

由 Agfa v. Creo 案談美國 專利法上之揭露義務

尹守信*

摘要

本文擬由美國 CAFC 關於揭露義務問題之最新判決切入，藉由對該案極具戲劇性的發展及結果之瞭解，再進一步深入探討美國揭露義務之規範、IDS(Information Disclosure Statement)及違反揭露義務之法律效果。

壹、前言

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於今(2006)年 6 月 26 日對 Agfa 控告 Creo 侵害專利權案做出了二審判決¹，維持了麻沙諸塞州聯邦地方法院(United States District Court for the District of Massachusetts)的一審判決。該案起因於 Agfa 公司控告 Creo 公司侵害其六件專利，但 Creo 反控 Agfa 於該系爭專利申請期間有違反揭露義務(duty of disclosure)之不正行為(inequitable conduct)，而主張所有系爭專利不具可執行性(unenforceability)，地方法院判決 Agfa 之不正行為成立，六件系爭專利之全部請求項皆不具可執行力(unenforceable)，更判決 Agfa 需賠償 Creo 共計 2,724,229 美元，其中包括律師費 2,221,552 美元及法院裁判費(包括專家費用)502,677 美元²，Agfa 可謂是「賠了夫人又折兵」。在揭露義

收稿日：95 年 8 月 1 日

* 國立台灣科技大學電子系工學士，世新大學法律研究所法學碩士，現任華鼎專利商標事務所專利部經理

¹ *Agfa Corp. v. Creo Products, Inc.*, 2006 U.S. App. LEXIS 15986 (Fed. Cir. 2006).

² *Agfa Corp. v. Creo Products, Inc.*, 2004 U.S. Dist. LEXIS 21462, 16 (2004).

務問題的本質上，本案並未有創新的見解³，但由於本案之發展極具戲劇性及教育性，且美國的揭露義務規定乃美國獨有之特殊規定，致使我國專利業界及學界普遍都對美國揭露義務之本質及其法律效果存在認知不足或不正確之情況，甚至誤將資訊揭露聲明書(IDS)與揭露義務畫上等號，認為只要曾經提出過 IDS，即解決了揭露義務的錯誤觀念，使得國人所申請的美國專利普遍皆存在違反揭露義務的高度風險。本文擬藉由對 Agfa 案之粗淺評析，以對美國的揭露義務制度做一個基本的介紹，期能拋磚引玉。

貳、Agfa v. Creo 案判決要旨

一、案由

本案系爭之六件專利係與一種大型的商用印刷機有關。此種印刷機通常需使用鋁質或聚酯材質所製成的印版，傳統上，印版係以兩階段的方式製成，第一步係將所需影像成像於聚酯膠片上，下一步再將該膠片上的影像轉印到印版。印版完成後，再將其裝設於印刷機中進行印刷作業。近來發展出一種不需要使用膠片的新技術，稱為「電腦直接製版」(Computer-to-Plate，簡稱 CTP 或 C2P)，可透過光能或熱能而將圖文影像直接從電腦呈現在印版上，從而改善傳統製版方法因膠片材質及灰塵所帶來的問題。

系爭專利係為 Agfa 所擁有的美國第 5,655,452 號等六件專利⁴，該六件專利皆係針對 Agfa 所有、名為伽利略(Galileo)之 CTP 系統所申請，其專利請求標的分別為該系統之不同部分，其說明書內容及圖式皆相同，只有請求項不同。該系統之主要功能係為自動化建立多種不同尺寸的印版，主要係由一電腦(12)、一影像處理器(14)及一版上成像機

³ 本案雖被 CAFC 標示為先例案件(precedential opinion)，惟筆者認為其具有先例性之部份應在於不正行為之審判是否應採用陪審團之問題，對於不正行為問題的本身，則未有創見。

⁴ 其他五件為美國第 5,738,014、5,788,455、5,791,250、5,992,324 及 6,000,337 號專利。

(platesetter, 16)所連結而成，該版上成像機包括有一印版處理裝置(18)，其內裝設有複數個卡匣(24)，每一卡匣內均裝有疊置之複數相同尺寸印版(26)，但不同卡匣可裝載不同尺寸之印版，該印版處理裝置可上下移動卡匣，以使一拾取器(28)可抽取任一特定的單獨印版，當一印版被選取後，即被搬移至一印像引擎(imaging engine, 22)，該印像引擎即將待印影像直接印製於該印版上。

Agfa 與 Creo 係 CTP 市場上的競爭者，Agfa 控告 Creo 侵害上開六件關於伽利略系統之專利，Creo 則反訴控告 Agfa，主張六件系爭專利均因存在不正行為而全部喪失可執行力，Creo 指稱 Agfa 於系爭專利申請期間對美國專利商標局(USPTO)至少隱匿了三項先前技術⁵(以下簡稱未揭露資料)，且該未揭露資料與系爭專利之關聯性皆更甚於系爭專利創作背景中所提及的 computer-to-film 印刷技術。

最後，地方法院判決 Agfa 之不正行為成立，系爭六件專利全部喪失可執行力，且更進一步判決 Agfa 之不正行為符合美國專利法(35USC)第二八五條之例外情況(exceptional case)⁶，Agfa 應賠償 Creo 所花費之律師費用。案經 Agfa 向 CAFC 提起上訴，CAFC 認為地方法院在不正行為之認定上並未有違誤之處，而維持原判。

二、法院見解

本案判決概分為程序與實體兩大部份，程序部分係關於地方法院未採陪審團審判(jury trial)而採法官審判(bench trial)方式進行審理之適法性問題，此一問題主要係涉及美國民事訴訟法(Civil Procedure)，與本文主題較無直接關聯，故本文擬不予討論。而關於揭露義務之實體問題部份，CAFC 則將其分為請求項之解釋、實質重要性、意圖及平衡等四項主題進行分析。

⁵ 包括 Creo 公司的 Platesetter 3244、Barco 公司的 LithoSetter 以及 Gerber 公司的 Crescent/42 等三項產品。

⁶ 35USC§285 原文為：“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”。



1. 請求項之解釋(claim construction)

Agfa 主張其系爭專利請求項中所提及之堆疊(stack)一詞，乃僅涵蓋如其圖式所示之水平疊置型態之印版，但地方法院認為該語詞應包含：「依序排列成一體的複數印版，與其整體之方向性(水平或垂直)無關」，CAFC 亦認同地方法院之解釋，因為系爭專利的說明書中並未對堆疊一詞有所定義或限制其範圍，自應以普通字典所載之解釋來賦予其一通常且習慣之意義(ordinary and customary meaning)，況且，地方法院於系爭專利中發現三個附屬項有特別限定「印版堆疊係為水平方向的」，但在其被依附的獨立項中並未對此有所限制，故依據請求項差異化原則(claim differentiation guideline)⁷，該獨立項中所指之堆疊必然包含了水平方向及其他方向之疊置。再者，CAFC 早已一再重申，縱使專利說明書只有述及一個較佳實施例(preferred embodiment)，但其請求項之解釋仍不得限縮至該實施例⁸。準此，系爭專利雖僅有單一實施例，但在其專利說明書未為任何定義與限制之情況下，其請求項之語言仍不得被以限制於該實施例之方式加以解釋。基於上述之種種原因，系爭專利請求項中之堆疊一詞乃被地方法院及 CAFC 一致解釋為包含水平方向在內之任何方向疊置。

