系爭專利，依專利法第 97 條第 2 項，上訴人可請求酌定損害賠償額 3 倍內之賠償。

太星公司抗辯：系爭專利不具有效性；系爭產品 1 之侵權時間自 103 年 3 月起至 105 年 12 月止；損害賠償責任應以淨利率計算云云。

二、法院判決

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

民法或專利法就故意並無明文定義，參諸刑法第 13 條規定可知：(1)所謂直接故意，係指行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者；(2)所謂間接故意，係指預見其發生而其發生並不違背其本意。職是，被控侵權行為人經查證有專利權存在，仍實施被控侵權之技術，縱無直接故意之主觀要件，至少應成立間接故意，具有故意之主觀要件至明，應負侵害專利之懲罰賠償責任。

上訴人知悉被上訴人陳美雲、太星公司侵權行為後，前於 104 年 9 月 25 日分別寄發存證信函予被上訴人太星公司及陳美雲。詎被上訴人陳美雲、太星公司

仍持續販售系爭產品，且於上訴人提起本件訴訟後，被上訴人仍持續販售系爭產品。參諸上訴人購得系爭產品 1、3，購買日分別為 105 年 3 月 16 日、105 年 2 月 26 日，此有統一發票在卷可稽。參諸被上訴人太星公司於 105 年 12 月 15 日前，曾繼續販售其委託陳美雲製造系爭產品 1。而被上訴人陳美雲於 105 年 11 月 23 日前，曾繼續製造、販售系爭產品 2、3，此為當事人所不爭執者。足徵被上訴人陳美雲、太星公司於收受上訴人之存證信函後，仍持續販售系爭產品。職是，自上訴人以存證信函通知被上訴人陳美雲、太星公司後，渠等繼續所為之銷售行為，應具有侵權之故意，堪予認定。

嗣因兩造對於損害賠償計算之方式差距過大，故應由原審與本院判決，參諸被上訴人侵害之數量、金額等一切情狀，認為太星公司、陳美雲就故意侵權部分，酌定已證明損害額之 2.5 倍為適當。準此，太星公司因銷售系爭產品 1 所負之損害賠償金額，過失侵權期間為 716,858 元，故意侵權期間為 1,414,850 元（計算式：565,940×2.5），太星公司應賠償 2,131,708 元。

三、案例小結

本案法院明白於判決揭櫫：現代事業從事生產、製造與銷售之際，負有較高之注意義務，以避免侵害他人之智慧財產權。由於專利權採登記及公告制度，事業應於從事行為時做最低限度之專利權查證。倘未查證，至少會被推定過失。本案被告於收到專利權人之存證信函通知後，不予理會而繼續為侵害行為，法院因此據以認定被告主觀上具侵權之故意。

第二款 以新型專利為類型

案例 1：壓力除泡烤箱案－智財商業法院 108 年度民專訴字第 35 號



民事判決

一、案件事實

原告印能科技股份有限公司主張被告毅力科技有限公司所製造、販售型號為 PCS 之壓力除泡烤箱（下稱「系爭產品」）落入原告第 I494162 號「利用增加氣體密度的溫度調整方法」（下稱「系爭專利 1」）、新型第 M450049 號「具有延伸連通腔道結構之半導體封裝載熱裝置」（下稱「系爭專利 2」）之專利權。且被告所提專利有效性證據均無法證明系爭專利 1、2 不具進步性。系爭專利 1 對於銷售系爭產品所得利益之技術貢獻度為整體價值之全部，應以 106 年 4 月間起侵權期間內銷售總額新臺幣 71,940,948 元作為計算賠償之基礎，而被告之銷售行為屬故意且情節重大，應酌定損害額 3 倍之懲罰性賠償金，並由共同執行公司業務之被告張景南、張勝雄與被告公司負連帶賠償責任。

被告抗辯系爭專利 1、2 屬業界慣行多年之習知技術，與系爭產品存在巨大技術差異，系爭產品並未落入系爭專利 1、2 前揭請求項之權利範圍，且被告所提如爭點所示專利有效性證據及其組合，可證明系爭專利 1、2 前揭請求項不具進步性，有應撤銷事由，不得對被告主張權利。系爭專利 1 技術對系爭產品之貢獻度僅存在快速降溫系統之選配零件上，計算所獲利益不應計算其他部分，且被告就快速降溫系統並無獲利，原告請求賠償無理由。

二、法院判決

法院認為，系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1、系爭專利 2 請求項 1 及 8 之文義範圍。系爭專利 1、2 有效性之部分，系爭專利 1：被告所提之證據均不足以證明系爭專利 1 請求項 1 不具進步性。被告公司製造銷售之系爭產品侵害原告就系爭專利 1 之專利權，就此即有審酌原告聲明第 1 項排除侵害及聲明第 3 項損害

賠償請求之必要。系爭專利 2：被告所提之證據足以證明系爭專利 2 請求項 1、8 不具進步性，故系爭專利 2 請求項 1、8 有應撤銷原因，依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項¹⁴³，原告於本件民事訴訟自不得對被告主張系爭專利 2 之權利，原告聲明第 2 項關於系爭專利 2 部分之請求，自無理由，應予駁回。

本院審酌系爭產品落入系爭專利 1 請求項 1 之文義範圍，被告公司自 107 年 8 月 31 日原告以律師函通知侵權後，已知系爭產品涉有侵權情事，仍繼續製造、販售系爭產品之故意侵權期間、造成原告之損害，以及兩造在市場上之競爭關係等一切情狀，認為原告就通知被告公司侵權後之侵權利得部分，得請求懲罰性賠償金，並以已證明損害額之 1.5 倍計算為適當。

三、案例小結

本案法院認為被告於收到原告以律師函通知侵權後，於明知原告之專利權情形下，為獲取經濟上利益，仍繼續製造販售侵權物品，將構成故意侵權。經本文筆者整理近年來之實務判決，若被告於收到侵權通知後，全面停售並召回侵權產品，縱其他第三人未依被告之召回通知進行回收，而將侵權產品售出，此與被告無涉，此外，被告成立故意侵權之可能性亦較低¹⁴⁴。

案例 2：機動車照明裝置案－智慧財產法院 108 年度民專訴字第 2

號民事判決

一、案例事實

原告法商法雷奧照明公司主張：原告於 106 年 10 月 12 日告知被告帝寶工業股份有限公司侵害原告中華民國第 M401583 號之新型專利（下稱「系爭專利」）後，被告仍繼續銷售型號「000-0000N」、「000-0000N」、「000-0000N」之車燈產

¹⁴³ 智慧財產案件審理法第 16 條：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

¹⁴⁴ 智慧財產法院 105 年度民專上字第 25 號判決。

品（下稱「系爭產品」），被告所提系爭產品銷售資料（106年10月12日以後之部分）均為被告於該封警告函後繼續銷售之證據，其數量及金額如原證第30號所示。被告在收到前述原告告知侵權之電子郵件時，或至遲至本院保全證據時，應可知悉系爭專利之技術特徵，且確知系爭產品將有侵害系爭專利權之虞，竟未採取任何避免侵害系爭專利權之措施，並繼續將系爭產品出貨，則被告自收到前述電子郵件或保全證據後，縱無明知系爭產品確有侵害系爭專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，至少亦有預見系爭產品將侵害原告專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。準此，被告自收受前述電子郵件後，即有侵害系爭專利權之故意，應堪認定。

審酌被告公司之資本額及與原告屬同業關係，為系爭專利之創作所屬技藝領域中，具有通常知識者，衡情其對於同業生產之類似產品及其相關技術特徵，應有相當注意，況專利公報為被告可查閱之資訊，其製造或銷售系爭產品，自應加以查證，以避免侵害他人之專利，是在被告收到前述電子郵件或保全證據前，對於其所製造銷售之系爭產品可能侵害系爭專利部分，負有注意義務，並有注意能力，竟未盡注意義務與疏於掌控侵權風險，足徵就侵害系爭專利行為部分，應有過失。

被告抗辯：系爭專利有得撤銷之事由；系爭產品至少欠缺系爭專利1請求項1、7至10之「光軸」技術特徵，基於全要件原則，系爭產品不落入系爭專利1請求項1之文義範圍。又系爭專利1上述特徵乃是經過更正，有禁反言之適用，不得主張均等論；原告錯誤解釋系爭專利2請求項1之權利內容，且系爭產至少欠缺系爭專利2請求項1有關「斷開位置」技術特徵，並未落入系爭專利2之權利範圍云云。

二、法院判決

被告公司有製造與販賣系爭產品之行為，而系爭產品落入系爭專利2、3之專利權範圍，系爭專利2、3並無應撤銷事由。被告公司為車燈系爭產品之製造

與銷售者，原告系爭專利 2 之調整裝置與車燈各構件間互相配合始顯現系爭專利 2 之功效，該調整裝置為此種車燈最為重要」之技術所在，該裝置包括與第一部分機械連接並與第二部分以螺旋方式連接的螺釘，其特徵在於以螺旋方式的連接係將螺釘連結到第二部分的滑動樞轉連接。被告雖於 108 年 10 月 24 日言詞辯論程序中表示：「系爭專利 2 之調整裝置非一個很困難的技術，是於這行業很容易想到的方式，被告已提出好幾項先前技術以證明這並無難度」等語。惟查，被告所提之先前技術均無法證明系爭專利 2 不具進步性，而系爭產品又落入系爭專利 2 專利權之文義範圍，是以，系爭專利 2 為具有一定複雜度之車燈調整裝置，實難為獨立創作所能直接獲得；又系爭產品車燈整體所呈現之視覺訴求與系爭專利 3 構成近似，被告所製造、銷售之車燈產品之結構技術特徵、外觀設計，均與原告之系爭專利 2、3 實質明顯近似。加以原告與被告公司係同業競爭關係，依業界通常情況，自有較高之合理接觸機會及可能，難認被告完全未注意到原告公司之產品及系爭專利 2、3；從而，依系爭產品侵害系爭專利 2、3 之情節，及其實質明顯近似之程度，難謂巧合，被告與原告公司不約而同各自創作設計，並偶然發生如此實質近似之可能性甚微，因此被告即使並非以直接故意侵害或抄襲系爭專利 2、3，至少亦有間接故意。

復因被告公司至少有侵害系爭專利 2、3 之未必故意，已如前述，故依專利法第 120 條、第 142 條第 1 項規定準用同法第 97 條第 2 項規定，本院得因原告之請求，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。而依本件被告之侵害情節及程度，被告侵害系爭專利 2、3 之期間、被告公司 100 至 105 年度之營業利益率、雙方當事人之資力等一切情形，本院認不宜逾越被告公司系爭產品之前述銷售總金額為當，且被告公司於國內外販售系爭產品之銷售金額，並未超過被告公司因侵害行為所得之利益即系爭產品出口及國內銷售總金額 4,444,392 元乘以毛利率百分之 34（1,511,093 元，元以下 4 捨 5 入）後之三倍，故認應以被告公司就系爭產品出口及國內銷售總金額 4,444,392 元（約被告

公司毛利率之 2.94 倍) 及其利息，為本件損害賠償之數額，較為妥適。

三、案例小結

本案法院審酌被告不法侵害情節，以銷售總金額作為被告懲罰性賠償金之數額，罕見判處將近 3 倍之損害賠償額。經本文統計近 6 年智財商業法院判決，有關專利法懲罰性賠償金倍數，僅有 2 件判決¹⁴⁵法院判處 3 倍之懲罰性賠償金。

案例 3：黏著彈片案－智慧財產法院 103 年度民專上更（三）字第 9


號民事判決

一、案例事實

上訴人榮益科技股份有限公司（下稱「上訴人」）起訴主張：上訴人為新型第 197092 號「封口導引式表面黏著彈片」專利（下稱「092 號專利」），及新型第 193744 號「線材固定裝置」（下稱「744 號專利」，兩專利以下合稱「系爭二專利」）之專利權人。被上訴人瑞虹精密工業股份有限公司（下稱「瑞虹公司」）、被上訴人鎧鏡工業有限公司（下稱「鎧鏡公司」），該二公司未經上訴人同意，擅自於其所製造、販賣之形狀代碼為「D」形之封閉型彈片、「G」形之線夾彈片產品（下合稱「系爭產品」），經上訴人送請財團法人中華工商研究院鑑定後作成鑑定報告結果侵害系爭二專利。上訴人發現瑞虹公司與鎧鏡公司設立於同一地址，使用同一廠房，負責人均為被上訴人曾馨源（以下合稱被上訴人 3 人為「被上訴人」），又自上訴人提出之產品型錄有關公司簡介敘述，可知瑞虹公司負責客戶開發與業務，鎧鏡公司負責生產，而後者長期為上訴人之代工工廠，則鎧鏡公司與其負責人曾馨源知悉上訴人相關產品且擁有系爭二專利，上訴人專有該等專利權產品製造方法，被該二公司所侵害，爰請求被上訴人停止繼續製造銷售侵害系爭二專利之系爭產品，被上訴人應連帶給付上訴人 1,800 萬元本息。

被上訴人抗辯：系爭 744 號專利於上訴人申請更正前之請求項 1 至 7 項，業

¹⁴⁵ 智財商業法院 107 年度民專訴第 101 號判決、智財商業法院 104 年度民專訴第 17 號判決



經鈞院 103 年度行專訴字第 97 號行政判決認定確有得撤銷之事由，並經最高行政法院 105 年度判字第 337 號判決肯認在案，而本件原審起訴時，智慧財產案件審理法第 16 條民事庭自為判決專利有效性規定，尚未施行，故被上訴人並無逾時提出專利權無效抗辯可歸責事由，且系爭 744 號專利業經行政判決撤銷，如否准被上訴人於本件更三審提出系爭 744 號專利具可撤銷事由抗辯，顯失公平。上訴人以 94 年 12 月 16 日證據保全時，被上訴人知悉有系爭二專利之存在，即認被上訴人有侵權故意，但僅以該證據保全時點，並不足推認被上訴人有侵權之確信，此之判斷，有失速斷。又縱認系爭產品落入系爭 744 號專利更正後請求項，但上訴人係於 104 年 6 月 12 日向智慧局提出系爭 744 號專利更正申請，於 105 年 7 月 1 日准予更正公告，而該專利專利權存續期間自 91 年 9 月 1 日起至 102 年 12 月 30 日止，是被上訴人於系爭專利權存續期間，善意信賴智慧局公告系爭 744 號專利內容，顯然於該專利專利權存續期間已滿後始出現更正內容，被上訴人在專利權存續期間無從得知亦無從注意或避免，故無故意或過失可言。

