



美國專利訴訟程序之研究 - 現況、困境與美國國會之修法回應

馮浩庭*

摘要

專利訴訟時代來臨，專利訴訟已成為產業競爭的利器，而美國專利訴訟更是我國跨國企業所面臨最大的國際競爭壓力。故從商業實務的觀點，我國企業為順利拓展國際市場，實需徹底了解美國專利訴訟程序的現況與運作實務，才能善用這項國際競爭規則，爭取更寬廣的生存空間。另我國為強化對智慧財產權的保護，並提升智慧財產案件的審判專業度，已於 2007 年 3 月 28 日分別訂定公布「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」，以期透過制定特別法之方式，解決我國專利訴訟審理現制之不足與缺失。本文將介紹美國民事專利侵權訴訟審理程序之現制，並說明其困境與美國國會的修法建議，以期做制度比較時能有一個完整的檢視與評論基礎，且期望從美國法院的運作經驗中找出一些可以攻錯的他山之石，作為我國日後制度改進的啟發。

關鍵詞：專利訴訟、美國專利訴訟程序、美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)、2007 年專利改革法案、美國眾議院第 34 號法案、智慧財產法院、智慧財產案件審理法。

收稿日：96 年 8 月 10 日

*國立政治大學智慧財產研究所碩士，現職為學習司法官。

壹、前言

一、有效的司法救濟，才能確保及發揮專利權之價值

專利權賦予專利權人排除他人未經其同意或授權而實施其發明之權利，例如依專利法第 56 條之規定，物品專利權人專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。而方法專利權人則專有排除他人未經其同意而使用該方法，並擴及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。惟須強調的是，專利權人可以排除他人利用，不表示其可以合法積極利用其專利權，明顯之例即為再發明（又稱改良發明）專利權人未經原專利權人之授權，即實施其再發明，仍會構成侵害原發明人之專利權¹。故專利權屬於消極排他之專屬權利，而非保障積極利用之權利。而由此可知，一般人稱專利權具有獨占性，並非指專利權人有權去製造、使用或銷售其發明，而是其有權利排除他人未經其同意而製造、使用或銷售該發明之權利。而為發揮專利權之效用，賦予專利權人對侵權行為人採取法律行動之權利，是其最重要的權能，因為其乃藉此從其發明獲得實質利益，作為其智力成果之報償²，而專利權人的此項排他權僅能在專利權人能透過有效且不昂貴的有效率司法系統去執行其專利權才得以實現，蓋專利權係向公眾公開其發明內容的無形資產，專利權人無法透過私力占有或隱藏的方式排除或防免他人未經授權之利用，僅能透過司法訴訟制度的救濟以法律的強制力量來保護，故國家提供精確、費用相當及有效率的專利訴訟制度供專利權人排除侵害，才能確保及發揮專利權的價值，讓專利權人從國家的司法制度得到應有的權利。

¹ 專利法第 78 條第 1 項規定：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。上例如增強日光燈穩定度之改良發明人未經發明日光燈之專利權人授權，仍不可實施其改良發明，但其仍可以排除他人或發明日光燈之專利權人實施其改良發明。」

² 參考 WIPO, WIPO Intellectual Property Hand book : Policy, Law and Use, WIPO Publication No. 489 (E), 2001, at 2.3.



二、專利訴訟時代來臨，且美國專利訴訟是我國跨國企業最大的國際競爭壓力

於 2000 年起，美國 Intel 公司與我國威盛公司就電腦 CPU 晶片掀起專利大戰，雙方於美國、英國、德國、香港、我國等各地法院均提起專利訴訟，雖然最後兩造以和解收場，並簽定專利交互授權契約以終止訴訟³，但亦迫使我國企業退出電腦 CPU 晶片市場，此事已為國內科技界耳熟能詳。另報章雜誌上時常出現的專利訴訟消息，不論是國際大廠控訴我國企業侵權或我國企業間控告侵權，均足已彰顯出專利訴訟新時代的來臨，亦即全球科技產業已將專利訴訟作為其計畫性、規模性、跨國性、繼續性的市場競爭態勢和地位之強效工具，已非屬零星鬆散偶發的唬人手段而已⁴。

³ 參照周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃的 9 把金鑰」，天下遠見出版，2006 年 3 月，第 422-423 頁。

⁴ 例如於 2002 年，美國 Genesis Microchip 公司對我國的晶磊、晶捷和創品等三公司分別在北加州聯邦地方法院及國際貿易委員會（ITC）提出有關 LCD 控制晶片專利訴訟，其中，晶磊公司簽下和解授權協議以終止訴訟。於 2003 年，我國台積電公司對大陸中芯半導體公司在美國加州提起專利侵權及竊取營業秘密訴訟；另日本及韓國 TFT LCD 公司持續性對我國的 TFT LCD 面板公司分別在美國及日本提出一系列專利訴訟，甚至也對台灣 LCD 電視業者在日本提出專利訴訟，迫使我國公司簽下和解授權契約。美國安捷倫公司（Agilent Technologies）亦於同年在美國對我原相科技提出有關光學滑鼠 CMOS 影響感測技術的專利訴訟，而原相科技旋於 2003 年 10 月底向美國加州北區地方法院提起確認安捷倫所擁有的美國第 6,433,780 號專利無效，及其產品未侵害該專利之確認訴訟（declaratory judgment）。於 2004 年，富士通在日本對韓國三星 SDI 提出有關 PDP 面板專利訴訟，松下電器也在日本對韓國樂金電子提出有關 PDP 面板專利訴訟，並聲請假處分，禁止該公司產品進口到日本。凹凸電子公司（O2Micro）在美國對我國碩碩公司和美國 MPS 公司提出有關 CCFL 驅動晶片專利訴訟，也在台灣台北地方法院對使用 CCFL 驅動晶片的下游廠商華碩電腦和藍天電腦等公司提出專利訴訟，並對日本 Rohm 公司及其客戶 Sony 公司提出有關電源管理晶片專利訴訟。於 2005 年，鴻海公司對嘉澤端子公司分別在美國、大陸及台灣提起有關 BGA 電連接器的專利訴訟，並提出新台幣 2 億元擔保金進行 2 次假扣押，另對禾昌公司有關 DDR 連接器專利侵權行為，提出新台幣 1.5 億元擔保金，進行假扣押。另美國 Honeywell 公司亦長期在美國以其美國第 5,280,371 號用於液晶顯示器的定向擴散膜之專利，對 30 多家電子公司提出專利訴訟，迫使大部份被告公司簽下專利授權協議。以上引自周延鵬，「一堂課 2000 億 智慧財產的戰略與戰術」，商訊文化，2006 年 12 月，第 189-190、200 頁。

論述

惟自 1980 年開始，除我國電腦業廠商個別遭受美國企業興起專利訴訟以外，我國企業亦支付龐大的權利金或技術報酬給美國公司以發展半導體產業及資訊產業，可說幾乎所有我國的科技產業均無法避免美、日、韓、歐等國企業在美國提起專利訴訟之侵擾。且因美國專利訴訟法律環境的優勢和便利，並含有熟練法律、商業和技術的專業律師，以及美國龐大的市場利益，近年來，我國企業相互間也藉由美國專利訴訟進行商業競爭⁵，如聯電訴矽統、聯發科與威盛互訴等案⁶。

