



## 美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究

### - 論 1993 年最高法院 Cardinal 案的判決

韓薰蘭\*

#### 壹、前言

美國之司法體制對於專利權侵權訴訟及被告反訴專利無效之確認訴訟(declaratory judgment)皆屬於聯邦法院管轄。我國現在專利民事侵權訴訟由普通法院管轄，當專利權人提出侵權訴訟，被告常向智慧財產局提起舉發，主張專利權有無效原因應被撤銷，亦即我國侵權訴訟及專利權無效之舉發的審查分別屬於司法及行政機關。

我國第一所高等法院層級的智慧財產法院即將成立，這將是我國法院邁向專業化的一項里程碑。其中，「智慧財產案件審理法」草案<sup>1</sup>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。則未來智慧財產法院於判決侵權訴訟之同時，亦能就專利權的有效性進行判斷。

未來法院同時審理侵權及專利無效之訴時，固然專利權的有效性為侵權之先決問題。但當專利權未侵害可先判斷時，是否要處理專利權的有效性問題？本文將以美國最高法院 1993 年 Cardinal 案的判決就此一

---

收稿日：95.3.21

\* 作者為智慧財產局專利審查官

<sup>1</sup> 參閱司法院網址 <http://www.judicial.gov.tw/>

## 本月專題

問題之見解分析之。

本文首先介紹 Cardinal 案的判決之訴訟過程，其次就聯邦巡迴上訴法院(CAFC)就本文主題之過去實務及最高法院將其變更之理由探討之，最後是本文結論。

### 貳、Cardinal 案的判決之訴訟過程

Morton International, Inc.(以下簡稱 Morton) 為兩個 PVC 專利 US4062881 及 US4120845 的擁有者<sup>2</sup>，為用於聚氯乙烯(PVC)的含硫化物的穩定劑，該穩定劑主要為有機錫硫醇基烷基羧酸酯化合物(organotin mercapto alkyl carboxylate)、有機錫硫醇基烷基羧酸酯硫化物(organotin mercaptoalkyl carboxylic acid ester sulfide)等。1983 年 Morton 於美國聯邦南卡羅來納州地方法院主張 Cardinal 化學公司及其子公司侵害這些專利，Cardinal 否認侵權並提出確認訴訟之反訴指稱 Morton 的專利無效。地方法院審查結果認為，專利所有權人證明侵權失敗，且被告反訴清楚並令人信服，可證明兩個專利皆無效。

Morton 不服地方法院判決，就不侵權及專利無效之判決均上訴 CAFC，Cardinal 提出反訴聲明及答辯主張 CAFC 應確認專利無效的判決。CAFC 維持地方法院未侵權判決<sup>3</sup>，在將 Morton 就侵權部分之上訴駁回後，將地方法院專利無效之訴的判決廢棄，指出：由於 CAFC 已維持地方法院就專利未被侵權之判決，不需要處理專利有效性的問題，因此將該部分判決廢棄。

Cardinal 不服 CAFC 判決再上訴至最高法院，聲稱本案件 CAFC 應該使用自由心證，卻錯引其本身的判決先例，Morton 不反對上訴，但指出有效性爭點的判決也有重要性，最高法院許可上訴。最高法院認為 CAFC 判決該專利沒有被侵權就其本身而言並無足夠的理由廢棄專利

<sup>2</sup> 美國專利 4062881 公告於 1977 年 12 月 13 日，美國專利 4120845 公告於 1978 年 10 月 17 日。

