

案外證據—美國案例（下）

羅炳榮 專利代理人

參、判決要旨

（一）有關新穎性部份

新穎性乃事實問題，此有1995年之In re Graves案例可稽，本庭將就陪審案例之上訴之實質證據加以審究，此亦有1998年Baxter Int'l, Inc. v. MCGaw, Inc之案例可稽。然而，一造失之於請求JMOL於任何訴訟階段，排除上訴法院就陪審證詞所採用之證據之充份性再為審理，此有1991年Biodex Corp. v. Loredan Biomedical Inc.案，1991年Jurgens v. McKasy案，以及Charles Alan Wright & Arthur R. Miller合著之Federal Practice & Procedure一書可循，於本案，因為Kent並未於證據終止時，或於陪審團審判後，請求JMOL，本院將不打擾陪審團之事實認定。

雖然缺乏JMOL之請求，一造仍可以法官所承認之法律上錯誤，或濫用其裁量權而挑戰陪審團之證詞，亦即Biodex案所稱之（陪審團證詞可改變，設若所給之指示係錯誤或不完整時），亦如Jurgens案所稱之（設若，即使無JMOL之請求，一造亦得以陪審團之指示對判決挑戰）。於上訴時，Kent聲稱審判長以指示陪審團何資料可結合於Haas專利以作為新穎性認定的目的的方式，犯下了法律上的錯誤，一造尋求以錯誤的陪審團指示改變判決，必須具(1)其及時且合宜地對陪審團指示反駁；(2)各該指示係為法律上的錯誤；(3)該錯誤具損害效應；及(4)請求之改變指示將可對該錯誤為救濟，此有1993年之Delta-x Corp. v. Baker Hughes Prod. Tools. Inc.案可循。

根據聯邦民事訴訟程序法第51條，一造必須於陪審團退席前，提起異議並陳述異議理由，因為對陪審團指示之異議，涉及程序上的問題，而非本院之管轄，本庭查閱地區法院之法律以確定其必須遵循本條法律之要件，根據第五巡迴法庭之法律，若一造於陪

審團審慎考量前，敘明理由表示對該指示異議，即滿足51條之規定，於此案，Kent於審判長指示陪審團時即表示異議，並稱該指示係錯誤者，因為陪審團不應決定何資料可結合於引證資料，Kent之異議符合第五巡迴法院之規定。

而陪審團之指示是否為法律上之錯誤，係屬法律問題，此有1992年之Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.之案例可循。當審究法律錯誤之指示時，本院將該指示整體觀之，並睽諸於對陪審團之完整指示而為認定。於此，主要的問題在於，是否審判長於新穎性認定之陪審團指示上，犯了法律上的錯誤。

專利法102(b)規定，「任何人均可取得專利，除非該於申請日一年以前已被專利，或被描述於印刷刊物」，準此，以公開在先之專利無效必須四平八穩的證明，單一之先前技藝文獻，描述了該發明之所有元件，以明示或本質上地使熟習該項技藝人士於無須過度實驗下，即可從事該發明，此有1999年Atlas Powder Co., v. Ireco Inc.,及1994年之In re Paulsen之案例可稽。未明白包含於單一先前文獻之材料亦可被作為認定公開在先，設若該材料被結合於引證文獻時，以引證文獻結合提供一種將不同文獻之材料加成至主文獻之方法，該主文獻係為公開在先之專利印刷刊物，以該材料係該主文獻之有效部份之方式，設若其因有明確之內容時，此有1968年之General Elec. Co., v. Brenner,以及1967年之In re Lund案可稽。以引證方式結合文獻，該主文獻必須以特別詳細的驗明其所結合之特定內容，以及清楚地指出該內容出自何種文獻。

是否以及何種延伸內容已被引證結合於主文獻係為法律問題，固然公開在先之認定，屬事實問題。公開在先，簡單地說，必須是所請求之發明之所有元件，先前已被描述於單一參考文獻，此有1991年Scripps Clinic & Research Fonnd v. Genentech, Inc.之判決可稽，因此，設若文獻結合用為公開在先之認

