

培訓科技背景跨領域高級人才計畫 96 年海外培訓成果發表會

由聯邦最高法院最近判例透析美國對專利制度的變革--兼論我國的專利改革

指導教授：孫遠釗（美國亞太法學研究院執行長）

組長：黃齡瑤（萬記科技股份有限公司）

組員：潘世光（經濟部智慧財產局）

呂鑾昌（智點科技股份有限公司）

羅月婷（佳世達科技股份有限公司）

吳豐任（北美智權股份有限公司）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	羅月婷
貳、由美國近年專利判例看 其專利制度的變遷	呂鑾昌 羅月婷 潘世光
參、美國專利制度及各方的 期待	潘世光 黃齡瑤
肆、美國專利制度變遷的原 因分析	吳豐任
伍、美國專利制度變遷對於 台灣的影響	吳豐任
陸、台灣產業界對於美國專 利制度變遷的因應之道	呂鑾昌
柒、結論與建議	黃齡瑤 潘世光 呂鑾昌 羅月婷 吳豐任

摘要

專利權常常成為企業在市場求取生存和競爭的重要工具。在國際競爭上，台灣一直是居於技術追隨者之角色，過去所從事者多為附加價值較低、毛利較微薄的加工、組裝等製造業，現在則在一些關鍵零組件或技術上，常受制於技術先進國家的技術壟斷與保護，時常必須面對美國、日本等技術先進國家之企業在國際上的智財侵權控訴或權利金的追討。

因此，為提升台灣產業地位，走向知識密集產業，台灣應積極參與關鍵技術規格之制訂，以及擴大產品市場腹地，加強品牌的國際行銷能力之外，更需建構一個能鼓勵創新、研發，保護、活絡知識資產，以平衡企業發展與交易秩序的智財環境。因此，本文探討台灣與美國間在智財法制上之異同，擬定相應的對策、方針，為台灣企業提出所不可忽視的經營課題。

本文係分別從美國專利權利人角度、被授權人角度、美國聯邦政府角度等三方面進入，研究專利權取得、授權、保護、運用等各階段中權利排他性，並歸納出其背後所隱藏的意識主張。

關鍵字

排他權、專利權、智財法制、權利金

Judging Patents in a Fundamental Shift? – Perspectives from Recent U.S. Supreme Court Precedents and Patent Reform in Taiwan

by Lingyao Huang, Charles Pan, Angela Lu, Bonnie Lo and Frank Wu

Abstract

Patent right is a crucial tool for corporation in competitive business environment. Globally, Taiwan is regarded as technology followers. For many years, Taiwanese companies positioned themselves at labor-intense and less value-added manufacture industries. Today, while Taiwan has leaped into a high-tech oriented industrial environment, many companies are nevertheless under constant threat of patent infringement litigation and the bleak prospect of hefty damages if they should lose the case.

To overcome this situation, Taiwan should actively participate in key technological standard-setting discussions to elevate its level of sophistication and global orientation. In addition, Taiwan needs an intellectual property-friendly environment to encourage innovation, research and protection to coordinate industry-wide intellectual property development. This paper is to provide and analyse the latest developments in the U.S. patent system, its potential impact on the world patent system, including Taiwan, so that hopefully Taiwanese companies can pause, reflect and design better business strategies to cope with these dramatic changes.

KEY WORDS: Patent Right 、 Intellectual Property Law 、 Licencing Fee

目錄

	頁次
壹、緒論.....	1
一、研究背景	1
二、研究動機	1
三、研究目的	3
貳、由美國近年專利判例看其專利制度的變遷.....	4
一、KSR 案	5
二、MEDIMMUNE 案	14
三、eBAY 案	20
四、MICROSOFT 案	24
參、美國專利制度及各方的期待.....	31
一、美國專利制度概論	31
二、從專利權人角度考量	37
三、從被授權人角度考量	43
四、從訴訟參加人角度考量	48
五、第三方對專利制度的建言	54
六、臺灣專利制度改革	62
肆、美國專利制度變遷之探討.....	66
一、專利權之擴張	66
二、專利訴訟之與日遽增	68
三、IP HOLDING COMPANY 崛起之趨勢	69
伍、美國專利制度變遷對於台灣的影響.....	73
一、由 KSR V. TELEFLEX 案談起	73
二、由 eBAY V. MERCExchange 案談起	75
三、由 MEDIMMUNE V. GENENTECH 案談起.....	77
四、由 MICROSOFT V. AT&T 案談起.....	78
陸、台灣產業界對於美國專利制度變遷的因應之道.....	81
一、專利申請的佈局	81
二、專利授權的展望	88
三、專利的攻與防	91
四、專利價值的提升	96
柒、結論與建議.....	100

圖目錄

	頁次
圖 3-1 美國聯邦政府三權分立	33
圖 3-2 美國智慧財產權保護流程圖	35
圖 3-3 美國國會立法流程圖	37

表目錄

	頁次
表 3-1 美國負責執行智慧財產權保護之單位	34

壹、緒論

一、研究背景

在市場競爭日趨激烈而且環境瞬息萬變的背景下，專利權常常成為企業在市場求取生存和競爭的重要工具。身處此知識經濟的洪流，倚賴貿易為主的台灣經濟，自不能忽視此國際競爭的趨勢。因此，瞭解台灣與國際間在智財法制上之異同，擬定相應的對策、方針，實為高科技企業所不可忽視的經營課題。

台灣過去在國際競爭上，一直是居於技術追隨者之角色，所從事者多為附加價值較低、毛利較微薄的加工、組裝等製造業，即便近年來陸續在電子零組件的研究、開發上，有著長足的進步，然而，在一些關鍵零組件或技術上，仍常受制於技術先進國家的技術壟斷與保護，而常必須面對美國、日本等技術先進國家之企業在國際上的智財侵權控訴或權利金的追討。就在我國電子產業營收屢創新高之際，不僅來索取權利金的外商越來越多樣化與國際化，所要求的權利金額也越來越高，此一情形不禁令人擔憂：下一個被索取權利金的廠商會是誰？

二、研究動機

專利權是一種排他的權利，而且向來被認為是一種形式的壟斷，因此如果賣方在產品上取得了專利權保護，則專利權人得就其取得之專利發明而得有排除他人使用、製造、販賣或為販賣該專利等權利¹，也似乎可以當然推定其市場力量之存在。而今，智慧財產權似乎已經發生質變，有些專利權人（特別指一些僅是出資者，而非真正發明人或著作權人的權利所有人）除行使法律本來就賦予他的權利外仍不斷的擴張權利，或是利用現有的制度，進行無節制的權利訴訟，違反當初智慧財產權所要達到最適分配的目的。但是，智慧財產權實有其存在的必要，但因科技的進步與發展，如何有效修改專利法，建立相關的防

¹例如，我國專利法第 56 條第 1 項：「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、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」。

禦機制以防止權利濫用，使得權利人無法以維護權利之名，濫行擴權之實，實是非常重要與急迫。

美國最高法院近年來一系列涉案範圍從專利申請到專利審查，從專利反壟斷到專利權市場支配力，從專利欺詐到司法管轄，內容非常廣泛。如：eBay, Inc. v. MercExchange LLC 禁制令救濟案、KSR Intern. Co. v. Teleflex Inc. 顯而易見性案、MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. 專利許可有效性規避案和 Microsoft Corp. v AT & T Corp. 治外法權侵權案均是被受業界矚目的案件。美國最高法院的判決似乎反應了美國專利制度，正朝著嚴格審查專利權人的保護，以維護公眾利益，進而促進產業與市場創新的方向發展。本組特針對這些引起市場極大的關注，對於司法程序意義深遠的專利訴訟的重要判例進行分析與討論，期能對台灣專利制度與市場機制提供正向且有效的建言。

本組以專利權人與被授權人分別對專利權的考量為討論主軸，從權利的取得、運用、實施與保護這四各角度分別來看專利權的排他性。因此選擇下列案例，MedImmune 案、KSR 案、Microsoft Corp. v AT & T Corp. 和 eBay 案，作為本文的主要論述案例。專利權利的取得是以 KSR 案為例，針對“顯而易見性”的判斷標準稍加修正；MedImmune 則是講專利權利的實施，MedImmune 案針對專利實施在被授權人持續支付專利使用費的情況下，是否有權對專利有效性提出異議；關於權利的運用和保護則以 Microsoft Corp. v AT & T Corp. 案為例，論述治外法權侵權與 101 條的可專利性條款進行辯論；eBay 案彰顯的排他性就是要實施專利，eBay 禁制令救濟案對專利訴訟的常用救濟措施提出質疑。

這四件專利訴訟判例看似獨立但是卻息息相關。現在本組將 MedImmune、KSR 及 AT&T and Microsoft 三個案子拉起來看，就發現這是整個專利訴訟從頭到尾，在怎麼樣的情況下可以提出訴訟（訴因；MedImmune 案）？提起訴訟後如何主張專利無效（KSR 案；專利顯而易見性）？被告提出專利無效但原告主張 Component 是有價值（Microsoft Corp. v AT & T Corp.；治

外法權侵權案)。然後再把 eBay 的案子加進來。eBay 講的是禁制令，表示雖然訴訟贏了但還不見得能讓侵權的東西下架。

整體而言，這幾個案子是美國最高法院對整個專利權制度的變革，本組試圖藉由這四各案件突顯出來，從權力的取得、運用、實施與保護這四大塊，根本上的去重新思考專利權目前的改變。

三、研究目的

傳統上智慧財產權法有強烈的排他性，通常也被認為是準物權²，尤其智慧財產權中的排除侵害請求權、停止侵害請求權等性質與物權之物上請求權具有類似性質³，故多以傳統物權觀念去認識、解釋智慧財產權。而今天，尤其是近兩年我們卻在美國的發展中看到整個專利的排他性和權利範圍等等已經有了非常重大的改變，本研究試圖由 MedImmune、KSR、AT&T and Microsoft 及 eBay 等四案例來彰顯出現今專利權的改變，並由此審視這樣的改變會對世界造成如何的影響？並由此引導出台灣產業應如何因應這新環境與形勢。

由上述得知，本研究期藉由研究動機之啟發，進而探討與研究下列問題，期望對台灣專利制度與廠商未來發展提供有效的建言，本研究的問題如下：

- 1.台灣政府與廠商需要隨美國專利制度的改變而起舞嗎？
- 2.廠商在此狀況下應如何因應？

²王澤鑑，民法實例研習叢書（二）：民法總則，自刊，1980 年 10 月八版，第 40-42 頁。

³謝在全，民法物權論（上冊），第 41 頁。

貳、由美國近年專利判例看其專利制度的變遷

美國企業界中的一些公司如 Apple、Adobe、Agilent、Cisco Systems、Dell、eBay、Intel、Microsoft 等公司在成立其聯盟組織⁴時，曾有一些共同的想法：

「最高法院近期所接手的專利相關案件，要比過去數載加計的案件還要多了很多，其間的信息充份表達了最高法院對於專利制度的憂心；更讓人矚目的是，對於每個專利案件的法規，法官均以壓倒性的立場支持擁護改革；在爭辯時，法官甚至將現有的專利制度中造成困擾的地方描述為“比無意義還要更糟”以及“冗長的官樣文章”(worse than meaningless and gobbledygook)」⁵。

專利公平性聯盟向國會提出的改革主張中，主要是希望國會設法由制度面改善專利濫用的情況，以建立新的專利檢視程序。

前述宣言中所述的「每個專利案件的法規，法官均以壓倒性的立場支持擁護改革」究竟是什麼樣的情形呢？它代表了什麼意義呢？對於美國未來的專利制度改革走向會有什麼影響呢？企業界在這改革聲中，扮演的是什麼角色？自身的利益又是什麼？讓我們由不同的訴訟案由中，選擇幾個近年來美國最高法院介入的重要案件分別剖析，以期藉由這些案件對於未來美國專利制度的修訂及智權環境的變遷略窺一二：

專利認定～KSR v. Teleflex

永久禁制令～eBay v. MercExchange

專利權利金及授權期限的合理性～Medimmune v. Genentech

⁴ 「專利公平性聯盟」(Coalition for Patent Fairness)「專利公平性聯盟」(Coalition for Patent Fairness)這是一個由不同公司和工業組織所組成，他們宣稱是為了保護消費者並且以改進美國專利制度來加強美國的創新力。這個組織支持由議會提出的專利改革法如下：The members of the Coalition for Patent Fairness strongly support the bipartisan, bicameral patent reform legislation in the House and Senate, both called the Patent Reform Act of 2007, introduced by Senators Patrick Leahy (D-Vt.) and Orrin Hatch (R-Utah) and Representatives Howard Berman (D-Calif.) and Lamar Smith (R-Texas). In 2007。這個聯盟目前積極和國會合作推動專利改革。

⁵ 參見 <http://www.patentfairness.org/>網站 2007.08.27

損害賠償～Microsoft v. AT&T

一、KSR 案

(一) KSR v. Teleflex

2007 年 4 月 30 日美國最高法院針對 Teleflex Incorporated and Technology Holding Company (簡稱 Teleflex) 控告 KSR International Co. (簡稱 KSR) 一案，下達深刻影響美國專利審查人員對於可專利性認定的重大判決⁶，由於美國位居全球智財市場的樞紐，該判決不僅撼動美國本土產業，其影響亦擴及以美國為主要市場的我國產業，以及智財法規⁷。

2002 年 11 月 18 日 Teleflex 向美國密西根聯邦東區聯邦地方法院起訴加拿大廠商 KSR 侵害其編號為 6,237,565、6,305,239、6,374,695 的美國專利；加拿大商 KSR 為一汽車零件供應商，在其為 GE 公司設計新款汽車時，使用了該項被指控侵權的汽車踏板電子感應裝置。KSR 則提出抗辯認為該專利僅只結合電子感應裝置和汽車踏板，乃為顯而易知，因此專利應被判無效。KSR 在聯邦地方法院第一審勝訴，但是其後聯邦巡迴庭卻推翻了聯邦地方法院的決定。

2007 年 4 月 30 日最高法院法官以全票通過駁回聯邦巡迴庭的判決，並發回更審。理由是該系爭專利要求的第四項是顯而易知的，最高法院認為聯邦巡迴庭以狹窄而僵化的方法分析判斷該案⁸，這和美國專利法第 103⁹條及先前判例

⁶ Draft KSR Training Guidelines Under OMB Review : 2007.07.24.. The USPTO has sent to the Office of Management and Budget (OMB) for review draft final guidance for use by patent examiners in determining if an invention is obvious in view of the U.S. Supreme Court's decision in KSR v. Teleflex. The USPTO will post the final guidance document on its website after OMB concludes its review. In the interim, the agency will begin training for examiners on implementation of KSR. <http://www.uspto.gov/web/patents/notices/ksrguidance.htm>

⁷我國審查基準已涵蓋 KSR v. Teleflex 案美國最高法院「得就普通常識審究是否有隱含之組合動機」的判決主旨，以及細部事項「複數個專利之間相互關聯的教示」及「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識」；目前資料顯示，「設計業者已知需求的效果」及「市場上已呈現之需求的效果」兩細部事項之定義並不明確，擬俟 USPTO 未來檢討、修正 MPEP 之結果，再研究是否須修正我國審查基準。參見智慧財產局網站 www.tipo.gov.tw 2007.09.25

⁸ 參見 KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S.; 127 S.Ct. 1727, 167 L.Ed.2d 705 (2007)。

⁹ 美國專利法第 103 條(35 U.S.C. §103)規定：「可專利性之條件；非顯而易知之主題標的發明雖無依第 102 條規定，相同地被揭露或敘述之情事，惟請求專利主要標的與先前技術間之差異，為申請時熟悉該項技術具有通常技藝人士所顯而易知者，該申請案仍未能獲取專利，可專利性不可因為實施該發明之方式而遭否定。

專利之主題標的只有在依第 102 條之(f)或(g)款而作為先前技藝時，若該主要技術及所請求之

並不一致，該“狹窄而僵化的方法”指的是聯邦巡迴庭對於所謂「TSM 法則——教示、導引或動機(Teaching, Suggestion, Motivation)¹⁰」上的應用。為了要確認一個專利的顯而易知性，必須由其所屬技術領域中找出先前技術中是否有教示、導引或動機來組合一發明的各元件，這就是 TSM 法則。

最初聯邦地方法院已經駁回了對 6,305,239、6,374,695 兩號專利的侵權指控，而僅針對編號為 6,237,565B1 的專利進行處理，該號專利原本由 Steven J. Engelgau 所申請，而是由 Teleflex 公司取得了該專利的獨家授權。2003 年 12 月 12 日聯邦地方法院做出逕行判決 (summary judgment)¹¹，以原告' 565 專

發明，在發明完成時係由同一人所擁有，或經合法權利移轉給同一人時，即不得排除其發明申請之可專利性。」其原文為：“Conditions for patentability; non-obvious subject matter. (a) A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

¹⁰ 一專利申請將先前技術的元件組合在一起，有可能會被當作顯而易知而遭駁回 (As stated by Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang, 202 F.3d. 1340, 1348 Fed. Cir., 2000)，為了要確認該專利的顯而易知性，必須由其所屬技術領域中找出先前技術中是否有教示、導引或動機來組合一發明的各元件，這就是所謂的 TSM 法則——教示、導引或動機(Teaching, Suggestion, Motivation)，該法則被用來防止後見之明的偏見(In re Kahn, Fed. Cir. 2006)。由於幾乎所有的發明都是一些先前技術的組合，因此 TSM 法則的施行需要由專利審查員（或者侵權控訴人）來指證發明要求項中存在先前技術的教示或動機。

聯邦巡迴庭曾經認為動機可能是不明顯的，可由像是利益等因素所引起，換句話說，先前技術中明顯的教示或動機足以證實其顯而易知，但這並不是發現顯而易知的必要理由。最高法院藉 KSR v. Teleflex (2006)一案指出聯邦巡迴庭的分析方法狹窄且僵化，並不符合專利法 103 條及先前判例，且更進一步提出，當以 TSM 法則檢視顯而易知和 Graham 分析的結果不一致時，則以 Graham 分析為檢視非顯而易知性的施行法則。

Some critics of the TSM Test have claimed that the test requires evidence of an explicit teaching or suggestion to make a particular modification to the prior art, but the Federal circuit has made clear that the motivation may be implicit, and may be provided for example by an advantage resulting from the modification. In other words, an explicit prior art teaching or suggestion to make a particular modification is sufficient, but not required for a finding of obviousness. The TSM Test has been the subject of much criticism. The U.S. Supreme Court addressed the issue in KSR v. Teleflex (2006). The unanimous decision, rendered on April 30, 2007, overturned a decision of the Federal Circuit and held that it "analyzed the issue in a narrow, rigid manner inconsistent with §103 and our precedents," referring to the Federal Circuit's application of the TSM Test.[2] The court held that, while the ideas behind the TSM Test and the Graham analysis were not necessarily inconsistent, the true test of nonobviousness is the Graham analysis.—syllabus and opinion of the court in KSR v. Teleflex(2006) 參見 <http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf> 2007.09.25

¹¹ 依據美國聯邦民事訴訟規則第五十六條規定，在初審判決之前兩造均可要求逕行判決 (summary judgment)，如果此一請求獲法院接納，即構成終局裁判，不服的當事人可以據此提出上訴。提出逕行判決的一方稱為 moving party，只要法院相信 moving party 所提出的事證乃屬實，就可以進行對該方有利的判決。如果法律能明白顯示在不爭的事實之下，即使進行

利係屬顯而易知 (obviousness) 為由，判該專利應為無效，KSR 因此勝訴。之後但是隨即 Teleflex 提出上訴，聯邦巡迴庭撤銷了聯邦地方法院所做成的逕行判決，於 2005 年 1 月 6 日做出裁決，將該案發回聯邦地方法院更審。上訴法院認為，在適用 TSM 法則之時，應當去了解當該發明產生的時候，是否一個具有一般技藝素養的人，會產生動機在 Asano patent 所揭露的汽車踏板的結構中裝上該電子控制裝置。鑑於地方法院沒有嚴格適用 TSM 法則，因此駁回聯邦地方法院的判決，並且將該案發回更審以進一步審視其顯而易知性，如果必要，也可將侵權及損害賠償一併處理。

最高法院在此案中重申先前判例 *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*，所揭櫫判斷顯而易知性的原則：「專利顯而易知性的驗證決定於先前技藝的範圍和內容，須確定其先前技藝和專利要求內容之間的差異，以及一般技藝水準的人對於該項技藝的熟知度。」¹²；實行 *Graham* 檢驗標準，是在避免申請專利者使用“後見之明” (Hindsight)，後見之明嚴重影響顯而易知性的判斷¹³。

審判，在證據齊全之下其一方也不可能獲勝，那麼法院就會裁定逕行判決。同時，法院也必須考慮所有事證對於 moving party 的另一方是否有利。See *Adickes v. S.H. Kress & Co.*, 398 U.S. 144, (1970), and *Celotex Corp. v. Catrett*, 477 U.S. 317 (1986)。

¹² *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1 (1966)，乃為一美國最高法院根據專利法第 103 條詮釋非顯而易知性的判例，其重點是將先前技術和對比專利進行比較，以了解對比專利在發明時，是否為一般技藝者顯而易知。法院認為專利法第 103 條需要藉由下述提問來決定一個專利發明的顯而易知性：(1) the scope and content of the prior art; (2) the level of ordinary skill in the prior art; (3) the differences between the claimed invention and the prior art; and in addition, the Court “secondary considerations” which could serve as indicia of nonobviousness. They include: (1) commercial success; (2) long-felt but unsolved needs; and (3) failure of others.

However, the court also recognized that these questions would likely need to be answered on a case-by-case basis, first by the United States Patent and Trademark Office (USPTO), then by the courts. —From Wikipedia, the free encyclopedia 參看 <http://en.wikipedia.org>. 2007.09.27

¹³ Hindsight bias, sometimes called the I-knew-it-all-along effect, is the inclination to see events that have occurred as more predictable than they in fact were before they took place. Hindsight bias has been demonstrated experimentally in a variety of settings, including politics, games and medicine. In psychological experiments of hindsight bias, subjects also tend to remember their predictions of future events as having been stronger than they actually were, in those cases where those predictions turn out correct. Prophecy that is recorded after the fact is an example of hindsight bias, given its own rubric, as vaticinium ex eventu. One explanation of the bias is the availability heuristic; the event that did occur is more salient in one's mind than the possible outcomes that did not. It has been shown that examining possible alternatives may reduce the effects of this bias. —From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org>. “the hindsight bias significantly influences non-obvious judgments Ex post knowledge of invention deeply affect[s] participants’ conclusions regarding whether an invention is non-obvious ex ante.” Gregory Mandel, *Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions Irrational*, 67 OHIO ST. L.J. __ (forthcoming 2006), available at

必須指出的是，最高法院在本案並未否定運用 TSM 法則：教示、導引或動機（Teaching, Suggestion, Motivation）來判斷顯而易知性，只是反對下級法院採取狹隘不靈活的方式來使用此一法則，反而強調要以更寬廣、更有彈性的方式來使用這法則。聯邦巡迴庭在審理 KSR 案時嚴格地適用了 TSM 法則，認為只要一項權利要求無法明確從先前技藝所組合的教示、導引或動機中導引出時，即已具備了非顯而易知的法定要件。聯邦巡迴庭使用 TSM 法則的方法是去證明在專利中，可以找到“結合先前技藝教示所給予的動機、聯想”、自然發生的問題，或是熟悉一般技藝者的知識。而最高法院審理時，並未否定 TSM 法則所提供的深刻見解，但是強調須同時遵循專利法 103 條，以及 Graham Test 所提供的寬廣規範，而認為聯邦巡迴庭使用的方法過於狹隘呆板。

其他的附帶考量（Secondary Consideration）如商品化成功、長期無法解決的市場需求問題、其他人所無法做到的發明等等，也應被納入考量。

最高法院指出聯邦巡迴庭「呆板僵化」的顯而易知性見解有四項錯誤：

1. 法院不應將焦點放在專利權人所面對的問題上，而應是該專利發明所對應的任何技藝問題。

2. 法院不應假設一個一般技藝人士，只會被導入解決專利所對應問題的先前技藝中，而應該假設一般技藝人士也同樣會是「一般創作者」。

3. 當一個人有很好的理由在他可掌握的技術範圍內，去達成他所要做的選擇時，法院不應單單只因為發明的「顯而易知的嘗試」（obvious to try），而拒絕其可能的顯而易知性。

4. 法院不應為了避免落入「後見之明」（hindsight bias），而排除使用常識的機會。

總之，最高法院作出了總結論，並推翻了上訴法院的判決，將此案發回更審。法院認為 KSR 提供了具有說服力的證據¹⁴，來證明在相關技藝中一般技藝

參看 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871684, at 16. 3Id 2007.10.08

¹⁴ The Technology at Issue.....Adjustable Pedals.....The particular gas pedals at issue here are

水準人士，可以掌握在固定的 Asano 踏板支架上加裝感應模組的設計；其爭議及記錄表示 Engelgau 專利第四項是顯而易知的；在反對聯邦地方法院使用的法規時，聯邦巡迴庭以呆板僵化的方式進行分析這個案子，其方式不符合專利法第 103 條以及先前判例。

(二) 專利認定～由 KSR 案談起

美國最高法院介入 KSR v. Teleflex 案所造成的最大的震撼，是對 TSM 法則使用方法的糾正。在過去二十多年來，專利審查人員對於專利顯而易知性的認定一向採用檢驗認定標準：「教示、導引或動機」，這個案件的最終判決應會深刻影響到專利審查人員未來判斷專利權的「非顯而易知性」，自然也可預見未來專利權人欲在美國取得專利權將面臨挑戰，而過去已獲證的專利也可能會因其顯而易知性，使得被舉發的可能性升高，其影響不但將降低產業申請專利的意願，且許多已授權的專利，有可能會因為專利無效而引起糾紛，造成產業訴訟疊起。

到底過去的專利審查認定標準，和 KSR 判例之後的美國專利審查認定標準有何不同？茲歸納分析法院的見解，以及在未來對於產業所處的國際智權環境變化謹慎研究評估：

就專利認定的主要驗證標準 TSM「教示、導引或動機」法則來說，過去美國專利局要求專利審查人員在依據專利法第 103 條核駁申請案時，必須提出兩份或兩份以上可以結合的先前技術資料，或是在申請人所承認的先前技術之外，再提出一份可以結合的先前技術，同時必須提供先前技術中教示(teaching)、導引(suggestion)、動機(motivation)等，可為「結合」或「修改」比

djustable pedals.....Adjustable pedals are old in the art ; they were a common technology at least twenty-five(25)years before the alleged invention at issue here. The Transition From Cable-Actuated to Electronically-Actuated Fuel Systems.....Prior to the mid-1990, most new vehicles sold in the United States wre equipped with engines whose throttles were actuated by mechanical cables.....Commencing in the mid-1990, increasing numbers of vehicles sold in the United States were equipped ith engines whose throttles were controlled electronically.....The electronic signal travels via wire into the engine compartment where, typically, it is input into the electronic throttle control. KSR's petition for a writ of certiorari in the Supreme Court

對文件的證據；但最高法院在 KSR 案卻認為這種檢驗認定方式過於僵化，這種形式化的認定標準會損害法院判斷申請案的顯而易知性，當法院評估一個發明的顯而易知性時，應考量其全部的推論及熟悉一般技藝人士可能應用的創造步驟，這類的分析評估不能受限於呆板的教條如 TSM，或是在發表文章、闡釋授予專利的內容時，過於強調這些教條。同時，過去 TSM 法則的檢驗方法若不符合 TSM 法則的基本要求，則該發明即會被認為不是顯而易知；即若缺乏熟悉該領域之一般技藝人士得以結合或修改先前技術內容的教示、導引或動機等的證據，不得將該比對專利標的認定是顯而易知的發明；而在 KSR 案以後，則是若符合 TSM 法則的基本要求，則該專利發明是顯而易知；但是若不符合 TSM 法則的基本要求，也不代表該專利發明就不是顯而易知。

就一個專利發明的動機來說，根據過去聯邦巡迴庭的判例，動機的來源為：先前技藝的教示內容、發明所欲解決的問題、相關領域一般技藝人士的知識；先前技藝的資料精確地提出專利權人所要解決的問題，而這些問題不會使一個發明者產生動機去參考其資料；最高法院卻認為：法院不應將焦點放在專利權人所面對的問題上，而應是該專利發明所對應的任何技藝問題。

過去聯邦巡迴庭或聯邦地方法院都以熟悉該領域的一般技藝人士是否會想到將兩個或兩個以上的先前技術結合在一起作為判定專利顯而易知的重點，但最高法院則認為：法院不應假設一個一般技藝人士，只會被導入解決專利所對應問題的先前技藝中，而應該假設一般技藝人士也同樣會是「一般創作者」。最高法院認為一般技藝水準的人可以參考先前技藝，來實現一個可以預期的改變，而且也可以從中預見可以獲得的利益，依據專利法，此類與先前技藝的結合乃屬顯而易知；當法院評估一個發明的顯而易知性時，應考量其全部的推論及熟悉一般技藝人士可能應用的創造步驟。

就顯而易知的嘗試(obvious to try)這個觀點來說，過去 CAFC 認為：顯而易知的嘗試許久以來被法院判定不會造成顯而易知性，不得僅以顯而易知的嘗

試為由來證明習知元件的組合係顯而易知；最高法院認為：當一個人有很好的理由在他可掌握的技術範圍內，去達成他所要做的選擇時，法院不應單單只因為發明的「顯而易知的嘗試」，而拒絕其可能的顯而易知性；也不應為了避免落入「後見之明的偏見」(hindsight bias)，而排除使用常識的機會。

就以上專利認定前後不同的判斷角度看來，美國的智慧財產權即將以更為嚴苛的方法接受審核，而專利權人必須花費更大的成本，且冒更多的風險取得專利權。

KSR 案件所以會成為近年來影響美國甚至全球專利制度的判例，主要就在於最高法院利用它重新規範了專利權認定的方法，使得過去審查人員一直所秉持的型式化的判定方法起了變化；美國專利局在收到最高法院的判決後，發出了一份備忘錄，這份備忘錄¹⁵說明了以下幾點：

- 1.將仔細研究最高法院的判決，並且對專利審查規範做出修正。
2. TSM 法則仍可作為審查時的工具，因為最高法院並未否認 TSM 法則對於判斷非顯而易見性的重要性。
- 3.最高法院認為聯邦巡迴庭呆板僵硬地運用 TSM 法則，但並未否認 TSM 法則的驗證地位。
- 4.重申 Graham v. John Deere 一案 Graham Test 所提供的寬廣規範，判斷非顯而易知性的原則，於非顯而易見判斷的重要性。
- 5.對於一專利有習知技藝者「顯而易見的嘗試」而不具有專利性的核駁，必須明確地闡述理由。

