

訴訟

[臺灣]

按一般舉證責任分配之原則，由主張者負舉證責任

本案系爭專利為第201522號「門墊之製法」發明專利，爭訟問題如下：

1.原告指陳：系爭發明之發明人將系爭專利讓與原告，查原告未曾同意或將系爭專利授權予被告實施，被告竟自行或使他人製造、進口、要約販賣及販賣3種系爭產品1至3。又原告進行比對分析，認系爭產品1、2可讀取系爭專利之技術特徵，核已落入系爭專利請求項1、6之範圍，經原告另委託鑑定單位對系爭產品3進行專利侵權判斷分析，鑑定結果系爭產品3落入系爭專利請求項1、6之獨立項範圍。爰依法請求被告負損害賠償責任，並請求命排除侵害。

2.被告抗辯：原告並未舉證被告客觀上侵害原告之專利權，被告主觀上亦無侵害原告之專利權之故意，原告更未因此受有任何損害，足認其請求均無理由。且原告既已於他案訴訟與A公司成立和解，有和解筆錄為證，並拋棄對A公司回收並銷燬侵權產品之請求，則A公司已對外銷售之門墊產品，輾轉由被告購入而再行售出之全數系爭產品，即不能再行主張全數系爭產品侵害系爭專利，爰請駁回原告之訴。本案重要爭點在於系爭產品是否落入系爭專利請求項1之專利權範圍？

法院見解：

原審法院及二審法院均判認：上訴人（即原審原告）所提之專利侵權判斷分析報告並非鑑定報告，且該專利侵權判斷分析報告所比對之被控侵權對象為系爭產品3，而非系爭產品1、2。因此，上訴人於原審始終並未提出系爭產品1、2與系爭專利請求項1之侵權比對分析。從而，上訴人主張系爭產品1、2侵害系爭專利請求項1之專利權範圍，並無理由。至於系爭產品3，原審法院指出原告固有提出專利侵權判斷分析報告1份，惟該報告並非具體之鑑定報告。因此，上訴人所提之證據尚無法說明系爭產品3是否侵害系爭專利請求項1、6之專利權範圍。至於系爭產品3是否侵害系爭專利之專利權範圍，法院審認：此部分除經被上訴人（即原審被告）否認外；上訴人所示之分析報告僅係依據系爭產品3而去推論其製造方法，並未證據足資證明系爭產品3之製造方法即為系爭專利請求項1、6所界定之專利權範圍。因此亦判認，上訴人此部分主張並不合理。且本件系爭產品是否侵害系爭專利之舉證責任在於上訴人，被上訴人等無自證不侵權之義務。況民事訴訟法當事人之舉證責任，究應減輕或予以免除？或轉換由他方當事人為之？為法院應本於誠實信用原則，斟酌各種具體客觀情事後以為認定。而上訴人於二審中卻始終無法提出有效之鑑定方法為本案系爭產品是否侵權之比對依據。最後，法院駁回上訴人之上訴。

資料來源：智慧財產法院 108 年度民專上字第 20 號民事判決，智慧局，2020 年 1 月 21 日。
<<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=729846&ctNode=7198&mp=1>>

[新加坡]

新加坡的專利連結制系統-須提交有關製法的任何相關專利

新加坡的專利連結制度（[可參閱 2020 年 2 月 27 日出刊之第 239 期台一雙週專利電子報](#)）確立了學名藥上市許可的申請人必須要聲明其涉及的所有專利，包含僅涵蓋藥品製法的專利，以符合新加坡專利連結的規定。最近法院則在 Millennium Pharmaceuticals, Inc v Zyfas Medical Co [2020] SGHC 28 案的一審判決作出了相關的決定。

Zyfas 藥廠申請並已得到新加坡衛生科學局核發硼替佐米 (bortezomib) 產品的上市許可，以「Myborte」之名販售，在申請上市許可期間 Zyfas 並未聲明 Millennium 持有的專利有涉及硼替佐米及其組合物的製法，前述的漏未揭露使 Millennium 無法利用新加坡專利連結制度延遲或阻止核發上市許可。當 Millennium 質疑前述相關資訊並未提交至新加坡衛生科學局時，Zyfas 聲稱並未有專利權侵害的情形，因此不需聲明。

Millennium 指出 Zyfas 並未聲明其製法專利，因此提交了虛偽不實的資訊、省略了對上市許可申請的重要揭露，而根據新加坡 2016 年的健康產品法第 24 條，當 Millennium 作出之此類聲明將可能使 Zyfas 的上市許可遭取消。在訴訟中，Zyfas 承認：

- 製法專利確實應該被聲明
- 製法專利對 Zyfas 的上市許可申請是重要的。

在訴訟過程中，涉及的專利聲明被修改為僅涉及省略的專利，因此唯一的爭點是 Zyfas 是否漏未聲明製法專利的存在，尤其是，問題在於此類的缺漏是否以被告明知或故意的省略聲明此專利的存在為要件。

