訴訟

[新加坡]

從法院判決看新加坡對專利方法供他人使用、吉列抗辯、權利懈怠及無理訴訟威脅的見解

在 2016 年 12 月 22 日對 Towa Corp (後稱 Towa) v ASM Technology Singapore Pte Ltd (後稱 ASM) 一案的專利侵權判決以及其他 SGHC280 案件當中，新加坡高等法院維持專利有效及侵權成立之判決，並駁回被告指謫原告無理威脅的反訴，在判決時提出了一些重要的發現。

原告 Towa 為日本企業，係新加坡第 49740 號專利之專利權人；ASM Technology Singapore Pte Ltd 為第一被告，第二被告為 ASM Pacific Technology Limited 為 ASM，係一開曼群島公司，其登記地為香港。第一被告為第二被告獨資持有的子公司。

原告分別以直接侵權及共同侵權對上開被告起訴，被控侵權產品為上開被告之“IDEALmold”機器，被告以缺乏新穎性、進步性和充分揭露等專利要件為由進行抗辯，也提出以下主張進行防禦：

1. 權利懈怠 (laches) 和／或默許 (acquiescence)
2. 吉列抗辯 (Gillette defence) 和擠壓爭論 (squeeze argument)
3. 根據專利法第 69 條之無辜侵權行為 (innocent infringement)
4. 根據專利法第 70 條規定，如系爭專利被判定為只屬局部有效，則法院僅於原告能證明本條文規定待證事項之情形下，就專利被判定為有效且遭侵害的部分給予救濟 (relief for the infringement of a partially valid patent)

被告亦對原告提出反訴，主張原告之訴乃屬無根據的侵權訴訟威脅。

系爭專利係關於模塑技術（例如在電子電路頂端注入熔融的熱塑性塑膠）和鑄型機，尤其是對被告用於密封電子部件之樹脂成形機器和方法提出賠償要求，其特徵在於具有可附加或移除的有效“模造單元”，此功能可依據需求增加或減少輸出。

法院所面對之廣泛議題：

1. 什麼是適當的專利申請專利範圍解釋（尤其是產品請求項4）？
2. 專利是否有效（尤其是產品請求項4）？
3. 若專利有效，被告是否依表面證據對於其侵害專利之行為負責？
4. 若被告應依表面證據對於其侵權行為負責，有任何被告得據以主張之抗辯嗎？
5. 若專利無效及／或被告就其侵權行為不需負法律責任，則原告是否應就其提出無根據之侵權訴訟威脅行為負責？

法院之判斷如下：

1. 在解釋申請專利範圍時，法院認為應遵循先前新加坡專利案例所採用之目的解釋法，而拒絕採用被告所主張之過於依賴字面上意義之解釋法。
2. 系爭專利有效。
3. 依表面證據，第一被告直接侵害系爭專利，然而第二被告並未直接侵害該專利，在此基礎上法院認定並無共同侵權。
4. 被告所提出之各種抗辯並不適用。
5. 被告所提出無根據之侵權訴訟威脅抗辯失敗。

判決中出現一些值得注意的問題：

依 Lord Moulton 在 *Gillette Safety Razor Company v Anglo-American Trading Company Ltd* 之 (1913) 30 RPC 465 判決內容，該判決之吉列抗辯意味著一方有權利感到確定無疑，若其被控侵權物是在一項早已公開披露技術的基礎上沒有經過任何可專利性的變更而做出的，諸如機械等效物之替換或材料之形狀或尺寸的變更等，辯稱原告之專利並不具新穎性是很好的防禦，有時可以避免被告須花錢耗時以證明原告之專利無效和未侵權。

當請求項出現彈性解釋時便會產生擠壓爭論，因此被告可據以抗辯若廣義解釋該請求項，則該請求項恐淪於無效，而若狹義解釋，則不構成侵權。

法院認為這些學說並未悖離現有原則，而是允許法院在不透過請求項解釋下做出結論，本案中，法院已做出請求項解釋，並認為迴避請求項解釋並不理想，與 Lord Moulton 對吉列乙案之判決一致，這種決定案件的模式屬於特殊個案情形。

