



## 訴訟

### [臺灣]

#### 提出訴外人符合專利權效力不及規定者，應提示充分證據

原告陳先生為新型第 M445608 號（系爭專利）之專利權人，原告發現某大學附設醫院（後稱被告）所安裝且使用之活動遮體（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。爰請求排除及防止侵害。被告抗辯原告與 A 公司間就系爭專利，自始有由 A 公司實施使用之合意，當然包括製造、販賣或交付系爭專利予他人之行為，且 A 公司在系爭專利申請前，已進行相當投資，提供設計圖委託 B 公司開模製造與系爭專利相同產品，應認訴外人 A 公司已完成必須之準備。依專利法規定，系爭專利之效力不及於 A 公司，則 A 公司將系爭產品交由其控股公司為被告安裝，被告自不構成侵權行為。又依全要件原則，系爭產品未文義讀取系爭專利請求項 1 之全部技術特徵；且按多件證據之組合，證明系爭專利請求項 1 不具進步性應撤銷系爭專利，爰請求法院駁回原告之訴。

本案爭點包含系爭專利是否應予撤銷及系爭產品是否侵害系爭專利？經審理後，針對是否應撤銷之爭點，法院見解為系爭專利不應撤銷，原因包含本案提示之證據組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，進一步來說，提示證據之細部技術特徵與系爭專利請求項不同。就是否構成侵害一事，法院認為本件尚難認定原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利有爭點效之適用；被告就原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利一事所為舉證，尚難使法院相信原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利。此外，因被告並未提出訴外人 A 公司已完成必須之準備之證據，法院認為訴外人 A 公司亦不符合「專利權效力所不及」之規定；又訴外人 A 公司並無權利依專利法「出資聘請人」之規定實施系爭專利。

綜上，法院判認不應撤銷系爭專利，並認為系爭產品為系爭專利請求項 1 之技術特徵所文義讀取，故系爭產品落入系爭專利請求項 1 之文義範圍。而被告主張適用爭點效一節，法院則以被告所稱原告與是否授權訴外人 A 公司之爭執事件，並非本案件之兩造，與爭點效之要件不符，故該訴訟事件所認定之事實或經該事件兩造辯論結果所為之判斷，均無法拘束本件兩造。此外，法院亦審認訴外人 A 公司不符合「專利權效力所不及」之規定且亦無權利依專利法「出資聘請人」之規定實施系爭專利，即法院認為被告提出原告授權訴外人 A 公司實施系爭專利、訴外人 A 公司不為系爭專利效力所及與因出資聘請原告從事研究開發而得實施系爭專利，均難認有據，最終判認原告主張請求除去現存之侵害及銷毀系爭產品，為有理由，應予准許。

資料來源：智慧局專利主題網專利民事判決：智慧財產法院 108 年度民專訴字 65 號民事判決，智慧局，2020 年 6 月 4 日。

<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-876517-5cf4f-101.html>>

### [美國]

#### 因未能提出實質證據證明侵權而不得請求損害賠償

Packet Intelligence LLC 持有美國第 6,665,725（簡稱'725 號）專利、第 6,839,751（簡稱'757 號）專利與第 6,959,789（簡稱'789 號）專利，前述專利有關於電腦網路上封包調換之方法與技術。Packet Intelligence LLC 主張 NetScout Systems, Inc. 與 NetScout Systems Texas LLC（統稱 NetScout）所販售的產品對前述專利內的部分請求項構成侵權，遂向美國德州東區地院（District Court for the Eastern District of Texas）提出訴訟。與本案有關的是，Packet Intelligence LLC 提出訴訟前將系爭專利授權 Exar、Cisco 與 Huawei，此外，本案之系爭'725 號專利與'757 號專利為方法專利。

本案於陪審團審理時，針對均等侵權、賠償金、惡意侵權與專利無效爭點進行審理，陪審團後認定前述 3 件專利之系爭請求項均遭 NetScout 惡意侵權，系爭專利有效且判賠



Packet Intelligence LLC 受通知前 (Pre-Suit Damages) 及受通知後 (Post-Suit Damages) 賠償金；地院後亦做出系爭專利有效、提高賠償金與判給 Packet Intelligence LLC 受通知後持續性授權金之判決。NetScout 不服地院做出之判決，上訴至 CAFC。

本案判決書中提及爭點含侵權與否、專利有效性、訴訟前賠償金與惡意侵權認定，CAFC 肯認 3 件系爭專利有效且均經惡意侵權。針對 NetScout 主張 Packet Intelligence LLC 之被授權人就'789 號專利並未正確標示專利號碼，故不應該賠償受通知前之損害；CAFC 指出，'789 號專利受 35 U.S.C §287(a)規範，即專利權人製造、為販售之要約或販售者，須於專利物上為專利標示或通知侵權者其持有該專利，始得請求損害賠償，本案關鍵點在於 Exar 販售之產品是否有妥適地標示專利號；Packet Intelligence LLC 認為若因標示要件而不能支持'789 號專利之通知前賠償金，CAFC 得維持陪審團根據另外 2 件不受到標示要件所拘束之系爭方法專利（即'725 號與'757 號專利）所判賠的賠償金決定，即其享有獲取受通知前及受通知後之侵權賠償金。按本案舉證責任之判斷，CAFC 根據判決先例，指出 NetScout 須負指出未標示卻實施'789 號專利產品初步舉證之責任，NetScout 顯見已盡此責；Packet Intelligence LLC 則須舉證系爭產品並未實施'789 號專利至少一項請求項之舉證責任；對此，CAFC 認定 Packet Intelligence LLC 未能提出實質證據證明系爭產品之特徵落入'789 號專利任一請求項的限制特徵，故 NetScout 無須因侵權'789 號專利而支付賠償金。是以，CAFC 認定地院拒絕 NetScout 提出之無須支付賠償金之請求有錯誤，推翻地院認為 Packet Intelligence LLC 應受有'789 號專利賠償金的判決且發回重審。

