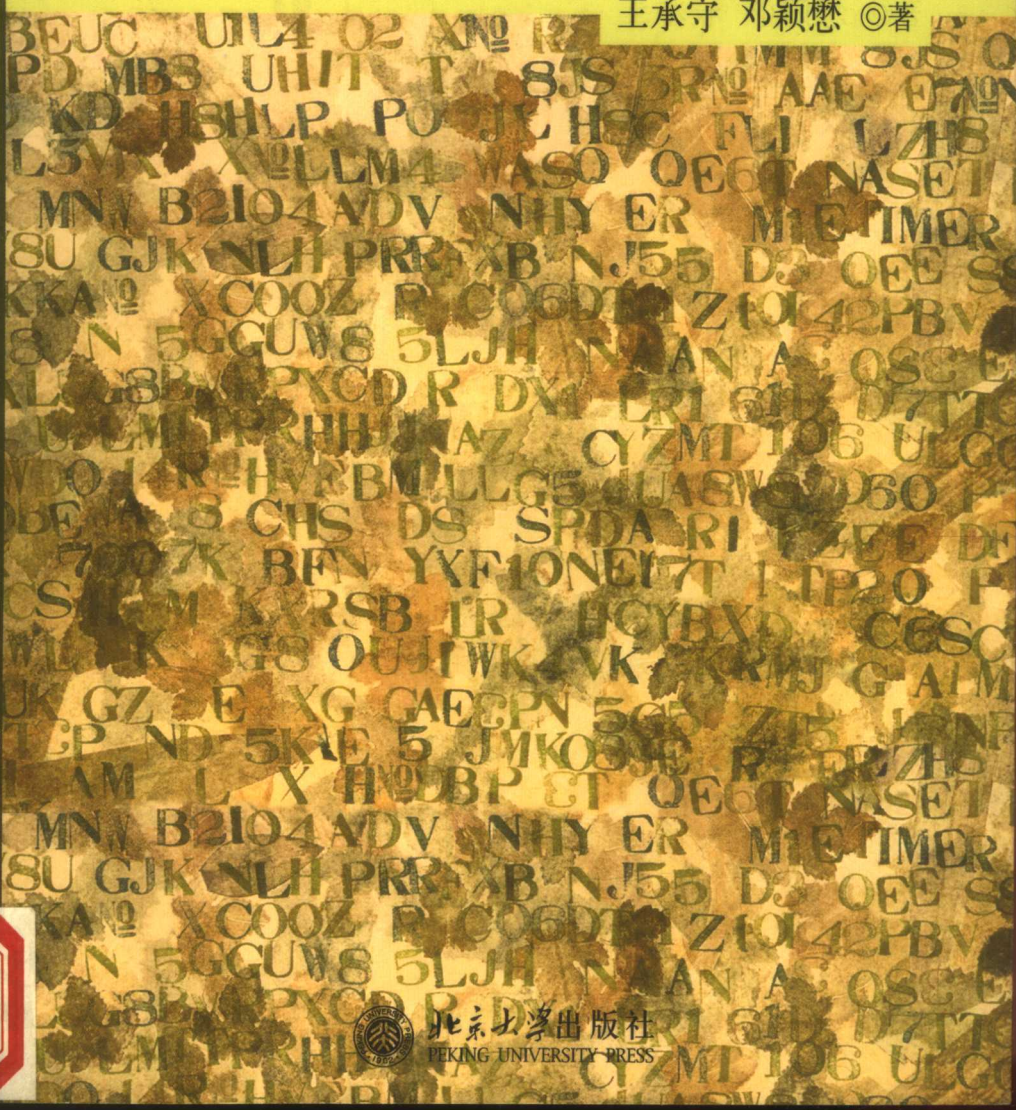


U.S. Patent Litigation Strategy Application

美国专利诉讼 攻防策略运用

王承守 邓颖懋 著

科技法学论丛
Science and Technology Law Series



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

U.S. Patent Litigation Strategy Application

美国专利诉讼 攻防策略运用

王承守 邓颖懋 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

著作权合同登记:图字 2005-0330-005 号

图书在版编目(CIP)数据

美国专利诉讼攻防策略运用/王承守,邓颖懋著. —北京:北京大学出版社,2006.1

(科技法学论丛)

