

美國專利訴訟

攻防策略運用

王承守、鄧穎懋◎著

U.S. Patent
Litigation



元照出版

美國專利訴訟攻防策略運用



王承守、鄧穎懋

合 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

美國專利訴訟攻防策略運用／王承守，鄧穎懋
合著. -- 二版. -- 臺北市：元照，2007[民
96]

面：公分

ISBN 978-986-7279-81-1（平裝）

1. 專利－美國－法規論述

440. 652

95013837

美國專利訴訟攻防策略運用

1K009PB

2007 年 6 月 二版第 1 刷

作 者	王承守、鄧穎懋
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 420 元
訂購專線	(02)2375-6688
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 978-986-7279-81-1

駕馭競爭規則，決勝千里之外

周延鵬*序

自1980年以來，先從臺灣電腦業個別遭受美國企業提起專利侵害訴訟開始，繼則美國政府年年進行有關的智慧財產權貿易談判，動輒祭出貿易報復威脅，以影響臺灣對美貿易並要求臺灣政府改善相關財經法律環境。其間，臺灣企業也支付龐大權利金或技術報酬金給美國企業以發展半導體產業及其資訊產業。但，有關的智慧財產權問題一直紛擾臺灣各界，迄今已達四分之一世紀。幾乎所有臺灣科技產業均無法避免美、日、韓、歐企業在美提起專利侵害訴訟，並支付了高額和解金、賠償金或權利金，以消專利侵害訴訟之災，但卻仍未了事，亦即主要的技術及市場競爭優勢卻繼續在他人手裡，經由專利佈署及其訴訟予取予求。再者，基於美國專利訴訟法律環境（含熟練法律及商業的專業律師）的優勢和便利，以及美國龐大市場的利益，近幾年來，甚至臺灣企業相互間也藉由美國專利侵害訴訟進行商業競爭。上述情形，過去已迫使臺灣企業退出CPU晶片產業、放棄美歐日印表機墨水匣和碳粉匣等主要市場，最近更引人矚目的，即是2003年6月13日聯發科公司與ESS公司就DVD-Player單晶片美國專利侵害訴訟達成和解，由聯發科公司支付ESS公司權利金9,000萬美元，其中

* 前鴻海精密工業股份有限公司法務長、政治大學科技政策與法律研究中心研究員、政治大學商學院智慧資產研究所兼任副教授。

於2003年第三季先支付4,500萬美元，並自該季起每季支付500萬美元，兩年內付清所有餘款。2004年8月3日威盛公司宣佈，其子公司威騰光電公司同意支付聯發科公司5,000萬美元，以解決光儲存晶片專利訴訟。

要言之，臺灣企業所面臨的國際市場及技術有關的智慧財產權壓力，主要是來自美國專利侵害訴訟。據此，美國專利侵害訴訟實應為臺灣企業所必須熟悉的商業競爭的法律工具，甚至也必須轉化為臺灣企業能應用自如的商業策略平臺，方足以併行相應調整全球有關的產品技術研發、生產製造、市場行銷等商業行為措施，以及同步反映相關資訊於財務報表及資本市場。若臺灣企業能從觀念轉變、創新及執行，則臺灣企業將更有效率且有效益的改造智慧財產權的佈署和經營，並立足於知識經濟時代的全球化競爭。

惟，長期來，不僅臺灣企業界將美國專利侵害訴訟視為顯學，也視為企業經營難以突破的宿命。而且臺灣法律界，無論學界或實務界也難以提供此類知識和經驗，致使臺灣企業無從有系統了解美國專利侵害訴訟全貌，進而可全盤掌控管理訴訟事件及其有關人員和訴訟費用，並在可控制的條件下做出和執行有效的商業因應決策。在這樣環境下，臺灣企業實難擺脫過去任人驅使或錯誤指引，而且還必須支付提供此類服務者鉅額專業服務費（但不一定產生預期效果）。更甚者，因不熟悉此訴訟規則，而全盤皆輸，不僅嚴重流失資金，而且也失去了產品和市場，甚至解散公司、遣散人員。

王承守博士長期在美國從事專利訴訟業務，並與美國高科技公司周旋談判各類科技法律事務，累積極為豐富的經驗和知識，而鄧穎懋博士則長期在臺灣推廣美國法教育，培育國人處理國際商業法律事務。兩位博士有感臺灣企業界和法律界亟需輕易瞭解美國專利訴訟規則和實務，乃結合美國專利法和民事訴訟法兩門專業，整合為「美國專利訴訟攻防策略運用」一書，成為華人社會這方面的第一本中文書籍。其理論實務豐富，相信本書將有效協助臺灣企業將之融合為企業競爭優勢條件，以早日實現臺灣企業「技術自主」和「市場自主」的營運自由。同時，本書也提供臺灣法律界他山攻錯，用以提昇臺灣科技法律理論與實務內涵，改善相對落後的法律環境。緣是，本人極樂意為序，並祈臺灣企業得以駕馭美國專利訴訟規則，決勝千里之外，並在全球激烈的競爭環境中，成為不可忽視的關鍵角色。