雖然在美國進行專利訴訟十分昂貴且耗時，但因美國法院判決的侵權損害賠償金額很高，若經法院判定被告係故意侵權 (willful infringement)，法官依美國專利法第 284 條規定⁷有權依其裁量將損害賠償金提高至 3 倍，並得依美國專利法第 285 條規定⁸判決敗訴的被告須支付原告所支出的高額律師費⁹，使得在美國訴訟有很強大的誘因。例如 Rambus 公司訴 Hynix Semiconductor 公司獲得 3 億 7 百萬美元的賠償金，Z4 Technologies 公司訴 Microsoft 和 Autodesk 等公司獲得 1 億 3 千 3 百萬美元的賠償金，Texas Instruments 公司訴 Globespan Virata 公司獲得 1 億 1 千 2 百萬美元的賠償金，且據估計美國法院於 2006 年在專利訴訟中總計判賠超過 10 億美元的損害賠償金予原告，係 2005 年總金額的 3 倍¹⁰。而聯發科公司於 2003 年 6 月與 ESS 公司就 DVD-Player 單晶片美國專利侵害訴訟達成和解，由聯發科支付 ESS 權利金 9 千萬美元；威盛公司於 2004 年 8 月宣布，其子公司威騰光電同意支付聯發科 5 千萬美元，以解決光儲存晶片專利訴訟，均引人注目¹¹。

⁵ 同前揭註，第 198 頁。

⁶ 參照註 3，第 419、421、422 頁。

⁷ See 35 U.S.C. § 284. Damages : 「When the damages are not found by a jury, the court shall assess them. In either event the court may increase the damages up to three times the amount found or assessed. Increased damages under this paragraph shall not apply to provisional rights under section 154 (d) of this title.」

⁸ See 35 U.S.C. § 285. Attorney fees : 「The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.」

⁹ 參考王承守、鄧穎懋，「美國專利訴訟攻防策略運用」，元照出版，2004 年 11 月，第 87、88、115 頁。

¹⁰ 參考 Noric Dilanchian, *Patent infringement damages skyrocket*, January 2007, 資料來源：<http://www.dilanchian.com.au/content/view/177/36/>，查訪日期：2007 年 6 月 19 日。

¹¹ 參照註 4，第 198 頁。



有論者即認為因為可獲得很高的賠償金額，故在美國專利訴訟中的每項努力投入都是值得的，且在適當的訴訟處理下，美國專利訴訟可以獲得正義的結果，因為透過訴訟可以揭露被告的秘密、內部文件，使故意侵權的被告無法隱藏其故意的意圖，且藉由交互詰問（Cross-Examination）之程序機制，可以幾無限制的詢問所有的相關證人，以發現客觀事實。透過證據開示（Discovery）陪審團審判和上訴機制，美國專利訴訟在專利侵權案件中可以獲得正義，這可能是其他方式所無法匹敵的¹²。

由上可知，我國企業所面臨的國際市場競爭壓力，主要是來自國際大廠對我提起美國專利訴訟，故美國專利訴訟實應為我國企業所必須熟悉的商業競爭法律工具，以期「駕馭競爭規則，決勝千里之外」¹³。此外，有論者亦認為藉由美國專利訴訟可以了解、探討研發過程的結構，學習論證有無侵權或專利無效的過程與抗辯及提起反訴，作為改造我國智慧財產品質及研發過程控管的機制¹⁴。

三、美國專利訴訟制度可作為我國法制的他山之石

我國為強化對智慧財產權的保護，並提升智慧財產案件的審判專業度，已於 2007 年 3 月 28 日分別訂定公布「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」（施行日期均由司法院以命令定之，現尚未有效施行），透過制定特別法之方式，以期解決我國專利訴訟審理之不足與缺失，而本文之重點在於美國民事專利侵權訴訟（以下簡稱專利訴訟）審理程序之探究，除介紹其現制外，並將說明其運作所遭遇的困境與美國國會的修法建議，以期做制度比較時能有一個完整的檢視與評論基礎，而非盲目學習美國法制，也可作為我國日後進一步完善專利訴訟制度的他山之石，從中獲得些許啟發。

¹² See Charles Shifley and Joseph Berghammer, *The basics of US patent litigation*, October 2000, at 5, 資料來源：
<http://www.bannerwitcoff.com/articles/basiclit.pdf>, 查訪日期：2007年6月19日。

¹³ 參照註 4，第 199 頁。

¹⁴ 參照註 3，第 85 頁。

貳、美國專利訴訟之程序

一、管轄法院與法源

美國各州法令所產生的爭訟由各州法院審理，就聯邦法規所產生的訴訟則由聯邦法院審理，而美國聯邦法院體系可分為聯邦地方法院、聯邦上訴法院及聯邦最高法院。因美國專利法屬於聯邦法，規定於美國法典第35篇（Title 35 of United States Code）之中，故其訴訟案件只有聯邦法院有管轄權，此亦可從美國法典第28篇第85章所規定聯邦法院之事務管轄範圍包括專利事務得知，因此專利訴訟的第一審法院就是聯邦地方法院¹⁵，至於專利訴訟案件之第二審則專屬於聯邦巡迴上訴法院管轄（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱CAFC）¹⁶，而美國聯邦最高法院（United States Supreme Court）則為專利訴訟的最終上訴法院。

至於聯邦地方法院就具體個案是否擁有土地管轄則須視被告之住居所、公司之主要營業處所、事故發生地或侵權地是否在該聯邦地方法院的轄區內¹⁷，因此，侵權人可能在任何其產品流通的聯邦地方法院轄區內被訴。由於專利訴訟之審理過程相當耗時，若被告係全國性的公司，將其產品在國內各處流通時，專利權人可以選擇向審理訴訟較

¹⁵ See 28 U.S.C. §1338. Patents, plant variety protection, copyrights, mask works, designs, trademarks, and unfair competition: 「(a) The district courts shall have original jurisdiction of any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, plant variety protection, copyrights and trademarks. Such jurisdiction shall be exclusive of the courts of the states in patent, plant variety protection and copyright cases. (b) The district courts shall have original jurisdiction of any civil action asserting a claim of unfair competition when joined with a substantial and related claim under the copyright, patent, plant variety protection or trademark laws.」

¹⁶ See 28 U.S.C. § 1295. Jurisdiction of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit: 「(a) The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall have exclusive jurisdiction— (1) of an appeal from a final decision of a district court of the United States, the United States District Court for the District of the Canal Zone, the District Court of Guam, the District Court of the Virgin Islands, or the District Court for the Northern Mariana Islands, if the jurisdiction of that court was based, in whole or in part, on section 1338 of this title, except that a case involving a claim arising under any Act of Congress relating to copyrights, exclusive rights in mask works, or trademarks and no other claims under section 1338 (a) shall be governed by sections 1291, 1292, and 1294 of this title;...」

¹⁷ 參照註9，第8-9頁。



快的聯邦地方法院（俗稱rocket dockets）提起訴訟¹⁸，例如：維吉尼亞州東區聯邦地方法院（Eastern District of Virginia）¹⁹，以節省時間耗費。

又因美國法中專利侵權行為並無刑事責任，故專利訴訟案件須適用由美國聯邦最高法院所制定之「聯邦民事訴訟程序規則」（Federal Rules of Civil Procedure, FRCP）為審理，而「聯邦民事訴訟程序規則」係規範比較基礎的訴訟程序規定，更進一步的程序上細節規定，如原告傳票的格式、訴狀及傳票送達被告之方式等，都由各聯邦地方法院依美國法典第28篇第2071條規定²⁰之法律授權，於不牴觸聯邦程序規則之條件下，自行規定該院的訴訟程序規定（Local Rules），以彌補聯邦程序規則之不足²¹。例如美國加州北區聯邦地方法院於2000年成為首個制訂有關專利訴訟程序規定（local patent rule）的法院，其規定要求專利權人必須儘早於訴訟前階段提出其所主張被侵權的申請專利範圍之揭露（Disclosure of Asserted Claims and Preliminary Infringement Contentions），且強制當事人須於初期案件管理會議中參加各種相關申

