



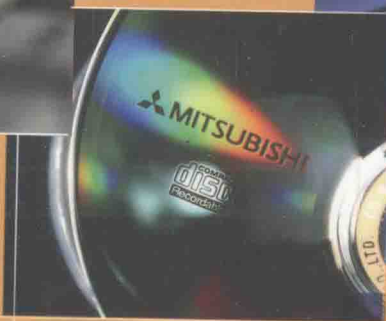
政治大學智財叢書14

CASES ANALYSIS OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW AND MANAGEMENT

智慧財產法律與管理

案例評析(八)

馮震宇 主編



元照

政治大學智財叢書(14)

智慧財產法律與管理 案例評析（八）

馮震宇 主編

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

智慧財產法律與管理案例評析. 八／馮震宇編著.

-- 初版. -- 臺北市：政大智財所，2012.06

面：公分

部分內容為英文

ISBN 978-986-03-1741-1（平裝）

1.智慧財產權 2.個案研究

553.433

101002152

智慧財產法律與管理 案例評析（八）

5H028PA

2012年6月 初版第1刷

主 編 馮震宇

出 版 者 國立政治大學智慧財產研究所

總 經 銷 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 450 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 978-986-03-1741-1

序

2011年適逢建國百年，也是智慧財產權法制大幅變動的一年。首先，商標法在2011年5月獲得立法院通過，將台灣的商標法進一步與國際整合。更值得注意的，則是台美有志一同在2011年分別完成專利法大修，不但凸顯出各國政府在此知識經濟時代重視智慧財產權法制的態度，也更凸顯在智慧財產權遊戲規則改變之後，將會對產業界發生更直接的影響。

首先在5月31日，立法院三讀通過商標法的修正，從新定義商標的使用涵蓋新興的網路、電子媒體與其他媒介，也使得未來透過網路或電子媒體販售仿冒品，同樣會構成侵權行為。此外，新修正還擴大了商標的範疇，未來只要是任何具有識別性的標識，不論是文字、圖形、顏色、動態、雷射標籤和聲音等，甚至動畫（例如手機的開機動畫），都可註冊為商標。此外新法還確定了商標法的合理使用規定，並釐清了商標減損等過去爭議問題，對業者建立品牌與發展品牌提供了相當的幫助。

隨後在2011年9月8日，美國參議院以89：9的票數通過歷時六年之久的專利法修正案，也就是Leahy-Smith美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA）。歐巴馬總統隨後在9月16日簽署該修正案，使得美國近六十年來影響最大、修正範圍最廣泛的修正案成為正式的法律。其中諸多變革，均可能改變未來專利遊戲規則。例如放棄原來的「先發明主義（First-to-Invent）」改採國際共通的「先申請主義（First-to-File）」原則；大幅改革專利行政救濟制度，包括修改發證前

第三人舉證制度（Pre-issuance Submissions by Third Party）、修改原來的當事人再審查制度（Inter Partes Reexamination）為當事人審查制（Inter Partes Review, IPR）、新增核准後審查機制（Post-Grant Review, PGR）、以及新增補充審查程序（Supplemental Examination Procedure）等變革，將可能引導專利有效性爭議的主戰場從司法訴訟移轉到美國專利局的行政救濟程序。

至於我國專利法也在延宕多年後於11月29日經立法院三讀通過。此次修正除了開放動植物專利因爭議過大而保留之外，其他的主要修正內容均獲得通過。而其修正重點包括：增訂並修正專利權效力不及之事項、明確界定專屬授權相關規定、修正舉發與專利侵權相關規定，並在WTO有關公共衛生議題關懷的框架下修正有關公共衛生與專利特許實施規定。此外也翻修了新型專利與設計（原新式樣）專利制度，特別是設計專利開放部分設計、電腦圖像及使用圖形介面設計（Icons & GUI）、成組物品設計之申請，還新增衍生設計制度，將可望對台灣業者衝刺設計的軟實力提供相當的助益。