<sup>3</sup> 22 U.S.P.Q.2d 1231



無效判決，此部分當上訴法院裁判未侵權時並非無決議度(moot)。CAFC的判決被最高法院廢棄及發回更審。

判決發回更審之後<sup>4</sup>，有關有效性的問題 CAFC 認為 Cardinal 提出清楚且令人信服的證據，證明系爭專利不符合美國專利法第 112 條第 2 段的規範(35 U.S.C. Section 112)，也就是說明書應以單項或多項請求項特別清晰指出申請人所認為該發明之主題標的，此處所謂特別指出或清晰的說明意謂著申請人必須定義其希望被保護的界限範圍，當此界限範圍無法被清楚定義時，請求項被認為是模糊的。請求項是否模糊而無效，取決於熟悉該項技術者於閱讀說明書後能瞭解其請求項。本案甚至使用複雜的分析儀器也無法證明系爭專利請求的化合物之存在，系爭專利的實施例未能製造出被請求的化合物，而製造出的是烷基錫硫醇鹽(alkyltin mercaptide)及烷基錫硫化物(alkyltin sulfide)的錯合物混合物。且許多先前技術的化合物，被證明使用於熱穩定劑之用途。復查地方法院的紀錄證明熟悉該項技術者無法依說明書製造請求項的化合物，儘管專利有 50 多個實施例，也無法證明被請求的化合物存在，因為 Cardinal 清楚且令人信服的證明沒被 Morton 反駁，例如證明實施例確實能製造出被請求的化合物。又熟悉該項技術者無法判斷某個化合物是否位於系爭專利請求項之範圍內，因此潛在的競爭者無法精確判斷是否有侵權，所以地方法院認為本案件的請求項沒有滿足明確清晰界定(definiteness)的要求而無效。故更審認為地方法院的判決沒有錯誤(no err)，而維持地方法院專利無效的判決。

### 參、CAFC 過去實務

在最高法院就本案件判決前，實務上，當地院確認未侵害專利權的判決時，CAFC 對於專利有效性的訴訟一律認為並無決議度，如同一般訴訟，當事人之間的爭議並未超出專利權人指稱被侵權的請求項。

<sup>4</sup> 28U.S.P.Q.2d 1190



## 本月專題

CAFC 實務上慣例地廢棄專利有效性的確認訴訟，發源自兩個 CAFC 之判決先例，一是 Vieau 案<sup>5</sup>，另一是 Fonar 案<sup>6</sup>。在 Vieau 案專利權人就地方法院賠償金、侵權和有效性的判決上訴，被指控的侵權者提出反訴聲稱地方法院已宣示專利無效。CAFC 確認地方法院未侵權判決之後，因為侵權爭點判決確定(未侵權)使得賠償金及故意侵權之上訴的合適性成為無決議度。被控侵權者的上訴沒有暗示無效性超出被訴的請求項或被控告的設備判決未侵權。因此，作為無決議度而駁回反訴。

在 Fonar 案，地方法院認為專利未被侵權，以及被告證明無效性的反訴失敗。CAFC 確定維持未侵權，以及廢棄反訴判決使成為無決議度。

最高法院在以前的案件已確定專利訴訟最後為公眾利益，並贊成即使專利未被侵權時，地方法院的判決仍考慮到有效性問題<sup>7</sup>。最高法院聲明“於這兩個問題(侵權及有效性)，有效性具有較大的公眾重要性，地方法院對於專利有效性有充分的調查為較佳的實務。”最高法院也強調整個專利有效性問題決議對公眾有重要性(Blonder 案<sup>8</sup>)，推翻了先前(Triplett 案<sup>9</sup>)的認為“專利無效性的判決，不能禁止專利權人以後對其他被指控的侵權者提出訴訟。”一旦經公正的審判認為專利無效性之後，再次提起專利有效性的訴訟是浪費的<sup>10</sup>，以及注意無效性專利訴訟機會之威脅及在實務上授予無效專利所有人獨佔的特權之威脅。

---

<sup>5</sup> Vieau v. Japax, Inc., 823 F.2d 1510 (CA Fed.1987)

<sup>6</sup> Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed.1987)

<sup>7</sup> Sinclair & Carroll Co. v. Interchemical Corp., 325 U.S. 327, 65 S.Ct. 1143, 89 L.Ed. 1644(1945)

<sup>8</sup> Bonder-Tonque Laboratories, Inc v. University of Ill. Foundation. 402 U.S. 313, 91 S.Ct. 1434, 28 L.Ed2d 788 (1971)

<sup>9</sup> Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638, 56 S.Ct 645, 80 L.Ed. 949 (1936)

<sup>10</sup> Kerotest Mfg. Co. v. C-O-Two Co., 342 U.S.180,185[72 S.Ct. 219, 222, 96 L.Ed. 200] (1952)



