國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文

指導教授 馮震宇 教授

從 Patent Trolls 議題
看美台專利改革與解決之道

The Solution of Patent Trolls Issues in Light of Patent Reform and Cases in the U.S. and Taiwan

國立政治大學
National Chengchi University

研究生 李明峻 撰

中華民國九十九年一月

記錄編號：G0094652012

國立政治大學

博碩士論文全文上網授權書

National ChengChi University

Letter of Authorization for Theses and Dissertations Full Text Upload

(提供授權人裝訂於紙本論文書名頁之次頁用)

(Bind with paper copy thesis/dissertation following the title page)

本授權書所授權之論文為授權人在國立政治大學法律科際整合研究所系所_____組 98學年度第___學期取得 碩士學位之論文。
This form attests that the _____ Division of the Department of The Institute of Law and Inter-discipline (ILI) at National ChengChi University has received a Master degree thesis/dissertation by the undersigned in the _____ semester of 98 academic year.

論文題目（**Title**）：從Patent Trolls議題看美台專利改革與解決之道（The Solution of Patent Trolls Issues in Light of the Patent Reform in the US and Taiwan）

指導教授（**Supervisor**）：馮震宇 教授

立書人同意非專屬、無償授權國立政治大學，將上列論文全文資料以數位化等各種方式重製後收錄於資料庫，透過單機、網際網路、無線網路或其他公開傳輸方式提供用戶進行線上檢索、瀏覽、下載、傳輸及列印。 國立政治大學並得以再授權第三人進行上述之行為。
The undersigned grants non-exclusive and gratis authorization to National ChengChi University, to re-produce the above thesis/dissertation full text material via digitalization or any other way, and to store it in the database for users to access online search, browse, download, transmit and print via single-machine, the Internet, wireless Internet or other public methods. National ChengChi University is entitled to reauthorize a third party to perform the above actions.
論文全文上載網路公開之時間（Time of Thesis/Dissertation Full Text Uploading for Internet Access）：
網際網路（The Internet） ■ 立即公開

● 立書人擔保本著作為立書人所創作之著作，有權依本授權書內容進行各項授權，且未侵害任何第三人之智慧財產權。
The undersigned guarantees that this work is the original work of the undersigned, and is therefore eligible to grant various authorizations according to this letter of authorization, and does not infringe any intellectual property right of any third party.

立 書 人：李明璇
簽　　名(Signature)：李明璇

中華民國 99年 1 月 18日
Date of signature：18 / 01 / 2010 (dd/mm/yyyy)

國立政治大學法律科際整合研究所

碩士論文學位口試

論文題目：從美國專利改革與實務判例探討
Patent Trolls 議題的解決之道

指導教授：馮震宇博士

研 究 生：李明峻

口試地點：綜合院館北棟十四樓法學院第三研討室

考試委員：

馮震宇

沈宗倫

李治安

中華民國九十九年元月十三日

摘要

近年來在美國有一種”新興產業”崛起，部份非專利權實施者NPE，專門尋找實際生產商品或提供服務的知名企業為對象，以提出專利侵權訴訟的方式，加上持有法院核發之禁制令，威脅被告以達到強迫授權或合解的目的，一般稱之為「Patent Trolls」。

按專利制度的二大政策目標，一為提供發明人發明的誘因，一為鼓勵發明人揭露其發明技術內容，而Patent Trolls投機性授權模式所造成的問題，是否會破壞專利法之立法目的，而降低企業投資創新研發的誘因，乃值得觀注且為有待解決的議題。

故本文之主要目的乃從美國與台灣之專利改革與實務判決，探討Patent Trolls之解決之道。

中文關鍵字：專利流氓、非專利實施者、專利竊佔、專利改革法案、禁制令。

國立政治大學 National Chengchi University

Abstract

Recently there is a “new industry” in the U.S., some NPEs brought patent infringement suits against famous enterprises, which manufacture product or supply service and threatened with injunction, commonly called “Patent Trolls”.

Among the two policy objects of patent law, one is giving the inducement to invent, the other is encourage inventors to disclose their inventions. Whether the problems caused by the opportunistic licensing models of Patent Trolls would cause damage to the object of patent law and decrease the driving force to invent of the enterprises is an issue worth observing and solving.

Consequently, the object of this thesis is to discuss the solution of the Patent Trolls issues in light of Patent Reform and cases in the U.S. and Taiwan.

Key Words: Patent Trolls, NPE(Non-Practicing Entities), Patent Squatter, Patent Reform Act, opportunistic licensing, injunction.

國立政治大學 National Chengchi University

致謝詞

本論文得以完成，首先感謝台灣永光化學工業股份有限公司，與國立政治大學法律科際整合研究所的老師們肯給予我學習的機會，並感謝指導教授 馮震宇教授於百忙之中，仍撥冗細心指導；同時，亦感謝沈宗倫老師與李治安老師參與論文口試，並提供諸多寶貴建議；感謝法科所所辦公室趙美慶小姐在論文口試行政程序之熱心協助；最後，也是最重要的是，我要感謝另一半麗娟與兩個寶貝育丞、緯暄的鼓勵、支持，與體諒！

除以上所述，對所有關心我與鼓勵我的朋友及工作夥伴，僅以此表達我內心最真誠的感謝與感恩之意。

國立政治大學
National Chengchi University

目錄

第一章、　緒論.....11

第一節、研究的目的及方法.....13

第二節、文獻探討.....15

第二章、　美國專利制度與Patent Trolls的出現.....17

第一節、美國專利政策的改變.....17

一、美國專利政策的改變.....17

二、CAFC成立與判例法的改變.....18

三、美國司法部對專利態度的轉變.....19

第二節、對企業專利策略的影響.....21

一、專利申請數量的增加.....21

二、專利商品化的多樣化.....21

第三節、美國專利制度之相關問題.....23

第四節、Patent Trolls問題的定義與商業模式.....25

第五節、Patent Trolls問題對不同產業的影響與爭議.....28

第三章、　Patent Trolls之相關判決.....32

第一節、美國有關Patent Trolls的判決.....32

一、最高法院的判決(Supreme Court).....32

(一)、Ebay Inc. v. Mercexchange LLC. 32

國立政治大學 National Chengchi University

二、聯邦巡迴上訴法院的判決(CAFC).....37
(一)、Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp. 37
(二)、NTP Inc. v. Research In Motion, Ltd. 41
(三)、Overstock.com, Inc., v. Furnace Brook, LLC. 44
三、地方法院的判決(District Court).....46
(一)、z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp. 46
(二)、Paice L.L.C. v. Toyota Motor Corp. 48
(三)、TiVo Inc. v. EchoStar Communication Corp. 49
第二節、 其它國家有關Patent Trolls的判決.....51
一、歐洲與日本的判決(BTG , ADC).....51
二、台灣的判決(O2 Micro美商凹凸科技).....51
(一)、凹凸對茂力-最高法院95年度台抗字第364號.....51
(二)、凹凸對華碩-最高法院95年度台抗字第156號.....55
第三節、 影響企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略的判決.....58
一、KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al. 58
二、MedImmune, Inc. v. Genentech.....64
三、In-re Seagate.....66
第四章、 美國專利改革與Patent Trolls.....70
第一節、 美國聯邦貿易委員會FTC之建議內容.....71

第二節、 美國國家科學院國家研究委員會NAS之建議內容.....72

第三節、 美國專利改革法案(Patent Reform Act)之內容.....73

一、The Patent Reform Act of 2005.....73

二、The Patent Depend on Quality Act 2006.....76

三、The Patent Reform Act of 2007.....78

四、The Patent Reform Act of 2008·····79

五、The Patent Reform Act of 2009·····79

第四節、 其它機構與團體之建議內容.....81

第五章、 台灣法律相關規定與Patent Trolls.....82

第一節、 專利法規定與最新修正草案內容.....82

第二節、 專利審查基準及侵害鑑定要點之規定.....87

第三節、 民事訴訟法與智慧財產案件審理法之相關規定.....89

第六章、 Patent Trolls議題的解決之道.....94

第一節、 事前的防範措施.....94

一、司法機關之法律面·····94

(一)、Patent Trolls取得目標專利前之防範措施·····94

(二)、Patent Trolls取得目標專利後之防範措施·····98

二、公司企業之管理面·····101

第二節、 法院裁判的衡平作法.....103

第三節、 事後的救濟措施.....111

第七章、 研究結論與建議.....112

參考文獻.....114

國立政治大學
National Chengchi University

第一章、　緒論

知識經濟時代(knowledge-based economy)智慧財產權已是全球性的議題，其對於國家的經濟發展、與企業的營運扮演著關鍵的角色。智慧財產IP (Intellectual Property)包括：著作權、專利、商標、營業秘密，以及積體電路佈局，而專利是當中最常作為攻擊和防禦競爭對手的策略性運用工具。研究專利申請活動的趨勢，可以了解與反應全球工業活動的狀況，根據世界智慧財產組織WIPO(World Intellectual Property Organization)2007 年專利研究報告，目前專利國際申請的活動主要集中在 5 大國家專利局，包括：美國、日本、歐洲、中國大陸及韓國，其總和共佔全世界專利國際申請量的 77%，核准量的 74%[1]，而全世界的專利申請案自 1995 年起以每年 4.7%的增加速率，到 2005 年已超過 160 萬件，專利核准案亦以每年 3.6%的速率增加，到 2005 年已達到約 60 萬件[2]；究申請技術領域觀之，電子電器類(electricity and electronic)的專利申請案佔 2000 年到 2005 年申請案的 35%，並且集中在日本、美國、韓國、歐洲及中國大陸[3]。

智慧財產的價值來自於實施與交換，其中實施表示商品化與產業化，而交換則來自於作價投資、侵權訴訟、授權與買賣，其對應的是股權、損害賠償金、權利金與買賣價金[4]，而專利的價值經常在其商品化以及訴訟過程中呈現。過去如何將專利商品化(commercialization)以及找尋適當的專利授權對(licensee)，是企業尋求專利價值最大化的方式；然而，近年來在美國有一種"新興產業"崛起，部份自已不實際生產任何產品，亦不投入任何研發或生產資源的企業或機構，專門尋找實際生產商品或提供服務的知名企業為對象，以提出專利侵權訴訟的方式，加上持有法院核發之禁制令，威脅被告以達到強迫授權(forced licensing)的目的，一般稱之為「Patent Trolls」。按專利制度的二大政策目標，一為提供發明人發明的誘因，一為鼓勵發明人揭露其發明技術內容[5]，而Patent Trolls投機性授權模式所造成的問題，是否會背離美國憲法所賦予專利權的本意，破壞專利法之立法目的，而降低企業投資創新研發的誘因，或許各方仍有爭議，但在美國已引起廣泛的討論[6]，故其乃值得觀注且為有待解決的議題確屬不爭之事實。根據美國專門觀察Patent Trolls動態的Patent Troll Tracker統計，2006 年到 2007 年間，美國Fortune雜誌裡一百大公司的專利侵權訴訟中，約有五成來自於Patent Troll 公司，到 2007 年的第四季，這個比重一度拉高到七成，若是單看科技產業，甚

---

[1] WIPO PATENT REPORT-Statistics on Worldwide Patent Activities, 2007.
[2] Id.
[3] Supra note 1.
[4] 周延鵬，虎與狐的智慧力－智慧資源規劃九把金鑰，天下文化出版社， 2006 年 3 月，頁 175 至 176。
[5] Xenia Kobylarz, How Acacia Technologies Once Derided As A Patent Troll Grew Up and Got Respectable, IP Law & Business Vol.5 Issue 2, February 2007.
[6] 馮震宇，IP 戰爭新模式-投機型授權的發展與問題分析，全國律師，2008 年 1 月。

至可達到八成[7]。為使美國的專利制度能符合科技快速發展的需要，修正美國1952年專利法之各項改革法案仍持續進行中，另一方面，美國專利商標局USPTO (United States Patent and Trademark Office)亦針對各種美國延續案與申請專利範圍撰寫的相關規範作出重大變革，以期專利制度能持續促進創新發展。

國立政治大學
National Chengchi University

[7] 楊之瑜，三大法則應戰 別讓專利地痞坑錢，商業週刊 1062 期，2008 年 3 月 31 日。

第一節、 研究的目的及方法

對台灣的產業界而言，一般認為「專利積極可以授權，消極可以防禦」，從台灣的產業結構來看，主要以ICT(Information and Communication Technology)產業為主，多屬「複雜系統技術」產業，又是全球主要代工製造的國家，因此，企業的專利申請數量相對較高[8]，亦可能成為Patent Trolls鎖定的對象，例如：一家由私募基金組成的專利授權管理公司IP.Com在 2006 年年底從Bosch手中取得一系列不賺錢的GSM相關專利後，在德國對Nokia一口氣提出八個專利侵權訴訟，初步估計案件若成立將可得到約新台幣五千七百億元的專利授權金，而這家公司接著就找上宏達電，自從德國法蘭克福法院取得禁制令，便打算讓宏達電的產品進不了德國市場[9]。另外像是倚天公司因為在歐洲部份市場的成績不錯，所以也被義大利出身的專利授權管理公司Sisvel找上，就在德國漢諾威電腦展CeBIT(Centrum der Büro- und Informationstechnik)被德國警方搜索及查扣相關產品[10]。根據世界智慧財產組織WIPO(World Intellectual Property Organization)公布 2008 年符合專利合作條約PCT(Patent Cooperation Treaty)的國際專利申請數量，中國網通大廠華為申請 1737 件，擠下松下、飛利浦、豐田等企業成為全球專利王，而 2007 年台灣企業到美國申請 6128 件專利，世界排名第四位，以技術領域來看，申請數量最多的分別是醫藥、資訊、電信；成長最快的是資訊管理與奈米顯微[11]。

所謂他山之石可以攻錯，目前美國針對 Patent Trolls 議題已研議出多項可能的解決方案，包括近年來所提出的各項專利改革方案中提案的內容，諸如：禁制令的核發(injunction relief)、按比例計算損害賠償額(apropotionant damage)、專利核准後的舉發(post grant opposition)，乃致於諸多關於如何提昇專利品質的討論...等等，此外美國各級法院亦產生不少的重要判例；儘管諸此相關改革措施與修法提案能否有效解決 Patent Trolls 議題仍有待觀察，但確實可供我國借鏡。另一方面，在努力阻止與解決 Patent Trolls 這類似乎是濫用專利制度與濫興訴訟的投機者活動之餘，更不應該忽視在倚賴諸多智慧財產權發展的知識經濟時代下保護智慧財產權的必需性，因此，如何在處理 Patent Trolls 議題時不為任何破壞過去幾十年來國家社會創新活動背後之趨動力(driving force)-專利制度的規定，即不因制度的改變而弱化了專利權利人的排他權而造成專利竊佔(patent squatter)事件層出不窮，亦值得吾人思考。綜上所述，Patent Trolls 的議題與商業模式對於現行專利制度之促進創新目的可能帶來負面的影響，故本文撰寫之主要目的，即以當今美國的專利改革與實務判例探討 Patent Trolls 議題的解決之

---

[8] DOIT 經濟部技術處，2005 產業技術白皮書，2005 年 9 月。
[9] 同前揭註 7。
[10] 楊之瑜，專利權爭議 倚天九十億元親事恐生變，商業週刊 1060 期，2008 年 3 月 17 日。
[11] 賴建宇，全球專利王中國華爲擠下日本松下，天下雜誌，2009/02/11。

道，並針對台灣目前相關的法律規定提出建議；論文研究方法以質性分析研究為主，究美國專利改革與判例的相關文獻與討論加以整理與分析後，比較目前台灣相關的法律規定，進而提出相關的修法建議。就 Patent Trolls 的範疇，本文採取較廣義的定義，而包括目前所謂非專利權實施者 NPE(Non-Practicing Entities)，故不僅包括以無效專利或專利有效性有疑慮問題專利進行脅迫式專利授權者，亦涵蓋以有效專利但濫興訴訟或濫用訴訟程序等法律規定，以達到專利授權或合解目的者。又，現有關於 Patent Trolls 之中文翻譯，不論是專利流氓、專利巨魔、專利地痞、專利怪客，或專利蟑螂..等等，皆帶有負面的意義，而本文採較中性的看法與立場，故不選用現有的中文翻譯而採用 Patent Trolls 原文的方式作表述，合先敘明。

國立政治大學
National Chengchi University

第二節、 文獻探討

文獻回顧部份，主要針對國內外學術期刊、論文、相關書籍與網路資料庫，就研究題目相關之文獻作回顧與整理。目前國內探討Patent Trolls議題之相關論文不多，有以Patent Trolls問題與企業因應策略作論述[12]，有以美國法院之判決關於永久禁制令核發的角度探討[13]，有以美國禁制令與我國強制授權作處理Patent Trolls議題手段之比較[14]，亦有以Patent Trolls營運模式作探討[15]；相對的國外探討Patent Trolls議題之相關期刊與文獻則數量繁多，有學者從Patent Trolls過去的歷史、商業模式與最新判例，簡單探討Patent Trolls在美國、歐洲、日本及台灣之問題與現象，並提出可能採取的對策[16]；有的探討強制授權是否為可能的解決方案[17]；有學者從選擇管轄法院(forum shopping)的角度出發提出解決方案[18]，另有學者基於公平性、保護創新、保護產業與保護社會經濟受到傷害的考量，而提出擴大專利濫用的適用範圍(Expand the Equitable Doctrine of Patent Misuse)來作為解決Patent Trolls議題的方案[19]；亦有學者從專利的脅持(patent holdup)與權利金堆疊(royalty stacking)的現象探討Patent Trolls問題[20]；惟前揭探討皆未從Patent Trolls利用的主要標的-問題專利(questionable patents)出發，再探討如何在我國的專利實體法與程序法等相關規定讓此類問題專利之被誤准率降低，以及一旦這類問題專利被Patent Trolls購得與利用後，如何在現有的法律制度下建立退場機制，並基於衡平的考量，如何讓Patent Trolls利用法律訴訟的威脅性降低，而此乃本文撰寫之主要目的。

National Chengchi University

---

[12] 黃紫旻，專利地痞與企業因應策略，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，97 學年度。

[13] 盧佳德，專利排他權之研究-以美國專利案件永久禁制令之核發爲中心，國立交通大學碩士論文，95 學年度。

[14] 謝佑鑫，論處理「專利蟑螂」爭議問題之手段-美國禁制令與我國強制授權之比較，世新大學碩士論文，95 學年度。

[15] 張永忠，純粹經營專利公司的營運模式-以智慧創投爲例，中興大學碩士論文，95 學年度。

[16] Yasuo Ohkuma, Miyuki Sahashi, Hui-Wen Hsueh, Joe Brennan, Patent Trolls in the US, Japan, Taiwan and Europe, CASRIP Newsletter, Volume 13, Issue2, Spring/Summer 2006.

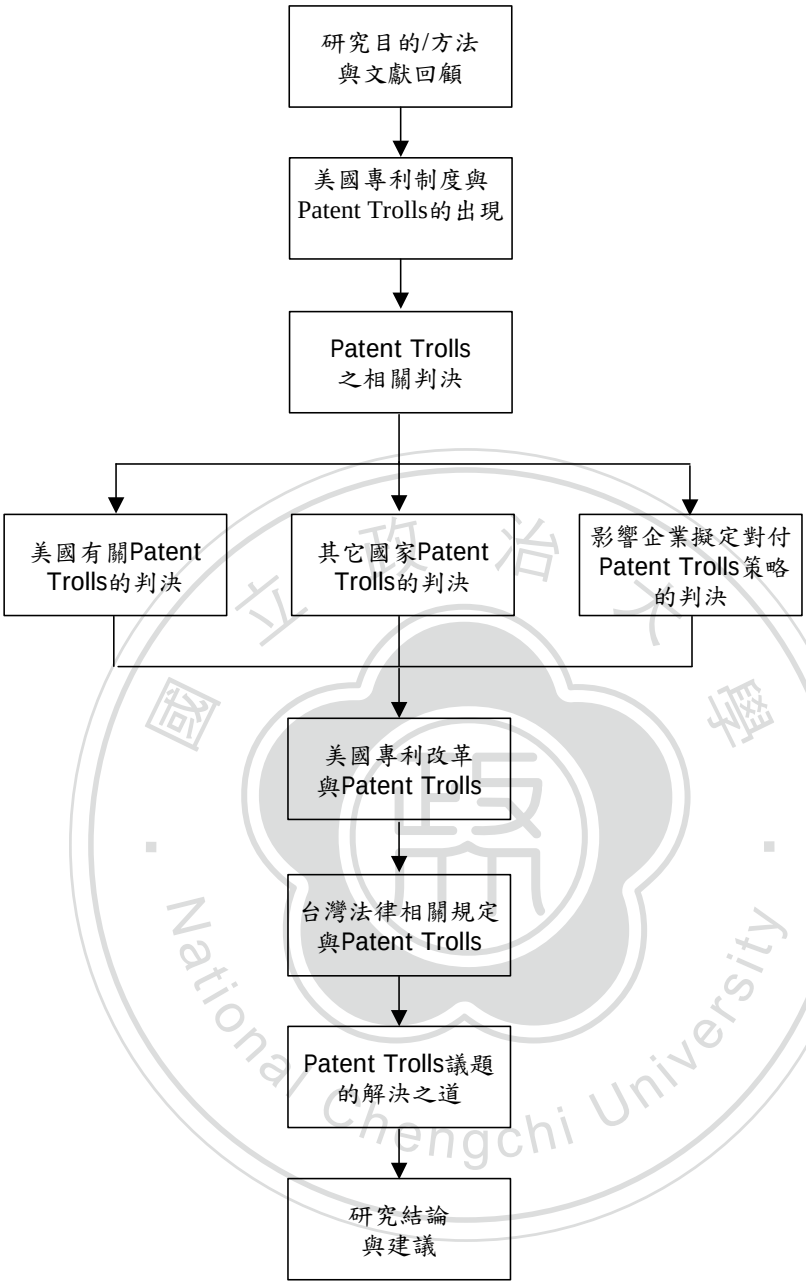
[17] Carol M. Nielsen, Michael R. Samardzija, Compulsory Patent Licensing: Is It A Viable Solution In The United States, 13 Michigan Telecommunicaiton and Technology Law Review, 2007.

[18] Adam D. Kiline, Any Given Forum: A Proposed Solution To The Inequitable Economic Advantage That Arises When Non-Practicing Patent Holding Organization Predetermine Forum, 48 IDEA 247, 2008.

[19] Daniel J. McFeely, Comment: An Argument for Restgricting the Patent Right of Thoses Who Misues the U.S. Patent System to Earn Monvy Through Litigation, 40 Arizona State Law Journal 289, Spring 2008.

[20] Mark A. Lemley, Carl Shapiro, Patent Holdup And Royalty Stacking, 85 Texas Law Review 199, 2007.

【圖 1】論文架構圖



國立政治大學
National Chengchi University

第二章、　美國專利制度與Patent Trolls的出現

第一節、 美國專利政策的改變

一、美國專利政策的改變

美國專利制度的建立乃為鼓勵創新發明，美國憲法第一章第 8 段第 8 款規定指出，專利制度乃為促進進步與創新，並以有限期間的排他權作為專利權人揭露其發明內容的補償[21]，因此對美國而言，專利制度是美國科技競爭力的基石；據經濟學家估計，全美國智慧財產的價值約為 5 至 5.5 兆美元相當於美國 GDP(Gross Domestic Product)之 45%，高於世界上任何國家[22]。究美國專利法的歷史沿革[23]，早於 1790 年，美國國會便通過首部專利法，該法案篇幅很短只有七段文字，內容闡明專利法設置的目的在於促進有用技藝之進步(to promote the progress of useful Arts)，對於專利之申請採審查制[24]。於 1793 年，美國專利新法產生並廢除了 1790 年的專利法案，該法僅授予專利權給美國的公民，並定義可專利標的(patentable subject matter)為「任何新穎且實用之技藝、機器、製品或組成，以及任何新穎且實用的改善」，對於專利之申請採註冊制[25]，其另一個特色在於承認一項專利對於其它專利具有支配作用，對於已核准專利改良後之專利，不表示其有實施前專利之權利，反之亦然[26]。又於 1800 年美國專利修法，允許已在美國居住兩年以上的外國人獲得專利權，並規定專利侵權行為之三倍損害賠償金。1836 年肇因於民眾抱怨部份已核准的專利缺乏新穎性，國會通過立法並成立美國專利局(the Patent Office)[27]，同時取消獲得美國專利關於國籍或居留期之限制[28]，並建立類似於現今衝突程序(interference)的機制以解決專利優先權的問題。1839 年美國專利修法，提供專利申請人在申請專利前公開或使用發

---

[21] The Consititution of the United States of America, ”The Congress shall have Power To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries ;”

[22] Miranda Jones, Casenote: Permaanent Injunction A Remedy By Any Other Name Is Patently Not The Same: How Ebay v. Mercexange Affects The Patent Right Of Non-Practicing Entities, 14 George Mason Law Review 1035, Summer 2007.

[23] Carol M. Nielsen, Michael R. Samardzija, Compulaory Patent Licensing : Is It a Viable Solution in The United States, 13 Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol.13, 509, 2007.http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Acthttp://www.kanhe.cn/html/falvfagui/zhuanli/20070126/25.html, last visit 2008/7/5.

[24] Patent Act of 1790, ch.7, 1 Stat.109-112 (1790).

[25] Patent Act of 1793, ch.11, Stat.318-323(1793).

[26] Id. §2.

[27] Patent Act of 1836, ch.357, Stat.117(1836).

[28] Id. §12.

明二年的寬限期[29]。於 1842 年美國開始授予製品上新穎原創設計之專利。1850 年因判例法的影響[30]，美國專利法增加非顯而易知性(non-obvious)要件的概念。於 1887 年美國加入保護工業財產的巴黎工約(Paris Convention)。1890 年通過 Sherman Act形成反壟斷法的基礎，與其後續通過之Clayton Act、Robinson-Patman Act等法案皆由聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)及美國司法部反托拉斯部門(Antitrust Division of the Department of Justice)來執行。現今美國的專利制度源於 1952 年的專利法(Patent Act of 1952)，並成文化在第 35 美國法典(Title 35 of the United States Code)，當中針對可專利標的(subject matter)闡明任何人：「發明或發現任何新穎與有用之程序、機械、製造方法，或任何組成物，或任何新穎與有用之改善，可以獲准專利」，一旦獲專利，法律即付予專利權人可以排除他人製造、使用、販售、銷售之要約，或進口專利產品到美國之排他權，而非積極的專利實施權，乃為鼓勵發明人申請專利並揭露發明之技術內容以促進創新，法律付予專利權人一定期間之排他權，目前以發明專利為例，即自專利申請日起二十年。

二、CAFC成立與判例法的改變

美國專利法不斷演進與改善的原因乃在於因應科技創新的日新月異與快速發展，並符合現代知識密集產業全球化競爭的趨勢，且同時配合科技改變所衍生之擴張可專利性標(subject matter)的需求[31]。在促進創新方面，美國主要透過專利制度的設置以及公平的競爭，其中專利制度要求申請者公開揭露其技術內容，另一方面則透過給予一定期間的排他權使得企業可以回收在研發期間的投資並增加營收利潤[32]，而公平競爭則透過自由市場的建立。為處理不同地方法院對於專利侵權案件與專利有效性見解不同之爭議，於 1982 年美國國會通過成立美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)，目的在於提供處理專利上訴案件之專屬管轄法院。在CAFC成立後之 1982 年至 1986 年期間，專利侵權案件CAFC判決對專利權人有利的比率高達 68%，因此塑造了一種對一般專利權人或Patent Trolls而言有很高的機率在專利侵權案件中獲得勝訴並且得到專利侵權損害賠償金的環境[33]。就可專利標的(subject matter)亦透過CAFC的判例予以開放，從傳統的技術領域擴及新的生物科技領域，而過去專利法不予專利的標的像是電腦軟體(software)與商業方法(business method)專利亦予以開放，更進一步擴及上游之科技研究工具(scientific research tool)、物質

---

[29] Patent Act of 1839, ch.88, 5 Stat.353-355(1839).

[30] Hotchkiss v. Greenwood, 52 U.S. 248 (1851).

[31] Bronwyn H. Hall, Issues in and Possible Reforms of the U.S. Patent System, Presentation to the Cooperative Symposium on "21st Century Innovation Systems for Japan and the United States: Lessons from a Decade of Change", 10 January 2006.

[32] FTC report, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Oct 2003.

[33] Jennifer Kahaulelio Gregory, The Troll Next Door, 6 John Marchall Review of Intellectual Property Law 292(2007).

(material)，與發現(discovery)[34]。另一方面，地方法院判決被CAFC推翻的比例，相較於 1953 年至 1978 年及CAFC設立後之 1982 年至 1990 年，地院判決專利有效而且侵權成立的案件到上訴法院仍維持原判的比例，由 62%增加至 90%；判決專利無效且侵權不成立的案件到上訴法院被推翻的比例，則由 12%增加至 18%；概美國乃屬於判例法的國家，因而法律見解的改變常顯現在法院對於具體個案的判決，其中以美國聯邦巡迴上訴法院CAFC的判例為主、美國最高法院(Supreme Court)的判例次之，由於這些判決乃針對具體個案的事實而非基於國家整體政策與公共利益的考量，故容易造成裁判的不一致性與司法安定性受影響等問題產生[35]。在不同上訴法院的判決方面，因不同上訴法院對於專利侵權判定的見解有異，有的採用對專利權人有利的見解、有的則採用對專利侵權被告有利的看法，此種差異造成專利權人在提出專利侵權訴訟時有選擇法院(forum shopping)的現象。再加上法院核發禁制令的比例激增，使得專利權人多擁有一項強而有力的利器，在專利侵權訴訟期間能對侵權被告形成莫大的壓力，有利於達成訴訟上和解或專利授權協議。

三、美國司法部對專利態度的轉變

早期美國司法部對於專利採取比較保守的態度，甚至認為專利有影響自由市場公平競爭之疑慮；然而美國司法部DOJ(Department of Justice)反托拉斯部門(Antitrust Division)與美國聯邦貿易委員會FTC(Federal Trade Commission)在 1980 年代開始對於企業與專利有關的商業行為處理的態度有所轉變，於 1981 年廢除早期所頒行的與專利授權有關之「九大違反條款準則」(nine no-no's)，於 1988 年司法部所頒行之「國際運作有關之反托拉斯執行準則」(Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations)關於專利的授權不採用過去的當然違法準則(illegal per se rule)而改採合理原則(rule of reason)，至 1995 年美國司法部DOJ與聯邦貿易委員會FTC共同發佈「智慧財產權授權反托拉斯法準則」(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)再次重申採用合理原則，且企業持有專利並不當然推定具有市場力量(market power)，而智權財產授權一般而言是對競爭有利的(generally pro-competitive)[36]。此種對於處理企業與專利相關商業行為之態度轉變亦顯示在相關的判例法上，例如：企業以其持有的專利進行搭售行為(tying)，按美國最高法院過去的先前判例(precedent)，即推定賣方俱有市場力量(market power)而視為當然違法(per se illegal)之限制競爭(anti-competition)行為，然於 2005 年美國最高法院針對Independent Ink公司控告Illinois Tool Works公司專利搭售案，卻推翻其過去所做的判決[37]。

---

[34] Madey v. Duke, 307 F.3d 1351, 2002.
[35] Supra note 33.
[36] Supra note 33.
[37] Illinois Tool Works Inc. et al., v. Independent Ink Inc., 126 S.Ct.1281 (2006)

本案之案例事實概述如下-墨水製造商 Independent Ink 公司於 1998 年 8 月 14 日向加州中區地方法院(United States District Court for the Central District of California)，對 Illinois Tool Works 公司及其所百分之百持有之 Trident 公司提訴，原先是要對 Trident 提出確認不侵害專利權之訴(declaratory judgment of non-infringement)與專利無效之訴(patent invalidity)，其後修正提訴之內容，改為控告 Trident 公司以標準化授權契約(standard form licensing agreement)要求其 OEMs 代工廠，即被授權人，於購買印表機噴墨頭及墨水供應裝置外，更需一併購買其未受專利權保護的墨水產品，而且僅能向 Trident 購買(exclusively from Trident)，方同意授權 OEMs 代工廠使用其專利技術，故以上述之行為屬於非法搭售(illegal tying)與獨佔墨水市場(monopolization of ink market)為由，向前揭法院提起專利搭售的反托拉斯訴訟(patent tying antitrust action)，控告 Illinois Tool Works 公司及 Trident 公司違反休曼法第 1 條及第 2 條(section 1 and 2 of Sherman Act)。

訴訟繫屬後，雙方當事人對於違反休曼法第 1 條的控訴皆提出即決判決之聲請(motion for summary judgment)，又 Trident 公司對違反休曼法第 2 條的控訴提出即決判決之聲請；接受審理的加州中區地方法院對兩項違法的指控，皆准許(granted)對被告 Trident 等公司有利之即決判決(summary judgment)，原告不服提起上訴。上訴法院美國聯邦巡迴上訴法院 CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)審理後，判定地方法院關於休曼法第 2 條的判決予以確定(affirm)、關於休曼法第 1 條的判決予以推翻(reversed)、並將該案發回地方法院重新審理(affirm in part，reverse in part，and remanded)。後因專利權人 Illinois Tool Works 公司及 Trident 公司向美國最高法院(Supreme Court of the United States)聲請(petition)的訴訟移審請求(writ of certiorari)被准許(granted)，本案經最高法院審理後，廢棄(vacated)過去最高法院先前的判例及上訴法院 CAFC 就專利搭售即推定俱有市場力量的見解，並發回地方法院重新審理(remanded)。

國立政治大學 National Chengchi University

第二節、 對企業專利策略的影響

一、專利申請數量的增加

諸此種種政策上的態度轉變，促使企業與專利權人改變其申請、保護，與運用專利的策略，所造成的現象即產生美國專利申請量自 1984 年起激增，申請密度高度集中於資訊與通訊ICT(Information and Communication Technology)產業、地域則集中於美國及亞洲等國家，企業防衛性專利增加，申請延續案的比率提高...等等[38]。按專利申請量的激增可能造成專利品質的低落，或是延遲專利審查期間，而造成專利品質低落的原因包括：專利審查委員的員額有限無法處理龐大的專利申請案，專利非顯而易知性的標準過於寬鬆，無法有效的檢索出相關的先前技術(prior art)，延續案申請量增加造成專利審查負擔增加，專利核准率過高...等等。一旦已核准的問題專利或品質不佳專利的數量增加，便有可能違害企業的創新與研發。這種情況在一種商品包括數百甚至於數千的專利時，即某一篇問題專利僅涵蓋該商業化產品的其中一個元件時將更為嚴重!舉例來說，思科公司的副總Robert Barr在美國聯邦貿易委員會及司法部所辦的聽證會中表示其所屬的產業遭遇到的二個問題，一為需要申請大量的防禦性專利以因應競爭對手的侵權指控，並且做為談判與交互授權的籌碼；其次則為部份持有產品當中某元件專利的機構或者專利權人威脅到整個商業化產品的行銷與發展，然而此時企業所持有的大量防禦性專利對該類機構而言，並沒有足夠的價值以阻卻其提出專利侵權訴訟，或阻卻其要求巨額的和解金[39]，而這類的行為即為Patent Trolls的行為態樣。

二、專利商品化的多樣化

當申請專利的數量增加後，企業申請專利的政策會隨著公司發展以及對智慧財產價值的看法而改變，由原先僅就技術保護考量(protective)而不計較專利費用，轉變為考量專利費用與其效益之成本考量(cost center)，接著會思考如何將專利轉化為獲利之利潤考量(profit center)，再嚐試將集團內不同事業單位之技術整合(integrated)以發揮綜效，最終的願景與目標則是希望能透過技術整合與預測開發出次世代的新技術(visionary)[40]。另一方面，為了回收研發期間的投資及專利的相關費用，企業會多樣化其專利商品化的管道，而非僅由透過自行

---

[38] Bronwyn H. Hall, Issues in and Possible Reforms of the U.S. Patent System, Presentation to the Cooperative Symposium on "21st Century Innovation Systems for Japan and the United States: Lessons from a Decade of Change", 10 January 2006.

[39] Id.at 11.

[40] Julie L. Davis, Suzanne S. Harrison, Edison in the Boardroom, John Wiley& Sons, 2001.

國立政治大學 National Chengchi University

將專利技術轉為專利產品一種途徑。根據Ocean Tomo公司研究智慧財產交易市場(intellectual property marketplace)的演進，過去的交易市場主要依賴擁有專利權的企業自已在產業中尋找潛在的授權對象，再透過談判達成專利授權目的，其搜尋效率與成交的機率較低；而後，開始有所謂網路的專利交易平台，像是yet2.com、Plx等等，此類交易平台的特色，在於主動協助技術提供者與技術需求者媒合的機會，因此專利授權與交易成功的機率大大的提昇；近來更有像Ocean Tomo公司提供線上專利拍賣(patent auction)的機會，讓有需要專利技術的個人或企業可以直接公開標售所需要的專利。

國立政治大學
National Chengchi University

第三節、 美國專利制度之相關問題

美國專利法的法源，源自美國聯邦法典(United States Code)第三十五篇，其關於專利事務所作之規範共分為四個部份(parts)，三十八章(chapters)，三百七十六條(sections)；其中，第一部份係規定與美國專利商標局有關之事項，第二部份係定義發明之可專利性(patentability)及專利核發之一般規定，第三部份係定義專利及規定對專利權的保護，第四部份則規定專利合作條約及在該條約下所作之申請。就法制上而言，美國屬於海洋法系國家著重「法官造法」，故判例在專利訴訟過程中扮演十分重要之角色。美國專利法之執行系統，關於專利爭訟只有聯邦法院有管轄權，可分為聯邦地方法院，聯邦上訴法院，及聯邦最高法院[41]。在智慧財產成為全球性議題之際，因為美國代表廣大的市場，所以對企業而言，了解美國專利訴訟制度的特色，包括訴訟的費用與法院如何裁判之依據，對決定是否對競爭對手在美國提起侵權訴訟，或談判專利授權，乃致於建立應訴之策略，屬十分重要的事務。是故，在探討如何解決Patent Trolls議題之際，必須對美國專利制度之特色與相關問題有所了解[42]。

在美國的專利制度，專利侵權與專利有效性議題是由陪審團(jury)來作決定，而陪審團通常由陪審池(jury pool)遴選出 12 個陪審員(juror)，這些陪審員通常不具備大學或以上學歷，甚致無任何理工背景，對專利法或專利制度亦毫無認識。在大部份的專利訴訟案件審理開始時，法院通常會播放一卷約 15 分鐘，由聯邦司法中心(Federal Judicial Center)製作的影片，主要介紹美國的專利制度，讓這些陪審員有概略性的了解；之後，法院會提供陪審員指示(instruction)以協助其判斷與本案有關之法律議題。在這種陪審團的制度下，陪審員能否對專利侵權與否及專利是否有效作出正確的判斷仍有疑慮，亦有人為操作的空間，此種法律的不確定性，易使Patent Trolls產生投機取巧的心態。訴訟程序的冗長是美國專利制度的另一個問題，儘管每個州的地方法院不盡相同，但一般而言從遞案起算到法院開始審理約需 2 年的時間，其中，約 1 年的時間是耗在執行發現程序(discovery)，包括文件的產出(document production)、書面詰問(written interrogatories)，與口供取證(depositions)；其它時間，則為訴訟程序中的各項聲請(pleadings)[43]。在美國部份聯邦地方法院以迅速處理(rocket dockets)著稱，從遞案起算到法院開始審理僅需不到 1 年的時間，例如德州東區地方法院(Eastern District of Texas)，因對提起訴訟的專利權人有利，故案件繫屬的比例偏高，造成選擇法院的現象(forum shopping)，此亦會被Patent Trolls加以利用。

眾所周知，在美國進行專利侵害訴訟費用是十分昂貴的，根據美國智慧財產法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)的研究，對

---

[41] 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，頁 3-9，元照出版有限公司，2007 年 6 月。
[42] Russell E. Levine, Making it in US patent litigation, Laywer Weekly, April 20 2007.
[43] Id.

於訴訟標的金額大於 2 千 5 百萬美元的專利訴訟案件，在 2001 年平均的訴訟費用約為 3 百萬美元，到 2003 年平均訴訟費用接近 4 百萬美元，到 2005 年平均訴訟費用達到約 4 百 50 萬美元，到 2007 年平均訴訟費用可能超過 5 百萬美元[44]；概鉅額的訴訟費用使一般企業懼怕於在美國應訴，此種不安的心理因素，亦會被 Patent Trolls加以利用。除了前揭訴訟費用外，律師費用亦屬重要的考量因素，在美國的專利訴訟制度下，敗訴的一方並非必然要負擔勝訴一方訴訟期間的律師費用，換言之，通常情況下參與訴訟者需各自負擔自己的律師費用；按美國專利法第 285 條規定，法院僅於特定的例外情況下，方得判決勝訴的一方可獲取合理的律師費用，例如：故意侵害(willful infringement)，取得專利權有欺騙(fraud)或不公正的行為(inequitable conduct)，訴訟期間有不當的行為(misconduct)等，此種情況下，因通常無需負擔對方之律師費用，故亦有利於Patent Trolls提出訴訟。

鉅額且逐年增加的專利侵權損害賠償金、或者和解金是所有專利權人，包括Patent Trolls在美國提起訴訟的重大誘因。專利案件的損害賠償金，在美國往往判的比其它國家多，通常依法律規定，專利權人得負舉證責任主張所受損害或所失利益計算損害賠償金額，為減輕專利權人舉證的負擔，在美國專利權人得向法院主張合理的權利金(reasonable royalty)，作為最低損害賠償金額。又和解金的部份，於 2006 年有 11 件為人所知的專利侵害案件和解金額大於 1 億美元，其中，最大的和解金額在NTP和RIM公司黑莓機專利侵害案，最後和解金額高達 6 億 1 千 3 百多萬美元[45]，諷刺的是，在雙方和解不久後，該系爭專利便被美國專利商標局USPTO(United States Patent and Trademark Office)判定為專利無效。對於許多公司企業而言，被控專利侵權或遭受脅迫提出訴訟都是一場惡夢，即便系爭專利以先前技術觀之為無效的(invalid)，更甚者，被控侵害一整個系列專利組合(entire portfolio of patents)，其附帶的相關法律與訴訟費用乃十分顯著且可觀的；此外，更不可忽視且可能對公司企業帶來更大傷害的是破壞公司企業的正常營運，以及因專利權人在發現程序的要求而洩漏公司企業自身的營業秘密，倘法院認定侵權成立則判賠的損害賠償金額將頗為可觀，更甚者，乃法院核發禁制令(injunction)所造成的傷害，在美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)過去的判決，只要認定專利為有效且專利侵權成立，便會核准專利權人永久禁制令之聲請，如今即使在美國最高法院eBay案判例之後，仍無法完全排除此可能性[46]。

---

[44] Supra note 42.
[45] Supra note 42.
[46] Scottm. Daniels and Kate Addison, Why Wait for Opposition, The Intellectual Property Law Review, 47 IDEA 343, 2007.

