

eBay 拍賣網專利糾紛案

美國聯邦最高法院日前作出廢棄 eBay 網站禁制令核發決定，因此 eBay 的線上交易網站應該可以繼續經營，直到本案重回地方法院並作出判決。雖然有兩派大法官意見相左僵持不下，使得本案重回地方法院後結果會如何勢將平添變數。然而是否該發出禁制令與否的決定份屬地方法院之衡平裁量權範圍，而且專利糾紛之衡平裁量權標準並無異於其他案件，如果地方法法官不自打嘴巴推翻自己先前的決定，本案結果看來是相當有利於 eBay，eBay 線上交易的榮景看來應該還是可以期待的。

元勤科技 楊仲榮

目次

壹、專利與訴訟簡介

- 一、eBay的成功
- 二、MercExchange的專利

貳、雙方爭議

- 一、爭議簡介
- 二、永久禁制令
 - (一)地方法院理由
 - (二)上訴法院決定

參、eBay的回應

肆、eBay的論點

伍、聯邦最高法院的意見

陸、聯邦最高法院協同意見書

- 一、傾向支持禁制令之發放
- 二、傾向反對禁制令之發放

柒、總結

- 一、法律上的決定
- 二、看法上的歧異
- 三、商業上的影響

壹、專利與訴訟簡介

一、eBay 的成功

還記得唐先生打破蟠龍花瓶的電視廣告嗎？沒

錯，這就是eBay在台灣所推出最為人知且津津樂道的廣告。據報載這支廣告推出後才兩星期，eBay的每日新增的會員數是過去的十倍，每天競標數也成長兩倍，刊登物件則成長近80%¹。今日，eBay據稱已成為網際網路上交易流量最大的網站，每天有180萬名上網人數，每日的交易金額也超過1200萬美元²，全球用戶達一億六千八百萬人。如此成功的商業經營手法，難免樹大招風，會引起眾人的覬覦自然也是可想而知。MercExchange正是其中一員。

二、MercExchange 的專利

MercExchange是三件關於線上拍賣技術的美國專利之專利權人：USP 5,845,265(265號專利)、USP 6,085,176(176號專利)以及USP 6,202,051(051號專利)。當其發現eBay、Half.com以及ReturnBuy三家公司涉嫌使用其專利技術時，即在維吉尼亞州東區聯邦地方法院(US District Court for the Eastern District of Virginia)對三家公司提出專利侵權控訴。表一顯示MercExchange之線上拍賣專利技術簡介，代表性的專利技術則可以參考表二之美國第6,202,051號專利。

貳、雙方爭議

一、爭議簡介

在地方法院開庭審判之前，ReturnBuy宣布破產並與MercExchange達成和解。之後，法官裁定051號專利之部分專利範圍不可實施(lack of enablement)，不符合專利法112條之規定而無效。而經過開庭審判後，陪審團認為eBay與Half.com分別對於265號以及176號專利故意侵權(willful infringement)，損害賠償金額總計3500萬美金。雖然陪審團的決定認為專利有效以及侵權成立，不過地方法院法官在迂衡全案以及其他考量因素後，拒絕發出永久禁制令。

¹ http://72.14.203.104/search?q=cache:S8Le900BXRsj:www.splendent.com.tw/News.htm+eBay%E6%AF%8F%E6%97%A5%E4%BA%A4%E6%98%93%E9%87%91%E9%A1%8D&hl=zh-TW&gl=us&ct=clnk&cd=2&lr=lang_zh-TW

² http://tw.sun.com/press/news/0523-eBay_choose_Sun.html

在本案上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals)

表一、MercExchange 之線上拍賣專利技術簡介

專利公告號	專利名稱
5,845,265	Consignment nodes
6,085,176	Method and apparatus for using search agents to search plurality of markets for items
6,202,051	Facilitating internet commerce through internetworked auctions

表二、美國第 6,202,051 號專利簡介

專利公告號	專利名稱	專利權人
6,202,051	Facilitating internet commerce through internetworked auctions	Merc Exchange LLC
專利申請日期		發明人
1999/02/19		Woolston; Thomas G.
專利核准日期		國際分類碼(IPC)
2001/03/13		G06F 017/60
英文摘要：		
Auctioning an uniquely identified item (e.g., used goods or collectibles) with a computerized electronic database of data records on the Internet includes creating a data record containing a description of an item, generating an identification code to uniquely identify the item, and scheduling an auction for the item at the computerized database of records. The item is presented for auction to an audience of participants through a worldwide web mapping module executing in conjunction with the computerized database. The data record connotes an ownership interest in the item to a seller participant on the computerized electronic database of data records. The worldwide web mapping module translates information from the data record on the computerized database of records to a hypertext markup language (HTML) format for presentation through the Internet. Bids are received on the item from participants on the Internet through an auction process that executes in conjunction with the computerized database of data records. Auctioning of the item is terminated when the auction process reaches predetermined criteria. The auction participant is notified of the high bid in the auction process. The unique identification code is provided to the auction participant		

with the high bid to uniquely identify the item.

