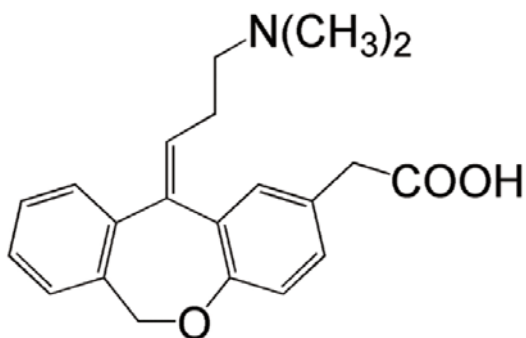


訴訟

[日本]

日本最高法院對於化學領域的進步性評估方式判決

在本案中上訴人 Alcon Laboratories 及 Kyowa Kirin (Kirin 集團) 為日本專利公告號 3068858 號，治療過敏性眼疾的眼藥組成物之專利權共有人，所述滴眼液包含一治療有效劑量的 11-(3-二甲基胺基並丙基)-6,11-二氫二苯[b,e]並噁庚-2-乙酸 (系爭化合物) 或其藥理上可接受的鹽類用於作為人類結膜炎肥大細胞穩定劑。系爭化合物。杜使平 (doxepin) 的乙酸衍生物，結構如下：



系爭化合物為在申請日時，根據美國專利公開號 5116863 所載為可用於抗過敏及抗發炎的杜使平 (doxepin) 之已知乙酸衍生物。而在初審時，發明所屬技術領域中具有通常知識者若根據該先前技術揭示之內容會認為系爭化合物原即具有抑制人類結膜炎肥大細胞的組織胺釋放的功效 (亦即系爭專利的功效)。

舉發人 X 向日本專利局提起前述專利案的舉發 (本文所載之舉發，為日本之無效審判)，在審查期間，雖然日本專利局准予更正請求項，卻仍判定舉發成立 (第一次舉發審定結果)。因此專利權共有人 Alcon 和 Kirin 針對該舉發審定的結果向日本智慧財產高等法院 (Intellectual Property High Court，以下簡稱日本智財高院) 提起訴訟，並向日本專利局再次提起更正程序。隨著此次的請求項更正，日本智財高院撤銷日本專利局的舉發審定結果。日本專利局重新審查該系爭專利。

在此次的舉發審查中，日本專利局接受專利權共有人 Alcon 和 Kirin 提出的更正，並作成舉發駁回之審定 (第二次舉發審定結果)。舉發人 X 因此向日本智財高院提起訴訟，而日本智財高院撤銷了第二次舉發的審定結果，隨著專利權共有人 Alcon 和 Kirin 上訴至最高法院被拒絕受理。

根據這次日本智財高院的拒絕受理的裁決，日本專利局三度審查系爭專利案，在此次舉發審查程序中，專利權共有人 Alcon 和 Kirin 又再度更正請求項，而日本專利局再度作成舉發駁回之審定 (第三次舉發審定結果)，因此舉發人 X 再度向日本智財高院提起訴訟，而日本智財高院判定日本專利局的第三次舉發審定決果是錯誤的。因此專利權共有人 Alcon 和 Kirin 上訴至最高法院。以下本次日本智財高院判決及最高法院的判決部份內容：

日本智財高院判決

在日本智財高院判決中，法院認為系爭專利的功效不能夠被通常知識者認為是無法預期的顯著功效 (unexpected significant effects, USE)。而此決定是根據：

- (1) 通常知識者可輕易根據揭示 KW4679 對天竺鼠過敏性結膜炎有抑制效果的引證 1 結合揭示二苯[b,e]並噁庚衍生物可用於治療過敏性氣喘及發炎的引證 2，而將引證 1 揭示的 KW4679 (系爭化合物的鹽酸鹽順式異構物) 製成眼藥組合物用於人類過敏性眼疾。
- (2) 在系爭專利的優先權日，從其他的先前技術可以得知有其他的化合物例如普卡妥 (porcaterol) 鹽酸鹽、酮替芬 (Ketotifen)、色甘酸二鈉 (Disodium cromoglycate)、培米洛司特鉀 (Pemirolast Potassium) 對於人類結膜炎肥大細胞釋出組織胺具有優異的抑制效果。

表格中顯示在先前技術中與系爭專利說明書中的化合物及其功效比較

	化合物	揭示的功效
說明書	系爭化合物 (杜使平的乙酸衍生物)	對人類結膜炎肥大細胞釋出組織胺具有抑制功效
引證 1	KW4679 (系爭化合物的順式異構物的鹽酸鹽)	對天竺鼠的過敏性結膜炎有抑制的效果
其他先前技術	與杜使平行生物結構相異的其他化合物： 普卡妥 (porcaterol) 鹽酸鹽； 酮替芬 (Ketotifen)； 色甘酸二鈉 (Disodium cromoglycate)； 培米洛司特鉀 (Pemirolast Potassium)	對人類結膜炎肥大細胞釋出組織胺具有抑制功效

最高法院判決

最高法院推翻了原日本智財高院的判決並將案件發回日本智財高院重新審理，最高法院特別指出了：

- (1)雖然其他化合物具有類似於系爭化合物的效果，但是其他化合物與系爭化合物結構不同，且引證 1 及引證 2 均未揭示系爭化合物是否具有抑制組織胺釋放的效果，因此通常知識者無法根據引證 1、2 中其他無關的化合物來預測系爭專利的功效程度，及
- (2)考量到系爭專利的效果涉及到化合物的醫療用途，無法否定其功效已超出通常知識者基於不同化合物的結構所能思及的程度。

最高法院認為原日本智財高院的判決在決定系爭專利是否具有無法預期的顯著效果上有錯誤，因此案件應發回原審法院重新審理。

因此，雖然仍需等待日本智財高院重新審理以了解如何基於無法預期的顯著功效來評估發明的進步性，然而可以確定的是：在日本，決定化學領域的進步性時須同時考量(i)先前技術及發明申請案之間的差異是否能被輕易思及；(ii)發明申請案的功效是否能輕易被預測。

資料來源：Japanese Supreme Court Decision on Inventive Step in the Chemical Field, TMI Associates, November 2019.
<http://www.tmi.gr.jp/wp-content/uploads/2019/11/TMI_vol41.pdf>

[美國]

標準必要專利之豁免費用依法得經陪審團審理

Ericsson Inc. (後稱Ericsson) 是歐洲電信標準協會 (European Telecommunication Standards Institute, ETSI) 的會員，TCL Communication Technology Holdings Limited (後稱TCL) 為採用ETSI標準之行動裝置製造商。Ericsson與TCL就授權一事談判已逾十年以上，舉例來說，兩造於2007年合意2G授權、隨後亦經歷Ericsson於其他國家對TCL提出訴訟等事件發生。

TCL於2014年向美國加州中區地院 (United States District Court for the Central District of California) 對Ericsson提出確認之訴 (declaratory judgment)，訴由為Ericsson未能提供FRAND費率基準 (FRAND rate)，此外，TCL更向加州東區地院請求因Ericsson違反ETSI的義務及侵害TCL的專利權而提出賠償金請求，至於Ericsson則於德州東區地院對TCL提出美國第6,301,556號專利與美國第6,473,506號專利侵權訴訟，TCL則提出系爭專利無效與其未侵權的反訴，然該訴訟於2015年移審由加州中區地院合併兩案審理。

加州中區地院合併審理本案後，命兩造提出有關 FRAND 授權相關主張。於 Ericsson

提供的兩種方案中，均針對 TCL 過往未授權的銷售提出豁免費用 (release payment) 條件，兩造於 2015 年提出應由陪審團判斷之爭點等內容的共同報告，當時有關法律 (TCL 指出 Ericsson 違反合約) 與公正 (TCL 指出 Ericsson 未能提供 FRAND 費率基準) 的主張均為訴訟待議事項，且均與 Ericsson 的授權要約是否有符合 FRAND 義務有關。2016 年，TCL 的所有主張與反訴均被駁回，僅留 Ericsson 請求 TCL 須為侵權而支付賠償金的主張仍待地院審理，此時 Ericsson 提出因豁免費用有關 TCL 過往侵權一事涉及法律，請求由陪審團審理，然經地院駁回，並進入法官審判 (bench trial)。地院審理後，以基於 Ericsson 的侵權主張與 TCL 相關的反訴基於豁免費用所准許的公正救濟已無可爭論 (moot) 為由，做出本案可再上訴之駁回決定。因不認同此判決，Ericsson 上訴至 CAFC。

CAFC 指出本案爭點始於 Ericsson 是否受有第七修正案所賦予由陪審團裁決的權利，CAFC 按判決先例指表示，任何有關法律與公正的主張須由陪審團審理，並同意 Ericsson 認為地院進行法官審判以裁定豁免費用條件，此係法律救濟行為；CAFC 認為本案中豁免費用條件於本質上為法律相關，CAFC 表示基於豁免費用是針對 TCL 以往的專利侵權行為的補償性賠償金 (compensatory relief)，該筆金額應由陪審團裁決，並指出地院因判定 TCL 的主張為公正的，故做出無須由陪審團審理之決定有誤，發回地院且命依此判決見解重審。

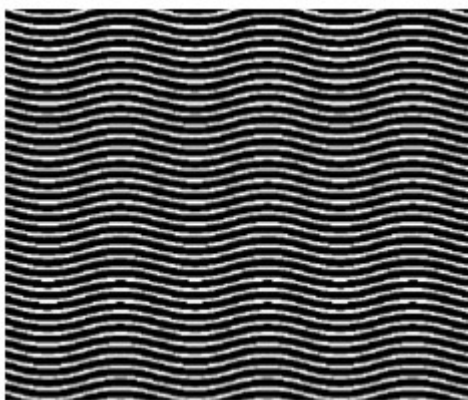
資料來源：

1. SEP Holder Entitled To Jury Trial on Calculation of Release Payment, IPO Daily News, December 6, 2019.
2. TCL Communication Technology Holdings Limited, TCT Mobile Limited, TCT Mobile (Us) Inc., v. Telefonaktiebolaget Lm Ericsson, Ericsson Inc., Fed Circ, 2018-1363, 2018-1732., December 5, 2019.
3. Ericsson, Inc., Telefonaktiebolaget Lm Ericsson, V. TCL Communication Technology holdings Limited, Tct Mobile Limited, TCT Mobile (US) Inc., 2018-1380, 2018-1382, December 5, 2019.

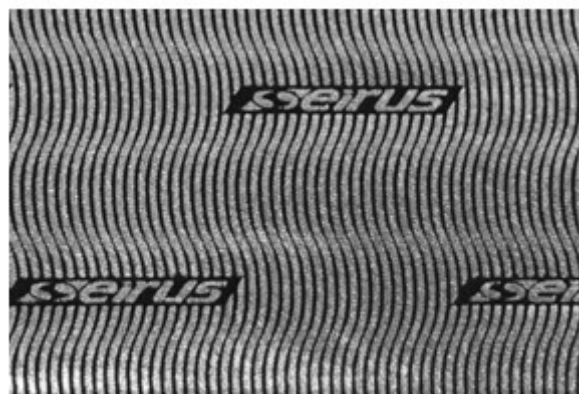
放置裝飾性標誌可避免侵害設計專利

Columbia Sportswear 為美國第 D657,093 號設計專利之專利權人，該專利涵蓋用於夾克、褲子、手套和靴子的熱反射材料的裝飾設計。

Columbia 控告 Seirus 侵害其專利，Seirus 銷售的產品具有類似的波浪型圖案。



左圖：Columbia 已獲准之波浪圖案



右圖：Seirus 的波浪圖案，具有不同的方向及重複之 Seirus 標誌

美國加州南區地院 (The U.S. District Court for the Southern District of California) 批准 Columbia 提出之即決判決 (summary judgment)，判定 Seirus 侵害系爭設計專利，



陪審團判定 Seirus 應給付 3 百萬美元賠償金給 Columbia。Seirus 不服遂上訴至美國聯邦巡迴上訴法院 (The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)。

CAFC 認為，放置裝飾性標誌是設計專利侵權案件中的一個相關考量因素，在侵權分析中，地院在評估整體設計的效果時應考量 Seirus 裝飾性標誌。綜上所述，CAFC 推翻地院之判決。

資料來源：Placement of an Ornamental Logo May Avoid Design Patent Infringement, Cowan Liebowitz Latman, December 17, 2019.
<<https://www.cll.com/newsroom-news-172772>>

