



訴訟

[臺灣]

結合訴訟階段提出之新證據，以證明系爭專利案不具進步性

本案專利權人持有新型第 M555105 號專利（下稱系爭專利），申請專利範圍共 8 項，於舉發後專利權人就系爭專利之申請專利範圍提出更正（更正後申請專利範圍共 7 項）。經智慧局審查准予更正，並做出請求項 1 至 7 舉發不成立及請求項 8 舉發駁回之審定。舉發人對舉發不成立部分之處分不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

本案主要爭點包含提示之 2 個證據組合是否可證明請求項 1 至 7 不具進步性？及提示之證據與依照審理法第 33 條提出之新證據之組合是否可證明請求項 1 至 7 不具進步性？

針對爭點 1，智慧財產法院與智慧局所作之 2 證據組合並未揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵，故不足以證明專利請求項 1 至 7 不具進步性處分見解相同。至於參加人抗辯新證據（甲證 3）與系爭專利不具關連性之爭點 2，法院認為甲證 3 係原告於智慧財產法院就系爭專利不具進步性之同一撤銷理由提出之新證據，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，智慧財產法院應予審理。智慧財產法院審理時，提及被告及參加人稱：甲證 3 其目的與作用完全與系爭專利不同，且兩者工作原理作用、功能不同，且互不能結合取代或替換，並無結合動機云云。惟查，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，有動機能結合爭點 1 所提之證據及甲證 3 之理由，故爭點 1 提出之 2 個證據及甲證 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 7 不具進步性。最後，智慧財產法院撤銷原處分與訴願決定，專利舉發案應為請求項 1 至 7 舉發成立撤銷專利權之處分。

資料來源：智慧局專利主題網，專利行政判決 108 年度行專訴字第 54 號，2020 年 8 月 13 日。
<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-741-101.html>>

[美國]

CAFC 維持駁回臨時禁制令聲請的判決

Takeda Pharmaceuticals U.S.A. Inc.（簡稱 Takeda）於 2016 年控告 Mylan Pharmaceuticals Inc.（簡稱 Mylan）提出之 Colcrys[®]簡化新藥申請（Abbreviated New Drug Application, ANDA）侵害其專利，Colcrys[®]為治療痛風之藥物秋水仙素（colchicine）。Takeda 表示，Mylan 侵害了登載於食品藥物管理局橘皮書中與 Colcrys[®]相關之 17 件專利，兩造最終透過 2017 年 11 月 7 日生效之和解協議和授權協議解決該起訴訟。

授權協議 1.2 條允許 Mylan 有權在指定日期或在某些情況下出售秋水仙素之學名產品，以較早日期為準。授權協議中定義之特定情況之指定區間包含，授權專利之請求項，向第三方主張並遭最終法院判決確定為(1)未侵權或(2)未侵權且無效或無法執行。根據協議 1.10 條，若 Mylan 違反 1.2 條，將對 Takeda 帶來不可回復的傷害。

在另一起訴訟中，地院發出終局判決（final judgment），判定 Hikma 並未侵害三件專利，Takeda 沒有提出上訴。2019 年 10 月，Mylan 通知 Takeda 其計劃開始銷售其學名藥，Mylan 主張授權協議之條款受到前述不侵權判決所觸發。Mylan 隨後於 2019 年 11 月 25 日推出學名藥產品。2019 年 12 月 2 日，Takeda 向美國德拉瓦州地院（United States District Court for the District of Delaware）提起訴訟，指控 Mylan 違反合約及侵害專利，並在幾天後提出臨時禁制令（preliminary injunction）動議，試圖禁止 Mylan 在美國進行商業生產、銷貨要約或出售其秋水仙素學名藥。

地院認為 Takeda 未能證明有勝訴的相當可能性（likely to succeed on the merits）或將遭受不可回復的傷害，因此地院駁回臨時禁制令之動議聲請，Takeda 不服遂提出上訴。

根據協議，第 1.10 條之基礎僅限於授權協議中的違規行為，在 Mylan 違反 1.2 條時，



對 Takeda 造成不可回復的損害。由於另一起訴訟案確實觸發了允許 Mylan 推出學名藥之條款，Takeda 無法證明 Mylan 違反授權協議，因此第 1.10 條不起作用。

綜上所述，CAFC 維持地院駁回臨時禁制令動議之判決。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds Denial of Preliminary Injunction, IPO Daily News, August 4, 2020.
2. Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc., V. Mylan Pharmaceuticals Inc., Fed Circ. 2020-1407, 2020-1417. July 31, 2020.

涉及專利之標準關鍵性事實問題乃由陪審團決議

Godo Kaisha IP Bridge 1(後稱 IP Bridge)持有美國第 8,385,295 與美國第 8,351,538 號專利，其向美國德拉瓦州地院 (United States District Court for the District of Delaware) 指控 TCL Communication Technology Holdings Limited、TCT Mobile Limited、TCT Mobile (US) Inc.與 TCT Mobile, Inc., (統稱 TCL) 對前揭專利侵權。

本案於 2018 年進行陪審團審判，IP Bridge 主張 TCL 侵權基礎乃基於 2 個確切事實為，即 1)系爭專利為長期演進技術 (Long Term Evolution, LTE) 標準之關鍵部份及 2)所指侵權產品為可相容於 LTE。且提供主張之申請專利範圍是 LTE 標準必要的部分、系爭產品符合 LTE 標準之相關佐證，TCL 並未提出反證。最後陪審團認定 TCL 之系爭產品侵權，且判賠賠償金，兩造後均提出審判後救濟 (post-trial relief)。TCL 提出依法判決動議中，主張 IP Bridge 提出之侵權理論於法律上有缺陷，地院指出本案實質證據支持陪審團作出之侵權判決，拒絕其主張；IP Bridge 則提出補充賠償金及持續權利金請求並經地院同意 TCL 須支付補充賠償金及持續權利金 (ongoing royalty)，判決做出後，TCL 不服地院作出之判決，遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，僅於判決書中探討與否定 TCL 於爭訟中，提出「判斷專利之於標準設立組織訂定的標準是否為關鍵，必須是於申請專利範圍解釋中需確定的法律問題，而非由陪審團進行侵權分析時所定奪」之主張。CAFC 指出，本案涉及的爭點於案例中並未明白載明何人得確定標準關鍵性？即判斷者應為法官或陪審團？CAFC 於本案中並不認同判斷者應為法官之主張，遂表示，標準關鍵性之判斷，是關於寫入標準的必要部分，是否包含符合標準的裝置之事實問題。CAFC 進一步指出，若地院認定系爭申請專利範圍含任何實施該標準之裝置，並比對系爭申請專利範圍與標準，此與慣例的侵權分析並無不同；此外，本案所提示之實質證據已可顯示系爭申請專利範圍是 LTE 標準的關鍵部分，而系爭產品符合 LTE 標準，且 TCL 並未提交任何反證。是以，CAFC 全案維持地院所作侵權之判決。

資料來源：

1. Standard Essentiality is Question of Fact to be resolved by Jury, IPO Daily News, August 7, 2020.
2. Godo Kaisha IP Bridge 1, V. TCL Communication Technology Holdings Limited, TCT Mobile Limited, TCT Mobile (US) Inc., TCT Mobile, Inc., Fed Circ. 2019-2215., August 4, 2020.