特徵圖示：

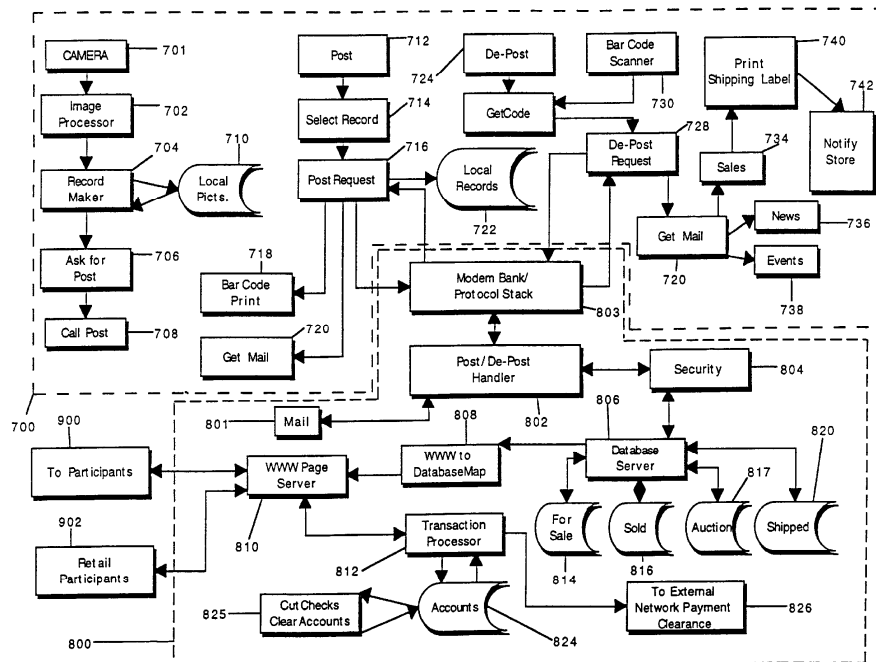
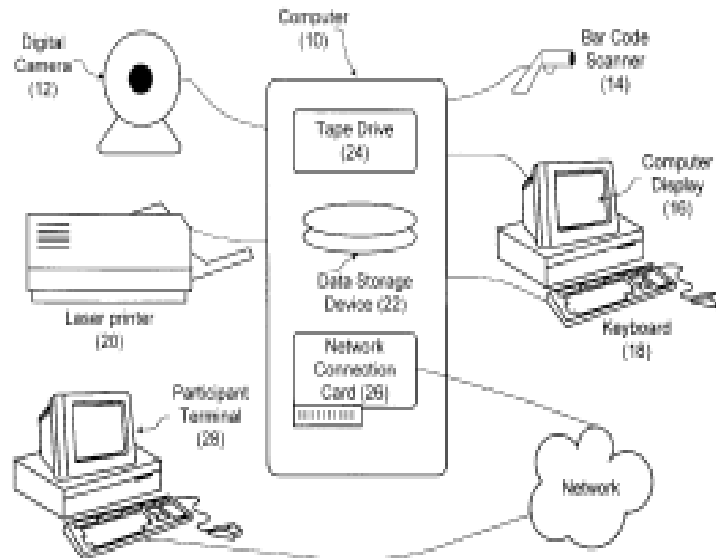


FIGURE 12

for the Federal Circuit, 簡稱CAFC)後, 上訴法院認為: (1)陪審團的判決有實質的證據加以支持, 因此維持了地方法院對於265號專利有效性及侵權的決定; (2)176號專利則因已為前案揭露之故, 因此不符合專利法102條規定而無效; (3)地方法院不當地拒絕發出永久禁制令(permanent injunction), 這部分決定則予以撤銷(reverse)。

雖然本案包含多項的法律爭議, 但是在何種情況下才有足夠的正當性, 使得法院必須發出禁制令的問題是全案的焦點所在。因此, 以下將針對此一部分作深入介紹。

二、永久禁制令

特別是關於拒絕發出永久禁制令的部分, 上訴法院依據該院過去三個先例³所建立起的法律原則, 認為: 專利中的排他權不外乎就是一種財產權的觀念, 一旦專利侵權與有效性的爭議被決定後, 發出永久禁制令原則上就應被許可。這個法律原則有一例外: 也就是在少數特殊情況下, 法院為了保護公眾利益, 可於其裁量範圍內拒絕發出禁制令。不過上訴法院認為本案的案情並不符合此一例外情況。

(一)地方法院理由:

上訴法院認為在本案中地方法院並未提供有利的理由, 來說服該院本案的確屬於這種特殊情況, 因而拒絕發出永久禁制令是具有正當化的理由。地方法院提出的理由包含:

(1) 本案系爭專利是所謂「商業方法專利」(business-method patents), 鑒於商業方法專利引發高度爭議, 不但專利商標局本身提出了所謂兩階段審查(second level review)的政策以加強此類專利審查的品質, 更有法案提出至國會要求取消此類專利原本依法應享有的有效性推定(presumption of validity)。