¹⁸ 美國現有94個聯邦地方法院，因為每個法院對於專利訴訟案的審理程序、審案速度和審理結果未盡相同，因此專利權人在提起專利訴訟時，會積極刻意地選擇某特定法院，以便在訴訟程序和判決結果上，取得優勢，此即俗稱之「Forum Shopping」現象。據統計資料顯示，在2000年至2004年間，全美所提起的12,786件專利訴訟案件中，繫屬於專利訴訟案量排名前十名的聯邦地方法院，前三名分別是加州中區聯邦地方法院、加州北區聯邦地方法院及伊利諾州北區聯邦地方法院。另值得注意的是德州東區聯邦地方法院，其受理專利訴訟佔全美專利訴訟比例已由1997年的0.3%攀升到2004年的1.9%，增加率高達633%，已成為專利權人提起專利訴訟的最愛法院之一。

以上參見古筱玫、張荔涵、皇甫青、李書賢，「美國專利訴訟對台灣半導體產業營運的影響」，經濟部培訓科技背景跨領域高級人才計畫-95年海外培訓成果發表會，2006年12月12日，第30頁，資料來源：

<http://iip.nccu.edu.tw/mmot/upload/file/95MMOT-7.pdf>，查訪日期：2007年6月23日。

¹⁹ See Tresa Baldas, *Texas IP Rocket Docket Headed for Burnout?*, The National Law Journal, December 2004, 資料來源：
<http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1103549728998>，查訪日期：2007年6月20日。

²⁰ See 28 U.S.C. § 2071. Rule-making power generally: 「(a) The Supreme Court and all courts established by Act of Congress may from time to time prescribe rules for the conduct of their business. Such rules shall be consistent with Acts of Congress and rules of practice and procedure prescribed under section 2072 of this title.」；
§ 2072. Rules of procedure and evidence; power to prescribe: 「(a) The Supreme Court shall have the power to prescribe general rules of practice and procedure and rules of evidence for cases in the United States district courts (including proceedings before magistrate judges thereof) and courts of appeals.」

²¹ 參照註9，第10頁。

論述

請專利範圍解釋 (claim construction) 議題的討論²²，另喬治亞州北區聯邦地方法院亦於2004年7月通過其專利訴訟程序規則，其中亦要求訴訟當事人必須儘早於訴訟前階段考慮申請專利範圍解釋的議題²³。因此，美國專利訴訟的審理程序係以「聯邦民事訴訟程序規則」及各個聯邦地方法院的訴訟程序規定為依據。

二、美國專利訴訟之程序

美國專利訴訟的啟動，係由原告向聯邦地方法院提出起訴狀 (complaint) 開始，嗣經合法送達訴狀與傳票 (summons) 給被告，並通知被告須於受到訴狀後一段特定的時期內，通常是20日，提出答辯狀 (answer)，且被告必須於其答辯狀內將所有可提出的抗辯均列入，且依聯邦民事程序規則之規定，被告所提出的每一項抗辯均必須有合理的主張基礎，但法律也允許被告根據資訊和確信作一些抗辯，因為主張專利權人於向美國專利商標局 (USPTO) 申請專利時有不公正行為 (inequitable conduct) 的抗辯，就需要進行蒐證與揭露一些必要的事實後才能支持此項防禦方法。此外，為避免因原告單方撤回起訴而使被告的抗辯亦隨之不被法院受理，被告亦有必要就其抗辯的內容提起反訴 (Counterclaim)²⁴。

而於被告提出答辯狀後，兩造依聯邦民事程序規則第26條之規定，必須為一定的最初揭露 (Initial Disclosure)，並提出聯合證據開示計畫 (Joint Discovery Plan)，以供兩造與法院進行最初審前會議 (Initial Pretrial Conference) 之用。且在召開最初審前會議期間，法院會根據兩造所提的聯合證據開示計畫，做出案件時程控管命令 (Docket Control Order)，且兩造必須於此時互相向對造為最初揭露。而法院會於案件

²² See Edward Brunet, *Markman Hearings, Summary Judgment, and Judicial Discretion*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 93, Spring 2005, at 109-110.

²³ *Id.*, at 110.

²⁴ See Lester L. Hewitt, *Patent Infringement litigation: A Step-by-Step Guide from Dispute through Trial for Executives, Witnesses, and In-House Counsel*, Aspatore, Inc., 2005, at 33-35.



時程控管命令中把本案中每個有關程序的進行時間表確定下來，且僅能在法院同意的情況下做更改，通常該命令會包括以下程序事件的最後期限：修改訴訟書狀（Pleadings）、結束證據開示（Close of Discovery）、選任專家證人及提出專家報告、選任駁斥對造的專家證人（Rebuttal Experts）、完成專家證人取供（depositions）、聲請即決判決（Summary Judgment）及提出駁回與答辯理由書、提出所有審前訴訟文件包含審前命令，並包括馬克曼聽證會（Markman hearing）的簡報時間表（Briefing Schedule）與聽證日期、最後審前會議與審理日期²⁵，若法院有指定調解人進行調解（Mediation）時，亦會於該命令中設定調解的最後期限，而此通常是接近於結束證據開示的最後期限之前的某一日，因為訴訟當事人不會在未完全了解案情的細節與勝敗的可能性以前進行調解²⁶。

且法院會於審前會議中探求兩造間有無和解之可能，若雙方無法達成和解，便進入證據開示程序（Discovery），由兩造互相蒐集於審理程序所需的一切證據，範圍及於一切與原告請求或主張與被告抗辯相關的資料，且包括以相關的電子形式儲存資訊（Electronically Stored Information），但被請求提供電子資訊的一造可以依2006年12月1日才修正生效的聯邦民事訴訟規定第26條第b項第2款第B目規定，以因不適當的負擔或成本而不能合理取得為由（not reasonably accessible because of undue burden or cost）拒絕提供²⁷。此外，證據開示的範圍亦不包括兩造之特權，如律師與當事人特權（Attorney-Client Privilege）、工作成果特權（Work Product Immunity）所涵蓋的資料²⁸，且若當事人所需揭露的資料內容涉及其營業秘密時，通常會於揭露前向法院聲請以不公開法庭方式調查該證據或聲請核發保護命令（Protective Order），請求法院依聯邦民事訴訟規定第26條第c項規定，為以下一項或多項內容

²⁵ Id., at 35-40.

²⁶ Id., at 57.

²⁷ 參照 John L. Cooper and Jeffrey M. Fisher, 「Discovery of Electronically Stored Information」, 月旦法學雜誌, 第 140 期, 2007 年 1 月, 第 193-194 頁。

²⁸ 參照劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀, 「美台專利訴訟—實戰暨裁判解析」, 元照出版, 2005 年 4 月, 第 278 頁。

論述

之限制：1.不進行證據之揭露或開示。2.僅在特定之期間及指定時間與場所下，始得進行證據之揭露或開示。3.僅得依一定之方法進行證據開示程序，而非依請求提供之他造所選擇的方法。4.不得詢問特定事項，或將證據之揭露與開示的範圍限定於特定事項。5.除法院所指定之人外，其他任何人不得參與證據開示程序。6.已封緘的證人宣示證詞，僅得依法院之命令開啟。7.不得洩漏營業秘密或其他機密性之研究、發展或商業資訊，或僅得依指定的方式予以揭露。8.須能依法院之指示，將兩造已封緘之信封所提出之特定文件或資訊予以開啟²⁹。而證據開示可用的方式包括以口頭詢問或書面詢問的方式取得對造的宣誓證言（Deposition Upon Oral Examination or Written Questions）、書面問卷（Written Interrogatories）、要求對造提出文件與物品（Request for Production of Documents or Things）、進入對造土地以便勘驗或為其他目的（Entry Upon Land for Inspection and Other Purposes）、對特定人做身體及心理檢查（Physical and Mental Examination of Persons）、要求自認（Requests for Admission）³⁰，其中取得宣誓證言的對象包括一般證人與專家證人，而對專家證人的取證是在所有的專家證人報告均被提交之後³¹，且除非有法院之命令或兩造之同意，依規定僅能為10次的口頭宣誓取證，且一位證人每日的取證時間不得超過7小時³²。而在結束證據開示後，進入審理程序以前，最後重要的工作就是由兩造合作提出審前命令（Pretrial Orders）的建議內容，其通常包括：兩造不爭執事實、兩造意見一致的法律論點、事實爭點及兩造各自的主張、法律爭點、證物清單、建議的陪審團指示（Proposed Jury Instructions）、排除訴訟代理人或證人於審理程序中提出某項聲明或陳述的聲請（Motions in Limine）、就由法官決定的衡平法抗辯（如被告提出專利權人於申請專利時有不正當行為）提出事實認定與法律適用之建議，

²⁹ 參照張宇樞，「評析『智慧財產案件審理法』草案中與秘密保持命令相關的規定—兼論美國實務之運作模式」，月旦法學雜誌，第139期，2006年12月，第52-55頁。

³⁰ 參照註9，第52、57-59頁。

³¹ See Hewitt, *supra* note 24, at 67.

