



## 美國專利侵害訴訟中之 「專利申請懈怠」抗辯

許皋毓\*

### 一、前言

一般而言，當台灣廠商在美國受到專利侵害的指控時，作為被告的廠商所能提出的有效抗辯不外乎是(1)專利不侵害(non-infringement)，(2)專利無效(invalidity)，(3)專利濫用(patent misuse)，(4)禁反言(estoppel)，及(5)不正行為(inequitable conduct)等等，但自從2002年1月美國聯邦巡迴上訴法院(以下簡稱上訴法院)<sup>1</sup>在 Symbol Technology Inc. v. Lemelson Medical<sup>2</sup>乙案中做出「專利申請懈怠原則」(Prosecution Laches Doctrine)仍為有效抗辯的判決後，專利訴訟案中的被告就重新擁有一個可以用來抗衡原告的選項——主張專利申請人在其申請過程中涉及「專利申請懈

收稿日：95年6月27日

\* 奇美電子

<sup>1</sup> 美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)，是美國司法系統中唯一專責管轄專利相關二審訴訟的聯邦上訴法院。一般而言，任一專利權人欲在美國提起專利訴訟都必需先向具有管轄權的某一聯邦地方法院提出訴狀，若原告(或被告)不服該地院所做之判決，則當事人只能向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。若仍對上訴法院的判決不服，理論上受不利判決結果的當事人可以再向聯邦最高法院(U.S. Supreme Court)提出上訴，但最高法院同意受理上訴的可能性微乎其微，通常只有對法律適用產生重大爭議的案件才有機會獲得最高法院的青睞，例如 EBAY Inc. v. MERCSEXCHANGE L.L.C.一案即是地院認定在專利侵害案中永久禁制令(Permanent Injunctive Relief)的頒發與否必需經由四部測試(four-factor test)之後才能決定；然而上訴法院卻認為原則上在陪審團確認專利侵害後法院即應自動同意永久禁制令之請求。於是最高法院接受 EBAY 的上訴請求來決定美國專利法 283 條中有關禁制令的規範究竟該如何解讀，最高法院並於今年五月做出宣判表示永久禁制令是否頒發的問題仍應按照衡平原則下的四部測試法來決定，並不因為適用的對象是專利訴訟而有例外。

<sup>2</sup> Symbol Technologies, Inc v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir 2002)

怠」(Prosecution Laches)而使該專利「無法主張」(unenforceable)，同時這樣的抗辯又特別是適用於對付所謂的「潛水艇專利」(Submarine Patent)<sup>3</sup>。然而，所謂「專利申請懈怠」究竟是怎麼樣的一種抗辯手段？要抗辯成功需具備哪些背景條件？具體的適用範圍為何？又，到目前為止有哪些重要的相關判例呢？

## 二、何謂「專利申請懈怠」(Prosecution Laches)

專利法的基本精神旨在保障發明人可於一定期間內享有「排他權」<sup>4</sup>以鼓勵大眾從事創新研發，以使各項技術可以不斷演進從而提昇人類生活水平。然而若有發明人蓄意拖延其專利申請的進度因而延遲了社會大眾可以無償利用該發明的時程，如此的技術性「拖延」無疑是利用專利法的漏洞來遂行個人獨佔利益的不當延展，同時也嚴重違反了專利制度原本的目的。事實上，在美國專利的發展史上，有關「專利申請懈怠」的概念早在 1858 年的 Kendall 案中就已出現，當時美國最高法院就曾明白裁定，發明人若疏忽或刻意導致其專利通過的延遲，或是企圖將其發明保留至市場上有其他類似產品出現才將該發明予以公開，則該發明人將可能因此喪失其原本應有的權利<sup>5</sup>。之後在 1923 年的 Woodbridge 案，

<sup>3</sup> 「潛水艇專利」泛指發明人或申請人利用早期美國專利申請制度下「專利獲證(issued)前不予早期公開」之特性，每每於其發明接到核准通知後卻不繳交領證費並放棄(abandon)該專利之獲證，以避免該發明獲證後必需向社會大眾公開(潛於水底)，但同時發明人卻又以另行申請接續案(continuation)之方式繼續維持其發明之有效申請狀態，等到其他廠商在不知其發明存在而大肆投資或生產與該發明類似之產品後，發明人才讓其發明在此時獲證公開(浮上水面)。另，在美國配合烏拉圭協定修改其專利法之前，美國專利的有效期間乃是自「獲證日」(issued date)起算 17 年，亦即越晚獲證不但不影響發明人享用該發明之獨占期間，反而是變相延長其專利有效期間。

<sup>4</sup> “whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent”, 35USC§271(a)

<sup>5</sup> In *Kendall v. Winsor*, 62 US 322, 16 L. Ed. 165 (1858), Supreme Court enunciated the principle that an inventor “may forfeit his rights as an inventor by a willful or negligent postponement of his claims, or by an attempt to withhold the benefit of his improvement from the public until a similar or the same improvement should have been made and introduced to others.”



最高法院不但開始使用「專利申請懈怠」(Prosecution Laches)一詞，同時更進一步闡明「專利申請懈怠」在法律上所扮演的主要角色，第一是要防止專利申請人只是為了圖謀該專利能帶來更大之商業利益就刻意延遲其專利申請之獲證，其二是要阻止申請人不合理地拖延了社會大眾可無償利用其發明的時程<sup>6</sup>。緊接著美國最高法院又在1924年將「專利申請懈怠」的適用範圍擴充至透過分割案申請(divisional application)而取得之專利，並進一步提到「若申請人在超過兩年後才提出分割案之申請，則該分割案若稍後獲准為專利將被自動推定為有「專利申請懈怠」之嫌，除非申請人可舉證其延遲乃出自於特殊狀況下的合理行為」<sup>7</sup>。令人扼腕的是，這個看似對專利訴訟被告非常有利的「兩年條款」<sup>8</sup>，過沒多久就在1938年的Crown案中被最高法院自己推翻<sup>9</sup>。尤有甚者，打從1952年美國國會將接續申請案(continuation application)以及分割申請案(divisional application)的申請條文化並正式列入美國專利法(Patent Act)後<sup>10</sup>，自彼時開始共有近五十年沒能再出現以「專利申請懈怠」來

<sup>6</sup> *In Woodbridge v. United States* 263, US 50, 68L. Ed. 159 (1923), two policies served by the doctrine of prosecution laches (1) preventing a patent application from deliberately delaying the issuance of a patent the applicant “always intended to secure” solely to increase the commercial value of the patent (2) preventing a patent applicant from unreasonably postponing “the time when the public could enjoy the free use of invention” that would otherwise have been made available to the public at a much earlier date.

<sup>7</sup> *In Webster Electric Co. v. Splitdorf Electrical Co.* (1924), Supreme Court extended the doctrine to cover divisional applications and held that an eight-year delay was unreasonable when the applicant “simply stood by and awaited developments.” The Court went on to conclude that “in cases involving laches, equitable estoppel or intervening private or public rights, the two-year time limit [in presenting an application] prima facie applies to divisional applications and can only be avoided by proof of special circumstances justifying a longer delay”.

