

美國專利不正行為法則的發展—兼論於我國專利制度中之適用
性探討

*Evolution of Inequitable Conduct Doctrine in U.S. Patent Regime and
Discussion of It's Compliance in Taiwan Patent Regime*

研 究 生：林育輝

Student：Yu-Hui Lin

指導教授：劉尚志 博士

Advisor：Dr. Shang-Jyh Liu



Submitted to the Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Laws
in
Technology Law

December 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 99 年 12 月 21 日

美國專利不正行為法則的發展—兼論於我國專利制度中之適用性探討

學生：林育輝

指導教授：劉尚志教授

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組

摘 要

本論文研究說明美國的專利訴訟中「權利不可行使(Unenforceable)」的概念，主要是基於衡平法則下對權利人與社會公眾之間的權利調節平衡，基於此衡平法則下，美國法院在專利訴訟中發展出了不正行為法則(Inequitable Conduct Doctrine)。在此一不正行為法則下的專利訴訟中，若是系爭專利是專利權人於取得權利的過程中藉由使用一些不正當的行為而得以順利取得專利權時，系爭專利是會被認定為不可行使。在我國的智慧財產權案件審理法第 16 條賦予民事法院自為判斷系爭專利是否有應撤銷之原因，一旦法院認定為有，專利權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利。因此若於我國申請專利時使用不正行為之手段如詐欺、隱藏資訊等而取得專利權時，該專利權是否構成有應撤銷之原因？頗值得深入探討。本文整理了美國法院在專利訴訟中不正行為法則發展歷程，本文亦就我國現有法規在不正行為上的適用性提出分析。

關鍵字：不正行為、專利訴訟、不可行使、潔淨之手

Evolution of Inequitable Conduct Doctrine in U.S. Patent Regime and
Discussion of It's Compliance in Taiwan Patent Regime

Student : Yu-Hui Lin

Advisors : Dr. Shang-Jyh Liu

Department (Institute) of Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

This study analyzed the “Unenforceable” concept in U.S. patent litigation practice. Generally, this concept that has its roots in the equitable doctrine balances private’s rights and public interests. The equity-based doctrine, inequitable conduct doctrine, is developed by the courts for patent litigation. Under the inequitable conduct doctrine, if the patent-in-suit is obtained by misconducts during patent prosecution, the federal district court may eventually enter a judgement of unenforceability. In Taiwan, Article 16 of Intellectual Property Case Adjudication Act gives the civil court to decide based on the merit of the case when a party claims or defends that the patent-in-suit shall be cancelled or revoked. Once the court has recognized the grounds for cancellation or revocation of the patent-in-suit, the holder of the patent-in-suit cannot claim any rights during the civil action against the opposing party. Therefore, if a patent is obtained with misconducts, such as fraud or hiding information, during its prosecution in Taiwan, whether the patent constitutes the grounds for cancellation or revocation as ruled in Article 16 of Intellectual Property Case Adjudication Act? It is worth to have a discussion for this problem. Thus, this study analyzes the evolution of the inequitable conduct doctrine in U.S. patent practice, and also provides suggestions for current Taiwan patent practice.

Keywords: *Inequitable conduct, Patent Litigation, Unenforceable, Clean Hand*

誌謝

「因為需要感謝的人太多了，就感謝天罷。」借用作家陳之藩先生的這句話，向一路上幫助過我的人道謝。謝謝老天，畢業的此刻終於到臨。距離第一次接觸交大科法所課程的時間，已經過了九年。對在職生而言，面對課業、工作、家庭三方面的煎熬，若非親自體驗，實難感同身受。在這一段煎熬的歷程中，要感謝的人實在太多。在學校方面，首先感謝所有老師的指導，特別是劉尚志老師給予論文的指導、志潔老師在刑訴課程的提點、三元老師在民法課程的精闢教學以及敏銓老師在美國法上的啟蒙，同時也向洪瑞章老師、胡亦台律師對他們於專利實務上的經驗分享說聲道謝；再者，感謝所有幫助過我的學長以及同學，特別是俊凱學長、世達學長以及同學忠偉、愛蓮、原毅、卓毅、育彬、柏宏、國泉等於課業上的協助與共同打拼。在工作方面，感謝義隆電子張衛國法務長的體諒以及部門同仁的協助幫忙。在家庭方面，感謝妻子聖英在我求學期間的包容與奉獻，對家庭的付出以及對一雙女兒寬婷與寬淇的照顧，使我能無後顧之憂。論文的完成不是學習的結束，而是更高一階學習的開始。感謝天、感謝大家、感謝科法所。



誌於 2010 年秋

目 錄

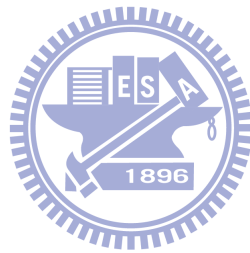
中文提要		i
英文提要		ii
誌謝		iii
目錄		iv
表目錄		vi
圖目錄		vii
第一章、	緒論	1
1.1	研究動機	1
1.2	研究目的	2
1.3	研究架構	2
1.4	研究方法	2
第二章、	「不正行為」抗辯於美國專利侵害訴訟中的發展	4
2.1	「進入衡平者，必須帶著潔淨的手來」— <i>Precision</i> 案	4
2.2	不正行為之早期判斷標準	7
2.3	聯邦巡迴上訴法院建立的判斷標準	10
2.3.1	「重大性」要件的判斷標準	10
2.3.2	「意圖」要件的判斷標準	11
2.3.3	「權衡」要件的判斷標準	13
2.4	Rule 56 的制定與修改	16
2.5	不正行為於美國專利實務界的近期概況與實證資料探討	21
2.5.1	不正行為於美國專利實務界的近期概況	22
2.5.2	美國專利不正行為之實證資料的探討	26
第三章、	美國法院認定之不正行為的類型	29
3.1	不正行為之類型一：未滿足揭露義務 (Duty of Disclosure)	29
3.1.1	未揭露與先前技術相關的資訊	29
3.1.1.1	未揭露公開的行為(如使用或販售)	29
3.1.1.2	未揭露已經公開的文件(如專利案、書籍等)	30
3.1.2	未滿足專利說明書之揭露要件	30
3.1.3	未揭露與該專利申請案之其他相關案件	30
3.1.4	未揭露正確發明人資訊	32
3.2	不正行為之類型二：虛偽陳述(False Statement)	32
3.2.1	虛偽陳述測試結果或資料	32
3.2.2	與專家證人相關的錯誤行為	33
3.2.3	錯誤地請求特別審查程序(Petition to Make Special)	33
3.2.4	錯誤地主張優先權	34
3.2.5	優先權文件翻譯錯誤	34

3.2.6	錯誤地主張小規模個體(Small Entity)	34
3.3	不正行為之類型三：專利申請懈怠(Prosecution Laches)	35
3.4	不正行為之舉證責任(Burden of Proof)	35
第四章、	不正行為於我國專利侵害訴訟中的適用性分析	37
4.1	我國實體法之規定	37
4.1.1	民法上的權利行使論	38
4.1.2	行政法上的行政處分適法性	38
4.1.3	專利法上之資訊揭露規定違反	39
4.2	我國訴訟法之規定	40
4.2.1	智慧財產案件審理法上的觀察	40
4.2.2	民事訴訟法上的觀察	42
4.3	不正行為之適用性分析	43
4.3.1	我國現行法規所面臨之問題	43
4.3.1.1	法律無明確規範構成要件與法律效果	43
4.3.1.2	關於不正行為的證據取得不易	44
4.3.1.3	專利實務界對不正行為的陌生	44
4.3.1.4	將導致專利訴訟的複雜度與訴訟成本增加	44
4.3.2	我國現行專利實務中關於不正行為之建議	44
第五章、	建議與結論	47
參考文獻		49



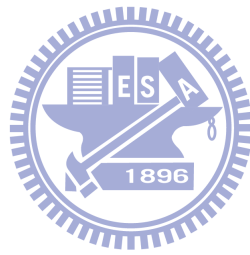
表目錄

表 1、 權衡要件的判斷表	15
表 2、 迴歸分析資料表	23
表 3、 美國上訴法院對下級法院不正行為判決的肯認、廢棄或改判比率表	27
表 4、 美國法院對專利權人無不正行為之正確/錯誤認定的理由比率表	27
表 5、 我國現有專利訴訟中，原告若有不正行為時被告可主張抗辯理由表	42



圖目錄

圖 1、本文整理之「意圖」要件的判斷標準變化圖	13
圖 2、Mammen 教授所製作之「重大性」與「意圖」的權衡圖	14
圖 3、本文所重新繪製之「重大性」與「意圖」的權衡圖	16
圖 4、重大性判斷標準的重疊關係說明圖	20
圖 5、本文整理之「重大性」要件的判斷標準變化圖	21
圖 6、聯邦地區法院的判決中有涉及不正行為的統計圖	22
圖 7、聯邦巡迴上訴法院的判決中有涉及不正行為的統計圖	23
圖 8、迴歸線圖	24



第一章、緒論

1.1 研究動機

我國自民國 97 年 7 月 1 日成立智慧財產法院後，關於智慧財產權爭端的解決機制即進入一個嶄新的時代。在各種智慧財產權的訴訟中，又以「專利權」訴訟的複雜度與困難度最高。在智慧財產法院成立後，究竟能為我國的專利訴訟帶來快速解決的機制？或是將我國的專利訴訟推入更精緻化的境界？值得後續觀察。

在美國，專利訴訟已經進入一個細緻化的境界，美國專利訴訟得以進入到如此地細緻程度主要受惠於其民事訴訟上的證據開示(Discovery)程序與專利申請資訊的公開透明¹，原告與被告一旦進入訴訟程序中短兵相接時，被告得以一一檢驗專利權人在取得涉訟系爭專利的過程中的種種行為來採取不同的抗辯策略。被告的抗辯策略中，通常由「不侵權」出發，繼之可能主張「專利無效」，最後進入衡平法則的抗辯，即「權利的濫用(Patent Misuse)」與「不正行為(Inequitable Conduct)」。

相較於我國，在智慧財產法院成立之前的專利訴訟中，民事法院過度依賴所謂公正第三人鑑定機關的鑑定報告作為裁判的依據也多受批評²。但是在智慧財產法院成立之後，隨著許多新制的導入，此一問題應已獲解決³。

於這些新導入的制度中，其中一項是賦予民事法院可以針對專利權的是否有應撤銷之原因進行自為判斷。一旦法院認定系爭專利有應撤銷之原因時，專利權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利⁴。其中「專利權人於該民事訴訟中不得對他造主張權利」的概念，本文認為應可理解為其結果等同於「系爭專利權於該民事訴訟中的權利不可行使」。

這種「權利不可行使」的概念，在美國的專利訴訟中主要是基於衡平法則下對權利人與社會公眾之間的權利調節平衡。但在我國智慧財產權訴訟中，是基於行政權與司法權獨立下的一種妥協平衡。

¹ 美國專利局提供免費的專利公開案以及公告案的申請歷史檔案(File History)，美國專利局網站：<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair> (最後點閱日期：2010 年 07 月 21 日)。

² 周延鵬，一堂課 2000 億：非常優勢競爭：智慧財產的戰略與戰術，頁 87 (2006)。

³ 技術專家協助訴訟，智慧財產法院網站：

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=318 (最後點閱日期：2010 年 07 月 23 日) (“智慧財產案件審判體系之專業化，固然法官本身技術領域之專業能力必須提升，但另一重要課題，即為如何在專業法院中，引進各種技術領域之專業人力，建立審判之輔助機制，以協助法官為正確之裁判。組織法參考日本之「裁判所調查官」及韓國之「技術審理官」制度，設置「技術審查官」，在訴訟過程中，協助法官處理案件有關之專業技術上爭點，但不直接參與裁判。”)。

⁴ 智慧財產權案件審理法第 16 條第 2 項規定如下：「前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」

因此若於我國申請專利時使用不正行為之手段如詐欺、隱藏資訊等而取得專利權時，該專利權是否構成有應撤銷之原因？頗值得深入探討。

1.2 研究目的

本文之研究的主要目的在於提供對美國專利中之不正行為抗辯的發展歷程、法理、判斷基準等全面廣泛性的了解，就美國法院的判決以及成文法的相關規定，予以系統化的整理與歸納，期盼能提供我國未來於評估是否導入不正行為抗辯時的修法參考。

本文之研究之另一目的在於探討智慧財產案件審理法第 16 條賦予民事法院自為判斷系爭專利是否有應撤銷之原因其中之「應撤銷之原因」，應該包含除專利法所定之專利要件(如新穎性、進步性)違反外，更應包含民法上以及行政法上之違法事由。

最後，本文亦提出建言，基於法律的公平正義之基本原則，我國專利訴訟中應該審慎考慮導入不正行為抗辯，同時亦可參考美國專利之不正行為抗辯的法理作為修法時的資料。

1.3 研究架構

本文研究架構共分為五章，各章主要研究內容摘節如下：

第一章 緒論

本文之研究動機、研究目的、研究架構以及研究方法。

第二章 「不正行為」抗辯於美國專利侵害訴訟中的發展

「不正行為」抗辯於美國專利侵害訴訟中的誕生以及其構成要件與判斷標準的發展過程，包含「重大性」要件、「意圖」要件以及「權衡」要件；Rule 56 的修法歷程，最後為「不正行為」抗辯在美國專利實務的現況、問題與實證資料分析。

第三章 美國法院認定之不正行為的類型

採實證研究方式，分類整理美國法院現有所認定的不正行為的類型，包含對專利局做虛偽陳述(False Statement)、擴張到未滿足揭露義務(Duty of Disclosure)、再擴張到專利懈怠(Prosecution Laches)。

第四章 不正行為於我國專利侵害訴訟中的適用性分析

我國專利侵害訴訟中，現行實體法與程序法上對「不正行為」抗辯的適用性分析，特別探討智慧財產案件審理法第 16 條賦予民事法院自為判斷系爭專利是否有應撤銷之原因其中之「應撤銷之原因」範圍。

第五章 建議與結論

本文之建議與結論。

1.4 研究方法

本文採文獻分析法，主要以美國專利訴訟中關於「不正方法」之法理

為主，將蒐集相關的法令規定、期刊、書籍、論文、法院判決等，再加以系統化地整理分析，預期呈現出美國訴訟中關於此項議題全貌與學說見解。

本文亦蒐集美國學者關於不正行為之實證研究資料，並再整理與分析蒐集到之實證研究資料以了解美國專利於不正行為抗辯的發展趨勢與現況。

本文亦採取實證研究方法，針對美國法院關於不正行為的判決予以類型化整理出美國專利訴訟實務中法院所認定的不正行為類型。

另外，本文也採比較法，並蒐集我國關於專利訴訟的法令規定、期刊、書籍、論文、法院判決等，亦加以系統化地整理分析，並與美國專利之不正行為之類型進行比較分析與探討，預期探討出美國訴訟中之「不正方法」法理適用於我國專利訴訟中的可能性。



第二章「不正行為」抗辯於美國專利侵害訴訟中的發展

美國的專利訴訟的發展歷程中，於初始時期無論是制定法或是法院並不接受「不正行為抗辯」的概念，然而隨著以衡平基礎(Equity-Based)抗辯法則的發展，不正行為法則(Inequitable Conduct Doctrine)與逐漸被美國最高法院所確立。

在處理不正行為之前，美國最高法院已經陸續對另一個於衡平原則下的抗辯理由—專利濫用(Patent Misuse)的議題做出了幾個判決⁵。因此在 Inequitable Conduct Doctrine 的發展初期，可以說是美國最高法院延續了專利濫用抗辯的衡平法理⁶。直到 1945 年 *Precision Instrument Mfg Co v. Automotive Maintenance Machinery Co.*⁷一案中，美國最高法院開始對此一議題有明確的判決，隨後逐漸發展出不正行為法則。

2.1 「進入衡平者，必須帶著潔淨的手來⁸」—*Precision* 案

Precision 案是美國最高法院正式以潔淨之手法則(Clean Hand Doctrine)來面對專利權人不正行為的案件⁹，在此之前美國最高法院曾經在 *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*¹⁰ 與 *Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co.*¹¹ 案件中處理過關於專利權人對專利局有詐欺(Fraud)行為以取得專利的類型。

Keystone 案主要是專利權人(即 *Keystone Driller* 公司)在申請專利的過程中得知先使用人 Clutter 已經有先使用(Prior Use)情事，但專利權人並未向專利局陳報此事，反而與 Clutter 協議請其隱藏此一先使用的情況。專利權人隨後對 Byers(第一被告)提出專利侵權訴訟並獲勝訴之判決(第一案)，但在隨後對另一被告以相同專利提出專利侵權訴訟(第二案)時，第二案訴訟中所發現的證據顯示出前述隱藏先使用記錄的事實，因此聯邦地區法院駁回(Dismiss)了第二案的專利侵權訴訟，美國最高法院即基於衡平原則肯認了下級法院的裁判。

Hazel-Atlas 案中，本案被告 Hartford-Empire 公司(即專利權人)在專利

⁵ E.g. *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917); *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488 (1942).

⁶ See e.g., *Keystone Driller Co. v. General Excavator Co.*, 290 U.S. 240, 245 (1933). (Holding that “It is a principle in chancery, that he who asks relief must have acted in good faith. The equitable powers of this court can never be exerted in behalf of one who has acted fraudulently, or who by deceit or any unfair means has gained an advantage.”).

⁷ 324 U.S. 806 (1945).

⁸ *Id.* at 814. (“[H]e who comes into equity must come with clean hands.”).

⁹ See, e.g., Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HARV. J.L. & TECH. 37, 49-50 (1993).

¹⁰ 290 U.S. 240 (1933).

¹¹ 322 U.S. 238 (1944).

審查的過程中，捏造出一篇期刊文章用來克服專利局的核駁，該篇文章指出該發明為所屬技術領域中的顯著進步技術(Remarkable Advance In the Art)。Hartford-Empire 公司在取得專利權之後，於 1928 到 1932 年間對本案原告 Hazel-Atlas 公司提出專利訴訟並獲得勝利(1932 判決)。但 Hartford-Empire 公司在隨後的一件反托拉斯訴訟中被發現了前述的 Hartford-Empire 公司對專利局詐欺的行為。美國最高法院最後認定下級法院有權力與義務去廢棄 1932 年對 Hartford-Empire 公司的判決，因為 Hartford-Empire 公司的專利權係藉由詐欺取得。美國最高法院指出：為了提供公眾保護以對抗詐欺手段取得的專利權，這種專利權應該被撤銷¹²。

在 *Keystone* 案與 *Hazel-Atlas* 案都是涉及專利權人對於專利局詐欺以取得專利權的案件，但是美國最高法院並未在此兩案件中對不正行為法則有所探討。直到 1945 年 *Precision* 案的出現。

Precision 案主要是關於扭力扳手(Torque Wrenches)的專利侵權爭議。專利權人 Automotive 公司的員工 Thomasma 與 Zimmerman 等人開發出一種新型的扭力扳手，然而 Thomasma 卻秘密地將扭力扳手的相關資訊透漏給公司外部人 Kenneth R. Larson。

隨後 Larson 即將此一新型的扭力扳手向專利局提出專利申請，並且成立 Precision 公司。美國專利局在審查 Larson 的專利申請案時發現與 Zimmerman 的專利申請案技術相同，因此在兩個申請案之間進行了衝突程序(Interference)以確定何者為真正先發明者。

Larson 在衝突程序中所提出的陳述中，虛偽錯誤地記載發明的構想、揭露到實現的日期，同時也稱自己為此一扭力扳手的唯一發明人。在雙方交涉與磋商的過程中，Automotive 公司取得了關於 Larson 虛偽陳述的證據，並將此一訊息轉知給 Larson 的代理人，此一衝突程序最後 Larson 不得不以和解收場。Larson 同意將其專利申請案轉讓給 Automotive 公司，因此 Automotive 公司取得 Larson 的專利申請案與 Zimmerman 的專利申請案的申請權，並於稍後的審查程序中取得專利。在和解條件中，Automotive 公司也同意授權給 Precision 公司製造扭力扳手。然而就在 Precision 公司進行製造與銷售扭力扳手後，Automotive 公司卻提出了專利侵權的訴訟。

本案主要爭點在於：是否 Automotive 公司因為具有「不潔之手(Unclean Hand)」而應該排除其實施專利權與契約上權利的主張？亦即，Automotive 公司的證據雖然無法絕對證明 Larson 的虛偽陳述行為，但其卻捨棄將這些證據揭露出來，而選擇透過衝突程序的外部和解手段，來取得 Larson 的專利申請案進而取得專利權，這種行為是否為「不潔之手」？

聯邦地區法院接受了 Precision 公司的主張，認為 Automotive 公司是有使其所有的請求可被駁回的程度的不潔之手。然而上訴法院卻推翻

¹² See *Id.* at 251. (“To grant full protection to the public against a patent obtained by fraud, that patent must be vacated.”).

