



Mastering
US patent battles

科技藍海策略
的保衛戰 2006
美國專利訴訟(一)

陳森豐 著

D971.251/11

:1

2006



Mastering
US patent battles



科技藍海策略
的保衛戰 2006
美國專利訴訟(一)

陳森豐 著

Mastering US patent battle
科技藍海策略
的保衛戰 2006
美國專利訴訟(一)

系列名稱 科技藍海策略的保衛戰
美國專利訴訟

作者／陳森豐
出版者／禹騰國際智權股份有限公司
電話／(02) 2792-8020
傳真／(02)2792-7437
美術設計／李寧
責任編輯／顏禎瑩
電子信箱／service@etek-consulting.com.tw

法律顧問／陳森豐
製版廠／立全電腦印前排版有限公司
電話／(02)8521-8702
印刷廠／盈昌印刷有限公司
電話／(02)2223-8727
裝訂廠／精益裝訂股份有限公司
電話／(02)2244-7959
出版日期／2006年3月
劃撥帳號／19964830禹騰國際智權股份有限公司

定價／新台幣1800元 美金60元

版權所有 翻印必究

Copyright© 2006 Etek-Consulting Corp.,
All rights reserved. No part of this book, including interior design,
cover design and icons, may be reproduced or transmitted in any form,
by any means(electronic, photocopying, recording, or otherwise)
without the prior written permission of the publisher.

Printed in Taiwan

ISBN : 986-82131-0-X

ISBN: 9789868213104
人民幣价: 1125

推薦序

劉江彬

美國專利訴訟是一個非常精細、專業的領域，而其對我國產業的影響也日益重大，2005年台積電與中芯半導體的專利侵害案，中芯半導體以支付一億多美金和解，2006年聯發科與美商 Zoran 科技的權利金訴訟案，聯發科也支付八千五百萬美元權利金，隨著國內諸多公司面對美國專利訴訟的控訴，國內許多書籍也開始介紹美國專利訴訟，而坊間相關書籍多是從程序面來加以切入，甚少細膩、具體的提及實務上的處理原則。美國事務所雖多有來台傳播相關知識，或是為行銷之目的，或僅以特定個案為例，少能真正透露其吃飯的專業功夫，未能系統性的介紹美國專利訴訟的基本議題，因此，在面臨美國專利訴訟時，台灣的公司也常無從加以判斷侵害成立的可能性。

申請專利範圍的解釋是美國專利訴訟的靈魂，更精確的講是一場融合技術內涵，並根基於申請專利範圍解釋的法律原則之文字爭辯，在理解申請專利範圍時，美國多於具體個案中，闡述相關的法律精神。對門外漢而言，卻常不易歸納出其抽象的法律內涵，容易流於見樹不見林的缺憾。

森豐是我的學生，從事智財工作已有十餘年，此次森豐集結多年與美國律師處理美國訴訟之經驗，真正從實務面，以實際案例來說明處理美國專利訴訟的方法、技巧，以及相關的聯邦巡迴上訴法院的審理原則，有體系的來介紹美國的申請專利範圍解釋，可說是極少數真正介紹美國律師解釋申請專利範圍的功夫之書籍，讓台灣的高科技公司可以更清楚的掌握美國專利訴訟的訣竅，而能在美國專利訴訟戰場上保護其利益。

（本文作者為國立政治大學智慧財產權研究所所長）

蔡明誠

專利權屬於無形之智慧權，導致認定專利權保護範圍之困難。又認定專利權保護範圍之方法，主要有賴申請專利範圍解釋。如何解釋申請專利範圍。需要找尋大家認同之解釋原則或判斷標準。

本書以科技藍海策略的保衛戰為題，引介美國新近數十篇重要科技競爭與專利有關案例，透過美國科技案例之評析，提供科技產業更深切體認美國保護創新成果之技巧及策略，是科技法律一部極具參考價值的好書。

個人認識作者多年，他常與我聯絡，並告知研究專利法及從事法律實務的心得，從言談中，可以感受到，其人雖在忙碌之實務工作裡，卻仍不改其研究專利法的理想及本色，其著述甚勤，除出版深受歡迎的「專利法理論與實務」一書及發表十餘篇期刊論文以外，現又即將推出本書，令人佩服。出版在即，有幸能先睹為快。閱讀之後，可以看出本書所探討申請專利範圍之性質、基本學說、一般解釋原則、其他用於輔助解釋申請專利範圍的資料（即內部證據及外部證據）、特殊申請專利範圍（例如手段功能用語申請專利範圍、非特定用語的申請專利範圍等）解釋，均屬於相當值得重視議題，作者對於美國有關此等議題之案例引介與論述，均足以證明作者對專利法具有精深的研究心得及實務經驗。

