

專利話廊

淺談 SCA v. First Quality 案之美國最高法院判決

賴健桓 中國專利代理人



一、前言

SCA v. First Quality 一案，美國最高法院於 2017 年 3 月 21 日做出判決，推翻了 CAFC 對於專利法第 282 條之懈怠抗辯與第 286 條之損害賠償時效間競合之見解。在 CAFC 此案之判決，正反意見法官人數為 6 比 5，由於正反意見人數比例幾乎相當，最高法院顯然有充分理由藉由審理此案對懸而未決的懈怠抗辯法律問題做出回應與定調。

以下為 SCA 案之事件發生圖表，可供讀者迅速瞭解本案歷程。



以下則就本案在聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 審理時及最高法院審理時的狀況分別摘述。

二、CAFC 審理概要

在 CAFC 審理時，參酌了 Petrella 最高院判決一案，該案係關於著作權，最高法院認定著作權法已制定消滅時效規定，基於權力分立，權利懈怠不能排除法律救濟。然而 CAFC 在考慮 Petrella 案見解能否適用於本案專利訴訟時，首先採用了兩個正反面向的觀點：(1) 若專利法第 282 條懈怠抗辯僅作為排除衡平救濟之防禦方法，則 Petrella 案進一步禁止在專利法中將懈怠抗辯作為排除法律損害賠償之方法；或 (2) 然若懈怠抗辯在專利法中同時作為法律和衡平救濟之抗辯，則專利法與 Petrella 案無涉。儘管專利法第 286 條損害賠償時效限制，仍可依照專利法第 282 條將懈怠抗辯作為法律救濟之防禦方法。

CAFC 認為，專利法第 282 條本身並未規範懈怠抗辯如何適用於法律救濟。在修法時，除非立法者明示廢棄慣例法 (common laws) 內容，否則必須假設立法者有意將慣例法納入專利法。而在專利法第 282 條於 1952 年修法時，立法者確實未明文廢止慣例法，故仍應回歸 1952 年以前，觀察法院是否有無適用懈怠

抗辯做為排除法律救濟的慣例法。其中以 Ford 案 (CAFC 判例) 最具影響力，該案指出有以過去法院以慣例法支持懈怠抗辯適用排除法律救濟。故 CAFC 歸納出，慣例法強烈支持懈怠抗辯可用以排除法律救濟。此外，在 1952 年前之專利法，關於損害賠償或防禦的請求，在普通訴訟 (legal action) 與衡平訴訟 (Equitable action) 間不存在明顯區別，例如，1870 年專利法允許在普通訴訟或衡平訴訟中請求損害賠償，又如 1897 年專利法之時效限制亦同時適用普通訴訟或衡平訴訟。

綜上所述，CAFC 認為在 1952 年前，存在懈怠抗辯可用以排除法律救濟之慣例法，故而在 1952 年專利修法之內容應包含懈怠抗辯排除法律救濟之慣例法。因此，CAFC 認定專利法第 282 條的懈怠抗辯可排除第 286 條侵權賠償 6 年效期內之法律救濟。

至於 CAFC 在考量地方法院的衡平禁反言即決判決是否恰當時，則採用了 Aukerman 判例中判斷是否得採用衡平禁反言的條件：(1) 專利權人是否有誤導行為 (misleading conduct)，導致侵權人合理地推論專利權人不會對侵權人主張專利；(2) 侵權人是否信賴該誤導行為；以及 (3) 由於被控侵權人信賴該誤導行為，若允許專利權人接著指控被控侵權人之侵權行為，是否將會造成被控侵權人的重大損害。

CAFC 最終推翻地院之衡平禁反言即決判決，理由如下：(1) SCA 對 FQ 之 '646 專利無效主張不做任何表示 (沉默)，其意涵有諸多相競之推論，而難以僅推定 SCA 欲誤導 FQ；以及 (2) 關於 FQ 是否被 SCA 所誤導，仍有重要事實上之爭議，因 FQ 本身可能早已認定 SCA 之 '646 專利無效，或是 FQ 純粹忽略了 '646 專利。

