

訴訟

[美國]

先後契約涉及相同專利，不表示後簽署契約必使較早簽署之契約無效

Molon Motor and Coil Corporation (後稱Molon) 與Nidec Motor Corporation (後稱Nidec) 為電動摩托車市場的競爭者，Molon於2004年向伊利諾州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Illinois) 對Merkle-Korff Industries Inc. (後稱Merkle-Korff) 提出侵害美國第6,054,785 (簡稱'785號) 專利的侵權訴訟。Merkle-Korff隨後提出含Molon所持的美國第6,465,915 (簡稱'915號) 與美國第6,617,716 (簡稱'716號) 專利未侵權、無效與不可實施的確認之訴。Molon請求地院駁回'915號專利與'716號專利之訴，然Merkle-Korff提出反對，後Molon於2006年單方提供內容為允諾未來不再就'915號專利與'716號專利為訴訟標的對Merkle-Korff提出訴訟的承諾，並將該承諾遞予地院，經地院駁回'915號專利與'716號專利之訴後，兩造之訴訟標的僅剩'785號專利。

2007年，Molon與Merkle-Korff進入和解，在兩造和解過程中，Merkle-Korff同意以一次性支付的方式，於狹義定義範疇內獲取Molon所持之數件專利的專屬授權，當中包含'785號專利權；此外，和解協議中亦包含Merkle-Korff有權，但非義務得提出侵權訴訟；又該和解協議包含合併或整合條款 (merger or integration clause)。隨後Merkle-Korff與Nidec合併。合併後，Molon對Nidec提出侵權訴訟，訴由為Nidec實施與/或教唆他人於專屬授權範圍內實施'915號專利，Nidec根據2006年之契約已阻卻Molon持'915號專利對之提起訴訟，向地院請求作出部分即決判決，Molon則認為2007年和解協議中的合併條款，已使得2006年的契約無效。地院最後裁定2006年契約給予Nidec得免於包含'915號專利共兩件專利的侵權訴訟，最後地院作出有利於Nidec的判決，Molon上訴至CAFC。與本案有關的是，Merkle-Korff與Nidec的合併是否使Nidec得免於訴訟。進一步來說，Molon主張Nidec於專屬授權市場範圍外實施'915號專利。

CAFC指出本案爭點在於，2007年和解協議是否使2006年契約無效。Molon的主張為是，原因在於兩份協議均涉及相同標的，即實施'915號專利之權利。CAFC指出2006年的契約是Molon單方面允諾不對Merkle-Korff提出包含'915號專利的訴訟，2007年的和解協議是雙方協議而成，內容是Molon授與Merkle-Korff包含'915號專利的現有與潛在專屬權利，且2006年契約對銷售市場無任何限制，2007年的和解協議則有限制。CAFC遂認定兩份協議於實質上有不同，2007年的和解協議所使用之用語並未使得2006年契約無效，且認定兩份協議為獨立的，且合併條款內並未顯示出具取消2006年契約之意，是以，CAFC維持地院作出2006年契約已阻卻Molon不得就Nidec實施'915號專利權提出侵害專利權訴訟的判決。

資料來源：

1. Merger Clause did not extinguish earlier covenant not to sue, IPO Daily News. January 13, 2020.
2. Molon Motor and Coil Corporation, v. Nidec Motor Corporation, Fed Circ. 2019-1071., January 10, 2020

[韓國]

韓國最高法院未來不得在專利法院做出判決後，以更正請求項有利於專利權人為由撤銷原判決

韓國的更正系統相當彈性，然亦相當複雜。若一件專利經他人向智慧財產權審判暨上訴委員會 (Intellectual Property Trial and Appeal Board, IPTAB) 提起無效請求，專利權人得透過提出更正回應，IPTAB會評估是否接受該更正並以更正後的請求項之有效性審查，

或拒絕更正仍以原請求項審查。此外，若該無效請求決定經上訴至專利法院 (Patent Court) 或最高法院，專利權人得另外向 IPTAB 提請求項更正請求，以求能以更正後的請求項續行後續程序。

於專利法院上訴中或於專利法院做出決定後，專利權人另外提出一件以上的更正請求為實務上常見之情形，藉此達到抗衡上訴中新提出的主張或證據、抑或專利法院做出的無效判決。迄今為止，最高法院於專利法院做出專利無效判決後，以受理之更正內容而撤銷專利法院作出的無效判決並發回重審已是常態，此舉經批易造成專利爭議之程序冗長。