<sup>8</sup> 因為如此一來對「專利申請懈怠」的舉證責任將從被指控侵權的「被告」轉移至擁有該專利權的「原告」，若原告自己不能提出合理的解釋，就算被告不提出任何證據，超過兩年才申請的分割案仍會被法院認定為有懈怠之行為。

<sup>9</sup> *In Crown Chork & Seal v. Ferdinand Gutmann* (1938), Supreme Court clarified that the presumptive two-year time limit of Webster was dictum and does not itself demonstrate prosecution laches.

<sup>10</sup> 美國專利法第120條及第121條(35USC§120、121)

做有效抗辯的專利訴訟案。

這樣的狀況一直持續到 2002 年 1 月才由美國聯邦巡迴上訴法院透過一個重要的判決重新再讓「專利申請懈怠原則」(Prosecution Laches Doctrine)復活。在 *Symbol Technologies, Inc v. Lemelson Medical* 乙案中，上訴法院重新啟動了「專利申請懈怠」，並使其再次成為專利侵害訴訟中可茲運用的抗辯手段之一，法院於該案判決中指出，申請人在專利申請的過程中是否有「專利申請懈怠」(Laches)之情事為一法律問題，基於衡平原則(equitable doctrine)，即使該專利申請程序完完全全符合相關的法令規範，只要申請人在專利申請過程中出現「不合理且無法解釋的拖延」(unreasonable and unexplained delay)，那麼申請人如此的「懈怠」行為將可阻卻該專利權的主張<sup>11</sup>。換言之，一件透過不合理且無法解釋的拖延而取得的專利，將可被認定為無法向他人主張該專利權(unenforceable)。然而除此之外，上訴法院並無意為「專利申請懈怠」的構成與否再進一步樹立明確的判斷標準，反而是把相關決定權留給地方法院依個案的相關事實做認定。

### 三、Lemelson 一案之始末

既然「專利申請懈怠」是在沉寂多年後才因 Lemelson 一案而重見天日，我們不妨就以該案發展的始末來對此原則做進一步的認識。Lemelson 是美國著名的個人發明家，擁有一系列與條碼讀取機相關的美國專利，在該系列專利中最早的一件發明是在 1954 年就提出申請，稍後並於 1963 年由美國專利局予以核准並獲證(然而此專利已於 1980 年屆滿失效)。其後 Lemelson 更陸續以該發明案做為母案分別向專利局申請了十餘件接續申請案(以下簡稱「接續案」)及分割申請案(以下簡稱「分割案」)，並同時主張以該母案的申請日為優先權。由於 Lemelson 善用

<sup>11</sup> “As a matter of law, the equitable doctrine of laches may be applied to bar enforcement of patent claims that issued after an unreasonably and unexplained delay in prosecution even though the applicant complied with pertinent statutes and rules.” See *Symbol v. Lemelson* (Fed. Cir 2002)



美國專利法的漏洞，同樣的一件發明竟然到 1993 年還有接續案持續進行專利申請並於 1994 年獲准領證。也就是說，一件 1954 年就首次提出專利申請的發明，竟然可變相享有專利權至 2011 年，前後長達 48 年之久(參見 Figure A)。而此案的原告 Symbol 乃是一家設計、製造並銷售條碼讀取器的公司，在 Lemelson 於 1998 年前後陸續對 Symbol 的多家客戶寄發警告信，並聲稱使用 Symbol 公司所生產之條碼讀取機已構成侵害 Lemelson 相關專利之行為後，Symbol 公司為維護自身及客戶權益遂主動於 1999 年向美國內華達州聯邦地方法院對 Lemelson 提起不侵害 Lemelson 專利、Lemelson 專利無效、以及 Lemelson 專利不可主張等等「確認之訴」(Declaratory Judgment)。然而內華達州地院卻不同意原告 Symbol 以「專利申請懈怠」作為 Lemelson 專利不可主張之依據，因為地院認定「專利申請懈怠」在申請人恪遵相關法規的狀況下並非一適格之抗辯，從而駁回原告之確認專利無法主張之訴<sup>12</sup>。於是原告 Symbol 不服地院判決再向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。在上訴過程中，Lemelson 進一步主張在 1952 年的專利法將接續案與部分接續案(continuation in part)法制化後，只要遵循專利法的規範來進行接續案的專利申請，應該就沒有所謂「懈怠」的問題。然而上訴法院卻不認同這樣的主張，相反地，上訴法院認為即使專利法明文規定申請人可以提出接續案或分割案之申請，這樣的立法精神卻不與衡平原則下的「懈怠」抗辯相衝突。換言之，上訴法院認定訴訟當事人的確可以主張申請人有「專利申請懈怠」之行為來做為抗辯的基礎，因此上訴法院遂撤銷原地院有關「專利申請懈怠並非一合法抗辯」的判決並將全案發回地方法院進行更審<sup>13</sup>，並要求地院需依相關事實來重新認定 Lemelson 的專利在其申請過程中是否確有「懈怠」之情事。基於上訴法院已認定「專利申請懈怠」可為一合法抗辯之見解，內華達州地方法院依此重新審酌本案相

<sup>12</sup> *Symbol Tech. Inc., et al., v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund., Ltd.* 2000 U.S. Dist. LEXIS 21863, 99-CV-0397 (D. Nev. Mar. 21, 2000)

<sup>13</sup> *Symbol Tech. Inc., v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund.*, 277 F. 3d 1361 (Fed. Cir. 2002)

關事實後，復於 2004 年 1 月做出新的判決，認定 Lemelson 系列專利在申請過程中確實分別有 18 年至 39 年不等之「不合理且不正當之拖延」(unreasonable and unjustified delay)，並從而認定涉訟的 Lemelson 一系列相關專利皆因「專利申請懈怠」而無法主張其專利權<sup>14</sup>。在判決理由中，地院法官特別指出 Lemelson 系列專利的獲證日自其母案的申請日起算分別有長達 18 至 39 年不等的間隔，相較於美國專利的有效期限不過是獲證日起算 17 年，如此長久的拖延顯然不是專利法原先創立可做接續案申請的目的，更何況 Lemelson 這一系列專利竟然佔據了 1914 至 2001 年之間最長專利申請時間排行榜的前十三名。