三、最高法院審理概要

最高法院推翻了 CAFC 的判決，認為懈怠抗辯不可排除專利法第 286 條所規範之 6 年時效期間內的侵權賠償救濟，其理由如下：

(一)、Petrella 案見解同時著眼於權力分立與懈怠抗辯在衡平上傳統角色

懈怠抗辯基於衡平法院於無消滅時效之情形時，為了避免不公情形存在，而以懈怠抗辯作為消滅時效之補充，簡言之兩者原則上不應並存。然而，依據 Petrella 案之最高法院見解，由於專利法第 286 條既已明確制定賠償請求權之 6 年時效，故無需再做任何補充 (No gap)，則此時應無當初懈怠抗辯制定的目的，時效填補 (Gap filling) 之存在。

在衡平法院與普通法院於 1938 年合併之前，懈怠抗辯僅適用於衡平法院，故懈怠抗辯係由衡平法院發展而來。

Petrella 案，基於權力分立以及一般傳統懈怠抗辯之定位，其認為懈怠抗辯與消滅時效之功能相同，當法院制定消滅時效時，若在適用懈怠抗辯，等同給予法院凌駕於立法權之權力。懈怠抗辯作為填補漏洞的法則，當制定一固定消滅時效時，則不存在漏洞，故懈怠抗辯不可適用。

在最高法院之不同意見理由書中，持異議理由之 Breyer 法官認為，專利法第 286 條縱使規範了賠償請求權的 6 年時效限制，該條規定仍存有漏洞，應以填補。其認為，若允許專利權人可於任何時點起訴，則被告可能不知自身為侵權人而繼續挹注大量投資，甚至最後專利權人專利僅佔微小部分，再來被告可能主張專利無效的證據會隨著時間滅失，最後一點為可能使侵權人無法輕易的放棄其專利之實施 (所謂的市場閉鎖 (Lock-in))。然而專利權人卻可藉由持續的訴訟，

獲得損害賠償。例如，專利權人可在專利權期限起算的第 10 年，起訴求償第 4-10 年的賠償金，亦可於第 16 年起訴求償第 10-16 年之賠償金，又復於第 20 年起訴求償第 16-20 年之賠償金。而侵權人將因無懈怠抗辯之防禦而不斷遭予取予求。

(二)、Petrella 案可輕易適用於專利法第 286 條

FQ 認為專利法第 286 條並非一真正消滅時效規定，因為真正消滅時效應為有請求權時往後起算，然而專利法第 286 條卻為遞交訴狀時往前起算；懈怠抗辯僅被真正消滅時效取代，故而 SCA 主張不成立。

然而 Petrella 案，著作權其實亦為起訴時往前起算三年，與 FQ 主張出入，若按照 FQ 邏輯，則 Petrella 案，亦不能排除懈怠抗辯；然而 FQ 主張並非真正消滅時效必然原則，只是大多數消滅時效是以原告發現侵權時起算。

286 的法條文義觀之，按照 Petrella 案邏輯解釋，專利法第 286 條實際意涵應為專利權人在訴狀提交起算起前六年，可以請求任何侵權行為之損害賠償。

至於非真正消滅時效之主張，FQ 認為真正消滅時效應為法官在原告認知侵權行為時，當原告提起訴訟時，其考量遲延訴訟發生多久之情事，限制原告最晚提起訴訟的時間。故而 FQ 認為專利法第 286 條無論專利權人何時知悉侵權情事，其皆可提起訴訟，而非真正消滅時效。

FQ 誤解了消滅時效真正意涵，如同 Petrella 案所涉消滅時效其實也適用發見原則，故而以發見原則作為分類不妥，因為發見原則並不是真正消滅時效的共通原則，所以 Petrella 見解並不僅僅適用於 FQ 所稱真正消滅時效的案件。再者，就本案目的並非仰賴於此具爭議性的分類基礎。

