第五章　美國聯邦法院（Federal Courts）訴訟程序及策略

美國聯邦法院為美國專利訴訟最重要的戰場，2011 年 PricewaterhouseCoopers 會計事務所專利訴訟統計報告顯示，自 1991 年以來專利訴訟以年複合成長率（Compound Annual Growth Rate）4.9%的速度成長中[38]。於美國聯邦法院程序中，專利權人得藉由聯邦訴訟程序同時獲得金錢損害賠償，與封殺對造產品於美國境內銷售的禁制令（Injunction），和無法獲得金錢損害賠償的國際貿易委員會（ITC）爭訟程序相比，聯邦訴訟程序的權利救濟相對完整。美國聯邦法院司法體制、程序與台灣大相逕庭，台灣廠商在面對美國專利訴訟時通常因為陌生而會感到恐慌，部分台灣公司甚至在未了解相關專利法規的前提下，傾向直接以和解、給付權利金等消極方式終結專利相關爭議。然而現今全球市場對專利權管理的概念早已蓬勃發展，諸多世界型企業將專利權行使視為企業經營管理不可或缺的一環，專利部門的定位從過去成本中心（Cost Center）轉換為利潤中心（Profit Center）。部分台灣企業體制將專利人員歸屬於法務部門下，並將其定義為一般行政管理部門，美國、日本、韓國企業則是將專利部門或法務部門視為商業策略部門，甚至支付高薪至國際知名專利律師事務所挖角合夥律師，相較之下兩者對專利權管理已產生截然不同的思維與概念。

[38] PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP , 2011 PATENT LITIGATION STUDY 8 (2011).

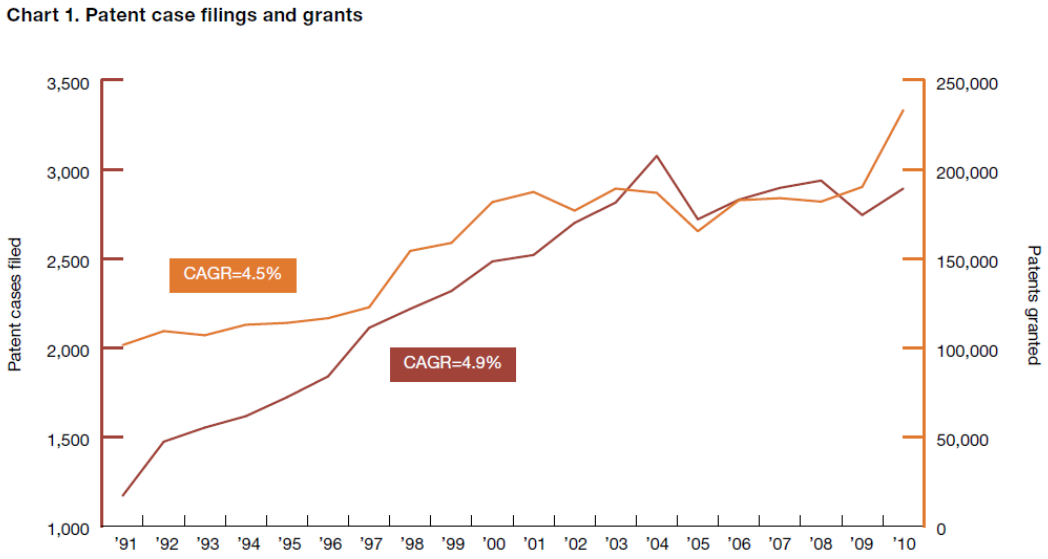

圖 12 美國專利訴訟與專利申請數量演變圖[39]

美國司法程序、實體法內容與台灣法制度懸殊，舉例而言：美國司法體系上自根本就分為州法院與聯邦法院兩個系統，各自擁有不同的法律與程序規定，即使美國專利法為聯邦法，專利訴訟案件均需於聯邦法院進行審理，但這僅代表專利「實體法」具有統一的標準，進行專利訴訟時所應適用的「程序法規」仍因各州規定而異，各州對專利訴訟起訴時證據準備門檻不同即最佳適例。除此之外，美國證據開示（Discovery）程序繁瑣的書狀來往、證人詢問之制度亦為台灣審判程序下所無法想像，過去台灣廠商因為欠缺美國法相關知識，原告律師告知要進行證據開示程序的時候，第一個反應通常是會想要隱藏特定資訊。此時外部律師應該要提醒台灣廠商，違反美國證據開示義務將會受到裁罰、且可能因此負有刑責，妥善保存專利相關證據才是審判程序中的正途[40]；尤其在實務操作上，公司無法確保其離職員工是否會出庭作證，如果該員工於庭上作證時陳述與公司完全

[39] PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP , 2011 PATENT LITIGATION STUDY 9 (2011).

[40] 美國近期專利訴訟案件中，因未遵守證據開示規定而兵敗如山倒的案例為 Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., No. 05-cv-1958-B, slip op. (S.D. Cal. Jan. 7, 2008)，本案原告為 Qualcomm 公司、被告為 Broadcom 公司，但 Qualcomm 公司隱藏大量電子文件，嗣後為對造與法院所發現，公司與律師信用瞬間煙消雲散，原告不但被法院判命給付鉅額裁罰，而且全案有別於一般訴訟案件，係以原告給付被告 7 億 4,800 萬和解，顯見證據開示義務的重要性。

相反的事實，則公司與律師的信用一瞬間消失於法庭之中，可能嚴重影響訴訟案件的勝負結果。

美國專利訴訟擁有複雜的程序規則，且律師費用昂貴，美國智慧財產法協會（American Intellectual Property Law Association, AIPLA）2009 年調查統計資料顯示訴訟標的金額介於 100 到 2,500 萬美元的專利訴訟，2009 年平均訴訟成本約為 310 萬美元，其中證據開示程序（Discovery）的律師費用占約 180 萬美元，龐大的訴訟與律師費用對台灣廠商而言誠屬一大負擔。上述爭訟背景造成美國專利訴訟案件終結情形與台灣相差甚遠，2005 年到 2008 年間，大約有 85%的案件以和解方式終結、7%到 9%案件以即決判決（Summary Judgment）方式終結，專利訴訟實際開庭的機率大約僅有 3%，因此惟有深入了解美國相關審判程序才能在專利訴訟中獲得致勝的談判籌碼。本教戰手冊接下來進行美國專利訴訟程序的全面性介紹，並援引台灣光電廠商訴訟經驗佐證，希望能為台灣廠商描繪一完整專利訴訟圖像，減少各廠商間重複的學習成本、促進台灣科技體制完整發展。

1. 美國聯邦法院組織架構

1.1 美國聯邦法院三級體制

美國司法體系區分為聯邦法院與州法院，兩者互相獨立。為避免全美所有案件湧入聯邦法院造成壅塞，州法院原則上對所有案件具一般管轄權，僅少數由國會立法規定專屬於聯邦管轄者，例外才由聯邦法院進行審理。專利法、著作權法為聯邦法，屬於憲法特別規定，因此專利訴訟案件均交由聯邦法院進行審理；營業秘密為州法，因此營業秘密案件於州法院進行審理。若系爭案件涉及多個爭點，台灣廠商有機會可以選擇於州法院或聯邦法院進行訴訟時，建議台灣廠商可以選擇聯邦法院，因聯邦法院法官素質平均較高，均為美國總統提名、參議院同意之人選，通常具有 10 年以上的訴訟律師經驗；州法院法官素質則較不穩定，部分州的州法官甚至經由競選管道產生，容易產生不中立或法學素質不一的狀況。

美國聯邦法院體系為三審制，依審級分別為聯邦地方法院（U.S. District Court）、聯邦上訴法院（U.S. Courts of Appeals）以及最高法院（U.S. Supreme Court）。聯邦地方法院分布於美國各州，原則上一州至少會有一個聯邦地方法院，而規模較大或人口較多的州則會設置較多數量的聯邦地方法院。須注意的是，即使所有專利侵權訴訟都受聯邦法所管轄，但應受何州所設置之聯邦法院管轄仍需視被告是否受該州長臂法則（Long Arm Statute）所及，於具體個案個別判斷之。而我國廠商專利訴訟案件多繫屬於加州北區地方法院（United States District Court, Northern District of California）或德拉瓦州地方法院（United States District Court, District of Delaware）；前者多為亞裔聚集之地，陪審團陪審員（Jurors）華人比例相對較高，陪審團評決結果也相對不易受美國中心保護主義影響；後者則因其商事法規完善而素有「世界公司首都之稱」，廠商多半選擇在該州設立公司，因此成為專利訴訟常見管轄地。

美國聯邦司法系統的第二層級由 13 家巡迴上訴法院（U.S. Circuit Courts of

Appeals）組成，包含 12 家區域巡迴上訴法院（Regional Circuits）與 1 家聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。12 家區域巡迴上訴法院由數字編號的 11 家巡迴上訴法院（1st~11th Regional Circuits）與 1 家華盛頓特區巡迴上訴法院（District of Columbia, D.C.）所組成，區域巡迴上訴法院對美國各州內聯邦地方法院裁判擁有上訴管轄權；聯邦巡迴上訴法院（CAFC）則對特殊案件擁有全國性的管轄權，例如專利侵權的二審上訴案件即專屬於聯邦巡迴上訴法院（CAFC），可避免不同巡迴法院間見解歧異危害專利法安定性，也可減少當事人競相選擇法院（Forum Shopping）的行為。巡迴法院案件原則上由三位法官組成合議庭（Panel）共同審理，美國案例法傳統下，此法院見解對專利成文法實質內容解讀影響甚大。而專利侵權訴訟三審則為最高法院所管轄，其案件數量雖較不若二審多，但見解生拘束下級審效力，對專利成文法解讀內涵生根本性影響。

1.2 陪審團（Jury）制度

美國憲法第七修正案規定：「於普通法訴訟中，訴訟標的價額超過二十美元者，即應保障其陪審團審判的權利；除非依照普通法規則，否則任何合眾國法院均不得就陪審團認定事實重新審理。」訴訟時使用陪審團（Jury）制度為美國憲法上的權利，訴訟中只要任何一方提出陪審團裁判聲請，法院即應採取陪審團審判程序（Jury Trial），與單純由法官進行審判之法官審判（Bench Trial）相異。審判實務中，陪審團負責發現事實，法官則負責適用法律。專利侵權訴訟中，屬於事實問題而應由陪審團認定者，如系爭侵權產品是否構成文義侵權、均等侵權、被告是否構成故意侵權等；屬於法律問題而應由法官認定者，如申請專利範圍解釋等。

PricewaterhouseCoopers 會計師事務所專利訴訟統計顯示，1980 年代以後使用陪審團審判進行專利訴訟的案件開始增加，2000 年代開始每年平均使用陪審團進行專利訴訟的案件比例更超過一半。陪審團制度的大量使用與陪審團審判勝訴率有某程度的相關，1995 年到 2010 年專利訴訟陪審團審判與法官審判勝訴率

（圖 14），我們可以發現自 1995 年開始到 2009 年為止，對專利權人而言，陪審團評議的勝訴率均高於法官審判勝訴率，此一現象直至 2010 年開始才有反轉的跡象。

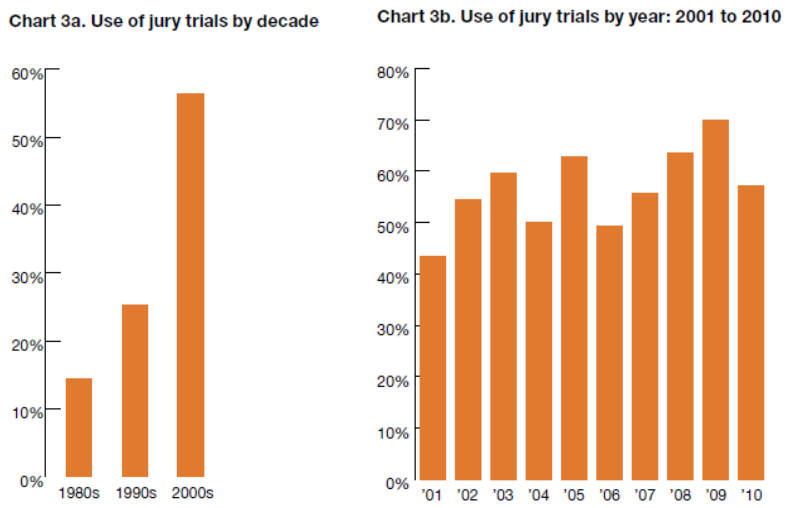

圖 13 1980-2000 年代專利訴訟陪審團使用比例（左）、
2001 年至 2010 年美國專利案件使用陪審團審判程序比例（右）[41]

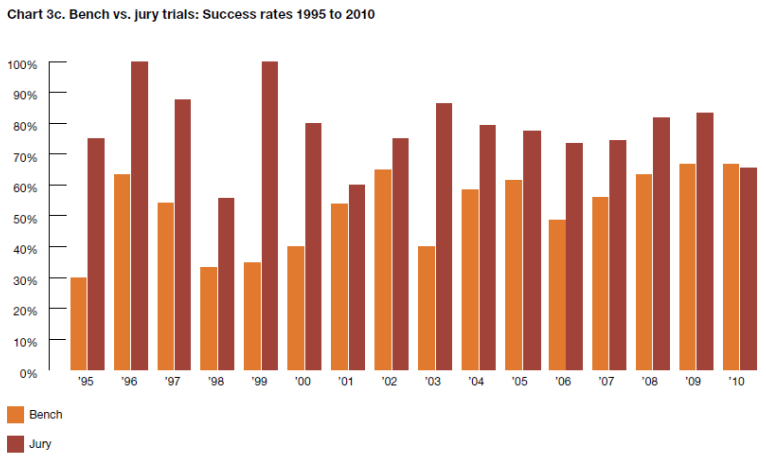

圖 14 1995-2010 年專利訴訟陪審團評議與法官審判勝訴率比較圖[42]

陪審團審判為台灣司法制度下所無，其具有高度之不確定性，此一現象使被

[41] PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP , 2011 PATENT LITIGATION STUDY 11 (2011).
[42] *Id.* at 12.

控侵權行為人於訴訟初期即積極利用即決判決（Summary Judgment）或和解方式終結訴訟，避免專利訴訟進入實質審判程序。廠商得於訴訟進入審判時，聘請陪審團顧問（Jury Consultant）協助分析陪審團組成與應對策略，舉例而言：陪審團通常並非熟知系爭技術領域之人，因此考量陪審員平均理解能力，不宜於審判過程中提及過多的前案，避免陪審員無法消化反而產生反效果；選擇說話不急不徐、得以清晰專業形象說服法官與陪審團的專家證人，亦為應對陪審團審判時應行注意的事項。

2. 專利侵權

美國專利法第 271 條規定，專利權人對發明內容依法擁有排他性權利，包含任何與專利權相關之製造（Make）、使用（Use）、進口（Import）、販賣（Sale）、販賣要約（Offer for Sale）權限。行為人若未經專利權人同意，擅自利用系爭專利權製造、使用、進口、販賣、販賣要約，則依法須負擔專利法第 271 條(a)款的直接侵權（Direct Infringement）責任。被控侵權產品是否構成侵權，以系爭專利申請專利範圍與被控侵權產品依全要件原則進行文義侵害比對。若被控侵權產品依該發明所屬技術領域中具有通常知識者觀點僅為簡單迴避設計，則亦因該當均等論而落入系爭專利權利範圍，成立均等侵權。除直接侵權類型外，專利法第 271 條設有兩種間接侵權（Indirect Infringement）規定，其概念為被控侵權行為人雖並未親自實施上述專利五大權能，但被告主觀上具備高度侵權意圖，且客觀上積極誘引或輔助直接侵權行為人時，即可能構成(b)款的誘引侵權（Inducing Infringement）與(c)款的輔助侵權（Contributory Infringement）[43]。現在台灣企業體制中仍然存有多數的代工廠，其生產之設備與零件未直接販售至美國境內，而係藉由下游廠商組裝後進入美國消費市場，因此台灣廠商經常被指控產品構成間接侵權。

間接侵權責任的相關規定，係賦與專利權人域外專利侵權行為以及部分侵權行為追訴的法律基礎，擴張其權利範圍。因此相對而言，於構成要件上設定有較高程度的門檻以資平衡，原告通常需要證明客觀上直接侵權存在，且被告主觀上具備特定侵權意圖時，始有成立間接侵權的可能。

(1) 誘引侵權（Inducing Infringement）

美國專利法 35 U.S.C § 271(b)規定：「積極主動誘引他人侵害專利者，應負擔侵權責任。」條文中未提及行為人的主觀意圖（Intent）要件，然而最高法院向

[43] JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW 312-26 (2006).

來認為間接侵權為專利權的例外擴張，因此原告必須證明被告具備特定程度的主觀侵權意圖方符合間接侵權的要件。行為人必須存有一定的主觀侵權意圖，且以主動積極方式促進侵權結果發生。2011 年美國最高法院在 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 案[44]中就誘引侵權主觀意圖要件進行最新闡釋，將誘引侵權主觀要件舉證程度提高至「刻意視而不見（Willful Blindness）」，實質上減少誘引侵權成立之可能，台灣廠商應可減少在美國專利訴訟中被控誘引侵權之機會。原告須證明直接侵權行為存在，且被告（a）主觀上相信系爭專利有高度存在可能，（b）被告蓄意採取行為使自己處於不知該專利存在狀態，才構成誘引侵權。

(2) 輔助侵權（Contributory Infringement）

輔助侵權是指數人分別製造不同元件，此數人個別皆未完成侵害專利行為，但其所製造的元件組合或供消費者使用之後，卻必生專利侵害結果。此時製造元件者本人雖未實行完整侵權行為，仍應與直接侵權人受同樣的法律評價，負擔侵權責任。美國專利法 35 U.S.C § 271(c)項規定輔助侵權，除了須證明第三人直接侵權行為存在外，也需要證明被控侵權行為人主觀上知悉被控侵權產品為系爭專利重要元件，且認識到該產品可能產生構成專利侵權情事；除此之外，該被控侵權元件需屬於系爭專利中重要部分，且此元件是專為侵權而設計且非供日常生活所用者。亦即，被控侵權元件組合使用之唯一目的需為侵權，而無其他使用目的限，方有構成輔助侵權之可能。

美國專利法第 284 條規定，法院得對侵權行為人課予最高損害賠償額度三倍的懲罰性損害賠償。判例法上，美國法院認定故意侵權（Willful Infringement）為加重損害賠償的主要類型之一，被控侵權行為人若明知系爭專利存在，而仍為侵權行為，則法院為制裁行為人的惡意主觀意圖，得課予最高損害賠償額度三倍的懲罰性損害賠償。2011 年 Mondis 控告鴻海、奇美案中，陪審團評決（Verdict）認定奇美應給付原告 1,500 萬美元損害賠償，法官則於修正最後判決（Amended

[44] Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A., 131 S.Ct. 2060 (2011).

Final Judgment）中調整一次性損害賠償數額為 15,560,847 美元，持續性權利金比例為顯示器的 0.75%、電視的 0.75%。然而奇美與原告 Mondis 的故事並未因此而宣告終結，2011 年 9 月 30 日德州東區聯邦地方法院 T. John Ward 法官在 2011 年銷售額追加爭議中，加倍奇美因故意侵權所應裁罰的權利金比例，顯示器權利金比例自原本的 0.75%調整為 1.5%！Ward 法官認定的依據為 China Post 新聞中一篇以「Chimei to Postpone Chinese Fab Investment」為標題的記事，記事內文中表示奇美公司執行長對陪審團 1,500 萬美元損害賠償認定的意見為：「The issue of patent infringement is being taken too seriously sometimes.[45]」法官於判決理由中表示，該文字顯露奇美對美國陪審團與法院缺乏尊重，已公開冒犯具有憲法法源的美國專利制度，因此本法院依據該故意言論判定奇美應負擔加重損害賠償金。

專利訴訟律師費用，不論勝敗，原則上皆由兩造當事人各自負擔。但美國專利法第 285 條設有例外規定，當對造有惡意濫訴等特殊情形（Exceptional Case）時，法院得例外命敗訴當事人負擔對造律師費用，藉以懲罰其蓄意之惡質行為，惟實務上法院甚少同意給付律師費用之聲請。

[45]侵權案 段不正面回應，聯合晚報 A3 版，2011 年 6 月 28 日（「對於專利侵權案，奇美電執行長段行建表示，任何高科技產業談到智慧財產侵權，其實有點太過嚴肅，沒有一家 IT 產業是可以不遇到相關問題，在這個產業中，大家互相要求，其實是好事。」）。

3. 專利訴訟流程與重要程序

訴訟係一連串法律行為所組成的審判程序，美國專利訴訟程序主要可分為審前準備程序（Pretrial）與審判程序（Trial）兩大階段，先進行審前準備程序再進入審判程序。美國訴訟採取集中審理主義，實際開庭的期間相當密集且短暫，單一專利案件若需歷時 2 至 3 年，前面數年均為審前準備程序，主要是進行管轄權（Jurisdiction）認定、證據開示（Discovery）、馬克曼聽證會（Markman Hearing）與即決判決（Summary Judgment）等流程；待相關證據蒐集完全且雙方無法達成和解後，再密集的於 2-3 週內完成審判開庭程序，實際審判實務為平日週一至週五、每天早上 9:00 至下午 4:30 持續開庭，雙方當事人若聲請陪審團審理，則自審判程序開始陪審員將全程參與兩造言詞辯論攻防。

美國專利訴訟過程中，被告廠商最害怕兩件事情：永久禁制令（Permanent Injunction）與被判定故意侵權（Willful Injunction）。永久禁制令的核發通常會使產品無法在美國市場銷售、影響客戶對廠商的信賴程度，進而使廠商被逐出美國產品市場；故意侵權則同樣會導致廠商信譽不佳，並且產生最高三倍的損害賠償，因此外國廠商會經常性的聘請外部律師撰寫法律意見函（Opinion Letters），避免產品構成故意侵權。專利訴訟從起訴到案件終結存有諸多應行注意事項，以下即就台灣廠商常見重要訴訟程序進行全面性的介紹。

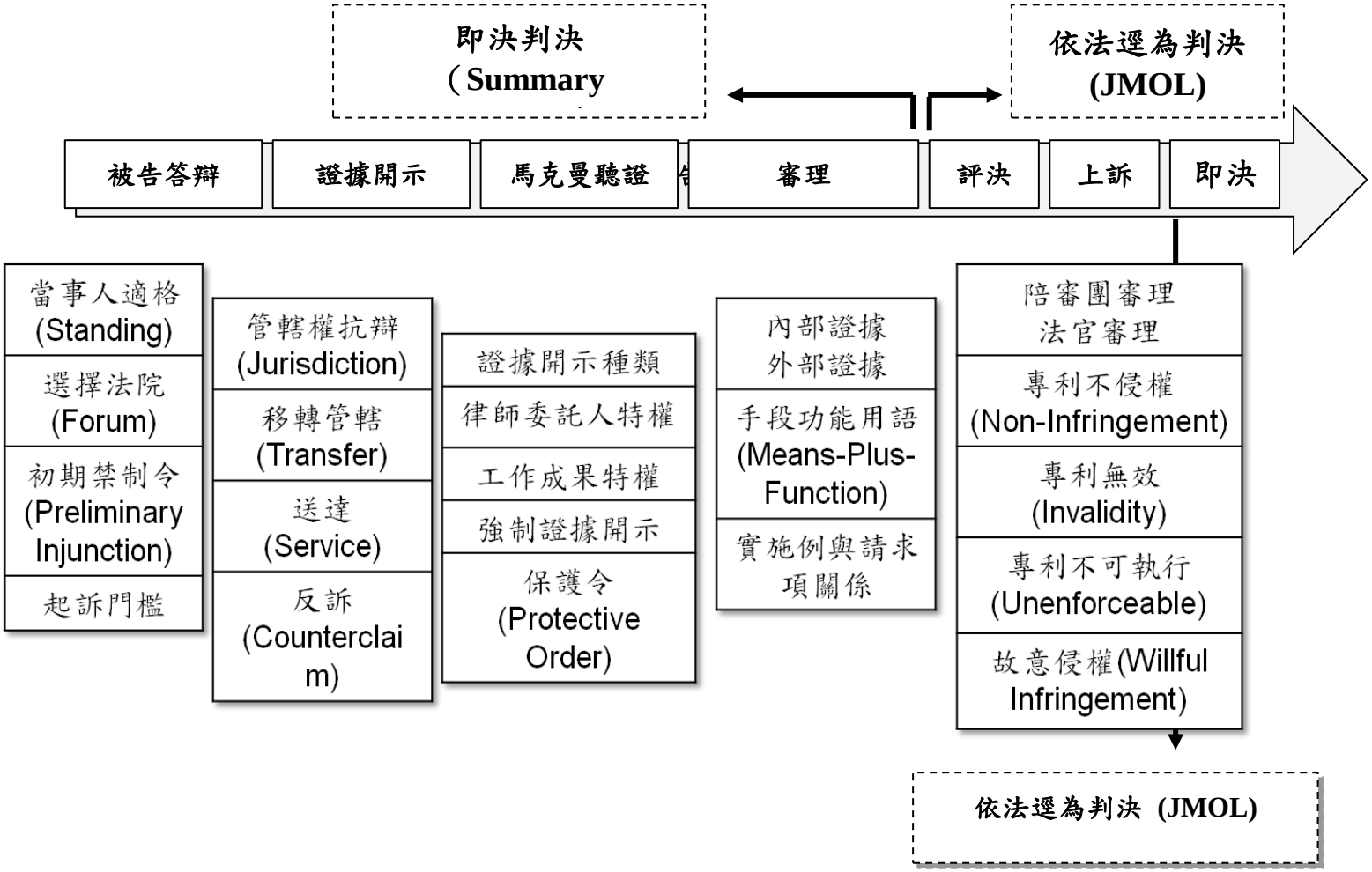

圖 15 美國專利訴訟流程與重要爭點

3.1 誰可以提起專利權侵害訴訟

3.1.1 當事人適格（Standing）

原告提起專利訴訟時，首先應該思考的問題是：「我可以提起本案專利侵權訴訟嗎？」此一問題所涉及的法律問題稱為當事人適格（Standing），其為訴訟有效成立之前提要件，原告起訴時必須證明自己具備訴訟相關利益、有權提出系爭專利權侵害訴訟。此一爭點可以分為兩個細項進行討論，第一、系爭專利如果有多位共同專利權人，那麼單一專利權人可以自行提起專利訴訟嗎？第二、提起專利訴訟的原告如果是專利被授權人（Licensee），那麼需要將專利權人一同列為共同原告嗎？第一個問題相對容易解決，若單一專利由複數公司共同研發，且由複數公司共同取得專利權時，考量美國民事訴訟規則第 19 條共同原告[46]與美國專利法第 262 條共同專利權人規定後，法院通常會認定共同專利權人需列為共同原告一同起訴[47]。

第二個專利被授權人是否符合當事人適格問題，則涉及美國專利法第 281 條：「專利權人（Patentee）有權對侵害其專利權者，依民事訴訟途徑尋求救濟。」中的「專利權人」定義為何，美國聯邦法院判決先例指出，僅專利權擁有人（Patent Owner）及專屬被授權人（Exclusive Licensee）方為專利訴訟適格當事人，得對涉嫌侵權行為人提起訴訟，一般非專屬被授權人則不具備當事人適格，不得作為侵權訴訟的原告[48]。專屬被授權人（Exclusive Licensee）為專利訴訟適格當事人，得對涉嫌侵權之人提起專利侵權訴訟，但絕大部分時候專屬被授權人需要與專利權人列為共同原告一同起訴，避免被告因同一專利權重複應訴而產生判決矛盾現象。僅有專利權人於專利權上未保有任何實質權利時，專屬被授權人方得單獨提起專利訴訟，然而多數授權契約中專利權人仍會保留部分訴訟參與權利、地域販

---

[46] FED. R. CIV. P. 19.
[47] Lucent Tech., Inc. v. Gateway, Inc., 543 F. 3d 710 (Fed. Cir. 2008).
[48] Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc., 52 F.3d 1026 (Fed. Cir. 1995).

