

## 訴訟

### [新加坡]

#### 新加坡於專利範圍解釋不適用均等論

2017 年英國最高法院曾就 Actavis UK Limited v. Eli Lilly and Company 一案（下稱 Actavis 案）確立英國專利法於探討專利權保護範圍時，有均等論 (doctrine of equivalents) 之適用。新加坡上訴法院日前則於審理 Lee Tat Cheng v. Maka GPS Technologies Pte Ltd 案中確認，均等論在新加坡專利法規定下不適用。

系爭專利為與行車紀錄器之錄影系統相關的專利，專利號碼為第 87795 號。專利權人聲稱專利被侵權而提出訴訟，被告繼而提起專利無效之反訴，且主張專利權人之侵權指控為無理威脅 (groundless threat)。審理結果判決專利有效，但未遭被告銷售之產品侵權，且專利權人構成無理威脅，故依被告請求核發禁制令 (injunction) 以防範專利權人之持續威脅，專利權人對此提出上訴。上訴牽涉 3 個議題，第一個是法官作出未侵權之判決是否正確，第二個是提出侵權指控為無理威脅的反訴主張是否應成立，第三個是法官判定由專利權人負擔被告之全部訴訟費用是否正確。上訴審理後，維持專利未遭侵權之判決，但撤銷地院無理威脅成立之判決，並將專利權人須負擔之費用減少。

此件上訴案的判決之所以令人矚目，是因為專利權人為推翻專利未遭侵權的判決，在第一個議題中主張專利範圍解釋應適用均等論。新加坡專利法受英國影響極深，法院對法規進行解釋時常援引英國案例；新加坡過去未引入均等論，即同英國在 Actavis 案前之立場。新加坡上訴法院最終在審理後確認無均等論之適用，理由如下：

1. Actavis 案中採取之判斷依據和新加坡專利法規定不一致。新加坡專利法規定專利權保護範圍應就說明書和圖式內容進行解釋，且不得依據不明確用語 (uncertain terms) 做判斷，故不允許專利權保護範圍超出請求項內容。
2. 依據專利權人所請專利範圍給予權利保護，實屬合理。新加坡專利法對專利範圍之解釋採取目的性 (purposive) 解釋，主張此判斷依據於專利權人和第三人的權利保護中取得極佳平衡，針對第三人自專利得出非實質變更 (immaterial variant) 之情形，專利權人不至於無法對抗，第三人也有合理程度的確定性可以得知一件專利之保護範圍會如何解釋，不至於在無從預期的狀況下侵權。
3. 新加坡若根據 Actavis 案引入均等論，將因容許專利權保護範圍超出請求項內容，於權利保護造成過度之不確定性 (undue uncertainty)。

資料來源：

1. "Singapore Court of Appeal Rejects UK Doctrine of Equivalents," Gowling WLG. 2018 年 4 月 10 日。
2. Lee Tat Cheng v. Maka GPS Technologies Pte Ltd, [2018] SGCA 18. 2018 年 4 月 6 日。

### [美國]

## 可能於未來提出之訴訟尚不足以確立確認之訴 (declaratory judgement) 之當事人適格性

Gilead Sciences, Inc.等公司(統稱被告)販售多種用於治療AIDS的藥品,這些藥品包含tenofovir alafenamide fumarate (TAF)。首個使用TAF的品牌藥為Genvoya®。AIDS Healthcare Foundation, Inc.(簡稱原告)提供醫療照顧與抗病毒藥品予患有AIDS的病患。原告在2016年向加州北區地院(United States District Court for the Northern District of California)對被告5件專利提出專利無效的確認之訴,系爭5件專利包含了TAF及其組合產品。

原告向地院主張其提出訴訟原因在於為排除無效的專利,以便可與其他學名藥製造商合作且盡快於新化學成分(New Chemical Entity exclusivity)的5年專屬期到期後購買TAF學名藥,原告認為專利無效訴訟曠日費時,希望在5年專屬期間到期前盡快進行,簡言之,此件訴訟是在Genvoya®取得FDA許可後不久提出,至於其他的TAF產品則仍於臨床實驗與FDA審核過程中。毫無疑問的是,本件確認之訴提起時,TAF產品的供應或預備供應並非來自任何未經合法授權的源頭,最後地院認為這種鼓勵他人於未來製造TAF學名藥品之行為,並未構成實際的爭議,遂以原告不具有提起本件確認之訴的當事人適格而駁回本案。原告向CAFC提請上訴。

CAFC審理後同意地院看法,其表示當前無侵權訴訟或侵權爭訟的可能性且未具有意義的準備侵害行為,雖原告表示由於專利爭訟曠日廢時,故其有提出本件訴訟之必要,惟CAFC則回應爭訟時間長並不代表即具有提起確認之訴之急迫性與實際性,最後認定原告並未符合得提起本件確認之訴所需具備的即時性與實際性之標準。CAFC維持地院駁回該案之判決。

資料來源:

1. "Possibility of Future Suit Insufficient to Establish Standing for Declaratory Judgment Action," IPO Daily News. 2018年5月14日。
2. AIDS Healthcare Foundation, Inc., Gilead Sciences, Inc., Japan Tobacco Inc., Johnson & Johnson, Janssen Sciences Ireland uc,