ISBN 7-301-10206-2

I. 美… II. ①王… ②邓… III. 专利权法-民事诉讼-研究-美国
IV. D971.251

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 139057 号

簡體中文版由元照出版有限公司(臺灣地區)授權出版發行
王承守、鄧穎懋:《美國專利訴訟攻防策略運用》,2004年,初版,
ISBN 986-7787-89-7(平裝)

书 名: 美国专利诉讼攻防策略运用

著作责任者: 王承守 邓颖懋 著

责任编辑: 裴建饶 李霞

标准书号: ISBN 7-301-10206-2/D·1369

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752027

电子信箱: pl@pup.pku.edu.cn

排 版 者: 北京高新特打字服务社 82350640

印 刷 者: 三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 12.5 印张 211 千字

2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

出版说明

当今社会是信息社会。信息的交流和互动使我们可以站在巨人的肩膀上俯瞰整个学科的发展,进而推动该领域学科的发展壮大。我国台湾地区的法学研究较为成熟,但目前大量读者还不易直接在祖国大陆购买台湾地区的书籍,而大量复印又有违著作权法的有关规定。在这种情况下,我社引进了一些已经在我国台湾地区出版的优秀法学著作。我们希望通过这种方式给祖国大陆读者提供一种获取信息的捷径,从而可以比较迅速地各个地区的教学和学术成果,为深入学习和研究打下更坚实的基础。

我们引进这些学术著作,主要目的在于介绍我国台湾地区的相关法学理论和方法,推动学术交流,促进学科发展,完善教学体系。而其作者的出发点、指导思想、基本观点和结论等,属于学术范畴的讨论,均不代表北京大学出版社的立场和观点。

由于海峡两岸的具体情况不尽相同,为方便读者,经授权出版社同意,我们在排版时对原书的某些行文方式作了少量技术性处理。至于原书内容,我们遵从著者的意愿,未作任何改动。需要特别说明的是:(1)台湾地区是中国不可分割的一部分,这是不争的事实。但目前由于特殊原因,台湾地区还实行本地区的法律、法规,包括“宪法”。学界从宪法的视角研究、审视法律已经成为一种趋势和必然。因此,从学术研究出发,对书中涉及的“宪法”规定及其分析,并没有加以删减。(2)一些机关和机构,比如行政法院、学会等,系指我国台湾地区之机构,为了保持行文顺畅,并使读者明确地查证,一般按照原有的称呼,没有进行特别的处理。(3)为了行文的简洁,对具体的法律、法规没有一一加以说明,因此如果没有特殊标注,书中所涉及的法律、法规均为我国台湾地

区的法律。(4) 我国台湾地区法学领域有些用语与祖国大陆不尽一致。比如一些国际条约的翻译、学科设置等,为了保持作品原貌,也没有加以修改。特此一并声明,敬请读者注意,以免产生误会和质疑。

