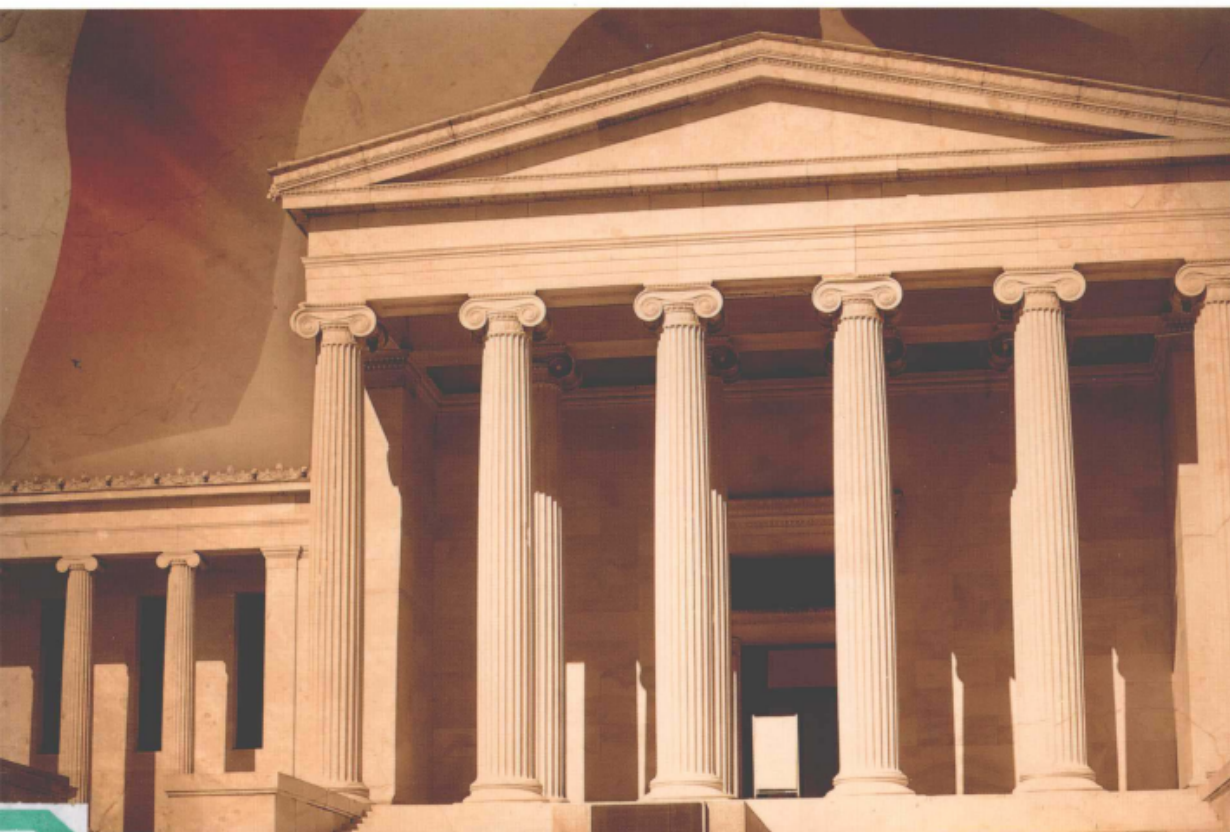


美國專利訴訟 關鍵案例解讀

陳歆◎著



臺灣高科技廠商要如何
應對現今的專利攻勢
基本專利法和訴訟程序介紹

美國律師
賴清陽
推薦

 元照

美國專利訴訟 關鍵案例解讀

本書的目的是以增進專利法案例的認知，來增強臺灣高科技公司對國外廠商及專利侏儒的抵抗力。且鑒於抵抗力是來自知識以及知識的有效運用，除美國高等法院的二十件關鍵權威判決書的翻譯之外，本書亦介紹專利法的基本理念、美國訴訟程序、及判斷基準，再加尤其會影響臺灣高科技產業的案例議題分析。