賣權或部分專利剩餘利用權，符合專利權實質讓與而不須共同起訴者屬於極少數之例外。因此，仍然建議台灣廠商提起專利侵權訴訟時，應將專利權人與被授權人一併列為共同原告，以避免落入當事人不適格之程序性瑕疵。

友達控告樂金（LG）案中，樂金曾主張案件起訴時友達並非系爭'629 號專利的專利權人，因此原告友達缺乏本案當事人適格，請求法院依據美國聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)項規定駁回友達之訴。被告樂金聲稱'629 號專利首先由發明人於 2000 年移轉給 IBM 日本（IBM Japan）公司，而 IBM 日本公司從未曾於 2005 年 6 月前移轉系爭專利權予 IBM 美國（IBM USA）公司，因此 IBM 美國公司移轉系爭專利權給友達之法律行為無效，友達並非系爭專利之專利權人。友達於 2007 年 5 月向美國專利商標局提出修正專利權讓渡書（Patent Assignment Form），將上述被轉讓人自 IBM 日本變更為 IBM 美國，樂金則主張該申請無法回溯治癒其權利瑕疵。法院最終表示樂金未審酌 2000 年以前的轉讓文件，因此仍認定 IBM 美國轉讓'629 號專利給友達之法律行為有效，友達具有本案當事人適格。判決理由中，法院指出 IBM 美國與 IBM 世界貿易（IBM World Trade）曾於 1963 年 1 月 1 日協議，由 IBM 美國獲得 IBM 世界貿易所有現存、嗣後取得之專利權；而 IBM 日本與 IBM 世界貿易於 1981 年 6 月 25 日曾協議，由 IBM 世界貿易或其指定人取得 IBM 日本公司日本以外之其他國專利權，本協議至 2000 年終止。套用到系爭'629 號專利權轉讓過程，發明人於 2000 年 8 月（協議終止前）轉讓系爭美國專利給 IBM 日本，依據 IBM 日本與 IBM 世界貿易契約，IBM 世界貿易當然取得系爭專利權；而依據 IBM 世界貿易與 IBM 美國協議契約，IBM 美國當然取得系爭專利權，因此 IBM 美國轉讓'629 號專利予友達係屬有效移轉，友達於起訴時為系爭專利權人。此一友達與樂金間當事人適格爭議，提醒台灣廠商購買相關專利進行訴訟時，應注意專利權背後是否隱藏有任何非公開的專利授權契約，避免專利權存有任何主張上的瑕疵。

3.1.2 確認之訴（Declaratory Judgment Action）

專利權人面對其他廠商之專利侵權行為，得採取侵權警告信函寄發、於產品市場散布侵權消息或者提起訴訟等各種方式施展其專利權能，然而面對如此來勢洶洶的專利權人，涉嫌侵權廠商在過去只能等待專利權人提起專利訴訟澄清其侵權嫌疑，或於新聞媒體上消極回應，向其上下游廠商宣稱其產品未構成侵權，而無其他法律上可資運用的抵抗手段，導致市場上對該廠商喪失信心、影響產品銷售締約意願。1934 年確認之訴法（Declaratory Judgment Act）通過後，涉嫌侵權廠商取得抵制不肖專利權人的法律上手段，尤其是專利權人頻發專利侵權通知函，影響被控侵權廠商市場地位或交易關係，卻又遲遲不肯提出侵權訴訟時，涉嫌侵權廠商可以主動向聯邦地方法院提起確認之訴（Declaratory Judgment Action, DJ Action），請求法院確認原告產品未侵權或被告系爭專利無效，提前終止專利侵權的疑慮、減少可能的市場損害[49]。

美國 28 U.S.C. § 2201(a)規定，除非例外，否則美國法院經適當之聲請，得確認任何存有「實質爭議（Actual Controversy）」之案件，並宣告相關利害當事人之權利及其他法律關係。法院決定核駁確認之訴與否的重要要件即為案件是否存有任何「實質爭議（Actual Controversy）」，僅有系爭法律關係確實存有實質爭議時，法院才有介入當事人法律關係以解決紛爭之必要，若系爭法律關係並未存有實質爭議，而僅係確認之訴原告為無必要的濫行起訴，則法院即應駁回原告之訴。然而何謂案件存有實質爭議引發美國法院的激烈討論，2007 年美國最高法院於 *MedImmune* 案[50]中表示，實質爭議應採用綜合判斷標準（All Circumstances Standard），只要「綜合判斷所有因素後，擁有衝突法律利益的兩造間確實存有實質爭議，並有立即尋求救濟之必要」，法院即應准許原告提起的確認之訴，使當事人得使用法院程序定解紛爭。最高法院本判決中否定聯邦巡迴上訴法院過去限

[49] 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟，頁 195-204（2004）。
[50] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S. Ct. 764 (2007).

縮的見解，增加涉嫌侵權行為人提起確認之訴的範圍與機會。

2007 年最高法院 *MedImmune* 案出爐前，涉嫌侵權行為廠商若與專利權人達成專利授權協議，則法院將推定兩者間已不存有實質爭議，而駁回專利被授權人提起之專利無效或未侵權確認之訴，此舉導致涉嫌專利侵權行為廠商需要在（1）同意給付權利金、不會被法院認定故意侵權，但放棄訴訟爭議權，與（2）拒絕給付權利金、可能被法院認定故意侵權，但保有訴訟爭議權此兩難間進行抉擇；2007 年 *MedImmune* 案出爐後，最高法院表示涉嫌侵權廠商即使同意給付專利授權金，也不需要先終止或違反授權契約，將自己暴露於責任狀態後，始得挑戰專利權人之系爭專利。此舉重大影響專利權人與被控侵權行為人的談判地位，變更專利事業體（NPEs）的專利授權模式，專利被授權人自此得先同意給付專利權利金，保護自己免於被訴風險，同時再利用時機尋找前案推翻系爭專利有效性，避免專利權人無窮盡的索求權利金。

Mondis 控告鴻海、奇美等案中，被告之一的冠捷科技集團（Top Victory Electronics, TVE）即曾於 2010 年 4 月 14 日向加州北區聯邦地方法院提起確認之訴，請求法院確認冠捷科技集團產品未侵權、系爭七項電視螢幕相關專利無效，但加州北區地方法院認定系爭爭議與 2008 年 12 月 23 日 Mondis 於德州東區地方法院控告冠捷科技之前案（案號：2:08-cv-00478）爭議相同，因而基於先起訴規則（First-to-File Rule），駁回後起訴之本案。冠捷科技二度於相關訴訟中主張加州北區地方法院應承審本案，第一次以移轉管轄為由聲請失敗，第二次提起確認之訴後因先起訴規則而被法院駁回。台灣廠商於法庭地擇選上雖然屢屢失敗，但也可以從上述事實發現，台灣廠商不願於德州東區地方法院應訴的現象，在此建議台灣廠商若想要利用確認之訴獲得選擇法院的先機，則應於專利權人顯露訴訟意圖、雙方對於系爭專利已形成實質爭議（Actual Controversy）時，即盡速主動提起確認之訴，避免因延遲而錯失先發制人的機會。在此提醒台灣廠商，確認之訴雖然使原告有選擇法庭地、扭轉廠商於陪審團面前為涉嫌侵權被告之不利印象等優點，但過早向法院提起確認之訴，也可能會導致原有和解機會破局，形成專

利權人不得不於確認之訟中提起專利侵權反訴等缺點，台灣廠商應參考上列因素妥善評估提起確認之訴的最佳時點。

3.2 應該選擇哪裡做為專利訴訟的法庭地：管轄權（Jurisdiction）

在專利權侵害訴訟中，原告有權選擇特定美國聯邦地方法院提交起訴狀，並優先決定審理法院。因此原告提起專利侵權訴訟初期可能會遭遇到的問題包含：「我可以向哪個法院提起訴訟？」被告接收起訴狀後，第一個可能的疑問也可能是:「我一定要到這個法庭應訴嗎？」上述問題於法律用語上即稱為「管轄問題」。管轄權（Jurisdiction）可概分為事務管轄（Subject-Matter Jurisdiction）與土地管轄（Territorial Jurisdiction）兩種，前者決定系爭案件應交由州法院或聯邦法院進行審理，而後者則決定應由哪個區域的法院行使管轄權。土地管轄又可再細分為對人管轄（Personal Jurisdiction 或 Jurisdiction *In Personam*）、對物（*In Rem*）管轄與準對物（*Quasi In Rem*）管轄三種，惟專利訴訟僅與對人管轄問題相關，因此以下僅就事務管轄與對人管轄加以討論。

3.2.1 事務管轄（Subject-Matter Jurisdiction）

事務管轄係依據案件爭議所應適用的實體法律，決定應由何法院行使管轄權，專利法為聯邦法是以專利相關訴訟應由聯邦法院承審並無疑義。比較需要注意者乃時常伴隨專利訴訟而生的授權契約、營業秘密（Trade Secrets）與不公平競爭（Unfair Competition）主張，前兩者屬於州法管轄的範疇，而不公平競爭領域除聯邦休曼法案（Sherman Act）得規制跨州貿易之不公平競爭外，各州亦均有其個別的不公平競爭法規，若專利案件當中附隨此等州法爭議，聯邦法院是否對其擁有事務管轄權？答案是肯定的──聯邦最高法院肯認下級聯邦法院對部分附帶州法請求得行使管轄權，此種管轄權稱為補充管轄（Supplemental Jurisdiction），由美國國會整合判決先例後法典化於 28 U.S.C. § 1367 規定當中。聯邦法院雖然

對附帶州法請求擁有事務管轄權，但是在適用法律上，州法實質爭議仍應適用州法的實體規定，並以該州法院見解為準。

3.2.2 對人管轄（Personal Jurisdiction）

理解美國專利侵權案件應由聯邦法院進行審理後，接下來遇到的問題是：美國境內共有 94 間聯邦地方法院，究竟應在哪一個地方法院提起專利訴訟呢？原則上，原告應於被告住所地（Domicile）或公司設立登記地（Incorporation）提起訴訟，但此原則對原告起訴有諸多不便，因此判決先例也允許原告依據「被告行為」決定其他得行使管轄權之法院，現已明文規定於各州的長臂法案（Long-Arm Statutes）當中；各州聯邦地方法院決定是否對系爭案件擁有權管轄時，會以各州的長臂法為其判斷基準。長臂法的核心概念在於：若被告與某一州有足夠的接觸（Contact），則該州法院就可對其行使對人管轄權；無論是發生於州內的侵權行為、或者在州內從事商業活動（Business Activities），都會使行為人落入該州法院的管轄範圍。

美國法院認定被告是否於特定州內從事商業活動時係使用商業流（Stream of Commerce）理論進行判斷，其基本概念為製造商生產產品，並將產品置放於像河流一般的銷售市場中，且製造商知悉該產品將會流通至美國時，美國法院即對該製造商擁有對人管轄權。美國聯邦巡迴上訴法院在過去均採用較寬鬆的方法擴張解釋商業流理論，意即被告與美國間若建立固定而可預期的商品供應鏈，則製造商已與美國構成最小程度接觸，美國法院對該國外製造商具有對人管轄權。2011 年美國最高法院於 *J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro* 案[51]與 *Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown* 案[52]中拒絕擴張商業流理論的適用，限縮美國聯邦法院對人管轄權的範圍。行為人僅有在知悉、或合理可預知其商品將被輸送至「特定州」時，行為人始與該特定州具備最小接觸（Minimum Contact），而

[51] J. McIntyre Machinery, Ltd. v. Nicastro, 131 S.Ct. 2780 (2011)
[52] Goodyear Dunlop Tires Operations, S.A. v. Brown, 131 S.Ct. 2846 (2011).

得於該州法院被訴；若行為人僅對產品銷售至美國市場有所認知，但無從獲知產品確實輸入哪一個特定州時，該特定法院即對被告無對人管轄權。美國最高法院此一最新見解，限縮美國聯邦法院對外國廠商的管轄範圍，誠屬有利於台灣企業的最新發展。

除上述管轄權依據外，聯邦法院的管轄權亦可建立於被告的同意（Consent），尤其是被告的默示同意。被告如果認為本案法院對系爭案件無管轄權，則被告得依據美國聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)項(2)款規定，向法院提出對人管轄權欠缺之抗辯；同條(h)項規定，被告應於提出實體抗辯前聲明系爭案件欠缺管轄權，否則被告即會被認定默示同意原告於該法院起訴，被告嗣後不得再因法院欠缺管轄權主張審判無效。據此規定，台灣廠商若想要針對對人管轄權進行抗辯，則應盡速於訴訟最初期即提出聲請，避免被法院認定自行放棄管轄之異議權。

由涉嫌侵權行為廠商提起之確認之訴（Declarative Judgment）涉及更複雜的對人管轄問題，例如：當事人於加州北區聯邦地方法院收到專利權人寄發的警告信函（Cease and Desist Letters），是否足以使專利權人受到送達地加州北區聯邦地方法院的管轄？聯邦巡迴上訴法院在此一問題上採取否定的見解，判決先例表示警告信函的寄發屬於專利權人主張權利的必要行為，單獨的警告信函發送並不足以使其受到送達地加州北區聯邦地方法院的管轄。

管轄爭議為訴訟要件之一，若承審法院對系爭案件無案件管轄權，則法院應以美國民事訴訟規則第 12(b)(2)條[53]規定，於程序上駁回原告提起之訴，不得就實體內容進行審判。台灣廠商常見的抗辯是：系爭產品為終端消費品的零組件，相關銷售行為早就在台灣境內完成，其零組件產品並未直接銷售至美國，下游廠商將其產品組裝後進口至美國與台灣代工商無關，因此不構成美國專利法上的直接侵權；除此之外，台灣廠商也會主張自己不知道零組件將會被下游廠商組裝後，

[53] FED. R. CIV. P. 12(b)(2) ("Every defense to a claim for relief in any pleading must be asserted in the responsive pleading if one is required. But a party may assert the following defenses by motion: (2) lack of personal jurisdiction.").

進口至美國市場，因此主觀上無特定侵權意圖，故不構成美國專利法上的間接侵權，美國聯邦法院對台灣廠商無屬人管轄權。

法國原子能委員會（CEA）控告奇美等案中，原告 2003 年 5 月 19 日於德拉瓦州（Delaware）聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，被告奇美隨即於 2003 年 7 月 15 日提起法院欠缺本案對人管轄權抗辯，奇美主張被控侵權的液晶顯示器（LCD）面板係於美國境外直接售與大型原始設備製造商（OEM），最終奇美面板組裝為電腦螢幕後，才由下游廠商銷售至北美。奇美本身並未在德拉瓦州境內進行商業交易活動，自無應作為或不作為而在該州發生侵權損害可言；且奇美未經常性於德拉瓦州做生意、招攬業務或自德拉瓦州獲得實質利益，與德拉瓦州間無實質連續性的接觸，自不應受德拉瓦州長臂法案[54]管轄權之規範。原告法國原子能委員會抗辯，奇美已於美國市場建立完整的分銷管道，並從中獲利，因此德拉瓦州對奇美商業活動也應該享有對人管轄權。

地方法院同意被告奇美欠缺對人管轄權主張，並於裁定中指出判斷奇美行為是否足以滿足德拉瓦州長臂法案商業行為要件時，應考量奇美行為是否「已透過建立好的德拉瓦州分銷管道，直接與當地居民從事交易」，但原告僅提供證據顯示某人曾在德拉瓦州向戴爾電腦公司請求購買兩台系爭電腦螢幕，但該螢幕從未送至該地，因此認定原告在管轄權議題尚舉證不足，駁回法國原子能委員會提起之訴訟。法國原子能委員會不服地方法院判決，將本案上訴聯邦巡迴上訴法院（CAFC），聯邦巡迴上訴法院則表示，現行商業流理論適用範圍廣狹尚無定論，且現有證據不足讓法院判斷是否具有管轄權基礎，因此撤銷地方法院判決、發回地方法院重新審理，並要求地方法院准許雙方進行管轄權證據開示（Jurisdiction Discovery）程序，以獲得更多的資訊供法院評斷。本案發回地方法院進入管轄權證據開示程序前，奇美即與法國原子能委員會達成和解，未能據以力爭其自身不應受美國法院管轄，不禁使人聯想奇美仍畏懼於美國管轄權的擴張適用。2011

[54] 10 Del. C. § 3104 (c)(1), (3)-(4).

年美國最高法院 *McIntyre* 與 *Goodyear* 案後，美國聯邦法院對外國廠商管轄權的範圍限縮，法國原子能委員會控告奇美等案若在 2011 年的時空背景之下，或許就可以成功挑戰本案法院欠缺對人管轄權。

法國原子能委員會控告奇美等案另一個值得關注的議題，為管轄權證據開示程序與管轄權證的衡量。本案原告舉證證明德拉瓦州擁有管轄權時，提供液晶面板產業資料，指出奇美液晶產品全球（包含美國）銷售營業額超過 10 億美金，為 19 吋液晶顯示面板的最大供應商；全北美電腦螢幕消費量，逾總體螢幕銷售量的 30%，因此奇美於美國各州獲有商業上利益。原告同時亦提供清單，顯示原告起訴前即有組裝奇美螢幕顯示器產品的電腦進入美國德拉瓦州市場，相關銷售申報表（Post-Filing Sales）顯示該項產品確實於德拉瓦州進行販賣。奇美則提出證據證明，奇美在德拉瓦州並無分支機構（Operations），也沒有於該州居住或工作的員工，因此在該州並未直接擁有或使用任何系爭侵權產品。聯邦巡迴上訴法院最後認定，管轄權證據開示屬於程序問題而應適用各州上訴巡迴法院之見解，因此援引第三巡迴上訴法院 *Mellon Bank* 案[55]先例，指出原告若已提出「合理的精確程度」的釋明，證明被告與法院所在州之間可能存在著對人管轄權要件之聯繫關係，即可進行證據開示程序。本案原告法國原子能委員會已提供充分的表面證據，證明奇美可能透過已建立的分銷網絡獲取實質利益，已通過開啟管轄權證據開示的最低門檻。即使原告未能提供該產品的預備銷售（Pre-filing）資料以直接證明奇美欲將侵權產品導入德拉瓦州，原告也可以透過證據開示的過程釐清被告是否有在德拉瓦州市場提供服務的意圖或目的，因此同意原告管轄權證據開示的聲請。

3.2.3 移轉管轄（Transfer）

美國司法審判系統中，各州與聯邦均擁有獨立程序法規與審判系統，因此在

[55] United States v. Mellon Bank, N.A., 545 F.2d 869 (3d Cir. 1975).

不同的審判系統中進行訴訟需要適應不同的訴訟手續、不同的法院風氣以及不同的陪審員素質，其訴訟結果可能也會因審判地的差異而有截然不同的結果，審慎選擇審理法院為美國民事訴訟法上重要的議題。美國聯邦民事訴訟規則允許原告得優先選擇起訴法庭地，但被告依據最適法庭（Venue）原則亦可向法院聲請移轉（Transfer）本案至其他較適合處理系爭案件的法院，惟案件移轉為法院的裁量範圍[56]，原審法院有權決定系爭案件是否移轉至其他法院，故即使專利權人選擇在對其有利的法院起訴，被控侵權人仍然有機會聲請移轉。原告依各法院的習慣選擇有利於己方的法庭地，或被告依各法院的習慣盡可能地將案件移轉至有利於己方的法庭地，我們在美國法上稱之為選擇法庭（Forum Shopping）。

2011 年 PricewaterhouseCoopers 會計師事務所最新專利訴訟統計資料顯示，專利權人勝訴率前五高的聯邦地方法院分別為佛羅里達州中區地方法院（Florida Middle District Court）、德州東區地方法院（Texas Eastern District Court）、德拉瓦州地方法院（Delaware District Court）、德州北區地方法院（Texas Northern District Court）以及加州中區地方法院（California Central District Court），其中專利權人勝訴率超過 50%者，包含 60.9%的佛羅里達州中區地方法院，以及 55.4%的德州東區地方法院[57]，為對專利權人友好的法庭地。專利權人勝訴率倒數五名者分別為 19.5%的德州南區地方法院（Texas Southern District）、22.2%的佛羅里達州南區地方法院（Florida Southern District Court）、22.2%的加州北區地方法院（California Northern District Court）、24.8%的伊利諾州北區地方法院（Illinois Northern District Court），以及 28.8%的紐澤西州地方法院（New Jersey District Court），為相對與被控侵權廠商友好的聯邦法院。

選擇法庭的現象雖然普遍存在於美國訴訟程序當中，但是近年來美國專利訴訟實務上，使用移轉管轄訴訟技巧拖延訴訟的頻率已趨於平緩，其主要原因為（1）法院移轉管轄平均意願不高；（2）訴訟成本高昂：移轉管轄通常會與證據開示程

[56] 28 U.S.C. § 1404(b) (2006).
[57] PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP , 2011 PATENT LITIGATION STUDY 30 (2011).

