

# 美國專利法下的懲罰性賠償： Halo 案之後路在何方？

—朱理—

## 一、引言

2016年6月13日，美國最高法院公佈了 *Halo Electronics v. Pulse Electronics* 和 *Stryker v. Zimmer* 兩案(以下簡稱“Halo 案”)的聯合判決。<sup>1</sup>該聯合判決廢棄了聯邦巡迴上訴法院關於美國專利法下對故意侵權給予懲罰性賠償性所適用的 Seagate 檢驗標準。<sup>2</sup>在判決中，美國最高法院從三個方面改變了 Seagate 標準：1. 廢除了 Seagate 標準中的客觀輕率 (objective recklessness) 要件，將懲罰性賠償的關注重心集中到特定案件中侵權人惡意行為的主觀方面；2. 將專利權人的侵權證明標準從“清晰且有說服力的證據”降低到廣泛適用於侵權行為的“優勢證據”標準；3. 採納了“濫用裁量權”的簡單上訴審查標準，要求聯邦巡迴上訴法院對地區法院的懲罰性賠償裁決給予更大尊重。根據美國最高法院的新檢驗標準，專利權人獲得懲罰性賠償將比過去更為容易。

美國最高法院的這一裁決引發了很多有趣的法律問題。這一新標準是否比先前的 Seagate 標準更為適當？是否存在更為恰當的專利侵權懲罰性賠償標準？新標準對專利訴訟和創新會帶來何種影響？在決定專利侵權懲罰性賠償時應考慮哪些因素？是否需要改革完善專利法下的懲罰性賠償規則？在新的檢驗標準下，為緩和原告尋求高額懲罰性賠償的動機，是否有必要引入分割賠償制度 (split-recovery system)？本文將運用經濟分析工具探討上述問題。本文的主旨在於探索專利侵權案件中確定懲罰性賠償的適當標準。

## 二、美國專利法下懲罰性賠償的 歷史脈絡

理解 Halo 案及其影響，有必要回顧美國專利法中的懲罰性賠償的歷史以及對其含義進行解釋的後續判例法。

### (一) 懲罰性賠償在美國專利法中的演進

#### 1. 1793年專利法

美國國會於 1790 年制定了第一部專利法，三年後的 1793 年專利法首次引入了專利侵權懲罰性賠償制度。<sup>3</sup> 1793 年專利法規定，“任何侵權人均應判處沒收並賠償專利權人一定金額，該金額至少應等於專利權人通常銷售或者許可他人使用其發明所得的三倍”。<sup>4</sup> 該規定即為美國專利法下三倍賠償制度的起源。根據這一規定，只要認定侵權，三倍賠償是強制性的，法院對此並無裁量權。

#### 2. 1836年專利法及現行專利法

美國 1836 年專利法修改了 1793 年專利法關於專利侵權賠償的規定。修改後的條文規定：“法院有權作出高於陪審團認定的原告所受實際損失數額的判決，但根據案件具體情況不超過該實際損失數額的三倍”。<sup>5</sup> 與 1793 年專利法相比，1836 年專利法改變了強制性三倍賠償的規定，賦予了法院對懲罰性賠償的裁量權。這一規定是現行美國專利法懲罰性賠償的雛形，其實質內容依然存續於現行專利法中。

美國現行專利法規定了專利案件中所有可獲得的救濟，包括補償性賠償和懲罰性賠償。該法第 284 條規定：“一旦認定原告勝訴，法院即應判予原告足以補償其侵權損失的賠償，但在任何情況下不得少於侵權人使用該發明應支付的合理許可費，連同法院確定的利潤和成本。當賠償數額非有陪審團裁決時，法院應對其進行評估。在任何情況下，法院均可將賠償數額提高到該裁決或者評估數額的三倍。本條規定的提高的賠償不適用於本法第 154 條(d)款規定的臨時性權利”。<sup>6</sup>

## (二) 懲罰性賠償標準在美國法院判例法中的演進

### 1. *Seymour v. McCormick*<sup>7</sup>

由於美國專利法對於判予懲罰性賠償未規定任何明確標準或者條件，美國法院不得不竭力明確懲罰性賠償標準。第一個對 1836 年專利法下裁量性三倍賠償進行解釋的判例是 *Seymour v. McCormick*。最高法院在該案作了如下闡釋：懲罰性賠償由將無知或者善意行爲的被告與恣意或者惡意侵權的被告同等對待所產生的不正義引發。<sup>8</sup> 該院進一步解釋道，“當侵權損害是恣意或者惡意時，陪審團可以施加報復性或者懲戒性損害賠償，目的並非補償原告，而是懲罰被告”。<sup>9</sup>

### 2. *Underwater Devices*<sup>10</sup>

故意侵權的懲罰性賠償原則在 *Seymour v. McCormick* 案後歷經多次變化。在 *Underwater Devices v. Morrison-Knudsen* 案中，當時新設的美國聯邦巡迴上訴法院首次對此問題展示其權威。該案中，Morrison-Knudsen 公司是一家工程建築公司，該公司投標夏威夷桑德島的水下管道工程項目。爲此，Underwater Devices 公司向 Morrison-Knudsen 公司發出要約，欲以 20 萬美元的價格許可該公司使用其兩件專利鋪設水下管道。Morrison-Knudsen 公司根據內部法律顧問出具的僅有 8 句話的諮詢意見書拒絕了該要約。該諮詢意見書認爲，Underwater Devices 公司欲以許可的專利應屬無效，建議除非 Underwater Devices 公司提起訴訟，否則應拒絕進一步協商專利許可費。<sup>11</sup> Underwater Devices 公司撤回其要約，起訴 Morrison-Knudsen 公司專利侵權。地區法院認定 Morrison-Knudsen 公司故意侵犯專利權並判決三倍賠償。<sup>12</sup> 聯邦巡迴上訴法院維持了該判決，並認定：“如果潛在侵權人實際知曉他人專利權，他負有實施合理注意的積極義務以確定其是否構成侵權。這一積極義務包括但不限於在實施任何可能的侵權行爲之前，向法律顧問尋求並獲得稱職的法律意見”。<sup>13</sup>