序 驾驭竞争规则，决胜千里之外

周延鹏*

自 1980 年以来,先从台湾地区计算机业个别遭受美国企业提起专利侵害诉讼开始,继而美国政府年年进行有关的智能财产权贸易谈判,动辄祭出贸易报复威胁,以影响台湾地区对美贸易并要求台湾地区的政府改善相关财经法律环境。其间,台湾地区企业也支付庞大权利金或技术报酬金给美国企业以发展半导体产业及其信息产业。但是,有关的智能财产权问题一直纷扰台湾地区各界,迄今已达四分之一世纪。几乎所有台湾科技产业均无法避免美、日、韩、欧企业在美提起专利侵害诉讼,并支付了高额和解金、赔偿金或权利金,以消专利侵害诉讼之灾,但却仍未了事,亦即主要的技术及市场竞争优势却继续在他人手里,经由专利部署及其诉讼予取予求。再者,基于美国专利诉讼法律环境(含熟练法律及商业的专业律师)的优势和便利,以及美国庞大市场的利益,近几年来,甚至台湾地区企业相互间也藉由美国专利侵害诉讼进行商业竞争。上述情形,过去已迫使台湾地区企业退出 CPU 芯片产业,放弃美欧日打印机墨水匣和墨粉盒等主要市场,最近更引人瞩目的,即是 2003 年 6 月 13 日联发科公司与 ESS 公司就 DVD-Player 单芯片美国专利侵害诉讼达成和解,由联发科公司支付 ESS 公司权利金 9 000 万美元,其中于 2003 年第三季先支付 4 500 万美元,并自该季起每季支付 500 万美元,两年内付清所有余款。2004 年 8 月 3 日威盛公司宣布,其子公司威腾光电公司同意支付联发科公司 5 000 万美元,以解决光储存芯片专利诉讼。

要言之,台湾地区企业所面临的国际市场及与技术有关的智能财产权压力,主要是来自美国专利侵害诉讼。据此,美国专利侵害诉讼实应为台湾企业所必须熟悉的商业竞争的法律工具,甚至也必须转化为台湾地

* 台湾地区前鸿海精密工业股份有限公司法务长、政治大学科技政策与法律研究中心研究员、政治大学商学院智能资产研究所兼任副教授。

区企业能应用自如的商业策略平台,方足以并行相应调整全球有关的产品技术研发、生产制造、市场营销等商业行为措施,以及同步反映相关信息于财务报表及资本市场。若台湾地区企业能从观念转变、创新及执行,则台湾地区企业将更有效率且有效益地改造智能财产权的部署和经营,并立足于知识经济时代的全球化竞争。

长期以来,台湾地区企业界不仅将美国专利侵害诉讼视为显学,也视为企业经营难以突破的宿命。而且台湾地区法律界,无论学界或实务界也难以提供此类知识和经验,致使台湾地区企业无从系统了解美国专利侵害诉讼全貌,进而可全盘掌控管理诉讼事件及其有关人员和诉讼费用,并在可控制的条件下做出和执行有效的商业因应决策。在这样环境下,台湾地区企业实难摆脱过去任人驱使或错误指引,而且还必须支付提供此类服务者巨额专业服务费(但不一定产生预期效果)。更有甚者,因不熟悉此诉讼规则,而全盘皆输,不仅严重流失资金,而且也失去了产品和市场,甚至解散公司、遣散人员。

王承守博士长期在美国从事专利诉讼业务,并与美国高科技公司周旋谈判各类科技法律事务,累积了极为丰富的经验和知识,而邓颖懋博士则长期在台湾地区推广美国法教育,培育国人处理国际商业法律事务。两位博士有感于台湾地区企业界和法律界亟需轻松了解美国专利诉讼规则和实务,乃结合美国专利法和民事诉讼法两门专业,整合为《美国专利诉讼攻防策略运用》一书,成为华人社会这方面的第一本中文书籍。本书理论实务丰富,相信其将有效协助台湾地区企业将之融合为企业竞争优势条件,以早日实现台湾企业“技术自主”和“市场自主”的营运自由。同时,本书也提供台湾地区法律界他山攻错,用以提升台湾地区科技法律理论与实务内涵,改善相对落后的法律环境。于是,本人极乐意为序,并祈台湾地区企业得以驾驭美国专利诉讼规则,决胜千里之外,并在全球激烈的竞争环境中,成为不可忽视的关键角色。

