

美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任

Institute of Technology Law

National Chiao Tung University

研究生：蔣瑞琴

Student：Jui-Chin Chiang

指導教授：劉尚志博士

Advisor：Dr. Shang - Jyh Liu

林美惠博士

Dr. Mei-Hui Lin

國 立 交 通 大 學

管 理 學 院 碩 士 在 職 專 班



Submitted to Institute of Technology Law

College of Tung University

In Partial Fullfillment of the Requirements

For the Degree of Master of Laws

In Technology Law

2006

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中 華 民 國 九 十 五 年 六 月

美國專利侵權訴訟之證據能力與舉證責任

學生：蔣瑞琴

指導教授：劉尚志博士

林美惠博士

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組

摘要

伴隨著知識經濟規模逐年擴大，智慧財產權保護之重要性日益被重視，專利侵權訴訟被使用之頻率日益增加。訴訟之審理中，最主要之元素為證人及證物，證據也是法官建立事實之基礎。我國關於證據之處理及舉證責任之分配，並未以獨立之證據法規範之，而係分別規定在民事訴訟法及刑事訴訟法中，而其中之規定，又相當簡略，常造成適用上見解之分歧，故就我國訴訟之舉證責任分配及舉證程度標準有加以檢討之必要。美國就專利侵權訴訟已發展一段時日，各種判斷標準及訴訟程序中關於證據之處理，實有值得我方參考之處，故本文以美國專利侵權訴訟關於證據能力、證據方法、舉證責任分配及舉證程度標準之相關法律及判決作為介紹，作為省思我國規定及實務操作之參考。

由於美國訴訟制度中，專利侵權訴訟屬於聯邦法院管轄，原則上以聯邦證據法作為準據法。故本文先針對美國關於證據能力之規定為介紹，內容包括證據需具關聯性、證據應非屬傳聞證據、證據需經驗真或辨識及文書須符合原本原則，並整理美國專利侵權訴訟關於證據能力之相關案例，以說明相關規定落實於實務上判決之運用。

再者，本文整理出美國專利侵權訴訟中常用之證據方法、其適用之順序及適用上常見之問題，以期呈現美國專利侵權訴訟進行時更具體化之面貌。另外，本文亦簡要整理專利侵權訴訟中常見之爭點，包括原告權利主張事項，如所有權、侵權、所主張損害賠償數額、故意侵權，及被告之抗辯事項如專利無效、修理、授權或默示授權、不公平行為、懈怠、禁反言、專利濫用，逐一就判決先例對各爭點構成要件之舉證責任分配，及舉證程度之標準為介紹，期能幫助讀者明瞭專利侵權訴訟中兩造通常使用之爭執事項及其舉證責任分配與舉證程度，最後並作成對我國專利侵權訴訟舉證責任之建議。

THE COMPETENCE OF EVIDENCE AND THE BURDEN OF PROOF IN PATENT INFRINGEMENT LITIGATION IN U. S. A.

Student : Jui-Chin Chiang

Advisor : Dr. Shang –Jyh Liu

Dr. Mei-Hui Lin

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

Following the expansion of the scale of the knowledge-based economy, companies now attach great importance to protecting their intellectual property, and patent infringement litigations are happening with increasing frequency. The primary elements that make up a trial are witnesses and exhibits. Evidence is the foundation for the court to construct the facts. There is no independent rule of evidence and the burden of proof in Taiwan, generally governed by the Code of Civil Procedure and the Code of Criminal Procedure, and the rule of evidence are too contradictory, and there are different opinions about the burden of proof between courts from time to time. It is necessary to review the rule of evidence and the standard of burden of proof. Patent infringement litigation in the U. S. A. has been developed for a long time, and there are so many cases about the rule of evidence and the standard of burden of proof as considerable reference materials. This thesis proposes to introduce the rule of evidence and the standard of burden of proof of patent infringement litigation in the U. S. A. as the reference materials when we review the rule of evidence and the standard of burden of proof in Taiwan.

The jurisdiction of patent infringement litigation is the federal court. The litigation is governed by the Federal Rule of Evidence. This thesis introduces the competency of evidence, including the topics of Relevance, the Hearsay Rule, Requirement of Authentication or Identification and the Original Writing Rule. This thesis also introduces the precedent about the evidence of patent infringement litigation, attempting to show how the rule applies in real cases.

This thesis sums up the evidence that is always used in patent infringement litigation and dears some considerations that arise in connection with the evidence, attempting to show the real situation of patent infringement litigation. Also, this thesis introduces some arguments that often arise in patent infringement litigation, including the issues on which the patent owner bears the burden of proof such as ownership, infringement, the amount of damage and willful infringement, and the issues on which the accused infringer bears the burden of proof

such as invalid patents, repair, license and implied license, inequitable conduct, laches, and estoppel. The reader of this thesis will find out the arguments that often arise in patent infringement litigation, the burden of proof of each issue and the standard. Finally, we integrate the above issues and provide some suggestions in the conclusion of this thesis.



謝 誌

小時候看著各種頒獎典禮上受獎人冗長的致謝名單，每每覺得矯情，但長大了，才深刻感受每一件事的完成，都絕非單憑一己之力，而受助於太多人、太多事，然後慢慢懂得感恩。

無心插柳的考上交大科法所，是執業十年後最美麗的意外。但在科法所的求學過程，可一點也不能僥倖。能夠順利完成論文，由科法所畢業，要感謝的人，真的太多。

首先要感謝的科法所劉尚志所長，他不但收了我這個離校十年、完全不知專利為何物的人當學生，導引我一窺專利運用之精妙，更開啟了我對專利訴訟的興趣。而科法所許多科技界和法律界優秀的老師，使我在追求速度的先進的科技，及講究嚴謹的法律間，看到了衝擊的火花和互相運用的趣味，使得以往畏懼科技領域的我，能熟悉科技與法律交流的平台，理解其間的對話。而吳巡龍老師對於證據能力諸多觀念之教導、林志潔老師對於資料蒐集熱心的指導、指導教授林美惠老師對於論文體系給予寶貴的意見、口試委員盧遠珊老師關於加強美國重要案例介紹的提醒，方使本篇論文能順利完成。

進入科法所，讓我深感驕傲的，是能跟一群各方精英共聚一堂，成為互相扶持的好友，論文的完成，要感謝陳斌、欣蓉、育竹、界昇、怡如、婉莉、俊凱等提供資料及意見，而翠亭、宏節、慶鴻、國成、惠錦、惠如、秀雯不時的鼓勵，常常使我倍覺溫暖。在事務所內，玉珊在我求學期間，承擔了許多我應為的工作，玉雲、怡如在資料整理上給了我不可或缺的協助，惠雯則在翻譯上給了我最大的協助，這些我都點滴在心。

另外，特別要感謝的，是我的師父太極門掌門人洪道子博士，他傳授我的氣功功法，讓我在極端忙碌的工作與課業中，身體仍然能保持最健康的狀況，而其教導的智慧，使我能將台北新竹間一次又一次的車程，都化為一次次歡喜的旅途。

相知甚深的好友及師兄姊的加油及關懷，是無法取代的寶藏，讓我深覺生命如此美好。

當然，深愛我的家人，是我向前最大的力量，永遠只問付出的媽媽，和在天國的爸爸，您的愛，讓我的生命，充滿幸福。

不論未來的人生是什麼，我都願意用微笑，向前探索。

蔣瑞琴 謹誌於 95.06.01

美國專利侵權訴訟之證據與舉證責任

目 錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
誌謝	iv
目錄	v
一、	緒論.....	1
1.1	研究背景與動機.....	1
1.2	研究目的及範圍.....	2
1.3	研究方法.....	2
1.4	論文架構.....	3
1.5	本文研究問題之提出.....	3
1.5.1	案例.....	3
1.5.1.1	事實經過.....	3
1.5.1.1.1	系爭專利.....	3
1.5.1.1.2	申請及修正過程.....	4
1.5.1.2	法院判決.....	6
1.5.1.3	巡迴法院之 DYK 法官之不同意見書.....	8
1.5.2	問題提出.....	9
二、	證據能力.....	10
2.1	美國聯邦證據法關於關聯性之規定.....	10
2.1.1	「有關聯性證據」之定義.....	10

2.1.2	無關聯性無證據能力·····	13
2.1.3	基於混淆、偏頗或費時而排除之有關聯性證據·····	13
2.1.4	事後之補救措施不得用以證明過失或產品瑕疵·····	15
2.2	證據應無禁止事由--非屬傳聞證據·····	17
2.2.1	傳聞之定義·····	17
2.2.2	傳聞法則·····	18
2.2.3	不屬傳聞之範圍·····	18
2.2.3.1	判例上認為不屬傳聞證據·····	18
2.2.3.2	聯邦證據法規定不屬傳聞之情形-代理人或受僱人不利於 本人之陳述·····	20
2.2.3.3	聯邦證據法中所列傳聞之例外·····	21
2.2.3.3.1	不論證人可否出庭均屬傳聞之例外·····	21
2.2.3.3.1.1	經常從事活動之紀錄·····	21
2.2.3.3.1.2	公務紀錄或報告·····	23
2.2.3.3.1.3	以公務紀錄之欠缺證明事實不存在·····	25
2.2.3.3.1.4	學術論文·····	25
2.2.3.3.2	證人無法出庭時之傳聞法則之例外·····	27
2.2.3.3.2.1	證人無法出庭時之定義·····	28
2.2.3.3.2.2	聯邦證據法中關於證人無法出庭時傳聞法則之例外之例示	29
2.2.3.3.3	關於傳聞之例外之概括規定·····	32
2.2.3.4	關於案例中證據排除之評析·····	33
2.3	美國聯邦證據法關於確認形式上之真實性之規定·····	35
2.3.1	證據需經驗真或辨識·····	35

2.3.1.1	通論	35
2.3.1.2	驗真之例示	38
2.3.1.3	自我驗真	43
2.3.1.4	關於案例中證據排除之評析	44
2.3.2	文書須符合原本原則 (Original Writing Rule) 或其例外	46
2.3.2.1	通論	46
2.3.2.2	電腦資料證據	48
2.3.2.2.1	電腦資料證據為原本	48
2.3.2.2.2	電腦證據製作之時間	49
2.3.2.3	複本之證據能力	50
2.3.2.4	公務紀錄	51
2.3.2.5	最佳證據原則之例外	51
2.3.2.5.1	摘要	51
2.3.2.5.2	當事人之證言或書面自認	52
2.3.2.5.3	先前證人證詞之宣示書	52
2.3.2.5.4	證據滅失或毀損	52
2.3.2.6	關於原本原則法院及陪審團間之分工	53
三、	證據方法	55
3.1	通論	55
3.2	常用之證據方法	58
3.2.1	一般人證	58
3.2.1.1	通論	58

3.2.1.2	專利侵權訴訟中特殊性之問題	59
3.2.1.2.1	律師	59
3.2.1.2.2	以專利審查員做為證人	62
3.2.1.3	証人之證明力	62
3.2.2	專家證人	65
3.2.2.1	適格	65
3.2.2.2	判斷專家證詞可否採用之標準-可信賴性之門檻	66
3.2.2.3	專家證詞之證言應與系爭爭點具關聯性	67
3.2.2.4	專家證詞不得涉入最終爭點	68
3.2.2.5	專家證人在我國訴訟上之證據地位	69
3.2.3	物證 (Exhibits)	72
3.2.3.1	通論	72
3.2.3.2	專利侵權訴訟中常用之物證	72
3.2.3.2.1	宣示書	73
3.2.3.2.2	摘要	73
3.2.3.2.3	陪審員觀察及照片	73
3.2.3.2.4	模型	74
3.2.3.2.5	電腦虛擬或模擬	75
3.2.3.2.6	於外國之申請案之行為	76
3.2.3.2.7	翻譯資料	76
3.3	解讀申請專利範圍所使用之證據	77
3.3.1	內部證據	77

3.3.2	外部證據	79
3.3.2.1	通論	79
3.3.2.2	常用之外部證據之討論	80
3.3.3	解讀申請專利範圍時關於內部證據與外部證據之適用之順序	83
3.3.4	案例中證據法則之評析	85
四、	舉證責任分配及其舉證程度標準	87
4.1	「提出證據之責任」及「舉證責任」	87
4.2	舉證程度標準	90
4.2.1	優勢證據標準	91
4.2.2	清楚而具有說服力之標準	92
4.2.3	超越合理懷疑	93
4.2.4	其他	94
4.2.5	各項標準在實證上之比較	94
4.3	舉證責任分配	98
4.3.1	專利所有人之舉證責任	98
4.3.1.1	所有權	98
4.3.1.2	侵權 (Infringement)	98
4.3.1.2.1	產品專利	99
4.3.1.2.1.1	解讀申請專利範圍	99
4.3.1.2.1.2	字面侵害	103
4.3.1.2.1.3	均等論下之侵害	104
4.3.1.2.1.3.1	意義	104

4.3.1.2.1.3.2	限制	105
4.3.1.2.2	方法專利	106
4.3.1.2.2.1	沿革	106
4.3.1.2.2.2	推定侵權	107
4.3.1.2.2.3	原告之舉證責任—實質相似性	109
4.3.1.2.3	其他專利	109
4.3.1.2.3.1	設計專利	109
4.3.1.2.3.2	植物專利	110
4.3.1.3	財務補償	110
4.3.1.3.1	損害賠償之範圍	110
4.3.1.3.2	損害賠償之限制	113
4.3.1.3.2.1	產品專利	113
4.3.1.3.2.1.1	時間限制	113
4.3.1.3.2.1.2	標示	114
4.3.1.3.2.2	方法專利	114
4.3.1.3.2.2.1	時間限制	116
4.3.1.3.2.2.2	善意之限制	117
4.3.1.3.2.2.3	要求揭露	117
4.3.1.3.2.2.4	知悉侵權	117
4.3.1.4	故意侵權 (Willful Infringement)	118
4.3.2	被告之舉證責任	121
4.3.2.1	專利無效	122
4.3.2.1.1	發明人之記載不正確	122

4.3.2.1.2	不具實用性	122
4.3.2.1.3	不具新穎性	123
4.3.2.1.3.1	新穎性	123
4.3.2.1.3.2	公開使用或銷售	123
4.3.2.1.4	顯而易見性	125
4.3.2.1.5	發明來自他人	126
4.3.2.1.6	放棄、隱匿或隱瞞	126
4.3.2.1.7	顯而易見的重複專利	126
4.3.2.1.8	不具可實施性	127
4.3.2.1.9	未記載最佳實施例	127
4.3.2.2	未侵權	128
4.3.2.2.1	修理	128
4.3.2.2.2	授權或默示授權	129
4.3.2.3	不公平行為	131
4.3.2.4	懈怠	132
4.3.2.5	禁反言	133
4.3.2.6	專利濫用	134
4.4	案例中舉證責任分配及其證明標準之評析	135
4.4.1	就修正證明之舉證責任及其舉證程度標準	135
4.4.2	關於特殊案例部分	136
五、	結論	137
參考文獻		143

一、緒論

1.1 研究背景與動機

二十一世紀為知識經濟時代，身處此創意代表財富的時代¹，各種智慧財產權不只是公司之靜態資產，其更涉及動態的競爭手段及商業策略。藉由專利的取得，不管經由合法授權以取得權利金獲利，或是造成他人進入該項市場之障礙，已儼然成為另一商業情勢。也因其所涉及已見或潛在之重大利益，有關之法律糾紛自然層出不窮。其中又以直接攸關公司競爭力之專利權為最為常見。在美國專利有關之法律事件，已成為法律圈最炙手可熱的話題。而在我國據司法院之統計資料顯示，民國 92 年及 93 年各級地方法院關於智慧財產權案件有 452 件及 453 件。顯見人民已逐漸使用訴訟程序作為保護智慧財產權或競爭策略之手段。

在訴訟之審理中，最主要之元素為證人及證物。證據也是推進審判程序，及法官建立事實之基礎。但訴訟制度，並非單純科學性的邏輯分析。在美國 1935 年出版之證據法學生教科書中²，指出科學證明及法庭上證明之明顯不同，其稱：

1. 引用之材料是獨特的。在科學實驗室中，是以化學現象、生物、植物學、物理或其他相類似的物質為研究對象。在法庭上研究的對象則包括人類各式各樣的行為，以及街道、房屋、車輛、槍管、金幣或其他通常科學家不會有興趣的材料。
2. 科學家不致像法庭如此受限於時間及空間，科學家可以使用過去、現在、甚至未來之所有他想要，且能夠取得之資料。而法院則受制於固定之時間及空間，而必須依此作為決定。很多的資料是模糊且位於過去，大部分是無法重新呈現或重建。這個限制嚴重的妨礙調查。法庭唯一的優勢，乃在可能之情況下，可以強迫人民提供資料，科學家則不行。
3. 法庭所處理之資料為爭議之當事人所提出。基於人性，這些資料難免有虛偽模糊之危險。這使得法庭在取得及評估證據時分外困難。
4. 法庭是一個情緒極端騷動的地方。原告及被告皆在場，其證人及朋友們感覺到對抗性。在庭旁聽者更使法庭成為公開的劇碼，每一個人都是關鍵，驚訝、同情、輕視、揶揄、憤怒，所有的情緒潛伏著。即使是最誠實或最冷靜的證人，情緒都是緊繃的。
5. 法庭，不論是法官或伴隨陪審團，都是普通人所組成。在實驗室中，不論其領域為何，對資料之評估都經過訓練。在法庭即使法官本人，在科學證明部分都不是專家，基礎法律及程序法，各有其主要部分。我國（美國）制度下法官之更迭，使法官很難有機會成為評估證據之專家，因此其需要一個由先前法官經驗之紀錄，以作為就

¹ Kevin G.Rivette 及 David Kline 著，林柳君譯，閣樓上的林布蘭，經典傳訊文化股份有限公司，2000 年 6 月，第 3 頁

² WIGMORE, A STUDANCE'S TEXTBOOK ON THE LAW OF EVIDENCE 5, 10-12(1935) *quoted in* ERIC D. GREEN & CHARLES R. NESSON, PROBLEMS, CASE, AND MATERIALS ON EVIDENCE, II 26 (1994)

法院已建立的規則之指引。

基於上述因素，實有以法律規定處理證人及承認與使用證物準則之必要。故美國各州均定有獨立之證據法。

我國關於證據之處理及舉證責任之分配，並未以獨立之證據法規範之，而係分別規定在民事訴訟法及刑事訴訟法中，而民事訴訟法中關於證據及舉證責任之規定，又相當簡略。我國目前實務上各法院關於專利侵權訴訟之判決，對於證據之審酌或舉證責任之分配，常出現歧異之判決，故引發筆者研究專利侵權訴訟中關於證據處理之方式及舉證責任分配原則之興趣。

1.2 研究目的及範圍

我國民事訴訟法雖繼受自大陸法系，但專利法則大部分移植或繼受自美國及國際公約，且關於民事訴訟程序兩大法系之問題，在美國法律家協會（American Law Institute）的發起下，已整合歐陸著名的民事訴訟法學者，開始倡導研擬「超國家民事訴訟法」（Transnational Civil Procedure），並引起總部設於羅馬的國際法律改革組織 UNIDROIT 的高度興趣，並加入部分亞洲國家（主要係中華人民共和國及日本），發表第三版建議原則及條文³。故國際間已出現整合潮流。我國雖因國際局勢無法加入整合運動，但就改革之趨勢仍應注意，美國就專利侵權訴訟已發展一段時日，各種判斷標準及訴訟程序中關於證據之處理，實有值得我方參考之處，故筆者希望藉著對美國相關法律及判決之介紹，作為省思我國規定及實務操作之參考。

由於美國訴訟制度中，專利侵權訴訟屬於聯邦法院管轄，而就證據部份，並未區分民事及刑事證據法則，亦未就專利部分之證據定有特別法，故在專利侵權訴訟中，關於證據之規範，原則上以聯邦證據法作為準據法。故筆者希望藉著對聯邦證據法相關規定之介紹，可以了解美國關於專利侵權訴訟中證據處理的情形。

此外，美國司法制度採取「判決拘束原則」，即在同一系統中之法院，對於類似事實背景之案件，就不同審級之法院，下級法院必須受到上級法院判決之拘束，而就同一審級之法院，原則上該法院後作成之判決應受前判決之拘束。就訴訟程序之舉證責任分配及舉證程度之標準，大部分均係藉由判決之累積而產生。故本文乃整理美國法院對於舉證責任分配及舉證程度標準之相關判決見解，以了解美國於專利侵權訴訟實務上所採之見解。

最後再以就美國證據法及舉證責任之相關規定及判決，檢視目前我國專利侵權訴訟判決之現狀及歧異部分，並作出對我國司法實務之建議。

1.3 研究方法

本文乃以歷史文獻分析為研究方法，研究範圍以美國聯邦證據法、證據方法及舉證

³ 黃國昌，「比較民事訴訟法下的當事人圖像-由審理基本原則、證據收集權及證明度切入」，政大法學評論第 76 期，92 年 12 月，第 217 頁。

責任為主，收集相關議題之期刊、雜誌、書籍、論文，再加以系統化整理、分析。以呈現美國對於相關議題之法律規定及學說見解。

本文並參考大量美國相關之判決，就其事實、爭點、判決理由及所採標準作分析，並整理出演進之脈絡其改變之方向，以了解美國證據法落實於具體案例時之處理方式，特別是其在專利侵權訴訟中之運用。

此外，簡要的將我國目前實務上所常遭遇之問題提出意見，希望能提供我國訴訟程序上審酌證據之參考。

1.4 論文架構

本文第一章先就研究背景與動機、研究目的及範圍、研究方法及論文架構作介紹，並則提出本文所要討論之問題，第二章針對美國關於證據能力之規定為介紹，內容包括證據需具關聯性、證據應非屬傳聞證據、證據需經驗真或辨識及文書須符合原本原則或其例外，並整理美國專利侵權訴訟關於證據能力之相關案例，以說明相關規定落實於實務上判決之運用。第三章則整理出美國專利侵權訴訟中常用之證據方法、其適用之順序及適用上常見之問題。第四章就美國專利侵權訴訟之相關判決認定就各爭點之舉證責任分配，及其舉證程度標準逐一整理。第五章則對各章所探討之問題，依美國證據法則提出總結，並作成對我國專利侵權訴訟舉證責任之建議。

1.5 本文研究問題之提出

1.5.1 案例

聯邦巡迴法院於 2001 年之 Superior fireplace company v. The Majestic products company and Vermont Castings, Inc.⁴ 案件中，關於專利錯誤修正之審理，排除了兩項原告所提出之證據，並認為在錯誤修正會影響申請專利範圍時，應依內部證據決定之。然 DYK 法官表示不同意見。該案於 2002 年申請再審 (Rehearing)，經全員出席判決 (En Banc) 否決，但該全員出席判決並未被選為判決先例。由於該案之討論與專利侵權訴訟之證據多所關連，故本文擬藉此案例呈現證據在訴訟中之相關問題，然後於各章節中就相關規定加以介紹，並予以評析討論。

1.5.1.1 事實經過

1.5.1.1.1 系爭專利

Superior fireplace company (下稱 Superior 公司) 擁有 534 號專利，該專利是有關瓦斯壁爐之技術。以往的瓦斯壁爐因需要較大空間，如小型公寓或飯店房間，即使

⁴ Superior fireplace company v. The Majestic products company and Vermont Castings, Inc., 270 F.3d 1358, 60 U.S.P.Q.2d 1668 (Fir.Cir. 2001)

能作出瓦斯壁爐，亦不夠好看而減損期商業價值，而且因以往之壁爐作竈入式，導致壁爐附近之牆面極端高熱。而專利 534 號則能做出小型壁爐燃燒瓦斯，但不犧牲其外在吸引力。

專利 534 號請求項 1 如下⁵：

1. 一種燃管之燃氣壁爐，其包括下列之組合：
 - 一具有一上壁、一下壁、側壁及一後壁之屋舍；
 - 一火室(firebox)，位於包含一上壁、後壁及側壁之屋舍中，該火室形成第一燃燒室；
 - 一空氣室，其包含一上空氣室介於火室之上壁及屋舍之上壁間，一後空氣室介於火室之後壁及屋舍之後壁間，與上空氣室相通；
 - 一進氣孔可使室內空氣進入後空氣室；
 - 一出氣孔與上空氣室相通，可使室內空氣及上空氣室之廢氣產物排出，進入壁爐所在之室中；
 - 一進入火室之進氣口，係供接收室內空氣進入第一燃燒室；
 - 一位於火室內之燃燒器，火室內至少有一人造圓木(燃管)與該燃燒器相連，及支撐該火室內至少一圓木(燃管)之裝置；
 - 用於遞送燃燒氣體來源至燃燒器之裝置；
 - 一排氣口位於火室之上壁中；
 - 一觸媒轉化器位於火室之排氣口並形成第二燃燒室；及由此，從第一燃燒室產出之廢氣產物係由觸媒轉化器接收，其中第二燃燒室開始，及從第二燃燒室產出之廢氣產物係由上空氣室接收並與後方空氣室所接收之室內空氣混合，進入壁爐所在之室中。

1.5.1.1.2 申請及修正過程

⁵ Claim 1 : 1. A gas log fireplace comprising in combination:
a housing having a top wall, bottom wall, side walls and a rear wall;
a firebox within the housing comprising a top wall, rear walls and side walls, said firebox forming a primary combustion chamber;
a room air plenum comprising a top room air plenum between the top wall of the firebox and the top wall of the housing, a rear room air plenum between the rear wall of the firebox and the rear wall of the housing in communication with the top room air plenum;
an inlet opening for allowing room air to enter the rear room air plenum;
an outlet opening in communication with the top room air plenum for allowing room air and exhaust products in the top room air plenum to be exhausted into a room in which the fireplace is situated;
an intake opening into the firebox for receiving room air into the primary combustion chamber;
a burner within the firebox, at least one artificial log within the firebox adjacent to said burner and means for supporting said at least one log within the firebox;
means for delivering a source of combustible gas to the burner;
an exhaust opening in the top wall of the firebox;
a catalytic converter positioned in the exhaust opening of the firebox and forming a secondary combustion chamber; and
whereby exhaust products from the primary combustion chamber are received by the catalytic converter wherein secondary combustion takes place and the exhaust products from the secondary combustion chamber are received by the top room air plenum and are mixed with room air received by the rear room air plenum and exhausted into the room in which the fireplace is situated.

在專利審查過程，Superior 公司增加一個新請求項，最後申請如請求項 1，這個請求項最初陳述為在燃燒室的後壁（rear wall）。在 1997 年 2 月 14 日，Superior 公司代表與審查員會面，而確定修改申請專利範圍，此項修改合意紀錄在「審查員面談紀錄摘要」（Examiner Interview Summary Record），此項紀錄摘要並未顯示"rear wall"之變更。在 1997 年 3 月 6 日，審查員與 Superior 公司代表基於上次會面而為電話溝通，在電話溝通中雙方討論在 2 月 14 日會面時審查員所揭諸的一項參考資料(reference)，此項通話亦記載在「審查員面談紀錄摘要」，而於 1997 年 3 月 11 日寄出。在該紀錄中，審查員陳述申請專利範圍的問題將被修改「如審查員所修改之附件」。該修改顯示，除了其他變更外，"rear wall"已經改為"rear walls"。此為申請歷史時序中第一次顯示該變更。在 1997 年 3 月 11 日亦同時寄出「允許通知」（Notice of Allowability）。顯示申請專利範圍的修改，包括"rear walls"之修正，都已經被允許。

審查員在修正中亦提醒 Superior 公司人員，「倘若申請人對修正或其他事項無法接受，可以提出更正案」。三個月後，1997 年 6 月 11 日，Superior 公司針對專利說明書提出至少 40 種個別之修正，然而並未包括申請專利範圍之用語"rear walls"，而且在專利核發之前無任何其他修正。因此在 1997 年 10 月 21 日，534 號專利即以 "rear walls" 之用語發出。在專利發出後，Superior 公司針對九種錯誤提出「紀錄信」（Mark-of-Record Letter）標示這些錯誤，但信中並未標示任何有關申請專利範圍用語"rear walls"的修正。

在 534 號專利發出後，Superior 公司對 Majestic Products Company 及 Vermont Castings, Inc.（以下合稱 Majestic 公司）提出專利侵權訴訟。在訴訟中 Majestic 公司指出，申請專利範圍第 1 請求項之第二個限制要件為"rear walls"，與 Majestic 公司之產品並不一致。Superior 公司即向專利商標局提出修正之確認，要將請求項之用語由"rear walls"改為 "rear wall"。Superior 公司第一次之申請是依據美國專利法第 254 條⁶規定，基於專利商標局之錯誤所為之修正，但專利商標局拒絕此項申請。第二次，Superior 公司改依美國專利法第 255 條⁷申請修正，即基於申請人本身之錯誤為修正。專利商標局接受此項申請而發出修正證明。當事人提出 summary judgment 之申請(cross motions for summary judgment)。雙方對於被控設備包含單一"rear wall."，並無爭執。地方法院判定專利商標局之修正證明無效，而依請求項原始的用語"rear walls"判斷，認定專利要求至少兩個後壁，故本件並無字面侵害。而且 Superior 公司所提出之證據，或未經經驗真、或與事實無關、且無法支持均等論下之侵害。因此認定無均等論下之侵害。而判決被告勝訴。

在審理程序中，地方法院拒絕承認 Superior 公司所提出之兩項證據，第一項文件是 Superior 公司專利律師 Marantidis 的陳述書，其陳述稱審查員承認由"rear wall"改為 "rear walls"，是由於審查員之打字錯誤。地方法院認為 Marantidis 的陳述書屬傳聞證據，而拒絕允許其作為證據。第二項文件則為 Superior 公司註記版本之傳真，

⁶ 35 U.S.C. § 254

⁷ 35 U.S.C. § 255

該傳真是為與 Marantidis 同一事務所之律師 Nelson 所提出的陳述書之附件。地方法院認為其未經驗真立基，而拒絕承認。

雙方均提出上訴，Superior 公司針對地方法院認定專利商標局之修正證明無效部分上訴，Majestic 公司則針對地方法院認定本件並非特殊案例 (exceptional case)，而拒絕判令 Superior 公司應支付 Majestic 公司之律師費部分上訴。巡迴法院維持地方法院關於 Superior 公司上訴部分之判決，但撤銷並發回地方法院關於 Majestic 公司上訴部份之判決。

巡迴法院之 DYK 法官陳述不同意見書，不認為專利商標局之修正證明無效，不贊同地方法院不侵權之判決。

1.5.1.2 法院判決：

一、本件之證據法則在巡迴法院之法官中並未取得一致的意見，故依相關區域之法律審理。

二、巡迴法院認為：

(一) 關於律師陳述書部份，其以如下兩個理由認為屬傳聞證據：

1、陳述書落入傳聞之定義中，陳述書稱「審查員 Yeung 告訴我，發給修正證書，是因為尋求修正的錯誤，肇因於他那一方打字的錯誤」。聲明的內容是審查員的口頭陳述，符合聯邦證據法第 801 條 (a) 項及 801 條 (c) 項之規定。

2、Superior 公司爭執該陳述為不利於本人之陳述，而應屬傳聞法則之例外，但聯邦證據法第 804 條 (b) 項 (3) 款要求該陳述應該與陳述人 (即審查員) 之金錢或財產利益相違背，或有使其負民事刑事責任之虞。本件並不該當其構成要件。

(二) 關於為聲稱由審查員傳真至 Superior 公司之代表，而由 Superior 公司代表作註記之校定請求項的傳真。

該傳真是與 Marantidis 同一事務所之律師 Nelson 所提出的陳述書之附件。陳述書僅宣稱「附件 E 是專利審查員針對申請人請求項第 27 所特別準備的版本之真實且正確的影本。打字之文字是準備於專利審查員與 Superior 公司之律師於 1997 年 3 月 6 日通話之前」。地方法院認為該傳真缺乏以驗真立基，且 Nelson 亦未就其陳述與該文件之關聯立基。巡迴法院認為傳真並無法自我驗真，其並未出現在申請歷史資料中，傳真本身並無法辨識何人準備該文件，及何人在其上為手寫註記。其次，Nelson 的陳述書並未就其陳述與該傳真立基。其對該傳真及其上手寫之註記並無個人之知悉。更有甚者，根據 534 號專利申請程序主導律師之陳述，Nelson 並未涉入申請程序。故此項文件應予排除。

(三) 關於修正證書之舉證責任

巡迴法院認為在進入審查前，首先要釐清被告 Majestic 公司質疑原告在地方法院之修正證書時，所應盡之舉證責任。因為原告 Superior 公司的修正證書變成專利之一部分，而改變了請求項之用語。所以被告 Majestic 公司的質疑無異於質疑請求項 1 修正之有效性。這個證據使地方法院認定修正後之請求項 1 無效，實際上之效果無異於質疑申請專利範圍之有效性。而質疑專利之有效性，應負清楚而具有說服力之舉證責任，

這是基於專利有效性的推定。本案對於修正證書之質疑，相當於對專利有效性的質疑，故應負清楚而具有說服力之舉證責任。

（四）關於第 255 條「申請人錯誤之修正證書」之解釋

第 255 條規定「申請人錯誤之修正證書」，其規定：專利證書上有不可歸責於專利商標局之任何抄寫、印刷或小錯誤，且其錯誤經證實係出於善意者，局長得於申請人繳納規費後，發給修正證書，但其更正內容不得包含新事項，或需為再審查之資料。此種附有修正證書之專利證書，若因修正後之任何原因發生法律訴訟情況時，視為與修正之專利證書，具有相同之法律效力。

在分析第 255 條「抄寫、印刷性質」(clerical or typographical nature) 錯誤時，地方法院遵循專利商標局自己之前例，而認為指「除非非常獨特及不尋常之情況，於專利卷宗內容顯然抄寫、印刷錯誤得尋求修正」，法院認為應特別考慮的是，如果該項修正會擴大申請專利範圍，是否能依專利法第 255 條修正。

在解釋第 255 條文字時，地方法院採用通常解釋，即假如該文字並非含混不清，通常不需要進一步的要求。專利法第 255 條並未就「抄寫、印刷性質」為明確的定義，所以法院以字面意義及通常之理解解釋，「抄寫」指涉及事務所助理或事務所工作，而「印刷」則涉及打字、打字之列印、或列印之處理。因此「抄寫、印刷性質」的錯誤，通常被理解為簡單之錯誤，如拼字錯誤，而可以立即發現者。

雖然被告 Majestic 聲稱通常意義的「抄寫、印刷性質」的錯誤，並不會擴大或縮小申請專利範圍。但法院對於在專利法第 255 條條文未明確表示之情形下，加諸如此大的限制，採取遲疑的態度。所以法院認為專利法第 255 條的修正，包含將擴大聲請專利範圍之「抄寫、印刷性質」的錯誤修正。

此外，訴訟當事人爭執，在「抄寫、印刷性質」的錯誤將發生擴大申請專利範圍時，必須以公開之紀錄為證據。會有這個爭議係因為並非所有的「抄寫、印刷性質」的錯誤，皆可及時顯現。或即使該錯誤會顯現，也不一定清楚的知道如何修正。關於這個爭執，法院不僅以第 255 條之法條文字加以考量，並考慮到 255 條之法條體系之編排及目的，認為專利法第 251 條與第 255 條有特殊之關聯性。

巡迴法院認為，第一，專利法第 251 條規定擴大申請專利範圍時，應能以專利說明書為支持。第二，專利法第 251 條限制專利權人不得於取得專利超過兩年後，再為擴大申請專利範圍之再審查。第三，立法機關為保護公眾而賦予公眾一個中間權，尊重申請專利範圍能依第 251 條擴大。故專利法第 251 條要求擴大申請專利範圍應以專利說明書作為支持，以作為對公眾的最低限度的通知，以避免無可期待的擴大申請專利範圍，而該項限制亦隱含在專利法第 255 條之中。蓋專利法第 251 條既限制了專利核發後之不可預期的擴大申請專利範圍，倘認為專利法第 255 條之修正並不受公開檔案可以查知之限制，將會使法條之解釋不一致。而且違反公眾中間權之期待。

巡迴法院認為最高法院及巡迴法院一再強調，公眾可信賴公開資料以決定專利之範圍，及公眾通知之重要性。故認為法院於解釋專利法第 255 條因印刷錯誤修改而擴大申

請專利範圍時，應限於專利說明書、圖表或申請歷史檔案中，有清楚的證據，可以顯示錯誤應為如何修正才是正確的情況。

巡迴法院認為在修正錯誤而擴大專利範圍之情形，即為專利商標局之前例所稱「非常獨特及不尋常之情況」，故倘該修正無法以內部證據作為支持，該修正無效。

而專利法第 255 條所謂「小錯誤」通常是指不重要或不嚴重之錯誤。專利之範圍非常重要，且為專利權人或其競爭者最重視者，如果一個錯誤之修正會影響專利範圍，必須被重要的審視，絕不可能具「小錯誤性質」。

就地方法院認為"rear walls"並非「抄寫、印刷性質」之錯誤，法院以清楚而具有說服力之標準審查這個有效性之質疑，認為並無法以內部證據證明"rear walls"為錯誤，且能為何種適當之修正，故維持地方法院之判決。因為內部證據即書面說明、圖表、及申請歷史檔案，為公開紀錄，組成原始及正確的申請專利範圍。

故巡迴法院之結論認為，系爭請求項本身在語句結構上為正確的，而表面觀察亦不生任何問題。其餘請求項、書面陳述或圖表亦無法作為"rear walls"限制是錯誤而應為"rear wall."的清楚的證據。更進一步言，申請歷史檔案資料中提供的證據，證明"rear walls"是正確的用語。因此，要求修正所聲稱之錯誤，並未顯示在說明書、圖表、和申請歷史檔案中。所聲稱之錯誤並非專利法第 255 條所謂「抄寫、印刷性質」之錯誤。巡迴法院贊同地方法院之決定，認為專利商標局決定該修正為專利法第 255 條之「抄寫、印刷性質」之錯誤，為謹慎之濫用。

(五) 關於決定本案是否為特殊案件部分

決定本案是否為特殊案件，而有權依據專利法第 285 條規定請求律師費，是一個事實的決定，而以明顯錯誤原則審查。

巡迴法院認為不論地方法院最終認為一個案件是否為特殊案件而能判給律師費，地方法院就其決定應提出一些理由以支持其決定，並作為上級法院審查之基礎。地方法院並未提供任何事實及理由以供上級法院審查，法院只能就是否特殊案例而能判給律師費之爭點上，被迫撤離並發回重新審理。

在決定是否特殊案件時，關係到是否善意，例如不公義或惡意之訴訟或濫訴。在決定案件為特殊案件後，並不因此終止調查。接下來的問題是決定律師費，法院應以謹慎之態度，衡量無形及有形的事實，諸如：侵權者有罪的程度、問題的嚴重度、訴訟之行為、以及其他任何事實，可使費用的移轉成為實現正義的手段。

1.5.1.3 巡迴法院之 DYK 法官之不同意見書：

DYK 法官同意多數意見中稱，專利商標局的發給修正證書之行為應被推定有效，而應以清楚而具有說服力之證據，推翻其有效性。亦同意多數意見中稱因為專利法第 255 條沒有明文之限制，所以該條之修正應包含會擴大申請專利範圍之修正。

但其認為既然法條並無明文規定，就不應該要求該錯誤應顯示在申請歷史檔案中。故不認為本案專利商標局之修正證明無效，不贊同地方法院不侵權之判決。蓋正如多數意見所述，在法條中並未規定錯誤應顯示在申請歷史檔案中之限制，DYK 法官亦不認為該規定隱含在法條之中，因為其相信這是立法者良好的策略，而法院無權重新改寫法

律。因為依據專利法第 255 條條文，清楚的顯示立法者並未要求錯誤之證據應於申請歷史檔案中取得。此由專利法第 254 條明確規定「由專利商標局所發生之錯誤，應清楚揭示於政府紀錄中……」，而專利法第 255 條則缺乏上開用語，足以顯示立法者並無將上開限制加諸於專利法第 255 條之用意。

多數意見提到依據專利法第 251 條至第 256 條之整個體系的一致性，專利法第 255 條應額外要求該錯誤應以申請歷史檔案中之資料為證據。然而 DYK 法官認為在解釋法條文字中一個獨立而含混之用字時，由以往之先例，法院無法得出在解釋法條文字時，只因為法院認為比較合適通盤之設計，而能加入全新的條款的結論。

專利法第 255 條是針對申請人之錯誤所致之修正，故立法者極不可能要求申請人應在申請歷史檔案中揭示該錯誤。因為通常申請人所犯之錯誤，並不會顯示在申請歷史檔案中。

至於多數意見中所提到的，對於公眾信賴公開資料以決定申請專利範圍，申請歷史檔案具有通知之效果，在本案並不適用。因為修正證書僅在更正後之任何原因發生法律訴訟情況時，方視為與修正之專利證書，具有相同之法律效力。本案原告無法以事後取得之修正證書，對抗更正前之被告之行為。

因為修正證書僅對修正證書發給後之行為有效，公眾對於公開資料之信賴仍受保護，不論該證據是否顯示於申請歷史檔案。

再者，專利商標局是最了解所謂「抄寫、印刷性質」的錯誤者。依據有效性推定及清楚而具有說服力之標準，因為法院無法明確知悉在申請過程中所發生之事實，若無清楚而具有說服力之證據做出反證，法院應假定專利商標局適當的執行其職務。而該項推定亦適用於修正證書。被告並未以清楚而具有說服力之證據證明該用語並非錯誤，至少無法清楚而具有說服力的證明，專利商標局發出修正證書是一個錯誤。

關於本案是否為特殊案例部分，DYK 法官不認為地方法院應就其所認定之理由詳細說明，因為在檔案資料中已具有足夠之資料可供巡迴法院審查地方法院之決定。

且本案不論是否採取多數意見對於修正證書有效性之觀點，本案在爭點的強度上都是一個相當接近的案件。被告僅有極端少量的證據顯示，原告基於惡意而提起本件原始訴訟。特殊之案例通常是惡意訴訟或涉及詐欺或不公平行為。主張專利權人惡意之被告應負舉證責任。

本件原告在起訴前未仔細審查專利也許有過失，但其過失的程度與被告所引用之案例相距甚遠。在這種情況下，要求地方法院詳細記載其駁回律師費之請求是不必要的，因此地方法院關於這部分之判決並非裁量的濫用。

1.5.1.4 本案經原告提出再審之申請，而於 2002 年由全部法官作成全員出席判決 (en banc) 否決之，但該判決結果並未列入判決先例中，故目前仍依此判決為有效之先例。

1.5.2 問題提出：

在上開案例中，就證據方面，法院討論了如下問題：

1. 本案之律師說明書是否為傳聞證據或傳聞證據之例外，而可為證據或應予以排除。
2. 傳真之驗真如何為之？本案律師陳述書是否建立關聯性而驗真該傳真？
3. 修正錯誤是否僅得以內部證據作為支持？何謂內部證據？
4. 關於修正證書及特殊案例之舉證責任分配及舉證程度標準為何？

由於上開問題涉及證據能力、解釋申請專利範圍之證據方法、舉證責任分配及舉證程度標準，本文將在第二章介紹美國聯邦證據法及相關判決關於證據能力之規定後，討論問題一及問題二；在第三章介紹美國關於證據方法之規定及相關判決後，討論問題三；在第四章介紹舉證責任分配及舉證程度標準，並討論問題四，並於第五章以美國之相關規定，評析上開判決，並作出對我國訴訟實務上運用之建議。



二、證據能力

2.1 美國聯邦證據法關於關聯性之規定

美國訴訟制度中，關於證據之規則，由就法律上之關聯性作詳細之規定，到少數的指示性規定，演變至原則上允許所有法律上相關之證據，除非經過法院謹慎考慮後，認為其有不公平或其他浪費時間或混淆之危險方予以排除⁸。關於關聯性之基本規定，規定在聯邦證據法第 401 條到第 403 條，並由證據法第 104 條 (b) 項作為門款條款。此外於證據法第 404 條規定不得用以證明行為之品格證據、例外及其他犯罪、第 405 條規定了證明品格之方法、第 406 條規定習慣及例常事務之關聯性、第 407 條規定事後之補救措施不得用以證明過失或有罪行為等、第 408 條規定和解或和解提議不具證據能力、第 409 條規定提供或承諾醫療費用或類似支出於傷害責任之歸屬無證據能力、第 410 條規定認罪答辯、認罪討論及有關陳述之無證據能力、第 411 條規定責任保險不具證據能力、第 412 條規定性侵害案件主張被害人之過去性行為或所稱性傾向之關聯性、第 413 條規定性侵害案件中被告類似犯罪之證據有證據能力、第 414 條規定兒童性侵害案件中被告類似犯罪之證據具有證據能力、第 415 條則規定了民事訴訟中涉及性侵害或兒童性侵害之類似行為之證據有證據能力。由於證據法第 404 條至第 415 條之規定中，除證據法第 407 條外，在專利侵權訴訟中少有適用之情形，故本文中謹針對第 401 條到第 403 條，及第 407 條為介紹。

2.1.1 「有關聯性證據」之定義

「有關聯性證據」之定義，規定於證據法第 401 條，本條規定就足以影響訴訟決定之任何事實存否之認定，若有某一證據存在，則該事實存在與否之可能性，較無該證據存在為高時，任何具有此一傾向之證據，即屬有關聯性之證據。

不論直接證據或情況證據，如果有能決定事實存在與否之傾向，即被認為有關聯。聯邦證據法條文中以「推論之事實」(fact of consequence)來取代「關鍵性的」(materiality)適用，以昭示證據法第 401 條允許之範圍，將關連性證據延伸至非爭執之事實⁹。

證據是否具有相關性，取決於其是否在邏輯上、經驗上、及人類行為可接受之推測上，有使事實更有可能或更不可能存在之傾向¹⁰。依據證據法第 104(a)條之規定，由法院依據對與案件類型相類似事件之經驗，判斷是否有關聯性。證據法第 401 條所稱之邏輯上之關聯性，與滿足提出證據之舉證責任之證據之充分性應分別以觀。若以磚塊及牆作比方，關聯性是磚塊，而充分性則為牆¹¹。因此證據法第 401 條所要求者，為最低程

⁸ ERIC D. GREEN & CHARLES R. NESSON, PROBLEMS, CASE, AND MATERIALS ON EVIDENCE, II 27 (1994)

⁹ MICHAEL H. GRAHAM, HANDBOOK OF FEDERAL EVIDENCE, § 401:1 (6th ed.)

¹⁰ United States v. McVeigh, 153 F.3d 1166, 1190 (10th Cir. 1998)

¹¹ McCORMICK, EVIDENCE § 185 at 641 (5th ed. 1999) quoted in MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 401:1 (6th ed.)

度之邏輯關聯性，該證據無須足以單獨說服事實審理者，或就爭議之終局事實(ultimate fact) 提供充分的說服¹²。

依據證據法第 401 條，證據之性質為就背景有說明效果之增強證據，亦得予以允許，此類證據包括：關於證人之傳記資料、圖表、照片、對於真實資產之觀察、兇手之凶器等¹³。

在證據法第 401 條中，無關聯「irrelevant」包含了兩種概念，即該證據並無法使所欲建立之事實，更有可能或更無可能存在之傾向，或者該證據所欲建立之事實，並非訴訟中所欲推論之事實¹⁴。

條文中所稱之「足以影響訴訟決定之任何事實」(fact of consequence to a determination of the action) 包含了三個事實¹⁵：

1. 其包含涉及攻擊或防禦之要素之直接證據所組成之事實。攻擊或防禦之要素在普通法中稱為「關鍵性論述」(material propositions)。
2. 推測之事實包括可以作為攻擊或防禦之要素所引述之事實。換言之，該中間事實(intermediate facts) 為攻擊或防禦之要素之情況證據。
3. 包含依照情況評估案件中其他證據之證明力所涉及之事實¹⁶，包含展示性證據及證人之可信度。

關聯性之討論，通常只會在後兩種作為情況證據之情形中發生。

依據證據法第 402 條，無關聯性之證據無證據能力。而即使為有關聯性之證據，倘有證明力明顯不及於其所生不公平偏頗之危險、混淆爭點、誤導陪審團、不當遲延、浪費期間或不必要之重複之情形，依據證據法 403 條得予以排除。

證據法第 401 條就關聯性所採取之標準，較許多以往之案例更為自由。證據法第 402 條之規定，使聯邦法院擺脫那些阻礙聯邦證據法有關關聯性發展的先前案例。證據法第 403 條則針對在先前案例中，常藉著關聯性而蒙混進入之證據，表達應慎重考量的立場，並提供一個單純依證據法第 401 條有關關聯性之運用時，可能產生不可靠之指標¹⁷。

在專利侵權訴訟 *Standard Oil Co. v. Montedison, S.P.A.*¹⁸ 案件中提及，由獨立研究單位所執行之重複性實驗所生之證據是有關聯性的，雖然事實上實驗之結果並非一致不變的，但一致性乃關係於證據份量之考量，而非其是否得允許作為證據之條件。

¹² *New Jersey v. T.L.O.*, 469 U.S. 325, 345, 105 S.Ct. 733, 745- 46, 83 L.Ed.2d 720 (1985)

¹³ *Government of Virgin Islands v. Grant*, 775 F.2d 508, 513 (3d Cir.1985)

¹⁴ *United States v. Hall*, 653 F.2d 1002, 1005 (5th Cir.1981)

¹⁵ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 401:1 (6th ed.)

¹⁶ *United States v. Vretta*, 790 F.2d 651, 656 (7th Cir.1986)

¹⁷ CHARLES ALAN WRIGHT & KENNETH W. GRAHAM, Jr., *FEDERAL PRACTICE & PROCEDURE FEDERAL RULES OF EVIDENCE*, § 5167 (Updated By The 2005 Supplement)

¹⁸ *Standard Oil Co. v. Montedison, S.P.A.*, 664 F.2d 356, 371 (C.A.3th, 1981)

證據法適用之影響可自 *Bach v. Penn Central Transportation Co.*¹⁹ 案例中明確看出。在該有關雇用人責任之案例中，鐵路局之受僱人坐在軌道上遭火車輾斃。在有關受僱人與有過失之爭點，被告舉出證據稱在事故發生當週週四晚上，受僱人喝酒狂歡，加上有些議論稱受僱人在事故發生當天白天買了一些威士忌。上訴法院認為這些證據並無關聯性、會引發偏見且證明力很低，而應予以排除。然依據證據法第 401 條，其關聯性就變的十分清楚，就受僱人是否於工作中喝酒這一個爭議問題，狂歡及工作中喝酒之評論等證據，將使受僱人確實在工作中飲酒之可能性增加，而若證據有會引發偏見及證據之價值很低等顧慮，則可另引用證據法第 403 條予以排除。故該案件在證據法第 401 條施行後將會有不同之處理方式²⁰。

證據法第 401 條所要求之關聯性與證明力應分別看待，任何具有關聯性之證據應允許作為證據，不因為其證明力低而有所不同，關聯性為進入證據之要件，其證明力則由陪審團加以衡量²¹。

就同一類型之其他案件中之證據，通常可以被作為被告就所宣稱之危險有所認知之證據²²。但在法院認為有如下情況時，亦得排除該證據²³：（1）該證據會引發不公平之偏頗。（2）其他案件與系爭事件並未實質相同（substantially similar）。（3）該證據會引發附屬問題或造成陪審團之混淆。

即使情況改變，不一定會使證據之關聯性被排除。如果該變化並未影響關聯之因素，或是在對陪審團解釋變化後，陪審團能夠了解並能得到正確之重現時，該證據仍會被認為有關聯性²⁴。

我國民事訴訟法雖無關於證據能力之規定，但觀最高法院 79 年第 1 次民事庭會議決議表示，「無證據能力之證據，為欠缺必要性及關聯性之證據，第二審法院未予調查，應認為不影響裁判之結果。」顯見於民事訴訟程序中，就證據之處理，亦應首先注意其證據能力之問題。

由於我國民事訴訟制度乃採當事人進行主義，關於證據亦採自由證明主義，並未有法定證據方法之限制。至於何種證據具有證據能力，在學說上常見之討論僅限於形式證據力問題之討論。然筆者認為，依最高法院 79 年第 1 次民事庭會議決議之意旨及訴訟經濟之原則，證據能力之考量除應具有形式上之真實外，尚需具有關聯性。

在我國民事訴訟法中，並未明確的區分證據能力及證明力。我國民事判決中常見，「某證據因……不予採信」。所謂「不予採信」，有時係指該證據不具證據能力，故毋庸將之納入證據作為參考，有時則指該證據雖具有證據能力，但證明力不高，故在參酌後

¹⁹ *Bach v. Penn Central Transportation Co.*, 487 F.2d 395 (C.A.8th, 1973)

²⁰ CHARLES ALAN WRIGHT & KENNETH W. GRAHAM, Jr., *supra* note 17

²¹ *Dawson v. Fulton-DeKalb Hospital Authority*, 227 Ga.App. 715, 490 S.E.2d 142, 148 (1997)

²² *Mississippi Department of Transportation v. Cargile*, 847 So.2d 258, 265 (Miss.2003)

²³ *Sliman v. Aluminum Co. of Am.*, 112 Idaho 277, 731 P.2d 1267 (1986)

²⁴ *Northwestern Nat'l Cas. Co. v. Global Moving & Storage, Inc.*, 533 F.2d 320 (6th Cir.1976)

不予採信，然證據能力涉及該證據是否能作為證據資料，而證明力則得依法官自由心證判斷，故兩者實有區分之必要。

未明確將證據能力及證明力加以區別，常導致在訴訟程序中，當事人一造聲請調查證據時，法官恐生應調查證據未調查之違法，故就兩造聲請之證據一律加以調查，而生訴訟延滯之情形，尤其於專利侵權訴訟中，由於所聲請調查之證據資料，常涉及公司競爭力所繫之商業秘密，究竟何種證據屬關聯性證據，可命持有之一造提出，影響甚大，甚至可能產生侵害當事人營業秘密或隱私之結果，故就所聲請之證據是否具有關聯性之判定，實可節省許多訴訟中不必要之延滯及勞費。

2.1.2 無關聯性無證據能力

美國聯邦證據法第 402 條規定，除美國憲法、國會所定之法律、本法或聯邦最高法院依其法定職權制定之規則另有規定外，有關聯性之證據均有證據能力，無關聯性之證據無證據能力。

所謂本法其他規定，包括傳聞證據之排除、驗真及辨認之要求、文書原本原則之要求、特權 (privilege) 之排除等。特權所涉及之證據雖有高度相關性，但為了保護對正義而言，有充分社會重要性之關係，而有排除之規定。此外證據法第 403 條、證據法第 404 條、第 405 條及第 407 條至第 412 條，為在各種特殊情形下關聯性證據之排除。關於此部分由於除證據法第 403 條及第 407 條事後之補救措施外，專利侵權訴訟所涉及之機會較少，故在本文中不擬討論。

2.1.3 基於混淆、偏頗或費時而排除之有關聯性證據

證據法第 403 條規定，證據雖有關聯性，但其基本證明力明顯不及於其所含之不公平偏頗之結果、或有混淆爭點、誤導陪審團之危險、或經認定為不當遲延、浪費時間或不必要之提出累積性證據 (cumulative evidence) 時，均得予以排除。

一個證據可能涉及上述多種情形，關於證據是否涉及證據法第 403 條之情形，則應由異議之一方負舉證責任。至於該證據是否應該予以排除，法院得詢問特別領域之專家，以解決此項異議²⁵。對造可以主張證據證明力低於其所可能導致之偏頗之危險，而依證據法第 403 條與以排除。

法院對證據作成是否允許之決定，應依謹慎之標準為之。為了達到謹慎之標準，法院應該考量證據所提出欲證明之推測事實之重要性、推論之事實所當然建立之事實的強度及寬度 (也就是證明力)、證明之替代可能性、推論之事實是否為系爭事實、及對於證據法第 105 條之限制之潛在之功效²⁶。在衡量證據的證明力之增加時，法官應假設證

²⁵ United States v. Dwyer, 539 F.2d 924, 928 (2d Cir.1976)

²⁶ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 403:1 (6th ed.)

據將被事實審理員所相信²⁷。假如不論證據之證明力或欲證明之事實之相關性都很輕微，則證據被以證據法第 403 條排除之可能性則會增加。

因為所有有效之證據在概念上都有造成對他方損害之偏頗之效果，因此法條中所謂導致排除之偏頗，且有特別之意義，包括：在不適當之基礎上有不適當建議決定之傾向、不必要之評論、情緒性證據²⁸例如偏見、同情、仇恨、歧視或厭惡。

當發現不公平歧視之危險時，歧視之可能程度亦應列入考量。單純基於不適當基礎所為之對決定的建議，並不一定會被法院排除，僅有在不公平歧視之危險實質上超過其證明力時方會被排除。

證據法第 403 條之條文將「混淆爭點」及「誤導陪審團」並列，但在案件中兩者之分別並非十分清楚。所謂「混淆爭點」，為證據之確實證明及回應，將不適當的將陪審團導離主要爭點。而當陪審團產生如此之態度時，則稱為被誤導²⁹。但亦有稱誤導之內容，應先適用於陪審團就證據之特定項目，不正確評估證明力之可能性，通常是過度重視，而此起源於不公平偏頗以外之其他原因³⁰。

在專利侵權訴訟中經常使用之展示性證據，例如照片、地圖、模型、圖表、圖畫等，因為其實質上所推論之事實需經說明，同樣的可能有誤導之危險。陪審團可能因為展示性證據太具獨特性，而遭誤導相信該爭點十分重要且其所決定之事實上之爭點與本案有關，故在允許展示性證據時，應謹慎為之。

在訴訟實務上，證據遭排除之原因，通常並非因為分散爭點，而是因為預期確認該狀況，需要花費太多時間。當與證據相關聯之事實，已經實質上被其他證據所證明，而該證明力有限時，該證據就法院審理而言，乃是附帶性質³¹，基於法院合理審理時間之考量，證據法第 403 條提供了考慮審理時間，而排除該證據之例外。但依該條之意旨，僅有在審理時間之考量大於該證據之證明力時，該證據方會被排除。

為評估所提出證據之累積性證明力，對造所提出之證據契約的提議或對證據不再爭執之提議均應列入考慮。然而在評估對造所採取之允許的立場時，應考慮一個強力的概念：證據提出者可以不接受這樣的條件，而仍有權呈現於法院，否則過分高估證據允許的份量，而有違證據的公平及合法的份量應該取決於事實審理員之原則³²。

在使用科學性證據時，法院可以使用證據法第 403 條以啟動其安全門檻。在證據法第 702 條及證據法第 104 條 (a) 項，法院必須決定提議者所提出之科學性證據已經基於提出者所提出之證詞，展現其有效性。然而在許多案例中，雖然法院相信該證據不夠有效，但仍判定該證據有效，因此在使用科學證據時仍有其風險³³。

²⁷ Ballou v. Henri Studios, Inc., 656 F.2d 1147, 1154 (5th Cir.1981)

²⁸ Nichols v. American National Insurance Co., 154 F.3d 875, 885 (8th Cir.1998)

²⁹ Rigby v. Beech Aircraft Co., 548 F.2d 288 (10th Cir.1977)

³⁰ United States v. Pearson, 340 F.3d 459, 470 (7th Cir.2003)

³¹ Goodwin v. MTD Products, Inc., 232 F.3d 600, 609-10 (7th Cir.2000)

³² MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 403:1 (6th ed.)

³³ DAVID L. FAIGMAN ET AL., MODERN SCIENTIFIC EVIDENCE: THE LAW AND SCIENCE OF

例如關於測謊結果之專家證詞報告。測謊可以在各種案件類型為了各種目的而使用。最典型之用法是用以支持或攻擊證人之誠實，包括刑事案件之被告到民事案件之當事人以外之證人。法院對於測謊之提議的反應依個案而定。但在其脈絡中，則依證據法第 403 條所提供之藍圖作為判斷³⁴。雖然關於支持測謊測試之有效性之研究之仍有爭議，但明確之研究已經就測謊之有效性及可靠性提出基礎。基於這些研究，法院可合理的認為測謊之可靠性大於不可靠之機會，但是很少法院完成其對於測謊結果審查。所以測謊可以說是一種潛在之權威技術，可用以取代傳統陪審團關於評估可信度之任務。有很高比例的法院及觀察員擔心，勢不可擋的測謊之衝擊，會導致陪審團過分看重測謊結果，而此結果雖然是以最先進之技術所作成仍不能避免錯誤³⁵。所以關於此種技術之管理，應透過證據法第 403 條所提供之平衡機制予以完成。

2.1.4 事後之補救措施不得用以證明過失或產品瑕疵

聯邦證據法第 407 條規定，某事件導致之傷害發生後所採取之措施，如該措施於事件發生前為之，傷害似較不可能發生者，該事後措施之證據，不得認許用以證明過失、有罪行為、產品瑕疵、產品設計之瑕疵、或需為警告或指示之義務。但為其他目的，例如於有爭執時證明所有權、管理權、或預防措施之可能性，或為彈劾之目的，而提出之事後措施證據時，不在此限。

在專利侵權訴訟程序中，在發明人或原告之專家證人的證詞，將原告申請專利範圍與先前技術更清楚的區分，而使申請專利範圍之解讀更加堅固後；或是在部分簡易判決解讀請專利範圍之意義或在馬克曼聽證會後³⁶，被告經常能獲得資訊，以決定被控之設備是否能重新迴避設計，而更清楚的避免涉及指控之申請專利範圍。此種重新迴避設計是否得為證據，必須考慮兩個重要的爭點：(1)重新迴避設計之設備之存在是否明顯 (2) 如果是，此證據是否允許顯示原始設計為侵權物。

要解決上開爭議，則需討論聯邦證據法第 407 條之解釋。聯邦證據法第 407 條規定不得以事後之措施，證明當事人的過失、其他有責行為、其它嚴格責任 (strict liability)。此規則亦用以修正先前專利侵權活動。在 *Pall Corp. V. Micron Separations Inc.*³⁷ 案件中，被告於進入三年訴訟中，將其大部分的生產投注替代產品，然而繼續生產少數先前產品，地方法院基於此項發現，認定被告之故意行為，巡迴法院則基於聯邦證據法第 407 條，排除將被告之轉變作為對原始產品侵權行為之有責行為的證據。

依據證據法第 407 條允許進入審判程序的標準，比在審前揭示程序更加嚴格。在揭示程序的證據規則較為寬鬆，因為不被允許的證據常引出可允許的證據。證據法第 407

EXPERT TESTIMONY, § 1-3.0 (Updated By The 2003 Pocket Part)

³⁴ *Ulmer v. State Farm Fire & Casualty Co.*, 897 F.Supp. 299 (W.D.La.1995)

³⁵ DAVID L. FAIGMAN ET AL., *supra* note 33, § 1-3.8

³⁶ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK, §22 III C at 513 (2000)

³⁷ *Pall Corp. V. Micron Separations Inc.*, 66 F.3d 1211, 36 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 1995)

條基本上為公共策略的規則，而非關聯性的規則，而且隨後的補償衡量，也是證明允許的必然性問題而非有責性問題³⁸。例如原告可能以之證明被告改變設計之可行性，然而有些法院，拒絕在這些不同的標準中做區別，而在相關性的基礎上，對補償衡量證據之揭示聲請，做一個終局決定以終結揭示程序。

Pall Corp. V. Micron Separations Inc. 案件，影響到其他案件對於故意侵權的證據，而減緩因持續性行為所增加之有責性。該案地方法院認為對原始產品之侵權行為發生於 1989 之前，此後則採取新設計，故非故意。然而地方法院發現被告對部分原始產品於 1989 後之持續性生產則為故意。被告將其大部分的產品設計改變為新設計，表示被告知道改變設計的可能性，且知悉先前之設計為侵權。因此被告之行為由該日後轉變為對原始產品的故意侵權。巡迴法院廢棄地方法院之決定，強調地方法院所發現在 1989 年前之行為並非故意，並認為在舊產品持續生產同時改變新設計，並不是對舊產品繼續生產的故意。巡迴法院認為「企圖避免或減輕侵權的意圖，不論成功與否，並不會增加繼續行為的有責性」³⁹，而將之排除作為故意侵權之證據。



³⁸ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III D2 at 515

³⁹ *Id.* at 1222

2.2 證據應無禁止事由--非屬傳聞證據

2.2.1 傳聞之定義

傳聞之定義，規定於美國聯邦證據法第 801 條(c)項，係指非於審判或聽審中作證之陳述人所為，而被提出作為證明一方所主張之事項為真實之陳述。

而所謂陳述，依據聯邦證據法第 801 條(a)項之定義，是指(1)言詞或書面之陳述，或(2)行為人有意以之表達某一主張之非言詞表達行為。而所謂「主張」(assertion)，包含直接明示或必然性的暗示⁴⁰。所謂陳述人，依聯邦證據法第 801 條(b)項乃單純指為陳述之人。因此文書證據，及證人所為之口頭陳述，不論有無紀錄，均有可能落入傳聞之定義範圍內。

根據顧問委員會之註解，傳聞之所以不能採信，在於其限制法官或事實審理者考慮事實時，僅能評估證人之證詞之覺察力(perception)、記憶(memory)、講述(narration)，而使得關於真誠(sincerity)的觀察，僅能來自以上三點，致使有虛構的重大危險，故將真誠的危險視為一個獨立的因素來考量是比較好的做法。因此考量證人證詞時有四個危險因素為⁴¹：(1)察覺意識的能力及實際上對任何意義之意識之察覺。(2)記憶(recordation)及回憶(recollection)(有時稱為記憶)(3)講述(有時稱為含混不清之說詞)(4)真誠(有時稱為虛構)。

為了鼓勵證人能盡其所能的克服上述四種危險，及暴露證詞中不正確的部分，證人被要求於法庭中作證且(1)經過宣示(oath)或批准(affirmation)，(2)親自出席，如此一來陪審團方能觀察其言行，(3)經過交互詰問。

傳聞證據依據第 802 條應予以排除，因為法庭外之陳述，並未經過上述三個測試以確定其真實性。

決定提出於法院之證詞陳述是否為傳聞，必須涉及上述四個危險因素的判斷，假如四個傳聞的危險因素顯露於證詞中，則陳述為傳聞。

聯邦證據法第 801 條(d)項(1)款定義證人之先前陳述並非傳聞之狀況，包括聯邦證據法第 801 條(d)項(1)款(A)目條規定之證人不一樣的陳述及聯邦證據法第 801 條(d)項(1)款(B)目規定之一致的陳述。聯邦證據法第 801 條(d)項(1)款(C)目則規定證人親眼目睹某人後所為之指認，並非傳聞。

通常當事人提出證據之時，對造必須判斷該證詞並非傳聞或屬傳聞。因此當事人提出口頭陳述要求記為筆記作為證明時，該口頭陳述直到該筆記被人呈現出來，且對造質疑後被認定非屬傳聞，或對造並未質疑其屬傳聞後，方才生效⁴²。

⁴⁰ United States v. Canan, 48 F.3d 954, 960 (6th Cir.1995)

⁴¹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 801:1

⁴² Id.