於此書出版之際，心情也與為作者「專利法理論與實務」寫序時一樣，除深感欣喜及表示欣然支持以外，同樣期盼有志研習或認識專利法或專利訴訟實務的人士，請不要錯過閱讀本書。

（本文作者為國立台灣大學法律研究所教授）

周延鵬

長期來，美國專利侵權訴訟一直是台灣企業研發及產銷科技產品的夢魘，也是台灣企業所期望能控制及解決的事務。這些夢魘若真要可以控制及解決，勢必要熟悉美國專利申請範圍解釋的專業知識與技能。美國專利範圍的解釋是美國專利的核心，也是最需要長期投入學習和實踐的功課，但是在台灣卻甚少有人真心踏實且不畏艱辛地孜孜專研並形成著作分享於世者。

次者，美國專利範圍的解釋，它不僅關鍵著侵權訴訟或專利無效訴訟的輸贏，它也實質影響著研發行為和研發成果專利化的品質和價值，而這些均依賴著美國嚴謹、豐富及專業的專利訴訟實例來充實。也因此，美國專利的經濟價值相對高於其他國家的專利。反觀，台灣專利訴訟一則數量甚少，二則訴訟程序未涉及專利範圍的解釋過程，端賴一紙未經論證且令人存疑的「鑑定報告」，三則各種程序及週邊專業配套仍屬落後，這樣的環境當然益使台灣專利品質不良，而且也無從藉由專利訴訟行為提升研發行為和程序的嚴謹度以及專利事務所的專業程度，這也就是我為何說「台灣專利無用論」及「優質專利是從美國專利訴訟打仗歷練來的」。是故，美國專利範圍的解釋理論和實務累積的方法論當可供台灣專利法律業者藉玉功錯。

陳森豐律師具有工程、法律及科技管理學理及實務背景，從事台灣和美國專利業務十餘年，而且長期研究專利並著作頗豐，誠令人欽佩不

已。陳律師不僅如此，他更有計畫的要將專利範圍解釋、專利有效性的認定及專利侵害的判斷等美國專利訴訟三大核心項目形諸筆墨問世，可以使人有系統的讀中文書籍即可輕易學會浩瀚艱澀的美國專利訴訟，實屬華文世界之福！如今，陳律師美國專利訴訟第一本書 — 申請專利範圍解釋，我非常高興並樂意寫序，推薦給大家，並希望本書能給發明人、專利代理人、專利律師、專利工作者、法院法官及智慧財產局審查委員帶來許許多多寶貴的知識和經驗。

（本文作者為政治大學科技政策與法律研究中心研究員
國立政治大學智慧財產研究所兼任副教授）

陳榮順

現在是一個知識爆炸的時代，更是一個科技研發競賽的時代，科技的進步一日千里。因此，不論是在科技業界或是在學術界，研究人員終日兢兢業業，期望在這個講求研發創意的時代，脫穎而出。

筆者在學術界服務近二十年，深刻感受到從事科技研究所需要參考的文獻，不能僅限於學術論文，科技先進國家的專利資訊往往可啟發另外一個靈魂之窗，讓科技研究更加週延。透過專利資訊的參考，不僅可以幫助我們避免重複的研究，也可以提供研究者更務實的研究方向。然而，在參考專利資訊，特別是美國專利時，一般科技背景的人通常只能以科技的角度來作一個大略的解讀，對一些專利資訊中所揭露的技術含意，是否在專業上有不一樣的認定空間，一直是我們參考該等資訊時一個困擾的問題。因此，如果能夠更進一步的認識、理解專利資訊的內涵，對科技研發者應該有相當的助益。

森豐是我在清華大學動力機械系執教的學生，筆者欣喜他在動力機械系畢業後，能夠結合台大法律系的精實訓練，而在智權領域逐步開花結果。今很榮幸能先拜讀其著作，本書內容不僅邏輯清楚，有著理工背景人的嚴謹特色，且書中所舉實例涵蓋很多當紅的科技領域：包括電子、通訊、醫學、化學、機械及電子商務等領域，而平添許多參考閱讀的廣度，並讓相關領域的工程或科技人有著熟悉、親切的感覺，並藉此更深入瞭解美國關於專利保護的一些規則。因此，本書不僅是法務、智權人員的經典，也是科技人員，在從事科技研發時，一本非常好的參考工具書。