(2) 本案侵權訴訟引起相當爭議, 如果法院發出永

久禁制令, 被告將會試圖進行迴避設計(design around)的措施, 而這將進一步使得法院必須召開藐視法庭的聽證會, 並使得法院必須對於是否侵權再次進行開庭審理, 以決定被告是否違反了禁制令的規定, 這將使得雙方的訴訟費用再次提高, 而寶貴的法院資源也會被消耗。

(3) MercExchange已公開表示其專利授權的意願, 因此沒有發出禁制令的必要。

(4) MercExchange之前疏於提出暫時禁制令(preliminary injunction)的請求, 因此損及其目前要求永久禁制令的權利。

(二)上訴法院決定:

上訴法院並不同意地方法院所提出的理由, 認為:

(1) 對於商業方法專利的一般性顧慮, 並非法院所要保護的公眾利益, 因此並非屬於可拒絕發出禁制令的特殊情況。

(2) 對於被告之後所可能進行的迴避設計措施是否還是會侵害MercExchange的專利權以及可能延續的相關爭議, 並非為拒絕發出禁制令的足夠理由。這類延續性的爭議在專利糾紛中並非罕見, 即使沒有禁制令的問題, 只要專利權人相信被告的行為繼續損害其權利, 這類糾紛還是可能以接續性專利侵權的形式延續下去。

(3) MercExchange公開表示其專利授權的意願之事實, 並不會剝奪其原本應享有取得禁制令的權利。禁制令並非只屬於想要自己實施其專利技術的專利權人所獨有的權利, 此一權利同樣適用於想要進行授權的專利權人。專利法中所賦予的排他權為兩種專利權人同樣享有, 而為了執行該項排他權所希望尋求適當救濟管道的權利(禁制令), 亦為兩種專利權人同樣享有。如果禁制令會給予專利權人於授權時更多的談判籌碼, 這也是專利法中排他權自然而然的結果。對於不想在市場中與潛在侵權者競爭的這種專利權人而言, 禁制令並沒有給予不洽當的獎勵。

(4) 暫時禁制令是一種特別的救濟管道, 只適用於訴訟還未終結時(pendente lite)⁴因應特殊需求所給予

³ Richardson v. Suzuki Motor Co., 868 F.2d 1226, 1246-47 (Fed. Cir. 1989); Rite-Hite Corp. v. Kelley, Inc., 56 F.3d 1538, 1547 (Fed. Cir. 1995); Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F.2d 858, 865-66 (Fed. Cir. 1984)

⁴ Pendente lite: Latin for awaiting the litigation (lawsuit). It is applied to court orders (such as temporary child support)

補救方式。暫時禁制令和永久禁制令是截然不同的救濟管道，兩者有不同的先決條件而要達成的目的也不同。因此除非是在少數特殊情況下，否則沒有理由悖離發出永久禁制令以遏止專利侵權的通則。而這項適用在專利案件下的法律原則，也被業界稱之為「近乎全自動」(virtually automatic)或是本質性(per se)⁵的禁制令核發原則。

由於地方法院所提出四點拒絕發出禁制令的理由，都為上訴法院所駁斥，因此上訴法院撤銷地方法院拒絕發出禁制令的決定。上訴法院的這項法律裁定，簡單而言，直接影響到 eBay 的拍賣網站是否要立即關閉的商業決定，eBay 當然不會坐以待斃。面對上訴法院不利的法律裁定，eBay 也採取了一些策略反擊。

參、eBay 的回應

即使永久禁制令箭在弦上，看似難以避免，然而 eBay 為了維護其商業利益也不會乖乖束手就擒，輕言關閉這個全球交易流量最大的網站。因此就在上訴法院作出判決的當日(2005年3月16日)，eBay 也發表如下聲明：

對於聯邦巡迴上訴法院今日將 MercExchange 的一件專利宣告無效的決定，eBay 表示欣慰，這代表相關的損害賠償也被一筆勾銷了。展望未來，我們相信地方法院基於其他專利所可能發出的禁制令將不會對於我們的商業運作有影響，這是由於我們早已經依據地方法院原來的判決將系統進行相關修改。美國專利商標局目前正積極地對於所有 MercExchange 的專利進行再審查的工作，也已經發現 MercExchange 的專利範圍存在諸多有效性的問題，並已經初步將 MercExchange 一件專利的所有申請專利範圍作出駁回的決定。在對抗 MercExchange 的立場上我們信心十足，而且相信這些

which are in effect until the case is tried, or rights which cannot be enforced until the lawsuit is over.
<http://dictionary.law.com>.

⁵ Per se: Latin for "by itself," meaning inherently. <http://dictionary.law.com>.

