



## 訴訟

### [日本]

#### 日本高等法院作出賠償金計算判決

日本高等法院 (The Grand Panel of the Intellectual Property High Court, IPHC) 日前做出確立賠償金計算方式之判決。

本案原告為MTG Co. Ltd. (簡稱MTG)，其乃一製造臉部按摩滾輪之公司，該臉部按摩滾輪每件販售2萬日幣，MTG認定Five Stars Co. Ltd(簡稱Five Stars)所販售的產品(零售價為3千日幣到5千日幣)對其專利侵權，向大阪地院 (Osaka District Court) 提出侵權訴訟，並要求大阪地院核發禁制令且提出賠償金請求。大阪地院審理後，做出基於銷售系爭專利所得之10% 與扣除系爭產品銷售量的50%作為賠償金的計算基礎，判定Five Stars須支付1.1億日幣的賠償金。兩造對此判決均不服，上訴至IPHC。

IPHC 審理後，做出 Five Stars 須支付 4.4 億日幣的賠償金，其計算基礎同於地院，唯一不同點在於將販售系爭專利之所得提高為 40%。與本案有關的是，日本專利局於 2019 年 5 月修正日本發明專利法，確立專利權人所失利益和合理授權金之總和將可作為損害賠償金額之估算基礎，修訂後之內容對於專利權人有更佳的保護。

資料來源：Intellectual Property High Court Case No.2019-(Ne)-10003, Shiga International Patent Office, March 26, 2020.

### [美國]

#### PTAB 認定之申請專利範圍解讀錯誤，經 CAFC 推翻決定

Personalized Media Communications LLC(後稱PMC)為美國第 8,191,091(簡稱'091 號)專利之專利權人，前述專利有關於廣播通訊內嵌入數位訊號來處理使用者定數數據，以達到強化廣播通訊的方法。Apple Inc.於 2016 年向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出'091 號專利的兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，業經 PTAB 就所有被挑戰的請求項立案。

PTAB 審理中，PMC 爭論按照最廣的合理解釋 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI) 解讀「包含加密訊息之加密數位資訊傳送」的這項請求項用語說法，須限制在所有的加密傳訊，Apple 不同意該解讀，認為 BRI 之限制並非如此狹隘，主張亦可含未加密或數位訊息的傳送。PTAB 經檢視請求項用語、說明書與申請歷史與相關專利，認同 Apple Inc. 之主張，於最終書面意見中做出'091 號專利內的部分請求項為可被預見的 (anticipated) 與顯而易見的決定，故 PMC 上訴至 CAFC。

CAFC 審理中，逐一針對請求項用語、說明書與申請歷史檢視，就請求項用語及說明書內容是否支持 PTAB 之決定，CAFC 最後認為兩造對於請求項用語均有其立場，未做出有利於任一造之結論，至於說明書內容則無法解決本案爭點。再以申請歷史來看，CAFC 指出雖 PMC 於申請過程中提出之聲明並未構成清楚且明確的放棄參雜類比與數位資訊傳送，以使之達到免責聲明程度，然按照判決前例，仍確立其傳達了申請專利範圍解讀，本案例中申請歷史以提供具說服力的證據顯示本案爭點，是以，CAFC 認定本案請求項用語爭點應僅限於所有的數位訊號，故推翻 PTAB 做出系爭請求項非為可准予專利標的之決定。

資料來源：

1. IPR Decision Was Based on Erroneous Claim Construction, IPO Daily News, March 17, 2020.
2. Personalized Media Communications, LLC, V. Apple Inc., Fed Circ. 2018-1936. March 13, 2020.

## IPR 合併審理之當事人不得相同，亦不得受理已逾請求期限新增之爭點

Windy City Innovations, LLC (後稱 Windy City) 對 Facebook Inc. (後稱 Facebook) 提出侵權訴訟，系爭專利分別為美國第 8,458,245 號、美國第 8,694,657 號、美國第 8,473,552 號及美國第 8,407,356 號專利。系爭專利係關於在電腦網路上的通訊方法。Facebook 於 2016 年 6 月 (收到 Windy City 訴狀後 1 年內) 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出系爭 4 件專利的兩造重審 (Inter partes review, IPR)，嗣後經 PTAB 立案。Facebook 於 Windy City 向地院確認 (identify) 其主張後，就系爭專利之其中 2 件另外提出 IPR，且提出合併此次提出的 IPR 加入先前之立案請求，惟提出請求之時已逾 35 U.S.C §315(b) 之期限 (規定請求者在訴狀送達日起超過 1 年以後便不得啟動 IPR 程序)。然 PTAB 仍立案 Facebook 後提出之兩件 IPR，且准許合併審理的請求。

