

TRIPS第39條規定與「資料專屬權」保護之探討

陳逸南 專利代理人、仲裁人

一、前言：

全國工業總會保護智慧財產權委員會4月23日舉辦「TRIPS第39條第3項與藥品資料保護」座談會，背景資料指出美國商會與歐洲商會針對新化學原料之醫藥品或農藥品，建議我國應制定法律並執行至少六年的「資料專屬權(Data Exclusivity)」保護，以履行我國加入世界貿易組織(WTO)的義務；本人認為有欠公允，茲提出拙見如下，敬請指教。

二、TRIPS第39條規定

按WTO「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS)將著作權及其相關權利、商標、地理標示、工業設計、專利、積體電路之電路布局，未經公開資料之保護等7項列為智慧財產權，並提出了實體法方面之最低要求，擴大了保護範圍；其中「未經公開資料之保護」依據TRIPS第39條第2項構成要件之規定，其與秘密資料(秘密資訊Confidential information)或商業秘密(營業秘密，Trade secrets)並無二致。

TRIPS第39條

- 1.為依(1967年)巴黎公約第10條之2有效保護智慧財產權及防止不公平競爭，會員應就符合下列第2項所規定之未經公開之資料及第三項所規定之提交政府或政府相關機構之資料，予以保護。
- 2.自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩露或遭他人以有違商業誠信方法取得或使用之可能，但該資料須：
 - (a)具有秘密性質，且不論由就其整體或細節之配置及成分之組合視之，該項資料目前仍不為一般處理同類資料之人所得知悉或取得者；
 - (b)因其秘密性而具有商業價值；且
 - (c)業經資料合法持有人以合理步驟使其保持秘密性。

3.會員為核准新化學原料之醫藥品或農藥品上市，而要求提供業經相當努力完成且尚未公布之測試或其他相關資料，應防止該項資料被不公平的使用於商業之上。此外，除基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用外，會員應保護該項資料並防止洩露。

本條所稱「有違商業誠信方法」，至少包含下列行為：違約、背信及誘引違約或背信，亦包括使第三人得到未公開之資訊而該第三人知悉或因重大過失而不知其行為在於取得該資訊。

三、營業秘密保護之理論基礎

目前，有關營業秘密保護之理論，大體上分成(1)契約義務論；(2)侵權行為／不正當競爭行為論；(3)財產權理論等三種。查中國大陸「反不正當競爭法」(1993年)第10條第3項在對「商業秘密」之定義中，使用了「權利人」術語，說明其接受「財產權理論」；又世界智慧財產權組織(WIPO)「反不正當競爭法示範條款」(1996年)也說明其依「財產權理論」保護商業秘密之事實。

不過，由於營業秘密保護之理論基礎不一，積極促進營業秘密保護國際化之美國、歐盟、瑞士及加拿大均在其TRIPS建議草案及書面文件中，提出以保護工業財產權巴黎公約第10條之2為國際保護之理論基礎，並最後得到TRIPS之採納；TRIPS第39條第1項之內容，除資料範圍增加了「提交政府或政府相關機構之資料」外，基本上為美國草案之內容，因此，有人認為以「侵權行為／不正當競爭行為論」為理論基礎之反不正當競爭法模式已經成為目前國際營業秘密保護制度之標準模式；由此可見，TRIPS之「侵權行為／不正當競爭行為論」有別於中國大陸、WIPO「財產權理論」。

查我國「營業秘密法」第2條之立法說明，指出營業秘密本為資訊之一種，資訊之自由流通，雖為民主社會之基石，惟對資訊之所有人仍應予以適當保護，以求調和。本法為避免所保護之營業秘密，其內涵與範圍漫無標準，爰參酌美國「統一營業秘密法」第1條第1項第4款，加拿大「統一營業秘密法」第1條第2項，日本「不正競爭防止法」第1條第3項，

韓國「不正競爭防止法」第2條第2項，以及TRIPS第39條第2項等規定；又我國營業秘密之性質，在實務上一向採行「利益說」，1993年立法時，卻改採「權利說」。

四、營業秘密保護立法模式

依TRIPS第39條第2項規定「自然人及法人對其合法持有之資料，應有防止被洩露或遭他人以有違商業誠信方法取得或使用之可能，……」，由此可見TRIPS對各會員（成員、Member）之保護營業秘密之立法模式並未作硬性規定，亦即，只要各會員的法律，有保護營業秘密即可（立法之多元性），因此，TRIPS承認各會員在保護營業秘密保護立法模式之差異，目前主要有下列5種：

(1)普通法(判例法)保護

此模式以英國為代表，主要盛行於英美法系國家，是營業秘密保護的最初模式，係在司法審判程序中運用契約法、侵權行為法之相關原理來保護營業秘密所有人之權利。

(2)單獨的刑法保護

法國最早以刑法來保護營業秘密；目前，仍有很多國家只在刑法中存在保護營業秘密的條款，例如以色列1977年刑法第496節禁止雇員洩漏雇主之營業秘密。

(3)反不正當競爭法保護

此模式主要盛行於大陸法系國家，目前德國、瑞士、奧地利、希臘、日本、韓國及中國大陸等採行反不正當競爭法保護模式。

(4)工業財產權保護

目前，墨西哥及巴西採取此模式，例如墨西哥1997年12月修訂的「工業財產法」第82條至第86條之2係有關營業秘密保護之條款。

(5)營業秘密專門法保護

目前，瑞典、美國及我國採行此模式；瑞典1990

年5月31日公布「營業秘密保護法」；美國1979年制定「統一營業秘密法」（1985年修正），迄今有41個州採用，但不是聯邦法律，1996年又制定屬於聯邦法律之「產業間諜法」，設有嚴苛的刑罰。我國1996年1月17日公布「營業秘密法」，全文共有16條，其中第9條規定，公務員因承辦公務而知悉或持有他人之營業秘密者，不得使用或無故洩漏之。又配合「公務員服務法」第4條等規定，應可達到TRIPS第39條第3項規定之目的。

