

※ 本期報導標題：

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

美國專利法第 284 條第 2 項規定專利侵害「法院得增加至三倍的損害賠償」，一般稱為故意侵害專利的加重損害賠償(enhanced or increased damages，或稱懲罰性賠償 punitive damages)。對於准予懲罰性賠償的條件，美國最高法院在 2016 年 6 月 13 日的 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al.案決定，廢棄了 CAFC 在 2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案所建立關於認定故意侵害的二部測試標準，理由是 Seagate 案的故意二部測試要件太過僵化，與美國專利法第 284 條不符，會不當限制地方法院依法核定專利侵害懲罰性賠償的裁量權。該故意二部測試標準中特別是第一部分的「客觀輕率(objective recklessness)」要件，更是被美國最高法院強烈批評。-----2

何種情況下才能將請求項中的限制條件推論為常識？從 Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.案談起

在專利的可專利性審查或是有效性爭執中，請求項是否具有非顯而易見性(進步性)是常見的爭點。由於在審視請求項是否顯而易見時，都是在發明完成後且通常已經過了一段時間，容易因為後見之明而認為請求項的發明顯而易見。美國法院為了避免審查顯而易見時產生後見之明的狀況，歷年來試圖建立比較能客觀評價顯而易見性的標準。其中 TSM 法則曾經主導顯而易見判斷標準多年，TSM 法則是指”除非有教示(Teaching)、建議(Suggestion)或動機(Motivation)來結合前案元件或修改現存之技術，一發明不可被視為顯而易見”。而在 2007 年 KSR v. Teleflex 案件中，最高法院認為使用 TSM 法則不應過於僵化，而應採取更為彈性、開放的態度寬鬆地適用，將該技術領域的常識(common sense)一併納入考量。-----12

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

■賴蘇民 律師

一、前言

美國專利法第 284 條第 2 項(註 1)規定專利侵害「法院得增加至三倍的損害賠償」，一般稱為故意侵害專利的加重損害賠償(enhanced or increased damages，或稱懲罰性賠償 punitive damages)。對於准予懲罰性賠償的條件，美國最高法院在 2016 年 6 月 13 日的 Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al. 案(註 2)決定，廢棄了 CAFC 在 2007 年 In re Seagate Technology, LLC 案(註 3)所建立關於認定故意侵害的二部測試標準，理由是 Seagate 案的故意二部測試要件太過僵化，與美國專利法第 284 條不符，會不當限制地方法院依法核定專利侵害懲罰性賠償的裁量權。該故意二部測試標準中特別是第一部分的「客觀輕率(objective recklessness)」要件，更是被美國最高法院強烈批評。

美國最高法院在 2014 年曾作出 Octane 及 Highmark 等案決定(註 4)，批評了 CAFC 對於美國專利法第 285 條有關准許勝訴方律師費的適用標準過於僵化，導致對地方法院核准律師費的裁量權造成妨礙。顯然在 Halo 案中，最高法院也採取了與 Octane 等案相同的立場，重申 CAFC 要求的明白確信(clear and convincing)舉證標準過高，且 CAFC 審理的對象應僅限於裁量濫用等看法。是以從最高法院負有形成國家重要法律見解並引導司法制度發展的觀點來看，Halo 案可說是 Octane 等案的接續發展。再者由於故意侵害專利除了有成立第 284 條加重賠償的風險外，同時也有可能會被認定構成第 285 條的「exceptional cases」而需賠償給勝訴原告律師費，本文建議對上述議題有興趣的讀者一併來參看這些關連案件的判決理由。

至於本文的重點將放在介紹美國最高法院對於 CAFC 的 Seagate 案故意侵害二部測試標準的批評。透過 Halo 案的判決理由，我們可以更為清楚了解在美國成立專利懲罰性賠償的條件究竟應該是什麼。我們都知道在美國專利故意侵害(willful infringement)會有懲罰性賠償，然而所謂「willfulness」的內涵到底是什麼？我國專利法也規定就故意侵害專利行為定有最多三倍於損害額的懲罰性賠償，而我國專利法的「故意」要件與美國的「willfulness」內涵是否相同？特別是在行為人的主觀上若屬輕率過失(recklessness)時，在美國法可以構成 willfulness 得加重賠償，但在我國有無適用故意侵害懲罰性賠償的可能？最後我們回顧一個後 Seagate 時期成立故意侵害的案例 i4i v. Microsoft 案(註 5)，來看一下美國法院實際運作懲罰性賠償時的處理方式。

從賠償金額倍數的法律效果來看，懲罰性賠償茲事體大，所以除了上述規範面問題的釐

清以外，本文也會帶到在實務上業界很關心的一個與故意侵害關係密切的問題，就是當面臨他人主張專利侵害時，有無必要去尋求取得一個適任的(competent)律師法律意見。事實上取得律師意見及後續在訴訟上是否揭露等問題乃 CAFC 作成 Seagate 案的背景(註 6)。而這種通常是不侵害，專利無效或不可執行的法律意見，會如何影響後續訴訟上對於故意的認定？這些問題也是專利律師常常會碰到的問題。

二、美國專利法第 284 條成立懲罰性賠償的條件—CAFC 的 Seagate 案的二部測試標準與美國最高法院 Halo 案的批評

探討美國的專利懲罰性賠償要件的内容之前，我們必需回顧一下 CAFC 在 Seagate 案提出有名的 Willful 侵害二部測試要件(two-part test)，在此也列出原文方便讀者對照：

1. **客觀輕率(objective recklessness)要件**—儘管其行為有著客觀化高度的可能會構成侵害有效的專利，侵權人仍進行該行為(「the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent」);且
2. **主觀認知(subjective knowledge)要件**—該客觀化定義的風險(筆者註：即上述(1)所謂「客觀化高度的可能會構成侵害有效的專利」之風險)需為該被控侵權人所知悉或明顯應可得而知(「this objectively-defined risk...was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer」)。

看過以上的 willfulness 要件內容，特別是第(1)要件部分，讀者可能感覺很難理解為什麼 CAFC 對故意侵害要求以客觀輕率為要件。而如果用我國法的故意過失概念來類比，該客觀輕率要件似乎與過失—特別是重大程度的過失或輕率過失(詳後述)—的內涵較為相關。其實，在 Halo 案中美國最高法院的法官也表達不清楚為什麼要有客觀輕率這樣的要件。

