



智慧財產權實務報導

INTELLECTUAL PROPERTY REPORTS

www.saint-island.com.tw siiplo@mail.saint-island.com.tw

20卷05期2018年05月

本期簡介

智慧財產法院對於保全證據程序的相關裁判分析

孫德沛 律師

在民事專利等智慧財產權侵害訴訟中，原告為求理想的勝訴判決，會面臨一連串的挑战，並至少應就侵權標的及損害賠償依據負擔舉證責任，尤其對於涉及工業產品或製程的專利侵權案件，侵權標的並非市場上可自由購得的終端消費產品，專利權人常會面臨蒐集侵害事證困難的情況。此外，專利權人常會主張以被控侵權人所得利益為損害賠償主張，此即需要由被控侵權人掌握的銷售資料為計算基礎，而面臨舉證困難。因此，民事訴訟法第368條就保全證據設有相關規定，賦予事證開示機能，進一步落實證據蒐集之保障。

然而，早年智慧財產法院(下稱智財法院)之保全證據核准率過低，而為學者所批評。智財法院也注意到此現象，近年來的核准率較早年已有提升。因此，本文以智財法院相關判決為基礎，分析探討法院關於證據保全准駁的裁判，希冀有助於專利權的行使。...詳全文

由 Everlight Electronics v. Nichia Corp. 案探討美國 CAFC 對於專利無效及專利無法執行的判斷標準

蘇雲華

在美國專利訴訟中，除了採取主張專利無效(invalid)的抗辯方式，主張專利無法執行(unenforceable)也是常被採用的抗辯方式之一，若可證明專利權人在專利申請時有不正行為(inequitable conduct)，則可不須進一步論究專利有效性而獲得專利無法執行的判決。主張專利無效是針對個別專利範圍請求項，若法院認定專利無效，無效的判定也僅限於所針對的個別專利範圍請求項。若主張有不正行為，只要能證明任何單一專利範圍請求項，其專利權人有構成不正行為，就可導致整個專利無法執行，且專利權人無法以重新領證程序(reissue application)企圖救回被判無法執行的專利，另外，產生的影響還可能擴及其專利家族案件。因此，不正行為的抗辯救濟方式曾被法院稱之為「專利法的原子彈」(atomic bomb of patent law)。

億光(Everlight Electronics Co., Ltd.)及日亞化(Nichia Corporation)在全球有多起專利訴訟案，本案原告億光即採取主張日亞化專利無效及主張日亞化專利權人有構成不正行為的兩種抗辯方式，在美國法院對日亞化提出控訴。本文探討聯邦巡迴上訴法院(CAFC)對此案之判決內容，希望藉此對讀者了解CAFC判斷專利無效及專利無法執行的標準能有所助益。...詳全文

本期內文

智慧財產法院對於保全證據程序的相關裁判分析

◆ 孫德沛 律師 ◆

一、前言

在民事專利等智慧財產權侵害訴訟中，原告為求理想的勝訴判決，會面臨一連串的挑戰，並至少應就侵權標的及損害賠償依據負擔舉證責任，尤其對於涉及工業產品或製程的專利侵權案件，侵權標的並非市場上可自由購得的終端消費產品，專利權人常會面臨蒐集侵害事證困難的情況。此外，專利權人常會主張以被控侵權人所得利益為損害賠償主張，此即需要由被控侵權人掌握的銷售資料為計算基礎，而面臨舉證困難。因此，民事訴訟法第 368 條就保全證據設有相關規定，賦予事證開示機能，進一步落實證據蒐集之保障(註 1)。

然而，早年智慧財產法院(下稱智財法院)之保全證據核准率過低，而為學者所批評(註 2)。智財法院也注意到此現象(註 3)，近年來的核准率較早年已有提升(註 4)。因此，本文以智財法院相關判決為基礎，分析探討法院關於證據保全准駁的裁判，希冀有助於專利權的行使(註 5)。

二、保全證據之類型及要件

依民事訴訟法第 368 條第 1 項之規定，保全證據除經他造同意者外，可分為兩種類型：(一)證據有滅失或礙難使用之虞之保全(下稱證據滅失型)；(二)就確定事物現狀有法律上利益及必要之保全(下稱事證開示型)(註 6)。實務上，聲請人常會於保全程序中主張欲保全之證據有滅失或礙難使用之虞，以及該等證據有確定事物現狀之法律上利益及必要的保全必要性。

證據滅失型之保全證據係指證據有毀損、喪失或變更現況，致日後有無法調查之可能，故為防止後續本案訴訟中，因證據滅失或無法使用，而影響裁判結果之正確性，在訴訟未繫屬或雖已繫屬而未達於調查證據階段之前，法院預為調查而言(註 7)。

事證開示型證據保全為82年2月9日修正民事訴訟法所增訂，以擴大聲請保全證據之範圍。參照該條文之立法理由：「證據保全制度，依現行法之規定，固有事先防止證據滅失或礙難使用，而避免將來於訴訟中舉證困難之功能。惟如能使欲主張權利之人，於提起訴訟前即得蒐集事證資料，以了解事實或物體之現狀，將有助於當事人研判紛爭之實際狀況，進而成立調解或和解，以消弭訴訟，達到預防訴訟之目的。此外，亦得藉此賦予當事人於起訴前充分蒐集及整理事證資料之機會，而有助於法院於審理本案訴訟時發現真實及妥適進行訴訟，以達到審理集中化之目標。故為發揮證據保全制度之功能，應擴大容許聲請保全證據之範圍，爰於原條文後段增訂，就確定事、物之現狀，亦得聲請保全證據。然為防止濫用此一制度，

而損害他造之權益，乃明定此種保全證據之聲請，限於有法律上利益並有必要時，始得為之，且其證據方法以鑑定、勘驗及保全書證為限。至於所謂『確定事、物之現狀有法律上利益並有必要者』，例如：於醫療糾紛，醫院之病歷通常無滅失或礙難使用之虞，但為確定事實，避免遭篡改，即有聲請保全書證之必要；另為確定人身傷害之程度及其原因時，亦得聲請為鑑定。又所有人對無權占有人請求返還所有物之前，為確定占有人使用其所有物之範圍及狀況，亦得聲請勘驗」。因此，該項證據保全係基於達到訴訟預防、審理集中化之目的，從而大容許證據保全之範圍，使得依通常情形尚無滅失或礙難使用之虞者，亦得聲請予以保全(註8)。

