



訴訟

[臺灣]

專利權所不及情事中所指「研究或實驗」包含工業上之研究或實驗

本案之系爭專利為第 I611369 號發明，原告為專利申請權人，另原告亦持有第 D174789 號設計專利，本案之被告原係由原告出資設立，並將系爭發明專利及系爭設計專利（下合稱系爭專利）證書及產品均放置予被告公司。惟被告公司法定代理人不法侵占被告公司並變更登記被告公司代表人，被告等明知系爭專利係原告所有，竟未獲原告之授權及同意，將系爭專利證書及產品據為己有，除對外宣稱系爭專利屬其所有外，另以其他公司名義，宣稱系爭專利提供線上遠端醫療服務，使用系爭專利產品。

被告抗辯其為上述系爭專利之發明人或發明人之一，且並無使用系爭專利之行為。且系爭專利係由被告公司與國立第一科技大學簽訂產學合作，並由被告公司出資並提供概念給國立第一科大職員後完成專利申請，且系爭產品迄今仍未量產。被告抗辯本件系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，被告亦無使用系爭專利之行為，並否認有侵占原告之發明專利及產品之情事，亦否認原告曾通知被告排除侵害。

智慧財產法院判決提及，基於原告所主張，被告固抗辯本件系爭產品並未落入系爭專利之專利權範圍，且抗辯系爭產品迄今仍未量產，並否認侵害原告之專利權。其主要爭點在於，系爭產品是否適用專利法規定之「研究、教學或試驗之免責」所示專利權所不及之情事？對此，法院審查後認為，所謂「研究或實驗」，不僅指學術性研究或實驗，亦包含工業上之研究或實驗。本案經智慧財產法院審酌，原告已自承就系爭產品查無販賣之事證，另原告主張第三人公司與被告之法定代理人均為被告，故該二公司實屬同一，並提出第三人公司之參展照片證明系爭產品已有製造、銷售之事實。智慧財產法院最終判定，原告未能舉證證明系爭產品確有製造、販賣之事實，是被告抗辯系爭產品尚屬研究、發明或測試等實驗階段即為有據，進而判定本件系爭產品既為系爭專利權所不及，則有關係爭產品是否落入系爭專利專利權範圍之爭執，已無審究之必要，遂駁回原告之訴。

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 38 號民事判決，智慧局，2020 年 4 月 8 日。

<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-740-874503-cc405-101.html>>

[美國]

依 35 U.S.C §281，專利權人方得做為適格原告

Jodi A. Schwendimann（後稱 Schwendimann）任職於 American Coating Technologies Inc.（簡稱 ACT），且爾後成為 ACT 之副總裁直至 2001 年停止營運。2001 年，Schwendimann 向明尼蘇達州地院（United States District Court for the District of Minnesota）對 Arkwright Advance Coating Inc.（簡稱 Arkwright）提出侵權訴訟，訴訟標的包含美國第 41,623 再發證專利、第 7,749,581 號專利、第 7,754,042 號、第 7,766,475 號、第 7,771,554 號與第 7,824,748 號專利（統稱系爭專利）。

Arkwright 向地院主張 Schwendimann 非為專利權人，故非為適格訴訟提起人，請求地院駁回本案，然經地院拒絕。本案業經陪審團審判（jury trial）後，做出 Arkwright 惡意侵權且須支付 Schwendimann 賠償金之裁定，地院後亦作出有利於 Schwendimann 之判決。Arkwright 向 CAFC 提出上訴。

CAFC 庭審中，提及 Arkwright 聲稱地院不應認同 Schwendimann 為適格訴訟發起人，即按 35 U.S.C § 281 指出，僅有專利權人得提出專利權訴訟，前述專利權人包含其繼受者。CAFC 指出按照先前做出之判決，確立以本身為名義提出訴訟的權利為系爭專利之轉讓協

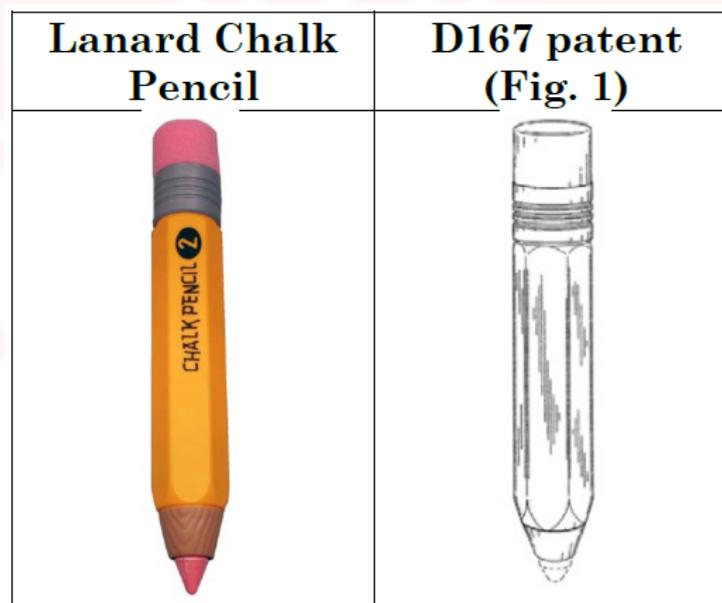
議。此外，與本案有關的是，在1998年間到2000年，Schwendimann將系爭專利之申請案讓與給ACT，2011年，Schwendimann發覺提交給美國專利局的第09/541,845（簡稱'845號）申請案讓與文件有誤，ACT隨後將系爭專利讓與給Schwendimann。Schwendimann於提起訴訟時，為'845號申請案之受讓人，又系爭之第7,749,581號專利、第7,754,042號、第7,766,475號專利乃'845號申請案之接續案。Arkwright主張本案訴訟提出時，'845號申請案係讓與給ACT，而非Schwendimann。CAFC並不同意該主張，並指出Schwendimann提出訴訟時乃適格訴訟提起人，且截至同一時間，ACT與Schwendimann間事先已達成有效協議，故Schwendimann符合35 U.S.C§ 281之規定。是以，CAFC維持地院做出有利於原告之判決。