資料來源：

1. Pre-Suit Damages Award Reversed on Failure to Comply With Marking Statue, IPO Daily News, July 15, 2020.
2. Packet Intelligence LLC V. NetScout Systems, Inc. Fed Circ. 2019-2041., July 14, 2020.

### PTAB 得審酌請求人之主張與證據形成新論點

美國第 8,771,058 (簡稱'058 號) 專利涉及一種賭博系統，專利權人為 Interactive Games LLC。Fanduel Inc.以多個違反新穎性的無效理由，對'058 號專利之多項請求項向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。

PTAB 立案後，Interactive Games LLC 提出專利權人回覆，主張系爭請求項基於引用前案之結合，並不會破壞新穎性，Fanduel Inc.亦提出回覆。PTAB 審理後，於最終書面意見中做出系爭請求項中，除第 6 項請求項外，其餘均為非為可准予專利標的之決定。Fanduel Inc.上訴至 CAFC。

CAFC 庭審中，Fanduel Inc.主張 PTAB 違反行政程序法 (Administrative Procedure Act, APA)，因其作出決定乃基於 PTAB 所提出的新論點，進一步來說，該決定乃基於 Interactive Games LLC 於 IPR 程序中從未提出的爭點。CAFC 對此表示，PTAB 於本案中所表明的新論點，僅是對 Fanduel Inc.於 IPR 程序中所提之主張與證據的評斷，APA 並未規範 PTAB 須告知請求人，其可能於最終書面決定中發現顯而易見性論點，請求人亦無權享有可預先決定不同意 PTAB 對其主張之評斷機會；即提出相反意見的時間點應在於 PTAB 發出最終書面決定後，向 PTAB 聲請覆審 (rehearing) 或向 CAFC 提請上訴。就本案來看，PTAB 並未悞行政程序法，CAFC 遂作出維持 PTAB 決定之判決。

資料來源：

1. USPTO'S IPR Decision Complied with Administrative Procedure Act, July 30, 2020.
2. Fanduel, Inc., v. Interactive Games LLC, Fed Circ. 2019-1393., July 29, 2020.



## 美國專利局得於 IPR 中，審酌修正後之請求項是否符合專利標的適格性

美國第 8,566,960 號專利之專利權人為 Uniloc 2017 LLC (後稱 Uniloc)。Hulu LLC 與 Netflix Inc. (統稱 Hulu) 向 PTAB 對系爭專利提出 IPR，且經 PTAB 同意立案。

Uniloc 於 2018 年 1 月，向 PTAB 提出修正動議 (motion to amend)，將第 26 項請求項到第 28 項請求項分別併入第 1 項、第 22 項與第 25 項請求項，各自形成獨立項。Hulu 於隔月對於 Uniloc 提出合併修正後的請求項主張不具專利適格性，有悖 35 U.S.C §101 的規定，Uniloc 則是以 Hulu 不可對合併修正後的請求項提出違反 35 U.S.C §101 之主張。PTAB 後於最終書面意見指出部分合併修正後的請求項非為可准予專利標的，且拒絕 Uniloc 的修正動議，原因在於 Hulu 提交之優勢證據 (preponderance of the evidence) 可證明合併修正後的請求項有悖 35 U.S.C §101；Uniloc 向 PTAB 提請覆審，然經 PTAB 認為其得於 IPR 程序中，檢視合併修正後的請求項是否符合 35 U.S.C §101 之適格性，依此拒絕覆審，Uniloc 遂上訴至 CAFC。

CAFC 庭審中，Uniloc 提出根據 35 U.S.C §311(b) 規定 (IPR 請求人僅得根據 35 U.S.C §102 或 35 U.S.C §103 請求撤銷請求項)，PTAB 錯誤判斷其可檢視合併修正後的請求項是否符合 35 U.S.C §101 之爭點，即 PTAB 僅得判斷合併修正後的請求項是否為可被預料的 (35 U.S.C §102) 或是否為顯而易見的 (35 U.S.C §103)。CAFC 並不同意該主張，指出無論是以 IPR 法規之文字、架構與背景來看，均顯示美國國會明確指出，其允許 PTAB 審酌合併修正後的請求項時，能以 35 U.S.C §311(b) 規定外更加廣泛的依據。是以，CAFC 認定 PTAB 不受 35 U.S.C §311(b) 阻卻以 35 U.S.C §102 及 35 U.S.C §103 之外的無效理由審酌合併修正後的請求項之適格性，遂做出維持 PTAB 之決定。

資料來源：

1. USPTO May Analyze 101 Patent Eligibility for Proposed Substitute Claims in IPR, IPO Daily News, July 23, 2020.
2. Uniloc 2017 LLC, V. Hulu, LLC, Netflix, Inc. Fed Circ. 2019-1686., July 22, 2020.