三、智財法院相關判決評析

(一) 聲請人對於保全證據之理由、證據應予以釋明

依民事訴訟法第 370 條第 1 項規定，保全證據之聲請應表明他造當事人(如不能指定他造當事人者，其不能指定之理由)、應保全之證據、依該證據應證之事實及應保全證據之理由。同條第 2 項則規定，聲請人應釋明前揭聲請保全之理由。

對於上揭規定之「釋明」，智財法院 105 年度民聲字第 43 號裁定表示此乃提出能即時調查之證據使法院信其主張之事實為真實者，而當事人之主張或陳述，並非使法院得心證之證據方法，自非釋明；又所謂「提出之能即時調查之證據」，係指當事人於釋明其事實上之主張時，應同時提出可供法院得隨時進行調查之證據而言，故當事人如未同時提出供釋明用之證據，法院自無裁定限期命其補正之必要(註 9)。智財法院 105 年度民聲字第 18 號裁定則引述最高法院 96 年度台抗字第 849 號裁判，說明所謂「釋明」係指當事人提出證據，使法院就其主張之事實，得生薄弱之心證，信其大概如此之行為。

(二) 聲請人所保全之證據應與待證事實具有關聯性

民事訴訟法之保全證據制度賦予權利人在證據有滅失或礙難使用之虞或就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要時，得取得相關事證，俾使其權利行使及兩造紛爭解決。因此，聲請人除了釋明其所欲保全之證據，還須釋明該等證據與聲請人所主張之待證事實具有關聯性。

智財法院 105 年度民聲字第 38 號裁定案件中，聲請人向法院聲請對相對人所掌握之系爭產品積體電路裝置、搭載該等裝置之模組及零組件，法院審酌並表示：「系爭產品是否侵害系爭專利請求項 14 之事實，攸關聲請人主張侵權行為是否成立，得否向相對人請求損害賠償及損害賠償額之計算，是聲請人所保全之證據確與上開待證事實具有關聯」(註 10)。

又，智財法院 106 年度民聲字第 39 號表示：「至聲請人請求保全系爭產品製造過程及販售紀錄文件，因系爭專利為物品專利，非方法專利；且金屬帶鍍膜系統、偏振光橢

圓率量測設備及 VIS-NIR 光譜儀系統之文件和製程／測試資料，雖較易得知系爭產品各層之堆疊結構、各層組成、折射率及厚度，但與系爭專利界定沉積的技術並無關聯性。」，故法院認為系爭專利為物品專利，並非方法專利，而以聲請人就製程文件的保全無關聯性，駁回此部分保全聲請，僅准許對系爭產品進行取樣保全。

另外，智財法院 103 年度聲字第 15 號表示：「聲請人主張其受侵害之系爭專利請求項 1 為：…，為一方法請求項，而聲請人提出之系爭產品，雖有起子頭辨識結構，但完全無法由產品本身推知其成型方法為何，是聲請人聲請保全相對人所有『塗色起子頭』產品…，對相對人有無侵害系爭專利請求項 1 之判斷並無助益。…系爭產品既係相對人委託其他廠商加工，則聲請人聲請本院至相對人處進行證據保全，本院縱予允准，亦無生產過程可以觀察及保全」。故法院認為系爭專利為方法專利，保全系爭物品並無關聯性，且系爭物品為他人加工，故縱使到相對人處保全系爭物品，亦與系爭方法專利無涉。

(三) 法院對於證據滅失型保全證據之判斷

對於證據滅失型之保全聲請案件，聲請人應釋明該等證據有何滅失或礙難使用之虞。智財法院 105 年度民聲字第 16 號即表示：「證據是否有滅失或礙難使用之虞，需依客觀情形衡量，聲請人須依民事訴訟法第 284 條提出可使法院信其主張為真實之證據予以釋明，尚不得僅憑聲請人一方主觀抽象之臆測，即准許為證據保全」。因此，聲請人欲說服智財法院准其保全證據之聲請，不得僅泛稱「若至訴訟時方命相對人提出，屆時相對人必定避重就輕」(註 11)，而須提出證據來釋明有何滅失或礙難使用之虞。例如，智財法院 104 年度民聲字第 45 號裁定案件中，聲請人主張系爭產品為客製化、無法輕易於市面取得、尺寸小而易於藏匿及變更設計，從而相對人有對系爭產品為毀損、湮滅之虞，但法院卻認為聲請人未提出相關證據予以釋明，僅屬其主觀臆測，故駁回其保全聲請。

又，對於由公家機關所掌握證據之保全聲請，聲請人往往不易釋明符合滅失或礙難使用之虞的法律要件，智財法院即常會以聲請人釋明不足、客觀上難有滅失或礙難使用之虞、本案訴訟可進行調查或公物、公文書等皆有一定保存時間為由，而駁回聲請。例如，智財法院 105 年度民聲字第 43 號裁定表示：「聲請人雖執上情聲請保全證據，然未據提出任何可供即時調查之證據，釋明所指之證據係由勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心持有中，並有何滅失或礙難使用之虞，聲請人顯未釋明應保全證據之理由，且聲請人聲請保全之證據資料尚在行政機關保管中，客觀上實難認有何滅失或礙難使用之虞，聲請人既已提起本案訴訟…，原得於本案訴訟之調查證據程序中聲請調查即可，當無保全證據之必要」(註 12)、智財法院 105 年度民聲字第 16 號裁定表示：「本件聲請人聲請保全之證據即扣案系爭歌本，現仍存置於本院贓證物庫，尚未送請執行機關依法執