周之川

2004年10月

自序

笔者自离开产业界进入校园后,才有时间开始厘清脑中思考的事物。适值义守大学科技法律中心于去年(2003年)十月正式成立,在担任科法中心顾问期间,笔者有感台湾地区产业及学界对于美国专利诉讼仍然相当陌生,便有把过去经验整理出来,以实体与程序两方面并进的方式介绍美国专利诉讼实务的想法。在邓颖懋博士的鼓励及协助下,开始书写本书。

本书从基础开始,介绍构成美国专利诉讼实体法部分之专利法(法条及判例)及程序法部分之联邦民事诉讼程序法,藉此,使读者认识专利法定义下专利的意义、侵权的定义及专利法所规定被告之防御及反诉,从而使读者能知悉专利诉讼程序中每一个程序的意义:从诉讼开始、审讯前会议、搜证程序、专利主张界定程序到审讯程序、简易判决、依法判决等等,并清楚了解原告及被告在各程序中所扮演的角色及举证责任,从而增进对专利实体法、诉讼程序及其规定的了解,进而能运用诉讼之技巧及策略,得以掌控专利诉讼,避免处于不利的被动地位。

产业界的专利工程师、研发工程师、产品事业处之负责人,也包括产业界法务、智财部门之律师及法务人员、产业经营及决策执行者以及于未来有兴趣或可能接触智财事务之理工或法律学系学生,皆可以本书为参考。

过去在产业界、在美国进行法务工作的过程中,有幸受到周延鹏律师的指导甚多,藉此机会表达感谢之意。笔者希望能透过这本书,将过去处理专利诉讼——不论是处于原告或被告的立场所累积的经验,与国内业界分享。周律师现已扮演传道授业、传承经验的角色,相信笔者的心愿也是他所乐意见到的。



在南台湾

2004年9月21日

目 录

第一章 美国专利法介绍

(Introduction to the U. S. Patent Law) (1)

第一节 法律条文 (The Statutes) (1)

第二节 判例 (The Case Law) (2)

第三节 执行专利法之系统 (The Law Enforcement System) (3)

第四节 审理专利诉讼之法院 (The Courts) (3)

第五节 小结 (7)

第二章 《联邦专利法》所定义之专利

(The Patent Defined by the Patent Law) (8)

第一节 专利之种类 (8)

第二节 专利权之性质 (11)

第三节 小结 (12)

第三章 专利侵害 (Patent Infringement) (13)

第一节 《专利法》第 271 条 (a) 项所规定之直接专利侵害 (Direct Infringement under 35 U. S. C. § 271 (a)) (13)

第二节 《专利法》第 271 条 (b) 项所规定之教唆侵害 (Induce Infringement under 35 U. S. C. § 271 (b)) (17)

第三节 《专利法》第 271 条 (c) 项所规定之间接侵害专利 (Contributory Infringement under 35 U. S. C. § 271 (c)) (17)

第四节 小结 (20)

第四章 专利诉讼及诉讼程序

(Patent Litigation and Its Procedure) (22)

第一节 诉讼的开始、诉状及送达程序 (24)

第二节 诉讼当事人 (27)

第三节 被告之答辩 (Answer) (27)

第四节	审讯程序前之会议 (Pretrial Conferences)	(30)
第五节	搜证程序	(31)
第六节	简易判决 (Summary Judgment)	(38)
第七节	马克曼听证会 (Markman Hearing)	(43)
第八节	审讯程序 (Trial)	(46)
第九节	临时禁止令 (Preliminary Injunction)	(49)
第十节	小结	(53)
第五章	损害赔偿	(54)
第一节	损害赔偿金额之三倍 (Treble Damages)	(55)
第二节	损害赔偿金额之计算	(61)
第三节	小结	(78)
第六章	被告之防御	(79)
第一节	基于专利法(条)之防御	(81)
第二节	非基于专利法(条)之防御	(96)
第三节	通知对造之必要性	(118)
第四节	小结	(119)
第七章	被告之反诉 (Counter Claim) 及确认之诉	
	(Declaratory Judgment Action)	(120)
第一节	反诉 (Counter Claim)	(120)
第二节	确认之诉 (Declaratory Judgment Action)	(126)
第三节	小结	(132)
第八章	专利授权及相关之诉讼	(134)
第一节	专利授权及授权契约争讼之准据法	
	(Governing Law)	(134)
第二节	授权契约之排他效力 (Exclusivity) 及被授权人	
	在侵权诉讼中之适格问题 (Standing)	(136)
第三节	小结	(151)
第九章	产业标准 (Industry Standard) 及相关之诉讼	(152)
第一节	产业标准 (Industry Standard)	(152)
第二节	产业标准之相关诉讼案件	(154)
第三节	产业标准相关诉讼之发展及省思	(164)
第四节	学者之看法	(169)