由以上看來，未來美國專利審查人員在核駁時，可能會預期將有更大揮灑的空間，如此一來將對於美國創新環境產生重大衝擊；尤其在顯而易知的嘗試 (Obvious to Try) 這個核駁理由上，審查人員可能會認為有更大的彈性空間可以運用，因此未來在專利審查意見書裏，可以發現五花八門的核駁理由，例如：

¹⁵ “MEMORANDUM” from United States Patent and Trademark Office. 參看附錄三。

Its a common sense(這是常識). Its the known options within his or her technical grasp(這是相關技藝人士所可掌握的熟悉選擇). There is a design need(有設計上的需求)¹⁶. There is market pressure to solve the problem(因為有解決問題的市場壓力) 等等；但是，專利審查人員絕對不能忽略最高法院「對於一專利有習知技藝者顯而易見的嘗試而不具有專利性的核駁，必須明確地闡述理由」¹⁷這項明白的要求。

USPTO 隨即於 2007 年 10 月 10 日發佈「按照最高法院 KSR 一案的判決，頒布審查專利顯而易知性的指導方針」¹⁸該指導方針規範了判斷顯而易知性的

¹⁶ When there is a design need or market pressure to solve a problem and there are a finite number of identified, predictable solutions, a person of ordinary skill has good reason to pursue the known options within his or her technical grasp. If this leads to the anticipated success, it is likely the product not of innovation but of ordinary skill and common sense. In that instance the fact that a combination was obvious to try might show that it was obvious under §103. Id.. Cite as: 550 U. S. (2007) 17, opinion of the court, <http://www.patentlyo.com/patent/files/KSRvTeleflexOpinion.pdf>

「當欲解決之問題有設計需求或市場壓力，而且被認知到可預期之解決方案的數目有限時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在可掌握的技術範圍內有理由去完成該已知的選擇。若其可導致預期的成功，則該成品可能不具有開創性而僅為一般技術或普通常識。在這種情況下，組合係明顯可試（obvious to try）的事實可能顯示其為顯而易知而違反§103。」「我國審查基準已涵蓋 KSR v. Teleflex 案美國最高法院「得就普通常識審究是否有隱含之組合動機」的判決主旨，以及細部事項「複數個專利之間相互關聯的教示」及「該發明所屬技術領域中具有通常知識者之背景知識」；目前資料顯示，「設計業者已知需求的效果」及「市場上已呈現之需求的效果」兩細部事項之定義並不明確，擬俟 USPTO 未來檢討、修正 MPEP 之結果，再研究是否須修正我國審查基準。」—智慧財產局網站, www.tipo.gov.tw

¹⁷ The Court noted that the analysis supporting a rejection under 35U.S.C.&103(a) should be made explicit and that it was “important to identify a reason that would have prompted a person of ordinary skill in the relevant field to combine the 【prior art】elements” in the manner claimed. The Court specifically stated: Often it will be necessary...to look to interrelated teachings of multiple patents; the effects of demands known to the design community or present in the marketplace; and the background knowledge possessed by a person having ordinary skill in the art, all in order to determine whether there was an apparent reason to combine the known elements in the fashion claimed by the patent at issue. To facilitate review, this analysis should be made explicit. KSR, slip op. at 14(emphasis added). Therefore, in formulating a rejection under 35 U.S.C. & 103(a) based upon a combination of prior art elements, it remains necessary to identify the reason why a person of ordinary skill in the art would have combined the prior art elements in the manner claimed. “MEMORANDUM” from United States Patent and Trademark Office. 參見附錄三。

¹⁸ USPTO 判定顯而易知性的 Guidelines：

(1)結合先前技藝的元件乃根據已知方法產生可預期的結果；(2)為了取得可預期的結果而簡單地用已知元件替代；(3)用已知技術來改良類似的裝置或方法；(4)使用已知技術於一個預備改良且可達到可預期結果的裝置和方法；(5)「顯而易知的嘗試」：由有限的數據、可預期的解決辦法、成功的預期之間選擇；(6)因為設計的誘因或市場的力量，將已知技術用於相同領域或不同領域，而是一般技藝者可預期得到的改變；(7)藉由先前技術中的教示、導引或動機引導一般技藝者修正先前技術資料，或者結合先前技術資料完成一項發明。

參見 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf> 2007.10.15

基礎，並要求審查人員在審查專利時持續將該基礎納入考量：

1. 先前技藝的範圍和內容。
2. 先前技藝和對比專利技術的差異。
3. 相關專利領域中一般技藝者的程度。
4. 對於顯而易知性的客觀證據。

USPTO 強調審查人員在以顯而易知駁回一專利申請案時，必須說明作成此結論的理由。審查人員在核駁一個專利時，必須明白闡述的是：1. 在專利權要求項目內，是否很明白地顯示出結合了已知技術？在尋找證據的過程中，必須調查多個先前技藝間相互牽連的教示。2. 對於該發明在市場上的需求度要了解。3. 該領域一般技藝者所能擁有的知識是否足以發展該專利技術。前述作出結論的理由仍然要包括聯邦巡迴庭對於顯而易知判斷所使用的 TSM 法則來找出先前技術中的教示、導引或動機。

前述指導方針和過去判斷顯而易知性的觀念不同之處在於：依據 KSR 案判定原則，審查人員不需要像過去是為了作成顯而易知駁回的結論而使用 TSM 法則，即使無法使用 TSM 法則駁回一專利發明的申請，該專利發明還是有可能為顯而易知。因為最高法院沒有對於「顯而易知性」提供一個明確的檢驗標準，而是將焦點放在技藝中的技術層面上，「顯而易知的嘗試」也被列入考量；這是否意味著將不可避免地在此未來的訴訟中將加重專家證言？如果是這樣，許多美國的聯邦地方法院已經依賴長官來解釋法令了，未來是否會更加地將法官的角色轉移由長官或專家替代？美國聯邦巡迴庭法官 Rader 認為技術層面將會更被重視，這是好事，有許多利用專家或長官來解釋法令的情形，通常是在馬克曼聽證會（Markman hearings）¹⁹上，但是法官原本就該審理案件，這是責無

¹⁹ 在聯邦地方法院開庭前，當事人可申請召開一沒有陪審員參與的聽證會，即馬克曼聽證會（Markman Hearings），法官可事先了解審理雙方當事人的證據，以判定在正式審判過程中有那些證據及原告陳述權利要求的內容可以被使用。

Who decides the first question—the meaning and scope of the claims—was less clear. The Federal Circuit's opinions contained "inconsistent statements as to whether and to what extent claim construction is a legal or a factual issue, or a mixed issue." In *Markman v. Westview Instruments Inc.*, the Federal Circuit ruled that the issue of claim construction is a question of law to be decided

旁代的責任²⁰。

在 KSR 案件中，最高法院對於專利認定所持的驗證原則並沒有改變，僅針對 KSR 一案撥正了在法令的軌道上偏離了軌道的執行方式；因此，矯枉過正、過與不及，均不是大家在專利制度改革聲中所希望看到的。KSR 案件最終判決所代表的意義在於審查人員必須在法令的正常軌道上，由不同的角度詮釋該法令，並且要拿捏得宜、勿枉勿縱；唯有正確且專業的專利檢視程序，才能鼓勵真正的創新發明，使得人類文明及社會經濟持續進步。

二、MEDIMMUNE 案

(一) MedImmune v. Genentech²¹

美國訴訟制度上所謂的「確認判決(declaratory judgment)」，依法原告與被告之間必須存在有所謂的「實際的爭執(actual controversy)」²²。而所謂的「實際的爭執」究竟如何界定，尚無明確的定義。有一方認為被授權人應受「禁反言原則」的拘束，即被授權人不能對專利有效性提出質疑，主要目的是避免被授權人一邊享有授權所獲致之利益，另一方面又對專利有效性提出質疑的二面手法。因此，被授權人只有在違反契約(例如，拒付權利金)或者主張終止授權契約的前提條件下，授權人與被授權人之間才有所謂的「實際的爭執」存在，亦即被授權人在此情形下始得提起確認之訴。但被授權人在面對專利權之有效

solely by the judge: "We therefore settle inconsistencies in our precedent and hold that in a case tried to a jury, the court has the power and obligation to construe as a matter of law the meaning of language used in the patent claim." The Supreme Court affirmed, ruling that "the construction of a patent, including terms of art within the claims, is exclusively within the province of the court." The National Law Journal, May 24, 1999.
<http://www.howrey.com/practices/ip/index.cfm?contentID=288&layout=printer>

²⁰請參看附錄一。

²¹ MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. ___, 127 S.Ct. 764, 166 L.Ed.2d 604 (2007)。

²² Actual controversy is also termed controversy. "A controversy in this sense must be one that is appropriate for judicial determination. A justifiable controversy is thus distinguished from a difference or dispute of a hypothetical character; from one that is academic or moot. The controversy must be definite and concrete, touching the legal relations of parties having adverse legal interests. It must be a real and substantial controversy admitting of specific relief through a decree of conclusive character, as distinguished from an opinion advising what the law would be upon a hypothetical state of facts. (Aetna Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U.S. 227)", Black's Law Dictionary Delux Seventh Ed.

性、可執行性以及侵害之存在等問題，是否能在不冒著違約、或者日後被認定惡意侵害而處三倍賠償金之風險下，主動提起訴訟請求確認專利權之狀態？以下即以 MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. 案作一介紹。

1999 年，Genentech 生物制藥公司與 MedImmune 公司簽署了一項有關“嵌合抗體”(Chimeric Antibody)專利(即 Cabilli I)及正處在審查未決期的“Cabilly II”專利技術的製造、使用和銷售許可協議，MedImmune 公司向其支付專利使用費。此外，雙方亦在契約中明定，所謂的授權產品為一種特定的抗體，且「此產品若沒有被授權的話，就會侵害一個專利尚未失效且沒有被政府有權機關(如美國專利局或法院)宣告專利無效之專利。」當時，Genentech 之 Cabilli I 已獲准，而 Cabilly II 的專利案則尚在申請程序中。

2001 年 12 月 18 日 Genentech 取得 Cabilly II 的專利專利權後，Synagis 同時也落入 Cabilly II 的專利之權利範圍中，乃立即通知 MedImmune 並要求其根據授權協議付權利金。MedImmune 雖依 Genentech 之要求，就 Cabilly II 的專利案部分再加付權利金，惟也在加州中區地方法院(District Court for the Central District of California)對 Genentech 提出請求「確認判決」(Declaratory Judgment)²³，要求地方法院判決 Genentech 之 Cabilly II 的專利無效或不可執行。

本案爭執點在於「被授權人是否得就專利之有效性提出確認之訴」，亦即「被授權人是否得請求確認因專利無效或無侵害而無義務支付權利金」。下面分別敘述地方法院、上訴法院與最高法院的見解。

1. 地方法院與上訴法院的見解

地方法院與上訴法院皆接受 Genentech 所援引上訴法院於 Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc. 乙案之見解²⁴，專利權人一旦同意授權，就等於拋棄訴訟上的權利，以被授權人支付了權利金為由，直接認定本案之二造不存在「實質的爭議」

²³“Declaratory judgment is a binding adjudication that establishes the rights and other legal relations of the parties without providing for or ordering enforcement.” Black’s Law Dictionary, Abridged 8th Ed.

²⁴ 359 F.3d 1376 (Fed. Cir. 2004)

(actual controversy)，所以無法就專利是否有效、可實施及可涵蓋被授權人生產之產品再提起訴訟，因而為不受理訴訟的裁定。但被授權人也因此無法針對專利之有效性、可執行性及權利範圍，建立出法院受理確認之訴的前提要件——要有真正事實上或法律上的爭執(case or controversy)。

2. 最高法院的見解

高法院不同意 Genentech 所主張本案的爭執點與契約上的義務無關，MedImmune 亦在相關訴狀中一再主張其產品不會侵害任何第二專利案專利中「有效」之專利範圍，因此，Genentech 前揭關於兩造間就產品侵害第二專利案並無爭執之主張，並不成立。MedImmune 進而抗辯主張，由於其產品並未侵害第二專利案之有效申請專利範圍，故其不負支付權利金之義務，就此，最高法院也認為並非毫無意義。因此，兩造間就契約之義務存在與否，即有所謂的「實際的爭執」。

本案最高法院推翻了前述巡迴上訴法院的見解，認為「依美國憲法第 3 條之精神，被授權人在向聯邦法院提起專利無效、不可實施或不侵權之確認判決前，無須先存在違反或終止雙方授權合約之事實」。最高法院就本案是否有前述被授權人禁反言原則之適用，亦即未違約的被授權人是否可以提起確認之訴而挑戰專利之有效性或可執行性的問題，並未加以處理，而僅就 MedImmune 是否有就契約前述被授權人禁反言原則之適用，亦即未違約的被授權人是否可以提起確認之訴而挑戰專利之有效性或可執行性的問題，並未加以處理，而僅就 MedImmune 是否有就契約提出「實際的爭執」乙節予以判斷。

確認之訴的要件²⁵係為二造所爭執者必須是明確且具體，而判決結果會與在法律上不利之一方有一定的法律關係。又該判決是真實且具體，同時經由判決結論的命令而認定產生一定的救濟作用，而非僅是基於假設性的事實狀態去對法律的適用作出咨詢性的意見。由諸多前案之判決意旨可知，判斷每一個案

²⁵同前註 5。

件中，當事人間是否存在實際的爭執，應依該案之全部事實與證據，綜合判斷之，倘當事人間存在明確的爭執，且該爭執之結果可能會導致當事人遭受立即且真實之法律上的不利者，當事人提起請求確認判決之訴訟，即應予以受理。

傳統觀點認為，MedImmune 一案針對以下問題提出質疑：即專利實施被許可人在繼續支付專利使用費的情況下，是否有權對專利有效性提出異議，以確保有效性異議被駁回後，仍能夠繼續遵循許可協議運作。

就本案而言，若本案 MedImmune 一開始就拒絕基於 1997 年的授權契約支付第二案之權利金的話，MedImmune 所請求的確認之訴將會被受理，此乃由於雙方間就是否違約乙節，雙方確有實際的爭執。但在本案事實情況並非如此，本案事實是，MedImmune 雖主張專利無效、不侵權而不用支付權利金，卻繼續支付權利金。在此種情況下，二造間是否有實際的爭執，而具備法院受理確認之訴之法定要件，才是本案的重心。

最高法院針對本案提出的意見如下：

(1)MedImmune 為了消除被禁止銷售系爭產品之威脅這立即性的威脅所造成的損害，而未採取其原本有權進行之對策(如，拒絕支付權利金)，基本上是出於受到 Genentech 的脅迫而不得不然，因此法院不應因此即拒絕受理 MedImmune 所提出之確認之訴。

(2)在本案類似之前案 *Altwater v. Freeman*²⁶ 中，專利權人控告被授權人，而被授權人就以確認之訴作為反訴，主張專利無效。在此案中，專利權人雖主張本案無法律上或事實上的爭執，但最高法院在此案中表示出，此案情況已構成確認之訴的要件，即二造有實際的爭執。因為權利金的給付並不會使得二造的爭執變成假設性而無利益。最高法院指出第三人基於法律上的權利而要求給付人為一定給付且該給付人亦依要求而為給付，但由於給付人之給付存在著非自願性與受威脅的性質，因此，給付人仍同時保留了其就已履行之給付，請求回復原狀，以及挑戰該給付權利基礎合法性之權利，故如此的案件是存在有實際

²⁶ U.S. Supreme Court *ALTWATER v. FREEMAN*, 319 U.S. 359 (1943) <http://supreme.justia.com/>

的爭執。

(3)上訴法院在 Gen-Probe, Inc. v. Vysis, Inc.²⁷ 案作出了與最高法院 Altaver v. Freeman 案不相同的結論，原因在於在 Altaver 案中被授權人已受到禁制令的限制，故其提出確認之訴，當然可以認為兩造間存在著實際的爭執，惟 Gen-Probe, Inc.案則否。但最高法院並不同意此一見解，特別指出授權人雖可以不支付權利金，但其將在日後的侵權訴訟中面對極大的風險，例如，可能會有最高三倍的懲罰性損害賠償，在已存在禁制令的情形下，更可能存在著蔑視法庭以及各種其它的罰則。

最高法院認為在授權契約中，被授權人所承諾的內容是「此產品若沒有被授權的話，就會侵害一個專利權尚未失效且沒有被政府有權機關(如美國專利局或法院)宣告專利無效之專利」，但如此的承諾，並不等於被授權人承諾不會對專利有效性提出質疑。再者，最高法院不認為 Genentech 基於普通法原則，而主張締約當事人一方不可以一邊對契約有效性質疑，又同時從該契約獲取利益的原則適用於本案。相反地，若對於契約內容作適當的解讀，可知契約並沒要求被授權人不得挑戰授權專利本身的有效性，也沒有要求被授權人得支付專利所不涵蓋之產品的權利金或無效專利之權利金。

最高法院認為，本案地方法院應就相關事實及解決本案爭執之適當性等判斷本件應否予以受理。由上述可看出，最高法院認為提出確認之訴，是否符合「實際的爭執」之要件，其關鍵在於「二造所爭執者必須是明確且具體，而判決結果會與在法律上不利之一方有一定的法律關係。又該判決是真實且具體，同時經由判決結論的命令而認定產生一定的救濟作用，而非僅是基於假設性的事實狀態去對法律的適用作出咨詢性的意見。」。因此，在本案中最高法院認為具有「實際的爭執」存在，而符合確認之訴的提出要件。

對於一件能帶來豐厚利潤的重要“基礎”專利，專利持有人往往會採取一切辦法延長其專利有效期，其他廠商應採取何種措施阻止這種做法，避免企業

²⁷ 359 F. 3d 1376(2004)

惡意壟斷，從中賺取不合理的專利轉讓費用是該案的一個核心爭論點。本案的最終判決將有可能解決業界對專利有效期的質疑，即是否應規定專利逾期將成為公開技術。由於本案與擁有「基礎」專利的大型企業的切身利益，與被授權人「禁反言」原則之適用，亦即未違約的被授權人是否可以提起確認之訴而挑戰專利之有效性或可執行性的問題，因此備受各界關注。

(二)權利金及授權期限的合理性～由 MedImmune 案談起

美國最高法院在 MedImmune Inc. v. Genentech Inc.案中的判決，增加了專利有效性的風險，即已獲得專利，被授權者仍有可能以訴訟方式挑戰已獲得授權專利之有效性。以往法院所採取的所謂「受到訴訟之合理憂慮(reasonable apprehension of suit)」基本上已被廢棄。²⁸

專利權利金是使用專利的對價，就如同買其他零組件的對價一樣，商品的價格是由市場決定，專利的技術權利金當然也不例外，應依市場供需狀況而定。且因為專利權在法律上是個排他權，因此是否授權、授權條件或授權對象，專利權人享有絕對的決定權。但什麼是合理的權利金金額？一般平估專利權價值的方法有：成本累積法、市場比價法和所得估算法²⁹。「合理授權金」因授權人與被授權人立場不同而難有共識，在授權談判中往往各自提出計算方式以支持己方需求。美國案例 Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood³⁰列出合理權利金的 15 個考量因素可歸納成二類，第一類是該專利於市場上的特性及該市場的條件，第二類為該專利經由侵權人使用、銷售後所得預期達到的利益³¹。再

²⁸ 參見前註 21，最高法院判決書註十一，127 S.Ct. 774。

²⁹ Kenneth L. Port. Charles R. Mc Manis, Terence P. McElwee, Esq and Fays M. Hammersley, LICENSING INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE, pp. 210-220 (1999)。

³⁰ 參見 Georgia-Pacific Corp v. United States Plywood Corp, 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)。

³¹ (1) 訟爭中之專利，該專利權人是否曾取得授權金或提出授權金額之證明；(2) 是否有其他相類似專利的授權案件前例存在，可供訟爭中專利參考；(3) 授權的性質與範圍；(4) 專利權人（授權人）就授權或不授權，是否設有企業的方針；(5) 專利權人與被授權人間是為何種商業上關係；(6) 專利產品的衍生或搭售商品（derivative or convoyed (ie, ancillary) sales）之銷售量；(7) 專利存續期間及授權期間；(8) 該專利在商業上成功性；(9) 專利產品相較其他產品於市場上有何優勢；(10) 專利的本質、特性及對其他使用該專利的產品所產生之助益；(11) 侵權行為人使用該專利所得到的助益及相關證據；(12) 在相似的產業中，該專利技術所可能創造利潤的比例；(13) 其他非專利元件對被侵權專利所增進創造的價值；(14) 專家的意見；以及 (15) 授權人與被授權人於侵權行為發生時就該專利授權金所可能達到的

由分析之結果決定合理的權利金數額。

所謂專利授權，係指專利權人將其專利權的全部或一部授權他人實施所為之授權³²，此處之授權，可定義為授權人（licensor）允許被授權人（licensee）就其有關之發明（專利）部分，有為製造、販賣其產品、使用其產品、製程等權利；故此授權乃指授予專利的實施權³³。專利權人就授權範圍得有以下之限制³⁴：

1.授權期限：專利權人得於專利有效期限內選擇授權期限，但該授權期限不得超過專利的有效期限。

2.製造、使用及銷售：按專利的實施權包括製造權、使用權及銷售權，因此專利權人得將前述三種權利擇一或全部授予被授權人³⁵。

3.使用限制：由於同一專門技術可能應用於多種方面的工業或產品，因此，專利權人得限制被授權人僅就其一或多項工業或產品授予使用該專利技術。

4.地區：專利權的產生採屬地主義，同一技術可能在一地區或數地區登記有專利權，須在依法登記有專利權的地區，始得為專利授權。

國內業者的規模較小，在法律與專利的投資有限的情況下，為避免侵害他人專利權而遭致官司纏身，取得合法的專利授權是必要的，惟在訂立專利授權契約時，被授權人實應慎思其被授權方式。

三、eBay 案

(一) eBay v. MercExchange³⁶

合理價額。

³²謝銘洋、徐宏昇、陳哲宏、陳逸南合著，專利法解讀，一九九六年八月一版四刷，頁 168。

³³陳志成，專利授權之民法問題研究，東吳法研所碩士論文，1996/06，頁 22。

³⁴陳國慈，步步求勝-中外合資與技術移轉，1986 年一版，頁 201。

³⁵專利法第五十六條規定：「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、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」

³⁶參見 eBay, Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. ___, 126 S.Ct. 1837, 164 L.Ed.2d 641(2006)。

美國最高法院對 eBay 案作成的判決顯示，美國對「永久禁制令」的核准條件趨向嚴格，換言之，專利權人在美國取得「永久禁制令」的難度亦較以往提高，台灣企業在面對台美專利侵權訴訟時，應更加審慎並需有效規劃訴訟策略。以下針對該案作一基本介紹：

2001 年，MercExchange 在維吉尼亞地方法院指控 eBay 和其麾下的 Half.com 公司在網際網路的採購過程執行所謂“Buy It Now”³⁷的功能時，故意侵犯了 MercExchange 的兩項專利。2003 年，聯邦地方法院陪審團作出了對 MercExchange 有利的裁決，裁定 eBay 侵權並需支付對方 3500 萬美元的賠償金；但地方法院駁回了 MercExchange 公司主張對 eBay 公司制頒永久禁制令(permanent injunction)的聲請，其理由是，既然原告並未從事生產，將其專利商品化，因此請求制頒禁制令並無特別的意義。

本案上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC)後，上訴法院維持了地方法院對於’ 265 號專利有效性及侵權的決定，另判決將不符合專利法 102 條規定的’ 176 號專利而無效。並撤銷(reverse)地方法院不當地拒絕發出永久禁制令的決定。高等法院認為，既然已經判認被告構成專利侵權，則依專利排他的基本原則和專利法第 271 條規定，原告自得有關請求法院對被告制頒永久禁制令。

2005 年，eBay 向聯邦最高法院提起上訴，同時提出目前法院在做出侵權裁決後即簽發禁制令的現行做法不合理，要求 法院改變現有慣例。2005 年 11 月 28 日，最高法院受理 eBay 的調卷令請求，簽發調卷令。

本案的法源依據是根據美國專利法第 283 條專利權有效且侵權鑑定成立，即在事實面上兩造已無爭執（事證以臻明確），法院是否就應該發出永久禁制令？亦即最高法院於本案中要解決的法律爭議為：對於專利侵權者，何時才適合發出禁制令？一旦專利被裁定有效並遭到侵權後，法院是否就應該發出禁制

³⁷ “現在購買”(Buy It Now)技術是一種固定價格拍賣技術，允許消費者不參與拍賣過程就可購買商品。

令？或仍需考慮其他因素並衡量整體的情況？本案例主要討論的法律有美國專利法第 283 條（35 U.S.C. § 283）³⁸及禁制令³⁹的適當使用時機。換言之，最高法院對於本案是否該發出永久禁制令與否，或是是否還有其他源自專利法的糾紛，不表任何意見。僅針對下面兩點審查美國聯邦法院的通行做法是否正確⁴⁰：

1. 聯邦地方法院在認定某公司侵犯一件有效專利之後，是否必須簽發限制該公司繼續使用相關專利技術的永久性禁制令。

2. 法院是否必須參考既往判例，探討何時適宜向專利侵權者頒發禁制令。

雖然，最高法院決定廢棄上訴法院的判決，並發回更審。但對於本案發回到地方法院後應該如何處理的思考方向，卻存在有兩派南轅北轍的意見。因此本案尚有兩份十分有趣的協同意見書(concurring opinions)，代表兩派大法官對於本案發回到地方法院後應該如何處理的思考方向。

(1) 傾向支持禁制令之發放

新任院長羅柏斯(C.J. Roberts)獲得大法官史格利亞(J. Scalia)與大法官金絲柏格(J. Ginsburg)的支持，傾向支持禁制令之發放。他們認為，至少早自 19 世紀初期，法院就已經對於絕大多數認定有專利侵權的案件准許禁制令的發放，行之多年的衡平原則作法並不令人驚訝。而所謂裁量權並非法官想怎樣決定就怎樣決定，必須是基於法律標準來限制裁量權之行使空間，並可依此協助提倡一個基本的公平原則，那就是一相類似的案子應該有著相類似的決定。當要在專利或是其他領域中覺察與適用這些準則時，「翻開一頁歷史來查看過去的案子是如何決定的，要勝過千萬邏輯推理的結果」。

(2) 傾向反對禁制令之發放

³⁸ 35 U.S.C. § 283 — Injunction: “The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

³⁹ In deciding whether to issue an injunction, courts have traditionally considered four factors: (1) irreparable injury; (2) inadequacy of legal remedies; (3) balancing of parties’ hardships; and (4) whether an injunction would adversely affect the public interest. *Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305, 312-13 (1982).

⁴⁰ 此準則是由最高法院於 1982 年提出 (*Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305 (1982))

向來走中間路線的大法官甘迺迪(J. Kennedy)則獲得多數自由派大法官的支持，包含大法官史蒂文斯(J. Stevens)、大法官蘇特(J. Souter)與大法官布萊爾(J. Breyer)，他們則認為，過去案件所建立出准許發出禁制令以遏止侵權看似當然之慣例，則只不過是顯示出在當時普遍盛行的時空環境中此一四項要素測試的結果。因此，也只有當目前法院所面對的案件類型和過去相當類似時，過去作法的經驗有是最具有參考價值。而且，當專利發明不過是佔公司想要製造產品中的一小部分，且禁制令成為專利權人用以威脅的談判的不當籌碼時，以法律中的金錢賠償很可能就足以填補侵權損害，准許禁制令之發放，或許並不符合公眾利益。禁制令之發放可能對於數目在急速成長中的商業方法專利會有不一樣的結果。這是由於商業方法專利在以前所涉及的經濟與法律影響還不大，再加上這些專利中可能有過於模糊與令人質疑的有效性問題，都會影響到四項要素測試的衡量評估。

在這場專利案中，存在著巨大的利潤和技術問題，專利禁令是保護和推動創新的一種重要手段。尤其對於小型的 IP 廠商來說，專利禁令是一種巨大的平衡器。eBay 可能是美國最高法院最後裁決的勝利者，但這或許反而會成為新創公司創新的阻力。

(二)禁制令 ～由 eBay 案談起

專利侵權成立後，是否能即應發出禁制令？美國近期對於永久禁制令的核發，引起激烈爭執。但美國最高法院對 eBay 案的判決顯示，美國對「永久禁制令」的核准條件趨向嚴格，即專利權人在美國取得「永久禁制令」的難度，已較以往提高。禁制令有助於專利排他性的確立，因此研發成本較高的生物科技產業，就強力主張專利侵權成立後即應發出禁制令。

但美國最高法院認為，法院核發「永久禁制令」應符合四個要件⁴¹，亦即權利人若無禁制令，是否會造成不可挽回的損害；賠償金是否不足以使得專利

⁴¹同註腳 22

權人的權益絲毫未損；如何在專利權人和侵權者所處困境之間取得一個平衡；以及發出禁制令是否會損及公共利益。美國最高法院認為：聯邦地方法院在 eBay 和 MercExchange 一案中，和 CAFC 均未「公平地」援用傳統上用來判斷是否應發出禁制令的四部衡平準則 (four-part equitable test)。

在台灣，關於智慧財產案件「假處分」審理標準，傳統上，法院只審理保全的必要性，而不審酌實體上理由，容易造成「假處分」泛濫的問題。目前通過的「智慧財產案件審理法」⁴² 中規定，專利權人不能再僅以「擔保」代替「釋明」，法院應審酌聲請人勝訴的可能性，包括權利有效性及權利被侵害的事實⁴³。

由上述可知，台美在智慧財產案件「假處分」審理標準逐漸一致，著重在保障專利權人權利時，應平衡相對人的利益，並考量公共利益。另一方面，當企業國際化日益緊密，專利授權成為一種資本積累的間接手段，大型的企業把專利視為一種保護機制，他們通過使用大量的 IP 技術實現交叉授權協議，以防止競爭對手的起訴。隨著小型企業擁有越來越多的專利技術，交叉授權成為一種過時的方式，現在專利已轉化為獲得授權費用的工具。

四、MICROSOFT v. AT&T 案

(一) Microsoft v. AT&T⁴⁴

美國專利權人於美國境內可主張排除他人未經其同意而製造、使用、販賣及進口其專利發明之排他權(exclusive rights)，此為專利法屬地性的基本原理原則⁴⁵。有趣的是，美國專利權人仍否可依美國專利法第 271 條(f)項規定⁴⁶於美國

⁴² 中華民國九十六年三月二十八日總統華總一義字第 09600035711 號令制定公布全文 39 條；本法施行日期，由司法院以命令定之

⁴³ 智慧財產案件審理法第二十二條（假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請）

⁴⁴ 參見 Microsoft Corporation v. AT&T Corporation, 550 U.S. ___, 127 S.Ct. 1746, 167 L.Ed.2d 737 (2007)。

⁴⁵ See Dowagiac Mfg.Co.v.Minn.Moline Plow Co.,235U.S.641,650(1915)(“The right conferred by a Patent under our law is confined under to United States and its Territories)

⁴⁶ Title 35 U. S. C. §271(f)(1) provides that it is an act of direct patent infringement to “supplies . . . from the United States . . . components of a patented invention . . .in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States

境外(例如：德國 Dusseldorf 市或日本 Tokyo 市)，實施其專利權，主張排除他人未經其同意而於侵權所在地製造、販賣內儲存侵害其美國電腦軟體(程式)之物品(extraterritorial effect to U.S. patent law)? 專利排他權之範圍? 在天秤上，專利排他權與專利實施權(含境外效力)，孰輕孰重? 對專利權人及被授權人確能帶來經濟效益? 達到促進產業發展的專利法目的。另兼論專利權人所主張電腦軟體(程式)本身，是否即美國專利法上所稱之構件(component)? 美國最高法院於此判例中有關法律構成要件，均提供其法律見解，以供下級法院及行政機構有所遵循。

這個案件是關於 AT&T 擁有一種內儲有語音編碼解碼程式之物品專利，該裝置可藉數位技術用來編碼、壓縮及還原語音檔。當微軟的視窗作業系統(Windows)被安裝在一電腦上時，該視窗作業系統會起動語音編碼與解碼程式⁴⁷(speech codecs)，對語音檔進行數位編碼、壓縮與還原，侵害 AT&T 公司美國第 US32580 號專利⁴⁸。

微軟公司寄送每一製造商一原版視窗作業系統(a master version of Windows)，寄送方式可採光碟(golden master disks)寄送或採網路加密傳送，該電腦製造商複製該原版光碟內軟體成為拷貝光碟後(copies)，拷貝光碟安裝於其所製造之電腦上並於美國境外銷售⁴⁹。

AT&T 公司控訴微軟公司，於美國紐約州南方地院提起專利侵權訴訟，指稱當微軟公司的視窗作業系統被安裝在國內及國外一電腦上時，該行為已侵害 AT&T 公司美國第 US32580 號專利，有違美國專利法第 271 條(35U.S.C. § 271)

⁴⁷ A "speech codec" is a software program that codes a speech signal into a more compact form, and decodes it back into a signal that sounds like the original.