行，當無聲請人所稱系爭歌本有遭相對人銷毀或隱藏之虞，即無保全證據之必要性」。

另，智財法院 105 年度民聲上字第 1 號裁定案件中，保智大隊曾於相對人處查扣系爭著作物，該刑事案件經地檢署為不起訴處分，地檢署並擬發還著作物予相對人，惟聲請人即著作權人已於智財法院提起民事訴訟，故遂聲請智財法院命地檢署不得發還該等著作物予相對人，法院以「系爭扣案物品與聲請人於本案訴訟中證明相對人侵害著作權、損害賠償金額如何計算有關，若准許相對人領回，相對人恐有滅失該證據以脫免其責任之虞，且系爭扣案物品攸關相對人是否確實侵害聲請人著作權，自有確定事、物之現狀之必要」，准許以續由地檢署繼續保管、不得發還予相對人之方式為證據保全(註 13)。

此外，智財法院 102 年度民商抗字第 3 號案件中，法院則以聲請人在刑事案件中已藉由警方搜索查扣進貨單資料，且已對系爭塑膠管為拍照錄影存證，故該等證據已可供民事法院調查審理，並為損害賠償計算及排除、防止侵害之依據，故難認有何滅失或礙難使用之虞。

(四) 法院對於事證開示型保全證據之「必要性」判斷

對於事證開示型證據保全，其重在事證開示，以達到紛爭解決、預防訴訟、爭點整理與簡化及審理集中化之目的；而為避免聲請人濫用證據保全制度，藉此窺探相對人之營業狀況，此種類型證據保全須進行「必要性」之判斷，以符合「比例原則」之合憲性要求，並非聲請人就確定事、物之現狀有法律上利益，即應一律允准，聲請人就確定事、物之現狀有法律上利益並有必要之理由，同樣亦應釋明(註 14)。此外，法院於「必要性」之判斷上，會適度斟酌智慧財產權遭受侵害之可能性，並審慎衡量兩造相互衝突之利益，包含聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，除證據保全外有無其他證據調查方法可資利用，如駁回其保全證據之聲請是否將使聲請人實體利益遭受難以彌補之損害，及相對人是否因准許保全證據裁定，致其隱私或營業狀況遭不當公開而可能受有之不利利益等(註 15)。

1. 受侵害之可能性

智財法院對於證據保全之審理，相當重視聲請人是否釋明受侵害之可能性，而聲請人該等釋明之前提，即在於該聲請人具有所欲行使之專利權等智財權。例如，智財法院 105 年度民聲字第 10 號裁定案件中，聲請人於他案與相對人有專利權歸屬及請求專利報酬之爭議，並以此聲請法院對相對人公司所用電信系統進行保全，但法院以所爭專利於他案已認定為相對人所有，從而駁回原告之保全證據聲請。

實務上，聲請人對於受侵害可能性之釋明，會提出專利證書、專利說明書、

聲請人已取得之侵害事證(註 16)、侵害分析報告等資料以為佐證。智財法院會依智慧財產案件審理法第 4 條之規定指派技術審查官協助侵害可能性之審查，並判斷該等證據是否使法院產生薄弱之心證，而能堪信系爭產品落入專利範圍或相對人製造及銷售之系爭產品對系爭專利有侵害之虞(註 17)。

例如，智財法院 105 年度民聲字第 15 號裁定即認為聲請人之侵害鑑定報告並未釋明侵害可能性，並表示：「聲請人已提出諸多證據，可認聲請人已釋明相對人確有製造及販賣型號 PF383F 產品之事實。但法院實質判斷，聲請人提出之鑑定報告無法釋明相對人製造及販賣之型號 PF383F 產品有侵害系爭專利請求項 1 至 4、6 至 8 之專利侵害事件之侵權可能性情事」。該案聲請人不服此裁定而提起抗告，智財法院則以 105 年度民專抗字第 8 號廢棄原裁定，並表示：「系爭產品之技術特徵業已落入系爭專利請求項 1 至 4、6 至 8 項之專利範圍等情，業據抗告人提出系爭鑑定報告及其補充報告、相對人公司物質安全資料表、宸鴻公司網頁列印本、相對人公司系爭產品標籤照片等件為證，堪認抗告人就此部分事實已盡釋明之責」(註 18)。

另外，若聲請人僅釋明部分保全產品／證據之侵害可能性，法院就未釋明之保全產品／證據部分，即可能予以駁回(註 19)。

2. 專利有效性之釋明

民事專利侵害訴訟中，涉訟專利是否具可專利性為被控侵權標的是否構成侵害之前提，並常為兩造攻防之焦點。依智慧財產案件審理法第 16 條第 1 項之規定，智財法院對於專利有效性議題應自為判斷。那在涉及專利侵害之保全證據聲請事件中，在無相對人提出所涉專利之有效性議題的情況下，智財法院會如何進行認定？

智財法院 102 年度民聲字第 6 號裁定中，法院即以系爭新型專利說明書未明確且充分揭露「影片傳輸結構」中各個技術特徵之具體軟硬體內容以及各個技術特徵間軟硬體之具體相互搭配方式，認有專利說明書未明確之情形，故聲請人以該不明確之專利範圍與原證 6 照片之實物進行比對，顯有疑義。該聲請人針對相對人所提起的民事訴訟二審中又聲請保全證據，智財法院再以 102 年度民聲上字第 5 號予以駁回，並同樣採 102 年度民聲字第 6 號之專利說明書未明確的裁判理由，該裁定還進一步表示該專利已於 102 年度民專訴字第 34 號判決認定無效，且智慧財產局(下稱智慧局)已作成專利撤銷之舉發審定、智慧局所作系爭專利之技術報告亦認為專利不具進步性，故認聲請人未釋明系爭專利有得受法律保護之正當權利(註 20)。

又，智財法院 103 年度民聲字第 28 號保全證據聲請案件中，聲請人係於本案民事訴訟後期才提出保全證據聲請，法院則以該民事案件已宣判且認定專利權具得撤銷事由為由，駁回聲請人之保全證據聲請。

