

iiP 政治大學智財叢書 7

跨國專利侵權訴訟 之管理

The Management
of Transnational
Patent Infringement
Litigation

◎陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋 著

元照出版

The Management of Transnational Patent Infringement Litigation

有別於過去文獻侷限於「外文文獻與法規的翻譯」、「片段案例的選擇討論」、「過多理論的探討」、更幾乎沒有人探討重要的「中國專利侵權訴訟」，以致於見樹不見林，徒有理論而不會操作，消耗過多精力與資源於繁瑣而不重要的法律細節，卻無法猜透國際企業專利侵權訴訟背後的策略運籌，導致不能真正打贏過一場戰爭。

因此，本文提出一套跨國專利侵權訴訟管理之機制，並為相關制度詳盡的介紹，範圍橫跨最重要的兩個世界市場—美國專利侵權訴訟、及中國專利侵權訴訟為主，「法律程序面」提供詳盡完整的介紹，如警告信發送、起訴、審前會議、馬克曼聽證會、發現程序、審判程序、專利無效程序、訴前救濟、保全措施等訴訟程序、制度規定與流程架構；「企業管理面」提供最高段的訴訟管理技巧，包含研發、生產製造、市場行銷、財務、會計、租稅、外部律師、專家、公證人等全面性管理策略，以大量實證的方式分析整理、以豐富的跨國專利侵權訴訟實戰經驗教您怎麼打贏一場戰爭。

本書係提供給產業界的總經理、產品事業處之負責人、工程師、研發工程師、市場行銷企畫人員、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、及法律事務所律師、會計師事務所會計師、審計、甚至未來有興趣或可能接觸智財事務之管理、理工或法律學系學生，皆可以本書為參考。

ISBN 978-986-6842-84-9



9 789866 842849



5H031PB

定價：480元



元照出版公司

地址：臺北市館前路18號5樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw

跨國專利侵權訴訟 之管理

陳郁婷、周延鵬
王承守、鄧穎懋 著

元照出版公司

跨國專利侵權訴訟 之管理

5H031PB

2008 年 9 月 二版第 1 刷

作 者 陳郁婷、周延鵬、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 480 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 978-986-6842-84-9

智慧財產法律系列

總 序

隨著知識經濟的時代來臨，傳統廠房、設備、勞力、資本數量等因素已不再是企業經營致勝關鍵，取而代之的是以高附加價值、可重複利用的智慧財產為基礎，達到永續發展的目的。因此無論是國家、產業或企業經營管理者，均應致力於智慧財產的創新開發與妥善運用，以發揮知識經濟的強大力量，使其在全球化競爭趨勢中脫穎而出。

欲充分彰顯智慧財產之價值，需體認應從智慧財產之創造、保護、管理、運用，建立一套整合性之策略規劃流程，乃因智慧財產為一具高度整合性之學門。然而，國內各界著實缺乏此概念，長久以來偏重討論智慧財產於法律上之意義；我國法學教育之培養，又以法律條文之鑽研、學說理論之探討為重，甚少接觸其他技術、管理領域之相關知識，導致法律人才和產業長期脫節之狀況。因此，在長期欠缺對於產業界有一定程度了解的法律人才的情形下，國內對於規範產業競爭、智慧財產發展的相關法律，一直欠缺深入的研究與論述，司法實務界於處理與產業相關的訴訟事件時，亦常發生導因於缺乏產業知識而發生之謬誤。

「智慧財產法律系列」之出版，即希望跨越法律界與產業界、企業管理界間之鴻溝。有別於各式著重於探討繁鎖法律細節之法律書籍，「智慧財產法律系列」立於宏觀之角度，結合學術、實務、產業、管理等多面向之觀點，探討各式智慧財產法律

相關議題，諸如針對跨國專利侵權訴訟、處方藥產業之相關智慧財產法律研究等等。並藉由各國制度作法之比較分析，針對台灣產業界現況下所面臨之智慧財產困境，提供實質之建議和參考。期盼本系列叢書之出版，得以發揮提升國內產業相關法律之研究、推廣產業相關法律知識的效果，並對於國內智慧財產學術之發展有所貢獻。

