

訴訟

[以色列]

專利申請人向異議人提出之索償金額不合理應予酌減

DSM IP Assets B. V. (簡稱 DSM) 係以色列第 142,789 號專利之專利申請人，該申請案經 PMS Shielding Factory LTD. (簡稱 PMS) 提出異議。異議程序中，PMS 要求專利申請人提交相對應之歐洲專利申請歷史檔案紀錄，但遭到審查委員拒絕，最後審查委員判定系爭專利申請案有效並駁回異議。PMS 對此不服，向地院提出上訴。經上訴後的結果為以色列專利局應當審酌前述歐洲專利申請歷史檔案紀錄，因此裁定發回以色列專利局重審。然以色列專利局重審的決定仍為專利有效並駁回異議。專利申請人再次提出 PMS 應支付其投入之相關訴訟費用之聲請。

本案的爭點在於該異議程序之執行是否恰當，DSM 主張本案無論是以法律面或科學面而言均相當困難，導致支出相當高昂的費用，然因 PMS 的行為造成了不必要的中間程序與產生額外費用，故異議人應負起支付首次異議上訴與專利局兩度審理所產生的這些不必要的相關衍生費用；即 DSM 提出 300 萬錫克爾 (Shekel, 以色列貨幣) 的索賠，該筆費用包含 450,147 美元的訴訟費與其員工於此事項所投入之時間代價 262,849 歐元。此外，DSM 更主張因 PMS 之不正行為，另聲請懲罰性損害賠償金 (punitive damages)。

PMS 認為本件異議案的困難度與一般異議並無兩樣，並認為專利申請人意圖隱匿其本已知悉之歐洲專利申請歷史檔案紀錄的存在方屬不正行為。最後異議人認為本案應按複雜程度相當之案件計算費用，或雙方各自負擔其費用。申請人則爭論既然專利局已做出異議人不當擴張其異議理由之認定，即表示異議人之行為並不具正當性，或至少可歸責於其管理案件失當而導致不必要費用的產生。

根據帳單金額顯示，DSM 實際支付的法律訴訟費用為 450,147 美元，審查委員難以認同該金額係正當、必要、合理與符合比例原則的。本案專利申請人就其員工投入時間之計算基礎並不明確，且按其提出的時間看來似乎亦不合理。審查委員最後決定依照其估算作出 PMS 應該支付 35 萬席克爾與增值稅的訴訟費用，與另外支付 4.5 萬錫克爾 (含增值稅) 以補償 DSM 員工投入時間。

資料來源：“DSM Awarded Significantly Reduced Costs in Opposition,” The IP Factor. 2016 年 4 月 11 日。

<<https://blog.ipfactor.co.il/2016/04/10/dsm-awarded-highly-reduced-costs-in-opposition/>>

[美國]

Volkswagen 被控侵害油電混合引擎專利

巴爾的摩商 Paice LLC (簡稱 Paice) 剛和 Toyota 打完訴訟後達成授權協議，現在已把焦點轉移到 Volkswagen 身上。

日前 Paice 向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 對 Volkswagen、Porsche 及 Audi 提出專利侵權訴訟，主張上開公司在未付費的情況下使用其油電混合引擎技術，以阻止這些品牌的油電混合車進口至美國市場。

Volkswagen 之柴油引擎較油電混合車更廣為人知，儘管如此，Paice 和其合作夥伴 Abell 基金會表示其從 10 年前便開始花時間“教育 Volkswagen 使用其

油電混合技術”。Paice 指出，Volkswagen 及其關係企業製造的幾款油電混合車自 2010 年起開始在美國販售，Volkswagen 現在之所以致力於油電混合車開發，是因為其柴油車排廢造假爭議。

向 ITC 提出訴訟是為了試圖讓 Volkswagen 支付授權金給 Paice，這種策略曾經奏效，2010 年在 ITC 即將開始審判案件時 Toyota 便妥協，而 Hyundai 遭判決賠償 2,890 萬美元之後同意支付授權金。

而曾經取得 Paice 一件專利授權的 Ford Motor Co. 則選擇挺身對抗，在民事訴訟進行的同時，美國專利局亦正在審理 Ford Motor Co. 有關撤銷 Paice 某些專利之請願。

資料來源：“Volkswagen accused of infringing hybrid patents,” IPO Daily news, 2016 年 4 月 18 日。

採兩步驟測試法 (two-step test) 判斷標準後，分析 DNA 的方法非為專利適格標的

Genetic Technologies Limited (簡稱 GTG) 於 2011 年向科羅拉州地院 (District Court for the District of Colorado) 對 Merial LLC 與 Bristol-Myers Squibb Company (統稱被告) 等多家生物技術企業提起專利侵權訴訟，主張該等企業侵害其持有之美國第 5,612,179 (簡稱'179 號) 專利；系爭專利涉及分析基因變異之方法，具體來說，是一種分析編碼與非編碼序列於連鎖不平衡 (linkage disequilibrium) 的關聯。