另外值得注意的是智財法院 102 年度民聲字第 30 號裁定，則以聲請人未提出新型專利技術報告，而認定聲請人未對該新型專利之有效存在予以釋明，故駁回聲請人之保全證據聲請。該裁定之理由在於：專利法第 116 條、第 117 條就新型專利權之行使及技術報告訂有規定，故新型專利技術報告於專利權人行使權利時，得作為其專利權合於專利要件，及其行使專利權已盡相當注意義務之表面證據，於專利權人行使排他權時具有一定程度之重要性，惟聲請人係請求法院至相對人營業處所進行保全，並得以強制力排除相對人之抗拒，其行使權利之強度，及對於相對人之事業活動、營業秘密、名譽等所造成之妨害及干擾，遠高於單純對相對人提出警告之程度，故依專利法第 116 條之立法意旨，專利權人未提出新型專利技術報告，而聲請法院對相對人實施突襲性、強制性之保全證據，顯非正當。

從上舉保全證據案件，智財法院對於專利要件似乎會進行表面證據之審查，包括審查新型專利技術報告、相關舉發案件審定結果、另案對專利效力之判斷等。另外，在前述 102 年度民聲字第 6 號案件中，法院還從侵害比對之角度出發，從而審查系爭專利是否有明顯缺乏專利明確性要件之情形。

3. 聲請人有無其他證據調查方法可資利用

智財法院於事證開示型保全證據之「必要性」判斷時，亦會衡量聲請人有無其他證據調查方法可資利用，聲請人若能釋明非以保全證據方式而無從取得相對人明確侵害事證，即較能說服法院准許其保全聲請。實務上，聲請人有主張保全標的為工業產品、客製化產品、聲請人與相對人為高度競爭狀態、高單價機台而無法自行蒐證或由公開市場取得為由(註 21)，說服法院採取保全行動之案例。

例如，智財法院 102 年度民聲字第 17 號裁定以：「本院審酌聲請人所提系爭產品照片可知，系爭產品架型結構可輕易變化，日後可能取樣不易，且依客戶、產業需求產品亦為對應變化，是實難期待及要求聲請人自行蒐集取得」，智財法院 104 年度民聲字第 35 號以：「系爭產品係半導體在製造晶圓階段之測試分析介面，用於確保晶圓良率及避免後端製程中構裝成本之浪費，故相對人公司之交易對象通常為晶圓產品供應鏈之廠商，是以系爭產品確非自一般民眾消費管道所能輕易取得或購買」(註 22)，105 年度民聲字第 40 號以：「本件證據保全聲請之相關機器設備及其生產方式、產品及產製所需各式圖樣、手冊、文件，及交易客戶資料，經核確均在相對人使用支配範圍，非經證據保全程序，聲請人難以自行取得，足

認該等物件、資料有滅失或礙難使用之虞」(註 23)，准予保全證據。

又，智財法院 104 年度民專抗字第 5 號案件中，法院認可聲請人所主張系爭機台體積龐大且價值高，除特定半導體廠商外一般民眾或業界無法取得，且使用系爭機台之相對人客戶亦有侵權之虞，故縱使聲請人於起訴後請求至相對人客戶處履勘系爭機台，然仍難保相對人客戶為避免侵權疑慮而配合相對人變更設計之可能，故准予保全證據。

另外，智財法院 106 年度民聲字第 29 號案件中，法院則以聲請人既已知悉相對人將參與系爭展覽，則其大可於展會期間實地瞭解系爭產品之構造、技術特徵，甚有機會取得相關表單、說明、宣傳品或樣品，聲請人即可依此方式評估系爭產品是否侵害系爭專利及是否對相對人提起後續之法律作為，故無保全之必要。

4. 衡量保全程序對於相對人之不利利益

智慧財產案件之證據保全與一般民事案件之證據保全相較，對於相對人之隱私或業務秘密影響較大，如聲請人請求法院發動單方聽證之突襲性證據保全時，由於有法院突襲取證之外觀，對外界或上、下游廠商當有某程度的影響，是考量智慧財產案件之特殊性，一方面須保障聲請人證據保全之訴訟上證明權，但亦應兼顧相對人隱私或業務秘密、公平競爭秩序之維護，以避免聲請人濫用證據保全制度作為市場競爭不正手段(註 24)。

例如，智財法院 106 年度民聲字第 26 號裁定以「本件聲請保全證據之場所為展覽會場，往來相關消費者及同業眾多，從而，若在該公開場所，為系爭產品及相關證據之保全，對於相對人之隱私、業務秘密、商譽等影響重大，衡量聲請人因准許保全證據裁定所可能獲得之利益，及相對人因准許保全證據裁定，致其隱私或業務秘密遭公開或受有不利益，聲請人保全證據之實體利益顯不如相對人所受之不利益。聲請人所主張欲保全相對人之系爭產品及相關證據，顯已逾衡平原則，而欠缺保全必要性」，駁回保全證據之聲請。

(五) 保全方法

實務上，聲請人向智財法院提出保全聲請時，常會說明其可行之保全方法，供法院進行參酌。智財法院立場則為「證據保全之方法，乃屬法院之職權，故聲請人聲請保全證據之方法僅供本院參考，至以何種方法達到保全之目的，仍以本院實際到場執行保全證據時之狀況為斷」，故保全方法屬法院職權，法院會就執行現況為斷(註 25)。

另外，智財法院 106 年度民聲字第 4 號裁定則以「聲請人就此部分，雖係聲請裁定准予複製或影印，惟根據過往實際經驗，此類繁雜之帳務資料，幾乎難以苛責相對人當

場即時提出；如欲以強制力執行，亦因難以立即判斷檢出待保全之證據(現場全部帳務資料中，亦有大部分與應保全之部分無關)，而無從當場精確加以複製或影印，是此部分應以限期命相對人提出之方式為合法適當。相對人提出時自得提出與原本無異之影印或複製本」，命相對人提出文件的方式而為保全(註 26)。

(六) 相對人銷售資料之保全

相對人之訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、營業帳冊、進出口報單等相關銷售資料常為損害賠償之計算依據，故聲請人除了對侵害事證(註 27)聲請保全外，亦常會請求法院保全相對人之銷售資料。在智財法院的相關裁判中，若法院已不准許聲請人對於侵害事證之保全，通常亦不會准許保全銷售資料(註 28)；但在准許侵害事證之保全之裁判中，亦不必然會同時准許對於銷售資料的保全(註 29)。