第四節、 Patent Trolls問題的定義與商業模式

Patent Trolls的”正確定義”(precise definition)，換言之，什麼樣的行為特徵可以用來完全區隔Patent Trolls與合法主張專利權的一般專利權人(legitimate enforcer)，現今仍有爭議而缺乏廣泛的共識，目前大多數人皆引用的定義認為：「Patent Trolls乃企業或個人僅藉由購買專利進而對第三人主張專利權，然本身卻未從事生產或製造任何與其專利有相關的產品[47]。」既有Patent Trolls之中文翻譯繁多，包括：專利流氓、專利巨魔、專利地痞、專利怪客，或專利蟑螂..等等，皆帶有負面的意義，故屬於一種負面的字詞(pejorative term)。Patent Trolls是一個新造的字詞(coined word)而早見於 1993 年[48]，乃因Intel公司前助理法務長(Assistant general counsel)Peter Detkin在Intel負責智慧財產訴訟工作期間觀察到一種特別的趨勢，即部份機構以購買申請專利範圍廣泛但實際價值不明確的專利的方式、積極主張其專利權，並且經常以禁制令的威脅作為手段，達到索取不合理的鉅額合解金或權利金[49]。而後在 2001 年TechSearch的專利侵權訴訟期間，在一場演講中Peter Detkin提出並命名這類的行為為Patent Trolls，媒體因此爭相報導而聲名大噪。當時TechSearch主張Intel的Pentium處理器侵害其專利權，應支付美金 5 億元的損害賠償金，然TechSearch本身並未生產或製造與專利有關的產品且該系爭專利更是由破產程序中買得，儘管TechSearch最後敗訴，卻因此開啟了Patent Trolls這個“新興產業”的掘起[50]。按Patent Trolls的原始定義，即表示「本身不製造、販賣或提供產品與服務，專門購買專利，並以專利訴訟及法院核發之禁制令為手段，脅迫對手達成專利授權交易或支付合解金的行為」。究Patent Trolls的分類，有文獻將之分為真實型(True Blue Trolls)，即Patent Trolls最原始的定義類型；發明型(The Thinking Person's Trolls)，指的是本身亦有投入研發工作之Patent Trolls行為；意外型(Incidental Trolls)，指的是本身原有製造產品然已不再進行之Patent Trolls行為；競爭型(Competitors)，指的是競爭對手購得專利所進行之Patent Trolls行為[51]。另有文獻將Patent Trolls分類為專利授權與主張專利權的機構PLECs(Patent Licensing and Enforcement Entities)，指的是投入資料於發展、收購，與授權專利技術，但本身並未製造或銷售產品；機構的集合體IAs(Institutional aggregators)，指的是投資於發明專利並發展不同發明專利的商業模式；專利聯盟與智慧財產技術發展公司IPTD(patent pools and IP Technology Development companies)[52]。

---

[47] Irfan A. Lateef, Joshua Stowell, Special Feature: A Supreme End To Patent Trolls, 49 Orange County Lawyer 18, August 2007.

[48] http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_troll, last visited 2007/12/15.

[49] Written Testimoney of Peter Detkin, Intellectual Ventures, LLC, Antitrust Modernization Commission Hearings, Panel II : Patent Law Reform, 8 November 2005.

[50] Id.

[51] James H. Wallace, Jr., The Debate Over “Patent Trolls” Point/Counterpoint, 899 Practising Law Institute/Pat 897, January 2007.

[52] Scott Lloyd, J.D., Nerac Analyst, The Effect of Intellectual Property Commerditization on Business

成立於 2004 年的美國公司Rembrandt，專門提供發明人及企業保護其專利價值的相關服務[53]，即屬於前揭之真實型(True Blue)Patent Trolls公司或專利授權與主張專利權的機構PLECs。Rembrandt因為擁有源自於AT&T Bell實驗室之 8 項涵蓋美國數位電視標準HDTV有關的專利組合，在 2006 年時對美國的電視網包括ABS、CBS、NBC及Fox分別提出專利訴訟[54]，並且準備對美國有線電視包括Charter、Cox、Cablevision、Comcast以及Time Warner提出專利侵權訴訟[55]。然而，Rembrandt公司的執行長Schneck卻認為，Rembrandt尋找一些本身因缺乏資源而無法進行專利商品化或者訴追專利侵權者的個人或企業，收購其專利並代為提出專利訴訟，成功後，再分享所獲得利益的業務行為比較像是創投業者而非Patent Trolls的行為[56]。由二位前Microsoft工程師與Intel公司前助理法務長Peter Detkin創立的Intellectual Ventures是另一家真實型Patent Trolls公司，或者介於前揭機構的集合體IAs與專利聯盟與智慧財產技術發展公司IPTD之間。Intellectual Ventures的創立宗旨為「發明，及投資發明」，目前已將自各大學購得的數篇專利授權給數間大型企業，並將所得權利金部份回饋給學校以支持其繼續研究[57]。

另一個Patent Trolls的代表性公司則是Acacia，可稱為前揭專利授權與主張專利權的機構PLECs。Acacia成立於 1993 年在加州的Newport Beach，主要擁有兩大事業體其中Combi Matrix主要生產生技產品，而Acacia Technology Group則主要作專利授權，目前聲稱擁有五十個專利組合(patent portfolios)與 160 篇以上的專利[58]。在 1995 年Acacia自獨立發明人 Paul Yurt及Lee Browne購得數篇和網路數位媒體(networked digital media)相關的專利，並和先前於相同技術領域購得的其它專利整合成一個專利組合，並申請為Digital Media Transmission(DMT)商標。DMT技術是網路資料傳輸與下載的三大主要技術之一，Acacia採取的商業策略相對簡單，即鎖定侵害其專利技術的廠商、再透過專利授權協議或專利侵權訴訟來取得賠償金[59]。按Acacia的商業模式，授權夥伴(licensing partners)將其專利權全部授讓給Acacia以換取日後一半的授權金回饋，而不管其專利權如何被執行與如何興訟[60]。2001 年Acacia控訴超過上百家線上色情網站侵犯其DMT專利，如今其授權廠商不僅包括這些成人娛樂公司，還包括迪士尼、Bloomberg、LodgeNet及花花公子線上集團等，而目前仍在訴訟中的對象，則包括主要有線及衛星傳播公司如Comcast、Direct TV公司與EchoStar等

Strategy, The IP Strategist Winter Issue, p1-2, 2009

[53] The Rembrandt Story, http://www.rembrandtfund.com/story.html, last visited 2008/1/29.

[54] Junko Yoshida, Patent Troll Casts Shadow Over Cable, Electronic Engineering Times, May 14 2007.

[55] Rembrandt Technology, L.P. v. Comcast Corp., et.al. , 2007WL1643177.

[56] Id.

[57] Supra note 51.

[58] Dan Raybum, Rebecca Kirk, Almudena Arcelus, Digital Media Patents for Profit, Streaming Media Industry Sourcebook 2007.

[59] Id.

[60] Xenia Kobylarz, How Acacia Technologies Once Derided As A Patent Troll Grew Up and Got Respectable, IP Law & Business Vol.5 Issue 2, February 2007.

[61]。致於Qualcomm及NTP公司，則可稱為前揭專利聯盟與智慧財產技術發展公司IPTD，其中NTP公司在著名的黑莓機案例之合解金額超過美金 6 億元。

不論是過去或現在的Patent Trolls，因為其商業模式被認為具有潛在的巨額利益之誘因，故新的Patent Trolls成員不斷地加入這個新興的產業，而其獲利的方式主要皆是透過脅迫式的專利授權與索取專利侵權損害賠償金，例如：Lemelson Medical Education & Research Foundation自 1988 年起透過專利授權，共獲取高達約 12 億美金的授權金；而Eolas公司則是透過與Microsoft的專利侵權訴訟，地方法院判決之損害賠償金高達 5 億美金[62]。Patent Trolls所利用的專利通常具有三大特色，其一該專利技術已被實際運用於產業中、且該產業具有競爭性；其二該專利之申請專利範圍(claim)必需是廣泛(broad)的且有機會使之在地方法院的判決獲得勝訴；其三獲取該專利所需付出的成本必需是最小的；在這三大特色的競爭與選擇下，Patnet Trolls便經常鎖定電腦軟體、醫藥產業，以及生技產業[63]。Patent Trolls鎖定的目標公司(target company)亦可區分為三大族群，其一為不能負擔專利侵權訴訟費用或忍受所帶來的污名者；其二為不能負擔一旦專利侵權訴訟敗訴法院所判決之專利侵害損害賠償金者；其三為不能負擔法院倘核准永久禁制令所帶來的商業衝擊者[64]。

惟如僅依非專利權實施者NPE(Non-Practicing Entities)來界定Patent Trolls，則大學等學術機構亦可能被認定為屬於Patent Trolls，然而此種認定具有爭議性而有學者提出不同的看法[65]。整體來說，大學等學術機構和Patent Trolls的差異之一，即其不會刻意將專利技術隱匿，直到有企業具體投資並實施該專利技術時再主張其專利權，並要求不合理且不成比例(disproportion)的權利金[66]。雖然各大學之技轉辦公室TTO(Technology Transfer Office)目前可藉由不同的授權態樣，包括專屬、非專屬授權，限制領域與限制用途…等等，來最大化其權利金的收益，但學者認為，各大學的專利授權合約(license)給予被授權者，除了免於法律訴訟的權利，亦包括了珍貴的專門技術(know-how)，且當被授權者為新創事業時(start-up)更會參予後續的研發工作；因之，大學等學術機構不應該被認定為Patent Trolls。所以有學者進一步主張，與其花費心力去區分那些公司或企業屬於Patent Trolls不如將時間與心力聚焦在思索何種法律規定與漏洞將造成Patent Trolls的興盛，以及如何修訂現行的法律規定來加以扼止[67]，本文認同此一見解。

---

[61] Id.
[62] J.P. Mello, Technology Licensing and Patent Trolls, 12 Boston University Jounal of Science and Technology Law 388, Summer 2006.
[63] Id.
[64] Supra note 61.
[65] Mark A. Lemley, Are Universities Patent Trolls, 18 Fordham Intellectual Property Media & Entertainment Law Journal 611, Spring 2008.
[66] Id.
[67] Supra note 64,p20-21.

第五節、 Patent Trolls問題對不同產業的影響與爭議

以美國為例，其專利核准的數量在 1987 年約為 7 萬件，到 2003 年已經超過 16 萬件，成長 2 倍多；其中電腦軟體專利(software patents)在 1980 年代早期的年度核准數量約為 1 千件，到 1990 年代已增加至 5 千件，至今每年已有超過 2 萬件的電腦軟體專利被核准[68]。這些電腦軟體與商業方法專利之原始發明人，往往將其專利權專屬授權(exclusively licensed)或賣給類似專利管理機構或Patent Trolls，而其商業模式即透過搜集而得之專利組合，再以授權或訴訟的手段獲取高額的利潤。另一方面，專利訴訟案件的提出數量在 1987 年約為 1 千 2 百件，到 2003 年已經超過 2 千 5 百件，亦成長 2 倍多[69]；其中，被法院科以較高金額專利侵權損害賠償金的案件亦持續地增加，在 1990 年以前，僅有 1 件專利訴訟案之損害賠償金超 1 億美金，而光在 2000 年至 2005 年間，就有 21 件這類專利訴訟案件，更包括 1 件超過 13 億美金的專利訴訟案[70]。此外高科技半導體產業、電腦軟體產業，及網路服務等產業之專利叢林(patent thickets)現象，亦即單一商業化產品經常涵蓋數以百計的專利，而企業為克服這些專利的授權問題，往往造成產品商業化的延遲與阻礙，這亦使得Patent Trolls有了可稱之機。

根據史丹佛大學智慧財產權訴訟相關資料庫(Stanford IP Litigation Clearinghouse)的數據資料顯示，於 2000 年至 2007 年間，最常涉入專利訴訟的專利類型，乃電腦軟體(software)與電信(telecommunications)類型的專利，而非機械(mechanical)或其它類型的專利。其中電腦軟體專利壓倒性地成為最常提起專利訴訟的專利類型，佔總訴訟案件的四分之三，而在所有電腦軟體涉訟的案件當中，又以商業方法專利佔百分之十五為最多；機械類的發明專利僅佔最常涉訟專利總量的百分之八，但佔涉訟一次專利總量的百分之五十三；電子類發明專利僅佔最常涉訟專利總量的百分之一，但佔涉訟一次專利總量的百分之二十五；而在其它的產業領域，例如生物科技產業(biotechnology)與化學產業(chemistry)，其最常涉訟專利的數量和涉訟一次專利的數量則相當，差異不大。以特性來說，前揭最常涉訟的專利多為異常使用專利連續案(patent continuations)，平均一個專利發明有 4.3 個連續案；申請專利範圍請求項的項數亦比涉訟一次專利的項數平均多百分之五十；同時，亦有較多的專利與非專利文獻之引用[71]。

另根據美國甲骨文Oracle資深副總經理Jerry Baker所述，在電腦軟體產業，像Oracle一般選擇性的申請一部份防禦性專利，借由”互不犯”(mutual non-

---

[68] Wendy H. Schacht, Patent Reform: Issues in the Biomedical and Software Industries, CRS Repoet for Congress, 7 April 2006.

[69] Rosemarie Ziedonis, Patent Litigation In The United States: Empirical Evidence & Implications For Reform, NAS/AIPLA/FTC Conference On Patent Reform, 2005.

[70] Mark Lemley, Time for Congress to innovate, reform abused patent system, San Jose Mercury, June 15 2006.

[71] John R. Allison, Mark A. Lemley and Joshua Walker, Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents, 158 University of Pennsylvania Law Review, 2009.

aggression)或”互相容忍”(mutual forbearance)的心態，達成和其它同業廠商專利交互授權(cross licensing)，進而保護自家產品不受影響的策略，在早期是常見的[72]，然此一策略對於實際上不生產製造商品、或提供服務的Patent Trolls公司而言，因其不怕被告提起的反訴(counterclaim)，故以持有防禦性專利來達到談判的目的卻是無效的，也因此Patent Trolls公司有恃無恐的提出各種專利訴訟，並且借此達到求償目的之技倆成為有效率的(effective)[73]。另一方面，美國專利訴訟過程所需耗費的巨額費用，對於Patent Trolls公司而言，可借由專門替人打官司的訴訟代理人，變相提供免費的法律服務[74]，再以獲得勝訴判決或合解後，專利權人可以主張的高額損害賠償金支付相關費用，亦提供Patent Trolls所以形成新興產業的金錢誘因。根據美國智慧財產法協會AIPLA(American Intellectual Property Law Association)在 2003 年的研究報告顯示，在美國專利訴訟的費用可從美金 50 萬元到高達 400 萬元不等[75]，實務判例中，專利權人索取高額的損害賠償金亦時有所聞[76]，此種條件下，非僅使被控侵權者心生畏懼，更讓Patent Trolls公司覺得有利可圖，而逐漸形成一種新興的產業。

目前Patent Trolls行為仍是一個具有爭議性的議題，贊成方認為Patent Trolls可以促進智慧財產交易市場(IP transaction market)的活絡，其商業行為本身通常是合法而有建設性的並且符合美國專利制度建立的宗旨，僅管有少數壞份子不適當的主張部份問題專利的專利權，但亦有部份企業的商業行為是故意侵害、或是竊佔他人的專利權(patent squatter)[77]，因此有問題的應該是美國的專利制度與規範無法跟上科技的高速發展[78]；同時對於部份的專利發明人而言，欲實施其專利權無論透過自行專利商品化或專利授權都是有困難的，既耗費時間又耗費金錢，此時，類似不實施專利權的智慧財產相關事業(Intellectual property business)可以增加專利市場的流動性與資訊透明度，作為專利發明人與被授權人的媒介，避免受到大型企業的恣意竊佔專利(patent spuatting)[79]。反對方認為Patent Trolls行為的惟一目的，乃借由使用落入其申請專利範圍的專利技術開發產品並且成功銷售產品的企業間榨取不當的利益，此等行為將會破壞既有的專利制度；並且，Patent Trolls的商業模式於獲得可利用之專利後多以專利訴訟作為手段，此舉將增加企業於市場商品化之不確定因素，導致企業對導入新產品或新技術與新服務時，因可能的涉訟風險增加而產生疑慮，所以會降低企業投資創新研發的誘因。究現今美國專利法對所有發明申請案之專利實用性(utility)、新穎

---

[72] James Bessen, Patent Thickets: Strategic Patenting of Complex Technologies, http://www.researchoninnovation.org/thicket.pdf, last visited 2007/12/6.
[73] Supra note 51.
[74] Supra note 51.
[75] Stephen A. et al., A Paetent System for the 21st Century (Prepublication Copy), The National Academies Press 2004, at 106.
[76] NTP Inc. v. Research In Motion Ltd., 418 F.3d. 1282, 1287, 2005.
[77] Supra note 49.
[78] Judy Newman, Innovators Fear The Patent Trolls ; A Medison Company Is In An Intellectual Property Fight Emblematic of Today’s Knowledge Economy, Wisconsin State Journal, May 7 2006.
[79] Marc Morgan, Stop Looking Under the Bridge for Imaginary Creatures: A Comment Examining Who Really Deserves The Title Patent Troll, 17 The Federal Circuit Bar Journal 165, 2008.

性(novelty)，與非顯而易知性(non-obiousness)之專利性要求相同的標準，然而不同產業對專利的運用與對專利政策的觀點卻大不相同[80]，以美國的產業現況而論，現今三大倚賴美國專利保護的產業分別為生技產業(bio-technology)、醫藥產(pharmaceutical)，以及資訊科技產業(information technology)，但是這三種產業所產出的產品炯異，因此使用與依賴專利的方式與觀看專利制度的角度便大不相同。其中，生技產業認為擁有專利對於刺激該產業的創新及研發最有幫助[81]，同樣地對醫藥產業而言專利是其回收開發新藥投資的最有效方法，而相反地，對IT(Information Technology)產業而言專利卻被視為沒有效率、阻礙創新[82]。

據學者研究十八個製造產業當中，製藥廠普遍認為產品專利是企業獲取創新利益之最有效的途徑與手段，而專利對醫藥產業之所以重要，在於競爭對手複製成品的容易性，不同產業的複製成本(imitation cost)不同，而產業重視專利的程度即正相關於該複製成本與專利迴避設計之時間成本；對於增加非專利權人專利迴避設計所增加之時間成本，舉例來說：醫藥產業增加 40%，新穎化學品產業增加 30%，其它化學品產業增加 25%，電子產業則增加 7-15%。例如一個新結構之新藥產品的商品化成本約為 8 億美元，以美國聯邦貿易委員會FTC (Federal Trade Commission)所作的分析約為 8.3 億至 8.6 億美元，並以 7.4%的年增率增加。開發新結構新藥產品的主要成本在於臨床試驗的費用以獲得美國FDA(US Food and Drug Administration)的認證許可，而最後能夠獲證的比率並不高，研究顯示僅有 10%的新結構新藥可以進入人體試驗階段，當中能商品化進入市場的只有少數，另有研究顯示僅有 1%的新結構新藥可以進入人體試驗階段，其中 22%可以獲得美國FDA認證。而就可以成功進入市場的新結構新藥開發案，僅有 34%可以達到獲利與支出損益兩平，如比較新藥與學名藥的開發成本，新藥的開發成本約為 8 億美金而學名藥則僅需 1 至 2 億美元[83]。

又以電腦軟體產業觀之，自美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)於西元 1998 年在判例中確認了電腦軟體專利之可專利性，軟體專利之准駁一直是具有爭議性的，在 90 年代中期至末期的網路公司興盛時期，當時即有新興的商業模式是鎖定運用這類專利範圍廣泛的電腦軟體或電子商務專利，來對付所謂的線上企業，而自網路時代泡沫化以後，許多線上企業紛紛倒閉或者宣佈破產，所遺留下來的智慧財產、特別是專利，便成為Patent Trolls公司收購的對象。另一方面，在高科技產業特別是資訊科技產業(information technology sector)，本質上因為產品與技術之複雜性，往往一項產品與技術包括了數以百計乃致於千計之專利於其中，即產生所謂專利阻礙

---

[80] Supra note 31.

[81] Robert B.Chess, Statement of Robert B. Chess, Executive Chairman, Nektar Therapeutics, Testimony before the House Judiciary Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, 15 September 2005.

[82] Emily M. Van Vliet, Patent Reform: Addressing Patnet Trolling in the IT industry while Balancing Innovation and Intellectual Property Rights, Journal of Engineering and Public Policy, 2006.

[83] Supra note 67.

(patent holdup)與權利金堆疊(royalty stacking)的現象[84]，當發生一件專利包涵一項複雜產品的元件或堂特徵技術時，便可能被Patent Trolls以專利侵權為由，申請法院核發永久禁制令，用來作脅迫產品製造商接受不合理權利金之授權談判[85]。

綜上所述，生技與軟體產業在研究與發展的高度投資使美國居於市場領導與強力出口的地位，對於國家經濟成長有所貢獻，然而其對專利的使用與觀察的角度卻不相同[86]。Patent Trolls的商業行為按現今專利法之規定雖為完美合法的活動，然對某些產業來說Patent Trolls的行為無疑是導致一種創新稅(Innovation Tax)的產生，因為發明人經常性的需要支付一些法律費用與被威脅的合解金，這些費用將耗用資源而減少企業可投資於研發的能力[87]，對IT產業而言，Patent Trolls活動的盛行可能產生之不良影響包括：阻礙技術創新，造成執行合理專利狀況釐清(patent clearances)的困難性，專利權人提起專利訴訟案時選擇法院的現象，不合比例的專利授權金與所失利益賠償金[88]。整體觀之，目前Patent Trolls行為在產業界，主要發生在資訊科技產業(Information Technology)、電腦軟體與電子服務產業，但已漸漸擴及生物醫藥產業；如以國家或地域性區別而言，則目前主要集中在美國地區，而逐漸擴散到歐洲、大陸、日本、與韓國等國家。

國立政治大學 National Chengchi University

[84] Supra note 20.
[85] Supra note 20.
[86] Supra note 67.
[87] Supra note 67.
[88] Supra note 67.

第三章、 Patent Trolls之相關判例

第一節、 美國有關Patent Trolls的判例

一、最高法院的判例(Supreme Court)

(一)、 Ebay Inc. v. Mercexchange LLC.

Patent Trolls在美國的實務判例中，最負盛名也最俱影響力者，乃美國最高法院(Supreme Court)於 2006 年Mercexchange公司控告eBay公司專利侵權案所作的判決[89](以下簡稱eBay案)。原本在eBay案，各方希望美國最高法院能針對Patent Trolls這類行為作出具有指標性的判決，以抑制其逐漸的掘起與盛行，然於eBay案最高法院對於禁制令的核發原則，採用回歸傳統衡平法判準的見解而作出具有上位性(generality)的判決，使得eBay案的判決結果非僅適用於專利侵權案，而及於其它像商標權、著作權等智慧財產案件，甚至非智慧財產法案件[90]。詳言之，美國地方法院過去在專利侵權訴訟案關於永久禁制令(permanent injunction)之核發採用一般原則(genernal rule)，即法院一旦確認專利權為有效且專利侵權成立，通常禁制令會自動核發(automatic)；而於eBay案，專利權人Mercexchange公司經歷過一審地方法院訴訟程序而獲得勝訴判決，然地方法院卻拒絕核發永久禁制令給Mercexchange公司，理由在於Mercexchange公司有意願將其專利授權給第三人，加以其並未實際從事生產或製造與其專利相關的任何產品[91]。

究本案之系爭專利申請過程與案例事實，專利發明人Thomas Woolston於 1995 年四月提出申請序號(application serial number)為 08/427,820 的專利申請母案(以下稱 820 案)，而後分別於 1995 年 11 月提出CIP部份延續案(Continuation in Part)與 1998 年十月提出CA連續案(Continuation Appication)，兩案皆指定母案之申請日為優先權日(priority date)，其中CIP案經審查後被核准為US 5,845,265 號專利(以下稱 265 專利)，265 專利之分割案(Division)後被核准為US 6,085,176 號專利(以下稱 176 專利)；又於 1999 年 2 月提出申請序號為 09/253,014(以下稱 014 案)及 09/253,021(以下稱 021 案)之兩個母案的分割案，

---

[89] Ebay Inc. v. Mercexchange LLC. , 126 S.Ct. 1837, May 15 2006.

[90] Thomas L. Casagrande, Feature : The Reach of Ebay Inc. v. Mercexchange, L.L.C.: Not Just For Trolls and Patents, 44 Houston Lawyer 10, 2006.

[91] Supra note 87.

其中 014 案被USPTO初步核駁目前訴願中，而 021 案於 2001 年 3 月經核准為 US 6,202,051 號專利(以下稱 051 專利)[92]。Mercexchange乃發明人Thomas Woolston所成立的公司及前揭專利之專利權人，當其於 2000 年發現eBay Inc.(以下簡稱eBay)、Half.com以及ReturnBuy三家公司涉嫌使用其專利技術時曾就專利授權事宜與該公司進行談判，而協商失敗後遂於 2001 年在維吉尼亞州東區聯邦地方法院(US District Court for the Eastern District of Virginia)針對 eBay網站上的立即買(Buy it now) 功能對此三家公司提出專利侵權控訴。地院開庭前，ReturnBuy宣布破產MercExchange達成和解，因此在進行開庭審判後被告祇剩下eBay與Half.com兩家公司。

於 2003 年 5 月經過長達五週的陪審團開庭審判後，陪審團作出判決，認定eBay與Half.com等被告故意侵犯專利權人的 176 專利及 265 專利，並裁定被告需支付原告損害賠償金額總計 3500 萬美金[93]。判決後原告與被告雙方提出多項聲請(motions)，而關於本案最重要之申請永久禁制令(Motion for Entry of a Permanent Injunction Order)部份，地方法院在盱衡全案事實以及其他考量因素後，法官Friedman拒絕核發永久禁制令予原告，並且表示當專利的有效性與被侵權的事實確立後，依據美國專利法 283 條的規定[94]，負予地方法院核准永久禁制令(permanent injunction)的權力，事實上對專利侵權案核准禁制令乃為常態，但其核准的權限仍屬於地方法院法官的處理權限[95]。地方法院考量是否准駁禁制令的主要判準乃傳統的衡平法則(traditional equitable principles)，包括：1 若未核發禁制令，.專利權人有不可回復的損害(irreparable injury)，2.原告是否有足夠的法律上救濟途徑(adequate remedy at law)，3.核准禁制令是否有利於公眾的利益(Public interest)，4.考量原告與被告雙方利益的平衡(Balance of hardships between plaintiff and defendant)是否對原告影響較大[96]。

Friedman 進一步闡釋，按過去法院的判決先例，當專利的有效性與被侵權的事實確立後即推定原告具有立即與不可回復的的損害(irreparable harm is presumed)，然而此等推定是可以被其它因素所推翻的(may be rebutted)，例如：侵權者是否停止其侵權行為，專利權人過去是否曾經授權，是否延遲提出訴訟...等等。準此，地方法院考量：(1)本案涉及高度爭議的商業方法專利，其有效性不無質疑；(2)一旦發出永久禁制令，被告可能會進行迴避設計，這使法院必須對於是否侵權再次審理，將耗費法院資源；(3)有實質的證據顯示 MercExchange 有授予專利權的意權；並未有任何實施其發明專利的商業行為，只有將專利技術授權給他人的活動；而且在法院審理前、審理期間，與審理後已

---

[92] Mercexchange LLC. v. Ebay Inc., et al., 271 F. Supp. 2d 784, Oct. 21,2002.
[93] Mercexchange LLC. v. Ebay Inc.,et al, 275 F. Supp. 2d 695, Aug. 6,2003.
[94] 35U.S.C. §283.
[95] Supra note 91.
[96] "Issuance of injunctive relief against [the defendants] is governed by traditional equitable principles, which require consideration of (i) whether the plaintiff would face irreparable injury if the injunction did not issue, (ii) whether the plaintiff has an adequate remedy at law, (iii) whether granting the injunction is in the public interest, and (iv) whether the balance of the hardships tips in the plaintiff's favor.", Supra note 91.

多次在媒體公開表達其並不尋求禁止 eBay 的活動，而是希望尋求適當的損害賠償金；諸此因素足以推翻倘不准予永久禁制令原告將有不可回復損害之推定；(4)MercExchange 先前疏於提出暫時禁制令的請求，如果其認為會因永久禁制令不被核准而遭受不可回復的損害，理應提出此種聲請；綜上所陳，地方法院認定原告 MeercExchange 不會因永久禁制令的不被核准而遭受不可回復的損害，此項因素不利於核准永久禁制令。此外，地方法院認為原告 MeercExchange 有足夠的法律救濟，此項因素不利於核准永久禁制令；另核准永久禁制令對公眾的利益與保護原告的專利權有相當的權重；而考量原告與被告雙方之利益對被告的影響較大，此項因素不利於核准永久禁制令；綜合各項衡平因素的考量，地方法院駁回原告 MercExchange 的永久禁制令聲請。

本案上訴至美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)後[97]，上訴法院推翻(reverse)地方法院的判決，主張關於專利侵權案件之永久禁制令核發標準，應採行過去該院之一貫裁判原則，即核發給勝訴的專利權人永久禁制令[98]，因而作出 5 項裁定：(1)有證據支持 265 專利為有效而被侵權；(2)無證據支持eBay誘導(induced) ReturnBuy侵害 265 專利；(3)176 專利因可被預知(anticipated)而為無效；(4)051 專利是否有效有事實上的爭議；(5)地方法院駁回原告永久禁制令的聲請乃不當的處份(abuse of discerption)。就前揭地方法院於駁回原告MercExchange之永久禁制令聲請所考量諸多衡平因素的見解，上訴法院認為一旦專利侵權成立，法院除非是在極少數的特殊情況下，為了保障公眾的利益時，才有理由拒絕發出永久禁制令，當專利權人疏於實施其專利發明，進而影響到公眾的重要需求，如公眾的健康，法院可以拒絕核發永久禁制令予專利權人以遏止專利侵權。然而在本件專利侵權案件中，地方法院並未提供任何具有說服力的理由(persuasive reason)使人相信本案乃屬於所謂極少數的特殊情況，而得以為其拒絕核准給專利權人永久禁制令的處份正當化。地方法院於其審理後的命令(post-trial order)表示，從公眾的利益考量不利於核發永久禁制令，主要鑒於核發商業方法專利有效性的爭議，不但USPTO對此提出所謂兩階段審查(second level review)，更有國會立法提案取消此種專利有效性的推定，然而上訴法院認為所謂商業方法專利並不屬於前揭公眾有重要需求的專利態樣，而得以正當化其拒絕核發禁制令的處份。

上訴法院法官Bryson進一步闡釋，地方法院另一拒絕核發永久禁制令的理由，乃基於核發永久禁制令後被告可能會進行迴避設計，而此等策略將造成提出contempt hearing使法院必需另開侵權審判庭，以決定被告迴避設計的改變是否違反禁制令的處份命令，這將使兩造負擔額外的成本與耗費可觀的司法資源。然而上訴法院認為，考量被告後續行動是否屬於持續侵害原告MercExchange的權力而使得專利侵權爭議持續擴大的因素，並沒有充足的立論基礎以拒絕核發永

[97] Mercexchange LLC. v. Ebay Inc.,et al., 401 F. 3d.1323, March. 16,2005.

[98] Because the "right to exclude recognized in a patent is but the essence of the concept of property," the general rule is that a permanent injunction will issue once infringement and validity have been adjudged.", Id.

久禁制令[99]。又地方法院表示，原告MercExchange曾多次公開表示其願意授予專利權的意願，故無核發永久禁制令的必要；對此上訴法院認為，原告公開表達願意授予專利權的事實不應該剝奪其聲請永久禁制令的法定權利，永久禁制令的聲請並不專屬於有意願實施專利權的發明人，更非不屬於那些選擇授予專利權的發明人，專利的排他權的主張對於這兩種不同的族群是平等的，而主張適當救濟的途徑來執行排他權之機會亦是平等的。最後，上訴法院對於地方法院關於原告MercExchange先前疏於提出暫時禁制令的請求，因而認定無核發永久禁制令的必要之見解表達不予認同，上訴法院認為暫時禁制令與永久禁制令乃是基於衡平考量有區別的救濟途徑，有不同的核發前提與不同的存在目的。據此，基於上述理由上訴法院推翻(reverse)地方法院不依一般原則(general rule)核發永久禁制令予原告MercExchange的裁定。

美國最高法院(Supreme Court)於 2005 年 11 月 28 日接受(grant)eBay等被告所提出之訴訟移審請求(Petition for writ of certiorari)[100]，並於 2006 年 5 月 15 日由最高法院法官Thomas作出 2 項判決：(1) 法院核發永久禁制令所需適用之四個因素測試(four-factor test)同樣適用於專利侵權案的糾紛中；(2)於成功的專利侵權訴訟案件，專利權人授予專利權的意願，及以專利權人缺乏實施專利權的商業活動並不會阻卻其聲請永久禁制令的權利[101]。換言之，最高法院一方面明確的表示，不同意本案地方法院以「專利權人並未實施專利發明，實際從事生產、或製造專利相關產品」為由拒絕核發永久禁制令予本案專利權人之見解，另一方面，又核駁(reverse)美國聯邦巡迴上訴法院CAFC以過去該院除例外情況不予核發永久禁制令之一般原則(genernal rule)處理本案的方式，而認為於專利侵權案永久禁制令的核發應考慮衡平法上的因素，並回歸傳統上的四個因素測試。最高法院法官Thomas進一步闡釋，根據行之多年的衡平原則，法院核發永久禁制令予原告之前必須滿足四個因素的測試，亦即原告必需舉證包括：1 若未核發禁制令將遭遇不可回復的損害(irreparable injury)，2.於法律上可尋求的救濟途徑，如金錢損害賠償並不足夠補償該損害(Monetary damages inadequate)， 3.考量原告與被告雙方利益的平衡(balance of hardships between plaintiff and defendant)需有衡平的救濟， 4.公眾的利益(public interest)不會因永久禁制令的核發而受損害[102]。

申言之，美國專利法第 283 條也明白的規定[103]，法院在符合衡平原則

---

[99] Supra note 95.

[100] Ebay Inc. et al., v. MercExchange L.L.C., 546 U.S. 1029, 126 S. Ct. 733, November 28,2005.

[101] Ebay Inc. et al., v. MercExchange L.L.C., 547U.S. 388, 126 S. Ct.1837, May 15,2006.

[102] "In an opinion by Thomas, J., expressing the unanimous view of the court, it was held that: (1) In disputes arising under the Patent Act (35 U.S.C.S. §§ 1 et seq.)--no less than in other cases governed by the standards of equity--a prevailing plaintiff seeking a permanent injunction must demonstrate that (a) the plaintiff has suffered an irreparable injury; (b) remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (c) considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (d) the public interest would not be disserved by a permanent injunction.", Id.

[103] 35 U.S.C. §283

下是「可以」核發禁制令的(may grant injunctions in accordance with the principles of equity)。又美國專利法第 261 條揭示專利擁有個人財產的屬性[104]，包括同法第 154 條a項第 1 款規定專利有排除他人製造、使用、要約銷售或銷售之排他權[105]，依上訴法院CAFC見解此為正當化其以一般原則(general rule)處理與核發禁制令之法源基礎，然最高法院認為專利的排他權是法律所創造出的權利，與禁制令乃屬於侵害該權力之救濟途徑是有所區別的。高等法院並認為此種解釋方式和法院對於著作權法中關於禁制令的處理方式是相同的，根據著作權法第 502 條a項規定[106]，當法院認為防止或是遏止侵害著作權之情事是合理的時候，也「可以」(may)准許禁制令的核發；迄今，最高法院始終一致性地拒絕以著作權遭受侵害即自動核發禁制令的原則來取代傳統上衡平考量的建議。最高法院並表示，在本案地方法院和上訴法院皆沒有公正的適用傳統之衡平原則以決定是否核發永久禁制令， 最顯著的例子如地方法院認為當原告願意進行專利授權且本身未有實施其專利發明的商業活動時，足以證明專利權人於拒絕核發禁制令時不會遭受無可回復之損害，這與傳統的衡平原則有所違背。部份專利權人像是對某些大學研究人員或是個人發明家來說，便傾向於進行專利授權，而非自行從事專利商品化的工作，這些專利權人仍有可能符合傳統上的四個因素的測試，因而沒有理論的基礎將之歸類並排除其聲請核發禁制令的機會。至於上訴法院提出『一旦專利侵權事實和專利的有效性被確定後便應該核發永久禁制令』之一般原則，亦不符合傳統上的四個因素測試之見解。綜上所述，最高法院判決廢棄(vacate)上訴法院關於核發永久禁制令的判決，並要求地方法院於考量核發永久禁制令的情況，依傳統衡平法之原則加以審理，包括專利與其類型的案件[107]。

在判決之協同意見(concurring opinion)，Kennedy及其它三位大法官明白表示，考量Patent Trolls這類運用專利但實際上本身卻無生產或銷售任何產品，而單純以獲取權利金為主之行為，已漸漸形成一種產業，因此，過去關於法院核發永久禁制令之傳統原則與作法，實有再檢討之必要[108]。由於美國聯邦最高法院不同意過去CAFC核發永久禁制令之自動原則而採行較高的標準，換言之，若專利權人無法滿足禁制令的要件則僅能請求金錢的損害賠償，是故，相對降低了被控專利侵權者的可能法律風險，所以等於提供了被控侵權者和專利權人進行庭外和解的一種談判籌碼；更重要的是，最高法院的見解亦使得代理專利權人的律師了解，其不必然可以利用訴訟迫使被控侵權者停止販售產品或停止提供服務，因此儘早進行和解的意願提高，亦可降低專利訴訟費用[109]。按永久禁制令的

---

[104] 35 U.S.C. §261
[105] 35 U.S.C. §154(a)(1)
[106] 17 U.S.C. §502(a)
[107] Supra note 99.
[108] "Kennedy, J., joined by Stevens, Souter, and Breyer, JJ., concurring, expressed the view that (1) in many modern patent cases, the nature of the patent being enforced and the economic function of the patent holder presented considerations that were unlike those in earlier cases; and (2) the equitable discretion over injunctions, granted by the Patent Act, was well suited to allow courts to adapt to the rapid technological and legal developments in the patent system.", Supra note 93.
[109] 馮震宇，知識經濟下的專利競賽-面臨專利訴訟與專利流氓的因應策略，能力雜誌，頁 92 至

核發於專利侵權案件之重要性，根據學者研究[110]，持有法院核發之永久禁制令，會強化專利權人的協商能力(negotiating power)，並導致被控侵權者在脅迫下，同意支付超過專利實際價值與專利強度之合理權利金(reasonable royalties)[111]，而以此作為脅迫相對人的手段，正是Patent Trolls慣用的技倆。當申請專利被美國專利商標局USPTO核准後，聯邦法院發現專利被侵權且專利仍為有效(valid)應核發永久禁制令予專利權人，如果專利侵權者發現法院不會核發永久禁制令，其所冒的惟一風險僅為金錢上的損害賠償，則可能造成專利侵權者不願積極去解決紛爭達成合解，使得專利侵權訴訟案件可能增加而增加法院審理的負擔[112]。因此，改變過去法院核發永久禁制令的原則，亦有可能產生不良的影響，據報導百分之九十七的專利訴訟案件會在訟訴期間達成合解，其合解的主要動機，在於避免法院核發永久禁制令給予專利權人、並判定侵權為惡意侵權造成企業的重大損失，一旦缺少禁制令的談判籌碼，企業專利侵權者將倚靠其財力上的優勢，以拖延訴訟的方式脅使專利權人放棄訟訴，則法院審理的專利侵權訴訟案必然增加，期待企業進行專利迴避設計的可能性也大大的降低[113]。

二、聯邦巡迴上訴法院的判決(CAFC)

(一)、 Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.

Patent Trolls在美國聯邦巡迴上訴法院CAFC(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)的著名判決，例如Eolas公司控告Microsoft專利侵權案。在 1993 年早期的全球資訊網(World Wide Web)時代，一個典型的網路社群，通常包括顧客端電腦(client computers)及伺服器電腦(server computers)，透過傳輸控制網路協定TCP/IP(Transfer Control、Protocol/ Internet Protocol)，不同網路社群間得以溝通及交換資訊，便可形成網際網路即全球資訊網。另一方面，透過超連結文字傳輸協定HTTP(HyperText Transmission Protocol)及超連結文字標記式語言HTML(HyperText Markup Language)，可讓電腦間交換不同網址URLs(Uniform Resource Locators)上提供的超連結文件(包括文字，圖片，影音等)，而這些超連結文件即必需透過瀏覽器(browser)在個人的電腦顯示[114]。在網際網路的世界，互動的容易性(ease of interactivity)是受網友歡迎的重要成功因素，加州大學擁有一項得以讓Web瀏覽器呼叫外掛程式plug-in (例如Macromedia的Flash動畫軟體、Adobe的可攜式文件格式PDF文件軟體，或昇陽的Java程式語

頁 101，2006 年 10 月。

[110] Mark A. Lemley, Carl Shapiro, Patent Holdup And Royalty Stacking, 85 Texas Law Review 1991,2009(2007).