第五节 小结	(171)
第十章 专利诉讼策略之运用	(172)
第一节 避免成为专利诉讼之被告	(172)
第二节 制止侵权之武器	(176)
第三节 小结	(182)
附录 书面问卷	(183)

第一章 美国专利法介绍

(Introduction to the U. S. Patent Law)

与大多数工业国家相同,美国之智能财产权(intellectual property rights)法律亦可概分为著作权法及专利法。欲了解专利诉讼,则据以为基础之专利法法源不可不知。本章先就美国专利法之法源作一介绍,以俾读者进一步了解美国专利诉讼。

第一节 法律条文(The Statutes)

美国国会所制订通过之联邦法律,按国防、外交、内政、商务、劳工、农业、运输等事务逐一编集成为不同编(titles)之《联邦法》(United States Code),共五十编,而其中与智能财产权有关之专利事项即属其中一编,为第三十五编(Title 35)。亦即在该编(Title 35)下对有关于专利事务(patents)所作之规范均为美国联邦之《专利法》,共计四个部分(parts),三十八章(chapters),376条(sections)。

一、《专利法》之第一部分

美国《联邦专利法》之第一部分系规定与美国商标专利局有关之事项,共四章,42条。举凡商标专利局之设立、员工、职能、申请商标专利之程序及专利代理人均规定于第一部分。

二、《专利法》之第二部分

美国《联邦专利法》之第二部分系定义发明之可专利性(patentability)及就专利之核发作一般之规范。第二部分共九章,涵盖发明之可专利性(第十章)、专利申请(第十一章)、专利申请之审核(第十二章)、商标专利局裁决之再审(第十三章)、专利之核准(第十四章)、有关植物之专利(第十五章)、设计专利(第十六章)、涉及国家安全发明之保密及在外国就此等发明提出专利申请之限制(第十七章)及接受联邦政府补助之发明的专

利权(第十八章)。

三、《专利法》之第三部分

美国《联邦专利法》之第三部分系定义专利及规定对于专利权之保护。其中更进一步规定专利之变更及更正(amendment and correction;第二十五章)、专利之所有权归属及让与(ownership and assignment;第二十六章)。第三部分同时规范涉及与美国政府有关之专利(第二十七章)、专利权之侵害及对侵权告诉之防御(第二十八章)、对于专利侵害之损害赔偿及如对冒用专利标记等之其他之告诉(第二十九章)、先前技术之引证(prior art citations to the office)、专利之再审查(ex parte reexamination;第三十章)及专利再审查之程序(第三十一章)。

四、《专利法》之第四部分

美国《联邦专利法》之第四部分共分四章(第三十五章至第三十八章),规定专利合作条约及在该条约下所作之申请(international and national application)。

美国《联邦专利法》中在专利诉讼中最经常被引用之条文,则莫过于第271条(35 U. S. C. § 271)之对专利权之侵害,第102条、103条、273条之对专利侵害诉讼之防御(35 U. S. C. § 273)及自第281条至297条中之有关损害赔偿、律师费及特定之攻防措施之条文。

第二节 判例(The Case Law)