在 State v. Oliver⁴³ 案件中，法院認為警探於偵訊證人後，其在法庭上所為之結論，乃源於其偵訊，並非重複、摘要或筆記證人之陳述，故並非屬傳聞。

2.2.2 傳聞法則

證據法第 802 條規定：除依本法，或最高法院依法定權力所訂之其他規則，或國會所訂之法律另有規定外，傳聞不具證據能力。本條之規定，一般稱為傳聞法則。

縱使其符合傳聞證據之定義，如果他符合其他目的，證據還是會被允許。在 Abbot Laboratories v. Diamedix Corp.⁴⁴ 案中，日文參考資料被允許作為證據，以證明專利具有可預期性。蓋在此參考資料，乃一種有關其存在之動態行為及其存在對相關領域知識之影響，而非參考資料內容之真實性⁴⁵。針對原告抗議引用雜誌作為先前技術，法院引用專利法第 102 條(a)項認為印刷出版品是依其所描述作為證據，而非以其描述之真實性作為證據⁴⁶。

此外，在專利侵權訴訟中常見之傳聞證據，包括證人證稱曾聽聞被指控侵權之設備，在美國被製作使用或銷售，或證人聽聞先前技術之證據，此部份均屬傳聞，亦應予以排除⁴⁷。

我國民事訴訟法雖無傳聞證據之相關規定，但在實務之判決，認為證據屬傳聞而不予採信者，比比皆是，甚至在最高法院諸多判決意旨中，直接針對某證據屬傳聞證據，表示不得採為證據之立場，亦非鮮見⁴⁸，至於我國民事訴訟法有規定關於證人以書狀為陳述之規定，筆者認為應屬允許傳聞證據之例外，並非我國不採傳聞法則。

但我國實務界及學術界關於傳聞證據之定義及適用，並無明確之標準，而具體判決中對於傳聞證據，有稱無證據力⁴⁹，有稱無證據價值⁵⁰，雖然我國民事訴訟程序採自由證明主義，對證據之採用，較刑事訴訟程序為寬鬆，但基於司法程序應給予人民信賴感，就傳聞法則，乃應有將其明確定義之必要。

2.2.3 不屬傳聞之範圍

2.2.3.1 判例上認為不屬傳聞證據

傳聞法則並不適用於所有之法庭外之供述，而僅限於該陳述或書面被提出，作為證明一方所主張為真實者，方有適用。因此當訴訟當事人欲建立第 401 條關聯性的事實時，提出之目的在就事件之關聯性作陳述，則無傳聞法則之適用。

⁴³ State v. Oliver, 334 N.C. 513, 434 S.E.2d 202, 209 (1993)

⁴⁴ Abbot Laboratories v. Diamedix Corp., 969 F.Supp. 1064, 43 USPQ2d 1448 (N. D. III 1997)

⁴⁵ Id., at 1067

⁴⁶ Joy Technologies, Inc. v. Manbeck, 751 F. Supp. 225, 223 n.2, 17 USPQ2d 1257, 1262 n.2 (D.D.C. 1990)

⁴⁷ ROBERT A. MATTEWS, Jr., ANNOTATED PATENT DIGEST (Matthews), § 44:94

⁴⁸ 如最高法院 94 年台上字第 541 號判決、最高法院 86 年台上字第 448 號判決、最高法院 86 年台上字第 2279 號判決、最高法院 80 年台上字第 632 號判決、最高法院 79 年台上字第 2739 號判決等。

⁴⁹ 最高法院 86 年台上字第 1862 號判決

⁵⁰ 最高法院 77 年台再字第 31 號判決

美國為判例法之國家，其累積之判例，就許多情形認為並非傳聞之定義：

1. 口頭行為 (Verbal act)：一如有些法庭外之供述落在傳聞證據之範圍外，有其獨立法律意義或來自法律之推定之口頭行為，即非屬傳聞。例如代理人在本人之授權下，以代理之身分所為之行為，非屬傳聞。其他例如組成契約一部分之陳述、作為誹謗證據之陳述、已經建立基礎之證據顯示其為詐欺行為之一部分之陳述等。
2. 有一些有關特徵之行為，例如：一份保單設計中提及執行者之妻子為其 beneficiary，然該文件中，所謂 beneficiary 是指其妻子為保單之受益人，或是指其妻子是其保單六個月保險費給付擔保之人，該定義不清楚，此時遞送該文件時之口頭陳述，則可作為解決此含混不清用語之參考，則非屬傳聞。此種陳述有時被稱為特徵行為 (Characterizing act)。
3. 當一個證人於特殊情況下聽聞他人對於自己狀況之描述，如此之證詞並非傳聞，此通常稱為傾聽者之效果 (Effect on listener)。例如警官於追緝犯人時，其於對講機中聽聞員警陳述犯人之位置、現場之狀況及員警預備採取行動之原因時，其陳述並非傳聞。另一個例子為顯示傾聽者內心之想法之紀錄並非傳聞。此外，當被告提出遭受之急迫危險或對話之威脅而使其採取行動以為證據時，亦非傳聞。對個人去執行某事之建議並非傳聞。
4. 檢舉 (Impeachment) ，假如事後檢舉者於法庭之證詞與檢舉不一致，則該檢舉依據證據法第 607 條及第 613 條，得為彈劾證據，並非傳聞。
5. 情況證據 (Circumstantial Evidence)

在某些即時之情況下，證據高度具有證明力、有高度需要或有高度真實性，且無傳聞例外之情形存在時，法院及評論家通常會壓縮傳聞證據之定義，而允許使用該案中之情況證據 (Circumstantial Evidence)，以現象在聯邦證據法第 807 制定後，則可適用其規定，而無需扭曲傳聞之定義⁵¹。

證據為直接證據或環境證據，與其是否落入傳聞證據之範圍無關⁵²。關於情況證據，有如下常見之種類：

- (1) 某人之行為或某地之呈現可以組成情況證據，用以推斷某人作何種狀況下作了行為。這種證據被學者稱為機械性追蹤 (Mechanical traces)。包括：A、某人或某地契約、紙片、污跡或工具之呈現，B、動物之烙印或木材，C、汽車、火車或其他交通工具之品牌、記號及號碼，D、郵戳、指紋或足印。

機械性追蹤通常作為某種行為確實發生或未發生之情況證據。然倘在該紙片或記號涉及情況證據真偽之問題，則其仍為傳聞證據，例如在裝著毒品的公事包上，貼著 "Bill Snow." 的紙片，由於該紙片所指述是否真實，關係著指認名為 Bill Snow 之被告為貼著

⁵¹ MICHAEL H. GRAHAM . Graham, *supra* note 9, § 801:6

⁵² Atlantic-Pacific Construction Co., Inc. v. N.L.R.B., 52 F.3d 260, 263 (9th Cir.1995)

紙片之手提箱之所有人，故此為傳聞⁵³。蓋如果說該紙片為機械性追蹤之「所有權之情況證據」，明顯忽略了傳聞之定義。如果說該紙片就所有權是十分具有證明力及接近真實之證據，僅是表示傳聞證據有時可能是十分具有證明力及接近真實之證據。

(2) 在以證據之陳述證明行為發生之地點時，其屬行為的特徵 (Character of an establishment)，並非傳聞。最典型的例子為，打電話之地點涉及被指控之賭博之建立。為了加強陳述之可能價值及真實性，假如有 20 個警察在 20 個電話接線生之幫忙下，以 40 個電話紀錄點，錄到一百通電話，每一通電話都有與投注方法相類似的內容，則每一通電話內容並非用以證明其通話內容之真實性，而只適用來增強事實，而屬於行為之特徵，或者情況證據，而非屬傳聞。

(3) 在少數情況下，當所指控之事件之真實已被其他證據所證明時，證據用以證明陳述者的個人對於所指控之事件之真實的認知，亦得不被認為是傳聞⁵⁴。

2.2.3.2 聯邦證據法規定不屬傳聞之情形—代理人或受僱人不利於本人之陳述

證據法第 801 條(d)項(2)款(D)目規定，該當事人之代理人或受僱人，就其代理或僱傭權限內事項，於法律關係存續期間中，所為之不利於本人之陳述，對本人而言，非屬傳聞證據。在判斷代理或僱傭關係是否存在，或其法律關係之範圍時，應考慮陳述之內容，但不得以之為唯一之證據。

在證據法第 801 條(d)項(2)款(D)目訂立前，法院以傳統的代理分析 (agency test)，決定該代理人之陳述是否曾被授權，而得允許進入成為證據。通常法院認為有害之陳述並不在授權之範圍內，即使為陳述之人是高階受僱人⁵⁵。因為鮮有受僱人被授權為有害本人之陳述之情形。然而在許多情形下，受僱人之陳述，反應真實的事實狀況。所以法院經常需延伸代理測試以求發現真實。

為了確認代理人及受僱人於法律關係存續期間，就其授權或職務範圍內之陳述，可作為證據之可信賴性及合理性，所以證據法第 801 條(d)項(2)款(D)目規定其陳述並非傳聞。於適用第 801 條(d)項(2)款(D)目之規定時，應檢視下列要件：

1. 確認代理或授權之範圍

律師之陳述，可能符合第 801 條(d)項(2)款(C)目或(D)目，而得允許作為證據。但代理人或受僱人之陳述，需以其他證據建立基礎⁵⁶。

2. 確認為陳述之時間點

⁵³ United States v. Snow, 517 F.2d 441 (9th Cir.1975)

⁵⁴ Bridges v. State, 247 Wis. 350, 19 N.W.2d 529 (1945)

⁵⁵ United States v. Bensinger Co., 430 F.2d 584, 594 (8th Cir.1970)

⁵⁶ Edwards v. Texas Employment Commission, 936 S.W.2d 462, 467 (Tex.App. 1996)

法院於決定是否允許對造以代理人或受僱人之證詞，作為對抗本人之證據，需要探求為陳述當時之情形，倘發現陳述時受僱人與本人間有利益衝突之情形，則不得允許作為證據⁵⁷。

3. 該陳述應不利於本人

證據法第 801 條(d)項(2)款(D)目規定，乃以其陳述不利於本人為要件，倘該陳述並無不利於本人之情形，則無傳聞法則例外之適用。

該陳述被作為證據前，仍需經過辨識程序。因為倘無法確認陳述者之身分，法院無法判斷該陳述是否經過授權。對此，美國最高法院表示，使用證據之對造，負有證明授權範圍之舉證責任，倘若上訴者並未盡其舉證責任，甚至未確認說話者之身分，則允許此類證詞進入證據，無異增加謠言進入法庭之可能性，或者使根本對系爭事項不知悉之人作為證人。故在允許證據依該規則進入之前，當然必須決定所依據之真實性⁵⁸。

2. 2. 3. 3 聯邦證據法中所列傳聞之例外：

證據法第 803 條規定了 23 種傳聞之例外，美國聯邦證據法第 804 條，規定了證人無法出庭時五種傳聞法則之例外，而證據法第 807 條，則規定了傳聞例外之概括性規定。傳聞法則為延續自普通法之法則，故每一樣傳聞之例外，都累積了相當多之判例。每一種例外所被討論之問題，不論其深度及廣度，都足以獨立以單篇論文討論之，本文僅針對其中幾項在專利侵權訴訟中常使用之項目，作摘要性之介紹。

2. 2. 3. 3. 1 不論證人可否出庭均屬傳聞之例外

2. 2. 3. 3. 1. 1 經常從事活動之紀錄 (Records Of Regularly Conducted Activity)。

1. 意義

證據法第 803 條(6)項規定，關於行為、事件、狀況、意見或診斷之任何形式之備忘錄、報告、紀錄或資料編纂，即時或接近當時，由親自經歷該業務活動之人，或自其所傳出之消息而製成，並以合乎例常業務活動之方式保存，而此製作係該例常業務活動之經常慣例，且以上各項，業由保管人或其他合格之證人，或經本法第 902 條第(11)、(12)項或任何容許認證之法令所規定之證明書加以證明者，但資料來源或準備之方法或情況顯示欠缺可靠性者，不在此限。本款所稱業務，包括商業、機構、協會、專門職業、一般性職業及其他不論是否為營利目的而為經營者之稱呼。

故依據證據法之規定，依據第 803 條(6)項允許作為證據有五個要件⁵⁹：

- (1) 該文件應該「即時或接近」(at or near)被紀錄之事件當時。

⁵⁷ Securities & Exch. Comm'n v. Geon Indus., Inc., 531 F.2d 39, 43 n. 3 (2d Cir.1976)

⁵⁸ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 801:23

⁵⁹ McCurry v. Painter, 146 N.C. App. 547, 553 S.E.2d 698, 700-01 (2001)

- (2) 該文件應由「親身經歷該業務活動之人」(person with knowledge)，或依據其所傳出之消息，而製作。
- (3) 該製作文件之人，乃基於「通常活動行為」(regularly conducted business activity) 而製作。
- (4) 製作該文件乃「通常慣例」(regular practice)。
- (5) 該文件應「依通常慣例」(in the course of) 或其他「合乎例常商業活動」(regularly conducted business activity) 之方式維持或保存

所謂紀錄，是通常商業行為之紀錄，並不限於帳冊。而所謂資料之編纂，用以泛稱任何資料之儲存方式，並不限於書寫或文件之方式，而包括電子化之電腦儲存。也包括其他公司外之代理人 (outside agents of the business)，例如記帳業者，所為之紀錄⁶⁰。

將經常從事活動之紀錄，例入傳聞證據之例外，乃源於可靠性及必要性。因為通常活動之紀錄除非真實，否則很難被適當之記載。而且經常性活動紀錄，常以有系統之方式為檢驗、被持續的監督，且為正確記載之義務通常為工作之一部分，故有其可靠性⁶¹。由於可靠性來自於該紀錄之性質使然，故該紀錄來自訴訟當事人一方或任何第三人，都沒有差別。

紀錄應被測試是否依適當之商業程序為之。如果由一個獨立之商業行為中收到文件，該資料並不當然被推定為真。但如果接收上開文件且將該資訊納入紀錄是日復一日之例行性工作，則該情況可認有真實之價值。

對於單純事實之意見，即使以紀錄之方式呈現，也非傳統的商業紀錄。而是與醫學調查、預後、測試結果一般，屬於其他領域。然其後聯邦法院承認證據法第 803 條(6) 項所稱之紀錄，包括對於行為、事件或狀況之調查結果及意見，包含測試結果在內，皆得允許作為證據⁶²。一個夠資格之專家證人在紀錄中之意見，要作為證據前，必須依案例中之情況建立確定的基礎。常被質疑的問題是，該專家證詞是附隨於紀錄中？與事件同時發生之事實性報告之一部分？或者該專家證人是特別準備而安置成為紀錄之一部分？⁶³

依據聯邦證據法第 803 條(6)項，要被允許進入證據之前，要經由保管人或其他適格之證人之證詞建立基礎⁶⁴。缺乏製作者只會影響其證據之份量而不會影響其允許進入證據⁶⁵。

⁶⁰ United States v. Sanders, 749 F.2d 195, 199 (5th Cir.1984)

⁶¹ United States v. Rich, 580 F.2d 929, 938 (9th Cir.1978)

⁶² Shelton v. Consumer Products Safety Commission, 277 F.3d 998, 1010-11 (8th Cir.2002)

⁶³ United States v. Licavoli, 604 F.2d 613, 622-23 (9th Cir.1979)

⁶⁴ United States v. Bowers, 593 F.2d 376 (10th Cir.1979)

⁶⁵ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 803:6

聯邦證據法第 1002 條之文書原本原則，應適用於第 803 條(6)項之文書或紀錄。符合上述兩個原則之文書及紀錄得作為證據進入審判程序，而不得允許以證人之方式證述文書之內容或摘要其內容。

2. 必須具有可靠性

由於現代商業日益複雜且分由許多不同之人所操作，因此並無特定之人能被確認為特定部份之操作者，因此依商業紀錄作為證據是最可靠之方式。因此允許作為證據亦以比較有彈性之作法為之，缺乏進入證據之個人知悉或者缺乏製作者只會影響其證據之份量，而不會影響其允許進入證據。

如前所言，將經常從事活動之紀錄，列入傳聞證據之例外，乃源於可靠性及必要性。當資料來源或準備之方法或情況顯示欠缺可靠性者，該證據不得依聯邦證據法第 803 條(6)項進入，尤其該紀錄是為訴訟程序所準備者時，應加以慎重考量。於 *Hertz v. Luzenac American, Inc*⁶⁶ 案件中，法院表示在考慮資料之真實性時，其應考慮數個因素（1）在訴訟資料以外，該文件對公司之意義，（2）經驗中該文件被創造之可能性，及（3）該準備者之中立立場。

該資料是否已充分建立基礎，及情況是否顯示該資料缺乏可靠性，均由法院決定⁶⁷。

3. 資料應於行為當時或接近之時間內作成

依據聯邦證據法第 803 條(6)項之規定，資料必須由親身經歷該業務活動之人，或依據其所傳出消息，於行為當時或接近之時間內作成。該資料之傳遞可能超過一人。在 *United States v. Turner*⁶⁸ 案件中法院提及，當一個商業紀錄中包含多種資料直接來自不同來源，甚至不同場合時，可能涉及多數傳聞實例，但只適用一層傳聞法則。

由於資料之可靠性來自於對紀錄正確記載之義務，依據聯邦證據法第 602 條，最初接觸該資訊之人必須就相關事件有親身見聞。除了資料必須由親身經歷該業務活動之人，或依據其所傳出消息所作成外，所有紀錄該資訊之人必須依職權製作⁶⁹。假如該紀錄之基礎資訊並未依通常慣例所製作，則信賴基礎之連結已被破壞，正確性之假設無法延伸至資料本身，而紀錄不能被推定為正確⁷⁰。

依據證據法第 803 條(6)項，要被允許進入證據之前，要經由保管人或其他熟悉該商業之證人，確認其操作之模式，並確認該紀錄事實上是在通常程序中通常事件發生時或極接近的時間點被紀錄，且紀錄之人知悉該商業。不過不論原始之輸入者或過程中知悉事件之人皆無須被辨識。

⁶⁶ *Hertz v. Luzenac American, Inc*, 370 F.3d 1014, 1020 (10th Cir.2004)

⁶⁷ *Wheeler v. Sims*, 951 F.2d 796, 802-03 (7th Cir.1992)

⁶⁸ *United States v. Turner*, 189 F.3d 712, 719-20 (8th Cir.1999)

⁶⁹ *United States v. Sanders*, 749 F.2d 195, 199 (5th Cir.1984)

⁷⁰ *Rowland v. American General Finance, Inc.*, 340 F.3d 187, 194-95 (4th Cir.2003)

美國訴訟程序中關於所提出之證據皆須經過驗真或辨識程序。關於此類證據之驗真，僅需以證據顯示其確實為通常行為實務上之紀錄，其基礎之備忘錄、報告、資料等皆由親身經歷該活動之人製作，即為已足。至於親身經歷該活動之人，經常會被以其他證人之證詞，或詰問其紀錄之內容，來確認其確實符合聯邦證據法第 602 條規定驗真之要件。

證據法第 803 條(6)項中同時亦規定對於同法第 902 條第 (11) 款經認證之經常性事務活動之本國紀錄，及第 (12) 款經認證之經常性活動之外國紀錄，之自我驗真。

2.2.3.3.1.2 公務紀錄或報告

1. 意義及範圍

證據法第 803 條(8)項規定：除依資料來源或其他情況顯示欠缺可靠性者外，凡公務機關或機構敘述 (A) 該機關或機構之活動；或 (B) 依法觀察之事項或有義務報告之事項，但不包括刑事案件中由警察或其他執法人員所觀察、報告之事項；或 (C) 在民事訴訟或其他民事程序，及以政府為相對人之刑事案件中，由依法授權之調查活動所發現之事實，而作成之紀錄、報告、陳述或編纂，無論其形式為何，均屬本條所稱之公務紀錄或報告。均得作為傳聞證據之例外，而允許作為證據。

此項例外乃基於假設公家機關會履行其職責，且缺乏虛偽之動機，且公眾之監督使得不正確的紀錄會被揭露。而且可以避免已經被正確紀錄之事件尚需傳喚公務員在法庭作證，而節省時間及金錢。而且跟公務人員經常模糊的記憶比較起來，公務紀錄顯然更為可靠⁷¹。

證據法第 803 條(8)項並不概括的包括非公務人員向公務機關所為之報告或陳述。有一些有關出生之紀錄，是依據第 803 條(9)項而允許作為證據。因為公務紀錄之正確性建基於建立正確紀錄之義務。與前述第 803 條(6)項相同，依據證據法第 602 條，最初接觸該資訊之人必須就相關事件有親身見聞。除了資料必須由親身經歷該業務活動之人，或依據其所傳出消息所作成外，所有紀錄該資訊之人必須依職權製作。假如該紀錄之基礎資訊並未依通常慣例所製作，則信賴基礎之連結已被破壞，正確性之假設無法延伸至資料本身，而紀錄不能被推定為正確。

例如警察由旁觀者處獲得資訊，警察為有義務製作之人，但旁觀者並不是。假如旁觀者之陳述並非傳聞或符合傳聞之例外，而紀錄者為有義務紀錄之人，則該陳述如有符合第 805 條之規定，則得允許作為證據。又如旁觀者符合第 803 條(2)項之激動陳述，而警察將此類陳述依職權紀錄下來，則該警察之紀錄亦允許作為證據。

⁷¹ HON BARRY RUSSELL, BANKRUPTCY EVIDENCE MANUAL, § 803.20

第 803 條(8)項(A)款，將公務機關或其授權之機構的合理執行其職務之行為的紀錄，作為傳聞之例外。所謂紀錄，包含為了特定訴訟所為之準備行為之紀錄⁷²。政府統計性質之報告亦包括在此例外中。

在第 803 條(8)項(B)款中則規定，依法觀察之事項或有義務報告之事項，有傳聞法則例外之適用，但排除了刑事案件中由警察或其他執法人員所觀察、報告之事項。但此類公務紀錄仍可能因為符合其他傳聞法則之例外，例如第 803 條(5)項、第 803 條(10)項或第 807 條之規定而允許作為證據⁷³。

證據法規定排除刑事案件中由警察或其他執法人員所觀察、報告之事項之原因，乃由於在刑事案件中警察對於犯罪或被告之拘捕之觀察，相較其他政府機關之觀察而言，較不具可靠性，因為在刑事案件中警察與被告具有對抗性質⁷⁴。然此項排除僅限於在刑案中，由檢察官提出以為證據時，假如公務紀錄或報告內容包含之陳述，其乃由依法律有記載義務之公務員，依據其第一手之觀察所作成，則被告在刑事案件，或在民事案件之任何一造，均得提出以作為證據⁷⁵。

依據聯邦證據規則第 803 條(8)項政府公報是得以作為證據的。當事人提出相反的報告時，負有舉證責任，證明政府報告因具有不可靠性，而不得允許作為證據。

2. 評價性 (evaluative) 報告

第 803 條(8)項(C)款規定在民事程序或對抗政府之刑事案件中，依法授權之調查結果為傳聞法則之例外。依據顧問委員會之註釋，在普通法中並不允許此種評價性 (evaluative) 的報告作為證據，然第 803 條(8)項(C)款所採取之原則，則是除非資料來源或其他情況顯示缺乏可靠性，該資料是允許作為證據。幫助此類評價性報告允許作為證據之因素包括⁷⁶：

- (1) 調查之時間點。
- (2) 公務員之特殊技能或經驗。
- (3) 是否舉行聽證會及處理之階層為何。
- (4) 可能的行動上之問題。

即使所發現之事實符合第 803 條(8)項(C)款允許之要件，然做為該事實基礎之資料，不論全部或一部，均不得作為證據。如果該調查報告並非正義且可靠的，則該發現之事實亦不得作為證據。於決定該評價性之報告是否得允許作為證據時，應考量該事

⁷² United States v. Johnson, 722 F.2d 407, 410 (8th Cir.1983)

⁷³ HON BARRY RUSSELL, *supra* note 71, § 803:6

⁷⁴ United States v. Ware, 247 F.2d 698, 700 (7th Cir.1957)

⁷⁵ United States v. Smith, 521 F.2d 957 (D.C.Cir.1975)

⁷⁶ Baker v. Elcona Homes Corp., 588 F.2d 551, 558 (6th Cir.1978)

實、資料、或意見是否是如第 703 條所規定，屬於該特定領域之專家所得合理賴以參考之類型⁷⁷。

2.2.3.3.1.3 以公務紀錄之欠缺證明事實不存在

證據法第 803 條(10) 項規定，依第 902 條所定證明書形式之證據，或依紀錄之證言，顯示就公務機關或機構原本經常製作或保存之紀錄、報告、陳述或資料編纂，經盡力搜尋仍無法找得該紀錄、報告、陳述或資料編纂，為傳聞證據之例外，得用以證明任何形式之紀錄、報告、陳述或資料編纂不存在，或為證明其中某一項事項未曾發生或不存在。

本條所稱之公務資料，包括第 803 條(8)項及第 803 條(9) 項所稱之公務紀錄。第 803 條(10) 項同時適用於，就公務紀錄是否存在本身，以其欠缺證明紀錄之不存在；及通常若特定事件發生則公務紀錄會有記載之時，以公務紀錄中並未有事件之紀錄，證明特定事件未發生或不存在⁷⁸。

2.2.3.3.1.4 學術論文

1. 意義及範圍

證據法第 803 條(18)項規定，於反詰問時為促請專家證人注意，或於主詰問中為專家證人所賴以參考者為限，存在於公開發行之有關歷史、醫學或其他科學、藝術之論文、期刊、書冊中之陳述，並經證人之證言或自認，或經其他專家證人之證言或公開事實，證明為可靠之權威者，不得以傳聞法則排除。此種陳述經認許者，其內容得宣讀為證據，但其文書本身不得採為物證。

證據法第 803 條(18)項允許證人以其本身或其他專家證人，認為可靠之權威之學術論文或其他出版物，支持其證詞。其意見、頁數、章節應被朗誦或呈現供事實審理員閱讀以作為實質證據 (substantive evidence)。這些在普通法中稱為「學術上之論文」(learned treatises) 向來是有力的彈劾工具，而因為證據法第 803 條(18)項承認其可以在交互詰問中作為輔助性證據，用來彈劾專家證人之意見，更增強了其力量⁷⁹。

證據法第 803 條(18)項允許於公開發行之有關歷史、醫學或其他科學藝術之陳述，倘該出版物為可靠之權威時，該陳述得允許作為證據。這個呈現可以透過當事人、對造或法院傳喚之專家證人為之。學術論文是否為可靠之權威，由法院決定之，法院一但確認後，其上之描述即可朗誦給陪審團聽，以供作為專家證人加強證詞或質疑該證詞之工具⁸⁰。

⁷⁷ HON BARRY RUSSELL, *Supra* note 71, § 803.20

⁷⁸ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 803:10

⁷⁹ Charles J. Walsh, *Increasing the useful information provided by experts in the courtroom : A comparison of federal rules of evidence 703 and 803 (18) with the evidence rules in Illinois, Ohio, and New York*, 26 Seton Hall L. Rev. 183 (1995)

⁸⁰ *Alexander v. Conveyors & Dumpers, Inc.*, 731 F.2d 1221, 1228-29 (5th Cir. 1984)

學術論文可於交互詰問時，作為質問專家證人時之實質證據。一如證據法第 703 條，學術論文可幫助解釋事實審理者所參考資料之基礎。因為學術論文可以幫助事實審理者更加了解爭議之所在，並適切的執行其職務。專家證人可以詳細解說科學或其他訊息，以支持其他人之意見，而目前美國實務上在面臨此類問題時，明顯的依賴科學性及醫學性的學術論文⁸¹。

由於證據法第 803 條(18)項只允許「可靠之權威」作為證據，故提出此證據之當事人，必須建立該學術論文具可靠性之基礎，通常以該領域之專家的審核意見作為基礎。學術論文之所以具有可靠性，乃因為其在事件發生之前由專家作成，以作者之聲譽為賭注，且因揭露得由該領域之人監督，免於不正確之危險。

學術論文並不因為刊登在聲譽卓著的期刊上而當然自動具有可靠之資格。在 *Meschino v. North American Drager, Inc.*⁸² 案例中，法院並不認同原告所稱該學術論文刊登於一份在該領域中地位非常高之雜誌，所以該期刊內容所刊登之全部學術論文均應符合證據法第 803 條 (18) 項之定義。法院認為學術論文並不會因為包括一個聲譽卓著之人在內之期刊編者，認為該文章適合發行，而使其自動建立可靠權威之基礎，重視研究之內科醫生終其一生可能發表許多文章，僅僅被發行並不能使文章自動成為「可靠的權威」⁸³。

而學術論文是否為可靠的權威，則由審理之法官決定⁸⁴。有些情況，雖然學術論文不夠資格作為證據法第 803 (18) 之「可靠的權威」，但其有足夠之可靠性時，其仍可能作為證據法第 703 條所稱之專家證人意見之依據⁸⁵。

證據法第 803 條 (18) 項禁止文書本身作為證據，是為了避免事實審理者在沒有專家證人證詞之輔助下，單獨採取書上之意見為證據。本條之立法目的在於只有在專家證人說明其意義下，方接受其中之資料，以避免事實審理者過度評估其內容之份量⁸⁶。

該論文內容之資訊仍必須被證明具有證據法第 401 條之關聯性，且通過第 403 條之測試，方有資格作為證據。

2. 與專家證人之關係

證據法第 703 條及第 803 條(18)項限制了專家證人能夠賴以為意見基礎之資料。證據法第 703 條主要規定專家證人據以為基礎之資料，必須是於某特定領域之專家所合理賴以參考之類型。多數的法院基於該條，而允許專家證人向事實審理者陳述其基於資料，對事實或資訊之意見。資料是提出用以說明專家證人之理由，資料本身之價值並不

⁸¹ Charles J. Walsh, *Supra* note 79

⁸² *Meschino v. North American Drager, Inc.* 841 F.2d 429 (1st Cir. 1988)

⁸³ *Id.* at 434.

⁸⁴ *State v. Jensen*, 735 P.2d 781, 791 (Ariz. 1987)

⁸⁵ *In re Japanese Electronics Product Antitrust Litigation*, 723 F.2d 238, 282 (3d Cir. 1983)

⁸⁶ Charles J. Walsh, *supra* note 79

高於專家之意見，對資料之討論亦是用來評估專家證人所採取的方式，以探詢其獲得之結果⁸⁷。

當證據法第 702 條、第 703 條及第 803 條(18)項一併使用時，其允許專家證人引述廣泛範圍之資訊，以達成其意見，並以該意見說服事實審理者。而第 703 條之範圍較第 803 條(18)項更為廣泛，只要該資料來源是被該特定領域之專家所合理賴以參考者，皆被允許。

學術論文一方面可以用以攻擊依據證據法第 703 條所取得之資料，另一方面可以用以支持專家證人之證言。證據法第 703 條必須與第 705 條串聯使用，其要求專家證人揭露其所依據之事實或資料，其概念來自於專家證人應該就形成其意見之基礎資料，向陪審團為說明，否則陪審團將無法評量其正確性⁸⁸。

證據法第 703 條之規定並非使基礎之事實或資料成為證據，提供該事實或資料僅為了解釋專家證人形成事件之原因⁸⁹。

聯邦證據法關於專家證言依據及其揭露之規定，無疑的是對利用專家證詞作為傳聞證據例外之後門，作一道安全防線。在交互詰問中，對造可以質疑專家證人所依據之事實或資料之可信度，或者提醒陪審團在評估專家證詞時，考慮其來龍去脈及連貫性⁹⁰。更甚者，證據法第 403 條可以確保不公平之偏頗資料，將不會呈現給陪審團。

2.2.3.3.2 證人無法出庭時之傳聞法則之例外

2.2.3.3.2.1 證人無法出庭時之定義

美國聯邦證據法第 804 條，規定了證人無法出庭時之傳聞法則之例外。而在證據法第 804 條(a)項，則對證人無法出庭 (Unavailability) 做定義。

在證據法第 804 條(a)項所稱「無法以證人身份出庭作證」，包含了五種可能的情形，每一種均分別獨立。此五種情形之要旨在於例示證人無法到庭作證之情形並不限於證人實際上無法到庭。蓋法院重視的重要因素，為證人是否能針對待證事實陳述其證詞，而非證人是否能實際上到達法庭⁹¹。由於本法條只是例示規定，雖非本條列舉之情形，也有可能屬於無法出庭作證之情形。

證據法第 804 條(a)項(1)款規定法院基於陳述人就其陳述中之主要事項有拒絕證言之權，而裁定免除其作證義務者，屬於無法出庭作證。實際上在證人被認定基於拒絕證言權而有無法出庭作證之前，必須由證人提出拒絕證言權之請求，而由法院准許⁹²。

⁸⁷ Id.

⁸⁸ Arkansas State Highway Comm'n v. Schell, 683 S.W.2d 618, 622 (Ark. Ct. App. 1985)

⁸⁹ Engbretsen v. Fairchild Aircraft Corp., 21 F.3d 721, 728-29 (6th Cir. 1994)

⁹⁰ Norris v. Gatts, 738 P.2d 344, 349 n.4 (Ala. 1987)

⁹¹ Mason v. United States, 408 F.2d 903, 906 (10th Cir.1969)

⁹² United States v. Oropeza, 564 F.2d 316, 325 n. 8 (9th Cir.1977)

證據法第 804 條(a)項 (2)款規定，當陳述人在即使有法院命令之狀態下，依然堅持拒絕就其陳述中之主要事項作證時，該陳述人亦有可能被認定無法出庭作證。上開情形可能發生於錯以為有拒絕證言權卻未提出申請，或雖提出申請或遭法院拒絕之情形。

證據法第 804 條(a) 項(3)款規定，當證人作證時表明對其陳述中之主要事項已欠缺記憶時，亦為無法出庭作證。不論證人是真的欠缺記憶，或是虛偽宣稱不復記憶，皆屬之。另外，當證人就主要事項不復記憶，但對其他事項有所記憶時，仍然屬此款所稱之情形。

證據法第 804 條(a)項(4)款規定證人因死亡、或當時生理心理之疾病或耗弱，以致無法在聽審中到場或作證時，為無法出庭作證。在刑事案件中，若證人無法出庭作證之情形為暫時狀態，為了對抗證詞之理由可以要求延期審理。而不論在民事案件或刑事案件中，倘證人之證詞為關鍵性證詞，則法院在受理延期審理的申請時應謹慎為之⁹³。

證據法第 804 條(a)項(5)款規定陳述人在聽審中缺席，而其陳述之提出人依法定程序或其他合理之方法無法使其出庭時，該陳述人為無法到庭作證。本條同時適用於刑事程序及民事程序。在刑事案件中，基於對抗之理由，在以證人之先前證詞代替作為證據之前，政府被要求應盡善意之努力，以使證人能親自到庭作證，而非單純顯示無法以傳票強迫證人到庭⁹⁴。政府是否已盡其善意之努力，必須依個案詳細審查其特殊之事實及狀況以為判斷。

此外，證據法第 804 條(a)項(5)款要求，傳聞證據基於本條(b)項第 (2)、(3) 或 (4)款之規定為傳聞之例外，被允許作為證據之前，應顯示無法依法定程序或其他合理方法取得證人之證詞。換言之，以宣示取得證人證詞或基於第 804 條(a)項(5)款需證人無法出庭作證之要求，並不適用於證據法第 804 條(b)項(1)款之證人先前證詞，或證據法第 804 條(b)項 (6) 款因不法行為所致之失權。

決定是否無法出庭作證，依據證據法第 104 條(a)項，是法院應決定之事項。無法到庭作證之舉證責任，則由提出陳述之人負擔⁹⁵。

在 State v. Montano⁹⁶ 案件中法院提及，雖然不會單純因為證人遷徙及當然被認為證人無法出庭，提出者仍需證明其已盡善意之努力，但倘證人位於其他國家，由於法院並無強迫在外國之人返回美國作證之權力，因此可以認定證人無法出庭作證。

2. 2. 3. 3. 2. 2 聯邦證據法中關於證人無法出庭時傳聞法則之例外之例示

證據法第 804(b)條規定了六種傳聞法則之例外情形。分別為 1. 先前證詞。2. 相信即將死亡時之陳述。3. 違反利益之陳述。4. 個人或家族史之陳述。5. 移轉至第 807 條。6. 因不法行為所致之失權。除了第五款業已與第 803 條(24)項合併而移轉至第 807 條

⁹³ Ecker v. Scott, 69 F.3d 69, 72-73 (5th Cir.1995)

⁹⁴ Barber v. Page, 390 U.S. 719, 723-25, 88 S.Ct. 1318, 1321-22, 20 L.Ed.2d 255 (1968)

⁹⁵ United States v. Faison, 564 F. Supp. 514 (D.N.J.1983)

⁹⁶ State v. Montano, 204 Ariz. 413, 65 P.3d 61, 69 (2003)

外，在所列之五種情形中，以先前證詞及違反利益之陳述在專利侵權訴訟中較有適用之情形。故本文中僅就此兩項例外情形為討論。

1. 先前證詞

證據法第 804 條(b)項(1)款規定，以證人身分於同一或不同程序中之聽審所為之證詞，或於同一或不同程序中，依法所製作之庭外採證筆錄中之證詞，如因該證詞之現在提出，而受有不利益之當事人或民事訴訟中有利害關係之前手，已有機會及相似之動機，以直接、反對、或覆主詰問推敲該證詞者，該證詞不被傳聞法則所排除。

先前證詞，雖然仍有前述傳聞證據之三個缺點，陪審團無法觀察證人陳述時之行止，但基於效率的考量，法院經常認定其具有可靠性而承認其為傳聞之例外。立法之考量在於倘先前證詞之可靠性，於先前之程序中已在詰問程序中經過檢驗，則在事後之程序中用以拘束當事人應是公平的⁹⁷。

證據法第 804 條(b)項(1)款條文中雖有「利害關係之前手」(predecessor-in-interest)之規定，但在目前聯邦法院之運作中，皆忽視該構成要件之要求，而以先前證詞之可靠性作為准否之判斷⁹⁸。在制定法律時之 Senate 報告中(Senate report)認為，其與先前所使用之原則並無重大區別，法條中雖然並未對「利害關係之前手」(predecessor in interest)加以定義，但其應被認為與前程序之當事人有充分密切之關係(a sufficiently close relationship)，方能使用先前證詞，同時其關係應滿足證據法第 804 條(b)項(1)款下之公平原則。

因此有學者主張，法院准許先前證詞所對抗之當事人，應非僅該當事人於先前程序為當事人，而且應限於該當事人及有利害關係之前手有充分密切之關係方屬之⁹⁹。至於何者為充分密切之關係，在 In Ikerd v. Lapworth¹⁰⁰ 案件中，司機及乘客分別向被告提出訴訟，法院認為在車禍事件中，於對抗他車時，司機幾乎允許乘客之律師介入兩個案子，且乘客與司機之關係使乘客之律師在兩個案件中準備相同之策略，故以司機在前程序之宣示書作為證據是可被允許的¹⁰¹。

在聯邦證據法制定前，就先前證詞可否採用，實務上採取「相同之動機及利益測試法」(similar motive and interest test)。在此測試下，在有相同動機及利益之當事人有機會交互詰問證人，而該證人在現在之程序中無法出庭作證，則法院允許前程序中之證詞作為證據¹⁰²。於當時通常法院允許將先前證詞用以對抗現行訴訟之當事人，但鮮少用以對抗非當事人。在 Insul-Wool Insulation Corp. v. Home Insulation¹⁰³

⁹⁷ Mark Lawrence, *The admissibility of former testimony under rule 804(b)(1) : Defining a predecessor in interest*, 42 U. Miami L. Rev. 975 (1988)

⁹⁸ Id.

⁹⁹ Id.

¹⁰⁰ In Ikerd v. Lapworth, 435 F.2d 197 (7th Cir. 1970)

¹⁰¹ Id. at 206

¹⁰² See C. McCORMICK, HANDBOOK OF THE LAW OF EVIDENCE § 256, at 620 (2d ed. 1972); 2 J. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW § 1388, at 1733 (1904)

¹⁰³ Insul-Wool Insulation Corp. v. Home Insulation, Inc., 176 F.2d 502, 503 (10th Cir. 1949)

案件中，Insul-Wool 於前訴訟中主張其關於包裝及絕緣體之專利有效，但法院採認被告所稱其於專利權人申請專利前兩年即知悉且使用該產品，而判決 Insul-Wool 敗訴。後來 Insul-Wool 主張另一家公司 Home Insulation 侵權而聲請法院對 Home Insulation 為假扣押。Home Insulation 並非前程序之當事人，其尋求使用前訴訟法院所允許之被告宣示書作為證據，第十巡迴法院與地方法院均認同以宣示書作為證據，其認為 Insul-Wool 在前程序中，有相同之動機及利益，對該宣示書進行交互詰問¹⁰⁴。

2. 違反利益之陳述

證據法第 804 條(b)項(3)款規定，陳述於其作成之際，與陳述人之金錢或財產利益相違反，或有使其負民事或刑事責任之虞，或使其對他人之請求權歸於無效，而一般合理之人以陳述之立場亦可相信其係屬實，否則不致為該陳述者，為傳聞法則之例外。有使陳述人陷於刑事責任之虞，而使被告脫免刑事罪責之陳述無證據能力，但有旁證可以清楚顯示該陳述之真實性者，不在此限。

蓋傳聞法則例外之基礎，建基於其必要性或可靠性，或兩者兼具¹⁰⁵。在證據法第 804 條(b)項(3)款中，證人之無法出庭作證為必要性的因素。當然並非所有無法到庭陳述之證人的先前證詞，都可以允許作為證據，而需要參考其他之指標，以判斷證詞之可靠性，只有在證詞被證明具有可靠性時，方會被允許作為證據¹⁰⁶。

顧問委員會解釋，陳述者不利於自己陳述之可靠性建立於「除非真實，否則人不可能為傷害自己之陳述」¹⁰⁷。因為一般合理之人，即使該人並非特別誠實，除非該人相信陳述為真，否則不會為有損自己之陳述¹⁰⁸。

證據法第 804(b)(3)包含了四個相關之要件¹⁰⁹：

- (1) 客觀合理性標準 (objective reasonableness standard)。在決定該陳述是否為不利於陳述人之利益，必須依照一個客觀合理之行為人之標準。該規則認為一個陳述僅有在「一個合理之人站在陳述人之立場，除非其相信為真實，否則不會為該陳述」時，方允許作為證據。法院於解釋該規則時，認為應由客觀合理之人站在陳述人立場之觀點為判斷，而不必要由陳述人本身之觀點決定¹¹⁰。
- (2) 陳述人必須了解陳述不利於其自己，如果缺乏此項認識，陳述人將缺乏適當的基礎作出合理之決定，因此會消滅陳述之可靠性。由於陳述人無法出庭作證，通常不可能有陳述人認知之決定性證據。因此法院會依情況證據決定一個合理的陳述人了

¹⁰⁴ Id. at 504

¹⁰⁵ John P. Cronan, *Do statements against interests exist? A critique of the reliability of Federal rule of evidence 804(B)(3) and a proposed reformulation*, 33 Seton Hall L. Rev. 1 (2002)

¹⁰⁶ State v. Tucker, 331 N.C. 12, 414 S.E.2d 548, 556 (1992)

¹⁰⁷ Advisory committee's note to Fed. R. Evid. 804 Subdivision (b), Exception (3)

¹⁰⁸ Williamson v. United States, 512 U.S. 594, 599 (1994)

¹⁰⁹ John P. Cronan, *supra* note 105

¹¹⁰ United States v. MacDonald, 688 F.2d 224, 232 (4th Cir. 1982)

解或知悉陳述之縱橫交錯¹¹¹。傳統的理论要求顯示陳述者知悉該陳述不利於己，有一些法院甚至要求證明陳述人實質上知悉其利益所遭受之危險¹¹²。

(3) 證據法第 804(b)(3)隱含了一個由陳述之瞬間而生之時間分析。該規則明確的規定，在陳述作成時，應為不利於陳述人之利益。亦即陳述人在陳述當時，是否察覺該陳述不利於其利益，而非在事後之時間。第三個要求與第二個要求緊密相關，但在法律上之意義更為精細。

(4) 這個例外並非適用於所有利益，而只限於法律上之利益。陳述僅有在不利於陳述人金錢上或財產上之利益，或是其他涉及民事或刑事之責任時，方得允許作為證據。

本條之陳述僅限於並非訴訟當事人所為，因為倘若陳述人為訴訟當事人，而由對造所提出，則適用證據法第 801 條(d)項(2)款之自認。

在普通法中，適用不利益之傳聞法則例外時，應具備下列因素¹¹³：(1) 陳述人無法出庭作證。(2) 為陳述時不利於陳述人之金錢或財產。(3) 陳述人對於陳述之事實有個人認知。(4) 陳述人沒有說謊的動機。

陳述中所附帶，有關陳述人利益之有罪或無罪之問題，得允許作為實質爭議(substantial dispute)之標的物¹¹⁴。

除非有情況證據能證明陳述與事實相符，否則有使陳述人陷於刑事責任之虞，而使被告脫免刑事罪責之陳述無證據能力。另依據證據法第 104 條(a)項之要求，在提出不利於陳述人利益之陳述作為有罪之控訴時，應以清楚之情況證據證明陳述人為陳述時，對於陳述有所覺察¹¹⁵，及該陳述之影響有所認知。

雖然在證據法第 804 條(b)項(3)款並無明訂，但在有罪之陳述時，亦應以堅實之情況證據證明其真實性¹¹⁶。

在決定傳聞陳述之可靠性時，People v. Tenney¹¹⁷案件中，則確認了四個事實以幫助判斷傳聞陳述之可靠性：

- (1) 該陳述於犯罪行為發生不久後，於自然之情況下，向很親近熟識之人為陳述。
- (2) 該陳述有其他證據證明為真。
- (3) 該陳述是自認有罪或不利於陳述人之利益。

¹¹¹ Id.

¹¹² Weissenberger, *Federal Rule of Evidence 804 : Admissible Hearsay from an Unavailable Declarant*, 55 U. Cin L.Rev.1079,1120 (1987)

¹¹³ McCormick, *Evidence* § 316-317 at 316-20 (5th ed. 1999)

¹¹⁴ United States v. Barrett, 539 F.2d 244, 252 (1st Cir.1976)

¹¹⁵ United States v. Silverstein, 732 F.2d 1338, 1346 (7th Cir.1984)

¹¹⁶ American Automotive Accessories, Inc. v. Fishman, 175 F.3d 534, 540- 41 (7th Cir.1999)

¹¹⁷ People v. Tenney, 205 Ill.2d 411, 275 Ill.Dec. 800, 793 N.E.2d 571, 586 (2002)

(4) 對陳述人有充分機會進行交互詰問。

但以上四種事實只是用以幫助判斷可靠性，並非允許作為證據之條件。

2.2.3.3.3 關於傳聞之例外之概括規定

聯邦證據法第 807 條規定，雖非第 803 條或第 804 條各項例外所訂之陳述，但就真實性具有同等情況性之擔保時，如法院認為 (A) 該陳述事提出作為重要事實之證據 (B) 該陳述就其所提出證明之事項，較提出者經合理努力所能獲得之其他證據，更有證明價值；且 (C) 認許該陳述作為證據，將有助於達成本法之一般目的及公平正義之利益，該陳述可為證據。但除非提出者於審理或聽審之相當時間前，將提出該陳述之意圖及具體事項，包括陳述人之姓名及地址告知對方當事人，以使對方當事人有準備反駁該陳述之公平機會外，其陳述不得依本法規定認許之。

本條是於 1997 年由第 803 條(24)項及第 804 條(b)項(5)款合併而產生。依據顧問委員會之註解，本條是為幫助增加第 803 條及第 804 條之規定，在意義上並無變化。因此以前於第 803 條(24)項及第 804 條(b)項(5)款所建立之判例仍能作為指標。但關於第 804 條(b)項(5)款中所規定之「無法到庭作證」之要求，則無需適用。

為了達成證據法第 102 條所定「促進證據法之成長與發展」之目標，提供更具有彈性之做法，因此證據法第 807 條規定在證據法第 803 條 23 種例示之例外及第 804 條所規定之 5 種例外之外，在可信度具有同等情況性之擔保時，允許傳聞陳述作為證據。

證據法第 807 條提供了在依個案狀況之情形下，可靠及必要性傳聞作為證據之機會。但證據法第 807 條並無意打破傳聞法則。依據顧問委員會之註解，證據法第 803 條(24)項及第 804 條(b)項(5)款並未預期使法院作決定時，脫免傳聞法則之束縛，但其確實提供對待新的、現實發生意料外之情形，且真實性顯示符合法條精神及期待時，解決之方法¹¹⁸。

應注意者，在顧問委員會之報告中提及，此種剩餘之例外情形應極少適用，僅有在特殊之情形下方能使用。委員會並無意對法官建立一個廣泛的授權，來允許第 803 條及第 804 條(b)項以外之例外。在實務上亦採取相同之認定¹¹⁹，以避免例外情形依據此概括條款進入成為證據。

聯邦證據法第 807 條具有五個要件¹²⁰，在允許作為證據前，由法院依據證據法第 104(a)條作為判斷：

1. 相等之真實性。最重要之要件，是該傳聞陳述就真實性與其他特定之例外情形，具有同等情況性之擔保。重點在於作陳述時之情況及提出該陳述，皆有特別值得相信之情況¹²¹。法院可以許多方式加以質疑，例如：法院證人對於陳述真實性之評價、陳述是

¹¹⁸ Advisory Committee's Note to Rule 803(24)

¹¹⁹ United States v. Phillips, 219 F.3d 404, 419 n. 23 (5th Cir.2000)

¹²⁰ United States v. Cain, 587 F.2d 678 (5th Cir.1979)

¹²¹ Idaho v. Wright, 497 U.S. 805, 819, 110 S.Ct. 3139, 3149, 111 L.Ed.2d 638 (1990)

否以口頭為之、陳述人對於系爭事件個人認知之保證、陳述人到庭接受交互詰問之可能性等等。至於陳述之真實性，則得考量下列因素¹²²：1、陳述人之偏頗之可能性，例如其利益、立場等。2、出現或缺乏偽造之時間。3、是否遭誘導性問題所暗示。4、陳述人是否撤回或再次為該陳述。

2. 必要性。該陳述就其所提出證明之事項，較提出者經合理努力所能獲得之其他證據，更有證明價值。至於何者為經合理努力所能獲得之其他證據，則依全部訴訟程序整體判斷之。
3. 重要事實。依該條規定，依該證據所證明之事實，不僅須具備證據法第 401 條之關聯性，而且該事實必須是訴訟程序所應決定之實質重要事實¹²³。有學者認為證據法第 807 條規定，陳述需是提出作為「重要事實」(material fact) 的證據之要求似乎有些奇怪，因為此要求在證據法第 401 條及第 402 條關聯性之要求下顯的多餘¹²⁴。在 United States v. Iaconetti, ¹²⁵ 案件中，法官 Weinstein 認為該要求之原因，也許在使其餘之例外不適用於瑣碎或附帶之事件 (trivial or collateral matters)。
4. 符合證據法第 102 條所明定，證據法之目的。亦即須為了達成證據法第 102 條所定「促進證據法之成長與發展」之目標。
5. 通知。提出者於審理或聽審之相當時間前，應將提出該陳述之意圖及具體事項，包括陳述人之姓名及地址告知對方當事人，以使對方當事人有準備反駁該陳述之公平機會。該規定是為避免造成損害對造之可能。

2. 2. 3. 4 關於案例中證據排除之評析

1. 律師之說明書為傳聞

第二章案例中律師之說明書，其內容為「審查員 Yeung 告訴我，發給修正證書，是因為尋求修正的錯誤，肇因於他那一方打字的錯誤」，則律師說明書所記載的內容，顯是陳述審查員 Yeung 於審理程序以外之言詞陳述，符合證據法第 801 條(a)及第 801 條(c)項之規定，而屬傳聞。依據第 802 條規定，除依證據法、或最高法院依法定權力所訂之其他規則、或國會所訂之法律另有規定外，傳聞不具證據能力。

2. 律師之說明書並無傳聞例外之適用

其次，應判斷律師說明書是否有符合傳聞例外之情形。

美國聯邦證據法第 803 條規定了 23 種傳聞之例外，第 804 條規定了證人無法出庭時五種傳聞法則之例外，業如前述，但本件均不符合例外之情形。

¹²² Brown ex rel. Estate of Brown v. Philip Morris, 228 F.Supp.2d 506, 512-13 (D.N.J.2002)

¹²³ United States v. Gaitan-Acevedo, 148 F.3d 577, 589 (6th Cir.1998)

¹²⁴ Fred Galves, *Where the not-so-wild things are : Computers in the courtroom, The federal rules of evidence, and the need for institutional reform and more judicial acceptance*, 13 Harv. J.L. & Tech. 161 (2000)

¹²⁵ United States v. Iaconetti, 406 F. Supp. 554, 559 (E.D.N.Y.)

Superior 公司雖爭執該陳述為不利於本人之陳述，而應屬第 804 條 (b) 項 (3) 款傳聞法則之例外。但一則該條以證人無法出庭作為必要之因素，原告並未說明證人有何符合第 804 條(a)項無法出庭之情形，且聯邦證據法第 804 條 (b) 項 (3) 款之構成要件，要求該陳述應該與陳述人（即審查員）之金錢或財產利益相違反，或有使其負民事或刑事責任之虞，或使其對他人之請求權歸於無效之情形，本件並不該當其構成要件，自無第 804 條 (b) 項 (3) 款傳聞法則之例外之適用。

此外，Superior 公司可否主張第 807 條傳聞例外之概括性規定？聯邦證據法第 807 條規定，雖非第 803 條或第 804 條各項例外所訂之陳述，但就真實性具有同等情況性之擔保時，如法院認為 (A) 該陳述事提出作為重要事實之證據 (B) 該陳述就其所提出證明之事項，較提出者經合理努力所能獲得之其他證據，更有證明價值；且 (C) 認許該陳述作為證據，將有助於達成本法之一般目的及公平正義之利益，可為傳聞之例外，然證據法第 807 條並無意打破傳聞法則，證據法第 803 條(24)項及第 804 條(b)項(5)款並未預期使法院作決定時，脫免傳聞法則之束縛，故必須針對具有真實性及必要性之重要事項，在符合證據法第 102 條所明定證據法之目的，且為合法之通知下，方能允許作為傳聞之例外。本案律師之說明書，並未與證據法所定之其他特定之例外情形，具有同等情況性之真實性擔保，且該陳述就其所提出證明之事項，並無較提出者經合理努力所能獲得之其他證據，更有證明價值，自難謂符合第 807 條之傳聞例外。

故筆者贊同法院將此證據排除之決定。



2.3 美國聯邦證據法關於確認形式上之真實性之規定

2.3.1 證據需經驗真或辨識

2.3.1.1 通論

美國聯邦證據法規定，在允許進入證據前，事情必須經過驗真 (Authentication)，證人必須經過辨識 (identification)。驗真是證據提出之要件，要求證據的提出者，應提出基礎，使事實認定者相信，該證據正是該提出者所主張之事物¹²⁶。聯邦證據法規定，作為允許作為證據之前提之驗真或辨識之要求，為證據足以支持系爭事實確與提出者聲稱之事實相符。

驗真可以透過書狀、請求一個准許、依契約、宣示書、質詢、或是在審前會議決定之結果來達成¹²⁷。為了決定驗真是否充分，法院必須審查驗真或辨識之所有證據，包括可信度的問題，必須有利於提出者。

一旦資料及實物證據被適當的驗真後，方能允許進入證據。驗真失敗之項目應被自證據中排除¹²⁸。

但經過驗真後並不代表資料、實物證據、展示性證據或證人允許進入證據，因為該證據仍需通過其他證據門檻，例如傳聞證據、關聯性要件或證據法第 403 條之要求。

證據法第 901 條 (a) 項規定驗真或辨識之通則，其規定作為證據能力先決條件之驗真或辨識，得以足資支持系爭事實確與待驗認證據資料所擬顯示內容相符之其他證據為之。

證據之所以需經驗真，一如提出欲證明當事人認知的當事人電話談話，除非說話者之身分被確認，否則不具關聯性。又如除非充分證明某人確實曾經書寫此封信件，否則此被宣稱為某人書寫之信件亦不具關聯性。

當一個項目被提出要求作為證據時，法院會允許律師就其基礎作一個有限度的交互詰問。證人、資料或其他實物證據或展示性證據，提出後由事實審理者作出最終之決定。當然對造可以提出相反之證據或質疑當事人所提出之證據的信憑性。然而在審理全部之證據後，假如基礎已經充分的建立，則相反的證據在事實審理員評估後可能不被允許。訴訟當事人可以提出廣泛的方式來驗真證據¹²⁹，聯邦證據法不過是提供可能之驗真方式的例示。驗真得以直接證據或情況證據證明之。

驗真可以證人所知悉之口頭證詞為之。相反的，倘未經適當的驗真，則應由證據中排除。因此，一個證人提示契約之簽名可以驗真契約之真正¹³⁰。一個監督者其在每日工

¹²⁶ 吳巡龍，新刑事訴訟制度與證據法則，學林文化事業有限公司，2003 年 9 月出版，第 277 頁。

¹²⁷ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 901:0 (6th ed.)

¹²⁸ Linear Technology Corp. v. Micrel, Inc., 275 F.3d 1040, 1055-56, 61 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1235, 46 U.C.C. Rep. Serv. 2d 334 (Fed. Cir. 2001)

¹²⁹ ROBERT A. MATTEWS, Jr., *supra* note 47, § 44:20

¹³⁰ Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195, 1207, 229 U.S.P.Q. (BNA) 945 (5th Cir. 1986)

作中，為其報告所作之監督、觀察或參與之紀錄，可以驗真其報告¹³¹。而演講者可以驗真演講之紀錄。

驗真是否已充分則取決於法院謹慎的考慮¹³²。

與專利侵權訴訟最常相關的是第 901 條(b)項(7)款之公務紀錄或報告，及 901 條(b)項(8)款舊時文件或紀錄之編纂。公務紀錄可以提出證據證明資料來自公務機關，且機關依資料之性質予以正常保存，用來驗真。

注意即使是在使用舊時資料之情形，驗真後仍應滿足傳聞證據例外之原則。驗真與傳聞證據為兩個獨立不同應克服之門檻¹³³。

在我國證據之處理上，就證據之真正，區分為形式上之真實及實質上之真實。只有在形式上之真實經過確認後，方有審查其實質內容之必要。筆者認為美國聯邦證據法驗真之規定，約與我國形式上真實性之確認相當。

2.3.1.2 驗真之例示

1. 證據法第 901 條 (b) 項規定驗真或辨識之例示。

證據法第 901 條 (b) 項規定下列各款所示之各項驗真或辨識，符合本條規定之要件。但符合驗真或辨識要件不以本條例示者為限：

- (1) 知悉某事之證人所為之證言。證實某事確與證言擬顯示之內容相符之證言
- (2) 對於筆跡之非專家意見。非專家基於對筆跡之熟悉，所為筆跡為真正之意見陳述，而其熟悉非為本次訴訟事件之目的而達致者。
- (3) 專家證人或審判者之比對。由事實審判者或專家證人已經驗真之樣本所為之比對。
- (4) 獨特特徵及其相類情形。於與各該情狀有所關涉之情況下所取得之外觀、內容、實質、內部模式或其他獨特特徵。
- (5) 語音之辨識。基於任何時候、在與說話人有關之情形下聽見該語音之意見，而就第一手聽聞、藉由機械或電子傳輸、或藉由錄音所聽見之語音而為之辨識。
- (6) 電話交談。電話交談，經證明曾連絡電話公司當時分配給某特定人或業務之號碼，且若 (A) 於對人之情形，包括自我表明身分等當時情況，顯示答話人即為連絡之對象者，或 (B) 於對業務之情形，通話係對業務之所在地為之，且電話中之交談亦與該業務有相當關係者。

¹³¹ Minnesota Min. and Mfg. Co. v. Ansul Co., 213 U.S.P.Q. (BNA) 1024, 1027, 9 Fed. R. Evid. Serv. 698 (E.D. Wis. 1981)

¹³² Security Farms v. International Broth., 124 F.3d 999 (9th Cir.1997)

¹³³ GREGORY E. UPCHURCH, INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION GUIDE: PATENTS AND TRADE SECRETS, § 18:14

- (7) 公務紀錄或報告。經法律授權應紀錄或存檔，且事實上於公務機關中已紀錄或存檔之文書，或係任何形式之公務紀錄、報告、陳述或資料之編纂，而來自保存此類物件之公務機關者。
- (8) 舊時文件或資料之編纂。文件或資料編纂，以 (A) 不致招人懷疑其形式真實性之情況，(B) 保存於真實文件可能放置之處所，且 (C) 提出時已存在二十年以上之方式存在者。
- (9) 過程或方法。描述產生某種結果之過程或方法，並證明該過程或方法的確產生該結果之證據。
- (10) 法規所規定之方法。依國會所制定法律或最高法院依其法定職權所制定之規則，所規定之驗真或辨識方法。

假如訴訟之標的或文件本身十分特別或具有獨特之特徵，通常單獨一個知悉該事項證人之證詞，就足為充分之確認¹³⁴。如果標的外在並非如此獨特，則應適用所謂「保管鏈」(chain of custody)的原則，建立呈現於審判庭之項目，確實與系爭事件中相同之確認。所謂「保管鏈」(chain of custody)乃由每一個證人自證據揭示或最初與案件相關開始，到該證據被呈現於法院之日止，負責管理該項目¹³⁵之證詞組合而成。

當提出實物證據時，其狀況與其辨識一樣重要。適當之基礎應包括該證據項目於事件發生時、證據揭示時及提出審理時均處於相同之狀況¹³⁶。如同辨識一般，狀況的持續也可以以單一證人證明之。如果證據產生實質變化之情況很容易被辨識，則證人證稱，該證據與其先前查知之狀況相同之證詞，即被認為已充分，而無需其他證據¹³⁷。

如果標的之特性在其有所改變時不易察覺，例如化學或液態樣本，僅由證人之證詞而無其他證據證明其狀態時，則會被認為不充足。此時證據持續的狀態必須以保管鏈建立，然而其並不要求必須排除一切改變及作假之可能性¹³⁸。例如在 *In re Exxon Valdez*,¹³⁹ 案件中，法院提及：雖然血液樣本不能排除有標示錯誤之可能性，但一般而言，如果證據對合理的陪審團而言已充分辨識並說明其狀況並未改變，血液測試中顯示酒精之含量應被允許作為證據。

照片通常由證詞為驗真，證明其為真實狀況或事件之公平及正確的顯示。並不一定需由拍照者或看見拍照之人作證¹⁴⁰。移動式的照片或錄影帶之驗真與固定之照片相同。

¹³⁴ *Reyes v. United States*, 383 F.2d 734 (9th Cir.1967)

¹³⁵ ROBERT A. MATTEWS, Jr., *supra* note 47, § 44:20

¹³⁶ *United States v. Dickerson*, 873 F.2d 1181, 1185 (9th Cir.1988)

¹³⁷ *Hammett v. State*, 578 S.W.2d 699, 708 (Tex.Crim.App.1979)

¹³⁸ *In re Exxon Valdez*, 270 F.3d 1215, 1249 (9th Cir.2001)

¹³⁹ *Id*

¹⁴⁰ *United States v. Clayton*, 643 F.2d 1071, 1074 (5th Cir.1981)

專家證人及事實審理者，可以比對等待驗真之證據與已經充分驗真之範本，來進行驗真。以比對之方式進行驗真之概念來自於，該項目有許多通常可供確認之特徵，而有可能確立範本，且與待驗真之項目來自相同的起源¹⁴¹。

比對之方式常用於彈道、筆跡、指紋，DNA 及打字稿。同樣的技術亦可以使用於輪胎痕、鞋印或其他充分顯示一般特徵之項目¹⁴²。

一但範本經過驗真，專家證人以此範本比對彈道、筆跡、指紋，DNA 及打字稿，應以照片或錄影帶之方式，展示範本與待證項目間相同或不同處，而陳述範本與待證項目間之意見。

如果法院認為有助於幫助陪審團評估專家證人證詞之份量，對於專家證人合理的測試將會被法院允許。為了測試專家證人對於比對之能力，於交互詰問時要求專家證人在一堆虛偽之樣本中，找出真實的項目，是被允許且公平的¹⁴³。

在 *United States v. Siddiqui*¹⁴⁴ 案例中，法院就電子郵件之驗真，則表示：(1) 其上載有據稱之書寫者之電子信箱帳號 (2) 其內容記載著據稱之書寫者之詳細行為 (3) 書寫者確認其使用據稱書寫者之暱名 (4) 在電子郵件發出後不久，據稱之書寫者打了一個電話，在電話中據稱之書寫者提出與電子郵件內容相同之要求。

文件之書寫者及電話之通話者之身分，皆可以證據顯示書寫者或通話者特殊之知悉來為驗真¹⁴⁵。傳統之回覆原則 (reply letter doctrine)，即為以環境式驗真 (circumstantial authentication) 中特殊知識方式 (special knowledge method) 之一種實例。此外，可以基於任何時候，在與說話人有關之情形下，聽見該語音之意見，而就第一手聽聞、藉由機械或電子傳輸、或藉由錄音所聽見之語音而為辨識。

倘若證人充分的熟悉說話者之聲音，則可勝任語音之辨識¹⁴⁶。對聲音熟悉可以產生在被辨識的標的發生之前或之後¹⁴⁷，甚至在審理的預備程序中¹⁴⁸。在有些與被稱為說話者之情況下，雖然證人從未聽過說話者的聲音，法院仍認為其有資格辨識說話者，例如在 *United States v. Arredo-Sarmiento*¹⁴⁹，案件中，辨識者為一個聽過說話者錄音帶至少二十至三十次的總機，其被要求比對範本之錄音帶與未經辨識之錄音帶，上訴人爭執辨識者從未見過說話者本人，法院認為未曾親自見過本人這一個爭執點應用來衡量證人證詞份量，而非使證人不允許作為辨識者。

¹⁴¹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 901:3, (6th ed.)