Underwater Devices 規則對懲罰性賠償實踐產生了重大影響。該規則開啓了以收到通知函外加疏於充分調查爲基礎的懲罰性賠償大門。該規則以他人的專利權通知爲依據，向被控侵權人強加了合理注意的積極義務。這一合理注意的積極義務要求潛在侵權人從法律顧問處獲得諮詢意見函。<sup>14</sup> 爲滿足這一積極義務，諮詢意見通常需要說明可能被侵犯的專利

權的有效性及被控侵權人的行爲是否侵犯了他人專利權。<sup>15</sup> 這一積極義務的效果是將證明責任轉移到了被控侵權人。也就是說，被控侵權人必須獲得諮詢意見並且證明他並非故意侵犯訴爭專利權。未予滿足此項積極義務將導致對被控侵權人的不利推定。即使被控侵權人主張以“律師——客戶”代理關係作爲未予提交諮詢意見書的抗辯事由，法院也會允許推定被控侵權人沒有獲得諮詢意見或者諮詢意見實質上不利於被控侵權人。<sup>16</sup> 因此，任何人一旦知曉他人專利權，從法律顧問處獲得諮詢意見就至關重要。顯然，這種不利推定原則增強了被控侵權人提交諮詢意見的壓力。<sup>17</sup> *Underwater Devices* 案之後，爲避免懲罰性賠償，被控侵權人嚴重依賴獨立法律顧問關於其產品或者方法是否侵犯既有專利權以及是否有適當理由相信被指控侵犯的專利權應屬無效的諮詢意見。

### 3. *Knorr-Bremse*<sup>18</sup>

聯邦巡迴上訴法院認識到了上述不利推定所產生的不公正效果。在 *Knorr-Bremse v. Dana* 案中的全席審判中，巡迴上訴法院推翻了 Underwater Devices 規則。該院在該案中認可了律師客戶代理關係特權的重要性，並解釋說，在其他任何法律領域，法院未曾通過否定律師客戶關係特權進行不利推定。<sup>19</sup> 該院進一步說明，專利法與其他法律領域並無不同，沒有理由在專利領域對律師客戶代理關係進行差異性操作。<sup>20</sup> 律師客戶代理關係的核心重要性必然要求被告自由主張代理關係特權並免受不利推定所造就的負面影響。因此，雖然 *Knorr-Bremse* 案之後積極性注意義務仍然存在，但是法院已經不再在一方當事人未尋求或者未選擇披露諮詢意見書時對其作出不利推定。不過，*Knorr-Bremse* 案並未完全消除被控侵權人的困境：獲取並披露諮詢意見，因而放棄律師客戶代理關係特權，依然是被控侵權人證明其履行積極性注意義務的最好方式之一。<sup>21</sup>

### 4. *In re Seagate*<sup>22</sup>

面對這一依然存在的困境以及來自於學術和專利實務界的批評，巡迴上訴法院在 *In re Seagate Tech., LLC* 案中作出了又一全席判決。該案中，Seagate 試圖依據來自外部法律顧問的三份意見書來抵禦惡意侵權指控，並提交了有關該意見的法律顧問工作成果。巡迴上訴法院在裁決中一致同意推翻

Underwater Devices 案的積極性合理注意義務。在回顧了故意侵權的歷史之後，該院承認 Underwater Devices 案的積極性合理注意義務“對故意侵權設定了更加類似過失侵權的過低門檻”。<sup>23</sup> 該院還認為，這一積極性合理注意義務及與之相應的反向證明責任與故意侵權的一般理解及最高法院的新近判例不相協調。<sup>24</sup>

在此基礎上，巡迴上訴法院宣告了証成故意侵權和懲罰性賠償的兩要件檢驗標準。首先，“為証成故意侵權，專利權人必須以清晰和有說服力的證據證明，侵權人不顧其行為具有侵犯一項有效專利權的客觀高度可能性而輕率行事。被控侵權人的主觀狀態與這一客觀性的調查無關”。<sup>25</sup> 這一客觀要件應根據“侵權過程中生成的記錄來決定”。<sup>26</sup> 其次，在證明客觀輕率之後，專利權人必須以清晰和有說服力的證據證明“這一客觀定義的風險是被控侵權人已知的，或者是如此顯然以致其應當知道”。<sup>27</sup> 進而，法院在 Seagate 案中創設了懲罰性賠償上訴審查的三分標準：對於第一要件，即客觀輕率，適用重新審查標準進行審查；對於第二要件，即主觀輕率，適用實質證據標準進行審查；對於最終是否應該判予懲罰性賠償，適用濫用裁量權標準進行審查。<sup>28</sup>

Seagate 案從多個方面實質性改變了故意侵權法律規則。第一，Underwater Devices 案所強加的積極性合理注意義務被廢除了。這一義務的廢除帶來了兩個必然結果。一是證明故意侵權的責任重新轉移給專利權人，即使被控侵權人採取行為之前已經知曉專利。Seagate 案之後，確定無疑由專利權人承擔證明故意侵權的責任。<sup>29</sup> 二是被控侵權人必須提交法律諮詢意見的強制要求被取消了。<sup>30</sup> 不過，這並不意味着法律諮詢意見與故意侵權不再有關聯性。在特定情況下，被控侵權人關於侵權及專利有效性的法律意見可以防止其行為被認定為輕率或者幫助其免除懲罰性賠償責任。<sup>31</sup>

第二，Seagate 案為故意侵權和懲罰性賠償新增了客觀輕率要件並創設了兩步檢驗標準。根據這一新標準，構成故意侵權必須同時滿足客觀要件和主觀要件。法院只有在兩個要件滿足之後才能行使裁量權以決定是否判予懲罰性賠償。<sup>32</sup> 新增的客觀要件引發了一定爭議。後續的判例表明，在侵權訴訟過程中，如果被控侵權人“對於專利有效性及侵權與否提出了實

