

經濟部

美國專利訴訟實務

Practices in US Patent Litigation

張宇樞 著

產培訓學院教材 35

立：經濟部智慧財產局





國立臺灣大學科際整合法律學研究所 編印

美國專利訴訟實務

Practices in US Patent Litigation

張宇樞 編著

出版： 經濟部智慧財產局

編印： 國立臺灣大學科際整合法律學研究所

二〇〇九年一月

國家圖書館出版品預行編目資料

美國專利訴訟實務 = Practices in US patent
litigation / 張宇樞作. -- 三版. -- 臺北

市：經濟部智慧局, 2009.01

面；公分

參考書目：面

ISBN 978-986-01-6823-5 (平裝)

1. 專利 2. 訴訟程序 3. 美國

440.652

97024375

美國專利訴訟實務

Practices in US Patent Litigation

2009年1月，三版第1刷

作 者	張宇樞
出版單位	經濟部智慧財產局
編 印 者	國立臺灣大學科際整合法律學研究所
地 址	100 臺北市中正區徐州路 21 號
電 話	02-2364-3055 (智慧財產培訓學院)
傳 真	02-2364-4250 (智慧財產培訓學院)
網 址	http://tipa.law.ntu.edu.tw/
定 價	新臺幣 300 元

有著作權·侵害必究

ISBN 978-986-01-6823-5

新版序

臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所於94年5月間受經濟部智慧財產局委託設立「智慧財產培訓學院」，並邀請國內智慧財產領域專家編撰專業教材，自95年4月起出版統一教材，供臺灣北、中、南地區專業培訓單位開班授課之用，獲得廣大迴響。在此期間，「智慧財產培訓學院」蒙各方專家提供寶貴指教與意見，謹向所有先進敬致萬分謝意。

國內智慧財產權議題日受重視，為配合國內環境之發展及因應國際規範之變化，我國智慧財產相關法令規定因應智慧財產法院設立及專利師法制定施行亦有所變動，因此為使專業教材能與現行規定相契合及更加充實內容，遂就相關教材進行修訂及新增。謹此，感謝各教材編撰人不辭辛勞，擔任此增修及編撰重任。

此次新版主要方向為更新法令規範、補充案例說明、增加國際實務、調整數據變化，並且納入初版時不及編寫之內容，使整體教材更臻完善周全。

本案增修工作或有疏漏錯誤之處，懇請各界不吝繼續批評與指教。

智慧財產培訓學院 謹誌

2009年1月

局長序

知識經濟時代著重創新與無形資本，欲提升國家競爭力，須仰賴技術的研發與創新，而有健全的智慧財產權保護環境，則可進一步保護研發成果，並激勵企業投入創新之意願。鑑此，當前產業界除需大量研發人才投入創新研發外，同時亟需大量高素質之智財管理人才，以協助企業智財創造、保護與運用。

環視國際趨勢，先進國家早已競相成立智財專業培訓機構，如美國的國家智慧財產法律研究院、日本的發明協會、歐洲的專利學院、澳大利亞的智財研究中心及新加坡的智慧財產學院等專責培訓機構，積極培育智財專業人才。反觀我國目前培育智財專業人才的養成機制，大部分仍屬於短期的研討會，欠缺就產學研或司法界各不同領域之需求提供全盤完備之培訓機制，不論是質或量均未能滿足產學研各界需求。為此，經濟部智慧財產局自94年起委請國立臺灣大學科際整合法律學研究所規劃成立智慧財產培訓學院，開啓我國智財專業人員培訓的新里程碑。

