

第四章

法律和法序



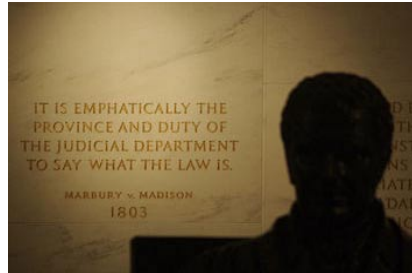
決定在美國打官司並非輕而易舉的選擇，專利訴訟成敗結局原本難測，唯一可確定的卻是訴訟的耗錢費時及其帶來的各種挫折與不便。一般專利侵害訴訟案所需時間有三至五年，期間繁雜的訴訟程序中主要涵蓋，第一、開庭前搜集，第二、協議會談，第三、開庭前公聽會，第四、即決審判訴求，第五、庭內抗辯。專利侵害訴訟案另加有一重要議事公聽會程序，即所謂的「專利請求項詮釋公聽會」。¹

法案的判決是先基於專利的成文法為架構，則最具權威性的法律闡釋是美國最高法院的案判；其次是於1984年美國議院特別建立為處理相關專利案的聯邦巡迴上訴法院的案判。再次則是案件的管轄庭判例，即本案則是聯邦北加州地方法庭。若案情無法律基準或缺乏可引述的適當案例，則其他州的法庭判例可應用為典據；但各州判例的權威性與其相關案判法有別，但就專利法而言，一般大致以加州、紐約、華盛頓聯邦特區及伊利諾等法庭的案判為最具影響力。完全符合案情的單一先例若難尋，可擷取數件案例之個別案情的適當部分，而湊合成案情的組合辯解。案中的關鍵議題若無恰當的案例，則法庭可以「未有先例案」面對而裁判一新的案例原律。法官亦可自己擅用及/或利用原/被告所引述的諸多法學學術典藏和各種法學學報的文獻。雖為少見，但相對富有國際

¹ 開庭前搜集 = Discovery，台灣法學期刊稱之為「證據開示」。協議會談 = Settlement Conference，開庭前公聽會 = Pre-Trial Hearings，開庭爭辯 = Trial，即決審判請求 = Motion for Summary Judgment，簡稱MSJ，專利請求項詮釋聽證會 = Claim Construction Hearing。

觀的法官，如最高法院的安東尼甘迺迪大法官，偶爾亦會參考他國法庭的相關見解。

美國法庭的審判系統雖然沒有英國近乎千年的悠久傳統，但因可利用英國法律為基礎，英國的法律傳統仍可展現在美國法庭的判決。不但是法律的傳統，英國法庭的嚴肅壯觀也有傳授至美國法院的建築物和內部裝飾。圖下照片是美國位於華盛頓首都希臘格調的最高法院，以及院內的著名三權分立碑文「闡述法律確是司法部的權力和義務」，即由權威判例*Marbury v. Madison*所引述。²



現行判例固然為目前的法律，但按照英美判例法，法律可隨新判例而更變。誠然，半能所對奇美電本案正在進行時，美國最高法院新出爐的案判，確實有改變聯邦巡迴上訴法院對專利侵權和有效性的前案判決，且對本案有切身的影響。

美國近十年來，在許多聯邦地方法庭，相關專利侵權程序有規定審判必須以兩個階段進行：於第一階段，法官須依據法律而詮釋專利請求項中的若干關鍵字辭；於第二階段，陪審團（或法官及/或「專業裁判」）須依據實況審視系爭產品能否以逐字或均等論「讀進」剛被詮釋

² 法學典藏如Restatement of Laws和Chisum on Patents等。有關甘迺迪大法官參考Toobin, J., *The Nine, Inside the Secret World of the Supreme Court*, Doubleday (2007). “It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is”, United States Supreme Court, *Marbury v. Madison* (1803)。

的專利請求項權利範圍內。³

專利無效

除侵權之外，另一專利法的關鍵議題是專利的有效性；按照專利法第35美國法規第282條款（U.S.C. § 282），專利權的有效性是屬一「可推翻的法律推定」；準此，本案開始時，推翻有效性推定的證據必須符合「清楚且服理」的法律基準。則欲撤銷專利的有效性，有四個基本方法：第一、以「一份既有技術佔先」，即攻擊發明的「新穎性」；第二、以「有一般能力的技藝者能依據所提供的兩件以上既有技術而組合系爭發明」，即攻擊發明為「顯而易知性」；第三、專利申請說明書應以「完整、清楚、簡略及準確」地揭露發明的標的，以能使具一般能力的技藝者得以實施發明，否則得宣告專利無效；第四、以「坦白與誠實」的申請作為，否則疑有不當（詐欺）取得專利權之虞，而得宣告專利無效。

所謂「佔先」係基於專利法第35 U.S.C.第102條款，即其中第102(a)條款有規範：「發明，若於創造日前在美國境內已為他人所知曉或使用，或在美國境內/外已經取得專利權或以書面揭露發表，則該發明不得取得專利權。」⁴第102(b)條款卻有給予「一年寬限」的「於專利申請