ISBN 978-986-255-233-9



9 78986 25 5233 9



5U003RA

定價：480 元



元照出版公司

地址：臺北市館前路18號5樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw

美國專利訴訟 關鍵案例解讀



陳歆 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

美國專利訴訟關鍵案例解讀／陳歆著．-- 初版．

-- 臺北市：元照，2012.09

面；公分

ISBN 978-986-255-233-9（平裝）

1. 專利 2. 訴訟程序 3. 美國

440.652

101014681

美國專利訴訟 關鍵案例解讀

5U003RA

2012年9月 初版第1刷

作者	陳歆
出版者	元照出版有限公司 100 臺北市館前路 18 號 5 樓
網址	www.angle.com.tw
定價	新臺幣 480 元
專線	(02)2375-6688
傳真	(02)2331-8496
郵政劃撥	19246890 元照出版有限公司

Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-233-9

推薦序

2009年起，因處理多項中美併購案，及專利侵權訴訟案，我頻繁往返於美國，臺北、臺南、上海與北京，有幸與當時任職奇美電法務長的陳啟博士及智權處的陳世顯處長有較多接觸。尤其是在經濟部，國科會，資策會，工總等單位的演講中，涉及美國高等法院的關鍵訴訟判例，常常成為我向陳啟與陳世顯請教的話題。兩人都是快人快語，知無不言，言無不盡，惠我良多。三人行必有我師，友直，友諒，友多聞，不亦樂乎。

有一次，我們討論至一半，陳啟得前往清華大學科法所授課，我與陳世顯決定陪陳啟一起前往旁聽，並獲邀參與教學討論。回臺北的路上，三個臭皮匠勝過諸葛亮，腦力激盪，果然迸出智慧的火花，一致認為應將美國專利侵權訴訟的關鍵案例，尤其對臺灣廠商特別有關的法律條款加以系統的解讀。回程交通車上，三人聊得起勁，討論熱烈。聲音略大，惹得若干乘客要求我們降低音量，以免干擾別人。得意忘形時，侵犯別人的休息權，不是我們現代法律人應有的行為，應道歉，不可再犯，但是人過中年後，仍有年少輕狂情懷，手舞足蹈之餘，熱情再起，深以為傲。能為國謀略，為臺灣科技界獻策，不亦樂乎。

隨後，在陳啟家大樓的會議室，召集臺灣大學法學院、清華大學科法所的研究生們，集體合作，分配二十個案例，做初步的翻譯及註釋。近十位臺清精英，熱烈參與，青春活力，熱情洋溢，深獲我心。他們會是臺灣的科技法的未來棟樑。

做過翻譯的人皆知，用字遣詞，要信、達、雅。精準，非常不易。比如僅法理經常出現的「intentional」一字可翻譯成刻意，蓄意，惡意，故意，敵意，或有意，此中選擇又苦又樂。

華人深以為傲的廣達電腦，在廣達對南韓樂金一案中，鏗而不捨的在美國最高法院獲得逆轉勝，喝彩叫好之餘，更須冷靜分析，此判案過程十分精彩，該案初審時判定廣達贏，樂金上訴，聯邦巡迴上訴法院改判樂金勝。最後，聯邦最高法院針對權利耗盡的適用詳盡分析後，最終判定廣達勝訴。此案的判決結果對使用他廠的零件以代工製造或組裝為主的臺灣OEM、ODM、EMS廠商關係重大，十分值得特別關切。

陳歆博士在2011年出版的《晶理法：液晶、理工、法律》是一本科技法律人務必一讀的好書，其中第4章「美國法律和法序」、第24章「東方再起」，涉及「南韓三星」、「臺灣兩兆雙星」、「兩虎三貓一猴」、「日本閉門造晶」、「中國明日之星？」、「法網風雲」、「雨過天晶」等章節；以及第33章「自矜自是自盡」，第34章「專利碎片風滿樓」，及第39章「臺灣之痛」，最獲我心。在「臺灣之痛，直接的痛，合約及供需的知情及自創品牌的警惕中」，陳歆博士指出「如今臺灣電子代工廠商恐怕皆處在一高不成低不就的尷尬中介狀況；亦即，國際推銷經驗不足的臺灣廠商，分享不到國際品牌的加碼利潤（Brand Premium），但代工廠商卻仍然要承擔專利侵權賠償的國際責任。臺灣廠商的高科技產品製造能力早已達到全球最高標準，但因缺乏有價值的智慧財產，就難以交互授權抵擋西方公司的專利侵害指控。如此造成臺灣的痛，而其痛的主要法律根源是以上所述美國的間接侵權法律。」