¹⁴² *United States v. Pastore*, 537 F.2d 675 (2d Cir.1976)

¹⁴³ 5 J. Weinstein & M. Berger, *Weinstein's Evidence*, § 901(b)(3)[03], 901-53 (1991)

¹⁴⁴ *United States v. Siddiqui*, 235 F.3d 1318, 1322-23 (11th Cir.2000)

¹⁴⁵ *United States v. Eisenberg*, 807 F.2d 1446, 1452-53 (8th Cir.1986)

¹⁴⁶ *United States v. Bonanno*, 487 F.2d 654, 659 (2d Cir.1973).

¹⁴⁷ *United States v. Green*, 40 F.3d 1167, 1173 (11th Cir.1994), cert. denied 514 U.S. 1089, 115 S.Ct. 1809, 131 L.Ed.2d 733 (1995)

¹⁴⁸ *United States v. Puentes*, 50 F.3d 1567, 1577 (11th Cir.1995)

¹⁴⁹ *United States v. Arredo-Sarmiento*, 545 F.2d 785, 792 (2d Cir.1976), cert. denied 430 U.S. 917, 97 S.Ct. 1330, 51 L.Ed.2d 595 (1977)

法院對於證人資格之要求，僅是最低限度的熟悉¹⁵⁰ (Minimal familiarity)，至於證人對辨識之語音是否熟悉、如何熟悉、何時熟悉，是依證據法第 602 及第 104 條(b) 項，讓證人足夠資格提出意見之問題。法院應決定一個合理的陪審團審查證據後，是否會相信證人有充分之熟悉度，足以確認聲音及該宣稱之聲音是正確的，而作出有利於提出者之決定¹⁵¹。證人主張對聲音熟悉及其獲得這項知悉之描述通常即已足夠。到底證人對於聲音僅有有限之經驗，或熟悉度如何，則是事實審理員衡量證人證詞份量之問題，而非是否允許其得以辨識之問題，最低限度的熟悉 (minimal familiarity) 足以使證人允許辨識說話者之聲音¹⁵²。因為辨識者辨識聲音的正確性，是事實審查者所應決定之事實問題¹⁵³。

證據法第 901 條(b)項(6)款規範電話通話之受話者之驗真。電話通話之撥出者通常以證據法第 901 條(b)項(5)款或(4)款進行驗真¹⁵⁴。

電話交談無法自我驗真。單純主張說話者自己之確認，是一種傳聞證據，無法滿足確認之要件¹⁵⁵。所以單純由電話中說話者聲稱自己的身分，倘受話者未曾聽過說話者之聲音，無法由語音作辨識，並不足以證明該通話之人確實為該身分之人。倘若對話者熟悉並足以辨識通話者之聲音，則其已滿足第 901 條(b)項(5)款之要件。證據亦可能由第 901 條(b)項(4)款規定之通話之內容或回覆原則等情況加以驗真。

為確認來電者之電話，來電顯示之技術是另一種驗真之方式。

關於舊時文件或資料之編纂允許作為證據，以 (A) 不致招人懷疑其形式真實性之情況，(B) 保存於真實文件可能放置之處所，且 (C) 提出時已存在二十年以上之方式存在者，可以作為證據。該證據是否招致懷疑而不應准許，是陪審團應決定之事實¹⁵⁶。雖然證據法第 901 條 (b) 項 (8) 款規定不至招人懷疑，但該條規定所指並非文件內容之真實性，而在該文件是否即為其所宣稱的文件。因此，該經過驗真的文件之內容，是否足以證明其所宣稱之事實，則為陪審團應評估及衡量之事實問題。

聯邦證據法於第 803 條 (6) 項及第 901 條 (b) 項 (8) 款均對「舊時文件」(ancient documents) 予以特別之規定。根據顧問委員會之意見¹⁵⁷，熟悉之舊時文件原則乃普通法中有關舊時證據規則之延伸，包括至電子化資料之儲存或者其他相同意義者。由於顯現方式之重要性日亦縮減，保管方式或何處發現之重要性則相對之增加。因為資料之儲存已經與昔日常用之書寫方式不同，故將之延伸到其他方式是有必要的。

因為證據法對舊時文件之定義予以延伸，因此可利用的、潛在的舊時文件的範圍大大的擴張。優勢的電腦技術可以戲劇性的將資料保存的數量大幅提升。同樣的技術也減

¹⁵⁰ United States v. Saulter, 60 F.3d 270, 276 (7th Cir.1995)

¹⁵¹ United States v. Duran, 4 F.3d 800, 803 (9th Cir.1993)

¹⁵² United States v. Mansoori, 304 F.3d 635, 665 (7th Cir.2002)

¹⁵³ Id

¹⁵⁴ ROBERT A. MATTEWS, Jr., supra note 129, § 44:20

¹⁵⁵ United States v. Pool, 660 F.2d 547, 560 (5th Cir.1981)

¹⁵⁶ United States v. Kairys, 782 F.2d 1374, 1379 (7th Cir.1986)

¹⁵⁷ Fed. R. Evid. 901 advisory committee's notes

輕了搜尋、審查及組織資料之負擔。故舊時資料之使用，及使用之允許的爭議，勢必愈來愈常發生。

證據中描述 X 光、照片、錄音帶、錄影帶、電腦產生紀錄、雷達紀錄之產生程序、或科學性之公證，如果有證據顯示當正常使用或操作時，將產生正確的結果，且該案確實被正常使用或操作，該結果為其所欲產生時，該證據將被視為充分驗真¹⁵⁸。大多數過程或系統所產生之即時證據 (instances evidence)，通常僅介紹程序或系統適當操作，以產生正確結果的能力，或在該事件實際使用或操作之結果，就直接允許作為證據，而無需其他證據¹⁵⁹。

2. 資訊資料之驗真：

(1) 電腦紀錄及傳真：

如果證據充分的顯示電腦設備符合一般標準，電腦所產生之紀錄可以依證據法第 803 條(6)項及(8)項作為商業紀錄放入證據中。電腦紀錄必須證明是依照通常程序，在事件發生同時或發生不久，由具有掌握商業知識之個人所為，且在正常使用或適當操作下，電腦會產生正確之結果，而在本案中確實被正確使用或適當操作¹⁶⁰。

然而當法院發現待驗真之資料來源、方法或時間有缺乏真實性之問題。放入電腦前述設備之資料當以不同形式呈現時，應有充分之基礎方得被允許作為證據。當資料本身不符合任何傳聞法則例外之情形，倘若其可合理依賴證據法第 703 條專家證人之要件，其仍得呈現給陪審團作為證據¹⁶¹。

傳真資料之驗真取決於提出者如何建立此特定文件是由提出者或第三人傳送，而由特定人或法人收受，或者此傳真是由特定人或法人所傳送，而由提出者或第三人所收受之情形¹⁶²。

(2) 電子郵件及網頁：

電子郵件之訊息可以透過許多普通法之原則，例如回覆原則 (the reply doctrine)、獨特之特徵 (distinctive characteristics)、保管鏈 (chain of custody) 或與相同基礎之程序或系統 (process or system) 來進行驗真。為了進一步確保訊息之正確性及確認發送者，可以使用以密碼學所創造及確認之電子簽章。

為了驗真由網頁上所得之資料，提出者須建立下列基礎¹⁶³：

¹⁵⁸ United States v. Taylor, 530 F.2d 639, 641-42 (5th Cir.1976), cert. denied 429 U.S. 845, 97 S.Ct. 127, 50 L.Ed.2d 117 (1976)

¹⁵⁹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 901:9 (6th ed.)

¹⁶⁰ United States v. Meienberg, 263 F.3d 1177, 1181 (10th Cir.2001)

¹⁶¹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 901:9 (6th ed.)

¹⁶² MICHAEL H. GRAHAM, FLORIDA EVIDENTIARY FOUNDATIONS 86-88 (2d ed. 1997)

¹⁶³ IMWINKELRIED ET AL, CALIFORNIA EVIDENTIARY FOUNDATIONS, 9-10 (2003 Supplement)

- (A) 網際網路存在且為有效的電子通訊媒體。通常此為證據法第 201 條(b)項所稱司法認知之事實。
- (B) 在此網際網路中，個人或法人得建立網頁而其他人得以造訪。此點亦為司法認知之事實。
- (C) 特定人或法人得輸入網站之網際名稱而進入該網站。
- (D) 於特定時間，某人造訪該網站。
- (E) 當其進入該網站後，他們發現特定資料張貼其上。有許多方式可以證明資料張貼於其上，包括傳喚站主作證，或以站主所保留，相當於證據法第 803 條(6)項之商業紀錄之網站紀錄作證。如果造訪者記得網站之內容亦得作為證人。最好的方式，則是將網站資料印出，而以此資料作為其造訪時所閱讀之資料之正確複本來驗真。
- (F) 該系爭問題之資料可歸屬於企業。資料之歸屬取決於其於網站之何處取得，例如聊天室之資料，任何人均可進入及張貼，則不可認為屬於企業。倘若資料在網站上呈現且被企業適當的維持，可推定該資料歸屬於企業。

2.3.1.3 自我驗真

美國聯邦證據法除了第 901 條之規定外，第 902 條則規定了許多自我驗真之規定。有一些證據本身表面的指標性的驗真，就足以使合理的陪審團支持其所欲證明之事項，任何符合第 902 條之規定者，皆具備自我驗真，而不需要以其他外部證據證明其真正。

雖然證據符合自我驗真之要件，然其仍需符合其他要求例如第 802 條之傳聞證據法則、第 1002 條之文書原本原則，方能允許作為證據。

證據法之規定為該領域的法律留下許多成長及發展的空間。通常文書證據是以其他證據之介紹來滿足驗真之要求，然在第 902 條的許多情形下，文書本身及被視為已充分驗真。

第 902 條所規定之十二項內容，個別獨立，902 (1) 規定蓋印之本國公文、902 (2) 規定未蓋印之本國公文、902 (3) 規定外國公文、902 (4) 規定經認證之公務紀錄複本、902 (5) 規定官方出版品、902 (6) 規定報紙與期刊、902 (7) 規定商用註記或其他類似物、902 (8) 規定已公證之文書、902 (9) 規定商業文書及相關文件、902 (10) 規定國會所定法律之推定、902 (11) 規定經認證之經常性事務活動之本國紀錄、902 (12) 規定經認證之經常性事務活動之外國紀錄。以下僅就規定較為特別者為介紹。

第 902(3)條就外國公文書規定，文件之內容表明文件本身乃由外國法律所授權其作成或證明之人，於其職權範圍內作成或確認，且其上附有簽名之真正及簽名官員官銜之最終證明者：(A) 作成或證明之人，或 (B) 任何外國官員，而其對於簽名乃真正及官銜之證明書，與該文件之作成或確認有關者，或為前述種類一系列證明書之一者，得自我驗真。最終證明得由美國大使館或公使之秘書、總領事、領事、副領事、或領事館之

代表作成，或由派駐美國之外國外交或領事人員作成。如所有當事人均有合理的機會調查官方文件之真實性與正確性，法院可基於正當理由，裁定雖無最終之確認，仍推定該文件為真正，或不論有無最終確認，允許以業經證實之摘要證明之。

第 902(7)規定，註記、符號、品牌或標籤依其意指係於業務過程中所附加者，且表明所有權、管理權或來源者，是自我驗真。該條自我驗真之基礎，來自於對公眾就其正確性及不可能造假之日積月累之信賴¹⁶⁴。許多案件中涉及企業依據聯邦法律或州法律所登記註冊，以防止他人使用之商標或品牌。

第 902(9)規定，依一般商事法所規定之商業文書、其上之簽名與相關之文書，亦自我驗真。

此外，依據第 902 條第 (11) 項之規定，不論在刑事案件或民事案件，一個美國公司倘能證明：(1)伴隨管理監督人或其他具資格之人之書面陳述能證明該紀錄符合上開三項規定 (2) 且提出者項對造提出欲使用該紀錄之書面通知，且給予對造審視紀錄及陳述書而有質疑該紀錄之公平機會時，則無需傳訊證人。而就外國之商業紀錄則僅使用於民事案件。

2.3.1.4 關於案例中證據排除之評析

1. 驗真，在於確定形式上之真正，本案關於為聲稱由審查員傳真至 Superior 公司代表，而由 Superior 公司代表作註記之校定請求項的傳真，由於其並非證據法第 902 條所規定之十二項自我驗真之項目，無法自我驗真，故需被適當的驗真後，方能允許進入證據。
2. 傳真資料之驗真，在於確定該傳真確係提出者所宣稱之人所傳送、或所收受，用以確定宣稱傳送之人的意思表示，或收受之情形或反應。故驗真之方式，取決於提出者如何建立此特定文件是由提出者或第三人傳送，而由特定人或法人收受，或者此傳真是由特定人或法人所傳送，而由提出者或第三人所收受之情形。由於本案之傳真並未出現在申請歷史檔案中，且傳真本身並無法辨識由何人準備該文件，及何人在其上為手寫註記。故原告應另行提出其他證據為該傳真驗真。
3. 原告可以傳統之回覆原則或保管鏈來為該傳真驗真，但本件之傳真並未以該方式驗真。本件傳真是以與 Marantidis 同一事務所之律師 Nelson 所提出的陳述書之附件。而原告似乎欲以該陳述書為該傳真驗真。但陳述書僅宣稱「附件 E 是專利審查員針對申請人請求項第 27 所特別準備的版本之真實且正確的影本。打字之文字是準備於專利審查員與 Superior 公司之律師於 1997 年 3 月 6 日通話之前」。然律師 Nelson 對於其如何得到該傳真，及如何得知其陳述書中所述之內容，均未見任何說明，第三人無法僅由其陳述之內容，確定該傳真形式上之真正。
4. 更何況根據 534 號專利申請程序主導律師之陳述，Nelson 並未涉入申請程序，則 Nelson 並未以證據顯示其對此傳真有何特殊之知悉，故 Nelson 的陳述書並未就其陳述與該傳真立基，並不足以就該傳真為驗真。

¹⁶⁴ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 902:7 (6th ed.)

5. 為了決定驗真是否充分，法院必須審查驗真或辨識之所有證據，包括可信度的問題。原告未以傳統之回覆原則或保管鏈來為該傳真驗真，而 Nelson 的陳述書並未就其陳述與該傳真立基。該文件既未經驗真，此項文件自應予以排除。

故筆者贊同法院將傳真予以排除之決定。



2.3.2 文書須符合原本原則 (Original Writing Rule) 或其例外

2.3.2.1 通論

聯邦證據法第 1002 條規定「除本法或國會制定之法律另有規定外，為證明文書、紀錄、或照片之內容、應提出文書紀錄或照片之原本」¹⁶⁵，該條有時會被稱誤稱為最佳證據原則 (The Best Evidence Rule)。實則該條只是限制文書 (writing)、紀錄 (recording) 及照片 (photograph)，所以亦有學者認為應將之稱為「文書原本原則」 (Original Writing Rule) 較為適當¹⁶⁶。因為就一般證據而言，並沒有一個通則規定訴訟當事人必須提出該案件類型之最佳證據¹⁶⁷。

該規則由普通法 (common law) 衍生而來，在法庭中所提出之原始文件用以保證真實，以對抗不正確或詐欺。其強調文書紀錄及照片之真實，用以避免口頭證詞之傳聞之回憶、手抄本之錯誤、減少缺乏慎重所造成之錯誤。這個法則在聯邦證據法上遠不如普通法上嚴格，所以通常可以提出複本或說明未能提出原本之理由，而免於提出原本¹⁶⁸。

隨著時間的經過，該條之範圍因為現代相關攝影、機器、電子化之紀錄設備及資料編輯精密的理論、儲存及還原而變的寬闊。雖然審前證據揭露之高度擴大已減少該條之需要性，但在刑事案件就證據揭露有諸多限制存在，仍存在許多意想不到之狀況¹⁶⁹。

聯邦證據法中除於第 1002 條規定原本原則外，先於第 1001 條規定原本及複本的定義，另於聯邦證據法則第 1003 條明示在許多狀況下複本的適用是允許的，第 1004 條則規定無需使用原本之情形。第 1005 條、第 1006 條及第 1007 條則規定公務紀錄、摘要或當事人自認之相關規定。第 1008 條則規定在適用文書原本原則時法院與陪審團之分工。

關於文書原本原則上訴時，應考量原審對於文書、紀錄或照片內容之可信賴性的確保。任何技術性的侵犯文書原本原則，會被認為是足以撤銷原判決之錯誤。

聯邦證據法第 1002 條規定之重點在於資料或文教之原本及效力優於複印本、照片、或其他再製品¹⁷⁰。然而再製品在專利侵權訴訟中是可被允許使用，而且在專利侵權訴訟中，常使用者為複本而非原本。

第 1002 條規定之重點在於強調「證明其內容」 (to prove the content)，方要求提出原本。即在文書紀錄或照片之內容為當事人尋求證明之標的之情形，方有聯邦證據法第 1002 條規定之適用。而當文書、紀錄或照片內容中存在一個標的，該標的為訴

¹⁶⁵ Fed. R. Evid. 1002

¹⁶⁶ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1001.0 (Updated By The 2005 Pocket Part)

¹⁶⁷ Rice v. United States, 411 F.2d 485 (8th Cir.1969)

¹⁶⁸ Arthur Best 著，蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，元照出版公司 2002 年 12 月出版，第 278 頁

¹⁶⁹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1001.0

¹⁷⁰ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *Supra* note 36, §22. II B 501

訟當事人所欲尋求證明者時，該規則不一定經常適用¹⁷¹。換言之，當文書紀錄照片之內容並非當事人尋求證明之標的時，除了文書、紀錄、照片之原本以外之證據，均應被允許。因此該規則僅存在於（1）文書本身即是要證明之標的（2）訴訟當事人以文書為證據來證明其他事情¹⁷²之場合方有適用。

故證據適用以呈現備忘錄、報告、資料記錄或以其他型式編輯、或其他事情而非內容時，則無第 1002 條之適用¹⁷³。因其他目的而使用資料影本時，並未違反上開規定¹⁷⁴。

當事件之發生或執行本身，被文書紀錄或照片之形式所推定，例如契約，則其發生或執行之證明，必定牽涉到文書紀錄或照片之內容，而有「文書原本原則」之適用。然若其發生或執行並非被其形式所推定，則縱然有文書紀錄或照片作成，亦得提出其他證據證明¹⁷⁵。其證明是直接針對事情之發生或執行，而非文書紀錄或照片之內容。當發生或執行本身是當事人欲以文書紀錄或照片證明¹⁷⁶，而非以其他證據證明時，方有證據法第 1002 條之適用¹⁷⁷。例如付款之事實不一定要提出收據正本作為證明。但是事實上在相當多得情況很難區別，到底文書紀錄或照片之內容為當事人尋求證明之標的，或者其只是用以證明其他目的¹⁷⁸。

證據法第 1002 條在使用證據法第 703 條時將遭受限制。證據法第 703 條允許使用專家證人之意見時，基本上乃信賴該領域之專家之意見，而非證據內容本身。在顧問委員會對於第 1002 條之註解即表示：醫療紀錄如放射線研究員對於 X 光之解釋之評論性報告，可被視為第 803(6)之商業紀錄，具有專家證詞資格，不必以第 1002 條予以排除。

在有些案例中，法院認為證明文書本身存在時，並無文書原本原則之適用¹⁷⁹。而在證明文書本身之其他相關事項，例如日期，亦無文書原本原則之適用¹⁸⁰。

即使規則中並沒有明示要求，在實務中仍應儘可能的使用原本。原本對於陪審團通常有比較強的說服效果。提示專利證書正本之好處，並不是因為對方對專利之存在或內容或確實性有所質疑，而是可以用以強調專利的重要性。

專利證書並不是專利侵權訴訟唯一使用之原本。先前技術的原本，特別是顯示於書本、雜誌、所有人手札、其他印刷發行者，都是十分有用的。

¹⁷¹ STEVEN GOODE & OLIN GUY WELLBORN III, COURTROOM HANDBOOK ON FEDERAL EVIDENCE, Chapter 5 Article X (2005 Edition)

¹⁷² Id.

¹⁷³ Seiler v. Lucasfilm, Ltd., 808 F.2d 1316, 1319 (9th Cir.1986)

¹⁷⁴ GREGORY E. UPCHURCH, *supra* note 133, § 18:15

¹⁷⁵ United States v. Fagan, 821 F.2d 1002, 1008-1009 n. 1 (5th Cir.1987)

¹⁷⁶ United States v. Workinger, 90 F.3d 1409, 1415 (9th Cir.1996)

¹⁷⁷ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1002.1

¹⁷⁸ 4 Wigmore, Evidence § 1242 at 574 (Chadbourn rev.1972) *quoted in* MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1002.1

¹⁷⁹ United States v. Sliker, 751 F.2d 477, 483-84 (2d Cir.1984)

¹⁸⁰ United States v. Jones, 958 F.2d 520, 521 (2d Cir.1992)

在照片方面很少發生文書原本原則之問題，此是因為(1)大多數當事人都希望提出照片，很少以其他第二手證據代替。(2)通常以照片證明證人所為之證詞之例示，而非證明照片之內容，故無最佳證據原則之適用。(3)就 1001(3)條原本之定義，就照片而言是很自由的¹⁸¹。然而在有些情況下照片之內容即為證明之標的，此時如僅以證人之證詞描述照片之內容，則是不完整的¹⁸²。

在文書原本原則有一個有關著作權侵權的案例，在 *Seiler v. Lucasfilm, Ltd.*¹⁸³ 案例中，由第九巡迴法院提出並決定一個門檻問題，即有關原本及複本之規則同時適用於繪圖。聯邦證據法中提及文書紀錄，但並未明確的提及繪圖。假如允許副本的規則不包括繪圖，則經常仰賴循環線圖、藍圖、工程師草稿、及其他類似物品的專利侵權訴訟，將會有極大的改變。第九巡迴法院認定繪圖為規則第 1001 條¹⁸⁴所定義之文書之一種，不是因為其為字母、文字或數字，而是其相等物¹⁸⁵。

2.3.2.2 電腦資料證據

2.3.2.2.1 電腦資料證據為原本

聯邦證據法第 1001 條 3 項關於原本之定義，包含了「資料係儲存於電腦或類似裝置，其列印或其他可以視覺閱讀之輸出物，得以顯示正確反應資料者」，使得電腦列印物符合文書原本原則。當文書資料龐大，不方便列印時，則是已經經過法院肯定建立之例外情形。換言之，假如電腦之列印物是電腦所儲存之大量資料的摘錄的總結，此列印物則會被視為例外的接受。然而應注意在上開情形，完整的資料應是可被檢視的¹⁸⁶。

數位錄影帶亦被承認屬於文書原本原則下所承認之複本¹⁸⁷。而顧客服務部門之員工關於全球定位系統中被告地理位置呈現之證詞，則被認為不符合文書原本原則¹⁸⁸。

許多公司保有電腦財務資料，而會計人員對之倚賴甚深。因此，在會計專家陳述專家證詞時，常依賴電腦之計算及電腦通常之紀錄 (computer-generated records)。在同意使用電腦紀錄作為證據時，有一些獨特的限制存在，但當其屬於傳聞法則中例外之商業紀錄 (business records) 或是文書原本原則例外之摘要時，該限制則會被移除。然前提是必須顯示此電腦化之商業紀錄，是通常之例行公事，且在行為、狀況、甚至紀錄發生點或其不久後即被製作¹⁸⁹。

律師在提出電腦化資料之以為傳聞證據之例外之商業紀錄時，應證明如下幾點¹⁹⁰：

¹⁸¹ STEVEN GOODE & OLIN GUY WELLBORN III, *supra* note 171, Chapter 5 Article X

¹⁸² United States v. Levine, 546 F.2d 658, 667-68 (5th Cir.1977)

¹⁸³ Seiler v. Lucasfilm, Ltd. 808 F.2d 1316. USPQ2d 1789 (9th Cir 1986) cert. Denied, 484 U.S. 826 (1987)

¹⁸⁴ Fed. R. Evid. 1001

¹⁸⁵ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II B 2 503

¹⁸⁶ VIRGINIA V. SHUE & JAMES V. VERGARI, STATE COMPUTER LAW: COMMENTARY, CASES & STATUTES, § 8:21

¹⁸⁷ U.S. v. Seifert, 351 F. Supp. 2d 926, 66 Fed. R. Evid. Serv. 201 (D. Minn. 2005)

¹⁸⁸ U.S. v. Bennett, 363 F.3d 947 (9th Cir. 2004)

¹⁸⁹ DOUGLAS DANNER & LARRY L. VAM, EXPERT WITNESS CHECKLISTS, § 7:44 (3d ed.)

¹⁹⁰ Id.

1. 電腦使用之形式及其可被接受為標準且有效率之設備
2. 電腦操作之模式
3. 電腦操作者之能力
4. 問題之理論及紀錄準備之情形
 - (1) 資料之來源取決於何種紀錄
 - (2) 由電腦輸入及讀取資訊之程序
 - (3) 控制、檢查、測試受僱人以確保問題之紀錄之正確及可靠性

2.3.2.2.2 電腦證據製作之時間

就電腦輸出物提出於法庭時，會面臨的一個問題，要證明其提出時法院時之契約條款，與顯示於使用者電腦螢幕時之契約內容完全一致。線上契約經常變更修改，提出者須證明使用者所簽署者為哪一個版本。除非提出者能把每一個使用者所簽署之契約列印或以影像之方式提出，否則提供者所能做到的是，讓事實審查者認同這個契約極有可能是雙方所同意之條款。通常提出者是以操作員之口頭證詞作為證據方法，證明契約為雙方所同意，其至少要證明如下幾點：

- (1) 在電腦資料記錄之該天或附近之日期，提供者系統確定每一個使用者皆被要求要先瀏覽入門之螢幕（the welcome screen），並無其他螢幕錯誤的呈現在使用者面前之可能。
- (2) 使用者顯然在其使用前，簽署如提供者所提示予法院之契約，且此資料是唯一提供予所有使用者的入門螢幕。
- (3) 證詞必須顯示所提出於法院之影本，可能為使用者入門時所簽署，經雙方所同意之同一版本。

為了讓證明比較容易，通常提供者會在會員控制系統為進入程序的每一個螢幕或文件簽署一個清楚的版本，並與每一個個別簽入（sign-on）的資料及會員明細（list of those numbers）一併暫時儲存。該儲存應在使用者仍為使用者時予以保持，加上合理的時間，即法規所規定可能之最長時間。

在網路上之封包契約（click-wrap contract）並無經過雙方簽署文書之原本可作為證據，僅有暫時性螢幕之顯現。而文書原本原則在原本滅失或不方便提示時，得以文件之複本作為證據。通常，會需要一個專家證人證明其電腦系統運作之方式，為何原本以不存在，及他們為何可以主張不方便提示。聯邦證據法第 1001 條(3)項則在其文字定義中，透過將電腦輸出物視為原本之方式，解決了文書原本原則之問題。而許多州之證據法則未規定的如此清楚。

2.3.2.3 複本之證據能力

原本嚴格之聯邦證據法第 1002 條規定已被第 1003 條所修正，在 1003 條規定下，除非（1）原本之真實性已引起問題，（2）於特定情況下任許複本取代原本將造成不公平之情形外，複本之證據能力與原本相同。故複本的適用是於聯邦證據法則第 1003 條所明示允許的。

在 *English v. Ausnit*¹⁹¹，案件中所產生的問題為，編寫之複本是否符合規則第 1003 條之要求。該案件中之一造爭執該證據因為是編輯本，而不應該被納入證據中，法院拒絕其要求，在顧問委員會的註記中發現，規則中應清楚的隱喻複本應包括編輯本。然而，在其中應包括全部著作之內容，他必須刊登原本或原本全部內容的影本¹⁹²。因此文書原本原則仍繼續存在，並不是因為證據的規則，而是因為實務上的操作。

雖然複本之定義在法條中被要求為原本精確之重製物，但當其上之記號並非爭執之重點時，其允許以放大或縮小等照相之方法為之，而不要求排除此種與原本大小不同之複印¹⁹³。而在許多情況下，提供證據之照片比提供證據本身更利於法庭審理及編入檔案之用¹⁹⁴。而在原本發生真實性問題之時，即禁止以複本代替原本，因為原本的提出有助於解決問題。

所謂真實性例如複本之正確性遭質疑時¹⁹⁵。假如原本有符合證據法第 1004 條不方便提出之情形時，複本通常可以第二手證據被接受。

除非提出證據者之證據滅失或毀損是出於惡意（bad faith），當證據原本滅失或毀損時，得以文書紀錄或照片之第二手證據（Secondary evidence）取代原本¹⁹⁶。證明證據滅失或毀損之舉證責任由提出證據者負擔¹⁹⁷。法院得以決定關於原本滅失或毀損之證明是否已經充分¹⁹⁸。此規則之目的在使需要時得利用第二手證據，且如果准許是不適當時，可阻止其准許¹⁹⁹。

如果證據原本不能以任何有效之法律程序或手續取得時，亦允許使用第二手證據²⁰⁰。當原本由對造所持有，而對造注意到原本的內容將成為爭點而不提出該證據原本時²⁰¹，或該文書紀錄或照片與關鍵爭點並無密切關聯時，均允許提出第二手證據²⁰²。

¹⁹¹ *English v. Ausnit*, 38 USPQ2d 1625 (Bd. Pat. App. & Inter.1993)

¹⁹² BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN , *supra* note 36, §22. II B 502

¹⁹³ *Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc.*, 790 F.2d 1195, 1207, 229 U.S.P.Q. (BNA) 945 (5th Cir. 1986)

¹⁹⁴ *CTS Corp. v. Piher Int'l Corp.*, 527 F.2d 95, 104 n. 29 (7th Cir.1975)

¹⁹⁵ *United States v. Sinclair*, 74 F.3d 753, 760 (7th Cir.1996)

¹⁹⁶ *Bendix Corp. v. U. S.*, 220 Ct. Cl. 507, 600 F.2d 1364, 1371-72, 204 U.S.P.Q. (BNA) 617, 26 Cont. Cas. Fed. (CCH) 83396 (1979)

¹⁹⁷ *Seiler v. Lucasfilm, Ltd.*, 613 F. Supp. 1253, 1260, 83 A.L.R. Fed. 535 (N.D. Cal. 1984)

¹⁹⁸ *Id.* at 1261-62

¹⁹⁹ *Id.* at 1261

²⁰⁰ Fed. R.EVID. 1004(2)

²⁰¹ Fed. R.EVID. 1004(3) "Original in possession of opponent. At a time when an original was under the control of the party against whom offered, that party was put on notice, by the pleadings or otherwise, that the contents would be a subject of proof at the hearing, and that party does not produce the original at the

2.3.2.4 公務紀錄

依據聯邦證據法第 1005 條之規定：「官方紀錄，或經授權紀錄或建檔，且事實上以紀錄或建檔之文件，包括任何形式之資料編纂，如其內容一其他規定可予認許時，得以依本法第條之規定證明達正確之複本，或以將之比對過原本之證人作證為正確之複本，證明之。如盡相當努力，仍無法獲得符合前述規定之複本時，得提出其他之內容證據」，故僅要求提出公務紀錄之影本、並為適當之證明即認已符合文書原本原則。且倘公務紀錄經過合理之努力仍不能取得時，則可使用證明其內容之第二手證據²⁰³。

文書原本原則並未禁止傳訊提出證據之對造為證人之方式證明文件、紀錄或照片之內容。此觀聯邦證據法第 1007 條規定：「文書、紀錄或照片之內容，得以因其提出將受不利益之當事人之證言或法庭外採證筆錄，或該當事人之書面自認證明之，無須說明原本為能提出之理由。」²⁰⁴前提要件是，法院就其所提出之證據是否認為已符合文書原本原則。

2.3.2.5 最佳證據原則之例外

2.3.2.5.1 摘要 (Summaries)

數量龐大之資料允許以摘要之方式提出，是於普通法中所確定之原則，且為聯邦證據法第 1006 條所明定。聯邦證據法第 1006 條²⁰⁵規定：「數量龐大之文書、紀錄及照片，若其內容不便於法院檢視者，得以圖表 (chart)、摘要 (summary)、或計算結果 (calculation) 之方式提出。其原本或複本，應於合理之時間及場合內，提供其他當事人檢視或複製，或兼含二者。法院亦得命令提出原本或複本。」聯邦證據法第 1006 條之目的，在簡化基於龐大資料所計算出之數據的呈現²⁰⁶。蓋因在複雜之訴訟程序中，待證事實常涉及大量之資料而無法合理且實際的在法庭呈現。當專家證人之證詞是基於大量資料之集合，專家證人可以在檢驗上開資料後，作出總結性之證詞，或是以摘要本身作為證據。在以聯邦證據法第 1006 條提出摘要作為證據之前，必須使其他訴訟當事人得於合理之時間及場合內審閱其基礎資料。而其他當事人此項審閱基礎資料之權利，並不因其在證據揭示程序未要求提出這些基礎資料而受影響²⁰⁷。

hearing."

²⁰² Fed. R.EVID. 1004(4)

²⁰³ GREGORY E. UPCHURCH, *supra* note 133., § 18:15

²⁰⁴ Fed. R.EVID. 1007"Testimony or Written Admission of Party : Contents of writings, recordings, or photographs may be proved by the testimony or deposition of the party against whom offered or by that party's written admission, without accounting for the nonproduction of the original."

²⁰⁵ Fed. R.EVID.1006"The contents of voluminous writings, recordings, or photographs which cannot conveniently be examined in court may be presented in the form of a chart, summary, or calculation. The originals, or duplicates, shall be made available for examination or copying, or both, by other parties at reasonable time and place. The court may order that they be produced in court."

²⁰⁶ *Amsted Industries Inc. v. National Castings, Inc.*, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1737, 1755, 1990 WL 106548 (N.D. Ill. 1990)

²⁰⁷ *Square Liner 360, Inc. v. Chisum*, 691 F.2d 362, 376, 216 U.S.P.Q. (BNA) 666, 11 Fed. R. Evid. Serv. 1356 (8th Cir. 1982)

此外，應特別注意的，適用第 1006 條之前提，是作為摘要之基礎資料應是審理中所允許作為證據的。而所謂摘要應被定義為單純資訊之觀察及資料之呈現，而不包含專家證人本身之意見或結論在內²⁰⁸。

當摘要被提出作成證據時，通常法院會要求合理之注意。摘要最常用以證明損害²⁰⁹。而最常被以摘要提出之證據包括（1）商業交易之數量（2）商業之財務情況，例如：各類帳冊、金錢收據、工作單、負債情形、財產目錄²¹⁰。

2.3.2.5.2 當事人之證言或書面自認

證據法第 1007 條規定，文書、紀錄或照片之內容，得因其提出將受不利益之當事人之證言或庭外採證筆錄，或該當事人之書面自認證明之，無須說明原本未能提出之理由。

2.3.2.5.3 先前證人證詞之宣示書

如果證人之證詞是在同一法院另案所為，當然亦得以宣示書之方式證明證人所言。並依第 803 條(8)項之公務紀錄，來證明其為證人所為證詞之真實紀錄。

當然建立前證人證詞之內容，並不代表著使證人之證詞已經允許作為證據。速記員之紀錄只是允許用來證實證人所證稱之內容之描述，其並非用來證實事件之真實性，除非該證詞後來被認定屬第 801 條(d)項(2)款對方當事人之自認並非傳聞證據，或是屬第 804 條(b)項(1)款傳聞證據之例外²¹¹。

2.3.2.5.4 證據滅失或毀損

聯邦證據法第 1004 條規定：「下列情形，有關文書紀錄或照片內容之其他證據，具有證據能力，無須提出原本：（1）原本已滅失或毀損。所有原本均已遺失或毀損者。但為提出者惡意遺失或毀損者不在此限。（2）原本無法獲得。依任何可行之司法程序或手續均無法獲得原本。（3）原本由對造所持有。原本將對當事人不利，而在該當事人控制中，且已藉由聲請或其他程序通知該當事人，原本之內容將為聽證中證明之主題，該當事人仍未於調查程序中提出該原本者。（4）附隨事項。與關鍵爭執問題無密切關係之文書、紀錄或照片」故除非提出者出於惡意滅失或毀損，當原本滅失或毀損時，無須提出原本，而允許提出其他證明其內容之證據。

證據是否毀損或滅失，由法院依 104(a)決定，通常由證人在公開法庭中證實經過合理之努力的尋找仍失敗²¹²，或個人對於毀損的認知²¹³來證明。

在適當之案例中，先前證人證詞之具結書（deposition testimony）或以宣示書

²⁰⁸ DOUGLAS DANNER & LARRY L. VAM, *supra* note 189, § 7:42 (3d ed.)

²⁰⁹ Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc., 774 F. Supp. 1514, 1526 n.6, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801, 34 Fed. R. Evid. Serv. 710 (E.D. Wis. 1991)

²¹⁰ DOUGLAS DANNER & LARRY L. VAM, *supra* note 189, § 7:42 (3d ed.)

²¹¹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1002.2 (5th ed.)

²¹² United States v. McGaughey, 977 F.2d 1067, 1071 (7th Cir.1992)

²¹³ United States v. Ross, 33 F.3d 1507, 1513-14 (11th Cir.1994)

(affidavit) 作為證據方法都是可以被接受的。是否已經盡到合理的努力則視該案之狀況而定²¹⁴。

當事人或第三人在其教唆下以惡意毀損原本，將使惡意之一方不得提出第二手證據證明原本之內容。自願性的毀損必須被證明並非經過詐欺的設計所致²¹⁵。

2.3.2.6 關於原本原則法院及陪審團間之分工

文書原本原則之適用，有一部分牽涉到法官及陪審團關於允許證據進入之個別規則。一般而言、允許作為證據，包括原本的複本，是法院的職責。然而何種證據能夠正確的反應原本的內容則是陪審團所判斷的事實。於聯邦證據法第 1008 條規定「依本法之規定，有關文書紀錄或照片內容之證據，是否具有證據能力，係於某事實條件之成就時，該條件是否成就之問題，通常由法院依第 104 條決定，然而於發生下列之問題時，該問題相同於其他事實問題，均由事實審理者決定之 (A) 所主張之文書是否存在 (B) 在訴訟中所提出之另一文書、紀錄或照片是否為原本，或 (C) 其他有關內容之證據是否正確反應原本之內容」

該條之規定，用以分配法官及事實審理員，於決定文書原本原則下，就第 104 條證據能力先決問題之前提事實問題時之分工。法院依據第 104 條(a)項決定所提出之原本是否符合 1004 之規定；文書、紀錄或照片是否符合第 1001 條(4)項定義之複本；關於原本或複本之信賴是否已產生真實性問題，使複本不被允許作為證據，而應依第 1003 條提出原本。這些事項牽涉到保護政策，依第 104 條(a)項專屬於法官權限²¹⁶。

然而個別事實狀況是否已滿足，及與事實狀況相關之議題，則由陪審團決定。依據第 104 條(b)項，法院只決定，所提出之證據是否已充分到使合理之陪審團足以發現條件已成就²¹⁷。

例如假設原告原告宣稱契約之原本已遺失，而欲以第二手證據證明契約之內容，而被告則辯稱並無此契約存在，如法院認定契約自始未生效而排除第二手證據，則案件即終結而根本不會進入陪審團審查程序²¹⁸。

依據第 1008 條規定，原本是否並非因惡意而毀損或滅失，屬於法院應決定之問題，然而原本是否存在則由事實審理者所決定。依據第 1001 條之定義，若所提出之原本是以複本之形式存在，則此情形並無第 1008 條規定之適用²¹⁹。這樣的解釋並不會使第 1008 條之規定空洞化，因為該條規定仍可適用於用於證明原本內容之口頭證據、非影印證據²²⁰。

²¹⁴ Wright v. Farmers Co-Op of Arkansas and Oklahoma, 681 F.2d 549, 553 (8th Cir.1982)

²¹⁵ Piva v. Xerox Corp., 654 F.2d 591 (9th Cir.1981)

²¹⁶ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1008.1 (5th ed.)

²¹⁷ United States v. Gerhart, 538 F.2d 807, 809 (8th Cir.1976)

²¹⁸ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1008.1 (5th ed.)

²¹⁹ GREGORY E. UPCHURCH, *supra* note 133, § 18:15

²²⁰ Seiler v. Lucasfilm, Ltd., 613 F. Supp. 1253, 1260, 83 A.L.R. Fed. 535 (N.D. Cal. 1984), judgment aff'd, 797 F.2d 1504, 230 U.S.P.Q. (BNA) 856, 21 Fed. R. Evid. Serv. 406 (9th Cir. 1986)

在法院決定提出者是否已經證明原本滅失之前，並無需決定原本是否真實存在，因為依據第 1008 條(a)項其為陪審團決定之權限。陪審團依據允許進入之證據，來判斷就一個合理的陪審團而言，該契約是否已充分證明其曾存在。當如是之證據被介紹後，法院僅單純的依據優勢證據法則決定提出者之證據是否足以證明原本之滅失²²¹。



²²¹ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article X § 1008.1 (5th ed.)

三、證據方法

3.1 通論

所謂證據方法，是指當事人提出之人或物，以供證明或釋明其陳述為真實之方法，亦即法院據以認定事實真偽之方法²²²。在訴訟中需提出何種形式的證人及證物，取決於案件之脈絡及待證之爭點。在介紹證據時，其應該適當的證明其真實性。該真實性取決於審理法官的謹慎考慮。在審究真實性或確認性的問題時，其標準為「裁量的濫用」。

在美國訴訟程序上，依據證據依其在訴訟中所扮演之作用，而可區分為如下證據：

1. 直接證據 (direct evidence)。

所謂直接證據，乃針對事件本身所為之證據。常常單獨引述該證據，而無需引用其他證據，即可建立所宣稱之事實為真實之事實²²³。例如證人證稱「我看到甲射擊乙」即屬之。

2. 情況證據 (circumstantial evidence)

所謂情況證據，是就建立所推測之事實及所宣稱之事件之真實性時，提出作為證據之一的證據²²⁴。情況證據並非直接證據，但所有之非直接證據集合起來，可以提供事實發現者，一個事件發生合理可能性情形之基礎²²⁵。

3. 實質證據 (Substantial evidence)

實質證據是指一個合理的人，會將該證據支持之結論視為可滿意接受的²²⁶。

4. 補強性證據 (Corroborative evidence)

補強性證據是一個可能由證詞、展示性證據、或情況證據構成，用以補充每人之證詞，使之被事實審理者認為該證詞是可能而且是法律所可以接受的²²⁷。其最常用於兒童虐待或兒童忽視案件²²⁸。其依據情形而可能是證人證詞、自白 (confession)、坦承 (admission) 或醫學性或科學性之證據。由於其性質，補強性證據無需與被告直接相關，而只需提供法庭外證述之支持性證據²²⁹。

5. 累積性證據 (Cumulative evidence)

累積性證據是就已有相同性質之證據支持之事實或爭點，再度提出支持之證據。由於沒有人有權利強迫法庭接受永無終止且無必要之證詞，故法院有權利就累積性證據之證人數量加以限制。證人數量之限制是以事實

²²² 姚瑞光著，民事訴訟法論，中華民國 75 年 11 月版，第 353 頁

²²³ Rowan v. Lockheed Martin Energy Systems, Inc., 360 F.3d 544, 548 (6th Cir.2004)

²²⁴ Poppell v. City of San Diego, 149 F.3d 951, 953-54 (9th Cir.1998)

²²⁵ JOHN H. KLOCK, EVIDENCE RULES ANNOTATED R 101[I] (3d ed.), 2B N.J. Prac. Series TM

²²⁶ Mead Johnson & Co. v. Borough of South Plainfield, 95 N.J.Super. 455, 231 A.2d 816 (App.Div.1967)

²²⁷ Rogers v. Rogers, 89 N.J.Eq. 1, 104 A. ;32 (Sup.Ct.1910); Conklin v. Heymann, 124 N.J.Super. 227, 305

A.2d 820 (Law Div.1973)

²²⁸ JOHN H. KLOCK, *supra* note 225

²²⁹ New Jersey Division of Youth and Family Services v. L.A., 357 N.J.Super. 155, 814 A.2d 656 (App.Div.2003)

問題被審查²³⁰。

6. 負面證據 (Negative evidence)

負面證據是指證據規則中，允許訴訟當事人一方，得以證實他方為了顯示「所聲稱之存在」所為之勤勉的探索已經失敗的方式，來證明事情或人物不存在。且在此規則不適用傳聞法則，因為證明沒有結果的探索，只是用來顯示探索的正常勤勉²³¹。通常負面證據會與補強性證據一併使用以增強其份量²³²，其份量乃由陪審團依據證詞決定，並未被任何規則阻止其效力²³³。

7. 實物證據 (Real evidence)

實物證據乃指真正涉入議題而需被決定的事物²³⁴。例如為追緝罪犯其所聲稱之搶劫過程中，所聲稱之凶器、頭套、或其他犯罪之配備，可用以證明由被告所有或持有，而得用以證明被告心理狀況或意圖者²³⁵。在專利案件，申請歷史檔案、所涉先前技藝、被控的儀器、出售之商業發票均被視為實物證據。每一樣都與訴訟事件有關。

8. 展示性證據 (Demonstrative evidence)

展示性證據是用來描述一個證據，以確認證人之證詞，或用以為例²³⁶。倘事件於先前已有其他證據加以證明，美國法院則允許使用展示性證據來加以輔助²³⁷。是否允許使用展示性證據取決於法官的判斷，使用展示性證據或例證性證據 (illustrative evidence) 並非必然不適當²³⁸。在專利侵權訴訟中可使用許多種類的展示性證據。例如，通常申請專利範圍的圖表會用來作為展示性證據，如錄影帶、圖解、草稿、所有形式之圖示。通常展示性證據與實物證據的差別在於展示性證據乃由律師或專家證人所創造，與獨立於訴訟之外的實物證據不同。

9. 科學性證據 (Scientific evidence)

在民事訴訟程序中，如果科學性證據導源於一個可信賴的理論，且其被一些專家證人所支持²³⁹，是可以被允許的。為決定導源於科學性程序證據之可允許性，法院必須首先決定對於此程序之信賴，為相關科學領域所接受之程度²⁴⁰。

為了使科學試驗之結果獲得承認，該證據必須以該科學技術已經獲得相關領域普遍的接受，來展現其可信賴度，而且事實上的錯誤並不會排除結論的正確性，此外亦須證明該科學設備是可信賴的²⁴¹。

²³⁰ State v. Mucci, 25 N.J. 423, 136 A.2d 761 (1957); Myers v. Weger, 62 N.J.L. 432, 42 A. 280 (E. & A.1898)

²³¹ Jardine Estates, Inc. v. Koppel, 24 N.J. 536, 133 A.2d 1 (1957)

²³² John H. Klock, *supra* note 225

²³³ Honey v. Brown, 22 N.J. 433, 126 A.2d 354 (1956)

²³⁴ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II B 500

²³⁵ State v. Grillo, 11 N.J. 173, 93 A.2d 328 (1952)

²³⁶ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II B 500

²³⁷ State v. Feaster, 156 N.J. 1, 716 A.2d 395 (1998).

²³⁸ State v. Scherzer, 301 N.J.Super. 363, 694 A.2d 196 (App.Div.1997)

²³⁹ Suanez v. Egeland 353 N.J.Super. 191, 801 A.2d 1186 (App.Div.2002)

²⁴⁰ State v. Pitts, 116 N.J. 580, 562 A.2d 1320 (1989)

²⁴¹ Windmere, Inc. v. International Ins. Co., 105 N.J. 373, 522 A.2d 405 (1987).

為了承認專家證人對新穎科學性技術之證詞，必須建基於該科技所產生之結果具有一致性、其值得合理信賴之結果是普遍滿意的，且必須展現該技術於相關領域已是普遍接受的之充分科學性基礎。此外，權威之科學及法律文件、陪審團之意見，及顯示專家證人證詞之前提要件，也是被普遍接受的，來作為建立信賴之基礎²⁴²。

事實上，不同類型的證據，而其間之差別不論在判決中或是在評論間都十分模糊，兩種最有意義且常使用的的名詞即實物證據（Real Evidence）及展示性證據（Demonstrative Evidence）²⁴³。

在聯邦法庭的實務中，展示性證據倘若充分正確或具實驗性，可以允許進入證據，甚至在審慎評估後呈現給陪審團²⁴⁴。有些展示性證據雖不允許作為證據，但允許被用來在作為例證²⁴⁵，其可用來作為「補強性證據」，即其不得作為證據但得用以在例示中使用。

其實很難劃定可允許的證據與例示用證據間的界線。大多數取決於證據的精確性的程度、於案件中該議題所需之程度、及特定法院對該類型證據之看法。證據中有一部分，可以用以證明舉證責任，有一些證據，則是對專利侵權訴訟過程中法院及陪審團而言，使複雜的標的簡單化的工具，兩者各有其功能。

而在我國民事訴訟法所規定之證據方法有四種，即證人（第 298 條）、鑑定人（第 328 條）、文書（第 341 條）及勘驗之標的物（第 364 條）。有學者認為應以此四種為限，非本法所規定之證據方法，不得據以認定事實之真偽²⁴⁶。然筆者認為民事訴訟乃當事人間私權糾紛之解決，並無如刑事訴訟採法定證據主義之必要，故倘有助於事實真相之釐清，在真實性無虞，且有關聯性及必要性之情形下，應無不允許作為證據之理由。

關於各該證據方法之適用順序，我國亦無明文之規定，而委諸法官依經驗法則及論理法則，以自由心證判斷之。

²⁴² State v. Prudden, 212 N.J.Super. 608, 515 A.2d 1260 (App.Div.1986)

²⁴³ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II B500

²⁴⁴ LUBET, MODERN TRAIL ADVOCACY – ANALYSIS AND PRACTICE 359 (2d ed 1997)

²⁴⁵ Id.

²⁴⁶ 姚瑞光著，民事訴訟法論，中華民國 75 年 11 月版，第 353 頁

3.2 常用之證據方法：

3.2.1 一般人證

3.2.1.1 通論

每一個證人就其被傳喚之事件應具有法律之適格。依據聯邦證據法第 601 條規定「除本法另有規定外，任何人均有證人適格。但在民事訴訟與其他民事程序中，關於請求或抗辯之事項應適用各州法律規定時，證人適格應依該州法律規定訂之」，故證人適格是被推定的，而專利案件中之適格問題通常是被聯邦法所規範而非州法律²⁴⁷。

聯邦證據法第 602 條規定「除有充分證據足以認定證人對待證事實有親身見聞經歷所得資訊外，證人對該待證事實不得作證。」在訴訟程序中，最有可能被質疑的證人適格問題，為證人之個人的認識(knowledge)²⁴⁸。除非要求證人以專家證人之身分作證外，證人就待證事實所為者應基於個人之親身見聞。

在專利侵權案件中個人親身見聞的證人規則很容易被滿足，例如直接檢驗事業之背景、專利及被控產品競爭之市場、產品涉及之發展、銷售及市場等等皆屬之²⁴⁹。

最常用以合法挑戰證人所做之證詞適格問題，乃為其所證述之證詞，為傳聞證據且無例外情形之適用²⁵⁰。例如證人證稱被控產品複製專利發明物時，證人經常被質疑欠缺聯邦證據法第 602 條之個人親身見聞。通常傳說之見聞是傳聞證據或是個人臆測之情況證據。然而在某些情況下原則上禁止的意見證詞是允許作為證據，一般對證人意見之詞得以該證詞並非「理性的基於證人感知」予以挑戰²⁵¹。

關於證人證詞之檢驗，係依詰問方式進行。於 1971 年有人提議證據法則第 611 條允許任何與案件相關之議題進行交互詰問，但基於正義的利益，法官得加上一些限制²⁵²。但就聯邦證據法第 611 條制定後，常被批評其常因其選擇不停變化的標準範圍而爭吵²⁵³，學者認為該規則變的更加限制，取代命令形式，規則採取允許制，而且其明確允許的要求超越交互詰問的範圍²⁵⁴。更甚者，由於不同審理者而在實務上產生不同結果。

證人詰問規則有兩個例外²⁵⁵，第一、有關證人可信度的問題永遠都與議題有關，任何與建議、動機、偏見、前後不一致的證詞、謊言的交互詰問都是合宜的。第二，在證人自願性提及規則以外之議題時，也開啟交互詰問的機會。

²⁴⁷ Fed. R.EVID.601“Every person is competent to be a witness except as otherwise provided in these rules. However, in civil actions and proceeding, with respect to an element of a claim or defense as to which state law supplies the rule of decision, the competency of a witness shall be determined in accordance with state law “

²⁴⁸ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II at 492 (2000)

²⁴⁹ Id.

²⁵⁰ Id.

²⁵¹ Fed. R.EVID 701

²⁵² 51 F.R.D. 315,395

²⁵³ Advisory Committee Comment to Fed. R.EVID. 611 (b)

²⁵⁴ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II A,4 at 495 (2000)

²⁵⁵ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II A,4 at 495

3.2.1.2 專利侵權訴訟中特殊性之問題

3.2.1.2.1 律師

1. 律師與委託人間之特權

在傳訊專利律師為證人時，第一個被考慮者，為是否涉及有關於律師與委託人間之特權（privilege）問題。律師與當事人間之特權源自普通法之原則，其認為律師之所以得以誠實的提供其建議，乃因其知悉其意見會被保持秘密。故即使在極端的案例中，律師亦不能違背其特權，其對於當事人有法律上及倫理上的保密義務。相對的，就當事人而言，由於其明白其所告知律師的資訊，皆會被保守秘密，故其能放心的告知律師事實之真相。而此種溝通為社會所欲保護及鼓勵的，如果此等溝通不受特權的保護，人們可能不願意做此溝通，故在功利主義之分析下，特定目標應高於有關聯性證據之一般性通則。

特權之保護客體在於律師與當事人間之溝通。亦即當委託人以口頭或書面與律師溝通時，且符合拒絕證言權相關的特定案件，該委託人與律師的溝通將受到律師與委託人之特權的保障。也就是必須有真正的律師與委託人之特權，在溝通中委託人必須對私密性有合理的期待，委託人必須在溝通發生後維持其保密性，溝通的主題必須與取得法律協助有關，而該主題必須不涉及計畫犯罪²⁵⁶。

關於特權之規定，在聯邦證據法是規定於第 501 條，其規定：除合眾國憲法、國會所制定法律或聯邦最高法院依其法定職權制定之規則另有規定外，有關證人、自然人、合眾國（聯邦）政府、州政府或其下級機關之特權，應由美國法院依理性及經驗解釋之普通法規範解釋之普通法原則規範之。但於民事訴訟或其他民事程序中，關於主張或抗辯要件之認定，州法律另有規定者，證人、自然人、合眾國（聯邦）政府、州政府或其下級機關之特權，應依該州法律認定之。

而在聯邦民事訴訟法，是以反面解釋規定於第 26 條（b）項（1）款。該條規定，當事人得藉由發現程序，取得未受特權效力所及，且與任何當事人之請求，或抗辯相關之任何事項，包括任何書籍、文件或其他有體物之存在、描述、本質、保管、狀況及所在，以及對任何可發現事項具知識之人的身分與所在，當具有良好理由時，法院得裁定對任何與涉訟之標的相關之任何事項進行發現程序。

關於專利律師是否亦適用律師與委託人之特權，在早期雖有法院認為專利申請過程中所傳達之技術資訊，並非特權所及，因為該種資訊無法顯示出，專利律師之活動具有運用法律之特徵，並認為當專利律師廣泛考慮到商業之技術觀點，或著重於工程特質時，專利律師之行為與一般律師並不相同²⁵⁷。然在聯邦最高法院 *Sperry v. Florida*²⁵⁸ 案

²⁵⁶ Arthur Best 著，蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，元照出版公司 2002 年 12 月出版，第 252 頁

²⁵⁷ *Zenith Radio Corp. v. Radio Corp. of America*, 121 F. Supp. 792 (D. Del. 1954)

²⁵⁸ *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, at 382 (1967)

件中，則認為為他人從事專利申請之準備與程序工作構成律師執行業務行為。因為該種行為必然需要對於委託人之發明，在專利法第 101 條至 103 條、161 條、171 條等條文之法定要件之可專利性，進行考量並提出建議，以及依照某州法律可得之替代性保護方式提出建議。此外，該工作亦涉及依照專利法第 112 條下，參與專利申請之專利說明書及申請專利範圍的撰寫，而該文件工作長久以來即被認為是構成最難以精確擬寫的法律文書之一。而當專利申請案被審查委員核駁 (rejection) 時，執行專利申請業務之人，亦可能需協助依照專利法施行細則²⁵⁹第 1.117 到 1.126 條之規定下，進行文書修正之準備，以於答辯中建立符合適用法律及案立法之可專利性立論基礎²⁶⁰。故就該案後，專利律師可適用律師與委託人之特權之見解，已告確定。

此外，於聯邦民事訴訟法第 26 條 (b) 項 (3) 款則為有關工作成果豁免權之規定，其規定為：在聯邦民事訴訟法第 26 條 (b) 項 (4) 款所規範關於專家之書面詢問，或非公開作證之情況下，只有在有證據顯示請求揭露之當事人在準備其案件中，對某資料有實質需求，且該當事人若欲以其他方法取得該資料之實質等同物，將遭受過度困難的情況下，該當事人方得要求揭露基於聯邦民事訴訟法第 26 條 (b) 項 (1) 款規定屬可發現，且由或系為另一方當事人或其代表人於預期到訴訟、或已為訴訟所準備之有體物。其另一方當事人之代表，包括其律師、顧問、擔保人、賠償人、保險公司、或代理人等。當上述要求已被證明時，為指揮此種訴訟之發現，法院應保護訴訟相關當事人之律師或其他代表人之內心印象、結論、意見或法律見解，使其免於被揭露。

倘代表原告申請專利之律師，與其後訴訟提起再審查為同一專利律師，在傳訊該律師為證人時，可否詢問該律師涉及專利申請及再審查之準備工作之關關問題？原告可否以其涉及當事人及律師之工作成果豁免權而異議？在 *Oak Industries v. Zenith electronics corp.*²⁶¹ 案件中，法院表示，聯邦民事訴訟法第 26 條 (b) 項 (3) 款雖僅適用於文件與有體物 (tangible thing)，但在發展出工作成果豁免權之 *Hickman v. Taylor*²⁶² 案中，法院則限制對造當事人不得詢問律師內心之思考程序 (Mental processes)，無論所採之發現程序為何。因此該法院認為在沒有特別情況下，不應允許被告詢問原告專利律師關於其在預期到訴訟後，所產生之心理印象、推論與法律見解 (Mental impressions, conclusion and legal theories)。法院進一步針對原專利申請與其後之專利再審查，分別進行分析。在「原專利申請」方面，法院表示，因專利律師對於原專利師申請案之撰寫與處理的任何印象或想法 (thoughts)，在時間上距今已太久遠，應不被認為具有預期到訴訟之特徵；且並無證據顯示該專利申請案在當時，特別有可能導致訴訟發生，故法院依照一般原則認定該專利律師對於專利申請準備工作相關之思緒與見解，不受工作成果豁免權之保護；亦即被告得詢問該專利律師關於其規劃原專利申請相關之內心印象與法律見解。然而在「專利再審查」方面，法院則認為情形相當不同，其表示當專利商標局依被告請求，對原告專利再審查時，當事人之訴訟早已

²⁵⁹ 37 C.F.R.

²⁶⁰ *Sperry v. Florida*, 373 U.S. 379, at 382 (1967)

²⁶¹ *Oak Industries v. Zenith electronics corp.*, 687 F. Supp. 369 (N.D.Ill. 1988)

²⁶² *Hickman v. Taylor*, 329 U.S. 495 (1947)

開始；再者，再審查與本件訴訟牽涉相同之核心爭點，即系爭專利之有效性，故無論代表原告之專利律師於再審查程序中所考慮事項為何，其必定反應了原告之法律策略（legal strategies）與在本訴訟中之立場（position）；故在被告並未證明其對獲取該策略資訊有實質需要（substantial need）的情形下，法院認定被告不得詢問該原告專利律師關於在審查程序之想法、印象與法律見解²⁶³。

聯邦巡迴法院在 *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.*²⁶⁴ 及 *Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co.*²⁶⁵ 案件中，則限縮了律師與當事人間特權在專利侵權訴訟中之適用。在上述兩案件中，法院均認為被告未提出未侵權之律師意見書，則法院可以認定其未取得意見或取得之意見不利於被告²⁶⁶。

在 *Kloster* 案件中，被告 *Stora* 公司企圖以其主要之技術專家之備忘錄對抗故意侵權之指控，該專家之備忘錄是在原告提起侵權指控後所製作，該備忘錄陳述除非被告能評估專利之有效性，其應將原告之專利假設為有效，而倘原告之專利有效，被告之產品已侵害專利。法院則認為被告 *Stora* 公司對於該指控沉默，而主張律師及當事人間之特權，會被推斷出其未取得律師意見或其意見是認為被告之產品已經侵害美國有效之專利。²⁶⁷

兩年後之 *Fromson* 案件中，被告主張其在被法院認定有侵權之前，拒絕回答其在開始侵權行為前是否取得律師之意見²⁶⁸。聯邦巡迴法院再度未引用律師及當事人間之特權之規定，而做成得將被告主張律師及當事人間之特權，作為一種負面證據的結論²⁶⁹。

關於法院對於律師侵權意見書見解之演變，將在第五章之故意侵權中詳細論述。

2. 影響訴訟代理人適格問題

當被告牽涉在美國專利商標局之審查過程中，涉及一些詐欺行為或蓄意隱瞞行為，通常被控侵權者會傳訊在審查中涉入之律師之證詞。當律師代理先前申請程序且在隨後的訴訟程序代表專利權人時，可能會被主張該律師有代理人不適格之情形。那是因為在訴訟中代表專利權人之律師，有可能被要求就舉發程序做證不利於專利權人，因此在道德上於訴訟中並不得於審理中代表專利權人²⁷⁰。

最著名的案件是 *Summagraphics Corp. v. Ssnders Associates, Inc.*²⁷¹。該案訴訟中有兩名律師涉及申請專利之審查程序。後來法院認為被告不公平之行為，與這兩名律師於美國專利商標局之行為有關，隨後認為該律師不適格而將律師排除。

²⁶³ 林明儀著，美國專利訴訟在聯邦民事程序中之特殊議題探討：以陪審團、特權、分階段審理與聽證為中心，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，第 120 頁。

²⁶⁴ *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986)

²⁶⁵ *Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co.*, 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988)

²⁶⁶ *Kloster*, 793 F.2d at 1580; *Fromson*, 853 F.2d at 1572-73.

²⁶⁷ *Id.* at 1580

²⁶⁸ *Fromson*, 853 F.2d at 1572

²⁶⁹ *Id.* at 1572-73.

