

訴訟

[日本]

擴大專利權範圍新判決

上訴人 Debiopharm International SA 為「藥學上穩定益樂鉑定 (Oxaliplatinum) 製劑」專利之專利權人，Debiopharm 基於藥事法之規定，已取得准予「用於紫杉醇注射液(也就是益樂鉑定)」之專利權期間延長 (Patent Term Extension, PTE)。被上訴人 Towa Pharmaceutical Co, Ltd, 製造及銷售紫杉醇注射液之學名藥，Debiopharm 申請禁制令，宣稱擴大專利權的效果應僅限於專利產品的製造和銷售。

在 2017 年 1 月 20 日的判決中，日本智慧財產權高等法院大合議庭 (Grand Panel) 審判如下，針對擴大專利權範圍建立新的標準：

1. 擴大專利權之範圍

擴大專利權不僅涵蓋由法規命令規定之處分所確認「成分、數量、劑量、施用藥物、有效性和療效」所界定之產品（醫療產品），尚包含作為醫療產品與其實質相同的產品，此係第三人可得而知之內容。因此，即使前述法規命令之處分所確認之前述化合物有部分構成與對手製造的產品不同，若該不同處對整體而言微乎其微或無關緊要，則對手之產品將被涵蓋在作為醫療產品與其實質相同的產品，即落入擴大專利權的範圍。

2. 實質相同

對整體而言是否微乎其微或無關緊要，應基於專利發明內容判斷，並考量該技術領域人員之通常知識：從法規命令之處分確認之成分、數量、劑量、施用藥物、有效性和療效來比較產品和對手產品的技術特徵、功能和效果。

3. Towa 之產品是否落入法規命令之處分所確認之實質相同產品

說明書中描述在益樂鉑定水溶液中，該專利發明之目的可以藉由使用不含酸性或鹼性試劑、緩衝劑或其他添加劑的益樂鉑定水溶液，透過指定活性成分濃度和 pH 值於特定範圍內來達成，說明書中亦提到，該製備不包含任何其他成分且原則上不應包含超過 2% 的雜質。

由此可知，本發明中益樂鉑定水溶液的其中一項技術特徵，即活性成分的濃度和 pH 值應控制在一定的範圍內，且無任何添加劑。

由此可見，兩產品的成分不同，屬於法規命令之處分所確認之產品，應為僅包含益樂鉑定和水的水溶液，而 Towa 之產品添加與益樂鉑定等量之濃縮甘油，兩產品相異處難以視為微乎其微或無關緊要。因此，Towa 之產品並未落入法規命令之處分所確認實質相同的產品。

[美國]

最高法院認為專利權人依專利法第 286 條規定之 6 年期間內提出之損害賠償請求應排除權利懈怠之適用

美國最高法院基於有關權利懈怠抗辯的普通法原則，推翻 CAFC 之判決，對於專利權人在 35 U.S.C § 286 條所規定的 6 年期限內提出之損害賠償請求，被控侵權行為人於專利侵權訴訟中不得援引權利懈怠 (laches) 作為防禦方法。

SCA Hygiene Prods. Aktiebolag 為美國第 6,375,646 號專利「吸水性褲型尿布」之專利權人，CAFC 之前於全院重審時多數意見認為最高法院於 Petrella 一案中有關著作權法之見解(只要著作權人係於著作權法規定的時效期限內提出

之損害賠償訴訟，被控侵權行為人不得再援引權利懈怠作為防禦方法），不能套用於專利法上，因為 35 U.S.C § 282(b) 條是以概括方式廣泛列舉於專利侵權訴訟或專利有效性訴訟可用之抗辯，即國會已透過該條文將權利懈怠予以明文化，因此被控侵權行為人於專利侵權訴訟中應仍得援引權利懈怠作為防禦方法。

