

中國專利懲罰性賠償與 FTO 分析（一）

根據《中國專利法》第四次修正案的規定，“對故意侵犯專利權，情節嚴重的”，賠償數額可以被確定為正常賠償數額的一倍以上五倍以下。這是對故意侵權非常嚴厲的制裁，美國也才是損害賠償的三倍¹。儘管修訂後的專利法要從 2021 年 6 月才開始實施，但是由於原則上規定了懲罰性賠償的《民法典》²在 2021 年 1 月 1 日就要開始實施，所以專利故意侵權的五倍懲罰性賠償在 2021 年年初就可實施。因而市場上的相關主體有必要儘快理解該條款，避免出現懲罰性賠償的情況。

預計最高人民法院會針對新的專利法公布相應的司法解釋。但是在司法解釋出來之前，就有可能遇到相關的訴訟，而且避免懲罰性賠償的措施可能需要在訴訟到來之前就著手準備。

在美國，FTO（Free To Operate）分析是避免專利侵權的懲罰性賠償的重要手段。FTO 分析又稱商業自由實施分析，是指通過對企業實施的技術是否落入他人專利權保護範圍進行分析而作出的法律意見。可以分為針對特定專利的侵權風險分析和針對不特定專利的侵權風險分析。若針對不特定的專利，需要基於產品的結構進行檢索，然後根據檢索結果進行是否侵犯檢索出的專利的分析。

本文旨在說明 FTO 分析對於避免懲罰性賠償的作用以及應該注意的事項。

一、不進行 FTO 分析的侵權有可能被認為是故意侵權

對於給予懲罰性賠償的主觀要件，專利法設置了比較低的標準，僅需故意即可。在《民法典》中，故意與惡意是被區別使用的，在一些條款中使用了惡意，而在另一些條款中使用了故意，並且存在在同一條款中即使用惡意又使用故意的情況³。在知識產權立法中，針對需要懲罰性賠償的主觀狀態，《商標法》和《反不正當競爭法》使用“惡意”，而《著作權法》使用“故意”。在《專利法》中，也是區別使用惡意和故意⁴。《民法典》和《專利法》針對懲罰性賠償沒有採用惡意而是採用了故意，實際上是表明不需要特別高的主觀標準。《民法典》沒有對“故意”進

行定義。按照一般的理解，故意可分為直接故意和間接故意。其中，間接故意是指明知自己的行為可能發生危害社會的結果，並且放任這種結果發生的心理狀態。

至少從數量上，中國目前已是專利的大國。根據中國國家知識產權局於 2020 年 7 月公開的統計數據，截至 2020 年 6 月底，國內（不含港澳臺）發明專利有效量 199.6 萬件⁵。如果加上實用新型和外觀，有效專利的數量必定非常驚人。

在如此大的專利保有量的情況下，產品的生產商或銷售商應該意識到，當產品進入中國市場時，其侵犯他人專利權的可能性增加。依據中國民法實踐中有關“間接故意”的概念，如果生產商或銷售商知道產品有侵權可能但不採取任何預防措施而任由侵權發生，這種行為就有可能被認為具有“間接故意”，並構成故意侵權。

在美國 *Underwater Devices Inc. V. Morrison-Knudsen Co.* 案⁶中，聯邦巡迴上訴法院認為，如果潛在的侵權人已經實際知悉他人的專利權，他就有主動義務（affirmative duty）謹慎行事，以確定自己是否侵權。這種主動義務包括在任何可能的侵權活動開始之前尋求和獲得律師的合格法律意見的義務。

這個案子的判決是 1983 年作出的，距今已有很長時間，該案確定的標準在美國適用時也有了很大的變化。但是該案與中國目前懲罰性賠償剛剛建立、急切尋求保護專利人利益的情況非常吻合。

另外，在美國，需要在專利產品上進行標識，而在開始訴訟之前，一般會以發送律師函等方式向涉嫌侵權的人進行通知。在某些情況下，如果不進行這種通知，通知前所受的損害則無法獲得賠償⁷。在中國，因為沒有美國專利法的通知義務，專利賠償的計算也與是否通知無關。因此在中國，不能等到權利人通知才進行專利侵權分析。

綜上所述，在中國，如果生產商和銷售商已經知道產品可能侵犯他人專利權，而在涉嫌侵權的行為（例如產品投入市場進行銷售）開始之前未進行 FTO 分析，

那麼一旦被發現侵權，不管是否曾經收到專利權人的通知，都有可能被認為是故意侵權。

對於銷量很大的產品、對於專利密集的技术領域、對於競爭對手已經有專利產品在售的情況，在產品銷售之前不進行 FTO 分析或未針對競爭對手進行 FTO 分析，被認定為間接故意的風險會更大些。