二、法院判決

系爭 744 號專利無得撤銷之事由：本件援用本院 105 年度行專更（一）字第 3 號行政判決結果，關於被上訴人該事件所提原證 4、6，不足以證明系爭 744 號專利更正後請求項 1 至 7 項不具進步性，系爭 744 號專利更正後請求項第 1 至 7 項有效。

我國修正前專利法第 85 條第 3 項（現行法第 97 條第 3 項），以「侵害行為如屬故意」為要件，因之，請求權人如證明侵害人知悉或有不^論侵權與否之輕率，均落入故意範疇，而有加重損害罰性賠償。但專利法給予專利權人請求損害賠償計算之擇一之選擇權，專利權人按該規定選擇不同之計算賠償方式，所獲得之賠償數額即不相同，因之，專利法未要求專利權人請求之損害賠償須有精確無誤之結果，但所計算出之賠償數額仍須有合理性，是以計算專利侵害之懲罰性賠償，亦應考量其合理性，即應斟酌「侵害情節」而判斷，以免造成超額填補被害人損

害之結果，使被害人因此而獲利。是侵害情節應考量因素應包括侵權之期間、數量、知悉侵權後有無改善行為、有無嘗試停止侵害、侵害行為所得利益與被控侵權人企業規模大小與財務狀況等因素。

查鎧鏡公司為上訴人代工廠商，雙方為同業競爭關係，原審於 94 年 12 月 16 日至被上訴人公司執行證據保全程序時，被上訴人即知將面對上訴人追究侵害專利之情事，惟上訴人之後仍分三次向瑞虹公司職員購得彈片，而認有繼續侵害系爭二專利之行為，鎧鏡公司與瑞虹公司均為同一負責人，其另設立之聯群股份有限公司亦因彈片產品涉侵害上訴人其他專利經本院判決應予賠償 1 萬元本息，其知悉有涉及侵害上訴人專利權，仍有不論侵權與否之輕率，繼續容任侵權行為，而該二公司為中小企業，經營規模不大，以及前述過失部分之事實，斟酌上開因素，認依 92 年專利法第 108 條準用第 85 條第 3 項規定，認酌定 1.5 倍之損害賠償金額為適當。上訴人得請求賠償金額為 8,307,933 元。

三、案例小結

本案法院於判決理由中提及：法院於計算專利侵害之懲罰性賠償時，應一併考量其合理性，依侵害情節進行審酌，以避免「超額填補」被害人所受之損害。由此可知，我國法院於操作懲罰性損害賠償時十分保守，依舊受制於損害填補之概念，過度強調事後補償，而忽略懲罰性損害賠償所具有之事前嚇阻及預防之力量，頗有為德不卒之憾。

此外，法院以被告之營業規模大小作為審酌懲罰性賠償金倍數高低之判斷標準，似非合理。蓋為何得以財富大小決定懲罰性賠償金倍數？公司營運規模較小之中小企業惡性則較不重大？因此得判處較低倍數之懲罰性賠償金？本文認為，衡酌懲罰性賠償金倍數應聚焦於被告主觀之惡性程度、侵權行為所獲利益及原告實際所受損害為判定。

第二款 以設計專利為類型



案例 1：賓士車燈案—智財商業法院 108 年度民專上字第 43 號民事

判決

一、案例事實

原告 Mercedes-Benz Group AG（下稱「賓士公司」）主張：原告主張被告帝寶工業股份有限公司（下稱「帝寶公司」）所生產、製造之系爭產品，以普通消費者之觀點採整體觀察、綜合判斷之方式觀察，其燈罩之形狀、線條、空間相對位置分佈、及透明部分內部燈具之形狀設計上均為相同，系爭產品落入系爭專利之權利範圍。帝寶公司係全球第一大車燈製造商，以仿襲各大汽車原廠車燈設計進行車燈製造作為其經營模式，基於風險管理，投入車燈商品製造前必會檢索相關專利，對於同業間相同或類似產品之專利設計自會加以密切關注，是系爭專利核准公告後，帝寶公司必然已知悉系爭專利之存在。況帝寶公司亦侵害系爭專利之德國對應案，賓士公司早於 103 年即已向德國法院聲請假處分獲准，雙方於德國就系爭專利之對應案進行訴訟，帝寶公司亦於其網站上之系爭產品型錄照片特別記載「Not For Sale in Germany」，是帝寶公司顯早已知悉系爭專利之存在，或具有預見本件侵權發生而其發生並不違背本意之未必故意。況帝寶公司於收受本案起訴狀後，仍繼續於台灣銷售系爭產品予台灣廠商，是帝寶公司主觀上係基於故意而侵害原告之專利權。

被告帝寶公司抗辯：系爭專利之圖面包含立體圖及六面視圖，未省略視圖，故各視圖中所揭露的所有設計特徵於專利侵權判斷皆應予以考量、不得忽略。依照整體比對原則，系爭產品一、二與系爭專利不構成相同或近似，並未落入系爭專利權範圍。

二、法院判決

帝寶公司就本件侵害專利權之行為，主觀上具有故意：經查，帝寶公司為專營製造、銷售副廠車燈零件產品之製造商，與賓士公司為同業競爭之關係，應極為熟知各種廠牌之車燈外觀及相關專利權，其所製造、銷售之車燈產品之外觀高度近似於系爭專利，顯係故意仿製賓士公司之系爭專利車燈之外觀。帝寶公司雖辯稱，其係合法之迴避設計，縱使迴避設計失敗，應負侵權責任，惟並無侵權之故意云云。惟查，帝寶公司所製造之系爭產品，係針對賓士公司汽車 E 系列中 W212 車型製造之車燈，系爭產品既然屬於副廠零件，其整體外觀必須與原廠之車頭燈高度近似，此為副廠零件製造商在生產之初本可預知之事，縱使採取迴避設計，也僅能在細節上微調，而不可能產生與原廠車燈迥然相異之外觀，故系爭產品之外觀必然落入系爭專利之專利權範圍，且為帝寶公司所可預見，應認帝寶公司對於侵害系爭專利權的行為，主觀上有預見其發生而其發生不違背其本意之「未必故意」存在。再者，系爭專利的德國對應案於 103 年間已在德國發生爭議，且帝寶公司網站上就系爭產品已標明「Not For Sale in Germany」字樣，顯見帝寶公司已知悉系爭產品涉有侵權爭議，況且依帝寶公司陳報之系爭產品銷售資料，帝寶公司於 106 年 3 月 24 日收受本件起訴狀繕本之後，仍持續生產製造系爭產品一，本院綜合上情，認為帝寶公司辯稱其就本件侵權行為並無故意云云，並不足採。

帝寶公司就本件侵害專利權之行為主觀上具有故意，賓士公司依專利法第 142 條準用第 97 條第 2 項之規定，請求酌定懲罰性賠償金，並無不合。本院爰審酌系爭非美規及美規產品銷售之期間分別自 100 年 11 月間至 107 年 8 月止、自 101 年 10 月至 104 年 7 月，及其銷售數量、金額等一切情狀，酌定已證明損害額 1.5 倍之賠償金即 18,123,279 元 ($12,082,186 \times 1.5 = 18,123,279$)，賓士公司逾此部分之主張，則屬過高。

三、案例小結

本案法院於一審¹⁴⁶時判決被告須賠償 3000 萬元，被告提起二審上訴，最後法院判定帝寶公司侵犯賓士公司之設計專利，賠償金額下降至 1,812 萬元¹⁴⁷。本案法院以被告與原告為市場上之競爭同業，更易於掌握相關資訊，故理應對該產品領域之相關專利權甚為了然。且系爭產品屬副廠零件，整體外觀與原廠設計高度近似，此為被告所能預見，故認為被告主觀心態上具有未必故意。而就懲罰性損害賠償之酌定，法院係綜合考量侵權產品之侵害期間、銷售數量及金額。

案例 2：可攜式存取裝置案－智慧財產法院 106 年度民專上字第 29

號民事判決

一、案例事實

被上訴人廣穎電通股份有限公司主張：被上訴人於民國 104 年 11 月 21 日取得中華民國設計 D171931 號「可攜式存取裝置組」專利（下稱「系爭專利」），專利期間自 104 年 11 月 21 日起至 115 年 7 月 8 日止。詎被上訴人發現上訴人十銓科技股份有限公司（下稱「十銓公司」）在國內製造及在其官方網站販售給各大購物網站之「T151 隨身碟」（下稱「系爭產品」），經送鑑定後落入系爭專利之專利權範圍而侵害系爭專利。被上訴人於 104 年 12 月 28 日寄發存證信函予上訴人十銓公司，並陸續於 104 年 12 月 29 日及 105 年 1 月 11 日發函予各銷售通路，請求上訴人十銓公司及各該通路停止該侵權行為及銷售該系爭產品，惟上訴人十銓公司於 105 年 1 月 13 日回覆否認侵權。

上訴人十銓公司抗辯：系爭產品未落入系爭專利之專利權範圍、證 2-1 與被證 2-2 之組合；被證 3 附件 5、6、7、8 之組合，足以證明系爭專利不具創作性。

¹⁴⁶ 智慧財產法院 106 年度民專訴字第 34 號民事判決。

¹⁴⁷ 對此，帝寶公司之執行長呼籲政府應跟進先進國家作法，修法建立「維修零件免責條款」，留給 AM（aftermarket）零件業一條活路，並表示不排除轉移至中國、馬來西亞，或是有維修免責條款保障的市場生產銷售。聯合新聞網，2022/7/18，網址：[http://www.udn.com/news/story/1061118](#)，最後瀏覽日 2022.11.28。



二、判決理由

系爭產品落入系爭專利權利範圍，且上訴人十銓公司所提證據無法證明系爭專利不具創作性。上訴人十銓公司並不否認系爭產品為其所製造，並自 104 年 10 月後有對外販售之行為，另其曾於 105 年 3 月 16 日就系爭產品有為廣告之販賣要約行為，被上訴人亦曾於 104 年 11 月 27 日在線上購物網站購得系爭產品，此有被上訴人所提公證書、網路家庭國際資訊股份有限公司發票乙份可證，是上訴人十銓公司未經被上訴人同意，侵害被上訴人系爭專利權等情，應堪認定。

又系爭專利自 104 年 11 月 21 日起即行公告，專利權既採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，則上訴人十銓公司於製造、販賣系爭產品之際，即應加以查證，以避免侵害系爭專利，且依上訴人十銓公司之營業規模，此查證係在其能力範圍內，具期待可能性，竟怠於為之，自不得因此諉稱不知，況被上訴人曾於 104 年 12 月 28 日寄發存證信函給上訴人十銓公司，上訴人十銓公司未善盡查證之注意義務與疏於掌控侵權風險，足認其就侵害系爭專利之行為，至少有過失存在，所以上訴人十銓公司自應依前述法律規定對被上訴人負侵害專利權之損害賠償責任。

本院認為，應適用民事訴訟法第 345 條第 1 項規定，認被上訴人主張依上訴人十銓公司銷售系爭產品之銷售單據可證明上訴人十銓公司因侵害系爭專利所得利益超過 100 萬元之事實為真實，則被上訴人請求上訴人十銓公司賠償 100 萬元，應屬有據。至於被上訴人主張上訴人十銓公司有侵權之故意，請求依專利法第 142 條準用同法第 97 條第 2 項規定酌定損害額以上之賠償，因已超過其請求額，自無再予審究之必要，附此敘明。

三、案例小結

本件雖然侵權行為人不法侵害專利權所得利益超出 100 萬元，惟因被害人請求金額僅 100 萬元，法院為避免判賠金額超出被害人請求金額，而有訴外裁判之

疑慮，故縱使侵權行為人屬於故意侵權，法院仍認為無進一步探究是否有判處懲罰性賠償金之必要。因此，被害人及其訴訟代理人於專利懲罰性賠償金訴訟案件，應當留意訴之聲明金額，否則縱使侵權行為人故意侵害專利權，法院仍無法審理是否應判處懲罰性賠償金，將使懲罰性賠償金嚇阻不法行為之立法目的落空。

案例 3：HTC 手機保護殼案－智慧財產法院 104 年度民專訴字第 17

號民事判決

一、案例事實

原告宏達國際電子股份有限公司主張：原告公司為世界知名行動裝置大廠，多年致力於發展智慧型手機及相關配件，所研發創作之 HTC Dot View TM 炫彩顯示保護套（下稱「原告專利產品」）為原告最重要之配件，經向經濟部智慧財產局申請獲准註冊第 D162739 號「可攜式電子裝置保護殼」設計專利（下稱「系爭專利」），專利權期間自 103 年 9 月 1 日至 115 年 3 月 23 日。被告祥裕國際有限公司原為原告評估之零配件供應製造商之一，原告在 102 年 10 月開發原告專利產品時，曾與被告公司聯繫代工製作可能性，當時即向被告公司交付原告專利產品之外觀設計、規格等機密資訊並簽有保密協議書，嗣被告公司並未獲選。原告於 103 年 1 月 29 日在美國申請設計專利，於同年 3 月 24 日在我國提出相同之專利申請，隔日隨即將原告專利產品與當時新推出之 HTC One (M8) 第一次公開發表，引起消費者熱烈討論與迴響。原告於同年 6 月發現被告公司於未得同意或授權情形下，對原告 HTC one (M8)、HTC Butterfly 2、HTC Desire EYE 及 HTC one (E8) 等智慧型手機之保護套即原告專利產品進行仿冒製造、進口、販賣、販賣之要約等行為，並於其公司網頁、各大購物平台或網路通路展示、刊登、陳列及廣告產品資訊，目前於不同 3C 通路發現與原告專利產品相同，標示有被告公司或其原法定代理人劉雅卉所有商標圖樣之 LLC 系列、apbs 系列、PGScase 系列洞洞款側掀保護套（下稱「系爭產品」），原告曾於 103 年 7 月 24 日及同年 12

月 22 日函知促其停止侵權行為。被告公司於同年 12 月 31 日雖回函表示會將其產品下架，並於 104 年元月底完成，但仍可在市面上購得系爭產品。系爭產品與系爭專利比對結果設計幾乎如出一轍，侵害原告專利權，又被告公司高度抄襲、仿冒及攀附原告專利產品，於公司網頁上並載有原告的 dot view 字樣表示適用於原告多款智慧型手機，更於產品說明刊載「類原廠炫彩保護套」、「支援原廠功能」、「來電免掀蓋接聽」、「免掀蓋即可觸控」等攀附原告專利產品之說明，使消費者產生混淆，屬榨取他人努力成果之不公平競爭行為，構成對市場上效能競爭之壓抑或妨礙，該當修正前公平法第 24 條及修正後第 25 條規定之不公平競爭行為。