定時，法院之角色係認定何文獻結合於主文獻以構成單一引證，此事實發現者之角色，到頭來，係為認定是否該單一參考文獻描述了該請求之發明。

現在回到本案，ADS辯稱於審判時，West之專利在Haas專利及結合其他文獻下，屬公開在先，審判長加諸於陪審團認定何種文件結合於參考文獻的任務，如前所解釋者，於法律問題下，是否以及以何種文獻被引介入Haas專利，其認定係為審判長之責任，因此，本院論結地區法院指示陪審團作此認定，業已構成了法律上的錯誤。

本院接著認定是否該錯誤係具有損害，具損害之法律錯誤，存在於當其「顯示於法院者，該錯誤與實質公平正義不符」時。於本案，認定結合於Haas之專利乃法律問題下審判長之任務，並於交付陪審團前即應解決者。事實上，當審判時，ADS從未主張單獨之Haas專利之揭示可對West專利形成公開在先，相反的，ADS之公開在先之辯詞係鎖定於Haas專利加上潛在地合併於其內之文獻，而審判長，卻失之於強調其屬法律問題，並將此認定交付陪審團，此責任錯置導至公開在先認定之核心，亦即，假使以引證資料結合係為問題所在，法院必須認定何材料構成了單一之先前文獻。必然地，因為該指示損害了Kent之具有一由法院解決之法律問題之權利，因此，本院認定該法律錯誤係為具損害性者。

本院再進一步認定Kent之異議將對該缺失有所矯正，本案中，結合文獻之合理對陪審團之指示係根本不應指示，因此，Kent要求該結合文獻之問題不應交由陪審團，將可修正該錯誤。

準此，給予Kent保留其對陪審團指示及由該指示所引致之具損害性法律錯誤之上訴權，本院將此部份發回，並對公開在先部份重新審理。

(二)有關非顯著性部份

由於Kent於審判時，失之於對JMOL之請求，因此，本院無法衡酌陪審團所據以為顯

著性認定之證據充份性，然而，Kent保留了對陪審團之證詞重新審判之請求之權利，唯該請求為審判長駁回，本院將對地區法院對該駁回是否為裁量權之濫用予以審究，於最後，本院必須認定，是否於審判行為時，該所發生的，格外地引致審判不公。

Kent主張基於新發現之證據，亦即Zhou之供詞，適格於重新審判，於認定是否適用於可為重新審判之新證據必須經由所謂之「三戟分析」(three-prong analysis或稱三叉分析)，即(1)該新證據將改變審判結果之可能性；(2)是否該新證據於先前可由請求方之努力而發現；以及(3)是否該證據僅為累積證據或控訴。

本院衡量是否該新發現之證據於非顯著性之認定上，具有潛在性認定結果，一專利可因顯而易知而無效，假使其與先前技藝之差異，「整體以觀，於發明當時，對熟習該項技藝人士言，係如此的顯而易知」。非顯著性係基於事實請求下之法律問題，其包括之(1)先前技藝之範疇與內涵；(2)一般熟習該技藝之水準，(3)所請求之發明與先前技藝之差異；以及(4)非顯而易知之審定認定，此有1999年Robotic Vision sys., Inc. v. View Eng'g, Inc.之判例可稽。客觀認定如他人失之於解決該問題或抄襲，對非顯著性言，可能是經常使用之「最具證據力且強而有力的證據(the most probative and cogent evidence)」，此有1987年之Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.之案例可稽。

於本案例中，Zhou之供詞描述了ADS一再地失敗於設計該請求的發明，即屬最具說服力的證據，於其供詞中，Zhou證實ADS經由獨力研究係完全無法成功於開發膽固醇可視材料。Zhou亦解釋ADS試了很長一段時間，以建立電力驅動，但其成果卻是(都不成功)，Zhou進一步詳述了ADS企圖開發一無聚合物之LCD，但遭遇失敗，直到翻製該請求之發明前，不知如何設計。此外，Zhou作證稱，甚至於取得了該發明，ADS亦無法對West專利為迴避設計，因為這種工作很花時間且甚為艱鉅。