[111] Supra note 108.

[112] Dean Kamen, Capitol Hill Hearing Testimony, CQ Congressinoal Testimony, June 15 2006.

[113] Id.

[114] Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 2000 WL 1898853, Dec. 29,2000.

言等應用程式)的Web瀏覽器技術，該項技術可以讓網路用戶不用轉換到另一個獨立的軟體應用程式，就可在網路瀏覽器上觀看到多媒體內容和即時內容。本案系爭專利為美國專利US 5,838,906(以下簡稱 906 專利)，於 1994 年 10 月 17 日提出申請，核准於 1998 年 11 月 17 日，加州大學是該項專利技術擁有人，並於取得該專利權後將其專屬授權(exclusive licensing)給本案原告Eolas公司[115]。

因Eolas公司發現該專利技術被Microsoft使用於其IE瀏覽器產品而未經過授權，故於 1999 年Eolas公司及美國加州大學的董事在美國伊利諾州北區地方法院之東部分院控告Microsoft侵害其 906 專利，並具體請求Microsoft支付 12 億美元損害賠償金。地方法院審理後，於完成建構系爭專利的專利範圍後，陪審團裁定Microsoft直接侵害 906 專利之claim1 及claim6，並積極地誘導侵害(induced infringement) 906 專利之claim1；此外，地方法院認定Microsoft的行為構成違反美國專利法第 271 條f項之規定[116]，因而判定Microsoft賠償給Eolas公司的損害賠償金應包括Microsoft在海外的網路瀏覽器(Internet Explorer)之銷售。據此，地院判決Microsoft敗訴必需向Eolas公司及加州大學賠償 5.21 億美元損害賠償金，其中並包括Microsoft以黃金母片(Golden Master Discs)將軟體程式碼(software code)銷售於美國境外OEMs廠之境外銷售營業額，亦納入損害賠償額之計算。另一方面，針對Microsoft所提出之多項抗辯，包括系爭專利無效抗辯(invalidity)、系爭專利可預見及顯而易知性(anticipation and obviousness)、不正行為(inequitable conduct)，地方法院亦作出對專利權人Eolas公司有利之依法審判JMOL(Judgment as a Matter Of Law)[117]，被告Microsoft不服地院判決乃向美國聯邦巡迴上訴法院CAFC提出上訴。

案件經CAFC審理後，認為地方法院對於Microsoft所提之系爭專利可預見及顯而易知抗辯，作出對專利權人Eolas公司有利之依法審判JMOL並不洽當，同時，亦不適當的駁回Microsoft所提之不正行為抗辯，就此部份廢棄地院判決並發回地院重新審理。另就地方法院關於「可執行應用」(executable application)之專利範圍建構(claim construction)表示同意，並認為地方法院對於申請專利範圍的限制(claim limitation)-「由瀏覽器執行辨識及載入」(utilized by said browser to identify and locate)所提供之陪審團指示(jury instruction)並無錯誤。最後，對美國專利法第 271 條f項條文規定之組成份(component)，應包括Microsfot以黃金母片所提供之軟體程式碼(software code)，CAFC同意地方法院的見解。綜上所述，CAFC就本案判部份同意判決、部份廢棄判決並重新發回地方法院重新審理(affirmed-in-part，vacated-in-part，and remanded)[118]。

就Microsoft所提出之系爭專利無效抗辯(Invalidity Defenses)，於地方法院審理期間Microsoft曾提出證據，證明加州大學柏克萊分校學生魏培源（以下簡稱Wei）所發明的Viola瀏覽器，早在Eolas專利發明一年前已經公開使用，據此，

---

[115] Supra note 112.
[116] 35U.S.C §271(f).
[117] Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 457 F.3d. 1279, July 31,2006.
[118] Eolas Technologies, Inc. v. Microsoft Corp., 339 F.3d. 1325, March 2,2005.

Microsoft認為Viola瀏覽器構成先前技術(prior art)，依美國專利法第 102 條b項[119]，應可使本案系爭專利無效，並且，Microsoft亦以此前案為基礎，引用美國專利法第 102 條a項、102 條g項，及第 103 條來挑戰系爭專利的有效性[120]。Wei於地院審理中亦作證指出，在 1993 年 5 月 7 日曾經展示其DX34 型號的Viola瀏覽器產品給兩位Sun Microsystems的工程師看，又在同年 5 月 27 日展示DX34的改良產品DX37。根據微軟的技術專家(technical expert)表示，Viola瀏覽器已包含本案系爭專利申請專利範圍所描述的技術內容。就此地方法院認為，依美國專利法第第 102 條g項規定，Wei已經放棄、中止，或隱瞞其DX34 型Viola瀏覽器，因為其僅展示該型瀏覽器產品給兩位Sun Microsystems的工程師看，而後便變更其技術內容，據此，地方法院認為Wei之前揭行為不構成美國專利法第第 102 條b項之公開使用(public use)，不屬於先前技術(prior art)，故拒絕Microsoft提交任何關於DX34 型Viola瀏覽器之證據給陪審團，並依Eolas公司之聲請，給予對Eoals有利之依法審判JMOL。

然而，CAFC法官認為，地方法院錯誤認定DX34 型Viola瀏覽器已經放棄、中止，或隱瞞，而錯誤適用美國專利法第 102 條g項之規定。因為從訴訟記錄顯示，Wei不僅於未簽定任何的保密協定(confidentiality agreement)下，在 1993 年 5 月 7 日展示DX34 型Viola瀏覽器給位Sun Microsystems的工程師看，更僅於 24 日後即 1993 年 5 月 31 日，便在網路上公開DX34 型Viola之改良版DX37 型瀏覽器，並且通知某位Sun Microsystems的工程師已可在網路下載，因此地方法院錯誤認定Wei創造及公開DX34 型Viola之改良版DX37 型瀏覽器乃美國專利法第 102 條g項之放棄發明(abandoned)。據此，CAFC就此部份發回地院重新審理，並請地院考慮將DX34 型Viola瀏覽器列為先前技術(prior art) 而評估系爭 906 專利之有效性；同時，CAFC推翻地方法院見解，認為Wei在未簽定任何保密協定下展示Viola瀏覽器給Sun Microsystems工程師看之行為構成美國專利法第 102 條b項所規定之公開使用(public use)。除此之外，CAFC廢除(vacates)地方法院關於DX37 型Viola瀏覽器無法預見(anticipate)系爭 906 專利，及影響系爭專利顯而易知性(obviousness) 之JMOL依法判決[121]。

就Microsoft所提出之不正行為(inequitable conduct)抗辯，CAFC法官亦廢除(vacates)地方法院關於此部份之判決。概地方法院錯誤認定Wei之Viola瀏覽器不可能構成先前技術(prior art)，並錯誤認定Wei之Viola瀏覽器對系爭專利不會有實質的影響力(material)，按前揭說明，地方法院不僅錯誤認定Wei已經放棄、中止，或隱瞞其DX34 型Viola瀏覽器，而適用美國專利法第 102 條b項規定，並且關於拒絕將早於加州大學教授Michael D. Doyle(以下簡稱Doyle)發明前即存在之DX37 型Viola瀏覽器認定為對系爭 906 專利無實質影響力，亦無提出任何解釋，據此，CAFC將地方法院關於此部份之判決發回(remand)地方法院審理，並

[119] 35U.S.C §102(b).
[120] Supra note 116.
[121] Supra note 116.

具體建議地方法院將前揭事實列為先前技術。另一方面，基於Doyle於 1994 年 8 月 31 日按e-mail清單寄出新聞稿，通知外界加州大學創造出一種在超媒體文件中嵌入互動程式物件的軟體(created software for embedding interaciver program objects within hypermedia documents)，當天Wei即透過e-mail方式聯絡Doyle，並告知他曾經向Microsystems工程師訴展示相關技術的事情，Wei並同時導引Doyle到他寫的"Viola paper"，該文件自 1994 年 8 月 13 日即可在網路上流覽下載，Doyle亦下載並閱讀該份文件，然於後續的e-mail往來當中，Doyle企圖欺騙Wei其Viola技術並非首次發明，此外Doyle告知Wei加州大學所發表的技術與Wei的Viola技術不同等相關事實，發明人Doyle並未在其申請專利過程忠實的揭露，CAFC法官一併建議地方法院重新考量Doyle欺騙美國專利商標局USPTO之意圖[122]。 就申請專利範圍建構(claim construction)， CAFC法官認為當解釋系爭專利之有爭議申請專利範圍字詞(disputed claim terms)應以其發明時該技術領域所認為最通常的解釋(customary meaning in the art)。僅管CAFC法官認同Microsoft所提出系爭專利說明書內之所有實施例皆為可獨立執行之程式(standalone programs)，然CAFC法官卻指出，在系爭專利說明書內缺乏明確的放棄聲明(clear disclaimer)之情況下，其實施例並不會影響或限制申請專利範圍之廣度[123]。因此，CAFC法官同意地方法院此部份之見解，認為Microsoft提出將可執行應用(executable application)限制在可獨立執行之程式(standalone programs)之申請專利範圍建構方式，並不符合該技術領域之通常解釋，與整個訴訟歷史資料(prosecution history)。

最後，關於在美國境內製造之軟體程式碼(software code)而銷售至境外，是否為系爭專利發明之組成份(componenet)而應適用美國專利法第 271 條第f項之規定， CAFC法官認為，美國專利法第 101 條解釋之發明(invention)包括任何新穎且有用之程序、機械，或其製品，因此軟體程式碼符合發明之定義，又美國專利法第 271 條第f項規定，並未限制於機械(machines)或具有實體物理結構者(physical structures)，所以，Microsoft境外銷售IE產品黃金母片(golden master disk) 上之軟體程式碼，非僅為系爭專利發明之組成份(component)，更可能是該專利發明之重要部份，即應認定為適用美國專利法第 271 條 第f項之規定[124]；致於專利侵害賠償金是否應包括Microsoft於境外銷售電腦之IE產品，在另一相關案AT&T控告微軟的訴訟中[125]，AT&T主張微軟侵權，因為有國外電腦製造商將侵犯AT&T美國專利的微軟視窗作業系統拷貝至電腦中，並在海外販售，美國最高法院於 2007 年作出判例，確認軟體是被授予專利之發明的一元件，但對於來自美國的軟體，則認定其外國製造的拷貝不是「自美國供應的元件」，據此，最高法院判決微軟並未侵犯AT&T的美國專利。Eolas案之行政訴訟，現經美國專利商標局局長下達"局長下令交辦的複審"（director-ordered re-examinations），

[122] Supra note 116.
[123] Supra note 116.
[124] Supra note 116.
[125] Microsoft Corp. v. AT&T Corp., No. 05-1056 Supreme Court, April 30 2007.

目前複審程序進行中；微軟就專利侵權損害賠償的計算方法向美國最高法院(Supreme Court)聲請訴訟移審命令(petition for certiorari)，但已經遭美國最高法院駁回(denied)[126]。

(二)、 NTP Inc. v. Research In Motion, Ltd.

另一個關於Patent Trolls的著名判決，為NTP控告RIM專利侵權案，原告專利權人NTP係一家一人公司位於維吉尼亞州，僅擁有少數專利而無任何品，而被告侵權者RIM是一家加拿大公司，為黑莓機(BlackBerry) 無線郵件裝置的製造廠商；本案最終以美金六億一千二百五十萬的天價達成合解。就本案的訴訟歷史，在 1990 年NTP的共同創始人David Stout申請了一連串關於無線e-mail之專利，但是該專利因有非顯而易知性的可專利性問題，所以在美國專利商標局USPTO的再審程序(re-examination)進行中[127]，另一方面，RIM則運用這項專利技術成功的製造出廣受歡迎的無線e-mail產品-黑莓機(BlackBerry)。於 2001 年 11 月 13 日，原告NTP在美國維吉尼亞州東區地方法院(The United States District Court for the Eastern District of Virginia)控告被告RIM之黑莓機無線郵件裝置與服務侵害其約數十項申請專利申請範圍請求項，訴訟繫屬約略一年後經過 13 天的陪審團審判，2002 年 11 月 21 日陪審團作出裁決(verdict)，認為RIM之行為對NTP之系爭專利成立直接(direct)、誘導(induced)、與協助(contributory)侵權行為；之後，RIM聲請依法判決JMOL(judgment as a matter of law)，以及重新審理(new trial)，但都被地方法院駁回[128]。

於 2002 年 8 月 30 日，原告NTP向地方法院聲請部份即決判決(motion for partial summary judgment)，認為關於被告RIM公司之系爭裝置，包括：黑莓機傳輸機(BlackBerry Pager)、黑莓機企業伺服器BES(BlackBerry Enterprise Sever)，以及黑莓機無線郵件解決方案(BlackBerry wireless email solution)，侵害其擁有的 960[129]、611[130]、670[131]、946[132]、172[133]、451[134]、592[135]等系爭專利(以下簡稱Campana專利)共 31 項申請專利範圍請求項(claim)，且無重大事實上的爭議；而被告RIM公司亦向法院聲請部份即決判決，認為Campana專利的要件並未存在於其黑莓機產品當中。審理後，地方法院依據鑑定專利侵害案件所需進行之二步驟分析(two-step analysis)，首先對系爭專利之申請專利範圍進行建構與

---

[126] Microsoft Corporation v. Eolas Technologies Incorporated, et al., 546 U.S. 998, 126 S.Ct. 568, Oct. 31,2005.
[127] Tim Wu, Weapons of Business Destruction, Slate Magazine, Feburary 6 2006.
[128] NTP Inc. v. Research In Motion , Ltd., 397 F.Supp.2d 785, 2005.
[129] US 5,436,960.
[130] US 5,438,611.
[131] US 5,625,670.
[132] US 5,631,946.
[133] US 5,819,172.
[134] US 6,067,451.
[135] US 6,317,592.

解析，其次則是比對系爭侵權產品與系爭專利之申請專利範圍，法官Spencer因而認定(1)在射頻(radio frequency)申請專利範圍申請項之前言部份(preamble)，所描述之通訊系統(communication system)並不構成對該申請項之限制；(2)僅管系爭裝置之必備要件射頻(radio frequency)接受功能是由第三方所提供之處理器在國外實施，仍屬侵害Campana專利；(3)系爭裝置包含目的處理器（destination processor）、閘道交換器（gateway switch），與起始處理器(originating processor)；(4)系爭專利並未要求射頻接受器和目的處理器分開；(5)系爭專利並未要求寄件者要e-mail之訊息需透過射頻網路傳輸；並於 2002 年 11 月 4 日作出裁定，原告之聲請同意而被告之聲請駁回[136]。

於 2003 年 5 月 23 日，原告NTP在 2002 年 12 月 19 日向地方法院請求加強損害賠償(enhanced damages)、律師費用(attorney fee)，以及判決前後之所失利益(prejudgment and postjudgment interest)，並主張因為RIM的故意行為，以及陪審團裁定故意侵權成立，故被告RIM公司應負擔 3 倍的懲罰性損害賠償金，及訴訟律師費用。案件經審理後，地方法院法官就加強損害賠償部份，盱衡以下考量因素，裁定准許NTP之請求，但僅裁定將賠償金額增加 0.5 倍：(1)並無任何證據顯示RIM故意複製(deliberately copy)Campana專利，RIM乃獨立研發其黑莓機產品；(2)本案最有爭議之處，乃RIM並未針對及研發的產品作充份的專利調查(sufficiency of investigation)，而僅依賴其主要內部顧問Charles Meyer的口頭意見(oralopinion)，此等作法是否足以表示其忠誠(good faith)，與竭盡其忠實之注意義務(duty of care)；(3)RIM有諸多令人質疑的訴訟行為(litigation behavior)與訴訟策略(litigation tactics)，其中在執行發現程序(discovery)的作法，包括：遲延交付相關文件(trickling of the delivery of documents)；不和NTP合作以產出相關文件；最後一刻方取消預定取證(deposition)計劃；此外，提出未成熟的即決判決聲請(file premature motions for summary judgment)；以及使用不適當的方法挑戰申請專利範圍建構(claim construction)的結果；最後更企圖以一不存在於黑莓機上市期間之TekNow系統為先前技術(prior art)，迷惑與誘導陪審團作出錯誤的決定[137]；(4)RIM的公司規模及財務狀況；(5)本案雙方勝訴的可能性(closeness of the case)；(6)RIM的侵權期間長短(duration of RIM's misconduct)；(7)被告所採取的補償措施(remedial action)；(8)RIM並無傷害NTP之動機(motivation for harm)；(9)RIM並無刻意隱瞞其惡行(concealment of misconduct)[138]。

就律師費用的部份，地方法院認為依一般原則，專利訴訟案件之勝訴方並不能要求敗訴方負擔訴訟期間之律師費，按美國專利法第 285 條規定，僅於非常特殊的案例中(in exceptional cases)方得准許勝訴方獲得合理的律師費，例如：發現敗訴之一方有不公平或不忠誠(unfairness or bad faith)的行為，或是基

[136] NTP Inc. v. Research In Motion , Ltd., 261 F.Supp.2d 423, Nov. 4, 2002.
[137] NTP Inc. v. Research In Motion , Ltd., 270 F. Supp. 2d. 751, May 23, 2003.
[138] Id.

於其它衡平的考量，如果讓勝訴之一方自行吸收訴訟期間律師費用，整體而言並不符合公平正義原則。在審理訟訴期間律師費的請求時，陪審團則需進行二步驟檢視，其一為是否發現明顯而有說服力之證據(clear and convincing evidence)得以證明本案符合特殊(exceptional)狀況；其二為陪審團是否應准許勝訴方訴訟期間律師費之請求。本案基於前揭事實，陪審團認定有明顯而有說服力之證據證明本案符合特殊狀況，故准許勝訴方NTP關於訴訟期間律師費之請求[139]。於 2003 年 8 月 5 日，地方法院對本案作出最後對原告NTP有利之判決，被告RIM公司除需負擔專利侵權損害賠償金 5370 萬美元外，地方法院更核准原告NTP對其所聲請之永久禁制令(permanent injunction)，但此項命令因RIM上訴美國聯邦巡迴上訴法院CAFC而暫緩執行(stayed pending)[140]。

上訴審CAFC主要就地方法院之申請專利範圍建構(claim construction)，陪審團侵權的判定(infringement)，與地方法院之證據法則的適用(evidentiary rulings)提出見解[141]。RIM則提出三項抗辯，首先RIM辯稱地方法院之申請專利範圍建構有誤，在正確的建構範圍下，RIM的產品並無侵權；其次，RIM認為其黑莓機之運作在加拿大，因此不適用美國專利法第 271 條(a)項之規定；最後，RIM主張陪審團所作出之侵權裁定缺乏實質上的證據，因此法院應准許其依法審判之聲請JMOL(Judgment as a Matter Of Law)並應判決不侵權。CAFC的法官則認為，地方法院提供的陪審團指示(jury instruction)，對系爭專利之起始處理器(originating processor)要件有錯誤的專利範圍建構(erroneous claim construction)，所以可以考量是否因部份受影響的申請專利範圍，而將陪審團所作出之侵權裁定棄置(set aside)，然而，必需由主張之一方證明該陪審團指示所犯為法律上的錯誤(legally erroneous)，並且，該錯誤已對陪審團造成偏見的效果(prejudicial effect)；惟如該錯誤並不影響整個陪審團的裁判結果，則此錯誤即為無害的(harmless)；故就此部份，CAFC法官認為地方法院對於系爭事實的掌握較清楚，所以發回(remand)地院重新審理，如被告RIM能證明前揭事實，則 960 專利之claim 15、32、34，670 專利之claim 8，592 專利之claim 40，陪審團所作之侵權裁定應予棄置。

於 2005 年 8 月 2 日，美國聯邦巡迴上訴法院CAFC於再次聽證會以及再次全院聽證會(Rehearing and Rehearing En Banc)，對本案作出部份同意、部份推翻、部份廢棄之判決(affirmed-in-part，reversed-in-part，and vacated-in-part)[142]。CAFC法官同意除了起始處理器(originating processor)以外地方法院之申請專利範圍建構，並認為地方法院正確地否決被告RIM依法審判之聲請JMOL(Judgment as a Matter Of Law)。CAFC法官更進一步認為，地方法院正確地將系爭專利之系統(system)與裝置(apparatus)申請專利範圍之侵權判定留給陪審團裁定，但作出侵害系爭專利之方法申請專利範圍則有法律上的錯誤。

---

139 Supra not 135.
140 Supra note 135.
141 NTP, Inc. v. Research In Motion , Ltd., 392 F. 3d. 1336, Dec. 14 2004.
142 NTP, Inc. v. Research In Motion , Ltd., 418 F. 3d. 1282, Aug. 2 2005.

據此，CAFC法官推翻地方法院關於方法專利侵權之判定，包括 960 專利之claim 32、34；172 專利之claim 199；以及 451 專利之claim 309、313、317。並且，同意地方法院關於系統與裝置專利侵權之判定，除與起始處理器(originating processor)有關之部份，包括 451 專利之claim 28、claim 248；以及 592 專利之claim 150、claim 278、claim 287、claim 653、claim 654；廢除地方法院關於含起始處理器之系統專利申請專利範圍專利侵權判定，並將此部份發回地方法院審理。此外，亦廢除地方法院禁制令(injunction)之核發[143]。於 2006 年 1 月 23 日，美國最高法院駁回(denied)被告RIM公司之訴訟移審請求(petition for writ of certiorari)，本案因而確定[144]。

(三)、 Overstock.com, Inc., v. Furnace Brook, LLC.

另一個關於Patent Trolls的著名判決，為Furnace Brook LLC(以下簡稱Furnace)控告Overstock.com(以下簡稱Overstock)專利侵權案。本案地方法院法官CASSELL表示，依聯邦法院的判決先例(precedent)，倘專利權人僅寄發警告信(sease-and-desist letter)給它州的被控侵權者，即使於信中有提及要求進行專利授權，倘無證據證明專利權人於該州有其它活動(other activities)或接觸(contact)，則該州不會因專利權人單純的寄發警告信，而對本案擁有司法管轄權(personal jurisdiction)；惟本案涉及欲以專利侵權訴訟為手段，並由本身無意願實施的專利獲取鉅額補償金的Patent Trolls，因此本案凸顯Patent Trolls案件的管轄權問題[145]。

位於紐約州的Furnace Brook, LLC公司(以下簡稱Furnace)，擁有一篇可進行網路購物電腦軟體與系統的專利，在 2003 年底至 2004 年初之期間，Furnace透過律師寄出二封警告信給位於猶他州的Overstock.com(以下簡稱Overstock)董事長，並提出專利授權的要求，經Overstock拒絕後，Furnace在接下來 1 年多又寄出三封以上的警告信，除告知Overstock其現有的電腦軟體與系統可能侵權，並威脅提出專利侵權訴訟。因不願意消極的等待可能面臨的訴訟危機，Overstock主動向猶他州的地方法院提出確認系爭專利無效(invlaid)，或即使有效Overstock不侵害系爭專利的訴訟；另一方面，Furnace則向猶他州地方法院提出缺乏案件管轄權而應撤銷訴訟之聲請(motion to dismiss for lack of personal jurisdiction)。 經法院調查，Furnace不僅對Overstock還對許多其它的美國大公司寄發警告信，而導致許多先發性的確認專利不侵權之訴(preemptive declaratory judgment actions)，例如：Sharper Image公司就曾經在美國舊金山之聯邦地方法院提出此類確認之訴，與對待Overstock同樣地，Furnance向法院提出缺乏案件管轄權而應撤銷訴訟之聲請[146]。

---

[143] Id.
[144] Research In Motion , Ltd. v. NTP, Inc., 546 U.S. 1157, 126S.Ct. 1174, Jan. 23 2006.
[145] Overstock.com, Inc. v. Furnace Brook, LLC, 420 F.Supp.2d 1217, Oct. 31 2005.
[146] Id.

Furnance的主事務所在地位於紐約，Edward Gomez(以下簡稱Edward)是董事長及惟一的員工，Edward自公司設立後從未曾到過猶他州，惟一和猶他州的接觸即是透過律師寄發警告信給二家猶他州的公司(包括Overstock)，信件內容則描述其擁有的專利與提出專利授權的要求，否則將對該公司提起專利侵權訴訟。Overstck主張Furnace寄發警告信的行為，可以讓猶他州的地方法院對本案擁有管轄權(personal jurisdiction)；然猶他州的地方法院法官認為，任何法律上關於專利侵權案件管轄權的變更，必須有聯邦巡迴上訴法院或美國最高法院的判例作為法源依據，按聯邦法院的判決先例[147]，單純的寄發警告信(sease-and-desist letter)行為並不足以使法院擁有管轄權，依衡平法則專利權人得通知他人其擁有的專利權但不會僅因通知疑似專利侵權者，而讓疑似專利侵權者所屬的法院擁有管轄權，簡言之，除了寄發警告信外尚需有其它的活動(other activities)存在方能使法院擁有管轄權[148]。

猶他州的地方法院法官進一步表示，本案Furnace並沒有和Overstock或任何一家猶他州的公司簽訂專屬專利授權契約，並且無其它證據可以證明Furnace曾經密集地和Overstock協商，Overstock亦無支付任何權利金給Furnace，事實上，Furnace和猶他州的接觸活動僅止寄發給Overstock的五封警告信，Overstock亦無法提供證據證明Furnace在猶他州尚有其它的活動(other activities)存在。猶他州的地方法院法官表示，由訴訟過程中可知，Furnace精密計算後的商業策略即仰賴聯邦法院的判決先例「專利權人單純的寄發警告信不足以使該管法院擁有管轄權」，便以寄出警告信於非紐約州的公司為手段，換言之，即所謂Patent Trolls；概Patent Trolls容易在聯邦法院判決先例的環境下生存，只因為其可以前揭寄發警告信為手段，並威脅提出專利侵權訴訟以達到脅迫性授權的目的，從中獲取不合理的權利金或和解金。綜上所述，猶他州的地方法院法官表示Patent Trolls利用寄發警告信的議題只能留待國會法律或聯邦法院判例法上的改變，按現有法律規定，猶他州的地方法院對本案確實無管轄權，故核准(grants)Furnace所提出缺乏案件管轄權而應撤銷訴訟之聲請[149]。

Furnace因與Overstock協商未果，乃於紐約州的地方法院對Overtock提出專利侵權訴訟，並主張Overstock侵害其擁有的美國專利US 5,721,832(以下簡稱 832 專利)之申請專利範圍請求項 1 與請求項 5，經紐約州南區地方法院審理後判決Overstock網站上所使用的個人電腦與電話系統沒有被上述Furnace 832專利之請求項 1 與請求項 5 的電話端(telephone terminal)及顧客端手段(customer terminal mean)要件所讀取(read on)，Furnace不服乃提起上訴[150]。上訴審CAFC法官Clevenger就系爭專利請求項 1 表示，同意Furnace所述電話端要件可代表一手機或電腦，惟電話溝通(telephone communication)的方式，按

[147] Red Wing Shoe Co. v. Hockerson-Halberstadt, 148 F.3d. 1355(Fed. Cir.1998).
[148] Supra note 143.
[149] Supra note 143.
[150] Furnace Brook LLC. v. Overstock.Com Inc., 2007-1064 United States Court of Appeals for the Federal Circuit, May 23 2007.

832 專利之專利說明書中所描述，尚需要有向產品目錄伺服器(catalog sever)撥接服務(dial-up connection)的溝通方式，而並無證據顯示Overstock網站有此一功能，是故，維持地方法院認定該裝置未落入 832 專利請求項 1 文義範圍之見解；又對於Furnace主張該裝置落入 832 專利請求項 1 均等範圍(doctrine of equivalents)的看法，CAFC法官Clevenger表示是否落入均等範圍是一個事實問題(factual question)，而專利權人Furnace未提供任何實質證據證明有此議題，所以，亦維持地方法院認定該裝置並未侵害系爭 832 專利請求項 1 之見解[151]。

另上訴審CAFC法官Clevenger就系爭專利請求項 5 表示，因為顧客端手段的限制條件(customer terminal means limitation)有使用”手段”(means)的語法， 且顧客端手段並沒有在 832 專利說明書中明確揭露其具體結構，所以地方法院按美國專利法第 112 條規定解釋其屬於手段功能用語(mean-plus-function)，並將其均等範圍限縮至專利說明書中所揭露的結構及其均等，CAFC的法官Clevenger表示乃正確的見解，因為Furnace所提供的證據不夠充份，所以聯邦巡迴上訴法院仍維持地方法院所作該裝置不侵害系爭 832 專利請求項 5 之見解[152]。上訴法院作出判決後，在一次對外的說明會Overstock 法律部門的副總Jonathan Johnson表示，Overtaock尊重他人智慧財產權但不包括Patent Trolls，聯邦巡迴上訴法院這次的判決 更證明我們決定和Patent Trolls對抗的作法是正確的，如此，Furnace再也不能用其所擁有的專利脅迫網路零售業者了[153]。

三、地方法院的判決(District Court)

(一)、 z4 Technologies, Inc. v. Microsoft Corp.

eBay案美國最高法院的判決對下級法院審核永久禁制令裁判的影響，依地方法院法官選擇不同最高法院大法官的見解，拒絕與核准永久禁制令的案例皆有之[154]。舉例來說，在 z4 科技公司控告Microsoft專利侵權案[155]，z4 科技公司

---

151 “The question of infringement under the doctrine of equivalents is a factual question, however, and Furnace Brook has not introduced evidence sufficient to create a genuine issue of material fact as to that question.”, Id.

152 Supra note 148.

153 "We respect legitimate intellectual property rights of others, but patent trolls are another matter. This federal court's decision validates our decision to fight patent trolls. Furnace Brook can no longer use this patent to try to hold up internet retailers", Overstock.com Marks Appellate Panel Decision in Patent Troll Case, IPToday.com http://www.iptoday.com/news-archived-article.asp, last visited Oct. 20 2009.

154 拒絕核發永久禁制令之案例，如：z4 Technology, Inc. v. Microsoft Corp.；Paice LLC v. Toyota Motor Corp.；Finisar Corp. v. Direc TV Group, Inc.；Voda v. Cordis Corp.；Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.；IMX, Inc. v. Lending Tree, LLC；Praxair, Inc. v. ATMI, Inc.；核准永久禁制令之案例，如：Tivo v. EchoStar Comm. Corp.；Smith & Nephew, Inc. v. Sythes；Black & Decker Inc. v. Robert Bosch Tool Corp.；Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. GlobalSantaFe Corp.；Novozymes A/S v. Genencor Int’l, Inc.；MPT, Inc. v. Marathon Labels, Inc.；Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Buffalo Technology.

(以下簡稱z4)乃一家一人公司而擁有少數專利，主要從事購買專利與專利授權的業務，故符合Patent Trolls 的定義。本案z4 擁有US 6,044,471 美國專利(以下簡稱 471 專利)及US 6,785,825 美國專利(以下簡稱 825 專利)，其中，825 專利主張 471 專利 1998 年 6 月 4 日之優先權日，而且兩篇專利引用之說明書內容相同。系爭專利內容與防止盜版軟體有關，特別是針對「非法烤貝與未經授權使用」(illicit copying and unauthorized use)電腦軟體，習知先前技術(prior art)解決方案的缺點在於容易被破解或對消費者加諸額外的負擔(easily circumvented or imposed substantial burdens on the consumer)，而z 4 專利發明以監視註冊資料的方式來控制合法軟體被烤貝的數量，並要求合法的使用者需週期性的更新密碼或授權碼。

在 2004 年 9 月 22 日，z4 於美國德州東區地方法院(Distric Court of Eastern District of Texas)控告 Microsoft 及 Autodesk 公司侵害其 471 專利之請求項 32 與 825 專利之請求項 44 及 131。訴訟過程中，z4 主張 Microsoft Office 系列產品與 Windows 作業系統之「產品啟用」(Product Activation)功能於 2000 至 2001 年間侵害上述專利之請求項；另一方面，Microsoft 則抗辯 471 及 825 專利皆因可預見及顯而易知性而無效(invalid for anticipation and obviousness)，且此兩專利皆因發明人 Colvin 之不正行為而不具可執行性(unenforceable due to inequitable conduct)；此外，Microsoft 亦主張其有開發 LVP「授權確認程式」(Licensing Verification Program)之自有技術，而該技術早在 1998 年被公開使用，故應無專利侵權。在地方法院法官召開馬克曼聽證會(Markman hearing)後，訟訴期間 Microsfot 主要的爭執在於系爭專利申請專利範圍請求項當中之「使用者」(user)字詞的解釋，最後陪審團認定 Microsfot 故意侵權(willful infringement)前揭系爭專利請求項，並判決 Microsfot 應支付 z4 專利侵權損害賠償金 1 億 1 千 5 百萬美元。

本案儘管陪審團認定 Microsoft 確實故意侵害 z4 所擁有的專利權，但是於 z4 向地方法院聲請永久禁制令時，地方法院引用 eBay 案 Kennedy 大法官的見解，認為當使用 eBay 案四個因素測試(four-factor test)於案件審理時，應對「專利權人運用專利的本質以及其經濟功能有所認知」(the nature of the patent being enforced and economic function of the patent holder)。在不可回復的損害(irreparable injury)因素的考量，地方法院否決原告不可回復損害之推定並負予 z4 舉證責任，僅管 z4 向地方法院法官宣稱若 Microsoft 持續侵害其專利權將影響其未來的專利授權業務，然地方法院法官認為 Microsoft 並未生產或製造 z4 的專利產品給 z4 的潛在專利授權者，故不認為 z4 有不可回復的損害。在金錢的損害賠償是否不足夠的考量(Monetary damages inadequate)，地方法院再次引用 eBay 案 Kennedy 大法官的見解，認為 z4 為非專利權實施者 NPE，而且其專利僅為 Microsoft 產品之一小部份，所以法律上的金錢損害賠償已足夠補償其所受損害。

---

[155] Z4 Techs., Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp. 2d 437, 2006.

又考量原告與被告雙方利益的平衡(balance of hardships between plaintiff and defendant)，地方法院認為z4 所聲請的永久禁制令不論是要求Microsoft停止製造或銷售系爭侵權產品或停止啟用Microsfot產品的認證程式，對Microsfot而言都將造成不可回復的損害，且停止啟用Microsfot產品的認證程式將造成盜版軟體充斥於市場上，使得Microsft的市場佔有率遭受難以估計的損失，亦無法區分經合法啟用的軟體與盜版的軟體，所以考量雙方利益的平衡對Microsoft較有利。最後考量社會大眾的利益(public interest)，僅管地方法院對Microsoft主張不論是系統的建立者、零售商，與消費者皆非常依賴Microsoft的產品，故核發永禁制令將嚴重影響社會大眾的利益之說法存疑，但因缺乏社會大眾不被影響的證據，所以考量社會大眾的因素對Microsoft有利。綜上所述，地方法院乃裁定否決z4 永久禁制令的聲請[156]。

(二)、 Paice L.L.C. v. Toyota Motor Corp.

在Paice 控告 Toyota Motor專利侵權案[157]，因原告Paice本身並未實際生產任何產品故符合Patent Trolls的定義。本案原告Paice公司(以下簡稱Paice)擁有三件關於油電混合動力汽車傳動組件(drive trains for hybrid electric vehicles)之美國專利，分別為US 5,343,970(以下簡稱 970 專利)、US 6,209,672(以下簡稱 672 專利)，以及US 6,554,088(以下簡稱 088 專利)，其中 088 專利乃 672 專利之部份延續案CIP(Continuation In Part)。過去傳統汽車乃利用內燃機之引擎ICE (Internal Combustion Engine)所輸出的扭力來帶動車輪，而在油動混合動力汽車則可利用內燃機、電子馬達，或兩者的混合；本案系爭 970 專利所揭露之傳動組件包括一微處理器(microprocessor)，以及一可控制扭力傳輸單元(controllable torque transfer unit)。系爭產品包括Toyota公司(以下簡稱Toyota)於 1997 年開始販售的 Prius I油電混合動力汽車，美國市場則於 2000 年開始販售，及 2003 年Toyota所販售的Pirus II汽車；此外，Toyota Pirus II汽車的傳動組件亦使用於Toyota 之Highlander汽車與Lexus RX 400h汽車。

於 2004 年 6 月 8 日，原告Paice在美國德州東區地方法院(Distric Court of Eastern District of Texas)控告Toyota侵害上述三篇系爭專利，並向法院請求專利侵權損害賠償金，及聲請永久禁制令(permanent injunction)。在地方法院進行申請專利範圍建構(claim construction)時，將系爭專利之申請專利範圍請求項之要件「一可控制扭力傳輸單元」CTTU(controllable torque transfer unit)解釋為「一種傳輸不同扭力之可控制多重輸入裝置或元件 」[158]，於兩造辯論，Paice主張Toyota之傳動組件(drive train)，包括行星齒輪元件(planetarygear unit)、鏈

---

[156] Miranda Jones, Casenote: Permaanent Injunction A Remedy By Any Other Name Is Patently Not The Same: How Ebay v. Mercexange Affects The Patent Right Of Non-Practicing Entities, 14 George Mason Law Review 1035, Summer 2007.

[157] Paice LLC v. Toyota Motors Corp., No. 2:04-CV-211(E.D. Tex. Aug. 16,2006)

[158] “a muiti-input device or component that is controlled to transfer variable amount of torque”

輪組(chain/ sprocket arrangement)，以及連接至反向驅動齒輪的軸承(the shaft leading to the counter drive gear)符合系爭專利之CTTU要件；而Toyota的專家證人則主張，Toyota傳動組件之行星齒輪元件僅接受內燃機所輸入的扭力，故不落入地方法院所建構之申請專利範圍內，因為沒有任何單一的元件或裝置是多重輸入的(multi- input)。

聽完兩造的證據陳述，陪審團認為 Toyota 之傳動組件未落入系爭專利 CTTU 要件之文義解釋、但依均等論(doctrine of equivalents)解釋，則侵害系爭 970 專利申請專利範圍之請求項 11 及請求項 39，乃判決 Toyota 應支付 Paice 合理的權利金(reasonable royalty)共約 426 萬美元。針對原告 Paice 所聲請之永久禁制令，本案地方法院依據 eBay 案四個因素測試(four-factor test)來評估永久禁制令的核發，在不可回復損害(irreparable injury)因素的考量，地方法院否決不可回復損害之推定並負予 Paice 舉證責任，僅管 Paice 向法官主張缺少法院核發之永久禁制令將嚴重損害其專利授權事業，但地方法院認為諸如市場佔有率的損失、或品牌的認知度皆可用來證明原告具有不可回復的損害，然上述因素卻不適用於 Paice，因為 Paice 並非 Toyota Motor 之競爭廠商。

在金錢的損害賠償是否不足夠的考量(Monetary damages inadequate)，地方法院再次引用 eBay 案 Kennedy 大法官的見解，如同 z4 案，認為 Paice 乃非專利權實施者 NPE，又其專利僅為侵權產品之一小部份，故金錢的損害賠償已足夠賠償其損失。又考量原告與被告雙方利益的平衡(balance of hardships between plaintiff and defendant)，地方法院衡量核發永久禁制令對被告 Totota Motor 的影響，包括對其供應商及零售商的影響後，認為將影響到被告 Toyota Motor 的商譽及複合引擎的市場，並否決原告 Paice 缺少永久禁制令將損害其專利授權事業之主張。最後考量社會大眾的利益(public interest)，地方法院認為此項衡平因素並未對任一方有利。綜合上述理由，地方法院乃決定核駁原告 Pacicy 永久禁制令的聲請，並判決被告 Toyota 在未來 970 專利之專利權有效期間，於銷售系爭侵權產品時，每輛侵權車輛需支付 Paice25 美元之持續性權利金(ongoing royalty)。

(三)、 TiVo Inc. v. EchoStar Communication Corp.

同樣是在eBay案以後的判決，然而，在TiVo公司控告EchoStar通訊公司專利侵權案[159]，相同的地方法院卻作出完全不同的裁定[160]。本案原告TiVo公司(以下簡稱TiVo)擁有一項能使電視使用者將電視訊號「時間轉移」(time shift)的專利技術，即可將電視節目記錄成數位格式(digital format)，並讓電視使用者於電視節目播放時，可以在自已使用的電視重覆播放、快轉，或倒轉，這項專利技術可對先前以錄製或現在錄製的電視節目進行時間轉移。於 2004 年，TiVo在美國

[159] TiVo Inc. v. EchoStar Communication Corp., 446 F. Supp. 2d. 664, 2006.
[160] Id.