質性疑問”，則不會認定構成客觀輕率。<sup>33</sup> 也即，有關質疑專利有效性或者侵權的合理抗辯事由能夠否定客觀輕率，即使被告在行為當時並不知曉其後來主張的抗辯事由或者該抗辯事由最終並不成立，亦不影響對客觀輕率的否定。<sup>34</sup> 例如，在 *Butamax Advanced Biofuels LLC v. Gevo, Inc.* 案中，<sup>35</sup> 地區法院針對 Gevo 公司的動議作出了不構成故意侵權的簡易判決，其事實根據在於 Gevo 公司所謂的專利無效和不侵權主張是“可信賴的和合理的論點，得到了專家意見的支持”。<sup>36</sup>

第三，為了限制賠償性賠償，巡迴上訴法院將故意侵權的證明標準提高到“清晰而有說服力”的標準。有評論認為，Seagate 案對故意侵權設定的證明標準高得令人震驚。<sup>37</sup>

Seagate 案之後，許多觀察家預測上述變化使得專利權人獲得懲罰性賠償比較困難。<sup>38</sup> 例如，已有證據表明，Seagate 和 Knorr-Bremse 兩案使得故意侵權的認定比例相較此前降低了 26 個百分點。<sup>39</sup>

### 三、Halo 案的新標準：規則變化簡析

#### (一) Halo 案背景簡介

正是在前述背景下，美國最高法院去年抓住了審查 Seagate 標準的機會。在 *Halo Electronics, Inc., v. Pulse Electronics, Inc.* 和 *Stryker Corporation v. Zimmer, Inc.* 案中，<sup>40</sup> 兩個案件的請求方申請最高法院對 Seagate 標準是否符合美國專利法第 284 條進行審查。在前一案件中，電子器件供應商 Halo 公司以侵犯其有關表面貼裝電子組件的三件專利為由起訴 Pulse 公司。由於 Pulse 公司的一個工程師斷定 Halo 公司的專利應屬無效，Pulse 公司繼續售賣其被指控侵權產品。<sup>41</sup> 該案陪審團認定 Pulse 公司侵犯 Halo 公司的專利權，且具有故意侵權的高度可能性。不過，由於 Pulse 公司的抗辯並非客觀上毫無依據，地區法院並未判予懲罰性賠償。另言之，Halo 公司未能證明被告構成 Seagate 標準下的客觀輕率。巡迴上訴法院維持了這一判決。在後一案件中，Stryker 公司起訴 Zimmer 公司侵犯其有關脈沖沖洗裝置醫療設備的專利權，該設備用於在整形醫療的特定醫學程序中提供加壓沖洗。Stryker 公司贏得了陪審團作出的 Zimmer 公司構成故意侵權

的裁決。地區法院認定 Zimmer 公司“幾乎就是指導其設計團隊抄襲 Stryker 公司的產品”，然後“選擇高風險/高回報的競爭策略，馬不停蹄、咄咄逼人地進入脈沖沖洗市場”，同時選擇將“對法律後果的擔憂置之事後”，<sup>42</sup>在此基礎上判決了 7610 萬的補償性賠償和 1.522 億的懲罰性賠償。上訴審過程中，巡迴上訴法院撤銷了懲罰性賠償判決，理由在於 Zimmer 在案件審理中提出了合理的抗辯主張，Stryker 未能滿足 Seagate 檢驗標準中的客觀檢驗標準。

最高法院撤銷了兩案的原審判決並發回重申。下面簡要歸納這一聯合判決的主要內容。

### (二)關於美國專利法第 284 條的解釋

最高法院首次對第 284 條下法院的懲罰性賠償裁量權作出了解釋。該院認為，懲罰性賠償不應“在普通的侵權案件中作出”，“相反，應該作為對極端侵權行為的懲罰和報復而設計”。<sup>43</sup>地區法院擁有是否給予懲罰性賠償以及具體賠償數額的裁量權。<sup>44</sup>最高法院認為，儘管巡迴上訴法院的 Seagate 標準認識到了這一點，但這一標準過度僵化，無法容忍地妨礙了法律賦予地區法院的裁量權，並且可能具有使得最惡劣的專利侵權行為人免受懲罰性賠償的效果。<sup>45</sup>

### (三)廢除 Seagate 標準的客觀輕率要件

最高法院仔細審查了 Seagate 的兩步檢驗標準，毫不猶豫地廢除了其中的客觀輕率要件。最高法院擔心，“客觀輕率要件使得最應受懲罰的違法者逃脫懲罰”。<sup>46</sup>該院表示，“在故意侵權的場合，我們不清楚為何獨立證明客觀輕率應該成為懲罰性賠償的前提條件”。<sup>47</sup>在援引其新近的 Octane Fitness 案裁判規則之後，<sup>48</sup>該院重申，“一個能夠呈現主觀惡意的案件本身足以使其從原始案件礦中分離出來並確保獲得賠償”，<sup>49</sup>“懲罰性賠償的判處不應考慮侵權行為是否客觀輕率”。<sup>50</sup>法院特別批評了由 Seagate 案發展出來的合理抗辯：“這一抗辯的存在使得侵權人免受懲罰性賠償，即使其行為並不以該抗辯為基礎甚至根本對該抗辯一無所知。根據這一標準，即使沒有任何理由認為其侵權行為是可以辯護的，某些侵權人也僅僅憑藉其法律顧問的智謀而逃脫第 284 條規定的任何懲罰”。<sup>51</sup>

對於客觀條件，最高法院申明，可罰性應當根據行為人在被控行為時的認知狀態來衡量，而不是根據被告在行為當時不

知道也沒有理由知道的事實來決定。<sup>52</sup>

### (四)降低證明標準

延續 Octane Fitness 案的法律邏輯，最高法院否定了 Seagate 標準中關於懲罰性賠償應該根據清晰而有說服力的證據予以證明的要求。該院認為，Seagate 標準不符合第 284 條的規定，因為其要求以清晰而有說服力的證據來證明“輕率”。而且，法院注意到，“沒有任何過往實踐支持這一提高的標準”，“專利侵權訴訟向來由優勢證明標準支配”。<sup>53</sup>