被告祥裕國際有限公司、劉雅卉抗辯：系爭專利不具創作性有應撤銷事由；系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍。系爭專利於 103 年 9 月 1 日方為公告，被告公司自行檢索無法查得系爭專利資料，不能以原告 103 年 7 月 24 日信函認定有侵權故意，被告公司接獲原告 103 年 12 月 22 日通知信函後，即回函表示 104 年元月前會將產品下架，但因部分產品回收顯有困難，造成原告尚能購得之情形，不能據此認定有侵權故意。

二、判決理由

被告公司與原告間就原告專利產品之代工製作曾有接觸，為原告評估之零配
件供應製造商之一，並於 102 年 10 月間定有保密條款，觀諸卷附兩造往來文件資料，於 103 年 3 月原告專利產品搭配原告手機上市後，原告於同年 6 月即在市場上發現系爭產品，經與被告公司聯繫並要求說明，被告公司職員於同年 7 月 2 日提供原告系爭產品之進貨及銷貨資料，原告並於同年 7 月 24 日函知被告公司停止製造、輸入、銷售或販賣侵害原告專利產品之系爭產品，而由被告公司職員於同年 8 月 3 日所發出之電子郵件內容「L/L 品牌 M8 洞洞款智能皮套，因專利問題我司停止銷售」等語可知，被告公司應已知悉系爭產品涉及侵害原告專利問題，然在市場上仍可見系爭產品之銷售，於原告同年 12 月 22 日再次函知被告公司停止製造、輸入、銷售或販售系爭產品後，被告公司雖於同年 12 月 31 日函覆先協調

下游廠商將產品下架，預計 104 年元月底完成等語，惟原告於 104 年 2 月、105 年 1 月間仍然陸續在市面上購得系爭產品 1 至 6，有原告提供之購買憑證在卷可稽，於本件訴訟中，經函詢被告公司通路商，其中數家通路商回函並未接獲被告公司要求回收系爭產品之通知被告公司於原告專利產品上市前即曾與原告接觸並簽有保密條款，對原告就此手機配件產品之重視理當有所知悉，於 103 年 9 月 1 日前，雖原告專利產品之系爭專利尚未公告，然被告公司在原告專利產品上市後不到 3 個月即販售高度近似原告專利產品之系爭產品，原告發現後已與被告公司聯繫，被告公司卻仍繼續販賣，被告公司所為顯有攀附原告努力成果取得交易機會之侵權故意，於 103 年 9 月 1 日系爭專利公告後，被告公司明知系爭專利存在仍持續販賣系爭產品，自屬故意侵權。本件被告公司所為顯有侵權之故意無疑。

在原告專利產品上市不到 3 個月即銷售高度近似之系爭產品，銷售數量非寡，經原告聯繫仍繼續銷售，於系爭專利公告後，被告公司明知系爭專利存在，卻繼續販售系爭產品，僅以函文向原告表示會通知下游廠商下架並於 104 年元月完成，惟原告於 104 年 2 月後仍可購得系爭產品，而依卷附通路商回函顯示被告公司並未積極通知所有通路商回收系爭產品，甚且於 104 年 1 月後仍有銷售系爭產品行為，被告公司故意侵權情節重大，原告請求酌定損害額以上之賠償自屬有據，本院審酌上情，爰依修正前公平法第 32 條第 1 項及專利法第 142 條準用第 97 條第 2 項規定，酌定損害額 3 倍即 3,254,355 元 (1,084,785×3) 之賠償，原告所為請求之金額於此範圍內為有理由，逾此範圍之請求，不應准許。

三、案例小結

本案原告於 2013 年 10 月開發原告專利商品時，曾與被告公司聯繫代工製作之可能性，當時雙方曾就產品外觀設計、規格等機密資訊簽署保密協議書，足徵原告對此產品之重視程度，詎被告公司違反保密協議，惡意仿製原告專利商品，且於接獲原告發函要求產品下架，並未向全數通路商通知召回侵權產品。甚至被告雖承諾於 2015 年 1 月底前全數下架侵權商品，於此之後仍繼續販售，顯見被

告故意侵權，且侵害情節重大，雖原告損失僅 100 萬餘元，法院仍判被告應賠償 3 倍之損害賠償。



第二項 法院判定是否屬故意侵權之審酌要素

經觀察實務案例，影響我國法院判定被告故意與否之衡量因素有若干幾點，即：(1)被告是否為專業廠商、(2)被告為仿冒或抄襲行為、(3)被告受通知後仍繼續為侵權行為、(4)專利迴避設計、(5)被告先前曾接觸原告專利商品、(6)被告曾任職專利權人所屬企業等，以下詳述之：

第一款 被告是否為專業廠商

企業於從事生產、製造或銷售之際，往往負有注意義務與風險意識，以避免侵犯他人之專利權。因此，企業從事經營活動時，應至少進行最低限度之查證。此外，法院亦認為被告之營業項目、營業規模大小，包含資本額多寡及財務狀況、營業組織等，將負擔不同程度之注意義務¹⁴⁸。換言之，倘若被告被認定為「專業廠商」，則負有較高程度之注意義務。一般來說，具有專業技術能力之「製造商」及「批發商」較下游之「零售商」及「銷售商」而言，須負擔更嚴格之注意義務（例如：被告於從事生產行為時，應至少先於公開網站上進行專利權搜索。），若造成侵權，將有很高之機率被認定至少具有過失。

例如，智慧財產法院 104 年度民專訴字第 36 號判決即表示：「被告身為同業中少數競爭者之一，且係具有技術研發能力之製造者，而非單純之銷售商，對於同業間相同或類似產品所擁有之專利技術，衡情應會加以密切之關注、了解，亦應負有較高之注意義務，並具有注意之能力，堪認被告家登公司於系爭專利核准公告後，應已知悉系爭專利存在，其未經授權而使用系爭專利，即具有故意。」

¹⁴⁸ 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 15 號判決：「在專利侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應於個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模，包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織、侵害行為之實際內容等情形判斷行為人有無注意義務之違反。」

又智慧財產法院 105 年度民專訴字第 44 號判決：「被告易而益電業社、太星公司為專業從事電扇等電器用品製造、批發之廠商，與原告之間為競爭同業之關係，對於其等所製造、銷售商品之技術內容，較諸單純之零售商、偶然之販賣人等，應有較高程度之注意義務，亦具有預見或避免侵權損害發生之能力，以避免侵權之發生，竟疏未注意，貿然製造及販賣侵害系爭專利權之產品，自具有過失甚明。況且，原告知悉被告等侵權行為後，已於 104 年 9 月 25 日分別寄發存證信函予被告太星公司及被告易而益電業社，惟被告仍持續販售系爭產品，甚至於原告提起本件訴訟後，被告仍持續販售系爭產品，故自原告以存證信函通知被告後所為之銷售行為，應具有侵權之故意，堪予認定。」

此外，法院亦會考量被告是否為製造商及是否具相當經濟規模（通常亦一併考量被告公司實收資本額及財務狀況），據以判斷是否為專業廠商¹⁴⁹。若被告被認定為專業廠商，且於收受原告侵權通知信函後仍繼續為侵權行為時，認定為故意侵權之可能性將大幅提高。

第二款 被告為仿冒或抄襲行為

經觀察實務判決，一旦原告提出客觀證據證明被告之行為屬於仿冒或抄襲行為，被告將有極高之可能性成立故意侵權。惟縱使被告為仿冒或抄襲行為，並不表示法院將認定被告惡性重大或其侵害專利權之情節重大，而有酌定原告損害額以上賠償之必要。

例如，智慧財產法院 109 年度民專訴字第 82 號判決：「查被告等未經原告同意或授權，即擅自製造、銷售仿冒系爭專利之系爭產品，自己侵害原告之專利權。

¹⁴⁹ 智財商業法院 108 年度民專訴字第 89 號判決：「何況本件被告南光公司資本總額 1,500,000,000 元、實收資本額 1,009,884,720 元，有商工登記公示資料可佐，並設有研發處法規暨醫藥事務部，顯見被告南光公司具有相當規模，且設有一定組織於藥品研發過程進行相關法規解析，不應僅因「嘔立舒注射劑」依過往藥事法規定登錄之專利並不包括系爭專利，即認被告南光公司對於系爭專利並無認知。...系爭專利說明書雖以 EDTA 為「螯合劑」較佳實施例，然不得逕以實施例讀入請求項，此為專利範圍判斷之當然，被告南光公司自當知悉，且無主張未可得而知之餘地，故被告南光公司一再抗辯僅有 EDTA 始為系爭專利請求項「螯合劑」之範圍云云，實無可採，業經本院論述於前，現再主張未於系爭產品添加 EDTA，故不具主觀侵權故意或過失云云，自不可採。」

又觀諸原告所提出之 LINE 對話截圖，被告陳采瑜於對話中表示下班手作賣場之單邊駐車架（即原告依系爭專利生產製造之單邊駐車架產品）不是我們賣的，起初是因為有車友買了一支回來，發現好用但又覺得有點貴，於是我們拆解後又用比較堅固的材質，所以說白了算高仿，因為我男友做工具設計的，對材質跟圖面還有結構比較瞭解等語，被告王于毓亦於對話中表示我是作工具五金研發的，這個很早以前就有了，是最近有車友跟我求救，網路賣得太貴下不了手，其實我做的跟它一樣，只是換材質跟強化而已等語，足見被告等明知其等所製造、販賣之系爭產品是仿冒系爭專利，自具有侵害原告專利權之故意甚明，而應負損害賠償責任。另原告雖主張被告等係故意侵害原告之專利權，應依專利法第 97 條第 2 項之規定酌定 3 倍賠償額，惟由上開 LINE 對話截圖之內容，可知，被告等係因車友之需求及詢問始製造、販賣系爭產品，且僅在 LINE 通訊軟體作為販售之平臺，並未公開販售，其侵害專利權之情節尚非重大，難認應依上開規定酌定損害額以上之賠償，是原告此部分請求亦無理由。」；智財商業法院 108 年度民專上字第 43 號判決：「經查，帝寶公司為專營製造、銷售副廠車燈零件產品之製造商，與賓士公司為同業競爭之關係，應極為熟知各種廠牌之車燈外觀及相關專利權，其所製造、銷售之車燈產品之外觀高度近似於系爭專利，顯係故意仿製賓士公司之系爭專利車燈之外觀。」。

第三款 被告受通知後仍繼續為侵權行為

於專利侵權案件中，一旦專利權人發現市場上有侵權行為人侵害其專利權，一般而言，會以通知函、存證信函、專利侵權警告函、律師函或起訴狀繕本等通知侵權行為人具有侵權疑慮。細譯前述實務判決，若被告於接獲通知信函即停止侵害行為，例如將侵權產品全面停售下架、回收召回等，縱使被告之加盟商、經銷商或代理商於事後仍將侵權商品出售，亦難據此認定被告主觀上具侵害專利權之故意¹⁵⁰。然而，若被告於接獲通知信函後，亦即，被告於明知系爭專利存在之

¹⁵⁰ 智慧財產法院 105 年度民專上字第 25 號判決：「是上訴人威勝公司於 103 年 11 月 25 日收受

情形下仍繼續為侵害行為者，法院將據此認定被告主觀上具備故意。

例如，智慧財產法院 109 年度民專上字第 27 號判決：「然被上訴人係於 101 年 7 月 3 日即向智慧局申請系爭專利，嗣於 105 年 8 月 1 日經核准公告取得系爭專利權，旋被上訴人於 105 年 11 月 25 日即委託律師發函通知上訴人公司尊重系爭專利及系爭產品侵害系爭專利，而請求上訴人公司立即停止侵害行為，並經上訴人公司於 105 年 11 月 28 日收受無訛，亦有律師函及回執可憑，則上訴人公司於收受上開函文後，即已知悉非經被上訴人之授權或同意依法不得實施系爭專利，然迄 108 年 4 月間上訴人公司仍繼續於公司網頁張貼型錄以行銷販賣系爭產品，上訴人公司更於 108 年 5 月 24 日仍有出口系爭產品予以販賣，實難謂其無侵害系爭專利之故意。」；智慧財產法院 107 年度民專上字第 34 號判決：「上訴人廣新公司於 105 年 10 月 11 日收到前述存證信函時起至 106 年 8 月間，仍有販售系爭產品之紀錄，而上訴人廣新公司在收到前述存證信函時起，應已明瞭或可

被上訴人存證信函後，確已知悉系爭專利之存在。惟上訴人威勝公司已於 103 年 12 月 23 日發函通知各地區加盟商、經銷商及總代理商，擬於 104 年 1 月 20 日前全面停售及召回系爭產品。智源公司於購入系爭產品後，縱未依上訴人威勝公司之通知進行回收，而將之售出，其出售行為實與上訴人泰勝公司或威勝公司無涉，自無從憑此而認上訴人泰勝公司或威勝公司有侵害系爭專利之故意。此外，依原證 11 公證書所示，被上訴人確有於 104 年 6 月 5 日利用網路瀏覽搜尋後，於露天拍賣、奇摩拍賣網站或臉書等網站查得多筆販賣系爭產品之資料。惟查，依上開網頁資料所示，部分係經銷商之販賣資訊，部分係第三人購入系爭產品後再行拍賣轉售之資訊，均無從證明係上訴人泰勝公司及威勝公司於 104 年 6 月 5 日仍有繼續製造或販賣系爭產品之行為，尚無從據此而認上訴人泰勝公司及威勝公司有侵害系爭專利之故意。」；智慧財產法院 105 年度民專上字第 27 號判決：「上訴人雖主張前於 104 年 6 月 22 日以存證信函通知被上訴人森泰實公司侵害系爭專利，被上訴人森泰實公司仍繼續於購物網站銷售系爭行李箱，顯見被上訴人森泰實公司有侵權之故意云云。然被上訴人抗辯稱其接獲上訴人通知後，立即暫停販賣系爭行李箱等語。查被上訴人森泰實公司於我國係專屬授權琥昇公司行銷販賣系爭行李箱，此有認證書影本附卷可稽。此為當事人所不爭執，堪信為真實。琥昇公司嗣於 104 年 7 月 31 日通知經銷商暫停銷售系爭行李箱，此有琥昇公司出具之函文在卷足憑。而訴外人背包族旅遊用品有限公司亦函覆原審調廠商確有告知產品有侵權問題，故因而下架等情。職是，被上訴人森泰實公司之獨家經銷商確有通知其他廠商停止銷售系爭行李箱。按依前項規定，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 3 倍。專利法第 97 條第 2 項定有明文。上訴人前於 104 年 10 月 17 日委託公證人進行公證之網頁資料，雖顯示「momo 摩天商城」及「愛買線上購物網站」於 104 年 10 月 17 日繼續仍有行銷系爭行李箱之事實。惟被上訴人抗辯稱該網頁非其經銷商所為，可能是第三人自行進口販賣等語。參諸該網頁資料內容可知，其未記載出賣人為何人，無從認定係被上訴人森泰實公司或琥昇公司所販賣，是該資料所示，除無從證明被上訴人森泰實公司於收受上訴人 104 年 6 月 22 日存證信函後，仍有繼續製造或販賣系爭行李箱之行為外，亦無證據證明被上訴人有指示琥昇公司繼續銷售系爭行李箱。職是，本件無法認定被上訴人森泰實公司有侵害系爭專利之故意，不適用專利法第 97 條第 2 項規定。」

