

## 訴訟

### [臺灣]

#### 舉發人為參加人時得行政訴訟提出新證據

本案系爭專利涉及「發光裝置及顯示裝置」，申請案號為 086110739A01。參加人（舉發人）以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，提起舉發。案經被告（智慧局）審查，認系爭專利違反核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，以 105 年 7 月 28 日（105）智專三（二）04066 字第 10520937170 號專利舉發審定書為「104 年 12 月 25 日之更正事項，准予更正、請求項 1 至 10、13 至 22 舉發成立，應予撤銷、請求項 11 至 12 舉發駁回」之審定。原告不服，提起訴願，經濟部以訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

智慧財產法院指出本案主要爭點為舉發成立之行政訴訟參加人是否得提出新證據？智慧財產法院按第三人之權利或法律上利益因行政訴訟之結果將受損害時，第三人本即可聲請參加或由法院依職權命獨立參加，此於行政訴訟法 42 條第 1、3 項定有明文。又參加人依前揭規定參加時，其聲明雖與被告相同，惟依據同條第 2 項之規定，得提出獨立之攻擊或防禦方法，且因參加人即為實質之當事人，確定判決對於參加人亦有效力，如不許其提出新證據，勢必另行提起舉發，致生審理法第 33 條立法理由所指循環訴訟之問題，故基於紛爭解決一次性之原則，應認參加人為舉發人時，亦得於言詞辯論終結前就同一撤銷理由提出新證據，始符合當事人訴訟權之保障。本案經智慧財產法院審理後判決駁回原告之訴。

資料來源：106 年度行專訴字第 32 號，智慧局，2019 年 6 月 5 日。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=708768&ctNode=7199&mp=1>

### [日本]

#### 日本高等法院確立賠償金計算方式

日本高等法院 (The Grand Panel of the Intellectual Property High Court, IPHC) 於 2019 年 6 月 7 日做出一件確立賠償金計算方式的判決。本案涉案專利之專利權人是 Medion Research Laboratories Inc.，其向多個製造商與經銷商（統稱被告）提出專利侵權訴訟並要求支付賠償金。大合議庭 (The Grand Panel) 審理後做出維持大阪地方法院判定被告須支付 Medion Research Laboratories Inc. 1.4 億日幣並駁回被告上訴的判決。日本高等法院於本案判決中確立損害賠償金計算方式，即計算賠償金時可允許的扣除金額。以下為本案相關要點。

#### 損害賠償金額計算標準

日本發明專利法第 102(2) 條規定，侵權者所得利益應被推定為判賠之賠償金額，本案判決書指出，侵權所得利益的計算是扣除從製造與販售侵權產品直接相關的費用所產生的邊際利潤，且專利權人須予以舉證。舉例來說，原料成本、採購成本與運輸成本等便是為了製造與販售侵權產品的直接相關費用；相反的，管理部門的勞工成本、交通成本便非為製造與販售侵權產品直接相關的費用。以本案來說，被告所投入的部分實驗及研究成本與推廣及廣告費用於計算賠償金時遭扣除，簡言之，計算賠償金時，應予以扣除製造與販售侵權產品直接相關所需之成本，若非涉及前述狀況之成本則不予扣除。須注意的是，根據日本 2019 年 3 月 1 日通過之發明專利法修正案，專利權人所失利益和合理授權金之總和將可作為損害賠償金額之估算基礎，（[可參照 2019 年 4 月 25 日出刊之第 217 期台一雙週專利電子報](#)）。

#### 減少損害賠償金額之情況

本案判定欲推翻日本發明專利法第 102(2) 條規定推定之損害賠償金額，若有下列情況

影響專利權人之損害賠償與侵權者所得利益間之因果關係時，則將予以核可。

1. 專利權人與侵權者的運作框架有差異（市場不同性）。
2. 市場上有競爭產品。
3. 侵權者所付出之努力（品牌力量、促銷與廣告）。
4. 侵權品的性能（與發明專利的功能、設計等特徵不同的功能與設計）。

資料來源：The IPHC Judgment on Calculation of Compensation for Damages, Shiga International Patent Office, July 2019.

## [美國]

### 判斷 IPR 是否構成 35 U.S.C. § 315(b) 適用之時間點應在立案時

美國第6,212,07,955（簡稱'955號）專利之專利權人為Power Integrations Inc.（後稱Power Integrations），該專利涉及將高壓交流電轉換為低壓直流電的電源。'955號專利Fairchild Semiconductor Corporation與Fairchild (Taiwan) Corporation（統稱Fairchild）提出2件單造複審（ex parte reexaminations），經合併審理後，美國專利局認定修正並新增請求項的'955號專利有效。Power Integrations於2009年對Fairchild提出含'955號專利的侵權訴訟，陪審團認定系爭專利遭侵權且判賠賠償金，並歷經賠償金議題再審後，由Fairchild上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），CAFC審後維持陪審團認為'955號專利權受Fairchild侵害之決定，然就賠償金爭點發回地院重審。

Semiconductor Components Industries, LLC及ON Semiconductor（統稱ON）合作，並與Fairchild在2015年11月18日協議併購，並於2016年9月19日完成併購。ON在併購未定時，於2016年3月29日提出'955號專利的兩造重審（Inter Partes Review, IPR），提出之日已為Fairchild遭指控侵權1年（訴狀送達日）後，PTAB於Fairchild與ON併購完成後方立案。Power Integrations主張因已受35 U.S.C. § 315(b)阻卻，ON不得提起IPR，簡言之，Power Integrations認為ON與Fairchild於提出IPR時為利害關係者，且ON已逾1年方提起兩造重審。然PTAB以未有充分證據顯示雙方於提起IPR時有利害關係後立案；經審理後，PTAB做出'955號專利非為可准予專利標的，Power Integrations向CAFC提請上訴。

CAFC檢視本案時，提及35 U.S.C §315(b)涉及兩造重審請願於請願者、真正利害關係人（real party in interest）或與請願者有利害關係者（privy of the petitioners）提出侵權訴訟逾1年不得立案。Power Integrations主張提出IPR請願後，立案前所形成的利害關係應被視為受到35 U.S.C. § 315(b)阻卻，ON則認為是否受到該規定阻卻僅於提出IPR之時判斷，故其提出之IPR未受到阻卻。CAFC認為35 U.S.C. § 315(b)的最佳闡釋應考量在提申後立案前所形成的利害關係與真正利害關係人，原因在於美國專利局立案與否的先決條件為立案時該請願是在請願者、真正利害關係人及與請願者有利害關係者被指控侵權1年內提出，雖ON在IPR提出時並非為真正利害關係人，但立案時已為真正利害關係人，故本案依照35 U.S.C. § 315(b)不得提起IPR，是以，本案至少被告在立案時為真正利害關係人，CAFC發回PTAB重新審理且命PTAB駁回IPR。

資料來源：

1. Federal Circuit Overturns USPTO Decision that IPR was not Time-Barred under Section 315(b), IPO Daily News. June 14, 2019.
2. Power Integrations, Inc., v. Semiconductor Components Industries, LLC, Dba On Semiconductor, Fed Circ. 2018-1607. June 13, 2019.

### 設計人證詞本身並無法證明設計案之構想早於先前技術

Kolcraft Enterprises, Inc.（後稱 Kolcraft）為美國第 D604,970（簡稱'970 號）及



D616,231 (簡稱'231 號) 設計專利之受讓人, 前開兩件專利均關於遊戲床之裸露式角柱, 申請日均為 2004 年 11 月 5 日。Graco Children's Products, Inc. (後稱 Graco) 於 2016 年 3 月 30 日針對'970 號設計專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR), 一天後再針對'231 號設計專利提出 IPR。Graco 分別對兩系爭專利提出 11 項不具可專利性的理由, 包括根據先前技術 D494,393 (簡稱'393 號) 不具非顯而易見性等理由, 專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 隨後立案並合併審理。

Kolcraft 於立案後提交的答覆包含設計人聲明及展示品 A-H 作為附件。Kolcraft 辯稱展示品 A-H 中至少有一個描述所主張設計的特徵, 包括向外彎曲的角柱、沒有織物覆蓋裸露的角柱、角柱頂部向外展開等, 展示品 A-H 都是遊戲床的照片和草圖, 以及組裝樣品的說明, 用以證明由設計人所創造。設計人聲明並未討論展示品, 展示品本身也未包含構想的具體日期。設計人聲明中修改了展品據稱創建的日期, 相關日期顯示'970 號和'231 號所描述之設計係在 2004 年 1 月 7 日前構思並付諸實施, 該日期為先前技術的有效申請日。

PTAB 判定'393 號為符合資格的先前技術, 因為 Kolcraft 未能表明其概念、勤勉於技術研究和付諸實施的日期早於先前技術之申請日。PTAB 亦認定設計人證詞並未受到其他證據的支持, 因此 PTAB 判定系爭兩專利之於先前技術為顯而易見。Kolcraft 不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 表示, 設計人證詞並未得到充分證實, 因為所有的支持證據均仰賴設計人。設計人提供的聲明中聲稱早在先前技術有效申請日前便構思該發明。為證實設計人證詞, 專利所有人也提供了三封設計人寄給第三方未經見證 (unwitnessed) 的郵件, 時間點早於先前技術之有效申請日, 以及所主張設計的各種圖式, 其檔案命名為發明之日, 顯示早於先前技術申請日。雖設計人主張這些電子郵件包含可顯示較早概念 (prior conception) 的附件, 但信件標頭 (email headers) 並未顯示有附件, 郵件本文 (bodies of the emails) 也沒有表明附件的內容。每封郵件和圖式, 可解釋附件內容和圖式日期的唯一記錄證據來自設計人本身的聲明。如果沒有設計人聲明, 法院就無法獨立地辨別檔案是否夾帶在郵件中, 或判斷任何附件的內容, 或圖式創建的日期。設計人證詞本身並不能證實該設計之構想, 考慮到記錄中的所有證據, 合理推論 Kolcraft 並未能獨立地證實較早提出構想的設計人證詞。綜上所述, 大量證據支持 PTAB 的判決, 即 Kolcraft 在先前技術有效申請日前並未建立構想, CAFC 維持'970 號和'231 號專利不具可專利性之決定。

資料來源:

1. Substantial Evidence Supported USPTO Obviousness Decision Where Prior Conception Not Established By Patent Owner, IPO Daily News, July 3, 2019.
2. Kolcraft Enterprises, Inc., V. Graco Children's Products, Inc., Fed Circ. 2018-1259, 2018-1260 July 2, 2019.