

訴訟

[馬來西亞]

馬來西亞允許訴訟中修正附屬請求項，並分別檢視獨立請求項和附屬請求項之有效性

馬來西亞聯邦法院日前公布 Merck Sharp & Dohme Corp v Hovid Berhad 一案（簡稱 Merck 案）的判決，該案為馬來西亞有史以來第 3 件上訴到最高法院的專利訴訟案，具有相當的重要性。

在 2015 年 SKB Shutters Manufacturing Sdn Bhd v Seng Kong Shutter Industries Sdn Bhd & Anor 一案（簡稱 SKB Shutters 案）的判決中，馬來西亞聯邦法院認為若專利案中一項獨立請求項無效，則所有依附於該項次的附屬請求項也都會被視為無效，原因是在訴訟程序中無法修正附屬請求項的內容，此一判決大大削減附屬請求項的價值。有鑑於此，馬來西亞的智慧財產權相關協會和專利局合作草擬專利法修正案，希望將相關法規明確化，並賦予法院在訴訟程序中允許修正之權利。雖然法案至今尚未送交國會審查，但所針對的議題在 Merck 案判決中已獲解決。

馬來西亞聯邦法院審理 Merck 案時重新檢視了 SKB Shutters 案的判決，並釋明當一項獨立請求項包含附屬請求項的所有特徵 (feature)，例如化學案的獨立請求項可能包含多個選擇 (option)，其附屬請求項又分別對應到各選擇的限制 (limitation) 時，當引證前案同樣包含獨立請求項中的多個選擇，則該獨立請求項之無效會導致所有附屬請求項之無效。惟前述態樣之請求項（判決中稱之為第一類 (Type 1) 請求項）並不常見，較常見的第二類 (Type 2) 請求項指的是附屬請求項中包含獨立請求項中未見之特徵，馬來西亞聯邦法院認為第二類的獨立請求項之無效不應自動導致其附屬請求項之無效。馬來西亞聯邦法院也認為 SKB Shutters 案係依法不准予修正之判斷不完全正確，訴訟中得准予修正附屬請求項之請求，且訴訟程序完結後也可提出修正請求。因此馬來西亞聯邦法院推翻了 SKB Shutters 案判決對請求項無效之看法，認為在訴訟程序中應將獨立請求項和附屬請求項的有效性分開檢視。

資料來源：Malaysian Federal Court rules that amendment of claims is allowed in court proceedings, Marks & Clerk. September 6, 2019.
<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Malaysian-Federal-Court-rules-that-amendment-of-cl.aspx#.XYH5Q9IzYfd>>

[美國]

「州」作為原告時，仍應選擇妥適之管轄法院提出訴訟

美國德州大學系統評議委員會 (The Board of Regents of the University of Texas System (後稱UT) 持有美國第6,596,296號及第7,033,603號專利，前述專利涉及植入式釋放可生物降解纖維之藥物。UT將系爭專利獨家授權給TissueGen Inc.，TissueGen Inc.於應用系爭專利後，以ELUTE[®]的名稱推出。2017年，UT與TissueGen Inc.向德州西區地院 (District Court for the Western District of Texas) 對主要營業地設於德拉瓦州的Boston Scientific Corporation (後稱BSC) 提出系爭專利之侵權訴訟。

UT於訴狀中表示其為德州大學的核心，故享有與德州大學相同的州主權豁免 (sovereign immunity)，且德州西區地院具BSC之對人管轄權，故德州西區地院作為審理本件訴訟之審判地為適當。BSC表示，其於德州並無持有或租賃產權或營業地，雖其在德州聘請46位員工，然全數員工均於本身所屬住所工作。BSC向德州西區地院提出本件訴訟之審判地不適，請求駁回訴訟或移審，德州西區地院就主權豁免之主張，指出州主權豁免乃用於防禦，而非作為攻擊，且本案並未有UT作為被告的不利主張或反訴，最後認定本案之

管轄地非為妥適管轄地，遂移審至德拉瓦地院 (District of Delaware)。UT不服本案之移審判決，上訴至CAFC。

CAFC 審理中提及，UT 主張身為主權實體的州，只要符合對人管轄權，便有權於其選擇的審判地中對非住於當地之對象提起訴訟。CAFC 並不認同 UT 說法，進一步指出州主權原則並不賦予 UT 於非妥適之管轄地提出訴訟。CAFC 指摘美國第十一條修正案可使一州免於美國其他州的國民對其提起訴訟，且於其先前做出的判決中，確立第十一條修正案適用於不利於州的訴訟，而非適用於由州提起之訴訟。基於 UT 於本案中的身分乃原告，故主權豁免並不適用，CAFC 最後維持德州西區地院作出本案應移審至德拉瓦州地院的判決。

資料來源：

1. When State acts solely as Plaintiff, States Sovereignty does not Affect Venue, IPO Daily News. September 6, 2019.
2. Board of Regents of the University Of Texas System, Tissuegen, Inc., V. Boston Scientific Corporation, Fed Circ.2018-1700., September 5, 2019.

IPR 立案後始提出全新的無效理論，PTAB 不採用並無不當

Frymaster LLC 乃美國第 8,497,691 (簡稱'691 號) 專利之專利權人，前揭專利涉及一種在深油炸鍋測量一種稱為總極性 (total polar materials) 的雜質量之系統。Henny Penny Corporation (後稱 HPC) 是 Frymaster LLC 的競爭者，以一件美國前案與日本前案，對'691 號專利內的多個請求項向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，舉例來說，HPC 主張請求項 1 相較於其引用的兩件前案係屬顯而易見。

該件 IPR 經 PTAB 立案，並命 Frymaster LLC 提出回覆，經兩造攻防後，PTAB 最後做出'691 號專利相較於美國前案與日本前案並非顯而易見的，故為可准予專利標的之決定，HPC 不服向 CAFC 起訴。

CAFC 指出本案之爭點分別為 PTAB 忽略 HPC 於 IPR 立案後所提出會構成全新的無效主張，是否有濫用職權之虞？及做出'691 號專利有效之決定是否有誤？CAFC 提到由於 HPC 在提出 IPR 請求時之理由與立案後之回覆理由明顯不同，PTAB 並未採用 HPC 於回覆時，所構築的專利無效理論。進一步而言，CAFC 指出 IPR 的本質為加速審理，故提出 IPR 請求者不得於立案後之回覆中提出會構成全新的無效理論，CAFC 最後裁定基於本案提示之實質證據支持該技術領域中具有通常知識者並無結合兩件引用前案的動機，最後做出維持 PTAB 所作'691 號專利有效之決定。

資料來源：

1. Post-Institution Arguments in IPR Constituted New Theory of Unpatentability, IPO Daily News. September 12, 2019
2. Henny Penny Corporation, V. Frymaster LLC, Fed Circ. September 12, 2019

設計專利標的體現於圖式時，保護範疇可由專利名稱判別

Curver Luxembourg, SARL (後稱原告) 為美國第 D677,946 號專利之專利權人，該設計專利名稱為用於椅上圖案的裝飾設計，然該件專利於圖式顯示出的圖案並未應用於任何產品 (article of manufacture)。原告因認定 Home Expression Inc. (後稱被告) 所製造且販售之籃子對系爭專利侵權，向紐澤西地院 (United States District Court for the District of New Jersey) 對被告提出侵權訴訟。

被告提出因系爭專利僅限用於椅子，故其不可能對系爭專利構成侵權之主張，向地院



提出駁回本案請求。地院認同被告主張後，遂駁回本案。原告不服遂上訴至CAFC。

CAFC 審理中指出，原告提出本件專利確認之保護範疇僅限於椅子，然地院並非透過評估圖式，而是不當仰賴請求項用語（此指椅上圖案）導致做出上述判決。CAFC 並不認同此看法，並闡明當提供唯一產品的實例未體現於圖式時，專利名稱 (claim language) 可限定設計專利的範疇；進一步來說，法院通常會檢視圖式來定義設計專利，然因該產品被敘述於該設計專利內文而非顯示於圖式，進而忽略該產品的唯一識別並不妥適。此外，本件專利於申請專利過程中，原告修正了專利名稱、主張與圖式來描述椅子的圖案，以滿足保護該設計專利應用於製品上的要件。最後 CAFC 維持地院作出被告未侵權的判決。

資料來源：

1. Court Properly Relied On Claim Language To Limit Scope Of Design Patent Where Article Of Manufacture Was Not Illustrated In The Figures, IPO Daily News, September 16, 2019,
2. Curver Luxembourg, Sarl, v. Home expressions INC., Fed Circ. 2018-2214., September 12, 2019