



## 美國專利無效訴訟之第三者效力研究

### -論美國最高法院 1971 年 Blonder-Tongue 判決

潘世光\*

#### 壹、前言

我國法院採公、私法二元制。專利民事侵權審查由普通地方法院進行第一審；侵權訴訟中被告常會主張專利無效，現行專利無效係由經濟部智慧財產局進行舉發審查。

未來智慧財產法院成立後，亦可在法院主張專利無效。根據智慧財產案件審理法草案第 16 條規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」。在法院民事訴訟中主張專利無效，判決僅拘束訴訟當事人；我國現行專利法第 73 條第 2 項(新型第 108 條準用)規定「發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」即屬對世效力。上述比較後會衍生一爭議：即專利權人是否仍可據已被法院宣告無效之專利，再次對第三人提起專利侵權訴訟？

此一問題美國最高法院在 1936 年 Triplett 案<sup>1</sup> 中採肯定見解，1971 年 Blonder-Tongue 案<sup>2</sup> (以下簡稱 B-T 判決)中又將判決先例推翻。本文

收稿日：95.3.21

\* 作者為智慧財產局專利助理審查官

<sup>1</sup> Triplett vs. Lowell, 297 US 638(1936)。

<sup>2</sup> Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation , 402 US 313(1971)。

## 本月專題

將予分析之，期能提供未來智慧財產法院面臨此一問題之參考。

本文首先介紹 B-T 案的判決之事實經過，其次就聯邦巡迴上訴法院就本文主題之過去實務及聯邦最高法院將其變更之理由探討之，最後是本文結論。

### 貳、B-T 判決事實經過

B-T 判決有關之系爭專利為 1965 年 10 月 5 日公告之美國第 3210767 號「寬頻單向天線」專利案，係一特定指向偶極天線，適用於接收多頻道寬頻(6Mhz)彩色電視，具固定輸入阻抗，可接收從特定方向來之寬頻電視電波，其目的在減輕干擾電波和電氣雜音之影響。該天線係由複數個電偶極輻射體以共平面且平行間隔方式組成，其特徵為兩連續電偶極輻射體，其相鄰邊長( $L_{n+1}$ 、 $L_n$ )比值等於其相鄰間隔( $S_{n+1}$ 、 $S_n$ )比值且該比值為一定值常數。

系爭專利專利權人為伊利諾大學基金會(University of Illinois Foundation)於 1967 年先在愛荷華州(Iowa)南區地院對一天線製造商 Winegard 公司提出專利侵權訴訟，被告反訴專利無效，經愛荷華州南區地院法官 Stephenson 認定系爭專利係為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之技術所能輕易完成者，不符美國專利法第 103 條規定，判決該系爭專利無效。原告不服上訴，嗣後經第八巡迴上訴法院(The Eighth Circuit)維持原愛荷華州地院判決，原告續上訴至聯邦最高法院後最高法院駁回專利權人上訴<sup>3</sup>。

伊利諾大學基金會又於 1968 年在伊利諾州(Illinois)北區地院對 Blonder-Tongue Labs. 公司提出專利侵權訴訟，被告反訴專利無效，經伊利諾州北區地院法官 Hoffman 認定系爭專利權有效，嗣後經第七巡迴上訴法院(The Seventh Circuit)維持伊利諾州地院判決。B-T 公司上訴至聯邦最高法院主張爭點為兩巡迴上訴法院見解彼此矛盾，美國聯邦最高法

<sup>3</sup> 394U.S.917(1969)。



院許可上訴審查第七巡迴上訴法院之判決，但拒絕上訴人就第八巡迴上訴法院判決上訴之請求。

聯邦最高法院於 1971 年判決<sup>4</sup>認上訴有理由，廢棄原判決發回伊利諾州地院更審，允許 B-T 公司基於第八巡迴上訴法院專利無效判決之禁反言抗辯。最高法院判旨稱除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效。

伊利諾州地院更審時，B-T 公司依聯邦最高法院判決提出專利無效之禁反言抗辯，伊利諾大學基金會在聯邦最高法院判決所建之新規則中尋找專利無效不產生禁反言專利有效的理由，指稱先前 Winegard 訴訟中，不符程序正義法理，專利權人並無完全公平的機會(a full and fair chance)進行訴訟，以致專利被判決無效，理由是第八巡迴上訴法院完全無法掌握系爭專利技術重點(wholly failed to grasp the technical subject matter)。伊利諾州地院更審判決認為<sup>5</sup>，專利權人所稱理由並無法證明符合聯邦最高法院判決所指之例外情況，而避免對造之禁反言抗辯之防禦，而判決其敗訴，伊利諾大學基金會不服判決而上訴<sup>6</sup>，第七巡迴上訴法院維持伊利諾州地院更審判決。全案到此終告確定。

