

中美兩國確認不侵犯知識產權 訴訟的法律與實踐

韋帷、姚歡慶、邵紅

美國以一個訴訟多的國度而聞名於世。但在美國法院提起確認不侵犯知識產權之訴卻決非易事。原告必須滿足美國《憲法》“案例和爭議”要求才可起訴。美國《確認不侵權法案》的標準並未明確規定處理 MedImmune (醫學免疫公司) 訴 Genentech (基因科技公司)¹ 這一類案件的指導原則。此外,原告還必須通過普通法規定的“合理擔心標準”。美國最高法院最近對醫學免疫公司案的裁決推翻了這一標準,減緩了原告的一些苦惱。與此相比,中國確認不侵犯知識產權訴訟的歷史短,其審理原則尚待確定。中國法院也想降低標準,接受更多確認不侵犯知識產權訴訟。本文旨在介紹兩國法理的發展情況,進行比較研究。

醫學免疫公司訴基因科技公司案

醫學免疫公司生產一種用於預防嬰幼兒呼吸道疾病的藥-Synagis。² 1997 年,該公司與基因科技公司簽訂了一份專利許可使用協議,其協議涉及一項有效專利和一當時正在審批的專利申請。³ 2001 年 12 月,該正在審批的專利申請經審查成爲“Cabilly II”專利。⁴ 此後不久,基因科技公司致函醫學免疫公司,認爲 Cabilly II 專利涵蓋了 Synagis,並表示希望於 2002 年 3 月 1 日開始接受許可使用費。⁵

醫學免疫公司認爲其不欠許可使用費,認爲 Cabilly II 專利權無效,不得行使此專利權,而且無論如何 Synagis 也沒有侵害該專利的權利要求。⁶ 然而,醫學免疫公司考慮到此函顯然是一種威脅:如果醫學免疫公司不按要求支付許可使用費,對方將行使 Cabilly II 專利權,終止 1997 年的許可使用協議,並訴專利侵權。⁷ 而如果基因科技公司勝訴,醫學免疫公司可能要

支付 3 倍的賠償金及律師費,及被禁止出售 Synagis 這一自 1999 年以來一直佔其銷售收益 80% 以上的產品。⁸ 醫學免疫公司不願冒如此嚴重後果的風險,“被迫並且在保留其所有權利”的情況下支付了要求的許可使用費。然後它向聯邦地區法院尋求確認不侵權救濟。⁹

這裡主要涉及一個管轄權問題。¹⁰ 更具體地說:一個並未違約的專利被許可使用人有權提起確認不侵犯知識產權之訴,質疑該專利的有效性、可執行性以及專利侵權嗎?¹¹

2007 年 1 月 9 日,美國最高法院對此問題作出了肯定的回答。最高法院推翻了下級法院的裁決以及其制定和實施多年的規則。Scalia 法官總結了這樣一條規則:原告必須毀掉一座大型建築,賭上農場,或者(在本案中)冒着支付 3 倍賠償金和失去 80% 生意的風險之後才能尋求自己主動爭取法律權利。這樣的事,《憲法》第 III 條是不支持的。¹²

法律依據和歷史

要理解本案裁決,我們必須理解裁決作出時的法律依據。涉及的法律十分複雜,包括:《美國憲法》第 III 條“案例和爭議”要求、《美國確認不侵權法案》以及美國各級法院司法裁決史上形成的普通法。

《美國憲法》第 III 條“案例與爭議”:根本大法

法院審理原則規定了法院可審理糾紛類別標準。《憲法》第 III 條規定授予聯邦法院的“司法權”僅涉(延)及滿足“案例”和“爭議”的糾紛。各種法院審理原則解決三方面的問題:“資格”規定“誰”可以起訴,成熟度和失效(過期)原則規定可在“什麼時候”起訴,政治問題原則規定可對哪些問題起訴。¹³ 例如,根據

《憲法》第 III 條,以下案子因不符合“案例和爭議”條件而不可由法院審理:

