

科技法律系列

美台專利

Patent Wars

訴訟

實戰暨裁判解析



劉尚志 · 王敏銓
張宇樞 · 林明儀 ◎ 著

 元照出版

PATENT WARS 美台專利訴訟 實戰暨裁判解析

劉尚志、王敏銓
張宇樞、林明儀
合 著

元 照 出 版 公 司

國家圖書館出版品預行編目資料

PATENT WARS 美台專利訴訟實戰暨裁判解析 /
劉尚志等合著. — 初版. — 臺北市：元照，
2005〔民94〕
面；公分

ISBN 986-7787-97-8（精裝）

1. 專利 — 法規論述 — 比較研究

440.61

93021559

PATENT WARS 美台專利訴訟 實戰暨裁判解析

1K02GA

2005 年 4 月 初版第 1 刷

作 者 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀

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 550 元

訂購專線 (02)2375-6688 轉 166 (02)2370-7890

訂購傳真 (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 986-7787-97-8

推薦序

近年來我國專利法制面對前所未有的變革，例如加入 WTO 而需要遵守國際智慧權規範（如 TRIPS）；發明專利審查制度，從「形式與實質合一審查制」改採「早期公開制」；新型專利審查，改採有限度審查制度或所謂形式審查制。至於專利權侵害之救濟，專利法上新型及新式樣專利不再有刑事救濟管道，全面採行民事救濟及行政救濟。又逢國內設置「智慧財產法院」之期待，未來如何保護專利權及侵害時如何救濟等，可能面臨下一波新的變革，凡此在在均需要有更新的文獻出版，以因應此一需求。特別是從全球及比較法觀點，深入探討相關問題，作為國人進一步思索專利立法及實務因應措施之參考。

本書之完成及發行，正符合這樣的時空背景，承蒙信任且有機會提前閱讀該書之精彩內容，對於作者用心收集國內外資料，深入探討台灣及美國專利訴訟程序問題，並嘗試兼具技術與法律交錯之頗為複雜之訴訟問題，提出解決之建議，深感佩服。

閱讀之後，感覺作者之撰述內容，分為六部，對於專利訴訟問題探討相當有體系且有值得參考之價值，如先從國際（TRIPS）、外國（美國）到本國（台灣），內容架構上從程序保障（司法審查、專業代理）、迅速簡要救濟措施（禁制令、假處分、假扣押）、證據調查、終局救濟（請求權基礎）與涉及其他智慧財產權（如著作權法及商標法）之刑事制裁等問題。在第

五部中，以TRIPS架構觀點比較分析美台專利訴訟程序，並探討其利弊得失，亦具有比較研究及參考價值。

書中對於美台專利訴訟實務及裁判解析，特別就台灣法院酌定擔保金衡量標準參考實際案例加以分析法院詮釋抽象標準與酌定過程，此部分論述有其實際應用之價值。此外，該書對TRIPS、我國及美國專利法相關問題，參考不少學說、判例及實務見解加以比較研究，因此有助於個別專利問題的解決，故其研究成果相當可觀。

綜觀本書，所採取的論述方式及研究成果頗具特色，不同一般坊間專利法之書籍表述方式及探討內容，個人認為值得推薦參考，亦對其研究成果，謹表欽佩之意。

於本書出版之際，個人能受信任，有此因緣撰寫數語，以表祝賀之意，深感榮幸！同時，對於本書能貢獻於國內智慧權及科技法律，並提昇我國在此等領域之研究能量及水準，聊表個人支持之意，期盼有意認識及研究專利法制及訴訟制度之讀者，能優先選擇閱讀及參考本書。

國立台灣大學法律學院
科際整合法律學研究所教授

 謹識

2005年3月

Patent Wars

作者序

——跨國界的知識與實證研究是法律全球化的起步

台灣的法律人與法律知識正在轉型：
以全球化的法律為主臬

強調法律的地域性與自我設限的本土性，向來是台灣法律研究與教學的桎梏。然而立足本土，並不需要自外於世界。立足本土，能夠吸收全球的精華，我們的本與根更能強壯與穩固；相對的，因為與世界同步，我們的法律發展與法學研究，才能在持續努力下，在世界上有一席之地。