³² See FRCP Rule 30. Deposition Upon Oral Examination.



法院通常會於最後一次審前會議（a final pretrial conference）上做出認可審前命令的決定，以作為規範日後進行審理程序的文件³³。

且通常於進入審理程序以前，當兩造就申請專利範圍之解釋有爭議時³⁴，法院可依聲請或依職權舉行馬克曼聽證程序（Markman Hearing）³⁵，由兩造進行為期約一星期的辯論，並由法官作出申請專利範圍界定（Claim construction）裁定³⁶。且若當事人認為沒有須由陪審團評決的重要事實上爭議時，可以聲請法院依法以即決判決（Summary Judgment）判其勝訴。另兩造於審理程序開始30日前，尚須揭露其將會在審理程序中作證的所有證人姓名、地址、電話，哪些證人的宣誓證言將在審理程序中以宣讀的方式提出，及確認將提出的每項文件或其他證物，此即為兩造於審理程序開始前所做的最後揭露。之後，即依案件管理會議所預定的審理期日進入審理程序³⁷。專利訴訟的審理程序可能持續幾天到數月，此取決於系爭專利的數量與案件的複雜度，而於兩造選擇由陪審團審判之案件³⁸，審理程序的第一天即由兩造從法

³³ See Hewitt, *supra* note 24, at 75-77.

³⁴ 申請專利範圍的界定於專利訴訟中非常重要，因為僅有適當妥適地界定申請專利範圍後，才能決定專利權是否因與先前技術的內容相同，而應被認定為無效；亦才可依全要件原則決定被控侵權的產品或方法是否落入（fall within）專利權的要件之內，而構成文義侵權，或進而判斷有無均等論的適用。

³⁵ 此項聽證程序是因美國聯邦最高法院於Markman v. Westview Instruments, 517 U.S. 370 (1996)一案中肯定CAFC的見解，認為申請專利範圍的界定是法律問題，應專屬由法院決定。最高法院表示，如同其他書面條款的解釋，法官根據其訓練與修養，相較於陪審團，更能對申請專利範圍的界定做出適當的解釋，而更能在履行這項職責時做出正確的決定。其並表示由法官決定申請專利範圍，將能於專利訴訟中促進確定性與一致性（Certainty and Uniformity）。因此，許多專利訴訟案件常會於申請專利範圍界定後，即可透過法院作出即決判決或兩造和解而解決，而節省進行陪審團審理程序的司法時間與資源。但最高法院僅於Markman一案中表示申請專利範圍的界定必須在將案件交由陪審團審理之前完成，但並未指示應於何時及如何進行此程序，且亦未要求下級法院一定要舉行申請專利範圍的聽證會（許多州的聯邦地方法院並不舉行馬克曼聽證會），要否舉行聽證取決於系爭申請專利範圍所使用的文字是否含糊不清而存有爭議，或法官可否僅藉由專利相關文件即能界定其範圍，而不須尋求外部證據或專家證人的輔助。進行馬克曼聽證會讓法院有機會詢問專家證人或其他證人相關的問題，讓法官對於申請專利範圍的全貌有更清楚的掌握，並可從該專利所屬技術領域中具有通常知識者所持觀點之角度，去了解其專門術語的意義。See Federal Judicial Center, *Manual for Complex Litigation*, forth, 2004, § 33.22, at 603-605.

³⁶ 參照註 18，第 22 頁。

³⁷ 參照註 9，第 74 頁。

³⁸ 美國專利訴訟的審理，當事人依法可以自由選擇僅由法官審判（Bench Trial）或由陪審團審判（Jury Trial）。當選擇由陪審團審判時，該案件的事實問題係由

論述

院提出的陪審團候選名單中（通常是由25位到40位選自管轄法院所在的郡或鄰郡的公民所組成），選出6位陪審員（Jurors），並於休息一下後，緊接著即由原告及被告依序為案件起始的陳述（Opening Arguments）³⁹。之後則由兩造依序傳訊該方的一般證人及專家證人，並依序對證人進行交互詰問（Direct Examination and Cross-Examination），而在結束原告的證人調查程序及其辯論終結後，被告有機會向法院聲請依法判決（Judgment as a Matter of Law, JMOL），即若原告不能就其案件提出表面的（prima facie）證據支持其所主張的某項論點時，法院可以就該議題判決其敗訴，不須將該議題交由陪審團評決⁴⁰。在審理程序的最後一天，法官會就將對陪審團指示的內容（jury instructions）做出最終決定，並向陪審團宣讀陪審團指示，由於專利侵權案件的陪審團指示很長且很複雜，通常需要花費至少2小時到3小時才能讀完。之後則由兩造依序為最後的終結辯論（Closing Argument），將其所提出的證據做一總結。在陪審團聽完兩造的終結辯論後，陪審團就被送入陪審團室進行評決（Deliberation and Verdict），等陪審團做出決定以後，會由法院於公開法庭向兩造宣讀該決定結果⁴¹。惟陪審團的決定尚非法院的最後判決，受不利判斷的被告，可於宣讀陪審團決定後，向法院聲請依法判決（JMOL），或以陪審團的決定有錯誤（其理由通常是欠缺充足的證據支持陪審團於某些議題上的決定），或法院於審理過程中有違誤等理由聲請重新審判⁴²，以便保留上訴的機會。而受有利判斷的原告則可以聲請法院為最終判

陪審團評決而非由法官認定；而法官審判，則是指當事人選擇由法官審理或已放棄由陪審團審理的情況，即法官既認定案件事實又適用法律。根據FRCP第38條規定，當事人欲選擇陪審團審判時，須依法定程序向法院聲請：原告須於起訴狀中聲請，或由被告於接獲起訴狀十日內，向法院以書狀聲請，否則即視為當事人放棄陪審團審判，而由法官審判。於1980年代，專利訴訟事件多由法官審理，惟時至今日，據統計已有約超過70%的專利訴訟係採陪審團審理，之所以會如此，一般認為係因陪審團評決專利權人勝訴之比例，顯然高於法官審理者有關。參照註18，第24頁。

³⁹ See Hewitt, supra note 24, at 81-85.

⁴⁰ Id., at 85, 90.

⁴¹ Id., at 93, 94, 98.

⁴² See FRCP Rule 50. Judgment as a Matter of Law in Jury Trials; Alternative Motion for New Trial; Conditional Rulings.