五、營業秘密內涵「狹義說」「廣義說」

中國大陸保護商業秘密的法律規定，主要存在於「反不正當競爭法」（1993年），並散見於行政法、民商法和民事訴訟法、刑法之相關規定。1992年1月17日中國大陸與美國簽訂「關於保護知識產權的諒解備忘錄」，其中第4條指明，為確保根據保護工業產權巴黎公約等10條之2的規定有效防止不正當競爭，中國政府將立法制止他人未經商業秘密所有人同意以違反誠實商業行為的方式披露，獲得或使用其商業秘密，包括第三方知道或理應知道其獲得這種信息的過程中有此種行為的情況下獲得、運用或披露商業秘密。此項「諒解備忘錄」促成了將商業秘密的規定納入中國大陸「反不正當競爭法」之第10條。

又，中國大陸「商業秘密保護法」在制訂中，有關商業秘密之內涵與範圍採行「狹義說」，僅包括技術信息（資料）及經營信息（資料）而已，類似瑞士法保護製造資料或營業秘密（Manufacturing information or trading secrets）。而「廣義說」的營業秘密保護內涵與範圍為凡是符合構成要件之所有資料（資訊），並無具體行業性質之限定，例如美國法、墨西哥法及TRIPS規定等採行「廣義說」，旨在配合保護營業秘密重要性之與日俱增，TRIPS要求各會員保護營業秘密為其普通義務，大多數國家在制定、修訂其營業秘密保護立法時，也開始擴大其保護客體範圍，亦即趨向「廣義說」。

六、TRIPS第39條3條規定

按TRIPS規定有關「未經公開資料之保護」內涵及範圍係由其構成要件決定之，並未同時具體化規定僅限於技術資料及經營資料，如TRIPS第39條第2

項，此為「廣義說」。

不過，在TRIPS第39條第3項更進一步規定「提交政府或政府相關機構之資料」，可說是TRIPS規定對營業秘密內涵及範圍採行「更廣義說」，查該類資料主要是尚未公布之含有新化學資料之醫藥品或農藥品之測試或其他相關資料，其被提交給政府或其相關機構之目的，係為了上市前之官方單位審核，且這些資料係業經相當努力完成者，應防止其被不公平的使用於商業之上；但是如果基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用，官方得公布這些資料。

查TRIPS第39條增加第3項規定之理由有二，其一為許多國家對於醫藥品或農藥品之上市，實施嚴格的官方事先審核制度，因此業者必須提交其測試或其他相關資料給官方單位，此等資料有可能被政府及其相關機構洩漏，一旦如此，其競爭優勢必不可保，其後果與他人在商業活動中，通過不正常手段獲取營業秘密對其所造成的損害後果並無不同。

其二為在資訊自由流通之先進國家，例如美國及瑞士，均制定資訊自由法，保證政府資訊向國民充分公開，以提高行政機關管理之透明度。而當政府資訊公開原則與保護營業秘密原則衝突時，前者必須接受後者之限制。因此，政府或其相關機構公布有關醫藥品或農藥品之秘密資料必須基於保護公眾之必要，或已採取措施以確實防止該項資料被不公平商業使用。

由資料顯示，有些國家通過修法來履行TRIPS第39條第3項規定之義務，例如墨西哥1997年在其「工業財產權法」中新增第86條之2，規定對醫藥品及農藥品之有關秘密資料根據國際公約之規定保護。阿根廷1998年公布有關對農藥品之秘密實驗資料提供10年的保護，其後又撤銷該規定。而中國法目前還沒有予以修訂以保護該項資料（參照TRIPS視野下的中國知識產權制度研究，2003年12月出版第316頁）。

七、結語

由座談會之背景資料發現，有人認為中國大陸「藥品資料保護」條文為「中華人民共和國藥品管理法實施條例」（2002年9月15日起施行）第34條及第35條；不過此等規定僅為中國大陸國務院發布之行政

命令而已，不是法律；又中國大陸「商業秘密保護法」尚在制訂中，而我國「營業秘密法」（1996年）之保護比中國大陸「反不正當競爭法」周延。

本人發現，WTO成員（會員）對於營業秘密保護立法之多元性，並未受限於TRIPS規定，而由TRIPS對於「未經公開資料之保護」規定觀之，可說其對營業秘密之內涵及範圍採取「更廣義說」，有別於前述之「狹義說」、「廣義說」，因此TRIPS第39條第3項之規定，並無意要求WTO會員另訂法律保護「資料專屬權」，但如有人欲藉立法保護「資料專屬權」來圖謀醫藥品及農藥品之市場獨占利益，就有失公允了。