事件將不致對於我們的商業運作有影響⁶。

雖然雙方實際上到底是否進行以及如何進行談判協商外人不得而知，但依常理推測，eBay 很可能是採取至少四管齊下的回應策略：(1)繼續與 MercExchange 協商和解途徑，看雙方是否能達成共識以避免後續的法庭纏鬥。(2)修改系統程式，以避免繼續侵權，而這部分則很有可能是將其拍賣網站上原有的「立即購買」(buy it now)功能加以修改調整。(3)加速在美國專利商標局對於 MercExchange 專利的再審查(Reexamination)的程序。(4)繼續向更上級法院尋求上訴，在此，也就是向美國聯邦最高法院提起上訴請求。

由於前兩項策略相當直觀，於此略而不談。關於第(3)項則是依據美國專利法第302條申請再審查之規定：

在專利權期間內，任何人均得依第 301 條規定所引證之前案資料，向主管單位提出再審查之申請，該申請必須以書面提出，且附上依第 41 條規定，由專利局長所訂定之再審查費用支票，該申請書必須明白指出應用該引證前案於有關該專利案所包含之每一相關申請專利範圍項目之適切性及方式，除非該申請人是專利權人，否則局長應立即將申請書影本送至名冊所

⁶ SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--March 16, 2005--eBay (Nasdaq:EBAY) is pleased with today's decision by the U.S. Court of Appeals that invalidates one of MercExchange's patents, and as a result, throws out all the related damages. Looking forward, we believe that any injunction that might be issued by the District Court with respect to the other patent will not have an impact on our business because of changes we have made following the District Court's original verdict. The U.S. Patent and Trademark Office is actively reexamining all of MercExchange's patents, having found that substantial questions exist regarding the validity of MercExchange's claims. The Patent and Trademark office has already initially rejected all of the claims of one of MercExchange's patents. We are confident in our position against MercExchange and do not believe that these matters will have any impact on our business.

載之專利權人處⁷。

專利訴訟中的被告常常援引本條之規定，向美國專利商標局提出再審查之申請，以便能藉由行政機關較為簡捷經濟的方式，企圖縮小或拔除原告專利權人的權利範圍。而eBay想當然爾應該早在訴訟初期已採取此一管道，然而，此一管道有一潛在問題。如果在再審查完成之前法庭訴訟就已終結，則到底再審查之結果是否可為eBay用來再次開卷翻案審理，不無疑問。這是由於聯邦最高法院於1803年著名的Marbury v. Madison一案中作出決定，認為法律是由法院系統而非行政機關來作最後裁決。於本案中，如果隸屬行政機關的專利商標局對於MercExchange專利的再審查結果與法院最後之裁決有出入時，則很可能會被視為無效。

關於第(4)項，由於每年向聯邦最高法院提起上訴請求的案件超過萬件，該院不可能全部受理，因此依據法律，該院對於決定要受理哪些案件以及是否准許雙方進行言詞辯論具有絕對的裁量權。通常只有當下級法院在對於同樣的法律問題卻達成相反的意見(circuit split)，或是某一法律問題具有全國性的重要性(national importance)時，該院才會有興趣介入。而成功與否，這就端賴上訴人實際個案的性質以及辯護律師的功力，是否能在上訴書中說服該院多數大法官本案是屬於上述兩類型的案子。根據歷年統計資料顯示，該院實際受理的案件在過去數十年中有逐年減少的趨勢，目前每年只從上萬件案子中聽取約80件左右的案子，比例不到1%。換言之，eBay想成功說服該院聽

取本案的機會實在微乎其微。不過，eBay顯然找到了頂尖的辯護律師，成功地說服該院聽取本案。

肆、eBay的論點

簡而言之，eBay的論點在於：聯邦巡迴上訴法院於專利侵權案件中所認定的禁制令核發原則，與傳統上禁制令核發原則有所悖離，聯邦最高法院因此必須介入加以更正。

傳統上，根據法院眾多先前判例所立下的原則，要取得禁制令，申請人必須證明以下四個要件：(1)若未准許禁制令將導至其無可回復之損失；(2)於法律上並無適當的金錢損害賠償救濟管道；(3)雙方的利弊得失之比較；及(4)禁制令對公眾利益之衝擊⁸。而欲請求法院禁制令者負有舉證的責任。此外依據專利法第283條：「依本法規定，對於訴訟有管轄權之各法院，為防止專利權益受到危害，『得』依衡平原則及法院認為合理之情況下，發佈禁制令。」⁹

將這些法律原則落實到專利侵權案件中，專利權人只要能證明專利有效並受到侵害，通常就可以推定其財產權的損失是無可回復的，也就是說要件(1)因而成立。然而，如果依據傳統的原則，負有舉證責任的專利權人仍須說服法官要件(2)-(4)也成立，才有機會取得禁制令。而即使如此，依據專利法第283條之規定，法院法官仍是具有相當程度的裁量權，「得」依據衡平原則及合理之情況下，再決定是否發佈禁制令。

但是根據聯邦巡迴上訴法院的觀點，一旦專利侵

⁷ 35 U.S.C. § 302—Request for reexamination: “Any person at any time may file a request for reexamination by the Office of any claim of a patent on the basis of any prior art cited under the provisions of section 301 of this title. The request must be in writing and must be accompanied by payment of a reexamination fee established by the Director pursuant to the provisions of section 41 of this title. The request must set forth the pertinency and manner of applying cited prior art to every claim for which reexamination is requested. Unless the requesting person is the owner of the patent, the Director promptly will send a copy of the request to the owner of record of the patent.”