(Reversed)了聯邦地區法院的判決。上訴法院認為：聯邦地區法院的證據事實並無法支持其做出這樣的判決，因此聯邦地區法院的法律上判決無法獲得證據事實的支持而推翻(Reversed)了聯邦地區法院的判決。

美國最高法院的判決法理首先引用了法諺：「進入衡平者，必須帶著乾淨的手來¹³」。並進一步指出：在一個衡平的訴訟中，涉及到公眾利益以及當事人私人利益時，這個法則採取更廣且更具有意義的比例。假設一個衡平法院適當的使用這個法則來保留法院對這種案件的協助的話，這樣不僅可以防止為惡者去享受其罪行所帶來的果實，同時也可避免對公眾產生傷害。因此決定何時應使用這個法則來阻止這類型的訴訟成為相當具重大性的¹⁴。

最高法院又指出：專利就其本質而言是影響到公眾利益的。法院由憲法保障專利的目的是為了要促進科學以及相關技藝發展的角度出發，探討專利權與獨占(Monopolies)之間的例外關係，以及專利權為對進入一個自由開放市場的權利的例外關係，因此在審視專利權的獨占是否是在無詐欺或不正行為下所給予以及此一獨占是否被維持在法律所允許的範圍之中的情況下，專利權在社會與經濟上所帶來的深遠影響會給予公眾一種重大了利益。由本案的事實中可知當然必須去衡量公眾與私人利益之間的衡平標準，因此聯邦地區法院對本案這種期待公平的裁定顯然是相當的正當合理¹⁵。

最高法院的判決基準在於：Automotive 公司雖然抗辯，在本案訴狀提出以及 Larson 自認之前，並無法有足夠的資訊得知 Larson 的虛偽陳述行為，且其也無義務將手上的證據提交專利局。但 Automotive 公司的行為並不會因為其宣稱手上的證據無法證明 Larson 的虛偽陳述行為而自動地被淨化。由 Automotive 公司的其他行為可以得知其具有不潔之手：

首先，Automotive 公司選擇不公開關於 Larson 的虛偽陳述行為的證據。再者，Automotive 公司並未在衝突程序中，將 Zimmerman 的發明早於 Larson 的專利申請案之事實陳述出來，而選擇透過外部和解的方式。最後，由和解契約中觀察，Automotive 公司確保了有瑕疵的 Larson 專利申請

¹³ *Supra* note 8.

¹⁴ *See Precision*, 324 U.S. at 815. (“Moreover, where a suit in equity concerns the public interest as well as the private interests of the litigants this doctrine assumes even wider and more significant proportions. For if an equity court properly uses the maxim to withhold its assistance in such a case it not only prevents a wrongdoer from enjoying the fruits of his transgression but averts an injury to the public. The determination of when the maxim should be applied to bar this type of suit thus becomes of vital significance.”).

¹⁵ *Id.* at 816. (“A patent by its very nature is affected with a public interest. As recognized by the Constitution, it is a special privilege designed to serve the public purpose of promoting the 'Progress of Science and useful Arts.' At the same time, a patent is an exception to the general rule against monopolies and to the right to access to a free and open market. The far-reaching social and economic consequences of a patent, therefore, give the public a paramount interest in seeing that patent monopolies spring from backgrounds free from fraud or other inequitable conduct and that such monopolies are kept within their legitimate scope. The facts of this case must accordingly be measured by both public and private standards of equity. And when such measurements are made, it becomes clear that the District Court's action in dismissing the complaints and counterclaims 'for want of equity' was more than justified.”).

案之利益。由這些事實可以得出 Automotive 公司並未表現出維持本案衡平的必要行為標準，就公眾利益與執行本案中涉及詐欺與虛偽陳述行為的專利權的權利相較，前者的重要性遠大於後者。

最後最高法院判決：證據足以支持聯邦地區法院的事實認定以及依據此事實認定所做出的法律判決。上訴法院關於推翻聯邦地區法院判決的判決是錯誤的。

Precision 案中法院導入了不潔之手的法理來評價專利申請人的不正行為，並建立了專利申請人的一種強烈義務(Uncompromising Duty)，即是向專利局提交關於其專利申請案相關的任何有可能產生詐欺或不正行為的事實資訊¹⁶。然而關於此一「強烈義務」的判斷標準以及「可能產生詐欺或不正行為的事實資訊」的判斷標準則並未見有相關的準則。

2.2 不正行為之早期判斷標準

自 *Precision* 案後的 50 年代正值美國專利法制改頭換面的時期，包含專利法於 1952 年的大幅修改以及於 1949 年美國聯邦條例法典(Code of Federal Regulations，簡稱 C.F.R.)並編入「專利案件的實施規則(Rules of Practice in Patent Cases)」為其第 37 編(Title 37)¹⁷且獲專利局所採用。

美國專利法於 1952 年 7 月 19 日經杜魯門總統簽訂新的法案以修正和制定專利法，此乃 1870 年以來專利法經一次完整的重寫，乃成為現行之美國專利法¹⁸。此次修正中於第 282 條¹⁹加入了新的侵害抗辯理由：The following shall be defenses in any action involving the validity or infringement of patent and shall be pleaded: (1) Noninfringement, absence of liability for infringement or unenforceability,...。然而關於專利不可行使(Unenforceability)抗辯的成立要件卻未具體指出。相同的，「專利案件的實施規則」中 Rule 56²⁰雖然禁止對專利局的詐欺行為，但卻也未提及不正行為²¹。然而也正因制定法(Statutory Law)的修改，使得不正行為的主要輪廓得以於 50 年代獲得建立²²。

在法院的案件法(Case Law)發展上，*Precision* 案後美國最高法院也並未

¹⁶ *Id.* at 818. (“Those who have applications pending with the Patent Office or who are parties to Patent Office proceedings have an uncompromising duty to report to it all facts concerning possible fraud or inequitableness underlying the applications in issue.”) (Emphases added).

¹⁷ Richard J. McKinney, *A Research Guide to the Federal Register and the Code of Federal Regulations*, available at <http://www.llsdc.org/fed-reg-cfr/#8> (Visited: 2010/07/23).

¹⁸ 曾陳明汝著，《兩岸暨歐美專利法》，頁 273 (2002)。

¹⁹ 35 U.S.C. § 282.

²⁰ 37 C.F.R. § 1.56 pt. 1 (1949). (§ 1.56 Improper applications. Any application signed or sworn to in blank, or without actual inspection by the applicant, and any application altered or partly filled in after being signed or sworn to, and also any application fraudulently filed or in connection with which any fraud is practiced or attempted on the Patent Office, may be stricken from the files.) (Emphases added).

²¹ Robert J. Goldman, *supra* note 9, at 53.

²² Sean M. O'Connor, *Defusing the “Atomic Bomb” of Patent Litigation: Avoiding and Defending Against Allegations of Inequitable Conduct After McKesson Et Al.*, 9 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 330, at 339 (2009).

對詐欺及不正行為的案件有新的見解，特別是在對不正行為的範圍界定或是在當專利代理人違反「公正且誠實義務(Duty of Candor and Good Faith)」時專利局可以採取的懲戒方式²³。

早期法院所採取的標準要件包含：(1)被告負有舉出「清楚、具說服力且明確(Clear, Convincing and Unequivocal)」證據的責任、(2)原告是有意圖的(Intentional)詐欺以及(3)該不正行為對可專利性是具有重大性(Materiality)²⁴影響²⁵。其中的意圖(Intent)與重大性(Materiality)即成為現有判斷不正行為的主要兩個要件。

在決定是否構成「重大性」的要件時，聯邦地區法院與巡迴上訴法院判斷的標準並不一致²⁶，主要可以區分為：(1)「客觀若非 (Objective “but for”)」標準；(2)「主觀若非 (Subjective “but for”)」標準以及(3)「但有可能 (but it might have been)」標準。在 *Plastic Container Corp. v. Cont'l Plastics of Okla., Inc.*²⁷案中說明了這三種標準的差異：

「客觀若非」標準即是：該虛偽陳述係屬重大，若非虛偽陳述該專利不僅不會被核准，也不應該被核准²⁸。

「主觀若非」標準即是：該虛偽陳述造成審查員核准專利，若非如此審查員可能不會有相同的決定²⁹。因此「主觀若非」標準並不允許法院作出結論：無論該虛偽陳述，該專利會被合適地核准³⁰。

「但有可能」標準即是：該虛偽陳述有可能影響審查員的專利審查過程³¹。

若就此三個判斷標準來看，「客觀若非」標準所能涵蓋的範圍應屬於最窄小，因為於「客觀若非」標準下被告需證明若非原告的不正行為系爭專利是不應該被核准的。而相較於「主觀若非」標準，被告則需證明原告

²³ *Id.* at 339-340.

²⁴ 「Materiality」的翻譯參考羅炳榮著，《工業財產權叢論—美國專利侵害篇(二)》，頁197(2005)。

²⁵ Robert J. Goldman, *supra* note 9, at 53.

²⁶ Gerald Sobel, *Inequitable Conduct Questions For The Supreme Court*, at 6, available at: http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/200812/Sobel-paper.pdf (Visited: 2010/06/25).

²⁷ 607 F.2d 885 (10th Cir. 1979).

²⁸ *See Id.* at 889. (“[T]he misrepresentation was so material that, but for the misrepresentation, the patent not only would not have been issued but should not have been issued.”); *see also Id.*, at 889 FN26, (citing, *Swift Chemical Co. v. Usamex Fertilizers, Inc.*, 197 U.S.P.Q. 10, 29 (E.D.La.1977); *Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass Corp.*, 253 F.Supp. 461, 469, 149 U.S.P.Q. 99, 106 (D.Del.1966), Modified, 374 F.2d 473, 153 U.S.P.Q. 1 (3d Cir.), Cert. denied, 389 U.S. 826, 88 S.Ct. 65, 19 L.Ed.2d 80, 155 U.S.P.Q. 767 (1967)).

²⁹ *See Id.* at 889. (“[T]he misrepresentation caused the examiner to approve the application for patent when he would not otherwise have done so.”); *see also Id.* at 889 FN27, (citing *American Cyanamid Co. v. FTC*, 363 F.2d 757, 150 U.S.P.Q. 135 (6th Cir. 1966); *Waterman-Bic Pen Corp. v. W. A. Sheaffer Pen. Co.*, 267 F.Supp. 849, 856, 153 U.S.P.Q. 499, 504 (D.Del.1967)).

³⁰ *See Id.* at 889. (“Thus, the subjective test does not permit the reviewing court to conclude that, notwithstanding the misrepresentation, the patent was properly issued.”).

³¹ *See Id.* at 889. (“[T]he misrepresentation in the course of the patent prosecution might have influenced the examiner.”); *see also Id.* at 889 FN29, (citing *Monsanto Co. v. Rohm & Haas Co.*, 456 F.2d 592, 172 U.S.P.Q. 323 (3rd Cir.), Cert. denied, 407 U.S. 934, 92 S.Ct. 2463, 32 L.Ed.2d 817, 174 U.S.P.Q. 129 (1972); *Carter-Wallace Inc. v. Davis-Edwards Pharmacal Corp.*, 443 F.2d 867, 169 U.S.P.Q. 625 (2d Cir. 1971); *SCM Corp. v. Radio Corp. of America*, 318 F.Supp. 433, 449, 167 U.S.P.Q. 196, 207-08 (S.D.N.Y.1970)).

的不正行為影響了審查員做成核准專利的決定³²，就被告能證明的事項上來說，「客觀若非」標準下能提出的事項是少於「主觀若非」標準下能提出的事項。

另一方面，關於是否構成「意圖」要件的判斷，最高法院於 *Precision* 案中也做出意見，亦即「意圖」是判斷不正行為的要件之一³³。然而對於認定「意圖」的最低門檻為何？亦即行為人(即專利權人)的主觀意念上成立的門檻為何？則是一個見解歧異的問題。

法律概念上行為人的主觀意念可以區分為「故意」與「過失」兩種評價標準。而「過失」尚可在區分為「輕過失」與「重大過失」。因此關於這個問題，不同法院之間產生了不同的見解。

有些法院³⁴所採取的是誠實爭點的不可採(Incredible the Contention of Good Faith)，亦即上訴法院不接受原告(專利權人)所主張其於專利審查過程中所未陳報先前技術的行為是基於誠實的情形下所為之的抗辯理由，因此在審視其他證據後認定原告的意圖而具有不正行為³⁵。

相反的，另些法院³⁶所採取的是關於事實的蓄意輕率(Calculated Recklessness)的標準³⁷。亦即若被告僅證明原告的行為是基於蓄意輕率的情形下所為，則已經達到構成「意圖」成立的門檻。

直到 1970 年美國關稅及專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals，以下簡稱 CCPA)在 *Norton v. Curtiss*³⁸ 一案中採用了重大過失(Gross Negligence)的判斷標準，亦即若被告僅證明原告的行為是基於重大過失的情形下所為，仍不構成「意圖」成立的門檻。隨後各巡迴法院也贊同使用重大過失作為判斷意圖的標準³⁹。

然而，行為人主觀上的意圖有時難以用證據來直接證明，因此是否能以推論(Inference)方式來間接證明行為人的意圖？早期 50 及 60 年代的美國法院一般並無意願去推論詐欺意圖⁴⁰，但在近期的 70 年代以後，法院開始根據各種不同的案件事實去推論行為人的意圖。舉例來說，在 *Norton*⁴¹ 一案中法院認為被上訴人 Curtiss 在克服核駁(Rejection)的過程中向審查員提交了一份比較表，法院認為這份比較表中所載的前案即是代表專利申請人已知關於其專利申請案的最接近先前技術(Closest Prior Art)，亦是代表申請人已經知道該最接近先前技術之公平且正確的證據。最後法院認定專利

³² See Gerald Sobel, *supra* note 26, at 6.

³³ See Robert J. Goldman, *supra* note 9, at 62.

³⁴ See e.g., *Beckman Instruments, Inc. v. Chemtronics, Inc.*, 439 F.2d 1369, 1380 (5th Cir. 1970).

³⁵ See Robert J. Goldman, *supra* note 9, at 62.

³⁶ See e.g., *Monolith Portland Midwest Co. v. Kaiser Aluminum & C. Corp.*, 407 F.2d 288, 297 (9th Cir. 1969).

³⁷ See Robert J. Goldman, *supra* note 9, 62-63.

³⁸ 433 F.2d 779 (C.C.P.A. 1970).

³⁹ See Robert J. Goldman, *supra* note 9, at 63.

⁴⁰ See *Id.* at 62.

⁴¹ *Norton*, 433 F.2d 779.

申請人的這種未揭露或虛偽陳述並非單純的過失而應屬不正行為⁴²。

2.3 聯邦巡迴上訴法院建立的判斷標準

美國在 1982 年設立了聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱 CAFC), CAFC 主要是合併 CCPA 以及美國索賠法院(United States Court of Claims)的上訴部門而成, 並對專利事項的上訴案件具有管轄權, 這些上訴案件包含由各聯邦地區法院(District Court)上訴二審的專利民事案件, 以及由行政機關的專利上訴案件, 包含專利局或是美國國際貿易委員會(International Trade Commission, 簡稱 ITC)的專利上訴案件。

在 CAFC 成立之前, 專利的民事訴訟審級關係是由聯邦地區法院負責第一審, 上訴審是在該聯邦地區法院所屬的巡迴上訴法院。而在行政訴訟審級關係, 專利申請人或專利權人若對美國專利局的審定處分不服, 可上訴到美國關稅及專利上訴法院 (CCPA)⁴³。

因此在 CAFC 成立之後, 透過單一上訴法院這種制度的運作, 已經主導了美國專利案件中對於解決爭點的主要法律見解。因而在「不正行為」的判斷標準上, CAFC 也陸陸續續做出許多重要的判決。當然 CAFC 的見解並不是憑空產生, 而是在 *Precision* 案後數十年的發展基礎上繼續去釐清許多不同的見解歧異。因此在不正行為的「重大性」與「意圖」要件之外, CAFC 更加進了「權衡(Balancing)」要件⁴⁴。

2.3.1 「重大性」要件的判斷標準

CAFC 在 *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*⁴⁵ 一案中採用了第四種判斷標準: 「很有可能(Substantial Likelihood) 標準」⁴⁶, 於此標準下判斷一資訊是否為具重大性時, 是以一個合理的審查員(Reasonable Examiner)在決定是否准予一申請案專利時, 將很有可能認為該資訊係屬重要⁴⁷。由於 CAFC 係引用專利局對於重大性之判斷標準, 此一判斷標準是規定於 37 CFR 1.56(a)⁴⁸, 因此又被稱為「1977 年 37 CFR 1.56 條文原則

⁴² See *Id.* at 797. (Stating that “[W]e are satisfied that there is substantial evidence in the record to support the board’s conclusion that Curtiss was guilty of no more than simple negligence.”)

⁴³ 陳秉訓, 「美國專利訴訟制度: 以專利有效性問題為中心」, 智慧財產權月刊, 第 131 期, 頁 67 (民國 98 年 11 月)。

⁴⁴ Christian E. Mammen, *Controlling the 'Plague': Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct*, 24 BERKELEY TECH. L. J. 1329, 1342-44 (2010).

⁴⁵ 725 F.2d 1350 (Fed. Cir. 1984).

⁴⁶ See Gerald Sobel, *supra* note 26, at 7.

⁴⁷ See *American Hoist & Derrick*, 725 F.2d 1350, at 1362-63. (“It says that information “is material where there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would consider it important in deciding whether to allow the application to issue as a patent.”)

⁴⁸ 37 C.F.R. § 1.56 (1977).

⁴⁹」或是「合理審查員標準」。

然而「合理審查員標準」並未對爭議帶來立即性的解答，主因於法院並未對此一判斷標準有更明確具體的說明。為了使「重大性」的判斷標準更具體化，美國專利局於 1992 年修正了 37 CFR 1.56，以更清楚與更客觀的定義來呈現出什麼樣的資訊會被美國專利局考慮成為對可專利性是重大的，此一標準成為判斷「重大性」的第五種標準⁵⁰，又稱「現行 37 CFR 1.56 標準」⁵¹或是「可專利性標準」。關於此一標準的進一步介紹，本文將於第 2.4 節中詳述。

2.3.2 「意圖」要件的判斷標準

在 *Norton v. Curtiss* 一案雖然採用了重大過失(Gross Negligence)的判斷標準，但 CAFC 各審判庭之間對此一判斷標準仍有不同見解。

在 *J.P. Stevens v. Lex Tex Ltd.*⁵²一案中，法院指出：重大過失是足夠用來證明故意的詐欺，而所謂的重大過失即是以一個合理的人員角度來判斷行為人關於一被隱藏資訊該行為人應該知道其重大性(Should Have Known of the Materiality)⁵³。這個判決降低了「意圖」的判斷門檻，換句話說法院可以由行為人的重大過失來推論其「意圖」。

然而，在 *FMC Corp. v. Manitowoc Co.*⁵⁴一案中，法院就 *J.P. Stevens* 案中的見解，有另一番解釋，並認為：單獨的重大過失並不會強制(Mandate)意圖詐欺的發現，相反的法院須謹慎地指出，缺乏證據的主觀善意可被引證出來抵銷(Offset)重大過失⁵⁵。

隨後，在 *Kingsdown Medical Consultants Ltd Er v. Hollister Incorporated*⁵⁶一案中，法院指出：某些審判庭的見解認為：重大過失的發現會促使意圖詐欺(Intent to Deceive)的發現⁵⁷；另些審判庭的見解認為：單獨的重大過失並不會強制(Mandate)意圖詐欺的發現⁵⁸。CAFC 在本案中將「意圖」的判斷標準重新導回 *Norton v. Curtiss* 一案所建立的高障礙標準(High Bar)，

⁴⁹ 黃蘭閔，「Fed_Cir_聯席審理 Therasense 案以檢視不正行為判斷標準」，北美智權報網站：<http://naipo97.pixnet.net/blog/post/25249995> (最後點閱時間：2010 年 6 月 25 日)。

⁵⁰ Gerald Sobel, *supra* note 26, at 7.