²⁷⁰ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II A,4 at 499 (2000)

²⁷¹ *Summagraphics Corp. v. Ssnders Associates, Inc.*, 19 USPQ2d 1859 (D. Conn.1991)

因為律師不適格之爭執涉及專利侵權訴訟戰術性的濫用之風險，故不適格之主張應被謹慎的評估。於上述案件中，法院在作成是否不適格之結論時，應視其證詞是否會引起對當事人的偏見而定。上述案件中，因為律師在審查程序所發與當事人之意見書，與發給專利商標局之陳述，有可爭議之不一致，故法院認為律師陳述之不一致，是與專利權之請求「敵對」，故批准專利權人之律師不適格。

隨著不公平行為被提出頻率的增加，在舉發程序中之律師被法院傳喚作為證人可能性也逐漸增加。相同的原則亦被適用於被控侵權人選擇使用於訴訟進行前提供有效或侵權意見之律師作為訴訟律師之情形。當提出法律意見書之律師在侵權訴訟中同樣代表被控侵權人時，專利權人可以傳喚律師作為證人，強迫該律師離開系爭案件²⁷²。學者亦認為當律師被傳喚作為其當事人之證人時，除有下列情況之一者，該律師有倫理上之義務要辭去訴訟代理人之職務。(1) 該證詞僅涉及無須爭議之事項。(2) 該證詞僅關於該案件提供法律服務之性質及價值。(3) 認定律師不適格將使其當事人遭遇實質上的艱難²⁷³。

3.2.1.2.2 以專利審查員做為證人

在理論上專利審查員亦可作為證人，訴訟當事人想詢問專利審查員許多問題，例如當質疑專利的有效性，被控侵權人可能希望知道倘若專利審查員得知特定的參考資料，其是否會批准其專利；審查員考慮一個特別的先前技術時，是否不清楚其歷史檔案，或不了解不公平行為之問題的重要性所致。

然而事實上能就審查員詰問之範圍非常少。因為法律推定專利審查員已盡其應為之職務，而專利檢查手冊 (Manual of Patent Examining Procedure) 第 1701 條已規定就專利審查員取證之限制。基本上依照古老的案例，及聯邦法規之規定，問題限制於全然真實的事物，意即審查員不得提供專家證詞或意見。他們不回答假設性問題、或探究審查時心裡的問題。訴訟當事人亦禁止探究事實基礎的範圍，例如 (1) 一個審查員是否在特定案件中依循通常程序 (2) 審查員是否考慮或閱讀特定之資料。由於如此嚴格的證據法則，因此有學者稱只有極少數十分具有創造力的律師能由審查員身上獲得有用的證據，以專利審查員做為證人的證據領域是尚未被探勘的領域²⁷⁴。

3.2.1.3 証人之證明力

在美國許多案例中，法院均質疑證人之證明力。例如在 *Seiler v. Lucasfilm, Ltd.*，²⁷⁵ 案件中提及，現代司法制度已由防止詐欺推展到承認文書證據在法律上之地位。當文書證據之內容為爭點時，口頭證據對文書內容所涉及文字之解釋錯誤之危險，遠大於證人對於其他事件或其他狀況。人類之記憶並不是經常能精確描述文書中之文字，當文書中之文字有爭執時，僅有文書本身，或其複本，可以作為可靠之證據。法院觀察到文書

²⁷² *Amsted Indus. Inc. v. National Castings, Inc.*, 16 U.S.P.Q.2d 1737, 1741 (N.D. Ill. 1990)

²⁷³ John Dragseth, *Corced waiver of the attorney-client privilege for opinions of counsel patent litigation.*, 80 Minn. L. Rev. 167 (November, 1995)

²⁷⁴ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II B at 500 (2000)

²⁷⁵ *Seiler v. Lucasfilm, Ltd.*, 808 F.2d 1316, 1319 (9th Cir.1986)

中之精確文字在法律關係中之重要性，相較於可靠之文字，人類之記憶顯然不可靠，因為有不正確之危險及不完整複本之考量，因此方有最佳證據主義之適用。

由上開判決不難發現，證人對於文書內容所為證詞之證明力，顯然低於文書證據。而就文書證據之內容，法院亦認為應依證據本身作為判斷。

於專利侵權訴訟近年之案例中，亦一再強調口頭證詞之不可靠性。在 *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*²⁷⁶ 案件中，法院認為口頭證詞不可靠，特別是利害關係人就長久過往之事件的回憶，並不足以構成使專利因「其他人之先前知悉或使用」而無效，所要求的清楚而具有說服力的證據。

該案例中並提及最高法院在 *Barbed Wire Patent Case* (1892) 案例，其係有關於 1874 年核准之倒刺鐵網柵欄。該案曾傳訊二十四位證人出庭為被控侵權者作證，所有證人均稱其曾於 1858 年之 Delhi 郡之展覽會上看過 Morley 先生展示該鐵網柵欄。各證人所陳述者均為不同之事件，其中一位曾經協助 Morley 搭建該柵欄；另一位則騎馬撞向該柵欄而後發現馬鼻流血、又一位證人稱其曾收到 Morley 於訴訟中生產之樣品；另一位則稱有一男孩為該鐵網柵欄絆倒，且其圍巾仍掛在該柵欄上；而其餘之證人則稱其為該柵欄所吸引，並注意到其構造。而生產該柵欄樣品者之兒子，則作出與其父親相矛盾之證詞。最高法院論及長期以來口頭證詞不可信，認為其不能令人滿意之特質，緣於證人們之健忘、或其錯誤之傾向、或偏向於要求其追憶之一方所欲追憶之事情。撇開作偽證之意圖，法院不僅課被告負證明各該證據之責任，且要求各該證明必須明確，令人滿意且超越合理之懷疑。

此外在 *Eibel Process Co.* (1923) 及 *Radio Corp.* (1934) 案例中，亦皆賦予意圖以先前使用攻擊專利者沉重的舉證責任。²⁷⁷ 其判決中並提及最高法院同時審視人性及人類之記憶，究竟為真實主義或諷刺主義，應保留其中肯。這些觀點在現代社會各式各樣的商業行為中伴隨之文件隨處可見之情形下，更形強化，一些具體紀錄例如書寫之文件、便條、信函、發票、支票簿、或顯示該裝置之草圖、照片、模型，或其他該時期的紀錄均不存在之情形，酌實罕見。

該判決中並以如下理由認為口頭證據並非清楚而具有說服力之證據：

1. 地方法院雖認定「若於本案中不採信這些證人的證詞，本院將負擔認定四位證人係串供之偽證之責」，然上訴法院則認為「雖然上訴法院事實上於評估可信度上處於劣勢，然而，對於僅使用口頭證據，尤其是利害關係人及其朋友，特別是針對過往以久之事件，作為專利有效性之攻擊，其舉證責任甚為沉重。」
2. 對於先前發明之口頭補強證據乃專利爭議案件中常見之方式，「於認定專利權之過程中，被控之發明人口頭聲稱其優先於專利權人權利之證詞，是值得懷疑的，因此，這

²⁷⁶ *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368 47 USPQ2d 1363 (Fed. Cir.1998)

²⁷⁷ *Eibel Process Co. v. Minn. & Ontario Paper Co.*, 261 U.S. 45, 66, 43 S.Ct. 322, 67 L.Ed. 523 (1923)

種發明人之證詞必須以一些型態之補強證據做為支持。」此已在 Price v. Symsek²⁷⁸案中判決明示。

3. 為了評估證詞之真實性，該判決贊同於 *In re Reuter*²⁷⁹ 案件中所訂立的幾個標準：

- (1) 補強證據與聲稱先前使用者之間的關係。
- (2) 該事件與審判，時間之落差。
- (3) 該補強證據與訴訟標的物間之利害關係
- (4) 證人證詞間之矛盾或可非難者
- (5) 補強證詞之內容及細節
- (6) 證人對於發明標的物及先前使用之熟悉度
- (7) 該先前使用可作成當時技藝狀態之可能性
- (8) 該發明對產業之衝擊及其實施之商業價值

法院認為該案中，除了其所聲稱之多年前即已商業及公開使用，並無任何具體紀錄以支持其口頭證據。證人於審判前二十多年前，即終止其所主張之先前使用之事實，且直到被告據傳並得知專利權人之實施，更加強化了該口頭證據並不足以作為先前知悉及使用之清楚而具有說服力之證據。地區法院並未採信該未具日期之照片，且實際上這些照片亦缺細節澄清，其無法提供為文獻之支持。

故單純口頭證據，並不構成清楚而令人信服之證據，而使專利因具有專利法 102 條 (a) 項所定義之已先前知悉及使用而無效。

²⁷⁸ Price v. Symsek, 988 F.2d 1187, 1191 (Fed.Cir.1993)

²⁷⁹ *In re Reuter*, 670 F.2d 1015, 1021 n. 9, 210 USPQ249, 255 n. 9 (CCPA1981)

3.2.2 專家證人

3.2.2.1 適格

聯邦證據法則第 702 條規定，「科學技術或其他專業知識，如有助於事實審理者了解證據、決定系爭事實，則因其知識、技能、經驗或教育程度而具有專家資格之證人，若（1）其證言基於充分之事實或資料（2）其證辭乃推論自可靠之原則及方法（3）該專家證人乃可靠地將前述原則及方法適用於案件事實上，則該專家證人得以意見或其他形式對此等事項做證。」

依據聯邦證據法第 702 條，證人可能因其知識、技能、經驗或教育程度而具有專家資格。故證人可能因具有上列五種因素中之一項或多項而具有證人資格²⁸⁰。但過度證明專家特殊之程度，例如其專業訓練之證書或專業組織團禮之會員證明，則是沒有必要的²⁸¹。在顧問委員會註釋中提及，所謂技能專家，例如銀行家或土地所有權人就土地價值之證詞即屬之。地區之木匠、鉛管工人、砌瓦工人等都有可能列入專家證人之列²⁸²。對於專家證人知識及經驗之程度及方法之要求，則直接與標的之複雜性及相當於不充分熟悉之人錯誤之可能性，息息相關²⁸³。當然與爭執標的之相關之專家，還是有可能不具本案專家證人之資格²⁸⁴，總而言之，法院並須決定證人之證詞是否為專家證詞，而得以協助事實審理者了解證據或決定爭執中之事實。

專家證人必須被訴訟當事人證明其具有科學、技術、或其他特殊的知識。應注意者為每一個具有上述資格之人皆有資格成為專家證人，但法院仍有權承認或否認專家證人之證詞。一個證人是否具有充分之資格而得作為專家證人，由法院依聯邦證據法第 104 條第(a)項決定。但法院就此決定無須於證人作證前事先告知陪審團。例如在 *Cummings v. Artuz*²⁸⁵ 案中，法院明白表示在聯邦證據法及紐約法中，均未要求在允許證人作證前，應先就其是否符合專家證人之資格為宣示或確認。其他諸多案例亦為相同認定²⁸⁶。

在衡量專家證人之適格時具備自由度及彈性，一個適當之專家證人不應為自己的適格被要求回答太過狹隘之問題²⁸⁷。法院就證人是否就特別之標的具有專家證人之資格具有廣泛之決定力²⁸⁸。大多數之上級法院以裁量的濫用（the abuse of discretion）的標準審查地方法院之決定²⁸⁹。

²⁸⁰ *Cooper v. Laboratory Corp. of America Holdings*, 150 F.3d 376, 380 (4th Cir.1998)

²⁸¹ *Fox v. Dannenberg*, 906 F.2d 1253, 1256 (8th Cir.1990)

²⁸² *Cunningham v. Gans*, 507 F.2d 496 (2d Cir.1974); *King v. Deutsche Dampfs-Ges.*, 523 F.2d 1042 (2d Cir.1975); *Marchese v. Moore-McCormack Lines, Inc.*, 525 F.2d 831 (2d Cir.1975)

²⁸³ *United States v. Paul*, 175 F.3d 906, 912 (11th Cir.1999)

²⁸⁴ *Smith v. Ford Motor Co.*, 882 F.Supp. 770, 772-73 (N.D.Ind.1995)

²⁸⁵ *Cummings v. Artuz*, 237 F.Supp.2d 475, 487 (S.D.N.Y.2002)

²⁸⁶ *United States v. Bartley*, 855 F.2d 547, 552 (8th Cir.1988); *People v. Leung*, 272 A.D.2d 88, 89, 712 N.Y.S.2d 88 (1st Dep't 2000)

²⁸⁷ MICHAEL H. GRAHAM, , *supra* note 9., Article VII § 702.2 (Updated By The 2005 Pocket Part)

²⁸⁸ *Id.*

²⁸⁹ *See Cook v. American Steamship Co.*, 53 F.3d 733, 738 (6th Cir.1995),但第九巡迴法院及第二巡迴法院以明顯之錯誤（manifestly erroneous）標準審查，*See United States v. Sinigaglio*, 942 F.2d 581, 584 (9th Cir.1991)；*Fashion Boutique of Short Hills v. Fendi USA*, 314 F.3d 48 (2d Cir.2002).

3.2.2.2 判斷專家證詞可否採用之標準-可信賴性之門檻 (reliability gatekeeping)

在 1993 年以前，由檢察官於刑案中所提出特殊領域的法庭證據，是以不甚科學之測試，例如推理 (speculative) 或臆測 (conjectural)，作為專家證詞最初之測試²⁹⁰。然在 1993 年 Daubert 案出現，將科學上的證據納入可信賴性之門檻 (reliability gatekeeping) 中，而且有些時候不一定限於科技或特殊知識之領域中。

美國最高法院於 Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 案²⁹¹中表示，基於聯邦證據法則第 702 條規定，法院需決定專家證人的證詞：(1) 是否基於可信的基礎 (2) 是否與案件爭點有關。決定專家證人是否適格則須依據聯邦證據法則第 104 條 (a) 項。專家證人並不是基於個人見聞，或於直接詰問時提供個人意見，被告於反詰問時有義務要動搖專家證人作證的基礎的真實性。此常被稱為 Daubert 案所建立之可信賴之門檻標準 (the reliability gatekeeping)。

在 Daubert 案件中，美國最高法院之焦點集中在科學專家證人進入的資格²⁹²，他指出只有在證詞與案件相關且可信二者兼具時，專家證人之證詞方得允許進入。Daubert 案件使得其後之法院法官有任務要“確保專家證人之證詞立於可信賴之基礎，並與其手上之證據相關”。法院同時討論更特定之事實，如測試、專注之重複檢查、誤差值，及在相關科學界可接受度，也證實其中一部份或全部，對決定特別科學領域的理論或技術之關連性有所幫助。

在民事領域中，由 Daubert 案所建立之可信賴性之門檻較之前之推理或臆測門檻 (speculative or conjectural gatekeeping) 更不易了解，且對明顯牽涉到科學、科技或其他特殊知識領域之標的，其無可計算之效果²⁹³。何種特性及種類之標的事實上是否缺乏法院所保證可信賴之理論，且該理論已經在該領域所被廣泛接受，即是訴訟上考量接受的「可信賴」 (reliable)²⁹⁴。

在 1999 年 Daubert 案件中，美國最高法院之決定適用於專家證人為科學家之情形，其後於 Kumho Tire Co. v. Carmichael²⁹⁵中，最高法院決定將 Daubert 案件中之原則擴充至包括專家證人並非嚴格定義之科學家。而且在 Daubert 案件中所確立之「可信賴性門檻」，被 Kumho 案及聯邦證據法第 702 條所持續並加以修正，如此一來，對所

²⁹⁰ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article VII § 702.6 (Updated By The 2005 Pocket Part)

²⁹¹ Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509US 579,588 (1993)。該案原告為兩名幼兒及其父母，其主張兩個孩童先天性之缺陷來自於產前攝取了被告所生產之 Bendectin，地院法官採信了一位信譽可靠且閱讀過許多相關文件之專家證人之證詞，認為 petitioners 並不會導致嬰兒先天性之缺陷。雖然原告提出八位信譽良好之專家證人證明於動物試驗、化學分析及未公開之人體試驗中，petitioners 確實有導致先天性缺陷之可能性，但地院法官認為其所採取之理論並不符合允許專家證詞時所要求之科學界所廣泛接受 (generally accepted) 之要件。聯邦法院及最高法院亦維持相同之意見。自該案後，評估專家證人可否被允許作為證據之標準，亦被稱為 The Daubert Standard，而在審理前或審理時要求法院將證據排除之請求，被稱為 Daubert motion。

²⁹² BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22. II A,4 497

²⁹³ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article VII § 702.6 (Updated By The 2005 Pocket Part)

²⁹⁴ Id.

²⁹⁵ Kumho Tire Co. v. Carmichael, 526 U.S. 137,50 USPQ2d. 1177 (1999)

有專家證詞，下級法院皆應擔任守門員之角色。

Kumho Tire Co. 案是一個由 Patrick M Carmichael 提出對抗 Kumho Tire Co. 的製造者責任之案件。在該案中下級法院排除原告專家證人之證詞，而依被告之請求而為一個 summary 判決。第十一巡迴法院廢棄該判決。最高法院廢棄巡迴法院的判決，並認定在聯邦證據法第 702 條之規範下，決定專家證人之證詞是否允許，法院應考量數個特定之因素以盡到其擔任守門員之義務，包括該理論或技術是否得被測試，他是否被認真的重複檢查或被公開，是否被廣泛得知，或潛在的誤差率是否被相關科技界所接受。

此外在 Kumho Tire Co. 案件中，將 Daubert 案所樹立的原則延伸至工程師及其他專家，而非僅限於科學家，法院判決認為，工程師的證詞建基於科學基礎，其可信度為本案例中爭點，有許多不同種類的專家，許多不同種類的技術，Daubert 案所揭諸之原則，很清楚提及的許多因素，使專家證詞並不足以解讀決定性的清單或測試。而且 Daubert 案所加諸之門檻規定，要求必須與個別案件之事實相結合，在 Daubert 案件中所確認的因素，對於可信度評估之貼切與否，取決於議題之性質、專家證人之專門技術、及其作證之議題²⁹⁶。法院更進一步認為，法院無法將 Daubert 所提及所有的因素，在所有案件，於任何時間之適用置入或排除，亦無法將所有專家證人或證據類型予以分類，有太多取決於個別案件爭點中之特別狀況。因此原則上專家證人得適用於任何案件。

在 Kumho 案件之後，加上 2000 年十二月一日修正生效之聯邦證據法第 702 條，在所有相關科學、技術、或其他特殊知識領域，更具有彈性的可信賴性之門檻於是展開²⁹⁷。為符合上開信賴性之門檻，針對專家證人就特定議題所為之可解釋之理論，必須反覆數次的接受測試。

在 Kumho 案件中所確認之原則，提供律師在考慮排除對方證詞、報告、及專家證人證詞的基礎。然而專家證人就對方將討論就形成其意見之基礎事實應有所準備。因為聯邦巡迴法院認為「事實發現者無須信賴專家證人無依據之斷言」²⁹⁸，因此，專家證人依據聯邦證據法第 26 條(a)項(2)款(B)目，必須確認所有專家證人據以作成其意見的基礎事實。其包括被控工程師的草圖、被控儀器的樣本、及任何專家證人所為之測試。此外在法庭上專家證人應證實在其作證前工程師的草圖及產品樣品已經被檢視。如此可將陪審團認為原告之專家證人之意見為無支持之斷言的可能性降到最低。

3.2.2.3 專家證詞之證言應與系爭爭點具關聯性

證據法第 702 條條文中所稱「協助事實審理者」(assist the trier of fact)，被許多法院及評論家稱為「關聯性測試」(relevancy test)²⁹⁹，在 Daubert 案中，法院認為在科學證據之領域中，關聯性是最先被考量之因素。不論科學之有效性如何，其必須與案件中之系爭爭點相關。證據法第 702 條要求一個有效的科學上的關聯以為相關

²⁹⁶ Id. at 1183

²⁹⁷ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article VII § 702.6 (Updated By The 2005 Pocket Part)

²⁹⁸ Rohm & Hasas Co. v. Brotech Corp., 127 F.3d 1089, 44 USPQ 2d 1459 (Fed. Cir. 1997)

²⁹⁹ Daubert, 509 U.S. at 591

性的探索，為允許之先決條件³⁰⁰。僅有在與案件之事實問題有科學性的關聯，專家證人之證詞方有助於決定系爭事實³⁰¹。有學者認為，「有助於」(helpfulness)之構成要件，是證據法第 702 條之核心³⁰²。

所謂「有助於」(helpfulness)之標準，則與在證據法施行前盛行之較嚴格之標準不同。以前較嚴格之標準要求專家證人所提供之知識必須超過一般人之知識("beyond the ken" of an ordinary person)³⁰³。雖然仍有少數法院使用以前較嚴格之標準，但大多數之法院依循證據法第 702 條之規定，在專家證人之證詞有助於事實審理時，即允許使用專家證詞。因此，「有助於」之標準，加上「證據性之價值」之觀點，則建立證據法第 401 條之關聯性。

當然，證據法第 402 條已經存在關聯性之要求，因此證據法第 702 條關聯性之要求，並非多餘或單純只是用以強調。法院認為證據法第 702 條的關聯性包含了其他兩個要求³⁰⁴。第一，是資格之測試，此明確規定於證據法中。第二，是科學之有效性，目前為證據法第 702 條明確之構成要件，此也被稱為 Daubert 案所建立之核心原則之一。

3.2.2.4 專家證詞不得涉入最終爭點

不論是專家證人或普通證人(lay witness)，均要受聯邦證據法第 704 條(a)項之限制，而不得侵害事實審理者所應決定之最終爭點(the ultimate issue)³⁰⁵。事實審理者並不會被要求接受證人之對於最終爭點之意見，因為對於最終爭點之意見證據(opinion evidence)，會侵害陪審團之認定職權。故如果專家證人之證詞是針對最終爭點之意見，則會被認為該證詞不符合第 701 及 702 條所要求之「有助於」之標準，遭到異議，而因涉及最終爭點之意見而被廢棄³⁰⁶。但在實務的操作上，不論對於是專家證人或普通證人之意見或推論，雖然其中包含一個最終爭點，但並不表示所有包含最後爭點的意見，都會被認為不符合第 701 及 702 條所要求之「有助於」之標準，所以是很難異議的。

法院對於一般證人及專家證人之意見，如其對事實審理者有幫助時則准許³⁰⁷。下列情況對被認為普通證人或專家證人士有幫助的：(1)當證人之知識無法以其他形式傳達時(2)當正確總結性的觀念被證人所組織，而該所有基礎之資料無法計算時(3)最重要的是，單獨計算基礎資料無法正確傳達證人所表達之全部觀念。

³⁰⁰ Daubert, 509 U.S. at 591-92

³⁰¹ Christophersen v. Allied-Signal Corp., 939 F.2d 1106, 1113-14 (5th Cir.1991)

³⁰² DAVID L. FAIGMAN ET AL., supra note 33, § 1-3.0 (Updated By The 2003 Pocket Part)

³⁰³ JOHN H. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW § 1923, at 29-32 (Chadbourne rev. 1978) quoted in DAVID L. FAIGMAN ET AL., supra note 33, § 1-3.0 (Updated By The 2003 Pocket Part)

³⁰⁴ DAVID L. FAIGMAN ET AL., supra note 33, § 1-3.0

³⁰⁵ United States v. Freeman, 514 F.2d 1184, 1191 (10th Cir.1975)

³⁰⁶ Advisory Committee's Note to Fed. R. EVID. 704

³⁰⁷ Huddleston v. Herman & MacLean, 640 F.2d 534, 552 (5th Cir.1981)

依據聯邦證據法第 704 條(a)項，法院不允許普通證人或專家證人就法院所應審酌之法律問題提供意見³⁰⁸，或者以特殊之方式建議法官決定問題³⁰⁹，或者依據不堅強之基礎提供一個推測之意見³¹⁰，或者去證明其他證人是否說實話³¹¹。

有時相當困難決定證人之意見是否涉及最終爭點，或僅是牽涉到一個單純的法律問題，或是未經探索的法律標準 (unexplored legal criteria)，且同時涉及事實問題及法律問題，或是幫助事實審理者了解證據及決定爭議之事實³¹²。以未經探索的法律標準之問題而言，混合了法律問題及事實問題。大約而言，如果專家證人所使用之名詞有其法律上之意義，且其與通常意義明顯不同時，且其通常意義明顯的被使用時，該證詞通常會被准許³¹³。當兩種意義在事實審理者心中不是如此清楚不同時，由於法律上之意義會涉及未經探索的法律標準 (unexplored legal criteria)，例如使用詐欺一詞，證詞則常不被允許³¹⁴。如果在法律上意義之事實的標準，於開始時被專家證詞或其他人之證詞所探索，而且幫助事實審理者清楚了解法律上之定義，例如不合理的危險 (unreasonably dangerous)，則該專家證人之證詞則被允許³¹⁵。如果法律上之意義及通常意義是相同的，證詞通常也會被允許³¹⁶。當然如果證詞中不具有法律上之定義，則上述證詞涉及法律結論之考量都不致發生。

然專家證詞不得涉入最終爭點之規定，在專利侵權訴訟中則有不同之適用。在專利侵權訴訟中，對於專利是否侵害，法院認為應同意其為對事實審理者有幫助³¹⁷。在 Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc.³¹⁸ 案件中，法院認為在專利侵權訴訟中，對於侵權與否之最終爭點之證詞，是可被允許的³¹⁹。

3.2.2.5 專家證人在我國訴訟上之證據地位

美國對於專家證人證詞之採用標準，乃依其所採取之理論是否具有可信賴性而定。在訴訟中應考量的因素，是依該事件之特性及種類，該理論是否具有法院所保證可信賴性，且該理論是否已經在該領域所被廣泛接受，及檢驗之方式，包括該理論或技術是否得被測試，是否被認真的重複檢查或被公開，是否被廣泛得知或其潛在的誤差率，是否被相關科技界所接受。

故在美國專利侵權訴訟中，倘其能證明所用以鑑定之理論，具有可信賴性之標準，

³⁰⁸ McHugh v. United Service Automobile Association, 164 F.3d 451, 454 (9th Cir.1999)

³⁰⁹ Innes v. Howell Corp., 76 F.3d 702, 712 (6th Cir.1996)

³¹⁰ Cunningham v. Rendezvous, Inc., 699 F.2d 676 (4th Cir.1983).

³¹¹ 專家證人不得就其他證人之可信度提供意見，因為衡量證詞份量的權利專屬於陪審團，故其證詞是無幫助的。參 United States v. Rosario-Diaz, 202 F.3d 54, 61-62, 65 (1st Cir.2000)

³¹² MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, Article VII § 704.1 (Updated By The 2005 Pocket Part)

³¹³ United States v. Duncan, 42 F.3d 97, 101-02 (2d Cir.1994)

³¹⁴ Woods v. Lecureux, 110 F.3d 1215, 1220 (6th Cir.1997)

³¹⁵ United States v. Just, 74 F.3d 902, 905 (8th Cir.1996)

³¹⁶ United States v. Sheffey, 57 F.3d 1419, 1425-26 (6th Cir.1995)

³¹⁷ Fiataruolo v. United States, 8 F.3d 930, 942 (2d Cir.1993)

³¹⁸ Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc. 935 F.2d 1569, 19 USPQ 2d 1241 (Fed. Cir. 1991)

³¹⁹ Id at 1575, 19 USPQ 2d 1245

得作為證據。至於該證詞之份量，則由事實審理者衡量決定之。但若該鑑定理論缺乏可信賴性，則不得允許作為證據。

我國民事訴訟程序，並無專家證人之規定，而係適用鑑定人或一般證人之規定。在實務上，由於專利之侵害與否所涉及之技術，常非法官以自己本身之知識所得獨立判斷，因此在我國侵權訴訟實務，大多數均會送鑑定機關請其鑑定，依據實證調查，法官就侵權與否作成實質判斷時，高度依賴鑑定報告³²⁰。但在經實證研究後發現，在 93 件有鑑定報告之案件中，有一份以上鑑定報告之案件，高達 49 件，占約百分之四十四點一，其中有二份鑑定報告之案件，共有 20 件，三份報告之案件有 20 件，四份鑑定報告之案件有 5 件，五份鑑定報告之案件有 2 件，八份鑑定報告之案件有 1 件，更有一件案件有高達 9 份之鑑定報告者³²¹。是形成同一鑑定事項有不同鑑定機關表示不同意見之結果，故法院作為事實審理者，仍應就各鑑定機關所為之鑑定內容做判斷。故美國關於專家證人證詞之可信賴性標準，對我國於審酌鑑定報告之證據力時，仍不失為參考標準。

在我國除法院指定之鑑定機關外，實務上常有當事人自行提出鑑定報告，就該鑑定報告，有法院認為既非其所指定，尚非可採為判決之基礎³²²，有認為鑑定報告之內容未依循經濟部智慧財產局所公佈之「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程實施鑑定，故不予採信³²³，此外亦有最高法院認為高等法院就當事人對鑑定機關之能力既有所質疑，未予查明，故撤銷原判決發回者³²⁴。

依我國民事訴訟法之規定，倘訴訟當事人對於鑑定人之能力有所爭執時，由法院斟酌一切情事後，予以決定。

至於鑑定報告未依循業已廢止之經濟部智慧財產局所公佈之「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程實施鑑定時，由於「專利侵害鑑定基準」或目前發布之「專利侵害鑑定要點」，係供法院及專利侵害專業鑑定機構為鑑定時之參考，不具法律效果，亦非屬法規命令，故鑑定機關之鑑定違反「專利侵害鑑定基準」鑑定流程所作成之鑑定報告，應仍有證據能力。

不過由於「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程，已為我國普遍接受之鑑定方式，具有美國訴訟中對鑑定方法所要求之可信賴性。倘鑑定機關不採該理論而依其他鑑定流程為鑑定時，法院則應審酌該流程是否具可信賴性，該鑑定理論是否為該領域所普遍接受。由於我國對專家證人證詞之要求，並未規定需具有可信賴性，方得為證據，故縱該證據之可信賴性堪質疑，亦應非屬證據能力之問題，而屬證明力之判斷。關於證明力之判斷，則由法院審酌其鑑定過程中所參酌之證據，及其

³²⁰ 林欣蓉著，知識經濟下之司法創新與改革-我國智慧財產權法院設立之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，中華民國 95 年 2 月，第 162 頁。

³²¹ 林欣蓉，知識經濟下之司法創新與改革-我國智慧財產法院設立之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，民國 95 年 2 月，第 162 頁。

³²² 臺灣高等法院臺中分院 93 年度智上字第 14 號判決。

³²³ 臺灣高等法院民事判決 94 年度智上字第 11 號。

³²⁴ 最高法院民事判決九十三年度台上字第五六〇號。

所使用之鑑定方法，依自由心證判斷之。對於我國實務判決中常以鑑定機關未依鑑定流程為鑑定，而逕認該證據不具證據能力之做法，筆者實難贊同。

依我國訴訟法之規定，在專利侵權訴訟進行前或進行中，倘當事人一造自行將產品送交鑑定機關鑑定，則因為所送交鑑定之樣品，未經雙方確認，倘他造對樣品形式上之真實性有所爭執，則因證據必須先有形式上證據力，方需審究其實質上之證據力，就所送之樣本與案件系爭標的是否同一，既有爭議，故提出鑑定報告者應先證實其送交樣品之形式上真正，法院方需審酌鑑定報告之內容。提出者可以其他證據證明樣品之真正，倘提出者無法證明該樣品形式上之真正時，依該樣品所作成之鑑定報告，自無證據能力，不得作為證據。

但當訴訟對造就所送之樣本形式上之真實性無爭執，或提出鑑定報告者已證明樣品之真正後，其證據能力如何？

實務上之判決雖有引用民事訴訟法第 326 條之規定，認為鑑定機關應限於法院所選任，故自行送請鑑定之鑑定報告，並非民事訴訟法上所規定之鑑定，缺乏公正性，故不予採信³²⁵。然目前最高法院判例對於鑑定報告之意見，認為法院固得就鑑定人依其特別知識觀察事實，加以判斷而陳述之鑑定意見，依自由心證判斷事實之真偽。然就鑑定人之鑑定意見可採與否，則應踐行調查證據之程序而後定其取捨。倘法院不問鑑定意見所由生之理由如何，遽採為裁判之依據，不啻將法院採證認事之職權委諸鑑定人，與鑑定僅為一種調查證據之方法之趣旨，殊有違背³²⁶。故鑑定報告亦僅是證據方法之一，尚須就其證明力進行審酌。且我國民事訴訟法採自由證明主義，並未限採法定證據，故自行送請鑑定之鑑定報告，縱非民事訴訟法所稱之鑑定，但仍可將之歸類為證人以書狀為陳述，或歸類為其他證據方法，且由於我國民事訴訟法中就傳聞證據並無定義，亦無嚴格將傳聞證據排除之規定，故仍應將該鑑定報告將之納為證據，而就其證明力進行調查。

³²⁵ 台中地方法院 92 年智字第 31 號。

³²⁶ 最高法院 79 年台上字 540 號判例。

3.2.3 物證 (Exhibits)

3.2.3.1 通論

物證之種類很多，可依許多標準予以分類。依其性質之不同可區分為實物證據 (Real Evidence)、展示性證據 (Demonstrative Evidence)、錄影錄音、有獨立法律意義的文件，公務及業務紀錄五大類³²⁷。

法院依其謹慎考量之固有職權，不但允許對於所牽涉之財產及對於事件之情形為判斷，而且允許對於有關聯性之物體、展示、實驗作為觀察並以之作為證據。例如在產品責任中，證人可以假設自己是實際操作機器之人，陳述一般操作機器之過程，或是在刑事案件中，證人可以示範實際人或物所在之位置。這種通常很受歡迎之替代方式，如雇用人證詞、圖表、照片、錄影帶並不應該被忽視。因為此種替代式之證詞、圖表、照片、錄影帶，可以適當的提供事實審理者，在其綜合全部證據前，幫忙了解其應考量之事實³²⁸。

在 *Motorola Inc. v. Interdigital Tech. Corp.*³²⁹ 案件中，涉及六個專利，陪審團審究展示性證據。專利所有人強力主張重新審理的一個立論基礎，為法院接受 Motorola 使用一個展示性證據，作為展示「通常先前技術」，是錯誤及不正當誤導陪審團。聯邦巡迴法院區別通常先前技術及實際先前技術，論及：假如以展示性證據讓專家證人用以總結及說明所參考的先前技術的部份，以展示品說明先前技術是允許的，而維持一審判決。使用展示性證據而使陳述比較容易的方式並非不適當之證據，為使展示性證據使爭議之爭點過度簡化之傾向得以平衡，有效的交互詰問可以平衡此種異議³³⁰。

在專利侵權訴訟中不論實物證據或展示性證據均經常使用，包括專利說明書、圖表、圖解、草稿、所有形式之圖示、政府報告、先前技術的證明等文件，此部分之證據，皆有文書原本原則之適用。

專利原告所使用展示性證據，如圖表、圖解、模型、錄影帶，皆有助於簡化侵權爭議而發現事實。然而當展示性證據有不公平之偏見之危險、使爭點模糊、誤導陪審團、不正當遲延、浪費時間、或屬不必要的情況證據時，展示性證據可以被排除。審理時應相當謹慎的考慮是否允許展示性證據³³¹。為避免此類證據被排除，律師應注意確認模型不會就其具體商業化時發生錯誤，或過度簡化，及確認對造律師有充裕的機會檢視，或如在有些案例中，在證據發現程序結束前，事先對依賴模型之證人進行交互詰問。

美國上級法院對於此種證據之審查，則以裁量之濫用的標準予以審查。

3.2.3.2 專利侵權訴訟中常用之物證

³²⁷ 吳巡龍，新刑事訴訟制度與證據法則，學林文化事業有限公司，2003年9月出版，第335頁。

³²⁸ *United States v. Crochiere*, 129 F.3d 233, 236 (1st Cir.1997)

³²⁹ *Motorola Inc. v. Interdigital Tech. Corp.*, 121 F.3d 1461,43 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 1997)

³³⁰ *Id.*

³³¹ *Young Dental Mfg, Co. v. Q3 Special Prod. Inc.*,112F.3d 1137,42USPQ2d 1589, (Fed.Cir.1997)

3.2.3.2.1 宣示書 (Witnesses by Deposition)

通常宣誓書適用於法庭審理。聯邦民事程序規則第 32 條之規定，明示授權使用宣誓書做為審理的證據，而傳聞證據法則之特別規則，使宣誓書得作為審理時之證據。基本上，倘證人於審理中不方便到庭，而相對之他方尋求一個檢示證人證詞的機會，宣誓書將被允許，另外，在相對他方允許時，宣示書亦允許進入審理程序³³²。

宣誓書有三種使用於審理程序的方法：一、於公開法庭朗讀繕本，二、於法庭播放宣示書之錄影帶。三、將宣示書提供給法院以供閱讀。最後一種方式是最常使用的方法。通常法院也會要求證詞的摘要³³³。

假如宣誓書是以錄影帶的方式為之，將之呈現給陪審團有效的方式，是提供編輯繕本。現代規則得選取一小部分的問題且宣示書得放在 CD-ROM 或 DVD 上，當需要時得撥放。

3.2.3.2.2 摘要

聯邦證據法第 1006 條提供了摘要被允許的機會。在第 1006 條中，圖表、摘要跟計算被允許用以證明數量龐大而不利於法庭檢視的文書紀錄或照片。由於在許多專利侵權訴訟所涉及的技术十分複雜，聯邦證據法第 1006 條提供了適當的工具允許摘要繁冗的資料以解釋儀器的運作。例如一個火箭系統其上千部份可以摘要為一系列的圖表，用以說明其組成及運作間的關連。其他形式的摘要包括將龐大的數目以量化的數目呈現，將電腦的操作過程精練化，將許多不同舉發程序的實際數目萃取作為銷售損失，將大量的影帶紀錄與以剪輯。

基於聯邦證據法第 1006 條，摘要雖然是原始資料的第二手資料，卻是被允許的。因此此資料是得利入陪審團考慮的範圍。

是否允許証人將先前進入證據的大量繁雜證據資料摘要，而以證人身份作證？這在歷時多週及涉及複雜的事實及錯綜複雜技術的專利侵權訴訟特別有用。第五巡迴法院在有適當限制的情形下，依據聯邦證據法第 1006 條允許如此的證詞³³⁴，然而第九巡迴法院則拒絕這樣的證詞³³⁵。

在摘要中常強調有意義的部份而使資料變的鮮活。此外要求證據資料須為對方所能取得的，因這些資料應是被允許的證據。將超過被允許的資料予以摘要的摘要，是不被允許的。

3.2.3.2.3 陪審員觀察及照片

³³² BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *Supra* note 36, §22. II A, 4 at 496

³³³ *Id.*

³³⁴ *United States v. Winn*, 948 F.2d 145, 157-58 (5th Cir 1991)

³³⁵ *United States v. Baker*, 10F.3d 1374, 1411 (9th Cir 1993)

聯邦證據法不論在證據之規定或程序之規定中，皆對陪審員之觀察並未特別規定。事實審理者所為之觀察，可以說並非證據之一種，但可以使事實審理者了解並適用證據³³⁶。關於此種觀察之審查曾被持續且強力的攻擊。早期許多法院認為此種觀察本身並非證據³³⁷，其主要基於兩種理由：第一、判決必須基於公開之證詞；第二、上訴法院僅能審查冰冷的紀錄。但近年來，將此種觀察是為一種獨立的實質證據（substantive evidence）的意見逐漸勝出³³⁸。

是否允許陪審員為履勘取決於法院的決定³³⁹。隨著陪審團工作量的增加，法官會被迫允許陪審團就實物為履勘。當機器的一部分或證據大到不適合於法庭呈現時，其會在法院的外邊或附近的車庫，甚至在其所在地履勘。陪審團可以在該項目已被描述或已經證人解釋後，選擇合理的時間前往履勘。陪審員的觀察也可以在證詞陳述的中間進行，以利審理的進行。

正如陪審團的觀察一般，照片的允許使用也應該經過法院慎重的考慮。在照片上附有日期，而遭對方就日期以傳聞證據異議，法院允許將照片作為證據，並不是謹慎之濫用，因為法院認為照片上的日期與商業記錄相當，而照片保管人之證詞中允許照片的使用，故有傳聞證據法則的排除³⁴⁰。

3.2.3.2.4 模型

並不是所有的陪審團都能在審理程序中抓住複雜的內容。故以模形此類展示性證據將會很有幫助。然如果該等證據嘗試性的價值，有不公平偏見之危險，會使陪審團混淆，浪費時間或為沒有必要之累積性證據，則可以被排除。在 *Young Dentel Mfg. Co. v. Q3 Special Prods. Inc.*³⁴¹ 案例中，當所允許之模型並非功能性完全一致，而是多種具體化模式之的簡單版時，上訴法院審查時認為並非模形允許的濫用，故模型的允許與否取決於法院的決定。而在 *GNB Battery Technologies Inc. v. Exide Corp.*³⁴² 案件中，法院更明白指出，倘被告之專家證人所準備之錄影帶及模型，業經專家證人驗真，試著比較許多專利，以建立專利爭執中之顯而易見性，法院就此證據認定其究竟屬於供陪審團參考之實體證據（actually evidence），或是事先允許證據的摘要（summaries）的判斷，並非謹慎之濫用³⁴³。換言之，模型的允許作為證據是法院的職權。

有效的專利侵權訴訟程序需要將證據以最清楚而簡單的方式呈現。由於技術通常十分複雜，因此通常依聯邦證據法第 611 條規定，以教學式的模型做概述，以呈現事先經

³³⁶ MICHAEL H. GRAHAM, *supra* note 9, § 401:11 (6th ed.)

³³⁷ *O'Daniel v. Inter-Island Resorts, Ltd.*, 46 Haw. 197, 202-03, 377 P.2d 609, 612 (1962)

³³⁸ *United States v. Gray*, 199 F.3d 547, 548-550 (1st Cir.1999)

³³⁹ *Johnson v. William V. Ellis & Sons Iron Works, Inc.*, 604 F.2d 950,958 (5th Cir.1979)

³⁴⁰ *Munoz v. Strahm Farms Inc.*, 69 F.3d 501,503,36 USPQ2d 1499, 1501-02 (Fed. Cir. 1997)

³⁴¹ *Young Dentel Mfg. Co. v. Q3 Special Prods. Inc.*, 112F.3d 1137,1145-56,42USPQ2d 1589,1596 (Fed.Cir.1997)

³⁴² *GNB Battery Technologies Inc. v. Exide Corp.*, 876 F. Supp.582,603-04 (D. Del. 1995)

³⁴³ *Young Dental Mfg. Co. v. Q3 Special Prods. Inc.*, 112F.3d 1137,1145-46,42 USPQ2d 1589,1596 (Fed.Cir.1997)

過允許進入證據的證詞或資料。大部分的概述並不是證據本身，而是設計用來使證據的呈現更佳透徹，而幫助陪審團能夠了解證據的。雖然這些是有幫助的，但由於該項證據並不能於陪審團考慮時列入證據，故有時會降低其價值。

3.2.3.2.5 電腦虛擬或模擬

美國早期法院訴訟程序，關於想法或議題的提示，使用包括黑板的素描，照片提示，彩色圖例之說明或展示。當錄影帶變的便宜後，專家證人開始使用錄影帶，增加其證詞之可信度。例如為了將被控設備操作或結構搜集所之資料呈現，在專家證人之分析下電腦可以正確的產生座標。電腦使專家可以經濟且快速的說明其意見。

區別電腦虛擬和電腦模擬是重要的。電腦虛擬是由數學上的模式，將輸入的資訊計算出結果，但並不需要產生任何圖表。電腦模擬則是實際產生的電腦圖像系列。該圖像可以一個一個轉成錄影帶，而當錄影帶以正常速度播放時觀賞者可以看到運動的正確描述。此種運動常被電腦模擬所產生的資料所控制³⁴⁴。

電腦模擬在訴訟中有多種使用。她們用來重建車禍或空難事故及解釋複雜的技術操作。在專利侵權訴訟中，爭議常存在專利人的發明、被控設備間與先前技術微妙的差異。此種差異即使專家有時亦難以解釋，電腦模擬使此差別的描述說明更為清楚明顯。

電腦模擬的允許在法庭中永遠是個爭議。雖然電腦模擬及電腦虛擬在理論上與其他證據的展示並無不同，但事實上其確實引起特別的注意。法院均承認，即使在近十年對於電腦模擬已十分熟悉而不再新奇，然在展示性證據中電腦虛擬及電腦模擬釋對爭點的說明仍最受注目。允許使用該證據之門檻，是電腦模擬需與爭點相關，此外，電腦模擬應是公平且正確的說明。其他的要求包括³⁴⁵：

- (1) 在聯邦證據法第 403、807、1006 條下，模擬之審前揭示，應避免不公平偏見，否則應予排除。
- (2) 有聯邦證據法第 702 條的適格，即製造或督導該模擬之專家證人，應顯示有足夠之知識技術訓練及教育，且其證詞足以協助事實審理者。
- (3) 有聯邦證據法第 901 條(b)項(9)款的適格，即用以產生模擬之硬體及軟體均可產生正確之結果，且為經濟便利、為工程界所得接受。該方法倘非廣泛運用的方法，使用者需證明其正確性。此外，必須顯示操作者正確的輸入資料。
- (4) 有聯邦證據法第 901 條的適格，輸入資料，以顯示資料中之關聯性產生模擬而為推測。
- (5) 有聯邦證據法第 403 條及第 901 條的適格，將電腦計算結果與用手計者比對而提出結果。當電腦模擬時應以透過操作者以隨機之方式執行，以確保系統操作之正

³⁴⁴ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22.IVA2 at 518

³⁴⁵ *Id.* at 519

確。有偏見之附加或刪除均可能導致其以第 403 條予以排除。

3.2.3.2.6 於外國之申請案之行為

另外，在 *Tanabe Seiyaku Co. v. United States International Trade Commission*³⁴⁶ 案件中，聯邦巡迴法院維持 ITC 的見解，同意以在國外申請案之陳述作為證據，解讀美國專利之申請專利範圍。因此外國申請案之行為至少在解譯申請專利範圍之目的下，與美國專利侵權訴訟有關。然此允許紀錄擴充之情況，有時會產生爭議，事實上由於外國專利局就可專利性適用不同之標準，且有不同之內部程序，故外國專利局的證據是否為美國專利侵權訴訟所允許之證據，則是一個問題。在 *Donnelly Corp. v. Genetex Corp.*³⁴⁷ 案件中，被告在國外審查程序之宣示書被允許作為證據。宣示書中稱被告所提供之產品只作為實驗使用。基此，在隨後之專利侵權訴訟中被告援引所提供之產品作為原告指控物之公開先前技術，法院認為以該宣誓書的作為反證證據是合宜的。

3.2.3.2.7 翻譯資料

非英文之專利及揭示資料需要翻譯。有法院認為在進行翻譯之前應取得一個翻譯的約定，以作為支持其譯本的證據³⁴⁸。翻譯雖符合傳聞法則，但只要為翻譯之譯者以陳述書說明其真實性，或翻譯公司在證據聽證程序中證稱其真實，則基於聯邦證據法第 803 條(1)項及第 807 條為例外而被普遍的接受。相較之下，在美國專利商標局則無需就引用之參考文件提出完整譯本。在審查程序僅需提出部分之譯本，然而可能在訴訟程序中引發審查員信賴聲請人對資料文件的適當揭示的問題。因此，即使在審查程序準備聲請文件及申請專利，也應採取適當的步驟，包括適當揭示的承諾。

³⁴⁶ *Tanabe Seiyaku Co. v. United States International Trade Commission*, 109 F.3d 726, 41 USPQ2d 1976 (Fed.Cir.1997)

³⁴⁷ *Donnelly Corp. v. Genetex Corp.*, 918 F.Supp. 1126, 1135 (W.D. Mich.1996)

³⁴⁸ *United States v. Cruz* F.2d 1020, 1023 (11th Cir. 1985)

3.3 解讀申請專利範圍所使用之證據

所謂內部證據與外部證據之區分，可能因使用之時機及場合而有不同之解釋。例如聯邦證據法第 613 條 (b) 項條文中所稱之「外部證據」，係指證人所為陳述以外之證據³⁴⁹。是否考慮以外部證據詮釋或判斷書面表達或口頭證詞，是一個經常發生在解釋契約、法律、及行政規章等許多法律資料之問題。³⁵⁰而在解讀申請專利範圍時，自證據之出處，可將證據區別為內部證據與外部證據。此種區別在專利侵權訴訟中有其特別之用意，故有加以介紹之必要。

3.3.1 內部證據

在評估美國專利是否侵權或是否有效之訴訟中，必須由決定申請專利範圍之意義及範圍開始，用以定義該項發明。申請專利範圍適當之解釋，應先由檢驗專利之名稱、專利申請專利範圍本身、專利說明書之文字描述部分及申請歷史檔案文件等內部證據。內部證據為系爭專利申請專利範圍文字法律有效意義之最重要來源。³⁵¹在 *Markman v. Westview Instrument*³⁵² 案中，聯邦巡迴法院提及，法院解讀申請專利範圍時，必須參酌專利說明書，因為申請專利範圍為專利說明書之一部分，專利說明書包括了對發明之書面描述，以使熟悉該領域技藝之人士，得借以製造及使用該發明，基於解讀申請專利

³⁴⁹ Arthur 著，蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，元照出版有限公司，2002 年 12 月，第 333 頁。

³⁵⁰ DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS, 18-125 18.03 [2][e][i]

³⁵¹ *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*, 90 F.3d 1576, 1582-83, 39 USPQ2d 1573 (Fed. Cir. 1996) ” Such intrinsic evidence is the most significant source of the legally operative meaning of disputed claim language.”

³⁵² *Markman v. Westview Instrument*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995)。原告 Herbert Markman 及 Positelco 的 33054 專利，係針對處理乾洗過程中各項與庫存或盤存管理 (inventory management) 相關問題而設計的控制系統。運用掃描器來從事條碼 (bar code) 輸入及電腦資訊處理，每一位客戶的不同衣物 (articles of clothing) 均被分門別類予以標示，並可在乾洗完成後重新回歸到同一客戶。被告 Western Instrument, Inc. 和 Althon enterprises, Inc. 所使用的是兩套電子裝置，運用鍵盤輸入或掃描器，其裝置亦可將客戶衣物的庫存資料用電腦予以製表印出 (包括條碼附於其上)，但其電腦記憶體僅能儲存編號、日期及應收費等等資料。原告指控被告侵害了其專利中的第 11 及 14 項申請專利範圍。本案在地方法院審理時經陪審團判認，被告的裝置已對原告的第 1 和第 10 項申請專利範圍構成侵權。被告不服，遂向法院提出聲請 (motion)，請求改判，法院以申請專利範圍之解釋或構建 (claim construction) 乃是法律問題，必須由法院裁定為由，判認原告申請專利範圍中所稱的「庫存」(inventory) 一詞，是專指衣物 (articles of clothing) 而言，而並不是交易的數量或金額。因此，法院以被告的裝置並不能像原告的專利一般，對於所有的庫存衣物予以追蹤、控管為由，頒佈一「法律裁定」(judgment as a matter of law)，推翻了陪審團的認定。原告不服，遂將本案上訴至聯邦巡迴庭。鑑於本案所引發的問題涉及到傳統上法律與問題事實的分際，關係到上訴權益，並涉及當事人是否可以請求陪審團審理的憲法保障權利，影響至鉅。聯邦巡迴法庭遂以全員出席判決 (en banc) 方式處理此一上訴案。結果法院以十票對一票維持原判。其認為是否有專利侵權首先必須確認是否對原告的申請專利範圍中的文字陳述構成侵害，此一部份的解釋和構建係完全屬於法院執掌的法律問題。聯邦最高法院並進而分別從功能

(functionality)、統一解釋 (uniformity)、司法效益以及歷史沿革進行考量，確定申請專利範圍的解釋應完全納入法院執掌並被視為法律問題。本案的判決對於美國的專利訴訟實務已經產生了深遠的影響。地方法院在正式開庭前通常都會經當事人的申請先行召開一個沒有陪審員參與的聽證會 (即通稱的「馬克曼聽證會」Markman Hearing)，由法官聆聽審理雙方當事人的證據，判定原告申請專利範圍的字句涵義權限範圍，及那些證據可以在正式審判過程中被使用。在許多的情形下，此一步驟即已可大致決定雙方未來輸贏的走向，從而促使雙方儘早和解，也可以省卻陪審團的參與，達到訴訟經濟的效果。

範圍之目的，專利說明書之描述得扮演字典之功能，以解釋該發明，並定義申請專利範圍中所使用之特定用語³⁵³。而當卷證包括專利申請歷史檔案時，法院亦應參酌該檔案，因為該專利商標局之公開紀錄，對於了解申請專利範圍具有主要之重要性。為確認申請專利範圍中用語之真正意義，法院對於以法律事項看待專利之申請歷史檔案，有廣泛的權利。儘管法院為了解申請專利範圍，可以且應該參考專利之申請歷史檔案，然而其亦不得被用以擴大縮小或變更申請專利範圍之限制³⁵⁴。

在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.*³⁵⁵ 案件中，巡迴法院就專利案件適用內部證據適當之解讀專利申請專利範圍，亦提供了特定三步驟的原則：

1. 審視專利申請專利範圍文字本身，爭執部分及非爭執部分，去定義發明專利之範圍。雖然通常專利申請專利範圍之文字已有其通常及習慣上之意義，專利權人可以選擇其自己的定義並以異於通常之意義來使用，只要此特別之定義已清楚的陳述於專利說明書或申請歷史檔案資料中即可。³⁵⁶
2. 審視專利說明書，以決定發明人是否以異於通常意義之方式使用任何用語。專利說明書中就申請專利範圍的文字有明示或默示的定義時，其作用如同字典。解讀申請專利範圍必須審視專利說明書，其為專利說明書之一部分。因為專利說明書包含對於發明之書面描述，且其必須清楚且完整足使該領域熟知該項技藝人士得以製作及使用。因此專利說明書與專利申請專利範圍之解讀分析高度相關。通常，雖然並非絕對，其為系爭用語意義的單獨最佳指導（the single best guide）。³⁵⁷
3. 法官應該考慮專利之申請歷史檔案資料。這申請歷史檔案包括在進入專利商標局之前所有程序的完整紀錄，包括申請人對於專利申請專利範圍範圍之任何明示表示。因此在專利商標局之前之紀錄，對於決定專利申請專利範圍之意義，通常具有決定性的重要性。包含歷史檔案的分析，可以做為所引述先前技術的檢驗。³⁵⁸

任何專利申請專利範圍之解讀，必須由申請專利範圍本身開始。除非該專利中另有定義，否則相同之專利申請專利範圍之用語，於不同之請求項中，不能賦予不同之意義³⁵⁹。因此，解讀系爭之專利申請專利範圍之文字時，必須參酌其他請求項之意義³⁶⁰。

審查專利說明書之意義，則在確定專利權人是否限制了申請專利範圍，倘發明人定義特定的用語，以合理清楚、嚴謹精確的方式描述其發明時，發明人已選擇自己編纂字典³⁶¹，則應依其定義解讀申請專利範圍。專利說明書也可能以其他方式限制申請專利範圍。如果單獨使用申請專利範圍之文字通常及習慣上之定義，無法使申請專利範圍充分

³⁵³ *Id.*, at 979

³⁵⁴ *Id.*, at 580

³⁵⁵ *Vitronics Corp.* 90 F.3d at 1573

³⁵⁶ *Id.* at 1582

³⁵⁷ *Id.* at 1582-83

³⁵⁸ *Id.*

³⁵⁹ *Southwall Tech., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570, 1579, 34 USPQ2d 1673, 1679 (Fed. Cir. 1995)

³⁶⁰ *Id.*

³⁶¹ *In re Paulsen*, 30 F.3d 1475, 1480, 31 USPQ2d 1671, 1674 (Fed. Cir. 1994)

清楚，專利說明書可以用以協助解決其含混不清。此外，專利權人可以在專利說明書中以特別之表達，顯示其明顯的排除 (exclusion)、限制 (restriction)、展示其意圖使專利申請專利範圍中之用語，脫離通常及慣用之意義，來表達其對於專利申請專利範圍範圍之否定³⁶²。

在申請專利過程中所為之抗辯及修正，及其他申請歷史檔案文件，連同專利說明書及其他請求項，必須加以檢驗，以確定申請專利範圍中用語之意義³⁶³。特別是申請歷史檔案文件中，對於申請專利範圍所作之限制，會被解讀為排除一些於審查過程中，為獲得准許專利，所拋棄或否定之解釋³⁶⁴。

就內部證據即申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案檔案間，參考價值及適用順序是否有優劣之分，在判例中雖沒有明顯的表示，但由 Markman 案及 Vitronics 案中之用語，可以覺查出法院在解讀申請專利範圍時，於專利說明書及申請歷史檔案之態度，有程度上之差別，而前者之參酌價值與適用順序應優於後者。因為對於「專利說明書」，聯邦巡迴上訴法院於上述兩判決中，均揭示申請專利範圍可視為屬專利說明書之一部分。故對申請專利範圍而言，專利說明書不僅與其具有高度關聯性，更已到了密不可分的地步；而 Vitronics 案中，法院更強調專利說明書對有爭執用語之意義，具有決定性且為唯一之最佳指引。因此解讀申請專利範圍時，法院必須一併參酌專利說明書³⁶⁵。

至於「申請歷史檔案」，法院於上開案件均表示，為解讀申請專利範圍，僅於「卷證中已包含專利之申請歷史檔案時」，法院方應參酌該歷史檔案，依法院推論之反面解釋，在當事人未將專利申請之歷史檔案，以證據形式呈現於法院面前時，法院於解讀申請專利範圍的過程，則無需另行加以參酌，此亦為美國聯邦民事訴訟採當事人進行主義下之當然結果³⁶⁶。

3.3.2 外部證據

3.3.2.1 通論

所謂「外部證據」一詞，用於申請專利範圍之解釋時，會有許多可能之解釋，第一，可以將單純申請專利範圍以外之文字以外之其他來源視為「外部證據」。以這個意義使用「外部證據」是誤解，因為這個意義將使專利之說明書包括在「外部證據」中，然而申請專利範圍是專利說明書成分之一部分，而說明書是公開的文件，且對於意圖研究專利及決定申請專利範圍之人而言是可閱讀及取得者。第二，可以將專利說明書以外之其他來源視為「外部證據」。有一些法院即對「外部證據」採取這個定義。³⁶⁷在這個定義下，

³⁶² SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 242 F.3d 1337, 1344 (Fed.Cir.2001), 58 USPQ2d at 1065

³⁶³ Southwall Tech., Inc. v. Cardinal IG Co., 54 F.3d 1570, 1579, 34 USPQ2d 1673, 1676 (Fed. Cir. 1995)

³⁶⁴ Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 452, 227 USPQ 293, 296 (Fed. Cir. 1985)

³⁶⁵ 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟-實戰暨裁判解析，元照出版有限公司，2005年4月，第236頁。

³⁶⁶ Id

³⁶⁷ ZMI Corp. v. Cardiac Corp., 844 F.2d 1576, 1580, 6 USPQ2d 1557, 1561 (Fed. Cir. 1988)

將審查程序之歷史資料視為外部證據。因為審查程序之歷史資料雖是公開之資料，但其相較於專利說明書較難予取得。第三種定義，則指於 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 案件中所稱「所有專利及申請歷史檔案以外之證據，包括專家證詞、發明者證詞、字典及學術論文」³⁶⁸。在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* (1996) 更明白表示「在決定適當的申請專利範圍解讀時，法院可以參考許多來源適當的了解。……這些來源包括內部證據（例如專利說明書及申請歷史檔案文件）及外部證據（例如專家證詞）」³⁶⁹。而在 1997 年 *Rival Co. v. Sunbeam Corp.*,³⁷⁰ 案件中更進一步揭示「外部證據是指所有專利以外之證據，例如專家證詞、字典、技術性的論文或文章……甚至原告的產品都屬外部證據」

在 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 案件中巡迴法院認為「在其決定中接受外部證據，以了解在專利語言所隱含之真義，加強法院作成正確的結論；外部證據是法院用以了解專利，並非用以改變或否認申請專利範圍之用語」³⁷¹，而在 *Cybor. v. FAS Techno;ogyies Inc.*³⁷² 中，中亦為相同之論述。

此外在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* 案中，巡迴法院就外部證據所表示的意見，則認為外部證據包括技術性論文（Technical Treatises）及字典（Dictionaries）、先前技術、關於技術的證詞、及申請專利範圍解讀之證詞。

3.3.2.2 常用之外部證據之討論

1. 技術性論文（Technical Treatises）及字典（Dictionaries）

雖然技術性論文及字典其並非出自專利之相關文件，而為外部證據，但法院認為法官為了進一步了解特定之技術，有權於任何時間自由的參考此種證據。且在字典之定義未與專利文件明示相左之情形下，於解讀專利請求範圍之文字時，可以信賴字典之定義。³⁷³

2. 申請專利範圍解讀之證詞

關於解讀申請專利範圍爭議用語方面之技術性證詞，無論其係由律師、技術專家或發明人所提出，皆與其他方面所提出之之專家證詞不同，只有在專利文件整體，仍不足以使法院得以解讀有爭執之申請專利範圍用語時，法院方得信賴此種關於技術之證詞。此種情形將極少發生，即使發生時，先前技術之文件及字典將較於證詞更客觀而值得信賴。因為這些訊息來源，為訴訟進行前公眾即得以接觸者，而不似專家證詞在訴訟程序中方出現，因此在參酌之順序上，先前技術之文件及字典將較意見性之證詞更為優先，無論該證詞係由律師或系爭專利所涉及技術領域之實務工作者所提出。事實上，法院面

³⁶⁸ 77 F. 3d. at 980,34 USPQ2d at 1330

³⁶⁹ 90 F.3d at 1582 ,39 USPQ2d at 1576

³⁷⁰ *Rival Co. v. Sunbeam Corp.*,987 F. Supp. 1167,1171 (W. D.Mo.1997)

³⁷¹ *Markman* , 52 F.3d at 980-81, 34 USPQ2d at 1330-31

³⁷² *Cybor. v. FAS Techno;ogyies Inc.*,138 F.3d 1448,46 USPQ2d 1169 Fed Cir 1998

³⁷³ *Vitronics Corp.*,90 F.3d at 1584 n.6,39 USPQ2d at 1578 n.6

對解讀申請專利範圍之意見性證詞時，應以極謹慎之態度為之。³⁷⁴

3. 先前技術

一般在專利侵權訴訟中，最危險的質疑來自美國之先前專利及有關係爭議題的英文出版物。為了證明他人之先前發明，或專利是先前技術顯著的組合，通常會提出數種證據，用以證明或對抗先前技術或英文出版品。

先前技術在專利法中是極具爭議的概念，特別是適用於新穎性、非顯而易見性此種可專利標準及可實施方法之揭示標準。法院認為先前技術可用於解釋專利之聲請專利範圍。³⁷⁵在專利說明書或申請歷史檔案中所引述之先前技術最具有關聯意義。然而即使在專利說明書或申請歷史檔案中所未引用之先前技術也可能與聲請專利範圍之解釋有關，因為其可能顯示在該領域熟知該技術人士如何使用所爭議的用語，或者顯示寬泛的解釋將使專利無效。³⁷⁶

Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc 案件中，法院認為可以依循或信賴訴訟任何一方所提出之先前技術，不論該先前技術是否曾在專利說明書或檔案歷史中被引用。先前技術通常被用以展示在熟知該技術之領域中，有爭執之用語如何的被使用。此種技術將使法院無須依賴專家證詞而節省法院的時間。且相較於專家證詞乃顯示特定專家對於一個用語意義之認定，先前技術可以顯示熟知該領域之人對該特定用語普遍的認知。然而當爭議之用語可以經過仔細研讀公開之紀錄被了解，或者已經在專利說明書中或檔案紀錄中明示或默示的被定義時，信任此種證據是不必要且不適當的。³⁷⁷

4. 專家證詞

在 *Markman* 案件後，許多案例顯示，法院依賴專家證人之證詞而修正對於申請專利範圍之解釋。例如在 *Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd.*³⁷⁸ 案件中，法院認為「雙方提供我們照片及實驗數據，科學家之證詞則產生數據及解釋這些數據，而該領域之專家證人則針對其作證。在 *Markman* 案件中法院限制上訴者信賴外部證據證明科技及科學性的用語。」但是「我們發現法院必須信賴有些相較其他證據顯示特別可信之證據，因為我們並不具相當之資格去了解專利中特定用語在科學性的意義」。諷刺的是，在 *Hoechst* 案件中，在外部證據之字典中之定義，與專家證人之證詞是相當的，而法院優先信賴內部證據即專利說明書，而在內部證據與外部證據相左之解釋中為選擇。³⁷⁹但在 *Vitronic Corp. v. Conceptronic, Inc.*³⁸⁰ 案例中，則認為因為專利說明書就申請專利範圍中系爭用語的定義是清楚而非模糊不清時，信賴外部證據是不必要甚至是不

³⁷⁴ *Id.* at 1579

³⁷⁵ DONALD S. CHISUM, *supra* note 350, §18.03 [2][e][VI] at 18-145

³⁷⁶ *Id.* §18.03 [2][f] at 18-146

³⁷⁷ *Vitronics Corp.*, 90 F3d. at 1584-85, 39 USPQ2d at 1579

³⁷⁸ *Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems. Ltd.*, 78 F.3d 1575, 1578 (Fed.Cir.1996)