此外，專利法案件與著作權案件存有若干不同。

1. 著作權並沒有像專利權一樣，存在哪個法院處理懈怠抗辯以及消滅時效與懈怠抗辯共存一這個將近一個半世紀的歷史。

2. 專利權並沒有所謂 deduction provision 的制定，著作權人請求損害賠償時，被告可以主張扣除投資的自負開銷，所以可能相較專利權，較不存在遲延訴訟的動機

3. 再者遲延訴訟對於專利權人與著作權人代表不同意義。

對於專利權人，遲延訴訟具有若干證據優勢，專利權人較無證據滅失可能。著作權人尚須證明侵權人有重製作品，侵權人若能反證其為獨立創作者，則能免於侵權。然而，專利侵權則是一項較嚴重之責任，專利權人只需確認侵權人實施該專利，侵權人無法以獨立發明之理由免責於專利侵權。對於專利侵權人而言，時間經過可能使其主張專利無效（明確性、先占、不充分）的可能性降低，因為證據滅失可能性相較著作權，以實證研究結果而言，高出許多。

4. 最後專利權存在所謂閉鎖 (Lock-in) 的難題

5. 多數判決認為衡平禁反言或許可以減輕上述一些問題，然而本席認為在接受改變見解之前，為了避免對投資方已確定的期待造成衝擊，仍應該更審慎處理此問題。而且 Petrella 案也是誤判，多數派認為應該把 Petrella 留在原位，並持續向前，然而 Breyer 法官將停留持續找出更多合適的理由辯明，誠如國會在專利法努力一提升科技進步與實用，以及錯誤跟錯誤並不會變成正確，故 Breyer 法官反對這件判決。

(三)、CAFC 認為專利法第 282 條懈怠抗辯作為專利法第 286 條例外的見解被推翻。

首先在專利法第 282 條是否確立懈怠抗辯有歧異，縱然肯認專利法第 282

條有明文懈怠抗辯，也不因此導出懈怠抗辯作為專利法第 286 條例外之結論。

在聯邦法院及 FQ 主張中無法看出此一聯邦慣例法存在，作為聯邦法院對此見解的正當化基礎，即專利法第 286 條懈怠抗辯可以用來推翻 SCA 求償權。

專利法所使用的文字，透露出國會允許法院繼續適用懈怠抗辯之意圖，因為專利法 286 條“Except”之文字。基於專利法第 282 條“不可執行性(Unenforceability)”作為專利法第 286 條之例外，以及專利法第 282 條已明文化懈怠抗辯(起草人 Federico 文獻)，再加上先前慣例法允許懈怠抗辯作為防禦方法，可以知道國會允許懈怠抗辯可作為損害賠償之抗辯。

(四)、聯邦法院以及 FQ 以較低法院層級之判決，作為支持 1952 年前存在“懈怠抗辯排除 6 年損害賠償”之慣例法依據

然而這些依據不具說服性，因為在那時存在“懈怠抗辯不可用於排除法定期間之損害賠償”之 well-established 原則，此原則相較於聯邦法院等具歧異性且模糊的依據更具說服力。

最高法院無視於起草者於起草當時所列舉支持懈怠抗辯的判決，那些判決是作為立法時明文該慣例法依據。那些判決亦包含每個聯邦上訴法院對懈怠抗辯的見解。

最高法院多數派認為這些為數不少的判決不代表任何意義，更進一步認為這些支持懈怠抗辯的見解都是出自於衡平法院，認為在有消滅時效時就不存在漏洞填補，這些理由雖然是對於這問題很好的回應方式，但卻不正確。

四、最高法院之不同意見

最高法院法官 Breyer，以 1 比 7 之作為極少數，對於最高法院判決持有不同意見，理由如下：

1. 在 1897 年時國會就已制定一個非常近似於專利法第 286 條之條文，並適用於衡平法院。然而在 1897 年後，仍然持續適用懈怠抗辯於衡平法院，所以上述以消滅時效已存在而不適用懈怠抗辯的理由，無法獲得支持。

2. 再者，在 1870 年後國會賦予衡平法院有處理法律救濟的權力，然而普通法院卻沒有賦予頒發禁制令的權力，故而其實在 1870 年後鮮少專利侵權案件會進入普通法院。