目前坊間培訓教材常因講師不同而異，致成效良莠不齊，爰此，「智慧財產培訓學院」特邀集國內智財領域專家規劃智財課程，並據以編撰41本專業教材，所邀編撰人均為一時之選，內容以專利及智財權管理為主軸，撰寫角度則由專利法制介紹、專利申請到專利實體審查，由淺入深，另亦就目前各界關注之專利侵害鑑定、專利訴訟及智慧財產權管理等面向進行探討，以符合智財專業培訓之需求。因此，期望透過各界資源的有效整合，本統一教材的推廣，發揮事半功倍的效果，使參與培訓的學員不論於何時何地參加學院所辦培訓課程，均能獲得一致而正確的智財權觀念。

在此感謝由臺大科法所詹森林所長帶領的專業團隊及41本教材編撰人不計報酬的奉獻，相關教材內容並將適時增修及擴編至商標、著作權等其他智財領域，尚祈請各界先進不吝賜教。

經濟部智慧財產局局長

蔡練生 謹誌

2006年3月

主持人序

「人才為國家之本」，在知識經濟的現代產業中，智慧財產專業人才的培訓工作，係不可或缺的一環。唯有全面提升智慧財產專業人才的質與量，方能充分發揮國家整體智財能量。

經濟部智慧財產局在94年度開展「智慧財產專業人員培訓計畫」，並委託國立臺灣大學法律學院科際整合法律學研究所成立「智慧財產培訓學院」，期能以統一的課程、嚴謹的教材及專業的師資，建立智慧財產專業人才的培訓機制。

臺大科法所承接本專案計畫後，全體主持人群便本於為智財教育植根播種的理念，審慎規劃智慧財產專業培訓課程，並依課程需求邀請學者專家編撰41本專業教材。

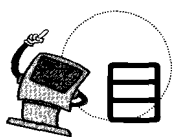
本教材編撰者，皆為國內智慧財產學術界與產業界的頂尖人士。全體編撰人不計酬勞的付出與專業負責的態度，乃教材順利問世的關鍵。謹藉此出版機會，致上誠摯的謝意與最高的敬意。當然，本專案計畫的主辦單位——經濟部智慧財產局——全程協助審核教材內容並隨時提供專業意見，更是幕後最大功臣。

我們期待這套專業教材能為國內智慧財產的專業培訓工作奠定基礎，更希望發揮拋磚引玉的功效，激發國內智慧財產的專文論述與學術研討。

本套教材必有可更完善之處，敬請各界不吝批評指教，並提供寶貴意見。我們必定虛心檢討，以為未來增修的主要依據。

國立臺灣大學法律學院
科際整合法律學研究所

教授 詹森林 謹誌
2006年3月



錄

新版序

局長序

主持人序

壹、教材說明.....	1
貳、教材大綱.....	3
參、教材內容.....	5
一、救濟機關.....	5
(一)一般第一審.....	5
(二)上訴審.....	7
(三)其他特殊機關.....	16
二、專業代理人.....	24
(一)概說.....	24
(二)訴訟中之角色.....	25
(三)資格與條件.....	25
(四)費用之負擔.....	27

三、迅速救濟之方式	28
(一)初期禁制令	28
(二)審判前之扣押及沒入	33
四、證據之調查	39
(一)命對造提出證據	39
(二)暫時限制命令	41
(三)馬克曼聽證	44
五、秘密資訊之保護	47
(一)保護命令	48
(二)律師拒絕證言權	51
六、特殊救濟程序	62
(一)即決審判程序	62
(二)加速程序	68
七、訴訟外之救濟方式	70
(一)替代的紛爭解決	70
(二)先行中立評估	72
(三)未來之發展	74
八、損害賠償之範圍	75
(一)請求權基礎總說	75
(二)計算方式	78
(三)懲罰性損害賠償	91
(四)律師費用	93

九、刑事程序.....	94
(一)實體部分.....	94
(二)程序部分.....	96
肆、案例分析.....	99
伍、教學投影片.....	175
陸、參考文獻.....	211
柒、附 錄.....	215