美国之法制大抵系承继英国,而与英国同为现今世上海洋法系(相对于成文法系之大陆法系),亦即着重所谓“法官造法”之英美法系国家之一。因此,判例在各类诉讼如民、商、刑事诉讼程序中,皆扮演十分重要之角色,专利诉讼亦不例外。因此在专利诉讼过程中,不但须对专利法条文、专利诉讼程序十分稔熟,同时亦须熟悉对于案情有影响之判例,并且要时时注意最新的判例,以及相关判例之发展方向,方能随时把握先机。因此,作为一个称职的专利诉讼律师,徒有诉讼之经验仍嫌不足,尚须有专利法(条文)及专利诉讼判例(以下统称为专利法)之专业知识。当然,由于专利事务涉及科学及理工,若是专利诉讼律师本身又有科学或理工之学术背景——譬如在大学或研究所系主修理工或科学者,则更为理想。台湾地区早期法学院培养的律师,多仅有文法科素养,故台湾地区并无足

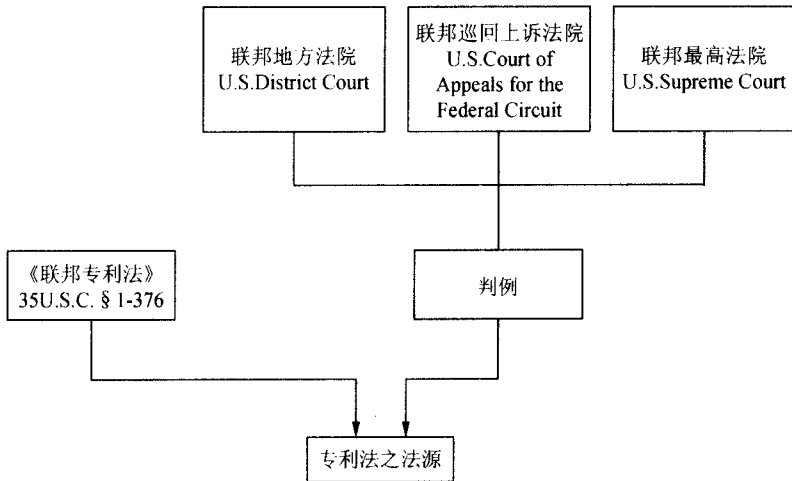


图 1-1

够优秀之专利律师,反而专利工程师居多。

第三节 执行专利法之系统 (The Law Enforcement System)

台湾地区的《专利法》在 2003 年《专利法》大幅修正之前,执行专利法之系统除司法系统之法院及检察单位外,尚有支持检察系统的警察及调查单位。盖台湾地区的《专利法》在 2003 年《专利法》大幅修正之前尚有刑责之规定,而此次修正之后,已全面删除罚则规定。因此在修正之后,除了司法系统之法院外,就是负责审理专利申请之经济部智能财产局。美国之专利法之执行系统亦同,除负责审核专利申请之专利商标局(Patent and Trademark Office, PTO)外,便由司法系统来审理基于专利法而产生之争讼及对于专利商标局所作裁决不服之上诉案件,因其专利法系以民事为基础,对于侵害专利权者仅有负损害赔偿之民事责任,而未有刑责之规定。

第四节 审理专利诉讼之法院(The Courts)

