



美國專利法上不正行為理論之過去與現在

江駿宏*

摘要

在美國，專利申請人對於專利商標局負有揭露義務，一旦違反揭露義務可能會構成不正行為而導致系爭專利不可執行。通常被控侵權人在專利訴訟中除了會主張不侵權抗辯、有效性抗辯亦會提起不正行為的抗辯。由於不正行為抗辯被過度的主張，不正行為在實務上又稱為專利制度中的瘟疫，對專利制度帶來負面的影響。

2010 年 4 月 26 日，聯邦巡迴上訴法院決定以聯席判決方式聽審 *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.* 案不正行為之部分，聯邦巡迴上訴法院上一個不正行為的聯席判決距今已有 23 年之久，此次聯邦巡迴上訴法院再次的進行聯席判決，為不正行為的判斷帶來新見解。

我國廠商擁有越來越多的美國專利，在美國涉及專利訴訟之例子亦不在少數，在美國提起訴訟或被訴，必須對其制度有全面瞭解，如此擬定訴訟策略時才不會掛一漏萬。但因我國無相關制度，再加上我國對於不正行為理論討論甚少，本論文希望能藉由研究不正行為來補充國內缺乏討論之部分。

關鍵字：不正行為、揭露義務、坦誠與善意義務、不正當行為、專利不可執行、inequitable conduct、duty of disclosure、duty of candor and good faith、misconduct、patent unenforceable

收稿日：100 年 9 月 2 日

* 世新大學智慧財產研究所碩士，e-mail: chaing0925@gmail.com。



壹、緒論

2010年4月26日，美國聯邦巡迴上訴法院決定要以聯席判決(*en banc*)方式重新聽審 *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*案¹（以下簡稱 *Therasense* 案）不正行為²（*inequitable conduct*）之部分，並徵求法庭之友（*amicus curiae*）關於該案之法律意見，有意重新檢視不正行為理論。聯邦巡迴上訴法院上一次做出關於不正行為的聯席判決為 *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.*案³（以下簡稱 *Kingsdown* 案），距今已有23年之久。此案經過一年的審理，於2011年5月25日做出判決，判決結果一反過去聯邦巡迴法院對於不正行為理論的見解，並在美國引起相當之關注與討論，該判決勢必會成為重要的判決先例，影響不正行為理論未來的發展，其重要性不言而喻。

在美國專利侵權訴訟中，不正行為的抗辯早在1988年便被形容為「瘟疫⁴」（*plague*），原因不外幾乎每件專利侵權訴訟中的被控侵權方除了主張專利不侵權（*non-infringement*）、專利無效（*invalidity*）外也會提出不正行為的抗辯，造成法院極大的困擾。從另一個角度來看，不正行為理論在專利侵權訴訟中被頻繁的主張，亦可見其專利侵權訴訟中扮演一定重要的角色。而且不正行為問題是從專利權人申請專利的那一時刻就開始產生，申

¹ *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010).

² 對於專利商標局之「不正當行為」（*improper conduct*）在 *J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd.*, 747 F.2d 1553 (Fed. Cir. 1984).一案中已統一稱為「不正行為」（*inequitable conduct*）。故本文用「不正當行為」（*improper conduct, misconduct*）與「不正行為」（*inequitable conduct*）兩不同名詞以茲區別。

³ *Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.* 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1988) (*en banc*).

⁴ *Burlington Industries, Incorporated. v. Dayco corporation*, 849 F.2d 1418, 1422 (“The habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague.”).



請人在專利申請程序中對於專利商標局賦予的揭露義務遵守與否，將會直接導致往後的訴訟中法院認定是否成立不正行為的重要依據。一旦被法院認定專利權人具有不正行為，其法律效果不僅使系爭專利不可執行，可能也會讓相關的專利一同被宣告不可執行，其破壞力之強大不可小覷。

從 1977 年 1 月 1 日到 2009 年 12 月 31 日台灣廠商獲得的美國專利累積數量為 94579 件專利，為全部外國人國家中的第 5 位⁵，而且台灣廠商有越來越重視美國專利的趨勢。1999 到 2009 年，連續蟬聯 10 年，當年度外國國家取得美國專利數第 3 名⁶。台灣廠商擁有這麼多美國的專利，發生專利侵權訴訟的可能性亦大大的增加。近來相當受到矚目的專利訴訟案件為 2010 年 5 月蘋果電腦控告宏達電侵害其專利，而宏達電不甘示弱對蘋果電腦提出反訴控告蘋果公司侵害其專利⁷。專利訴訟只要開啟，所牽涉到的利益糾葛不僅僅是訴訟上勝敗所涉及的金額或是禁制令禁止之行為，尚有訴訟外，如商譽或是商業先機等金錢無法估計的利益。

若要在美國提起訴訟，必須對制度的全面瞭解，擬定訴訟策略時才不會掛一漏萬。美國專利法上專利要件的討論，國內已有諸多之討論，但不正行為理論乃美國專利法上獨有之制度⁸，台灣沒有相同之制度，國內對於不正行為理論之介紹少之又少，也缺乏深入之討論。除了不正行為理論之

⁵ United States Patent and Trademark Office, PTMT SPECIAL REPORT. ALL PATENTS, ALL TYPES, available at <<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/apat.pdf>> (last visited on Nov. 3rd 2010).

⁶ *Id.*

⁷ Philip Elmer DeWitt, *HTC counter-sues Apple*, CNN MONEY.COM, May 12th 2010, available at <http://tech.fortune.cnn.com/2010/05/12/htc-counter-sues-apple/?source=yahoo_quote> (last visited on Nov. 4th 2010).

⁸ See 2 Martin J. Adelman & Randall R. Rader & John R. Thomas & Harold C. Wenger, *Cases and Material on Patent Law*, 647 (2nd ed. 2003).



要件外，對於不正行為從過去到現在的發展、目前不正行為在美國面臨的問題、專利改革法案涉及不正行為之改革與聯邦巡迴上訴法院關於不正行為為最新的認定等，都是值得關注的議題。

本文擬先簡單就不正行為理論作介紹，再介紹不正行為理論的要件演變，最後就聯邦巡迴上訴法院在 2011 年 5 月 25 日所做聯席判決 *Therasense* 案最新見解做完整的介紹。

貳、不正行為要件

一、概論

揭露義務源自於 1945 年美國聯邦最高法院在 *Precision Instrument Manufacturing. v. Automotive Maintenance Machinery Co.* 案⁹（以下簡稱 *Precision* 案）中所做成的判決，該判決基礎主要是依據衡平法之不潔之手原則（unclean hands doctrine）。受此案影響美國國會在 1952 年的專利法修正中，依據該判決的精神，將「不可執行性」（enforceability）正式列入法定抗辯事由中¹⁰，在此之前，美國專利法都未有相關的規定。35 U.S.C. (United States Code) § 282 第 2 項第 1 款規定涉及專利有效性或侵權之訴訟可用「未侵權」、「欠缺侵權責任」或「不可執行」之事由等提出抗辯¹¹，未明確規定揭露義務或不正行為。只有在專利商標局所制訂的 37 C.F.R.

⁹ *Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*, 324 U.S. 806 (1945).

¹⁰ DAVID HRICK, *Wrong About Everything: The Application by the District Courts of Rule 9(b) to Inequitable Conduct*, 86 MARQ. L. REV. 895, 896 (2003).

¹¹ 35. U.S.C. §282 para.2 (1): The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of a patent and shall be pleaded: (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability,



(Code of Federal Regulations) § 1.56 規定¹²。

不正行為理論是一種源自於普通法 (common law) 的積極抗辯 (affirmative defense)¹³，目的在管制申請人在申請時的行為。因為專利的申請是單方的行為 (*ex parte*)，所以在申請過程中，負有的坦誠 (candor) 與善意 (good faith) 義務¹⁴：包含在申請專利的過程中，專利申請人對專利商標局有揭露所有對於可專利性 (patentability) 而言重要的 (material) 資訊義務¹⁵。因此在申請專利時，專利申請人須要揭露所有對於可專利性具有重要性的資訊。同時，專利申請人也須注意必須要精確地陳述有關該

¹² 尹守信，由 *Agfa v. Creo* 案談美國專利法上之揭露義務，智慧財產月刊，頁 73-74，2006 年。

¹³ ALICIA GRIFFIN MILLS, *Protecting Yourself from Your Assertions: Navigating Multiple Regulatory Schemes and Disclosure*, 2, J. HEALTH & LIFE SCI. L. 109, 114 (2009).

¹⁴ 國內論文對於 duty of candor and good faith 有不同翻譯。尹守信，美國專利法上之揭露義務極其導入我國施行之可能性研究，世新大學法學院碩士論文，頁 74，2004 年，譯為「公正與善意義務」；陳志光，專利申請人不正行為規範之研究-以台灣及美國法之比較為中心，台灣大學法律學院科際整合法律學研究所碩士論文，頁 45，2009 年，譯為「誠信及善良義務」。本文參酌 BLACK'S LAW DICTIONARY 9th ed. (2009), **Duty of Candor and Good Faith** 之解釋：(A patent applicant's responsibility to disclose to the U.S. Patent and Trademark Office all known information relevant to the invention's patentability, esp. prior art, novelty, and embodiment. If an applicant fails to be candid in disclosing all relevant information, the PTO may reject the application. If the patent is issued and undisclosed but relevant information is discovered later, the patent may be invalidated, and the applicant charged with fraud on the PTO, even if the undisclosed information might not have barred the patent's issuance.)，1、該字典解釋申請人對於美國專利商標局就申請的系爭發明可專利性的全部已知相關資訊有揭露之責任；2、該字典使用 candid，其意思為坦率的、坦誠的。綜合以上兩點可得知，Candor 是只將已知的資訊全部無保留地揭露給專利商標局之意，並無公正的意思，本文不採「公正」之翻譯；Good Faith 對照字典中的意思，是指申請人就全部已知之資訊揭露給專利商標局之意，若申請人不知的資訊，則沒有揭露給專利商標局的責任，並無「善良」之意思。綜上所述，並對照我國對於善意的定義，是指特定人對於事件特定事件知悉與否作為與惡意的區別，故 **Duty of Candor and Good Faith** 應譯為坦誠與善意義務為佳。

¹⁵ 37 C.F.R. § 1.56 (2010).



發明、先前技術與其他可能會影響到可專利性的事項，因為只要對於可專利性而言具有重要性的事項，都是揭露義務的一部分。實務上認為不正行為主要有3種樣態¹⁶，申請人1、積極做出與重要性資訊相關的不實陳述；2、沒有揭露具有重要性的資訊；3、提供錯誤具有重要性的資訊¹⁷。

不正行為抗辯不像專利侵權訴訟中新穎性¹⁸或非顯而易見¹⁹的法定抗辯，只會影響個別權利請求項的效力，主張不正行為抗辯時，會導致整個專利的不可執行²⁰ (unenforceable)，甚至連相關的家族專利 (family patent) 也可能因為被感染因此也不可執行。發現有不正行為時，亦可能會賦予被控侵權人請求律師費用²¹的特殊情況²² (exceptional case)。喪失執行一個或多個專利權利的風險結合被迫給付對造律師費用的可能性，這兩點考量會讓專利權人認真思考是否要用專利侵權訴訟來主張自己的財產權。

何人的行為會被認為是不正行為，是根據決定做成不正當行為個人的身分所決定，這些個人行為如果被發現有不正行為，會導致嚴重的後果，37 C.F.R. 1.56 (c) 中規定：

¹⁶ Dean L. Fanelli & Victor N. Balancia & Robert J. Smyth & Carl P. Bretscher & Arthur M. Antonelli & Mark J. Sullivan & Kent E. Basson, *A Review of Recent Decisions of The United States Court of Appeals For The Federal Circuit: Area Summaries: 2007 Patent Law Decisions of The Federal Circuit*, 57 Am. U.L. Rev. 821, 998 (2008).

¹⁷ 具體的不正行為典型樣態可參考陳志光，同註14，頁27-40。

¹⁸ See 35 U.S.C. § 102.

¹⁹ See 35 U.S.C. § 103.

²⁰ *Kingsdown*, 863 F.2d at 877.

²¹ *A.B. Chance Co. v. RTE Corp.*, 854 F.2d 1307, 1312 (Fed. Cir. 1988). (“inequitable conduct is a separate defense to patent infringement and, either alone or in conjunction with trial conduct, may constitute the basis for an award of attorney fee under 35 U.S.C. § 285”)

²² See 35 USC § 285. (“The court in exceptional case may award reasonable attorney fees to the prevailing party”); *Epcon Gas System, Inc. v. Bauer Compressors, Inc.*, 279 F.3d 1022, 1034 (Fed. Cir. 2002) (“The prevailing party may prove the existence of an exceptional case by showing inequitable conduct before PTO”).



- (一) 每一個在專利申請案中有列名之發明人；
- (二) 每一個準備專利申請案或處理專利申請案的律師或代理人；
- (三) 其他曾經實質參與準備專利申請案或處理專利申請案之人，以及其他與發明人、申請人和對申請案之讓與負有職責之人有關之任何人²³。

例如，專利代理人或是專利律師所為的行為被認定不正行為，該專利代理人或是專利律師可能會因此成為懲戒²⁴（malpractice suit）的對象，剝奪其在專利商標局執業的資格²⁵。若是律師因不正行為違反律師倫理可能導致吊銷一般法律執業的資格²⁶，因此不正行為的抗辯不僅僅是對一項發明的挑戰，同也是對一個人生計的挑戰²⁷。

主張不正行為抗辯不僅會有獲得壓倒性勝利的可能，也可能獲得相當大的律師費用。綜合相關的邊際成本後，被控侵權者很可能因為該制度如此的設計而在訴訟過程中被鼓勵主張該抗辯²⁸，況且與其他在專利侵權中

²³ 37 C.F.R. § 1.56 (c) (2011).(c):

Individuals associated with the filing or prosecution of a patent application within the meaning of this section are:

- (1) Each inventor named in the application;
- (2) Each attorney or agent who prepares or prosecutes the application; and
- (3) Every other person who is substantively involved in the preparation or prosecution of 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.