中國大陸法律學者鄭成思教授指出，在WTO TRIPS談判展開之前，大多數國家均主要把商業秘密作為一種由契約確立的「債權」，而不是作為類似智慧財產權（知識產權）的法定「專有權」予以保護；即使在TRIPS締結之後，目前，契約保護依然是商業秘密保護中不可缺少之一部份。【參照鄭成思教授著的「知識產權法」（2004年4月出版）第350頁】

專利不可實施

羅炳榮 專利代理人、仲裁人

壹、前言

按我國專利法第二十二條第三項規定：「第一項之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技藝，發明之目的，技術內容，特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施」；而同法第七十一條第項第三款亦規定：說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者，得撤銷其專利權，此立法之意旨在於說明書必須為充份揭示，而未履行此揭示義務時，則可能使專利無效。

這種規定，亦於美國專利法112(6)中亦有明定，亦即，

「專利申請案之說明書必須以可使熟習該項技藝人士於無需過量實驗下，從事及使用該發明之方式，描述發明」(註1)，而若違反此可實施性(enablement,或稱致能性)規定，則會使專利權無效，因此，在美國說明書是否充份揭示，亦為專利訴訟中之爭點之一。

唯說明書揭示是否充份，於認定上見仁見智，尤其是申請人於專利申請過程中所為之陳述，是否可用以檢驗充份揭示，亦為兩造爭議所在，其結果攸關乎專利權之可否行使。

本文擬由美國聯邦巡迴上訴法院於2003年11月12日就CFMT, Inc. & CFM Technologies, Inc.,(合併稱CFMT) v. YieldUp Int'l Corp.(以下稱YieldUp)案所作之判決作一介紹，或值吾人參考。

貳、案情背景

美國第4,778,532號專利(以下稱532專利)及第4,917,123號專利(以下稱123專利)含蓋了用以清潔半導體晶圓之系統，製造半導體晶圓程序中，必須儘可能的保持免於污染(contamination)，以防止半導體之不良。為了使晶圓保持乾淨，習知的製程係於開放環境(open environment)之不同液體下，依序沈浸(immerse)晶圓，此浸泡程序將晶圓曝露於空氣污染，也使工作者暴露於危險的化學環境下。

532及123專利請求這些開放清潔系統之改良，特別是，532及123專利請求了對外環境封閉及不須人工操作之系統，代之以晶圓於所有時間依然於封閉之容器內，而依序引入不同的化學物以清潔晶圓。因為123專利係為532專利之分割(divisional)案，所以此兩專利具有相同之揭示，母專利(parent patent)，亦即532專利只包括方法之請求，獨立項申請專利範圍第1及55項係為代表。

1.用以清潔半導體晶圓之密封、全流量(full flow)方法，其包括放置所述之晶圓於一器皿，於一環境下封閉器皿，及依步驟流入處理流體並且連續通過所述器皿內之所述晶圓，包括下列步驟：

- (a)以至少一清潔流體接觸所述之晶圓，以自所述晶圓去除污染；
- (b)以一洗濯流體自所述晶圓去除清潔流體；
- (c)以一乾燥流體自所述晶圓去除所述洗濯流體；藉之此處理於所述步驟間，無需操控所述晶圓之移動或操作，以及維持包含所述晶圓之器皿於每一步驟保持完全水液化。

55.一用以處理半導體晶圓之密封，全流量方法，其包括置放所述的晶圓於一器皿內，於一環境下關閉該器皿，及依序步驟流入處理流體並且連續通過所述器皿內之所述晶圓，其包括以至少一化學反應劑反應於所述晶圓之表面，藉之所述晶圓於兩步驟間之處理無需移動或握持，且保持包含所述晶圓之器皿於每一處理步驟時完全沈浸。

123專利係為分割案，其包含相關之裝置請求，獨立項申請專利範圍第1項及第20項係為代表項。

1.用為半導體晶圓之濕式處理(wet processing)裝置，其包括：

- (a)器皿裝置用以支撐於封閉循環處理流體之所述晶圓，其間處理流體可依序流經所述晶圓，所述器皿於所述處理流體過所述晶圓時會全然浸泡到處理流體；
- (b)用以供應至少一種清潔流體至所述處理流體以從所述晶圓去除污染之裝置，及用以從所述處理流體中回收所述清潔流體之裝置；
- (c)用以支撐一洗濯液至所述處理液流以由所述晶圓去除其他流體之裝置，用以於所述洗濯流體最小化氣／液界面之裝置，及用以收由所述處理流體回收所述洗濯流體之裝置；及
- (d)用以供應乾燥流體至所述處理流體，以由所述之晶圓去除其他流體，及用以自所述處理流回收所述乾燥流體之裝置。

20.用於半導體晶圓之濕式處理之裝置，其包括：

- (a)用以支撐所述晶圓於封閉循環處理流之器皿裝置，其中處理流可依序流過所述晶圓；及
- (b)用以供應至少一化學反應劑至所述處理流以與所述晶圓表面反應之裝置，所述處理流被設於所述器皿裝置內，俾所述器皿裝置可完全浸泡於處理液。

(註1) The specification in a patent application must describe the invention in a manner that would enable one with ordinary skill in the art to make and use the invention without an undue amount of experimentation.

