

訴訟

[美國]

即使經法院認定侵權成立，專利權人仍須證明其受有不可回復的損害，法院始得核發永久禁制令 (Permanent Injunction)

Nichia Corporation (後稱原告) 為美國第8,530,250號、第7,432,589號與第7,462,870號專利之專利權人，系爭專利所揭露的是一種包裝設計與製造LED裝置的方法。原告認為Everlight Americas Inc.與Zenaro Lighting Inc.(統稱被告) 侵害前述3件系爭專利，遂向美國德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對被告提出專利侵權訴訟。

地院審理後作出被告對 3 件系爭專利構成侵權且未能證明系爭專利無效之判決；原告並向地院請求對被告之產品核發永久禁制令，然而地院認為原告並未證明被告過往與現在的侵權行為已造成或可能繼續對原告造成不可回復的損害，且認為被告依該判決所須支付原告之賠償金已足以填補原告之損害，故地院進而作出拒絕核發永久禁制令之判決。地院做出前述判決後，原告與被告均向CAFC提出上訴。

CAFC於分別檢視兩造主張及地院見解後，認同地院所作有關侵權成立的判決。對於核發永久禁制令一事，CAFC表示，就以往實務案例來看，法院於做出侵權成立之判決後，通常會准許核發禁制令予以救濟，但也提及請求救濟之一方（如本案之專利權人）應使法院認同其符合享有救濟之要件，即請求救濟一方基於衡平原則必須證明其符合禁制令核發的4個要件。CAFC進一步表示，地院於衡量本案之相關事證後，認為當事人提交的資料記錄並未顯示兩造間存在有意義的競爭關係，且認為原告亦未能證明其基於未來銷售損失或價格侵蝕而有遭受不可回復的損害之可能性，遂不予核發禁制令。雖原告向CAFC主張地院認為兩造間不存在具有有意義的競爭關係之判斷有誤，然此主張不為CAFC所接受。CAFC指出，基於原告未能證明核發禁制令的4要件之一（不可回復的損害），加上原告與其主要競爭者的授權行為亦顯示出因侵權所造成的損害是可回復的。是以，CAFC維持地院作出拒絕核發永久禁制令的判決。

資料來源：

1. "Proof of Irreparable Harm Required for Permanent Injunction Following Patent Infringement Finding," IPO Daily News. 2017年5月1日。
2. Nichia Corporation. Everlight Americas, Inc., Everlightelectronics Co., Ltd., Zenaro Lighting, Inc., Fed Circ. 2016-1585,2016-1618.,2017年4月28日。

銷售阻卻條款適用於公開的銷售，且無須公開揭露所請發明細節

Helsinn Healthcare S.A. (後稱原告) 為美國第7,947,724號專利、第7,947,725號專利、第7,960,424號專利與第8,598,219號專利之專利權人（統稱系爭專利），系爭專利有關Palonosetron的靜脈注射配方，其作用為降低因化療而產生噁心與嘔吐的症狀與可能性，前述系爭專利均主張於2003年1月3日所提出的暫時申請案優先權。由於原告認為Teva Pharmaceuticals USA Inc.、Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., (統稱被告) 於2011年向FDA提出的簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 侵害前述系爭專利的部分請求項，遂向紐澤西州地院 (District Court for the District of New Jersey) 對被告

提出侵權訴訟。

被告於地院審理過程中，主張系爭專利有悖 35.U.S.C. § 102 故不具新穎性而應屬無效作為抗辯，4 件系爭專利中，3 件系爭專利適用 Pre-AIA 規定，地院認定該 3 件系爭專利於關鍵日（2002 年 1 月 30 日）前有商業銷售要約 (commercial offer for sale)，然所請發明於關鍵日前尚未具備申請專利之要件 (ready for patenting)；至於另外 1 件系爭專利則適用 AIA 規定，地院認為，基於 AIA 的 35.U.S.C. § 102 對於銷售阻卻規定的相關標準有所改變，認定所請發明在關鍵日前並無商業銷售要約，且並未具備申請專利之要件。最後，地院判決 4 件系爭專利有效。被告不服，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後指出，原告於 2001 年 4 月 6 日（約為提出專利申請日前 2 年），與 MGI Pharma Inc. 分別簽署授權協議與供貨協議 (Supply and Purchase Agreement) 等兩份合約，且前述協議均由兩造共同對外公開，然並未揭露價格條款與含於協議內之 Palonosetro 特定劑量配方。而地院按 AIA 35.U.S.C § 102(a)(1) 的解釋，認為所謂公開販售必須要向大眾公開所請發明的細節，而由於被告與 MGI Pharma Inc. 的協議並未向大眾揭露所請發明的細節，故地院認為被告與 MGI 對外之販賣要約行為非屬公開販售。但 CAFC 並不贊同地院看法，其認為地院見解有誤，CAFC 表示於此種情況下，AIA 的立法並未改變有關銷售 (on sale) 的定義。簡言之，公開銷售行為之存在並不以公開揭露所請發明細節為要件，始有銷售阻卻條款之適用。是以，CAFC 認為所請發明確實於關鍵日前有付諸實施，可認為已具備申請專利之要件，系爭專利申請案應有銷售阻卻條款之適用故不具新穎性，最後推翻地院作出系爭專利有效的判決，並按銷售阻卻條款作出 4 件系爭專利部分請求項為無效的判決。

資料來源：

1. “On-Sale Bar Under AIA Applies Where Existence Of Sale Is Public; Details Of Invention Need not Be Publicly Disclosed,” IPO Daily News. 2017 年 5 月 2 日。
2. Helsinn Healthcare S.A., v. Teva Pharmaceuticals Usa, Inc., Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., Fed Circ. 2016-1284, 2016-1787. 2017 年 5 月 1 日。