國立政治大學智慧財產研究所所長
科技政策與法律研究中心主任

劉江彬

新經濟的競爭戰略與戰術

——跨國專利侵權訴訟

（代自序）

2005年，鴻海公司對嘉澤端子公司分別在大陸、美國及台灣提起有關BGA電連接器的專利侵權訴訟，並提出新台幣2億元擔保金進行二次假扣押；此外，也對禾昌公司有關DDR連接器專利侵權情形，提出新台幣1.5億元擔保金，進行假扣押，查封其部分銀行帳戶、存貨、土地、廠房及生產用設備。

2004年以來，凹凸電子公司（O2Micro）在美國對台灣碩碩公司和美國MPS公司提出有關CCFL驅動晶片專利侵權訴訟，也在台灣台北地院對使用CCFL驅動晶片的下游廠商華碩電腦和藍天電腦兩公司提出專利侵權訴訟，以及對日本Rohm公司及其客戶Sony公司提出有關電源管理晶片專利侵權訴訟。

2004年12月21日，安捷倫發布新聞表示已在美國加州北區地方法院提出對義隆電子公司侵害其美國第5,786,804號及第6,433,780號專利光學滑鼠CMOS影像感測器技術，希望藉此禁止義隆光學滑鼠器賣給在美國進口、經銷或銷售的製造商外，還計畫對義隆提出賠償請求。

2003年中，美國安捷倫公司（Agilent Technologies）在市場釋放原相科技公司（PixArt）CMOS影像感測器侵害其光學滑鼠

CMOS影像感測技術美國專利，原相科技旋即於10月31日向美國加州北區地方法院提出確認訴訟（Declaratory Judgment），主張確認安捷倫所擁有的美國第6,433,780號專利無效（Invalidity），以及原相產品未侵害該專利（Non-infringement）。隨後，安捷倫於同年12月也在該法院對原相提出專利侵害訴訟，主張原相侵害其美國第6,433,780號專利，並於2004年10月追加主張原相也侵害其美國第5,686,720號及第5,786,804號專利。

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日威盛公司宣布，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。

2003年以來，日系和韓系TFT LCD公司持續性對台灣TFT LCD面板公司分別在美國及日本提出一系列有關TFT LCD面板專利侵權訴訟，甚至也對台灣LCD電視業者在日本提出專利侵權訴訟，這些訴訟大部分迫使台灣公司簽下和解授權協議。2004年，富士通在日本對韓國三星SDI提出有關PDP面板專利侵權訴訟，松下電器也在日本對韓國樂金電子提出有關PDP面板專利侵權訴訟，並聲請假處分，禁止韓國該等公司產品進口至日本。另，2000年以來，Honeywell公司在美國以美國第5,280,371號用於液晶顯示器的定向擴散膜之專利，對三十幾家電子公司提出專利侵權訴訟，並迫使大部分公司簽下專利授權協議。

2002年以來，美國Genesis Microchip公司對台灣晶磊、晶捷和創品等三公司分別在北加州聯邦地方法院及國際貿易委員會（ITC）提出有關LCD控制晶片專利侵權訴訟，以及對台灣晨星公司在國際貿易委員會提出有關LCD控制晶片專利侵權訴訟。其中，晶磊公司簽下和解授權協議，晨星被判侵害專利權。

從以上列舉的專利侵權訴訟案例，我們可以知道，現代企業的營運要素與競爭手段，除了土地、廠房、機器設備、原物料、零組件、資訊網路等等有形財產外，尚包括了重要戰略地位的智慧財產，更明確宣示全球科技產業的專利侵權訴訟是計畫性的、規模性的、跨國性的、繼續性的、組織性的、資源性的市場競爭態勢和地位之強效工具，再也不是零星鬆散偶爾為之的「唬人」道具或是專利權人所嚴正聲明的「捍衛智慧財產」而已。

但是，海峽兩岸企業經營者事實上對於自身及其產業的智慧財產及其經營管理的觀念和方法，不僅客觀上相當陌生，而且主觀上也會閃避觸及，通常態度則是等到侵權訴訟臨門或追索權利金來了，再「全權委託律師處理」即可，沒有必要弄清楚，也沒必要投資經營智慧財產，至於是否具備以「跨國專利侵權訴訟」作為新經濟競爭的戰略與戰術之思維與實力就更不用提了。

