

案外證據－美國案例（上）

羅炳榮 專利代理人

壹、前言

按產品研發於電子業乃至於任何行業均甚為重要，尤其是如何於產業界中取得技術領先之優勢，係為企業經營所追求的目標。而為了確保研發利益及市場優勢，因此，將研發成果訴諸於專利保護，亦為必然之途徑。

研發成果，於申請專利前，向屬產業機密。固然美國專利制度採先發明主義，有一年之法定限期，唯在可付諸實施(Reduce to practice)時，仍以申請專利為佳。

此外，於美國專利訴訟中，他案之證據亦可作為系爭訴訟之證據，而雙方於舉證過程中，尤其是證據調查(Discovery)階段，一造有權向對造要求一些特定證據，而被要求方則不得拒絕或有所隱瞞。若訴訟代理人未依規定行事，其在於協助客戶湮滅證據或掩蓋事實真相，則可能受到紀律制裁，而這種不誠實之違反執業倫理之行為，導致之後果，可能嚴重於該訴訟案本身。

本文擬就2000年5月18日CAFC於Advanced Display Systems, Inc. v. Kent University之訴訟判決作一介紹，該判決對證據調查及執業倫理有詳盡之剖析，或值吾人參考。

貳、案情背景

自1965年起，於肯特州立大學(Kent State University，以下稱KSU)之液晶學院(Liquid Crystal Institute以下稱LCI)之科學家們，已開始研究液晶材料之各種性質及應用，其中之一重要研究領域，係著眼於液晶顯示(liquid crystal display即LCD)，標準的液晶顯示包含了兩玻璃層間包夾液晶，形成三明治狀，一電力驅動子連結於該三明治以刺激或定址該液晶材料，因為產生了可讀取之文或數字元，光電產品如數位手錶，及筆記型電腦螢幕之製造商，利用LCD為影像及資訊之顯示。

傳統上，LCD係由各種液晶材料與聚合物材料結合而構成，例如，其中一種產生LCD之方法係涉及於一可水溶解聚合物溶液中，將水份自乳液狀之液晶材料蒸發；另一種方法則由具樹脂之共液中將液晶相分離出，以產生液晶相混合著聚合物相，這些方法，無論如何，係昂貴且製繁複，此外，聚合物之存在產生了靄霧效應(Haze Effect)，當LCD由斜向觀察時，妨礙了資訊顯示之可見度。

於1992年初，John West博士(以下稱WEST)，係為LCI之領導人，開始實驗開發無聚合物之LCD之技術，WEST終於發展出一新穎之使用膽固醇(cholestric)可視材料無聚合物LCD。WEST決定運用足夠持續及電壓電力場域脈衝於該膽固醇(cholestric)可視材料產生一材料之光反射及光散射間之反差。因之而可獲致穩定之影像顯示。WEST更進一步發現，穩

定之影像可經由一單一電場脈衝，而非持續地利用該電場以維持，因此，經由此膽固醇可視材料之獨特使用，WEST獲致了無先前LCD使用聚合物所伴生之缺點之優點。

於1993年5月4日，WEST與其同僚，Deng-Ke Yang博士，提出包含其無聚合物之裝置及方法之專利申請，而於1995年9月26日，該申請案獲准專利，West於是將該專利讓與Kent Research Corporation(KRC)其後再經由其技術單位，其後將該專利授權予Kent Display(KDS)。

於1992年2月，Bao Gang Wu博士(以下稱Wu)，亦即前KSU學生及West之同僚，成立了Advanced Display System, Inc.(以下稱ADS)，於1993年6月，Jiamini Gao(以下稱Gao)，亦即ADS之研發副總裁，取得了Kent之Cholestric LCD之書面公式。即使知悉該公式，ADS仍失敗於開發一具功能之LCD裝置，因為其無法建構有效之電力驅動子。

