TWPAA
Taiwan Patent Attorneys Journal
29
Apr. 2017

專利師

- 從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展
  ——以經濟要件中「專利授權實質投資」之判斷為中心（上）
- 律師費轉嫁機制於美國專利法第285條之運用
  ——以 ICON Health & Fitness v. Octane Fitness為例
- 從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件
  解析部分設計專利損賠計算原則
  ——兼論我國設計專利侵權損賠金實務
- 無害錯誤？解析美國判斷設計專利視圖不一致的
  「重大錯誤」實務
- 專利申請之保密管制

中華民國專利師公會 發行

專利師

Taiwan Patent Attorneys Journal

中華民國106年4月
第二十九期

發　行　人　吳冠賜
本期執行編輯　陳品輝
主 任 委 員　謝宗穎
副主任委員　陳群顯
編 輯 委 員　謝宗穎、陳群顯、陳品輝
王雅萱、劉沁瑋、蔡居諭

出版者
中華民國專利師公會
地址：106台北市復興南路一段390號11樓
電話：+886-2-2701-1990
傳真：+886-2-2701-0799
電子郵件：mail@twpaa.org.tw

編印總經銷
元照出版公司
地址：100台北市館前路18號5樓
電話：+886-2-2375-6688

定價：
單冊250元
訂閱一年四期1,000元（含郵件處理費）
海外地區：一年四期1,700元（航空掛號）
劃撥帳號：19246890
戶名：元照出版有限公司
傳真：+886-2-2331-8496
網址：www.angle.com.tw
電子郵件：anservice@mail.angle.com.tw

「姓名標示—非商業性—禁止改作」授權條款臺灣3.0版

本著作採『創用CC』之授權模式，僅限於非營利、禁止改作且標示著作人姓名之條件下，得利用本著作

專利師

中華民國106年4月
Taiwan Patent Attorneys Journal 第二十九期

目　錄

《編者的話》
《專題研究》
◎從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展
——以經濟要件中「專利授權實質投資」之
判斷爲中心（上）..... 張采揚、李柏靜　1
◎律師費轉嫁機制於美國專利法第285條之運用
——以ICON Health & Fitness v. Octane Fitness爲例..... 蔡宗霖　29
◎從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件
解析部分設計專利損賠計算原則
——兼論我國設計專利侵權損賠金實務..... 徐銘夆　61
◎無害錯誤？解析美國判斷設計專利視圖不一致的
「重大錯誤」實務 ..... 徐銘夆、黃振榮　86
◎專利申請之保密管制 ..... 謝祖松　109
《裁判要旨》
◎裁判要旨..... 127
《會　　訊》
◎會務動態與紀要 133

編者的話

感謝各界關心智慧財產發展的專業人士對《專利師》季刊的積極參與，所投大作之精闢論述，使本刊能為提升專利師職業能力做貢獻。本期繼續維持歷屆主編、編輯委員與作者共同努力累積形成的成果，秉持嚴謹的編選態度，提供智慧財產領域的各種專論以饗讀者。

本期共有五篇專題研究，感謝五組作者的無私分享以及元照出版公司的細心協助，使本期季刊順利完成，茲引用作者提供之摘要說明如下：

張采揚道長與李柏靜副教授之「從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展——以經濟要件中『專利授權實質投資』之判斷為中心」一文中，提到向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）聲請337條款調查之聲請人須滿足「國內產業要件（domestic industry requirement）」，即證明在美國有系爭專利之產業存在或正被建立中。國內產業要件包含經濟要件與技術要件，符合1988年美國關稅法19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)任一經濟活動，實務上稱為經濟要件，傳統上認為以(C)款主張經濟要件是能輕易構成。本文研究目的為探討證明經濟要件以滿足國內產業要件之實務操作，以涉及19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)「專利授權實質投資」之ITC決定為主，共八則案件研究。本文分為上、下二篇，上篇介紹國內產業要件之概念發展及四件決定，下篇接續介紹四件決定及綜合討論，最後根據案件分析結論，分別從聲請人與答辯人之角度，針對專利授權實質投資之國內產業要件爭議提出實務建議供台灣廠商參考。

蔡宗霖道長之「律師費轉嫁機制於美國專利法第285條之運用——以ICON Health & Fitness v. Octane Fitness為例」一文中，提到美國最高法院於Octane Fitness v. ICON Health & Fitness案，針對律師費轉嫁基準之「例外情形」為抽象之法理解釋，地方法院須依個案事實來認定「例外情形」。鑑於國內先前文獻並未針對Octane Fitness案之專利侵權訴訟案之重要事實、專利實體法方面以及

勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案等議題有深入之分析與論述，有見樹不見林之憾，故該文深入探討本件專利侵權訴訟涉及35 U.S.C. § 285之重要事實，並深入解構本件所涉及法律與技術面之議題，並提出勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案增加其獲得律師費機會之建議。希冀讀者能從該篇專論中對於35 U.S.C. § 285之立法目的與Octane Fitness案之全貌有整體性之瞭解。

徐銘夆審查官之「從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則——兼論我國設計專利侵權損賠金實務」一文中，提到全球兩大智慧手機巨擘三星遭控侵害蘋果iPhone設計專利，先前在美國聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院皆判決三星敗訴，並判賠3.99億美元，三星仍未甘服，向美國最高法院（Supreme Court of the United States）提起上訴，2016年12月6日判決結果出爐，最高法院以下級法院對美國專利法第289條的適用有誤為由推翻判決發回重審。若就系爭設計的內容加以觀察，其爭執之標的屬於我國甫開放之「部分設計專利」。囿於部分設計專利僅占整體產品外觀之一部分，與過往僅開放保護整體設計的年代不可同日而語，因此部分設計專利損賠金的估算勢必與以往作法不同。為此，本文針對美國最高法院在本案對於部分設計損害賠償所建議的測試步驟進行解析及探討，另外本文尚以量化統計的方式，就我國近五年來的設計專利損賠金實務進行解析，有助於未來我國設計保護制度改革之參考。

徐銘夆審查官及黃振榮審查官／副組長之「無害錯誤？解析美國判斷設計專利視圖不一致的『重大錯誤』實務」一文中，提到為明確設計專利之保護範圍，使公眾能夠經由說明書及圖式之揭露即得知該設計專利之內容，台、美兩國專利法對於說明書及圖式皆設有明確性與據以實施之要求。然而，兩國間對圖式中視圖之不一致是否違反前揭規定的實務運作卻互有差異，本文透過立法例、專利審查基準、法院判決與決定以瞭解美國判斷實務。分析結果顯示，基於據以實施／明確性的判斷重點並非在視圖不一致的「錯誤」；而是所屬技藝領域之人是否能夠從圖式所揭露之內容清楚界定設計專利權範圍。因此，視圖不一致瑕疵必須嚴重影響到整體視覺效果，從而導致專利權範圍產生兩種以上解釋者，才可能因為重大錯誤而違反據以實施／明確性之規定。在美國的司法

運作上，被控侵權人若要以系爭設計視圖不一致違反據以實施／明確性規定者，除了應具體指明視圖不一致的瑕疵外，尚應提出專家證人，從所屬技藝領域之人的角度證明系爭設計已構成無法製造或使用的重大錯誤。在美國的審查實務上，對於諸如視角方向顛倒、各視圖比例不一致、視圖與視圖名稱擺放位置不一致等三種常見錯誤，在不嚴重影響專利權範圍的前提下，其視圖不一致的瑕疵尚不構成違反據以實施／明確性之規定事由。

謝祖松教授之「專利申請之保密管制」一文中，提到現行專利法對申請「外國」專利之保密管制有法規欠缺現象，只得依刑法或國家機密保護法相關規定處理，但此作法僅能提供事後處罰，沒有事前預防的機制，若申請人直接「先向外國申請」專利，實無保密管制。故本文建議應仿效美國專利法第184條，建立類似「外國專利申請許可」，如此方能防杜「先向外國申請」專利之情事發生。此外，違反專利申請保密管制者，影響層面往往及於國安，故建議應仿效美國專利法第186條規定，於專利法上建立罰則。由以色列國防科技申請多國專利保護觀之，可知其不但理解應用型科技多屬改良，非先鋒技術，突破充分揭露與保密管制的矛盾，在獲有專利保護之情況下，軍民通用之國際貿易得以順利進行，有效促進經濟發展。該國掌握自二次大戰後，藉國防科技研發帶動民間科技發展，並促進經貿實益的趨勢，此決策使其獲取了最佳利益。

本期內容豐富，各篇專論的議題均值得深入探討，期待各篇專論所呈現的思考軌跡，能夠提供讀者新的啟發或靈感。

專題研究

從美國國際貿易委員會337條款調查看國內產業要件之發展

——以經濟要件中「專利授權實質投資」之判斷為中心（上）[*]

張采揚[**]、李柏靜[***]

壹、前　言

美國337條款調查（Section 337 investigation）是指根據1930年關稅法案（Tariff Act of 1930）第337條，亦即19 U.S.C. § 1337，由美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission, ITC）對於進口貿易之不公平行爲所進行之調查，其中專利爭議約占總案件之90%[1]。337條款調查是在高度時間壓力下所進行，不論從排除令（exclusion order）或停止令（cease and desist order）的形式、或調查過程的時間壓力及其相對應成本，對於進口產品之答辯廠商是十分艱辛之程序。[2]根

DOI：10.3966/221845622017040029001
收稿日：2017年2月14日

* 本文研究經費來自科技部補助專題研究計畫「美國關稅法案337條款國內產業要件之經濟要件——實證研究與實務建議」，計畫編號MOST103-2410-H-128-005-MY2，特此致謝。

** 世新大學智慧財產權法律研究所碩士。
*** 世新大學智慧財產權法律研究所副教授。

1 MCMANUS, MICHAEL G. & SWEETLAND III, RODNEY R., SECTION 337 INVESTIGATIONS: UNFAIR TRADE PRACTICE LITIGATION BEFORE THE ITC 32 (2014).

2 李柏靜，台灣廠商涉及美國337調查之實證研究，2012世新美國專利訴訟國際學術研討會暨模擬法庭，世新大學智慧財產權研究所主辦（2012年4月20日）。

據2012年之研究[3]，近十年來台灣廠商涉及337條款調查案件數量明顯攀升，2010年及2011年台灣廠商涉訟案件比例占年度總數三分之一。又根據ITC2013年分析報告[4]，2011年至2012年間最多數訴訟案爲電腦與電信（computer and telecommunications）產品相關案件。統計至2016年止，該類型案件仍爲最大宗，占所有類型案件之23%[5]。根據台灣經濟部國際貿易局之統計資料顯示，自2009年起至2016年6月底止，台灣廠商被控違反337條款之案件共計77件，台灣涉訟廠商共計137家次[6]，涉訟比例高。國貿局亦表示337條款調查對我國出口廠商而言爲一大風險威脅，過去即有被控侵權廠商因此無法及時交貨而喪失商業機會[7]，並一再呼籲我國廠商應注意答辯流程，以免產品出口受阻而造成商業上的負面影響[8]。由此可見認識337條款調查對我國廠商在商業競爭與出口發展有舉足輕重之重要性。

337條款調查之聲請人須證明在美國有系爭專利之產業存在或正被建立中[9]，亦即「國內產業要件（domestic industry requirement）」。實務上，國內產業要件包含「經濟要件（economic prong）」及「技術要件（technical prong）」。ITC實務操作

---

3 李柏靜，台灣廠商涉及美國337調查之實證研究——兼論國內產業要件，智慧財產評論，2013年1月，10卷2期，73-132頁。

4 FACTS AND TRENDS REGARDING USITC SECTION 337 INVESTIGATIONS, USITC (April 15, 2013 Update), *available at* https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate.pdf (last visited Jan. 12, 2017).

5 Section 337 Statistics: Technology areas of accused products, USITC, *available at* https://www.usitc.gov/intellectual_property/337_statistics_types_accused_products_new_filings.htm (last visited Jan. 12, 2017).

6 美國337條款調查常見問答集，10頁，經濟部國際貿易局經貿資訊網，http://www.trade.gov.tw/，最後瀏覽日：2017年1月12日。

7 Alarm in Asia as ITC 337 investigations on course for biggest year since smartphone wars peak, Intellectual Asset Management (IAM), *available at* http://www.iam-media.com/blog/Detail.aspx?g=14c1d73d-0b0d-4de1-97a5-abaa1e5b244e (last visited Jan. 12, 2017); Taiwanese firms face patent claims, TAIPEI TIMES, *available at* http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2016/06/26/2003649458 (last visited Jan. 12, 2017).

8 美國國際貿易委員（USITC）公告對我國廠商半導體裝置及其套件專利正式展開337條款調查，經濟部國際貿易局經貿資訊網，http://www.trade.gov.tw/Pages/detail.aspx?nodeID=40&pid=566390&did=104651，最後瀏覽日：2017年1月12日。

9 19 U.S.C. § 1337(a)(1)-(2) (2006).

上認爲在國內無生產活動之聲請人根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件時，僅須證明對於系爭專利之利用有實質投資，即滿足經濟要件即可，而無須滿足技術要件[10]，因此以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之經濟要件主張國內產業要件被認爲是能夠輕易達成的[11]。本文即是探討近年有關國內產業要件判斷中較具爭議的經濟要件，尤其是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)所規範之「實質投資於系爭專利授權（substantial investment in patent licensing）」。本文主要針對近期ITC實務發展進行觀察，即當案件涉及實質投資於系爭專利之授權時應如何證明經濟要件以滿足國內產業要件，透過梳理實務操作及發展變化，試以歸納經濟要件之理論。考量篇幅適中性，本文拆分爲二篇，本篇爲上篇。上篇介紹國內產業要件之概念、立法精神及四件ITC決定；下篇接續介紹四件ITC決定及所有案件之綜合討論。最後將分別從聲請人與答辯人之角度，針對實質投資於系爭專利授權之國內產業要件爭議提出實務建議，以期對台灣廠商於337條款調查之專利戰爭有所助益。

貳、國內產業要件

依據337條款規定，聲請調查必須符合二項法律原則。第一，聲請人須證明ITC有對物管轄權（*in rem / subject matter* jurisdiction），即證明系爭被控侵權產品之進口情事[12]；第二，聲請人須證明其有存在國內產業或正在建立中[13]，即「國內產業

10 TOM M. SCHAUMBERG, A LAWYER'S GUIDE TO SECTION 337 INVESTIGATIONS BEFORE THE U.S. INTERNATIONAL TRADE COMMISSION 64 (2d ed. 2012).

11 Bryan A. Schwartz, *Where the Patent Trials Are: How the U.S. International Trade Commission Hit the Big Time as a Patent Litigation Forum*, 20 INTELL. PROP. L. NEWSL. 2, 1 (2002), *available at* https://www.mofo.com/resources/news/where-the-patent-trials-are-how-the-us-international-trade-commission-hit-the-big-time-as-a-patent-litigation-forum.html (last visited May 20, 2016); Thomas A. Broughan III, *Modernizing § 337's Domestic Industry Requirement for the Global Economy*, 19 FED. CIR. B.J. 41, 78 (2009).

12 Jay H. Reiziss, *The Distinctive Characteristics of Section 337*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 231, 231 (2009), *available at* http://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1181&context=ripl (last visited Jan. 10, 2016); *see also* Certain Welded Stainless Steel Pipe and Tube, USITC Pub. 863, Inv. No. 337-TA-29 (Feb. 1978) 1978 WL 50692, Op. of Comm'rs Minchew, Moore and Alberger, at 11-13, (discussing the ITC's *in rem*/*subject matter* jurisdiction is limited to

要件」。國內產業要件初見於1930年的美國關稅法第337條[14]，指聲請人在美國存在有效且經濟地運作之產業（an industry, efficiently and economically operated），惟該法並未規定聲請人應提出何等證明以符合「國內產業要件」。直到1988年才修法[15]新增19 U.S.C. § 1337(a)(3)規定如何建立國內產業要件。19 U.S.C. § 1337(a)(3)規定：

第二段（19 U.S.C. § 1337(a)(2)）所稱之產業，如在美國境內有以下情事，且該情事與受系爭專利權、著作權、商標權、半導體晶片上之光罩作品或其設計所保護之物品有關，可被認定其在美國境內有產業存在或正在建立中：

(A)顯著投資於廠房與設備（significant investment in plant and equipment）；

(B)顯著人力僱用或資本（significant employment of labor or capital）；或

(C)實質投資於系爭智慧財產權之利用，包括工程、研究與開發、或授權（substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing）[16]。

只要符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)三款其中之一，聲請人即可滿足國內產業要件。國內產業要件又包含「經濟要件」與「技術要件」[17]；凡能證明以上三款其

---

the unfair acts listed in 19 U.S.C. § 1337(a)).

13 19 U.S.C. § 1337(a)(1)-(2) (2006).

14 Smoot-Hawley Tariff Act of 1930, § 337.

15 Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988. 337條款歷經多次修法，修法背景及內容參閱例如林育琪，美國337條款調查國內產業要件之研究——以實質投資於系爭專利之授權為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，2013年7月，35-56頁；張采揚，337條款調查國內產業要件之研究——以實質投資於專利授權之「物品要件」為中心，世新大學智慧財產權法律研究所碩士論文，2016年2月，31-39頁。

16 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006). (An industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—(A)Significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.)

17 E.g. Certain Electronic Devices, Including Handheld Wireless Communications Devices, Inv. No. 337-TA-667/673, (Public version) (Oct. 15, 2009), Initial Determination, at 3; Taras M. Czebiniak, *When Congress Gives Two Hats, Which Do You Wear—Choosing Between Domestic Industry Protection and IP Enforcement in Sec. 337 Investigations*, 26 BERKELEY TECH. L.J. 93, 109 (2011).

中之一所規範之經濟活動，即爲滿足實務上所稱之「經濟要件」。實務上，ITC早已利用現行(A)款及(B)款二類經濟活動以檢視國內產業要件是否構成，然而，無論是(A)款或(B)款，均與系爭智慧財產權是否在美國有生產活動有關，對於在美國無生產活動之權利人而言，此要件不免過於嚴苛。直至1988年修法新增(C)款即第三類經濟活動，此後，救濟保護對象不再限於「於美國從事生產系爭專利物品之權利人」，而擴大至「於美國非從事生產，惟有顯著或實質投資事實之權利人」。換言之，對於沒有從事生產活動之聲請人而言，根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件，僅須證明有實質投資於美國之專利授權或研發等活動。一般而言，傳統上國內產業要件被認爲是能輕易構成的，即使是與美國僅存有微弱關聯的國外公司亦能滿足該要件[18]。

欲提出337條款調查的聲請人必須符合國內產業要件之兩個子要件，即「技術要件」與「經濟要件」[19]，以下分別說明之。

一、技術要件

聲請人欲滿足國內產業要件之技術要件，必須證明有實施系爭專利之事實[20]。聲請人須證明其國內產品有「利用（exploit）」系爭專利，所謂利用是指聲請人要能證明其產品實施了系爭專利的一項請求項。至於如何判斷該國內產品是否實施了

---

available at http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol26/iss1/5 (last visited Jan. 1, 2016); Certain Ammonium Octamolybdate Isomers, Inv. No. 337-TA-477, Comm'n Op. at 55 (Jan. 5, 2004). ("Typically, the domestic industry requirement of section 337 is viewed as consisting of two prongs: the economic prong and the technical prong."); Colleen V. Chien, *Protecting Domestic Industries at the ITC*, 28 SANTA CLARA HIGH TECH. L.J. 169, 180 (2011), *available at* http://digitalcommons.law.scu.edu/chtlj/vol28/iss1/5 (last visited Jan. 21, 2016); Certain CD-ROM Controllers and Products Containing the Same-II, Inv. No. 337-TA-409, Comm'n Op. at 37. (Oct. 18, 1999) ("The statutory domestic industry requirement has two prongs: the technical prong and the economic prong.").

18 Reiziss, *supra* note 12, at 236; Schwartz, *supra* note 11; Broughan III, *supra* note 11, at 78.

19 Electronic Devices, Inv. No. 337-TA-667/673, *supra* note 17, at 3; Czebiniak, *supra* note 17, at 109; Chien, *supra* note 17, at 180.

20 Chien, *supra* note 17, at 180.

至少一項請求項，其比對方法與判斷是否侵權之比對方法本質上相同[21]。

二、經濟要件

由於經濟要件之立法意旨在於保護「美國國內產業」並對抗國外的仿冒行爲[22]，因此聲請人欲滿足經濟要件必須證明其有存在國內產業或正在建立中，以示該國內產業與美國之關聯[23]。其法定要件規範於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)[24]，聲請人滿足三款其一即可構成國內產業要件。於1988年關稅法修法前，實務上判斷國內產業要件構成與否，聲請人須證明其在國內對於廠房、設備或人力、資本之投資乃用於生產受系爭專利保護之物品[25]。然而何謂「顯著（significant）」或「實質（substantial）」於法條本身或修法紀錄中均未規範計算方式，實務上均根據個案事實認定，如「依據市場實際情況」[26]。

---

21 *Id. See also* Alloc, Inc. v. ITC, 342 F.3d 1361, 1375 (Fed. Cir. 2003) ("The test for satisfying the 'technical prong' of the industry requirement is essentially same as that for infringement, i.e., a comparison of domestic products to the asserted claims."); Czebiniak, *supra* note 17, at 109; *see also* Certain Coaxial Cable Connectors and Components Thereof and Products Containing Same, Investigation No. 337-TA-650, ALJ Initial Determination, at 103 [hereinafter *Coaxial Cable Connectors*] (The ITC analyzes infringement under the same standard used to prove infringement in the federal courts.); 李柏靜，註3文，99-100頁。

22 Colleen V. Chien, *Patently Protectionist? An Empirical Analysis of Patent Cases at the International Trade Commission*, 50 WM. & MARY L. REV. 63, 87 (2008), *available at* https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1150962 (last visited Jan. 1, 2016).

23 H.R. REP. No. 100-40, pt. 1, at 157 (1987), cited in Chien, *supra* note 17, at 177, note 42.

24 19 U.S.C. § 1337(a)(3) (2006) (An industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned—(A)Significant investment in plant and equipment; (B) significant employment of labor or capital; (C) substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.)

25 SCHAUMBERG, *supra* note 10, at 2.

26 *Id*. at 2. *See also* in the Matter of Certain Dynamic Random Access Memories, Components Thereof and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-242 (Nov. 1987), Comm'n Op. at 61 ("The scope of the domestic industry in patent-based investigations has been determined on a case by case basis in light of the realities of the marketplace…"), citing in the Matter of Certain Slide Fastener Stringers and Machines and Components Thereof for Producing Such Slide Fastener

19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)爲1988年關稅法修法時所新增，目的在於放寬國內產業要件之門檻，將保護範圍擴大至非生產製造之經濟活動[27]，以因應資訊產業爲主之知識經濟時代[28]。修法紀錄顯示國會修法目的乃在於確保在美國境內有具體投資的機構能適用ITC救濟機制，亦能避免ITC拒絕救濟國內大型服務產業的不利結果，並同時給予在國內無資力從事生產的大學及小型企業得以向ITC提出救濟聲請之資格[29]。值得留意的是，(C)款規定不再要求聲請人在國內具備生產設備[30]，修法報告顯示(C)款不要求聲請人需有國內生產事實，僅需證明其在國內有實質投資於法條列舉之活動[31]。

參、經濟要件中有關19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)「實質投資於系爭專利授權」之判斷

有關於以「實質投資於系爭專利授權」之經濟要件證明國內產業要件，ITC於2011年Navigation Devices案[32]決定中確立了「三關聯檢測法（three nexus test）[33]」

Stringers, Inv. No. 337-TA-85 (Apr. 1981) and In the Matter of Certain Apparatus for the Continuous Production of Copper Rod, Inv. No. 337-TA-52 (Nov. 1979).

27 Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, Pub. L. No. 100-418, 102 Stat. 1107 (1988) (codified as amended at 19 U.S.C. § 1337 (2006), cited in Reiziss, *supra* note 12, at 238, note 45; *see also* in re Certain Dynamic Sequential Gradient Compression Devices and Component Parts Thereof, USITC Pub. 2575, Initial Determination 59, Inv. No. 337-TA-335 (Nov. 1992). (discussing § 1337(a)(3)(C) represents Congress' intent to define certain appropriate non-manufacturing activities as a domestic industry.)

28 99 Cong. Rec. 2904 (1986), cited in InterDigital Communications, LLC v. ITC, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. Jan. 10, 2013); Broughan III, *supra* note 11, at 62-64, 69.

29 In re Certain Digital Processors and Digital Processing Systems, Components Thereof and Prods. Containing Same, Initial Determination 89, Inv. No. 337-TA-559 (Jun. 21, 2007) [hereinafter *Digital Processors*] (quoting 132 Cong. Rec. H1783 (daily ed. Apr. 10, 1986) (statement of Rep. Kastenmeier)), cited in Reiziss, *supra* note 12, at 238, note 46.

30 *See* SCHAUMBERG, *supra* note 10, at 2.

31 S. Rep. No. 100-71, at 129 (1987); H.R. REP. NO. 100-40, at 157 (1987), cited in Reiziss, *supra* note 12, at 239, note 48.

32 Certain Multimedia Display and Navigation Devices and Systems, Components Thereof, and

之指標性判斷原則。三關聯檢測法要求聲請人必須證明經濟活動符合以下三項要件：一、與系爭專利相關；二、與授權相關；及三、在美國境內發生。[34]通過三關聯檢測法後始進行投資是否構成「實質」之討論，其判斷原則如下五項要點：一、聲請人之產業性質及資源；二、是否有其他利用系爭專利之活動；三、是否有授權相關之輔助行為；四、授權活動是否持續進行中；及五、授權活動是否符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之立法精神。[35]授權協議之性質必須為與創造產業相關之「生產導向（production-driven）」；性質若為「收益導向（revenue-driven）」，則在國內產業要件之構成上獲得較低評價[36]。若聲請人之活動與系爭專利之授權僅有部分關聯，則應檢視其關聯性之強度（strength of the nexus）[37]，比如當聲請人欲以專利組合（patent portfolio）之授權來證明系爭專利之國內產業要件，應考量系爭專利在專利組合中之重要性，以判斷系爭專利之特定投資範圍[38]。至於聲請人因授權投資所獲之收益可作為實質投資之間接證據（circumstantial evidence）[39]。

嗣後，美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）亦有相關重要判決產出。2011年John Mezzalingua Assocs. v. ITC案[40]之判決指出專利

Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-694 (Aug. 8, 2011) [hereinafter *Navigation Devices*].

33 李柏靜，註3文，101頁。

34 Navigation Devices, Comm'n Op. at 7-8. ("To be considered 'exploitation' though licensing within the meaning of the statute, the complainant must demonstrate that a particular activity: (1) relates to the asserted patent; (2) relates to licensing; and (3) occurred in the United States.")

35 *Id.* at 15-16. (1) the nature of the industry and the resources of the complainant; (2) the existence of other types of "exploitation" activities; (3) the existence of license-related "ancillary" activities; (4) whether complainant's licensing activities are continuing; and (5) whether complainant's licensing activities are the type of activities that are referenced favorably in the legislative history of section 337(a)(3)(C).

36 *Id.* at 435. ("Pioneer's activities, on the whole, reflect a revenue-driven licensing model targeting existing production rather than the industry-creating, production-driven licensing activity that Congress meant to encourage…Although our statute requires us to consider all "licensing" activities, we give Pioneer's revenue-driven licensing activities less weight.")

37 *Id.* at 8.

38 *Id.* at 8-9.

39 *Id.* at 16.

40 John Mezzalingua Assocs. v. ITC, 660 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2011) [hereinafter *John Mezzalingua*].

侵權訴訟不得自動構成實質投資於系爭專利之利用的證據，訴訟目的必須是為了「促進授權」而非為了禁止生產，以免過度放低國內產業要件之門檻[41]。2013年Motiva, LLC v. ITC案[42]之判決指出專利侵權訴訟所欲促成之授權協議，性質需為「生產導向」，始能構成與系爭專利之利用的充分關聯[43]。2013年InterDigital Communications, LLC v. ITC案[44]之重審駁回裁定（InterDigital II）指出根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之投資活動主張國內產業要件，必須證明實質投資與「受系爭專利保護之物品」有關，無論該物品是否於國內生產[45]。實務上稱此一操作原則為「物品要件（articles requirement）」[46]，該案並成為有關19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)適用之經典案例。同年Microsoft v. ITC案[47]亦完整引用InterDigital II案有關物品要件之

41 John Mezzalingua, 660 F.3d at 1328.

42 Motiva, LLC v. ITC, 716 F.3d 596 (Fed. Cir. May 13, 2013) [hereinafter *Motiva*].

43 Motiva, 716 F.3d at 599-601.

44 InterDigital Communications, LLC v. ITC, 690 F.3d 1318 (Fed. Cir. Aug 1, 2012) [hereinafter *InterDigital I*] （原審判決）; InterDigital Communications, LLC v. ITC, 707 F.3d 1295 (Fed. Cir. Jan. 10, 2013) [hereinafter *InterDigital II*] （重審駁回裁定）.

45 InterDigital II, 707 F.3d 1295, 1301-02.

46 19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)中之「物品要件」是指要求主張國內產業之聲請人證明有「受系爭專利保護之物品」存在。InterDigital II案後，實務界普遍認為CAFC對於授權投資之「物品」要求已經形成。*See* Daniel Muino & Jessica Roberts, Show Me the Article: The "Articles" Requirement for Domestic Industry Based on Licensing (Sept. 11, 2015), *available at* http://mofoatitc.mofo.com/domestic-industry/show-methe-article-the-articles-requirement-for-domestic-industry-based-on-licensing/ (last visited Jan. 10, 2017); Charles Sanders, Domestic Industry Continued to Evolve at ITC in 2014, Law360, New York (Jan. 8, 2015), *available at* http://www.goodwinprocter.com/~/media/Files/Publications/Attorney%20Articles/2015/Domestic%20Industry%20Continued%20To%20Evolve%20At%20ITC%20In%202014.pdf (last visited Jan. 10, 2017); Chenwei Wang, Daniel Muino & Lynn Levine, LSI Corp. v. ITC: Federal Circuit Affirms "Articles" Requirement For Domestic Industry (Apr. 3, 2015), *available at* http://mofoatitc.mofo.com/federal-circuit-decisions-re-itc/federal-circuit-releases-lsi-corp-v-itc-opinion/ (last visited Jan. 10, 2017). 有關物品要件形成背景及發展參閱例如張采揚，註15文。

47 Microsoft Corporation v. ITC, 731 F.3d 1354 (Fed. Cir. 2013) [hereinafter *Microsoft*]. *Microsoft*案為涉及19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之「研發活動」實質投資，該判決亦為後續相關爭議案件所引用。

見解。2015年LSI Corporation v. ITC案[48]之結論亦顯示對物品要件之遵循。

綜上可見，無論是ITC抑或是CAFC實際上有更為細緻的判斷方式以檢視聲請人之經濟活動是否滿足實質投資於專利授權[49]。換言之，根據19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件時，證明經濟要件本身似非一低門檻。

肆、美國國際貿易委員會決定發展（上）

如前述，2011年8月Navigation Devices案對於19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)「實質投資於系爭專利授權」之判斷已有一指標性原則，本文將探究該案之後的實務發展與變化，自同類型爭議案件中，以人工瀏覽方式選出八件進行探討。為使篇幅適中，本篇介紹四件：LCD Devices案（Inv. No. 337-TA-749/741）[50]、Semiconductor Chips案（Inv. No. 337-TA-753）[51]、Integrated Circuits案（Inv. No. 337-TA-786）[52]及Video Game & controllers案（Inv. No. 337-TA-770）[53]；其餘四件將於下篇介紹：Computer Peripheral Devices案（Inv. No. 337-TA-841）[54]、Wireless Electronic Devices案（Inv. No. 337-TA-853）[55]、Audiovisual Components案（Inv. No. 337-TA-

48 LSI Corporation v. ITC, 604 Fed. Appx. 924 (Fed. Cir. 2015) [hereinafter *LSI*]. 該案ITC審理階段：Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 24, 2014) 將於下篇介紹。

49 有關John Mezzalingua案、Motiva案及InterDigital II案之詳細介紹與討論，參閱例如李柏靜、張采揚，美國337條款國內產業要件之經濟要件：以專利授權實質投資為中心，政大智財評論，2016年7月，14卷1期，95-138頁。

50 Certain Liquid Crystal Display Devices, including Monitors, Televisions, and Modules, and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-749/741 (July 6, 2012) [hereinafter *LCD Devices*].

51 Certain Semiconductor Chips and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-753 (Aug. 17, 2012) [hereinafter *Semiconductor Chips*].

52 Certain Integrated Circuits, Chipsets, and Products Containing Same Including Televisions, Inv. No. 337-TA-786 (Oct. 10, 2012) [hereinafter *Integrated Circuits*].

53 Certain Video Game Systems and Wireless Controllers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-770 (Oct. 28, 2013) [hereinafter *Video Game & Controllers*].

54 Certain Components and Computer Peripheral Devices, and Components Thereof, and Products Containing Same, Inv. No. 337-TA-841 (Jan. 9, 2014) [hereinafter *Computer Peripheral Devices*].

55 Certain Wireless Consumer Electronic Devices and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-853

837）[56]以及IC Chips案（Inv. No. 337-TA-859）[57]。以下按委員會最終決定日期依序介紹。

一、LCD Devices案

(一)案由背景

聲請人Thomson向ITC主張CMI、MStar、Qisda、BenQ及Realtek等侵害其所擁有之美國第6,121,941號專利（'941專利）、第5,978,063號專利（'063專利）、第5,648,674號專利（'674專利）、第5,621,556號專利（'556專利）及第5,375,006號專利（'006專利）等五項專利，ITC於2010年10月成立調查案Inv. No. 337-TA-741[58]。Thomson隨後再向委員會主張Qisda、BenQ及AUO侵害其'556專利、'063專利及'006專利等三項專利，ITC於同年11月成立調查案Inv. No. 337-TA-749[59]，並以此案爲兩案合併調查之代表案。行政法官初步決定判定CMI等答辯人侵害系爭'674專利，並認定Thomson有滿足國內產業要件[60]。兩造均提出重審聲請，委員會決定重新檢視部分初步決定，包括國內產業要件之經濟要件構成[61]，最終委員會判定Thomson滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定之經濟要件[62]。

(二)ITC決定

委員會指出當聲請人欲主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)以滿足國內產業要件之經濟要件，必須證明其有實質投資於利用系爭專利之授權活動。按委員會決定先例Navigation Devices案之原理原則，所謂透過授權活動「利用」系爭專利，必須證明

(Mar. 21, 2014) [hereinafter *Wireless Electronic Devices*].

56 Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837 (Mar. 24, 2014) [hereinafter *Audiovisual Components*].

57 Certain Integrated Circuit Chips and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-859 (Aug. 22, 2014) [hereinafter *IC Chips*].

58 LCD Devices, 75 Fed. Reg. 63856 (Oct. 18, 2010).

59 LCD Devices, 75 Fed. Reg. 74080 (Nov. 23, 2010).

60 LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 4-5.

61 *Id.* at 2.

62 *Id.* at 3.

該活動符合以下三項要件：1.與系爭專利相關；2.與授權相關；及3.在美國境內發生[63]。在專利組合授權中，委員會應考量系爭專利於該授權活動中之重要性（即授權活動與系爭專利間之關聯強度），以判斷系爭專利之投資爲何[64]。此外，聲請人必須證明投資金額構成實質。以下委員會針對Thomson之行爲是否構成授權活動進行檢視。

1.行為構成授權之判斷

爲滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之授權規定，Thomson主張四項授權活動：(1)與LCD授權計畫相關活動，包括人員工時、設備使用、差旅及產品採購；(2)Xerox/PARC專利組合之收購；(3)本案337條款調查及對應之地院訴訟；以及(4)系爭專利之專利複審案（reexamination）[65]。答辯人等未爭執第一項授權活動[66]，委員會判斷後三項活動不構成系爭專利利用[67]之分析如下：

(1)專利組合之收購

Thomson主張Xerox/PARC專利組合之收購行爲應被視爲授權計畫之一部分，因Xerox工作成果未來可被應用於Thomson之LCD授權計畫中[68]，其表示若收購一既存授權計畫之目的爲延續該計畫，並且實際上有確實延續執行時，原專利權人之投資可被視爲收購方之投資[69]。答辯人等認爲Thomson在向Xerox收購專利組合前，並無涉入任何有關系爭專利之授權活動，其收購目的應爲「取得所有權」而非從事授

63 *Id*. at 109. Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 7-8 ("To be considered 'exploitation' though licensing within the meaning of the statute, the complainant must demonstrate that a particular activity: (1) relates to the asserted patent; (2) relates to licensing; and (3) occurred in the United States.").

64 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 8 ("Because Pioneer's activities are associated both with the asserted patents and unasserted patents, a key issue presented is the strength of the nexus between the activities and the asserted patents").

65 *Id.* at 110.

66 *Id.* (*See* CMI Pet. at 74-80)

67 *Id.*

68 *Id.* at 110-11 (*See* Thom. Resp. at 65-66).

69 *Id.* at 111 (*See* Thom. Resp. at 67).

權[70]。行政法官認爲Thomson未能證明收購專利組合之支出與授權有具體關聯，並指出該行爲與多數專利權收購者之目的相同，即爲了透過訴訟或收購以獲得金錢收益[71]。

委員會同意行政法官之見解，指出1988年國會修法時明確指出「僅擁有專利權或其他智慧財產權無法構成國內產業，權利人必須積極從事系爭專利之利用，包括工程、設計或其他類似活動[72]。」委員會並指出Thomson對於Xerox工作成果無貢獻，因在收購Xerox/PARC專利組合前並無涉入任何該專利組合之授權活動，其亦無法證明該專利組合被收購前之相關支出應被視爲Thomson之投資，其更無合理說明收購專利組合及相關工作成果可構成法條所指之「利用系爭專利之授權」[73]。委員會認定Thomson之支出僅爲專利權收購，不構成「透過授權活動利用系爭專利」之經濟活動，故不得作爲判斷國內產業要件之根據[74]。

(2)本案337條款調查及對應之地院訴訟

Thomson表示於本案337條款調查及提出地院訴訟前有試圖尋求授權機會，並表示該等訴訟爲授權計畫之一環[75]，故應將該等訴訟支出納入考量[76]。行政法官根據委員會決定先例，判定唯有本案聲請日前發生之支出始能用以判斷聲請人之國內產業[77]，委員會亦表認同[78]，並指出在John Mezzalingua案中，CAFC表示訴訟支出不得自動構成國內產業存在之依據[79]；在Coaxial Cable Connectors案中，委員會表示與授權活動直接相關之訴訟支出可作爲國內產業存在之判斷[80]，惟不得以現正進行中337

70 *Id.* (*See* CMI Resp. at 71).
71 *Id.* (*See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 424).
72 *Id.* (*See* S. Rep. No. 100-71, at 130 (l987)).
73 *Id.* at 111-12.
74 *Id.* at 112.
75 *Id.* (*See* Thomson Pet. at 95-96; Thom. Resp. at 70-71).
76 *Id.* (*See* Thom. Resp. at 70-71).
77 *Id.* at 112-13, citing LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 425. *See* Video Game Sys., Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op. at 5 (Jan. 20, 2012) (quoting *Coaxial Cable Connectors*, Comm'n Op. at 51 n.17 (Apr. 14, 2010)).
78 *Id.* at 113.
79 *Id. See* John Mezzalingua, 660 F.3d at 1322, 1328.
80 *Id. See* Coaxial Cables Connectors, Comm'n Op. at 50-51.