為了確定此爭點，司法委員會比較健康產品法第 24 條與第 25 條，而在第 24 條僅要指出「缺漏對申請的重要聲明」，相對的第 25 條（涉及虛偽不實聲明的刑責）包含「明知、有理由相信、故意隱瞞任何重要訊息」。基於兩條文明確相異的文字，第 24 條僅與行政程序有關，因此並未要求證明漏未聲明為故意或明知。因此，未聲明 Millennium 的製法專利被判定為有關上市申請的缺漏，且法院核准 Millennium 的要求。而此決定目前正處理向新加坡的上訴法院提出上訴中。

此決定突顯了在新加坡申請上市許可的學名藥公司的負擔，並顯示新加坡的法規和法院對新藥藥廠較為有利。

資料來源：Singapore's Patent Linkages Scheme , Marks & Clerk, February 28, 2020.
<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Singapores-Patent-Linkages-Scheme.aspx#.XmWjFJMza8U>>

[美國]

專利權人須為專利標示或踐行通知，始得請求損害賠償

Arctic Cat Inc. (後稱Arctic Cat) 為美國第6,793,545號與美國第6,56,896號專利權人，前述專利涉及個人遊艇的推力轉向系統，分別於2004年與2003年發證。Arctic Cat在前述專利專利權期限屆滿前便停止販售上述系統予Bombardier Recreational Products Inc. (後稱Bombardier)。2002年，Arctic Cat與Honda達成Arctic Cat持有的多件專利與專利申請案授權協議，包含上述2件系爭專利。Arctic Cat於初擬的授權協議中，要求Honda須標示所有的授權物品適當之專利號，然於兩造談判中經刪除，並於定案內載明Honda不具標示專利號的義務。爾後Honda開始販售未標示專利號之個人遊艇的推力轉向系統。

2014年，Arctic Cat向佛羅里達州南區地院 (United States District Court for the Southern District of Florida) 對Bombardier提出上述2件專利之侵權訴訟。Bombardier向地院主張基於Honda所販售的物品未標示專利號，請求排除Arctic Cat提出賠償金請求，地院命Bombardier負有舉證證明Honda實施2件系爭專利之責任，然因無法提出所述證據，拒絕該請求。與本案有關的是，Honda在2013年授權協議終止後停止販售未標示之物品，然Bombardier主張仍有販售行為。案件審理中，陪審團認定Arctic Cat之專利有效，裁定Arctic Cat得獲得計算基礎始於2008年10月16日之權利金補償，並認定Bombardier為惡意侵權，爾後經Arctic Cat上訴至CAFC，經CAFC審理後，維持地案做出惡意侵權判斷，惟針對專利權標示之爭點，不認地院認定Bombardier負須證明Honda實施系爭物品之舉證責任，遂發回地院重審。

本案業經發回地院後，Arctic Cat 向地院聲請做出其有權獲得初步控告書 (pre-complaint) 賠償金的即決判決 (summary judgement)；Arctic Cat 主張依 35 U.S.C §287 之賠償金限制僅限於專利權人主動製造、使用或販售未標示專利號產品，故於 Honda 停止販售系爭產品後已無適用。Bombardier 抗辯 Honda 販售之受到專利保護之產品未標示專利號，且 Arctic Cat 未能提供按 35 U.S.C §287 規定之有益或實際通知，故其不得受有任何初步控告書賠償金。地院最後做出有利於 Bombardier 的判決，Arctic Cat 上訴至



CAFC。

CAFC 指摘，按 35 U.S.C §287 專利權人須於其所製造或販售之專利物上為專利標示或通知侵權者其持有該專利，始得請求損害賠償，並表示該條政策乃為鼓勵標示專利號，而非阻卻未標示專利號的物品之販售。CAFC 表明即使在專利權人或被授權人停止販售未標示專利號產品，35 U.S.C §287 仍得限制賠償金。本案中，Honda 僅是停止所述販售行為，然 Arctic Cat 並未做出任何可補救前述行為之措施，或發出該產品實際上受到專利保護之通知，又 Arctic Cat 從未依循任何 35 U.S.C §287 之要件，故其不得取得於其提出訴訟前區間之賠償金。是以，CAFC 維持地院做出之 Arctic Cat 不得享有初步控告書賠償金的判決。

資料來源：

1. 35 U.S.C. § 287 Continued To Limit Damages After Sales Of Unmarked Products Ceased, IPO Daily News, February 20, 2020.
2. Arctic Cat Inc., v. Bombardier Recreational Products Inc., Brp U.S. Inc., Fed Circ. 2019-1080., February 19, 2020.