決 (a motion for final judgment)，且若原告已證明被告係故意侵權時，亦可聲請法院判予懲罰性賠償金與律師費。通常法院需要花費幾個月的時間來審理兩造所提出的每項聲請案，之後法院才會做出最終判決⁴³。此時，不服判決結果的一造，才可以向CAFC提起上訴。

通常從第一審最終判決到CAFC進行第一次言詞辯論需要等待一年的時間。在言詞辯論之前，上訴人會提出初步的上訴要旨，接著由被上訴人就此提出答辯狀，再由上訴人就其答辯做回應，以進行書狀先行程序。而於CAFC預定的審理期日，則由兩造就其所提出的所有主張進行簡潔的言詞辯論，通常每造可為口頭陳述的時間僅有15到30分鐘，且通常於言詞辯論後6個月的時間，CAFC會作出判決，其內容可能是其自為最終決定或將案件全部發回地院重審，或將原審判決中某些有違誤的爭議發回重審。不服的一造雖可向聯邦最高法院聲請許可上訴 (Writ of Certiorari)，但最高法院通常很少接受專利案件的上訴聲請。至此，系爭專利訴訟程序即告終止⁴⁴。

另需注意者，原告亦可於提起專利訴訟時，依FRCP第65條規定同時向法院聲請核發暫時性禁制令 (Preliminary Injunction)，以期迅速阻止侵權產品的銷售⁴⁵。關於暫時性禁制令之核發標準，CAFC認為依傳統標準，應權衡以下四項要件：1.若不核發禁制令，原告將遭受無法彌補之損害；2.原告證明其本案勝訴之可能性 (原告須證明其專利有效且被侵權)；3.不核發禁制令對原告所生之損害，將超過核發禁制令對被告所生之損害；4.核發禁制令不會對公共利益產生不利之影響。前兩項要件於專利訴訟中最具關鍵性，缺一不可。且若原告能證明其本案勝訴的可能性及被告有繼續侵權行為，即可推定其將因此遭受不可彌補之損害，但此可由被告舉反證推翻。此外，法院會依FRCP第65條第c項規定命原告提出擔保 (Security)，以擔保被告因不當核發禁制令所

⁴³ See Hewitt, *supra* note 24, at 99.

⁴⁴ *Id.*, at 102-103.

⁴⁵ 參照註 9，第 79-80 頁。

生之損害，且被告亦可向法院聲請准許於上訴期間⁴⁶內暫停（Stay）執行該禁制令⁴⁷。

參、美國專利訴訟之困境

一、高成本

因為法律規範內容之龐雜性及美國所採用的普通法體系，有論者認為美國專利法可能是全世界最為複雜的，許多實體上的子議題會伴隨著專利有效性與侵權與否之決定，且實定法規與法院判例均對專利法的建構有很大的影響⁴⁸。且專利訴訟亦隨著科技與生物技術及通訊技術之進展而更加複雜，因為專利權的申請專利範圍已經遠超過傳統機械方法的範圍，再加上專利權人經常會向法院聲請暫時性與永久禁制令的救濟（motion for temporary and permanent injunctive relief）⁴⁹，並請求儘速核准，而增加更多的審理複雜性⁵⁰。且由上述的說明可知，美國專利訴訟中之審理程序，包括範圍廣泛、項目繁重之證據開示程序、馬克曼聽證會、陪審團審判、交互詰問及專家證人的運用，更增加其

⁴⁶ 依美國法典第 28 編第 1292 條規定（28 U.S.C. §1292），被告可對法院核發暫時性禁制令之判決，提起中間上訴。

⁴⁷ See FJC, supra note 35, § 33.24, at 619-621.

⁴⁸ See Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, *Cases and Materials on Patent Law*, West Group, Second Edition, 2003, at 1053-1054.

⁴⁹ 值得一提的是，依美國專利法第 283 條規定，就訴訟事件有管轄權之數個法院，均得根據衡平原則，依該管轄法院認為合理之方式，裁定准予禁制令（injunctions）。另關於專利訴訟中永久禁制令的核發標準，CAFC 所持見解認為，一旦認定專利並非無效且被告侵權行為成立時，除非例外為了公共利益，法院原則上即應核發禁制令，以排除或防止專利權繼續遭受侵害。惟美國聯邦最高法院於 *eBay Inc. et al. v. MercExchange* 一案中表示，是否核發永久禁制令，應依判例及傳統衡平法所要求的四要件（four-factor test）加以判斷：1. 原告遭受無法回復之損害；2. 法律上的金錢補償不足以彌補該損害；3. 衡酌兩造之利害後，認衡平法之救濟乃屬必要；4. 對公共利益無不利影響，而否定 CAFC 的上開見解。參考范曉玲，「專利權人權利行使與公平競爭之平衡—以台美專利訴訟的幾個近期重要案例為核心」，月旦法學雜誌，第 139 期，2006 年 12 月，第 217-218 頁。

⁵⁰ See FJC, supra note 35, § 33.1, at 599-600.



複雜性⁵¹，故專利訴訟在美國係屬於複雜訴訟（Complex Litigation）之類型⁵²，其審理所需的耗費與時間較多，實可預見。

就實務運作情況而言，每個聯邦地方法院的審理時間不一，雖然有一些法院的審理速度較快，僅耗時一年，但大部分的法院審理程序都是繁重且緩慢，平均從起訴到法院為最終判決需要耗時 3 到 5 年，若是某些案件遭上訴審撤銷發回重審者，則可能耗時 7 到 10 年，而上訴程序通常耗時 1 到 2 年⁵³。此外，雖然每件專利訴訟的實際花費，取決於所主張的專利數目、專利所涉技術的複雜度、當事人和代理人的人數，及所採取的訴訟策略而定，有文獻指出，以一件僅單一被告、二件專利涉訟的訴訟為例，自原告起訴、審前階段至聲請即決判決為止，被告即已花費高達 110 萬美元，至審判結束，訴訟花費更迅速累積至 255 萬美元⁵⁴。

另根據美國智慧財產法協會（American Intellectual Property Law Association, AIPLA）於 2005 年度針對美國專利訴訟成本所作之統計，即使是涉訟金額小於 100 萬美元的專利訴訟，每一造的平均訴訟費用（僅包括律師費）為 77 萬美元⁵⁵，且一件進行證據開示程序的案件的平均成本是 35 萬到 300 萬美元，而一件歷經上訴程序的案件的平均成本則為 65 萬至 450 萬美元⁵⁶。

但相較於歐洲之專利訴訟成本，最貴者是英國，每件平均也不過將近於 37 萬美元至 277 萬 5 千美元，而最便宜的德國，每件平均約才 19,777 美元至 52,944 美元⁵⁷。而根據美國伊利諾州聯邦地方法院院長

⁵¹ See Adelman et al., supra note 48, at 1053.

⁵² See FJC, supra note 35, Part III “Particular Types of Litigation”.

⁵³ See Shiefly et al., supra note 12, at 1.

⁵⁴ 參照註 18，第 28 頁。

⁵⁵ See Brian Kahin, *Patent Reform for a Digital Economy*, Computer & Communications Industry Association, November 2006, at 8.

⁵⁶ See James F. Holderman, *The Patent Litigation Predicament in the United States* (work in progress), March 2007, 資料來源：

<http://www.jltp.uiuc.edu/works/Holderman.htm>, 查訪日期：2007 年 6 月 25 日。

⁵⁷ See Ray Black, *Never Mind the Quality, Feel the Pinch*, *Managing Intellectual Properties*, May, 2005, at 26.