德州東區地方法院(Distric Court of Eastern District of Texas)控告EchoStar通訊公司等五位被告(以下簡稱EchoStar)侵害數項其美國專利US 6,233,389(以下簡稱 389 專利)申請專利範圍之請求項，前揭系爭請求項內容包括硬體(hardware)的請求項，以及軟體(software)的請求項；而系爭侵權產品乃EchoStar的兩項數位錄影產品包括 50X DVRs及Broadcom DVRs。

案經地方法院審理後，陪審團認定 50X DVRs 產品同時文義侵害系爭專利之硬體及軟體請求項；Broadcom DVRs 產品則文義侵害系爭專利之硬體請求項，並落入系爭專利軟體請求項之均等範圍，據此陪審團裁定被告 EchoStar 應支付原告 TiVo 約 7399 萬美元之專利侵權損害賠償金，包括 3266 萬美元之所失利益及 4132 萬美元之合理權利金；另就 TiVo 向法院聲請永久禁制令之部份，地方法院引用 eBa y 案 Robert 大法官的見解，認為維持一個強而有力的專利制度乃維護社會大眾的利益，乃裁定核准原告 TiVo 永久禁制令之聲請。僅管本案上訴至美國聯邦巡迴上訴法院 CAFC 後，就系爭侵權產品文義侵害系爭專利硬體請求項的地院判決已被推翻，然系爭侵權產品侵害侵害系爭專利軟體請求項的地院判決則獲得確定，同時，在原告聲請禁制令的程序予以暫停(pending)。對照 z4 案、Paice 案與本案可知，在美國最高法院 eBay 案判決後，各州地方法院法官倘選擇引用不同最高法院大法官的見解，將會對永久禁制令的核發產生不同的准駁結果，但整體而言，對於本身並無實施其專利權且未從事製造或提供與專利內容相關產品與服務者，獲准法院核發永久禁制令的機率已明顯降低。

National Chengchi University

第二節、 其它國家有關Patent Trolls的案例

一、歐洲與日本的案例(BTG , ADC)

Patent Trolls在歐洲的案例，例如：英國的專利授權公司BTG購得Infonautics的專利而控告Amazon.com及Barnesandnoble.com專利侵權案[161]。本案原告BTG是一家英國公司主要業務為專利授權(patent licensing business)，當BTG向一家瑞士的軟體開發公司Infonautics購得系爭美國專利後，便向Amazon及Barnesandnoble公司提出專利侵權訴訟，在購買系爭專利前，原告BTG公司已事先對該專利作好調查工作，並發現該專利技術有被其它公司實施[162]。在日本的Patent Trolls案例[163]，例如：專利管理公司ADC控告行動通訊公司NTT專利侵權案[164]。本案原告ADC Tech. K.K.(以下簡稱ADC)是一家由一位專利律師所成立之專利管理公司，被告NTT DoCoMo(以下簡稱NTT)是日本的一家行動通訊公司。於1999 年ADC成立並向一家荷蘭的專利管理公司購買部份申請中專利，該專利內容乃關於行動手機包含二個功能性螢幕的技術，於 2003 年該專利被核准。當原告ADC認為被告NTT公司的產品侵犯其專利權，便寄發警告信(cease and desist letters)予NTT及其它行動通訊公司，而被告收受警告信後便向日本法院聲請主張專利不侵權(declaratory judgment)，並向日本專利局JPO舉發該系爭專利無效；當日本專利局JPO裁定系爭專利因缺乏非顯而易知性之專利要件而撤銷其專利權，日本地方法院亦作出有利被告NTT之專利不侵權判決[165]。

二、台灣的案例(O2 Micro美商凹凸科技)

(一)、 凹凸對茂力-最高法院 95 年度台抗字第 364 號

Patent Trolls在台灣的案例，例如：O2 Micro International Limited即美商.凹凸科技股份有限公司(以下簡稱凹凸公司)向台灣各級法院所提出之諸多專利侵權損害賠償訴訟，與聲請定暫時狀態假處分案件[166]，以下便以凹凸公司對美

---

161 BTG v. Amazon.com et al. (Del.) 04-1264-civ.

162 Joe Brennan, Hui-Wen(Fiona) Hsueh, Miyuki Sahashi and Yasuo Ohkuma, Patent Trolls in the U.S., Japan , Taiwan and Eurpoe, CASRIP Newsletter, Volume 13, Issue 2, summer 2006.

163 Id.

164 ADC Tech. K.K. v. NTT DoCoMo, Heisei 15(Wa) 28554,(Tokyo D. Ct. Oct. 1 2004)

165 Supra note 160.

166 諸如：凹凸碩頡損害賠償案台北地方法院九十二年度智字第二十一號，華碩凹凸損害賠償案台北地方法院九十三年度訴字第六二二號，凹凸美商茂力損害賠償案台北地方法院九十二年度智字第十號，凹凸韓商三星損害賠償案台北地方法院九十五年度智字三十八號，凹凸夏寶專利權損害賠償案智慧財產法院九十七年度民專訴字第一號，華碩凹凸假處分案最高法院九

National Chengchi University

商茂力公司Monolithic Power Systems, Inc案為例加以說明[167]。凹凸公司於 84 年 3 月設立於美國加州，於 86 年 3 月在開曼群島設立控股公司，且為Nasdaq之上市公司，主要之產品為筆記型電腦專用半導體零件，包IntelligentDJ(r)、Intelligent Lighting、Intelligent E-Commerce，嗣於 86 年 8 月 20 日經我國經濟部認許成立其於台灣之分公司即凹凸電子股份有限公司(以下簡稱凹凸分公司)，凹凸公司、凹凸分公司同屬O2 Micro集團，對外皆自稱為O2 Micro；又Monolithic Power Systems, Inc(以下簡稱茂力公司)乃依美國法所設定登記之外國法人，係一從事高效率電源轉換積體電路設計、研發、生產、銷售之廠商，產品包含White LED Drivers、Class D Audio Amplifiers、Switch Mode DC to DC Converters及CCFL Driver四類產品，於民國 89 年 5 月 28 日經我國經濟部認許，成立美商茂力科技股份有限公司台灣分公司(以下簡稱茂力分公司)[168]。

美商 O2 Micro 於 89 年 7 月 26 日向我國申請專利，經經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）審查後准予核發發明第 152318 號專利證書，發明專利名稱:「高效率可適型直行／交流轉換器」專利權期間自 91 年 3 月 1 日至 109 年 7 月 25 日止，嗣經美商 O2 Micro 將系爭專利讓與被告凹凸公司。該專利雖經第三人分別於 92 年 1 月 16 日、同年 3 月 10 日向智慧局提出舉發，惟現仍由智慧局審理中，因系爭專利未經主管機關撤銷故現仍為有效存在。凹凸公司以茂力公司所設計、製造、進口及販賣之「MP1015」、「MP1011A」型號產品，侵害其所有第 152318 號專利為由，於 91 年 12 月 6 日向士林地方法院聲請定暫時狀態假處分，經士林地方法院以第 5446 號假處分裁定命「債權人（即凹凸公司）以 70,000,000 元或同面額之中央政府或地方政府發行之公債為債務人（即茂力公司）提供擔保後，於債權人與債務人間就侵害中華民國發明第 152318 號專利之訴訟判決確定前，禁止債務人自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列型號 MP1015『全系統精準冷陰極螢光燈管驅動器』及型號 MP1011A『冷陰極螢光燈管驅動器』之產品，亦不得以刊登廣告、散布產品目錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式推管促銷。」

經士林地方法院於 92 年 2 月 14 日裁定命限期起訴，凹凸公司於 92 年 6 月 10 日提起向士林地方法院就前揭第 5446 號假處分事件提起本案訴訟。士林地方法院執行處因凹凸公司之假處分強制執行之聲請，分別於 92 年 1 月 8 日日核發執行命令載明第 5446 號假處分之主文內容，而將執行命令送達財政部關稅局及勝美達公司、華碩電腦公司等 13 家公司，及於同年 6 月 9 日將執行命令送達華成電子股份有限公司等 2 家公司。茂力公司為因應凹凸公司所為前開禁止茂力公司為一定行為之定暫時狀態假處分，亦向士林地方法院執行處聲請命凹凸公司於判決確定前，應容忍茂力公司對於前揭之『冷陰極螢光燈管驅動器』相關產

十五年度台抗字第一五六號，凹凸美商茂力假處份再審案最高法院九十五年度台抗字第三六四號…等等。

[167] 凹凸對美商茂力損害賠償案，台北地方法院九十二年度智字第十號，2005 年 7 月 19 日。

[168] 如前揭註。

品，自行或委請他人或受人委託，為生產、製造、輸出、進口、運送、銷售、販賣、批售、散布、陳列、加工、撿選、使用、出借、出租、供應、提供、交付、實施、授權或其他與該等產品有關之任何處分行為，並得以產品發表會、說明會、觀摩會、展示會、刊登廣告、產品目錄、網際網路、媒體傳播或其他方式而為推廣、促銷或引述之行為，凹凸公司亦不得為任何妨礙、干擾或阻止行為[169]。

對茂力公司而言，凹凸公司在公司所設立之網際網路上刊登對茂力公司提起訴訟指控茂力公司侵害其專利權之新聞稿、向公平交易委員會不實檢舉茂力公司違反公平交易法，並對茂力公司員工提起違反公平法之刑事告訴、對茂力公司之重要客戶施壓，或向其表示茂力公司侵害凹凸公司之專利權，甚至直接對茂力公司之客戶起訴、明知其權利有嚴重瑕疵仍聲請假處分等行為，已嚴重影響茂力公司在台灣之商譽、營業、公平競爭等權益；同時，凹凸公司雖為專利權人，但並未正當行使權利，除多次對茂力公司聲請假扣押，導致茂力公司營運幾乎無法為繼，並利用假扣押執行程序，三度派遣大批人員前往茂力公司之台灣分公司所在地，翻箱倒櫃、恣意拍照，並對外大肆宣揚，致使茂力公司之台灣分公司無法於原址營運而遷址，仍持續以假扣押執行為名騷擾茂力公司。簡言之，凹凸公司不循合法管道行使專利權，卻投入龐大資金為上揭聲請假處分、假扣押、召開記者會、散布新聞稿、拜訪客戶、散布市場耳語、刊登聲明稿等，而有濫用行政及司法資源之嫌[170]。

是故，茂力公司對凹凸公司經士林地方法院以第 5446 號裁定的假處分提起抗告，台灣高等法院以九十二年度抗字第九九五號裁定，除駁回其抗告外並提高士林地方法院前開裁定所酌定之擔保金額。茂力公司提起再抗告，最高法院認其再抗告不合法，以九十二年度台抗字第三八〇號裁定駁回；嗣茂力公司對原確定裁定以有民事訴訟法第四百九十六號第一項第一款適用法規顯有錯誤及同條第一項第二款主文與主文間、主文與理由間顯有矛盾之再審事由，向最高法院聲請再審[171]。就凹凸公司提起民事訴訟之當事人能力，最高法院表示，按英屬開曼群島專利及商標法規定，可知於英國取得專利權者，可申請登記將其專利權延伸至開曼群島，而經登記後，即得於開曼群島享有與其在英國境內同等之權利及救濟，而我國與英國於西元 2000 年 3 月 20 日簽署「駐英國台北代表處與駐台北英國貿易文化辦事處智慧財產權相互承認合作辦法」，可見我國與英國間具有專利申請互惠，是我國人民取得英國專利權者，應得於該國就專利事項循訴訟程序請求救濟，而倘依上開規定於開曼群島登記者，則於開曼群島亦得享有如在英國境內所享有之訴訟權。外國法人或團體，在實務上並不需要先認許再行申請專利，其專利權既經核准，在實體上業已取得專利權，若不同時賦予訴訟上之權利，將導致專利權保護之缺陷，因此為符合專利法之基本精神，對未經認許之外國法人或團體，應賦予訴訟上得提起民事訴訟之權；據此，最高法院同意高等法院認

[169] 同前揭註 165。
[170] 同前揭註 165。
[171] 最高法院，九十五年度台抗字第三六四號，95 年 6 月 16 日。

定凹凸公司得於我國提起民事訴訟，屬正確見解[172]。

就凹凸公司聲請假處分之原因釋明，最高法院表示，假處分原因之釋明，並無庸經嚴格之調查程序，至債權人請求之權利是否確實存在，初不必由假處分法院為實體上有無理由之判斷，相對人聲請假處分，已提出專利公報、專利證書、台灣科技大學專利鑑定報告書為證，法院審酌並定相當之擔保金額後，認相對人就其請求之存在已為釋明，裁定准許之，難認原確定裁定有何適用法律錯誤之情形[173]。另債權人如就債務人所受之損害已供擔保者，亦得補其釋明之欠缺，至債權人之擔保是否足補釋明之欠缺，由法院斟酌情形依職權決定之。原確定裁定雖謂高科技產品若受仿冒，難以具體指出實際所受損害，惟其亦說明相對人已提出鑑定報告、專利證書等能即時調查之證據，作為釋明。原確定裁定係就損害部分認為已有可供調查之證據，無須債權人具體確切指出損害若干，兩者理由並無矛盾；至於抗告人謂鑑定報告書及專利證書絲毫未提及相對人受有重大損害部分，查鑑定報告書與專利證書雖未提及相對人之損害，惟鑑定報告書已表明待鑑定物品與本件專利之專利範圍相同，足認相對人已就其有重大損害為相當之釋明，且其亦已陳明願供擔保以代釋明，原確定裁定認其釋明之欠缺擔保足以補之而准許假處分之請求，亦無適用法律錯誤之情形[174]；據上論結，最高法院裁定茂力公司抗告為無理由，故駁回茂力公司之抗告，並由茂力公司負擔訴訟費用。

企業面臨專利侵權損害賠償訴訟，不論系爭專利之可專利性是否有瑕疵或任何疑慮，過程中禁制令聲請的准駁係屬最重要的兵家必爭之地，在台灣，即為定暫時狀態假處分、或各項假處分與假扣押。按現行民事訴訟法第五百三十八條第一項規定，專利權人為防止發生重大之損害即可向訴訟繫屬之管轄法院聲請定暫時狀態假處分，並未強制要求專利權人有釋明的義務；惟智慧財產法院設立後，依智慧財產案件審理法第二十二條第二項規定，專利權人聲請定暫時狀態假處分應釋明之，若釋明不足，則法院應駁回聲請；而釋明的內容，依智慧財產案件審理法細則第三十七條第三項規定，應審酌勝訴的可能性、是否造成無法彌補的損害、雙方損害之程度，及公眾的利益。本案最高法院見解認為，專利權人聲請假處分，若已提出專利公報、專利證書、專利鑑定報告書為證，法院審酌並定相當之擔保金額後，即認專利權人已為釋明；該見解之影響在於大幅降低聲請人釋明義務之門檻，倘聲請人提出專利鑑定報告，法院即可認定已釋明有重大損害，則專利權人將更容易被核准定暫時狀態假處分。

概依筆者實務經驗，專利權人欲取得對自己有利的鑑定報告並不困難，則依本案最高法院見解，專利權人將很容易取得定暫時狀態假處分，對照於美國

---

[172] 同前揭註 169。

[173] 「次按聲請假處分，應就其請求及假處分之原因釋明之，所謂釋明，乃提出能即時調查之證據使法院信其主張之事實爲真實者。故假處分原因之釋明，並無庸經嚴格之調查程序，至債權人請求之權利是否確實存在，乃本案訴訟應解決之問題，初不必由假處分法院爲實體上有無理由之判斷。相對人聲請假處分，已提出專利公報、專利證書、台灣科技大學專利鑑定報告書爲證，法院審酌並定相當之擔保金額後，認相對人就其請求之存在已爲釋明，裁定准許之，難認原確定裁定有何適用法律錯誤之情形。」，同前揭註 169，第 7 頁。

[174] 同前揭註 169，第 8 頁。

最高法院在 eBbay 案所為判決之影響，因美國最高法院法官明確指示，法院於審酌是否核發禁制令時應考量之四項因素，儘管各地方法院在詮釋前揭見解時仍有不同角度，但毫無疑慮的 eBay 案後在美國非專利權實施者 NPE(Non-Practicing Entities)欲獲得法院核准禁制令聲請之機率已大幅降低；故儘管目前在台灣前揭之智慧財產案件審理法已有相關法律規定，本案判決凸顯台灣在定暫時狀態假處分之准駁法院仍沒有像美國有一致性的標準，若未見修正並予以一致化，其影響將使得 Patent Trolls 或非專利權實施者在台灣因容易取得定暫時狀態假處分，而更進一步濫興訴訟與濫用訴訟程序與司法資源，對台灣各產業之危害不容忽視。

(二)、 凹凸對華碩-最高法院 95 年度台抗字第 156 號

O2 Micro International Limited(以下簡稱凹凸公司)與華碩供應商美商茂力科技公司(以下簡稱茂力公司)專利涉訟，華碩因信賴茂力公司之產品未侵權而使用部分型號於華碩之產品內，而前開茂力公司與凹凸公司間之訴訟（台北地院 92 年度智字第 10 號、93 年度智字第 7 號、93 年度智字第 33 號）正進行中，而本案之癥結即在茂力公司之產品是否侵害凹凸公司之專利權，華碩認為為免裁判兩歧並省司法資源，乃依民事訴訟法第 182 條第 1 項之規定向台北地院聲請裁定停止本案之訴訟程序[175]。台北地院認為，按訴訟全部或一部之裁判，以他訴訟之法律關係是否成立為據者，法院得在他訴訟終結前，以裁定停止訴訟程序，固為民事訴訟法第 182 條第 1 項明文規定；惟查前揭專利侵害事件之爭訟與本案於事實或不無相涉，惟本件訴訟全部或一部之裁判，尚非以前揭各該訴訟法律關係之成立為據，因之，台北地院認定華碩之聲請無理由乃駁回聲請[176]。

按凹凸公司向士林地方法院聲請定暫時狀態假處分，主張其就「高效率可適型直行／交流轉換器」產品業經取得中華民國發明第 152318 號專利，而第三人美商茂力科技股份有限公司及其台灣分公司（以下簡稱茂力公司、茂力分公司，合稱茂力公司）未經伊同意或授權，利用伊前開發明專利，設計、製造MP1015「全系統精準冷陰極螢光燈管驅動器」及MP1011A 「冷陰極螢光燈管驅動器」（下稱系爭驅動器），並公開展示、販售。經凹凸公司聲請士林地方法院以九十一年度裁全字第五四四六號假處分裁定，准凹凸公司供擔保後，禁止茂力公司等自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列系爭驅動器產品，亦不得以刊登廣告、散布產品目錄、舉辦產品展示會、說明會或其他任何方式推廣促銷，士林地方法院並於民國九十二年一月八日核發執行命令強制執行。未料華碩仍繼續將系爭驅動器產品使用於其所生產之各項電腦產品，並為販賣等行為，侵害凹凸公司專利權，如不予制止，凹凸公司將受有難以回復之損害，乃聲請准凹凸公司供擔保後為假處分。經士林地方法院裁定准凹凸公司提供新台幣三千二百四十三萬零五百五十二元或等值之中國國際商業銀行可轉讓定期存單為華碩供擔保後，華

[175] 凹凸對華碩損害賠償案，台北地方法院九十三年度訴字第六二二號，2005 年 3 月 10 日。
[176] 同前揭註 173。

碩就茂力公司等自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列之系爭驅動器產品，不得以直接或間接方式為購買、使用、進口之行為，華碩不服提起抗告[177]。

於九十四年十月三十一日台灣高等法院以九十四年度抗更(一)字第二五號裁定駁回，華碩提起再抗告。最高法院表示，我國與英國間具有專利訴訟互惠，當無疑義，故我國人民於英國取得專利權，並將該專利權依開曼群島專利與商標法規定辦理登記，該專利權效力即及於開曼群島並受到保護；華碩未能舉證證明我國人民在開曼群島曾提起專利訴訟而以無當事人能力被拒絕受理，依專利法第九十一條規定，凹凸公司自得聲請本件假處分。系爭專利技術及其產品係屬產品生命週期短暫之高科技產品，其發展日新月異，且市場競爭非常激烈，凹凸公司為獲致專利成果所投入鉅額之研發成本、人力、心血，亟待於專利期間回收，若任令他人繼續購買、使用、進口侵害其專利之產品，其商業利益將蒙受重大損失。又華碩公司所使用之CCFL驅動器，屬可以替換之物，市場上有多家廠商生產不同型號之驅動器可供替換，況華碩公司亦陳稱未再使用系爭產品等語，可見改用其他不侵權之產品即無妨其公司之營運；惟對凹凸公司而言，系爭專利技術卻是其在該驅動器市場上之重要競爭優勢，亦係重要收入來源，對其商業運作具有不可代替性，若華碩公司繼續使用該有爭執之驅動器，凹凸公司承受之損害自將超過華碩公司[178]。

惟茂力公司台灣分公司前曾聲請台北地院以九十二年度裁全字第三五二號裁定，准其供擔保後，凹凸公司應容忍茂力台灣分公司對系爭驅動器得自行或委請他人或受人委託為使用、出借、出租、供應、提供、交付、生產、實施、授權或其他該等產品有關之任何使用行為，並得為前揭使用行為以產品發表會、說明會、觀摩會、展示會、刊登廣告、產品目錄或其他方式；並經高等法院九十二年度抗更(一)字第一八號、最高法院九十三年度台抗字第四八七號裁定駁回凹凸公司之抗告、再抗告確定；凹凸公司既受有該項假處分，自不得禁止禁止華碩公司以直接或間接等方式向茂力台灣分公司為購買、使用、進口系爭驅動器部分電腦零件。經審酌華碩公司因受假處分轉向其他未侵權之供應商採購相關產品，需花費之額外成本約五百萬元，為完成前述電腦應用產品之重新設計、組裝、測試、修改等全部流程所需時間約四十五日，按華碩公司於九十二年上半年之台灣市場電腦銷售量估計暫受影響之出貨量約為九千台，以其電腦平均售價及營業利益率計算，損害約為四千六百十四萬五千八百二十九元[179]。

緣此，最高法院表示台灣高等法院將士林地方法院裁定關於命華碩公司就茂力台灣分公司自行或委請他人設計、製造、販賣、進口、陳列之系爭驅動器，不得以直接或間接方式為購買、使用、進口之行為部分，予以廢棄，變更裁定駁回凹凸公司該部分之聲請；其餘部分，則予維持，並將士林地方法院裁定命凹凸公司提供之擔保金提高為四千六百十四萬五千八百二十九元，經核於法尚無違

[177] 同前揭註 173。
[178] 同前揭註 173，第 5 項。
[179] 同前揭註 173，第 7 項。

誤。並且擔保金額之多寡應如何認為相當，屬於法院職權裁量之範圍，如已斟酌債務人因該處分可能受有之損害，即非當事人所可爭多論寡。原法院既依兩造提出之主張及事證，斟酌華碩公司因本件處分可能受有之損害，據以核定凹凸公司應供擔保之金額，自難謂其不當。據上論結，最高法院裁定華碩抗告為無理由，故駁回華碩及凹凸公司之抗告，並由兩造各自負擔再抗告訴訟費用。

本案最高法院的見解認為，對生命週期短暫之高科技產品而言，其發展日新月異，且市場競爭非常激烈，專利權人為獲致專利成果，投入鉅額研發成本、人力、心血，亟待於專利期間回收，若任令被控侵權者繼續侵權行為，將使專利權人的商業利益蒙受重大損失，故同意核准專利權人聲請的假處分，此等見解；然對於專利權的保障有所助益，惟盱衡凹凸公司在台灣於本案和其它案件之諸多訴訟行為，姑不論相關系爭專利之有效性有無疑慮，其選擇管轄法院與利用各種訴訟程序上的權利，延長法院審理期間以對被控侵權者施加壓力，行為固然屬於合法，但亦不無爭議；面對類似此等非專利實施者得採取之諸多手段，與對台灣企業造成的危害，本案最高法院見解是否應因時制宜而予以調整，值得吾等深思，亦值得在未來台灣法院的判決予以觀察。

國立政治大學
National Chengchi University

第三節、 影響企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略的判決

一、KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al.

有部份Patent Trolls的專利是屬於可專利性有疑慮的問題專利，換言之，即專利品質不佳的問題專利，特別是顯而易知的問題專利；在美國的專利改革，判例法中與可專利性有關之重要判例，為美國最高法院判決之Teleflex公司控告KSR公司專利侵權案[180]。本案系爭專利為美國專利US 6,237,565(以下簡稱565 專利)，主要關於位置可調整式車用踏板元件(position-adjustable vehicle pedal assembly)，可使駕駛人自由調整踏板的位置以達到更高的駕駛舒適性。原告Teleflex Incorporated(以下簡稱Teleflex)乃一家位於德拉瓦(Delaware)的公司，專門製造及銷售汽車產業之可調整式車用踏板元件(adjustable pedal systems)，此外另一原告Technology Holding Corporation(以下簡稱THC)為Teleflex位於德拉瓦之子公司，目前為系爭565 專利之受讓人(Assignee)。被告KSR International Company(以下簡稱KSR)是一家加拿大公司，專門製造及銷售汽車產業之汽車元件，包括前揭可調整式車用踏板元件，與原告Teleflex乃直接之競爭者(direct competitors)。在與被告協調達成專利授權金協議(royalty agreement)失敗後，原告Teleflex便於 2002 年 11 月 18 日提出專利侵權訴訟，並主張被告KSR製造並銷售給通用汽車公司(General Motors)GMT-800 及GMT-360 兩種車款使用之可調整式車用踏板元件，文義侵害(literally infringe)系爭 556 專利之申請專利範圍請求項 4(claim 4)。被告KSR則主張其可調整式車用踏板元件產品並未侵害系爭 565 專利，因 565 專利對於設計可調整式車用踏板元件技術領域中具有通常技術水平之人(one with ordinary skill in the art)乃屬於顯而易知的(obvious)，因此系爭 565 專利應為無效的(invalid)專利[181]。

本案經美國密西根州東區地方法院南分院(United States District Court, E.D. Michigan, Southern Division)審理後，ZATKOFF法官闡述地方法院見解，就被告KSR所提出之系爭專利無效抗辯，地方法院認為專利經核准後即推定是有效的(valid)，因此，挑戰系爭專利有效性之一方即應負擔專利無效之舉證責任並提出明確而有說明力的證據(clear and convincing evidence)。如引用美國專利法第103 條之規定[182]，欲證明系爭專利不俱備非顯而易知性(non-obviousness)乃法律問題，按最高法院過去的判例[183]，需釐清幾個事實問題，(1)先前技術(prior art)之內容與範圍，(2)該技術領域具有通常技術水平(ordinary skill)之人的程度，(3)

---

[180] Teleflex Incorporated, and Technology Holding Company v. KSR International Co., 298 F.Supp.2d. 581, Dec. 12,2003.
[181] Supra note 178.
[182] 35U.S.C §103.
[183] Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18.

先前技術和系爭專利申請專利範圍(claim)之差異，(4)其它因素證明非顯而易知性之程度。關於先前技術之內容與範圍，所謂相關之先前技術(relevant prior art)乃由美國專利法第 102 條第a項及第b項[184]，即包括系爭專利申請日或優先權日以前所有已公開之專利、期刊文獻，或已知及已使用者，而已銷售產品之優惠期間(grace period)則為專利申請日前 1 年內。就本案相關之先前技術，雙方有爭議者乃美國專利U.S.5,010,782(以下簡稱Asano專利)，Asano專利揭露一可調整式車用踏板元件，惟其踏板元件乃固定於汽車之某支持固定元件，借由一踏板手臂(pedal arm)可前後移動調整踏板之前後位置，原告認為Asano專利所揭露者乃較複雜之車用踏板元件，一個如同本案系爭專利發明人想解決如何設計一較簡單而便宜的車用踏板元件問題之人，應該會規避Asano專利而不用；被告則認為所有原告宣稱可構成本案 565 專利發明特色，即製造一較簡單而便宜之車用踏板，並無規範於 565 專利之申請專利範圍 4 之文字內容，因此，原告所提之較簡單而便宜之特色，與系爭專利無效之問題無涉。地方法院則認為，Asano專利包涵於本案 565 專利欲改良之技術領域內，565 專利亦為揭露一汽升產業之可調整式車用踏板元件，故地方法院認為Asano專利構成與本案 565 專利相似之先前技術[185]。

就該技術領域具有通常技術水平之人的程度，需考量之因素包括發明人之受教育程度，相關產業之人之受教育程度，以及本案相關技術之複雜程度。原告之專家證人Clark教授認為，於本案解釋所謂該技術領域具有通常技術水平之人(a person of ordinary skill in the art)，應指具有機械工程研究所學歷之人，或具有相當工業經驗之人，而熟稔汽車之踏板控制系統。另一方面，被告之專家證人Larry則認為，於本案解釋所謂該技術領域具有通常技術水平之人，應指至少有 2 年以上大學程度之機械工程訓練、及至少 2 至 3 年的相關工作經驗而了解完整的踏極設計流程[186]。地方法院則認為，所謂該技術領域具有通常技術水平之人為一虛擬之人，於本案應解釋為於機械工程有研究所以下學歷者、或俱備相當之工業經驗者而熟稔汽車踏板控制系統者。就先前技術和本案系爭專利申請專利範圍之差異，地方法院認為相關先前技術所教導(teaching)者，與本案系爭專利發明之技術內容僅有些微差異(little difference)，概前揭Asano專利已教導系爭專利申請專利範圍請求項 4 記載限制條件之結構(structure)與功能(function)，除了與踏板位置電子感應器(electronic pedal position sensor)相關的部份，據此，Asano專利已某種程度的建議(fairly suggest)與本案系爭專利申請專利範圍請求項 4 記載相同之機械組裝設計[187]。本案原告雖然爭執Asano專利和系爭專利之技術內容不同，但地方方法院同意被告之見解，認為該內容與判斷系爭專利申請專利範圍請求項 4 之顯而易知性(obviousness)判斷無涉，因此，地方法院認為Asano專利不僅教導系爭專利申請專利範圍請求項 4 之每個限制條件(limitation) 除了與踏板

[184] 35U.S.C. §102(a) , (b).
[185] Supra note 178.
[186] Supra note 178.
[187] Supra note 178.

位置電子感應器相關的部份，而此部份已被其它之相關先前技術所完全揭露[188]。

就先前技術是否建議組合(suggestion to combine)，地方法院首先表示，僅管前揭Asano專利與踏板位置感應器模組已教導系爭專利申請專利範圍請求項 4 之技術內容，但並不表示因此即符合組合顯而易知性(combination obvious)，除非存有某種動機(motivation)或建議(suggestion)要將相關先前技術之教導內容組合起來，不論是在先前技術中明白提示，或者，藉由欲解決問題之本質(nature of the problem)，或該技術領域具有通常技術水平之人的知識，合理的影響所造成(reasonable inference)。按可調整式車用踏板元件於 1970 年代即存在是不爭之事實，因此可清楚地了解隨著時代的進步，將無可避免的於可調整式車用踏板元件中加入現代電子裝置以和現代電子控制引擎運作。因之，本問題主要之議題(issue)在於是否先前技術中有建議(suggest)將前揭Asano專利與該技術領域習知之踏板位置電子感應器模組組合起來，以解決設計較便宜較不複雜踏板之問題，誠如前揭所述，將相關先前技術之教導內容組合起來，不論是在先前技術中明白提示，或者，藉由欲解決問題之本質，或該技術領域具有通常技術水平之人的知識合理的影響所造成，據此，地方法院認為在汽車踏板所屬技術領域具有通常技術水平之人，並完全了解Asano專利技術以及業界習知之踏板位置電子感應器系列產品(例如CTS 503 系列)者，應該有動機(motivation)去組合(combine)相關先前技術以解決簡單化與便宜化踏板元件之問題；此外Asano專利技術與踏板位置電子感應器模組皆與汽車產業用踏板系統有關之事實，即為另一項建議(suggestion)將其組合之可能因素[189]。

最後就其它因素證明非顯而易知性之程度，即是否存在所謂第二考量因素(secondary considerations)以證明系爭專利具有非顯而易知性(non-obviousness)。所謂第二考量因素，包括：商業上的成功(commercial success)、長期的需要(long-left need)、其它人無法解決(failure of others)、令人不可預期的結果(skepticism and unexpected results)等等。原告爭執因本發明設計產品在商業上的成功(commercial success)足可佐證本發明具有非顯而易知性。然而，地方法院認為商業上的成功作為系爭專利俱備非顯而易知性佐證，僅存於商業上成功的產品和系爭專利申請專利範圍(claim)所保護的內容相同且有相關性的情況，儘管原告有提供其可調整式車用踏板元件之整體銷售數字，但被告亦指出系爭 565 專利包括二個實施例，其中之一個並未被系爭專利申請專利範圍請求項 4(claim 4)所保護，因此該產品和系爭 565 專利申請專利範圍並無相關性，此外，原告並無意提供其它第二考量因素之具體證明，綜上所述，地方法院認定一位虛擬之人而具有機械工程研究所以下學歷或相當之工業經驗並熟稔汽車踏板控制系統者，會認為將Asanno專利技術與現今汽車用踏板位置電子控制系統模組結合是顯而易知的，因此判定系爭 565 專利申請專利範圍請求項 4 因顯而易知

[188] Supra note 178.
[189] Supra note 178.

(obviousness)而無效(invalid)[190]。原告Teleflex因而提出上訴。

上訴審美國聯邦巡迴上訴法院CAFC法官SCHALL表示，一專利之申請專利範圍乃顯而易知並因此為無效的，僅於系爭專利發明時，對於該技術領域中具有通常技術水平之人，將系爭專利發明與相關先前技術整體觀之認為兩者間之差異乃顯而易知的。判決該顯而易知性為一法律問題，如同地方法院所述，必需釐清幾個事實問題，(1)先前技術(prior art)之內容與範圍，(2)該技術領域具有通常技術水平(ordinary skill)之人的程度，(3)先前技術和系爭專利申請專利範圍(claim)之差異，(4)其它因素證明非顯而易知性之程度。另一方面，將相關先前技術(prior art)建議(suggestion)或有動機(motivation)組合起的理由，可明示或暗示於(1)先前技術本身；或(2)依該技術領域具有通常知識水平之人所擁有的知識，部份文獻、或文獻中的揭露對於該技術領域具有特別的利益或重要性(special interest or importance)；(3)從待解決問題之本質(nature of the problem)導致發明人會閱覽與該問題可能解決方案有關之相關文獻[191]。上訴法院進一步解釋，按CAFC過去之判例該技術領域具有通常技術水平之人非僅必需有某種動機去組合相關先前技術的教導(prior art teachings)，並且必需有某種動機將先前技術中的教導以所聲明的特定方式加以組合；換言之，審查人員必需提供證據證明該技術領域之技藝人仕(skilled artisan)遭遇到和系爭專利發明人相同的問題，並且不知悉系爭專利發明技術內容的情況下，會選擇所引用的相關先前技術(cited prior art)之元素，並以所聲稱之方式加以組合[192]。

原告 Teleflex 首先認為，地方法院在法律面錯誤適用 TSM 教導-建議-動機測試方法(Teaching-Suggestion-Motivation test)而將相關先前技術加以組合；其次認為，就本案重要事實仍存有真實的爭議(genuine issues of material fact)關於該技術領域具有通常技術水平之人，是否認為將相關先前技術文獻以系爭專利申請專利範圍請求項 4 之方式加以組合乃顯而易知的(obvious)；最後 Teleflex 指出，地方法院錯誤解釋系爭專利產品商業上的成功與可專利性之間的關係。被告 KSR 認為，地方法院正確地適用 TSM 教導-建議-動機測試方法，並正確的否決原告 Teleflex 所提商業上成功之第二考量因素，因該商業化成功產品與系爭專利發明之間並無對應關係。對此，聯邦巡迴上訴法院 CAFC 法官則同意原告 Teleflex 之見解，認為地方法院就本案之法律分析，在判決對被告 KSR 有利之即決判決(summary judgment)時適用了不完整的 TSM 教導-建議-動機測試方法，按地方法院主要以顯而易知(obviousness)為由判定本案系爭 565 專利之申請專利範圍請求項 4(claim 4)為無效(invalid)，而未發現並釋明以該技術領域之技藝人仕(a skilled artisan)之知識會有動機(motivation)使一個不了解系爭專利技術內容者，將本案之相關先前技術以所聲稱之方式加以組合(to make the combination in the manner claimed)。

---

[190] Supra note 178.

[191] Teleflex, Incorporated and Technology Holding Company v. KSR International Co., 119 Fed. Appx. 282, Jan. 6, 2005.

[192] Supra note 189.

依CAFC過去之判例要旨，不論是依據待解決問題之本質，或相關先前技術之明白教導(the express teachings)，或該技術領域具有通常技術水平之人擁有的知識，地方法院都必需(required)就本案發現相關事實並釋明，是否存有某種建議(suggestion)或動機(motivation)將前揭Asano專利技術之教導(teaching)與汽車踏板之電子控制元件以本案系爭 565 專利申請專利範圍請求項 4 之方式加以組合(combine)應用[193]。美國聯邦巡迴上訴法院CAFC法官進一步解釋，就本案前案Asano專利技術之欲解決問題與本案系爭 565 專利之欲解決問題並不相同，565 專利之主要目的乃在於設計一體積較小(smaller)、設計較不複雜(less complex)、費用較不昂貴(less expensive)之汽車用電子踏板元件；另一方面，Asano專利之主要目的則為鎖定解決固定比例問題（constant ratio problem）[194]。綜上所述，美國聯邦巡迴上訴法院CAFC廢棄(vacate)地方法院之判決，並將本案發回(remand)地方法院重新審理，就顯而易知性的議題(issue of obviousness)請地方法院重新發現相關事實[195]。

本案經美國最高法院(Supreme Court)受理審查[196]，最高法院最後裁定美國聯邦巡迴上訴法院CAFC關於系爭專利顯而易知性(obviousness)法律問題之解釋，係較狹隘(narrow)、較苛刻(rigid)的解釋方法，並與美國專利法第 103 條規範目的及最高法院過去的判決意旨不符。被告KSR已提供俱說明力之證據(convincing evidence)，顯示將現用電子感應器(available sensor)固定於Asano汽車踏板之旋軸上某個位置，對於該相關技術領域中具有通常技術水平之人(a person of ordinary skill the relevant art)屬於可完全理解之設計步驟，該設計之優點亦屬顯而易知；就本案之論辯過程與相關記錄，顯示系爭 565 專利申請專利範圍請求項 4(claim 4)乃顯而易知的[197]。大法官KENNEDY表達美國最高法院之見解，首先，最高法院駁回CAFC以較苛刻(rigid)的方法解釋專利顯而易知性(obviousness)之法律問題，按最高法院過去之判決先例即採行較擴張(expansive)較彈性(flexible)的解釋方法而不同於本案CAFC適用TSM法則的方式。將熟悉的元素(familiar element)以習知的方式(known methods)加以組合(combination)可能被認定為顯而易知的(obvious)，當其僅產出可預測之結果(predictable results)。換言之，當一個努力改善的技術領域(field of endeavor)有某種成果(work)是習知可用的(available)，則設計的誘因(design incentives)及其它市場上的力量(market forces)可能激勵或促使該成果的改良(variations)，不論在相同或不同之技術領域，倘若一具有通常技術水平之人(a person of ordinary skill)可以實施一可預見的(predictable)改良，按美國專利法第 103 條之規定可能將阻卻其可專利性(patentability)。同理，當一種技術可被用來改善某種裝置，而該技術領域具有通常技術水平之人(a person of ordinary skill in the art)可以理解該技術

---

[193] Supra note 189.
[194] Supra note 189.
[195] Supra note 189.
[196] KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al., 126 S.Ct. 2965,2006
[197] KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al., 127 S.Ct. 1727, April 30,2007.

可以相類似的方法用來改善類似的裝置，則使用該項技術為顯而易知的，除非該項技術的真實應用已超出其技術水平[198]。

最高法院認為，按過去的判決先例分析專利顯而易知性的問題並不需要在相關先前技術(prior art)中尋求精確的教導(precise teachings)指引到被挑戰的系爭專利申請專利範圍(claim)所描述的特定內容(specific subject matter)，法院應考量的是對該技術領域具有通常技術水平之人如何受相關先前技術的影響與如何利用(employ)其創意步驟(creative steps)。最高法院認為，上訴審CAFC所犯的第一個錯誤乃排除上述之論理方式，逕而裁定地方法院及審查委員僅能參酌系爭專利發明人所欲解決之問題及其所屬技術領域；上訴審CAFC所犯的第二個錯誤乃其假設當該技術領域具有通常技術水平之人企圖解決某個問題時，僅會參酌解決相同問題之先前技術文獻所涵之技術內容與元件(elements)，如此狹礙的分析方式導致CAFC錯誤認定系爭專利申請專利範圍無法僅由其元件的組合乃顯而易知而證明其為顯而易知的(obvious)；最後上訴審CAFC所犯的錯誤乃在於其認定地方法院與審查委之見解為後見之明的偏見(hindsight bias)而作出錯誤的結論，最高法院認為法院作為一事實的發現者(factfinder)固然需謹慎求證，但報過於苛刻的預防法則(rigid preventative rule)而將一般的常識加以排除乃不需要且與最高法院過去的判決先例之意旨不符。綜上所述，最高法院採用的本案相關先前技術以及所定該技術領域具有通常技術水平之人的程度，並認定系爭 565 專利申請專利範圍請求項 4 與Asano等相關先前技術所揭露的技術內容幾無差異，故為顯而易知的(obvious)[199]。

本案美國最高法院(Supreme Court)的見解，推翻美國聯邦巡迴上訴法院CAFC 過去判決採用僵化而嚴格的教導、建議，與動機測試方法 TSM(Teaching, Suggestion, Motivation)判斷對專利是否顯而易知(obviousness)的原則。按部份Patent Trolls 持有可能為無效專利或專利有效性有疑慮的問題專利，惟利用法院核發禁制令為手段，或濫用訴訟程序之法律規定以延長審理期間，脅迫目標公司(target company)達成專利授權協議，或被迫接受不合理的合解金，即便目標公司之所屬產業特性易於進行產品專利狀況的釐清(patent clearance)，而得以掌握系爭專利，在過去除非目標公司透過付費資料庫或各國專利局網路資料進行專利檢索，能查出相關先前技術(prior art)之專利說明書內容有明確地教導、建議，與動機得以組合出系爭專利的技術內容，方可能對系爭專利進行專利舉發作業，門檻高不易成功；而本案的影響在於，目標公司不必受限於嚴格的 TSM 原則，若經企業內部評估，認為該產品所屬技術領域中具有通常知識者可判斷系爭專利技術為顯而易知，便可積極地對系爭專利進行舉發程序，或於專利侵權損害賠償訴訟前提出系爭專利無效的確認之訴，故本案的判決對於企業擬定對付 Patent

---

198 Supra note 195.

199 “To facilitate review, this analysis should be made explicit. But it need not seek out precise teachings directed to the challenged claim's specific subject matter, for a court can consider the inferences and creative steps a person of ordinary skill in the art would employ. Pp. 1739 - 1741. ”, Supra note 195.