序連結，只要訴訟過程中涉及證據開示就容易導致律師費用高漲，增加己方龐大的預算，台灣廠商提出移轉管轄聲請時應審慎考量上述因素。法院判斷是否核准移轉管轄時，通常需考量私人因素與公共因素兩者，私人因素包含證據接近之容易性、以強制程序確保證人出庭之可行性、證人出庭之成本，與其他使案件進行容易、迅速、不耗成本之因素；公共因素包含法庭壅塞之行政困難性、於法庭地決定當地案件之地方利益、法庭與案件爭議法令之熟悉度，及避免法令適用衝突問題。

Mondis 控告鴻海、奇美等案中，被告之一的冠捷科技集團即積極向德州東區聯邦地方法院聲請，將本案訴訟移轉管轄至加州北區聯邦地方法院，但為法院所拒絕。德州東區地方法院於判決中整理本案移轉管轄判斷因素如下：

表 7 Mondis 控告鴻海、奇美案中法院對移轉管轄的判斷

	判斷項目	**法院見解**	**移轉與否**
公共因素	(1) 法庭壅塞之行政困難性	被告未提出任何德州東聯邦地方法院擁有法庭壅塞或案件處理遲緩之證據。	×
	(2) 於法庭地決定當地案件之地方利益	身為被告之一的 Envision Peripherals, Inc. 公司主營業處所地位於加州，因此於此因素上法院支持移轉管轄。	✓
	(3) 法庭與案件爭議法令之熟悉度	專利案件適用聯邦法，德州東區聯邦地方法院與加州北區聯邦地方法院均擅長適用聯邦法。	△
	(4) 避免法令適用衝突之問題	本案無此因素判斷必要。	
	(5) 司法經濟利益	特定法院內若已存有複數相同爭議之案件，則於司法經濟利益考量上將傾向拒絕移轉管轄。本案原告於德州東區聯邦地方法院已存有相關對樂金之訴訟，且主張相同之專利，若同意移轉管轄則會造成相同專利進行重複申請專利範圍解釋之司法資源浪費，因此於本因素上傾向拒絕移轉管轄。	×
私	(1) 證據接近之容易性	雖然現行美國聯邦民事訴訟規則已存有	△

人因素		電子證據開示之替代手段，但物理性證據之開示仍存有其重要性，因此文件儲存處之法院仍具有其管轄利益。本案被告主張，視訊電子標準協會之相關文件均儲藏於加州北區地方法院，但是法院認定被告產品之設計與研發均於亞洲實施，因此多數實質證據仍存於亞洲，而於證據接近容易性考量上持中立見解。	
	(2) 以強制程序確保證人出庭之可行性	聯邦民事訴訟規則 45(c)3(A)(ii)規定，法院得核發傳票，強制位於法庭地 100 哩內之證人出席審判庭或聽證會。被告指出其四名證人居住於加州境內，因此擁有別於德州東區聯邦地方法院之證人強制傳喚力，於本因素上支持管轄權之移轉。	✓
	(3) 證人出庭之成本	・考量最適法庭時，法院無須特別考量位於海外之當事人位置，本案原告位於英國，而被告冠捷公司位於台灣，因此無須對其進行衡量。本案被告 Envision 公司雖位於加州北區地方法院 100 哩內，但被告 TPV USA 卻較接近德州地方法院，因此被告於本因素上未成功證明法院應移轉管轄至加州。 ・被告主張視訊電子標準協會之活動與本案專利有效性具高度相關，並指明四位參與標準制定之成員為潛在證人，該四名成員均位於加州境內。但被告同時一般性指名多間參與視訊電子標準協會之公司會員，卻未明確指出該等公司成員僱員之所在地與公司辦公室處所，因此法院認定被告未盡其移轉管轄之說服責任，於本因素上持中立見解。	△
	(4) 其他使案件進行容易、迅速、不耗成本之因素：移轉管轄可能造成之訴訟拖延與不利益	本因素僅於特殊狀況下始予以考量，本案未出現特殊狀況，因此本案法院就此因素持中立見解。	△

本案特別值得注意者為證人出庭成本因素之判斷，若專利侵權訴訟原告與被

告均為外國廠商，如本案原告為英國專利事業體（NPEs）、被告為台灣廠商，那麼美國法院對該外國廠商而言，距離均已過度遙遠而無比較何者法庭地較為接近之實益，因此無須判斷外國廠商證人出庭成本此一因素。

2006 年至 2011 年，友達控告樂金與樂金控告友達、奇美一系列的美國專利訴訟歷經三間不同的聯邦地方法院，最後全數均移轉管轄至最初起訴法庭地—德拉瓦州聯邦地方法院進行審理：

- 2006 年 12 月 1 日，樂金於美國德拉瓦州聯邦地方法院控告友達、奇美（案號：06-726-JJF）
- 2007 年 3 月 8 日，友達於威斯康辛州西區聯邦地方法院提起反訴（案號：3:07-cv-00137-JCS）
- 2007 年 5 月 30 日，上列友達反訴經法院裁定移轉管轄至德拉瓦州（案號：07-357-JJF）
- 2007 年 5 月 4 日，奇美於德州東區聯邦地方法院控告樂金（案號：2:2007cv00176）
- 2008 年 6 月 12 日，上述奇美案件移轉管轄至德拉瓦州聯邦地方法院(案號：08-355-JJF）

本案值得注意的一點是，樂金向友達提起專利權侵害訴訟法庭地為德拉瓦州聯邦地方法院，為何友達要選擇於威斯康辛州西區聯邦地方法院起訴樂金？其中一個原因應該是，樂金所提之先訴與友達所提之後訴兩者當事人同一，法院為節省司法訴訟資源，可能會將訴訟合併為單一審判程序。期間法院必將裁定移轉管轄，自提訴後先經移轉管轄之程序始進行後續證據開示等訴訟程序，此舉可為友達爭取準備訴訟實體爭點與試行和解之時間。

3.3 被告的反撲：反訴（Counterclaims）

企業進行全面性的專利布局為現代公司經營管理不可欠缺的一環，完整的專利權規畫不僅可以掌握關鍵專利主動向其他廠商收取高額權利金，也可以成為企業面臨專利訴訟時最佳的反訴談判籌碼。美國聯邦民事訴訟規則第 13 條規定，被告於本訴中提起之反訴可分為強制性反訴（Compulsory Counterclaim）與任意反訴（Permissive Counterclaim）兩種，強制反訴（Compulsory Counterclaim）是指被告收受送達訴狀時，若對本訴原告主張之請求訴訟標的有同一交易、事件之爭議時，於該爭議不涉及管轄權外第三人狀況下，被告應（Shall）於本訴答辯中以反訴之形式提起，否則被告嗣後不得再就同一爭議另案提起訴訟，以確保相同爭議不會再度出現於審判程序當中。專利侵權訴訟中，原告提起被告產品侵害系爭專利權本訴，則被告依照強制反訴之請求訴訟標的同一交易、事件爭議標準，即應就系爭專利相關爭議，如被告產品未侵害系爭專利、系爭專利無效或系爭專利不可執行提起反訴；若原告行為涉及反托拉斯法（Antitrust），且該行為起因與本訴之交易或事件相同，亦有屬強制性反訴之可能。任意性反訴（Permissive Counterclaim）是指被告對本訴原告主張之請求訴訟標的有非同一交易、事件之爭議，而欲對原告同時主張時，被告得（May）於本訴答辯中以反訴之形式提起。專利訴訟案件中，被告可能提起之任意反訴如商標或營業秘密相關之主張。

台灣廠商面臨專利權人的侵權訴訟，若想要於反訴中主張對造侵害自己之專利權，以增加己方與對造的談判籌碼時，首先應於企業內部搜尋是否存有任何對造廠商可能涉嫌侵權的重要專利；目前台灣自行研發的專利強度尚不足以應付專利訴訟，因此台灣廠商可以考慮向外購買專利權，但提醒台灣廠商注意，訴訟中宜同時並列自行研發的專利與向外購買的專利，因為訴訟時一味主張他人發明之專利對公司研發形象不佳，故通常情況下須至少提出一個自製專利為佳。即使台灣廠商無強而有力的專利可主張反訴，以一般強度之專利權向對造提起侵權反訴亦有其額外效果，例如增加對造研讀專利的負擔；但若提出過於容易被撤銷的專

利，則會給法官或陪審團不佳的觀感，產生拖延訴訟的嫌疑。

台灣廠商在決定是否對專利權人提起確認訴訟時，應注意美國聯邦民事訴訟規則中的強制反訴規定，美國程序法要求身為被告的專利權人在有提起專利侵權訴訟意圖時，應立即於反訴中併同主張，否則嗣後喪失另訴提起專利侵權訴訟的機會。因此確認訴訟的提起，可能直接逼迫原本猶豫是否進行專利訴訟的專利權人，使其一舉提起專利訴訟，讓雙方可能和解的機會破滅，台灣廠商於進行確認之訴時應多加思考提起確認之訴的最佳時點。

依據不同的訴訟對象，企業於談判時所應採取之對應策略亦應有所不同。若訴訟對造係專利事業體（NPEs），則可歸納其主要目的應為專利授權金的索取；若訴訟對造為市場競爭者，則其目的往往是欲將其他廠商之產品逐出市場。針對兩種不同之訴訟主體，企業應注意專利事業體（NPEs）並未進行產品的製造與銷售，因此對其無法提起反訴；但針對市場競爭者，則可以在完善的專利布局下進行反訴以爭取談判籌碼。

3.4 抵制外國產品於美國市場銷售的最佳手段：禁制令（Injunction）

美國專利訴訟平均歷時 3 到 4 年，然而電子科技產品生命週期汰換迅速，一年內、甚至是幾個月內相關產品型態即有可能瞬間改朝換代，專利權人如果無法迅速禁止對造產品進入美國市場，任何權利救濟都需要等待訴訟終結那一刻方可獲得，那麼既有應得的專利產品市占率早已被侵蝕完畢。美國專利法第 283 條回應專利權人此等需求，於條文中明白指出專利權人得請求法院核發禁制令（Injunction），禁止侵權產品於美國銷售市場持續販賣與行銷。禁制令可分為初期禁制令（Preliminary Injunction）與永久禁制令（Permanent Injunction）兩種；前者的效力可持續至法院做成終局判決，而後者則可永久禁止侵權人製造、銷售或散布侵權產品，影響可謂十分重大。法院判斷初期禁制令核發與否時，須考量（1）原告本案勝訴可能性；（2）原告是否有不可回復之損害；（3）衡量雙方損益後，仍支持法院核發初期禁制令，以及（4）禁制令之核發未重大影響公眾利益；法院判斷永久禁制令核發與否時，則須考量（1）未核發禁制令專利權人將遭遇不可回復之損害（Irreparable Injury）；（2）金錢損害賠償不足以補償該損害（Monetary Damages Inadequate）；（3）雙方損益衡平（Balance of Hardships），不核發禁制令對專利權人造成的損害是否大於核發禁制令對被控侵權人所造成之損害；（4）公眾利益（Public Interest）。

2006 年美國最高法院於 *eBay* 案[58]中提高永久禁制令的核准標準，減少專利權人取得禁制令的機率。最高法院 *eBay* 案前，法院若認定被告構成侵權，則通常會立即核發永久禁制令（Permanent Injunction），推定原告受有不可彌補之損害。但最高法院 *eBay* 案見解出爐後，侵權認定即自動核發永久禁制令的見解受到揚棄，法院仍須個別判斷系爭案件是否有不可回復之損害（Irreparable Injury）、

[58] eBay Inc. v. MercExchange LLC., 126 S.Ct. 1837 (2006).

金錢損害賠償不足補償（Monetary Damages Inadequate）、雙方損益衡平（Balance of Hardships）與公眾利益（Public Interest）四個要件，其中影響最大者為專利事業體（NPEs）取得永久禁制令的機率大幅下降。專利事業體（NPEs）握有專利權但自己並不從事產品的生產與製造，提起專利侵權訴訟的主要目的為獲取金錢損害賠償，因此其損害均得以金錢加以補償，專利事業體向法院請求核發永久禁制令通常無法通過第二要件的審查，減少專利事業體在進行專利授權談判時可資威脅的籌碼。

初期禁制令的四個要件分析如下：

(a) 原告本案勝訴可能性：

本要件為法院核發初期禁制令時最重要的判斷因素，提起初期禁制令聲請的原告需證明系爭專利有效，且被告產品有合理侵權可能。美國專利法第 282 條推定獲證專利有效，因此被告抗辯時須提出證據證明系爭專利有效性確實存有實質爭議（Substantial Issues）。證據準備方面，原告應竭盡所能捍衛專利的有效性、並提出被告侵害的證據，而被告則應朝相反方向舉證。除專利法推定有效的優勢之外，專利權人也可提出相關過往侵權訴訟的有利判決、專利再審查（Reexamination）的維持、專家證言（Expert Testimony）、商業上的成功（Commercial Successs）及已簽訂的授權契約加以證明；作為被告，則應嘗試提出可能使專利無效的前案（Prior Art）與相反的專家證言。

義發控告新思國際案中，法院 2008 年 4 月於義發科技控告新思國際本訴上，以即決判決認定新思國際被控產品中的 Type 2 韌體程式碼落入原告系爭 5,825,352（’352 號）專利範圍，因此義發科技聲請法院核發初期禁制令禁止新思國際進口、使用、製造、銷售、行銷可執行 Type 2 韌體程式碼的觸控板產品。新思國際則抗辯，法院雖然認定被控侵權產品中的 Type 2 韌體程式碼落入系爭專利範圍，但法院並未認定系爭專利有效，因此主張系爭專利欠缺明確性（Indefiniteness）與非顯

而易知性（Non-Obviousness）而無效。首先，新思國際主張系爭’352號專利請求項 18 以手段功能用語（Means-Plus-Function）描述觸控板結構，卻未依專利法第 112 條第 6 項規定於說明書中撰寫相對應結構，因此系爭專利欠缺明確性而無效。但本案法院認定系爭專利說明書之揭露（如微處理器 60）已足以支持其請求項，因此系爭專利仍屬有效。

除此之外，新思國際提出美國第 7,109,978（’978）號與第 4,686,322（’322）號專利，主張系爭’352 號專利請求項 18 的每一個要件均為該等先前技術所揭露，因此系爭專利不具有效性。但本案法院認定’978號專利為 5,543,591（’591）號專利之延續案，而系爭’352 號專利申請時即曾經引註前揭’591 號及’322 號專利案，因此可以推定審查員已盡合理之有效性調查，新思國際若欲以引註案推翻系爭專利則須提出更多的證據、負更高之舉證責任，而新思國際未能明確指出審查員之錯誤，被告提出之證據無法證明系爭專利有效性確實存有實質爭議（Substantial Issues），法院認定本案勝訴可能性仍支持原告義發科技初期禁制令之聲請。鑑於上述聯邦地方法院初期禁制令之論理，提醒台灣廠商進行本案勝訴可能性挑戰時，應盡量提出審查員未曾檢視過的前案以資抗辯，否則挑戰初期禁制令時即需負擔較高之舉證責任，說服法院該引證案雖然已經審查員檢視，但審查員檢視當時係基於對引證案的不了解或誤會方准許專利，而此一抗辯挑戰成功的機率幾乎是微乎其微。

相對於義發科技控告新思國際本訴，新思國際控告義發科技反訴部分，法院則否決新思國際初期禁制令之聲請。其主要原因係法院雖然先以即決判決認定義發科技產品落入新思國際系爭「方法專利」文義範圍，但專利權保護使用屬地主義，因此廠商單純於美國境外實施系爭專利並未違反美國專利法規定，法院既未於判決中認定義發科技產品構成專利侵權，則原告是否具有高度勝訴可能性仍有討論空間。

本案中，義發科技抗辯新思國際直接侵權主張無理由，因方法專利

之侵權須證明被告於美國境內實施所有專利步驟，但新思國際並未提出證據證明義發科技於美國境內實施該等方法專利步驟。除此之外，義發科技亦主張新思國際間接侵權主張無理由，因誘引侵權（Inducing Infringement）之成立專利權人須證明美國境內存在直接侵權行為，且被告採取積極行為誘引直接侵權成立始可。新思國際主張其於美國境內買到包含義發科技系爭侵權物件之產品，因此美國境內直接侵權存在，但法院則表示美國境內可購得包含義發科技觸控板之電腦，無法證明美國境內有消費者實際實施系爭方法專利步驟，因此新思國際舉證不足而駁回其初期禁制令聲請。比較義發科技與新思國際之初期禁制令聲請，可以發現新思國際主張之專利全數皆為方法專利，而義發科技主張之專利則包含物品專利，新思國際反訴中可以發現方法專利的實施舉證上較為困難，因此廠商據方法專利提起侵權訴訟時更應注意證據資料的全面搜集。

(b) 原告是否有不可回復之損害：

由於專利法本質在於保護權利人的排他權行使，因此任何侵權行為都可以認定為無法用金錢加以彌補。聯邦法院過去採行「只要證明本案勝訴合理可能性，就推定原告具有無法回復損害」之見解，意即專利權人只要證明第一要素即可，然而聯邦最高法院 2006 年於 *eBay* 案駁斥下級法院完全忽略其他考量因素的見解，要求地方法院在強調第一因素的同時，也一併衡量聲請方是否提出其他補強之證據。

原告證明自己受有不可回復損害時，可以提出證據說明被告侵害行為已造成己方市場流失、專利權保護期即將屆滿或被告可能無法給付損害賠償等證據；被告抗辯時，則得主張專利權人訴訟主要目的係獲取金錢損害賠償，因此法院毋須提前核發初期禁制令以確保專利產品市場不受侵害，所有權利受損害之救濟均待訴訟確定以金錢損害賠償加以彌補即可。被告可據以主張之抗辯包含：(1)原告未於第一時間提出初期禁

制令聲請，因此專利權人無初步禁制令核發之急迫性；(2)系爭專利存有其他非專屬授權的存在，因此損害皆得以金錢補償；(3)系爭侵權產品與原告市場並無競爭關係，例如地理區域不同；(4)被告廠商市場占有率不大，專利權人市場並不會因此而受到侵蝕；(5)市場上存有其他非侵權替代品（Non-Infringing Substitutes）等。

義發科技控告新思國際本訴中，原告義發科技主張法院既然已經認定被告新思國際產品中的 Type 2 韌體程式碼落入系爭專利文義範圍，且義發科技與新思國際同為市場上競爭者，則推定義發科技因新思國際侵權行為受有不可回復之損害。被告新思國際則抗辯義發科技於 2006 年 3 月 10 日提起訴訟卻遲於 21 個月後始提起初期禁制令，專利權人未於第一時間提出聲請，顯見專利權人無初步禁制令核發之急迫性，因此請求法院駁回原告初期禁制令聲請。本案法院則依據「雙方持續洽談和解」之事實，認定原告延緩提出初期禁制令具有合理理由，因此否決被告見解，仍然核發初期禁制令。

(c) 衡量雙方損益：

雙方當事人應分別說明禁制令核發與否對其營業的影響程度為何。一般而言，小規模的公司即使侵權，對大公司的影響程度有限；而大公司侵害專利權時，對小規模公司影響則較嚴重，故此因素對小規模公司比較有利。義發控告新思國際案當中，法院即認定新思國際相較於義發科技為較大之觸控板廠商，因此新思國際並不會因為法院核發初期禁制令禁止其販售涉嫌侵權產品而被逐出觸控板市場，但義發科技則很有可能因為法院拒絕核發初期禁制令而於專利訴訟過程中喪失其專利價值。

(d) 核發禁制令對於公眾利益之影響：

除非是與公共健康福祉或設施有關的專利，否則此因素鮮少為法院判斷禁制令核發與否時的考量重點；但聯邦巡迴上訴法院的確曾以此為

由，拒絕核發與污水下水道或傳染性疾病相關專利的禁制令。

義發控告新思國際案中，雙方於本反訴中均分別聲請法院核發初期禁制令（Preliminary Injunction），希冀藉由法院發布禁制令裁定，提早禁止對造涉嫌侵權產品進入美國市場，但法院同意義發科技的初期禁制令聲請，卻駁回新思國際的初期禁制令聲請。除上述四大要素檢測理由外，本文探究兩者初期禁制令的聲請歷程，可以發現初期禁制令「禁止聲明明確性」的重要性。義發科技於初期禁制令聲請中，請求法院「禁止新思國際進口、使用、製造、銷售、行銷可執行 Type 2 Code 的觸控板產品」，明確指出被告產品與專利技術相對應的技術型號；而新思國際於初期禁制令聲請中，請求法院「禁止義發科技進口、使用、製造、銷售、行銷任何含有點選區域（’931 專利請求項 5、6）、拖曳（’591 專利請求項 9）、捲動（’052 專利請求項 14、18）或邊緣動作（’411 專利請求項 46、52）技術的觸控板產品」，聲請人僅以專利號、專利技術劃定禁止聲明範圍，卻未表明相對應的產品技術特徵，因此法院表示無法藉由該禁止聲請明確界定被告何種產品應予禁止，禁止請求明確性不備，作為駁回新思國際初期禁制令聲請的其中一個理由。比較義發科技與新思國際初期禁制令的聲請內容，本文提醒台灣廠商進行初期禁制令聲請時，可使用「產品型號」或其他可特定產品技術的文字界定聲明範圍，避免聲請因不具明確、特定性而被予以駁回，若得善用初期禁制令以排除競爭者產品進入市場，即取得產品市場成功的第一步先機。

3.5 避免訴訟進入複雜審判階段的簡易終結手段：即決判決（Summary Judgment）與依法逕為判決（JMOL）

美國民事訴訟程序中，以實體審判程序（Trial）為分界，設有即決判決（Summary Judgment）與依法逕為判決（JMOL）制度，訴訟當事人若認為系爭案件於重大事實上已無實質爭議（No Genuine Issue as to Any Material Fact），即可聲請法官直接於案件中適用法律逕為判決，免除複雜的陪審團聽審程序與陪審團評決不確定性。兩者的差別是即決判決之聲請時點為審判程序前，而依法逕為判決之聲請為審判程序進行後。

3.5.1 即決判決（Summary Judgment）

即決判決係一種以程序技巧避免訴訟進入審判程序的手段，任一造當事人於書狀交換程序（Pleading）結束後即可提出聲請，例如被告向法院聲請即決判決認定系爭專利無效，或原告向法院聲請即決判決認定被告產品構成侵權等。倘若法院認為聲請有理由而作成即決判決，其效力相當於終局裁判，該審級程序就此終結。在訴訟成本高昂（包含證據開示及律師費用）的美國專利訴訟程序中，利用程序提早脫離訴訟，不但自經濟面而言可為企業節省龐大業外支出，自企業形象而言，也可即時維護市場形象與商譽，避免侵權訴訟影響企業公眾印象。

美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure）第 56 條(c)項[59]規範即決判決程序，審判程序開始前，當事人若認定本案重大事實已不具實體爭議（No Genuine Issue as to Any Material Fact），則當事人即可向法院聲請准予即決判決。同條 e 項[60]規定，聲請即決判決的當事人完成其舉證責任後，對造如果欲

[59] FED. R. CIV. P. 56 (c) ("There is no genuine issue as to any material fact and that the moving party is entitled to a judgment as a matter of law.").

[60] FED. R. CIV. P. 56 (e) ("If a party fails to properly support an assertion of fact or fails to properly address another party's assertion of fact as required by Rule 56(c), the court may:
(1) give an opportunity to properly support or address the fact;
(2) consider the fact undisputed for purposes of the motion;
(3) grant summary judgment if the motion and supporting materials — including the facts considered

提出抗辯，則應提出文書證明本案確實尚具實體事實爭議。

即決判決內涵係指，當事人中任何一造，可以舉證並主張依目前案件所知事實觀之，凡為理性的事實認定者（無論是陪審團或是法官），皆不會對系爭要件事實做其他解釋，則當事人可以請求法官對重大無事實爭議的法律議題逕為判決。換句話說，當事人可以主張系爭爭點於重大事實上已無實質爭議，系爭案件僅存法律評價問題，而不必另為舉證，亦不待陪審團以全體決議方式做出事實認定及評決，直接請求法官就目前所見事證依法逕為判決。

即決判決的適用時點一般為證據開示程序（Discovery）之後，蓋證據開示程序完結後，與爭議相關的事實與證據將大量出現於訴訟程序之中，當事人已可藉由該等事證拼湊出構成要件的大致事實輪廓。任何一造訴訟當事人此時即可主張，一般理性之人對於上述證據開示所得的事實，已經足以對構成要件進行實體判斷，本案爭議僅存法律評價問題，因此不需經由陪審團進行更深入的事實認定，請求法院省略陪審團程序，直接依法逕為判決。上述舉證責任原則上應由提出即決判決的當事人負擔，相關爭點是否符合「重大事實無實體爭議」的要件，也因當事人欲聲請的爭點內容而有不同程度的舉證責任，例如被告主張系爭產品不侵權（Non-infringement），其舉證責任程度即為優勢證據（Preponderance）要求，亦即超過 50%的心證程度；被告若主張系爭專利無效（Invalidity），則其舉證責任程度為清楚且具說服力（Clear and Convincing）要求，亦即 70%到 80%左右的心證程度。

面對對造當事人即決判決的聲請，未聲請方得主張系爭爭點在重大事實上仍存有實質爭點，若本案逕由法官依法判決將會影響其憲法上陪審團審理的程序利益，亦即未聲請方得就系爭爭點提出相反或其他相關證據，證明理性事實發現者在此一爭點的事實判斷上仍然可能存在不同意見，相關事證的判斷仍應交由陪審團進行認定，法官不宜於訴訟初期即取代陪審團角色依現有事證逕為判決。實務

---

undisputed — show that the movant is entitled to it; or
(4) issue any other appropriate order.”).