1. 要求諮詢意見的案件

美國最高法院的解釋是:此規定是阻止聯邦法院向其它部門提供超出正式案例或爭議範圍的建議。¹⁴ 1793年,時任總統喬治·華盛頓就國際法問題徵求諮詢意見時,第一法院婉言拒絕了。當時的大法官在回信中說,尋求的建議超出了法院的權限。¹⁵

2. 失效(過期)案件

失效(過期)案件指的是那些爭議的問題並非真正存在,或者因某種原因引起訴訟產生的事宜在審理前以某種方式已經得到處理和解決的案件。例如,在 North Carolina 訴 Rice 案中,原告聲稱一所州立大學因其種族而沒有錄取他。¹⁶ 審理法院責令該校錄取原告。到最高法院審理時,該原告已在法學院最後一個學期學習,該大學說無論訴訟結果如何都會讓他畢業。因此,法院認為此案為失效(過期)案件。¹⁷

3. 不成熟案件和成熟案件要求

這涉及訴訟時間。包含潛在的有真正爭議的案子只有在演化成為真正具體的糾紛,可能對有關各方帶來真正不利後果之後才能稱為爭議成熟,才能提起訴訟。例如,在 United Public Workers 訴 Mitchell 一案中,政府雇員質疑 Hatch 法案限制其參與政治活動。法院裁定,除了一個原告已違反此法律限制外,本案沒有構成《憲法》第 III 條所規定的“案例”或“爭議”。¹⁸ 其它原告稱他們只是希望參與限制的政治活動,但沒有任何違反法律的行動,因此,其訴訟是不成熟的。¹⁹

當法院無法在成文法和普通法中找到答案時總會在美國《憲法》中去尋找答案。Scalia 法官在本案中就是這麼做的。他說,本案焦點在於:“醫學免疫公司自願支付許可使用費是否導致糾紛已不再是《憲法》第 III 條意義上的案例或爭議了”。²⁰

《確認不侵權法案》:對專利事宜有益

《確認不侵權法案》規定要迅速高效地解決糾紛,特別是在被冤枉的一方尚未起訴獲得救濟的情況下。²¹ 該法使面臨被追究責任威脅的各方能快速裁定有爭議的事宜,從而避免不必要地累積成更大的損失。該法案對於專利事宜特別有益。²²

《確認不侵權法案》規定:“在其管轄內的實際爭議案例中,

美國的任何法院...都至少可以確認尋求裁定的任何當事人的權利及其和其它有關人的法律關係,無論當事人是否同時要尋求或應當尋求(比確認)更進一步的救濟”。²³

最高法院在 Aetna 一案中裁定《確認不侵權法案》符合憲法,建立了一個標準,但未能給如本案這樣的案例提供答案。

最初人們質疑《確認不侵權法案》不符合美國《憲法》第 III 條的“案例或爭議”規定條件。²⁴ 最高法院最終於 1937 年在 Aetna 一案中維持《確認不侵權法案》符合憲法。²⁵ 令人遺憾的是,Aetna 案及此後的一些案例都未劃清符合與不符合“案例或爭議”條件的確認不侵權案件之間的界線。²⁶

現行標準是,“所述事實是否在一切情況下均已表明在法律利益衝突的當事人之間存在實質性的爭議,而且爭議擁有足夠的直接性和現實性以達到確認不侵權的接受標準。”²⁷ 如果醫學免疫公司最後採取拒付 1997 許可使用協議規定的許可使用費的話,就滿足了這一標準。²⁸ 令人遺憾的是,醫學免疫公司在這種情況下繼續支付了許可使用費,這便使得現行標準不能有所幫助。²⁹