智財法院駁回聲請人對銷售資料之保全，有時會以除依侵害人侵害行為所得利益外，聲請人(即專利權人)尚有其他方式計算損賠金額，非必以保全該銷售資料為損賠計算唯一依據，故無保全相對人銷售資料之必要而駁回此部分保全(註 30)。智財法院甚至還會強調相對人於民事訴訟中有依民事訴訟法第 344 條規定提出銷售資料之義務，倘相對人無正當理由拒絕提出時，亦可課予民事訴訟法第 345 條規定之不利益，殊無對銷售資料予以保全之必要(註 31)。對於上市(櫃)或具一定資本額之相對人企業，智財法院還會以該等公司之財務報表須經會計師查核簽證、並提請股東同意或股東常會承認，或相對人為合法登記設立之公司，則其產品銷售成果，有政府規範之會計、稅務帳冊可循等理由，駁回銷售資料之保全聲請(註 32)。

另外，在智財法院准許銷售資料之保全時，則以「聲請人主張系爭產品之…、訂單、出貨單、進項和銷項統一發票、帳冊等證據資料均置於相對人使用支配範圍，聲請人非透過保全證據之方式難以取得等情，亦非無理由」(註 33)，准許保全聲請。

四、結論

智慧財產法院近幾年對於保全證據的審核有所放寬，故保全核准率有所提高，但聲請人欲請求法院准許其保全聲請，仍應先盡力蒐集相關侵害事證，並釋明侵害可能性。聲請人在此階段所蒐集之事證雖不致優勢證據程度，但仍應可勾稽至相對人或被控侵權人，且由該等事證能對應呈現出專利要件的侵害，俾便法院產生薄弱侵害心證。又，聲請人亦可敘明其取證困難、取證特殊性或證據偏在情況，或有任何毀損滅失之虞，從而證明非經保全程序無從確實蒐證。另外，雖然法院認為保全方法的決定為其職責，但聲請人之相關說明亦有助於法院釐清保全事件的全貌及目的。

※ 註釋

1. 沈冠伶，證據保全制度，月旦法學雜誌，第76期，2001年。
2. 劉孔中、馮震宇、謝銘洋，專利證據保全及智慧財產權人相關資訊實體請求權之研究，月旦法學雜誌，第226期，2014年。
3. 陳忠行，台灣智慧財產法院專利事件審理之挑戰與再精進，參考網址：
<http://ipr.cnfi.org.tw/admin/upload/meeting/118/2015.3.2.pdf> (最後瀏覽日期：2018年3月19日)
4. 民事聲請保全證據事件核准比率，智財法院網頁：
http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/doc/Statistics/10704-6.pdf (最後瀏覽日期：2018年3月19日)
5. 本文所分析之智財法院裁判係以專利權案件之保全證據聲請案件為主，但仍會包含涉及其他智財權案件之保全證據聲請案件。
6. 參見智財法院105民聲更(二)字第1號裁定。
7. 參見智財法院104年度民聲字第35號裁定。
8. 參見智財法院106年度民聲字第20號裁定。
9. 參見智財法院105年度民聲字第43號裁定。
10. 智財法院105年度民聲字第25號裁定、105年度民聲字第8號裁定、106年度民聲字第20號裁定、104年度民聲字第50號裁定、104年度民聲字第45號裁定等，均論及聲請人所保全之證據與待證事實具有關聯性。
11. 參見智財法院102年度民聲字第30號裁定。
12. 類似案件請參見智財法院102年度民聲字第29號、105年度民聲字第31號等裁定。
13. 類似案件參考智財法院106年度民聲上字第9號裁定。
14. 參見智財法院105年度民聲字第25號裁定。
15. 參見智財法院106年度民聲字第1號裁定。
16. 例如，聲請人自外國網站公證取得(參見智財法院106年度民聲字第1號裁定)；侵權事證於外國地區取得(請參見智財法院102年度民聲字第17號裁定)；聲請人自行購買之系爭產品暨發票單據(參見智財法院103年度民聲字第7號裁定)。
17. 參見智財法院105年度民聲字第44號裁定及106年度民聲字第20號裁定。
18. 另外參見智財法院102年度民聲字第10號，該裁判亦認為聲請人所提供之技術規格書揭示內容未能對應專利要件，故而聲請人未能釋明侵害可能性。
19. 參見智財法院104年度民聲字第40號裁定。
20. 參見智財法院102年度民專訴字第34號判決及103年度民專上字第8號判決，該案聲請人針對相對人所提起之民事第一審及第二審訴訟，同樣遭智財法院認為專利無效而駁回。
21. 參照前註13及相關說明，聲請人仍需釋明有侵害可能性。
22. 106年度民聲字第4號、104年度民聲字第49號、104年度民聲字第41號、104年度民聲字第35號等裁定，均認為工業產品或非一般消費產品無法以尋常方式購得，故聲請人無從取得而有保全必要。

23. 106年度民聲字第20號、106年度民聲字第15號、104年度民聲字第1號、104年度民抗字第1號、103年度民聲字第19號等裁定，均認為保全之證據位在相對人支配下，聲請人非透過保全方式無從取得，如日後訴訟始為調查，恐有滅失或礙難使用之虞。
24. 參見智財法院105年度民聲字第25號裁定。
25. 參見智財法院105年度民聲字第38號、105年度民聲字第25號、105年度民聲字第8號、106年度民聲字第20號、106年度民聲字第15號、103年度民聲字第32號等裁定。
26. 智財法院103年度民聲字第1號亦採類似文書命令方式命相對人於文到6日內提出相關文書。
27. 此處所指為侵權產品、相關製程等非銷售資料之文件及物品。
28. 請參見智財法院105年度民聲字第18號、103年度民聲字第16號、103年度民聲字第20號等裁定。
29. 請參見智財法院106年度民聲字第28號、104年度民聲字第40號、106年度民聲字第39號、102年度民聲字第27號、102年度民聲字第15號等裁定。
30. 參見智財法院104年度民聲字第40號裁定。
31. 參見智財法院106年度民聲字第28號、106年度民聲字第39號等裁定。
32. 參見智財法院105年度民聲字第18號、106年度民聲字第28號、106年度民聲字第39號、103年度民聲字第16號等裁定。
33. 參見智財法院105年度民聲字第44號、105年度民聲字第17號、105年度民聲字第27號、105年度民聲字第36號、105年度民聲字第19號、105年度民聲字第13號、105年度民聲字第5號、104年度民聲字第30號等裁定。