²⁴ CHRISTOPHER A. COTROPIA, *Modernizing Patent Law's Inequitable Conduct Doctrine*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 723, 766 (2009).

²⁵ *Id.*

²⁶ *Id.*

²⁷ See *Nisus Corp. v. Perma-Chink Systems, Inc.*, 497 F.3d 1316, 1320-22 (Fed. Cir. 2007).

²⁸ JOHN F. LYNCH, *An Argument for Eliminating the Defense of Patent Unenforceability Based on Inequitable Conduct*, 16 AIPLA Q.J. 7, 8 (1988); CHRISTOPHER E. MAMMEN, *Controlling the "Plague": Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 1329, 1343 (2009).



可以主張的抗辯比起來，不正行為抗辯的主張是相對容易的。

不正行為是一個種特別廣泛且不受約束的抗辯²⁹，因為他只須要證明兩種獨立的要件。第一個要件是系爭資料必須要有「重要性」(materiality)，第二個是行為人主觀上要有「詐欺意圖」(intent to deceive)，不論積極作為或是消極的不作為，只要有欺騙專利商標局的意圖且涉及事項是具有重要性即可。

在認定不正行為時還須要一個額外的步驟，由法院綜合所有的證據，包含「重要性」的程度與「詐欺意圖」，再做不正行為的「權衡」(inequitable conduct balancing)，決定該專利申請人的行為，在取得專利的過程中是否正當³⁰。

所以當法院發現 37 C.F.R. 1.56 (c)所規定負有揭露義務之人對於專利商標局就具有「重要性」的資訊，主觀上有「詐欺意圖」毋論是對專利商標局積極地為欺騙行為或消極的隱匿，極有可能構成不正行為，而導致系爭專利不可執行。本文以下先就不正行為理論的發展就做介紹，再介紹美國現行實務操作不正行為的要件。

二、不正行為理論之發展

不正行為理論是從美國判決長久以來所累積的原則，故每個時期所發展出來的標準並不相同，經過適用與修正才有今日之面貌。本文既以不正

²⁹ See *Exergen Corp. v. Wal-Mart Stores, Inc.*, 575 F.3d 1312, 1329-31 (Fed. Cir. 2009). (attempting to increase the pleading requirements for inequitable conduct).

³⁰ *Star Sci., Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1365 (Fed. Cir. 2008) (“The district court must still balance the equities to determine whether the applicant’s conduct before the PTO was egregious enough to warrant holding the entire patent unenforceable.”); *MAMMEN*, *Supra* note 28, at 1342-44.



行為理論為主軸，有必要介紹不正行為理論在歷史上縱向發展之面紗，故介紹不正行為理論各時期重要案件所開創之法律見解來勾勒出不正行為理論發展的軌跡。

（一）不正行為理論之濫觴

不正行為理論的濫觴是由美國聯邦最高法院之判決所開創³¹，但從 1945 年美國聯邦最高法院做出最後一個有關不正行為理論的案件後，就沒有再審理有關不正行為理論之案件，可見其有將不正行為理論交由下級法院發展不涉入其中的態度。以下分別介紹 2 件被認為是今日不正行為理論濫觴的案件。

1. *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford - Empire Co.* 案

美國聯邦最高法院歷來只在有極端的不法行為（wrongdoing）情況下才會做出系爭專利不可執行（unenforceable），拒絕給予系爭專利救濟的決定³²。在專利侵權訴訟基於對專利商標局有不正當行為（improper conduct）抗辯之案例首見於 *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.* 案³³（以下簡稱 *Hazel-Atlas* 案）。在該案中，申請人一開始面臨專利商標局的駁回決定。於是申請人就支付報酬捏造一篇讚揚系爭專利的文章，並引用該文章來反駁先前專利商標局的駁回決定，專利商標局因為該篇文章而核准系爭專利³⁴。在後來訴訟中該篇文章被引用支持第 3 巡迴法院判定系

³¹ *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.* 322 U.S. 238 (1944); *Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*, 324 U.S. 806 (1945).

³² GERALD SOBEL, *Reconsidering the Scope of the Inequitable Conduct Doctrine in View of Supreme Court Precedent and Patent Policy*, 18 FED. CIR. B.J. 169, 170 (2008).

³³ *Id.* at 170-71.

³⁴ *Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 240.



爭專利有效且侵權的決定³⁵。在多年過後侵權行為人發現專利權人欺騙專利商標局的真相，便對該專利侵權訴訟尋求救濟³⁶，聯邦最高法院認為該救濟是可允許的，因為該詐欺須要用衡平法效力的執行來撤銷詐欺行為所導致的判決。

聯邦最高法院著重於該案呈現「專利權人不只對於專利商標局還有對巡迴上訴法院詐欺，且該詐欺是經過蓄意的計畫與小心的執行³⁷」，所有呈現的事實，都可以適當的適用司法上所設計的制度救濟，允許利用衡平法救濟詐欺行為所導致判決³⁸。法院判決「對專利商標局或是法院詐欺行為的導致專利權人所有救濟只有完全被拒絕一途³⁹」，法院並進一步表示，如果地方法院在原始的專利侵權案件，有發現專利權人對專利商標局有欺騙行為，應該做出不受理（dismiss）該案件的決定⁴⁰。

2. *Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.* 案

一年之後，聯邦最高法院在 *Precision* 案做出不正行為相關判決，該案涉及權利衝突程序⁴¹（interference procedure）的和解

³⁵ *Hartford-Empire Co. v. Hazel-Atlas Glass Co.*, 137 F.2d 764 (3d Cir. 1943).

³⁶ *Hazel-Atlas*, 322 U.S. at 243.

³⁷ *Id.* at 245-46.

³⁸ *Id.* at 248.

³⁹ *Id.* at 250.

⁴⁰ *Id.* (had the District Court learned of the fraud on the Patent Office at the original infringement trial, it would have been warranted in dismissing the patentee's case.)

⁴¹ 因美國採先發明主義當 1、兩個以上的申請人就同一的發明分別提出不同的專利申請（two pending applications）時，或 2、某申請案與已核准而尚屬有效之專利，屬同一發明時（between a pending application and an issued, un-expired patent），就需要透過權利衝突程序來確定誰是最先的發明人。



(settlement)。專利商標局發起 Precision Instrument Manufacturing Co.(以下簡稱 Precision 公司)與 Automotive Maintenance Machinery Co.(以下簡稱 Automotive 公司)之權利衝突程序⁴²。在權利衝突程序中 Automotive 公司發現了創立 Precision 公司之一的 Larson 對系爭專利板手發明做出不實的聲明 (affidavit)，但 Automotive 公司並沒有將 Larson 偽證的事實揭露給專利商標局，反而利用掌握 Larson 在權利衝突程序偽證的把柄，促成與 Larson 在衝突程序的和解：1、Automotive 公司得到 Larson 在權利衝突程序中退讓 (concession)，獲得優先權；2、把 Larson 專利申請程序中專利申請權轉讓 (assign) 給 Automotive 公司；3、取得 Larson 與其公司 Precision 公司永不對系爭專利或後續取得的專利作有效性爭執的承諾⁴³。嗣後，專利商標局核准了 Automotive 公司所申請的 2 個專利與 Larson 先前所申請的專利。於是 Precision 公司製造另一批板手，Automotive 公司認為該批板手侵害其所擁有的專利，便提出專利侵害與違反契約的訴訟⁴⁴。

最高法院認為應該不受理 Automotive 公司之訴訟，並認為巡迴法院不應該幫助「已經被偽證污染的專利與契約」的執行⁴⁵。最高法院並表示，當知悉有對專利商標局詐欺取得專利的情況時，揭露該詐欺相關情勢的義務是必要而且是不可妥協⁴⁶，唯

⁴² *Precision*, 324 U.S. at 816. 809.

⁴³ *Id.* at 813-14.

⁴⁴ *Automotive Maintenance Machinery Co. v. Precision Instrument Manufacturing Co.*, 143 F.2d 332, 333 (7th Cir. 1944), *rev'd* 324 U.S. 806 (1945).

⁴⁵ *Precision*, 324 U.S. at 816.

⁴⁶ *Id.* (applicant's duty to report facts related to fraud or inequitable conduct is uncompromising).



有如此才可在第一線對抗詐欺取專利權的獨占行為守護公共利益⁴⁷。專利的本質對於公共利益會造成影響，…由於專利制度對於社會經濟造成深遠的影響，因此基於公共利益，對專利權的獨占之首要考量是確保該獨占是在無詐欺或其他不正行為下的情況被賦予，該獨占應該被限縮合法正當的範疇⁴⁸。最高法院解釋，權利衝突程序的和解通常並不違法，但本案建立在認識到或可合理相信該偽證是沒有揭露給專利商標局或其他公益代表（public representative）的基礎上，該和解缺乏在衡平法庭中被賦予可執行或被保護的公平本質⁴⁹（equitable nature）。故根據衡平法上不潔之手原則（unclean hands doctrine）有不正行為一方之專利因而不可執行⁵⁰。法院並強調，Automotive 公司的不正當行為並沒有符合最低的道德標準⁵¹。

（二）不正行為理論之擴張

在 *Norton v. Curtiss* 案⁵²（以下簡稱 *Norton* 案），為美國海關和專利上訴法院⁵³（United States Court of Customs and Patent Appeals,

⁴⁷ *Id.* at 818. (safeguards the public in the first instance against fraudulent patent monopolies).

⁴⁸ *Id.* at 816. (The far-reaching social and economic consequences of a patent ... give the public a paramount interest in seeing that patent monopolies spring from backgrounds free from fraud or other inequitable conduct and that such monopolies are kept within their legitimate scope)；本文參考陳志光之翻譯。見陳志光，同註 14，頁 10-11。

⁴⁹ *Precision*, 324 U.S. at 819.

⁵⁰ *Id.*

⁵¹ *Id.* at 816.

⁵² *Norton v. Curtiss*, 433 F.2d 779 (C.C.P.A.1970).

⁵³ United States Court of Customs and Patent Appeals，美國海關和專利上訴法院。美國聯邦巡迴上訴法院的前身，1982 年美國國會通過了聯邦法院改進法案（Federal Court Improvement Act），基於該法案，1982 年 10 月 1 日，由原來的美國海關與專利上訴法院（United States Court of Customs and Patent Appeals）與美國索賠法院（United States Court of Claims）的上訴部門合併，成立美國聯邦巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Federal Circuit）。



C.C.P.A.) 所做的重要判決，美國海關和專利上訴法院在該案中擴張了不正行為理論⁵⁴。

在該案中，Norton 認為 Curtiss 在申請專利的過程中有對專利商標局詐欺的行為⁵⁵，如同前述聯邦最高法院的判決一般，申請人在專利申請程序中對專利商標局有詐欺的行為。Norton 認為在本案專利商標局應該依當時的 Patent Office Rule 56⁵⁶，做出不受理 Curtiss 的專利申請案的決定⁵⁷。美國海關和專利上訴法院認為本案專利商標局所認定重要性之判斷範圍過於狹隘，因而在本案中放寬重要性之判斷範圍，故本案被認為擴張了不正行為理論。

在權利衝突程序中，專利商標局駁回了申請人為了對抗另一申請案而對專利商標局詐欺的抗辯⁵⁸。儘管法院最終維持了專利商標局駁回的決定，仍詳細說明對專利商標局詐欺的法律問題，並認為專利商標局所適用的重要性（materiality）與意圖（intent）要件過於狹隘⁵⁹。

法院在該案中指出，在過去重要性通常被解釋為「如果專利商標局有注意到完整或真實的事實，被挑戰的專利權利請求項就不會

⁵⁴ SOBEL, *Supra* note 32, at 173.

⁵⁵ Norton, 433 F.2d at 782.

⁵⁶ Patents, Trademarks, and Copyrights, 13 Fed. Reg. at 9579 (1948) §56: Improper applications. Any application signed or sworn to in blank, or without actual inspection by the applicant, and any application altered or partly filled in after being signed or sworn to, and also any application fraudulently filed or in connection with which any fraud is practiced or attempted on the Patent Office, may be stricken from the files.

⁵⁷ Norton, 433 F.2d at 782.

⁵⁸ *Id.* at 789.

⁵⁹ *Id.* at 795-96.



被准許」，那麼該事實就具有重要性⁶⁰。法院主張一個比「專利權利請求項在審核時的客觀可專利性（the objective patentability of the claims at issue）」更廣泛並包含「審查人員與申請人主觀的考量（subjective considerations of the examiner and the applicant）」之測試法⁶¹。

意圖認定上，專利商標局所採用的標準為「不實陳述的事實須與當事人明知該陳述是錯誤結合後，足以描繪出具有詐欺意圖的推論」。法院認為，專利商標局適用了錯誤的標準，把意圖的要件限縮到須證明實質意圖（actual intent）⁶²。

（三）不正行為理論之再擴張

在 *Norton* 案後，美國聯邦巡迴上訴法院成立前，不正行為理論是由各巡迴上訴法院各自發展，其間發展出不同重要性的標準。在美國聯邦巡迴上訴法院成立後的 *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.* 案⁶³（以下簡稱 *American Hoist & Derrick* 案），明白表示承認過去各巡迴上訴法院所適用判斷重要性的標準。美國聯邦巡迴上訴法院在 *American Hoist & Derrick* 案中承認 4 種測試法⁶⁴：1、「客觀的『若無』測試法」（objective “but-for” test）；2、「主觀的『若無』測試法」（subjective “but-for” test）；3、「但其可能測試法」（but it may have test）；4、合理審查人員測試法。並適用其中一種測試法。

⁶⁰ *Id.* at 794.

⁶¹ *Id.* at 795.

⁶² *Id.* at 796.

⁶³ *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350 (Fed. Cir. 1984).

⁶⁴ 詳細說明請見本文三、重要性。



在 *Norton* 案中僅是認為專利商標局所適用關於重要性的標準過於狹隘，但聯邦巡迴上訴法院藉由在 *American Hoist & Derrick* 案承認在 *Norton* 案後各巡迴上訴法所適用的標準，故有所謂再度擴張了不正行為理論的適用之形容。

（四）不正行為理論之確立

在以前各巡迴上訴法院間之見解並不統一，故對於不正行為理論的判斷不僅判斷標不一外，連用語也不一。對「專利商標局詐欺」、「不正當取得專利」或「不正行為」都有法院使用。但在聯邦巡迴上訴法院成立後，聯邦巡迴上訴法院利用 *J.P. Stevens* 案統一「不正行為」的用語並確定不正行為的要件。故本案除了被認為是確立不正行為理論的案件，也是不正行為理論最重要的案件之一。

1. 「不正行為」用語使用的統一

在 *J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex Ltd.* 案（以下簡稱 *J.P. Stevens* 案）中，聯邦巡迴上訴法院重申先前判決，不正當行為的不正當程度不須要構成普通法上的「詐欺」，即可導致專利不可執行的效果⁶⁵。法院對為何該類型不正當行為會有較廣泛的解釋表示，專利所有人主張侵權時，不能帶有不潔之手而進入法院尋求衡平的救濟⁶⁶。為了區別兩種不同類型的不正當行為，法院在 *J.P. Stevens* 案中適用「不正行為（inequitable conduct）」這個用語而不是對專利商標局「詐欺（fraud）」。該不正行為之用語，適用在專利侵權案件，專利權人透過不實陳述而取得專利，因為當事

⁶⁵ *J.P. Stevens*, 747 F.2d at 1559.

⁶⁶ *Precision*, 324 U.S. at 818.



人自身的行為導致當人所主張的侵權行為之救濟依據衡平法不值得保護。

然而法院是否有意將該用語適用在全部有關專利申請人不正當行為的案件，包含單方申請(*ex parte* application proceedings)和優先權程序(priority proceedings)等，在本案並未說明清楚。有學者認為在單方申請和優先權程序中，專利申請人對於專利權利範圍請求項有效性的主張是主動地提出；但在專利侵權行為中，專利所有人則是被動的針對不正行為提出抗辯。且不正行為抗辯乃源自衡平法不潔之手原則，其效果乃是讓在專利侵權訴訟中的專利所有人無法執行其專利權、無法獲得救濟，並非在專利申請程序中阻卻權利之取得。因此有學者在該案做成後，認為單方申請和優先權程序中並不適用，僅有在專利侵權訴訟才有適用⁶⁷。

2. 確立不正行為的要件

法院將「不正行為」定義：「為意圖誤導而沒有揭露重要資訊或提出錯誤且重要的資訊⁶⁸」。要證明不正行為，被控侵權人必須要證明兩個要件：1、具有重要性的錯誤陳述與；2、意圖。

(1) 重要性 (Materiality)

法院表示為了證明不正行為，被控侵權人必須提供明確且具有說服力的證據證明其不作為或錯誤的訊息須達到重要

⁶⁷ GINA ELDER, *A Review of Recent Decisions of The United States Court of Appeals For The Federal Circuit: Casenote: A Practical Guide For Proving Fraud On The Patent And Trademark Office: J.P. Stevens & Co. V. Lex Tex Ltd.*, 34 AM. U.L. REV. 729, 734 (1985).

⁶⁸ *J.P. Stevens*, 747 F.2d at 1559.



性的門檻⁶⁹。法院重申在 *American Hoist & Derrick* 案所提出測試重要性門檻的 4 個不同測試方法，並在本案適用專利商標局前 1992 年版 37 C.F.R. § 1.56 (a) 合理審查人員的測試法。

(2) 意圖 (intent)

法院擴張了專利詐欺的概念，超越了傳統普通法上詐欺的定義，亦擴張了法院得據以宣告專利不可執行的不正行為範圍⁷⁰。區分了在專利詐欺中傳統故意明知的要件與普通法上詐欺的區別⁷¹。要讓法院使專利無效或是不可執行，當事人的一方要挑戰專利有效性的，必須證明錯誤 (wrongfulness)、故意 (willfulness) 或是惡意 (bad faith) 的存在。大多數的法院認為錯誤、故意或惡意等主觀要件外，須同時存在申請人明知或可得而之先前技術的重要性。法院同時認為當事人可以藉由一些行為來展現可能會被推具有定意圖行為的自然結果，來證明其主觀意圖。重大過失 (gross negligence) 必須符合發現意圖的最低門檻；善意 (good faith) 下單純的過失 (simple negligence)、疏忽 (oversight) 或是錯誤的判斷 (erroneous judgment) 的證據，都不足以使專利不可執行⁷²。

⁶⁹ *Id.*

⁷⁰ *Digital*, 653 F.2d at 709 (法院曾經在此案擴張專利詐欺的概念); *Norton*, 433 F.2d at 793 (法院認為專利法上詐欺包含不正行為，並不會構成普通法上的詐欺)。

⁷¹ *Id.* (在專利詐欺的案件中，不須要證明不實陳述或不作為，在主觀上須達到詐欺意圖的程度)。

⁷² *See Hycor Corp. v. Schlueter Co.*, 740 F.2d 1529, 1540 (Fed. Cir. 1984) (單純的過失 (simple negligence)、疏忽 (oversight) 或是錯誤的判斷 (erroneous judgment) 的證據，都不足以滿足意圖的要件)。



但隔年的 *Argus Chemical Corp. v. Fibre Glass-Evercoat Co.* 案⁷³，法院卻曾表示行為人主觀的善意，不能阻卻不正行為⁷⁴，而不是法院在 *J.P. Stevens* 案中重申用來判斷不正行為的測試方法，以律師的善良管理人之注意義務的立場，判斷該資訊是否具有重要性⁷⁵。

三、重要性

巡迴上訴法院與專利商標局都曾提供不同的測試方法，嘗試對重要性，提供較為精確的測試方法，使專利申請程序中所有的參與者都可以明確地知悉特定資料是否具有重要性。如該特定資料具有重要性則在專利申請程序對專利商標局負有揭露義務的參與人就必須將該資料揭露給專利商標局。聯邦巡迴上訴法院承認 5 種測試法得以用來判斷是否具有重要性的測試法分別為：1、客觀的「若無」測試法；2、主觀的「若無」測試法；3、但其可能測試法；4、合理審查人員測試法；5、表面證據 / 不一致測試法，以下分別就此 5 種測試法作說明。但須注意聯邦巡迴上訴法院在 *Therasense* 案後對於重要性要件判斷的變更⁷⁶。

法院與專利商標局提出的測試法頗為抽象，有學者特別舉出可能具有重要性的 4 種類型以資參考：1、發明人或授權人公開使用與銷售行為等，可能會構成法定阻卻之事由；2、專利審查人員漏未注意到更適合的先前技術引證；3、可用來支持可專利性的測試結果或資料；4、表示發明日期

⁷³ *Argus Chemical Corp. v. Fibre Glass-Evercoat Co.*, 759 F.2d 10 (Fed. Cir. 1985).

⁷⁴ *Id.* at 14.

⁷⁵ KAREN G. BENDER & SUSAN HABERMAN GRIFFEN & CHARLES E. LIPSEY, *Area summaries: A Review of Recent Decisions of The United States Court of Appeals For The Federal Circuit: Patent Decisions of the United States Court of Appeals for the Federal Circuit: The Year 1985 in Review*, 35 AM. U. L. REV. 995, 1022 (1986).

⁷⁶ 參閱本文參、*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.* 案。



是在申請日前的宣誓書⁷⁷。

(一) 客觀的「若無」測試法

「客觀的『若無』測試法」(objective “but-for” test)：適用「客觀的『若無』測試法」當事人一造必須證明：該錯誤陳述的重要性須達到，若無該詐欺則專利審查人員將會發給專利權，早期的重要性標準多採此標準⁷⁸。

適用「客觀的『若無』測試法」時法院必須先做一個因為沒有揭露特定的先前技術，而使系爭專利無效之決定⁷⁹。這個測試法會讓不正行為理論多半處於無用武之地，如果專利因為先前技術的引證而無效的話，那麼無論發明人或申請人有沒有將該引證隱匿都不會影響到該專利的有效性⁸⁰。即便是如此，聯邦最高法院曾適用此測試法於反托拉斯 (antitrust) 行為中，當作專利權人詐欺地使用無效的專利權侵害反托拉斯法的理由之一⁸¹。

在 *Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical*

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 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 277, 293-94 (1997).

⁷⁸ *Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass Corp.*, 253 F. Supp. 461, 469 (D. Del. 1966) (Citing *Corona Cord Tire Co. v. Dovan Chemical Corp.*, 276 U.S. 358 (1928)). (that the patent would not have issued but-for the fraud.); *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.* 322 U.S. 238 (1944); *Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*, 324 U.S. 806 (1945).

⁷⁹ *In re Multidistrict Litig. Involving Frost Patent*, 398 F.Supp. 1353, 1368 (D. Del. 1975).

⁸⁰ *Norton*, 433 F.2d at 795.

⁸¹ JAMES CRONIN, *Inequitable Conduct And The Standard of Materiality: Why The Federal Circuit Should Use The Reasonable Patent Examiner Standard*, 50 ST. LOUIS L.J. 1327, 1339 (2006).



Corp.案⁸²，專利權人對被告提出專利侵權的訴訟，被告否認侵權並反訴主張專利權人詐欺地使用無效的專利權侵害反托拉斯法。法院發現系爭專利無效，因為專利申請人在申請期間隱匿該發明在申請專利前，已經公開使用超過一年的時間⁸³。法院認為「若無」這個資訊的隱匿，那麼系爭專利將不會被核准⁸⁴。如果申請人誠實的告知專利商標局系爭發明的公開使用事實，該申請案會因為不符合取得專利的法定要件而不被專利商標局核准專利⁸⁵。

「客觀的『若無』測試法」缺點在於具有重要性資訊的認定太過於狹隘，通常沒有揭露而導致專利審查人員多半是會直接影響到專利要件的資訊，若沒有直接影響到專利要件資訊，則無法該當不正行為的要件。

（二）主觀的「若無」測試法

「主觀的『若無』測試法」(subjective “but-for” test)是從「客觀的『若無』測試法」所演進來的，用來補充「客觀的『若無』測試法」無法認定具有重要性資訊的部分。適用時須要檢查詐欺或隱匿行為對專利審查人員的影響⁸⁶，被控侵權人必須證明專利審查人員如果知道其依賴相關的事實而核准系爭專利全部真相時，該專利審查人員就不會核准系爭專利⁸⁷。換言之，該測試法須要探知專利

⁸² Walker Process Equipment v. Food Machinery & Chemical Corp., 382 U.S. 172 (1965).

⁸³ *Id.* at 174; *See also* 35 U.S.C. 102(b) (2000).

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ *Id.*

⁸⁶ Waterman-Bic Pen Corp. v. W.A. Sheaffer Pen Co., 267 F. Supp. 849, 856 (D. Del. 1967).

⁸⁷ KAYTON, LYNCH & STERN, *Fraud in Patent Procurement: Genuine and Sham Charges*, 43 GEO WASH. L. REV. 1, 32-33 (1975); *See* WILLIAM COCHRAN, *Historical Review of Fraud in Patent Procurement: The Standards and Procedures for Doing Business Before the Patent Office*, 52 J. PAT. OFF. SOC'Y 71, 79 (1970).



審查人員主觀的意思。至少有 3 個巡迴法院適用「主觀的『若無』測試法」⁸⁸。

在 *American Cyanamid Co. v. F.T.C.* 案⁸⁹，American Cyanamid 藥商被聯邦貿易委員會認為涉及四環素的操縱價格（Price fixing）而違反聯邦貿易委員會法（Federal Trade Commission Act），後來該案上訴至第 6 巡迴上訴法院。聯邦貿易委員會發現藥商蓄意地製造錯誤且誤導的聲明給專利商標局，如此對專利商標局隱匿具有重要性資訊目的是為了確保四環素的專利⁹⁰。

第 6 巡迴上訴法院後來發回該案為了是要釐清這不實陳述是否對核准四環素專利之專利審查人員造成影響。在聯邦貿易委員會的聽審程序中，儘管藥商重複的請求該專利審查人員作證，但該專利審查人員始終沒有出席作證，因為聯邦貿易委員會發現這樣是有違背專利商標局的政策。第 6 巡迴上訴法院認為聯邦貿易委員會是可以把該專利審查人員當作證人傳喚到庭作證，並表示最終的問題是：1、該專利審查人員是否收到所有向藥商請求提供的資訊；2、該專利審查人員是否被該藥商欺騙或誤導，並因為該欺騙或誤導而核准四環素專利⁹¹。

上開案件是適用『主觀的「若無」測試法』來判斷重要性的案

⁸⁸ *Skil Corp. v. Lucerne Prods., Inc.*, 684 F.2d 346, 350 (6th Cir. 1982); *Pfizer, Inc. v. Int'l Rectifier Corp.*, 685 F.2d 357, 359 (9th Cir. 1982); *Plastic Container Corp. v. Cont'l Plastics of Okla., Inc.*, 607 F.2d 889, 899 (10th Cir. 1979), *aff'd in part, rev'd in part*, 708 F.2d 1554 (10th Cir. 1983).

⁸⁹ *American Cyanamid Co. v. F.T.C.*, 363 F.2d 757 (6th Cir. 1966).

⁹⁰ *Id.* at 772.

⁹¹ *Id.* at 779.



子。整個測試法的重點關注在真正核准專利的專利審查人員主觀意思。『主觀的「若無」測試法』雖能補充『客觀的「若無」測試法』不足，但其缺點在於過度依賴的專利審查人員的主觀意思，不僅沒有客觀的標準可以遵循，重要性的標準依不同的審查人員而浮動；且法院判斷重要性時必須請求當初審理的專利審查人員作證，證明其核准系爭專利時主觀意思，會造成人力吃緊的專利商標局須額外派員應付業務外訴訟，額外支出珍貴的行政成本。

（三）但其可能已經測試法

「但其可能測試法」(but it may have test)，適用時法院考量申請人在專利申請的過程中所有的錯誤陳述，不限於特定資訊是否影響專利性，也沒有只依賴審查人員主觀的想法，綜合判斷是否導致本來沒有要核准專利的專利審查人員因而核准專利⁹²，在適用上比較不嚴謹。亦曾有巡迴上訴法院適用「但其可能已經測試法」⁹³。

在 *SCM Corp. v. Radio Corp. of America* 案⁹⁴（以下簡稱 *SCM* 案），專利商標局根據先前技術拒絕了申請人的初次申請（initial application），申請人為了加強其申請，並著手測試其發明與先前技術之不同，並將測試的結果提出給專利商標局以支持其申請⁹⁵。在提出宣誓書與測試結果時，申請人隱匿了第二次測試結果與第一次測

⁹² *Genveto Jewelry Co. v. Lambert Bros.*, 542 F. Supp. 933, 940 (S.D.N.Y. 1982); *See Plastic Container Corp. v. Continental Plastics of Okla., Inc.*, 607 F.2d 885, 900 (10th Cir. 1979).

⁹³ *CMI Corp. v. Barber-Greene Co.*, 683 F.2d 1061, 1066 (7th Cir. 1982); *Timely Prods. Corp. v. Arron*, 523 F.2d 288, 297-98 (2d Cir. 1975); *Trio Process Corp. v. L. Goldstein's Sons, Inc.*, 461 F.2d 66, 73 (3d Cir. 1972); *Monsanto Co. v. Rohm & Haas Co.*, 456 F.2d 592, 600 (3d Cir. 1972).

⁹⁴ *SCM Corp. v. Radio Corp. of America*, 318 F. Supp. 433 (S.D.N.Y. 1970).

⁹⁵ *Id.* at 444.



試結果矛盾的數據，在經過多次的修正，最終專利商標局核准了專利。

法院發現在適用主觀與客觀的「若無」測試法都不能認定本案隱匿的數據具有重要，儘管如此，法院仍因為隱匿的數據的行為而認定系爭專利不可執行⁹⁶。法院表示：在申請人方面取得專利時，任何的不正行為都足以使衡平法院不給予專利權人對侵權人執行專利權的救濟⁹⁷。根據前述的理由法院拒絕了主觀與客觀的「若無」測試法的適用，關注在隱匿的資訊與專利審查人員核發專利與否的一切因果關係，因此法院在本案擴張了重要性的測試法，超越了主觀與客觀的「若無」測試法。之後的法院把在 *SCM* 案所適用的測試法稱做「但其可能測試法」⁹⁸。

「但其可能測試法」缺點在於近乎沒有範圍，且認定上相當模糊。任何資訊的隱匿或誤導，綜合判斷後只要有可能導致專利審查人員因而不核發專利，都可能具有重要性。此測試法將重要性的概念擴張太於廣泛，如何綜合判斷須依個案而異，會造成沒有標準可循之問題。

（四）合理審查人員測試法

專利商標局在 1977 年首次在 37 C.F.R. § 1.56 條文規定關於重要性之認定⁹⁹，其中 37 C.F.R. § 1.56 (a) 規定：

……對於一個合理的審查人員來說，在其決定該申請案是否核

⁹⁶ *Id.* at 450.

⁹⁷ *Id.* at 449-50.

⁹⁸ *In re Multidistrict*, 398 F.Supp. at 1368.

⁹⁹ LISA A. DOLAK, *The Inequitable Conduct Gyre Widens*, 50 IDEA 215, 216 (2010).



准專利時，有相當的可能性認為該資訊是重要的……¹⁰⁰。

該測試法是最廣泛的測試法，大多數的判決與期刊都稱該測試法為「合理審查人員標準」(reasonable examiner standard)。因為資訊重要性的程度，是相近於特定資訊在合理的專利審查人員決定是否核准專利時，所認為重要的資訊，如果合理的專利審查人員認為是重要的，該資訊即具有重要性¹⁰¹。聯邦巡迴上訴法院曾表示：「調查合理的專利審查人員可能想要注意到特定的事物，並非是適當的調查，而是當合理的專利審查人員已經注意到特定的事物後，在決定駁回一個或多個專利權利請求項時『認為重要的』事物¹⁰²」。

在 *A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp* 案¹⁰³，勾勒出聯邦巡迴上訴法院如何適用「合理審查人員測試法¹⁰⁴」。發明人知悉一份先前技術引證所揭露的方法相似於其發明最重要的部分，儘管如此，發明人與其專利律師在申請專利期間仍沒有將該引證揭露給專利商標局¹⁰⁵，6年後在申請程序中專利審查人員發現該引證，並因此駁回相關的專利權利請求項，之後申請人修改被駁回與其先前隱匿引證相關的專利權利請求項，最終專利審查人員仍核准專利¹⁰⁶。

¹⁰⁰ 37 C.F.R. § 1.56 (a):

(a)...*Such 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.* The duty is commensurate with the degree of involvement in the preparation or prosecution of the application.

¹⁰¹ ELDER, *Supra* note 67, at 738-40.

¹⁰² American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, 725 F.2d 1350 (Fed. Cir. 1984).

¹⁰³ A.B. Dick Co. v. Burroughs Corp., 798 F.2d 1392, 1392 (Fed. Cir. 1986).

¹⁰⁴ CRONIN, *Supra* note 81, at 1342.

¹⁰⁵ A.B., 798 F.2d at 1369-97.

¹⁰⁶ *Id.* at 1398.



法院認為申請人意圖對專利商標局隱匿先前技術引證而構成不正行為，法院使用「合理審查人員測試法」決定引證案是否具有重要性，法院認為引證案具有重要性因為：1、發明人描述該引證案的方法與其發明相似；2、發明人描述這些方法是其發明最重要的部分；3、在專利審查人員發現該引證案後，駁回相關的專利權利請求項¹⁰⁷。因此，很明顯的對一個合理的專利審查人員而言，該引證在專利申請程序中是重要的，因為該引證的確改變了專利的核駁狀態改變¹⁰⁸。

不過專利律師公會（Patent Bar Association）批評本案的決定，因為法院認為專利無效是根據專利審查人員在核准專利前發現申請人沒有揭露的引證¹⁰⁹，雖然本案是一個如何適用「合理審查人員測試法」很好的例子，但是本案如果適用 1992 年修正後的 37 C.F.R. §§ 1.97-98 條文結果就會不同，因為新的規則放寬了提交具有重要性的時間，允許申請人在專利核准前的任何時間，提交具有重要性的資訊且沒有懲罰，只要申請人遵守特定的程序即可¹¹⁰。

（五）表面證據 / 不一致測試法

專利商標局在 1992 年修正 37 C.F.R. § 1.56 條文，其中有關重要性的判斷標準規定在 37 C.F.R. § 1.56 (b) 前段：

¹⁰⁷ *Id.*

¹⁰⁸ *Id.*

¹⁰⁹ Jerome G. Lee *et al.*, *Equitable Defenses in Patent Cases*, 320 Practising Law Institute, *Patents, Copyrights, Trademarks, and Literary Property Course Handbook Series* 571, 591 (1991).

¹¹⁰ *See* 37 C.F.R. §§ 1.97-98 (2005).



(b) 與可專利性之重要資訊，是對於其他已經在申請程序中存檔之資訊非具有累積性¹¹¹，並且……

在 1991 年之前聯邦巡迴上訴法院判決主要關注在不正行為可責的要件 (culpability component) 上，強調因為不正行為所導致的不可執行必須要有「意圖誤導」存在，「意圖誤導」不能單獨的從行為人的重大過失中推導而得，這一個更高的可責性門檻使得不正行為更難以成立，但並非不可能成立¹¹²。

1991 年關於不正行為問題重要的判決，關注在重要性的標準。在 *Halliburton Co. v. Schlumberger Technology Corp.* 案¹¹³，在專利申請程序中，未揭露的資訊對於專利商標局的專利審查人員來說如果具是「累積性」(cumulative)，即便被合理審查人員認為具有重要性資訊，該資訊仍不具重要性¹¹⁴。在該案中，法院發現未揭露的資訊是屬於具有累積性的資訊，不會構成在專利申請程序中不正行為的基礎，並表示地方法院所認定該資訊具有重要性，且有意圖欺騙專利商標局的結論是明顯的錯誤¹¹⁵。此案使專利商標局在隔年即

¹¹¹ 37 C.F.R §1.56 (b) :

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...

¹¹² DONALD S. CHISUM, *United States Court of Appeals For The Federal Circuit Tenth Anniversary Commemorative Issue: 1991 Area Summary: Patent Law Developments In The United States Court of Appeals For The Federal Circuit During 1991*, 41 AM. U.L. REV. 869, 894 (1992).

¹¹³ *Halliburton Co. v. Schlumberger Technology Corp.*, 925 F.2d 1435 (Fed. Cir. 1991).

¹¹⁴ *Id.* at 1440 (citing 37 C.F.R. § 1.56 (1991) (defining material information as that which would be "important in deciding whether to allow the application to issue as a patent").

¹¹⁵ *Id.* (The PTO recently proposed rule changes that would abandon the "important to a reasonable examiner" standard of materiality. See Notice of Proposed Rule Making, 56 Fed. Reg. 37,321 (1991) (to be codified at 37 C.F.R. § 1.56) (proposed Aug. 6, 1991).



1992 年，新修訂 37 C.F.R. § 1.56 關於重要性的部分規定，判斷重要性時需要先便排除具有累積性的資訊，規定具有累積性的資訊沒有重要性。

所謂「累積資訊」是指先前技術揭露的內容，已經完全揭露在其他專利申請人提交或是專利審查人員所檢索到其他先前技術資訊中，則該先前技術被認定是「累積資訊」。例如，若某專利的專利權利範圍請求項包含 A、B、C、D 四個限制條件。又有一先前技術資訊 X 揭露了 A、B 兩個限制條件，則對該專利權利範圍請求項而言，先前技術 X 是具有重要性的資訊，因為他可以與揭露 C 與 D 資訊之其他先前技術組合，作為該專利權利範圍請求項不具進步性的表面證據。但是如果有另一先前技術資訊 Y 揭露了該專利權利範圍請求項中的 A、B、C 三個限制條件，且該先前技術 Y 在專利審查過程中已被專利審查人員審酌，則因先前技術資訊 X 之重要程度（僅揭露 A、B）不如先前資訊 Y（揭露了 A、B、C），且先前技術資訊 Y 已在專利審查過程被專利審查人員審酌，故先前技術 X 為累積性資訊，因此不具重要性¹¹⁶。

37 C.F.R. § 1.56 (b) 項的 (1)、(2) 款繼續規定：

(1) 該資訊本身或是該資訊與其他資訊的組合構成作為推定某一專利權利請求項不具可專利性之表面證據；或

(2) 該資訊與專利申請人在反駁專利商標局認為申請專利之發明不具可專利性，或是支持其申請專利之發具可專利行時，所

¹¹⁶ 陳志光，同註 14，頁 20-21，「此論文將 (cumulative) 譯為『重覆性』」。



採取的論點矛盾或不一致¹¹⁷。

足以推定不具可專利性的表面證據是，當解讀某一專利權利請求項之每一限制條件時，在與說明書一致的情況下給予最廣合理範圍之解讀，而且在尚未考慮其他意圖證明該專利權利請求項具可專利性之證據前，某一資訊就已經具有優勢證據立足以支持該專利權利請求項不具可專利性的結論¹¹⁸。

本條(1)、(2)款分別使用是否為「表面證據」與「是否一致」作為判斷重要性的方法，故又稱為「表面證據 / 不一致¹¹⁹」標準(*prima facie* / *inconsistent standard*)。1992年修正過後的37 C.F.R. § 1.56(b)，對於重要性的認定更為限縮且具體，首先排除累積資訊，認為累積資訊不具重要性。接著認定有1、足以推定不具可專利性的表面證據或；2、專利申請人就該資訊支持申請專利權利請求項的可專利性與否之論點，與專利商標局的主張矛盾或不一致時，則該資訊便具有重要性，申請人就該資訊而言對專利商標局負有揭露

¹¹⁷ 37 C.F.R. §1.56：

- (b) 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.