壹、教材說明

近年來，由於台灣產業之競爭力逐漸以專利權為導向，加上市占率足以威脅到美國相關產業，台灣產業便開始在美國專利訴訟中被列為被告；甚至台灣產業在逐漸擁有自己之專利權的情形下，面對美國這個龐大的市場，在美國專利訴訟程序中所扮演的角色亦已由被告轉變為原告。因此，學習者對於美國專利訴訟實務應有基本的認識與瞭解。

因為美國職司專利權救濟之機關的種類與功能並不單純，所以學習者首先必須對救濟機關有所認識；而美國與專利訴訟實務相關的專業代理人之資格如何取得，於訴訟中所扮演之角色為何，也是日後欲從事相關工作的學習者所必須瞭解的。此外，為避免對於進入司法程序的專利權之保護緩不濟急、無法取得有利於己之證據方法、應秘密之資訊卻於訴訟過程中意外曝光等情形，學習者更應對美國訴訟實務中迅速救濟之方式、證據之調查原則，以及秘密資訊應如何有效保護有一定之認識。

由於在美國與專利權有關的案件不但耗時，花費又時常動輒美金上百萬元，故為了避免該等專利案件進入

2 智慧財產培訓學院教材

實體審理後的鉅額開銷，學習者也必須對於美國之特殊救濟程序與訴訟外之救濟方式有所認識。又因為在美國專利訴訟當中，損害賠償額之計算方式甚為複雜，故學習者應對美國現行與專利權有關損害賠償範圍計算之方式有一基本之認識與瞭解。而學習者亦應對美國與專利權有關之刑事實體及程序之規定概括地瞭解，才能掌握美國專利保護機制之全貌。此外，由於美國專利訴訟中，時而涉及專利權以外之其他智慧財產權，因此學習者在研究美國專利訴訟之餘，也應對美國其他有關之智慧財產權的救濟程序一併有所涉獵，以免偏廢。

本課程將重點式地對於美國關於專利權之訴訟實務加以介紹，希望能經由本課程，讓學習者對於美國專利訴訟實務上，較具代表性及基礎性之議題，有初步之認識與瞭解。

貳、教材大綱

一、救濟機關

- (一)一般第一審
- (二)上訴審
- (三)其他特殊機關

二、專業代理人

- (一)概 說
- (二)訴訟中之角色
- (三)資格與條件
- (四)費用之負擔

三、迅速救濟之方式

- (一)初期禁制令
- (二)審判前之扣押及沒入

四、證據之調查

- (一)命對造提出證據
- (二)暫時限制命令
- (三)馬克曼聽證

五、秘密資訊之保護

- (一)保護命令
- (二)律師拒絕證言權

4 智慧財產培訓學院教材

六、特殊救濟程序

(一)即決審判程序

(二)加速程序

七、訴訟外之救濟方式

(一)替代的紛爭解決

(二)先行中立評估

(三)未來之發展

八、損害賠償之範圍

(一)請求權基礎總說

(二)計算方式

(三)懲罰性損害賠償

(四)律師費用

九、刑事程序

(一)實體部分

(二)程序部分

參、教材內容

一、救濟機關

關於專利權之訴訟，美國之救濟機關大致如下：

(一)一般第一審

1. 聯邦地方法院

全美一共有九十四個聯邦地方法院（United States district courts），基本上每一州均至少有一個聯邦地方法院，人口愈多之州，聯邦地方法院愈多，例如紐約州便有四個聯邦地方法院；而對於涉及聯邦事項¹，或案件之當事人爲不同州之居民且訴訟標的之金額高於美金七萬五千元之案件²，聯邦地方法院均有管轄權。

根據聯邦法規定，聯邦地方法院對於涉及專利權、著作權、植物新品種保護等訴訟有專屬管轄權³，而根據一九四六年聯邦國會通過之美國商標法即藍漢法（Lanham Act）與聯邦商標淡化法（Federal Trademark

¹ 28 U.S.C. § 1331.

² 28 U.S.C. § 1332.

³ 28 U.S.C. § 1338(a).