上，若兩造當事人就同一爭點均提出即決判決聲請，主張即代表當事人雙方對該爭點仍存有重大疑義，例如原告與被告對於專利的侵權與否皆認為己方之主張屬於顯然而毋須調查者，這便表示雙方對該爭點的認知具有重大歧異，於此情況下，法院通常會認定就該爭點部分應繼續調查證據、進行審判，而不宜省略審判程序，由法官於審前程序以即決判決逕為認定。

美國專利訴訟所費不貲，審判開庭時需要聘請律師、顧問以及專家證人，以最簡而易懂的方式呈現本案事實與爭點讓陪審團理解；除此之外，陪審團評決以一致決為基礎，因此訴訟當事人或其辯護律師尚須與對造進行角力，達到說服全體陪審團之程度，相關訴訟時間與費用的成本極高。尤其是在專利侵權訴訟中，兩造爭執往往尚涉及系爭發明與被控侵權產品之全要件比對、迴避設計、系爭專利非顯而易見性判斷等等，技術與法律評價等均屬高度專業之面向，系爭案件若欲清楚呈現給陪審團理解，當事人及其律師幾乎等同於陪審團的技術法律教育班，將提高專利訴訟實體審判程序所需成本。即決判決為法官依現有事證逕為判斷，訴訟當事人無須另為舉證也不需開庭，可節省相關人事費用支出；更重要的是，訴訟當事人無須設法教育並說服全體陪審團成員，整體訴訟時間較為快捷，對當事人而言是解決紛爭的極佳途徑。

本計畫分析的 SEL 控告奇美案中，兩造即充分利用即決判決程序以獲得相關經濟效益，即決判決由法官依現有事證逕為判決，判決程序中已經無需調查證據或詰問證人，訴訟費用相對地顯得較為低廉、訴訟時間也較為迅速。本案訴訟過程中，雙方就各種可能面臨的抗辯均提出即決判決聲請，例如系爭產品未侵權、專利有效性、權利濫用、權利怠惰、不公平行為、默視授權、損害賠償數額計算等，此種天女散花式的即決判決，效果上等於藉由法官對系爭專利爭點的快速瀏覽，完成初步的身體檢查之後，使兩造可以據以評價其健康狀況，量化合理的權利金數額而迅速達成和解。即決判決除了存有快速、經濟解決紛爭之優點外，法官於案件進入實體審判前即對事實已臻明朗的爭點進行判斷，等同於藉由法官之手達成爭點整理的效果，爭點限縮的結果使得陪審團更易理解兩造爭執重點，也

使雙方實體審判時的攻擊防禦範圍更具體且集中，促進訴訟程序進行。

3.5.2 依法逕為判決（JMOL）

美國聯邦民事訴訟規則第50條(a)項(1)款[61]規定，若一造訴訟當事人能證明，對造當事人所主張之爭點在陪審團審理期間已經完整呈現，但仍無法使理性的事實認定者在審理中得到具有法律意義的充足證據以支持該主張，則法院此可基於當事人之聲請，部分或全部依法逕為判決。美國聯邦民事訴訟規則第 50 條(b)項規定，當法院未准許當事人依據聯邦民事訴訟規則第 50 條(a)款所聲請之依據法律逕為判決（Judgment as a Matter of Law），而決定將案件交由陪審團評決時，法院得依當事人請求於陪審團評決後，再決定此法律問題。實務上，法官不會輕易准許當事人依法逕為判決之聲請，其理由有二，第一、上訴審若不同意下級審見解時，有重開審判問題（New Trial）；第二、依法逕為判決制度設計的初衷是對陪審團評決（Verdict）的救濟途徑，因此陪審團尚未表示意見之前，法官通常不會越位逕行判決。

[61] FED. R. CIV. P. 50 (a)(1) ("If a party has been fully heard on an issue during a jury trial and the court finds that a reasonable jury would not have a legally sufficient evidentiary basis to find for the party on that issue, the court may:
(A) resolve the issue against the party; and
(B) grant a motion for judgment as a matter of law against the party on a claim or defense that, under the controlling law, can be maintained or defeated only with a favorable finding on that issue.").

4. 美國特有的證據蒐集程序：證據開示（Discovery）

證據開示乃是專利訴訟中最瑣碎、負擔最沈重以及花費最多訴訟費用的程序。然而，為使雙方當事人相互了解對造現有的資訊，並獲得必要資訊以支持各自提出的主張，證據開示程序仍有其必要性。再者，證據開示可防堵任何未經雙方及法院同意的證據突襲性的進入訴訟，也可避免雙方在進入審判程序前隱匿對己方有利的證據。對訴訟律師而言，證據開示前必須擬定一份清單，清單中應確切考量以下幾點：瞭解對造目前針對案件掌握的程度、評估證據開示時取得必要資訊的方法、訴訟律師親自驗證關鍵證人或證據資料等。

4.1 證據開示範圍

證據開示程序細節規定於美國聯邦民事訴訟規則第 26 條至第 37 條，第 26 條(b)款(1)規範證據開示的範圍，條文中規定除受特權保護之事物以外，當事人得自證據開示中獲取與本案相關之任何資料，包含與當事人主張或防禦相關之資訊，例如簿冊、文件或其他有體物。換句話說，任何與系爭案件具關聯性（Relevance）且非特權效力所及（Non-privileged）的事證均為可證據開示程序之範圍，訴訟當事人依美國證據開示可取得的資訊種類十分廣泛且多元。

專利侵權訴訟的原告通常會對以下之事項進行蒐證[62]：

(1) 被告故意侵害專利權之行為事實；

(2) 侵權產品之設計、製造、銷售與利潤等資料；

(3) 第三人所持有與訴訟相關之資料；

(4) 系爭專利之先前技術；

(5) 被告所有與系爭相關之專利及專利申請文件；

(6) 被告與訴訟相關之商業紀錄或財務報告；

---

[62] John M. Benassi and Chad R. Fuller, *Discovery and Privilege*, PATENT LITIGATION, at 4-5 to 4-7 (2002).

(7) 被告與系爭專利相關之技術資料；

(8) 被告所有與系爭專利相關之技術授權等資料；

(9) 相關之政府資料。

相反地，被告可能會對以下事項進行蒐證[63]：

(1) 原告之專利所有權資格；

(2) 系爭專利有效性之相關資料；

(3) 系爭專利範圍之相關資料；

(4) 與發明有關之紀錄或其他資料；

(5) 原告於系爭專利申請過程之相關文件；

(6) 原告對於先前技術之認識等資料；

(7) 有關系爭專利或技術協商授權之紀錄或資料；

(8) 與本案有關之先前訴訟資料；

(9) 與原告所主張之損害相關之資料

美國民事訴訟程序中證據開示的範圍相當廣泛，因此提醒台灣廠商應教育員工平時即需妥善注意對外發言，尤其針對專利訴訟相關敏感之溝通記錄更應予以留意。企業內部專利工程師經常需要處理專利訴訟相關之文件、為專利資訊提供專業意見，若其內部意見顯示己方產品構成專利侵權，則應避免使用電子郵件、即時通訊系統（MSN）進行資訊之傳遞，否則證據開示階段為對造所知悉時，將有被指控為惡意侵權之可能。

本研究計畫中漢威控告宏碁、友達等案，原告漢威公司於專利侵權主張狀中表示被告華映公司生產的三項產品涉嫌侵權，但證據開示程序時卻要求華映開示600 項疑似侵權的驅動 IC 產品詳細資訊，雙方就證據開示範圍產生爭執。本案法院於裁定中表示，原告漢威可對專利侵權主張狀以外之華映產品進行證據開示，

[63] *Id.*, at 4-8 to 4-10.

但該證據開示範圍應與專利侵權主張狀中所揭示的侵權產品具備「合理相似性（Reasonable Similarity）」，原告漢威不得僅因系爭專利與 LCD 系統相關，即主張對華映所有 LCD 產品進行證據開示，我國廠商於證據開示範圍上適度地向法院聲請限縮，成功減少資訊蒐集之成本，相當程度上已漂亮地利用訴訟程序進行訴訟預算控制。

4.2 證據開示方法

兩造當事人甚至第三人均可透過證據開示取得其想要之資訊。法定之證據開示程序方法共計 4 種：

4.2.1 書面詢問（Interrogatories）

原則上當事人提出書面問卷次數不得超過 25 次，至於書面詢問之方式依聯邦民事訴訟規則第 33 條之規定，訴訟一方當事人需以直接提出問題之形式，請求對造於一定期間內以書面回覆，原則上非經當事人或法院同意，被請求方應於收受書面詢問後 30 天內進行回應。主要目的係為了確認證人之身份與文件之存在，以廣泛探索由對造處可取得之證據來源，並獲取關於訴訟事實背景更特定之細節性資訊。

擬定書面詢問之部份建議直接針對本案爭議，範圍需涵蓋本案涉及的證人或證物，力求書面詢問之內容具體明確。由於提出書面詢問的次數有限，需注意每份詢問所欲得到之回答是否可能為其他蒐證方法所重複，例如詢問對方「請指出申請專利時已知的前案」，然而利用請求對方提供前案文件的方法即可得到同一答案，如此一來便浪費了書面詢問的次數，故需特別考量使用的時機。

舉例而言，友達控告樂金案中，友達提出之書面詢問第 22 題[64]即請求樂金

[64] LG v. AUO, 2009 WL 3296153 (Fed. Cir. 2009), “State with specificity the entire factual basis for

「陳述任何與其積極抗辯相關的事實、指出與個別抗辯相關之文件、指名擁有或知悉相關抗辯資訊之人、概述該人所知悉之資訊內容，並具體陳述所有其他積極抗辯之事實性基礎。」

4.2.2 請求書面或物件（Document Requests）

根據聯邦民事訴訟規則第 34 條之規定，訴訟當事人得向對造或其他人請求提出任何所指定之文件或電子儲存資訊（包含文字、圖表、繪圖、圖形、照片、影像紀錄及其他回覆方當事人可獲得，或於必要時透過偵查裝置可轉換為合理的可使用形式之資訊所編輯而來的資料），並得檢視或複製該文件；或請求對造提出與當事人之主張或抗辯事項有關、並為對造當事人所持有、保管或控制之有體物，以進行檢視及複製、測試或取樣。

此種證據開示方法對專利訴訟尤其重要，可能藉此方式獲得於訴訟中敏感且關鍵之資訊內容。專利權人可於證據開示中要求對方提出被控產品與其製造方法的所有相關文件，以利專利侵害分析；或要求侵權人提供文件以茲證明其對於系爭專利已盡相當注意程度；此外專利權人亦可能要求侵權人出示任何用以申請專利之資料，因為其中可能說明了該被控侵權產品如何實施，並用以判斷是否落入文義侵權或均等論之範疇。反之，被控侵權人可能要求系爭專利所有申請文件，包含諸多專利權人與專利局間未公開之往來信件，藉以尋找專利權人刻意隱匿資訊，構成不正行為的可能。

舉例而言，Mondis 控告鴻海、樂金等訴訟案中，原告 Mondis 原係日本日立公司之專利授權代理人（Licensing Agent），於 2004 年至 2007 年間致力於尋找共同投資人以支持日立公司之專利授權與專利訴訟活動。2007 年 10 月 30 日，原告 Mondis 自日立公司移轉取得系爭 19 項專利，並據以起訴控告鴻海、樂金、奇

---

each of your affirmative defenses, including stating all facts relevant to each defense, identifying all documents relevant to each defense, and identifying all persons with information or knowledge relevant to each defense, summarizing each person's knowledge.”

美與冠捷等公司;然而Mondis與日立公司就買賣契約中的專利價值曾有所爭議，因買賣契約總價中包含某一為德國專利局撤銷之專利標的。本案證據開示過程中，被告即據此請求原告 Mondis 提出「Mondis 與日立公司間與系爭專利銷售相關之爭議文件」;Mondis 針對此一書面請求雖然提出異議，並主張被告聲請此一證據開示之主要目的係為德國專利訴訟蒐集證據,但被告向法院提出強制原告證據開示之聲請，業經法院同意並核發強制證據開示命令，強制 Mondis 提出與日立公司間與系爭專利銷售相關之爭議文件,顯見證據開示程序可獲得之龐大證據資訊量。

4.2.3 請求自認（Requests For Admissions）

依聯邦民事訴訟規則第36條(a)項之規定,訴訟當事人得對任何其他當事人，以書面提出自認之請求。請求自認之範圍，包含所有與當事人之主張或抗辯有關之事實或法律陳述。聯邦民事訴訟規則第 36 條賦予訴訟當事人得提出自認請求之目的在於對訴訟爭點加以定義與限制，藉以節省法院、當事人、律師及其他所有相關人之時間與金錢，以免浪費訴訟資源於不爭執之事項上。

4.2.4 非公開作證（Deposition）

聯邦民事訴訟規則第 30 條詳細規定了非公開作證之方式。原則上訴訟當事人毋須得到法院之許可，便得藉由非公開作證方式，對包含其他當事人在內之任何人進行採證；而對於證人得藉由第 45 條關於傳喚（Subpoena）之規定，強制其出席。惟在第 30 條(a)項(2)款規定之特定情況下，當事人應於獲得法院裁定許可後，方得進行採證[65]。當事人得將公司、組織或政府機構列名為詢問對象，則

[65] F.R.C.P. 30(a)(2): "*With Leave*. A party must obtain leave of court, and the court must grant leave to the extent consistent with Rule 26(b)(2): (A) if the parties have not stipulated to the deposition and: (i) the deposition would result in more than 10 depositions being taken under this rule or Rule 31 by the plaintiffs, or by the defendants, or by the third-party defendants; (ii) the deponent has already been deposed in the case; or (iii) the party seeks to take the deposition before the time specified in Rule 26(d), unless the party certifies in the notice, with supporting facts, that the deponent is expected to

該公司、組織或政府機構應指定自然人代表其作證，該代表作證之人應就其對公司所知悉或合理可得知之事項提供證言。聯邦民事訴訟規則第 30 條亦規定每位當事人最多向 10 位對象取證，除非法院另有指示或當事人間另有約定，否則詢問時間一天內不得逾 7 小時。樂金控告友達案原告即曾經於非公開作證第 20 個問題上，詢問被告友達指派之證人：「友達智慧財產發展、授權、保護相關部門與人員結構為何，包含友達產品研究、設計、製造相關之員工雇用狀態、團隊、部門及單位，以及其中個產品、客戶與販售區域之對應功能及責任歸屬[66]。」

若證人於非公開作證中針對問題積極進行虛偽陳述、消極隱匿已知訊息，或未盡其合理準備義務即進行作證，則當事人得請求法院對其進行裁罰或請求法院於審判過程中排除其證言證據能力。樂金控告友達案中，原告樂金即主張友達公司指派證人 Chiang 先生與 Lin 先生在法庭上的證詞應該被排除，因為 Chiang 先生每週於友達公司內從事光罩相關工作，於非公開作證時多處友達光罩檔案、薄膜電晶體陣列問題未回答或無法回答，嗣後卻於法庭審判中仔細描述相關問題之答案，顯見其非公開作證缺乏合作應使其法庭上之證詞予以排除；Lin 先生關於密封劑部分證言，樂金認為其非公開作證時，證言內容僅限於他曾經到訪過的其中一座友達工廠，而非友達所有工廠，但嗣後開庭作證人時卻指派 Lin 先生拜訪所有友達工廠並閱讀額外資料，顯見非公開作證時 Lin 先生未依照聯邦民事訴訟規則 30 條(b)項(6)款做好充足準備，其法庭上之證詞應該排除。友達則抗辯，原告樂金詢問 Chiang 先生時，使用模糊不完整問句加以質詢，Chiang 先生本質上即無法對其進行進行完整且合適的回答；且友達指派 Lin 先生妥善準備審判期日之證言，並不代表其未於證據開示程序做好準備而違反聯邦民事訴訟規則，依照聯邦證據規則第 602 條規定，Lin 先生審判中證詞仍應具有證據能力。法院檢視 Chiang 先生非公開作證的資料後，認定樂金提供的問題確實不夠完整、清楚，

---

leave the United States and be unavailable for examination in this country after that time; or (B) if the deponent is confined in prison."

[66] LG v. AUO, 2009 WL 3242285 (Fed. Cir. 2009).

因此 Chiang 先生部分未回答或無法回答有理，Chiang 先生於法庭上的證詞不須排除；Lin 先生部分，法院認定其非公開作證證詞與法庭上的證詞無太大差別，因此未違反聯邦民事訴訟規則第 30 條(b)條(6)款之要求，其嗣後拜訪其他工廠而基於自身真實體驗作證符合聯邦證據規則第 602 條證人定義，因此其法庭上證詞亦無須排除。

4.3 證據開示流程

4.3.1 當事人間證據開示（Party Discovery）

證據開示程序前，依美國聯邦民事訴訟規則第 26 條(f)款規定，雙方當事人之律師在審前會議至少 21 日前應協商討論有關該程序事項及計畫，並於協商結束後 14 日內將協商結果作成書面的蒐證計畫報告陳報予法院核定。證據開示程序中，一如前面所提，當事人得以要求書面、書面詢問、請求自認、非公開作證等四種方式向對造為證據開示送達，請求其於一定期限內揭露資訊。此時對造將有三種應對選擇：

(1) 在請求方指定之期限內提供其請求之資訊；

(2) 請求延展期限；

(3) 當認為該資料涉及機密，聲請保護令。

若收受送達之一方均不採行以上方法，而將證據開示之請求置之不理，則法院得依聯邦民事訴訟規則第 37 條予以制裁。

4.3.2 第三人證據開示（Third Party Discovery）

聯邦民事訴訟規則第 45 條規定如何向第三人請求資訊揭露，當事人得向第三人為非公開作證或請求其提供書面或物件資料。要求第三方揭露資訊的請求常見於專利權人為計算所失利益（Lost Profit）與合理權利金（Reasonable Royalty）

的專利訴訟中。

4.3.3 防止對造要求開示證據的保護規定

聯邦民事訴訟規則第 26 條(b)款(1)項廣泛地授權法院得命當事人提出「任何與本案實體爭議相關之事證」（Any Matter Relevant to the Subject Matter Involved in the Action），但應受同條(b)項(2)款(C)的限制（訴訟效益、經濟及當事人間衡平），且僅未受特權保護（Non-privileged）內容得為開示；最重要的兩個得不開示的例外即為「律師－委託人特權」與「工作成果豁免」。

「律師－委託人特權」（Attorney-Client Privilege）原則所保護的，是律師與當事人（亦即委託人）之間欲尋求法律諮詢（Legal Advice）的通訊（Communication）。聯邦最高法院曾於 1981 年的 *Upjohn* 案[67]中陳述保障律師－委託人通訊私密性的目的：藉由賦予該等通訊不被訴訟對造知悉的特權，可維持律師與其委託人間的信賴、並促進充分且毫無保留的訊息交換，全盤瞭解當事人目前現況，以提供適切的法律意見，保障當事人訴訟權同時也符合公共利益的維護。

「工作成果豁免」（Work Product Immunity）則是聯邦證據規則 26 條(b)項(3)款(A)明文規定的例外：所有律師為委託人準備的本案訴訟相關文書或有實體之物（Documents or Tangible Things），原則上均不得開示，除非他造釋明（Shows）對其準備訴訟有迫切需求（Substantial Need）、且僅能歷經龐大困難（Undue Hardship）而取得。聯邦最高法院曾於 *Hickman v. Taylor* 案[68]中解釋：此原則之目的在於防止對造利用證據開示程序作為不當干擾、甚或坐享他人辛苦所得之工作成果，確保律師得遵守為其委託人完全準備訴訟的義務。

然而上述行使特權之範圍並非無遠弗屆，聯邦民事訴訟規則 26 條(b)項(5)款特別針對當事人對相關文件資料主張特權或豁免保護之情況，規定當事人因主

[67] Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981).
[68] Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495 (1947).

張特權保護而欲對某些資訊有所保留時，應明確的提出請求，且應適當描述其所未提出或揭露之文件、溝通內容或事務。由上開規定可知，於提出方當事人已負擔相當舉證責任時，為律師－委託人特權或工作成果豁免效力所及之資料，乃被排除在蒐證程序中可揭露資訊之範圍外，而得保留其機密性。

當事人必須注意此等特權或豁免的保障，仍可能因為自己的行為而被免除（Waive）──在專利訴訟中，主張律師不侵權意見函（Non-Infringement Opinion Letter）以對抗他造故意侵權（Willful Infringement）指控時，該意見函就不再屬於特權保護範圍，對方得請求法院命當事人開示。聯邦巡迴上訴法院在 *In re Echostar* 案[69]裁判書中表示，假若任憑當事人選擇性地於對己方有利之情形放棄特權或豁免保護、但又在對己方不利的情形主張之，會造成與衡平原則不符的結果。因此，只要當事人主動援引先前取得的律師意見作為抗辯，與該意見主題相關的通訊即喪失律師－委託人特權保護；不過，對於律師自行保存、但從未送交委託人或讓其知悉的文件，工作成果豁免仍不失其保護效力。除此之外，實務上提醒台灣廠商應注意證據資訊的提交與控管，全面性的證據流入、流出記錄可避免特權資訊不小心寄送給對造，而被法院認定當事人於該議題上已放棄特權保護。除此之外，台灣廠商應注意特權資訊若因過失洩漏給公司員工以外的第三人知悉，那律師—委託人特權即可能會不小心被法院認定構成棄權，尤其外部律師或鑑定人提交系爭專利無效或產品未構成侵權之報告時，行銷部門人員若為提昇市場及客戶信心而將上述未侵權意見傳達給客戶知悉時，與專利侵權相關的律師—委託人特權資訊在傳達的當下就被放棄，對訴訟的後續進行容易形成干擾。

Mondis 控告鴻海、奇美（原群創）等案中，被告聲請法院命原告 Mondis 開示下列三類文件；原告 Mondis 則抗辯系爭文件受到律師－委託人特權、工作成果豁免的保護：

(1) Mondis 為獲得系爭專利，提供給其潛在投資人之相關文件；

[69] *In re* Echostar Commc’ns Corp., 448 F.3d 1294 (2006).

(2) Mondis 與日立公司間與系爭專利銷售相關之爭議文件；

(3) 任何與系爭專利相關之授權或協商溝通文件，包含尚未達成和解與授權之溝通文件。

對於第(1)及(3)兩點，法院均駁回被告證據開示之聲請。除認為尚未達成和解或授權的溝通文件不具確定性、而對本案無實質助益外，判決先例也不限制「工作成果豁免」僅適用於「立即面臨訴訟」的情形，只要事先準備的文件可能供未來訴訟使用，就受到此原則保護。因此，提供給潛在投資人的文件應為受保護之工作成果，而不得請求開示。對於第(2)點，法院則同意被告主張，系爭專利銷售相關之爭議文件不屬於「律師－委託人特權」的保護範圍，且 Mondis 與日立公司在為專利銷售議題上屬於相反利害關係，不受共同利益原則（Common Interest Doctrine）保護，故此部份證據應准予強制開示。

4.3.4 聲請保持命令（Protective Order）

根據聯邦民事訴訟規則 26 條(c)項之規定，依訴訟當事人或其他蒐證程序對象之聲請，在聲請人證明已依善意或有意不經法院訴訟而與其他相關當事人努力解決爭議並敘明理由下，訴訟繫屬法院或關於口頭詢問事務之採證進行所在地法院，得裁定保持命令（Protective Order），以保護當事人或其他人免於受到侵擾、窘困、壓迫或不當之負擔或費用。保持命令之內容可包含下列各項之一[70]：

(1) 不進行揭露或蒐證程序；

(2) 揭露或蒐證程序僅於特定條件下方得進行，包括特定之時間及場所；

(3) 蒐證程序僅得依請求進行蒐證程序方當事人所選定之方式以外之其他方式進行；

(4) 不得詢問特定事物，或僅得對特定事物進行蒐證；

(5) 除法院指定之人外，其他人不得參與蒐證程序之進行；

[70] F.R.C.P. 26(c)(1).