³⁷⁹ DONALD S. CHISUM, *supra* note 350, §18.03 [2][e][iv] at 18-138

³⁸⁰ *Vitronic Corp.*, 90 F3d. at 1583, 39 USPQ2d

適法的。³⁸¹但地方法院可以信賴專家證詞及其他外部證據單獨的幫助其了解系爭技術。³⁸²

在1997年12月幾乎同一時期的判決，亦顯示對專家證人證詞解讀申請專利範圍不同的意見。在Bell & Howell Document Management Products Co. v. Altek Systems³⁸³法院認為地方法院在內部證據清楚而不含混時，地方法院信賴專家證人之證詞來解釋是不適當的。³⁸⁴而在Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc.³⁸⁵案件中，上級法院則支持地方法院使用專家證人證詞來解讀申請專利範圍，其認為專家證人之證詞不但使法院了解系爭技術，而且其提供證據實質上的解釋申請專利範圍。³⁸⁶而在Cybor Corp. v. FAS Technology, Inc. (1998)案例中，在確認申請專利範圍的解讀屬於法律問題後，支持Bell & Howell案件之見解而對Fromson之見解予以限制。在其引述之意見中，其認為專家證人之證詞，僅能對被控之程序是否侵害作為參考資料，而不能用於申請專利範圍之解釋。³⁸⁷其稱外部證據如專家證詞，適用於使法院了解專利，而在如此做時，法院不得將信賴凌駕於其他證據，或將之作為真實的證據之調查結果。法院寧願將此種證據，視為幫助法院就專利中文字的真意作正確結論的方法。最高法院認同就專家證詞所作成可信賴的決定，得納入全部資料必要的複雜分析中。³⁸⁸

5. 發明者證詞 (Inventor Testimony)。

在Markmen 案件中，巡迴法院認為發明者證詞就其專利的意義，並不值得遵從。³⁸⁹然而在Hoehst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd. (1996)法院則不依從Markmen案件拒絕信賴發明者證詞，而認為發明者證詞對聲請專利範圍有一定的證明力。其認為雖然法院在企圖作成可信賴的決定並不具優勢，發明者的證詞相當於該領域之專家證人的證詞，在Markmen 案件要求法院發明者證詞就其專利的意義，並不值得遵從，然而法院可將發明者的證詞當作累積的證據之一，用以增加法院對於技術及系爭用語之使用上之了解。³⁹⁰

被控侵權者可否以發明人之宣示書或證詞，藉以限縮聲請專利範圍以證明未侵權或擴大範圍而主張專利無效，來對抗專利所有權人？在Jasson v. The Stanley Work³⁹¹案件中，地方法院信賴發明者就其專利中用語之解釋所作成之宣示書，而未採用發明者於申請專利之審查階段對用語的定義，即使該定義與發明者就其發明先前清楚的解釋並未相左。聯邦巡迴法院則予以認同。該案專利涉及自動門開啟設備，其包含射線發射器及探測器以偵測接近之物體例如人類，在發明人第一次申請書中，其揭示了一個自動門設

³⁸¹ Id, at 1577

³⁸² Id, at 1579

³⁸³ Bell & Howell Document Management Products Co. v. Altek Systems, 132 F. 3d at 705,45 USPQ2d (1997)

³⁸⁴ Id, at 1037

³⁸⁵ Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc., 132 F.3d 1437, 1442 (Fed.Cir.1997)

³⁸⁶ 132 F. 3d at 1444,45 USPQ2d at 1273

³⁸⁷ DONALD S. CHISUM, *supra* note 350, §18.03 [2][e][iv] 18-141

³⁸⁸ Cybor Corp. v. FAS Technology, Inc., 138 F.3d at 1154-1155 n.3,46 USPQ2d at 1173 n3

³⁸⁹ Markmen,52 F.3d at 983, 34 USPQ2d at 1332

³⁹⁰ Hoehst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd. (1996) 78 F3d. at 1580 ,38 USPQ2d at 1130

³⁹¹ Jasson v. The Stanley Work ,903 F.2d 812 ,14 USPQ2d 1863 (Fed. Cir. 1990)

備在其中射線發射器及感應器利用「分散而非集中的光束及射線」(diverging rather than focused beams or radiation)，發明人原始申請專利範圍提供了射線發射器產生「一個分散的射線光束」(a diverging beam of radiation)。專利局拒絕了該申請，以存在先前技術認為其不具有可專利性。發明人修正其專利說明書，而請求一個「漫射射線之分散光束 (diverging beam of diffuse radiation)」，其區隔先前技術稱其發明使用「漫射光線，源自各種來源」(diffuse light, originating from many sources)，其以韋伯第三新國際字典定義「漫射」(diffuse)為「向不同方向移動 (moving in many directions)」。而被控侵權的設備有一個感應器具有多數紅外線發射器，同時脈動並感應。法院認定不侵權。法院解釋「漫射」為「要求超過一個的感應器同時發射射線光束」，而拒絕採用發明人於申請歷史檔案中的定義。巡迴法院認為雖然專利權人可以是自己的詞句編纂者，但是該項所聲稱的定義，必須能夠以專利說明書加以支持。且聲請專利範圍的用語必須與其他申請專利範圍、專利說明書及申請歷史檔案一致。而在本案中發明人常常描述「漫射」為要求使用多數發射器³⁹²。所以雖然專利申請人於申請歷史檔案中有定義，仍為法院所不採。

6. 發明者之演講及著作

除了上述證據外，是否可以發明者之演講及著作，作為限制申請專利範圍之外部證據？美國法院認為由專利之發明人或共同發明人之一，所為之科學性之著作或演講，與專利說明書或歷史檔案不一致者，不得用以限制專利範圍。在 *North American Vaccine, Inc. v. American Cyanamid Co.*³⁹³ 案件中，地方法院原本認為專利發明人之一，於申請專利時期，所發表關於多醣體蛋白質結合研究之描述之學術論文，可作為其對申請專利範圍之限制之依據。然而巡迴法院廢棄地方法院之判決，並認為在學術著作或是演講中僅陳述發明特定之實施方法，而在申請專利時則請求更廣泛之範圍，其二者並無不一致。專利常教導非在實驗室實施之具體實施方法，但科學性論述則鮮少為之。故專利之範圍仍應取決於其本身所描述之價值，而不得以論文限制其申請專利範圍。

3.3.3 解讀申請專利範圍時關於內部證據與外部證據之適用之順序

在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* 案中，巡迴法院引用 *Markman v. Westview Instruments, Inc.* 案，揭示「紀錄的內部證據，例如專利本身，包含申請專利範圍、專利說明書，及申請歷史檔案」、「就系爭之專利用語之法律有效之意義，是最重要之來源」、「在大部分之狀況，單純分析內部證據即足以解決系爭申請專利範圍用語中之含混」。

在 *Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc.* 案中同時表示，在某些案件公開之資料，並未針對申請專利範圍有含混之描述時，依賴任何外部證據皆是不合適的。因為構

³⁹² Id. at 1870 (1990)

³⁹³ *North American Vaccine, Inc. v. American Cyanamid Co.*, 7 F. 3d.at 1578,28 USPQ2d at 1338 (1993)

成專利請求權人事項而使公眾得以信賴之公開紀錄，為申請專利範圍、專利說明書和檔案歷史，而非外部證據。換言之，專利權人之競爭者有權檢視此種公開紀錄，適用已建立對申請專利範圍之解讀規則，確認專利權人所請求發明之範圍，進而對該請求發明進行迴避設計。倘若允許藉著在訴訟程序中所提出如專家證詞之外部證據，對上述公開紀錄加以變更及修正，不論企圖改變申請專利範圍之人為專利權人或被控侵權者，皆將使這種權利變的毫無意義。³⁹⁴

美國聯邦巡迴法院 2000 年在 *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix*³⁹⁵ 案件中指出，對於幫助法院確定申請專利範圍之用語在普通及習慣上之涵義，字典、百科全書及論文為特別有用的來源。在確定該用語普通及習慣上之涵義前，參照說明書及申請歷史檔案作為解釋之第一步是不正確的。解釋申請專利範圍文字之方式，應先以字典、百科全書及論文確定該用語普通及習慣上之涵義後，再參考說明書。參考說明書只是用以檢查說明書中是否排除了字典的通常涵義，確定字典的通常涵義是否以如下情形被推翻：專利說明書中有明確不同於字典的涵義，或專利權人透過說明書明確排除、限制或捨棄申請專利範圍之內容。該判決無異於判定外部證據，如字典等客觀證據，應優先於專利說明書等內部證據之考量。此見解予之前所建立之原則完全不同，造成極大的混淆。

為澄清上該混淆及統一判決上之不一致，在 2005 年之 *Pilips v. AWH Corp.*³⁹⁶ 案件中，聯邦巡迴法院法官以全員出席判決 (en banc)，再度肯定內部證據適用之優先性。判決中提及，解釋申請專利範圍時，外部證據的作用比專利本身及申請歷史檔案之作用小，其原因在於：第一、外部證據不是專利的一部分，不如專利說明書在申請時即產生，且是用以解釋申請專利範圍者。第二、專利申請書應依照一個假設的該技術領域的人員所理解的方式進行解釋，而外部證據出版品可能不是該技術領域的人員所寫，或不是寫給該技術領域的人員所讀的，因此不能反映該技術領域的人員的理解。第三，外部證據之專家證詞是在訴訟中為了訴訟目的所提供，因此會有內部證據所不存在之偏見。如果證據的出具不是該技術領域的人員，或專家證詞未經交互詰問，偏見會更嚴重。第四，在訴訟中可用以解釋申請專利範圍之外部證據之數量無法計數，在訴訟過程中當事人皆會選擇有利於己的外部證據，使法院承擔著鑑別有效的外部證據的任務。最後，過分依賴外部證據有可能會改變已向公眾公開之專利申請書、專利說明書及專利申請檔案中專利申請之涵義，損害專利公眾告知之功能。總之，外部證據對於法院可能是有用的，但除非依據內部證據進行考量，外部證據不可能形成一個可依賴的關於申請專利範圍之解釋。然而因為外部證據可以幫助法院了解專利所屬領域的相關知識，幫助確定該領域技術人員如何理解申請專利範圍，法院以合理判斷承認及使用外部證據是被允許的。在運用合理判斷，以及在審查解釋申請專利範圍之所有證據時，法院應牢記各類證據之內在缺陷，並對是否及如何運用該證據進行相應的衡量。

³⁹⁴ *Vitronics Corp.*, 90 F.3d. at 1585, 39 USPQ2d at 1579

³⁹⁵ *Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix*, 308 F.3d 1193 (Fed.Cir.2002)

³⁹⁶ *Pilips v. AWH Corp.* (Fed.Cir.2005) (en banc)

故法院於解讀系爭申請專利範圍之用語時，應先參酌內部證據。而且聯邦巡迴上訴法院認為，在大多數的情況下，僅依據內部證據作分析，已足以釐清申請專利範圍之意義，而無參酌外部證據之必要。

3.3.4 案例中證據法則之評析

專利制度與著作權法及營業秘密等智慧財產權不同之處，在於其不僅僅處罰由專利權人複製其智慧財產之人，其亦處罰獨立發展相同發明之人。法律之所以賦予專利權人如此大之權利，在於立法者相信藉由專利權人對於其專利之揭示，可以促進社會整體技術之進步及發展。所以在利益之權衡下，賦予專利權人對其申請之專利專屬的權利，而社會大眾則可藉由研究專利之公開資料確定專利範圍，提升技術水準，甚或作出迴避設計。

在解釋申請專利範圍時，應依內部資料作為優先之證據，僅有在內部資料不足以判斷申請專利範圍時，方有參酌外部證據之必要。其原因一則在於內部證據方可充分表示專利權人於申請時之真意，再者對於專利權人以外之人，僅能依內部證據作為申請專利範圍之判斷，為保護公眾之期待，故在解讀申請專利範圍時，自應優先適用內部證據，業如前面章節所論述。

本件之案例為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，是否僅限於內部證據方可為證據？筆者基於以下理由，贊成法院多數說之見解，而認應以內部證據為限：

1. 在立法者於立法時，衡量專利權人所能提供之利益及應受之保護，與公眾之期待及利益時，設計專利法第 251 條，規定擴大申請專利範圍時，其應能以專利說明書為支持，且以兩年為限，以避免無可期待的擴大申請專利範圍，以在專利權人專屬權之保護及公眾期待之保護間取得平衡。基於如是考量，倘不認為專利法第 255 條之修正應受公開檔案可以查知之限制，將會使法律之設計出現漏洞，無異對專利權人開了一扇後門，其隨時可以外部證據擴張申請專利範圍，則對專利權人之保護將凌駕在公眾利益之上。而此顯非設計專利法時之用意。故筆者亦贊同專利法第 251 條之限制亦隱含在專利法第 255 條之中。
2. 固如持不同意見之 DYK 法官所言，由專利法第 254 條明確規定「由專利商標局所發生之錯誤，應清楚揭示於政府紀錄中……」，而專利法第 255 條則缺乏上開用語，足以顯示立法者並無將上開限制加諸於專利法第 255 條之用意。且因為通常申請人所犯之錯誤，並不會顯示在申請歷史檔案中，故立法者極不可能要求申請人應在申請歷史檔案中揭示該錯誤。然筆者認為，通常錯誤之修正並不會影響申請專利範圍，如本件因修正錯誤而擴大專利範圍之情形，為「非常獨特及不尋常之情況」，立法者於立法時就此獨特之情形，不一定有所考量，在解釋法律時，不應拘泥於單條之法條文字，仍應就法規整體體系為解釋，如前所述，立法者於立法時，既已依價值衡量，就擴大申請專利範圍作了證據及時間之限制，該限制自應同時適用在再審查及錯誤修正之情況，方符立法者立法時之意旨。
3. 專利說明書、圖表或申請歷史檔案，為公眾信賴以決定申請專利範圍之公開資料，具有公眾通知之重要性。DYK 法官雖認為因為修正證書僅在更正後之任何原因發生法律

訴訟情況時，方視為與修正之專利證書，具有相同之法律效力。本案原告無法以事後取得之修正證書，對抗更正前之被告之行為。因為修正證書僅對修正證書發給後之行為有效，故不論該證據是否顯示於申請歷史檔案，公眾對於公開資料之信賴仍受保護。然筆者認為，自專利公開後，第三人可據該資料決定申請專利範圍而為迴避設計。倘允許錯誤修正不以內部證據為限，則會使已投入迴避設計者所花費之時間及金錢付諸流水，會相當程度的阻止第三人為迴避設計之意願，就社會整體技術之發展而言，並非善事，且與專利法設計之本意相悖。

4. 雖如 DYK 法官所言，專利商標局是最了解所謂「抄寫、印刷性質」的錯誤者，因為法院無法明確知悉在申請過程中所發生之事實，若無清楚而具有說服力之證據做出反證，法院應假定專利商標局適當的執行其職務。然筆者認為，在美國制度中，法官對於專利有效性具有審查權，本件申請過程中專利商標局與專利權人之溝通固然是案件之重點，但更重要的是，於兩者溝通之時，在檔案紀錄中留下何種證據，而使第三人對其錯誤修正具有期待可能性。蓋專利權是一種效力極大之排他權，在專利權人保護及社會期待之保護下應取得平衡，雖然法院應假定專利商標局適當的執行其職務，但倘公開資料無法支持該項修正，甚至顯示相反之事實時，基於法官對於專利有效性之審查權，應該判定該修正無效。
5. 由於專利具有強大之排他效果，故在申請專利時，宜賦予專利申請人較高程度之注意義務，以保護大眾之期待。故限制修正錯誤僅以內部證據為限，可使申請權人在申請之往來中，賦予更大之注意。而且此種注意之負擔，與法律所賦予之權利及公眾之期待相比較，是公平的。

故筆者認為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，應僅能以內部證據作為證據。

四、舉證責任分配及其舉證程度標準

4.1 「提出證據之責任」(burden of production) 及「舉證責任」(Burden of proof)

在美國之制度中，由於其認為事實審理者必須花費時間及金錢，且無法保證結果之正確性，故於審判程序中通常要求原告或被告，就系爭點提供特定事實之證明。在完美之程序中事實審查者並不會面臨事實不確定之情形，然而由於程序的限制，存在著事實無法說服時危險分配之需要。審判上，主張或提出事實之一方，應就足以判定其所主張之事實之證據，負舉證責任。舉證責任之分配或推定，通常以事實之可能性或當事人就證明事實有較好地位之可能性來確認³⁹⁷。

所謂舉證責任，包括兩項；主張事實之一方應就其事實提出證據，即「提出證據之責任」(burden of production)，而提出證據之一方，應就其所提出之證據，說服事實審理者其具有證明力，使其證據得以被接納及採信，而證明事實之存在，稱為「舉證責任」(Burden of proof) (或稱說服責任)。提出與說服的責任是程序性的概念。有提出責任的當事人在爭點上提不出證據時，對方當事人將享有逕為裁決³⁹⁸ (directed verdict)。說服的責任 (有時稱為未說服的風險) 則不同，在爭點上有說服責任的當事人，如未能說服事實認定者其主張已被優勢證據 (preponderance of evidence) 或其他可適用的準則所證明，就會敗訴³⁹⁹。

提出證據之責任可以說是當事人提出充分之證據，以避免就該論點產生有害認定之義務。「提出證據之責任」是一個會在當事人間移動的義務。一旦事實陳述者提出證據試圖建立一個事實，「提出證據之責任」將會移轉至他造⁴⁰⁰。一開始舉證責任與提出證據之責任一致，負有這兩種責任之當事人，必須提供證據給事實審查員以作為有力認定之基礎。但在審理程序，提出證據之責任則會在當事人間移轉，而與舉證責任無關⁴⁰¹。

所謂說服責任則是指當事人以證據於事實審查員或法院之心中，建立對事實所要求之相信之程度的義務⁴⁰²。故對重要事實 (material fact) 之陳述人，負有義務說服事實審理者其所述之重要事實可能為真。除非原告提供證據，其無法支撐其舉證責任。應注意的是，一旦提供一些證據，其「提出證據之責任」之義務即已滿足，但其舉證責任不一定滿足，其問題就在於其所提供之證據是否足以避免

³⁹⁷ *ROCEDURE IN PUBLIC PERSON DEFAMATION CASES: THE IMPACT OF THE FIRST AMENDMENT*, Texas Law Review

³⁹⁸ 逕為裁決 (directed verdict)，指通常在審判中原告舉證完畢後，由被告聲請法院為逕為裁決，主張原告未能舉證至「所訴堪認成立」之程度，被告毋庸舉證，應直接判原告敗訴。法院需以最不利於聲請人之角度，來斟酌原告所提之證據，是否確實未能舉證至「所訴堪認成立」之程度。假設原告就其請求之某一要件，未盡提出責任，即未提出任何證據，則法院應直接逕為裁決，判決原告敗訴。引自蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，元照出版有限公司，2002年12月，第297頁。

³⁹⁹ 蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，元照出版有限公司，2002年12月，第297頁

⁴⁰⁰ John H. Klock, *supra* note 225

⁴⁰¹ *ITT Commercial Finance Corp. v. Tech Power, Inc.*, 43 Cal.App.4th 1551, 1558, 51 Cal.Rptr.2d 344, 348 (2d Dist.1996); *Chrysler Credit Corp. v. Superior Court*, 17 Cal.App.4th 1303, 1312-13, 22 Cal.Rptr.2d 37, 42-43 (1st Dist.1993); *Rancho Santa Fe Pharmacy, Inc. v. Seyfert*, 219 Cal.App.3d 875, 880, 268 Cal.Rptr. 505, 507 (4th Dist.1990)

⁴⁰² Ann Taylor Schwin, Evidence § 120 Section 115 of the Evidence Code, Cal. Affirmative Def. § 1:8 (2005 ed.)

其案件作成不利之認定結果⁴⁰³。

舉證責任可以要求當事人以「優勢證據」、「清楚而具有說服力之證據」或「超越合理懷疑之證據」證明事實存在或不存在。當事人在案件之初即應決定何論點應由其舉證及其舉證程度為何，其應將之視為本案重點並防禦之。

關於舉證責任，我國是否有如美國民事訴訟法之要求，而有提出責任及說服責任之區分？

我國民事訴訟法第 277 條規定：「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。但法律別有規定或依其情形顯失公平者，不在此限」此為就舉證責任為一般性的規定。有學者認為其在性質上屬於證據提出責任之規定⁴⁰⁴，有學者認為屬於「行為責任」⁴⁰⁵，實務上認為係提出證據之行為責任，亦即當事人有提出證據證明其所主張利己事實之責任⁴⁰⁶。

自 1970 年代起，有我國學者引進德、日之客觀舉證責任之概念。所謂客觀舉證責任，認為所謂舉證責任，是指事實真偽不明之結果責任，亦即指法院就法律規定之要件事實最後（言詞辯論終結前）仍真偽不明時，當事人因該規定不被適用所受之不利⁴⁰⁷。此種舉證責任非加諸於當事人之負擔，而是指涉一法院取向之規則，其功能乃用以克服事實真偽不明之情況。客觀舉證責任不僅於程序終結階段，即於法院裁判時，充當法院認識之基準；其於訴訟前，對當事人之蒐證或保存證據行為，與訴訟中之當事人之證據提出，均有所作用⁴⁰⁸。

而主觀舉證責任，則係一真正加諸於當事人之負擔，其意義乃指當事人為避免敗訴，經由自己行為提出一爭議事實之證據⁴⁰⁹，其作用乃在於使誰要得到有利益的判決，誰即需提出對自己有利益之證據。因此，此際之舉證責任，即變成法院訴訟之指標，亦成為當事人活動之方針⁴¹⁰。持主觀舉證責任與持客觀舉證責任之學者互有批評⁴¹¹。在我

⁴⁰³ John H. Klock 2B N.J. Prac., *supra* note 225

⁴⁰⁴ 沈冠伶，「舉證責任與證據契約之基本問題-以作業系統裝置契約之給付不完全為例」，台灣本土法學第 36 期，2002 年 7 月，第 191 頁

⁴⁰⁵ 邱聯恭著，民事訴訟法之研討（六），第 174 頁。

⁴⁰⁶ 許士宦，「審判法院之選擇與舉證責任之分配-2002 年司法院大法官解釋、最高法院裁判之一側面」，台灣本土法學第 52 期，2003 年 11 月，第 162 頁

⁴⁰⁷ 駱永家著，民事舉證責任論，1972 年，第 76 頁。

⁴⁰⁸ 姜世明，「程序安定性之終結者-民事訴訟法第二七七條但書實務見解之評估（以士林地院 90 年訴字第 973 號民事判決為例）」，月旦法學雜誌第 106 期，2004 年 3 月，第 246 頁。

⁴⁰⁹ Id

⁴¹⁰ 邱聯恭講述/許士宦整理，口述民事訴訟法講義（三），2000 年，164 頁。

⁴¹¹ 持客觀的舉證責任概念者批評，主觀舉證責任下負舉證責任當事人之舉證活動，並非舉證責任之本質，因判決係斟酌全辯論意旨為之，而不問陳述之當事人是否負有舉證責任，且負有舉證責任當事人縱令盡力舉證，如其舉證未能成功，亦將受敗訴判決，故主觀舉證責任不過為客觀舉證責任通過辯論主義之投影而已，本身缺乏獨立性，對此持主觀的舉證責任概念之論者則認為，民訴法規定已示明，當事人於陳述有利於己之事實後，除依法毋庸舉證者外，即有舉證之責任（同法第 193 條 1 項、277 條、278 條 1 項、279 條 1 項、280 條、281 條），倡客觀的舉證責任者為法院於言詞辯論終結時，仍不能認定事實之真偽，始生舉證責任之問題，與法律明文規定顯不相合。而且在程序權保障的基本要求下，縱然已調查證據，依經驗法則心證度到底應該到達什麼證明程度，以及證明度的判斷是否應該

國實務界，就舉證責任是否區分客觀舉證責任或主觀舉證責任，學者見解亦不一致⁴¹²。

筆者認為主觀舉證責任，相類似於美國之提出責任，而客觀舉證責任，相類似於美國之說服責任。故我國民事訴訟是否有如美國民事訴訟法之要求，區分提出責任及說服責任，學界尚無定論。由訴訟程序上觀察，我國雖並無如美國逕為裁決之規定，故不論未提出證據或所提出之證據不足以說明法官，在訴訟皆認為未盡其舉證責任，而生敗訴之效果，區分提出責任及說服責任，在程序之效果上並無實益。但細究未盡舉證責任之性質，確實可區分為未提出證據，或所提出之證據不足以使法官產生有利於己之心證兩種情況。目前實務上之判決，雖未將之明確區分，但在程序法不斷演進及精緻化之需求，及與世界上其他程序法融合之期待下，區分此二者，可使訴訟當事人更容易了解勝敗之原因，並誠服於法院，不失為一種利益。故筆者贊成將兩者更加細緻之區分。



接受最高法院統一法令見解的審查等問題。也就是說縱使經過調查證據後，法官要公開心證，表明有關舉證責任如何分配之見解，在這個前提下，也會牽涉到哪些當事人應該要繼續負有提出證據之義務。所以在這個程序過程上，心證存否不明的狀態已經被吸收到行為責任歸屬於哪一造的問題處理上。請參許士宦，前揭註 406，第 163 頁。及邱聯恭於民事研究會第 36 次學術研討會之發言，法學叢刊第 197 期，94 年 1 月，第 162 頁。

⁴¹² 許士宦於前揭文認我國實務並未採取「真偽不明」之情形所構成之理論；而姜世明則認為最高法院對於舉證責任之判例，雖判決中多未明示「真偽不明」之確定責任，亦不必然可得推論實務上於客觀舉證責任未有知悉或執意排除，見前揭註 408，第 247 頁。

4.2 舉證程度標準

在審理程序中之爭議，涉及許多發生在以往的事實，事實審理者無法確實知道當時發生的事情，能做的僅是獲得何者可能發生之相信 (belief)。該相信之強度即是事實審者被說服之程度。舉證程度標準影響當事人必須負擔說服事實審理者之確定性，換言之，影響訴訟勝敗之風險⁴¹³。基於這個想法，舉證之程度，顯示了社會建議事實審理者，考慮到社會對於特定型態之判決中，作成事實之結論的正確性，感到滿意之程度。雖然「優勢證據」或「超越合理懷疑」在數量上是不精確的，但其已傳遞給事實審理者，其被期待就事實之結論之正確性，有各不同程度之考量⁴¹⁴。舉證程度標準的選擇，一個很重要的考量是，關於社會對於訴訟中所涉及的利害關係之評價⁴¹⁵。舉證程度標準之問題，在美國傳統上為留待法官決定之問題⁴¹⁶。

就舉證責任存在許多種不同之標準，用以決定當事人是否已盡其舉證責任。其分別適用於不同之情形。

在民事訴訟程序中，有兩個主要之舉證程度標準。首先且為最常用的是「優勢證據原則」(preponderance of the evidence)，第二則為「清楚且具有說服力之原則」(clear and convincing evidence)。負有「優勢證據原則」舉證責任之當事人，必須其所述版本之事實是較可能發生的結果。而負有「清楚且具有說服力之原則」之當事人，則必須在事實審理員之心中建立其故事的版本是事件結果的確信 (firm belief)。是否符合舉證責任，其重點並非證據之數量，而是證據的品質，因此，提供許多證人及資料之人，不一定滿足其舉證責任⁴¹⁷。

在刑事訴訟程序，檢察官必須以「超越合理懷疑」之標準，舉證證明控訴的犯罪事實每一個構成要件。「超越合理懷疑」相較於「清楚且具有說服力之原則」為更高之舉證程度標準。但稍低於「確定」(certainty)。

通常民事訴訟程序之舉證責任為「優勢證據主義」，在特定之案件中法律賦與更重之「清楚而具有說服力之證據」舉證責任。除非法律另有規定，舉證責任之程度應為優勢證據主義。所謂法律係指「憲法、法律及判例」，故法律賦予法院於特別之情形下重新訂立舉證程度標準之權利⁴¹⁸。而一些行政事件，則多採取清楚而具有說服力之證據之標準。所謂證明，是指「當事人以證據於事實審查員或法院之心中，建立對事實所要求之相信之程度」⁴¹⁹。

由於優勢證據主義及清楚而具有說服力之證據，為專利侵權訴訟中主要適用之標準，故本文中以此兩種標準意義及適用之討論為主，兼論及超越合理懷疑標準，及其他

⁴¹³ *In re Ballay*, 157 U.S.App.D.C. 59, 482 F.2d 648, 662 (1973).

⁴¹⁴ *United States v. Fatico*, 458 F.Supp 388 (E.D.N.Y. 1978)

⁴¹⁵ *In re Winship*, 397 U.S. 358, 370, 90 S.Ct. 1068, 1075-76, 25 L.Ed.2d 368 (1970)

⁴¹⁶ *Woodby v. Immigration & Naturalization Serv.*, 385 U.S. 276, 284, 87 S.Ct. 483, 487, 17 L.Ed.2d 362 (1966)

⁴¹⁷ *John H. Klock* 2B N.J. Prac., *supra* note 225

⁴¹⁸ *People v. Burnick*, 14 Cal.3d 306, 314, 121 Cal.Rptr. 488, 492, 535 P.2d 352, 356 (1975), followed in *Liodas v. Sahadi*, 19 Cal.3d 278, 290 n.8, 137 Cal.Rptr. 635, 642 n.8, 562 P.2d 316, 323 n.8 (1977)

⁴¹⁹ *People v. Bender*, 27 Cal.2d 164, 186, 163 P.2d 8, 21 (1945); *People v. Mahoney*, 13 Cal.2d 729, 732, 91 P.2d 1029, 1030 (1939); *Schloss v. His Creditors*, 31 Cal. 201, 203 (1866); *Whicker v. Crescent Auto. Co.*, 20 Cal.App.2d 240, 243, 66 P.2d 749, 751 (1st Dist.1937).

常被論及之標準。

4.2.1 優勢證據標準 (preponderance of the evidence)

民事訴訟最常適用「優勢證據原則」，其單純要求事實審查者，依據就事實存在負擔說服法官責任之人所提供之證據，在其發現有利於舉證責任一方之事實前，相信事實存在之可能性大於事實不存在之可能性⁴²⁰。

換言之，優勢證據原則要求在事實被發現前，於比較證據後，以較具有說服力之證據所支撐之事實為認定，而非決定的哪一部分必須被證明為請求或抗辯的真實部分 (substantive part)⁴²¹。一如在 *Greenwich Collieries v. Director*⁴²² 所述，「所謂優勢證據主義……是指所提出之證據…較他造所提出者…更具有說服力」。

一般民事所適用之「優勢證據原則」，是建基在民事訴訟中，法律以相同之態度對待原告及被告，而尋求盡量降低錯誤之可能性⁴²³。與其他舉證責任之標準：「超越合理懷疑」或「清楚而具有說服力」不同，優勢證據主義允許兩造以大約相同之方式分擔錯誤之風險⁴²⁴，當證據最終差不多平衡，負擔舉證責任之一方則敗訴⁴²⁵。

民事訴訟採優勢證據原則，乃因民事訴訟乃兩造當事人間私權爭議，兩造於法庭上乃相對立，但仍為相等性，當一方就爭議事實之舉證，他方為抗辯或反駁時，其間之「攻擊」與「防禦」，如非採「優勢證據原則」，一方就事實舉證，所提出證據之可能性已大於不可能性時，仍以存在「不可能」而不採「可能性之證據」，相對而言，相當於採取「不可能之抗辯」，此於兩造當事人間，將顯不公平於提出「可能性」證據之一方。因此基於公平原則，應採信有較大可能性之證據，始符法律之公平正義⁴²⁶。

優勢證據通常用以規定事實審查員審查第一審舉證責任的可能性，除非論述人能以優勢證據證明其競賽之論述，否則論述人則輸了該論點。在第一審任何舉證責任能被滿足前，事實發現者應評估未經處理之證據，發現他於所要求之確定程度內，就證明所聲稱事實之真實性，是充分的可信賴及充分的證據力⁴²⁷。法院指出，優勢證據主義是指，論述者之具有證據意義之證據，較對造而言，更具有說服力。假如證據最後處於平衡狀態，無法判別哪一造之證據較具有優勢，則事實之認定將不利於負擔舉證責任之人⁴²⁸。

⁴²⁰ *Concrete Pipe & Products of Cal., Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Southern Cal.*, 508 U. S. 602, 622 (1993); *In re Winship*, 397 U. S. 358, 371-372 (1970) (Harlan, J., concurring)

⁴²¹ *METROPOLITAN STEVEDORE CO. v. RAMBO ET AL. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES*, U. S. L.W. 65, 48

⁴²² *Greenwich Collieries v. Director, OWCP*, 990 F.2d 730, 736 (CA3 1993)

⁴²³ *United States v. Fatico*, 458 F.Supp 388 (E.D.N.Y. 1978)

⁴²⁴ *Herman & MacLean v. Huddleston*, 459 U. S. 375, 390 (1983)

⁴²⁵ *Office of Workers' Compensation Programs v. Greenwich Collieries*, 512 U. S. 267, 281 (1994).

⁴²⁶ 林世宗，「合理懷疑與優勢證據法則」，全國律師，2002年9月，第66頁

⁴²⁷ *CONCRETE PIPE AND PRODUCTS OF CALIFORNIA, INC., PETITIONER V CONSTRUCTION LABORERS PENSION TRUST FOR SOUTHERN CALIFORNIA.*, SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, U.S.L.W. 91-904 (June 15, 1993)

⁴²⁸ *BAJI* No. 2.60; accord, *CACI* No. 200; see *In re Corey*, 230 Cal.App.2d 813, 823, 41 Cal.Rptr. 379, 385 (1st Dist.1964); *Fillmore v. Reilly*, 28 Cal.App.2d 460, 464, 82 P.2d 739, 741 (2d Dist.1938); 3 K. O'Malley, J.

所謂「優勢」，乃相對性，只需存在之可能性，大於不存在之可能性，即具「優勢」。換言之，負有優勢證據舉證責任之人，無需在陪審團之心中產生絕對的心證，倘若其證據與他造之證據相比較為重，而在陪審團之想法中產生較為可信之心證時即已足夠⁴²⁹。

優勢證據並非取決於證人之人數，證詞的份量有時亦會被另一造以少數證人之證詞發現說謊⁴³⁰。當被保護的財產存在時，優勢證據主義是合適的舉證程度標準⁴³¹，故除非有其他利害關係考量，不適用「清楚而具有說服力的原則」。

優勢證據原則同時用於在合憲性排除原則下，決定證據之允許。

4.2.2 清楚而具有說服力之標準 (clear and convincing evidence)

「清楚而具有說服力」之證明，是在行政事項或特殊領域中所要求之舉證責任之標準，包括移民之准許與否、懲罰性損害賠償⁴³²及推翻財產所有權人就財產所享有之權利之推定⁴³³。「清楚而具有說服力」並非要求一個絕對之確信。其意義為證據之程度，在事實審查員之心中建立，所聲稱之事實為真實之確信或說服力⁴³⁴，所展現之證據相較於對造之證據，如此具有說服力，有極高的可能性其所支持之事實為真實。其相較於「優勢證據主義」為較高之舉證程度標準⁴³⁵。或稱「清楚而具有說服力之證據」是指，證據在事實審查員心中，產生其所聲稱之事實為真實之確信 (firm belief) 或說服力，而證據如此清楚、直接、有份量、及有說服力，而能使事實發現者對於爭點確切事實之真實性，清楚的被說服，沒有任何遲疑⁴³⁶。使證明之結果就紛爭中之基本的事實，產生一個事實為真實之合理的確信⁴³⁷。

「清楚而具有說服力」之標準很難以達成，且其與「超越合理懷疑」之分界很難以劃分。只能說及介於「優勢證據主義」與「超越合理懷疑」之間⁴³⁸。

清楚而具有說服力的證明無需是最終的 (conclusive)，然而其要求證據必須清楚而沒有實質之懷疑 (substantial doubt)，充分且強烈的贏得使得每一個理性人毫不遲疑的贊同的高度之可能性⁴³⁹。

Grenig & W. Lee, *Federal Jury Practice and Instructions--Civil* § 104.01 (5th ed.2000); *Ninth Circuit Manual of Model Civil Jury Instructions* 1.13, 5.1, 5.2 (2001).

⁴²⁹ *In re Guilbert's Estate*, 46 Cal.App. 55, 57, 188 P. 807, 808 (3d Dist.1920); see *Kennedy v. Minarets & W. Ry.*, 90 Cal.App. 563, 576, 266 P. 353, 358-59 (3d Dist.1928).

⁴³⁰ *Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Custin*, 214 Ind. 54, 13 N.E.2d 542 (1938), reh'g denied, 214 Ind. 54, 14 N.E.2d 538 (1938); *Nickey v. Steuder*, 164 Ind. 189, 73 N.E. 117 (1905); *Indianapolis St. R. Co. v. Johnson*, 163 Ind. 518, 72 N.E. 571 (1904)

⁴³¹ *Burke v. City of Anderson*, 612 N.E.2d 559 (Ind. Ct. App. 4th Dist. 1993)

⁴³² Cal Civil Code § 3294

⁴³³ Cal Evidence Code § 662

⁴³⁴ *Stavinoha v. Stavinoha*, 126 S.W.3d 604 (Tex. App. Houston 14th Dist. 2004)

⁴³⁵ *In re David C.*, 152 Cal.App.3d 1189, 1208, 200 Cal.Rptr. 115, 127 (5th Dist.1984); *Lillian F. v. Superior Court*, 160 Cal.App.3d 314, 320, 206 Cal.Rptr. 603, 606 (1st Dist.1984)

⁴³⁶ *Application of Boardwalk Regency Corp. for a Casino License*, 180 N.J.Super. 324, 434 A.2d 1111 (App.Div.1981)

⁴³⁷ *Lepre v. Caputo*, 131 N.J.Super. 118, 328 A.2d 650 (Law Div.1974).

⁴³⁸ *John H. Klock* 2B N.J. Prac., *supra* note 225

⁴³⁹ *In re Marriage of Weaver*, 224 Cal.App.3d 478, 486-88, 273 Cal.Rptr. 696, 700-01 (2d Dist.1990); see

4.2.3 超越合理懷疑 (beyond reasonable doubt)

當關係到重大的利益的考量時，法則會產生變化。因為當重大利益牽涉到案件利害關係時，就不確定事實風險之分配，不得不考慮重大利益。美國法律制度就特定議題賦予適當的關切。例如無罪推定，其舉證責任為「超越合理懷疑」，其非基於可能的事實，而是我們要求在處以犯罪之刑罰前，應給予更高之考量⁴⁴⁰。在無罪推定下，刑事審理的舉證責任必須為「超越合理懷疑」⁴⁴¹。對於犯罪構成要件需依「超越合理懷疑」之標準為舉證，是憲法上要求之標準。

「超越合理懷疑」之要求，乃指當充分且公正的考慮所有證據後，無法在心中產生一個被告有罪的誠實且合理的確信⁴⁴²。合理的懷疑並不是一個可能的懷疑，而是在充分的對照及考慮所有證據後，陪審團之心中無法就被控事實之真實性，產生一種持久且具有說服力 (abiding conviction) 的心理上的確信 (moral certainty)⁴⁴³。

刑事案件之舉證責任，是由檢察官證明被告有罪，而被告無須自證無罪⁴⁴⁴。所以檢察官負有證明被告有罪之每一個犯罪構成要件、犯罪事實及情況要素之舉證責任⁴⁴⁵。檢察官必須克服並排除無罪之推定之合理性，檢察官無須證明被告絕無可能是無辜的⁴⁴⁶，政府也無需證明被告在其他犯罪上是無罪的。檢察官在審理過程中的每一個階段所負之舉證責任皆不會移轉，即使檢察官已經以表面證據證明了以後亦相同⁴⁴⁷。因此檢察官不得要求被告證明或不證明每一個被控犯行之構成要件，法律的推定不得用以卸免檢察官對每一個犯罪構成要件之舉證責任⁴⁴⁸。

證明其他犯罪與法院所審理之案件，具有聯邦證據法第 401 條至第 404 條所規定之關聯性時，最通常之測試是「清楚而具有說服力」之標準⁴⁴⁹，但第九巡迴法院則要求「超越合理懷疑」之標準⁴⁵⁰。第二巡迴法院則要求「優勢證據」之標準⁴⁵¹。這些標準並非依據聯邦證據法第 401 條至第 404 條而來，而是用以提供被告額外之保護。

4.2.4 其他

「表面證據」，僅僅表示除非該證據後來被其他相同之證詞推翻，法官在表面證據

Mattco Forge, Inc. v. Arthur Young & Co., 52 Cal.App.4th 820, 847-50, 60 Cal.Rptr.2d 780, 797-99 (2d Dist.1997); *In re David C.*, 152 Cal.App.3d 1189, 1208, 200 Cal.Rptr. 115, 127 (5th Dist.1984); *Lillian F. v. Superior Court*, 160 Cal.App.3d 314, 320, 206 Cal.Rptr. 603, 606 (1st Dist.1984), and *Sheehan v. Sullivan*, 126 Cal. 189, 193, 58 P. 543, 544 (1899)

⁴⁴⁰ ROCEURE IN PUBLIC PERSON DEFAMATION CASES: THE IMPACT OF THE FIRST AMENDMENT, *Texas L. Rev.*

⁴⁴¹ *Ratliff v. State*, 114 Tex. Crim. 142, 25 S.W.2d 343 (1929)

⁴⁴² *In re Samay*, 166 N.J. 25, 764 A.2d 398 (2001).

⁴⁴³ *State v. Fisher*, 95 N.J.L. 419, 113 A. 607 (1921); *State v. Linker*, 94 N.J.L. 411, 111 A. 35 (1920)

⁴⁴⁴ *State v. LaCasse*, 516 A.2d 145, 9 Conn.App. 79

⁴⁴⁵ *U.S.--Grunewald v. U. S., N.Y.*, 77 S.Ct. 963, 353 U.S. 391, 1 L.Ed.2d 931. ; *Pigee v. Israel*, C.A.Wis., 670 F.2d 690,

⁴⁴⁶ *Hatcher v. State*, 334 S.E.2d 709, 175 Ga.App. 768 ; *Commonwealth v. Gabelli*, 112 A.2d 428, 177 Pa.Super. 608

⁴⁴⁷ *People v. Hyde*, 4 Dist., 212 Cal.Rptr. 440, 166 C.A.3d 463

⁴⁴⁸ *State v. Williams*, App., 651 P.2d 569, 103 Idaho 635

⁴⁴⁹ *United States v. Maestas*, 554 F.2d 834 (8th Cir. 1977)

⁴⁵⁰ *United States v. Testa*, 548 F.2d 847, 851 n. 1 (9th Cir. 1977)

⁴⁵¹ *United States v. Leonard*, 524 F.2d 1076, 1090-91 (2d Cir. 1975)

之證明下可以判決，雖然證據並不是最終結論，然其可與其他證據一起被衡量，且法院在「超越合理懷疑」及「無罪推定之原則」下審酌⁴⁵²。

所謂「合理的確信」(reasonable certainty)，代表這樣的證明是如此具有說服力，故一般通常人於商業活動皆會遵循⁴⁵³。「合理的確信」是介於「優勢證據」及「超越合理懷疑間」。但並非所有州都可接受「合理的確信」此一個之標準⁴⁵⁴。

雖然有證據支持，然在上訴法院審理全部證據後，發現確定性及說服力仍堪質疑時，則被認定為錯誤⁴⁵⁵，此即明顯錯誤原則 (clearly erroneous)。而「不合理原則」(unreasonableness) 則要求更大更確定之錯誤⁴⁵⁶。

明顯錯誤原則 (clearly erroneous) 及「不合理原則」(unreasonableness) 並不是第一審之舉證程度標準，其並非用以描述第一審有些被證實的事實之確定程度，而是用於描述第一審事實發現者，就適當之舉證程度作成結論，所犯之錯誤之確定程度。其稱為「審查標準」(standards of review)。

4.2.5 各種標準在實證上之比較

在 United States v. Fatico⁴⁵⁷ 案件中，法院認為就各舉證責任程度之標準，如果將之量化，「優勢證據主義」約為百分之五十或超越百分之五十，「清楚而具有說服力之標準」約接近百分之七十，「超越合理懷疑則為百分之九十五」。而該案中並提及針對紐約東地方法院 (Eastern District of New York) 法官其所認定各標準所代表之證明程度為調查，其所的之結果如下：

Judge	Preponderance	Clear and convincing	Clear, Unequivocal and Convincing	Beyond a Reasonable Doubt
1	50 + %	60-70%	65-75%	80%
2	50 + %	67%	70%	76%
3	50 + %	60%	70%	85%
4	51%	65%	67%	90%
5	50 + %	Standard is Elusive and Unhelpfu		90%
6	50 + %	70 + %	70 + %	85%
7	50 + %	70 + %	80 + %	95%
8	50.1%	75%	75%	85%

⁴⁵² Thomas v. State, 474 S.W.2d 692 (Tex. Crim. App. 1972); Lenore v. State, 137 Tex. Crim. 417, 129 S.W.2d 657 (1939); Winger v. State, 117 Tex. Crim. 342, 36 S.W.2d 509 (1931).

⁴⁵³ Simonton v. Los Angeles Trust & Savings Bank, 205 Cal. 252, 258, 270 P. 672, 675 (1928)

⁴⁵⁴ Bruck v. Adams, 259 Cal.App.2d 585, 588, 66 Cal.Rptr. 395, 397 (1st Dist.1968)

⁴⁵⁵ United States v. United States Gypsum Co., 333 U. S. 364, 395 (1948)

⁴⁵⁶ Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U. S. 242, 252 (1986)

⁴⁵⁷ United States v. Fatico, 458 F.Supp 388 (E.D.N.Y. 1978)

9	50 + %	60%	90%	85%
10	51%	Cannot Estimate Numerically		

由於判決錯誤之可能性是大家所承認的，且社會之價值為寧可縱放有罪之人也不願誤判無辜之人，所以在刑案中才會採取較高之舉證程度標準。如果以「清楚而具有說服力」的標準而言，其約為 80%，表示社會寧願有四個案子不利於政府的誤判，而僅有一個案子不利被告之誤判。如果以超越合理懷疑之標準，以 95%或 99%計算，表示社會寧願縱放 20 個或 100 個有罪的人，而僅有一個無辜之人遭到誤判⁴⁵⁸。

故除非有其他因素之考量，在民事案件中，適用優勢證據原則為最公平之標準。

我國民事訴訟法第 222 條規定，法院為判決時，應斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依自由心證判斷事實之真偽。故有學者主張，依上開規定，法院為判決時，判斷事實之真或偽，要求就某一事實之證明度，需達到主觀上確信或至少具高度蓋然性，一般人皆不會懷疑事實存在之程度，實務上亦多基於事實「足堪信為真正」或「事證已臻明確」為判決，我國不論法律規定或實務上就事實之認定，並非採優越性原則，以事實存在可能性較高或較低作為認定其存在或不存在之依據。而係採固定之證明度，並限於例外之情形，始為證明度之降低⁴⁵⁹。

會有如是的說法，乃因大陸法系民事訴訟法所採的一般民事證明度係「法官的確信」，亦即該事實的存在已處於一個接近於確定的高度蓋然性。在德國民事訴訟法中所採的證明度，係相當於刑事訴訟程序中將被告定罪所必須達到的證明度，而且可以被理解為幾乎相當於英美法系中之「超越合理的懷疑」。在日本，亦同樣要求法官的確信，不過就其具體意涵存有相當大的爭論，但所採之證明度仍是一個相當高度的蓋然性標準⁴⁶⁰。

大陸法係藉由採取高標準的民事證明度，來表現其追求真實的決心及價值。法官只有在就事實之存在已達到超越合理懷疑的確信時，才會在裁判上認定該事實確實的確實存在。這個標準對一般的社會大眾傳達了一個強烈的訊息，司法系統係奠基在一個統一的真實概念上而運作，法官只有達到確信時才會認定事實。這個訊息確實具有很高的吸引力，而且可以協助該司法系統自身建立其合法正當性的外觀⁴⁶¹。

但亦有學者認為，最高法院於 18 年上字第 1679 號判例固謂「原告於起訴原因已有相當之證明，而被告於抗辯事實並無相當之證明方法，僅以空言爭執者，當然認定其抗辯事實之非真正，而應為被告不利益之判決」，惟就「相當之證明」係指證明至何等程度，法官之心證度始達到證明度，並未說明。在最高法院於 73 年台上字第 2174 號判決中示明：「按當事人主張有利於己之事實者，固應依民法第 277 條規定，就其事實負舉證之責任，然苟於利己事實之主張，已為相當之證明，則其舉證責任即屬已盡。換言之，

⁴⁵⁸ Id.

⁴⁵⁹ 沈冠伶，前揭註 404，第 192 頁

⁴⁶⁰ 黃國昌，前揭註 3，第 282 頁。

⁴⁶¹ 同上註，第 285 頁。

解除其舉證責任，祇須有證據之優勢，即屬非不可採信，此與刑事案件須證明被告犯罪至無合理之可疑，異其旨趣」。則依該判決意旨，民事訴訟之證明度係採用證據優越原則，而非如刑事訴訟法般須證明至無合理的可疑程度⁴⁶²。

大陸法系高標準的證明度，真正的後果是增加總體判斷錯誤之預期成本，即不公平地使負有舉證責任之當事人，承擔較多之不利益，並未帶來任何增加正確判決或促進真實發現的正面效果⁴⁶³。英美法系「證據之優越」的證明度下，錯誤判決之機會公平地由原告及被告分擔；而大陸法系「法官的確信」之證明度下，則會不公平地將大部分錯誤判決之機率由原告負擔⁴⁶⁴。

基上，只有在認為誤判予原告勝訴之不利益，大於誤判予被告勝訴之不利益時，方有採取高標準證明度之必要。因此有學者認為，證明度得因事件種類或待證事實之差異而有所不同，且在舉證上有困難或為權利救濟認有必要情形，得降低其證明度⁴⁶⁵。有學者稱證明度降低乃舉證責任減輕之方式⁴⁶⁶。

另有學者建議將證明度之標準分成：完全的證明、高度的蓋然性、優越的蓋然性（證據優勢）、低度的蓋然性等各階層之證明度。於表見證明或暫時推定之事件類型，以接近高度的蓋然性為其適切之證明度，於舉證責任轉化成為問題事件，則以低度的蓋然性為相當；至於損害額、消極事實及所失利益等事實群，則應該當優越的蓋然性⁴⁶⁷。

亦有學者主張以階段性舉證責任下，設定三個不同層級之證明度標準：初步表面之證據（低度蓋然性）、優越之證據（優越之蓋然性）以及明白有力之證據（高度的蓋然性）。如以大致的數字表示，初步表面之證據大致介於 20%~30%、優越之證據大致介於 50%~60%、高度的蓋然性則在 80%以上⁴⁶⁸。

不論採取上述三種分類，或四種分類，皆係為減緩舉證責任者之負擔，且皆參考英美法系之舉證程度標準。

筆者認為，在民事訴訟中，殊難想像有必須採取「超越合理懷疑的確信」標準之必要。而根據我國關於專利侵權訴訟之兩個實證研究，其中一個研究結果原告之勝訴率為 23%⁴⁶⁹，另一研究結果原告之勝訴率為 27.9%⁴⁷⁰，上開兩研究就勝敗之原因雖未進行詳細

⁴⁶² 許士宦，前揭註 406，第 165 頁

⁴⁶³ Kevin M. Clermont & Emily Sherwin，黃國昌譯，「證明度-比較法學下之觀點」，法學叢刊第 188 期，2002 年，第 130-134 頁

⁴⁶⁴ 詳細的分析請參黃國昌，前揭註 3，第 286 頁以下。

⁴⁶⁵ 邱聯恭，民事訴訟法研究會第 55 次研討會後補注，民事訴訟法研究基金會編，民事訴訟之研討（六），1997 年第 169-170 頁

⁴⁶⁶ 姜世明，「消極事實之舉證責任分配」，成大法學第 10 期，94 年 12 月，第 164 頁。

⁴⁶⁷ 許士宦，前揭註 406，第 165 頁

⁴⁶⁸ 黃國昌，「階段的舉證責任論-統合實體法政策下之裁判規範與訴訟法觀點下之行為規範」，東海大學法學研究第 22 期，2005 年 6 月，第 260 頁。

⁴⁶⁹ 宋皇志，我國專利侵權之實證研究，全國科技法律研討會論文集，國立交通大學科際法律研究所，94 年 11 月，第 8 頁

⁴⁷⁰ 林欣蓉著，知識經濟下之司法創新與改革-我國智慧財產權法院設立之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，中華民國 95 年 2 月，第 165 頁。

之分析，但結果適與學者以經濟分析認為訴訟採取高標準證明度之結果相同，故可合理推測採取高標準之證明度，應係影響專利侵權訴訟中原告勝訴率低迷之原因之一。則在智慧財產權之重要性日益增加，我國政府一再強調保護智慧財產權之際，在實務上操作卻因採高度證明度原則，而導致對專利權人不利益，而產生如此之判決結果。故就我國訴訟之舉證責任分配及舉證程度標準加以檢討之必要。以下之章節，則介紹美國專利侵權訴訟之舉證責任分配及其所採取之舉證程度標準。



4.3 舉證責任分配

4.3.1 專利所有人之舉證責任

美國專利法第 282 條規定：「專利權應被推定為有效，每一申請專利範圍項目（無論係獨立項、附屬項或多項附屬項型式）均應推定為獨立有效，而不受其他請求項之影響；縱使所依附之請求項部分無效，附屬項或多項附屬項之請求項仍應視為有效，主張專利權全部或其中任何部分請求項無效之舉證責任，應由主張者擔負之。」

此為專利法就專利之有效性之推定。故在專利侵權訴訟審判上實務，專利權人被賦予程序上的優勢，只有在被證明專利無效後，專利權人方負有舉出證據證明專利有效之義務⁴⁷¹。

專利權人基本上於侵權訴訟中應舉證三件事情，第一、專利之權利，第二、侵害專利權，第三、損害。

4.3.1.1 所有權

專利權人第一件應證明的事項，為所有權。一般而言，訴求他人侵權者，必須在被侵權時具有法律上的權源⁴⁷²。倘若缺乏專利權或在一些狀況下有效的專屬授權，則缺乏就美國專利告訴侵權的原告適格⁴⁷³。

專利權人得用一些工具以證明其專利。美國專利商標局保有自 1957 年 5 月 1 日起之專利權人之紀錄。每一個有意提起專利侵權訴訟者，均得事先取得一份認證的繕本資料，每一份權利證明或協議，是權利取得、移轉或轉讓的表面證據⁴⁷⁴。在通常的案例中，權利證明依據聯邦證據法則第 1002 條的最佳證據原則已是充分之證據，而毋須提供所有權之原始資料。因為在經過美國政府機關或授權機關所保存之適當真實的影本，如在美國專利商標局所取得之權利證明，符合有權機關所發給及文書原本原則，被允許為證據，且視其為原本⁴⁷⁵。

在一些情況下專屬授權之被授權人得提起侵權訴訟⁴⁷⁶，當原告為專屬被授權人，必須依賴授權契約以建立其立場。如果被告抗辯原告缺乏請求基礎時，原告則需提出其文件以證明其適格⁴⁷⁷。

4.3.1.2 侵權 (Infringement)

⁴⁷¹ Stratoflex, Inc. v. Aeroquib Corp., 713 F.2d 1530,1534,28 USPQ 871 (Fed. Cir.1983)

⁴⁷² Arachnid Inc. v. Merit Indus. Inc., 939 F.2d 1574,19 USPQ 2d 1513 (Fed. Cir. 1991)

⁴⁷³ Rite-Hite Corp. v. Kelly Co., 56 F.3d 1538 1551 (Fed. Cir.) ,cert. Denied, 116 S. Ct.184 (1995) ;Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc.,52 F.3d 1026,1030,34 USPQ2d 144(Fed. Cir.) , cert. denied,156 U.S. 907 (1995)

⁴⁷⁴ 35 U.S.C. § 261

⁴⁷⁵ J. WEINSTEIN & M. BERGER, *supra* note 143 .§1002.04 [4] (1982)

⁴⁷⁶ ENZO APA & SON v. Geapag A.G.,134 F.3d 1090 (Fed. Cir.1998) ;Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.p.A.,944 F.2d 870,220 USPQ2d 1045 (Fed.Cir. 1991)

⁴⁷⁷ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III B at 506

4.3.1.2.1 產品專利

4.3.1.2.1.1 解讀申請專利範圍

由於專利業經審查階段而賦予專利權人排他之權利，不論就程序上或社會成本之考量，有其不可否認之優勢地位，故在訴訟中，專利原告僅依一般民事訴訟程序中之優勢證據證明侵權。

當專利權人主張被控物侵害其專利時，被委任之律師及受理本案之法官無可避免的需面臨專利侵害之判斷。專利侵害判斷基本上分為兩步驟⁴⁷⁸：第一步驟是解讀並確定專利之有效範圍，第二步驟是比對權利範圍和被控裝置或方法之間的技術特徵是否落入同一範圍。在美國法律制度中，解讀申請專利範圍以確定專利範圍，為法律問題，故得由法院為解讀；而決定是否為字面侵害或均等論下之侵害均為事實問題，則應由陪審團作決定。

就解讀申請專利範圍之原則，可區分為：

1. 中心界定主義：

所謂中心界定，係申請專利範圍將發明中最重要的創作部分，即其中心思想，以抽象方式表達之，用以決定發明之對象，並不確定其保護範圍⁴⁷⁹。簡言之，係將發明之最主要的創新而特殊部分予以表達出來，作為技術範圍之核心。申請專利範圍並非基於限定發明保護範圍之考慮來書寫，而僅是盡可能地指出發明所具有的特徵。換言之，申請專利範圍僅描述特定之實施態樣，然而於解釋時，則廣義地包含所有與它相同或均等的構成要素在內。保護範圍並非以申請專利範圍所畫出的外延為其最大的領域，而是以申請專利範圍為中心，只要與發明的核心一致，即可超出申請範圍的記載而加以擴張，亦即認為專利保護範圍並非局限於申請專利範圍之記載，以申請專利範圍為中心而承認在其外側尚有一定範圍之技術延伸⁴⁸⁰。

採中心界定主義之國家，以德國為典型代表。其對技術範圍之認定，根據申請專利範圍之記載，依照概念法學之推理方式，推衍出「一般的發明思想」的上位概念⁴⁸¹，擴張至以論理解釋發明之技術範圍，因而超出了申請專利範圍記載之字義所涵蓋之範圍，使申請專利範圍記載僅成為技術範圍之核心部分。

中心界定主義對於技術範圍之解釋，法院採自由解釋，其除了可獨自對專利發明之詳細說明書、圖式及請求部分之記載等各項予以參酌外，並可直接以專利申請時之平均技術水準，來擴張解釋或限制解釋發明之技術範圍，以符合「大發明大保護，小發明小保護」之一般性原則。

2. 週邊界定主義：

所謂週邊界定，係申請專利範圍直接確定專利權之保護範圍，並僅以此一範圍為限

⁴⁷⁸ 劉尚志、陳佳麟著，電子商務與電腦軟體之專利保護，第一一六、一一七頁

⁴⁷⁹ 簡世雄，專利申請實務，民國 66 年，第 210 頁。

⁴⁸⁰ 經濟部智慧財產局編印「專利侵害基準」，第四十五頁。

⁴⁸¹ Lindenmaier, " Der Schutzzumfang des Patents nach der neueren Rechtsprechung ," GRUR 1944, S.49.

482。簡言之，係以申請專利範圍記載之意義，作為技術範圍之周邊。請求專利範圍畫出保護的極限，保護範圍不可逸脫出申請專利範圍之文義所涵蓋的範圍⁴⁸³。換言之，申請專利範圍明確指示有關專利發明所請求範圍之界限，且僅當進入該界限內時才算侵害，而不能對申請專利範圍作擴張之解釋。凡於申請專利範圍沒有記載的技術內容上之事項，不能視為專利發明而受保護。周邊界定主義依據其參考文件之範圍，又區分為嚴格周邊界定主義及折衷式之主題內容限定主義⁴⁸⁴。所謂嚴格周邊界定主義，是認專利乃發明人與公眾間就發明實施獨占權所簽定之契約，申請專利範圍則為契約條款，故專利範圍僅及於專利說明書並定義於申請專利範圍之事項。而折衷式之主題內容限定主義主張專利保護範圍係根據申請專利範圍之內容來加以確定，說明書及圖示則用來解釋申請專利範圍⁴⁸⁵。

採周邊界定主義之國家，以美國為典型代表。即對於技術範圍之解釋，經美國專利商標局針對申請專利範圍所記載之範圍核准專利後，任何人即不得再就專利發明之技術範圍作超越出專利局原核准範圍之解釋。而此係對技術範圍認定之基本原則，關於申請專利範圍所記載之文字，解釋上則不必拘泥於嚴格之文義解釋，且實際上多引用均等原則來擴張解釋。此外尚須斟酌各種客觀事實加以判斷，例如已有之公知技術，及專利申請時之詳細說明書中對於實施態樣之說明事項等，均可作為解釋技術範圍之依據⁴⁸⁶。此主義原為美國所採用，現已成為世界各國通用的一般原則。而歐洲專利公約第六十九條第一項亦規定：「歐洲專利及歐洲專利申請之申請保護範圍，依專利請求之內容定之。解釋專利請求時，應參酌說明及圖式」，換言之，其規範方式及內容較接近周邊界定主義。

3. 全要件原則(all element rule)：

所謂全要件原則係指完全實施申請專利範圍所包含的構成要件，侵害才成立之原則⁴⁸⁷。依據周邊限定主義所揭櫫的理想，既然每個列在申請專利範圍的構成要件是個限制，用來界定發明的範圍，對第三者具有明示專利獨佔權之範圍，因此有必要於爭論產品中發現所有構成要件，以決定是否構成侵害⁴⁸⁸。

在應用全要件原則之前，須先瞭解申請專利範圍之開放式、封閉式申請專利範圍的關係。前者係指侵害對象物（或方法）之構成中，只要具備了申請專利範圍的全部構成要件時，則該構成縱使附加其他之要件，仍然被認為是具侵害的申請專利範圍。後者係指對象物具備了申請專利範圍的全部構成要件，但包含其他附加要素時，便否定其為侵害的申請專利範圍。兩者之區別，係以申請專利範圍中的連結用語（transition）之選

482 簡世雄，前揭註 479，第 210 頁。

483 莊國祥著，專利侵害技術類型與鑑定之研究，國立交通大學科技管理研究所碩士論文，第 20 頁。

484 雖有學者認為折衷式之主題內容限定主義為獨立於周邊界定主義之外之第三項原則，惟筆者認為此項原則內涵實與周邊界定主義並無二致，故未採之。

485 洪瑞章著，專利侵害鑑定實務及鑑定基準，國立交通大學智慧財產權管理學分班講義，第 3 頁。

486 朱莉亞，專利權之侵害與救濟之研究，中國文化大學法律學研究所碩士論文，民國七十五年，第 74-75 頁。

487 黃文儀，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國 83 年 2 月，第 497-498 頁。

488 陳凱倫，「美國專利之侵害與美國聯邦巡迴上訴法院之判例」，專利專論集，台一國際專利商標事務所，民國 83 年 10 月，第 237 頁。

擇來決定，開放式申請專利範圍所使用的典型連結用語為 comprising，其他如 including、containing、characterized 等以及其變形亦常使用，其意涵為構成要件中至少包含了所敘述的技術內容，通常代表一種較廣泛之專利範圍。封閉式申請專利範圍所使用的典型連結用語為 consisting of，亦有 composed of，及 consist essentially of 之使用，係指構成要件中只包含了所敘述之技術內容，通常代表一種狹窄之專利範圍。若被告對象具有申請專利範圍的每一構成要件，且技術內容相同，侵害才成立之原則，否則即是少了一構成要件，基本上應認為沒有侵害⁴⁸⁹。此原則通常用以判斷被控物是否落入字面侵害之狹義原則。

4. 均等論(doctrine of equivalents)：

所謂均等論係指系爭創作與專利發明相比較，若其依據「實質上使用同一方式 (substantially the same way)」，與專利達成「實質上同一結果 (substantially the same result)」，並「實質上發揮同一作用功能 (performs substantially the same function)」，則成立均等，即使其名稱 (name)、形式 (form)、形狀 (shape) 不同。此三要件簡稱為「Graver Tank 三要件試驗⁴⁹⁰：功能、方式與結果 ("triple identity" test：function, way and result)」。此外均等論之三要件可另以元件 (element)、連接方式 (connection)，以及功能 (function) 視之。

以均等論的觀點言，專利權利範圍的解釋雖以申請專利範圍為重點，但並不以申請專利範圍作為決定權利範圍的最後依據，而是考慮發明者的利益、第三者的利益、以及專利法之目的性與法的安定性，加以對申請專利範圍作擴張之解釋。然而均等論的應用亦有其限制，通常就以下三要件來判斷，即(1)目的同一性；(2)置換的可能性，即以不同的元素置換而能產生同一作用及效果；(3)容易推考性，即該行業之人對此種置換容易推知。能滿足此三條件者，則可以均等論作擴張解釋。

適用均等論時可依個別專利內容的不同，而使均等物的認定有所差異。該均等物範圍廣狹之認定，對應於發明水準，分成三種類型⁴⁹¹：(1)首創性專利 (pioneer patent) — 係指包含了將先前技術中完全沒有的功能予以實現之發明。對於與先前技術完全不同的首創性發明，均等論給予廣泛範圍的保護⁴⁹²；(2)顯著的改良專利 (marked improvement patent) — 係指對先前技術而言具有顯著的改良發明。對於此種專利，應將構成要件與先前技術相比較，然後對應於其改良等級差別而來設定保護範圍⁴⁹³；(3)細部之改良專利 (picture patent) — 係指將該專利仔細分析，可知其乃每一個構成要件全部屬公知 (亦即公知要件的組合)，或者僅針對一部分構成要件做微小之改良⁴⁹⁴。對於此種專利所給予之均等保護最為狹小。

均等論之適用並非完全對專利權人有利，有時均等論亦用以限制申請專利範圍。有時發明專利的申請專利範圍的文字雖可涵蓋被告的實施形式，但由具體的實施態樣顯

⁴⁸⁹ 經濟部智慧財產局編印，專利侵害基準，第 45 頁。

⁴⁹⁰ Atlas Power Co. v. E.I.Du Pont. De Nemours & Co., 224 USPQ 409, 416 (1984).