⁴⁸ AT&T holds a patent on a computer used to digitally encode and compress recorded speech. Microsoft's Windows operating system has the potential to infringe that patent because Windows incorporates software code that, when installed, enables a computer to process speech in the manner claimed by the patent.

⁴⁹ Microsoft sends each manufacturer a master version of Windows, either on a disk or via encrypted electronic transmission, which the manufacturer uses to generate copies. Those copies, not the master version sent by Microsoft, are installed on the foreign manufacturer's computers. The foreign-made computers are then sold to users abroad. The master disk or electronic transmission Microsoft sends from the United States is never installed on any of the foreign-made computers in question. Instead, copies made abroad are used for installation.

規定，請求專利侵權損害賠償。於訴訟過程中，微軟公司已自承國內販賣視窗作業系統行為已構成美國境內直接侵權及輔助侵權，違反美國專利法第 271 條(a)項及(b)項等規定(35U.S.C. § 271(a)、(b))⁵⁰，惟爭執未違反第 271 條(f)項規定。AT&T 公司於訴訟中取得聯邦地院勝訴判決（聯邦地院判決微軟美國境外部分販賣行為應負侵權賠償責任）⁵¹，並經美國聯邦上訴法院聯邦巡迴庭(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「聯邦巡迴庭」)予以維持⁵²，惟最高法院於終局判決中卻大逆轉，廢棄下級法院見解（微軟於美國境外部分販賣、銷售行為，不在美國專利法侵權規範內），該判例確可作為電腦軟體相關發明侵權實務之參考。

有關兩造爭議方面：上訴人微軟公司於其理由書中主張其視窗軟體以光碟(gold master disks)寄送海外硬體廠商或以網路加密傳送海外硬體廠商行為，其海外安裝視窗軟體行為不適用美國專利法第 271 條(f)項中所規定之“component”及“supplied...from the United States”⁵³等輔助侵權法律要件。

被上訴人 AT&T 公司於答辯狀指稱微軟公司其海外販賣視窗軟體行為，已構成違反美國專利法第 271 條(f)項所稱之“component”及“supply”輔助侵權法律要件，請美國最高法院對該法規之法律適用情形予以闡明⁵⁴。美國最高法

⁵⁰ See Brief for Respondent 9, Microsoft refused to license AT&T's patented technology despite repeated requests (J.A. 17), and in 2001 AT&T sued Microsoft for patent infringement. AT&T asserted several bases of infringement, two of which Microsoft conceded after AT&T presented its case-in-chief to the jury. First, Microsoft stipulated that it directly infringed AT&T's patent under Section 271(a) by making infringing devices in the United States: namely, by installing the Windows object code on its own computers during the process of developing, testing, and debugging the software. Pet. App. 42a; Pet. Br.4 n.1. Second, Microsoft stipulated to liability under Section 271(b) for actively inducing other parties to infringe AT&T's patent specifically, by sending the Windows object code to U.S. computer manufacturers (also called original equipment manufacturers or OEMs.) with the specific intent that they install Windows on their computers and thereby make devices that infringe AT&T's patent. Pet.App. 42a; Pet. Br. 4.

⁵¹ 71 USPQ 2d 1118 (SDNY 2004)

⁵² 414F.3d 1366(2005)

⁵³ Brief For Petitioner, Title 35 U.S.C. § 271(f) provides that it is an act of patent infringement to “suppl[y] . . . from the United States” a “component of a patented invention” in a manner that induces the combination of that component with other components outside of the United States. The questions presented are: I. Whether copies of a “component” made in a foreign country are “supplie[d] . . . from the United States”; and II. Whether a “binary sequence of numbers that lacks physical existence” may be considered a “component of a patented invention” within the meaning of Section 271(f).

⁵⁴ BRIEF FOR RESPONDENT, 1. Whether digital software code. an intangible sequence of .1.s.

院參酌兩造所提書狀，最後歸納出兩大問題點如下：

第一：何時或以何種形式，軟體適格作為美國專利法第 271 條(f)項所稱之構件(component)。

第二：微軟所涉及在美國境外所製作之構件(component)是否適格為美國專利法第 271 條(f)項所稱之由微軟「自美國境內所供應」(“supplie[d] ” by Microsoft “from the United States” ?) ⁵⁵。

兩造所爭執係美國專利法第 271(f)項適用情形⁵⁶。該項規定係國會對一判例” Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S.518 (1972)” 所做之回應，在該判例中，一組於美國製作套件，用來被組裝成一剝蝦腸器，該套件被裝運到美國境外後組裝成一涉嫌侵害美國專利之物品，在當時並無任何法律可排除該侵權行為發生。因此，在該判例後，國會特增訂第 271 條(f)項，以供法院判決的依據。

最高法院對兩大問題做出如下分析：

第一個問題：「何時或以何種形式，軟體適格作為美國專利法第 271 條(f)

and 0.s. may be considered a component[] of a patented invention. within the meaning of 35 U.S.C.

§ 271(f); and, if so, 2. Whether Microsoft's transmission of such code abroad constitutes the within the meaning of that provision- suppl[y]. of such a component.

⁵⁵ This case poses two questions: First, when, or in what form, does software qualify as a “component” under §271(f)? Second, were “components” of the foreign-made computers involved in this case “supplie[d] ” by Microsoft “from the United States”?

⁵⁶ In *Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S.518 (1972), this Court held that a company was not liable for patent infringement under 35 U.S.C. § 71(a)—which prohibits “mak[ing] . . . a[] patented invention, within the United States,” without authorization—where it manufactured all the component parts of a patented shrimp deveining machine in the United States and shipped those parts for final assembly abroad. 406 U.S. at 524. Because the final assembly occurred in a foreign country, the Court concluded that the defendant did not “make” the patented machine within the United States and therefore did not infringe the patent. *Id.* at 527. The Court emphasized the territorially limited nature of the U.S. patent laws, explaining that Section 271(a) “makes it clear that it is not an infringement to make or use a patented product outside of the United States.” *Ibid.* Recognizing that its decision might be viewed as opening a loophole in the patent laws, the *Deepsouth* Court invited Congress to provide a “clear . . . indication of intent to extend the patent privilege” to the export of components of a patented invention for assembly abroad. *Id.* at 532. Congress responded to *Deepsouth* by enacting Section 271(f) as part of the Patent Law Amendments Act of 1984, Pub. L. No. 98-622, § 101, 98 Stat. 3383, 3383. See 130 Cong. Rec. H10,525 (Oct. 1, 1984) (“This proposal responds to the United States Supreme Court decision in [*Deepsouth*], concerning the need for a legislative solution to close a loophole in patent law”); S. Rep. No. 663, 98th Cong., 2d Sess. 2-3 (1984) (explaining that the “provision is a response to the Supreme Court’s 1972 *Deepsouth* decision”).

項所稱之構件(component)」。最高法院認為抽象的軟體碼僅是一種缺乏具體實施的抽象概念，而就其本身而論，並無法構成一種可被組裝成組合物之構件⁵⁷。軟體，僅是自媒體上分離出的指令，軟體指令如同貝多芬第九交響曲的音符。軟體具體複製本(例如 CD-ROM)如同貝多芬第九交響曲的樂譜⁵⁸。自記錄媒體分離出的電腦視窗軟體本身 (Windows)，僅係一群指令之集合，軟體本身如同一張藍圖，包含精確指令，軟體本身不屬於侵權裝置中的可組合的構件⁵⁹。只有當軟體本身 (Windows) 確實地被壓縮為一種電腦可讀取之複製品時 (a copy of Windows)，方適格作為美國專利法第 271 條(f)項所稱之構件(component)⁶⁰。

第二個問題：由微軟自美國境內所供應(“supplie[d]” by Microsoft “from the United States”?)：最高法院認為只有當來自美國境內供應的真實構件，而非複製品(copies)，方適格為第 271 條(f)項所稱之“supply”。因為該原版光碟在美國境外並未被安裝在任何電腦上，不構成輔助侵權責任。最高法院同意 Rader 法官法律見解⁶¹。認為海外複製行為不包含在美國專利法第 271

⁵⁷ Abstract software code is an idea without physical embodiment, and as such, it does not match §271(f)'s categorization: “components” amenable to “combination.” (05-1056 IIIB)

⁵⁸ One can speak of software in the abstract: the instructions themselves detached from any medium. (An analogy: The notes of Beethoven's Ninth Symphony.) One can alternatively envision a tangible “copy” of software, the instructions encoded on a medium such as a CD-ROM. (Sheet music for Beethoven's Ninth.)

⁵⁹ Windows abstracted from a tangible copy no doubt is information—a detailed set of instructions—and thus might be compared to a blueprint (or anything containing design information, e.g., a schematic, template, or prototype). A blueprint may contain precise instructions for the construction and combination of the components of a patented device, but it is not itself a combinable component of that device.

⁶⁰ In sum, a copy of Windows, not Windows in the abstract, qualifies as a “component” under §271(f). Microsoft and the United States stress that to count as a component, the copy of software must be expressed as “object code.” “Software in the form in which it is written and understood by humans is called ‘source code.’ To be functional, however, software must be converted (or ‘compiled’) into its machine-usable version,” a sequence of binary number instructions typed “object code.” Brief for United States as Amicus Curiae 4, n. 1; 71 USPQ 2d 1118, 1119, n. 5 (SDNY 2004) (recounting Microsoft's description of the software development process). It is stipulated that object code was on the master disks and electronic transmissions Microsoft dispatched from the United States. We need not address whether software in the abstract, or any other intangible, can ever be a component under §271(f). If an intangible method or process, for instance, qualifies as a “patented invention” under §271(f) (a question as to which we express no opinion), the combinable components of that invention might be intangible as well. The invention before us, however, AT&T's speech-processing computer, is a tangible thing.

⁶¹ The Court agrees. Under §271(f)'s text, the very components supplied from the United States, and not foreign-made copies thereof, trigger liability when combined abroad to form the patented invention at issue.

條 (f) 項所稱之供應(supply)行為，無論「複製」(copy)行為有多容易，「供應」行為與其任何後續「複製」行為應屬分離且相異的活動⁶²。無論「複製」(copy)行為有多容易，該行為與第 271 條 (f) 項無關⁶³。

有關專利權境外管轄部分，最高法院指出因為專利法第 271 條 (f) 項係為專利法效力不及美國境外之一般法則之例外規定，有關解讀該項規定應以朝向「反對境外管轄權」之立法法理來推定⁶⁴。由傳統見解可知，美國專利法僅適用於國內活動，即美國專利權人於美國境內可主張排除他人未經其同意而製造、使用、販賣及進口其專利發明之排他權 (exclusive rights)，而不及於外國活動⁶⁵。法院認定事實及使用美國專利法時，其普通推理上應先思考立法者立法時，會考量其他國家之法定主權利益⁶⁶。AT&T 公司策略應取得且實施其他國家之專利權⁶⁷。

(二) 境外法權～由 AT&T 案談起

總之，最高法院雖指明美國專利法僅適用於美國境內活動，而不及於美國境外活動。但對台灣 computer ODM 或 OEM 電腦硬體代工廠商而言，美國被視為最大市場。本案例影響下，台灣 computer ODM 或 OEM 代工廠商應考量其產品在美國境內販賣時，可能會面臨：

⁶² Judge Rader, dissenting, noted that “supplying” is ordinarily understood to mean an activity separate and distinct from any subsequent “copying,” “replicating,” or “reproducing”—in effect, manufacturing. He further observed that the only true difference between software components and physical components of other patented inventions is that copies of software are easier to make and transport. But nothing in §271(f)’s text, Judge Rader maintained, renders ease of copying a relevant, no less decisive, factor in triggering liability for infringement

⁶³ Section 271(f) contains no instruction to gauge when duplication is easy and cheap enough to deem a copy in fact made abroad nevertheless “supplie[d] . . . from the United States.”

⁶⁴ Any doubt that Microsoft’s conduct falls outside §271(f)’s compass would be resolved by the presumption against extraterritoriality, on which we have already touched. See *supra*, at 2, 4. The presumption that United States law governs domestically but does not rule the world applies with particular force in patent law.

⁶⁵ The traditional understanding that our patent law “operate[s] only domestically and does not extend to foreign activities,” Fisch & Allen, *supra*, at 559, is embedded in the Patent Act itself, which provides that a patent confers exclusive rights in an invention within the United States. 35 U. S. C. §154(a)(1) (patentees rights over invention apply to manufacture, use, or sale “throughout the United States” and to importation “into the United States”).

⁶⁶ As a principle of general application, moreover, we have stated that courts should “assume that legislators take account of the legitimate sovereign interests of other nations when they write American laws.”

⁶⁷ If AT&T desires to prevent copying in foreign countries, its remedy today lies in obtaining and enforcing foreign patents.

1.美國專利權人為求時效，可於聯邦貿易調查委員會(US ITC)要求依據關稅法 337 條發出命令(order)禁止侵權物進入美國本土，或已進入美國本土侵權物全面禁售。

2.美國專利權人於聯邦地方法院提起專利侵權訴訟及或要求核發禁制令。

3.於美國專利商標局對於請求項品質不佳之專利，申請專利無效審查，以撤銷其專利權，以抑制專利權人過度擴張其權利範圍。

面臨專利排它權與專利實施權，其間權益保護競合時，台灣 computer ODM 或 OEM 電腦硬體代工廠商面臨美國專利權人訴訟時，在資源有限下，如何以取得一有效之至高點及有用戰略地位為導向來應付競爭者，或與專利權人以契約方式取得交互授權、非專屬授權等權益保護方式。專利技術無法實施利用，帶來經濟效益，即無法達到促進產業發展之專利法目的，誠如美國最高法院對 AT&T 公司衷心建議：應取得專利權，及實施其他國家之專利權方為上策，包括如何取得權利、如何實施授權，如何實施保護，如何運用保護，發揮專利權管理的藝術。確值得探討思考。

另外本研究再分別再從三方面：上訴人-權利實施者(微軟公司)角度，被上訴人-權利人(AT&T 公司)，及訴訟參加人-彰顯社會公益者(amicus curiae、美國聯邦法務部)角度，於第三章中繼續論述上訴人、被上訴人、訴訟參加人其背後所隱藏之意識主張⁶⁸。

⁶⁸ No-05-1056 oral argument

參、美國專利制度及各方的期待

一、美國專利制度概論

(一) 智慧財產權屬地性

智慧財產權從傳統角度觀之，係為最本土化的權力，又稱為屬地主義，即美國的法律、制度及規章，僅是在美國的管轄範圍之內有效。但在公司或企業全球佈局的考量下，智慧財產權屬地主義卻逐漸成為國際整合的焦點。例如我國專利權雖為屬地主義(本土性)，但產品銷到美國市場，可能涉嫌侵害美國專利時，此情況卻可能另當別論。對專利權人而言，其創作想尋求權利保護，卻因為各國(如美國、歐盟、大陸、日本，我國等)法律、制度及規章無法調合，專利申請程序上必須到處入境隨俗且專利說明書之語言翻譯成本昂貴(例如專利說明書須翻成英文、德文、中文、日文等)，專利權人申請專利保護及維持專利年費之成本負擔太大，專利成本只好層層轉價至消費者。專利權人為求生存，會形成一極大遊說集團，聲稱遊說不是代表本公司或企業私益,而是為社會公益發聲。各國都希望能在程序上能儘量精簡，盡可能方便專利權人，各國構想以工作分擔方式(Work Share)，只要至一個國家辦一次手續，繳一筆錢，即可得到所有專利權利保護，節省彼此資源。由於上開一大股力量趨勢，故本為專屬性極強之專利權，卻被逼為朝向國際整合，各國先由程序簡化做起，最終再朝向實質審查標準認定上一致，國際整合趨勢即向此發展。

我國當前並非聯合國 WIPO 組織會員，惟經努力後，現已成為 WTO 會員國，在 2007 年 6 月於臺北舉行第 25 次 APEC/IPEG 會議上，我國提出了數項有關智慧財產權的議題(例如：「對抗未經授權盜版品之 APEC 準則」及「禁止網路販售仿冒品之 APEC 準則」等 2 項檢視表、我國未來智慧財產法院等)。惟在美國與韓國已簽訂自由貿易協定(FTA)下，如果東協十國加上三國(大陸、日本、韓國)區域協商再成局(韓國年底即將定案)，則我國在全球國際貿易舞臺上將會何去何從?本國市場經濟是否會逐漸沙漠化?我國智慧財產權制度改革腳步

是否能及時與國際間接軌?皆為我國未來智慧財產權制度制度改革時應考量之方向。

(一) 專利權四大部份

專利權係法律所賦予之排他權(exclusive right)，係指專有排除他人未經其同意授權而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權(物品專利權)，或專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權(方法專利權)。權利主要分為四大部份：如何取得權利、如何維護權利(包含權利權執行及攻擊)、如何運用權利(包含專利授權或許可、專利商品化)、及權利喪失(包含藥品專利權延長之例外)。綜上所述，因為公司企業本身資源有限，專利權取得係可視為專利佈局，專利申請必須有所取捨，專利以取得一有效之至高點及有用戰略地位為導向來應付競爭者；權利維護係具有防禦及攻擊；權利運用基本上係一攻擊，權利喪失亦可為一專利佈局或防禦。專利權管理及運用基本上係一攻、守、佈、防之藝術。

專利權授權(許可)，係表示否准他人使用專利權人之物品或方法專利權(即取得專利權人許可後，則使用者不會被起訴於法院)，在自由市場經濟理論下，專利權授權(許可)是發揮專利權經濟利益之有效手段，鼓勵專利權儘量被擴散或轉讓，以促進社會不斷進步，但實務上，有些專利權人係採消極防禦策略(排除他人實施其專利)，有些專利權人係採請君入甕之積極攻擊策略(就專利權進行使用、收益、實施權設定、讓與專利權、設定質權等)。專利權從不同角度觀之，如同一枚硬幣，有正面亦具反面。專利權既係一排他權(僅係消極表示排除他人未經專利權人同意而使用其物品或方法專利)，除非該發明是屬開創性發明，取得專利權之人仍須取得他人許可，方能實施其專利權。

專利權授權(許可)可分為非專屬授權與專屬授權，非專屬授權人所取得之權利為專利權人不能主張排他權，專屬被授權人則取得訴訟實施權。專利權實

施對專利權人及實施者是否確能帶來經濟效益？更能達到促進產業發展的專利法目的？專利制度是促進產業發展或抑制產業發展？專利制度是興利或除弊？(Is IPR a part of the solution or problem?)，確實是一值得探討的議題。

(二) KSR v. Teleflex

依美國聯邦憲法(1789 年版)規定，美國聯邦政府三權分立基本組織架構如圖 1 所示：採權利分立(Separation of Power)與權力制衡原理(Check and Balance)，即分立與制衡係採配套且必須同時存在，以避免權力失衡。美國負責執行智慧財產權保護之單如下表 1 所示：

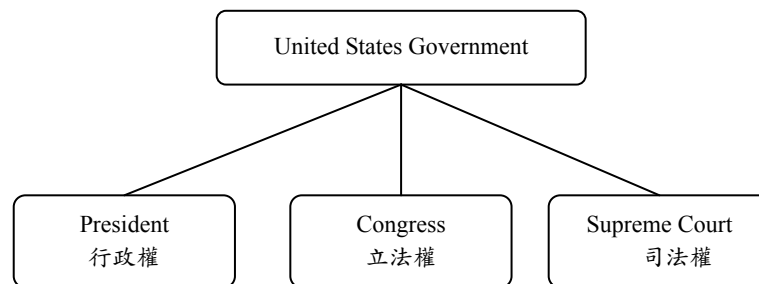


圖 3-1 美國聯邦政府三權分立

1.行政部門包括有：隸屬於美國聯邦商務部(United States Department of Commerce)下主管專利案件申請准否及專利無效審查之美國專利商標局(US Patent Trade Office)，

主管電腦犯罪之美國聯邦司法部(United States Department of Justice)，主管傾銷、反傾銷、衡平稅等國際貿易糾紛、及執行美國關稅法 337 條有關涉嫌侵害智慧財產權案件之聯邦國際貿易調查委員會(United States International Trade Trade Commission)，屬於美國聯邦國土安全部(United States Department of Homeland Security),執行查禁涉嫌侵害專利權貨物進入美國本土的美國海關總署(United States Custom Service)，主管與全世界各國有關國際貿易爭議談判(例如智慧財產權 301 案)之美國貿易代表署(Office of The United States Trade

Representative)，主管反托拉斯(antitrust)的聯邦貿易委員會(United States Federal Trade Commission)。

2.立法部門包括有：具有立法提案權的美國國會(Congress)，隸屬於美國國會圖書館下，以執行著作權案件登記之著作權局(United States Copyright Office)。

3.司法部門包括有：裁判專利侵權、禁制令、及專利權有效性之美國聯邦地方法院(United States District Court)、法律審之美國聯邦上訴法院聯邦巡迴庭(United States Court of Appeals for Federal Circuit)，以下簡稱「聯邦巡迴庭」及美國聯邦最高法院(United States. Supreme Court)。

4.在行政部門有設置特別委員會(又稱為第四權)，該委員會可制定相關行政規章，具行政立法權，聯邦貿易調查委員會來處理反傾銷國際貿易糾紛、關稅法 337 等智慧財產侵權案件，具有準司法權。特別委員會委員(包括主席及副主席)均採任期制，依法律保護不能隨意撤換。特別委員會委員為行政機構，維持其相當的獨立自主權，但其處分或決定最終仍須受到司法檢驗。即當事人不服特別委員會處分或決定時，可上訴至法院，法院為最後仲裁者。

表 3-1 美國負責執行智慧財產權保護之單位 (資料來源：Dr. Andy Y. Sun)

The Executive Branch	The Legislative Branch	The Judicial Branch
Department of Commerce/USPTO	Congress	U.S. Supreme Court
Department of Justice	Library of Congress/ Copyright Office	CAFC
ITC		District Courts
Custom Service		
USTR		
FTC		

(四) 美國智慧財產權保護流程

美國智慧財產權保護流程如下圖 2 所示：

1.專利權人所提起之專利侵權訴訟及禁制令或侵權嫌疑人所提起之專利無效訴訟，先繫訴於聯邦地方法院，不服聯邦地院裁判者有權利上訴至聯邦巡迴上訴法院，不符聯邦巡迴上訴法院裁判者有權利上訴至聯邦最高法院。

2.專利申請案被核駁，專利權人所提起之更正申請或任何人所提起之專利無效審查(相當我國舉發審查)，可先於美國專利局提出申請，不服美國專利局處分者有權利上訴至聯邦巡迴上訴法院，不符聯邦巡迴上訴法院裁判者有權利上訴至聯邦最高法院。

3.專利權人為求時效，可於聯邦貿易調查委員會要求依據關稅法 337 條禁止侵權物進入美國本土，或國內全面下架。不服該會命令(order)者，有權利上訴至聯邦巡迴上訴法院，不符聯邦巡迴上訴法院裁判者有權利上訴至聯邦最高法院。不服聯邦貿易調查委員 決定者亦可先繫訴於聯邦地方法院，不服聯邦地院裁判者，有權利上訴至聯邦巡迴上訴法院，不符聯邦巡迴上訴法院裁判者有權利上訴至聯邦最高法院。

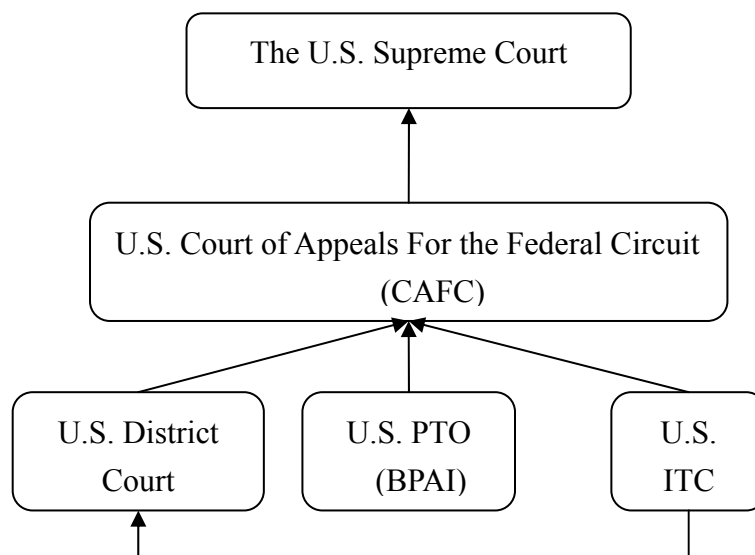


圖 3-2 美國智慧財產權保護流程圖 (資料來源：Professor Andy Y. Sun)

(一) 美國國會立法流程概述

在美國國會立法過程中，因係採三權分立，故行政機關、司法機關皆不具

有立法提案權，法案必須透過國會議員出面提案，依州產生 100 名參議員之參議院(參議員每兩年改選 1/3)，草案在參議院通過係採多數尊重少數制度，允許冗長辯論；及依人口多寡產生 435 名眾議員之眾議院(眾議員每兩年改選一次)，草案在眾議院通過係採少數服從多數制度，州的利益遠超過政黨利益，國家利益在州利益之上。參議院所提出草案(S.__)，其通過採絕對多數制，可能會造成少數獨裁，故參議院多數黨必須與少數黨協商談判；眾議院所提出草案(HR.__)採少數服從多數，多數黨佔據政治利益，故眾議院程序委員會則居於舉足輕重角色，法律草案(Bill)是否能排出於院會討論，係由眾議院程序委員會所操控。國會參議院、眾議院兩院藉不同制度配套設計，形成彼此制衡。

美國國會立法流程簡述如下：法律草案(Bill)經法案宣讀後(Bill Mark-up)，絕大多數會交付委員會進行後續討論(Committee Review)，如該法律草案涉及層面太廣(涉及到多數個委員會管轄權)，該法案則容易難產。委員會審查時，會透過公聽會(Public hearings)程序來達成公共參與，法律草案會公告周知，各界對該法律草案有任何立場或看法皆可提出，會受邀到國會作證(testify)，該法律草案亦可能歷經數次公聽會(Consultation/ Bargaining)可能於本會期無法通過。法律草案經委員會投票(Committee Report/Vote)通過後，最後經全院會表決(Full House Vote)是否通過，參議院及眾議院對該法律草案可能有不同版本，程序上先各自進行，雙方再各自挑選數名資深國會議員來進行協商(Conference Meeting)整合兩種版本後，資深國會議員可能藉協商會議掌握許多政治資源，再各自回到參議院及眾議院，對整合後之版本，重新進行表決(Vote on Conference Report)通過後，整合版本經總統簽署(Presidential Signature)後始成為法律。美國國會立法流程圖如圖 3 所示。

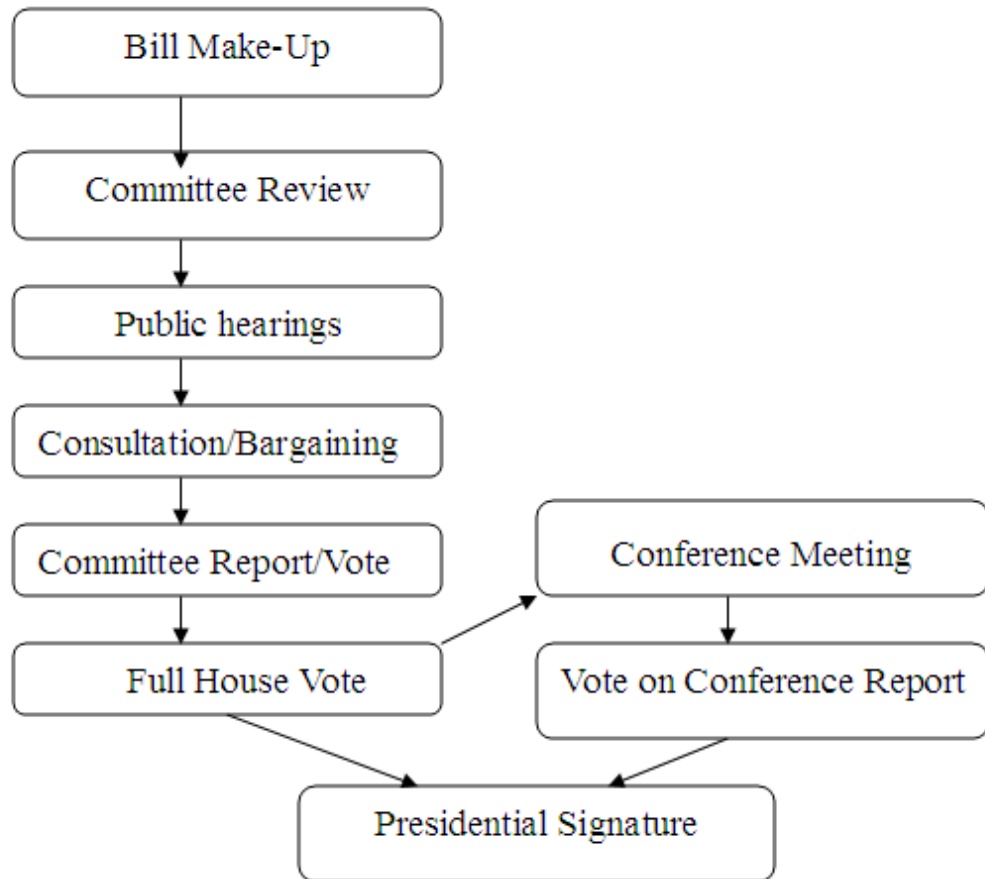


圖 3-3 美國國會立法流程圖

二、從專利權人角度考量

(一) KSR 案

專利權人(Teleflex)於答辯書狀中主張五點如下：

第一點是，上訴人與美國聯邦政府代表持有不同於聯邦法院的見解，在教示、導引或動機的審查方面⁶⁹。

第二點是，教示審查與最高法院的先前判例、法律內容、穩固的專利政策，是一致的⁷⁰。除此之外，教示審查是將國會的決定做對大眾與發明者的利益，最佳的詮釋⁷¹。

⁶⁹ See Brief for respondent Teleflex Inc. : The arguments of petitioner and its amici rest on a false caricature of the Federal Circuit's settled suggestion, teaching, and motivation inquiry, Page 14 .