#### 肆、判決要旨及變更過去實務之理由

最高法院將前述 CAFC 判決先例變更，重點在於司法裁判權 (jurisdiction) 之發動及停止。關於中級受理上訴之法院的司法裁判權，在實務中及在最高法院之前的爭點，司法裁判權不是在事實審法院 (trial court) 就是在這個法院。在事實審法院時，一造當事人請求專利權確認訴訟，當然必須負擔證明有受確認訴訟判決之實益<sup>11</sup>。若專利權人不起訴，競爭者隨時處在可能被告侵權之危險中，透過確認訴訟，競爭者不必處在潛在侵權責任中而放棄其企業，他們可以提出確認訴訟以解決利益衝突，請求判決的唯一要求是證明此爭議是真的且立即的，亦即有藉由確認訴訟進行真實辯論之需求<sup>12</sup>。只要欲避免稻草人專利 (scarecrow patent) 之威脅<sup>13</sup>，即足夠在確認訴訟之下滿足實體判決要件。若超過此一程度，當事人實質上已被告侵權，在確認訴訟下之反訴自然更符合判決要件，故本訴訟很清楚明瞭，地方法院有司法裁判權接受 Cardinal 就專利無效確認訴訟提出的反訴。同樣地 CAFC 甚至在確認未侵權判決之後，應也有司法裁判權考慮 Morton 將專利無效確認訴訟提出的上訴。

由 Vieau 案及 Fonar 案表示 CAFC 廢棄地方法院專利無效性(或有效性)判決的實務，限制於當法院未侵權的判決能完全解決訴訟當事人之間的爭議，推論這樣的確認訴訟案件在司法裁判權觀念上為無決議度。但本訴訟雙方當事人 Morton 及 Cardinal 皆極力主張 CAFC 解決他們之間所進行的專利有效性爭議，CAFC 以 Vieau 案及 Fonar 案為憑濫用判斷的自由而不判決本訴訟的專利有效性問題並不適當。

確實，Morton 現在的困局，說明 CAFC 的實務傷害了不只是被指控的侵權者及公眾，也剝奪了專利權人對於有效性爭點正確地判決之完整及公平的上訴的機會。假如，接著未侵權的判決，有效性的確認訴訟

<sup>11</sup> 確認訴訟法 (Declaratory Judgment Act) 讓地方法院可對此一訴訟之必須性進行判斷。  
28USC§2201

<sup>12</sup> Arrowhead Industrial Water, Inc. v. Ecolchem, Inc., 846 F.2d 731, 734-735 (CA Fed.1988)

<sup>13</sup> Bresnick v. United States Vitamin Corp., 139 F.2d 239,242 (CA2 1943)

## 本月專題

依慣例被廢棄，無論專利是無效的(如 Vieau 案)或維持專利(如 Fonar 案)，專利權人可能失去專利可防禦不同侵權者手段的實務上價值。CAFC 實務上拒絕專利權人此上訴的審查，延長專利無效的期間，助長未解決的專利有效性無終結的訴訟(或至少不確定的訴訟)。

判決結論有二個獨立基礎，第一點，本案要探討的重點在中級上訴法院，而非事實審法院或最高法院，CAFC 不是有司法裁判權之終審上訴法院，當訴訟進行到最高法院，等待判決之前仍是活著的(alive)。CAFC 判決專利未被侵權仍受最高法院判決拘束，假如最高法院推翻 CAFC 判決，也不會只因為下級法院認為考慮有效性是多餘的就阻止最高法院考慮該問題。在實務上，最高法院許可上訴發出調閱卷宗命令以審查侵權爭點的可能性非常少<sup>14</sup>，但對於法律上之問題則可同意，若核發調閱卷宗之命令，只要當事人持續爭議有效性的爭點，則也會檢視此一爭點。就最高法院審查 CAFC 對於地方法院專利無效判決之上訴審判決而言，在此訴訟中沒有任何事阻止最高法院之司法裁判權。

第二點，雖然事實審法院的司法裁判權之發動最初原告有舉證責任，一旦司法裁判權繫於法院，則法院有權推定司法裁判繼續進行。假如一造當事人於上訴時主張某爭點無決議度，則該當事人要負舉證責任<sup>15</sup>。本案 Cardinal 適當地求助於地方法院的最初司法裁判權，Morton 適當地求助於 CAFC 之受理的上訴的司法裁判權，CAFC 無疑地有權力去判決 Morton 上訴提出的所有爭點。假如在法院判決訴訟之前，任一造當事人提出因情況改變致終止當事人爭議，當事人的爭點就完全終結，

<sup>14</sup> 透過聲請「調閱卷宗之命令」(certiorari)以使最高法院重新審查 CAFC 的上訴審判決，本質上並非當事人之權利，而是一種司法權能的運作。最高法院最關切的問題並不是去糾正下級法院在個案判決上的錯誤，而是要去檢視各下級法院間就相同法律問題的判斷有無出現矛盾衝突之情形。此外，最高法院的另一個重要功能則是關於公益之維護。基於前述原因，大多數的聲請案件都被最高法院直接駁回而未具備任何理由或解釋。當最高法院駁回當事人聲請時，僅表示其選擇不受理該案件，而非代表最高法院對該案件之實質內容表示任何意見。

