

美國聯邦民事訴訟事實調查 制度之書面詢問規定及違反 回答義務之後果



陳秉訓*

壹、前言

美國民事訴訟制度為讓糾紛所涉及的事實能完整呈現，其有「事實調查」(discovery) 程序¹。在聯邦法院部分，「事實調查」的工具與運作方式規定在《聯邦民事訴訟法》(Federal Rules of Civil Procedure, FRCP) 中²。「事實調查」的工具包括初始揭露 (initial disclosure)、證人詰問 (depositions)、書面詢問 (interrogatories)、文件製作請求 (requests to produce documents)、自承請求 (requests for admission) 等等³。

DOI : 10.3966/221845622021070046002

收稿日：2021年2月19日

* 政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授，美國聖路易華盛頓大學法學院法律博士 (J.D.)。

¹ See Jennifer Nicholls, Comment, *A Proportional Response: Amending the Oregon Rules of Civil Procedure to Minimize Abusive Discovery Practices*, 89 OR. L. REV. 1445, 1446 (2011).

² See Neal H. Lewis, *New Rules for Electronic Discovery, So Now What?: Daubert's Impact on Determining What Is Not Reasonably Accessible*, 10 COMPUTER L. REV. & TECH. J. 239, 247 (2006).

³ See GEOFFREY C. HAZARD, JR., COLIN C. TAIT & WILLIAM A. FLETCHER, PLEADING AND

根據FRCP第26條第b項第1款，可調查的客體包括與當事人的請求權或抗辯有關的「非特權事務」（nonprivileged matter）⁴。至於「特權事務」原則上非為可調查客體，例如：「律師與委託人特權」（attorney-client privilege，即律師與委託人間的對話或通訊）、「工作成果豁免權」（work product doctrine/immunity，即為訴訟準備所生之相關文書）⁵。

可調查的客體與案件之需求間必須有正向關係，而評價該正向性之因素包括：本案所涉爭點之重要性、訴訟標的價額、當事人接觸相關資訊之相對能力、當事人的資源、該事實調查工具對於解決爭點之重要性、及就所提議的事實調查工具其負擔或花費是否大過其可能的利益⁶。另就可調查的客體範圍內的資訊，其不必然因具有證據能力而才得以被調查⁷。

於事實調查程序中，如果遇到對造不配合或未能滿足請求書狀的內容時，FRCP第37條提供二種聲請（motion），而由法院命令該對造履行其義務⁸。第一種聲請為「強制揭露申請」（motion to compel disclosure），其就對造未能履行初始揭露之義務時，而命令該對造揭露或其他必要行為⁹。第二種聲請為「強制回覆事實調查聲請」（motion to compel a discovery response），以要求受詰問者或受書面詢問者回覆、法人當事人指定代表回覆、對造製作文件或准許檢視等等¹⁰。

如果對造不遵守法院的命令，則會受有程序上之負面結果，例如不能主張其請求權或抗辯、裁定駁回全部或一部分之起訴等等¹¹。另法院亦可命令違規方或其律師、或該二者支付合理費用（包括律師費用），而該費用的產生係因違規行為；例外是當該違規行為具有實質上正當性、或當有其他情況顯示費用支付之懲戒並非具

PROCEDURE: STATE AND FEDERAL CASES AND MATERIALS 822-827 (Found. Press 9th ed. 2005).

⁴ See FED. R. CIV. P. 26(b)(1).

⁵ See Matthew D. Powers & Steven C. Carlson, *The Evolution and Impact of the Doctrine of Willful Patent Infringement*, 51 SYRACUSE L. REV. 53, 86-93 (2001).

⁶ See FED. R. CIV. P. 26(b)(1).

⁷ See *id.*

⁸ See FED. R. CIV. P. 37(a).

⁹ See FED. R. CIV. P. 37(a)(3)(A).

¹⁰ See FED. R. CIV. P. 37(a)(3)(B).

¹¹ See FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(A).

有正當性¹²。

本文主要在介紹兩件美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）的專利判決。一則是 *Rates Technology, Inc. v. Mediatix Telecom, Inc.* 案判決¹³，其關於以給付律師費用為懲戒，而另則是 *Alexsam, Inc. v. IDT Corp.* 案判決¹⁴，其關於以將系爭侵權物視為專利侵權為懲戒。二件判決皆屬受懲戒方因不遵守法院所核定之書面詢問答覆責任而生之懲戒案例，以供實務界參考。以下，本文先簡介相關的訴訟規定與工具。接著，本文介紹「書面詢問」的程序上規定。最後，本文分別解析該二件判決。

貳、「事實調查」程序簡介

一、初始揭露

根據FRCP第26條第a項第1款，在事實調查程序開始前，訴訟當事人有揭露與爭議相關的事實之義務，包括四類資訊¹⁵：

(一)持有可調查的資訊之個人，其姓名與聯絡方式，加上該資訊之主題，且該資訊是揭露方欲用來佐證其請求權或抗辯。

(二)所有揭露方欲用來佐證其請求權或抗辯之文件副本（或分類與存放處之說明）、電子儲存資訊、和實體物品等，且該些物件為揭露方所持有、保管、或支配。

(三)涉及揭露方所主張之各項損害賠償之計算依據，且該揭露方必須提供相關文件或其他佐證資料，包括與所受損害之本質與程度有關的資料。

(四)保險合約，其使保險提供者對本案之裁判其一部或全部負有責任，或使其擔保或補貼該裁判所指示的給付。

此外，根據FRCP第26條第a項第2款，當事人必須揭露將於陪審團前作證之專家

¹² See FED. R. CIV. P. 37(b)(2)(C).

¹³ *Rates Tech., Inc. v. Mediatix Telecom, Inc.*, 688 F.3d 742 (Fed. Cir. 2012).

¹⁴ *Alexsam, Inc. v. IDT Corp.*, 715 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2013).

¹⁵ See FED. R. CIV. P. 26(a)(1).