⁸ In deciding whether to issue an injunction, courts have traditionally considered four factors: (1) irreparable injury; (2) inadequacy of legal remedies; (3) balancing of parties’ hardships; and (4) whether an injunction would adversely affect the public interest. *Romero-Barcelo*, 456 U.S. 305, 312-13 (1982).

⁹ 35 U.S.C. § 283—Injunction: “The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”

權成立，除非是在極少數的特殊情況下，沒有理由拒絕發出永久禁制令以遏止專利侵權。而就是說，在專利的侵權案件中，原本負有要件(2)-(4)之舉證責任的專利權人似乎不再需要背負此一責任，舉證責任反而轉嫁至被告，由被告來舉證這是一個「極少數的特殊情況」，因此法院不發出永久禁制令才是合理的。也就是說，根據聯邦巡迴上訴法院所發展出的法律，在專利侵權案件中，一旦專利權人能證明專利有效並受到侵害，專利權人不再需要且法院也不必再考量其他要件是否符合。法院發出禁制令變成通則(本質性原則)，極少數的例外情況下法院才應拒絕發出禁制令。eBay認為這是變相剝奪了專利法第283條中所賦予法院法官的裁量權空間，也和聯邦最高法院多年所向來擁抱的禁制令核發原則有所悖離，因此，聯邦巡迴上訴法院的決定必須加以廢棄。據此，eBay在其請求聽取本案的訴狀中，希望聯邦最高法院審理此一法律問題：

聯邦巡迴上訴法院是否在專利案件中錯誤地定下一通則，要求地方法院在認定專利侵權成立後，除非極特殊的情況下，不然必須核發永久禁制令？¹⁰

eBay認為：聯邦巡迴上訴法院所堅持的本質性原則與專利法第283條之清楚規定以及最高法院之案例法有重大衝突；而即使財產法中的原理也未提供足夠的正當性使得上訴法院可悖離第283條之規定；專利法第283條適當解釋對於專利系統以及全國經濟而言都是非常重要的問題。基於上述幾點理由，eBay請求聯邦最高法院發出移審令(writ of certiorari)¹¹以便受理此案。

聯邦最高法院同意了eBay的請求，並於2005年11月28日發出移審令，要求雙方對於下列問題提出書面意見：

對於專利侵權者，何時才適合發出禁制令之問題，本院是否應該從新考慮其先例之決定，包含 1908 年之

Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.一案？¹²

伍、聯邦最高法院的意見

本案言詞辯論庭於2006年3月29日進行，聯邦最高法院並於2006年5月15日作出最後決定，廢棄了上訴法院的判決，並諭令本案發回地方法院更審。黑人大法官湯瑪斯(J. Thomas)代表聯邦最高法院執筆本案之意見如下：

基於行之多年的衡平原則，原告若想要法院發出永久禁制令必須滿足四項要素測試(four-factor test)，也就是說，原告必須舉證顯示：(1)原告已經遭受無可回復之損害；(2)於法律上的救濟管道(例如：金錢損害賠償)無法適當地補償此項損害；(3)在考量原告與被告雙方的利弊得失比較下，此項衡平法的救濟管道是有正當理由的；及(4)永久禁制令之准許不會對公眾利益造成危害。是否准許或是拒絕發出永久禁制令之決定是地方法院基於衡平考量之裁量權，於上訴時之審查標準則是地方法院是否濫用職權之情事。

這些耳熟能詳的原則亦同樣適用於源自專利法的糾紛中。由於本院長久以來所認可接受者：「悖離行之多年的衡平原則的作法必須小心謹慎」。專利法中沒有任何跡象顯示國會有此種悖離的意圖；相反地，專利法第283條明白地表示在符合衡平原則下，禁制令「可」(may)被准許。

當然，專利法第261條中也澄清：專利權具有個人財產權的屬性。根據專利法第154條(a)(1)款，此一屬性包含排除他人製造、使用、允諾銷售或是販賣發明的權利。根據上訴法院的意見，此一法定之排他權本身就為其傾向發出禁致令的通則提供足夠正當化的理由。但是，一項權利的創造產生和侵害該項權利的救濟條款是截然不同的。實際上，專利法中也指

¹⁰ "Whether the Federal Circuit erred in setting forth a general rule in patent cases that a district court must, absent exceptional circumstances, issue a permanent injunction after a finding of infringement."

¹¹ 126 S. Ct. 733; 163 L. Ed. 2d 567; 2005 U.S. LEXIS 8572; 74 U.S.L.W. 3321.