本案卷證顯示發明人曾經為德州儀器(Texas Instrument, 簡稱TI)裝設一部實施此被請求的方法的機器,起先此裝置並不符合客戶之晶圓清潔標準,發明人而後於符合客戶標準前,調整此設備且經幾個月實驗,事實上,發明人獲得了請求對其原始裝置改良之第三個專利。

CFMT 及 CFM Technology, Inc. 控告 YieldUp International Corp. 以下稱(YieldUp)侵害其523及123專利,回過頭來,YieldUp否認侵權且主張各該專利因無法實施(nonenabled)而無效,以及因面對美國專利商標局時之不正行為(inequitable conduct)而使專利權不可行使(unenforceable),YieldUp對專利因缺乏可實施性而無效部份請求即決判決(summary Judgment),CFMT則對專利可實施性提出即決判決的交叉請求。

YieldUp之不可實施(nonenabled)之抗辯所根據者,係為CFMT於作出該發明之商業實施,亦即名為「beta tool Full Flow」機器時所面臨的問題,如前所述者,CFMT於TI之一處裝設了一套Full Flow機器,於第一次運作時,該機器無法符合TI之清潔標準,經幾個月實驗後,發明人確認問題出在乾燥步驟並解決了該問題,當時,取得532專利之申請案仍在PTO處於尚未核准狀態下,當申請過程中時,CFMT檢附給PTO一份列述該發明之優點之文件,但並未將發生在TI之問題告知PTO,審查委員核准該案並成為532專利,亦須注意者,發明人最後就解決該問題的改良(improvement)再提交一專利申請案,該申請案後來被核准而成為美國第4,911,761號專利(以下稱761專利)。

於2000年4月5日,地區法院准予YieldUp對於532及123專利因不可實施而為專利無效之即決判決請求,地區法院解讀532專利之申請專利範圍為以前序用語「清潔(cleaning)」及「處理(treatment)」為限制,而將之解讀為意即由晶圓表面去除污染,相同地,地區法院解讀123專利為限制在前序之「濕式處理(wet process)」,並將之解讀為意即「清潔」,地區法院稱,說明書「必須使熟習該項技藝人士使用Full Flow系統,以清潔半導體晶圓」,而「發明人實驗Full Flow系統超過六個月」,且「該問題之解答最後取得761專利顯示,需要之實驗……並非例行的(routine)」。

地區法院進一步進行審判以認定是否CFMT於取得532專利之申請過程中,犯下了不正行為,於2001年6

月6日,地區法院判決532及123專利因面對PTO時之不正行為而為不可行使,地區法院所仰賴者,係為532專利於申請專利過程中之二事件,首先,CFMT並未向USPTO報告原如之TI測試結果(以下稱TI data),法院論結為這些資料極為重要,因為「一合理的審查委員於決定是否核准該專利時,會認定該反駁發明人所稱發明優點之資料」;其次,於申請過程中,申請人反對顯著性之核駁(obviousness rejection),並述及該發明之11項優點,地區法院認定未揭示之TI資料矛盾於這些誇耀的陳述(laudatory statement),因為TI資料被認定為高度重要,地區法院推定CFMT意圖欺瞞(intend to deceive)PTO。

而後,地區法院對532及123專利無效及不可行使之請求為最後判決,CFMT向本院上訴,於28 U.S.C §1295(a)(1)(2000)下,本案具管轄權。

參、判決主文

本院重審時無須順從於地區法院之即決判決(註2),認定即決判決的法院必須「客觀地透過經由實質舉證責任之稜鏡所呈現之證據」(註3)。法院亦必須賦予對非提起方所有合理之推論。

本院亦於無需順從下重審申請專利範圍之解讀(註4),可實施性係為以事實為支撐之法律問題,本院於無需順從下重審最終之法律結論(註5),本院以是否裁量權之濫用重審不正行為之認定,以及重審重要性(materiality)及意圖之事實爭議,是否為明顯錯誤(clear error)(註6)。

(註2) Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1309 (Fed. Cir. 1999).

(註3) Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 245 (1986).

(註4) Cybor Corp. v. FAS Techs., Inc., 138 F.3d 1448, 1454 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

(註5) Plant Genetic Sys., N.V. v. DeKalb Genetics Corp., 315 F.3d 1335, 1339 (Fed. Cir. 2003).

(註6) This court reviews a determination of inequitable conduct for abuse of discretion and reviews the underlying factual issues of materiality and intent for clear error. Bristol-Myers Squibb Co. v. Rhone-Poulenc Rorer, Inc., 326 F.3d 1226, 1234 (Fed. Cir. 2003).

A. 不可實施

地區法院於兩理由為不可實施判決基礎,亦即(1)缺乏實用性及(lack of utility)或不可操作性(inoperability);(2)執行該發明所需之過度實驗(undue experimentation)。地區法院首先解讀每一前序用字「清潔」、「處理」及「濕式處理」為必須「污染之去除(remove of contamination)」,如「532及123專利之申請專利範圍,必須能使熟習該項技藝人士使用Full Flow系統以清潔半導體晶圓」,地區法院認定「以Full Flow系統處理之第一個晶圓於裸眼下顯示很乾淨,但是,使用雷射掃描時則看起來很污穢(filthy)」;地區法院論結稱,TI資料顯示請求的系統,直到發明人發展出得到716專利之改良技術前,無法去除顆粒(particle),地區法院認定「根據532及132專利實施之Full Flow系統不能清潔半導體晶圓」,地區法院認定發明人實驗了「六個多月」從事「上百次的修改」,地區法院論結「對於問題的解決而導致761專利之事實,顯示需要於532專利及123專利可為實施之實驗,並非例行性質」。