要言之，處在當今知識經濟及全球化時代，專利權侵權訴訟是現代企業經營無可迴避的重要競爭戰略與戰術。因此，海峽兩岸企業，必須迫切需要了解：(1)跨國公司在新時代的跨國專利侵權訴訟是如何有效營運智慧財產，包括創造、保護、利用、管理等；(2)跨國專利侵權訴訟對其研發、生產、市場、行銷、財務、會計、租稅、資訊揭露等營運的影響，及其具體應變措施，以及

此等企業營運機制與專利侵權訴訟程序間之作業關係和管理；(3) 跨國專利侵權訴訟對客戶、股東、員工及其他利害關係人的影響及其具體管理措施；(4) 跨國專利侵權訴訟對其既有的智慧財產管理能力的衝擊，包括智慧財產或法務的組織設計、營運模式、作業流程、平台系統、資料庫、專業品質、人力資源、外部律師和專家管理等等，以及對所衝擊項目的有效解決方案。同時，海峽兩岸企業初期宜速建立跨國專利侵權訴訟處理的標準作業程序，以妥適應對跨國公司各項誘導巧取，並須視個案情節隨機應變，例如：(1) 與侵權訴訟有關的對外發言、資訊揭露、研發設計、生產製造及市場行銷的具體應對機制及程序；(2) 指揮及控管訴訟的內部自主與管理能力，而非任憑外部「專家」驅使與無效率的導引；(3) 各種進行和解決專利侵權訴訟的方案、模式及代價分析機制。

惟迄今，無論法律學界與實務界，抑或企業管理學界與實務界，均受限於專業領域與經歷界限，而難以跨越彼此鴻溝，可以相互整合探討並論述跨國專利法律和訴訟與產業實務和企業管理實務。也因此侷限，海峽兩岸企業一直沒有有系統化的觀念和步驟來處理和發展跨國專利侵權訴訟，不僅支付巨額專業服務費，而且更失去了產品與市場。有鑑於此局勢，我們結合彼此在學術上、實務上、產業上和管理上的知識和經驗，大量實證台灣企業長期在半導體、電腦、光電及電腦零組件和周邊產品等專利申請和跨國侵權訴訟案例，以美國專利和中國專利侵權訴訟的實體和程序法律為縱軸，以企業研發、生產、市場、行銷、財務、會計、財稅、人資和採購等營運機制為橫軸，並輔以各利害關係人

（stakeholders）的因應措施，將美國和中國專利侵權訴訟整合在同一管理平台上，讓企業界、律師界、法學界和司法界可以清楚深入的了解跨國專利侵權訴訟管理的概念、架構、程序、流程和步驟，進而裨益海峽兩岸企業快速熟悉並運作跨國專利侵權訴訟機制，並將它發展為新經濟的競爭戰略與戰術，進而駕馭於域外市場，並馳騁於新興的世界工廠與市場，以實現「一件中國專利等於或大於一件美國專利的經濟價值」。

陳郁婷、周延鵬

王承守、鄧穎懋

2007年7月1日

jilck1469@yahoo.com.tw歡迎來信指教

目 錄

智慧財產法律系列總序	劉江彬
新經濟的競爭戰略與戰術	
——跨國專利侵權著作（代自序）	

第1部 序 論

第1章 跨國專利侵權訴訟時代已來臨

戰爭每天都在發生

破除舊思想	4
新的遊戲規則	5
觀察台灣企業之付出——足以養活台積電二年	6
驚人的事實	13
沒有當原告的能力，也沒有當被告的能力	20
專利侵權訴訟管理之方法論，顯有改變之必要	22
跨國專利侵權訴訟管理機制之建立	23

■本章案例

ESS v. 聯發科案／Zoran v. 聯發科案

■本章重點

台商十年專利申請數量、費用實況／台商十年美國專利侵權訴訟一覽表／美國、台灣專利運用比較

第2部 美國專利訴訟

第2章 美國專利侵權訴訟：原告的訴訟管理

第一節 訴訟開始前之預備

一、主要預期目的為何：金錢、形象、市占率	32
二、訴訟進行之可行性與正當性	34
三、規劃參與之工作團隊	34
四、擬定整體計畫、細部計畫	38
五、範圍界定	39
六、流程與時間之界定	41
七、預算之估計	41
八、風險之管理	41
九、監督與執行	42