### 參、B-T 判決前之原則

1936 年最高法院在 Triplett 判決中，確立專利無效確認並無既判力(res judicata)之原則。認為一旦無效之結論確定後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題，法院可自由判斷。

<sup>4</sup> 402U.S.313(1971)。

<sup>5</sup> 334F.Supp.47。

<sup>6</sup> 465F.2d380(1972)。

## 本月專題

主張專利權經無效確認後不能再行起訴者，所持理由是專利權人有禁反言原則之適用。但最高法院認為，訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，因為如果專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向另一被告起訴，則若專利權被確認有效，另一被告也應因禁反言而不能再主張專利無效。但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。因此，基於嚴格之相互禁反言(mutuality of estoppel)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴。而後一侵權訴訟，法院或許會尊重前一判決，亦宣告專利無效，但可獨立自行再判斷專利權是否有效之權限不受影響。

### 肆、B-T 判決之原則及理由

最高法院在 B-T 判決建立的新原則為專利權人除於前審(在訴訟程序進行、調查事實及證據上)受到非公平正義待遇外，系爭專利無效之終局判決將會對專利權人起訴之其它專利侵權訴訟案件產生禁反言。即專利無效之終局判決具通案拘束力。最高法院推翻先例判決，改採新原則，其理由可為下列五點：

#### 一、專利權人訴訟策略

專利侵權訴訟中，專利權人可藉更正其申請專利範圍，以規避舉發人主張系爭專利不具進步性，保護其具有潛力之專利權，且申請專利範圍更正亦涉及技術性及專業性。專利權人訴訟策略係慎選對其有利之專業聯邦地方法院，並無理由期待第 2 個法院判決會較第 1 個法院決定更為精確。

#### 二、經濟考量

因為各聯邦地方法院法官經驗的差異，對相同專利無效及侵權案件判決，常會抵觸(Lack of unity in patent litigation)，導致法律不確定性(legal uncertainty)，專利訴訟又戲稱為一燒錢程序，高額訴訟費用迫使小型企業無力負荷，故美國發明人協會建議政府成立基金，以補助一件



專利訴訟費用平均約五萬美元<sup>7</sup>。另從時間因素考量，專利訴訟所費時程較一般民事訴訟時程係不合理漫長。以美國聯邦法院年報(如下表)來支持上述觀點。1968、1969、1970年美國聯邦地院一般民事訴訟案件(採非陪審團制)約九成以上均可在3個審判日內結案，但專利訟案件卻不到五成可在3個審判日內結案。在10個審判日以上結案案件所佔百分比，一般民事訴訟案件介於1.2%至1.7%間，但專利訴訟案件介於14.7%至19.0%間，約十餘倍於民事訴訟案件<sup>8</sup>。

案件類型	結案審判日	1968年	1969年	1970年
民事訴訟	3天以內	92.2%	92.8%	93.1%
專利訴訟	3天以內	49.6%	46.8%	44.0%
民事訴訟	10天以上	1.7%	1.2%	1.3%
專利訴訟	10天以上	14.7%	15.3%	19.0%

(年報 1968-1970, TableC-8)

高額訴訟費用會產生下列結果：依 Triplett 案原則，先前被法院宣告專利無效之專利，專利權人為保護其專利權，將再對他人提起專利侵權訴訟，投資更多資金於專利訴訟，相對排擠專利權人研發費用，侵權嫌疑人亦被迫浪費金錢於專利訴訟。更重要是，縱使被法院宣告專利無效之專利，被控侵權嫌疑人為避免無謂侵權訴訟，寧願付權利金予專利

<sup>7</sup> Hearings on Patent Law Revision before the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Senate Committee on the Judiciary, 90th Cong., 2d Sess., 616 (1968) (statement of Henry J. Cappello, President, Space Recovery Research Center, Inc., and consultant on patent policy for the National Small Business Association) (hereafter 1968 Senate Hearings).

<sup>8</sup> Most patent cases are tried to the court. In fiscal 1968, 1969, and 1970, the total number of patent cases going to trial and the number of patent cases going to juries were, respectively: 1968 - 131, 2; 1969 - 132, 8; and 1970 - 119, 3. Annual Reports 1968-1970, Table C-8.

## 本月專題

權人，造成專利權人以訴訟程序來收取權利金之傲慢。

在此情況下的經濟結果是：第一，付出權利金的所謂侵權者只好削減自己的利潤，使其將永遠無法有足夠的財務條件可以在法院挑戰專利的有效性。第二，所謂侵權被告永遠無法和已獲宣告無效之被告相抗衡，使得競爭者更難在公平的條件下與專利權人競爭，先前不必支付權利金之被告將可擴大市場佔有率，將價格訂在高於沒有無效專利之競爭情況下之價位，低於付出權利金之其他製造者之價位。第三、消費者將因而付出較高的費用購買這些產品，即使後續之被告廠商可以進行訴訟，並獲得專利無效宣告之勝訴判決，之前已支付之權利金實質上已轉嫁至消費者，Triplett 規則讓無效專利獲得相當於有效專利之效果，造成新公司之進入障礙，特別是小公司。