關於第一被告提供侵權方法供第三者使用之侵權行為，第一被告並未使用“IDEALmold”機器，然而卻販售給其顧客使用，原告並未直接指控第一被告提供侵權方法（例如 IDEALmold 機器之操作），反之，由於 IDEALmold 機器已將侵權方法整合在內，原告指稱第一被告提供販賣之要約及販售 IDEALmold 機器之行為，乃相當於提供侵權的方法以供他人使用。

法院大致同意此意見，但重新整理如下，提供侵權的方法以茲使用，包括提供要約及販售已納入侵權方法之 IDEALmold 機器，前提是該產品必須是故意讓買家使用。

法院另指出權利懈怠抗辯，可以操作用以禁止給予公平救濟，不應適用專利法第 67 (1) 條規定的專利侵權之法定救濟。

最後，關於無理的威脅行為，法院認為須因無理的專利侵權威脅而導致權利受損始得成立，並不包含其商業利益未受影響的情況，第二被告為投資控股公司，未在關鍵時期參與製造或銷售業務，因此並無權利受損而不成立無理的威脅行為。

本案澄清了根據新加坡專利法關於吉列／權利懈怠抗辯可應用性之立場，以及在侵權的情況下提供專利步驟以供使用的範圍，還有在無理威脅情況下受害者的定義。

資料來源：“Singapore Patent Infringement – Offering A Patented Process For Use, Gillette Defence, Laches, Groundless Threats “Aggrieved Person”,” [VJP Singapore EDM](#). 2017年2月15日。

[澳洲]

於專利權有效期間為要約但於專利到期後販售仍構成侵權

澳洲聯邦法院在 2017 年 2 月 15 日就 *Apotex Pty Ltd V. Warner-Lambert Company LLC* 一案，做出判決表示：未經專利權人同意，只要被控侵權人是於專利權有效期間曾為販賣之要約 (offer for sale)，其雖於專利權到期後始販售侵權產品，仍成立專利侵權。

本案之背景為，Warner-Lambert Company LLC（後稱 Warner-Lambert）認為 Apotex Pty Ltd（後稱 Apotex）的學名藥對其澳洲第 677008 號與 714980 專利侵權（系爭專利應用於 Warner-Lambert Company LLC 的 Lyrica 品牌藥），遂對 Apotex 的學名藥申請禁制令以尋求救濟。另外，Lyrica 被列於澳洲的藥品

補助計畫 (Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS) 的藥品。實務上，PBS 申請人可獲得澳洲政府的補助，PBS 於申請人提出申請後，約莫數個月後便可生效。本件經 Warner-Lambert 起訴且由地院審理後，判定 Apotex 侵權與系爭專利有效。本案業經上訴至澳洲聯邦法院。

澳洲聯邦法院指出本案爭點在於，Apotex 於系爭專利權期間申請 PBS 是否等同於侵權？澳洲聯邦法院指出，於專利過期後方申請 PBS 或推出產品非為要約，即不構成侵權，然若於專利到期前申請 PBS，毫無爭論的會構成侵權，原因在於按國家醫療法 (National Health Act 1953)，學名藥商必須保證自登錄 PBS 之日起要即可供應該學名藥品。

資料來源：

1. “Federal Court of Australia confirms that offers made during patent term to supply after patent expiry constitute infringement,” Shelson IP. 2017 年 2 月 17 日。
<<http://www.shelstonip.com/news/federal-court-australia-confirms-offers-made-patent-term-supply-patent-expiry-constitute-infringement/>>
2. Apotex Pty Lts Warner-Lambert Company LLC.(No3)[2017] FCA942017 年 2 月 15 日。
3. “Federal Court Waxes Lyrica(L) on PBS Listing and Patent Infringement,” Herbert Smith Freehills, 2017 年 2 月 17 日。
<<https://www.herbertsmithfreehills.com/uk/grads/latest-thinking/federal-court-waxes-lyrical-on-pbs-listing-and-patent-infringement>>

[美國]

