

故意侵權和懲罰性賠償的最新進展

作者：Michael Adams 博士

在 *SRI Int'l, Inc. v. Cisco Sys., Inc.*¹ 案中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）澄清了故意侵權的標準與懲罰性賠償的標準不同。具體而言，對故意侵權的認定要求「僅是蓄意和有意侵權」，而懲罰性損害賠償則針對上升到「恣意、惡意和有邪惡意圖的表現程度」的更惡劣行為。因此，對故意侵權的認定並不一定保證判定懲罰性賠償。

這是 SRI International, Inc.（原告-上訴人）和 Cisco Systems, Inc.（被告-交叉上訴人）之間長達近十年的訴訟中的第二次上訴和最新進展，該長期訴訟涉及陪審團的審判以及從美國特拉華地區法院向 CAFC 的多次上訴。訴訟始於 2013 年，當時 SRI 對 Cisco 提起訴訟，指控其侵犯了 SRI 的與企業網絡監控相關的專利的某些權利要求。在初審中，陪審團認定 Cisco 故意侵犯專利，地區法院判給 SRI 懲罰性賠償（在本案中為兩倍）以及律師費和訴訟費用。

Cisco 對地區法院的判決提起上訴。在第一次上訴中，CAFC 撤銷了地區法院有關故意侵權的判決，將案件發回地方法院，以確定陪審團對故意侵權的判決是否有實質性證據支持。更具體而言，因為「記錄不足以證明 Cisco 的行為已達到故意侵權所需的恣意、惡意和有邪惡意圖的表現的程度²」，CAFC 將故意侵權問題發回重審。

CAFC 還撤銷了地區法院的懲罰性賠償和律師費的判決，因為這些賠償至少部分是基於故意侵權的判決。

在發回重審中，基於似乎是對故意侵權的更高要求，地區法院認定實質性證據不支持陪審團對故意侵權的判決。儘管如此，地區法院維持了律師費的判賠。

這一次，SRI 對地區法院的「無故意侵權」判決提起上訴，Cisco 對地區法院的律師費判賠提起了交叉上訴。

在第二次上訴中，CAFC 承認「地區法院合理地解讀了我們[在第一次上訴中]的意見，從而要求對故意侵權提出比我們其他案件所建議的更嚴格的標準——

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)

—上升到「恣意、惡意和有邪惡意圖的表現的行為」，但明確表示實際上本法院無意為故意侵權制定更高的標準。更具體而言，CAFC 澄清說，「恣意、惡意和有邪惡意圖的表現」是指應當承擔懲罰性賠償的行為，而非應當認定故意侵權的行為，對故意認定的適當標準是一個較不嚴格的標準，要求「僅是蓄意和有意侵權。」

根據這種適當的故意認定標準，並考慮到陪審團認定 Cisco 沒有對專利無效或不侵權提出任何合理的依據（實際上甚至沒有質疑陪審團關於誘導侵權的判決），CAFC 得出結論認為，有大量證據支持恢復陪審團對故意侵權的判決。

CAFC 接下來轉向地區法院最初的懲罰性（雙倍）賠償判賠。根據《美國專利法》第 284 條，在適當的情況下，地區法院可以其自由裁量權判給最高三倍於認定或評估金額的懲罰性賠償。然而，「與專利法規定的近兩個世紀的懲罰性賠償保持一致，……這種懲罰一般應保留用於以故意不當行為為代表的惡劣案件³。」CAFC 澄清說，雖然故意侵權通常是支持懲罰性賠償判定的一個因素，但懲罰性賠償的判定並不一定是每一個故意侵權認定的結果。因此，認定故意侵權和判定給予懲罰性賠償的標準並不相同。CAFC 確認了現有的先例，即留給地區法院決定懲罰性賠償的適當性和程度的自由裁量權。

在這一點上，上訴法院認定，地區法院在認定 Cisco 的行為惡劣並判給 SRI 雙倍補償性賠償時並未濫用其自由裁量權。CAFC 特別指出，地區法院適當考慮了 *Read Corp. v. Portec, Inc.*⁴ 案中列出的因素，其中至少包括侵權人作為訴訟當事人的行為、侵權人的規模和財務狀況、侵權人的傷害動機以及案件的接近程度。

因為很明顯地，地區法院沒有在發回重審時恢復懲罰性賠償的唯一原因是認定陪審團對故意侵權的判決不受支持，而 CAFC 現在已經恢復了陪審團的故意判決，因此 CAFC 也恢復了地區法院對懲罰性賠償的自由裁量判決。

除了懲罰性賠償外，法院還可以在「特殊案件⁵」中判給勝訴方律師費。特殊案件是指在當事人訴訟地位的實質強度方面……或訴訟的不合理方式方面，與其他案件相較格外異常的案件⁶。Cisco 在 *SRI Int'l v. Cisco Systems, Inc.* 案中的

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).

訴訟行為就是達到應當承擔律師費的特殊案件的一個例子。正如地區法院所說「Cisco 的整個訴訟論據都處於弱勢，但其無論如何還是以不合理的方式激進地推動案件發展。」

首先，Cisco 的訴訟策略「創造了大量工作[.....]其中大部分工作是不必要的重複、不相關的或無足輕重的。」其次，Cisco 的策略是激進的。注意到其中的五個策略：（1）在庭審前夕都還維持十九個無效抗辯，而在審判時只提出了兩個；（2）提出與地區法院的權利要求解釋令以及 Cisco 自己的文件相悖的不合理非侵權論據；（3）在庭審前用盡簡易判決動議和制裁措施；（4）過度指定用於庭審的證詞證據；（5）提出「每一個審判後的防禦主張」。CAFC 認為地區法院在認定此類行為構成「特殊案件」時沒有濫用自由裁量權，並維持地區法院的律師費判決。

總而言之，證明故意侵權與證明應當承擔律師費的案件「特殊」性質所需的證據和標準不同。儘管如此，經證實故意侵權從而導致根據《專利法》第 284 條的懲罰性賠償的許多案件仍將涉及根據第 285 條的特殊案件裁決。