(本文作者為國立清華大學動力機械研究所教授)

陳達仁

有人說，專利只有在訴訟發生時才會忠實呈現其價值，因此用「字字珠璣」來形容申請專利範圍的撰寫，其實是再貼切不過了。本書作者由從訴訟角度出發，以美國實際發生的訴訟案例為基礎，詳細解說不同的申請專利範圍(Claim)之撰寫方式，及其在不同案例對判決結果所造成的影響。由本書中可以了解與學習如何減緩甚至防止藍海染紅，或在「紅海」裡築起一道專利牆，將藍海區隔出來，建立技術進入障礙。閱讀此書，將可幫助企業由專利量的追求中掙脫出來，致力於專利質的提升。

(本文作者為國立臺灣大學機械工程學系教授兼工業知識科技研究中心主任暨研發會技術移轉組組長)

陳國華

專利權的保護與行使已經成為台灣企業邁向國際化不可忽視的一項競爭力！本書將協助個人對專利法有了深入淺出的了解，精闢說明的背後正也是台灣許多中小企業主忽略的地方，尤其在科技與智財權紛爭的現代社會，本書的論點提供了許多良好的啟發。

「一個事前未閱讀本書而成為法律受難者：陳國華 椎心推薦」

(本文作者為飛行網股份有限公司董事長)

許庭禎

善守者，敵不知其所攻

台灣科技產業的快速發展，已經在短短數十年間，讓本地從過去以農業輸出為大宗的型態，迅速轉入科技製造業的工業大國之林。以光電顯示器產業來說，一九九九年台灣才透過技術移轉的方式，藉由日本廠商包括日本IBM、松下、日立、東芝、夏普、三菱等，迅速導入大尺寸TFT-LCD面板的量產製造。時至二〇〇六年，台灣已經是全球面板產業市場佔有率將超過四成的大國。一個僅有二千三百萬人口的小國家，可以在二十一世紀科技領域「人機介面」最重要的顯示器行業，佔有如此高的比重與市場地位，已經是相當少見的產業發展案例。

不過，從這幾年來台灣LCD產業不斷遭遇到日、韓、美、歐廠商提出侵權告訴的案例來看，台灣越是在國際上嶄露頭角，也就越是將自己暴露在國際大廠的專利攻擊火網之下。隨之而來的專利侵權案例可以說是無日無之。

過去台灣科技業的崛起，多以代工製造的型態存在，在產業升級的趨勢下，低階的代工製造如PC、光碟機、光碟片甚至筆記型電腦等，都已經逐漸移轉至大陸，代之而起的是資金密集、技術密集的「兩兆雙星」產業（半導體與TFT-LCD）。重點在於，當國外廠商被台灣廠商以優勢的成本、彈性的製造逼入市場地位的角落時，反而以犀利的專利保護與權利金條件等項目作為武器，隨時有可能重傷台灣的科技產業。這一個環節，的確非常值得過去以來僅重視生產製造，卻輕忽專利智慧財產權的台灣廠

商重視。

以日本的半導體能源研究所（Semiconductor Energy Laboratory，SEL）為例，該單位並不從事相關的產品製造，自從一九八〇年中成立以來，以經營專利的策略，衍生出新的商業模式，二〇〇五年員工數約六百人，平均年齡僅二十八歲，主要的營運模式以技術研發並從相關專利獲取資金，積極擴充在美日等國的專利申請件數，並將專利授權日本企業使用，或是對國外科技廠商提出專利侵權、要求權利金的訴訟案，根據工研院的估計，光是SEL在二〇〇五年的專利授權收入，就有一百七十億日圓左右的規模。類似這樣的發展，實不可輕忽。

孫子兵法「虛實篇」中提到：「攻而必取者，攻其所不守也。守而必固者，守其所不攻也。故善攻者，敵不知其所守；善守者，敵不知其所攻。」，意思是說，攻打敵人每次都能一舉成功，乃是因為攻敵人不防守的地方。而防守能夠保證每次成功，則是因為懂得防守敵所不攻之處。因此，善於攻擊的，會讓敵人防不勝防，不知如何防守。善於防守的，會讓敵人茫無頭緒，不知如何進攻。相信這也是專利攻防戰中，相當重要的關鍵所在。

