



致勝的轉捩點，危機化解的關鍵

全球經濟競爭，各國的大型企業體無不經濟競爭，各國的大全
 球市場之時，常遇他國業主以侵犯專利場之時，常遇他國業之
 下，國內業者敗陣而歸。 國內業者敗陣而歸 國內業者敗陣而歸。

於美國法學界執業多年的陶龍生博士，在國法學界執業多年的法
 庭經驗，起身執寫《轉捩點——美國專
 納「發明專利」、「新型專利」、「新
 故事手法，析闡匿於法庭的機鋒隙處，指出個案成功致勝的法庭轉捩點。盼為台灣
 的高科技產業指析路徑，提供沉著應對國際案件的智慧基石。

在開庭中主詰問、反詰問及彈劾證人，攻其弱點的過程，描述得栩栩如生，善用「
 孫子兵法」於法庭上的案例更是首見。

——交大講座教授兼電子與資訊研究中心主任 黃威

陶教授在學術研究與實務工作上早已卓然有成，是法學界的前輩與大師。他在公法
 領域的學術地位，是國際公認的。近年來投入智慧財產權的爭議處理，能夠如此快
 速與專精，令人驚豔。

——交通大學科技法律研究所教授/台灣科技法學會理事長 劉尚志

ISBN 978-957-522-735-7



建議分類：法律·社會議題·商業

轉捩點

美國專利訴訟實戰故事

作 者／陶龍生

發行人／張寶琴

總編輯／許梅之

叢書副總編輯／杜晴憲

執行編輯／林佳蕙

視覺總監／周玉卿

美術編輯／黃祉菱

校 對／陶龍生 林佳蕙

法律顧問／理律法律事務所

陳長文律師、蔣大中律師

出版者／聯合文學出版社有限公司

地 址／台北市基隆路一段 180 號 10 樓

電 話／(02)27666759 · 27634300 轉 5107

傳 真／(02)27491208 (編輯部)、27567914 (業務部)

郵 政 掛 號／17623526 聯合文學出版社有限公司

登 記 證／行政院新聞局局版臺業字第 6109 號

網 址／<http://unitas.udngroup.com.tw>

E-mail:unitas@udngroup.com

印 刷 廠／鴻霖國際事業有限公司

總 經 銷／聯經出版事業公司

地 址／台北縣汐止市大同路一段 367 號三樓

電 話／(02)26422629

版權所有 · 翻版必究

出版日期／2008 年 1 月 初版

定 價／220 元

copyright © 2008 by Louis L. S. Tao

Published by Unitas Publishing Co., Ltd.

All Rights Reserved

Printed in Taiwan

轉捩點

美國專利訴訟實戰故事

陶龍生◎著

LOUIS L. S. TAO

U. S. PATENT

PDF

THE TURNING POINT CONTENTS

【推薦序】專利法庭亦見兵法之奇/黃威	006
【推薦序】峰迴路轉的偶然與必然/劉尚志	009
自序	012
前言	013
第1章 美國專利法溯源	016
第2章 專利爭執的析判	019
第3章 法院審判程序	023
第4章 攻城之略	027
第5章 故事背景	029
第6章 專利無效之訴	032

第7章	光碟放映機	038
第8章	專利的範圍	042
第9章	文字與繪圖	047
第10章	678專利的問題	051
第11章	迅速出擊	055
第12章	詰問證人	058
第13章	開庭	062
第14章	彈劾證人	067
第15章	摧毀	069
第16章	判決	075
第17章	換錢機	078
第18章	專利的標示	082
第19章	盤問	085
第20章	不審而判	088
第21章	行動電話	092
第22章	防禦的重點	095

第23章	誰是發明人	100
第24章	「在旁邊」的意思	104
第25章	理想的專利案件	110
第26章	汽車零件	118
第27章	晶片公司	125
第28章	重審專利	130
第29章	反守為攻	133
第30章	反光指數	138
第31章	氣泡	142
第32章	兵法與訴訟	146
第33章	關鍵的反詰問	149
第34章	文件的瑕疵	152
後記		159
附錄	作者著作表	162



時常在報章雜誌或電視上看到許多相關報導，台灣的企業在全球的科技舞台上，除了技術競爭、市場開發外，更將面臨來勢洶洶的智財戰，也促使我很想了解台灣的企業及科技界，如何應付侵權的問題，或捲入訴訟案時，如何解套，以避免利潤及市場損失的實際案例。