證人與相關的書面報告¹⁶。

二、證人詰問

當事人可透過直接詰問證人的方式蒐集證據¹⁷。根據FRCP第27條第a項，該類詰問可於起訴前進行¹⁸，但Hawthorn v. Selke案判決¹⁹曾指出該項所針對的證人通常為病危者、年老者、或即將離開美國者，但該項並不能用來取代一般的事實調查程序、或協助原告取得形塑請求權基礎或找尋潛在被告時所需的資訊²⁰。

主要的詰問程序通常於起訴後才啟動²¹。詰問程序可由法院主導或由當事人雙方協調²²。根據FRCP第28條，由法院主導者分為美國境內和境外²³。在境內時，由法院內的官員或法院所指定的人員來監督證人宣示並監督詰問過程²⁴。在境外時，乃根據國際協定所執行的證人詰問程序²⁵。一般理解的詰問程序通常是當事人雙方依據FRCP第29條而協調的進行方式²⁶。

詰問程序的執行方式則規定在FRCP第30條，包括應通知對造所欲詰問對象之身分或其性質、記錄方式、交互詰問的形式、詰問時間、詰問紀錄草稿審視等等²⁷。此外，根據FRCP第31條，詰問可採書面方式²⁸。最後，應注意的是詰問所得的資訊於審判時並非全部具有證據能力²⁹。根據FRCP第32條第a項第1款，證據能力

¹⁶ See FED. R. CIV. P. 26(a)(2).

¹⁷ See FED. R. CIV. P. 27.

¹⁸ See FED. R. CIV. P. 27(a).

¹⁹ Hawthorn v. Selke, No. 3:16-CV-246, 2016 WL 6462110 (S.D. Ohio Oct. 31, 2016).

²⁰ See *id.* at *1.

²¹ See William T. Gallagher, *IP Legal Ethics in the Everyday Practice of Law: An Empirical Perspective on Patent Litigators*, 10 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 309, 328 (2011).

²² See Jessica Erickson, *Investing in Corporate Procedure*, 99 B.U. L. REV. 1367, 1404 (2019).

²³ See FED. R. CIV. P. 28.

²⁴ See FED. R. CIV. P. 28(a).

²⁵ See FED. R. CIV. P. 28(b).

²⁶ See Jessica Erickson, *Bespoke Discovery*, 71 VAND. L. REV. 1873, 1897-1900 (2018).

²⁷ See FED. R. CIV. P. 30.

²⁸ See FED. R. CIV. P. 31.

²⁹ See FED. R. CIV. P. 32(b).

的條件三項：(一)證人有當事人或其代理人所陪同；(二)符合《聯邦證據規則》(Federal Rules of Evidence)之證人證據規定；(三)本條所指定的可使用事項(例如：證人已往生、證人是當事人或其管理階層)³⁰。

三、書面詢問

根據FRCP第33條，當事人可以書面方式詢問對造與雙方所主張之請求權或抗辯有關之資訊³¹。可詢問的問題例如：(一)請指認參與侵權物設計或研發的個人；(二)請指認參與銷售或行銷侵權物的個人³²。「書面詢問」程序規定之細節於第參部分將闡述。

四、文件製作請求

根據FRCP第34條第a項，就可調查的客體範圍內，一方可請求對造製作以下兩類物件，或准許請求方或其代理人檢視、複製、測試、或取樣該兩類物件，而該些物件乃該對造所持有、保管、或控制之物件：(一)任何指定的文件或電子儲存的資訊；(二)任何指定的實體物品³³。此外，一方可請求對造准許其進入指定的土地或其他不動產，而該土地或不動產屬該對造所持有或控制之處，以讓請求方就該處所、或該處所上的指定物件或作業，進行檢視、測量、調查、照相、測試、或取樣³⁴。

文件製作請求書狀應陳述事項有：(一)待檢視之物件或物件類別；(二)合理的時間、地點、和方式，以進行檢視或執行相關行為³⁵。另外，若涉及電子儲存資訊，該書狀可指定製作的形式³⁶。

至於文件或電子儲存資訊之製作，其原則有三點：(一)必須以經營事業時所採

³⁰ See FED. R. CIV. P. 32(a)(1).

³¹ See FED. R. CIV. P. 33(a)(2).

³² See GREGORY J. BATTERSBY & CHARLES W. GRIMES, PAT. DISPUTES LITIG FORMS & ANALYSIS § 5.05[B][1] (CCH Inc. 2021).

³³ See FED. R. CIV. P. 34(a)(1).

³⁴ See FED. R. CIV. P. 34(a)(2).

³⁵ See FED. R. CIV. P. 34(b)(1).

³⁶ See FED. R. CIV. P. 34(b)(1)(C).

的通常方式製作文件，或是根據請求書狀所交代的分類方式來組織和標示文件；(二)如果請求書狀未具體要求電子儲存資訊應以何種形式製作，則應以平常維護該資訊之形式製作，或是以可合理利用的形式製作；(三)不須就同一電子儲存資訊製作多種的形式³⁷。

五、自承請求

民事訴訟啟動時，被告會收到原告的訴狀 (complaint)³⁸。根據FRCP第8條第b項，被告對訴狀內的所有指控或陳述應提出回覆 (answer)，並表達承認或否認、或表示不知悉該些指控或陳述；若未適當否認時，則將視為承認 (admission)³⁹。

FRCP第36條亦讓一方可要求對造自承相關事實⁴⁰。根據FRCP第36條第a項第1款，在可調查的客體範圍內，一方可以書面請求對造承認下列兩類事項為真實：(一)事實、將法律適用於事實、或對於事實或法律適用之見解；(二)任一所述文件之真實性⁴¹。對於承認文件真實性的請求，提出方必須附上該文件之副本；但如果已經提供該文件、或已讓該文件能被檢視或複製時，則不須提供⁴²。

收受自承請求書狀之一方必須回覆；但未按時回覆時即產生承認的效果⁴³。在回覆時，如果不承認某些事項，回覆方必須針對該事項具體解釋其否認的理由⁴⁴。如果回覆方以缺乏知識或資訊為由而既不承認也不否認時，其仍必須陳述：(一)已盡合理的瞭解義務；(二)其所知悉或所可得的資訊仍不足夠，致未能承認或否認該事項⁴⁵。

如果回覆方基於善意而必須回覆更細節的事物、或僅否認部分內容，其必須

³⁷ See FED. R. CIV. P. 34(b)(2)(E).