然最高法院不同意上述 CAFC 之意見，其認為若國會選擇同時在專利法中制訂行使損害賠償請求權之時效限制並適用權利懈怠抗辯，是非常不尋常的。自 1952 年專利法頒布後，權利懈怠不可用以阻卻在國會指定的時效期限內提出的損害賠償請求，此為既定的普通法原則。而被告 First Quality 亦未能提出足以推翻上述論點之反證，因此亦無法成功說服法院。

而 Breyer 法官則持不同意見，其表示專利法之主要技術起草人指出 35 U.S.C § 282 條旨在將基於衡平法而生之防禦方法諸如權利懈怠予以明文，且從歷史悠久的判例法亦可明確看出，國會係有意以法律明文保留權利懈怠作為防禦方法。

資料來源：

1. "U.S. Supreme Court Eliminates Laches As Time Bar For Damage Claims Occurring Within Patent Act Section 286 Six-Year Period," IPO Daily News, 2017年3月22日。
2. Sca Hygiene Products Aktiebolag Et Al. V. First Quality Baby Products, Llc, Et Al. Supreme Court. 15-927.

遠端取得使用者指定資訊之方法不具可專利性

Intellectual Ventures I LLC 及 Intellectual Ventures II LLC (統稱原告) 向美國賓夕法尼亞州西區地院 (District Court for the Western District of Pennsylvania) 控告 Erie Indemnity Company、Erie Insurance Exchange、Erie Insurance Property & Casualty Company 在內等多家公司 (統稱被告) 侵害其美國第 6,510,434 (簡稱'434 號) 專利、美國第 6,519,581 (簡稱'581 號) 專利及美國第 6,546,002 (簡稱'002 號) 專利。被告根據聯邦民事訴訟規則第 12(b)(1) 條以原告欠缺訴訟資格為由請求駁回'581 號專利之侵權訴訟。被告亦根據第 12(b)(6) 條提出動議，爭辯根據 35 U.S.C. § 101，'434 號專利、'581 號專利及'002 號專利之請求項為不具可專利性之標的。

地院認為某位讓渡人並沒有將當時待審的'581 號專利權有效轉讓予原告，因此原告並非該件專利權人；在得出原告並不擁有'581 號專利的結論後，地院核准被告根據第 12(b)(1) 條所提出之欠缺訴訟資格動議。此外，地院根據第 12(b)(6) 條駁回原告之侵權主張，根據 35 U.S.C. § 101 判定 3 件係爭專利之全部請求項均不具專利適格性。原告不服，遂上訴至 CAFC。

CAFC 於 2017 年 3 月 7 日做出認同地院駁回原告侵權訴訟案之判決，原告之專利為允許使用者取得個人設備或遠端伺服器的儲存數據和文件的一種行動介面。地院認為根據 35 U.S.C. § 101，系爭請求項為不具可專利性之標的。原告爭辯其所主張之發明為執行特定操作以解決電腦網路領域特有的問題之特定軟體驅動機器。

CAFC 表示，按 Alice 一案所設立的第一步驟判斷，請求項涉及遠端取得使用者指定資訊之抽象概念，所請發明並未詳述任何特定的獨特訊息傳遞，僅描述透過行動介面來擷取資訊。而依照第二步驟，該專利在截取使用者指定資訊方面

並未提供具進步性的解決方案於實施，僅敘述該抽象概念將用一般電子行動設備之常規組件和功能來實現。基於上開理由，CAFC 維持地院之判決。

資料來源：

1. "Method For Remotely Accessing User-Specified Information Was Patent-Ineligible," IPO Daily News, 2017 年 3 月 13 日。
<http://www.ipo.org/index.php/daily_news/13-march-2017/>
2. Intellectual Ventures I Llc, Intellectual Ventures Ii Llc, V. Erie Indemnity Company, Erie Insurance Exchange, Erie Insurance Property & Casualty Company, Erie Insurance Company, Flagship City Insurance Company, Erie Family Life Insurance Company, Old Republic General Insurance Group, Inc., Old Republic Insurance Company, Old Republic Title Insurance Group, Inc., Old Republic National Title Insurance Company, Fed Circ. 2016-1128, 2016-1132., 2017 年 3 月 7 日。