除了專利法制的變革吸引全球的目光之外，其他與智慧財產權有關的發展也一樣吸睛，成為媒體關注的焦點。例如一向以創新與保護智財出名的蘋果公司，推出iphone系列後來居上，蘋果如何透過智財策略布局讓該公司穩坐2011年最熱門廠商？美國司法部連年調查面板廠價格壟斷案，包括LG Display、夏普、奇美電、華映、彩晶等面板廠均已認罪，並在2008、2009年總共支付5.85億美元的刑事罰款；其中只有友達一家公司選擇上訴到底，是什麼讓友達背水一戰？甲骨文（Oracle）與Google針對Android專利侵權官司中，美國專利暨

商標局（USPTO）拒絕甲骨文所提的一個關鍵Java相關專利，又會對案情投下何種變數？宏達電與蘋果爭訟尚未終了，還有一連串廠商等著控告採用Google Android平台的HTC與其他業者。這些接連不斷的變化，無論牽涉的是專利、商標、營業秘密還是Know-how，都在影響產業版圖的變動，不過若追根究柢，這些吸睛新聞的背後其實都與企業是否能建構良好的智慧財產權布局脫不了關係！

隨著智慧財產法規及政策屢屢翻新，以及眾所矚目的智財案件頻仍，全球對於智慧財產議題產生了前所未有的關注，也更進一步凸顯出智慧財產權所特有的時代意義。也因此為了讓讀者能夠掌握當下國際智財發展的現況，本書特別收錄十三篇專文，涵蓋近年來各個智慧財產領域的指標性案例，並透過法律與管理層面的評析，讓讀者可以更容易的掌握國內外智財之脈動。

其中，由於專利爭議席捲全球，不但對企業造成實質且重大的影響，也引發諸多的討論，也因為如此，本書共收錄九篇討論專利相關議題的文章。這些文章涵蓋的範圍，從專利適格要件到專利侵權訴訟之程序面、從實體面到認定損害賠償趨勢都是討論重點，此外還兼及藥品專利及專利法與競爭法的交錯適用，足可供讀者對專利制度所衍生的問題進行深入的檢視。

在著作權方面，本書主要涵蓋兩大議題，一是從水貨市場切入談爭論已久的權利耗盡問題；另一則是剖析隨著中國大陸經濟起飛而浮上檯面的建築著作問題。而在商標權方面，本書則針對兩岸長久困擾的商標搶註現象進行詳細的探討，讓讀者得以一窺其間的問題所在。最後關於營業秘密方面，本書則從美國案例切入，深入比較我國與美國秘密保持令制度的異同，提供讀者更深入的觀點。

由於本書撰寫及付梓期間橫跨台美專利法修法前後，雖然台美新法甫通過，但是多數的修正都尚未正式實施，也因此並無實際適用新法的指標案例出現。又鑑於本書探討的每個案例都是修法前的案例，所適用的法規也是舊法，故本書原則上以專利法修法前條文呈現，並於該條文註明修法後之狀態，便於讀者比較查閱，但是並不影響本書的重要性與資訊性。

本書倉促付梓疏漏在所難免，還望各界俊彥不吝給予批評指教是幸。

馮震宇

序於政大智慧財產權研究所

2011年12月9日

目錄

Contents

序

■ 專利權

嚴健好	朗訊案判決觀察	
桂祥豪	——損害賠償判決之新方向	3
黃苑菱		
熊介銘		
林家綺	專利濫用與不公平競爭	
林欣婕	——以Princo Corp. v. ITC為例	31
潘宇瑄		
龔芳儀	極小物品之外觀設計之設計專利	
神田多佳子	與侵害判斷	
	——億光電子 v. 日亞化	59

鄭亦珊 李青洋 趙均豪	從Wyers v. Master Lock一案看美國專利法 非顯而易見性之具體適用	85
Andrew Trotter Mirinda O’Gorman Tiffany Lin	A Dose of Humanity: Pharmaceutical Patents and the Developing World	111
邱繼頤 蔡郁淳 顏睿萱	SEB訴Global-Tech等誘導專利侵權案	159
詹傑翔 林柏安 許霆霖	蘋果公司與三星電子智慧手機專利 抄襲之爭議 ——以Discovery及PHOSITA觀點審視	183
林永瀚 鄭惟駿 潘宇瑄 玉井友里子	Monsanto v. Cefetra, New Protectable Scope by Harmonization of Gene Patenting in EU	205
祁政緯	「想法」之專利權歸屬 ——Jamesbury Corp. v. Worcester Valve Co.	229