台灣的法律繼受外國的多，本土自生的少。不過外國的法律到了台灣，落地生根時常水土不服，這是因為多年來我們的法制環境、法律文化與法律知識的差異所造成的。在這樣的環境下發展的法律，我們更需要把實際發生的法治效果，透過客觀的研究分析，與世界各國對話，作為國際交流與提升國內研究的基礎。如果我們在繼受他國法律之後，探究的重點是我國與他國的立法本旨、歷史背景與原因，探究的方法是依賴研究者的思辯與邏輯，這類的研究，去除拾人牙慧的資料整理外，能夠展現學術或實務貢獻的部分，實在是少之又少。如果再加上以法律的在地性為藉口，讓我們法律學術在國內的小圈子中打轉，我們不但自外於世界，更是扼殺了法制環境積極成長

的空間。台灣的法律發展與法學研究，就是在這樣的環境下發展的。

然而智慧財產權的糾紛是跨國界(Trans-boundary)的紛爭。台灣的經濟與產業發展早就全球化，不過我們的法律知識受限於本土化與國家考試的牽引，法律人的國際化與跨國法律知識一直是貧乏的。2002 年台灣的聯華電子公司與矽統公司發生專利與營業秘密糾紛時，兩造的訴訟是在美國進行的。一方面美國是電子產業重要的市場，更重要的是美國智權法制的實施，遠較台灣來得有效。這樣的例子已經層出不窮。

知識就是力量，就是價值。依循國外先進的制度可以有效改善總體制度與個體經營的體質，是顯而易見的。司法院正在籌設中的智慧財產法院，以及過去幾年台灣產業飽受美國反傾銷法的困擾，進而導引了企業的會計財務制度的變革因應，則是另一些例子。

以實證研究深耕本土法學與提升法學國際化

法律的實證研究(Empirical Study)近幾年來正在國際間引起廣泛的注意與投入。實證研究與通常所謂的實定法或實證法(Positive Law)不同，實證研究指的是以較為客觀的社會科學研究方法（包括量化與質性的研究），來探討法律的課題。這是法律的客觀性與有效性的研究方法，也是法學研究在經濟分析、社會分析等其他學域跨入法律學的必然結果。

傳統的法律研究，在方法上偏向於法釋義學，也就是法律制度設計的因果關係，大多依賴法學者在邏輯與語意上的論辯，欠缺有效與客觀資料收集分析的過程，對於現實面的理解，

有其明顯的缺失。因此建構一個新的，或借助既有的研究方法，引進法律議題的探索，在概念上是可以接受的。此外，由於法律與其他學科整合的結果，需要交流該領域的知識與方法論，其他領域的學者加入法學研究時，將已經存在的分析方法，運用在法律研究上，例如數量模型、統計方法與質性研究，對法律的實證分析有極大的助益。

重視實證分析，可以使法律的探討更為務實，對於本土法制的深耕與改善，可以有明確的貢獻，是無庸置疑的。至於本土法律研究的國際化，可以因為實證研究而加強，則是由於我們客觀展現了法律的地域性效果，可以提供獨特性的參考價值。我們對於法律的理解與成效，如果一直停留在法律邏輯上的辯解，對於以繼受法為主的我們，是無法凸顯研究成果的。

共通性的跨國法律規範開始成為人類社會的共同價值：

實體法走向全球性的和諧化，程序法則遙遙無期

十八世紀的船堅砲利，是打開國家疆界的手段。然而在全球競爭下的科技與經濟的發展，使用相同的遊戲規則進行權利義務的規範，才是必要的手段。在知識經濟時代，過往閉關自守的打破與國際競爭的架構，已被跨國的法律所主導。

二十世紀末，經濟考慮與民生福祉可以凌駕國家主權之上，是人類社會進化的里程碑。歐盟剛起步的統合，揚棄了國家主權至高無上的概念。然而破除了疆域的地球村，不但持續存在著紛爭，也仍然存在著不同地區的差異性與競爭性，維繫世界經濟與社會發展的，是國際間發展可以接受的共同規範。