適逢我的老同學陶龍生博士（律師）新作《轉捩點——美國專利訴訟實戰故事》出版，書中主要敘述幾宗在美國聯邦法院發生的判例，也就是美國公司與台灣公司的侵權訴訟案的實戰故事。本書文字表達平易近人，深入淺出，非法學出身者亦可理解，內容精采，令人手不釋卷。其中每一段落之敘述如推理小說之脈絡分明，引導讀者撥雲見霧，如何在高難度的複雜訴訟中，運用爭訟的科技特質及專家的證詞，找到百密一疏的弱點，並當機立斷，把握難得的契機，給予對方致命的一擊，完成有利審判的結果。

書中案例一為台灣的「產品公司」被美國「映機公司」控告侵害其錄影光碟機零件中的一個專利。故事敘述

從美國法院的判例中規定，第一步為「專利之解釋」，第二步為「侵害之分析」。但負責本案的律師，從台灣的客戶所提供的初步意見中，很技巧地提出第三個議題，也就是提出美國公司「專利無效」之訴，以攻其不備，出其不意地達到釜底抽薪之效。此後，本訴訟在美國法庭周旋，前後花了兩年多的時間，可說是冗長而複雜的歷程。

文中更說明如何將複雜難懂的專利，請專家描繪圖表，進一步解釋專利、產品和「先前技術」關係。在法庭中發送給沒有科技背景的法官及陪審團，協助他們了解本案的技術層面，並切入專門技術，以免法官坐於高堂之上，卻聽得一頭霧水，無法作出正確的判斷，這是相當危險的。而被告與原告雙方在審前的攻防戰，運用「真實發現」的手段，不斷地探尋對方的虛實，在開庭中主詰問、反詰問及彈劾證人，攻其弱點的過程，描述得栩栩如生，善用「孫子兵法」於法庭上的案例更是首見。

這本書還描述了許多宗有趣的國際專利訴訟案的案例，相信對面臨全球大型科技公司，動輒以專利侵權的法

律手段，解決商業競爭問題的國內工商企業及科技產業，在看完這本書後，將可得到一些基本法律認知，也對自保產生信心。在此，我極力推薦本書給工商企業人士及理工法商的學生；如果對國際科技法律專利訴訟有興趣，並亟思了解者，這將是一本最佳範本，並具備個案研究案例的好書，相信讀後必將如我學有所得。

本文作者曾任交大代理校長、副校長，美國哥倫比亞大學教授及IBM華生研究中心研究員，現為交大講座教授兼電子與資訊研究中心主任。

峰迴路轉的偶然與必然

劉尚志

陶龍生教授囑咐我為他的新作《轉捩點》寫一篇序言，我感到非常榮幸。一方面可先睹這位學術與實務兼具的大師觀點，二來則是陶教授以寫小說的方式描繪法庭上的攻防，能夠賞析其文字自在縱橫於法條規範之中，令人耳目一新。

這本書清楚地描述了專利在美國法院訴訟的重點，尤其對於證人與證詞的被信賴的程度(credibility)、專利權範圍的界定，以及各種造成重大影響的過程與因素，最後成為扭轉判決勝負的關鍵。本書更進一步點明了在敵我對峙，旗鼓相當之時，能夠減少犯錯的，往往就是勝出的一方。然而察覺錯誤的發生，能夠順勢運作，則是經驗與知識蓄積的展現。

陶教授在學術研究與實務工作上早已卓然有成，是法學界的前輩與大師。他在公法領域的學術地位，是國際公認的。近年來投入智慧財產權的爭議處理，能夠如此快速與專精，令人驚豔。這本書對於台灣的讀者而言，傳遞了非常重要的訊息：

- (1)在法制完備與法律人才優越的美國，法律爭訟是一場綿密與複雜的知識競賽，不是單靠實體權利的存在與否，或是依賴大牌事務所，就可以在法庭決勝負的；人的因素，尤其是企業內部人員以及律師的投入與經驗，是最為關鍵的。
- (2)專利作為一種無形的財產權，法律為其所設定的權利主張相當強大。然而一個具有高度利用價值的知識財產，權利範圍的穩定性，竟是如此地不可捉摸；遇有爭執，需要透過各種方式來確立權利的邊界，也才能更進一步分析是否構成侵害。科技發明是專利範圍的基礎，不過在法律上，科技只是一個物件，必須透過人的詮釋加以理解；一旦納入定分止爭的法律體系，科技內容可能由於人為的認知與表達，有了不同的法律結果。
- (3)跨越國界的法律運作知識是必要的，地球村的發展，凸顯了以往國內法律的地域性與自我設限，不足以支持社會與經濟的發展，台灣的智慧財產法律與管理必須是全球性的。

