

故意侵权和惩罚性赔偿的最新进展

作者：Michael Adams 博士

在 *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*¹案中，美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）澄清了故意侵权的标准与惩罚性赔偿的标准不同。具体而言，对故意侵权的认定要求“仅是蓄意和有意侵权”，而惩罚性损害赔偿则针对上升到“恣意、恶意和有邪恶意图的表现程度”的更恶劣行为。因此，对故意侵权的认定并不一定保证判定惩罚性赔偿。

这是 SRI International, Inc.（原告-上诉人）和 Cisco Systems, Inc.（被告-交叉上诉人）之间长达近十年的诉讼中的第二次上诉和最新进展，该长期诉讼涉及陪审团的审判以及从美国特拉华地区法院向 CAFC 的多次上诉。诉讼始于 2013 年，当时 SRI 对 Cisco 提起诉讼，指控其侵犯了 SRI 的与企业网络监控相关的专利的某些权利要求。在初审中，陪审团认定 Cisco 故意侵犯专利，地区法院判给 SRI 惩罚性赔偿（在本案中为两倍）以及律师费和诉讼费用。

Cisco 对地区法院的判决提起上诉。在第一次上诉中，CAFC 撤销了地区法院有关故意侵权的判决，将案件发回地方法院，以确定陪审团对故意侵权的判决是否有实质性证据支持。更具体而言，因为“记录不足以证明 Cisco 的行为已达到故意侵权所需的恣意、恶意和有邪恶意图的表现的程度²，”CAFC 将故意侵权问题发回重审。

CAFC 还撤销了地区法院的惩罚性赔偿和律师费的判决，因为这些赔偿至少部分是基于故意侵权的判决。

在发回重审中，基于似乎是对故意侵权的更高要求，地区法院认定实质性证据不支持陪审团对故意侵权的判决。尽管如此，地区法院维持了律师费的判赔。

这一次，SRI 对地区法院的“无故意侵权”判决提起上诉，Cisco 对地区法院的律师费判赔提起了交叉上诉。

在第二次上诉中，CAFC 承认“地区法院合理地解读了我们[在第一次上诉中]的意见，从而要求对故意侵权提出比我们其他案件所建议的更严格的标准——上

¹ No. 2020-1685, ___ F.4th ___, 2021 WL 4434231 (Fed. Cir. Sept. 28, 2021)

² *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*, 930 F.3d 1295, 1312 (Fed. Cir. 2019) (emphasis added)

升到“恣意、恶意和有邪恶意图的表现的行为”，但明确表示实际上本法院无意为故意侵权制定更高的标准。更具体而言，CAFC 澄清说，“恣意、恶意和有邪恶意图的表现”是指应当承担惩罚性赔偿的行为，而非应当认定故意侵权的行为，对故意认定的适当标准是一个较不严格的标准，要求“仅是蓄意和有意侵权。”

根据这种适当的故意认定标准，并考虑到陪审团认定 Cisco 没有对专利无效或不侵权提出任何合理的依据（实际上甚至没有质疑陪审团关于诱导侵权的判决），CAFC 得出结论认为，有大量证据支持恢复陪审团对故意侵权的判决。

CAFC 接下来转向地区法院最初的惩罚性（双倍）赔偿判赔。根据《美国专利法》第 284 条，在适当的情况下，地区法院可以其自由裁量权判给最高三倍于认定或评估金额的惩罚性赔偿。然而，“与专利法规定的近两个世纪的惩罚性赔偿保持一致，……这种惩罚一般应保留用于以故意不当行为为代表的恶劣案件³。”CAFC 澄清说，虽然故意侵权通常是支持惩罚性赔偿判定的一个因素，但惩罚性赔偿的判定并不一定是每一个故意侵权认定的结果。因此，认定故意侵权和判定给予惩罚性赔偿的标准并不相同。CAFC 确认了现有的先例，即留给地区法院决定惩罚性赔偿的适当性和程度的自由裁量权。

在这一点上，上诉法院认定，地区法院在认定 Cisco 的行为恶劣并判给 SRI 双倍补偿性赔偿时并未滥用其自由裁量权。CAFC 特别指出，地区法院适当考虑了 *Read Corp. v. Portec, Inc.*⁴案中列出的因素，其中至少包括侵权人作为诉讼当事人的行为、侵权人的规模和财务状况、侵权人的伤害动机以及案件的接近程度。

因为很明显地，地区法院没有在发回重审时恢复惩罚性赔偿的唯一原因是认定陪审团对故意侵权的判决不受支持，而 CAFC 现在已经恢复了陪审团的故意判决，因此 CAFC 也恢复了地区法院对惩罚性赔偿的自由裁量判决。

除了惩罚性赔偿外，法院还可以在“特殊案件⁵”中判给胜诉方律师费。特殊案件是指在当事人诉讼地位的实质强度方面……或诉讼的不合理方式方面，与其他案件相较格外异常的案件⁶。Cisco 在 *SRI Int'l v. Cisco Systems, Inc.* 案中的诉讼行为就是达到应当承担律师费的特殊案件的一个例子。正如地区法院所说，

³ *Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs., Inc.*, 579 U.S. 93, 136 S. Ct. 1923, 1933-34 (2016).

⁴ 970 F.2d 816, 826-27 (Fed. Cir. 1992).

⁵ 35 U.S.C. § 285.

⁶ *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 572 U.S. 545, 554 (2014).

“Cisco 的整个诉讼论据都处于弱势，但其无论如何还是以不合理的方式激进地推动案件发展。”

首先，Cisco 的诉讼策略“创造了大量工作[.....]其中大部分工作是不必要的重复、不相关的或无足轻重的。”其次，Cisco 的策略是激进的。注意到其中的五个策略：（1）在庭审前夕都还维持十九个无效抗辩，而在审判时只提出了两个；（2）提出与地区法院的权利要求解释令以及 Cisco 自己的文件相悖的不合理非侵权论据；（3）在庭审前用尽简易判决动议和制裁措施；（4）过度指定用于庭审的证词证据；（5）提出“每一个审判后防御主张”。CAFC 认为地区法院在认定此类行为构成“特殊案件”时没有滥用自由裁量权，并维持地区法院的律师费判决。

总而言之，证明故意侵权与证明应当承担律师费的案件“特殊”性质所需的证据和标准不同。尽管如此，经证实故意侵权从而导致根据《专利法》第 284 条的惩罚性赔偿的许多案件仍将涉及根据第 285 条的特殊案件裁决。