³⁸ See James Y. Go, Comment, *Patent Attorneys and the Attorney — Client Privilege*, 35 SANTA CLARA L. REV. 611, 644 (1995).

³⁹ See FED. R. CIV. P. 8(b).

⁴⁰ See FED. R. CIV. P. 36(a).

⁴¹ See FED. R. CIV. P. 36(a)(1).

⁴² See FED. R. CIV. P. 36(a)(2).

⁴³ See FED. R. CIV. P. 36(a)(3).

⁴⁴ See FED. R. CIV. P. 36(a)(4).

⁴⁵ See *id.*

Angle

具體指出所承認的部分，並且否認其餘的部分、或就該其餘的部分陳述細節的內容⁴⁶。例如在Doster v. Beard案判決⁴⁷中，系爭自承請求書狀第4項請求要求原告承認有被給予清潔用品，但原告回覆說其僅有收領衛生紙；該案法院認為原告曾被提示說衛生紙非屬清潔用品而僅屬浴室物品，故其回覆並未回應系爭請求；但該法院指出若原告認為衛生紙屬於清潔用品，其必須明確陳述該見解⁴⁸。

最後，如果「自承請求」的回覆方所回覆的內容屬不具體，請求方可向法院聲請以檢驗回覆方解釋的具體性⁴⁹。如果系爭回覆認定為不具體，則法院會命相關事務視為已承認、或要求回覆方重新答覆⁵⁰。

六、與我國之比較

前述美國聯邦民事訴訟中的事實調查工具在協助當事人找到其請求權或抗辯主張所須要的證據基礎。在我國《民事訴訟法》和《智慧財產案件審理法》是支配智財權侵權民事訴訟程序運作的基本法。雖然該二法基本上沒有提供積極的事實調查工具，但針對書證類或勘驗類的證據則有輔助證據調查之工具。

民事訴訟法第342條規定「聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出」，而同法第346條將此提出義務延伸至持有系爭文書之第三人；另同法第367條將提出客體延伸至「勘驗之標的物」。智慧財產案件審理法第10條對不依法院命令提出文書者有處罰規定，並亦可強制其交付；另本條亦適用「勘驗物」。

不過在專利訴訟上，法院不太願意協助原告調查相關事實，特別是關於損害賠償的爭點。以智慧財產法院108年民專訴字第15號民事判決為例，原告請求法院命被告提出相關帳冊資料、相關報稅憑證、進出口申報資料、及帳冊等帳務資料，並主張該些資料「均為被告等所持有」，但該案法院卻指責原告未能「詳以說明每一名目之文書」均為被告實際所持有，故認定被告不配合提出該些文書之行為並非違

⁴⁶ See *id.*

⁴⁷ Doster v. Beard, No. 115CV01415DADGSPAC, 2017 WL 1354657 (E.D. Cal. Apr. 13, 2017).

⁴⁸ See *id.* at *10.

⁴⁹ See FED. R. CIV. P. 36(a)(6).

⁵⁰ See *id.*

反其命令⁵¹。如果我國能引入類似美國「初始揭露」和「書面詢問」的規定，或許就可幫助原告掌握適當的財務文書，以能計算專利侵權所生之損害賠償金額。

參、書面詢問之相關規定

一、一般性規定

書面詢問的問題數量以25題為上限⁵²。該數量的計算則考量一個問題內的個別獨立部分的問題⁵³。例如一個提問所涉及的系爭專利屬於相似的技術，則該提問會記為一個問題；但若回覆方必須依賴不同的資訊來回覆涉及個別專利的問題時，則不同專利的問題會記為不同的問題⁵⁴。如果要詢問超過25個以上的問題必須由法院核准，但問題主題仍維持在FRCP第26條第b項第1款與第2款所允許的範圍內⁵⁵。

書面詢問的主題應有關於FRCP第26條第b項所允許詢問的事務⁵⁶。雖回覆方可異議，但其理由不能僅因系爭書面詢問涉及與事實或法律適用有關之意見或陳述⁵⁷。不過，法院得命回覆方於下述二個時間點再回覆：(一)所指定的事實調查程序完成時；(二)陪審團聽審前之會議或其他時間⁵⁸。

二、答覆與異議

書面詢問之回答者必須是該書面詢問所指定之當事人；但若當事人為公司、合夥、協會、或政府機關時，則由其管理階層或代理人負責填答⁵⁹。於書面詢問書狀

⁵¹ 智慧財產法院108年民專訴字第15號民事判決／事實及理由／貳／四／(六)／6。

⁵² See FED. R. CIV. P. 33(a)(1).

⁵³ See *id.*

⁵⁴ See *Edge Sys. LLC. v. Image MicroDerm Inc.*, No. CV178699PSGAGR, 2019 WL 2902492, at *2 (C.D. Cal. May 3, 2019).

⁵⁵ See FED. R. CIV. P. 33(a)(1).

⁵⁶ See FED. R. CIV. P. 33(a)(2).

⁵⁷ See *id.*

⁵⁸ See *id.*

⁵⁹ See FED. R. CIV. P. 33(b)(1).

Angle

送達後30日內，回覆方必須提交其答覆與異議⁶⁰。雙方可根據FRCP第29條合意將該期限延長或縮短，或法院以命令可變動該期限⁶¹。

答覆時，除非對某問題提出異議，回覆方必須針對每個問題分別提供完整的書面回覆，且要宣誓其陳述為真⁶²。另填答者必須要署名⁶³。若對某問題提出異議時，其異議的理由必須具體⁶⁴。如果某異議的理由係因善意而未能即時於異議書狀內陳述，法院可免除該理由之必要性⁶⁵。另異議書狀必須由律師署名⁶⁶。

三、證據能力

對書面詢問的答覆內容可依據《聯邦證據規則》之規定而作為證據使用⁶⁷；例如書面詢問的答覆可作為「承認」⁶⁸。

四、以製作營業紀錄為回答方式之選項

如果書面詢問的問題所需要的答覆涉及對回覆方的商業紀錄（包含電子儲存資訊）做檢視、稽核、彙編、摘要，或總結，且獲取或發掘答案時應負擔之心力對雙方而言屬相當，則回覆方可以下述方式做答覆：（一）指認必須審閱的紀錄，而該指認應有足夠的細節，以使詢問方能如同回覆方一樣而可找到及辨認該紀錄；（二）給予詢問方合理的機會，以檢視及稽核該紀錄，並對其重製、彙編、摘要，或總結⁶⁹。

⁶⁰ See FED. R. CIV. P. 33(b)(2).