⁵¹ *See supra* note 49.

⁵² 747 F.2d 1553 (Fed. Cir. 1984).

⁵³ *See Id.* at 1560. (Stating that “Proof of deliberate scheming is not needed; gross negligence is sufficient. “ and that “Gross negligence is present when the actor, judged as a reasonable person in his position, should have known of the materiality of a withheld reference.”).

⁵⁴ 835 F.2d 1411 (Fed. Cir. 1987).

⁵⁵ *See Id.* at 1415 FN9. (“Inequitable conduct was found, but “gross negligence” alone was not described as mandating a finding of intent to mislead. On the contrary, the court was careful to point out that no evidence of subjective good faith was adduced to offset gross negligence.”).

⁵⁶ 863 F.2d 867 (Fed.Cir.1988).

⁵⁷ *See Id.* at 876, (*citing* In re Jerabek, 789 F.2d 886, 891, 229 USPQ 530, 533 (Fed.Cir.1986); Driscoll v. Cebalo, 731 F.2d 878, 885, 221 USPQ 745, 751 (Fed.Cir.1984)).

⁵⁸ *See Id.* at 876, (*citing* FMC Corp. v. Manitowoc Co., 835 F.2d 1411, 1415 n. 9, 5 USPQ2d 1112, 1116 n. 9 (Fed.Cir.1987)).

亦即專利申請人的行為若因重大過失所導致，法院仍不得據此推論其詐欺的意圖，而是必須審視所有的證據(包含顯示出善意的證據)來判斷詐欺的意圖⁵⁹。

Kingsdown 一案為「重大過失」最具指標性的一件判決，在此案判決後，美國專利局於 1992 年修正了 37 CFR 1.56 時便將法院從未真正定義的用語：「重大過失」由條文中刪除，自此之後，法院必須審視所有的證據來判斷詐欺的意圖⁶⁰。

然而因為行為人之主觀意圖的不易判斷，*Kingsdown* 案後也未能真正解決聯邦法院對於「意圖」要件判斷標準上的歧異。CAFC 在 *Brasseler, U.S.A. I, L.P. v. Stryker Sales Corp.*⁶¹ 一案中，法院將 *J.P. Stevens* 案中的「重大過失」與「應該知道其重大性」的判斷程序予以適當的轉化，並認為當申請人知道一資訊的重大性可能足夠會被檢視時，該申請人即使經由重大過失也無法有意地去避免知道此一重大性，在此種情形下聯邦地區法院可以做出判定，認為申請人應該知道該資訊的重大性⁶²。換句話說，於 *J.P. Stevens* 案中是由「應該知道其重大性」去推論「重大過失」，再由「重大過失」進一步去推論行為人的「意圖」；而在 *Brasseler* 案中將此一推論過程轉化為由「重大過失」推論行為人「應該知道其重大性」，進而去推論行為人的「意圖」⁶³。

使用「應該知道其重大性」標準來檢視行為人的「意圖」成為聯邦巡迴上訴法院在判斷「意圖」時的一種檢測標準，在 *Ferring B.V. v. Barr Laboratories, Inc.*⁶⁴ 一案中，聯邦巡迴上訴法院再度重提的此種檢測標準，認為聯邦地區法院在關於意圖的爭點上所做出的即決判決 (Summary Judgment) 若滿足下列三點的話則係屬適當：(1) 申請人知道該資訊，(2) 申請人應該知道其重大性以及(3) 申請人無法提出隱藏該資訊的可信說明⁶⁵。

然而，在 *Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*⁶⁶ 一案中，聯邦

⁵⁹ See *Id.* at 876. (Stating that “Gross negligence” has been used as a label for various patterns of conduct. It is definable, however, only in terms of a particular act or acts viewed in light of all the circumstances. We adopt the view that a finding that particular conduct amounts to “gross negligence” does not of itself justify an inference of intent to deceive; the involved conduct, viewed in light of all the evidence, including evidence indicative of good faith, must indicate sufficient culpability to require a finding of intent to deceive. See *Norton v. Curtiss*, 433 F.2d 779, 167 USPQ 532 (CCPA 1970).”)

⁶⁰ Jim Carmichael and Cameron Weiffenbach, *Inequitable Conduct, Gross Negligence and the Kingsdown Decision*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. (SPECIAL ISSUE) 33 (2009).

⁶¹ 267 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2001).

⁶² *Id.* at 1380. (Holding that “Where an applicant knows of information the materiality of which may so readily be determined, he or she cannot intentionally avoid learning of its materiality, even through gross negligence; in such cases the district court may find that the applicant should have known of the materiality of the information.”)

⁶³ See Christian E. Mammen, *supra* note 44, at 1341.

⁶⁴ 437 F.3d 1181 (Fed. Cir. 2006).

⁶⁵ See *Id.* at 1192. (Stating that “[S]ummary judgment is appropriate on the issue of intent if there has been a failure to supply highly material information and if the summary judgment record establishes that (1) the applicant knew of the information; (2) the applicant knew or should have known of the materiality of the information; and (3) the applicant has not provided a credible explanation for the withholding.”)

⁶⁶ 537 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2008).

巡迴上訴法院提出另一種檢測標準「單一最合理推論 (Single Most Reasonable Inference)」原則⁶⁷，此一原則是指該單一最合理推論必須是專利權人企圖去欺騙專利局⁶⁸。

聯邦巡迴上訴法院在「意圖」判斷標準上的見解不一也受到諸多評論。例如現任美國專利局長 Kappos 曾經於智慧財產研討會中批評檢測「意圖」的兩種衝突標準：「應該知道其重大性」與「單一最合理推論」會繼續混亂不正行為的判斷⁶⁹，並大聲疾呼：我們需要清楚的標準以及提供高標準門檻以證明「意圖」，如同於 *Star Scientific* 案中所採用的標準⁷⁰。

本文將上述不同法院對「意圖」要件的判斷標準整理如下圖 1，可以觀察出法院對此一要件的見解並未統一，即便是相同法院的不同法官見解也互有不同。因此透過法院體系外部的另一種解決方案，如再修訂的美國參議院版專利改革法案 (S.515)，新增了領證後補充審查程序 (Supplemental Examination) 條文，企圖以修法來解決此一問題⁷¹。

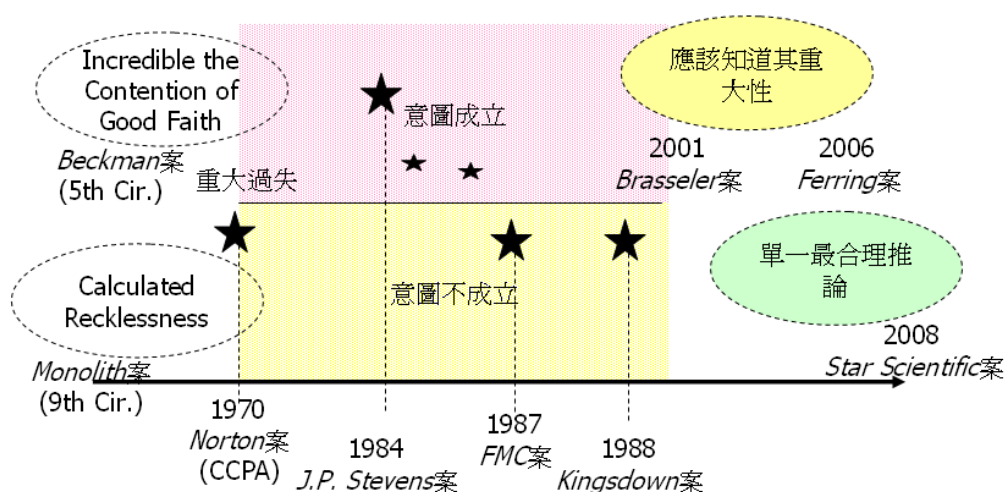


圖 1 本文整理之「意圖」要件的判斷標準變化圖

2.3.3 「權衡」要件的判斷標準

CAFC 在 *American Hoist* 一案中即指出：沒有理由使用單一標準來限制

⁶⁷ See *Id.* at 1367. (Stating that “Further, the inference must not only be based on sufficient evidence and be reasonable in light of that evidence, but it must also be the single most reasonable inference able to be drawn from the evidence to meet the clear and convincing standard.”).

⁶⁸ Kappos, *Fordham International IP Conference*, at <http://www.uspto.gov/news/speeches/2010/Fordham.jsp> (Visited: 2010/07/27). (“The test says that the single most reasonable inference must be that the patentee was attempting to deceive the Patent Office.”).

⁶⁹ See *Id.* (“However, the conflicting standards of intent in *Star Scientific* and *Ferring* continue to muddy the inequitable conduct waters.”).

⁷⁰ See *Id.* (“We need a rule that is clear and provides a high threshold to prove intent—like the test articulated in *Star Scientific*—and I believe the area is ripe for en banc review.”).

⁷¹ 參見黃蘭閔，「Fed_Cir_聯席審理 Therasense 案以檢視不正行為判斷標準」，北美智權報 35 期，北美智權網站：<http://tw.naipo.com/專利知識庫/智權報總覽/tabid/358/language/zh-TW/Default.aspx> (最後點閱時間：2010 年 6 月 25 日)。

尋求對詐欺美國專利局的答案⁷²。而在 *Digital Control Incorporated v. Charles Machine Works*⁷³一案中更具體指出：在做出不正行為的判斷時需要權衡「重大性」與「意圖」兩個要件⁷⁴。也就是說當證據力已經滿足「重大性」與「意圖」兩個要件的門檻時，法院仍需衡量決定該不正行為是否已經具備有非難性(Culpable)，而足以支持做出專利不可行使的裁定⁷⁵。換句話說，若是一未陳報的資訊係屬重要但其證據力較弱時，則必須有對「意圖」較強的證據力以支持對不正行為的判斷。這種權衡猶如將「重大性」與「意圖」兩個要件分別放置於天平的兩端，當一邊向下時另一邊即向上。

舉例來說，若是法院以「客觀若非 (Objective “but for”)」標準認定一被隱藏資訊具有重大性時，因為此一標準的範圍較窄(因此重大性較高)，所以證明意圖的推論可以較低；相對的法院以「合理審查員標準」認定一被隱藏資訊具有重大性時，因為此一標準的範圍較寬(因此重大性較低)，所以證明意圖的推論可以較高。換句話說，因為法院適用重大性與意圖的判斷標準不同，所以在不同標準之下所做成的認定，即重大性與意圖分別跨過其門檻時，仍必須給予法院適度的權衡裁量空間。

由下圖 2 中可以理解，在滿足「重大性」與「意圖」要件門檻的區域中，仍存有需法院進行權衡的區域(斜綠線部分)以決定不正行為。

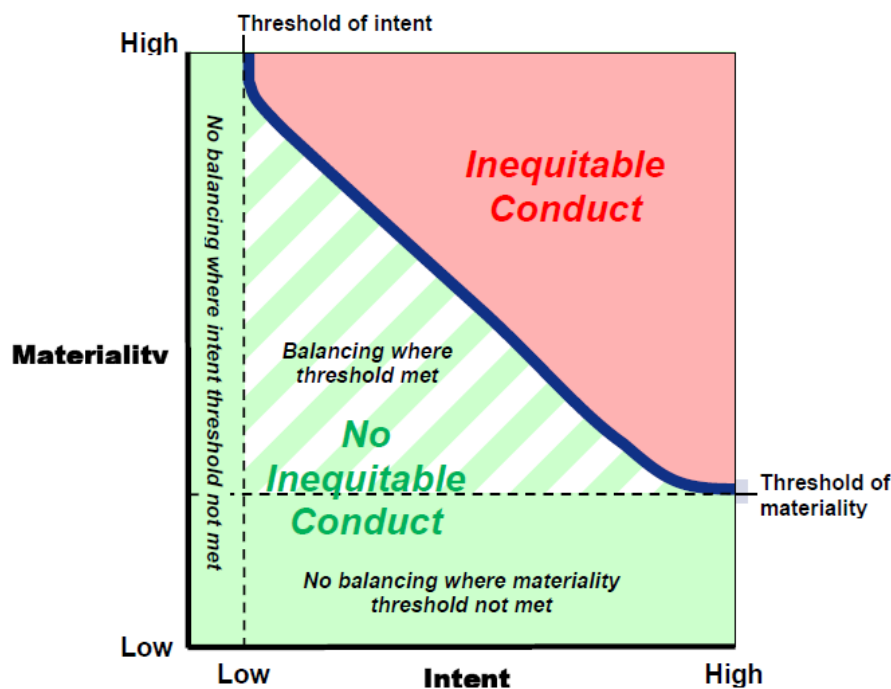


圖 2 Mammen 教授所製作之「重大性」與「意圖」的權衡圖⁷⁶

⁷² See *American Hoist*, 725 F.2d at 1364. (“There is no reason, however, to be bound by any single standard, for the answer to any inquiry into fraud in the PTO...”).

⁷³ 437 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2006).

⁷⁴ See *Id.* at 1316. (“[A] finding of inequitable conduct requires a balancing of materiality and intent.”).

⁷⁵ Christian E. Mammen, *supra* note 44, at 1342.

⁷⁶ *Id.* at 1344 fig.1.

關於圖 2 中所界定的權衡的區域(斜綠線部分)，容易讓人產生疑問：既然重大性與意圖要件都已經該當，何以需要此權衡的區域?又此權衡的區域為何為一三角型區域? Mammen 教授並未提出說明。

關於為何要有權衡要件，在 *American Hoist* 案中有說明：認定不正行為為下之專利的不可行使是由衡平法上的抗辯所發展而成，因而由於對專利局詐欺的行為本身並不會使專利無效或不可行使(法無明文)，因此不正行為需要承受司法上的裁量(Judicial Discretion)，所以需要由地方法院決定⁷⁷。

關於「權衡」要件的認定，CAFC 於 *Star Scientific* 案中有比較詳細的說明：判斷不正行為可分為 Stage 1 與 Stage 2 兩個階段：

Stage 1：法院必須由 Clear and Convincing Evidence 建立重大性與意圖的門檻水準(Threshold level)，如果其中一個要件無法建立，則不能判決有不正行為⁷⁸。

Stage 2：當重大性與意圖通過其門檻水準後，法院便必須去權衡本件中所有的衡平事由以決定是否給予專利權人在衡平法上的處罰⁷⁹。因此，只有於重大性與意圖都構成時才可能會有權衡的產生(如下表 1)。

	重大性符合	重大性不符合
意圖符合	Balancing or Inequitable Conduct	No Inequitable Conduct
意圖不符合	No Inequitable Conduct	No Inequitable Conduct

表 1 權衡要件的判斷表

本文重新繪製圖 3 來說明 Mammen 教授所界定的三角形權衡區域，圖 3 中之斜紅線部分即為等同於圖 2 中之斜綠線部分。由於「重大性」與「意圖」的門檻水準(Threshold level)是浮動的，換句話說，如「重大性」有五個判斷子標準，每個子標準所建立的門檻水準高低不同；另一方面，即使是於同一個子標準下，不同證據所產生的重大性的程度高低也不盡相

⁷⁷ *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.*, 725 F.2d 1350, 1364 (Fed. Cir. 1984). (“Here, however, because an applicant’s misrepresentation or failure to meet his “duty to disclose to the Office information * * * which is material” will not in itself render a patent invalid or unenforceable, see 37 CFR 1.56(a) and (d), “fraud” may be determined only by a careful balancing of intent in light of materiality. The result of that balancing is obviously not a fact that may be found to exist or not, nor is it a mere matter of application of the law to the facts, both normal jury functions. It requires that judicial discretion be brought to bear, and the district court shall decide it”).

⁷⁸ *Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co.*, 537 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2008). (Stating that “If a threshold level of intent to deceive or materiality is not established by clear and convincing evidence, the district court does not have any discretion to exercise and cannot hold the patent unenforceable regardless of the relative equities or how it might balance them.”).

⁷⁹ See *Id.* (“At this second stage, however, the question is no longer whether materiality and/or intent to deceive were proven with evidence that is sufficiently clear and convincing. While the facts of materiality and intent to deceive must be proven by clear and convincing evidence, the district court must balance the *substance* of those now-proven facts and all the equities of the case to determine whether the severe penalty of unenforceability should be imposed. It is this balancing that is committed to the district court’s discretion.”).

同，例如專利申請人未揭露的資訊是關於一份審查意見書(Office Action)，整份審查意見書於「合理審查員標準」下已經該當具重大性，唯若審查意見書其中所引用的一件前案被認定為不具重大性時，則整份審查意見書的重大性程度已經因此被減低(Diminished)。同理，在認定「意圖」要件時，關於行為人的意圖程度也會有高低上的區分。

所以於這兩個要件的變動範圍的重疊部分的方形區域範圍中，以其對角線可區分為兩個三角形，左手邊三角形(斜紅線區域)即要權衡，右手邊三角形由於重大性與意圖至少其一已經高過門檻水準甚多，所以不用再經權衡。

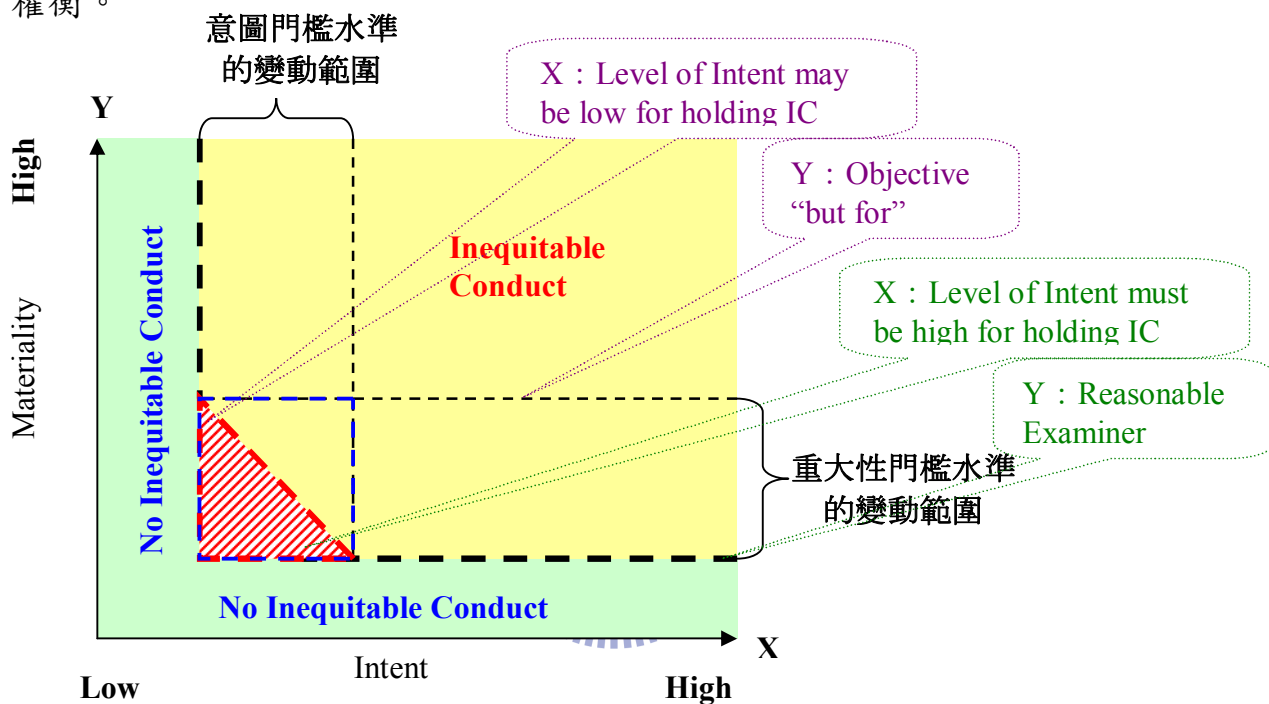


圖 3 本文所重新繪製之「重大性」與「意圖」的權衡圖

2.4 Rule 56 的制定與修改

自美國最高法院於 1945 年的 *Precision* 案中確立了「專利不可行使」的抗辯理由之後，美國專利局於 1949 年制定了 Rule 56，此 Rule 56 日後被編入美國聯邦條例法典(Code of Federal Regulations)第 37 編成為 37 CFR 1.56。

37 CFR 1.56 目前已經成為判斷不正行為中的「重大性」要件的一項相當重要的規定，在前述判斷「重大性」要件的五個標準之中，目前 CAFC 所採的「合理審查員標準」以及「可專利性標準」都和 37 CFR 1.56 的內容習習相關。

Rule 56 的原始版本其實只是關於程序性的規範，它賦予專利局刪除 (Strike) 具有欺騙性的申請案或是於審查過程中有詐欺行為的申請案⁸⁰。在

⁸⁰ Sean M. O'Connor, *supra* note 22, at 338.