周延鵬

2004年10月

二版序

時光荏苒，本書初版之後恍然已近二年。第一版付梓之際，匆忙間有所遺漏，趁此二版之時，在第六章被告之防禦篇中，加上專利申請之延滯（Prosecution Laches）、專利之無法實施（Lack of Enablement），及損害賠償請求權之罹於時效（Laches）三節。而在這二年中，美國的專利訴訟又新添了幾樁著名的案件；譬如在去年（2005）美國聯邦巡迴上訴法院就菲利浦公司（Philips Corp.）不服國際貿易委員會（International Trade Commission）決定而上訴所作之判決，以及美國聯邦巡迴上訴法院就Symbol Tech v. Lemelson Med.所作之判決，也一併列入本次二版之補正中。

本書初版之後，偶有接獲同業之鼓勵，以及先進之指正，此皆係令作者不勝感激者。作者同時也要感謝元照出版公司和本書之諸位編輯，其在出版及編輯之高度專業使得本書得以順利付諸第二版。

王承宇、鄧穎懋

2007年3月

於南臺灣

自序

筆者自離開產業界進入校園後，才有時間開始釐清腦中所思考的事物。適值義守大學科技法律中心於去年（2003）10月正式成立；在擔任科法中心顧問期間有感國內產業及學界對於美國專利訴訟仍然相當陌生，便有把過去經驗整理出來、以實體與程序兩方面並進的方式介紹美國專利訴訟實務的想法。在鄧穎懋博士的鼓勵及協助下，開始書寫本書。

在寫作過程中，我們思考本書的讀者可能是產業界的專利工程師、研發工程師、甚至產品服務處的負責人。因此本書係從基礎開始，介紹構成美國專利訴訟實體法部分之專利法（法條及判例）及程序法部分之聯邦民事訴訟程序法。藉此，使讀者認識專利法定義下專利的意義、侵權的定義及專利法所規定被告之防禦及反訴。從而使讀者能知悉專利訴訟程序中每一個程序的意義：從訴訟開始、審訊前會議、搜證程序、專利主張界定程序、到審訊程序、甚至於簡易判決、依法判決……等等。清楚瞭解原告及被告在各程序中所扮演的角色及舉證責任。因此增進對專利實體法本身、訴訟程序及其規定的瞭解，進而能運用訴訟之技巧及策略，而得以掌控專利訴訟，而非處於不利的被動地位。

本書係提供給產業界的專利工程師、研發工程師、產品事業處之負責人，也包括產業界法務／智財部門之律師及法務人員、產業經營及決策執行者、甚至於未來有興趣或可能接觸智財事務之理工或法律學系學生，皆可以本書為參考。

過去在產業界、在美國進行法務工作的過程中，有幸受到周延鵬律師的指導甚多，藉此機會表達感謝之意。筆者希望能透過這本書，將過去處理專利訴訟——不論是處於原告或被告的立場、所累積的經驗，與國內業界分享。周律師現已扮演傳道授業、傳承經驗的角色，相信筆者的心願也是他所樂意見到的。

王承宇

2004年9月21日

於南臺灣

目 錄

周延鵬序——駕馭競爭規則，決勝千里之外

二版序

自 序

第一章 美國專利法介紹

(Introduction to the U.S. Patent Law) 1

第一節 法律條文(The Statutes) 3

第二節 判 例(The Case Law) 5

第三節 執行專利法之系統
(The Law Enforcement System) 6

第四節 審理專利訴訟之法院(The Courts)..... 8

第五節 小 結..... 12

第二章 聯邦專利法所定義之專利

(The Patent Defined by the Patent Law)..... 13

第一節 專利之種類 15

第二節 專利權之性質 19

第三節 小 結..... 21

第三章 專利侵害(Patent Infringement)..... 23

- 第一節 專利法第271條(a)項所規定之直接專利侵害
(Direct Infringement under 35 U.S.C. § 271(a))..... 25
- 第二節 專利法第271條(b)項所規定之教唆侵害
(Induce Infringement under 35 U.S.C. § 271(b)).... 33
- 第三節 專利法第271條(c)項所規定之間接侵害專利
(Contributory Infringement under 35 U.S.C.
§ 271(c)) 33
- 第四節 小 結..... 36