我非常認同這「臺灣之痛」。多年來奔走聯邦法院，專利侵權訴訟中全力護衛臺灣高科技廠商的法權，或全勝而歸，或協商和解，或慘遭重罰，對其中之苦、之痛有更深層的體會。

飽受專利侵權訴訟之苦的臺灣，廠商唯一的因應之道，端賴更豐富的法律知識與不停累積的實戰經驗。

對臺灣，此書提供的正是美國近幾年的高等法院專利侵權訴訟的關鍵案例，以及訴訟過程的分享。尤其是陳歆博士，特別闡述的關鍵案例，對臺灣廠商的效應分析特別有用。

此書的出版一定能使企業在專利侵權之訴訟實務的運用上有所啟發，是懂科技的法律人及懂法律的科技人，非讀不可的好書。因此特別贊助此書的發行，更向同好們鄭重推薦。

美國律師

賴清陽

2012年5月於美國休斯頓

序

智慧財產在各高科技產業不但是經營的技術基石，其權利如今亦成為競爭的一把利器；從早年美國的蘋果電腦和IBM向當時臺灣個人電腦旗艦廠宏碁指控專利侵害，到中期韓國大廠三星和樂金電子以購買的美國專利企圖侵佔臺灣霸佔的筆記型電腦產業，繼而由日本和南韓液晶顯示器大廠攻打臺灣如今岌岌可危的面板廠商，又是今天已經成為數一數二最大資本額的蘋果對智慧型手機大品牌廠的宏達電下手。面對外來的專利侵權案件層出不窮，臺灣高科技業的生存是倚賴廠商的知識和毅力，專利訴訟而言，毅力應該足夠，那知識是否足以應對呢？

本書啟發於美國大律師賴清陽先生和臺灣日月光陳世顯處長的建議，由他們的經驗看國內廠商應對專利訴訟，勝負雖然取決於專利技術和法律的是非曲直，以及所聘用的外國事務所的品質，國內廠商仍有專利法和訴訟程序基本認知的功課要作。

美國近幾年的二十件專利法關鍵議題的訴訟案，包含可專利性和權利範圍的界定、專利侵權的攻防、和惡意侵害及專利侵權賠償的計算（包括聯邦巡迴上訴法院新出爐的《侵害賠償手冊》），此作介紹、敘述、和解釋，跟隨而來是基本專利法的說明，以及訴訟程序的闡述，而最後各案例對臺灣廠商的效應分析。

本書各案例是由清華大學科法所的蔡璧徽和侯門同學、臺灣大學法學院的巫俊毅、趙宸緯、蔡孟真、和林珮瑜等同學持筆作初步的翻譯；此特別感謝清大的蔡璧徽和台大的巫俊毅兩位同學對撰寫本書的管理貢獻。另外由日月光半導體陳世顯處長、美國休士頓賴清陽律師的Lai, Corsini & Lapus, LLC法律事務所的杜冠潔律師和李芄嶢律師，和Microstar Systems法務長冷耀世等執行律師負責學生翻譯的「復查」，

而臺灣Winkler Associates事務所的林頌千先生負責翻譯特別難懂的最高法院*Festo*案；筆者也單獨翻譯三件案例，並修改過所有案例的翻譯，且本書中的任何錯誤，應是筆者負全責。

尤其賴清陽律師在美國和臺灣是位風雲人物，但仍可抽空不遺餘力地領導、監督、及支持，讓本書問世。中華民國財團法人資訊工業策進會的鄒宗萱、邱千珊、朱怡貞、和林若凡也在資策會促成本書的實現。

本書案例的若干英美法專用名辭的翻譯有時會與國內法律界的翻譯不同；筆者認為一概念的純文字形容本身難以全然精準，而各種名辭不但具有其特殊的歷史和傳統意思，個別實用亦要參考附近相連的字詞而增強其精準度（即拉丁文的*noscitur a sociis*的意義），所以在撰寫本書，措辭是以此方式翻譯，則恐怕會與國內的翻譯不同，但願大家可以共同努力而取得該法律專用名辭的真正意義；當然此做法的成敗，必須由讀者來判斷。

陳 歆

民國101年4月於臺北

目 錄

推薦序 序

賴清陽

第1章 高科技產業發展與專利權的共舞

美國專利法的新趨勢.....	4
----------------	---

第2章 法 律

何謂法律.....	5
法律和法序.....	6
直接專利侵權.....	8
間接專利侵權.....	8
專利無效.....	9
開庭前搜證.....	12
專利請求項詮釋聽證會.....	15
即決審判.....	16
最佳實施例的即決審判實例.....	17