### Symbol 等公司控告 Lemelson 基金會案

美國內華達州聯邦地方法院, 2004 U.S. Dist. Lexis 1499

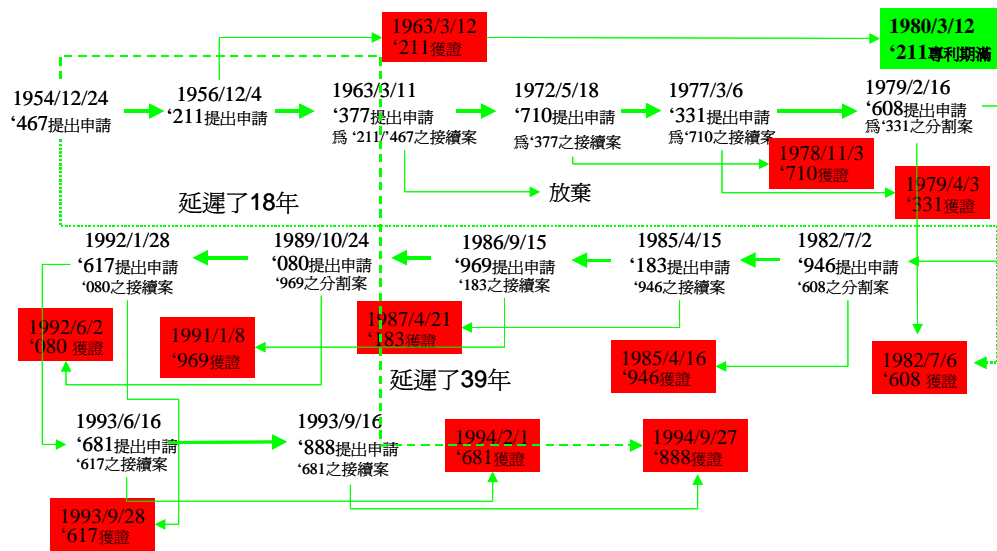


FIG A

<sup>14</sup> “the Court finds that Lemelson’s 18 to 39 years delay in filing and prosecuting the asserted claims under the fourteen patents-in-suit after they were first purportedly disclosed in the 1954 and 1956 applications was unreasonable and unjustified and that the doctrine of prosecution laches renders the asserted claims unenforceable against Symbol.” *Symbol Tech. Inc., et al., v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund., Ltd.* 301 F. Supp. 2d 1155; 2004 U.S. Dist. LEXIS 1499 (D. Nev. Jan. 23, 2004)





此外，地院也認定 Lemelson 在其專利申請過程中的拖延，以及忽略了申請人需儘早為其發明取得專利之義務已足以構成有可責備的疏失，而 Lemelson 這樣不合理的拖延也造成了相關當事人及社會公眾沒辦法去判別哪些技術或產品是被 Lemelson 的專利所涵蓋，而哪些又不是的不良後果。法官同時表示，「專利申請懈怠」的功用就是透過「迫使專利權人必須及時的將其發明提出專利申請」的方式來保護公眾利益，然而 Lemelson 除了有超乎正常的時間延遲外，更是利用申請接續案的方式來使得其發明持續處於「申請中」的存活狀態將近四十年，並從而得以在其母案專利都已屆滿失效多年後，還能繼續透過修改其接續案之「申請專利範圍」(claim)來將市場上後來才出現的相關商業發明陸續涵括進來(recapture)。正因如此，地院法官更進一步表示，Lemelson 這樣對社會大眾利益的恣意損害，正好就是衡平原則下的「專利申請懈怠」所欲抵制的對象。最後，法官也直言如果「專利申請懈怠」的抗辯無法適用於本案，那本院幾乎無法想像還有什麼樣的案子可以適用。

在收到地院的更審判決後，這一次輪到 Lemelson 不服地院判決並再次向上訴法院提出上訴，於是上訴法院稍後於 2005 年 9 月第二次對本案做出裁決<sup>15</sup>，該判決中上訴法院支持地院的判決並確認(affirm)地院並無濫用法官之裁量權，同時上訴法院也再次強調「專利申請懈怠」是基於衡平原則而存在之合法抗辯，只要任何的專利是在「不合理且無法解釋的拖延」後才獲證，這樣的拖延就會構成「專利申請懈怠」而使得該專利無法主張。然而，這一次上訴法院還是不願為「專利申請懈怠」的構成與否建立一套更明確的標準，仍然是堅持把決定權留給地方法院依個案的相關事實做認定。不過，上訴法院倒是特別指出，並沒有一個嚴格的時間限定來決定究竟間隔多久才提出接續案的申請算是構成「專利申請懈怠」，換言之，間隔時間多長才足以構成「專利申請懈怠」還是要由負責第一線事實審的地方法院依衡平原則來逐案認定。同時上訴

<sup>15</sup> *Symbol Techs., Inc. v. Lemelson Med., Educ. & Research Fund.*, 422 F. 3d 1378 (Fed. Cir. 2005)

法院也提醒，在正常狀況下發明人不不論是申請專利接續案或是分割案都是其合法且受專利法保障的權利，就算是申請人拖延到母案核准前一刻才提出分割案的申請也是專利法第 121 條所明文容許，只要不是過度的連續或重覆地提出接續案的申請(unduly successive or repetitive)，就算申請人沒有任何正當理由都還是可以依專利法規定來提出接續案之申請。但是，若是接續案的申請都只是將之前原案已核准之專利保護範圍來不斷重覆申請以達到延後專利獲證之目的<sup>16</sup>，這樣的行為就可以被視為對專利系統之濫用而構成「專利申請懈怠」，特別是若有多個相關系列專利都是出現重覆申請的延遲行為，將更可突顯該申請人已具有一套不正當的拖延模式。相反地，若僅只是某一個特定的申請案出現拖延的狀況就不能成為法院逕行認定該案有「專利申請懈怠」的當然理由，上訴法院反而是要求地方法院需要檢視該案件背景的整體狀況，例如是考量所有相關專利的申請過程以及獲證前的全部拖延時間等等，再來決定該案件是否適用「專利申請懈怠原則」。上訴法院也進一步說明，不能單純地只因為申請人提出接續案的再申請就指稱該申請人有「專利申請懈怠」之嫌。相反地，由於申請接續案乃是受專利法合法保障的權利，「專利申請懈怠」只能適用於那些「濫用專利系統的極惡劣案件」，同時上訴法院更強調此原則需被「謹慎保守」地使用以免專利法遭致不當損害<sup>17</sup>。由以上法院對 Lemelson 一案的判決意見不難窺知，雖然在 2002 年 1 月也是由上訴法院首先確認「專利申請懈怠」為專利訴訟中的合法抗辯之一，但在 2005 年 9 月的最新判決中，上訴法院卻透露出「專利申請懈怠原則」需被謹慎運用的訊息，顯然上訴法院雖認定該原則確實可被用來對抗不當的接續案申請，但其適用對象將極其有限。換言之，一般的接續案申請都應被視為發明人合法行使其權利，而只有極少數申

<sup>16</sup> See *Bogese II*, 303 F3d 1362 (Fir. Cir. 2002)

<sup>17</sup> “There are legitimate grounds for refilling a patent application which shall not normally be grounds for a holding of laches, and the doctrine should be used sparingly lest statutory provisions be unjustifiably vitiated. The doctrine should be applied only in egregious cases of misuse of the statutory patent system.” See *Symbol v. Lemelson*, 422 F. 3d 1378 (Fed. Cir. 2005)