### (五)廢棄三分框架式上訴審查標準

同樣沿用 Octane Fitness 案的邏輯，最高法院取消了 Seagate 案的三分框架式上訴審查標準。因而，主觀輕率以及應否判處懲罰性賠償的最終裁決均應根據濫用裁量權標準予以審查。<sup>54</sup>

下述圖表顯示了 Halo 標準相對於 Seagate 標準的主要變化：

	Seagate 標準	Halo 標準
客觀要件	客觀輕率	廢除客觀輕率
主觀要件	被控侵權人知道或者應該知道其行為構成侵權	被控侵權人主觀故意或者明知均可能使其被判處懲罰性賠償
證明標準	清晰而有說服力	優勢證據
上訴審查標準	針對不同對象分別適用三種不同標準	統一適用濫用裁量權標準

## 四、Halo 案的影響：利弊分析

Halo 案的新規則將對法院判處懲罰性賠償產生重大影響。這種影響至少包括如下三個方面：一是廢除客觀輕率要件將實質性提高懲罰性賠償的支持比例，進而導致更高的有意無視(intentional ignorance)風險；二是降低證明標準將極大提高被告的法律成本，並進一步強化恐嚇效應；三是懲罰性賠償標準更加不確定，進而導致更高的法律錯誤成本。

### (一)懲罰性賠償支持比率的提高與有意無視效應

#### 1. 客觀輕率要件的廢除與懲罰性賠償支持比率的提高

Seagate 案的客觀輕率要件實質性地限制了判處懲罰性賠償的範圍。由客觀輕率要件發展而來的合理抗辯通過質疑專利有效性及侵權，進一步為被控侵權人提供保護，使其免除

懲罰性賠償，這一抗辯可以建立在侵權人行爲當時並不知曉的要素基礎上。即使對訴爭專利有效性和侵權的質疑最終失敗，這種合理抗辯仍可以否定客觀輕率要件。<sup>55</sup> Halo 廢棄了客觀輕率要件，建立起單獨的主觀輕率要件足以保證判處懲罰性賠償的新標準。客觀輕率要件的廢除顯然使得被控侵權人逃脫故意侵權更爲困難，並將顯著提高懲罰性賠償的判處比率。基於西曼所做的實證研究，我們可以合理預測，Halo 案之後判處懲罰性賠償的案件比率將比此前大約提高 11 個百分點。<sup>56</sup>

## 2. 主觀輕率要件與有意無視效應

根據 Halo 案的新標準，主觀輕率要件本身足以保證判處懲罰性賠償。主觀輕率成爲認定故意侵權和懲罰性賠償的最關鍵要素。在美國法上，輕率(recklessness)被界定爲“這樣一種行爲，行爲人並不追求損害後果的發生，但能夠預見到損害後果發生的可能性並有意冒險，或者被界定爲“行爲人對其行爲後果毫不在意的主觀狀態”。<sup>57</sup> 通常，主觀輕率由行爲人採取被控行爲時的主觀認知所決定。因此，侵權人知曉專利這一事實即可滿足主觀輕率要件，並將侵權人置於故意侵權和懲罰性賠償的危險之中。“任何時候，任何個人或者公司獲知與其產品相關的一項專利，該公司就會陷入麻煩。”<sup>58</sup>

爲避免被認定故意侵權並承擔三倍賠償責任，生產商和研發人員就會產生儘量不去閱讀或者獲知與其產品或者方法類似的任何專利文獻的強烈動機。“他們認爲，你的所知無疑將傷害你，因此通常來說最好別去知道。”<sup>59</sup> 這種現象被稱爲“有意無視”。<sup>60</sup> 多個觀察者注意到，有公司或者律師告誡工程師在開展其研究之前不要去閱讀專利文獻，以免他們對該專利的認知會導致故意侵權，從而對公司不利。<sup>61</sup> 有些觀察者還發現，許多工程師從來不把瞭解專利放在首要位置。<sup>62</sup> 當他們的研究將造就一項發明時，他們的專利律師在尋求自己的專利保護之前從來不檢索現有技術；當他們將自己的產品投放市場時，在投放市場之前不會進行專利研究，僅僅是坐等是否有專利權人主張該新產品侵犯了其專利權。<sup>63</sup>

顯然，客觀輕率要件的廢除以及主觀輕率要件重要性的提高將加重這種有意無視效應。面對被認定故意侵權並承擔懲罰性賠償責任的更高風險，公司將有更强的動機在被訴侵權之前忽視專利文獻。這一效應會損及專利制度的一個重要目的

——促進技術信息的傳播。法院早已多次申明過這一思想，“專利權的授予以該發明向公衆公開爲交換條件”。<sup>64</sup> 實際上，專利法中許多基礎規則的設計均以實現促進信息傳播、確保專利人向公衆公開其發明以及公衆從該種公開中獲益作爲目標。與之有關的最重要的規則就是關於說明書的規則，要求每個專利權人以完整、清楚、簡明和準確的語言描述其發明，使得本領域的普通技術人員能夠實施和利用該發明。<sup>65</sup> 如果公衆爲免於故意侵權而避開專利文獻信息，專利制度的公開目標就會受挫。<sup>66</sup> 因此，這種加重的有意無視效應可能對信息傳播造成負面影響並對合法模仿及基於模仿的改進形成妨礙。

美國最高法院認識到了這一問題。在 Halo 案中，該院提及，被請求人擔心，無限制的三倍賠償裁量權將妨礙創新，因爲公司會儘可能避免介入任何專利權。<sup>67</sup> 但是，最高法院相信這種現象不會發生，却對此未給出進一步的理由。

## (二) 證明標準的降低、法律成本的提高與恐嚇效應

### 1. 證明標準的降低與懲罰性賠償的更高可能性

Halo 案將懲罰性賠償的證明標準從清晰而有說服力的標準降低到優勢證據標準。事實上，即使在清晰而有說服力的標準下，證明被告知曉在先專利權的門檻已經非常之低。證明被告獲知專利以及從官方公報中看到附圖，收到停止行爲通知函或者專利許可要約，擁有對特定產品市場的廣泛知識，對競爭對手與之競爭的產品的過分關注等，均足以證明被告知曉原告專利，並將被告置於故意侵權或者懲罰性賠償的危險境地。<sup>68</sup> 被降低的證明標準將進一步降低證明門檻。