各造並未挑戰地區法院將前序用語「清潔」、「處理」及「濕式處理」等限制條件要求為「污染之去除」,各造對記錄顯示,CFMT最初所建構之被請求的裝置及執行之被請求之方法之單獨步驟之結果必須過當實驗有所爭執,相反地,本案請求本院審查是否這些申請專利範圍項,要求特殊層級之去除污染,而該揭示無法實施;尤有進者,本院必須認定,是否716專利中之改良,顯示532及123專利不能致能(enable,或稱實施)這些請求之發明之範疇。

首先,地區法院錯誤於要求專利揭示致能於單一實施例,亦即Full Flow系統,符合於TI之商業標準,本質上,地區法院將可實施性之阻卻(enablement bar)設得太高,可實施性並未要求發明人符合成功於商業市場之崇高標準,專利法並未要求專利之揭示需為熟習該項技藝人士製造及使用完美、商業存活之缺乏該功效之申請專利範圍條件下之實施例。

專利法只要求發明人使一熟習該項技藝人士能製造與使用該請求之發明之整個範疇,因此,當發明請求一改良半導體晶圓之清潔方法之一般系統時,此揭示以顯示整個系統之改良而為可實施,如Engel Indus., Inc.案(註7)所稱:「若詳細說明能夠實施於製造及使用該請求之發明之任一模式(any mode),則已滿足了

可實施性要件」。當然,假使專利請求獲致特定數值粒度之清潔,則致能要件要求方法之揭示,應能使熟習該項技藝者於無須過度實驗下獲致該範疇,因此,必要以滿足專利法112之揭示程度,依請求之發明之範疇而有所不同(註8)。

532及132專利之申請專利範圍並無述及清潔標準,如同地區法院所正確認定者,於此發明之脈絡上,「清潔」通常意味著由半導體晶圓去除污染,於申請專利範圍中並無一些清潔標準,為了證明CFMT專利使熟習該項技藝人士能製造及使用一系統或裝置,於無需過度實驗下,達到任何層次的污染去除,本院進行審查卷證資料。

卷證包括發明人之去除油脂污染之原模(prototype)證據,發明人作證稱,於設置TI裝置前,他們以裸眼鑑定此發明之原模,去除了鉛筆心大小之油脂污漬,此卷證證據對於是否「去除污染」限制條件能被實施具證據力,本院亦注意及,卷證並無任何證據顯示熟習該項技藝人士會必須從事過度實驗,以建構近似之原模及執行被請求的方法以去除污染,於本案中,此污染係為油脂污漬。

於TI之漫長實驗並不能證明不可實施,因為發明人從事於滿足TI之特殊商業規定之工作,而非證明請求發明之範疇之可實施性,「專利並非生產用文件,且專利法規中並未要求專利權人必須揭示如何大量生產(mass-production)」該發明產品之資料,專利致能於發明之實施,而非生產工廠之機構與操作」(註9),單獨信賴於TI之資料,亦背離另一錯誤,亦即,本院衡量可實施性時點係在申請日,而非於日後之發展上(註10)。

地區法院本質上地論結該爭議專利所請求之發明很單純的是因為無法施作(work),亦即,不能清潔晶圓,因而會需要過度實驗以執行此發明,本院業已確認專利法112條致能性要件(enablement requirement)及101

(註7) See, e.g., Engel Indus., Inc. v. Lockformer Co., 946 F.2d 1528, 1533 (Fed. Cir. 1991)

(註8) Durel Corp. v. Osram Sylvania Inc., 256 F.3d 1298, 1306-07 (Fed. Cir. 2001); In re Wright, 999 F.2d 1557, 1561 (Fed. Cir. 1993); In re Wands, 858 F.2d 731, 737 (Fed. Cir. 1988).

(註9) Christianson v. Colt Indus. Operating Corp., 822 F.2d 1544, 1562 (Fed. Cir. 1987).

(註10) In re Wright, 999 F.2d 1557, 1563 n.8 (Fed. Cir. 1993).

條實用性要件(utility requirement)間之關係,如In re Swartz案(註11),「假使申請之申請專利範圍,因為該發明為不可作動(inoperative)而失之於符合實用性要件」(註12),其亦會因為熟習該項技藝人士不能實施該發明而失之於符合可實施性要件,然而,於本案,地區法院同樣地對此發明設下了太高的實用性標準,當地區法院之不可操作之發明並非不可實施之主要前提正確下,地區法院錯誤於其次要前提,亦即,此請求之發明不可操作且缺乏實用性。

實用性之不可操作性標準,主要適用於不可能之限制條件之申請專利範圍,如Process Control Corp.案(註13)所稱之「因為其必需違反質量不減定理(principle of conservation of mass),所以申請專利範圍被認定為不可操作」,又如Newman案(註14)稱:「對於永動機(perpetual motion machine)之申請專利範圍被裁定為不可實施」。尤有進者,當專利揭示了該方法之數種替代方案組合(alternative combination),如同大部份系統請求案,主張不可操作性之一造,必須證明所有揭示之替代方案都不可操作或不可實施(註15),532及123專利並未請求一不可能的結果或不可操作之發明。