¹² "Whether this Court should reconsider its precedents, including Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405, 28 S. Ct. 748, 52 L. Ed. 1122, 1908 Dec. Comm'r Pat. 594 (1908), on when it is appropriate to grant an injunction against a patent infringer."

出：專利權具有個人財產權的屬性，不過必須符合本法之其他法條規定。這包含了只有在符合衡平原則下，禁制令才可被准許。

這種解釋方式和我們對於著作權法中禁制令的處理方式是相一致的。就像是專利權人，著作權人也具有排除他人使用其財產的權利。和專利權法相似，根據著作權法第502條(a)款，當法院認為防止或是遏止侵害著作權之情事是合理的時候，也「可」(may)准許禁制令。正如同今日的決定，本院始終拒絕以著作權遭受侵害後就自動要准許禁制令的通則來取代傳統上衡平考量的建議。

於本案例中地方法院和上訴法院都沒有能公正地適用這些傳統的衡平原則，來決定應訴人所提出永久禁制令之動議。雖然地方法院引用了這個傳統上的四項要素測試，她似乎採用了某些過當的原則，暗示在相當多的案子中禁制令都不該准許。特別是地方法院認為，當原告願意進行專利授權而且其缺乏實施其專利的商業行為時，禁制令不核准也沒關係，因為這些便足以證明專利權人不會遭受無可回復之損害。但是，傳統的衡平原則不允許這種一竿子打翻一船人過當的類型化分類方式。舉例而言，有些大學研究人員或是個人發明之專利權人很合理地可能會想要進行專利授權，而不願意去取得必要的資金來進行商品化動作。這些專利權人很可能可以符合這個傳統上的四項要素測試來，我們不認為有理由將他們歸類排除並拒絕其要求法院發出禁制令的機會。地方法院所採用這種類型化規定的分析方式，和國會所採用的衡平原則無法相互調和。這種類型化規定也和本院先例¹³有所衝突，在Continental Paper Bag一案中拒絕採用當專利權人即使不合理地拒絕使用其專利發明時，衡平法院沒有管轄權發出禁制令給這種專利權人。

至於上訴法院在推翻(reverse)地方法院的決定上，則走向和四項要素測試相反的方向上。該院提出了一個特別僅適用於專利糾紛的通則——一旦專利侵權和專利有效性的爭議被決定後，就應該發出永久禁制令。該院甚而表示只有在為保護公眾利益之少數情況下之「不尋常」(unusually)的案件中才可以拒絕發出禁制令。正如地方法院錯誤地採用類型化規定拒絕禁

制令的發出，上訴法院則錯誤地採用類型化規定准許禁制令的發出。這個規定和該院自己的一個先例也有所衝突——在決定一個案件的事實是否需要發出禁制令上，地方法院有著相當大的裁量權(considerable discretion)¹⁴。

由於我們認為於本案例中地方法院和上訴法院都沒有能正確地適用傳統的四項要素測試，來決定是否發出禁制令，我們決定廢棄上訴法院的判決，因而地方法院可以先適用該測試於本案例中。於此一決定中，我們對於本案例是否該發出永久禁制令與否，或是是否還有其他源自專利法的糾紛，不表任何意見。我們僅作出下列認定——是否該發出禁制令與否的決定份屬地方法院之衡平裁量權範圍內，而此一裁量權之行使必須與傳統上之衡平原則相符合，專利糾紛並無異於適用此一標準之其他案件。

因此，我們決定廢棄上訴法院的判決，並發回更審。

上述意見與決定，是經由聯邦最高法院九位大法官全體無異議通過，簡捷且中規中矩的法律分析，說明聯邦最高法院不願意讓專利糾紛適用特殊的法律分析框架的理由。不過故事尚未結束，九位大法官的交集也僅止於此。伴隨本案例尚有兩份十分有趣的協同意見書(concurring opinions)，代表兩派大法官對於本案例發回到地方法院後應該如何處理的思考方向。有趣之處在於兩派大法官所認為適當的思考重點近乎南轅北轍。

陸、聯邦最高法院協同意見書

雖然聯邦最高法院九位大法官全體無異議，同意廢棄上訴法院的判決，然而對於本案例發回到地方法院後應該如何處理的思考方向，卻存在有兩派南轅北轍的意見。被認為是保守派的新任院長羅柏斯(C.J. Roberts)與中間溫和派大法官甘迺迪(J. Kennedy)，各自獲得了部分其他大法官的支持而力陳己見，分別遞出代表己方立場的協同意見書。

¹³ *Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co.*, 210 U. S. 405, 422– 430 (1908).

¹⁴ *Roche Products v. Bolar Pharmaceutical Co.*, 733 F. 2d 858, 865 (CA Fed 1984).