3. 因為國會瞭解上述賠償案件多發生於衡平法院的事實，故而為了修正專利損害賠償習慣法，其多重寫衡平法院處理損害賠償的條文(如 Reasonable sum) 1952 年國會亦有認識上述事實，而有意將懈怠抗辯適用於專利損賠案件

4. 很少在合併前發生於普通法院的案件，用來支持懈怠抗辯的見解，然而此係因為合併前幾乎所有專利損賠訴訟都在衡平法院，而且在合併後聯邦法院仍然持續適用懈怠抗辯排除損賠，故而懈怠抗辯並不真的是專屬於衡平法院的原則。

雖然最高法院多數試圖減弱上述這些專利法制定前案件的說服力，並以一些判決，並指稱一些判決過於隻字片語、太模糊，甚至有些判決混淆了會計與損賠概念，然而這卻不足以說明國會在制定專利法時避免將上述慣例成文化。

再者，多數派無法指出任何一個案件支持其所謂的一般慣例法原則(懈怠抗辯不適用的見解)，而且至少六個上訴法院支持懈怠抗辯可用於排除專利損賠的請求。多數派利用將上述案例分成數個子集，最小化上述這些慣例法的信賴性，說這些子集各別都過少而不足以建立一個完整共同的原則。

這就像是費城人棒球隊以 0-9 的比數輸給紅襪隊，費城隊粉絲聲稱這是一個只差一球，對於費城粉絲而言，費城人僅僅在一局輸了一分而已。

五、小結

由本案最高法院之判決可理解，最高法院有意沿用並重申其過去在 *Petrella* 案於著作權法的見解，限制專利法第 282 條之懈怠抗辯不得排除第 286 條之請求權，惟最高法院之判決理由淪為形式。此判決結果大幅限縮慣例法的適用，明定侵權賠償時效期間不受慣例法影響之絕對性，亦可大幅減少後續同類訴訟案件須個別套用慣例法逐一判斷懈怠抗辯之適用情形的訴訟成本。然而，如持反對意見的最高法院法官 *Breyer* 所述，由於標準關鍵專利具有市場閉鎖性，被控侵權人欲進入市場則必定會實施標準關鍵專利，亦必然侵權，在缺乏懈怠抗辯作為防禦武器的前提下，被控侵權人將任專利權人予取予求。



我國專利說明書關於前置基礎撰寫習慣之二三事

林昇濤

對於剛接觸專利事務不久的民眾，在閱讀專利說明書時所遇到的最大問題，通常是通篇的“一”與“該”在閱讀上所帶來的障礙及不友善的閱讀經驗；同樣的，作為一位新進的撰稿工程師，在撰稿時所要面對的第一個問題便是“一”與“該”的使用時機。以下首先介紹我國使用“一”與“該”之撰寫習慣的緣由，接著討論中國大陸與我國在撰寫習慣上的不同，最後節錄一個簡單的範例來說明為什麼智慧財產局認為：在撰稿時，“一”與“該”的使用有其必要。

新進的撰稿工程師，在經過教育訓練或者是閱讀相關資料之後，大都能理解我國在專利說明書中加入“一”與“該”的習慣源自於美國的審查基準(簡稱MPEP)對於申請專利範圍的要求，美國MPEP規定在申請專利範圍中第一次提及的元件要冠以不定冠詞，而第二次再出現相同的元件時則要冠以定冠詞，之所以作出這樣的要求，除了在一方面滿足了英文文法的規定外，另一方面對於審查中釐清元件之間的關係與前置基礎(antecedent basis)的判斷上也有很大的幫助，在美國專利審查時，一旦在撰寫專利說明書時違反了美國MPEP的上述規定，通常會遭到審查委員引用美國專利法112條以前置基礎不充分(insufficient antecedent basis)來作為不予專利的理由；