判例支持Kent之觀點，亦即他人失敗之意圖，可為認定非顯著性之證據，例如，於Alco Standard Corp. v. Tennessee Valley Authority案，本院認定檔案中之證據全然可支持業界之他人失敗於解決問題時，則客觀考量該發明於睽諸於先前技藝下，並非顯而易知；相同地，於Intel Corp. v. U.S. International Trade Commission案，本院稱被控之侵權者不能開發出該主張之技術之該產品，即表示該專利之非顯著性，此於本院有多件案例可循。

Zhou之描述ADS抄襲該請求之發明供詞亦提供了非顯著性之強制性證據，此如1988年之Specialty Composites v. Cabot Corp.之「被控侵權者跡近抄襲所請求之專利，而非公共領域之技術時，係為非顯著性之指標」。事實上，Zhou之供詞公開了ADS之裝置係實質上該請求專利之相同複製品，Zhou作證的Kent及ADS之化學成份與其製作細胞之方式相同，於該比較下，Zhou之證詞亦稱ADS似以抄襲Kent之配方之方式開發其膽固醇可視材料。Zhou亦解釋稱ADS以拆解Kent之原型，將其特徵照相，而後以該照片為本質上之指示範冊，以建造其電子驅動器，該抄襲證據之引入，加大了ADS失敗於獨立開發被請求專利之技術之證據強度。

尤有進者，有關此兩客觀認定，Zhou取供證詞構成了高度之可證明之非顯著性證據，於陪審團認定該專利顯而易知後，此新發現之證據可視為推翻該認定之重要因素，因此，本院認定，Zhou之證詞內之耀眼的證據，顯示其對非顯著性的認定，具決定性的關鍵。

本院亦認定Kent於證據調查時，具有疏忽之責，唯其無力於發掘Zhou之證詞，因為ADS慎重且意圖扣壓該證詞，以及Kent原型之照片；於第一次要求提供文件時，Kent要求(所有任何關於包括膽固醇材料或任何ADS或第三者之光模組反射裝置之評估，分析，審查，測試，執行或調查之文件)，於其訊問中，Kent要求ADS證實，ADS或其目前與以

前之員工，曾參與或對該產品知情之每一往來文獻，包括開發，研究，調查，製作，銷售或供為銷售，或任何一造於此訴訟中之請求，或任何對Kent所為之主張。

於正常的閱讀此請求，加上ADS於聯邦民事訴訟法26(e)所規定之提示規定，ADS必須提示Zhou之供詞以及製作Kent之原型照片。

然而，ADS有效地隱匿了此兩證據，對於Zhou之供詞，ADS之律師指示法院書記官不要製備繕本，而且很快地放棄了該原屬於州法院的訴訟，藉此隱瞞了Zhou之供詞。對於照片，其最初是於取供時取得，ADS卻稱其為(律師之工作成果)，結果，為了防止Kent檢查該照片並詢問ADS如何拍得該照片，ADS完全封鎖了Kent經由證據調查程序取得該證據。

事實上，Kent之可以發現Zhou之供詞之唯一理由在於持續地勤奮，於審判中途，Kent接獲了對Kan Xu先生，亦即先前ADS之員工之通知，經其告知Zhou對其案件言，將會是一有用的證人，因此，Kent知悉ADS之律師應於審判數月前之證據調查階段交出該證據，Kent卻未完全得知該證詞之全部內容，因為其至陪審團退席後，仍未收到該供詞之繕本。

本庭進一步認定Zhou之取供證詞並不僅僅是累積證據或可質疑之證據，相反地，Zhou之證詞包含了大量的實質證據以證明ADS防止Zhou出庭，例如，陪審團並未聽到Zhou之關於ADS如何得到Kent之膽固醇配方，使用該配方以複製Kent之膽固醇材料，而後將之用於自身產品等之證詞，陪審團亦未聽到Zhou所承認之ADS之電力驅動器基本上係相同於Kent之電力驅動器之證詞。陪審團亦未聽到Zhou之有關ADS失敗於發展自己產品，及細部複製Kent之原型之敘述。尤有進者，陪審團未聽到有關ADS甚至於拆解及研究Kent之原型後，乃失敗於對該請求之專利為迴避設計之事實。