由Everlight Electronics v. Nichia Corp. 案探討美國CAFC對於 專利無效及專利無法執行的判斷標準

❖ 蘇雲華 ❖

一、前言

在美國專利訴訟中，除了採取主張專利無效(invalid)的抗辯方式，主張專利無法執行(unenforceable)也是常被採用的抗辯方式之一，若可證明專利權人在專利申請時有不正行為(inequitable conduct)，則可不須進一步論究專利有效性而獲得專利無法執行的判決。主張專利無效是針對個別專利範圍請求項，若法院認定專利無效，無效的判定也僅限於所針對的個別專利範圍請求項。若主張有不正行為，只要能證明任何單一專利範圍請求項，其專利權人有構成不正行為，就可導致整個專利無法執行，且專利權人無法以重新領證程序(reissue application)企圖救回被判無法執行的專利，另外，產生的影響還可能擴及其專利家族案件。因此，不正行為的抗辯救濟方式曾被法院稱之為「專利法的原子彈」(atomic bomb of patent law)。(註1)

億光(Everlight Electronics Co., Ltd.)及日亞化(Nichia Corporation)在全球有多起專利訴訟案，本案(註2)原告億光即採取主張日亞化專利無效及主張日亞化專利權人有構成不正行為的兩種抗辯方式，在美國法院對日亞化提出控訴。本文探討聯邦巡迴上訴法院(CAFC)對此案之判決內容，希望藉此對讀者了解 CAFC 判斷專利無效及專利無法執行的標準能有所助益。

二、案例介紹

(一) 訴訟背景

本案起始自 2012 年，億光於美國密西根東區地方法院主動提出對日亞化的訴訟，針對日亞化的兩個白光發光二極體(LED)專利：US5998925(以下簡稱'925 專利)及 US7531960(以下簡稱'960 專利)，請求法院認定億光不侵權、日亞化專利無效、及日亞化的專利無法執行。對此，日亞化提出反訴主張億光專利侵權。地方法院陪審團於 2015 年 4 月認定日亞化'925 專利的請求項 2、3、5 及'960 專利的請求項 2、14、19 因顯而易見性而無效，而地方法院法官於 2015 年 6 月判決億光無法證明日亞化構成不正行為。隨後，雙方都上訴至 CAFC。(註3)

(二) 日亞化專利簡介

'925 專利主要保護將藍色發光元件與藍光轉黃光的磷光體組合以製作出白光 LED 的

技術，其請求項 1 限定藍色發光元件的元素(In, Ga, Al, N)以及磷光體的元素(磷光體包含選自 Y, Lu, Se, La, Gd 和 Sm 中的至少一元素，及選自 Al, Ga 和 In 中的至少一元素)。而請求項 2，也就是此專利被認定無效的請求項次，則進一步限定磷光體包含 YAG (yttrium-aluminum-garnet)螢光材料。(註 4)‘925 專利的專利家族案件至今多達 143 件(註 5)，其中包含‘960 專利。日亞化以‘925 專利為基礎案，多年來陸續提出分割案以調整專利保護範圍，構建嚴密的白光 LED 專利保護網，由此可見‘925 專利對於日亞化白光 LED 技術的重要性。

‘960 專利是一個以‘925 專利為母案的分割案，‘960 專利的請求項 1 主要限定藍色發光元件為氮化鎵(GaN)，且界定磷光體有一濃度分布，其請求項 2，也就是此專利被認定無效的請求項次，則進一步限定磷光體的濃度是朝發光元件遞增。(註 6)

三、CAFC之判決

(一) ‘925 專利是否為顯而易見而無效

對於本案密西根東區地方法院的判決，CAFC 重新審查陪審團對於顯而易見性的結論。一般來說，欲請求專利之標的與先前技術間之差異，在發明時已為所屬技術領域中具有相同知識者所顯而易見者，無可專利性。(註 7)顯而易見性之判斷是基於事實裁決的法律問題，美國聯邦最高法院在 1966 年的 Graham v. John Deere Co.案中提出的 4 個分析原則，至今仍為非顯而易知性判斷上的基準，其包含：(1)先前技術的範圍與內容；(2)先前技術與所爭論的申請專利範圍之差異；(3)所屬技術領域中具有相同知識者之技術水準；及(4)非顯而易見性之輔助性判斷因素(secondary considerations)，如商業上的成功、長期未解決的需求、他人的失敗，及不可預期的結果。(註 8)

針對‘925 專利，億光提出日本專利申請案 H05-152609(以下簡稱 Tadatsu 專利)以及美國專利 US6600175(以下簡稱 Baretz 專利)作為先前技術，Tadatsu 專利揭露使用磷光體及 GaN 藍光 LED 來調整藍光 LED 色彩的技術，Baretz 專利揭露一種單藍色(monochromatic blue)LED 藉由磷光體轉換成白光的技術。另外，億光也提出 Mary V. Hoffman 在 1977 年發表之學術文獻(註 9)及美國專利 US4727283 (Philips)來證明使用 YAG 磷光體轉換藍光成黃光早已應用於汞蒸氣燈。

地方法院判定，陪審團做成‘925 專利請求項具顯而易見性的決定係有實質證據的支持，原因在於‘925 專利中使用的 GaN 藍光 LED 及 YAG 磷光體在此領域是已知的，且庭審時億光所提供的證據顯示此領域具通常知識者有動機將藍光 LED 與藍光轉黃光磷光體組合以產生白光 LED。另外，本案輔助性判斷因素也不利於證明‘925 專利的請求項非