(6) 某一口頭詢問結束後，僅得於法院裁定後方得再開啟；

(7) 對於營業秘密或其他機密性之研究、發展或商業資訊，不得洩漏，或僅得依指定方式展示；

(8) 當事人同時以密封之信封提交特定文件或資訊，再依法院指示開封。

若保持命令之聲請一部或全部遭法院駁回時，法院得於公正之期間與條件下，命當事人或其他人提供或允許進行蒐證程序。由此可知，法院對於保持命令之內容有相當廣泛之裁量權，甚至可裁定與聲請人聲請內容不同之保持命令。且除上開例示之方式外，法院得視公平正義之需求，裁定任何形式之保持命令。保持命令之聲請亦可能事先由雙方所共同約定而為之，例如：雙方約定關於機密性之保持命令，以保護營業秘密及機密資料，避免被不當散播。而保持命令約定之內容可多樣化，例如：一造希望其公司內部律師得接觸對造機密資料，以便於訴訟中協助其外部律師制定訴訟策略，然此要求為對造反對，此時可於保持命令條款中，協議限制得接觸機密資料之內部律師人數或聲請兩階段保持命令，即僅有限的允許公司內部律師接觸部份機密資料，而其他機密資訊則僅可由外部律師檢視之；或約定因訴訟而被允許得接觸機密資料之人，日後將不得參與協助其公司與機密資料相關之業務[71]。如當事人對於他方當事人之蒐證不予理會、或對文件資料是否屬於特權資料有所爭執時，請求提出資料之當事人可向法院聲請強制對造揭露資料或回覆請求[72]。法院如駁回該強制揭露或回覆之聲請，則依聯邦民事訴訟規則 37 條(a)項(5)款(B)之規定，可同時作成保持命令之裁定；反之，法院如准予聲請，則當事人即有義務依法院之裁定向對造揭露資料或回覆其請求。

CEA 控告奇美案中，當事人鑑於彼此互為 LCD 市場上的競爭者，可預見彼此對於自身擁有的祕密資訊均相當敏感，因此同意相互對證據開示的資訊予以限

[71] Michael A. Fisher, *Going for the Blue Ribbon: The Legality of Expert Juries in Patent Litigation*, 2 COLUM. SCI & TECH L. REV. 1, 4, 24-25(2000/2001).參見林明儀，美國專利訴訟在聯邦民事訴訟中之特殊課題探討：以陪審團、特權、分階段審理與聽證為中心，交通大學科技法律所碩士論文，第 41 頁。

[72] F.R.C.P. 37(a)(3).

制。證據開示程序進行中，原告 CEA 提供一份專利技術授權協議（Licensing Arrangements for its Patented Technology），但將之列為高度機密保護文件，因此原則上僅得由律師進行閱讀。被告訴訟律師審閱完畢後，認為該文件涉及專利濫用抗辯之關鍵爭點，因此欲作成一份簡易摘要向當事人報告，雙方就該文件是否得揭露產生爭執。本案法院認定原告當事人應可預見部分資訊將於訴訟過程公開，原告將文件列為機密之基礎稍嫌薄弱，因此同意解除保持命令限制，被告台灣廠商成功獲取訴訟資訊，充實其事證完整度。

4.4 違反蒐證程序相關義務之制裁

對於不遵守法院強制揭露或回覆義務裁定之當事人，聯邦民事訴訟規則第37條(b)項定有多種制裁方式，依違反之情節而有不同之處置，由法院視情形施予制裁。原則上可分為以下數種方式[73]：

(1) 以藐視法庭處理，法院可對違反義務之當事人加以傳喚、課處罰鍰或拘禁；

(2) 認定對造當事人之主張為真正；

(3) 對違反義務之當事人限制其提出反證，甚至消除其已於起訴階段提出之資料、證據之全部或一部；

(4) 對違反義務之當事人下敗訴之一造辯論判決（Default Judgment）。

當事人違反證據開示規定拒絕提出相關物證時，除上述美國聯邦民事訴訟規則法定制裁外，更嚴重者將會影響法官與陪審團對於該造當事人之印象，導致該造當事人以其他證據資料架構出來的訴訟圖像一瞬間崩解，相關事證證明力煙消雲散，最終甚至不得不獲得敗訴判決，因此如何妥適處理證據開示要求並適時地進行回應為台灣廠商不得不加以注意的特殊議題。

2008 年 Qualcomm 控告 Broadcom 的專利侵權案[74]為證據開示程序的經典案例，本案原被告均為手機晶片製造商，訴訟過程中就 Qualcomm 公司是否參與某標準制定組織而導致系爭專利權行使應受到限制有所爭議。原告 Qualcomm 公司主張無任何證據資料顯示其曾經參與該標準制定組織協商，因此系爭專利權行使無任何限制，但嗣後對造卻發現 Qualcomm 一名內部證人承認其曾經收到標準制定組織相關的 E-mail，進一步調查後 Qualcomm 公司共隱匿 21 名員工、46,000 封以上的電子信件。法院最後認定 Qualcomm 公司拒絕提交電子信件行為構成證據開示之隱匿，判命 Qualcomm 公司應給付 Broadcom 公司高達 850 萬美元以上

[73] F.R.C.P. 37(b)(2).
[74] Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., No. 05-cv-1958-B, slip op. (S.D. Cal. Jan. 7, 2008).

之裁罰，包含相關律師費用與其他訴訟成本。

2005 年 *Kamatani v. Benq Corp.*案審理過程[75]中，我國廠商 BenQ（明碁電子）亦曾因違反證據開示規定，被美國德州東區聯邦地方法院裁罰 50 萬美元，創下德州東區地方法院當時最高證據開示裁罰金額。本案原告 Yasuo Kamatani 與日本 Laser Dynamics 公司，於美國德州東區地方法院起訴控告明碁公司侵害美國第 5,587,981 號專利，被告明碁電子抗辯原告 Laser Dynamics 與飛利浦公司曾簽定授權協定，明白表示 Laser Dynamics 公司將不會對飛利浦客戶與飛利浦子公司提起訴訟。飛利浦明基光儲存公司（PBDS）為明碁電子與飛利浦（Philips）聯合研究成立之組織，由飛利浦取得 51%之股權為飛利浦之子公司，因此明碁電子主張其銷售之光碟機均自飛利浦明碁光儲存公司（PBDS）購得，明碁電子為飛利浦子公司之客戶，應受上述 Laser Dynamics 與飛利浦公司間不起訴協議之保護。原告 Laser Dynamics 於證據開示過程中要求被告明碁電子提出其與飛利浦明碁光儲存公司（PBDS）簽訂之備忘錄（MOU），但明碁電子僅提出未簽署之備忘錄版本，並向法院聲稱明碁電子未擁有簽署之備忘錄且已向飛利浦、飛利浦明碁光儲存公司要求該文件遭拒，嗣後法院發現飛利浦並未拒絕提交上述證據，明碁電子顯然積極違反證據開示義務。除此之外，原告主張明碁電子於 2004 年 12 月即開始即接觸飛利浦明碁光儲存公司人員，且其擁有飛利浦明碁光儲存公司 49%的股權，明碁電子應更早即可取得 39 箱系爭專利技術文件，但明碁電子遲於 2005 年 5 月 23 日始取得該等文件，不但未盡其合理努力搜尋相關證據，甚至於 2005 年 3 月 2 日聽證會時宣誓其已盡合理努力搜尋所有之相關文件，有違證據開示原則。依據上述事實，德州東區聯邦地方法院 T. John Ward 法官以明碁電子惡意忽視（Willful Disregard）本案證據開示裁定為由，判定明碁電子應繳交 50 萬美元罰款。此一案件提醒台灣廠商應注意證據開示提交時程，積極蒐集證據以符合美國聯邦民事訴訟規則要求，避免受到無謂之裁罰。

[75] Kamatani v. Benq Corp., 2005 WL 2455825 (E.D. Tex. Oct. 4, 2005).

5. 申請專利範圍解讀（Claim Construction）

5.1 申請專利範圍解釋基本原則

申請專利範圍解釋為訴訟中界定系爭專利範圍的程序。對於專利範圍的解釋，美國採周邊界定主義[76]，對申請專利範圍採嚴格之文義解釋，進行專利侵權訴訟時，須就系爭專利之請求項（Claim）文義加以解讀剖析，於確定專利範圍後，始進一步判斷被控侵權物是否具備系爭專利全部要件而落入專利範圍，因此構成侵權，申請專利範圍解釋可謂為專利侵害判斷的軍事要塞，影響訴訟雙方手中所分配的軍火力量，二者間關係密切，為訴訟中兵家必爭之地。

進行申請專利範圍解釋時，判斷時點應以發明完成時之技術發展程度予以解釋，與專利侵害鑑定中均等論之判斷時點係侵害發生時有所不同；而專利之各項限制及要件的解釋標準，原則上應以各判斷時點中當時該發明所屬技術領域中具有通常知識者（Person Having Ordinary Skills in the Art, PHOSITA）的觀點為標準，賦予其「一般意義」（Ordinary Meaning）。專利前言（Preamble）若僅界定申請標的之技術領域及用途，原則上不生限定效果；惟若是以理解整個請求項之內容，前言對請求項之技術特徵予以限定，或前言「賦予請求項生命力、意義及活力」且其係不可或缺者，則前言應作為建構申請專利範圍的一部分[77]。此時，前言中的敘述條件則可能被納為全要件中之限制要件：聯邦巡迴上訴法院認為，請求項範圍應依發明人意圖涵蓋的範圍大小而定，若專利之前言不僅是介紹系爭專利請求項之用途與目的，而對決定專利請求項具有實質影響，則此時前言也應成為法院解釋之標的。

申請專利範圍解釋之範圍尚須包含專利說明書中所舉出實施例之範圍。除非於專利說明書中明示，否則僅出現於實施例或說明書（Specification）中而未寫

[76] 周邊界定主義：專利權範圍以申請專利範圍所記載者為界限。相對於中心界定主義，指完全以請求項所主張之範圍為準，以載明於申請專利範圍之元件或限制條件來界定發明範圍。
[77] Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., Inc., 868 F.2d 1251 (1989).

入請求項之限制，不應被解讀為申請專利範圍之要件。換句話說，申請專利範圍應由請求項界定，而非專利說明書中特定的實施例，當請求項範圍較專利說明書解釋廣泛時，專利說明書中的特定實施例並不因此限制請求項權利。

另外，進行申請專利範圍解釋時，須維持該請求項之有效性，此為專利有效推定原則[78]。換言之，若於解釋申請範圍時，存在多個寬窄不同的解釋，而無法決定各解釋中何者較符合系爭專利之申請專利範圍用語，則法院應該採取可維持系爭專利請求項之有效性之解釋，避免可能之文義解釋導致使請求項涵蓋了先前技術之範圍因而導致專利無效。

當一專利請求項中之用語同時存在兩個以上不同之解釋可能性，而其客觀意義仍然難以決定時，基於社會大眾對申請專利範圍文字記載的正當信賴，避免當事人外之第三人因信賴範圍較寬之解釋，而不慎侵害專利權人之專利權，法院在解釋系爭專利請求項時，應適用專利範圍明確原則[79]，採取較窄範圍之解釋。

在用語的文義解釋方面，相同的用語應作一致性的解釋，優先考量同一請求項之內部一致性，即使該解釋將使該請求項之範圍與其他請求項之解釋出現不一致，仍以請求項之內部一致性為優先考量。同一專利內的不同請求項或是彼此相關聯的專利間，若出現相同用語，原則上亦應該作一致且相同之解釋。

至於對不同請求項進行解釋之時，則須注意請求項差異原則（Doctrine of Claim Differentiation），在相同專利中的兩個不同請求項應該被解釋為具有不同之權利範圍，因此解釋時應注意兩者差異性觀點，進行區分式解釋。

解釋申請專利範圍時，須以內部證據（Intrinsic Evidence）為主，優先檢驗其內容以界定權利範圍，一般僅以內部證據即足以劃清申請專利權利範圍界線。若內部證據仍無法清楚界定系爭專利權利範圍時，始利用外部證據（Extrinsic Evidence）作為釐清系爭用語所可能涵蓋之語意範圍的輔助工具。

---

[78] 林國塘，專利侵害分析實務談（三），頁 8，2010 年 8 月，TIPA 智慧財產培訓學院網站：http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=104。

[79] 同前註。

內部證據包含申請專利範圍（Claims）、專利說明書（Specifications）、審查歷程（Prosecution History）等；外部證據則為所有專利及申請歷史檔案以外之證據，包括專家證言、發明人證言、字典或期刊論文，以及未被申請歷史檔案引用之先前技術。須注意的是，一般訴訟中，在援引內部證據作為解釋爭議用語的過程中也常以專家證言方式呈現，惟此時專家證言並非證據性質，而僅是提供法官相關科技背景資訊的參考資料。

在本計畫分析之 SEL 控告奇美案中，針對系爭專利用語「密封結構（Sealing Structure）」的解釋，被告奇美欲對其施加「緊密且完美」的額外限制，據此主張被告產品不落入系爭專利權利範圍中；但封裝結構的概念廣泛，法院無法自專利請求項用語或說明書找出發明人特別進行限縮解釋的趨勢，亦無法自其他內部證據中窺見限縮解釋的必要，因此未採用被告奇美所提出的限縮解釋，最後於即決判決（Summary Judgment）中，認定被告產品侵害系爭專利。

發明人若在申請專利範圍（Claims）或專利說明書（Specifications）中對特定用語作與一般意義（Ordinary Meaning）不同的使用，即自為專利之文詞編撰者（Lexicographer），應受自己特殊用法的語意範圍限制。且因發明人此時自己定義系爭專利中的語意，為最熟悉並瞭解系爭專利請求意義之人，但訴訟中其相關證詞效力僅可作為外部證據評價，主要係因發明人在專利爭訟中時常為訴訟原告，若逕自採用發明人之解釋，可能造成不當之偏頗，故除非無法就目前存在之內部證據決定系爭專利請求項之權利範圍，否則法院並不會輕易參酌發明人對系爭申請專利範圍之意見做成解釋。

5.2 馬克曼聽證（Markman Hearing）

馬克曼聽證係源於 1996 年 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*一案[80]，美國

[80] Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996).

聯邦最高法院的 Archer 法官於判決中肯定聯邦巡迴上訴法院之見解，認為專利乃政府授與專利權人之權利，故專利侵權訴訟中之請求項權利範圍解讀應屬專由法院決定之「法律爭議」（Issue of Law），自此完全排除陪審團（Jury）參與申請專利範圍解釋（Claim Construction）之機會，因而提升法院在專利侵權訴訟中之重要性。至於認定被控侵權產品是否侵害系爭專利請求項（Claims），則被法院認定為事實爭議（Issue of Fact），於具有陪審團審判聲請權之任一方當事人聲請由陪審團審判時，則須留待陪審團評決。

馬克曼聽證為專利訴訟特有之程序，由聯邦地方法院法官聆聽訴訟兩造陳述，對申請專利範圍進行解讀，程序如下：

（1） 進行時點

馬克曼聽證可於證據開示程序開始前進行，亦可於證據開示後、審理程序進行前，更有在法院審理中進行馬克曼聽證者，法律並未強制規定本程序進行時點。

（2） 進行方式

法院有三種方式可進行馬克曼聽證，一為由法院直接審理所有與系爭專利範圍相關之內部證據，透過書面審理來解釋專利範圍；二為於審理程序開始前，在審前程序（Pre- Trial）中單獨召開調查庭，解決與系爭專利範圍相關之爭議；最後一種方式是即使訴訟已經進入審理（Trial）程序，法院仍可在陪審團審理之前，進行馬克曼聽證以界定系爭專利之範圍。

實務上，地方法院除了以馬克曼聽證解讀申請專利範圍外，亦常將馬克曼聽證與其他聲請之聽證一併進行，例如併同初期禁制令（Preliminary Injunction）與即決判決（Summary Judgment）進行。

（3） 參考證據

進行申請專利範圍解釋時，應優先以內部證據（Intrinsic Evidence）作為解釋之依據，此因內部證據係最能切實反映當初申請專利之實質意義，專利申請人欲取得之權利範圍；若藉由內部證據判讀後，法院仍然無法明確決定系爭專利請

求項之權利範圍時，則可進一步以外部證據（Extrinsic Evidence）做為判斷之輔助依據。

不論是作為內部證據之背景資訊提供，或是外部證據的提供，專家證人皆扮演重要角色。依據經驗，美國訴訟實務操作上，若是名校教授或是得過諾貝爾獎的專家證人作證會使法官傾向於相信其意見；若是在日本，具有東京大學教授身分的專家證人，則較具說服力，法官傾向較易接受其意見。因此專家證人作證費用雖然高昂，仍有編列該部分預算之必要。

訴訟實務上，可能發生一造當事人聘請諾貝爾得主證明某技術內容，另一造也聘請另一位諾貝爾獎得主，兩者卻證明出相反的技術內容，因此除了學經歷之專業性考量外，訴訟時當事人選擇專家證人的考量重點尚包含其表達能力，甚至外貌長相等因素，期能在各個面向都達到最能說服審判者的效果。當一造當事人的專家證人較另一造更令法官信服時，該造當事人的訴訟上主張即較容易為法官與陪審團所接受。

然而專家證人所費不貲，其收費模式通常比照美國執業律師，採以時計價方式，自專家證人從住處或辦公室啟程前往法院開庭開始即啟動計費，包含交通往來通勤以及開庭時間皆屬於當事人應支付的範圍。在美國專家證人的平均行情，每小時通常索價九百到一千二百元美金不等。

（4） 申請專利範圍解釋之上訴

聯邦地方法院對於申請專利範圍進行解釋後，當事人原則上不得僅對該解釋單獨上訴，乃因專利範圍解釋於訴訟中之定位為「中間裁定」（Interloctory Order）而不具終局性，故須待法官作成全案終局判決，或至少作出即決判決後，當事人始得據之一併提起上訴。

一般而言，專利訴訟中，經馬克曼聽證而由法官作出申請專利範圍解釋，法官於該程序中對系爭專利用語的解釋雖不具法律上強制拘束力，但實務上除非原本的申請專利範圍解釋有重大錯誤，否則當事人嗣後在審理程序或是其他訴訟中提出新證據或主張其他解釋方法，也都幾乎不可能推翻法院原本的見解。觀察本

計畫分析樂金控告大同案件與樂金控告友達兩個案件，可以發現專利權人樂金持同一美國’002 號專利，先後於不同訴訟中控告大同以及友達之專利申請範圍解釋可觀察得證，聯邦地方法院雖然於先後訴訟中面對不同的被告，而且兩案被告也都針對’002 號專利提出不同的攻防證據。但是各自經過獨立的馬克曼聽證程序後，後訴法官對系爭美國’002 號專利的申請權利範圍解釋卻幾乎不變，樂金控告友達案系爭申請專利範圍解釋與前訴樂金控告大同的申請專利範圍解釋幾乎一致。

專利訴訟實務上，因馬克曼聽證會而作出申請專利範圍解釋之後，原告專利權範圍已經相對明確具體，不少當事人至此程序即決定和解或撤回訴訟，避免後續冗長且昂貴的實體審理程序。本研究計畫中夏普控告友達案，法院於 2004 年 8 月 19 日完成申請專利範圍解釋，並於 2005 年 6 月 20 日針對系爭專利無效、被控侵權產品未構成侵權等議題進行即決判決，本案法院駁回被告友達聲請之所有即決判決主張後，雙方於 2006 年達成和解撤回訴訟。申請專利範圍解釋為法院與陪審團判斷侵權與否的基礎，因此當法院完成申請專利範圍解釋時即可開始評估和解的可能性。本案申請專利範圍解釋多採原告夏普方的主張，被告友達若能在此時更精準判斷雙方情勢，或許就可以避免後續因聲請即決判決等程序之額外訴訟費用。

5.3 手段功能用語（Means-Plus-Function）之請求項解讀

手段功能用語係用於描述物之請求項中之技術特徵，其用語為「…手段（或裝置）用以…」，而系爭專利說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料。

以手段功能用語作為申請專利範圍主張的方式，有利於複雜以及難以描述之實體構造（例如電腦之儲存手段）、多種可能之技術方式（如傳動手段）或組合眾多功能的技術元件上，進行相對較概括的描述而非具體紀錄系爭發明結構，說明書中僅描述該構造可產生的功能或可以達成的一定手段，以抽象概念表達特定

種類構造，避免發明人受限語言文義而無法獲得與系爭發明技術內容相對稱的權利範圍。然而手段功能用語因為是以功能用語作為形容詞來定義專利元件，而非直接描述實際的結構或步驟，因此為了避免專利權人藉模糊語意不當擴大專利範圍，美國專利法中規定以手段功能用語寫成之技術特徵權利範圍，說明書實施例應有對應的詳盡描述，特別是「組合性」的技術特徵間的關係，原則上只限於說明書內描述之對應結構，亦即說明書內提及或列舉之技術與產品始為保護對象。

解釋並界定手段功能用語申請專利範圍的第一步是確認其所敘述的功能，第二步則是確認該與功能相應的結構是否為專利說明書所揭露。而與功能相應的結構是否被充分揭露，應視專利說明書或審查歷程中是否明確將該結構與請求項中敘述的功能加以連結，且其判斷標準應視該發明所屬技術領域中具有通常知識者（PHOSITA）是否可以依專利說明書所揭露的內容，即了解該與請求項中所描述的功能相應的結構。

即專利權人必須以清楚功能與相關結構緊密結合鏈結為前提，才能符合美國專利法第 112 條第 6 項規定的要求，否則該請求項可能會因為未滿足美國專利法第 112 條要求而被認定專利範圍不明確（Indefiniteness）無效。

按美國之專利實務，若採用「手段功能用語」來界定其範圍，侵害判斷時對專利權範圍傾向作較為限縮保守之解釋，以顧及被告與公眾權利之平衡。其專利範圍大小需參酌說明書中之實施例，以及實施例中之均等物加以解釋，故專利權人於「全要件原則」的判斷階段即須擔負額外之舉證責任，以證明對象物的相對應元件與申請專利範圍所界定之特定構成要件，確實在「構造上均等」。亦即發明人以手段功能用語撰寫專利範圍，須滿足下列要件：

（1） 相應構造（Corresponding Structure）

說明書中須有對於系爭請求項之相應構造的文字描述。若發現說明書當中欠缺該等描述，則應認說明書技術內容之揭示不足以支持系爭申請專利範圍之權利主張，法院因而應認定專利本身有瑕疵。換言之，說明書應揭示具有與該構成要

件相應之文字描述，用以支持專利申請範圍主張。

根據聯邦巡迴上訴法院 *Ishida* 案[81]及 *Wenger* 案[82]之見解，相應結構的範圍應該包含所有可選擇之對應結構。進行專利範圍解釋時，則只需針對請求項功能所應對之必要結構進行解析即可，手段功能用語權利範圍被限縮在揭露於說明書中相對應之結構、材料或動作及其均等範圍。

（2） 同一功能（Identity of Function）

該手段功能用語所界定之技術特徵構成要件，與待鑑定物之相對應元件之功能應相同，方符合全要件原則。若該手段功能用語所界定之構成要件與對象物之相對應元件的「功能」並不相同，則「全要件原則」不適用，亦即對象物並未包含該「手段功能用語」所揭示之技術特徵。亦即為滿足「相應」結構的要求，說明書須明確的將該結構與請求項功能間之關聯進行充分描述。

（3） 構造上均等（Structural Equivalence）

專利權人須證明被控侵權物與相應構造於構造上均等，始滿足全要件原則。

本計畫分析夏普控告友達等案中，夏普 2003 年於加州北區聯邦地方法院對友達等多家公司提起專利權侵害訴訟，本案除經過一般的申請專利範圍解釋外，特色在於友達雖然為被告，但仍嘗試以國外銷售、未侵害、專利無效性與不具新穎性等理由聲請即決判決，並主張「手段功能用語請求項」（Means-Plus-Function Claim），希望藉以主張系爭專利因不明確（Indefiniteness）而無效。

表 8、美國第 5,280,372 號專利請求項 1

US PAT. No. 5,280,372（’372 號專利）	
Claim 1	A liquid crystal display device with a built-in back light device for illuminating a liquid crystal element, said back light device comprising: a light transmitting plate disposed behind said liquid crystal element;

[81] Ishida Co. v. Taylor, 221 F.3d 1310, 1316 (Fed. Cir. 2000).
[82] Wenger Mfg. Inc. v. Coating Mach. Inc., 239 F.3d 1225, 1233 (Fed. Cir. 2001).

	a cylindrical light source disposed in the vicinity of one end of said light transmitting plate and extending along said one end; a reflector for reflecting light from said cylindrical light source towards said light transmitting plate, said reflector being integrated to said cylindrical light source and holding a lead wire extending along said cylindrical light source; and a ***slide mechanism*** for allowing said reflector to be ***slidably detached*** from said light transmitting plate, said cylindrical light source having an end to be coupled to a power source and another end to be coupled to said power source through said lead wire.
	一種液晶顯示器裝置，內建可使液晶元件發光的背光裝置，其背光裝置，包含： 一光源穿透板配置於液晶元件之後； 一圓柱光源配置於鄰近光穿透板的某一端點並且延伸到另一端點； 一反射板可將圓柱光源朝光穿透板反射，此穿透板會與圓柱光源整合在一起並且支撐住橫跨至另一端圓柱光源的導線； 一可允許上述反射板從光穿透板滑離的滑動裝置； 上述圓柱光源之一端與電源接通，另一端與和電源接通的電線相連。