一、傾向支持禁制令之發放

新任院長羅柏斯(C.J. Roberts)獲得大法官史格利亞(J. Scalia)與大法官金絲柏格(J. Ginsburg)的支持，傾向支持禁制令之發放。其意見如下。

我同意本院的認定—是否該發出禁制令與否的決定份屬地方法院之衡平裁量權範圍內，而此一裁量權之行使必須與傳統上之衡平原則相符合，專利糾紛並無異於適用此一標準之其他案件；也因此我投票加入本院之意見。該意見正確地奠基在下列命題之上：「悖離行之多年的衡平原則的作法必須小心謹慎」。

從至少早自19世紀初期，法院就已經對於絕大多數認定有專利侵權的案件准許禁制令之發放，這項行之多年的衡平原則作法並不令人驚訝，這是由於想經由金錢損害救濟的管道來保障排他權有其窒礙難行之處，因為這會使得侵權者可以去使用專利發明因而違反專利權人的意願。這部分通常也涉及傳統的四項要素測試中的頭兩項。正如本院今日所認定者，這項行之有年的作法並不足以使得專利權人可取得永久禁制令或是使得禁制令應該發放的通則被正當化。聯邦巡迴上訴法院自己在Roche Products一案中也認為如此。

在此同時，基於行之多年的四項要素測試而來行使衡平裁量權，和完全沒有先例而可自由決定，這兩者間還是存在著差別。所謂裁量權並非法官想怎樣決定就怎樣決定，而基於法律標準來限制裁量權之行使空間可以協助提倡一個基本的公平原則，那就是一相類似的案子應該有著相類似的決定。當要在專利或是其他領域中覺察與適用這些準則時，「翻開一頁歷史來查看過去的案子是如何決定的，要勝過千萬邏輯推理的結果」。

很明顯地，這派大法官的意見是傾向維護專利權人的財產權，並傾向支持禁制令之發放。更在協同意見書中明白暗示如果地方法院法官不知道要如何處理，翻開歷史就可以找到答案（「相類似的案子應該有著相類似的決定」；「從至少早自19世紀初期，法院就已經對於絕大多數認定有專利侵權的案件准許禁制令之發放，這項行之多年的衡平原則作法並不令人驚訝」）。

二、傾向反對禁制令之發放

向來走中間路線的大法官甘迺迪(J. Kennedy)則獲得多數自由派大法官的支持，包含大法官史蒂文斯(J. Stevens)、大法官蘇特(J. Souter)與大法官布萊爾(J. Breyer)，傾向反對禁制令之發放。其意見如下。

在我認為，本院正確地認定法院應該適用行之多年的四項要素測試，不該以類型化的規定，來決定於專利案件中是否應准許禁制令。羅柏斯院長認為在適用此項測試時，歷史也許可以扮演引導啟發的角色，這也是正確的認知。然而傳統上對於專利侵權者法院會發出禁制令之理由，似乎並非基於「想經由金錢損害救濟的管道來保障排他權有其窒礙難行之處，因為這會使得侵權者可以去使用專利發明因而違反專利權人的意願」。專利法的法條與傳統上對於禁制令發放的觀點，都同意排他權之存在並不當然決定侵權時要採取何種救濟措施。至於過去案件所建立出准許發出禁制令以遏止侵權看似當然之慣例，則只不過是顯示出在當時普遍盛行的時空環境中此一四項要素測試的結果。因此，也只有當目前法院所面對的案件類型和過去相當類似時，過去作法的經驗才有是最具有參考價值。

地方法院應該謹記於心，在面對現今的案件中，專利權被主張的方式與專利權人在經濟上所扮演角色在很多情況下已經大異於前。今日的產業已經發展出一種趨勢：企業不再使用專利權來作為生產與銷售產品的基礎，而主要是為取得專利授權金¹⁵。對於這種企業而言，禁制令以及違反禁制令所伴隨潛在嚴重的懲罰，常被他們用來作為一種談判工具，以便從欲尋求授權的公司身上榨取高額授權金。當專利發明不過是佔公司想要製造產品中的一小部分，而且禁制令不過是專利權人用以威脅作為談判的不當手段之時，以法律中的金錢賠償很可能就足以填補侵權損害，准許禁制令之發放可能就不符公眾利益。此外，禁制令之發放可能對於數目在急速成長中的商業專

¹⁵ See FTC, To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, ch. 3, pp. 38-39 (Oct. 2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>.

利會有不一樣的結果。這是由於商業專利在以前所涉及的經濟與法律影響還不大，再加上這些專利中可能有過於模糊與令人質疑的有效性問題，都會影響到四項要素測試的衡量評估。

雖然專利法中允許禁制令之發放，衡平考量下的裁量權正適合法院，使其可以適應專利系統中快速變遷的科技與法律發展。基於上述理由，地方法院必須要決定過去的作法是否合於他們目前所需面對處理的案子。基於這些考量的前提下，我同意加入本院的意見。