這將產生兩個效果。一個是可能引發專利權人發出欺騙性通知函或者濫發通知函。<sup>69</sup> 另一個明顯效果提高了專利權人證明故意侵權和獲得懲罰性賠償的可能。這一效果還會因客觀輕率要件的廢除進一步放大。受這兩股力量的同向推動，故意侵權和懲罰性賠償的勝訴率將提昇超過 11 個百分點。<sup>70</sup>

### 2. 法律成本的提高、濫訴的增加與恐嚇效應

隨着原告獲得懲罰性賠償的證明標準的降低，被告將有更大的壓力去提交證據以對抗原告訴請。對於被告而言，對抗懲罰性賠償訴請的最有效方法是法律顧問諮詢意見。Halo 案之後，法律顧問的諮詢意見函將更加重要，潛在被告將不得不獲取價格昂貴的諮詢意見函。這將提高被告的法律成本，尤其是

在專利權人濫發通知函的情況下。根據《美國知識產權法律協會 2015 經濟調查》，自 2004 年至 2014 年，僅涉及專利權效力的諮詢意見的中位價格約為每件專利 1 萬至 1.3 萬美元；僅涉及專利侵權的諮詢意見的中位價格約為每件專利 1 萬美元；同時涉及專利有效性和侵權的諮詢意見的中位價格約為每件專利 1.5 萬至 2 萬美元。<sup>71</sup> 一位曾為柯達公司提供諮詢的頂尖專利專家講述了他的故事：在推出商業產品之前，他花了 7 年時間審查專利，花了 3 年時間審查柯達公司正在開發的方法的 50 個實施例，以確保其不會侵犯既有專利權。儘管他付出了 67 個法律意見的艱巨勞動，柯達公司最終還是被認定侵犯了來自 7 項不同專利的 20 項權利要求。<sup>72</sup>

降低的證明標準、濫發的侵權警告函和被告成本的增加預示了濫訴的可能。一般認為，原告在如下條件下會選擇起訴：

$$P_p \times V - C_p > 0$$

這裡的  $P_p$  代表原告的勝訴概率； $V$  代表訴訟的預期價值； $C_p$  代表原告的訴訟成本。顯然，如果原告預期其訴訟所得超過其在訴訟中的預期花費，他會選擇起訴。<sup>73</sup> Halo 案降低了證明標準，因而提昇了原告勝訴的可能性。訴訟的預期價值因之提高。在其他條件不變的情況下，這將激勵原告提起訴訟。

被告在訴訟中的願意支付的最高賠償額是  $P \times V + C_d$ ，其中  $C_d$  代表被告的訴訟成本。Halo 案後，訴訟的預期價值 ( $P \times V$ ) 因原告勝訴概率的增加而提高。被告的訴訟成本也將因昂貴的諮詢意見而提高。被告在訴訟中的願意支付的最高賠償額也將因之提高，這意味着被告將比此前損失更多。這將激勵原告發起更多的無謂訴訟，以威脅被告進行和解並借此漁利。

專利侵權訴訟的法律成本在美國已經非常之高。根據本森和穆勒的研究，經歷審判程序、訴訟標的額在 100 萬到 250 萬美元之間的專利訴訟的平均花費為 210 萬美元；經歷證據開示程序的同等訴訟的平均花費為 120 萬美元；經歷審判程序、訴訟標的額超過 250 萬美元的專利訴訟的平均花費為 414 萬美元；經歷證據開示程序的同等訴訟的平均花費為 259 萬美元。此處的所有數額均以 1992 年的美元價值計價。<sup>74</sup> 我們應該注意到，專利故意侵權的原被告之間可能存在成本不對稱問題。為了反駁故意侵權和懲罰性賠償，被告通常不得不提交更多證據，比原告花費更多的訴訟成本。這將使得原告的濫訴威

脅更加可信，並進一步放大了恐嚇效應。

### (三) 地區法院裁量權、法律不確定性與錯誤成本

Halo 案中，美國最高法院強調了地區法院在判予懲罰性賠償方面的裁量權，並批評 Seagate 標準不當限制了地區法院行使裁量權的能力。因此，該院廢除了 Seagate 案的上訴審查三分標準框架，對懲罰性賠償統一適用濫用裁量權的上訴審查標準。不過，該院並未進一步闡述如何在具體案件中行使裁量權。相反，面對地區法院可能過分輕易作出懲罰性賠償判決的擔心，美國最高法院相信，歷經近兩個世紀發展而來的好法律原則能夠導引裁量權的行使。此外，法院還降低了懲罰性賠償的證明標準。<sup>75</sup> 所有這些變化使得判處懲罰性賠償的標準更加具有不確定性。

更為不確定的法律標準，加之更多的專利侵權無謂訴訟，將進一步提高法律的錯誤成本。一是更多的專利侵權無謂訴訟會導致更多的假陽性案件（第一類型錯誤）。二是懲罰性賠償的更低證明標準和法律標準的不確定性會擴大法律錯誤的分佈。這將同時導致更多的假陽性和假陰性錯誤案件（第二類型錯誤）。<sup>76</sup> 從社會的角度來看，Halo 標準將導致更大的法律錯誤成本。

## 五、Halo 之後路在何方

概言之，Halo 案使得專利權人獲得懲罰性賠償更為容易，同時也會導致更大的社會成本。在保護專利權和維護技術創新利益之間的衝突中，Halo 標準更加偏向於專利權人的利益，未能審慎地維持兩種衝突利益之間的平衡。為有效維護這一平衡，或許可以考慮如下措施。

