

中國大陸專利無效宣告「證據期限」之探討

陳逸南 仲裁人、專利代理人

一、前言

依中國大陸專利法實施細則第六十六條規定，專利複審委員會受理無效宣告請求後，請求人可以在提出無效宣告請求之日起一個月內增加理由或者補充證據，逾期則不予考慮。此為所謂「證據期限」，在實務上，這一期限往往限制了請求人的權利；在中國大陸曾發生一件外觀設計無效宣告請求案例，專利無效請求人在口頭審理時提交了一份屬於專利申請日之前當地郵電部門公開發行的電話簿作為新的證據，電話簿上刊有與被請求宣告無效之外觀設計專利圖案相同的外觀設計廣告，此電話簿作為新的證據所證明的事實可以充分證明請求人的請求，但僅僅由於此證據提交時已超過「證據期限」，而未被合議組採納；請求人雖然掌握有將該專利權無效的確切證據，但在此無效宣告審查中請求人卻處於不利境地，相當不公平，有探討之必要，茲簡述如下，供作參考。

二、「審查指南」之規定

在中國大陸專利「審查指南」相當於美國的「專利審查手冊」(MPEP)或日本的「專利審查基準」；在中國大陸專利法第四十五條賦予任何單位和個人宣告專利權無效的權利。專利法實施細則第六十六條規定了無效宣告請求的有關事項，對此「審查指南」又給予以下具體解釋：對請求人在提出無效宣告請求之日起一個月後提出的，需要新的證據支持的新的無效宣告理由和提交的用於證明在提出無效宣告請求之日起一個月內未舉證主張的具體事實的新證據，合議組不予考慮。

三、實務界人士之見解

中國大陸專利實務界人士認為「審查指南」之具體解釋與專利實施細則的規定，存在矛盾；按照實施細則的規定，逾期增加的理由或者補充的證據，專利複審委員會可以不予考慮，這一規定包含

以另一層含義：在某些情況下，專利複審委員會可以考慮逾期增加的理由或補充的證據。而「審查指南」作為專利複審委員會進行審查具體操作之規定，卻將當事人此一權利予以根本否決，剝奪了當事人由於某些原因造成的規定期限以外舉證的權利，相當不合理。

再者，進一步分析請求人在提出無效宣告請求之日起一個月後增加理由或補充證據可能存在以下幾種情況：

- 1.需要新的證據支持的新的無效宣告理由；
- 2.不需要新的證據支持的新的無效宣告理由；
- 3.提交的用於證明在提出無效宣告請求之日起一個月內未舉證主張的具體事實的新證據；
- 4.提交的用於證明在提出無效宣告請求之日起一個月內已舉證主張的具體事實的新證據。

以上1、3項即為「審查指南」明文規定不予考慮的兩種情形，但對於2、4項情況「審查指南」未明確規定，可能解釋為此兩種情況下增加的理由或補充之證據將予以考慮。

換言之，對於第1種情況屬於增加的理由和補充的證據皆為新的，請求人提出無效宣告請求時皆未涉及，不符合專利法實施細則第六十六條規定，即無效宣告請求時既無此理由又無此證據，因而在提出無效宣告請求之日一個月後提交不予考慮，於法有據，合情合理。當事人可以通過另案提出新的無效宣告請求，宣告專利權無效。

對於第3種情況，合議組不予考慮則有爭議，詳言之，不過，用於證明在提出無效宣告請求之日起一個月內未舉證主張的具體事實的新證據，可分為以下三種情形：

- (1)新證據證明的是在提出無效宣告請求之日起一個月內未舉證主張的具體事實，該具體事實是用於證明新的無效宣告理由成立，則此種情況與上述第1種情況需要的證據支持之新的無效宣告理由相符，為「審查指南」明文規定不予考慮。
- (2)新證據證明的是在提出無效宣告請求之日起1個月內未舉證主張的具體事實，但該證據所證明的事實須經過相關程序或與其他證據一起證明（亦即有證據關聯性）該無效宣告理由成立，則該新證據是否被合議組採納，應由合議組根據專利法