⁷⁰ See Brief for respondent Teleflex Inc. : The suggestion inquiry is compelled by this Court's precedents, the statutory test, and sound patent policy, Page 14 .

⁷¹ See Brief for respondent Teleflex Inc. : The suggestion inquiry best effectuates Congress'

第三點是，在對於推翻既定的顯而易知性的審查，上訴人的主張是不具說服性⁷²。

第四點是，美國聯邦政府代表所提出的「創新」標準，對現行的聯邦專利法，會帶來不確定性與不連續一致性⁷³。最高法院應該拒絕政府代表所提出的「獨特的創新」「」標準的意見，因為國會採用「顯而易知性」的標準，取代由最初的問題探討到發明的才能的方式太過空洞、不清楚的⁷⁴。

第五點是，因為上訴人放棄提出有關教示的疑問，因此對於聯邦法院是否適當使用教示方法的問題，是不存在⁷⁵。

自最高法院對 *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S 1(1966)的判決之後，一個單一、統一標準，已經被審查官與法院所採用作為衡量標準，在評量對發明標的物的顯而易知性⁷⁶。教示、導引或動機的應用早從 1938 年開始由海關與專利法院(Court of Customs and Patent Appeals、即聯邦巡迴庭前身)開始採用，之後被聯邦法院繼續延用在「當一個擁有技術能力的人，具備有對先前技術的相當認知與知識時候，在面對一般問題時，因而產生依照專利主張敘述的組合的動機」。⁷⁷

(一) eBay 案

於 eBay 案例中，專利權人(MercExchange)於答辯書狀中主張最高法院應

determination to balance the interests of inventors and the public, Page 10。

⁷² See Brief for respondent Teleflex Inc. : Petitioner's arguments for overturning the settled obviousness inquiry are not persuasive, Page 11。

⁷³ See Brief for respondent Teleflex Inc. : The Solicitor General's proposed "innovation" standard would introduce considerable uncertainty and dis-uniformity into federal patent law, Page 12。

⁷⁴ See Brief for respondent Teleflex Inc. : Second, the Court should reject the government's proposed "exceptional innovation" standard on the ground that Congress adopted the "obviousness" standard precisely to supplant the prior inquiry into inventiveness, which proved too vague, Page 17。

⁷⁵ See Brief for respondent Teleflex Inc. : The question whether the Federal Circuit properly applied its suggestion inquiry to the facts of this case is not presented here, because petitioner has waived that issue, Page 13。

⁷⁶ See Brief for respondent Teleflex Inc. : Since this Court's decision in *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S 1(1966), a single, uniform standard has guided both examiners and courts in evaluating the "obviousness" of inventions, Page 14。

⁷⁷ See Brief for respondent Teleflex Inc. : Later employed by the Federal Circuit looks to "whether a person of ordinary skill in the art, possessed with the understandings and knowledge reflected in the prior art, and motivated by the general problem facing the inventor, would have been led to make the combination recited in the claims.", Page 14。

支持聯邦巡迴庭核發永久禁制令，綜合其理由如下：

1.聯邦巡迴庭採用「一旦專利權有效且被侵害確定,法院就應該核發永久禁制令」一般規則，係為司法實務慣例。專利法迄今仍被有效實行，主要原因係取得專利之發明技術必須被公開於大眾，以交換取得政府保護專利權人之排他權⁷⁸。只要專利權人充分釋明「法院若不准禁制令，會受到無可彌補之損害」，法院會依慣例核發禁制令，僅有在考慮兩造利益之衡平、是否影響公共利益因素等少數例外案例中⁷⁹，法院方會拒發禁制令。

2.專利權人「授權意願(Willingness to license)」不會構成禁反言(estoppel)。權利人願意對他人授權，仍可主張專利排他權。聯邦地院以專利授權為理由，認定專利權人不會受到無可彌補之損害，拒絕核發禁制令，不符合專利法鼓勵授權來促進創新及競爭之立法意旨⁸⁰。另專利權人只授權他人實施該專利，自己不實施(non-use)該專利發明，亦不應構成拒發禁制令之理由⁸¹。

3.聯邦地院以專利權人之發明並未商品化(fail to commercialize its invention)為理由拒發禁制令，是否抵觸 Continental Paper Bag Co. v. Eastern

⁷⁸ See Brief for respondent: The general rule recognized by the Federal Circuit is entirely consistent with long historical practice. a statutory right to exclude in exchange for disclosure of an invention. to enforce the terms of this bargain, the law, since at least the early nineteenth century, has uniformly been that, absent special circumstances, a permanent injunction will issue once patent infringement is found. This general rule flows ineluctably from the nature of the patent right and the application of traditional principles of equity. It is therefore unsurprising that such a rule is also consistent with the general availability of permanent injunctions for other intellectual property rights, as well as analogous rights in property. P12.

⁷⁹ See Brief for respondent: The patent holder's right to exclude can be protected only by preventing others from encroaching on that right; thus, once a patent has been found valid and infringed, the patent holder will in most cases have irrefutably shown that it will suffer irreparable harm in the absence of an injunction. Only in rare cases will any balance of hardships or the public interest favor the adjudged infringer; in most cases those factors will strongly favor the patent holder. In other words, the discretionary application of traditional equity principles will, as a .general rule, Result in the issuance of a permanent injunction once infringement and validity have been established. P12.

⁸⁰ See Brief for respondent: "Willingness to license" one's patent cannot estop the patent holder from asserting its right to exclude third parties, and the district court's contrary rule is not only unsupported by law but (by discouraging licensing) contrary to interests in promoting innovation and competition. P13.

⁸¹ See Brief for respondent: The district court also erred in relying on MercExchange's .non-practice of the invention as a ground to deny injunctive relief. Under this Court's precedent, licensing does not constitute non-use, but even if it did, non-use cannot be a basis for denying a permanent injunction. See Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210U.S. 405 (1908). P13.

Paper Bag Co 判例之衡平救濟⁸²慣例，尚請最高法院釋明。國會立法精神係當專利發明技術被公開於大眾，以促進社會進步，專利權人即被回饋取得專利排他權，國會未強制專利發明必須被使用，專利權人方可取得專利排他權⁸³。

(三) Medimmune Inc. v. Genentech Inc. 案

專利權人(Genentech)於答辯書狀中主張兩點，沒有所謂的實際爭議(Actual Controversy) 與 最高法院應執行適當的裁量權撤銷此案⁸⁴。主張其理由如下：

1.沒有所謂的實際爭議(Actual Controversy)

在司法仲裁之前，Medimmune 必須提供證明佐證，法律權利或受到合法保護的利益，遭受到損害。Medimmune 並沒遭受到損害，則無所謂實際爭議的存在⁸⁵。因為，Medimmune 不是在強制性的壓迫下選擇簽合約，支付授權金並非是損害到法律權利的行為。於是此案不是合約違約問題，更不是專利宣示的案子⁸⁶。可在法庭審判的爭議(Justiciable Controversy)，必須是在實際或急迫的法律損害下，或是對預期的訴訟的必須行動。對於此案，必須額外注意關於對憲法對預期的或假設性的裁決的限制⁸⁷。

2.最高法院應執行適當的裁量權撤銷此案

⁸² See Brief for respondent : In Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 430 (1908), this Court made clear that a permanent injunction could be granted despite the patent holder's complete non-use of the patented invention, and indicated that injunctive relief was the only way to protect the exclusive rights which the law confers upon the patentee..56 Continental Paper Bag was essentially about whether complete failure to exploit a patented invention .i.e. , a patent holder's failure directly to use the invention or to license it to others amounted to a form of patent suppression or misuse that should deprive the patent holder of access to equitable relief. P44.

⁸³ See Brief for respondent : as both this Court and Congress's actions have repeatedly reaffirmed, Congress has chosen to promote progress. not by imposing a use requirement but by granting patent holders a statutory right to exclude. inreturn for disclosure of an invention.p14.

⁸⁴ See Brief for respondent Genentech, Inc. : 1. There is no actual controversy, 2.This court should exercise equitable discretion to dismiss this suit, Page 17and Page 40。

⁸⁵ See Brief for respondent Genentech, Inc. : MedImmune is therefore wrong to suggest that Article III is satisfied simply by a disagreement over a point of law that the parties care about, and that is factually concrete enough to permit a definite answer. MedImmune must identify some injury to legal rights or legally protected interests, and it must show that the alleged injury has occurred, is "imminent" or "certainly impending," or otherwise presents a compelling necessity for review prior to the point at which judicial intervention has traditionally been available. , Page 25。

⁸⁶ See Brief for respondent Genentech, Inc. : This case has little in common with breach of contract or typical patent declaratory cases, Page 36。

⁸⁷ See Brief for respondent Genentech, Inc. : This case requires careful attention to the constitutional limits on anticipatory or hypothetical adjudication, Page 17。

在一般情形下，傳統的平衡原則是非常清楚且明白⁸⁸。Genentech 指出發回下級法院重審視不必要的。這件案子違反基本的衡平原則⁸⁹，況且，被授權人對專利提出挑戰的判決行為早於拒絕履行義務的行為的時間，是違反專利法的主要精神⁹⁰。況且，根據過去案例，最高法院觀察發現到，在訴訟的開端之前，法院如果知道在平等狀況下，放寬法定裁決的範圍，以減少降低宣示性救濟，則法院就不必經過一連串無益的案情內容聽證⁹¹。在審理宣示性判決時，法院管轄權是可以做自由決定。

(四) Microsoft Corporation v. AT&T Corp 案

Microsoft v. AT&T 案例中，專利權人(AT&T)於答辯書狀中主張聯邦巡迴庭的判決，並未違反境外法權推定，綜合其理由如下：

1. 微軟公司應負美國專利法第 271 條(f)項輔助侵權行為損害賠償的責任，並非歸因於微軟國外代工廠商於美國境外銷售視窗軟體行為，而係歸因於微軟公司「自美國境內供應視窗軟體行為(shipping...from the United States)」⁹²。
2. 美國專利法第 271 條(f)項所稱之構件「component」及自美國境內供應「Supply...from the United State」，有關境外法權等法律要件解讀上不會產生不明確(ambiguous)⁹³的爭議。
3. 國會通過專利法第 271 條(f)項係為補救 DeepSouth 案所引發之法律漏洞

⁸⁸ See Brief for respondent Genentech, Inc. : The traditional equitable principles governing situations like this one are clear and categorical; this is a textbook case for the maxim that in appropriate circumstances equitable discretion may be “hardened by experience into rule.”, Page 41。

⁸⁹ See Brief of respondent Genentech, Inc. : This suit violates basic equitable principles, Page 42。

⁹⁰ See Brief for respondent Genentech, Inc. : Adjudication of licensee challenges to validity prior to repudiation frustrates the core purposes of the patent laws, Page 44。

⁹¹ See Brief for respondent Genentech, Inc. : As this Court observed in Wilton v. Seven Falls Co., 515 U.S. 277, 287(1995), if a court “knows at the commencement of litigation that it will exercise its broad statutory discretion to decline declaratory relief” on equitable grounds, it need not “go through the futile exercise of hearing the case on the merits first” and should simply decline jurisdiction at the outset., Page 41。

⁹² See Brief for respondent : First, the presumption is simply inapplicable because Microsoft is liable under Section 271(f) not for extraterritorial conduct, but for conduct performed domestically: shipping its U.S.-developed, U.S.-tested Windows software from the United States. P41。

⁹³ See Brief for respondent : Second, even if Microsoft's activity in this case had an extraterritorial dimension, the presumption would be inapplicable because, where it applies at all, it operates only to break interpretive ties when a statute is ambiguous as to its geographic scope. P42。

⁹⁴，並無境外法權爭議。

4.實施專利法第 271 條(f)項符合國際保護智慧財產權相關規範，不會與其它國家之主權權益產生衝突⁹⁵。

(五) 小結

由上述美國四個案例，從專利權人角度看專利權取得、授權、保護、運用等各階段權利排他性，可推論出其背後隱藏的意識主張如下，以供參考：

1.在專利權取得上(KSR 案)：專利權人投入資源申請專利，經由專利審查機關經嚴格審查後，由政府所賦予其排他權，專利權人會信賴其權利會經由政府加以保護。法院判斷該系爭專利請求項是否「顯而易知性」，應依國會所通過之專利法第 103 條(a)項立法精神，以求判決一致性，避免專利權處於不確定之狀態，間接影響專利權人促進產業發展投資意願。專利權人認為專利權排他性應合理正當地受到保護。

2.在專利權實施授權上(MedImmune 案)：專利權人不認為支付授權金是損害被授權人法律權利的行為，因此，專利權實施授權到在不違背憲法精神的程度，被授權人是要依合約所規定行事。

3.在專利權實施保護上(eBay 案)：專利權排他性應受公權力所保護。專利權人認為專利法迄今仍被有效實行，主要原因係取得專利之發明技術必須被公開於大眾，以交換取得政府保護專利權人之排他權。法院准許核發禁制令，符

⁹⁴ See Brief for respondent : Deepsouth , 406 U.S. at 531. Nothing in the reasoning of Deepsouth supports Microsoft's claim that applying Section 271(f) in these circumstances would involve an extraterritorial application of U.S. law (and it would not, for the reasons discussed in the text). In Deepsouth , because Section 271(f) had not yet been enacted, the U.S. company could face no liability for infringing a combination patent unless Section 271(a) had genuinely extraterritorial application, in the sense that a foreign company , could violate U.S. patent laws (or a U.S. company could induce such a violation under Section 271(b)) through assembly of an infringing device abroad. The Court rightly noted that Congress had not revealed an intention to create liability in those circumstances. P42 .

⁹⁵ See Brief for respondent : If anything, faithful enforcement of Section 271(f) comports with the international goal of fighting cross-border piracy by ensuring that countries maintain expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements.. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods, Apr. 15, 1994, art. 41(1), in Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1C, 33 I.L.M. 1197, 1213-1214 (1994).

合專利法鼓勵授權來促進產業創新及競爭之立法意旨。

4.在專利權運用保護上(Microsoft 案)：專利權人認為專利權排他性為有限度擴張。美國專利法第 271 條(f)項並無違專利權屬地性基本精神，專利權人認為專利權運用有境外效力。將四個案子用表格表示，如下：

	KSR 案	eBay 案	MedImmune 案	Microsoft 案
專利權人角度 考量	法院應依據國會所通過之專利法第 103 條(a)項立法精神來審查系爭專利。	美國專利法第 283條已賦與法院法官個案裁量權。	沒有所謂的實際爭議，支付授權金並非是損害到法律權利的行為	國會通過的美國專利法第 271 條(f)項不會產生境外法權爭議。

三、從被授權人角度考量

(一) KSR 案 Microsoft v. AT&T 案中

KSR 於起訴書狀中主張二點，第一點是，教示、導引或動機的應用在專利法第 103 條之下是沒有根據，也與最高法院的先前判例衝突。第二點是，最高法院應該要做出符合先前判例的判決，拒絕教示、導引或動機的應用。主張其理由如下：

1.教示、導引或動機的應用是與最高法院的先前判例產生衝突。

當先前技術可經由教示與導引特定的某一方式或模式，確實被運用來達成給予的目標時候，法院可以正確的判斷決定，標的物是具顯而易知性，不應給予專利⁹⁶。

2.最高法院應該要做出符合先前判例的判決。

聯邦法院的主義是失敗的實驗品⁹⁷，聯邦法院重新解釋 103(a)法條已經產生不良的結果⁹⁸。根據最高法院一些時間的觀察，教示、導引或動機的應用，

⁹⁶ See Brief for petitioner：Where prior art does teach or suggest that particular means or methods can be utilized to achieve a given objective, that of course is a basis on which a court can rightly conclude that subject matter claimed in a patent would have been obvious and , therefore, cannot be patented, Page 27。

⁹⁷ See Brief for petitioner：The Federal Circuit’ s doctrine is a failed experiment, Page 49。

⁹⁸ See Brief for petitioner：The Federal Circuit’ s radical re-interpretation of 103(a) has been in

已經引起許多專利訴訟的增加，並引發對於美國專利權制度的眾多爭論。

此外，將專利法與著作權法做對比時，限制專利的非顯而易知性的原因會較容易被瞭解。在著作權法的標準是很容易取得智慧財產權。但是專利不同於著作權權利的不同點在於專利權權利提供較廣、概念性的保護，著作權權利的保護，只在於保障單一件被保護的物品，並未給予保護於其他獨立相似的發明物或相同物。著作權權利的保護，只保護特別表達的想法⁹⁹。

(二) eBay 案

於 eBay 案例中，被授權人(eBay)不服聯邦巡迴庭核發永久禁制令，於起訴書狀中所主張理由，綜合三點如下：

1.聯邦巡迴庭僵化「一旦專利權有效且被侵害確定,法院就應該核發永久禁制令」規則，違反美國專利法第 283 條文義解讀，剝奪了賦與法院法官的裁量權空間¹⁰⁰。專利法賦與專利權人排他權係為促進競爭及經濟發展¹⁰¹。藉由法律上的金錢賠償已足以填補侵權損害，法官自有拒絕核發禁制令的裁量空間¹⁰²。專利法第 283 條規定，賦與法官審酌四項衡平準則(four-part equitable test)，依個案性質獨立裁量是否核發禁制令¹⁰³。

2.聯邦地院調查事實，首先，發現 MercExchange 已公開表示願意以專利

operation long enough that this Court can observe the consequences, and they are not good, P 49。

⁹⁹ See Brief for petitioner：First, unlike a patent, a copyright prevents only copying of the protected work. It grants no rights over independent creations of similar or even identical works...copyrights protect only the particular expressions of ideas, but patent rights offer protection at a much broader and more conceptual level, Page 45。

¹⁰⁰ See Brief for petitioner：The Federal Circuit’s near-automatic injunction rule cannot be reconciled with the plain language of § 283.p14.

¹⁰¹ See Brief for petitioner：in the Patent Act itself, Congress as balanced that right to exclude with other competing interests, such as promoting competition and the economy. p14.

¹⁰² See Brief for petitioner：In 35 U.S.C. § 283, Congress struck the balance by giving federal courts the express discretion to deny injunctive relief. Congress also protected the “right to exclude” by providing other potent remedies such as mandatory compensatory damages, including for post-judgment losses ,pre-judgement interest ,and the possibility of treble damages and attorneys’ fees. p14.

¹⁰³ See Brief for petitioner：Section283’s conferral on district courts of discretion to deny injunctive relief is a “provision [] of this title” to which every patent is expressly made “subject.” Independently ,the grant of injunctions in personal property cases is not nearly automatic , but rather is based on the traditional four-factor test. p14.

授權方式取得權利金，欠缺「受到無可彌補之損害」衡平原則要件¹⁰⁴；其次，發現藉由法律上的救濟管道(如：金錢損害賠償)已適當地補償此項侵害¹⁰⁵；其三，法院發現一旦發出永久禁制令，eBay 很可能會進行迴避設計，這會使得法院必須對於是否侵權再次進行開庭審理，將耗費寶貴的法院資源¹⁰⁶；最後，eBay 拍賣網站有利於公眾使用，若核發禁制令來禁止該拍賣網站對公眾繼續運作，不符合公眾利益¹⁰⁷。

3.於 Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co 案例，權利人放棄於市場上實施其專利權，亦不能排除美國專利法第 283 條規定賦與法院法官同意或拒絕核發禁制令的裁量權空間¹⁰⁸，即本案例無關於專利法第 283 條立法精神。eBay 於拍賣市場上的成功因素並非歸因於專利權人的專利，專利排他權縱然是重要的，但僅能在衡平準則考量下受到保護¹⁰⁹。

(三) MedImmune Inc. v. Genentech Inc. 案

MedImmune 於起訴書狀中主張三點，第一點是，本案在宣示性判決與憲法第三章節(Article III)之下，是有所謂的實際爭議(Actual Controversy)¹¹⁰，第二點是，禁止上訴人申請宣示性救濟，會合乎憲法所禁止的禁反言條款¹¹¹，第三

¹⁰⁴ See Brief for petitioner : First, the district court reasonably found that eBay had shown an absence of irreparable harm because MercExchange licenses its patents for money, made repeated statements that damages were both adequate and the only relief it sought, and delayed two years before seeking any form of injunctive relief. Id. at 54a-55a. p15.

¹⁰⁵ See Brief for petitioner: Second, the district court properly found, based on these same facts, that MercExchange's injury was monetary and thus it had an adequate remedy at law. Pet. App. 55-56a. p15

¹⁰⁶ See Brief for petitioner : Third, the balance of hardships weighed against an injunction because, as eBay was attempting a work-around, additional litigation would be necessary with or without an injunction, and the threat of enhanced damages would deter post-verdict infringement. Pet. App. 58a-59a. p15.

¹⁰⁷ See Brief for petitioner : Finally, the public interest did not favor an injunction because the public would benefit from continued access to the inventions at issue, and there was a possibility that subsequent regulatory action might invalidate or restrict the patent at issue. Id. at 57a. p15.

¹⁰⁸ See Brief for petitioner: Continental Paper Bag, Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908) ("Continental Bag"), does not preclude reading the plain language of 35 U.S.C. § 283 to accord district courts their traditional equitable discretion to grant or deny injunctions. P16.

¹⁰⁹ See 05-130 oral argument : The Patent Act says the right to exclude is important, but it's only protected by the principles of equity under section 283. P57.

¹¹⁰ See Brief for petitioner. : The complaint stated A "Case of actual controversy" under the declaratory judgment act and Article III, Page 14.

¹¹¹ See Brief for petitioner. : To bar petitioner from declaratory relief would constitutionalize the

點是，聯邦條款第三章不應該重新被解釋，而把聯邦專利政策凍結¹¹²。主張其理由如下：

1. 宣示性判決與憲法第三章節，並無排除被授權人在反對之下 (under protest)，支付權利金的情況。因為具有實際爭議的案件，在利害關係人雙方之間，是有明確法律爭議。要求違反合約的行為是，相反於宣示性判決的真正目的與內涵。

2. 過去案例如 Pope Mfg. Co. v. Gormully，是拒絕契約上的對專利挑戰的禁止。Lear, Inc. v. Adkins 一案，是反對禁止阻礙被授權人提起訴訟。¹¹³ 因此禁止上訴人申請宣示性救濟，會合乎憲法所禁止的禁反言條款。

3. 縱使，聯邦巡迴法庭是有權利選擇相反於 Lear 案的專利政策，法院也不應該 或也沒有權限，將較傾向法院一方的專利政策，歸納在憲法第三章節 (Article III) 之中。憲法第三章節 (Article III) 不該重新被解釋以致凍結聯邦專利政策。因為現行的決定是會對現存的聯邦專利政策產生衝突，促使挑戰專利有效性的可能機會提高，提高修正後的憲法判決的地位，參議院是不可以修改¹¹⁴。

(四) Microsoft Corporation v. AT&T Corp 案

Microsoft v. AT&T 案例中，被授權人 (Microsoft) 於起訴書狀中主張專利排他性，綜合其二點理由如下：

1. 微軟公司承認於將視窗軟體 (Windows) 安裝於國內實驗室以進行發展、除錯、測試。上開行為已直接構成侵害 AT&T 公司內儲語音編碼解碼程式之物品專利 (美國第 32580 號專利)，違反美國專利法第 271 條 (a) 項規定¹¹⁵。微軟公司亦承認寄送國內每一製造商一原版視窗作業系統 (a master version of

rejected doctrine of licensee estoppel, Page 33。

¹¹² See Brief for petitioner: Article III should't be reinterpreted to freeze federal patent policy, P 38。

¹¹³ See Brief for petitioner. : Page 34。

¹¹⁴ See Brief for petitioner. : Most immediately, the present decision would disrupt a basic tenet of federal patent policy-encouragement of challenges to patent validity-and then elevate that revision to a constitutional ruling, beyond Congress's power to correct, Page 38。

¹¹⁵ See brief for petitioner : Microsoft installed the Window object code on Microsoft owned computers during the software development process ,and consequently stipulated to direct infringement under Section 271(a).p4

Windows)，供該電腦製造商複製該原版光碟內軟體成為拷貝光碟後(copies) 拷貝光碟安裝於其所製造之電腦上並於美國境內銷售，上開行為亦已構成輔助侵權，違反美國專利法第 271 條(b)項規定¹¹⁶。

2.惟微軟公司主張其視窗軟體以光碟(gold master disks)寄送海外硬體廠商或以網路加密傳送海外硬體廠商行為，其海外安裝視窗軟體行為不適用美國專利法第 271 條(f)項中所規定¹¹⁷。美國專利法第 271 條(f)項並無境外實施效力¹¹⁸，法院適用法規時，應推定國會立法時會考量避免干預美國境外其它國家主權¹¹⁹。如美國專利法侵犯境外其他國家智慧財產法規制度，只會製造國際糾紛的風險¹²⁰。法院一貫見解認為專利法本質係具有屬地限制¹²¹。

(五) 小結

由上述美國四個案例，從被授權人角度看專利權取得、授權、保護、運用等各階段權利排他性，可推論出其背後隱藏的意識主張如下，以供參考：

¹¹⁶ See brief for petitioner : Microsoft eventually stipulated that ,by licensing copies of the Windows object code to manufacturers of computers that are ultimately sold in the United States, it induced infringement of the 32580 patent under Section271(b).p4

¹¹⁷ See brief for petitioner : Congress did not intend ,for example ,to prohibit the defendant in Deepsouth from supplying templates or prototypes that that would allow the duplication of component parts of a shrimp deveining machine in foreign countries .If it had intended to reach such conduct ,Congress could have added language to Section271(f) declaring it an act of infringement to "make an component of a patented invention outside the United Stats" or to "supply from the United Stats"the design specifications required to make the copies overseas. In combination with the enacted text of Section271(f) , such language would have facilitated the imposition of liability whenever an unauthorized component of a patented invention-manufactured overseas or in the United States could be traced back to a U.S. p27

¹¹⁸ See brief for petitioner : Congress did not make out an exception to territorial limitations of the Patent Act. To the contrary, in responding to Deepsouth, Congress expanded the scope of infringing acts to Include additional activity that occurs entirely within the United States-that is ,”supplying or causing to be supplied in or from the United States.” 35U.S.C.ξ271(f)(1).The prohibited activity-supplying component “ in or from” this country-is entirely domestic; Section271(f) as enacted by Congress thus has no extraterritorial effect.p32 、p33

¹¹⁹ See brief for petitioner : Even if the more nature reading of the stature encompasses foreign activity, as long as “the stature’s language reasonably permits an interpretation consist with“the general presume ption that Congress seeks to avoid interference with other nation’s sovereignty, a court “should adopt it” , P30 。

¹²⁰ See brief for petitioner : The presumption against the extraterritorial application of U.S. law is especially strong in the patent context because the application of U.S. patent law to foreign commercial activity intrudes upon other nations’ intellectual property law systems and thereby creates a significant risk of international discord. P31 。

¹²¹ See brief for petitioner : This Court has thus long recognized that U.S. patent laws generally are “not intended to operate beyond the limits of the United States.” Brown, 60 U.S. (19 How.) at 195;see also 35 U.S.C. §154(a)(1)(“Every patent shall grant to the patentee the right to exclude others from making or selling the.invention throughout the United States”). P31 。

1.在專利權取得上(KSR 案)：被授權人認為申請專利範圍過廣或品質不佳的專利，該專利權排他性層面又甚廣，法院應依最高法院判例見解，檢驗其所提相關證據，審查該專利權是否應被撤銷，並非採聯邦巡迴庭對專利法第 103 條(a)項錯誤的解讀。被授權人認為專利權排他性應避免被無謂擴張，造成產業被抑制發展。

2.在專利權實施授權上(Medimmune 案)：被授權人認為支付授權金是損害到本身法律權利的行為，因此，專利權實施授權到要不違背憲法精神的程度。

3.在專利權實施保護上(eBay 案)：被授權人認為專利法賦與專利權人排他權係為促進競爭及經濟發展。藉由法律上的金錢賠償已足以填補侵權損害，法官自有拒絕核發禁制令的裁量空間，專利排他權縱然是重要的，但僅能在衡平準則考量下受到保護。被授權人認為專利權排他性保護係有條件被保護。

4.在專利權運用保護上(Microsoft 案)：美國專利法第 271 條(f)項並無境外實施效力，專利權排他性如無限擴充，有違專利權屬地性基本精神，只會製造國際糾紛的風險。被授權人認為專利權運用並無境外效力。

將四個案子用表格表示，如下：

	KSR 案	eBay 案	MedImmune 案	Microsoft 案
從被授權人角度考量	教示、導引或動機的應用是與最高法院的先前判例產生衝突	專利權排他性保護僅能在衡平準則四項考量下受到有條件的保護。	本案在宣示性判決與憲法第三章節 (Article III)之下，是有所謂的實際爭議	美國專利權於境外不具權利實施效力。

四、從訴訟參加人角度考量

(一) KSR 案

KSR v. Teleflex 案例中，美國聯邦政府代表(as amicus curiae)出庭陳述單獨只用教示、導引或動機的應用來判定專利的顯而易知性，是不符合專利法的精神也不好的政策，也不與法院的先前判例是一致，因為有的時候是很難分辨教

示、導引的不同¹²²。美國聯邦政府代表也同意教示、導引或動機的應用是一個有效方式在證明專利的顯而易知性，但是不同意聯邦法院只用教示、導引或動機的應用為單一的方法判定專利的顯而易知性，將最高法院的過去判例所用的判定準則排除不以考慮。

此案是一個法律問題，聯邦法院過於注重在，局限的發明標的主體的定義問題，致使忽略該專利主張的範圍太過廣闊¹²³。縱使，最高法院與聯邦法院常有不同的見解，但是這件案子最大問題在於，自第一到第三的專利主張事項是沒有疑問，最大爭點在於第四項申請事項，這項申請的敘述包含太廣而將顯而易知性的意義抹煞掉，因此專利主張範圍的此案的爭議點。

在此案聯邦法院有三大問題，第一點是最高法院與聯邦法院常有不同的見解¹²⁴，第二點是，聯邦法院重新解釋最高法院對 Graham 案子的解釋意思，在 Graham 案是法律的決定，最終延伸為陪審團的決定¹²⁵。第三點是，聯邦法院模糊在此案法律的焦點，最高法院的重點，根據 Graham 案，是在對於一般具有技術的人的操作性¹²⁶。

(二)eBay案例

¹²² See oral argument: Construed as the sole means of proving obviousness the teaching suggestion motivation test is contrary to the Patent Act, irreconcilable with this Court's precedents and bad policy, Page 18。

¹²³ See oral argument: It is a legal question. And moreover and more importantly, the problem with the Court of Appeals analysis, one problem, and with the expert's analysis, is that they are focusing on the narrow definition of the quote unquote problem by looking only at what this particular inventor was trying to solve, but the scope of the claim is far broader, Page 27。

¹²⁴ See oral argument: It was an open secret in the patent bar that the approach being taken by the Federal Circuit was inconsistent with cases such as this Court's Sakraida decision, Page 20。

¹²⁵ See oral argument: One of the problems with the Federal Circuit's test is that it transforms what this Court made clear in Graham is supposed to be a legal determination. Ultimately it transforms it into a jury question. Page 24。

¹²⁶ See oral argument: Another problem with the Federal Circuit's test is that it devalues and de-emphasizes the statutory focus and this Court's focus in Graham on the capabilities of the person of ordinary skill, Page 25。

於eBay案例中，美國聯邦政府代表 (as amicus curiae)出庭陳述三點如下：

1.專利權應依法律上損害賠償相關規定所保護，法官審酌四項衡平準則後，裁量是否核發禁制令，最高法院應釐清外界的爭議，提供如何來運作該四項衡平準則之見解，供下級法院法官核發禁制令時有所裁量準據¹²⁷。

2.有關051號專利之部分請求項因欠缺無法據以實施法律要件，不符合專利法112條之規定，於再審程序時(reexamination process)被美國專利局初步審查後被核發無效通知。惟該通知並非美國專利局最終決定，亦未受到司法機關審查而確定，該專利權亦尚未被撤銷。地院法官可能會考量暫停審理該案¹²⁸。

3.專利侵權會使權利人無法行使排他權，若無禁制令，權利人通常會受到無可彌補之損害(irreparable Injury)，即所受損害通常無法被適當賠償¹²⁹。法院核發禁制令有助於由市場機制來決定該專利的價值¹³⁰。法律上的金錢損害賠償僅係侵

¹²⁷ See 05-130 oral argument : The United States submits that the right to a patent is an important matter, but it must be considered in the context of the remedies as well. And the United States further submits the patentee's right to an injunction should be covered by the familiar four-factor test this Court has applied in cases such as *Weinberger v. Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305 (1982). This Court's express endorsement of the four-factor test would provide disciplined guidance and a framework for the lower courts to evaluate whether or not a patent should issue in any particular case. P27.