以下本文的說明若提到我國法的故意過失概念時，基本上是指我國刑法第 13、14 條的故意、過失概念。由於懲罰性賠償並不同於一般民事侵權行為法所採取填補受害人的損害為原則，學說認為其制度目的在於懲罰加害行為人的惡性，以嚇阻該行為人或其他人達成預防惡意侵害的機能(註 7)。是單就制度功能而言，民事懲罰性賠償實與刑法制度有共通之處。除了故意、過失概念之外，本文也會點出其他一些透過刑法觀點來理解的問題，希望會有助於讀者思考懲罰性賠償這個民法上較為特別的制度。

(一)美國專利懲罰性賠償「通常保留給過分的情況(egregious cases)，其中又以故意不法行為為典型(typified by willful misconduct)」

首先，我們先把美國專利懲罰性賠償的大方向先說明清楚。本文開頭提到，關於專利侵害懲罰性賠償美國專利法第 284 條第 2 項只是簡單規定了「法院得增加至三倍的損

害賠償」，其中「得(may)」是指法院有裁量權的意思，在 Halo 案中美國最高法院解釋，雖然法條並未明文對裁量設限制，或對專利法第 284 條懲罰性賠償設定明確的規則或公式，但「裁量並非奇想(discretion is not whim)」，美國最高法院觀察自 1836 年專利法(註 8)施行以來約 180 年以來的實務判例見解，認為加重損害賠償並非針對一般普通的侵害案件，而是針對法院所裁量「過分的(egregious) 侵權行為予以懲罰性的制裁」。

而何謂 egregious? 其實我們從 egregious 本身字根「greg」(即 herd,「群體」的意思), 以及字首「e」(即 out,「脫穎而出」的意思)可以了解, 也就是過分超群之意。而最高法院例示出判例關於 egregious 的情況而可核予加重賠償的行為態樣是可以被形容為「willful(故意的)、wanton(荒唐的)、malicious(惡意的)、bad-faith(惡意)、deliberate(刻意的)、consciously wrongful(有意不法的)、flagrant(惡名昭彰的), 或者—實際上—就是 pirate(剽竊)的特性」所以美國最高法院對於將近兩個世紀以來美國專利法懲罰性賠償實務運作的結論是, 懲罰性賠償「通常保留給過分的情況, 其中又以故意不法行為典型(generally be reserved for egregious cases typified by willful misconduct)」。

所以, 在美國實務上 willful infringement 是專利懲罰性賠償所處罰的過分行為中最主要的類型。另外我們應該注意, 美國法的 willfulness 雖然在本文中譯為「故意」, 但其實美國法的 willfulness 可以包括 willful negligence、wanton negligence 或 recklessness 等這些在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。由於 willful 是行為人主觀心態問題, 實際案件中很難去判斷證明這些既抽象又主觀的概念, 而 CAFC 在 Seagate 案就試著想要建立一個可以客觀檢驗的標準。

(二)CAFC Seagate 案的故意二部測試標準—拉高 Underwater 案的過失門檻卻矯枉過正

CAFC 在 2007 年作了這一個重要的 en banc 決定即 Seagate 案, 之所以作出這個決定, 主因在於, CAFC 要去修正一個從 1983 年 Underwater Devices v. Morrison-Knudsen 案(註 9)後所產生有關於被控侵權人是否要取得律師意見的實務看法。Underwater 案創設了一個被控侵權人在被通知侵權後的注意義務:「一旦被專利權人通知時, 被控侵權人即負有一積極作為注意義務(affirmative duty to exercise due care)來決定是否有侵權, 這樣的義務包括, 但不限於, 在進行任何可能的侵權行為之前去尋求取得由律師出具適任的法律意見。」

雖然之後的判例仍正確認知到, 為了認定行為人有無故意, 必需(也只能)從整體情狀(under the totality of the circumstances)來判斷行為人的主觀心態。然而由於 Underwater 案太強調需取得律師出具不侵害、專利無效法律意見這樣的注意義務, 反而使得後續許多案件中之故意侵害的判斷被聚焦甚或簡化在有無取得適任律師意見一事上。是以

CAFC 在 Seagate 案否定了 Underwater 案所謂取得律師意見是一種作為義務。另外也由於這樣的義務，被告在訴訟上常被迫要評估是否要揭露這些法律意見，導致產生許多是否放棄 Attorney-client privilege 與相關 work product protection 的問題，CAFC 也在 Seagate 案予以處理。以上就是 CAFC 作成 Seagate 案決定的背景。

在 Seagate 案中，CAFC 對於 willful infringement 的分析從一開始直到上述第(一)點結論—專利法懲罰性賠償原則上應針對 willful infringement 這樣的 egregious cases—為止，還算正確。但接下來在闡述 willfulness 內涵時，或許是太在意去否定 Underwater 案的取得法律意見注意義務，CAFC 發生了一連串論理上的錯誤。讓我們來細看一下 Seagate 案中 CAFC 關於 willfulness 的論述過程，也一一檢視其正確性：

- 1.故意(willfulness)是民事上早已形成而存在的概念，非專利法所獨有。另外美國著作權法 17 U.S.C. § 504(c)也規定故意侵害的加重賠償，雖然法條本身未定義故意內容，但判例一致認為故意包括輕率行為(“as including reckless behavior”)；

本文意見：此點正確。前已提及，美國加重賠償的故意(willfulness)是可以包括輕率過失(recklessness)，所以美國 willfulness 內涵比我國法的「故意」概念範圍更大。

- 2.相較之下，Underwater 案的注意義務則設定了一個故意侵害的較低標準類似於過失(negligence)，但此一標準與民事上一般認知的 willfulness 並不相當；

本文意見：這句話本身是正確的，但有可能是以下錯誤的源頭。Underwater 案固然提到取得律師意見的義務，但之後的實務也不是都把違反此一注意義務的過失全然等同於故意。如前所述，毋寧實務是從整體情狀來判斷行為人的主觀，未取得或提出律師意見此一事實，常會在許多案例中被認定 willful 的一個重要因素。

- 3.「據此(“Accordingly”) (註 10)，我們駁回 Underwater Devices 案中所設的標準，認為證明故意侵害允許加重賠償需要至少呈現客觀輕率(objective recklessness)。因為我們揚棄該積極作為義務，我們也再次強調並沒有所謂取得律師意見的作為義務。」；