⁶¹ See *id.*

⁶² See FED. R. CIV. P. 33(b)(3).

⁶³ See FED. R. CIV. P. 33(b)(5).

⁶⁴ See FED. R. CIV. P. 33(b)(4).

⁶⁵ See *id.*

⁶⁶ See FED. R. CIV. P. 33(b)(5).

⁶⁷ See FED. R. CIV. P. 33(c).

⁶⁸ See *Bell v. A-Leet Leasing Corp.*, 863 F.2d 257, 259 (2d Cir. 1988) (“It is clear that answers to interrogatories may be utilized as admissions.”).

⁶⁹ See FED. R. CIV. P. 33(d).

肆、以支付對造的律師費用為懲戒——Rates Technology, Inc. v. Mediatix Telecom, Inc.案

一、本案背景

本案原告專利權人Rates Technology, Inc.（下稱「RTI」）控告被告Mediatix Telecom, Inc.和Media5 Corporation（下稱「Mediatix」）侵害其二項專利美國專利第5,425,085號與第5,519,769號⁷⁰。系爭專利涉及用以減少遠距電話之通聯費用之系統⁷¹。被告Mediatix製造及販售將電話系統轉換成網路電話（voice-over-Internet-protocol, VoIP）系統之設備⁷²。

在事實調查程序中，承審地方法院准許Mediatix可以書面詢問請求RTI回答三項額外的問題，而其中「問題三」為：對每件系爭專利，分別就RTI所認為受侵害之每項系爭請求項，陳述侵權主張之基礎，包括（但不限於）以逐一要件比對為基礎，而對被控落入各個要件的每個Mediatix產品，確認每個系爭侵權物之組件、結構、特徵、功能、方法或流程⁷³。

但RTI或其訴訟代理人律師Hicks先生卻未按照本案事務法官（magistrate judge）所指定的時間回覆⁷⁴。因而該事務法官認為RTI和其律師係惡意不理其命令，故建議本案地方法院對RTI和Hicks先生等二者懲戒⁷⁵。該建議之後被採納，且罰了約8萬7千美金並由RTI和Hicks先生平均承擔⁷⁶。

⁷⁰ See Rates Tech., Inc. v. Mediatix Telecom, Inc., 688 F.3d 742, 744 (Fed. Cir. 2012).

⁷¹ See *id.* at 745.

⁷² See *id.* at 744.

⁷³ See *id.* at 745.

⁷⁴ See *id.* at 744-45.

⁷⁵ See *id.* at 745.

⁷⁶ See *id.*

二、RTI的違規行為

(一)「問題三」答覆之不妥當

RTI和Hicks先生等共同受到懲戒的原因為一系列的不配合法院指示的行為。2005年11月4日時，該事務法官曾命令RTI在同年12月19日前回覆Mediatrix的「問題三」⁷⁷。但因RTI並無提供有意義的答覆，故該事務法官於2006年1月10日時再度命令RTI回覆「問題三」⁷⁸。

不過，RTI有向Mediatrix提出文件製作之請求，而所要求製作之文件包括所有技術文件、和用以解釋VoIP或非VoIP方式連線電話之能力之所有文件，且RTI另請求Mediatrix提供關於被控侵權物之其他技術觀點⁷⁹。因此，在同年3月16日，該事務法官要求Mediatrix向RTI提供可協助RTI回答「問題三」之資訊⁸⁰。又於3月17日時，該事務法官指示RTI在收到Mediatrix的文件起10日內，得以書面方式向Mediatrix表示異議⁸¹。

於2006年4月17日時，Mediatrix製作相關文件給RTI⁸²。該事務法官認為Mediatrix準備相當廣泛的文件，其包含數千頁的技術圖示及其他文件⁸³。對此些文件，RTI並未在指定期間內提出異議⁸⁴。然而，RTI仍未能就相關書面詢問提出有意義的回覆⁸⁵。因此，在同年7月24日，該事務法官第3次指示RTI應回答Mediatrix所提的「問題三」⁸⁶。

⁷⁷ See *id.*

⁷⁸ See *id.*

⁷⁹ See *id.*

⁸⁰ See *id.*

⁸¹ See *id.*

⁸² See *id.*

⁸³ See *id.*

⁸⁴ See *id.*

⁸⁵ See *id.*

⁸⁶ See *id.*

(二) 惡意加重時期

RTI自2006年4月17日起約5個月後，才首次對Mediatix所製作的文件提出異議⁸⁷。於呈報給法院的書狀中，RTI指控Mediatix所製作的文件主要是產品手冊而非示意圖⁸⁸。RTI同時亦請求法院准許其提出額外的書面詢問問題，而該些問題涉及Mediatix產品功能之具體資訊，例如：「通話連線選擇的決定是否是在電話撥號發生之後」；「若是，則該通話是如何連線，及是如何做出該通話連線選擇的決定」等等⁸⁹。RTI主張該些提問是攸關於回覆Mediatix的書面詢問所須要的資訊⁹⁰。不過，Mediatix對RTI的額外書面詢問提出異議⁹¹。Mediatix指出RTI未正當化該些新提問之必要性，且RTI根據其於2006年4月17日所提供的文件即可回答相關書面詢問⁹²。

在2007年9月5日，該事務法官第4次指示RTI回覆Mediatix的書面詢問⁹³。該事務法官認為RTI根據現有的資訊即可提出逐一要件比對的請求項解釋分析，並且警告RTI與其律師Hicks先生，這是他們最後一次遵守法院命令的機會，而若執意不理而仍不回覆「問題三」，其將建議承審法官裁定駁回本件起訴⁹⁴。

在2007年9月27日，RTI的律師以電子郵件向Mediatix的律師遞交補充的回覆，但該事務法官仍認為該回覆並不合格⁹⁵。該事務法官指出RTI的電子郵件基本上僅表示RTI未指控系爭專利中哪一個特定的請求項受到侵害，但卻主張整個專利受到侵害⁹⁶。同時，Mediatix向法院聲請駁回本案並且請求律師費用的補償⁹⁷。

⁸⁷ See *id.*

⁸⁸ See *id.*

⁸⁹ See *id.*

⁹⁰ See *id.*

⁹¹ See *id.* at 746.