## 外國企業應受外國審判地規則規範

2017年1月,3G Licensing, S.A.、Orange S.A.與Koninklijke KPN N.V.(統稱原告)向德拉瓦州地院(United States District Court for the District of Delaware)對主營業處所位於臺灣的HTC Corporation及其獨資設立的美國子公司HTC America提出專利侵權訴訟。2017年6月,原告二度提出修正後訴狀後,HTC Corporation及HTC America按美國聯邦民事訴訟規則第12(b)(3)條主張審判地不適當以請求駁回本案或按28 U.S.C. §1404(a) or §1406(a)請求移審至美國華盛頓州西區地院(United States District Court for the Western District of Washington)。

HTC Corporation於地院審理中主張應適用28 U.S.C. §1400(b),原因在於美國國會於2011年聯邦法院管轄權與審判地澄清法案,已廢除外國審判地規則;地院最後認為此審判地對於美國公司HTC America而言雖不適當,但對於外國公司HTC Corporation則是適當的審判地。原告隨後自願撤回對於HTC America的訴訟,HTC Corporation則向CAFC提出審判地不適聲請職務職行令。

CAFC指出本案爭點在於審判地法規是否適用於外國被告,其表示不同意



HTC Corporation 上述主張，並認為美國國會 2011 年的修訂並無意改變百年來大家對於審判地法規（相對於對人管轄權要件之規定）的理解，即除非美國國會另有具體規定，否則審判地法規並未限制適用於外國被告的訴訟地點。CAFC 指出美國國會並未明確表示或以其它方式顯示其有意變更會對外國公司產生影響的規則；簡言之，專利審判地法規並無打算取代長久以來對於在美國沒有住所的被告（包括外國被告）的審判地規定，最後 CAFC 拒絕 HTC 的執行職務令聲請。

資料來源：

1. “Foreign Corporations Subject to Alien-Venue Rule,” IPO Daily News, 2018 年 5 月 10 日。
2. In Re HTC Cor. Fed Circ. 2018-130, 2018 年 5 月 9 日。

### 法院必須確立於認定不正行為後卻拒絕判賠訴訟代理人費之基礎

Heat On-The-Fly（簡稱 HOTF）為美國第 8,171,993（簡稱’993 號）專利之專利權人，該專利係一種用於連續加熱水流的加熱裝置和用於水力壓裂的方法。Energy Heating, LLC（簡稱 Energy）最初透過 Triangle Oil 之供應商 Wind River 獲取相關業務，在 Wind River 停止付款給 Energy 後，Energy 直接向 Triangle Oil 尋求合作機會，然 HOTF 致電給 Triangle Oil 宣稱 Energy 之水加熱器侵害’933 號專利，造成 Energy 失去與 Triangle Oil 的合作機會，因此 Energy 控告 HOTF 不法干擾其與 Triangle Oil 的潛在業務關係。

2013 年 1 月，Energy 對’993 號專利提起確認之訴（declaratory judgment），主張因 HOTF 之不正行為（Inequitable Conduct）而無法實施，且因顯而易見而無效，同時主張 Energy 未侵權。對此，HOTF 提出 Energy 構成侵權、教唆侵權（inducement infringement）及幫助侵權（contributory infringement）之反訴，隨後地院就不正行為的議題對專利權人作出確認之訴。地院並拒絕 Energy 尋求特殊性認定及根據§285 判定 HOTF 應支付訴訟代理人費和支出之動議。兩造均不服遂上訴至 CAFC。

地院通常都會在認定不正行為之後根據§285 判定不正行為人應支付訴訟代理人費用，Therasense 案提高了不正行為的判斷標準，不正行為須要明確的欺騙意圖，以符合清楚且令人信服的證據標準，所謂明確的欺騙意圖必須是從證據中得出唯一且最合理的推論。在 Therasense 案之後，地院繼續傾向在發現不正行為後准予被害人獲賠訴訟代理人費，然而，CAFC 重申，地院並非必須這樣作。但是，鑒於 Therasense 案的嚴格標準，CAFC 認為地院必須確立於發現不正行為後拒絕被害人獲賠訴訟代理人費用的基礎，地院有必要在明確認定不正行為成立的情況下，為什麼會例外地拒絕被害人獲賠訴訟代理人費作出解釋；而於本案中，地院所作的解釋與 Therasense 案的教示相互抵觸，CAFC 認為地院對其認定不正行為的理由缺乏進一步的說明或調和，基於本案並非§ 285 的例外情況，是以撤銷判決中拒絕支付訴訟代理人費的部分，並作出 HOTF 之專利因不正行為而無法實施的確認之訴，本案發回地院重新審理。

資料來源：

1. “Court Must Articulate Basis For Denying Attorneys’ Fees Following Inequitable Conduct Finding,” IPO Daily News, 2018 年 5 月 7 日。
2. Energy Heating, LLC v. Heat On-The-Fly, LLC, Fed Circ. 2016-1559, 2016-1893, 2016-1894, 2018 年 5 月 4 日。