本文意見：這裡有明顯的錯誤。因為，若認為過失(negligence)無法達到加重賠償的標準，而**僅針對過失這種類型**把門檻拉高成為輕率過失(recklessness)這種程度重大的過失，這樣在美國法上是沒有問題的，也符合最高法院對於 willfulness 的看法。然而 CAFC 卻把輕率過失這種只是故意的一個類型，提昇成為故意二部測試的要件本身(即客觀輕率)，也無怪乎美國最高法院在 Halo 案會批評說，Seagate 案的標準反而使得真正的刻意剽竊的海盜行為無法符合故意要件。再從我國法故意與過失

不同的定義來看，刻意剽竊的行為實屬故意而非輕率過失。

4. 接下來，為了闡述輕率過失 recklessness 的內涵，CAFC 引用判例以及美國 1965 年侵權行為法整編第 500 條(註 11)，導出(也是簡單用「據此(“Accordingly”)...」的發語詞)這裡的 Two-part test 以及客觀輕率論述。

本文意見：這裡 CAFC 對 recklessness 內涵的界定也有錯誤，理由詳見以下美國最高法院批評的說明。

(三)美國最高法院對 Seagate 案客觀輕率要件的二個批評

上述第(3)點提到，Seagate 案把輕率過失這一個故意的類型提昇成為故意要件本身，所以美國最高法院 Halo 案對 Seagate 案的第一個批評就是，真正的刻意剽竊的海盜行為(即其他可能的類型)反而無法成立故意。例如，除了竊取專利權人的生意以外別無其他目的之「刻意侵害他人專利荒唐、惡意的剽竊者(“wanton and malicious pirate” who intentionally infringes another’s patent)」，這種最惡劣的侵權行為反而可以免除加重賠償責任。最高法院直指問題就出在客觀輕率要件上，所以最高法院採取了與 Octane 案相同的立場，表示「專利侵權人的主觀故意，不論是故意或知悉(The subjective willfulness of a patent infringer, intentional or knowing)」已得准予加重賠償，而不用去管是不是有客觀輕率。

而且，確實如同美國最高法院所言，我們去看 Seagate 案關於輕率過失 CAFC 引用的判例以及美國 1965 年侵權行為法整編第 500 條，是看不出來輕率過失需以客觀輕率為要件。整編第 500 條是有關荒唐或故意不當行為(wanton or willful misconduct)的規定，由條文標題可知主要是規定一種忽視他人安全的輕率(Reckless Disregard of Safety Defined)。若參考我國刑法學者黃榮堅教授關於過失的論述，上述第 500 條規定的內容有點類以黃教授提到一種關於程度比較高的過失時，所謂「行為結果的特別的高風險」的概念，其實也就是「行為人的輕率」(註 12)。在論及關於加重結果犯與業務過失犯罪的立法論時，黃教授認為**所謂行為人的輕率或行為結果的特別高風險，大抵上是相同情狀的不同角度的觀察**。特別的高風險是從客觀面而言，意指某行為在行為時的背景下非常可能導致一定結果的發生(例如在交通繁忙的市區高速飆車很有可能出車禍導致他人的傷亡)，至於行為人的輕率，則是從主觀面而言，意指對一定結果的發生，行為人有高度的預見可能性，但是卻未預見(註 13)。然而，CAFC 在處理「特別的高風險」與「輕率過失」概念時發生了失誤，變成 Seagate 案二部測試法的客觀輕率。

其次，美國最高法院第二個批評也可以從刑法上的概念來看。美國最高法院指出，Seagate 案的客觀輕率要件竟然會造成一種結果，讓侵權人可以透過事後在侵權訴訟中提

出合理的答辯(不論答辯有否成功)，來免除加重賠償的責任，甚至不問該侵權人在進行侵害專利行為時是否知悉該答辯理由。美國最高法院說到，這樣將導致，一個惡劣剽竊專利的侵權者，竟可以藉由事後找到機靈能幹的律師來免除故意的懲罰性賠償。在這裡，我們同樣可以用刑法概念來理解，最高法院就是在說客觀輕率要件違反「同時性原則」—即故意、過失與責任，應指的是行為時的故意、行為時的過失與行為時的責任(註 14)。

三、成立故意侵害懲罰性賠償的案例介紹—i4i v. Microsoft 案

接下來，我們用一個後 Seagate 時期被判故意侵害懲罰性賠償的案件 i4i v. Microsoft 案，來看一下什麼樣的行為可以通過 CAFC 嚴格的二部測試標準而成立故意，以及地方法院實際在裁量懲罰性賠償金額大小時實際所考量到的因素。

(一)成立故意侵害的行為事實

本案原告 i4i 公司提出充分的證據證明微軟的行為符合 Seagate 案故意認定的二部測試標準。證據顯示，被告微軟公司的 Word 研發團隊曾看過 i4i 有關實施了訟爭專利軟體所作的展示，也曾收受過標示有專利技術字樣的 i4i 銷售簡報資料，而微軟員工也曾就 i4i 的產品行銷資料交換過內部電子郵件，其中有一封尚且提到訟爭專利是 i4i 軟體產品的核心。基於此等情況證據，地院審理時陪審團認為微軟應該知悉訟爭專利。

微軟也未能提出任何證據顯示曾有尋求獨立的法律意見以支持其發展競爭的 Word XML 編輯器產品的行為，或顯示有停止侵權行為或嘗試著要迴避設計。反而，證據顯示微軟積極的行銷、販售且指示他人要使用微軟的 XML 編輯器。微軟內部郵件顯示，微軟想要使得 i4i 產品「廢掉(obsolete)」且確信將不會再有 i4i 產品的需求。據此及其他證據，上訴審 CAFC 認同地院陪審團的認定，即微軟在儘管有著客觀化高度可能侵害 i4i 訟爭專利的情況仍然進行侵權品的銷售(符合客觀輕率要件)，而相同的證據也支持陪審團認為微軟知悉或明顯應可得而知有客觀化高度侵害的可能(符合主觀認知要件)。

(二)加重賠償的審酌因素

另外值得一提的是，美國地方法院核定加重賠償的二階段程序以及加重審酌因素。如果我們說上述認定有無故意是第一階段，之後進入的第二階段則再從整體情狀來決定是否加重及加重的金額若干。用我國刑法實務來類比，有點像第一階段先進行論罪(定罪)，之後再進行第二階段的科刑(量刑)。而這裡加重賠償的第二階段金額裁量在美國實務上有以下所列的 Read factors 九個因素，這與我國刑法第 57 及 58 條(註 15)量刑與罰金所審酌一切情狀相類似。這也再次說明了懲罰性賠償的懲罰與嚇阻本質，以及重視行為人的行為及責任的表現。