2. 實質重要性(materiality)

不正行為之成立必需依據明確且具說服力之證據(clear and convincing evidence)以證明申請人之行為業已滿足「實質重要性」及「意

⁷ 該原則係指附屬項與被依附項之間必定存有差異，即該有依附關係之二請求項不得為完全相同之範圍，此原則看似理所當然，但美國法院經常援引此原則而由附屬項倒推回其所依附之獨立項，進而確定該獨立項之範圍係為包含具備該附屬項限制及不具備該附屬項限制之物，例如某一獨立項有一元件為彈性體，另有一附屬項進一步限制該彈性體為彈簧，則該獨立項中之彈性體即應包含彈簧及其他非屬彈簧之彈性體。

⁸ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1323 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

圖」等兩要件⁹，地方法院係依據 37CFR§1.56 之規定而認定 Agfa 所隱匿之資料係具有實質重要性，Agfa 於上訴時指稱因地方法院於請求項之解釋有誤，進而導致其實質重要性之認定亦有錯誤，但如上所述，CAFC 已然認定地方法院於請求項之解釋方面並無違誤之處，故 Agfa 所指稱之地方法院謬誤並不存在。

此外，地方法院亦發現 Agfa 所未揭露之資料與 Agfa 在系爭專利審查期間之態度並不一致，在系爭專利審查期間，審查委員曾要求進一步釐清技術背景部分，但地方法院認為 Agfa 顯然是在已知所有先前技術(包括該未揭露資料)的情況下，蓄意誤導審查委員，甚至 Agfa 之代理人更進一步承認：若其舉出該未揭露資料做為先前技術的話，其將無法爭辯之間的差異。Agfa 尚有一上訴理由指稱：「37CFR§1.56 並未規定誤導性陳述即屬實質重要」，關於此點，CAFC 與地方法院的看法一致，其認為誤導性陳述當然不等同於實質重要，法院係因該未揭露資料與 Agfa 對 USPTO 之誤導性陳述有所出入，而認定其為實質重要的。

3. 意圖(intent)

不正行為之成立除未揭露資料應具有實質重要性，尚須有一主觀要件，即隱匿資料之行為係基於詐欺之意圖(intent to deceive)。地方法院發現有許多證據可以推論 Agfa 具有詐欺之意圖，例如：(1)Agfa 之資深員工(包括在所有系爭專利中均掛名之發明人)及專利代理人均曾出席由 Agfa 所舉辦之展售會，會中即有展售 Creo 之產品；(2)Agfa 與 Creo 曾經達成一項轉售協議，由 Agfa 轉售 Creo 之產品；(3)Agfa 曾發行述及 Creo 產品之廣告單。由此可推知：Agfa 之內部人員(包括工程師與專利部門)皆知悉 Creo 的 Platesetter 3244 產品，以及 Creo 在 CTP 領域乃為一重要參與者之事實。此外，地方法院還發現，在 Agfa 的伽利略系統

⁹ *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.*, 863 F.2d 867, 872 (Fed. Cir. 1988)。所謂實質重要性，概指被隱匿之資料係與該發明之可專利性具有高度關聯性，但實質重要性與可專利性並不同，一資料可能並不足以使一發明喪失可專利性，但仍可能具有實質重要性，詳見後述。



的研發過程中，Agfa 尚留有一份名為「CTP 產品總覽」之報表，系爭專利之所有發明人均持有該報表，該報表即有揭露包括 Creo Platesetter 3244 等三項未揭露產品之資料。基此，地方法院乃認定 Agfa 隱匿該未揭露資料之原因係為擔憂該資料之揭露將不利於其專利之獲准，故 Agfa 確有詐欺之意圖。

Agfa 於上訴中辯稱，其隱匿該未揭露資料並非基於詐欺之意圖，而係因其認知系爭專利中之印版堆疊乃是水平方向，而該未揭露資料則係為垂直疊置者，故 Agfa 認為系爭專利並未為該未揭露資料所先占 (anticipation)¹⁰，即 Agfa 聲稱係因其認為兩者無關，所以未予揭露，而非意圖詐欺。但法院並不同意如此說法，其認為實質重要性並非先占的同義字，實質重要性應較可專利性之範圍更廣，不可混為一談，故 Agfa 之說法並不成立。何況，該未揭露資料中亦有部分揭露水平疊置之印版堆疊。

4. 平衡(balancing)

Agfa 最後又爭執地方法院並未在做成實質重要性與意圖之分析後，再進一步在該二要件之間做一平衡。對此，CAFC 與地方法院一致認為本案係為一蓄意且大規模的不正行為，並非附帶(incidental)或偶發的(sporadic)，地方法院具體的描繪了 Agfa 研發其伽利略系統之過程，係一群工程師與專利代理人以在展場所取得競爭者的產品資料為基礎，而設計出其自家的產品版本，這些代理人後來又為該產品申請專利，卻從未與審查委員分享任何其據以設計之資料，地方法院基於此高度的實質重要性及詐欺意圖而做成不正行為成立之依據，縱未有明示且詳細的平衡分析，仍不能謂其有所謬誤。雖然 CAFC 曾在 *Hoffman-La Roche, Inc. v. Promega Corp.* 案¹¹ 中強調：基於詐欺意圖之實質重要的虛

¹⁰ 即新穎性要件，美國專利實務中習慣以一發明被另一前案所先占來說明該發明之不具新穎性，以有別於失權(loss of right)之情況，先占係關於發明完成之時間先後，失權則係關於發明完成後有無及時提出專利申請之問題。

¹¹ 323 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2003).

偽陳述或隱匿是否足以支持宣告一專利不具可執行力乃是極為重要的。在該案中，CAFC 並不支持地方法院所認定之不具可執行性的理由，且該地方法院並未衡量其實質重要性與意圖之程度，故予以發回更審，但在本案中，CAFC 完全支持地方法院基於高度的實質重要性及意圖所做成決定的理由，因此，Hoffman 案並不適用於本案。

叁、美國專利法上之揭露義務

一、揭露義務之意義

美國專利法之政策係認為一耗費時間及精力而從事新產品開發之人，應藉由賦予其完全排除他人享有該發明之權利，以獲得其發明之利益¹²，而其給予公眾之約因(consideration)或對價(*quid pro quo*)¹³，即為一前所未知的發明之即時揭露(prompt disclosure of a heretofore unknown invention)¹⁴。易言之，專利制度之運作基本上係由發明人或申請人向公眾揭露其所發明之技術內容，其對價即是由政府賦予其一定期間內之排他權，即專利權之取得係具有負擔義務(包括技術之高度性及揭露之充分性)與享受權利之對價關係，技術高度性係藉由新穎性(novelty)、實用性(utility)及非顯而易知性(nonobviousness)等三要件加以檢驗，此部分之檢驗通過後，尚須藉由技術內容之揭露¹⁵而能使社會公眾瞭解其所揭露之內容，得到啟發或激發，進而創造出更理想之再發明，或在排他權屆滿或失效以後，即形成公共財(public domain)，人人均得無所限制的實

¹² Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第 1:2 節第 1-6 頁。引自 *Western Elec. Co., Inc. v. Milgo Electronic Corp.*, 190 U.S.P.Q. (BNA) 546 (S.D. Fla. 1976)。