條款調查案證明國內產業。本案委員會認爲若允許將現正進行之337條款調查案之訴訟支出作爲授權投資，與法條文義及立法精神背道而馳，形同廢棄國內產業要件規定，因任何聲請人均在提出調查聲請時投入訴訟資源[81]。Thomson一方面未能證明國會修法時有意容許將337條款調查支出作爲授權投資，另方面亦無法證明地院訴訟與授權活動之明確關聯[82]。

(3)專利複審支出

Thomson指出系爭專利之專利複審係與答辯人Qisda之協商授權過程中由對方提出，其表示該程序支出係爲確保系爭專利之有效性，以利後續之授權[83]。Qisda主張該支出起因於本案337條款調查及對應之地院訴訟，與系爭專利之複審及授權無關聯[84]。行政法官表示因Thomson未能證明專利複審支出係於聲請日前所發生，故不予作爲國內產業之判斷依據[85]。委員會亦認同行政法官之決定，指出專利複審程序爲確認或更正專利權範圍之訴訟衍生程序，Thomson不僅未能證明專利複審程序可構成法條所規定的投資活動，亦無從說明該程序與支出除能證明專利所有權，是否尚能證明其他關聯[86]。

2.區別系爭專利投資之判斷

欲證明授權活動構成對系爭專利之利用，聲請人必須提出投入授權活動之明確金額以及最終投入系爭專利之實際部分[87]。聲請人通常僅能提出整體專利組合之授權投資總額，因將特定專利之投資金額區別而出實非容易，然此一要求並無礙國內產業要件之構成[88]，國會修法時使用「實質（Substantial）」一詞即表明並非以精確

81 *Id.* at 113-14.

82 *Id.* at 114.

83 *Id. See* Thom. Resp. at 71.

84 *Id. See* CMI Resp. at 74-75.

85 *Id.* at 114-15. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 425.

86 *Id.* at 115. *See* S. Rep. No. 100-71 at 130; Video Game Sys., Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op. at 8 (Apr. 14, 2011) (holding that "patent prosecution activities alone would be insufficient to establish the domestic industry requirement under section 337(a)(3)(C)").

87 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at l2-l3.

88 *Id.* at 11-12 n.8.

數學計算方式來判斷投資，無必要以絕對的數量條件對產業進行定義及量化[89]。此外，亦無限制僅能以單一獨立專利之授權協議（相對於專利組合）始能作爲建立國內產業之根據[90]，然而聲請人必須提供額外證據以證實授權活動中針對系爭專利之投資範圍及程度[91]，故委員會應考量授權支出中能展現系爭專利重要性之所有證據[92]。在Navigation Devices案中，委員會指出聲請人欲以專利組合之授權支出證明國內產業存在，必須證明在授權活動中有特別著重系爭專利之事實，所需證據包含系爭專利是否曾在授權協商過程中被討論、是否曾在其他訴訟中被聲請人成功主張、是否與產業技術標準有關、是否爲基礎專利（base patent）或尖端專利（pioneering patent）、是否曾在美國遭侵權或被實施、是否有其他受市場認可價值之事實、被授權人對系爭專利物品之貢獻、專利組合中之專利數量、專利組合中系爭專利所占價值、在授權協議中之凸顯性（prominence），以及專利組合與系爭專利所分別涵蓋技術範圍之比較[93]。

---

89 *Id.* at 115-16. *See* 19 U.S.C. § l337(a)(3)(C) (2006); Certain Stringed Musical Instruments and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op. at 25-26 (May 16, 2008) [hereinafter *Stringed Musical Instruments*] ("[T]here is no need to define or quantify the industry itself in absolute mathematical terms.").

90 *Id.* at 116.

91 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 9 ("Where the complainant's licensing activities and investments involve a group of patents or a patent portfolio, the complainant must present evidence that demonstrates the extent of the nexus between the asserted patent and the complainant's licensing activities and investments").

92 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 9-11.

93 *Id.* ("In *Navigation Devices*, the Commission indicated it will consider, among other things: evidence showing that complainants' licensing activities are particularly focused on the asserted patent among the group of patents in the portfolio, including evidence that the patent was discussed during the licensing negotiation process, it has been successfully litigated before by the complainant, it relates to a technology industry standard, it is a base patent or a pioneering patent, it is infringed or practiced in the United States, or the market recognizes its value in some other way; whether the licensee's efforts relate to 'an article protected by' the asserted patent; the number of patents in the portfolio; the relative value contributed by the asserted patent to the portfolio; the prominence of the asserted patent in licensing discussions, negotiations and any resulting license agreement; and the scope of technology covered by the portfolio compared to the scope of the asserted patent.")

Thomson主張LCD授權計畫之投資，包括人力成本、設備使用、差旅支出及進行侵權分析之產品採購[94]，委員會不認同行政法官將上開支出全數視爲對每一各別系爭專利之投資[95]，因Thomson之投資係針對LCD專利組合[96]。本案委員會指出Navigation Devices案之見解即不同意將專利組合之投資總額自動分配至各別專利[97]，而應以事實著重與個案認定（fact-focused and case-specific inquiry）之方式判斷[98]，故Thomson必須從LCD專利組合之投資總額中區分出系爭專利之投資部分[99]。本案委員會認爲Thomson對此有提出合理證據，指出其在專利組合授權活動中有高度著重系爭專利，證據顯示截至2009年年底，Thomson在全球擁有許多專利及專利應用活動，LCD授權計畫僅爲其中之一[100]。LCD授權計畫包含系爭專利之二組授權協議（一組包含'006專利及'941專利；一組包含'063專利、'556專利及'674專利）[101]，以及一份有關'006專利及'941專利之免責協議（release agreement）[102]，由此可證Thomson曾針對系爭專利進行過數次授權協商。此外，Thomson在許多授權協議過程中有積極凸顯系爭專利之重要性，且在專利紀錄手冊中詳載系爭專利之侵權比對資料[103]。委員會認爲侵權比對資料凸顯了系爭專利在整體授權協議中之重要性，因聲請人可藉此確認目標產品是否落入申請專利範圍。是故，委員會認定Thomson之授權活動實有針對系爭專利爲特定投資，亦有執行授權協議或正在積極磋商之事實。上開證據除可證明相關業者均對侵權風險有所意識，並意味系爭專利在相關產業中之重要性[104]。

---

94 *Id.* at 117. *See* Thom. Resp. at 53.

95 *Id. See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 420.

96 *Id.* at 116.

97 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 13.

98 *Id*.

99 *Id*.

100 *Id*.

101 *Id*. at 118. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 420.

102 *Id*.

103 *Id*. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 419-20.

104 *Id.* at 119-20. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 420 (citing CX-4245C at Q.203).

3.投資實質性之判斷

委員會亦認同Thomson提出直接投資於系爭專利之計算方式[105]。Thomson根據員工花費於系爭專利上之時間比重計算人事成本；從差旅報告中查證與系爭專利授權相關之人員差旅支出；以辦公場所面積、保險支出及間接成本計算總體設備支出中屬於系爭專利之部分[106]。委員會決定先例指出判定投資是否實質，除了依據聲請人之產業性質及其事業規模[107]，亦得評估其研發或工程等「利用活動（exploitation）」、是否有從事確保授權協議履行、提供被授權人人事訓練或技術支援等輔助行為（ancillary activities）、授權活動是否持續進行以及授權活動是否合乎19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之精神[108]。

委員會指出法條對於實質投資證明並無設定最低金額限制[109]，縱使無法將Thomson對LCD專利組合之投資全數視為對五項系爭專利之投資，惟證據顯示Thomson在全球及美國之授權計畫有相當規模之支出，其中LCD專利組合及系爭專利之授權投資比例甚高，且授權對象為絕大多數之相關業者[110]。綜合考量其授權活動與系爭專利間之緊密關聯及投資金額、在授權活動中有高度凸顯系爭專利之重要性、有從事授權後之輔助行為以及持續其他授權活動，故可合理判定Thomson對各別系爭專利之授權投資構成實質[111]。

值得留意的是，行政法官將系爭專利之授權收益（royalties）作為實質投資之有利證據[112]，委員會則認為不得直接將授權收益視為投資本身，僅能作為判斷之間接證據[113]。此外，Thomson主張其授權活動為「生產導向」，因有實際研發及實施其中二項系爭專利，並透過收購Xerox/PARC專利組合以延續研發工作[114]。委員會

105 *Id.* at 120.
106 *Id. See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 427-28 (citing CX-4247C at Q.69-98).
107 *Id.* at 121. *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 15.
108 *Id*. *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 16.
109 *Id*. *See* Stringed Musical Instruments, Inv. No. 337-TA-586, Comm'n Op. at 25.
110 *Id*. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, ID at 418-20.
111 *Id.* at 122.
112 *Id.* at 123.
113 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 24.
114 *Id.* at 124. *See* Thom. Resp. at 63.

則認爲本案與Navigation Devices案之聲請人類型一致，商業模式均以針對市場既有產品授權之「收益導向」之授權活動爲主，故對此類投資之實質性判斷給予較低評價[115]。

4.委員會重審結論

委員會認同行政法官之初步決定，認可Thomson針對LCD授權計畫相關活動，如人員工時、設備使用、差旅及產品採購等，可構成對系爭專利之利用，並且Thomson能充分證明系爭專利之授權於整體專利組合中所占比重，並判定投資構成實質[116]，故滿足國內產業要件之經濟要件。

二、Semiconductor Chips案

(一)案由背景

聲請人Rambus向ITC主張Freescale、Broadcom、LSI、Mediatek、NVIDIA、STMicro等之進口、爲進口而銷售以及進口後之銷售行爲侵害其所擁有之美國第6,470,405號專利（'405專利）、第6,591,353號專利（'353專利）及第7,287,109號專利（'109專利）（下稱「Barth專利」），以及第7,602,857號專利（'857專利）、第7,602,858號專利（'858專利）及第7,715,494號專利（'494專利）（下稱「Dally專利」），ITC於2011年1月成立調查聲請案Inv. No. 337-TA-753[117]。於本案中，Rambus針對NVIDIA主張Dally專利之侵害，針對其他答辯人主張Barth專利及Dally專利之侵害[118]。行政法官判定答辯人等直接或間接侵害全數系爭專利，然而認定本案無違反337條款，因全數系爭專利已爲先前技術預知（anticipated by prior art），並指出Rambus針對Barth專利曾有專利權濫用（doctrine of unclean hands）之紀錄而喪失專利可執行性，與答辯人Garmin之間則有數項系爭專利有權利耗盡之爭執紀錄。兩造均提出重審聲請，委員會決定重審並且指出「是否應將聲請人之各別授權

115 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 25.
116 LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 124-25.
117 Semiconductor Chip, 76 Fed. Reg. 384 (Jan. 4, 2011).
118 Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, Comm'n Op. at 2-3.

協議區分出特定授權範圍？並區分出各別專利之授權支出」爲檢視重點[119]。

(二)ITC決定

行政法官於初步決定中判定Rambus可證明Barth專利及Dally專利之經濟要件[120]。委員會推翻該決定並認定Rambus未能證明實質投資[121]，其指出在委員會決定先例Navigation Devices案中，「以授權活動建立國內產業」之三關聯檢測法檢視完畢後，始進行投資是否「實質」之討論，倘若聲請人之活動與系爭專利之授權僅有部分關聯，則應檢視其關聯性之強度[122]。Rambus爲證明授權投資與二組系爭專利之關聯，提出三項證據：1.專利授權計畫之投資總額；2.包含系爭專利在內之專利組合授權收益；3.與系爭專利相關之授權協議數量[123]。Rambus表示國內產業之構成乃根據2006年起於美國投入之所有授權活動及市場行銷之投資金額，並擁有30名以上投入授權活動之直接人力，另主張包含有Barth專利及Dally專利之二份授權協議之授權收益。

1.區別系爭專利投資之判斷

行政法官雖明確指出在專利組合中以嚴格數學計算方式區分出特定專利之投資金額並不可行，惟Rambus提出之授權支出總額與授權活動之人員總數，並無助於系爭專利部分之質化與量化分析[124]。委員會判定Rambus無法區分並合理計算投資總額中與系爭專利相關之部分，從而無法判斷投資是否構成實質[125]，故委員會推翻行政法官肯定Rambus可根據專利授權計畫以滿足系爭專利國內產業要件之決定[126]。

答辯人等指出Rambus不得依據專利組合之投資總額作爲Barth專利之投資證

---

119 *Id.*

120 *Id.* at 44. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 347-63.

121 *Id.*

122 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 7-8.

123 *Id.* at 45-46. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 343, 358.

124 *Id.* at 47. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 357.

125 *Id.* at 46.

126 *Id.* at 46-47.

明，因其規模遠小於整體專利組合，故投資與系爭專利間關聯性低[127]。行政法官表示Rambus雖無法區分出特定次專利組合（sub-portfolios）或次專利群組（sub-group）之支出，惟其所提出之投資證明可作爲間接證據。舉例而言，Rambus獲得二份與Barth專利相關之授權收益，金額分別爲87,738,202美元及266,342美元，該等授權收益則屬實質投資於次專利組合或次專利群組之有力間接證據[128]。委員會將之推翻並援引Navigation Devices案及LCD Devices案之決定見解[129]，指出聲請人所獲得之授權收益可作爲授權與投資間之間接證據，惟不得構成投資本身，本案應遵循此見解。

2.投資實質性之判斷

本案委員會強調法條中並無規定聲請人必須明確區分各別專利之授權投資，不需要根據一個絕對值去定義或量化國內產業，並指出「國會修法時並無意圖限制聲請人僅得根據單一獨立專利之授權協議始能建立國內產業[130]」，僅要求其自授權投資總額中區分出與系爭專利相關部分，然而Rambus終究未能成功舉證[131]。在Navigation Devices案中，委員會指出其對於投資實質性問題採彈性認定，當聲請人選擇主張構成19 U.S.C. § l337(a)(3)(C)中一個以上之要件時，即便關聯性相對薄弱，惟若可證明其有大規模之活動及／或支出仍有機會構成「實質」投資[132]。然

127 RIB at 283.

128 *Id.* at 47-48. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, ID at 349; *see also* ID at 363.

129 *Id.* at 48. *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 24 ("[t]he significance of royalties in evaluating Whether Pioneer's investment is substantial was disputed by the parties and the commenters. Although royalties received by a complainant can be circumstantial evidence that an investment was made, they do not constitute the investment itself"). *See also* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 123-24 ("[w]hile the ALJ found that this was strong evidence that Thomson's investment is substantial, we caution that royalties do not constitute the investment itself. Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 24. Rather, they are circumstantial evidence that an investment was made and are consistent with our conclusion that Thomson's investment in the asserted patents was substantial.").

130 *Id.* at 49. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 115-16.

131 *Id.* at 48-49.

132 *Id. See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 15.

而，由於Rambus並未區分授權支出總額之何等部分係投入系爭專利相關之授權活動，委員會即使不要求投資之具體計算[133]，亦無從針對未知之投資評斷是否構成實質[134]。

3.委員會重審結論

委員會認為Rambus未能針對Dally專利及Barth專利之特定授權投資部分提出更充分之證據，即無法區分並合理計算投資總額中與系爭專利相關之部分，而無從判斷投資是否構成實質，故判定其無法證明國內產業要件之經濟要件，即無337條款之違反。

三、Integrated Circuits案

(一)案由背景

聲請人Freescale向ITC主張Funai、MediaTek及Zoran等所為之進口、為進口而銷售以及進口後銷售之行為侵害其美國第5,467,455號專利（'455專利），並同時主張其滿足國內產業要件[135]。ITC於2011年7月成立調查案Inv. No. 337-TA- 786[136]。行政法官初步決定判定本案無違反337條款，聲請人Freescale逕向委員會要求針對系爭專利進步性、無侵權以及無構成國內產業要件等決定進行重審。委員會重新審視初步決定並仍認同本件無違反337條款且無構成國內產業要件[137]。

---

133 *Id.* at 49-50. *See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 115-16. (("[a]s we have stated '[i]ndeed, Congress, by using the word 'substantial,' indicated that no mathematical precision is required when assessing the amount a complainant has invested in each patent", citing l9 U.S.C. § 1337(a)(3)(C), and Stringed Musical Instruments, Comm'n Op. at 25-26 (May 16, 2008) ("[T]here is no need to define or quantify the industry itself in absolute mathematical terms.").

134 *Id.* at 50.

135 Integrated Circuits, Inv. No. 337-TA-786, Comm'n Op. at 1.

136 Integrated Circuits, 76 Fed. Reg. 41521-2 (July 14, 2011).

137 Integrated Circuits, Inv. No. 337-TA-786, Comm'n Op. at 23.

(二) ITC決定

委員會指出聲請人欲主張19 U.S.C. § l337(a)(3)(C)之授權規定以滿足經濟要件，應根據Navigation Devices案之三關聯檢測法以判斷授權活動是否構成系爭專利之利用[138]。此外，聲請人必須證明該等投資之具體範圍，若涉及專利組合之授權，應考量系爭專利在專利組合中之重要性，以判斷專利組合中針對系爭專利之特定投資範圍[139]。最終，聲請人必須證實對系爭專利之投資爲實質，投資實質性之判斷原則如下五項要點：1.聲請人之產業性質及資源；2.是否有其他利用系爭專利之活動；3.是否有授權相關之輔助行爲；4.授權活動是否持續進行中；及5.授權活動是否符合19 U.S.C. § l337(a)(3)(C)之立法精神[140]。至於聲請人因授權投資而所獲之收益可作爲實質投資之間接證據[141]。Freescale主張其有投資於人事、授權以及非薪資性之支出，並有建立授權關係之事實，答辯人等則主張Freescale並未依循Navigation Devices案判斷投資實質性之五項要點提出任何證據。

1.區分系爭專利投資之判斷

行政法官初步決定判定Freescale無法透過其授權活動滿足國內產業要件，因聲請人Freescale並未能提出其授權活動與系爭專利間之關聯，其認爲不得將人員薪資全數視爲授權活動之人事費用，僅將部分非薪資性支出納入計算，綜合評估其企業規模後認定其投資不構成實質[142]。委員會對此決定表示肯定，並指出Freescale無法區分出國內投資或國外投資，且判定其未能證明人事費用與系爭專利之關聯。然而，委員會認爲行政法官不應將非薪資性支出納入考量，因Freescale未能證明非薪

138 *Id*. *See supra* note 63.

139 *Id.* at 23-24. *See supra* note 64.

140 *Id*. at 24. *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 15-16. (1) the nature of the industry and the resources of the complainant; (2) the existence of other types of "exploitation" activities; (3) the existence of license-related "ancillary" activities; (4) whether complainant's licensing activities are continuing; and (5) whether complainant's licensing activities are the type of activities that are referenced favorably in the legislative history of section 337(a)(3)(C).

141 *Id*. *See* Navigation Devices, Inv. No. 337-TA-694, Comm'n Op. at 16.

142 *Id.* at 27-28.

資性支出與系爭專利之關聯[143]。

委員會認爲本案爭點在於如何區分投資總額中與授權活動相關者，並指出Semiconductor Chips案[144]中已確立相關原則，該案行政法官認爲聲請人Rambus構成實質授權投資，惟委員會予以推翻並指出Rambus雖有證明系爭專利與專利組合之關聯，然而有效證據僅有特定授權協議之投資，而非所有授權支出[145]。同理，本案聲請人Freescale未能指出與系爭專利相關之專利組合授權協議數量，即無從估算系爭專利投資於整體投資活動所占之比例，委員會表示雖不要求精確之數學計算，惟Freescale始終無法充分證明與系爭專利相關之投資爲何[146]。此外，Freescale無法提供非薪資性支出中與系爭專利相關工作之比例，亦無法判別係投資於國內或國外之授權協議[147]，雖然Freescale在半導體及電子裝置產業中爲表現亮眼之專利授權公司，然而欲判斷其收入係如何支持其國內產業仍有所困難，本案委員會舉出LCD Devices案之委員會認定聲請人係透過授權專利群組以授權系爭專利[148]，惟Freescale未提供任何類似證據，使委員會無法得知有關系爭專利之授權收益爲何，因此無法針對投資實質性進行分析[149]。

2.判斷國內產業要件之基準日

此外，委員會指出Freescale提出之人事薪資相關證據，其中絕大多數係發生於本案聲請日後。根據Video Game Sys.案[150]之原理原則，雖然委員會肯認在「某些特殊情況下」可將聲請人於調查案聲請日後之國內活動納入考量，惟在一般情況下，能用以判斷國內產業要件相關之活動僅限於聲請日前所發生。委員會認爲本案並無合理理由將聲請日後之活動納入判斷，因Freescale在提出本案聲請後未聲請破產宣

143 *Id.* at 28.
144 *Id. See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, Comm'n Op. at 44-51.
145 *Id.* at 28-29. *See* Semiconductor Chips, Inv. No. 337-TA-753, Comm'n Op. at 47.
146 *Id.* at 29-30.
147 *Id.* at 32.
148 *Id. See* LCD Devices, Inv. No. 337-TA-749/741, Comm'n Op. at 117-19.
149 *Id.* at 32-33.
150 *Id.* at 30. *See* Video Game Sys. Inv. No. 337-TA-743, Comm'n Op. at 4-7.

告、無任何相關且即時之新證據揭露亦無跡象顯示其產業正面臨萎縮中等事證[151]。

3.委員會重審結論

委員會認爲Freescale未能區分出與系爭專利相關之人事薪資與國內外投資，甚至無法證明該等投資與系爭專利之具體關聯，而無法針對投資實質性進行分析，故肯認行政法官判定Freescale無法根據其授權活動構成國內產業要件之初步決定。

四、Video Game & Controllers案

(一)案由背景

Creative Kingdoms向ITC主張Nintendo侵害其美國第7,500,917號專利（'917專利）、第7,896,742號專利（'742專利）、第7,850,527號專利（'527專利）以及第6,761,637號專利（'637專利）。ITC於2011年4月成立調查聲請案Inv. No. 337-TA-770[152]。行政法官於最終初步決定判定答辯人Nintendo未違反337條款，並且Creative Kingdoms無法證明系爭專利之國內產業存在[153]。Creative Kingdoms提出重審聲請，包括對'917專利及'742專利之國內產業要件認定[154]。委員會重新審視部分決定並將部分發回行政法官重審，重新審視之重點包括系爭'917專利及'742專利是否構成國內產業要件[155]。

聲請人Creative Kingdoms主張其經營一實景遊樂園「MagiQuest」，玩家必須使用一動作感應之魔杖裝置（magic wand device）進行遊戲。Creative Kingdoms與其客戶簽署生產及授權協議以供客戶開設MagiQuest遊樂園，由Creative Kingdoms爲客戶建造及設置遊樂園，並提供營運許可[156]。Creative Kingdoms表示其國內產業產品爲魔杖裝置以及整座MagiQuest遊樂園，並主張'917專利及'742專利之請求項第一項滿足技術要件，並滿足19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)之經濟要件。行政法官指出'917

151 *Id.* at 31.
152 Video Game & Controllers, 76 Fed. Reg. 23624 (Apr. 27, 2011).
153 Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Comm'n Op. at 2.
154 *Id.* at 3.
155 *Id*.
156 Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Comm'n Op. at 56-57.

專利及'742專利之請求項第一項僅有魔杖裝置，亦即「受專利保護之物品」僅有魔杖裝置，而不包含遊樂園內之其他裝置及所有互動遊戲[157]，更指出Creative Kingdoms並未自廠房及設備投資或人力及資本投資中區分出有關魔杖裝置之部分，且因其所提出之研發支出相對於整體支出乃相當微薄，故認定其研發支出並非實質。最終行政法官認定Creative Kingdoms因未能區分授權組合中之專利及商標之價值，故無法證明系爭專利與授權活動之關聯。此外，行政法官亦發現Creative Kingdoms所謂授權相關之主要成本及人事費用實際上用於行銷或銷售活動，並且其所提出之授權協議之合作目的在於遊樂園之建造[158]。委員會決定重新審視初步決定中之經濟要件，並將'917專利及'742專利之技術要件問題發回重審，並要求行政法官釋明「滿足技術要件之情況下是否仍需要證明經濟要件[159]」。

(二) ITC決定

行政法官在發回重審之決定中表示無必要再次回顧之經濟要件，並維持原初步決定，即認定不構成經濟要件，委員會決定重新審視經濟要件爭議[160]。Creative Kingdoms主張其有投資於尋找新授權對象及進行協商活動，並有實際投入於廣告、差旅、產品展示以及網頁開發維運等與授權相關之支出。為主張系爭專利與授權計畫間之關聯，其表示透過「生產導向之授權」，透過建造遊樂園達到利用系爭專利之目的[161]。

1. 系爭專利物品之判斷

行政法官與委員會均認為系爭專利物品僅有魔杖裝置，不包括整座MagiQuest遊樂園。對此Creative Kingdoms表示即便系爭專利僅涵蓋魔杖裝置，惟若無遊樂園之存在，魔杖裝置便無所用處，遊樂園對魔杖裝置實有加值作用，故受系爭專利保護之物品應涵蓋整座MagiQuest遊樂園[162]。對此委員會表示在某些合理情況下，可

---

157 *Id.* at 58. *See* Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Final ID at 83, 118, 120.
158 *Id.* at 58-59. *See* Video Game & Controllers, Inv. No. 337-TA-770, Final ID at 121-26.
159 *Id.* at 59.
160 *Id.* at 36.
161 *Id.* at 65.
162 *Id.* at 66.

根據實際市場情況由專利物品定義國內產業，比方專利物品並非商品本身，而爲組裝於下游產品之必要元件[163]，當該等必要元件進口自國外但於美國境內組裝，委員會可依個案認定將國內產業之定義擴大爲應用系爭專利元件之下游商品。然而，本案事實與前開情況不符，實際上Creative Kingdoms並未於美國境內組裝進口魔杖裝置，而是將直接進口自香港之魔杖裝置在網站以及賣場中銷售。此外，Creative Kingdoms表示魔杖裝置無法獨立於MagiQuest遊樂園之外使用，委員會認爲魔杖裝置技術並不涵蓋整座MagiQuest遊樂園，因無證據顯示遊樂園內之空間、主題、道具、周邊景物及銷售人員等與魔杖裝置技術之間有任何相互影響之關聯[164]。

另一方面，Creative Kingdoms表示委員會決定先例曾經允許聲請人根據與商品相關之支出證明國內產業要件，包括與系爭專利物品之維修、測試、設計、手冊製作等支出，因該等國內活動創造顯著之經濟價值[165]。委員會則指出Creative Kingdoms並無針對魔杖裝置在國內進行任何測試或維修等紀錄，而僅提出遊樂園中之部分雇員投入於設施操作及銷售服務之工時[166]，委員會僅採納與魔杖裝置相關之支出，而不得將整座遊樂園之支出納入考量。

2.授權活動之判斷

委員會指出Creative Kingdoms雖確實舉出數項協議，然委員會與行政法官均認定該等協議爲「固定價格建造合約（fixed-price construction contracts）」，而非授權協議[167]。Creative Kingdoms爲主張其對該等協議有投入實質貢獻，舉出參與相關研討會、貿易展覽以及開發、維運該遊樂園之推廣網頁等紀錄，且表示於奧勒岡州

163 *Id.* at 66-67. Citing Certain Modular Structural Systems, Inv. No. 337-TA-164, USITC Pub. 1668, Comm'n Op. at 12 (Jun. 1984); Certain Personal Computers and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-140, USITC Pub. 1504, Comm'n Op. at 41 (Mar. 1984); Certain Double-Sided Floppy Disk Drives and Components Thereof, Inv. No. 337-TA-215, USITC Pub. 1860, Comm'n Op. at 17-18 (Oct. 15, 1985); Certain Male Prophylactic Devices, Inv. No. 337-TA-546, USITC Pub. 4005, Comm'n Op. at 42 (Aug. 1, 2007).

164 *Id.* at 68.

165 *Id.* at 69, citing Certain Airtight Cast-Iron Stoves, Inv. No. 337-TA-69, Comm'n Op. at 5, USITC Pub. 1126 (Jan. 1, 1981).

166 *Id.*

167 *Id.* at 75.

承租了存放行銷相關材料之倉庫[168]。即便Creative Kingdoms宣稱上開活動均為授權系爭專利之工作，然未能提出具體證據，或提出協議中有任何凸顯系爭專利重要性之紀錄。因此委員會認同行政法官將該等活動判定為銷售及行銷而非授權之見解[169]。此外，Creative Kingdoms主張其客戶無法於未取得授權之情況下營運MagiQuest遊樂園，然而委員會指出縱使該遊樂園設計有受專利保護，惟根據專利耗盡原則，客戶對於其已購置之遊樂園無須再取得授權。故行政法官判定Creative Kingdoms無法證明該等協議與系爭專利授權之關聯[170]。Creative Kingdoms甚至引用Navigation Devices案之委員會決定，將與客戶間之協議描述為「生產導向之授權」，惟其所宣稱之各項活動僅為單純之銷售活動，無法充分構成國內產業要件[171]。

3.委員會重審結論

委員會支持行政法官之初步決定，即Creative Kingdoms未能證明其對MagiQuest遊樂園之投資與受系爭專利保護之物品有直接關聯，因根據實際市場情況，系爭專利物品之定義不得擴大解釋涵蓋至整座遊樂園。再則，其所主張之協議實際上並非授權性質，其商業活動非屬授權活動。故Creative Kingdoms無法證明系爭專利之國內產業存在，即本案無違反337條款。

伍、本篇結語

美國關稅法337條款之立意在於保護美國產業[172]，故要求聲請337條款調查之聲請人必須滿足國內產業要件，即證明有國內產業存在或正在建立中。然而，在1988

168 *Id.*
169 *Id.* at 75-76.
170 *Id.* at 76.
171 *Id.*
172 S. Alex Lasher, *The Evolution of the Domestic Industry Requirement in Section 337 Investigations Before the United States International Trade Commission*, 18 U. BALT. INTELL. PROP. L.J. 157, 157 (2010).

年以前，美國關稅法中並未明文規定聲請人應提出何等證明以滿足國內產業要件，直到1988年關稅法修法始新增19 U.S.C. § 1337(a)(3)，對於國內產業要件之建立給予具體方向，要求聲請人必須證明與受系爭智慧財產權保護之物品相關之投資活動，尤其以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)規定放寬新的投資型態，如工程、研發及授權等利用智慧財產權之經濟活動。修法目的是爲了讓在美國非從事生產，惟有顯著或實質投資事實之權利人，亦能獲得妥善救濟。實務上，凡主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)或(B)者須滿足技術要件，即須證明有受系爭專利所保護之物品；符合19 U.S.C. § 1337(a)(3)(A)-(C)中任一投資活動則能滿足經濟要件，惟主張(C)款者，僅須證明有實質投資於系爭專利之利用，無須證明有國內生產。換言之，主張19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)無須證明技術要件，僅須證明經濟要件。因此，以19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)主張國內產業要件之構成，通常被認爲是能輕易滿足的。

然而，端視近年CAFC之司法實務案例，有關國內產業要件之經濟要件判斷，尤其是19 U.S.C. § 1337(a)(3)(C)之適用，似有愈趨嚴格之發展。爲更進一步探究經濟要件適用上之變化，本文投入ITC決定之實務研究，挑選出八件涉及實質投資於系爭專利授權之ITC決定爲研究重心。本篇已將LCD Devices案、Semiconductor Chips案、Integrated Circuits案及Video Game & controllers案等四件ITC決定介紹完畢，考量篇幅適中性，關於上開四件決定之歸納彙理，規劃於下篇介紹完其餘四件ITC決定（Computer Peripheral Devices案、Wireless Electronic Devices案、Audiovisual Components案及IC Chips案）之後，一併將八件決定進行綜合討論，並於下篇針對以「實質投資於系爭專利之授權」主張國內產業要件之爭議，爲台灣廠商分別從聲請人與答辯人之角度提出應訴策略及平日內部智財控管等實務建議，敬請惠予關注。

專題研究

律師費轉嫁機制於美國專利法第285條之運用

——以ICON Health & Fitness v. Octane Fitness為例[*]

蔡宗霖[**]

壹、前　言

美國專利法第285條（下稱「35 U.S.C. § 285」）規定：「法院於例外情形得判決合理律師費予勝訴當事人。」[1]從該條文得知，美國專利訴訟，不管訴訟當事人誰勝誰敗，原則上皆負擔各自律師費，此稱爲「美國法則（American Rule）」[2]；法院僅於「例外情形（exceptional cases）」得將勝訴當事人之律師費轉嫁予敗訴方。35 U.S.C. § 285是律師費轉嫁（fee-shifting）之賠償條文[3]，而非懲罰、制裁之條

DOI：10.3966/221845622017040029002
收稿日：2016年12月12日

* 感謝匿名審查委員之審查意見，本篇獻給專利法啟蒙恩師謝祖松教授。

** 銘傳大學法律系研究所碩士。

1 35 U.S.C. § 285: “The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

2 Anna Mayergoyz, *Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls*, 42 CORNELL INTL L.J. 241, 266 (2009).

3 Kilopass Tech., Inc. v. Sidense Corp., 718 F.3d 1312, 1319 (Fed. Cir. 2013) (Rader, J., concurring) (35 U.S.C. § 285 is a compensatory fee-shifting statute.).

文[4]，其立法宗旨是敗訴當事人有不合理訴訟行爲，致勝訴當事人爲攻擊或防禦該不合理之訴訟行爲而負擔原本就不應招致之律師費，造成其重大不正義（gross injustice）之結果，故藉由賠償勝訴當事人之律師費，使其免受該不合理訴訟行爲所造成之損害，讓勝訴當事人有誘因去積極抗辯該不合理之訴訟行爲[5]，同時遏阻（deterrent）敗訴當事人再出現該不必要之訴訟行爲[6]，不僅節省當事人訴訟成本，更將司法資源保留給具有合理之實體意義之專利侵權案件[7]，達到專利制度平衡鼓勵保護創新與競爭之宗旨[8]。

根據35 U.S.C. § 285，法院得判決合理律師費用予勝訴當事人之裁量權基準限於「例外情形」，但美國專利法並未定義何謂「例外情形」[9]。美國聯邦最高法院於2014年4月29日公布Octane Fitness v. ICON Health & Fitness一案（下稱「Octane Fitness案」）[10]，其中解釋「例外情形」之意涵。最高法院參照多本字典，定義「例外」爲「罕見的」、「少的」、「反常的」[11]。最高法院解釋「例外情形」乃敗訴當事人對於其訴訟立場所爲實體主張之強度（衡量其所適用的法律及事實）係

---

4 *Id.* at 1313.

5 *Id.* at 1314 (§ 285 "is remedial and for the purpose of compensating the prevailing party for the costs it incurred in the prosecution or defense of a case where it would be grossly unjust . . . to require it to bear its own costs. ").

6 Kilopass Tech., Inc. v. Sidense Corp., 2015 U.S. Dist. LEXIS 30650, at 22 (N.D. Cal. Mar. 11, 2015) (Congress' policy objective in enacting § 285 was two-fold: (1) to provide a deterrent to frivolous or unnecessary patent litigation, and (2) to serve a compensatory purpose for parties injured by such litigation.).

7 Mark Liang & Brain Berliner, *Fee Shifting in Patent Litigation*, 18 VA. J.L. & TECH. 59, 67-68 (2013); Chief Judge Rader, The State of Patent Litigation, *available at* http://patentlyo.com/media/docs/2011/09/raderstateofpatentlit.pdf (last visited July 4, 2016).

8 The Congress shall have power…to promote the progress of…the useful arts, by securing for limited times to…inventors the exclusive right to their…discoveries (Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution); Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146 (1989).

9 Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 2014 U.S. LEXIS 3107, at 14 (2014).

10 *Id.*

11 *Id.*

明顯突兀於（stands out）其他正常情形，或是敗訴當事人有不合理訴訟行爲[12]。另地方法院得衡量個案（case-by-case）一切情狀（the totality of the circumstances），行使其裁量權判斷「例外情形」[13]。最高法院強調，「例外情形」之判斷並無明確法則或流程，而是賦予法院衡平裁量權（equitable consideration）[14]。「例外情形」只要主觀惡意或客觀不合理之程度達到「例外」程度即可賦予律師費之轉嫁，並不須敗訴當事人一定具主觀惡意或制裁之行爲爲前提[15]。最高法院援引著作權案件的律師費轉嫁規定，亦是例示（nonexclusive）幾點因素提供地方法院衡量，包括「無意義主張（frivolousness）」、「動機（motivation）」、「客觀不合理（objective unreasonableness）（包括構成案件之事實與法律）」、以及「在特別的情況考量加諸賠償與遏阻之必要」[16]。

最高法院於另一案Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.（下稱「Highmark案」）[17]判決認爲「例外情形」之認定乃地方法院之裁量權[18]，因35 U.S.C. § 285乃強調法院依據個案具體事實認定是否構成「例外情形」之條文[19]，而基於健全司法行政事項，地方法院是案件審理過程中面對訴訟當事人之攻防最久的審級，故其乃決定「例外情形」最適合的審級，雖然個案的法律議題可能涉及「例外情形」之判斷，但35 U.S.C. § 285之本質乃根植於事實的認定（rooted in factual determinations）[20]。美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC）應以「裁量權濫用」審查地方法院所認定之「例外情形」[21]。「例外情形」

---

12 *Id.* at 15 ([T]hat an "exceptional" case is simply one that stands out from others with respect to the substantive strength of a party's litigating position (considering both the governing law and the facts of the case) or the unreasonable manner in which the case was litigated.).

13 *Id.*

14 *Id.*

15 *Id.* at 16-17.

16 *Id.* at 15 (citing Fogerty v. Fantasy, Inc., 510 U.S. 517, 534, n. 19 (1994)).

17 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S. Ct. 1744 (2014).

18 *Id.* at 1748-49.

19 *Id.*

20 *Id.* at 1749.

21 若地方法院適用法律錯誤或是認定事實、衡量證據方面有明顯錯誤，則為裁量權濫用，上訴審應予以矯正。*Id.* at 1748-49.

