

訴訟

[美國]

訴訟當事人於訴訟地未具最低限度聯繫 (minimum contacts)，法院遂不具對人管轄權

Wok & Pan, Ind., Inc. (後稱Wok) 為美國第5,957,061、8,881,661、8,931,421與9,089,204號專利(統稱系爭專利)之專利權人，前述系爭專利與摺疊桌有關。設址於田納西州的Meco Corporation(後稱Meco)為Wok的UT-18型號的摺疊桌之代理商，並銷售到Staples Inc.與Coleman Company等零售商。

Wok於2015年向美國加州中區地院(Central District of California)對Maxchief Investments Limited.(後稱Maxchief)的客戶Staples販售的UT-18桌子提出侵權訴訟，Staples Inc.隨即告知Meco，並要求Meco加入協助本案；Meco亦告知Maxchief此事並尋求援助；Maxchief後向美國田納西州東區地院(United States District Court for the Eastern District of Tennessee)提出系爭專利之確認之訴，並於訴狀中主張其未侵權或系爭專利無效，並按田納西州法主張涉嫌侵害之告訴干預商業關係。Wok以美國田納西州東區地院不具對人管轄權提出駁回全數指控主張，地院隨後以其不具對人管轄權駁回該件確認之訴。Maxchief向CAFC提請上訴。

本案爭議點之一在於針對該件確認之訴，田納西州東區地院是否對Wok有特定對人管轄權。CAFC提及判斷是否具對人管轄權，應判定是否有最低限度聯繫，而最低限度聯繫涉及兩個要件，其分別為被告之行為係有目的於該州進行，與該主張起因或有關被告於該州之聯繫。Maxchief主張美國田納西州東區地院應對Wok有對人管轄權，因設址於田納西州之Meco被要求協助該件訴訟。CAFC並不認同該主張，表示最低限度聯繫之成立乃專利權人於該州有進行一些實施行為，即針對Maxchief主張的1.Wok於美國田納西州東區地院對Staples Inc.所提出的訴訟已構成與田納西州有聯繫與2.Wok寄出侵權通知函給Maxchief位於田納西州的律師侵權已構成聯繫。CAFC指出該信函中之侵權情事乃載明系爭專利被位於坎薩斯州的Coleman Company侵權，雖該侵權通知函是寄出給位於田納西州的律師，然構成聯繫的是坎薩斯州，而非田納西州，故田納西州東區地院並不具對人管轄權，CAFC最後以Maxchief無法證明地院對Wok具適格對人管轄權，更有甚者，僅憑寄發侵權通知函，並無法符合判斷對人管轄權的訴訟公平及實質正義探究，故維持地院駁回確認之訴的訴訟。

資料來源：

1. "Court Uphold Dismissal of DJ Action for Lack of Personal Jurisdiction," IPO Daily News. 2018年11月30日。
2. Maxchief Investments Limited, v. Wok & Pan, Ind., Inc., Fed Circ. 2018-1121., 2018年11月29日。

URAA 生效後之較晚發證較早過期之專利不至構成他案為重複專利

Novartis Pharmaceuticals Corporation與Novartis AG(統稱Novartis)為美國第6,440,990(簡稱'990號)專利權人，'990號專利於1994年烏拉圭回合協議法(Uruguay Round Agreements Act, URAA)生效日(1995年6月8日)後提申，'990號專利主張一件優先權日為1993年9月24日的PCT國際申請案，故'990號專利之專利權期限計算始點為最早申請日起20年，並止於2013年9月24日。

Novartis擁有之另一件美國第5,665,772（簡稱'772號）專利則是在URAA生效日前提出，專利權期限經延長至於2019年9月9日。下表為前述兩件專利之相關日期。

由於Novartis發現包含Breckenridge Pharmaceutical Inc.等公司（通稱被告）侵害系爭專利，因此向美國德拉瓦州地院（United States District Court for the District of Delaware）對被告等提出訴訟。地院審理後，因較早到期的'990號專利構成'772號專利為重複專利（Obviousness-Type）之原因，認定'772號專利無效。Novartis上訴至CAFC。

CAFC指出可以端看兩件專利之發證日得解決此爭點，即較晚提申然較早到期的'990號專利並不會構成'772號專利的重複專利，原因在於'990號專利之發證日並未早於'772號專利發證日。CAFC指出本案兩件專利有效與美國國會指出在適用於新的專利權期限過渡期間限前提出之專利申請案得享有法定最高限度的專利權期限保護意旨一致。是以，CAFC推翻地院認定'772號專利無效的決定。

| | 申請日 | 發證日 | 專利權期限 | 與 URAA 相關狀態 |
|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| '990 號 專利 | 1997 年 5 月 23 日 | 2002 年 8 月 27 日 | 2013 年 9 月 23 日 | URAA 生效後提申， 較晚發證然較早到 期。 |
| '772 號 專利 | 1995 年 4 月 7 日 | 1997 年 9 月 9 日 | 2019 年 9 月 9 日 | URAA 生效前提申， 較早發證然較晚到 期。 |

資料來源：

1. "Later Issued, Earlier Expiring Post-URAA Patent Was not a Proper Obviousness-Type Double Patenting Reference for related pre-URAA Patent," IPO Daily News. 2018年12月6日。
2. Novartis Pharmaceuticals Corporation, Novartis AG, Breckenridge Pharmaceutical INC., Parpharmaceutical, Inc., West-Ward Pharmaceuticals International Limited, Fed Circ.2017-2173, 2017-2175, 2017-2176, 2017-2178, 2017-2179,2017-2180, 2017-2182, 2017-2183, 2017-2184., 2018年12月7日

[德國]

於上訴案中分割專利申請案應向德國聯邦專利法院提出

當專利申請案遭駁回並向慕尼黑德國聯邦專利法院（Bundespatentgericht, BPatG）上訴時，申請案的分割聲明僅得向 BPatG 提出，而非德國專利局，對於申請案的分割，也沒有絕對定義的時間限制。

2013 年 11 月，德國專利局駁回於 2003 年 10 月提交之有關距離計算程序和系統的專利申請案。審判庭（Senate）於 2017 年 8 月駁回申請人所提交之訴訟，並於 2017 年 10 月 11 日正式送達（officially served）。2017 年 11 月 10 日，申請人向德國專利局聲明分割專利申請案。

審判庭在 2017 年 11 月 30 日的臨時決定中指出，根據聯邦專利法（PatG）第 39 條，2017 年 11 月提出的分割申請無效，因為並未提交給當時管轄的 BPatG。

申請人辯稱，如果 BPatG 已完全拒絕申請人的訴訟，德國專利局至少也應該負責受理分割聲明，由於 BPatG 的程序在最終駁回訴訟後已結束，因此 BPatG 事後應無該案件的決定權。

法院駁回申請人的主張，根據判例法和文獻中的壓倒性意見，按照 PatG 第 39 條，分割申請案應做為程序性聲明提交給當時申請案待審理的當局。如果申請案在 BPatG 之訴訟案中待審，則必須向 BPatG 提出分割聲明。

專利申請案在訴訟案件待審期間，申請案之分割聲明應向聯邦專利法院提交。該規定也適用於訴訟判決已作出後，於提出上訴的期限內所聲明之分割。在本案中，聯邦專利法院仍然有權決定分割聲明之有效性，並且在分割聲明有效的前提下，有權對分割申請案作出事實決定。

資料來源：“Division of the patent application in German appeal instance,” Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP, 2018 年 11 月 26 日。
<<https://112971.seu2.cleverreach.com/c/36474572/77e87be5cd9-pj5qec>>