### 三、節省司法審判時間

專利訴訟量雖僅佔聯邦地院總訴訟量少數，從 1948 年至 1959 年間統計數字顯示，在專利案件(約 62 件)被法院宣告無效之後，其中大多數案件並未再提起訴訟而確定，故專利權人主張並無廢棄 Triplett 案相對禁反言原則之必要，惟其中再提起訴訟之專利案件(約 27 件)，其訴訟時間卻不對稱地冗長，故美國聯邦最高法院見解為：縱使統計數字顯示僅極少數冗長專利訴訟案件，專利權人會依據相對禁反言原則再提起訴訟，然廢棄 Triplett 案原則，仍會節省司法審判時間，更重要的是，專利權人在起訴狀中不能主張 Triplett 案相對禁反言原則之專利侵權案件，該爭議案件在法院實際判決時間是可預期掌握的。

### 四、司法行政進步

司法判決已傾向廢棄 Triplett 案相對禁反言原則，其趨勢是很明確的。依據該趨勢，聯邦地方法院法官更具能力明確地認定有關「專利權人依 Triplett 案原則，據先前已被法院宣告專利無效之專利，重複地對第三人提起專利侵權訴訟並再次爭執其專利有效性。」等司法爭議案件，避免無謂的司法冗長程序。在時間及後續訴訟發展上，聯邦地方法



院法官處理爭議案優越能力已遠勝於學者的評論，此為司法行政進步閃亮的里程碑。專利權人據先前已被法院宣告專利無效之專利，以訴訟程序來收取侵權嫌疑人權利金，更突顯出原 Triplett 案相對禁反言原則之不適宜，結論宜為廢棄該原則。

## 五、USPTO 的見解與專利法之相關規定

USPTO 亦提供意見指出：Triplett 規則除了加重專利權人競爭者之不利負擔外，專利權人亦將放棄其正當之上訴途徑不致力於維護其專利之有效性，而是一再向他人起訴，讓法院排滿訴訟時程，對於國會在 1967 年要求專利局對於已遭無效宣告之專利權註記之規定亦形同具文<sup>9</sup>。

另外，雖然美國專利法第 285 條規定侵權訴訟之勝訴者可以請求律師費用，第 288 條規定經法院宣告無效之申請專利範圍請求項，專利權人若不將其刪除(disclaimer)，仍要持續繳交專利年費，此等皆構成專利權人就無效專利再行起訴之障礙。但最高法院指出，這些規定都要進入審判程序才有作用，實際的情況是，許多案件均未進入審判即已和解已如前述。

## 伍、結論

按美國專利無效審查為司法及行政雙軌制，司法體系為舉發人向聯邦地院訴請專利無效，如有不服聯邦地院判決再上訴於聯邦巡迴法院，比例極低案件會為聯邦最高法院所受理，故絕大多數案件在聯邦巡迴法院宣判後即告確定。行政體系為舉發人依美國專利法第 302 條向美國 USPTO 提起複審(Reexamination)，如有不服再上訴至 USPTO 訴願及抵觸委員會 (Board of Patent Appeals and & Interferences(BPAI))，比例極低案件會上訴至聯邦巡迴法院，故絕大多數案件在 BPAI 階段即告確定。

<sup>9</sup> ong., 1<sup>st</sup> Sess., s294。聯邦法院宣告專利無效後，法院職員會在 30 日內通知專利局，專利局會在該專利檔案公開資料中註記。

## 本月專題

我國當前舉發程序是先依行政體系再循司法救濟單軌制，舉發人依專利法 67 條規定向經濟部智慧財產局提起舉發，如有不服智慧財產局處分，依訴願法第 1 條向經濟部提起訴願，如不服訴願決定，依行政訴訟法第 4 條向臺北高等行政法院提起撤銷訴訟，比例極低案件會上訴至最高行政法院，故絕大多數案件在臺北高行階段即告確定。專利法第 90 條(新型第 108 條準用)規定，關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判，我國大陸法系(公、私法二元制)與美國海洋法系在專利無效及侵權訴訟實務上確有不同。

查智慧財產案件審理法草案第 16 條立法說明：第二項明定民事法院於認定智慧財產權確有應予撤銷或廢止之原因時，縱認智慧財產權人之權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回權利人之訴，或為權利侵害所生請求權不存在之確認判決。該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及。

上稱「該判決就權利有效性之判斷，僅於該訴訟發生拘束力，智慧財產權人對於其他第三人之權利行使，仍非該訴訟之判決效力所及」，似採 Triplett 案原則即「專利無效確認並無既判力(res judicata)之原則」及「基於嚴格之相互禁反言(mutuality of estoppel)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴」。本文提供推翻前揭相互禁反言原則之 B-T 案判決見解「除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效」，以供未來智財法院參考。