⁴⁹¹ 黃文儀，前揭註 487，第 497-498 頁。

⁴⁹² Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass corp., 374 F. 2d 473, (1967)

⁴⁹³ National Hollow Brake-Beam Co. v. Interchangeable Brake-Beam Co., 106 F. 693, 1901.

⁴⁹⁴ Arvin Indus., Inc. v. Berns Air King Corp., 525 F. 2d 182, 1975.

示，被告的實施形式實質上係利用不同的手段而達到同一機能時，被告的實施形式與專利發明並非均等，不構成侵害，此即逆均等論 (reverse doctrine of equivalents or inverse doctrine of equivalents)⁴⁹⁵ 或稱消極的均等論 (negative doctrine of equivalents)，或稱不均等論 (doctrine of non-equivalents)。採用此原則時，須研究說明書中有關發明詳細說明部分中的實施例，並與被控產品作實質技術之比較。倘若要件 A 與要件 B 二者以實質同一之方法 (way)，具有實質同一之功能 (function)，而達到實質同一之結果 (result) 的話，則兩者彼此為均等物⁴⁹⁶。

5. 假設性申請專利範圍 (hypothetical claim)

先想像一字面範圍足夠包含對象物之假設性申請專利範圍，以將均等論之界限條件概念化。然後研判此假設性申請專利範圍相對於先前技術是否具備可專利性。若答案為否定，則對象物應淪為先前技術之領域，而非專利權範圍所能涵蓋。惟若答案為肯定，則先前技術不能排除，藉由均等論之擴大解釋，而認定對象物對系爭專利構成侵害⁴⁹⁷。此原則用以檢討被控物是否因先前技術之存在而妨礙均等論之適用。

雖然有學者認為，專利原告就申請專利範圍之解釋，是否負有舉證責任並不是很清楚，但實務上專利權人必須在申請專利範圍被解釋時，使證據及論點相符，一如專利權人應證明，申請專利範圍是具有可讀性者 (readability)⁴⁹⁸。

聯邦巡迴法院在 *Markman v. Westview*⁴⁹⁹ 案件中，就專利原告得解讀支持其請求權項的證據予以定義，在該案中法院考慮解釋申請專利範圍時，就得考慮的證據予以限制，如果專利申請專利範圍並非模糊不清，法院必須以內部證據予以解釋，亦即專利申請專利範圍本身，專利說明書的文字描述，及其申請之歷史檔案資料⁵⁰⁰。即使法院認為申請專利範圍是很清楚的，專利原告仍得請求法院聽取專家證人就該領域資背景資料⁵⁰¹。此種類型形式之請求稱為馬克曼聽證會 (Markman Hearing)。當專利申請專利範圍之意義含混不清時，法院則可決定是否採取外部證據，此業如第三章所述。

當法院在審閱所有內部證據後，認為申請專利範圍用語含混不清時，法院得聽取外部證據。在馬克曼聽證會中，專家證人的證詞及其他證據大大的幫助法院決定該技術領域，在本件專利侵權訴訟提起之時，如何解釋爭議的申請專利範圍用語。因此專利原告考慮要求馬克曼聽證會，至少提供法院議題中技術背景。如果專利申請專利範圍是含混不清的，亦得請求馬克曼聽證會。

更進一步，倘若專利原告相信，專家證人就申請專利範圍的闡示，具有關鍵的重要性，但是法院拒絕聽取此等證據，則原告應強烈的考慮做一個證明的提議 (an offer of proof)。之所以提出證明的提議，因為上訴聯邦巡迴法院時，會重新審查地院對於申請

⁴⁹⁵ Peter D. Rosenberg, *Supra* note 17, Chap. 17, 43.

⁴⁹⁶ 黃文儀著，專利實務第二冊，89年1月，第816頁。

⁴⁹⁷ Lindenmaier, "Der Schutzzumfang des Patents nach der neueren Rechtsprechung," GRUR 1944, at .45

⁴⁹⁸ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III B at 506

⁴⁹⁹ Markman, 52 F.3d, at 979

⁵⁰⁰ Vitronics Corp., 90 F.3d 1576, 1582-83 USPQ2d 1573

⁵⁰¹ Mantech Env'tl Corp. v. Huson Env'tl Serv. Inc., 152 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1732 (Fed. Cir. 1998)

專利範圍的解釋，而審查包括任何與申請專利範圍解釋相關之事實基礎問題⁵⁰²。由於上訴法院需要足夠的基礎，以決定審理法院對於證據的處理態度，是否有足以引起偏見之錯誤或單純無害的。而聯邦證據法第 103 條(a)項(2)款規定，一個錯誤的證據，除非有如下情形外，不得提起上訴：裁定排除證據而該實質證據已被法院所知悉。為了證明證據已被法院所知悉，所以在一審中提出證明的提議是必須。

專利權人必須在審理中以優勢證據證明 (preponderance of the evidence)，被控侵權之產品或程序至少在字面或均等論，包含了專利的一個申請專利範圍的每一個要件⁵⁰³。

陪審團認定專利侵權之事實，巡迴法院則以實質證據之標準 (substantial evidence standard) 審核這個認定⁵⁰⁴，當審理法官為事實認定者時，巡迴法院則以明顯錯誤之標準 (clearly erroneous standard)，審核其對侵權的認定問題⁵⁰⁵。

4.3.1.2.1.2 字面侵害 (Literal Infringement)

在法院解譯申請專利範圍之意義範圍後，必須將之應用於被控的設備或程序，這是專利侵權原告就其專利申請專利範圍，可讀性要件之舉證責任⁵⁰⁶。

專利侵權訴訟中最常以專家證人之證詞建立權利侵害。專利原告通常依賴對被控侵權者技術員工的證詞及文書資料，去建立專家證人對字面侵害的意見的事實基礎。特別是被告之技術人員所建立有關設計、功能、及被控設備或流程的操作之事實基礎⁵⁰⁷。此外，由於法院比較希望聽取現場的證詞，只有在被告無法攜其員工前往法院作證，且該員工並不受法院傳票之拘束力之情形下，方得以錄影帶做證。

當基礎事實建立後，技術專家必須以優勢證據證明⁵⁰⁸，每一個申請專利範圍之要件皆與被控之設備相吻合⁵⁰⁹。重要的是專家證人是將申請專利範圍，與被控侵權的設備或程序相比較，而非將專利原告的商業具體化，與被控侵權之設備或程序做比較。倘若無法證明申請專利範圍的每一個要件，皆與被控侵權者相符，則無法證明字面侵害。

專利原告雖然經常依賴專利律師證明侵害，然因為申請專利範圍是為”該領域熟知該項技術之人士”所寫，而專利律師並非熟知該項技術之人，故專利律師的證詞並不如一個適格的技術專家之證詞值得信賴。因此專利法律師有可能不被允許在侵害的最終爭議上作證，而使案件憑臨危險⁵¹⁰。

⁵⁰² Cybor Corp. v. FAS Tech. Inc., 138 F.3d 1448, 1456, 46 USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 1998) (en banc)

⁵⁰³ Conroy v. Reebok Int'l Ltd., 14 F.3d 1570, 1573, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1373, 1374-75 (Fed. Cir. 1994)

⁵⁰⁴ Lemelson, 968 F.2d at 1207, 23 U.S.P.Q.2d at 1288

⁵⁰⁵ Young Dental Mfg. Co. v. Q3 Special Prods., Inc., 112 F.3d 1137, 1141, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1589, 1592 (Fed. Cir. 1997)

⁵⁰⁶ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III B at 507

⁵⁰⁷ Id.

⁵⁰⁸ Envirotech Corp. v. Al George, Inc. 730 F.2d 753, 758, 221 USPQ 473 (Fed. Cir. 1984)

⁵⁰⁹ Kahn v. General Motors Corp., 135 F.3d 1472, 45 USPQ2d 1608 (Fed. Cir. 1998)

⁵¹⁰ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III B at 508

然而專利律師在特定之情況下，在協助法院建立爭議之申請專利範圍方面，是很有幫助的。因為許多的法院對專利及專利運用並不熟悉，專利律師可以於馬克曼聽證會及審理時，解釋專利系統及專利申請程序之歷史。在專利申請歷史檔案十分複雜、專利一再被修正及審查的案例中，此類證詞十分有用。此類的證詞提供法院一個堅固的基礎，以法律事項解讀專利申請專利範圍。此外如果証詞在審理中持續提供引用，而非在馬克曼聽證會出現，其就申請專利範圍解讀之法律觀點及侵權事實間，皆有助於陪審團簡化爭點。

爲了滿足手段加功能（means-plus-function）下之限制，被控的設備需首先能實施限制意義下之特定功能。在 *Rohm & Haas Co. v. Brotech Corp.*⁵¹¹ 案件中，法院認為倘若僅有證據證明被控之程序僅有兩個要件與專利相同，和一個專家證人認為侵權的意見，專利權人並未盡其應負之舉證責任，因為陪審團無須採信專家證人毫無依據的推論⁵¹²。

聯邦法院以實質證據（substantial evidence）審查事實審理者決定，以支持陪審團的裁決或智慧局的決定⁵¹³，當審理法官為事實認定者時，巡迴法院則以明顯錯誤之標準（clearly erroneous standard）審核。

4.3.1.2.1.3 均等論下之侵害 (Doctrine of Equivalents)

4.3.1.2.1.3.1 意義

當一項設備或程序並無字面侵害之情形時，仍可能因申請專利範圍的每一個要件，都與被控的產品均等呈現，而有均等論下之侵權⁵¹⁴。專利原告有以優勢證據證明侵權之舉證責任⁵¹⁵。最高法院確認專利申請專利範圍的每一項成分，被視為用以確認專利發明的範圍，而且界定均等論下之侵權，係依逐項成分檢驗，而非以發明整體而論⁵¹⁶。

為決定均等論下之均等，巡迴法院適用“無實質差異性”（insubstantial differences）測試⁵¹⁷。然在機器發明的案件中，例如 *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.*,⁵¹⁸ 案件中，則使用功能方法結果三段測試（function-way-result）。在功能方法結果三段測試中，考慮被控設備之爭點成分，是否與申請專利範圍之成分，實施實質上相同功能、以實質上相同方法、達到實質上相同之結果。”

為滿足均等論下之侵權之舉證責任，專利原告應介紹詳細的證詞，而且連結申請專利之發明與被控侵權設備或程序，並無實質上之差別，或有功能方法結果三段測試之實質上相同。如果僅是總括的稱申請專利範圍與被控設備或程序大體相同，這樣的證詞是

⁵¹¹ *Rohm & Haas Co. v. Brotech Corp.*, 127 F.3d 1089,44 USPQ2d 1459 (Fed. Cir. 1997)

⁵¹² *Id* at 1462

⁵¹³ *Young Dental Mfg.*, 112 F.3d at 1141, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1592

⁵¹⁴ *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*,126F.3d 1420,1423,44USPQ2d 1103 (Fed. Cir. 1997)

⁵¹⁵ *Lemelson v. United States*,752 F.2d 1538 (Fed. Cir. 1985)

⁵¹⁶ *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.* 520 U.S. 17 (1997)

⁵¹⁷ *Dawn Equip.Co. v. Kentucky Farms Inc.*,140 F.3d 1009,46 USPQ2d 1109 (Fed. Cir. 1998)

⁵¹⁸ *Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.*,62F.3d 1512,1518,35USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)

不夠的⁵¹⁹。每一個申請專利範圍之成分，應與被控侵權之設備或程序，以實質性證據、展示性證據、或證詞逐一比對。此外，專利原告並應以證據，就被控設備或程序與申請專利範圍發明之個別成分，就功能方法結果逐一做比對。

實質性差別的證明依賴客觀證據。因此決定是否為均等物的重要因素，為在該領域中熟知該項技術者，是否知道專利之該項要件，與不包含在專利之要件，是否具可替代可能性⁵²⁰。

此外，複製或迴避設計之證據，同樣與均等論下之侵權爭議有關。當競爭者了解專利，並欲迴避設計時，只需在均等論下”陪審團可以發現競爭者，就新產品設計了實質上的改變，以避免侵權。”⁵²¹即為盡舉證責任。

4.3.1.2.1.3.2 限制

專利原告在使用均等論時，應受兩個上運用的限制：

1. 原告基於均等論，不能取得超過其所無法直接取得專利的範圍的保護⁵²²。假設性申請專利範圍(hypothetical claim)分析，是一個有效的證據工具，用以估算先前技術限制均等論的範圍。此種理論，要求法院假想一個假設性申請專利範圍，其將爭議的申請專利範圍擴大至字面包含被控侵權的設備，而決定此請求是否涉及先前技術而具有可專利性⁵²³。
2. 第二個運用均等論的限制是 “申請歷史檔案禁反言” (prosecution history estoppel)。禁反言係提供一程序性之過程，作為已放棄之技術範圍審查。申請歷史檔案是由專利之前於美國專利商標局所有進行的記錄所組成，在專利申請過程中，發明人為了取得專利，在與審查委員的溝通程序中，書面表示放棄某些權利，事後在權利取得以後，或在侵權訴訟當中，不得再行主張回復已經放棄的部份⁵²⁴。

在馬克曼案件中，聯邦巡迴法院認為適當的申請專利範圍的解讀，要求考慮專利申請審查時之其他事情、爭論、以及修正⁵²⁵。申請歷史檔案也與均等論下之專利侵權分析有關。申請歷史檔案禁反言，限制了均等論下可利用的保護範圍⁵²⁶。申請歷史檔案禁反言是一個法院應決定的法律問題⁵²⁷，巡迴法院亦以 de novo⁵²⁸ (reviews de novo) 之標準審

⁵¹⁹ Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90F.3d 1558, 39 USPQ2d 1492 (Fed. Cir. C1996)

⁵²⁰ Multifarm Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd., 133F.3d 1473, 45 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1998)

⁵²¹ Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co., 62F.3d 1520, 35 USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)

⁵²² Wilson Sporting goods Co. v. David Geoffrey & Assoc., 904 F.2d 677, 14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990)

⁵²³ International Visual Corp. v. Crown Metal Mfg. Co., 991 F.2d 768, 26 USPQ2d 1588 (Fed. Cir. 1991)

⁵²⁴ 經濟部智慧財產局編印，「專利侵害基準」，中華民國八十八年三月出版，第四九頁

⁵²⁵ Markman, 52 F.3d 967, 980, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1330

⁵²⁶ Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211, 1218, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1230 (Fed. Cir. 1995)

⁵²⁷ Hogan AB v. Dresser Indus., 9F.3d 948, 952, 28 USPQ2d 1936 (Fed. Cir. 1993)

⁵²⁸ de novo 之方式指上訴法院於審理時使用地院之紀錄，但可以審查證據及法律，且不遵從一審審理之規則。BRYAN A. GARNER, BLACK'S LAW DICTIONARY, 95 (7 ed. 1999)

查⁵²⁹。以防止專利原告，藉著訴訟程序取得其已在審查程序，為了取得專利所放棄之權利。法院會審查專利權人於智慧財產局審查時之陳述及行為，並考慮競爭者會合理的推論專利權人為取得專利而主動放棄之範圍⁵³⁰。為使申請專利範圍通過所為之爭議及修正，特別是用以與先前技術作區別者，會被推論有申請歷史檔案禁反言之適用。

為了決定申請專利範圍文字之變更是否有申請歷史檔案禁反言之適用，法院不僅要考慮其改變了什麼，而且也要考慮為何原因而改變⁵³¹。如果侵權行為正好落於申請歷史檔案禁反言限制之專利範圍，專利權人就被控侵權物與申請專利範圍之均等物，落入禁反言範圍者，則無法主張侵權。

申請歷史檔案禁反言應由何人負舉證責任，是一個特殊的問題。因為其一方面不僅是一種抗辯，同時也是一種解讀申請專利範圍之不可或缺的輔助。另一方面而言，將審查歷史文件提出作為證據，並以之作為解讀申請專利範圍之限制之表面證據為被告之義務⁵³²。關於此問題雖有學者認為專利權人應就所有事實中之爭點負擔最終之舉證責任⁵³³，但實務上認為被告就禁反言應盡舉證責任⁵³⁴。

4.3.1.2.2 方法專利

4.3.1.2.2.1 沿革

各國專利法皆採屬地主義，即對於專利權人的保護，僅限於註冊地國。美國專利法採取相同之原則。在1980年代初期，尚未立法增訂美國專利法第271條(g)項，因此未經美國方法專利權人授權而「由美國境外進口利用美國方法專利所製造之產品，或於美國境內銷售、使用該項產品」等行為，並不被視為侵權行為。亦即在方法專利有效期間內，於美國境外利用該方法專利製造產品，隨後將之進口到美國，或於美國境內販賣、銷售，縱使未經該方法專利權人之授權，亦無侵權問題，且他人於美國境內使用、販賣、為銷售而提供或進口到美國，於海外利用方法專利所製成之產品等行為，也不認為是侵權行為。

由於美國在1988年修正專利法第154條，及增訂第271條(g)項前，對上開情形呈現無法可管之情況，致使方法專利權人無從禁止利用其專利於國外生產之侵權產品進口，或主張專利侵權並請求損害賠償，造成方法專利權人的專利權保護上的漏洞，使方法專利權人面臨國外廠商的不法競爭。

美國於1988年修正專利法第154條，及增訂第271條(g)項，但規範範圍不包括「為銷售而提供」。但於該時許多國家對於專利侵權行為認定的範圍，則較為廣泛。英國

⁵²⁹ Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1577, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1263, 1269 (Fed. Cir. 1997)

⁵³⁰ Petroskan AB v. Mobil Corp., 79 F.3d 1166 (Fed. Cir. 1996)

⁵³¹ Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.p.A., 944 F.2d 870, 882, 20 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 1991)

⁵³² DONALD S. CHISUM, *supra* note 350, §18.06 [1][6] at 18-534

⁵³³ *Id.*

⁵³⁴ Compare *George P. Converse & Co. v. Polaroid Corp.*, 136 F. Supp. 912, 914, 108 USPQ 171, 172 (D. Mass. 1955)

Gerber Garment Tech, Inc. v. Lectra Sys. Ltd.⁵³⁵ 案例中，專利法院於判決中認為「即使為促進銷售而進行的廣告行為，也屬於侵害專利權的侵權行為」⁵³⁶。甚至於1994年前，法國與比利時的專利法已將「為銷售而提供」(offer to sell)明文規定為侵權行為，專利權人得據此條文對「為銷售而提供」侵權產品的侵權人，主張專利權上之排他權。

美國在受到與美國貿易國家的強大壓力及「與貿易有關之智慧財產權協議」(TRIPs)的要求下⁵³⁷，於1994年開始修訂美國專利法第271條(g)款，將「為銷售而提供」(offer to sell)加入該條款內，並於1996年開始正式施行，從此以後「為銷售而提供」侵權產品的行為，也屬於侵害專利權的行為，符合烏拉圭談判所達成之協議內容。

美國專利法第271條(g)項規定：「在方法專利之有效期限內，未經許可而擅自進口該項方法專利產品，或於美國境內擅自為銷售而提供、銷售或使用該項方法專利產品，視為侵權者而負其責任。在方法專利之侵權訴訟中，針對非商業性使用或零售該項產品，並不要求其負侵權賠償責任，除非專利權人無法從進口、其他用途、為銷售而提供或銷售該產品者獲得充分的賠償時，此時才須負賠償責任。但下列情形所製造之產品不視為依方法專利所製造者：

- (1)經由後續的方法生產而使得該產品有重大改變者；或
- (2)該產品僅為其他產品之微小及不重要之零件。」

因此，在1996年1月1日施行後，於美國境內「為銷售而提供」專利產品，或「為銷售而提供」利用方法專利所製造之產品，將會侵害美國專利權人之專利權。同樣的，於美國境內為銷售而提供「專為某產品而生產之零件」，而某產品除專為侵害方法專利，別無其他的用途時，則為銷售而提供其零件的行為亦構成輔助侵權行為(contributory infringement)⁵³⁸。

4.3.1.2.2.2 推定侵權

在「與貿易有關之智慧財產權協議」(TRIPs)中第三十四條規定方法專利之舉證責任為：「

1. 第二十八條第一項(b)款之專利權受侵害之民事訴訟中，若該專利為製法專利時，司法機關應有權要求被告舉證其係以不同製法取得與專利方法所製相同之物品。會員應規定，有下列情事之一者，非專利人同意下製造之同一物品，在無反證時，視為係以該方法專利製造。

(a)專利方法所製成的產品為新的，

(b)被告物品有相當的可能係以專利方法製成，且原告已盡力仍無法證明被告確實使用

⁵³⁵ Gerber Garment Tech, Inc. v. Lectra Sys. Ltd., Rotec Indus., 215 F.3d

⁵³⁶ Id at 1251.

⁵³⁷ Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), art. 28(1).

⁵³⁸ Karen Tripp & Linda Stokley, *Changes in U.S. Patent Law Effected by the Uruguay Round Agreements Act—The GATT Implementation Legislation*, 3 Tex. Intell. Prop. L. J. 315, 321(1995).

之方法。

2. 會員得規定第一項所示之舉證責任僅在符合第(a)款時始由被告負擔，或僅在符合第(b)款時始由被告人負擔。

在提出反證之過程，有關被告之製造及營業秘密之合法權益應列入考量。」

美國國會知道方法專利權人到海外使用證據蒐集程序，用以證明侵權人的侵權行為事實，往往失敗。因此，1988年美國專利法第295條規定：「依美國所核發之方法專利製作完成之產品，於進口、為銷售而提供、銷售或使用該產品，而主張方法專利受侵害之訴訟中，若法院發現：

- (1)該涉及侵害之產品與由此方法專利所製造之產品間存在實質相似性，及
- (2)原告業已相當盡力以確定製造出該涉及侵害產品之製造方法，惟仍舊無法完全確定，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作，而舉證此產品並非由該專利方法所製作之責任，應由主張該產品並非由此方法專利所製成之一方證明之。」

由於國會希望能減輕方法專利權人到海外蒐證以證明進口產品侵權的舉證責任負擔，所以立法者制定「推定條款」(presumption provisions)，但是推定侵權條款應於「當專利權人於外國使用證據蒐集程序(discovery procedures)來發現侵權事實有困難時，方可使用推定條款」。

推定條款規定方法專利權人只需證明進口商或者銷售人所銷售或進口的產品係侵權產品即可，這個條款減輕了專利權人到海外蒐證責任，也減少因舉證不足而敗訴的可能性。

本條將原應由專利權人所負的舉證責任轉給被控侵權人來負擔，若法院發現：(1)涉及侵害之產品與由此方法專利所製造之產品間存在相當程度之近似性，及(2)原告業已盡其合理之努力以發現方法專利之方法確實被用來製造侵權產品，但是仍無法完全確定時，則該涉及侵害之產品仍應被推定為係由該專利方法所製作。

因為此假設性條款，要求進口商、銷售商或使用人必須負擔不侵權的舉證責任，如果無法舉證不侵權，則須負擔侵權責任。但由於進口商、銷售商或使用人並非直接從事生產該產品的人，根本無從知悉該侵權產品的製造方法為何，也無從判斷該產品是否有侵害美國方法專利，倘要其證明該產品的製造方法與專利權人所擁有的方法專利不同，實有困難，推定侵權條款將不侵權的舉證責任轉嫁到進口商、銷售人或使用人身上，將加重他們的負擔與承擔侵權責任的風險。⁵³⁹然因為被告較專利權人有更多的機會，可獲知被控侵權產品的實際生產方法，例如，詢問製造商該產品之製造方法是否與專利權人之專利方法相同，因此將舉證責任轉嫁給被告負擔是較為公平的方式。⁵⁴⁰

4.3.1.2.2.3 原告之舉證責任-實質相似性

⁵³⁹ W. Bradley Haymond, *The Process Patent Amendments Act of 1988: Solving an Old Problem, but Creating New Ones*, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 219, 569 (1989).

⁵⁴⁰ Id.

專利法第295條條文中未明文規定「實質相似性」(substantial likelihood)之定義，但是在參院報告中曾陳述到「雖然專利權人在實質相似性下所需負的舉證責任，無須像能成功的證明該被控產品確實是利用方法專利製成，應提出充分且有說服力的證據那般，但也絕非是僅需提出有一點點的證據，即可主張有實質相似性。」⁵⁴¹依該說明，原告之舉證責任之程度，無需達到清楚而具有說服力之程度，但至少應達到優勢證據之程度。

一旦專利權人藉由「實質相似性」來證明他的主張是有相當程度的法律上依據時，此時就必須由被控侵權人來舉出反證，以證明被控產品並非利用方法專利所製成。

由第271條(g)項字面上來看，決定一個產品是否落入第271條(g)項的範圍，似乎是採「兩步驟檢驗」(two-step inquiry)⁵⁴²。第一步驟是先決定一個產品是否落入第271條(g)項第一個句子中屬於專利方法「被製成」(made by)產品的範圍中，如果是屬於專利方法的被製成品，然後才進入第二步驟來檢驗是否屬於第271條(g)項所規定不屬侵權行為的例外情形，如果並非屬於例外不侵權行為的情形，那麼該產品就確定有侵權責任。簡言之，如果經第一步驟檢驗，該產品並非屬於專利方法的「被製成」，則無需進入第二步驟，檢驗是否屬於第271條(g)項所規定的「例外情形」，來排除侵權責任。如果某產品屬於專利方法所製造之產品，但是依據第271條(g)項所規定的例外情形，屬於例外免責的情形，縱使該產品落入依專利方法所製成之產品的範圍中，也不會產生侵權責任。唯有該產品既屬於專利方法所製造之產品，亦不適用第271條(g)項的例外免責情形，才會產生侵權責任。

4.3.1.2.3 其他專利

4.3.1.2.3.1 設計專利

設計專利保護了非功能性的裝飾性設計。當視覺上被控設計與專利之設計實質上相同⁵⁴³，且被控設計盜用專利設計不同於先前技藝的新穎性，則可被追究設計專利的侵權行為責任。相關的比較是存在被控設計及申請專利範圍設計間，與申請專利範圍之具體商業化無關⁵⁴⁴。與實用專利相同，決定設計專利之侵權也涉及兩階段，即適當的解讀申請專利範圍，及比較被控設計之全體視覺相似性。設計專利權人必須以優勢證據證明 (preponderance of the evidence) 侵害⁵⁴⁵。巡迴法院以與實用專利相同之標準審核設計專利的侵權⁵⁴⁶。

4.3.1.2.3.2 植物專利

⁵⁴¹ Jeffrey I. D. Lewis & Art C. Cody, *Unscrambling The Egg: Pre-Suit Infringement Investigations Of Process And Method Patents*, 84 JPTOS 5 (January, 2002)

⁵⁴² 陳斌，美國專利法第 271 條 (g) 項「方法專利侵權」之研究，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，94 年 1 月，第 24 頁

⁵⁴³ *Gorham Manufacturing Co. v. White*, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1872)

⁵⁴⁴ *Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd.*, 998 F.2d 985, 990, 27 U.S.P.Q.2d (BNA) 1516, 1520-21 (Fed. Cir. 1993)

⁵⁴⁵ *L.A. Gear, Inc.*, 988 F.2d at 1124, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1918

⁵⁴⁶ *Elmer*, 67 F.3d at 1577, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1420-21

當一個人發現及無性繁殖一個不同的新品種植物，可以獲得植物專利保護⁵⁴⁷。大體上實用專利與植物專利，在專利之權利及其救濟上均相同⁵⁴⁸。巡迴法院以與實用專利相同之標準審核設計專利的侵權⁵⁴⁹。

4.3.1.3 財務補償

4.3.1.3.1 損害賠償之範圍

專利法第 284 條規定「根據有利於原告之證據顯示，法院應對原告因專利受侵害之程度作出判決，給予足夠之賠償，其數目不得少於侵權人實施發明所需之合理權利金，以及法院所定之利息及訴訟費用之總和。

陪審團如未能確認損害賠償額，法院應估定之，以上任一種情形下，法院均得將決定或估定之損害賠償額增加至三倍。

法院得請專家作證，以協助決定損害賠償或在該狀況下合理之權利金。」

優勢的專利所有人可以請求多樣法定之補償，包括損害⁵⁵⁰、假處分之費用（injunctive relief）⁵⁵¹及合理的律師費⁵⁵²。勝訴之專利所有人於專利侵權訴訟中有權請求損害、利息、和費用⁵⁵³。一般而言損害賠償額應能補償侵權所造成的損害，且損害不少於合理的權利金⁵⁵⁴。得以專利權人因侵權所減少的銷售及利潤，作為計算損害的標準⁵⁵⁵。假如優勢專利權人不能估算所失之利潤，則法院則使用於被告專利侵權時，專利權人及有意願的被授權人之假設性權利金協商之方式，以決定合理的權利金⁵⁵⁶。此外，假如專利所有人之產品由專利部分與非專利部分組成，則法院於估算合理的權利金時，應就其組合部分區分市場價值⁵⁵⁷。

聯邦巡迴法院審查地院之關於損害之判決時將其視為事實問題，以實質證據（substantial evidence）審查地院關於損害之判決⁵⁵⁸，以支持陪審團之判決，或在法院法官做為事實發現者時，如認為有明顯錯誤⁵⁵⁹（clear error）則將判決廢棄，且以裁量的濫用（abuse of discretion standard）之標準，審查一審判決⁵⁶⁰。

⁵⁴⁷ 35 U.S.C. §161 (1994)

⁵⁴⁸ 35 U.S.C. §161 (1994).

⁵⁴⁹ *Imazio Nursery, Inc. v. Dania Greenhouses*, 69 F.3d 1560, 1568, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1673, 1680 (Fed. Cir. 1995)

⁵⁵⁰ 35 U.S.C. §§284-285 (1994)

⁵⁵¹ 35 U.S.C. § 283 (1994)

⁵⁵² 35 U.S.C. § 285 (1994)

⁵⁵³ 35 U.S.C. § 284 (1994)

⁵⁵⁴ 35 U.S.C. § 284 (1994)

⁵⁵⁵ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1545, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065, 1069 (Fed. Cir. 1995)

⁵⁵⁶ *Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc.*, 718 F.2d 1075, 1078, 219 U.S.P.Q. (BNA) 679, 682 (Fed. Cir. 1983)

⁵⁵⁷ *Leesona Corp. v. United States*, 599 F.2d 958, 974, 202 U.S.P.Q. (BNA) 424, 439 (Ct. Cl. 1979)

⁵⁵⁸ *SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Lab. Corp.*, 926 F.2d 1161, 1165, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1922, 1925 (Fed. Cir. 1991)

⁵⁵⁹ *Id.*

⁵⁶⁰ *Unisplay, S.A. v. American Elec. Sign Co.*, 69 F.3d 512, 517 n.8, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1540, 1544 n.8 (Fed. Cir. 1995)

1. 所受損害及所失利益

證明有受有財務損害，應由原告負舉證責任。有學者認為在一般案例而言，其舉證之強度為優勢證據原則⁵⁶¹或略低於優勢證據原則⁵⁶²。此種附屬在財物補償下的事實基礎包括證明專利的市場、合理的權利金、及建基於”若無則”測試下（the “but for” test）的所失利益⁵⁶³。證明損害時，專利權人之舉證責任負擔並非為確定的損害，而為「合理可能性的負擔」（a burden of reasonable probability）⁵⁶⁴。

在做上開決定時，聯邦巡迴法院已訂立”不能建基於推測或樂觀”⁵⁶⁵之原則，作為給予損害的附加條件。雖然如此，仍有多樣的損害理論是可被專利權人運用的，包括轉向銷售之所受損害、價格侵蝕、及因侵權所生之額外支出，皆需要以充分的證據，證明”合理的可能性”。倘若沒有侵權則專利權人可以為侵權人所為之銷售（若無則測試），及損害的金額（或數量）。因為舉證責任的配置及推測或樂觀的禁止，專利所有人必須證明事實上並未存在的事實發生的情形，且不能看起來是推測或樂觀。

在摘要市場資訊及損害計算，摘要是十分有幫助的。事實上，使用展示性證物、圖表、圖解，是描述複雜的經濟及損害計算最具有說服力的方式⁵⁶⁶。上開證據通常是被熟知經濟及損害資訊的專家證人說明時，所使用或與其連結。

在證明所失利益時，專利權人最典型必須顯示無可接受的非侵害專利之替代品存在之情形。通常申請專利範圍的替代品乃由公司提供而非爭執之當事人。有時在證據揭示及證據審理中，會就是否允許第三人之產品進入證據，證明是否其為可接受替代品，產生爭執。

在審理中，由於聯邦證據規則第 902 條（7）項已提供該產品自我驗真的基礎，所以無需外在的專家證人，證明該產品是否有品牌或其他標籤商業。

在 *Micro Motion, inc. v. Kane Steel Co.*⁵⁶⁷ 案例中，聯邦法院拒絕專利權人由第三人處取得證據揭示，以證明所受損失之意圖。*Micro Motion* 公司請求法院依規定開發傳票，以取得並未涉及案件之他公司之產品模型及銷售資料。但依據巡迴法院之意見，認為依據 *Micro Motion* 的理論，在眾多之專利侵權訴訟中，專利權人僅須對其中之一訴訟，請求損害賠償，即可依揭示程序取得所有競爭者的資料。依據不適當禁止理論，法院認為 *Micro Motion* 不得以釣魚探險式的行為，取得其他公司之資料。

面對可能失去競爭廠商產品之直接證據，如何符合法院要求，證明並無可接受之未侵權之替代產品存在，則是一個問題。利用推測性證據是一種解決方法。在接續巡迴法

⁵⁶¹ *Vulcan Eng'g Co., Inc. v. Fata Aluminium, Inc.*, 278 F.3d 1366, 1376, 61 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 2002)

⁵⁶² BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III C at 511

⁵⁶³ *Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc.*, 775 F.2d 268, 227 USPQ2d 352 (Fed. Cir. 1985)

⁵⁶⁴ *Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co.*, 836 F.2d 1320, 1327, 5 USPQ2d 1255 (Fed. Cir. 1987)

⁵⁶⁵ *Hebert v. Lisle Corp.*, 99 F.3d 1109, 40 USPQ2d 1611 (Fed. Cir. 1996)

⁵⁶⁶ BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN, *supra* note 36, §22 III C at 511

⁵⁶⁷ *Micro Motion, inc. v. Kane Steel Co.*, 13 USPQ1696 (Fed. Cir. 1990)

院在 Micro Motion 案之判決後，地方法院就專利權人所受損失做出判決。法院認為缺乏可接受之未侵權之替代品，基本上建基於證據可證明專利權人之設備：1 被長期需求。2、享有商業上的成功。雖然這種理論並無很大之常理，但在證據揭示程序對第三人產品取得遭受很大之限制之情況下，還是可以被利用的。

2. 權利金

依據專利法第 284 條之規定。法院可依許多方式計算合理的權利金。法條所定之方式，是以侵權行為發生後之財務情形，與倘若侵權行為不存在時之情形作比較，而計算其差距。

專利權人應以優勢證據證明其有權收取之權利金的範圍⁵⁶⁸。

假如專利產品存在其他授權權利金之情形，專利權人可以之作為其有權收取之權利金之參考⁵⁶⁹，如果不存在這樣的資訊，法院可以假設在侵權行為發生時，假設一個有意願取得授權人與專利權人之協商，來計算合理的權利金。⁵⁷⁰此種假設性之建構方式，通常以銷售額或利潤之百分比，作為授權專利之授權金⁵⁷¹。

在 *Unisplay S. A. v. American Electronic Sign Co., Inc. & Luke G. Williams*⁵⁷² 案件中，於審判損害賠償前，Unisplay 向法庭主張其將以本身營業利潤損失作為損害賠償之標準，並稱損害賠償之金額應以其專利權之產品 Solar Glo Sign 之預期銷售額之合理權利金計算，而非以侵權產品之真正銷售額之合理權利金計算。為了支持其論點，Unisplay 提供了 Williams 當時與 Unisplay 合作時，所計算 1986 及 1987 年之預期銷售之證據，這些銷售金額遠超過侵權產品之實際銷貨金額 1150 萬美元，Unisplay 並表示之所以採預期銷售金額而非侵權產品實際銷售金額為計價基礎，乃因被告之產品已對 Solar Glo Sign 產生「毒化市場」(Poisoned the Market)。Unisplay 更進一步主張因此不必對其所請求之損害賠償與以 AESCO 之實際銷售計價下之差額部分負舉證責任。

Williams 及 AESCO 則主張應排除以預期銷售作為計價基礎。法院同意了 Williams 及 AESCO 之主張，並否定了 Unisplay 之所謂「毒化市場」理論，法官指示陪審團根據合理權利金之推定協議方式，計算損害賠償，並告之「合理之權利金，是有授權意願之專利之所有權人，於侵權當時同意，且被授權人亦同意授權時之金額」，並要求 Unisplay 基於實際銷售之合理權利金為損害賠償負舉證責任。而有關「毒化市場」理論，法官進一步指示，於認定合理權利金時，可依據實際發生之銷售上的損失，而不能以推論方式提高損害賠償，「市場之毒化」一詞，並非對原告損害賠償之適當標準。原告之損害賠償標準即是合理之權利金，其必須接近於由於被告之使用該專利而原告應得到適當賠償之數額。

3. 費用及律師費

⁵⁶⁸ *Smith Kline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp.*, 926 F.2d 1161,1164,17 USPQ2d 1922 (Fed. Cir. 1991)

⁵⁶⁹ *Mahurkar v. C. R. Bard, Inc.*, 79 F.3d 1572,1579,38 USPQ2d 1288 (Fed.Cir. 1996)

⁵⁷⁰ *Id* at 1579

⁵⁷¹ *Minco, Inc. v. Combustion Eng'g.*, 95 F.3d 1109,1119,40 USPQ2d 1001 (Fed.Cir.1996)

⁵⁷² *Unisplay v. American Electronic Sign Co., Inc.*, 69 F.3d 512, 517 (Fed.Cir.1995)

依據專利法第 284 條之規定，關於訴訟費用，是由法院決定之，故法律及實務上判決並未明確顯示要求勝訴之專利權人應盡特定標準之舉證責任。巡迴法院以裁量的濫用之標準 (abuse of discretion) 審查地方法院判決的適當性⁵⁷³。

另依據專利法第 285 條規定：「在例外之情況下，法院得判決敗訴者支付合理的律師費用給予勝訴者。」

地方法院在特殊案例中會判決敗訴之一方負擔律師公費及費用⁵⁷⁴，當事人應以清楚及具說服力的證據 (clear and convincing evidenc) 證實該案為特殊案例⁵⁷⁵，巡迴法院以明顯錯誤之標準 (clearly erroneous standard) 審查該事實決定該案例是否特殊案例⁵⁷⁶。

此外，地方法院有權處罰訴訟中惡意行為之一造，負擔對造之律師公費⁵⁷⁷。巡迴法院以裁量的濫用之標準 (abuse of discretion) 審查地方法院判決的適當性⁵⁷⁸。

4.3.1.3.2 損害賠償之限制

4.3.1.3.2.1 產品專利

4.3.1.3.2.1.1 時間限制

專利法第 286 條規定「損害賠償之時間限制」，即：除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求賠償。

因使用已獲准專利之發明，而對美國政府提出損害賠償請求時，在提起訴訟前，自有權處理此種請求之政府部會首長受理賠償之書面請求後，至該受理單位對於請求人寄發拒絕其請求通知之期間，未超過六年之範圍內，不計入前項期間內之一部分。

由於在專利法第 286 條規定下，自動限制專利權人對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權請求損害，所以判決並未明確顯示應由侵權人對此應負特定程度之舉證責任⁵⁷⁹。而本條之規定常與懈怠之推定有關，倘專利權人於知悉或應知悉所聲稱侵權行為之日起，六年後未提出訴訟，則被認定就提出訴訟有不合理的遲延，推定有懈怠，舉證責任則移轉至專利權人證明對被告並無損害發生⁵⁸⁰。

4.3.1.3.2.1.2 標示

1999 年美國專利法第 287 條 (a) 項規定：「(a) 專利權人與為其工作或依其指示於

⁵⁷³ LAWRENCE M. SUNG, PATENT INFRINGEMENT REMEDIES, Ch.4.I.C. at 132

⁵⁷⁴ 35 U.S.C. §285 (1994)

⁵⁷⁵ Reactive Metals & Alloys Corp. v. ESM, Inc., 769 F.2d 1578, 1582, 226 U.S.P.Q. (BNA) 821, 824 (Fed. Cir. 1985)

⁵⁷⁶ L.A. Gear, Inc. v. Thom McAnn Shoe Co., 988 F.2d 1117, 1128, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1921 (Fed. Cir. 1993)

⁵⁷⁷ Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd., 921 F.2d 1247, 1256, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1347, 1354 (Fed. Cir. 1990)

⁵⁷⁸ Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co., 758 F.2d 613, 629, 225 U.S.P.Q. (BNA) 634, 644 (Fed. Cir.)

⁵⁷⁹ Lawrence M. Sung, *supra* note 573, Ch.4.I.C. at 142

⁵⁸⁰ Bott v. Four Star Corp., 807 F.2d 1567, 1575, 1 USPQ2d 1210 (Fed. Cir. 1986)

美國境內製造、為銷售而提供或銷售獲有專利之產品，或將專利產品輸入美國境內者，得於其產品附上專利或其縮寫之字樣與專利號碼；如因產品之性質不能附上前述字樣時，得將含有該字樣之標籤附在產品上，或含有一個或數個產品之包裝物上，以告示社會大眾。如未為上述標示，專利權人不得於侵害訴訟請求損害賠償，但如能證明侵權者已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知。」

本款要求專利權人需於產品上公示專利證號，或藉由通知的方式，表明該產品受專利法之保護，並藉以告知第三人不應未經授權而利用專利發明，否則即構成侵權行為，其主要目的是為避免侵權人抗辯，其不知悉產品有侵權問題或該產品受專利法之保護。但是如果專利權人未於產品上公示專利證號，或未藉由通知方式使侵權人知悉該專利權之存在，則不得對不知悉的侵權人請求損害賠償，藉以保護無知的侵權人。在 1936 年的 *Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment*⁵⁸¹ 一案中，最高法院在判決中也有相同表示，認為如果專利權人未於產品上標示專利證號或未通知侵權人，則侵權人對於知悉前或受通知前的侵權行為，無須負侵權之賠償責任。

故專利法提供侵權損害之時間，以專利權人將產品做專利標示記號（例如提供積極之公告）⁵⁸² 或通知被控產品其侵權，二者以先者為準⁵⁸³。專利權人就法律規定之記號要件負有請求及提供承諾責任。故原告應就其已在產品上為專利之標示記號，或通知被控產品侵權，負舉證責任。

專利權人應以優勢證據證明其已依法將產品標示或通知業已送達⁵⁸⁴。聯邦巡迴法院審查時將其視為事實問題，當陪審團為事實發現者以實質證據（substantial evidence）檢查記錄⁵⁸⁵，以支持陪審團之判決，或以明顯錯誤廢棄原判決。

4.3.1.3.2.2 方法專利

為衡平因侵權推定條款有利於方法專利權人卻損及零售商或進口商權利的問題，國會對專利權人可主張的損害賠償請求做了限縮，同時要求專利權人必須履行某些作為，始符合法令規定。

這些限縮與需履行的作為，規定於專利法第 287 條第 B 項，其規定為：「

(b)(1) 依第 271(g) 條規定所述之侵權人，應依本法有關損害賠償及禁止命令之

規定辦理，但依 1988 年方法專利修正案第 9006 條之規定；及下述之人不適用之

(A) 已先使用該專利之方法；

(B) 擁有或控制他人，或受他人所擁有或控制，已先使用該專利之方法；或

⁵⁸¹ *Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment*, 297 U.S. 387 (Mar. 2 , 1936)

⁵⁸² 35 U.S.C. §287(a) (1994).

⁵⁸³ *American Med. Sys., Inc. v. Medical Eng'g Corp.*, 6 F.3d 1523, 1537, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1331 (Fed. Cir. 1993)

⁵⁸⁴ *Nike, Inc. v. Wal-Mark stores, Inc.* 138 F.3d 1437, 1466, 46 USPQ2d 1001 (Fed.Cir. 1998)

⁵⁸⁵ *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1111, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1010 (Fed. Cir. 1996)

- (C)在侵權行為發生前已知悉，該專利之方法係專門用以製造某產品，且該產品之輸入、使用、要約銷售或銷售者。
- (2)於知悉其產品侵害專利權前之持有或運送，不負 271(g)規定之侵權賠償責任，但行為人應對其持有，運送負舉證責任。
- (3)(A)依第 271(g)條規定提起侵害訴訟時，法院應斟酌下列情事—
- (i) 要求被告揭露事項時所顯示之善意表現。
 - (ii) 要求原告揭露事項時所顯示之善意表現。
 - (iii) 為恢復專利權所應享有之專有排他權之需求。
- (B)下列乃善意表現之證據：
- (i) 被告提出依請求所揭露之事實。
 - (ii) 依請求揭露之事實，在合理之時間內加以適當之回應者；
 - (iii) 由被告提出回覆資料給製造商，(若不知製造商，則提供給經銷商)，向其指明被告所採購之產品，及要求廠商述明，在回覆資料中所述之專利製程方法並非用以製造該產品之書面聲明。
- 除有其他減緩情況之反證外，若未顯示上列情形所述之行為者視為缺乏善意表現之例證，前述減緩情況係包括所涉訴訟產品之特性，因該產品之不同來源，以及其他相類似之商業情況，或請求揭露之事實對避免專利侵權係不必要或不實際者。
- (4)(A)本副款所指，“請求揭露”係指向從事於該項產品之製造者，以書面聲明，明確指出其所擁有之全部方法專利或許可使用之方法專利，依第 271(g)條所述，被無授權使用者輸入、銷售、要約銷售或使用於美國境內之情況發生，即可據以主張其專利權遭侵害。一個要求揭露更被限定於該要求—
- (i) 係由要求揭露者於美國境內經常地從事於銷售、製造相同產品，或提出要求揭露者試圖於美國境內銷售相同之產品。
 - (ii) 係由於初次進口、使用、要約銷售或銷售該產品之前，或該人員知曉其產品侵犯專利前；以及
 - (iii) 係包括由提出要求之人公開陳述，其將迅速地向製造商要求，若不知製造商則向供應商要求，針對其所欲採購之產品，要求廠商以書面聲明在製造該產品時，並未使用該方法專利內所包含之申請專利範圍內容項目。
- (B)若要求揭露係由授權使用該專利之廠商所接獲時，該被授權許可廠商可直接指明其專利內容，或立即轉交該要求揭露之訊息給原專利授權人。
- (C)於要求揭露之申請收到前，已於要約銷售或銷售於美國之產品，或輸入美國境內之所有產品上，依(a)項之內容規定，標示依該專利方法所製造完成之方法專利號碼者，無需對該要求揭露之行為作出回覆，在上列句子內所述“所有產品”，不包含 1988 年方法專利修正法案生效前所製造之產品。

- (5)(A)依本副款所述，知悉侵害係指確實知曉，或已接獲書面通知，或前兩情況之組合，由所獲得之訊息足夠使任何一個普通人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者。
- (B)專利所有權人告知侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。在該通知書內，專利權人應當合理地表達其專利權之意見，惟商業上之機密資料，則無需揭露。
- (C)自接獲副款(B)所述之書面通知，或第(4)款內所述之對要求揭露所作回覆之書面反應時，視為已接獲該書面通知或書面反應之專利權受侵害之通知，除該人在無減緩情況下—
- (i)立即將該書面通知或反應傳送給製造商，若不知製造廠，則傳送給供應商，其所購買或即將購買產品之有關資料；及
- (ii)接獲由製造廠或供應商所提出之書面聲明，明確指出其所聲稱之專利權並未被侵害之真實基本資料。
- (D)依本附款內容所述，當持有依方法專利內容所製成之鉅量產品，且該數量遠超過該商人一般營業量，或其一般之有效庫存量，則該情況將被視為知悉該產品係由該方法專利製成之反證資料。
- (6)依本規定，於接獲針對要求揭露之申請所作之回應時，應對該回覆者給付符合該需求之合理而實際之支出費用，該費用以不超過商業性之自動專利檢索費用，或不超過 500 元為限。」

依據上開規定，可將之歸納為(1)對損害賠償責任的限制(the limitation of damages)、(2)揭露的要求(request for disclosure)、(3)知悉侵權條款(the notice of infringement)、以下就限制事項逐一介紹。

4.3.1.3.2.2.1 時間限制

因為專利法希望保護無知(innocent)的侵權人免於經濟上的損失，1999年美國專利法第287條(b)項(2)款規定，即使在其知悉所持有的庫存產品有侵權後，對於那些在知悉前就已持有或運送的貨物，可繼續銷售，無須負侵權責任，只是必須對於這些貨物確實是在知悉前所持有或運送，負舉證責任。

因此，在第287條(b)項(2)款規定下，任何一個不知悉其產品有侵權可能的持有人，在收到專利權人的通知後，都可自由的銷售其手中已有的庫存產品，儘管該產品有可能侵權，不過持有人必須針對這些貨物是在知悉前就已持有或運送，負舉證責任。但是，一旦在知悉後或收到通知後，持有人就不得另行持有或運送新進的侵權產品，否則將被課以專利侵權的損害賠償責任。

由於第287條(b)項(2)款中僅提及「持有」、「運送」，但是未提及「進口」、與「製造」行為，因此僅有「銷售商」的持有或運送行為，可主張不知悉，而免除侵權責任；但是進口商之進口行為或製造商的製造行為，則無法主張不知悉，而免侵權責任⁵⁸⁶。

⁵⁸⁶ Jeffrey I. D. Lewis & Art C. Cody, *Unscrambling The Egg: Pre-Suit Infringement Investigations Of Process*

4.3.1.3.2.2.2 善意之限制

在第287條(b)項(3)款規定，法院在決定方法專利侵權案件的賠償金額時，必須考量原、被告的善意表現，然後衡平的決定適當的損害賠償金額。所謂的善意表現，是訴訟雙方對於請求揭露所採取的行為或反應來決定，至於何種行為始符合善意表現，則規定於第287條(b)項(4)款(A)目。

如被告在訴訟中提出其曾就原告之通知，發函給被告所採購產品之製造商或經銷商，要求製造商或經銷商提出書面述明，而製造商或經銷商回覆說明其產品非利用方法專利之方法來製造之文書，則此時法院可以據被告之善意表現以決定其賠償之金額。又如被告將可能被侵權的專利內容提供給其產品供應商或製造商，而由供應商或製造商處取得不侵權的保證，亦可進一步表現其善意。⁵⁸⁷

4.3.1.3.2.2.3 要求揭露

第287條(b)項(4)款規定要求揭露之條款，用以保護方法專利之專利權人與無知的侵權者。

依上述條文規定，專利權人可向製造人發出書面的要求揭露，並明確指出製造人所生產的產品如被未經授權的人於美國境內銷售，將會使得專利權人的專利權受到侵害。然而，依照條文規定此種書面的請求揭露必須符合：(1) 銷售與「收到書面請求之製造商所生產的產品」相同產品的銷售人所做成；(2) 該書面請求揭露被做成的時點，應早於未經授權人第一次銷售侵權產品前或知悉其所銷售的產品侵權前。

而第287條(b)項(4)款(A)目(iii)次將一個合格的書面請求，限縮到銷售人針對其所欲採購之產品，要求製造商以書面聲明在其製造該產品的過程中，並未使用該方法專利，此種方式使潛在的侵權人可從製造商處獲得充分的資訊或避免侵權。⁵⁸⁸

5.3.1.3.2.2.4 知悉侵權

在第287條(b)項(5)款(A)目有關知悉侵權的規定，提供了在第287條(b)項(2)款下有關「知悉侵權」的標準，在第287條(b)項(5)款(A)目規定下知悉侵權可以從下列兩種方式形成：

1. 侵權人確實知曉侵權部分，和/或
2. 或已接獲專利權人的書面通知

如果一個理性的人可從上述兩種方式所獲知的資訊中，得知被控產品有侵害美國方法專利的可能，那麼該潛在的侵權人在符合上述兩種方式中的一種或兩者組合方式時，就算已經達到知悉侵權的程度。

專利權人依照第287條(b)項(5)款所發的書面通知所記載的資訊，應該具體指明方法專利之方法，以及專利權人合理的相信，該方法專利被用於製造產品的原因，這些資訊是用來支持專利權人，認為確有侵權的依據。

第287條(b)項(5)款之所以規定專利權人須以書面通知，是為了提供被指控的侵權

And Method Patents, 84 JPTOS 5 (January, 2002).

⁵⁸⁷ Id.

⁵⁸⁸ Id..

人有足夠的資訊，用以決定是否要繼續侵權行為，或者尋求新的產品，以避免繼續侵權行為。

第287條(b)項(5)款同時要求侵權通知，應說明第295條的「實質相似性」(substantial likelihood)。

第287條(b)項(5)款要求之侵權通知與第287條(a)項之規定並不相同。第287條(a)項要求專利權人如欲獲得專利侵權的損害賠償，必須實施下列的行為：(1) 推定通知(constructive notice)：在專利產品上標示專利號碼，或(2) 實際通知(actual notice)：實際的通知潛在的專利侵權人。換言之，專利權人如果未依第287條(a)項的要求在產品上標示專利証號，則此時只能利用實際通知的方式通知侵權人，且僅能於通知後，開始計算損害賠償。因此在第287條(a)項規定下，如專利權人未標示專利証號，既使侵權人知悉其行為有可能侵權，但在收到專利權人的實際通知前，都不能視為其已知悉。

依據第287條(a)項的規定，如果專利權人未在產品上標示專利証號，又未以實際通知的方式通知侵權人，則當專利權人提起專利侵權訴訟時，也視為通知的一種型態。

依據第287條(b)項(5)款(A)目規定，並未特別要求專利權人需為任何的作為，僅規定「知悉侵權，意指侵權人確實知悉，或接獲書面通知，或兩者之組合，由所獲得之訊息，足夠說服一個理性的人，認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者」。由條文結構可知，立法者並未要求專利權人需為一定之行為，即使專利權人未為實際的通知，僅需證明被告有足夠的認知程度即可。

但應注意者，在第287條(b)項(5)款(A)目要求侵權人知悉侵權的程度，高於第287條(a)項下的規定，其需達到「由所獲得的訊息足夠使一個理性的人認知該產品極有可能係由方法專利之製程所作成者」。

而依第287條(a)項之規定，被告是否知悉並不重要，其規範之重點在於專利權人是否有做通知的行為，而非被告是否知悉侵權。

在第287條(b)項(5)款(A)目下的知悉侵權要求，專利權人必須證明被告充分知悉某專利及被控侵權產品是運用該專利所生產。如果，僅只是單純的提起專利侵權訴訟，但是未提供充分的資訊使被告了解，此種方式並無法達到第287條(b)項(5)款(A)目所要求的知悉侵權程度，因為第287條(b)項(5)款(A)目下的侵權之書面通知，應明確指明其聲稱受侵害之方法專利內容，以及其善意相信該方法專利已經被使用之原因。但是，在287條(a)項所規定的通知要求，只須單純的提出訴訟並宣稱專利受侵害，就已滿足通知的要件。

4.3.1.4 故意侵權 (Willful Infringement)

因惡意行為而增加處罰為智慧財產制度普遍之規則。在專利法中規定當侵權行為人是故意侵權時，法院得增加其損害賠償金額並要求其賠償律師費。

故意是以侵權人心理狀況作為判斷，一個人確實注意到他專利權人之權利時，應有適當尊重之義務。依據美國專利法第284條，調整損害額到“發現或推估額之三倍”時，

法院應考慮”在所有情況下，一個合理的人是否會謹慎的考慮後，產生法院會認為專利無效或不侵權的自信”。故意的忽視其他專利權人之權利，可以被用以支持為故意侵權，而用以對抗合理相信未侵害專利之被控侵權人之行為⁵⁸⁹。

故意侵權是一個事實問題，且必須建立在清楚而具有說服力之證據上⁵⁹⁰，因為「非蓄意」(Unintentional)與「可歸責」(Culpable)之間乃一線之隔。故專利權人應以”清楚而具有說服力之證據”舉證證明專利權人之故意。侵權損害賠償，則取決於審理法院的考慮。巡迴法院於審查地院判決時會以實質證據審查陪審團之決定⁵⁹¹，或當法院之法官為事實審理者時，以明顯錯誤原則審查原判決⁵⁹²。

對於「故意侵害」主要的考量，是侵權者是否本於誠信原則，以及當遭受侵權質疑時，是否有足夠之證據，證明侵權者業已明知其行為為侵權。故意侵害之法理，需要很嚴謹地由道德上、法律上及商業上的角度評估侵權行為。若心存警惕之侵權者，其有足夠之證據與理由，相信其未涉及侵權、或該被侵權之專利為無效、或不可實施時，則傾向非故意之侵害之認定。

聯邦巡迴法院強調，是否故意，是就行為人意圖的定義問題⁵⁹³，法院應審查所有之情況證據，以決定被告是否有侵害專利權人發明之意圖⁵⁹⁴。在所謂所有情況證據，法院最主要是審查被告侵權者是否取得適格的律師的未侵權意見書⁵⁹⁵、或其他非意見性之事實，包括⁵⁹⁶：

- (1) 侵權者是否蓄意的複製其他人之想法或設計⁵⁹⁷
- (2) 侵權者於知悉他人專利保護時，是否謹慎的研究專利範圍⁵⁹⁸
- (3) 侵權者是否依良好的信心認為不侵權⁵⁹⁹
- (4) 侵權人於訴訟中之行為⁶⁰⁰
- (5) 專利是否在侵權行為前聲請⁶⁰¹
- (6) 侵權人是否意圖隱瞞其行為⁶⁰²

⁵⁸⁹ *Stickle v. Heublein, Inc.*, 716 F.2d 1550, 1565, 219 U.S.P.Q. (BNA) 377, 388 (Fed. Cir. 1983)

⁵⁹⁰ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 826, 23 USPQ2d 1426 (Fed. Cir. 1992)

⁵⁹¹ *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc.*, 932 F.2d 1453, 1459, 18 U.S.P.Q.2d (BNA) 1842, 1847 (Fed. Cir. 1991)

⁵⁹² **GARLAND P. ANDREWS**, WILLFUL INFRINGEMENT OF PATENTS, PATTEN LAW ANNUAL § 8.02[2] (1988)

⁵⁹³ *Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc.*, 897 F.2d 508, 510 (Fed. Cir. 1990)

⁵⁹⁴ *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prod., Inc.*, 788 F.2d 1554, 1559 (Fed. Cir. 1986)

⁵⁹⁵ DONALD S. CHISUM, supra note 350, § 20.03[4][b][iv]

⁵⁹⁶ John Dragset, *COERCED WAIVER OF THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE FOR PINIONS OF COUNSELIN PATENT LITIGATION*, Minn. L. Rev. 167, (Nov. 1995)

⁵⁹⁷ *Bott v. Four Star*, 807 F.2d 1567, 1572 (Fed. Cir. 1986)

⁵⁹⁸ *Id.*

⁵⁹⁹ *Rosemount, Inc. v. Beckman Instruments, Inc.*, 727 F.2d 1540, 1548 (Fed. Cir. 1984)

⁶⁰⁰ *Id.*

⁶⁰¹ *Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc.*, 897 F.2d 508, 510-11 (Fed. Cir. 1990)

- (7) 被告是否以良好之信念意圖就系爭發明為迴避設計 (design around) ⁶⁰³
- (8) 關於授權情況之疏失 ⁶⁰⁴
- (9) 被告之規模及財務狀況 ⁶⁰⁵
- (10) 近似之案例 ⁶⁰⁶
- (11) 被告是否有改善行為及其改善之內容 ⁶⁰⁷

在證明被控侵權人是否故意之證據中，常見的爭議是律師之是否侵權之意見書。聯邦巡迴法院在 *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.* ⁶⁰⁸ 及 *Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co.* ⁶⁰⁹ 案件中，均認為被告未提出未侵權之律師意見書，則法院可以認定其未取得意見或取得之意見不利於被告 ⁶¹⁰，將其拒絕作為一種負面參考 (negative inference)。

有學者批評聯邦巡迴法院之做法，不但未考慮律師與當事人間之特權，而且也不當的使專利權利與被控侵權人之舉證責任發生轉移。在引用侵權人主張律師與當事人間之特權作為負面參考，加上對於被控侵權人所應盡的適當的注意之要求，已經限制了專利權人對於故意之侵權的舉證責任，而要求被控侵權人必須就其行為之所有情況做說明 ⁶¹¹。雖然聯邦巡迴法院要求專利權人要以清楚而具有說服力的證據證明侵權人之故意，但在 *Kloster* 及 *Fromson* 案例標準之下，專利權人僅需證明被控侵權人知悉該專利，且在訴訟中未提出不侵權的意見書即可。

更有甚者，當事人通常會要求長期處理其專利事務之專利律師，在訴訟中擔任訴訟代理人，假如出具該不侵權意見書之律師同時在訴訟中代表當事人，專利權人可以傳喚該律師作為證人，強迫該律師自該案件中解除委任 ⁶¹²。

有些案件，雖然存在律師不侵權意見書，但依被控侵權人之惡劣行為，或明顯之惡意，足得以認定故意。因為其他參考事實的份量已充分不利於侵權人，律師不侵權意見書顯然不恰當。例如在 *SRI Int, 1, Inc. v. Advance Technology Laboratories, Inc. & ATL Washing, Inc.* ⁶¹³ 案件中，被告辯稱即使剛開始侵權時也許欠缺正當性，唯其後於接獲專利顧問 Toner 之有關 750 專利可能為無效，或不能實施之法律意見，因而繼續侵害該專利行為，則不應視為故意侵害，因此被告稱原審法院之對接獲專利顧問 Toner 法律

⁶⁰² *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992)

⁶⁰³ *Rolls-Royce Ltd. v. GTE Valeron Corp.*, 800 F.2d 1101, 1110 (Fed. Cir. 1986)

⁶⁰⁴ *King Instrument Corp. v. Otari Corp.*, 767 F.2d 853, 867 (Fed. Cir. 1985)

⁶⁰⁵ *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992)

⁶⁰⁶ *Amsted Indus., Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178, 183 (Fed. Cir. 1994)

⁶⁰⁷ *Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc.*, 662 F. Supp. 1420, 1439 (E.D. Mich. 1987),

⁶⁰⁸ *Kloster*, 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986)

⁶⁰⁹ *Fromson*, 853 F.2d 1568

⁶¹⁰ *Kloster*, 793 F.2d at 1580; *Fromson*, 853 F.2d at 1572-73.