陳森豐先生同時具備少見的科技與法律背景，對於國內外相關的科技專利問題涉獵既深且廣，由他精心撰寫的專利系列書籍，相信可以為廣大的國內科技從業者，在最短的時間內建立起可觀的專利案例知識與認知。

(本文作者為建美電子股份有限公司董事長)

王光亨

森豐律師長期來一直是個人在專利實務方面的請益對象，個人任職於IC設計服務公司智權暨法務部門，因職務關係，接觸了不少國外優秀的專利律師，兼熟法律及技術二個領域，而森豐律師正是在地律師中少數兼具此種優勢且實務經驗跨足國際級law firm和知名高科技上市公司的頂尖人物，今欣聞其第三本大著出版在即，有幸先睹為快，其間闡述實例與論理並茂，對於美國專利制度中一直最令人頭痛的申請專利範圍解釋有著相當完整而深入的剖析，實能幫助高科技公司法務或智財人員掌握美國專利有效及侵權與否的界線，進而減少無謂的對簿公堂，並減輕交易成本，而他山之石亦有助於司法工作者提升專利裁判之品質，進而樹立司法威信。只要您對專利這領域有興趣，有點耐心的讀下去，相信您會和個人一樣，誠獲益良多。

(本文作者為智原科技股份有限公司法務長)

王志成

過去幾十年來，台灣的經濟發展走過了農業經濟與工業經濟，而隨著資訊科技與網際網路的革命性發展，讓知識經濟的時代已然來臨，知識與資訊的流通，可以說是有了爆炸性的成長，改變了整個人類的生活型態與產業的發展脈絡，在現今激烈的產業競爭環境下，創新與發展不只是企業成功的必要條件，更是企業生存的必要條件，因此，如何創造知識與應用知識，將是企業成功發展的關鍵因素。

個人從事高科技產業的工作十多年，深深感受到智慧財產權對於高科技產業的巨大影響力，有些企業將專利授權他人使用，從而收取可觀的權利金，假設當初的研發成本以費用方式提列，不採折舊攤提，那麼這些收取的權利金，在幾乎無成本的狀況下灌入盈餘，真可謂是鮮甜美味的原汁雞湯。而也有些企業被專利的侵權官司纏身，耗費了大量的人力物力與財力，最後的結果卻經常是灰頭土臉，有些情況下，企業的商品可能會被客戶國禁止進口，導致無法順利出貨給客戶，而必需賠償巨額的違約金，也有些情況，企業的資產可能會被假扣押，造成資金的凍結，嚴重的話還可能因為現金流量的缺口而跳票，走入重整或是倒閉的命運，因此，智慧財產權-這個高科技產業的愛與痛，已經是一個必須要被高度重視的重要課題。

森豐兼具科技法律專業與豐富實務經驗，個人經常聽到他對於專利與法律方面精闢的見解，深感佩服，而他精心的著作，更是滿足了我們這些科技業者對於美國科技訴訟的求知渴望。

(本文作者為微矽電子股份有限公司總經理)

尤琦

隨著科學技術的進步與不斷更新，「知識經濟」、「智慧財產」，這些名詞不再是專業人士才能掌握的技能，反而成爲普羅大眾必需理解的基本概念。對於產業界，注重專利權的申請與使用，除了可消極地預防誤踩他人專利地雷，甚至可積極地以專利手段爲公司創造利基，因此稍具規模的公司，莫不投入相當人力在專利事務上頭。

「決定好申請專利範圍的意義，幾乎可以說已經決定了該案件的結果」，而本書特色即在於以專著論述美國申請專利範圍的解釋問題，可謂開學界先河。本書作者以豐富的材料旁徵博引，所引用的判例數量之多直教人讚佩，書中對美國申請專利範圍進行全面並且精細的討論，尤其每一章節最後均摘要歸納重要之理論或原則，對讀者而言，熟讀本書除有助於撰寫專利申請書，更是專利談判與訴訟時不可或缺的參考工具。

筆者任職於通訊產業，深刻認知專利的重要性，工作上亦時時期許同仁汲取專利知識，從事發明創作取得專利。本書的出版，適時地爲產業界研發人員與從事專利事務人員提供全面性認識美國申請專利範圍的機會，筆者拜讀後歎服之餘，誠摯推薦有識之士備於案頭，絕對可爲專利申請提昇助益。

(本文作者為和宇寬頻股份有限公司副總經理)

江忠亮

台灣的科技產業早年都是做OEM代工，由於技術上的落後，早期在智慧財產權的經營上吃了很多虧，許多公司面對技術侵權的議題，常常任人宰割，做的是利潤微薄的生意，卻必須擔負著高額權利金或訴訟賠償的風險，這也是為什麼台灣產業應往微笑曲線兩端發展的原因。