請人明顯對專利系統有異常濫用的例外狀況才會落入「專利申請懈怠」的適用範圍。

#### 四、「專利申請懈怠」之成立要件

由上訴法院對 Lemelson 案的兩次判決，乃至於對 Bogese 案<sup>18</sup>的見解中皆可看出，上訴法院認為「專利申請懈怠」成立的唯一要件就是申請人於專利申請過程中存在「不合理且無法解釋的延遲」(unreasonable and unexplained delay)，這樣的成立要件乍看之下似乎門檻不高<sup>19</sup>，但轉換到實際的訴訟運用中，究竟在什麼樣的狀況下(例如延遲了多久的時間)才足以構成所謂「不合理且無法解釋的延遲」，上訴法院則始終沒有設下統一的判斷依據，反而是要求各聯邦地方法院依照個別案件的背景事實來做認定。正因如此，自 2002 年初上訴法院確認「專利申請懈怠」是適格的抗辯以來，各個地方法院在缺乏清楚的統一標準可供依循下<sup>20</sup>，無不紛紛設法自行開創如何判斷「不合理且無法解釋的延遲」之準則。其中又以北加州地方法院在 2003 年對 Martin Gardner Reiffin v.

<sup>18</sup> Bogese 向美國專利局申請專利並接獲核准通知後，刻意將該申請案中已核准之申請專利範圍一字不改的再以接續案續行申請專利，同時卻放棄原案的繳費領證以使其專利內容不被公開，並以此方式重覆多次以達到其延後專利獲證之目的。這樣的行為後來被專利局以「專利申請懈怠」為由駁回其專利之申請，這樣的裁定在 Bogese 上訴後仍然得到上訴法院的認可。See *Bogese II*, 303 F3d 1362 (Fir. Cir. 2002)

<sup>19</sup> 然而，在 *Intuitive Surgical, Inc. v. Computer Motion, Inc.* 一案中(No. CIV.A.01-203-SLR, 2002 WL 31833867, D. Del. Dec. 10, 2002)，德拉瓦州聯邦地院的法官認為要決定是否有「專利申請懈怠」時，除了要判斷該專利申請過程中是否有「不合理且無法解釋的延遲」之外，還要特別考慮「專利申請懈怠」做為一個衡平原則下的抗辯僅僅只能被節制地使用在最極端的案件之中(“the Court must consider the fact that prosecution laches is an equitable tool which has been used sparingly in only the most egregious cases”)，換言之，就算證明了原告在申請過程中有「不合理且無法解釋的延遲」仍不必然使得「專利申請懈怠」馬上成立。而上訴法院稍後在 2005 年對 Lemelson 案的判決中似乎也傾向贊同此一原則。

<sup>20</sup> In *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*, 270 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2003), the court stated “Although it is clear from Symbol that the answer to this question is affirmative, the Symbol court did little to clarify the elements of the defense, its scope or the burden of proof required to demonstrate it.”

Microsoft 一案<sup>21</sup>的判決為「不合理且無法解釋的延遲」建立了最清晰的判斷準則，以下我們就藉由這個判例來觀察美國聯邦地方法院在上訴法院的授權之下，是如何為這個有點莫衷一是的『唯一標準』訂定出幾項比較容易理解的評定依據。首先，法官在 Reiffin 案中指出「專利申請懈怠」的唯一要件應該是「原告在涉訟專利的申請過程中以無法合理解釋的方式來過分的拖延審查時程」<sup>22</sup>，而非是 Lemelson 一案中法官所使用的「不合理且無法解釋的延遲」一詞。因為 Reiffin 案的法官認為就算是審查過程中最不合理的作為都還是可以用某種理由來加以解釋，所以根本就不會有所謂的「無法解釋」(unexplained)，而只有能不能被「合理解釋」(can or cannot be reasonably explained)的問題。同時法官也認為承審的法院必需去評估在原告當初所處的狀況下，一個正當的申請人將會如何去進行他的專利申請程序<sup>23</sup>。此問題的本質不在於原告對其專利申請過程的主觀態度，更不是關於原告是否依法行事，反而是原告在申請過程中的行為「是否合理」才是關鍵所在。換言之，「不合理的延遲」能否成立主要是取決於申請過程中的延遲是否可以有合法的考量來做解釋，或者是該延遲是否可以符合正當申請人的通常期待。接下來，法官更訂出七項參考指標來協助評估原告在其專利申請過程中的行為是否「合理」，若讀者剛好有意以「專利申請懈怠」來做為遭受專利侵害指控之抗辯，或許可先以這七項指標來檢視其成立之可能性。

- (1) 該涉訟專利的申請歷史與該相關領域或與類似專利相比是否為典型或常見的 (whether the prosecution history was typical of patents in that field or patents generally)

在 Reiffin 案中，法官認為要判斷一專利於專利申請過程中是否

<sup>21</sup> See *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*, 270 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2003)

<sup>22</sup> “The Court concludes that there is but one element of the defense of prosecution laches that defendant must prove to prevail on this issue: that plaintiff unreasonably delayed in the prosecution of his patents in a manner that cannot be reasonably explained.” Id

<sup>23</sup> “The court must evaluate how a reasonable patent applicant would prosecute his patent under plaintiff’s circumstances.” Id



有不合理的延遲，需去檢視該專利的整個申請過程與同領域的類似專利相比是否屬常見。例如，本案中涉訟專利從該母案發明的申請到子案專利的獲准前後一共耗時十五年，那我們可檢視這樣的時間長度在相同領域的其他專利申請案中是否屬司空見慣或反而是罕見的特例，但奇怪的是，雖然法官自己首先設立了這個參考原則，法官在稍後分析本案事實時卻未依據此一原則去剖析十五年的申請時間在類似專利中是否為罕見<sup>24</sup>。

- (2) 在申請過程中是否曾出現任何無法合理解釋的空窗期(whether any unexplained gaps exist in the prosecution history)

Reffin 案所設立的第二項指標是檢視涉訟專利在其申請過程中是否曾出現任何無法合理解釋的空窗期。不過，在 Reiffin 案中原告雖然在專利申請過程中前後對專利局的審定結果提出三次的上訴以及十次的訴願(petition)，並兩次在專利申請獲准後刻意選擇放棄繳費領證，直到總共耗時十五年後原告才願意讓該專利獲證公告(參閱 Figure B)，被告因而指稱原告專利的申請過程顯然是典型的透過刻意延後獲證時間以獲取不當獨占利益的標準教材。然而法官卻認為被告如此的指稱並不恰當，因為本案的事實並非如 Woodbridge 案一般是原告對其專利申請的「不作為」(inactivity)<sup>25</sup>，相反地法官傾向認定原告對其專利申請是「過度作為」(hyperactivity)。儘管法官也承認原告的上述行為勢必對其發明的獲證造成一些拖延，並且也不否認被告或許是有機會進一步證明原告確有專利申請懈怠之情事，但在簡易判決(Summary Judgment)以最利於非提案之一造(non-moving party)的證據解釋