1977 年之前 Rule 56 始終保持其原始的版本⁸¹。由於專利局不能也不可能去影響法院的判決結果，因此雖然在 1977 年 Rule 56 修改之前，最高法院與各聯邦法院陸陸續續透過案件來建立不正行為法則的雛形輪廓，但 Rule 56 與這些案件法之間的互動並不明顯。

這種情形直到 CCPA 於 *Norton v. Curtiss* 一案中首次對 Rule 56 做出解釋⁸²後改變，CCPA 主要是對 Rule 56 中的詐欺(Fraud)一詞做詳盡的解釋，誠如前述，本案可謂在「不正行為法理」演化的過程中邁向現代化的指標性案件，這點可以由幾個面向來說明：除了前述的詐欺(Fraud)解釋外，本案也建立了「意圖」要件的「重大過失」判斷標準，此外本案也開啟了案件法與 Rule 56 之間的互動⁸³。

在 *Norton* 案幾年之後，美國專利局於 1977 年採用了修改後的 Rule 56(以下簡稱:1977 Rule)，1977 Rule 對「重大性」有了更具體的定義：一個合理的審查員(Reasonable Examiner)在決定是否准予一申請案專利時，將很有可能認為一資訊係屬重要，則該資訊屬具重大性⁸⁴。同一時間，美國專利局也採用了新增加的 Rules 97-99 來規範申請人自願性的先前技術陳述(Prior Art Statement)的揭露程序，此即為現有大家所熟知的資訊揭露規定(Information Disclosure Statement，簡稱 IDS)⁸⁵。

1977 Rule 給予專利申請過程中一種公正與誠實的義務(Duty of Candor and Good Faith)，此一義務是加諸於包含發明人、專利代理人以及其他實質參與專利申請的個人身上，對美國專利局公正與誠實地提交關於該專利申請的重要資訊。若違反此一義務，1977 Rule 給予美國專利局將申請案刪除的權利，但若專利申請案經獲核准，則美國專利局將對此專利無影響力⁸⁶。實際上，1977 年此次對 Rule 1.56 的修改只是將美國專利局一貫的政策與以明文化並且與聯邦法院普遍的見解一致⁸⁷，而其修改的目的是為了增進核准專利的品質與信賴性⁸⁸。

隨後 CAFC 在 1984 年的 *American Hoist*⁸⁹ 一案中，便以美國專利局所採的 1977 Rule 為開頭⁹⁰，建立了第四種判斷標準：「很有可能(Substantial Likelihood)標準」。

1992 年 1 月 17 日，Rule 56 再次被大幅修改(以下簡稱：1992 Rule)⁹¹，

⁸¹ Patent Examining and Appeal Procedures, 42 Fed. Reg. 5,588, 5,593-5,594 (Jan. 28, 1977) (to be codified at 37 C.F.R. pt. 1).

⁸² 433 F.2d 779, 791-92 (C.C.P.A. 1970).

⁸³ Sean M. O'Connor, *supra* note 22, at 344.

⁸⁴ 37 § C.F.R. 1.56 (a) (1977).

⁸⁵ Sean M. O'Connor, *supra* note 22, at 345.

⁸⁶ 37 § C.F.R. 1.56 (d) (1977).

⁸⁷ MPEP 2001 (Rev. 2, Apr. 1980).

⁸⁸ Federal Register Notice, 42 Fed. Reg. 5588 (Jan. 28, 1977), 955 O.G. 1054 (Feb. 22, 1977).

⁸⁹ *American Hoist*, *supra* note 45.

⁹⁰ *Id.* at 1363. (“Such information is material where there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would consider it important in deciding whether to allow the application to issue as a patent.”).

⁹¹ Duty of Disclosure, 57 Fed. Reg. 2,021 (Jan. 17, 1992).

這次修改取代了 1977 Rule 於 80 年代之間的修改版本，並且為現行 Rule 56 的主要版本⁹²。1992 Rule 的開頭即引用美國最高法院 *Precision* 案中的主要文句並大量地將案件法予以明文化⁹³。

1992 Rule 的修正主要是為了解決對「重大性」標準的批評，並希望能提供更清楚的定義以減輕在不正行為訴訟中的負擔⁹⁴。現行 Rule 56 對「重大性」的定義主要可分為兩個要件：

(1)該資訊不是重複資訊(Cumulative Information)；以及

(2-1)該資訊建立請求項的不具可專利性的表面證據(*Prima Facie Case of Unpatentability*)⁹⁵；或是

(2-2)該資訊與申請人在與專利局爭取專利時的論點相反或不一致⁹⁶。

由第二個要件中可以得知，關於一資訊是否為「重大性」的判斷標準，主要取決於該資訊是否能成為審查員建立專利申請案的請求項不具可專利性論點這樣的推定的證據，或是該資訊會影響到申請人向專利局爭取專利核准的結果，因此這個標準又稱為「可專利性標準」。

因此 1992 Rule 並未對「重大性」的判斷標準帶來完全的解決方案，相反的反面使得法院在判斷「重大性」陷入到底要用「可專利性標準」或是「合理審查員標準」作為判斷依據？在 1992 Rule 被採用後，CAFC 所採取的解決方式是採取分開處理，亦即對於專利申請程序發生於 1992 年之前的案件採用「合理審查員標準」作為判斷依據，對於專利申請程序發生於 1992 年之後的案件則採用「可專利性標準」，這種方式將可使「合理審查員標準」隨著案件的減少而逐漸退化⁹⁷。

然而 CAFC 在 2006 年 *Digital Control* 一案中對於「重大性」的判斷標準重新做了詮釋說明，CAFC 首先對檢視其歷年以來所發展出判斷「重大性」的標準，整理出四種標準⁹⁸，並就這四種標準其中的「合理審查員標準」與 1992 Rule 所採用的「可專利性標準」進行討論：在本案中聯邦地區法院面臨 Rule 56 新舊不同版本的問題，而必須去判斷「合理審查員標

⁹² 事實上，Rule 56 僅於 2000 年有小幅修改。

⁹³ Sean M. O'Connor, *supra* note 22, at 357, n. 186. (“Compare 37 C.F.R. § 1.56 (1992) (“A patent by its very nature is affected with a public interest.”), with *Precision Instrument Mfg. Co. v. Auto. Maint. Mach. Co.*, 324 U.S. 806, 816 (1945) (“A patent by its very nature is affected with a public interest.”)”).

⁹⁴ MPEP 2001.04 (Rev. 2, 2004).

⁹⁵ 參照，「如何判斷審查員是否成功建立 *Prima Facie Case of Unpatentability*？」，美國專利體系文摘網站：<http://usipl.blogspot.com/2007/02/prima-facie-case-of-unpatentability.html> (最後點閱日期：2010 年 7 月 27 日)。

⁹⁶ 37 C.F.R. § Rule 1.56(b) (2008). (Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application, and

(1)It establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie case of unpatentability of a claim; or

(2)It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:

(i)Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or

(ii)Asserting an argument of patentability.).

⁹⁷ Christian E. Mammen, *supra* note 44, at 1335-38.

⁹⁸ See *Digital Control*, 437 F.3d at 1316-17.

準」與 1992 Rule 所採用的「可專利性標準」是否為實質相同？聯邦地區法院最後做出採用「合理審查員標準」作為判斷依據並獲 CAFC 認同⁹⁹。

CAFC 更進一步指出：不論是「可專利性標準」或「合理審查員標準」並不能取代本院所建立的判例法(Case Law Precedent)，因此對於專利局所新採用的「可專利性標準」，其範圍相較於「合理審查員標準」為窄，也只是提供另一種「重大性」的判斷標準，因此一資訊隱藏或缺漏的行為只要符合「可專利性標準」、「合理審查員標準」或是其他三種判斷標準的話則該資訊屬於具「重大性」¹⁰⁰。換句話說，「可專利性標準」並不是用來取代「合理審查員標準」。

在 *Digital Control* 案做出判決的後幾日，CAFC 於 *Ferring*¹⁰¹ 案中，再次重申其對「合理審查員標準」的見解，認為專利申請程序發生於 1992 年之後的案件也應該採用「合理審查員標準」。這種標準適用的不確定性，到 *Star Scientific*¹⁰² 一案中，獲得更明確的選擇，該案中法院僅使用「合理審查員標準」來判斷「重大性」，至此「合理審查員標準」顯然成為主導「重大性」判斷的主要標準¹⁰³。

在面對判斷一資訊是否具重大性時是否會產生五種判斷標準之間的競合關係？換句話說是否有法規競合(指：特別關係、補充關係或是吸收關係)或是觀念競合(指：類似刑法上的想像競合)產生？由於這五種判斷標準的範圍雖非相同，但屬於一種重疊的關係，因此應無觀念競合的可能。至於法規競合的問題，CAFC 於 *Digital Control* 案已經有清楚的答案。

美國最高法院於 *Precision* 案中並為提出判斷重大性的標準，而美國專利局於 1950 年代也沒有對重大性有清楚的定義，但是法院在作認定時必須要依循法律標準而為，因此法院由普通法詐欺(Common Law Fraud)的概念發展出「重大性」的五種判斷標準之中其中的「客觀若非」、「主觀若非」以及「但有可能標準」¹⁰⁴。

隨後的 1977 年美國專利局所採用的修改後的 Rule 56(合理審查員標準)以及 1992 年所採用的修改後的 Rule 56(可專利性標準)雖然提供了另外兩種判斷標準，但是美國法院並不受美國聯邦條例法典(CFR)的拘束。不過

⁹⁹ See *Id.* at 1317. (“Because the “reasonable examiner” standard and our case law interpreting that standard were not supplanted by the PTO’s adoption of a new Rule 56, when reviewing the district court’s decision, we will do the same.”).

¹⁰⁰ See *Id.* (“Even though the PTO’s “reasonable examiner” standard became the dominant standard invoked by this court, in no way did it supplant or replace the case law precedent. Rather, it provided an additional test of materiality, albeit a broader and all-encompassing test. Similarly, the PTO’s recent adoption of an arguably narrower standard of materiality does not supplant or replace our case law. Rather, it merely provides an additional test of materiality. That is, if a misstatement or omission is material under the new Rule 56 standard, it is material. Similarly, if a misstatement or omission is material under the “reasonable examiner” standard or under the older three tests, it is also material.”)(Emphases added).

¹⁰¹ *Ferring*, 437 F.3d 1181.

¹⁰² *Star Scientific*, 537 F.3d 1357.

¹⁰³ Christian E. Mammen, *supra* note 44, at 1338.

¹⁰⁴ See *Digital Control*, 437 F.3d at 1315.

由於 CAFC 在 *American Hoist* 案中採用了「合理審查員標準」的定義成為其第四種判斷標準的同時，美國專利局並未主張該標準是為了用來取代或補充法院的現存的案件法，相對的美國專利局並指出該標準是為了將其關於對其詐欺的不正行為予以明文化，而這些明文化的條文也是與聯邦法院的案件法一致¹⁰⁵。

這種非補充關係或是取代關係的原因在於：當被告主張不正行為抗辯時，其只要去證明達到重大性的門檻水準，以進入不正行為判斷的第二部份「權衡」。同時由於「合理審查員標準」的範圍大於其他三個標準因此逐漸成為法院所採用的唯一主流標準¹⁰⁶。

「合理審查員標準」相對於「可專利性標準」範圍上的差異，舉例來說，若一資訊屬於審查員於審查專利時所列舉出來但未被使用來核駁專利的前案，於「合理審查員標準」下可以被認為合理審查員於審查專利時屬於重要而具重大性。但若以「可專利性標準」檢視這些前案，則會屬於無法建立請求項不具可專利性的表面證據屬於不具重大性。

「合理審查員標準」相對於「可專利性標準」屬於範圍較廣但定義模糊的判斷準則。因此一資訊有可能同時符合上述兩種標準。這種範圍的重疊關係可以使用下圖 4 來表示：

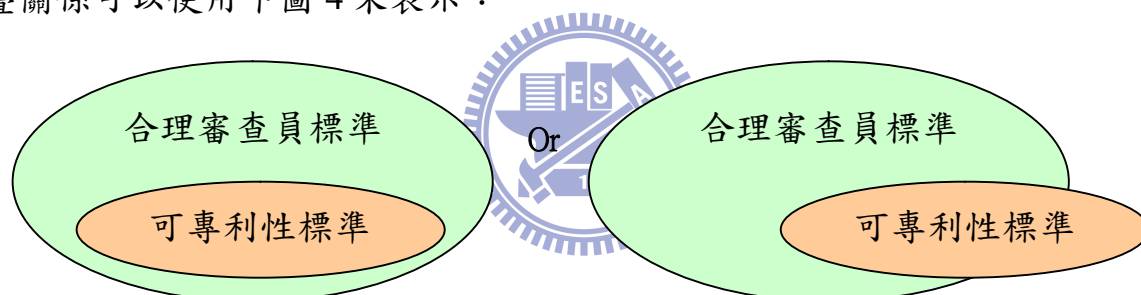


圖 4 重大性判斷標準的重疊關係說明圖

由 CAFC 於本案中的說明可以清楚地瞭解這五種標準並非法規競合，因此當一資訊同時符合「合理審查員標準」與「可專利性標準」(即落於上圖 4 中的重疊區域部分)當事人或法院應如何適用標準呢？誠如上述，當被告主張不正行為抗辯時，其只要去證明達到重大性的門檻水準，即可進入不正行為判斷的第二部份「權衡」，而在「權衡」時若重大性較高則證明意圖的門檻水準便較低，反之重大性較低則證明意圖的門檻水準便較高。換句話說，若是當事人或法院選擇重大性較低的判斷標準，則必須對意圖提出較高的證明¹⁰⁷。一言以蔽之，當面臨不同重大性標準的適用問題時，CAFC 留給法院較大的裁量空間，使法院可以依據證據事實去「權衡」認

¹⁰⁵ See *Id.*

¹⁰⁶ See *Id.* at 1316. (Stating that “However, because a party alleging inequitable conduct need only prove a “threshold level” of materiality in order to proceed to the second “balancing” portion of the inequitable conduct inquiry, and because the PTO’s “reasonable examiner” standard was broader than the other three standards, the PTO standard gradually became the sole standard invoked by this court.”).

¹⁰⁷ See *Id.* (Stating that “[O]ne standard requires a higher showing of materiality than another standard, the requisite finding of intent may be lower.”).

定是否有涉及不正行為。

本文將「重大性」要件的判斷標準的演進與變化整理成圖 5，可以輔助快速理解此一要件的變化歷程。

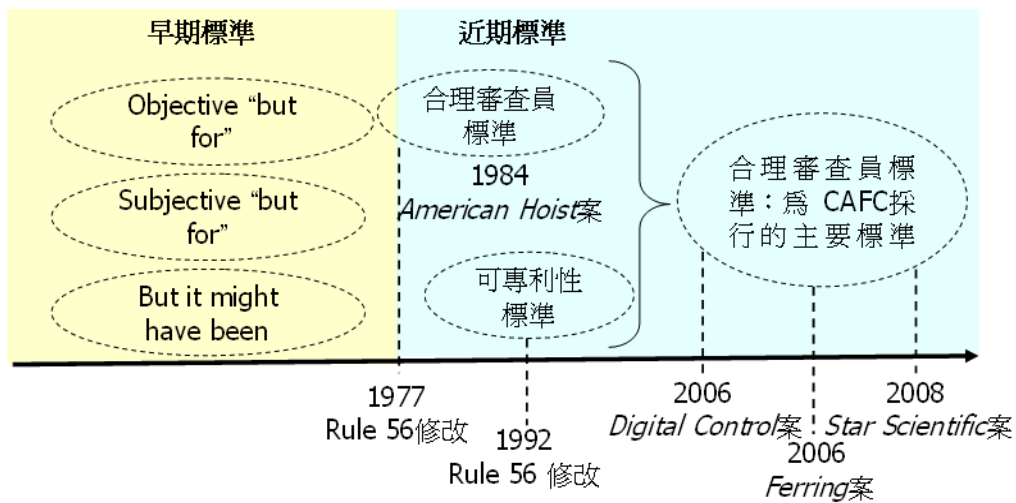


圖 5 本文整理之「重大性」要件的判斷標準變化圖

2.5 不正行為於美國專利實務界的近期概況與實證資料探討

由於不正行為屬於被告的一種積極抗辯以對抗原告的請求權，因此對被告來說應屬於一種置之死地而後生的訴訟策略。換句話說，通常是在被告侵權成立之後法院才需考慮不正行為的抗辯。另一方面，不正行為成立的法律效果是導致整個專利的不可行使，相較於專利無效的訴訟策略僅能針對個個請求項一一主張無效而言，不正行為成立的法律效果範圍實屬相當大。當然原告可以透過淨化(Purge)不正行為來治癒被認定不可行使的專利，但是隨著時間的流逝，有些不正行為的態樣是無法在日後訴訟時予以淨化。因此不正行為成立的法律效果範圍也成為美國專利實務界討論的問題，亦即若因專利申請人的小過失而成立不正行為導致訴訟時法院判定「整個」專利不可行使，對於權利人而言是否過於嚴苛？也就是說就法律的觀念上是否合乎「比例原則」？

另一個問題是，被告通常需要透過美國民事訴訟程序中的證據開示程序(Discovery)來取得不正行為的證據，因此在被告主張原告不正行為的訴訟中為了取得不正行為的證據勢必會想盡辦法積極爭取任何可能的證據，因而增加證據開示程序的時間與費用。

2.5.1 不正行為於美國專利實務界的近期概況

美國專利律師/法學院教授 Dennis Crouch 在其著名的個人網頁中曾經張貼了一份美國法院關於不正行為的文章中包含了統計圖表¹⁰⁸，Dennis 認為自 1988 年 *Kingsdown* 案後，聯邦地區法院涉及不正行為的判決數目有了戲劇性的增加(如圖 6 中菱形◆標點所示)。

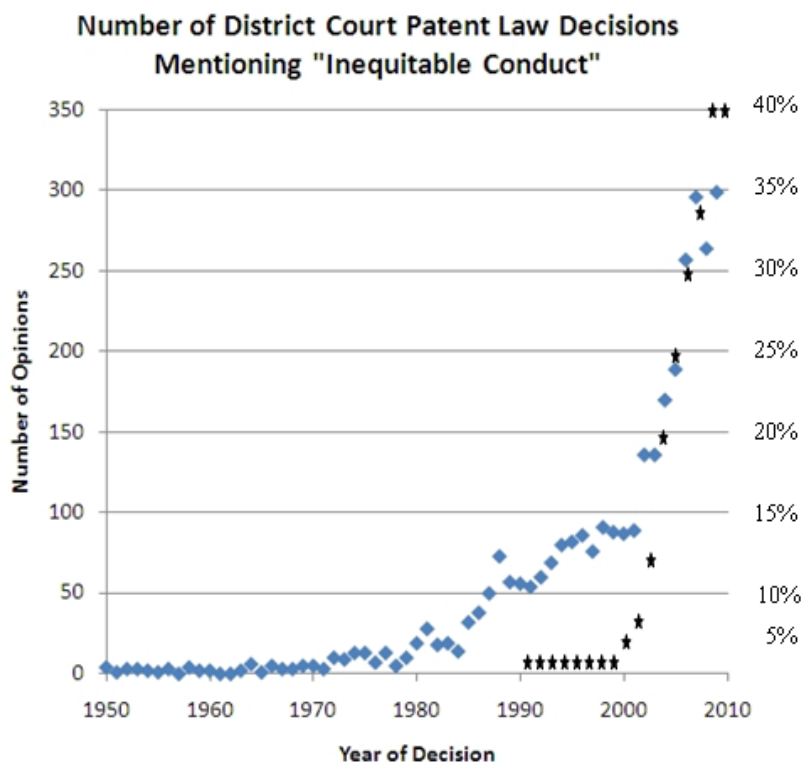


圖 6 聯邦地區法院的判決中有涉及不正行為的統計圖¹⁰⁹

本文將 Mammen 教授的論文中針對美國聯邦地區法院的案件中，書狀中有提及不正行為案件數的資料統計結果比較，而將 Mammen 教授的資料，即聯邦地區法院有主張不正行為的案件百分比(%)¹¹⁰，以黑色星號★標點表示於圖 6，雖然兩位教授所檢索的資料庫範圍與關鍵字不盡相同，但由圖 6 中仍可以觀察出兩者的統計結果都顯示出涉及不正行為之專利訴訟的案件數量於近年來有驟增的趨勢。

Dennis 也有對聯邦巡迴上訴法院的判決中有涉及不正行為的數量做出統計趨勢整理，如圖 7 所示。聯邦巡迴上訴法院涉及不正行為之專利訴訟的案件數量的增加是必然的，此因聯邦地區法院涉及不正行為之判決數量增加，勢必會造成上訴法院案件量的增加。

¹⁰⁸ Dennis Crouch, *Measuring the Plague of Inequitable Conduct*, at <http://www.patentlyo.com/patent/2010/06/measuring-the-plague-of-inequitable-conduct.html> (Visited: 2010/08/05).