Trolls 的訴訟策略有所影響。

二、MedImmune, Inc. v. Genentech

在Patent Trolls脅迫式的專利授權情況下，部份企業為了免於專利侵權訴訟的威脅，被迫同意簽訂專利授權契約，惟被授權人能否在不冒著違約、或者日後被認定故意侵害專利權而遭處罰三倍損害賠償金的風險下，主動提起確認之訴(declaratory judgment)，請求確認專利權無效或專利不侵權，對擬定對付Patent Trolls的策略而言實屬重要的事項，對此美國最高法院在Medimmune對Genentech案之見解，對產業的專利策略具有高度重要性[200]。本案被告Genentech公司擁有利用細胞培育來製造人類抗體的技術，與City of Hope公司（以下統一簡稱為Genentech）共同就此技術於 1983 年 04 月 08 日提出專利申請，並獲准為美國專利US 4,816,567 (以下簡稱為母案)；於母案申請過程中Genentech又於 1988 年 06 月 10 日再申請該案之美國連續案(continuation application，以下簡稱為連續案)。因在連續案的審查中，審查委員發現相同的技術有另一家公司Celltech在美國提出專利申請(以下簡稱Boss專利)，並主張享有英國優先權日 1983 年 3 月 25 日；按美國的專利制度採先發明原則，於同一技術有二個不同的申請人提出申請，需進行所謂的專利衝突程序（interference），以決定前後專利申請案之發明人何者是最先發明人。本案歷經纏訟 11 年後，最後Genentech與Celltech達成協議，同意Genentech連續案的發明完成日早於Boss專利的申請日期而為最先發明，且兩造亦同意進行包括分享專利授權金之交互授權，據此，Genentech連續案於在 2001 年 12 月 18 日獲證為美國專利US 6,331,415。

之後因MedImmue公司(以下簡稱MedImmue)所販售之Synagis產品(一種預防嬰兒與小孩感染呼吸道疾病的藥物)有落入Genentech前揭專利申請專利範圍之虞，乃於 1997 年間與Genentech簽訂專利授權契約，授權標的包括Genentech關於製造嵌合抗體(chimeric antibodies)當時已核准之前揭母案專利，以及關於宿主細胞重組免疫血球素鏈(the coexpression of immunoglobulin chains in recombinant host cell)當時申請中之前揭連續案專利；並於授權契約中定義被授權產品(Licensed Products)為一種特定的抗體(specified antibody)，且「於Genentech專利尚未被政府有權機關(如美國專利商標局或聯邦法院)宣告專利無效前，MedImmue就被授權產品之製造、使用，或銷售等行為，將侵害Genentech前揭專利之一個或數個申請專利範圍請求項」[201]；換言之，銷售其Synagis產品需持續繳納權利金。於 2001 年 12 月 18 日，Genentech之連續案獲證專利後(以下簡稱Cabilly II專利)，立即寄信通知MedImmune其Synagis產品亦

---

[200] MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 127 S.Ct. 764, Jan. 9, 2007.

[201] "The agreement defined "Licensed Products" as a specified antibody, "the manufacture, use or sale of which ... would, if not licensed under the Agreement, infringe one or more claims of either or both of the covered patents, which have neither expired nor been held invalid by a court or other body of competent jurisdiction from which no appeal has been or may be taken.", supra note 198 p5.

同時落入Cabilly II專利之申請專利範圍中，故要求MedImmune根據上述專利授權契約支付權利金。MedImmune考量若不支付權利金，則可能遭受到專利侵權訴訟的威脅，一旦敗訴，可能會被法院處罰 3 倍的損害賠償金，並負擔對方訴訟期間律師費用，甚至可能因對方向法院聲請禁制令，被禁止銷售Synagis產品，該產品銷售額自 1999 年以來佔該公司 80%以上的營收影響甚鉅，故儘管認為Cabilly II專利為無效或不可執行，仍依Genentech之要求，就Cabilly II專利部分再加付權利金；惟亦於加州中區地方法院(District Court for the Central District of California)對Genentech提出確認之訴，並要求地方法院判決Cabilly II專利無效或不可執行。

地方法院根據 Genentech 所引用 CAFC 於 Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc. 案之見解，以被授權人業已支付權利金為由，直接認定本案之二造沒有實質的爭議（actual controversy）存在，而為不受理訴訟的裁定，被告 Genentech 不服提出上訴。美國聯邦巡迴上訴法院 CAFC 亦採用先前於 Gen-Probe Inc v. Vysis Inc 案判決之見解，認為專利被授權人一旦同意專利授權協議，即拋棄訴訟上的權利，按雙方已簽訂專利授權契約，在被授權人未違反或終止授權契約時，因為不存在實質的爭議，故無法就專利是否有效、可實施，及涵蓋被授權人生產的產品提起確認之訴，據此，上訴法院 CAFC 同意地方法院之見解，維持本案不應受理之裁定；換言之，本案地方法院與上訴法院 CAFC 皆認為所簽訂的專利授權契約已解除被授權人未來可能發生專利侵害之危險，因此被授權人針對前揭系爭專利之有效性或可執行性，無法滿足法院受理確認之訴的前提要件，即要有真正事實上或法律上的爭執。

又因被告Genentech聲請(petition)的訴訟移審請求(writ of certiorari)於 2006 年 2 月 21 日被准許(granted)，美國最高法院於 2007 年 1 月 9 日推翻上訴法院CAFC在本案的判決，並維持該法院在 1969 年Lear v. Adkins案之見解，認為專利被授權人於專利授權合約存續期間，仍得對系爭被授權專利之有效性、可實施性或是否侵權等疑義，向法院提起確認之訴[202]；此一見解增加了專利有效性的風險，即使已獲證專利被授權人仍有可能以訴訟的方式挑戰已獲得授權專利之有效性，故此判決對於專利權的安定性而言影響重大。按美國憲法第 3 條規定，美國聯邦法院有權對訴訟及爭議案件為審判，然為避免法院對假設性問題做出判決，美國聯邦確認訴訟法（Declaratory Judgments Act）特別規定，需存有實質的爭議（actual controversy），法院始得確認相關當事人間之權利義務及其他法律關係。在本案中，二造曾在衝突程序（interference）達成和解之後，於 1997

[202] "The patentees argued that "so long as [licensees] continue to pay royalties, there is only an academic, not a real controversy, between the parties." *Id.*, at 364, 63 S.Ct. 1115. We rejected that argument and held that the declaratory-judgment claim presented a justiciable case or controversy: "The fact that royalties were being paid did not make this a 'difference or dispute of a hypothetical or abstract character.'…We concluded that "the requirements of [a] case or controversy are met where payment of a claim is demanded as of right and where payment is made, but where the involuntary or coercive nature of the exaction preserves the right to recover the sums paid or to challenge the legality of the claim.", supra note 198 p10.

年簽署有關生產嵌合性抗體（chiremic antibodies的專利授權契約，授權標的包括一已核准專利及一申請中專利；而在衝突程序結束後，申請中的專利在獲證專利前仍須在美國專利商標局中進行審查程序。

本案在訴訟進入美國最高法院前，訴訟主要爭議為專利是否有效、可實施及涵蓋被授權人生產之產品，即使被授權人根據授權契約持續支付權利金，在未違反授權契約亦未終止授權契約之情況下，被授權人是否得向聯邦法院就專利有效性、可實施性或是否侵權提起確認訴訟。惟本案美國最高法院推翻前揭上訴法院 CAFC 的見解，認為「按美國憲法第 3 條之精神，被授權人在向聯邦法院提起專利無效、不可實施，或專利不侵權之確認之訴前，無須先存有違反或終止雙方授權契約之事實」。按美國最高法院並未在先前 Lear v. Adkins 一案，對於未拒付權利金的被授權人是否能質疑契約的有效性明確表示其見解，故本案的判決美國最高法院提供專利被授權人更多質疑專利有效性、可實施性的機會，因此本案判決對產業的專利策略具有高度的重要性。

換言之，倘若目標公司(target company)因產品專利狀況的釐清(patent clearance)不容易進行，無法於事前掌握並分析系爭專利的有效性，或與產品的關係，基於系爭產品對企業營收的影響、或顧客關係的考量，而必需被迫和 Patent Trolls 簽訂專利授權契約，在過去，於目標公司按合約內容繳納權利金予專利權人、或未有任何違反合約規定行為的情況下，即使在美國，都會因目標公司難以舉證有實質的爭議（actual controversy）存在，無法滿足法律的要件而不能主動提起確認之訴(declaratory judgment)；本案美國最高法院(Supreme Court)的見解，讓目標公司於被迫簽訂專利授權契約的情況下，無須先存有違反或終止雙方授權契約之行為事實，仍能向法院系爭專利無效、不可實施，或專利不侵權之確認之訴，故本案的判決對於企業擬定對付 Patent Trolls 的訴訟策略有所影響。

三、**In-re Seagate**

按Patent Trolls在對目標公司(target company)提出專利侵權訴訟前，通常會寄發警告信給目標公司甚至其客戶，因此在系爭專利仍屬有效，目標公司又不願意接受脅迫式專利授權的情況下，可能會被法院認定是故意侵權，被處罰三倍的損害賠償金，過去美國判例法上關於侵權被告是否具有「故意」之認定，係依Underwater Devices對Morrison-Knudsen案之見解[203]，惟此見解已被美國聯邦巡迴上訴法院CAFC於In re Seagate Technology案判決更改[204]；此外，該判決對於律師與當事人間之通訊保密特權（attorney-client privilege）暨訴訟工作內容免於揭露（work product protection）與侵權被告為防禦故意侵權責任而主動揭露律師意見書(legal opinion)之關係亦有新的見解，本案係由CAFC全院法官聯席審理及判決，對於美國專利侵權實務與企業擬定對付Patent Trolls訴訟策略有

[203] Underwater Devices Inc. v. Morrison-Knudsen Co., 717 F.2d. 1380, 2007.
[204] In re Seagate Tech., L.L.C., 497 F.3d. 1360, 1365, 2007.

其重要性。

本案原告 Convolve 公司以及 Massachusetts of Technology 公司(以下統一簡稱 Convolve)，於 2000 年 7 月 13 日共同對 Segate Technology 公司（以下簡稱 Segate）向紐約聯邦南區地方法院提起訴訟，主張其故意侵害專利權。Segate 於訴訟前曾委請專利律師 Gerald Sekimura，出具關於是否侵害 Convolve 專利的法律意見書，內容論及是否侵權、專利是否無效及專利是否可實施，並於地方法院一審訴訟進行中，主動揭露及引用該法律意見書以駁斥 Convolve 對其故意侵權之主張。Convolve 遂於訴訟進行中主張 Segate 於揭露前揭專利律師之法律意見書時，亦同時放棄其與訴訟律師間之通訊保密特權（attorney- client privilege），暨訴訟工作內容免於揭露之保護（work product protection），並轉而要求 Segate 揭露與其訴訟律師間之所有通訊事項，及與訴訟有關之全部工作內容。

於 2004 年 5 月 28 日，地方法院採納 Convolve 之主張，認定 Segate 於揭露前揭專利律師之法律意見書時，就是否構成專利侵權（infringement），與專利有效性（invalidity），可實施性（enforceability）等事項，亦放棄其與所有律師之通訊保密特權權，暨訴訟律師為準備訴訟有關之工作內容免於揭露保護。地方法院並裁定 Segate 應揭露之資訊範圍包括：第一次取得與本案訴訟相關之專利資訊起至本件專利侵權訴訟停止為止，所有與律師間之通訊資料，暨其他與本件專利侵權訴訟有關之全部資料。被告 Segate 不服地方法院前揭裁定，遂向上訴法院 CAFC 提起中間上訴(interlocutory appeal)，請求 CAFC 以執行令撤銷地方法院之前揭裁定。CAFC 以全院法官聯席審理(en banc)，針對該院先前於 Underwater Devices 對 Morrison-Knudsen 案之判決，關於法定注意義務（due care）所設立之標準是否應從新考量；於專利侵權訴訟若一方當事人為防禦對造對其故意侵害專利之主張而提出專家意見時，是否亦連同放棄與其訴訟律師間之通訊保密特權；前述情形下，是否亦表示被告放棄了所有訴訟律師工作內容免於揭露之保護等爭點作出判決。

就故意侵害專利權之認定標準，按美國專利法第 284 條規定，侵權者可能加重損害賠償責任，最高達三倍損害賠償額，然而並未規定明確之標準，而得由法院依職權裁量。過去傳統上均參考CAFC先前於Underwater Devices對 Morrison-Knudsen案判決之見解，認為被指控專利侵權者有義務證明其已盡合理之注意義務（due care），致相信自己之行為未侵害他人專利權，此種義務特別包括進行任何可能侵害他人專利權之行為前，先尋求外部律師的法律意見[205]。故傳統上，被指控專利侵權者都會尋求外部專家意見之支持，包括對於系爭專利有效性、可實施性，以及是否可能構成專利侵權等提供法律意見，藉以向法院證明

[205] "Where ... a potential infringer has actual notice of another's patent rights, he has an affirmativeduty to exercise due care to determine whether or not he is infringing. Such an affirmative duty includes, inter alia, the duty to seek and obtain competent legal advice from counsel before the initiation of any possible infringing activity.", supra note 202 p2-3.

已表現善意（good faith）及盡合理之注意義務[206]；因之，若被指控專利侵權者無法提出於實施被控之侵權行為前曾獲得專家意見之證明者，往往被認定為故意侵害有效之專利權。

惟本案上訴法院CAFC認為，過去傳統上之作法對於被指控專利侵權者增加不合理之負擔，概關於「故意」侵害專利權之定義並未明文規定於美國專利法第 284 條中，所以，CAFC法官認為其可等同於一般民事案件中對於輕率行為（reckless behavior）之定義，至於Underwater Devices對Morrison-Knudsen一案中關於故意侵權行為者所加諸之注意義務，CAFC法官則認為其降低了故意之門檻，使其接近過失行為(negligence)而與一般民事案件對於「故意」之認定標準不同[207]。CAFC法官認為，依照一般民事侵權案件之舉證法則，應將舉證證明故意侵權之責任由專利權人負擔，因此，專利權人必須能夠提出明白且可信服之證據(clear and convincing evidence)，證明被指控專利侵權者，於客觀上有高度侵害有效專利之危險而仍為此侵權行為，至於被指控專利侵權者，實際上之內心主觀狀態並非客觀證據所得探究；此外，專利權人尚需證明，依據客觀資料顯示，被指控專利侵權者，明知或明顯可得而知其行為侵害專利權。CAFC法官Gajarsa於協同意見書中表示，美國專利法第 284 條並未明文規定，加重被告之損害賠償責任時必須以「故意」侵權為要件，因此，是否加重專利侵權者之損害賠償責任，應由法院依裁量權決定而非以故意為要件限制該條之適用[208]。

就律師與當事人間之通訊保密特權（Attorney-Client Privilege），傳統上關於故意侵害專利之舉證責任，亦連帶影響律師與當事人間通訊事項之保密特權。按律師與當事人間之通訊保密特權，其立論基礎在於鼓勵律師及其當事人間能完全及誠實之溝通，並藉此促進更廣之公眾利益；惟此種特權既屬於當事人，其亦可放棄行使此等權利。本案 CAFC 法官認為，當被指控侵專利權者為了避免故意侵權之控訴而放棄專家意見之保密特權，不表示同時放棄了訴訟律師與當事人間之通訊保密特權，因為專家意見與訴訟律師之功能不同；專家意見係為了評估商業行為是否可行而產生，而訴訟律師之意見則著重於訴訟策略的運用，二者於功能上有所差異。又，關於被指控專利侵權者是否「故意」侵權，其判斷通常取決於訴訟前之行為，故關於故意侵權之主張，應僅能針對被指控專利侵權人於訴訟前之行為為之，訴訟律師之通訊通常與此關聯性較低，因此 CAFC 認為放棄專家意見之保密特權，不表示同時放棄訴訟律師與其當事人間之通訊保密特權。

就訴訟律師工作內容之保護（Work Product Protection），美國實務上有所謂「訴訟律師工作內容保護理論」（Work product doctrine），係指訴訟律師

---

[206] "In light of the duty of due care, accused willful infringers commonly assert an advice of counsel defense. Under this defense, an accused willful infringer aims to establish that due to reasonable reliance on advice from counsel, its continued accused activities were done in good faith. Typically, counsel's opinion concludes that the patent is invalid, unenforceable, and/or not infringed.", supra note 202 p3.

[207] "In contrast, the duty of care announced in Underwater Devices sets a lower threshold for willful infringement that is more akin to negligence. This standard fails to comport with the general understanding of willfulness in the civil context", supra note p4.

[208] Supra note 202.

為進行訴訟，所蒐集或準備之工作內容享有不被揭露之保護。過去傳統上，除非尋求揭露該工作內容之當事人得證明該工作內容為支持或駁斥對造主張所不可代替之資料，法院始可能例外命令揭露工作內容。此理論雖與前揭律師與當事人間通訊保密特權類似，惟其範圍更廣，不僅限於訴訟律師與其客戶之間之通訊資料，更包括所有可能牽涉與準備訴訟程序進行有關之資料，例如：訴訟律師為進行訴訟所準備之詰問資料、備忘錄等；惟此種工作內容之保護雖然範圍較廣，卻不像律師與其客戶間之通訊保密特權為一種「特權」，得在必要時經對造釋明而被揭露。本案 CAFC 法官認為，訟訴中被告因揭露專家意見而放棄（waive）之保密範圍不應無限制擴張至與被指控專利侵權無關之任何溝通事宜；至於，何種情形下應使訴訟律師放棄其工作內容之保護，本案 CAFC 法官將其留給地方法院依具體個案決定。

在實務上，企業為使顧客安心使用產品，經常會由企業內部出具不侵權意見書(non-infringement opnion)，或委託外部事務所撰寫律師意見書(legal opinion)，惟過去美國的法院見解認為，揭露前揭專利律師之法律意見書時，亦同時放棄其與訴訟律師間之通訊保密特權（attorney-client privilege），暨訴訟工作內容免於揭露之保護（work product protection），對於專利侵權訴訟的被告極為不利；故可能因不揭露上述意見書而法院認定為故意侵害專利權，遭法院判處加重損害賠償，或三倍的損害賠償金。本案美國聯邦巡迴上訴法院 CAFC(Court of Appeals for the Federal Circuit)見解的改變，除了讓企業得以積極地向法院提出前揭意見書證明無侵害專利權之故意，不需要擔心會因此放棄其與訴訟律師間之通訊保密特權暨工作內容免於揭露之保護外，更可以此向法院主張其已盡合理之注意義務（due care），而應免於加重損害賠償，或三倍的損害賠償金；在目前美國專利改革法案(Patent Reform Act)所提出之保護第三方(protection of third party)之相關內容，亦有規定此為法院判斷故意侵害專利之例外情況(Exception for Infomed Good Faith Belief)；故本案的判決對於企業擬定對付 Patent Trolls 的訴訟策略有所影響。

國立政治大學 National Chengchi University

第四章、　美國專利改革與Patent Trolls

為解決專利品質不佳與Patent Trolls等議題，美國眾議院司法委員會(the US House Judiciary Committee)於 2007 年 4 月 18 日的第 110 屆美國國會議期眾議員Howard L. Berman提出眾所矚目的 2007 年美國專利改革法案(The Patent Reform Act of 2007)[209]，在介紹 2007 年美國專利改革法案時眾議員Howard L. Berman說:「專利訴訟的濫用，特別是依存在某些品質不佳的專利者，阻礙了科學與工藝的提昇與進步」[210]；2007 年 9 月 7 日在美國眾議院表決以 220 票贊成 175 票反對通過眾議院版的改革法案[211]，惟參議院版的改革法案卻未能於 110 屆美國國會議期中通過；於 2009 年 3 月 3 日的第 111 屆美國國會議期參議員Orrin Hatch 以及 Patrick Leahy 提出最新參議院版的 2009 年美國專利改革法案，同一天，眾議員John Colnyers提出眾議院版的改革法案，3 月 17 日參議員Jon Kyul提出另一個參議院版的改革法案，揆改革法案內容，皆為現行 1952 年美國專利法提出大幅度的修正[212]。

回溯過去美國關於專利法改革的歷程[213]，早於 1966 年美國總統專利系統委員會(President's Commission on the Patent System)即著手進行關於專利調和(patent harmonization)議題研究，至 1992 年美國參議院司法委員會專利著作權及商標小組委員會(the Subcommittee on Patents Copyrights and Trademarks of the Senate Committee on the Judiciary)，以及眾議院司法委員會智慧財產與司法行政小組委員會(the Subcommittee on Intellectual Property and Judicial Administration of the House Committee on the Judiciary)，於 102 期國會進一步討論美國專利制度先登記主義(firstto file)、擴大先使用權(prior user right)、與廢除最佳實施例揭露(best mode disclosure)等專利制度改善的可行性；另相關單位如FTC，國科會等單位亦分別提出修建議，以下分別根據各單位提出之建議，介紹如下：

---

[209] Impact of US patent refrom act, Datamonitor Expert View, August 24 2007.
[210] http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Reform_Act_of_2007, last visited 2007/10/25.
[211] Patent bill seen hurting little guy, Tom Ramstack, The Washington Times, July 19 2007.
[212] http://en.wikipedia.org/wiki/Patent_Reform_Act_of_2009, last visited 2009/11/02.
[213] Patent Harmonization, House Judiciary Committee, Subcommittee: Courts,The Internet And Intellectual Property,CQ Congressional Testimony, April 27 2006.

第一節、 美國聯邦貿易委員會FTC之建議內容

於 2003 年，在美國聯邦貿易委員會FTC(Federal Trade Commission)的一份關於探討專利制度與競爭法及政策如何平衡的報告[214]，經由聽證會的證言詞與獨立研究報告的討論，委員會針對美國專利制度具體指出不良的專利品質、法律標準與程序將產生反競爭效果(anticompetitive effects)，並增加企業的成本，而問題專利(Questional Patents)，包括專利可能為無效(invalid)、或專利含有過於寬廣的申請專利範圍(claim)，會明顯影響企業競爭力並違害創新。就問題專利的影響，該報告進一步陳明問題專利可能阻礙創新或增加創新的成本，因為一旦市場上的競爭者投入被這些問題專利之申請專利範圍所涵蓋技術領域的研發工作，而未獲得專利授權，則必需承擔耗用巨額費用與冗長時間的專利訴訟風險，如果競爭者選擇的是與專利權人協商專利授權並支付權利金，則對其後續的研究與開發工作實際增加不合理的成本[215]。以產業的角度觀之，具有微幅且持續不斷創新特性的產業，例如電腦軟體或硬體產業，通常一項商業化的產品可能包含有數十、數百甚至於數千的專利，因為每篇專利都是微幅的改善與創新，所以各別專利的申請專利範圍間就有某種程度上的重疊(overlap)，而可能產生封(blocking)效果的專利叢林現象(patent thicket)，故為了避免競爭對手的專利侵權訴訟，企業通常會為此申請許多不一定具有實益的防禦性專利(defensive patent)，造成一項商品要商業化必需克服數十、數百甚至於數千的專利授權與權利金堆疊問題，而使企業產品商業化的計劃更為複雜[216]。

在改善專利品質與降低問題專利對專利制度所造成的反競爭成本方面，美國聯邦貿易委員會FTC作出十項具體的建議，其中和解決Patent Trolls議題有關的包括：建議立法創造新的行政程序以允許專利核准後的舉發(Post-Grant Opposition)；改變挑戰專利有效性(validity)的舉證標準，由證據具有可信性與說服力(clear and convincing evidence)改為優勢證據(preponderance of the evidence)標準；提高專利非顯而易知性(nonobviousness)之審查標準；實行美國專利商標局USPTO(United States Patent and Trademark Office)在二十一世紀策略計劃（21st Century Strategic Plan）針對特定技術領域例如商業方法專利所採行的二次審查(second-pair-of-eyes)；立法擴大專利法關於先使用權(Prior User Rights)的適用範圍；變更專利惡意侵權（Willful Infringement）的判斷標準為專利權人已寄出警告侵權的信函（Written Notice of Infringement）、或者證明侵權者明知有專利而複制專利權人的專利技術...等等[217]。

---

[214] To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Executive Summary, The Federal Trade Commission, Oct 2003.
[215] Id. at 6.
[216] Supra note 212 at 7.
[217] Supra note 212.

第二節、 美國國家科學院國家研究委員會NAS之建議內容

於 2004 年，美國國家科學院國家研究委員會NAS(the National Research Council of the National Academies of Science)進一步提出關於專利訴訟之公平正義(civil justice for patent litigations)等改革措施[218]，包括改善或廢除專利訴訟期間如何判定侵權者是否惡意侵權(willful infringement)，專利權人申請專利期間是否有不正當行為(inequitable condust)等相現行作法。在NAS完成其四年的專利制度研究報告後，美國智慧財產協會AIPLA(American Intellectual Property Law Association)亦公開的作出回應[219]，並認同NAS報告中關於美國專利制度的七個面相的建議，包括：繼續維持專利制度的彈性，以跟得上科技的進步創新；維持專利核准三大要件的一致性；建立專利核准後的舉發制度；充實美國專利商標局USPTO的經費；設法降低專利訴訟的費用；以及和國際專利制度調和有關之先發明主義改為先申請主義，與 18 月的早期公開制度。其中關於改善美國聯邦巡迴上訴法院裁判品質的措施，NAS具體建議三項作法：倚重法院之友會(Amicus Briefs)的意見以提供法院參考資訊；任命不同背景與經驗的法官；增加由不同法院系統法官的任命員額以多樣化聯邦法院法官團的組成。此外，在降低專利訴訟費用方面，按美國專利訴訟費用高額主要原因之一在於發現程序(Discovery)需要調查專利侵權時的技術水平與侵權者的侵權狀態等先決問題，這些調查程序既費時(time-consuming)又昂貴，因此，NAS建議改變美國法院關於判斷專利惡意侵權(willful infringement)的準則，與侵權損害賠償金額的計算方式，並提供相關的建議替代措施[220]。

National Chengchi University

---

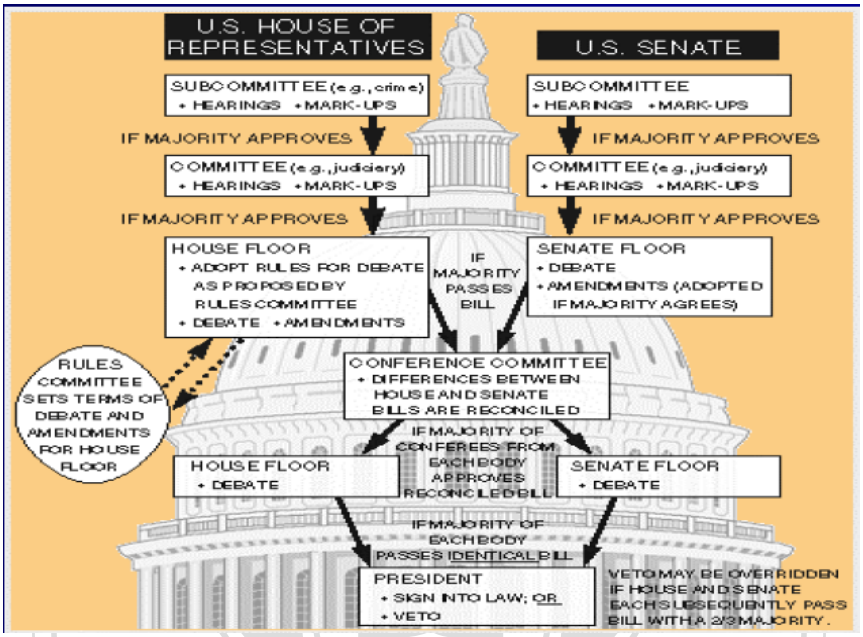
[218] A Patent System for the 21st Century, National Research Council of the National Academies, June 2004.

[219] AIPLA Response to the National Academies Report entitiled" A Patent System for the 21st Century" , Executive Summary, American Intellectual Property Law Association, 2004.

[220] Id.

第三節、 美國專利改革法案(Patent Reform Act)之內容

目前已提出自 2005 年至 2009 年之各項美國專利改革法案(Patent Reform Act)，皆未能通過美國國會下圖所示之立法程序，故本節僅將美國各項專利改革法案略加描述，合先敘明。



一、The Patent Reform Act of 2005

2005 年在美國國家科學院國家研究委員會NAS(the National Research Council of the National Academies of Science)與美國聯邦貿易委員會FTC(Federal Trade Commission)提出報告，美國智慧財產協會AIPLA(American Intellectual Property Law Association) 作出回應後，面對日益高漲的改革呼聲，國會開始進行專利制度改革的提案，2005 年 4 月 20 日及 27 日眾議院舉行專利改革法案的聽證會(House Herarings)，4 月 25 日舉行參議院的聽證會(Senate Hearings)[221]，於 6 月 8 日美國眾議院眾議員Lamar Smith提出 2005 年美國專利改革法案(The Patent Reform Act of 2005)，Smith表示「本法案是從美國 1952 年通過美國專利法以來，最全面性的改變」；6 月 9 日在美國國會正式開始討論 2005 年美國專利改革法案，之後，2005 年 6 月 14 日及 7 月 26 日，參議院舉行專利改革法案的法律聽證會，9 月 15 日眾議院再舉行一場專利改革法案的法律聽證會[222]，法庭上的成員有小組委員會、網際網路業者，各種有利害關係之業

[221] House Hearings on April 20 &2 7, June 9, and September 15,2005; Senate Hearing on April 25, June 14, and July 26, 2005.

[222] Legislative Hearing on “The Amendment in the Nature of a substitute to H.R. 2795, the Patent Act of 2005”, Sep. 15 2005.

界代表，包括軟體產業，醫業生技產業代表，及獨立發明人。整體而言，2005年美國專利改革法案直接指向現行專利法存在的三個問題：專利品質，國際調和，及專利訴訟的濫用；其中，法案內容所涉及的議題包括：由先發明原則改為先申請原則；重新定義先前技術及優惠期；受讓人之申請權；廢除最佳模式的揭露；發明申請案18個月後的早期公開；公正誠實的義務；惡意侵害；組成合後侵權行為的損害償賠分擔；專利權人申請禁制令的限制；專利延續申請的限制；在美國專利商標局USPTO(United States Patent and Trademark Office)內建立專利核准後的舉發程序；擴大多方再審查程序；廢除美國專利法第271條f項對軟體專利的限制；擴大先使用權的抗辯；擴展第三人提交先前技術的期限；以及審判地點[223]；以下就上述改革法案所涉及之議題簡單加以說明。

就先發明原則改為先申請原則，為保護發明人美國乃目前惟一採用先發明原則的國家，亦前兩個或兩個人以上發明人就同一內容提出專利申請時，後申請者必需證明其於美國比先申請者較早完成發明，然如此規定不易讓發明人儘早公開其發明內容，且亦使得發明人的專利權不穩定，而容易產生糾紛；但改為先申請原則可能不利於獨立發明人保護其發明成果，故多持反對立場。就重新定義先前技術及優惠期，主要把美國對新穎性可專利要件過去採用的相對新穎性原則改為絕對新穎性原則，並將喪失取得專利權文字規定中「已為他人所知悉或使用(know or used by others)」改為「公眾知悉(public known)」，將「發明前(before the invention)」改為「有效申請日前(before the effective filling)」。就受讓人的申請，主要允許雇主或受讓人可以自己的名義提出專利申請，屬於具有爭議性的條款。就發明申請案18個月後的早期公開，為維護美國發明人的利益修訂後的法案規定了公開的條件和不公開的條件，原2000年11月29日或以後在美國申請的專利申請案，除了專利法第122條b項第2款規定的例外情形，均將於最早優先權日的18個月後公開，這些例外情況包括：早期公開前申請人放棄申請；申請人特別要求保密不公開；確認其不會在其它國家提出申請；修訂後的法案建議將這些例外情形刪除，所有的發明申請案都適用18個後早期公開的規定，只有撤回申請，受命秘密命令之申請案(subject to a secrecy order)，暫時申請案，及設計專利申請案可以例外地不公開[224]。

就廢除最佳模式的揭露，在美國的判例法當中，有部份的案例是對發明人未揭露最佳模式(best mode)而舉發挑戰其可專利性，修訂後的法案建議將此種規定刪除，可於專利訴訟中消除一些主觀的因素。就公正誠實的義務，若於訴訟過程中被控侵權者發現專利權人於獲得專利過程中有不正行為(inequitable conduct)，即違反誠實揭露義務而造成專利權不可行使時(unenforceable)，專利權人還必需賠償被告的律師費用，修訂後的法案限縮規定，除非是未揭露的資料會導致該專利無法實施，否則專利仍為有效。就惡意侵害，在專利訟訴案件，現行專利法規定倘被告行為屬於惡意侵害(willful infringement)，則法院可以判決

[223] 葉雪美，淺談美國2005的專利改革法案及後續發展，智慧財產月刊93期，95年9月。
[224] 同前揭註221，頁77。

三倍的損害賠償(trebles damages)，惟如此亦影響企業在投資發展技術時，儘可能迴避與專利發明有關的技術，修訂後的法案建議，專利權人必需提供清楚且使人信服的證據證明被告行為屬於惡意侵害，例如被告已經收到專利權人的通知書或警告信，告知其產品已侵害專利的特定範圍；通常，依據有職照的專利律師的法律意見，而真正相信專利是無效的或不可實施，或許可以作為惡意侵害的辯護。就組合後侵權行為的損害償賠分擔，修訂後的法案建議應依據獲准專利的發明貢獻度去評估損害，而不是從整個產品去評估損害賠償，因此，在法院決定合理的權利金(reasonable royalty)過程中，法院將考量所主張發明之發明貢獻度(the inventive contributions)[225]。

就專利權人申請禁制令的限制，現行專利法第 283 條授予權法院，為防止專利權受到損害，得依衡平原則及法院認為合理的情況下，核發禁制令；在修訂後的法案建議刪除此項規定，並導入最高法院在eBay案判例所表示的見解，即禁制令的核發，應考量專利權人是否受有不可回覆的損害，賠償金是否不足以補償專利權人所受的損害，平衡專利權人與被控侵權者所遭遇的困難，及是否損害公眾利益。就專利延續申請的限制，為避免過去Lemeson以淺水艇方式申請取得專利(submarine patenting)的情況發生，改革法案建議USPTO訂定規則限制專利延續申請案，以避免延續案的濫用(continuing abuses)，並降低專利局的工作量。就擴大多方再審程序(inter parties reexamination)，現行專利法規定多方再審程序僅適用於 1999 年 11 月 29 日或以後提出申請而獲證的專利，修訂後的法案則主張適用於所有既存的專利，以減少專利訴訟的數量。就擴大先使用權的抗辯，修訂後法案建議將現行專利法第 273 條a項當中已進行與實施商業活動(doing and conducting business)的限制刪除，並建議刪除b項當中「專利有效申請日一年以前」的要件與有產品的要件，而將先使用權擴大到「實質上已作好商業用途的準備(substantial preparation for commercial use)」[226]。

就在 USPTO 內建立專利核准後的舉發程序，修訂後法案已明確訂定可提出專利舉發程序的適當時間，包括：USPTO 授與專利或重新發證後的九個月內(first window)，或是收到專利侵害訴訟通知後六個月內(second window)，可以提出請求重新審查專利的舉發程序，並規定 USPTO 必需在一年內作出最後決定；目前除了再審查及衝突程序外，如果沒有求助於專利訴訟，第三人挑戰已獲准專利的能力是有限的。就擴展第三人提交先前技術的期限，現行美國專利法第 122 條 c 項規定，禁止專利核准前的任何舉發程序，在早期公開後 USPTO 允許第三人呈送先前技術，因此修訂 37C.F.R§1.99 讓第三人得於核准前公告 2 個月內，可以主動提交先前技術供審查人員參考，該資料會被收入申請檔案，不一定會被審查人員引用或參考，但會被送交申請人；改革法案則建議將遞交先前技術的期限由早期公開的二個月延長至六個月。就審判地點(venue)，28U.S.C§1400 規定，專利之民事訴訟可在被告之居住地、被告侵權行為發生地、及營業所之聯

[225] 同前揭註 221，頁 82。
[226] 同前揭註 221，頁 88。

邦管轄地方法院提起；改革法案則建議，指引法院同意移轉管轄權的聲請，將審判地點移轉到一個適當的地點，讓被告有更多的理由指定審判地點。

2005 年美國專利改革法案內容對Patent Trolls的影響，概美國賦予專利權人較多的權利以保護其發明，讓專利權人得以向法院主張龐大的侵權損害賠償金，或向法院聲請禁制令以打擊侵權者，造成社會成本的提高及司法資料的浪費[227]，而以法院核發的禁制令作為談判的籌碼，進一步威脅達成高額專利授權契約，即是Patent Trolls慣用的手法[228]，是故，改革法案就專利訴訟期間，法院核發禁制令衡平原則(principles of equity)的建議，以及按發明貢獻度計算損害賠償金，對Patent Trolls的行為將有一定的影響；此外，該法案提出於專利核准後舉發(post-grant opposition)以挑戰系爭專利有效性之相關措施，這部份各方看法不一頗有爭議，然就patent troll議題而言，提供多種挑戰系爭專利有效性的管道，而非僅於專利訴訟當中，對於被控侵權者亦是一種有效的救濟措施。支持上述之美國專利改革法案主要精神與內容的團體，包括：美國智慧財產協會AIPLA、智慧財產權人協會IPO、生技產業組織BIO、商業軟體聯盟BSA...等等。惟 2005 年美國專利改革法案於 6 月 8 日提出，經遞交到各委員會後，並未進行委員會報告，或有任何後續表決行動。

二、The Patent Depend on Quality Act 2006

於 2006 年，在美國眾議院的知識財產小組委員會 (Subcommittee on Intellectual Property) 認為現行的專利制度存有重大缺失，而且美國社會各界強烈要求進行改革之下，美國眾議員 Howard Berman 和 Rick Boucher在 4 月 5 日提出專利品質法案(The Patents Depend On Quality Act of 2006，PDQ Act)，該法案之設置目的，主要為提高美國專利的品質，杜絕Patent Trolls行為，及提供專利核准後的異議舉發程序作為訴訟以外的紛爭解決途徑[229]。2006 年專利品質法案的內容，主要在美國法典 35U.S.C第 31 章之後新增第 32 章專利核准後舉發程序，該章之條文包括：舉發的權利與要求；利害關係人；提出舉發程序的時間；限制提出專利有效性議題的範圍；舉程程序的制度；專利所有人的回應；申請專利範圍的修改；發現程序及制裁；補充資料的遞交；聽證會的舉行；書面判決；舉證責任與證據；再議；訴願；獲證；禁反言；舉發審理期間；合解；期中權利；再審查之關係[230]；以下就上述改革法案所涉及之部份重要內容簡單加以說明。

就舉發的權利與要求(Right to oppose patent；opposition request)，專利品質法案規定任何人可就以核准獲證或再獲證之專利向美國專利商標局

---

[227] 洪志勳，美國專利法修法趨勢及現況，科技法律透析，2007 年 4 月。
[228] Jeremiah Chan & Matthew Fawcett, Footsteps of the Patent Troll, 10 No.1 Intell. Prop.L.Bull.1, 1-2 , 2005
[229] H.R.5096, Patents Depend on Quality Act of 2006, Apr. 5 2006.
[230] Id.

USPTO(United States Patent and Trademark Office)提起舉發程序，並於提出時附上舉發所需之相關資料，倘舉發者需依賴其它事實證據(factual evidence)或專利證詞(expert opinions)，則需於提出舉發時附上宣誓書或聲明書(affidavits or declarations)；此外，需將附本提供給專利權人，並讓公眾得以取得該舉發書。就提出舉發程序的時間，專利品質法案規定提出舉發的時間為專利獲證或再獲證後 9 個月與接到專利權人的侵權通知書後 6 個月內;例外規定於專利權人書面同意的情況下，舉發者得於專利有效期間任何時間提起舉發[231]。就限制提出專利有效性議題的範圍，專利品質法案規定任何提出的舉發案，所涉及的專利無效議題，可包括重覆專利與可專利性問題，舉發者需特定所欲舉發的專利之那一項或多項申請專利範圍，及所依據的法條為美國專利法第 101、102、103，或 112 條規定。就舉程程序的制度(Institution of the opposition proceeding)，專利品質法案規定USPTO局長於發現缺乏實質的原因時可以駁回舉發案，此項裁定不得抗告。

申請專利範圍的修改(amendment of claims)，專利品質法案規定面對舉發案專利權可以對任何被舉發的申請專利範圍請求項進行修改，包括新增請求項，但舉發程序進行期間，不得允許任何申請專利範圍的擴張。就書面判決(written decision)，專利品質法案規定審查委員必需對舉發案中任何關於可專利性的問題作出書面判決，內容應包括事實的發掘與法律的結論[232]。就舉證責任與證據(burden of proof and evidence)，專利品質法案規定提出舉發程序，舉發者應負有專利權無效的舉證責任，並提出具優勢證據能力的證據(preponderance of the evidence)；而專利是否無效的評估，應以最大範圍的合理建構申請專利範圍[233]。就禁反言(Estoppel)，專利品質法案規定一旦舉發案所提出的可專利性問題作出判決，將對舉發者在後續與被舉發專利的任何事實或法律問題產生禁反言效果[234]。就舉發審理期間(duration of opposition)專利品質法案規定舉發案之審理期間不得超過一年。就惡意侵害(willful infringement)，專利品質法案規定專利權人應負被控侵權者行為屬惡意之舉證責任，並提出清楚且可說服人的證據(clear and convincing evidence)，例如被告已收到專利權人的侵權通知書仍繼續侵權行為。惟 2006 年美國專利改革法案於 4 月 5 日提出，經遞交到各委員會後，

---

[231] Refer to" A person may not make an opposition request under section 321 later than 9 months after the grant of the patent or issuance of the reissue patent, as the case may be, or later than 6 months after receiving notice from the patent holder alleging infringement of the patent, except that, if the patent owner consents in writing, an opposition request may be filed anytime during the period of enforceability of the patent.", supra note 227§323.

[232] Refer to" The panel shall issue a written decision on each issue of patentability with respect to each claim that is the subject of an opposition proceeding under this chapter. The written decision shall consist of findings of fact and conclusions of law. ", supra note 227§331.

[233] Refer to" The opposer in an opposition proceeding under this chapter shall have the burden to prove the invalidity of a claim by a preponderance of the evidence. The determination of invalidity shall be based upon the broadest reasonable construction of the claim. ", supra note 227§332.

[234] Refer to" the determination with respect to an issue of invalidity raised by an opposer shall bar that opposer from raising, in any subsequent proceeding involving that opposer under this title, any issue of fact or law actually decided and necessary to the determination of that issue.",supra note 227§336.