本文中陪審團對於九個因素的認定如下，其中除了第(1)及第(9)因素是不利於加重賠償外，其餘第(2)、(4)、(6)、(7)及第(8)因素都屬支持加重賠償的因素：

- (1)是否侵權人屬刻意剽竊；(沒有證據顯示微軟刻意剽竊抄襲)
- (2)是否知悉訟爭專利的侵權人善意相信有專利無效，不侵害，或專利不可執行；(微軟知悉訟爭專利，但從未善意相信有不侵等情形)
- (3)侵權人作為訴訟當事人的行為；
- (4)侵權人的規模與財務狀況；(本案賠償額相較於微軟 Word 產品的利潤微不足道)
- (5)案件勝負接近的程度；
- (6)侵權人不當行為的持續期間；(微軟已侵權達 5 年以上)
- (7)是否侵權人採取了任何補救措施；(微軟被通知侵害後從未進行侵害分析)
- (8)侵權人侵害的動機；(微軟想要廢掉 i4i 產品)
- (9)是否侵權人嘗試去隱藏其不當行為。

本案損害賠償額度為 2 億美元，惟地院法官衡量了以上加重賠償因素之後僅核准損害額的 20%、即 4 千萬美元作為加重的損害賠償。以上美國實務衡量因素中第(2)點也與以下將討論故意侵害認定的重要事實—取得律師意見，相關聯。

四、取得律師的法律意見

在 Seagate 案之前，取得律師意見的確在故意侵害的認定上扮演了極為重要的角色。美國實務上當涉及專利訴訟被告主觀心態的探知時，被告取得適任的律師意見一直是個有用的事實或證據來合理化被告的相關行為，特別是在誘引侵害以及故意侵害的攻防上(註 16)。本文只討論故意侵害部分，另外在此有不少判例是在討論律師意見的適任性(competency)，限於篇幅本文也不多做介紹。

然而，即便律師意見很重要，也不表示有律師意見必定可以排除故意，或沒有律師意見則必定會被認定成故意(註 17)。這一個原則，在 Seagate 案之前本來就很清楚，在 Seagate 案否定取得律師意見是個義務之後，也應可成立。

但在實際案例操作上，雖然 CAFC 想要透過 Seagate 案解決一些律師意見相關的問題，惟自 Seagate 案以來，地方法院對於被告並未取得律師意見這件事在訴訟上該如何處理，卻還是莫衷一是。許多法院認為，雖然被告未能取得提出律師意見不會強到直接產生不利被告推定的效果，但律師意見仍然是斟酌被告主觀心態上所謂整體情狀的一個因素，此點不會因

Seagate 案宣告並無取得律師意見的義務而有何影響。相對的，有些法院則是認為在認定被告故意時完全不可以考慮欠缺律師意見一事，即律師意見並不是斟酌被告主觀心態上所謂整體情狀上的一個因素(註 18)。

美國 AIA 專利法第 298 條則規定，未能取得或提出法律意見的事實，不得用於證明被控侵權人的故意侵害以及意圖誘引侵害(註 19)。本條以立法形式確認了上述被告未能取得提出律師意見不會被直接不利推定，其立法目的不外基於保護 attorney-client privilege 以及減少被控侵權人為後續可能的訴訟而有必須取得律師意見的壓力等等。本條實務將如何運作，尚待後續觀察。

五、結論

美國關於現行專利法第 284 條懲罰性賠償的實務已發展了 180 年，有為數甚多的實務案例，美國最高法院的 Halo 案對我國約 20 餘年的故意侵害專利懲罰性賠償制度應能有所啟發。我國最初是在民國 83 年的專利法修正時導入故意侵害專利的倍數懲罰性賠償，一方面當時是在中美經貿談判的時空背景下，我國也參考了美國懲罰性賠償的規定；另一方面也是當時專利除罪化的一個配套措施。學說一般認為其制度目的主要在於懲罰加害行為人的惡性，嚇阻該行為人或其他人以達成預防惡意侵害的機能。本文試著從一些刑法的觀點去思考懲罰性賠償這一個特殊的制度。

美國專利法第 284 條的懲罰性賠償，係以故意侵害(willful infringement)作為所處罰的過分(egregious)行為中之主要類型。在此我們要留意到美國法的故意(willfulness)除了我國法的故意概念以外，也包括 recklessness 這種輕率過失。然而在我國懲罰性賠償法條係限於故意，而故意的證明本屬不易，為了保護專利權人，美國的實務發展值得我國修法上的參考。至於在個案適用上，或可透過整體情狀認定行為人主觀心態的方式，將介於重大輕率與故意之間模糊地帶的案件認定成有故意，而准予懲罰性賠償。

CAFC 在 2007 年 Seagate 案建立了認定故意侵害的二部測試標準，美國最高法院在 Halo 案認為二部測試的要件太過僵化，與專利法第 284 條不符，不當限制地方法院依法核定專利侵害懲罰性賠償的裁量權。特別其中客觀輕率(objective recklessness)要件，不僅會導致真正的刻意剽竊行為反而無法成立故意，也使得這樣一個惡劣的侵權者，竟可以藉由事後提出的合理訴訟上抗辯來免除故意的懲罰性賠償責任，違反了故意、過失與責任的同時性原則。

在美國，取得律師意見的確在故意侵害的認定上極為重要，但這並不表示有律師意見必定可以排除故意，或沒有律師意見則必定會被認定成故意，這樣的原則，不論在 Seagate 案之前或之後，應該都可成立。美國 2011 年 AIA 專利法第 298 條雖規定未取得或提出法律意見乙事，不得用於證明被控侵權人的故意侵害，惟本條後續實務如何運作，仍有待觀察。