<sup>24</sup> 筆者個人推測這個準則是法官針對 Lemelson 案所衍生，因為如果把這個準則放到 Lemelson 乙案，以 Lemelson 的多件專利分別佔據了申請最久排行榜前三名的狀況來看，Lemelson 的情況顯然違反此一原則。

<sup>25</sup> 在 1923 年的 Woodbridge v. United States 案中，申請人在接到專利局的核准通知後，並未於專利局容許的一年內進行繳費領證，反而是等待了九年半之後才突然要求想要繳費獲證

原則下，就現有的證據而言法官拒絕以簡易判決來逕行認定原告是企圖「不合理地拖延」其申請案獲證<sup>26</sup>。法官也進一步補充，原告之所以花上十五年來進行冗長的專利申請，多少也跟專利局頻繁更換該申請案的審查委員有關，更何況原告為了加速其專利申請，還曾經多次透過正常管道來敦促專利局加快腳步，甚至是原告更曾以自己已超過六十五歲為由，向專利局提出「加速審查」其發明案之要求。故雖然申請時間長達十五年，在以朝向非提案之一造(在本案中為原告)最有利之方式來認定證據的前提下，法官難以在簡易判決中判定原告在其專利申請過程中是毫無疑問地確有不當延遲之情事<sup>27</sup>。

### Martin Gardner Reiffin公司控告Microsoft公司

美國北加州聯邦地方法院, 2003 U.S. Dist. Lexis 11326

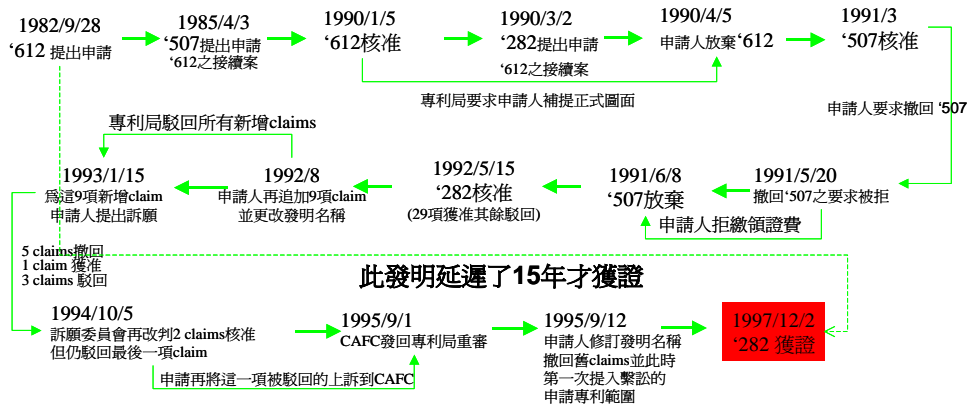


FIG B

<sup>26</sup> “Drawing reasonable inferences from the factual record in favor of plaintiff, that record demonstrates that there are genuine issue of material fact whether plaintiff’s prosecution laches of the 1982, 1985, 1990 and 1994 applications, although lengthy, was reasonable.” Id

<sup>27</sup> “In order to prevail on summary judgment, then, defendant must demonstrate, by a preponderance of the evidence, that there is no genuine dispute of material fact regarding the prosecution history of the patents at issue that would permit the fact finder to conclude that plaintiff acted reasonably in prosecuting the applications that ultimately resulted in the issuance of the ‘603 and ‘604.” See *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*, 270 F. Supp. 2d 1132 (N.D. Cal. 2003)



- (3) 原告是否曾採用不尋常的手段來加速或減緩專利申請流程<sup>28</sup>(whether plaintiff took any unusual steps to speed or delay the application process)

在 Reiffin 案中，事實的經過是涉訟專利申請人(即本案原告)自 1982 年至 1997 年期間，前後在專利申請過程中一共對專利局的審定結果提出過三次的上訴以及十次的訴願(petition)。同時，在其發明之原始母案及第一接續案接到專利局獲准通知後，申請人卻不願繳費並放棄領證，但在期限前卻又另行申請接續案以維持此發明的存活狀態，同時，申請人於其第二接續案收到部分核准通知後，還是不願讓部分已獲准的申請專利範圍先行公告領證，而是再向美國專利局的上訴委員會(Board of Appeal)申訴要求推翻原審查委員對其他申請專利範圍的拒絕裁定，甚至在上訴委員會也同意其請求將絕大多數的申請專利範圍改判為核准之後，申請人卻仍堅持就最後一項未通過之申請專利範圍繼續向聯邦巡迴上訴法院再提出上訴。同時還是不願將早已獲准的其他申請專利範圍先行公告領證。但在這樣冗長且略顯不合常理的申請過程下，法官仍採信原告的說詞，認為申請人的作為乃是基於不服審查委員修改其發明的專利名稱或是要求申請人對專利做某些修改，而申請人又相信這樣的修正會導致其申請專利範圍被不必要地窄化，因此申請人當初是為了爭取自己認為其發明應享有之合理的保護範圍，才「連續放棄」已核准之申請專利範圍並堅持「持續」上訴至上訴法院，而法官也認同這樣的作為可算是合法地爭取發明人權益，因此並不能認定為「無法合理解釋的空窗期」。

- (4) 專利局或其他審查單位是否曾採取不尋常的步驟來加速或減緩

<sup>28</sup> 筆者推測此一指標的設定可能是來自於 1924 年的 Webster Electric Co. v. Splitdorf Electrical Co. 案例，該案中發明人在母案專利申請獲准後，為了延後其公告領證之時間點，竟然故意追加申請一組與他人專利一模一樣的專利項並據以提出衝突程序(interference)，變相利用專利局進行衝突程序審理的時間來保有更長的空窗期以觀察市場發展，從而在多年後追加一組可以涵蓋市場現有產品的專利項，並據以向被告提出專利侵害之告訴。

審查流程(whether the PTO or other reviewing body took any unusual steps to speed or delay the application process)

Reiffin 案中原被告兩造未就此點做爭執。

- (5) 原告在審查過程中是否曾設法排除公眾知曉其申請中之發明(whether plaintiff took any steps to limit public awareness of his pending applications or inventions he sought to patent over the course of the prosecution)

雖然 Reiffin 案中原被告雙方未就此點爭執，但這項指標顯然是針對本文前段所提之潛水艇專利而來。因為當一專利申請人是有意不當利用美國專利申請制度下「專利獲證(issued)前不予早期公開」之特性時，除了在其發明獲准申請人卻刻意放棄領證以避免該發明被專利局公開之外，往往也會伴隨其他排除公眾知曉其申請中發明的做法，目的無非是要讓他人不知該發明存在的狀況下放心大肆投資或推廣與該發明所保護之產品，等到該產品已廣為市場接受且難以輕易變更設計時，申請人才願意公開其發明以坐收最大之利益。因此若是申請人在專利申請過程中有明確設法排除公眾知曉其申請中發明之行為，法院會傾向認定這樣的申請延遲是屬於不合理之延遲。