¹⁰⁹ *Id.*

¹¹⁰ See Christian E. Mammen, *supra* note 44, at 1358 tbl. 2.

Number of Federal Circuit Appellate Decisions
Mentioning "Inequitable Conduct"

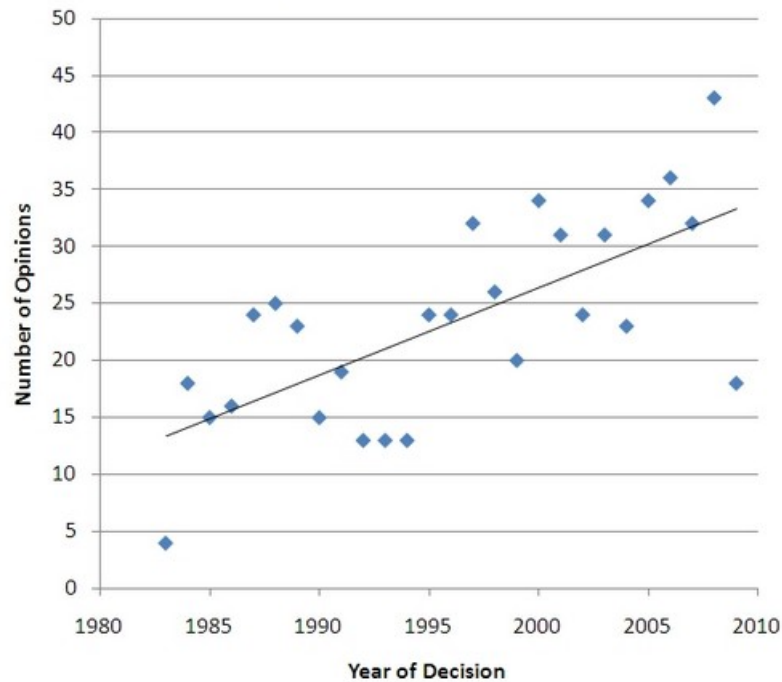


圖 7 聯邦巡迴上訴法院的判決中有涉及不正行為的統計圖¹¹¹
 本文經用 Excel 將圖 7 中的資料進行迴歸分析，得到以下結果：

迴歸統計	
R 的倍數	0.6869315
R 平方	0.4718748
調整的 R 平方	0.4507498
標準誤	6.5453429
觀察值個數	27

ANOVA

	自由度	SS	MS	F	顯著值
迴歸	1	956.96215	956.96215	22.33726	7.5751E-05
殘差	25	1071.0379	42.841514		
總和	26	2028			

	係數	標準誤	t 統計	P-值
截距	-1502.3028	322.80429	-4.6539121	9.14E-05
X 變數 1	0.7643468	0.1617244	4.7262313	7.58E-05

表 2 迴歸分析資料表

迴歸式： $Y = 0.7644X - 1502.3$ ，其中 X 為年度，Y 為件數。

¹¹¹ See Dennis Crouch, *supra* note 108.

迴歸線圖如圖 8 所示：

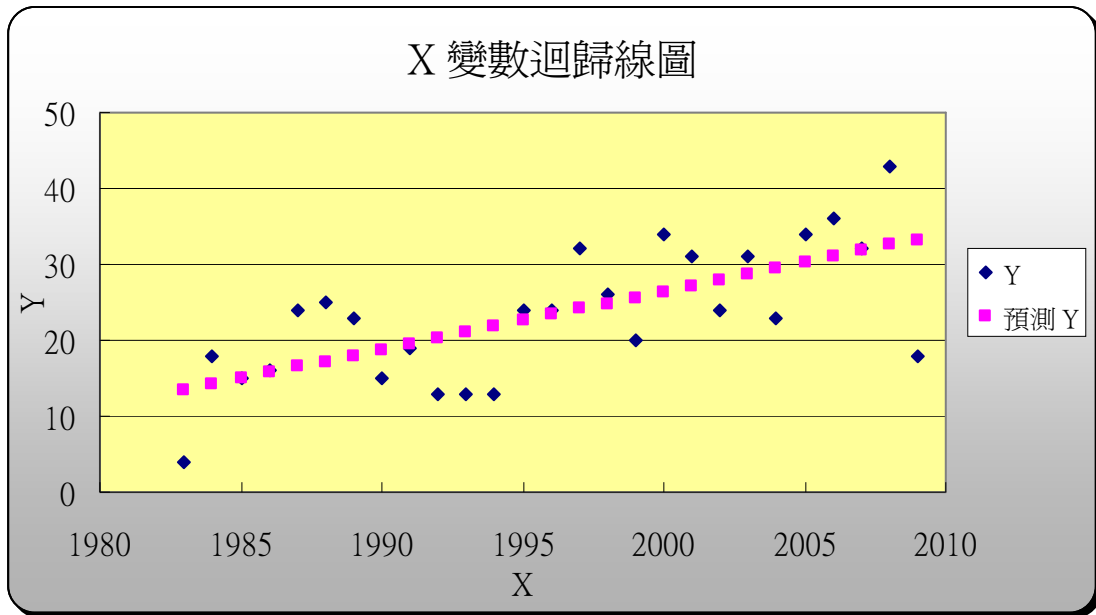


圖 8 迴歸線圖

由以上的迴歸分析與統計資料中可以明顯地觀察出在美國專利訴訟中涉及不正行為的案件有顯著的增加，這種增加的趨勢開始讓人意識到若被告廣泛地採用不正行為之抗辯對專利訴訟或實務界所帶來的影響力。CAFC 在 *Burlington* 案中即有意識到這種問題，並指出：在幾乎每一個主要的專利案件中指控不正行為的習慣已經成為一個絕對的災難(Plague)¹¹²。在半年之後的 *Kingsdown* 案中 CAFC 也指出其對於聯邦地區法院作出鼓勵不正行為指控的認定也不表贊同¹¹³。

然而，不正行為的類型已經被 CAFC 所擴張範圍(本文將於第 3 章中討論)，在 1992 Rule 採用「可專利性標準」之後，專利申請人涉及到「可專利性」的所有行為都有可能於訴訟時面臨不正行為的指控，美國專利法關於「可專利性」的規定主要是由其第 100 條開始到第 120 條，這些法條主要涉及：發明定義、發明人、新穎性、進步性、說明書、圖式、宣誓書以及優先權主張等項目。這些項目包含了程序性質與實體性質的不同規範，因此違反其中任何一項規定都有可能使專利申請案無法取得核准。因此在 CAFC 的判決中，也出現了因前述關於「可專利性」項目的違反所導致不正行為，而被專利不可行使的案件。

有鑑於法院放寬認定不正行為的範圍致使專利訴訟的複雜度與費用增加，以及專利權人的利益損失，部分專利實務的參與者也提出對於改革「不正行為」的看法，例如 Mammen 教授的論文資料即指出其建議包含：更明確地連結「重大性」與 1992 Rule 條文中的重大性定義、更清楚的定

¹¹² *Burlington Indus., Inc. v. Dayco Corp.*, 849 F.2d 1418, 1422 (Fed. Cir. 1988). (“[T]he habit of charging inequitable conduct in almost every major patent case has become an absolute plague.”).

¹¹³ See *Kingsdown*, 863 F.2d at 876. (“A requirement for disclaimer or reissue to avoid adverse inferences would merely encourage the present proliferation of inequitable conduct charges.”).

義「意圖」的標準、將「權衡」要件予以明確化與條文化以及限縮不正行為救濟的範圍(僅對有不正行為的請求項給予不可行使的法律效果而非整個專利)¹¹⁴。

另一方面，聯邦巡迴上訴法院也意識到此一問題，而逐漸提高不正行為的障礙，例如在 *Purdue Pharma, L.P. v. Endo Pharmaceuticals, Inc.*¹¹⁵ 一案中，聯邦巡迴上訴法院雖然肯認了聯邦地區法院在重大性方面的認定，但卻廢棄了關於不正行為的判決，主要理由在於原告 Purdue 所隱藏的資訊雖然具重大性，但該重大性的程度屬於低度，因此無法推論出其意圖。在 *Purdue* 案後的一系列案件中(包含：*Digital Control* 案、*Ferring* 案等)似乎也顯示出了聯邦巡迴上訴法院正逐漸提高不正行為的障礙的訊號¹¹⁶。在聯邦巡迴上訴法院關於不正行為的最新案件中，即 *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*¹¹⁷ 案，聯邦巡迴上訴法院同意進行全院聯席 (en banc) 審查，重新就本案所涉及的不正行為之現行標準議題進行討論¹¹⁸。

此外，學者也呼籲對於不正行為的實務進行改革，除 Mammen 教授外¹¹⁹。Hricik 教授也提出另一種想法：在考慮不正行為的法律效果時應同時考慮到美國專利法第 282(1)條與第 288 條，亦即這些條文應該被解讀成限制法院在做出不正行為的認定後自動地使所有請求項不可行使的責任¹²⁰，換句話說不正行為之不可行使的法律效果應限縮在涉及不正行為的某些請求項。

在立法方面，”2010 年 3 月 4 日，美國參議院司法委員會主要成員共同提出參院版專利改革法案 (S.515) 修正條文，將法案正式更名為《2010 年專利改革法案》(Patent Reform Act of 2010)。¹²¹”於此一法案中的領證後程序，專利權人可以於領證後要求美國專利局進行補充審查或是重新考慮專利權人所提出的補充或更正資料，若是這些資料是系爭專利的可專利性會引起新的重大疑慮的話，美國專利局可以開啟單方再審查 (Ex Parte Reexamination) 程序，除特定情況下，若是這些補充或更正資料是在專利申請期間所未被正確呈報者，只要於此一補充審查期間獲得考慮或更正，

¹¹⁴ Christian E. Mammen, *supra* note 44, at 1329.

¹¹⁵ 438 F.3d 1123 (Fed. Cir. 2006).

¹¹⁶ Irving, Thomas L. & Burgy, Adriana L., *The Inequitable Conduct "Plague" in U.S. Patent Litigation: Is it Over and Is The CAFC Moving Away From an Absolute Liability Standard?*, at <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=655b8a9d-4075-4454-9e00-70a4d1a2d24a> (Visited: 2010/07/25).

¹¹⁷ 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010).

¹¹⁸ See *supra* note 71.

¹¹⁹ Christian E. Mammen, *supra* note 44.

¹²⁰ See Dennis Crouch, *Statutory Guidelines for Inequitable Conduct*, at <http://www.patentlyo.com/patent/2010/07/statutory-guidelines-for-inequitable-conduct.html>. (Visited: 2010/08/05).

¹²¹ 黃蘭閔，「美國參院版專利改革法案 S.515 再有修正」，北美智權報 33 期，參見北美智權網站：<http://tw.naipo.com/專利知識庫/智權報總覽/tabid/358/language/zh-TW/Default.aspx> (最後點閱時間：2010 年 7 月 25 日)。

即不會產生資訊未充分揭露進而有不正行為的問題¹²²。

由以上可知，不正行為於美國專利實務界正處於一個熱烈討論的狀態之中，各界人士紛紛對涉及不正行為的專利訴訟所帶來的問題提出看法與意見。這種現況其實也不令人意外，畢竟由實證的統計資料中確實可以觀察到，自 1988 年 *Kingsdown* 案後被告想要藉由指控原告的專利取得過程中具有不正行為，來達到由專利侵害訴訟中脫身的目的所產生的案件數量遽增的現象。

由於案件數量的增加，致使法院必須面對各種各樣的問題類型，然而就每一種類型之認定所產生的歧異，可能會產生更多的爭議，這也導致有如上述的產生對不正行為之改革呼聲的現象。換句話說，透過這種不斷由個案中去一一歸納出法理的方式，相信不正行為在美國專利訴訟中的角色，日後應該更能在清楚的舞台上被巧妙的操作。

2.5.2 美國專利不正行為之實證資料的探討

美國學者 Petherbridge Lee 等人針對美國法院關於不正行為的判決作出了實證研究的分析資料，Petherbridge 所採用的檢索資料庫為 LEXIS 公司所製作的 Federal Circuit, US Court of Appeals Cases 資料庫，並以關鍵字“*Inequitable Conduct*”檢索到 2010 年 5 月 27 日為止共找出 650 件判決樣本母體，再就這些判決進行量性的實證分析¹²³。

依據此份實證資料，專利權人面對不正行為抗辯時在上訴法院約有 75.62% 的機會是獲得對其有利之判決，換句話說，對專利權人有利的判決是指：上訴法院肯認下級法院對專利權人有利之判決；或是上訴法院廢棄或改判下級法院對專利權人不利之判決¹²⁴。然而，由以上結果可以得到另一個結論是，當被告面臨專利侵權訴訟時，若苦無法找到不利於系爭專利之可專利性要件的前案時，是可以嘗試找尋關於不正行為的證據，因為被告仍有約 25% 的機會可以抗辯成功。

另外，Petherbridge Lee 等人提出一個比較的現象是，下級法院比較會找出專利權人無或不涉及不正行為的結論。也就是說，一旦下級法院判決專利權人無不正行為，被告只有約只剩一成的機率可以於上訴審中翻盤。相反的，一旦下級法院判決專利權人有不正行為，被告上訴就有約五成的機率可以於上訴審中翻盤。

¹²² *See Id.*

¹²³ *See Petherbridge Lee et al., The Federal Circuit and Inequitable Conduct: An Empirical Assessment*, at 14, available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1686102> (Visited: 2010/10/05).

¹²⁴ *Id.*, at 19.

	上訴法院肯認下級法院判決	上訴法院廢棄或改判下級法院判決
下級法院判決專利權人有不正行為	45.7%	54.3%
下級法院判決專利權人無不正行為	90.73%	9.27%

表 3 美國上訴法院對下級法院不正行為判決的肯認、廢棄或改判比率表¹²⁵

最後，針對法院對專利權人做出有利認定的理由，即專利權人並無不正行為的理由，也可以由法院的認定正確以及法院的認定錯誤來觀察。就前者法院的認定正確，被告無法通常無法證明原告專利權人於不正行為的「意圖」要件，導致法院認定專利權人獲勝無不正行為¹²⁶。就後者法院的認定錯誤，有五成的案件是地方法院對「缺乏意圖」的認定錯誤，導致做出專利權人獲勝無不正行為的結論¹²⁷。

	未說明理由	缺乏重大性與意圖	缺乏意圖	缺乏重大性	具重大性與意圖，但權衡兩者
上訴法院對專利權人無不正行為之認定正確的理由 ¹²⁸	15.87%	23.62%	41.33%	16.97%	2.21%
下級法院對專利權人無不正行為之認定錯誤的理由 ¹²⁹	3.66%	23.17%	50%	18.29%	4.88%

表 4 美國法院對專利權人無不正行為之正確/錯誤認定的理由比率表
因此，根據此份實證資料可以得到以下建議：

若身為專利侵權的被告，在法院進行攻防時，是可以嘗試找尋關於不正行為的證據(約 25%的機會可以抗辯成功)。反之，對身為專利侵權的原告而言，若被告的不正行為抗辯於聯邦地區法院成功，則原告一定要上訴(約 50%的機會可以翻盤)。最後，一個顯而易見的結論是：「意圖」要件的判斷仍然是不正行為抗辯是否成立的主要因素。此因「意圖」要件是被

¹²⁵ *Id.*, at 23 fig. 3 & fig. 4.

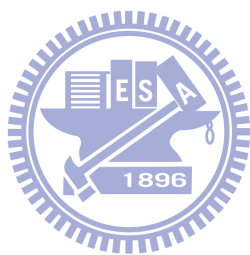
¹²⁶ *Id.*, at 30.

¹²⁷ *Id.*, at 44.

¹²⁸ *Id.*, at 30 fig. 6.

¹²⁹ *Id.*, at 44 fig. 10.

告最難舉證的要件以及判斷標準不明確。「意圖」要件的難舉證導致有近五成的案件因被告無法舉證原告於系爭專利申請時具有不正行為的欺瞞意圖而失敗；而「意圖」要件判斷標準不明確也導致聯邦地區法院有五成的案件於此一要件的認定是錯誤的。因此關於不正行為抗辯，「意圖」要件的證明就是雙方當事人的主戰場。



第三章 美國法院認定之不正行為的類型

美國法院現有認定不正行為的架構為：「重大性—意圖—權衡」架構。此一架構中的三大要件也已經於本文中予以一一簡單介紹。本章之中將對美國法院就不正行為類型的認定做分析整理。

美國法院現有認定不正行為的類型由早期的對專利局做虛偽陳述(False Statement)、擴張到未滿足揭露義務 (Duty of Disclosure)、再擴張到專利懈怠(Prosecution Laches)。若就更細項進行觀察，早期所認定的不正行為的內容多屬於跟申請專利之技術內容較為相關的技術資訊，屬於專利審查中的實體部份，如隱藏先前技術、錯誤揭露等，隨著時間的演進下所認定的不正行為的內容則已經被擴張到屬於專利審查中的程序部分的内容，如錯誤主張小規模個體、審查懈怠等。

因此，若能將被聯邦巡迴上訴法院所認定為不正行為的類型加以整理分類，應更能增加對於美國專利實務中關於此項議題的理解。

3.1 不正行為之類型一：未滿足揭露義務 (Duty of Disclosure)

專利申請人對美國專利局就其專利申請案負有「揭露義務」，Rule 56 對於此一「揭露義務」已經有所規範，易言之，專利申請人必須向美國專利局揭露關於其申請案之可專利性的所有具有重大性且非重複的資訊。

若就未滿足揭露義務類型再予以細分，經本文整理包含：

3.1.1 未揭露與先前技術相關的資訊

「先前技術」是專利審查過程中在認定可專利性時的重要資訊，而「先前技術」的範圍是被規範在美國專利法第 102 條，主要包含：早於專利申請日前之「公開的行為(如使用或販售)」以及「公開的文件(如專利案、書籍等)」。

3.1.1.1 未揭露公開的行為(如使用或販售)

在 *Avid Identification Systems, Inc. v. Crystal Import Corp.*¹³⁰ 一案中，原告 Avid 公司的創辦人 Stoddard 於 1990 年 4 月在商業展覽中展示了該公司所研發的多模式無線射頻辨別(RFID)系統，該公司並於 1991 年 8 月提出關於該系統的專利申請並取得 US 5,235,326 專利(‘326 專利)，然而在‘326 專利申請的程序中，Avid 公司並未向專利局揭露 Stoddard 於商業展覽的展示行為。

隨後，Avid 公司向法院提出被告公司侵害其‘326 專利的訴訟，聯邦地

¹³⁰ 603 F.3d 967 (Fed. Cir. 2010).

