

科技法律系列

美台專利訴訟

Patent Wars

實戰暨裁判解析

劉尚志 · 王敏銓 · 張宇樞 · 林明儀 · 賴婷婷 著

 元照

PATENT WARS 美台專利訴訟 實戰暨裁判解析

劉尙志、王敏銓、張宇樞
林明儀、賴婷婷
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．-- 二版．-- 臺北市：元照，2012.11
面；公分
ISBN 978-986-255-143-1（精裝）

1. 專利法規 2. 論述分析 3. 比較研究

440.61

100014215

PATENT WARS 美台專利訴訟 實戰暨裁判解析

5K007HB

2012 年 11 月 二版第 1 刷

作 者	劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀、賴婷婷
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 700 元
專 線	(02)2375-6688
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 978-986-255-143-1

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，並提升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

張明誠 謹識

2005年3月

Patent Wars

序文

專利訴訟對於科技競爭、企業經營及經濟發展有著不可分割的關係。經濟部智慧財產局體察國內產業對專利策略的需求，於2011年提出「光電產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」，由本研究團隊負責執行。統計液晶顯示器（LCD）產業2002年至2010年的美國專利訴訟案件共有136件，而我國顯示面板業者涉訟件數高達110件，占美國相關訴訟之81%，處理美國專利紛爭的重要性不言而喻。

台灣廠商在美國頻繁的專利訴訟，近幾年較為著名者如2006年義發科技（Elantech Device Corp.，2008年併入義隆電子）與新思國際（Synaptics, Inc.）就多手指觸控板進行數起的專利訴訟，2008年雙方以交互授權和解，義隆電子大幅提高其筆記型電腦觸控板的市占率；2007年Honeywell與國內廠商的專利授權破局後，於德州東區聯邦地方法院對宏碁、友達、華映與廣輝等公司提起專利訴訟；2006年底友達與樂金（LG）的液晶面板專利侵權糾紛，2010年友達在本訴及反訴均獲得勝訴，台灣企業面對美國專利訴訟已非昔日之生手。

隨著重要訴訟結果的出爐，各界對美台專利訴訟的重視有增無減。本書第一版承蒙讀者的厚愛，獲得廣大的迴響。惟初版自2005年印刷以降，迄今已逾六年，相關法院重要見解多有更迭；其間歷經2006年與2009年美國聯邦民事訴訟規則，時效與電子證據開示規定之全面修訂，以及2008年台灣智慧財產法院設立等重大法規變革。本書則以再版回應時空的演變，更新法規條文、彙整美國最高

法院與國際貿易委員會，以及台灣智慧財產法院重要案例，以提供讀者較為完整之訴訟程序資訊。此外，再版修訂初版部分法規翻譯，並藉由圖表呈現專利相關制度，如美國專利訴訟審查流程圖、國際貿易委員會組織與審理流程圖、即決判決（Summary Judgment）與依法逕為判決（JMOL）關係圖等，協助讀者快速建立相關體制之完整概念。

惟有熟稔專利訴訟之遊戲規則，始能於專利戰爭中拔得勝訴之先機。美國最高法院與聯邦巡迴上訴法院自2006年以降，於專利訴訟程序議題上有多個重要的判決，因此本書再版中增補最新美國法院見解。例如針對2006年最高法院eBay Inc v. MercExchange L.L.C.案中的禁制令核發要件進行分析，解析聯邦訴訟與國際貿易委員會程序中限制侵權產品進口的微妙互動；補充2007年聯邦巡迴上訴法院於In re Seagate Technology案中的判決內容；本書初版原有的Knorr-Bremse v. Dana案中，就故意侵權與律師意見函的議題進行最新見解之說明；同時提供損害賠償計算之實證分析與演變，描述整體市場價值法（Entire Market Value Rule）之最新見解。其他如2007年MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.案最高法院對確認之訴的起訴門檻要求，2008年Kyocera v. ITC案聯邦巡迴上訴法院對國際貿易委員會使用排除命令範圍之界定，兩者雖為程序議題，然而實質上明顯影響了被授權當事人的訴訟及談判地位。