¹²⁸ See 05-130 oral argument : MR. MINEAR: -- that, in fact, is ongoing in this case. And we think merely that the Patent and Trademark Office's office action is not sufficient. In this case, if I can speak outside the record, there has been what is called a first office action and a second office action, but no final action by the PTO. But even if there was final action by the PTO, that would still be subject to review by an administrative body, the Board of Patent Appeals and Interferences, and there would be further judicial review. The PTO would not withdraw the patent, would not certify that it's invalid until the conclusion of the judicial process. So we think for that reason the district court should not act precipitously. It may have -- the district court would have discretion to take that into account, whether it should stay further proceedings pending the --.P29.

¹²⁹ See 05-130 oral argument : with regard to irreparable injury, patent infringement normally will result in irreparable injury because it denies the patent holder its statutory right to exclude others from practicing the invention. and usually damages are not an adequate remedy p30,p31.

¹³⁰ See 05-130 oral argument : the reason why damages are not an adequate remedy is because, as Judge Easterbrook indicated, it's very difficult for the district court, looking forward, to determine what business opportunities are available to the -- to the licensor or the practitioner in the face of the

權者對過去侵權行為所負賠償，若無禁制令嚇阻，是無法排除侵權者未來持續侵權行為¹³¹。

4.為求在專利權人和侵權者所處困境之間取得利益平衡，法院必須謹慎考量兩造利弊得失比較下，核發禁制令的救濟管道不會造成兩造不必要之困境。例如對非故意侵權者，核發禁制令會使非故意侵權者歇業，基於衡平考量(比例原則)，是可構成拒絕核發禁制令理由¹³²。至於發出禁制令是否會對公共利益造成危害係指該禁制令核發是否會威脅到國家安全、公眾健康及公眾安全而言¹³³。

(三) Medimmune Inc. v. Genentech Inc. 案

Medimmune Inc. v. Genentech Inc 案例中，美國聯邦政府代表(as amicus Curiae)

出庭陳述在被授權人與專利權人之間的法律權利，是有明確的爭議點存在，當爭議點解決之後金錢會轉手¹³⁴。此案未被排斥在法院的先前判例，再者，這

prospect of continuing infringement. And that is why, as Judge Easterbrook noted in the Catheter case, the injunction harnesses the market to determine what the market value of that patent is. It forces negotiation between the parties, as compared to the court acting to try and develop a reasonable royalty based on a battle of experts. p31,p32.

¹³¹ See 05-130 oral argument : the district court has awarded the damages for the past --past actions already, and the question is how will we deal with the threat of continuing infringement. And the difficulty that the district court faces here is it has to, if it takes no action, as it's done now, it will at some later date have to go back and determine what those damages would be. We are suggesting what Justice Kennedy suggested; namely, that the injunction proceedings provide an opportunity to determine whether or not the supposed work-around that eBay has will work or will not, and the injunction will be structured to allow it or not, depending on whether or not it's determined to be infringing. That allows the market to go forward with a determination, a certainty that eBay.p33.

¹³² See 05-130 oral argument : equity should be cautious not to inflict unnecessary hardship on parties. In the case of a nonwillful infringer, for instance, that has made good faith investments that might be set aside by the -- by an injunction, there might be grounds in those circumstances not to issue an injunction.p34.

¹³³ See 05-130 oral argument : There's also a public interest inquiry as well. If the injunction would threaten national security, public health and safety, undermine core aspects of commerce --.p34.

¹³⁴ See oral argument. : There is a concrete dispute between the parties about their legal rights and obligations. If that dispute is resolved, money will change hands. That is an Article III case or

是一個仍須有待確定的政策—看法院如何衡量輕重。在合約中並未提到有關合解的用語。更進一步說，授權合約的利害關係雙方，是有授權合約方面的明確爭議，在於授權合約的意涵¹³⁵。

美國聯邦政府代表，也提到當授權的雙方，有專利有效性的爭議時，會影響雙方的利益和義務，因此當專利是無效性時，則 Genentech 是不能取得授權金¹³⁶。上訴人所主張的是，當提起專利無效的主張，且在不同意之情況下支付權利金，上訴人是可以將權利金取回¹³⁷。本案的爭議在於授權人是否要給權利金，被授權人不需要違反合約來製造爭議點¹³⁸。此外，當上訴人主張專利是無效性時，是可以提起有關專利的有效性的宣示性判決¹³⁹。

(四) Microsoft Corporation v. AT&T Corp 案

Microsoft v. AT&T 案例中，美國聯邦政府代表(as amicus curiae)，出庭陳述兩點如下：

1.解讀美國專利法第 271 條(f)項係傳統屬地主義法律概念有限度擴張，該立法意旨係支持禁止於美國境內實際製造(making) 涉嫌侵害美國發明專利的物品。有關於美國境外複製零件(parts)，組裝零件為物品，並進行販賣銷售之

controversy, Page17。

¹³⁵ See oral argument. : I think it is important to recognize that the parties here actually have a concrete dispute about what the licensing agreement means, Page 21。

¹³⁶ See oral argument. : If the parties have a concrete dispute about the validity of the patent, and it would affect their rights and obligations in the way that it would here—in other words, that money will no longer be due to the Respondents if the patent's invalid--, Page 22。

¹³⁷ See oral argument. : From the moment the petitioner has an argument that from the moment it ceased—it starts claiming that the patent is invalid and pays under protest, that it is entitled to those royalties back, Page 26。

¹³⁸ See oral argument. : It is also —the licensee also does not need to breach the licensing agreement in order to case a case or controversy, Page 24。

¹³⁹ See oral argument. : Where the petitioner claims that the patent is invalid, that they could —that the petitioner's claims unsettles their right, damages their property value, potentially, and that they could bring a declaratory judgment action of validity, Page 25。

行為，僅適用行為地法律，美國法律於境外不生效力¹⁴⁰。換言之，德國公司想於美國境內複製德國發明專利的零件(parts)，組裝零件為物品，並於美國境內進行販賣銷售以提昇該公司競爭力行為，其準據法為美國法律，而非德國法律。

2.美國境外複製構件行為具有兩重點：首先，在美國境外複製構件、組裝及販賣銷售行為係尊重當地國主權權益，使企業在該國市場具有公平競爭規則¹⁴¹。其次，企業競爭已無國界，使美國公司擁有競爭力能跨國與該國競爭者抗衡¹⁴²。

(五) 小結

由上述美國四個案例，從美國聯邦政府角度看專利權取得、授權、保護、運用等各階段權利排他性，可推論出其背後隱藏的意識主張如下，以供參考：

1.在專利權取得上(KSR 案)：美國聯邦政府代表認為法院應處於公益彰顯者地位，應清楚界定專利權排他性之範圍。對於申請專利範圍過廣之品質不佳專利，應依公權力予以撤銷之。

2.在專利權實施授權上(MedImmune 案)：美國聯邦政府代表認為專利排他性，必須實施授權到當授權的雙方，沒有專利有效性的爭議。

3.在專利權實施保護上(eBAY 案)：美國聯邦政府代表認為專利侵權會使權

¹⁴⁰ See No 05-1056 oral argument : Section 271(f) is a limited extension of normal territoriality principles that is designed to shore up the prohibition against actually making a patented invention in the United States, but it does not take the further and extraordinary step of applying United States law to the conduct of copying parts abroad for assembly and sale abroad conduct is properly the subject of foreign law. P17.

¹⁴¹ See No 05-1056 oral argument : The first is that it protects the foreign government's sovereign prerogative to establish the rules of competition that will govern companies that wish to compete in that foreign country's markets by copying their products abroad, assembling them there and selling them there. P17.

¹⁴² The second, which is the flip side of that point, is that it enables United States companies to compete on an even playing field abroad against their foreign competitors by manufacturing, assembling, and selling parts abroad, subject. P18

利人無法行使排他權，若無禁制令，權利人通常會受到無可彌補之損害，最高法院應釐清外界的爭議，提供如何來運作該四項衡平準則之見解，以保護專利權人實施專利權。

4.在專利權運用保護上(Microsoft 案)：美國聯邦政府代表認為美國專利法第 271 條(f)項係傳統屬地主義法律概念有限度擴張，於境外不生效力。企業於境外競爭行為應受行為地法所拘束。

將四個案子用表格表示，如下：

	KSR 案	eBay 案	MedImmune 案	Microsoft 案
從訴訟參加人 角度考量	美國聯邦政府代表認為法院應處於公益彰顯者地位，應清楚界定專利權排他性之範圍	最高法院應提供四項衡平準則之法律見解，以供下級法院法官否准禁制令之裁量準據。	當授權的雙方，有專利有效性的爭議時，會影響雙方的利益和義務，因此當專利是無效性時，則被授權人是不能取得授權金	美國專利法第 271 條(f)項於境外不生效力。

五、第三方對專利制度的建言

近年由最高法院所判決的幾個重大案件，在專利認定、禁制令發放、專利權實施及保護的議題上。因此由上述議題，對專利排他權做深入探討。專利權，是一個排他權¹⁴³。這個排他權，有範圍限制規定¹⁴⁴，也有實施與運用、保護¹⁴⁵的相關規定。舉例說，當有人拿走你的財產，你會要拿回該財產，這就是專利權本質。

禁制令¹⁴⁶的發放與否，在eBay案中是爭議所在¹⁴⁷。排他權的實施，專利權人擁有排除他人使用該一專利的權利，在全部或特定地區的國境內¹⁴⁸。 另一方

¹⁴³ 中華民國專利法第二章第四節第五十六條。

¹⁴⁴ Title 35, part III, Chapter 26, §261

¹⁴⁵ Title 35, part III, Chapter 29.

¹⁴⁶ Title 35, part III, Chapter 29, §283

¹⁴⁷ <http://www.supremecourtus.gov/opinions/05pdf/05-130.pdf> On Writ Of Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Federal Circuit, May,15,2006.

¹⁴⁸ Title 35, part III, Chapter 26, §261

面，中華民國對排他權的實施範圍¹⁴⁹，在專利法有針對本國境內與其他進口產品做相關規定。

更進一步來看eBay案，重點是探討排他權實施的程度¹⁵⁰。當專利權人的專利是判定有效，也確定專利權被人侵害，但是最高法院在eBay案中，依據衡平原則考量下，未對侵害一方做出禁制令。根據美國最高法院判決書的第四頁，要發放禁制令必須符合衡平原則的四個原則，如下：According to well-established principles of equity, a plaintiff seeking a permanent injunction must satisfy a four-factor test before a court may grant such relief. A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for the injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and ; (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction。

簡單來說，當你已經有專家或地方法院認定該財產擁有權是你的，然而因為該財產特殊性與衡平原則考量下，最高法院不能把你的財產還給你。

在KSR案對顯而易知性¹⁵¹的判定方法是爭點所在。根據美國專利法第103

¹⁴⁹ 在專利法第五十六條，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、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。

¹⁵⁰ <http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/home.html> Questions Presented: 1. Whether the Federal Circuit erred in setting forth a general rule in patent cases that a district court must, absent exceptional circumstances, issue a permanent injunction after a finding of infringement. 2. Whether this Court should reconsider its precedents, including *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U.S.405(1908), on when it is appropriate to grant an injunction against a patent infringer. <http://www.supremecourtus.gov/docket/docket.html> Question presented: Whether the Federal Circuit erred in setting forth a general rule in patent cases that a district court must, absent exceptional circumstances, issue a permanent injunction after a finding of infringement.

¹⁵¹ Title 35, part III, Chapter 10, §103 (a) A patent may not be obtained though the invention is not

條，會不會發給專利情況，會是要依據專利的標的物的屬性，和先前專利兩者間的差距，當一般技藝水準的人可以參考先前技藝，來實現一個可以預期的改變，而且也可以從中預見可以獲得的利益，依據專利法，此類與先前技藝的結合乃屬顯而易知。

但是，最高法院沒有否定“教示、導引、動機（Teaching, Suggestion, Motivation）”的使用，而是指出在不能只用單一的教示、導引、動機（Teaching, Suggestion, Motivation）”方法來判定該專利的顯而易知性。未來對審查官方面會更嚴謹的要求解釋原因，為何受審的專利會具顯而易知性¹⁵²。

由此延伸進一步探討的是探討專利權的取得¹⁵³，亦即是，專利權的產生與消滅。經過實質審查程序，美國專利商標局發專利權給專利權人，此時是專利權的產生。然而專利權會受到挑戰，如同訴訟的提起與再審查(reexamination)¹⁵⁴的要求。當一專利權審核通過之後，遭受到該權利的另一方或第三人挑戰該專利的有效性時，因為法律上判定該專利有效¹⁵⁵，此時舉證責任的歸屬於該挑戰專利的一方，因此，若是想要提高挑戰專利的有效性在美國專利商標局提起再審查的程序，相較在法院提訴訟挑戰專利的有效性，是比較容易成功。當挑戰專利成功，使該專利無效就是專利權的消滅。

identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter as a whole would have been obvious at the time the invention was made to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.

¹⁵² Interview with Professor Lee A. Hollaar July, 2007.

¹⁵³ <http://www.supremecourtus.gov/docket/docket.html> Question presented: Whether the Federal Circuit has erred in holding that a claimed invention cannot be held “obvious” , and thus un-patentable under 35 U.S.C §103(a) , in the absence of some proven “‘teaching , suggestion , or motivation’ that would have led a person of ordinary skill in the art to combine the relevant prior art teachings in the manner claimed.”

¹⁵⁴ Title 35, part III, Chapter 31, §311

¹⁵⁵ Title 35, part III, Chapter 29, §282

在MedImmune v. Genentech 案,所提出疑問不僅是在授權合約期間被授權人是否可以挑戰專利的有效性,更加進一步要探討排他權的實施¹⁵⁶。在此案之前的美國法院判決案例,在履行合約期間被授權人是不能提出對專利有效性、專利不能實施、或者是沒有侵害事由的質疑¹⁵⁷,因此不能採取宣示性裁決(declaratory judgment actions)行動。唯有當被授權一方不履行合約時,才可以提起宣示性裁決。

在MedImmune v. Genentech 案,最大的爭議點,在法規限制被授權方挑戰合約,是不可執行的¹⁵⁸。因此,此舉對授權人雙方間的關係發生變化,使被授權方在未毀約或終止合約的前提下,能提起宣示性裁決。再更深一層看MedImmune v. Genentech 案,其實是在探討專利排他權的實施。排他權的實施,專利權人可以對侵害專利權的一方提出訴訟¹⁵⁹,取得賠償或取得禁制令¹⁶⁰。

在Microsoft Corp. v AT & T Corp.案,除針對成分(component)多加定義與解釋,經由美國專利法271條討論軟體是否符合該成分的定義,與境外效力的行為¹⁶¹,本案更深一層面是在探討排他權的保護與運用。美國專利法賦予經過該國美

¹⁵⁶ <http://www.supremecourtus.gov/docket/docket.html> Question presented: Does Article III'S grant of jurisdiction of "all cases...arising under the Laws of the United States," implemented in the "actual controversy" requirement of the Declaratory Judgment Act, 28 U.S.C §2001(a), require a patent licensee to refuse to pay royalties and commit material breach of the license agreement before suing to declare the patent invalid, unenforceable or not infringed?

¹⁵⁷ http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts.html MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. Argument Transcripts, Page 19, Wednesday, October 4, 2006. As a policy matter, it is not clear from this Court's cases exactly what types of agreements would be enforceable.

¹⁵⁸ http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts.html MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc. Argument Transcripts, Page 5, Wednesday, October 4, 2006

¹⁵⁹ Title 35, part III, Chapter 29, §281

¹⁶⁰ Title 35, part III, Chapter 29, §283

¹⁶¹ Certiorari To The United States Court Of Appeals For The Federal Circuit. No. 05-1056. This case poses two questions: First, when, or in what form, does software qualify as a "component" under§271(f)? Second, were "components" of the foreign-made computers involved in this case "supplie[d]" by Microsoft" from the United States"?

國專利商標局申請許可的專利權人的專利排他權，以美國國境為保護的主要範圍。

Microsoft Corp. v. AT & T Corp. 案，引發許多專家與學者的意見，進而更深一釐清對排他權的保護與運用。美國的排他權，對侵害專利權的定義有明確規定¹⁶²。美國最高法院在 Microsoft Corp. v. AT & T Corp. 案，做出對專利排他權的保護範圍的明確判決。也就是，Microsoft 在境外銷售部分不在美國司法管轄權規範內。專利排他權的保護，仍是有使用範圍的一定限制，不能是毫無限制的保護¹⁶³，因此，美國是必須與國際其他的專利法融合運行¹⁶⁴。

從專利認定再回到也就是排他權的保護與運用的議題上，先從聯邦貿易調查委員會 International Trade Commission (ITC) 談起，該單位是執行專利權的行政機關之一。

近來，聯邦貿易調查委員會 訴訟案件數量增加，在 2003 年 18，2004 年 27，2008 年 28，在 2006 年是成長為 32 件新案子¹⁶⁵。主要影響訴訟案件增加的因素之一，為公司保護智財權的重要性日漸重要。此外，國際競爭之下許多美國公司把生產製造活動外移國外，所以，許多在美國販賣的產品是由美國境外進口到美國境內，因此該行為會落到聯邦貿易調查委員會的管轄範圍內。相對的，外國公司在全球化影響和在美國設立營運點，因此未來會被美國關稅法

¹⁶² Title 35, part III, Chapter 28, §271.

¹⁶³ http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts.html Microsoft v. AT&T. Argument Transcripts ,Page 16, Wednesday, February 21, 2007. Section 271(f) is a limited extension of normal territoriality principles that is designed to shore up the prohibition against actually making a patented invention in the United State, but it does not take the further an extraordinary step of applying United States law to the conduct of copying parts abroad for assembly and sale abroad conduct is properly the subject of foreign law.

¹⁶⁴ http://www.supremecourtus.gov/oral_arguments/argument_transcripts.html Microsoft v. AT&T. Argument Transcripts ,Page 17, Wednesday, February 21, 2007. In other words if a German condition wanted to compete in the United States subject to German law by making copies here, assembling them here, selling them here, Germany would stay out of that because it's the United States' prerogative. Also there are significant differences between the nations' patent laws.

¹⁶⁵ Bingham McCutchen LLP Presentation Material, July, 2007

的法規所拘束，定位為國內產業¹⁶⁶。

聯邦貿易調查委員會，在發現違反法令的情況，會採取補救措施，舉例，在 eBay 案所用的是其中之一的補救措施，也就是”結束和停止令”(cease and desist order)。在美國聯邦最高法院對 eBay 案的判決之後，以後在聯邦最高法院，相對於永久禁制令，強制禁止的法律救濟和美國關稅法 337 條的制頒，是較易下達。在專利案件，美國最高法院主張平等原則，例如當原告要求發放永久禁制令之前，必須滿足符合四項條件，如下：(1) 受到不可償還的損害，(2) 法律救濟的適用，如同：金錢賠償，是不能等同賠償所遭到的損害，(3)在考慮原告與被告共同所面臨的狀況，一個公平的法律救濟被確立執行，(4)永久禁制令的判決對大眾利益的影響是正面。

聯邦貿易調查委員會是其中之一執行專利權保護的行政機關在執行專利權保護。聯邦貿易調查委員會 International Trade Commission (ITC)，是一個由參議院於 1916 年所建立的獨立聯邦機構。美國關稅法 337 條程序開始於完整的文件，包含特定侵害物，進口和國內市場的指控。以上指控會經由聯邦貿易調查委員會的內部人員審核，之後對委員會做出建議，再由委員會投票決定要不要展開調查。美國關稅法 337 條是屬於貿易法規，由聯邦貿易調查委員會執行執行調查，主要是要停止國外進口或銷售進口貨品，該以上的進口貨品，為侵害美國專利或智慧財產權的進口貨品。補救矯正方式，是由海關在邊境或在美國，執行針對非法銷售美國預期的救濟。

另一個要談的是，美國專利商標局，此單位亦是執行專利權的行政機關之一。美國專利商標局主要經辦申請准否及專利無效審查業務，可說是專利認定的最重要起點，也就是說一個專利權的生與死，由美國專利商標局所掌控。由於專利權為一屬地性的排他的權利。在美國專利商標局的審查程序決定賦予專利權生命與否，在專利權所有人和被授權人之間產生許多行為必須有一定法律條款遵循。

¹⁶⁶ Bingham McCutchen LLP Presentation Material, July, 2007

美國專利審查局在 2007 年 10 月 10 日，公布修正有關美國專利法第 103 條(a)項有關顯而易知性的審查基準。該修正後審查基準強調，最高法院之前判決先例，Graham v. John Deere Co., 383 U.S 1, 148 USPQ 459 (1966)，仍可成為專利審查人員在判斷顯而易知性的基本審查原則¹⁶⁷。專利審查人員仍可考慮下列四點：第一點，確定先前技術所揭露的範圍與內容；第二點，確認申請專利之發明與先前技術中相關內容之間的差異；第三點，確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；第四點，判斷主要證據是否已足以證明系爭專利係為顯而易知¹⁶⁸。

在公布的審查基準內容中，專利審查人員以顯而易知性核駁申請專利之發明時，必須具體載明核駁理由及根據論理法則所為之推論過程。該推論過程仍舊可以含括聯邦巡迴庭的所採用標準，即是，專利審查人員可以採用教示、導引或動機來判斷某一專利請求項的顯而易知性。然而，根據 KSR 案例，在修正後審查基準內容中已通知專利審查人員以顯而易知性核駁申請專利之發明時，不一定要使用 TSM 法則來做為核駁的論證¹⁶⁹。更進一步指明，縱使申請專利之發明之核駁理由未採用 TSM 法則，該發明專利請求項仍可能會被判定為顯而易知性。

在公布修正後的審查基準內容強調，有關事實認定及論證理由的說明，專利審查人員可以採用 Graham 案例所採用的原則，作為核駁理由，來證明某一專利請求項為顯而易知性¹⁷⁰。

¹⁶⁷ See USPTO press release, Oct.10, 2007 The Guidelines stress that the familiar factual inquiries announced by the Supreme Court in its much earlier decision, Graham v. John Deere Co., 383 U.S 1, 148 USPQ 459(1966).

¹⁶⁸ See USPTO press release, Oct.10, 2007 That is, patent examiners will continue to consider (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the claimed invention and the prior art, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) objective evidence relevant to the issue of obviousness.

¹⁶⁹ See USPTO press release, Oct.10, 2007 However, in keeping with the KSR decision, the Guidelines explain that there is no requirement that patent examiners use the TSM approach in order to make a proper obviousness reject.

¹⁷⁰ See USPTO press release, Oct.10, 2007 The Guidelines emphasize, however, that the identified rationales are only examples, and that any explanation of facts and reasoning based on the Graham inquiries may be used to support a rejection for obviousness.

現在美國的專利權很弱，因為，這三、四年最高法院近來判決已慢慢對專利權人的權利限縮，對被告的一方有利¹⁷¹。以前在 1950 左右美國專利價值沒有像現在可能某單一專利權可要價上百萬元美金的天價，因為早期對於專利並沒有什麼重要規定，因此專利權人並不能由專利權的身上取得許多利益，但是此時的 The Court of Customs and Patent Appeals (CCPA)¹⁷²，也就是美國聯邦法院的前身，做了些許改變，譬如：增大可專利範圍，因此由 1950~2006 之間的專利權利變強，產業界自專利權身上取得更高價值。

一般美國法庭要需要兩到三年的審理時間¹⁷³，若是新的專利條款實施，允許暫停訴訟且針對專利範圍(claim construction)做判決，未來勢必會使審理時間倍增¹⁷⁴。因此，法庭訴訟時間的過長，對產業的傷害會更大，最重要的是，尤其是對於產品生命不長的產業或公司，訴訟結果產生的時間未能即時解決專利權人與被授權人之間的爭議。

當專利在被判定確定侵害他人專利時，所面臨的有以下情況：永久禁制令、金錢損害、獲利損失、合理的權利金、律師費用與成本。在計算損害時，

¹⁷¹ http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6509 Written Testimony of Mr. Bruce G. Bernstein. In the wake of eBay and other recent Supreme Court decisions, the negotiating strength of patent owners has radically diminished, particularly to the detriment of smaller, less resourced firms that license their patented innovations. Mandatory apportionment, post-grant opposition and similar legislative measures would, for many such innovators, drive the final nail in the coffin.

¹⁷² <http://www.fedcir.gov/about.html> The United States Court of Appeals for the Federal Circuit was established under Article III of the Constitution on October 1, 1982. The court was formed by the merger of the United States Court of Customs and Patent Appeals and the appellate division of the United States Court of Claims.

¹⁷³ Judge Michel Letter to Congress, May 3, 2007. First, the provision making claim construction rulings immediately appealable will likely increase filings in this court, as I previously advised. One empirical study suggests that the annual filings, now at about 500, would double. If so substantial additional delays in deciding patent and all other appeals would ensue. The appeals in patent cases presently take almost a year to resolve; because of the impact of additional filings, the delay could easily approach two years. Meanwhile, the bill commands that all already typically two-to-three years. The new provision could double that delay.

¹⁷⁴ http://judiciary.senate.gov/testimony.cfm?id=2803&wit_id=6509. Written Testimony of Mr. Bruce G. Bernstein. Under current law, issues concerning claim construction may be appealed to the CAFC upon a judgment from the lower court. The Senate bill would allow a party, as a matter of right, to appeal from an interlocutory order on claim construction. Since claim construction is a crucial component to virtually all patent infringement cases, a party dissatisfied with the lower court's order will most likely pursue an appeal to the CAFC. As a result, this right of appeal will significantly delay final judgments from the lower court and result in increased delays in reaching potential settlements, as well as increased litigation costs.

我們會有兩種考量，一個是合理的權利金和另一個是損失的獲利¹⁷⁵。在計算合理的權利金時，喬治亞太平洋因素¹⁷⁶ (Georgia Pacific Factors)為重要參考指標之一¹⁷⁷。喬治亞太平洋因素是來自 1970 年一個紐約地方法院判決，該地方法院在判決中明白確立，在一個假設談判情況之下，授權人與被授權人要思考的 14 個因素¹⁷⁸。至今，美國聯邦上訴法院聯邦巡迴庭，仍沒有訂一個特定的模式來計算損失獲利。在地方法院是採取四部分方式 (four-part Panduit test): 第一、是對專利產品的需求，第二、沒侵害的替代品的減少，第三、製造商滿足需求的生產能力，第四、專利權人可賺得的獲利¹⁷⁹。

六、臺灣專利制度改革

(一) 從 KSR 案看專利審查

智慧財產局審查人員與專利申請人相輔相成來提昇審查品質與說明書內容品質，仍為雙方努力的目標。智慧財產局已嚴格督促審查人員審查時必須逐項審查，審定書必須具體載明核駁理由及得心證之過程。審查意見表必須具體載明核准理由。行政行為，非有正當理由，不得為差別待遇¹⁸⁰。行政機關為處分或其他行政行為，應斟酌全部陳述與調查事實及證據之結果，依論理及經驗法

¹⁷⁵ Damages are two: At Least a Reasonable Royalty--Georgia Pacific Factors. Lost Profits--Incremental Profit and Price Erosion.

