

訴訟

[臺灣]

侵權訴訟中，專利經判斷不具進步性，則無審究其他爭執事項之必要

先位原告為系爭專利之專屬被授權人，備位原告為系爭專利之專利權人，被告B承攬被告A公司之系爭工程而施作。原告主張系爭工程所採用之「鋼網牆—免拆模板工法」（後稱：系爭工法），落入系爭專利請求項1之均等範圍，構成均等侵權。且系爭專利相較於被告提出之先前技術證據，具有進步性，並無得撤銷之事由。原告向智慧財產法院主張被告A為營造業者、被告B係以承包建築構造物為業之業者，均屬建築工法領域中具有通常知識者，對系爭工法即應作最低限度之專利權查證，被告等卻未善盡查證系爭工法是否有侵害他人專利權之義務，則縱非故意，至少有過失。而導致先位原告受有損害，自應負賠償之責。然若認定先位原告未取得系爭專利之專屬授權時，備位原告則依專利法及民事訴訟法等規定提起備位訴訟。請求智慧財產法院判決被告A、B負連帶賠償之責。

本案之爭訟事項包含先位原告是否為系爭專利之專屬被授權人、系爭工法是否落入系爭請求項1之均等範圍及系爭專利有效性等，其中之重要爭點為被告所提出的相關證據之組合，是否可以證明系爭專利請求項1不具進步性。

智慧財產法院審理後，認為被告提出之證據及其組合已揭露系爭專利請求項1之技術特徵，且系爭專利所屬技術領域中具有合理動機組合該證據，認定被告抗辯系爭專利請求項1有得撤銷之事由，於法有據。智慧財產法院指出專利侵權訴訟中，如有專利應撤銷事由時，即無審究被控侵權工法有否侵害專利權之必要。易言之，原告於本件民事訴訟即不得對被告主張系爭專利請求項1之權利，其他爭執事項亦無審究之必要，是以，智慧財產法院最後駁回原告之訴，惟本案判決係第一審判決，案件尚未確定。

資料來源：智慧財產法院 108 年度民專訴字第 27 號民事判決，智慧局，2020 年 1 月 21 日。
<<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=729845&ctNode=7198&mp=1>>

[韓國]

在韓國生產專利權之發明的主要零件，即使是在外國組裝，仍可能構成侵權

韓國最高法院於 2019 年 10 月 17 日作出判決，即使設備的零件由不同方製造，並在未組裝的情況下出口至最終組裝該設備的外國醫院，仍侵害醫療設備之韓國專利權。

本案系爭專利為一種在整型手術中將手術縫合線插入並固定到患者體內的設備，該設備的零件由韓國多家公司生產，但由其中一名被告在尚未完全組裝的情況下出口到國外的醫院，在國外的醫院將零件組裝成最終的設備。涉及製造和供應該設備的所有公司均在本案中被列為被告。

專利法院（中間上訴法院）判決，沒有任何一個被告對系爭專利構成直接侵權，主要是基於領土原則 (territorial principle)，由於最終設備並非在韓國組裝的，因此在出口之前，沒有一種設備包含系爭專利請求項的所有特徵，在組裝之前也沒有辦法在韓國實踐該發明的一個功能。

然而，最高法院卻認為，無論專利的一般領土特性為何，如果滿足以下所有條件，則可能仍會遭認定為侵害韓國專利，以下這些活動將實質上構成使用國內生產的產品運作具專利之發明：

1. 用於運作具專利之發明的所有零件均在韓國生產，或包含所有主要零件的半成品是在韓國生產；
2. 半成品擬出口到同一個實體進行最終加工和組裝；和
3. 最終的加工和組裝是瑣碎的或簡單的，以致於僅生產零件或半成品實質上就等於生產了該發明。

根據上開標準，最高法院認為本案被告侵害系爭專利，因為(1)被告在韓國生產了運作

該發明所需的所有零件，(2)每種產品從最初就打算在同一家外國醫院以相同的步驟使用，並且，(3)對於該技術領域具有通常知識者而言，如何實踐專利法院所認定的「在韓國實際上無法實踐的一個功能」為顯而易見的。

最高法院的推論似乎大大地擴大了韓國專利權的範圍，欲透過將該發明的一個或多個非關鍵步驟或特徵移到韓國境外以避免侵權，變得更加困難。

未來韓國法院應用此原則的程度仍有待觀察，但專利權人應注意最高法院的判決帶來了更多實施專利權的可能性。

資料來源：Supreme Court Holds that Production of Major Components of Patented Invention in Korea May Be Infringement Even if Assembled Abroad, Kim & Chang IP, February 12, 2020.