隨著全球化的資源效率分配，委外代工的興起，美國本土企業透過專利訴訟來護衛其本土市場的情形也愈趨盛行，成為高科技企業進入美國市場不得不關注的一個課題，然而國內科技公司對此等議題之處理多乏經驗，也常被美國律師帶著走，讓自身企業處於不安定的高度風險之中，每年台灣科技公司支付在美國專利紛爭上的訴訟與賠償金額更常是天價的數目。

美國專利訴訟是一個高度專業的領域，原不敢對此議題多發議論，然有感國內企業在此方面的深刻經驗，且森豐是國內少數僅有的具備法律、工程雙重背景的真正專利律師，並有豐富國際智慧財產權的處理經驗，相較美國之專利律師多同時具備工程與法律背景雙重專業，台灣在此等人才之培養上確實嚴重不足，此亦為台灣在面臨高科技知識戰爭時的隱憂之一。

對森豐願意貢獻其多年的心得，分享其高度專業、極具價值的知識，對國內科技公司真的是一大福音，謹在此向大家推薦此書，要掌握美國專利訴訟處理的精髓，千萬不可錯過此書。

(本文作者為宏碁電腦股份有限公司(前)副總經理)

詹聖生

科技爆發的時代，每樣新的產品問世，往往令人驚豔。iPod的問世，拯救了蘋果電腦(Apple)；IBM每年大量的發明專利，讓這位藍色巨人至今依然屹立不搖。每一件創新的發明，都可能對產業界造成巨大的影響，也可能一夕之間改變了人類生活；這無數的商機，源頭都是來自於人們精心的創作與發明。創作與發明，實是人類生活進步的原動力。

當我們看到新產品陸續出現，而感歎精美的設計及巧思的同時，每年產業界申請專利範圍的案件，正以數以萬計的申請速度向未來邁進。企業界因應事業成長與來自外部的競爭，需要不斷的進步。因此需要經常性地研發，經常性的發表作品。在心血結晶問世之時，發明人最不願見到的，便是心血結晶被仿冒或抄襲。因此在發明作品問世之時，申請專利便成為保護發明或智慧財產的必要途徑。

但一篇專利文件其代表如何的意涵，便是一件非常重要的事，因為這關係專利如何授與。寫的到位，對於發明是一項保障；寫的模糊，更有可能讓發明暴露於抄襲仿冒的野生叢林中。

然而，對於有心從事發明創作的公司行號或發明人，對於申請專利的想法，在實行上往往是一知半解。常常有發明人以爲交由專利商標事務所便能解決此事。疏不知對於自己的發明最了解的，仍是發明者本人。一但交待不清楚，或稍有誤失，專利代辦人仍會對於其中專利保護的說明交待不清。一旦有糾紛時，即解釋不清，損失無從計算。因此，不論發明人是否委託專利代辦人代爲撰寫申請，發明者本人都應對申請專利範圍的內涵

有基本的認識。

但是，坊間對於專利內容代表如何的意義，相關書籍可說是付之闕如。往往有心了解專利內涵的發明人，卻無處獲得相關的資訊。雖說目前網路發達，最多也僅能從網路上了解申辦的程序而已。因此，對所有發明人而言，森豐兄這本著作便是最好的參考。

吾人曾經涉獵專利申請相關事務，認識森豐兄多年，對於其實務及法律上的專業多所推崇。森豐兄除了專精於科技、管理及法律的領域外，於美國專利申請與訴訟，更是出類拔萃，經驗豐富。

本書中森豐兄深入淺出，不但以自身十數年來的經驗，並參照台灣、美國各地理論與實務相結合，從申請專利範圍的性質、內涵、學說、策略、一般原則、解釋到撰寫上的用語，均鉅細靡遺的介紹。在每章節的結尾，亦更加提示重點，足見森豐兄之細心與對讀者之照顧。本書之問世，實對發明者及各企業有心從事專利申請者是一大福音。

「工欲善其事，必先利其器」，對於申請專利範圍的知識對於企業及發明者而言，藉由森豐兄這本著作的問世，如同一盞明燈，照亮了發明界。這本不可多得的好書的問世，相信會對發明界掀起一陣追逐新知的風潮。在此吾人將好東西與各位分享，讓大家一起和我分享這美好的著作。

(本文作者為藍新科技股份有限公司總經理)