因為前序用語「清潔」僅意味「污染之去除」,而非去除所有的污染或根據TI之商業標準之污染去除,發明人以揭示「污染之去除」證明發明之實用性及可實施性,即使單一之Full Flow實施例不能獲致完全清潔,單獨而言,亦不會使此發明為不可操作,如Moleculon Research案(註16)稱:「不管只是對如何達到於一益智方塊回復預定形狀之請求之目標之部份描述,其已足夠於描述解決益智方法之一般途徑,此請求具有實用性」,不會使其請求申請專利範圍因不可實施而無效(註17)。於本案例中,以其特定之申請專利範

圍及發明,說明書必須教示熟習該項技藝者製造與使用去除任何污染之系統或裝置,總結地說,任何意義的「清潔」會滿足「半導體晶圓之清潔」之請求目標。

地區法院之不可實施性之第二個理由,係訴諸於761改良專利為發明人涉及過度實驗以「清潔」半導體晶圓之證據,地區法院推理稱,因為只有761改良專利之發明能滿足於TI之商業標準,所以發明人並未使532及123專利致能。

改良與選擇發明為普遍存在於專利法,這種發展單獨而言並不會對原始發明之可實施性給予懷疑(註18),一般而言,只有少數的發明可立即的具有商業成功,相反的,大部份發明需要進一步發展以達到商業成功,因此,額外的發明工作單獨而言,並不能證明不可實施性。

尤有進者,地區法院之推理錯誤地推定如本案中之761改良發明之發展隱含著密集的實驗,相反地,專利之取得不須任何努力或發明才能之門檻水準(threshold level),如專利法103(a)所規定者「專利要件不應被發明被完成之態度所否定」,1952年之有美國專利法103條之立法報告亦稱:「該發明是否導源於長期的辛苦或實驗,或由天才靈光之閃現(flash of genius)而來,並不重要」;Life Techs., Inc.案(註19)亦稱:「引領發明人至該發明被清楚完成之路,無關乎法定專利要件」,因此,761改良專利單獨而言,並非過度實驗之無爭論餘地之證據。

因為地區法院錯誤運用不可實施性法條於論結532及123專利無效上,本院廢棄這部份的判決,當此階段之證據並未顯示對是否熟習該項技藝人士於無需過度實驗(undue experiments)下,曾經由請求之發明獲致任何水準的清潔問題呈現重大事實之真正爭議,本院發回地區法院對此問題再為認定,地區法院可認定,於正確的法律標準下,是否准許CFMT之可實施性之即決判決交叉請求,或是對此爭議進行審判。

(註11) See, e.g., In re Swartz, 232 F.3d 862, 863 (Fed. Cir. 2000)

(註12) EMI Group N. Am., Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 268 F.3d 1342, 1348 (Fed. Cir. 2001).

(註13) See, e.g., Process Control Corp. v. HydReclaim Corp., 190 F.3d 1350, 1359 (Fed. Cir. 1999)

(註14) Newman v. Quigg, 877 F.2d 1575 (Fed. Cir. 1989) (註15)

(註15) EMI Group, 268 F.3d at 1349.

(註16) See Moleculon Research, 793 F.2d at 1269

(註17) Engel Indus., 946 F.2d at 1533.

(註18) See Hormone Research Found., Inc. v. Genentech, Inc., 904 F.2d 1558, 1568 (Fed. Cir. 1990) (citing In re Hogan, 559 F.2d 595 (CCPA 1977)).

(註19) Life Techs., Inc. v. Clontech Labs., Inc., 224 F.3d 1320, 1325 (Fed. Cir. 2000)

B. 不正行為

不正行為必須證明專利申請人意圖欺瞞而未對PTO揭示重要資訊(註20),更特定的說,「不正行為包括重大事實之確切的虛偽陳述(misrepresentation),且伴隨以欺瞞意圖,這些要件必須以清楚且令人信服之證據以證明」(註21),地區法院運用1992年以前之標準於重大性(materiality),因為相關之行為係發生於1992年以前,於該標準下,若「實質上似乎一合理之審查委員,會認定其於決定是否准許一申請案被授予專利上很重要的話」,則該資訊係為重大者(註22)。

地區法院論結CFMT於該發明於532專利之申請專利過程中為了克服非顯著性之核駁之發明優點意見,及失之於揭示TI資料,而觸犯了不正行為,地區法院之意圖推定係根據發明人知悉對意見及省略之重大性。

1. 虛偽陳述

地區法院認定申請人,於申請過程面對PTO而抗辯顯而易知之核駁時,以未揭示TI資料,而敘述優點方式虛偽陳述其發明,此爭議之陳述係於1988年12月提交之修正。

為本申請案所請求之發明所獲致之不可預期結果及優點包括:

- 1.降低空氣傳播顆粒之污染;
 - 2.降低來自人或機器操作者之污染;
 - 3.處理化學物與晶圓之間具良好之熱移轉;
 - 4.於精確之有限時間內,齊一地將晶圓曝露於集中區之試劑;
 - 5.以微小化曝露於化學物而降低人員之危險;
 - 6.微小化探詢條件並避免纖維效應;
 - 7.提供機械式簡單方法及裝置,其可為較容易操作及清洗,且微小化可能性之污染堵塞裝置;
- 進一步的優點則於較佳實施例中述及,其包括:

- 1.於處理流體再循環時,可降低危險處理流體之量;
- 2.提供合格之乾燥流體之能力於排去殘留之洗濯流體;
- 3.提供高品質之具有低懸浮粒及低俗解雜質之洗濯流體之能力;
- 4.提供高流動率之洗濯流體以洗濯晶圓及精確地稀釋濃縮化學試劑之能力。