※ 註釋

1. 35 U.S.C. §284 (Damages) “...When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154(d)...”
2. Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et al., No. 14-1513 及 Stryker Corporation, et al. v. Zimmer, Inc., et al., No. 14-1520。
3. In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360, 1371 (Fed. Cir. 2007)(en banc)。
4. Octane Fitness, LLC v. Icon Health & Fitness, Inc., No. 12-1184 及 Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt Sys. Inc., No. 12-1163。參見筆者著，聖島國際智慧財產權實務報導，2015 年 11 月，「由 HTC 律師費案看美國專利訴訟律師費的轉嫁與裁罰以及專利律師的訴前調查工作」。
5. i4i Limited Partnership v. Microsoft Corp., 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010), aff'd 131 S. Ct. 2238 (2011)。參見筆者著，聖島國際智慧財產權實務報導，2010 年 4 月，「由 I4I v. Microsoft 案看專利侵權訴訟策略」。
6. 參見余惠如律師著，聖島國際智慧財產權實務報導，2007 年 10 月，「美國故意侵害專利認定暨律師與當事人間通訊及訴訟工作內容免揭露之最新發展—In re Seagate Technology, LLC 案介紹及評析」。
7. 懲罰性賠償源自英美法系國家，可以參考美國 1979 年侵權行為法整編第 908 條 (Restatement (Second) of Torts §908 (1979)) 「(1) Punitive damages are damages, other than compensatory or nominal damages, awarded against a person to punish him for his outrageous conduct and to deter him and others like him from similar conduct in the future.」
8. 美國自有專利法(即 1793 年專利法)以來就有加重損害賠償，但 1793 年專利法是所有案件皆「應」適用三倍加重賠償。之後在 1836 年修正專利法，國會才改為現制授權法院自行判斷何時加重損害賠償的裁量規定。
9. Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d 1380, 1389-90 (Fed. Cir. 1983)。
10. CAFC 的 Seagate 案兩個重大結論作出時都用 Accordingly 發語，但卻連美國最高法院也不懂 CAFC 的論理如何被 accordingly 出來，所以在 Halo 案中屢稱”It is not clear why...”。CAFC 的 Seagate 案實在有點判決不備理由。
11. Restatement (Second) of Torts §500 (Reckless Disregard of Safety Defined) “The actor’s conduct is in reckless disregard of the safety of another if he does an act or intentionally fails to do an act which it is his duty to the other to do, knowing or having reason to know of facts which would lead a reasonable man to realize, not only that his conduct creates an unreasonable risk of physical harm to another, but also that such risk is substantially greater than that which is

necessary to make his conduct negligent.”

12. 黃榮堅，基礎刑法學(上)，2003年5月初版，第322頁。
13. 同前註12。
14. 黃榮堅，基礎刑法學(上)，2003年5月初版，第312頁。
15. 我國刑法第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。」刑法第58條「科罰金時，除依前條規定外，並應審酌犯罪行為人之資力及犯罪所得之利益。如所得之利益超過罰金最多額時，得於所得利益之範圍內酌量加重。」
16. 參見 Patent Litigation 2015: Understanding the IP Monetization Problem, Robins Kaplan LLP (2015), pp 47-50。
17. 參見 Patent Law and Practice, 4th ed., Herbert F. Schwartz (2003), pp 220-221。
18. 參見 Patent Litigation 2015: Understanding the IP Monetization Problem, Robins Kaplan LLP (2015), pp 216-217。
19. 35 U.S.C. §298 (Advice of counsel) ”The failure of an infringer to obtain the advice of counsel with respect to any allegedly infringed patent, of the failure of the infringer to present such advice to the court or jury, may not be used to prove that the accused infringer willfully infringed the patent or that the infringer intended to induce infringement of the patent.”

何種情況下才能將請求項中的限制條件推論為常識？從 Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.案(註 1)談起

■ 蔡懿瑩 專利師

一、前言

在專利的可專利性審查或是有效性爭執中，請求項是否具有非顯而易見性(進步性)是常見的爭點。由於在審視請求項是否顯而易見時，都是在發明完成後且通常已經過了一段時間，容易因為後見之明而認為請求項的發明顯而易見。美國法院為了避免審查顯而易見時產生後見之明的狀況，歷年來試圖建立比較能客觀評價顯而易見性的標準。其中 TSM 法則曾經主導顯而易見判斷標準多年，TSM 法則是指”除非有教示(Teaching)、建議(Suggestion)或動機(Motivation)來結合前案元件或修改現存之技術，一發明不可被視為顯而易見”。而在 2007 年 KSR v. Teleflex(註 2)案件中，最高法院認為使用 TSM 法則不應過於僵化，而應採取更為彈性、開放的態度寬鬆地適用，將該技術領域的常識(common sense)一併納入考量。

然而，在顯而易見性分析中將”常識”列入考量時，又有易產生後見之明的疑慮，其判斷標準如何在避免僵化與避免後見之明之間取得平衡，在 KSR 案後一直是眾所關注的議題。本文將介紹聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC)在 Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.案所作出的判決，以供了解目前 CAFC 在審視顯而易見性分析時援引常識的判斷標準。