⁹² See *id.*

⁹³ See *id.*

⁹⁴ See *id.*

⁹⁵ See *id.*

⁹⁶ See *id.*

⁹⁷ See *id.*

(三) 懲戒建議與決定

在2008年3月31日，該事務法官向法院提出報告與建議，並認為應駁回本件起訴，主因是RTI持續違反法院命令而未遵守事實調查程序之要求，且RTI與其律師的怠慢並不合理亦非善意⁹⁸。該事務法官亦同時駁回RTI所聲請之第26項至第30項之書面詢問⁹⁹。之後，該事務法官針對律師費用補償議題再提出補充報告與建議¹⁰⁰。

在2010年1月5日，本案承審法官裁定接受該事務法官的建議¹⁰¹。針對懲戒律師部分，該承審法官認為對Hicks先生課以處罰是合理的，因為Hicks先生和RTI對違反事實調查命令的責任係屬相當¹⁰²。

三、CAFC的見解

Hicks先生不服地方法院的裁定而上訴至CAFC，但CAFC維持地院的見解¹⁰³。CAFC的主要理由有四項¹⁰⁴。首先，CAFC指出FRCP的事實調查規定意在促使與爭議有關的證據皆能揭露¹⁰⁵。因此，當訴訟一方阻擾此立法意旨的實踐而違背事實調查之命令，並藉此阻擋與爭議本質相關的事實被揭露時，施以嚴重的（severe）懲戒即是適當的¹⁰⁶。

第二，CAFC認為Hicks先生未能解釋系爭懲戒有何錯誤，畢竟RTI和Hicks先生的確握有可回覆Mediatrix書面詢問的相關資訊，但二者卻一而再且惡意的不提供適當的回覆¹⁰⁷。CAFC指出Mediatrix於2006年4月17日所製作並交付給RTI的文件中已

⁹⁸ See *id.*

⁹⁹ See *id.*

¹⁰⁰ See *id.*

¹⁰¹ See *id.* at 746-47.

¹⁰² See *id.* at 747.

¹⁰³ See *id.*

¹⁰⁴ 其他理由是Hicks先生主張其未被告知將受懲戒，但CAFC認為相關法院紀錄顯示Hicks先生曾於數個訴訟程序會議中被告知懲戒之可能性，故不須要額外的會議來揭示懲戒才得合於程序正義。 See *id.* at 749.

¹⁰⁵ See *id.* at 747.

¹⁰⁶ See *id.*

¹⁰⁷ See *id.*

包含千頁的技術圖示與其他文件，且RTI於期限內也未有任何異議；而當RTI提出異議的時候，也已經是該文件製作約5個月後，早已過了異議期間¹⁰⁸。特別就該事務法官認定Mediatrix所提供的文件其有實質的內容，而可讓RTI進行逐一要件比對的請求項解釋分析以回覆「問題三」，CAFC批評Hicks先生連試著去質疑該認定之主張都提不出¹⁰⁹。

第三，Hicks先生主張其未親自違背事實調查命令，或是指示RTI去違反相關命令，故不應被懲戒¹¹⁰。對此，CAFC將該主張分為兩個層次而論斷¹¹¹。首先，Hicks先生抗辯其無法編造其所沒有的資訊，故其不應為違規行為負責；但CAFC指出其已回應不同意該抗辯的理由¹¹²。其次，Hicks先生主張他本身是商事法訴訟律師而必須依賴RTI專利法務的分析，故RTI的專利法務Epstein先生才是違規行為的始作俑者¹¹³。不過，CAFC指出Epstein先生在本案的角色並不清楚，且未列名為本案的訴訟代理人，況且Hicks先生才是本案首席訴訟律師¹¹⁴。CAFC認為Hicks先生作為代理RTI的首席律師，其有責任去遵守法院的命令，但他卻未能履行，且本案事務法官認定該違規行為屬惡意¹¹⁵。因此，CAFC認為Hicks先生不能將自己的錯誤歸咎於Epstein先生¹¹⁶。

第四，Hicks先生還指控本案地院於懲戒前不當地回絕其口頭答辯的請求¹¹⁷。CAFC認為Hicks先生在很多次的訴訟程序準備庭中是有機會向法院陳述其主張¹¹⁸。另CAFC指出按照判例法，懲戒前應保障程序正義，而讓受懲戒者先接受懲戒的預告並給予陳述的機會；但完整的證據聽審會議是非必要的，而只要受懲戒者有機會

¹⁰⁸ See *id.*

¹⁰⁹ See *id.*

¹¹⁰ See *id.* at 748.

¹¹¹ See *id.* at 748-49.

¹¹² See *id.* at 749.

¹¹³ See *id.*

¹¹⁴ See *id.*

¹¹⁵ See *id.*

¹¹⁶ See *id.*

¹¹⁷ See *id.*

¹¹⁸ See *id.*



以書面或口頭抗辯即足夠¹¹⁹。因此，CAFC不採此程序性質的抗辯¹²⁰。

最後，CAFC批評Hicks先生刻意忽略本案地院指出Hicks先生已掌握回覆被告書面詢問之資訊，但卻仍不指導RTI以履行回覆義務¹²¹。因此，CAFC裁定本案地院就系爭懲戒非屬濫用其裁量權¹²²。

伍、以視爲專利侵權成立爲懲戒——Alexsam, Inc. v. IDT Corp.案

一、本案背景

本案被告IDT Corp.（下稱「IDT」）的業務包括電信與金融服務，其產品有電話卡和預付禮物卡¹²³。IDT的產品銷售係透過主要連鎖零售商（例如Walgreens量販店）及小型零售商¹²⁴。