於1994年初，Zvi Yaniv博士(以下稱Yaniv)，當時係為KDS之總裁，且先前與Wu同學，拜訪ADS及展示Kent之Cholestric LCD及其電力驅動子之原型(Prototype)，於展示之後，Yaniv與Wu一起用午餐，而將該原型留置於ADS之辦公室。抓住了這個機會，Gao暗中地將該原型由箱內取出並帶進ADS之一實驗室，Gao於是指示一群ADS之工程師，包括Victor Zhou(以下稱Zhou)，拆解該原型，並對各組件照相，而後再將之以避

免任何弄亂之方式重組，整個過程中，Kao催促其員工須快速進行，以避免被看穿，因為其明知此意味著竊盜。

早於Yaniv之造訪時，ADS於其獨立下，失敗於發展出一可操作，無聚合物之LCD，經由Kent之原型之照片，ADS於一個月內，即複製出Kent之Cholestric LCD及其電力驅動子。於1994年4月11日，ADS亦根據其偷偷摸摸拆解並照相之Kent之原型之等效技術為主題標的，提出專利申請，該專利中列有Wu, Gao, Zhou及Yao-Dong Ma等為發明人。當ADS之申請案係在審查中時，West取得專利，而美國專利商標局之審查委員核駁ADS之專利申請，因為該技術已見於先前之West專利。ADS後續修正並加列涵蓋無聚合物LCD之表面處理限制條件，而該專利申請終於於1997年4月29日核准，專利號碼為第5,625,477號。

於1996年初，Kent知悉ADS正在推展無聚合物LCD，並告知ADS其欲實施West專利，當Kent與ADS協商專利授權之時，ADS向德州北區法院提起告訴，尋求法院宣告West專利無效，於合解協商失敗後，Kent控告ADS侵權，而此控告係與該專利無效案併案於德州北區法院審理。

於本案證據調查同時，ADS向德州法院控告USA Display，即擁有多名先前ADS員工之公司，主張侵佔營業秘密，ADS於USA Display案證據調查時，Zhou之宣誓證詞為對造取得，該證詞之關鍵部份如下：

問：請您為我描述及解釋證據三(Exhibit

3)係何物?

答：此為由ADS員工所攝取之照片，我不記得是誰拍攝，但我知悉Zvi Yaniv博士及Kent亦開發一近似之顯示裝置，他們稱之為「雙穩定顯示」(Bistable display)，但於ADS他們稱之為「多穩定顯示」(multistable display)。唯ADS不知如何設計用於此裝置之驅動，因此有一天Zvi Yaniv博士帶了一件樣品訪問ADS，而Kent具有一完整之驅動子...且Zvi Yaniv博士將之示與 Jianmi Gao，亦即ADS之副總裁，以及研發部門之領導人，因此，他打開Zvi Yaniv博士之樣品，並拍下照片，當時Zvi Yaniv博士並不在場，因此，Yaniv博士並不知悉此過程。