第3章 法律瑣碎

舉證責任.....	19
推定和反證.....	20
判決基準.....	22
法庭之友.....	22
宣告式的判決.....	23

先決及永久禁止令	23
訴訟多方聯合	25
買賣合約的賠償條款	25
授權合約	27
迎戰必備	27
專利觀念錯誤大三元	28
授權觀念錯誤大三元	29

第4章 可專利性和權利範圍的界定

Diamond vs. Chakrabarty	
生命可專利？	34
The Association for Medical Pathology vs. USPTO and Myriad Genetics	
基因可專利？	49
Gottschalk vs. Benson	
數學算式不可專利	74
Diamond vs. Diehr	
搭配機器的數學公式及電腦程式為可專利的製程	83
In re Bilski	
商業方法可專利？	97
Festo vs. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki	
均等論和審查檔案禁反言的微妙調和	130

第5章 專利侵權的防禦和反擊

Symbol Technologies vs. Lemelson	
專利申請懈怠論	165
KSR vs. Teleflex	
發明的顯而易知應以常識常理判斷	175

i4i vs. Microsoft	
專利有效推定仍然以清楚且服理的基準反證	196
Quanta vs. LGE	
專利權耗盡論	209
FujiFilm vs. Benun	
認可的販售是否必須在美國境內才耗盡專利權？	226
eBay vs. MercExchange	
專利侵權的禁止令應參酌傳統的衡平法	235
Global-Tech vs. SEB	
惡意自瞞是等同教唆侵權的知情	243
Microsoft vs. AT&T	
電腦軟體並非第271(f)元件／組合條款的標的物	263
MedImmune vs. Genentech	
專利受權人能以宣告式舉發所受權的專利	278

第6章 惡意侵害及專利侵權賠償的計算

In re Seagate	
惡意侵害和律師／客戶保密特權	293
Georgia-Pacific vs. U.S. Plywood	
合理的權利金應以分屬計算	311
Lucent vs. Gateway	
發明對整體產品的市場價值貢獻為權利金基礎	325
ResQNet vs. Lansa	
斷定權利金需要確實的證據	349
Microsoft vs. AT&T	
全球性的專利授權	365
CAFC Patent Damages Handbook	
聯邦巡迴上訴法院給地方法庭法官 的專利侵權訴訟賠償議題手冊	366

高科技產業發展與專利權共舞

臺灣的經濟繁榮是建立在消費電子和工業塑膠兩座基石產業；從電源插座及變換器起步，電路和塑膠的產品結合就延伸到袖珍型電算機，繼而衍生成個人電腦及以其為中心的半導體，以及附屬的鍵盤、滑鼠、掃描器、和監視器等周邊配備。替代陰極管監視器的液晶顯示器則促成了筆記型電腦、液晶電視、智慧型手機、平板網路機等新電子產品，而又是電子（即積體電路和印刷電路板）和塑膠（則偏光板和外殼）的結合成果。在臺灣，富足製造技藝的中小企業就茁壯成跨國性大廠，而國內廠商出口到全球各國的產品所賺回的大筆外匯就一直在驅動我國的經濟發展，而如此就造福了臺灣社會和人民。

新高科技產業的發展，除製造技術外，擊建廠房則需要資金的搜集，而建廠之後就需要金流、物流，和人資等管理系統；自創品牌又需要產品設計、推銷策略、和全球通路的建立。如今臺灣科技產品製造產業的亮麗成果有目共睹，即鳥瞰整體發展彷彿一帆風順。

但伴隨著臺灣工業的快速發展，而跟企業的全球影響力齊步，則是廠商有成所引來的關注，即大樹所招的風是競爭對手的專利侵害指控。臺灣的物美廉價產品一旦造成跨國大廠市場佔有率的直接威脅，緊跟而來是智慧財產權的伸張，即先進廠商擬以法律擺平其製造力的不足。臺灣的電子產業也需要美國的龐大消費市場，再加上美國的司法體系既完整且公平，而不分廠商國籍，幾乎全部有規模的專利訴訟案件會發生在美國。

臺灣科技產業面對跨國性專利攻勢的初步反應不甚高明，即以躲開或拖延迴避，但如同師傅和徒弟的禮教一般，後來必須尊重先進，並承認其對產業的貢獻；而臺灣各高科技廠商也開始承擔此禮教的責任，即電腦、半導體、光電、及液晶面板等臺灣重量級電子產業，無不支付專利授權權利金。如IBM、德儀、飛利浦、富士通、日立、和