⁶¹¹ John Dragset, *COERCED WAIVER OF THE ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGE FOR PINIONS OF COUNSELIN PATENT LITIGATION*, *Minnesota Law Review* . 167 ,November, 1995

⁶¹² *Amsted Indus. Inc. v. National Castings, Inc.*, 16 U.S.P.Q.2d 1737, 1741 (N.D. Ill. 1990)

⁶¹³ *SRI Int,1,Inc. v. Advance Technology Laboratories,Inc. & ATL Washing,Inc*

意見後之侵權行為，認定為故意行為，而判定損害賠償，應屬不當。但法院認為雖然被告 ATL 之總裁作證稱其係信賴專利顧問 Toner 及 Yorks 之意見，但戒慎之行為通常建立在於著手侵權前，必須具合格之法律意見；但該案所呈現之所有法律意見及信函，卻是在侵權開始後及持續侵權中為之。各該顧問意見並無助於支持不侵權或專利無效、乃至於專利無法實施之可信度。由紀錄顯示，不管是在 Toner 之有關侵權之意見後，乃至於 Toner 於徵詢外界顧問，並被告知應修改設計以避免侵權之後，該被控侵權之 Ultramark4 產品並無任何改變。因此，並無任何證據以支持 ATL 對故意侵害曾經作過謀求補救之努力之證據。

此外法院認為被告 ATL 處心積慮地拖延與 SRI 協商，虛與委蛇地一再延宕，儘可能地對 RSI 相應不理，以求經由持續侵害 750 專利中以獲利，而書面證據遲延、不回應、以及採取任何儘可能對 SRI 推託之手段，已經達到「目無法紀」(Outrageous)。商業行為與作為亦可作為侵權者是否對專利持有人賦予適度之注意與尊重之考量因素。因此該案中巡迴法院認為被告對專利顧問法律意見書之信賴並不具合理地正當性，且法律意見並不够明確，所以，維持地院之判決⁶¹⁴。

反之，如果案件之其他情況證據已顯示侵權非故意，法院很少考慮侵權人是否取得律師意見書⁶¹⁵。

只有證據不能很清楚顯示侵權人之意圖時的案件中，方會引用 Kloster 案件之參考原則。但實務上，專利權人極少能滿足以清楚而具有說服力之證據，證明故意之要求，而大多尋求引用負面參考。

然而如前所述，自聯邦巡迴法院所建立之案件中，已經有許多可以作為判斷侵權人是否故意之參考事實，故近來，聯邦巡迴法院亦有同意地方法院，剔除將被告拒絕提出不侵權意見書作為負面參考之見解⁶¹⁶。聯邦巡迴法院陳述，法院非經謹慎之考慮之下，不得強迫被控侵權人在放棄律師與當事人間特權來使其免於被認定為故意，或在保持律師與當事人間特權但承擔被認定為故意之間做選擇⁶¹⁷。法院應以謹慎的考慮區別審理中之責任及故意⁶¹⁸。關於聯邦巡迴法院此項見解，值得注意後續發展之趨勢。

4.3.2 被告之舉證責任

美國專利法第 282 條第二項規定：「涉及專利權之效力或侵害之訴訟，得以下列諸款理由，據以提出抗辯。(1)無侵權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權之情事者。(2)以未具第二章有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中主張專利權或任何申請專利範圍項目為無效者。(3)因不符第 112 條或 251 條之要件，而使專利權或任何申請專利範圍項目為無效者。(4)其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。」

所謂其他依本法足以構成答辯之事實或行為者，包括不公平行為，懈怠及衡平法上

⁶¹⁴ 羅炳榮著，故意侵害之認定，工業財產權叢論美國專利訴訟篇，1999 年 10 月，第 29 頁。

⁶¹⁵ Delta-X Corp. v. Baker Hughes Production Tools, Inc., 984 F.2d 410 (Fed. Cir. 1993)

⁶¹⁶ Electro Medical Sys., S.A. v. Cooper Life Sciences, Inc., 34 F.3d 1048, 1057 (Fed. Cir. 1994)

⁶¹⁷ Quantum Corp. v. Tandon Corp., 940 F.2d 642, 643-44 (Fed. Cir. 1991)

⁶¹⁸ Id. at 644

禁反言。

4.3.2.1 專利無效

為得到專利的保護，請求專利必須是法律規定具可專利性的標的，其具有實用性、新穎性及非顯而易見性，且申請人應滿足法律規定的揭示要求。被告可以專利無效作為抗辯，然因專利的有效性為法律所推定，故專利無效之舉證責任落在被告身上，被告必須以清楚而具有說服力的證據，推翻有效性的推定⁶¹⁹。

專利因法律規定而推定有效，此種推定直到專利侵權訴訟被提起時方生效⁶²⁰。此種有效及其後討論之懈怠的推定，在有與推定事實相反之證據出現後則消失⁶²¹，此種推定的效果是要求相對的一造提出證據。

由於專利審查時採取不同之標準，當面對侵權之質疑時，被告可以要求對系爭專利再審查（智慧財產局對申請專利範圍採取較低之標準）或選擇在法院質疑專利的有效性（法院採取較高之標準）。當智慧財產局採用較低的標準的同時，被控侵權人同時面對專利權人可能修正其申請專利範圍，以克服所有可能對抗專利的先前技術⁶²²。

以下為常見之專利無效之情形。

4.3.2.1.1 發明人之記載不正確

在專利法上，發明人為構想出獲得專利的發明之人⁶²³。故美國專利法第 102 條(f) 項規定，欲取得專利者並非該項發明標的之發明人，喪失專利權。任何聲稱發明人與真正之發明人不一致而主張專利無效者，必須以清楚而具有說服力之證據證明之⁶²⁴，巡迴法院將發明人之問題視為「法律問題」(a question of law) 而依下級審所發現之事實為基礎加以審視⁶²⁵。

4.3.2.1.2 不具實用性

美國專利法第 101 條規定，任何人發明或發現新而「有用」之方法、機器、製品或物之組合，或新而「有用」之改良者，皆得依本法所定之規定及條件下獲得專利。故為了獲得專利保護，發明必須具有實用性而且必須對設定之目標有效果⁶²⁶。發明缺乏實用性為事實問題，州巡迴法院以明顯錯誤原則 (clearly erroneous standard) 予以審查⁶²⁷。

4.3.2.1.3 不具新穎性

⁶¹⁹ *Hybritech Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1375, 231 U.S.P.Q. (BNA) 81, 87 (Fed. Cir. 1986)

⁶²⁰ *In re Morris*, 127 F.3d 1048, 44 USPQ2d 1023, 1027-28 (Fed. Cir. 1997)

⁶²¹ *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co.*, 960 F.2d 1020, 1037, 22 USPQ2d 1321, 1332 (Fed. Cir. 1992)

⁶²² *BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN*, *supra* note 36, §22IVC at 516

⁶²³ *Collar Co. v. Van Dusen*, 90 U.S. (23 Wall.) 530, 563-64 (1874)

⁶²⁴ *Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 106 F.3d 976, 980, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1782, 1785 (Fed. Cir. 1997)

⁶²⁵ *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1356, 1358 (Fed. Cir. 1994)

⁶²⁶ *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519, 534 (1966)

⁶²⁷ *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 951, 956, 220 U.S.P.Q. (BNA) 592, 596 (Fed. Cir. 1983)

4.3.2.1.3.1 新穎性

為了獲得專利保護，發明必須具有新穎性 (Novelty)，例如未公開或為先前技術所不可預測 (anticipated)⁶²⁸。依據美國專利法第 102 條規定(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上公開發表者，或(b)在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或銷售者，或(d)在美國申請專利或發明證書十二個月前，該發明由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已先取得專利，或即將取得專利，或取得發明證書上之標的者，或(e)在專利申請人發明之前，該發明已見於他人在美國申請且核准之專利，或他人之國際申請案，符合第 371 條(c)項第(1)、(2)及(4)款之規定要件者，或假如發明具有可預測性，倘先前技術明示或固有的揭示申請發明的每一個單一部分，則專利無效⁶²⁹。

在 Netscape Communication Corp.⁶³⁰ 案件中，法院表示：「若公開使用之裝置，包含了後請求之發明的每一個限制條件，則專利法第 102 條(b)項可以其為可預測性，阻卻其專利要件」，當事人應以清楚而具有說服力的證據證明其為他人習知或使用或具有可預測性⁶³¹。

他人習知、使用或可預測性是一個事實問題，巡迴法院以實質證據 (substantial evidence) 審查以支持陪審團之判決⁶³²或以明顯錯誤 (clear error) 廢棄之⁶³³。

4.3.2.1.3.2 公開使用或銷售

為了鼓勵專利權人將專利儘早進入專利系統，美國專利法第 102 條(b)規定在發明人向美國專利局提出專利申請一年前，若該發明業國內經公開使用或銷售，則不得取得專利。因公開使用或銷售而限制其可專利性，源自一些公共策略⁶³⁴。關於此種可專利性之限制之基本理由，來自對於鼓勵發明人迅速的向公眾揭示其發明，以及阻止專利人故意延緩專利期間開始之時間，卻對發明商業利用之行為⁶³⁵。

當事人以專利有公開使用之情形而主張專利無效時，應以清楚而具有說服力之證據，證明該發明於關鍵日 (the critical date) 前已公眾使用且並非基於實驗之目的⁶³⁶。與公眾使用相關之事實，包括公眾之接觸、認知、行為、對觀察者所加諸之保密條款、真誠的實驗的指標、及其行為之財務觀點⁶³⁷。巡迴法院審查地方法院對於公開使用之最

⁶²⁸ 35 U.S.C. §102(a)-(b) (1994)

⁶²⁹ Glaxo, Inc. v. Novopharm, Ltd., 52 F.3d 1043, 1047, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1565, 1567 (Fed. Cir. 1995)

⁶³⁰ Playboy Enter., Inc. v. Netscape Communications Corp., 354 F.3d 1020, 1031 (9th Cir.2004)

⁶³¹ Verdegaal Bros. v. Union Oil Co., 814 F.2d 628, 631, 2 U.S.P.Q.2d (BNA) 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)

⁶³² C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1361, 48 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1231 (Fed. Cir. 1998)

⁶³³ *In re Graves*, 69 F.3d 1147, 1151, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1697, 1700 (Fed. Cir. 1995)

⁶³⁴ Tone Bros., Inc. v. Sysco Corp., 28 F.3d 1192, 1198, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1324 (Fed. Cir. 1994)

⁶³⁵ Envirotech, 904 F.2d at 1574, 15 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1232

⁶³⁶ Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261, 1266, 229 U.S.P.Q. (BNA) 805, 808 (Fed. Cir. 1986)

⁶³⁷ Baker Oil Tools, Inc. v. Geo Vann, Inc., 828 F.2d 1558, 1564, 4 U.S.P.Q.2d (BNA) 1210, 1214 (Fed. Cir. 1987)

後結論，並以明顯錯誤原則審查地方法院所發現之事實⁶³⁸。

當事人以專利有銷售之情形而主張專利無效時，應以清楚而具有說服力之證據⁶³⁹，證明該發明於關鍵日（the critical date）前有切確之銷售或銷售之邀約，且其標的物之銷售或邀約，或者使請求之發明具有可預測性，或者明顯的提供請求之發明⁶⁴⁰。

一但被告提出證據顯示在關鍵日前之公開使用或銷售，依據最高法院在 *Smith & Griggs Mfg. Co. v. Sprague*⁶⁴¹ 案件中之意見，舉證責任則移轉至專利權人。請專利權人需以清楚而具有說服力之證據證明其行為屬秘密或實驗性質，而得適用例外之情形⁶⁴²。但在 *Austin Machinery Co. v. Backeye Traction Ditcher Co.*⁶⁴³ 案件中，法官認為就抗辯事項應屬被告之舉證責任，故被告不但需證明該專利經過使用，且須證明該使用為公開。隨後在 *Aerovox Corp. v. Polymet Mfg. Corp.*⁶⁴⁴ 案件中法官陳述，雖然其認為法條並未區別實際使用及公開使用之要件，而應皆由被告負舉證之責任，但在最高法院改變見解前，仍應尊重其拘束力。其後大多數的判決，仍然認為應由專利權人證明其使用屬於實驗性質。在 *T.P. Laboratories, Inc. v. Professional Positioners, Inc.*⁶⁴⁵ 案件中，法院就舉證責任中區為提出責任及說服責任分別予以論述，認為實驗性質之使用，為「非」公開使用，而不是公開使用的例外，因此在訴訟中，並不是接續在公開使用後，再探詢是否為實驗性質，而是僅面臨單一的問題：其是否為專利法第 102 條（b）項之公開使用。因此將實驗性時之使用的說服責任加諸於專利權人是錯誤的。因為攻擊專利有效性之人應負擔說服責任，且此責任不會轉移。然而當被告提出證據證明公開使用時，專利權人則有提出具有可靠性證據之責任。在 *Sinskey v. Pharmacia Ophthalmics, Inc.*⁶⁴⁶ 案件中亦認為在被告提出表面證據（prima facie）證明公開使用後，專利權人應提出相反之證據。

倘若專利權人於提出專利申請一年前為商業使用，雖然保持秘密，但仍會被視為美國專利法第 102 條（b）之公開使用或銷售。但倘若先前為商業使用之行為人為專利申請人以外之第三人，且非公開使用，則並非美國專利法第 102 條（b）之公開使用或銷售⁶⁴⁷。

產品是否有公開使用或銷售是一個法律問題⁶⁴⁸，巡迴法院審查地方法院對於公開銷售之最後結論，並以明顯錯誤原則審查地方法院所發現之事實⁶⁴⁹。

⁶³⁸ *Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc.*, 917 F.2d 544, 549, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1587, 1591 (Fed. Cir. 1990)

⁶³⁹ *Abbott Laboratories v. Geneva Pharmaceuticals, Inc.*, 182 F.3d 1315, 51 USPQ2d 1307 (Fed. Cir. 1999)

⁶⁴⁰ *UMC Elecs. Co. v. United States*, 816 F.2d 647, 656, 2 U.S.P.Q.2d (BNA) 1465, 1472 (Fed. Cir.)

⁶⁴¹ *Smith & Griggs Mfg. Co. v. Sprague*, 123 U.S. 249, 264 (1887)

⁶⁴² *In re Smith*, 714 F.2d 1127, 1135, 218 USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983)

⁶⁴³ *Austin Machinery Co. v. Backeye Traction Ditcher Co.*, 13 F.2d 697 (6th Cir. 1926)

⁶⁴⁴ *Aerovox Corp. v. Polymet Mfg. Corp.*, 67 F.2d 860, 20 USPQ 119 (2d Cir. 1933)

⁶⁴⁵ *T.P. Laboratories, Inc. v. Professional Positioners, Inc.*, 724 F.2d 965, 220 USPQ 577 (Fed. Cir. 1984)

⁶⁴⁶ *Sinskey v. Pharmacia Ophthalmics, Inc.*, 982 F.2d 494, 25 USPQ2d 1290 (Fed. Cir. 1992)

⁶⁴⁷ *Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc.*, 148 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1363 (Fed. Cir. 1998)

⁶⁴⁸ *Mas-Hamilton Group v. Lagard, Inc.*, 156 F.3d 1206, 48 USPQ2d 1010 (Fed. Cir. 1998)

⁶⁴⁹ *Pfaff v. Wells Elec., Inc.*, 124 F.3d, 1429, 1432, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1928, 1931 (Fed. Cir. 1997)

4.3.2.1.4 顯而易見性

美國專利法第 103 條規定，標的應具備非顯而易見性 (Non-Obviousness)，方具備可專利性之條件。其規定「發明雖無依第 102 條規定，相同地被揭露或敘述之情事，惟請求專利主要標的與先前技術間之差異，為申請時熟悉該項技術具有通常技藝人士所顯而易見者，該申請案仍未能獲取專利，可專利性不可因為實施該發明之方式而遭否定。」

為獲得專利之保護，發明必須是對當時相關領域熟知該技術之人所非顯而易見⁶⁵⁰。專利權人盡量使申請專利範圍非顯而易見，但報告可提出非先前技術，如顯示該技術領域的進步水準，而因將發明物視為一個整體而被判斷是否顯而易見。

由於專利有效性之推論建基於推定審查員忠實的執行其職務，且了解其所允許的專利，所以當被控侵權人所提出之先前技術是審查員於審查過程中所參考過的時，侵權人之負擔將相當的困難⁶⁵¹。在 *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, nc.*,⁶⁵² 案件中法院提及，如果侵權人提出已於審查專利時經審查員參考過之一些參考，主張專利無效時，其應有如下額外之負擔：其必須克服該參考資料已經被推定經過適格之政府人員適當的執行職務，而該人員是被推定為解讀參考資料之專家，對其技術領域之工作十分熟稔，且其義務是僅批准有效之專利。

倘提出審查源於審查過程中所未直接參考之資料，將使侵權人所謂具顯而易見性之主張更容易成立⁶⁵³。

被控侵權人必須以清楚而具有說服力之證據證明專利之顯而易見⁶⁵⁴。若僅是單純在顯而易見性之分析中，組合許多參考資料，並不足以達到清楚而具有說服力之程度。⁶⁵⁵ 顯而易見是一個法律問題，巡迴法院以地方法院所認定之事實作審查⁶⁵⁶，是否顯而易見之結論，係依據地方法院發現之事實⁶⁵⁷。這些發現包括先前技術的範圍及內容、該領域在發明時一般之技術水準、非顯而易見性之客觀證據、請求之發明與先前技術之差別⁶⁵⁸。相關的非顯而易見性次要的考慮因素包括：商業的成功、長久以來已感覺卻未解決之需求、他人之失敗及仿冒⁶⁵⁹。巡迴法院以明顯之錯誤審查下級法院所發現之事實⁶⁶⁰。

⁶⁵⁰ 35 U.S.C. §103 (1994)

⁶⁵¹ *Al-Site Corp. v. VSI International, Inc.*, 174 F.3d 1308,50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999)

⁶⁵² *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, nc.*,725 F.2d 1350,1359,220 USPQ 763,770 (Fed.Cir. 1984)

⁶⁵³ *WMS Gaming Inc. v. International Game Technology*,184 F.3d 1339,51 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 1999)

⁶⁵⁴ *Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc.*, 950 F.2d 714, 716, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1053, 1055 (Fed. Cir. 1991)

⁶⁵⁵ *Al-Site Corp. v. VSI International, Inc.*, 174 F.3d 1308,50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999)

⁶⁵⁶ *In re Lueders*, 111 F.3d 1569, 1571, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1481, 1482 (Fed. Cir. 1997)

⁶⁵⁷ *Richardson-Vicks, Inc. v. Upjohn Co.*, 122 F.3d 1476, 1479, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) 1181, 1183 (Fed. Cir. 1997)

⁶⁵⁸ *Monarch Knitting Mach. Corp. v. Sulzer Morat GmbH*, 139 F.3d 877, 881, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1977, 1981 (Fed. Cir. 1998)

⁶⁵⁹ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 17-18 (1966)

⁶⁶⁰ *In re Woodruff*, 919 F.2d 1575, 1577, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1934, 1935 (Fed. Cir. 1990)

決定顯而易見性應將類似的技術納入考慮⁶⁶¹。決定先前技術是否相類似已發展出兩個準則：第一、不論問題何在，該技術是否來自相同努力的領域。第二、假如發明者努力之領域不同，就發明者涉及之特定問題，其相關性是否合理的中肯⁶⁶²。關聯的先前技術是否相似是一個事實問題，巡迴法院以實質證據審查支持地院陪審團之判決或以明顯錯誤廢棄之⁶⁶³。

4.3.2.1.5 發明來自他人

來源是專利無效之前提的一個準則，當主張設計專利者並未實際發明專利之系爭標的，而系來自其他人之發明⁶⁶⁴。巡迴法院以事實問題審查地方法院所發現之事實，除非有明顯錯誤或不適當的法律基礎，否則即接受該事實⁶⁶⁵。為了證明來源，聲稱專利無效之人必須以清楚而具有說服力之證據，同時證明該發明其他人之先前概念，以及該先前概念傳達給專利權人⁶⁶⁶。巡迴法院以法律問題審查基於發現概念相關之事實，決定適當發明關係之地院判決⁶⁶⁷。

4.3.2.1.6 放棄、隱匿或隱瞞

美國專利法第 102 條規定(c)已聲明放棄該項發明者(g)，在專利申請人發明之前，該項發明已在本國由他人完成且其未在本國放棄、禁止發行或隱藏者，喪失專利權。故對發明放棄、隱匿或隱瞞之行為 (Abandonment, Suppression, or Concealment)，將阻止發明人取得專利保護⁶⁶⁸。沒有特別理由的期間遲延是不合理的⁶⁶⁹。巡迴法院以實質證據 (substantial evidence) 審查放棄之問題，以支持地方法院陪審團對於 ITC's 之決定的裁決⁶⁷⁰，或以明顯錯誤原則廢棄之⁶⁷¹。另一方面，隱匿或隱瞞為法律問題，巡迴法院以 de novo 之方式審查地院所發現之事實。

4.3.2.1.7 顯而易見的重複專利

顯而易見的重複專利 (Obviousness-type Double Patenting) 是一個法官所設立的原則，以防止將專利權延伸超過法律的時間限制⁶⁷²。這個原則要求，當請求的標的物由一般通常專利之專利物脫離不具可專利性，拒絕其專利申請⁶⁷³。其目的在防止相同所有權人以同一專利明顯不同之部分申請第二個專利，以不正當的延長權利的期間⁶⁷⁴。巡迴法院以法律問題審查顯而易見的重複專利⁶⁷⁵，並以 de novo 之方式進行審查事實發現者之

⁶⁶¹ *In re Clay*, 966 F.2d 656, 658-59, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) 1058, 1060 (Fed. Cir. 1992)

⁶⁶² *In re Clay*, 966 F.2d 656, 658-59, 23 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1060 (Fed. Cir. 1992)

⁶⁶³ *Panduit Corp.*, 810 F.2d at 1568 n.9, 1 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1597 n.9

⁶⁶⁴ 35 U.S.C. §102(f) (1994)

⁶⁶⁵ *Hess*, 106 F.3d at 980, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1785

⁶⁶⁶ *Amax Fly Ash Corp. v. United States*, 514 F.2d 1041, 1047, 182 U.S.P.Q. (BNA) 210, 215 (Ct. Cl. 1975)

⁶⁶⁷ *Advanced Cardiovascular Sys.*, 106 F.3d at 980, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1786

⁶⁶⁸ 35 U.S.C. §102(g) (1994)

⁶⁶⁹ *Paulik v. Rizkalla*, 760 F.2d 1270, 1273, 226 U.S.P.Q. (BNA) 224, 226 (Fed. Cir. 1985)

⁶⁷⁰ *Checkpoint Sys., Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 54 F.3d 756, 759-60, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1042, 1044 (Fed. Cir. 1995)

⁶⁷¹ *Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu*, 307 U.S. 5, 15 (1939)

⁶⁷² *In re Braat*, 937 F.2d 589, 592, 19 U.S.P.Q.2d (BNA) 1289, 1291-92 (Fed. Cir. 1991)

⁶⁷³ *Id.*

⁶⁷⁴ *In re Goodman*, 11 F.3d 1046, 1052, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 2010, 2015 (Fed. Cir. 1993)

⁶⁷⁵ *Texas Instruments, Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n*, 988 F.2d 1165, 1179, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1018, 1029 (Fed. Cir. 1993)

決定是否有明顯錯誤⁶⁷⁶。

4.3.2.1.8 不具可實施性

美國專利法第 112 條規定，說明書應包括發明之文字敘述及其製造、使用方法和程序之敘述，使任何熟悉該行業有關人士或最具關聯人員，均得以該完整、清晰及精簡、正確之文詞即可製造並且使用其相同產品。

發明人應提供足夠之揭示使熟知該項技術領域之人得以實施該發明⁶⁷⁷。專利說明書應使熟知該技術之人，得知如何製作並使用專利請求範圍內之發明，而無需過度實驗⁶⁷⁸。侵權人得以清楚而具有說服力之證據，證明該專利缺乏可實施性 (Enablement)⁶⁷⁹。

在侵權訴訟中，許多判決將專利說明書中關於可實施性視為事實問題。⁶⁸⁰ 但亦有判決認定其為法律問題，而上訴法院以 *de novo* 之方式審查。上訴審審查時以明顯錯誤之標準審查所有的事實，達到可實施性的結論⁶⁸¹。可實施性之要求應與非顯而易見性之要求同等對待⁶⁸²。可實施性其常涉及事實上之問題，例如相關領域的技術水準，及法律上的問題，例如何者是可實施性的正確標準及事實如何適用標準。⁶⁸³

4.3.2.1.9 未記載最佳實施例 (Best Mode)

美國專利法第 112 條後段規定，說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式。為獲得專利的保護，發明人應揭示其個人於申請專利時，最佳的實施方法⁶⁸⁴。倘發明人未記載最佳實施例，將使其專利無效。

所謂「最佳」(best) 是指依專利申請人所考量而定，而非絕對之標準。在 *Benger Labs., Ltd. v. R. K. Laroes Co.*⁶⁸⁵ 案件中法院提及，專利權人應揭示其所知之最佳實施方式，即使存在一個更好之方式，假如專利權人並不知道，或其個人並不以為該方式是最佳之方式，則未揭示該方式並不使其專利無效。只要專利權人於專利揭示時其行為為善意即為已足。另一方面，倘其申請時知悉最佳之實施方式且認為其為最佳，不論其揭示時是否有揭示，只要其未為最佳實施例之記載，都使其專利無效。

最佳實施例的調查集中在存在發明人腦中個人對於可利用的事實之知識⁶⁸⁶。最佳實

⁶⁷⁶ *In re Caveney*, 761 F.2d 671, 674, 226 U.S.P.Q. (BNA) 1, 3 (Fed. Cir. 1985)

⁶⁷⁷ *Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S*, 108 F.3d 1361, 1365-66, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1004 (Fed. Cir. 1997)

⁶⁷⁸ *Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc.*, 802 F.2d 1367, 1384, 231 U.S.P.Q. (BNA) 81, 94 (Fed. Cir. 1986)

⁶⁷⁹ *Morton Int'l Co. v. Cardinal Chem. Co.*, 5 F.3d 1464, 1469, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1190, 1194 (Fed. Cir. 1993)

⁶⁸⁰ DONALD S. CHISUM, *supra* note 350, 7-131 §7.03 [8]

⁶⁸¹ *PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp.*, 75 F.3d 1558, 1564, 37 U.S.P.Q.2d (BNA) 1618, 1623 (Fed. Cir. 1996)

⁶⁸² DONALD S. CHISUM, *supra* note 350,, 7-131 §7.03 [8]

⁶⁸³ *Id.*, 7-133 §7.03 [8]

⁶⁸⁴ 35 U.S.C. §112, P 1 (1994)

⁶⁸⁵ *Benger Labs., Ltd. v. R. K. Laroes Co.*, 209 F. Supp. 639, 644, 135 USPQ 11, 15 (E. D. Pa. 1962)

⁶⁸⁶ *Chemcast Corp. v. Arco Indus. Corp.*, 913 F.2d 923, 927, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1033, 1036 (Fed. Cir. 1990)

施例並不限於由發明人所發明，而可以是由申請專利範圍標的之發明人以外之人所發明（invented）或發展（developed）⁶⁸⁷。

侵權人得以清楚而具有說服力之證據，證明該專利缺乏最佳實施例。⁶⁸⁸ 其需以證據證明於申請專利日（the date of the filing of the application）當時⁶⁸⁹，發明人（或受移轉權利之專利申請人）明知最佳實施例而隱藏之。

是否符合最佳實施例之要求是一個事實問題⁶⁹⁰，巡迴法院審查實質證據以決定支持陪審團之決定⁶⁹¹或認為其為明顯錯誤而廢棄之。⁶⁹²

最佳實施例與可實施性之區別在於要求之重點不同，可實施性要求將系爭申請專利範圍之標的置於公共財產之部分，而當申請人再申請專利時發展出特別之手段或技術，可以最佳的表現其發明，則最佳實施例同時賦予將此最佳之方式公諸於世之義務⁶⁹³。

4.3.2.2 未侵權

除了專利無效外，未侵權為被控侵權人一個有效的抗辯⁶⁹⁴。

4.3.2.2.1 修理

被控侵權人可以證明其行為乃係修理（Repair）或更換任何已磨耗或耗損，且未受專利保護之零組件，來主張未侵權。

專利產品修理免責之依據，有些基於權利耗盡理論，有些基於默示授權理論⁶⁹⁵。專利權人或其被授權人出售專利產品，如無附加任何條件或限制，因為其已收取一定的報酬，因此專利權人不能再限制專利產品所有人使用或處理專利產品，此即所謂權利耗盡理論（Doctrine of exhaustion），或第一次銷售理論（the first sale doctrine）。權利耗盡理論僅適用於物品是經授權銷售且被產品或裝置之申請專利範圍所涵蓋，修理專利組合中非專利零件部分並不構成侵權⁶⁹⁶。

默示授權理論則認為，經授權銷售之專利產品基本上是默示授權顧客可以使用專利顧客的可用壽命（useful life），該默示授權包含了修理專利產品的權利⁶⁹⁷。

⁶⁸⁷ *In re Kaplan*, 789 F.2d 1574,229 USPQ 678 (Fed. Cir.1986)

⁶⁸⁸ *Transco Prods., Inc. v. Performance Contracting, Inc.*, 38 F.3d 551, 560, 32 U.S.P.Q.2d (BNA) 1077, 1084 (Fed. Cir. 1994)

⁶⁸⁹ *Carter-Wallace, Inc. v. Riverton Labs., Inc.*, 433 F.2d 1034, 1038, 167 USPQ 656, 659 (2d Cir. 1981)

⁶⁹⁰ *Shearing v. Iolab Corp.*, 975 F.2d 1541, 24 USPQ2d 1133 (Fed. Cir. 1992)

⁶⁹¹ *Fonar Corp. v. General Elec. Co.*, 107 F.3d 1543, 1550, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801, 1806 (Fed. Cir. 1997)

⁶⁹² *Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co.*, 927 F.2d 1200, 1209, 18 U.S.P.Q.2d (BNA) 1016, 1024 (Fed. Cir. 1991)

⁶⁹³ *Sectra-Physics, Inc. v. Coherent, Inc.*, 827 F.2d 1524, 1532, 3 USPQ2d 1737, 1742 (Fed. Cir. 1987)

⁶⁹⁴ 35 U.S.C. §282, P 1 (1994)

⁶⁹⁵ 陳佳麟著「專利產品的修理與再製之爭議與區別判斷」，2005 全國科技法律研究會論文集，國立交通大學，94 年 11 月，第 162 頁。

⁶⁹⁶ *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 346 (1961)

⁶⁹⁷ *Aktiebolag v. E. J. Co.* 121 F.3d 669, 672 (Fed. Cir. 1997) 轉引自陳佳麟著「專利產品的修理與再製之爭議與區別判斷」，2005 全國科技法律研究會論文集，國立交通大學，94 年 11 月，第 162 頁

主張可允許之修理理論而不需負侵權責任之前提，必須是被修理的產品是合法的，亦即由專利權人或其授權人所銷售的，如產品本身係屬非經授權銷售的，產品所有人無法享有修理之權利而免於侵權，因為使用該產品是侵權行為，故修理該產品亦構成直接侵害⁶⁹⁸。因此，被控侵權人須就其修理之產品是合法的負舉證之責任。

可允許的修理包括為了維持或使用整個專利組合所為之修理，如消耗品的更換及非專利部分⁶⁹⁹。可允許的修理及不可允許之再製之區別，並非在於更換的部分是否為專利組合中之必要（essential）或可資區別（distinguishing）的部份⁷⁰⁰。在 Aro I ⁷⁰¹案中，最高法院強調，組合性專利所保護之範圍，是申請專利範圍內的元件組合整體，而非該申請專利範圍內個別的元件，在組合性專利中，所謂發明中之重要元件（essential）、要義（gist）或核心（heart），並無法律上之認可或保護。一個組合專利中的零組件，如果沒有單獨享有專利，不受專利排他權之保護。

被告之行為是否構成可允許的修理，或是一個侵權的重製，是一個法律問題，巡迴法院以 de novo 方式予以審查⁷⁰²。

4.3.2.2.2 授權或默示授權

侵權之抗辯可能涉及一個授權契約之存在或非授權行為⁷⁰³。適當的解釋當事人間之授權契約，是一個以州法律解釋契約之問題，巡迴法院以 de novo 之方式審理⁷⁰⁴。

授權可能因默示之行是而產生，例如，專利權人就專利發明具體化之產品無限制條件之出售（第一次銷售）；或是將發明組合為其中一部分後之使用（默示授權）⁷⁰⁵。

一個專利產品經過授權之銷售後，專利人就該產品所享有之專利獨占之權利即已耗盡，因此由專利權人或經其授權之人處購買取得產品之人，可以不受專利權人限制的使用或再出售該產品⁷⁰⁶。購買者使用或出售之權利包含可以進行修理，但不包括可以製造或重製一個新的產品。

關於專利權人是否可以在產品之銷售契約或授權契約中，以附加條款之方式限制耗盡之範圍或禁止再出售，法院呈現兩極的看法。在 Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.⁷⁰⁷ 案件中，法院認為權利耗盡原則並不會當然的使附條件之出售變成無條件⁷⁰⁸。除非該

⁶⁹⁸ 陳佳麟著「專利產品的修理與再製之爭議與區別判斷」，2005 全國科技法律研究會論文集，國立交通大學，94 年 11 月，第 163 頁。

⁶⁹⁹ Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Replacement Co., Inc., 365 U.S. 336, 346 S.Ct. 599, 5 L.Ed.2d 592 (1961)

⁷⁰⁰ Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 217 (1980)

⁷⁰¹ Aro Mfg. Co., Inc., 356 U.S., at 337

⁷⁰² Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 45 F.3d 1575, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1765, 1766-67 (Fed. Cir. 1995)

⁷⁰³ Studiengesellschaft Kohle M.B.H. v. Hercules, Inc., 105 F.3d 629, 633, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1518, 1521 (Fed. Cir. 1997)

⁷⁰⁴ Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77 F.3d 1381, 1384, 37 U.S.P.Q.2d (BNA) 1884, 1887 (Fed. Cir. 1996)

⁷⁰⁵ Donald S. Chisum, *supra* note 351, §16.03 [2] [a] at 16-137

⁷⁰⁶ Intel Corp. v. ULSI Corp., 995 F.2d 1566, 1568, 27 USPQ2d 1136, 1138 (Fed. Cir. 1993)

⁷⁰⁷ Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992)

⁷⁰⁸ *Id.* at 1178

限制條款牽涉到其他法律之禁止規定，否則私人財產可以適用契約自由原則而限制出售之條件⁷⁰⁹。但在 Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.⁷¹⁰ 案件中，法院認為契約中所謂「只能使用於 PATIEN，不能重複使用」(FOR SINGLE PATIEN USE ONLY. DO NOT REUSE) 之限制，只是製造者為了安全及效能所作之說明，並不具有契約之重要性，也不是顧客之義務，因此顧客之行為並不違反附條件之出售或默示授權的限制，而非侵害專利權人⁷¹¹。

當專利權人未出售設備或表示對程序之授權，但出售一個設計用以組合設備或實施程序之元件時，可能會產生對於專利設備或專利程序之製造、使用或出售默示授權 (implied license) 的問題⁷¹²。

法院認為要主張因購買非專利之設備，使用以實施專利發明，而取得默示授權，必須滿足兩個要件：該設備應為非侵權使用，該銷售的情形應清楚的顯示授權的同意將會被引用⁷¹³。

法院認為被告對於默示授權負有舉證責任⁷¹⁴。在 Green v. Electric Vacuum Cleaner Co.⁷¹⁵ 案件中，法院認為，被控侵權人主張其自一個不知名之工廠購買專利產品，並不足以滿足其已獲得授權之舉證責任。但被控侵權人得以僅能用以實施專利程序或製造專利產品之設備之無限制之出售契約，作為證據，使案件成為一個表面證據之案件 (prima facie case)，而使舉證責任移轉至專利權人⁷¹⁶。

此外，當專利權人販賣或授權販賣專利產品，法院可以認定存在一個授權契約⁷¹⁷，巡迴法院認為是否存在默示授權為一個法律問題，則以 de novo 之方式審理⁷¹⁸

4.3.2.3 不公平行為

專利申請人及其代理人對美國專利商標局有真誠、善意、誠實之義務。倘若違反上開義務，會構成不公平行為 (Inequitable Conduct)。不公平行為的要素包括 (1) 在專利商標局審查中資料之省略或不實陳述。(2) 該省略或不實陳述是為了詐欺專利商標局⁷¹⁹。為了滿足不公平行為的第二個要素，就特定行為，必須能充分指出其詐欺的意圖 (intent to deceive)。當重大過失指向於詐欺故意，有些法院認為重大過失本身已足以被推定為詐欺意圖⁷²⁰。但亦有法院認為單純證明嚴重過失之證據，並不足以支持虛偽之意

⁷⁰⁹ Id at 1179

⁷¹⁰ Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc., 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed. Cir. 1996)

⁷¹¹ Id at 1921

⁷¹² Corborundum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 878, 37 USPQ2d 1169, 1172 (Fed. Cir. 1995)

⁷¹³ Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 686, 231 USPQ 474, 476 (Fed. Cir. 1986)

⁷¹⁴ Bassick Mfg. Co. v. Adams Grease Gun Corp., 54 F.2d 285, 286, 12 USPQ 78 (2d Cir 1922)

⁷¹⁵ Green v. Electric Vacuum Cleaner Co., 132 F.2d 312, 56 USPQ 127 (6th Cir. 1942)

⁷¹⁶ Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 686, 231 USPQ 474, 476 (Fed. Cir. 1986)

⁷¹⁷ United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-51 (1942)

⁷¹⁸ Guinn v. Kopf, 96 F.3d 1419, 1421, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1157, 1159 (Fed. Cir. 1996)

⁷¹⁹ J.P. Stevance & Co. v. Lex Tex, Ltd., 747 F.2d 1553, 1559, 223 USPQ 1089, 1092 (Fed. Cir. 1984)

⁷²⁰ PPG Indus. V. Celanese Polymer Specialties Co., 840 F.2d 1565, 1572, 6 USPQ2d 1010, 1016 (Fed. Cir. 1988)

圖⁷²¹。

提出不公平行為之人，必須指出充分的有責性以滿足詐欺的意圖。由於不公平行為是一個嚴重的指控，故不公平行為的兩個要素，必須由主張不公平行為之一造，以「清楚而具有說服力的證據」，證明專利聲請人於專利審查時故意的（intentionally）說明錯誤（misrepresented），或是隱匿重要資訊（material information）⁷²²。假如一個合理的審查員，在評估發明可專利性時，有實質的可能必須考慮該資訊時，該資訊即為重要資訊⁷²³。可以用情況證據證明發明人有欺騙美國專利商標局之行為⁷²⁴。

判決已顯示以下特定的場合為不公平行為：做一個實質或故意的虛偽口頭陳述並要求註記⁷²⁵，提出錯誤訊息⁷²⁶，為未就先前之銷售揭示且提出虛偽的宣示書⁷²⁷，未揭示先前技術而遭陪審團認定為不公平行為⁷²⁸。

在 FMC Corp. v. Manitowoc Co.⁷²⁹ 案中，就不公平行為實質之程度及不同事實之影響充分討論，認為應適用平衡測試（A balancing test），需要建立故意將資料省略、不實陳述的重要性，及故意之程度。被告可否以原告先前之惡劣行為作為支持，聲稱計畫為不公平行為？在 Proctor & Gamble Co. v. Nabisco Brands Inc.⁷³⁰ 案件中，被告欲以另外兩個專利的先前惡劣行為，證明第三個專利的大型計畫的不公平行為，法院認為被告並未提供足夠之事實，使法院決定允許證據進入。雖然被告提出有關兩個專利之不公平行為作為答辯，法院認為被告並未對原告就大型計畫有不公平行為提出任何支持的事實。簡言之，單純聲稱計畫的存在，並不足以成為一個堅強的抗辯。

聯邦巡迴法院審查下級法院就不公平行為之決定的標準，是裁量的濫用⁷³¹。不實陳述（Misrepresentation）、重要性（materiality）及欺騙之意圖（intent to deceive）為事實問題，聯邦巡迴法院以明顯錯誤原則（clear error）予以審查⁷³²。

4.3.2.4 懈怠

懈怠（Laches）是一個被控侵權時之抗辯。被控侵權人以懈怠主張抗辯時，應以優勢證據原則證明專利權人不合理的遲延提出訴訟，且其遲延造成對於被告實質的偏頗（material prejudice）⁷³³。因此被控侵權人主張懈怠時，應就下列兩點負舉證責任：（1）

⁷²¹ Kingsdown Med. Consultants, 863 F.2d at 876, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1392

⁷²² Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Mktg. & Supply, Inc., 45 F.3d 1550, 1556-57, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1496, 1500 (Fed. Cir. 1995)

⁷²³ 37 C.F.R. §1.555 (1998)

⁷²⁴ Paragon Podiatry Lab., Inc. v. KLM Lab., Inc., 984 F.2d 1182, 1189-90, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1561, 1567 (Fed. Cir. 1993)

⁷²⁵ General Electro Music Corp. v. Samick Music Corp., 19 F.3d 1405, 30 USPQ2d 1149 (Fed. Cir. 1994)

⁷²⁶ Kingsdown Med. Consultants, Ltd., 863 F.2d at 867.

⁷²⁷ Paragon Podiatry Lab. V. KLM Lab., 984 F.2d 1182, 25 USPQ2d 1561 (Fed. Cir. 1993)

⁷²⁸ Modine Mfg. Co. v. Allen Group Inc., 917 F.2d 538, 16 U.S.P.Q.2d 1662 (Fed. Cir. 1990)

⁷²⁹ FMC Corp. v. Manitowoc Co., 5 USPQ2d 1112, 1115-17 (Fed. Cir. 1987)

⁷³⁰ Proctor & Gamble Co. v. Nabisco Brands Inc., 679 F.Supp. 1360, 1365, 9 USPQ2d 1985, 1990 (D.Del. 1990)

⁷³¹ Kolmes v. World Fibers Corp., 107 F.3d 1534, 1541, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1829, 1834 (Fed. Cir. 1997)

⁷³² Kingsdown Med. Consultants, 863 F.2d at 872, 9 U.S.P.Q.2d (BNA) at 1389

⁷³³ Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. SciMed Life Sys., Inc., 988 F.2d 1157, 1161, 26 U.S.P.Q.2d (BNA)

專利權人非合理且無法解釋其理由的遲延提出訴訟（2）因遲延對被控侵權人產生之實質偏頗。

依據美國專利法第 286 條之規定，除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求賠償。故在 *A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides CONSTRUCTION Co.*⁷³⁴ 案件中，巡迴法院確認：（1）倘專利權人知悉或應知悉所聲稱之侵權行為之日起，六年後未提出訴訟，則被認定就提出訴訟有不合理的遲延，推定有懈怠⁷³⁵（2）此項推定之效果是產生提出證據義務的移轉，並非說服義務之移轉（3）此項推定在專利權人提出充分之證據創造一個真實的爭點（genuine issue）其可以反駁任何懈怠之事實，包括遲延之合理性及理由、缺乏損害、或因為被控侵權人極度之錯誤行為⁷³⁶。

在 *Wanlass v. General Electric Co.*,⁷³⁷ 案件中，巡迴法院要求專利權人負擔其能具體化專利技術之舉證責任，並認為測試潛在侵權產品為專利權人之負擔。遲延的效果在於推定侵權人的行為被專利權人所知悉，以促使專利權人正當的保衛其權利。

即使未真正知悉侵權，在有些情況下仍開始計算懈怠的期間。所謂情況包括「普遍的、公開的、惡名昭彰的行為」，而一個合理的專利權人應會懷疑到侵權。例如：出售、行銷、公開、或與專利權人發明相同之產品或專利具體化之公開使用、或公開描述被告知潛在侵權行為，此皆科以專利權人研究其是否為侵權行為之義務。在 *General Electric* 案件中將法官 Rader's 在 *Wanlass v. Fedders Corp.*⁷³⁸ 案件中之意見加以演譯，確立了要求一個持續的義務去測試潛在的侵權產品對侵權行為「沒有任何合理的懷疑」。在 *General Electric Co.* 案件中所確立的原則是對 *Wanlass v. Fedders Corp.* 案件之再加強，該案中認專利權人在測試所有可能有問題的產品本身後，方得以消免其責任，在 *Fedders* 案中法院認為專利權人「當其公開的資訊會使專利權人懷疑一個產品侵權時，應去調查該產品」之義務。

法院在兩個案子事實的分析中，皆提到每一個案子皆應視其個案之狀況，判斷其遲延之情形。遲延不論其發生原因如何，皆可能產生推定之問題，但此推定是可以反駁的。如前所述，在侵權行為人舉證證明六年之時間後，推定責任則移轉至專利權人舉證其期間遲延之理由。此項推定直到專利權人以充分之證據，就其遲延建立一個真實之爭點，而抑制懈怠之事實時，即消失⁷³⁹。

美國判決已認定就下列狀況足以推翻其推定：其他訴訟、與被控者之協商、貧窮及疾病、戰時狀況、侵權行為之長度、及對專利所有權之爭議。因為懈怠視個案之情況而異，就狀況建立一個堅強的證據基礎是關鍵。

1038, 1041 (Fed. Cir. 1993)

⁷³⁴ *A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides CONSTRUCTION Co.*, 960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321 (Fed. Cir. 1992)

⁷³⁵ *Id* at 1325

⁷³⁶ *Id* at 1325

⁷³⁷ *Wanlass v. General Electric Co.*,46 USPQ2d 1915 (Fed. Cir. 1998)

⁷³⁸ *Wanlass v. Fedders Corp.*,47 USPQ2d 1097,1103 (Fed. Cir. 1998)

⁷³⁹ *A.C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co.*,960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321 (Fir. Cir. 1992)

如果遲延的時間短於六年，則侵權人負有舉證責任證明其損害⁷⁴⁰。

4.3.2.5 禁反言 (Estoppel)

禁反言是一個被控侵權時之抗辯。被控侵權人以禁反言主張抗辯時，應以優勢證據原則證明三個要素⁷⁴¹：

(1) 專利權人曾向被控者傳達 (透過文字行為或默示)，表示專利權人將不會追究其侵權行為。(2) 被控侵權者信賴此傳達。(3) 被控侵權者必須證明倘專利權人現在被允許進行侵權請求，是實質上有偏頗的。

專利權人與競爭者交易之過程，未主張其專利權，足使競爭者確認專利權人已放棄其權利，可能成立禁反言的第一個要素。當專利權人遲延提出訴訟超過六年而適用懈怠之推定時，則沒有禁反言之推定足以適用。在 *Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products, Inc.*⁷⁴² 案件中巡迴法院提及，雖然懈怠與禁反言之抗辯經常同時發生，然其有不同之要件且對專利權人之權利有不同之效果。為了證明禁反言，被控侵權人必須顯示 (1) 不合理且無理由的遲延提起訴訟 (2) 對侵權人造成偏頗 (3) 專利權人之肯定行為造成被控侵權人產生已對其放棄請求之確信 (4) 侵權行為人對其確信產生信賴。

在 *A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co.*⁷⁴³ 案件中提及，懈怠自原告知悉侵權到提起訴訟中，並無需與被告有任何接觸行為，而當訴訟當事人在遲延期間有任何接觸或關係，而得被引用以作為原告已對被告拋棄其權利，則可能被認定其適用禁反言。兩者並不完全相同。懈怠的焦點在於原告不合理的遲延提出訴訟，禁反言之重點則在於被告可以依賴其對原告行為所產生之合理的信賴⁷⁴⁴。

因為交易的過程，通常信賴者為專利標的物，而不是競爭者。故公平之禁反言並不是一個隱含的授權。在 *Wang Labs. Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am. Inc.*⁷⁴⁵ 案中，法院詳述其區別：「無論此法院或最高法院皆未認為公平之禁反言是隱含性授權之前提。如果如此認定會使兩者之區別移除。禁反言原則乃一種指導原則，隱含授權之禁反言與公平禁反言之主要的區別，在於隱含之授權，尋找一個製造使用或銷售的肯定同意或允許，例如：授權；而公平之禁反言則聚焦於誤導行為使人相信專利權人並不會行使其專利權。」

簡言之，公平之禁反言建基於交易的過程，留給人專利權人已經放棄其權利的合理印象。此項抗辯的適用有極度個別差異，每一個案件須經個別分析。上級法院審查地方法院之決定時，審查的標準為「裁量的濫用」(abuse of discretion)。

⁷⁴⁰ *Hall v. Aqua Queen Manufacturing Inc.*, 93 F.3d 1548,39 USPQ2d 1925 (Fed.Cir 1996)

⁷⁴¹ *A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co.*, 960 F.2d 1020, 1041, 22 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1335-36 (Fed. Cir. 1992)

⁷⁴² *Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products, Inc.*,839 F.2d 1544,1553,5 USPQ2d 1779,1786 (Fed. Cir.1988)

⁷⁴³ *A. C. Aukerman Co.*, 960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321

⁷⁴⁴ *Id* 960 F.2d at 1034, 22 USPQ2d 1329

⁷⁴⁵ *Wang Labs. Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am. Inc.*,103 F.3d 1571,41 USPQ2d 1263,1271 (Fed.Cir.1997)

4.3.2.6 專利濫用 (Patent Misuse)

專利濫用是面對侵權指控時的一個抗辯，被控侵權人主張此項抗辯時，應證明專利權人不可允許的擴張專利物質上 (physical) 或暫時性 (temporal) 的範圍，而達到有礙競爭之效果⁷⁴⁶。

是否有專利濫用是一個事實問題，由陪審團依實質證據為判斷，聯邦巡迴法院則以 de novo 之方式審查其決定⁷⁴⁷。

以上為美國專利訴訟中就各爭點舉證責任分配及其標準之整理。由美國專利侵權訴訟之舉證程度標準觀察，舉證程度標準之要求，實與經濟成本息息相關，蓋專利之有效性既經行政機關加以審查，要推翻其有效性，自應賦予較多之舉證責任義務。其他如屬單純兩造對抗之主張，所要求之舉證責任則多為優勢證據法則。而關於具有懲罰意味之故意侵權及費用及律師費，為平衡兩造之利益，故課專利權人較高之舉證責任。

而目前在我國民事舉證責任之分配，主要學說有：待證事實分類說、法律要件分類說、規範說，其他尚有蓋然性理論、危險範圍說。依最高法院目前之見解，舉證責任之分配原則，最主要採特別要件說，此外亦有部份判決採所謂所謂「變態事實說」。其主要內涵為，將訴訟標的之法律關係事實構成要件，分為特別要件與一般要件，依權利發生、權利變更或障礙、及權利消滅之事實定舉證責任，主張權利存在之人(除消極確認之訴外)，就權利或法律上效果發生之特別要件事實，負舉證責任，而欠缺該權利或法律上效果之一般要件之事實，則由對造負舉證責任；主張權利不存在之人，就權利障礙、權利排除、權利消滅之特別要件事實，負舉證責任，就欠缺權利障礙、排除、消滅之一般要件事實，則由對造負舉證責任；如主張之事實係社會生活之常態，亦即發生蓋然性高者，無庸舉證；而較少發生之社會事實為變態，即應由主張之人就該變態事實負舉證責任，此見解似乎與德國之蓋然性理論有吻合之處。

然上開分類，落實在具體案例時，舉證責任究竟由何人負擔，常生爭議，且倘無條件認為有主張有利於己之法律要件事實者，恆應就該事實負舉證責任，則可能導致對主張該事實之當事人不公平、權利侵害未能獲得救濟之結果。故學者亦主張民事訴訟法亦非單純求實體法規範之實現，而須兼顧程序利益與實體利益之平衡，在具體特定案例，仍須區分案例之類型，視其是否為不同之簡速裁判強力追求型或權利義務追求型，以調整當事人間之舉證責任分配⁷⁴⁸。智慧財產權之保護，既為世界之趨勢，且為我國既定之政策，則自有使當事人舉證責任確定之必要。故美國專利侵權訴訟中關於舉證責任分配之規則，足以作為我國實務判斷上之參考。

4.4 案例中舉證責任分配及其證明標準之評析

⁷⁴⁶ Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001, 228 U.S.P.Q. (BNA) 562, 566 (Fed. Cir. 1986)

⁷⁴⁷ Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 868, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1231-32 (Fed. Cir. 1997).

⁷⁴⁸ 邱聯恭之發言，民事訴訟法之研討（六），1997年3月，第162頁。

4.4.1 就修正證明之舉證責任及其舉證程度標準

由於專利的核發，業經專利商標局之審查員，審酌所有相關資料並為相當之評估後方發出，故專利之有效性，受專利法所推定。質疑專利有效性者，應以清楚而具有說服力之證據推翻其推定。

倘因錯誤而申請修正，亦須經過專利商標局之審核，方准予修正。於修正證書發出後，修正證書即與專利證書結合，成為專利之一部分，而改變專利之用語。因此，對於修正證書之質疑，無異於對於專利有效性之質疑，應由被告負舉證責任，且亦應與對專利之有效性質疑相同，需以清楚而具有說服力之證據推翻其有效性。

故筆者亦贊同法院之意見，專利商標局的發給修正證書之行為應被推定有效，而應以清楚而具有說服力之證據，推翻其有效性。

關於案例中之被告，其對修正證書無效所為之舉證，是否已到達清楚而具有說服力之程度？由於專利之公開資料，即專利說明書、圖表及申請歷史檔案，是確定申請專利範圍最重要之證據。而在審查歷史之資料中，確實於1997年3月11日所寄出之「允許通知」(Notice of Allowability)，已顯示申請專利範圍的修改，包括"rear walls"之修正。三個月後，1997年6月11日，Superior公司針對專利說明書提出至少40種個別之修正，然而並未包括申請專利範圍之用語"rear walls"，而且在專利核發之前無任何其他修正。因此在1997年10月21日534號專利即以"rear walls"之用語發出。在專利發出後，Superior公司針對九種錯誤提出「紀錄信」(Mark-of-Record Letter)標示這些錯誤，但信中並未標示任何有關申請專利範圍用語"rear walls"的修正。則任何合理之第三人由上開申請歷史中，專利權人多次修正錯誤，卻對"rear walls"隻字未提，現係其意認同該用語，故一般合理之人，故應會得出專利權人已就該請求項之用語作出修正變更為"rear walls"之確信，故筆者亦贊同被告對於修正證明之舉證，應已達到清楚而具有說服力之程度。

4.4.2 關於特殊案例部分

勝訴之一方，應以清楚而具有說服力之證據，證明案件屬特殊案例。

案例中地方法院之判決，在程序法上是否應詳細敘明其判決理由，由於並非本文所討論之重點，故在此不予討論。但筆者認為，由於清楚而具有說服力之程度，是相當高之舉證程度標準，是指證據清楚、直接、有份量、及有說服力，而能使事實發現者產生其所聲稱之事實為真實之確信或說服力，對於爭點確切事實之真實性，清楚的被說服，沒有任何遲疑。故倘非有相當充足之證據，則難謂已達該程度。

在案例中被告雖獲勝訴，但在訴訟中，被告並未提出何具體證據，證明原告提起訴訟之時，係出於惡意或濫訴之故意。故本案被告所提之證據，並不足以達到清楚而具有說服力之程度，證明案件屬特殊案例，甚為明確。故巡迴法院認為就具體案例部分，仍需發回重審者，除非有程序上之要求，筆者尚難認同。

就特殊案例部分，筆者贊同 DYK 法官之不同意見。



五、結論

1. 證據需經確認形式上之真實性，方得作為證據。

依美國證據法之規定，所有之證據皆須經過驗真或辨識程序，方得進入成為證據。在專利侵權訴訟進行前，專利權人會先在市場上蒐集被控侵權人之產品，並留下來源之證據，例如標籤、銷售發票、出貨單、產品說明、或侵權人公司網站之產品介紹、產品樣品等，上開資料，皆可用以作為證據之立基（Foundation）及辨識產品之資料，故被控侵權人很難否認產品之來源。

倘被控侵權人仍然對產品為其所生產有所爭執，則在審前會議（pre-Trial meeting）時，法院會針對該點請原告釐清，以證實該證據與被告之關聯性，如認有需要時，法官可在審前會議，命原告於特定期間，進行揭露程序（discovery procedure），使原告有機會針對相關議題，由被告或第三人處獲得資料，以確定侵權樣品之來源與被告有關，故在美國專利侵權訴訟中，就被控侵權物樣品與被告之關係，少有爭執。

第一章案例中之傳真，由於並未出現在申請歷史資料中，且其並非證據法第 902 條所規定之十二項自我驗真之項目，傳真本身並無法辨識何人準備該文件，及何人在其上為手寫註記。故原告應另行提出其他證據為該傳真驗真。原告並未以傳統之回覆原則或保管鏈來為該傳真驗真，律師 Nelson 所提出的陳述書僅宣稱「附件 E 是專利審查員針對申請人請求項第 27 所特別準備的版本之真實且正確的影本。打字之文字是準備於專利審查員與 Superior 公司之律師於 1997 年 3 月 6 日通話之前」。然對於其如何得到該傳真，及如何得知其陳述書中所述之內容，均未見任何說明，第三人無法僅由其陳述之內容，確定該傳真形式上之真正。更何況根據 534 號專利申請程序主導律師之陳述，Nelson 並未涉入申請程序，則 Nelson 並未以證據顯示其對此傳真有何特殊之知悉，故 Nelson 的陳述書並未就其陳述與該傳真立基，並不足以就該傳真為驗真。該文件既未經驗真，自應予以排除。

在我國專利侵權訴訟進行前或進行中，當事人一造自行將產品送交鑑定機關鑑定，倘他造對樣品形式上之真實性有所爭執，則就提出鑑定報告者應先證實其送交樣品之形式上真正，法院方需審酌鑑定報告之內容。提出者可以其他證據證明樣品之真正，倘提出者無法證明該樣品形式上之真正時，依該樣品所作成之鑑定報告，自無證據能力，不得作為證據。

但當訴訟對造就所送之樣本形式上之真實性無爭執，或提出鑑定報告者已證明樣品之真正後，依據目前最高法院判例對於鑑定報告之意見，認為就鑑定人之鑑定意見可採與否，仍應踐行調查證據之程序而後定其取捨。故鑑定報告亦僅是證據方法之一，尚須就其證明力進行審酌。故自行送請鑑定之鑑定報告，縱非民事訴訟法所稱之鑑定，但仍得為證據資料之一種，而應就其證明力進行調查。

2. 傳聞證據為證據禁止事項，應予排除

第一章案例中律師之說明書，其內容陳述審查員 Yeung 於審理程序以外之言詞陳述，符合證據法第 801 條(a)及第 801 條(c)項之規定，而屬傳聞。依據第 802 條規定，傳聞不具證據能力。

至於原告所主張適用之第 804 條 (b) 項 (3) 款傳聞法則之例外，以證人無法出庭作為必要之因素，原告並未說明證人有何符合第 804 條(a)項無法出庭之情形，且聯邦證據法第 804 條 (b) 項 (3) 款之構成要件，要求該陳述應該與陳述人（即審查員）之金錢或財產利益相違反，或有使其負民事或刑事責任之虞，或使其對他人之請求權歸於無效之情形，本件並不該當其構成要件，自無第 804 條 (b) 項 (3) 款傳聞法則之例外之適用。

另本案律師之說明書，並未與證據法所定之其他特定之例外情形，具有同等情況性之真實性擔保，且該陳述就其所提出證明之事項，並無較提出者經合理努力所能獲得之其他證據，更有證明價值，自難謂符合第 807 條之傳聞例外，故仍不得列入證據。

3. 美國專利侵權訴訟之專家證詞，以可信賴性為允許作為證據之標準，而我國鑑定機關所為之鑑定，其所使用之鑑定方法，則僅涉及證明力之衡量，而不影響其證據能力。

美國專利侵權訴訟中，專家證人必須被訴訟當事人證明其具有科學、技術、或其他特殊的知識，方具有專家證人之適格。一個證人是否具有充分之資格而得作為專家證人，則由法院依聯邦證據法第 104 條第(a)項決定。證人就系爭之標的是否具有專家證人之資格，由法院於衡量個案狀況後決定。

對於專家證人證詞之採用標準，乃依其所採取之理論是否具有可信賴性而定。在訴訟中應考量的因素，是依該事件之特性及種類，該理論是否具有法院所保證之可信賴性，且該理論是否已經在該領域所被廣泛接受，及檢驗之方式，包括該理論或技術是否得被測試、是否被認真的重複檢查或被公開、是否被廣泛得知、或其潛在的誤差率，是否被相關科技界所接受。

故在美國專利侵權訴訟中，倘其能證明所用以鑑定之理論，符合可信賴性之標準，則得作為證據。至於該證詞之份量，則由事實審理者衡量決定之。但若該鑑定理論缺乏可信賴性，則不得允許作為證據。

在我國民事訴訟法程序，倘訴訟當事人對於鑑定人之能力有所爭執時，由法院斟酌一切情事後，予以決定。至於鑑定報告未依循業已廢止之經濟部智慧財產局所公佈之「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程實施鑑定時，由於「專利侵害鑑定基準」或目前發布之「專利侵害鑑定要點」，係供法院及專利侵害專業鑑定機構為鑑定時之參考，不具法律效果，並非屬法規命令，故鑑定機關之鑑定違反「專利侵害鑑定基準」鑑定流程所作成之鑑定報告，應仍有證據能力。

不過由於「專利侵害鑑定基準」或司法院公布之「專利侵害鑑定要點」之鑑定流程，為我國普遍接受之鑑定方式，具有美國訴訟中對鑑定方法所要求之可信賴性。倘鑑定機

關不採該理論而依其他鑑定流程為鑑定時，法院則應審酌該流程是否具可信賴性、該鑑定理論是否為該領域所普遍接受。由於我國對專家證人證詞之要求，並未規定需具有可信賴性，方得為證據，故縱該證據之可信賴性堪質疑，亦應非屬證據能力之問題，而屬證明力之判斷。關於證明力之判斷，則由法院審酌其鑑定過程中所參酌之證據，及其所使用之鑑定方法，依自由心證判斷之。故我國實務判決中有以鑑定機關未依鑑定流程為鑑定，而逕認該證據不具證據能力之做法，筆者實難贊同。

4. 在解讀申請專利範圍時，應優先適用內部證據

在解釋申請專利範圍時，應依內部資料作為優先之證據，僅有在內部資料不足以判斷申請專利範圍時，方有參酌外部證據之必要。其原因一則在於內部證據方可充分表示專利權人於申請時之真意，再者對於專利權人以外之人，僅能依內部證據作為申請專利範圍之判斷，為保護公眾之期待，故在解讀申請專利範圍時，自應優先適用內部證據。

第一章案例為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，是否僅限於內部證據方可為證據？筆者基於以下理由，認為申請錯誤修正，而有擴大申請專利範圍之效果時，應僅能以內部證據作為證據。：

- (1) 在立法者於立法時，衡量專利權人所能提供之利益及應受之保護，與公眾之期待及利益時，設計專利法第 251 條，規定擴大申請專利範圍時，其應能以專利說明書為支持，且以兩年為限，以避免無可期待的擴大申請專利範圍，以期在專利權人專屬權之保護及公眾期待之保護間取得平衡。基於如是考量，倘不認為專利法第 255 條之修正應受公開檔案可以查知之限制，將會使法律之設計出現漏洞。
- (2) 通常錯誤之修正並不會影響申請專利範圍，如本件因修正錯誤而擴大專利範圍之情形，為「非常獨特及不尋常之情況」，立法者於立法時就此獨特之情形，不一定有所考量，在解釋法律時，不應拘泥於單條之法條文字，仍應就法規整體體系為解釋，如前所述，立法者於立法時，既已依價值衡量，就擴大申請專利範圍作了證據及時間之限制，該限制自應同時適用在再審查及錯誤修正之情況，方符立法者立法時之意旨。
- (3) 專利說明書、圖表或申請歷史檔案，為公眾信賴以決定申請專利範圍之公開資料，具有公眾通知之重要性。自專利公開後，第三人可據該資料決定申請專利範圍而為迴避設計。倘允許錯誤修正不以內部證據為限，則會使已投入迴避設計者所花費之時間及金錢付諸流水，會相當程度的阻止第三人為迴避設計之意願，就社會整體技術之發展而言，並非善事，且與專利法設計之本意相悖。
- (4) 在申請過程中專利商標局與專利權人之溝通固然是案件之重點，但更重要的是，於兩者溝通之時，在檔案紀錄中留下何種證據，而使第三人對其錯誤修正具有期待可能性。蓋專利權是一種效力極大之排他權，在專利權人保護及社會期待之保護下應取得平衡，雖然法院應假定專利商標局適當的執行其職務，但倘公開資料無法支持該項修正，甚至顯示相反之事實時，基於法官對於專利有效性之審查權，應該判定該修正無效。

(5) 由於專利具有強大之排他效果，故在申請專利時，宜賦予專利申請人較高程度之注意義務，以保護大眾之期待。故限制修正錯誤僅以內部證據為限，可使申請權人在申請之往來中，賦予更大之注意。

5. 抗辯事項為被告之舉證責任，負有舉證責任之人，應滿足各爭點之舉證程度標準。

由於專利的核發，業經專利商標局之審查員，審酌所有相關之資料後所發出，專利有效性，是受專利法所推定的。質疑專利有效性者，應以清楚而具有說服力之證據推翻其推定。

倘因錯誤而申請修正之情形，亦須經過專利商標局之審核，方會允許。於修正證書發出後，修正證書即與專利證書結合，成為專利之一部分，而改變專利之用語。因此，對於修正證書之質疑，無異於對於專利有效性之質疑，應由被告負舉證責任，且亦應與對專利之有效性質疑相同，需以清楚而具有說服力之證據推翻其有效性。

故就第一章之案例，筆者亦贊同法院之意見，專利商標局的發給修正證書之行為應被推定有效，而應以清楚而具有說服力之證據，推翻其有效性。而案例中之被告，已提出完整之申請檔案歷史資料，且任何合理之第三人由上開申請歷史中，應會得出專利權人已就該請求項之用語作出修正之確信，故筆者亦贊同被告對於修正證明之舉證，應已達到清楚而具有說服力之程度。

至於特殊案例部分，勝訴之一方，就案件屬特殊案例，應以清楚而具有說服力之證據證明之。由於清楚而具有說服力之程度，是相當高之舉證程度標準，是指證據清楚、直接、有份量、及有說服力，而能使事實發現者產生其所聲稱之事實為真實之確信或說服力，對於爭點確切事實之真實性，清楚的被說服，沒有任何遲疑。故倘非有相當充足之證據，則難謂已達該程度。在第二章之案例中被告雖獲勝訴，但其並無切確之證據證明原告提起訴訟之時，係出於惡意或濫訴之故意。故本案被告所提之證據並不足以達到清楚而具有說服力之程度，甚為明確。故就特殊案例部分，筆者贊同 DYK 法官之不同意見。