台灣於2008年7月1日成立智慧財產法院，並於同日實施「智慧財產案件審理法」、「智慧財產案件審理細則」及「智慧財產案件審理法施行細則」，以為審理智財案件之配套法令。本書再版延續初版書籍架構，重新撰寫台灣專利訴訟之程序內容，自智慧財產法院特殊之審判管轄權、民刑行政三合一的審判體制切入，探討智慧

財產案件審理法與一般民事訴訟、刑事訴訟、行政訴訟程序的差異；接著剖析智慧財產案件審理法首度設立之審判程序制度，如：專利有效性自為判斷、秘密保持命令、技審官、事證提出限制等重要內容等；更輔以智慧財產法院審理實際案例與各級民庭總會決議進行分析，希望為讀者提供較為完整且實用之專利訴訟程序介紹。

專利布局為科技研發及企業經營創造價值，而專利訴訟則為實現專利價值的兵家之地。美國及台灣專利訴訟制度的截然迥異，造成我國法律及專業人士對於美國訴訟的知識藩籬。本書分別以兩章章節論述兩國不同之訴訟程序，期待能為讀者提供比較與參考的指引。再版書中已全面更新美台專利訴訟案例與法規，對於任何的缺漏與錯誤，我們期待讀者的指正與指教。

劉尚志 謹識

2012 年 10 月

Patent Wars

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

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：國立交通大學科技法律研究所創所所長

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)客座教授

美國杜蘭大學(Tulane University)兼任教授

英國牛津大學(University of Oxford)訪問學者

王敏銓

現職：國立交通大學科技法律研究所專任副教授

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

張宇樞

現職：德鼎樞紐法律事務所主持律師

美國 IP Law Leaders 法律事務所外國顧問

學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士

經歷：台北地方法院智慧財產權專庭法官

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

北京大學法學院碩士研究生導師

智慧財產局智慧財產培訓學院教材《美國專利訴訟實務》

編寫人

林明儀

現職：佳世達科技股份有限公司法務經理

學歷：國立交通大學科技法律研究所碩士

國立交通大學資訊科學系學士／管理科學系輔系

經歷：智慧財產局「智慧財產種籽師資培訓班」合格種籽師資

明基電通股份有限公司法務副理

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

賴婷婷

現職：國立交通大學科技法律研究所碩士生

學歷：國立台灣大學法律系學士

經歷：台灣律師高考及格

目錄

推薦序

蔡明誠

序 文

劉尚志

作者簡介

首部曲 緒 論

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、國內尚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	12
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	17
肆、全文架構	19

Patent Wars

二部曲 TRIPs關於智慧財產權訴訟程序之架構

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	26
(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	27
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	31
二、迅速簡要	32
(一)迅速救濟措施以防止侵害行為	32
(二)程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	36
三、證據調查	37
(一)命對造提出證據	37
(二)證據保全	38
(三)認定與保護秘密資訊	41
四、終局救濟	42
(一)損害賠償	42
(二)排除於商業管道之外	44
(三)對被告之賠償	46
五、刑事制裁	47

三部曲 美國之專利訴訟程序

壹、程序保障	51
一、審查系統	52
(一)一般第一審法院	52
(二)上訴審法院	54
(三)其他機關	70
二、專業代理人	77
(一)概 說	77
(二)訴訟中之角色	77
(三)資格與條件	78
(四)費用之負擔	79
三、專利訴訟之流程	79
(一)審前階段	79
(二)審判階段	107
四、陪審團	116
(一)一般聯邦民事訴訟之陪審團	117
(二)專利訴訟之陪審團	135
(三)小 結	171
貳、迅速簡要	175
一、迅速救濟以防止侵害行為	175
(一)初期禁制令	175
(二)審判前之扣押及沒入	179
二、程序不應無謂的繁瑣或過於耗費	183
(一)分階段審理	183
(二)即決審判程序	228
(三)加速程序	232