¹³ Rosenberg, 前註書, 第 1:2 節第 1-6 頁。見於 *Flick-Reedy Corp. v. Hydro-Line Mfg. Co.*, 351 F.2d 546(7th Cir. 1965); *A. F. Stoddard & Co., Ltd. v. Dann*, 564 F.2d 556 (D.C. Cir. 1977)及 *Moore v. United States*, 194 U.S.P.Q. (BNA) 97 (Ct. Cl. Trial Div. 1977)等案。

¹⁴ Rosenberg, 前註書, 第 1:2 節第 1-6 頁。

¹⁵ 此處所之指揭露係指對發明本身之技術內容而言，與本文所擬探討關於先前技術之揭露有所不同。



施該專利發明，均可促進社會產生普遍性之進步。由此觀之，專利制度實為發明人與公眾間之交換(exchange)或交易(bargain)，並由政府機關¹⁶代表公眾，故可類推(analogize)為一契約(contract)，即政府與申請人間所訂定之契約¹⁷。

專利制度基本上既具有契約的性質，而契約之基礎即在於雙方當事人之間權利與義務之對價交換，一發明除需滿足專利法上之各種可專利性要件之要件外，尚須揭露包括先前技術在內，所有為發明人所已知與其發明有重要關聯之資訊，以提供專利審查機關審查時之參考，使專利審查機關可藉由相關資訊之相對性充分，使公眾利益與個人利益可達到真正(或至少是接近)相當之對價關係，而可減少專利誤准或濫准之情形發生，方能避免損及公眾利益。

二、揭露義務之法源依據

揭露義務之首創係來自判例法(case law)，該判例是 1945 年美國聯邦最高法院對 *Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*¹⁸一案所做之判決，該判決之主要依據係為衡平法之不潔之手原則(unclean hands doctrine)。受此案之影響，美國國會乃在 1952 年的專利法修正中，依據該判例之精神將「不可執行性」(unenforceability)正式列入法定之抗辯事由¹⁹。在此之前，美國專利法都

¹⁶ 如美國的專利主管機關是隸屬商務部(Department of Commerce)的專利商標局(Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO 或 PTO)；在我國則是隸屬經濟部的智慧財產局。

¹⁷ Donald S. Chisum et al., *Principles of Patent Law*, 2nd Edition, Foundation Press (2001), 第 3 頁。見 *Fried, Krupp Akt. v. Midvale Steel Co.*, 191 Fed. 588 (3d Cir.1911)(「美國專利係發明人與政府間之書面契約」；*Davis Airfoils v. United States*, 124 F.Supp. 350 (Ct.Cl.1954)(「專利係發明人與公眾間之契約，其條件係由 PTO 所設定，在該契約中之發明人提供公眾一有用的工藝、機器或物品構造，以做為約因；另一方面，公眾給予發明人於其專利範圍內之獨占權，做為約因」)。

¹⁸ 324 U.S. 806 (1945)。

¹⁹ Ch. 950, 66 Stat. 812 (1952)，現已修正整編為美國專利法第 282 條。請參閱 David Hricik, *Wrong about Everything: The Application By the District Courts of Rule 9(B) to Inequitable Conduct*, 86 MARQLR 895, 896 (2003)。

未有相關規定。惟美國專利法第二八二條亦僅在第二項第一款規定涉及專利有效性或侵權之訴訟可以未侵權、欠缺侵權責任或不可執行性等事由提出抗辯，並未明確提及揭露義務或不正行為，只有在由 PTO 所制定的專利法規(37CFR)²⁰之第 1.56 條及專利審查程序手冊(MPEP)之第 2000 章及第 609 條有所規定。

三、揭露義務及公正與善意義務之區別

37CFR§1.56 之條名為揭露對可專利性為實質重要資訊之義務(Duty to disclose information material to patentability)，其條文主要係規定每一個參與專利申請與審查過程之人在與 PTO 之交涉程序中，皆負有公正與善意之義務(duty of candor and good faith)。本條條文係於 1992 年 1 月 17 日修正，並於同年 3 月 16 日生效，以強調公正與善意之義務係較揭露義務之範圍更為廣泛²¹，修正前之舊條文(1977 年訂定)係規定：「對於 PTO 之公正與善意義務係賦加於發明人、準備或提出申請案之每一個律師或代理人，及與發明人、申請人和對申請案之讓與負有職責之人有關之任何人。所有前述之人皆負有向 PTO 揭露其所知悉，與該申請案之審查有實質重要關聯之所有資訊之義務。」²²。很顯然的，當時所規定之揭露義務係僅限於與發明技術有關之資訊，並未明確表現公正與善意義務與揭露義務間之從屬關係，條文語意甚至有兩者等同之傾向。遂於 1992 年之修法中將揭露義務及公正與善意義務兩者之關係做一明確之區隔，即公正與善意義務係包括(include)揭露義務於其內，並以反應

²⁰ 美國聯辦法規(CFR)係由行政機關所制定，相當於我國的施行細則，性質上屬於行政命令中之法規命令，其法律位階低於美國法典(USC)。

²¹ MPEP§2001.04，原文為：“The language of 37 CFR 1.56(and 37 CFR 1.555) has been modified ... to emphasize that there is a duty of candor and good faith which is broader than the duty to disclose material information.”。

²² 原文為：“A duty of candor and good faith toward the Patent and Trademark Office rests on the inventor, on each attorney or agent who prepares or prosecutes the application and who is associated with the inventor, with the assignee or with anyone to whom there is an obligation to assign the application. All such individuals have a duty to disclose to the Office information they are aware of which is material to the examination of the application.”。



1945 年 Precision 案之聯邦最高法院見解及 1970 年 Norton 案²³之關稅暨專利上訴法院(CCPA)²⁴見解之政策宣示做為該條文之開場白²⁵，亦顯示出 PTO 修法擴張揭露義務之動機及目的²⁶。易言之，揭露義務乃屬於公正與善意義務之一部分，亦可謂其為主要部分，揭露義務之客體係與發明之可專利性要件有關之資訊，公正與善意義務之客體則泛指所有對 PTO 陳報或陳述之資訊，除揭露義務之客體以外，諸如宣誓書及在訴願(appeal)或干涉(interference)程序中之證詞等皆包括在內。

四、負有揭露義務之人

依據 37CFR§1.56 之規定，負有揭露義務之人係限於「實質參與申請案之準備或提出」之人，係指：

1. 在申請案中具名之每一個發明人。
2. 準備或提出申請案之每一個律師或代理人。
3. 其他實質參與申請案之準備或提出，以及與發明人、申請人和對申請案之讓與負有職責之人有關之任何人。²⁷

但未包含打字員(typist)、職員(clerk)及其他協助提出申請之類似人員，且僅限於個人，而不及於組織，例如，揭露義務並不適用於公司(corporation)或社團(institution)，但適用於該公司或社團內實質參與申請案之準備或提出之個人，或其行為可影響該公司或社團權利之個人²⁸。

²³ Norton v. Curtiss, 433 F.2d 779 (CCPA1970)。

²⁴ Court of Customs and Patent Appeal, 即 CAFC 之前身。

²⁵ Robert J. Goldman, Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation, 7 HVJLT 37, 93 (1993)。