- (6) 原告在申請過程中的修正是否恰好就與該發明相關領域的進展直接吻合(whether any changes in plaintiff's prosecution of the application coincide with or directly follow evolutions in the field that relate to the claimed invention)

Reiffin 案中的原告是一直到上訴法院將專利局的核駁撤銷並發回重審之後，才在這個時間點將本案涉訟的申請專利範圍首次向美國專利局提出，這時距離其原始母案的申請日已是整整十三年之後，因此被告遂指稱原告不能一方面主張其涉訟專利的優先權可回溯至 1982 年的原始母案，另一方面卻又還能合理解釋為何在 1982 到 1994 年的整整十二年之間原告都一直沒有把現在繫訟中的申請專利範圍提入專利局審查。換言之，被告主張，若原告





聲稱其涉訟申請專利範圍所涵蓋的內容是完全可以被 1982 年就申請的原始母案所支持，那為何原告不早在 1982 年或其稍晚的一兩年內就把現在涉訟的申請專利範圍早早提交專利局，又為何一定要等到市面上出現了相關產品後原告才出手增加新的申請專利範圍以求該範圍可以涵蓋這些新產品？但奇怪的是法官並未針對被告的這一項指控提出他的看法。

- (7) 申請人是否有合法的基礎去放棄之前提出的申請案(whether legitimate grounds can be identified for the abandonment of prior applications)

最後一項參考指標是，以本案為例，原告(即涉訟專利之申請人)在專利申請過程中連續兩次在其原始母案及第一接續案接到專利局獲准通知後都不願繳費並放棄領證，但在期限前卻又另行申請接續案以維持此發明的存活狀態。然而在這樣的狀況下，雖然被告指稱原告上述的行為簡直就是 Bogese 案的翻版<sup>29</sup>，但法官卻不這麼認為，因為在 Bogese 案中申請人每一次提出接續案的申請時都沒有或幾乎沒有更動之前的申請專利範圍，而且每每都是等到六個月期限的最後一天才又提出接續案之申請，申請人藉此刻意拖延審查時程的居心昭然若揭。反之，如前文所述，Reiffin 案原告在申請過程中為了爭取他認為合理的申請專利範圍，遂不停地對其申請案做出許多實質的修訂以求克服專利局的核駁，原告甚至也沒有透過實務上常被使用的延長答辯之申請來拖延審查期間。所以以最利於原告的認定標準觀之，法官乃認定原告對其專利申請的操作手法具有合理的基礎，並沒有所謂不合理且無法解釋之延遲。

<sup>29</sup> “Bogese’s pattern of receiving a final rejection from the PTO, not amending his application or claims, filing a file wrapper continuation [required within six months of a final rejection to preserve the priority date of the original application] exactly or almost exactly six months without any amendments, and abandoning his prior applications.” See *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft Corp.*

## 五、「專利申請懈怠」之適用範圍

在瞭解「專利申請懈怠」的構成要件以及如何判斷該要件是否成立之後，那接著我們要探討如何來使用「專利申請懈怠原則」以及該原則的適用範圍究竟為何。在 2002 年初上訴法院確立專利申請懈怠是個適格的抗辯以來，美國各州的聯邦地方法院已陸陸續續聽審過近三十件以此為抗辯之專利訴訟案，而透過觀察地院法官在幾個指標案件中的個別詮釋，我們將可進一步瞭解現階段美國法院對「專利申請懈怠」如何適用的幾項看法。

- (1) 首先，關於「專利申請懈怠」能否適用於專利接續案或分割案，上訴法院在 2002 年的 *Symbol v. Lemelson* 案中已做出了的界定，該判決之重點在於原告不能以其專利之申請過程完全符合專利法的規範就阻卻「專利申請懈怠原則」之適用，我們稍早在 *Lemelson* 一案之始末已針對此點做了清楚的解釋，這裡就不再贅述。而在稍後北伊利諾州地院對 *Cummins-Allison Corp. v. Glory Ltd.* 案的判決中，亦再次重申即使原告完全遵循法令規定來進行專利接續案的申請，也不能就此排除適用「專利申請懈怠」的可能性。
- (2) 關於「專利申請懈怠」能否適用於 GATT 新規定下的專利申請案<sup>30</sup>，也就是申請日期在 1995 年 6 月 8 日之後的美國專利能否適用「專利申請懈怠」之抗辯，在 *Digital Control v. McLaughlin Mfg* 一案中，西華盛頓州地院法官的見解是即使適用 GATT 新規定的申請案也不能排除在專利申請懈怠的適用範圍之外。換言之，雖然適用新規定的申請案因為其專利期限並非自獲證日起算而不再有變相延長專利期間的問題，但若是在原告申請專利的過程中

<sup>30</sup> GATT 指的是世貿組織(World Trade Organization)的前身關稅貿易協定(General Agreement of Tariffs and Trade)，該協定中統一要求各會員國的專利期限都必需是自申請日請算二十年，美國專利法為了配合 GATT 的要求，遂將專利期限原本自獲證起算十七年的規定改為與世界同步的自相關案最早之申請日起算二十年，並規定自 1995 年 6 月 8 日之後申請的專利案開始全面適用。



確有不合理且無法合理解釋的延遲，則該專利還是會因為有「專利申請懈怠」存在而被判定為無法主張。

- (3) 至於「專利申請懈怠」能否適用於一已簽署了「期末拋棄」(Terminal Disclaimer)的接續案或分割案，在 *Chiron Corp. v. Genentech, Inc.* 一案中，東加州地院的法官就拒絕了原告指稱已簽署「期末拋棄」之接續案應不再適用「專利申請懈怠原則」的主張。不過法官也另外表示既然申請人已簽下「期末拋棄」就表示申請人已宣誓其接續案專利的有效期間係與其母案同日屆滿失效，而這樣的宣誓將會相當程度的佐證其延遲是較傾向為正當合理。
- (4) 在舉證責任(burden of proof)的標準上，內華州地院以及北加州地院<sup>31</sup>均認為被告對原告有「專利申請懈怠」行為的舉證標準只需符合「較具優勢之證據」(preponderance of the evidence)的水平即可，不必像主張原告有「不正行為」時需達到「清楚且使人信服之證據」(clear and convincing evidence)的高舉證標準。
- (5) 另外，對於「專利申請懈怠」的成立是否需以「中介權」(Intervening Rights)的存在為另一要件，各地方法院的想法出現了各持己見的落差。所謂「中介權」指的是在專利申請人第一次向專利局提出其涉訟的申請專利範圍之前，被告就已完成相關產品的投資、生產或促銷的準備，或是市場上就已經有與該專利相關的產品或製程存在，故若該申請專利範圍稍後被專利局核准通過並由原告據以提出專利侵害之訴，則已先行在市場上完成佈局的被告或其他