本案中被告友達主張系爭美國第 5,280,372 號專利請求項 1 當中滑動裝置（Slide Mechanism）一詞，屬於美國專利法第 112 條第 6 段所稱之「手段功能用語請求項」，因此專利說明書中應指出對應結構，但系爭專利說明書中無相對應結構，因此系爭專利應屬無效。被告表示韋氏二版新學院字典（Webster's II New College Dictionary）中，將「裝置（Mechanism）」一詞解釋為「一機械式的裝置（A Mechanical Device）」，因此「裝置（Mechanism）」一詞對該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無特定機械結構之意義，而應解釋為任何機械式的裝置。依據上述定義，被告主張原告應於專利說明書中清楚指述該機械式裝置的對應結構，但專利權人未妥善盡其標示責任。法院最終於判決中表示，系爭專利並未使用「Means」字眼，因此推定系爭裝置非屬手段功能用語請求項。且被告亦未提出優勢證據（Preponderance of Evidence）證明系爭專利用語對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，不足以定義其對應結構，是以此用語並非美國專利法第 112 條第 6 項之手段功能用語，駁回被告友達之主張。

本案法院雖然最後因為系爭專利請求項未使用「Means」字眼，而不被推定

該請求項為手段功能用語之專利，未採取友達方的主張，但被控侵權方主張專利權人未遵守手段功能用語請求項的法定要求，增加系爭專利被認定為不具明確性而無效的可能性，也不失為除了新穎性、進步性外另一個挑戰專利有效性的方法。

6. 專利訴訟中常見實體抗辯

原告向地方法院提起專利侵權訴訟時，被告常見的實體抗辯包含系爭產品未侵權（Non-Infringement）、系爭專利無效（Invalidity）與系爭專利不可執行（Unenforceable），依其舉證程度高低，被告通常優先證明系爭產品未侵權（Non-Infringement），其應舉證責任程度為超過優勢證據（Preponderance）的門檻，亦即超過 50%的心證程度；第二順位證明者為系爭專利無效（Invalidity），其應舉證責任為清楚且具說服力之證據（Clear and Convincing Evidence）程度，亦即超過 70%到 80%的心證程度認為系爭專利無效；最後被告經常提起的實體抗辯為系爭專利不可執行（Unenforceable），因專利權行使為專利權人本質上應擁有的權利，專利不可執行為例外情形，此一抗辯證明上相對困難。

專利無效與專利不可執行同為被告可資運用的抗辯方法，但在美國專利訴訟實務上，常見的情況是被告不主張抗辯而以反訴的方式進行主張，其主要理由係反訴相對於本訴為一獨立的訴訟，若當事人對第一審法院專利無效反訴存有異議，則可使用上訴方式請求救濟。

6.1 未侵權（Non-Infringement）

6.1.1 文義侵權、均等侵權

申請專利範圍經馬克曼聽證會（Markman Hearing）討論後，專利要件中的重要爭議詞彙均由法官進行初步解釋，訴訟當事人得依該申請專利範圍解釋進行和解、提起侵權或不侵權的即決判決，或者續行訴訟。系爭案件若進入專利侵權實質審判程序，首應確認系爭專利請求項具有之所有要件為何，接續再進行文義侵權與均等侵權之判斷。若被控侵權產品技術特徵落入系爭專利全部要件，則認定被告侵權產品構成文義侵權；若被控侵權產品未構成文義侵權，則接續判斷系爭產品是否可能構成均等侵權。

專利權為一無體財產權，其權利範圍之劃定以專利請求項文字為基準。然而文字本質上具有不確定的缺點，若他人可以僅就技術做非實質性之些微變動，即成功規避系爭專利權範圍，將使專利制度喪失保護專利權之目的，甚至削弱發明人將技術與製作方法揭露給公眾以換取獨占權之誘因。為避免文字有限性本質導致專利權人保護目的喪失，均等論允許專利權人在功能（Function）、方法（Way）或結果（Result）實質上與被控侵權產品相等時，將專利權範圍擴充包含該產品，使被控侵權廠商無法輕易規避系爭專利權，構成系爭專利之均等侵權。*Hilton Warner-Jenkinson v. Co.Davis Chem.*案[83]中，聯邦最高法院認定被控侵權產品是否構成均等侵權為一事實問題，得交由陪審團決定，因此訴訟當事人應有權聲請陪審團就此進行審判。

均等侵權之判定原則包含（1）被控侵權產品功能、方法、本質上相同時構成均等侵權；（2）被控侵權產品為已知可互相替換之結構（Known Interchangeable Structure）時構成均等侵權；（3）被控侵權產品不具本質上差別之結構（Insubstantial Difference Structure）時構成均等侵權；（4）均等論適用時仍須逐一比對各項技術特徵（Element by Element）而非「整體觀之」（As a Whole）；（5）判斷是否構成均等侵權的基礎時點為侵權時。

6.1.2 審查歷程禁反言

申請專利範圍以專利請求項文字為基準，均等擴張為例外，因此專利權人若於專利審查過程中已向審查員聲明放棄特定範圍權利，則專利權人取得系爭專利後不得再透過均等論取回該已放棄之專利權範圍，此一概念稱為審查歷程禁反言（Prosecution History Estoppel）。審查歷程禁反言可分為更正基礎禁反言（Amendment-Based Estoppel）與答辯基礎禁反言（Argument-Based Estoppel）兩種。更正基礎禁反言係指專利權人若於專利審查過程中曾進行請求項的修正，則

[83] Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997).

假設其自行放棄該修定範圍之權利；答辯基礎禁反言則係指專利權人在審查歷程中，就審查委員之核駁意見提出答辯，說明申請專利與先前技術差異之處，但並未修改專利權請求項文字，該專利權限縮範圍嗣後不得於訴訟中再以均等論擴張取回[84]。

2002 年美國最高法院 *Festo* 案[85]判決變更過去聯邦巡迴上訴法院見解，廢棄審查更正即完全阻卻均等論適用之僵硬論點，於均等論適用禁反言一點上改採彈性阻卻（Flexible Bar）原則，新見解指出專利請求項曾經修改一點，可合理推測專利權人已將請求項文字改寫至最適合的範圍，因此系爭專利權範圍推定僅包含文義範圍，而無均等論之適用。但案件存有下列三種狀況時，例外允許專利權人於專利更正後繼續使用均等論擴張權利範圍：（1）修正請求項時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法合理預見系爭均等物，使得專利申請時無法在文義上包含系爭均等物（Unforeseeable）；（2）修正理由與系爭均等物僅有些微或是不重要的關係（Intangible Relation）；（3）其他無法合理期待專利權人預見之理由。

本研究計畫中夏普控告友達案，2003 年 9 月 17 日由夏普於加州北區聯邦地方法院提起訴訟，控告友達等公司所生產的 LCD 面板侵害其美國第 4,649,383（’383 號專利）、5,028,122（’122 號專利）、5,280,372（’372 號專利）、5,335,102（’102 號專利）、5,729,310（’310 號專利）、 5,375,005（’005 號專利）、5,335,100（’100 號專利）、5,075,674（’674 號專利）及 4,413,256（’256 號專利）號專利，雙方於申請專利範圍解釋與即決判決後達成交互授權協議而撤回起訴。本案雙方當事人在訴訟實體攻防上的爭點，主要即是討論審查過程中專利權人是否對系爭專利權範圍進行實質的修改，如專利權人已進行修改，專利權人是否仍可適用均等論擴張權利範圍，抑或有禁反言原則限制均等論的適用。原告夏普主張申請專利範圍，應該根據請求項之基本意思進行解釋，專利審查過程中專利權人雖然因

[84] DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS (2004).
[85] *Festo II*, Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

審查委員意見，而基於表達方式有與圖示不一致之虞而進行修改，但其修改並未變更專利申請範圍實質內容。被告方則根據審查歷程資料主張，專利權人曾經因審查委員的意見而將「部分重疊中的（Partially Overlapping）」中的「部分（Partially）」文字刪除，是以系爭請求項導電元件的邊緣一定要被包圍在導電層的邊緣裡。本案法院最終依審查歷程的資料判斷，專利權人的修改係為避免混淆而非改變申請專利範圍，因此並無證據顯示專利權人有意放棄此部分專利申請範圍，而認同原告夏普的主張。

6.1.3 樂金與友達之專利爭訟

2006 年 12 月 1 日，樂金於美國德拉瓦州聯邦地方法院起訴控告友達以及奇美，主張被告所生產之短路棒靜電防護產品侵害其所有之美國 5,019,002（’002 號）、5,825,449（’449 號）與 4,624,737（’737 號）專利。

2007 年 3 月 8 日，友達於威斯康辛州西區聯邦地方法院提起反訴，控告樂金侵害其美國第 6,689,629（’629 號）、第 6,976,781 （’781 號）與第 6,778,160（’160 號）專利。被告友達選擇不同於原告樂金之法院提起訴訟，推究其原因，應係為爭取訴訟準備時間，以利於其進行與樂金前訴之內部資料及證據蒐集，並擬定適宜訴訟策略，進行反向工程檢視系爭被控侵權物，評估和解可能性等。

2007 年 5 月 30 日，友達於威斯康辛州西區聯邦地方法院控告樂金案移轉管轄至德拉瓦州聯邦地方法院，與樂金控告友達案合併審理。2007 年 6 月 17 日，樂金追加主張友達侵害其美國第 5,905,274（’274 號）、第 6,815,321（’321 號）與第 7,176,489（’489 號）專利。至 2009 年 12 月，樂金總計於德拉瓦州控告友達之液晶顯示器產品侵害其九件專利，友達控告樂金侵害其八件專利。

6.1.3.1 反向工程分析

企業被控侵權時，內部必須進行反向工程分析以評估產品侵害原告專利之可能性，反向工程之分析結果使廠商對訴訟之情勢優劣有所認識，對後續訴訟策略

之擬定，以及試行和解談判將產生極大的影響。

在美國進行專利訴訟時，原告偏好於幾個特定聯邦地方法院起訴。由於該等法院時常處理專利訴訟案件，因此部分聯邦地方法院開始採用其特有之地方專利訴訟規則（Patent Local Rules），例如加州北區聯邦地方法院之之地方專利訴訟規則 3-1(b)即規定原告在提起專利侵權訴訟時，必須在其專利侵權訴狀（Patent Infringement Contentions, PIC）中說明被告廠商之侵權裝置、產品、儀器、製程、方法、行為或其他侵權之態樣，並且應盡可能提供可據以特定被控侵權物之相關資訊。因此被告廠商應可由專利侵權訴狀上所提供之資訊辨識出系爭被控侵權產品，於確認被控侵權產品型號後，由公司內部負責該標的物之技術部門進行標的物特性之分析（含結構、電性、光學），以判斷標的物之技術特徵是否落入系爭專利請求項所主張之權利範圍。

若反向工程判斷結果，認定系爭被控侵權產品之技術特徵落入系爭專利請求項之權利範圍，則運用逆均等論之原則，找出完全符合系爭申請專利範圍之基本物件，再取一獨立元件分別與該基本物件或系爭被控侵權產品搭配組合，再分析並確認此二不同組合之電性及光學等特性是否相同。

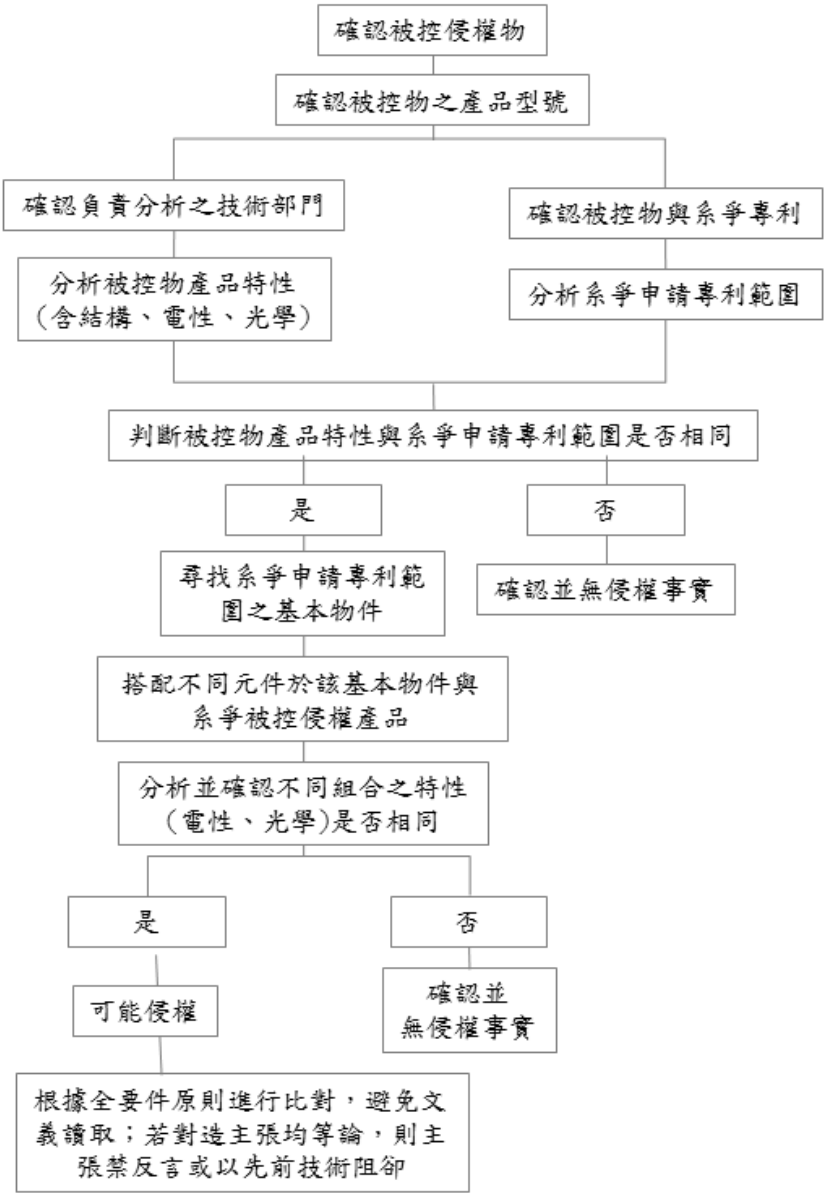

圖 16、反向工程操作流程圖

若以逆均等論進行分析之結果，仍然發現不同組合之電性及光學特性相同，則認定系爭產品確實有侵害系爭專利之可能性。若原告專利權人除文義侵權外，亦主張均等侵權，則被告廠商可以主張審查歷程禁反言或先前技術阻卻，以避免均等論之適用，使系爭被控侵權產品為法院認定落入系爭專利均等範圍。若逆均等論進行分析結果，發現不同組合之電性及光學特性並不相同，則證明被控侵權物與系爭專利請求項之權利範圍所保護之技術特徵並不相同，應認定系爭產品並無侵權事實。然而，以上所述僅係公司內部進行反向工程之一般流程，因法庭上

各階段複雜之攻防辯證過程皆可能影響訴訟結果，故即使內部評估結論為不侵權，亦不代表在訴訟上一定可獲取勝訴之結果。

進行液晶面板產業反向工程時，應注意產品拆解的流程應自非破壞性測量開始，接續才是破壞性測量，避免系爭產品因破壞性測量終結後而無法回頭進行產品基礎資料之測量。所謂非破壞性量測主要包含系統電子訊號、系統光學以及面板影像分析三項，由於本計畫所取得之產品所進行之反向工程皆屬系統光學之解析，故以下以系統光學為例，系統光學之第一階分析主要包含面板本質電子訊號分析及面板本質光學量測。第二階分析為面板本身以及背光模組之解析。面板本身之解析包含陣列基板（Array）、液晶面板（Cell）以及畫素（Pixel）等；背光模組之解析包含光學及機構之解析。

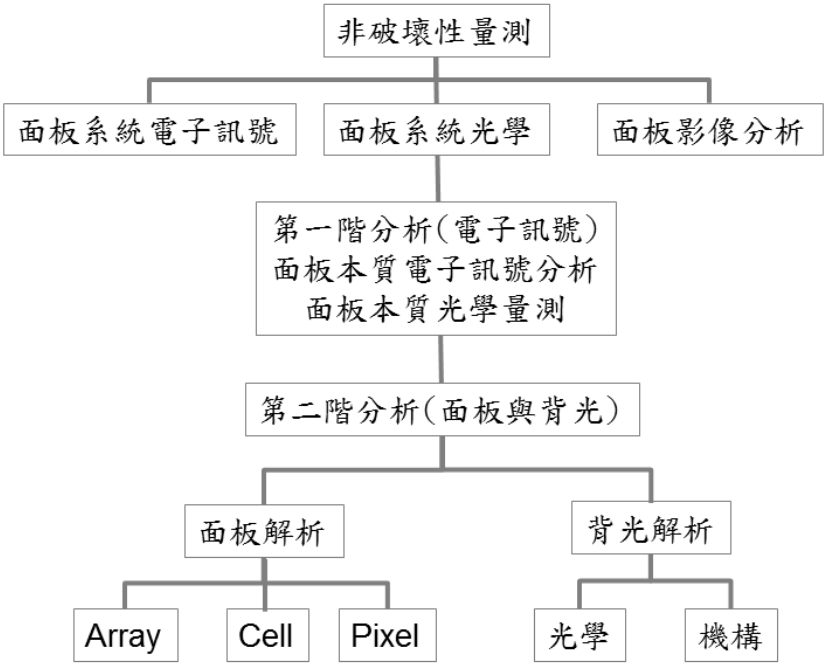

圖 17、系統光學之反向工程解析概念圖

6.1.3.2 樂金控告友達案’002 號專利全要件比對

為使讀者更深入了解企業如何評估系爭產品是否構成侵權，本部分進行產品

反向工程結果與系爭專利之比對介紹，本計畫實際蒐集二件系爭被控侵權物進行反向工程分析，其對應之系爭專利如下：

・樂金控告友達案中，美國第 5,019,002 號專利之請求項第 8 項

・友達控告樂金案中，美國第 6,689,629 號專利之請求項第 7 項

一般而言，原告所提起之完整起訴狀即應包含全要件比對表，以盡到對被告之合理通知，但由於無法取得案件之完整專利侵權訴狀，本計畫參考法院判決文件及系爭專利製作全要件表格，並結合反向工程逐項比對各要件，以驗證法院於判決中就侵權產品所做出之判斷及論述。

表 9、美國第 5,019,002 號專利資本資料

美國第 5,019,002 號專利	
專利名稱	含靜電放電防護裝置之平板顯示器背板製造方法（Method of manufacturing flat panel backplanes including electrostatic discharge prevention and displays made thereby）
公開日	1991 年 5 月 28 日
專利摘要	在製造過程中與之後包含靜電放電防護（ESD）裝置的平面顯示器。至少有一個靜電放電防護環用來保護顯示器的主動元件以避免行、列線路間潛在的電壓放電。一內部靜電放電防護環透過並聯電晶體連接行、列線路。一外部靜電防護環透過一分流電晶體連接行、列線路。兩種防護環都會被使用，然而外部靜電放電防護環在完成顯示器前會被移除。
技術特徵	於平板顯示器製造過程中提供防護，以避免靜電放電的影響；在行與列元件之間，至少使用一靜電防護環保護作用元件，避免受電位差放電干擾。內部靜電防護環透過放電電晶體與行、列元件相連，外部靜電防護環則透過電阻與行、列元件相連；兩者在製造過程中可並存，但外部靜電防護環會於顯示器完成前移除。
功效說明	改善處理特性、防止產生重大顯示瑕疵、以低廉成本增加產能。
請求項 1	A method of manufacturing active matrix display backplanes and displays therefrom, comprising: providing a substrate; forming a pattern of pixels on said substrate; forming a plurality of row and column intersecting pixel activation lines, **interconnecting substantially all of said row lines to one another and substantially all of said column lines to one another;** forming an outer electrostatic discharge guard ring on said substrate coupled to

	said interconnected row and column lines via a resistance to provide protection from electrostatic discharges between said row and column activation lines during manufacture of the displays; and removing said outer guard ring and row and column interconnections prior to completion of the display.
	一個製造主動式顯示器背板及顯示器的方法，包含： 提供一基板； 在該基板上形成一圖案化的畫素； 形成許多的行列相接畫素主動線，大部分上述的行線路會與大部分上述的列線路相接在一起； 在上述有行列線路相接的基板上形成一外部靜電放電保護環，藉著阻抗來保護元件不受在製造顯示器時，行列主動線間的靜電放電之破壞；以及 將該外側保護環與行、列的連接移除。
請求項 8	The method as defined in claim 1 including forming an inner electrostatic discharge guard ring on said substrate coupled to said row and column lines via shunt switching elements to provide protection from electrostatic discharges between said row and column activation lines during manufacture of the displays and thereafter.
	如第 1 請求項，包含形成一個內部的靜電放電防護環在上述基板上，透過並聯一個開關元件以連接上述行、列線路以提供防護，避免製造顯示器時以及之後，上述行、列畫素啟動線路之間的靜電放電。

由於’002 號專之請求項第 8 項係請求項第 1 項之附屬項，故分析請求項第 8 項時，必須將請求項第 1 項一併拆解並置入全要件比對表中。

表 10、友達產品與’002 號專利比對

要件編號	**系爭專利第 8 項請求項技術特徵**	**系爭物品技術內容**	**是否文義讀取**
8-a	一種製造主動矩陣顯示背板與顯示器方法，包含：	是一種主動矩陣顯示器	是
8-b	提供一個基板；	包含一個玻璃基板	是
8-c	在上述基板上形成一個微影圖案化的畫素群；	在基板上有微影圖案化的畫素群	是
8-d	形成複數行、列交叉的畫素啟動線路，將上述幾乎全部之行的線路全部連接到彼此，上述幾乎全部之列	友達之短路棒產品之行線路和列線路之連接並非幾乎全部連接到彼此	否

	的線路全部連接到彼此；		
8-e	在上述基板上形成一個外側的靜電放電保護環，並且與上述的行、列線路透過一個阻抗相連以提供防護，避免製造顯示器時上述畫素啟動線路之間的靜電放電；	製造顯示器時畫素啟動線路之間的靜電放電係由內部靜電防護環提供保護，而非 ITOT420XW01 的基板上之 ITO 電極（銦錫氧化物）。	否
8-f	在完成顯示器之前，將上述外側保護環與行、列的連接移除。	友達系爭產品未將外側保護環與行、列的連接移除。	否
8-g	如第 1 請求項，包含形成一個內部的靜電放電防護環在上述基板上，透過並聯一個開關元件以連接上述行、列線路以提供防護，避免製造顯示器時以及之後，上述行、列畫素啟動線路之間的靜電放電。	友達之短路棒產品基板上確實含有一個內部之靜電放電防護環，透過並聯一個開關元件以連接行、列線路以提供防護，避免行、列畫素啟動線路之間的靜電放電破壞面板。	是

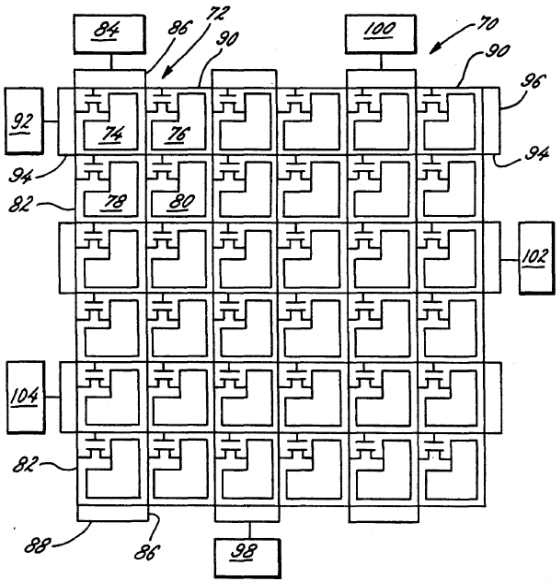

圖 18、樂金'002 專利行、列線路連接到彼此

專利侵權比對時，原被告雙方對部分要件並無爭執，例如被控侵權產品是否為一種主動矩陣顯示背板與顯示器，以下就雙方爭執較為激烈部分要件進行細部解說：

（1）要件 8-d：

經過反向工程之驗證後，友達之短路棒代表性產品 T420XW01 中，只有一半的行線路（閘極線路）是透過短路棒連結在一起。只有三分之一至六分之一的列線路（源極線路或資料線路）是透過短路棒連結在一起。故法院認為友達之短路棒產品之行列線路連接並非幾乎全部（Interconnecting Substantially All）連接到彼此，系爭產品之技術特徵未落入此要件範圍。

