

訴訟

[美國]

含未侵權銷售產品之賠償金判決應予以撤銷

美國第 6,007,209 號與第 6,473,554 號專利之專利權人為 Seoul Semiconductor Company, Ltd., (簡稱SSC)，兩件專利為應用於顯示平板的背光方法。原告與 Enplas Display device corporation (簡稱Enplas) 於2010年到2011年共同合作製造含系爭專利的燈條 (light bar)；於研發過程中，SSC告知 Enplas共同研發出之終端產品，包含SSC的LED與Enplas的鏡頭將涉及SSC所持之專利，且兩方均知SSC可獨家銷售被告鏡頭的關係。2012年，SSC懷疑 Enplas提供其鏡頭予SSC之競爭者，且認定該競爭者所販售之產品侵害其所持專利，SSC寄出 Enplas構成教唆侵權 (induced infringement)及幫助侵權 (contributory infringement)信函予Enplas，Enplas向美國加州北區地院 (United States District Court for the Northern District of California) 提出確認之訴，SSC亦提起反訴並向Enplas主張支付賠償金。

陪審團檢視後，判賠SSC就'554號專利之一次性自由運營 (one-time freedom to operate payment) 應得400萬美元賠償金，'209號專利則應享有7萬美元賠償金，賠償金計算基礎為被告的所有產品 (含未被指控侵權的鏡頭)。此外，地院拒絕Enplas提出賠償金應排除未被指控侵權與未顯示侵權產品之主張，最後做出不利於Enplas之判決，判決發出後，Enplas不服遂向CAFC提起上訴。

Enplas主張本案判賠之賠償金過高，判賠400萬美元賠償金的唯一證據來自SSC的專家證言，然該證言將未侵權裝置列為計算基礎，雖Enplas提出應排除過往未被指控侵權鏡頭之主張，CAFC指出先前判例確立，未構成侵權之行為不得做為合理權利金計算基礎，最後基於該專家以未被指控侵權鏡頭之銷售做為賠償金計算基礎，就支持陪審團的賠償金評估依據而言並不充分，遂撤銷賠償金的判決且發回地院要求依本次意見重審。

資料來源：

1. "Federal circuit vacates damages award that included non-infringing sales," IPO Daily News. 2018年11月20日。
2. Enplas Display Device Corporation, Enplas Tech Solutions, Inc., Enplas (U.S.A.), Inc., 2018年11月19日。

倘專利權人未提起交互上訴，CAFC 不得檢視侵權訴訟逾 1 年不得立案之爭點

F'real Foods, LLC (簡稱F'real) 為美國第 7,520,662 (簡稱'662 號) 專利之受讓人，'662 號專利所請為一種用於飲料攪拌機的可沖洗防測擋板，Hamilton Beach Brands, Inc. (簡稱 Hamilton Beach) 於 2016 年 5 月引用三件前案向 PTAB 對'662 號專利內的第 21 項請求項提起兩造重審 (inter partes review, IPR)。

PTAB 於檢視本案中認定引用前案並未教示系爭請求項之限制特徵，於最終書面意見中指出 Hamilton Beach 未能提供優勢證據 (preponderance of the evidence) 證明系爭請求項之於引用前案為顯而易見的，Hamilton Beach 上訴至 CAFC。

本案於 IPR 審理進入口審前，F'real 曾提出按 35 U.S.C. § 315(b)，Hamilton Beach 所提出之 IPR 應予以駁回，即基於 Hamilton Beach 提出 IPR 的時間點已逾 1 年，故 PTAB 不應予立案，然當時 PTAB 認為 F'real 非侵權訴訟之當事人故仍准予立案審理。CAFC 審理時指出，F'real 於 2014 年主動提出撤回的行為無法排除 1 年時效之適用，然由於 F'real 並未向 CAFC 提出交互上訴，故 CAFC 並無法檢視該爭點。進一步來說，CAFC 指出法律載明一造當事人欲法院接受會導致判決的推翻或修改主張時，須提出交互上訴，即 CAFC 檢視本案是否適用於提出侵權訴訟逾 1 年不得立案之爭點須建立在 F'real 已提出交互上訴，然本案上訴人為 Hamilton Beach，是以，CAFC 在未探討該爭點之下，於審理後最後維持 PTAB 的裁定。

資料來源：

1. “Federal Circuit Could not Reach Issue of whether one-year bar Applied in IPR Where Patent Owner did not File Cross-Appeal,” IPO Daily News. 2018 年 11 月 19 日。
2. Hamilton Beach Brands, Inc., v. F'real Foods, LLC, Fed Circ. 2018-1274., 2018 年 11 月 16 日。

[英國]

英國最高法院認定說明書所揭露之內容未充分支持請求項而導致專利無效

Warner-Lambert 為歐洲第 0934061 號專利之專利權人，該專利涉及 Isobutylgaba 及其衍生物用於治療疼痛，優先權日為 1996 年 7 月 24 日。請求項 1 為使用普瑞巴林治療各種疼痛，請求項 2 為治療發炎性疼痛，請求項 3 為治療各種神經性疼痛（神經性疼痛包含兩大類，中樞神經性疼痛和末梢神經性疼痛），普瑞巴林由 Warner-Lambert 以 Lyrica 品牌銷售，Lyrica 在歐盟具有上市許可，治療末梢和中樞神經性疼痛，癲癇和廣泛性焦慮症。

Mylan 和 Actavis Group PTC EHF（簡稱 Actavis）製藥公司主要販售學名藥，Actavis 於 2015 年推出 Lecaent 品牌販售通用普瑞巴林產品，Mylan 和 Actavis 以缺乏進步性和不充分為由主張專利無效應予撤銷，Warner-Lambert 主張 Actavis 侵害請求項 1 和 3。

專利法院認為請求項 1 和 3 無效，因為請求項 1 延伸至所有疼痛，請求項 3 延伸至所有神經性疼痛，說明書所揭露的內容僅充分支持普瑞巴林有效治療發炎性和末梢神經性疼痛，但是不包含中樞神經性疼痛，因此請求項 1 和 3 均因不充分而無效。專利法院判定的結果為取消使用普瑞巴林治療末梢和中樞神經性疼痛的專利保護，並以濫用程序為由拒絕縮小申請專利範圍之修正案，上訴法院亦維持專利法院之判決。

Warner-Lambert 向最高法院提出上訴，其表示該專利的所有請求項均有效，Warner-Lambert 的主要目的是確定有關神經性疼痛，至少末梢神經性疼痛的相關請求項具有有效性。

最高法院一致支持專利法院和上訴法院對歐洲第 0934061 號專利的判定，即專利說明書未能證明普瑞巴林可有效治療各種疼痛，或各種神經性疼痛（中樞和末梢）。多數法官認為，專利說明書未能將普瑞巴林甚至可有效治療末梢神經性疼痛合理化，而少數法官認為，末梢神經性疼痛方面符合合理性標準，但中樞

神經性疼痛不符合，在任何一種觀點中，請求項 1 和 3 均無效，因此，最高法院維持兩下級法院所作之專利無效判定，僅發炎性疼痛相關的請求項有效（但普瑞巴林並未許可用於治療發炎性疼痛）。

該判決維持英國專利法中的合理性標準，專利必須具合理性所請發明才有效，否則將因不夠充分而無效，合理性必須僅來自於說明書中或在申請當時已知的資訊，較晚提供的證據或資訊並不能彌補合理性之欠缺。該判決確立合理性門檻較低，但是需要防止過度廣泛或推測性主張，特別是在醫學和化學領域（儘管英國專利法或歐洲專利公約中沒有規範合理性）。

資料來源：

1. Warner-Lambert Company LLC (Appellant) v Generics (UK) Ltd t/a Mylan and another (Respondents)., The Supreme Court. UKSC 2016/0197. 2018年11月14日。
<<https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0197-press-summary.pdf>>
2. "Supreme Court holds Pfizer pregabalin patent invalid," EIP EUROPE LLP. 2018年11月14日。
<https://www.eip.com/uk/updates/article/supreme_court_holds_pfizer_pregabalin_patent_invalid>