²⁶ Precision 案中之主要不當行為係發明人身份不實、偽證及當事人間之勾串隱匿事實，並非關於技術資訊之隱匿或虛偽陳述，故其非屬揭露義務之範疇，而係違反公正與善意義務，但 1977 年之舊條文卻極易令人誤解公正與善意義務和揭露義務之範圍完全相同，確有修法釐清兩者關係之必要。

²⁷ 37CFR§1.56(c)。

²⁸ MPEP§2001.01。

五、負有揭露義務之期間

37CFR§1.56 規定揭露義務係存在於專利請求項之審查過程中，直到請求項被註銷或不再列入審查考量，或該申請案已放棄時為止。惟此一揭露相關資訊之義務並非終止於 PTO 通知核准時，而係一直延伸至申請案被核准之時，更精確的說，在 PTO 寄出核准通知(notice of allowance)之後，至繳付發證費(issue fee)之前，PTO 仍會受理申請人所揭露之資訊²⁹，在繳付發證費之後，PTO 即不再受理有關資訊之提出，即前揭條文中所述之不再列入審查考量。故整體而言，負擔揭露義務之期間係始自撰寫專利說明書之時，至繳付發證費為止。以發證費繳付日做為揭露義務之終期係非常合理之設計。蓋揭露義務之終期必須為申請人所能控制或能預先得知之期日，申請人始能掌握該期日之時效，以避免自己違反該義務，而申請人所能得知其申請案之初步審定完成，係因 PTO 之通知核准，其後申請人繳付發證費後，再予公告，此三時間點僅有發證費繳付日為申請人所能控制，申請人若於 PTO 通知核准後尚有資訊欲陳報，即可於陳報後再繳付發證費。一旦繳付發證費以後，揭露義務之負擔期間即告屆滿，自此不再負有揭露義務，且同時發生阻斷之效果，即在負有義務期間存有應揭露而未揭露之資訊或陳報虛偽資訊之不正行為，該不正行為即形成鎖定狀態，木已成舟，全無補救之機會。易言之，權利之基礎已發生無法治癒之瑕疵，此一瑕疵雖不致使該權利消滅，且他人亦無法以此瑕疵而主動攻擊該權利，但若以該權利攻擊他人時，該他人若得知此一瑕疵，即可以該瑕疵做為反擊，使該權利無法對該他人執行。

²⁹ 依 MPEP§2001.04 及 37CFR§§1.97(c)(d)之規定，以資訊揭露聲明書之方式提出。

六、應予揭露之資訊

37CFR§1.56(b)中亦對應揭露資訊之實質重要性有所規定³⁰：

本條所定之揭露義務，當一資訊非為重覆於既存記錄或該申請案正在做成之記錄之資訊上時，即屬與專利性有實質重要關聯之資訊，且

- (1) 藉由該資訊本身或與其他資訊組合後，可建立一請求項之不具可專利性之表面證據(*prima facie*)者。或
- (2) 與申請人所持見解相反或不同之資訊。

對一個合理的審查委員而言，若一資訊並未較 PTO 既有先前技術可提供更多的教導，則該資訊即為重覆性的，並因此而可認定該資訊係為非實質重要的³¹。而前述所謂不具可專利性之表面證據係指在對申請人最有利的假設情況下³²，仍會得到一個一請求項係不可專利之結論的資訊。

37CFR§1.56 規定負有揭露義務之人應揭露所有其已知與可專利性有實質重要之資訊，但此所謂已知資訊係僅包含最近(*contemporaneously*)或目前(*presently*)所知者，幾年前所得知之資訊則並不會被認為與本申請案有實質重要關聯³³。值得注意的是，揭露義務所應予揭露之資訊並不僅限於一般所認知的「法定」先前技術。所謂法定先前技術係指依專

³⁰ 原文為：

“Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application, and
(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a *prima facie* case of unpatentability of a claim; or
(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:
(i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or
(ii) Asserting an argument of patentability.”

³¹ *Regents of the Univ. of Cal. v. Eli Lilly and Co.*, 119 F.3d 1559, 1574-75 (Fed. Cir. 1997).

³² 如在證據、舉證責任(*burden-of-proof*)標準及給予該請求項中每一個名詞最寬廣且與說明書相符之合理解釋等，見 37CFR§1.56(b)後段。

³³ MPEP§2201.04。

利法規定可用以核駁專利之前案資料，係在某一特定時點，為對該項技術領域技藝具有一般技藝之人所知悉之知識，亦包括據此知識所易於推知之知識³⁴。先前技術之存在與否乃決定一發明是否具有新穎性之關鍵，先前技術之構成係以在申請日以前公開為要件，申請日以後所發生者即不視為先前技術，但揭露義務所應揭露之資訊一方面並未有如 35USC§102 所定之先前技術在人、地及型態上之重重限制，另一方面在時間上亦不以申請日為終點，在專利審查期間為發明人所知悉與其發明有關之任何資訊，例如發明人在專利審查期間又進一步發現其發明在實施上可能存在之問題，皆在揭露義務所應予揭露之範圍內³⁵，其範圍實遠大於用於新穎性考量之先前技術，此點與一般實務界之認知有所出入，應予特別注意。

至於該應揭露資訊之型態，除如專利及刊物等先前技術外，其他如先前的公開使用、販賣、為販賣之要約、衍生知識及其他由與本案發明人有發明人身份爭執之人的先前發明等等諸如此類之資訊，皆包含在內³⁶。此外，揭露義務之規定並非要求申請人提出對可專利性有利之資訊，如商業成功之證據³⁷，而應包含所有有利及不利之相關資訊，尤其是不利之資訊更應特別注意，因為故意隱匿此種不利資訊極可能會被視為有詐欺之意圖，乃係違反揭露義務之兩項要件之一。例如一發明如同時申請美國及歐盟專利時，歐洲專利局(EPO)在六個月後即會發出檢索報告，通常較美國的第一次官方處分(Office Action)為早，若該檢索報告有提出對該發明不利之先前技術(如標註為 X 或 Y 者)，即應將該檢索報告向 PTO 陳報，否則若將來 PTO 因未檢索到該先前技術而准予專利，則

³⁴ Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第 8:2 節第 8-5 頁。引自 *Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson*, 745 F.2d 1437,1453 (Fed. Cir. 1984); *Jemmar Corp. v. Pattin Mfg. Co., Div. of Eastern Co.*, 20 U.S.P.Q.2d (BNA) 1721,1762 (S.D. Ohio 1991)等案。

³⁵ *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 326 F.3d 1226 (Fed. Cir. 2003)。