得知悉系爭專利之技術特徵，且確知系爭產品將有侵害系爭專利權之虞，竟未採取任何避免侵害系爭專利權之措施，並繼續將系爭產品出貨，則上訴人廣新公司自收到前述存證信函後，縱無明知系爭產品確有侵害系爭專利權之情事，並有意使其發生之直接故意，至少亦有預見系爭產品將侵害被上訴人專利權之情事發生，而其發生並不違背其本意之間接故意。準此，上訴人廣新公司自收受前述存證信函後，即有侵害系爭專利權之故意，應堪認定。」；智慧財產法院 104 年度民專上更（一）字第 3 號判決：「泳山公司於 101 年 3 月 5 日收受原審起訴狀繕本送達後，業已知悉系爭產品可能侵害系爭專利，仍繼續販賣系爭產品，自 101 年 3 月 5 日至 101 年 9 月 30 日止共銷售系爭產品 3068 只，為泳山公司、周坤山所不爭執，並有 101 年度北院民公孟字第 200089 號公證書所附經公證之泳山公司網頁列印資料、101 年度北院民公孟字第 200089 號公證書所附照片可佐，足徵泳山公司自 101 年 3 月 5 日後，甚至有侵害系爭專利之故意。」。

此外，侵權警告信函、律師函、存證信函等之記載內容，除主張某專利內容外，至少尚應敘明專利係遭何種產品或行為侵害，如有必要，亦可能需附上相關鑑定報告¹⁵¹。

第四款 專利迴避設計

智慧財產權知識日漸普及，許多產業技術皆會透過申請專利保護自身技術產品之市場利益，以避免發生其他競爭廠商抄襲或利益侵占之行為。因此，於專利「地雷」遍佈之企業戰場上，專利迴避設計（Design Around）就成為一條極佳之企業求生之路¹⁵²。所謂專利迴避設計，係為了避免侵害已核准之專利所進行之創新行為。亦即，專利迴避之重點在於在現有專利技術中加以改良，進一步投入思考與研發，跳脫專利權之專利範圍設計之必要性，讓自己研發之產品不會落入侵

¹⁵¹ 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭洵仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（上），專利師，2010 年，頁 59。

¹⁵² 世界專利商標/法律事務所專欄文章，原文網址：<https://www.wpto.com.tw/events-detail/col72/>，最後瀏覽日 2022.11.28。

犯他人專利權之疑慮。惟觀察實務判決，若被告提出自己有進行迴避設計之證據抗辯時，法院仍有可能認為其理由不夠充分，而無法阻卻故意。

例如，智財商業法院 108 年度民專上字第 43 號判決：「惟查，帝寶公司所製造之系爭產品，係針對賓士公司汽車 E 系列中 W212 車型製造之車燈，系爭產品既然屬於副廠零件，其整體外觀必須與原廠之車頭燈高度近似，此為副廠零件製造商在生產之初本可預知之事，縱使採取迴避設計，也僅能在細節上微調，而不可能產生與原廠車燈迥然相異之外觀，故系爭產品之外觀必然落入系爭專利之專利權範圍，且為帝寶公司所可預見，應認帝寶公司對於侵害系爭專利權的行為，主觀上有預見其發生而其發生不違背其本意之「未必故意」存在。再者，系爭專利的德國對應案於 103 年間已在德國發生爭議，且帝寶公司網站上就系爭產品已標明「Not For Sale in Germany」字樣，顯見帝寶公司已知悉系爭產品涉有侵權爭議，況且依帝寶公司陳報之系爭產品銷售資料，帝寶公司於 106 年 3 月 24 日收受本件起訴狀繕本之後，仍持續生產製造系爭產品一，本院綜合上情，認為帝寶公司辯稱其就本件侵權行為並無故意云云，並不足採。」；智慧財產法院 104 年度民專訴字第 36 號判決：「被告家登公司人員於 101 年 1 月 2 日電子郵件，宣稱被告家登公司之產品已採取迴避設計，並未侵害系爭專利，亦足認在此之前，被告家登公司早已知悉系爭專利之技術，否則何來「迴避設計」可言？再退步言之，縱認被告於原告起訴前無侵權故意，惟原告提起本件訴訟後，甚至本院已為申請專利範圍之解釋之後，被告仍繼續為製造、銷售系爭產品之行為，主觀上具有侵害專利權之故意甚明。」

第五款 被告先前曾接觸原告專利商品

若原被告為同業競爭對手抑或上下游生產廠商，因商業利益共同洽談合作可行性，進而使被告有機會接觸原告專利。假設嗣後商業合作不成、破局，被告事後生產並銷售商品之行為，皆有高度可能性被認定為惡意抄襲行為，進而構成故意侵權。例如，智慧財產法院 109 年度民專訴字第 2 號判決指出：「被告祥瑞公

司係從事ODM代工製造業，並曾與原告公司共同參展時詢問原告代工需求等情，此經被告自承在卷，且依原告所提出之媒體報導、西元 2018、2019 年台北電腦展參展照片及攤位圖，其中攤位圖顯示被告祥瑞公司與原告公司之參展攤位距離相近，觀諸上開參展照片已完整展出原告使用系爭專利之產品，應已揭露系爭專利之所有技術特徵而為被告所能輕易獲悉，因此足認原告主張被告侵害系爭專利之行為係屬故意，尚非無據，應可採信。」由前述判決可知，被告於參展期間曾詢問原告合作意願，足徵被告已認知專利商品之存在，若仍生產該專利商品則屬故意侵害原告專利權無疑。

此外，若專利權人為尋求他人代工生產專利商品，進而與被告洽談合作並就專利商品之外觀設計、規格等機密資訊簽署保密協議，被告於未獲同意或授權情形下，仍為生產、銷售行為者，屬故意侵權。例如，智慧財產法院 104 年度民專訴字第 17 號判決，被告公司與原告間就原告專利產品之代工製作曾有接觸，為原告評估之零配件供應製造商之一，並於 102 年 10 月間定有保密條款，已如前述，觀諸卷附兩造往來文件資料，於 103 年 3 月原告專利產品搭配原告手機上市後，原告於同年 6 月即在市場上發現系爭產品，經與被告公司聯繫並要求說明，被告公司職員於同年 7 月 2 日提供原告系爭產品之進貨及銷貨資料，原告並於同年 24 日函知被告公司停止製造、輸入、銷售或販賣侵害原告專利產品之系爭產品，而由被告公司職員於同年 8 月 3 日所發出之電子郵件內容「L/L 品牌 M8 洞洞款智能皮套，因專利問題我司停止銷售」等語可知，被告公司應已知悉系爭產品涉及侵害原告專利問題，然在市場上仍可見系爭產品之銷售，於原告同年 12 月 22 日再次函知被告公司停止製造、輸入、銷售或販售系爭產品後，被告公司雖於同年 31 日函覆先協調下游廠商將產品下架，預計 104 年元月底完成等語，惟原告於 104 年 2 月、105 年 1 月間仍然陸續在市面上購得系爭產品 1 至 6，有原告提供之購買憑證在卷可稽，而於本件訴訟中，經函詢被告公司通路商，其中數家通路商回函並未接獲被告公司要求回收系爭產品之通知。綜觀上情，被告公

司為原告評估之零配件供應製造商，被告公司於原告專利產品上市前即曾與原告接觸並簽有保密條款，對原告就此手機配件產品之重視理當有所知悉，於103年9月1日前，雖原告專利產品之系爭專利尚未公告，然被告公司在原告專利產品上市後不到3個月即販售高度近似原告專利產品之系爭產品，原告發現後已與被告公司聯繫，被告公司卻仍繼續販賣，被告公司所為顯有攀附原告努力成果取得交易機會之侵權故意，於103年9月1日系爭專利公告後，被告公司明知系爭專利存在仍持續販賣系爭產品，自屬故意侵權。本件被告公司所為顯有侵權之故意無疑。」；智慧財產法院108年度民專訴字第54號判決「被告思必瑞特公司、中央醫療公司之員工電子郵件內容所示，原告確有參與、指示系爭產品之研發、生產、販賣，並管理被告思必瑞特公司及中央醫療公司之營運等情，堪信原告於其擔任被告思必瑞特公司之唯一董事期間，主導被告思必瑞特公司及中央醫療公司就系爭產品之製造、販賣，並有默示授權被告思必瑞特公司及中央醫療公司實施系爭專利之意思。然而，原告嗣已於108年5月2日委請律師發函予被告思必瑞特公司及中央醫療公司，要求其等停止實施系爭專利之侵權行為，此有律師函2份在卷可稽，堪認上開函文送達被告中央醫療公司、思必瑞特公司時（即108年5月3日），原告即已終止系爭專利之授權。本院審酌，系爭產品落入系爭專利請求項1-4之均等範圍，且被告中央醫療公司、思必瑞特公司至少在原告發函暨本件起訴後，仍繼續為製造、販賣系爭產品之行為，已具有侵權之故意，侵害系爭專利之期間、造成之損害，兩造在市場上之競爭關係等一切情狀，認為原告得請求之懲罰性賠償金，以已證明損害額之1.5倍即被告中央醫療公司2,012,323元」。

第六款 被告曾任職專利權人之所屬企業

若被告先前任職於專利權人公司，例如為專利權人之離職員工，可推斷被告對於該專利商品具有一定程度之認識，被告未取得專利權人同意或授權，進而生產或銷售侵權商品，自有侵害專利權人專利權之故意。例如，智慧財產法院97

年度民專上字第 7 號民事判決指出：「竣稜公司明知而故意不法侵害彬騰公司之系爭專利權，且竣稜公司負責人原為原告公司員工，有勞工保險卡 1 份附卷可稽，離職後故意侵害原僱用人，於職業倫理自有違背，爰依上開規定，另酌定損害額 1.5 倍之賠償，即 1,660,500 元 (1,107,000×1.5=1,660,500)。」。

第三項 懲罰性賠償倍數酌定標準

我國專利法第 97 條第 2 項雖賦予法院懲罰性賠償金倍數之裁量權，然而，觀諸上開諸多判決，法院多半僅交代「本院審酌兩造之主張及被告侵害之情節，認定以 x 倍賠償金為適當。」，判決內容未多加著墨關於懲罰性賠償倍數之具體理由，更有甚者，判決未說明判處倍數之理由者更所在多有¹⁵³。經本文分析近六年來實務判決¹⁵⁴，似可歸納出法院於衡量懲罰性賠償金之倍數有如下參考因素：(1)侵權行為持續之時間長短、(2)造成原告之損害多寡、(3)兩造於市場上之競爭關係、(4)被告銷售數量及金額、(5)專利之創作高度¹⁵⁵、(6)侵權商品有無於市場上公開販售、(7)雙方當事人之營業規模與資力¹⁵⁶、(8)知悉侵權後有無改善行為、有無嘗試停止侵害等判斷被告惡性程度及侵害情節大小。然而，判斷要素與損害賠償金倍數間之比例關係法院裁量範圍，係交由法官於個案中自由心證，並無一定公式得以依循。

¹⁵³ 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 15 號判決、智慧財產法院 108 年度民專訴字第 84 號判決、智慧財產法院 108 年度民專上易字第 4 號判決、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 74 號判決、智慧財產法院 106 年度民專訴字第 93 號判決。前述判決於認定懲罰性損害賠償金額時，所具體審酌因素究竟如何，並不明確，無法有效說明所決定之倍數與侵害情節間之關聯性。

¹⁵⁴ 智財商業法院 108 年度民專訴字第 35 號判決、智財商業法院 108 年度民專上字第 43 號判決、智慧財產法院 109 年度民專上字第 27 號判決、智慧財產法院 109 年度民專訴字第 82 號判決、智慧財產法院 108 年度民專訴字第 54 號判決、智慧財產法院 104 年度民專訴字第 36 號判決等、智慧財產法院 107 年度民專上字第 34 號判決、智慧財產法院 103 年度民專上更（三）字第 9 號判決。

¹⁵⁵ 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 2 號判決：「本院依本件侵害情節及衡量系爭專利（新型第 M529949 號「機箱結構」專利）之創作高度非高，認原告以請求 2 倍之損害額較為合理，原告請求 3 倍即屬過高，是以，原告得請求賠償金額為 378,984 元，逾此範圍之請求，即屬無據」。

¹⁵⁶ 智慧財產法院 108 年度民專訴字第 2 號判決、智慧財產法院 106 年度民專訴字第 43 號判決及智慧財產法院 103 年度民專上更（三）字第 9 號判決。

有論者認為¹⁵⁷，是否有酌定懲罰性賠償金之必要，應考量「侵害情節」。基於懲罰性損害賠償某程度具有刑罰替代性之功能，首先應評估侵權行為人主觀之犯意（例如直接故意、間接故意等）、侵權行為態樣（例如製造、販賣、販賣要約及使用等）、是否為累犯，及刑法第 57 條¹⁵⁸所列之標準等，以酌定侵害情節之輕重；其次，基於懲罰性損害賠償之懲罰、嚇阻、撫慰被害人功能，應評估行為人侵權過程之道德非難性、是否有惡意拖延訴訟程序、隱匿侵權證據情形，及所造成之損害額、社會影響等，以酌定其適當之超過損害額以上之賠償金額。

