

訴訟

[日本]

藍光 LED 必要專利具備可據以實施要件業經確認

自1879年愛迪生發明電燈以來，白熾燈在照明領域中扮演領導角色超過一世紀，然而1990年代日亞化學 (Nichia Corporation) 取得突破性發展，成功研發並量產可實際運用之藍光LED。

日亞化學之專利係關於氮化半導體發光元件 (JP2780691)，此發明之目的在於提供綠光LED，同時也是一個高亮度及高輸出功率的氮化半導體發光元件，可發出長360nm以上之光線。

臺灣企業億光電子公司對前述日亞化學之專利提出專利無效之請求，日本專利局認為該發明係關於氮化半導體發光元件，其包含N型氮化半導體層與P型氮化半導體層，所述N型氮化半導體層與發光層之第一主要表面接觸，其組成爲 $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ ($0 < x < 1$)，而P型氮化半導體層則與發光層之第二主要表面接觸，其組成爲 $\text{Al}_y\text{Ga}_{1-y}\text{N}$ ($0 < y < 1$)，因此可發出相較於組成活性層之氮化半導體的本質能隙 (intrinsic band gap energy) 而言具有低能量的光線。

日本專利局判定該專利不符合可據以實施要件，因為上開敘述對於該技術領域具有通常知識者而言並不清楚且不足以實施該發明。日亞化學上訴至智慧財產高等法院，尋求駁回日本專利局之決定。

智慧財產高等法院於2014年9月24日作出判決，幾乎採納了日亞化學所有的主張並駁回日本專利局之決定。

日本專利局認為該發明為3層結構，由P型AlGaIn層、活性層和N型InGaIn層所組成，並據此判定是否符合可據以實施要件，然而根據修正後之請求項1，該發明為4層結構，由P型AlGaIn層、活性層、N型InGaIn層和N型AlGaIn層所組成，因此日本專利局於判定可據以實施要件時錯誤解釋發明要旨。本發明之特徵在於N型氮化半導體層與第二N型氮化半導體層接觸，其組成爲 $\text{Al}_a\text{Ga}_{1-a}\text{N}$ ($0 \leq a < 1$)。日本專利局因將上述結構排除於特徵結構之外而導致錯誤。

實施例4描述了LED元件之製造方法，其包含P型AlGaIn層、活性層、N型InGaIn層和N型AlGaIn層，實施例4中亦描述LED發出之光具有較低能量，相較於組成活性層之氮化半導體之本質能隙而言。因此該專利符合可據以實施要件。

億光電子辯稱，系爭專利中 $\text{In}_{0.05}\text{Ga}_{0.95}\text{N}$ 活性層之本質能隙中心發光波長約為380nm，而實施例1當中之LED元件波長為410nm。然而在日亞化學之其他專利的實施例2當中， $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{N}$ 活性層之本質能隙中心發光波長約為510nm，實施例6當中之LED元件具有較短之波長450nm，上開數據相互矛盾，因此若和日亞化學之他件專利比較，則系爭專利不具可專利性。

然而系爭專利所比較之LED元件中心發光波長，兩者之活性層均為單量子井 (Single-Quantum Well) 結構，而日亞化學之他件專利，其中實施例2之活性層非為單量子井結構，實施例6則為單量子井結構，因此並無矛盾。

億光電子辯稱，系爭專利中的帶隙能量有誤，因此該發明不具可專利性，然而該波長是基於實際製造之LED元件的實驗結果，因此錯誤的方程式並不影響專利效力。智慧財產高等法院駁回日本專利局之決定，後來日本專利局亦決定維持系爭專利之有效性。

資料來源：“Enablement requirement of essential patent for blue LED confirmed,” Takanori Abe, 2016年8月18日。

[美國]

Amazon 於夏威夷被指控侵害專利與商品外觀 (trade dress)

位於夏威夷的 RimBlades USA 為販售汽車配件的經銷商，其持有美國第 D747,257 號設計專利與 7,296,860 號發明專利。日前，RimBlades USA 向夏威夷州地院 (District Court for the District of Hawaii)，對 Amazon 提出侵害專利與商品外觀的訴訟。

RimBlades USA 指控 Amazon 販賣的汽車零件對其持有之專利侵權，更於訴狀中提到無論是國內與國際的第三方賣家（尤以中國大陸為大宗）透過 Amazon 於網站上販售對其專利、商品外觀與其他智慧財產權侵權的產品。

資料來源：“Amazon Driven to Court by Patent Claim,” WIPR Daily Newsletter, 2016 年 8 月 22 日。

是否符合書面敘述要求之爭議

Scriptpro LLC, Scriptpro USA, Inc. (統稱原告) 為美國第 6,910,601 (簡稱'601 號) 專利權人，原告於 2006 年向美國堪薩斯州地院 (District Court for the District of Kansas)，對 Innovation Associates Inc. (後稱被告) 提出'601 號專利侵權訴訟，'601 號專利是一種排列單位 (collating unit) 的裝置，其被用於自動分配系統中，分類與儲放具有藥品之投藥瓶。經地院審理後，地院作出'601 號部份請求項因不符書面敘述要求故無效的即決判決 (summary judgment)，本案經上訴至 CAFC 後，CAFC 以說明書並未明顯的限制所請發明為具有開槽感應器的排列單位等理由，推翻前開判決，並發回地院重審。

地院重審中，被告仍主張系爭部分請求項不符書面敘述要求，聲請即決判決，原告的回應為說明書中雖是以特定病患來描述該投藥瓶，但這並非'601 號專利欲達成的唯一目標，即說明書並未限制所請發明為根據病患識別資訊來分類與儲放藥品，地院提到說明書揭露內容提到以病患姓名儲放藥品的這項限定特徵，然系爭請求項並未受到說明書支持，最後仍做出部份請求項不符書面敘述要求故無效的判決，原告上訴至 CAFC。

CAFC 二度審理後同意原告主張說明書並未將所請發明限制於依照病患資訊來分類與儲放投藥瓶，並提到'601 號專利揭露多種所請發明可解決的問題；CAFC 不認同地院認定所請發明僅限於根據病患資訊來分類與儲放投藥瓶，又說明書內提及分類與儲存投藥瓶可使用多種方式完成，故即使系爭請求項不具該等限定特徵，仍為有效。是以，CAFC 仍推翻地院認定'601 號專利部份請求項無效的判決並再次發回重審。

資料來源：

1. “Patent Claims Were not Invalid for Lacking Limitation Described in Specification,” IPO Daily News, 2016 年 8 月 16 日。
2. Scriptpro LLC, Scriptpro USA, Inc. v. Innovation Associates, Inc., Fed Circ. 2015-1565., 2016 年 8 月 15 日。