PTAB 審理後，於最終書面意見做出 Facebook 僅能就部分被挑戰的部分請求項提出非為可准予專利標的優勢證據。與本案有關的是，針對那些經 PTAB 判定非為可准予專利標的的請求項僅限於 Facebook 後來提出的 2 件 IPR 所新增挑戰的請求項。Facebook 不服該決定遂向 CAFC 提出上訴，Windy City 亦同時提出反上訴。

Windy City 於 CAFC 庭審提出 PTAB 不應同意讓 Facebook 後提出的 IPR 合併於先前立案的 IPR 主張，且亦不應增加後續新增的被挑戰請求項於合併訴訟案。CAFC 對此爭點表示，其認同當 Facebook 已為 IPR 程序中的一造，又再請求其作為一造的 IPR 加入合併審理的請求，PTAB 不應准許。進一步來說，按 35 U.S.C §315(c) 已明確指出 IPR 經立案後，不允許已立案之該造，再作為合併審理之一造。於該條中所載之可經美國專利局局長依職權決定是否合併「任何人(any)」於已立案之 IPR 所提之請求，此處所指之任何人並不包含已為當事人之一造。此外，亦不得受理已逾請求期限所新增的爭點。最後，CAFC 針對本案其它爭點，做出部分維持、部分撤銷與部分駁回的判決。

資料來源：

1. Same Party Joinder, Joinder Of New Issues Not Permitted In IPR, IPO Daily News, March 19, 2020
2. Facebook, Inc., V. Windy City Innovations, LLC, Fed Circ. 2018-1400, 2018-1401, 2018-1402, 2018-1403, 2018-1537, 2018-1540, 2018-1541. March 18, 2020

## 製備方法請求項具專利適格性

Illumina, Inc. 和 Sequenom, Inc. (統稱 Illumina) 為美國第 9,580,751 (簡稱'751 號) 和第 9,738,931 (簡稱'931 號) 專利之專利權人，前開專利涉及製備胎兒細胞中富含的游離 DNA (cell-free DNA) 片段的方法，日前 Illumina 向美國加利福尼亞北區聯邦地院 (United States District Court for the Northern District of California) 對 Roche Sequencing Solutions, Inc., 和 Roche Molecular Systems, Inc. (統稱 Roche) 提出專利侵權訴訟。Roche 主張系爭請求項有悖 35 U.S.C. § 101 而無效，向地院聲請即決判決 (summary judgment)。地院批准 Roche 之動議，判定'751 號專利的請求項 1、2、4、5、9 和 10 和'931 號專利的請求項 1、2 和 10-14 屬於自然現象，非為專利適格標的。Illumina 不服遂提出上訴。

儘管不可否認發明人確實發現了一種自然現象，但請求項並非針對該自然現象，而是針對一種利用該自然現象的具專利適格性的方法。發明人取得製備 DNA 片段的方法專利，所主張的方法係利用發明人所發現的自然現象，以物理性製程步驟，選擇性地去除較大的游離細胞 DNA 片段，以製造富集胎兒 DNA 的混合物。該方法包括，改變混合物成分的過程步驟，從而導致 DNA 片段不同於母親血液中的天然片段。因此，這個過程所取得的成就不僅是簡單地觀察到胎兒的 DNA 短於母體的 DNA，或檢測出這種現象的存在。



CAFC 推翻地院之判決，認為根據專利法第 101 條，Illumina 之請求項具專利適格性。

資料來源：

1. Method Of Preparation Claims Were Patent-Eligible, IPO Daily News, March 20, 2020.
2. Illumina, Inc., Sequenom, Inc., v. Ariosa Diagnostics, Inc., Roche Sequencing Solutions, Inc., Roche Molecular Systems, Inc., Fed Circ. 2019-1419. March 17, 2020.