顯而易見。針對組合藍光 LED 及 YAG 磷光體的動機，地方法院指出，呈給陪審團的證據顯示：(1)白光 LED 有很大的市場需求；(2)GaN 藍光 LED 為革命性的突破發明，對白光 LED 的開發是不可或缺的；(3)雙方證詞皆指出，藍光 LED 的發明自然導向使用藍光轉黃光磷光體以製造白光 LED；(4)藍光轉黃光磷光體的種類數量有限；及(5)在發明當時，YAG 磷光體的特性對熟悉此領域技術的人已是習知。因此，地方法院認為，根據所呈現的證據，陪審團認定藍光 LED 及 YAG 磷光體的組合為顯而易見是正確的決定。另外，針對輔助性判斷因素，雖然日亞化有提供商業上成功的證據，但此商業成功的證據與此專利特徵技術之間的關聯性薄弱，且億光提出日亞化競爭對手 Osram 幾乎同時獨立發明了白光 LED，僅落後日亞化數週的時間，並提出質疑日亞化專家是否公正誠信的相關資訊。因此，輔助性判斷因素不利於建立'925 專利的可專利性。

對此判決，CAFC 認同地方法院的結論，CAFC 認為，請求保護的發明的每個要素都單獨存在於先前技術，且在發明當下，本領域具通常知識者會有動機去結合藍光 LED 及藍光轉黃光的磷光體，並會意識到 YAG 是一種可用來將藍光轉黃光的磷光體，如此足以讓陪審團得出'925 專利請求項為顯而易見的結論。至於輔助性判斷因素，由於地方法院有適時地指示陪審團考慮和衡量針對輔助性判斷因素所提出的證據，CAFC 認為陪審團的決定應被尊重。

日亞化向 CAFC 提出的主張是，本領域具通常知識者並無結合藍光 LED 及 YAG 磷光體的動機，原因在於：(1)先前技術揭露的藍光 LED 主要是利用多個磷光體產生紅、綠、藍光的「三色」組合來達成白光，而非'925 專利中黃、藍光的「雙色」組合；(2)本領域具通常知識者不會認知到 YAG 磷光體的有用性質，例如抗濕氣；及(3)先前技術不鼓勵將 YAG 磷光體與藍光 LED 組合，因為有較差的演色性。

CAFC 認為，先前技術已教示藍光 LED 可與磷光體組合產生不同光色、藍光 LED 與藍光轉黃光磷光體組合可產生白光、且白光 LED 有很大的市場需求，如此就足以支持陪審團的決定，先前技術不需一定要揭露黃、藍光的「雙色」組合才能證明'925 專利請求項為非顯而易見。另外，CAFC 也不認同本領域具通常知識者需要意識到 YAG 磷光體有抗濕氣的特性才會滿足結合動機，本領域具通常知識者有動機組合藍光 LED 與藍光轉黃光磷光體，且 YAG 磷光體為少數藍光轉黃光磷光體的其中一個，如此就已滿足結合藍光 LED 與 YAG 磷光體的動機。另外，CAFC 認為，YAG 磷光體有較差演色性的特性並不構成'925 專利的反向教示(teaching away)。也就是說，由於白光 LED 有強大市場需求，本領域具通常知識者不會因為 YAG 磷光體有較差演色性的性質，就不去嘗試將藍光 LED 與 YAG 磷光體組合來產生白光 LED。因此，CAFC 不同意日亞化提出的所有主張。

(二) '960 專利是否為顯而易見而無效

'960 專利請求項 2 的技術特徵在於，磷光體較集中在 LED 芯片的表面，以減少降解。億光提出日本專利公開號 52-40959(以下簡稱 JP-959 專利)來說明磷光體濃度漸變為已知技術，JP-959 專利教示一個具有磷光體的樹脂的製作方法，其技術是藉由地心引力使磷光體集中。JP-959 專利的圖 1C 顯示一個 LED 芯片在下、樹脂在上的組合體，其中，磷光體是集中在 LED 芯片的表面，且 JP-959 專利教示「磷光體在樹脂內部沉降且集中」的技術內容。根據 JP-959 專利中揭露磷光體沉降且集中的技術、Baretz 專利中揭露磷光體遠離組合體表面的配置可避免降解的技術、Tadatsu 專利、及兩方專家的證詞，地方法院陪審團認定'960 專利請求項為顯而易見。

對此判決，日亞化於上訴時主張，JP-959 專利的目標是將磷光體集中在樹脂的外表面而非內表面，CAFC 認為，雖然依照 JP-959 專利的步驟執行並不會達成'960 專利磷光體的濃度分佈，但本領域具普通創造力的技術人員會利用 JP-959 專利所揭示的磷光體沉降的特性，及 Baretz 專利中所揭露的磷光體遠離 LED 組合體表面的配置型態可避免降解的特性，來製作出'960 專利的磷光體濃度分佈特徵。日亞化另外提出，Baretz 專利所教示之避免降解的內容並不足以引導出'960 專利的磷光體濃度分佈特徵，且'960 專利磷光體濃度分佈可避免因濕氣而降解的特徵，在先前技術中沒有明確說明，所以本領域具通常知識者沒有結合 Baretz 專利及 JP-959 專利的動機。CAFC 不同意此主張，CAFC 認為，由於 Baretz 專利所揭露的幾種磷光體的特定配置型態可達成避免磨損及避免降解的功能，本領域具通常知識者會根據 Baretz 專利的教示評估配置磷光體的位置，且會參照 JP-959 專利的教示，得出將磷光體設置在靠近 LED 芯片表面的位置。

(三) 日亞化是否構成不正行為之裁定

美國法院審查專利權人是否構成不正行為，會採用兩個判斷要素：(1)錯誤陳述(misrepresentation)或遺漏具實質重要性的資訊(material information)，及(2)意圖欺瞞(intent to deceive)。若能提出明確且足以使人信服的證據(clear and convincing evidence)，來證明專利權人有欺瞞美國專利商標局(USPTO)審查委員的意圖，且漏未陳報的資訊對於可專利性具有實質重要性(materiality)，即構成不正行為而導致專利無法執行。自 2011 年美國聯邦巡迴上訴法院以全院聯席判決(en banc)，判決了 Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.案後，法院多採用「若沒有」標準(but-for materiality)來判斷漏未陳報的資訊是否具有實質重要性，簡單地說，若漏未陳報的資訊不影響專利核准與否，該資訊不具有實質重要性，但 USPTO 審查委員當初若知悉漏未陳報的資訊即不會核准專利，則該資訊具有實質重要性。(註 10)