夏普等創業大廠，都正在收取來自臺灣高科技廠商每年數億美元的專利金，而臺灣廠商已經視專利權利金為產業成本的一例行款項。

但既是尊重先進廠商而支付權利金，臺灣廠商也應該反抗無謂的專利侵害指控。即在高科技產業所建立的井然有序交互授權體制，竟冒出既不生產（但極會繁殖），又不銷售產品，卻完全依靠索取權利金維生的純授權公司。美國法律界依專利法的用語命名為「非實施專利營業」，爾後被產業界譴責為「專利侏儒」，斯等另類的「專利公司」，因為其不販售產品，反告專利侵害、攻擊其名譽、甚至談和並尋求合作，諸此均無用武之地。他矮小的身軀既是難找攻擊點，但專利侏儒則會伸出很長的一手要錢，而另一手握的是可怕的專利訴訟及禁止令的兩把棒棍。¹

最早較有規模的專利侏儒應該是下文案例所提的勒莫孫，而美國社會大眾第一注意到的專利侏儒應是純授權公司NTP，即曾控告全球普遍使用的黑莓機專利侵害；起訴是在當時號稱美國專利訴訟程序最快的「火箭審錄」維吉尼亞東區聯邦地方法庭，而該法庭果然於2003年宣判生產黑莓機的RIM公司專利侵權，且以全國性的禁止令即將禁止黑莓機的銷售和使用。

美國當時有數千萬黑莓機使用者，包括一百萬政府公務員（含軍隊及中央情報局特務）、數十萬名警察、消防隊員、醫院工作者、以及財政和能源工作者等社會的重要政府服務員，以及無數的商業和律師的使用者。突如其來的禁止令決會擾亂整個美國社會。維吉尼亞東區地方法庭雖然在籌備一「緊急例外名單」，禁止令的執行仍會牽涉上百萬商業用戶。RIM的總裁眼看整個營業即將崩潰，無奈則屈服於禁止令的威脅而答應支付專利侏儒NTP六億美元的協議金。媒體的廣泛報導就讓美國社會大眾開始認知專利以及「非實施專利營業」對美國社會的影響，而轟動的黑莓機事件亦會引起聯邦巡迴及最高法院的注意。²

¹ 「非實施專利營業」即「Non-Practicing Entity (NPE)」，「專利侏儒」是「patent troll」。

² 因訴訟程序進度快速，專利界稱維吉尼亞東區聯邦地方法庭為「火箭審錄」即「Rocket Docket」，則甚受原告青睞。黑莓機是「Blackberry」；案子是NTP v.

巨額的協議金自然會促進各種專利侏儒的快速繁殖，即亦有看似專利侏儒，卻號稱圍堵專利侏儒的RPX和「智力創投」（Intellectual Ventures）兩家新成立的較為高尚的「專利經營商」。前者是專利律師合夥公司，即以會員制收受（依照營業額）年費以用來購買專利；經營原則是以前所購買的專利不會被專利侏儒買去而用來控告會員公司，即RPX會員廠商可不怕該些專利的主張而如此就降低侵害風險。但因為RPX（為避免自己被看成專利侏儒）亦承諾自己不會控告專利侵害；惟邏輯上，如此廠商毋需參與即可享受等同參與者的保障（既風險降低又不會被RPX控告專利侵害）；然疑似私底下RPX取得若干專利侏儒的合作，即由合作侏儒挺身而出控告，而其和解方法之一是參加RPX。儘管此隱伏的質疑，RPX確實會減少專利侏儒所能持有的專利件數，而年費一般應是少於專利侏儒所要的協議金。³

後者智力創投的家譜更為高尚，乃是前微軟技術長創辦的「構想買賣」公司，概念是將其構想商品化而創造一「創新市場」，即由諸多名科學家、工程師、以及思想家聚會進行腦力激蕩創新，就可創造出許多有商業價值的新構想；且以鼓勵發明，公司也會購買外界的構想，而該些構想亦可轉賣，或授權，而「投資者」可分享賣端或授權的收入。但構想交易的商品就是專利，即非投資者的廠商若使用該些構想，則智力創投的專利律師會挺身來授權或控告專利侵害。如此自稱「以創新救世」的構想交易公司彷彿只不過是一新型持有博士學位的專利侏儒群，且其優異的家譜和良好聲譽會為更難對付。