第二節 發送警告信

好的警告信處理，已經贏了一半	43
一、定期搜尋市場上的侵權活動	45
二、警告信目的之擬定：金錢、形象、市占率	46
三、警告內容之擬定	47
四、設計警告信的範圍	48
五、警告信之送達	50
六、消息發布	51
七、被告請求和解之應對	53

第三節 送 達

一、確認訴狀正確性	56
二、尋找適宜法院及法官	58
三、確認被告	63
四、訊息發布	65

第四節 初步禁制令

一、是否適合提起初步禁制令	75
二、程序考量過程	79
三、法庭上之攻防	81
四、法院之決定	90
五、和解可能性	91
六、和解後之調整	91

第五節 審前之會議

一、收受訴狀、初次審前會議召開命令	96
二、審前會議	96
三、時程命令（Scheduling Order）	97

第六節 搜證程序

一、內部計畫擬定	99
二、搜證程序計畫會議（Planning for Discovery）	109
三、初次揭露（Initial Disclosure）	111
四、專家證人揭露（Disclosure of Expert）	112
五、審前揭露（Pretrial Disclosures）	113
六、搜證程序之一般原則	114
七、搜證程序之方式	119

第七節 馬克曼聽證會

一、訴訟開始與禁制令	135
二、馬克曼聽證會、簡易判決	142

第八節 簡易判決

一、原告之攻擊	145
二、原告之防禦（被告提起簡易判決）	150

第九節 審訊程序

一、審訊程序前之計畫擬定	153
二、案件概述（Opening Statement）與證人之交互詰問 （Examination of Witness）	160
三、終結辯論（Closing Argument）	161
四、請求逕依法律判決（Motion for Judgment as a Matter of Law, JMOL）	167
五、陪審團之審議、法院判決	167
六、評決後之聲請（post-verdict motion）	168
七、請求上訴或訴訟終結	168
■本章案例	
Thomson v. 友達	
■本章重點	
專案管理訴訟模式／訴訟管理流程／被告選擇之策略／ 管轄選擇之策略／「拖掉」原則／訊息發布策略／法庭辯 論技巧／和解商業條件擬定	
■本章摘要	169

第3章 美國專利侵權訴訟：被告的訴訟管理

第一節 訴訟開始前之準備

一、主要預期成果為何？	173
二、規劃參與之工作團隊	173
三、擬定計畫、執行方法、使用資源、流程與時間界定	174
四、財務管理與預算估計	175
五、風險管理	175

第二節 收到警告信

一、警告信送達	176
二、內部因應	194
三、回覆警告信法務部門回覆警告信	209

第三節 被告提起確認之訴

一、公司評估是否有損害增大之虞	214
二、有實質爭議（actual controversy）之存在	215
三、被訴專利侵權之合理疑慮（reasonable apprehension）	217
四、提出確認之訴	218
五、找專利權人尋求和解	218

第四節 收受送達

一、確認送達文件之正確性	219
二、送達程序之運用	220
三、訊息揭露	220

第五節 答 辯

一、檢查原告訴狀	232
二、承認（admission）或否認（denial）、積極抗辯 （affirmative defense）	234
三、提起反訴（counterclaim）	235
四、請求撤銷案件或移轉管轄	236

第六節 初步禁制令之攻防

一、評估與準備	242
二、法庭上之攻擊與防禦	244
三、若法官許可初步禁制令，應遵守該初步禁制令	249

第七節 搜證程序

第八節 簡易判決之請求

一、被告之聲請	250
二、被告之異議	251

第九節 審訊程序

一、擬訂計畫與案件概述（Opening Statement）	252
二、審訊程序之準備與管理	254

■本章案例

FCI v. 鴻海案／鴻海 v. 蘇州萬旭案／萬國電腦 v. 群聯電子案／Syndia v. 台積電案／安捷倫 v. 原相案／SEL v. 奇美電案

■本章重點

專案管理訴訟模式／訴訟管理流程／律師選擇之策略／專家選擇之策略／研產銷因應策略／訊息發布策略／風險管理／和解談判與調整

■本章摘要	256
-------------	-----

第3部 中國專利訴訟

第4章 中國專利侵權訴訟：原告的訴訟管理

第一節 訴訟開始前之預備

一、年度規劃	262
二、選擇被告	265
三、時效限制	265
四、計畫完成	265

第二節 訴前救濟

一、定期搜尋市面上之侵權活動	267
----------------------	-----