並未進行委員會報告，或有任何後續表決行動。

三、The Patent Reform Act of 2007

至 2007 年間，美國最高法院(Supreme Court)做出幾項重要的判決，其中包括eBay案[235]、MedImmune案[236]、與KSR案等，再次引起針對Patent Trolls行為與專利品質不佳等議題，要求提出美國專利法改革法案的廣泛討論，其主要目的之一，即希望能有效抑制Patent Trolls的商業模式(business model)[237]。而大力提倡 2007 年美國專利改革法案(The Patent Reform Act of 2007)的主要團體之一，即是專利公平性聯盟(the Coalition forPatent Fairness，CPF)，其主要成員包括：Apple、Cisco、Dell、HP、Intel、Micron及Oracle[238]。CPF論述為維持美國的競爭力，美國專利法需改革以跟上 21 世紀的經濟現況，而美國的經濟正不斷增加的被專利爭訟所拖累，因而減少其可投入創新研發的資源[239]。2007 年美國專利改革法案有別於先前的專利改革提案，乃美國參眾兩院所共同推出的法案，故最有機會成為法律。該法案中提出多項將改變當今美國專利制度甚鉅的新措施，包括：專利申請改為先申請主義（First to file）；專利核准後的舉發新制(Post-grant review)；專利損害賠償計算新制；專利訴訟之中間訴願(Interlocutory appeal)；以及多方再審程序(Inter partes reexamination)[240]。

揆諸前揭美國專利改革方案與措施，其中和解決 Patent Trolls 議題有關的，例如專利核准後的舉發新制，允許任何人聲請撤銷一核准專利而不需在專利訴訟中進行或提出，因此較具有經濟性與節省費用。按舉發新制所作的規定，舉發之進行期間包括專利核准後 12 個月內，如超過 12 個月則需於舉發者已收受專利權人的侵權警告信(received notice)，並有實質理由(substantial reason)證明系爭專利或其申請專利範圍之存在，將造成舉發者重大的經濟損失(significant economic harm)。依現行法律規定，核准專利在訴訟中被推定為有效(valid)，欲證明其無效性(invalidity)則需以明確且有說服力的證據(clear and convincing evidece)來證明，而在舉發新制的規定，專利於舉發程序並不當然推定為有效，並且無效性證明舉證的標準或門檻降低為明顯的證據(prepponderance of evidence)即可。此外，依現行法律如於專利訴訟中挑戰系爭專利之有效性，挑戰者將承擔禁反言(estoppel)的後果，即如挑戰失敗便不得於後續已提出或可能提出的專利訴訟案中再主張專利無效性的抗辯，相反地，前揭舉發新制挑戰系爭專利有效性失敗並不承擔禁反言的責任。

---

[235] eBay Inc. v. Mercexchange LLC., 126 S.Ct. 1837, May 15 2006.
[236] MedImmune Inc. v. Genentech Inc., 127 S.Ct. 764, Jan. 9 2007.
[237] Supra note 5.
[238] Pat Choate, The Patent Reform Act of 2007:Responding to Legitimate Needs or Special Interests, Business Voice, October 30 2007.
[239] Id.
[240] Maya Eckstein, Commentary: Patent Reform Act proposes new ways to grant and test patents, Virginia Lawyers weekly, May 28 2007.

又如專利侵權訴訟的損害賠償金計算方式，依現行法律規定，專利損害賠償金的計算可採用所失利益(lost profits)或合理的權利金(reasonable royalty)的方式計算，如採合理權利金的計算方式，則以侵權行為時假想雙方協調專利授權金可能達成的結果來計算。在計算新制，法案將限縮專利權人專利損害賠償金得主張之範圍，而關於所謂合理的權利金將以系爭專利的實質經濟貢獻為主，不含先前技術(prior art)的貢獻，且計算的基礎亦非以一完整的產品或程序來計算，除非專利權人可以證明該專利產品的市場需求利基，乃基於系爭專利所致。另關於三倍懲罰性賠償金之惡意侵權主張(willful infringement)新法亦予以限制，專利權人主張惡意侵權僅於侵權者在收受侵權警告信後仍繼續其侵權行為，或是侵權者於被判定專利侵權後仍故意複製或持續其侵權行為。

此外中間訴願(Interlocutory appeal)或雙向再審等新制規定，在過去一旦發現專利侵權行為法院通常會作出專利範圍建構(claim construction)的裁定，然而據報導有 50%的裁定會被聯邦法院駁回，讚成新制措施者認為中間訴願可以避免訴訟雙方浪費訴訟資源，而反對者則認為此舉將延宕專利訴訟程序。另一方面，依美國專利商標局的現行制度第三人舉發核准後的專利，需舉出系爭專利有實質上的專利性問題(substantial question of patentability)，然而多數律師會建議其客戶不要提出雙方再審程序的請求，因為會在日後的訴訟產生禁反言的效果(estoppel effect)而於後續的訴訟案無法再行主張專利有效性的抗辯，新制在這方面將限縮禁反言的範圍。綜上所述，可知美國專利法改革的歷史與延革，和 Patent Trolls 議題有著一脈相承的牽連關係，客觀而言，其雖可以是兩個獨立的課題，但整體觀之，確有著密不可分的牽連關係；概解決 Patent Trolls 議題的方法，實務上即包括了美國專利改革措施以及其判例法(common law)的具體裁判。惟 2007 年美國專利改革法案於 4 月 18 日提出，經遞交到各委員會、完成委員會報告、進行 5 項提案的修訂、在 2007 年 9 月 7 日經眾議院表決通過，之後並未進行後續參議院表決行動。

四、The Patent Reform Act of 2008

於 2008 年 9 月 25 日的第 110 屆美國國會議期，參議員Jon Kyl再提出參議版的 2008 年美國專利改革法案[241]，各方利益相關團體紛紛表態，其中，The Advanced Medical Technology Association (AdvaMed)表示支持，並認為改進以及現代化美國專利制度，對所有產業而言都是明確且重要的。The Biotechnology Industry Organization(BIO)的總裁與CEO Jim Greenwood則立即稱讚參議員Jon Kyl所提出的 2008 年專利改革法案[242]，並表示該法案對過去 2 年以來包括 BIO、大學機構、勞工團體，及許多其它利益團體所提出的各項議題，都有很大的改善，

[241] Patetnt Reform Act of 2008, S. 3600.
[242] See http://www.marylandiplaw.com/2008/11/articles/patents/patent-reform-act-of-2008-news-commentary-and-analysis, last visited Dec. 30 2009.

特別是該法案與過去改革皆一致性的強化專利權人在侵權損害賠償額的權利而不將專利制度導向對侵權者有利的方向；此外，僅管參議員Jon Kyl所提出的 2008 年專利改革法案內容，仍有規範專利核准後第二次挑戰其有效性的機會，惟其所規範的舉發期間比前揭 2007 年專利改革法案縮短許多，比較不會造成專利權的不確定性，而降低生化科技產業投資專利發明的意願[243]。惟前揭 2008 年的美國專利改革法案，於提出並送交委員會後，並未在委員會中報告或進一步進行表決投票而告終止[244]。

五、The Patent Reform Act of 2009

於 2009 年 3 月 3 日的第 111 屆美國國會議期，參議員Orrin Hatch以及Patrick Leahy 提出最新參議院版的 2009 年美國專利改革法案，同一天，眾議員John Colnyers提出眾議院版的改革法案，3 月 17 日參議員Jon Kyul提出另一個參議院版的改革法案[245]，這些改革法案和 2005 年與 2007 年美國專利改革法案有許多相似之處，目的仍為大幅修訂現行 1952 年版的美國專利法，但刪除了部份具爭議性條款，諸如：負予USPTO制訂法律的權限，要求專利申請人需履行忠實義務(good faith)方可執行專利(enforce the patent)，以及要求專利申請人證明某些專利是否存在早於申請人之申請日。2009 年美國專利改革法案所提出的改革建議，除與先前改革法案同樣建議由先發明原則改為先申請原則外，就專利侵權訴訟(patent infringement litigation)建議負予被控侵權者更多的方法對抗專利權人的侵權控訴，並得以限制損害賠償的範圍；例如：侵權訴訟的提出，必需在被告具有實體事務所及業務之所在地；擴張訴願的使用；對惡意侵害的主張建立嚴格的適用條件與原則[246]；對合理的權利金的計算建立嚴格的適用條件與損害賠償的計算方式；允許被告提出忠實義務的抗辯(good faith defense)，倘被告於侵權專利時相信該專利為無效或不可執行，或認為不侵害該專利時；另對於專利核准後的舉發程序，2009 年美國專利改革法案則建議可在專利核准後的 12 個月內提出。其它 2009 年美國專利改革法案的建議，尚包括：將新穎性的先前技術範圍包括美國以外公眾得以取得的發明；允許第三人於專利申請期間遞交先前技術資料；取消衝突程序；擴大多方再審程序；允許提出先前使用或銷售的證據作為舉發的依據...等等。惟 2009 年美國專利改革法案之各版本於 3 月 3 日提出後，眾議院版目前未遞交到委員會討論；而參議院之二個版本，經遞交到各委員會後，目前亦未進行委員會報告，或有任何後續表決行動。

---

[243] See http://www.ipwatchdog.com/2008/09/25/senator-kyl-introduces-patent-reform/, last visited Dec. 30 2009.

[244] See http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-3600, last visited Dec. 30 2009.

[245] Patent Reform Act of 2009, S. 515/S. 610/H.R. 1260.

[246] Refer to “A court may find that an infringer has willfully infringed a patent only if the patent owner presents clear and convincing evidence that acting with objective recklessness”, supra note 243 p28.

第四節、 其它機構與團體之建議內容

美國各方機構與團體對前揭諸多美國專利改革措施，亦表達高度的關切與不同的意見。其中專利公平聯盟(The Coalition for Patent Fairness)屬於一個代表商業領導者與跨界創新者，包括：金融服務、技術、能源、製造，與媒體產業，聯盟成員包括：Amazon.com、Apple、Autodesk、Business Software Alliance、Cisco System、Comcast、Dell、Electrolux、Financial Services Roundtable、HP InformationTechnology Industry Council、Intel、Micron Technology、微軟、甲骨文、Palm、Time Warner及Visa...等等，明確表示支持 2007 年美國專利改革法案(the Patent Reform Act of 2007)。該聯盟所支持的具體專利改革措施包括：平衡專利損害賠償金額的計算方式，建立懲罰性損害賠償金的標準，限制選擇法院，與改善專利品質等等[247]。21 世紀專利改革聯盟(The Coalition for 21st Centure Patent Reform)之聯盟成員包括來自 18 個不同的產業，表達對 2007 年美國專利改革法案關於專利損害賠償金額的計算，與專利核准後的舉發等新措施之不同意見，該聯盟認為關於專利侵權訴訟中合理授權金(reasonable royalty damages)之計算，採改革法案以兩造當事人協商授權金(party negotiating licenses)之新制將減損創新的誘因，因專利權人可得自於侵權者的損害賠償金將大幅縮水。另在專利核准後的舉發新制方面，21 世紀專利改革聯盟一方面認同美國國家科學院(National Academies of Science)建議專利核准後之公眾審查(open review)舉發制度，另一方面又認為採改革法案之連續舉發新制(serial challenges)將降低專利的價值，並減少專利權人將其專利商品化後進入市場的能力[248]。

National Chengchi University

[247] Coalition for Patent Fairness Supports Introduction of Bipatrism, Bicameral Patent Reform Bills; House and Senate Patent Reform Act of 2007 Will Strengthen and Rebalance Patent System, and Spur Innovation, Growth and Competitiveness, PR Newswire US, April 18 2007.

[248] Coalition to Push for Patent Reform Measures at Full House Judiciary Committee, PR Newswire US, May 16 2007.

第五章、　台灣法律相關規定與Patent Trolls

第一節、　專利法規定與最新修正草案內容

由前揭Patent Trolls相關判例與美國專利改革之探討內容觀之，Patent Trolls的議題和專利實體法之關聯，除可專利標的(subject matter)外，主要在於可專利性的判斷，包括專利新穎性(novelty)與進步性或非顯而易知(non-obviousness)的判斷，以及境外或非直接專利侵權之判斷，專利侵害損害賠償金的計算等；而與專利程序法之關聯在於專利權人申請專利時對專利局誠實揭露之忠誠義務，更重要的是申請專利範圍(claim)的解釋與專利侵害的鑑定。台灣的專利法揭櫫為鼓勵、保護利用發明與創作，並促進產業發展而制定[249]，可知其立法目的亦期望能借由專利制度鼓勵發明人創作及利用專利，並以良性競爭的方式達到促進產業發展的目的，倘若Patent Trolls的行為有造成限制競爭與破壞專利制度立法目的之虞，便值得吾等深思與探討。

究可專利標的台灣與美國的規定不同，於現行專利法第二十四條僅規定不予專利之發明，主要包括動植物及其生產之主要生物方法、治療或外科手術方法等等[250]；惟為落實「行政院生物技術產業指導小組」於九十四年八月二十三日委員會決議開放動、植物專利保護，以作為發展生技產業的重點配套措施之一，最新專利法修正草案已將動植物及其生產之主要生物方法的限制刪除[251]，而列入可專利標的；又我國「電腦軟體相關發明專利審查基準」亦早於民國八十七年十月公佈實行[252]，現行發明專利實體審查基準之第九章乃規範電腦軟體相關之審查基準[253]，是故，電腦軟體於我國亦為可專利標的。至於發明專利之實質要件，現行專利法在第二十二條規定，凡提出可供產業上利用之發明，而無該條所列舉之不符合新穎性與進步性的情形者，發明人可依專利法申請並取得發明專利；其中是否符合新穎性要件的判斷，我國採用絕對新穎性標準，即除符合優惠期間(grace period)規定之例外情況外，需滿足於申請專利前未見於刊物或未公開使

---

[249] 專利法，第一條(立法目的)：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法」，中華民國九十二年二月六日修正公佈，九十三年七月一日實行。

[250] 專利法，第二十四條(不予專利之發明)：「下列各款，不予發明專利：一 動、植物及生產動、植物之主要生理學方法。但微生物學之生產方法，不在此限。二 人體或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。三 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」，中華民國九十二年二月六日修正公佈，九十三年七月一日實行。

[251] 專利法修正草案，第二十四條(不予專利之發明)：「下列各款，不予發明專利：一 人類或動物疾病之診斷、治療或外科手術方法。二 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者。」

[252] 袁建中，「電腦軟體相關發明專利審查基準」介紹(一)-談新基準之審查觀念，http://pcm.tipo.gov.tw/Pcm/pro_show.asp?sn=72，last visited Oct. 28,2008。

[253] 經濟部智慧局，現行專利審查基準彙編，第二篇第九章電腦軟體相關發明，http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=446，last visited Oct. 28,2008。

用，並且不為公眾所知悉者[254]。

最新專利法修正草案關於上述第二十二條的修訂，考量本條第一款內容已見於刊物或已公開使用，前者係以公開發行為目的，以文字、圖式或其他方式載有技術內容的傳播媒體，其性質上得經由抄錄、攝影、影印或複製方式散布；後者係透過製造、販賣、使用、進口等實施行為而揭露技術內容，二者性質不同，乃分列為第一款與第二款，並將原條文第二款內容-申請前已為公眾所知悉者移列至第三款。關於專利新穎性於優惠期間之例外情況[255]，最新專利法修正草案將第一款之「研究」刪除，而區隔研究為未完成之發明，為使其完成或更為完善起見針對其技術內容所為之探討或改進；「實驗」為對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試；故優惠期之適用對象係對應於已完成之發明，不包括未完成之發明，所以各大學或研究機構於研究後進行論文發表，倘發表之論文係未完成之發明，無以阻礙申請發明之新穎性或進步性；倘發表之論文係已完成之發明，則第二款已增訂「因於刊物發表者」，即可適用；另將優惠期間的規定同時適用於新穎性與進步性[256]。關於專利進步性要件的判斷，現行專利法於第二十二條第四項規定，發明雖無不符新穎性之情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得申請取得發明專利；最新專利法修正草案則將其移列第二項，文字略作調整。

現行專利法關於專利侵害損害賠償之規定，係在該法第 84 條[257]及 85 條[258]之規定，損害賠償請求人包括專利權人及專利專屬被授權人，得請求賠償之內容則包括：專利權遭侵害時所受之損受；專利權人業務上信譽因侵害行為所造成減損之損害；於侵害專利權行為屬故意時，不得超過損害額三倍之懲罰性賠償。2009 年 5 月[259]、8 月[260]，及 10 月之專利法修正草案[261]，針對侵害專利權損

---

[254] 專利法第二十二條(發明專利之實質要件)：「凡可供產業上利用之發明，無下列情事之一者，得依本法申請取得發明專利：一　申請前已見於刊物或已公開使用者。二　申請前已爲公眾所知悉者。…」，謝銘洋，羅炳榮，賴文平、葉大慧，林合民，兩岸智慧財產權實用手冊，中華保護智慧財產協會發行，2006 年 6 月初版。

[255] 參閱專利法修正草案，第二十二條：「…申請人有下列情事之一，並於其事實發生之日起六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。四、非出於其本意而洩漏者。」

[256] 參閱專利法修正草案條文對照表，981014 送院版，專利修法專區，經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/ch/，最近閱覽日期 2009 年 11 月 9 日。

[257] 專利法第八十四條：「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦得爲前項請求。但契約另有約定者，從其約定。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定爲請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷燬或爲其他必要之處置。」

[258] 專利法第八十五條：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害。二、依侵害人因侵害行爲所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入爲所得利益。除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。依前二項規定，侵害行爲如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」

[259] 98 年 5 月 26 日專利法修正草案，第九十九條：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求

害賠償之規範，就損害賠償行為增訂故意過失主觀要件之規範，並增列相當於授權費作為損害賠償計算之標準及間接侵害專利權之規範，並刪除業務信譽減損之損害賠償及三倍懲罰性損害賠償之規範[262]。前揭修正草案說明依現行條文第一項規定，專利侵權的民事救濟方式，依其性質可分為二大類型，一者為「損害賠償」類型，依據民法規定，主觀上應以行為人有故意或過失為必要；另一者是「排除、防止侵害」類型，即現行條文第一項後段所定之侵害排除或防止請求，性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，毋須再論行為人之主觀要件；是故，乃將現行條文第一項修正後分列為第一項及第二項。

又，現行專利法第八十五條第二款後段採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益；惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益；另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠

排除之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人爲前二項之請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷毀或爲其他必要之處置。專屬被授權人在被授權範圍內，得爲前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」；第一百零二條：「依前二條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害。二、依侵害人因侵害行爲所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入爲所得利益。三、以相當於實施該發明專利所得收取之權利金數額爲其損害。」

[260] 98 年 8 月 05 日專利法修正草案，第九十八條：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得求排除之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權人爲第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷毀或爲其他必要之處置。專屬被授權人在被授權範圍內，得爲前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」；九十九條：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害。二、依侵害人因侵害行爲所得之利益。三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額爲其損害。」

[261] 98 年 10 月 14 日專利法修正草案，第九十八條：「發明專利權人對於侵害其專利權者，得請求排除之。有侵害之虞者，得請求防止之。發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。發明專利權發明專利權人爲第一項之請求時，對於侵害專利權之物或從事侵害行爲之原料或器具，得請求銷毀或爲其他必要之處置。專屬被授權人在被授權範圍內，得爲前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。經專屬授權者，在專屬授權範圍內，發明專利權人或專屬被授權人任一方起訴爲第一項至第三項之請求時，應將訴訟告知他方。但契約另有約定者，從其約定。前項訴訟之結果，於未起訴之他方有法律上利害關係者，法院得於第一審或第二審言詞辯論終結前相當時期，將訴訟事件及進行程度通知該未起訴之他方。」；第九十九條：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額爲所受損害。二、依侵害人因侵害行爲所得之利益。三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額爲其損害。」

[262] 王銘勇，專利法損害賠償規範之分析與檢討，98 年專利法修法研討會論文集。

償顯有過當之嫌；爰刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。

就上述專利法修正草案新增第八十五條第三款合理權利金之說明，乃因專利權的無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部。因此，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難。爰參照美國專利法第二百八十四條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定，就專利權人之損害，設立一個法律上合理的補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。

至於專利法第八十五條第三項關於懲罰性損害賠償之規定始於 1994 年修訂專利法，當時專利法第八十九條第三項規定不得超過損害的二倍，而後在 2001 年專利修法時，將二倍懲罰性損害賠償提高為三倍，修法理由係認為配合發明專利除罪化，並提高專利侵權之民事損害賠償。按我國專利法三倍懲罰性損害賠償之制度，係源於美國專利法之規定，惟美國三倍懲罰性損害賠償之數額，係由陪審團決定，而我國專利法第八十五條第三倍懲罰性損害賠償之數額，係由法官決定，故法官應將考量懲罰性損害賠償數額之因素，向兩造公開，由兩造就相關事項加以辯論，以建立較明確的標準[263]。前揭專利法修正草案，除刪除業務信譽減損損害之規定外，亦同時刪除上述三倍懲罰性損害賠償之規定，其理由係認為懲罰性損害賠償乃英美法的損害賠償制度，其特點在於賠償之數額超過實際損害之程度，與我國民事的損害賠償在於填補損害不同。實則依我國民法第二百一十六條第一項規定，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受之損害及所失利益為限，亦容許法律特別規定債務人賠償債權人超出其所受之損害[264]；本文認為，保留三倍懲罰性損害賠償可以懲罰侵權行為人，按目前發明專利已除罪化，倘刪除三倍懲罰性損害賠償，降低侵權行為人侵權行為的風險，將可能無法抑止專利侵權的狀況，雖然予以保留可能讓Patent Trolls以此脅迫目標企業，但是予以刪除亦可能影響到合法主張專利權的一般專利權人(legitimate enforcer)。

為鼓勵產業創新研發，並推動生物技術等新興產業，及提昇專利品質之需要，並與國際規範調和，最新專利法修正草案之修訂要點尚包括：明確創作為發明、新型及設計之上位概念；變更新式樣專利名稱為設計專利；增訂發明、新型及設計專利之實施定義為使用的上位概念；開放動植物專利申請；導入複權規範；放寬申請分割點之限制；完備審查中之修正制度；修正有關醫藥品或農藥品

[263] 同前揭註 260，頁 29-30。
[264] 同前揭註 260，頁 34。

之專利權期間延長相關規定；修正並增訂專利權效力不及之事項並明確採行國際耗盡原則；明確界定專屬授權相關規定；修正舉發相關規定；修正專利特許實施之規定；增訂有關公共衛生議題之規定；修正專利侵權相關規定；新型專利制度整體配套規劃修正；設計專利制度整體配套規劃修正；增訂過渡條款；明定本法施行日期由行政院定之等等[265]；以下就部份相關修訂內容，簡單加以說明。

關於醫藥品之研究試驗免責，最新專利法修正草案明訂專利權的效力，不及於以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為；此將有利於學名藥提早研發及發展臨床試驗產業。就真品平行輸入議題，上述專利法修正草案刪除現行專利法由法院依事實認定之規定，而明確採行國際耗盡原則，充許真品平行輸入。關於專利強制授權，現行專利法七十六條第一項、第二項規定[266]，為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；於上述專利法修正草案將本條之適用情形予以限縮，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權為前提，並特定得申請之情況為國家緊急危難、增進公益、實施再發明、實施品種權、及有不公平競爭等情況[267]。關於專利標示，專利法修正草案明定於專利之物上標示為原則，不能於物上標示時，得於標籤、包裝或其他足以引起他人認識之顯著方式標示之。

國立政治大學 National Chengchi University

[265] 專利法修正草案總說明，專利修法專區，經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/ch/，最近閱覽日期 2009 年 11 月 9 日。

[266] 現行專利法，第七十六條第一項、第二項「爲因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要爲主。」

[267] 最新專利法修正草案，第八十九條「爲因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權並儘速通知專利權人。有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：一、增進公益之非營利實施。二、發明或新型專利權之實施將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。三、品種權人利用品種權必須實施他人之生物技術專利，且較該專利具相當經濟意義之重要技術改良。四、專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。就半導體技術專利申請強制授權者，以有前項第一款或第四款之情事者爲限。依第二項第一款至第三款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者爲限。專利權經依第二項第二款或第三款規定申請強制授權者，其專利權人得提出合理條件，請求就申請人之專利權或品種權強制授權。」

第二節、　專利審查基準及侵害鑑定要點之規定

依據我國現行發明專利之實體審查基準[268]，判斷新穎性之先前技術，應涵蓋專利申請日前所有能為公眾得知之資訊，並不限於世界上任何地方任何語言或任何形式，例如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等。並且負有保密義務之人所知悉應保密之技術，不屬於先前技術，而保密義務不僅指有明文約定之保密義務，尚包含社會觀念或商業習慣上認為應負有保密責任之保密義務[269]。而所謂已公開使用，指透過製造、為販賣之要約、販賣及進口等使用行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，並不以公眾實際上已使用，或已真正得知該先前技術之內容為必要[270]。惟若發生前揭美國Eolas v. Microsoft案之實際案例，上述之我國現行法律並未明確規範，當專利權人向他公司之人展示其專利發明而未簽訂保密合約時，此時雖已構成公開使用，然是否屬於先前技術之範疇仍有疑慮，可能造成有新穎性專利要件是否滿足之問題專利(questionable patent)，使Patent Trolls有可乘之機。

另一方面，按我國現行發明專利之實體審查基準，判斷進步性之所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者，乃一虛擬之人，具有該發明所屬技術領域中之通常知識及執行例行工作與實驗的普通能力，而能理解、利用申請日或優先權的之前的先前技術[271]，所謂通常知識係指該發明所屬技術領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊，以及教科書或工具書內所記載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項[272]。而審查進步性時之先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，但若不相關之技術領域中的先前技術，與本申請專利之發明有共通的技術特徵時亦適用之[273]。同時，判斷進步性的步驟 1 為確定申請專利之發明範圍；步驟 2 為確定申請相關先前技術所揭露的內容；步驟 3 為確定申請專利發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；步驟 4 為確認申請專利發明與相關先前技術之間的差異；步驟 5 為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時的通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利發明的整體[274]。惟若發生前揭美國KSR v. Teleflex案之實際案例，當兩造雙方當事人對所謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準有所爭執而無法達成共識，此時法院應如何審理，我國現行法律並未明確規範，亦可能產生進步性誤判之問題專利。

關於申請專利範圍(claim)的解釋與專利侵權的鑑定，民國九十三年以前

---

[268] 現行專利審查基準彙編，http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=446，2004 年版，last visited Oct. 31,2008。
[269] 同前揭註 266，第二篇發明專利實體審查，第三章專利要件，頁 2-3-4。
[270] 同前揭註 266，頁 2-3-12。
[271] 同前揭註 266，頁 2-3-19。
[272] 同前揭註 266，頁 2-1-4。
[273] 同前揭註 266，頁 2-3-19。
[274] 同前揭註 266，頁 2-3-21。

依「專利侵害鑑定基準」為之，並由司法院與行政院協調指定侵害鑑定專業機構；後依民國九十三年十月五日智專字第 0931230017-0 號函指示，該基準停止適用改依修正完成之「專利侵害鑑定要點」移請司法院辦理後續相關事宜[275]。專利侵害鑑定要點共分為上篇「專利權及侵害之認識」與下篇「專利侵害之鑑定原則」，關於申請專利範圍的解釋規範於下篇第三章第一節，而專利侵害的鑑定則規定於下篇第三章第二節[276]。關於解釋申請專利範圍之證據適用依該要點規定亦包括內部證據及外部證據，解釋原則仍採行若內部證據足使專利範圍清楚明確，則無須考慮外部證據，且若外部證據與內部證據不一致或衝突者，則優先採用內部證據[277]。

所謂內部證據與外部證據之定義則與美國法律規定大致相同，內部證據包括：請求項之文字、發明說明、圖式及申請歷史檔案；外部證據包括：內部證據以外者，如發明人或創作人之其他論文著作、相關前案、及專家證人之見解、字典、工具書、教科書等[278]。按解釋申請專利範圍之原則，前揭要點規定與美國法律規定大致相同，即專利權範圍主要取決於申請專利範圍記載之文字，當其記載明確，應以其所記載文字之意義，及在該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解的文字範圍予以解釋[279]；同時對於申請專利範圍中系爭字詞之解釋，若專利權人在發明說明中創造新的用語或賦予既有用語新的意義，且該用語的文義明確時，應以該文義解釋申請專利範圍。惟如發生類似美國判例法Phillips v. AWH案之實際案例，我國專利侵害鑑定要點亦未明確規範，當專利權人在發明專利之申請專利範圍中出現非屬於新創造之系爭字詞(term)，但綜覽其專利說明書內文又未對該系爭字詞其有明確之定義，如當事人對該系爭字詞的文義解釋有所爭執時法院該如何處理，此處若未修法明確規範，則容易在解釋申請專利範圍時產生灰色地帶，造成申請專利範圍不明確之問題專利(questionable patent)，而給予Patent Trolls有可乘之機。

國立政治大學 National Chengchi University

[275] 經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43, last visited Oct.29,2008。
[276] 「專利侵害鑑定要點」，http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=50, last visited Oct.29，2008。
[277] 專利侵害鑑定要點，下篇第三章鑑定方法，頁 30。
[278] 同前揭註 275。
[279] 同前揭註 275，頁 31。

第三節、　民事訴訟法與智慧財產案件審理法之相關規定

依據美國專利法第 271 條規定，專利侵權的態樣可分為直接侵權、教唆侵權及幫助侵權等，其中，教唆侵權(inducement of infringement)以及幫助侵權(contributory infringement)則統稱為間接侵權(indirect infringement)，與直接侵權(direct infringement)有所區分。按現行我國專利法相關規定，並無類似美國專利法第 271 條第f項關於境外或非直接專利侵權之規定，現行專利法第五十六條規定物品專利之直接侵權行為[280]，同法第八十七條規定方法專利侵害之推定[281]，亦僅就方法專利之直接侵權行為有所規範，所以過去我國關於境外或非直接專利侵權僅能透過訴諸民法第 185 條共同侵權行為主張權利受到侵害[282]，而民法第 185 條所規定之共同侵權行為可再細分為共同加害行為、共同危險行為、造意及幫助三種[283]；其中，共同加害行為規定於民法第 185 條第 1 項前段，所謂共同加害行為，須共同行為人皆已具備侵權行為之要件，始能成立；共犯規定於同條第 2 項包括造意人及幫助人，而造意及幫助行為，須教唆或幫助他人為侵權行為，方足當之。惟依民法第 185 條第 1 項前段之規定，損害係因共同之不法行為而產生時，多數加害人應連帶負責，所謂共同行為關係，其構成要件如何，學說上分為主觀說，即加害人間不僅有行為之分擔，亦應有意思之聯絡；及客觀說，即認為只要客觀上共同之加害行為，縱無主觀意思上之聯絡，亦可成立共同侵權行為[284]。

又，民法第 185 條第 2 項規定之共犯，所謂造意人，指教唆他人使其產生為侵權行為之決意者；幫助人即於他人為侵權行為之際，幫助該他人易於實施侵權行為者；且民法上造意人及幫助人需於被教唆者及被幫助者因被教唆或被幫助而為侵害他人權利之行為時，始負賠償責任。亦即造意人及幫助人係從屬於直接侵權行為人之侵權行為，因此須直接侵權行為人之行為具備侵權行為之要件，造成侵權之結果，致生他人損害時，造意人及幫助人始須負連帶損害賠償責任；反之，若直接侵權行為人未遂，致未生損害者，則造意人及幫助人亦不負損害賠償責任；此外，造意人及幫助人對於教唆或幫助之行為，主觀上須有故意，被害人所受損害與教唆或幫助行為之間並應有因果關係[285]。因民法民法第 185 條規定之共同侵權行為有上述等構成要件，所以對專利權的保護較不嚴謹，但是

---

[280] 專利法第五十六條：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、爲販賣之要約、販賣、使用或爲上述目的而進口該物品之權。」，民國九十三年七月公佈。

[281] 專利法第八十七條：「製造方法專利所製成之物品在該製造方法申請專利前爲國內外未見者，他人製造相同之物品，推定爲以該專利方法所製造。 …」，民國九十三年七月公佈。

[282] 民法第一百八十五條規定：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰爲加害人者，亦同。造意人及幫助人，視爲共同行爲人。」

[283] 黃立，民法債編總論，第 297-303 頁，2006 年 11 月修正三版。

[284] 同前揭註。

[285] 吳欣玲，專利間接侵權規定之初探-兼論我國專利法修正草案之內容，智慧財產月刊 130 期，98 年 10 月。

亦不利於Patent Trolls行為；概Patent Trolls最常採取訴訟行為的產業，為電腦軟體或資訊科技相關產業，這種類型的產業經常透過網際網路平台從事全球性銷售行為，故容易有有謂境外或非直接專利侵權之情事發生。

儘管，依據智慧局 98 年 5 月 26 日公聽會資料，專利法修正草案第 101 條第 1 項已增訂專利間接侵權之相關規定[286]，對未直接實施專利技術，但提供實施專利主要技術手段之物，亦視為侵權，並明定明知為主觀要件，行為態樣為販賣之要約或販賣用於發明專利解決問題之主要技術手段之物(essential element)，而未直接實施專利物品，但排除一般交易通常可得之物，且間接侵權行為之成立以直接侵權行為之發生為前提；惟此議題雖然經智慧局與國內產業界、司法實務界及學術界多次接觸討論，考量智慧財產法院甫成立，且我國產業型態正值轉型階段，為免制度導入初期適用上的疑慮而致權利濫用或濫訴之情況，由智慧財產法院累積更多實務案例後，再行評估立法之必要性，因此，最新的專利法修正草案乃決定不納入專利間接侵權制度[287]，故短期間內，專利間接侵權的議題在我國仍需透過上述民法共同侵權行為的法律規定處理。

關於專利侵權損害賠償金的計算，依專利法第八十五條規定[288]，基本上可以分為兩種方法，一為依據民法二百十六條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採「差額說」，亦即專利權人因侵權行為所造成的所受損害與所失利益；另一為「利益說」，亦即侵權行為人因侵權行為所獲得之利益，得依不當得利或不法無因管理之法理以為賠償。惟依前揭規定，專利權人雖具有損害賠償計算之選擇權，但因為相關證據資料蒐集與舉證上的不易，司法實務判決上仍不免面臨相當的困難，造成了專利權人行使權利上的障礙；為解決此一問題，現行的辦理民事訴訟事件應行注意事項中，提供了幾項修正方式，以便法院核定損害賠償數額：依原告聲請囑託鑑定損害額；參考合理權利金；命被告提出計算所需相關文書。另於原告不能舉證證明損害時，法院亦得依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」[289]。是故，專利權人對侵權行為人請求損賠償時，得以上述方式擇一計算其損害，原告如選擇一種計算損害之方式後，法院即應受原告主張之拘束，不得以其他方式為適當，而

---

[286] 專利法修正草案第 101 條第 1 項：「明知為用於發明專利解決問題之主要技術手段之物，而為販賣之要約或販賣予侵害該專利權之人者，視為侵害專利權。但該物為一般交易通常可得者，不在此限。」，98 年 5 月 26 日智慧局公聽會資料。

[287] 同前揭註 284，頁 69。

[288] 專利法第八十五條：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：一 依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。 二 依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。 除前項規定外，發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。 依前二項規定，侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三賠。」，民國九十三年七月公佈。

[289] 劉尚志、王思穎、王俊凱，以合理權利金為專利損害賠償之計算方法：美國法之案例分析，98 專利修法研討會論文集。

適用其他規定計算原告主張之損害。

至原告是否僅得擇一主張或原告得主張多種方式，而由法院擇一判決，我國司法實務有不同見解，目前多數見解認為應採後者之見解，乃基於我國民事訴訟法採辯論主義與處分主義，法院不宜依職權定之或限縮當事人之主張，因之，原告得就前揭不同之計算損害賠償方式，分別提出與證明之方法，請求法院擇一計算損害，命侵權行為人賠償[290]。綜上所述，對於專利侵權案件，損害賠償金的請求人，包括專利權人及專利專屬被授權人，得依專利法第八十五條規定依據民法二百十六條主張專利權人所受損害或所失利益，然因專利權人不易舉證證明，實務上現行的辦理民事訴訟事件應行注意事項中亦提出幾項多計算損害賠償的修正方式；惟此亦無法解決前揭探討中美國專利改革法案所提出之專利貢獻度的問題，當一項科技產品包括數以百計千計的專利時，即所謂權利金堆疊(royalty stacking)的現象，倘Patent Trolls以其中一項問題專利向企業威脅索取權利金時，應如何計算該系爭專利合理的價值乃頗具爭議性且為實務上尚待解決的問題，因我國現行法律未有明確規定，將更有利Patent Trolls之行為。

由前揭美國專利改革與實務判例之探討內容觀之，Patent Trolls的議題和民事訴訟程序法之關聯，主要在於禁制令時核發，相對於台灣的法律規定即為保全程序，依台灣民事訴訟法現行的保全程序而言，包括假扣押、假處分，以及定暫時狀態假處分三種類型[291]。假扣押係針對財產乃債權人就債權上的金錢請求欲保全強制執行所為之聲請；假處分係針對行為乃債權就金錢以外的請求欲保全強制執行所為之聲請；但是真正和Patent Trolls的議題攸關的則是定暫時狀態之假處分[292]。按我國民事訴訟法第五百三十八條第一項規定，於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相關之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分。同條法律第四項規定，法院為第一項裁定前，應使兩造當事人有陳述之機會。另同法第五百三十八條之一規定，於法院認為有必要時，得依聲請裁定先為不得逾七日之緊急處分。換言之，原依我國民事訴訟法規定，專利權人為防止發生重大之損害即可向法院聲請定暫時狀態之假處分，法院並未要求專利權人有釋明的義務，便可於裁定准許後要求企業停止製造、販賣或銷售系爭產品，而儘管實務上亦有提供擔保而聲請進行「反向假處分」，但因為聲請定暫時狀態假處分之浮濫，將使得類似Patent Trolls之投機性訴訟(Opprotunistic Litigation)有可乘之機[293]。

然而為保障智慧財產權，我國已於民國九十六年三月二十八日公布「智慧財產法院組織法 」[294]，並設置智慧財產法院以專責處理智慧財產涉訟之案件

---

[290] 同前揭註 287，頁 22。

[291] 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，第 109 期，2004 年 6 月，頁 16 至 18 頁。

[292] 同前揭註。

[293] 例如 O2 公司利用定暫時狀態假處分的管道，要求國內 TFT 業者不得採用其他競爭對手產品；同前揭註 289，頁 12。

[294] 智慧財產法院組織法，第一條：「爲保障智慧財產權，妥適處理智慧財產案件，促進國家科技

[295]。為應因專利內容之技術性特色，智慧財產法院增設技術審查官，以輔助法官正確判斷技術問題，並減少系爭專利委外鑑定之延宕[296]，另依「智慧財產案件審理法」，為使訴訟關係明確法院於必要時，得命技術審查官就案件事實上及法律上之事項，基於專業知識對當事人為說明或發問，惟法院對技術審查官之陳述，不得直接採為認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據[297]。另一方面，過去當專利權人訴追專利侵權者時，侵權者常用舉發專利作為因應之道，依我國民事訴訟法第一百八十二條第二項規定[298]，以迫使法院停止訴訟程序，致產生延滯民事訴訟之不良後果，然依前揭審理法第十六條第一項規定[299]，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，不適用民事有關停止訴訟程序之規定，如此方對專利權人的權益與司法裁判的效率較有保障。

但如發生如前揭美國KSR v. Teleflex案之實際案例，當事人對系爭專利是否滿足非顯而易知性(nonobviousness)之專利要件有所爭執，在判斷該專利要件中是否符合進步性之最重要步驟之一即為確定該技術領域中具有通常技術水平之人(the person in the art with ordinary skill)的技術水準又無法達成共識時，依前揭審理法之規定，法院於必要時得裁定命智慧財產專責機關參加訴訟[300]，此時因該專責機關之參予訴訟，法院能否得出心證而決定該技術領域中具有通常技術水平之人的技術水準仍有疑慮；又因目前智慧財產案件審理之相關法律規定，就專利侵權事件之審理程序[301]，兩造當事人應於第一次言詞辯論前按民事訴訟法第二百六十六條規定，提出各項事實及法律上爭點，另依民訴訟法第二百六十八條之一規定，整理並協議簡化爭點，以裨利於第一次言詞辯論期日訂定審理計劃；惟目前規定並未如美國或日本就法院定訂審理計劃時應先審理專利有效性(validity)或應先確認專利不侵權(non-infringement)作出明確規範，依本文見解，為防止類似Patent Trolls之投機性訴訟有可乘之機，法院審理過程依兩造書

與經濟發展，特制定本法。」，民國九十六年三月二十八日公布。

[295] 智慧財產法院組織法，第二條：「智慧財產法院依法掌理關於智慧財產之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審判事務。」，民國九十六年三月二十八日公布。

[296] 同前揭註，第十五條：「…技術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術之意見，並依法參與訴訟程序。」

[297] 智慧財產案件審理法細則，第十八條：「技術審查官之陳述，不得直接採爲認定待證事實之證據，且當事人就訴訟中待證之事實，仍應依各訴訟法所定之證據程序提出證據，以盡其舉證責任，不得逕行援引技術審查官之陳述而爲舉證。」，民國 97 年 4 月 24 日司法院公布。

[298] 民事訴訟法第一百八十二條第二項 ：「訴訟全部或一部之裁判，於應依行政訟爭程序確定法律關係是否成立之情形，法院得在行政訟爭程序終結前，以裁定停止訴訟程序。」

[299] 智慧財產案件審理法第十六條第一項 ：「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爲判斷，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。」，民國 96 年 3 月 28 日公布。

[300] 智慧財產案件審理法，第十七條：「法院爲判斷當事人依前條第一項所爲之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。」

[301] 智慧財產民事訴訟事件審理程序(以專利侵權事件爲例)，http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=373，last visited June 12,2009.