對涉及政府威脅行為的案例,最高法院在 Terrace 案中認為,原告不需要採取風險行為即可提起確認訴訟。

在 Terrace 案中,州政府威脅原告:如果他違反該州反轉讓土地法與非本州人簽訂租約,就沒收其農場,處以罰金和其他懲罰。³⁰ 在此案中,鑒於這種真正的執法威脅,最高法院未執行禁令訴訟中檢驗該法的有效性的先決條件,來要求原告冒着失去農場的風險而採取違法行動。³¹ 因為威逼導致的兩難—使質疑者在放棄自己的權利和被起訴之間作出選擇—“正是確認不侵權法案旨在改變的”。³²

對當原告受到非政府當事人威逼和威脅時而自我避免侵害的案例,最高法院在僅有的 Altwater 案中認為,法院有確認訴訟管轄權。

最高法院審理過的與本案案情接近的唯一案例僅有 Altwater 案。³³ 在此案中,最高法院認為,被許可使用人並不會因為未停止支付許可使用費而造成使一專利有效糾紛案變得不可由法院審理。³⁴ 在此訴訟中,幾個專利權人起訴其被許可使用人,要求實施許可使用合同中設置的地域限制。³⁵ 這些被許可使用人提起確認不侵權反訴,認為合同涉及的專利無效,同時“被

迫”支付了專利權人在以前一案中獲得的禁令所要求支付的許可使用費。³⁶ 專利權人認為，“只要被許可使用人繼續支付許可使用費，雙方當事人之間就只存在理論上的，而非真正的爭議”。³⁷ 最高法院駁回這種看法，認為此確認不侵權訴求提出了一個由法院審理的案例或爭議：支付許可使用費這一事實並未使此案“有所不同，或使此糾紛具有假設或抽象的性質”。³⁸ 許可使用費“是被迫的，在禁令的強制下支付的”，而且，“除非改變禁令規定，要不除了不服從該禁令，冒着在侵權訴訟中支付 3 倍於損失的賠償金的風險，別無它法。”³⁹ 最高法院的結論是，“即便在要求支付並且支付了許可使用費的情況下，如果許可使用費要求本身是非自願或強制性的，且這種要求的非自願或強制性本質保留了索回支付款額或質疑索款要求的合法性的權利，該案就符合案例或爭議條件”。⁴⁰

下級法院審理的 Gen-Probe 案與本案有所不同

下級法院依 Gen-Probe 案中案情的處理駁回了 Med-Immune 案的管轄權。⁴¹ 審理 Gen-Probe 案的法院認為，沒有違法的專利被許可使用人，就專利的有效性、可執行性或範圍而起訴的案子，不能滿足《憲法》第 III 條認可的“案例或爭議”條件，因為許可使用協議的存在“排除了一切合理的”被許可使用人會因侵權而被起訴的“擔心”。⁴² 最高法院認為，Gen-Probe 案的不同之處在於，此案未提到因藐視帶來的制裁威脅或任何其他方式政府處罰的威脅，⁴³ 因而 Gen-Probe 案不能成為本案的處理依據。

本案重申“許可使用禁止反悔”原則的終止

1969 年以前，被許可使用人禁止反悔原則（亦稱 Lear 禁止反悔原則）是“一般性規則”，僅反壟斷為其例外。⁴⁴ 美國最高法院稱，“一般性規則是指，專利許可使用協議的被許可使用人不能在涉及合同許可使用費的訴訟中對許可使用的專利的有效性提出質疑。”⁴⁵

Lear 案涉及一名雇員發明人，此發明人發明了一項用很低成本提高陀螺儀精確度的方法，並許可其雇主使用該技術。⁴⁶ 但該雇主說，該技術雖然被授與專利，發明人的改進之處均不具有充分的新穎性，而是靠欺騙專利局才獲得此專利的。發明人援引許可使用禁止反悔原則，聲稱雇主被禁止質疑發明人專利的有效性。⁴⁷ 最高法院於 1969 年重申其拒絕接受此禁止反