BlackBerry Ltd 對 Nokia Oyj 提出專利侵權訴訟

BlackBerry Ltd 日前向德拉瓦州聯邦法院 (federal court in Wilmington, Delaware) 對 Nokia Oyj 提出專利侵權訴訟，被指控侵權的專利多達 11 件，且主要是用於業界標準的專利。BlackBerry Ltd 同時於訴狀中要求 Nokia Oyj 支付權利金，然並未說明該筆權利金金額。

Nokia Oyj 被指控侵權的產品包含 Flexi 多模基站 (Flexi Multiradio base stations)、基地台控制站與 Liquid Radio 軟體，且這些被指控侵權的產品與服務更提供給 T-Mobile US Inc. 與 AT&T Inc. 這兩家公司。BlackBerry Ltd 表示 Nokia Oyj 執意於未取得 BlackBerry Ltd 授權便使用其技術，且進一步表示 Nokia Oyj 很清楚有這些專利的存在，原因在於 Nokia Oyj 於其本身的專利申請案件中便有引用系爭專利。

資料來源：“BlackBerry Files Patent-Infringement Suit Against Nokia,” Bloomberg. 2017 年 2 月 15 日。

<<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-14/blackberry-files-patent-infringement-suit-against-nokia>>

PTAB 未能充分闡明有關非顯而易見性之認定基礎，經 CAFC 發回重審

Apple Inc. (後稱 Apple) 引用 2 件前案向 PTAB 對 Personal Web Technologies, LLC. (後稱 Personal Web) 所持的美國第 7,802,310 (簡稱'310

號)專利,主張該件專利有悖 35 U.S.C. § 103,對該件專利提出兩造重審 (Inter Prates Review, IPR)。該件專利涉及透過特定名稱資料夾以定位與控制路徑資料的方法。

其後經 PTAB 於 2014 年立案,且判斷於結合 2 件引用前案後,'310 號專利為顯而易見,發出'310 號專利多項請求項為不可准予專利之最終書面決定,又該專利之專利權期限屆滿後,Personal Web 再度向 PTAB 提出複審 (rehearing) 請求,惟經 PTAB 拒絕,Personal Web 不服 PTAB 對於'310 號專利的認定遂上訴至 CAFC。

經兩造於 CAFC 庭審的言詞辯論後,CAFC 認同 PTAB 對'310 號專利的申請專利範圍解讀,但不認同系爭專利有關非顯而易見性的判斷,即 CAFC 認為 PTAB 並未能就下述事項提出充分的解釋與支持論據:

1. 2 件引用前案已揭露系爭請求項的全數要件 (element);
2. 該技術領域中具有通常知識者確有結合引用前案之動機,且會有合理預期的成功。

簡言之,CAFC 指出 PTAB 於做出決定時並未提供充分的解釋來支持其做出系爭請求項為顯而易見的推論,基於前開理由,CAFC 遂撤銷 PTAB 的決定並發回重審。

資料來源:

1. "USPTO Failed to adequately Support Obviousness Finding in Inter Partes Review," IPO Daily News, 2017 年 2 月 16 日。
2. Personal Web Technologies, LLC. V. Apple Inc., Fed Circ. 216-1174., 2017年2月14日。

以馬庫西形式撰寫之請求項原則已排除未被列出之化學結構要素

Shire (原告)為美國第6,773,720 (簡稱'720號)專利之專利權人,系爭專利涉及用於治療發炎性腸道疾病的化合物,且具選自特定化合物組成的外層親水性基質之的限定特徵。此外,該專利應用於LIALDA[®]品牌藥於市場販售。然於 Watson (被告)向美國食品暨藥物管理局提出一件簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA),以利推出LIALDA[®]的學名藥,經原告得知後,原告以被告侵害系爭專利之部分請求項為由,向佛羅里達州南區地院 (District Court for the Southern District of Florida) 對被告提出侵權訴訟。