這派大法官向來被認為是中間偏左的自由派，其思考重點自然更多著重於法律機制是否遭到濫用，社會的公平正義是否得以彰顯，因而其心中期待的結果，自然是不言而喻。不過，有些評論人士¹⁶認為甘迺迪大法官協同意見中所提出的評估標準不夠嚴謹，尤其，他所再三暗示在商業專利侵權中，「以法律中的金錢賠償很可能就足以填補侵權損害，准許禁制令之發放可能就不符公眾利益」之字句，變相就是一種商業專利之強制授權(compulsory licensing)的作法，是否過度且不當犧牲專利權人權益，值得爭議。

柒、總結

由於專利訴訟的花費高昂，專利權人願意花動輒上百萬美金來打官司的前提，就在於司法機關必須能給予她適當的救濟管道。本案所呈現出的問題正是：一旦專利有效性以及侵權的爭議被決定後，法院該如何給予專利權人適當的救濟管道？而本案之重要性也在於：這是一個普遍存在於每一件專利侵權案件中，法院所必須面對與處理的問題。因此到底遵循什麼樣的法律原則才是正確的，以免造成一而再系統性的錯誤，也就格外受到廣大法律界、專利界與商界人士的矚目。再加上eBay高知名度、高交易流量以及全球擁有的廣大用戶，一般消費大眾自然也對本案津津樂道，想知道最後結果如何。

一、法律上的決定

對於上述法律上的問題，聯邦上訴法院原本經由過去案例法建立了一個特別僅適用於專利糾紛的「通則」：應該發出永久禁制令；只有在為保護公眾利益之少數不尋常的案件中才可以拒絕發出禁制令。然而，聯邦最高法院並不同意此種近乎全自動的禁制令核發原則，認為這種類型化准許禁制令發出的規定和傳統上規範禁制令是否該發出的衡平原則不相符合。因此九位大法官全體無異議通過，決定廢棄這種通則，並認為專利糾紛在救濟管道的考量上無異於其他案件，要求下級法院回到傳統上所謂「四項要素測試」法，考慮是否有無可回復之損害、金錢損害賠償的適當性、雙方的利弊得失之比較以及公眾利益之維護，再作出最後決定。

二、看法上的歧異

即使有上述原則性的共識，到底實際上在將四項要素測試適用於本案上應作出何種結果？還有無其他應注意的考量？也就是在這些進一步的問題上，大法官們的看法出現了重大歧異。一派傾向贊成禁制令之發放，另一派傾向反對禁制令之發放。

贊成的一派認為相類似的案子應該有著相類似的決定。從至少早自19世紀初期，法院就已經對於絕大多數認定有專利侵權的案件准許禁制令之發放，「一頁歷史勝過千萬邏輯推理」，因此這項行之多年的衡平原則作法，使得本案應該發出禁制令之決定更加具有正當化理由。

反對的一派則認為雖然歷史也許可以扮演引導啟發的角色，但是因本案所涉及的商業專利確實有不同於其他專利之特殊考量，歷史上行之多年的作法不見得應該直接援引，成為正當化的理由基礎。這些考量包括：商業專利在以前所涉及的經濟與法律影響不大，現在則不同；禁制令是否成為專利權人用以威脅作為談判的不當手段；商業專利中特別會有過於模糊與令人質疑的有效性問題存在等。因此禁制令之發放可能不符公眾利益。

下列表與圖(詳次頁)，則提供作為本案中不同機關/派別之立場/看法。

¹⁶ 請參考 <http://www.patentlyobviousblog.com/>。

三、商業上的影響

在本案中，eBay算是扳回一城。由於聯邦最高法院九位大法官全體無異議通過，決定廢棄下級法院禁制令的發放，因此即使在陪審團認定專利有效以及侵權成立的情事下，eBay的線上交易網站應該還可以繼續經營，直到本案重回地方法院並作出判決。

雖然有兩派意見相左的大法官僵持不下，其見解亦各有其獨到之處，這使得本案重回地方法院後結果會如何勢將平添變數。然而由於聯邦最高法院在本案中重申：「是否該發出禁制令與否的決定份屬地方法院之衡平裁量權範圍內」，而且「此一裁量權之行使

必須與傳統上之衡平原則相符合，專利糾紛並無異於適用此一標準之其他案件」，在加上地方法院法官原本在迂迴全案以及其他考量因素後，所作出的決定就是拒絕發出永久禁制令。如果地方法院法官不自打嘴巴推翻自己先前的決定，本案結果看來是相當有利於eBay。如果 eBay 也同意賠錢了事花錢消災，全球上億用戶繼續在 eBay 進行線上交易的榮景，看來應該還是可以期待的。

下列表與圖，則提供作為本案例中不同機關/派別之立場/看法

機關 / 派別	立場 / 看法
地方法院	採用類型化規定，近乎一律拒絕禁制令的發出
上訴法院	採用類型化規定，近乎一律准許禁制令的發出
最高法院	回到傳統上「四項要素測試」法
最高法院贊成派	贊成發出禁制令，因一頁歷史勝過千萬邏輯推理
最高法院反對派	反對發出禁制令，因商業專利確實有不同於其他專利之特殊考量