之事實應由專利訴訟之勝訴當事人負擔最初提出證據（burden of production）[22]與最終說服法院之責任（burden of persuasion）[23]。勝訴當事人所提出之證據須讓法院形成超過50%過半可能之心證[24]〔即證明度達「優勢證據（by a preponderance of evidence）」〕[25]確信敗訴當事人之訴訟行為符合「例外情形」，始能贏得律師費轉嫁之請求。

地方法院於具體個案判斷「例外情形」除遵循Octane Fitness案之抽象的法理解釋外，仍須依Highmark案之教示，即「35 U.S.C. § 285之本質乃根植於事實的認定」，本文搜尋有關國內探討Octane Fitness案之先前文獻中，並未針對該專利侵權訴訟案之重要事實、專利實體法方面以及勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案請求律師費之議題有深入之分析與論述[26]。鑑於35 U.S.C. § 285乃處理專利議題之立法政策[27]，其認定又根植於個案事實，故本文追本溯源Octane Fitness案之基礎案——ICON Health & Fitness v. Octane Fitness——深入探討本件專利侵權訴訟涉及35

---

22 所謂「提出證據之負擔（burden of production）」，係指訴訟當事人為了證明案件具有事實爭點，其應負有提供證據之負擔。David L. Schwartz & Christopher B. Seaman, *Standards of Proof in Civil Litigation: An Experiment from Patent Law*, 26 HARV. J. LAW & TEC 429, 433-34 (2013).

23 所謂「說服之負擔（burden of proof; burden of persuasion）」，係指負有最終說服審判者之當事人為了贏得案件之事實爭點，則其負有說服事實發現者之義務。有論者稱之為「未具說服力的風險（risk of nonpersuasion）」。*Id*. at 434.

24 *Octane Fitness, LLC*, 2014 U.S. LEXIS 3107, at 19.

25 優勢證據，係指證明度讓事實發現者形成超過50%以上的心證即可能獲得勝訴。「證明度（standard of proof）」，係指為了達成說服之負擔所須要的證明度。Schwartz et al., *supra* note 22, at 434-35.

26 如郭怡萱，論訴訟費用移轉變革對非專利實施實體之影響，政治大學科技管理與智慧財產研究所，2014年10月，84-85頁；許立穎，論專利主張實體爭議與美國專利法制改革——以台灣電子業專利訴訟為核心，清華大學科技法律研究所碩士論文，2015年1月，75-77頁；戴維真，美國對專利怪獸之現狀與展望，高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，2015年4月，27-28頁；江心瑜，從非專利實施實體行為對美國實務走向影響探討其權利行使之界線，臺灣大學法律學研究所碩士論文，2016年1月，88-90頁。

27 Raylon, LLC v. Complus Data Innovations, Inc., et al., 700 F.3d 1361, 1372 (Fed. Cir. 2012) (Reyna, J., concurring) (Section 285 was enacted to address a patent-specific policy rationale, awarding fees in "exceptional cases" … to deter the "improper bringing of clearly unwarranted suits. ").

U.S.C. § 285之重要事實，並深入分析與說明本件所涉及相關專利實體法之議題，並提出勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案增加其獲得律師費機會之建議。

首先就ICON Health & Fitness v. Octane Fitness一案相關重要事實與訴訟歷程詳述鋪陳，接著評析與探討前述議題。

貳、ICON Health & Fitness v. Octane Fitness之專利侵權訴訟歷程

一、明尼蘇達聯邦地方法院一審訴訟歷程

(一) 事實背景[28]

本件原告專利權人ICON Health & Fitness與被控侵權人Octane Fitness是製造運動器材領域的市場競爭者。ICON Health & Fitness更是該領域的主要製造商。相較於ICON Health & Fitness，Octane Fitness是2004年成立於明尼蘇達州小型運動器材的新創公司。

ICON Health & Fitness最初於2008年以專利5,104,120號（'120號專利）、系爭專利第6,019,710號（簡稱「系爭專利'710」）合併Octane Fitness及Nellie二位被告於中加州聯邦地方法院。ICON Health & Fitness是猶他州公司；Octane Fitness是明尼蘇達州公司；Nellie是加州公司。因Nellie是經銷商，而ICON Health & Fitness與Octane Fitness均是製造跑步機業者，中加州法院認爲應優先處理ICON Health & Fitness與Octane Fitness間的專利侵權訴訟，因此將Nellie從本件訴訟先予以分割。之後中加州法院認爲被告Octane Fitness的主要商業活動、相關人證與文件資料均在明尼蘇達州，而與中加州毫無任何關聯，因此裁定移轉至管轄法院更便利的明尼蘇達聯邦地方法院。之後經過2個月的審前案件管理會議，ICON Health & Fitness向Octane Fitness提出專利侵權比對證據之前，ICON Health & Fitness自願撤銷與Nellie、Octane Fitness間關於'120號專利之訴訟。訴訟最後僅ICON Health & Fitness與Octane

28 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 496 Fed. Appx. 57 (Fed. Cir. 2012); ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 112 F. Supp. 3d 888 (D. Minn. July 1, 2015).

Fitness二造當事人間關於系爭專利'710之侵權訴訟。

系爭專利'710係關於橢圓形跑步機之特殊連結系統（linkage system）的發明。系爭專利'710於1998年1月6日提出申請，而核准生效日爲2000年2月1日。ICON Health & Fitness從未商業化實施系爭專利'710。

Octane Fitness於2004年起致力製造高檔的橢圓形步伐的跑步機（elliptical machine），以一特殊的連結系統（linkage system）作爲該跑步機運作之基礎，而該連結系統是Octane Fitness向專利權人Joe Maresh取得美國專利第5,707,321號（簡稱「Maresh專利」）之授權而製造。Maresh專利是系爭專利'710的先前技術。Octane Fitness商業化實施Maresh專利，研發、製造二款Q45、Q47品牌的橢圓形跑步機，歷經3年於市場上行銷，產業刊物評比Octane Fitness爲2007年最佳橢圓形跑步機之供應商。ICON Health & Fitness指稱Octane Fitness製造、銷售之Q45、Q47二款暢銷的跑步機侵害系爭專利'710。

於訴訟之證據開示（discovery）階段，Octane Fitness的律師口頭採證（deposition）系爭專利'710發明人兼ICON Health & Fitness的副董事長William Dalebout爲何從未商業化實施系爭專利？William Dalebout說明因系爭專利'710欠缺市場消費者之興趣且相對於其他市場上之跑步機，實施系爭專利的跑步機較具複雜、昂貴。此外，Octane Fitness的律師也蒐集到ICON Health & Fitness銷售部門的副總經理Pat McGinnis於2008年間寄發予員工之內部電子郵件之證據，其中email內容爲：「我們將控訴Octane。我們不僅要用好的產品追殺Octane，而且也要用訴訟追殺。」「ICON並不是在開玩笑。Octane 最終須支付權利金以及賠償金。可笑的是——系爭專利已有10年之久了」「是的。我們長久以來束之架上之陳舊專利，現在總算要尋求權利金了。」

(二)系爭專利'710請求項1範圍之解釋[29]

Octane Fitness認爲被控侵權產品Q45、Q47並無落入系爭專利'710唯一獨立項1的文義範圍，向法院請求即決判決專利不侵權（summary judgment of non-infringement）。明尼蘇達聯邦地方法院根據判斷專利侵權之二步驟流程，首先，法

29 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, Civil No. 09-319 ADM/SER [Doc.144] (D. Minn. Dec. 22, 2010).

院解釋系爭專利'710獨立項1的文義範圍；其次，將解釋後之文義範圍比對（compared to）被控侵權產品Q45、Q47是否落入該範圍。訴訟當事人對於系爭專利'710獨立項1的文義範圍有爭執，法院舉行「馬克曼聽證會」[30]解釋系爭請求項1之爭議文義。

1.系爭專利請求項1[31]

(1)一個運動裝置包含：

「(a)依靠地面的骨架（frame）；

(b)接收使用者步伐之各具有前後兩端之一對分開的腳踏板杆（foot rail）；

(c)一對各具前後兩端的槳杆（stroke rail），每一槳杆後端連接相對應的腳踏板杆前端；

(d)連接至該骨架的每一槳杆的前端以直線（linear）方向來回移動，於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道（elliptical path）的功能（means for）；

(e)每一槳杆後端得選擇不同大小的實質橢圓形軌道運轉之功能」。

---

30 Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 388 (1996).

31 1. An exercise apparatus comprising:

(a)a frame configured for resting on a ground surface;

(b)a pair of spaced apart foot rails each having a first end and an opposing second end, each foot rail being configured to receive a corresponding foot of a user;

(c)a pair of stroke rails each having a first end and an opposing second end, the second end of each stroke rail being hingedly attached to the first end of a corresponding foot rail;

(d)means for connecting each stroke rail to the frame such that linear reciprocating displacement of the first end of each stroke rail results in displacement of the second end of each stroke rail in a substantially elliptical path; and

(e)means for selectively varying the size of the substantially elliptical path that the second end of each stroke rail travels.

'710 patent, col. 7 l.11-27.

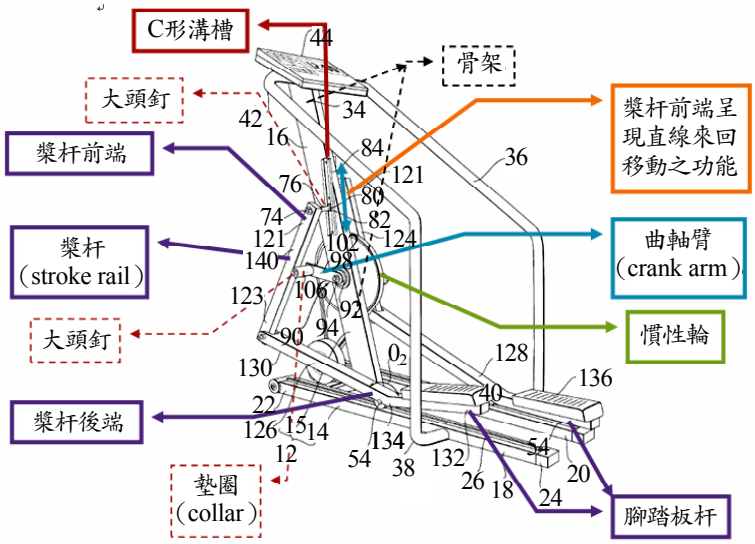


圖1 系爭專利'710圖式4[32]

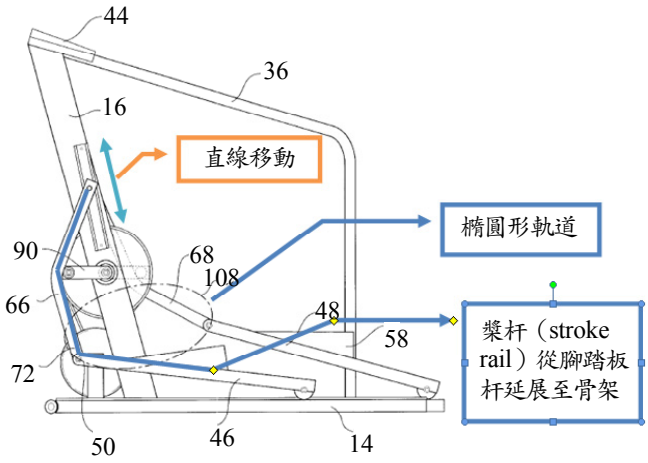


圖2 系爭專利'710圖式3[33]

32 *See* '710 patent. Figure4. 圖1、2中的文字說明為筆者根據法院的請求項解釋、系爭專利說明書而標記。

2.ICON Health & Fitness主張之請求項解釋與法院之認定

Octane Fitness與ICON Health & Fitness針對系爭專利'710獨立項1中的「槳杆（stroke rail）」、「直線方向來回移動（linear reciprocating displacement）」、「手段功能的元件(d)」之文義範圍有爭執。

(1)槳　杆

針對「槳杆（stroke rail）」文義，ICON Health & Fitness提出二種不同的替代解釋。第一種解釋爲不須解釋；或者，可包含一個或多個零組件之一種結構，且從腳踏板杆連結至骨架。

法院對ICON Health & Fitness所提出之解釋認爲，雖然雙方訴訟當事人同意「槳杆」爲一造字之文辭，對於所屬領域中具有通常技術者來說並無法從文義予以解釋；但是，ICON Health & Fitness解釋「槳杆」爲「可包含一個或多個零組件之一種結構，且從腳踏板杆連結至骨架。」乃不當擴張系爭專利'710所應有之排他權範圍，此廣泛之解釋不當限制其他發明人使用多個零組件作爲連結橢圓形跑步機之腳踏板杆及其骨架；法院更指出，即使不參閱請求項及專利說明書皆能理解系爭「槳杆」文義不能如此廣泛解釋包含其他額外介入之零組件。

法院依據系爭專利'710內部證據解釋「槳杆」乃「一個可能有不同長度的直形或弧形的杆，從橢圓形機器之腳踏板杆延伸擴展至骨架。」且「槳杆」不能包含「一個或多個其他零組件」。

(2)直線方向來回移動

Octane Fitness認爲「直線方向來回移動（linear reciprocating displacement）」並不須解釋，僅依普通且習慣文義（ordinary and customary meaning）理解即可。

然ICON Health & Fitness對於「直線方向來回移動」提出以下解釋[34]：「二個點之間最終只要以一條線連成即可，亦即直線移動並不一定沿著直線方向移動。」

Octane Fitness對此反駁，認爲「直線」依其普通且習慣文義就是以直線方向來

---

33 *See* '710 patent. Figure3.

34 ICON Health & Fitness' Disputed Claims Chart at 3 ("A change in position from a first point to a second point back to the first point, where the change in position from one point to the other results in a net change in position along a line. Linear reciprocating displacement does not require movement along a linear path.").

回移動之「直線」，且綜觀請求項及專利說明書之整體情境，已明確定義槳杆的一端藉由在「直線C形溝槽（straight C-channel）」零件內以來回方式直線滑動，致該槳杆後端產生橢圓形移動之功能[35]；並無任何內部證據指出該槳杆前端以非直線方向來回移動。系爭專利發明人之口頭證詞亦同意此點。

ICON Health & Fitness對此反駁並提出多本字典支持其請求項解釋。然而，法院認爲所屬領域之通常技術者於系爭專利內部證據（包括請求項、說明書等）之整體情境下（in the context）已能清楚理解該文義，此時外部證據不能用來作爲牴觸內部證據已明確之文義[36]。據此，法院駁回ICON Health & Fitness之解釋，而認同Octane Fitness所主張「直線方向來回移動」並不須解釋。

(3)手段功能的元件(d)

系爭專利'710獨立項1之元件(d)之功能爲「**連接至該骨架之每一槳杆的前端以直線方向來回移動，於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道的功能**（means for）」。ICON Health & Fitness與Octane Fitness均同意該元件是「手段功能用語（means-plus-function）」，而解釋該功能請求項之結構，必須根據美國專利法第112條f項（簡稱「35 U.S.C. § 112(f)」）規定，對照系爭專利說明書中所揭露該功能之結構。

ICON Health & Fitness根據系爭專利'710專利說明書所揭露之執行該功能之結構僅爲「一固定於骨架之轉軸上的曲軸臂（crank arm）」、「突出於曲軸臂上的大頭釘（pin）」及「包覆該大頭釘上的墊圈（collar），該墊圈連結於每一槳杆」[37]。

Octane Fitness認爲除了「曲軸臂」及其附著之零件之外，還必須包括「C形溝槽（C-shaped channel）」、「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘（pin）」[38]。

法院採取Octane Fitness之解釋。法院指出系爭專利說明書所揭露之所有結構，

---

35 '710 patent, col. 2 II.12-13, col. 4 II.3-17, col. 5 I.46-48, and col. 6 II.14-18; Figure 1-6.

36 Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*) ("Importantly, the person of ordinary skill in the art is deemed to read the claim term not only in the context of the particular claim in which the disputed term appears, but in the context of the entire patent, including the specification.").

37 參圖1。

38 同前註。此外，Octane Fitness還列出「連接於C形溝槽及骨架的喇叭頭（flared head）」、「螺帽（nut）」、「輪軸（axle）」、「墊圈（collar）」、「焊接的兩個墊圈」等結構。

必須能夠實際執行該請求項所述及之功能元件[39]，而系爭專利'710說明書所揭露的「C形溝槽」與「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」乃執行「**連接至該骨架之每一槳杆的前端以直線方向來回移動，於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道**」功能之必要結構。「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」乃該槳杆前端能於直線之「C形溝槽」結構內以直線方向來回移動之必要結構。

ICON Health & Fitness對此提出反駁，認爲附屬於獨立項1之請求項8及12均述及「槳杆的前端直線地連接（slidably attached; slidably mounted）」於骨架之文義，所以根據「請求項差異原則（claim differentiation）」，請求項1並不限「直線地連接」之對應結構，即「C形溝槽」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」結構。

法院駁回ICON Health & Fitness之主張。請求項差異化原則是一指引，而非僵化之原則[40]。當系爭專利說明書已明確解釋執行功能性請求項之結構時，請求項差異原則不能用來排除系爭專利說明書所揭露之該結構，而無限制地擴張「手段功能用語請求項」之排他範圍。請求項差異原則用不能牴觸手段功能用語之法定解釋原則[41]。

3.ICON Health & Fitness之專利侵權主張與法院之認定[42]

法院解釋系爭專利'710獨立項1的相關文義爭議後，雙方訴訟當事人爭執解釋後之獨立項1的元件(c)、(d)之範圍是否涵蓋被控侵權產品Q45、Q47而構成文義或均等侵權。

---

39 Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 296 F.3d 1106, 1119 (Fed. Cir. 2002); Asyst Techs., Inc. v. Empak, Inc., 268 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2001).

40 Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533, 1538 (Fed. Cir. 1991) ("Claim differentiation is a guide, not a rigid rule. If a claim will bear only one interpretation, similarity will have to be tolerated. ").

41 *Id.* ("[A] means-plus-function limitation is not made open-ended by the presence of another claim specifically claiming the disclosed structure which underlies the means clause or an equivalent of that structure.").

42 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 2011 WL 2457914, at 8-13 (D. Minn. Sept. 6, 2011).

(1)解釋後之元件(d)比對被控侵權產品

系爭專利'710獨立項1之元件(d)之功能爲「**連接至該骨架之每一槳杆的前端以直線方向來回移動**（linear reciprocating displacement），**於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道的功能**（means for）」。

首先，當事人爭執被控侵權產品是否具備「**直線方向來回移動**」之功能。法院先前於馬克曼聽證會認爲該文義應依所屬技術領域中具有通常技術者以普通且習慣之方式理解，並不須解釋。

系爭被控侵權Q47橢圓形跑步機，乃藉由內部連結結構運轉，其中連結結構包括在慣性輪（flywheel）上的曲軸臂（crank arm）、與該曲軸臂連結的搖擺臂（swing arm）、與該搖擺臂連結的啓動器（actuator casting）、與該啓動器連結的弧形搖桿（rocker link）。該弧形搖桿連結至骨架（frame）；該啓動器連結至腳踏板杆（foot rail）。運作上，乃利用該慣性輪撐起全部如上所述之連結結構，使弧形搖桿在骨架末端對面的空中以弧線方向來回擺動，並使該腳踏板杆呈現橢圓形軌道（參圖3、4）。

ICON Health & Fitness的侵權專家證人Dr. Rasty自認被控侵權產品的連結系統是微弧線方向來回移動，而非直線方向，然而，其侵權主張所依據的請求項解釋，卻仍持續先前被法院於「馬克曼聽證會」駁回之錯誤解釋，即「直線方向來回移動並不須以直線方向進行」，法院對此以專家證人之證詞依據錯誤請求項解釋而排除該不具證據能力之證詞[43]，此時，ICON Health & Fitness提不出任何被控侵權跑步機是否落入「直線方向來回移動」的證據。因爲被控侵權產品的連結系統是「弧線方向（arced path）」來回移動而產生橢圓形軌道，而非系爭專利請求項之「直線方向（linear path）」來回移動而產生橢圓形軌道，兩者是執行不同種類之功能，法院認定不符合文義侵權[44]。

---

43 Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1565 (Fed. Cir. 1996) ("expert testimony based on incorrect claim construction cannot support finding of infringement under proper construction.").

44 Freedman Seat Co. v. Am. Seating Co., 420 F.3d 1350, 1360 (Fed. Cir. 2005).

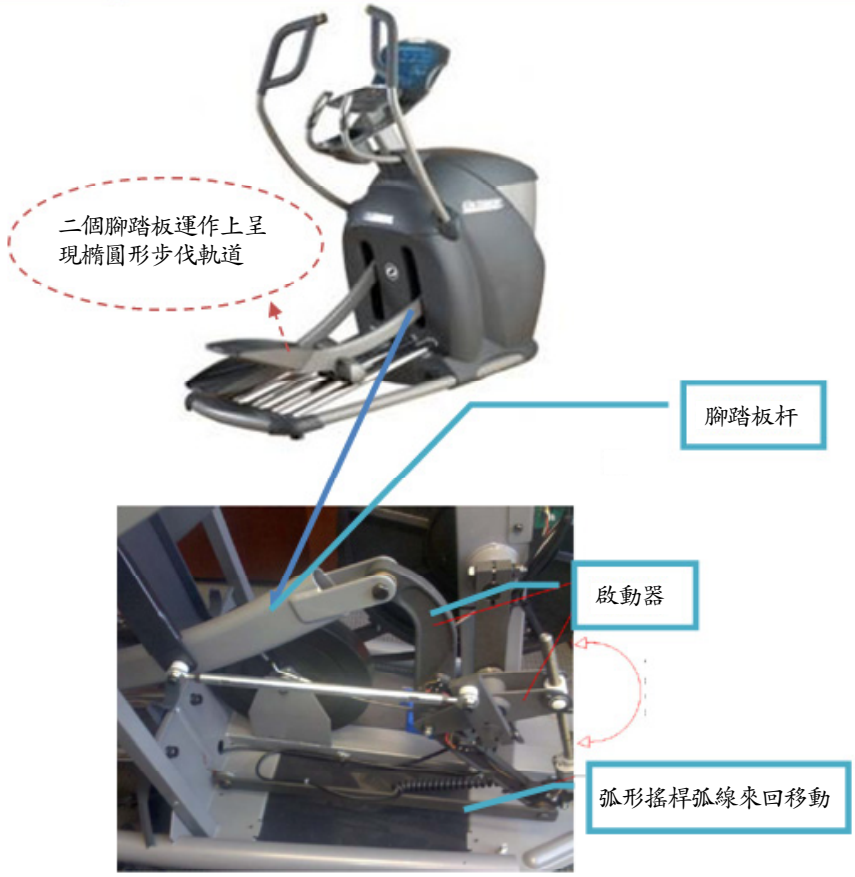


圖3　Q47橢圓形跑步機內部連結結構[45]

45　圖3與圖4參自Brief for Defendant, ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, No 09-cv-00319 (ADM/SER) (D. Minn. June 17, 2011), 2011 WL 4667748, at 14.

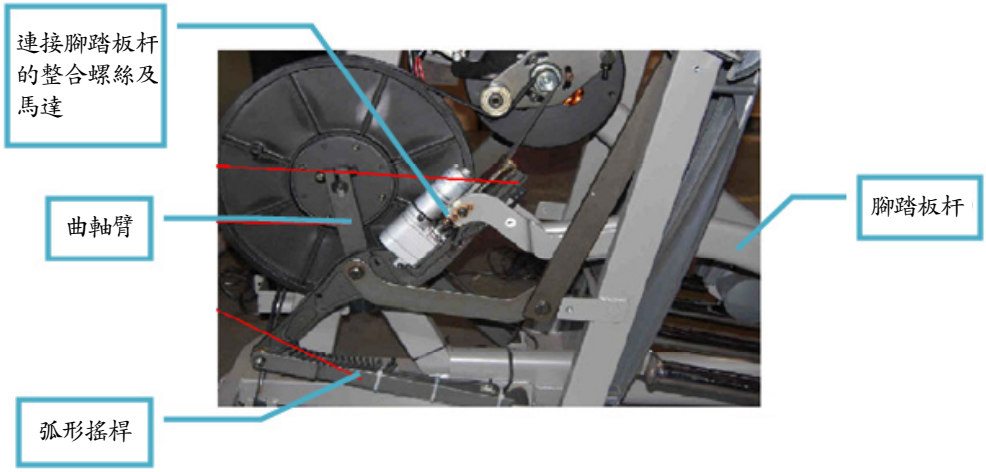


圖4　Q45橢圓形跑步機內部連結結構[46]

其次，ICON Health & Fitness的侵權專家證人Dr. Rasty依均等論（doctrine of equivalents）主張被控侵權產品是以微弧線方向來回移動，與直線方向來回移動並無實質差異，因爲同樣都是向側面（lateral）來回移動，故「微弧線方向」均等於「直線方向」。

法院對此駁回ICON Health & Fitness的論點。第一，假使當初系爭專利申請人要將請求項範圍涵蓋至其他方向的移動，其只要刪除「直線（linear）」一字即可，否則無異將「直線（linear）」一字抽離請求項之整體解釋，而致請求項權利失效，故專利權人應受「直線」文義之拘束。第二，根據美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）核准系爭專利之通知意見中，明確指出系爭專利請求項之「直線方向來回移動」乃克服廣泛之先前技術而具可專利性之原因，ICON Health & Fitness之專家證人Dr. Rasty亦同意此點。第三，Octane Fitness已提出被控侵權產品以「弧線方向移動」乃是先前技術之證據，依據均等理論不能包含先前技術之範圍，故ICON Health & Fitness之主張無理由。

接著，關於說明書中所揭露執行系爭請求項功能元件之結構爲「曲軸臂（crank arm）」、「C形溝槽（C-channel）」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘

46 Q45與Q47內部連結結構之差異僅Q45以「附加馬達（motor）的啟動器」取代Q47的「搖擺臂（swing arm）」，其餘相同。

（pin）」，ICON Health & Fitness自認被控侵權跑步機並無相同對應之結構，然而，其提出被控侵權跑步機產生弧線方向之「弧形搖桿（rocker link）」結構[47]與系爭請求項產生直線方向功能之「C形溝槽（C-channel）」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘（pin）」構成同等（equivalents）結構，因爲都是固定住一個移動物體在軌道上來達到想要的移動方向。

法院駁回該主張，因爲ICON Health & Fitness並未依據系爭專利發明的情境下（context）來探討是否構成「同等（equivalents）結構」[48]。系爭專利發明之情境乃運用「C形溝槽」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」在槳杆前端產生「直線方向來回移動」功能所不可或缺之結構；然而，被控侵權跑步機之乃藉由「弧形搖桿」產生「弧線方向來回移動」功能之結構。於系爭專利的發明情境下，二者係不同等結構執行不同功能。

綜上所述，法院認爲被控侵權跑步機並未侵害請求項1之元件(d)。

(2)解釋後之元件(c)比對被控侵權產品

先前在馬克曼聽證會中，法院解釋請求項1之元件(c)中的「槳杆（stroke rail）」乃「一個可能有不同長度的直形或弧形的杆，從橢圓形機器之腳踏板杆延伸擴展至骨架（frame）。」且法院駁回ICON Health & Fitness不當擴張解釋「槳杆」可包含「一個或多個其他零組件」介入。

Octane Fitness主張其被控侵權產品並沒有從腳踏板杆延伸擴展至骨架之連結結構。

然ICON Health & Fitness主張被控侵權Q45跑步機之「啓動器（actuator casting）」及「整合螺絲及馬達（integrated screw and motor）」二個零件，藉由「弧形搖桿（rocker link）」從腳踏板杆延伸擴展至骨架。

法院駁回ICON Health & Fitness之侵權主張，因爲弧形搖桿並非「啓動器」及

47 參圖3、圖4。

48 A structure which may be equivalent in one context may not be equivalent in another, and the structure's performance of unclaimed functions is not pertinent to the analysis. *See* Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1271 (Fed. Cir. 2009); IMS Tech., Inc. v. Haas Automation, Inc., 206 F.3d 1442, 1436 (Fed. Cir. 2000).

「整合螺絲及馬達」所延伸之同一零件[49]，而是額外介入的個別、獨立之不同零組件，不符合「槳杆」乃「一個可能有不同長度的直形或弧形的杆，從橢圓形機器之腳踏板杆延伸擴展至骨架。」之解釋。據此，被控侵權Q45跑步機並未文義侵害系爭專利請求項1之(c)元件。

ICON Health & Fitness接著主張被控侵權連結結構均等於「槳杆」而構成均等侵權。

被控侵權人Octane Fitness主張被控侵權跑步機的連結結構是來自先前技術Maresh專利的授權，故不構成均等侵權。

因專利權人負有對於專利均等侵權之最終說服責任，故ICON Health & Fitness應提出包含文義讀取該被控侵權跑步機之假設性請求項（hypothetical claim）之證據，說服事實發現者（factfinder）該先前技術Maresh專利並無先占（anticipate）該假設性請求項[50]。然而，ICON Health & Fitness對此提不出任何假設性請求項。法院據此判決被控侵權跑步機的連結結構未均等侵害請求項1之元件(c)。

綜上所述，法院核准Octane Fitness不侵害系爭專利'710之即決判決。

二、ICON Health & Fitness上訴至CAFC[51]

專利權人ICON Health & Fitness認為明尼蘇達地方法院之專利侵權判斷所依據之請求項解釋是錯誤的，上訴至CAFC。

首先，ICON Health & Fitness自認系爭專利請求項1之元件(d)是手段功能性請求項元件，解釋時應對照說明中所揭露執行該功能之結構。然ICON Health & Fitness

---

49 參圖4。

50 「假設性請求項」或「假設性申請專利範圍」（hypothetical patent claim）執行步驟：一、修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭被控對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋系爭對象，此修正後的申請專利範圍即稱之為「假設性請求項」；二、以被控侵權人提出作為阻卻均等侵權的先前技術為引證資料，檢視該「假設性請求項」是否仍符合可專利要件之新穎性、進步性規定，若：(a)其仍具有新穎性與進步性時，應判斷均等範圍得擴及涵蓋系爭被控對象，系爭被控對象構成均等侵害；(b)其不具有新穎性或進步性時，則應判斷均等範圍不得擴及涵蓋系爭被控對象，系爭被控對象不構成均等侵害。謝祖松，專利周邊限定主義與中心限定主義之辯與辨，專利師，2015年7月，22期，87頁。

51 *ICON Health & Fitness*, 496 Fed. Appx. at 57.

反駁地方法院所認定「C形溝槽（C-channel）」以及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘（pin）」爲相對應結構的解釋，因說明書針對該結構的功能用詞爲「attaching means」[52]，而非系爭專利請求項之「connecting means」。但CAFC認爲ICON Health & Fitness的論證是無實體意義的（without merits），綜觀請求項的語句，雖未使用「attaching means」語句，然「attached」與「connected」係互爲使用，例如請求項24主張[53]「曲軸臂」是「固定（attached）於第一槳杆上……固定住（being attached）以至於能使曲軸臂轉動」，而「曲軸臂」就是系爭專利說明書所揭露相對應之結構，更者，「C形溝槽」以及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」的組合始能執行該請求項元件之功能。因被控侵權跑步機未包含「C形溝槽」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」的結構，而係運用一「弧形搖桿（rocker link）」以弧線方向移動。對此，ICON Health & Fitness又主張「同等結構」、「請求項差異原則可以排除手段功能用語請求項」等請求項解釋理論，皆被CAFC以違反系爭專利之內部證據、專家證詞、及35 U.S.C. § 112(f)等理由一一駁回。因被控侵權跑步機欠缺系爭專利相同結構與執行相同之功能，也一併排除均等侵權[54]。

其次，ICON Health & Fitness提出系爭專利請求項1之元件(c)中「槳杆（stroke rail）」的解釋，認爲「槳杆」並不需要「從腳踏板杆（foot rail）延展至骨架」，而是可以包括額外的零組件，如被控侵產品的馬達或弧形搖桿；其又提出另一解釋方案，即該「槳杆」充其量僅是「連結至腳踏板杆」以及「連結至骨架」而已，與是否有無其他額外零組件之介入無關。

CAFC駁回該主張，因USPTO審查官核准系爭專利之理由乃該槳杆「後端連接各別的腳踏板杆及另一前端連結至骨架」乃克服先前技術的理由之一。且綜觀系爭專利內部證據（包括請求項文義、說明書、圖式），「槳杆」乃從其後端連接之腳踏板杆一直延展至其前端所連接之骨架。CAFC同意地方法院之解釋。據此，CAFC

52 '710 patent, col. 4 ll. 3-17.

53 *Id.* at col. 9 l. 6-9.

54 Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc., 145 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 1998) ("[A] finding of non-equivalence for § 112[(f)], purposes should preclude a contrary finding under the doctrine of equivalents. ").

認定被控侵權跑步機Q45[55]乃從連接腳踏板杆之附加馬達之啓動器，透過馬達、整合螺絲、弧形搖桿等額外零件連接至骨架，此並非系爭專利所主張槳杆乃從骨架一直延展至腳踏板杆；另被控產侵權跑步機的弧形搖桿亦非槳杆的一部分，且亦不具有系爭專利所主張之「直線方向來回移動」之功能。被控侵權跑步機Q45之連接腳踏板杆之附加馬達啓動器僅連接至弧形搖桿，而非延展至骨架（frame），ICON Health & Fitness主張文義侵權並無任何實質之實體爭議。

最後，ICON Health & Fitness主張「弧形搖桿」構成均等侵權。Octane Fitness的被控侵權跑步機來自先前技術Maresh專利的授權，依據CAFC先例，專利權人不能將先前技術包含或納入（ensnare）至均等範圍之圈套內[56]。在均等範圍包含先前技術的情況，專利權人應負擔均等侵權理論不包含先前技術的說服責任[57]，然ICON Health & Fitness未提出根據被控侵權跑步機而撰寫「假設性請求項」之證據，來證明「先前技術」並不包含該「假設性請求項」。據此，被控侵權跑步機無均等論之適用。

綜上，CAFC維持地方法院不侵權之即決判決。

參、勝訴被控侵權人請求律師費轉嫁之探討與建議

勝訴被控侵權人Octane Fitness依35 U.S.C. § 285請求法院認定本件符合律師費轉嫁之「例外情形」要件。Octane Fitness案之前，明尼蘇達地方法院乃援引當時CAFC先例Brooks Furniture案[58]之嚴格律師費轉嫁門檻，認爲Octane Fitness未能提出「明確且具說服力（clear and convincing evidence）」之證據[59]，證明敗訴專利權人ICON Health & Fitness各個專利侵權主張爲客觀毫無根據，且具惡意提起系爭專利

55 參圖4。

56 DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1322 (Fed. Cir. 2009).

57 Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., Inc., 175 F.3d 974, 983 (Fed. Cir. 1999).

58 Brooks Furniture Manufacturing v. Dutailier, Inc., 393 F.3d 1378, 1382 (Fed. Cir. 2005).

59 「明確且具說服力的證據」，以證明度最高為100%來說，即讓事實發現者形成約80-90%之心證，為民事案件中最嚴格的證明。馮震宇，IP戰爭新模式——投機型授權的發展與問題分析，全國律師，2008年1月，25頁。

侵權訴訟[60]。

最高法院Octane Fitness案廢棄Brooks Furniture案，認爲地方法院擁有充分衡平裁量權判斷律師費是否轉嫁，其裁量權限於「例外情形」，而勝訴當事人對於「例外情形」之說服責任之基準爲「優勢證據」。

以下提出勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案增加其獲得律師費機會之建議，並探討Octane Fitness如何說服地方法院認定本件訴訟整體情形構成「例外情形」。

一、論證本件訴訟之整體情形乃相當「突兀」

從勝訴被控侵權人之角度觀察，其如何說服法院認定訴訟符合Octane Fitness案所教示之「例外情形」之定義，例如敗訴專利權人之實體主張之強度（衡量其所適用的法律及事實）明顯突兀於其他正常情形，或是敗訴當事人有不合理訴訟行爲。在涉及複雜法律與技術之專利侵權訴訟中[61]，勝訴被控侵權人若僅單就敗訴專利權人的個別實體主張或訴訟行爲分別論證相當「突兀」或不合理，則難以說服法院認定爲「例外情形」[62]，況且有些敗訴專利權人明知不合理之主張，然於訴訟中表現相當隱晦[63]。因此，除非敗訴專利權人之提起之訴訟構成重大違法訴訟行爲或違反美國聯邦民事程序規則第11條（簡稱「Rule 11」）[64]，否則勝訴被控侵權人應依Octane Fitness案之指示，以「綜觀一切情狀」來說服地方法院認定訴訟之整體性相

60 *ICON Health & Fitness, Inc*., 2011 WL 3900975, at 2-4 (D. Minn. Sept. 6, 2011)；關於本件訴訟當事人於地方法院、CAFC之針對律師費是否轉嫁之論證與法院之認定，以及產官學界對於律師費轉嫁之看法與反應、以及最高法院為何實質降低律師費轉嫁門檻之論述等，參蔡宗霖，律師費轉嫁機制於美國專利法第285條之研究，銘傳大學法律系研究所碩士論文，2015年7月，13-51頁。

61 Liang & Berliner, *supra* note 7, at 67-69.

62 Rudolph A Telscher & Kara R Fussner (Harness, Dickey & Pierce, St. Louis) (二位是Octane Fitness公司的辯護律師), Effective Strategies for Fee Motions after Octane, *available at* http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/manintpr241&div=12&id=&page (last visited Sept. 4, 2016).

63 文道格，專利流氓找碴不再怕　美國專利訴訟現轉機，載於《Digitime》報紙，2014年9月11日，第15版。

64 *Supra* note 62.