■ 著作權

- | | | |
|--------------------------|---|-----|
| 戴劭苓
楊雅竹
楊子萱 | 以保時捷案看建築著作之芻議 | 257 |
| 蘇郁雅
蔡明璋
李佳南
羅邵晏 | 水貨市場權利耗盡問題之探討
——以Costco Wholesale Corp.
v. Omega, S.A.案為例 | 287 |

■ 商標權

- | | | |
|-------------------|-----------------|-----|
| 王自來
周珮祺
洪于舒 | 兩岸商標搶註問題及相關議題探討 | 329 |
|-------------------|-----------------|-----|

■ 營業秘密

- | | | |
|-----|--|-----|
| 楊子萱 | 從Brown Bag Software v. Symantec Corp.案析論美國及我國秘密保持令制度 | 357 |
|-----|--|-----|



專利權

- ➔ 朗訊案判決觀察
 - 損害賠償判決之新方向
- ➔ 專利濫用與不公平競爭
 - 以Princo Corp. v. ITC為例
- ➔ 極小物品之外觀設計之設計專利與侵害判斷
 - 億光電子 v. 日亞化
- ➔ 從Wyers v. Master Lock一案看美國專利法非顯而易見性之具體適用
- ➔ A Dose of Humanity:
Pharmaceutical Patents and the Developing World
- ➔ SEB訴Global-Tech等誘導專利侵權案

- 蘋果公司與三星電子智慧手機專利抄襲之爭議
 - 以Discovery及PHOSITA觀點審視
- Monsanto v. Cefetra, New Protectable Scope by Harmonization of Gene Patenting in EU
- 「想法」之專利權歸屬
 - Jamesbury Corp. v. Worcester Valve Co.



朗訊案判決觀察

——損害賠償判決之新方向

嚴健好^{*}、桂祥豪^{**}、黃苑菱^{***}、熊介銘^{****}

【關鍵字】

- Lucent
- Microsoft
- Entire Market Value Rule
- i4i
- 損害賠償舉證

^{*} 政治大學科技管理研究所碩士生。
^{**} 政治大學智慧財產研究所碩士生。
^{***} 政治大學科技管理研究所碩士生。
^{****} 政治大學科技管理研究所碩士生。

摘要

在Lucent Technologies, Inc. v. Microsoft Corporation（以下簡稱朗訊案）一案中，法院判決之爭點起始於Microsoft（以下簡稱微軟）與Lucent（以下簡稱朗訊）對系爭專利在非顯而易見性上的認知不同，進而於判決前段認定微軟無法推翻朗訊的專利合法性；但在其後半段的判決中，巡迴法院卻以朗訊無法提出明確侵權損害的證據作為本案的審理焦點，而判定朗訊敗訴，逆轉案情。

本案歷時多年，但其訴訟內容卻多落於損害賠償的計算與界定問題上，遠超過系爭專利20年之保護時效，足證專利權保障的20年時效長度，在現今的高速發展的科技與商業環境中似乎有些不合時宜。另一方面，聯邦巡迴法院所提出之見解，徹底翻轉了以往專家證人針對專利侵權訴訟損害賠償額的地位，並針對整體市場法則（Entire Market Value Rule）的運用時機進行審理，亦撼動了以往訴訟上損害賠償範圍計算方法上的慣例，而足以作為日後專利權侵害審酌範圍的新標準，頗值借鏡。

是以，本案判決結合美國專利法新修正之內容，對於未來專利訴訟在賠償範圍部分的攻防與展開上，具備定性的功能。因此，本文將以朗訊案為主軸，先自侵權行為成立與否進行討論，進延伸到在間接證據判定的侵權行為下，損害賠償金額應如何進行審理等議題，最後形成管理上的意見與結論。

壹 背景事實

本案之系爭專利，起源於1986年12月，三位AT&T的電腦

工程師所發展的一套電腦資訊輸入方法，藉由包含計算機、功能選單或螢幕鍵盤等預設功能的軟體工具，將資訊欄顯現在螢幕上；待使用者選擇輸入資料於其中後，同時並自動展示出被填滿的資訊欄。使用者除了無須使用鍵盤外，甚至還可以因為其圖示化特性，搭配使用針狀點擊器以輸入資訊。AT&T當時即針對這套方法申請專利，並經核准公告，而受專利權法所保護。這項專利隨著日後AT&T與朗訊科技（Lucent Technologies Inc.）的企業分割，被分配由朗訊所擁有。