實施細則第六十六條的規定作出決定。

- (3)新證據證明的雖然是在提出無效宣告請求之日起1個月內未舉證主張的具體事實。但該證據所證明的事實能夠充分證明該無效宣告理由成立，則該新證據應該被合議組採納，這既與專利法實施細則第六十六條的規定相吻合，又可以減少雙方當事人的時間和費用以及專利複審委員會再次審查的工作量。

四、宜依循「民事訴訟證據規則」

按在中國大陸，有關專利權無效宣告請求的爭議發生在平等民事主體的請求人和被請求人（專利權人）之間，無效宣告審查的實質在於由專利複審委員會對請求人和專利權人之間有關專利權的民事爭議進行審理，即由行政機關裁決民事爭議，案件的審查舉證，照理說應遵循民事訴訟證據之規定。

根據中國大陸民事訴訟法第一百二十五條規定：當事人在法庭上可以提出新的證據：（最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定）第四十一條和第四十二條規定，新的證據為當事人在一審舉證期限屆滿後新發現的證據；當事人確因客觀原因無法在舉證期限內提供，經人民法院准許，在延長的期限內仍無法提供的證據；當事人在一審程序中提供新的證據者，應該在一審開庭前或者開庭審理時提出。

因此根據中國大陸專利法實施細則第六十六條的規定，在專利權無效宣告審查中逾期增加理由或者補充證據者，專利複審委員會應根據民事訴訟法規定的精神酌情予以考慮，方屬公平合理。

五、結語與討論

中國大陸之專利無效宣告與我國專利舉發案相當，而我國有關專利舉發理由與證據之補正期限，自提出舉發之日起一個月內為之，在「專利審查基準」規定，有關專利舉發案，補提理由及證據之一個月期限，目前實務上認為屬法定不變期限，且於補提新理由及新證據時才有此限制，並不及於補強理由及補強證據。

又關於舉發補提理由及證據之一個月期限，應屬法定不變期限。但行政法院曾於85年度判字第2284號判決認為舉發人補提（新）理由及證據時，縱使已逾

上述期限，如原處分機關尚未處理完畢時，仍應就其補提之理由及證據為實體上之審酌，不得因其逾期補提而不予受理。由此可見，中國大陸專利無效宣告「證據期限」對於請求人來說，較我國嚴苛，反而專利實務界人士見解較接近我國作法，此乃由於我國行政法學與西方國家較為接近，重視社會公益勝於專利權人之權益所使然。

2003年日本專利法修正

林宗宏

理律法律事務所顧問、專利代理人

日本的經濟在國內的財務問題及國外的強力競爭的雙重壓力之下，已經持續不景氣長達十年以上。在過去，支撐日本經濟的最重要因素就是其製造高品質工業製品的能力。日本人以其傳統的團隊合作精神及勤勉的工作態度，導入並改良歐美先進國家的技術，製造出競爭力超強的各種產品，因而使其經濟蓬勃發展。但最近十數年來，隨著知識的流動、人才的流動、資金的流動、物資的流動的加速，製造高品質工業製品的能力已非先進國家之專利，故生產活動自然會加速轉移到成本低的國家。因此，日本政府眼見過去的經濟發展模式已經不適用現今的社會了，於是開始思索如何從過去的成功模式中跳脫出來，找到新的發展模式，其結論，就是日本應該從過去的「技術立國」基本國策，進化到所謂「智慧財產立國」。

日本政府為了實現其「智慧財產立國」的基本國策，於2002年7月3日的智慧財產戰略會議（主席為日本首相）中，制定了所謂「智慧財產戰略大綱」，做為其實現智慧財產立國的明確方針，其中不但詳細且明確地列舉了日本政府在行政、立法、司法各方面應進行的改革，更訂出了明確的時間表及負責推動的主管機關，而所有的改革完成的期限，是2005年。如此明確的時間表，使整個日本政府的各個被指定的主管機關無不加快腳步，進行法律之修正。