當突兀而構成「例外情形」，增加其獲得律師費之機率。

綜觀訴訟之整體、全面性探討敗訴專利權人是否符合「例外情形」，可著重於敗訴專利權人提起系爭專利侵權訴訟是否以合理方式來保護其合法專利排他權；或者是以專利作爲獲取不正當競爭利益或索取不正當權利金之工具[65]。以下提出相關例示參考因素，勝訴被控侵權人應對此蒐集證據並予以論證。

(一)是否以無商業實施價值之專利提起訴訟

雖然專利本質爲排他權，而非實施權[66]，但專利權人若未實施專利之原因爲該專利無商業實施價值，因專利權人無包含該專利之產品，則其提起專利侵權訴訟絲毫不用擔心該專利面臨無效之商業風險，該非實施專利權人可能有誘因以該無價值之專利作爲獲得不正競爭利益或索取不當和解金之工具[67]，誠如CAFC先例曾指出，未實施專利權人未涉及實施系爭專利的潛在商業活動，其原則上豁免於被反訴專利侵權、反托拉斯或不正競爭之指控；儘管其可能因系爭專利被判無效或因法院限縮系爭專利請求項範圍而讓其授權收益產生風險，但其仍無任何受系爭專利保護之產品或方法的商業風險。非實施專利權人的專利僅保護其授權金之收益，而非其專利產品，其提起訴訟絲毫不承受任何訴訟及商業風險，因而其具有提起無意義訴訟並加諸被控侵權人負擔昂貴之訴訟成本，而獲得不正當競爭利益或索取低於訴訟成本之和解金之誘因[68]。

從本件訴訟觀察，ICON Health & Fitness的系爭專利是無商業價值（欠缺消費者之需求）、從未實施之陳舊專利，從訴訟中發現ICON Health & Fitness所主張的請求項解釋屢次擴張至先前技術，印證其絲毫無庸顧慮該無價值之專利被判決無效之任何商業風險；另ICON Health & Fitness銷售部門副總經理寄發的e-mail陳述以十

---

65 *See, e.g.*, Kilopass Technology Inc. v. Sidense Corp., No. C10-02066 (N.D. Cal. Aug. 12, 2014); Linex Technologies Inc. v. Hewlett-Packard Co.; Apple Computer Inc. et al., No. C13-159 (N.D. Cal. Sep. 15, 2014); Lending Tree, LLC v. Zillow, Inc. and Nextag, Inc., No. 3:10-cv-00439 (N.D. Cal. Oct. 9, 2014).

66 廖和信，專利就是科技競爭力，2003年，257頁。

67 *See, e.g.*, Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security S.A., et al., No. 01-2223 (E.D. Penn. August 18, 2015) (TUCKER, C.J.).

68 Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp., 653 F.3d 1314, 1327-28 (Fed. Cir. 2011).

年之久的陳舊專利提起訴訟來「追殺」Octane Fitness，更凸顯其利用該無價值之專利作爲排除競爭對手而獲取不正競爭利益之工具。

(二)起訴前是否履行客觀合理之侵權調查分析

專利侵權訴訟乃涉及複雜專利法律與發明技術，須依據大量事實之證明的訴訟，對於被控侵權人而言須負擔相當高額的訴訟成本[69]，因此專利權人與其律師有義務本於法律與事實之客觀合理根基提起訴訟，並本於誠信原則進行訴訟[70]。

專利權人提起專利侵權訴訟之前必須有客觀合理之根據，因此其應履行客觀合理的起訴前調查義務，而該義務必須委由專業「律師」來執行，根據CAFC及地方法院判決關於專利權人之律師提起專利侵權訴訟之前應履行調查義務諸如：律師應爲一客觀合理稱職的律師，解釋專利請求項應以所屬技術領域之通常技術者之觀點，依內部證據爲優先調查且須達到一定程度的合理基準[71]、律師應客觀評估系爭請求項文義範圍是否讀入（reading into）被控元件或均等被控元件[72]、律師若爲了支持其侵權主張，增減系爭專利請求項之字詞而無法受內部證據所支持時，則非謂達到專利請求項解釋之合理基準[73]、律師應履行合理調查系爭專利申請過程中是否有限縮或拋棄之請求項範圍[74]、律師應向法院及被控侵權者提出在起訴前爲何專利權人有合理確信被控侵權者有侵權之證據等[75]。

專利權人若未履行客觀合理之起訴前調查義務，而導致訴訟中之實體主張相當

---

69 Bilski v. Kappos., 130 S. Ct. 3218, 3257 (2010) (Breyer, J., concurring) (patent holders may be able to use it to threaten litigation and to bully competitors, especially those that cannot bear the costs of a drawn out, fact-intensive patent litigation.).

70 *Eon-Net*, 653 F.3d at 1328.

71 *Id.*

72 Q-Pharma, Inc. v. Andrew Jergens Co., 360 F.3d 1295, 1300-01 (Fed. Cir. 2004).

73 Source Vagabond Systems Ltd., Plantiff, and Pearl Cohen Zedek Latzer LLP, Sanctioned Party v. Hydrapak, Inc., Defendant, 753 F.3d 1291, 1299-30 (Fed. Cir. 2014).

74 Vehicle Operation Tec. LLC v. American Honda Motor Co., BMW, Ford, General Motors, Nissan, Porsche, Mitsubishi., 2014 U.S. Dist. LEXIS 127855, at 26 (D. Del. Sep. 12, 2014).

75 *Source Vagabond Systems*, 753 F.3d at 1302-03; Judin v. United States, 110 F.3d 780, 785 (Fed. Cir. 1997).

不合理或提不出任何證據的情形，則構成「例外情形」[76]。

從本件訴訟觀察，系爭專利無商業價值且從未實施，然而較「突兀」的是被控侵權產品是具商業上暢銷之跑步機，且是來自另一先前技術之專利授權。Octane Fitness於訴訟一開始即告知ICON Health & Fitness關於被控侵權產品欠缺系爭專利請求項之多個元件一事，然ICON Health & Fitness對此未予以回覆，仍持續進行訴訟。因ICON Health & Fitness未能提出爲何其起訴前有合理確信被控物落入系爭專利範圍之客觀調查分析之證據，導致其於訴訟中屢次將請求項解釋擴張至先前技術、牴觸內部證據、專家與發明人之證詞，且提不出任何合理之證據支持其侵權主張。

(三)是否合理評估馬克曼聽證會對其不利之請求項解釋

當事人對於專利請求項文義產生重大爭執，法院必須進行馬克曼聽證會解構該請求項文義[77]；法院釐清該請求項文義範圍後，事實發現者始能依據該解釋後之請求項文義判斷是否讀取（read on）被控侵權標的[78]。法院進行馬克曼聽證會後，請求項文義範圍因已釐清，雖法院該階段並不考量被控物是否侵權，但明智的訴訟當事人瞭解請求項解釋有助於判斷專利侵權之爭議，因而促進訴訟當事人達成和解[79]。據此，法院於馬克曼聽證會對專利權人判決不利之請求項解釋之後，客觀上理性訴訟當事人合理評估該不利之請求項解釋對其最終勝訴可能性很低時，若專利

---

76 *See, e.g.*, IPVX Patent Holdings, Inc. v. Voxernet LLC., No. 13-cv-01708 (N.D. Cal. Nov. 6, 2014); Homeland Housewares LLC v. Sorensen Research & Dev. Trust, 11-cv-3720 (C.D. Cal. June 27, 2013), aff'd, No. 2013-1537 (Fed. Cir. Sept. 8, 2014) (non-precedential); Chalumeau Power Sys. LLC v. Alcatel-Lucent, No. 11-1175 (D. Del. Sept. 12, 2014); Lumen View Technology, LLC v. Findthebest.com, Inc., No. 13-cv-3599 (S.D.N.Y. May 30, 2014); Medtrica Solutions Ltd. v. Cygnus, LLC, No. 2-12-cv-00538 (W.D. Wash. July 11, 2014); Sonix Technology Co. LTD. v. Kenji Yoshida and Grid IP, PTE., LTD., No. 12-cv-380 (S.D. Cal. May 23, 2016).

77 O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., 521 F.3d 1351, 1362 (Fed. Cir. 2008) ("[w]hen the parties present a fundamental dispute regarding the scope of a claim term, it is the court's duty to resolve it.").

78 Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1304 (Fed. Cir. 1999).

79 Dan L. Burk & A. Lemley, *Fence Posts or Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction*, 157 U. PA. L. REV. 1743, 1745 (2009).

權人仍續行訴訟與不合理之主張（如牴觸系爭專利之內部證據、對於法院已判決之請求項解釋持續無意義之主張、違背法律、牴觸發明人、專家證人之證詞等）[80]，可能就欠缺合理訴訟行爲而符合「例外情形」[81]。

專利權人提起無實體意義之專利侵權訴訟，法院有可能因訴訟當事人針對請求項文義之範圍產生重大爭執而必須耗費大量之司法資源來分析晦澀複雜之請求項文義，對此，CAFC已有先例指出，若專利權人明知或可得而知請求項之解釋無法讀取被控標的之情況下，仍要求法院進行請求項解釋，乃突顯專利權人不合理之主張，判決此種行爲乃浪費司法資源而符合「例外情形」[82]。

從本件訴訟觀察，法院採取Octane Fitness請求項解釋後，ICON Health & Fitness仍忽略法院之解釋，且已提不出任何合理之解釋，於即決判決、CAFC訴訟程序仍持續主張於馬克曼聽證會已被駁回之不合理解釋。

(四)是否不當地擴張系爭專利排他範圍

專利制度旨在賦予發明人對於其實用、新穎、非顯而易知之專利有合法排他權利[83]，達到鼓勵創新與競爭間之平衡目的[84]。專利權人主張之排他權必須限於符合專利要件之專利始爲合法，若其不正當擴張專利所應有的合法排他權範圍時，則非

---

80 *See,* e.g., Marctec, LLC v. Johnson & Johnson, 664 F.3d 907 (Fed. Cir. 2012); Taurus IP, LLC v. Damler Chrysler Corp. 726 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2013); Intex Recreation Corporation v. Team Worldwide Corporation., No. 04-1785 (D. Col. Jan. 9, 2015); Flexiteek Americas, Inc. v. Plasteak, Inc., No. 12-60215-CIV-SEITZ (S.D. Flor. Feb. 4, 2016); Eko Brands, INC. v. Adrian Rivera Maynez Enterprises, INC., and Adrian Rivera., No. C15-522RSL (W. D. Wash. Nov. 3, 2016).

81 Daniel Roth, *Patent Litigation Attorneys' Fee: Shifting from Status to Conduct*, 13 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 257, 277 (2013); Emily H. Chen, *Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys' Fees*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 351, 379 (2014); Liang & Berliner, *supra* note 7, at 131-32 ("A party that takes unreasonable positions, such as an infringement position that was precluded by a claim construction ruling, should be sanctioned regardless of whether it took its position in good faith").

82 *Eon-Net*, 653 F.3d at 1327-28. *See also IPVX Patent Holdings, Inc*. No. 13-cv-01708.

83 *Bonito Boats*., 489 U.S. at 150-51.

84 *Id.* at 146.

合法保護其專利[85]，不僅會扼殺市場競爭，更不利公共利益[86]。因此，敗訴專利權人主張之請求項解釋之範圍，若不正當擴張至先前技術或根本未構思之發明範圍、違反專利申請歷史禁反言、忽視系爭專利之新穎特徵、抽離內部證據爲解釋、違反法律等，則非以合理方式保護其實用、新穎、非顯而易知之合法專利，乃將專利作爲扼殺競爭而損及公益之不法工具，此亦可構成「例外情形」[87]。

從本件訴訟觀察，ICON Health & Fitness主張之請求項解釋與侵權主張1.違背專利申請過程，忽視系爭專利克服先前技術而被USPTO核准之新穎特徵[88]；2.完全抽離專利內部證據之整體爲解釋[89]；3.不合理地擴張系爭專利真正發明至先前技術[90]；

---

85 有論者稱為相當弱之專利（weak patent），即該專利排他權範圍較小，然專利權人為了支持其侵權之主張，而不當擴張請求項解釋而得以包含被控侵權標的。*See* Mitchell "Mick" McCarthy, Defending Against Reckless Patent Enforcement Should Not Be an Ordinary Cost of Doing Business, The Oklahoma Journal, Vol. 84, No. 23, 9/14/2013, *available at* http://www.okbar.org/members/BarJournal/archive2013/SeptArchive13/OBJ8423McCarthy.aspx (last visited July 18, 2016).

86 Lear, Inc. v. Adkins, 395 U.S. 653, 663-64 (1969). Michael J. Meurer, *Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation*, 44 B.C.L. REV. 509, 512 (2003).

87 *See, e.g.*, Home Gambling Network Inc. v. Piche, No. 2:05-CV-610 (D. Nev. May 22, 2014); Summit Data Systems, LLC v. NetApp et al., No. 10-cv-00749 (D. Del. Sep. 25, 2014) (Sleet, J.); Logic Devices, Inc. v. Apple Inc, No. C 13-02943 (N.D. Cal. Dec. 4, 2014); Linex Technologies Inc. v. Hewlett-Packard Co.; Apple Computer Inc. et al., No. C13-159 (N.D. Cal. Sept. 15, 2014); Chicago Board Options Exchange., Inc. v. International Securities Exchange., LLC, No. 07 C 623 (N.D. Ill. Dec. 10, 2014); Lugus IP, LLC v. Volvo Car Corp., No. 12-2906 (New Jersey. Mar. 26, 2015); Segan LLC v. Zynga, Inc., No. 14-cv-01315-VC (N.D. Cal. Sept. 10, 2015); Shipping and Transit, LLC v. Hall Enterprises, Inc., No. 16-06535 (C.D. Cal. Jan. 9, 2017); Technology Properties Limited LLC v. Canon Inc., No. C 14-3640 CW (N.D. Cal. Jan. 26, 2017); Iris Connex, LLC v. Dell, INC., No. 15-cv-01915 (E.D. Tex. Jan. 25, 2017).

88 例如主張「直線方向來回移動」之文義解釋為「二個點之間最終只要以一條線連成即可，亦即直線移動並不一定沿著直線方向移動。」

89 例如主張說明書中的「attaching means」不等於專利請求項文義的「connecting means」。此解釋乃著重在請求項中 的單一元件之文義，而忽略請求項、說明書整體全貌所要傳達之真正發明意涵。因為專利請求項解釋必須以請求項整體情境進行解釋，而不是就請求項內個別之技術元件（element）進行解釋，唯有將請求項視為一整體進行解釋，方能將專利之內在統一及合乎一致性。JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 450-51 (4th ed. 2013) ("'whole contents' approach, that is, the fundamental interpretive canon that a term or phrase in a document must be

4.違背35 U.S.C. § 112(f)之法律規定[91]；5.違背系爭專利發明人之證詞；6.違背專家證人之證詞。

綜上探討與歸納，勝訴被控侵權人Octane Fitness將上述證據結合，論證本件訴訟整體情況乃大公司專利權人ICON Health & Fitness提起訴訟之目的僅爲獲得不正當之競爭利益，利用昂貴的專利侵權訴訟成本來壓榨小公司Octane Fitness，將其逐出該跑步機領域之競爭市場。ICON Health & Fitness提起訴訟並非真正爲保護其專利權，僅是利用該無價值之專利獲取不正當競爭利益與授權金，爲達到該不法目的，ICON Health & Fitness選擇不便利法院（經濟上之脅迫[92]）、以陳舊無商業價值之專利提起訴訟、未履行起訴前客觀合理調查義務、不合理之請求項解釋、對法院已判決之請求項解釋持續不合理之主張、違背法律等非真正合法保護其智慧財產權之手段來壓榨競爭者Octane Fitness，使其提高生產與訴訟成本而迫使Octane Fitness退出市場競爭。

地方法院法官Ann D. Montgomery被Octane Fitness成功說服，法院依據Octane Fitness案與Hightmark案[93]所賦予之充分裁量權，認定上開證據達到「優勢證據」證明本件訴訟之整體情況符合「例外情形」，判決核准勝訴被控侵權人Octane Fitness

---

construed in such way as to comport with the document as a whole. In this manner, a patent's internal coherence is best served.") (citing Markman, 517 U.S. 389-90 ("whether… proposed definition fully comports with the specification and claims and so will preserve the patent's internal coherence.")). 張哲倫、李素華，專利民事訴訟申請專利範圍解釋之方法論，月旦法學雜誌，2015年1月，236期，200-201頁。White v. Dunbar, 119 U.S. 47, 51 (1886) ("A patent claim may not be treated "like a nose of wax", which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express. The context may undoubtedly be resorted to, and often is resorted to, for the purpose of better understanding the meaning of the claim, but not for the purpose of changing it and make it different from what it is.")., discussed in JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK 58 (2008).

90 例如將請求項新穎特徵之「直線」擴張解釋至先前技術之「弧線」。

91 主張「請求項差異化原則」可排除「手段功能用語」之法定請求項解釋。

92 參下文探討。

93 Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc., 134 S. Ct. 1744 (2014).

之律師費之請求[94]。

二、強調本件訴訟具有「經濟上之脅迫」之證據

專利權人對被控侵權人以「經濟上之脅迫（economic coercion）」之情形例如：以昂貴之專利侵權訴訟迫使小公司支付低於訴訟成本之不正當和解金之不當動機[95]、以無價值或無效之專利扼殺市場競爭而獲取不正當競爭利益[96]、不正當擴張專利權範圍以索取超出專利發明構思以外之授權金[97]、選擇不便利之法院增加被控侵權人之訴訟成本[98]、其他不正當增加被控侵權人訴訟成本之行爲[99]等。

勝訴被控侵權人若能提出本件訴訟有「經濟上之脅迫」之證據，則更能說服法

---

94 ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 112 F. Supp. 3d 888 (D. Minn. July 1, 2015).

95 *Eon-Net*, 653 F.3d at 1327 ("The record supports the district court's finding that [the patent owner] acted in bad faith by exploiting the high cost to defend complex litigation to extract a nuisance value settlement from [the accused infringer]."); Lumen View Tech., LLC v. Findthebest.com, Inc., 2014 U.S. Dist. LEXIS 74209, at 6 (S.D.N.Y. May 30, 2014) ([The patent owner] was motivated not by a desire to protect its rights, but by its plan "to extract a nuisance settlement from FTB on the theory that [the accused infringer] would rather pay an unjustified license fee than bear the costs of the threatened expensive litigation.").

96 *Adkins*, 395 U.S. at 663-64 ("It is as important to the public that competition should not be repressed by worthless patents, as that the patentee of a really valuable invention should be protected in his monopoly."); *Kappos*., 130 S. Ct. at 3257.

97 Medtronic v. Mirowski Family Ventures, LLC, 134 S. Ct. 843, 851-852 (2014) (A patentee "should not be . . . allowed to exact royalties for the use of an idea . . . that is beyond the scope of the patent monopoly granted.") (quoting Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation et al., 402 U.S. 313, 349-350 (1971)).

98 Noxell Corp. v. Firehouse No. 1 Bar-B-Que (D.C.Cir. 1985) ("[The Court] find[s] in this case more than a hint of 'economic coercion', in [the plaintiff's] choice of a distant forum and its mode of proceeding.").

99 Nightingale Home Healthcare, 626 F.3d 958, 965 (7th Cir. 2010) (It should be enough to justify the award if the party seeking it can show that his opponent's claim or defense was objectively unreasonable—was a claim or defense that a rational litigant would pursue only because it would impose disproportionate costs on his opponent—in other words only because it was extortionate in character if not necessarily in provable intention.).

院認定敗訴專利權人有不合理之訴訟行為而構成「例外情形」[100]，因為儘管專利權人有積極以專利尋求權利金之權利，但該權利並非無限上綱，專利權人及其律師應本於法律及事實之合理根據提起訴訟並本於誠信原則（good faith）進行訴訟之義務[101]。

藉由律師費轉嫁敗訴專利權人，填補勝訴被控侵權人受該「經濟上之脅迫」之重大不正義之損害，具有促使勝訴被控侵權人有誘因去積極抗辯系爭無價值專利之有效性與不當超出專利權範圍之主張之重大公共利益[102]，而非選擇支付不當和解授權金予敗訴專利權人[103]，同時遏阻敗訴專利權人再出現該「經濟上之脅迫」行為[104]，使專利侵權訴訟達到平衡（balance）專利權人行使合法排他權且亦能兼顧社會不因該權利而產生阻礙競爭、創新之不利益[105]。

本件Octane Fitness提出「經濟上之脅迫（economic coercion）」之證據，如ICON Health & Fitness選擇不便利且成本高的中加州法院，旨在增加Octane Fitness之訴訟成本，更說服法院認定本件訴訟之不合理性。

三、記錄專利權人不合理之訴訟行為之證據

勝訴被控侵權人負有提出「例外情形」之證據，所以其應針對敗訴專利人有不合理之主張或訴訟行為予以記錄並蒐集成證據，以利將來說服法院核准其律師

---

100 *See, e.g.*, eDekka LLC v. 3balls.com, Inc., No. 15-cv-541 (E.D. Tex. Dec. 17, 2015); Techradium, Inc. v. FirstCall Network, Inc., No. H-13-2487 (S.D. Tex. Feb. 27, 2015).

101 *Eon-Net*, 653 F.3d 1328 ("[a] patent holder has the right to vigorously enforce its presumptively valid patent, but vigorous enforcement" cannot overpower a litigant's and its counsel's obligation to file cases reasonably based in law and fact and to litigate those cases in good faith.").

102 F. Scott Kieff, *The Case for Preferring Patent-Validity Litigation over Second-Window Review and Gold-Plated Patents: When One Size Doesn't Fit All, How Could Two Do the Trick?*, 157 U. PA. L. REV. 1937, 1953 (2009).

103 *Medtronic*, 134 S. Ct. at 851 (The public interest, of course, favors the maintenance of a well-functioning patent system. But the 'public' also has a "paramount interest in seeing that patent monopolies . . . are kept within their legitimate scope.") (citing Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806, 816 (1945)).

104 *Sidense Corp*., 2015 U.S. Dist. LEXIS 30650, at 22.

105 Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 146.

費用。

如何紀錄敗訴專利權人之不合理訴訟行為之證據，可從以下幾點例示因素著手[106]：請求專利權人提出起訴前之專利侵權分析調查，判斷是否符合客觀合理之評估、專利權人主張之法律與事實是否合理支持其侵權主張、專利權人提起專利侵權訴訟之動機為何、被控侵權人與專利權人於訴訟前或訴訟期間的整體訊息交換之情形，例如於證據發現過程、請求項解釋之提出過程或是訴訟當事人之訊息交換之過程中，已凸顯專利權人不合理之侵權主張[107]等。

以本件訴訟為例，勝訴被控侵權人Octane Fitness蒐集到以下合理訴訟行為之證據，並予以記錄，最終皆被法院認定符合「例外情形」。

第一，Octane Fitness於證據發現程序要求ICON Health & Fitness提出其起訴前為何有合理確信被控侵權物落入系爭專利之客觀合理之評估調查，但ICON Health & Fitness從未提出。

第二，ICON Health & Fitness為增加Octane Fitness之訴訟成本，選擇對Octane Fitness不便利且成本高之中加州管轄法院。

第三，ICON Health & Fitness行銷副總經理之內部郵件透露以懸在架上已十年之久之陳舊專利提起訴訟，目的僅為尋求權利金。Octane Fitness口頭採證該副總經理為何知悉系爭專利年齡與訴訟目的等具體事實，該副總經理回答其從一則新聞報導中得知，但該篇報導並未具體陳述系爭專利之年齡或ICON Health & Fitness起訴之目的乃為獲得權利金。

---

106 Rudy Telscher & Kara Fussner, Recovering Attorney Fees in Patent Litigation Post-Octane Fitness and Highmark, *available at* http://media.straffordpub.com/products/recovering-attorney-fees-in-patent-litigation-post-octane-fitness-and-highmark-2014-11-04/presentation.pdf (last visited Sept. 10, 2016); Rudy Telscher & Kara Fussner, Patent Fee Shifting Stops Not Only Patent Trolls But Industry Bullies Too, *available at* http://www.ipwatchdog.com/2015/09/16/patent-fee-shifting-stops-not-only-patent-trolls-but-industry-bullies-too/id=61575/ (last visited Sept. 19, 2015).

107 Lumen View Tech., LLC v. Findthebest.com, Inc., 2016 U.S. App. LEXIS 1087, at 7 (Fed. Cir. 2016) ("The allegations of infringement were ill-supported, particularly in light of the parties' communications and the proposed claim constructions, and thus the lawsuit appears to have been baseless. Claim construction was unnecessary before finding non-infringement in this case, especially because [the patent owner] conceded that the claims require preference data from multiple parties.").

第四，訴訟前Octane Fitness已詳細告知ICON Health & Fitness關於被控侵權物不落入系爭專利多個元件；於訴訟中之證據發現程序，ICON Health & Fitness之發明人與專家證人之證詞皆不利於其侵權主張；從發明人之證詞獲悉系爭專利無任何商業價值；ICON Health & Fitness於馬克曼聽證會程序提出不合理之請求項解釋，且於即決判決程序、CAFC上訴程序依舊持續該不合理之侵權主張。

四、律師費轉嫁並非「懲罰」，而是「賠償」之救濟

勝訴被控侵權人應積極告知地方法院回歸35 U.S.C. § 285之原義為判斷，其擁有充分裁量權認定「例外情形」與「律師費」，僅於「裁量權濫用」始會被廢棄[108]；勝訴被控侵權人亦應提醒法院35 U.S.C. § 285之立法目的並非制裁或懲罰敗訴當事人，而是敗訴當事人有不合理訴訟行為，致勝訴當事人為抗辯該不合理之訴訟行為而負擔原本就不應招致之律師費，造成其重大不正義之結果，故以律師費轉嫁作為賠償勝訴當事人，使其免受該不合理訴訟行為所造成之損害，讓勝訴當事人有誘因去積極抗辯該不合理之訴訟行為，同時遏阻敗訴當事人再出現該不必要之訴訟行為。

因此，判斷是否律師費轉嫁應著重在於勝訴當事人是否因敗訴對造之行為造成「重大不正義」，而非著重於敗訴當事人是否有不道德之可受懲罰或制裁之行為[109]。Octane Fitness案明示「例外情形」並不須敗訴當事人違反Rule 11等可受制裁之重大違法行為或主觀上惡意進行訴訟為前提，只要敗訴當事人主觀惡意或客觀不合理達到「例外」程度即可律師費轉嫁，且「例外情形」之判斷並無一定之流程與形式，因其乃地方法院之衡平裁量權。勝訴當事人說服法院認定本件訴訟符合「例外情形」之證明程度為「優證證據」。

根據CAFC成立20年來之過往先例與Octane Fitness案判決一致，乃強調地方法院認定「例外情形」擁有充分「衡平裁量（equitable consideration）」之權力[110]，

108 Darin Jones, *A Shifting Landscape for Shifting Fees: Attorney-Fee Awards in Patent Suits After Octane and Highmark*, 90 WASHINGTON LAW REV. 505, 543 (2015).

109 *See, e.g.*, Gilead Science, Inc. v. Merck & CO, Inc., No. 13-04057 (N.D. Cal. Aug. 11, 2016).

110 *Octane Fitness, LLC.*, 2014 U.S. LEXIS 3107, at 8-9.

衡平裁量之考量因素例如[111]：專利侵權主張之實體強度與合理性、訴訟當事人之可歸責程度、訴訟當事人之訴訟前與訴訟行為、訴訟當事人最終勝訴之可能性、以及其他可藉由律師費轉嫁而達到實現正義工具（serve as an instrument of justice），例如有必要遏阻該等訴訟行為或有必要予以賠償勝訴當事人去積極抗辯無價值專利之有效性或不當超出專利排他權範圍之誘因等，法院應綜觀一切情狀認定個案訴訟是否不尋常、例外的[112]。

本件訴訟ICON Health & Fitness的請求項解釋與侵權之主張一再背離專利內部證據與法院之判決，儘管單一主張均未達到違反Rule 11可受制裁之「濫訴」程度或無直接證據證明其「惡意」提起訴訟，但法院依據35 U.S.C. § 285所賦予之彈性、充分衡平裁量權，認為綜觀一切情狀，已達「優勢證據」證明ICON Health & Fitness之侵權主張乃相當例外地薄弱（exceptionally weak）而構成「例外情形」；另ICON Health & Fitness之不合理之訴訟行為未達「重大違法」之訴訟行為，但綜觀一切情狀，ICON Health & Fitness不合理之訴訟行乃旨在增加競爭對手Octane Fitness之訴訟成本而迫使其支付不當授權金，法院認為已達「優勢證據」證明符合「例外情形」，有必要以律師費轉嫁作為勝訴被控當事人之誘因，並遏阻ICON Health & Fitness之該等行為，此誘因即賦予Octane Fitness積極抗辯ICON Health & Fitness不當超出專利排他權範圍之主張之重大公共利益，而非選擇支付不當和解授權金予ICON Health & Fitness。

---

111 Nat'l Presto Indus., Inc. v. West Bend Co., 76 F.3d 1185, 1197 (Fed. Cir. 1996); Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co., 270 F.3d 1358, 1377 (Fed. Cir. 2001); Modine Mfg. Co. v. Allen Group, Inc., 917 F.2d 538, 543 (Fed. Cir. 1990), discussed in DAVID HRICIK, PATENT ETHICS 88 (2010); Brief for the Petitioner, Octane Fitness, Petitioner v. ICON Health & Fitness, Respondant., On Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit , *available at* http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs-v3/12-1184_pet.authcheckdam.pdf (last visited Apr. 10, 2015).

112 *See, e.g.*, Eltech Sys. Corp. v. PPG Indus., 903 F.2d 805, 810-11 (Fed. Cir. 1990) ("Interests of the patentee and alleged infringer are adequately taken into account in the required evaluation of the totality of the circumstances…"), discussed in *id*.

肆、結　論

美國聯邦最高法院Octane Fitness案不僅實質放寬35 U.S.C. § 285律師費轉嫁之基準，賦予地方法院針對「例外情形」之判斷擁有充分衡平裁量權，且亦降低勝訴當事人針對「例外情形」之舉證證明度達「優勢證據」即可。

從勝訴被控侵權者之角度，其如何運用Octane Fitness案之新基準，增加其獲得律師費之機率？本文對此提出從敗訴專利權人是否以合理方式保護其合法專利權爲出發點，其中歸納之例示因素如：是否以無商業價值之專利提起訴訟？是否履行客觀合理之調查分析？是否合理評估法院於馬克曼聽證會對其判決不利之請求項解釋？是否不當地擴張系爭專利排他範圍？是否對被控侵權人有「經濟上之脅迫」等。勝訴被控侵權人應透過證據發現程序、馬克曼聽證程序、即決判決程序或當事人文書交換之資訊等方式，蒐集上開例示因素之證據並予以記錄。勝訴被控侵權人應將蒐集到之證據，編織本件訴訟之整體情形乃相當「突兀」之論證以增加說服法院之強度，並強調35 U.S.C. § 285之立法宗旨，即並非懲罰、制裁敗訴當事人，而是因敗訴當事人有不合理訴訟行爲而致勝訴當事人遭受重大不正義之結果，藉由律師費轉嫁作爲賠償勝訴當事人之救濟，讓其有誘因去積極抗辯該不合理之訴訟行爲，並遏阻敗訴當事人再出現該不必要之訴訟行爲，不僅節省當事人訴訟成本，更將司法資源保留給具有合理之實體意義之專利侵權案件，達到專利制度之平衡鼓勵保護創新與競爭之宗旨。

本文探討之ICON Health & Fitness v. Octane Fitness案，地方法院最終核准被控侵權人Octane Fitness不侵權即決判決之請求，然而敗訴專利權人ICON Health & Fitness選擇不便利且成本高之管轄法院、未履行客觀合理之調查評估義務以至於訴訟中有不合理之主張、於馬克曼聽證會中主張不合理之請求項解釋、於即決判決程序及CAFC上訴程序仍持續主張已被駁回之不合理之請求項解釋等訴訟行爲，Octane Fitness爲抗辯該等訴訟行爲，致其耗時逾3年之訴訟及支出近200萬美元之律師費（還不包括因專利侵權訴訟所損失之無形競爭利益）。Octane Fitness最終將上開專利權人之不合理訴訟行爲予以記錄並蒐集證據，論證本件訴訟整體情況乃專利權人旨在利用無商業價值之專利獲得不當競爭利益之目的，而以不合理方式主張其專利權，最終成功說服法院認定符合「例外情形」。

專利侵權訴訟涉及專利法與發明技術之複雜性，須要大量事實證據證明，對訴訟雙方當事人而言，是相當耗時且具高成本的訴訟；對法院而言，須投入相當多的司法資源來解決當事人間之專利侵權爭議。因此專利權人與其律師有義務本於法律與事實之客觀合理根基提起訴訟，並本於誠信原則進行訴訟，否則在Octane Fitness案新基準下，有可能面臨勝訴被控侵權人積極地依35 U.S.C. § 285請求律師費之風險。

專題研究

從美國最高法院裁決蘋果控告三星侵權事件解析部分設計專利損賠計算原則

——兼論我國設計專利侵權損賠金實務

徐銘夆*

壹、前　言

全球兩大智慧手機巨擘三星遭控侵害蘋果iPhone設計專利，先前在美國聯邦地方法院及聯邦巡迴上訴法院（下稱「CAFC」）皆判決三星敗訴，並判賠3.99億美元（約128億台幣），三星仍未甘服，向美國最高法院（Supreme Court of the United States）提起上訴，2016年12月6日判決結果出爐，最高法院以下級法院對美國專利法第289條的適用有誤爲由，推翻判決發回重審。

由於本案涉及全球兩大手機製造商之爭，且判賠金額同時也創下近年美國設計專利損賠金額之冠，引起全球關注。此外，若就本案系爭設計的內容加以觀察，其爭執之標的屬於我國甫開放之「部分設計專利」。囿於部分設計專利僅占整體產品外觀之一部分，與過往僅開放保護整體設計的年代不可同日而語，因此部分設計專利損賠金的估算勢必與以往做法不同。爲此，本文針對美國最高法院在本案對於部

DOI：10.3966/221845622017040029003
收稿日：2017年1月16日

* 經濟部智慧財產局專利審查官。

分設計損害賠償所建議的測試步驟進行解析及探討，希冀有助於我國法院未來在進行部分設計專利損害賠償計算之參考，另外本文尚以量化統計的方式，就我國近五年來的設計專利損賠金實務進行解析，希冀能有助於未來我國設計保護制度改革之參考。

貳、蘋果控告三星事件概要

蘋果在2011年4月向三星發動侵權訴訟，一審陪審團認爲三星有23款智慧型手機侵害蘋果所持有的3件發明專利權[1]、4件設計專利權及2件營業包裝[2]，並判賠超過9.3億美金。若再依據本案所牽涉到的智慧財產權類型加以區分，發明專利約1.5億美金、設計專利判賠金額約3.99億美金、營業包裝約3.8億美金。

本案一審判決出爐後，三星不服，向CAFC提起上訴，2015年5月18日判決結果出爐，CAFC維持一審對於設計專利侵權的判決，因此三星仍應分別就設計專利賠償3.99億美金。但由於蘋果未能成功舉證營業包裝得以克服Disc Golf四因素檢測法[3]，CAFC以營業包裝具功能性爲由宣判無效，因此三星無須賠償營業包裝的3.8億美金。在發明專利部分，CAFC又在日後認定3件發明專利權中有2件專利無效、1件不侵權。蘋果不服，向CAFC聯席會提起上訴，聯席會於2016年10月7日做出判決，又推翻CAFC的決定，維持地方法院認爲三星侵害蘋果三件發明專利的認定，三星仍須賠償1.2億美金。儘管兩造在營業包裝及發明專利互有勝敗，然而三星在設計專利侵權訴訟部分始終處於劣勢，因此最終選擇向最高法院提起上訴，本案是最高法院近百年來所收的唯一設計專利訴訟案件，將爲美國未來司法判決實務帶來相當程度的影響。綜上，本報告將蘋果控告三星侵權事件最新進展，依據不同的智慧財產權類型整理如表2-1所示。

---

1 美國專利號：7,469,381、7,844,9157、7,864,163。

2 美國營業包裝註冊號：No. 3,470,983、不註冊營業包裝：Unregistered iPhone 3G Trade Dress。

3 Disc Golf Assoc., Inc. v. Champion Discs. Inc., 158 F.3d 1002, 1006-07 (9th Cir. 1998).
(1)是否有實用的優點(2)是否有替代設計的可能(3)是否有廣告吹捧的實用優點(4)設計是否為相對簡單或便宜製造的設計。

表2-1 蘋果控告三星事件進展一覽表

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>地方法院</th><th>CAFC合議庭</th><th>CAFC聯席會</th><th>最高法院</th></tr>
<tr><td rowspan="3">發明專利</td><td>US5,946,647
Claim 9</td><td rowspan="6">三星侵權
專利有效</td><td>未侵權</td><td rowspan="3">三星侵權
專利有效</td><td></td></tr>
<tr><td>US8,046,721
Claim 8</td><td>專利無效
（顯而易知）</td><td></td></tr>
<tr><td>US8,074,172
Claim 18</td><td>專利無效
（顯而易知）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">設計專利</td><td>D618,677</td><td rowspan="3">三星侵權
專利有效</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">發回重審
（289條適用有誤）</td></tr>
<tr><td>D593,087</td></tr>
<tr><td>D604,305</td></tr>
<tr><td rowspan="2">營業包裝</td><td>3,470,983</td><td rowspan="2">三星侵權</td><td rowspan="2">無效
（功能性）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Unregistered iPhone 3G Trade Dress</td><td></td><td></td></tr>
</table>

參、設計專利侵權訴訟之事實背景

一、系爭設計

本案系爭設計專利共有3件，其中有2件是iPhone手機正面的部分設計專利，還有1件是電腦圖像。以下針對3件系爭設計爲進一步說明。

(一)’677專利[4]

’677專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日爲2008年11月18日，請參考圖3-1所示，其主張的範圍包括一個在手機正面的黑色拋光表面，以及螢幕上方的矩形聽筒，至於螢幕下方的HOME鍵、該裝置的側面及背面則是以虛線來表示不主張的部分。

4 美國設計專利第618,677號。

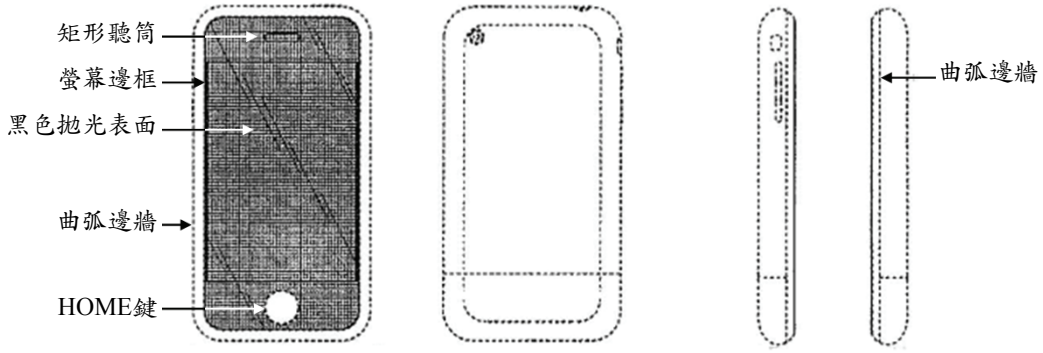


圖3-1 ’677專利

(二)’087專利[5]

’677專利主張的是一種電子裝置的裝飾性設計，申請日爲2007年7月30日，請參考圖3-2所示，其主張的範圍包含矩形聽筒的手機正面，直到外周緣的曲弧邊牆，至於曲弧邊牆側部之後及手機背面則是以虛線來表示不主張的部分。

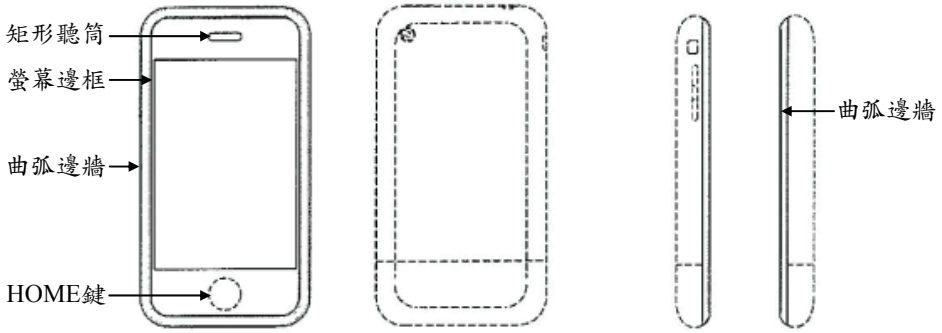


圖3-2 ’087專利

(三)’305專利[6]

’305專利主張的是一種應用於顯示幕之部分的圖像化使用者介面裝飾性設計，請參考圖3-3所示，並以虛線來表示不主張的部分。

5 美國設計專利第593,087號。

6 美國設計專利第604,305號。

圖3-3 '305專利

二、本案在下級法院之歷程

(一)地方法院意見

在一審判決中，陪審團因認爲有11款三星手機侵害蘋果的系爭設計專利權，因此將三星販售系爭產品的所得利益約3.99億美金全部納入損賠金。三星不服向CAFC提起上訴。

(二)CAFC意見

三星上訴辯稱由於系爭設計僅涵蓋產品之一部分，若在將系爭設計的機構或功能性特徵排除，損賠金的計算應該限縮到一些很細微的設計特徵，而非以整部手機作爲計算單位。再者，蘋果未能舉證三星因侵害系爭設計專利，從而導致三星銷量或所得利益增加的因果關係（causation）。另三星還主張消費者之所以會購買他們的產品是因爲其他因素所致。

爲了證明自己的論點，三星引述一件發生在1915年Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros案（下稱「鋼琴外殼」事件）[7]，請參考圖3-4所示，系爭設計是一件「鋼琴外殼（Piano Case）」，美國聯邦第二巡迴上訴法院（Second Circuit）認爲系爭設計是鋼琴「外殼」；而不是鋼琴，再說鋼琴也不是設計專利權人發明的，由於當時的鋼琴是可以搭配不同的外殼設計，也就是說鋼琴外殼是獨立於鋼琴之外，且可以單獨販售。因此在計算損賠金時，不能以販售整台鋼琴的全部利益作爲計算

[7] Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 902, 903 (2d Cir. 1915).