¹⁷⁶ The Georgia Pacific factors come from a 1970 district court decision in New York. Georgia Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 USPQ235 (S.D.N.Y.1970). The Court in that case listed as a fifteenth fact a hypothetical negotiation between a willing licensor and a willing licensee. Since that time, however, the hypothetical negotiation has been more a centerpiece in which the other fourteen factors are used.

¹⁷⁷ Statement of Jon W. Dudas Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office. June 6 2007. It appears that the courts have adequate guidance through Georgia-Pacific and, as a general matter, do in fact consider numerous factors in determining royalty rates, including: rates paid by other licensees; nature and scope of the license; profitability of the product; commercial relationship between the licensee and licensor; as well as the portion of the realized profit attributable to the invention.

¹⁷⁸ Anatomy Of A Patent Infringement Lawsuit by Timothy R. DeWITT. Timothy DeWitt is a partner at the 24IP Law Group USA, PLLC, an intellectual property law firm with offices in Alexandria, Virginia, and Annapolis, Maryland.

¹⁷⁹ Anatomy Of A Patent Infringement Lawsuit by Timothy R. DeWITT. The test typically used in the district courts is the four-part Panduit test: (1) Demand for the patented product; (2) The absence of non-infringing substitutes; (3) The manufacturing capability to exploit the demand; and (4) The amount of profit the patentee would have made.

¹⁸⁰ 參見行政程序法第 6 條。

則判斷事實之真偽，並將其決定及理由告知當事人¹⁸¹。

智慧財產局專利審查實務上，有關技術內容的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，應依下列事項決定之¹⁸²：

1.就發明所欲解決之問題而言，引證文件的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。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。

2.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。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。

3.就組合之動機而言，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者有合理動機組合一份文件中之多項技術內容，則其技術內容的組合係屬明顯。

引用三件證據以上之組合說明系爭專利不具進步性時，必須謹慎。通常組合的文獻愈多，其組合之困難度愈高，故需要組合之文獻很多時，即難稱其不具進步性¹⁸³。

即專利審查人員以顯而易知性核駁申請專利之發明時或審定系爭專利無效時，必須具體載明核駁理由及依據論理法則所為之推論過程。

(二) 由 eBay 案看法院定暫時狀態處分審查

美國暫時禁制令(temporary injunction)，我國稱之為定暫時狀態處分(假處分)。法院審理定暫時狀態處分實務：聲請人於提出聲請時，應提出專利證書、專利公報(記載申請專利範圍及說明書)、得釋明相對人構成侵害事實之證據(例如：鑑定報告)；且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相類似之情形，若法院不准本件聲請，其可能遭受之重大損害，若聲請人之釋明有不足時，法院應駁回其聲請¹⁸⁴。我國智慧財產法院處理智慧財產民

¹⁸¹ 參見行政程序法第 43 條。

¹⁸² 參見我國專利審查基準第二篇第三章第 3 節。

¹⁸³ 參見臺北高等行政法院 95 訴 313 號判決。

¹⁸⁴ 智慧財產案件審理法第 22 條第 2 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事實，應釋明之；其

事事件定暫時狀態處分，會請兩造出庭陳述意見，釐清事實與爭點，必要時會請兩造進行第 2 次陳述意見，法官原則上會於 90 天內作出定暫時狀態處分(假處分)之裁定。

實質審查上，除兩造為陳述外，法院就所謂為防止發生重大之損害或避免急迫之危險，而有保全必要之事實，應審酌：

- 1.聲請人將來勝訴可能性：包括權利有效性及權利被侵害之事實。
- 2.法院若不准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害。
- 3.兩造當事人利益之平衡。
- 4.對公眾利益造成如何之影響。

按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，須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時，始得聲請為定暫時狀態之處分；兼以專利權爭執事件，每涉及專利技術之研發及市場之競爭之特質，尚須兼顧專利權人於其專利權受侵害時迅速獲得救濟，及相對人被迫退出市場所受衝擊，與市場之公平競爭。是就侵害專利權爭執事件酌定暫時狀態假處分之必要性時，自須考量是否造成無法彌補之損害、利益之衡平、是否影響公共利益、受侵害權利之有效性等事實¹⁸⁵。民事訴訟法第五百三十八條第一項所稱其損害是否「重大」或危險是否「急迫」或有無「必要」？均屬不確定之法律概念，透過雙方利益之衡量，不失為判斷之基準，而此又待聲請人之釋明¹⁸⁶。

(三) 由 MedImmune 案看強制授權

重要醫藥品基礎專利權人，易形成惡意壟斷市場，被授權人被迫付出不合理權利金，逐漸喪失其市場競爭力；間接造成無製藥能力或製藥能力不足之國家亦無法取得治療傳染病所需醫藥品。有鑑於此，我國智慧財產局爰基於人道

釋明有不足者，法院應駁回聲請。(中華民國 96 年 3 月 28 日公布)

¹⁸⁵最高法院 96 台抗 205。

¹⁸⁶最高法院 96 台抗 186

救援精神(生命法益優於財產法益)且符合國際保護智慧財產權相關規範之立場擬增訂專利法第 76 條之 1 之強制授權規定,惟專利權人之權益仍應予以合理保障,若專利權人並無拒絕申請人以合理商業條件實施之情況,似不宜逕以行政介入之方式准予強制授權¹⁸⁷。

(四) 由 Microsoft 案看境外法權

專利權具有排他效力¹⁸⁸,阻隔競爭對手進入市場,取得市場獨佔利益,此為專利權攻擊策略;專利權亦可使競爭對手不再涉足某特定領域,於民事侵權訴訟時成為競爭對手專利無效證據,此為專利權防禦策略。然而專利法立法意旨係為鼓勵、保護、利用發明與創作,以促進產業發展。如專利技術無法實施利用,對於促進產業發展之專利法目的即無法達成。在天秤上,專利排他權與專利實施權,孰輕孰重?對專利權人及被授權人確能帶來真正經濟效益?亦常為學術界所探討。在遭遇專利侵權問題時,臺灣 OEM 及 ODM 廠商其策略為單打獨鬥,為避免危機擴大,常在狀況不明時,以花錢消災方式接受品質不佳之專利授權,故進入美國市場時,常受到美國專利權人騷擾。依我國專利法第 84 條第 2 項規定「專屬被授權人亦得請求訴訟實施權,但契約另有規定者,從其規定」。建議以策略聯盟方式,整合各方資源:如政府出資的財團法人機構(如工研院、資策會)、學術教育機構(如育成中心)、有關智慧財產權之民間社團、及台灣 computer ODM 或 OEM 電腦硬體代工廠商(如上市、上櫃企業)等等,累積足夠的能量及優質專利,與國際大廠(如日商、韓商)在美國本土上,開

¹⁸⁷ 專利法草案第 76 條之 1 第 1 項:為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家,取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾及其他傳染病所需醫藥品,專利專責機關得依申請,強制授權申請人實施專利權,以供應該國家進口所需醫藥品。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,始得依前項申請強制授權。但所需醫藥品在進口國已強制授權者,不在此限。第 2 項: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,始得依前項申請強制授權。但所需醫藥品在進口國已強制授權者,不在此限。

¹⁸⁸ 專利法第 56 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、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。(92 年 2 月 6 日修正公布)。

關戰場進行有效專利權防禦及攻擊藝術。

肆、美國專利制度變遷之探討

一、專利權之擴張

美國於獨立後所頒佈之憲法第一條第八項第八款授權國會為促進科學及有用技術之發展，得確保著作人及發明者對其有關著作及發現享有一定期限之獨占權，國會在 1790 年據此條款通過第一部專利法案。兩百多年來，在完備的專利制度鼓舞下，造就無數發明家為人類創造許多重要的發明，也因為如此美國現今之科技與經濟成就乃執世界之牛耳，故美國專利制度對美國工業文明之貢獻不言可喻。

然而專利制度之基本精神在於鼓勵發明技術的實施，使其成為造福人類的共同財富，為達到此一目的，則必先賦予發明人對其發明享有一定其間的獨占權利，意即排除他人使用、製造、販賣或為販賣該專利等權利。然而由於依法授與之專利權乃屬於一種人為的合法獨占(artificial legal monopoly)¹⁸⁹，故禁止壟斷的一般法令可相當程度地被排除於專利制度之外。也就是因為必須鼓勵發明人進行對社會進步有幫助的發明創作且將該發明創作公諸於世，故必須以相當程度的獨占權利換取其發明所進行的努力，而此前提是在於發明人對社會大眾並不構成壟斷剝削，故亦不得違反聯邦反壟斷法規。由上可知，專利權的取得、實施、運用，以及保護必須在此衡平原則之下方能有效地鼓勵發明且又能避免過度壟斷獨占的情事發生。

近年來美國專利制度產生了許多重大的變革，例如 1999 年所通過的「美國發明人保護法(American Inventors Protection Act of 1999)」，對專利法做了相當幅

¹⁸⁹ 曾陳明汝，兩岸暨歐美專利法，頁 273。

度之修正與增訂，提昇了發明人的權益與專利局的功能與效益；此外，美國之前也加入了如世界智慧財產組織和世界貿易等國際組織，透過諸如專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)等來簡化國際專利申請的流程。再者，對於可受到專利保護的科技範圍亦日益擴大。舉例來說，於 1981 年前，電腦軟體是被排除於專利保護的標的，但在 1990 年代美國對於電腦(無論硬體或是軟體)給予專利保護的政策已臻於成熟，基本上這是一個給予並擴大保護軟體專利的時代，如 In re Alappat, 33 F.3d 1526, 31 U.S.P.Q. 2d 1545 (Fed. Cir. 1994)一案中便載明一項發明是否符合專利保護標的要件時，應就權利要求的整體來審視，而無庸計較一項權利要求中的某個部分是否載有不符專利保護要件的數學演繹，而一個普通的電腦在一旦經過特殊程式的指令後開始就特定的功能進行操作即已成為一個具備特殊目的的電腦-亦即成為一個裝置或機器，而不再是純粹的數學概念。而美國專利商標局於 1996 年二月第四度制頒對於電腦軟體專利保護的準則 - “與電腦有關發明的審查基準”(Examination Guidelines for Computer-Related Inventions, 61 Federal Register 7478 (Feb.28.1996))亦明確地載明電腦軟體可專利性之型態¹⁹⁰。此外，還有微生物專利、動物專利申請之逐漸開放，都再再地顯示出可專利標的之保護範圍日益擴大。

綜上所述，就美國專利制度專利權擴張之趨勢來說，科技技術日新月異蓬勃發展乃是一個重要且現實的因素，必須要有跟得上科技發展腳步之專利制度作為其保障法源，而在專利制度之保護傘下，發明創作獲得了穩定的法律保障，專利權人可以藉由所擁有之專利從中獲得相對之利潤，從而促進了更多發明創作之產生，故於此面向看來，其係為一良性循環機制。而基於鼓勵技術發展之前提下，專利權擴張可以刺激專利權人從事發明活動，這也就是美國專利制度變遷趨向於專利權逐漸擴張的重要原因。再者，專利權的基本精神在於以公開發明創作之內容以換取某種程度的獨占排他權，其反映了專利權人的利益保

¹⁹⁰ 孫遠釗博士(2007 年 7 月)，電腦軟體的智慧財產保護：美國法例解析。

障和社會公眾利益的對價關係，然此平衡機制是一種動態的平衡機制¹⁹¹，於任何一個特定時期專利制度維持的利益平衡都具有其特定的時空環境與條件，由於在科技技術處於快速發展變化的年代，更直接導致了專利權保護之擴大。

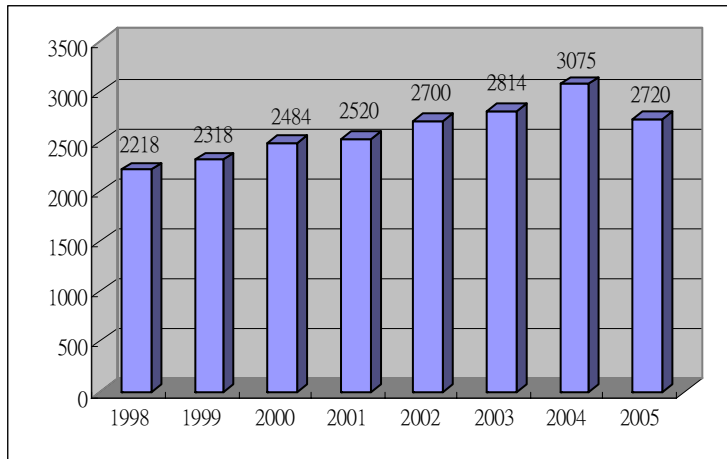
二、專利訴訟之與日遽增

近年來美國專利訴訟的案件量有逐漸成長之趨勢，請參閱下圖，依據 U.S courts 統計結果顯示¹⁹²，近年來美國專利訴訟案件每年約有兩千多件，而於 2004 年達到高峰，有三千多件專利訴訟案件提出，不斷增加的專案訴訟案件數量顯示近年來科技產業對智慧財產保護意識日益高漲，許多公司樂於為保衛自己的權益而戰。然而依據美國智慧財產法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)針對美國專利侵權訴訟成本所做之統計資料顯示，於 2005 年度涉訟金額小於 100 萬美金的小型專利侵權訴訟，其平均訴訟費用約為 35 萬美金；而涉訟金額介於 100 萬美金至 2500 萬美金間的中型專利訴訟，其平均訴訟費用約為 200 萬美金，若單僅至取證程序結束，其平均費用亦需 125 萬美金；至於涉訟金額高於 2500 萬美金的大型專利訴訟，其平均訴訟費用約為 450 萬美金，若單僅至取證程序結束，其平均費用亦需 300 萬美金¹⁹³。雖然與日俱增的專利訴訟對相關部門帶來更多負擔，但長遠來看，整體產業將更認知到智慧財產保護的合法性與重要性。

¹⁹¹ 馮曉青(2007 年 8 月)，專利權的擴張及其緣由探析。

¹⁹² University of Houston Law Center at patstats.org.

¹⁹³ 古筱玫、李書賢、皇甫青、彭彥婷、張荔涵，美國專利侵權訴訟對台灣半導體產業營運的影響



而美國專利訴訟案件眾多以及專利訴訟金額昂貴主要原因在於，美國為世界科技研發之重鎮，企業公司專利權擁有者眾，對於專利權之維護也投下許多經費，而專利授權與專利訴訟是回收這些專利權維護費用的最佳途徑，再加上美國也是世界產品主要之銷售市場，在美國之專利侵權訴訟將對被告之產品銷售造成重大影響，藉由專利訴訟除了可以獲得訴訟賠償，最主要目的乃在於迫使對方與其進行和解，畢竟昂貴的訴訟費用對雙方來說都造成莫大之負擔，常常最終之得利者為從中進行訴訟之律師代表。美國大型企業常會利用其龐大資金後盾對其市場佔有率競爭對手提起專利侵權訴訟，其係具有相當程度之威嚇作用，然而若被告提出專利侵害之反訴，意即雙方可能有專利互相制衡，如此便可能造成訴訟程序拉長，迫使雙方往和解的途徑發展。而回歸到專利制度的基本精神，乃在於鼓勵發明創新，使產業能在正常競爭下順利發展，專利訴訟之與日遽增對於專利權所有人而言代表專利權行使權力逐漸擴張，但對於產業整體的發展是否真的因為其專利權行使擴張而達到對等之鼓勵創新研發效應，抑是因為專利訴訟而導致產業上其他競爭者不敢繼續進行相同技術領域之研發，以避免誤觸專利地雷，而導致抑制創新研發之效應，專利訴訟之興起對專利權基本精神是一把兩面刃，值得深省。

三、IP holding company 崛起之趨勢

於上一小節中提到近年來美國專利訴訟之案件量有逐漸成長之趨勢，而此

一趨勢造就了 IP holding company，甚至是所謂「專利地痞(patent trolls)」的崛起，patent troll 之一詞在一九九〇年代初期即已有人使用，但以 Intel® 的前任助理法務長 Peter Detkin 的使用最為知名，因為他在國會作證時讓此詞首先被列入了國會記錄，當初是用來指稱對其提出專利訴訟之對手 TechSearch, L.L.C，Peter Detkin 所謂之「專利地痞」係指「欲利用某項專利權獲取大量金錢，但從未實施且無意圖實施該專利技術之人，且多數情況下該專利技術從未被實施過」¹⁹⁴。這類型公司的最大資產即為專利組合，其本身並不具有自行研發的產品且不依靠產品利潤生存，而是藉由專利訴訟，而取得授權金或和解賠償金。而由於企業近年來飽受專利訴訟困擾，遇到此類型公司對其主張權利時，大多常會付錢了事，以避免長期纏訟。因為專利地痞並不製造任何產品，所以不會受到侵犯專利而被反訴的影響，且專利地痞沒有產品，也不會有來自客戶、供應商、股東或僱員的壓力，所有的股東都只有一個獲利目標，就是從其他公司收取最多的專利權利金。所以企業對於專利地痞這類型的專利權所有人，往往只能啞巴吃黃蓮，以和解方式避免事態擴大。

專利地痞的經營策略大抵上可分為三大步驟：取得專利、鎖定對象、善用談判優勢¹⁹⁵。首先對專利地痞來說，其會找尋最有經濟價值的專利作為行使專利權之標的，例如由一些小公司或獨立發明人以低價收購專利，通常在軟體與生技產業中最常發生，其一部份原因是因為這些產業的研發成本與獲利收益十分龐大，可以從中獲得的授權金與損害賠償也相對應地較大，且企業為了避免其研發成果無法有效被應用，會較傾向於和解談判之一途。接下來，專利地痞會鎖定特定型態之企業作為專利談判或訴訟的對象，基本上具有一定規模，意即可以從中獲取相當利益，但卻可能無法負擔高額訴訟費用以及無法承受敗訴後所要承擔之損害賠償的企業公司，就容易成為專利地痞所鎖定之對象。最後

¹⁹⁴ 原文係為「a patent troll is somebody who tries to make a lot of money off of a patent that they are not practicing and have no intention of practicing and in most cases never practiced」, see Brenda Sandburg, "Battling the Patent Trolls", The Recorder, July 30, 2001.

¹⁹⁵ J.P. Mello, Legal Update: Technology Licensing and Patent Trolls, 12 B.U.J SCI. & TECH.L.388, 391-394 (2006)

，專利地痞會善用其談判優勢，意即其本身並不從事產品製造或販售，所以不會受到侵犯專利而被反訴的影響，故被鎖定之公司很難降低授權談判的權利金金額¹⁹⁶。

然而關於專利地痞之問題其實十分複雜，美國國會於近來係針對此一問題進行聽證會¹⁹⁷，而於聽證紀錄中支持專利地痞存在與反對專利地痞崛起之採取相對意見的各界代表係以不同角度定義專利地痞，以及論述所謂的專利地痞帶給專利界的影響，由此可知現階段美國對於專利地痞所帶來之正面與負面的衝擊影響，各有不同論調的支持者採取不同的意見。照上述專利地痞本身並不具有自行研發之產品且不依靠產品利潤生存，而是藉由專利訴訟，而取得授權金或和解賠償金型態所定義出之「專利地痞」來看，許多政府與財團法人之研究機構以及大學之研究機構與技轉中心其實都落入「專利地痞」的範疇。二則專利地痞並非一無是處，舉例來說於美國杜拜法案通過後，聯邦政府相關研究機構與大學技轉中心得以更有效率地將所研發的成果以專利授權方式授與私人企業，而讓非利益團體之研發成果不再束之高閣，能對產業有所貢獻，再者專利地痞活絡了專利交易機制，更有效率地撮合了技術授權方與被授權方，其有利於專利權的流通，權利雙方可以減少找尋對方的交易成本¹⁹⁸。

綜上所述，美國專利制度不論由制度面、專利訴訟數目增多，以及 IP holding company 崛起的趨勢層面來看，皆有專利權擴張傾倒於專利授權人之趨勢，而藉由第貳章由美國近年專利判例看其專利制度的變遷之探討，不免可推論出是否司法機制對於此一趨勢趨向專利權衡平之態度，意即藉由對於專利權利人方採取專利權較為緊縮之判決，而讓專利權之取得、實施、運用，以及保護在此

¹⁹⁶ 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，頁 15。

¹⁹⁷ PATENT TROLLS: FACT OR FICTION?

HEARING BEFORE THE SUBCOMMITTEE ON COURTS, THE INTERNET, AND INTELLECTUAL PROPERTY OF THE COMMITTEE ON THE JUDICIARY HOUSE OF REPRESENTATIVES ONE HUNDRED NINTH CONGRESS SECOND SESSION JUNE 15, 2006 Serial No. 109-104 Printed for the use of the Committee on the Judiciary

¹⁹⁸ James F. McDonough (2006), The Myth of the Patent Troll: An Alternative View of the Function of Patent Dealers in an Idea Economy, 56 Emory L.J. 189

衡平原則之下能有效地鼓勵創造發明且又能避免過度壟斷獨占之情事發生。

伍、美國專利制度變遷對於台灣的影響

一、由 KSR v. Teleflex 案談起

關於 KSR v. Teleflex 此案例，由第貳章第 1 節之判例評析中可看出，最高法院對於 CAFC 所運用之 TSM 檢驗原則，並未完全予以否決。而是要求 CAFC 於運用該原則時，不應僅是僵硬遵從，必須回復到 35 USC 103 法條基本文義與 Graham v. John Deere 一案所揭示判斷非顯而易見之原則，即 A. 確認先前技術之範圍與內涵(determining the scope and contents of the prior art;) B. 釐清申請之專利範圍與先前技術之區別(ascertaining the differences between the prior art and the claims in issue;) C. 分析該一般技術在適當領域之技術層級(resolving the level of ordinary skill in the pertinent art;) 與 D. 評估輔助性判斷因素的證據力(evaluating evidence of secondary consideration)。故非顯而易見性之認定不是如此侷限於 TSM 驗證原則，而應是以更多的已知資料，包括未申請專利之資訊抑或是審查官自己所知曉之事情等，予以判斷；也就是說，最高法院並未否決 TSM 驗證原則之重要性與實用性，但亦強調不可以太過拘謹運用該原則，應遵從 35 USC 130 法條文義內涵以及 Graham v. John Deere 案判例所揭示之原則，採取更廣泛的「不具顯而易見性」之理由予以核駁，其中亦包括「顯而易見之嘗試(obvious to try)」以及審查官自己個人常識瞭解程度，而認定申請案不具「非顯而易見性」。

如此一來，一則會造成專利獲證門檻更高，最高法院認為不應僵硬運用 TSM 驗證原則，而應是多方採證，包括審查官自己個人知識在內，如此將導致專利獲證的門檻更高；二則已獲證專利恐遭致不具專利性之認定，而喪失專利權，於此判決出現前，審查官均是遵從 TSM 驗證原則，檢驗申請專利是否具備可專利性。而在此判決出現後，現已獲證之專利，恐將因此重新審驗，而被認定不具專利進而否定專利權的存在；三則會增加撰寫專利說明書與 OA 答辯時的困難度，由於最高法院認為審查官於驗證申請專利之可專利性時，可以

採證更寬廣的引證資料予以駁回申請。因此發明人於專利說明書撰寫以及 OA 答辯時，更應仔細蒐集相關公開資料與閱讀審查官駁回的引證資料，期能順利如期獲證。承上所述，KSR 此判決使得未來專利申請門檻提高，以往許多改良性的發明可能會因為缺乏顯而易見性而無法獲得專利，但另一方面來說專利案件之品質應會因此提昇，而鼓勵落實真正之創新研究；再者，專利權人所獲得之專利權利會因專利性之更加嚴格認定而受到挑戰，故不僅可能會造成目前專利授權之權利金被要求重新審視，被授權方會謹慎審視授權契約，且也可能降低未來專利授權之意願。

對台灣專利權人與發明人來說，於專利權取得數量方面，台灣於美國申請專利案件數量龐大，且台灣在美國得到的專利數在 1996 年僅排名第七，2000 年後已躍居全球第四，僅次美國本土、日本和德國。在 2004 年，台灣人在美獲准專利件數達 7376 件，較 2003 年提升近四成，如果除以人口，台灣已經是僅次於美國的專利大國¹⁹⁹。然而於專利品質方面仍需要加強，政大智慧財產研究所副教授周延鵬日前在政大公企中心，以「專利的品質、價值與價格」為題發表專題報告²⁰⁰。他指出，台灣企業的專利占美國專利第四名，但每年仍要支付高達新台幣一五〇〇億元的權利金給其他企業，這種代價實在太高了，台灣專利看似很多，真正能商品化的大概只有 20%；能到美國提起專利訴訟，或到美國收取授權金的，幾乎是零。因此台灣企業與專利權申請人必須要能找一套良好的專利品質管理機制，如找出一套智慧財產價值的分析評量工具。政治大學智慧財產研究所所長劉江彬指出，建立智慧財產價值分析評估機制，可讓企業主在一堆專利垃圾中篩選出「鑽石」、立法院等監督單位掌握政府預算執行績效、研發部門主管評量研發成果，好處多多，宜早日推動完成²⁰¹。如能以自身研發導向與產品需求輔以客觀專利品質評量方式，妥善地評估其專利申請之專利

¹⁹⁹遠見雜誌 2006 年 3 月號。

²⁰⁰工商時報報導：品質出問題 台灣專利價值降低，October 21, 2006。

²⁰¹經濟日報報導：攫取專利戰略商機 李娟萍 20051110

價值，在追逐專利數量提升外，能以追求專利品質為目標，讓台灣專利品質早日提升，如此一來不但在專利申請方面能因應美國現階段專利獲證門檻提高之趨勢，在專利權取得後專利權受到重新審驗之防禦強度亦能提升，且可增加未來專利授權所帶來之利益與意願。而在專利品質的提升上，除了於研發本身創新性之加強來克服專利獲證門檻提高之外，台灣專利相關從業人員(如專利工程師)與發明人本身若能加強前案檢索分析之前置作業，以及加強對專利案進行語文翻譯精確度之要求，更能撰寫出一份具有品質之專利稿件，而以更高專利獲證門檻之標準檢視所撰寫之專利稿件。

二、由 eBay v. MercExchange 案談起

關於 eBay v. MercExchange 此案例，由第貳章第 2 節之判例評析中可看出，以往聯邦上訴法院經由過去案例法建立了一個特別僅適用於專利糾紛之通則，意即只要侵權成立就應該發出永久禁制令。而現今原告若要求法院發出永久禁制令，必須滿足四項要素測試(four-factor test)，也就是說，原告必須舉證顯示原告已經遭受無可回復之損害；於法律上的救濟管道(如：金錢損害賠償)無法適當地補償此項損害；在考量原告與被告雙方的利弊得失比較下，此項衡平法的救濟管道是有正當理由的；以及永久禁制令之准許不會對公眾利益造成危害。而現今專利糾紛在救濟管道的考量上無異於其他案件，因此須符合「四項要素測試」法，極需考慮是否有無可回復之損害、金錢損害賠償的適當性、雙方的利弊得失之比較以及公眾利益之維護，再作出最後決定。而依據美國專利法第 283 條之規定，法院法官仍是具有相當程度的裁量權，「得」依據衡平原則及合理之情況下，再決定是否發佈禁制令。

在台灣關於專利侵權之禁制令，先前對於假處分審理標準常常僅止於審理保全的必要性，而不審酌實體上理由，容易造成假處分泛濫之狀況。而於本文

第貳章中所提到目前所通過的「智慧財產案件審理法」²⁰²中規定，專利權人不能再僅以「擔保」代替「釋明」，法院應審酌聲請人勝訴的可能性，包括權利有效性及權利被侵害的事實²⁰³，可見台灣與美國在對於假處分與禁制令核發之審理標準以逐漸趨於一致，著重在保障專利權人權利時，應平衡相對人的利益，並考量公共利益。

根據美國國際貿易委員會（ITC）受理案件統計，近十年來，台灣高科技企業在美國 337 條款調查案中，多是被告的一方，但是，今年初情勢似乎已改觀，包括旺宏、聯發科、茂矽、宏陽科技、晶元光電等都打贏官司。從 ITC 受理的最新調查案中發現，台灣高科技企業不但利用美國專利訴訟程序，「以其人之道還治其人之身」，跨海赴美控告美、日等國廠商專利侵權，甚至有一家台灣廠商一口氣告了 30 家競爭對手，範圍包括美、台、大陸廠商，政大智慧財產研究所教授馮震宇分析，台灣高科技企業無可避免的會碰到美國 337 條調查，因為依照美國關稅法 337 條款規定，只要是侵害在美國註冊或登記的專利、商標、著作權等智慧財產權，美國國際貿易委員會（ITC）就可以根據 337 條進行處置²⁰⁴。然而台灣廠商於美國智慧財產權戰場正值轉守為攻之萌芽階段，如此一來，對台灣專利權人來說，尤其是以 IP 為導向之研發機構，無疑是受到了司法制衡，如此一來或許會些許降低以 IP 作為企業獲利來源之 IP company 之研發動力，尤其在軟體與生技產業中，由於台灣以中小型企業為主，且缺乏大量資金與難以切入龐大貿易市場，台灣廠商所能切入之利基點即在前端研發授權之階段，若失去了以行使禁制令藉以以戰逼和，達到談判之目的而取得授權金或和解賠償金之一利器，無非是對台灣專利權人造成某種程度之權益損失。

但相對地由專利被授權人之角度看來，由於近年來台灣科技廠商在美國常面臨到各種專利威脅，尤其日前國碩及巨擘兩家公司，與飛利浦公司 CD-R/RW

²⁰² 中華民國九十六年三月二十八日總統華總一義字第 09600035711 號令制定公布全文 39 條；本法施行日期，由司法院以命令定之

²⁰³ 智慧財產案件審理法第二十二條（假扣押、假處分或定暫時狀態處分之聲請）

²⁰⁴ 科技業專利角力 台灣廠商轉守為攻 2007/02/05 經濟日報

進行專利訴訟，獲得美國國際貿易委員會（ITC）判決勝訴，之後在台灣智慧財產局做出飛利浦公司需進行強制授權之裁決，更是一時喧騰。於此禁制令核發趨於保守之趨勢下，對於在美國市場常遭受侵權控告的台灣廠商，無異是鬆了一口氣，但長遠看來專利訴訟已成為國際市場競爭之慣用手法，而禁制令核發趨於保守雖可避免台灣廠商於侵權時貨品無法入關進入美國市場或已於市場販賣之貨品必須下架之窘境，然台灣廠商若欲避免訴訟上鉅額費用，還是必須從加強研發，建立自己的專利組合、專利策略，以取得較有利的地位根本之道做起，而非採取閉門造車或心存僥倖之心態。