資料來源：

1. Plaintiff Was Patentee Under 35 U.S.C. S281 AT Time of Suit, May 15, 2020.
2. Jodi A. Schwendimann, Fka Jodi A. Dalvey, Cooler Concepts, Inc., V. Arkwright Advanced Coating, Inc., Fed Circ. 2018-2416, 2019-1012, May 5, 2020.

地院正確使用一般觀察者測試於設計專利侵權案件

Lanard 製造並販售「Lanard 粉筆鉛筆」，這是一種設計成看起來像鉛筆的玩具粉筆套。Lanard 持有美國第 D671,167（簡稱 D167 號）設計專利，其中包含五個不同角度的視圖，顯示鉛筆形狀的粉筆套。D167 號設計專利主張：粉筆套的裝飾性設計，如下圖所示。



Lanard 自 2011 年起開始銷售粉筆鉛筆給全國經銷商 Dolgencorp LLC（簡稱 Dolgencorp），並於 2012 年開始出售給玩具反斗城（Toys “R” Us—Delaware, Inc., TRU），其販售給 TRU 的所有粉筆鉛筆均標記 Lanard 之專利權和著作權。

2012 年 Ja-Ru, Inc（簡稱 Ja-Ru）設計了一款看起來像鉛筆的玩具粉筆套。2013 年底，Dolgencorp 和 TRU 均停止訂購 Lanard 粉筆鉛筆，而開始訂購和銷售 Ja-Ru 產品。

2014 年 3 月 27 日，Lanard 向美國紐澤西州地方法院（the United States District Court for the District of New Jersey）對 Dolgencorp、TRU 和 Ja-Ru 提出訴訟，該案隨後移交至佛羅里達州中區地院（Middle District of Florida）。地院判定 Ja-Ru 之產品並未侵害 D167 號設計專利，Lanard 不服遂上訴至 CAFC。

美國對於確認設計專利是否遭到侵權分為兩部分測試：(1)首先對申請專利範圍進行解



釋，以確定其涵意和範圍；(2)將正確解釋的申請專利範圍與被告的設計作比較。

CAFC 表示地院遵循了解釋申請專利範圍之標準，為了釐清受保護的標的之範圍，考量該設計之功能性特徵，以及整個書寫工具的功能性目的，仔細地確認了每個功能元件的裝飾性特徵，根據裝飾性設計的法定保護要求進行申請專利範圍解釋的方法並沒有錯誤。

地院採用一般觀察者測試 (ordinary observer test)，將系爭專利之整體設計和外觀與 Ja-Ru 產品進行比對，指出兩者具有廣泛的設計理念，都是設計成看起來像鉛筆的粉筆套。但是對 Lanard 而言，問題在於，設計的相似性由設計的功能性或先前技術中已確立的各個方面所造成。因此地院認為，一般觀察者的注意力會被所主張設計中與先前技術不同的方面所吸引，這些方面將導致系爭專利和被控產品間的差異顯著。在考量到先前技術的情況下，沒有任何合理的事實可認為一般觀察者會認為被控產品和所請設計是相同的。

將專利之整體設計和被控產品進行比較時，考量每個元件之裝飾性差異如何影響一般觀察者對整體設計的感覺。CAFC 認為，地院在評估設計之裝飾性方面取得適當的平衡，並繼續關注一般觀察者會如何看待整體設計。

CAFC 總結，Lanard 試圖排除任何鉛筆形狀的粉筆套，從而將 D167 號設計專利的保護範圍擴大，遠超出受法律保護之「新的、原創的和裝飾性設計 (35 U.S.C. § 171)」。

一般觀察者，在考慮到先前技術的情況下，不會認為被控 Ja-Ru 產品與系爭專利相同。因此，CAFC 維持地院之判決，認定未侵害 Lanard 之設計專利。

資料來源：

1. Court Correctly Applied "Ordinary Observer" Test for Design Patent Infringement, IPO Daily News, May 18, 2020.
2. Lanard Toys Limited, V. Dolgencorp Llc, Ja-Ru, Inc., Toys "R" US delaware, Inc., Fed Circ, 2019-1781, May 14, 2020.