而在我國的撰稿習慣中，普遍以“一”來對應英文文法中的不定冠詞“a”或“an”，而以“該”來對應英文文法中的定冠詞“the”或者是形容詞“said”；然而，在中文的文法裡，其實並沒有不定冠詞與冠詞的概念，這也是頻繁地出現於說明書中的“一”與“該”，會在國人閱讀專利說明書時造成閱讀障礙、使國人覺得說明書內容拗口的原因之一，在我國的專利法、專利法施行細則及審查基準中雖然未明文規定在說明書中強制使用“一”與“該”的前置基礎要求，然而在實務上，沒有使用“一”與“該”的撰寫習慣來撰寫專利說明書，往往會收到審查委員以缺乏前置基礎的理由來予以核駁。解讀請求項時，我國對於“一”的解讀方式與美國相同，“一”所對應的是“a”或“an”而非“one”，除非專利說明書或專利範圍中有特別的限定，否則我國在解讀請求項中的“一”時，並不將專利範圍所保護的個數限定為一個，而是包括有二個、三個……等可能。

相對應的中國大陸在專利說明書中是以“一”與“所述的”來分別對應英文文法中的“a”和“said”，推估中國大陸較少採用“該”來對應定冠詞“the”的原因，或許正如同以上所述，其認為中文並沒有定冠詞或者不定冠詞的概念；有趣的是，中國大陸和我國一樣，在其專利法、專利法實施細則及專利審查指南中對於此撰稿習慣亦無明確規定。

智慧財產局於官方網站之公告資訊的公佈欄，提供了民國102年的專利審查實務品質改善建議及回應，其中的問題及回應說明(十)提供一個簡單的範例，來向申請人說明使用“該”的撰寫說明書習慣，在解讀請求項時所能得到的裨益且不至於產生難以閱讀的問題，範例如下：

「一種多功能簡報滑鼠，包括：一本體；一左鍵與一右鍵，係設置於該本體的前側；一游標控制部，係設置於該本體且位於該左鍵與該右鍵之中間位置；一電腦連接該簡報滑鼠。」

如果將範例中的“該”刪除，智慧財產局認為，一旦第二次出現的元件如果不加上“該”的話，請求項中所界定之元件間的關係則不限定於具有“一”的先行詞上，以左鍵與右鍵的設置位置來作進一步地解釋，智慧財產局認為一旦

將“該”刪除，則第一次出現的“一本體”無法作為第二次出現之“本體”的先行詞，而衍生左鍵與右鍵設置於“另一本體”的解讀空間，容易造成混淆不確定的解讀問題，而在第二次出現的元件增加“該”，則能對已出現的元件加以限定釐清。

如果將範例中加入的“一”刪除且在本體側邊增加的另一個游標控制部，則變為：「一種多功能簡報滑鼠，包括：本體；左鍵與右鍵，係設置於該本體的前側；游標控制部，係設置於該本體且位於該左鍵與該右鍵之中間位置；游標控制部，係設置於該本體的側邊；電腦連接該簡報滑鼠。」如果將範例中的“一”刪除，在解讀請求項時，會有出現兩次的游標控制部是否為同一個元件的疑惑，而如果是解讀為同一個元件時，則會出現同一個元件設在本體的不同位置的問題，造成請求項所界定技術特徵不明確的問題。

依筆者淺見，一般人在解讀請求項時，是否會採用如同智慧財產局的解讀方式，實在是見仁見智，但是在專利說明書採用“一”與“該”的撰寫習慣能快速輔助判斷前置基礎的有無係無庸置疑的，如果採用“一”與“該”的專利說明書撰寫方式能有助於智慧財產局在審查時快速地解讀，為了能與智慧財產局在相同的基礎下溝通，令申請案件快速地通過審查，在說明書採用“一”與“該”的撰寫習慣，其實並無不可；相對的，如果智慧財產局希望申請人在撰寫專利說明書時採用相同的認定標準，建議應當在專利審查基準規範相關的撰寫要求及解讀方式，讓申請人能夠有所適從，減少現在許多申請人知其然而不知其所以然的狀況。

參考資料：

<https://www.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=3112112113186.pdf>