³⁶ MPEP§2201.04。

³⁷ 同前註。

該專利即已違反揭露義務。

另有一種容易被忽略的應揭露資訊，即一專利申請案若有另一相關之申請案同時在審查中，則每一案皆應向 PTO 告知另一相對應之同在審查中之申請案(co-pending application)³⁸，即若同一申請人有 A、B 兩件申請案同時或先後提出申請，該二申請案不僅有一段重疊之審查期間(co-pending)，且該二申請案之請求項係為實質近似(substantially similar)，亦即具有高度關聯性，則 A 案應陳報 B 案之存在及其內容，B 案亦應陳報 A 案之存在及其內容，不論何案在先、何案在後，否則亦會違反揭露義務。尤有甚者，倘該二案中之任一案有請求項先被核駁，則另一案亦應向 PTO 陳報該核駁理由及其所據以核駁之資料，CAFC 在 *Dayco Products, Inc. v. Total Containment, Inc.*³⁹案甚至認為核駁理由較諸其所據以核駁之資料(即引證案)更為重要，因為同一份資料在不同人(審查委員)的眼中可能會有不同的解讀(interpretation)，一資料在 A 審查委員眼中可能是極為重要的，甚至是可據以核駁專利的證據，但在 B 審查委員眼中則可能並不重要，當然亦不致據以核駁專利。因此先作成核駁處分之理由對於尚未做出處分之另一相關申請案而言，即必然具有極高之參考價值，甚至可能改變另一審查委員原有之看法，故對於二申請案中之實質近似請求項(substantially similar claim)⁴⁰之核駁理由，在相對申請案中向 PTO 陳報之重要性，更甚於其所據以核駁之資料，甚至存在一種可能性，即若 A 案先被做出核駁處分，則 B 案即使已向 PTO 完整的揭露該核駁處分所引據之資料，但未陳報 A 案被核駁之事實及理由，B 案仍可能會違反揭露義務⁴¹。

³⁸ MPEP§2001.06(b)。

³⁹ 329 F.3d 1358 (Fed. Cir.2003)。

⁴⁰ CAFC 在判決中並未定義「實質近似」之標準。

⁴¹ Alex Chartove, Failure to Disclose the Rejection of Substantially Similar Claims in a Co-Pending Application May Render a Patent Unenforceable, http://www.mofo.com/tools/print.asp?mofo_dev/news/updates/files/update1115.html (2006/07/05)。

我國專利實務界向有一不成文之慣例，即對於審查中(未公開)之申請案概不列入先前技術中，此舉雖然不違反我國專利法，但在申請美國專利卻應特別注意此項義務，以避免構成不正行為。再者，由此亦可看出美國的揭露義務制度之設計實已相當周延，上述之規範不僅有助於遏止重複專利(double patenting)之情形，亦可有效提高專利家族(patent family)內之關聯性專利之准駁或認定之一致性。

七、資訊揭露聲明書與揭露義務之關係

前述之應揭露資訊，原則上應於專利說明書中即為充分之揭露，若於專利說明書中揭露不完全(incompleted)或不完整(fragmented)⁴²，或有於提出專利申請後始得知之資訊，即須以資訊揭露聲明書進行補救或補充，以避免違反揭露義務⁴³，故並非所有申請案皆必須提出資訊揭露聲明書，未曾提出資訊揭露聲明書並不必然違反揭露義務，同樣的，曾有提出資訊揭露聲明書者，亦不必然滿足揭露義務之要求，例如資訊揭露聲明書中之揭露仍不完全或不完整，或其提出之時間已超過有效期間，無法補救不正行為之發生⁴⁴。有關資訊揭露聲明書之格式、內容及時間，在 37CFR§ 1.97 及 1.98 中有明確規範。關於資訊揭露聲明書之內容係規範於 37CFR§1.98(a)。

八、揭露義務之演進

揭露義務之規定係源於 1945 年的 *Precision* 案⁴⁵，當時 CAFC 尚未成立，專利訴訟之管轄權係屬於各區巡迴法院或 CCPA，故在該案判決

⁴² 揭露不完全係指有應予揭露之重要資訊完全未於專利說明書中被提及，例如原應共有三項應揭露資訊，但只在專利說明書提及其中兩項者是；揭露不完整係指專利說明書中雖有提及應揭露資訊，但所述內容尚欠完整，例如在專利說明書有提及某專利案為先前技術，但僅說明案號，或僅以聊聊數語擇要敘述，不易使人充分瞭解者是。

⁴³ 依 MPEP§609 之規定，2006 年 8 月版第 600-139 至 146 頁。

⁴⁴ 例如 *Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*, 326 F.3d 1226 (Fed. Cir.2003) 案即是。

⁴⁵ 324 U.S. 806 (1945)。



後至 1982 年 CAFC 成立並專屬管轄專利訴訟二審之前，各一、二審法院對於違反揭露義務之標準見解不一，各行其是，即使是在 CAFC 成立之初期，其見解亦仍曾搖擺不定⁴⁶。美國聯邦最高法院在 *Precision* 案中，將未對 PTO 忠實陳報專利有關資訊之行為處以該專利不可執行之處分，但當時係以對 PTO 之詐欺(fraud)稱之，而由於普通法(common law)對於詐欺有明確且嚴格之規定，且其構成要件實不同於違反揭露義務之情形，若以普通法上之詐欺相繩，則實過於狹隘而流於滯礙難行，於是在 1984 年的 *J.P.Stevens* 案⁴⁷中，CAFC 將違反揭露義務之行為正式改用「不正行為」(inequitable conduct)一詞取代詐欺，以與普通法上之詐欺有所區別，並為不正行為訂下一個較諸普通法上之詐欺相對寬鬆之標準⁴⁸，該案亦同時確立了一項重要原則，即一專利只要有任一請求項涉及不正行為，則該專利之全部請求項皆不可執行⁴⁹，另於 MPEP§2016 亦再次明文重申此一原則。

除此之外，在 CAFC 於 *J.P. Stevens* 案中，又為不正行為訂定了兩個構成要件，即意圖(intent)與實質重要性(materiality)，因此，此案對於揭露義務而言實為非常重要的判決先例。

⁴⁶ David Hricik, Wrong about Everything: The Application By the District Courts of Rule 9(B) to Inequitable Conduct, 86 MARQLR 895, 897 (2003).

⁴⁷ 747 F.2d 1553 (Fed. Cir.1984)。

⁴⁸ *J.P. Stevens Co., Inc. v. Lex Tex Ltd., Inc.*, 747 F.2d 1553, 1559 (Fed. Cir.1984)，原文為：“Conduct before the PTO that may render a patent unenforceable is broader than “common law fraud”. *Norton v. Curtiss*, 433 F.2d at 793, 167 U.S.P.Q. at 543-44. It includes failure to disclose material information, or submission of false material information, with an intent to mislead. Because the “fraud” label can be confused with other forms of conduct, this opinion avoids that label and uses “inequitable conduct” as a more accurate description of the proscribed activity, it being understood that the term encompasses affirmative acts of commission, e.g., submission of false information, as well as omission, e.g., failure to disclose material information.”。另亦可見於 Donald S. Chisum et al., *Principles of Patent Law*, 2nd Edition, Foundation Press (2001)，第 1050 頁。

⁴⁹ 原文為：“Once a court concludes that inequitable conduct occurred, all the claims-- not just the particular claims in which the inequitable conduct is directly connected-- are unenforceable.”。

1988 年的 *Kingsdown* 案⁵⁰中，CAFC 又為不正行為立下行為態樣之定義：意圖詐欺而(1)怠於揭露實質重要資訊，(2) 陳報不實的實質重要資訊⁵¹。1995 年的 *Molins PLC v. Textron, Inc.* 案⁵²又增加一種態樣為實質重要事實之虛偽陳述(misrepresentation of a material fact)。