此外，擴及存在於Zhou之取供證詞及其

本身審判證詞間之重疊，本庭不認為其足以排除重新審判，事實上，任何人可直覺想像到此情景，亦即律師於整個證據調查過程中，隱匿事實證據，且於審判後該證據再曝光，藉之剝奪他造於初審時之公平審判，及排除重新審判之機會，如此之結果明顯地不公平地。因此，睽諸於新發現之證據，本案發回就顯著性之問題重新審理。

(三)有關侵權部份

如同顯著性，Kent之唯一存活的辯詞，係要求重新審理以轉變原不侵權之認定，因為前述之檢測重新審理之分析係可相同用於顯著性及專利侵權，本庭將討論限制在是否新發現之證據係認定專利侵權問題之潛在變數。

為了獲致侵權，一造必須證明該被控裝置，文義上或等效上包含了該請求發明之所有限制條件，此有1996年Applied Materials, Inc. v. Advanced Semiconductor Material Am., Inc.之案例，以及1987年Pennwalt Corp v. Durand-Wayland, Inc.等案例可稽；於取供時，Zhou作證稱ADS裝置之設計，導源於Kent之膽固醇材料配方，及其電力驅動電路，Zhou亦解釋稱，Kent及ADS化學混合及其製作細胞之方式係相同者，Zhou進一步作證稱ADS失之於設計一不同於該請求之發明之裝置。

雖然此並非侵權之本身證據，唯Zhou之取供證詞係關於侵權之順從證據(compelling evidence)，Zhou係服務於ADS之工程師，且對ADS之裝置與請求發明之間之近似性具有密切之瞭解。Zhou之證詞直接指出ADS之電力驅動迴路如何被設計與實施，該迴路提供了一波型以改變液晶之部份，於該方式下ADS之裝置引致液晶到開關乃文義侵害之實質問題，因為West之專利涵蓋了一特定方法以刺激液晶。此外，顯示於Zhou之取供證詞之複製之證據，亦支持了均等論下之侵權請求，此有1950年Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod.案，以及1994年Roton Barrier, Inc. v. Stanley Work案可稽。

尤有進者，Zhou之取供證詞於侵權問題

之衝擊尚不僅只於該詞之內容，相對地，此證據具有分歧，其可大大地改變Kent之審判策略之局面，假使Kent於審判前即掌握此證據，其將選擇對多一些證人取供-尤其是Zhou，經由不同之證據調查管道，尋求附加的確切證據，於詰問時採取不同之策略等等，簡言之，於早期之證據調查階段經由Zhou之證詞之武裝，Kent可於審判中開啓不同之推論及提示更具說服力之陳詞。

準此，基於新發現之證據，本案發回對專利侵權重新審理。

(四)有關制裁部份

於陪審團之證詞之後，Kent針對ADS之律師提出制裁之請求，以ADS之將Zhou之隱瞞取供證詞及Kent之原型之照片之理由，尋求新審判以制裁，主審法官駁回了該請求但指出其業已「深感關切」於ADS之律師之操守行為，主審法官亦指出其將認真地考慮依該地區規則採取懲戒行動，並課以適度之制裁，而非核准新審判。

當複審地區法院之對於證據調查時失職課以制裁之適當性之判決時，本院採用該地區之巡迴法，此有1999年之Seal-Flex, Inc. v. Athletic Track & Court Constr.之判決可稽，第五巡迴法院複審拒絕制裁是否有濫用裁量權，此亦有1995年Tacon Mechanical Contractors, Inc. v. Aetna Cas. & Sur. Co.之判決可稽。雖然地區法院擁有本質上的權力以制裁於訴訟時惡意行為之代理人，唯課以該制裁之門檻甚高，此有1995年第五巡迴法院之Chaves v. M/V Medina Star之案例可稽，因此，地區法院必須對惡意行為為特定之認定，以課以制裁。

由下列顯示於本庭之記錄，ADS之開發其LCD技術包含了欺瞞及縱容之陰謀，此等同於對競爭者珍貴技術之間諜行為，遺憾的是，ADS之律師於對該行動辯護之行為同樣地過分。事實上，若說律師於證據調查之行為，引起本庭注目，將會低估其犯行之嚴重性。