因此，在今後三年內，以智慧財產權相關法律為

主的各種日本法律，將會不斷地修正，當然也包括特許法(相當於我國專利法發明部分)。而我國專利法與日本特許法有許多相似之處，日本的修法對我國應具有高度參考價值。故本文特介紹日本內閣(相當於我國的行政院)在2003年2月28日剛通過的專利法部分條文修正案，該修正案有許多內容頗富創意，值得我國下次專利法修正之參考。以下茲簡介日本特許法修正之目的及概要。

一、法律修正之目的

此次修法之目的，簡單地說就是要實現「智慧財產戰略大綱」第3章(具體的行動計劃)中明定的下列目標：

- (1)從「改善申請人的費用負擔不公平之問題」、「促進適當的審查請求行動」的出發點，修正專利相關規費的金額及收取方式。
- (2)為了迅速並確實地解決紛爭，使紛爭處理制度合理化。
- (3)從「促進國際性權利取得的圓滑化」的出發點，調整專利申請制度及審查制度，以求國際調和。

二、修正之概要

1. 專利年費、申請費調降，請求實審費用調昇(修正第195條附表及第107條)

專利制度的主要目的之一是要鼓勵發明人將其技術公開，以促進科技進步，而申請專利是公開技術最好的方式，理應鼓勵發明人多多申請專利。因此，申請專利的費用理應儘量降低，以促進專利申請。但若費用過低，將造成未申請專利的納稅人的負擔，亦失公平。因此，專利規費的制定，應在促進專利申請的同時，考慮其他納稅人的公平性，始為合理。

基於此一理念，日本政府徹底檢討其專利規費之費率結構，對專利規費提出了如下修正，並認為此一新的費率結構除了可以降低專利申請的總費用外，更可促進專利申請人戰略性地思考其專利申請策略：

由次頁附表一可知，日本將申請費調降約24%，而將耗費預算最多的請求實審費用大幅調昇1倍，而最不耗費預算的專利年費則大幅調降，第1到3年的年費甚至降幅達到80%，僅為原來的二成而已。在新的

費率結構下，申請人負擔最多的部分，將是耗費預算最多的審查費用部分，如此將提高規費負擔的公平性。

根據日本特許廳的統計，日本每年受理的44萬件專利申請案中，有25萬件會請求審查。而這些案件平均包含7.6項申請項，而其平均專利期間為9年。若以此一基礎試算，在舊法下，專利權人為一件專利權所付出的總費用平均為47.67萬日圓，而在新法下，該總費用將降為38.16萬日圓，其細目詳如附表二。

附表一

收費項目	舊 法	新 法
申請費	每件21,000日圓	每件16,000日圓
外文說明書申請費	每件35,000日圓	每件26,000日圓
PCT 申請案進入國內階段之申請費	每件21,000日圓	每件16,000日圓
請求實審費用	每件84,300日圓外加每1申請項2,700日圓	每件168,600日圓外加每1請求項4,000日圓
第1到3年年費	每年13,000日圓外加每一申請項1,000日圓	每年2,600日圓外加每一申請項200日圓
第4到6年年費	每年20,300日圓外加每一申請項1,600日圓	每年8,000日圓外加每一申請項600日圓
第7到9年年費	每年46,000日圓外加每一申請項3,200日圓	每年24,300日圓外加每一申請項1,900日圓
第10到25年年費	每年81,200日圓外加每一申請項6,400日圓	每年81,200日圓外加每一申請項6,400日圓

附表二

	舊法下的規費	新法下的規費
申請費	21,000日圓	16,000日圓
請求實審費	99,500日圓	199,000日圓
年費	356,200日圓	166,600日圓
合計	476,700日圓	381,600日圓

註：以平均包括7.6項申請項，專利權平均維持9年為準計算

在此一新制度，申請人會如何對應呢？首先，申請費及總費用均減少約20%，當然可以促使申請人在其預算範圍內申請更多專利，如此可間接促進發明的公開，自不待言。再者，請求實審費用大幅提高，將會促使申請人更謹慎地評估其發明之可專利性及價值。例如，申請人可能會加強對先前技術的調查及產業的評估，評估的結果，對於可專利性低或是即使獲准專利亦無甚利用價值之發明，則減少審查之請求，如此將可減輕政府審查此種較無價值之專利之負擔，促進申請人戰略性地思考其專利申請策略，並節省國家資源，對於人民及政府為一兩利之結果。而對於已經取得之專利，由於年費已大幅引降低(平均降幅達53%)，將使申請人在同一預算範圍內維持比以前多一倍的專利，減少已核准專利的優良技術僅因預算有限而不得不放棄之可能性，這也是國家積極保護已核准專利之具體行動之一。