地球村與世界貿易組織(WTO)的崛起，已經逐漸讓全球的

法治觀念至少有互相參考的基礎。我們觀察國際上較為一致性的法律，尤其是智慧財產權，已經在WTO與其他國際公約中展現了統合性；所期待的是寄望全球在無國界的交易型態下，保護的規範能夠趨於一致。這些期待，不論其背景原因是否出自於國際經濟與科技強權的利益設計，主要是因為無體財產權所擁有的資訊利益，突破了疆界與距離，必須在各國能夠趨於一致，也就是各國對權利義務的規範，必須將之和諧化(Harmonization)，才足以保護無形資產的有與用。WTO試圖在國際法的架構下協商出國內法的合宜標準，就是跨國間的法律統合乃無可避免的趨勢。

然而實體的專利、著作與商標等法律，我們固然必須依照國際規範來制訂，對於各國行之已久與根深蒂固的程序法，特別是英美法與歐陸法的根本差異，在可預見的數十年間，進行和諧化或統合性的可能性少之又少。

專利的紛爭方興未艾，跨國的程序法律必須探討

這本書就是在探討跨國的程序法律下進行的研究成果。我們的目的之一在於提供讀者台灣與美國的專利訴訟程序的相關知識，尤其是美國因為專利訴訟衍生的程序性重點，提供國內讀者參考。我們也對國內專利訴訟程序的種種問題，提出我們的看法與建議。近年來，研究專利實體法的國內外書籍已經相當多，然而探討訴訟程序對實體立法本旨（鼓勵發明與促進產業進步）的影響，還是相當缺乏的。我們不必以美國的法律馬首是瞻，但要認識引領世界科技法律發展的美國，在專利訴訟程序上的特性。

我們的另外一個目的，就是承襲我們對於法學研究的理念，期待透過實證、跨國與程序的分析，能夠深化法律分析的根基。不過我們必須承認，完成這本書的時間有限，而且為了可讀性，我們不希望撰寫的形式為一本研究報告，所以在實證研究上，我們還有許多可以加強的空間。

本書的內容，最主要的是張宇樞與林明儀兩位先生在資料收集與撰寫的貢獻，以及王敏銓教授在著述與主題上的指導帶領。這本書的完成，要特別感謝張宇樞先生的專心投入，不論在章節的編撰與文章的整合，都是由他一手負責的。長期以來，交通大學科技法律研究所在智慧財產權方面的研究與引領，是有目共睹的。我們除了跨領域整合科技與法律的知識外，我們更以國際化與實證化的法律知識建構為研究的方向。這本書的出版，只是一個開始。至於書中的缺漏與錯誤，我們期待讀者的指正與指教。

劉尚志

謹識

2005 年 3 月

作者簡介

劉尚志

現職：國立交通大學科技法律研究所專任教授兼所長

台灣科技法學會理事長

學歷：美國德州農工大學(Texas A&M University)博士

經歷：英國牛津大學 (University of Oxford)訪問學者

國立交通大學科技管理研究所所長

新加坡國立大學(National University of Singapore)講座

美國杜蘭大學(Tulane University)兼任教授

王敏銓

現職：國立交通大學科技法律研究所專任助理教授

學歷：美國史丹福大學(Stanford Law School)法律科學博士

美國哈佛大學(Harvard Law School)法學碩士

經歷：美國哈佛大學法學院(Harvard Law School)訪問學者

美國紐約州律師考試及格

美國約翰馬歇爾法學院(John Marshall Law School)客座教授

Patent Wars

張宇樞

現職：智慧財產權專業律師

學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士

經歷：前台北地方法院智慧財產權專業法官

全國工業總會專利法實務研習會講師

美國專利商標局(USPTO)智慧財產權年會訪問學者

美國史丹福大學法學院(Stanford Law School)訪問學者

美國哥倫比亞大學法學院(Columbia Law School)客座研究員

林明儀

現職：明基電通股份有限公司專利工程師

學歷：國立交通大學資訊科學系學士

國立交通大學科技法律研究所碩士

經歷：台達電子工業股份有限公司專利工程師

台達電子工業股份有限公司品質工程師

目 錄

推薦序

作者序：跨國界的知識與實證研究是法律全球化的起步

作者簡介

首部曲 緒 論

劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀

壹、本書出版緣起	3
一、產業國際化後專利訴訟之重要性愈勝以往	3
二、國內尙乏專門對於台灣及美國與專利訴訟程序有關之介紹	4
三、TRIPs已成為世界上大部分國家智慧財產權之統一法典	6
貳、專利訴訟之特殊屬性	8
一、專利訴訟之科技屬性	9
二、專利訴訟之技術與法律結合屬性	11
三、專利訴訟之案件複雜性與爭點處置性屬性	14
參、本書撰寫方式及範圍	16
肆、全文架構	18