<https://www.ip.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=20789>

【美國】

PTAB 不應逕自增加未於請願中挑戰之請求項及主張之理由

美國第 7,529,806(簡稱'806 號)專利涉及一種傳達數位內容以利於在客戶裝置 (client device) 回放的方法，專利權人為 Koninklijke Philips N.V. (後稱 Philips)。與本案相關共兩件前案，後分別簡稱為 SMIL1.0 案與 Hua 案。Google LLC (後稱 Google) 依可被預見與顯而易見的無效理由向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'806 號專利提出兩造重審 (inter partes review, IPR)；即 Google 主張'806 號的部分請求項之於 SMIL1.0 案為可被預見的，又即使 SMIL1.0 案未可預見任一請求項，根據該技術領域中具有通常知識者的一般常識，Google 以 Hua 案為依據，於請願中主張該技術領域中具有通常知識者，會有動機將流水線操作技術結合同步多媒體集成語言 (SMIL) 以達到特定功效(第二項的無效理由仍引用 SMIL1.0 案)。於 Philips 的初步回覆中，其辯稱 Google 仰賴 Hua 作為一般常識之證據並不當，即 Google 應解釋 Hua 案為與 SMIL 1.0 案結合的一部分及如何與 SMIL1.0 案結合。

嗣後 PTAB 除了以 Google 提出的兩項無效理由外，以行使其職權為由，表示請願中已提示上述兩件前案的主張與證據，遂自行增加'806 號專利之請求項 1 到請求項 11 不具非顯而易見性的第三項無效理由(基於結合 SMIL1.0 案及 Hua 案)而立案。經檢視後，PTAB 最後做出請求項 1 到請求項 11 乃為顯而易見的決定。後經 Philips 上訴至 CAFC。

CAFC 指出，按最高法院作出之 SAS Inst. Inc. v Iancu 一案已確立 PTAB 須受限於請願者所提出的全數無效理由與全數被挑戰之請求項；換句話說，PTAB 僅有審視後決定是否立案與否的權利，並不能增加請願者所未提出之無效理由或未挑戰之請求項，故 CAFC 認為 PTAB 根據未於 Google 請願中主張的引用前案結合便立案之決定有誤；並指出是該請願限制 IPR 審理的分界點及界線，而非美國專利局之職責。然 CAFC 仍同意 PTAB 對於本案由 Google 提出的兩項無效理由中，不具非顯而易見性的事實認定，最後維持 PTAB 做出'806 號專利之於 SMIL1.0 案中該技術領域中具有通常知識者的一般常識乃屬顯而易見的判決。

資料來源：

1. Court Upholds IPR Decision Canceling Claims as Obvious, IPO Daily News, January 31, 2020.
2. Koninklijke Philips N.V. V. Google LLC, Microsoft Corporation, Microsoft Mobile Inc., Fed Circ. 2019-1177., January 30, 2020.

主要營業地須駐有經常性雇員或代理人，否則不構成法院管轄

Super Interconnect Technologies LLC (後稱 SIT) 向美國德州東區地院 (United States



District Court for the Eastern District of Texas)對Google LLC (後稱Google)提出專利侵權訴訟,與本案有關的是,本件訴訟乃於最高法院在2017年作出TC Heartland LLC v. Kraft Goods Group Brands LLC 判決後提出,該判決確立專利訴訟只能在被告的經營區域內申請審理;又CAFC曾於一案針對In Re Cray Inc.一案闡明經常性固定營業地之定義。

SIT 向地院提出的審判地主張為,Google 於德州東區發生侵權行為且具有經常性固定營業地於該區,故德州東區地院作為本案訴訟審判地並無不妥,進一步來說,其審判地適當之主張乃基於此區存在多個 Google 全球快取 (Google Global Cache, GGC) 伺服器。Google 之營業包含透過網路提供影像與廣告服務予德州東區居民,然該 GGC 伺服器並非託管於 Google 所擁有的資料中心,而是由 Google 與該區網路服務提供者簽屬契約後,由其所擁有之資料中心代為託管。本案系爭伺服器均被裝載於網路服務提供者所擁有之資料中心一處的伺服器機櫃,且若非為授權人士則不得進入該處。基於前述,無庸置疑地,未有 Google 的僱員駐於該處所執行裝載、維修或接觸到系爭伺服器。Google 以德州東區地院不具法院管轄權、審判地不當而向地院請求駁回本案,惟遭地院拒絕,故 Google 向 CAFC 請求核發職務執行令 (writ of mandamus),命地院駁回本案。

CAFC 審理後指出,處於資料中心之機櫃確實已構成 28 U.S.C §1400(b)所規定的實體處所,惟該處並無經常性駐有 Google 之僱員或代理人執行業務,非為 Google 之主要營業地,網路服務提供者僱員所提供的僅是提供維修這類服務,與業務行為所提供使用者的產出、存儲與供應於意義上有相當大的不同。是以,CAFC 依 Google 未有常駐於 SIT 主張的主要營業地之員工或代理人執行其業務為由,認定 Google 於該區不具經常性固定營業地,命地院駁回或移審本件訴訟。

資料來源:

1. Place of Business Requires Regular, Physical Presence Of Employee or Agent To Establish Venue, IPO Daile News, February 14, 2020.
2. In Re: Google LLC, Fed Circ. 2019-126., February 13, 2020.