與我國比較，我國目前的請求實審費用(NT\$6,000)為申請費(NT\$2,000)之三倍，與日本之12.4倍相差其多，而且請求實審費用與申請專利範圍之項數無關，可能會造成申請人請求實審較為浮濫，且任意增加申請項數，如此恐造成智慧局審查之負擔，而未能充分反應在規費上，似有失公平。

再者，我國的專利年費金額在2001年11月21日規費調整之後，已大幅提高，有些年次的漲幅更高達50%，甚至高於日本的金額，使得有些申請人(不管是財力單薄的個人或財力雄厚的公司)好不容易取得專利後，僅因規費太貴，而不得不放棄許多優良的專利，如此似無法達到鼓勵、保護發明之立法要旨。日本此次規費調整的方式，似可供我國參考。

2. 撤回專利申請時，可請求退還一部分請求實審費用之制度(修正第195條)

日本為了顧及法律關係的安定性及與外國制度的協調，在2001年10月1日起將專利請求實審之期限從申請日起7年縮減成申請日起3年。請求實審期限一縮4年，自然會造成一部分本來不必請求實審的案件因為時間的限制不得不請求實審。例如，就醫藥品專利之技術領域而言，在申請專利後，往往要經過多年的實驗，才能得知該發明有沒有利用價值。在舊制度下，申請人有7年的時間實驗，決定申請案有沒有請求實審的價值，而在新制度下，該期間突然

縮短成了3年，使得申請人不得不在第3年期限之前，對許多事實上不具價值(而當時仍不知)之專利申請案請求實審。

再者，日本專利實務有另一特色就是審查的緩慢。根據日本特許廳的統計，從申請人請求實審起到審查官實際上開始進行審查為此，要歷時22個月。在這22個月中，申請人雖然已經請求審查，但實際上卷宗只是在檔案架上放著而已。這種實務就造成了一種不合理的浪費情況，易言之，審查官等了22個月之後才開始審查的案件中，事實上有一大部分連申請人自己都已經不要了，但因為申請人已經繳了高額的實審費用，而且即使撤回專利申請案也沒有任何好處，因此大部分申請人都任由審查官繼續審查這些無用的專利，而不去做撤回專利的動作。

為了改善此種不合理的現象，日本在此次特許法修正中於第195條中追加第9及第10項，規定申請人即使在請求實審之後，若有下列文件送達之前撤回或放棄其申請案，則可請求日本特許廳退還政令所定之金額：

- (1)特許廳長令同日申請同一發明之二以上之請人就發明之歸屬做成協議之通知書(日本特許法第39條第7項規定之通知)
- (2)要求陳報先前技術之通知書(日本特許法第48條之7規定之通知)
- (3)核駁理由通知書(日本特許法第50條規定之通知)
- (4)核准審定通知書(日本特許法第52條第2項規定之通知)

又，上述退費請求必須在申請案放棄或撤回之日起6個月之內為之。

在此一退費制度下，申請人在金錢誘因下，自然會隨時會主動放棄或撤回其已喪失興趣之申請案，甚至會定期檢視其待審中的專利申請案的價值，如此，當可大幅減少審查官浪費時間審查沒有人要的專利上的時間。

筆者認為此一制度實足堪我國參考採用。蓋我國專利實務上最大的問題就是審查官不足，而在2002年10月26日導入請求實審制度之前，審查委員依法必須自動審查所有案件，故常常發生審查委員辛辛苦苦地檢索前案並經嚴格審查核發一件專利後，申請人根本連領取專利證書的意願都沒有的無奈情形。

2002年10月26日後，審查人力仍然不足，加上產業變動加速，請求審查時仍極有價值的專利，在待審期間中，很可能因為產業的變動而變得沒價值，因此以退費之誘因，鼓勵申請人隨時檢視其專利之有用性，適時撤回其專利申請，當可節省寶貴的審查資源。而且我國的專利規費是訂定於規則中，而非像日本一樣規定於本法，因此其修正不待立法院通過，應屬可立即採行之措施。