### (一) 重新考慮專利侵權懲罰性賠償的恰當標準

通常認為，懲罰性賠償的目的在於懲罰被告的惡劣違法行為，威懾被告及他人將來不再實施類似行為。<sup>77</sup> 為實現適當威懾的目標，如果被告確定無疑將對其應負責的行為承擔責任，則最優賠償數額（包括補償性和懲罰性賠償）應該大致等於侵權人行為造成的損失。其理由在於，如果賠償數額等於損失，則潛在侵權人在理論上將具有從社會角度來看採取預防措施的適當動力，同時具有從社會角度來看實施風險行為的適當動

力。如果侵權人的損害賠償數額低於其造成的損失，則會發生威懾不足。相反，如果侵權人的損害賠償數額高於其造成的損失，侵權人將被迫採取過度預防措施，產品價格將會不適當地提高，雖有一定風險但對社會有益的行為可能會受到不當阻礙。當侵權人有機會逃脫責任時，其應承擔的恰當損害賠償總額應等於其造成的損害乘以其被認定承擔責任的概率的倒數。<sup>78</sup>

利用這一理論，布萊爾和考特將上述思想形成如下公式：<sup>79</sup>假定某人侵犯了他人專利權，侵權人因此提高的利潤數額以  $\pi$  表示；設定發現侵權行為的概率為  $P$ ，而侵權行為未被發現的概率為  $1-P$ ；設定侵權懲罰數額為  $F$ ，則侵權行為的預期回報（以  $E[R]$  表示）可以表示為：

$$E[R] = P(\pi - F) + (1 - P)\pi;$$

故此，我們可以得到：

$$E[R] = P\pi - PF + \pi - P\pi = \pi - PF$$

由此很容易知道，如果被控侵權人因侵權所得的利潤少於其不侵權的利潤，則其將被成功阻嚇。因此，我們得到如下公式：

$$\pi - PF < 0, \text{即 } F > \pi/P$$

這就意味着，為了實現對專利侵權的最佳威懾，我們在確定懲罰性賠償時應該至少考慮三個因素：準確評估侵權所得；根據個案準確確定乘數（即認定承擔責任的概率的倒數）；潛在侵權人可能是風險厭惡型主體。<sup>80</sup>

雖然 Halo 案並未闡明在確定懲罰性賠償時應考慮哪些因素，但是巡迴上訴法院事實上已有判例指引地區法院行使裁量權以決定是否判處懲罰性賠償以及具體賠償數額。<sup>81</sup> 根據這些判例，地區法院在作出裁決時需要考慮如下 9 個因素：(1) 侵權人是否故意抄襲他人的思想或者設計；(2) 當知曉他人的專利保護時，侵權人是否調查過該專利的保護範圍並善意相信該專利應屬無效或者未被侵犯；(3) 侵權人作為訴訟一方的行為表現；(4) 被告的規模及財務狀況；(5) 案件的角力程度；(6) 被告行為的持續期間；(7) 被告採取的補救措施；(8) 被告的損害動機；以及 (9) 被告是否試圖掩蓋其不法行為。<sup>82</sup>

從懲罰性賠償的經濟理論來看，上訴因素大多與確定懲罰性賠償並無關聯。或許只有三個要素與懲罰性賠償具有隱含

關聯性。因素(4)和因素(6)可能與被告因侵權所獲利益有關；因素(9)則可能影響被告逃脫賠償責任的概率。法院應該根據經濟分析理論重新考慮判予懲罰性賠償時應該考慮的因素。

## (二) 區別對待特定類型的案件

根據懲罰性賠償的經濟理論，被告的利潤、其逃脫賠償責任的概率及其風險厭惡的行為偏好等是決定是否以及給予多少懲罰性賠償的重要因素。<sup>83</sup> 這些因素可能因個案情況而發生變化。如果我們能夠從差異化的案件類型中識別出這些因素，將對懲罰性賠償的確定有所助益。

從專利權人的角度來看，一些類型的專利侵權看上去可能比其他類型更容易逃脫追究。<sup>84</sup> 布萊爾和卡特指出，侵犯方法專利權可能不會向外界釋放任何信號；即使該方法用於製造某些商業產品，確定這些產品如何製造出來也是很困難的或者根本不可能。<sup>85</sup> 另一種侵權類型是涉及中間產品的專利，該中間產品被置入最終產品當中並改變了其外形或者性質，導致其難以被發現。被告逃脫侵權責任的概率可能還與專利侵權產品在市場上的銷售或者專利許可方式有關。如果專利侵權產品不在公開市場上銷售，而是通過一對一協商式的競標方式銷售，則同樣難以被察覺。對於上述專利糾紛，法院應該比其他類型專利糾紛更傾向於作出懲罰性賠償。

## (三) 引入分割賠償制度

Halo 標準將顯著提高懲罰性賠償概率，降低證明責任，提高被告的法律成本。顯而易見的是，這可能導致 Halo 案之後出現更多無謂訴訟，增強恐嚇效應。訴訟數量越多，當事人承受的訴訟成本越高，整個社會付出的成本就越大。因此，在其他條件不變的情況下，通過判處懲罰性賠償來激勵訴訟是不可取的。<sup>86</sup> 分割賠償制度可能是緩解這一效應的有用工具。根據分割賠償制度，原告只能獲得被告支付的懲罰性賠償的一部分，剩餘部分將歸屬公共機構。這一制度削弱了原告發動無謂訴訟的動機，同時又不會減弱侵權威懾，因為被告應支付的賠償數額並未改變。目前，美國有 13 個州已經制定了分割賠償制度，其中 8 個至今具有法律效力。<sup>87</sup> 由於 Halo 案對於法律成本的負面影響，引入分割賠償制度將是有益的。

## 六、結論—兼及對我國專利侵權 懲罰性賠償的啓示

專利法體現了保護專利權和維護技術創新利益的微妙平衡。通過廢除客觀輕率要件、降低證明標準和提高社會法律成本，Halo 案似乎並未實現這一平衡。Halo 案昭示着懲罰性賠償大門洞開。從經濟分析的角度而言，重新考慮行使裁量權的適當標準、區別對待特定類型專利侵權案件、引入分割賠償制度，將有助於緩解 Halo 案帶來的負面影響。