¹¹⁸ A *prima facie* case of unpatentability is established when the information compels a conclusion that a claim is unpatentable under the preponderance of evidence, burden-of-proof standard, giving each term in the claim its broadest reasonable construction consistent with the specification, and before any consideration is given to evidence which may be submitted in an attempt to establish a contrary conclusion of patentability.

¹¹⁹ ELIZABETH PETERS, *Are We Living in a Material World?: An Analysis of the Federal Circuit's Materiality Standard Under the Patent Doctrine of Inequitable Conduct*, 93 IOWA L. REV. 1519, 1535 (2008).



義務。

在 *Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Services, Ltd.* 案¹²⁰（以下簡稱 *Bruno* 案），法院認為專利權人意圖對專利審查人員隱匿會對其專利權利請求項喪失新穎性的先前技術，被隱匿的先前技術資訊是對於可專利性的表面證據，因此而認定該先前技術資訊根據「後 1992 年版 37 C.F.R. § 1.56 測試法」是具有重要性的¹²¹。

（六）如何適用

專利商標局制訂了新的規定後，該規定修正前的合理審查人員測試法在訴訟中是否還有適用？在聯邦巡迴上訴法院中變成為一個問題，從 1982 年到 2005 年法院都適用「合理審查人員測試法」，在 1995 年的 *Molins PLC v. Textro* 案¹²²，法院以案件之提起是在該規則修正之前，行政規則不具有溯及效力（retroactive）為理由拒絕適用¹²³；到了 2000 年的 *Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics Co.* 案¹²⁴，法院直接適用新修正的規則於 1992 年後申請的專利，且並未討論舊的規則是否應該適用¹²⁵；在 2005 年法院在 *Bruno* 案與 *Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharmaceuticals, Inc.* 案¹²⁶明白表示專利申請案在 1992 年 3 月 16 日後申請或尚未核

¹²⁰ *Bruno Independent Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Services, Ltd.*, 394 F.3d 1348 (Fed. Cir. 2005).

¹²¹ *Id.* at 1352-53.

¹²² *Molins PLC v. Textro*, 48 F.3d 1172 (Fed. Cir. 1995).

¹²³ *Id.* at 1179.

¹²⁴ *Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Elecs Co.*, 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁵ *Id.* at 1374.

¹²⁶ *Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharmaceuticals Inc.*, 410 F.3d 690 (Fed. Cir. 2005).



駁的專利申請案要適用新修正的規則；最後在 2006 年的 *Digital Control, Inc. v. Charles Machine* 案¹²⁷（以下簡稱 *Digital* 案）中表示專利商標局新修正較為具體的重要性標準並不用來取代法院的判決，而僅是提供額外重要性的測試法。如果錯誤陳述或是隱匿具有重要性的資訊，使用新的測試法認定是具有重要性，那麼該資訊就具有重要性；同理，若使用「合理審查人員測試法」與其他 3 個舊的測試法認定具有重要性的，該資訊一樣是具有重要性的¹²⁸。在 *Digital* 案法院表示 5 種測試法都尚可使用，卻沒有明確指出什麼時候該適用哪一種測試法¹²⁹。但事實上聯邦巡迴上訴法院已經不再使用前 3 種測試法判斷資訊是否具有重要性¹³⁰。

故依 *Digital* 案之見解，專利商標局新修正較為具體的重要性標準並不用來取代法院的判決，而僅是提供額外重要性的測試法。各聯邦地方法院可以任意選用現行 5 種被承認的測試法，來判斷特定資訊是否具有重要性。但聯邦巡迴上訴法院在 *Therasense* 案後對於重要性要件判斷有做變更，須特別注意之¹³¹。

¹²⁷ *Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works*, 437 F.3d 1309, 1315 (Fed. Cir. 2006) (noting that "there is no reason to be bound by any single standard").

¹²⁸ *Id.* at 1315-16 (The PTO's recent adoption of an arguably narrower standard of materiality does not supplant or replace our case law. Rather, it merely provides an additional test of materiality. That is, if a misstatement or omission is material under the new Rule 56 standard, it is material. Similarly, if a misstatement or omission is material under the "reasonable examiner" standard or under the older three tests, it is also material).

¹²⁹ NICOLE M. MURPHY, *Inequitable-Conduct Doctrine Reform: Is the Death Penalty for Patents Still Appropriate?*, 93 MINN. L. REV. 2274, 2280 (2009).

¹³⁰ CRONIN, *Supra* note 81, at 1338.

¹³¹ 參閱本文參、*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.* 案。



四、詐欺意圖

要為違反揭露義務而負責，須要專利申請人主觀上的意圖對於不實陳述或隱匿須有認知，且程度須達到可歸責狀態，善意的錯誤並不會構成詐欺或是不正行為¹³²。以下就不正行為要件之一的詐欺意圖做介紹。

要構成不正行為須具有「詐欺意圖」(intent to deceive)。詐欺意圖是行為人主觀的狀態，不易證明，再加上行為人若是專利律師時，會涉及律師與當事人間之通訊保密特權¹³³ (attorney-client privilege)，該特權是否可以被放棄在美國仍未有定論，眾多的聯邦地方法院仍在摸索應如何適用¹³⁴。故幾乎沒有可以證明詐欺意圖的直接證據 (direct evidence)，通常是從事實、行為或不行為時的情況配合申請專利的檔案記錄與申請程序的文件等間接證據 (circumstantial evidence) 中綜合所推斷¹³⁵。推斷主觀上詐欺意圖的程度時，不能以專利權人有單純的誤報或其他應該揭露給專利商標局的資訊而沒有揭露的行為，嗣後因為專利權人主張律師與當事人間之通訊保密特權，而推論出對專利權人不利，具有詐欺意圖的推論¹³⁶。

意圖雖然可以從眾多事實的證據中推導出，但其本質上仍是一個法律問題，而非事實問題。美國憲法第七修正案¹³⁷ (The Seventh Amendment of

¹³² 6 Donald S. Chisum, *Chisum on Patents*, §19.03, 263 (1992).

¹³³ ALEXIS N. SIMPSON, *The Monster In The Closet: Declawing The Inequitable Conduct Beast In The Attorney-Client Privilege Arena*, 25 GA. ST. U.L. REV. 735, 736 (2009).

¹³⁴ *Id.* at 736-37.

¹³⁵ *Molins*, 48 F.3d at 1181.

¹³⁶ 2 PETER D. ROSENBERG, *PATENT LAW FUNDAMENT*, §15.08[1][b][96] 226, (1999).

¹³⁷ U.S CONST. amend. VII: In Suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved, and no fact tried by a jury, shall be otherwise re-examined in any Court of the United States, than according to the rules of the common law.



the United States Constitution) 賦予藉由陪審團審判的權利，在 *Paragon Podiatry Laboratory, Inc. v. KLM Laboratories, Inc.* 案¹³⁸，法院遇到專利權人是否有權利請求陪審團判斷「可歸責意圖」的爭點¹³⁹。法院表示在專利侵權訴訟抗辯中，不正行為抗辯在性質上完全是衡平法上的問題，並引用聯邦最高法院判決解釋第七修正案有權請求陪審團審判是針對在法律上可以訴求的行為，而不是衡平法上可以訴求的行為¹⁴⁰。因此對於專利申請中對專利商標局意圖欺騙或誤導成立與否的爭議或對於重要性在不正行是衡平法上爭議，是法律問題，須要由法官決定，而不是事實問題而由陪審團決定¹⁴¹。

詐欺意圖的最低門檻為何，早期的巡迴上訴法院對詐欺意圖程度上的認定頗為分歧，至少有 2 種不同的認定¹⁴²。有些巡迴上訴法院須要達到「故意 (scienter)」的程度¹⁴³；有些則認為須要具有「重大過失 (gross negligence)」的程度¹⁴⁴。聯邦巡迴上訴法院在 1984 年確立不正行為理論的 *J.P. Stevens* 案¹⁴⁵中表示意圖的門檻不須要證明到有故意地圖謀 (deliberate scheming)

¹³⁸ *Paragon Podiatry Laboratory, Inc. v. KLM Laboratories, Inc.*, 984 F.2d 1182 (Fed. Cir. 1993).

¹³⁹ THOMAS L. IRVING & MICHAEL D. KAMINSKI & LINDA S. EVANS & DONALD R. MCPHAIL, *A Review of Recent Decisions of The United States Court of Appeals For The Federal Circuit: Area Summary: A Year in Review: The Federal Circuit's Patent Decisions of 1993*, 43 AM. U.L. REV. 1259, 1285 (1994).

¹⁴⁰ *Paragon*, 984 F.2d at 1190; see also *United States v. Louisiana*, 339 U.S. 699, 706 (1950) (stating that Seventh Amendment is not applicable to equity actions and only applies to actions at law).

¹⁴¹ *Paragon*, 984 F.2d at 1190.

¹⁴² SOBEL, *Supra* note 32, at 177-78.

¹⁴³ *Scott Paper Co. v. Fort Howard Paper Co.*, 432 F.2d 1198, 1204 (7th Cir. 1970) ("Unclean hands can be asserted only if there has been a deliberate misrepresentation in the Patent Office.").

¹⁴⁴ *DeLong Corp. v. Raymond Int'l Inc.*, 622 F.2d 1135, 1146 (3rd Cir. 1980) (stating that inequitable conduct requires at least a finding of "gross negligence").

¹⁴⁵ *J.P. Stevens & Co. v. Lex Tex, Ltd.*, 747 F.2d 1553 (Fed. Cir. 1984).



程度，有重大過失即足夠¹⁴⁶。從行為人之善良管理人注意義務的立場已知（known）或應知（should have known）未揭露之資訊的重要性時，則是有重大過失¹⁴⁷，重大過失足以推導出具有詐欺意圖的推論¹⁴⁸，從此案後意圖的門檻至少須達到重大過失。

大多數下級法院判決都採「重大過失」的程度，比單純的過失在程度上來的大，卻比意圖或惡意地詐欺來的小¹⁴⁹。直到 1988 年在 2 件時間相近、背景也相近的案件卻在詐欺意圖程度的認定上出現了分水嶺。2 案件承審的聯邦地方法院都因為專利律師在申請專利時的草率構成不正行為而給予系爭專利不可執行的判決，該 2 案件上訴聯邦巡迴上訴法院後分別為 *Burlington Industrial Inc. v. Dayco Corp.* 案¹⁵⁰（以下簡稱 *Burlington* 案）與 *Kingsdown* 案¹⁵¹。

因為 *Kingsdown* 案是不正行為理論在 *Therasense* 案前唯一的聯席判決，而且該案是學者統計從 2007 年 1 月 1 日年到 2010 年 5 月 26 日，第 11 個最常被聯邦巡迴法院判決引用的案件¹⁵²，該案重要的程度可見一

¹⁴⁶ *Id.* at 1560.

¹⁴⁷ *Id.*

¹⁴⁸ JIM CARMICHAEL & CAMERON WEIFFENBACH, *Inequitable Conduct, Gross Negligence And The Kingsdown Decision*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 18, 28 (2009).

¹⁴⁹ CHISUM, *Supra* note 132, at §19.03, 272.

¹⁵⁰ *Burlington Industrial Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418 (Fed. Cir. 1988).

¹⁵¹ *Kingsdown Medical Consultants, Ltd. v. Hollister, Inc.*, 863 F.2d 867 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

¹⁵² PATENTLY-O BLOG, *Top Ten Most Cited Patent Cases 2007-2010*, available at <<http://www.patentlyo.com/patent/2010/05/top-ten-most-cited-patent-cases-2007-2010.html>> (last visited on May. 13th 2011).

Top Ten Most Cited Patent Cases 2007-2010 :

1. *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed.Cir. 2005).

2. *Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.*, 138 F.3d 1448 (Fed.Cir. 1998).

3. *KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc.*, 127 U.S. 1727 (2007).

4. *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967 (Fed.Cir. 1995).



斑。故本文以 *Kingsdown* 案前、*Kingsdown* 案以及 *Kingsdown* 案後作為區分詐欺意圖不同時期的時點。聯邦巡迴上述法院在 *Therasense* 案後對於詐欺意圖要件的判斷有做變更，需特別注意¹⁵³。

(一) *Kingsdown* 案前一重大過失

在 *Burlington* 案中，聯邦地方法院根據該案 1、專利律師使用可通用措辭，但沒有精確的區別兩個語句的不同¹⁵⁴，造成申請的專利是否為先前技術所涵蓋的問題；2、申請專利的律師作證時表示他在申請時沒有注意到兩個語句的不同，即使用簡略的方式表達。而做出系爭專利不可執行的即席判決（Summary Judgment）。

聯邦巡迴上訴法院將該案撤銷並發回聯邦地方法院，並表示申請人應知具有重要性的事實而未向專利商標局揭露的話，在適當的案件中可推導出意圖誤導專利商標局的結論¹⁵⁵，但地方法院在本案中不採信專利律師解釋，不假思索地拒絕「較少惡意的解釋」是錯

5. *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 86 U.S. 684 (1966).

6. *Vitronics Corp. v. Conceptronc, Inc.*, 90 F.3d 1576 (Fed.Cir. 1996).