區法院認定 Avid 公司的‘326 專利有效、被告公司侵害‘326 專利以及‘326 專利因不正行為而不可行使，主要原因在於法院認為 Stoddard 於商業展覽的展示行為屬於專利法第 102 條(b)項所稱的先前技術因此具重大性，而且 Avid 公司隱藏揭露該資訊的行為屬於意圖欺瞞。上訴法院肯認(Affirm)了聯邦地區法院的認定。

3.1.1.2 未揭露已經公開的文件(如專利案、書籍等)¹³¹

在 *Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc.*¹³² 一案中，專利代理人(仍受指導的法學院學生)處理原告的專利申請案時在發明背景中討論了先前技術的系統(AeroMed 系統)，在專利提出申請之後，發明人與代理人於一次會議中收到了關於 AeroMed 系統的說明手冊，該說明手冊已經揭露系爭專利申請案的技術特徵。專利代理人雖然有將該說明手冊的資訊向專利局提交資訊揭露聲明(Information Disclosure Statement)，但卻隱藏了說明手冊中與系爭專利最相關的部份。最後法院認定此一未揭露該說明手冊中的重要部分的行為屬於不正行為，系爭專利不可行使。

值得注意的是，若專利申請人若企圖以提交非重大資訊來掩沒(Bury)重大資訊的方式來企圖影響審查結果的話也可能會被認定為不正行為。在 *Pen Yan Boats, Inc. v. Sea Lark Boats, Inc.*¹³³ 案中，專利申請人先發現與其發明標的相關性高的資料，稍後在提交此份文件時將其夾雜於多份與其發明標的相關性低的資料中，這種企圖將重大資訊掩沒於非重大資訊中的方式最後被法院認定為不正行為¹³⁴。

3.1.2 未滿足專利說明書之揭露要件¹³⁵

美國專利法第 112 條規定說明書必須揭露申請專利發明之最佳模式(Best Mode)，因此若專利申請人刻意隱藏最佳模式則亦會被認定為不正行為。在 *Consolidated Aluminum Corporation v. Foseco International Limited*¹³⁶ 案中，上訴法院肯認聯邦地區法院基於申請人隱藏最佳模式的事實下而做出的不正行為判決。

值得注意的是，在通常情形下，專利說明書缺乏「書面揭露」與「可實施性」要件時，通常會被認定為專利無效而非因不正行為下的不可行使¹³⁷。

3.1.3 未揭露與該專利申請案之其他相關案件

¹³¹ See JOEL DAVIDOW, PATENT-RELATED MISCONDUCT ISSUES IN U.S. LITIGATION, 28-29 (2010).

¹³² 91 USPQ2d 1556, (E.D. Tex. 2009).

¹³³ 479 F.2d 1328 (5th Cir. 1973).

¹³⁴ JOEL DAVIDOW, *supra* note 131, at 35.

¹³⁵ *Id.* at 18.

¹³⁶ 910 F.2d 804 (Fed. Cir. 1990).

¹³⁷ JOEL DAVIDOW, *supra* note 131, at 10-11.

與一專利申請案相關之其他案件包含：分割案、延續案(Continuation Application)以及國外對應申請案等。此外與該專利申請案的申請標的相關的訴訟資料也必須向專利局揭露否則可能會被認為屬於不正行為¹³⁸。

舉例來說，未揭露部分延續案(CIP)的審查資料可能會導致母案因不正行為而不可行使。在 *The Li Second Family Limited Partnership v. Toshiba Corporation Toshiba America Electronic Components Inc.*¹³⁹案中，原告向被告提出侵害其兩件專利的訴訟，系爭的兩件專利皆為同一件母案的部分延續案但由不同審查員負責審查。原告在第一件專利的審查過程中並未揭露在第二件專利的審查過程，專利訴願會(Board of Appeal)關於優先權日之決定的書面資訊，導致最後法院作出不正行為的認定。

在 *Larson Manufacturing Co. v. Aluminart Products Ltd.*¹⁴⁰案中，原告在系爭專利複審(Reexamination)的過程中並未揭露其延續案的審查過程中所產生的兩份審查意見(Office Action)，聯邦巡迴上訴法院認為這兩份審查意見屬於具有重大性，因此發回(Remand)下級法院就不正行為之「意圖」要件重新審理。

在多國申請專利的情形下，美國以外的專利申請案件若有檢索出任何有關於可專利性的前案資料，必須向美國專利局提交。在 *Genveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc.*¹⁴¹案中，因為系爭專利在荷蘭的對應案的審查過程中，荷蘭代理人未向美國代理人或專利局提交荷蘭專利局的審查意見致使被認定為不正行為¹⁴²。然而，若是延續案的外國對應案的審查意見是否需在母案的審查過程中提交專利局？聯邦巡迴上訴法院自 2003 年的 *Dayco Products Inc. v. Total Containment Inc.*¹⁴³案起，以及 *McKesson Information Solutions Inc. v. Bridge Medical Inc.*¹⁴⁴案，到最近的 *Larson* 案則持保留看法¹⁴⁵。

與申請專利標的相同之先前的訴訟資料，如證據、證詞、訴訟中發現的前案資料等等，也有向專利局揭露的義務¹⁴⁶。因此違反此一義務也有可能被認定為不正行為。在 *Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al.*¹⁴⁷案中，原告因為未揭露其關於先前對 Motorola 提出的專利訴訟資料，最後被法院認定為不正行為。

¹³⁸ *Id.* at 29.

¹³⁹ 231 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2000).

¹⁴⁰ 559 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009).

¹⁴¹ 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976 (S.D. N.Y. 1982).

¹⁴² MPEP 2001.06 (a) (2010).

¹⁴³ 329 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2003).

¹⁴⁴ 487 F.3d 897 (Fed. Cir. 2007).

¹⁴⁵ Michael K. Leachman, *Foreign Office Actions: To Disclose or Not Disclose?*, at <http://www.joneswalker.com/news-publications-603.html> (Visited: 2010/08/05).

¹⁴⁶ See MPEP 2001.06(c).

¹⁴⁷ 504 F.3d 1223 (Fed. Cir. 2007).

3.1.4 未揭露正確發明人資訊

美國專利法第 101 條規範了只有發明人才可以取得專利權，因此若一專利申請案並未正確的將真正的發明人列名申請，反而以其他非真正發明人列名或是將真正發明人漏列，此種行為是否會導致不正行為之認定？法院是有可能做這樣的認定，在 *Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc. v. PMR Technologies*¹⁴⁸ 案，列名的發明人刻意隱藏其他在發明概念階段有發明貢獻之真正發明人，本案因不正行為而被判專利不可行使，聯邦巡迴上訴在肯定聯邦地區法院的理由中，指出列名發明人將真正發明人漏列，是一種故意藉由將其由參與發明過程中排除以使這些列名發明人取得專利的計畫中的一部份。

由於對於發明人之認定係以對於專利請求項中之標的具有技術貢獻的人，因而在專利審查的過程中隨著對請求項的增加、刪除、修正等程序，有可能會影響到發明人的變動。美國專利法第 256 條規範了對一專利的發明人可以提出更正，然而在 *Perceptive Biosystems Inc v. Pharmacia Biotech Inc.*¹⁴⁹ 案中聯邦巡迴上訴法院卻認為當發明實體的列名錯誤時即可以認定為不正行為，而不去考慮誰是核准專利的請求項標的真正發明人¹⁵⁰。

3.2 不正行為之類型二：虛偽陳述(False Statement)

虛偽陳述類型的行為通常需要有行為人的宣誓陳述(Sworn Statement)例如是宣誓書(Affidavits)¹⁵¹，相較於未滿足揭露要件的類型，虛偽陳述類型需要的是專利申請人向專利局提交了假的資訊。典型的虛偽陳述類型包含：

3.2.1 虛偽陳述測試結果或資料

在許多申請專利的技術領域中，可能需要實驗或測試的結果或數據來證明發明的可專利性，例如透過實驗數據來證明化學性質的改變而能增進化合物的產出功效。因此若是專利申請人向專利局提交錯誤的實驗或測試的結果或數據，可能會被認定為不正行為。在 *Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. v. Bio-Technology General Corp.*¹⁵² 案中，原告於專利取得的過程中，向專利訴願會(Board of Appeal)提交了一份專家證詞文件，專家證詞文件包含了一個測試結果，然而此一測試結果尚未被成功的驗證過。法院最後認定這種虛偽陳述屬於不正行為。

¹⁴⁸ 292 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2002).

¹⁴⁹ 225 F.3d 1315 (Fed. Cir. 2000).

¹⁵⁰ JOEL DAVIDOW, *supra* note 131, at 26.

¹⁵¹ *Id.* at 37.

¹⁵² 424 F.3d 1347, 1360 (Fed. Cir. 2005).

3.2.2 與專家證人相關的錯誤行為

專利申請人有時會藉由提交專利證人的意見來爭取克服核駁的機會，然而當專家證人提出宣誓書時，該位專家證人在本件專利申請案中所涉及的利益就必須被全然的揭露¹⁵³。在 *New Medium v. Barco N.V.*¹⁵⁴ 案中，法院認為專利權人於系爭專利進行再審查(Reexamination)程序中有不正行為而使系爭專利不可行使。在此一再審查程序，系爭專利的發明人 Cooper(亦是 New Medium 公司的主管)向專利局提交了分別由四位專家證人所做出的報告書。同時，Cooper 在向專利局提出的報告中聲明其並未與任何一位專家證人接觸或談話過。Cooper 更進一步宣誓他的陳述都是真實的，若有惡意虛偽陳述願受處罰。

但是法院由證據中找到 Cooper 曾經與其中一位專家證人 Kevin Klughart 透過 Email 與電話聯繫的紀錄，另外他們之間於 7 年之前也曾經為了其他案件有聯繫與交易過。雖然 Cooper 於作證時主張他忘記當年與 Kevin Klughart 聯絡這件往事(Prior Dealings)，但法院並不接受此種說法，並認定 Cooper 的行為已經構成虛偽陳述(False Statement)，並判決 Cooper 的錯誤行為構成不正行為。

3.2.3 錯誤地請求特別審查程序(Petition to Make Special)

專利申請的過程中，專利申請人可以依照 37 CFR 1.102 請求專利局加速審查其申請案，請求的原因諸如：有侵權行為、申請人的健康或年齡因素¹⁵⁵等。然而若是專利申請人虛偽陳述其請求加速審查的理由，則可能會被認定為不正行為。

在 *Scanner Technologies Corp. v. ICOS Vision Systems Corp.*¹⁵⁶ 案中，專利權人 Scanner 公司在商業展覽中觀看到 ICOS 公司的產品後，向專利局提出關於其專利申請案的請求特別審查程序，希望該專利申請案能儘快地被核准。Scanner 公司所提交的理由是基於 ICOS 公司的產品有可能侵害其專利之虞，專利局隨後於當年度即准予專利。

隨後在聯邦地區法院的專利訴訟中，法院發現 Scanner 公司所提交的請求特別審查程理由並非真實，換句話說 Scanner 公司的理由係虛偽陳述。因此法院認定 Scanner 公司的行為構成不正行為。但本案經 Scanner 公司上訴後，聯邦巡迴上訴法院將原判決的不正行為部份廢棄。聯邦巡迴上訴法院的理由在於：不正行為必須藉由明確及令人信服(Clear and Convincing)的證據來加以證明，本件中所呈現的證據中，尚不足以達到此一明確及令人信服的程度。

¹⁵³ JOEL DAVIDOW, *supra* note 131, at 40.

¹⁵⁴ 582 F. Supp. 2d 991 (N.D. Ill. 2008).

¹⁵⁵ See MPEP 708.02.

¹⁵⁶ 528 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2008).

3.2.4 錯誤地主張優先權

判斷申請案是否符合專利要件之時間點原則上係以申請日為準，惟若該專利申請案主張優先權，則判斷申請案是否符合專利要件之時間點則會以優先權日為準。在 *Nilssen*¹⁵⁷ 案中，聯邦巡迴上訴法院認為，優先權日會影響到專利的有效性因此主張優先權對可專利性本屬重大¹⁵⁸。原告 *Nilssen* 在專利申請的過程中主張了許多先前案件的優先權，這樣的行為可被認為是為了克服優先權日與專利申請日之間的公開文件預作準備，這些優先權母案有部份並不符合專利法第 120 條所規範的要件，因此聯邦巡迴上訴法院肯認聯邦地區法院的認定，亦即系爭專利因為不正行為而不可行使。

3.2.5 優先權文件翻譯錯誤

在主張優先權時必須提交優先權證明文件。在國際優先權的情形下優先權證明文件若為非英文文件，專利局可以要求申請人提交優先權證明文件的英文翻譯版本。然而若申請人提交錯誤的英文翻譯內容，或是僅節譯部分內容，此時仍有被認定為不正行為的可能。在 *Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics. Co., Ltd.*¹⁵⁹ 案中，專利申請人係為日本 Semiconductor Energy Laboratory 公司，該公司於專利申請時向美國專利局提交一份先前技術(Prior Art)文件，這份先前技術文件是一份日文文件，但專利申請人僅提交採取部分節譯方式的翻譯本，而未翻譯的部分被認為是對於可專利性具有重大性(Material)，不幸的是這部分具有重大性的未翻譯部分，是會影響到該專利申請案請求標的的顯而易見性。因此法院認為，專利申請人應該知道先前技術的技術內容，但卻未將其提交給專利局，換句話說，專利申請人應該知道未翻譯的部分中所敘述的技術內容但卻未將其翻譯提交給專利局，因此本案專利申請人被認定是有意欲去對專利局隱藏對其不利的部分，法院遂認定構成不正當行為。

3.2.6 錯誤地主張小規模個體(Small Entity)

若申請人主張小規模個體可以獲得專利申請費用與維護費用的減免¹⁶⁰。但若專利權人於專利核准之後在不符合小規模個體要件下仍是以小規模個體費用繳交維持費，則聯邦地區法院是有權對於系爭專利做出不正行為的認定。在 *Nilssen* 案中，由於聯邦地區法院發現原告 *Nilssen* 具有誤導

¹⁵⁷ *Nilssen*, 504 F.3d 1223.

¹⁵⁸ *See Id.* at 1234. (“A claim for priority is inherently material to patentability because a priority date may determine validity, whether an issue arises in prosecution or later in court challenges to validity. While an active misrepresentation made during prosecution in order to avoid prior art is no doubt “highly material,””) (citing *Li Second Family Ltd. P’shp v. Toshiba Corp.*, 231 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2000); *Digital Control, Inc. v. Charles Mach. Works*, 437 F.3d 1309, 1318 (Fed. Cir. 2006)).

¹⁵⁹ 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000).

¹⁶⁰ 關於小規模個體的介紹，可參閱：林育輝，〈簡介美國專利「小規模個體(Small Entity)」〉，《智慧財產權月刊》，第 79 期，頁 70-81，民國 94 年 7 月。

意圖的清楚且具說服力的證據(Clear and Convincing Evidence)，因此聯邦巡迴上訴法院肯認了聯邦地區法院關於原告不正行為的認定¹⁶¹。

3.3 不正行為之類型三：專利申請懈怠(Prosecution Laches)

專利申請人故意拖延專利審查程序的進行即為專利申請懈怠。這種類型之中最具指標性的案件莫過於 *Lemelson*¹⁶²案，*Lemelson* 拖延專利審查程序的進行的目的是為了能使更多產品侵害其專利，這種專利懈怠也被法院認定為專利不可行使。在該案中聯邦巡迴上訴法院基於美國最高法院於 1920 到 1930 之間的判決見解，最高法院認定專利申請人無理由或無解釋的專利申請懈怠將使專利不可行使，對於這種經設計的申請程序延遲法院應沒收(Forfeit)其專利權，做出這種認定的主要原因在於：專利權人取得了可能是最高商業利益期間的專利獨占權(因為早期專利期限是由核准日起算 17 年)，以及其他發明人可能在不知已經有專利申請案的情形下繼續研究相同的發明(因為早期沒有 18 個月早期公開制度)。

專利申請人所能使用來拖延專利申請審查時間的手段不外乎是利用延續案(Continuation Application)或分割案(Divisional Application)來爭取審查時間的拖延，而延續案或分割案的提出本來就是美國專利法第 120 條與第 121 條所明文准許的申請案，因此何來不正行為的評價？在 *Lemelson* 案中，聯邦巡迴上訴法院即指出，沒有任何證據可以指出國會於制定專利法第 120 條與第 121 條時有意圖要去改變最高法院關於延續案或分割案的見解，因此延續案或分割案實務與專利申請懈怠的抗辯是共存的。

然而隨著「18 個月早期公開」以及「專利期限由申請日起算 20 年」的制度改變，類似 *Lemelson* 這種潛水艇專利的案件應該不多見。因此就此一類型的不正行為，應無再加詳論之必要。

3.4 不正行為之舉證責任(Burden of Proof)

美國專利是被推定為有效且具有行使力¹⁶³，因此若被控侵權者抗辯系爭專利有不正行為而不可行使時，其舉證責任為何？在 *Star Scientific* 一案中，聯邦巡迴上訴法院即指出：被控侵權者負有對於不正行為的舉證責任¹⁶⁴。此外關於不正行為的兩個要件：「重大性」以及「意圖」必須藉由明

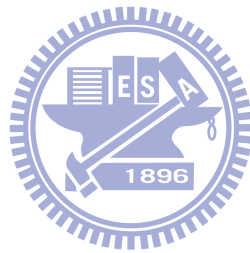
¹⁶¹ *Nilssen*, 504 F.3d at 1230. (“While a misrepresentation of small entity status is not strictly speaking inequitable conduct in the prosecution of a patent, as the patent has already issued if maintenance fees are payable (excepting an issue fee), it is not beyond the authority of a district court to hold a patent unenforceable for inequitable conduct in misrepresenting one’s status as justifying small entity maintenance payments.”)(citing *Ulead Sys., Inc. v. Lex Computer & Mgmt. Corp.*, 351 F.3d 1139, 1146 (Fed. Cir. 2003)).

¹⁶² *Symbol Technologies, Inc. v. Lemelson Medical, Education and Research Foundation*, 277 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2002).

¹⁶³ 35 U.S.C. § 282. (A patent shall be presumed valid...).

¹⁶⁴ See *Star Scientific*, 537 F.3d at 1366, (“The burden of proving inequitable conduct lies with the accused infringer.”)(citing *Ulead Sys., Inc. v. Lex Computer & Mgmt. Corp.*, 351 F.3d 1139, 1146 (Fed. Cir. 2003)).

確及令人信服(Clear and Convincing)的證據來加以證明¹⁶⁵。此種明確及令人信服的中級舉證標準若是以百分率來表示，則大約為百分之七十五到百分之八十¹⁶⁶。



¹⁶⁵ *See Id.*, (“Further, at least a threshold level of each element—i.e., both materiality and intent to deceive—must be proven by clear and convincing evidence.”)(citing *Digital Control Inc. v. Charles Mach. Works*, 437 F.3d 1309, 1313 (Fed. Cir. 2006).).

