

## 美國地方法院裁定產品專利資訊標示不實之罰金計算以該產品之最高售價為基礎



繼美國聯邦巡迴上訴法院於2009年底於The Forest Group Inc v. Bon Tool Co. 一案中將美國專利法35 U.S.C. § 292條中關於不實專利標示 (false patent marking) 的罰金計算方式認定為罰金之計算是以每一個標示錯誤專利資訊的產品為基礎，並將原案發回地方法院(the U.S. District Court for the Southern District of Texas)重審後，地方法院於今年4月27日裁定基於專利法第292條具懲罰性之本質，針對標示錯誤或標示無效專利號之產品之罰金應以該產品之最高售價而非被告基於販售該產品所獲得之利潤或經濟利益來計算。

於此案中，The Forest Group產品之售價介於美金 \$103至 \$180元間，法院因而裁定處以The Forest Group每一標示錯誤專利資訊產品 \$180元之罰金。Atlas 法官提到藉由將標示不實專利資訊者處以該產品之最高售價之罰金，The Forest Group所需賠償之罰金將超過其藉由販售該產品所獲取之利益，達到第292條遏制之目的。

預計此案之判決將對其他地方法院於處理類似案件之判定產生引響，尤其對那些將錯誤專利資訊標示在大量產品上的被告而言。此外，正如各界所預料，繼去年聯邦巡迴上訴法院對第292條提出罰金計算基礎之解釋後，提起相關訴訟案件之數量已大量提升，至今已累積約140案。另，聯邦巡迴上訴法院亦剛於6月10日於Pequignot v. Solo Cup 一案中針對標示過期專利、舉證責任等與第292條相關之爭議做出解釋，後續效應直得企業持續關注。

### 相關連結

[Acc Association of Corporate Counsel](#)

[IP Frontline.com](#)

邱千珊 編譯整理

上稿時間：2010年07月

### 資料來源：

IP Frontline.com，2010年05月14日，<http://www.ipfrontline.com/depts/article.asp?id=24267&deptid=3>，最後瀏覽日：2010年06月14日

Acc Association of Corporate Counsel，2010年05月14日，<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ec5ae262-6c08-489e-beab-9aed2423450e>，最後瀏覽日：2010年06月14日