基礎，而是必須將計算範圍限縮在販售鋼琴外殼的所得利益。這就如同消費者購買鋼琴的理由不是觀賞外殼，而是爲了要彈奏它；同樣的道理，消費者購買手機的理由並非僅爲了觀賞它們正面的外觀或圖形化使用者介面，而是爲了要打電話或使用APP的多媒體功能。準此，三星認爲他們販售系爭產品的所得沒有一分一毛是源自於侵害iPhone正面外觀或圖形化使用者介面而來。

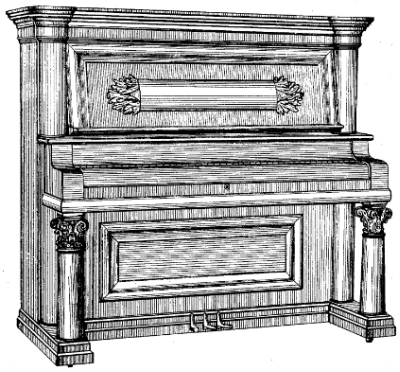


圖3-4　美國設計專利號D37,501號案
（設計名稱：鋼琴外殼）

CAFC認爲三星所主張的損賠金計算方式係屬專利損害賠償中的分配法則（apportionment），然而這項規定並不適用在設計專利。CAFC引用在先判決Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc.[8]指出，分配法則要求專利權人必須證明被控侵權人的所得利益或專利權人所失利益中，有多少是因爲侵害設計及其在物品所處的比重而來，然而在1887年修正的美國專利法中已刪除設計專利的分配法則[9]。

準此，CAFC認爲第289條法律條文已明文要求設計專利損賠金計算不適用分配法則，而是允許將販售含有設計專利的工業製品之全部利潤納入損賠金的計算範圍。至於三星引用「鋼琴外殼」事件抗辯該案的賠金是以外殼爲計算基礎；而非整部鋼琴一事，CAFC認爲承審法院會有這樣的見解是因爲在當時（1915年）的時空背景下，普通消費者會將鋼琴及鋼琴外殼看待成不同的工業製品。但本案的事實背景不同，以普通消費者的觀點，三星智慧型手機的內部機構與外殼並非以各別獨立

8 Nike, Inc. v. Wal-Mart Stores, Inc., 138 F.3d 1437, 1441 (Fed. Cir. 1998).

9 *Id.*

的工業製品拆開販售。CAFC認爲三星不能將鋼琴外殼事件的見解適用到本案。

此外在法庭之友意見書中，有法律專家指出將被控侵權人的全部利益納入損賠金計算的做法在當今的世界是不合常理的，不過CAFC認爲這是屬於國會管轄的政策性議題，法院只是依法進行審判，不宜就法律的好壞做出價值觀評判。綜上，CAFC以三星手機零件在消費者市場無法拆開販售爲由，否絕三星要求應將損賠金的計算限縮在手機正面或螢幕的主張，並維持3.99億美金的損賠金決定。三星在收到CAFC判決結果後仍未甘服，遂向最高法院提起上訴。

肆、最高法院意見

美國最高法院在2016年12月6日對本案在設計專利侵權賠償比例上的爭議做出最新決定，認爲三星所侵害的設計專利權僅涉及整部手機的「部分」外觀，而非全部，因此推翻地方法院及CAFC以三星販售「整部」手機的全部銷售利潤，作爲侵害設計專利權損賠金的判決。

本案爭執的焦點主要是在美國專利法第289條允許設計專利權人可向法院主張以被控侵權人販賣「製品」的「全部利益」，拿來作爲侵害設計專利權之損賠金，其立法例規定如下：

> 任何人於設計專利權存續期間未得專利權人授權，而
> 一、將取得專利權之設計或該任何欺騙性模仿應用於任何**製品**以供販售，或
> 二、販賣或以販賣爲目的而展示該設計或該任何欺騙性模仿應用於任何**製品**，經向具有管轄權之美國地方法院提起訴訟，應就其**全部利益**之範圍內，對專利權人負損害賠償責任，但不得少於250美元

最高法院開宗明義指出，對於僅由單一構件所組成的設計，例如餐盤（如圖4-1所示），其產品正是設計所應用的「製品」無誤；對於由多個構件所組成的設計，例如烤箱，即便圖式揭露一台烤箱外觀（如圖4-2所示），但專利權人可能只要主張其中的部分特徵，那麼此時要確認設計所應用的「製品」就顯得難上許多。本案系

爭設計是一種智慧型手機設計，CAFC以消費者無法購買各別的手機構件爲由（或者說手機零件無法拆售），認爲應以整部手機當成是專利法第289條所稱的「製品」。最高法院無法苟同CAFC的見解。

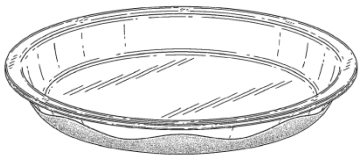


圖4-1　美國設計專利D613,556號
（設計名稱：餐盤）

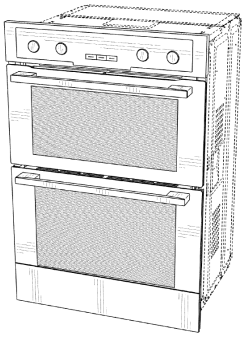


圖4-2　美國設計專利D724,889號
（設計名稱：烤箱）

最高法院指出，專利法第289條的損賠金計算包含兩階段步驟，首先必須確認被控侵權對象應用的「製品」爲何；第二步驟再來計算被控侵權人因販賣該「製品」的全部利益。

在確認完上開測試步驟後，最高法院旋即進行爭點整理，其指出本案所涉及的是關於手機的裝飾性設計，因此對於此種由許多構件所組成的「複合式產品」（如圖4-3所示）而言，**本案爭點在於：「製品」是否必須為賣給消費者的「終端產品」；或可以僅是「產品構件」**。倘若是前者，那麼專利權人理當有權取得被控侵權人販賣「終端產品」的全部利益；倘若是後者，那麼專利權人可能僅會取得來自於「產品構件」的全部利益。

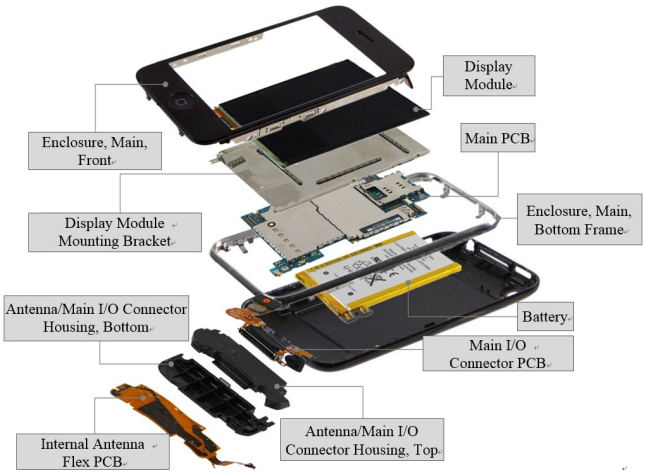


圖4-3 iPhone手機拆解圖[10]

爲了釐清本案「製品」爲何，最高法院參考兩本美國字典[11]的解釋指出：「製品只不過是由手工或機械所製成的事物。」由此可知，「製品」幾乎可含括消費者所購買的終端產品與產品構件。另一方面，最高法院也透過立法例所使用的文義進行交互對照，其指出美國專利法第171條規定：「任何人爲『製品』發明任何新穎、獨創與裝飾性的設計，得取得設計保護……。」在實務上，美國專利商標局（下稱「USPTO」）及法院皆允許複合式產品的構件當成是設計專利之保護標的[12]

10 JR Raphael (JUN 24, 2009), Apple's iPhone 3G S Dissected: What's the Real Cost? PCWord. Retrieved January 5, 2017, *available at* http://bbs.imp3.net/blog-1354-12467.html (last visited Dec. 14, 2016).

11 J. STORMONTH, A DICTIONARY OF THE ENGLISH LANGUAGE 53 (1885) (STORMONTH); *see also* AMERICAN HERITAGE DICTIONARY 101 ("[A]N INDIVIDUAL THING OR ELEMENT OF A CLASS; A PARTICULAR OBJECT OR ITEM").

AMERICAN HERITAGE DICTIONARY 1070 (3d ed. 1992) ("[T]HE ACT, CRAFT, OR PROCESS OF MANUFACTURING PRODUCTS, ESPECIALLY ON A LARGE SCALE" OR "[A] PRODUCT THAT IS MANUFACTURE").

12 Ex parte Adams, 84 Off. Gaz. Pat. Office 311 (1898) ("The several articles of manufacture of peculiar shape which when combined produce a machine or structure having movable parts may each separately be patented as a design . . . "); In re Zahn, 617 F.2d 261, 268 (CCPA 1980) ("Section 171 authorizes patents on ornamental designs for articles of manufacture. While the

（如圖4-4所示）。最高法院指出CAFC以被控侵權手機的內部構件無法分離於外殼讓消費者購買，從而無法作爲專利法第289條「製品」的見解，顯然過度窄化了「製品」的定義[13]。

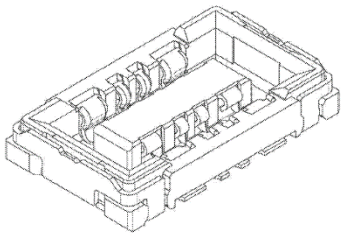


圖4-4　美國設計專利D767,499號
（設計名稱：電連接器）

儘管案情到此對三星較爲有利，不過對於兩造要求最高法院解釋本案3件系爭設計所應用的製品究爲「手機」或「手機構件」時。最高法院卻指出要確認被控侵權對象所應用的製品，必須踐行美國政府法庭之友（amicus curiae）意見中所建議的檢測法，然而，三星及蘋果皆未在訴訟文書中就此提出證據說明，最高法院最後裁定將本案在專利法第289條「製品」的解釋發回CAFC重審。

伍、美國政府法庭之友意見書

若將最高法院的判決內容與經蘋果控告三星侵權事件的所有法庭之友意見書交叉比對，可發現其中絕大多數的內容是引自USPTO所主筆的美國政府法庭之友意見書[14]。由於最高法院的判決書只有短短9頁而已，因此不易看出其中有多精深的論理辯證。但是，最高法院在判決書後段已指引CAFC應參考前述法庭之友意見書所建

---

design must be embodied in some articles, the statute is not limited to designs for complete articles, or 'discrete' articles, and certainly not to articles separately sold . . . ").

13 *See also* Nordock, Inc. v. Systems Inc., 803 F.3d 1344, 1355 (CA Fed. 2015) (declining to limit a § 289 award to a design for a "lip and hinge plate" because it was "welded together" with a leveler and "there was no evidence" it was sold "separate[ly] from the leveler as a complete unit").

14 Brief For The United States As Amicus Curiae Supporting Neither Party.

議的「製品」檢測步驟確認系爭設計的「製品」爲何，爲此，作者以爲最高法院在本案的判決精髓並非在於判決書，而是在於美國政府機關，也就是USPTO所提供的檢測法。以下分別就檢測法的步驟及舉證責任分配事宜分項論述。

一、專利法第289條確認「製品」檢測法

USPTO指出要瞭解專利法第289條之「製品」爲何時，必須依據個案審查系爭設計、每一構件及全部產品間的關係[15]。其考量的因素簡要說明如下：

(一)確認專利權範圍

專利權範圍包括說明書及圖式，以檢視系爭設計在產品所在之部分，並瞭解系爭設計與整體產品之間的關係[16]。此外，也可從專利權人的角度出發，瞭解設計所應用之物品[17]。在某些個案，專利權人可能會表示系爭設計所應用的製品是產品構件，例如「鋼琴外殼」事件的設計名稱爲「鋼琴外殼」；而非「鋼琴」[18]。不過事實發現者也不應全然將專利權人的主張當成是結論，因此即便鋼琴外殼設計人將設計名稱記載爲「鋼琴」；也不能就妄下定論的將販賣整部鋼琴的全部利益判給設計專利權人。

(二)事實發現者檢視系爭設計在整體產品的相對顯著性

倘若系爭設計僅是零組件，例如冰箱把手，或是產品中有許多其他構件不會受到系爭設計所影響，那麼從相關的事實判斷，該「製品」所指涉的應該是「產品構件」。相對地，倘若系爭設計對整體產品具有顯著表徵、具有顯著影響，那麼從相關的事實判斷，該「製品」所指涉的應該就是「終端產品」。

---

15 Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros, 234 F. 81 (2d Cir. 1916).

16 *See, e.g.*, Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 903-904 (2d Cir. 1915); Young v. Grand Rapids Refrigerator Co., 268 F. 974 (6th Cir. 1920).

17 MPEP § 1503.01.

18 *See* Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 222 F. 904 (2d Cir. 1915).

(三)事實觀察者應考量是否系爭設計在概念上可從整體產品中分離

由於美國第二巡迴法院（Second Circuit）曾於在「鋼琴外殼」事件[19]中以「書本裝訂部」專利爲例，其指出即便被控侵權人是將裝訂部及文學著作合起來共同製作成一本書，但如果侵害的是「書本裝訂部」專利時，基於裝訂部及文學作品兩者間「反應了不同概念」，因此應判斷爲不同的物品[20]。

(四)系爭設計與產品上其他部分的物理關係，可能代表系爭設計僅是產品中的構件

倘若系爭設計爲使用者或販賣者可以從整體產品中物理分離之構件，那麼系爭設計爲應用於「產品構件」；而非「終端產品」。同樣地，倘若系爭設計應用的構件可以從產品分離而單獨製造者；或該部件可以分離販賣者（例如以維修爲目的而進行替換之零組件），則系爭設計亦爲「產品構件」。

二、舉證責任分配

USPTO分別列舉發明專利的案例[21]，其指出「三元論」爲事實問題；以及商標的案例[22]，其指出「商標在先使用」爲事實問題。按上開判決意旨，對於「製品」之確認應屬事實問題；而非法律問題。事實觀察者應檢視系爭設計與整體產品間的關係包括：系爭設計對產品外觀的影響、構件在物理上的可區隔性、構件是如何製造出來的。以上皆屬於事實問題所要探究的範圍。

以下將專利法第289條的兩階段步驟測試法之舉證責任分配歸屬整理如表5-1[23]所示：

---

19 Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 82 (2d Cir. 1916).

20 Bush & Lane Piano Co. v. Becker Bros., 234 F. 81-82 (2d Cir. 1916).

21 Cf. Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 609 (1950).

22 Hana Fin., Inc. v. Hana Bank, 135 S. Ct. 907, 910-11 (2015).

23 *See* SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp., 926 F.2d 1161, 1164 (Fed. Cir. 1991); cf. Horvath v. McCord Radiator & Mfg. Co., 100 F.2d 326, 330 (6th Cir. 1938), cert. denied, 308 U.S. 581 (1939).

表5-1 兩階段步驟測試法之舉證責任分配表

步驟	測試內容	舉證責任分配
1	確認被控侵權對象應用的「製品」爲何，特別是在系爭設計僅爲終端產品之一部分時	被控侵權人
2	計算被控侵權人因販賣該「製品」的全部利益	專利權人

不過一旦專利權人舉證被控侵權人是將系爭設計應用於終端產品時，被控侵權人應提出可採信的證據（admissible evidence），證明被控侵權對象所應用之物品爲「產品構件」而非「終端產品」[24]。身爲製造者或販賣者的被控侵權人，具有高度知識以證明「製品」是否爲產品構件，以及踐行「製品」檢測法的相關考量因素[25]（例如系爭設計對產品外觀的影響、構件在物理上的可區隔性、構件是如何製造出來的）。

三、USPTO建議將本案發回下級法院重審

當本案在地方法院階段，三星在上訴階段指出，承審法官指引陪審團「只要你認爲有構成侵權……你可以將被控侵權產品的全部利益判給蘋果。」上開指引是將被控侵權對象的「製品」視爲整部手機；而非指引陪審團先確認系爭設計所應用的「製品」究爲「手機本身」或是「手機的某一部分」，因此USPTO認爲地方法院的做法似有不當之處。

雖然三星在訴訟過程中曾透過專家證人指出系爭設計僅是手機的部分外觀；而非整部手機的外觀，同時，三星還指出侵權產品（整部手機）有許多的構件皆與系爭設計無關，例如達到功能的相關技術、手機背面等。然而，USPTO還是認爲三星並無法具體指明「如果是手機的某一部分，則某一部分的『製品』究竟爲何。」若從上開「製品」檢測法所列舉的考量因素觀察，三星亦未清楚交代系爭設計對產品外觀的影響、構件在物理上的可區隔性、構件是如何製造出來的。另外，三星也未指出其中一件電腦圖像系爭設計（'305專利）所應用的「製品」爲「智慧型手機正

24 Cf. SEC v. Teo, 746 F.3d 90, 112 (3d Cir. 2014).

25 *See* Alaska Dep't of Envtl. Conservation v. EPA, 540 U.S. 461, 494 n.17 (2004); accord Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC, 134 S. Ct. 843, 851 (2014).

面下方的顯示幕」，綜上，USPTO建議最高法院將本案發回下級法院重審。

陸、評　析

一、三星侵害設計專利權損賠金偏高之原因

相較於發明專利可以透過抽象文字在技術空間劃出一塊專利權所覆蓋的範圍，設計專利係透過具體圖式在技術空間劃出一塊專利權所覆蓋的範圍，而顯得小上許多。在保護範圍本來就受到極度限制的條件下，設計專利權人很難如同發明專利可透過授權或交易的方式獲取利潤，用發明專利的尺度衡量，設計專利可能僅是一種防衛型專利而已。

基於以上的因素，現階段大多數的美國專利律師皆是以發明專利訴訟爲主業，對於僅有設計專利適用的美國專利法第289條不甚熟悉，因此過往在設計專利侵權訴訟以美國專利法第289條主張賠償的案例並不多見。而本次蘋果控告三星訴訟事件之所以能喚醒世人對專利法第289條的注意，其主要原因在於兩造爭執的標的屬於高單價的手機，且系爭產品含括多款三星熱賣的主力產品，在「高單價×高數量×整部手機×全部利益」的乘數效應（Multiplier Effect）下，導致三星侵害設計專利權的損賠金創下天價，這也同時超過了三星侵害發明專利權所判賠的1.5億美金，或原先侵害營業包裝所判賠的3.8億美金。

當CAFC在維持3.99億美金的損害賠償金決定後，美國已開始有少數主張專利法第289條的案例。例如在Nordock控告Systems, Inc.事件中，專利權人Nordock持有一件關於車輛「卸貨平台之鉸鍊口緣板」設計專利（如圖6-1所示），在聯邦地院階段，陪審團認爲被控侵權人Systems公司的油壓卸貨平台侵害系爭設計，聯邦地院卻以被控侵權人並無利潤所得爲由，最後以合理權利金作爲計算基礎，做出判賠46,825美元的決定[26]。

專利權人Nordock公司不服向CAFC提起上訴，並主張依據專利法第289條之規定，其有權獲賠被控侵權人販賣整個「卸貨平台」的全部銷售利潤，而非僅是「卸貨平台之鉸鍊口緣板」的零件權利金。CAFC審理後認爲被控侵權人的專家證人既

26 Nordock, Inc. v. Systems, Inc., Case No. 2:11-cv-118 (WIED).

已指出販售油壓卸貨平台的銷售利潤可達630,881美元，顯見地方法院認爲被控侵權人沒有銷售利潤是錯誤的判斷，最後，CAFC參考蘋果控告三星事件的判決，認爲陪審團在計算損賠金時，應以「卸貨平台」爲基礎，而不是僅計算「卸貨平台之鉸鍊口緣板」的利潤而已。CAFC最終作成判賠630,000美元的決定，比地院所判賠的損賠金高出13倍之多。

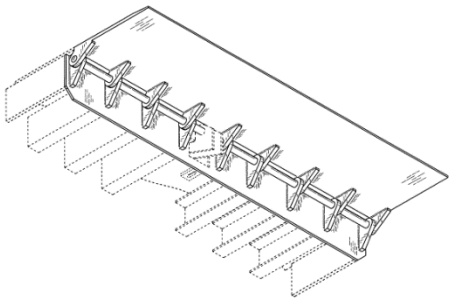


圖6-1 美國設計專利D579,754號案
（設計名稱：卸貨平台之鉸鍊口緣板）

二、專利法第289條立法介紹

從蘋果控告三星事件觀察，其實兩造間爭執的焦點主要還是在於美國專利法第289條的適用問題，若從歷史角度切入，專利法第289條的誕生主要可追溯至1885年最高法院在一件Dobson v. Hart-ford Carpet Co.關於地毯花紋設計的判決（下稱「Dobsons案」）[27]，由於下級法院在該案已裁定被控侵權人是惡意侵害三件設計專利權（圖6-2）[28]，且判賠6,000美元，若以生活費用指數（CLI）換算，當時的6,000美元約合今日16萬2千美元[29]，被控侵權人認爲損賠金過高，一路上訴至最高法院。

---

27 Dobson v. Hart-ford Carpet Co., 114 U.S. 439, 444 (1885).

28 美國設計專利11,074號（核准日：1879年3月18日）、10,778號（核准日：1878年8月13日）、10,870號（核准日：1878年10月15日）。

29 本參考金額係以美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Minneapolis）所公告之1800年生活費用指數（Cost of Living Index, CLI）為準。*available at* https://www.minneapolisfed.org/community/teaching-aids/cpi-calculator-information/consumer-price-index-1800 (last visited Dec. 25, 2016).

圖6-2　Dobsons案三件地毯設計專利

在1884年時，美國最高法院Garretson v. Clark判決[30]即已確立在計算損賠金時，必須透過「分配原則」（apportionment），以忠實反映出涉及侵權特徵的價值。當最高法院要求Dobsons案專利權人依據分配原則舉證所失利益時，卻由於地毯花紋不論是在質地、編織及功能皆與地毯（物品）密不可分，難以作爲獨立的交易單元進行客觀估算，導致專利權人無法證明地毯花紋對不法利益的貢獻比例，最終最高法院僅做出6美分的象徵性損害賠償[31]。本判決一出，引起社會強烈撻伐，請參考6-3所示，當時美國設計專利申請案也因爲Dobsons案瞬間下滑了五成之多，可說是「紅海中的紅海」。從以上現象以及前文就發明專利與設計專利的保護範圍分析，已明確的反映出設計專利「保護範圍過小、損賠計算過少」的制度缺失，美國國會最後迫於廣大的民意壓力，於1887年專利法特別爲設計專利設下損害賠償不適用分配原則的例外條款，使設計專利權人可主張將被控侵權人販賣系爭產品的全部利潤當作是損賠金，之後並成爲專利法第289條規範內容迄今。

30 Garretson v. Clark, 111 U.S. 120, 121 (1884).

31 Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 17-18 (1886); Dobson v. Hartford Carpet Co, 114 U.S. 439, 445-46 (1885); Dobson v. Bigelow Carpet Co., 114 U.S. 439, 445-46 (1885).

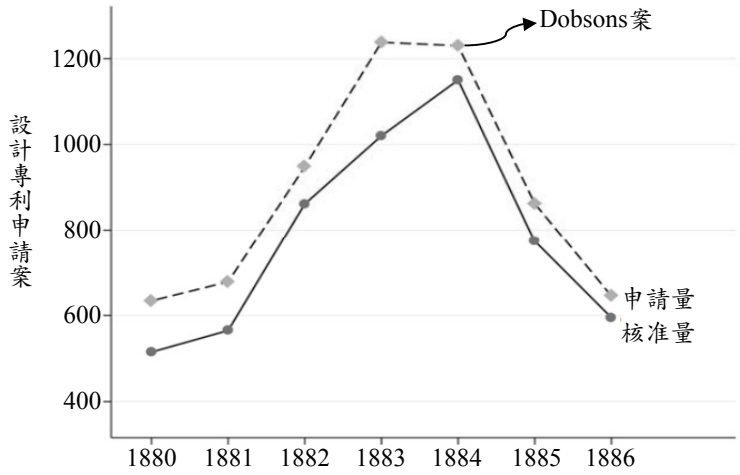


圖6-3 美國設計專利申請案暨核准案量統計表（1880年至1886年）

三、專利法第289條v.複合式產品

儘管專利法第289條確實爲當時的設計專利權人提供了一條舉證責任較輕的求償管道。然而隨著科技的發展，相較於以往鍋碗瓢盆的簡單產品，今日影響我們生活習慣的事物已逐漸的由複合式產品所取代。例如「智慧型電視」必須由2,500個高科技構件所組成，這些構件包含了音箱、液晶螢幕、按鈕、連接器等[32]。而隨著複合式產品已逐漸地與軟體結合，未來更將朝向多功能的方向邁進（例如手機具有撥放音樂、玩遊戲、手電筒、上網的功能），今日我們所使用的產品及服務已非1887年美國國會所能預見的。

此外，複合式產品的構件只要符合專利法對於設計定義，任何人皆可提出設計專利的申請。倘若依據CAFC在蘋果控告三星事件對專利法第289條「製品」的看法，一旦複合式產品（智慧型電視）侵害了數個構件設計專利權（按鈕、連接器），就可能導致這些專利權人皆可向法院請求以販售複合式產品（智慧型電視）的全部利益作爲損賠金。因此曾有美國媒體批評這將發生專利蟑螂濫用專利法第289條的問題，因爲他們可藉由申請一些USPTO難以檢索到的產品小部件設計專利

32 *See* Abraham Pai, Smart TV: Piece by Piece, Samsung Tomorrow (Sept. 23, 2011), *available at* http://goo.gl/5vvYWY (last visited Dec. 29, 2016).

（例如連接器、齒輪、樞軸），並以賠償販賣整個產品的全部利益爲由，要脅大型企業尋求和解金[33]。然而，作者認爲以設計專利保護保護範圍如此之小的先天體質來說，專利蟑螂要濫用專利法第289條的可能性是微乎其微，而在過往美國設計專利的訴訟實務上也不曾聽說過有相關的案例發生。

由於最高法院近百年也未有審過設計專利訴訟案件的紀錄。若從本案判決內容推判，最高法院之所以願意重新調卷（certiorari）審閱本案的背後動機，極可能是想藉由本案拉近美國專利法第289條與今日科技文明間的距離。不過本次判決也可能爲設計專利制度帶來不小的危機，因爲當最高法院做出第289條的製品可爲「產品構件」的裁定，有可能讓未來設計專利的侵權賠償再回到「分配原則」的計算方式，而第289條可能只剩250美元[34]的地板條款可用。誠如前述，相較於發明專利可在技術領域中劃出一塊保護範圍；設計專利的保護範圍顯得相對狹小、容易迴避。因此對於絕大多數被法院認定構成侵權的訴訟案件來說，這些被控侵權人可說都是在明知且故意的情況下抄襲設計專利權人的設計成果。然而，不論是從採用分配原則或是250美元的地板條款都勢必造成損賠金急劇減少，最終得到妨礙創新、助漲抄襲的不良後果。

四、專利法第171條的「製品」＝289條的「製品」？

按美國設計專利審查基準（下稱「MPEP」）之說明，電腦圖像必須依附於「製品」始能符合美國專利法第171條對設計之定義。因此倘若申請案係主張顯示於電腦螢幕、監視器、其他顯示幕之電腦圖像或其部分，則該主張將符合專利法第171條對於「製品」之要求[35]。

最高法院在本案中將美國專利法第171條及第289條的「製品」定義劃上等號。另外，USPTO對於本案電腦圖像系爭設計（'305專利），曾提及三星並未明確指出

---

33 Commil USA, LLC v. Cisco Sys., Inc., 135 S. Ct. 1920, 1930 (2015); *see* Giuseppe Macri, Patent Trolls Are Already Abus-ing the Apple v. Samsung Ruling, InsideSources (Oct. 1, 2015), *available at* http://www.insidesources.com/patent-trolls-are-already-abusing-the-apple-v-samsung-ruling/ (last visited Dec. 29, 2016).

34 相當於今日的5,900美元。

35 MPEP 1504.01(a).

其所應用的「製品」爲「顯示幕」。由此看來，USPTO顯然也認爲電腦圖像在第289條所指的「製品」也和第171條相同，皆是以「電腦螢幕、監視器或其他顯示幕」爲對象。然而這樣的見解，可能僅適用於將電腦圖像內建於產品的製造商。對於未從事顯示幕生產的軟體設計業者、網際網路服務供應商或是社群網站而言，一旦採用最高法院或USPTO對於第289條「製品」的解釋，未來對於僅提供含有電腦圖像設計專利的侵害事件，專利權人很可能會因爲找不到被控侵權人的「製品」，從而無法主張第289條的困境。準此，將第171條在設計定義對於設計應符合「製品」的要求，直接比擬至第289條被控侵權人所生產的任何含有系爭設計之「製品」，可能無法忠實反應未來虛擬化世界所面臨到的圖像設計侵權問題。

五、部分設計專利的損賠計算原則

在美國政府法庭之友意見書中，USPTO運用大篇幅的文字說明，指引事實發現者應判斷「系爭設計」與系爭「製品」間的關係，其最主要的目的就是爲了要解決美國1980年開放「部分設計」專利後[36]（如圖6-4），「主張設計之部分」不全然等於「製品」的問題。

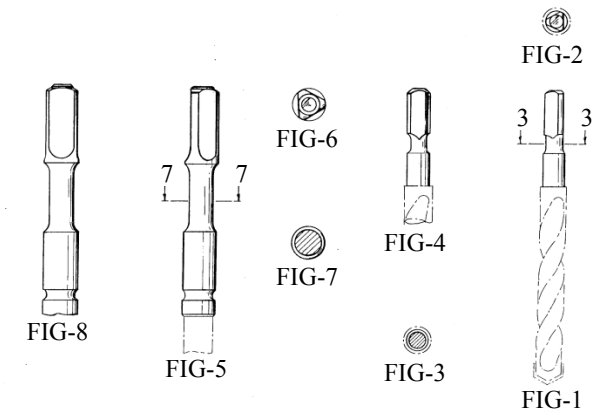


圖6-4 美國設計專利D257,511號案
（設計名稱：鑽頭）

36 *In re Zahn*, 617 F.2d at 204.

若依照我國審查基準對於部分設計的設計名稱記載原則，目前部分設計大致上可分爲二種態樣，第一種是物品之部分組件，例如汽車之大燈（圖6-5）；另一種是就物品之部分特徵主張設計者，例如球鞋之部分（圖6-6）。以下從美國政府法庭之友意見書對所列舉的「製品」檢測因素，簡略討論這二種部分設計態樣所應用之「製品」。

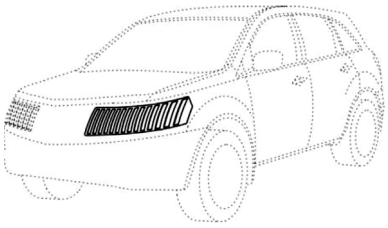


圖6-5　汽車之大燈

圖6-6　球鞋之部分

若參照美國政府法庭之友意見書所提供的檢測法，以汽車之大燈爲例，從圖6-5觀察，基於汽車其他構件的外觀（例如車身鈑件、車輪、後照鏡等）不會受到「大燈」影響，且具有物理上的可區隔性，再加上製程與汽車其他構件分離，應判斷系爭設計所應用的「製品」爲「大燈」而非「汽車」。因此，在計算損賠金時應以銷售「大燈」的全部利益爲對象。

另一方面，若以球鞋之部分爲例，從圖6-6觀察，基於「主張設計之部分」爲球鞋外側的花紋，其周緣不主張設計之花紋仍受到「主張設計之部分」的影響，且在物理上無法區隔，再加上製程與其他周邊「不主張設計之『花紋』」無法分離，應判斷系爭設計所應用的「製品」即爲「球鞋」。因此，在計算損賠金時應以銷售「球鞋」的全部利益爲對象。

柒、我國近期設計專利損賠金實務

我國專利法第97條第1項提供三種發明專利的損害賠償的計算方式，新型專利及設計專利準用之，該三種方式分別爲：

一、依民法第216條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。（第97條第1項第1款）
二、依侵害人因侵害行為所得之利益。（第97條第1項第2款）
三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。（第97條第1項第3款）

此外，由於專利侵權訴訟屬民事訴訟範圍，仍得適用民事訴訟法第222條第2項之規定：「**當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者，法院應審酌一切情況，依所得心證定其數額。**」因此我國專利訴訟損害賠償數額，依現行法至少提供四種計算方式。為瞭解我國近期設計專利損賠金實務，本文就裁判日期100年至105年設計專利侵權訴訟，法院就損賠金之計算為整理。請參考圖7-1所示，原告勝訴且涉及損賠計算之判決約有19件，其中有16件係採侵害行為所得之利益計算損賠金，另有3件主要是專利權人無法有效證明所受損害、系爭產品數量或無法提供系爭專利授權契約，故智財法院僅能以民事訴訟法第222條第2項計算損賠金。

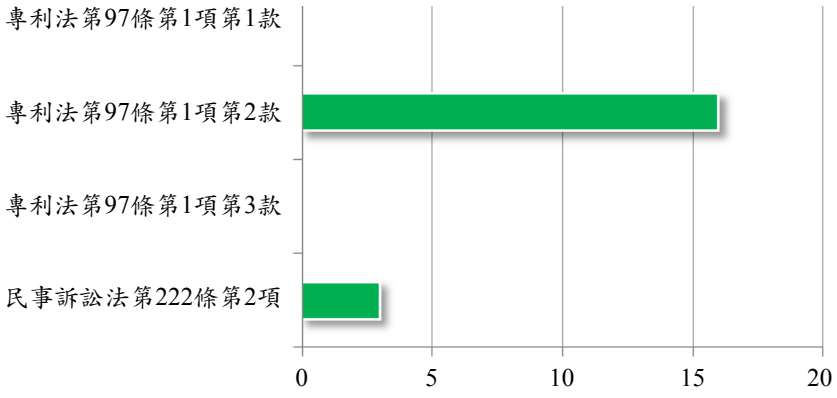


圖7-1 設計專利侵害損害賠償適用法條分布圖

以被控侵權人所得利益計算損賠金的國內判決中，由於系爭設計皆屬「整體設計」專利，在「系爭設計=系爭產品」的情況下，智財法院主要仍是以販賣系爭產品的全部利益作爲損賠金。請參考圖7-2所示，以「捷安特控告威勝行銷侵害設計專利權事件[37]」爲例，系爭設計爲「電動自行車」[38]；其雖然是由許多構件（例如電池、電動馬達等）所組成的「複合式產品」，不過智財法院在計算損賠金時並沒有將計算基礎限縮至「電動自行車的『車殼』」，而是將被告販賣「電動自行車」的銷售總價扣除成本費用（即全部利益）作爲損賠金。因此我國設計專利的損害賠償雖然沒有類似於美國專利法第289條之規定，不過智財法院在計算侵害設計專利權的損賠金時，其實不太需要考量系爭設計對於系爭產品的獲利貢獻，惟本案仍在上訴中。

系爭設計	系爭產品

圖7-2　系爭設計與系爭產品對照圖

在損賠金額度的統計上，近五年來，智財法院對設計專利侵權所判的損賠金總計約1,162萬元[39]，平均每件設計專利可獲賠約61萬元。分析我國設計專利損賠金偏低的原因，可能是我國市場規模較小，以及專利損害賠償主要仍是依循民法精神以填補實際損害爲目的，因此很難發生如同蘋果控告三星取得巨額賠償金的乘數效應。

37 智慧財產法院104年度民專訴字第41號民事判決。

38 中華民國設計專利D133389號（公告日：2010年2月21日）。

39 智慧財產法院104年度民專訴字第62號民事判決（損賠金：70,400元）、智慧財產法院104年度民專訴字第41號民事判決（損賠金：2,196,520元）上訴中。