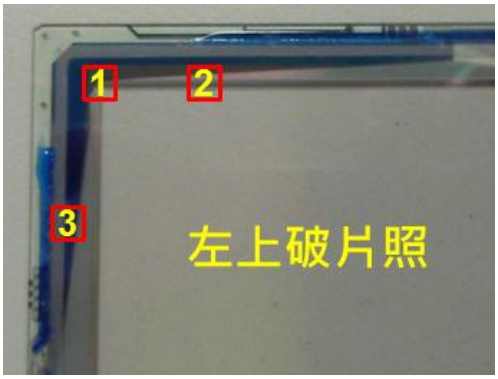

圖 19、友達產品實際破片照

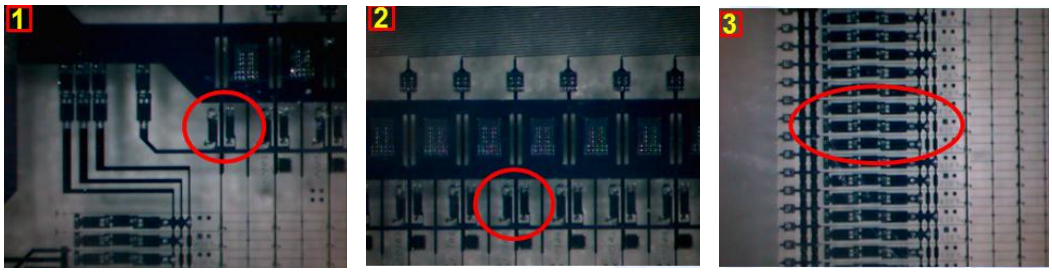

圖 20、只有三分之一至六分之一的列線路連接在一起

（2）要件 8-e：

T420XW01 的基板上擁有一個蛇紋狀的 ITO 電極（銦錫氧化物），樂金的專家證人認為其與行、列線路相連，並在製造過程中提供靜電防護阻抗。惟根據另外一個專家證人的意見，該 ITO 電極是 TFT 製程的最後一個步驟完成的，也是 TFT 板的最後一層，故不可能在主要的製造過程中提供靜電防護。

樂金進一步主張，縱然於 ITO 製造完成後，仍有可能因為摩擦等原因產生靜電，惟被告之專家證人指出此時內部靜電防護環已經完成，是以由該內部靜電

防護環提供保護以防止靜電之破壞，而非 ITO。

（3）要件 8-f：

樂金視為行、列線路的連結部分在產品完成後仍然存在，並沒有物理上的分離，故法院認定友達系爭產品未依申請專利範圍解釋所定義之物理上的分離將外側保護環與行、列的連接移除。

上述分析比對顯示，友達被控侵權產品技術內容並未全數符合系爭’002 號專利請求項 8 的技術特徵，因此被告系爭產品未構成文義侵權。

6.1.3.3 友達控告樂金案’629 號專利全要件比對

以下針對友達控告樂金案中，被告樂金產品與’629 號專利請求項 7 進行侵權比對。

美國第 6,689,629 號專利	
專利名稱	顯示器陣列基板的製造方法（ Array substrate for display, method of manufacturing array substrate for display and display device using the array substrate）
公開日	2004 年 2 月 10 日
專利摘要	揭露製造顯示器陣列基板的方法
技術特徵	虛擬導電圖案置於連接墊片末端及畫素電極末端的中間
功效說明	當線路密度增加，良好線路沒有缺陷地形成於整個基板表面上，像是下導電層材料的底切（Undercut）和孔洞，目的是為了放掃描或訊號線。增強蝕刻速率和選擇率。當底切被消除時，層間短路會被預防。因此，製程時的產量會增加。
請求項 7	The array substrate for display according to claim 4 wherein the upper layer wiring material is selected such that the upper layer wiring material does not become insoluble in an acid or alkaline etchant.
	請求項 4 所述之顯示器之陣列基板，其中上層線路之材料必須選擇不會使該上層線路不會在酸或鹼性蝕刻液體中變成不可溶之材料。

由於’629 號專利之請求項 7 係請求項 4 的附屬項，而請求項 4 係請求項 2 的附屬項，請求項 2 係請求項 1 的附屬項，因此分析請求項 7 時，本教戰手冊將請求項 1、2、4、7 皆一併拆解並置入全要件比對表中。

要件編號	系爭專利第 7 項請求項技術特徵	系爭物品技術內容	是否文義讀取
7-a	一顯示器的陣列基板，包含	樂金產品包含一個由玻璃層做成的基板，並有薄膜電晶體陣列形成在玻璃基板上	是
7-b	一絕緣基板層，有一區域	玻璃是合適的絕緣材料，代表性被控侵權物品 LC320W01 包含一層玻璃作為絕緣材料。	是
7-c	一薄膜導電晶體陣列構成於絕緣基板上；	LC320W01 包含薄膜電晶體陣列。該薄膜電晶體陣列於製造過程中形成於絕緣基板上。	是
7-d	一複數線路排列在絕緣基板上，每一個線路有一個第一端點，該線路與至少一個薄膜導電晶體陣列中之晶體連接；	複數線路形成且佈置於裝置的絕緣層之上，以扇形展開的樣式， 使連結板與薄膜電晶體陣列邊緣連結。	是
7-e	連接板，每一個連接板連接最多一個複數線路的第一端點	複數線路也延伸到第一端點、連接板、第二端點及薄膜電晶體陣列之前。	是
7-f	畫素電極	像素或圖像元素被包含在薄膜電晶體陣列中。 LC320W01 的成品包含一複數群的透明電極用以儲存與啟動驅動電壓予液晶顯示器的畫素。	是
7-g	虛擬導電圖案，該虛擬圖案由最少 30%面積範圍的絕緣基板層所組成，該虛擬導電圖案位於連接板與畫素電極之間，該虛擬圖案不會與任何線路有接觸	虛擬導電圖案形成「玻璃上的直線」，這些圖樣位於絕緣基板的週圍，在連接板與畫素電極間。這些圖樣與任何線路均不接觸，覆蓋了 50%以上的面積。	是
7-h	請求項 1 所述之顯示器陣列基板包含最少一個上層導電材料與一個下層導電材料	LC320W01 的線路係由摻有釹之鋁合金構成之下層材料，及鉬構成之上層材料所組成，釹與鉬均為導電材料。	是
7-i	請求項 2 所述之顯示器陣列基	被控侵權物之上層線路材料係由鉬組成	是

	板之上層線路材料可以從鉬、鉻、鈦及其合金來選擇使用。		
7-j	請求項 4 所述之顯示器之陣列基板，其中上層線路之材料必須選擇不會使該上層線路不會在酸或鹼性蝕刻液體中變成不可溶之材料	被控侵權物之上層結構非屬不可溶。	是

（1）要件 7-e

LC320W01 的線路係作為薄膜電晶體陣列中電晶體的溝通之用。

（2）要件 7-j

如果被控侵權物之上層導電材料的線路為不可溶，該上層結構的蝕刻會被一起減緩或是停止，是以確定侵權物品之上層結構非屬不可溶。

6.1.3.4 結論

由上述兩項反向工程分析，可清楚體現全要件比對原則之精神：被控侵權產品僅於完全對應到請求項所有要件時方構成專利侵權，只要請求項中有任何一個要件未能對應到系爭產品，則不成立專利侵權。請求項各要件須分別判斷，若系爭產品技術特徵未落入其中一個要件則不構成文義侵權，原告可能進一步主張被控侵權產品構成均等侵權。但上述樂金控告友達與友達控告樂金兩起專利侵權訴訟中，專利權人皆未主張均等侵權。

6.2 專利無效（Invalidity）

美國專利訴訟中常見專利無效事由包含，系爭發明非專利適格標的（Patentable Subject Matter）、系爭專利無產業利用性（Utility）、系爭專利欠缺新穎性（Novelty）、非顯而易見性（Non-Obviousness）或專利未充分揭露（Full Disclosure），法院為尊重已受核發證照之專利審查，通常推定獲證專利為有效，

因此主張專利無效者須負擔清楚且具說服力證據程度（Clear and Convincing Evidence）之高度舉證責任。除聯邦法院外，另一個可以判定專利無效的機關為美國專利商標局（USPTO），專利商標局審查獲證專利是否無效時採取優勢證據（Preponderance）證明程度，亦即挑戰者提出前案專利成功說服專利商標局達50%心證程度，專利商標局即可撤銷該專利有效性。對於想要挑戰專利有效性一方而言，利用聯邦法院進行無效抗辯較為困難，相對而言專利商標局則為另一種較為迅速且容易的專利權挑戰管道。現行制度下，聯邦法院專利訴訟被告若另外於專利商標局提起複審（Reexamination）程序，則聯邦法院基於權利分立法理，多會選擇停止法院審判程序等待專利商標局行政機關決定再續為審理，被告廠商藉此則可爭取證據準備時間並拉長訴訟戰線，積極與原告達成和解。2011 年美國專利法修正中改變聯邦法院與專利商標局程序的連動關係，原則上新制度僅以單一管道為限，亦即挑戰專利有效性一方若先於專利商標局提起複審程序，則不得再於聯邦法院提起專利無效確認之訴；若挑戰專利有效性一方先於聯邦法院提起專利無效確認之訴，則不得再於專利商標局提起複審或複查（Review）制度。

液晶顯示面板相關技術甚少落入專利適格標的與產業利用性爭議，因此以下僅就新穎性、非顯而易見性與充分揭露三個面向進行討論。

6.2.1 專利欠缺新穎性（Novelty）

系爭專利若存在一揭露系爭發明所有技術特徵之前案（Prior Art），則系爭專利即因技術先占（Anticipation）、喪失新穎性而應評價為無效。美國專利法第 102 條為新穎性之相關規定，其中(b)項規定專利權人於專利申請日一年以前，若發明物已公開使用（Public Use）或公開銷售（On-Sale），則系爭技術喪失新穎性而無法取得專利。此立法目的，旨在使長久以來已經普遍存在公共領域，一般人皆有理由相信可以合法使用的技術內容，以喪失新穎性為由，排除其被申請為專利的資格。

「公開使用阻卻」旨在避免專利發明人為取得更長的專利時效，拖延專利申

請期日，系爭技術是否已公開使用應判斷下列因素：發明活動本質、參與者是否負有保密義務、開發性質是否為商用、實驗實測環境等。但專利之公開若屬於「實驗性使用」（Experimental Use Doctrine），則可以作為專利效力維持之例外事由，亦即專利法允許專利權人以實驗為目的而公開使用或銷售系爭發明。

2011 年美國專利法最新修正中，將以往採用的先發明主義變更為先申請人主義（First Inventor to File），同時對於美國專利法第 102 條所規範的新穎性認定也有所修改，例如捨棄現有的「相對新穎性」採取「絕對新穎性」制度，將先前技術的使用、銷售以及公眾使用範圍定義，從美國境內擴及全世界各地區；判斷申請日的時點也重新定義為「有效申請日（Effective Filing Date）」，將適用優先權的美國申請案新穎性判斷時點提前至其他國家最早的申請日。此次新法修正內容針對先前技術範圍進行相當程度的擴大解釋，未來美國境外的先前使用也可能阻卻專利申請案的許可，提高專利權因美國專利法第 102 條欠缺新穎性而無效的機率。但相對而言，被告欲以系爭專利不具新穎性而主張無效時，需要進行的先前技術檢索範圍也自美國境內使用、銷售擴張至全球之使用銷售行為，企業進行全球性專利布局與合作的需求亦隨之增加。

6.2.2 專利欠缺非顯而易知性（Non-Obviousness）

美國專利法第 103 條規定專利有效要件中的非顯而易知性（Non-Obviousness），系爭專利發明即使通過專利法第 102 條新穎性的檢測，但若系爭專利發明與先前技術間的差異並不顯著，以至於該發明所屬技術領域中具有通常知識者在專利申請時可輕易改良舊有發明，這樣的新發明技術組合即不備非顯而易知性而無效。專利法第 102 條與第 103 條具有不同的檢測標準，第 102 條新穎性部分視系爭發明是否已出現在先前「單一」技術中，而第 103 條非顯而易知性部分不限單一技術特徵，只要是該發明所屬技術領域中具有通常知識者得輕易將各個先前技術特徵組合成系爭發明，該發明即不具非顯而易知性。

系爭專利是否具有進步性，或僅是顯而易知的簡單組合，應以該發明所屬技

術領域中具有通常知識者標準，參酌 1996 年美國最高法院於 Graham 案[86]中所揭示的標準進行綜合判斷，其認定步驟分別為：(1)界定先前技術範圍與內容，(2)以該發明所屬技術領域中具有通常知識者標準，(3)認定系爭發明與先前技術間的差異，並（4）參酌各項輔助性因素（Secondary Considerations）加以判斷。

2007 年美國聯邦最高法院於 *KSR* 案[87]中提高專利非顯而易知性的要求，明白表示若該發明所屬技術領域中具有通常知識者從市場需求、技術改良等觀點，有充分可能性結合各項前案進行相同改良時（Obvious to Try），系爭專利即不具非顯而易知性的，其結果導致系爭專利因欠缺顯而易知性被法院認定無效的機率增加，被告擁有更多的立論基礎進行專利無效抗辯。惟實務上被告提出挑戰系爭專利進步性的前案數量不宜過多，若前案數超過三個，容易造成陪審員對系爭技術無法理解，導致陪審團認為系爭專利並非簡單即可聯想的發明，此一基礎事實的認定，會影響到後續法院對於專利是否具備非顯而易知性的法律問題判斷，而可能認定專利有效。

6.2.3 專利未充分揭露

美國專利法第 112 條第(1)項規定：「專利說明書應以完整、清晰、精簡且正確之用語，將其發明與此發明之製造及使用的方式記載於說明書之書面內容中，俾使得任何屬於該發明技術領域人士或與該發明技術領域相關人士，可以製造該發明並且使用該發明。此說明書並應記載發明人實施該發明所預期之最佳實施例。」此為專利有效之充分揭露要件，由可據以實施性（Enablement）、書面說明（Written Description）與最佳實施例（Best Mode）三個要件所組成，專利需符合此等要求，專利之揭露充分性始被評價為滿足。

可據以實施性要件要求該發明所屬技術領域中具有通常知識者，可以依據說明書揭示的內容，製造與使用發明人所揭示之技術。在判定此要件是否被滿足時，

[86] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, at 17-18 (1996).
[87] KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).

以專利申請時點為基準；判斷之內涵則是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否能夠據以製造與使用、是否涉過度實驗（Undue Experimentation）等為標準。

美國專利法最佳實施例（Best Mode）要件為台灣專利法所無，因此台灣廠商進行專利說明書翻譯時可能忽略本要件規定，而使費盡千辛萬苦獲得的專利權存在無效挑戰的危機。2011 年美國專利法最新修正中，明白表示被控侵權行為人不得再以系爭專利欠缺最佳實施例，作為專利無效之抗辯事由，對於無最佳實施例要件的國家，例如台灣廠商而言，應屬佳音。

6.2.4 專利不可執行（Unenforceable）

專利權人提起專利侵權訴訟後，被控侵權人可對專權利人提出積極抗辯（Affirmative Defense），主張系爭產品即使構成侵權，也有其他正當理由限制專利權人主張權利。例如被告主張不潔之手（Unclean Hands）法理，或專利權行使已逾越權利範圍產生反競爭效果等，上述情形將會造成系爭專利有效，但專利權人不可執行該有效專利權的情況。專利不可執行對專利權而言具有毀滅性的效果，系爭專利一旦被認定不可執行，失權範圍不僅包含瑕疵請求項本身，更包含系爭專利所有的請求項，因此參與美國專利訴訟的台灣廠商不可不慎。以下針對兩種常見的專利不可執行事由進行介紹：

6.2.4.1 不公平行為（Inequitable conduct）

常見的專利不可執行事由包含不公平行為（Inequitable conduct），不公平行為係指發明人於專利申請過程中，惡意向美國專利商標局（USPTO）隱瞞相關技術領域前案與資訊，而且其所未提供之部分對系爭發明評價係屬重要者（Material），此時該行為即應被評價為不公平行為，而限制該專利所有請求項不可執行。換句話說，發明人在專利審查過程中，主觀上對專利商標局存有欺騙意圖（Intent to Deceive）且其未揭露的範圍客觀上具重要性，則該當不正當行為，

專利權人不得據該專利向被告主張權利。

在不公平行為主觀欺騙意圖要件上，過去實務上曾採取「普通過失或重大過失」的低度標準，即當專利申請人知悉或可得知悉未揭露的參考資料，對專利審查而言係屬重要而未揭露時，便認為申請人即具有主觀之欺騙意圖。但是美國聯邦巡迴上訴法院在 2011 年的 *Therasense, Inc. v. Becton* 案[88]對於欺騙行為改為採取「高度之確切意圖」（Specific Intent）的標準；至於客觀事實重大性要件則採取若非則無測試法（But-For Test），法院於判決中表示若專利申請人隱藏的資訊不足以影響系爭專利申請案的可專利性，則法院便沒有課予申請人專利不可執行的嚴重懲罰必要，降低專利權人因為疏忽導致系爭專利因不公平行為而不可執行的機會；最後，法院指出上述主客觀要件間，不得使用移動尺度法（Sliding Scale Approach）進行權衡，被告必須分別提出可資證明的事證說明專利權人主觀與客觀上均符合不公平行為要件，始得判定系爭專利不可執行。現行嚴格化的判斷標準降低專利權人被判定不公平行為的機率，對於相對不諳美國專利申請程序的外國廠商而言，屬於有利專利權維持的正向消息。

2011 年美國最新專利法修正，加入專利權人領證後的補正審查程序（Supplemental examination），提供機會使專利權人得修正審查歷程中的錯誤或疏失，避免專利權因不公平行為而有被判定不可執行的危險。專利權人因疏忽而未於審查階段適時提出相關資訊時，得於領證後向專利商標局提呈相關事證請求進行補正審查程序，完成補正審查後，被告即不得以審查完畢資料為由，要求法院判定系爭專利權不得行使。補充審查程序審查文件並未限制於專利或公開發表文件，凡任何資訊（Information）如前案、數據、相關案件資訊、外國專利審查歷程或相關訴訟均可交由 USPTO 進行檢視，本次修正實質降低專利權人被認定為不公平行為之機率。

[88] Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co., 649 F.3d 1276 (Fed. Cir. 2011) (en banc).

6.2.4.2 權利濫用

專利濫用原則（Patent Misuse）源自衡平法則，係指專利權人將專利權擴張至合法保護範圍之外，且因此發生反競爭效果之專利利用行為，則被控侵權人即可據此為由主張專利不可執行。美國案例法發展過程中，搭售（Tying）與收取期後權利金（Post-Expiration Royalty）為法院認定當然違法（Per Se Illegal），專利權人不得據以主張權利。其中專利搭售尚可區分為專利與專利的包裹授權、以及專利與非專利產品結合兩種類型，*Philip* 案後法院已認定包裹授權（Package Licensing）並非當然違法類型。需注意的是，1988 年專利法修正案中第 271 條(d)項對專利與非專利產品的搭售責任加以限縮，僅有專利權人具備市場力量（Market Power）時，專利產品的搭售才會落入當然違法範疇，為專利權人之包裹授權建構了一個合法搭售的安全港。

本研究計畫中 Mondis 控告控告鴻海、奇美（原群創）等案，原告 Mondis 公司自日本日立公司移轉取得包含系爭’090 號專利家族的 19 件專利，並據以控告鴻海、奇美等公司。被告於本案中提起反訴，主張系爭專利前手日立公司為視訊電子標準協會之成員，日立公司身為該協會之成員卻於該協會制定顯示數據通道標準時，隱匿其擁有相關’090 號專利家族之事實，日立公司對採用該標準生產產品之製造商應構成默示授權。日立公司無權再以起訴方式控告他人構成專利權侵害，僅可以於合理且無差別待遇的條件（Reasonable and Nondiscriminatory Terms, RAND）請求使用該專利之人給付相當權利金。本案原告 Mondis 公司為’090 號專利家族之受讓人，因此其所擁有之專利權範圍不得高於前手的日立公司，但 Mondis 卻以’090 號專利家族主張被告應負專利侵權責任，原告行為即有構成權利濫用與不公平競爭之虞。

7. 損害賠償（Damages）

外國廠商懼怕美國專利訴訟的主要關鍵，包含敗訴判決中可能出現的龐大損害賠償數額。1990 年著名的拍立得控告柯達案[89]中，麻州聯邦地方法院認定被告產品侵害系爭即時顯像技術專利，柯達公司需給付約 9.09 億美元的損害賠償給原告，一時令人咋舌。然而，龐大的損害賠償數額並未在該案結束後落幕，1995 年代迄今，損害賠償數額高居不下，美國專利侵權賠償金額排行榜中，前十大案件均超過 1 億美元，特別是在 2005 年以後，專利訴訟損害賠償數額天價此起彼落。專利訴訟當事人雙方若未即時達成和解，經過一輪激烈的訴訟攻防後，敗訴廠商還須負擔鉅額的損害賠償金，被告即使未因此倒閉退出市場，多數也已奄奄一息。台灣作為科技產業之重鎮，自上游品牌至下游零組件之製程，皆有可能成為專利權人大肆攻擊之目標，2011 年 Mondis 控告台灣面板廠商奇美等侵權案，德州東區聯邦地方法院即判命奇美須賠償約 1,556 萬美元[90]。 光電產業面對此一專利大戰時代，亦不可不慎，對於侵權之損害賠償計算方式，各種攻防與法院見解趨勢，應有足夠了解，以做好充分準備。

7.1 損害賠償計算法則

美國專利訴訟損害賠償計算方式，主要分為「所失利益（Lost Profit）」以及「合理權利金（Reasonable Royalty）」兩種。適用上並無法律條文明確規定應該以何者為先，但後者無論於原告舉證上或法院審理上均較為容易，因此近年專利侵權訴訟上，逐漸為多數法院所採納。以下就兩者分別介紹：

7.1.1 所失利益（Lost Profit）

「所失利益」，顧名思義即是指專利若未被侵害，專利權人原本可以得到的利益。選擇以所失利益法計算損害賠償數額，專利權人必須證明侵權人事實上對

[89] Polaroid Corp. v. Eastman Kodak Co., 16 U.S.P.Q.2d 1481 (D. Mass. 1990).
[90] Mondis Technology Ltd. v. Chimei InnoLux Corp., 2011 WL 4591947 (E.D.Tex. 2011).

其造成的經濟上損害數額[91]，其中包含原告因被告侵權行為所造成的銷售上損失（Lost Sale）、價格侵蝕[92]（Price Erosion）、預期利益的減少（Projected Lost Profits）、商譽的受損、額外成本的支出等[93]。簡而言之，「所失利益」的概念係指，合理情況下若無侵權行為發生，專利權人可能獲得的銷售利益，亦即專利實務上俗稱的「若非則無測試法」（But For Test）。專利權人使用此所失利益法計算損害賠償數額時，舉證的重點應放置於侵權行為與損害結果間的因果關係。1978 年美國聯邦第六巡迴上訴法院，於著名的 *Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works Inc.*[94] 案中指出專利權人證明所失利益時需強調的四項具體因素，包含：

(1)專利產品市場需求（**Demand** For the Patented Product）；

(2)市場上無可替代的非侵權產品（Absence of Acceptable Non-Infringing **Substitutes**）；

(3)專利權人具有製造與行銷市場需求量的能力（Manufacturing and Marketing **Capability** to Exploit the Demand）；

(4)所失利益的額度（the **Amount** of the Profit It Would Have Made）。

上述測試基準稱為「Panduit 測試法」，但 Panduit 測試法並非證明所失利益的唯一方法，只要專利權人提出的證據能夠套用若非則無測試法（But For Test）即可通過損害賠償的證明門檻。舉例而言，若專利權人可以證明侵權行為不發生的情況下，專利權人原可銷售相當於侵權物品數量一定百分比的專利產品，此種方式所計算出來的數字即可以作為所失利益的計算基礎。

7.1.2 合理權利金（Reasonable Royalty）

以合理權利金計算損害賠償的概念，來自美國專利法第 284 條規定，該

---

[91] *See* Minco, Inc. v. Combustion Engineering, Inc., 95 F.3d 1109, 1118 (Fed. Cir. 1996).

[92] 價格侵蝕係指專利侵害期間，專利權人因侵權產品的競爭導致專利產品降價求售或放棄漲價機會，因而減少的利益。

[93] 劉尚志，王思穎、王俊凱，智慧財產權損害賠償額計算之研究（從美國法之比較觀察）：美國專利損害賠償之計算方法，智慧財產法院委託研究計畫，頁 12-14（2009）。

[94] *See* Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works Inc., 575 F. 2d 1152 (6th Cir.1978).

