

訴訟前之專家鑑定與故意侵害專利的關係

廖宗岳

在美國 2004 年一件極具指標性的案例中 (*Knorr-Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.* 以下簡稱本案)，原告為某一汽車用空氣碟剎 (Air Brake for Vehicles Having Insertable Acuator) 之專利申請人。被告在瑞典研發出一種類似的空氣碟剎，進口一百具至美國，安裝在卡車上進行測試，並在展示會及媒體上做廣告促銷。原告先是發函警告，繼而在美國專利核發後，對被告提起專利侵害訴訟。在答辯時，被告聲稱在訴訟前曾委任歐洲及美國的專利律師就原告的專利進行分析，但援引律師與當事人間案情討論之默祕權 (Attorney-Clients Privilege) 而拒絕出示其律師在訴訟前所做的侵害鑑定意見。地方法院因此推定被告為故意侵害專利，應負擔原告的律師費。同時因被告無實際銷售的行為，法院認定本案不生加重損害賠償的問題。

被告不服，提起上訴。上訴法院推翻自己先前在若干判決中所採取的見解，認為不得單因侵害人未尋求 (或不陳示) 專家之有利意見，就推定該專家意見乃屬否定或對侵害人不利。是否故意侵害應由**整體案情**加以斟酌，全案因此發回地方法院重新審理。本案判決討論當事人默祕權以及專家鑑定與故意侵害專利的關係，具有參考的價值。

故意侵害專利的法律規定

我國專利法第 85 條第 3 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。論者認為此種加重損害賠償之責任屬於懲罰之性質，與民法損害賠償旨在填補被害人實際損失的傳統理論有間，明顯是受到外國法制 (即美國) 的影響。至於何種行為之態樣可以認定為故意侵害，則有賴實務之闡釋與充實，目前案例並不多。

美國專利法第 284 條規定：法院得提高損害賠償金額至已認定或已估算金額之 3 倍；第 285 條規定：在特殊之情事下，法院得判給勝

訴之一方合理之律師費用。此種加重或懲罰性的損害賠償責任，一般是在侵害行為被認定為**惡意或故意**時，由法院依其裁量權斟酌定之。由於故意侵害之結果往往造成鉅額之損害賠償，其認定之標準與尺度如何，即備受矚目。

故意侵害的認定標準

在本案的判決中，法院認為對於故意侵害的處罰是奠基於遵從法律的義務，以及對於有效之專利權之尊重。故意 (willfulness) 不宜以兩極化的方式論斷，而是行為程度的問題，必須依整體之情事，由有權之人考量多數因素，具體認定行為人是否達到「罔顧」他人之專利之程度，而應受到法律特別的非難。

自 1986 年 *Kloster Speedsteel AB v. Crucible Inc.* (793 F.2d 1565) 一案判決以來，美國司法實務即遵循一項「**不利益推定**」原則，若一件專利侵害訴訟之被告不能在訴訟上舉證證明其在知悉他人之專利，或收到專利權人之警告之後，曾積極尋求法律專家之意見，即使此項緘默係主張律師與當事人之間通訊之默秘權所致，法院即可據以推定被告未曾尋求法律專家之意見，或專家之意見係不利於被告，據此認定被告是否構成故意侵害。該項不利益推定原則明顯違背前述依整體情事認定故意侵害之精神，本案法院在裁量之後，認為該原則之理念基礎已然失效，明白予以廢棄。

所謂律師與當事人之間通訊之默秘權，指訴訟之前或訴訟進行當中，律師與其當事人之間有關案情之討論，可以不受事證開示程序 (Discovery) 之要求向對造揭露。此項默秘權之目的在促使當事人與其律師之間進行完整、坦誠之討論以獲得精確的法律意見或服務，對社會所追求的正義與秩序有所助益，應受法律之保障。律師依當事人之請求所為之**侵害鑑定意見或專利有效性之分析**即屬於此類受保障之資訊。若因專利侵害訴訟之被告行使默秘權，拒絕揭示上述資訊之結果，而受到不利益之推定，將使法律追求的目標落空。這是本案判決推翻先前判例所持見解之主要理由。

被告未尋求法律專家之意見能否據以為不利之推定

法律所要求之一項義務，即有侵害之虞的行為人一旦切實知悉他人之專利權後，即應善盡注意之義務，以確認自己之行為是否已構成侵害，包括在行為前尋求妥適的法律意見。基於此項精神，長久以來美國司法實務在認定有無故意侵害一點，常機械式的考量兩項因素：（1）被告在得悉他人之專利之後，是否就侵害之可能性一事向專利律師提出徵詢？（2）被告是否獲得不侵害或專利無效之書面意見？影響所及，業界一旦收到侵害專利之警告，往往要求其專利律師提出一件不侵害或專利無效之書面意見，作為日後脫罪之護身符，而其專利律師因利之所至，也樂於配合。本案之法院似乎有意藉機矯正此一流弊，進一步對於上述機械式之作法提出批判。法院引述專家之證詞，認為要求被告對於其所知悉有侵害之虞的每一件專利，在早期即做全面性的檢視，不但費用浩繁，且不免苛擾。而由此引發的相關訴訟（例如行為人提起再審或確認之訴），更與法律要求行為人善盡注意義務之本旨背道而馳。因此，本案法院秉持上述依整體情事個案認定之原則，明確宣示：不得只因被告未在事前獲得免責的法律意見，率爾作出任何不利於被告之推定。

結論

本案判決之主要精神在表明一點：在故意侵害專利之認定上，並無一套僵硬、簡便的法則可循，而必須衡量案件之整體事實，依據主觀與客觀上多重因素加以評估。以往只因被告未事先獲取專家意見，或拒絕揭示專家意見，即逕予以負面、不利之推定之作法，不再援用。

應注意者，不宜由於本案之判決而降低專家意見之價值，因為法律要求行為人行使必要之注意，以避免侵害已知悉之他人之專利權，此項義務仍維持不變。而一名審慎之行為人在相同情事之下是否有正當理由相信：一旦涉訟，該專利將被法院（或陪審團）認定未受侵害或係屬無效，乃是斟酌被告是否已履行上述義務的重要標準。在這方面，被告若能事先從法律專家取得妥適的書面意見，必有利於整體案情的評估，使其被認定構成故意侵害之風險大為降低。在得知有侵害他人專利權之虞時，迅速尋求專家之分析意見，乃是最穩當的途徑。