韓國最高法院於 2020 年 1 月 22 日發出一件經全院重審後的判決，案情為專利權人於專利法院做出不利的判決後，於提出更正請求後兩個月獲得有利的結果，然判決內容指出更正請求於專利法院程序後才定案，最高法院不得以該理由而做出推翻該專利法院判決之基礎。換句話說，除非有另外得推翻該決定的基礎，否則以另外提出的更正請求成功的限縮或使得請求項更加明確的行為，不足以使專利法院的無效判決被撤銷。基於此件判決，專利權人應避免不當 (unduly) 延遲提交更正請求，並且應試著說服專利法院等待該更正請求結果做出後方審理該無效請求。

資料來源：Supreme Court Limits Usefulness of Post-Appeal Patent Corrections, Kim & Chang, January 30, 2020.

[歐洲]

EPC 申請案之申請人必須和優先權案完全相同，優先權才有效

CRISPR 是一種相對簡單、高效且價錢低廉的技術，用於準確的改造 DNA 序列和遺傳資訊。它是一項非常有價值的技術，與 CRISPR 技術的基本原理有關的專利，由麻省理工學院和哈佛大學生物醫學和基因體研究中心（統稱博勞德研究所）共同擁有。

歐洲專利局爭議的核心問題，以上述技術在歐洲的申請案為例：A 和 B 同為優先權基礎案的申請人，但後續申請案僅有 A 一位申請人，在沒有任何優先權轉讓的情況下，該優先權主張是否仍有效？根據巴黎公約第 4(1) 條規定，任何人或其權利繼承人在巴黎公約會員國家／地區申請專利，可基於後續 EPC 申請之目的主張該案之優先權。

問題的癥結點在於對「任何人」的解釋，歐洲專利局認為「任何人」意味著在優先權案中所列出的所有申請人（或其權利繼承人）都必須在後續的歐洲申請案中列出，以使優先權主張有效。反之，美國專利局認為優先權案和後續申請案只需要有一位共同的發明人即可。本案中，由於其中一件美國暫時申請案的一位發明人漏未轉讓，導致並非所有優先權案的申請人都在後續的 EPC 申請案中被列出。後果是，優先權主張無效，因此該專利在異議期間因缺乏新穎性遭撤銷，先前技術係在優先權日之後公開的文件，但早於 EPC 案之申請日。儘管歐洲專利局判例法和先例均已表示反對，但博勞德研究所仍提出上訴，主要論點有三方面：

- (1) 歐洲專利局不應對優先權權利進行評估，歐洲專利局從未打算處理資產權利問題。
 - (2) 歐洲專利局錯誤地解釋了「任何人」一詞，因此並非在優先權申請案中的所有申請人也必須在歐洲申請案中列名。
 - (3) 當優先權申請案為美國暫時申請案時，有關「任何人」之解釋應以美國法律為準。
- 此外，博勞德研究所還辯稱，當法律細則 (technicality) 實際上導致財產（專利權）遭到破壞時，專利權人的人權受到侵犯。

上訴委員會同意異議部 (opposition division) 的意見，認為優先權請求無效，並駁回博勞德研究所的上訴，因此該專利以缺乏新穎性為由遭撤銷。同一專利家族中還有許多其他分割申請案，該決定對之將有重大影響。

資料來源：Priority Before The EPO – The CRISPR Appeal, Wilson Gunn, January 24,



2020.

<https://www.wilsongunn.com/who-we-are/news/2020/01/24/priority-before-the-epo-the-crispr-appeal/?utm_medium=email&utm_campaign=Client%20Newsletter%20-%20January%202020&utm_content=Client%20Newsletter%20-%20January%202020+Preview+CID_0629573ee05f2cc700bab5ef93d61fea&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=EPO%20decide%20on%20CRISPR%20appeal&utm_medium=email&utm_campaign=Client%20Newsletter%20-%20January%202020&utm_content=Client%20Newsletter%20-%20January%202020+CID_0629573ee05f2cc700bab5ef93d61fea&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=EPO%20decide%20on%20CRISPR%20appeal>