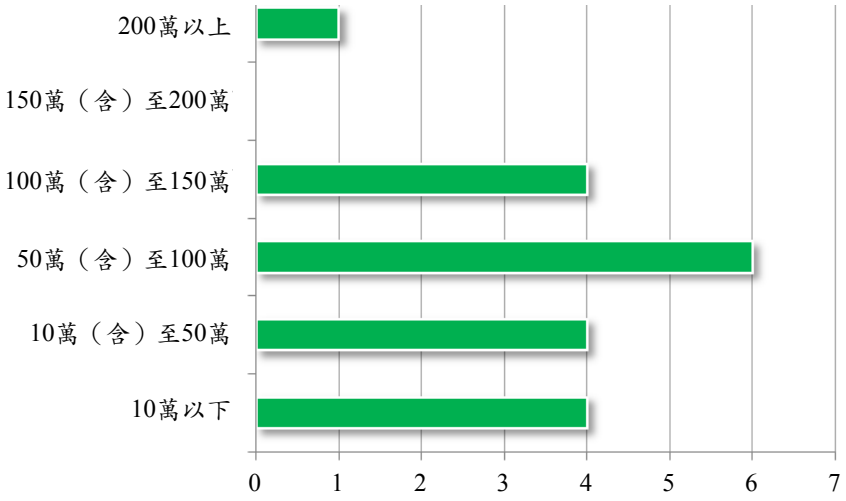


圖7-3 設計專利侵害損害賠償金分布圖

以上統計的設計專利爭訟標的僅限於「整體設計」專利，倘若發生類似像蘋果控告三星事件中的「部分設計」專利，由於其僅是產品中的局部設計特徵而已，在「系爭（部分）設計 < 系爭（整體）產品」的情況下，我國法院可能會考慮系爭設計對於系爭產品的獲利貢獻度，從而下修部分設計的損賠金。或許有論者以爲如此將使本就低迷的設計專利損賠金更加不振，然而，作者認爲我國設計專利損賠金偏低的原因是因爲制度面的問題，長久以來，對於夾在美、日、歐等先進國家的台灣而言，其實我們不斷地援引大國所使用的「專利權人所失利益[40]」、「侵害人總利益[41]」或「授權金[42]」等尺度，從而低估台灣「小而美、少而精」的產品特質，同時這也讓我們容易落入「大國思考」的陷阱。採用前揭損賠金計算方式看似提供設計專利權人多樣化的選擇方案，然而它們的共同特徵在於「市場機制決定一切」。目前台灣的內需市場百家爭鳴，但因爲市場規模較小、產品少量多樣，使得單一產品的實際產值並不高，所以企業很難針對每一種產品外觀申請設計專利保

40 中華民國專利法第97條第1項第1款。
41 中華民國專利法第97條第1項第2款。
42 中華民國專利法第97條第1項第3款。

護，即便取得保護，一旦遭人仿冒，基於系爭產品的銷售數量不高且難以舉證被控侵權產品數量的情況下，導致法院在計算損賠金時，往往低估了設計專利應有的實際價值。

捌、結語及建議

本文主要是透過立法例及案例研析，探討美國最高法院對於專利法第289條「製品」的詮釋。分析結果顯示，基於美國專利法第171條對於設計定義的立法例，及二本字典對「製品」的解釋。「製品」除了可以是消費者所購買的「終端產品」外，也可以是「產品上的構件」。因此在判斷侵權對象時，仍應考量圖式中「主張設計之部分」與「不主張設計之部分」在外觀上是否相互影響，以及「主張設計之部分」是否可從整體產品中物理分離、單獨製造，在綜合以上因素後判斷損賠金應以「整體產品」或「產品構件」爲計算基礎。

雖然美國法庭之友意見書所提供的「製品」檢測法看似簡單，不過作者認爲操作時可能還是會遇到一些盲點，例如當物品之部分特徵僅占僅整體產品極小部分，且對整體外觀的視覺效果未必帶來顯著影響時，究應如何界定設計所應用的製品。以圖8-1「電子裝置」爲例，「主張設計之部分」爲該電子裝置之角隅，其在電子裝置的整體外觀僅占一小部分，雖然該角隅所應用的製品爲「電子裝置」，一旦系爭產品有近似於該角隅之特徵時，被控侵權人是否真應賠償販賣電子產品的全部利益，或是法院得就角隅特徵對電子裝置的獲利貢獻酌減損賠金。此外，當部分設計包括物品之「部分組件」及「部分特徵」時，事實觀察者究應如何判斷「製品」。這些問題在美國政府法庭之友意見書中並未提及。儘管這套檢測法可能還存在著一些缺失，不過對於未來「部分設計」專利的損賠計算，仍然還是帶來良性的進展，或可作爲我國司法部門計算損賠金之參考。

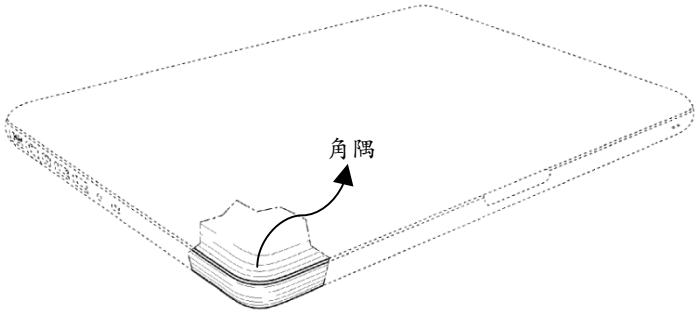


圖8-1 美國設計專利D644,641號案
（設計名稱：電子裝置）

另一方面，本文還附帶介紹我國近五年來的設計專利損賠實務，雖然設計專利保護的對象是透過「視覺訴求」的物品外觀，然而這並不代表在計算損賠金時，我們就可理所當然地忽略掉設計專利背後所「看不到」的研發成本。仿冒者侵害設計專利權人的全部利益絕不是僅有販賣系爭產品的獲利而已，其實他們還替自己省下許多設計專利權人投入研發的時間及心血，目前以「填補」原則來計算設計專利損賠金的做法可能難以符合台灣國情需要。

從我國設計作品在國際競賽屢獲殊榮的成就觀察，我國所累積的設計實力應該不差。不過一旦創新的成本高於抄襲的成本時，除了會對企業營收、設計師就業率帶來負面影響外，也會導致國人的優良設計產品一一地在我們眼前消失。爲了帶動國家經濟競爭力，我國設計專利的損賠金計算方式亟待一場「重新定位」的改革，例如讓設計專利權人的研發投入可納入損賠金的計算範圍；讓法院的法官可依侵害情節輕重及犯意酌定損賠金；在設計專利權人已證明其專利權遭受侵害而無從證明受損害之數額時，提供他們最低法定賠償額以作爲尋求司法救濟的最後防衛底線。從生活的經驗來看，設計爲世人所帶來的好處是無法被其他事物所取代的，優良設計代表的是優良產品及文化輸出，同時也爲消費者帶來最佳的體驗及回憶，我們必須持續透過設計保護制度的改革，重燃起社會各界對設計專業的重視。

專題研究

無害錯誤？解析美國判斷設計專利視圖不一致的「重大錯誤」實務

徐銘夆*、黃振榮**

壹、前　言

為明確設計專利之保護範圍，使公眾能夠經由說明書及圖式之揭露即得知申請專利之設計內容。台、美兩國專利法對於說明書及圖式皆設有明確性及據以實施之要求。然而，兩國間對圖式中視圖之不一致是否違反前揭規定的實務運作卻互有差異。按美國法院判決，視圖不一致的瑕疵必須要構成重大錯誤始有違反明確性及據以實施之可能，問題是「重大錯誤」要如何判斷？由誰來判斷？本文將透過立法例、專利審查基準、法院判決與專利訴願暨爭議委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）之決定瞭解美國判斷實務。另外，對於台、美在視圖不一致的審查實務，本文也將一併納入探討，最後提出筆者評析及建議與讀者一起分享。

DOI：10.3966/221845622017040029004
收稿日：2017年1月16日

* 經濟部智慧財產局專利審查官。
** 經濟部智慧財產局專利高級審查官兼專利一組副組長。

貳、美國設計專利對於據以實施及明確性之規定

美國設計專利對於說明書及圖式必須符合明確性及據以實施之規定，主要可見諸於專利法第112條、專利法施行細則第1.152條。另一方面，專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）就視圖之不一致錯誤爲更一步規範。以下先就前揭立法例與MPEP之規定進行說明。

一、專利法第112條規定及MPEP說明

美國設計專利關於據以實施及明確性之規定與發明專利相同，皆是架構在美國專利法第112條的規範下，其中(a)段指出：「專利說明書應包括對於發明的描述，如製造或使用該發明的方式，內容應該完整、清楚、簡潔與用正確的用語，讓所屬技藝領域的任何人士可據以實施……。」又(b)段指出「說明書必須總結一或多個請求項，且應特別指明並明確描述申請人所認爲的發明標的。」綜上，美國專利法第112條(a)的規範重點在於說明書是否能「據以實施」（enablement），(b)段規範的重點在於申請專利範圍的「明確性」（definiteness）。

按MPEP對於專利法第112條適用於設計專利的審查原則，其指出在判斷申請案是否可據以實施前，首先應判斷申請案的明確性，亦即，所屬技藝領域之人是否能從說明書及圖式所揭露的整體內容瞭解專利所涵蓋的保護範圍。倘若欲取得設計保護的外觀、形狀或輪廓因揭露不充分，而讓所屬技藝領域之人無法判斷或瞭解，則申請案將違反專利法第112條(b)之規定。此外，鑑於設計專利的申請專利範圍是以「如圖所示及描述」（as shown and described）來含括說明書及圖式，因此，當申請案違反專利法第112條(b)之規定時，同時也將違反專利法第112條(a)之規定[1]。

二、專利法施行細則第37篇第1.152條規定及MPEP說明

專利法施行細則第37篇第1.152條（下稱「施行細則第37篇1.152條」）就設計專利圖式更具體之規定，其指出設計圖式必須符合專利法施行細則第37篇第1.84條對於圖式繪製的規定，且必須包含足夠視圖以完整揭露一設計的整體外觀……。

1 MPEP § 1504.04, at 1500-35.

MPEP 1503.02圖式（Drawing）指出，每一設計專利申請案必須包括線稿或圖片以構成申請專利之整體視覺外觀。因此，線稿或圖片必須清楚且完整，而且對於所欲取得專利之設計不須額外臆測。當視圖間發生不一致的瑕疵時，審查人員得以申請案違反施行細則第37篇1.152條發出形式核駁通知（objection），要求申請人限期改正[2]。然而，當視圖不一致的錯誤情節已達到整體外觀不清楚之程度時（magnitude that the overall appearance of the design is unclear），則應以違反專利法第112條發出實質核駁通知（rejection）。

綜上所述，MPEP對於視圖不一致錯誤的對應方案可分爲兩種，分別是申請案違反專利法第112條發出實質核駁通知，或是以申請案違反施行細則第37篇第1.152條發出形式核駁通知。至於採取哪一種對應方案則是以不一致錯誤的情節輕重作爲判斷。美國在2009年曾有判決[3]指出，對於設計專利視圖不一致的問題，當時的MPEP雖然建議審查人員就情節較輕的不一致錯誤，以施行細則第37篇第1.152條發出形式核駁通知。然而，在實務的運作上，多數審查人員仍會以申請案缺乏明確性及無法據以實施，發出實質核駁通知。

參、美國設計專利視圖不一致錯誤之相關判決與BPAI之決定

本文參考MPEP就本議題所引用的法院判決及BPAI的決定進行介紹，分別是1970年Hadco Products「照明燈具」事件及1978年Ex parte Asano「交通玩具」事件。此外，本文也蒐集近期美國法院的判決，其中包括2009年HR U.S. LLC「手機置放架」事件、以及2014年Times Three Clothier L.L.C「塑身內衣」事件。以上判決兩造雙方爭執事項可能不只一端，本文僅摘錄關於視圖不一致是否違反據以實施及明確性之爭點。

---

2 相關規定係源自Ex parte Asano, 201 USPQ 315, 317 (Bd. Pat. App. & Inter. 1978); Hadco Products, Inc. v. Lighting Corp. of America Inc., 312 F. Supp. 1173, 1182, 165 USPQ 496, 503 (E.D. Pa. 1970), vacated on other grounds, 462 F.2d 1265, 174 USPQ 358 (3d Cir. 1972).

3 HR U.S. LLC v. Mizco International, Inc., 07 Civ. 2394 (DGT), 2009 WL 890550 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2009).

一、1970年Hadco Products「照明燈具」事件

本事件的系爭設計爲美國設計專利D199,143號（下稱「'143專利」），相關基本資料如圖3-1所示。在訴訟過程中，被控侵權人以視圖不一致的錯誤爲由，辯稱系爭設計違反專利法第112條及37 CFR 1.152規定，從而主張專利無效。

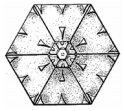
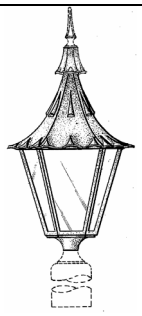
公告號	D199,143號	
申請日	1963/04/25	
公告日	1964/09/15	
圖　式	 【俯視圖】	 【前視圖】

圖3-1　'143專利基本資料

請參考圖3-2及表3-1所示，在檢視被控侵權人所指出的視圖不一致錯誤後，法院在本案中並未就視圖不一致錯誤提出太多自身的看法，其僅指出不論是從各別或整體觀察，系爭設計圖式的錯誤或不一致仍無足輕重（inconsequential），且未違反專利法或施行細則之規定。另外法院認爲明確性的判斷主體仍以所屬技藝領域中具有通常知識者爲判斷主體，雖然被控侵權人曾聲請傳喚的二位專家證人，其中一位是照明燈具設計師，另一位是專利代理人，且具有專利審查經驗，然而法院卻以照明燈具設計師的技藝水平明顯高於所屬技藝領域之人，專利代理人不具所屬技藝領域經驗爲由，全數排除這兩位專家證人的證詞。

相較之下，專利權人所提的專家證人是一位建築師，但具有設計超過500支照明燈具的經驗，他認爲被控侵權人所指的錯誤並不會對系爭設計的複製（duplication）造成問題，在交叉詰問時，這位建築師更指出，即使對於照明燈具的普通設計者而言，絕對可以在不須額外臆測的情況下製造或使用系爭設計。法院

最終採信建築師證詞，認爲'143專利視圖不一致尚不構成重大錯誤，且未違反專利法或施行細則之規定。

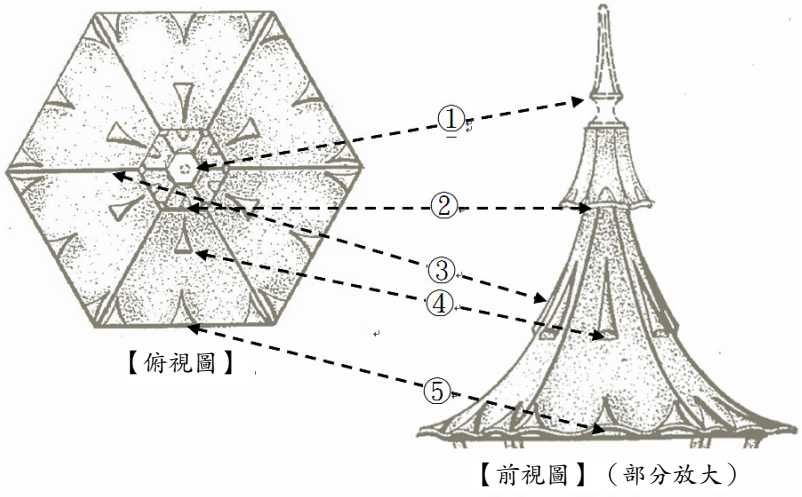
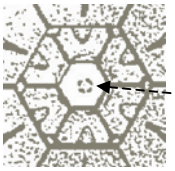
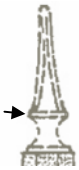
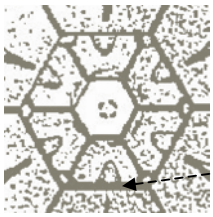
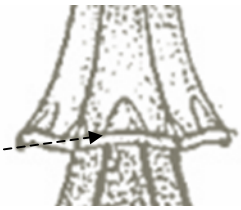
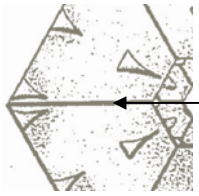
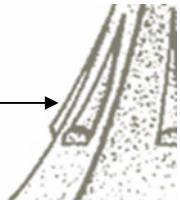
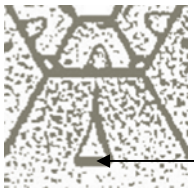
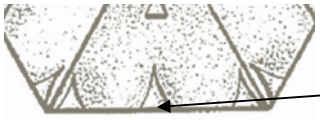


圖3-2 '143專利視圖不一致對照圖

表3-1 '143專利視圖不一致對照表

	錯誤	俯視圖（部分放大）	前視圖（部分放大）
①	俯視圖無相對應虛線		
②	前視圖邊緣爲內凹曲弧 俯視圖邊緣切直		

	錯誤	俯視圖（部分放大）	前視圖（部分放大）
③	前視圖具有向外突伸之微曲弧輪廓 俯視圖無相應實線		
④	俯視圖無相應凹陷平面		
⑤	前視圖邊緣爲內凹曲弧 俯視圖邊緣切直		

二、1978年Ex parte Asano「交通玩具」事件

申請人Kiyoji Asano在1975年向USPTO提出一件「交通玩具」設計專利申請案，申請案號爲637,095號（下稱「'095專利」），相關基本資料如圖3-3所示。由於'095專利各視圖間有不一致之情事，審查人員以違反專利法第112條規定核駁，申請人不服，上訴至BPAI。

審查人員指出該案各視圖間有多處不一致的錯誤，由於這些錯誤構成申請專利之設計的整體外觀，而且還是圖式內容中最重要的部分，鑑於圖式的外觀牽涉到物品的形狀、輪廓及表面裝飾，因此認爲'095專利無法據以實施。

專利申請人認爲'095專利之圖式內容已合理的描繪出申請專利之設計，審查人員雖指出視圖間有不一致的情事，然而，社會大眾其實可透過圖式充分瞭解到侵權的界線在哪裡，專利申請人還質疑所屬技藝領域之人根本不會發現審查人員所指出的細節錯誤。綜上，專利申請人認爲這些視圖不一致錯誤並不會讓申請專利之設計的範圍產生不清楚問題，也不會對可專利性造成任何影響。

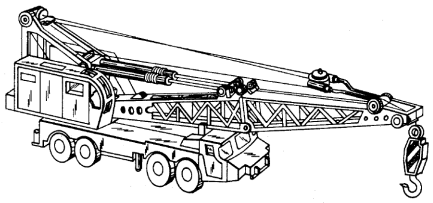
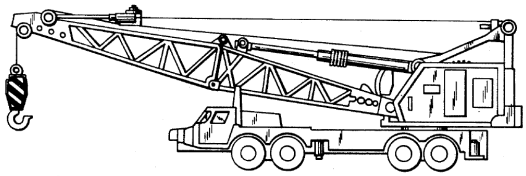
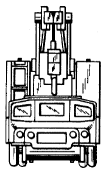
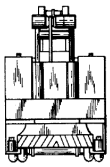
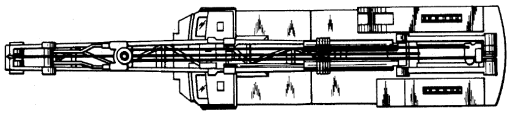
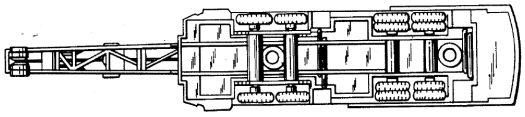
<table>
<tr><td>公告號</td><td colspan="2">D252,290號</td></tr>
<tr><td>申請日</td><td colspan="2">1975/12/02</td></tr>
<tr><td>公告日</td><td colspan="2">1979/07/03</td></tr>
<tr><td rowspan="5">圖式</td><td colspan="2"> 
【立體圖】</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
【前視圖】</td></tr>
<tr><td> 
【左側視圖】</td><td> 
【右側視圖】</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
【俯視圖】</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
【仰視圖】</td></tr>
</table>

圖3-3 ’095專利基本資料

在聽取完兩造的主張後，BPAI首先指出設計專利申請案圖式所揭露的整體外觀，不論是清晰度及完成度，皆必須讓申請專利之標的足以實施及明確。然而，不

論是專利法第112條或是施行細則第1.152條，都未要求圖式必須以精確尺寸繪製。BPAI在參考前開1970年Hadco Products「照明燈具」事件後指出，’095專利圖式的清晰度及完成度已足使交通玩具領域中的普通設計師（ordinary designer）製造出申請專利之設計。本案視圖間因工程製圖產生的不一致情事，並不會對圖式所揭露之的整體外觀造成阻礙，且尚未構成重大錯誤，因此BPAI最終認爲’095專利並未違反美國專利法第112條據以實施及明確性之規定。

三、2009年HR U.S. LLC「手機置放架」事件

本事件的系爭設計爲美國設計專利D431,250號（下稱「’250專利」），相關基本資料如圖3-4所示。在訴訟過程中，被控侵權人指出’250專利的各視圖間具有諸多不一致的錯誤，故主張系爭設計已違反明確性規定，從而專利無效。

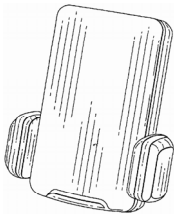
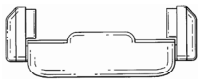
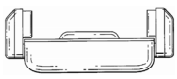
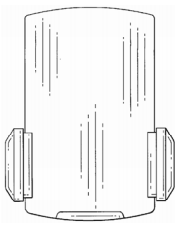
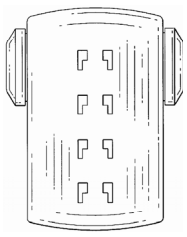
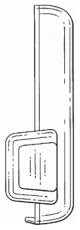
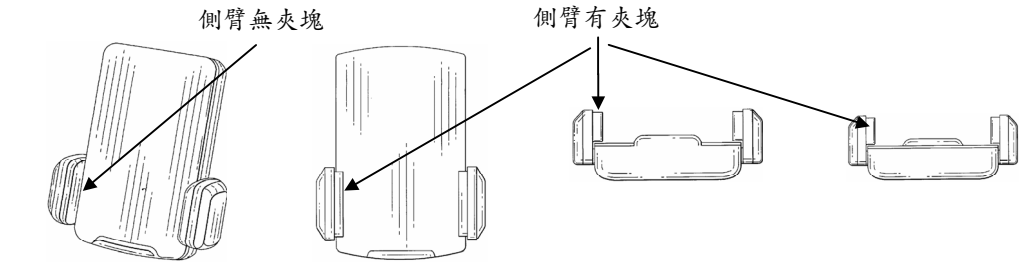
公告號	D431,250號		
申請日	1999/11/22		
公告日	2000/09/26		
圖　式			
	【立體圖】	【仰視圖】	【俯視圖】
			
	【前視圖】	【後視圖】	【右側視圖】

圖3-4 ’250專利基本資料

被控侵權人指出'250專利的各視圖間計有三個錯誤，以下分項說明：

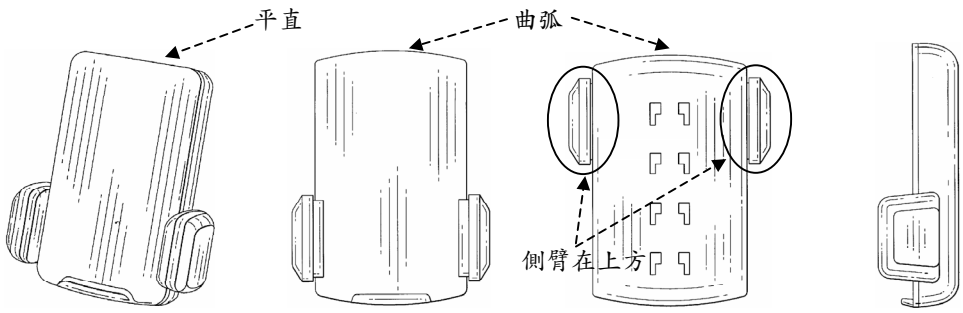
(一)請參考圖3-5所示，立體圖未顯示手機置放架側臂夾塊，與其他視圖不一致。然而法院認爲前視圖、仰視圖及俯視圖的側臂夾塊彼此間是一致的，因此立體圖的不一致尚未構成重大程度錯誤，而且也不會讓設計整體外觀產生不清楚的問題。



【立體圖】 【前視圖】 【仰視圖】 【俯視圖】

圖3-5 '250專利視圖不一致解說圖

(二)請參考圖3-6所示，手機置放架的上緣在立體圖爲平直狀，但在前視圖及後視圖卻呈現曲弧狀。此外，手機置放架側臂夾塊在立體圖、前視圖、及右側視圖中，其位置皆設於基座下方，然而在後視圖確設於基座上方。法院認爲被控侵權人只有看到單一視圖與其他視圖不一致的錯誤，但卻忽略了其他視圖彼此間仍是一致的事實。



【立體圖】 【前視圖】 【後視圖】 【右側視圖】

圖3-6 '250專利視圖不一致解說圖

(三)請參考圖3-7所示，從右側視圖可以觀察到手機置放架具有一略呈梯形的側臂，然而這立體圖確揭露一個略呈矩形狀的側臂。法院認爲雖然無法從其他視圖瞭解手機置放架側臂的形狀爲何，不過基於右側視圖已揭露一個梯形側臂，法院依然認爲這種細節上的不一致，尚不足以達到專利無效的門檻。

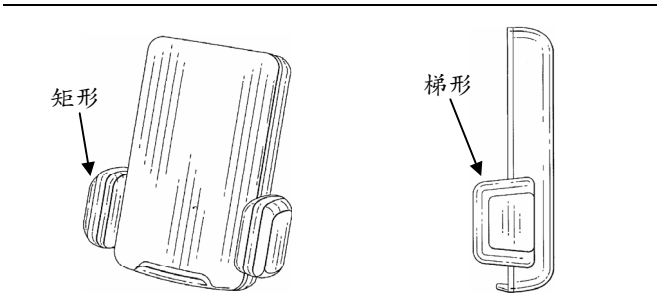


圖3-7 ’250專利視圖不一致解說圖

綜上所述，由於本案僅有立體圖與其他視圖不一致，在綜合其他多數視圖所揭露之內容後，法院認爲系爭設計並無違反明確性規定。

四、2014年Times Three Clothier L.L.C「塑身內衣」事件

本判決是一件「塑身內衣」專利侵權訴訟，專利權人Times Three Clothier指控Spanx侵害該公司旗下的6件設計專利，在訴訟過程中，Spanx針對其中的3件設計專利以違反美國專利法第112條規定主張無效，這3件設計專利分別爲美國設計專利D665,558號（下稱「’558專利」）、D666,384號（下稱「’384專利」）、 D623,377號（下稱「’377專利」），相關基本資料如圖3-8所示。

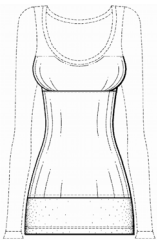
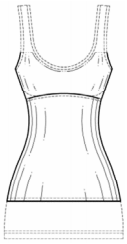
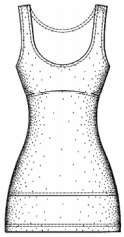
公告號	D665,558號	D666,384號	D623,377號
申請日	2009/11/13	2011/02/26	2010/05/25
公告日	2012/08/21	2012/09/04	2010/09/14
圖式 （前視圖）			

圖3-8　2014年「塑身內衣」事件系爭設計基本資料

(一)’558專利違反美國專利法第112條據以實施及明確性之規定，構成無效

請參考圖3-9所示，法院認爲’558專利所揭露的兩個實施例中，其所揭露的胸下裝飾線的形狀及位置皆不一致。首先在前視圖及後視圖部分，其所呈現的是兩個實施例的前視圖及後視圖，並且在胸下繪製出一條水平線（下稱「第一裝飾線」）。第一實施例及第二實施例的左側視圖及右側視圖，則在胸下繪製一條約30度傾斜線。

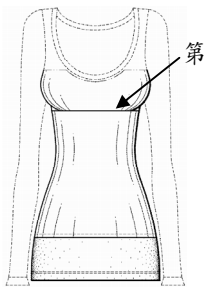
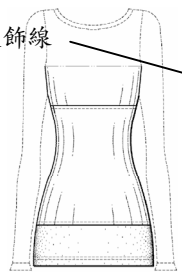
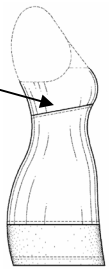
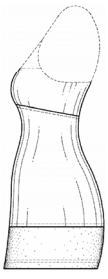
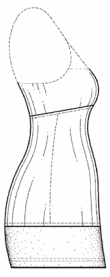
第一實施例 第二實施例	第一實施例 第二實施例	第一實施例	第一實施例	第二實施例
				
【前視圖】	【後視圖】	【左側視圖】	【右側視圖】	【左側視圖】

圖3-9　’558專利圖式

法院指出第一裝飾線屬於「申請專利之設計」的重要特徵，而且不論是將傾斜線換成水平線，或是將水平線換成傾斜線，都會更動「專利排他權所涵蓋之標的[4]」。而專利權人也未能提出任何內部或外部證據來支持第一裝飾線究應採用哪套版本。因爲所屬技藝領域之人僅能從這些視圖中猜測申請專利之設計爲何？因此，'558專利的第一裝飾線已達到無法解決的模糊程度，從而違反明確性規定，應予專利無效。

專利權人辯稱所屬技藝領域之人「看到第一實施例及第二實施例的左側視圖及右側視圖後，理應瞭解第一裝飾線的形狀及位置。」不過法院認爲專利權人忽略這四張視圖其實繪製了兩個實施例：第一實施例包括了前視圖、後視圖、第一實施例的左側視圖及右側視圖，第二實施例包括了前視圖、後視圖、第二實施例的左側視圖及右側視圖。因此，每一實施例的第一裝飾線各分別具有兩張水平線、兩張30度傾斜線的視圖，專利權人未能具體證明，何以所屬技藝領域之人會認爲第一裝飾線是30度傾斜線，而非前視圖及後視圖所繪製的水平線。

專利權人再引用上開2009年HR U.S. LLC「手機置放架」事件[5]試圖進行有效性抗辯，其指出專利圖式的錯誤及不一致必須達到重大程度，而且其嚴重到使得設計整體外觀不清晰時，才會因爲缺乏明確性而專利無效。不過法院認爲在2009年HR U.S. LLC「手機置放架」事件中，僅有一張視圖與其他所有視圖不一致，然而，'558專利卻各有一半的視圖揭露不一樣的第一裝飾線，亦言之，所屬技藝領域之人無法從視圖中，瞭解第一裝飾線的更正方案究爲水平線或30度傾斜線時，則'558專利已缺乏明確性，顯已違反美國專利法第112條據以實施及明確性之規定。

(二)'384專利違反美國專利法第112條據以實施及明確性之規定，構成無效

請參考圖3-10所示，'384專利的視圖也面臨到極爲不一致的問題，首先在第一實施例及第二實施例的後視圖部分，其一點鍊線所圍設出的「主張設計之部分」延伸至背部中段，明顯高於左、右側視圖。另外，第一實施例及第二實施例的後視圖以虛線揭露一對延伸至衣服側部上方的肩帶，然而，第一實施例的側視圖卻未見有

4 相關規定係源自Ancor Techs., Inc. v. Apple, Inc., 744 F.3d 732, 737 (Fed. Cir. 2014).

5 *Mizco International, Inc*., 07 Civ. 2394 (DGT), 2009 WL 890550 (S.D.N.Y. Mar. 31, 2009).

肩帶特徵。

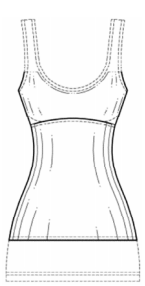
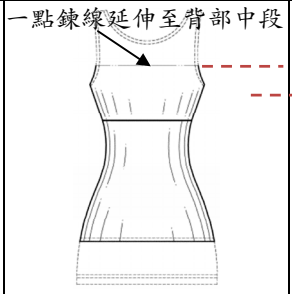
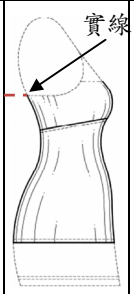
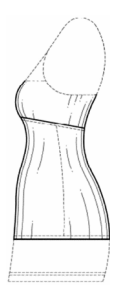
<table>
<tr><td>第一實施例
第二實施例</td><td colspan="2">第一實施例
第二實施例</td><td>第一實施例</td><td>第一實施例</td><td>第二實施例</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td><td> 
</td><td> </td><td> </td><td>  </td></tr>
<tr><td>【前視圖】</td><td>【後視圖】</td><td>【左側視圖】</td><td>【右側視圖】</td><td>【左側視圖】</td><td>【右側視圖】</td></tr>
</table>

圖3-10 ’384專利圖式

法院認爲’384專利的後視圖與左、右側視圖間的不一致，已嚴重地影響「專利排他權所涵蓋的標的」，被控侵權人雖然指出’384專利的每一實施例皆有兩張側視圖，而後視圖只有一張，不過兩張側視圖彼此對稱，因此，不能僅單憑這兩張側視圖執爲申請專利之設計的範圍依據。法院採認被控侵權人的說法，認爲’384專利已達到「無法解決地模糊」（insolubly ambiguous）、缺乏明確性，顯已違反美國專利法第112條據以實施及明確性之規定。

(三)’377專利未違反美國專利法第112條據以實施及明確性之規定

請參考圖3-11所示，被控侵權人以後視圖缺乏明確性，主張’377專利缺乏明確性，請參考第一實施例及第二實施例的後視圖，專利權人主張衣服後片爲其設計之特徵，但以虛線繪製後領口，作爲不主張設計之部分。法院將’377專利後視圖解釋爲專利權所要主張的是衣服後片至後領口區域，其中包含了肩線，但不包括後領口的輪廓。

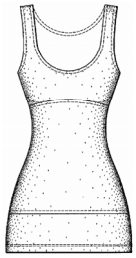
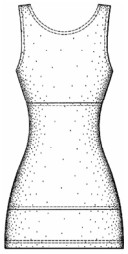
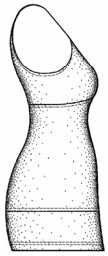
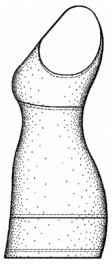
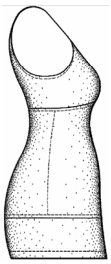
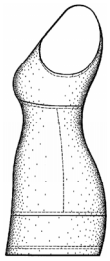
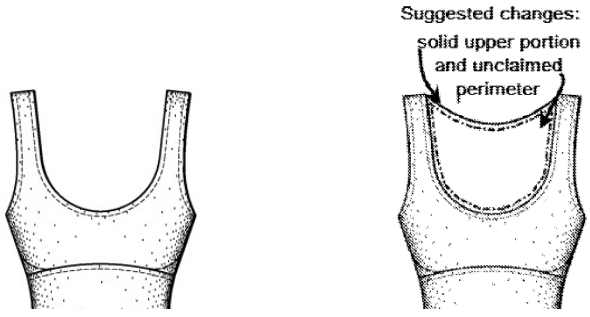
第一實施例 第二實施例	第一實施例 第二實施例	第一實施例	第一實施例	第二實施例	第二實施例
					
【前視圖】	【後視圖】	【左側視圖】	【右側視圖】	【左側視圖】	【右側視圖】

圖3-11 ’384專利圖式

被控侵權人指出’377專利後視圖以虛線繪製後領口輪廓的做法，將使人無法瞭解後領口輪廓的外觀爲何，故缺乏明確性。然而法院認爲’377專利只是想要表達「專利排他權所涵蓋的標的」不會受到後領口輪廓所限制，因此最後仍認定’377專利未違反明確性。

再者，從’377專利答辯歷程中，專利審查人員雖然曾以第一實施例及第二實施例前視圖不夠「精確 （accuracy）」而發出形式核駁（object）通知，其理由指出「由於物品前方部分（前領圍）明顯低於後方部分（後領口）」，況且從前視圖理應可以觀察到背面，因此專利審查人員提供了一張建議修正圖式供專利權人參考（圖3-12）。



原始圖式（前視圖部分） 建議修正圖式（前視圖部分）

圖3-12 ’384專利建議修正圖式

專利權人委託的代理人雖曾同意「在前視圖增加物品的後方部分（以實線繪製後領口輪廓以及以虛線繪製內緣區域）」。不過，專利權人並未完全採納審查人員所提供的建議方案，請參考圖3-13所示，其是在前視圖以虛線新增一後領口輪廓及內緣區域，並且將後視圖的後領口輪廓由實線改繪爲虛線，而'377專利依然核准公告。法院認爲'377專利在答辯歷程中，審查人員並未以專利權人將後視圖的後領口輪廓改爲虛線就予以形式核駁，顯見將後領口輪廓作爲不主張設計之部分，並不會缺乏明確性。

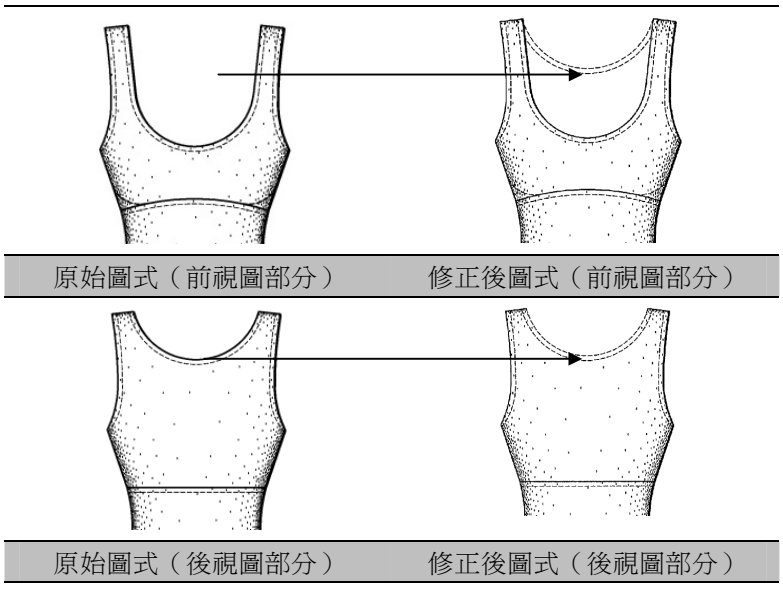


圖3-13 '384專利修正後之圖式

綜上所述，法院以'558專利及'384專利違反美國專利法第112條規定，判決專利無效。但'377專利仍維持專利有效。

肆、評　析

一、視圖不一致未必違反據以實施及明確性之規定

從美國立法例、法院判決及MPEP的說明，專利法第112條據以實施及明確性的立法意旨可歸納爲以下兩項：

(一) 宣告專利權人的權利範圍，並使公眾知悉未經同意不得實施之專利權範圍（public-notice function）[6]

(二) 讓所屬技藝領域之人可透過說明書及圖式所揭露之內容，據以製造或使用申請專利之設計，從而促進產業發展[7]

儘管設計專利的圖式係作爲專利權人行使專利權之依據、競爭同業進行迴避設計之基礎，亦爲專利審查人員進行實體審查之對象，其重要性不言而喻。根據觀察，美國法院或BPAI似乎不會僅因視圖稍不一致或違反工業製圖規定就立刻認定專利無效，畢竟專利法第112條所關心的並非視圖不一致的問題，而是專利權人是否能從圖式清楚界定所欲取得保護的範圍，競爭同業是否能從圖式所揭露的內容明白侵權的界限在哪，審查人員是否能從圖式所呈現的申請專利之設計進行可專利性的審查。儘管申請專利範圍無須達到「絕對明確（absolute）[8]」的門檻，但是倘若申請專利範圍的錯誤及模糊已達到「無法解釋」或「無法解決地模糊」（insolubly ambiguous），那麼就會違反據以實施及明確性之規定[9]。

---

6 參照Warner-Jenkinson Company, Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 29 (1997). ("There can be no denying that the doctrine of equivalents, when applied broadly, conflicts with the definitional and public-notice functions of the statutory claiming requirement.")