三、由 MedImmune v. Genentech 案談起

關於 MedImmune v. Genentech 此案例，由第貳章第 3 節之判例評析中可看出，以往美國訴訟制度上所謂的「確認之訴」，依法原告與被告之間必須存在有所謂的「實際的爭執（actual controversy）」¹。而所謂的「實際的爭執」究竟如何界定，尚無明確的定義。而此案對於提出確認之訴之「實際的爭執」之要件做了以下一番詮釋，其關鍵在於「二造所爭執者必須是明確且具體，而判決結果會與在法律上不利之一方有一定的法律關係。又該判決是真實且具體，同時經由判決結論的命令而認定產生一定的救濟作用，而非僅是基於假設性的事實狀態去對法律的適用作出咨詢性的意見。」²如此一來，專利被授權人可以在具有「實際的爭執」之前提下以訴訟方式挑戰已獲得授權專利之有效性。

由專利授權人之角度看來，由於專利授權契約之內涵在於經由此協議購買了一個保障，只要被授權人支付權利金且不挑戰該專利，其不會受到專利權人對之主張專利侵害的訴訟。但現今若被授權人可以在不違約且不用終止契約的情形下，就可以提出專利有效性的訴訟，即已改變了專利權人在專利授權契約交易上的對價關係，如此一來便削弱了對專利授權人之保障。因此台灣專利授權人於美國進行專利授權談判時，便必須對授權合約內容更加嚴格審視，授權

雙方在簽訂合約時，應該先就專利的定義和專利權所保障的內容瞭解清楚，以免雙方認定不同，造成日後的歧見，且最好能於授權合約內容中加註被授權方不可以對契約有效性質疑，又同時從該契約獲取利益，甚或縱使專利失效，或經美國專利商標局或法院宣告無效，授權方仍得就被授權方請求權利金之支付。雖然此一合約未必會被專利被授權方所接受，但若在授權談判之立場並未對等，意即專利授權方具有主導優勢時，利用授權契約明確約束此專利權可能被挑戰處，不啻為一避免日後受到確認之訴挑戰之方法。此外，雖然專利權授權人可以利用其專利取得對被授權人保證不行使其排他權之對價利益，但若專利權授權人執意殺雞取卵，惡意壟斷且強取過高的權利金，不免會造成專利被授權方基於受到脅迫而產生「實際的爭執」，進而興起「確認之訴」；但從另一個角度看來，又由於專利權利之保障可能會受到挑戰而增加其專利授權之風險性，因此換取對被授權人保證不行使其排他權之對價利益必須因而提高，這兩種不同面向之考慮便是授權合約簽訂時所必須要注意的。

而由專利被授權人之角度看來，由於台灣廠商多半處於被授權且繳交權利金之一方，若於尚未簽署授權合約之情況下，須注意授權合約中是否有註明被授權方放棄以確認之訴挑戰專利有效性之約定，若談判立場不對等且無可避免必須接受此一約定時，則可在不對授權專利提出專利有效性訴訟之條件下，爭取對己方更有利之談判空間；若於已簽署授權合約之情況下，則可以此案例與專利授權方重開授權合約談判，且在不對授權專利提出專利有效性訴訟之條件下，爭取對己方更有利之談判空間。然不論是專利授權人或是被授權人在洽談授權事務時，都應該充分協調溝通，完全瞭解專利權行使上雙方的責任和義務，以維持一互利互助且融洽的合作關係，才是對雙方都有利之雙贏模式。

四、由 Microsoft v. AT&T 案談起

關於 Microsoft Corp. v. AT & T Corp. 此案例，由第貳章第 4 節之判例評析中

可看出，美國最高法院做出對專利排他權²⁰⁵的保護範圍的明確判決，也就是 Microsoft 在境外銷售部分不在美國司法管轄權規範內。專利排他權的保護，仍是有使用範圍的一定限制，不能是毫無限制的保護，因此，美國是必須與國際其他的專利法融合運行。美國專利法僅適用於國內活動，即美國專利權人於美國境內可主張排除他人未經其同意而製造、使用販賣及進口其專利發明之排他權，而不及於外國活動。法院認定事實及使用美國專利法時，其普通推理上應先思考立法者立法時，會考量其他國家之法定主權利益，故美國專利法賦予經過美國專利商標局申請許可的專利權人的專利排他權，是以美國國境為保護的主要範圍。

由專利授權人之角度看來，美國最高法院對 AT&T 的建議是應取得且實施其他國家之專利權，因此台灣廠商若有研發產品在美國製造、使用販賣及進口時除了於美國當地申請專利，以取得美國專利權保護之外，若有於美國境外從事生產製造或銷售時，如委外代工製造，最好能於該地進行專利之佈局，以避免美國專利權無法擴張及於境外，而造成權益之損失。故台灣專利所有權人於專利佈局與管理方面必須更審慎省思，否則會因為遺漏掉某個市場之專利佈局而蒙受無法保護該市場專利行使權利之損失。

由專利被授權人之角度看來，由於現階段台灣廠商絕大部分為產品代工製造廠商，而美國一向是該產業最大的市場，雖然由 Microsoft v. AT&T 一案顯示美國專利權無法擴張及於境外，故於台灣本地侵犯美國專利權之行為若無回銷美國之情事基本上是無法被及於追究，意即若代工委託人委託台灣製造之產品侵權並無法針對台灣當地市場進行侵權訴訟，但由於台灣生產製造之商品大多仍必須銷售至美國本土，台灣廠商便有可能會面對聯邦貿易調查委員會(US ITC)要求依據關稅法 337 條發出命令(order)禁止侵權物進入美國本土，或者對於已在美國上市的貨物強制全面下架，亦可能遭受專利權人於聯邦地方法院提起侵

²⁰⁵ 美國專利法 Title 35, part III, Chapter 28, §271

權控告，更甚者還會因禁制令的判決而遭受無以彌補的損失。再者，台灣代工業者會因為不知道代工產品的合法性，而代工侵權物或如壓製光碟以致侵害他人著作權，若代工委託人遭受專利訴訟時，常會要求代工廠商負連帶擔保責任，藉以轉嫁侵權損失，故在毛利率日益下滑之代工製造環境下，又必須面臨到可能侵權訴訟之風險，此即為台灣代工廠商之難處，故台灣廠商在接受委託代工時，最好能要求代工委託者保證所交付製造的產品內容係已合法取得權利，絕無侵害他人的智慧財產權及著作權，且應請求代工委託者出示合法之權利證明文件以證明權利所屬。而在積極作為方面，若能在接受代工的同時，對於代工委託者的專利權及其範圍充份瞭解，並爭取專屬授權或交叉授權以為保障，便可減少侵權之可能性。

陸、台灣產業界對於美國專利制度變遷的因應之道

鑒於美國的專利制度在近年來產生了根本性的變化，而美國又是我國科技產業從事國外專利申請和產品行銷的主要市場，我國的產業如何來因應這樣的變化已是當務之急。本文擬從下列的四個面向來觀察和分析，並主張所有的廠商必需高度注意這方面的發展，無論規模大小或是所謂的「傳統型」或「高科技」，全面完善其本身的智慧財產管理與監控系統，以面對新世紀的國際市場挑戰，並提升本身的國際競爭力：

一、專利申請的佈局

二、專利授權的展望

三、專利的攻與防

四、專利價值的提升

就本篇所討論的四大判例來說，如果細心觀察，可以由這些案例中看出專利改革的斧鑿痕跡，美國最高法院用心良苦地就權利的取得、運用、實施與保護，一步步進行觀念上的糾正，在指掌收放之間，調整出最能符合法理和判例精神的指引方針，企圖將偏離軌道的智慧財產權各類運作導入正軌。且讓我們由前章所述四大判例事實陳述與分析的結果，展延至建立智財管理與監控系統的方法，以為美國專利制度變遷的因應之道：

一、專利申請的佈局

什麼叫作專利佈局？專利佈局是專利權的規劃（部署）與配置²⁰⁶，就專利權的規劃來看，首先要非常清楚申請專利的目的，一般而言，申請專利的目的有二，其一是企業將研發技術商品化之後，自行於市場銷售，或成立一新創事業進行商品銷售；另一則是直接將專利技術移轉授權他人、專利讓與，讓別人來進行技術商品化，或是採取侵權訴訟的手段，藉由法律的訴訟與損害賠償，

²⁰⁶ 周延鵬(2006)，*虎與狐的智慧力－智慧資源規劃九把金鑰*，台北：天下文化出版社。

取得專利所應有的價值。專利佈局就是在為企業建立策略，以及運用策略，如果在申請專利之前，對於所要採取的商業模式模糊不清，或是對所欲進入的技術市場及產業生態不全然瞭解，那麼後來進行的專利佈局就建立在很不穩定的基礎上，隨時可能坍塌潰散。

專利為什麼要佈局？以積極面來說，專利可以作為商場上競爭，甚至是攻擊的武器，例如 LG 曾以 2000 萬歐元買了一個關鍵專利，進可攻退可守，而當初明基併購西門子手機部門，將其專利納入自己的佈局是併購的目的之一²⁰⁷，杜邦公司的智財策略也是先以獲得專利權達到攻擊的效果，取得技術上的獨佔權為其優先策略²⁰⁸；就消極面來說，則是增大自己的防禦籌碼，避免別人索取高額權利金或落入訴訟的嚴酷挑戰，同時也可用專利與人交互授權，這樣才能降低成本，提高產業營運效益，例如 Wimax 產業目前即面臨到如何規劃產業技術並及早做好專利佈局，否則就必須仰賴國外專利技術並付出代價。在專利權的規劃與配置上，有幾個重要考量：

第一個考量即是專利技術商品化之後的市場所在地、需求量、服務模式、營運模式等等。

第二個考量是該專利需要在哪些市場佈局，而該市場又對應哪些國家，這些國家的專利、申請程序及時效限制為何等等。

第三個考量則是專利申請時程的策略性考量，如提出專利申請的恰當時間是在開始研發前或研發中或研發之後；因應專利獲證的急迫性採取至申請國直接要求實審，或是配合研發時程採取先登記後實審等方式；該國家他人已經進行的專利和商品佈局是否和自己的專利佈局相衝突；專利獲證前後是否需要繼續維持該專利申請權或已獲證的權利等等。

在 Microsoft v. AT&T 案中就很明顯地感受到專利權的規劃與配置考量上的

²⁰⁷ 西門子在手機方面擁有的 1000 多項專利——包括 28 項核心的 GSM/GPRS 專利——都被移交給明基；一併流動的，還有西門子在手機方面 2000 多名研發人員。財經雜誌。
<http://www.sina.com.cn> 2005 年 06 月 15 日。

²⁰⁸ 劉江彬、王韋翔（2001），杜邦公司的智慧財產管理，國立政治大學科技管理研究所美東之旅論文發表會。

重要性，甚至“美國最高法院對 AT&T 衷心建議：取得專利權，及實施其他國家之專利權方為上策，包括如何取得權利、如何運用權利(包含專利授權)，發揮專利權管理的藝術。”於全球進行專利佈局是需要很強的管控能力，除了對該申請國的專利法令制度要熟悉外，還需要很好的語文溝通能力、申請時間管控能力、申請策略等等，否則一個閃失就可能失去一個大好的市場。Microsoft 案也告訴我們，認清楚專利佈局的標的十分重要，因為每個國家在法令上的闡釋或有不同，美國專利法所稱的構件(component)就排除了軟體成為專利之中可組合構件的可能性。

專利的管理與監控系統是在進行有效專利佈局時的重要手段，而專利地圖²⁰⁹則是行使這手段的工具，專利地圖一般分為「經營圖」²¹⁰及「技術圖」²¹¹兩種，使用專利地圖就積極面來看，可以瞭解特定技術在市場的定位如何，或是競爭對手在專利佈局、技術研發，以及市場營運上的發展狀況，同時擬定企業的研發策略、行銷或授權策略；就消極面來看，一旦做好專利地圖分析，就可瞭解產業整體環境及其發展方向，針對先前技術的研發趨勢、方法及效果再進一步分析，就可在先前技術的領域內，找出一片尚未涉獵的新生地，企業研發團隊即可根據該新舊技術交叉分析的結果進行迴避設計，並可進一步瞭解市場的趨勢及需求，做為企業專利佈局的參考。

²⁰⁹ 專利地圖 (Patent Map) 係指透過專利檢索技巧檢索出與研究主題相關的專利資料，並以統計分析方法，加以剖析整理製成各種可分析、解讀、以圖表格式呈現之加值化專利資訊。使用者可以如同閱讀地圖般，用簡單的圖表即可獲取豐富專利資訊。而專利地圖分析，則是運用專利分析技能，將瑣碎的專利資訊藉由專利地圖分析轉化成系統性的市場與技術資訊，並對研究主題進行管理面、技術面、權利面或引證資料的分析與規劃。而這些獲証之資料，皆屬公開資訊可以自由取得。

—From *Wikipedia, the free encyclopedia* <http://en.wikipedia.org>

²¹⁰ 經營圖著重對專利相關資訊以總申請專利獲准件數為主的統計，分析各個國家、公司、發明人，相關技術佔有、競爭之情形，同時亦對各個專利被引用之情形、技術獨特之情形、專利期限、技術生命週期等做各個「專利經營面之分析」。

—From *Wikipedia, the free encyclopedia* <http://en.wikipedia.org>

²¹¹ 技術圖乃針對各篇專利加以詳細解讀，將各個專利申請主要技術內容，相關專利技術之內涵與專利所保護範圍，加以剖析成技術研發人員更能瞭解之技術語言及層次之各種技術分析；此有別於經營圖時僅對國際專利分類號(IPC, International Patent Classification)或美國專利分類(UPC, United States Patent Classification)之技術分類做技術大類之分析。—From *Wikipedia, the free encyclopedia* <http://en.wikipedia.org>

eBay v. MercExchange 一案就是很好的例子，過去大型企業的專利佈局策略多半集中在交叉授權協議上，來與競爭對手的專利對抗，但是隨著時代趨勢，發明專利不再僅是大型企業的攻防武器，許多小型企業勇於研發獲取專利，且以專利授權為其謀生工具，這種專利佈局的轉變，往往使得大型企業措手不及，因此必須重新考量在專利佈局上的全新規劃以因應時代趨勢。但是從相對的觀點來說，小型企業在專利佈局上過於激進的作法，亦容易引起司法制衡，一方面保護專利權人的私益，另一方面要彰顯社會的公益，這點從最高法院針對已判定侵權者向下級法院提出質疑“何時向專利侵權者頒發禁制令較合適？”可見一般。無論如何，專利的管理與監控系統是讓企業能夠篩檢出未預見風險的最佳方法，如何熟練使用相關的工具以收成效，就需要由企業內部教育訓練著手了。如何形成一個好的專利佈局呢？讓我們對此略作探討：

形成一個好專利佈局的基本條件當然是專利原創性的發明，而一個原創性發明不但是要有可專利性，也要有可實施性，意思就是在該專利之前沒有先前技術擋在前面，造成實施專利時自己也得要付給別人權利金，甚至還有不被獲准實施的可能性。真正的好專利還有一個特性，那就是具有市場性，其中以迎合時代潮流的產品為最佳，但是那往往也是兵家必爭之地，因此撰寫專利之前的前案檢索、撰寫一篇專利的功力，以及和審查人員的溝通（答辯）等等，都是決定該專利品質的主要因素。

前案檢索是專利佈局的管理與監控系統上很重要的一環，也是降低企業風險的一個很重要的工作，在進行專利申請之前，應該先有效執行前案檢索，藉以瞭解先前技術的專利狀況以及技術特徵，同時有系統地整理該技術領域的專利文獻，並提供企業研發團隊研讀。如何做好前案檢索呢？以下專利檢索步驟與方法可供參考：

檢 索 步 驟	vs.	檢 索 方 法
關鍵字檢索 ↓	➡	初步篩選，找出相關專利
篩選相關專利 ↓	➡	1. 篩選相關專利的前後引證及統計資料 2. 修正關鍵字 3. 列出申請權人及分類號
過濾統計資料 ↓	➡	1. 過濾關鍵字/申請權人/分類號 2. 列出發明人及審查委員
篩選及分析： 分類號+（發明人/審查委員） ↓	➡	列出重要資料
篩選及分析： 關鍵字+（發明人/審查委員）	➡	列出重要資料

檢 索 步 驟	vs.	檢 索 方 法
篩選前述資料 ↓	➡	找出重要專利
前後引證搜尋 ↓	➡	列出所有重要專利和其前後引證的 申請資料和請求項重點
最後整理	➡	檢視專利和檢索目標的一致性

談到撰寫專利，大多數人都會先想到「專利權項所界定的範圍越大越好」，因此往往把重心放在怎麼讓不必要的用語或元件，不出現在專利要求項裏；事實上，一個好品質專利除了將範圍（Scope）擴大以享有更大的權利之外，還有更多必須注意的地方，否則即使要求了最大的範圍，也不見得能夠獲證。

美國聯邦巡迴庭的法官 Paul Michel 曾經就一個專利從業人士，如何在專利申請過程中確保專利品質，提出他的專業意見²¹²：

1. 撰寫一篇專利時，要先確認說明書內容確實支持權利項中的每一項權利要求，而且說明書和權利要求項中的用辭應該相同。
2. 確認說明書用辭遣字是該技術的術語，且確定該術語用於該處是否適當。
3. 在專利申請過程中，應該要避免修改專利內容。
4. 專利申請過程中，權利項要著重其文義範圍而非均等範圍。
5. 應該熟悉法院對於每個判例的架構，要詳讀判決書全文而非一些偏離主題的辭句，而且要讀所有判例。
6. 當一個用辭有一個以上的解釋，在沒有其他因素影響的情形下，該相關技術領域的用辭釋義，要比一般技術領域的用辭釋義重要。
7. 一發明技術領域的相關字典，乃是確定該發明專利文字辭義的主要基礎。
8. 在說明書上引述先前技術資料時，應查明先前技術所使用的術語和說明書中所使用的術語是否相同，而且要以描述實施例的術語來描述該先前技術。
9. 儘可能舉出各種不同的實施例。
10. 除非為得到比較寬廣的專利權範圍，否則應避免過長的專利申請過程。

除了上述的專家看法之外，在專利品質的提升上，尚有兩個一直為人所詬病的盲點是專利從業人員必須戮力突破並增強能力的地方，那就是前案檢索/分析的功力，以及語文翻譯；上述法官 Paul Michel 所說的第六、七、八項已將用辭遣字對於專利品質的重要性說明得很清楚了，更何況要將具有文化差異及不同使用習慣的文字對比翻譯使用，那就更困難了。

在全球智財發展進入戰國時代，專利權爭奪錯綜複雜，且為智財權「馬首」的美國已吹起專利改革號角的今日，許多在專利爭奪上頗為弔詭的狀況此起彼落，例如為了讓自己的專利隱匿，而使用讓人難以檢索的專利名稱，期以打造

²¹² 原文請參看附錄二

成具有殺傷力的「潛水艇專利」²¹³」等等，這時就要仰仗專利從業人員在前案檢索時如何「下 Key」，且運用專利分類資料，以尋找隱匿性的前案；一般專利從業人員均著重在怎麼寫好一篇專利說明書，且將專利範圍擴大，但就算寫得再好，如若後來發現已有先前技藝存在了，那麼除了空歡喜一場外，所投入的專利申請、研發成本都將血本無歸；是故，一個好品質專利的首要工作是在其企劃、檢索與分析，急著撰寫專利與投入研發都極其錯誤。

專利從業人員另外一個重要的能力是語文翻譯，尤其是東西方文化差異頗大，除非已長時間融入西方文化，否則光憑藉學校的語文訓練，往往會在使用正確的辭語將技術特徵有效表達方面力不從心，如若因此而使一個好的發明未見天日，那是多麼可惜的事情。就國內專業專才訓練的教育制度來看，技術專業人員的語文訓練和對於市場的了解並不足夠，因此企業研發團隊內不僅要有技術人員，也應該要有經過專利申請訓練的語文翻譯人員、以及市場行銷人員參與其內；而研發團隊更應該進一步與申請國的法律專業人員就專利的用辭術語溝通清楚，以免影響專利品質。目前不論是政府或是民間企業對於研發團隊均首重技術，而忽略企業內部其他人力如語言翻譯人才或商業行銷人才在專利上的教育訓練，基本上這是影響專利品質很重要的原因。

2005 年由商周、政大、台大、工研院所共同製作的「專利一百強」²¹⁴排行榜中，除了一年產出 630 個專利，以平均每天生產 1.72 個專利，在總量排行上，

²¹³ Submarine patent. Submarine patent is an informal term for a patent first published and granted decades after the original application was filed, that was not publicly disclosed until issuance. In analogy to a submarine, its presence is unknown; it stays under water, i.e., unpublished, for long periods, then emerges, i.e., granted and published, and surprises the relevant market. This practice was possible previously under the United States patent law, and is now not practical with present patent filings since the U.S. signed the TRIPS agreement of the WTO: since 1995, patent terms are 20 years from the original filing or priority date, and not the date of issuance. A few potential submarine patent may result from pre-1995 filings that have yet to be granted and may remain unpublished until issuance. Submarine patents are considered by many as a procedural lache(a delay in enforcing one's rights, which may cause the rights to be lost).
—From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org>

²¹⁴ 國內首度針對專利權的「品質」及「數量」進行調查，由商周和政大智財所長劉江彬、台大工業知識科技研究中心主任陳達仁、台大圖書資訊學系主任黃慕萱、工研院等單位，共同製作了國內產業在專利權上的「專利一百強排行榜」。記者陳雲上(2005-09-29)，臺北：聯合晚報。第 5 版·晚安抱報·萬象。

搶下第一的鴻海之外，其他像是台積電、宏碁、友達等等公司均名列前茅，但是這些高科技明星產業上榜並不足奇，讓人眼睛一亮的反倒是一些非常傳統的產業，其中有嬰兒車產業、門鎖產業、涼椅產業等等；嬰兒車工廠明門實業在美國有 62 個專利，於全球各國註冊的則超過 300 個專利；製造活動樞紐的新日興有 46 個美國專利，其專利素質是同業的 2.68 倍；而製造門鎖的福興 2004 年營收 43 億元約是 10 年前的四倍；這幾家傳統產業亮眼的成績是怎麼得來的呢？來自於專利佈局。

前述傳統產業的表現說明一點，產業出類拔萃的必要條件並不在其產業類別或是前瞻科技的優異，而是在其策略建立與運用，而專利佈局則是讓企業持續成長的一個最佳策略。

總之，企業要做好一個完整的專利佈局，必須面面俱到，茲將前述論文的重點歸納如下以供參考：

- 1.對於專利權的規劃與配置，以及規劃配置之前的考量，均必須仔細推敲訂定。
- 2.對於專利的管理與監控系統必須全盤掌握，並可以專利地圖為工具。
- 3.撰寫專利之前的前案檢索可大幅降低企業的風險與成本。
- 4.撰寫好品質專利的能力，是專利佈局的基礎條件。
- 5.專利申請過程的監控，以及和專利審查人員的溝通（答辯），是專利佈局中不可疏忽的關鍵過程。
- 6.專利相關教育訓練應該擴及企業各部門與單位。

二、專利授權的展望

我國高科技產業的特性之一為產品代工製造，而美國一向是該產業最大的市場，例如 Microsoft v. AT&T 一案就很明顯地可以看出我國廠商夾在專利權人和代工委託人之間所面臨的尷尬及風險問題。一旦專利權人和代工委託人發生糾紛，廠商極有可能會面對聯邦貿易調查委員會(US ITC)要求依據關稅法 337

條發出命令(order)禁止侵權物進入美國本土，或者對於已在美國上市的貨物強制全面下架，亦可能遭受專利權人於聯邦地方法院提起侵權控告，更甚者還會因禁制令的判決而遭受無以彌補的損失。相反的，如果代工委託人對美國專利局提出專利無效的審查，來抑制過度擴張權利的專利權人時，其代工廠商也免不了會因為訴訟過程而遭受損失；在這種夾縫中生存，兩面不討好的情況下，代工廠商應積極尋求一個制高點，在接受代工的同時，對於委託者的專利權及其範圍應充份瞭解，並爭取專屬授權或交叉授權以為保障。

(一) 專利是空包彈，還是洲際飛彈

2006 年台灣發明專利申請案前 5 大技術領域分別為；半導體裝置、光學；測量、通訊、半導體應用以及電子數位資料處理等類²¹⁵，以專利領域及產業方向看來，該專利佈署以防守性專利居多，也就是行使專利的手段多以交叉授權的成份居多，但是聯華電子卻對自己的專利行使十分自豪。早年聯華電子尚沒有專利，國際大廠動輒拿著二、三十個專利上門，要求聯電更新授權合約，並收取高額的權利金，2004 年聯電提出十幾個足以嚇阻國際大廠的專利，並自豪地說自己的專利不僅是洲際飛彈還有瞄準系統，可以把對手的基地摧毀²¹⁶。

MedImmune v. Genentech 一案就讓人見識到，專利權人手中握有可帶來豐厚利潤的基礎專利，其威力就像是洲際飛彈。但是如果專利權人執意殺雞取卵，惡意壟斷且強取過高的權利金，免不了最終會遭遇到對方的反撲，司法也會以維持社會公益的形象來制衡兩方的權利。以專利對抗專利是現在也是未來所必須要走的路，既然是「對抗」，專利就要具有讓對手招架不住的能量；但不論是哪一種授權或被授權方式，雙方當事人在簽訂契約時都應該慎重處理，首先要仔細研究分析相關授權專利究竟是空包彈還是洲際飛彈。

2007 年 7 月 3 日，國際專利授權協會(LIMA)會長 Charles Riotto 在「國際專利授權入門及環球專利授權現況與展望」中提到，美國仍是全球最大的專利

²¹⁵ 經濟部智慧財產局網站 www.tipo.gov.tw

²¹⁶ 林宜諱(2004)，圖書館資訊網誌，台北：第 222 期 <http://www.wretch.cc/blog/libnews&article>

授權商品銷售市場，而 2006 年全球的授權產品零售額高達 1,087 億美元²¹⁷。值得觀察的是，Charles Riotto 提到幾個潛力驚人，正崛起中的專利授權市場：東歐、巴西、印度及中國，其中以中國的成長最快。但在一個快速成長的新興授權市場裏，由於相關配套措施還未完善，制度規範也不明確，是故風險也往往最大，專利權人在進行專利授權時，對於所面臨的一些問題諸如仿冒、品質控管不易等等，要事先想好解決辦法，並在進行簽約授權時注意所應加註的限制條款。

(二)容易混淆的授權合約內容

授權雙方在簽訂合約時，應該先就專利的定義和專利權所保障的內容瞭解清楚，以免雙方認定不同，造成日後的歧見。以授權人的角度來看，專利是經有關當局審核後所賦予的排他權，專利權人可以保證一個專利權並無抵押借款等的權利有效性，但是專利權給予者為政府機構，專利權人並無法保證一個專利權不會因異議舉發而被撤銷該權利，因此專利權人僅能對被授權人保證不行使其排他權，即不會控告其侵犯專利權，以及被授權人面臨異議舉發時，可以盡力配合答辯以免喪失該專利權，這是專利的特殊性，也是雙方合作時對於專利權所應有的認識；另外，對於被授權人來說，確認契約內載明授權的四大要約：製造、使用、銷售和處分，以免因為僅部份授權，未來可能會因專利並沒有用盡(依專利耗盡原則²¹⁸)而遭受困擾。

(三)產業購入專利權之前的考量

「國際專利授權入門及環球專利授權現況與展望」的另一位講者 The Licensing Group 的總裁 Danny Simon，在會中指出了產業購買專利權時要考量的事項，茲整理重點如下以供參考：

1. 所欲購入的專利技術是否能和自己的本業產品相搭配？
2. 該授權產品是否有其獨特性、以及對消費者的吸引力？

²¹⁷ 香港貿易發展局，www.tdctrade.com

²¹⁸ 權利耗盡原則：依我國專利法第 57 條第 1 項第 6 款之規定，應屬有關專利權耗盡原則的規定，依該款規定，發明專利權之效力，不及於專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品。

- 3.授權產業是否提供商品的推廣輔助，市場前景如何？
- 4.儘量爭取專屬授權，或交叉授權。
- 5.如是非專屬授權，專利權人和其他被授權人達成什麼協議？
- 6.購入專利權後，是否有足夠研發能力或市場銷售能力將技術實施？
- 7.產品生命週期為何？在雙方簽訂授權合約之後，多久產品能上市？

(四)專利權人進行授權之前的考量

Danny Simon 談及被授權人應考量的重點，那麼專利權人在進行授權之前，又應該考量什麼呢？茲提供下列參考：

- 1.專屬授權還是非專屬授權？利弊各如何？
- 2.該被授權人實施專利技術的能力如何？
- 3.該被授權人的背景如何？信用如何？
- 4.該被授權人是否有足夠研發能力或市場銷售能力將技術實施？
- 5.一旦所授權產品發生品質不良的問題時，應如何處理？合約應加註何種限制條款？
- 6.如有仿冒問題應如何處理？被授權人是否應代為處理仿冒問題？
- 7.當授權金以量計價時，應如何建立計算上的信用機制？

在美國專利制度變遷及全球智慧財產權蓬勃發展之際，不論是專利授權人或是被授權人在洽談授權事務時，都應該充分協調溝通，完全瞭解專利權行使上雙方的責任和義務，以維持一互利互助且融洽的合作關係。

三、專利的攻與防

美國司法界吹起專利改革的號角，祭出各項針對專利權濫用、專利氾濫的管理手段，並由最高法院領軍，大刀闊斧在近年幾個著名的判案上展示其專利改革的決心²¹⁹，但相對也意味著全球和美國市場有智財合作關係的企業，未來