判斷所失利益之 Panduit 要件包括專利特徵價值之考量

Mentor Graphics Corp. (後稱 Mentor) 主張 Synopsys, Inc.、Synopsys Emulation and Verification S.A.S. 及 EVE-USA, Inc. (統稱 Synopsys) 侵害其多件專利，包括美國第 6,240,376 (簡稱'376 號) 專利、美國第 6,947,882 (簡稱'882 號) 專利、美國第 6,009,531 (簡稱'531 號) 及美國第 5,649,176 (簡稱'176 號) 專利。Synopsys 亦主張 Mentor 侵害其美國第 6,132,109 (簡稱'109 號) 專利和美國第 7,069,526 (簡稱'526 號) 專利。

'376 號專利是唯一一件尋求陪審團審判的專利，在審判前，地院作出了依禁反言原則 (Assignor Estoppel) 阻止 Synopsys 挑戰'376 號專利有效性的即決判決 (summary judgment)；地院另核准 Synopsys 之聲請，以阻止 Mentor 提供惡意侵權的證據。陪審團認同 Mentor 之主張認定侵權並判給約 3,600 萬美金之損害賠償。Synopsys 針對侵權、損害賠償判決和禁反言原則之即決判決提出上訴，Mentor 則對於惡意侵權提出交互上訴 (cross-appeals)。

地院於審判前針對其餘專利作出即決判決，地院認定'109 號專利為不明確的，而'526 號專利不具可專利性，Synopsys 針對上開兩項判決提出上訴；地院亦判定'882 號專利缺乏書面描述的支持，並依既判力原則 (claim preclusion) 阻卻 Mentor 對'531 號專利和'176 號專利提出訴訟，Mentor 對上開兩決定提出交互上訴。

CAFC 於 2017 年 3 月 16 日做出維持地院認定侵權及 3,600 萬元損害賠償之判決，Mentor 之專利為一種調適原始碼的方法，Mentor 認為其有資格主張所失利益，因侵權產品 ZeBu 模擬器之銷售導致其 Veloce 模擬器銷售損失。

收購 EVE 的 Synopsys 主張地院的錯誤在於，沒有按照 Mentor 專利之貢獻程度之比例來酌定所失利益之金額，Synopsys 進一步表示在這個複雜、多組件電子設備的時代，依貢獻比重來酌定損害賠償金額顯得特別重要。

Mentor 符合所有 4 項 Panduit 要件如下：(1) Intel 之模擬器供應商相關市場只有 Mentor 和 Synopsys 兩家；(2) 對於每次銷售侵權產品給 Intel，Mentor 便蒙受相應的損失，Synopsys 對此並未爭辯；(3) 市面上找不到可替代的非侵權商品；(4) Intel 不會購買不具系爭專利特徵的 Synopsys 產品。CAFC 據此總結認為，當本件符合 Panduit 要素時，於進行分析判斷時便會將專利特徵之適當價值貢獻納入考量。

CAFC 認為有實質證據支持陪審團關於'376 號專利之侵權判決，並同意地院基於法律問題拒絕作出判決的決定。CAFC 維持損害賠償判決，以及禁反言原則阻止 Synopsys 挑戰'376 號專利有效性之即決判決。此外，CAFC 推翻'109 號專利為不明確的即決判決，維持'526 號專利非為可准專利標的即決判決，CAFC 撤銷地院所作有關 Synopsys 之聲請以阻止 Mentor 提交惡意侵權證據之核准命令，發回重審該議題，並評估 Mentor 請求加重損害賠償之主張。CAFC 推翻'882 號專利缺乏書面描述支持的即決判決，CAFC 亦推翻地院依既判力原則阻卻 Mentor 對'531 號專利和'176 號專利提出訴訟之判決，基於上開理由本案發回重審。

