

訴訟

[韓國]

韓國最高法院指出方法專利適用於首次銷售原則

韓國最高法院日前明確指出首次銷售原則不僅適用於販售的產品設備，亦適用於產品中實質包含的方法。

背景

系爭專利涉及摩擦攪拌銲接 (friction stir welding, FSW)，系爭專利權人同意將其方法專利授權給 A 公司，該授權為非專屬授權且禁止再授權。A 公司經授權後得使用該方法專利與製造，展示和銷售適合執行該方法專利的設備。本案被告為半導體設備製造商，被告獲取由 A 公司製造，且使用時將執行系爭專利的 FSW 機器，因此系爭專利權人向被告提出侵權訴訟。

最高法院有關專利權耗盡見解

雖於韓國涉及專利權耗盡的規定與案件相當少，然一般而言，專利權人或授權人販售含專利的產品時，專利權便已耗盡。韓國最高法院依循相同概念，判定前述必然結果適用於方法專利。最高法院所做之結論為，倘買方／受讓方僅是要使用產品而須得專利權人許可，將會不當妨礙自由銷售與安全交易，且本案專利權人最有權決定使用該方法專利設備之買方應給付的適當價格或權利金；並認為如認定該方法專利之權利未耗盡會造成專利權人可透過在其申請專利範圍內納入方法發明來避免專利耗盡的漏洞。最高法院指出，確認該產品是否實質包含所請方法，應考量以下要素：

1. 該產品最初是否被設計為專門實施所請方法 (patented process)，而無需其他實質上的實施或商業應用；
2. 是否所請方法的所有關鍵要素都包含在產品中；與
3. 整體所請方法中，該產品實施方式的重要性。

資料來源：The Korean Supreme Court Rules that the First Sale Doctrine Also Exhausts Process Patents, KimChang. June 13, 2019.

[美國]

於系爭專利權期間屆滿後，ITC 之限制性禁制進口令及禁止令即失其效力

Hyosung 和 Diebold 均製造和銷售 ATM，Diebold 為美國第 6,082,616 號（簡稱'616 號）專利和第 7,832,631 號專利之專利權人，Diebold 向 ITC 提出告訴，主張 Hyosung 進口之 ATM 侵害前開兩件專利，並違反 19 U.S.C. § 1337(a)(1)(B)。ITC 認定 Hyosung 產品侵害兩件系爭專利，Diebold 所主張之專利有效，ITC 核發限制性禁制進口令 (limited exclusion order) 及禁止令 (cease and desist orders)。隨後，Hyosung 重新設計其產品以避免侵害'616 號專利，美國海關及邊境保衛局 (U.S. Customs and Border Protection) 於 2017 年 5 月 26 日判定重新設計之產品並未侵害'616 號專利，因此沒有被 ITC 關於'616 號專利的限制性禁制進口令所涵蓋，允許 Hyosung 進口重新設計的 ATM 產品。此外，Hyosung 亦對 ITC 之判決提出上訴。

針對'616 號專利之判決，Hyosung 辯稱 ITC 於認定其侵害'616 號專利時犯了兩個錯誤，包括不恰當的解釋「服務開放」用語，及不正確的認定其產品落入請求項中。而 ITC 則表示，其已無需解決這些問題，因為對'616 號專利上訴沒有意義，該專利於 2018 年 6 月 2 日到期，沒有證據顯示 ITC 的命令在專利有效的期間內違反規定。美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 同意，由於'616 號專利已到期，ITC 之限制性禁制進口令及禁止令均沒有進一步的預期效果。

此外，CAFC 表示，自 ITC 核發命令以來，Diebold 有近兩年的時間可以調查 Hyosung

重新設計之產品是否違反了 ITC 的命令，並向 ITC 提出強制執程序，然而 Diebold 並未做到。Diebold 辯稱其已向地院提起侵權訴訟，並可能在該訴訟中發現 Hyosung 違反 ITC 命令的額外資訊，進而可以導致 ITC 著手強制執行。CAFC 表示這種基於「非常微小的一連串可能性 (highly attenuated chain of possibilities)」的推測不足以構成持續的糾紛。目前爭點在於 CAFC 維持原判決或撤銷原判決可能對於待審中的地院侵權訴訟造成間接後果 (collateral consequences)，這種間接後果可能會影響未來的訴訟或行政處分 (administrative action)，但 CAFC 認為，即使 CAFC 維持原判決，ITC 對專利侵權和有效性之判決並不會造成排他性影響 (issue preclusive effect)。

綜上所述，'616 號專利權期間在上訴審理時已到期，基於失去實際意義，CAFC 駁回上訴，撤銷 ITC 對'616 號專利之判決，並指示修改限制性禁制進口令和禁止令。

資料來源：

1. ITC Infringement Ruling Had Become Moot, IPO Daily News, June 18, 2019.
2. Hyosung Tns Inc., Nautilus Hyosung America Inc., Hs Global, Inc., v. International Trade Commission, Fed Circ. 2017-2563. June 17, 2019.

CAFC 判定州主權豁免 (State Sovereign Immunity) 不適用於 IPR

美國明尼蘇達大學 (The Regents of the University of Minnesota, 後稱UMN) 持有美國第5,859,601號、第7,251,768號、第7,292,647再發證專利、第8,588,317號、第8,718,185號及第 8,774,309號專利，且為美國境內最大的公共研究機構之一。因懷疑LSI Corporation (後稱LSI) 與Ericsson的客戶 (後稱Ericsson) 使用產品時對其專利侵權，分別對LSI與Ericsson提出侵權訴訟。

LSI與Ericsson則各自向PTAB提出系爭專利的多件IPR，UMN於PTAB立案前，以主張州主權豁免的方式請求PTAB駁回各件IPR請願，PTAB認可州主權豁免適用於IPR，然因UMN向地院提出侵權訴訟，此等行為視為等同放棄主權豁免，駁回UMN之請求，UMN不服PTAB決定，向CAFC提請上訴，各案件經合併審理。

CAFC 審理時指出，一般來說，州得享有私人當事人提起的訴訟豁免權，此種豁免不僅適用於美國憲法第三條所規定的由私人當事人所提出的程序，亦適用於由私人當事人提出的與法院決定相似的行政機構決定。UMN 向 CAFC 主張當專利權人身份為州時，IPR 請願適用州主權豁免，原因在於本案並非由美國政府提起的訴訟，而是由私人當事人和州之間的爭議。CAFC 指出有關此類爭議，其先前所做出的 Saint Regis Mohawk 部落一案判決中認定 IPR 中不得主張州主權豁免，雖 UMN 進一步提出部落與州之間的主權豁免於 IPR 有顯著不同，但 CAFC 指出 IPR 乃重新審查機構的決定，州主權豁免不適用於行政機構的複議決定。簡言之，CAFC 認定 IPR 更接近於機構之行政處分，而非民事訴訟，遂維持 PTAB 拒絕 UMN 以州主權豁免為由請求駁回 IPR 之動議。

資料來源：

1. State Sovereign Immunity does not apply in Inter Partes Review, IPO Daily News. June 17, 2019.
2. Regents of The University of Minnesota, V. LSI Corporation, Avago Technologies U.S. Inc., Gilead Sciences, Inc. Fed Circ. 2018-1559 June 14, 2019.
3. Regents of The University of Minnesota, V. Ericsson Inc., Telefonaktiebolaget Lm Ericsson, Fed Circ. Gilead Sciences, Inc. Fed Circ.2018-1560, 2018-1561, 2018-1562, 2018-1563, 2018-1564,2018-1565., June 14, 2019.