不正行為一詞原非特定使用於專利領域，本係泛指所有違反衡平法之不當行為，並未有特別之定義，但經過數十年來的判決實例以及理論的探討，現已毫無疑問的在專利領域有其確定的定義，即在專利取得之過程中違反揭露義務之行為，並與「申請懈怠」(prosecution laches)及「專利濫用」(patent misuse)共同成為可挑戰專利之可執行性之三項衡平抗辯事由。

如前所述，不正行為即如同對 PTO 之詐欺行為，而此種詐欺行為可分為兩種程度，其一為等同於普通法上之詐欺，必須符合普通法上所規定，其構成門檻較高；其二即為不潔之手(unclean hands)之衡平原則，當無法適用普通法上之詐欺時，即適用此一原則⁵³，此亦為被控侵權人所主要採行之抗辯事由。由此可知不正行為之涵蓋範圍確較普通法上之詐欺更為廣泛⁵⁴。

⁵⁰ 863 F.2d 867 (Fed. Cir.1988)。

⁵¹ 原文為：“Inequitable conduct resides in failure to disclose material information, or submission of false material information, with an intent to deceive, and those two elements, materiality and intent, must be proven by clear and convincing evidence.”。

⁵² 48 F.3d 1172 (Fed. Cir.1995)。

⁵³ Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第 16:74 節第 16-223 頁。引自 *Coal Processing Equipment, Inc. v. Campbell*, 578 F. Supp. 445 (1981)案。

⁵⁴ Rosenberg, 前註書，第 16:74 節第 16-223 頁。



九、不正行為之法律性質

不正行為是一種積極性抗辯(affirmative defense)⁵⁵，且係源自於衡平法。不正行為僅能在專利侵權訴訟中，由被控侵權人做為防禦之抗辯，而不能做為訴因(cause of action)。易言之，潛在的侵權人不能主動以不正行為做為控告專利權人之攻擊武器，僅能在被控侵權時被動的以其做為抗辯，其作用至多僅能使被控侵權人豁免侵權責任⁵⁶，但無法以此獲得損害賠償。故不正行為只能做為一個防衛用之盾牌，若因此不正行為而能揭示專利權人負有反托拉斯責任時，始能成為一攻擊之劍器⁵⁷。

十、違反揭露義務之法律效果

違反揭露義務會導致專利喪失可執行力，且只要專利中之一個請求項違反揭露義務，即會使整件專利之所有請求項均永久地(permanently)喪失可執行力⁵⁸。所謂可執行力，係指在權利人之請求下，法院依據該權利之法定權限，而以其公權力強制執行該權利。不具可執行力之專利即使仍屬有效專利，但法院仍將拒絕強制執行該專利，其效果實與無效無異，故此一處分不可謂不重，且在法院判決一專利不可執行之後，其後續尚有可能面對更嚴重的無效挑戰，該專利被判決不可執行之原因若係為違反揭露義務，如前所述，揭露義務之違反只需有與該發明之專利性有實質重要之資訊未予揭露之行為，且有惡意之意圖，即為已足，至於該資訊是否足以造成原用以支持該發明成為專利之可專利性要件之

⁵⁵ 依 Black's Law Dictionary 之解釋，所謂積極性抗辯是指被告提出新事證，以阻擋原告之主張，即使原告之指控係為真實。以專利訴訟攻防為例，縱使原告所擁有之專利係為有效專利，且被告之侵權亦為事實，但被告以不正行為或專利濫用做為抗辯事由，若抗辯成功，則該系爭專利仍然無法對被告執行，此即為積極性抗辯，或稱肯定性抗辯。

⁵⁶ Gardco Manufacturing, Inc. v. Herst Lighting Co., 820 F.2d 1209 (Fed. Cir.1987)。

⁵⁷ Peter D. Rosenberg et al., *Patent Law Fundamentals*, 2nd Edition, West Group (2003), 第 16:74 節第 16-223 頁。引自 *Nobelpharma AB v. Implant Innovations, Inc.*, 141 F.3d 1059, 1070 (Fed. Cir.1998)案。

⁵⁸ J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553, 1561 (Fed. Cir.1984); Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Marketing & Supply, Inc., 45 F.3d 1550 (Fed. Cir.1995)。

喪失或減損，則不為所問。因此，該應揭露而未揭露之資訊會造成該發明之專利性要件喪失或減損之可能性確實存在，且此種情況一旦發生，其所導致該專利之無效，亦非僅限於與不正行為有關之請求項而已，乃係該專利中之全部請求項盡皆無效⁵⁹，與專利直接因為欠缺可專利性要件，而僅能使欠缺可專利性要件之特定請求項⁶⁰無效之情形⁶¹截然不同。

違反揭露義務除可能直接導致專利不可執行，或間接導致專利無效以外，尚有可能導致進一步之處分，如引發美國政府以美國(United States)為名提起訴訟，請求法院註銷(cancel)專利，以及專利權人在專利侵權訴訟中對被控侵權人之律師費用(attorney fee)之賠償⁶²，甚至是反托拉斯法上之法律責任⁶³等等。

此外，違反揭露義務係在專利侵權訴訟中由被控侵權人所提出之抗辯，在抗辯成功後，其形式上之法律效果雖為使系爭專利對該被控侵權人喪失可執行力，對於其他任何訴外人仍然具有可執行力，但如前所述，違反揭露義務之不正行為乃申請人對於 PTO 之不當行為，非如專利濫用係專利權人對於特定對象之濫權行為，其行為證據必具有相對性，相反的，不正行為之證據皆不具有相對性，一專利一旦因不正行為而被判決不可執行後，若該專利權人再對他人主張權利時，則任何人均

⁵⁹ MPEP§2016，見 *Chromalloy American Corp. v. Alloy Surfaces Co.*, 339 F. Supp. 859, (D.Del. 1972)及 *Strong v. General Electric Co.*, 305 F. Supp. 1084, (N.D. Ga. 1969), *aff'd*, 434 F.2d 1042, (5th Cir. 1970), *cert. denied*, 403 U.S. 906 (1971)等案。

⁶⁰ 當然此一特定請求項亦有可能是全部請求項，但必須是在其證據可完全對應到全部請求項始有此可能。

⁶¹ 35USC§282。

⁶² 例如 *Fox Indus., Inc. v. Structural Preservation Sys., Inc.*, 922 F.2d 801 (Fed. Cir. 1990)及 *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminum & Chem. Corp.*, 407 F.2d 288 (9th Cir.1969)等案。惟此一律師費用之賠償係初審法官之自由裁量(discretion)，並非必然伴隨不正行為之認定，例如 *Gardco Mfg., Inc. v. Herst Lighting Co.*, 820 F.2d 1209 (Fed. Cir. 1987)案。

⁶³ 6 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, Matthew Bender (2000)，第 19.03 節第 19-99 頁。例如 *Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp.*, 382 U.S.172 (1965)；*Litton Indus. Prods., Inc. v. Solid State Sys. Corp.*, 755 F.2d 158, (Fed. Cir.1985)及 *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, (Fed. Cir.1984)等案。



得舉同一證據同一理由以為抗辯，法院亦無可能就同一事實做出相反判決，通常專利權在獲判專利不可執行後，該專利權人亦不會再對其他人提起侵權訴訟，即不正行為之法律效果實質上是等同於無效的。