狀先行所提出之資料，發現系爭專利可能是可專利性或申請專利範圍有疑慮之問題專利，參酌原告之背景資料可能為Patent Trolls，則於第一次言詞辯論期日訂定審理計劃時應先審理專利有效性議題，並將此一準則明確記載於前揭法律規定。

又如發生前揭美國Ebay v. Mercexchange案之實務判例，法院在決定是否核發定暫時狀態假處份時，依「智慧財產案件審理法」第二十二條第二項規定，聲請人應釋明之，其釋明有不足者，法院應駁回聲請[302]。同條法律之第三項規定，法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會[303]。另依「智慧財產案件審理細則」第三十七條第三項規定[304]：「法院審理定暫時狀態之處分聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」按我國法律對於定暫時狀態假處分時法院應考量的因素，原則上相同於前揭Ebay案美國最高法院的見解，如此規範故然對於本身並未從事於任何與系爭專利相關之產品製造與服務的Patent Trolls有一定程度的牽制與影響，然並非所有本身並未從事於任何與系爭專利相關之產品製造與服務者即為Patent Trolls，例如：大學等學術機構，或以專利授權為主要收入來源之個人發明家。誠如前揭說明，美國法律的禁制令或我國法律的定暫時狀態假處分，皆為專利權人行使其法律賦予排他權之重要工具與手段，缺乏此工具與手段將不利於專利權人保護其專利權，故法律以較嚴格的標準來規範其聲請標準，是否會危及非屬於Patent Trolls之專利人保護其專利權，進而損及整體專利制度之公平性，造成專利竊佔(patent squatter)的行為增加，值得吾人深思。

National Chengchi University

[302] 智慧財產案件審理法，第二十二條第二項：「聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之直實，應釋明之；其釋明有不足者，法院應駁回聲請。」

[303] 智慧財產案件審理法，第二十二條第三項：「聲請之原因雖經釋明，法院仍得命聲請人供擔保後為定暫時狀態之處分。法院為定暫時狀態之處分前，應令兩造有陳述意見之機會。」

[304] 智慧財產案件審理法細則，中華民國九十七年四月二十四日司法院院台廳行一字第0970009012號發布，中華民國九十七年七月一日施行。

第六章、 Patent Trolls議題的解決之道

第一節、 事前的防範措施

一、司法機關之法律面

本文認為 Patent Trolls 議題的解決之道，從司法機關之法律面與公司企業之管理面，應包括「事前的防範措施」、「法院裁判的衡平作法」，以及「事後的救濟措施」，以下便分別加以說明討論。Patent Trolls 議題的解決之道，首重「事前的防範措施」，依本文見解，就司法機關之法律面，所謂「事前的防範措施」乃希望「防患於未然」，故採取的手段包括 Patent Trolls 取得可利用的目標專利前之防範措施；與 Patent Trolls 取得目標專利後，以提出專利侵權訴訟來脅迫目標公司，在進入實質專利侵權損害賠償訴訟程序前之防範措施。前者指的是防止「問題專利」的核准與獲證，概所謂 Patent Trolls 和合法主張專利權的一般專利權人僅為一線之隔，Patent Trolls 為人垢病之處除了濫興訴訟之外，更在於其利用問題專利來主張權利，是故，溯其本源不論在國內或國外，如何提昇專利品質防止「問題專利」的產生，乃首要的重點工作之一；後者指的是擴大「確認訴訟」的提出，按 Patent Trolls 利用問題專利濫興訴訟，倘能於其提出專利侵權損害賠償訴訟進入實質的訴訟程序前，目標公司(target company)非僅能以被告身份、而得以原告身份提出專利無效或專利不侵權的確認之訴，則有助於將 Patent Trolls 對企業的威脅性降低。

(一)、 Patent Trolls取得目標專利前之防範措施

就取得可利用的目標專利前之防範措施，申言之，Patent Trolls發生的原因有數個，其中最常被指為Patent Trolls的主要發生原因，即為專利品質不佳的問題[305]。所謂「專利品質不佳」的「問題專利(questionnable patents)」，包括查有影響專利新穎性先前技術(prior art)的問題專利，過於顯而易知(obviousness)的問題專利，以及申請專利範圍不明確、或申請專利範圍過於廣泛、而超出專利說明書所描述可支撐或據以實施範圍的問題專利等等[306]。概近年來過多品質不佳、或專利申請範圍不明確的問題專利，被核准的過於浮濫，造成Patent Trolls

---

[305] Jennifer Kahaulelio Gregory, The Troll Next Door, 6 John Marshall Review of Intellectual Property Law 292, 2007.

[306] Susan S. DeSanti, Hearing on Patent Law Reform, Antitrust Mdoernization Commission,November 8, 2005.

公司有機會透過破產程序或協商管道，購得這些品質不佳而核准的問題專利，並借此對許多實際從事生產、製造、行銷，或提供服務的廠商或大企業，以提出專利侵權訴訟的方式主張專利權，再以持有法院核發的永久禁制令為由，脅迫被控侵權者同意接受不合理專利權利金的要求並達成專利授權交易。又，前揭品質不佳的專利所造成的違害以專利新穎性和進步性有疑慮之問題專利為例，一方面可能造成實施並投資於相關先前技術的企業營運上的困擾，另一方面可能造成企業投資與研發後續相關專利技術的意願低落；倘若申請專利範圍不明確、或申請專利範圍過於廣泛而超出專利說明書所描述可以支撐或據以實施範圍的問題專利普遍存在，更可能使企業為了避免專利涉訟而放棄研究或投資相關專利技術領域，因為一旦因這些問題專利而涉訟，大部份的小型企業和部份大型企業皆選擇透過協商並且支付權利金的方式處理，若是選擇透過法律訴訟過程，再挑戰這些問題專利的可專利性則付出的成本與代價將更高，根據美國智慧財法協會AIPLA (American Intellectual Property Law Association)的研究顯示，每件專利訟訴案的平均花費成本包括調查程序(discovery)的費用約為 50 萬至 400 萬美金[307]。

舉例來說[308]，例如在 1895 年George Selden獲得一美國專利，其申請專利範圍非常廣泛(broad)以致於文義上(literally)解釋幾乎可以涵蓋大部份的汽車產品，然其申請專利範圍描述「在底盤放置一汽油引擎以製造一輛汽車」是如此的顯而易知，以致於所有汽車製造者在汽油引擎發明後皆可經獨立思考想到如此製造汽車，負責Selden專利授權的機構因此獲得巨額的權利金，一直到 1911 年Henry Ford與及它汽車同業挑戰該專利之有效性，透過司法程序法院才將該專利之申請專利範圍合理的限縮。有時候，他人的專利可能會阻礙專利權人實施其專利發明，即所謂阻礙專利(blocking patents)，換言之，倘若競爭者投入資源研發的技術領域充斥著問題專利而未獲得專利授權，則其營運可能涉入與專利權人冗長而又昂貴的訴訟程序；倘若競爭者選擇透過協商以取得授權，則後續的創新研發及商品化過程的費用將因支付不合理的權利金而大為增加。因此，解決Patent Trolls議題最根本之事前防範措施即為解決專利品質不佳的問題，更精確的說法為處理可專利要件、和申請專利範圍有疑慮之問題專利，乃致於利用專利延續案變更申請專利範圍之淺水艇專利。概所謂Patent Trolls和合法主張專利權的一般專利權人(legitimate enforcer)的差異，不在於其是否有實際從事與系爭專利有關之產品製造或服務，而在於其是否投機性地利用部份上述可專利要件、和申請專利範圍有疑慮之問題專利，透過向法院聲請禁制令或定暫時狀態假處分為手段，脅迫企業以收取不合理的權利金。

在可專利要件有疑慮之問題專利的解決方法，不論是確認新穎性或是進步性是否滿足，皆需要透過資料庫的專利檢索來搜尋相關之先前技術(prior art)，而專利說明書的用語特別是申請專利範圍(claim)所使用的語言，經常是較

[307] Supra note 304.
[308] FTC report, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Oct 2003.

上位的概念用語，如何改善專利資料庫的資料結構與檢索介面，並強化檢索功能裨益於審查委員掌握正確而完整的相關先前技術，以對專利申請案之可專利性或可核准的申請專利範圍作出正確的審查意見，亦是十分重要的議題，惟本文的探討，以和法律的規範與修訂為主，對此議題不再進一步論述。就可專利性的法律規定，解決Patent Trolls議題之事前防範措施，主要和審查專利申請案之新穎性與專利進步性判斷準則有關。在專利新穎性的判斷基準，於確認系爭專利之申請專利範圍後，重點即在於審查委員是否能有效與正確的掌握相關先前技術，其內容範圍本應包括任何地方、任何語言，與任何形式之資訊[309]。雖然目前國際上主要專利申請國之間，已有所謂專利審查高速公路(Patent Prosecution Highway, 簡稱PPH)的合作審查機制[310]，得參酌外國專利局之核准審查結果，以縮短發明專利申請案等待審查時間；惟就電腦軟體相關專利而言，網路上公開的軟體資訊本不易透過檢索得知，故審查委員較難以掌握，因之，本文認為類似美國專利申請實務填寫資訊揭露申請表IDS(Information Disclosure Statement)的規定，以誠實揭露義務作為日後之補救措施，讓有可專利要件疑慮之問題專利不可執行(unenforceable)，可以增加一控管與退場機制，特別是針對隱瞞與可專利有關的已知先前技術。

另在專利進步性的判斷步驟[311]，首先在於確認系爭專利之申請專利範圍(claim)；其次同新穎性的判斷在於掌握相關的先前技術所揭露的內容；再來則是確認申請專利發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；之後再確認系爭專利發明與相關先前技術之間的差異；最後則是以該所屬技術領域中具有通常知識者的角度判斷，是否能輕易完成系爭專利發明。如前揭討論所述，於訴訟審理中當兩造雙方當事人對所謂該發明所屬技術領域中，具有通常知識者之技術水準為何看法不一致時，法院於聽完雙方當事人之陳述後，按我國智慧財產案件審理法之規定，法院於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟，然依據智慧財產法院所公佈之智慧財產民事訴訟事件審理模式[312]，此部份的爭執於案件審理過程之第 2 次言詞辯論過程中進行，必要時得進行第三次言詞辯論以進行侵權與否之審理，對於Patent Trolls議題之事前防範，特別是對於本段所述所謂「專利品質不佳」所造成之Patent Trolls問題之事前防範，並無助益。

綜上，就Patent Trolls取得可利用的目標專利前之防範措施，依我國法律規定，主要還是以專利審查委員所依據之現行專利審查基準彙編的規定為主。按前揭審查基準，審查進步性之先前技術應屬於該發明所屬或相關之技術領域，但若不相關之技術領域中的先前技術與申請專利之發明有共通的技術特徵時，該先前技術亦適用[313]；準此，我國前揭審查基準將審查專利進步性之先前技術範圍，

---

[309] 同前揭註 266。
[310] 陳麒文，專利審查高速公路，智慧財產月刊 123 期，98 年 3 月。
[311] 同前揭註 266，頁 2-3-21。
[312] 智慧財產法院全球資訊網，http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php，last visited Nov. 19,2008。
[313] 同前揭註 266，頁 2-3-19。

包括不相關之技術領域而與專利發明有共通的技術特徵者，本文表示認同。惟審查專利進步性時，將相關先前技術組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯之審查原則，包括下列幾種情況[314]：(一)就發明所欲解決之問題而言，引證文件之技術內容，是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起；(二)就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域；(三)就組合之動機而言，該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容。

上述第(一)項規定「就發明所欲解決之問題而言，引證文件之技術內容，是否促使該發明所屬技術領域中具有通常知識者將其所揭露的技術內容組合在一起；」類似前揭美國聯邦巡迴上訴法院CAFC於判例法中所採用的TSM法當中之動機(Motivation)與建議(Suggestion)，亦即當引證文件所記載之內容有促使該發明所屬技術領域具有通常知識者將之組合的動機或建議，則該技術內容的組合係屬明顯。然前揭我國現行審查基準彙在本項的後段規定，「若兩技術內容所揭露之必要技術特徵先天即不相容，則其技術內容的組合並非明顯」[315]，本段文字內容語意不明，即無法提供審查委員於審查進步性有明確的依據；況且，所謂該組合是否為非顯而易知或非明顯，應以該發明所屬技術領域具有通常知識者的角度觀之，故本文建議將本項規定之採用類似於第三項規定的語法加以正向描述，即當系爭專利發明與引證文件所揭露之必要技術特徵相同時，則其技術內容的組合係屬明顯。如此，僅以系爭專利發明之技術內容與引證文件所記載之技術特徵文義內容是否相同加以評斷，可讓審查委員於審查專利進步性時有較明確的依據。

上述第(二)項規定「就技術領域而言，引證文件的技術內容是否屬於相關的技術領域；」本項後段解釋「若兩技術分屬不相關的技術領域，通常其技術內容的組合並非明顯」[316]，文字中所謂的不相關，究竟是以大範圍的產業面觀之或是以小範圍的專利分類號碼觀之，缺乏明確的定義，無法提供審查委員於審查進步性有明確的依據；並且，同第一項之上述理由，將引證文件之技術內容加以組合是否為非顯而易知或非明顯，應以該發明所屬技術領域具有通常知識者的角度觀之，故本文建議將本項後段之規定修訂為，當系爭專利發明與引證文件同屬於相同產業之技術領域，則其技術內容的組合系屬明顯。上述第(三)項規定「就組合之動機而言，該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有合理的動機組合一份文件中之多項技術內容。」，類似前揭美國聯邦巡迴上訴法院CAFC於判例法中所採用的TSM法當中之動機(Motivation)與教導(Teaching)，同本段上述理由，本文就本項規定採正向描敘語法表示認同，惟本項後段之舉例內容，建議應將一份或多份文件、或教科書或工具書已明確敘及之情況納入，以符合審查進步性時可多項比對之原則。

---

[314] 同前揭註 266，頁 2-3-20。
[315] 同前揭註 266。
[316] 同前揭註 266。

另就變更申請專利範圍之專利延續案規定，在美國延續案的種類可分為-延續審理申請案 CPA、一般延續案 CA、分割案 DIV，與部份延續案 CIP，其中，就申請專利範圍(claim)可作實質變更(new matter)的只有部份延續案 CIP，一旦此種部份延續案遭到不當的利用，將造成申請專利範圍不明確、或申請專利範圍擴大之問題專利，故在美國的專利改革法案已限制此種延續案之申請，並提高其申請費用；在台灣的專利相關法規，目前尚無類似美國部份延續案之規定。

(二)、 Patent Trolls取得目標專利後之防範措施

就取得可利用的目標專利後之防範措施，按Patent Trolls取得目標專利(target patent)後，便會開始搜尋並鎖定目標公司(target company)，提出專利侵權訴訟以脅迫目標公司，倘能在上述損害賠償訴訟進入實質專利侵權損害賠償訴訟程序之前，擴大「確認訴訟」的提出，使目標公司非僅能消極地於訴訟程序中以被告身份提出、而能積極地以原告身份提出專利無效或專利不侵權的確認之訴，可以有助於將Patent Trolls對企業的威脅性降低。在美國的專利訴訟，為避免被告因專利權人散佈侵權的消息而處於劣勢，並在未起訴前便對公司造成負面的影響，於 1934 年美國制定聯邦確認訴訟法(Federal Declaratory Act)，依該法 2201、2202 條規定，被指控專利侵權者得主動起訴確認專利是否無效、或是否專利侵權的確認之訴以平衡非專利權人的利益，亦即在專利權人發出警告信後，被控侵權者為避免在專利權人提起訴訟前對公司的傷害擴大，得提前向有管轄權之聯邦地方法院提起確認之訴(action for declaratory judgment)，確認專利無效或確認產品沒有專利侵權，以自己為原告，專利權人為被告，化被動為主動；一方面儘早確認系爭專利是否無效與系爭產品是否侵權之基礎問題，另一方面使公司儘早作其它的策略規劃與佈局[317]。

提起確認之訴的意義，在於目前專利權人除對被告寄發警告信外，往往同時會去函予被告的客戶，警告其勿使用侵權產品，致其心生恐懼，停止購買或使用系爭產品，如此，不需耗費大批人力及大筆費用，即可使被告失去市場的先機，在快速競爭的市場，產品生命週期愈來愈短，為避免這樣的損害，主動提起確認之訴，會予一般人恃理追求是非的印象，而法院未為確定判決前，其客戶應無理由不繼續使用或銷售其產品，如此便可能扳回一些系爭產品在市場上的頹勢[318]。在美國提出確認之訴所須具備的要件，包括：爭議本身必須特定而具體；提起確認之訴時爭議必須已經存在，否則除非確認之訴的原告能證明有被控專利侵權之合理疑慮(reasonable apprehensiuon)，例如專利權人或專屬被授權人有主動的行為，或專利權人的通知信函中可預期將提起專利侵權訴訟，並應勘酌雙方

---

[317] 陳郁婷、周延鵬、王承守、鄧穎懋，跨國專利侵權訴訟之管理，頁 209-212，元照出版有限公司，2007 年 9 月初版。

[318] 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，頁 203，元照出版有限公司，2007 年 6 月二版。

具體行為及情狀，避免專利權人明明有提起訴訟之意，卻不於警告信中明言，以規避確認之訴的規定；爭議持續存在；及爭議時機成熟等[319]。

惟在美國如發生前揭Overstock對Furnace Brook案，地方法院法官仍以按聯邦法院的判決先例，倘專利權人僅寄發警告信給它州的被控侵權者，即使信中有提及要求進行專利授權，若無證據證明專利權人於該州有其它活動或接觸，則該州不會因專利權人單純的寄發警告信而對本案擁有管轄權；故被控侵權者於此情況仍無法化被動為主動提出確認之訴，未來美國聯邦巡迴上訴法院或美國最高法院是否會因Patent Trolls的行為而作出重要判例，值得我國持續觀察。另一方面，在台灣無論是發生上述Overstock對Furnace Brook案的情事，或依美國現行提起確認之訴相關規定的狀況，按現行民事訴訟法第二百四十七條規定[320]，因被控侵權者無法證明其有「確認利益」，故無法提起確認之訴，實務被控侵權者為避免在「確認利益」的門檻下被駁回，常常會刻意主張專利權人違反公平交易法、甚至民法之名譽權等，並援引民法及公平交易法上排除侵害的不作為請求權為訴訟標的，但因被控侵權者無法舉證專利權人確實有達到上述法律規定的要件，可能還是要承擔敗訴的風險[321]。

又我國智慧財產法院成立後，就智慧財產案件審理法及其細則等相關法律，並無被控侵權者得以原告身份提起確認之訴的規定，而在智慧財產法院所提供的專利侵權民事訴訟事件審理模式[322]，被告為專利有效性的爭執乃於第二次言詞辯論時提出，從法院收案起算已超過七個月，對被告而言可能已失去市場的先機，而有利於Patent Trolls。按智慧財產案件審理法第十六條規定，法院於當事人主張智慧財產有應撤銷、廢止原因者，應就其主張有無理由自為判斷；復按智慧財產案件審理法第十七條規定，於前揭判斷必要時得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟；在現行專利主管機關可於舉發案中認定專利是否有效，及智慧財產法院於被告提出專利有效性抗辯可自為判斷專利是否有效的情況下，仍有許多相關問題值得探討，包括：確認專利是否有效與確認產品是否專利侵權之審理，孰先孰後；確認是否專利侵權之訴，是否不得主張專利無效；在個案中專利被法院認定得撤銷，但在專利舉發之行政救濟程序中，相同事由被認為舉發不成立，是否可提出再審；在個案中專利被法院認定有效且侵權成立，但該專利在舉發案之行政救濟程序中，相同事由卻被認為舉發成立，是否可以提出再審…等等[323]。

---

[319] 同前揭註 315，頁 215-218。

[320] 民事訴訟法第二百四十七條：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之；確認證書真僞或爲法律關係基礎事實存否之訴亦同。前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者爲限。前項情形，如得利用同一訴訟程序提起他訴訟者，審判長應闡明之；原告因而爲訴之變更或追加時，不受第二百五十五條第一項前段規定之限制。」，學習式六法，肆-78 頁，高點文化事業有限公司，94 年 7 月 14 版。

[321] 專利侵害訴訟中專利有效性之抗辯【上】，98 年度第二次智慧財產案例評析座談會議記錄，頁 8，TIPA 智慧財產培訓學院，http://www.tipa.org.tw/p3.asp?typeFlag=1，last visited Nov.20 2009。

[322] 智慧財產民事訴訟事件審理模式，智慧財產法院，http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php，last visited Nov.20 2009。

[323] 同前揭註 319，頁 2。

關於「有效性」與「侵權」審理順序的問題，智慧財產案件審理法或審理細則都沒有明文規定要先審有效性抗辯，僅於「審理模式」中把有效性放在前面，實務上每個法院對於審理順序的做法亦未盡一致[324]。本文認為，為作好Patent Trolls取得目標專利後的防範措施，宜擴大「確認訴訟」的提出，此部份美國確認之訴(action for declaratory judgment)的法律規定值得我國借鏡，使得被控侵權者得化被動為主動，非僅能消極地於訴訟程序中以被告身份提出、而能積極地以原告身份提出專利無效或專利不侵權的確認之訴；若於原告所提出的專利侵權損害賠償訴訟程序中，法院宜先審理「有效性」再審理「侵權」問題，因Patent Trolls利用的問題專利，部份為可專利性有疑慮，部份為申請專利範圍過廣或不明確，法院審理後，方有主張權力的正當性，倘先審理侵權問題並判定侵權成立，在尚未考慮專利是否有效的情況下，被告即可能因專利權人像前揭凹凸公司案例般，利用聲請假處分、假扣押、召開記者會、散布新聞稿、拜訪客戶、散布市場耳語、刊登聲明稿等各種手段，被施以莫大的壓力，一旦屈服妥協，便可能發生如前揭美國NTP對RIM的案例，僅管後續證明系爭專利無法，但被告早已妥協並支付不合理的合解金。

關於確認專利侵權之訴是否不得主張專利無效的問題，為作好Patent Trolls取得目標專利後的防範措施，本文認同部份執業律師主張：「如果在專利權人提出的侵權訴訟中，被告能以專利無效來抗辯，於被控侵權者提起的確認之訴，應可以專利無效作為抗辯」之見解[325]；惟目前智慧財產法院在 97 年民專訴字第 15 號判決的解見，認為在確認專利不侵權的消極確認之訴中，不能主張專利無效[326]。另就在個案中專利被法院認定有效且侵權成立，但該專利在舉發案之行政救濟程序中，相同事由卻被認為舉發成立，因被告是在專利有效的情況下被判侵權認定，被告後來主張因系爭專利被舉發而撤銷，目前實務上被告可以請求再審；反之，若個案中專利被法院認定無效得撤銷，但在專利舉發之行政救濟程序中，相同事由被認為舉發不成立，目前實務上原告不得提出再審[327]；本文認為，後者不許原告提出再審，雖然不利於Patent Trolls但亦可能影響一般專利權人行使其權利，基於公平性原則，宜同意於此情況下，讓原告專利權人提出再審。

---

[324] 同前揭註 319，頁 6。

[325] 同前揭註 319，頁 8。

[326] 「本件原告於本件爭訟中固提及被告系爭專利有不具新穎性、進步性等專利撤銷、廢止事由，惟查，本件原告亦不否認被告並未對原告提出任何侵害專利權之訴訟，換言之，本件原告在被告未對其提起侵權訴訟之前，主張被告系爭專利有應撤銷或廢止之事由，其性質近似於對於專利所爲之舉發，自應循行政爭訟程序處理，非於本件民事訴訟程序中審究，而本件原告據以提起本件訴訟之前提事實，亦即被告向台積電公司宣稱原告侵害其系爭專利權一節，既因原告無法提出證據證明而經本院認爲其所提本件請求爲無理由，應予駁回」，97 民專訴字 15 號，頁 16-17，智慧財產法院，判決日期 97 年 11 月 4 日。

[327] 專利侵害訴訟中專利有效性之抗辯【下】，98 年度第三次智慧財產案例評析座談會議記錄，頁 1-2，TIPA 智慧財產培訓學院，http://www.tipa.org.tw/p3.asp?typeFlag=1，last visited Nov.20 2009。

二、公司企業之管理面

解決 Patent Trolls 議題之「事前防範措施」，就公司企業的管理面，主要在於對產品專利狀況的釐清(patent clearance)、專利監控制度的建立、技術開發策略的調整，與專利侵權訴訟的管理。對於多數的公司企業而言，智慧財產權部門的主要工作之一，即是對產品專利狀況的釐清，其方法則是透過各國專利局的免費網頁資源、與各種付費資料庫，進行各項專利檢索與分析；如以產品開發流程的時間軸觀之，則從產品開發計劃之規劃審查，實驗室研究與開發之技術移轉審查，放大量實驗工廠之中間試作審查，到實際工廠的現場量產試製審查，不論是進行客戶端測試與驗證，或是進行市場的產品銷售，皆需一次又一次進行專利檢索與分析，以期能有效掌握實際產品的專利狀況，與重要的相關專利。產品專利狀況的釐清，一方面可使公司企業掌握可能涉訟的相關專利，避免成為專利侵權訴訟的被告；另一方面亦可讓公司企業了解產品的核心技術與重要元件，是否有申請專利保護，可積極地進行專利佈局以增加公司企業對一般專利訴訟的防禦能力。

就專利監控制度的建立，實務上一般中型到大型企業平日即對競爭對手進行專利監控，因 Patent Trolls 會收購與利用的專利具有前揭三大特色，亦即實際應用於具有競爭性產業、專利範圍廣泛、與收購成本低廉；因此，屬於該所屬產業之企業於平日的專利監控作業中，應當能檢索出與公司現有技術相關，而可能被 Patent Trolls 利用的「問題專利」；倘經內部評估後，認為可能對現有的事業造成衝擊，即可透過行政舉發程序進行專利舉發(opposition)，致使該問題專利之申請專利範圍限縮，或失去效力(invalid)。就技術開發的策略，當企業內部無法開發出所需之技術或希望加速技術開發以縮短上市時間(time to market)，往往可透過技術授權輸入(licensing in , in-bound)達到目的，此時藉由保證條款(warrant clause)與存續條款的設計(survival clause)的設計與規劃，可要求授權者(licensor)承擔部份或全部專利侵權或訴訟責任，減少日後被 Patent Trolls 的威脅；然而，實務上專利授權者往往會在合約條款中限制其所應承擔的責任，故此方法成功的機率不高。

就專利侵權訴訟的管理，多數公司企業在其智慧財產的管理程序，皆會擬定包括：智慧財產的創作、保護、運用，與智慧財產相關的法律諮詢等之相關管理辦法、與作業標準書；其中智慧財產的保護部份屬於雙性性質，以專利為例，一方面為保護公司企業自身擁有的專利權，於掌握專利侵權者的侵害行為時，應當發出專利侵權的警告信，以扼止被侵權的情事持續發生，必要時更不惜提出專利侵權訴訟，以悍衛公司企業的商業利益；另一方面，公司企業面臨可能侵害到任何第三人的專利權，與可能的訴訟危機，亦需要對於收受 Patent Trolls 或一般專利權人所寄發的警告信與如何回應，擬定內部具體的管理辦法。關於警告信的處理，應規定收受後在最短時間內將狀況通知決策主管或負責人，而後即應確認

該警告信是否為有效的警告信，是否屬於符合公平交易法就有效警告信之解釋與規定的法律要件，例如其內容至少應包括系爭專利號碼，遭指控侵害專利權的系爭產品名稱；又，該警告信是否有寄出給被控侵權候的下游顧客，是否包括專利侵害鑑定機構所作出之專利侵害鑑定報告；並規定應於最短時間內呈核後回覆該警告信並記錄之。

就是否應訴之準備，於統一說明與回覆警告信後，公司企業隨即應擬定初步的應對策略，同時，由研發技術單位與分析單位協助智權單位進行系爭專利與產品的技術相關度分析，倘經內部判斷該警告信為有效並與產品或技術相關，則智權單位應進行內部或委外分析，主要包括-法律分析、技術分析與專利分析。其中，法律分析指內部與外部整合之法律意見(legal opion)；技術分析指進行與評估替代技術開發之可行性；專利分析指相關專利有效性分析與專利侵權分析。倘經企業內部判斷，該警告信之內容與公司產品及技術無關，或經鑑定結果專利侵權不成立，則智權或法務單位應回覆不侵權意見書。按內部的法律分析與風險評估應是企業面對 Patent Trolls 訴訟威脅最重要的一項因應之道，其主要工作可包括：專利侵權分析，產業案件調查分析，供應商合約法律分析，與專利保險給付分析等。其中專利侵權分析應是首要工作，概 Patent Trolls 經常利用申請專利範圍過大、或申請專利範圍不明確的核准專利來作為其主張專利權的對象，因之，面對 Patent Trolls 專利侵權訴訟的威脅，第一步驟即應分析系爭專利的有效性(validity)與可執行性(enforceability)，並要求對方提供專利範圍與被控物品的比對表(claim chart)，而後再進行內外部的專利侵權鑑定與評估。

在有效性方面，主要針對系爭專利的新穎性(novelty)與進步性或非顯而易知性(non-obviousness)，透過先前技術(prior art)的檢索與分析、包括各國專利局的專利檢索報告(search report)，能得到可利用的資料；在可執行性方面，主要分析系爭專利之專利權是否有反應公平競爭等衡平法則、及是否有禁反言(prosecution history estopple)的成立；而專利範圍與被控物品的比對表則主要評估系爭專利與公司產品的關聯度、以及可能造成的企業營運風險；最後，在進行內外部的專利侵權鑑定與評估時，應特別注意兩者的重要性均等，因外部律師與事務所不一定了解系爭專利技術的內容，亦應注意各國法律的最新判例與修法內容，方能產出正確性較高的專利侵害鑑定或評估報告以供企業經營者作為決策之參酌。就法律訴訟程序的策略，公司企業內部應先行釐清事實上與法律上的爭點後，諮詢外部專業律師的建議，於選擇管轄法院後，了解所屬國之相關訴訟程序與法律規定，並安排訴訟高規劃人員、應訴人員，與支援人員，包括：法務、智權專利工程師、研發、生產、行銷、業務、財務、會計、公關、外部律師，與各專家..等等[328]。

[328] 古筱玫等，美國專利訴訟對台灣半導體產業營運的影響，經濟部跨領域科技管理研習班 95 年海外培訓成果發表會，2006 年 12 月 12 日。

第二節、　法院裁判的衡平作法

解決Patent Trolls議題法院裁判之衡平作法，即針對禁制令或我國定暫時狀態假處分之核准、專利侵權的判定，與專利侵權損害賠償金的計算等問題，於訴訟繫屬後法院加以不同的考量因素。就我國定暫時狀態假處分，按上述討論，主要法源基礎乃智慧財產案件審理法第二十二條規定，其與我國民事訴訟法規定保全程序相異之處主要包括：釋明不足不得以供擔保代替之，提高聲請人之釋明責任，以及法院得開示心證，其範圍包括闡明並確認該爭訟法律關係之事實上、法律上及證據上爭點[329]。另依智慧財產案件審理細則第三十七規定[330]，聲請人向法院聲請定暫時狀態之處分，法院審酌的標準應衡量：聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。此外，當法律認有撤銷或廢止之高度可能性時，應為不利於智權財產權人之裁定，然此一裁定僅具有個案效果非對世效。準此，當發生類以Patent Trolls案件於我國且專利權人聲請定暫狀態之處分時，按現行智慧財產民事事件定暫時狀態處分之審理模式[331]，聲請人提出聲請時即應提出：專利證書、專利公報，及得釋明相對人構成侵害事實之證據；同時，應提出事證具體釋明：有何防止發生重大之損害或避免急迫之危險或類似之情形，若法院不准本件聲請，其可能遭受之重大損害，當釋明有不足時，法院應駁回其聲請。

舉例來說，最高法院在美商凹凸科技股份有限公司對惠普科技股份有限公司聲請假處分的再抗告案[332]，即表示聲請假處分之人應提出相當的證據，以釋明聲請假處分之必要情事，倘不能釋明必要情事存在，即無就爭執之法律關係，定暫時狀態之必要。又專利權涉及技術之研發及市場之競爭，因而對於專利權的保護，必須兼顧專利權人於其專利權受侵害時，迅速獲得救濟及相對人因而被迫退出市場所受衝擊，與市場之公平競爭。以故，審核有無核發侵害專利權定暫時狀態假處分之必要性，自須考量是否造成無法彌補之損害及利益之衡平[333]。惟在本案當中，最高法院認為再抗告人凹凸科技並未自行實施專利權，而係採授與他人利用專利而收取一定權利金之方式，以實現其專利權，故再抗告人所受到之損害非不得折算成權利金而不得彌補，並審酌兩造就核發定暫時狀態處分所受之利害衡量，其對相對人造成之影響顯大於再抗告人，又再抗告人復未釋明非有定暫時狀態之假處分而受無可彌補之損害，故判決再抗告為無理由[334]。

---

[329] 智慧財產案件審理法新制問答彙編，捌、定暫時狀態處分之程序要件，http://jirs.judicial.gov.tw/judlib/EBookQry04.asp?S=V&scode=V&seq=1, last visited Dec.3 2008.

[330] 同前揭註 302。

[331] 智慧財產民事事件定暫時狀態處分之審理模式，http://210.69.124.203/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=373, last visited Dec.3 2008.

[332] 最高法院民事裁定，95 年度台抗字第 161 號，司法院公報第 49 卷第 10 期，2007 年 10 月。

[333] 同前揭註，裁判要旨。

[334] 參照「並審酌兩造就核發定暫時狀態處分所受之利害衡量，倘不准再抗告人之聲請，再抗告

另最高法院在迎輝科技股份有限公司對嘉威光電股份有限公司聲請假處分的再抗告案[335]，迎輝公司以嘉威光電涉嫌侵害其營業秘密為由，向法院聲請定暫時狀態假處分，要求嘉威公司不得直接或間接生產、製造、銷售與處分MP2、NP2、GP之聚光片產品，亦不得直接或間接使用如聲請狀附表所示之聚光片製程技術；亦不得直接或間接將生產聚光片所用之成型機為移轉、讓與等任何處分之行為。該聲請案先後經台灣高雄地方法院及智慧財產法院裁定駁回，迎輝公司對智慧財產法院裁定[336]，提起再抗告，最高法院亦表示聲請人「就金錢以外之請求因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞，欲保全強制執行者」、「為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或其他相類之情形而有必要」之假處分原因，自應提出能即時調查之證據以釋明之。苟不能釋明假處分原因存在，即無准予假處分或就爭執之法律關係為定暫時狀態處分之必要。其釋明不足者，應駁回其聲請，不得准提供擔保代之或補釋明之不足。法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響[337]。參酌再抗告人生產聚光片之市場地位，與相對人產品加入市場競爭不足以造成再抗告人之重大損失，反之相對人則有面臨關廠歇業被迫退出市場及員工失業的危險，故判決再抗告為無理由[338]。

因實務上大多數之Patent Trolls皆未從事生產、製造，或提供任何與其申請專利有相關的產品或服務，故依前揭法律規定，當聲請人提出定暫時狀況之處分欲釋明有防止發生重大損失或避免急迫危險之必要時，即有實務上的困難，

人就單一產品之損失爲十美元，但如准許再抗告人爲定暫時狀態之處分，則相對人就單一產品以最低售價新台幣二八四五七元計算七%利潤，此有再抗告人陳報之利潤表可按，則相對人損失至少新台幣一九九一元，其對相對人造成之影響顯大於再抗告人。另相對人於西元二００一年在台灣之營收合計新台幣二百億元，有相對人提出其公司簡介可參，以再抗告人陳明銷售系爭電腦僅占相對人全產品三十分之一，若禁止相對人使用系爭裝置於系爭電腦，一年即將影響相對人收益高達新台幣六點六七億元，對相對人所受之損害不可謂爲不大，以相對人之物流管道，系爭電腦係在大陸地區生產，經過香港轉運至台灣，再出口至全球市場，有相對人提出相關報導可按，若准再抗告人聲請核發定暫時狀態之假處分，將迫使相對人在台灣出口之系爭電腦退出全球市場，間接影響系爭電腦產品下游電子廠商之代工等情，再抗告人復未釋明非有定暫時狀態之假處分而受無可彌補之損害爲原法院確定之事實。」，同前揭註 324。

[335] 最高法院民事類裁判書，98 年度台抗字第 495 號。

[336] 九十七年度民營抗字第一號。

[337] 同前揭註 333，判決理由。

[338] 參照「參酌再抗告人所生產之聚光片，其市場之占有率、價格及營業淨利之所以均下降，係因聚光片市場之國內外競爭廠商眾多、受到面板廠降價壓力影響、3M 聚光片專利過期、台灣聚光片商機湧現及其自九十二年起投入之研發費用逐年增加等情事所致，即見相對人之產品加入市場競爭，不足以造成再抗告人之重大損失。且再抗告人於九十五年第三季及九十七年之聚光片產品供應量，仍分別佔全球百分之八點一及百分之八之占有率，九十四年至九十六年間之獲利更逐年增加，亦難認相對人於九十四年十一月間投入聚光片市場，將使再抗告人被迫退出市場，而有影響其營運之急迫危險或使其受重大損害之情形。反之，相對人用以製造聚光片產品之方法，不因產品型號之不同而有差異，再抗告人聲請定暫時狀態之處分，固僅禁止相對人直接或間接生產、製造、銷售 MP2 等型號之聚光片，但如准許其聲請，將一併影響相對人其他產品之製造、銷售，致使其面臨關廠歇業而有被迫退出市場及使其員工失業之危險，其所受之損害，實難於事後對再抗告人所提供之擔保金所能完全填補。」，判決理由，同前揭註 333。

如法院單以此為准駁之考量，則有類似Patent Trolls行為之專利權人欲利用聲請定暫時狀態之處分作為脅迫業者收取不合理權利金之手段，幾乎無法達成目的。惟如此的法律規定，雖可以適度的扼止類似Patent Trolls的行為，但本文認為，對於像大學等學術機構，與所謂Patent Trolls同樣是未從事生產、製造，或提供任何與其申請專利有相關的產品或服務，但大學等學術機構並不等同於Patent Trolls，如此，當該類機構實務上遭遇專利的惡意侵權者時，亦同樣面臨聲請時無法釋明有防止發生重大損失或避免急迫危險必要之窘境，如此，對於此等專利權人權益的保障不足，更嚴重影響專利制度之公平性。故本文認為法院審理案件時，就我國定暫時狀態假處分之准駁，應盱衡兩造當事人侵權的事實及態度，按專利法之立法目的乃在於鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展之精神，採取衡平的作法，並考量不同因素。概一般大企業之專利竊佔(patent squatter)，經常以其技術過於複雜，故無法對其所有產品進行專利狀況釐清(patent clearance)[339]，不僅因為產品過於複雜而有太多專利包涵其中，並且後續被核准的專利亦太多，然本文認為此種說法，卻不足以構成其完全未盡任何努力釐清專利之藉口，故在此種狀況下，當法院掌握系爭專利為有效(valid)且非屬於品質有疑慮的問題專利之事實，除非定暫時狀態假處分之核准將嚴重損及公眾的利益(Public interest)，否則應核准專利權人定暫狀態假處分之申請，而不論其是否有實際從事生產製造或提供服務於專利相關產品，以維護專利制度之公平性，並給予專利權人後續與被控侵權者有更大的談判籌碼與空間。

就我國專利侵權之判定，主要依據「專利侵害鑑定要點」，並基於推定已核准專利仍維持有效性的前提下進行。基於專利仍為效的前提下，前揭要點規定，專利侵害之鑑定流程分為兩階段，首先為解釋申請專利範圍，其次則是比對解釋之申請專利範圍與待鑑定對象，後者更包括：解析申請專利範圍之技術特徵；解析待鑑定對象之技術內容；基於全要件原則(All-Elements Rule)，判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」；基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」；另應於被告主張時考量「禁反言」與「先前技術阻卻」之適用。誠如前揭討論所述，Patent Trolls主要購買「品質不佳的專利」，包括專利要件有疑慮的問題專利，以及專利範圍不明確、或專利範圍過於廣泛、而超出專利說明書所描述可據以實施範圍的問題專利；因之，於專利侵權判定階段基於推定系爭專利具有效性的前提下，Patent Trolls主要的目標即為前揭專利範圍不明確、或者專利範圍過於廣泛的問題專利，對照我國「專利侵害鑑定要點」所揭示之鑑定流程，可得知申請專利範圍不明確之主要因素即在於專利權人得主張均等論之範疇。按上述要點規定，均等論之比對方式為考量待鑑定對象之技術內容是否採用實質相同的手段(Way)，達成實質相同的功能(Function)，而產生實質相同結果(Result)，則認為有均等論之適用，其中，所謂「實質相同」係指兩者之差異為

[339] Peter Detkin Testimony, ANTITRUST MODERNIZATION COMMISSION Hearings, New Economy Study Group Panel II: Patent Law Reform, Federal Trade Commision Conference Center, 8 November 2005.