<sup>15</sup> United States v. W.T. Grant Co., 345 U.S. 629, 633, 73 S.Ct. 894, 971 L.Ed. 1303 (1953)



CAFC 不是駁回上訴就是廢棄地方法院整個的判決<sup>16</sup>。不過事實上，本訴訟沒有如此的改變，CAFC 所持可能的理由(未侵權而非無效)，不能剝奪第二個問題判決的權力，即使實務上判決只需要判決上訴，仍清楚明白 CAFC 有無效性確認訴訟的司法裁判權，本案未侵權之判決後沒有變成無決議度。

在 CAFC 維持未侵權之事實後，也顯然必須就 Morton 對於確認訴訟之上訴作出判決。一造當事人對於不在侵權訴訟之請求項請求確認判決，如果地方法院對此請求項已為判決，CAFC 當然也必須考量之。

CAFC 之實務並未被本判決推翻，而仍可以其他理由支持，CAFC 有權決定自己的訴訟程序法<sup>17,18</sup>。可能存在有足夠理由在繼續專利有效性之前決定侵權爭點。例如，如果有效性之爭點需要花費更多時間且更難解決，訴訟經濟之理由可以支持原來的規則。

## 伍、結論

1. 目前我國專利侵權訴訟實務上，被控侵權者常會向智慧財產局提起舉發，將來智慧財產法院成立之後，被控侵權者可在該訴訟中舉證主張或抗辯專利有應撤銷或廢止之原因。
2. 因為於侵權訴訟中有可能被撤銷或廢止專利權，對於有些專利權人憑藉專利權恣意控告競爭者而有輕率上訴(frivolous appeal)之行為者，應能有某種程度上的威嚇<sup>19</sup>，及能更有效率地要求專利權人對於請求項被希望保護的範圍清晰界定。
3. 美國最高法院判決係以中級上訴法院認定未侵權後，不能以專利

<sup>16</sup> United States v. Munsingwear, Inc., 340 U.S. 36, 39, 71 S.Ct. 104, 106, 95 L.Ed. 36 (1950)

<sup>17</sup> Ortega-Rodriguez v. United States, 507 U.S. 234, 244, 246, 249-250, 113 S.Ct. 1199, 1205, 122 L.Ed.2d 581 (1993)

<sup>18</sup> Thomas v. Arn, 474 U.S. 140, 146-148, 106 S.Ct. 466, 470-471, 88 L.Ed.2d 435 (1985)

<sup>19</sup> 美國最高法院撤銷全部專利權項的比例很高，通常高於 50%，在 1930 年代撤銷比例曾高達 80%，智慧財產月刊 73 期，p.77(94 年 1 月)。

## 本月專題



無效爭點無決議度為理由將其廢棄或駁回，但也未認為一定要就專利無效爭點作出裁判。

4. 美國專利訴訟實務上專利無效及專利侵權兩爭點，並無絕對何者較易或較難審理。專利是否侵權之審理，涉及被告製造、販賣等侵權行為之調查，被訴物或方法是否落入系爭專利請求項之範圍內的專業判斷，以及請求項之解讀等；專利無效之審理則視無效理由之不同，難易差距甚大，通常多為證據和系爭專利之技術比對，以判斷新穎性、進步性之問題，通常不比侵權審理複雜，但以本案為例地方法院就系爭專利 50 多個實施例是否能實施之調查及審理，恐比侵權認定困難得多，在此情況下，以訴訟經濟之理由不審理專利無效爭點為最高院所容許。但當原、被告持續爭議專利有效性問題，或被告所製造其他非被訴產品或方法亦可能遭訴而必須確認專利是否無效，此時訴訟經濟恐難構成不予裁判之理由。
5. 美國聯邦法院對於專利權之有效性有司法裁判權，可於訴訟案件中就專利有效性裁判。我國未來智慧財產法院雖然可就專利無效問題進行判斷，認為有撤銷或廢止之原因時，縱認專利權尚未經智慧財產局予以撤銷或廢止，就該訴訟仍不得對他造主張權利，法院即得據以駁回專利權人之訴，或為專利權被侵害所生請求權不存在之確認判決。此為我國與美國就專利有效性不同之處，但我國有完整舉發制度，仍可達到確認專利權是否有效之目的。