問：該照片是何物？

答：該照片係取自Zvi Yaniv帶來之樣品之照片。

問：Yaniv將該樣品給ADS？

答：他並非將樣品給ADS，而是帶著樣品於ADS等待。

問：然後他就離開？

答：不，他並未離開而是展示該樣品，而當他離開之這段時間內，Gao打開盒子並攝取照片。

問：你在場？

答：是的，我在場。

問：你有否打開驅動子？

答：是的，我是員工，我從事老闆交辦之任何任務。

問：當時Zvi Yaniv先生在何處？

答：我們正在拍照，而我不知當時他在跟誰說話，但他是在大樓某處，或可能去用午餐...我只知道Kao希望我們拍照，而我們也拍照了。

問：在碰到Kent State之產品，並將之拆解與照相前，ADS是否從事於近似之顯示器之工作？

答：是的，他們試同開發近似之產品。

問：你說...ADS試圖但並未成功於用於LCD之驅動子，是否確實？

答：是的，確實如此

問：請你描述其困難性

答：是的，我們無法知悉如何驅動該新顯示器，因為該驅動係設計整體顯示器之另一困難部份，我們不知如何驅動它，何種波型...我們不得而知。

問：證據三是否有所幫助？

答：確實，證據三確實是一大助益，自從我們知道後，我們開始知悉如何設計驅動子。

問：在拍攝照片前，Gao如何介入試圖製作驅動子？

答：我們試了很長一段時間，我們試圖知悉如何驅動，但並未成功。

問：Gao是否知悉？

答：他有一些構想，但都不成功。

問：沒有一個構想成功？

答：沒有成功，我們甚至....。

問：當Kent State之產品於ADS之實驗室被拆解並拍照之前，ADS是否試圖製作驅動子？

答：是的。

問：而失敗，無法製作？

答：不，當時其並無構想。

問：為何ADS須要一驅動子用於LCD？

答：若無驅動電路，沒有人會對該LCD有興趣，因為那只是一片玻璃，我們必須使其具生命。

問：您是否知道...何時Kao將Kent State之膽固醇材料之配方給你？

答：6月以前。

問：何年6月以前？

答：1993年6月。

問：在Kao給你配方之前，ADS是否已成功的製作任何之LCD用膽固醇材料？

答：我未曾看見。

問：當他給你並告知係為Kent State配方後，你就成功地製作出LCD之膽固醇材料。

答：是的。

問：你是？

答：於他給我Kent State配方之後。

問：於他給你配方多久時間之後？

答：數天之後。

問：好，當你使用Kent State配方以製作LCD後，你的下一個問題係為驅動子？

答：是的。

問：而於Zvi Yaniv帶Kent型樣品拜訪ADS並顯示給大家看的當天，拍照即已完成，Zvi Yaniv是否知悉該樣品已被拍照？

答：Gao...告訴我們動作要快，不能讓Zvi Yaniv知道。

問：於拍照之後，該Kent原型如何處理，是否被組裝？

答：重新組裝後還給Yaniv。

問：拍照時間多久？

答：相當快。

問：Gao告訴你動作要快，是吧？

答：是的，確實很快。

問：當Kent State之原型被複製後，你就成功的製作出一驅動子？

答：是的，大約一個月後。

問：你的驅動子與Kent State之驅動子相較如何？

答：我們改變了微處理器，但我們使用驅動子，該驅動子係關鍵組件，對此最為重要。

問：ADS開發之膽固醇材料係根據Kent State之配方而來？

答：是的。

問：而ADS之LCD上之驅動子係根據Kent State之驅動子而來？

答：是的，當時確實如此。

問：你不知道是否Kent State或ADS擁有此技術，是嗎？

答：我知道，技術上我知道其基本上相同。

問：Kent State之基本技術？

答：該化學混合物以及其製作細胞之方法為相同。

問：Kent State及ADS？

答：是的。

問：為何ADS不購買該具功能之驅動子？

答：於市場中無法獲得，我們無法買到。

問：有數百種的無用的驅動子？

答：成千上萬。

問：所以，理論上你可從今天起測試再測試，經過數年，而非偶然擊中目標？

答：若幸運你可於一秒內獲得，若運氣不佳，可能花費10年，甚至一輩子。

問：所以，爲了找到一適合的LCD，你也會作隨機實驗，以尋找無用之驅動子，或發明或產生一新驅動子？

答：是的。

問：或使用一些人的驅動子？

答：對的。

問：在取得照片前，ADS並未開發出驅動子？

答：對的。

問：所以，整個系統之製作此物必須持續進行？

答：是的。

問：且任何人都在從事此系統之設計？

答：我們不知如何設計．．．我們不知道。

問：吳博士告訴你作一些迴避改變，俾使其可脫離稍早之專利？

答：其試圖爲我們找尋新方法建造另一種型態之無聚合物LCD，使我們可避免與Kent State之衝突。

問：你們爲何不尋求新方法？

答：那很困難．．．我們沒有時間，我們亦無經費以測試所有事物。

當其具結作證時，ADS之訴訟代理人企圖終止取供，並電話連絡審判長要

求簽發保護令(protective order)，法官則拒絕了ADS的請求，但建議雙方迄ADS提交正式之保護令申請前，對取證部份保密。然而，ADS從未提出保護令之申請，且最後放棄了該訴訟，ADS之訴訟代理人亦指示法院之書記官無須繕製該取供之抄本。