<sup>31</sup> See *Symbol v. Lemelson* (D. Nev. 2004) and *Martin Gardner Reiffin v. Microsoft* (N.D. Cal. 2003)

社會大眾的權益將遭致一定程度的損害<sup>32</sup>。在 *Digital Control v. McLaughlin Mfg* 一案中，法官認為「中介權」的存在與否並非判斷專利申請懈怠的必要條件，而北加州地院也在稍後的 *Reiffin v. Microsoft* 案中附和了這樣的觀點。然而在 2002 年南加州地院對 *Gen-Probe Inc* 案、東加州地院對 *Chiron Corp* 案以及南紐約州地院在 2004 年對 *A&E Products Group* 案的判決，卻口徑一致的認為被告必需要能證明其產品的推出或製程的開發完成乃是早於涉訟專利請求項的申請時間，也就是說這幾個地院認為「中介權」的存在是讓「專利申請懈怠」成立的必要條件。惟需特別留意的是，不管是對被告本身或是對整個社會大眾的「中介權」，都不是構成「專利申請懈怠」的充分條件。換言之，單獨證明「中介權」的存在顯然並不足讓法院據此就認定原告確有「專利申請懈怠」，因為上訴法院已透過判例表明容許申請人這樣的作為<sup>33</sup>。

(6) 最後，另一個待釐清的問題就是「是否需證明原告的延遲行為屬故意」(Intentional)。我們都知道若是被告以「不正行為」

<sup>32</sup> 舉例而言，某甲雖然是在 2003 年 1 月 1 日就將涉訟專利的原始發明向專利局提出申請並於稍後接獲核准通知(A 專利)，但彼時某甲第一次所撰寫的申請專利範圍可能較小，所以某甲在 2005 年 1 月 1 日為 A 專利繳費領證前決定再以同一發明為基礎另行申請一接續案，以便將來伺機爭取較大之申請專利範圍；然而某乙卻是在 2004 年 1 月 1 日就決定投資與 A 專利技術相關之產品並於 2004 年 12 月 1 日開始上市販售，隨後某甲發現某乙之產品雖與其專利所保護之技術相關，但卻不侵害 A 專利所載之申請專利範圍，遂藉由其申請中的接續案於 2005 年 6 月 1 日首次向專利局提出一個足可涵蓋某乙產品的新申請專利範圍並於稍後獲准為 B 專利，某甲取得 B 專利後旋以該專利向某乙提出專利侵害訴訟，在這樣的狀況下我們就稱呼某乙對某甲的 B 專利具有「中介權」。然而不同於台灣專利法中的先使用權，「中介權」的概念在美國專利實務中，除了對美國專利法第 252 條所規範的 Reissue 專利可做為一有效抗辯外，並不能單獨構成抵抗專利侵害指控的有效抗辯，只能做為專利權人是否有「專利申請懈怠」情事的參考指標之一。

<sup>33</sup> 究竟專利申請人可否在得知市場上的新產品資訊後再回頭修改原來較小的申請專利範圍，以求能擴大並涵蓋該新產品？南德州地方法院在 2006 年 1 月針對 *KOTHMANN v. TRINITY* 案的判決中給了一個答案，該地院法官舉 1988 年 *Kingsdown* 案的判例來說明事實上聯邦巡迴上訴法院對前述的行為是容許的，換言之，上訴法院認為只要申請程序符合相關法令的規範，當申請人在專利申請的過程中得知市面上有競爭者的新產品出現時，申請人當然可以去修改或增加新的申請專利範圍以涵蓋該產品，而這樣的作為本身也不應被視為是申請人有欺瞞意圖的證據。See *Kingsdown Medical Consultants 863 F2d 867 (Fed. Cir. 1988)*



(inequitable conduct)作專利訴訟之抗辯，故意欺騙(intent to deceive)是該抗辯成立的基本要素之一，但在「專利申請懈怠」方面，在2004年宣判的Lemelson一案中，內華達州地院法官認為是否「故意」並非專利申請懈怠的成立要件，而這樣的見解似乎也得到上訴法院的背書。

## 六、「專利申請懈怠」之後續發展

自2002年初上訴法院認定「專利申請懈怠」可做為有效的抗辯手段以來，雖然已陸續有許多專利訴訟的被告紛紛以此為理由來要求承審法院認定繫訟專利應為不可主張，但諷刺的是，就如同Lemelson一案中法官所說，「如果像Lemelson這樣離譜的申請過程都無法被認定為專利申請懈怠，那我實在想不到還有什麼樣的情況可被如此認定」，沒想到該法官竟然一語成讖，四年來雖然嚐試以「專利申請懈怠」為抗辯的被告很多，但截至目前為止，唯一據此理由抗辯成功的也就真的僅僅只有Lemelson一案而已。而這樣有點雷聲大雨點小的發展應該是跟上訴法院在2005年對Lemelson案的第二次判決中所透露的心證脫不了關係。上訴法院有關「專利申請懈怠僅僅適用於那些濫用專利系統的極惡劣案件，且專利申請懈怠需被謹慎保守地使用以免專利法遭致不當損害」的一段話，似乎已成為日後各地方法院處理「專利申請懈怠」抗辯時的緊箍咒。觀諸各個地院在2002年以降對相關案例的判決內容，都不外乎認為其聽審之案件事實未能達到「不合理且無法解釋的延遲」之標準，因為各案件中的申請人多多少少都能為自己在申請過程中的延遲找到可以解釋的理由。而受到上訴法院要求地院需謹慎使用「專利申請懈怠原則」之影響，有多個地院似乎皆傾向除非該案件之申請過程已達到Lemelson一案之離譜程度，否則不輕易認定申請人的延遲行為已達到「不合理且無法解釋」的程度。

以兩個最新的地院相關判決為例。在2005年12月北加州地院所審

理的 UC Regents v. Monsanto 一案中<sup>34</sup>，被告 Monsanto 指稱原告 UC Regents 以連續三次申請接續案以及十二次請求延長答辯期間的手段來不合常理地延遲其專利的獲准。然而原告回應表示儘量多申請接續案少提出上訴案(appeal)，本來就是美國專利審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，簡稱 MPEP)所鼓勵的做法，而三次的接續案申請不但是實務上常見的狀況，甚至連被告本身也曾有過相同的做法。再者，請求延長答辯期限除了是實務上被廣泛使用的做法外，MPEP 也明文允許申請人可以不具任何理由就要求答辯期限的延長。另外，關於原告一共花了二十四年的時間才使其專利獲證是否在相同領域中為常見或罕見之情形(參見 Figure C)，原告首先承認二十四年的審查期間的確是比一般專利耗時許多，但卻聲稱在生物科技、化學或是生化相關領域中這樣的情況並非罕見，因為在這些領域裡原告至少找到了三十件專利其審查期間超過十六年或費時更久。被告則指稱所謂的相同領域應該是限制在更精確的分子生物學或是微生物學領域，而在這兩個領域中原告專利的審查期間確實比百分之 99.99 的其他專利都要來得久。關於這一點，法官僅表示上訴法院已明白指示過並沒有任何嚴謹的「時間限定」來決定是否有專利申請懈怠的存在。換言之，不能只以審查期間有多長的單一因素來決定涉訟專利是否有專利申請懈怠之情事。相反地，法院要以整個案件的各個面向來綜合做考量。最後，法官認定被告 Monsanto 並未能提出足夠的事證來符合「較具優勢之證據」的標準，所以無法判定原告的專利有「專利申請懈怠」。