系爭專利是美國專利第6,000,608號（下稱「608號專利」），其涉及用於啟動與利用多功能卡片之系統，而系爭請求項為請求項57和請求項58¹²⁵。請求項57為一種多功能卡片系統，其包括：

至少一個卡片，其內建有一組特殊的識別號碼，而該識別號碼包括一組銀行識別號碼，其係由美國銀行協會核准而可用於銀行業務網絡；

一交易處理器，其接收來自於一組未改良且既成的標準零售結帳裝置處的卡片啟動資料，而該卡片啟動資料包括該特殊的識別號碼；

一運算集線器，其直接或間接地從該交易處理器處接受該啟動資料；以及

該運算集線器啟動一帳號以回應該特殊的識別號碼，藉此而准許之後讀取該

¹¹⁹ See *id.*

¹²⁰ See *id.*

¹²¹ See *id.*

¹²² See *id.* at 750.

¹²³ See *Alexsam, Inc. v. IDT Corp.*, 715 F.3d 1336, 1339 (Fed. Cir. 2013).

¹²⁴ See *id.*

¹²⁵ See *id.*

帳號¹²⁶。

請求項58則將該卡片限定在電子禮物憑證卡、電話卡、優惠卡、及醫療資訊卡等¹²⁷。

與本案上訴審相關的系爭限制條件為：(一)該卡片的號碼包含一組銀行識別號碼 (bank identification number, BIN)；(二)該啟動作用係利用一「未改良且既成的標準零售結帳裝置」(unmodified existing standard retail point-of-sale device)而完成¹²⁸。本案地方法院將「銀行識別號碼」解釋為「一組數字代號，其可辨識核定卡片的銀行機構，並代表獲得美國銀行協會之授權」¹²⁹。另本案當事人間合意將該未改良的結帳 (point-of-sale, POS) 裝置之使用解釋為「用於行使採購之終端機，其設置於零售處，而該零售處的型態是1997年7月10日時所採用的型態，且與該卡片系統相關之軟體或硬體其至今並未有更新、客製化或其他改變」¹³⁰。

IDT的卡片產品 (即系爭侵權物) 於使用前必須在結帳終端機處啟動¹³¹。因而，專利權人的侵權主張係基於IDT控制了用於啟動卡片產品的系統¹³²。

於上訴審時，系爭侵權系統分為四種¹³³。第一類是Walgreens量販店所使用的系統 (下稱「Walgreens系統」)¹³⁴。在Walgreens量販店所販售的卡片，其卡片啟動資料乃經由結帳裝置傳遞至Walgreens量販店所擁有的中介主電腦，再經由一專屬線路從該中介主電腦而傳輸至IDT的主電腦¹³⁵。第二類是部分小型零售商所使用的系統 (下稱「EWI系統」)¹³⁶。該系統類似Walgreens系統，但中介主電腦是由第三方EWI公司所掌控而非使用零售商自有的主電腦¹³⁷。第三類是另部分零售商所採用的

¹²⁶ See *id.*

¹²⁷ See *id.*

¹²⁸ See *id.*

¹²⁹ See *id.*

¹³⁰ See *id.*

¹³¹ See *id.*

¹³² See *id.*

¹³³ See *id.* at 1340.

¹³⁴ See *id.*

¹³⁵ See *id.*

¹³⁶ See *id.*

¹³⁷ See *id.*

系統（下稱「SafeNet系統」）¹³⁸。該系統啟動卡片的方式是將啟動資料先傳送至銀行電腦而再經過由MasterCard所經營且用於信用卡交易的網絡傳送給IDT¹³⁹。第四類是前三類以外的其他系統（下稱「其餘系統」），其於上訴審時未細部分類，包括：（一）Sears連鎖店於其內部網絡用來啟動卡片之系統；（二）7-11便利商店所採用並由InComm公司所管理的網絡來啟動卡片之系統；（三）其他商家所使用之由Blackhawk公司與PaySpot公司所管理的網絡來啟動卡片之系統¹⁴⁰。

於2007年9月間，原告Alexsam, Inc.於地方法院起訴指控IDT侵害608號專利的請求項57和請求項58¹⁴¹。於2011年1月間，在事實調查程序結束後，原告依據FRCP第37條向本案地院聲請懲戒IDT，並主張IDT違反事實調查義務，且IDT未能揭露資訊的行為本身顯示「其餘系統」應侵害其專利，故應將相關卡片產品於本案例中視為侵權物¹⁴²。

在陪審團聽審期間，本案地院核准原告的聲請，並指示陪審團就「其餘系統」部分應視其為侵害系爭專利，因而僅須斟酌有效性與損害賠償金額等議題即可¹⁴³。陪審團判定系爭請求項皆被侵害且皆為有效，而核定美金9,065,476元的合理權利金補償給原告¹⁴⁴。不過，於陪審團聽審結束後，本案地院受理IDT的聲請，而裁定關於SafeNet系統部分，其因原告與MasterCard間的授權協議而應屬未侵害系爭專利，故將損害賠償調降為美金8,712,293.75元¹⁴⁵。

被告不服本案地院之裁判而上訴至CAFC¹⁴⁶。CAFC除維持系爭專利之有效性決定外，其亦維持本案地院就SafeNet系統與其餘系統等部分之見解¹⁴⁷。但是CAFC廢

¹³⁸ See *id.*

¹³⁹ See *id.* 該系統不同於將卡片啟動資料先傳輸至零售商或EWI公司所控管的主電腦而後透過專線傳輸至IDT之方式。See *id.*

¹⁴⁰ See *id.*

¹⁴¹ See *id.*

¹⁴² See *id.*

¹⁴³ See *id.* at 1340-41.

¹⁴⁴ See *id.* at 1341.

¹⁴⁵ See *id.*

¹⁴⁶ See *id.* at 1341.

¹⁴⁷ See *id.* at 1348.