3. 專利規費等的減免措施的修正(修正第107條及第195條)

為了促進產業的技術水準，此次修法將進行試驗研究相關業務的獨立行政法人及公立試驗研究機關也列入專利規費減免的對象。

又，若專利權為二人以上共有，其中僅有部分人有資格減免規費，此時應付規費金額，應予明確規定。此次修法特別規定，若專利權為共有，且各共有者間訂有持分，則有減免資格者應就減免後的金額乘以其持分，以所得金額為其應納金額。

4. 異議制度及舉發制度合一(刪除第5章，修正第123條)

舊日本特許法中，解決專利有效性之途徑有二，一為異議制度，一為舉發制度均。

日本在上次修法之時，即有人提出完全廢除異議制度之議，惟經過長期討論，決定仍保留異議制度，但將之改成專利核發後之異議制度(post-grant opposition)，其目的在於不使異議制度侵蝕專利期間的同時，仍保留部分公眾審查之機制，使審查官在第三人的提醒及提供資訊下，可再一次審視其核准審定是否恰當。因此，既然只是一種提醒及提供資訊的制度，故任何人均得提起異議，但僅限於取得專利後6個月之內可提起，其被視為專利審查延伸，故審理程序上採取特許廳和專利權人之間的審查構造，而異議人對於異議不成立之決定，即使不服亦不能上訴。

而舊法下的舉發制度，則被定位成解決當事人間之紛爭之制度。因此，只限利害關係人可提起舉發，舉發提起時間不受限制，審理程序上採取舉發人和專利權人之間的當事者對立構造，而二造對舉發決定不服均可上訴。

但實施不到數年，專利核發後之異議制度並未發揮其預期的功能，反而因對同一個專利權可以用二種制度重覆攻擊，而造成紛爭解決的長期化，增加專利權人之負擔。例如，異議人異議不成立後，無法上訴，則必然會想盡辦法提起舉發，如此，只會使紛爭長期化，無法儘速確定法律關係。為解決此制度上的問題，日本此次修法，把異議制度和舉發制度統合為一。統合後之舉發制度下，除了一部分特定的舉發理由外，任何人均可提起舉發，且舉發的提起沒有時間的限制，而審理的程序採取舉發人和專利權人之間當事人對立構造，而任一造對舉發決定不服均可提起上訴。

我國在2002年2月6日總統修正公布的特許法修正案中，已將異議制度完全廢除，而未採取專利核發後的異議制度，可謂具有先見之明。

順道一提，日本政府已經開始研究是要整個廢除舉發制度，而改由法院在民刑事訴訟中審理專利無效之抗辯，如果實現，則日本的專利訴訟將會跟美國一樣，可直接在法院中就專利之有效性進行攻防，不必另外提起舉發，如此將使專利侵權訴訟之審理完全集中於法院，可大幅提高專利訴訟進行之速度。惟此一提案反對者仍多，尚待我等觀察其發展，以為借鏡。

5. 限制可以請求更正之期間限制(新增第134條之2)

如上所述，專利權人對舉發成立決定不服時，可以上訴，該上訴稱為撤銷訴訟，為東京高等法院的專屬管轄。

在舊制度下，專利權人在撤銷訴訟進行時，隨時可以請求更正申請專利範圍(限於範圍的縮減、誤記事項之訂正及不明瞭事項之釋明)，並無時間及次數之限制。惟更正之審查是屬於特許廳的行政權，故一旦專利權人請求更正，則撤銷訴訟的審理將會中斷，等特許廳完成更正的審查之後再重行審理。因此，對申請人而言，縮減申請專利範圍不但是避免舉發決定被撤銷的最有效手段，更具有使撤銷訴訟長期化，消耗對手資源的效果，往往造成舉發決定的撤銷訴訟長期懸而未決，更間接造成舉發背後的民刑訴訟的拖延。