7. *In re Calmar, Inc.*, 854 F.2d 461 (Fed.Cir. 1988).

8. *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.*, 117 U.S. 1040 (1997).

9. *MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc.*, 127 U.S. 764 (2007).

10. *Christianson v. Colt Industries Operating Corp.*, 108 U.S. 2166 (1988).

11. *Kingsdown Medical Consultants, Ltd. v. Hollister Inc.*, 863 F.2d 867 (Fed.Cir. 1988).

12. *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 56 F.3d 1538 (Fed.Cir. 1995).

13. *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed.Cir. 2007).

¹⁵³ 參閱本文參、*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*案。

¹⁵⁴ *Kingsdown*, 863 F.2d at 1419. ("impregnat[ion of] individual fibers in the yarn bundle," and "impregnat[ion of] the fiber bundles and encapsulat[ion of] the individual fibers.")

¹⁵⁵ *Burlington*, 849 F.2d at 1421. (The nondisclosure of facts of which the applicant should have known the materiality may justify an inference of intent to mislead in appropriate cases.)



誤的¹⁵⁶。Newman 法官在不同意見書中的「瘟疫¹⁵⁷」說，便是在形容本案延續 *J.P. Stevens* 案判斷意圖的重大過失標準，是造成不正行為抗辯氾濫的主因。

雖然本案並沒有積極的提出其他判斷意圖的標準，仍然是延續先前「當事人應知具有重要性事實而未揭露」可以推導出重大過失並當作認定意圖的基礎判決。惟從不同意見書中可以觀察到聯邦巡迴上訴法院已經意識判斷意圖的門檻過低而造成不正行抗辯氾濫的情況。

（二）*Kingsdown* 案一大於重大過失

在 *Kingsdown* 案¹⁵⁸，一開始在申請專利時，專利審查人員以該申請案違反了美國專利法有關明確性的規定而駁回了其專利權利請求項第 50 項，該項專利權利請求項經過專利律師修改後，即被專利審查人員核准¹⁵⁹。但在後來的延續案中，專利律師卻複製先前未修正錯誤版本的專利權利請求項¹⁶⁰。

地方法院認為 1、專利權利請求項第 50 項的修正是為了克服有關明確性的規定的核駁，足以證明其重要性；2、專利律師未注意該錯誤是屬於重大過失得以推論出對專利商標局具有詐欺意圖¹⁶¹。

¹⁵⁶ *Id.* (it was error to reject the attorney's explanation out of hand in favor of "a less plausible sinister interpretation.)

¹⁵⁷ *Id.* at 1422. ("The habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague.").

¹⁵⁸ *Kingsdown* 案詳細說明可參考尹守信，同註 14，頁 88-93。

¹⁵⁹ *Kingsdown*, 863 F.2d at 874-75.

¹⁶⁰ *Id.* at 867.

¹⁶¹ *Id.* at 869-71.



綜合以上2點而給予專利權人有不正行為導致系爭專利不可執行的即席判決。

聯邦巡迴上訴法院不同意地方法院的看法，認為不正行為的成立須要對專利商標局有詐欺意圖，但專利律師作證時表示並未察覺該錯誤¹⁶²。由此可知，地方法院基於重大過失而認定專利權人具詐欺意圖的結論就本案而言是有問題的。聯邦巡迴上訴法院做成結論表示單純的重大過失不能推導出意圖詐欺的推論，並根據本案新設立的標準以聯邦地方法院認定詐欺意圖的標準明顯有誤，推翻了其即席判決。

Kingsdown 案是聯邦巡迴上訴法院成立以來唯一有關不正行為的聯席判決，決定重大過失是否足夠支持對專利商標局詐欺意圖的認定，該案結果推翻了過去的見解，表示涉及的行為在檢視全部相關的證據包含顯示善意的證據後，必須顯示足夠的可責性來支持不正行為，單純的重大過失不能推導出詐欺意圖的推論¹⁶³。從此案後，詐欺意圖的程度至少要超過「重大過失」，為不正行為理論中詐欺意圖的要件樹立新的判斷標準。

(三) *Kingsdown* 案後

Rader 法官曾形容 *Kingsdown* 案判斷詐欺意圖較高的標準為

¹⁶² *Id.* at 872.

¹⁶³ *Id.* at 876 ("a finding that particular conduct amounts to 'gross negligence' does not of itself justify an inference of intent to deceive; the involved conduct, viewed in light of all the evidence, including evidence indicative of good faith, must indicate sufficient culpability to require a finding of intent to deceive.")



「不正行為意圖崇高的要件¹⁶⁴」，但在該案後卻有一些具有重大爭議的案件開始腐蝕這個崇高的要件¹⁶⁵。

Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc. 案¹⁶⁶（以下簡稱 *Critikon* 案）是在 *Kingsdown* 案後第一個產生爭議的案件，該案引用已經被 *Kingsdown* 案推翻（*overrule*）的 *Driscoll v. Cebalo* 案¹⁶⁷之重大過失標準來判斷詐欺意圖，而開啟了爭議¹⁶⁸。在該案中聯邦巡迴上訴法院在專利侵權訴訟中認為原告因為沒有揭露2樣資訊給專利商標局，因而構成不正行為：1、原告在申請專利程序中沒有揭露先前技術的專利給專利商標局；2、原告開始專利侵權訴訟後，即開啟了再發證程序，但是原告並沒有通知專利商標局系爭專利已經有相關訴訟繫屬，而且專利權利請求項在侵權訴訟中被被告主張無效的抗辯與不正行為的抗辯¹⁶⁹。

法院在認定意圖時，並不像以往著重在行為人主觀上的重大過失程度多寡而推斷詐欺意圖，而是從申請人「已知」或「應知」未將專利商標局認為具有重要性的資訊揭露給專利商標局，判斷時跳

¹⁶⁴ *Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharms. Inc.*, 525 F.3d 1334, 1350 (Fed. Cir. 2008) (Rader, J., dissenting).

¹⁶⁵ ERIK R. PUKNYS & JARED D. SCHUETTENHELM, *Application of The Inequitable Conduct Doctrine After Kingsdown*, 5 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 839, 850 (2009).

¹⁶⁶ *Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc.*, 120 F.3d 1253 (Fed. Cir. 1997).

¹⁶⁷ *Driscoll v. Cebalo*, 731 F.2d 878 (Fed. Cir. 1984) (Where the inventors and their attorneys **knew, or should have known**, that the withheld reference would be material to the PTO's consideration, their failure to disclose the reference **is sufficient proof of the existence of an intent to mislead the PTO**).

¹⁶⁸ BRETT J. THOMPSEN, *Resolving Inequitable Conduct Claims According to Kingsdown*, 18 TEX. INTELL. PROP. L.J. 269, 275 (2010).

¹⁶⁹ *Critikon*, 120 F.3d at 1255.



過重大過失直接推斷具有詐欺意圖¹⁷⁰。法院認為專利權人面臨已具有高度重要性的資訊並有明確且具有說服力的證據（clear and convincing evidence）證明專利權人「已知」或「應知」該資訊的重要性時，可以期待要發現專利權人主觀上具有足夠的善意可以阻卻意圖詐欺或誤導的推論是相當困難，因此法院從中推斷出一個「相對程度較高的意圖¹⁷¹」。

此案判決後即被認為 *Kingsdown* 案所否定標準又復活了¹⁷²，引起相當多的爭議。Newman 法官在其他案件的不同意見書中直接表明，*Critikon* 案是惡法（bad law）因為他引用已經被 *Kingsdown* 案推翻的 *Driscoll v. Cebalo* 案¹⁷³；Linn 法官表示 *Critikon* 案認定的標準甚至比在 *Kingsdown* 案中所推翻的重大過失標準更低¹⁷⁴。

故綜上所述，就推論的過程而言，*Critikon* 案以申請人「已知」或「應知」未將專利商標局認為具有重要性的資訊揭露給專利商標局時，不再討論是否有重大過失，直接推斷具有詐欺意圖。判斷時規避了 *Kingsdown* 案所確立的單純具有重大過失無法直接推斷詐欺意圖，在形式上迴避了 *Kingsdown* 案建立的標準，但就結論而言卻無異於 *Kingsdown* 案所推翻的先前標準，即申請人「已知」或「應

¹⁷⁰ *Id.* at 1256.

¹⁷¹ *Id.* at 1256-57.

¹⁷² LYNN TYLER, *Kingsdown Twenty Years Later: What It Takes To Prove Inequitable Conduct Is No Clearer*, 10 WAKE FOREST INTELL. PROP. L.J. 30, 31 (2009).

¹⁷³ *Ferring B.V. v. Barr Labs., Inc.*, 437 F.3d 1181, 1202 (Fed. Cir. 2006) (this aspect of *Critikon, Inc.* has been correctly identified by practitioners as "**bad law**," both because it relies on the overruled *Driscoll* decision and because it is representative of a recent resurgence of the plague that *Kingsdown* had intended to cure) (Newman, J., dissenting).

¹⁷⁴ LYNN TYLER, *Kingsdown Fifteen Years Later: What Does It Take To Prove Inequitable Conduct?*, 13 FED. CIR. B.J. 267, 277-78 (2003).



知」將專利商標局認為具有重要性的資訊揭露給專利商標局，即具有重要過失，且該重大過失可以推導出詐欺意圖。因此 *Critikon* 案被認為降低了詐欺意圖的門檻。

在 *Therasense* 案前，聯邦巡迴上訴法院在詐欺意圖的判斷標準上出現了歧異，分別為 *Kingsdown* 案之標準與 *Critikon* 案標準。本文以下就這兩個標準該如何適用做說明。

（四）如何適用

目前判斷詐欺意圖有兩個標準得以適用，一為 *Kingsdown* 案之標準：「單純的重大過失不能推導出意圖詐欺的推論，須大於重大過失」；另一為 *Critikon* 案之標準：「『已知』或『應知』未將專利商標局認為具有重要性的資訊揭露給專利商標局」。這兩個標準該如何適用不無疑問。

個案中如何選擇哪一個標準取決於遇到哪一個合議庭（panel），遇到哪一個合議庭將會決定適用哪一個標準，在適用上造成相當嚴重的分歧。*Kingsdown* 案後聯邦巡迴上訴法院對於詐欺意圖如何認定出現分歧，兩派分別為 *Kingsdown* 案¹⁷⁵派與 *Critikon*

¹⁷⁵ 引用 *Kingsdown* 案有：Purdue Pharma L.P. v. Endo Pharms., Inc., 438 F.3d 1123 (Fed. Cir. 2006); M. Eagles Tool Warehouse, Inc. v. Fisher Tooling Co., 439 F.3d 1335 (Fed. Cir. 2006); Atofina v. Great Lakes Chem. Corp., 441 F.3d 991 (Fed. Cir. 2006); Old Town Co. v. Confluence Holdings Corp., 448 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2006); *In re* Metoprolol Succinate, 494 F.3d 1011, 1013-14 (Fed. Cir. 2007); Scanner Tech. Corp. v. Icos Vision Sys. Corp. N.V., 528 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2008); Eisai Co. v. Dr. Reddy's Labs., Ltd., 533 F.3d 1353 (Fed. Cir. 2008); Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357 (Fed. Cir. 2008); Larson Mfg. of S.D. v. Aluminart Prods. Ltd., 559 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009) 等。



案¹⁷⁶派。2 案的見解在不正行為理論的案子中都有法官適用，之前未能達成統一，再加上最高法院無意涉入有關不正行為的判斷，此分歧是處於無法解決的狀態有好長一段時間，不過現在這個問題已在 2011 年 5 月 25 日作出的聯席判決 *Therasense* 案得到處理¹⁷⁷。

五、權衡

在判斷不正行為時，除了重要性與詐欺意圖外，尚還有權衡。但「權衡」一詞有時候會被誤認是用來定性「重要性」與「詐欺意圖」的方法，實際上「權衡」是在描述一種價值取捨¹⁷⁸，而非同於「重要性」與「詐欺意圖」一定須存在於客觀的構成要件。「權衡」是描述法院在不正行為要件在程度上，皆已經達到具有可責性的門檻時的情況下，判斷是否構成不正行為的價值取捨。

在 1982 年聯邦巡迴上訴法院成立前，重要性與意圖兩者間如何相互影響各個巡迴上訴法院間存有不同意見。第 7 巡迴上訴法院，在 *Scott Paper*

¹⁷⁶ 引用 Critikon 案有：Bruno Indep. Living Aids, Inc. v. Acorn Mobility Servs., Ltd., 394 F.3d 1348, 1350 (Fed. Cir. 2005); Pharmacia Corp. v. Parr Pharm., Inc., 417 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2005); Warner-Lambert Co. v. Teva Pharm. U.S., Inc., 418 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2005); Novo Nordisk Pharm., Inc. v. Bio-Tech. Gen. Corp., 424 F.3d 1347 (Fed. Cir. 2005); Ferring B.V. v. Barr Labs., Inc., 437 F.3d 1181 (Fed. Cir. 2006); Agfa Corp. v. Creo Prods., Inc., 451 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2006); Dippin' Dots, Inc. v. Mosey, 476 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2007); Cargill, Inc. v. Canbra Foods Ltd., 476 F.3d 1359 (Fed. Cir. 2007); McKesson Info. Solutions, Inc. v. Bridge Med., Inc., 487 F.3d 897 (Fed. Cir. 2007); Nilssen v. Osram Sylvania, Inc., 504 F.3d 1223 (Fed. Cir. 2007); Monsanto Co. v. Bayer Bioscience N.V., 514 F.3d 1229 (Fed. Cir. 2008); Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharm., Inc., 525 F.3d 1334 (Fed. Cir. 2008); Praxair, Inc. v. ATMI, Inc., 543 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2008) 等。

¹⁷⁷ 參閱本文參、Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. 案。

¹⁷⁸ *Digital*, 437 F.3d at 1313; *Purdue Pharma L.P. v. Boehringer Ingelheim GMBH*, 237 F.3d 1359, 1366 (Fed. Cir. 2001).