棄Walgreens系統與EWI系統之專利侵權決定，故將本案發回，且指示本案地院重新計算損害賠償¹⁴⁸。以下，本文僅就懲戒爭議討論。

二、IDT之違規行為

(一)文件製作請求之回覆缺陷

IDT受懲戒的原因亦來自期於事實調查程序中的隱匿行為。本案地院於訴訟初期時曾命雙方於2008年10月15日當日前，製作與所主張的請求權或抗辯有關的所有文件¹⁴⁹。根據該命令，IDT有義務揭露其卡片產品中哪一類產品所具有的卡號係包括美國銀行協會所核准的銀行識別號碼，且該識別號碼係用於銀行業務網絡；亦即該揭露要求意在佐證本案每個系爭請求項所具有的要件¹⁵⁰。不過，IDT僅提供最少量的文件，且未包括以「其餘系統」所啟動的卡片產品及其是否具有銀行識別號碼等資料¹⁵¹。

(二)書面詢問之答覆缺陷

在2010年3月間，原告向IDT提出第6項書面詢問，其要求IDT指認每個被控侵權卡片產品的銀行識別號碼¹⁵²。後於同年5月間，原告提出第8項書面詢問，其要求IDT就每個被控侵權卡片產品，指認該卡片產品的名稱及其銀行識別號碼；該詢問文件特別定義被控侵權卡片產品為「所有的禮物卡、賒借卡、電話卡、多功能卡、及其他第三方所販售但由IDT啟動的電話卡，且該些卡片產品的相關識別號碼包括一組銀行識別號碼」¹⁵³。然而，IDT的回覆中並未指認由「其餘系統」所啟動的卡片產品係內建銀行識別號碼¹⁵⁴。

於2010年5月及7月間，原告向本案地院聲請以強制IDT回覆相關的書面詢問，

¹⁴⁸ *See id.*

¹⁴⁹ *See id.* at 1343.

¹⁵⁰ *See id.*

¹⁵¹ *See id.*

¹⁵² *See id.*

¹⁵³ *See id.*

¹⁵⁴ *See id.*

Angle

而原告特別指出IDT未提供第8項書面詢問所要求的完整名單，即其應包括內建銀行識別號碼的卡片產品名稱、或其相對應的銀行識別號碼¹⁵⁵。原告亦指出IDT未能就原告已指認的卡片產品名稱來提供相關的銀行識別號碼¹⁵⁶。但由於原告當時並不知道「其餘系統」所啟動的卡片產品屬於IDT的揭露義務範圍內，故原告未能具體指控IDT未能揭露與「其餘系統」相關的卡片產品¹⁵⁷。

2010年8月12日時，本案地院核准原告的聲請以強制IDT回覆第6項與第8項書面詢問，並認定IDT一再的不提供足夠的細節，以致原告未能找到與辨識針對該些書面詢問之答案¹⁵⁸。此外，本案地院對IDT的違規行為施以懲戒，並禁止IDT以準備商業紀錄的方式來回覆，而是要求IDT必須針對每個問題逐一提供完整的書面回覆，且要宣示為真¹⁵⁹。最後，本案地院警告IDT如果在21天內其未能完整回覆原告的書面詢問，其將受到更加嚴重的懲戒，包括可能會駁回其抗辯¹⁶⁰。

2010年9月2日時，IDT向本案地院呈報其已完成對所有問題的補充與完整的回覆¹⁶¹。儘管如此，4天後，IDT針對第6項問題提供第4次的補充回覆，但該回覆卻未提到與「其餘系統」有關的卡片產品¹⁶²。另IDT未就其之前對第8項問題之回覆提出補充¹⁶³。在9月15日，本案地院於聽證會議上警告IDT若繼續不全然遵守相關的事實調查命令，其將遭到更進一步的懲戒¹⁶⁴。

2010年11月10日時，原告去函IDT並要求IDT針對10種特定的卡片產品解釋其所給定卡片內建號碼的方案，而該些卡品產品是之前IDT未能指認為具有銀行識別號碼之卡片產品，包括透過「其餘系統」所啟動的卡片產品¹⁶⁵。不過，IDT回函時則

¹⁵⁵ See *id.*

¹⁵⁶ See *id.* at 1344.

¹⁵⁷ See *id.*

¹⁵⁸ See *id.*

¹⁵⁹ See *id.*

¹⁶⁰ See *id.*

¹⁶¹ See *id.*

¹⁶² See *id.*

¹⁶³ See *id.*

¹⁶⁴ See *id.*

¹⁶⁵ See *id.*

請原告參閱其根據本案地院於同年8月間的命令所提供的相關文件，而該些文件揭示許多卡片產品上有銀行識別號碼¹⁶⁶。同年12月20日時，本案事實調查程序的最後一天，某IDT的證人所提供的文件中反映多許其他的卡片產品亦具有銀行識別號碼¹⁶⁷。此等事件所揭露的內建有銀行識別號碼的卡片產品綜合而言屬於與「其餘系統」有關之卡片產品¹⁶⁸。

(三) 懲戒決定

在事實調查程序結束後，原告向本案地院聲請引用FRCP第37條之懲戒，並指控IDT未能於指定期間內揭露該些內建有銀行識別號碼的卡片產品，因而屬違反本案法院之事實調查程序相關命令¹⁶⁹。本案法院核准該聲請，並對IDT施以懲戒而裁定「其餘系統」係視為侵害原告的專利權¹⁷⁰。

三、CAFC的見解

(一) FRCP第37條懲戒之審查基準

關於將其餘系統視為侵權之懲戒，CAFC指出系爭懲戒裁定是基於IDT未揭露其卡片產品的卡號係包含銀行識別號碼之情勢¹⁷¹。另CAFC表示相關審查基準是檢視本案地院是否濫用其裁量權（abuse of discretion），並指出審查本案之準據法是美國聯邦第五區巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Fifth Circuit）之判例法¹⁷²。

CAFC首先針對嚴重的（severe）懲戒（例如駁回起訴、一造辯論判決等）而指出其妥當性的認定應視下列因素而定：1.於事實調查程序之違規行為是否屬惡意或不安好心；2.若採取較不嚴重的懲戒時，是否無法實質達到FRCP第37條的阻嚇性價

¹⁶⁶ See *id.*

¹⁶⁷ See *id.*

¹⁶⁸ See *id.*

¹⁶⁹ See *id.*

¹⁷⁰ See *id.*

¹⁷¹ See *id.* at 1342.