7 參照美國專利法第112條(a)段：
("The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor or joint inventor of carrying out the invention")。

8 相關規定係源自Source Search Techs., LLC v. LendingTree, LLC, 588 F.3d 1063, 1076 (Fed. Cir. 2009).

9 相關規定係源自Teva Pharma. USA, Inc. v. Sandoz, Inc., 723 F.3d 1363, 1368 (Fed. Cir. 2013).

準此，對於視圖不一致是否違反專利法第112條之判斷，美國法院及BAPI除了會依工業製圖等常識進行判斷外，也會兼顧設計人的創新成果，盡可能從善意的出發點來綜合分析與認定，期使在維護專利權穩定與公眾利益之間取得平衡。從Hadco Products「照明燈具」事件、Ex parte Asano「交通玩具」事件與HR U.S. LLC「手機置放架」事件中，我們可以觀察到即便視圖中確實在某些細節上存在著瑕疵，但只要各視圖相互間不存在過於嚴重的明顯衝突，仍應認定其達到據以實施及明確性的要求。

綜上所述，對於視圖不一致或違反工業製圖所造成的瑕疵，美國法院及BAPI的判斷實務主要仍是回歸到專利法第112條立法意旨的考量，亦即在不影響公眾瞭解專利權範圍的前提下，不全然只要一發生錯誤即認定違反據以實施及明確性之規定。

二、「重大錯誤」的判斷主體

從本文所列舉的Hadco Products「照明燈具」事件中可發現，要證明視圖不一致已達到重大錯誤的程度，有時必須仰賴專家證人的證詞，且該位專家證人必須屬於所屬技藝領域之人。美國法院或MPEP對設計專利「所屬技藝領域之人」的描述其實不多，較明顯的例子是在In re Nalbandian[10]一案中，美國關稅及專利上訴法院（CCPA）曾指出「所屬技藝領域之人」係指具有相當背景及受過訓練，從而在特定領域爲解決問題以發展設計之人[11]。該判決還指出「所屬技藝領域之人」爲從事申請案所呈現的物品類型之設計，且具有普通能力的設計師[12]。

因此，對於視圖不一致瑕疵所構成的重大錯誤判斷，應以所屬技藝領域之人爲主體，鑑於所屬技藝領域之人具有綜合各視圖所揭露之內容還原爲整體外觀的讀圖能力，對於情節輕微的視圖不一致或違反工業製圖之瑕疵，應不致於影響到所屬技藝領域之人無法製造或使用申請專利之設計。

---

10 In re Nalbandian, 661 F.2d (CCPA 1981).

11 *In re Nalbandian*, 661 F.2d at 1216.

12 *In re Nalbandian*, 661 F.2d at 1215-16.

三、「重大錯誤」的判斷重點

從Times Three Clothier L.L.C「塑身內衣」事件可知，當視圖不一致的瑕疵爲視覺重點，亦即該設計特徵屬於消費者選購或使用商品時所注意的部位，當所屬技藝領域之人綜合其他視圖可能最終得出兩種以上不同的專利權範圍解釋時，那麼即可能構成重大錯誤，從而違反專利法第112條之規定。請參考圖4-1所示，例如該案中'558專利的第一裝飾線，即便僅是塑身內衣上的一條線，基於該線段已橫跨衣服正面的中央處，對於整體外觀的視覺效果影響甚鉅，因此一旦發生視圖不一致的瑕疵，且綜合各視圖無法明確得知第一裝飾線究爲水平線或傾斜線時，就有可能構成「重大錯誤」。

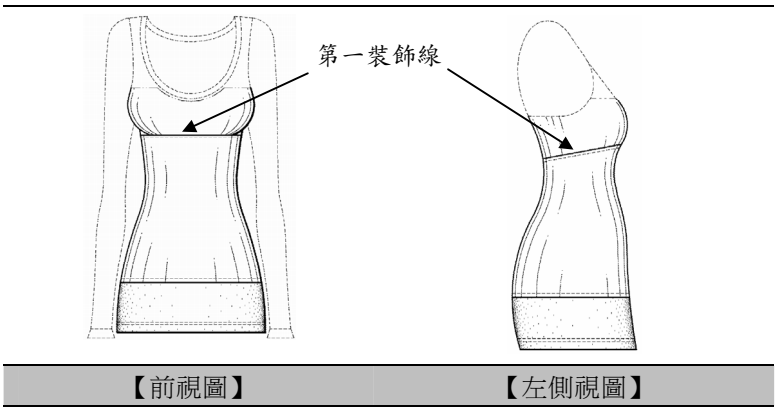


圖4-1 '558專利前視圖及左側視圖

另一方面，當「主張設計之部分」在各視圖間呈現的範圍不一致時，也可能構成重大錯誤，從而違反專利法第112條之規定。請參考圖4-2所示，例如該案中'384專利的後視圖與側視圖在「主張設計之部分」具有不一致的瑕疵，且綜合各視圖無法明確得知「主張設計之部分」究竟是以後視圖或側視圖爲準時，也有可能構成「重大錯誤」。

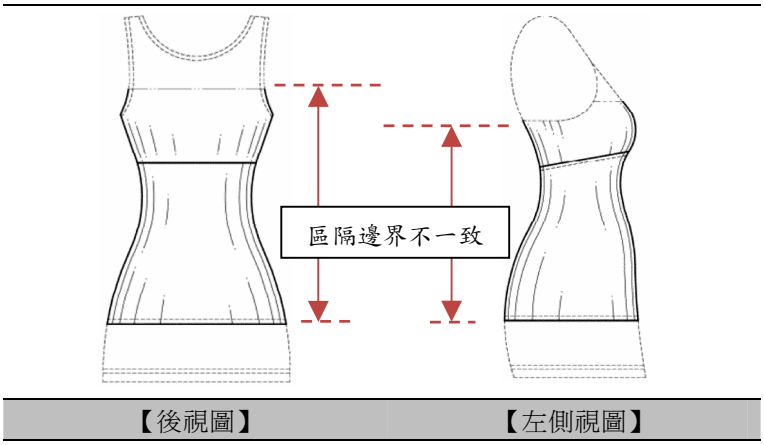


圖4-2　’384專利後視圖及左側視圖

綜上所述，當視圖不一致瑕疵屬於申請專利之設計的視覺重點，或是綜合各視圖無法明確瞭解「主張設計之部分」和「不主張設計之部分」的區隔邊界者，即有可能構成「重大錯誤」，從而違反據以實施及明確性之規定。

四、台、美審查實務差異

我國專利法第126條第1項規定：「說明書及圖式應『明確』且充分揭露，使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可『據以實現』。」其相當於美國專利法第112條(a)段據以實施及(b)段明確性之規定。

在美國設計專利的申請實務中，較常見的錯誤有：(一)各視圖之間有相互錯置之情事，例如圖4-3發生前視圖及後視圖倒置的問題，正確的做法是將【前視圖】修正爲【後視圖】、【後視圖】修正爲【前視圖】；(二)視角不一致之情事，例如圖4-4的「俯視圖、仰視圖」與其他視圖發生視角無法對應的問題，正確的做法是俯視圖的外觀應逆時鐘旋轉90度、仰視圖的外觀容應順時鐘旋轉90度；(三)各視圖比例尺發生不一致之情事，例如圖4-5的「前視圖、後視圖」與「左側視圖、右側視圖」的比例尺不同，正確的做法是調整各視圖的外觀大小使其一致。然而這三種常見錯誤在美國審查人員的眼中並無法達到重大錯誤的門檻，因此我們可以看到有部分申請案雖然有視圖不一致的問題，但仍然獲准公告的先例。

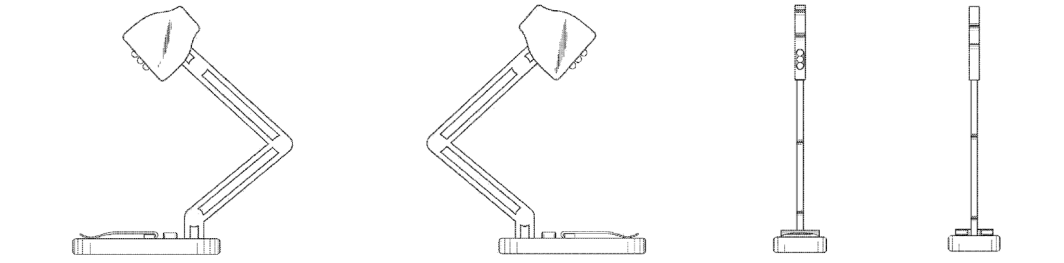


圖4-3 前視圖、後視圖倒置[13]

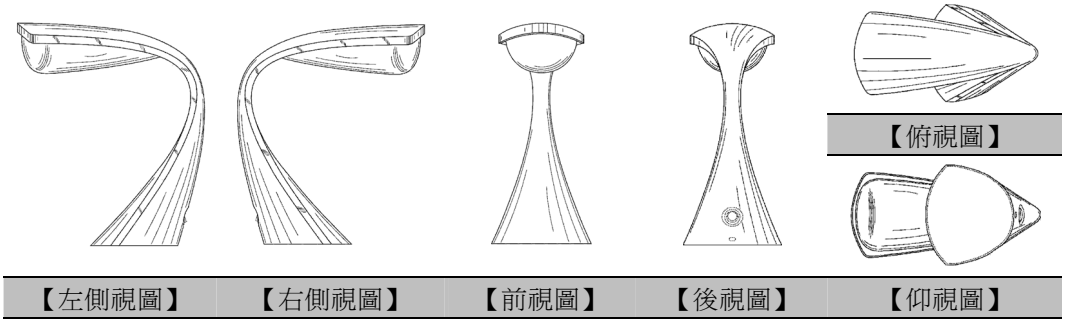


圖4-4 「俯視圖、仰視圖」與其他視圖的視角不一致[14]

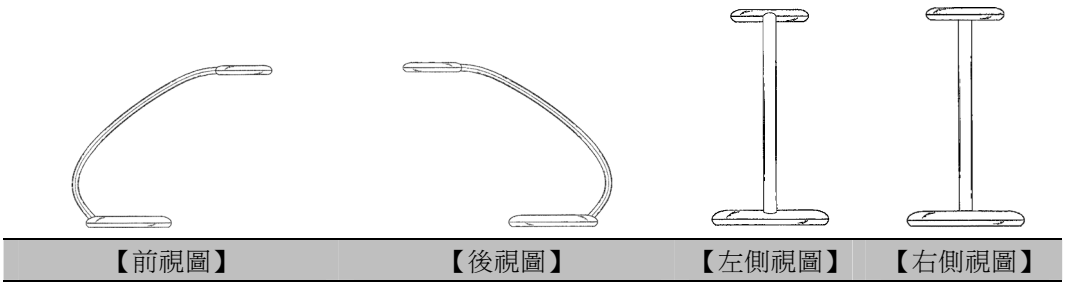


圖4-5 「前視圖、後視圖」與「左側視圖、右側視圖」的比例尺不同[15]

13 美國設計專利D734,529號（設計名稱：桌燈，公告日：2015年7月14日）。
14 美國設計專利D734,528號（設計名稱：桌燈，公告日：2015年7月14日）。
15 美國設計專利D669,627號（設計名稱：桌燈，公告日：2012年10月23日）。

相較於美國對視圖不一致違反據以實施及明確性規定採取較爲寬鬆的審查方式，我國目前的做法則較爲嚴謹，亦即審查人員若發現視圖不一致的瑕疵時，基於維護專利權穩定性的考量，仍會發出審查意見通知函要求限期修正，倘若申請人逾限未申復修正；或經多次修正後仍無法將視圖修正一致者，則申請案將能就以違反專利法第126條核駁。此外，申請人只要在指定期間內修正圖式使其一致，若屬於直接得知的內容，審查人員原則上會判斷未超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

除了上述台、美間的實務差異外，我國設計專利舉發審查實務對於專利法第126條所持見解似乎較傾向於美國的做法。請參考圖4-6所示，該案爲「滅火罐帽蓋」之設計專利舉發事件，舉發人以後視圖帽端後蓋設有「圓弧形開口」，而立體圖及左、右側視圖卻未見該特徵爲由，主張系爭設計「標的不明確」、「不充分揭露」。請參考圖4-7所示，另系爭設計俯視圖及仰視圖的視角也有視圖不一致的情事[16]，然智慧局舉發審查委員仍認爲系爭設計由圖式中揭露之各視圖已能界定其範圍，參酌該創作特點之說明文字也未影響系爭設計界定之權利範圍，況舉發人僅就單一視圖作判斷，不符審查基準「應綜合圖說中各圖面所揭露之點、線、面，再構成一具體的新式樣三度空間設計[17]」之原則，故系爭設計之說明書及圖式未違反明確且充分揭露之要件[18]。簡言之，對於是否違反專利法第126條的判斷，我國設計專利舉發審查實務是以是否會影響專利權範圍解釋爲依歸，其做法是綜合各視圖所揭露之內容，並得審酌說明書中文字記載，據以界定申請專利之設計的範圍。

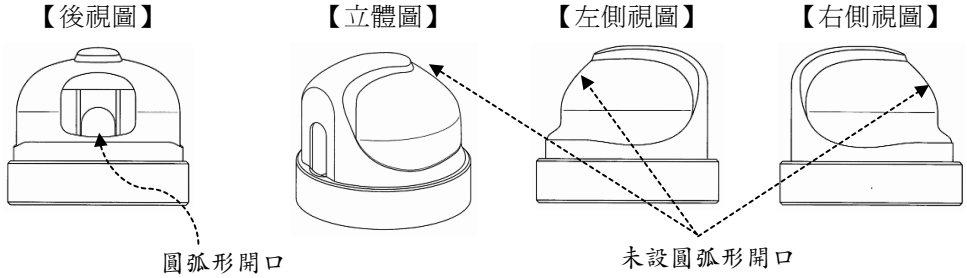


圖4-6　第101300606N01舉發案系爭設計圖式「圓弧形開口」對照圖

16 正確的做法是俯視圖逆時鐘旋轉90度，仰視圖順時鐘旋轉90度。

17 中華民國2005年版專利審查基準第三篇第一章1.5節。

18 中華民國專利公報第43卷30期（2016/10/21）公告舉發不成立案件。

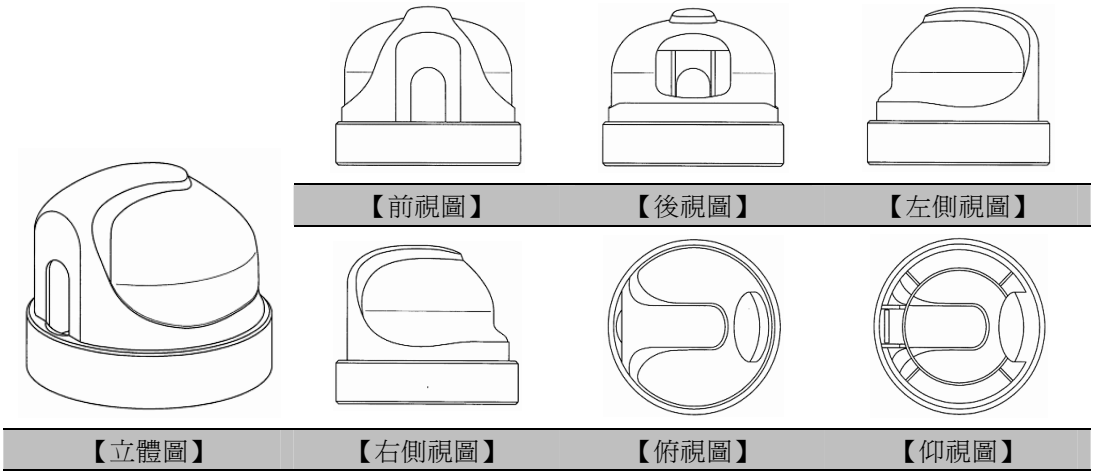


圖4-7 第101300606N01舉發案系爭設計圖式[19]

伍、結語及建議

本文主要是透過立法例及案例研析，探討美國關於視圖不一致是否違反據以實施及明確性的判斷實務。分析結果顯示，基於據以實施及明確性的判斷重點並非在視圖不一致的「錯誤」，而是所屬技藝領域之人是否能夠從圖式所揭露之內容清楚界定專利權範圍，因此，視圖不一致瑕疵可能必須嚴重影響到整體視覺效果，才會因爲構成重大錯誤而違反據以實施及明確性之規定。

在美國的司法運作上，被控侵權人若要以系爭設計視圖不一致違反據以實施及明確性規定者，基於舉證必須達到「清楚明白且令人信服」（clear and convincing）的程度。除了應具體指明視圖不一致的瑕疵外，尚應提出專家證人，從所屬技藝領域之人的角度說明系爭設計無法製造或使用的重大錯誤。

在美國的審查實務上，對於諸如視圖相互錯置、視角不一致、視圖比例尺不一致等三種常見錯誤，在不嚴重影響專利權範圍的前提下，其視圖不一致的瑕疵尚不構成違反據以實施及明確性之規定事由。我國現行的做法則較趨嚴謹，然而，基於所屬技藝領域之人本具備有基本的讀圖能力，因此對於前揭三種常見錯誤，甚或僅

19 中華民國設計專利D148,784號（設計名稱：滅火罐帽蓋，公告日：2012年8月11日）。

有單一視圖與其他視圖不一者，其實只要依據全部視圖綜合考量後，應該不難還原申請專利之設計的整體外觀，且尚不致於得出二種以上不同的專利權範圍解釋。基於以上的法理及實務分析，我國對於視圖不一致的審查標準或有彈性調整之空間，透過此項改進措施，除了可有效節省智慧局內部的行政資源外，同時也可縮短審結期間，讓申請人早日取得專利權。

專題研究

專利申請之保密管制

謝祖松*

壹、前　言

「專利」爲國家授與之排他權，享有特定期間之保護，例如發明專利權人享有之排他權爲20年。此排他權得使專利權人對仿冒者進行訴訟以爲保護，並得以授權或讓與等方式進行商品化。專利保護發明，專利權人藉專利始能穩定地實施該發明，但其對價（qui pro quo）爲須「揭露」該發明內容。

「國防科技」指涉及國防事務之科技技術，其可能具機敏性，例如軍用特殊材料及武器研發產品之製造技術等。因此，若該申請專利之標的爲國防科技，則該技術內容亦須揭露於公眾，而各國基於國防科技之機敏性考量，認爲申請專利將致洩露國防機密，多有保密管制，故發展國防科技，必須審慎考量國防科技在充分揭露及保密管制間之權衡，且就保密管制之原則應是凡涉及國安及國防相關資訊除了不應對「國內」，更不應對「國外」公開或公告。

身處敵國環伺之以色列，其國營的以色列航空工業公司（Israel Aerospace Industries Ltd., IAI）爲該國國防科技重鎮，歷年發展出相當數量之發明技術，並申請多國專利。例如，其IAI公司研發出攔截飛彈之發明，該發明除可攔截火箭外，另可攔截一般飛機、無人飛機及巡弋飛彈等。此發明顯然是以色列重要國防科技，該發明藉「專利合作條約」（Patent Cooperation Treaty, PCT）向多國申請並獲准「攔

DOI：10.3966/221845622017040029005
收稿日：2017年2月25日

* 銘傳大學法律學系教授、專利師。

截飛彈及其彈頭」專利（如圖1），[1]換言之，以色列及多國之專利將公告該國防科技內容，爲何以色列允許國內及國外公告國安及國防相關資訊？其所持政策值得探討。

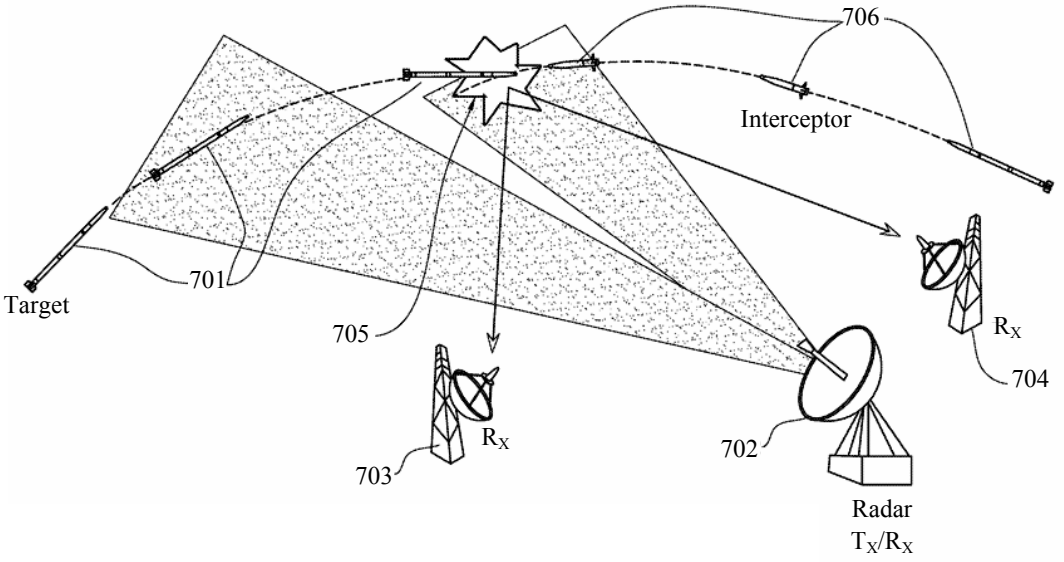


圖1 「攔截飛彈及其彈頭」專利之圖式

查我國亦有以空對地飛彈偵測目標之發明，向國內及國外申請並獲准「空對地飛彈雷達偵測方法及系統」專利（如圖2）之例，[2]茲以此專利檢驗我國專利法相關機制，然後與前述以色列之例作一比較法研究。

---

1 PCT專利名稱：「攔截飛彈及其彈頭」（Interception Missile and Warhead Therefor），專利公告號：WO2015/102001，公告日：2015年7月9日，發明人：Jacob Rovinsky，申請人：Israel Aerospace Industries Ltd.；另申請並獲准有美國、新加坡、西班牙，及韓國專利。

2 中華民國專利名稱：「空對地飛彈雷達偵測方法及系統」，申請案號：096136878，公告號：I337664，申請日：2007年10月02日，發明人：杜博仁；江簡富，申請人：臺灣大學；另申請並獲准有美國專利，名稱：Method and System for Predicting Air-to-surface Target Missile，申請日：2007年12月20日。發明人：Po-Jen Tu；Jean-Fu Kiang，申請人：National Taiwan University。

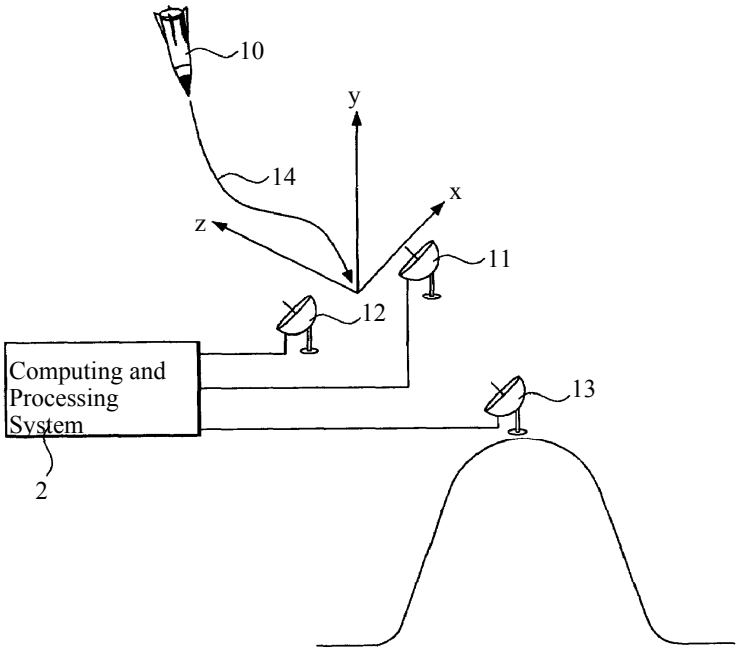


圖2 「空對地飛彈雷達偵測方法及系統」專利之圖式

本文第貳章先就專利申請之充分揭露進行說明，繼之第參章比較我國與以色列對專利申請之保密管制，於第肆章縮小討論範圍，擴大討論對象，針對其他國對申請「外國」專利之保密管制進行廣泛比較，於第伍章分析我國申請外國專利保密管制之法規欠缺，與保密管制與經濟發展之權衡等議題，第陸章爲結論。

貳、專利申請之充分揭露

專利權乃發明人之所欲，但非無對價，當發明人提出專利申請時，政府要求其須揭露該發明技術爲授與專利權之對價，此立法目的在使該發明技術能經政府公告給公眾後，使公眾瞭解此新穎發明，能進一步進行改良，如此將形成促進產業發展之良性循環，也就是「站在巨人肩膀上」來累積智慧成果之實踐。是以，各國專利法均定有揭露要求之規定。

我國專利法第26條第1項規定，說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術

領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現。[3]

以色列亦不例外，其專利法第12條(a)規定，說明書應揭露至使該發明所屬技術領域中熟習該項技術者能據以實現的程度。其中，「所屬技術領域中熟習該項技術者」（Person Skilled In The Art, PSITA，「熟習該項技術者」）爲一擬制之人，在此作爲判斷是否達到充分揭露的標準。[4]

世界其他各國多有類似該條之規定，其又可再細分包括三項子要求，一是書面敘述要求（written description），一是致能要求（enablement），一是最佳實施例要求（the best mode）。就「熟習該項技術者」而言，致能要求爲三者中最重要者。

依美國Atlas Powder Co. v. E.I. Dupont de Nemours & Co.案，判斷其是否滿足致能要求之要件有二：一是「具有通常技術者」能製造及使用系爭發明，另一是「具有通常技術者」實施系爭發明所須之實驗程度。[5]既然，致能要求之對象並非「不具技術的門外漢」（unskilled layperson），而是「熟習該項技術者」，故此要求程度不低。因爲，發明人應於專利申請案中充分揭露明確之資訊，才能使該發明所屬技術領域中「熟習該項技術者」，能瞭解其內容，並可據以製造及使用該發明。

試想，若發明標的是國防科技，爲獲專利保護，須揭露至敵國看到其內容後能瞭解該技術，並可據以製造及使用該國防科技，此專利是否仍得申請，值得斟酌，並應予管制。

參、我國與以色列對專利申請之保密管制

一、以色列之保密管制

對於申請以色列「國內」專利之保密管制，其專利法第94條規定，國防部長得視國安需要，包括國防機密考量，經洽詢司法部長，頒布如下命令：(一)禁止專利申請人進行申請程序，或延後申請程序；(二)禁止或限制申請案或相關訊息之公開

3 專利法第26條第1項。

4 以色列專利法第12條(a)；另參謝祖松，美國專利法上「具有通常技術者」之探討，臺北大學法學論叢，2010年12月，76期，43-94頁。

5 Atlas Powder Co. v. E.I. Dupont de Nemours & Co., 750 F.2d 1569, 1576 (Fed. Cir. 1984).

或公告。[6]

對於申請「外國」專利之保密管制，同法第98條規定：凡以色列國民、具永久留權者，或任何對國家負效忠義務者，不得以武器、彈藥或其他具軍事價值之發明申請外國專利，除非(一)其獲有以色列國防部之核准，或(二)其先於國內申請，並於申請後之六個月內，以色列國防部未為禁止之命令，或該禁止令已失效。[7]

由前述規定觀之，以色列對其國防科技申請國內及國外專利均訂有限制，其中，對申請國內專利之保密管制與其他國家相似，並無特別之處。而其對申請外國專利之保密管制的限制對象在身分上是以「國民」、「具永久留權者」，及「任何對國家負效忠義務者」（any other person who owes allegiance to the State）為準；在限制之創作標的上是以「武器、彈藥或其他具軍事價值之發明」為管制標準，適用範圍較廣。[8]

所以，應不致有專利公報揭露其國防科技。然前述「攔截飛彈及其彈頭」專利

---

6 以色列專利法第94條：

(a) The Minister of Defense may, by order, if he deems it necessary so to do in the interests of National security, including the protection of defense secrets, and after consultation with the Minister of Justice—

(1) order the Registrar to refrain from performing any act which he is required or permitted to do under this Law on a certain application, or to postpone its performance;

(2) prohibit or restrict the publication or release of information concerning a particular application, or in connection with the information in it.

(b) A copy of the order of the Minister of Defense shall be delivered to the applicant.

7 以色列專利法第98條：

An Israel national, a permanent resident of Israel or any other person who owes allegiance to the State shall not submit any application abroad for a patent for an invention the subject of which is weaponry or ammunition, or which is otherwise of military value, or for an invention with which section 95 deals, and he shall not—directly or indirectly—cause a said application to be submitted, unless one of the following applies:

(1) he received written permission from the Minister of Defense in advance;

(2) he submitted an application in respect of that invention in Israel and within six months after that application was submitted the Minister of Defense did not make an order on it under section 94, or he made such an order, but it is no longer in effect.

8 對照本文第肆章，以色列專利法已涵蓋其中大部分不同種類之管制標準。

卻顯示以色列似乎允許國內及國外專利公報公告國安及國防相關資訊，其所持政策值得探討。

二、我國之保密管制

我國專利法有關國安規定最早制定於1944年，其第40條僅規定：「有關國防之發明，不予公告，其呈請書件，不予陳列」。另，該法第5條對於尚未獲准專利之「發明於軍事上有秘密之必要者」，規定「其應得專利之權利，得由政府收用，給以相當之報酬」。又另，該法第72條對於已獲准之專利者規定，若「政府因軍事上之利用，或國營事業之需要，得限制或徵用專利權之一部或全部。但應給予專利權人以補償金」。

1959年之修法，前述三條條文僅就文字酌爲修正，並無重大變更。直至1993年之修法，將前述三條條文合併規定於第48條，其文義沿用至今，現行法即建立於此架構上。[9]2003年之修法，該條條號變更爲第50條，並增列「國家安全相關機關」規定，作爲是否涉及國家安全之諮詢對象，餘僅酌爲文字修正。2011年之修法，該條條號變更爲第51條，餘亦僅酌爲文字修正。

現行我國專利法第51條僅規定對於申請「我國」專利之保密管制，因爲提出國內申請案之「發明經審查涉及國防機密或其他國家安全之機密者，[10]應諮詢國防部

---

9 專利法第48條（1993年版）：
發明經審查有影響國家安全之虞，應將其說明書移請國防部諮詢意見，認有秘密之必要者，其發明不予公告，申請書件予以封存，不供閱覽，並作成審定書送達申請人、代理人及發明人。
申請人、代理人及發明人對於前項之發明應予保密，違反者該專利申請權視為拋棄。
保密期間，自審定書送達申請人之次日起為期一年，並得續行延展保密期間每次一年，期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國防部，無保密之必要者，應即公告。
就保密期間申請人所受之損失，政府應給予相當之補償。
申請人對於第一項之審定有不服時，得於審定書送達之次日起三十日內，依法提起行政救濟。

10 依國家機密保護法第2條及施行細則第2條之規定，本法所稱之國家機密係指：(1)軍事計畫、武器系統或軍事行動；(2)外國政府之國防、政治或經濟資訊；(3)情報組織及其活動；(4)政府通信、資訊之保密技術、設備或設施；(5)外交或大陸事務；(6)科技或經濟事務；(7)其他為確保國家安全或利益而有保密之必要者，並經核定機密等級者。

或國家安全相關機關意見，認有保密之必要者，申請書件予以封存；其經申請實體審查者，應作成審定書送達申請人及發明人」。[11]且其「保密期間，自審定書送達申請人後為期一年，並得續行延展保密期間，每次一年」，[12]即逐年檢驗此國內申請案之保密必要性，且於「期間屆滿前一個月，專利專責機關應諮詢國防部或國家安全相關機關，於無保密之必要時，應即公開」。[13]而該「發明經核准審定者，於無保密之必要時，專利專責機關應通知申請人於三個月內繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告」。[14]「就保密期間申請人所受之損失，政府應給與相當之補償」。[15]

本條並無違反時之罰則規定，僅要求「申請人、代理人及發明人對於該發明應予保密，違反者該專利申請權視為拋棄」。[16]若前述之例發生在國內，僅可依刑法第109條第1項，[17]或依國家機密保護法相關規定處理。[18]

但依我國專利法第51條，國防科技申請「外國」專利管道卻是門戶洞開，因為「認有保密之必要者」似僅須依規定將該「申請書件予以封存」，並未禁止該發明續向外國申請專利，甚至，若該發明直接先向國外申請專利，該條也無從管制。按國防或國安資訊之洩漏，並無向國內或向國外洩漏之區別，因為在此資訊發達時代，資訊一經洩漏，及可無遠弗屆之傳遞出。

本例及清楚顯示，其中華民國專利之申請日為2007年10月2日，美國專利之申請日為2007年12月20日，期間僅2個月又18日，若啓動諮詢程序，應不及在美國專利申請日前獲得國防部或國家安全相關機關諮詢意見。而且，即便「認有保密之必

11 我國專利法第51條第1項。

12 同前註，第3項前段。

13 同前註，第3項後段。

14 同前註，第4項。

15 同前註，第5項。

16 同前註，第2項。

17 刑法第109條第1項：洩漏或交付關於中華民國國防應秘密之文書、圖畫、消息或物品者，處1年以上7年以下有期徒刑；刑法第109條第4項：預備或陰謀犯第1項或第2項之罪者，處2年以下有期徒刑。

18 國家機密保護法第32條至第35條參照（如對國家機密之洩漏、交付、刺探、收集、毀棄、損壞、隱匿等行為，可分別處1年以上、7年以下之有期徒刑、拘役或科或併科新台幣20萬元以下罰金，且該等行為並罰及過失犯）。

要者」，似也無法管制其續向外國申請專利。更何況，本例已直接「先向外國申請」專利，就保密管制而言，已出現明顯漏洞，實有可議之處。

肆、其他國家對申請外國專利之保密管制

由前述以色列與我國之專利保密管制比較後，顯見我國對申請「外國」專利之保密管制有法規欠缺現象，本章進一步縮小討論範圍，擴大討論對象，針對其他國對申請「外國」專利之保密管制進行廣泛比較。茲以基於國安考量之國際申請，例示五類管制標準：一、「發明在該國完成」，二、「申請案具國家機密」，三、「申請人為該國住民」， 四、「申請人為該國居民」，及五、「發明在該國或外國由該國國民完成」等，[19]進行比較，並值得注意其彼此間之關係並非互斥，而是及／或，例如前述以色列專利法實則即包含其中數項管制機制。

一、以「發明在該國完成」為管制標準

(一)美國相關規定

美國聯邦政府基於對科技揭露可能造成國防及經濟狀況之威脅，長久以來亟欲管制之。於第一次世界大戰期間，美國國會授權美國專利商標局（the United States Patent and Trademark Office, USPTO）得對與國防有關之專利予以列記機密等級，此作法僅實施於該大戰期間；但復因預期將發生第二次大戰，於其前之1941年10月恢復該規定，並持續實施至第二次大戰結束。

1951年制定之「發明機密法案」（The Invention Secrecy Act of 1951），[20]規定與國防有關之專利得長期列為機密並受管制，即除對外國宣戰或國家緊急狀況時外，須每年審查管制之必要性。依該法規定，「國防機關」（defense agency）提供專利商標局一份「專利安全範圍審查清單」（Patent Security Category Review List, PSCRL），其中明列相關應受管制之機敏性科技。至於，何謂「國防機關」乃由總

19 參WIPO官網之「國際申請案及國家安全考量」，http://www.wipo.int/pct/en/texts/nat_sec.html，最後瀏覽日：2017年2月21日。

20 The Invention Secrecy Act of 1951 (codified at 35 U.S.C. §§ 181-188).

統指定，一般包括陸、海、空軍、國安局（National Security Agency）、能源部、航太總署，甚至，司法部亦曾包括在內。[21]

美國專利法第181條規定，若因公開、公告而致揭露政府所有之發明時，該發明所屬之政府機關主管認爲將有可能影響國安，則專利商標局局長於接獲通知後，應命該發明保持於秘密狀態，並停止公開或公告該發明。[22]

依同法第184條規定，凡在美國所完成之發明，在向美國提出專利申請後的六個月內，除非獲得美國專利局核發的「外國專利申請許可」（Foreign Filing License），任何人不得在「外國」提出、致使或授權他人提出發明、新型或設計專利申請。[23]

依同法第186條規定，任何人在依第181條規定被命令其發明應保持秘密狀態，且應暫停核發專利權之期間內，知悉該命令而且未經授權即故意發表或揭露其發明，或授權或致使該發明或主要內容遭發表或揭露者；或故意違犯第184條規定，就美國所完成之任何發明提出、致使或授權他人提出發明、新型或設計專利申請或模型之登記者，應處兩年以下有期徒刑，或科，或併科1萬元以下罰金。[24]

---

21 Raymond E. Vickery, Jr., *Symposium on the Law and Outer Space: the Laws and Outer Space: Intellectual Property*, 4 J.L. & TECH. 9, 10 (1989).

22 35 U.S.C. 181: Whenever publication or disclosure by the publication of an application or by the grant of a patent on an invention in which the Government has a property interest might, in the opinion of the head of the interested Government agency, be detrimental to the national security, the Commissioner of Patents upon being so notified shall order that the invention be kept secret and shall withhold the publication of an application or the grant of a patent therefor under the conditions set forth hereinafter.

23 35 U.S.C. 184 (a): Except when authorized by a license obtained from the Commissioner of Patents a person shall not file or cause or authorize to be filed in any foreign country prior to six months after filing in the United States an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of an invention made in this country. A license shall not be granted with respect to an invention subject to an order issued by the Commissioner of Patents pursuant to section 181 without the concurrence of the head of the departments and the chief officers of the agencies who caused the order to be issued. The license may be granted retroactively where an application has been filed abroad through error and the application does not disclose an invention within the scope of section 181.