論述

(Chief Judge) James F. Holderman法官之研究認為，美國專利訴訟如此昂貴的原因有三：訴訟結果充滿不確定性、美國訴訟的證據開示程序耗時甚久、及美國訴訟程序花費較昂貴。因為在美國，專利訴訟的審前證據開示程序通常要耗時幾個月甚至到幾年之久，而申請專利範圍的界定通常是在證據開示程序結束之後，審理程序進行之前，而若當事人之一造對法院所界定的申請專利範圍不服時，一直要到審理程序結束後，才可以向CAFC上訴⁵⁸，若聯邦地方法院有關申請專利範圍的界定遭CAFC撤銷發回重審時，第一審程序所進行的證據開示程序費用就浪費了。又，在美國聯邦地方法院，當事人為聲請即決判決所做的準備與陳述，就可能需要花費約數十萬美元，且訴訟代理人還要負擔提供法官有關專利法的最新發展及涉訟專利的技術發展等背景知識之成本⁵⁹。

二、美國聯邦地方法院法官欠缺審理專利訴訟之專業能力

Holderman法官認為增加美國專利訴訟中不確定的原因之一是，CAFC以聯邦地方法院界定申請專利範圍錯誤為由撤銷發回的比率高達34%，甚有學者統計結果為44%⁶⁰，而這相較於聯邦地方法院於2005年10月至2006年9月底的十二個月期間，在CAFC上訴案件的整體撤銷率約僅有13%，及於2005年4月至2006年3月底的十二個月，上訴於其他聯邦上訴法院的案件撤銷率僅有9.5%，顯然高出許多。其認為造成這種結果的主要原因是聯邦地方法院法官需要審理各種領域的民事及刑事案件，並無法僅專注於任何一個法律領域，且因承辦的民刑案件數量龐大而專利案件很少，以2005年4月初至2006年3月底為例，專利案件(2,812件)僅佔全部案件量(313,000件)的不到1%，平均每位聯邦地院法官每年僅審理4件專利訴訟，但須審理490

⁵⁸ See FJC, *supra* note 35, § 33.225, at 611.

⁵⁹ See Holderman, *supra* note 56.

⁶⁰ See Christian A. Chu, *Empirical Analysis of the Federal Circuit's Claim Construction Trends*, 16 Berkeley Tech. L.J. 1075, Fall 2001, at 1092. (Recited from *supra* note 56.)



件其他領域的民事案件與刑事案件⁶¹，而囿於審理刑事與民事案件的法定時限壓力，法官對於為瞭解與掌握專利訴訟所涉的技術與專利法議題所需花費的時間感到十分繁重，且其通常欠缺審理專利訴訟的經驗及專業知識，因為美國聯邦地方法院法官為了同時處理各種民、刑類型的案件必須是通才（generalist），而非專利法的專家，有無專利訴訟的審判經驗並非是美國總統提名聯邦地院法官時所關心過問的條件⁶²。此外，沒有技術背景知識的法官必須在沒有中立的專家教導的情況下，去學習基本的技術分析與涉訟技術領域的最新發展，且因欠缺相關技術背景去分析兩造就技術議題所做的辯論，所做出的判斷結論通常較易犯錯⁶³。

三、CAFC 之審查標準過嚴且不夠明確

此外，Holderman 法官認為 CAFC 於 *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F. 3d 967 (Fed. Cir. 1995) 一案中，所提出其對聯邦地方法院就申請專利範圍所作的決定係採用重新審查標準（the De Novo Review Standard），即使申請專利範圍的界定涉及許多事實認定的問題，但 CAFC 仍將其視為法律問題，而可以對之進行完全地重新審查，即上級審完全不須尊重地院的決定，可以重新根據兩造於第二審所提出的事實與法律論據，而非兩造於第一審所提出者，重新判斷地方法院所作申請專利範圍解釋界定的正確性，亦是造成專利訴訟審理結果增加不確定性的原因之一，惟此審查標準於該院進行全院審理（en banc）的 *Cybor Corporation v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed. Cir. 1998) 一案中再次確認而沿用至今，迄未改變⁶⁴。

再者，CAFC 於判例中對申請專利範圍界定所應採用的解釋方法與標準亦不甚明確，在過去十年來經常變動且似有矛盾而使下級審法

⁶¹ See Holderman, supra note 56.

⁶² See Judge James F. Holderman, *Judicial Patent Specialization: A View from the Trial Bench*, 2002 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 425, Fall, 2002, at 428-429.

⁶³ See Holderman, supra note 56.

⁶⁴ Id.

論述

院無所適從。CAFC首先於1996年的*Vitronics Corp. v. Conceptronics, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed. Cir. 1996)一案中表示，就申請專利範圍的界定須先檢視專利相關文件與申請過程的內部證據 (intrinsic evidence)，僅當無法透過內部證據確定申請專利範圍時，才能考慮使用外部證據 (extrinsic evidence)。於1999年，CAFC卻於*Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co.*, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999)一案中表示，*Vitronics Corp.*案僅是一個警告 (warning)，並非禁止下級審法院檢視參考外部證據，即使當專利文件的內容本身已很清楚明確。並於*Johnson Worldwide Assocs. v. Zebco Corp.*, 175 F.3d 985 (Fed. Cir. 1999)、*Rexmond Corp. v. Laitram Corp.*, 274 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2001)等一系列案例中表示，就申請專利範圍中用語的界定，除非於專利權人有明確的相反表示時，必須以申請專利範圍的字面意義 (ordinary meaning) 界定其範圍。另於2002年，CAFC在*Texas Digital Sys., Inc. v. Telegenix, Inc.*, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)一案中闡釋，字典與百科全書 (Dictionaries and Encyclopedias) 是最客觀且最有意義的資料來源，能幫助法官更加了解系爭申請專利範圍中的專門用語，並諭知下級法院*Vitronics Corp.*案的見解已經不合時宜。但於2005年，CAFC在其全院審理的*Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)案件中表示，專利說明書 (Patent Specification) 才是法官用以探究申請專利範圍中某項術語的字面意義的最好證據來源，而大幅減少法官藉由字典解釋申請專利範圍之依賴與根據。雖然，上揭CAFC的判例見解已對聯邦地方法院於界定申請專利範圍所須遵守的證據檢視程序作出明確指示，即法院須先檢視專利本身的申請範圍、說明書、先前技術參考文獻及圖示，再看專利申請過程的歷史，之後才能考慮字典、專家證人的證言或發明人的證言等外部證據。但這些原則仍不能幫助下級審法院就這些依序檢視的證據中所呈現出的不一致資訊，作出證據價值比重的判斷。且因每件專利訴訟所涉及的事實於本質上存有很大的差異，亦使一件專利訴訟案件中的申請專利範圍解釋與定義對於其他



案件的申請專利範圍解釋並沒有先例的參考價值與拘束⁶⁵。

再者，CAFC亦未就申請專利範圍界定程序（即馬克曼聽證會）的進行時機與模式，給予下級法院明確統一的規則，以致聯邦地方法院各行其是。例如，於美國聯邦地方法院實務上，有 81% 的案件會進行此項聽證會；有 58% 的案件會於進入審理程序前（但於證據開示程序之後）作出申請專利範圍之決定；而有 70% 的案件係於證據開示程序結束之後才舉行聽證會，而這項特別的申請專利範圍決定程序也增加了專利訴訟的不確定性與費用⁶⁶，尤其是當不服地方法院就申請專利範圍所為界定之一造不能對該決定先為中間上訴（interlocutory appeal），使得許多時候第一審程序的進行都是建立在錯誤的基礎上所為，而導致CAFC時常撤銷地方法院的判決⁶⁷。

肆、美國國會之專利修法回應

如前所述，美國專利訴訟程序面臨諸如訴訟成本過高、聯邦地院法官專業度不足、CAFC 所採重新審查標準過嚴之問題，再加上各界對於美國專利法的實體修正建議，促使美國國會已於 2007 年提出 2 個有關修改專利法與提升聯邦地方法院審理專利訴訟專業能力的最新法案，以期回應現有問題，以下分別介紹之。

一、2007 年專利改革法案（Patent Reform Act of 2007, H.R. 1908）

於 2007 年 4 月 18 日，美國眾議院提出修正美國專利法的 2007 年專利改革法案，此草案已於眾議院的司法委員會進行聽證審議，其修正內容包括以下重點：（一）改採先申請主義。（二）刪除決定誰是發明在先之發明人之衝突程序（Interference Proceeding），（三）允許提

⁶⁵ Id.

⁶⁶ Id.

⁶⁷ See Edmund J. Sease, *Markman Misses the Mark, Miserably*, 2004 U. Ill. J. L. Tech. & Pol'y 99, Spring 2004, at 100.