悔原則。

本案廢除了合理擔心標準

最高法院進一步駁回了聯邦巡迴法院的“被許可使用人合理擔心即發訴訟標準”。這個標準是從原來的“合理擔心標準”演變而來的。⁴⁸ 該標準提出，如果專利權人的行為引起對訴訟的合理擔心，而且提起確認不侵權訴訟的原告的前行行為相當於侵權行為或表現出意欲侵權的具體步驟，應當允許確認不侵權訴訟。⁴⁹ 最高法院在醫學免疫公司案例的註釋 11 中作出這樣的推論：“禁令當頭，迫使被許可使用人支付許可使用費，他當然對即將發生的侵害擔心，然而相比另一位，因害怕對其生意有致命打擊的 3 倍賠償金的禁令而支付許可使用費，後者的擔心不更多嗎？”⁵⁰

本案在美國的影響和後果

本案將對被許可使用人和許可使用人關係的性質，對被許可使用人提起的訴訟數量，以及在未來許可使用協議的條款上產生重要影響。⁵¹ 比如說，本裁定為歷史上曾被司法拒絕接收的許可使用之如下做法敞開了大門：許可人可能會試圖限制被許可使用人尋求裁定專利有效性的權利，或者，如果被許可使用人質疑相關專利的有效性，他會試圖終止許可使用協議。⁵²

美國新的標準

在 2007 年 3 月 26 日聯邦巡迴法院裁決的 SanDisk 訴 STMicroelectronics 一案中，法院的裁決為確認不侵權訴訟管轄權的存在規定了以下新的充分性（但非必要性）標準：在雙方有初步交換意見的基礎上

- 1) 專利權人確認其專利權；
- 2) 該確認以指認的正在發生的原告行為或原告計劃的行為為基礎；以及
- 3) 原告質疑在沒有許可使用協議的情況下從事被指控的活動的權利。⁵³

學者和實踐者均十分關注這一新的標準是否可行以及美國最高法院會如何看待它。

確認不侵犯知識產權訴訟在中國的起源

中國確認不侵犯知識產權訴訟的發展有自己獨特的歷史原因：1984年制定的《專利法》第62條規定了“不視為侵犯專利權”的五種情形，其中有一種稱為“非故意行為”，即“使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品的”不視為侵犯專利權⁵⁴。因此，在當時的專利侵權訴訟中，被告最常用的抗辯就是自己的“不知道”，客觀上使得大量被告因此而免於承擔侵權責任，專利權人為了反制這種抗辯，普遍採取了發送警告信、律師函的方式，即在發現侵權行為之後，先向侵權人發出停止侵權的警告，從而使得被告的“不知道”抗辯根本無法成立。但隨之而來的則是警告信和律師函的濫用，專利權人僅僅通過警告信和律師函讓被警告人退出市場，卻不與被警告人協商或者通過訴訟解決侵權糾紛，使得被警告人處於一種非常被動的狀態。被警告人試圖通過確認不侵權訴訟獲得保護，但受限於中國的《民事訴訟法》及《專利法》的規定，於是，有的企業便提起了“侵害名譽權”之訴。⁵⁵正是為了解決這個問題，確認不侵權訴訟開始通過案例進入公眾視野。

中國確認不侵犯知識產權訴訟的歷史很短，最早的訴訟出現在2001年。公開的文字記載則見之於2002年7月12日中國最高人民法院民三庭對江蘇省高級人民法院就蘇州龍寶生物工程實業公司訴蘇州朗力福保健品公司請求確認不侵犯專利權糾紛是否予以受理的請示作出的批覆⁵⁶：“依據《民事訴訟法》第108條和第111條的規定，對於符合條件的起訴人民法院應當受理。本案中，由於被告朗力福保健品公司向銷售原告龍寶生物工程實業公司產品的商家發函稱原告的產品涉嫌侵權，導致經銷商停止銷售原告的產品，使原告的利益受到了損害，原告與本案有直接的利害關係；原告在起訴中，有明確的被告；有具體的訴訟請求和事實、理由；屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄，因此，人民法院對本案應當予以受理”。批覆同時確認此類案件以“請求確認不侵犯專利權糾紛”作為案由。⁵⁷