大体而言,美国各州法令所产生的争讼由各州法院审理。而对联邦法规所产生的诉讼,则由联邦法院审理。也就是说,就联邦法规的争

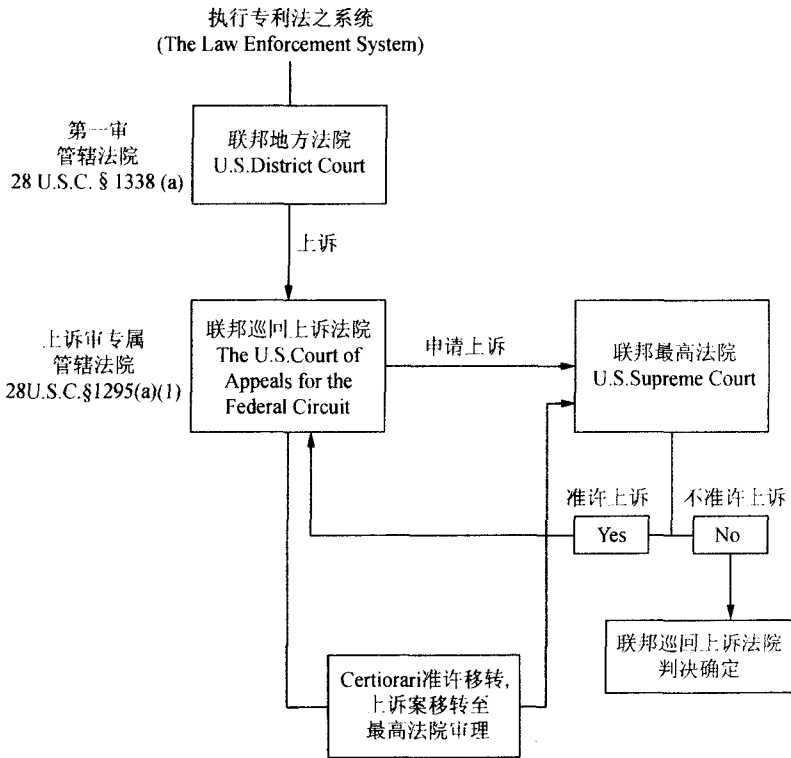


图 1-2

议,只有联邦法院有管辖权,而由于《专利法》为联邦法,故其争讼只有联邦法院有管辖权。

美国联邦法院体系可分为联邦地方法院(U. S. District Court)、联邦上诉法院(U. S. Court of Appeals)及联邦最高法院(the Supreme Court)。除此之外,尚有六个专业的联邦法院负责审理一些专门的诉讼。譬如,联邦税务法庭(U. S. Tax Court)审理联邦税务的诉讼案件,联邦国际贸易法庭(U. S. Court of International Trade)处理国际贸易诉讼案件。

一、联邦地方法院(U. S. District Court)

美国系联合众邦(五十州)而在政治上为一地方自治的联邦国家,因此相对于联邦政府,各州政府亦有其行政、立法及司法体系。各州的司法体系即为管辖该州内民、刑诉讼之法院。州法院对于诉讼之管辖权仅及于该州州民相互之间之民事诉讼,及所有因该州法令而产生之诉讼。相

对于州之司法体系,对于联邦法院之管辖权则系规定于《联邦法》第二十八编第八十五章内。根据该法,联邦地方法院负责不同州民之间之民事诉讼(金额超过美金\$ 75 000)之第一审(trial)及所有有关联邦法规(包括宪法)民、刑事诉讼之第一审^①。联邦地方法院(District Court)分布于各州不同区域,故又有称其为地区法院者。其分布则视州之大小及人口之多寡。美国五十州中有些面积较大及人口较多的州,则可能就会有较多的联邦地方法院,譬如,加州就有四个联邦地方法院,即联邦加州中区地方法院(Central District of California)、联邦加州东区地方法院(Eastern District of California)、联邦加州北区地方法院(Northern District of California)及联邦加州南区地方法院(Southern District of California)。由于人口众多,各区之地方法院在该区附近大城都设有分院(divisions)。相对于像加州、纽约州及德州这类大州,许多小州则可能只有一个联邦地方法院,且只在人口众多之城市设有分院。像康涅狄格州(State of Connecticut)就只有一个联邦地方法院,即联邦康涅狄格州地方法院(U. S. District Court, District of Connecticut)。又如特拉华州(State of Delaware),也只有一个联邦地方法院,即联邦特拉华州地方法院(U. S. District Court, District of Delaware)。

如前述,各联邦地方法院仅对于《联邦法》第二十八编第八十五章所规定之事务有管辖权(jurisdiction)。其中包括专利事务^②,盖《专利法》系为联邦法之故。因此,专利诉讼的第一审法院就是联邦地方法院。