律師於證據調查時之策略表明了對法律

過程之厚顏地漠視，於整個證據調查過程，律師之策略，由混水摸魚(obfuscate)，掩飾(cover-up)，及毀滅證據(subvert evidence)之成果所組成，而各該證據原本可為發現並應回應Kent之要求者，例如，當面對到Zhou之取供證詞會揭發具殺傷力之損害之黯淡現實，ADS之律師企圖終止該取供。律師再而企圖以指示法院書記官以不繕製繕本方式，湮滅取供之痕跡；然後，律師於證據調查階段亦失之於揭露該取供證詞存在之事實，律師更失之於將Zhou列為對ADS之LCD技術開發知情名單，雖然於那些年Zhou確實係為於ADS工作之工程師。

尤有進者，可能係最過份之證據調查謀略(PLOY)者，律師將Kent之原型之照片描述為(代理人之工作成果)，雖然該照片係由ADS之員工於本訴訟提起前所拍攝者，當詢及將照片列於正常之優先次序時，ADS之律師回應稱該原始照片係由代理人製作。本庭無論如何無法發現有任何法理，甚至任何蛛絲馬跡可以支持，該可被調查之證據僅單純的因為代理人複印而變質為特權之工作成果之論點。

因此，本庭論結對Zhou之取供證詞之隱匿，以及經由偽稱特權之訴求以窩藏照片，交雜著該證據於本訴訟中為核心角色之事實，形成ADS之律師之惡意行為，如這種案件，律師處心積慮且一再地蔑視證據調查之要求，且無視於聯邦民事程序法(Federal Rule of Civil Procedure)，此罪行適合於以新審判為制裁，事實上，ADS律師之舉動觸及證據調查過程之核心，且其剝奪了Kent基於相同證據下，為公平審判之十足權利。準此，本庭撤銷主審法官駁回制裁之請求。尤有進者，本庭強烈鼓勵主審法官經由其意願以謹慎地審理ADS律師之行為，並於其自由心證下認定，於核准新審判下，課以懲戒行動及附加之制裁。

肆、結論

由本判決可知，高科技之研發，尤其是

尖端技術之商品化，並非一蹴可幾，常會於一些關鍵技術上陷入瓶頸，以本案中之原告，亦即Advanced Display Systems, Inc.在可視材料及其驅動上，始終無法突破，卻以暗中拆解其同學之樣品並拍照方式，始獲得技術突破。唯當初參與此工作者，投靠另一家公司，致使Advanced Display Systems, Inc.以另案控告離職職員違反營業祕密法，而為取供，並透露出這段「偷竊」祕辛，並為本案被告Kent知悉，引為有力證據，而使案情直轉而下，扭轉劣勢，此足見證據於訴訟中之重要性。

產業界之技術競爭固然激烈，唯應建立在公平競爭之基礎上，美國法律對於研發成果之保護，除了專利法外，尚可藉助營業祕密法之保護，且違反營業祕密法得處以刑責，此較之專利侵權之民事責任言，不可謂不重。以本案言，由原告之各該姓名觀之，似乎都是「中國人」，一些中國人動輒以「二十一世紀是中國人的世紀」自詡，唯若以此爾虞我詐之方法，則甚難見容許於歐美社會，因為非法竊佔畢竟不是文明法治社會可容許之行爲。

而本案之原告律師，或為利字當頭，或為近墨者黑，居然阻撓法院書記官製作取供證詞，企圖掩蓋事實真相，幫助罪犯，此對「在野法曹」身份言，係執業過當，並無助於求取公平正義，無怪乎於地區法院無意立即裁決下，CAFC將之發回更審，並強烈暗示地區法院主審法官確實審判，對「知法犯法」為適當之懲罰。若此案發生於我國，則不知其實務運作將會如何？值得吾人進一步深思。

此外，俗云選舉最無情，因為其可能將當事人之底細全盤扒開，唯於美國，訴訟則可能比選舉更無情，尤其是面對陪審團之取供(Deposition)，經由對造訴訟代理人之發問，形同將自己赤裸裸地攤在眾人面前，如本案之Zhou被取供過程，實非常人所能忍受，相信若要柯林頓於選舉與陪審團取供作一選擇，他將寧願選擇選舉。

(本文作者為技諾國際專利商標事務所所長)