茲有附言，本文認為，於衡量懲罰性賠償金倍數時，應無需考慮被告企業規模大小與財務狀況。換言之，依據加害人之財富決定懲罰性賠償之數額，似不合理。本文認為，懲罰性賠償金倍數之決定係斟酌被告侵害情節是否重大，因此，考量因素應依據被告可非難之程度及侵害行為實際所造成之損害結果判定。

第四項 近年懲罰性賠償金於司法實務運用情形

第一款 近六年專利懲罰性賠償案件倍數分析

承前所述，我國專利法就懲罰性賠償金之課予與否及倍數之決定係交由法院依全辯論意旨心證判斷，本文試著研讀我國智財商業法院判決，嘗試歸納影響我國法院認定專利故意侵權及判處懲罰性賠償金之參考要素。本文利用法源法律網收錄之判決，主要以「專利」、「故意」、「侵害」、「損害賠償」、「損害額以上之賠償」為關鍵字，判決期間設定自 2017 年 1 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，六年期間，共搜得 66 件判決，惟扣除與專利懲罰性損害賠償無關之判決，共計 40 件判決（包含上訴審法院判決）作為研究樣本，分析近年來實務就專利懲罰性賠償金之運用情形。

¹⁵⁷ 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，頁 117。

¹⁵⁸ 刑法第 57 條：「科刑時應以行為人之責任為基礎，並審酌一切情狀，尤應注意下列事項，為科刑輕重之標準：一、犯罪之動機、目的。二、犯罪時所受之刺激。三、犯罪之手段。四、犯罪行為人之生活狀況。五、犯罪行為人之品行。六、犯罪行為人之智識程度。七、犯罪行為人與被害人之關係。八、犯罪行為人違反義務之程度。九、犯罪所生之危險或損害。十、犯罪後之態度。」

於懲罰性損害賠償金案件中，原告有請求懲罰性損害賠償且最後被告亦成立故意侵權之情況，於 40 件研究樣本數中共計有 26 件判決¹⁵⁹。以下謹將智財商業法院就專利懲罰性賠償金之課與情形，整理統計如下：

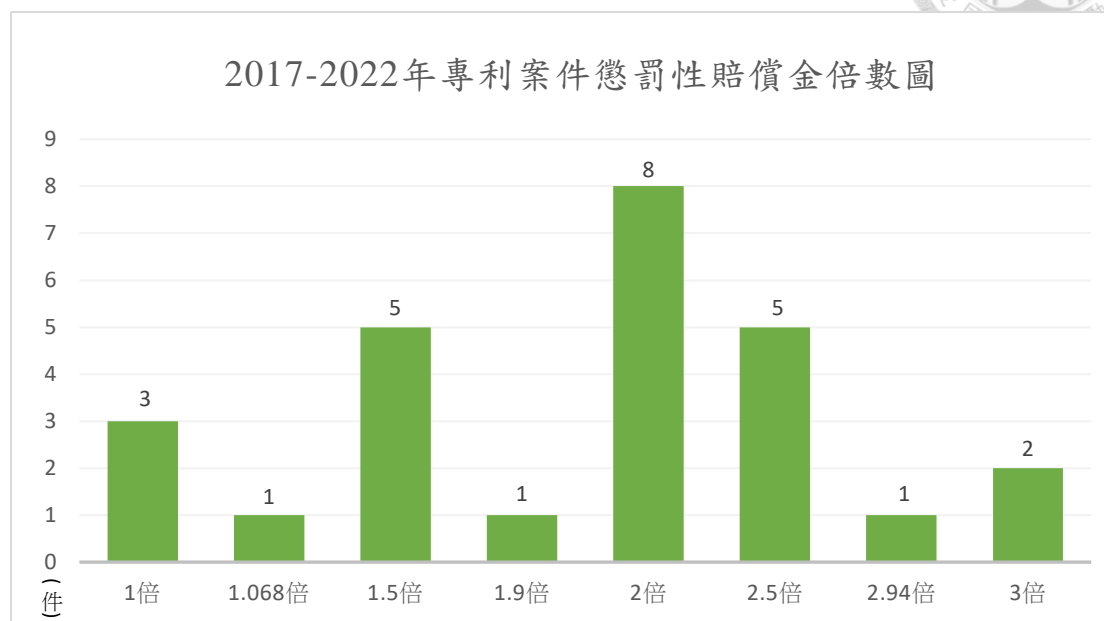


圖 1：2017-2022 年專利案件懲罰性賠償金倍數圖

資料來源：本文自製

就懲罰性損害賠償課與倍數而言，如上圖統計結果所示，原告有請求懲罰性損害賠償且最終被告亦成立故意之情形，約 11.5%之案件（3 of 26 cases）法院認為無須另外給予原告損害額以上賠償之必要¹⁶⁰。是以，縱使成立故意侵權，非必

¹⁵⁹ 另有 14 件法院認為該案不成立故意侵權，因此未判予懲罰性賠償金。分別為：智財商業法院 111 年度民專訴字第 4 號判決、智慧財產法院 109 年度民專訴字第 89 號判決、智慧財產法院 109 年度民專訴字第 53 號判決、智慧財產法院 109 年度民專上字第 25 號判決、智慧財產法院 109 年度民專訴字第 15 號判決、智慧財產法院 106 年度民專訴字第 98 號判決、智慧財產法院 108 年度民專訴字第 11 號判決、智慧財產法院 108 年度民專上更(一)字第 3 號判決、智慧財產法院 107 年度民專訴字第 68 號判決、智慧財產法院 106 年度民專上字第 41 號判決、智慧財產法院 105 年度民專訴字第 62 號判決、智慧財產法院 105 年度民專上字第 27 號判決、智慧財產法院 105 年度民專上字第 25 號判決及智慧財產法院 105 年度民專訴字第 80 號判決。

¹⁶⁰ 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 82 號判決：「另原告雖主張被告等係故意侵害原告之專利權，應依專利法第 97 條第 2 項之規定酌定 3 倍賠償額，惟由上開 LINE 對話截圖之內容，可知，被告等係因車友之需求及詢問始製造、販賣系爭產品，且僅在 LINE 通訊軟體作為販售之平臺，並未公開販售，其侵害專利權之情節尚非重大，難認應依上開規定酌定損害額以上之賠償，是原告此部分請求亦無理由。」、智慧財產法院 106 年度民專上字第 29 號判決：「至於被上訴人主張上訴人十銓公司有侵權之故意，請求依專利法第 142 條準用同法第 97 條第 2 項規定酌定損害額以上之賠償，因已超過其請求額，自無再予審究之必要，附此敘明。」及智慧財產法院 105 年度民專訴字第 53 號判決：「又原告主張被告之侵害行為係屬故意，請求依專利法第 97 條第 2 項依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，因已超過其請求額，自無判斷必要，一併在此敘明。」

然課與懲罰性賠償金。於課與懲罰性賠償金之 23 件案件中，判處 2 倍居冠，約 30.8% (8 of 26 cases)，其次為 1.5 倍及 2.5 倍，各約 19.2% (5 of 26 cases)，超過 2 倍之案件共占 30.8% (8 of 26 cases)，近 7 成之賠償倍數集中於 2 倍以下 (69.2%，18 of 26 cases)，經統計全部懲罰性賠償金案件，平均倍數為 1.958 倍。

除此之外，近 6 年來，法院課與 3 倍懲罰性賠償金案例數僅有 2 件¹⁶¹，稍嫌不足。由此可知，目前實務發展，法院判決專利侵權懲罰性賠償金可說是相當保守。

此外，經本文統計，於原告有請求懲罰性損害賠償且最後被告亦成立故意侵權之 26 件判決中，僅有 1 件判決¹⁶²採用專利法第 97 條第 1 項第 1 款之具體損害計算方法，即以權利人所受「實際損害」為損害賠償計算方式，其餘 25 件判決皆採用專利法第 97 條第 1 項第 2 款之所得利益（總利益說）計算方法。

第二款 懲罰性賠償金倍數與損害賠償金額之關聯

謹整理懲罰性損害賠償金倍數與賠償金額之關聯如下圖表¹⁶³：

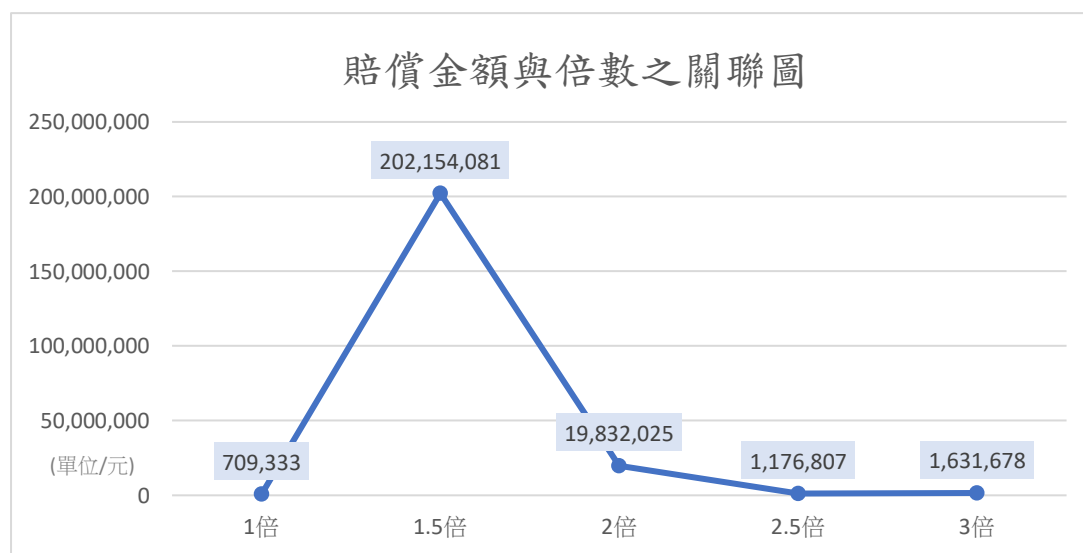


圖 2：2017-2022 年專利案件懲罰性賠償金額與倍數之關聯圖

資料來源：本文自製

¹⁶¹ 且其中一件判處 3 倍之案件（智財商業法院 107 年度民專訴字第 101 號判決），其最後損害賠償金額僅 9,000 元，推測也許是因賠償金額較低，法院認為對被告之負擔不至於造成重大影響，才做出 3 倍懲罰性損害賠償判決。

¹⁶² 智財商業法院 108 年度民專訴字第 89 號判決。

¹⁶³ 於原告有請求懲罰性損害賠償且最後被告亦成立故意侵權之 26 件判決中，由於法院判賠 1.068 倍、1.9 倍及 2.94 倍分別僅有 1 件判決，參考性較低，故予以剔除，不予計算。

觀察上述圖 2，法院判賠 1.5 倍之平均賠償金額乍看之下偏高，竟高達 202,154,081 元。然而，由於其中有 1 件損害賠償金額高達新臺幣 978,869,835 元。為避免過度偏離平均損害賠償金額，而有失真實，謹將該案¹⁶⁴剔除，不予計算，並重新分析如下圖表：

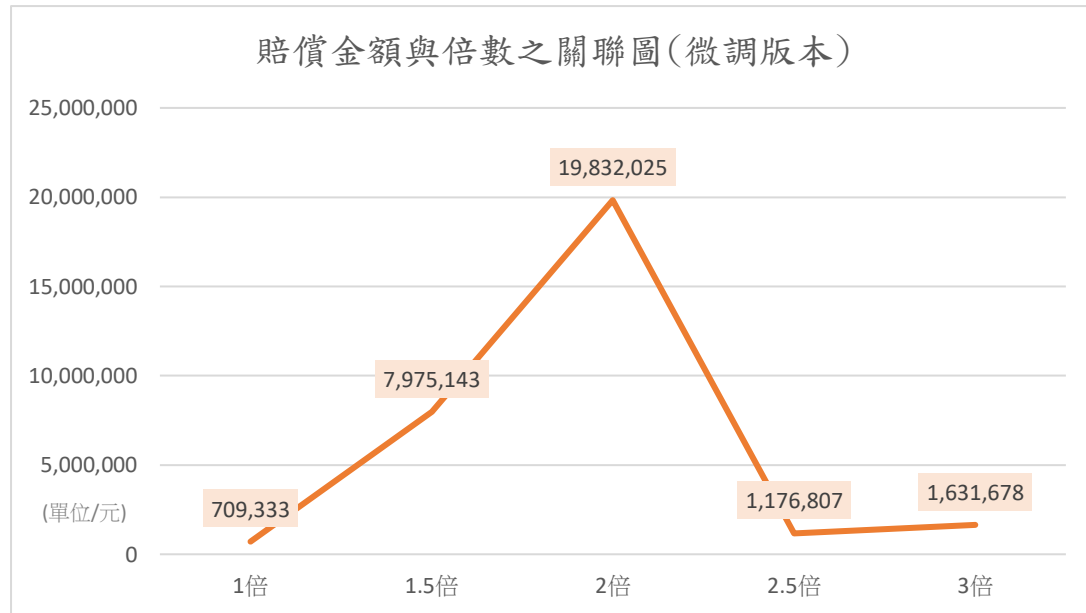


圖 3：2017-2022 年專利案件懲罰性賠償金額與倍數之關聯圖（微調版本）

資料來源：本文自製

經微調數據後，懲罰性損害賠償金額與倍數之關聯，由上述圖 3 可知，法院判處 1.5 倍¹⁶⁵及 2 倍懲罰性賠償金時，其平均損害賠償金額較高。然而，倘若判賠倍數超過 2 倍時（例如 2.5 倍或 3 倍），平均賠償金額則降低至僅有 100 多萬元。似可推斷出法院對於懲罰性賠償金之運用仍十分保守，並未出現動輒判決高額賠償金之現象。相反地，於損害賠償金額較高時，法院通常不會課與侵權行為人過高之賠償倍數。亦有論者認為¹⁶⁶，觀察司法實務，法院傾向將懲罰性賠償金