針對日亞化是否構成不正行為的事實調查結果，CAFC 審查地方法院的判決中是否有明顯錯誤。億光在地方法院訴訟階段時，主張日亞化'960 專利的說明書中聲明其製作出峰值波長為「接近 600nm」的 LED 屬刻意作假之行為。由於億光沒有充分詢問日亞化發明人以建立其對 USPTO 的陳述屬刻意做假的證明紀錄，地方法院認為億光的主張並沒有達到「若沒有」標準。此外，由於從證據中所得到的唯一的最合理推論僅是「發明人應該更加謹慎地維持資訊的紀錄及記載他們的發現」，地方法院亦判定億光沒有提出日亞化欺瞞 USPTO 的具體意圖之證明。

CAFC 認為，由於事實僅顯示出應該被提交到 USPTO 的文件遺失了，沒有顯示出證明欺瞞意圖的事實，在法院的先例下並沒有欺瞞 USPTO 的具體意圖的證明。因此，億光所提出的證據及資料，不足以證明日亞化專利權人有構成不正行為。(註 11)

四、結論

億光得以成功主張日亞化'925 專利及'960 專利請求項無效的原因在於，億光對於發明當下白光 LED 相關的技術發展有深入瞭解，所提出的相關舉證完整而有力，且資料齊全，因此提高了日亞化反訴的困難度。雖然'925 專利已於 2017 年 7 月 29 日到期，但被 CAFC 判定'925 專利無效，無疑地是降低了日亞化白光 LED 專利佈局的強度及保護力。對於訴訟當事人而言，除了對於系爭專利及相關技術之熟悉程度將影響訴訟程序中所能提交之陳述或證據之力道以外，慎選訴訟代理人，擬定完整的訴訟策略並以此做為訴訟攻防的準備依據，亦對訴訟獲勝與否有很大的影響。

關於日亞化並未構成不正行為之判斷，地方法院和 CAFC 都引用了 Therasense 案例。在 Therasense 案之前，提出有不正行為使專利無法執行的抗辯策略在專利訴訟中被大量採用，然在 Therasense 案判決後，要證明不正行為的困難度提高了。就現行判斷標準而言，就算漏未陳報的資料客觀上具備實質重要性，要如何證明專利權人主觀上有意圖欺瞞的事實，仍是有相當困難度的。

※ 註釋

1. 原文：The remedy for inequitable conduct is the "atomic bomb" of patent law. *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.*, 649 F.3d 1276, 1288-1289 (Fed. Cir. 2011) (en banc)
“Atomic bomb”用語源自 *Aventis Pharma S.A. v. Amphastar Pharm., Inc.*, 525 F.3d 1334, 1349 (Fed.Cir.2008): The threat of inequitable conduct, with its "atomic bomb" remedy of unenforceability, ensures that candor and truthfulness.
2. 本判決文請參 <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/16-1577.Opinion.1-2-2018.1.PDF>
3. 兩方訴訟歷程可參考：

https://www.gpo.gov/fdsys/granule/USCOURTS-mied-4_12-cv-11758/USCOURTS-mied-4_12-cv-11758-26/content-detail.html

4. US 5,998,925 專利“Light Emitting Device Having a Nitride Compound Semiconductor and a Phosphor Containing a Garnet Fluorescent Material”<https://www.google.com/patents/US5998925>
5. 查詢網頁為歐洲專利局Espacenet Patent Search (<https://worldwide.espacenet.com/>)，查詢日為2018年5月16日。
6. US 7,531,960 專利“Light Emitting Device with Blue Light LED and Phosphor Components”
<https://www.google.com/patents/US7531960>
7. 此訴訟中的’925 專利及’960 專利的有效申請日在 2013 年 3 月 16 日前，故適用美國專利法舊法(pre-AIA)第 103 條有關顯而易見性之規定
8. 原文：
(1) the scope and content of the prior art, (2) differences between the prior art and the claims at issue, (3) the level of ordinary skill in the pertinent art, and (4) the presence of secondary considerations of nonobviousness such as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, and unexpected results.
9. “Improved color rendition in high pressure mercury vapor lamps”, 6 J. Illuminating Engineering Society, 89 (1977).
10. 關於不正行為，另可參閱本刊下列報導：
林靜華，「專利申請懈怠及申請人之不正行為—以 Cancer Research Technology v. Barr Laboratories 案為中心」，聖島國際智慧財產權實務報導第 13 卷第 3 期，2011 年 3 月出刊。
周育全，「由 Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson and Co.案重新檢視不正行為之判定標準」，聖島國際智慧財產權實務報導第 12 卷第 10 期，2010 年 10 月出刊。
林秋伶，「由 2006 年美國聯邦巡迴上訴法院之 Ferring B.V. v. Labs, Inc.案論不正行為抗辯之成立要件」，聖島國際智慧財產權實務報導第 9 卷第 5 期，2007 年 05 月出刊。
11. 密西根東區地方法院針對本案不正行為之裁定請參：
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCOURTS-mied-4_12-cv-11758/pdf/USCOURTS-mied-4_12-cv-11758-25.pdf



總 所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02) 2775-1823	FAX : (02) 2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02) 2775-1823	FAX : (02) 8773-6131
台 北 所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02) 7702-8299	FAX : (02) 7702-8289
台 中 所	台中市西 區臺灣大道二段220號32樓	(04) 2328-8218	FAX : (04) 2328-8318
台 南 所	台南市東 區裕農路375號6樓	(06) 274-2266	FAX : (06) 238-0527
嘉義聯絡處	嘉義市西 區垂楊路505號6樓之1	(05) 285-1586	FAX : (05) 285-1595
高 雄 所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07) 216-3721	FAX : (07) 216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw