

訴訟

[日本]

日本最高法院發出首件專利權期限延長 (Patent Term Extension, PTE) 判決

Genetech Inc. (後稱 Genetech) 持有日本第 3398382 號專利之藥物 (以下稱在後藥物) 於 2009 年獲得上市許可。在此之前, Genetech 就同件專利亦有另外一件獲得上市許可的藥物 (以下稱在先藥物), 其劑量與投藥方式則與在後藥物不同。Genetech 以其尚未獲取在後藥物上市許可前有某段期間無法實施該專利為由, 向日本專利局提出 PTE 請求, 然該請求先後受日本專利局與審判委員會拒絕, Genetech 向高等法院提起訴訟後, 高等法院撤銷日本專利局拒絕給予 PTE 的決定, 故日本專利局上訴至最高法院。

最高法院審理中指出, 本件爭點係對於在後藥物等待上市許可核發的這段時間是否應准予 PTE。最高法院認為於在先藥物與在後藥物的上市許可均已核發的情況下, 若在後藥物的製造與銷售可涵蓋於在先藥物上市許可的製造與銷售, 則不應享有 PTE; 惟本案中在先藥物的製造與銷售並未見於在後藥物的製造與銷售, 且最高法院指出一直到首次核發在後藥物上市許可前, 在後藥物均無製造與銷售的情況。是以, 最高法院作出維持高等法院做出本案應給予 PTE 的判決。

於最高法院作出此件判決後, 日本專利局宣布暫緩所有涉及 PTE 的審查, 並著手修正審查基準, 且預定於 2016 年春季公布修正版。

資料來源: "Supreme Court Decision on Patent Term Extensions," Shiga IP News. Vol.43. 2016 年 2 月。

進行新型專利之侵權警告通知應提示有利之技術報告, 否則無權行使其專利權

日本的新型專利無須經實體審查, 又根據日本新型專利法第 29 條規定可知, 新型專利權人須提示具有利於該專利有效性之技術報告, 方能行使新型專利權。

本案之系爭專利為日本第 3158266 號新型專利, 專利權人認為系爭專利遭受侵權, 於未提示技術報告的情況下便寄出警告函。被寄發警告函之對象 (原告) 爾後向大阪地院 (Osaka District Court) 提起系爭專利無效之訴訟, 並請求確認專利權人無聲請禁制令之權利, 且更以專利權人違反日本不公平競爭防制法 (Japanese Unfair Competition Prevention Law) 為由, 請求專利權人停止其不公平競爭行為且須支付賠償金。大阪地院於審理後做出了有利原告的裁決, 以下摘錄大阪地院有關本案的裁決重點:

- 專利權人 (本件被告) 於通知原告及其經銷商有關原告產品侵害其專利權一事時並未提示技術報告, 又其罔顧該技術報告之結果為系爭專利不具進步性之事實, 故地院准許原告的請求, 認定專利權人確無以其新型專利遭侵權為由而聲請禁制令之權利。
- 專利權人於知悉其技術報告之結果為系爭專利不具進步性的情況下, 仍寄出侵權警告函予原告及其經銷商, 地院認為被告之行為確有違日本不公平競爭防制法。

大阪地院認為專利權人於沒有提示技術報告下, 寄出警告函與對系爭產品聲

請禁制令的行為，係為行使新型專利權之不當行為，又專利權人於知悉其專利非常有可能被舉發無效的情形下，卻仍企圖干擾、終結系爭產品的交易，這種行為係高度不合法的。大阪地院最後認為專利權人須支付賠償金與訴訟代理人費用予原告。

資料來源：“Request to Confirm the Absence of the Right to Demand an Injunction in Utility Model Infringement,” Shiga IP News. Vol.43. 2016年2月。

[美國]