¹⁶⁴ 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 36 號判決。

¹⁶⁵ 懲罰性損害賠償金倍數之判斷雖為法院之自由裁量權，惟細譯判決內容，某些案件被告惡性亦非較輕，似乎較難正當化僅判處 1.5 倍賠償金之基礎。例如智財商業法院 108 年度民專上字第 43 號判決，被告與原告同為車燈零件製造商，被告於生產副廠車燈具有仿冒專利權之未必故意，且於收受原告起訴狀繕本仍繼續生產製造，顯見被告惡性非輕，法院審酌後僅判予 1.5 倍之賠償金，懲罰力度似無法足以恫嚇被告。相同情形之判決例如：智慧財產法院 104 年度民專訴字第 36 號判決、智慧財產法院 106 年度民專訴字第 12 號判決、智慧財產法院 103 年度民專上更（三）字第 9 號判決等。

¹⁶⁶ 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況——以主觀要件為中心，國立交通大學科技法

作為權利人舉證困難時調節損害賠償額度之手段，而非出於嚇阻及懲罰之目的為課與，此與當初引進成懲罰性賠償制度之立法目的有所齟齬。

謹將成立故意侵權之專利懲罰性損害賠償判決，整理成表格如下：

編號	判決字號	系爭專利	判決日期	倍數	損害賠償金額 (新臺幣)
1.	108 民專訴 35	(1) 發明專利：利用增加氣體密度的溫度調整方法 (2) 新型專利：具有延伸連通腔道結構之半導體封裝載熱裝置	2022/7/29	1.5	3,436,981 元
2.	108 民專上 43	設計專利：車輛之頭燈	2022/7/14	1.5	18,123,279 元
3.	108 民專訴 89 號	發明專利：帕洛諾司瓊之液體醫藥配方	2021/12/28	2	20,091,672 元
4.	109 民專上更(一)字 1	發明專利：用於治療或預防男性勃起不能或女性性慾官能不良之藥學組成物	2021/7/29	2	135,000,000 元
5.	109 民專上 27	發明專利：腳踏車碟式煞車轉子	2021/5/6	2.5	1,467,462 元
6.	109 年民專訴 2	新型專利：機箱結構	2021/2/22	2	378,984 元
7.	109 民專訴 82	發明專利：單邊駐車架	2021/2/5	1	128,000 元

律研究所碩士論文，2014 年，頁 49。

編號	判決字號	系爭專利	判決日期	倍數	損害賠償金額 (新臺幣)
8.	108 民專訴 84	發明專利：梯形安全插槽的安全鎖	2020/7/24	2	140,480 元
9.	108 民專訴 15	發明專利：腳踏車碟式煞車轉子	2020/5/19	2.5	1,496,678 元
10.	108 民專訴 54	發明專利：控壓控量混合針筒裝置	2020/4/27	1.5	2,032,377 元
11.	108 民專上易 4	設計/新型專利：壓扣	2020/4/23	2.5	664,755 元
12.	108 民專訴 2	(1) 新型專利：機動車之照明及/或信號裝置之調整裝置 (2) 設計專利：1 號車燈	2019/12/24	2.94	4,444,392 元
13.	107 民專訴 101	新型專利：隱藏式門鎖裝置	2019/6/28	3	9000 元
14.	104 民專訴 36	發明專利：光罩載具及支撐光罩之方法	2019/3/22	1.5	978,869,835 元
15.	107 民專上 34/ 107 民專上 15	新型專利：電源開關改良結構	2019/2/14	2	1,620,922 元
16.	105 民專訴 74	新型專利：保溫水壺的壺身	2018/11/30	2	400,000 元
17.	106 民專上 38	發明專利：通風裝置 VENTILATOR	2018/11/28	2.5	2,131,708 元
18.	106 民專訴 93	新型專利：床墊	2018/9/27	2	200,000 元

編號	判決字號	系爭專利	判決日期	倍數	損害賠償金額 (新臺幣)
19.	106 民專上 29	設計專利：可攜式存取 裝置組	2018/7/5	1	1,000,000 元
20.	106 民專訴 43	新型專利：電源開關改 良結構	2018/3/2	2	824,142 元
21.	106 民專訴 12	設計專利：包裝用容器	2017/12/29	1.068	1,000,000 元
22.	103 民專上更(三)9	新型專利：封口導引式 表面黏著彈片	2017/8/17	1.5	8,307,933 元
23.	105 民專訴 44	發明專利：通風裝置 VENTILATOR	2017/7/28	2.5	123,431 元
24.	105 民專訴 53	設計專利：可攜式存取 裝置組	2017/6/28	1	1,000,000 元
25.	104 民專上更(一)3	發明專利：燈具散熱結 構	2017/5/25	1.9	1,012,280 元
26.	104 民專訴 17	設計專利：可攜式電子 裝置保護殼	2017/3/31	3	3,254,355 元

表 3：2017-2022 年成立故意侵權之專利懲罰性賠償金判決整理

資料來源：本文自製

第三款 法院未判予懲罰性損害賠償之理由

經本文逐篇閱讀專利權人未獲得懲罰性損害賠償金之判決後，歸納整理法院拒絕採取懲罰性損害賠償金之理由如下：

第一目 被告主觀上不具備「故意」

觀察近年來實務判決，我國法院就專利侵權懲罰性賠償金賠償倍數之運用除

略顯保守外，就主觀是否故意之認定，法院似乎亦採取較嚴格的態度。例如，智慧財產法院 106 年度民專訴字第 98 號判決¹⁶⁷，專利權人二度發函警告行為人停止侵害行為，被告仍然無視置之不理，於此種情形下，法院仍認定被告僅具過失，並非故意侵權。惟本文認為，被告於從事類似工程時本即有能力查知系爭專利之存在，竟疏於查知即已有過失，且經原告二度發函警告後仍舊繼續為侵權行為，至少已具有預見其發生而其發生並不違反其本意之間接故意存在，已屬故意侵權。

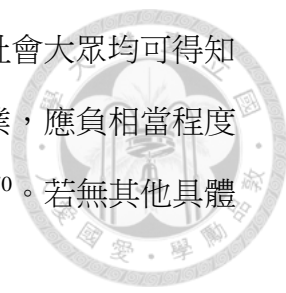
本文謹臚列幾種法院認定被告不具備「故意」（僅為過失）之理由供參考：

1. 原告未明確告知或提出原告所有專利權之相關資料¹⁶⁸，僅能認被告係可得而知專利物品，被告係因未盡查證義務而有過失，尚難認其有侵害原告專利權之故意存在。
2. 原告雖寄發存證信函予被告，告知其行為已侵害其專利權，若無法舉證說明被告於收受通知後，仍有侵害專利之行為¹⁶⁹，將無從認定被告具備侵權之故意。

¹⁶⁷ 該案例背景事實為原告先將侵權商品送鑑定，確認該侵權商品侵害專利權，並寄發律師函警告停止侵害行為，被告置之不理，原告遂二度檢附證物發函警告行為人，惟法院認為：「斟酌系爭產品係供系爭工程打樁使用，依系爭工程之性質並非均需每日使用系爭產品，且依被告振偉公司所發存證信函已載明：其係向晉麒公司購買系爭產品，據晉麒公司表示並未有侵害他人專利權情事等語，則在是否侵害系爭專利未明之情況下，自難以被告振偉公司繼續使用系爭產品，即認其或被告光順公司有侵害系爭專利之故意存在，故原告此部分主張尚屬無據。至於原告請求酌定 3 倍賠償部分，因被告並非故意侵權，已如前述，故不能准許。」。

¹⁶⁸ 智財商業法院 111 年度民專訴字第 4 號判決：「另原告雖主張被告有侵害系爭專利之故意，故應依專利法第 97 條第 2 項之規定酌定 3 倍賠償額，惟原告係於 108 年 1 月 18 日始傳送上開對話紀錄截圖予被告，且內容僅提及承旭公司之產品為仿冒，但未告知原告就其販賣之機車前置支架享有專利權，其後被告與原告配偶之對話紀錄譯文中亦僅稱「TAKOLIN（即原告）沒有跟你講過，這個支架是有專利的部分嗎？」，亦未明確告知或提出原告所有專利權之相關資料，自僅能認被告係可得而知原告之機車前置支架產品可能為專利物品，且承旭公司所販賣之系爭產品可能有侵害他人權利之情形，係因未盡查證義務而有過失，已如前述，尚難認其有侵害原告專利權之故意存在，是原告此部分請求即無理由。」。

¹⁶⁹ 智慧財產法院 109 年度民專訴字第 89 號判決：「原告雖以其於 108 年 12 月 27 日向被告林于琳寄發存證信函告知侵害系爭專利後，被告丞恆公司於 109 年 1、2 月間仍然持續出貨，主張被告林于琳、丞恆公司均有侵權故意等等。惟查，被告林于琳於收受原告存證信函之前，即收到創業家公司於 108 年 12 月 23 日通知系爭產品 A 經評選落選而停止銷售，且系爭產品 A 之銷售期間為 108 年 11 月 12 日至 12 月 31 日，自難認被告林于琳於收到原告存證信函後仍有繼續販售系爭產品 A 之行為。又被告丞恆公司從未收到原告之存證信函通知，且依創業家公司於 109 年 1 月 21 日函覆原告之說明，其表示網站平台上已無原告主張侵害系爭專利之相關產品，故原告主張被告林于琳、丞恆公司仍有持續出貨行為而具有侵權之故意，顯屬無據。」。

- 
3. 目前專利法係採登記及公告制度，專利權經公告後，社會大眾均可得知悉其權利範圍與存在，而從事生產、製造與銷售之企業，應負相當程度之專利權查證義務，倘疏於注意未查證者，即有過失¹⁷⁰。若無其他具體證據，此種侵害行為雖有過失，仍不具侵權之故意。
 4. 被告於收受原告之警告信函後即將侵權商品下架未繼續販售，並通知其他廠商停止銷售者，法院認為不具備故意，僅為過失侵權¹⁷¹。

第二目 已達到原告請求之損害賠償金額或已填補原告所受損害

倘若法院計算後之損害賠償金額已達到或超過原告起訴所請求之金額者，法院則直接不予審酌是否有判予損害額以上之賠償之必要，甚至認為無須進一步判斷被告是否具有侵權之故意¹⁷²。又或是，原告雖請求法院酌定懲罰性損害賠償，然而，法院審酌侵害情節及損害賠償金額之計算基準已係銷售係爭產品之全部收入，故無判決懲罰性損害賠償之必要¹⁷³。例如，智慧財產法院 100 年度民專訴字第 30 號民事判決：「至原告滿吉碩公司雖主張被告係屬故意，請求加倍賠償共

¹⁷⁰ 參照智慧財產法院 106 年度民專訴字第 98 號判決。

¹⁷¹ 智慧財產法院 105 年度民專上字第 25 號判決：「是上訴人威勝公司於 103 年 11 月 25 日收受被上訴人存證信函後，確已知悉系爭專利之存在。惟上訴人威勝公司已於 103 年 12 月 23 日發函通知各地區加盟商、經銷商及總代理商，擬於 104 年 1 月 20 日前全面停售及召回系爭產品。智源公司於購入系爭產品後，縱未依上訴人威勝公司之通知進行回收，而將之售出，其出售行為實與上訴人泰勝公司或威勝公司無涉，自無從憑此而認上訴人泰勝公司或威勝公司有侵害系爭專利之故意。」

¹⁷² 智慧財產法院 106 年度民專上字第 29 號判決：「本院認為，應適用民事訴訟法第 345 條第 1 項規定，認被上訴人主張依上訴人十銓公司銷售系爭產品之銷售單據可證明上訴人十銓公司因侵害系爭專利所得利益超過 100 萬元之事實為真實，則被上訴人請求上訴人十銓公司賠償 100 萬元，應屬有據。至於被上訴人主張上訴人十銓公司有侵權之故意，請求依專利法第 142 條準用同法第 97 條第 2 項規定酌定損害額以上之賠償，**因已超過其請求額，自無再予審究之必要，附此敘明。**」；智慧財產法院 105 年度民專訴字第 62 號判決：「根據上述勝翔公司對於銷售系爭產品一至少存有過失之判斷結果，已足以判准原告全部損害賠償之請求（詳如後述），是勝翔公司對於銷售系爭產品二，以及侵害原告「Candy」商標之商標權，是否存有故意、過失，以及勝翔公司銷售系爭產品一是否存有故意，均已無判斷必要。...原告主張被告之專利權侵害行為係屬故意，請求依專利法第 97 條第 2 項依侵害情節，酌定損害額以上之賠償，**惟原告請求損害賠償之全部請求額，均已判准，自無再判斷故意與否以酌定損害額以上賠償之必要**，一併在此敘明。」；智慧財產法院 105 年度民專訴字第 53 號判決。

¹⁷³ 吳佩珊，智慧財產法院專利民事案件懲罰性損害賠償之實證研究，全國律師，2014 年 10 月號，頁 57。

3,757,370 元；然本院審酌本件侵害情節及上開賠償金額已係銷售系爭商品之全部收入，尚無酌定損害額以上賠償之必要，併予敘明。」

由前述判決可知，法院往往以原告請求之金額作為可得知損害賠償金額之上限。或許有論者認為，有鑑於民事訴訟法當事人進行主義，既然原告未主張那麼高之賠償金額，法院本不應判賠更高之金額，以避免訴外裁判。本文認為，法院以損害賠償金額已達到原告請求之損害賠償金額，故無判處懲罰性損害賠償之必要為由，拒絕酌定提高賠償金額，係囿於傳統大陸法系下損害填補原則概念所影響，此一操作方式將與當初引入懲罰性損害賠償制度，藉以嚇阻不法之立法目的背道而馳。且特別是在智慧財產領域¹⁷⁴，基於公益及專利制度鼓勵發明之政策考量，即便最終金額超過原告請求之範圍，實不應受原告主張拘束，法院仍有權酌定 3 倍以內懲罰性損害賠償金額，以達到遏止侵權、衡平專利權人之利益保護之效。

第三目 小結

綜上所述，我國立法政策雖已跟上世界潮流，惟法院於實務運作上適用懲罰性賠償金之情況仍較趨保守，且平均賠償倍數僅 1.958 倍，裁量賠償不足之情況，是否能真正保障專利權人之權益，發揮立法目的所期待之嚇阻侵權效果，不無疑問。