為解決此一問題，日本在此次修法中，特別規定在對舉發決定不服所提起的撤銷訴訟中，只能在

提起撤銷訴訟之日起90天之內請求更正。超過此期限，則不能再請求更正。如此，可加速撤銷訴訟的進行，使之不至於無限期延長。

6. 在舉發成立決定的撤銷訴訟中，法院可不待更正案的審查結果逕行將舉發案發回特許廳重行審查(修正第181條)

依修正前之特許法，法院在審理舉發成立決定的撤銷訴訟時，只能撤銷或維持舉發成立決定。故當專利權人如上所述申請更正時，法院也只能等更正等審查結束後，再續行審理撤銷訴訟。但此時申請專利範圍既然已經縮減，則特許廳做成舉發成立決定之基礎已改變，故在更正受理後，交由特許廳另為審查，顯然較法院續行審理撤銷訴訟更為恰當。因此，日本在此次修法中特別規定，在舉發成立決定的撤銷訴訟提起後，若專利權人已申請更正或欲申請更正，而法院認為針對該專利之有效性有續行舉發審查之必要，則可逕行取消該舉發成立決定，命特許廳續行舉發案之審查。

在我國之實務上，一向不准申請人在訴願階段或行政訴訟階段修正說明書或申請專利範圍，故專利權人一旦接到舉發成立決定，則由於沒有更正的機會，常無法做出有效的抗辯。例如，假設申請專利範圍中僅有一項缺乏可專利性而被舉發成立之情形下，申請人常欲刪除該申請項以維持其他申請項，卻礙於訴願期間不得更正之實務，無法刪除，只能根據行政法上比例原則之規定，主張智慧局應在決定前給予專利權人更正之機會。愚見以為，與其如此耗費行政資源，不如參考日本的新規定，在訴願期間亦得申請更正，而由訴願受理機關根據更正的內容決定是否要發回智慧局續行舉發審查。

7. 在舉發成立決定的撤銷訴訟中可徵求特許廳長意見之制度(新增特許法第180條之2)

如上所述，日本的舉發程序採取當事人對立構造，所謂的當事人是指專利權人及舉發人，而特許廳並非當事人，故若對舉發成立決定不服，而在東京高等法院提起撤銷訴訟時，應以專利權人或舉發人為被告(特許法第179條)，而非以日本特許廳長為被告，此點與我國制度完全不同。

惟舉發成立決定既然出自特許廳，其雖非當事

人，但其意見當然具參考價值，但在舊制度中，並沒有聽取特許廳意見之機會。為使舉發成立決定的撤銷訴訟進行順暢，日本此次修正特許法特別增設第180條之2，規定法院在審理舉發成立決定的撤銷訴訟時，可就該事件之法律適用及其他必要事項，徵求特許廳長的意見。而特許廳長就舉發成立決定的撤銷訴訟，亦可在法院之同意下，對法院就該事件之法律適用及其他必要事項，陳述意見。如此將可彌補當事人對立構造下特許廳之意見無法表達之漏洞。

8. 進一步放寬單一性之規定(修正特許法第37條)

世界各國對於單一性的規定一直朝放寬的方向發展，而日本的單一性規定與國際基準相較之下，仍屬嚴格，故相當多的日本申請人到外國只要申請一件專利，在國內卻要申請三、四件專利，如此將造成申請人之負擔。為謀求國際協調，日本在這次修法中，進一步放寬單一性之規定，將單一性之規定改為：「二個以上之發明，若屬於符合經濟產業省含所規定的技術關係而符合發明的單一性規定之一群發明，則可併案申請」。在此定義下，日本經濟產業省(相當於我國經濟部)可隨著國際潮流任意決定單一性要件之內容，使得符合該要件之一群發明均可併案申請。

三、法律的施行

本法已於日本國會通過，將於2004年1月1日起施行。

四、結語

以上簡單地介紹了日本最近一次特許法修正之內容。日本的產業發展過程與我國類似，且與我國同樣地有製造業外移、產業空洞化之問題，而日本提出的對策是所謂「智慧財產立國」，其成效如何有待觀察，但觀其修法之內容，不乏具有創意而值得我等學習之處。此文若能收拋磚引玉之效，引發對日本專利制度之研究風氣，則幸甚。