基於被告之主張，GTG 與被告的爭訟移轉至德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 審理。此時被告主張'179 號專利有悖 35 U.S.C. § 101 規範，依聯邦民事訴訟規則第 12 條 b 款 6 項向地院聲請駁回本件訴訟。於提交訴訟摘要與言詞辯論後，地院亦認同因請求項 1 所請方法為自然法則，違反 35 U.S.C § 101 規定，惟因 GTG 未指明被侵害的請求項，地院並未評判'179 號專利內其他請求項。爾後兩造合意將請求項 1 視為'179 號專利內部份請求項之代表，且 GTG 允諾不再對被告主張請求項 1 以外之其他請求項。地院審理後提到，若請求項僅是在傳達某特定自然法則，且其他任何額外的步驟均為科學界中普遍之認知、例行與常規的科學活動所構成，則該請求項便不具備專利適格要件。地院指出請求項 1 確實有前開狀況，最後做出駁回 GTG 的侵權訴訟，並針對涵蓋於代表範圍內的所有請求項做出無效的判決，GTG 上訴至 CAFC。

本案爭點涉及 35 U.S.C. § 101，CAFC 採用 Mayo 一案所確立的兩步驟測試後，認為於連鎖不平衡中分析編碼與非編碼序列的關聯確實為自然法則，雖'179 號專利說明書中有揭露連結等同基因 (alleles) 用以確認遺傳疾病之範例，惟'179 號專利並未限定其範疇於偵測任何連結特定非編碼序列的等位基因之方法，CAFC 進一步表示請求項 1 並無充分的額外實體步驟或心智步驟 (mental step) 使得其具有發明概念 (inventive concept)，是以，CAFC 肯認地院駁回 GTG 提出訴訟的判決。

資料來源：

1. “Method for Analyzing DNA Patent-Ineligible under Mayo Two-Step Analysis,” IPO Daily News, 2016 年 4 月 11 日。
2. Genetic Technologies Limited, v. Merial LLC., Bristol-Myers Squibb

Company, Fed Circ. 20151202,-2015-1203., 2016 年 4 月 8 日。

專家證人證詞有虛偽不實之情形，地院應受理再次審理之聲請

Rembrandt Vision Technologies L.P (簡稱 Rembrandt) 向佛州東區地院 (District Court for the Middle District of Florida) 對 Johnson & Johnson Vision Care Inc. (簡稱 JJVC) 主張其 Acuvue Advance®與 Oasys®這兩款隱形眼鏡侵害 Rembrandt 持有之美國第 5,712,327 (簡稱'327 號) 專利而提出侵權訴訟。

兩造於地院審理階段中，爭論系爭產品是否均符合'327 號專利中所界定之「保護層(surface layer)」與「軟式」等兩項限制特徵。Rembrandt 聘請 Dr. Bee 為專家證人以證明系爭產品符合「軟式」的限制特徵；至於 JJVC 聘請的 Dr. Christopher Bielawski 專家證人則指出系爭產品並未包含保護層的限制特徵；但在交叉詢問中，Dr. Bee 的證詞有相當大幅度的改變 (系爭產品是否為「軟式」之測試方法)，最後地院因 Rembrandt 未能證明系爭產品為軟式的，而做出 JJVC 未侵害'327 號專利權的依法判決 (judgment as a matter of law)，本案雖經上訴至 CAFC，CAFC 合議庭判決結果為維持地院認定 JJVC 未侵權的判決。

判決作出後，Rembrandt 發現 Dr. Bielawski 的證詞有虛偽不實之情形，Rembrandt 因此向地院請求進行審後證據發現程序 (post-trial discovery) 並指出，Dr. Bielawski 在所提出的相關實驗完成時，其根本不在美國境內，且 Dr. Bielawski 亦隱匿對 JJVC 不利之測試結果與數據分析等情事，然地院拒絕其請求。雖該聲請遭地院拒絕，惟 Rembrandt 仍持續取得大量可證明 Dr. Bielawski 證詞不實的證據。Rembrandt 遂依聯邦民事訴訟規則第 60 條 b 款第 2 與 3 項向地院聲請再次審理本案，但遭地院拒絕，Rembrandt 二度上訴至 CAFC。

CAFC 審理後指出，Rembrandt 並未有充份且公平機會以進行本案陳述，並表示地院因專家證人提供的不實證詞與相關文件被隱匿致未能檢視相關事證，而做出未侵權的判決，已使本案蒙受無法挽救的汙點。CAFC 認為地院拒絕再次審理本案的聲請係不當行使其裁量權。CAFC 最後推翻地院拒絕再次審理本案之判決並發回重審。

資料來源：

1. "Expert's False Testimony Warranted New Patent Infringement Trial," IPO Daily News. 2016 年 4 月 11 日。
2. Rembrandt Vision Technologies, L.P., V. Johnson & Johnson Vision Care, Inc., Fed Circ. 2015-1079., 2016 年 4 月 7 日。