二、Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc. 案例介紹

(一) 案件背景

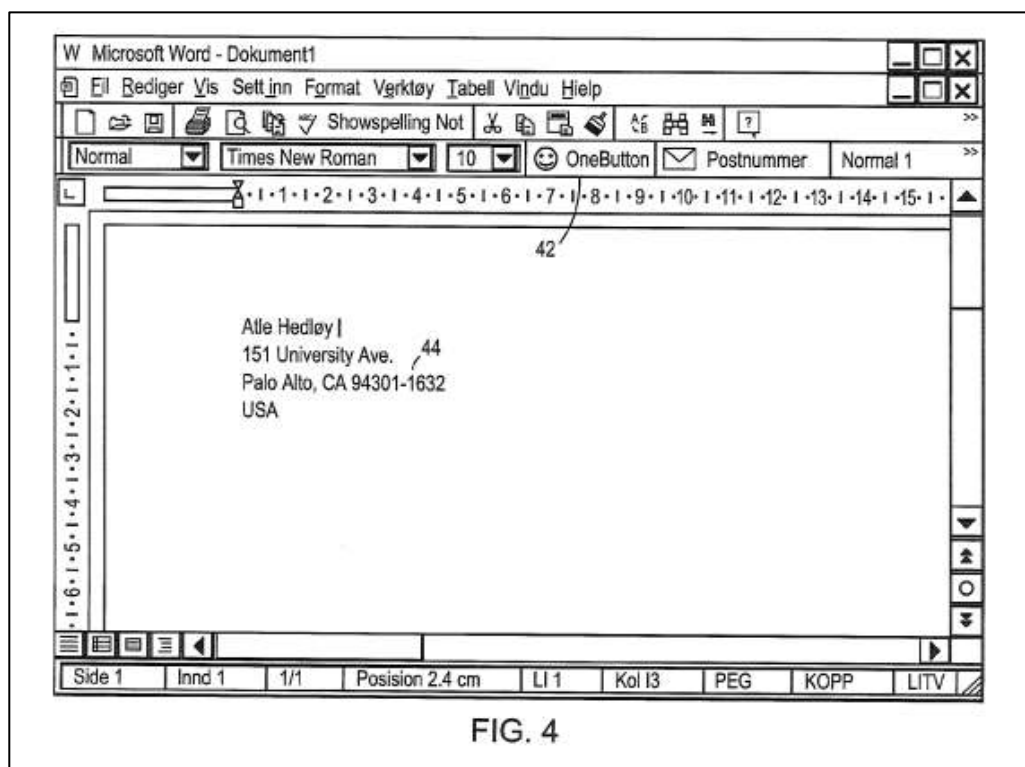
蘋果(Apple Inc.)、谷歌(Google, Inc.)及摩托羅拉(Motorola Mobility LLC)公司(以下總稱被上訴人)於 2013 年 12 月 2 日，向美國專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱 PTAB)提出針對美國專利第 7,917,843 號(以下簡稱系爭專利)的多方複審程序(Inter Partes Review，以下簡稱 IPR)，該系爭專利的專利權人為 Arendi 公司。PTAB 於 2015 年 6 月 9 日審定系爭專利的請求項 1-2、8、14-17、20-21、23-24、30、36-39 及 42-43 為顯而易見。專利權人不服，而向 CAFC 提出上訴。CAFC 認為 PTAB 在顯而易見性的分析時不當地應用法律可允許的對於常識的使用，而推翻 PTAB 的決定。

(二) 系爭專利主要技術內容

系爭專利的主要技術和電腦軟體有關，其技術係用以在一例如 WORD、EXCEL 等文字編輯程式的第一電腦程式顯示編輯中的文件時，能夠分析該文件中的文字是否包括

一些特定名詞，例如人名、地址等，作為第一資訊，並連結一內建資料庫的第二電腦程式(例如 OUTLOOK 程式)，在該第二電腦程式的資料庫中檢索是否有和該第一資訊相關的資訊。系爭專利能讓使用者在該第一電腦程式仍然顯示該文件時使用該第二電腦程式存取和執行檢索。一旦該第二資訊存在，所請求的發明執行一使用該第二資訊的動作。例如，假若該文件中有一姓名(第一資訊)被偵測到，即以該姓名在該第二電腦程式的資料庫中檢索與該姓名相關的資訊，假如該檢索找到與該姓名相關的單一聯絡人且該聯絡人僅有一個地址，則該地址被插入該文件。相反地，若該檢索找到不只一個相關聯絡人或地址，該檢索的結果會被顯示，且該使用者可以選擇要插入該文件的地址。

下圖為系爭專利的其中一圖式，藉此為例說明具體操作介面以容易理解。當使用者利用 WORD 程式(第一電腦程式)編輯文件且輸入一名字後，可以在 WORD 顯示的視窗中點選一個功能選項(如下圖中的 one button 42)以執行系爭專利的電腦程序。執行該功能選項的電腦程序時，該電腦程序會分析文件中的資訊，偵測到該名字(第一資訊)後會連結到 OUTLOOK (第二電腦程式)，並在 OUTLOOK 的通訊錄(外部的資料來源)檢索和該名字相關的資訊(第二資訊)，假如該檢索找到與該姓名相關的單一聯絡人且該聯絡人僅有一個地址，則該地址被插入該文件。



在 IPR 的爭執中，係以系爭專利的請求項 1 為代表，茲將系爭專利請求項 1 的內容翻譯如下(註 3)：

「一種利用在一電腦執行的一第一電腦程式(computer program)尋找相關於一文件的

內容的資料的電腦執行方法，包含：

使用該第一電腦程式電子地顯示該文件；

當該文件被顯示時，在一電腦程序(computer process)從該文件分析第一資訊以決定該第一資訊是否為多種可以被檢索以找到和該第一資訊相關的該第二資訊的資訊種類中的至少一種；

檢索該第一資訊；

提供由該第一電腦程式配置的輸入設備，該輸入設備允許使用者輸入使用者命令以啟動操作，該操作包含(i)使用該第一資訊的至少一部分作為檢索條件來執行檢索，以在該文件外部的資料來源中找出與該檢索條件相關的特定類型的該第二資訊，其中該特定類型的第二資訊至少一部分取決於該第一資訊的類型，及(ii)使用至少一部分的該第二資訊執行一動作；

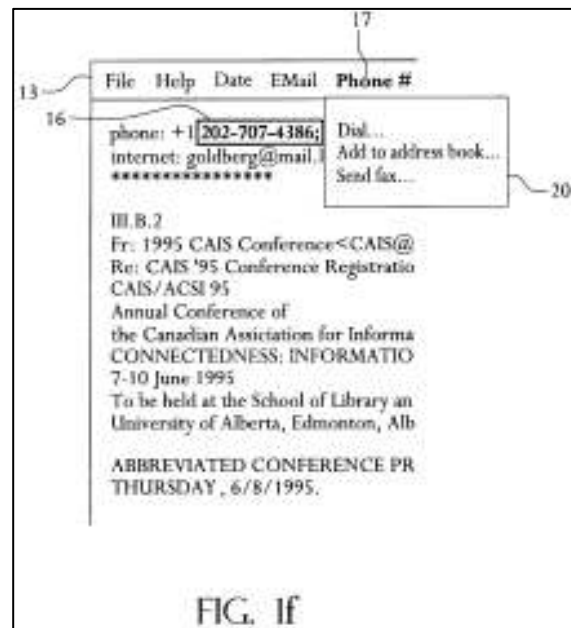
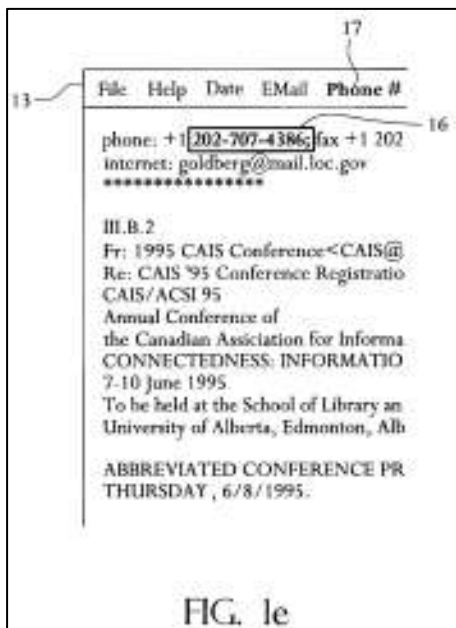
由於第一電腦程式從輸入設備接收到使用者命令，產生使用一第二電腦程式在該資訊來源中檢索該檢索條件，以便找到與該檢索條件相關的該第二資訊；及