事實上,地院曾於2013年駁回被告提出的系爭專利無效主張。爾後本案業經上訴到CAFC,並經最高法院發回CAFC重審,CAFC審理後再度發回地院重審;地院重審時,將本案之馬庫西群組 (markush group) 解讀為包含於被告被指控侵權產品中但未於系爭請求項列出的化合物,做出被告的ANDA產品符合系爭專利的限定特徵,即地院判決被告對原告的'720號專利部分請求項構成侵權,被告不服該判決,上訴至CAFC。

CAFC 庭審時指出,於請求項 1 的 2 項限定特徵使用馬庫西式連接詞「構成 (consisting of)」,已賦予該基質的特性及對群組加以定義,而此用法在無其他明顯證據證明還包含其他化學要素時,可強力推定請求項已排除任何未被列出的化學結構要素。而且本案中無論是說明書或是申請歷程,均無法找出可明確證明該群組另有其他涵義的證據,故無法反駁上述馬庫西式連接詞推定,CAFC 進而認為被告的 ANDA 產品並未符合請求項 1 的其中一項馬庫西群組要件的限定特徵,遂推翻原審判決,並指示地院依照其於本次判決書中的意見重審後,做出被

告未侵權的判決。

資料來源：

1. “Court Erred in Construing Markush Patent Claim Limitation to Include Unlisted Compound,” IPO Daily News.2017年2月14日。
2. Shire Development LLC, Shire Pharmaceutical Development Inv., Cosmo Technologies Limited, Giuliani International Limited, NKA Nogra Pharma Limited, v. Watson Pharmaceutics, Inc., NKA Actavis, Inc., Watoson Laboratories, Inc. Florida, NKA acTAVIS Laboratories FL, Inc., Watson Pharma, Inc., NKA acTAVIS Pharma, Inc., Watson Laboratories, Inc., Fed Circ. 2016-1785. 2017年2月10日。

暫時申請案所為之說明於正式申請案中既經刪除，便無法再執為其申請專利範圍之限定要件

MPHJ Technology Investments, LLC (後稱 MPHJ) 持有美國第 8,488,173 (簡稱'173 號) 專利，系爭專利為一種電腦資料管理系統與利用掃描的方法與電子郵寄所掃描之文檔，以啟動虛擬複製的方法。Ricoh Americas Corporation、Xerox Corporation 與 Lexmark International Inc. (統稱請願者) 主張'173 號專利可被預見且為顯而易見而無效，經向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal. Board, PTAB) 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，並經 PTAB 立案。

MPHJ 為回應 PTAB 對於'173 號專利之申請專利範圍的解讀，其主張就其提出的美國第 60/108,798 號暫時申請案中，具有「明確限制所請發明專利保護範圍於複製與掃描的單一步驟」的說明。然請願者指出，事實上這些說明於提出正式申請案中則已刪除。MPHJ 則進一步回應，前述說明雖未見於正式申請案中，然其從未明確表示其已放棄主張該說明內容，故該等說明應被視為申請專利歷程中的一部分，即使未見於正式申請案中，仍可用於解釋申請專利範圍的限定特徵。然 PTAB 則認為系爭請求項之於多件引用前案為可被預見的，因此做出部分請求項無效的決定，MPHJ 不服，上訴至 CAFC。

CAFC 庭審中，MPHJ 主張因 PTAB 錯誤解讀申請專利範圍，致使範圍過廣，遂有前述請求項無效的決定。CAFC 表示其同意暫時申請案有助於申請專利範圍之瞭解，但於'173 號專利中，並未見有任何意圖將申請專利範圍限定於單一步驟運作的說明或建議，因此該技術領域中具有通常知識者將會認為刪除該說明的行為是有其重要意義的，且會合理推斷該單一步驟的操作是可供任意選擇的選項，而非強制限定的要件。是以，CAFC 維持 PTAB 決定。

資料來源：

1. “Claims were not Limited by Statements in Provisional Application that were Deleted from Final Patent,” IPO Daily News. 2017年2月15日。
2. MPHJ Technology Investments, LLC. V. Ricoh Americas Corporation, Xerox Corporation, Lexmark International, Inc., Fed Circ. 20161243.,2017年2月13日。