24 35 U.S.C. 186: Whoever, during the period or periods of time an invention has been ordered to be

值得注意者，若直接先向外國申請專利，美國專利法施行細則第5.13條規定，沒有在美國國內提出國內或國際申請案者，在申請「外國專利申請許可」時，須附呈直接先向外國申請專利之申請案副本。[25]此規定應可相當程度產生管制作用。

(二)大陸相關規定

中國大陸專利法規定，申請專利之發明創造涉及國家安全或者重大利益需要保密的，按照國家有關規定辦理。[26]該法細則規定，涉及國防利益或需要保密的專利申請稱爲國防專利申請，將涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益的申請，稱爲保密專利申請。[27]

對於申請「大陸」專利之保密管制，該法細則規定，專利申請涉及國防利益需要保密的，由國防專利機構受理並進行審查；國務院專利行政部門受理的專利申請涉及國防利益需要保密的，應當及時移交國防專利機構進行審查。經國防專利機構審查沒有發現駁回理由的，由國務院專利行政部門做出授予國防專利權的決定。[28]國務院專利行政部門認爲其受理的發明或者實用新型專利申請涉及國防利益以外的國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時做出按照保密專利申請處理的決定，並通知申請人。保密專利申請的審查、復審以及保密專利權無效宣告的特殊程序，

---

kept secret and the grant of a patent thereon withheld pursuant to section 181, shall, with knowledge of such order and without due authorization, willfully publish or disclose or authorize or cause to be published or disclosed the invention, or material information with respect thereto, or whoever willfully, in violation of the provisions of section 184, shall file or cause or authorize to be filed in any foreign country an application for patent or for the registration of a utility model, industrial design, or model in respect of any invention made in the United States, shall, upon conviction, be fined not more than $10,000 or imprisoned for not more than two years, or both.

25 37 CFR 5.13: If no corresponding national, international design, or international application has been filed in the United States, the petition for license under § 5.12(b) must also be accompanied by a legible copy of the material upon which a license is desired. This copy will be retained as a measure of the license granted.

26 中國大陸專利法第4條。

27 中國大陸專利法施行細則第7條。

28 同前註，第1項。

由國務院專利行政部門規定。[29]

對於申請「外國」專利之保密管制，中國大陸專利法規定，任何單位或者個人將在中國大陸完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國務院專利行政部門進行保密審查。[30]單位或者個人根據有關之國際條約提出專利國際申請者，應當遵守前述規定。[31]對違反該規定向外國申請專利的發明或者實用新型，在中國大陸申請專利的，不授予專利權。[32]

所稱在中國大陸完成的發明或者實用新型，是指技術方案的實質性內容在中國大陸境內完成的發明或者實用新型。[33]任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當按照下列方式之一請求國務院專利行政部門進行保密審查：1.直接向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當事先向國務院專利行政部門提出請求，並詳細說明其技術方案；2.向國務院專利行政部門申請專利後擬向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請的，應當在向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請前，向國務院專利行政部門提出請求。[34]向國務院專利行政部門提交專利國際申請的，視爲同時提出了保密審查請求。[35]

國務院專利行政部門收到依照本細則第8條規定遞交的請求後，經過審查認爲該發明或者實用新型可能涉及國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時向申請人發出保密審查通知；申請人未在其請求遞交日起4個月內收到保密審查通知的，可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。[36]國務院專利行政部門依照前款規定通知進行保密審查的，應當及時做出是否需要保密的決定，並通知申請人。申請人未在其請求遞交日起6個月內收到需要保密的決定的，可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交

29 同前註，第2項。
30 中國大陸專利法第20條第1項前段。
31 同前註，第2項。
32 同前註，第4項。
33 中國大陸專利法施行細則第8條第1項。
34 同前註，第2項。
35 同前註，第3項。
36 中國大陸專利法施行細則第9條第1項。

專利國際申請。[37]

違反前述向外國申請專利規定，洩漏國家機密者，由所在單位或上級主管機關給予行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。[38]

值得注意者，對直接先向外國申請專利，中國大陸專利法及其施行細則對此有所規範，即應當事先向國務院專利行政部門提出請求，並詳細說明其技術方案。[39]如此，應可相當程度產生管制作用，雖然美國及中國大陸之相關條文均未限制須先在國內提出申請。[40]

二、以「申請案具有國家機密」為管制標準

德國專利法第52條第1項規定，專利申請案依刑法第93條定義為具國家機密者，若欲申請「外國」專利，應獲聯邦最高主管機關書面核准始得為之。前述書面核准得得附條件。[41]而刑法第93條第1項所定義之國家機密指，僅有特定範圍人士能接觸，必須不讓外國知悉以避免發生德意志聯邦國安問題的相關事實、事項，或知識。[42]同條第2項規定，任何人提出專利申請違反前項前段規定，或違反前項後段所附條件者，應處五年以下有期徒刑，或科罰金。[43]

德國此項規定與其他國家不同之處，在限制「申請案具有國家機密」為管制標準，並不論究申請人為國民或居民身分，此外，其附有罰則。

---

37 同前註，第2項。

38 中國大陸專利法第71條。

39 中國大陸專利法第20條第1項前段；中國大陸專利法施行細則第8條第2項。

40 論者Dennis Crouch認為中國大陸之相關條文規定須先在國內提出申請之見解似有誤，見 Dennis Crouch, Considerations for International Inventions—Foreign Filing Licenses, October 22, 2014, *available at* http://patentlyo.com/patent/2014/10/considerations-international-inventions.html (last visited Feb. 21, 2017).

41 德國專利法第52條第1項：A patent application containing a state secret (Section 93 of the Criminal Code) may only be filed, outside the territory to which this Act applies, with the written consent of the competent highest federal authority. Consent may be given subject to conditions.

42 德國刑法第93條第1項。

43 德國專利法第52條第2項：Any person who 1. files a patent application in violation of the first sentence of subsection (1) or 2. acts in violation of a condition under the second sentence of subsection (1) shall be liable to imprisonment not exceeding five years or to a fine.

三、以「申請人為該國住民」為管制標準

韓國專利法第41條第1項第1款規定，凡「住民」得申請專利。[44]同法第41條第1項規定，如為國防之必要，政府得命發明人、申請人或代理人不得向相關「外國」專利局提出專利申請案，或得命將該發明保持為秘密。但前述人等如經政府許可，則可向外國專利局提出申請案。[45]同條第2項規定，如向韓國智慧財產局提出之發明經認定屬國防所必要，政府得拒絕授予專利，並得為國防之理由，如戰時、暴動或其他類似緊急狀況，沒入該發明得獲得專利之權。[46]若政府採取前述第1及2項行為時，應予合理補償。[47]

如違反第1項禁止向外國專利局提出專利申請案或應維持秘密性之命令，得獲准專利之權視為拋棄；[48]違反同項維持秘密性之命令，請求對於因維持秘密性所致損失為合理補償之權，均視為拋棄。[49]

韓國此項規定與其他國家不同之處，在限制對象之身分是以「住民」為準，適用範圍較「國民」為廣。

四、以「申請人為該國居民」為管制標準

英國專利法第23條第1項規定，凡英國「居民」，除非獲得智慧財產局局長之核准，若其申請案具軍事科技或任何其他可能影響國家安全或公共安全之資訊，不得向外國申請或致使該發明被申請專利，但若在向外國申請後再不少於6周期間曾向英國專利局提出國內申請，或未曾獲本法第22條之通知，或該通知已被撤銷者，不在此限。[50]

---

44 韓國專利法第41條第1項第1款：Any person desiring to obtain a patent shall file a patent application with the Commissioner of the Korean Industrial Property Office stating the following: (i) the name and the domicile of the applicant (in the case of a legal entity, the title, place of business and the name of its representative).

45 韓國專利法第43條第1項。

46 同前註，第2項。

47 同前註，第3項及第4項。

48 同前註，第5項。

49 同前註，第6項。

50 英國專利法第23條第1項：Subject to the following provisions of this section, no person resident

同條第2項規定，前述第1項規定，不適用於第一次申請爲在外國提出，且申請人爲居住在國外者。[51]

英國此項規定與其他國家不同之處，在限制對象之身分是以「居民」爲準，適用範圍較「住民」爲廣。

五、以「發明在該國或外國由該國國民完成」為管制標準

希臘「國防發明法」第1條第1項規定，凡在希臘或「外國」由該國國民完成之發明或發現，若與希臘國防、互相締結同盟國家之國防，或希臘參與同盟組織中某一國家之國防有關者，則不得將該發明或發現之內容傳遞，或揭露給「任何國家」之自然人或法人，即便該發明或發現尚未依該法第2條及第3條定義爲機密。同樣地，禁止任何與該發明或發現有關之技術資訊以任何方式進行傳遞或揭露。[52]

---

in the United Kingdom shall, without written authority granted by the comptroller, file or cause to be filed outside the United Kingdom an application for a patent for an invention if subsection (1A) below applies to that application, unless - (a) an application for a patent for the same invention has been filed in the Patent Office (whether before, on or after the appointed day) not less than six weeks before the application outside the United Kingdom; and (b) either no directions have been given under section 22 above in relation to the application in the United Kingdom or all such directions have been revoked.

(1A) This subsection applies to an application if - (a) the application contains information which relates to military technology or for any other reason publication of the information might be prejudicial to national security; or (b) the application contains information the publication of which might be prejudicial to the safety of the public.

51 英國專利法第23條第2項：Subsection (1) above does not apply to an application for a patent for an invention for which an application for a patent has first been filed (whether before or after the appointed day) in a country outside the United Kingdom by a person resident outside the United Kingdom.

52 Law No. 4325/1963 on the Inventions Concerning the National Defense, Art. 1 Para. 1 (All inventions and discoveries developed in Greece or in a foreign country by Greek nationals concerning Greece's national defense, an ally's national defense or this one of a group of allied countries of which Greece is part, may not be transmitted to any domestic or foreign legal or natural entity or disclosed in any way whatsoever in any country, even before such invention or discovery is classified as secret according to articles 2 and 3 herein. Similarly, it is prohibited to transmit or disclose any technical information that can be related in any way whatsoever with such

希臘此項規定與其他國家不同之處，在其完成該發明之地點不限定在希臘國內，甚至擴及「國外」，此將完成發明所在地延伸至國外之規定，可能衍生司法管轄問題，與前述英國專利法第23條第2項規定，排除申請人為居住在國外者之適用，有所不同。

伍、分　析

一、申請外國專利保密管制之法規欠缺

現行專利法對申請「外國」專利之保密管制有法規欠缺現象，目前只得依刑法相關規定處理。換言之，若前述之例乃對外國申請時發生，可依刑法第109條第2項規定處理。[53]若提出外國專利申請，但審查後被核駁，得以未遂犯處理。[54]若已完成外國專利申請之準備，但未提出申請者，也得以預備或陰謀犯處理。[55]另，亦可依國家機密保護法相關規定處理。[56]

但援引刑法或國家機密保護法相關規定僅能提供事後處罰，沒有事前預防的機制。如前述，若本例直接「先向外國申請」專利，就保密管制而言，將發生法規欠缺之情況，實有可議之處。

前述第參及肆章有關各國對申請外國專利之保密管制規範中，不論是以「發明在該國完成」、「申請案具國家機密」、「申請人為該國住民」、「申請人為該國居民」，或「發明在該國或外國由該國國民完成」為管制標準，其中以美國及中國大陸相關規定應屬較為周延及嚴謹。

就限制對象之身分而言，美國專利法規範「任何人」，[57]中國大陸專利法規範

---

inventions or discoveries.).

53 刑法第109條第2項：洩漏或交付前項之文書、圖畫、消息或物品於外國或其派遣之人者，處3年以上10年以下有期徒刑。

54 同前註，第3項：前二項之未遂犯罰之。

55 同前註，第4項：預備或陰謀犯第1項或第2項之罪者，處二年以下有期徒刑。

56 國家機密保護法第32條至第35條參照。

57 35 U.S.C. 184(a).

「任何單位或者個人」，[58]實質上已涵蓋「住民」、「居民」、「國民」、「具永久居留權者」，甚至可及於在該國之「外商」或「外國人」；就限制標的而言，美國及中國大陸專利法均對申請案具有國家機密者進行規範，另該標的須在該國完成乃規範標的所在地在國內，避免如希臘將所在地延伸至國外可能衍生之司法管轄問題。故本文建議應仿效美國專利法第184條規定，建立類似「外國專利申請許可」，如此方能防杜「先向外國申請」專利之情事發生。

此外，違反專利申請保密管制者，不論其為向國內或國外申請，影響層面往往及於國安，在國際普遍有專利法除罪化之趨勢時，仍有多國針對此部分保留刑事罰則。例如，前述中國大陸專利法第71條即明文「構成犯罪的，依法追究刑事責任」，然因尚須引用刑法規定，不若美國專利法明定「應處兩年以下有期徒刑，或科，或併科一萬元以下罰金」，可消除不同法源於適用時可能產生之隔閡差異，故建議應仿效美國專利法第186條規定，於專利法上建立罰則。

二、保密管制與經濟發展之權衡

如前述，以色列專利法明定有關國防科技申請外國專利之限制，但是其相關國防科技仍可見於其所申請之外國專利中，此乃因其對於機敏性資料之認定較為務實，有以致之。

實則，因為應用型科技多屬改良，並非先鋒技術之突破，所謂致洩露國防機密之顧慮，並不切實際；但在獲有專利保護之情況下，軍民通用之國際貿易得以順利進行，此將有效促進經濟發展。

二次大戰後，國防科技研發同時亦帶動民間科技發展。時至今日，學者仍證實，國防支出對經濟成長有正面效果，因為國防之支出能藉由如下幾種方式增加國家整體生產力：提升該國技術人員素質，建構相關硬體設施，藉由研發提升科技水準，以及協助產生新興企業等。因為，國防科技之發展會連帶產生「溢出效應」（spillover），得協助民間企業同步發展。[59]

---

58 中國大陸專利法第20條第1項前段。

59 Dan Peled, Defense R&D and Economic Growth in Israel: A Research Agenda, Science, Technology and the Economy, Samuel Neaman Institute for Advanced Research in Science and Technology, at the Technion-Israel Institute of Technology (2001).

以美國爲例，其國防科技研發之GPS系統（Global Positioning System），除了在戰場上掀起革命性影響，亦對民間產生莫大實益，另該技術對於人造衛星導航、通訊等亦產生重大幫助。其國防科技之研發，另亦帶動電腦革命，例如，資料庫之建立、網際網路、計算機科學理論、神經網路，及虛擬實境等技術。[60]

值得注意者，以色列之國防研發工作，不但提振該國之科技水準，以及提升該國技術人員素質，在政策上更有縝密之規劃及積極之貫徹。首先，以色列有5家公司名列世界前百大軍火製造商，即除了前述的IAI公司及RAFAEL公司外，另尚有Koor Industries, Tadiran, and Elbit Systems等。其中，IAI公司2013年之淨收益（net income）爲7,500萬美元。整體而言，其國防工業占該國工業之比例爲25%，所僱員工占該國員工之比例爲20%。

再者，以色列之國防工業與其經濟發展與民間企業有密切關係，例如，以色列國防科技致力研發資訊科技（Information Technology, IT），除了其乃現代化部隊不論戰略或戰術均不可或缺之一環，此種科技亦有軍民通用之效用。從其軍民利益均霑角度來思考，即不難想見其積極發展國防科技之理由。

按發明獲證專利後，若確實有促進產業發展之潛力，得獲他人之引證。統計證實，一公司之特定專利所獲之引證若超過該領域發明所獲引證之中位數（median number），即能顯著提升該公司之市場價值；或者，每獲他人一次引證，該專利之市場價值將提升該公司3%的市場價值。[61]由此觀之，亦不難想見其積極申請多國專利以予保護，乃具市場經濟上之前瞻規劃。

陸、結　論

現行專利法對申請「外國」專利之保密管制有法規欠缺現象，目前只得依刑法或國家機密保護法相關規定處理，但此做法僅能提供事後處罰，沒有事前預防的機制，若申請人直接「先向外國申請」專利，實無保密管制。

---

60 Bronwyn H. Hall, Adam Jaffe & Manuel Trajtenberg, Market Value and Patent Citations, *available at* http://www.haas.berkeley.edu/groups/iber/wps/econ/E00-277.pdf (last visited Feb. 21, 2017).

61 *Id*.

有關各國對申請外國專利之保密管制規範中，不論是以「發明在該國完成」、「申請案具國家機密」、「申請人爲該國住民」、「申請人爲該國居民」，或「發明在該國或外國由該國國民完成」爲管制標準，其中美國及大陸相關規定應屬較爲周延及嚴謹。

故本文建議應仿效美國專利法第184條，建立類似「外國專利申請許可」，如此方能防杜「先向外國申請」專利之情事發生。此外，違反專利申請保密管制者，影響層面往往及於國安，故建議應仿效美國專利法第186條規定，於專利法上建立罰則。

由以色列國防科技申請多國專利保護觀之，可知其不但理解應用型科技多屬改良，非先鋒技術，突破充分揭露與保密管制的矛盾，在獲有專利保護之情況下，軍民通用之國際貿易得以順利進行，有效促進經濟發展。該國掌握自二次大戰後，藉國防科技研發帶動民間科技發展，並促進經貿實益的趨勢，此決策使其獲取了最佳利益，

本文倡議我國專利法制除了應建立對外國專利申請之保密管制規範，在漢翔公司已民營化，及國家中山科學研究院已行政法人化之時，國防事業更應效法以色列之作法，有系統地布局國際上相關各國之專利，以利獲取最佳之國防及經濟利益。

裁判要旨

智慧財產法院104年度民專上更(一)字第9號民事判決

【專利法】

【裁判日期】106年3月16日

【裁判事由】侵害專利權有關財產權爭議等

【裁判要旨】

○鴻公司、○怡公司等固然曾採取相關產品迴避設計之措施，惟未成功，致系爭產品A落入系爭專利甲請求項1，而侵害系爭專利，已如上述，上訴人為迴避系爭專利甲而迴避設計製造、販售系爭產品A，然因迴避設計失敗，仍有侵害系爭專利甲，自應負侵權責任，雖○鴻公司、○怡公司主觀認為系爭產品A已不同於系爭專利甲，並無侵權之故意，惟○鴻公司、○怡公司已自承其在知悉系爭專利甲後，即開始進行迴避設計、生產，其即應避免造成侵權之結果，且明知有此可能性，仍執意為之，縱無故意，亦難謂毫無過失，就該等侵權行為應負過失責任。

查系爭產品A（含812噴嘴芯），係由○鴻公司所產製與銷售，○怡公司僅有銷售之事實，已據兩造所不爭執，且○○○公司雖委由訴外人協紡有限公司向○鴻公司訂購被控侵權物品，卻由○怡公司出貨並開立發票，而兩家公司均設址於新北市○○區○○路○○巷○號之事實，已據○○○公司提出東鴻公司網頁列印資料、○怡公司發票1紙為證，且為○鴻公司、○怡公司等4人所不爭執，自堪信為真實。則○鴻公司就○怡公司銷售被控侵權物品部分，顯係先由○鴻公司產製，再由○怡公司出面銷售並開立發票，核屬民法第185條第1項前段所規定之共同侵權行為，○○○公司自得請求○鴻與○怡公司負連帶賠償責任。至於○鴻公司就其獨自銷售部分，○○○公司就○怡公同有何共同侵害行為之事實，並未舉證以實其說，自應僅由○鴻公司獨自負損害賠償責任，○○○連公司就○鴻公司獨自銷售部分，亦請求○怡公司負連帶賠償債任，為無理由，不應准許。

專利權人請求損害賠償時，得依侵害人因侵害行為所得之利益計算其損害；於

侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入爲所得利益。即明定於侵害人得證明其成本與必要費用時，得主張自所得利益中扣除成本或必要費用。然對於何謂成本與必要費用則未具體界定，參酌會計學上對於直接成本與間接成本之定義，所謂直接成本係指可追溯成本，即能直接辨認或直接歸屬至成本標的（如部門或產品）之成本，間接成本則係指無法直接辨識或直接歸屬至特定成本標的，而須透過特定方法進行分攤之成本，修正前專利法第85條第1項第2款所規定之成本與必要費用趨近於會計學上之直接成本，而不包括會計學上之間接成本。因此，在侵害人能證明成本與必要費用之場合，專利權人得請求侵權人賠償按因侵權行爲所得利益計算之損害賠償，通常爲會計學上之「毛利」，而非再予扣除間接成本或稅捐之「淨利」或「稅後淨利」。

查○怡公司自98年4月30日起至今銷售系爭產品A之金額爲3,834,845元，銷售數量爲11,016個（即附表一之二編號8～14、16～28之總和），已據○怡公司提出銷售表與統一發票各1份在卷足憑，自堪信爲真實。系爭產品A每個之銷售平均單價爲348.12元（計算式：0000000／11016=348.116）。而系爭產品A如附表三編號1-14所示各項元件之成本總和爲245.2元，至於組裝部分所支出之20元，則屬製造侵害系爭專利甲請求項1專利權之產品所支出之人事費用，爲因從事侵害專利行爲而支出之成本，不能作爲修正前專利法第85條第1項第2款規定之成本或必要費用，自不能予以扣除。據此計算○怡公司銷售系爭產品A之毛利率爲29.563708%【計算式：1-（245.2/348.116）=0.295637】，亦與常情相符，而堪憑信。則○怡公司銷售系爭產品A所獲之利益應爲1,133,723元（計算式：0000000.82x0.00000000=0000000.62，元以下四捨五入）。○○○公司請求○鴻公司、王○○、○怡公司、魏○○連帶賠償1,133,723元，爲有理由，應予准許。

○鴻公司、○怡公司等4人雖抗辯稱銷售商品所應繳納之稅捐乃必要性之支出，侵害人因銷售商品所得之利益應以銷售總額扣除稅捐後之餘額爲基礎，且本件銷售之產品並非全部屬侵權範圍，有侵權部分至多30%，又營業稅率爲5%，綜合所得稅率○鴻公司爲6%、○怡公司爲3.675%。依此計算○鴻公司僅獲利197,109元，○怡公司僅獲利174,178 元云云。惟查，稅捐係人民對國家公法上之義務，在會計學上之稅捐，係以淨利作爲科稅之基礎，而所謂淨利係營業收入扣除營業成本、營業費用後之餘額，故稅捐並非修正前專利法第85條第1項第2款所規定可扣除之成本

及必要費用。況查，營業稅係加值之部分才扣稅，繳交營業稅時進項稅額可以扣抵銷項稅額，換言之銷售貨物時所開立統一發票之金額雖含有5%營業稅，但並非營業人最後實際繳納之營業稅額，其應扣除進貨所繳營業稅，餘額才是真正繳納之營業稅，○鴻公司、○怡公司等4人徒以系爭產品A總銷售額乘以營業稅率5%，即謂其繳納之營業稅，亦非正確。又系爭專利甲爲「將紗在一紗通道中作空氣處理的裝置」之發明專利，系爭產品A係一噴嘴座，兩相比對，系爭產品A之技術內容與系爭專利甲之技術特徵完全重疊，已如上述，足見系爭產品A之全部均已侵害系爭專利甲，而非只有30%部分侵權。職是，○鴻公司、○怡公司等4人上開抗辯，應非可採。

智慧財產法院105年度重附民上字第2號民事判決

【商標法】

【裁判日期】106年1月26日

【裁判事由】違反商標法

【裁判要旨】

一、上訴人雖主張依商標法第71條第1項第3款之商品1,500倍計算損害云云。然本院105年度刑智上易字第82號刑事判決，就未扣案之犯罪所得，僅認定5,100元，故本件適用商品單價加倍計損害賠償推估被上訴人所獲得之利益，其結果可能逾侵權行為人所獲得之利益，致與損害賠償以填補被害人實際損害之原則相違背。因侵害商標權之損害賠償責任未逸脫損害賠償理論之填補損害核心概念，商標法第71條第1項第3款僅為免除商標權人就實際損害額之舉證責任，始以法律明定其法定賠償額，以侵害商標權商品之零售價倍數計算，認定其實際損害額。為避免以倍數計算之方法，致所得之賠償金額顯不相當者。職是，本院應依第71條第2 項規定酌減損害賠償金額，使上訴人所得賠償與其實際上損害情形相當，以杜上訴人有不當得利或懲罰被上訴人之疑。

被上訴人於其所營業之系爭飯店內，銷售侵害上訴人商標權之茶葉商品，本院審酌其侵害行為態樣、侵害行為期間、侵害商標商品之數量與種類、販售金額、侵權茶葉商品於市場之流通情形。準此，上訴人對被上訴人銷售侵害系爭商標之茶葉商品所生損害賠償範圍與程度，應以侵權之茶葉商品售價之200倍作為損害賠償金額，應屬適當。

二、按法人對於其董事或其他有代表權之人因執行職務所施加於他人之損害，其與行為人連帶負賠償之責任，民法第28條定有明文。被上訴人公司銷售侵權商品，而被上訴人戴○郎為被上訴人公司之法定代理人，且知悉系爭飯店有為銷售侵權商品之行為，核屬被上訴人戴○郎對於被上訴人公司職務之執行。職是，被上訴人戴○郎與被上訴人公司就189,800元之損害賠償金額，負連帶賠償責任。

按數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任；不能知其中孰為加

害人者亦同。民法第185條第1項定有明文。被上訴人戴○郎為被上訴人公司之法定代理人，被上訴人戴○玲為被上訴人公司之總經理，渠等共同於系爭飯店內為銷售侵權商品之業務執行。揆諸前揭說明，被上訴人戴○郎與戴○玲就189,800元之損害賠償金額，負連帶賠償責任。

被上訴人戴○郎與被上訴人公司或戴○玲，均分別依商標法第69條第3項，民法第184條第1項前段、第185條第1項及第28條規定，負連帶賠償責任。準此，被上訴人對上訴人之債務具有客觀之同一目的，因相關之法律關係偶然競合，而由上訴人於同一訴訟請求，故為不真正連帶債務。準此，被上訴人戴○郎與被上訴人公司或戴○玲，其中一人就189,800元之損害賠償金額為給付，其他被上訴人於給付之範圍內，即免除給付之義務。

三、被上訴人將桃城茶樣子圖樣用於「旅宿業」，其與上訴人最初將茶樣子用於「茶葉批發零售業」類別不同，上訴人嗣於103年間經准許註冊為餐廳類別。足認被上訴人使用桃城茶樣子圖樣時，其與上訴人間非競爭同業，自無不正競爭目的。職是，就兩者商品類型而言，以相關消費者之注意程度，誤認兩者之可能性極低。被上訴人就桃城茶樣子圖樣所申請登記商標時，雖經智慧局判定為近似，惟被上訴人不知上訴人註冊第01636022號系爭商標存在，而使用近似該系爭商標圖樣於飯店或餐廳之情形。準此，本案自不得僅因上訴人提出申請之桃城茶樣子圖樣，經智慧局認定與該系爭商標近似，遽認被上訴人具侵害該系爭商標權之故意。

智慧財產法院104年度民著訴字第69號民事判決

【著作權法】

【裁判日期】106年1月6日

【裁判事由】排除侵害著作權行為

【裁判要旨】

原告與訴外人黃○○於99年5月16日訂立「著作物讓渡契約書」，訴外人黃○○將其已完成及未來所創作之系爭美術著作物，依著作權法所享有之著作財產權及一切權利，讓與予原告，原告已取得系爭美術著作之著作財產權，訴外人黃○○已非系爭美術著作之著作財產權人，並無再行授權他人使用系爭美術著作之權利，被告全球華人公司、林○楠與訴外人黃○○於100年5月13日訂立授權同意書，並將日期倒填爲98年11月30日，及其他99年9月15日、99年9月24日、100年1月1日訂立之同意書、切結書等文件，均對原告不生效力，原告主張被告二人未經同意擅自使用系爭美術著作，侵害其著作權財產權，依著作權法第84條排除侵害請求權，請求被告全球華人公司、林○楠不得爲重製、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、編輯、改作、散布、出租等行爲，自屬正當。

訴外人黃○○爲系爭美術著作之著作權人，反訴被告於99年5月16日與訴外人黃○○簽訂著作物讓渡契約書，反訴被告以30萬元之對價，取得訴外人黃○○已完成及未來創作之美術著作之著作財產權，嗣後訴外人黃○○始與反訴原告全球華人公司、林○楠訂立99年9月15日、99年9月24日、100年1月1日、100年5月13日之同意書、切結書、著作物讓渡契約書，將系爭美術著作專屬授權予反訴原告，因訴外人黃○○對於系爭美術著作已無授權之權利，反訴原告並未取得系爭美術著作專屬授權之權利，自不得對抗反訴被告，故反訴原告請求反訴被告就訴外人黃○○已完成及未來所創作之美術著作，不得以自行或授權他人等方式，爲著作權法第22條至29條之重製、改作、編輯、出租、散布、公開傳輸、公開展示、公開播送等行使著作財產權之行爲，及反訴被告應將前述黃○○著作物之重製物，包括但不限於印刷出版品、紀念品、明信片、影音光碟、或以其他載體儲存之電磁紀錄銷燬，爲無理由，應予駁回。

會訊

會務動態與紀要

編輯委員會

日　　期	內　　容
11月28日	上午九時三十分工業局假空總創新基地士官大樓召開「青年就業領航計畫」優質職缺開發會議，本會由企業管理實務委員會黃崧洺主任委員代表出席。
11月28日	下午二時假研發中心1103會議室，舉辦「企業智權管理實務2016年聯誼茶會」，當天共有40人出席參與本次活動。
11月28日	下午二時經濟部智慧財產局召開「專利進步性審查基準」修正草案公聽會，本會由發明實務委員會陳翠華副主任委員及設計專利實務委員會黃雅君委員代表出席。
12月1日	中午十二時國際事務委員會假西華飯店聚餐。

日　　期	內　　容
12月7日	上午九時中華民國全國工業總會假臺大法學院霖澤館，舉辦「2016年第九屆兩岸專利論壇」，吳冠賜理事長應邀代表本會出席。
12月7日	中午十二時四十分假福容大飯B1芙蓉廳宴請兩岸貴賓中國國知局團組13人、廣東省知識產權局團組6人、廣州市知識產權局團組10人、專利代理人協會團組8人、經濟部智慧財產局5人、中華全國工業總會3人，本會由吳冠賜理事長、林發立副理事長、秦建譜常務理事、廖鉦達常務理事暨兩岸事務委員會主任委員、李文賢理事、周良吉理事、林景郁理事、兩岸事務委員會王耀華副主任委員、蔡坤旺副主任委員及陳政大委員代表出席。
12月8日	下午一時三十分假工總十二樓第二會議室接待中華全國專利代理人協會交流參訪團，本會由吳冠賜理事長、林發立副理事長、秦建譜常務理事、廖鉦達常務理事暨兩岸事務委員會主任委員、盧建川監事、兩岸事務委員會王耀華副主任委員、蔡坤旺副主任委員、何啓弘委員、翁聖賢委員、陳政大委員、彭國洋委員及簡秀如委員代表出席。
12月8日	下午四時假工總十二樓第二會議室接待廣東省知識產權局交流參訪團，本會由吳冠賜理事長、林發立副理事長、秦建譜常務理事、廖鉦達常務理事暨兩岸事務委員會主任委員、陳昭誠常務監事、盧建川監事、兩岸事務委員會王耀華副主任委員、蔡坤旺副主任委員、何啓弘委員、翁聖賢委員、陳政大委員、彭國洋委員及簡秀如委員代表出席。

日　　期	內　　容
12月15日	下午三時經濟部技術處於科專601會議室，舉辦「智財戰略綱領戰略重點一及戰略重點六檢視會議」，吳冠賜理事長應邀代表本會出席。
12月16日	中午十二時於公會會議室召開國際事務委員會2016年度第四次會議。
12月17日	上午九時三十分假台大醫院國際會議中心401室，舉辦「第三屆第二次會員大會」。
12月17日	假大板根森林遊樂區舉辦專利師公會會員聯誼活動一日遊，本次與會人員含會員眷屬共有33名參加。
12月23日	上午十時國際事務委員會假兆里國際專利商標事務所，召開「CIPA研討會之籌備會議」。

日　　期	內　　容
12月23日	下午二時由本會智慧財產法院實務委員會郭雨嵐主任委員組團、吳冠賜理事長偕同拜會智慧財產法院，並假智慧財產法院4樓國際會議廳，舉辦「專利侵權訴訟損害賠償之實務研討會」。
1月10日	中午十二時於公會會議室召開兩岸事務委員會2017年度第一次會議。
1月11日	中午十二時十五分於公會會議室召開專利師在職進修委員會2017年度第一次會議。
1月12日	智慧財產法院李得灶院長、林欣蓉庭長及周志賢主任技術審查官至本會拜訪，由吳冠賜理事長、林發立副理事長、及陳啓桐副秘書長接待。
1月17日	下午三時三十分於公會會議室召開職前訓練委員會2017年度第一次會議。
1月23日	下午二時三十分由王仁君秘書長、平謹榕副秘書長及陳啓桐副秘書長對三位應徵本會新任會務工作人員進行面試。
1月24日	中午十二時於公會會議室召開專利師權利維護委員會2017年度第一次會議。
2月13日	中午十二時於公會會議室召開專利師權利維護委員會2017年度第一次會議。
2月13日	下午三時於公會會議室召開職前訓練委員會總務組2017年度第一次會議。
2月17日	下午四時假王朝大酒店，召開第三屆第七次理監事會議。

《專利師》撰稿體例

壹、正文

一、文中段落號碼標寫格式順序爲：壹、一、(一)、1.、(1)、A.、a.

二、遇有數字時，以阿拉伯數字表示，例如：刑法第121條、民法第100條、86年台上字第123號、釋字第100號。

三、日期、年代呈現方式：以西元年呈現爲主，除判決、函釋等例外。例如1996年1月1日、86年台上字第123號。

四、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現時使用全稱，並用括號說明簡稱，後續再出現時得直接使用簡稱。例如：世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）。

五、圖片、表格分開標號，編號及標題，置於圖下、表上。

六、引註號碼，除有特別用意外，統一置放於標點符號前。例如：……[2]。

貳、引註

一、引註以必要爲限，引註應是已發表之文獻，引註未發表文獻應徵得相關著作權人之同意。

二、本刊採隨頁註（footnote）格式，引用同一著作，如緊接前引註時，則可使用「同前註」；如其間隔有其他引註時，則以「作者名，註X書（文），XX頁」方式呈現。

三、來稿文章字數以5,000字至20,000字爲宜（不含註解），引註總字數請勿超過全文四分之一。

四、大法官解釋、法條條文及行政函釋無需註明日期及出處，若非必要，請勿全文摘錄。

五、引註格式說明如下：

(一)中、日文文獻

1.專書

作者名，書名，出版年，頁數。

例如：顏吉承，專利說明書撰寫實務，2009年，117-118頁。

2.專書論文

作者名，篇名，收錄於書名，出版年，頁數。

例如：陳佳麟，習知技術元件組合專利之均等論主張與習知技術抗辯適用之研究，收錄於2003全國科技法律研討會論文集，2003年，257頁。

3.譯著

原著，譯者，書名，出版年，頁數。

例如：H. Maurer著，高家偉譯，行政法學總論，2002年，40-50頁。

4.期刊論文

作者名，篇名，期刊名，年月，卷期，頁數。

例如：陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上），專利師，2010年7月，2期，43-51頁。

5.大法官解釋、法條

例如：大法官釋字第645號解釋、專利法第44條。

6.行政函釋

例如：內政部(87)年台內地字第8673631號函。

7.法院判決

例如：最高行政法院96年度判字第1552號判決。

8.法院決議

例如：最高法院91年度第9次民事庭會議決議。

(二)其他外文文獻

1.英文引註：請參The Bluebook引註格式。

2.引用其他外文文獻，請依各國習慣，註明作者、論文或專書題目、論文出處（如：期刊名、卷期數）、頁碼或邊碼。

例如：Radbruch, Gustav, Rechtsphilosophie, 3. Aufl., S. 251.

《專利師》徵稿簡則

一、本刊各專欄均歡迎投稿及提供資料。來稿請以中文撰稿，由左而右橫式打字，篇幅請勿過長，專業論著每篇以5,000至20,000字爲宜。請將稿件email至：mail@twpaa.org.tw。

二、稿件初審：

1.稿件請附摘要（A4一頁爲限），註明論文題目，300字左右，A4紙張由左至右繕打，以word軟體製作（字體爲標楷體14級），並需提供3至5個關鍵字。此外，請提供以下資料：任職單位、職稱、通訊地址、白天聯絡電話、手機、傳真、email。

2.來稿一經採用，請於接獲接受刊登信後三日內將定稿電子檔傳至上述電子郵件信箱，以便排版作業。排版後之校對，由作者負責。

三、稿件如全部或主要部分已在其他刊物或將在其他刊物發表者，請勿投稿本刊。一稿數投經查證屬實者，本刊得於二年內暫停接受該作者之投稿。

四、來稿一經刊登，文責由作者自負，本公會得多次利用。本刊編輯委員會得就其著作重新編製紀念文集或彙集成冊及刊載於電子媒體；並得授權第三人使用或授權予資料庫業者進行重製，透過網路提供服務、授權用戶下載、列印、瀏覽等行爲，並得爲符合各資料庫之需求，爲格式之修改。

五、投稿者欲撤回投稿時，若已完成編排作業者，需賠償本會損失，並經編輯委員會同意後始得撤回。

六、來稿發表後由本刊贈送當期1本；本刊稿酬爲12,000字內1字1.2元，超過12,000字部分每字0.6元，上限18,000元。

七、本季刊於每年1月25日、4月25日、7月25日、10月25日出刊，隨時歡迎產官學界學者專家踴躍投稿，來稿一經審稿認爲可以刊登，即依：(一)來稿先後順序；及(二)審稿作業流程等因素而刊登於當期或下期《專利師》季刊。

八、本刊恕不接受翻譯著作。

九、聯絡資訊：

1.洽詢：02-2701-1990 分機：9

2.傳真：02-2701-0799 E-mail：mail@twpaa.org.tw

《專利師》審稿辦法

一、爲建立本刊審稿制度，促進本刊文稿品質，特定本辦法。

二、本刊採用雙向匿名審稿制，來稿由編輯委員會依稿件性質商請一或二名編輯委員會委員或相關領域專家負責審稿。

三、編輯委員會綜合審稿意見後，決定予以刊登、修改後刊登、修改後再送審、或不予刊登。

四、編輯委員會得視需要，就各期刊物設定主題，由各編輯委員選定各期主題，並擔任當期主編。當期主編所邀稿件，得獨立審稿後逕爲刊登。

五、本辦法經編輯委員會修改通過後，自中華民國104年2月起實施。