若檢索找到任何與該檢索條件相關的該第二資訊，則使用該第二資訊的至少一部分執行該動作，其中該動作的類型是至少部分地取決於該第一資訊的類型。」

(三)引證案揭露之技術內容

被上訴人在 IPR 程序僅提出一個引證案，該引證案為美國專利第 5,859,636 號(以下稱為 Pandit 專利)。Pandit 專利揭露的技術內容主要是在文字編輯的檔案中辨識不同類型的文字，並根據所辨識出的文字類型提供後續可執行動作的建議。

以 Pandit 專利的圖 1e 和圖 1f 示出的實施例來具體說明以便於理解。該實施例包括一個將電話號碼作為一種文字類型來辨識的程式。Pandit 專利說明書解釋在圖 1e 中「一電話號碼(16)被標示。名為 Phone # (17)的下拉選單被突出顯示，並且優先地標識可執行操作。」 Pandit 專利說明書進一步解釋：如圖 1f 所示在下拉選單(20)，可能的程序包括可寫的電話和傳真號碼的電腦資料庫、指示適當配備的電腦撥打該被標示的數字的程式、產生用於準備傳真訊息的範本及隨後使適當配備的電腦將該訊息發送到該被標示的號碼的程式等。根據 Pandit 專利的教示，任何與電話或傳真號碼相關的程式可以被包括在用於直接存取的下拉選單(20)中。在圖 1f 中”加入通訊錄”(Add to address book)是被顯示在下拉選單(20)的幾個選項之一。



換言之，Pandit 專利揭露的技術內容是在一文件檔中依據辨識出的文字類型提供相關該文字類型的下拉式選單，下拉式選單中包括相關於該文字類型後續可執行的動作的幾種程式選項以供使用者選擇。

三、CAFC 之判決

(一) 本案之爭點

被上訴人主張 Pandit 專利已經揭露系爭專利請求項 1 中除了步驟 (i) 中所界定的執行檢索的動作之外的每個限制條件。步驟 (i) 即為『使用該第一資訊的至少一部分作為檢索條件來執行檢索，以在該文件外部的資料來源中找出與該檢索條件相關的特定類型的該第二資訊，其中該特定類型的第二資訊至少一部分取決於該第一資訊的類型』。而且被上訴人主張，為了避免同一地址的多次輸入，很明顯地要將一地址加入通訊錄的首要步驟是在該通訊錄中檢索是否已存在相同的資訊，並且顯示找到的任何相關資訊，因此該步驟 (i) 界定的技術特徵為本技術領域的常識。

PTAB 認同被上訴人的主張，並認定系爭專利請求項 1 為顯而易見，故不具有可專利性。然而，PTAB 亦承認「一個人將聯絡人寫入紙本通訊錄時，不會期望檢索重複的已記錄的電話號碼」，但是，它仍然認為「普通技術人員顯然可以在電子通訊錄資料庫中輸入電話號碼時，如 Pandit 專利所教示的利用計算機化來檢索重複的已輸入的電話號碼」。

本案之爭點即在於：Pandit 專利所未揭露的系爭專利之步驟(i)，是否可被認定為常識，致使系爭專利請求項 1 為顯而易知，不具有可專利性。

(二)在顯而易見性分析時應用”常識”須注意的要點

本案判決的論述，首先即闡明在顯而易見性分析時，應用常識和通常知識(common knowledge)有其適當的地位。判決書中說明，最高法院在 KSR 案曾批評根據個別先前技術參考文獻的揭露來決定顯而易見性，而很少利用普通技術人員在考慮組合或修改時所具備的知識、創造力和常識，已經產生了僵化的方法。因此，在 KSR 案後，CAFC 確實在分析顯而易見性時會考慮常識、通常智慧(common wisdom)和通常知識。但是在顯而易見分析中使用”常識”至少有三點需要注意：

1. **通常援引常識以提供已知的動機來組合，而不是用來補充先前技術中沒有揭露的請求項限制條件。**例如在 KSR 之前的 Dystar(註 4)案，其爭議請求項的限制條件分別揭露在多個先前技術參考文獻中，該領域技術人員為了獲得”更便宜、更快、更方便”(常識)的製程，有動機結合該等參考文獻，故該爭議請求項為顯而易見。
2. **儘管 Perfect Web 案(註 5)是援引常識補充現有技術中確實沒有揭露的請求項限制條件的案例，但所爭議的限制條件是非常簡單且其技術特別簡單易懂。**該專利的發明涉及用於管理大量電子郵件之散佈的方法，包含下列步驟：(A)將一目標對象設定檔(target recipient profile)與目標對象之一群組相匹配；(B)傳送一組大量電子郵件至該匹配群組中之該目標對象；(C)計算於該組大量電子郵件中，已成功地由該等目標對象所接收之電子郵件的數量；以及(D)若該計算出之數量未超過一指定之成功接收之電子郵件的最小數量，重複步驟(A)至(C)，直到該計算出之數量超過該指定之最小數量為止。由於該方法項之第(A)至(C)步驟已揭示於先前技術中，而步驟(D)僅是重複步驟(A)至(C)直到有一定數量的電子郵件被寄出為止的指令，因此被認定為顯而易見的。相反地，在本案中未被先前技術參考文獻揭露的限制條件在請求項中扮演重要的角色，因為系爭專利的先決條件是利用在第一程式的資訊去尋找在第二程式的相關資訊，若移除步驟(i)中的檢索，則請求項的內容將變的空洞。因此，Perfect Web 案的事實與系爭專利並不同且應視為例外。
3. **引證“常識”，無論是補充合併的動機或先前技術參考文獻未揭露的限制條件，不能全盤取代合理的分析和證據的支持，特別是在處理先前技術參考文獻未揭露的限制條件時。**例如，在 In re Lee 案(註 6)，CAFC 撤銷專利上訴衝突委員會（簡稱 BPAI，PTAB 之前身）的決定，其認為主管機關並沒有盡到解釋與組合動機相關的全部重要事實的責任。該案涉及一種自動顯示影像顯示裝置的功能並示範如何選擇和調整該等功能的方法。審查過程中，審查員提出的兩件先前技術參考文獻並沒有揭露自動示範功能的特徵，而審查員以「由於示範模式僅是藉由增加可以