論述

交替代發明人宣誓的聲明文件。(四) 允許專利受讓人 (Assignee) 以自己的名義提出專利申請案。(五) 法院於適用合理授權金標準以決定損害賠償時，僅能限於因專利權所涉技術優於先前技術的進步部分所產生的經濟價值為評估基礎。(六) 限制法院審理故意侵權的時點與核予三倍懲罰性賠償之情形。(七) 制定先使用者 (prior user) 之權利與抗辯。(八) 提供專利核准後之審查程序 (post-grant review procedures)⁶⁸。(九) 設立「專利審議及上訴委員會」(Patent Trial and Appeal Board) 取代現有的「專利上訴與衝突委員會」(Board of Patent Appeals and Interferences)，並改變委員會成員的責任。(十) 改變專利案件的管轄要件，並提供對聯邦地方法院所為申請專利範圍界定之決定的中間上訴機制⁶⁹。

其中與專利訴訟程序最有關係的修正有：法案第 5 條修正專利法第 284 條規定 (35 U.S.C. §284)，於本條第 b 項第 4 款增定專利權人請求故意侵權懲罰性賠償的程序限制，即專利權人在法院決定系爭並非無效、具有執行力且被侵權以前，不得聲請且法院亦不得審酌侵權人是否係故意侵權，且侵權人是否故意應由法院自行判定，而不由陪審團決定⁷⁰。⁷¹法案第 10 條則修正美國法典第 28 篇第 1400 條規定 (28

⁶⁸ 相當於我國專利法的專利舉發程序。

⁶⁹ See Robert C. Kahrl, Ken Adamo, Brian M. Poissant, Robert O. Lindefjeld and Cecilia R. Dickson, *Patent Reform Act Of 2007: Bill Proposing Fundamental Changes To The Patent System (H.R. 1908) (S. 1145)*, Mondaq, Apr. 20, 2007, 資料來源：<http://www.mondaq.com/article.asp?articleid=47856&searchresults=1>，查訪日期：2007 年 6 月 18 日。

⁷⁰ See Patent Reform Act of 2007, SEC. 5. Right of the Inventor to obtain Damages: 「(b) Willful Infringement.- ... (4) LIMITATION ON PLEADING.—Before the date on which a court determines that the patent in suit is not invalid, is enforceable, and has been infringed by the infringer, a patentee may not plead and a court may not determine that an infringer has willfully infringed a patent. The court's determination of an infringer's willfulness shall be made without a jury.」

⁷¹ 就此項修正規定，美國商務部法務長 John J. Sullivan 代表商務部與美國專利商標局 (USPTO) 發函向法案提案人眾議院議員 Howard L. Berman 表示，本條所增加有關故意侵權責任之要件與限制將可能明顯減少專利權人獲得三倍懲罰性賠償金之能力，惟現代化的修法方向應該是要避免創造任何使侵權結果只是增加「做生意的成本」的不當誘因，而三倍懲罰性賠償金能提供重要且實質的專利侵權嚇阻效力。因此，行政部門不支持此項修正。See *Letter from General Counsel of the U.S. Department of Commerce regarding H.R. 1908*, May 16, 2007, at 6. 資料來源：



U.S.C. §1400)，除了確認訴訟（declaratory judgment）或聲請對「專利審議及上訴委員會」決定的審查以外，任何有關專利權的民事訴訟僅能在以下管轄聯邦地方法院提起：（1）訴訟當事人中一造的住居所；或（2）被告有固定營業處所的侵權行為地。且當被告是公司時，僅有該公司所在地的法院或該公司據以設立之州的法院擁有管轄權。此外，並修正美國法典第 28 篇第 1292 條規定（28 U.S.C. §1292），提供專利訴訟的當事人可對地方法院就申請專利範圍界定所為之決定，於 10 日內向CAFC提起中間上訴，且在上訴期間，第一審的訴訟程序必須停止進行⁷²。⁷³

http://www.jonesday.com/files/upload/IP_CommerceDeptLetter.pdf，查訪時間：2007 年 6 月 30 日。

⁷² See Patent Reform Act of 2007, SEC. 10. VENUE AND JURISDICTION.: 「(a) VENUE FOR PATENT CASES.—Section 1400 of title 28, United States Code, is amended by striking subsection (b) and inserting the following: “(b) Any civil action arising under any Act of Congress relating to patents, other than an action for declaratory judgment or an action seeking review of a decision of the Patent Trial and Appeal Board under chapter 13 of title 35, may be brought only—(1) in the judicial district where either party resides; or (2) in the judicial district where the defendant has committed acts of infringement and has a regular and established place of business. (c) Notwithstanding section 1391(c) of this title, for purposes of venue under subsection (b), a corporation shall be deemed to reside in the judicial district in which the corporation has its principal place of business or in the State in which the corporation is incorporated.” (b) INTERLOCUTORY APPEALS.—Subsection (c)(2) of section 1292 of title 28, United States Code, is amended by adding at the end the following: “(3) of an appeal from an interlocutory order or decree determining construction of claims in a civil action for patent infringement under section 271 of title 35. Application for an appeal under paragraph (3) shall be made to the court within 10 days after entry of the order or decree, and proceedings in the district court under such paragraph shall be stayed during pendency of the appeal.”」

⁷³ 對這項提供中間上訴之修正草案，CAFC的院長Paul R. Michel法官相當不尋常地主動發函向參議院議員Patrick Leahy與Orrin G. Hatch表示反對意見，並建議刪除此項規定，其理由是中間上訴會延滯訴訟。因為根據實證研究顯示，CAFC現在每年約 500 件的案件量會因此增加一倍，且將使審理時間從 1 年延滯至 2 年，而聯邦地方法院通常所需的審理期間已經長達 2 年到 3 年，也可能因此增加一倍時間的訴訟拖延。此外，Michel院長認為，依現在實務運作的結果，若申請專利範圍界定的決定已足以控制訴訟結果時，法院通常會依兩造之聲請作出即決判決，而這在現行法下，當事人有權對該判決提起上訴，事實上，CAFC現在所受理的上訴案大多數是當事人不服根據申請專利範圍界定之結果所做出的即決判決，而非經過審理程序的最終判決。因此，很難看出在現行法及實務運作下有何嚴重缺陷之處，尤其是當兩造都聲請法院為即決判決時（且這是常態），即使一造的聲請被駁回，當另一造的聲請被准許時，不服的一造就可以立即上訴。See, *Judge Michel to the Senate Judiciary Committee regarding patent reform bill*, May 3, 2007, 資料來源：http://www.jonesday.com/files/upload/IP_JudgeMichel050307.pdf，查訪日期：2007 年 6 月 30 日。此外，Michel院長亦於同年 5 月 21 日，發函 2007 專利法修正法案

二、美國眾議院第 34 號法案 (H.R. 34)

為增進聯邦地方法院法官審理專利訴訟案件的專業度，美國眾議院於2007年2月12日通過眾議院第34號法案，並於同月13日送交美國參議院審議，現已提交該院司法委員會審議中。該法案預定於某些選定的聯邦地方法院執行一套新的專利與植物品種保護案件 (patent and plant variety protection cases，以下為求用語簡潔，僅合稱為專利案件) 案件審理計畫 (Pilot Program)，其計劃內容包括：由聯邦地方法院院長指定該法院中要求審理涉及一項或多項專利或植物品種保護爭議案件的法官，負責審理此類專利案件，惟專利案件仍於該地方法院進行隨機分案，但當案件分由非院長指定的法官審理時，其可以拒絕審理該案件，並再透過隨機分案由一位受院長指定的法官審理該案。此外，該法案要求美國法院行政辦公室局長 (The Director of the Administrative Office of the United States Courts) 必須於法案通過生效後6個月內，從15個審理專利案件數量最多的聯邦地方法院中，至少挑選出歸屬於不同的3個聯邦上訴法院轄區的5個聯邦地方法院執行這項計畫，並於執行10年後 (自法案通過後6個月起算) 終止，且局長必須向參議院及眾議院的司法委員會提出執行本計劃的成效報告。另提供每年不少於5百萬美元的經費，作為讓受指定審理專利案件的法官進行教育與專業發展訓練，及支付執行本計劃的法院聘僱擁有專業技術能力的法律書記官 (law clerks) 協助審理系爭專利案件所需的報酬之用⁷⁴。