條文明示法院決定專利侵權損害賠償數額時，應給予完全之補償而不得低於侵權行為人使用該專利所應給付的合理權利金。

合理權利金的計算主要又分為「解析法」（Analytical Approach）以及「假設性協商法」（Hypothetical Willing-Licensor-Willing Licensee Approach），前者將侵權產品預期得到的毛利，減除應支出的費用與該產業之通常利潤，其間的差額即為侵權人應支付給權利人之合理權利金；後者則以雙方當事人處於有意願進行授權，並且資訊對等的情況下，對於系爭專利權所願意磋商達成合意的權利金數額。「假設性協商法」的磋商時點為專利侵害發生時，判斷時點的重要性在於該因素同時影響雙方的談判地位、決定侵權人是否已經投入相關資源進行生產活動，因此若把假設性協商時點設定於侵害發生一段時間後，便會有所誤差[95]。

總括而言，決定合理權利金之要件有二：權利金基礎（Royalty Base）與權利金比率（Royalty Rate），其概念為被告因系爭侵權行為所獲得的銷售利潤，應有部分比率需轉作專利權使用之合理權利金。計算時通常以一系列侵權產品之售價或業績作為權利金基礎，並帶入權利金比率計算。美國法院實際操作「假設性協商法」決定合理權利金時，大多採用下列 *Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.*案[96]所建立之 15 項考量因素（後簡稱為 *Georgia-Pacific* 因素）作為計算基準：

(1) 權利人事實上有無針對系爭專利進行授權，該權利比例為何（既有權利金）；

(2) 權利人事實上有無針對類似專利進行授權，該可類比系爭專利之權利金比例為何（類似授權）；

(3) 系爭專利既有之授權契約性質與範圍，例如授權契約屬於專屬授權或非

[95]王俊凱、李友根、陳群顯、陳建宏、王文杰、劉尚志，美國、台灣與中國大陸之專利侵權民事損害賠償實證研究，科技法學評論，第 6 卷第 1 期，頁 19-20（2009）。.

[96] *See* Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (S.D.N.Y. 1970), *mod. and aff'd*, 446 F.2d 295 (2d Cir. 1971).

專屬授權、是否限定授權區域範圍等（授權限制）；

(4) 專利權人之企業政策和行銷計畫，是否計畫拒絕授權以保留該技術獨占地位（保有獨占地位）；

(5) 專利權人與被告間的商業關係係屬合作或競爭[97]（兩造商業關係）；

(6) 專利對被告其他產品銷售上的貢獻，以及對專利權人非專利相關商品上之銷售幫助（附隨銷售）；

(7) 專利剩餘之有效期間和授權期限（專利與授權期限）；

(8) 專利產品既有之獲利狀況、商業上成功性和銷售狀況（專利品收益）；

(9) 專利技術對於原產品所增進之功效或市場優勢[98]（附加價值）；

(10) 發明本質及該專利技術商品化利用之程度（發明本質與商品化程度）；

(11) 侵權人對於專利技術利用的程度及其使用的價值（侵權利益）；

(12) 在產業市場上，使用該專利或類似專利之產品利潤比重（產業慣例）；

(13) 侵權人對侵權產品價值所為之額外貢獻，例如非專利元件之重要性、製造程序改良性、商業風險，或侵權人於專利技術外增加之重要特徵元件或所改進（侵權人貢獻）；

(14) 專家證人的意見（專家意見）；

(15) 授權人與被授權人對於該授權可能達成之合理價位（合理價位）。

上述 15 項因素，可依據功能分為「基準因素」與「調整因素」：前者作為判斷合理權利金的基礎，後者則在這基礎上適當調整授權金之比率，例如因素 3（授權限制）、因素 4（保有獨占地位）、因素 5（兩造商業關係）、因素 6（附加價值）、

[97] 專利權人與侵權人若是互為競爭對手，在侵權發生時，專利權人通常有較大的議價能力以取得較高的權利金。

[98] CAFC 在 Minco, Inc. v. Combustion Engineering Inc., 95 F.3d 1109 (Fed. Cir. 1996)案中，同意地方法院判被告須給予原告權利金為銷售額的 20%，其理由包含 1.被告與原告競爭（市場尚無其他供應者）；2.專利侵害發生時，被告有次級產品；3.市場上並無可代替之非侵權物品；4.被告本身認為原告的發明與現有產品相比是重大進步；5.該產業具有很高的利潤；6.被告使用了原告的發明之後，收入增加可觀。

因素 7（專利與授權期限）、因素 13（侵權人貢獻）。部分因素則同時具有基準與調整因素的特質，例如因素 1（既有權利金）、因素 2（類似授權）、因素 8（專利品收益）、因素 9（附加價值）、因素 11（侵權利益）、因素 12（產業慣例）。因素 14（專家證人）與因素 15 為統合性因素，不特別屬基準或判斷因素範圍。

專利授權協議實務上，權利金給付的形態可大分為下列兩種：總額性權利金（Lump–Sum Royalty）以及流動性權利金（Running Royalty），前者以一次性方式給付，後者則是依產品日後銷售情形比例決定。實務上也不乏有結合兩種模式之專利授權給付型態，即先支付一筆總額性權利金，再依銷售情況定期由被授權人給付；法院使用假設性協商法進行權利金數額判斷時，通常也會考量專利權人過去慣用之授權型態以茲參考。

7.1.3 損害賠償範圍的擴張

不管是以所失利益法或合理權利金作為損害賠償的計算標準，專利權人可據以主張的損害賠償範圍，除了運用系爭專利技術產出的產品利潤外，於特定情形下可能也得擴張至其他非專利產品之銷售利潤。損害賠償範圍例外擴張至非專利產品的情況，多發生在專利零件與非專利零件於銷售組合上具有整體性，且「專利技術特徵為消費者購買產品之主要需求」時[99]；舉例而言，若系爭專利技術為雨傘之自動開關裝置，而專利權人可證明消費者購買該雨傘之主要誘因即為該特殊之自動開關裝置，則專利權人得主張系爭專利技術（雨傘自動開關裝置）雖然僅佔產品整體（雨傘）的一小部分，但是產品整體的收益（不需排除傘面、傘柄之利益）均可歸屬於系爭專利技術，此即所謂的「整體市場價值法」（Entire Market Value Rule）。除此之外，若專利權人可證明市場上的消費者，在購買系爭專利產品時，通常會附隨地購買非專利產品（例如杯子與杯墊），則專利權人可併同主張非專利產品之附隨利潤亦為系爭專利權行使之範圍，此即因素 6 之附隨銷售概

[99] 劉尚志等，前揭註 90，頁 24-26。

念。

Mondis 控告鴻海、奇美（原群創光電）案中，雙方當事人曾就原告專家證人使用整體市場價值法（Entire Market Value Rule）計算損害賠償數額產生爭議[100]。原告專家證人指出，相類似之授權契約均以被授權產品總銷售額為基礎，再乘上產業授權標準比例計算授權金，因此本案原告亦參酌產業慣例以整體市場價值法計算損害賠償金額。被告則抗辯，聯邦巡迴上訴法院曾表示，整體市場價值法的適用前提為「專利技術特徵係消費者購買產品之主要需求」，當事人雙方就「系爭專利技術非消費者購買產品之主要需求」一點既無爭議，則原告即不得使用整體市場價值法計算損害賠償數額。本案地方法院最終表示，若專家證人據以計算之授權金比例適當，則以產品整體售價額為基礎計算合理權利金，仍屬經濟上合理（Economically Justified）的範疇。本案原告專家證人已提出 13 至 16 個類似授權契約，證明系爭產業標準權利金之計算即係以產品整體售價額為基礎，如：電腦螢幕銷售額 1%、電視銷售額 0.25%，因此原告專家證人使用整體市場價值法係屬有據。法院同時表示，若原告無法使用整體市場價值法計算損害賠償金額，則原告專家證人僅能依授權金額臆測契約當事人如何就系爭專利與銷售額進行分攤，徒增損害賠償金額計算之不可確定性。因此，法院認定原告依據相關授權契約，以整體市場價值法計算損害賠償數額有理由，駁回被告證據排除之聲請。

7.2 損害賠償與訴訟策略

7.2.1 所失利益的缺失與合理權利金的優勢

所失利益法雖然是較早發展出來的概念，然而在近年卻較少為美國聯邦法院所採用，其主要原因為損害賠償的舉證困難性，所失利益法以市場占有率為損害

[100] Mondis v. Honhai et al, 2011 WL 2417367 (E.D. Texas 2011).

賠償計算標準，然而專利市場如何界定眾說紛紜[101]，專利市場範圍的界定標準寬嚴直接影響所失利益損害賠償數額的大小；除此之外，市場上產品價格波動與非侵權產品介入等因素，均影響法院認定系爭侵權行為與專利權人所失利益數額間的因果關係認定，因此近年來法院與專利權人多傾向使用合理權利金方式計算專利權侵害的損害賠償。

7.2.2 損害賠償專家證人的重要性

專利侵權的損害賠償數額涉及複雜的專利技術、產業規模與精密的數學模式計算，法院在認定證據與損害賠償間因果關係上相當困難，因此當事人應積極尋找具公信力之專家證人，以合理之經濟法律學理對充足之事實進行分析，增加法院認定己方損害賠償有利的機會。然而應提醒台灣廠商注意的是，當事人應確保專家證人所提供之資訊與計算方法符合案件相關性及可靠性門檻，避免高價聘請之專家證人證詞最終於證據排除程序中為法院所否決，其檢測標準為聯邦證據法 702 條與 *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.* 案[102]中所發展出來的規則，專家證人需(1)在知識、技巧、經驗、訓練或教育上符合專家資格，且(2)該專家證人之邏輯或方法論為科學上可靠，援引充足之事實與資料，(3)其證言與案件爭點亦具相關性時，法院始同意該證言之證據能力。

Mondis 控告鴻海、奇美（原群創光電）案[103]中，雙方當事人曾就原告專家證人 Dr. Magee 損害賠償之計算基礎產生爭議，被告以下列理由向法院聲請排除該專家證人報告之證據能力：(1)原告專家證人不應使用整體市場價值法（Entire Market Value Rule）計算損害賠償數額；(2)原告專家證人不應以標準合理權利金三倍計算損害賠償數額；(3)原告專家證人計算損害賠償數額時所參考之授權契約均不具比較性與可靠性。法院最終認定原告專家證人上述第(3)部分證詞部分

[101] 例如有市場占有法、價格侵蝕法、市場操縱法……等等。
[102] Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 U.S. 579 (1993).
[103] Mondis v. Honhai et al, 2011 WL 2417367 (E.D. Texas 2011).

的確不具證據能力，原告專家證人據以參考的 RoyaltySource 授權契約、奇美授權契約（CMO Licenses）與液晶顯示電視授權契約（LCD TV Licenses）部分，法院認定原告專家證人若於審判中不會對該部分提出意見，則此等授權契約論證即應排除於證據範圍之外；原告專家證人以 Elonex 公司契約證明標準權利金三倍為損害賠償適當範圍部分，法院認定此一類似授權契約為一造判決（Default Judgment），與本案狀況無法類比因此應為證據排除範圍；LG、Wistron 及 Fergason 類似授權契約部分雖然存有三倍損害賠償之條款，但此契約三倍權利金條款具有懲罰被授權人之目的，與原告專家證人欲證明「授權契約不確定性」無關，因此法院同意被告此部分排除證據之聲請。

7.2.3 既存授權契約與類似授權契約的重要性

眾多合理權利金判斷因素中，美國法院實務上相當重視既有授權契約與類似授權契約的重要性，其理由不外乎是該等因素客觀上已經市場上交易者合意，可省卻法院自行估量損害賠償數額的繁瑣與不正確。損害賠償數額的計算涉及事實證據的判斷，因此上訴法院多會尊重地方法院陪審團的權限，極少推翻原審判決損害賠償數額的認定，若現實上存有既存授權契約，則對原告方而言可謂成功率極高的利器。然而，現實狀況下較少出現與系爭案件狀況完全相同的授權契約，因此原告據以提起者多為類似授權契約[104]，被告方在面對該等類似授權契約時，即可強調該類似授權契約與本案事實的不可比較性，例如兩契約間專利技術領域、磋商合意事實背景不同，或系爭案件存有其他談判上考量的隱性因素等。

7.3 損害賠償與案件分析

7.3.1 Mondis 控告鴻海、奇美（原群創光電）案

[104] 劉尚志，陳瑋明，賴婷婷，合理權利金估算及美國聯邦巡迴上訴法院之判決分析，專利師季刊，第 5 期，頁 84（2011）。

2011 年 6 月 27 日，本案陪審團認定被告奇美產品侵害系爭美國第 6,247,090 號專利請求項 15、第 7,089,342 號專利請求項 15、第 7,475,180 號專利請求項 14 與 23、第 6,057,812 號專利請求項 1 與 11，因此被告奇美在 2011 年以前的螢幕銷售中應支付原告0.5%之合理權利金、針對2011年以前的電視銷售應支付0.75%之合理權利金，總額共 1,500 萬美元。但原告 Mondis 認為陪審團就奇美公司 2011 年銷售與往後的流動性權利金（Running Royalty）未進行判斷，因此聲請法院進行補充判決。德州東區聯邦地方法院同意部分原告聲請，認定被告奇美就陪審團未審酌之 2011 年度銷售部分，應再給付原告$1,971,810 美元合理權利金；且奇美若繼續生產銷售侵權產品，則應依螢幕 1.5%、電視 0.75%之流動性權利金比例持續支付損害賠償。

本案當事人在陪審團評決後（Post-Verdict）流動性權利金比例上產生爭議，雙方爭執評決後（Post-Verdict）權利金比例是否得與評決前（Pre-Verdict）權利金比例相異，抑或評決前後之合理權利金比例應作相同認定。本案判決表示，法院得以「陪審團評決」作為評決後權利金比例認定之基礎，並以 *Georgia-Pacific* 因素檢視侵權行為人後續狀況進行權利金比例的調整。

本案法院就 2011 年度後流動性權利金比例之計算，螢幕部分將以陪審團認定之 0.5%作為權利金比例之基礎，並審酌 *Georgia-Pacific* 因素對奇美公司評決後整體狀況進行評估。本案當事人將爭執重點放置於「陪審團設定的 2005 年假設性協商時點」至「2011 年評決終結後」合理權利金比例是否應有所變化。*Georgia-Pacific* 既有權利金因素 1 判斷上，原告再度提出 2005 年後成立之授權合意契約，主張自 2005 年假設性協商時點設定後，至 2011 年現在權利金額度應因環境改變而有所提高；被告奇美則主張該等證據早就呈現在陪審團面前，因此權利金比例不應該有所改變；法院最後同意被告的見解，認定上述既存授權契約既然已受陪審團判定，則嗣後權利金比例不應因該等證據而再有所改變。

Georgia-Pacific 專利剩餘授權期間因素 7 判斷上，原告 Mondis 主張較短的授權期限應擁有較高的授權金比率，被告奇美卻認為應該擁有較低的授權金比例；

法院最終認定並無充分證據顯示本項因素具有足夠的影響力，故兩造主張皆不成立。除此之外，被告奇美主張陪審團認定本案系爭專利將近一半均不具有效性，因此基於 *Georgia-Pacific* 因素 3 授權限制、因素 8 專利品收益、因素 9 附加價值，與因素 10 發明本質與商品化程度，假設性磋商合意下的權利金比率都應該降低，但此一主張為法院所拒絕，法院進一步認定陪審團本來即有權認定專利之有效性，此項認定對於其他有效專利且被告產品構成侵權部份的權利金比率並無所影響，法院對此亦無誤導陪審團之虞，這也足以解釋為何被告奇美於審判中主張 1%權利金比例，但陪審團最終認定 0.5%，該比例甚至低於被告原本所主張之範圍。相反地，法院採納原告 Mondis 的主張，認為 *Georgia-Pacific* 因素 8 專利品收益、因素 9 附加價值與因素 10 發明本質與商品化程度均傾向提高合理權利金比例，因 2005 年至 2011 年間 Mondis 主張系爭專利權有顯著商業上的成功，期間內簽訂了超過 15 項的授權契約。

最後，法院綜合考量 *Georgia-Pacific* 因素 15 兩造談判地位變動等其他原因，訂定侵權螢幕部份應使用 0.75%比例、電視部份應使用 0.75%權利金比例，加上被告奇美惡意侵權事實，調整螢幕部分權利金比例為原認定比例兩倍之 1.5%。

本案另外值得一提的是，被告曾經挑戰原告專家證人以三倍權利金計算損害賠償數額之論證基礎。原告專家證人主張一般情況下，專利權人與被授權雙方係處於專利有效與否、系爭產品構成侵權與否等權利義務狀態未明（Uncertainty）的情況下進行協商，因此雙方達成合意之權利金數額將考量該等不確定性而予以酌減。具體言之，若雙方當事人已進入訴訟程序，甚至已證明被告為惡意侵權，雙方就專利有效、系爭產品是否構成侵權等權利義務狀態已告明確，專利權人擁有較高的談判地位，因此訴訟終結時損害賠償中的合理權利金應較一般專利授權契約權利金為高。若訴訟終結後損害賠償合理權利金與訴訟前授權金數額相當，無疑是鼓勵一般廠商於產品生產製造前忽視侵害他人專利之可能，因事前進行授權協商與訴訟後損害賠償數額相等，逕自製造產品頂多僅須補繳應給付之權利金而已，被控侵權廠商視同是藉由訴訟達到強制專利授權之結果。本案法院最終表

示，確定侵權判斷後的合理權利金計算，無法與一般真實世界的授權契約協商相比擬，其合理權利金數額通常應該較一般授權契約為高。因為，若侵權損害賠償與一般授權契約權利金相當，則無異於鼓勵侵權行為人先製造侵權產品，嗣後再給付專利權人權利金。專利權人須花費龐大時間、費用以進行訴訟，若法院最終判斷之合理授權金與一般授權契約無異，則對專利權人而言也不過是「贏了面子、輸了裡子（Heads-I-Win, Tails-You-Lost）」，因此法院認定原告專家證人見解並未違反合理證據規則仍具有本案證據能力。

德州東區地方法院上述見解值得商榷，因合理權利金原始概念即係在原告無法詳盡提出所失利益相關證據時，以假設性協商的方式，模擬侵權行為發生時，兩造在一般情形下簽訂授權合約所應達成的權利金合意數額。本案法院害怕侵權損害賠償數額與一般協商權利金相當時，會鼓勵侵權行為人先製造侵權產品再於訴訟中給付專利權人權利金。然而專利法當中已經設有最高三倍的懲罰性損害賠償抑止惡意侵權行為，法院計算合理權利金時若將被告廠商可能的主觀要素列入考量，則有重複衡量同一要素、過度計算損害賠償數額之虞。

7.3.2 SEL 控告奇美案

日本能源半導體（Semiconductor Energy Laboratory Company Ltd., SEL）控告奇美案中，兩造最後達成和解因而撤回訴訟，因此無法自判決中得知法院對本案損害賠償數額的看，但擷取兩造審前階段的攻防，大致可獲知被告奇美電子主張其不應負擔損害賠償金之理由為：被告奇美客戶使用 SEL 系爭專利技術時，已與 SEL 達成專利授權合意而支付授權金，因此即使被告奇美產品構成系爭專利侵權，奇美也不應該就同一專利重複支付費用。本案原告 SEL 主張奇美此項權利耗盡（Patent Exhaustion）抗辯並不合理，因為本案並不具備權利耗盡所需

的無條件銷售（Unconditional Sale）要件，故不應適用權利耗盡原則[105]。

本案不爭執事項中，兩造皆同意 SEL 於 2006 年 9 月從所有被授權人處得到總計將近 120,000 萬美元的授權金，被告奇美主張被授權人名單中包含奇美的客戶，且授權客體範圍包含本案相關的被控侵權產品 LCD 螢幕銷售部份；然而原告 SEL 主張本案系爭四項專利中，有三項專利授權係以總額性權利金（Lump-Sum Royalty）方式為之、一項專利授權係以流動性權利金（Running Royalty）為標準，兩種不同型態的授權契約客體均未包含未經授權的第三人產品部份，因此即便奇美客戶與 SEL 簽署授權契約，也與奇美系爭 LCD 產品侵權賠償責任無關[106]。

除此之外，當事人對於被告奇美是否構成惡意侵權而應支付最高三倍損害賠償數額一事也有所爭執，但法院最終認定被告奇美不成立惡意侵權。本案當事人雖然在法院進行即決判決後隨即達成和解而撤回訴訟，但從上述兩造對損害賠償的攻防內容來看，可以推知若訴訟進行到損害賠償金額認定階段，被告奇美仍會優先主張系爭侵權產品已涵蓋於 SEL 對其客戶廠商之授權範圍；法院倘若仍認定系爭產品構成侵權，則進行合理權利金審酌時可能會依據 *Georgia-Pacific* 因素 2 既有權利金中的類似授權部份予以審查。

7.3.3 友達反訴樂金案

2006 年 12 月 1 日，樂金於美國德拉瓦州聯邦地方法院提起專利侵權訴訟，主張被告友達、奇美產品侵害其所有之專利。2007 年 3 月 8 日，友達於威斯康辛州西區聯邦地方法院提起反訴，控告樂金侵害其所有之美國專利。2007 年 5 月 30 日，後案經法院裁定移轉管轄至德拉瓦州聯邦地方法院合併審理。2010 年 2 月，法院認定樂金侵害友達之美國第 6,689,629（’629 號）、第 7,125,157（’157 號）、第 6,778,160（’160 號）與第 7,090,506（’506 號）四件專利；2010 年 7 月，

---

[105] Semiconductor Energy Laboratory Company Ltd. v. Chi Mei Optoelectornics Corp., 531 F.Supp.2d 1084, 1115-17 (N.D. Cal. 2007).

[106] *Id*., at 1117.

法院認定樂金並未構成惡意侵權，因此駁回律師費用部分請求，判定樂金應給付總額性權利金合理權利金 305,399 美元。

法院審理損害賠償數額過程中雙方就其計算方法進行激烈的攻防，原告友達一開始即主張其產品於商業市場上獲得廣大的成功，因此對於被告樂金之侵權行為應至少獲得 30 萬美元至 780 萬美元的合理權利金作為損害賠償。被告樂金對此則抗辯，原告專家證人 Dr. Putnam 據以計算合理權利金的方法論並不適當，因該名專家證人僅使用國際間交互授權假設方法計算合理權利金，而未依照 *Georgia-Pacific* 各項因素進行整體判斷。本案法院於裁定中則認定原告專家證人 Dr. Putnam 的證詞具有可信度，其計算方法在 *Georgia-Pacific* 因素的運用上也符合聯邦法院過去的判例；除此之外，法院依據當事人雙方之證詞，認定專家證人以整體專利包裹作為交互授權的計算單位符合 LCD 業者間的商業慣例，且專家證人於論證過程中所參酌之相關證據已達充分條件，其參考全球 70 個以上的產業授權，並強調其中的 8 個交互授權以計算損害賠償，符合 *Georgia-Pacific* 因素 2 類似授權契約之概念。

原告專家證人 Dr. Putnam 使用一套名為「計算、排列與分割」(“ Count, Rank, and Divide ”) 的方式計算系爭專利對侵權產品銷售的歸責貢獻，統計被告樂金應給付之合理權利金總額為 305,399 美元，各專利分攤之合理權利金數額則如下表所示：

表 11、友達告樂金專家證人計算之合理權利金分攤表

專利號	根據當事人過去授權歷史計算之總額性權利金數額（美元）
’629 patent	$148,000
’160 patent	$130,000
’157 patent	$ 24,000
’506 patent	$ 3,500

原告專家證人 Dr. Putnam 計算損害賠償數額時，同時導引進 *Georgia-Pacific* 因素 6 附加價值、因素 8 專利品收益與因素 13 侵權人貢獻進行判斷。換句話說，原告專家證人已考量消費者購買系爭侵權產品後，使用系爭侵權專利的程度與所得利益，最後認定被告樂金侵權商品銷售所得利益中，至少有半數皆歸因於友達系爭專利，最後再以友達於業界享有之銷售成績與盛名進行調整，提高損害賠償金額至最高為 780 萬美元[107]。被告樂金專家證人 Mr. Cobb 質疑友達專家證人損害賠償計算方法之抗辯，未成功說服法院[108]。

法院於判決中肯認友達專家證人 Dr. Putnam 所提出的損害賠償計算方法，關於此一範圍的最低額界定，法院認為引用當事人過去授權的慣例，較能真正反映當事人出於自願成立的「假設磋商性談判」情況；但法院並未接受原告專家證人在友達商業上成功與系爭專利技術為友達專利布局中前 5%重要之論述，因而否定專家證人認定原告應獲得被告商品銷售半數的看法。觀察本案法院對合理權利金的論述過程，可以發現法院主要依據 *Georgia-Pacific* 因素 2 類似授權契約與因素 14 專家證人兩者，判定被告應給付原告總額性合理權利金 305,399 美元的裁決。

[107] AU Optronics Corp., et al v. LG Philips. LCD Co., Ltd., 722 F.Supp.2d 466, 472 (D. Del. 2010).
[108] *Id*., at 474