而於本案之證據調查期間，ADS不管kent數次之請求，仍失之向kent揭示發生於Yaniv與Wu之間之事情，特別是Kent發交ADS一文件，要求提供「有關於由KDS或第三者所製造之模組包含膽固醇材料或任何化合物之反射裝置之評估，分析，檢查，測試，執行或調查之所有文件」。唯ADS之訴訟代理人，仍失之於告知Kent有關Zhou之身份或其於USA Display訴訟中之供詞，ADS之訴訟代理人亦失之於製作Kent之原型之照片，而相反的強調該照片係屬於「代理人工作物」之祕密檔案。

於證據調查結果時，所有預審之問題，包括申請專利範圍之解讀，專利有效性，以及侵權判斷等，均發交一指定之專案人士(Special Master)，其解釋權利範圍並建議駁回ADS有關Kent專利不具新穎性之請求，審判長於是採行該專業人士之報告，而本案即進行陪審團審判。

於審判時，兩造就新穎性，非顯著性及侵權認定，分別提示證據及專家證詞，於新穎性問題上，尤其是，ADS辯稱該West專利係於美國第4,097,127專利(Hass專利)及所結合之先前文獻下，不具新穎性，該結合於Hass專利之文件揭示了

數以百種之可反射可視光及不可視光之液晶材料，由該材料本體，ADS主張，以完美的後見之明，若結合Hass專利及三種特定之液晶材料，即教示了West專利之所有元件。

進入審判第一個星期，Kent為Kan Xu先生，先前ADS之員工而目前為USA Display之總裁告知，Zhou擁有有關本案之資料，而後，於進入審判超過一周，且有機會探知Zhou之訊息下，Kent召喚Zhou就ADS如何拆解Kent之原模及拍照作證，該照片最後亦提供Kent並准許為併案證據，於此階段，Kent依然尚未掌握Zhou於USA Display案中具結作證之證詞。

於證據調查結果時，Kent之訴訟代理人並未對專利有效性及侵權請求以法律審(JOML)，於新穎性部份，庭長指示陪審團，其等之角色係就是否及由何文獻之材料被結合於Hass專利，Kent之訴訟代理人反對這種指示，但庭長否決其異議，並將此指示用於最後審判中，庭長亦提供下列之有關結合引證文獻之定義：

「以引證資料結合之目的，係以參考另一文獻之方式，使該文獻成為另一文獻之一部份，並...

於起初之思考，陪審團無法解答新穎性及非顯著性的問題，審判長則指示陪審員繼續思考至獲得結論，兩小時後，陪審團認定West專利因喪失新穎性及不具非顯著性而無效，同時，ADS並未侵害Kent專利。

於陪審團之決定之後，Kent之訴訟代

理人再次失之於提出JOML之請求，相反地，終於收到了Zhou之具結供詞，Kent於是提出重新審判之請求，其依據為：(1)新近發現之具結供詞之證據；(2)ADS於證據調查時扣留相關證據，KDS亦提交對ADS及其訴訟代理人之證據調查時之不當行為予以制裁。有關Kent之重新審判之請求，庭長認為Zhou之具結供詞僅為其於審判時證詞之補強。審判長亦認定Kent並未因有關ADS拆解樣品並拍照之證據之晚提示而受到損害，因為Kent仍能將該證據向陪審團展示，有關制裁，庭長駁回了KDS之請求，唯註明其「嚴重關切」(deeply concerned) ADS訴訟代理人之行為，並指出其將進一步認定懲戒動作，Kent、KRC及KDS不服，因而提起上訴。

(本文作者為執業之專利代理人、仲裁人)