評述微軟公司與Eolas科技公司 間之專利侵權訴訟¹

—巨額專利侵權損害賠償金之攻防戰—

洪瑞章²

理律法律事務所顧問、專利代理人

美國伊利諾州北區地方法院於2003年8月1日針對Eolas科技公司(Eolas Technologies Inc.)等控告微軟公司(Microsoft Corporation)侵害其美國第5,838,906號專利一案做出判決，認定微軟公司先前之行為對Eolas科技公司等之上述專利構成侵害，並宣告微軟公司應賠償Eolas科技公司等5.206億美元。美國地方法院就此一專利侵權訴訟的判決創下美國專利侵權訴訟史上之第二高賠償金額³。以下謹就該案之發生始末及值得注意之若干問題予以析述，俾供專利界人士與產業界之參考。

事實背景

加州大學舊金山分校由Michael D. Doyle領軍之研究團隊，成員包括David C. Martin及Cheong S. Ang，初始係為醫學院學生及醫學界人士研發可以透過網際網路而互動式地使用三維之醫學用影像的軟體系統，但後來開發出能使網路之使用者透過網頁進行互動之技術，該研究團隊於1994年10月17日就該技術向美國專利暨商標局(United States Patent and Trademark Office；USPTO)提出申請專利，發明名稱為「Distributed Hypermedia Method for Automatically Invoking External Application Providing Interaction and Display of Embedded Objects within a Hypermedia

Document」，並將專利申請案讓與加州大學之董事會，該案於1998年11月17日獲頒為美國第5,838,906號專利。上述研究團隊後來成立Eolas科技公司，並自加州大學取得該專利之排他性授權，而且在1994年即將該技術投入市場。

微軟公司自1996年起即在IE網路瀏覽器(Internet Explorer 3)中使用前述專利之技術，其中有部份插件及附帶程序所增設之新功能可能來自於該專利。

侵權訴訟之發生

加州大學及Eolas科技公司認為微軟公司利用到美國第5,838,906號專利之

嵌入技術(Plug-in)、Applet技術及Scriptlet技術，並把販售之視窗操作系統以捆綁方式連帶將使用到其專利技術之IE網路瀏覽器賣出，因此委託律師Martin R. Lueck等於1999年對微軟公司提起專利侵權訴訟，並請求微軟公司給付侵權損害賠償12億美元(約新台幣400億元)。

微軟公司則反訴美國第5,838,906號專利無效，並主張其行為並不符合美國專利法第271條第(a)款及第(f)款所規定之要件，因此應無侵權之虞。在微軟公司的電腦軟體光碟中包含「視窗原始碼(Windows source code)」，該視窗原始碼即業界熟知之「golden master」。微軟公司係根據智慧財產權合約(Intellectual property licensing agreements)，將包含golden master之光碟提供給其國外之原始代工製造商(Original Equipment Manufacturers; OEMs)，以便這些代工製造商在國外製造及販賣具有視窗功能之電腦產品時可以使用。

微軟公司主張視窗碼之新組件乃是由國外之代工製造商利用單一之golden master，並在他們的生產設備中加以複製。換言之，視窗碼之新組件係在國外製造，且具複製碼之新組件是裝置於電腦媒介物上，例如國外代工製造商提供之電腦光碟或硬碟。因此golden master也不符合美國專利法第271條第(f)款關於國外販賣產品之定義。

伊利諾州地方法院法官James Zagel認為依據美國專利法第271條第(a)款之規定，要構成專利侵害的前題是在美國境內需有侵權物實品(operable assembly of the infringing products)的存在。而根據美國聯邦最高法院(The United States Supreme Court)之解釋，美國

¹ 作者現任理律法律事務所之顧問，並兼任國立交通大學科技法律研究所「專利實務班」及「專利實務進階班」講師。本文內容絕屬作者個人之見解，不代表所屬事務所之立場。

² 作者現任理律法律事務所之顧問，並兼任國立交通大學科技法律研究所「專利實務班」及「專利實務進階班」講師。本文內容絕屬作者個人之見解，不代表所屬事務所之立場。

³ 拍立得公司(Polaroid Corporation 或稱「寶路來公司」)曾控告柯達公司(Eastman Kodak Company)侵害其專利，初始主張柯達公司應負150億美元之損害賠償責任，1991年美國法院終判決柯達公司應賠償拍立得公司873,158,971美元—Polaroid v. Kodak。