二、合格的專利侵權分析報告能夠避免懲罰性賠償

如果專利律師出具了產品不侵犯某一專利權的 FTO 分析報告，那麼就能夠排除專利法針對懲罰性賠償所要求的“故意”。

在前述的 *Underwater* 案中，可以看出，如果被訴侵權人獲得了結論為不侵犯專利權的合格法律意見，就完成了其主動義務（affirmative duty），從而不會被判處懲罰性賠償。在美國的 *Braun Inc. v. Dynamics Corp. of Am.* 案⁸中，聯邦巡迴上訴法院就認為與專利律師的持續磋商是善意的高蓋然性證明。

因而，如果被告能夠出具認定產品不侵權的合格 FTO 分析意見，無疑會有力地幫助被告證明自己的侵權不構成故意侵權。

三、對 FTO 報告的合格性要求

然而，也不是所有的 FTO 分析報告都能夠起到避免懲罰性賠償額的作用。一方面，漠視該報告肯定無法證明被告人的非故意。另一方面，FTO 報告還應該滿足以下要求：

1、出具人應具有一定的資質

在美國 *Arctic Cat Inc. v. Bombardier Recreational Prods., Inc.* 案⁹中，被告 BRP 所依賴的不侵權分析報告是由內部 IP 部門的工程師出具的，法庭認為，很重要的一點是，他不是一名律師。因此，無論他的工作質量如何，被告公司都無法因為該工程師而實現律師意見抗辯¹⁰。相對應的，在美國 *Read Corp. v. Portec, Inc.* 案¹¹中，

不侵權分析報告來自於一位資深的專利律師，儘管其沒有針對該案進行專門的法律檢索，法院仍然認為該報告適格，而確認侵權人不必承擔懲罰性賠償。

在中國，和專利有關的執業資格包括律師和專利代理人。專利代理人分為一般專利代理人 and 具有訴訟代理人資格的專利代理人。律師分為具有專利代理師資格的律師、專利律師、其他律師。一般專利代理人因為沒有訴訟經驗，其出具 FTO 分析報告的資格很有可能受到質疑。

具有以下四種條件之一的專利代理人可以被認定為具有訴訟代理人資格的專利代理人：（一）取得律師資格證書或者法律職業資格證書一年以上；（二）曾經代理專利訴訟案件；（三）曾經代理宣告專利權無效案件；或（四）其他經中華全國專利代理人協會認定的特別情形。取得律師資格證書或者法律職業資格證書的專利代理人仍然可能從未處理過專利訴訟業務。由於專利無效與專利訴訟有很大的差別，如果具有訴訟代理人資格的專利代理人有專利無效的經驗卻從未處理過任何專利訴訟業務，那麼該專利代理人出具不侵權分析報告的資格有可能受到質疑。因此，由從未在專利訴訟中代表過任何一方當事人的專利代理人制作的 FTO 分析可能不會被認為是合格的報告。

由於專利具有技術屬性，而大多數的律師都是法學院校出身，從未代理過專利案件、也不具有專利代理師資格的律師如果出具這種報告也可能會被質疑。專利代理師律師、具有專利代理師資格的律師在中國統稱為雙證律師，區別是前者在具有專利代理資質的律師事務所工作，後者則在不具有專利代理資質的律師事務所工作。因而選擇的順序應該是專利代理師律師、具有專利代理師資格的律師、具有專利訴訟經歷的具有訴訟代理人資格的專利代理人。上面幾個應該構成基本入門的要求，就訴訟經驗而言，當然是越豐富越好。

在本文的第二部分，我們將講述對 FTO 分析報告的其他要求以及 FTO 分析結論為侵權時可能的抗辯分析。

1. 參見美國專利法第 284 條
2. 參見民法典第 1185 條，其與專利法的表述一致，僅僅沒有規定倍數
3. 可以參見民法典第 500 條，在該條中，同時使用了惡意和故意。另外，第 164 條、第 459 條單獨使用了惡意
4. 參見專利法第 47 條
5. 來自人民網，<http://ip.people.com.cn/n1/2020/0709/c136655-31777407.html>
6. 717 F.2d 1380 (Fed. Cir. 1983).
7. 參見美國專利法第 287 條
8. 975 F.2d 815, 822 (Fed. Cir. 1992).
9. 198 F.Supp.3d 1343 (S.D. Fla. 2016), *aff'd*, 876 F.3d 1350 (Fed. Cir. 2017).
10. 這比 *Underwater* 案要嚴厲，在比 *Underwater* 案中，法院指出 Mr. Schlanger was not a patent attorney. Again, this fact alone is not controlling, but does bear on the question whether M-K, when it sought advice, did so in good faith
11. 970 F.2d 816 (1992).