二部曲 TRIPs關於智慧財產權訴訟程序之架構

劉尚志、王敏銓、張宇樞

壹、TRIPs之產生過程.....	23
貳、TRIPs之重要義務遵守原則.....	25
一、世界貿易組織TRIPs第1條第1項.....	25
(一)會員應實施本協定之條款.....	25
(二)會員得（但無義務必須）在其法律中實施較本協定所要 求者更廣泛之保護，但該更廣泛之保護不得牴觸本協定 之條款.....	26
(三)會員應有權在其法律體系及實務運作上決定履行本協定 條款之適當方式.....	26
二、世界貿易組織TRIPs第41條第1項.....	26
參、TRIPs下對智慧財產權訴訟所要求之架構.....	29
一、程序保障.....	30
(一)司法審查.....	30
(二)律師代理.....	30
二、迅速簡要.....	31
(一)迅速救濟措施以防止侵害行為.....	31
(二)程序不應無謂的繁瑣或過於耗費.....	35
三、證據調查.....	36
(一)命對造提出證據.....	36
(二)證據保全.....	37
(三)認定與保護秘密資訊.....	40

四、終局救濟.....	41
(一)損害賠償.....	41
(二)排除於商業管道之外.....	43
(三)對被告之賠償.....	44
五、刑事制裁.....	45

三部曲 美國之專利訴訟程序

劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀

壹、程序保障.....	49
一、審查系統.....	50
(一)一般第一審法院.....	50
(二)上訴審法院.....	51
(三)其他機關.....	65
二、專業代理人.....	69
(一)概 說.....	69
(二)訴訟中之角色.....	70
(三)資格與條件.....	70
(四)費用之負擔.....	71
三、專利訴訟之流程.....	71
(一)審前階段.....	71
(二)審判階段.....	93
四、陪審團.....	101
(一)一般聯邦民事訴訟之陪審團.....	101
(二)專利訴訟之陪審團.....	118
(三)小 結.....	151

貳、迅速簡要	155
一、迅速救濟以防止侵害行為	155
(一)初期禁制令	155
(二)審判前之扣押及沒入	158
二、程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	161
(一)分階段審理	161
(二)即決審判程序	202
(三)加速程序	205
(四)馬克曼聽證	206
三、非訟途徑	246
(一)替代的紛爭解決	246
(二)早期中立評估	248
(三)專利訴訟、行政救濟、替代性紛爭解決機制之異同	249
(四)未來之發展	250
參、證據調查	251
一、發現程序	251
(一)強制初始揭露	251
(二)其他方法	253
(三)發現程序之進行限制	269
(四)違反之法律效果	270
(五)保護令	271
二、暫時限制命令	276
三、律師—委託人特權及工作成果豁免權	278
(一)一般聯邦民事訴訟之律師—委託人特權及工作成果豁免權	278
(二)專利訴訟之律師—委託人特權及工作成果豁免權	290

肆、終局救濟	327
一、請求權基礎總說	327
二、計算方式	328
(一)概 說	328
(二)所受損害	329
(三)合理授權金	334
三、懲罰性損害賠償	336
四、律師費用	336
伍、刑事制裁	337
一、實體部分	337
二、程序部分	338

四部曲 台灣之專利訴訟程序

劉尚志、王敏銓、張宇樞

壹、程序保障	343
一、司法審查系統	343
(一)普通法院系統	343
(二)行政法院系統	346
二、民事訴訟、刑事訴訟與行政救濟之競合	348
(一)民事訴訟v.行政救濟	348
(二)民事訴訟v.刑事訴訟	358
三、訴訟救助	361
(一)總 說	361
(二)專利法第八十六條第二項	363