

訴訟

[以色列]

以色列最高法院指出設計專利權人享有臨時禁制令保護

一件心型包裝的以色列設計專利，其專利權人為遏阻侵權行為，遂向地院提出侵權訴訟且請求地院核發臨時禁制令，然以色列地院在未聽取被告的意見且未舉行聽審下，拒絕該請求。地院表示拒絕核發臨時禁制令的基礎在於本案並沒有核發臨時禁制令的迫切需要或任何造成專利權人不可回復的損害情況。該案件經上訴至以色列最高法院。

以色列最高法院審理後，於2017年11月8日指出臨時禁制令對訴訟和雙方的權利有深遠的影響，而這也是往往須舉行聽審的用意。雖這並不代表法院必須經聽審才得拒絕核發臨時禁制令，然此僅會發生在禁制令並無合理根據之狀況，惟本案非屬前開無合理根據之案例。

事實上，最高法院於地院審理過程中干涉地院決定的情況並不常見，就本案可看出最高法院已認知設計專利權人捍衛其智慧財產權之重要性。

資料來源：“The Israeli Supreme Court Asserts The Right of A Design Owner To An Interlocutory Injunction,” The Luzzatto Group. 2017 年 11 月。

[美國]

TiVo 贏得機上盒專利訴訟

TiVo Corp.日前在美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 贏得對 Comcast Corp.之專利侵權訴訟，系爭專利是關於錄影技術，此侵權案例之判決結果歷經漫長的過程，兩造均極力爭取權利金 (royalty) 之法律優勢。

本案源自於 2016 年時，Rovi 和 Tovi 進行合併，而 Comcast 未更新其電視機上盒之專利授權合約。

最終判決禁止 Comcast 進口和販售 Rovi's (TiVo) 之 Xfinity X1 機上盒產品，進口禁制令中所涵蓋的機上盒產品侵害兩件專利，但不是該產品的經典版本 (legacy version)。該判決將在逾總統審閱期間後生效，歷史上，總統很少會推翻此類判決，但也不代表川普會堅持遵循歷史潮流。

隨後 Comcast 發布聲明表示不同意 ITC 的決定，並會提出上訴。

資料來源：“TiVo wins set-top box patent case against Comcast,” Patent Lawyer Magazine. 2017 年 11 月 22 日。

<<https://patentlawyermagazine.com/tivo-wins-set-top-box-patent-case-comcast/>>

申請專利範圍不因使用功能性語言而不明確

BASF Corporation (後稱原告) 為美國第8,524,185號 (簡稱'185號) 專利權人，系爭專利為有關於廢氣流中執行氮氣催化轉化的系統，與本案爭點相關的是，該專利之所請係用於自廢氣流去除氮氧化物基底上，催化塗層的部分雙層佈置。2014年，原告向德拉瓦地院 (United States District Court for the District of Delaware) 對Johnson Matthey Inc. (後稱被告) 提起'185號專利的侵權訴訟。

被告於地院審理過程中，主張'185號於提及合成物時，說明書使用「合成物..

有效催化 (composition . . . effective to catalyze)」的表達方式，聲稱該描述方式並不明確，原因在於用來確認請求項化合物時，使用有效催化的這種敘述方法為功能性描述，此外，說明書內不具有性須達到何種程度及如何測量有效性的客觀界限。地院審理後，認為催化有效 (effective for catalyzing) 的表達方式與各請求項的相似限制特徵均為功能性描述，且並未詳述為達到有效的限制特徵所需的最低程度功能，此外，亦無提及決定有效性的衡量方式。最後，地院認為對催化有效 (effective for catalyzing)／有效催化 (effective to catalyze) 的語言並不明確，故有悖 35U.S.C §112規定，遂做出全數請求項無效的判決。原告不服，上訴到CAFC。

CAFC 表示針對不確定性，法律並未排除不得透過其功能來定義某一請求項用詞，本案並無支持地院做出該技術領域中具有通常知識者無法確認於申請專利範圍中包含哪些材料的結論的內部或外部證據，CAFC 指出，'185 號專利說明書中提供的產生催化劑的有效排列已為人所知，且該說明書亦提出合格合成物之範例，再者，兩造的專家證人均同意確認催化劑有效性的測試為先前技術。是以，CAFC 推翻地院有關認定'185 號專利為不明確的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Functional language did not render patent claim indefinite" IPO Daily News.2017 年 11 月 21 日。
2. Basf Corporation. Johnson Matthey Inc., Fed Circ. 2016-1770.2017 年 11 月 20 日。

更正若已實質變更申請專利範圍，被指控侵權者享有絕對中用權 (absolute intervening right)

美國第6,816,356號（後稱'356號）專利所請為多層電容設計與教示多層整合之串連與併聯的電容器網路，專利權人為，Presidio Components, Inc.,（後稱原告）。原告於2014年向加州南區地院 (United States District Court for the Southern District of California) 對American Technical Ceramics Corp.（後稱被告）提出侵害'356號專利之訴訟。然地院開始審理本案前，被告以新的引證案對'356號專利提出單造復審 (ex parte reexamination)，審查委員審理後以申請專利範圍為可預料的與顯而易見等理由認為'356號案不應予專利，原告遂修正申請專利範圍，爾後美國專利局發出'356號專利的再審證書 (reexamination certificate)。

2015年12月，原告修改向地院遞交的訴狀，主張被告產品侵害'356號專利內的部分請求項，被告以申請專利範圍不明確與因'356號專利經再審階段的更正使其享有絕對中用權、可限定賠償金之權且主張原告不得依所失利益請求損害賠償。地院審理後，准許被告有關絕對中用權積極性答辯的即決判決 (summary judgement) 動議；陪審團審理後，裁定被告對'356號專利構成直接侵權與教唆侵權，並認定被告為惡意侵權，按原告所請依所失利益原則判給原告約200萬美元的賠償金，此外，地院認為更正後的請求項已實質改變原申請專利範圍，原告對此主張請求項範圍於實質上並無改變，原因在於其乃欲符合地院於訴訟中採用的申請專利範圍解釋，但不被地院接受，遂認定被告享有絕對中用權。最後，地院否定被告提出的專利無效主張，做出被告對'356號專利構成侵權且'356號專利有效，且同意對系爭產品核發永久禁制令的判決。被告不服上訴至CAFC。

CAFC 提到原告提出更正的主觀意圖並無法決定或支配申請專利範圍，並指出本案須探討的爭點之一為，按一般申請專利範圍解釋分析下，更正後的申請專利範疇是否與原申請專利範圍於實質上相同？CAFC 認為原申請專利範圍相較更正後申請專利範圍係明顯不同，因於原申請專利範圍中允許使用一公式確認電容，但更正後的申請專利範圍則排除以實際測量之外的任何方式確認電容，故申請專利範圍確實有實質上的改變，維持地院認定被告享有絕對中用權，然因 CAFC 認為本案證據並無法支持以所失利益判給支付賠償金，遂推翻該判決並要求地院重新計算合理權利金，且同時撤銷永久禁制令，發回地院重審。

資料來源：

1. "Infringer Entitled to Intervening Rights Defense where Claim Scope substantially Changed During Reexamination," IPO Daily News. 2017 年 11 月 22 日。
2. Presidio Components, Inc.,v. American Technical Ceramics Corp., Fed Circ. 2016-2607, 2016-2650., 2017 年 11 月 21 日。