Co. v. Fort Howard Paper Co. 案¹⁷⁹，便是將 2 個要件分別觀察；第 1 巡迴上訴法院在 *Digital Equipment Corp. v. Diamond* 案¹⁸⁰ 折衷地採用一種浮動認定方式：「程度較低的意圖配合上具有高度重要性的資訊，則詐欺意圖的門檻可因此而降低，反之亦然¹⁸¹」，與現今「權衡」的概念「不實陳述或隱匿資訊的重要性越高，用來構成不正行為所須要意圖的程度就越低，反之亦然¹⁸²」即為近似，可謂現今「權衡」的概念是源自早期第 1 巡迴上訴法院浮動的認定方式。

如果用槓桿做比喻「權衡」的話，當槓桿其中一端的價值遠大於另一端時，則會調整使槓桿趨向平衡，這個概念如果在用不正行為上的話，槓桿的兩端便是「重要性」與「詐欺意圖¹⁸³」。當詐欺意圖與重要性兩個要件一旦達到最低要求的門檻，詐欺意圖與重要性兩個要件會被法院衡平地「權衡」來決定不正當的行為是否具有足夠的可責性來支持專利不可執行的決定¹⁸⁴。

換言之，要支持不正行為的成立，法院須要「權衡」重要性與詐欺意圖的各自程度，來支持不正當行為的可責性。根據所有情況判斷具有重要性資訊的不實陳述或隱匿配合詐欺意圖的相關證據是否嚴重到可以支持專利不可執行的決定¹⁸⁵。

在 *Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.* 案¹⁸⁶（以下簡稱 *Star*

¹⁷⁹ *Scott Paper Co. v. Fort Howard Paper Co.*, 432 F.2d 1198 (7th Cir.1970).

¹⁸⁰ *Digital Equipment Corp. v. Diamond*, 653 F.2d 701 (1st Cir. 1981).

¹⁸¹ *Id.* at 716. (a lower showing of intent if coupled with a greater showing of materiality, and vice-versa.)

¹⁸² *Star*, 537 F.3d at 1367.

¹⁸³ MAMMEN, *Supra* note 28, at 1333.

¹⁸⁴ *Id.*

¹⁸⁵ SOBEL, *Supra* note 32, at 181-82.

¹⁸⁶ *Star*, 537 F.3d at 1366.



案)，法院提供較為詳細的說明，說明重要性與詐欺意圖如何的被權衡。1、首先，法院必須根據明確且具有說服力的證據發現重要性與詐欺意圖兩個要件皆各自獨立地達到其門檻，如果兩個要件都達到其門檻法院便可以開始進行權衡來決定給予專利不可執行的判決是否合適¹⁸⁷；2、接下來的問題便不再是重要性與詐欺意圖是不是有用明確且具有說服力的證據證明其存在，而是法院必須權衡這2個已經被證明的要件與全案的公平正義來決定專利不可執行的決定應該被給予否¹⁸⁸。

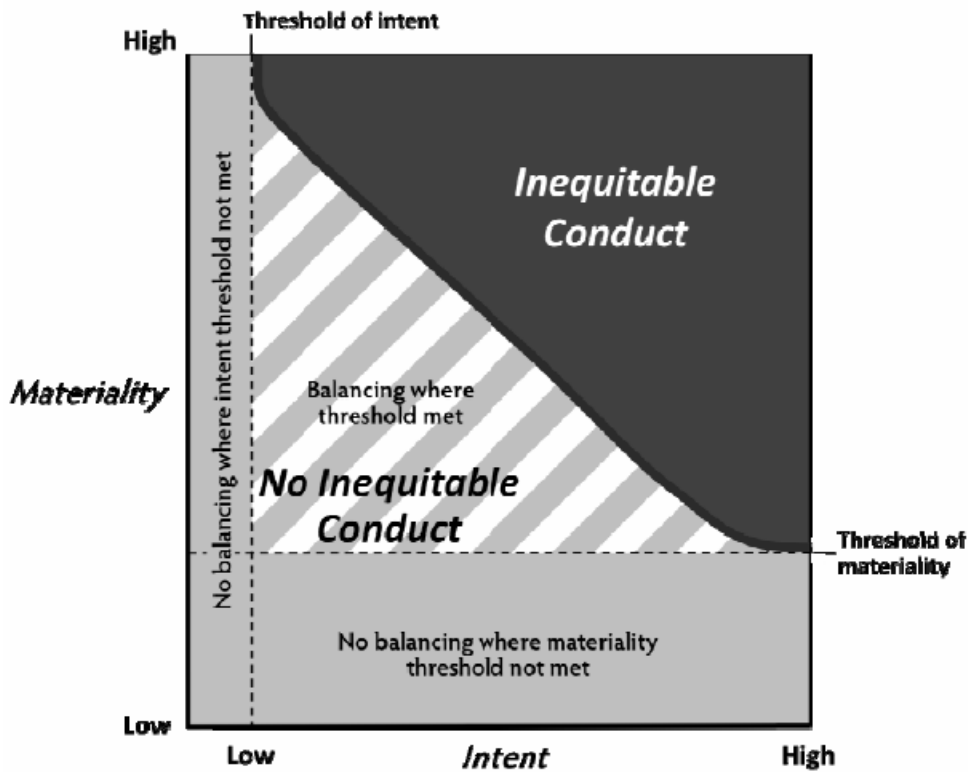


圖 1 權衡重要性與意圖¹⁸⁹

¹⁸⁷ *Id.* at 1367.

¹⁸⁸ *Id.*

¹⁸⁹ MAMMEN, *Supra* note 28, at 1344.



權衡是描述一種價值取捨，若用文字描述會有抽象難以理解的情況，有學者借用圖表（即圖 1），來表現權衡的操作方式¹⁹⁰：

在圖 1 中重要性與意圖的門檻用虛線表示，有下面幾種情況：

- （一）如果重要性與意圖的程度，其中一個或兩者在門檻之下，那麼就不會構成不正行為（即為淺灰色實心部分）；
- （二）如果重要性與意圖的程度都到達門檻，此時法院須要「權衡」，決定是否構成不正行為（即為線條部分與深灰色實心部分），有兩種情況：
 - 1. 如果重要性與意圖其中一個或兩者程度都很低，法院可以做成沒有不正行為的決定（即為灰白相間線條部分部分）；
 - 2. 如果重要性與意圖其中一個或兩者程度都很高，法院可以做成不正行為的決定（即為深灰色實心部分）。
- （三）兩端點的連線部分，大約就是聯邦巡迴上訴法院所稱的「不實陳述或隱匿資訊的重要性越高，用來構成不正行為所須要意圖的程度就越低，反之亦然¹⁹¹」之部分，是動態的配合重要性與意圖的程度來決定是否構成不正行為。

從 *Kingsdown* 案後，法院處理意圖時，被分為 3 類：1、有明顯的詐欺意圖；2、資訊具有高度的重要性而降低詐欺意圖的程度；3、沒有發現

¹⁹⁰ *Id.*

¹⁹¹ *Star*, 537 F.3d at 1367 (quoting *Critikon, Inc. v. Becton Dickinson Vascular Access, Inc.*, 120 F.3d 1253, 1256 (Fed. Cir. 1997)).



詐欺意圖¹⁹²。有明顯的詐欺意圖與沒有發現詐欺意圖在大多數案件中並不常見，最常見的類型是第2種，須要搭配法院「權衡」判斷是否得以降低詐欺意圖的程度而成立不正行為。

正因為不正行理論源自衡平法，法院在其中扮演了最重要的角色，法院如何認定各要件與是否成立直接主導了不正行為理論的發展。不正行為理論在經過美國法院的發展，雖然發展出看似具體的各自獨立的要件，但事實上各要件之間卻會互相影響，法院根據個案的現實情況與公平正義而作調整後，最終做出最適當的判斷。看似極具不確定性，當事人對其難以捉摸，但這乃是衡平法精神落實個案使然的現象。

參、*Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.* 案

一、訴訟背景

本該案系爭之技術領域為拋棄式血糖試紙，血糖試紙須要與驗血糖機一起使用，利用電化學生物探測器測量樣品血液中的葡萄糖值，通常樣本血液量為一滴血。當血液滴在試紙上時，血液中的葡萄糖會與酵素發生反應呈現在試紙上面，並將電子轉移給酵素。試紙上的介質將酵素中的電子傳導到探測器的主動電極。電子流從試紙流入血糖機中，根據現有流量計算血糖濃度。一般使用試紙測試全血（whole blood，有血液全部組成成分，包括紅血球細胞）的葡萄糖值時，電化學生物感測器也能在不同種類的樣本測試血液中的葡萄糖值，例如血漿（血液中沒有紅血球細胞）、組織液（在組織、細胞、器官之間的液體）、還有緩衝液（模擬血液的一種溶液）。這

¹⁹² KATHERINE NOLAN-STEVAUX, *Inequitable Conduct Claims in the 21st Century: Combating the Plague*, 20 BERKELEY TECH. L.J. 147, 154 (2005).



些都是在體內與活血 (live blood) 一樣可以做為測試樣本的體液。

Abbott Diabetes Care, Inc. (以下簡稱為 Abbott 公司) 是系爭專利的所有人、併購 Therasense, Inc. 之公司也是 Abbott Laboratories, 的分公司。2004 年 3 月 Becton Dickinson and Co. (以下簡稱為 BD 公司) 在麻薩諸塞州 (以下簡稱麻州) 地方法院提起確認美國專利 6143164 (以下簡稱為 164 專利) 與 6592745 (以下簡稱為 745 專利) 不侵害確認之訴 (declaratory judgment of noninfringement)。本案涉及 BD 公司所生產的兩個產品，分別為 1. BD Latitude Diabetes. Management System 與 2. BD Logic Blood Glucose Monitor。兩樣產品共同的特色都是使用 BD 公司的血糖試紙。兩個月後 Abbott 公司在加利福尼亞州 (以下簡稱加州) 北區聯邦地方法院反訴 BD 公司侵害其 164 專利、745 專利與 5820551 (以下簡稱為 551 專利)。繫屬在麻州聯邦地方法院的案件被移送到加州北區聯邦地方法院一併審理。

被告 BD 公司抗辯其產品沒有侵害 Abbott 公司的專利，並主張其專利無效，2008 年 4 月 3 日，法院做出即席判決，認定 BD 公司的產品不侵害 164 專利、745 專利，同時認定 745 專利第 1-5、5、21-23、28、31 項專利請求項因為先占 (anticipated) 而無效¹⁹³。後在 2008 年 6 月 27 日決定 551 專利第 1-4 專利請求項因為不具進步性而無效，且因為不正行為認定此專利不可執行¹⁹⁴。Abbott 公司不服上訴聯邦巡迴上訴法院。

Abbott 公司上訴後，聯邦巡迴上訴法院在 2010 年 1 月 25 日做成判決，三位承審法官以 2：1 的表決結果維持仍維持加州北區聯邦地方法院的判決。多數意見與不同意見相爭不下的爭點，為 551 號專利申請時是否存在

¹⁹³ Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 560 F. Supp. 2d 835, 880 (N.D. Cal. 2008).

¹⁹⁴ *Id.* at 1127.



不正行為。Abbott 公司得知敗訴消息馬上就本案不正行為部分向聯邦巡迴上訴法院提出聯席判決的聲請，請求法院就該部分重新聽審。聯邦巡迴上訴法院認為本案可能作為重新檢視不正行為制度之案例，旋即在 2010 年 4 月 26 日，即判決隔天就廢棄原判決¹⁹⁵，表示要以聯席判決方式重新聽審該案不正行為之部分，徵求法庭之友提供關於以下 6 點之法律意見¹⁹⁶：

- (一) 判定是否構成不正行為時，目前採用重要性—意圖—權衡架構（Materiality-Intent-Balancing Framework）為判定標準。這套標準架構應否修正或由其他架構取代？
- (二) 若應修正或取代，該如何修正或取代？不正行為判定標準應否直接限定含詐欺或不潔之手（unclean hands）行為？若然，詐欺或不潔之手行為的合理判定標準為何？
- (三) 重要性的合理判定標準為何？定義重要性時，專利商標局的行政規則應扮演何種角色？重要性是否須納入此一要件：若非指控的不當行為，一或多項專利範圍不可能獲准？

¹⁹⁵ TheraSense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 374 Fed. Appx. 35.

¹⁹⁶ *Id.* :

1. Should the materiality-intent-balancing framework for inequitable conduct be modified or replaced?
2. If so, how? In particular, should the standard be tied directly to fraud or unclean hands? If so, what is the appropriate standard for fraud or unclean hands?
3. What is the proper standard for materiality? What role should the United States Patent and Trademark Office's rules play in defining materiality? Should a finding of materiality require that but for the alleged misconduct, one or more claims would not have issued?
4. Under what circumstances is it proper to infer intent from materiality?
5. Should the balancing inquiry (balancing materiality and intent) be abandoned?
6. Whether the standards for materiality and intent in other federal agency contexts or at common law shed light on the appropriate standards to be applied in the patent context.