十一、揭露義務與揭露充分性之分別

揭露義務(duty of disclosure)與揭露充分性(sufficiency of disclosure)在我國常被混淆，事實上兩者有極為明確之分野，粗略的區分此二者，可說揭露義務係針對先前技術之揭露，而揭露充分性係針對發明本身之揭露，由此可看出兩者所揭露之客體截然不同。

揭露充分性係規定於 35USC§112，包含書面說明(written description)、最佳態樣(best mode)與可據以實施性(enablement)等三要件，明顯的係專指發明本身揭露詳盡程度之要求，與先前技術毫無關聯。而揭露義務主要雖係指先前技術而言，但依 37CFR§1.56 之條文定義，揭露義務所規範之標的資訊並非僅限於 35USC§102 所界定之先前技術，而更包含了在申請日後始得知與發明之可專利性有實質重要關聯之資訊，可專利性係包括法定標的、新穎性、實用性、非顯而易知性及揭露充分性等要件，其中實用性只要發明具有特定用途或可發揮特定功能即為已足，非為一種相對性要件，無須與特定對象做比較；新穎性與非顯而易知性則屬相對性要件，需與特定對象做比較始能定之，而此比較之對象即為 35USC§102 所訂之先前技術，故先前技術係揭露義務之客體乃毫無疑問，且其範圍甚至較前揭條文所訂之先前技術更為廣泛。

揭露充分性亦為廣義的可專利性要件之一，故對於揭露充分性有關之隱匿或虛偽陳述亦為揭露義務之客體，即隱匿最佳態樣或可據以實施性之資訊，或陳述虛偽之最佳態樣或可據以實施性資訊，仍可構成揭露義務之違反。易言之，最佳態樣與可據以實施性之隱匿或虛偽陳述，不僅可構成不可專利性(unpatentability)，同時亦可能違反揭露義務，但此二者存有程度上之差異，亦即一關於該發明之最佳態樣或可據以實施性資訊之故意隱匿或虛偽陳述，只要該資訊與該發明具有實質重要之關聯，即足以構成揭露義務之違反(不正行為)，而不問其是否足以證明該發明

不具可專利性，其法律效果僅為對專利之可執行性之影響，但不影響專利之有效性；而當該資訊之實質重要性程度已達到使發明喪失最佳態樣或可據以實施性要件時，即會使發明欠缺可專利性要件，會導致專利無效，乃屬有效性之問題，故揭露義務與揭露充分性兩者實存有明確且重要之區別，絕不可加以混淆。例如在著名的 *Bristol-Myers Squibb v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc.*⁶⁴案中，系爭專利所牽涉之應揭露資訊係為與揭露充分性要件中之可據以實施性有關，其雖在再發證(reissue)審查程序中向 PTO 陳報，且該再發證案最終仍獲得核准，即 PTO 認為該應揭露資訊並未動搖系爭專利之可專利性(或說未影響其有效性)，但仍因該應揭露資訊未及時於原案審查過程中提出，使得該再發證案及其原案皆因違反揭露義務，而皆被判決不可執行。由此亦可明確區分揭露充分性與揭露義務之不同，及其分別與可執行性及有效性之對應關係。下表即係對揭露義務與揭露充分性做一簡明之對照比較：

| | 揭露義務 | 揭露充分性 |
|------------|------------|---------------|
| 規範法條 | 37CFR§1.56 | 35USC§112 |
| 揭露客體 | 先前(已知)技術 | 發明本身之技術 |
| 對專利之影響層面 | 可執行性 | 有效性 |
| 違反或欠缺之法律效果 | 專利不可執行 | 不予專利或 專利無效 |
| 被處分之請求項 | 全部請求項 | 僅相關之請求項 |

十二、不正行為之要件

CAFC 於 *J.P. Stevens* 案⁶⁵中確定了不正行為之成立需具備兩要件，一為實質重要性，一為意圖，此二要件說並一直沿用至今。

⁶⁴ 326 F.3d 1226 (Fed. Cir. 2003)。

⁶⁵ *J.P. Stevens & Co., Inc. v. Lex Tex Ltd., Inc.*, 747 F.2d 1553 (Fed.Cir.1984)

1. 實質重要性

實質重要性係指應揭露而未揭露之資訊或所陳述之虛偽資訊與該發明間之關聯程度。CAFC 雖曾於不同的判決中提出幾項實質重要性的測試標準，但較常採用者仍係所謂的「合理審查委員」(reasonable examiner)標準，即 37CFR§1.56(b)於 1992 年修正前之舊條文，意指一合理的審查委員在決定是否准予專利時，會認為該被隱匿之資訊或虛偽資訊乃是重要的，若存在此種實質的可能性，則該資訊即會被視為具有實質重要性⁶⁶。該標準至今仍為法院所採用⁶⁷，即使其在 1992 年以後即已消失於制定法中⁶⁸。另一方面，CAFC 亦確認新條文之效力⁶⁹，並宣示該新條文與舊條文，以及該院以往判例中所建立之各種測試標準皆並行不悖。本文亦認為該舊條文較現行條文更為明確且易於掌握，申請人及專利代理人較易以該條文之要領而決定是否應揭露某資訊。

麻州聯邦地方法院於 Agfa 案中表示，多年以來，CAFC 皆採用合理審查委員標準來檢驗實質重要性，如 2003 年的 Dayco 案⁷⁰即是，但在 PTO 於 1992 年修正 37CFR§1.56(b)成為現行條文後，CAFC 仍尚未確定究竟應採用合理審查委員標準抑或 37CFR§1.56(b)之現行條文，故該地方法院之判決採行兩種標準加以檢驗，但其結果是相同的。CAFC 於上訴判決中則認為其在 2006 年 2 月 8 日的 Digital Control 案⁷¹即已明確表

⁶⁶ 原文為：“information is material where there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would consider it important in deciding whether to allow the application to issue as a patent.”。

⁶⁷ 例如 Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226 (Fed. Cir.2003)。

⁶⁸ Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform, 13 SCCHITLJ 277, 296 (1997).

⁶⁹ 例如 Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms. Inc., 438 F.3d 1123 (Fed. Cir. 2006)及 Bruno Indep. Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Servs., Ltd., 394 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2005)等案。

⁷⁰ Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc., 329 F.3d 1358, 1363 (Fed. Cir. 2003).

⁷¹ Digital Control, Inc. v. Charles Machine Works, 437 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2006).