專利法第271條第(a)款所定義之「製造(makes)」指的就是創作一個實品(operable assembly)，其意指僅出口未裝配之組件(Unassembled component parts)並不會侵害到以「整體裝配」為請求標的之組合式申請專利範圍，因此微軟公司就美國專利法第271條第(a)款的抗辯主張可以成立。

惟美國專利法第271條第(f)款禁止任何人未經專利權人之同意而在美國境內製造專利物品之全部組件或重要組件之一部份，並在國外加以裝配組合。關於此一條款，最有參考價值的先例是W.R. Grace & Co. v. InterCat, Inc., 60F. Supp.2d 316, 319-21 (D. Del. 1999) 及(Lubrizol Corp. v. Exxon Corp., 696F. Supp. 302, 325 (N.D. Ohio 1988))，在此等先例中被告係出口化學產品至國外，而這些化學產品最終則與其他化合物加以組合而成為會侵害到其他專利的混合物。在這些先例中被告的行為都被法院認定屬違反美國專利法第271條第(f)款之侵權態樣。

微軟公司主張golden master與化學產品不同，因為與電腦光碟相似的是輸到國外之化學品的配方，而非化學品本身，因此電腦光碟並不是會侵害到專利產品的組件。但James Zagel法官認為原始碼是一個程序的一個操作元件，而這個程序可以產生使用者所希望的結果，因此原始碼正是電腦硬體之一部份的法律上等同物，故微軟公司的抗辯主張不成立。

微軟公司主張美國第5,838,906號專利無效的理由是原告在專利申請程序中以違反衡平原則的行為來取得該專利權。微軟公司強調專利申請人在申請程序中有遵守誠實信用原則的義務，因此其必需克盡提呈相關先前技術資訊給USPTO之責任，否則即屬故意欺瞞。微軟公司的根據是主要發明人Michael D. Doyle與ViolaWWW的設計者Pei-Yuan Wei之間的聯繫，ViolaWWW是可以顯示插入網頁中之互動對象

的網路瀏覽器。Pei-Yuan Wei聲稱其曾寄一訊息給Michael D. Doyle告訴後者他的發明並非首創，但Michael D. Doyle主張他從未看過Pei-Yuan Wei的發明，因而堅信ViolaWWW的技術晚於他的發明。

James Zagel法官認為如果ViolaWWW確是先前技術，那這一事實應屬審查專利申請案的必要資訊，專利申請人應該在申請程序中將此一資訊主動提呈給USPTO。但儘管如此，James Zagel法官仍認為微軟公司還需證明Michael D. Doyle等人有故意欺瞞之意圖，否則其稱美國第5,838,906號專利無效的主張尚難成立。

侵權訴訟之結果

相對於加州大學及Eolas科技公司侵權損害賠償高達12億美元之請求，微軟公司亦曾提出3百萬美元侵權損害賠償之建議，但最後陪審團在法官認定構成侵權之情況下做出微軟公司應賠償加州大學及Eolas科技公司5.206億美元之判決。此一賠償金的估算是以微軟公司的視窗操作系統每一套應給付原告1.47美元的授權金，而微軟公司自1998年11月(專利發證日為1998年11月17日)至2001年9月共約賣出3.54億套的視窗操作系統。針對此一賠償金的判決，加州大學及Eolas科技公司表示將再要求法院將授權金的計算期間延長到2003年，其主張若為法院所接受，則最後微軟公司所要付出的金額可能達十數億至數十億美元。

由於微軟公司利用到美國第5,838,906號專利之嵌入技術(Plug-in)、Applet技術及Scriptlet技術，未來如果無法就本案判決上訴翻案成功，則因目前約有96%的用戶使用到微軟公司的IE網路瀏覽器，將來不管對網路工具公司或使用者都必然產生相當廣泛之影響。