所有上述優點之淨效應在於改良非不良品之半導體裝置收率(yield)同時,降低引入污染之風險。

地區法院認定專利審查委員會認定TI資料很重要,因為其抗辯這些優點之陳述;地區法院著眼於上述陳述之最後一句話,將之視為「區別Full Flow系統與Aigo tool之優點之總結」,並解讀「污染」為包含所有於諸多優點所提及之不意欲之物質,地區法院論結稱「發明人回應於非顯著性核駁之陳述不正確,且構成了虛偽陳述」。

地區法院明顯地錯誤於認定申請人之陳述為重大之虛偽陳述,首先,此陳述並非不正確(inaccurate),如同於核准通知中審查委員所確認者,此發明之用以清潔半導體晶圓之封閉系統促進了該技藝,封閉系統提供了較少之經由空氣傳播污染之本質上的優點。

申請人有關優點之最後一句係主張如描述於一些例子之降低污染,尤有進者,那些例子中之唯一降低污染係為空氣傳播顆粒,及由人以及機器操作而來之污染。因此,列述主張之優點僅為封閉系統之自然,可預期之結果;最後那句話頂多是過度強調發明之好處,此主張並不會引致虛偽陳述之層次(level of misrepresentation)。

地區法院亦明顯地錯誤於認定審查委員仰賴申請人之優點主張,相反的,審查委員於提供核准理由時述及,記錄之先前技術並未教示如所請求一封閉一水力系統,因此,並無先前技藝之結合,即使於可結合的動機下,會揭示申請專利範圍之所有限制條件。易言之,審查委員發覺到,睽諸於申請專利範圍之所有限制條件,非顯而易知,如In re Royka案(註23)所稱:「顯著性核駁必須證明申請專利範圍之所有限制條件」,因此,審查委員並未顯示訴諸於輔助考量(secondary

(註20) Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 872 (Fed. Cir. 1988).

(註21) Molins PLC v. Textron, Inc., 48 F.3d 1172, 1178 (Fed. Cir. 1995).

(註22) See Molins, 48 F.3d at 1179 n.8.

(註23) In re Gulack, 703 F.2d 1381, 1385 n:9 (Fed. Cir. 1983)

consideration),如非可預期之結果(unexpected result)及所述之優點之考量,以克服顯著性之核駁。總結的說,所主張的優點並不像地區法院所想的這麼地高度重大。

申請人不能以代理人之辯詞證明不可預期結果,且赤裸裸的陳述並無客觀之證據力(註24),如In re Geisler案(註25)稱:「代理人之辯詞並非一種可被要求抗辯證據確鑿(prima facie)之顯著性案件之事實證據」,又如In re Soni案(註26)所稱之「業已確立者,不可預期之結果必須以事實證據建立,僅為辯詞或推斷陳述...不為已足」(註27),於申請過程中,發明人可以專利,技術文獻,或37. C.F.R. §1.132 (2003)下之宣誓專家證詞及測試資料,檢附客觀事實證據(objective factual evidence)至PTO。本案中之優點主張並非屬任一類型,且未伴隨未被任何事實證據所支持之主張,因此,合理的審查員不會認定其於決定是否准予專利時甚為重要。相反的,審查委員明白述及核准理由,亦即檔案技藝並未教示如所請求之封閉、水力的系統。

總結而論,地區法院明顯錯誤於認定申請人對PTO所為陳述為虛偽陳述,及認定這些陳述對審查委員之行動言,係為高度重要。

2.失之於揭示TI資料

地區法院亦論結CFMT違反「正直責任(duty of candor)」,因為其並未向PTO揭示TI資料,地區法院認為TI資料對可實施性甚為重要。

已述及者,TI資料係為暫時性及實質性之非常邊緣關係於所提交之申請專利範圍之可實施性,如所述及者,TI資料反映了商業上的,而非法律上的致能性標準,因此,地區法院很明顯地錯誤於TI資料為高度重要的認定。

3.意圖

本院認知到地區法院可能推論意圖欺瞞PTO,然而,即使整體的過失單獨而言亦無法滿足於確立該

意圖(註28),相反的,「涉及之行爲,客觀於所有證據,包含善意(good faith)指標之證據,必須指出需要於意圖欺瞞認定之充份處罰性(culpability)」。

本院辨識到並無CFMT意圖欺瞞PTO之證據,如上所解釋者,未揭示主題標的之重大性很低,因此,審判法院於推定意圖上不具基礎,地區法院明顯地錯誤於認定申請人意圖扣住重要資訊,及因此濫用其裁量權於論結申請人於此專利之申請過程中涉及不正行為。

準此,本院撤銷地區法院於不正行為上之判決。

地區法院錯誤於准許系爭專利不符35. U.S.C §112之可實施性之即決判決,且於審判後裁定專利因為對PTO之不正行為而不可行使之判決,本院因此將本案部份撤銷,部份廢棄,並發回更審。

肆、結論

由本案之判決可知,系爭專利其可獲致清潔半導體晶片之目的與功效,即足已滿足可實施性之門檻,尤其是說明書中並未陳述該功效之程度為何,則自無需滿足商業實施標準或其他條件,以實務而言,專利核准後至最佳化之商業實施間,通常還有一段冗長之過程,專利說明書所要求者,只在於依其詳細說明揭示,使熟習該項技藝人士可據以實施並獲致意欲之功效為已足,將來產品之妥適化或完善化,實與專利權之可否實施無甚大關係;以商業實施之高標準作為專利可否實施之判斷基準,顯然失之過苛,同時,也是曲解專利可實施性之真正意涵。