- (四) 由重要性構成與否推論有無詐欺意圖的方式，哪些情況適用？
- (五) 現行的重要性、意圖兩要件權衡作法，應否全面捨棄？
- (六) 能否借鏡其他聯邦機構或不成文法的重要性暨意圖標準，以為專利案件判定之用？

二、原判決

(一) 重要性

1. 對美國專利商標局的陳述

551 專利申請於 1984 年，Abbott 公司在申請後 13 年間陸續的提出該專利的延續案申請 (continuation application)，但都被美國專利商標局以欠缺新穎性及進步性而駁回，美國專利商標局曾引用美國 4545382 專利 (以下簡稱 382 專利) 而駁回之。382 專利在其說明書中曾揭露：「保護膜可有可無，但當測量活血樣本血糖濃度時最好有¹⁹⁷」。1997 年 Abbott 公司在申請專利範圍中新增無膜電化學感測器的限制，美國專利商標局面詢 Abbott 公司研發部門主管 Sanghera 博士時，Sanghera 博士表示：「551 專利送件申請當時，此技術領域中具有通常知識者即使看過 382 專利第 4 欄 63-65 行之說明，也不會解讀為用於全血樣本測量時這道保護膜可有可無¹⁹⁸」。Abbott 公司專利律師 Lawrence Pope

¹⁹⁷ U.S. Patent No. 4,545,382, column 4, lines 63- 65. (“Optionally, but preferably when being used on live blood, a protective membrane surrounds both the enzyme and the mediator layers, permeable to water and glucose molecules.”)

¹⁹⁸ *Therasense*, 593 F.3d at 1330-31 (“one skilled in the art would have felt that an active electrode comprising an enzyme and a mediator would require a protective membrane if it were to be used with a whole blood sample. Therefore, he is sure that one skilled in the art



則說，「可有可無，但最好有」(optionally, but preferably...) 該段文字，其實只是一種專利寫作技巧 (patent phraseology)，所以從 551 專利新的專利請求項不會因為 283 專利之教示而喪失新穎性或是進步性，因為該專利是揭露一種測試全血時不須要保護膜的血糖感測器¹⁹⁹。Sanghera 博士的說明後來做成宣誓書 (declaration) 並送至美國專利商標局，成功說服美國專利商標局，取得了 551 號專利。

2. 對歐洲專利局的陳述

另一方面 Abbott 公司在歐洲申請專利時，為克服核駁問題，對 382 專利在歐洲對應案 EP0078636 (以下簡稱 EP636 專利) 的同一段文字，做出與上述相反的陳述。1995 年 5 月 3 日，Abbott 公司的專利律師對歐洲專利局 (European Patent Office) 提出一份答辯，再度討論到「可有可無，但最好有」(optionally, but preferably...) 該段文字時，卻表示：「該揭露是相當明確的，保護膜是可有可無，但利用活血當作測試樣本時為了要避免血液中較大的組成成分干擾電極，特別是紅血球，所以最好是有。前述的保護膜不應該避免葡萄糖的滲透，保護膜對於葡萄糖來說是可滲透的²⁰⁰。」

would not read lines 63 to 65 of column 4 of U.S. Patent No. 4,545,382 to teach that the use of a protective membrane with a whole blood sample is optionally or merely preferred.”)

¹⁹⁹ *Id.* at 1329. (“the new claims with the argument that the claims of the application were not anticipated or obvious because the claims taught a new glucose sensor that did not require a protective membrane when testing whole blood.”)

²⁰⁰ *Id.* at 1334 (“It is submitted that this disclosure is unequivocally clear. The protective membrane is optional, however, it is preferred when used on live blood in order to prevent



(二) 詐欺意圖

地方法院從 5 點發現判斷 Abbott 公司的專利律師 Lawrence Pope 與研發部門主管 Sanghera 博士藉著隱藏對歐洲專利局的陳述文件，而意圖欺騙美國專利商標局：(1) 對美國專利商標局有關先前技術 382 專利的陳述，是 551 專利克服先前專利審查人員駁回具有決定性的關鍵；(2) Abbott 公司在歐洲專利局的陳述對於專利審查人員是非常重要的，因為這些陳述與 Abbott 公司在美國專利商標局所做的陳述是矛盾的；(3) Abbott 公司的專利律師 Lawrence Pope 與研發部門主管 Sanghera 博士明知 Abbott 公司在歐洲專利局的陳述，卻還對美國專利商標局有所保留；(4) Lawrence Pope 律師與 Sanghera 博士二人皆無法對於，為何沒有提供美國專利商標局 Abbott 公司在歐洲專利局的陳述文件，提出一個可採信的解釋；(5) Lawrence Pope 律師與 Sanghera 博士二人對於，為何保留 Abbott 公司在歐洲專利局陳述文件之解釋是無法採信的，顯示確有欺騙意圖²⁰¹。

the large constituents of the blood, in particular erythrocytes from interfering with the electrode sensor. Furthermore it is said, that said protective membrane should not prevent the glucose molecules from penetration, the membrane is permeable to glucose molecules.”)

²⁰¹ *Therasense*, 565 F. Supp. at 1113-16 (N.D. Cal. 2008). (“(1) that the statements made to the PTO concerning the prior art '382 patent were absolutely critical in overcoming the examiner's earlier rejections of the claims of the '551 patent; (2) that the EPO statements would have been very important to an examiner because they contradicted the representations made to the PTO; (3) that Pope and Dr. Sanghera both knew of the EPO statements and consciously withheld them from the PTO; (4) that neither Pope nor Dr. Sanghera provided a credible explanation for failing to submit the EPO documents to the PTO; and (5) that Pope's and Dr. Sanghera's explanations for withholding the EPO documents were so incredible that they suggested intent to deceive.”)



（三）加州北區聯邦地方法院判決

加州北區聯邦地方法院作成結論：Abbott 公司 EP636 專利的答辯陳述與 551 號專利的答辯陳述矛盾，已屬於 37 C.F.R. 1.56(b) (2) 「表面證據 / 不一致」標準規範之重要性；而 Lawrence Pope 律師與 Sanghera 博士明知有這項資訊卻決定不向美國專利商標局呈報，且又提不出可以採信的解釋，顯示確有欺騙意圖。

（四）聯邦巡迴上訴法院判決結果

1. 多數意見

多數意見表示支持或認為加州北區聯邦地方法院結論無明顯錯誤。

2. 不同意見

本案由 Linn 法官所主筆的不同意見卻指出：依 *Scanner Technologies Corp. v. ICOS Vision Systems Corp.* 案²⁰²樹立的標準，用以證明具重要性或意圖之證據，若可引申出複數個合理推論，不應只偏信其一，忽略同樣合理的另一推論，而本案重要性、意圖兩要件之事實認定，都未依循這項標準。地院及多數意見所說不足採信者，是 Lawrence Pope 律師、Sanghera 博士的重要性判斷（即其結論：EPO 答辯陳述不具重要性），並非兩人的主觀相信，但有關其主觀相信的解釋說詞是否可信，才應是有無不正行為的判斷重點。

²⁰² *Scanner Technologies Corp. v. ICOS Vision Systems Corp.*, 528 F.3d 1365 (Fed.Cir. 2008).



三、聯席判決

聯邦巡迴上訴法院於 2011 年 5 月 25 日做出本案的聯席判決²⁰³，判決從最高法院不正行為理論濫觴的判決開始討論²⁰⁴，並隨著不正行為理論的發展介紹要件的演變與所造成的問題²⁰⁵，可謂是徹底的檢討不正行為理論。最後本案根據判決中的討論，提出不正行為理論之新標準並以此做出同意本案不侵權與有效性的部分；撤銷並發回不正行為認定部分的判決²⁰⁶。

（一）重要性

聯邦巡迴上訴法院認為在重要性的部分，應回歸最高法院的見解²⁰⁷，採取「『若無』的重要性標準」(but-for materiality standard)，以「若無」為條件關係，認定系爭資訊是否具有重要性²⁰⁸。法院必須發現「若無」對系爭資訊的隱匿或詐欺，專利商標局就不會或是不應該核准系爭專利權利範圍請求項，換句話說，專利商標局之所以會核准系爭專利權利範圍請求項，是因為申請人向專利商標局為系爭資訊的隱匿或是詐欺。在具備前述的條件關係下，法院才可以認定系爭資訊是具有重要性的。

本案加州北區聯邦地方法院認定 Abbott 公司對於歐洲專利局

²⁰³ Therasense, Inc v. Becton Dickinson and Co., No. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595, Slip Op. (May 25, 2011) (en banc), available at <<http://www.patentlyo.com/therasensefrompatentlyo.pdf>> (last visited on May 25th 2011).

²⁰⁴ *Id.* at 18-35.

²⁰⁵ *Id.* at 26-28.

²⁰⁶ *Id.* at 36-37.

²⁰⁷ *Id.* at 25; Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co. 322 U.S. 238 (1944); Precision Instrument Manufacturing Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945); Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 (1933).

²⁰⁸ *Id.* at 27.



陳述重要性的判斷標準乃是根據 37 C.F.R. § 1.56 「表面證據/不一致」標準，並非是依據「『若無』的重要性標準」，故聯邦巡迴上訴法院撤銷加州北區聯邦地方法院有關本案不正行為重要性的認定部分²⁰⁹。

（二）詐欺意圖

聯邦巡迴上訴法院認為在重要性的部分，亦應回歸最高法院的見解²¹⁰，過去的所採「『當事人應知具有重要性事實而未揭露』的過失標準可以推導出重大過失並當作認定意圖的基礎判決」與「1988 年 *Kingsdown* 案所提高之標準『單純的重大過失不能推導出意圖詐欺的推論，須大於重大過失』」不但沒有最高法院判決的支持且 *Kingsdown* 案雖然提高詐欺意圖的判斷標準，但仍無法以治癒這個專利法上的瘟疫²¹¹，故聯邦巡迴上訴法院提高了詐欺意圖的認定標準，認定詐欺意圖時除了須要有明確且具有說服力證據證明申請人知悉系爭資訊具有重要性，並且進一步做出「意圖詐欺的決定」（a “deliberate decision” to deceive）²¹²而將該資訊對於專利商標局隱匿或是詐欺，才可以認定具有詐欺意圖²¹³。

本案加州北區聯邦地方法院認定詐欺意圖是根據 Abbott 公司專利律師「應知」該資訊有重要性的過失標準，而推斷具有詐欺意圖，並非是根據 Abbott 公司專利律師知悉系爭資訊具有重要性，並

²⁰⁹ *Id.* at 36.

²¹⁰ *Id.* at 24.

²¹¹ *Id.* at 26.

²¹² *Id.* at 25.

²¹³ *Id.*



且進一步做出「意圖詐欺的決定」來判斷不正行為的詐欺意圖。故聯邦巡迴上訴法院撤銷加州北區聯邦地方法院有關本案不正行為詐欺意圖的認定部分²¹⁴。

（三）不可執行問題

聯邦巡迴上訴法院在聯席判決中討論有關不可執行的問題，專利權人在申請專利過程中，其專利的取得若被認定具有不正行為，美國聯邦最高法院認為根據衡平法上不潔之手原則，應給予系爭專利不可執行的判決，使專利權無執行力。惟聯邦巡迴上訴法院認為只要系爭專利被認定有不正行為，立即剝奪其執行力未免太過嚴苛，因為不正行為是以基本的公平為核心，由法院賦予衡平法上救濟時須要相對應地有侵害的存在²¹⁵，畢竟專利權人取得一個無論如何都會核准的專利並沒有從其不正當行為中獲得利益，而且行使該有效的專利不會因其不正當行為而侵害公共利益²¹⁶。

故聯邦巡迴上訴法院認為當具備重要性與詐欺意圖時，只有在專利權人利用以不正行為取的專利權做不正當行為而獲取不法利益時，才會導致系爭專利權獲得不可執行的結果²¹⁷。聯邦巡迴上訴法院欲以此潛在的衡平要件來限制聯邦地方法院的裁量權限。

肆、結論

從 1988 年的 *Kingsdown* 案判決內容就可以看得出來，聯邦巡迴上訴

²¹⁴ *Id.* at 36.

²¹⁵ *Id.* at 28.

²¹⁶ *Id.* at 28-29

²¹⁷ *Id.* at 28.



法院就有意思想要治癒這專利制度被過度擴張的瘟疫，但並沒有發揮所預期的功能。直到 2010 年的 *Therasense* 案，一件因為專利權人的寫作技巧造成，專利權人隱匿對歐洲專利局不同於與美國專利商標局的答辯，而被指控具有不正行為。後來因為專利權人聲請聯席判決，聯邦巡迴上訴法院便廢棄原判決，20 多年後再次以聯席判決的方式重新審理之，並做出聯席判決重新檢討不正行理論與提出新的判斷標準。

從聯邦巡迴上訴法院對於不正行為判決的趨勢，可以發現聯邦巡迴上訴法院正在限縮被過度擴張的不正行為理論，企圖來治癒這個專利制度上的瘟疫。*Therasense* 案所提出來新判斷標準的確是相對於過去的判斷標準來的嚴格，但是否達到治癒瘟疫的目標，就現階段還無法得知。我們仍須更多時間來觀察聯邦地方法院是否在將來的案件中落實 *Therasense* 案標準，唯有如此才能知道 *Therasense* 案是否能治癒這個專利制度上的瘟疫。