³ *Memorandum & Order Re: Motions for Summary Judgment, Case 3:04-cv-04675-MHP, Document 331, Filed 04/19/2007, United States District Court, Northern District of California.* “First, the court must determine the meaning of the language of the claims, a question of law.” *Markman v Westview Instruments, Inc.*, 517 U.S. 370, 384 (1996). Second, the finder of fact must compare the construed claims to the accused product to determine if each element is present, either literally or under the doctrine of equivalents. *Irdeto Access, Inc. v Echostar Satellite Corp.*, 383 F.3d 1295, 1299 (Fed. Cir. 2004). 專業裁判 = Special Master或Magistrate。

⁴ “The Patent Act precludes the patenting of any invention that was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country before the date of its invention.” 35 U.S.C. § 102(a); *Amgen, Inc. v*

日前逾一年，倘若有發明的書面揭露發表，該專利之相關請求項係視為無效」⁵。第102(a)及(b)條款必須以單一既有技術文件或證據揭露系爭請求項之每一要素⁶，且該技術文件必須「足為讓有一般能力的技藝者實施該發明」⁷。以佔先檢視專利的有效性在法界稱之為「第102條款的攻擊」。⁸

佔先的審查程序向來是歸類為一「實況」議題，然「足為實施」卻被視為一「法律」議題；此法學常見的「實況及法律分歧」似乎富足邏輯，然而應用時卻經常難分辨；例如，屬「法律」規範的發明是否「足為實施」議題，自然會與當時的技術狀況有關，而難免與技術之「實況」息息相關。

第103條款之「顯而易知」係指檢舉人可引用兩件以上的既有技術來檢視專利請求項的有效性；即審判基準是「一般能力的技藝者應可想到既有技術的組合」，且依據當時的法律檢舉人另外需要補充「導引」該組合的證據。⁹

專利法的「顯而易知」（obviousness）名詞是以其形容詞「obvious」為字根，而「obvious」一般是翻譯成「顯而易見」，但以專利意義而言，「顯而易知」似乎較為適當。亦即，英文的「obvious」

Hoechst Marion Roussel, Inc., 314 S.3d 1313, 1352 (Fed. Cir. 2003).

⁵ “A patent claim is invalid if the patented invention is described in a printed publication ... more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.” 35 U.S.C. § 102(a).

⁶ *Schering Corp v Geneva Pharm., Inc.*, 339 F.3d 1373, 1377 (Fed. Cir. 2003).

⁷ *SmithKline Beecham Corp v Apotex Corp.*, 403 F.3d 1331, 1342 (Fed. Cir. 2005).

⁸ 專利的有效性 = validity，可推翻的法律推定 = rebuttable presumption，清楚且服理 = clear and convincing，有力證據 = probative evidence，既有技術佔先 = anticipation，新穎性 = novelty，第102條款攻擊 = § 102 attack，一年寬限 = one year grace period，專利請求項要素 = claim element，一有普通能力的技藝者 = a person of ordinary skill in the art，實施該發明 = enabling。

⁹ 顯而易知 = obviousness；組合的動機 = motivation for combining；此基準於本案開始時係法律，但以後遭最高法院修改，文下有說明。

其實是具有兩個意思，則是一「看」就清楚，和一「想」就知道。如此，就專利審查而言，因專利的發明點通常不是肉眼看而呈明顯，「顯而易知」應比較適用。

至於「一般能力的技藝者」基準，則為法律常用的「合理」相形，即以一般人的判斷為準，法律的基準可避開外行和缺乏判斷能力或相關知識之毫無價值的意見，卻顯而易知以愛因斯坦的判斷能力為準恐怕是過高的標準（即任何組合均為obvious），專利法故而以「一般能力的非外行」為一極實用的標準。以顯而易知檢視專利的有效性在法律界稱之為「第103條款的攻擊」。

於一般專利訴訟案，第102條款及第103條款的攻擊為被告專利侵權的必備反攻訴求，而文下即將描述的半能所和原能會兩個美國案件裡，奇美電均曾使用過，且基於最高法院的新案判，第103條款的攻擊有反敗為勝的決定性作用。

上述所提的第三攻擊專利有效性方式是以專利法第112條款檢視申請書的表述是否合乎標準。第112條款的第一段是規定專利申請說明書必須以「完整、清楚、簡略且準確的說明，以使具有一般能力的技藝者得以製造和實施發明」。申請人並且必須揭露發明的「最佳實施例」。第112條款第二段是規定申請書必定「以請求項方式清楚地指定且界定發明的標的」¹⁰。法國原能會的主要美國專利，因未符合最佳實施例的規定，被判無效；而半能所的日本專利，基於日本專利法類似「清楚地指定且界定」的規定被判無效。

第四攻擊專利有效性的方法是有關申請人對專利局「坦白與誠實」

¹⁰ 35 U.S.C. § 112, ¶ 1, “The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art ... to make and use the same, and shall set forth the best mode 「最佳實施例」 contemplated by the inventor of carrying out his invention.” 35 U.S.C. § 112, ¶ 2, “The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.”