¹⁶⁶ 林利芝譯，*英美法導論*，頁 95 (2002)。

第四章 不正行為於我國專利侵害訴訟中的適用性分析

智慧財產法院的成立為我國的專利訴訟實務帶來了巨大的影響，因應智慧財產法院成立而制定的智慧財產法院審理法也為我國的專利訴訟實務導引入了新的觀念。按智慧財產法院審理法第 16 條第 1 項規定：當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷。同條第 2 項：前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。其中第 2 項其意義係指民事法院僅能認為智慧財產權有撤銷、廢止之原因，但不得逕行宣告智慧財產權之無效，此一判斷原則上亦僅於該訴訟發生相對之效力，並不阻止智慧財產權人於其他訴訟仍得主張其權利¹⁶⁷。換句話說，民事法院對系爭專利所認定之得撤銷原因的效力，僅有個案效力而無絕對之對世效力。

在智慧財產法院審理法實施前，按專利法之規定¹⁶⁸民事法院得裁定停止訴訟，等待智慧財產局或行政法院對系爭專利做出之有效性認定。此一認定之效力實屬絕對之對世效力。易言之一旦智慧財產局或行政法院對系爭專利做出無效之認定，專利權即自始無效，專利權人也無法對第三人另行主張權利。

在我國專利侵害訴訟之審判實務上，這種「智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利」的個案效力屬於一種新的概念，相較於美國專利訴訟中之不正行為的法律效果，即權利之不可行使，有著異曲同工之處。因此是否於我國專利侵害訴訟導入「不正行為」的制度？實有其探討分析的空間。

4.1 我國實體法之規定

專利權屬於民法上之智慧財產權的一種，因此在權利人行使其專利權時亦應符合民法關於權利行使之規定。另外，專利權係行政機關依照專利申請人之申請文件經過合法審查程序後賦予專利申請人之權利，在專利申請的過程之中，行政機關除必須依照專利法外，也必須依照行政法之相關規定進行審查。因此在探討「不正行為」於我國法制中之適用性時，可先由民法、行政法以及專利法的相關規定進行探討。

¹⁶⁷ 司法院電子出版品檢索系統，智慧財產案件審理法新制問答彙編，頁 34，網址：

<http://jirs.judicial.gov.tw/judlib/EBookQry04.asp?S=all&S=U&S=V&S=W&S=X&S=Y&Y1=&M1=&D1=&Y2=&M2=&D2=&sn=%B4%BC%BCz%B0%5D%B2%A3&sa=&src=&kw=&sdate=&edate=&name=%B4%BC%BCz%B0%5D%B2%A3&author=&source=&keyword=&EXEC=%ACd++%B8%DF&scode=V&seq=1>
(最後點閱日期：2010 年 7 月 26 日)。

¹⁶⁸ 專利法第 90 條第 1 項規定如下：「關於發明專利權之民事訴訟，在申請案、舉發案、撤銷案確定前，得停止審判。」

4.1.1 民法上的權利行使論

我國民法於民國 71 年修正時，將行使權利應遵循的事項歸納為三項指導原則包含：「禁止違反公益原則」、「禁止權利濫用原則」以及「遵守誠信原則」¹⁶⁹，此三項原則並具體化為民法第 148 條。因此若是專利權人的專利權係藉由不正行為所取得，是否有民法第 148 條之適用？本文認為應可就「禁止為公益原則」以及「遵守誠信原則」做進一步探討。

「禁止違反公益原則」調和了個人私益與公共利益，對於公共利益的具體內容目前並無統一的標準，應就個案分別衡量判斷之。就認定的標準而言，行為人不必具有主觀上違背公益的意思，權利人行使權利而有違反公益的行為即屬違背公益¹⁷⁰。而違反公共利益原則的法律效果，則在違反公益的範圍內，不發生權利人所期望發生的效力¹⁷¹。

誠如美國最高法院於 *Precision* 案中所言，專利就其本質而言是影響到公眾利益的。國家賦予任何一個專利權給特定的權利主體勢必會影響到公共利益。因此本文認為若是權利人行使藉由不正行為取得的專利權，應無法脫離「禁止違反公益原則」的射程範圍之外。

另一方面，「遵守誠信原則」則為法律倫理價值的崇高表現，目前世界主要國家的民法已經將「誠信原則」擴充為法律的一般原則，權利人以及義務人同時受到誠信原則的規律¹⁷²。違反誠信原則的法律效果，則行使權利的行為不發生當事人所期望發生的效力¹⁷³。

當專利權人經由不正行為所取得之專利權，就其權利的取得已經發生違反誠實信用的事實，猶如美國最高法院於 *Precision* 案中所言的不潔之手已經污染了該專利權。因此本文認為若是權利人行使藉由不正行為取得的專利權，亦應無法脫離違反「遵守誠信原則」的射程範圍。

4.1.2 行政法上的行政處分適法性

專利申請案經專利專責機關審查後會做成審定書送交申請人¹⁷⁴，再審查¹⁷⁵、舉發審查¹⁷⁶亦同。此一審定書的性質為一行政處分。智慧財產局(即行政機關)在做出專利審查的審定書時，除必須依照專利法規之規定進行外，同時也必須遵從行政法的相關規定進行。

相似的，前述民法上的「誠信原則」以及「公益原則」也包含於行政

¹⁶⁹ 施啟揚著，民法總則，頁 424 (2007)。

¹⁷⁰ 同上，頁 427。

¹⁷¹ 同上，頁 430。

¹⁷² 同上，頁 439。

¹⁷³ 同上，頁 442。

¹⁷⁴ 參見專利法第 43 條。

¹⁷⁵ 參見專利法第 47 條。

¹⁷⁶ 參見專利法第 70 條。

法的一般原則之中。行政程序法中已經將「誠信原則」予以明文化¹⁷⁷。在行政程序中，誠信原則具有雙面性，不但拘束行政機關，人民亦受拘束¹⁷⁸。換言之，專利申請人於向智慧財產局(即行政機關)申請專利時，也受到行政法之「誠信原則」的拘束。

在行政法上，違反「誠信原則」的效果為何？違反誠信原則之行政處分係違法之處分(79 判 2095)，人民違反誠信原則之行為，則同屬違法(79 判 1385)，同樣不能據以主張權利¹⁷⁹。是故，專利申請人於專利申請過程中使用不正行為以使專利申請案獲得專利權，嗣後再以此專利權向他人主張權利應屬於「誠信原則」之違反而不能據以主張權利。

「公益原則」雖未於行政程序法中明文規定，仍可作為行政法一般原則，但應限於實證法上無具體規定可資適用時，始可¹⁸⁰。因此就專利權人以不正行為取得之專利權對第三人主張權利時可否直接適用「公益原則」？本文認為鑒於「公益原則」的補充性原則¹⁸¹應優先適用前述民法以及行政法的「誠信原則」。

4.1.3 專利法上之資訊揭露規定違反

我國專利法規對於專利申請人之不正行為並無具體規定，若再對不正行為之主要兩種類型進行探討，我國專利法規僅對於「資訊揭露」類型有些許規定，但對於「虛偽陳述」類型則付之闕如。就前者而言專利法第 26 條第 4 項規定：發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。專利法施行細則第 17 條第 1 項第 2 款規定：發明或新型說明，應敘明下列事項：二、先前技術：就申請人所知之先前技術加以記載，並得檢送該先前技術之相關資料。換句話說，對於專利申請人已知的先前技術資訊，申請人「應」將其記載於專利說明書的【先前技術】段落中，並於「得」檢送該先前技術之相關資料。

在【先前技術】段落的記載內容，主要為申請發明之技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失¹⁸²，在實務上並非一定要將引證文獻列出，再加上專利申請人係「得」檢送該先前技術之相關資料，因而此一規定係屬相當寬鬆且易於滿足，更無任何違反之法律效果。

關於專利申請案的其他外國對應案申請資訊，專利法施行細則第 15 條第 3 項規定：申請人已向外國申請專利者，專利專責機關認有「必要」

¹⁷⁷ 行政程序法第 4 條規定如下：「行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。」；行政程序法第 8 條規定如下：「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴。」其中。一般法律原則亦包含「誠信原則」。

¹⁷⁸ 李惠宗著，行政法要義，頁 124 (2007)。

¹⁷⁹ 同上，頁 125。

¹⁸⁰ 同上，頁 126。

¹⁸¹ 同上，頁 127。

¹⁸² 專利審查基準，頁 2-1-6(2004 年版)。

時，得通知申請人限期檢附該外國申請案檢索資料或審查結果資料；申請人未檢附者，依現有資料續行審查。由此可知，我國專利法對於一申請案的其他外國對應案申請資訊並非要求申請人主動提交，而是專利專責機關認有「必要」時要求申請人被動提交，違反此一提交規定的法律效果，則是依現有資料續行審查，這種規定在實務運作上形同具文而無實益。

在智慧財產法院的專利訴訟案件中，已經有被告主張原告具有不正行為¹⁸³。本件被告主張：原告未對智慧財產局揭露系爭專利的國外對應案審查資料，進一步主張屬於專利權之濫用，其專利權應無執行力¹⁸⁴。原告則抗辯：專利法施行細則第 17 條之規定，僅屬說明書記載事項之訓示規定，並非專利取得要件之規定，違反者並無失權效果，且母法（專利法）對此更無任何使專利權人因此失權之規定¹⁸⁵。可惜的是法院最後認定原告並未證明被告侵權之情事，而駁回原告之訴。關於原告與被告對於未揭露系爭專利之國外應案審查資料的爭點，法院並未做出其見解，僅以：因本件事證已臻明確，兩造其餘主張陳述及所提之證據，經本院斟酌後，認與判決結果不生影響，均毋庸再予論述，附此敘明。

4.2 我國訴訟法之規定

專利侵權訴訟屬於民事訴訟的一種，應依照民事訴訟程序之規定進行。此外，我國對於智慧財產案件另制定有智慧財產案件審理法，所以專利侵權訴訟應優先適用特別法之規定，以下就程序法探討。

4.2.1 智慧財產案件審理法上的觀察

民國 96 年 3 月 28 日公布智慧財產案件審理法施行後，一旦法院認定系爭專利有應撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利¹⁸⁶。然而，智慧財產案件審理法並未對權利之濫用以及不正行為等類型做出明文規定。而且關於智慧財產案件審理法未規定之其他民事訴訟程序事項，仍必須依照民事訴訟法的規定處理¹⁸⁷。

¹⁸³ 智慧財產法院 97 年民專訴第 1 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>（最後點閱日期：2010 年 10 月 18 日）。

¹⁸⁴ 同上，（“原告刻意隱瞞系爭專利曾在國外申請之事實，未誠實告知智慧財產局與系爭專利申請案相關之重要資訊，顯失誠信原則屬於專利權之濫用，其專利權應無執行力。”）。

¹⁸⁵ 同上，（“(2)然系爭專利審定時之專利法施行細則第 17 條雖有規定申請專利之發明、新型或新式樣於申請前已向外國申請專利者，應於說明書或圖說中，載明在外國之申請日及申請案號數等語。然而此部分之規定，僅屬說明書記載事項之訓示規定，並非專利取得要件之規定，違反者並無失權效果，且母法（專利法）對此更無任何使專利權人因此失權之規定。此外，專利權有效與否，應依「專利法」規定據以判斷，絕非如被告所指應以「專利法施行細則」為斷。如依被告之見解，將使法規位階錯亂，產生子法效力凌駕母法之違法。”）。

¹⁸⁶ 關於此一民事判決的既判力與爭點效問題，請參照：陳容正，〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷——以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第 16 條、第 17 條之規定〉，《智慧財產權月刊》，第 103 期，頁 82-110，民國 96 年 7 月。

¹⁸⁷ 智慧財產案件審理法第 1 條規定如下：「智慧財產案件之審理依本法之規定；本法未規定者，分別依

值得疑問的是：智慧財產案件審理法第 16 條中所述的「應撤銷之原因」其範圍為何？法未明文。觀其立法理由：「次按智慧財產權原屬私權，其權利有效性之爭點，自係私權之爭執，由民事法院於民事訴訟程序中予以判斷，在理論上即無不當。尤以智慧財產法院之民事法官，已具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，則就其終結訴訟所必須認定之權利有效性爭點，自無另行等待行政爭訟結果之必要。」主要是為了解決智慧財產權民事訴訟中等待對權利有效性之行政爭訟結果，所造成的訴訟延宕現象。

就專利權而言，「應撤銷之原因」應包含專利法第 67 條所列的得舉發之事由、第 55 條關於專利權期間延長之撤銷等，但若被告主張核准系爭專利的行政處分違反行政法上的誠信原則，亦或是專利權人違法民法上的權利正當行使(如誠信原則、權利濫用等)能否構成有「應撤銷之原因」？仍有待實務見解與學說的探討。

專利權的取得必須是由申請人依專利法向主管機關經濟部智慧財產局提出申請，經智慧財產局審查後做出准予專利之審定書後，經公告程序始取得專利權。因此，審查專利的過程屬於行政行為，而准予專利的審定書屬於行政處分本無疑問。所以在探討專利申請人若有不正行為時，是否構成系爭專利有智慧財產案件審理法第 16 條中所述的「應撤銷之原因」時，應該檢視行政程序法之規定。

套用本文於第三章中所整理之美國不正行為類型，於我國專利實務中專利申請人對於智慧財產局有不正行為的類型也可以區分為「未滿足揭露先前技藝義務」以及「虛偽陳述」兩種。前者主要是專利申請人未於專利說明書之發明說明中揭露其所知的先前技藝，因而違反專利法第 26 條第 4 項以及其施行細則第 17 條之規定。後者主要是專利申請人相提交智慧財產局提交不實的資訊，如實驗數據、發明人不實等。

這兩種類型都會涉及專利申請人於專利申請的過程中違反誠信原則，於此種情形下，專利侵權被告應該可以抗辯如下：

抗辯一：依照智慧財產案件審理法第 16 條抗辯系爭專利有「應撤銷之原因」。理由在於：依照行政程序法第 4 條之規定：行政行為應受法律及一般法律原則之拘束。蓋此所謂之「一般法律原則」已經包含有「不法者不得主張權利」的行為準則¹⁸⁸以及誠信原則之基本法則。因此，專利申請人對於智慧財產局之不正行為已經構成行政程序法第 4 條之違反，而使准予專利審定之行政處分成為違法之行政處分，於此種情形下的抗辯應該落入智慧財產案件審理法第 16 條之「應撤銷之原因」的射程範圍中。

抗辯二：依照最高行政法院 79 年度判字第 1385 號判決，若權利人違反誠信原則，則法院應認定權利人不能據以主張權利。

民事、刑事或行政訴訟程序應適用之法律。」

¹⁸⁸李惠宗著，行政法要義，頁 53 (2007)。

此外，在「未滿足揭露先前技藝義務」的類型中，專利侵權被告也可以抗辯系爭專利違反專利法第 26 條第 4 項以及其施行細則第 17 條之規定，而構成專利法第 67 條中得舉發之事由，所以系爭專利也構成智慧財產案件審理法第 16 條之「應撤銷之原因」。

本文將上述三種抗辯整理如下表 5：

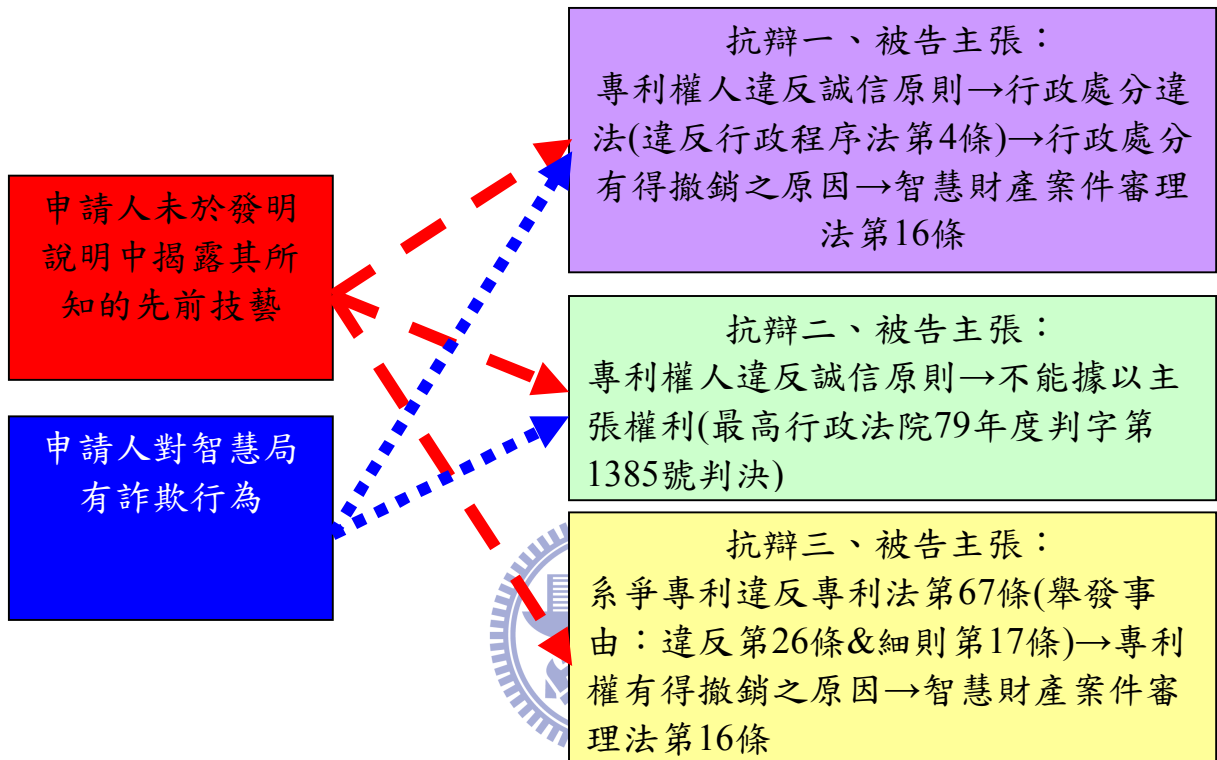


表 5 我國現有專利訴訟中，原告若有不正行為時被告可主張抗辯理由表

因此本文認為，以專利案件而言，智慧財產案件審理法第 16 條中所述的「應撤銷之原因」除專利法中所列之舉發事由外，更應該包含上述行政法上與民法上的事由，如此才能實現法律保障公平正義以提升公眾利益的基本目的。

4.2.2 民事訴訟法上的觀察

民事訴訟法為進行民事訴訟的一般規定，與專利訴訟中之不正行為最直接影響之部分，莫過於證據一節。由於被告主張原告之不正行為係對被告有利，因此被告應負舉證之責任¹⁸⁹。民事訴訟法上之證據方法有人證¹⁹⁰、鑑定¹⁹¹、書證¹⁹²、勘驗¹⁹³以及當事人訊問¹⁹⁴。然而在被告主張不正行

¹⁸⁹ 參見民事訴訟法第 277 條。

¹⁹⁰ 參見民事訴訟法第 298 條。

¹⁹¹ 參見民事訴訟法第 325 條。

¹⁹² 參見民事訴訟法第 341 條。

為時，比較有可能採取的證據方法應屬人證、書證以及當事人訊問。蓋因鑑定之證據方法為請具專門技術或知識之第三人輔助法官判斷，在智慧財產案件審理法設立技術審查官後，送交鑑定的機會已經顯無必要。而勘驗係指，法官以其五官之感覺作用，直接親自體驗物體之性狀，從而認識一定性狀事實之存否為證據之調查證據行為¹⁹⁵。就不正行為本身而言，並無需藉由法官之五官之感覺作用來加以證明。

由於不正行為是發生於發明的過程與申請專利的過程之中，因此除了發明人或專利申請人知悉以外，第三人通常不易取得不正行為的證據。被告除非能找到人證或是遇到原告自認，否則只能由書證下手找尋證據。然而這些書證通常掌握於原告手中，被告要取得並非容易。我國民事訴訟法中雖有規定可以聲請法院命他造提出文書，而當事人亦有提出就與本件訴訟有關之事項所作者之文書的義務¹⁹⁶，然而此種聲請必須符合一定之要件，換句話說在被告根本不知原告有哪些文書資料的情形下，要聲請法院命他造提出關於其不正行為之文書亦屬困難。

4.3 不正行為之適用性分析

雖然我國現行專利訴訟法制對於不正行為之規定付之闕如，但是隨著智慧財產法院的成立以及專利師法的通過實施，本文認為將會逐漸導引我國得專利訴訟進入如美國專利訴訟般精細化的程度。不正行為或是權利濫用這種衡平原則下的積極抗辯也應該會於專利訴訟中成為被告的抗辯理由之一。此點可以由已經有被告於專利訴訟中做此種主張獲得合理的推論¹⁹⁷。

當然修法是導入這種衡平原則下的積極抗辯的最佳選項，然而在修法之前的當下，關於我國專利訴訟中主張不正行為之適用性仍有探討之空間。

4.3.1 我國現行法規所面臨之問題

本文認為，我國目前專利訴訟制度中對不正行為的導入所面臨之問題分析如下：

4.3.1.1 法律無明確規範構成要件與法律效果

誠如以上對實體法的分析，我國專利法並無對不正行為有任何規範，僅於專利法施行細則中有要求專利申請人得揭露其所知的先前技術。因此

¹⁹³ 參見民事訴訟法第 364 條。

¹⁹⁴ 參見民事訴訟法第 367 之 1 條。

¹⁹⁵ 陳榮宗、林慶苗，民事訴訟法(中)，頁 520 (2008)。

¹⁹⁶ 參見民事訴訟法第 342 條以下。

¹⁹⁷ 例如，前揭註 183，智慧財產法院 97 年度民專訴第 1 號判決；另參見智慧財產法院 98 年度民專上第 22 號判決。

現階段若被告主張不正行為，似乎僅能依照民法或行政法的誠信原則或公益原則進行，但此種主張仍未被具體肯認。

4.3.1.2 關於不正行為的證據取得不易

美國民事訴訟中對於證據取得最有力的程序莫過於 Discovery 程序。依據美國聯邦民事規則 Rule 26 (a)(1)，當事人透過 Discovery 程序可以開示 (Discover)任何與訴訟標的有關(Relevant)且未受保護(Nonprivileged)的材料 (Matter)¹⁹⁸。而取得證據的方法包含：口頭取證(Oral Depositions)¹⁹⁹、書面取證(Written Depositions)²⁰⁰、書面問題(Interrogatories)²⁰¹、請求提交文件或物(Production of Documents and Such)²⁰²、身體或心智檢查(Physical and Mental Examination)²⁰³以及請求自認(Requests for Admission)²⁰⁴等六種方式來取得有利的證據。相較於我國民事訴訟法雖然設有證據保全程序²⁰⁵，但如同前述，被告通常不知原告在專利申請時的所有資料內容而可能無法聲明應保全之證據。

4.3.1.3 專利實務界對不正行為的陌生

傳統的專利訴訟中，被告的抗辯主要為：專利無效以及專利不侵害，因此國內專利實務界在訴訟中的攻防仍是以此兩種抗辯為主，法院的審理也勢必著重於兩種抗辯，因此對於不正行為或是權利濫用這種衡平原則下的積極抗辯的法理原則，國內仍處於學說討論的階段，甚至相關博碩士論文也少的可憐²⁰⁶。

4.3.1.4 將導致專利訴訟的複雜度與訴訟成本增加

專利訴訟的複雜性相較於一般的民事訴訟本屬較高，在現有的專利訴訟中，光是有效性抗辯與不侵權抗辯，便足以使整個專利訴訟的進行產生一定的複雜度，一旦導入不正行為的抗辯，勢必更加地提高專利訴訟的複雜度，進而增加訴訟成本。

4.3.2 我國現行專利實務中關於不正行為之建議

¹⁹⁸ KEVIN M. CLERMONT, PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE 58 (2nd ed. 2009).