¹⁷⁴ 吳佩珊，智慧財產法院專利民事案件懲罰性損害賠償之實證研究，全國律師，2014 年 10 月號，頁 58。

第四節 我國與美國之專利侵權懲罰性

賠償之比較



第一項 相同之客觀構成要件

我國專利法與美國專利法之懲罰性損害賠償具有相同之客觀構成要件，包含：(1)侵權人須成立專利侵害且須負損害賠償責任、(2)法院依據其裁量權認為有提高損害額之必要、(3)懲罰性賠償金並非獨立之請求權、(4)懲罰性損害賠償倍數不得超過 3 倍。故美國與我國就懲罰性賠償金之判予均非強制性質，皆屬法院之自由裁量權¹⁷⁵。然而，美國專利法懲罰性損害賠償與我國專利法懲罰性損害賠償尚有下列相異之構成要件，詳參後述。

第二項 相異之客觀構成要件

我國專利法第 97 條第 2 項規定：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」相較於美國專利法第 284 條¹⁷⁶規定，我國專利法尚設有須「因被害人有所請求」法院始得酌定懲罰性損害賠償之額外限制，可知我國就法條客觀構成要件之規定較美國更為嚴格。

¹⁷⁵ 「有論者認為，儘管法律賦予法官裁量權，但專利法已除罪化，故法官應該作成「無裁量瑕疵」之判決，以保護專利權人。因此，若法院認定侵權人之侵權行為屬於故意，卻又未判定懲罰性賠償金，應當詳細敘明理由，以昭公信。」胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭濟仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（上），專利師，2010 年，頁 61。

¹⁷⁶ 35 U.S.C. § 284 (" 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. 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.**")



第三項 故意與惡意

美國專利法懲罰性賠償之主觀要件是以行為人需具備惡意 (Willfulness) 始具正當性，且美國聯邦最高法院認為，加重損害賠償之行為態樣通常為故意的 (willful)、肆意的 (wanton)、惡意的 (malicious)、不良的 (bad-faith)、蓄意的 (deliberate)、有意識錯誤的 (consciously wrongful)、明目張膽的 (flagrant)、或重大過失 (gross negligence)、枉顧他人權利 (reckless indifference for others' rights)、甚至更惡劣之行為 (even more deplorable behavior)。¹⁷⁷ 因此，美國實務上「惡意」侵權 (Willfulness Infringement) 之認定¹⁷⁸，與我國法之「故意」並非相同概念，蓋美國法下侵權人「已知悉」其面臨不合理的高度侵害風險卻仍為之，應是相當於我國法上之故意，而「顯然應該知悉」其面臨不合理的高度侵害風險卻仍為之，應類似於我國法上之重大過失，尚無法直接借鏡我國法故意侵權認定之參考¹⁷⁹。

就美國「惡意 (Willfulness)」侵權要件之闡釋，雖譯為「惡意」，但美國法之 Willfulness 亦包含「Willful Negligence」、「Wanton Negligence」或「Recklessness」等這些於我國法通常不被稱為故意，而比較像是重大程度過失或輕率過失的概念¹⁸⁰。反觀我國，我國通說上就故意之認定係採用刑法第 13 條就故意之概念理解，

¹⁷⁷ Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S. 471 (2008) ("The prevailing American rule limits punitive damages to cases of "enormity," Day v. Woodworth, 13 How. 363, 371, in which **a defendant's conduct is outrageous, owing to gross negligence, willful, wanton, and reckless indifference for others' rights, or even more deplorable behavior.** The consensus today is that punitive damages are aimed at retribution and deterring harmful conduct.")

¹⁷⁸ 懲罰性損害賠償僅得作為提供予原告因被告故意或無理蠻橫行為之補救措施，而被告之行為係基於邪惡動機或魯莽漠視。原文為"Punitive damages are available to plaintiffs only as a remedy for a defendant's willful or outrageous conduct. The outrageousness of a defendant's conduct is based upon his or her evil motive or reckless indifference to the plaintiff's rights." cited from Tyler A. Hicks, *Breaking the "Link" Between Awards for Attorney's Fees and Enhanced Damages in Patent Law*, 52 CAL. W. L. REV. (2016) at 211.

¹⁷⁹ 呂柔慧，呂柔慧，美國專利懲罰性賠償解析——以 2016 年聯邦最高法院 Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc. 為中心，交大法學評論，第 2 期，2017 年，頁 242。

¹⁸⁰ 賴蘇民，專利故意侵害懲罰性賠償與取得律師法律意見相關問題——從美國最高法院 Halo 案廢棄 CAFC 於 In re Seagate 案的故意侵害認定標準談起，2017 年第 19 卷第 1 期，聖島國際智慧財產權實務報導。

包含認知與決意要素之故意。亦即，行為人對於構成專利侵權之事實，明知並有意使其發生者(直接故意);或預見其發生而其發生並不違反其本意(間接故意)，即該當故意。因此，我國專利法懲罰性賠償之主觀要件僅限故意，相較於美國之惡意（Willfulness）要件，美國 Willfulness 內涵比我國的故意範圍更廣，亦包含重大過失等輕率行為，遂有論者認為¹⁸¹，應擴大懲罰性損害賠償之主管要件範圍至重大過失，再配合由法院依情事酌定不同程度之賠償金額，以發揮其較為細緻之社會控制功能。

第四項 小結

謹就我國與美國專利法懲罰性損害賠償之制度比較，整理成表格以供參考：

	臺灣	美國
1. 侵權人須就專利侵害負擔損害賠償責任？	V	V
2. 懲罰性賠償金之判處是否為法院之自由裁量權？	V	V
3. 懲罰性賠償金是否為獨立之請求權？	X	X
4. 懲罰性損害賠償倍數是否設有上限？	3 倍	3 倍
5. 懲罰性賠償金是否須被害人有所請求始能判予？	V	X
6. 懲罰性損害賠償之主觀要件是否包含重大過失？	X	V

表 4：臺灣與美國專利法懲罰性損害賠償之制度比較表

資料來源：本文自製

懲罰性損害賠償制度係規定於我國專利法第 97 條第 2 項，觀諸其修法沿革，可知引入懲罰性賠償制度某程度係為專利法除罪化所設之配套。準此，具有「準刑事罰」性質之懲罰性損害賠償便帶有非難侵權行為人惡性不法之意味。

¹⁸¹ 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌第 118 期，頁 117。

有鑑於故意要件之證明本屬不易，為保護專利權人之權益，美國實務發展值得做為我國修法上之參考，應有必要將重大過失納入懲罰性賠償之主觀要件之中。於完成修法前，法院個案適用上，可透過整體情狀認定行為人主觀心態，將介於重大過失與故意之間模糊地帶之案件認定為具備故意，而判准懲罰性損害賠償，藉以真正落實懲罰性賠償之立法目的。

第五節 修法建議

我國雖已將懲罰性損害賠償制度納入專利法，惟揆諸專利侵權之特殊性質，專利權人經常礙於舉證上之困難使得所受損害無法獲得完全填補，加上我國法院向來操作懲罰性賠償制度保守之立場，實有必要透過修法將此一制度更為完善。

第一項 將「重大過失」納入懲罰性損害賠償之主觀要件

由前述第三章司法實證研究統計數據可得知，專利侵權且原告有請求懲罰性損害賠償金之案件，有相當高比例（共計 40 件判決，其中有 14 件僅成立過失侵權）均因原告未成功舉證被告具備主觀上之故意，而無法判處懲罰性賠償金。然而，單憑客觀證據本即難以證明侵權行為人之主觀心態，且亦無法期待侵權行為人於訴訟中自承故意侵權，相反地，事實上侵權行為人大多以「不知其行為落入系爭專利範圍」以資抗辯。尤其現行制度下，專利已除罪化無刑責，智財法院不再有任何刑事偵查手段或審判程序之訊問供述或證詞等證據得以依憑，是否尚能符合故意之認定，值得存疑¹⁸²。

由此可見，若僅以「故意」作為法院酌定懲罰性損害賠償之主觀要件，侵權行為人極其容易規避懲罰性賠償金之責任。準此，就侵權行為人主觀上極度輕忽、漠視或顯然不尊重他人權利之放任心態，違反普通一般人之注意義務，於進行商

¹⁸² 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，國立台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2009年1月，頁165-166。

業活動前，未事先進行任何查證或評估，絲毫不加以注意，便直接仿製、量產低價求售專利商品，某種程度已彰顯出對法律制度之挑釁與敵對意識，可責性已與間接故意本質內涵相當，且專利權人所受之損害本質上具有不可回復性，為緩和故意規範效力不足之漏洞，自有必要透過修法，將「重大過失」納入懲罰性賠償之主觀要件，方能平衡專利權人之權益，否則懲罰性損害賠償之規範目的顯然無法達成。

且相較於美國法上之惡意侵權，其概念較我國故意範圍更廣，包含重大過失此一輕率行為¹⁸³，為避免落懲罰性損害賠償之立法目的，有必要適度放寬主觀要件標準，納入重大過失此一態樣。

綜上所述，應擴大懲罰性損害賠償主觀要件範圍，包含直接故意、間接故意及重大過失等三種態樣，法院於具體個案中，依侵害情節輕重，分別酌定不同程度（或倍數）之懲罰性損害賠償，以發揮更細緻的社會控制功能¹⁸⁴。

第二項 將法院「得」依侵害情節酌定懲罰性賠償， 改為「應」予懲罰性賠償

我國專利法第 97 條第 2 項：「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。」若考量懲罰性損害賠償為刑事處罰制度之替代，則只要侵權行為人主觀上具備故意，客觀上有侵權行為，於專利法除罪化前，侵權行為人之行為即應受刑事處罰之制裁。然而，在改以懲罰性損害賠償替代後，若仍賦予法院「得」依侵害情節，酌定是否給予懲罰性損害賠償，似與立法原意有所扞格，故是否仍需保留「法院認為有酌定損害額以上賠償之必要」此一要件，則不無商榷餘地¹⁸⁵。蓋賦予法院裁量權，而法院過度強調其裁量權，抑或經常以不附理由方式行使此

¹⁸³ "Enhanced (punitive) tort damages may be awarded after a finding that the injurer's conduct was reprehensible, wanton, malicious, or reckless." cite from Keith N. Hylton, *Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach*, in 36 *Review of Litigation* 417 (2017), at 431.

¹⁸⁴ 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌第 118 期，頁 117。

¹⁸⁵ 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌第 118 期，頁 117。

裁量權時¹⁸⁶，不僅危害法安定性，亦使侵權行為人存有僥倖心態。另一方面，由於無從拿捏法院之判斷標準，專利權人於起訴時將無法正確判斷是否請求懲罰性賠償金，基於訴訟費用之考量，有可能趨於保守，無形中將減損懲罰性損害賠償之嚇阻功用¹⁸⁷。

本文認為，我國專利法既已賦予法院酌定懲罰性賠償倍數額之裁量權，實無必要再賦予其是否選擇發動懲罰性賠償之裁量權，應修法改由「法院應因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償」，藉此彰顯立法者遏止故意侵權之決心。

第三項 刪除賠償倍數上限，或適度提高賠償倍數

我國專利法就懲罰性賠償制度設有三倍賠償責任上限，此目的係在避免賠償金額過高，對侵權行為人造成過大之負擔，甚至導致其破產。亦有論者認為¹⁸⁸，考量我國法官向來較習慣適用有具體明確範圍之法條作為審判之依據，未必能適應無上限裁量的操作方式，且無上限之懲罰性賠償規定，無可避免地會遭受到合憲性之質疑，是否能通過憲法第 23 條比例原則之檢驗，誠非無疑。

然而，由於我國民事訴訟舉證責任之分配、證據調查及保全等程序，於專利侵權訴訟程序中，根本無法應付刁鑽賴皮的被告，除非侵權人為上市上櫃公司，其財務資訊透明公開，否則通常權利人於訴訟中能夠舉證自己所受之損害，或侵權人所獲得的利益，絕對只是佔侵權人實際所獲得利益比例極小的部分。換言之，若權利人僅能舉證十分之一之損害，縱使法院酌定 3 倍之賠償，亦難以阻擋倖進的侵權行為¹⁸⁹。從而，本文認為，應解除賠償倍數上限之限制，觀諸懲罰性損害賠償標榜之懲罰、嚇阻功能，限制賠償上限將無法發揮其制度功能，甚至有可能

¹⁸⁶ 法院於酌定損害賠償金額時，應於判決書中詳細表明判處懲罰性賠償金倍數考量之各項因素，以發揮懲罰性賠償金所具有之教化功能，亦使上級法院能妥適審查下級法院之裁量權。

¹⁸⁷ 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，國立台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2009 年 1 月，頁 186。

¹⁸⁸ 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，國立台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2009 年 1 月，頁 181。

¹⁸⁹ 周金城、吳俊彥，論專利法之懲罰性賠償，月旦法學雜誌第 118 期，頁 117。

會摧毀其制度功能。只有當被告於面臨高額賠償金之壓力下，才能阻止其放棄該不法行為。雖然刪除賠償上限將使懲罰性賠償之判決具有不確定性，然而，亦正是因為此一不確定性，使侵權行為人無法事前估算損害賠償金額，將它內化成商品價格減少自身負擔。亦即，若侵權行為人事前計算賠償金額發現侵權利益大於損害賠償之不利益，則有為不法行為之動機，此將破壞當初引入懲罰性賠償制度之立法本意。

準此，本文認為，至少應適度提高懲罰性賠償金之倍數上限，或進一步刪除倍數上限之限制，完全賦予法院裁量權，依侵害情節輕重酌定損害賠償額，以落實懲罰性損害賠償制度之設計目的。

第五章 結論



美國知名作家及發明家馬克·吐溫曾說過：「沒有專利局和完善的專利法的國家就像一隻螃蟹，這隻螃蟹不能前進，而只能橫行和倒退¹⁹⁰。」而專利制度之目的在於鼓勵發明人研發及創新技術，惟有透過完善之立法制度使發明人獲得應有的保護，才能進一步促進我國產業之創新發展。

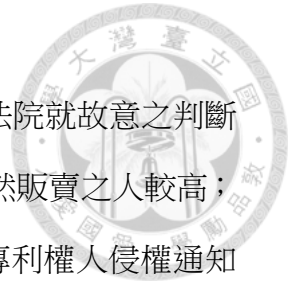
我國現行專利法已全面除罪化，使部分侵權行為人存有僥倖心態，於計算賠償金額大於不法獲利之有利可圖情形下，明目張膽地挑戰專利法之執法空間，實有必要借助懲罰性賠償制度遏止故意侵權之歪風。茲總結本文各章節研究內容及本文見解如后：

一、贊同懲罰性損害賠償制度引進專利法

起源於英美法系國家之懲罰性賠償金制度，其意義在於填補被害人實際所受損害外，另基於加害人主觀上之惡性，為懲罰及嚇阻加害人及其他行為人再犯，法院所額外判予被害人之損害賠償，藉此宣示法秩序對此類行為之非難。然而，反對見解認為，由於我國為大陸法系國家，懲罰性賠償金與民事法體系強調之損害填補原則相悖離，為避免混淆民法與刑法之概念，應拒絕採納該制度。

本文認為，我國雖承襲大陸法系國家法制之傳統，惟隨著經濟全球化發展，各法系之間之交流及融合不斷加深，尤其於智慧財產權領域下，損害賠償範圍逐漸被擴充，已不侷限於填補損害，故民刑分立原則非如此牢不可破，以此為由排斥該制度之引進，似無法正當化其說理。傳統損害賠償以填補被害人所受損害為其首要目的，過於強調事後補償，而忽略事前預防之力量，在面對專利侵權案件，就專利權人而言，往往產生為時已晚之憾。因此，有必要適度強化損害賠償之規範功能，借重懲罰性損害賠償制度之優點，有效打擊惡意侵權行為，達到預防侵權發生之正向激勵作用，使專利權人能得到更全面、更有利之保護。

¹⁹⁰ Mark Twain said: "A country without a patent office and good patent laws was just a crab, and couldn't travel any way but sideways or backwards."