我國現行商標法已經引入了惡意侵犯商標權的懲罰性賠償制度。<sup>88</sup>如無意外，正在醞釀中的專利法修正案也將引入懲罰性賠償制度。<sup>89</sup>針對 Halo 案的上述分析對於我國知識產權法中的懲罰性賠償制度亦不乏啓示。第一，必須認識到，懲罰性賠償並非越高越好。過高的懲罰性賠償可能會引發濫訴，造成對社會有益的生產和研發行為的過度威懾。這一點值得我們警惕。第二，還應注意到，懲罰性賠償的決定性因素是被控侵權人逃脫侵權責任的概率。這個概率越高，懲罰性賠償的數額就相應越高。兩者之間的關係是：懲罰性賠償數額(含補償性賠償)=侵權所得/(1-逃脫侵權責任的概率)。應該根據不同侵權類型和個案具體情形，確定侵權人逃脫侵權責任的概率，進而確定適當的懲罰性賠償數額。侵權人的主觀惡意與懲罰性賠償並無太多關聯性。第三，懲罰性賠償對不同知識產權侵權行為的作用機制可能有所差異。相比專利侵權而言，商標侵權和版權侵權行為更容易為權利人所察覺，除假冒商標和盜版行為外，商標和版權侵權人逃脫侵權責任的概率相對較低。因此，在商標侵權和著作權侵權案件中，對於假冒商標和盜版行為應更多考慮懲罰性賠償。對於專利侵權行為，則應根據個案情況慎重處理，避免過度的懲罰性賠償引致影響科技信息傳播和創新的寒蟬效應。■

作者：法學博士、最高人民法院知識產權審判庭法官、美國喬治梅森大學安東尼·斯卡利亞法學院全球反壟斷中心訪問學者

<sup>1</sup> *Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., et Al. and Stryker Corporation, Et Al. v. Zimmer, Inc., et Al.* 579 U. S. (2016).

<sup>2</sup> *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F. 3d 1360 (2007).

<sup>3</sup> 1793 年專利法，第 11 章，1 Stat. 318；1790 年專利法，第 7 章，1 Stat. 109。

<sup>4</sup> 1793 年專利法，第 5 章，1 Stat. 322。

<sup>5</sup> 1836 年專利法，第 357 章，5 Stat. 123。

<sup>6</sup> 35 U.S.C. § 284 (2013)。

<sup>7</sup> 16 How. 480 (1854)。

<sup>8</sup> 同上，第 488-489 頁。

<sup>9</sup> 同上，第 489 頁。

<sup>10</sup> 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).

<sup>11</sup> 同上，第 1385 頁。

<sup>12</sup> 同上，第 1386 頁。

<sup>13</sup> *Underwater Devices v. Morrison Knudsen*, 717 F.2d 1380, 第 1389 和 1390 頁。

<sup>14</sup> 同上，第 1390 頁。

<sup>15</sup> 同上。

<sup>16</sup> *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565, 1580.

<sup>17</sup> Justin P. Huddleson (2009). Objectively Reckless: A Semi-Empirical Evaluation of *In re Seagate*, 15 B.U. J. SCI. & TECH. L. 102, 110.

<sup>18</sup> *Knorr Bremse Systeme Fuer Nutzfahrzeuge GmbH v. Dana Corp.*, 383 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2004).

<sup>19</sup> 同上，第 1344-1345 頁。

<sup>20</sup> 同上。

<sup>21</sup> 參見 Christopher B. Seaman, Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After *In Re Seagate*: An Empirical Study, 97 IOWA L. REV. 417, 428 (2012)。另參見 Christopher Ryan Lanks, Note, *In Re Seagate*: Effects and Future Development of Willful Patent Infringement, 111 W. VA. L. REV. 607, 616 (2009)。

<sup>22</sup> *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007) (en banc), cert. denied, 552 U.S. 1230 (2008).

<sup>23</sup> 同上，第 1371 頁。

<sup>24</sup> 同上。

<sup>25</sup> 同上，第 1371 頁。

<sup>26</sup> 同上。

<sup>27</sup> 同上。

<sup>28</sup> 同上，第 1374 頁。

<sup>29</sup> *Kellogg v. Nike, Inc.*, 592 F. Supp. 2d 1166, 1171 (D. Neb. 2008).

<sup>30</sup> *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1371. (“因為我們放棄了合理注意的積極義務，我們也要取消獲取諮詢意見的積極義務。”)

<sup>31</sup> 同上，第1374頁。

<sup>32</sup> 同上，第1371頁。

<sup>33</sup> *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc.*, 776 F. 3d 837, 844 (CA Fed. 2015).

<sup>34</sup> 參見 *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1371。另參見 *Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.*, 620 F. 3d 1305, 1319 (CA Fed. 2010)。

<sup>35</sup> *Butamax Advanced Biofuels LLC v. Gevo, Inc.* Nos. 12-1036-SLR; 12-1200-SLR; 12-1300-SLR (D. Del. Aug. 3, 2015).

<sup>36</sup> 同上。

<sup>37</sup> 參見 Patent Hawk, Waiving Under Willfulness, PATENT PROSPECTOR, [http://www.patenthawk.com/blog/2007/08/waiving\\_under\\_willfulness\\_1.html](http://www.patenthawk.com/blog/2007/08/waiving_under_willfulness_1.html)。

<sup>38</sup> 參見 Monte Cooper & Don Daybell, *In re Seagate Revises Patent Law on Willfulness*, <http://www.orrick.com/publications/item.asp?action=article&articleID=1246>。

<sup>39</sup> 參見 Christopher B. Seaman, *Willful Patent Infringement and Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study*, 97 IOWA L. REV. 417, 444 (2012)。該研究給出了如下列表以證明上述結論:

	Knorr-Bremse 之前 (1983-1999)	Knorr-Bremse 之後， Seagate 之前 (2004.9-2007.8)	Seagate 之後 (2007.8-2010)
故意侵權認定比例	63.8% (547 件中 認定 349 件)	48.2% (137 件中 認定 66 件)	37.2% (172 件中 認定 64 件)

<sup>40</sup> 同註1。

<sup>41</sup> 769 F. 3d 1371, 1374-1375 (CA Fed. 2014).