¹⁹⁹ FED. R. CIV. P. 30.

²⁰⁰ FED. R. CIV. P. 31.

²⁰¹ FED. R. CIV. P. 33.

²⁰² FED. R. CIV. P. 34.

²⁰³ FED. R. CIV. P. 35.

²⁰⁴ FED. R. CIV. P. 36.

²⁰⁵ 民事訴訟法第 368 條以下。

²⁰⁶ 經以「Inequitable Conduct」為關鍵詞進行檢索，於台灣博碩士論文知識加值系統：

<http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=b6txSs/webmge> 尚未發現有相關論文(最後點閱日期：

2010年10月6日)，另外經由 Google 僅找到一篇：陳志光，《專利申請人不正行為規範之研究-以台灣及美國法之比較為中心》，台灣大學科際整合法律研究所碩士論文，2009年7月。

我國目前專利訴訟制度中對不正行為的導入雖然面臨上述問題，但本文認為仍應將「誠信原則」適用在專利申請人或專利權人於取得權利階段或行使權利階段有詐欺行為(即訴訟詐欺)²⁰⁷的案件中。而前者正是本文探討的重點。下一個問題是如何定義專利申請人或專利權人於取得權利階段有詐欺行為？本文認為可以參考美國的實務將專利申請人或專利權人於申請時的行為分為主觀事實與客觀事實。主觀事實為專利申請人的行為意識，即故意或過失；客觀事實為專利申請人的行為內容，即被隱藏或虛偽陳述的資訊。

就主觀事實而言，可以借用我國民法上已經故意責任與過失責任的規範，故意責任當然為成立詐欺行為的要件之一，但過失責任呢？民法上的過失責任包含重大過失、具體輕過失、抽象輕過失與無過失責任四種²⁰⁸，究竟何種該當為成立詐欺行為的要件之一？本文認為若行為人具有重大過失²⁰⁹則應可評價為有詐欺行為之「意圖」。蓋因行為人於行為時幾乎已經沒有盡到任何注意義務而產生錯誤，已經與誠實信用背離²¹⁰。

就客觀事實而言，美國的「合理審查員」標準應該為比較合宜的判斷準則。舉例來說：若專利申請人未於專利說明書的【先前技術】段落中依專利法施行細則第 17 條第 1 項第 2 款之規定記載其所知之先前技術，應可認為這些未被記載的先前技術對一般審查員在審查專利時屬於重要的資料，而屬於具有「重大性」。另一種情形是專利申請人錯誤地請求優先審查²¹¹，若是專利申請人虛偽陳述其請求優先審查的理由，若這些理由對一般審查員在審查專利時屬於重要的資料，則應認為具有「重大性」。

在我國專利申請實務中比較常發生行為，若是對照本文於第三章中所整理的~~不正行為~~之類型有：

掛名發明人：尤其是以中小企業經常會老闆的名義當發明人申請。

非專利申請權人：經常發生於模仿國外商品或是職務發明等的狀況中。

不實地請求規費減免：最常發生的情況是隨著專利權人身分的變更，在繳交年費時並未同時隨之變更繳納一般金額的規費。

刻意隱藏已知的先前技藝：最常發生在事務所的專利撰稿工程師，專利撰稿工程師有時會於撰稿前做專利檢索，一旦檢索出足以影響案件之可

²⁰⁷ 參見王澤鑑著，民法學說與判例研究(第八冊)，頁 51-53 (1998)。(對最高法院八四年台上字第一九六判決之評析：“本件判決涉及訴訟程序詐欺(Täuschung im Prozess)及利用不正判決或其他名義之問題。...。準此以言，本件不僅是個案的衡平救濟，更在確立惡意取得法院判決或其他名義時應負侵權責任的基本原則。”)。

²⁰⁸ 邱聰智著，新訂民法債編通則(下)，頁 414-420 (2003)。

²⁰⁹ 同上，頁 418。(“重大過失者，則指欠缺普通人之一般注意，致履行障礙事實發生者而言。”)。

²¹⁰ 關於權利人之重大過失與誠信原則之關聯，如票據法第 14 條第 1 項規定如下：以惡意或有重大過失取得票據者，不得享有票據上之權利。

²¹¹ 專利法第 39 條第 1 項規定如下：「發明專利申請案公開後，如有非專利申請人為商業上之實施者，專利專責機關得依申請優先審查之。」

專利性的前案時，礙於事務所的業績壓力(若揭露給客戶，客戶可能會撤案)，所以選擇不向客戶以及專利局揭露(但有些事務所的工程師會將其記載於承辦單上)。

上列情形若套用本文於 4.2.1 節中所論述的內容，應可認為是對智慧財產局的不正行為而應為智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項中之「應撤銷原因」的射程範圍之中。因此，若於我國的專利訴訟中，專利侵權被告應可於專利要件的攻防之外，透過系爭專利之對應國內外專利申請案件資料的比對，以及民事訴訟程序上的證據保全程序(有些專利事務所會保留專利案件申請承辦時的資料)，或許可以取得系爭專利於申請時有關於上述的不正行為，進而向法院主張適用智慧財產案件審理法第 16 條之事實。

由於我國專利實務界對於不正行為仍未有共識，因此在法規範缺乏下，目前要認定為不正行為的行為類型仍待判例與學說加以擴展。



第五章 建議與結論

本文認為，若是能在共識下係透過修法將不正行為的抗辯類型、構成要件、法律效果等予以明文化是最佳的解決方案。然而共識的達成並非一朝一夕，需要長久的溝通與協調。我們目前的發展猶於美國於 1945 年 *Precision* 案作成之前的狀態，屬於一個法規與法院實務都尚未能接受的時代。美國在不正行為的發展是由衡平法理逐漸發展擴大，由案件法逐漸發展到法規的制定。這種由「不潔之手」所取得的權利自然須限制其行使範圍。因此本文提出建議如下：

第一、基於法律的公平正義，我國應審慎評估導入不正行為抗辯之可能性：

衡平法則與誠信原則都是基於法律的公平正義所發展的基準法則，我國行政法已有明文規定行政行為必須遵守誠信原則，換句話說即是要求專利申請人必須在誠實信用下向行政機關提出專利申請，專利申請人必須使用「潔淨之手」來取得專利權，而「不潔之手」與「潔淨之手」兩者僅是同一種概念的不同詮釋方式而已。因此，我國應審慎評估導入不正行為抗辯之可能性，透過產業界的積極主張此一抗辯，官方主管機關舉辦修法公聽會以及學界多方收集各國之學說見解來逐漸凝聚共識，以實現法律之公平正義的基本原則。

第二、美國專利之不正行為抗辯的法理，值得我國借鏡：

我國專利制度多繼受自外國法，其中尤其受美國專利法制之影響自不待言。美國專利之不正行為發展已經有六、七十年的時間，相關法理、判例、類型應值得我國在導入評估時參考。尤其我國現行之專利侵害鑑定要點，多參考美國專利侵害實務的法理與判例，因此若導入美國專利之不正行為法理，在制度上應該能銜接完整。

第三、智慧財產案件審理法第 16 條之「應撤銷之原因」，應包含行政法與民法上的違法事由：

在智慧財產法院依照智慧財產案件審理法第 16 條所為之判決中，系爭專利「應撤銷之原因」主要集中於專利有效性(新穎性或進步性)之判斷。然而本文認為，此「應撤銷之原因」應包含行政法與民法上的違法事由。換句話說，專利侵權訴訟中，若被告可以舉證原告專利權人在取得系爭專利權時是有對行政機關行使詐欺行為而違反誠信原則時，對於行政機關准予系爭專利的行政處分係屬違法而得撤銷，法院應可適用智慧財產案件審理法第 16 條之規定。另一方面，被告亦可主張專利權人於行使專利權時係違反民法之誠信原則，而不發生原告當事人所期望發生的效力。然而「誠信原則」屬於法律通常原則會比較偏向法理概念層次且具有補充性質，因此仍需要經由法條解釋或類推加以類型化。

第四、我國專利法應該明定被告可抗辯之事由：

我國現行專利法並無明文被告可抗辯之事由，所以在我國現行的專利訴訟實務中，有被告依專利法主張系爭專利不具可專利性、有被告依民法第 148 條主張系爭專利權利濫用、有被告依公平交易法主張專利權人違反公平競爭等。然而以專利權濫用為例，實務上已經有各種具體類型，已經非民法第 148 條之普通法所能規範所有的具體類型，而實然應於專利法之特別法中給予明文規範。因此，本文認為，我國現行專利法應該就被告於專利侵權訴訟中之可抗辯事由給予明確規範，至少應包含：專利權本身之有效性(如專利要件不符)、專利權取得之合法性(如不正行為)以及專利權行使之正當性(如專利濫用)，以更能具體明文規範這些行為。同時對應於被告可抗辯事由的明文化，其所產生之法律效果如「權利無效」或「權利之不可行使」也應該同時修入專利法中。

「他山之石，可以攻錯」，隨著我國智慧財產法院的成立運作、專利師制度的建立以及專利國際間的制度調和，相信於不久的將來，於我國的專利侵權訴訟中被告抗辯原告有不正行為的案件應該會逐漸增加。面對這種專利侵權訴訟專業性的提昇以及國際間專利制度的交融，本文認為我國專利主管機關應審慎思考導入不正行為抗辯的可能性，以能實現法律上的真正公平正義，另一方面智慧財產法院亦能於智慧財產案件審理中透過法官造法，來逐漸修正出一條適合我國現況的道路。



參考文獻

中文書籍

- [1] 王承守、鄧穎懋，《美國專利訴訟攻防策略應用》，初版1刷，元照出版，台北(2004)。
- [2] 王澤鑑著，《民法學說與判例研究(第八冊)》，初版，三民書局，台北(1998)。
- [3] 李惠宗著，《行政法要義》，三版1刷，元照出版，台北(2007)。
- [4] 邱聰智著，《新訂民法債編通則(下)》，新訂一版二刷，自版，華泰經銷，台北(2003)。
- [5] 林利芝譯，《英美法導論》，初版1刷，元照出版，台北(2002)。
- [6] 曾陳明汝著，《兩岸暨歐美專利法》，初版，翰蘆，台北(2002)。
- [7] 施啟揚著，《民法總則》，初版，自版，三民書局經銷，台北(2007)。
- [8] 周延鵬著，《一堂課 2000 億：非常優勢競爭：智慧財產的戰略與戰術》，初版，商訊文化，台北(2006)。
- [9] 陳榮宗、林慶苗，《民事訴訟法(中)》，修訂四版3刷，三民書局，台北(2008)。
- [10] 羅炳榮著，《工業財產權叢論—美國專利要件篇(一)》，初版，翰蘆，台北(2004)。
- [11] 羅炳榮著，《工業財產權叢論—美國專利侵害篇(二)》，初版，翰蘆，台北(2005)。

中文期刊

- [1] 林育輝，〈簡介美國專利「小規模個體(Small Entity)」〉，《智慧財產權月刊》，第79期，頁70-81，民國94年7月。
- [2] 陳容正，〈行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷—以專利、商標事件為中心，兼論智慧財產案件審理法第16條、第17條之規定〉，《智慧財產權月刊》，第103期，頁82-110，民國96年7月。
- [3] 陳秉訓，〈美國專利訴訟制度：以專利有效性問題為中心〉，《智慧財產權月刊》，第131期，頁67-101，民國98年11月。

中文學位論文

- [1] 陳志光，《專利申請人不正行為規範之研究-以台灣及美國法之比較為中心》，台灣大學科際整合法律研究所碩士論文，2009年7月。

中文研討會論文

- [1] 高士偉，〈The Recent Development of the Doctrine of Inequitable Conduct under the U.S. Patent Law〉，發表於「2009年全國科技法律」研討會，交通大學科技法律研究所主辦，新竹(2009)。

其他中文參考資料

[1] 陳家駿，美國專利訴訟抗辯之第三章----淺談專利行使之不正當行為 (Inequitable Conduct)，智慧財產培訓學院網站：

http://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=60 (最後點閱時間：2010年6月25日)。

[2] 黃蘭閔，Fed_Cir_聯席審理 Therasense 案以檢視不正行為判斷標準，北美智權報 35 期，北美智權網站：<http://tw.naipo.com/專利知識庫/智權報總覽/tabid/358/language/zh-TW/Default.aspx> (最後點閱時間：2010年6月25日)。

[3] 黃蘭閔，美國參院版專利改革法案 S.515 再有修正，北美智權報 33 期，北美智權網站：<http://tw.naipo.com/專利知識庫/智權報總覽/tabid/358/language/zh-TW/Default.aspx> (最後點閱時間：2010年7月25日)。

[4] 如何判斷審查員是否成功建立 Prima Facie Case of Unpatentability?，美國專利體系文摘網站：<http://usipl.blogspot.com/2007/02/prima-facie-case-of-unpatentability.html> (最後點閱日期：2010年7月27日)。

台灣法院判決

[1] 智慧財產法院 97 年民專訴第 1 號判決。

英文書籍

[1] JOEL DAVIDOW, PATENT-RELATED MISCONDUCT ISSUES IN U.S. LITIGATION (2010).

[2] JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW (2003).

[3] KEVIN M. CLERMONT, PRINCIPLES OF CIVIL PROCEDURE (2d ed. 2009).

[4] ROBERT P. MERGES & JOHN F. DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS (3d ed. 2002).

英文期刊

[1] Christian E. Mammen, *Controlling the 'Plague': Reforming the Doctrine of Inequitable Conduct*, 24 BERKELEY TECH. L. J. 1329 (2009), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1339259>.

[2] Cotropia, Christopher Anthony, *Modernizing Patent Law's Inequitable Conduct Doctrine*, 24 BERKELEY TECH. L. J. 723 (2009), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1139424>.

[3] Nicole M. Murphy, Note, *Inequitable-Conduct Doctrine Reform: Is the Death Penalty for Patents Still Appropriate?*, 93 MINN. L. REV. 2274 (2009).

[4] Erik R. Puknys & Jared D. Schuettenhelm, *Application of the Inequitable Conduct Doctrine After Kingsdown*, 25 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L. J. 839 (2008).

[5] Jim Carmichael and Cameron Weiffenbach, *Inequitable Conduct, Gross Negligence and the Kingsdown Decision*, 8 J. MARSHAL L. REV. INTELL. PROP.

L. (SPECIAL ISSUE) 18 (2009).

[6] Petherbridge, Lee, Rantanen, Jason and Mojibi, Ali, *The Federal Circuit and Inequitable Conduct: An Empirical Assessment* (October 4, 2010), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1686102>.

[7] Melissa Feeney Wasserman, *Limiting the Inequitable Conduct Defense*, 13 Va. J.L. & TECH. 7 (2008).

[8] Robert J. Goldman, *Evolution of the Inequitable Conduct Defense in Patent Litigation*, 7 HARV. J.L. & TECH. 37 (1993).

[9] Sean M. O'Connor, *Defusing the "Atomic Bomb" of Patent Litigation: Avoiding and Defending Against Allegations of Inequitable Conduct After McKesson Et Al.*, 9 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 330 (2009).

其他英文參考資料

[1] George H. Solveson, *Inequitable Conduct*, available at <http://www.wipla.org/files/events/2008-2-12%20Presentation%20Notes.pdf> (Visited: 2010/06/25).

[2] Gerald Sobel, *Inequitable Conduct Questions For The Supreme Court*, available at http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Speaker_Papers/Spring_Meeting/200812/Sobel-paper.pdf (Visited: 2010/06/25).

[3] Irving, Thomas L. & Burgy, Adriana L., *The Inequitable Conduct "Plague" in U.S. Patent Litigation: Is it Over and Is The CAFC Moving Away From an Absolute Liability Standard?*, available at <http://www.finnegan.com/resources/articles/articlesdetail.aspx?news=655b8a9d-4075-4454-9e00-70a4d1a2d24a> (Visited: 2010/07/25).

[4] Michael K. Leachman, *Foreign Office Actions: To Disclose or Not Disclose?*, available at <http://www.joneswalker.com/news-publications-603.html> (Visited: 2010/07/26).

[5] Sheldon R. Meyer et al., *Inequitable Conduct, Laches, and Other Nonstatutory Defenses*, available at <http://www.fdml.com/defenses.pdf> (Visited: 2010/06/25).

[6] Patently-O, <http://www.patentlyo.com/> (Visited: 2010/07/27).

美國法院判決

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

[2] Avid Identification Systems, Inc. v. Crystal Import Corp., 603 F.3d 967 (Fed. Cir. 2010).

[3] Brasseler, U.S.A. I, L.P. v. Stryker Sales Corp., 267 F.3d 1370 (Fed. Cir. 2001).

[4] Burlington Indus., Inc. v. Dayco Corp., 849 F.2d 1418 (Fed. Cir. 1988).

[5] Digital Control Incorporated v. Charles Machine Works, 437 F.3d 1309 (Fed. Cir. 2006).

[6] Ferring B.V. v. Barr Laboratories, Inc., 437 F.3d 1181 (Fed. Cir. 2006).

- [7] FMC Corp. v. Manitowoc Co., 835 F.2d 1411 (Fed. Cir. 1987).
- [8] Frank's Casing Crew & Rental Tools, Inc. v. PMR Technologies, 292 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2002).
- [9] Gemveto Jewelry Co. v. Lambert Bros., Inc., 542 F. Supp. 933, 216 USPQ 976 (S.D. N.Y. 1982).
- [10] Golden Hour Data Systems, Inc. v. emsCharts, Inc., 91 USPQ2d 1556, (E.D. Tex. 2009).
- [11] Hazel-Atlas Glass Co. v. Hartford-Empire Co., 322 U.S. 238 (1944).
- [12] J.P. Stevens v. Lex Tex Ltd., 747 F.2d 1553 (Fed. Cir. 1984).
- [13] Keystone Driller Co. v. General Excavator Co., 290 U.S. 240 (1933).
- [14] Kingsdown Medical Consultants Ltd Er v. Hollister Incorporated, 863 F2d 867 (Fed.Cir.1988).
- [15] Larson Manufacturing Co. v. Aluminart Products Ltd., 559 F.3d 1317 (Fed. Cir. 2009).
- [16] New Medium v. Barco N.V., 582 F. Supp. 2d 991 (N.D. Ill. 2008).
- [17] Nilssen, et al. v. Osram Sylvania, Inc., et al., 504 F.3d 1223 (Fed. Cir. 2007).
- [18] Norton v. Curtiss, 433 F.2d 779 (C.C.P.A. 1970).
- [19] Novo Nordisk Pharmaceuticals, Inc. v. Bio-Technology General Corp., 424 F.3d 1347, 1360 (Fed. Cir. 2005).
- [20] Plastic Container Corp. v. Cont'l Plastics of Okla., Inc., 607 F.2d 885 (10th Cir. 1979).
- [21] Pen Yan Boats, Inc. v. Sea Lark Boats, Inc., 479 F.2d 1328 (5th Cir. 1973).
- [22] Precision Instrument Mfg Co v. Automotive Maintenance Machinery Co., 324 U.S. 806 (1945).
- [23] Purdue Pharma, L.P. v. Endo Pharmaceuticals, Inc., 438 F.3d 1123 (Fed. Cir. 2006)
- [24] Scanner Technologies Corp. v. ICOS Vision Systems Corp., 528 F.3d 1365 (Fed. Cir. 2008).
- [25] Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. v. Samsung Electronics Co., Ltd., 204 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2000).
- [26] Star Scientific, Inc. v. R.J. Reynolds Tobacco Co., 537 F.3d 1357, 1367 (Fed. Cir. 2008).
- [27] Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., 593 F.3d 1289 (Fed. Cir. 2010).
- [28] The Li Second Family Limited Partnership v. Toshiba Corporation Toshiba America Electronic Components Inc., 231 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2000).