依美國專利侵權訴訟舉證責任分配之原則，在專利權人證明被告侵權後，被控侵權人應以表面證據，證明專利權人有申請歷史檔案之禁反言，而限制均等論之使用範圍。故被告有提出申請歷史檔案資料作為證據之義務，並應依該資料證明有禁反言之適用。倘被告不提出申請歷史檔案資料作為禁反言之抗辯時，該申請歷史檔案資料根本未成為證據，專家證人於作證時自無從引用申請歷史檔案紀錄，而說明該案是否有申請歷史檔案禁反言之適用，進而限制均等論之適用範圍。故法院不得以專家證人未就申請歷史檔案禁反言表示意見，而不採該證詞。

在我國雖未就舉證責任為明確之規定，但依我國民事訴訟採辯論主義之精神，及舉證責任之主要學說特別要件說或規範說之分配，審查歷史檔案禁反言屬被告之抗辯事項，應由被告負舉證責任，故鑑定報告未就申請歷史檔案禁反言表示意見，而僅主張有均等論下之侵權，則就原告而言，已盡其應負之舉證責任，被告既未證明有申請歷史檔案禁反言之適用，法院自不得以鑑定報告中未述及此部分之意見，而否定該鑑定報告之

證據能力或證明力。

6. 建議

(1) 美國判決中，已將專利侵權訴訟之各種舉證責任及其舉證應適用之標準，作出巨細靡遺之規範，謹將之整理如下，以作為我國審判時之參考：

專利所有人之舉證責任	舉證程度標準
所有權	表面證據
產品專利、設計專利、植物專利侵權： (字面侵害、均等論下侵害)	優勢證據
方法專利(產品實質相似性) (侵權)	優勢證據 法律推定
損害賠償	
1. 所受損害及所利益	優勢證據
2. 權利金	優勢證據
3. 特殊案件之費用及律師費	清楚及具說服力的證據
損害賠償之限制 產品標示或通知業已送達	優勢證據
故意侵權	清楚及具說服力的證據

被控侵權人之舉證責任	舉證程度標準
專利無效 (發明人之記載不正確、不具實用性、不具新穎性、可預期及顯而易見、發明來自他人、放棄、隱匿或隱瞞、顯而易見的重複專利、不具可實施性、未記載最佳實施例)	清楚及具說服力的證據
未侵權	
1. 申請歷史檔案禁反言	表面證據
2. 修理	優勢證據
3. 授權或默示授權	表面證據
不公平行為	清楚及具說服力的證據
懈怠	優勢證據
禁反言	優勢證據

由美國專利侵權訴訟之舉證程度標準觀察，舉證程度標準之要求，實與經濟成本及錯誤之危險分配息息相關。蓋專利之有效性既經行政機關加以審查，以程序保障及所支出社會成本之考量，要推翻其有效性，自應賦予較多之舉證責任義務，故在有關推翻專利有效性之推定之爭點，被告應負清楚而具有說服力之舉證責任。如屬單純兩造對抗之主張，所要求之舉證責任則多為民事訴訟一般所採取之優勢證據原則。因民事訴訟乃兩造當事人間私權爭議，兩造於法庭上乃相對立，但仍為相等性，當一方就爭議事實之舉證，他方為抗辯或反駁時，其間之「攻擊」與「防禦」，如非採「優勢證據原則」，一方就事實舉證，所提出證據之可能性已大於不可能性時，仍以存在「不可能」而不採「可能性之證據」，相對而言，相當於採取「不可能之抗辯」，此於兩造當事人間，將顯不公平於提出「可能性」證據之一方。因此基於公平原則，應採信有較大可能性之證據，始符法律之公平正義。而關於具有懲罰意味之故意侵權及費用及律師費，為平衡兩造之利益，故課專利權人較高之舉證責任。

美國就專利侵權訴訟之舉證程度標準，皆由判決累積而成，故其所採之標準，不但符合成本概念，亦與人民之法律感情一致，深具參考價值。

(2) 我國就專利侵權訴訟中不同之舉證責任，亦有仿照美國適用不同程度舉證標準之必要。

我國大部分學者認為，我國民事訴訟與其他大陸法相同，所採的一般民事證明度係「法官的確信」，亦即該事實的存在已處於一個接近於確定的高度蓋然性，幾乎相當於英美法系中之「超越合理的懷疑」。

但大陸法系高標準的證明度，真正的後果是增加總體判斷錯誤之預期成本，即不公平地使負有舉證責任之當事人，承擔較多之不利益，並未帶來任何增加正確判決或促進真實發現的正面效果。英美法系「證據之優越」的證明度下，錯誤判決之機會公平地由原告及被告分擔；而大陸法系「法官的確信」之證明度下，則會不公平地將大部分錯誤判決之機率由原告負擔。因此，只有在認為誤判與原告勝訴之不利益大於誤判與被告勝訴之不利益時，方有採取高標準證明度之必要。

而根據我國關於專利侵權訴訟之實證研究，原告之勝訴率僅為 23%、或為 27.9%，可合理推測係因我國採取高標準之證明度所致。則在智慧財產權之重要性日益增加，我國政府一再強調保護智慧財產權之際，在實務上卻顯示如此之判決結果，實有就我國訴訟之舉證責任分配及舉證程度標準加以檢討之必要。

我國既有許多學者認為，證明度得因事件種類或待證事實之差異而有所不同，且在舉證上有困難或為權利救濟認有必要情形，得降低其證明度，或提出將證明度之標準分成三個階層或四個階層之建議。則我國在專利侵權訴訟上，實有參考美國專利侵權訴訟所採之舉證程度標準之必要。如此方能減少原告承擔過多不利益，真正落實我國對於智慧財產權之保護。

參 考 文 獻

一、 中文資料

(一) 著作

- 1、Arthur Best 著，蔡秋明、蔡兆誠、郭乃嘉譯，證據法入門，元照出版公司，2002年12月。
- 2、Kevin G. Rivette 及 David Kline 著，林柳君譯，閣樓上的林布蘭，經典傳訊文化股份有限公司，2000年6月。
- 3、吳巡龍，新刑事訴訟制度與證據法則，學林文化事業有限公司，2003年9月。
- 4、邱聯恭，民事訴訟法研究會第55次研討會後補注，民事訴訟之研討(六)，民事訴訟法研究基金會編，1997年3月。
- 5、邱聯恭講述/許士宦整理，口述民事訴訟法講義(三)，2000年。
- 6、姚瑞光著，民事訴訟法論，民國75年11月。
- 7、洪瑞章著，專利侵害鑑定實務及鑑定基準，國立交通大學智慧財產權管理學分班講義，2001年。
- 8、黃文儀著，申請專利範圍的解釋與專利侵害判斷，民國83年2月。
- 9、黃文儀著，專利實務第二冊，民國89年1月。
- 10、經濟部智慧財產局編印，專利侵害基準，民國88年3月出版。
- 11、劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀著，美台專利訴訟-實戰暨裁判解析，元照出版有限公司，2005年4月。
- 12、劉尚志、陳佳麟著，電子商務與電腦軟體之專利保護，2001年。
- 13、駱永家著，民事舉證責任論，1972年。
- 14、簡世雄，專利申請實務，民國66年。
- 15、羅炳榮著，工業財產權叢論美國專利訴訟篇，1999年10月。
- 16、陳凱倫，「美國專利之侵害與美國聯邦巡迴上訴法院之判例」，專利專論集，台一國際專利商標事務所，民國83年10月。

(二) 期刊論文

- 1、Kevin M. Clermont & Emily Sherwin 著，黃國昌譯，「證明度-比較法學下之觀點」，法學叢刊，第188期，2002年。
- 2、「民事研究會第36次學術研討會」，法學叢刊第197期，94年1月，第162頁。
- 3、陳佳麟，「專利產品的修理與再製之爭議與區別判斷」，2005全國科技法律研究會論文集，國立交通大學，94年11月。
- 4、沈冠伶，「舉證責任與證據契約之基本問題-以作業系統裝置契約之給付不完全為例」，台灣本土法學，第36期，2002年7月，第191頁。
- 5、林世宗，「合理懷疑與優勢證據法則」，全國律師，2002年9月，第66頁。

- 6、姜世明，「消極事實之舉證責任分配」，成大法學，第 10 期，94 年 12 月，第 164 頁。
- 7、姜世明，「程序安定性之終結者-民事訴訟法第二七七條但書實務見解之評估（以士林地院 90 年訴字第 973 號民事判決為例）」，月旦法學雜誌，第 106 期，2004 年 3 月。
- 8、許士官，「審判法院之選擇與舉證責任之分配-2002 年司法院大法官解釋、最高法院裁判之一側面」，台灣本土法學，第 52 期，2003 年 11 月。
- 9、黃國昌，「比較民事訴訟法下的當事人圖像-由審理基本原則、證據收集權及證明度切入」，政大法學評論，第 76 期，92 年 12 月。
- 10、黃國昌，「階段的舉證責任論-統合實體法政策下之裁判規範與訴訟法觀點下之行為規範」，東海大學法學研究，第 22 期，2005 年 6 月。
- 11、宋皇志，「我國專利侵權之實證研究」，全國科技法律研討會論文集，國立交通大學科際法律研究所，民國 94 年 11 月。

（三）學術論文

- 1、林欣蓉，「知識經濟下之司法創新與改革-我國智慧財產法院設立之實證研究」，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，民國 95 年 2 月。
- 2、林明儀著，「美國專利訴訟在聯邦民事程序中之特殊議題探討：以陪審團、特權、分階段審理與聽證為中心」，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，民國 93 年 6 月。
- 3、陳斌，「美國專利法第 271 條 (g) 項「方法專利侵權」之研究」，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，民國 94 年 1 月。
- 4、莊國祥著，「專利侵害技術類型與鑑定之研究」，國立交通大學科技管理研究所碩士論文，民國 84 年。
- 5、朱莉亞，「專利權之侵害與救濟之研究」，中國文化大學法律學研究所碩士論文，民國 75 年。

（四）我國案例

- 1、台中地方法院 92 年智字第 31 號判決。
- 2、最高法院 94 年台上字第 541 號判決。
- 3、最高法院 86 年台上字第 448 號判決。
- 4、最高法院 86 年台上字第 2279 號判決。
- 5、最高法院 80 年台上字第 632 號判決。
- 6、最高法院 79 年台上字第 2739 號判決。
- 7、最高法院 77 年台再字第 31 號判決。
- 8、最高法院 77 年台再字第 31 號判決。
- 9、最高法院 86 年台上字第 1862 號判決。
- 10、最高法院 86 年台上字第 1862 號判決。
- 11、最高法院 86 年台上字第 448 號判決。
- 12、最高法院 79 年台上字第 2739 號判決。

- 13、最高法院 79 年台上字 540 號判例。
- 14、最高法院 80 台上字 632 號判決。
- 15、最高法院 86 台上字 2279 號判決。
- 16、最高法院 94 年台上字第 541 號判決。
- 17、最高法院民事判決九十三年度台上字第五六〇號。
- 18、臺灣高等法院民事判決 94 年度智上字第 11 號。
- 19、臺灣高等法院臺中分院 93 年度智上字第 14 號判決。

二、 英文資料

(一) 著作

- 1、ANN TAYLOR SCHWIN,EVIDENCE, CAL AFFIRMATIVE DEF. (2005.)
- 2、BRYAN A. GARNER,BLACK'S LAW DICTIONARY,95 WEST GROUP (7 ed. 1999)
- 3、BARRY L. GROSSMAN & GARY M. HOFFMAN,PATENT LITIGATION STRATEGIES HANDBOOK, (2000)
- 4、CHARLES ALAN WRIGHT & KENNETH W. GRAHAM, Jr., FEDERAL PRACTICE & PROCEDURE FEDERAL RULES OF EVIDENCE (Updated By The 2005 Supplement)
- 5、C. McCORMICK, HANDBOOK OF THE LAW OF EVIDENCE (2d ed. 1972)
- 6、DAVID L. FAIGMAN ET AL., MODERN SCIENTIFIC EVIDENCE: THE LAW AND SCIENCE OF EXPERT TESTIMONY, (Updated By The 2003 Pocket Part)
- 7、DONALD S. CHISUM,CHISUM ON PATENTS,LEXIS PUBLISHING (2000)
- 8、DOUGLAS DANNER & LARRY L. VAM , EXPERT WITNESS CHECKLISTS (3d ed.)
- 9、ERIC D. GREEN & CHARLES R. NESSON , PROBLEMS, CASE, AND MATERIALS ON EVIDENCE, (1994)
- 10、GARLAND P. ANDREWS, WILLFUL INFRINGEMENT OF PATENTS, PATTEN LAW ANNUAL (1988)
- 11、GREGORY E. UPCHURCH , INTELLECTUAL PROPERTY LITIGATION GUIDE: PATENTS AND TRADE SECRETS.
- 12、HON BARRY RUSSELL, BANKRUPTCY EVIDENCE MANUAL.
- 13、IMWINKELRIED ET AL, CALIFORNIA EVIDENTIARY FOUNDATIONS, 9-10 (2003 Supplement)
- 14、J. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW § 1388, at 1733 (1904)
- 15、J. WEINSTEIN & M. BERGER, WEINSTEIN 'S EVIDENCE, (1991)
- 16、JOHN H. KLOCK, EVIDENCE RULES ANNOTATED R 101[I] (3d ed.), 2B N.J. Prac. Series TM
- 17、K. O'MALLEY, J. GRENIG & W. LEE, FEDERAL JURY PRACTICE AND INSTRUCTIONS (5th ed. 2000)
- 18、LAWRENCE M. SUNG, PATENT INFRINGEMENT REMEDIES, (2004)

- 19 · LUBET , MODERN TRAIL ADVOCACY – ANALYSIS AND PRACTICI 359 (2d ed 1997)
- 20 · McCormick, Evidence (5th ed. 1999)
- 21 · MICHAEL H. GRAHAM, FLORIDA EVIDENTIARY FOUNDATIONS (2d ed. 1997)
- 22 · MICHAEL H. GRAHAM, HANDBOOK OF FEDERAL EVIDENCE, (6th ed.)
- 23 · MICHAEL H. GRAHAM, HANDBOOK OF FEDERAL EVIDENCE, (Updated By The 2005 Pocket Part)
- 24 · ROBERT A. MATTEWS, Jr., ANNOTATED PATENT DIGEST (Matthews)
- 25 · STEVEN GOODE & OLIN GUY WELLBORN III ,COURTROOM HANDBOOK ON FEDERAL EVIDENCE (2005)
- 26 · VIRGINIA V. SHUE & JAMES V. VERGARI , STATE COMPUTER LAW, COMMENTARY, CASES & STATUTES (2000)

(二) 期刊論文

- 1 · Charles J. Walsh, *Increasing the useful information provided by experts in the courtroom : A comparison of federal rules of evidence 703 and 803 (18) with the evidence rules in Illinois, Ohio, and New York*, 26 Seton Hall L. Rev. 183 (1995)
- 2 · *CONCRETE PIPE AND PRODUCTS OF CALIFORNIA, INC., PETITIONER V CONSTRUCTION LABORERS PENSION TRUST FOR SOUTHERN CALIFORNIA., SUPREME COURT OF THE UNITED STATES*, U.S.L.W. (June 15, 1993)
- 3 · Fred Galves, *Where the not-so-wild things are : Computers in the courtroom, The federal rules of evidence, and the need for institutional reform and more judicial acceptance*, 13 Harv. J.L. & Tech. 161 (2000)
- 4 · Jeffrey I. D. Lewis & Art C. Cody, *Unscrambling The Egg: Pre-Suit Infringement Investigations Of Process And Method Patents*, 84 JPTOS 5 (January, 2002).
- 5 · John Dragseth, *Corced waiver of the attorney-client orivilege for opinions of counsel patent litigation.*, 80 Minn. L. Rev. 167 (November, 1995)
- 6 · John P. Cronan, *Do statements against interests exist? A critique of the reliability of Federal rule of evidence 804(B)(3) and a proposed reformulation*, 33 Seton Hall L. Rev. 1 (2002)
- 7 · Karen Tripp & Linda Stokley, *Changes in U.S. Patent Law Effected by the Uruguay Round Agreements Act—The GATT Implementation Legislation*, 3 Tex. Intell. Prop. L. J. 315, 321(1995).
- 8 · Mark Lawrence, *The admissibility of former testimony under rule 804(b)(1) : Defining a predecessor in interest*, 42 U. Miami L. Rev. 975 (1988)
- 9 · *METROPOLITAN STEVEDORE CO. v. RAMBO ET AL. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES*, U. S. L.W. 65, 48
- 10 · *ROCEDURE IN PUBLIC PERSON DEFAMATION CASES: THE IMPACT OF THE FIRST AMENDMENT* ,Texas L. Rev.
- 11 · W. Bradley Haymond, *The Process Patent Amendments Act of 1988: Solving an Old Problem, but Creating New Ones*, 17 J. Marshall J. Computer & Info. L. 219, 569 (1989).
- 12 · Weissenberger, *Federal Rule of Evidence 804 ; Admissible Hearsay from ann Unavailable Declarant*,55 U. Cin L.Rev.1079,1120 (1987)

(三) 國外案例

1. A.C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Construction Co.,960 F.2d 1020,22 USPQ2d 1321 (Fir. Cir. 1992)

2. *Abbot Laboratories v. Diamedix Corp.*, 969 F.Supp. 1064, 43 USPQ2d 1448 (N. D. III 1997)
3. *Abbott Laboratories v. Geneva Pharmaceuticals, Inc.*, 182 F.3d 1315, 51 USPQ2d 1307 (Fed.Cir.1999)
4. *Advanced Cardiovascular Sys., Inc. v. SciMed Life Sys., Inc.*, 988 F.2d 1157, 1161, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1038, 1041 (Fed. Cir. 1993)
5. *Aerovox Corp. v. Polymet Mfg. Corp.*, 67 F.2d 860, 20 USPQ 119 (2d Cir.1933)
6. *Alexander v. Conveyors & Dumpers, Inc.*, 731 F.2d 1221, 1228-29 (5th Cir. 1984)
7. *Al-Site Corp. v. VSI International, Inc.*, 174 F.3d 1308, 50 USPQ2d 1161 (Fed. Cir. 1999)
8. *Amax Fly Ash Corp. v. United States*, 514 F.2d 1041, 1047, 182 U.S.P.Q. (BNA) 210, 215 (Ct. Cl. 1975)
9. *American Automotive Accessories, Inc. v. Fishman*, 175 F.3d 534, 540- 41 (7th Cir.1999)
10. *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, nc.*, 725 F.2d 1350, 1359, 220 USPQ 763, 770 (Fed.Cir. 1984)
11. *American Med. Sys., Inc. v. Medical Eng'g Corp.*, 6 F.3d 1523, 1537, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1331 (Fed. Cir. 1993)
12. *Amgen, Inc. v. Chugai Pharm. Co.*, 927 F.2d 1200, 1209, 18 U.S.P.Q.2d (BNA) 1016, 1024 (Fed. Cir. 1991)
13. *Amsted Indus., Inc. v. Buckeye Steel Castings Co.*, 24 F.3d 178, 183 (Fed. Cir. 1994)
14. *Amsted Industries Inc. v. National Castings, Inc.*, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1737, 1755, 1990 WL 106548 (N.D. Ill. 1990)
15. *Ander son v. Liberty Lobby, Inc.* , 477 U. S. 242, 252 (1986)
16. *Arachnid Inc. v. Merit Indus. Inc.*, 939 F.2d 1574, 19 USPQ 2d 1513 (Fed. Cir. 1991)
17. *Arkansas State Highway Comm'n v. Schell*, 683 S.W.2d 618, 622 (Ark. Ct. App. 1985)
18. *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.*, 365 U.S. 336, 346 (1961)
19. *Arvin Indus., Inc. v. Berns Air King Corp.*, 525 F. 2d 182, 1975.
20. *Atlantic-Pacific Construction Co., Inc. v. N.L.R.B.*, 52 F.3d 260, 263 (9th Cir.1995)
21. *Atlas Power Co. v. E.I.Du Pont. De Nemours & Co.*, 224 USPQ 409, 416 (1984).
22. *Austin Machinery Co. v. Backeye Traction Ditcher Co.*, 13 F.2d 697 (6 th Cir.1926)
23. *Bach v. Penn Central Transportation Co.*, 487 F.2d 395 (C.A.8th, 1973)
24. *Baker Oil Tools, Inc. v. Geo Vann, Inc.*, 828 F.2d 1558, 1564, 4 U.S.P.Q.2d (BNA) 1210, 1214 (Fed. Cir. 1987)
25. *Baker v. Elcona Homes Corp.*, 588 F.2d 551, 558 (6th Cir.1978)
26. *Ballou v. Henri Studios, Inc.*, 656 F.2d 1147, 1154 (5th Cir.1981)
27. *Barber v. Page*, 390 U.S. 719, 723-25, 88 S.Ct. 1318, 1321-22, 20 L.Ed.2d 255 (1968)
28. *Bassick Mfg. Co. v. Adams Grease Gun Corp.*, 54 F.2d 285, 286, 12 USPQ 78 (2d Cir 1922)
29. *Bell & Howell Document Management Products Co. v. Altek Systems*, 132 F. 3d at 705, 45 USPQ2d (1997)
30. *Bendix Corp. v. U. S.*, 220 Ct. Cl. 507, 600 F.2d 1364, 1371-72, 204 U.S.P.Q. (BNA)
31. *Bott v. Four Star Corp.*, 807 F.2d 1567, 1575, 1 USPQ2d 1210 (Fed. Cir. 1986)
32. *Bott v. Four Star*, 807 F.2d 1567, 1572 (Fed. Cir. 1986)

33. Brenner v. Manson, 383 U.S. 519, 534 (1966)
34. Bridges v. State, 247 Wis. 350, 19 N.W.2d 529 (1945)
35. Brown ex rel. Estate of Brown v. Philip Morris, 228 F.Supp.2d 506, 512-13 (D.N.J.2002)
36. Bruck v. Adams, 259 Cal.App.2d 585, 588, 66 Cal.Rptr. 395, 397 (1st Dist.1968)
37. Burke v. City of Anderson, 612 N.E.2d 559 (Ind. Ct. App. 4th Dist. 1993)
38. C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc., 157 F.3d 1340, 1361, 48 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1231 (Fed. Cir. 1998)
39. Carter-Wallace, Inc. v. Riverton Labs., Inc., 433 F.2d 1034, 1038, 167 USPQ 656, 659 (2d Cir. 1981)
40. Checkpoint Sys., Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n, 54 F.3d 756, 759-60, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1042, 1044 (Fed. Cir. 1995)
41. Chemcast Corp. v. Arco Indus. Corp., 913 F.2d 923, 927, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1033, 1036 (Fed. Cir. 1990)
42. Christophersen v. Allied-Signal Corp., 939 F.2d 1106, 1113-14 (5th Cir. 1991)
43. Collar Co. v. Van Dusen, 90 U.S. (23 Wall.) 530, 563-64 (1874)
44. Compare George P. Converse & Co. v. Polaroid Corp., 136 F. Supp. 912, 914, 108 USPQ 171, 172 (D. Mass. 1955)
45. Concrete Pipe & Products of Cal., Inc. v. Construction Laborers Pension Trust for Southern Cal., 508 U. S. 602, 622 (1993)
46. Conroy v. Reebok Int'l Ltd., 14 F.3d 1570, 1573, 29 U.S.P.Q.2d (BNA) 1373, 1374-75 (Fed. Cir. 1994)
47. Cooper v. Laboratory Corp. of America Holdings, 150 F.3d 376, 380 (4th Cir. 1998)
48. Corborandum Co. v. Molten Metal Equipment Innovations, Inc., 72 F.3d 872, 878, 37 USPQ2d 1169, 1172 (Fed. Cir. 1995)
49. Corning Glass Works v. Anchor Hocking Glass corp., 374 F. 2d 473, (1967)
50. CTS Corp. v. Piher Int'l Corp., 527 F.2d 95, 104 n. 29 (7th Cir. 1975)
51. Cummings v. Artuz, 237 F.Supp.2d 475, 487 (S.D.N.Y. 2002)
52. Cunningham v. Gans, 507 F.2d 496 (2d Cir. 1974)
53. Cunningham v. Rendezvous, Inc., 699 F.2d 676 (4th Cir. 1983).
54. Cybor Corp. v. FAS Tech. Inc., 138 F.3d 1448, 1456, 46 USPQ2d 1169 (Fed. Cir. 1998) (en banc)
55. Cybor Corp. v. FAS Technology Inc. 138 F.3d at 1154-1155 n.3, 46 USPQ2d at 1173 n3
56. Cybor. v. FAS Technology Inc., 138 F.3d 1448, 46 USPQ2d 1169 Fed Cir 1998
57. Cyrix Corp. v. Intel Corp., 77 F.3d 1381, 1384, 37 U.S.P.Q.2d (BNA) 1884, 1887 (Fed. Cir. 1996)
58. Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., 509 US 579, 588 (1993) °
59. Dawn Equip. Co. v. Kentucky Farms Inc., 140 F.3d 1009, 46 USPQ2d 1109 (Fed. Cir. 1998)
60. Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176, 217 (1980)
61. Dawson v. Fulton-DeKalb Hospital Authority, 227 Ga.App. 715, 490 S.E.2d 142, 148 (1997)
62. Del Mar Avionics, Inc. v. Quinton Instrument Co., 836 F.2d 1320, 1327, 5 USPQ2d 1255 (Fed. Cir. 1987)

63. Delta-X Corp. v. Baker Hughes Production Tools, Inc., 984 F.2d 410 (Fed. Cir. 1993)
64. Donnelly Corp. v. Genetex Corp., 918 F.Supp. 1126, 1135 (W.D. Mich. 1996)
65. Ecker v. Scott, 69 F.3d 69, 72-73 (5th Cir. 1995)
66. Edwards v. Texas Employment Commission, 936 S.W.2d 462, 467 (Tex.App. 1996)
67. Eibel Process Co. v. Minn. & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45, 66, 43 S.Ct. 322, 67 L.Ed. 523 (1923)
68. Electric Storage Battery Co. v. Shimadzu, 307 U.S. 5, 15 (1939)
69. Electro Medical Sys. S.A. v. Cooper Life Sciences, Inc., 34 F.3d 1048, 1057 (Fed. Cir. 1994)
70. Engebretsen v. Fairchild Aircraft Corp., 21 F.3d 721, 728-29 (6th Cir. 1994)
71. English v. Ausnit, 38 USPQ2d 1625 (Bd. Pat. App. & Inter. 1993)
72. Envirotech Corp. v. Al George, Inc., 730 F.2d 753, 758, 221 USPQ 473 (Fed. Cir. 1984)
73. ENZO APA & SON v. Geapag A.G., 134 F.3d 1090 (Fed. Cir. 1998)
74. Fiataruolo v. United States, 8 F.3d 930, 942 (2d Cir. 1993)
75. Fillmore v. Reilly, 28 Cal.App.2d 460, 464, 82 P.2d 739, 741 (2d Dist. 1938)
76. FMC Corp. v. Manitowoc Co., 5 USPQ2d 1112, 1115-17 (Fed. Cir. 1987)
77. Fonar Corp. v. General Elec. Co., 107 F.3d 1543, 1550, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801, 1806 (Fed. Cir. 1997)
78. Fox v. Dannenberg, 906 F.2d 1253, 1256 (8th Cir. 1990)
79. Fromson v. Anitec Printing Plates, Inc., 132 F.3d 1437, 1442 (Fed. Cir. 1997)
80. Fromson v. Western Litho Plate and Supply Co., 853 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1988)
81. Genentech, Inc. v. Novo Nordisk A/S, 108 F.3d 1361, 1365-66, 42 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1004 (Fed. Cir. 1997)
82. General Electro Music Corp. v. Samick Music Corp., 19 F.3d 1405, 30 USPQ2d 1149 (Fed. Cir. 1994)
83. Gerber Garment Tech, Inc. v. Lectra Sys. Ltd, Rotec Indus., 215 F.3d
84. Glaverbel Societe Anonyme v. Northlake Mktg. & Supply, Inc., 45 F.3d 1550, 1556-57, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1496, 1500 (Fed. Cir. 1995)
85. Glaxo, Inc. v. Novopharm, Ltd., 52 F.3d 1043, 1047, 34 U.S.P.Q.2d (BNA) 1565, 1567 (Fed. Cir. 1995)
86. GNB Battery Technologies Inc. v. Exide Corp., 876 F. Supp. 582, 603-04 (D. Del. 1995)
87. Goodwin v. MTD Products, Inc., 232 F.3d 600, 609-10 (7th Cir. 2000)
88. Gorham Manufacturing Co. v. White, 81 U.S. (14 Wall.) 511, 528 (1872)
89. Government of Virgin Islands v. Grant, 775 F.2d 508, 513 (3d Cir. 1985)
90. Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 17-18 (1966)
91. Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Custin, 214 Ind. 54, 13 N.E.2d 542 (1938)
92. Green v. Electric Vacuum Cleaner Co., 132 F.2d 312, 56 USPQ 127 (6th Cir. 1942)
93. Greenwich Collieries v. Director, OWCP, 990 F.2d 730, 736 (CA3 1993)
94. Guinn v. Kopf, 96 F.3d 1419, 1421, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1157, 1159 (Fed. Cir. 1996)

95. Gustafson, Inc. v. Intersystems Indus. Prods., Inc., 897 F.2d 508, 510 (Fed.Cir.1990)
96. Hall v. Aqua Queen Manufacturing Inc., 93 F.3d 1548,39 USPQ2d 1925 (Fed.Cir 1996)
97. Hammett v. State, 578 S.W.2d 699, 708 (Tex.Crim.App.1979)
98. Hanson v. Alpine Valley Ski Area, Inc., 718 F.2d 1075, 1078, 219 U.S.P.Q. (BNA) 679, 682 (Fed. Cir. 1983)
99. Hatcher v. State, 334 S.E.2d 709, 175 Ga.App. 768 ; Commonwealth v. Gabelli, 112 A.2d 428, 177 Pa.Super. 608
- 100.Hebert v. Lisle Corp.,99F3d 1109,40 USPQ2d 1611 (Fed. Cir. 1996)
- 101.Herman & MacLean v. Huddleston, 459 U. S. 375, 390 (1983)
- 102.Hertz v. Luzenac American, Inc, 370 F.3d 1014, 1020 (10th Cir.2004)
- 103.Hess v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc., 106 F.3d 976, 980, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1782, 1785 (Fed. Cir. 1997)
- 104.Hickman v. Taylor,329 U.S. 495 (1947)
- 105.Hilton Davis Chemical Co. v. Warner-Jenkinson Co.,62F.3d 1520,35USPQ2d 1641 (Fed. Cir. 1995)
- 106.Hoechst Celanese Corp. v. BP Chems. Ltd., 78 F.3d 1575, 1578 (Fed.Cir.1996)
- 107.Hoganas AB v. Dresser Indus.,9F.3d 948,952,28 USPQ2d 1936 (Fed. Cir. 1993)
- 108.Honey v. Brown, 22 N.J. 433, 126 A.2d 354 (1956)
- 109.Huddleston v. Herman & MacLean, 640 F.2d 534, 552 (5th Cir.1981)
- 110.Hybritech, Inc. v. Monoclonal Antibodies, Inc., 802 F.2d 1367, 1384, 231 U.S.P.Q. (BNA) 81, 94 (Fed. Cir. 1986)
- 111.Idaho v. Wright, 497 U.S. 805 , 819, 110 S.Ct. 3139, 3149, 111 L.Ed.2d 638 (1990)
- 112.Imazio Nursery, Inc. v. Dania Greenhouses, 69 F.3d 1560, 1568, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1673, 1680 (Fed. Cir. 1995)
- 113.In Ikerd v. Lapworth,435 F.2d 197 (7th Cir. 1970)
- 114.*In re* Corey, 230 Cal.App.2d 813, 823, 41 Cal.Rptr. 379, 385 (1st Dist.1964)
- 115.*In re* David C., 152 Cal.App.3d 1189, 1208, 200 Cal.Rptr. 115, 127 (5th Dist.1984);
- 116.*In re* David C., 152 Cal.App.3d 1189, 1208, 200 Cal.Rptr. 115, 127 (5th Dist.1984)
- 117.*In re* Guilbert's Estate, 46 Cal.App. 55, 57, 188 P. 807, 808 (3d Dist.1920.
- 118.*In re* Marriage of Weaver, 224 Cal.App.3d 478, 486-88, 273 Cal.Rptr. 696, 700-01 (2d Dist.1990)
- 119.Innes v. Howell Corp., 76 F.3d 702, 712 (6th Cir.1996)
- 120.Insul-Wool Insulation Corp. v. Home Insulation, Inc., 176 F.2d 502, 503 (10th Cir. 1949)
- 121.Intel Corp. v. ULSI Corp., 995 F.2d 1566,1568,27 USPQ2d 1136,1138 (Fed. Cir. 1993)
- 122.International Visual Corp. v. Crown Metal Mfg. Co.,991 F.2d 768,26 USPQ2d 1588 (Fed. Cir. 1991)
- 123.Intra Corp. v. Hamar Laser Instruments, Inc., 662 F. Supp. 1420, 1439 (E.D. Mich. 1987),
- 124.J.P.Stevence & Co. v. Lex Tex,Ltd.,747 F.2d 1553,1559,223 USPQ1089,1092 (Fed. Cir.1984)
- 125.Jamesbury Corp. v. Litton Industrial Products, Inc.,839 F.2d 1544,1553,5 USPQ2d 1779,1786 (Fed.

Cir.1988)

126. *Jardine Estates, Inc. v. Koppel*, 24 N.J. 536, 133 A.2d 1 (1957)
127. *Jasson v. The Stanley Work*, 903 F.2d 812, 14 USPQ2d 1863 (Fed. Cir. 1990)
128. *Johnson v. William v. Ellis & Sons Iron Works, Inc.*, 604 F.2d 950, 958 (5th Cir. 1979)
129. *Joy Technologies, Inc. v. Manbeck*, 751 F. Supp. 225, 223 n.2, 17 USPQ2d 1257, 1262 n.2 (D.D.C. 1990)
130. *Kahn v. General Motors Corp.*, 135 F.3d 1472, 45 USPQ2d 1608 (Fed. Cir. 1998)
131. *Kendall Co. v. Progressive Medical Technology, Inc.*, 85 F.3d 1570, 38 USPQ2d 1917 (Fed. Cir. 1996)
132. *Kennedy v. Minarets & W. Ry.*, 90 Cal.App. 563, 576, 266 P. 353, 358-59 (3d Dist. 1928)
133. *King Instrument Corp. v. Otari Corp.*, 767 F.2d 853, 867 (Fed. Cir. 1985)
134. *King v. Deutsche Dampfs-Ges.*, 523 F.2d 1042 (2d Cir. 1975)
135. *Kloster Speedsteel AB v. Crucible, Inc.*, 793 F.2d 1565 (Fed. Cir. 1986)
136. *Kolmes v. World Fibers Corp.*, 107 F.3d 1534, 1541, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1829, 1834 (Fed. Cir. 1997)
137. *Kumho Tire Co. v. Carmichael*, 526 U.S. 137, 50 USPQ2d 1177 (1999)
138. *L.A. Gear, Inc. v. Thom McAnn Shoe Co.*, 988 F.2d 1117, 1128, 25 U.S.P.Q.2d (BNA) 1913, 1921 (Fed. Cir. 1993)
139. *Leesona Corp. v. United States*, 599 F.2d 958, 974, 202 U.S.P.Q. (BNA) 424, 439 (Ct. Cl. 1979)
140. *Lemelson v. United States*, 752 F.2d 1538 (Fed. Cir. 1985)
141. *Lepre v. Caputo*, 131 N.J. Super. 118, 328 A.2d 650 (Law Div. 1974).
142. *Lillian F. v. Superior Court*, 160 Cal.App.3d 314, 320, 206 Cal.Rptr. 603, 606 (1st Dist. 1984)
143. *Linear Technology Corp. v. Micrel, Inc.*, 275 F.3d 1040, 1055-56, 61 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1235, 46 U.C.C. Rep. Serv. 2d 334 (Fed. Cir. 2001)
144. *Liodas v. Sahadi*, 19 Cal.3d 278, 290 n.8, 137 Cal.Rptr. 635, 642 n.8, 562 P.2d 316, 323 n.8 (1977)
145. *Mahurkar v. C. R. Bard, Inc.*, 79 F.3d 1572, 1579, 38 USPQ2d 1288 (Fed. Cir. 1996)
146. *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992)
147. *Mantech Env't'l Corp. v. Huson Env't'l Serv. Inc.*, 152 F.3d 1368, 47 USPQ2d 1732 (Fed. Cir. 1998)
148. *Manville Sales Corp. v. Paramount Sys., Inc.*, 917 F.2d 544, 549, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1587, 1591 (Fed. Cir. 1990)
149. *Marchese v. Moore-McCormack Lines, Inc.*, 525 F.2d 831 (2d Cir. 1975)
150. *Markman v. Westview Instrument*, 52 F.3d 967 (Fed. Cir. 1995) °
151. *Mas-Hamilton Group v. Lagard, Inc.*, 156 F.3d 1206, 48 USPQ2d 1010 (Fed. Cir. 1998)
152. *Mason v. United States*, 408 F.2d 903, 906 (10th Cir. 1969)
153. *Mattco Forge, Inc. v. Arthur Young & Co.*, 52 Cal.App.4th 820, 847-50, 60 Cal.Rptr.2d 780, 797-99 (2d Dist. 1997)
154. *Maxwell v. J. Baker, Inc.*, 86 F.3d 1098, 1111, 39 U.S.P.Q.2d (BNA) 1001, 1010 (Fed. Cir. 1996)
155. *McHugh v. United Service Automobile Association*, 164 F.3d 451, 454 (9th Cir. 1999)

156. Mead Johnson & Co. v. Borough of South Plainfield, 95 N.J. Super. 455, 231 A.2d 816 (App. Div. 1967)
157. Meschino v. North American Drager, Inc. 841 F.2d 429 (1st Cir. 1988)
158. Metallurgical Industries Inc. v. Fourtek, Inc., 790 F.2d 1195, 1207, 229 U.S.P.Q. (BNA) 945 (5th Cir. 1986)
159. Met-Coil Systems Corp. v. Korner's Unlimited, Inc., 803 F.2d 684, 686, 231 USPQ 474, 476 (Fed. Cir. 1986)
160. Micro Motion, Inc. v. Kane Steel Co., 13 USPQ2d 1696 (Fed. Cir. 1990)
161. Minco, Inc. v. Combustion Eng'g., 95 F.3d 1109, 1119, 40 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1996)
162. Minnesota Min. and Mfg. Co. v. Ansul Co., 213 U.S.P.Q. (BNA) 1024, 1027, 9 Fed. R. Evid. Serv. 698 (E.D. Wis. 1981)
163. Mississippi Department of Transportation v. Cargile, 847 So.2d 258, 265 (Miss. 2003)
164. Modine Mfg. Co. v. Allen Group Inc., 917 F.2d 538, 16 U.S.P.Q.2d 1662 (Fed. Cir. 1990)
165. Moleculon Research Corp. v. CBS, Inc., 793 F.2d 1261, 1266, 229 U.S.P.Q. (BNA) 805, 808 (Fed. Cir. 1986)
166. Monarch Knitting Mach. Corp. v. Sulzer Morat GmbH, 139 F.3d 877, 881, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1977, 1981 (Fed. Cir. 1998)
167. Morton Int'l Co. v. Cardinal Chem. Co., 5 F.3d 1464, 1469, 28 U.S.P.Q.2d (BNA) 1190, 1194 (Fed. Cir. 1993)
168. Motorola Inc. v. Interdigital Tech. Corp., 121 F.3d 1461, 43 USPQ2d 1481 (Fed. Cir. 1997)
169. Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd., 133 F.3d 1473, 45 USPQ2d 1429 (Fed. Cir. 1998)
170. Munoz v. Strahm Farms Inc., 69 F.3d 501, 503, 36 USPQ2d 1499, 1501-02 (Fed. Cir. 1997)
171. National Hollow Brake-Beam Co. v. Interchangeable Brake-Beam Co., 106 F. 693, (Fed. Cir. 1901) .
172. New Jersey v. T.L.O., 469 U.S. 325, 345, 105 S.Ct. 733, 745-46, 83 L.Ed.2d 720 (1985)
173. Nichols v. American National Insurance Co., 154 F.3d 875, 885 (8th Cir. 1998)
174. Nike, Inc. v. Wal-Mart stores, Inc. 138 F.3d 1437, 1466, 46 USPQ2d 1001 (Fed. Cir. 1998)
175. Norris v. Gatts, 738 P.2d 344, 349 n.4 (Ala. 1987)
176. Northwestern Nat'l Cas Co. v. Global Moving & Storage, Inc., 533 F.2d 320 (6th Cir. 1976)
177. Oak Industries v. Zenith electronics corp., 687 F. Supp. 369 (N.D. Ill. 1988)
178. O'Daniel v. Inter-Island Resorts, Ltd., 46 Haw. 197, 202-03, 377 P.2d 609, 612 (1962)
179. Office of Workers' Compensation Programs v. Greenwich Collieries, 512 U. S. 267, 281 (1994).
180. Ortho Pharm. Corp. v. Genetics Inst., Inc., 52 F.3d 1026, 1030, 34 USPQ2d 144 (Fed. Cir.) , cert. denied, 156 U.S. 907 (1995)
181. Pall Corp. v. Micron Separations Inc., 66 F.3d 1211, 36 USPQ2d 1225 (Fed. Cir. 1995)
182. Pall Corp. v. Micron Separations, Inc., 66 F.3d 1211, 1218, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1230 (Fed. Cir. 1995)
183. Paragon Podiatry Lab. v. KLM Lab., 984 F.2d 1182, 25 USPQ2d 1561 (Fed. Cir. 1993)
184. Paulik v. Rizkalla, 760 F.2d 1270, 1273, 226 U.S.P.Q. (BNA) 224, 226 (Fed. Cir. 1985)
185. Payless Shoesource, Inc. v. Reebok Int'l Ltd., 998 F.2d 985, 990, 27 U.S.P.Q.2d (BNA) 1516, 1520-21 (Fed.

- Cir. 1993)
186. *People v. Bender*, 27 Cal.2d 164, 186, 163 P.2d 8, 21 (1945); *Whicker v. Crescent Auto. Co.*, 20 Cal.App.2d 240, 243, 66 P.2d 749, 751 (1st Dist.1937)
187. *People v. Burnick*, 14 Cal.3d 306, 314, 121 Cal.Rptr. 488, 492, 535 P.2d 352, 356 (1975)
188. *People v. Hyde*, 4 Dist., 212 Cal.Rptr. 440, 166 C.A.3d 463
189. *People v. Mahoney*, 13 Cal.2d 729, 732, 91 P.2d 1029, 1030 (1939); *Schloss v. His Creditors*, 31 Cal. 201, 203 (1866)
190. *People v. Tenney*, 205 Ill.2d 411, 275 Ill.Dec. 800, 793 N.E.2d 571, 586 (2002)
191. *Petroscan AB v. Mobil Corp.*, 79 F.3d 1166 (Fed. Cir. 1996)
192. *Pfaff v. Wells Elec., Inc.*, 124 F.3d, 1429, 1432, 43 U.S.P.Q.2d (BNA) 1928, 1931 (Fed. Cir. 1997)
193. *Piva v. Xerox Corp.*, 654 F.2d 591 (9th Cir.1981)
194. *Playboy Enter., Inc. v. Netscape Communications Corp.*, 354 F.3d 1020, 1031 (9th Cir.2004)
195. *Poppell v. City of San Diego*, 149 F.3d 951, 953-54 (9th Cir.1998)
196. *PPG Indus. v. Celanese Polymer Specialties Co.*, 840 F.2d 1565,1572,6 USPQ2d 1010,1016 (Fed.Cir.1988)
197. *PPG Indus., Inc. v. Guardian Indus. Corp.*, 75 F.3d 1558, 1564, 37 U.S.P.Q.2d (BNA) 1618, 1623 (Fed. Cir. 1996)
198. *Price v. Symsek*, 988 F.2d 1187, 1191 (Fed.Cir.1993)
199. *Proctor & Gamble Co. v. Nabisco Brands Inc.*,679 F.Supp.1360,1365,9 USPQ2d 1985,1990 (D.Del.1990)
200. *Quantum Corp. v. Tandon Corp.*, 940 F.2d 642, 643-44 (Fed. Cir. 1991)
201. *Radio Steel & Mfg. Co. v. MTD Prod., Inc.*, 788 F.2d 1554, 1559 (Fed. Cir. 1986)
202. *Ratliff v. State*, 114 Tex. Crim. 142, 25 S.W.2d 343 (1929)
203. *Raytheon Co. v. Roper Corp.*, 724 F.2d 951, 956, 220 U.S.P.Q. (BNA) 592, 596 (Fed. Cir. 1983)
204. *Reactive Metals & Alloys Corp. v. ESM, Inc.*, 769 F.2d 1578, 1582, 226 U.S.P.Q. (BNA) 821, 824 (Fed. Cir. 1985)
205. *Read Corp. v. Portec, Inc.*, 970 F.2d 816, 827 (Fed. Cir. 1992)
206. *Refac Int'l, Ltd. v. Hitachi, Ltd.*, 921 F.2d 1247, 1256, 16 U.S.P.Q.2d (BNA) 1347, 1354 (Fed. Cir. 1990)
207. *Reyes v. United States*, 383 F.2d 734 (9th Cir.1967)
208. *Rice v. United States*, 411 F.2d 485 (8th Cir.1969)
209. *Richardson-Vicks, Inc. v. Upjohn Co.*, 122 F.3d 1476, 1479, 44 U.S.P.Q.2d (BNA) 1181, 1183 (Fed. Cir. 1997)
210. *Rigby v. Beech Aircraft Co.*, 548 F.2d 288 (10th Cir.1977)
211. *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1545, 35 U.S.P.Q.2d (BNA) 1065, 1069 (Fed. Cir. 1995)
212. *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., Inc.*, 774 F. Supp. 1514, 1526 n.6, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1801, 34 Fed. R. Evid. Serv. 710 (E.D. Wis. 1991)
213. *Rite-Hite Corp. v. Kelly Co.*, 56 F3d 1538 1551 (Fed. Cir.) , Cert. Denied, 116 S. Ct.184 (1995)
214. *Rival Co. v. Sunbeam Corp.*, 987 F. Supp. 1167,1171 (W. D.Mo.1997)

215. *Rogers v. Rogers*, 89 N.J.Eq. 1, 104 A.; 32 (Sup.Ct.1910); *Conklin v. Heymann*, 124 N.J.Super. 227, 305 A.2d 820 (Law Div.1973)
216. *Rohm & Hasas Co. v. Brotech Corp.*, 127 F.3d 1089,44 USPQ 2d 1459 (Fed. Cir. 1997)
217. *Rolls-Royce Ltd. v. GTE Valeron Corp.*, 800 F.2d 1101, 1110 (Fed. Cir. 1986)
218. *Rosemount, Inc. v. Beckman Instruments, Inc.*, 727 F.2d 1540, 1548 (Fed. Cir. 1984)
219. *Rowan v. Lockheed Martin Energy Systems, Inc.*, 360 F.3d 544, 548 (6th Cir.2004)
220. *Rowland v. American General Finance, Inc.*, 340 F.3d 187, 194-95 (4th Cir.2003)
221. *Ryko Mfg. Co. v. Nu-Star, Inc.*, 950 F.2d 714, 716, 21 U.S.P.Q.2d (BNA) 1053, 1055 (Fed. Cir. 1991)
222. *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*, 45 F.3d 1575, 33 U.S.P.Q.2d (BNA) 1765, 1766-67 (Fed. Cir. 1995)
223. *Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc.*,126F.3d 1420,1423,44USPQ2d 1103 (Fed. Cir. 1997)
224. *SciMed Life Sys., Inc. v. Advanced Cardiovascular Sys., Inc.*, 242 F.3d 1337, 1344 (Fed.Cir.2001), 58 UPSQ2d at 1065
225. *Sectra-Physics, Inc. v. Coherent,Inc.*, 827 F.2d 1524,1532,3 USPQ2d 1737,1742 (Fed.Cir. 1987)
226. *Securities & Exch. Comm'n v. Geon Indus., Inc.*, 531 F.2d 39, 43 n. 3 (2d Cir.1976)
227. *Security Farms v. International Broth.*, 124 F.3d 999 (9th Cir.1997)
228. *Seiler v. Lucasfilm, Ltd.*, 613 F. Supp. 1253, 1260, 83 A.L.R. Fed. 535 (N.D. Cal. 1984)
229. *Seiler v. Lucasfilm, Ltd.*, 808 F.2d 1316, 1319 (9th Cir.1986)
230. *Sewall v. Walters*, 21 F.3d 411, 415, 30 U.S.P.Q.2d (BNA) 1356, 1358 (Fed. Cir. 1994)
231. *Shatterproof Glass Corp. v. Libbey-Owens Ford Co.*, 758 F.2d 613, 629, 225 U.S.P.Q. (BNA) 634, 644 (Fed. Cir.)
232. *Shearing v. Iolab Corp.*, 975 F.2d 1541,24 USPQ2d 1133 (Fed.Cir. 1992)
233. *Sheehan v. Sullivan*, 126 Cal. 189, 193, 58 P. 543, 544 (1899)
234. *Shelton v. Consumer Products Safety Commission*, 277 F.3d 998, 1010-11 (8th Cir.2002)
235. *Simonton v. Los Angeles Trust & Savings Bank*, 205 Cal. 252, 258, 270 P. 672, 675 (1928)
236. *Sinsky v. Pharmacia Ophthalmics,Inc.*,982 F.2d 494,25 USPQ2d 1290 (Fed.Cir.1992)
237. *Sliman v. Aluminum Co. of Am.*, 112 Idaho 277, 731 P.2d 1267 (1986)
238. *Slimfold Mfg. Co. v. Kinkead Indus., Inc.*, 932 F.2d 1453, 1459, 18 U.S.P.Q.2d (BNA) 1842, 1847 (Fed. Cir. 1991)
239. *Smith & Griggs Mfg. Co. v. Sprague*,123 U.S. 249,264 (1887)
240. *Smith Kline Diagnostics, Inc. v. Helena Labs. Corp.*, 926 F.2d 1161,1164,17 USPQ2d 1922 (Fed. Cir. 1991)
241. *Smith v. Ford Motor Co.*, 882 F.Supp. 770, 772-73 (N.D.Ind.1995)
242. *SmithKline Diagnostics, Inc. v. Helena Lab. Corp.*, 926 F.2d 1161, 1165, 17 U.S.P.Q.2d (BNA) 1922, 1925 (Fed. Cir. 1991)
243. *Southwall Tech., Inc. v. Cardinal IG Co.*, 54 F.3d 1570,1579,34 USPQ2d 1673,1676 (Fed. Cir. 1995)
244. *Sperry v. Florida*,373 U.S. 379,at 382 (1967)

245. Square Liner 360, Inc. v. Chisum, 691 F.2d 362, 376, 216 U.S.P.Q. (BNA) 666, 11 Fed. R. Evid. Serv. 1356 (8th Cir. 1982)
246. SRI Int, 1, Inc. v. Advance Technology Laboratories, Inc. & ATL Washing, Inc
247. Standard Oil Co. v. Am. Cyanamid Co., 774 F.2d 448, 452, 227 USPQ 293, 296 (Fed. Cir. 1985)
248. Standard Oil Co. v. Montedison, S.P.A., 664 F.2d 356, 371 (C.A.3th, 1981)
249. State v. Feaster, 156 N.J. 1, 716 A.2d 395 (1998).
250. State v. Fisher, 95 N.J.L. 419, 113 A. 607 (1921); State v. Linker, 94 N.J.L. 411, 111 A. 35 (1920)
251. State v. Grillo, 11 N.J. 173, 93 A.2d 328 (1952)
252. State v. Jensen, 735 P.2d 781, 791 (Ariz. 1987)
253. State v. LaCasse, 516 A.2d 145, 9 Conn.App. 79
254. State v. Montano, 204 Ariz. 413, 65 P.3d 61, 69 (2003)
255. State v. Mucci, 25 N.J. 423, 136 A.2d 761 (1957); Myers v. Weger, 62 N.J.L. 432, 42 A. 280 (E. & A. 1898)
256. State v. Oliver, 334 N.C. 513, 434 S.E.2d 202, 209 (1993)
257. State v. Pitts, 116 N.J. 580, 562 A.2d 1320 (1989)
258. State v. Prudden, 212 N.J.Super. 608, 515 A.2d 1260 (App.Div. 1986)
259. State v. Scherzer, 301 N.J.Super. 363, 694 A.2d 196 (App.Div. 1997)
260. State v. Tucker, 331 N.C. 12, 414 S.E.2d 548, 556 (1992)
261. State v. Williams, App., 651 P.2d 569, 103 Idaho 635
262. Stavinoha v. Stavinoha, 126 S.W.3d 604 (Tex. App. Houston 14th Dist. 2004)
263. Stickle v. Heublein, Inc., 716 F.2d 1550, 1565, 219 U.S.P.Q. (BNA) 377, 388 (Fed. Cir. 1983)
264. Stratoflex, Inc. v. Aeroquib Corp., 713 F.2d 1530, 1534, 28 USPQ 871 (Fed. Cir. 1983)
265. Studiengesellschaft Kohle M.B.H. v. Hercules, Inc., 105 F.3d 629, 633, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1518, 1521 (Fed. Cir. 1997)
266. Suanez v. Egeland 353 N.J.Super. 191, 801 A.2d 1186 (App.Div. 2002)
267. Summagraphics Corp. v. Ssnders Associates, Inc., 19 USPQ2d 1859 (D. Conn. 1991)
268. Superior fireplace company v. The Majestic products company and Vermont Castings, Inc., 270 F.3d 1358, 60 U.S.P.Q.2d 1668 (Fir.Cir. 2001)
269. Symbol Technologies, Inc. v. Opticon, Inc. 935 F.2d 1569, 19 USPQ 2d 1241 (Fed. Cir. 1991)
270. T.P. Laboratories, Inc. v. Professional Positioners, Inc., 724 F.2d 965, 220 USPQ 577 (Fed. Cir. 1984)
271. Tanabe Seiyaku Co. v. United States International Trade Commission, 109 F.3d 726, 41 USPQ2d 1976 (Fed. Cir. 1997)
272. Texas Digital Systems, Inc. v. Telegenix, 308 F.3d 1193 (Fed. Cir. 2002)
273. Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 39 USPQ2d 1492 (Fed. Cir. C1996)
274. Texas Instruments, Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n, 988 F.2d 1165, 1179, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1018, 1029 (Fed. Cir. 1993)

275. *Thomas v. State*, 474 S.W.2d 692 (Tex. Crim. App. 1972); *Lenore v. State*, 137 Tex. Crim. 417, 129 S.W.2d 657 (1939) ; *Winger v. State*, 117 Tex. Crim. 342, 36 S.W.2d 509 (1931).
276. *Tone Bros., Inc. v. Sysco Corp.*, 28 F.3d 1192, 1198, 31 U.S.P.Q.2d (BNA) 1321, 1324 (Fed. Cir. 1994)
277. *Transco Prods. Inc. v. Performance Contracting, Inc.*, 38 F.3d 551, 560, 32 U.S.P.Q.2d (BNA) 1077, 1084 (Fed. Cir. 1994)
278. *U.S. Grunewald v. U. S., N.Y.*, 77 S.Ct. 963, 353 U.S. 391, 1 L.Ed.2d 931. *Pigee v. Israel*, C.A.Wis., 670 F.2d 690,
279. *U.S. v. Bennett*, 363 F.3d 947 (9th Cir. 2004)
280. *U.S. v. Seifert*, 351 F. Supp. 2d 926, 66 Fed. R. Evid. Serv. 201 (D. Minn. 2005)
281. *Ulmer v. State Farm Fire & Casualty Co.*, 897 F.Supp. 299 (W.D.La.1995)
282. *UMC Elecs. Co. v. United States*, 816 F.2d 647, 656, 2 U.S.P.Q.2d (BNA) 1465, 1472 (Fed. Cir.)
283. *Unisplay v. American Electronic Sign Co., Inc.*, 69 F.3d 512, 517 (Fed.Cir.1995)
284. *Unisplay, S.A. v. American Elec. Sign Co.*, 69 F.3d 512, 517 n.8, 36 U.S.P.Q.2d (BNA) 1540, 1544 n.8 (Fed. Cir. 1995)
285. *United States v. Baker*, 10F.3d 1374, 1411 (9 th Cir 1993)
286. *United States v. Barrett*, 539 F.2d 244, 252 (1st Cir.1976)
287. *United States v. Bartley*, 855 F.2d 547, 552 (8th Cir.1988); *People v. Leung*, 272 A.D.2d 88, 89, 712 N.Y.S.2d 88 (1st Dep't 2000)
288. *United States v. Bensinger Co.*, 430 F.2d 584, 594 (8th Cir.1970)
289. *United States v. Bowers*, 593 F.2d 376 (10th Cir.1979)
290. *United States v. Cain*, 587 F.2d 678 (5th Cir.1979)
291. *United States v. Canan*, 48 F.3d 954, 960 (6th Cir.1995)
292. *United States v. Clayton*, 643 F.2d 1071, 1074 (5th Cir.1981)
293. *United States v. Crochiere*, 129 F.3d 233, 236 (1st Cir.1997)
294. *United States v. Cruz* F.2d 1020, 1023 (11th Cir. 1985)
295. *United States v. Dickerson*, 873 F.2d 1181, 1185 (9th Cir.1988)
296. *United States v. Duncan*, 42 F.3d 97, 101-02 (2d Cir.1994)
297. *United States v. Duran*, 4 F.3d 800, 803 (9th Cir.1993)
298. *United States v. Dwyer*, 539 F.2d 924, 928 (2d Cir.1976)
299. *United States v. Eisenberg*, 807 F.2d 1446, 1452-53 (8th Cir.1986)
300. *United States v. Fagan*, 821 F.2d 1002, 1008-1009 n. 1 (5th Cir.1987)
301. *United States v. Faison*, 564 F. Supp. 514 (D.N.J.1983)
302. *United States v. Fatico*, 458 F.Supp 388 (E.D.N.Y. 1978)
303. *United States v. Freeman*, 514 F.2d 1184, 1191 (10th Cir.1975)
304. *United States v. Gaitan-Acevedo*, 148 F.3d 577, 589 (6th Cir.1998)

305. United States v. Gerhart, 538 F.2d 807, 809 (8th Cir.1976)
306. United States v. Gray, 199 F.3d 547, 548-550 (1st Cir.1999)
307. United States v. Green, 40 F.3d 1167, 1173 (11th Cir.1994), cert. denied 514 U.S. 1089, 115 S.Ct. 1809, 131 L.Ed.2d 733 (1995)
308. United States v. Hall, 653 F.2d 1002, 1005 (5th Cir.1981)
309. United States v. Iaconetti, 406 F. Supp. 554, 559 (E.D.N.Y.)
310. United States v. Johnson, 722 F.2d 407, 410 (8th Cir.1983)
311. United States v. Jones, 958 F.2d 520, 521 (2d Cir.1992)
312. United States v. Just, 74 F.3d 902, 905 (8th Cir.1996)
313. United States v. Kairys, 782 F.2d 1374, 1379 (7th Cir.1986)
314. United States v. Leonard, 524 F.2d 1076, 1090-91 (2d Cir. 1975)
315. United States v. Levine, 546 F.2d 658, 667-68 (5th Cir.1977)
316. United States v. Licavoli, 604 F.2d 613, 622-23 (9th Cir.1979)
317. United States v. MacDonald, 688 F.2d 224, 232 (4th Cir. 1982)
318. United States v. Maestas, 554 F.2d 834 (8th Cir. 1977)
319. United States v. Mansoori, 304 F.3d 635, 665 (7th Cir.2002)
320. United States v. McGaughey, 977 F.2d 1067, 1071 (7th Cir.1992)
321. United States v. McVeigh, 153 F.3d 1166, 1190 (10th Ci.1998)
322. United States v. Meienberg, 263 F.3d 1177, 1181 (10th Cir.2001)
323. United States v. Oropeza, 564 F.2d 316, 325 n. 8 (9th Cir.1977)
324. United States v. Pastore, 537 F.2d 675 (2d Cir.1976)
325. United States v. Paul, 175 F.3d 906, 912 (11th Cir.1999)
326. United States v. Pearson, 340 F.3d 459, 470 (7th Cir.2003)
327. United States v. Phillips, 219 F.3d 404, 419 n. 23 (5th Cir.2000)
328. United States v. Pool, 660 F.2d 547, 560 (5th Cir.1981)
329. United States v. Puentes, 50 F.3d 1567, 1577 (11th Cir.1995)
330. United States v. Rich, 580 F.2d 929, 938 (9th Cir.1978)
331. United States v. Ross, 33 F.3d 1507, 1513-14 (11th Cir.1994)
332. United States v. Sanders, 749 F.2d 195, 199 (5th Cir.1984)
333. United States v. Saulter, 60 F.3d 270, 276 (7th Cir.1995)
334. United States v. Sheffey, 57 F.3d 1419, 1425-26 (6th Cir.1995)
335. United States v. Siddiqui, 235 F.3d 1318, 1322-23 (11th Cir.2000)
336. United States v. Silverstein, 732 F.2d 1338, 1346 (7th Cir.1984)
337. United States v. Sinclair, 74 F.3d 753, 760 (7th Cir.1996)

338. United States v. Sliker, 751 F.2d 477, 483-84 (2d Cir.1984)
339. United States v. Smith, 521 F.2d 957 (D.C.Cir.1975)
340. United States v. Snow, 517 F.2d 441 (9th Cir.1975)
341. United States v. Taylor, 530 F.2d 639, 641-42 (5th Cir.1976), cert. denied 429 U.S. 845, 97 S.Ct. 127, 50 L.Ed.2d 117 (1976)
342. United States v. Testa, 548 F.2d 847, 851 n. 1 (9th Cir. 1977)
343. United States v. Turner, 189 F.3d 712, 719-20 (8th Cir.1999)
344. United States v. United States Gypsum Co., 333 U. S. 364, 395 (1948)
345. United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241, 250-51 (1942)
346. United States v. Vretta, 790 F.2d 651, 656 (7th Cir.1986)
347. United States v. Ware, 247 F.2d 698, 700 (7th Cir.1957)
348. United States v. Winn, 948 F.2d 145,157-58 (5th Cir 1991)
349. United States v. Workinger, 90 F.3d 1409, 1415 (9th Cir.1996)
350. Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.p.A., 944 F2d 870,882,20USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 1991)
351. Verdegaa Bros. v. Union Oil Co., 814 F.2d 628, 631, 2 U.S.P.Q.2d (BNA) 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)
352. Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860, 868, 45 U.S.P.Q.2d (BNA) 1225, 1231-32 (Fed. Cir. 1997).
353. Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576,1582-83,39 USPQ2d 1573 (Fed. Cir. 1996)
354. Vulcan Eng'g Co., Inc. v. Fata Aluminium, Inc., 278 F.3d 1366,1376,61 USPQ2d 1545 (Fed. Cir. 2002)
355. Wang Lab., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1577, 41 U.S.P.Q.2d (BNA) 1263, 1269 (Fed. Cir. 1997)
356. Wanlass v. Fedders Corp., 47 USPQ2d 1097,1103 (Fed. Cir. 1998)
357. Wanlass v. General Electric Co., 46 USPQ2d 1915 (Fed. Cir. 1998)
358. Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. 520 U.S. 17 (1997)
359. Wheeler v. Sims, 951 F.2d 796, 802-03 (7th Cir.1992)
360. Williamson v. United States, 512 U.S. 594, 599 (1994)
361. Wilson Sporting goods Co. v. David Geoffrey&Assoc., 904 F.2d 677,14 USPQ2d 1942 (Fed. Cir. 1990)
362. Windmere, Inc. v. International Ins. Co., 105 N.J. 373, 522 A.2d 405 (1987).
363. Windsurfing Int'l, Inc. v. AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001, 228 U.S.P.Q. (BNA) 562, 566 (Fed. Cir. 1986)
364. Wine Railway Appliance v. Enterprise Railway Equipment, 297 U.S. 387 (Mar. 2 , 1936)
365. WMS Gaming Inc. v. International Game Technology,184 F.3d 1339,51 USPQ2d 1385 (Fed. Cir. 1999)
366. Woodby v. Immigration & Naturalization Serv., 385 U.S. 276, 284, 87 S.Ct. 483, 487, 17 L.Ed.2d 362 (1966)
367. Woodland Trust v. Flowertree Nursery, Inc., 148 F.3d 1368,47 USPQ2d 1363 (Fed. Cir.1998)

368. Woods v. Lecureux, 110 F.3d 1215, 1220 (6th Cir.1997)
369. Wright v. Farmers Co-Op of Arkansas and Oklahoma, 681 F.2d 549, 553 (8th Cir.1982)
370. Yarway Corp. v. Eur-Control USA, Inc., 775F.2d 268,227 USPQ2d 352 (Fed. Cir. 1985)
371. Young Dental Mfg, Co. v. Q3 Special Prod. Inc., 112F.3d 1137,42USPQ2d 1589, (Fed.Cir.1997)
372. Zenith Radio Corp. v. Radio Corp. of America , 121 F. Supp. 792 (D. Del. 1954)
373. ZMI Corp. v. Cardiac Corp., 844 F 2d 1576,1580,6 USPQ2d 1557,1561 (Fed. Cir.1988)