第四章 專利訴訟及訴訟程序 (Patent Litigation and Its Procedure)..... 37

- 第一節 訴訟的開始、訴狀及送達程序 43
- 第二節 訴訟當事人 46
- 第三節 被告之答辯(Answer)..... 47
- 第四節 審訊程序前之會議(Pretorial Conferences)..... 51
- 第五節 搜證程序 53
- 第六節 簡易判決(Summary Judgment) 62
- 第七節 馬克曼聽證會(Markman Hearing) 70
- 第八節 審訊程序(Trial) 74
- 第九節 臨時禁制令(Preliminary Injunction)..... 79
- 第十節 小 結..... 84

第五章	損害賠償	85
第一節	損害賠償金額之三倍(Treble Damages).....	89
第二節	損害賠償金額之計算	96
第三節	小 結	121
第六章	被告之防禦	123
第一節	基於專利法（條）之防禦	127
第二節	非基於專利法（條）之防禦	150
第三節	通知對造之必要性	190
第四節	小 結	190
第七章	被告之反訴(Counterclaim)及確認之訴 (Declaratory Judgment Action)	193
第一節	反 訴(Counterclaim)	195
第二節	確認之訴(Declaratory Judgment Action).....	203
第三節	小 結	212
第八章	專利授權及相關之訴訟	213
第一節	專利授權及授權契約爭訟之準據法 (Governing Law).....	215
第二節	授權契約之排他效力(Exclusivity)及被授權人 在侵權訴訟中之適格問題(Standing).....	217
第三節	小 結	239

第九章	產業標準(Industry Standard)及 相關之訴訟	241
第一節	產業標準(Industry Standard)	243
第二節	產業標準之相關訴訟案件	246
第三節	產業標準相關訴訟之發展及省思	261
第四節	學者之看法	267
第五節	小 結	269
第十章	專利訴訟策略之運用	271
第一節	避免成爲專利訴訟之被告	273
第二節	制止侵權之武器	279
第三節	小 結	287
附 錄	書面問卷	289

第一章 美國專利法介紹

(Introduction to the
U.S. Patent Law)

第一節 法律條文(The Statutes)

第二節 判 例(The Case Law)

第三節 執行專利法之系統
(The Law Enforcement System)

第四節 審理專利訴訟之法院(The Courts)

第五節 小 結

與大多數工業國家相同，美國之智慧財產權(intellectual property rights)法律亦可概分為著作權法及專利法。欲瞭解專利訴訟，則據以為基礎之專利法法源不可不知。本章先就美國專利法之法源作一介紹，以俾讀者進一步瞭解美國專利訴訟。

第一節 法律條文(The Statutes)

美國國會所制訂通過之聯邦法就與其國防、外交、內政、商務、勞工、農業、運輸等事務皆逐一編集成為不同編(titles)之聯邦法(United States Code)共五十編，而其中與智慧財產權有關之專利事項即屬其中一編，為第三十五編(Title 35)。亦即在該編下(Title 35)對有關於專利事務(patents)所作之規範均係為美國聯邦之專利法，共計四個部分(parts)，三十八章(chapters)，三百七十六條(sections)。

一、專利法之第一部分

美國聯邦專利法之第一部分係規定與美國商標專利局有關之事項，共四章，四十二條。舉凡商標專利局之設立、員工、職能、申請商標專利之程序及專利代理人均規定於第一部分。

二、專利法之第二部分

美國聯邦專利法之第二部分係定義發明之可專利性(patentability)及就專利之核發作一般之規範。第二部分共九章，涵蓋發明之可專利性(patentability；第十章)、專利申請(第十一章)、專利申請之審核(第十二章)、商標專利局裁決之再審(第十三章)、專利之核准(第十四章)、有關植物之專利(第十五章)、設計專利(第十六章)、涉及國家安全發明之保密及在外國就此

4 美國專利訴訟攻防策略運用

等發明提出專利申請之限制（第十七章）及接受聯邦政府補助之發明的專利權（第十八章）。

三、專利法之第三部分

美國聯邦專利法之第三部分係定義專利及規定對於專利權之保護。其中更進一步規定專利之變更及更正（amendment and correction；第二十五章）、專利之所有權歸屬及讓與（ownership and assignment；第二十六章）。第三部分同時規範涉及與美國政府有關之專利（第二十七章）、專利權之侵害及對侵權告訴之防禦（第二十八章）、對於專利侵害之損害賠償及如對冒用專利標記等之其他之告訴（第二十九章）、先前技術之引證（prior art citations to the office）、專利之再審查（ex parte reexamination；第三十章）及專利再審查之程序（第三十一章）。

四、專利法之第四部分

美國聯邦專利法之第四部分共分四章（第三十五章至第三十八章）規定專利合作條約及在該條約下所作之申請（international and national application）。

美國聯邦專利法中在專利訴訟中最經常被引用之條文則莫過於第271條（35 U.S.C. § 271）之對專利權之侵害，第102條、103條、273條之對專利侵害訴訟之防禦（35 U.S.C. § 273）及自第281條至297條中之有關損害賠償、律師費及特定之攻防措施之條文。