¹⁷² See *id.*

值；3.對造的陪審團聽審準備是否實質上受到不公平的對待；4.違規行為是否顯然應歸咎於律師而非無辜的客戶，或應歸咎於對法院命令的困惑或真實的誤解¹⁷³。

另針對稍低於嚴重的（less-severe）懲戒（包括為訴訟之目的而認定某些事實視為已證明），CAFC指出其審查基準為「稍低於嚴格的基準」（less-rigorous standard），而該基準有三項要件：1.該懲戒為公正與公平；2.該懲戒與欲透過事實調查程序以證明的事實之間有實質的關係；3.該懲戒符合FRCP第37條所欲達到的處罰與阻嚇之目的¹⁷⁴。

因為本案地院准許IDT主張系爭專利無效且由原告舉證損害賠償，CAFC認為系爭懲戒屬於一種稍低於嚴重的懲戒¹⁷⁵。因此，CAFC僅檢驗系爭懲戒是否滿足該三項要件¹⁷⁶。

（二）稍低於嚴格的基準之適用

關於系爭懲戒是否為本案地院濫用其裁量權，CAFC首先檢視系爭懲戒是否為公正與公平¹⁷⁷。CAFC指出有五個因素須考量：1.受懲戒方是否被警告其即將面臨懲戒；2.該受懲戒方是否做了其會遵守事實調查程序義務的空白承諾；3.藉由事實調查程序所尋求的主張是否沒有那麼漫無目的，以致於該事實調查程序的使用是一種司法程序的濫用；5.該受懲戒方是否承受某種程度的責難；4.法院是否於之前已曾懲戒相同的當事人¹⁷⁸。CAFC認為此五個因素皆有利於本案地院的懲戒裁定¹⁷⁹。

關於因素1，CAFC認為當本案地院告知IDT其後續若未能遵守相關命令時將導致更加嚴重的懲戒（包括駁回IDT的抗辯）之際，IDT於2010年8月12日乃收到相當充分的警告¹⁸⁰。關於因素2，針對「空白承諾」之問題，CAFC認為有實質的證據支持本案地院的認定，即IDT不但透過其對於事實調查程序之不完整回覆來誤導原

¹⁷³ See *id.* at 1342-43.

¹⁷⁴ See *id.* at 1343.

¹⁷⁵ See *id.*

¹⁷⁶ See *id.*

¹⁷⁷ See *id.* at 1344.

¹⁷⁸ See *id.*

¹⁷⁹ See *id.*

¹⁸⁰ See *id.* at 1344-45.

告，亦欺瞞法院而指稱其已經揭露Blackhawk類的內建號碼方案¹⁸¹。關於因素3，CAFC認為雖然原告未能提出實質的證據佐證其侵權主張，但原告的主張仍非屬漫無目的¹⁸²。關於因素4，雖然IDT爭執其未能遵守強制揭露聲請之相關命令是無辜的，因為其僅是不知道後續才揭露的卡片產品其實是內建有銀行識別號碼，但CAFC認為IDT未能合理化其早期為何無法檢查相關的號碼內建方案，並判定該些卡片產品具有銀行識別號碼，故屬可「責難」¹⁸³。關於因素5，CAFC指出IDT早在2010年8月12日因對相同的書面詢問問題提供不完整的回覆而遭到懲戒¹⁸⁴。因此，CAFC認為對IDT的懲戒是公正與公平¹⁸⁵。

除了考量系爭懲戒之公正性與公平性外，CAFC接著考量系爭懲戒是否與原告所欲建立的事實間具有「實質的關係」、及是否其滿足FRCP第37條之處罰與阻嚇之目的¹⁸⁶。CAFC指出原告欲調查何者卡片產品負有銀行識別號碼之事實，以證明與該些卡片產品有關之系統為侵害系爭專利，但本案地院認定IDT未能按時準備該類資訊會導致原告於準備本案陪審團聽審時之嚴重不公平，因而將該些被隱匿的系統視為侵害專利並作為懲戒乃與預謀求之事實調查間具有「實質的關係」¹⁸⁷。

最後，IDT主張較輕度的懲戒（例如律師費用的補償）乃足夠達到FRCP第37條之目的，但CAFC認為系爭懲戒並非屬本案地院濫用其裁量權，畢竟之前的懲戒未能確保IDT遵守相關命令¹⁸⁸。因此，CAFC維持系爭懲戒¹⁸⁹。

¹⁸¹ See *id.* at 1345.

¹⁸² See *id.*

¹⁸³ See *id.*

¹⁸⁴ See *id.*

¹⁸⁵ See *id.*

¹⁸⁶ See *id.*

¹⁸⁷ See *id.*

¹⁸⁸ See *id.*

¹⁸⁹ See *id.*

陸、結論與建議

在美國聯邦民事訴訟程序中，「書面詢問」是以問卷的形式調查對造對於相關爭點所涉資訊之認識。為避免因違回答覆相關問題之義務而受到FRCP第37條之懲戒，回覆方應積極面對書面詢問的書狀。

根據*Rates Technology, Inc.*案判決，答覆時應掌握時限。如果無足夠的資訊以用於回答問題時，應在指定時間內提出異議。此外，答覆時應針對問題提供具體的回覆內容，而不應故意迴避或忽視；否則可能遭到以支付對造律師費用為懲戒。

另根據*Alexsam, Inc.*案判決，答覆時應開放與誠實，並應根據書面詢問書狀內的定義而完整羅列相關被控侵權產品，而非等待原告意外發掘之後才回覆。此外，答覆時避免隱匿相關資訊，以免遭到就特定侵權物被判定視為侵權成立之懲戒。

最後，從本文之二案例，當處理書面詢問之事實調查程序時，應同時搭配文件製作請求為輔助工具，由侵權物或系爭請求項（或系爭限制條件）來界定資訊蒐集的範圍。如此，當身為答覆方時，不致因為所接收資訊的過於龐大而未能適當回覆對造的問題；另身為詢問方時，可凸顯對造所隱匿的事實。