伍、結論

的眾議院提案議員 John Conyers、Lamar S. Smith，表示相同之意見，顯見此事關重大。另美國商務部亦表示，就此議題因為尚有正反兩方的意見，還需要再跟美國法務部諮詢本條修正的優缺點，故目前並不支持此項修正。See supra note 71, at 8.
⁷⁴ See generally, H.R. 34 In the SENATE OF THE UNITED STATES, February 13, 2007, 資料來源：<http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c110:H.R.34.RFS>；查訪日期：2007年6月30日。



從商業實務的觀點，我國企業於拓展國際市場的過程中所面臨的主要壓力就是美國專利訴訟，因此，徹底了解美國專利訴訟程序的法制與運作實務，才能善用這項國際競爭規則，爭取更寬廣的市場生存空間，當然，也能運用這項利器保護自己的專利權。此外，美國專利訴訟程序複雜且所費不貲，如何選擇適當的訴訟代理人並與其密切配合，及如何精確控制訴訟成本等，均是我國企業進行美國專利訴訟管理時所需注意的重要議題。

另從美國運作已久的實務經驗顯示，其專利訴訟制度雖然精密細緻，但仍面臨一些尚待解決的困境，尤其是如此高昂的訴訟成本，似乎已不符合「美國聯邦民事訴訟規則」第 1 條規定所揭櫫每件民事訴訟應該確保獲得公正、迅速與不昂貴之判決的立法目的⁷⁵。此外，聯邦地方法院法官專業能力不足及CAFC所採用審查標準過嚴且不甚明確，也是導致專利訴訟結果增加不確定的主要原因。這些美國經驗是否可以給已經成立智慧財產法院並即將運作的我國一些啟示？

雖然我國智慧財產法院組織法第 5 條規定，智慧財產法院屬於高等法院層級，但依同法第 3 條規定，其將有關專利保護的第一審及第二審民事案件均納入智慧財產法院的管轄範圍，使專利民事訴訟之第一審及第二審案件均歸屬由專業法院審理，故相較於美國現行法制，案件審理於理論上應更具有專業性。但該法第 6 條規定，民事第一審由獨任法官審理，第二審則由三位法官組成合議庭為審理，故於理論上第二審應較具有慎重性、專業性與整合性（特別是就法律意見而言），仍保有上級審的機能。因此，參照美國法院審理專利民事案件的運作經驗，筆者以為我國智慧財產法院的第二審民事案件審理似應確立上訴審「錯誤矯正 (error correction)」的根本精神，特別是「只挑大錯、不計小過」，而充分尊重審級分工和第一審法官所做的事實認定，畢竟第一審法官離事實及證據最接近，其所獲心證較新鮮，正確認定事實

⁷⁵ See F.R.C.P. Rule 1. - Scope and Purpose of Rules : 「These rules govern the procedure in the United States district courts in all suits of a civil nature whether cognizable as cases at law or in equity or in admiralty, with the exceptions stated in Rule 81. They shall be construed and administered to secure the just, speedy, and inexpensive determination of every action.」

論述

之機會較高，而不應貿然取代第一審的事實認定功能，故於法律適用上，宜嚴格限制民事訴訟法第 447 條第 1 項但書規定之適用，而不應擴大當事人於第二審再提出新事實與新證據之空間。此外，並應勇於就重要的專利法上爭議問題表示明確的法律意見，並確立申請專利範圍界定之解釋原則，以期發揮統一法律見解之功能，增加法律安定性及訴訟結果可預見性。筆者相信這些作為應可發揮訴訟效益，並減少司法資源浪費。

而美國眾議院第 34 號法案 (H.R. 34) 所提出增進聯邦地方法院審理專利訴訟專業能力的創新計畫，其中同時考慮承審法官的任事意願，並讓其他法官亦有機會接觸專利案件之審理（仍維持隨機分案），又提供充足經費讓法官進修等，均可見其立法創意，似應可為我國日後專利訴訟制度的改進帶來一些啟發性的思考。

參考文獻



一、 中文

1. 王承守、鄧穎懋，「美國專利訴訟攻防策略運用」，元照出版，2004年11月。
2. 古筱玫、張荔涵、皇甫青、李書賢，「美國專利訴訟對台灣半導體產業營運的影響」，經濟部培訓科技背景跨領域高級人才計畫-95年海外培訓成果發表會，2006年12月12日。
3. 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃的9把金鑰」，天下遠見出版，2006年3月。
4. 周延鵬，「一堂課2000億 智慧財產的戰略與戰術」，商訊文化，2006年12月。
5. 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀，「美台專利訴訟—實戰暨裁判解析」，元照出版，2005年4月。
6. 范曉玲，「專利權人權利行使與公平競爭之平衡—以台美專利訴訟的幾個近期重要案例為核心」，月旦法學雜誌，第139期，2006年12月。
7. 張宇樞，「評析『智慧財產案件審理法』草案中與秘密保持命令相關的規定—兼論美國實務之運作模式」，月旦法學雜誌，第139期，2006年12月。

二、 外文

1. Brian Kahin, *Patent Reform for a Digital Economy*, Computer & Communications Industry Association, November 2006.
2. Charles Shifley and Joseph Berghammer, *The basics of US patent litigation*, October 2000
3. Edward Brunet, *Markman Hearings, Summary Judgment, and Judicial Discretion*, 9 Lewis & Clark L. Rev. 93, Spring 2005
4. Edmund J. Sease, *Markman Misses the Mark, Miserably*, 2004 U. Ill. J. L. Tech. & Pol'y 99, Spring 2004.
5. Federal Judicial Center, *Manual for Complex Litigation*, forth, 2004.
6. James F. Holderman, *The Patent Litigation Predicament in the United States* (work in progress), March 2007.
7. James F. Holderman, *Judicial Patent Specialization: A View from the Trial Bench*, 2002 U. ILL. J.L. TECH. & POL'Y 425, Fall, 2002.
8. John L. Cooper and Jeffrey M. Fisher, 「Discovery of Electronically Stored Information」, 月旦法學雜誌, 第140期, 2007年1月。
9. *Judge Michel to the Senate Judiciary Committee regarding patent reform bill*, May 3, 2007.
10. Lester L. Hewitt, *Patent Infringement litigation : A Step-by-Step Guide from Dispute through Trial for Executives, Witnesses, and In-House Counsel*, Aspatore, Inc., 2005.
11. *Letter from General Counsel of the U.S. Department of Commerce regarding H.R. 1908*, May 16, 2007.

12. Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas, Harold C. Wegner, *Cases and Materials on Patent Law*, West Group, Second Edition, 2003.
13. Noric Dilanchian , *Patent infringement damages skyrocket* , January 2007.
14. Ray Black, *Never Mind the Quality, Feel the Pinch*, Managing Intellectual Properties, May, 2005.
15. Robert C. Kahrl , Ken Adamo, Brian M. Poissant, Robert O. Lindefeld and Cecilia R. Dickson, *Patent Reform Act Of 2007: Bill Proposing Fundamental Changes To The Patent System (H.R. 1908) (S. 1145)*, Mondaq, Apr. 20, 2007.
16. Tresa Baldas, *Texas IP Rocket Docket Headed for Burnout?*, The National Law Journal, December 2004
17. WIPO, *WIPO Intellectual Property Hand book : Policy, Law and Use*, WIPO Publication No. 489 (E) , 2001.