

訴訟

[臺灣]

未符合全要件原則，不構成文義侵權

本案原告為新型第 M539389 號之專利權人，其向智慧財產法院主張被告產銷之 MH-AA101 漩渦噴射式增氧機產品(系爭產品)侵害其專利權，經將系爭產品中使用之「供氧設備」經鑑定分析比對其元件、技術特徵，確認系爭產品中所使用之「供氧裝置」落入系爭專利請求項 1、2、4、6、8，而構成文義侵權。原告請求排除及防止侵害並銷毀系爭產品、原料及器具且提出損害賠償請求。被告抗辯主張系爭專利與系爭產品之設計並不相同，專利鑑定報告為原告自行書寫，且其描述過程僅在敘述其專利範圍，並無指明被告如何侵害系爭專利權，爰請駁回原告之訴。簡言之，本案爭點乃系爭產品是否落入系爭專利的部分請求項而構成文義侵權？



智慧財產法院指出，關於文義讀取之判斷，應將解釋後之系爭專利請求項之每一技術特徵與被控侵權對象之對應元件、成分、步驟或其間之關係，分別進行比對，各別對應之技術特徵均相同，被控侵權對象始符合文義讀取。倘被控侵權對象欠缺解釋後之系爭專利請求項之任一技術特徵，或有任一對應之技術特徵不相同，則不符合文義讀取。智慧財產法院表示，原告主張系爭產品經鑑定分析比對其元件、技術特徵後，確認其中所使用之「供氧裝置」落入上述提及之請求項 1、2、4、6、8 而構成文義侵權。惟智慧財產法院審認，基於全要件原則進行本件之文義侵權判斷，判認系爭產品未對系爭專利請求項 1 構成文義侵權，則依附於請求項 1 的附屬項即請求項 2、4、6、8 自不構成文義侵權。且原告所提之鑑定報告僅比對系爭專利要件編號 1A、1B、1C、1E 等部分，而就要件編號 1D、1F、1G 之比對則付之闕如，是原告製作之鑑定報告，已違反全要件原則，顯不足採。故最終判認被告並無原告所主張侵害系爭專利之行為。從而，原告之主張均無理由，應予駁回。

資料來源：智慧財產法院 109 年度民專訴字第 22 號民事判決，智慧局，2020 年 10 月 8 日。<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-881918-a9ea0-101.html>>

[韓國]

Hermès 戰勝仿柏金包和凱莉包之卡通眼設計手提包

韓國最高法院 (The Korean Supreme Court) 判定，韓國時裝公司 PLAYNOMORE 之卡通眼設計手提包與知名奢華品牌 Hermès 的凱莉包 (Kelly Bag) 和柏金包 (Birkin Bag) 相似，根據不正競爭防止法 (Unfair Competition Prevention Act, UCPA) 及營業秘密保護法 (Trade Secret Protection Act)，PLAYNOMORE 受益於 Hermès 之成就，構成侵害 Hermès 經濟利益之行為。

Hermès's Kelly and Birkin bags	PLAYNOMORE's Cartoon-eye bags
	
零售價格：超過台幣 25 萬	零售價格：約台幣 7,600 元



這場著名的訴訟被稱為「卡通眼手提包」訴訟，引起法律界和時尚界的廣泛關注。這場訴訟的關鍵問題在於，將自己的創作設計應用於與 Hermès 相混淆的手提包是否構成與他人商品混淆的行為，受益於他人的成就，進而損害他人商標的獨特性或聲譽，或侵害他人的經濟利益。

初審法院首爾中央地院 (The Seoul Central District Court) 作出的判決表示，儘管 PLAYNOMORE 販售其手提包並不構成與凱莉包及柏金包造成混淆的行為，也不會損害 Hermès 的獨特性或聲譽，但其受益於 Hermès 的成就，確實構成了侵犯 Hermès 經濟利益的行為。

此後，首爾高等法院 (Seoul High Court) 於二審中作出有利於 PLAYNOMORE 之判決，認定 PLAYNOMORE 銷售其手提包並未違反 UCPA。

然而，終審法院韓國最高法院推翻首爾高等法院的判決，認定 PLAYNOMORE 出售手提包的行為受益於 Hermès 的成就，構成侵犯 Hermès 經濟利益的行為。Hermès 的凱莉包和柏金包的前方、側面、提把、包體、袋蓋、皮帶和轉鎖頭都具有獨特的特徵，足以作為 Hermès 的凱莉包和柏金包的來源指標。此外，Hermès 的凱莉包和柏金包在韓國具有獨特性，因為公眾廣泛的使用它們。在此基礎上，韓國最高法院判定 PLAYNOMORE 不當的使用凱莉包和柏金包的設計，該設計在韓國消費者之間已成為 Hermès 商品的來源指標。

資料來源：Hermès' Victory Over Third-Party's Kelly and Birkin-Shaped Bags with Cartoon-Eye Designs, LEE INTERNATIONAL, Autumn 2020.

【美國】

是否為侵權行為地而使地院具有管轄權須視提交簡化新藥申請之地為何處

本案原告為 Valeant Pharmaceuticals North America LLC 與 Valeant Pharmaceuticals Ireland Ltd. 等公司 (後統稱 Valeant)，Valeant 等原告公司分別設主營業所於日本、愛爾蘭與德拉瓦州。該品牌藥用途為治療灰指甲，其於市面上販售 Jubia[®] 品牌藥，且於橘皮書上登記 9 件專利。本案之被告包含主要營業地於西維吉尼亞州的 Mylan Pharmaceutical Inc.、位於賓州的 Mylan Inc. 及位於印度的 Mylan Laboratories Ltd.。2018 年 Mylan Pharmaceutical Inc. 於西維吉尼亞州提出 Jubia[®] 的簡化新藥申請 (New Drug Application, ANDA)，Valeant 於同年向紐澤西地院 (District Court of New Jersey) 對前述 3 家公司 (後統稱 Mylan) 提出侵權訴訟。

Valeant 於訴狀中對 Mylan 主張本案各被告於紐澤西州均已有登記而合法進行商業行為，且於紐澤西州有主要營業地 (place of business)。Mylan 於 2019 年按 §1400(b) 以管轄地不當請求地院駁回訴訟，且唯一指控之侵權行為 (此指提交 ANDA) 並未發生於紐澤西州。Valeant 表述根據 §1400(b) 限制提出 ANDA 為侵權行為過於狹隘，且進一步主張地院應考量 Mylan 未來之行為。地院審理後認定 Mylan 並非位於紐澤西州，且該件 ANDA 的提交行為亦未發生於紐澤西州，最後做出管轄地不適當的判決，Valeant 遂向 CAFC 提請上訴。

CAFC 言簡意賅地指出按依 Hatch-Waxman 法案，專利到期前便提出 ANDA 便為侵權行為，而當侵權行為產生之際，專利權人得依據 35 U.S.C. §271(E) (2)(A) 提出侵權訴訟，且法院具命令 FDA 暫停核可程序之權。本案須探討 §1400(b) 所指之侵權行為，是否僅建立在 ANDA 請求人向 FDA 提出該件 ANDA 時，或未來該學名藥配銷之時。CAFC 對此爭點表示，於紐澤西州州內並無涉及提交 ANDA 之行為，維持地院作出管轄地不當的判決。



資料來源：

1. Submission of ANDA Is Sole Act of Infringement for Purposes of Determining Venue in Hatch-Waxman Suits, IPO Daily News. November 6, 2020.
2. Valeant Pharmaceuticals North America LLC, Valeant Pharmaceuticals Ireland Ltd., Dow Pharmaceutical Sciences, Inc., Kaken Pharmaceutical Co., Ltd., V. Mylan Pharmaceuticals Inc., Mylan laboratories Ltd., Mylan Inc., Fed Circ. 2019-2402., November 5, 2020.