現代的專利攻防戰已然呈現熱絡的現象，尤其在網路和智慧型手機產業，即接連而來是包括蘋果、微軟、索尼等六家⁴高科技公司花四十五億美元購買加拿大Nortel的3948件專利和另外約2000件申請案；再者由Google以一百二十五億美元併購Motorola的「移動部門」，而主要目的是取得Motorola的約25,000件專利；而微軟從AOL

Research in Motion, E.D.Va. (2003) Not Reported in F.Supp.2d., Westlaw. 23100881。

「NTP」是「New Technology Products」的簡寫，「RIM」則是「Research in Motion」的簡寫。

³ 臺灣廠商台達電曾就收到來自NPE如此的協議提案。

⁴ 另外三家公司是黑莓機的Research in Motion、LM Ericsson AB和EMC。

以十億美元的高價購買了其僅800件專利，即每一件就是一百二十五萬美元。專利突然間卻成爲搶手貨，該些專利確實有其防禦的作用，且買者均稱其購買的主要目的是爲防止專利侏儒來買，但真正的用意僅此而已呢？臺灣科技廠商皆應該提高警覺而加速準備應付即將來自國外的一個新專利攻勢，而第一步是要多瞭解專利法。

美國專利法的新趨勢

美國最高法院及聯邦巡迴上訴法院的專利案件判決宗旨是，如何繼續以專利的獨占權促進創新，但近幾年來，法院也感覺到繁多另類專利可能在阻礙產業發展，即法院恐怕要重新尋求科技產業發展與專利權擴散之間的平衡。而在判決書中若隱若現則是世俗的專利侏儒濫用專利的陰影。則法院近幾年一連串的專利案判整體趨向確是顯現專利權弱化之情勢；而由於目前臺灣科技公司的專利品質不免僅爲捉襟見肘而無力做出權利伸張，則迫使其歸類爲僅堪擔任防守之流；如是，美國高等法院的新判決應有助於臺灣廠商的防禦效能。因而欲繼續在美國市場營運的國內廠商，應該就美國高等法院的新案件判決加強注意和瞭解。

本書的目的是以增進專利法案例的認知，來增強臺灣高科技公司對國外廠商及專利侏儒的抵抗力。且鑒於抵抗力是來自知識以及知識的有效運用，即除美國高等法院的20件關鍵權威判決書的翻譯之外，本書亦介紹專利法的基本理念、美國訴訟程序、及判斷基準，再加尤其會影響臺灣高科技產業的案例議題分析。

法律

美國的法律體系，即承襲具九百年歷史的英國傳統公法和其所接續的判例法；則法律歷史學家一般稱英王約翰於西元1215年以被迫承認諸貴族的權利而制定的「英國大憲章」為英國法系的成文法基石。繼而國家基本法所衍生的法令以及接踵而來的各種民間案判，整體傳承就逐漸形成現今的英國法律體系，而20世紀崛起的美國強權是繼承英國法系的強力執行者，且也成為其新發展的領航者。¹

美國憲法是於1776年宣告獨立後十三年由創國始祖制定，而縱使身為刻意脫離英國專制的群主，美國的法律仍然是將英國的判例法體系奉為圭臬。美國憲法的第1條第8項第8款則是授予發明人和著作人一專屬專利和著作權。即專利權是奠定為美國憲法保障的基本權利之一。但以美國近代歷史見證，專利法的功效是遠超越僅發明人所能取得的利益，即專利法也是推動工業發展的主因；甚至有人說，美國20世紀工業造詣及其對全球工業化的領導地位，歸根究底是專利權的創新誘因所致，即轉化個人所爭取的利益相成為國家發展動量使然。

專利法業經兩百多年的進化，如今美國的專利訴訟制度是全球先進國家共認為最完整、最進步、最公道，而美國早就是審判專利權的聖地。

何謂法律

哥倫比亞大學法學院前任教授卡爾·魯溫倫的《荆棘叢生》一本書是給法學院一年級生介紹法學，原應是法學闡論，以界定社會秩序及人權原律之間的平衡，闡明上蒼如何創造而賜予世人偉大的法律。

¹ 「英國大憲章」即「Magna Carta」，判例法是英國的所謂「common law」。