(四)多角訴訟	233
(五)馬克曼聽證(Markman hearing)	256
三、非訟途徑	317
(一)替代的紛爭解決	317
(二)早期中立評估	319
(三)專利訴訟、行政救濟、替代性紛爭解決機制之異同	320
(四)未來之發展	322
參、證據調查	324
一、發現程序	324
(一)強制初始揭露	324
(二)其他方法	325
(三)發現程序之進行限制	343
(四)違反之法律效果	344
(五)保護令(protective order)	345
二、暫時限制命令	351
三、律師—委託人特權及工作成果豁免權	353
(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	354
(二)專利訴訟之律師—委託人特權及工作成果豁免權	366
(三)小 結	404
肆、終局救濟	408
一、請求權基礎總說	408
二、計算方式	411
(一)概 說	411
(二)所失利益(lost profits)	413
(三)合理權利金	421
三、懲罰性損害賠償	426
四、律師費用	427

伍、刑事制裁	428
一、實體部分	428
二、程序部分	429

四部曲 台灣之專利訴訟程序

壹、程序保障	433
一、司法審查系統	433
(一)智慧財產法院成立前	433
(二)智慧財產法院成立後	449
二、智慧財產訴訟之審理流程	462
(一)事證提出之限制	463
(二)爭點效擴大適用	465
三、訴訟救助	466
四、專業代理人	468
(一)概 說	468
(二)訴訟中之角色	469
(三)資格與條件	470
(四)費用之負擔	472
五、未經認許之外國法人或團體	472
貳、迅速簡要	474
一、假扣押	475
(一)總 說	475
(二)管轄法院	476
(三)擔保金額之酌定	477
(四)免為或撤銷假扣押與撤銷假扣押裁定	477

二、假處分.....	478
(一)總 說.....	478
(二)一般假處分.....	479
(三)定暫時狀態假處分.....	480
參、證據調查.....	507
一、命對造提出證據.....	507
二、證據保全.....	508
(一)總 說.....	508
(二)應表明事項.....	509
(三)提起之時點.....	509
(四)保全證據後未起訴之效果.....	509
三、秘密保持命令.....	511
(一)營業秘密持有人「釋明」之程度與內容.....	514
(二)秘密保持命令之「主體範圍」.....	515
四、律師拒絕證言權.....	516
五、侵害鑑定機構.....	517
肆、終局救濟.....	519
一、請求權基礎.....	519
二、構成要件.....	520
(一)請求權主體.....	520
(二)被侵害之專利權須標示專利號碼.....	523
(三)侵權人須有故意或過失.....	524
(四)侵權人侵害有效之專利權.....	525
(五)侵權人之行為須有損害專利權.....	526
(六)侵權行為與專利權發生損害間有相當因果關係.....	526

三、救濟方式.....	527
(一)損害賠償.....	527
(二)信譽減損之賠償.....	532
(三)懲罰性損害賠償.....	533
(四)排除或防止侵害.....	534
(五)銷毀或其他處置.....	535
(六)回復名譽.....	536
伍、涉及著作權及商標權之刑事制裁.....	537
一、實體部分.....	538
(一)著作權法.....	538
(二)商標權法.....	543
二、程序部分.....	544
(一)管轄權.....	544
(二)告訴乃論與非告訴乃論.....	546
(三)強制處分.....	548

五部曲 TRIPs架構下美台專利訴訟程序之比較與分析

壹、TRIPs架構下美台專利訴訟程序之比較.....	551
一、程序保障.....	551
(一)司法審查系統.....	551
(二)專業代理.....	552
二、迅速簡要.....	553
(一)迅速救濟措施以防止侵害行為.....	553
(二)程序不應無謂的繁瑣或過於耗費.....	554