資料來源：

1. "Panduit Factors For Determining Lost Profit Damages Incorporate Value Attributed To Patented Feature," IPO Daily News, 2017 年 3 月 20 日。
2. Mentor Graphics Corporation, An Oregon Corporation, V. Eve-Usa, Inc., A Delaware Corporation, Synopsys Emulation And Verification S.A.S., Formed Under The Laws Of France, Synopsys, Inc., A Delaware Corporation, Fed Circ. 2015-1470, 2015-1554, 2015-1556., 2017 年 3 月 16 日。

僅是能立刻被設想到但未被前案揭露之元件不足以證明發明可被預見

Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd.、Broad Ocean Motor LLC 和 Broad Ocean Technologies, LLC (統稱 Broad Ocean) 針對 Nidec Motor Corp. (統稱 Nidec) 持有之美國第 5,569,995 號 (簡稱'995 號) 專利的第 21 項請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。'995 號專利為一控制電磁馬達力矩之系統，爭議來自系統的向量控制區塊。在系爭之第 21 項請求項依附的第 12 項請求項中提到「結合 q 軸電流需求 (IQr demand) 和 d 軸抗拒電流 (dr-axis injection current demand) 以產生 q 軸及 d 軸電流需求之總電流需求 (IQdr demand)」，專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 於審理時曾針對前述之技術用語做出解釋，Broad Ocean 和 Nidec 皆未對 PTAB 之解釋提出異議。PTAB 認為美國第 7,208,895 號專利 (簡稱前案) 揭露之技術內容中包含 IQr demand 和 dr-axis injection current demand，且其控制器產生的 I_u 、 I_v 和 I_w 電流屬於解釋中的 IQdr demand，故認為'995 號專利可被前案所預見，Nidec 對此向 CAFC 提出上訴。

Nidec 主張前案未揭露「產生 IQdr demand」一事，所揭露之 I_u 、 I_v 和 I_w 電流僅是 3 種在靜止參考座標上 (stationary frame of reference) 之相電流 (phase current)，而非必須位於旋轉參考座標上 (rotating frame of reference) 的 IQdr demand；Nidec 的專家證詞和書面回覆都強調 IQdr demand 須位於旋轉參考座標上，這一點也和前案技術內容一致。CAFC 認為前案並未揭露 IQdr demand，因此無實質證據可支持第 21 項請求項被前案所預見。

另外，PTAB 審理時曾引用 Kennametal 一案，主張即使前案未完全揭露請求項所有元件，只要相關領域技術人員 (skilled artisan) 在閱讀前案時能立刻設想到 (at once envisage) 請求項所請發明，即表示該發明可被預見，CAFC 認為這是 PTAB 的錯誤解讀。Kennametal 案之請求項教示必須結合鈦黏著劑和 PVD 塗層共同使用，而其前案揭露了 5 種黏著劑及 3 種塗層，其中包含鈦黏著

劑和 PVD 塗層；其前案雖未特別提及釘黏著劑和 PVD 塗層之組合，卻教示所有的黏著劑和塗層可自由搭配使用，故可判斷釘黏著劑和 PVD 塗層之組合被涵蓋於可能的 15 種組合中，因此請求項可被預見。但 Kennametal 案之判決並不適用於請求項中未被前案所揭露，但能被相關領域技術人員立刻設想到的元件。

基於以上理由，CAFC 廢棄 PTAB 之 IPR 判決。

資料來源：

1. “Envisioning Missing Patent Claim Limitation was Insufficient to Prove Anticipation,” IPO Daily News. 2017 年 3 月 17 日。
2. Nidec Motor Corporation v. Zhongshan Broad Ocean Motor Co. Ltd, Broad Ocean Motor LLC, Broad Ocean Technologies LLC, Fed Cir. 2016-1900., 2017 年 3 月 14 日。