自最高人民法院民三庭就確認不侵犯專利權之訴作出相關批覆以來，中國法院已受理並審結了多起以確認不侵權為訴由的專利權案件⁵⁸。另外，隨着2003年中國社會科學出版社訴

英國費德里克·沃恩公司不侵犯“彼得兔”商標權糾紛⁵⁹的受理，確認不侵犯商標權的訴訟也成為可能。

中國確認不侵犯知識產權 訴訟的受理條件

在受理條件方面，依據最高人民法院有關批覆，確認不侵權之訴的受理條件為《民事訴訟法》第108條和第111條之規定，即原告與本案有直接的利害關係，有明確的被告，有具體的訴訟請求和理由，屬於人民法院受理民事訴訟的範圍和受訴人民法院管轄。具體到確認不侵犯知識產權的訴訟，其可能存在的問題就是“直接的利害關係”的認定。最高人民法院在（2001）民三他字第4號批覆中認為，“由於被告朗力福公司向銷售原告龍寶公司產品的商家發函稱原告的產品涉嫌侵權，導致經銷商停止銷售原告的產品，使得原告的利益受到了損害”，因此“原告與本案有直接的利害關係”。根據中國的司法實踐，利害關係人受到侵權警告而權利人又未在合理期限內依法啓動糾紛解決程序是法院立案受理的重要條件。在2005年11月召開的全國法院知識產權審判工作座談會上，最高人民法院曹建明副院長指出：“提起確認不侵權訴訟一般以利害關係人受到侵權警告而權利人又未在合理期限內依法啓動程序請求有權機關作出處理為基本條件。所謂合理期限要根據具體案情而定，但一般可掌握在不少於三個月。基於同一法律事實發生的糾紛，已經由有管轄權的法院依法處理完畢或者正在處理中的，當事人就此提出的確認不侵權訴訟，就不要再重複受理。”

中國法院的實踐與問題

中國法院在實際操作中，確認不侵權之訴的受案範圍一般也嚴格限於權利人已經發出侵權警告，並且發出警告信後一直不起訴，對相對人的市場利益造成影響的情形。

對於行為實施人為明確自己即將行使或已經行使的行為是否侵犯他方權利，以減少經濟損失或法律風險，請求相關權利人確認其不侵權的情況，當相關權利人不予確認時，行為實施人是否可以以該權利人為被告，提請法院確認不侵權呢？從

前面最高人民法院在知識產權審判工作座談會上的意見來看，應當不會得到支持。其不會得到支持的原因在於：法院擔心這種尺度掌握不好，會造成對確認不侵權制度的濫用，甚至出現鼓勵“惡人先告狀”的情形。

隨着確認不侵權之訴在中國的承認，實踐中的問題也在不斷產生。其中最重要的就是對於確認不侵權之訴的性質的認定。

根據最高人民法院“關於本田技研工業株式會社與石家莊雙環汽車股份有限公司、北京旭陽恆興經貿有限公司專利糾紛案件指定管轄的通知”⁶⁰中的表述，確認不侵犯專利權訴訟屬於侵權類糾紛，應當依照《民事訴訟法》第二十九條的規定確定地域管轄。根據傳統的民法理論，確認不侵權性質應當認定為確認之訴。而該訴訟性質的不同，對於當事人管轄權的確定影響尤其大。如果是確認之訴，地域管轄應當是被告住所地人民法院，而如果將其定性為“侵權糾紛”，則地域管轄可以是被告住所地，還可以是侵權行為地。而根據中國的司法實踐，“侵權行為地”的範圍越來越寬，往往原告所在地也可以被解釋為侵權行為地。客觀上使得確認不侵權之訴淪為當事人搶管轄的一個手段。