技術演進日新月異,若以在後之技術作為證據以否定先前專利之可實施性,在邏輯上亦有所誤謬,若依此邏輯,則選擇發明可推翻原專利之可實施性,而追加案或再發明案(指利用原專利之全部技術內容)亦可藉此理由使原專利因不可實施無效,如此即可免除必要之授權,豈非對原發明極不公平。而且,基礎專利會因此變得一文不值,此亦非專利制度之常軌與正常認知。

唯由本案觀之,說明書之揭示必須充份,否則即可

(註24) See In re Lindner, 457 F.2d 506, 508 (CCPA 1972)

(註25) In re Geisler, 116 F.3d 1465 (Fed. Cir. 1997)

(註26) In re Soni, 54 F.3d 746, 750 (Fed. Cir. 1995)

(註27) (quoting In re De Blauwe, 736 F.2d 699, 705 (Fed. Cir. 1984)).

(註28) Kingsdown Med. Consultants, Ltd. v. Hollister Inc., 863 F.2d 867, 876 (Fed. Cir. 1988).

能因揭示不足而變成專利不可實施,並產生專利無效之風險。其實,若非運用申請前既有之知識與技藝,則在符合新穎性與非顯著性之專利要件下,功效上,以能獲致預設者為已足,並非必須具革命性的或突破性的功效,因為,在技術手段不同下,所獲致之功效並無需較習知技藝為佳,只要是對欲解決之問題提供一種異於習知技藝之解決方案即可。

美國聯邦巡迴上訴法院新規定

— 將附屬項改寫為獨立項的形式,並伴隨將原獨立項刪除,將引發FESTO案所定下的禁反言之推定,致使均等範圍暫時完全失喪

元勤科技公司 楊仲榮

向來執掌美國專利法解釋之權威機關—美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱CAFC),於2004年6月2日經由全院聯席(en banc)審查共12位現職法官,以11比1的絕對多數定下了美國專利法的新規定:將附屬項改寫為獨立項的形式,並伴隨將原獨立項刪除,將引發FESTO案所定下的禁反言之推定,致使均等範圍暫時完全失喪。這一新規定,由於涉及到專利法中關於均等論(Doctrine of Equivalents)的另一波論戰,直接影響到過去、現在與未來的美國專利,其專利範圍大小的敏感問題,更影響到專利從業人員與發明人對於專利申請書撰寫習慣的重大改變,勢必將引發另一次宣然大波,值得深切注意!

訴訟緣起:

引發這個新規定的起源來自1999年的一件專利訴訟,訴訟雙方是同在飛機輔助動力單元(aircraft auxiliary power unit, APU)這一市場競爭的兩大競爭對手, Honeywell公司以及Sundstrand公司。Honeywell公司擁有兩件美國專利:第4,380,893號專利以及第

4,428,194號專利,這兩件專利都和常置於飛機尾端的氣體渦輪引擎有關。由於Honeywell公司發現Sundstrand公司所製造的APS 3200型輔助動力單元有侵權嫌疑,因此於1999年5月17日在達拉瓦州聯邦地方法院提出專利侵權控訴。經過地方法院法官與陪審團的審理,達成數項裁定,其中最值得關注的是這兩件專利中出現於其申請專利範圍中的一個專利限制:(inlet guide vane),而這項專利限制的均等範圍可否涵蓋APS 3200型輔助動力單元,正好是雙方爭執的焦點所在,也是訴訟成敗之關鍵所在。在原本的專利申請書中,這項專利限制是出現於附屬項(dependent claim)之中,後來由於其所依附的獨立項(independent claim)被專利局審查委員認為不符合專利要件而遭拒絕(rejection),因此這項專利限制所出現之附屬項也被審查委員提出抗議(objection),但是審查委員明白表示由於這項附屬項被認為具有可給予專利的技術內容(patentable subject matter),如果適當改寫為新的獨立項,就會被准予專利。Honeywell公司照辦,也因此取得了上述兩件專利。

地方法院:

於地方法院訴訟進行中,被告Sundstrand公司的訴訟策略之一,是緊咬著幾年前著名的FESTO案件所確立的法律原則,認為上述兩件專利於取得過程中其專利範圍曾被限縮過(narrowed),因此,(inlet guide vane)此一專利限制原本所可享有的均等範圍於是不應復存。地方法院法官並不這麼認為。主持審判的Sleet法官認為這些有爭議的專利範圍不過是改寫成獨立項的形式,造成爭議的專利要件(專利限制)從未被修正過,因此在一項即決判決(summary judgment)中裁定禁反言並不會被引發。這也就代表這兩件專利關於(inlet guide vane)此一專利限制仍有均等論適用的餘地,享有其均等範圍。這當然是對Honeywell公司有利,而對於Sundstrand公司不利。但是Sleet法官同時也裁定,由於Honeywell公司未依規定進行專利標示(patent marking),因此即使Sundstrand公司惡意侵權成立,其實際損害賠償的計算日只能追溯回Sundstrand公司正式接到警告信之日起算。Honeywell公司對於這種限制性的損害賠償的計算表示不滿,因此就這個部分提出上訴,而Sundstrand公