法律與科技雖然在我們日常生活中隨手可及，卻也各是十分專業的知識，至於科技與法律整合的難度則更高。十多年來個人傳授專利相關知識的感受是，這一門需要跨

領域整合的課題，國內過往只有科技人的參與，在法律體系的知識建構上有所不足；至於傳統的法律人則多數對專利敬而遠之，因為技術本來就非其所長，更難窺其奧妙。

陶教授把專利訴訟的關鍵之處，能夠要言不繁，生動活潑地娓娓道來，這是融合法律、人文與邏輯的深厚涵養，才有以致之。跨領域整合的關鍵，不在於讓兩個不同領域的人相互對話，而在於同一個人必須兼有多元的涵養，才能將知識熔於一爐。

轉捩點的發生看似偶然，往往是爆發蓄積能量的必然，關鍵在於必須先有厚實的基點，才能點燃造就震撼的引信。峰迴路轉縱使有跡可尋，仍然要先有登高自卑的遠見與努力。陶龍生教授以他的學養與智慧、專利競技場上的體驗，讓我們看到知識生態的奧妙。

本文作者為交通大學科技法律研究所創所所長，台灣科技法學會理事長，為台灣智慧財產權教育與研究之領航者。

幾年前在越洋飛機上，閱讀了亞倫·德舒維茲（Alan M. Dershowitz）的一本書《最好的防禦》（*The Best Defense*）。亞倫是我在哈佛法學院讀書時的刑法教授。

亞倫在書裡描寫了好幾件他親自在法庭中辯護的刑事案件。我讀了他這本書，欣賞之外，還很羨慕。

現在我來嘗試寫一本書，擇錄幾件我親身經歷的專利訴訟，也描述一些美國法庭實戰的故事。

這本書中的故事，都是基於真實的案件。作為律師，我不能洩露客戶的機密。所以故事裡的焦點，是爭訟的美國專利。律師和客戶的內部溝通、客戶的產品的設計和技術，以及其他商業機密便不列入討論。即令只是「半個故事」，我仍希望讀者會覺得這本書有趣和有用。

於美國華府

前言

過去二十多年出入美國各級法院，我悟出了一項道理：每一宗訴訟，都可能有一個轉捩點。從那一點以後，勝敗分明。

美國足球明星O. J.辛普森的殺妻案，在洛杉磯法院中審判了六個月。但轉捩點卻在一瞬間。當檢察官拿出作為他犯罪證據的一只帶有死者血漬的皮手套，當著十二位陪審員，要求辛普森把它戴上右手。而辛普森竟戴不上手，因為手套顯然尺寸不合，陪審團不能相信它是辛普森在犯罪時所使用的手套。那就是辛普森殺妻案的轉捩點（後來辛普森被判無罪）。

另一宗被美國大眾注目的案子，是曾經名列第七大企業的「安隆」公司，因經營不善而突然倒閉。聯邦檢察官一口氣起訴了十幾個安隆公司的負責人，控告他們欺騙股東，謊報財務等罪名。其中大家最注意的被告，便是前董事長肯尼·雷。肯尼·雷的辯護律師主張他是一位不管事的董事長；他只做公關，不過問公司的業務。所以那些不法的勾當，都是他下屬瞞著董事長做的。

肯尼·雷的審判，進行了一個多月。本來刑事被告享有緘默權。而且大家都知道，被告上台作證，不是很聰明的事情。但肯尼·雷堅持要上台，為自己辯護。在台上作證時，雷開始時表現出是位不問小事的好好先生。但審判進行中，他的律師問他問題，引導他作證時，有一點慌亂，把問題的次序顛倒。肯尼·雷忽然顯得很不耐煩，當場申斥他的律師，告訴他問題的前後順序混亂，「沒有道理」。那也是肯尼·雷刑事案的轉捩點。因為陪審團看出來，實際上肯尼·雷是大小事都過問的強勢董事長（後來肯尼·雷被判三十多項罪名，全部有罪）。

本書描述幾件在美國法庭中審判過的專利侵權的民事訴訟，結構都是基於真正發生的事。和其他的複雜訴訟一樣，專利訴訟也會有轉捩點。

分析真正的案件，只能陳述有公開紀錄的層次。另有兩個層次，無法揭露。第一是當事人產品的設計，因為那是商業機密。第二是律師之間的內部交談和文件，以及律師和當事人之間的溝通。因為那是律師和客戶之間的祕密，也不能公開。這本書概括地基於事實，只能及於表面的層次，所以我以分析爭訟的幾項專利為主。我的客戶可以放心，其中沒有機密。本書讀者請諒解，因為你們只能看到明的一面。各種產品的設計，只好靠你們的思考了。