²¹⁹ 請參考本篇論文第二章

面對訴訟的可能性大大提升；同時也可以預期，專利權消長勢將成為授權人和被授權人之間緊張關係的導火線，隨時可能戰火燎原。

(一)專利的攻

專利可以成為商場上的攻擊武器，這是眾所周知的事情，但是要打造及有效運用這個武器，要先認清楚專利的本質，才能夠將這個武器使用得宜。專利的本質是什麼？是以完善的專利佈局作後盾，再以遠交近攻謀略，達到專利權排他、市場獨佔的目的。孫子用兵的策略：「無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」²²⁰足以說明前述「以完善的專利佈局作後盾」的重要性。例如 KSR v. Teleflex 案中，最高法院判決的關鍵因素之一為：“在訴訟上被控侵權者提出有力證據，因為法院認為 KSR 提供了具有說服力的證據，來證明在相關技藝中一般技藝水準人士，可以掌握在固定的 Asano 踏板支架上加裝感應模組的設計²²¹”，這就是 KSR 在專利的訴訟中因為有十分充份的準備，找到足以說服法官的證據，才是使得全案翻轉對為自己有利的主要原因。

開發中國家的專利權人往往錯估專利的本質和其價值，不若西方智權先進國家瞭解專利權的核心本質在其策略運用；中國國家知識產權局知識產權研究中心主任鄧軍針對中國企業的專利實施率(專利產業化的比率)，竟然高達 70%，而外國專利的實施率一般僅為 20%-30%的現象發表其看法：

“這並不是好事，實施率太高，證明中國企業沒有真正認識專利的市場價值。”鄧軍進一步分析，中國企業沒有完全認識專利的價值並非僅僅表現在商品化實施上，更重要的是如何利用專利佔有更大的市場，阻斷競爭對手的覬覦，利用專利獲得自身在經營上的整體利益，“產業化實施只是專利應用的一部份而已”²²²。

專利的戰略地位和其戰術運用是專利權人所必須熟知熟練的課程，而以專

²²⁰ 見孫子兵法：九變篇

²²¹ 參考第二章註 11

²²² 陳學東（2006-12-29），新快報，中國：美國數字電視專利大棒究竟有多長。

利對抗專利，將是在全球智權快速蓬勃發展之下最終必須要走的路。專利池 (Patent Pool)²²³ 就是一個專利戰略所衍生出來的工具，例如美國聯邦通信委員會所發佈的消息，從 2007 年 3 月 1 日開始，在美國國內銷售的所有電視機都必須是數位電視，而且不管是哪個國家、地區的企業，要出口電視到美國市場，都要符合 ATSC，即美國先進電視系統委員會數位電視標準的技術規範。然而，技術標準捆綁著專利，進口電視要符合標準就必須向那些擁有專利的企業繳納專利費，中國國家知識產權局知識產權研究中心魏衍亮博士認為，最後不管是一家還是幾家公司負責收取專利聯合許可費用，其許可政策肯定會和 ATSC 公司的商標、格式、認證政策相互捆綁。這樣，被許可企業負擔的費用將包括專利費、商標費、版權費、認證費等，一項都不能少²²⁴。

歐美先進智權國在專利上的經營訣竅，我們必須要學習，否則在全球開發中國家成長、新興國家崛起，智財爭奪戰將越來越激烈的情況下，我們勢將由競逐的舞台上消失，自然，專利池中的專利並不見得都是自己申請的，也可以是買來的，不論自己研發技術或是購買專利，如果能夠因而獲得一基礎專利，那麼另外成立一個 Patent Pool 來與其他 Patent Pool 對抗，並採取訴訟手段進行攻擊，這也是很好的策略。

政大智財所副教授周延鵬對於國內筆記型電腦產業的發展感到憂心，因為幾十年來相關產業幾乎沒有產業合作機制，總是拼得你死我活，他建議該產業思考 Patent Pool 的運用，建立相關元件的專利佈局機制，以「斷水截流」的方式提升產業地位²²⁵。

有了策略之後還要懂得戰術運用，才能將專利的排他效果發揮得淋漓盡致，企業內外部智權團隊必須要有熟練國際專利法律，以及擅長國際談判的專

²²³ In patent law, a patent pool is a consortium of at least two companies agreeing to cross-license patents relating to a particular technology. The creation of a patent pool can save patentees and licensees time and money. Competition law issues are usually important when a large consortium is formed. Patent pooling has recently become a hotly debated field. —From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org>

²²⁴ 陳學東 (2006-12-29)，新快報，中國：美國數字電視專利大棒究竟有多長。

²²⁵ 周延鵬 (2006-5-5)，工商時報/經營知識：D3 版。

才，以企業完善的專利佈局作後盾，且知己知彼，方能百戰百勝。

但是，正如孫子兵法《形篇》中所提出的見解，在興戰之前先要進行「五事」的評估，亦即「度：土地面積大小」、「量：生產糧食多少」、「數：兵力數目多少」、「稱：由前三項自行評估雙方實力強弱」、「勝：得到評估之勝負結果」；運用專利的攻擊策略必須先考慮自身實力，如果評估結果不佳，那麼捨戰求和，或是加入 Patent Pool 的保護傘下共同行使排他權進行訴訟，都是可以選擇的方法。

(二)專利的防

專利佈局是影響專利認定、專利誤判等的重要因素，攸關一個專利能否獲證、甚至在認證後是否會被舉發等情形，尤其是在美國專利制度變遷之際，台灣產業應該更重視專利佈局，以免成為專利訴訟之下的犧牲者。

KSR、MedImmune 及 eBay 等案件是近年來較為重大的案件，而且這幾個案件涉及資訊科技所爭論的“是否為所謂的 Patent Troll（專利地痞）”這幾個案件影響重大，而且帶動了今日進行中的專利改革²²⁶。Patent troll(專利地痞)的行為既然對專利改革有影響，那麼 Patent troll 的行為是什麼呢？對此各界有諸多看法，大致定義²²⁷如下：

1.購買專利，而且往往是由一個破產的公司購買其專利，購買的目的在於控告其他公司侵害他所買來的專利權。

2.不製造產品也不提供有關專利的服務，只是用專利來抵制侵權者。

3.不製造也不進行研發，只在行使專利排他權。

Patent troll 不製造產品也不提供有關專利的服務，只是用專利來抵制侵權者，這也是一種濫用專利權的方式，事實上，專利濫用(Patent Abuse)²²⁸才是專利改革所針對的目標。

²²⁶ 請參看附錄一

²²⁷ EPO Scenarios for the Future, 2005, Glossary. European Patent Office. Retrieved on 2007-07-27 Morag Macdonald, *Beware of the troll*. The lawyer (Sept. 26, 2005).

²²⁸ **Patent abuse(patent misuse)** In the United States, a patent is a publication that grants the patentee

我國產業和美國商業經濟一向有密不可分的關係，近年來尤其是在美國消費性電子產品的供應鏈上扮演很重要的角色；在這波授權人和被授權人間的戰爭裏，尤其是 Patent troll 集結龐大聲勢，以興訟為手段，虎視眈眈地監控行使他的專利排他權，以代工為主軸的我國產業更不可掉以輕心；由於許多產業不僅是授權人或被授權人的關係，還可能會是系爭專利權的製造者，有可能直接都會影響到該專利產品的製造和銷售；所以應該立即仔細研究考量以下問題：

1.專利授權人

- (1)全盤了解近年來美國專利相關判例，且熟悉法院對每個判例的判決內容，更要詳讀判決書全文。
- (2)依每個判例結果及法院的闡釋，重新檢視所授權的相關專利。
- (3)檢討與該專利被授權人之間的關係如何？
- (4)該專利被授權人執行實施專利的效果如何？
- (5)彼此之間除了是授權關係之外，是否還是製造供應者的角色？
- (6)目前是以「By order」的方式量產，還是「Inventory」的方式量產出貨？
- (7)是否在 Inventory 上有風險控管？
- (8)若是專利權被撤銷，是否能以雙方契約鞏固授權地位？

2.專利被授權人

- (1)全盤了解近年來美國專利相關判例，且熟悉法院對每個判例的判決內容，更要詳讀判決書全文。
- (2)依每個判例結果及法院的闡釋，重新檢視被授權的相關專利。
- (3)檢討與該專利授權人之間的關係如何？

the right to exclude others from making, using, or selling the claimed invention that is disclosed in the patent. It is not patent misuse to enforce rights to a patent irrespective of any use or non-use by the patent owner. Patent misuse is an affirmative defense used in patent litigation after the defendant has been found to have infringed a patent. This umbrella term usually describes:

◎violation of antitrust laws

◎improper expansion of the scope or term of the patent

—From Wikipedia, the free encyclopedia <http://en.wikipedia.org>

(4)彼此之間除了是授權關係之外，是否還是製造供應者的角色？

(5)若雙方契約是依照產品量給付權利金的授權方式，是否在訂購單、產品包裝上註明了專利號碼？

(6)目前是以「By order」的方式量產，還是「Inventory」的方式量產出貨？

(7)是否在 Inventory 上有風險控管？

(8)一旦專利權被撤銷，如何求取損害賠償？

商業關係要採取一刀斃命的訴訟手段，還是相互合作以共同的努力為彼此獲利？這端看雙方當事人的經營策略如何；但在某些情形下，訴訟是讓真理愈辯愈明的方法，有人說經過訴訟洗禮的專利，才是真正高品質的專利，當然，其所付出的代價也相當高昂；同時，司法制度必須靠著訴訟釐清真象、修正管理辦法，也靠著訴訟建立適應時代趨勢的新制度，這就是近年來美國司法界最高權力機構—最高法院，頻頻介入專利判案的原因。

孫子用兵強調：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」²²⁹除非不得已，否則謀略和溝通談判才是最佳方式。專利權賦與最崇高的理想，是不以訴訟為手段，而在鼓勵產業相互以交叉授權、談判交涉的方式促進彼此合作，因為這才能夠真正鼓勵研究創新，對國家社會乃至人類文明作出貢獻。在戰火即將燎原之際，大家別忘了市場需求是在供需平衡的合作關係之下產生的，授權人和被授權人的角色就像是「矛」與「盾」，雖然彼此關係很矛盾，但是要知道矛離了盾就無用武之地，盾離了矛也起不了作用，商業生態必須要平衡，這個社會才有進步，因此我們老祖宗所說的「和氣生財」，會是化解所有糾紛的一個法寶，在美國專利風暴即將襲來之際，祭出這個法寶，將可消弭不少戾氣。

四、專利價值的提升

KSR v. Teleflex 一案的貢獻除了讓美國最高法院有個機會，對於專利認定

²²⁹ 見孫子兵法：謀攻篇。

的觀念予以導正²³⁰之外，另外一個很大的貢獻是在使專利權人得以重新審視所擁有的發明，是否是真正可以讓社會進步的原創性創新發明。最高法院認為，法院不應將焦點放在專利權人所面對的問題上，而應是該專利發明所對應的任何技藝問題，對於這一點，企業研發團隊應該格外重視提升創新研發能量，尤其是在基礎科技上的研究，這也是提升專利價值的根本之道；尤其是“法院不應假設一個一般技藝人士，只會被導入解決專利所對應問題的先前技藝中，而應該假設一般技藝人士也同樣會是「一般創作者」。”由此可見，最高法院對於發明創作者的見解應為：必須要超越一般技藝人士及一般創作者，因此，企業研發團隊的人才素質應該要超過一般水準，才有可能跨越“一般人可以掌握的技術範圍”。專利價值提升，運用專利的籌碼才會加大，而研發能力則是打造專利價值的基石。

(一)什麼是真正的專利價值？

什麼是真正的專利價值？過去在專利價值的認定上，均著重在其商品化實施性、為企業所創造的營運能力，以及專利轉換（包括授權、專利買賣、新創事業入股，以及經由訴訟手段所確認的專利價值），但是在全球開發中國家成長、新興國家崛起，智財爭奪戰將越來越激烈的情況下，我們應該重新認識專利的價值，正如前述第六章第三節專利的攻與防中所論述，專利的價值並非僅僅表現在商品化實施上，更重要的是如何利用專利佔有更大的市場，阻斷競爭對手的覬覦，利用專利獲得自身在經營上的整體利益，因此專利真正的價值，是在其策略運用的表現上，至於短期產業商品化的利潤僅是其價值的一部份，並不能代表這個專利所能產生的整體利益。

(二)整體運作可創造專利的真正價值

評議者對於我國專利申請近年來的表現，在量的上升程度上給予肯定，但

²³⁰最高法院審理時，並未否定 TSM 法則所提供的深刻見解，但是強調須同時遵循專利法 103 條，以及 Graham Test 所提供的寬廣規範，而認為聯邦巡迴庭使用的方法過於狹隘呆板。

是期待在質的表現上要多多加強，才能夠與國際專利相抗衡²³¹。我國在美的專利數量連續多年居於前四名，但綜觀我國專利的運用，卻發現很少有人提起侵權訴訟，於國外授權取得權利金或是以專利作價的例子也不多²³²，這種奇怪現象的產生有很多原因，其中包括：關鍵性基礎專利不多、專利的策略性運用經驗不足、產業互信不夠、可合縱連橫產業上下游的盟主尚未產生、有國際專利法律專業背景的談判人才欠缺等等。

許多產業都有這樣的問題，就拿當紅的筆記型電腦產業和 TFT-LCD 產業來說，如能結合上、中、下游廠商，整合其研發能力，並整體運作進行專利佈局，那麼應該會有機會與國際專利相抗衡。

(三)研究分析競爭者專利的佈局以提高研發能量

國內外學者專家在探討專利價值時，所引用的專利權衡量指標，大致可分為「量」與「質」兩種不同的指標評估方法；對於專利數量的探討，有兩個方向，一是針對研發者所累積的研發能量，其次則是專利的數量對於市場股價或是市價/淨值比的關聯性進行探討。至於質的方面，品質指標較好的專利，其在企業獲利的表現上就越好。

研究分析相關產業的專利是產業必要課題，分析的工具可以為專利地圖，用其經營圖來進行產業經營面分析，以瞭解相關產業的專利授權、技術移轉、技術作價、侵權訴訟等等資訊；用其技術圖來進行專利技術面分析，以瞭解相

²³¹ 政大智慧財產研究所副教授周延鵬點破專利品質理論及公式的迷思說，專利品質是生產出來的，不是用公式與指標計算分析出來的。他強調，有型財產如房屋，即使品質差點，仍有價值存在，但諸如專利等無形財產，專利權一經撤銷，就毫無價值。周延鵬日前在政大公企中心，以「專利的品質、價值與價格」為題發表專題報告。他指出，台灣企業的專利占美國專利第四名，但每年仍要支付高達新台幣一五〇〇億元的權利金給其他企業，這種代價實在太高了。周延鵬說，如果沒有會計面的計價，智慧財產不是財產、如果沒有知識與技術的能量，專利也無價值。因此台灣企業空有五千件專利，占美國排名第四，但因品質出了問題，大大降低了它的價值。—工商時報報導：品質出問題 台灣專利價值降低，October 21, 2006。

²³² 受訪者：周延鵬，莊弘鈺，林家聖，林宜靜，官欣雨，葛孟堯，陳鬱婷，國立政治大學智慧財產研究所執行「經濟部技術處學界科專計畫—智慧財產價值分析系統三年計畫」(IntellectualPropertyValueAnalysisSystem；IPVAS)研究成果之一。

關產業的技術內容和產業結構；如此可使自身的專利佈局更佳完善，以提高專利價值。另外，有別於專利地圖的簡化型態，可進一步詳細分析競爭對手的專利佈局；國內學者劉江彬、耿筠綜合大家所使用的專利指標，於 2004 年建立了一套質量兼顧的專利衡量系統，其所使用的衡量指標大體上可分為：

專利數量-公開發明數、專利申請數與公開發明數之比、專利新申請數、專利申請成長率、專利累積申請數、專利新核准數、專利核准成長率、累積專利核准數、有效專利數、專利總核准率。（以上指標亦可輔助專利品質的判斷）
專利品質-平均科學關聯性、平均技術生命週期、現行衝擊指數、平均他人引證率、平均自我引證率、技術強度。

而國外學者如 Austin,D.H.(1993；1995)利用專利授權及專利引證數來估計專利質量指標的權重；Ernst（1995）利用專利申請數、專利授權比率、有效專利比率、外國專利比率、專利引證數、專利集中度來研究高專利品質的關鍵因素。就所知的研究報告看來，專利的數量不能成為企業獲利的直接證據，但是專利品質則和企業的獲利能力有非常密切的關係，由國內外學者衡量專利品質所使用的指標看來，其中又以專利授權率及專利引證率為評估專利品質最常使用的指標；而前述專利授權率及專利引證率又代表該專利是否應用於一個成熟且競爭者眾的市場。

政大智慧財產研究所所長劉江彬指出，國內的智慧財產評估機制不夠完善，致使難以評估專利價值；台灣的專利數量不少，但是質有問題，否則為何專利這麼多，卻到處被告，顯示台灣欠缺專利價值分析的人員²³³，因此由經濟部技術處學界科專支持，結合政大智慧財產研究所、台大、雲林科技大學、東吳大學、工研院等單位執行「智慧財產價值分析系統三年計畫」。

加強企業的價值分析技術，可使得企業知己知彼，跳脫總是處於「挨打」的地位，但是因應美國專利制度變遷，最根本還是要將提升研發能力、加強專

²³³ 記者李娟萍（2005-10-05），*經濟日報*，台北：A13 版/稅務法務

利佈局的工作徹底做好，並重視整體規劃策略運用，專利真正的價值才能夠展現。

柒、結論與建議

專利權的產生，首先要探討一個發明的源頭為何，由最高法院的判決，以及USPTO就KSR案所發出的Guidelines來看，對於顯而易知性是以“一般技藝者所能預期”為其判斷的底線²³⁴，因此企業應該由提高研發團隊的素質著手，使得研發人才超過一般水準，才有可能跨越“一般技藝者可以預期且掌握的技術範圍”。更深入探討所謂的“可以預期的結果（Predictable result）”，可以發現一個真正的發明，其定義應在“超越一般技藝者想像”或“該項技術必須經過進一步的研發證明，或是需要克服技術上的困難才能夠達到研發的效果”，僅僅將一些技術成熟的元件組合在一起，而不必經由困難的克服、技術的突破或其他技術驗證及改良，那麼該項發明就不容易也不應該被賦予專利的排他權利。

再者，美國智慧財產局(USPTO)已於 2007 年 8 月 21 日公告增修專利法實施細則(37 CFR)部分條文²³⁵，對延續案(Continuing Application)及請求延續審查(RCE)之申請、請求項之審查、相關專利及申請案之參照(Cross Reference)規定，都有相當大幅度的變動。透過限制專利範圍的數量(申請案獨立項與總項數，分別不超過 5 項及 25 項)、限制延續案的數量(避免潛水艇專利)，以及建立相關案件的申報制度，藉以要求發明人能有效率地利用有限的資源進行專利審查程序，如此一來可增進美國智慧財產局之專利審查速度，使更多的審查能量能被

²³⁴ USPTO 判定顯而易知性的 Guidelines：

- (1)結合先前技藝的元件乃根據已知方法產生可預期的結果；
- (2)為了取得可預期的結果而簡單地用已知元件替代；
- (3)用已知技術來改良類似的裝置或方法；
- (4)使用已知技術於一個預備改良且可達到可預期結果的裝置和方法；
- (5)「顯而易知的嘗試」：由有限的數據、可預期的解決辦法、成功的預期之間選擇；
- (6)因為設計的誘因或市場的力量，將已知技術用於相同領域或不同領域，而是一般技藝者可預期得到的改變；
- (7)藉由先前技術中的教示、導引或動機引導一般技藝者修正先前技術資料，或者結合先前技術資料完成一項發明。

參見 <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf> 2007.10.15

²³⁵ <http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr46716.pdf>

放在有價值的新發明上²³⁶，此一制度變革亦顯現出對專利權利人採取專利權利緊縮之調整，而呼應本文對美國專利權趨勢變遷之探討。

綜觀近年來美國最高法院所涉及的重大判例，可以看出多半是對專利權人的權利有所限縮，由此可見現在應該是專利權人省思其專利權產生及運用的時候了，否則不僅不能為社會帶來進步，反而可能導致負面力量的反彈，波及自由經濟體制的運行。因此在本文第貳章，剖析美國最高法院所涉及的重大判例，更深刻將其中所爭論的議題詳細清楚的探討。

本文第參章「美國專利制度及各方的期待」，係分別從美國專利權利人角度、被授權人角度、美國聯邦政府角度等三方面進入，研究專利權取得、授權、保護、運用等各階段中權利排他性，並歸納出其背後所隱藏的意識主張。藉由實地參訪美國負責執行智慧財產權保護單位，知名事務所及教授等，分享其對專利制度改革的期待與建言，以供本國執行智慧財產權保護等機構(如智慧財產高等法院、智慧財產局等)之參考。

而於本文第肆章中由各種面向探討美國專利制度之發展趨勢看來，可推論專利權有擴張傾倒於專利權利人之趨勢；再以先前案例評析看來，可推論出司法機制對於專利權利人方採取專利權較為緊縮之判決，如此一來正符合對現行專利制度做出符合趨勢以及考量衡平原則之動態平衡調整機制。

現今高科技產業競相申請專利或跨國投資蔚為風潮，近年來更動輒利用專利訴訟，作為打擊競爭對手、收取賠償金額的利器。我國的專利發明數量一向排名居前，但是在全球智權快速蓬勃發展之下，智權的質應重於量，否則諸多專利在全球市場將是空有虛名而無用武之地。同時企業必須認識“專利的價值並非僅僅表現在商品化實施上，更重要的是如何利用專利佔有更大的市場，阻斷競爭對手的覬覦，利用專利獲得自身在經營上的整體利益”，為求活用專利權，我國的智權服務業也應該重新思考，如何在專利申請的服務項目之外，增加對於企業的進一步服務，例如技術領域內國際專利的佈局、國際專利談判，甚至

²³⁶ <http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/07-33.htm>

專利策略運用等等。

總之，國際智權發展至今，已逐漸由創新期進入改革期，我國企業和智權服務業更需再上一層樓，方能使企業利用智權在國際舞台上立於不敗之地。在現階段的情況下，高科技產業面臨國際智財戰的威脅與微利化挑戰，實應從台灣與各國智財法制環境上，加強相關法制、實務的認識與掌握，以為企業創造最有效率、最有經濟利益的智財投資與策略。

參考文獻

中文部份：

1. 李主平(2005)，「專利獲利能力之遞延效果的研究」，中原大學企管學系碩士論文
2. 劉江彬、耿筠(2004)，「專利運用與授權評估指標系統之研究」，2004 科技創新競爭力與研發成果指標論壇論文集，台北
3. 周延鵬(2006)，虎與狐的智慧力－智慧資源規劃九把金鑰，台北：天下文化出版社。
4. 財經雜誌報導。<http://www.sina.com.cn> 2005 年 06 月 15 日
5. 劉江彬、王韋翔（2001），杜邦公司的智慧財產管理，國立政治大學科技管理研究所美東之旅論文發表會。
6. 陳雲上(2005-09-29)，臺北：聯合晚報。第 5 版・晚安抱報・萬象。
7. 林宜諄(2004)，圖書館資訊網誌，台北：第 222 期
http://www.wretch.cc/blog/libnews&article_id=1649220
8. 香港貿易發展局，www.tdctrade.com
9. 孫子兵法：九變篇
10. 陳學東（2006-12-29），新快報，中國：美國數字電視專利大棒究竟有多長。
11. 周延鵬(2006-5-5)，工商時報/經營知識：D3 版。
12. 見孫子兵法：謀攻篇
13. 工商時報報導：品質出問題 台灣專利價值降低，October 21,2006
14. 「經濟部技術處學界科專計畫—智慧財產價值分析系統三年計畫」（IntellectualPropertyValueAnalysisSystem；IPVAS）研究成果之一
15. 記者李娟萍（2005-10-05），經濟日報，台北：A13 版/稅務法務

英文部份：

1. Evan I. Schwartz (2004)，The Creative Fuel That Drives World-Class Inventors，by Harvard Business School Publishing Corp.
2. syllabus of supreme court on KSR v. Teleflex
3. Austin, D.H., (1993)，"An event-study approach to measuring innovative output: the case of biotechnology" American Economic Review
4. Austin, D.H., (1995)，"The power of patents"，Resources
5. EPO Scenarios for the Future, 2005, Glossary. European Patent Office.
Retrieved on 2007-07-27 Morag Macdonald, *Beware of the troll*. The lawyer (Sept.

26, 2005). Retrieved on 2007-07-27

網站資源：

1. Coalition for Patent Fairness
www.patentfairness.org
2. examiners on implementation of KSR.
<http://www.uspto.gov/web/patents/notices/ksrguidance.htm>
3. syllabus and opinion of the court in KSR v. Teleflex(2006
<http://www.supremecourtus.gov/opinions>
4. syllabus and opinion of the court in KSR v. Teleflex(2006)
<http://www.supremecourtus.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf>
5. Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Summary_judgment
6. Washington Monthly
www.washingtonmonthly.com
7. The Supreme Court
<http://supremecourt.gov>
8. Find law <http://caselaw.lp.findlaw.com>
9. <http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PAL&p=1&u=%2Fnetacgi%2FPTO%2Fsrchnum.htm&r=1&f=G&l=50&s1=6237565.PN.&OS=PN/6237565&RS=PN/6237565>
10. Gregory Mandel, Patently Non-Obvious: Empirical Demonstration that the Hindsight Bias Renders Patent Decisions
11. Irrational, 67 OHIO ST. L.J. __ (forthcoming 2006), available at http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871684, at 16. 3Id
12. KSR's petition for a writ of certiorari in the Supreme Court opinion of the court,
<http://www.patentlyo.com/patent/files/KSRvTeleflexOpinion.pdf>
13. The National Law Journal, May 24, 1999.
14. <http://www.howrey.com/practices/ip/index.cfm?contentID=288&layout=printer>

附錄一

2007年7月12日MMOT學員拜訪美國聯邦巡迴庭，並對法官Randall R. Rader進行了訪問。

Question：

TSM 法則 教示、導引或動機（Teaching, Suggestion, Motivan）在未來扮演的角色如何？ 因為法院似乎並沒有完全推翻這個法則。

Answer：

事實上，以我的解讀是最高法院肯定了 TSM 法則，而他們是要讓它更有彈性。聯邦巡迴庭其實是有非常彈性的 TSM 法則，而最高法院說 TSM 法則在顯而易知的觀念上應更有韌性和彈性。我認為 TSM 法則讓 KSR 勝訴，未來會繼續被使用於其他案件，因為 KSR 一案會使得聯邦巡迴庭更為沉著地應用 TSM 法則，而且這種情形會持續下去。

Question：

因為最高法院沒有對於「顯而易知性」提供一個明確的檢驗標準，而是將焦點放在技藝的技術層面上，「顯而易知的嘗試」也被列入考量。您認為這是否意味著將不可避免地在此後的訴訟中會加重專家證言？如果是這樣，許多聯邦地方法院已經相當依賴專家證人來解讀專利或是委請行政法官來擔負其職，未來此一趨勢是否會更加地明顯？

Answer：

我不認為這方面會改變。對於技術層面將會更被重視，這是好事，不管如何這總是必須要做的事。我不認為聯邦地方法院的法官會拒絕審理專利案件，他們仍然會審理專利案件。關於使用專家證人來解讀專利或委請行政法官來審理的情形，通常是發生在馬克曼聽證會（Markman hearings）上。法官原本就該審理案件，但有趣的是他們將這個重擔移轉至專家證人，相信會持續發生一些這樣的事情，對於這部份法官應擔當起責任。

附錄二

JUDGE PAUL MICHEL'S TOP TEN DRAFTING TIPS (2002)

At the Newport Beach Seminar three eminent Judges from different US Courts gave their views on how Patent practitioners could improve their presentation of claims before their Court. Judge Paul Michel of the CAFC provided a list of ten points that he considered should be followed in preparing patent applications. These tips are produced below, as recorded on the fly and therefore with no guarantee of accuracy:-

1. Make sure there is support for the claims; track the language used in the claim back to the specific description to ensure the same terminology is used.
2. Check whether the term used has an established meaning in the art and whether that meaning is appropriate in the particular circumstances in which it is to be used.
3. Avoid amendment during prosecution!
4. Prosecute the claims for literal, not equivalent, scope.
5. Know the Federal Court case law on construction. Look at the decision as a whole, not just a stray phrase, and read all the cases.
6. Where there is more than one possible meaning for a term, and in the absence of other factors, the customary meaning in the art is more relevant than the ordinary meaning.
7. Dictionaries relevant to the art are a prime source for ascertaining the appropriate meaning of the term.
8. When listing and discussing prior art references, check that the art uses a term in the same manner as in the specification and describe the art using terminology consistent with that used to describe the embodiments..
9. Describe multiple embodiments wherever possible.
10. Avoid creating a prosecution history except where you wish to establish a broader interpretation than might be the customary interpretation.

-By John Orange

附錄三

RESS RELEASE

October 10, 2007

USPTO Publishes Examination Guidelines for Determining Obviousness in Light of the Supreme Court's KSR v Teleflex Decision

The Department of Commerce's United States Patent and Trademark Office (USPTO) has published Examination Guidelines (Guidelines) to help USPTO examiners make appropriate decisions regarding the obviousness of claimed inventions in light of the Supreme Court's decision in *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. ___, 82 USPQ2d 1385 (2007) (KSR).

"The Guidelines stress that the familiar factual inquiries announced by the Supreme Court in its much earlier decision, *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966), remain the basis for every decision regarding obviousness," noted Commissioner for Patents John Doll. "That is, patent examiners will continue to consider (1) the scope and content of the prior art, (2) the differences between the claimed invention and the prior art, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) objective evidence relevant to the issue of obviousness."

The Guidelines also note that patent examiners must continue to explain the reasoning that leads to a legal conclusion of obviousness when rejecting claims on that ground. The reasoning may still include the established Court of Appeals for the Federal Circuit standard that a claimed invention may be obvious if the examiner identifies a prior art teaching, suggestion, or motivation (TSM) to make it. However, in keeping with the KSR decision, the Guidelines explain that there is no requirement that patent examiners use the TSM approach in order to make a proper obviousness rejection. Furthermore, the Guidelines point out that even if the TSM approach cannot be applied to a claimed invention, that invention may still be found obvious.

To help patent examiners make obviousness rejections that are supported by appropriate facts and reasoning, the Guidelines identify a number of rationales

suggested by the Supreme Court in the KSR decision. For each rationale, the Guidelines explain the underlying factual findings, and provide guidance about how to reason from the facts to the legal conclusion of obviousness. The Guidelines emphasize, however, that the identified rationales are only examples, and that any explanation of facts and reasoning based on the Graham inquiries may be used to support a rejection for obviousness.

The Examination Guidelines can be found at
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/sol/notices/72fr57526.pdf>