而就联邦地方法院之管辖权除《联邦法》第二十八编第八十五章所规定之事务外,该法院是否为有权之管辖法院(venue),则视被告之住居所、公司之主要营业处所、事故发生地或侵权地是否在该联邦地方法院之辖区内^③。若否,则被告可以请求不受理(motion to dismiss),以该法院对该案件无管辖权为由驳回原告在该院所提之诉讼(dismiss without prejudice)。因此,原告在提起侵害专利权诉讼时,在程序上必须要先弄清楚究竟是哪一个联邦地方法院对于所欲提起之诉讼有管辖权,以免耽误时机。就专利诉讼而言,则除被告之住居所或公司之主要营业处所所在地之联邦地方法院外,只要是在侵权地所在之联邦地方法院,亦皆系为有权之管辖法院^④。

联邦诉讼案件依民事或刑事分别适用《联邦民事诉讼程序法》(Fed-

① Title 28 U. S. C. Chapter 85.

② 28 U. S. C. § 1338(a).

③ 28 U. S. C. § 1391(a)(1).

④ 28 U. S. C. § 1391(a)(2).

eral Rules of Civil Procedure) 或《联邦刑事诉讼程序法》(Federal Rules of Criminal Procedure)。比较基础的诉讼程序规定,统一由联邦民事刑事诉讼程序规范。至于更进一步之程序上细节之规定,从原告传票(summons)之格式、诉状及传票送达之方式(service),其他诉讼文件(pleadings)之格式及送达方式,以至于诉讼程序当事人对法院之请求,所有原告、被告程序上攻击防御之方式及期限等,都由各联邦地方法院自行规定,因而有各个联邦地方法院的诉讼程序规定(local rules)。此乃各联邦地方法院根据《联邦法》第二十八编第 2071 条(28 U. S. C. § 2071)所授权制订各该法院之程序规定作为处理在该院诉讼案件程序之依据,并弥补联邦民事刑事诉讼程序法之不足。既然系根据联邦法授权,则自然不可以与联邦民事刑事诉讼程序法相抵触。又虽然这些各个联邦地方法院的诉讼程序规定应该大致相同——譬如,多有规定原告于诉状中应述明对于该诉讼案件之联邦管辖权并列法条,但也有小异之处。举例而言,加州北区联邦地方法院的诉讼程序规定诉讼进行中之对法院之请求(motion),其请求之听证会(hearing)日期必须在请求送达对造之日起最少三十五日之后^⑤,而加州中区联邦地方法院则规定分别为二十四日之后(以邮寄方式送达请求通知;service by mail)及二十一日之后(亲自送达请求通知;service by personal delivery)^⑥。因此,在进行美国专利诉讼之前,无论是原告或被告,对于管辖该诉讼的联邦地方法院之诉讼程序规定(local rules)亦必须弄清楚,方不致延误时机。

二、联邦巡回上诉法院(U. S. Circuit Courts of Appeal)

美国目前共有十二个巡回上诉法院——从第一巡回上诉法院到第十一巡回上诉法院,再加上联邦巡回上诉法院(U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit)。除了联邦巡回上诉法院外,其他的巡回上诉法院之管辖权系以审理所有联邦地方法院终局判决(final decisions)之上诉案(appeals)^⑦为其范围。至于专利诉讼案件判决之上诉,则专属联邦巡回上诉法院管辖^⑧。除专利诉讼案件判决之上诉之外,对于商标专利局对专利申请所作裁决之上诉,亦属联邦巡回上诉法院之管辖权^⑨。

⑤ Northern District of California, Local Rules 7-2(a).

⑥ Central District of California, Local Rules 6.

⑦ 28 U. S. C. § 1291.

⑧ 28 U. S. C. § 1295(a)(1).

⑨ 28 U. S. C. § 1295(a)(4)(A).