<sup>34</sup> *The Regents of the University of California v. Monsanto Company*, (N.D. Cal. 2005)





### 美國加州大學Regents分校控告Monsanto公司案

美國北加州聯邦地方法院, 2005 U.S. Dist. Lexis 40379

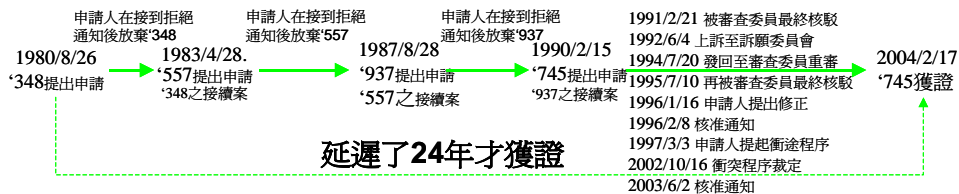


Figure C

此外，另一個最新的相關判例是 2006 年 1 月發生在德州的 KOTHMANN v. TRINITY 案<sup>35</sup>。本案的原告 KOTHMANN 在 1994 年提出第一個發明案的專利申請('003 申請案)，並在 1999 年該案獲得核准通知後隨即提出分割案'820 的申請，2001 年 8 月 KOTHMANN 就以'003 專利控告 TRINITY 專利侵害。特別的是，KOTHMANN 竟使用訴訟過程中所得知的被告產品資訊來修改申請中的'820 專利，以使'820 的申請專利範圍能確實涵蓋被告銷售的產品。當然，原告也在稍後'820 分割案獲證後隨即修改其訴狀追加控告 TRINITY 侵害'820 專利，但更離奇的是，原告又在'820 專利獲證前提出了接續案'755 專利的申請，當稍後地院法官針對'003/'820 專利做出對原告不利的申請專利範圍解釋(Claim Construction)之後，原告遂按照法官剛出爐的解釋再去巧妙修改尚在申請中的'755 專利，以便讓'755 的新申請專利範圍即使依照法官的新版解釋還是可以順利將被告 TRINITY 的產品涵蓋進來(參見 Figure D)。換句話說，雖然被告的產品在法官裁定申請專利範圍應如何解釋後，原有很大機會可以不會侵害'003 及'820 專利，但日後卻可能仍逃不過原告在稍後新獲准的'755 專利，因為原告根本就是一邊與被告進行訴訟一邊視狀況即時修改新的申請專利範圍，所以不管是被告的產品設計有所變更或是申請專利範圍的詮釋有所變化，原告都隨時可保持其申請專利範圍的「彈性」。然而，即便如此，德州地院法官還是引用上訴法院指示需「謹

<sup>35</sup> KOTHMANN ENTERPRISES, INC., v. TRINITY INDUSTRIES, INC., (S.D. Tex, 2006)

慎」使用專利申請懈怠的原則來「保守」看待本案。法官更以許多拖延了九年到十五年不等卻仍不構成專利申請懈怠的判例為由，認為本案的審查時間(約八年半)尚不足以支持被告有關專利申請懈怠的主張。不過，法官也在為本案做結論時意有所指的點出，原告這種利用訴訟手段來與專利申請交相運用的兩面手法，雖然都是現行的法律所允許，但長此以往勢必會在實務上引發更多的紛爭與不安，而這樣的現象是否妥當值得各界再進一步去詳細檢視。

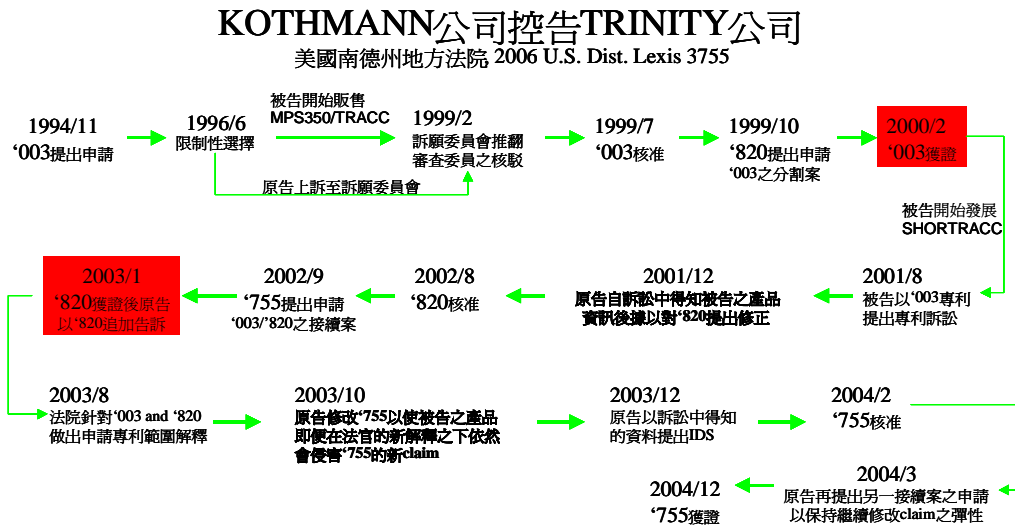


Figure D

## 七、結論

綜觀以上的判例介紹，依目前的發展而言「專利申請懈怠」這樣的一個新興抗辯似乎是有點中看不中用，儘管上訴法院一再強調只要符合「不合理且無法解釋的延遲」這個唯一要件就可以成立專利申請懈怠，但從實際的幾個地院判例來看要證明做為原告的專利申請人有「不合理且無法解釋的延遲」卻不如想像中容易。尤其被告若是僅以「原告專利



的申請時間過長」這樣的一個單一事實恐怕並不容易說服法官同意確有「專利申請懈怠」存在，即使是該專利申請的時間長達 15 年甚至是 24 年亦然。因此，若有台灣廠商正思考是否以「專利申請懈怠」來為手上的專利訴訟做抗辯，最好還是先按照 Reiffin 案中法官所列的七項指標一一去搜集更多的有利證據，切莫只是倚賴一或兩項的單一事實就樂觀地認為應該有勝訴的機會，尤其是在訴請簡易判決的場合。