在司法實踐中，另外一方當事人為了反制這種搶管轄權的問題，確認不侵權之訴的被告往往會單獨提起一個侵權之訴，這就造成就同一事實的糾紛在多個地方發生訴訟，且訴訟結果並不一致的情況。為了解決這個問題，前述通知明確指出，涉及同一事實的確認不侵犯專利權訴訟和專利侵權訴訟，是當事人雙方依照《民事訴訟法》為保護自己的權益在糾紛發生過程的不同階段分別提起的訴訟，均屬於獨立的訴訟，一方當事人提起的確認不侵犯專利權訴訟不因對方當事人另行提起專利侵權訴訟而被吸收。但為了避免就同一事實的案件為不同法院重複審判，人民法院應當依法移送管轄合併審理。

可見，確認不侵權之訴的法律性質仍有進一步探討的必要。

中美兩國確認不侵犯知識 產權之訴的不同標準

在中國，《憲法》的可訴性問題一直沒有得到很好的解決，不像在美國，當法院無法在成文法和普通法中找到答案時總會在《憲法》中去尋找答案。《中華人民共和國憲法》一般被認為是根本大法，是其他法律的依據，基於抽象行政行為的不可訴性⁶¹或者憲法效力的間接性⁶²，故不得作為判案的法律依據。但現在學者對於這個方面的問題探討很多⁶³，且多認為其應當具有可訴性，而且在最高人民法院的判決中也有引用憲法條文判決的案例⁶⁴，只是引起了很大的爭議，故憲法可訴性的問題會在將來得到解決。但多數案件，中國法院只是引用基於《憲法》條文的其他法規，⁶⁵比如此文提及的《民事訴訟法》及《專利法》。

在美國醫學免疫公司案中，法院的立案要求僅適用於雙方有許可協議的案件。中國法院的立案標準則要求對原告的市場利益造成影響，但不要求有許可協議的存在。故雙方的標準各有千秋。在美國，由於對原告的市場利益造成影響本身已構成侵權行為，因此無論雙方有無許可協議以及原告是否提起確認不侵權，美國法院均會受理，在這一點上，中國的標準相對較為嚴格。但美國的新標準還考慮專利權人的情況，例如，它要求有專利權人對專利權的確認，而按照中國的規定，在雙方沒有許可協議，並且專利權人在合理期限內未作答覆的情況下，如果滿足民事訴訟的立案條件，法院一般會受理確認不侵權的訴訟。在同樣的情況下，美國法院極有可能會認為這種情況屬於尋求法院諮詢意見而拒絕受理案件。因此在這一點上，與美國標準相比，中國的規定又顯得過於寬鬆。

在醫學免疫公司案中，醫學免疫公司是基因科技公司所擁有的專利的被許可人。基因科技公司只是向醫學免疫公司發出了催交專利許可費的通知，而醫學免疫公司在交付了專利許可費之後向法院提起了“確認不侵權之訴”。此案件在中國法院受理的可能性，取決於中國法院對基因科技公司發出的催交專利許可費通知，是否認定成侵權警告信。根據中國法院目前的做法，基因科技公司向醫學免疫公司發出的繳費通知不大可能被認為侵權警告信，法院受理的可能性不大。另外，醫學免疫公司案也不屬於產品製造者請求專利權人確認其行為不構成專利侵權但專利權人在合理期限內未作答覆的情況，故不容易被認定為符合了起訴條件。

至於搶管轄權和就同一事實的案件為不同法院重複審判

的問題,美國《聯邦管轄地法令》和普通法發展出來的禁止重複訴訟(Res Judicata)、禁止平行糾紛訴訟(Collateral Estoppel)以及相關的排除原則為美國法庭提供了比較好的解決方案。⁶⁶由於問題的複雜性和廣義性(適合於知識產權外的其他訴訟),具體的內容需要另文討論。

總之,不論在中國還是在美國,確認不侵犯知識產權訴訟的受案標準還在不斷地探索中。美國最高法院年初剛否決了聯邦巡迴法庭舊的標準,美國聯邦巡迴法庭三月就已提出新的標

準。而中國法院實際施行的標準中則存在一些需要斟酌的問題。或許美國的變動能對中國有所提示? ■

作者:韋帷,美國密蘇里大學工程博士、SMU法學院準法學博士(2007.12),現在美國一律師所從事知識產權工作;姚歡慶,中國人民大學民商事法律科學研究中心副主任,副教授;邰紅,中國專利代理(香港)有限公司總經理助理

¹ MedImmune v. Genentech, 127 S.Ct. 764, 767 (2007).