二、故意侵權之判斷標準

觀察我國專利侵權懲罰性賠償判決之實務運作，可統整出法院就故意之判斷有如下因素：(1)被告為專業廠商，其注意義務則較零售商及偶然販賣之人較高；(2)原告提出客觀證據證明被告為仿冒或抄襲行為；(3)被告受專利權人侵權通知後仍繼續為侵權行為；(4)是否有為迴避專利而進行設計；(5)被告先前曾接觸原告專利商品，例如曾與原告洽談商業合作、簽署保密協議等；(6)被告曾任職專利權人之所屬企業等，可作為權利人及侵權行為人兩造於未來訴訟上攻防之參考。

三、將「重大過失」納入專利懲罰性賠償之主觀要件

同樣地，觀察近年來專利侵權判決，不難發現專利權人成功舉證被告故意侵權而法院判予懲罰性損害賠償之機率偏低，其原因在於專利權人往往無法確實證明被告之侵害行為屬於故意。本文認為，故意之證明本屬不易，為保護專利權人，美國實務發展值得作為我國之借鏡及修法上之參考。換言之，本文認為，懲罰性損害賠償主觀要件限於故意過於狹隘，無法彰顯懲罰性賠償制度之規範功能，因此應適度放寬主觀要件之標準，有必要透過修法將極度輕率、漠視他人權利之「重大過失」心態納入懲罰性賠償金之適用範圍。

四、我國專利法懲罰性損害賠償倍數之酌定標準

有關實際個案中是否應課予懲罰性賠償金，及懲罰性損害賠償倍數高低之酌定，可發現大多數判決鮮少清楚交代其酌定倍數之依據及基礎，欠缺充分說理、過度強調法院裁量權，使得原被告於專利侵害訴訟之攻防欠缺論理依據。本文嘗試從幾則論述較為詳細之判決，歸納出法院於衡量懲罰性賠償金倍數時之參考因素，希望得以更清楚地瞭解法院於衡量倍數時之審酌因素有哪些，亦期待往後法院於日後判決中，能依照被告侵害情節輕重，做出更細緻化的論述。此外，經觀察實務判決亦發現，部分判決將不應作為審酌因素之事由作為考量要點。例如，於衡量懲罰性賠償金倍數時，應聚焦於被告之惡性及侵害行為實際所造成之損害結果，被告經濟規模大小與財務狀況應毋庸考量(難道豈能因被告為小規模事業，

即認其惡性及侵害情節較不重大，而無判處 3 倍賠償之必要？)。故我國法院於是用懲罰性賠償規定時，實應多著墨於被告是否真有惡性、其行為非難程度是否有對其課予懲罰性賠償之必要性，以符懲罰性賠償之法理基礎，且不致對傳統損害賠償基本原則有太大衝擊與影響¹⁹¹。

五、我國專利法懲罰性損害賠償之實務現況

經歸納歷年來專利侵權懲罰性賠償金案件之統計數據可知，法院對於懲罰性賠償金之課予相當甚至過於保守，近 7 成之案件判處倍數集中於 2 倍以下，平均賠償倍數僅有 1.958 倍，判處 3 倍之賠償案件，6 年來僅有 2 件，且其中一件之損害賠償額僅有 9,000 元，且加上專利侵權之隱蔽性、高獲利性、訴訟上之證明障礙及具體損害估算之困境等特徵，無形中皆助長專利侵權之誘因。因此，專利法必須特別提高保護強度，否則不足以匡濟權利之保護。然而，我國法院向來如此保守之態度，是否能發揮當初引進懲罰性賠償之制度目的，才是問題所在。

六、刪除懲罰性賠償倍數上限或適度提高賠償倍數

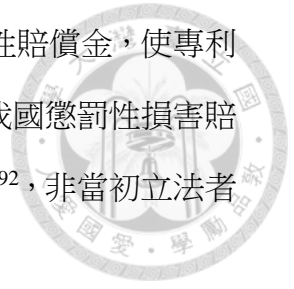
就懲罰性賠償金額倍數上限方面，本文贊同應適度提高懲罰性賠償上限，甚至廢除上限之規定。僅有在賠償金額處於不確定被告有可能面臨高額賠償之情況下，才足以遏止侵權行為之發生。此外，由於我國並無美國之陪審團制度，損害賠償數額及懲罰性賠償金倍數係交由法律專業之法官進行審酌，應無須擔憂出現「天價式」賠償金之判決。相反地，經實證研究發現若判賠倍數較高時，法院通常不會課予侵權行為人過高的賠償倍數，因此並無須過度擔憂法院會動輒判決高額賠償金之現象。

七、專利懲罰性賠償制度之未來展望

本文亦期待日後法院於審理專利侵權懲罰性損害賠償案件時，無論是就故意之判斷，抑或是決定賠償金倍數之酌定，皆能於判決理由做出更清楚之論述，以避免倍數之判處流於個案法官恣意認定，使人民無從預見裁判之結果。

¹⁹¹ 陳龍昇，論我國專利權侵害之損害賠償責任，萬國法律，第 190 期，2013 年，頁 15。

最後，本文亦重申，希冀法院將來能更勇於操作專利懲罰性賠償金，使專利權人願意提起訴訟，藉此導正市場秩序並維護公平正義。否則我國懲罰性損害賠償制度將只是如未裝載彈匣之槍枝，空有武器而無法發揮作用¹⁹²，非當初立法者引入懲罰性賠償制度之本意。



¹⁹² 吳佩珊，智慧財產法院專利民事案件懲罰性損害賠償之實證研究，全國律師，2014 年 10 月號，頁 59。

參考文獻



一、中文文獻（按筆畫順序排列）

（一）專書

1. 林誠二，債法總論新解－體系化解說（上冊），瑞興圖書，2012年10月，1版2刷。
2. 謝銘洋，智慧財產權法，元照出版公司，2014年8月，第5版第1刷。

（二）專書論文

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，《侵權歸責原則與損害賠償》，2008年6月，頁329-366。

（三）期刊論文


1. 王一旅，以台灣民事損害賠償制度及美國實務探討專利法上故意侵權的認定標準—兼評智慧財產法院106年度民專訴字第12號判決，裁判時報，2020年第3期，頁38-48。
2. 朱柏松，消費者保護法之成立、構成及若干問題之提起。法學叢刊156期，1994年，頁29-59。
3. 李素華，專利權侵害之損害賠償計算－以合理權利金法為例，《全國律師》，第14卷第6期，2010年，頁16-25。
4. 李素華，專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心，國立臺灣大學法學論叢，第42卷第4期，2013年，頁1387-1455。
5. 李志峰，論美國懲罰性賠償金倍數比例之趨勢—兼評我國之相關規範，2014年，世新法學，第8卷第1號，頁130-166。
6. 呂柔慧，美國專利懲罰性賠償解析——以2016年聯邦最高法院 Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.為中心，交大法學評論，第2期，

- 2017 年，頁 217-248。
7. 吳佩珊，智慧財產法院專利民事案件懲罰性損害賠償之實證研究，全國律師，2014 年 10 月號，頁 43-60。
8. 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，國立臺灣大學法學論叢，第 31 卷第 3 期，2002 年，頁 237-289。
9. 周宥廷，美國聯邦巡迴上訴法院確立故意侵權以及懲罰性賠償金之認定標準，聖島國際專利商標聯合事務所，聖島月報，第 24 卷第 2 期，2022 年 2 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，頁 107-124。
11. 林德瑞，論懲罰性賠償金可保性之法律爭議，中正法學集刊，1999 年第 2 期，頁 103-129。
12. 金福海，論懲罰性賠償責任的性質，法學論壇，2004 年，頁 59-63。
13. 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭濟仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（上），專利師，2010 年，頁 52-63。
14. 胡冠彰、許郁莉、黃富源、歐師維、鄭濟仁、羅偉仁，論專利侵權之懲罰性損害賠償（下），專利師，2010 年，頁 18-24。
15. 孫那，智慧財產權懲罰性賠償制度研究，私法 Private Law Review，華中科技大學出版社，2016 年 12 月，頁 108-210。
16. 張哲倫，專利權之無體性質對專利侵權訴訟程序之影響，智慧財產權月刊，2014 年 12 月，第 192 期，頁 5-21。
17. 張淑芳，私法滲入公法的必然與邊界，中國法學（中文摘要版），2019 年第 4 期，頁 1-4。
18. 陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，台灣本土法學雜誌，2002 年，頁 37-44。

- 
19. 陳聰富，美國法上之懲罰性賠償金制度，國立臺灣大學法學論叢，2002年9月，第31卷第5期，頁163-219。
 20. 楊智傑，美國專利蓄意侵權之認定—2016年美國最高法院 Halo v. Pulse 案，專利師，第28期，2017年1月，頁4-31。
 21. 楊博堯、劉尚志，從故意侵權論我國專利懲罰性損害賠償實務之發展，智慧財產權月刊，第197期，2015年5月，頁47-66。
 22. 賴蘇民，專利故意侵害懲罰性賠償與取得律師法律意見相關問題—從美國最高法院 Halo 案廢棄 CAFC 於 In re Seagate 案的故意侵害認定標準談起，2017年第19卷第1期，聖島國際智慧財產權實務報導。
 23. 謝銘洋，我國專利侵害懲罰性損害賠償之實踐與分析—智慧財產法院97年度民專訴字第3號民事判決解析，法令月刊，2010年5月，第61卷第5期，頁25-35。

(四) 學位論文

1. 李志峰，懲罰性賠償金與保險法律關係之研究，國立中正大學法律學系碩士論文，2000年。
2. 陳俊宏，消費者保護法第五十一條懲罰性賠償金之研究—以消費者死亡之案例類型為中心，國立政治大學法律學系碩士論文，2022年。
3. 張家豪，論中國大陸專利法引進懲罰性賠償之必要，東吳大學碩士論文，2017年。
4. 楊博堯，我國專利法懲罰性損害賠償制度之現況—以主觀要件為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2014年。
5. 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，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，1996年。
6. 鄭巧筠，論侵害專利權之懲罰性賠償，國立台灣大學法律學院法律學研究所碩士論文，2009年1月。

- 
7. 戴志傑，美國懲罰性賠償金制度之基礎問題研究，中正大學法律研究所博士班論文，2006年。
 8. 簡秀如，論專利侵權損害賠償範圍之確定，國立政治大學法律學系碩士論文，2003年5月。
 9. 羅淑婷，外國懲罰性損害賠償判決承認與執行之研究，國立臺北大學法律學系碩士論文，2007年。

二、英文文獻

1. Crockett, Ryan, *Balancing Burdens for Accused Infringers: How In Re Seagate Got It Right*, 58 DEPAUL L. REV. 1047 (2009).
2. Hicks, Tyler A., *Breaking the “Link” Between Awards for Attorney’s Fees and Enhanced Damages in Patent Law*, 52 CAL. W. L. REV. (2016).
3. Hylton, Keith N., *Enhanced Damages for Patent Infringement: A Normative Approach*, in 36 Review of Litigation 417 (2017).
4. Lemley, Mark A., *Ignoring Patents*, 19 MICH. ST. L. REV. 19 (2008).
5. Owen, David G., *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems, and Reform*, 39 VILL L. REV. 363 (1994).
6. Owen, David G., *Punitive Damages in Products Liability Litigation*, 42 Mich. L. Rev. (1976).
7. Owen, David G., *Problems in Assessing Punitive Damages Against Manufacturers of Defective Products*, 49 U. CHI. L. REV. 1 (1982).
8. Ruff, Edward B., III & Michael A. Hayes, *Punitive Damages: A National Trend*, FDCC Quarterly, Vol. 55, Iss. 2 (Winter 2005).
9. Seaman, Christopher B., *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA LAW. REVIEW 417 (2012).
10. Wright, Jon E., *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages—Evolution and Analysis*, 10 GEO. MASON L. REV. 97 (2001).

11. Wang, Don Zhe Nan, *End of the Parallel Between Patent Law's § 284 Willfulness and § 285 Exceptional Case Analysis*, 11 WASH. J.L. TECH. & ARTS 311 (2016).



三、網路資源

1. 詹森林等著，消費者保護法問答資料，行政院消費者保護會：
<https://cpc.ey.gov.tw/Page/379410620FE25A6A/a6a710a3-14c9-4028-8321-1d0fbc0875cb>
2. 蔡孟翰，國家、法律為什麼要管？：<https://plainlaw.me/2017/05/09/interfere/>
3. Chase Means, Has the Supreme Court Breathed New Life into Patent Trolls in Halo and Stryker?, IPWatchdog, June 15, 2016:
<http://www.ipwatchdog.com/2016/06/15/supreme-court-patent-trolls-halo-stryker/id=70050/>
4. *Pleading Willfulness – One Year Post-Halo*, June 28, 2017:
<https://www.jdsupra.com/legalnews/pleading-willfulness-one-year-post-halo-89196/>
5. 賓士提告侵權判賠，帝寶籲政府速立免責條款：工廠不排除外移，聯合新聞網，2022/7/18: <https://udn.com/news/story/7241/6469746>
6. 世界專利商標/法律事務所專欄文章：<https://www.wpto.com.tw/events-detail/col72/>