



訴訟

[臺灣]

提起專利申請權與專利權確認之訴，應提出充分證明

本案之原告（上訴人）為 I415670 號發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，訴請確認系爭專利之專利申請權及專利權為原告所有。原審為原告敗訴之判決，原告不服提起上訴，惟第二審仍維持原審判決而駁回原告之上訴。

被告（被上訴人）答辯稱其於 100 年 8 月間起與某國際專利法律事務所業務工程師，聯繫有關係爭專利之專利申請事宜，並由系爭專利發明人及當時被上訴人之員工為主要之聯繫窗口，前述對象均實質參與系爭專利申請之相關工作等理由，請求駁回原告之訴。

本案重要爭點在於系爭專利之專利申請權與專利權是否應歸上訴人（原告）所有？

原審法院見解：系爭專利之專利申請權及專利權並非原告所有。以下摘錄原審法院作出判決之理由：

1. 原證 1、2 係原、被告公司及訴外人所簽訂之技術移轉、授權合約，該合約皆屬「膠原蛋白之製備方法」相關技術之移轉、授權...未涉及相關「膠原蛋白之製備設備、機器」之技術內容...故該原證 1、2 並無法證明系爭專利「製造膠原蛋白的設備」為原告所有。
2. 原告提出該原證 3、13 欲證明原告、被告公司間並無僱傭關係，故無職務上發明之情事。然該合作契約並未揭示系爭專利製造膠原蛋白設備之內容及相關結構、元件特徵及圖式，故原證 3 並無法證明系爭專利為原告所發明。

二審法院見解：系爭專利之專利申請權及專利權並非為上訴人（原告）所有。以下摘錄原審法院作出判決之理由：

1. 上訴人（原告）對系爭專利請求項 6 至 20 之所有技術特徵無獨立且完全之實質貢獻性；證人無法證明專利申請權及專利權為上訴人所有。
2. 系爭專利計有 20 個請求項，包含上訴人等關係人對其中一項或數項請求項之創作或完成，分別就系爭專利發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成構想之技術手段。準此，渠等對於系爭專利技術特徵各有不同程度之實質貢獻，足證上訴人並非專利申請權及專利權之唯一所有人。

二審法院於判決書指出，上訴人未能證明其為系爭專利之專利申請權及專利權之唯一所有人。上訴人提起本件確認專利申請權及專利權，全部歸為其所有，為無理由，其請求應不予准許。準此，原審為上訴人敗訴判決，核無違誤。

資料來源：智慧局專利主題網，智慧財產法院 107 年度民專上字第 13 號民事判決，2020 年 8 月 15 日。<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-879848-ad6e3-101.html>>

[美國]

CAFC 部分撤銷侵權判決，但維持 2,393 萬美元的賠償金

Bio-Rad Laboratories, Inc. 和芝加哥大學（統稱 Bio-Rad）控告 10X Genomics Inc.（簡稱 10X）侵害美國第 8,889,083（簡稱'083 號）、第 8,304,193（簡稱'193 號）及 8,329,407（簡稱'407 號）等三件專利。Bio-Rad 之專利涉及形成微觀液滴或塞子（plugs），用於在微流體系統中進行生化反應。

審理進行中，10X 向地院聲請依法判決（judgment as a matter of law, JMOL），提出以下論點：(1)被告產品未落入請求項範圍；(2)10X 之侵權非故意；(3)原告所主張請求項無效；(4) Bio-Rad 未提出法律上充分的損害賠償證據。陪審團認定三件專利均有效且遭故意侵權，地院判定 10X 應給付 23,930,716 美元之損害賠償。地院根據聯邦民事訴訟程序



第 50(b)條拒絕 10X 之前開聲請，並批准 Bio-Rad 提出之永久禁制令動議。10X 遂上訴至 CAFC。

10X 主張，地院錯誤地將前言之用語「在微流體系統中的塞子內進行反應」解釋為非限制性的。CAFC 表示，'407 號和'193 號專利的前言不能完整的區分成兩個獨立的部分 (neatly packaged into two separate portions)，它也不是簡單地敘述一種用於預定用途或目的的方法。地院認為，前言之術語「微流體系統」和「反應」為主體中使用這些術語提供了前置基礎，CAFC 同意此看法。然而，CAFC 認為這些限制性術語不可以和前言的其餘部分分開閱讀。術語「微流體系統」和「反應」為主體中的這些術語提供了前置基礎，這一事實有力地表明，前言為所請發明的必要組成部分。據此，地院之解釋申請專利範圍是錯誤的，所請發明應限制於晶片上反應。

具體而言，CAFC 維持'083 號專利侵權及 2,393 萬美元損害賠償金額之判決，但是撤銷'407 號和'193 號專利申請專利範圍解釋，及侵害兩件專利之判決，並發回重審。此外，CAFC 亦撤銷地院批准有關 10X 之 Linked-Reads 和 CNV 產品線的禁制令。

資料來源：

1. Federal Circuit Partially Vacates Infringement Verdict But Upholds \$23.9 Million Damages Award, IPO Daily News, August 7, 2020.
2. Bio-Rad Laboratories, Inc., The University Of Chicago, V. 10x Genomics Inc., Fed Circ. 2019-2255, 2019-2285. August 3, 2020.

地院無審理 IPR 決定是否合憲之管轄權

Security People Inc. 為美國第 6,655,180 (簡稱'180 號) 專利權人，'180 號專利於 2015 年經 Security People Inc. 之競爭者提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，PTAB 於發出的最終書面意見指出唯一立案之系爭請求項非為可准予專利標的。Security People Inc. 向 CAFC 提出上訴，提出之爭點僅著眼於'180 號專利之可專利性。CAFC 審理後維持 PTAB 做出之決定，Security People Inc. 再向最高法院提請上訴，然經最高法院拒絕，彼時亦未有任何憲法訴求主張。經最高法院做出拒絕上訴後數個月，Security People Inc. 再向美國加州北區地院 (United States District Court for the Northern District of California) 對美國專利局提出確認之訴，主張按行政程序法 (Administrative Patent Act, APA)，美國專利局做出之最終書面決定乃違憲。

地院審理過程中，美國專利局以地院不具本案事務管轄權，原因在於美國國會已確立 IPR 決定的司法審查特定方式，倘於地院按 APA 做出訴訟決定並不妥適等主張請求地院駁回訴訟。地院後以其不具事物管轄權駁回訴訟，進一步來說，地院指出美國國會明確指出排除地院按 APA 檢視 PTAB 之決定，判決做出後，Security People Inc. 上訴至 CAFC。

CAFC 審後指出，法律已賦予其檢視 PTAB 發出之最終書面意見的權利，並排除地院行使 APA 管轄權審理有關 PTAB 發出之最終書面意見是否合憲，是以，CAFC 維持地院因不具管轄權而駁回訴訟之判決。

資料來源：

1. No Subject Matter Jurisdiction in District Court for Declaratory Judgment Suit Claiming IPR Decision Was Unconstitutional, IPO Daily News, August 21, 2020.
2. Security People, Inc., v. Andrei Iancu, Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office, United States Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2019-2118., August 20, 2020.