² Id. at 767.

³ Id. at 767-68.

⁴ Id. at 768.

⁵ Id.

⁶ Id.

⁷ Id.

⁸ Id.

⁹ Id.

¹⁰ Id. at 770.

¹¹ Id. at 767.

¹² Id. at 775.

¹³ Norman Redlich, et al, Understanding Constitutional Law, 63, 3rd ed., 2004, LexisNexis.

¹⁴ Id. at 64.

¹⁵ Norman Redlich,, et al, Constitutional Law, 4th ed., 44, LexisNexis.

¹⁶ North Carolina v. Rice, 404 U.S. 244 (1971).

¹⁷ Id.

¹⁸ United Public Workers v. Mitchell, 330 U.S. 75 (1947).

¹⁹ Id.

²⁰ MedImmune, 127 S.Ct. at 775.

²¹ Martin J. Adelman, et al, Cases and materials on patent law, at 1021, 2nd ed., Thomson West.

²² Id.

²³ MedImmune, 127 S.Ct. at 771 (Quoting . 28 U. S. C. §2201(a)).

²⁴ Id.

²⁵ Id.

²⁶ Id.

²⁷ Id. (quoting Maryland Casualty Co. v. Pacific Coal & Oil Co., 312 U. S. 270, 273 (1941)).

²⁸ Id. at 771-72.

²⁹ Id.

³⁰ Id. (Quoting Terrace v. Thompson, 263 U. S. 197 (1923)).

³¹ Id. (Quoting Terrace, 263 U.S. at 216).

³² Id. (Quoting Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U. S. 136, 152 (1967)).

³³ Id. at 773.

³⁴ Id.

³⁵ Id.

³⁶ Id.

³⁷ Id. (Quoting Altwater, 319 U. S. at 364).

³⁸ Id.

³⁹ Id. (Quoting Altwater, 319 U. S. at 365).

⁴⁰ Id.

⁴¹ Id. at 768.

⁴² Gen-Probe Inc. v. Vysis, Inc., 359 F. 3d 1376, 1381 (2004).

⁴³ MedImmune, 127 S.Ct. at 768.

⁴⁴ Shuba Ghosh, Emerging Issues in Intellectual

Property Right Laws, SMU, 2006.

⁴⁵ See Automatic Radio Mfg v. Hazeltine, 70 Sup. Ct. 894, 899 (1950).

⁴⁶ Lear v. Adkins, 395 U.S. 653, 655-62 (1969).

⁴⁷ Id.

⁴⁸ MedImmune, 127 S.Ct. at 774.

⁴⁹ Id. n.11.

⁵⁰ Id.

⁵¹ Sharon Isreal, et al, Updates on Patent Law at the Supreme Court, Tex. Bar of State 20th Intellectual Property Law Course, 2007.

⁵² Id.

⁵³ Sandisk v. STMicroelectronics, 05-1300 (Fed. Cir. 2007).

⁵⁴ 此條規定在 2001 年《專利法》修訂時已作修改,不再作為“不視為侵權行為”的一種情形,而轉化為作為不承擔賠償責任的一種抗辯事由。

⁵⁵ 程永順:“關於請求確認不侵犯專利權之研究”,《中國發明與專利》2006 年第 4 期。

⁵⁶ (2004)民三他字第 4 號。

⁵⁷ 最高人民法院民事審判第三庭:《關於蘇州龍寶生物工程實業公司與蘇州朗力福保健品有限公司請求確認不侵犯專利權糾紛案的批覆》【(2001)民三他字第 4 號】,<http://www.chinaprlaw.cn/file/20020719736.html>。

⁵⁸ 這些案例包括:常州華生製藥有限公司訴