<sup>42</sup> App. to Pet. for Cert. in No. 14-1520, at 77a.

<sup>43</sup> 同註1。

<sup>44</sup> 同上。

<sup>45</sup> 同上。

<sup>46</sup> 同上。

<sup>47</sup> 同上。

<sup>48</sup> *Octane Fitness LLC v. ICON Health & Fitness Inc.*, 134 S. Ct. 1749

(2014); *Highmark Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc.*, 134 S. Ct. 1744 (2014).

<sup>49</sup> 同上。

<sup>50</sup> 同上。

<sup>51</sup> 同註1。

<sup>52</sup> 同上。

<sup>53</sup> 同上。

<sup>54</sup> 同上。

<sup>55</sup> 參見 *In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360, 1371。另參見 *Bard Peripheral Vascular, Inc. v. W. L. Gore & Assoc., Inc.*, 776 F. 3d 837, 844 (CA Fed. 2015); *Spine Solutions, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek USA, Inc.*, 620 F. 3d 1305, 1319 (CA Fed. 2010).

<sup>56</sup> 同註42, 可參見相應表格數據。

<sup>57</sup> Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law dictionary*, P1053 (8th ed. abr. 2005).

<sup>58</sup> Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri (2003). *Ending Patent Law's Willfulness Game*, 18 BERKELEY TECH. L.J. 1085,1100.

<sup>59</sup> 同上，第1101頁。

<sup>60</sup> Mark A. Lemley 在幾篇論文中詳細闡述了有意無視效應。另參見 Mark A. Lemley (2008). *Ignoring Patents*, 19 MICH. ST. L. REV. 19; Mark A. Lemley & Ragesh K. Tangri (2003). *Ending Patent Law's Willfulness Game*, 18 BERKELEY TECH. L.J. 1085,1100。

<sup>61</sup> 參見，例如，Edwin H. Taylor & Glenn E. Von Tersch, *A Proposal to Shore Up the Foundations of Patent Law that the Underwater Line Eroded*, 20 HASTINGS COMM. & ENT. L.J. 721, 737 (1998)。

<sup>62</sup> John P. Walsh et al., *Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation*, in *PATENTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY* (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003) (p285).

<sup>63</sup> 參見 Mark A. Lemley (2008). *Ignoring Patents*, 19 MICH. ST. L. REV. 19, 22。

<sup>64</sup> 參見 *Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.*, 535 U. S. 722, 736 (2002); *J.E.M. Ag Supply, Inc. v. Pioneer Hi-Bred Int'l*, 534 U.S. 124, 142(2001); *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 150-51 (1989)。

<sup>65</sup> 參見美國專利法, 35 U.S.C. § 112 1(2000)。參見我國專利法第2

條第3款。

<sup>66</sup> 同註58。

<sup>67</sup> 同註1。

<sup>68</sup> 參見 Robert A. White, *Patent Litigation: Procedure & Tactics*, § 11.07[3] (2011)。

<sup>69</sup> 參見 Federal Trade Commission (2003). *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition And Patent Law And Policy*, at 31。

<sup>70</sup> 參見前述第42條。

<sup>71</sup> 參見美國知識產權法協會, 2015經濟調查報導(p29)。

<sup>72</sup> James Bessen & Michael J (2008). *Meurer, Patent Failure: How Judges, Bureaucrats, And Lawyers Put Innovators At Risk* (p. 55).

<sup>73</sup> Robert G. Bone (2003). *Civil Procedure: The Economics Of Civil Procedure* (p34).

<sup>74</sup> 同註72。

<sup>75</sup> 同註1。

<sup>76</sup> 所謂假陽性錯誤,是指合法行爲被錯誤認定爲非法;所謂假陰性錯誤,是非法行爲被錯誤認定爲合法。

<sup>77</sup> David G. Owen (1994). *A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform*. 39 Villanova L. R., Vol. 363, 364.

<sup>78</sup> 對於更詳細的解釋,請參見 A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell (1998). *Punitive Damages: An Economic Analysis*. 111 Harv. L. Rev. 869。

<sup>79</sup> Roger D. Blair & Thomas F. Cotter, *An Economic Analysis of Damages Rules in Intellectual Property Law*, 39 Wm. & Mary L. Rev. 1585, 1619-1620 (1998).

<sup>80</sup> 同上,第1621頁。

<sup>81</sup> *Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp.*, 649 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2011); *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992).

<sup>82</sup> *Spectralytics, Inc. v. Cordis Corp.*, 649 F.3d 1336, 1348 (Fed. Cir. 2011) (因素歸納請見 *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992)).

<sup>83</sup> 同註79。

<sup>84</sup> 參見 Thomas F. Cotter, *An Economic Analysis of Enhanced Damages and Attorney's Fees for Willful Patent Infringement*, 14 Fed. Cir. B. J. 291, 315 (2004-2005)。

<sup>85</sup> 同註79。

<sup>86</sup> 參見 A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell (1998). *Punitive Damages: An Economic Analysis*. 111 Harv. L. Rev. 869, 922。

<sup>87</sup> 美國阿拉斯加州、加利福尼亞州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、密蘇里州、俄勒岡州以及猶他州目前保留了分割賠償制度。參見 Alaska Stat. § 09.17.020(j) (2004); Cal. Civ. Code § 3294.5(b) (West 2006); Ga. Code Ann. § 51-12?5.1(e)(2) (2000); 735 Ill Comp. Stat. Ann. 5/2-1207 (2003); Ind. Code § 34-51-3-6 (1999); Iowa Code. § 668A.1(2) (1998); Mo. Ann. Stat. § 537.675(g) (2005); Or. Rev. Stat. § 31.735 (2003); and Utah Code Ann. § 78B-8-201 (2004)。

<sup>88</sup> 參見我國商標法第63條第1款。

<sup>89</sup> 參見我國專利法修訂草案(送審稿)第68條第1款。