示 37CFR§1.56(b)之新條文並未取代(supplant)較早且較寬廣的合理審查委員標準。本文認為 CAFC 此處的「並未取代」說法難以令人瞭解其涵意，必需由 *Digital Control* 案之本文始能知其本意，在該案判決中，CAFC 表示 37CFR§1.56(b)之新條文並非用以取代「合理審查委員」標準一事，在 PTO 發布新條文時即已註明：「新條文之修正係為使 PTO 認定實質重要性之定義更加明確及客觀」⁷²，即使「合理審查委員」標準已成為 CAFC 援用之主流，但其仍未取代判決先例，只是提供一個額外的測試標準，37CFR§1.56(b)之新條文亦復如此，無論以任何一種標準檢驗一虛偽陳述或隱匿資訊之行為，只要有一項檢驗標準之條件成就，皆構成實質重要，但若一實質重要性測試標準高於另一標準時，則在意圖要件方面的標準即必須相對的降低⁷³。

2. 意圖

除實質重要性以外，不正行為之另一成立要件即為詐欺意圖(intent to deceive)，CAFC 認為不正行為之意圖要件不以直接證據為必要⁷⁴，而可以表現一行為之結果乃行為人所可合理預期之方式加以證明⁷⁵，即行為人可合理的預見其行為所產生之結果，即足以被認定具有詐欺意圖。

本文認為，意圖乃是潛藏於內之心智狀態，他人實難以直接窺知，幾乎不可能有直接證據可資證明⁷⁶，只能由行為及其周遭之情況證據

⁷² *Dayco Prods., Inc. v. Total Containment, Inc.*, 329 F.3d 1358, 1364 (Fed. Cir. 2003)，引自 *Duty of Disclosure*, 57 Fed. Reg. 2021, 2024 (Jan. 17, 1992)。

⁷³ *Digital Control, Inc. v. Charles Machine Works*, 437 F.3d 1309, 1316 (Fed. Cir. 2006)。

⁷⁴ *Hycor Corp. v. The Schlueter Co.*, 740 F.2d 1529, 1540 (Fed. Cir.1984)。

⁷⁵ *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons*, 725 F.2d 1350, 1363 (Fed. Cir.1984)；*Kansas Jack, Inc. v. Kuhn*, 719 F.2d 1144, 1151 (Fed. Cir.1983)。

⁷⁶ *Merk & Co. v. Danbury Pharmacal Inc.*, 873 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir.1989)。



(circumstantial evidence)加以推定⁷⁷，因此意圖實難有一客觀之判斷標準，法官之主觀認定及行為人是否能為其隱匿或虛偽陳述之行為提出合理及有說服力之解釋，實質決定了意圖要件之成立與否。例如在 *Molins PLC v. Textron, Inc.*⁷⁸ 案中，CAFC 認為未向 PTO 引證一實質重要之參考資料，而該參考資料係曾被引證於其他國家之對應專利申請案中，即可對隱匿意圖形成強而有力之推定；但在 *FMC Corp. v. Manitowoc Co.*⁷⁹ 案中，CAFC 又認為當事人若不知某資訊之存在，即無隱匿之意圖⁸⁰。再者，意圖與實質重要性之比重係成相對關係，即標的資訊之實質重要性愈高，則構成意圖要件之標準即愈低，即意圖要件愈易於成立，反之亦然。此即在 Agfa 上訴案中所討論的平衡問題，但僅在於兩要件之嚴重(或明顯)程度存有明顯落差，始須加入此一問題之分析，如在該案中兩要件皆為高度嚴重的情況下，即無此問題而不適用之。

肆、結論

揭露義務乃美國所獨有之特殊規定，常為人所忽略，進而導致戲劇性的大逆轉，握有專利權的侵權原告反成大輸家，尤其 Agfa 在本案更是輸得徹底，除六件專利全部不可執行外，尚須賠償被告近九千萬元新台幣，實不得不加以重視。由多件不正行為成立的案件看來，其成立的關鍵應係在於如何證明專利權人知悉其所虛偽陳述或隱匿之資訊，當事人真正的知悉與否只有當事人自己知道，旁人只能由周邊的情況證據加

⁷⁷ Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform, 13 SCCHITLJ 277, 303 (1997)。另亦見於 *Hewlett-Packard Co. v. Bausch & Lomb Inc.*, 882 F.2d 1556, 1562 (Fed. Cir.1989)，及 *Molins PLC v. Textron, Inc.*, 821 F.Supp. 1551, 1564 (D.Del.1992)等案。

⁷⁸ 48 F.3d 1172, 1182 (Fed. Cir.1995)。

⁷⁹ 835 F.2d 1411, 1415 (Fed. Cir.1987)。

⁸⁰ Donald S. Chisum, Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement: A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform, 13 SCCHITLJ 277, 303-304 (1997)。

以推知，因此若非該實質重要資訊係出自專利權人(或發明人)本身或與專利權人具有高度關聯性，否則即難以證明專利權人確實知悉該資訊，因此不正行為的成立在實務上是相當困難的，根據統計，在 1977 至 1987 年這十年間，以不正行為抗辯在一審階段成功之比率實際上僅有 25%，而在上訴後最終確定抗辯成功(即構成不正行為)之比率更只有約 10%⁸¹，可見構成不正行為之困難度，且在 1988 年資深法官(Senior Judge)Nichols 提出譴責專利訴訟代理人之「瘟疫說」之後⁸²，不正行為抗辯被提出之比率亦有明顯降低⁸³。

本文認為只要專利申請人、發明人及代理人對美國揭露義務制度建立正確的認知，即能正確的掌握所應予陳報之資訊及其時效，揭露義務即不會成為權利行使上的絆腳石。此外，PTO 甫於今(2006)年 7 月 10 日公布一項有關 IDS 的改革提議⁸⁴，將取消在初次審定書之後所提出之 IDS 所需繳納之延遲費用⁸⁵，且若於 IDS 中提出超過 20 份文件或其中有任何一份為超長文件，即必須提出其重要性及其與該發明關聯性之說明，以鼓勵申請人儘早提出實質有助於審查之資料。此舉說明了 PTO 今後對於由申請人所提出先前技術資料，將更加依賴，專利審查之舉證責任將藉由 IDS 制度而有部分移轉至申請人。雖該提議目前尚未正式定案，但仍可看出 PTO 之用心及未來之趨勢，IDS 未來在專利審查中所

⁸¹ Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HVJLT 37, 89 (1993)。引自 Donald R. Dunner, *Inequitable Conduct: Is The Sky Really Falling?*, 16 AIPLA Q.J. 27 (1988)。另據 James L. Rowe, *Fraud Statistics*, 16 AIPLA Q.J. 280 (1988)，在檢視 1945 至 1985 年間的 200 個案例後之結論為：「不正行為之證明較證明無效性更加困難」。

⁸² *Burlington Industries, Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418 (Fed. Cir.1988)。原文為：“the habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague.”。

⁸³ Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HVJLT 37, 70 (1993)。

⁸⁴ <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/presentation/focuspp.html> 及 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/71fr38808.pdf>。

⁸⁵ 37CFR§1.97(b)中規定：在申請日後三個月內或初次審定書之前所提出之 IDS，皆無需繳交規費，超過此一期限，即需繳交延遲費並提出延遲原因之書面說明。

扮演之角色將日益吃重。

參考文獻

1. Peter D. Rosenberg et al. , *Patent Law Fundamentals* , 2nd Edition , West Group (2003).
2. Donald S. Chisum et al. , *Principles of Patent Law* , 2nd Edition , Foundation Press (2001).
3. Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HVJLT 37 (1993).
4. Alex Chartove, *Failure to Disclose the Rejection of Substantially Similar Claims in a Co-Pending Application May Render a Patent Unenforceable*,
http://www.mofo.com/tools/print.asp?/mofo_dev/news/updates/files/update1115.html (2006/07/05).
5. David Hricik, *Wrong about Everything: The Application By the District Courts of Rule 9(B) to Inequitable Conduct*, 86 MARQLR 895 (2003).
6. Donald S. Chisum, *Best Mode Concealment and Inequitable Conduct in Patent Procurement : A Nutshell, a Review of Recent Federal Circuit Cases and a Plea for Modest Reform*, 13 SCCHITLJ 277 (1997).