

## 訴訟

### [美國]

#### CAFC 拒絕全院審理是否應按貢獻比重 (apportionment) 作為計算合理權利金與所失利益基礎

Mentor graphics corporation 持有一件有關除錯原始碼的方法專利，因認為 EVE-USA Inc.、Synopsys Emulation 與 Verification S.A.S. Synopsys (後稱被告) 對該件專利侵權，遂於地院對被告提出含該件專利之侵權訴訟，最後經上訴至 CAFC，且經 CAFC 判決發回地院重審 ([可參閱2017年3月30日出刊之第163期台一雙週專利電子報](#))。CAFC 作出前述判決後，被告向 CAFC 提出全院審理請求。

CAFC 檢視後，認為本案不應全院審理的 6 位法官認為，CAFC 合議庭已相當清楚地指出，於進行判給合理權利金及所失利益之分析判斷時本即有必要將專利特徵之貢獻比重納入考量，因此基於本案符合 Panduit 要件的事實來看，本案就貢獻比重來作為酌定賠償金計算基礎即為妥適的，故 CAFC 最後決議拒絕被告的全院審理請求。

資料來源：

1. "Court Denies rehearing regarding Lost Profit damages," IPO Daily News. 2017 年 9 月 5 日。
2. Mentor Graphics Corporation, v. Eve-usa, Inc., synopsys emulation and verification s.a.s., Fed circ.2015-1470, 2015-1554, 2015-1556. 2017 年 9 月 1 日。

#### 美國專利局未能充分提供核駁理由，經 CAFC 撤銷原裁定

Stepan Company (後稱 Stepan) 係美國第 12/456,567 號專利申請案之專利申請人，系爭專利申請案係一種除草劑配方，該配方具濁點 (cloud point) 逾 70°C 之表面活性劑系統的草干膾。

審查委員檢視時，認為系爭專利申請案內的多項請求項之於其引用之前案為顯而易見的，即審查委員認為該技術領域中具有通常知識者，為達到所需要的濁點而選擇與調整所請表面活性劑僅係一般例行程序之優化，又認為由於引用前案教示界面活性劑要件構成任一表面活性劑的組合；雖審查委員認為引用前案未能教示逾 70°C，但由於引用前案教示理想的濁點應超過 60°C，故等同於例行程序之優化，審查委員以 Stepan 未能提供該技術領域中具有通常知識者選擇與調整所請表面活性劑達到所想要的至少逾 70°C 並非為例程序之優化之證據，遂核駁多項請求項，Stepan 不服，上訴至專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)。PTAB 審理後亦作出維持美國專利局核駁系爭專利申請案內多項請求項的裁定，Stepan 不服遂向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，指出 PTAB 須提出該技術領域中具有通常知識者係如何透過例行程序之優化完成所請發明之論理依據，然本案中 PTAB 未能妥適闡明其論證便作出裁定；此外，亦未能說明該技術領域中具有通常知識者選擇與調整所請表面活性劑組合的合理可預期的成功之原因，故導致依非顯而易見性的相關證據核駁的基礎上並不充分，加上美國專利局將舉證責任不當轉移至 Stepan，是以，CAFC 撤銷 PTAB 對系爭專利申請案的裁定並發回重審。

資料來源：

1. “USPTO Failed to Provide Adequate Support in Rejecting Patent Claims as Obvious,” IPO Daily News. 2017 年 8 月 28 日。
2. IN RE: Stepan Company., 2017 年 8 月 25 日

### 聯邦機構亦為適格 CBM 請願者

Return Mail Inc. (後稱 Return Mail) 為美國第 6,826,548 號 (簡稱'548 號) 專利受讓人, '548 號專利為一種因收件人的地址錯誤而無法投遞郵件的處理方法, 於 Return Mail 與 U.S. Postal Service 於 2011 年的授權以失敗收場後, Return Mail 向美國聯邦索賠法院 (U.S. Court of Federal Claims) 對 U.S. Postal Service 提出訴訟, 訴因為美國聯邦政府透過 U.S. Postal Service (統稱美國郵政) 從事未經專利權人授權而不法使用系爭專利行為, 已侵害'548 號專利。2014 年, 美國郵政向美國專利局對'548 號專利內的多項請求項提出涵蓋商業方法專利之複審程序 (Covered Business Method Review, CBM) 之請願, 主張'548 號專利有悖 35 U.S.C. §101、§102 及 §103。

Return Mail 除對'548 號專利之可專利性爭點提出抗辯外, 亦挑戰美國郵政是否符合 AIA 規範的請願者適格, 即 Return Mail 係依 28 U.S.C. § 1498(a) 對聯邦政府提起訴訟, 而非依照專利法提出侵權訴訟, 故主張美國郵政依法應不具有提出 CBM 請願資格。PTAB 認為美國郵政應具有提出請願'548 號專利之複審程序的請願資格, 故按 35 U.S.C. §101 對美國郵政提出的全數系爭請求項立案。經審理後, PTAB 於最終書面意見, 再次重申其認定美國郵政為適格請願者, 且裁定系爭請求項因有違 35 U.S.C. §101 而非為專利適格標的, 裁決作出後, Return Mail 向 CAFC 提請上訴。

Return Mail 向 CAFC 主張因美國郵政非為 CBM 適格請願者, 故應廢棄 PTAB 裁決, CAFC 首先探討其是否可審理本案, 並指出 35 U.S.C. § 324(e) 乃規範不得就 PTAB 之立案決定進行司法覆核, 惟並未排除 PTAB 就 AIA §18(a)(1)(B) 判定一造符合提出 CBM 請願要件的裁定, 又 AIA §18(a)(1)(B) 確實允許美國聯邦政府得提出 CBM 請願。CAFC 表示, 美國專利局係行政機關, 故未適用美國憲法第三條涉及適格立場的爭議要件, 而 AIA §18(a)(1)(B) 明文規定, 除非該造或該造之利害關係人被控專利侵權或經判決認定對該件專利侵權, 否則不得提出 CBM 請願, CAFC 提到 PTAB 立案理由基於美國郵政係依 AIA § 18 的內涵被控侵權, PTAB 提出的理由是 Return Mail 按 28 U.S.C. §1498, 主張美國郵政應對其未經授權或未取得合法權利而使用或製造落入'548 號專利申請範圍內之產品負起責任, 而這已符專利侵權訴訟之定義。簡言之, 按 28 U.S.C. § 1498(a) 基礎提出之訴訟與按專利法規範之侵權訴訟兩者係可並行 (parallel) 的; 即美國聯邦政府於未經授權或未取得合法權利下, 妨礙專利權人的排他權, 該文義範圍已然是相當廣泛地足以包含被控專利侵權之狀況。另 Return Mail 多次爭論依照 28 U.S.C. §1498 所提出之訴訟非為專利侵權訴訟, CAFC 雖認按 28 U.S.C. §1498 對聯邦政府提出訴訟與對私人提出的侵權訴訟有重要差異, 但這些差異不足以推論出美國國會有將因 28 U.S.C. §1498 被訴之政府機關排除於 CBM 程序主體之外。CAFC 最後全案維持 PTAB 作出本件之裁決。

資料來源：

1. “U.S. Postal Service Had Standing to Petition for CBM Review,” IPO Daily News. 2017 年 8 月 29 日。

2. Return Mail, Inc., United states postal service, United States, Fed Circ.  
2016-1502. 2017 年 8 月 28 日。.