該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者[340]。

然由實務的角度觀之，不同申請專利範圍撰寫語法之均等範圍，方為解釋系爭字詞(term)方法外，造成系爭專利申請專利範圍因不容易被判斷而導致被認為不明確的主要原因。概不同技術領域之申請專利範圍(claim)，例加裝置與機械(apparatus and machine)、物品製造(article manufacture)、化學組成物(chemical composition)，與生物科技(biotechnology)...等，其撰寫語法均有所不同[341]。依前揭要點關於解釋申請專利範圍之原則規定[342]，對於以二段式即含前言與特徵部份撰寫之請求項，其申請專利範圍之認定，應結合特徵部份與前言部份所述之技術特徵；以功能界定物或方法之申請專利範圍，請求項中並未記載對應的結構、材料或動作，而係以功能手段用語或步驟功能用語(means plus function or step plus function)，解釋申請專利範圍時，該技術特徵僅能包含發明說明實施例中對應於該功能之結構、材料或動作及其均等；以製造方法界定之物之申請專利範圍，其專利權範圍應限於申請專利範圍中所載之製造方法所賦予特性的終產物；而以組成物、製備方法或應用為申請標的之用途發明，其申請專利範圍中有關用途之敘述亦屬於發明之技術特徵，故解釋申請專利範圍時應受該用途之限制。甚至於通常附加於請求項末段之「功能性子句」，解釋申請專利範圍時亦應納入比對；上述之規定一般而言較無疑慮。然就化學技術領域撰寫申請專利範圍經常使用之「Markush」語法，實務上經常發現專利權人於其化學結構通式之代碼當中，加入較上位與模糊概之定義，如此將導致行為人無法清楚掌範其申請專利範圍大小，可能使得Patent Trolls有可乘之機，此部份前揭要點與其它法律並未將之明確規範，本文建議應予以明定。此外，解釋申請專利範圍乃法律問題、專利侵權之判定乃事實問題，不論是法律問題或事實問題，法院於審理與裁定時，都應該曉諭當事人爭點之所在，此亦為衡平之作法。

就專利侵權損害賠償金的計算，我國專利法第八十五條規定[343]乃民法第二百十三條之特別規定，專利權人可選擇依民法第二百十六條之規定[344]，即所受損害及所失利益，或依侵害人因侵害行為所得之利益計算之。換言之，基本上可以分為兩種方法，一為依據民法二百十六條之規定，以填補當事人所受損害、所失利益為原則，如有困難，得採「差額說」，亦即專利權人因侵權行為所造成的所受損害與所失利益；另一為「利益說」，亦即侵權行為人因侵權行為所獲得之利益，得依不當得利或不法無因管理之法理以為賠償。專利權人主張權利受到侵害時需證明有侵權行為之事實，即證明被告於何時、何地、如何被製造、為販賣

---

340 「專利侵害鑑定要點」下篇-專利侵害之鑑定原則，壹、發明(或新型)專利侵害之鑑定原則，頁 41。

341 Robert C. Faber, Landis On Mechanics Of Patent Claim Drafting (Fourth Edition), PLI Press 1999.

342 同前揭註 338，頁 31。

343 同前揭註 338。

344 民法第二百十六條：「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及及所失利益爲限。 依通常情形或依已定之計畫、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視爲所失利益。」

之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法[345]，以及證明被告有故意或過失[346]，同時對於因侵權所造成之損害金額，應負舉證責任[347]。惟依前揭規定，專利權人雖具有損害賠償計算之選擇權，但因為相關證據資料蒐集與舉證上的不易，司法實務判決上仍不免面臨相當的困難，造成了專利權人行使權利上的障礙；為解決此一問題，現行的辦理民事訴訟事件應行注意事項中，提供了幾項修正方式，以便法院核定損害賠償數額：依原告聲請囑託鑑定損害額；參考合理權利金；命被告提出計算所需相關文書。另於原告不能舉證證明損害時，法院亦得依據民事訴訟法第 222 條第 2 項之規定：「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額」。又專利權人欲依專利法第八十五條第一項第一款計算損害賠償金時需有實施其專利權，但是並非所有的專利權人都會實施其專利權，或者，專利權人不願意透漏本身的營業秘密，故實務上專利權人多依同條法律規定第一項第二款以侵害人所得利益來計算損害賠償，於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益[348]。

舉例來說，智慧財產法院在一接觸燈飾有限公司之專利權損害賠償民事判決[349]，上訴人即接觸觸燈飾之專利權人便主張以侵權者涉案嵌燈製造商先前之每月平均嵌燈銷售數量 318 個，加上實施保全證據當日，現場所查扣的成品 11 箱(2200 個)，與半成品 9 箱(約可組裝 4 箱 800 個)，推估當月嵌燈販賣數量約為 3000 個，來主張侵權者即涉案嵌燈製造商每月販售的涉案嵌燈之數量為 554 個，以此計算損害賠償額[350]。惟就損害賠償的範圍，智慧財產法院的法官認為，被上訴人即涉案嵌燈製造商販賣涉案嵌燈之數量，依被上訴人於實施保全證據時所提出之出貨單所記載曾銷售涉案嵌燈的數量為 200 個，且依當日提出之客戶多產品歷史交易資料，期間共售出涉案嵌燈 2541 個，足以計算被上訴人於侵權行為期間對外販賣涉案嵌燈的每月銷售數量為 318 個；然就上訴人依保全之嵌燈成品及半成品數量所推估之銷售量，智慧財產法院法官表示，因上訴人即接觸觸燈飾之專利權人並未提出其他證據，證明所保全之成品及半成品全屬被上訴人即涉案嵌燈製造商當月之銷售量，充其量僅能認屬被上訴人準備對外出售之存貨，故並未採認上訴人此部份之主張。就被上訴人販賣涉案嵌燈的價格，智慧財產法院法官以被上訴人之送貨單、報價單認定，所販賣涉案嵌燈之價格以每個 35 元為計算基準。

另就被上訴人販賣涉案嵌燈之成本，被上訴人提出零件估價單辯稱，其製造涉案嵌燈之成本每個 25.72 元，實際銷售所得利益僅每個 9.28 元；惟此為

---

[345] 「專利侵害鑑定要點」上篇-專利權及侵害之認識，第三章專利侵害之定義與證明，第二節專利侵害之證明，頁 18。
[346] 同前揭註，頁 19。
[347] 同前揭註 343，頁 20。
[348] 同前揭註 343，頁 21。
[349] 詳見智慧財產法院，97 民專上易 4 號判決。
[350] 同前揭註。

上訴人所否認，復提出上訴人製作系爭嵌燈之成本明細表及零件商報價單據為證，並主張製造涉案嵌燈之成本僅每個 13.082 元，故被上訴人之獲利於扣除成本後，應為每個 21.918 元；經智慧財產法院調查，被上訴人所提出之零件估價單雖然有進貨之零件品名，但並未記載零件型號、規格尺寸，亦未載明適於組裝何種燈具，故難以此單據所載的零件價格為被上訴人組裝涉案嵌燈所需支出之成本，又依證人即上訴人之零件供貨商於原審審理時之證詞判斷，被上訴人所提出之成本報價顯然過高，不足採信，其未能提出其他證據證明其成本單價，故以上訴人製作系爭嵌燈之成本價每個 13.082 元，認定被上訴人製造涉案嵌燈之成本，以此計算被上訴人於侵權行為期間所獲得之利益為 139,398 元[351]。就上訴人請求懲罰性賠償部份，法官審酌專利權人於期間曾通知被上訴人相關專利權侵害情事，另被上訴人於證據保全實施時以無會計書面帳冊及電腦系統更新為由，僅提供年度銷售數量表，且於實施證據保全之初，拒絕法官進入會計辦公室，直至被上訴人返回辦公室為止；據此，認系爭專利權人得請求懲罰性損害，以被上訴人因侵害行為所得利益之 1.8 倍為適當，即 250,916 元。然就上訴人主張因舉發而支出之龐大訴訟費用，法官則認為乃憲法所保障之訴訟權，係屬基本權之範疇，為防衛自身權利之正當行為，尚難引為審酌懲罰性賠償之依據[352]。

又如台灣高等法院在昱嘉及英諾華科技股份有限公司侵權行為損害賠償案[353]，上訴人乃「可使眼珠看似放大之隱形眼鏡(一)」新型專利權人，經營三獅實業股份有限公司並據以生產「四季彩色軟性隱形眼鏡」之專利產品，詎被上訴人昱嘉科技股份有限公司及英諾華科技股份有限公司未經伊同意，共同製造販賣與上開專利產品結構相同之「新情BIGEYES軟性隱形眼鏡」產品，侵害其所有之系爭專利權。就應賠償之金額，上訴人主張以被上訴人昱嘉公司每年生產系爭產品數量達 428 萬片，每片獲利 10 元，每年獲利 4280 萬元以上，已逾上訴人請求之 150 萬 1 元，縱如被上訴人抗辯，比照上訴人授權嬌生公司之授權金，上訴人受有 750 萬 902 元損害；被上訴人則抗辯上訴人既未實施系爭專利權，自未受有損害，縱受有損害，以上訴人所提授權嬌生公司製造、販賣之授權金額為基礎計算其所受損害，其金額充其量僅 75 萬 902 元。本案台灣高等法院法官認為，專利權人就侵害人因侵害所得利益，負舉證責任，侵害人則就其成本或必要費用舉證。

經調查後法官認為，上訴人雖將包含系爭專利權在內之 3 項專利權授予嬌生公司製造、販賣，但此為上訴人與嬌生公司間個別洽談之授權條件，非上訴人授權其他廠商製造、販賣時，通常可取得之授權金額，上訴人之授權金，並無通常標準，難以其與嬌生公司間之授權金，為上訴人實施系爭專利權通常可取得

---

[351] 參照：「綜上所述，被上訴人自 92 年 4 月起至 93 年 11 月止（共 20 個月），販賣涉案嵌燈 6,360 個（318 ×20）。而其出售涉案嵌燈之價格扣除成本後所得之利益為每個 21.918 元（35-13.082 ）。故被上訴人於此段期間因侵害系爭專利權所獲得之利益為 139,398 元（21.918×6,360，元以下四捨五入）。故被上訴人請求被上訴人賠償 139,398 元，於法有據。」，同前揭註 347。

[352] 同前揭註 347。

[353] 台灣高等法院，96 年度智上易字第 15 號，裁判日期民國 97 年 10 月 14 日。

之利益[354]。因上訴人即專利權人無法舉證證明其關於損害賠償額之主張，故本案之法官於審酌情況後，乃按民事訴訟法第 222 條第 2 項定，依所得心證定其數額。法官認為，上訴人為系爭專利權之權利人，得依授權方式取得授權金，然此授權契約之簽立或授權金額之決定，均會因被上訴人昱嘉公司、英諾華公司之製造、販賣而受影響，雖上訴人不能證明其實際所受之損害額為何，但審酌上訴人授權嬌生公司製造、販賣系爭專利權（含於美國取得之專利）及其他 2 項專利產品，授權期間為自 95 年 2 月 6 日起至 102 年 5 月 31 日止，總授權金額為 543 萬 1160 元，為兩造所不爭，以三分之一之平均數計算，授權系爭專利權之金額 181 萬 386 元，授權期間為 88 個月，每月約為 2 萬 572 元，以 97 年 1 月 16 日仍可於市面購得系爭BIGEYES鏡片，上訴人主張侵權期間應自起訴日起算約 36.5 個月，則上訴人所受損害金額約為 75 萬 878 元（20572×36.5＝750878）[355]。

按我國現行專利法上並未明文規定，法院得以「合理權利金」作為專利權人得請求最低可獲得賠償金額，於最新專利法修正草案第九十九條規定[356]，除刪除第二款後段「侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。」;「發明專利權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，得另請求賠償相當金額。」; 以及「侵害行為如屬故意，法院得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」等規定，更新增第三款規定，專利權人請求損害賠償時，得選擇「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為其損害」計算損害賠償金額。說明理由解釋，現行條文第二款後段採總銷售說，惟以此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場，然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益；另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌；是故刪除第二款後段文字規定。

此外，由於專利權的無體性，侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時，專利權人仍得向其他第三人授權，並取得授權金而持續使用該專利。因此，依傳統民法上損害賠償之概念，專利權人於訴訟中須舉證證明，倘無侵權行為人之行為，專利權人得在市場上取得更高額之授權金，或舉證證明專利權人確因侵權行為而致專利權人無法於市場上將其專利授權予第三人，如此專利權人該部分之損失始得依民法損害賠償之法理被當作專利權人所失利益之一部，因此，專利權人依第一款規定請求損害賠償額時，常遭遇舉證上之困難；是故參照美國專利法第二百八十四條、日本特許法第一百零二條及大陸地區專利法第六十五條之規定，新增第三款規定並明定以合理權利金作為損害賠償方法，就專利權人之損害，設立一個法律上合理的補償方式，以適度免除權利人舉證責任之負擔。惟究

[354] 同前揭註 351。
[355] 同前揭註 351。
[356] 98 年 10 月 14 日專利法修正草案。

竟如何計算「合理的權利金」，專利法草案並無進一步說明，若參酌美國專利法第二百八十四條關於合理權利金之規定，損害賠償計算方法與考量因素為法律問題，由法官決定，而合理權利金之計算美國聯邦巡迴上訴法院CAFC並未侷限以單一方法，判例法中已經認可的計算方式，大致可歸納為解析法與假設協商法兩大類。所謂解析法的計算方式，是將侵權產品預期得到的毛利，減除應支出的費用與該產業通常之權利金數額，其間的差額即為侵權者應支付給權利人之合理權利金；以此方法判定合理權利金時，需依賴專利侵害發生時侵權者的內部記錄文件以為佐證[357]。

所謂假設協商法的計算方式，係假設在專利侵害開始發生的時點，專利權人與侵權者雙方在有意願，且立場對等及資訊對稱的前提下，願意進行專利授權協商下所得之權利金。以「假設協商法」決定合理利金時，美國判例法上有15項考量因素，包括：權利人是否有授權之既有權利金存在；被授權人是否有支付類似專利之權利金；授權的性質與範圍；專利權人是否保有市場獨佔地位；兩造商業關係；專利對其它產品是否有附隨銷售之幫助；專利與授權期限；專利產品的獲利與商業成功性；專利對原產品之附加價值；專利發明的本質與商品化程度；侵權者之侵權利益；產業慣例；侵權者在其它方面對侵權物品價值所為之貢獻；專定的意見；與授權人與被授權人可能達成的合理價位等等；此部份，我國專利法尚待法律進一步規定，或尚待法院代表性的判例出現[358]。除此之外，我國現行法律並無類似前揭美國專利改革法案所提出，以發明專利對實際銷售產品的貢獻度按比例計算損害賠償金之規定，對此，本文認為專利的價值當以其技術面、法律面與商業面的價值加以評估，現行專利評價(patent valuation)的方法，不論是定性或定量的方法欲真實呈現專利的價值皆有所困難，亦為現今專利評價實務之瓶頸處，而上述美國專利改革法案所提出按比例計算專利損害賠償金之提案，雖立意良善，但實際上所謂「按比例」缺乏可行之評價方法、是否符合客觀與公正性亦令人存疑而有待於判例中進一步觀察。

國立政治大學 National Chengchi University

[357] 劉尚志、王思穎、王俊凱，以合理權利金爲專利損害賠償之計算方法：美國法之案例分析，98年專利法修法研討會論文集，經濟部智慧局。

[358] 同前揭註，頁44-46。

第三節、　事後的救濟措施

解決 Patent Trolls 議題之事後救濟措施，就司法機關之法律面，當 Patent Trolls 專利被法院認定有效且侵權成立，但該專利在舉發案之行政救濟程序中，相同事由卻被認為舉發成立，被控侵權者可以提出再審以茲救濟。另有學者研究與探討於專利侵權訴訟，被告主張獨立發明抗辯之可行性，倘未來法律制度允許，亦可作為事後救濟的措施之一。又如前揭探討中，美國最高法院的判決允許專利被授權人於不違反契約規定，持續繳納的權利金的情況下，挑戰該授權專利之有效性，若我國法律制度有相關規定，則亦可作為事後的救濟措施。而就公司企業之管理面，即集體訴訟聯盟(collective litigation)的參與，乃至於專利的迴避設計(patent design around)。按集體訴訟聯盟的參與是面對 Patent Trolls 威脅最實際的事後救濟措施，如前揭所述 Patent Trolls 鎖定的目標公司具有的特色之一即是不能負擔專利侵權訴訟費用者，特別是在美國的專利侵權訴訟，而此一負擔可透過參加集體訴訟聯盟有效的加以減輕。

實務上成功的案例如：數家美國明尼蘇打州的公司集體對抗 Solaia 科技公司的專利授權威脅，當 Solaia 科技公司對這幾家公司寄出警告信並分別要求 60 萬美元的專利授權時，若這些目標公司選擇個別進行專利侵權訴訟則需要花費約 200 萬美元的訴訟費用，然這些目標公司技巧性的採用集體訴訟策略，有效降低個別公司專利訴訟費用的負擔，最後終於成功地拒絕 Solaia 科技這家 Patent Trolls 公司之專利授權要求。最後就專利迴避設計而言，面對 Patent Trolls 對事業的衝擊，事後的專利迴避設計效果有限，因為實務上單純的迴避設計不難，但能否符合市場性與經濟性方是瓶頸之所在，故需於產品與技術開發流程之前段，即規劃審查與實驗室開發階段，即思索並探討專利迴避設計之可行性，如此才能克服該瓶頸。其它的事後救濟措施，還包括專利保險的設理賠與直接將該 Patent Trolls 公司買下等等。

國立政治大學 National Chengchi University

第七章、　研究結論與建議

所謂Patent Trolls和合法主張專利權的一般專利權人(legitimate enforcer)之差異僅在一線之隔，從過去到現在，Patent Trolls曾以不同的型態出現[359]，目前Patent Trolls就司法機關之法律面與公司企業之管理面皆是一個值得觀注與處理的議題。儘管真實世界中Patent Trolls並不一定能持續獲得巨額的利益，且就統計上來看，目前和所謂Patent Trolls有關的案件，佔美國全部專利訴訟案件的比例亦不算太高，惟實務上確有增加之趨勢[360]。Patent Trolls所利用的專利通常具有三大特色，其一該專利技術已被實際運用於產業中、且該產業具有競爭性；其二該專利之申請專利範圍(claim)必需是廣泛(broad)的且有機會使之在地方法院的判決獲得勝訴；其三獲取該專利所需付出的成本必需是最小的。Patent Trolls鎖定的目標公司(target company)亦可區分為三大族群，其一為不能負擔專利侵權訴訟費用或忍受所帶來的污名者；其二為不能負擔一旦專利侵權訴訟敗訴法院所判決之專利侵害損害賠償金者；其三為不能負擔法院倘核准永久禁制令所帶來的商業衝擊者。

從法律面決解決 Patent Trolls 議題時，需審酌合法主張專利權者之利益衡平，倘為解決 Patent Trolls 議題而採取錯誤的修法，將連帶影響其它合法的機構或專利權人未來的創造力與生產力。據此，本文認為應當觀注的主要重點，不在於專利權人是否有運用其專利技術實際從事製造或提供與專利相關的產品與服務，因為類似大學等學術研究機構即此種專利權人然卻不應將之視為 Patent Trolls，故重點首先在於其是否有意透過任何管道，不論是破產程序、拍賣程序或購買程序，收購而取得屬於本文所謂問題專利(questionable patents)，包括可專利性有疑慮、或申請專利範圍過大或不明確者，並且取得這些問題專利後，是否透過法律訴訟途徑以聲請法院核發永久禁制令為手段，脅迫被告或目標公司支付巨額或不合理的專利授權金；換言之，倘其取得或持有者為非問題專利之一般專利，則專利權人透過法律訴訟主張其專利排它權並無任何可非議之處，而所謂聲請法院核發永久禁制令不過為得使用中較有效的手段之一。所以，本文認為僅單純將時間與精力花費在辨識何種企業或機構為 Patent Trolls 無太大的實質意義，而應是探討現行相關法律規範有何漏洞或灰色地帶，造成 Patent Trolls 有可乘之機，再透過修法將之彌補，以健全專利制度並達到其鼓勵創新發明與促進產業進步之立法目的。

---

[359] Robert H. Resos, Esq., History of the Patent Troll and Lessons Learned, Intellectual Property Litigation, Volume 17, No.2, Winter 2006.

[360] "In 2004, 83 percent of nonchemical patent litigation cases filed against large companies were filed by patent trolls. IPO, Patent "Trolls" and Intellectual Property Rights Conference in Washington, D.C., Mar. 14, 2005, David Simon, Intel (informal survey). This is up from 74.2 percent in 2003 and 59.7 percent in 2002, i.e., a 28 percent increase in three years", Id.

綜合上述討論，本文具體建議Patent Trolls議題之解決之道首重「事前的防範措施」，就司法機關之法律面，採取的手段包括Patent Trolls取得可利用的目標專利前之防範措施，與Patent Trolls取得目標專利後，以提出專利侵權訴訟以脅迫目標公司，在進入實質訴訟程序前之防範措施。前者指的是即降低本文所謂「問題專利」之誤准率並建立合理的退場機制；後者指的是擴大「確認訴訟」的提出。所謂「問題專利(questionable patents)」主要包含被核准之申請專利範圍過大、以及申請專利範圍不明確等專利。究各國「問題專利」產生的原因，主要在於專利申請數量激增，而專利審查人員的質量不足導致專利審查積案與專利品質不佳的問題日益嚴重；以美國專利商標局USPTO為例，其專利申請案件在1997 年至 2007 年間，由 237045 件提升至 468330 件[361]。概所涉及之專利實體法與程序法之議題，包括：可專利性之新穎性與進步性(非顯而易知性)之判定，專利分割案與延續案之規定，申請專利範圍變更的規定，乃至於專利異議舉發之法律規定等等。就公司企業之管理面，主要在於產品專利狀況的釐清(patent clearance)、專利監控制度的建立、技術開發策略的調整，與專利侵權訴訟的管理。

Patent Trolls 議題之解決之道，本文建議其次在於「法院裁判的衡平作法」，亦即針對當上述問題專利被主管機關誤准，又被 Patent Trolls 透過各種管道購得，並啟動各項法律訴訟程序，主張其專利排它權時，法院盱衡訴訟當事人與社會大眾之利幣得失，當如何採取衡平的作法；所涉及之專利相關實體法與程序法之議題，包括：Patent Trolls 經常使用的手段-永久禁制令或我國定暫時狀態假處分之核准，專利侵權的判定，與專利侵權損害賠償金的計算，乃至於訴訟繫屬後管轄法院選擇或移轉之法律規定。最後在解決 Patent Trolls 議題的事後救濟，本文建議，就司法機關之法律面，當 Patent Trolls 專利被法院認定有效且侵權成立，但該專利在舉發案之行政救濟程序中，相同事由卻被認為舉發成立，被控侵權者可以提出再審以茲救濟；就公司企業之管理面，即集體訴訟聯盟(collective litigation)的參與，乃至於專利的迴避設計(patent design around)。

[361] See USPTO, 2008 Performance and Accountability Report, September 2008, at 116-118, http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2008/2008annualreport.pdf, last visited Dec 4 2009.

參考文獻

※ 中文參考文獻

一、專書

1. 陶龍生，轉捩點-美國專利訴訟實戰故事，聯合文學出版社，2008年。
2. 王承守，周延鵬，陳郁婷，鄧穎懋，跨國專利侵權訴訟之管理，2007年9月。
3. 劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析，華泰文化，2007年9月。
4. 王承守、鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版有限公司，2007年6月二版。
5. 楊崇森，專利法理論與應用，三民書局，2007年。
6. 張宇樞，美國專利訴訟實務，經濟部智慧局，2007年。
7. 陳翠華，專利申請程序實務及基準，經濟部智慧局，2007年。
8. 蔡明誠，專利法，經濟部智慧局，2007年。
9. 洪瑞章，專利侵害鑑定理論，經濟部智慧局，2007年。
10. 郭雨嵐，專利侵害處理策略-贏的策略與實務，經濟部智慧局，2007年。
11. 劉新發，專利行政救濟程序，經濟部智慧局，2007年。
12. 劉國讚，專利舉發實務，經濟部智慧局，2007年。
13. 詹炳耀，專利鑑價，經濟部智慧局，2007年。
14. 周延鵬，一堂課2000億，商訊文化，2006年12月。
15. 黃立，民法債編總論，2006年11月修正三版。
16. 劉江彬，智慧財產法律與管理案例評析，華泰文化，2006年9月。
17. 謝銘洋，羅炳榮，賴文平，葉大慧，林合民，兩岸智慧財產權實用手冊，中華保護智慧財產權協會，2006年6月。
18. 范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖，面對專利戰爭的新思維，新學林出版，2006年4月。
19. 周延鵬，虎與狐的智慧力－智慧資源規劃九把金鑰，天下文化出版社， 2006 年 3 月。
20. 劉尚志，王敏銓，張宇樞，林明儀，美台專利訴訟，元照出版社，2005年4月。
21. 經濟部，2005產業技術白皮書，經濟部技術處，2005年9月。

二、期刊文獻

1. 吳欣玲，專利間接侵權規定之初探-兼論我國專利法修正草案之內

容，智慧財產月刊 130 期，98 年 10 月。
2. 陳麒文，專利審查高速公路，智慧財產月刊 123 期，98 年 3 月。
3. 王銘勇，專利法損害賠償規範之分析與檢討，98 年專利法修法研討會論文集。
4. 劉尚志、王思穎、王俊凱，以合理權利金為專利損害賠償之計算方法：美國法之案例分析，98 年專利法修法研討會論文集，經濟部智慧局。
5. 顏吉承，美國 KSR 案判決對我國進步性審查之啟示，智慧財產權月刊，2007 年 9 月。
6. 廖承威，美國 Leapfrog 案判決研析與習用技術組合之探討-KSR 判決之後，智慧財產權月刊，2007 年 9 月。
7. 王曉玟，智財反思 專利，創新的新敵人，天下文化 2007 年 7 月 4 日。
8. 洪志勳，美國專利法修法趨勢及現況，科技法律透析，2007 年 4 月。
9. 古筱玫等，美國專利訴訟對台灣半導體產業營運的影響，經濟部跨領域科技管理研習班 95 年海外培訓成果發表會，2006 年 12 月 12 日。
10. 馮震宇，知識經濟下的專利競賽-面臨專利訴訟與專利流氓的因應策略，能力雜誌，2006 年 10 月。
11. 陳森豐，陳逸瑄，從 Phillips v. AWH 一案論申請專利範圍解釋之方法論，科技法律透析，2006 年 8 月。
12. 葉雪美，淺談美國 2005 年專利改革法案及後續發展，智慧財產權月刊 93 期，2005 年 9 月。
13. 高紅陽，不對稱信息經濟學研究現狀述評，當代經濟研究，2005 年第 10 期。
14. 馮震宇，從美國司法實務看台灣專利案件之假處分救濟，月旦法學雜誌，2004 年 6 月。
15. 伊芸，專利愈多籌碼愈多，天下文化，2001 年 9 月。

三、法律規範

1. 專利法修正草案，98 年 10 月 14 日。
2. 專利法修正草案，98 年 8 月 05 日。
3. 專利法修正草案，98 年 5 月 26 日。
4. 智慧財產案件審理法細則，民國 97 年 4 月 24 日司法院公布。
5. 智慧財產法院組織法，民國九十六年三月二十八日公布。
6. 智慧財產案件審理法，民國 96 年 3 月 28 日公布。
7. 專利法施行細則，93 年 4 月 7 日修正發布,93 年 7 月 1 日施行。
8. 專利規費收費準則，93 年 6 月 30 日修正發布,93 年 7 月 1 日施行。

9. 專利侵害鑑定要點，93 年 9 月 27 日修正發布。
10. 現行專利審查基準彙編。
11. 專利法，92 年 2 月 6 日修正公布,93 年 7 月 1 日施行。

四、法院判例

1. 凹凸夏寶專利權損害賠償案，智慧財產法院九十七年度民專訴字第一號。
2. 凹凸美商茂力假處份再審案，最高法院九十五年度台抗字第三六四號。
3. 華碩凹凸假處分案，最高法院九十五年度台抗字第一五六號。
4. 凹凸韓商三星損害賠償案，台北地方法院九十五年度智字三十八號。
5. 華碩凹凸損害賠償案，台北地方法院九十三年度訴字第六二二號。
6. 凹凸碩頡損害賠償案，台北地方法院九十二年度智字第二十一號。
7. 凹凸美商茂力損害賠償案，台北地方法院九十二年度智字第十號。

※ 英文參考文獻

一、專書

1. Dan Rayburn, Rebecca Kirk, Almudena Arcelus, Digital Meida Patents For Profit, Streaming Media Industry Sourcebook 2007.
2. Merrill Stephen A, Levin Richard C, Myers Mark B, A Patent System For The 21st Centry, Washington D.C.: National Academies Press, 2004.
3. Grubb Philip W, Patents For Chemicals, Pharmaceuticals And Biotechnology: Fundamentals Of Global Law, Practice And Strategy, Oxford University Press, 2004.
4. Cohen Wesley Marc, Merrill Stephen A, Patents In The Knowledge -Based Economy, National Academies Press, 2003.

二、期刊文獻

1. John R. Allison, Mark A. Lemley and Joshua Walker, Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most-Litigated Patents, 158 University of Pennsylvania Law Review, 2009.
2. John R. Allison, Abe Dunn & Ronald J. Mann, Frontiers Of Intellectual Property: Software Patents, Incumbents, and Entry, 85 Texas Law Review 1579, 2007.
3. John Bringardner, Patent Analytics Offer A New Tool For Evaluating A Company's Intangible assects, But Will It Produce A Tangible Result For Inventors, 05 IP Law & Business 03, 2007.
4. Michael W. Carroll, Patents And Diversity In Innovation Policy

國立政治大學 National Chengchi University

Conference:Patent Injunctions And The Problem Of Uniformity Cost, 13 Michigan Telecommunications And Technology Law Review, 2007.
5. Jesse S. Chui, To What Extent Can Congress Change The Patent Right Without Effecting a Taking, 34 Hastings Constitutional Law Quarterly 447, 2007.
6. David B. Connrad, Mining The Patent Thicket: The Supreme Court's Rejection of the Automatic Injunction Rule in eBay v. MercExchange, 26 The Review of Litigation 119, 2007.
7. Gavin D. George, What Is Hiding In The Bushes? Ebay's Effect On Holdout Behavior In Patent Thickets, 13 Michigan Telecommunications and Technology Law Review 557, 2007.
8. Jennifer Kahaulelio Gregory, The Troll Next Door, 6 John Marshall Review of Intellectual Property Law 292, 2007.
9. Xenia Kobylarz, Extreme Makeover How Acacia Technologies Once Derided As A Patent Troll Grew Up And Got Respectable, 2 IP Law & Business 24, 2007.
10. Mark A. Lemley, Ten Things To Do About Patent Holdup Of Standards (And One Not To), Boston Colledge Law Review, 2007.
11. Mark A. Lemley, Carl Shapiro, Patent Holdup And Royalty Stacking, 85 Texas Law Review 199, 2007.
12. Mark A. Lemley, Sould Patent Infringement Require Proof Of Copying, 105 Michigan Law Review 1525, 2007.
13. Russell E. Levine, Making It In US Patent Litigation, Lawyer Weekly, 2007.
14. Steven Levy, Changes In Patents May Be Pending-'Patent Trolls' Come Out Of The Woodwork After Companies Have Spent Billions On A Product, Newsweek 19, March 12 2007.
15. Cary Tope-Mackay, Taking A Page From The "Patent Troll Playbook, Leo Stoller Attempted To Invented A Similar Trademark-Based Business Model, 25 No.3 Intellectual Property Law Newsletter 1, 2007.
16. Gerard N. Magliocca, Blackberries And Barnyards: Patent Trolls And The Perils Of Innovation, 82 Notre Dame Law Review, 2007.
17. Maya Eckstein, 2007 Patent Reform Act could bring needed changes, The Daily Record of Rochester (Rochester, NY), May 30, 2007.
18. Maya Eckstein, Commentary: Patent Reform Act proposes new ways to grant and test patents, Virginia Lawyers Weekly, May 28, 2007.
19. Jeremy Mulder, The Affermath of eBay:Predicting When District Courts Will Grant Permanent Injunctions In Patent Cases, 22 Berkeley

Technology Law Journal 67, 2007.
20. Damian Myers, Reeling In The Patent Troll：Was Ebay v. Mercexchange Enough, 14 Journal of Intellectual Property Law333, 2007.
21. Bill Mashek, Coalition to Push for Patent Reform Measures at Full House Judiciary Committee, PR Newswire US, May 16, 2007.
22. Carol M. Nielsen, Michael R. Samardzija, Compulsory Patent Licensing：Is It A Viable Solution In The United States, 13 Michigan Telecommunicaiton and Technology Law Review, 2007.
23. Raymond P. Niro, Who Is Really Undermining The Patent System-“Patent Trolls” Or Congress, John Marshall Review of Intellectual Property Law, 2007.
24. Yasuo Ohkuma, Miyuki Sahashi, Hui-Wen Hsueh, Joe Brennan, Patent Trolls In The US,Japan,Taiwan And Europe, Tokugikon, 2007.
25. Thomas J. Speiss III, Cary Tope-Mckay, Taking A Page From The “Patent Troll” Playbook, Leo Stoller Attempted To Invent A Similar Trademark-Based Business Model, 25 No.3 Intellectual Property Law Newsletter 1, Spring 2007.
26. Alisha Kay Taylor, What Does Forum Shopping In The Eastern Distric Of Texas Mean For Patent Reform, The John Marshall Review Of Intellectual Property Law, 2007.
27. James H. Wallace Jr., The Impact Of Recent Development On Your Practice The Debate Over “Patent Trolls”: Point/Counterpoint, 899 Practising Law Institute, 2007.
28. Junko Yoshida, Patent Troll Casts Shadow Over Cable, Electronic Engineering Times, May 14, 2007.
29. Brian Akers and Andrew E. Rawlins, United States: Top Intellectual Properties Issues That Will Affect The Medical Device Industry In 2007, Mondaq Business Briefing, December 20, 2006.
30. Ryan Eddings, CONSUMER NEWS: Trolls and Titans Take Fight to Top Court, 18 Loyola Consumer Law Review 503,2006.
31. James R. Farrand, Territoriality And Incentives Under The Patent Laws: Overreaching Harms U.S. Economic And Technological Interests, 21 Berkeley Technology Law Journal 1215, 2006.
32. Leslie T. Grab, Equitable Concerns Of Ebay v. Mercexchange: Did The Supreme Court Successfully Balance Patent Protection Against Patent Trolls, 2006.
33. Jeremiah S. Helm, Why Pharmaceutical Firms Support Patent Trolls: The Disparate Impact Of Ebay v. Mercexchange On Innovation, 13

34. Dean Kamen, Capitol Hill Hearing Testimoney, CQ Congressional Testimony, 2006.
35. Jason Kirby, Patent troll Or Producer?: The Evolution Of Intellectual Property, National Post's Financial Post & FP Investing, January 14, 2006.
36. Cristopher L. Logan, Patent Reform 2005:HR 2795 And The Road To Post-Grand Oppositions, UMKC Law Review, 2006.
37. John F. Luman III , Cristopher L. Dodson, No Longer A Myth, The Emergence Of The Patent Troll:Shifting Innovation, Inceasing Litigation, And Extorting Billions, 18 Intellectual Property Technology Law Journal 5, 2006.
38. Victoria E. Luxardo, Comment: Towards A Solution To The Problem Of Illegitimate Patent Enforcement Practices In The United States: An Equitbale Affirmativ Deffense Of “Fair Use” In Patent, 20 Emory International Law Review 791, 2006.
39. James F. McDonough III, The Myth Of The Patent Troll：An Alternative View Of The Function Of Patent Dealeers In An Idea Economy, 56 Emory Law Journal 189, 2006.
40. J.P. Mello, Technology Licensing And Patent Trolls, 12 Boston University Journal of Science and Technology Law, 2006.
41. Judy Newman, Innovators Fear The 'Patent Trolls'; A Madison Company Is In An Intellectual Property Fight Emblematic Of Today's Knowledge Economy, 2006.
42. Adele Nicholas, Patent Trolls Set Their Sights On The Pharmaceutical Industry, Inside Counsel, May 2006.
43. Joe Nocera, Tired of Trolls, A Feisty Chief Fights Back, The New York Times, September 16, 2006.
44. Cris Nuttall, Americas And International Economy, Financial Times UK, 2006.
45. Alexander Poltorak, On ‘Patent Troll’ And Injunctive Relief, No12 Patent Strategy & Management 3, 2006.
46. Robert H. Resis Esq., History Of The Patent Troll And Lessons Learned, 17 Intellectual Property Ligigation 2, 2006.
47. Jeffrey Silva, Patent reform gathers support, RCR Wireless News, May 29, 2006.
48. Steve Rubin, Patent Trolls Foster Innovation,Marketplace Liquidity, According To WolfBlock’s Steve Rubin, PR Newswire Europe, 2006.

49. Steve Seidenberg, Troll Control, The Supreme Court's Ebay Decision Sets Back 'Patent Trolls' Or American Innovation,Depending Upon Which Sdie You're On, 92 ABA Journal 51, 2006.
50. Joseph R. Sozzani, Case Comment: Patent Law: Redefining Equitable Injunctions: MercExchange, LLC v. eBay, Inc., 401 F.3d 1323, 11 Journal of Technology Law & Policy 341, 2006.
51. Mitchell G. Stockwell, Implementing eBay: New Problems In Guiding Judicial Discretion And Enforcing Patent Rights, 88 Journal of the Patent and Trademark Office Society 747, 2006.
52. Robert E. Thomas, Vanquishing Copyright Pirates And Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws, 43 American Business Law Journal 689, 2006.
53. Patti Waldmeir, Get It Now From Ebay, Hostage To The Patent Trolls, Financial Times, March 15 2006.
54. Tim Wu, Weapons of Business Destruction, Slate Magazine, February 6, 2006.
55. David G. Barker, Troll Or No Troll? Policing Patent Usage With An Open Post-Grnat Review, 2005 Duke Law & Technology Review 9, 2005.
56. Jeremish Chan, Matthew Fawcett, Footsteps Of The Patent Troll, 10 Intellectual Property Law Bulletin 1, 2005.
57. Bruce Einhom et al., Why Taiwan Matters, Business Week, May 16 2005.
58. James Feldman, Ampex Is No 'Patent Troll', BusinessWeek, May 16 2005.
59. Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts：Let's Build a PIT to Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology 367, 2005.
60. Jennifer H. Hokel, Patent Trolls: Advising Businesses In A Patent Assertion Climate, Missouri Lawyers Weekly, October 15 2005.
61. Morag Macdonald, IP, IT AND TELECOMS: Beware of the troll, The Lawyer, September 26, 2005.
62. Ronald J. Mann, Do Patents Facilitate Financing In The Software Industry, 83 Texas Law Review 961, 2005.
63. Randall Stross, Why Bill Gates Wants 3,000 New Patents, The New York Times, July 31 2005.
64. Steve Seidenberg, Patent Trolls Go Mainstream With Ocean Tomo Fund, Corporate Legal Times, November 2005.

國立政治大學 National Chengchi University

65. Oren Bracha, How Patents Become Rights And Why We Should Care, 38 Loy. L.A.L. Rev. 177, 2004.
66. Mark A. Lemley, Ex Ante versus Ex Post Justifications For Intellectual Property, 71 U.CHI. Law Review 129, 2004.
67. Jeff A. Ronspies , Comment, Does David Need A New Sling? Small Enties Face A Costly Barrier To Patent Protection, 4 Journal Of John Marshall Review Intellectual Property Law 184, 2004.
68. Dan L Burk, Mark A. Lemley, Plicy Levers in Patent Law, 89 Virginia. Law Review 1575, 2003.
69. Michael J. Meurer, Controlling Opportunistic And Anti-Competitive Intellectual Property Litigation , 44 B.C. Law Review, 509, 512, 2003.
70. Lisa M Brownlee, Part III Valuation Chapter 12 Valuation Of Intellectual Property Assets, Intellectual Property Due Dilligence In Corporate Transactions, May 2002.
71. Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights And Standradard-Setting Organization, 90 California Law Review 1889,1893, 2002.
72. Kimberly A. Moore, Francesco Parisi, Rethinking Forum Shopping In Cyberspace, 77 Chicago Kent Law Review 1325, 2002.
73. Mark A. Lemley, Rationale Ignorance At The Patent Office, 95 New York University Law Review 1495, 2001.

三、法院判例

1. Furnace Brook LLC v. Overstock.com, Inc., 230 Fed. Appx. 984, 2007.
2. In re Seagate Tech., L.L.C., 497 F.3d. 1360, 1365, 2007.
3. InternetAd System LLC v. Opodo Ltd., 481 F. Supp.2d.596, 2007.
4. Israel Bio Engineering Project v. Amgen Inc., 127 S.Ct. 2994, 2007.
5. Israel Bio Engineering Project v. Amgen Inc., 475 F.3d.1256, 2007.
6. KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S.Ct. 1727, 2007.
7. MedImmune Inc. v. Genentech Inc., 127 S.Ct. 764, 2007.
8. Rembrandt Technologies L.P. v. Comcast Corp. et.al., F. Supp.2d., 2007.
9. Rembrandt Technologies L.P. v. Comcast Corp. et.al., 2007 WL470631.
10. Ampex Corp. v. Eastman Kodak Company, and Altek Corp., 461 F.Supp.2d 232, 2006.
11. eBay Inc. v. Mercexchange LLC., 126 S.Ct. 1837, 2006.
12. Paice LLC. v. Toyota Motor Corp., US. Dist. Lexis 61600, 2006.
13. Visto Corp. v. Sproqit Technologies, Inc., 413 F.Supp.2d 1073, 2006.
14. Z4 Techs. Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp. 2d. 437, 2006.
15. Acacia Media Technologies Corp. v. New Destiny Internet Group, et al.,

405 F.Supp.2d 1127, 2005.
16. Eolas Techs. Inc. v. Microsoft Corp., 339 F.3d. 1325, 2005.
17. Israel Bio Engineering Project v. Amgen Inc., 401 F.3d.1299, 2005.
18. Mercexchange LLC. v. eBay Inc., 401 F.3d. 1323, 2005.
19. NTP Inc. v. Research In Motion Ltd., 418 F.3d. 1282, 1287, 2005.
20. Overstock.com, Inc. v. Furnace Brook, LLC, 420 F.Supp.2d.1217, 2005.
21. Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d. 1303, 2005.
22. Teleflex Inc. v. KSR International Co., Fed. Appx.282, 2005.
23. Symbol Technologies v. Lemelson 301 F. Supp. 2d. 1147, 2004.
24. Rambus v. Infineon AG., 318 F.3d. 1081, 2003.
25. Silent Drive Inc. v. Strong Industries Inc., 326 F.3d. 1194, 2003.
26. Texas Digital System Inc. v. Telegenix Inc., 308 F.3d. 1193, 2002.
27. Union carbide Chemicals & Plastics Technology Corp. v. Shell Oil Co., 308 F.3d. 1167, 2002.
28. Red Wing Shoe Company Inc. v. Hockerson-Halberstadt Inc., 148 F.3d. 1355, 1998.
29. Ford Motor Co. v. Lemelson, 42 U.S.P.Q.2d 1707, 1711, 1997.

國立政治大學
National Chengchi University