然而，在微軟後來銷售的產品之中，其內建的電子日曆工具中所採用的日期挑選功能（date picker），介面和內容與朗訊的系爭專利有相當程度的相似，故朗訊認為似有侵害其專利權之嫌。

是以，朗訊於2002年針對系爭專利可能受侵害之部分，首先對Gateway提出專利侵權訴訟後，並針對微軟銷售及使用Microsoft Money、Microsoft Outlook與Windows Mobile等軟體，當中的日期時間設定程式介面侵害其Day Patent（即系爭專利）中的第19項及第21項專利說明內容為由，向微軟提起專利侵權訴訟。對此，微軟則反訴朗訊之專利內容違反美國專利法第103條之非顯而易見性原則。微軟主張於1984年所發行的Datamation雜誌中，已揭露系爭專利所主張的專利內容，認為觸控式電腦系統為先前技術，進而主張朗訊的專利應屬無效。

本案纏訟多年，經地方法院判決之後，微軟又另就三個在地方法院所進行之判決，除以系爭專利之專利說明第19項與第21項，違反專利申請之新穎性以及非顯而易見性要件而無效為由外，更以侵害不存在，及賠償額酌定引據失衡等原因，針對陪審團判定微軟須賠償朗訊357,693,056.18美元之結果提起合併上訴，業經聯邦巡迴法院受理。

而後，於2009年9月時，聯邦巡迴法院作出判決，認定本案系爭專利有效，且微軟之行爲成立侵害。但在賠償額的定奪上，則以缺乏足夠證據支持爲由，對原判決予以廢棄，並發回地方法院再行審理。

貳 法律問題

- 一、本案中，專利方法侵權的成立是否能以間接證據作爲依據？
- 二、在以間接證據判定專利方法侵權成立後，如何酌定權利金的基準與費率，以計算專利侵權損害賠償範圍？
- 三、整體市場價值法的運用時機？

參 法院判決

一 地方法院 (United States District Court for the South District of California)

第一審加州地方法院南區分院採用朗訊的意見，認爲系爭專利的輸入系統非如微軟所主張之違反新穎性 (anticipation) 及非顯而易見性 (non-obviousness) 而無效，故系爭專利仍受專利法保護；且依實質證據認定微軟應對系爭專利的侵權行爲負責，由陪審團判定其應賠償朗訊357,693,056.18美元之賠償額¹。

一審判決結果：朗訊就系爭專利之侵權，獲得357百萬美

¹ Lucent Technologies, Inc. v. Microsoft Corporation, 580 F. Supp. 2d 1016 (S.D. Cal. 2008).

元以上之賠償金。

二 聯邦巡迴上訴法院 (United States Court of Appeals for the Federal Circuit)

微軟向美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱巡迴法院）提起上訴。巡迴法院於審理初時即審查系爭專利是否有效，結論支持原地方法院判決，認定其不因早期雜誌相關的文獻報導而違反非顯而易見性要件，系爭專利仍有效受到專利法保障。

第二，巡迴法院認為除了有足夠的間接證據讓陪審團證實微軟商品的使用者會直接侵害到系爭專利權外，亦有充足證據證實微軟不僅構成間接侵權，並具備教唆目的。亦即微軟藉販售商品的方式，以直接、幫助或教唆等方式侵害朗訊的系爭專利權。

然而，巡迴法院最後認定微軟判賠朗訊價金的權利金計算方式及結果不受實質證據支持，發回至地方法院再行審理²。

二審判決結果：巡迴法院以證據審酌失衡作理由，推翻地方法院對損害賠償範圍之認定。

肆 法律評析

一 微軟的銷售行為是否構成侵權，以及何種型態的侵權？

(一) 地方法院之見解

美國加州地方法院南方分院判決認為，微軟單純的銷售軟

²

Lucent Technologies, Inc. v. Gateway, Inc., 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).