用在很多不同裝置的適當程式軟體以提供自動介紹的可程式化特徵」，且「另一動機為自動示範模式是友善使用者且作為教程的功能」，認為該發明顯而易見。但是 CAFC 認為這樣的審查理由並沒有解釋與組合動機相關的全部重要事實。本案判決強調，雖然可以援引「常識」，甚至用於補充先前技術沒有揭露的限制條件，但是必須有證據及合理的解釋支持。

(三)CAFC 推翻 PTAB 之決定的理由

由於系爭專利請求項 1 中沒有被引證案(Pandit 專利)揭露的步驟(i)是整個請求項的核心技術，不像 Perfect Web 案中沒有被先前技術參考文獻揭露的僅是外圍限制條件，因此要將該步驟(i)認定為「常識」必須有證據及合理的解釋支持。

然而，被上訴人提出的論點主要集中在證明「在資料庫中檢索資料是本技術領域已知的技術」，根據被上訴人的說法「資料就是資料，假如在資料庫中檢索資料是習知技術，那麼在該資料庫中檢索電話號碼只是常識」。但是系爭專利的專利權人主張，由於通訊錄的已輸入資料通常是藉由名字來組織，執行 Pandit 專利的功能最直接的方法會是顯示可以讓使用者輸入要增加的姓名和電話號碼的範本。所以若要避免輸入重複的資料，較合理推論的常識應該要先檢索和該電話號碼相關的人名，而不是檢索該電話號碼。因此專利權人主要爭執，沒有證據可以證明「為了避免在一資料庫中重複輸入相同的電話號碼，而在加入一電話號碼前先在該資料庫檢索該電話號碼是常識」。

CAFC 同意專利權人的意見，認為被上訴人未能證明，為什麼依據在資料庫中檢索的一般背景知識來推論將檢索電話號碼加入 Pandit 案是合適的。具體而言，被上訴人未能證明為什麼「增加到通訊錄」(Add to address book)的功能係藉由先「檢索具有相同電話號碼的已輸入資料」來操作是常識。這種檢索在本技術領域的通常知識並非明顯和非無可爭論的。

CAFC 的結論為，因為 PTAB 的增加檢索電話號碼至 Pandit 專利是「常識」的推定，是不能被實質性證據所支持的，故 CAFC 推翻 PTAB 所作的不可專利性的認定。

四、 結論

在專利是否具有非顯而易見性的審查中，如何客觀的評價以避免因後見之明而抹煞發明人研究創新所作的努力，長期以來都是一個難題。雖然在 KSR 案後分析顯而易見性時可以考慮常識和通常智慧，但是 CAFC 在本案判決中明確指出援引「常識」來分析顯而易見性時，仍需要有合理且能被實質性證據所支持的解釋，尤其是將先前技術參考文獻中沒有揭露的請求項限制條件推論為常識時，更要有合理的分析和證據的支持。

本案判決所提出的在顯而易見性分析時應用”常識”要注意的三個要點，可以在專利審查過程中作為檢視審查意見是否合理的參考，亦可作為在專利有效性爭議中對於”常識”的相關爭執所能採取的攻擊防禦方法的參考。

※ 註釋

1. *Arendi S.A.R.L. v. Apple Inc.*, No. 2015-2073 (Fed. Cir. 2016).
2. No. 04-1350 (U.S. Apr. 30, 2007)，有關此判決的解析請參閱聖島國際智慧財產權實務報導十卷一期 2008 年 1 月出刊，徐瑋著---從 *KSR v. Teleflex* 案例看美國專利制度的「非顯而易見性」（Nonobviousness）判斷標準，參考網址：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200801.htm#a01。
3. 系爭專利請求項 1 的原文如下：
A computer-implemented method for finding data related to the contents of a document using a first computer program running on a computer, the method comprising:
displaying the document electronically using the first computer program;
while the document is being displayed, analyzing, in a computer process, first information from the document to determine if the first information is at least one of a plurality of types of information that can be searched for in order to find second information related to the first information;
retrieving the first information;
providing an input device, configured by the first computer program, that allows a user to enter a user command to initiate an operation, the operation comprising (i) performing a search using at least part of the first information as a search term in order to find the second information, of a specific type or types, associated with the search term in an information source external to the document, wherein the specific type or types of second information is dependent at least in part on the type or types of the first information, and (ii) performing an action using at least part of the second information;
in consequence of receipt by the first computer program of the user command from the input device, causing a search for the search term in the information source, using a second computer program, in order to find second information related to the search term; and
if searching finds any second information related to the search term, performing the action using at least part of the second information, wherein the action is of a type depending at least in part on the type or types of the first information.
4. *Dystar Textilfarben &(and) Co. v. C.H. Patrick Co.* 464 F.3d 1356 (Fed. Cir. 2006).
5. *Perfect Web Technologies, Inc. v. InfoUSA, Inc.*, No. 2009-1105 (Fed. Cir. 2009) 有關此判決

的解析請參閱聖島國際智慧財產權實務報導十二卷九期 2010 年 9 月出刊，施雅薰著---
由 Perfect Web v. InfoUSA, Inc.判例審視 KSR 一案對於專利非顯而易見性分析之影響，參
考網址：http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_201009.htm#a03。

6. In re Lee, 277 F.3d 1338, 1341 (Fed. Cir. 2002).



總 所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 7 樓	(02)2775-1823	FAX : (02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路 3 段 248 號 12 樓之 2	(02)2775-1823	FAX : (02)8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路 99 號 2 樓	(02)7702-8299	FAX : (02)7702-8289
台 中 所	台中市西區臺灣大道 2 段 220 號 32 樓	(04)2328-8218	FAX : (04)2328-8318
台 南 所	台南市東區裕農路 375 號 6 樓	(06)274-2266	FAX : (06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路 505 號 6 樓之 1	(05)285-1586	FAX : (05)285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路 211 號 14 樓之 1	(07)216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw