

## 訴訟

### [臺灣]

#### 出資聘請他人研究開發，出資之一方均可實施

智慧財產法院 106 年度民專上字第 46 號為專利權移轉登記爭議有關案件，上訴人主張其與被上訴人為僱傭關係，上訴人委任被上訴人擔任總經理及顧問負責研發鑽石工具之相關技術，系爭專利均為上訴人出資研發之成果，且依兩造間簽訂之合約約定，包括系爭專利在內之相關專利雖以被上訴人為登記名義人，然上訴人享有專利實施權、專利所有權及專利移轉請求權等權利。詎被上訴人拒不依約將系爭專利移轉登記予上訴人，反濫發不實之專利侵權警告函予上訴人，上訴人爰請求確認上訴人就系爭專利享有實施權，並請求被上訴人將各該專利權或專利申請權辦理移轉登記予上訴人。原審為上訴人部分敗訴之判決，上訴人不服提起上訴，第二審就確認 C 欄所列專利之實施權為上訴人勝訴之判決。

法院提到本案之重要爭點為一、上訴人主張就 C 欄專利享有實施權是否有理由？二、上訴人就 B、C 欄專利請求被上訴人移轉登記是否有理由？

經審理後，法院針對爭點一，認為本件兩造間關於合資生產及銷售鑽石相關產品合資契約之解釋，性質上應係包括合資契約與委任契約等在內之混合契約。又依我國專利法規，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人，但出資人得實施其發明、新型或設計。基於系爭合作案屬合資及委任之混合契約，且依英文版及中文版合資契約（Joint Venture Agreement，後稱 JV 合約）合約記載，JV 合約將規範兩造間之合資及聘僱關係，則倘 JV 合約有關於研究開發中權利歸屬之約定，應屬雙方契約已有約定。倘系爭 C 欄專利屬上訴人出資聘請被上訴人所為之研究開發，則無論權利歸屬，出資之上訴人依專利法之規定均可實施。至於爭點二，法院則認為，依 JV 增補條款第 4 條第 5 項之意旨，係約定上訴人於合資契約期間就上訴人所授權使用之專利，倘支付權利金至期限終了，則被上訴人因獲有相當之權利金報酬，遂同意在此情況下將專利移轉予上訴人，以使上訴人享有專利權。然本件上訴人在合約期滿前支付權利金，並無可能使其支付權利金之效力擴及於之後才核准公告之專利，顯上訴人尚未就 C 欄專利支付權利金予被上訴人，則被上訴人自無須移轉該等專利權予上訴人。綜上，上訴法院最終判認，上訴人請求確認就系爭 C 欄專利享有實施權，為有理由，應予准許；請求被上訴人移轉登記系爭 B、C 欄專利予上訴人部分，則為無理由，應予駁回。

資料來源：智慧財產法院 106 年度民專上字第 46 號民事判決，智慧局，2019 年 8 月 1 日。  
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=716018&ctNode=7198&mp=1>>

### [美國]

#### IPR 程序適用於 Pre-AIA 之申請案

藥物聯盟 (The Coalition for Affordable Drugs VI LLC, CFAD) 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)，挑戰 Celgene Corporation (簡稱 Celgene) 之美國第 6,045,501 (簡稱'501 號) 及第 6,315,720 (簡稱'720 號) 專利之有效性，兩件系爭專利為一種將沙利度胺 (Thalidomide) 等潛在危險藥物安全地投給患者的方法。PTAB 判定'501 號專利之所有請求項和'720 號專利的請求項 1-9 和 11-32 均屬顯而易見。Celgene 不服遂提出訴訟，並表示 IPR 程序受理專利申請案之申請日早於 2012 年 9 月 16 日的專利案，即美國發明法關於 IPR 程序相關規定生效前 (Pre-AIA)，係屬違憲。

Celgene 主張，美國聯邦憲法第五修正案之徵收條款規定「非有適當補償，不得將私有財產收為公用」，Celgene 認為根據該規定，在沒有適當補償的情況下，使用 IPR 程序而審查申請日在 Pre-AIA 之專利案是違憲的。具體而言，Celgene 提出管制徵用理論，並

主張系爭專利之申請日期間應屬於 Pre-AIA，當時並無 IPR 程序，故 IPR 程序不應受理，更不得不公平干涉其基於投資之合理期待 (reasonable investment-backed expectations)，而沒有適當補償。

美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 表示，IPR 在某些方面類似於地方法院的訴訟，符合 AIA 的目標之一，即提供地院訴訟的替代方案。然而，Celgene 所提出之地院訴訟程序和 IPR 之間的差異只能證明 IPR 和複審相似。舉例而言，IPR 採用優勢證據 (preponderance of the evidence) 而非地院採用之明確且令人信服的證據 (clear and convincing evidence) 的舉證責任。雖然這些 IPR 標準與地院使用的標準不同，但過去即被使用於單造和兩造複審 Celgene 所提出 IPR 和地院訴訟程序間的差異並不產生違憲的問題。

綜上所述，使用 IPR 程序受理審查 Pre-AIA 之專利案並無違憲之疑慮，CAFC 遂判決維持 PTAB 之決定。

資料來源：

1. Retroactive Application of IPR to Pre-AIA Patents Not Unconstitutional Taking Under Fifth Amendment, IPO Daily News, July 31, 2019.
2. Celgene Corporation v. Peter, Fed Circ. 2018-1171. July 30, 2019.

### 申請歷史已放棄之事項不得藉均等論重為主張

Amgen Inc.與 Amgen Manufacturing Ltd. (簡稱 Amgen) 為美國第 8,273,707 (簡稱'707 號) 專利之專利權人，該專利係有關使用含鹽溶液的疏水相互作用層析 (hydrophobic interaction chromatography, HIC) 以純化蛋白質的方法。'707 號專利於申請過程中，審查委員曾引用一件美國專利案指出該前案揭露數種用於改善蛋白質與柱基質 (column matrix) 之間疏水相互作用的鹽，藉以核駁'707 號專利。Amgen 答辯時指出系爭申請專利範圍乃一種特定鹽組合，引用前案內並未有教示或可被聯想 (suggested) 這些鹽組合。審查委員仍不認可，並說明雖申請人主張系爭申請專利範圍乃一種特定鹽組合，然引用前案確實揭露用於純化方法的鹽，且這是於該技術領域中具有通常知識者的知識範圍內。Amgen 於回覆審查委員時再次重申引用前案並未揭露系爭專利中鹽的組合，且亦未揭露強化 HIC 柱的動態能力 (dynamic capacity)，並指出選擇一個可作用的鹽組合乃一條漫長研發之路，僅是加入第二種鹽並不會催生此發明，審查委員最後核准本案專利申請。

Coherus Biosciences Inc. (簡稱 Coherus) 於 2016 年提出簡化生物製劑申請，(Abbreviated Biologic Application)，以尋求 FDA 許可其推出 Amgen 的 Neulasta 產品的生物相似版藥，Amgen 認為 Coherus 侵害'707 號專利，以均等理論 (doctrine of equivalents) 為主張，向德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 提出侵權訴訟。Coherus 向地院主張其欲推出的製造生物相似版藥的方法中，所使用的鹽組合並未落入'707 號專利明確論述所請的 3 種鹽組合，請求駁回 Amgen 之起訴。地院法官認為 Amgen 於申請歷史中提出引用前案並未揭露任何一種特定的鹽組合，故其專利應僅限定於明確論述之 3 種鹽組合，而做出因 Amgen 之申請歷史禁反言而阻卻其再主張涉及其他鹽組合係屬均等侵權，駁回起訴。嗣後 Amgen 向 CAFC 提請上訴。

CAFC 審理後仍同意地院認定 Amgen 除了於申請專利範圍中所敘述的特定組合外，明確且清楚的放棄其他鹽組合，故申請歷程史禁反言阻卻 Amgen 藉由均等論主張權利。CAFC 進一步指出本案適用申請歷史禁反言乃因 Amgen 於申請專利過程中，已明確放棄了未主張的鹽組合，即 Amgen 於 2011 年的答辯內容提到引用前案並未有教示或可聯想系爭申請專利範圍中的特定鹽組合。CAFC 最後維持地院駁回訴訟的判決。

資料來源：

1. Prosecution History Estoppel Barred Infringement Claim under Doctrine of Equivalents, IPO Daily News. July 30, 2019.



2. Amgen Inc., Amgen Manufacturing Ltd., V. Coherus Biosciences Inc., Fed Circ. 2018-1993., July 29, 2019.

### **CAFC 維持地院有效性爭點之判斷且當事人未再上訴最高法院，該判決便為終局判決**

美國第7,418,504號專利與美國第7,921,211號專利係涉及於電腦網路上，在第一臺電腦和第二臺電腦間建立一個安全的通訊連結系統和方法，前開2件專利之專利權人為VirnetX Inc.（後稱VirnetX）。2010年，VirnetX向地院對Apple Inc.（後稱Apple）提出含前開2件專利的侵權訴訟，Apple於2011年向美國專利局對上開專利提出兩造複審（inter partes reexamination）；地院則於2012年審理本案，陪審團審後認定Apple侵權且專利有效，判賠3,680萬美元的賠償金，Apple上訴至CAFC。

CAFC 審理後，於 2014 年做出維持陪審團認定專利有效之決定，但因推翻請求項用語故發回地院重審。CAFC 將本案發回重審後，Apple 並未提出再審或向最高法院尋求救濟。與此同時，美國專利局審理上開系爭專利之 IPR 後，做出系爭專利不可准予專利之決定，且發出訴願權利通知書（Right of Appeal Notices），VirnetX 遂向 PTAB 提起訴願，並按 Pre-AIA 35 U.S.C. §317(b)的禁反言規定，請求 PTAB 終止複審程序，然遭拒絕。PTAB 於 2016 年維持美國專利局認定系爭 2 件專利不可准予專利之決定。

CAFC 審理時之爭點在於，VirnetX 主張 Pre-AIA 35 U.S.C. §317(b) 阻卻 Apple 續行 IPR，原因在於 CAFC 於 2014 年作出維持地院認定系爭專利有效的判決後，於向最高法院尋求救濟的 90 天時限過後，已為終局判決。而美國專利局拒絕終止 IPR 乃因認為 Pre-AIA 35 U.S.C. §317(b) 並不適用本案，且 Apple 當時主張有效性的爭點並無終局判決。CAFC 對此爭點認可 VirnetX 之主張，進一步指出，按其於 2017 年作出之 Fairchild (Taiwan) Corp. v Power Integrations, Inc. 案件，已確立有關有效性之爭點於上訴後經維持，然因其他爭點而被發回重審，該有效性之認定並不會造成任何影響。且於向最高法院提出調卷令請求的 90 天時限後，該判斷有效性的判決便為終局判決。CAFC 最後作出部分維持與部分撤銷 PTAB 的決定，並將本案發回重審。

資料來源：

1. Final Decision on Invalidity Required USPTO to Terminate Inter Partes Reexamination, IPO Daily News, August 2, 2019.
2. VirnetX Inc., V. Apple Inc., Cisco Systems, Inc., Fed Circ. 2017-1591, 2017-1592, 2017-1593., August 1, 2019.