兩造複審 (Inter Partes Reexamination) 適格訴訟當事人之爭執

Waters Technologies Corporation (簡稱 Waters) 為美國第 6,648,609 (簡稱'609 號) 專利之專利權人，'609 專利所請為於含高度壓縮氣體 (compressed gas)、可壓縮流體 (compressible liquid) 或超臨界流體 (supercritical fluid) 流量 (flow stream) 中，將泵作為加壓來源之系統。Waters 於 2011 年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Aurora SFC Systems Inc. (簡稱 Aurora) 提出含'609 號專利的專利侵權訴訟，Aurora 於隔年引用數件前案向美國專利局提出'609 號專利全數請求項無效的兩造複審。惟 Aurora 於數月後被 Agilent Technologies Inc. (簡稱 Agilent) 收購。於收購條款內，Agilent 同意受'609 號專利複審結果與待審侵權訴訟案所拘束。審查委員在 2012 年發出'609 號專利複審的審查結束通知 (Action Closing Prosecution) 後，Water 也提出回應，且 Aurora 亦提交第三方意見。最後，審查委員發出上訴權利通知函 (Right of Appeal Notice)，並核駁'609 號專利。

Waters 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 上訴後，Aurora 亦提出反上訴 (cross-appeal)。Aurora 也向 PTAB 提出將利害關係人變更為 Agilent 之請求，Agilent 顧問團隨後亦介入本案。PTAB 審理後，全盤推翻審查委員有關'609 號專利無效的核駁決定，並於發出的最終決定中，將 Aurora 列為第三方請求人。於 PTAB 作出該最終決定後，Agilent 上訴至 CAFC。

CAFC 審理階段中，Agilent 表示其於收購 Aurora 時，便已實質獲得 Aurora 之全數資產，Waters 則以 Agilent 非為 35 U.S.C §141 與 315(b) 所規定的第三方請求者，故不具備提起此訴訟之當事人適格要件作為回應。CAFC 指出，有關前開法條，均已清楚載明若專利權人或第三方請求對 PTAB 做出的最終判決不服，得向 CAFC 提出上訴。雖 Agilent 於開場陳述自稱為 Aurora 的利益繼受者與訴訟的利害關係人；CAFC 對該論點的見解為，由於 Agilent 未能證明其為 Aurora 的利益繼受者，加上 Aurora 被收購後仍為有別於 Agilent 而獨立存在的實體，且仍以自己名義持續地參與複審程序與本案侵權訴訟，故拒絕判斷利益繼受者是否能因此順理成章地成為第三方請求者。CAFC 最後維持 PTAB 認為 Agilent 不具複審決定的上訴訴因，故駁回 Agilent 的上訴。

資料來源：

1. “Only Third-Party Requester had Standing to Appeal Adverse Inter Partes Patent Reexamination Decision,” IPO Daily News. 2016年2月1日。
2. Agilent Technologies, Inc., v. Waters Technologies Corporation, Fed Circ. 2015-1280. 2016年1月29日。

PTAB 立案理由與最終決定得相悖

美國第 6,007,575(簡稱'575 號)專利之發明人為 Shuan L. W. Samuels(簡稱 Samuels)，'575 號專利所屬技術領域為管腔內支架技術。Samuels 於 2013 年對 TriVascular Inc.(簡稱 TriVascular)提出'575 號專利之侵權訴訟，TriVascular 同年向美國專利局提出'575 號專利的 IPR。PTAB 於隔年以'575 號專利之於數件美國專利前案係具有顯而易見性之理由立案。

PTAB 於審理時，曾認為 Samuels 無法就引用的前案專利(該件恰巧為 Samuels 所持的專利)之於'575 號專利為反向教示 (teach away) 一事給予充分說明。簡言之，PTAB 判斷 TriVascular 於此複審請求程序獲得成功的合理可能性相當高；於兩造提供立案的專家報告後，本案進入審理。惟 PTAB 於 2014 年發出的最終決定中，認定由於 TriVascular 無法證明'575 專利之於前案係顯而易見的，故'575 號專利應為有效。TriVascular 向 PTAB 提出再審請求失敗後，上訴至 CAFC。

CAFC 審理過程中，TriVascular 爭論 PTAB 作出其無法證明'575 號專利因顯而易見的而無效之判斷，以 TriVascular 認為 PTAB 應能就引用的前案專利中發現'575 號專利為顯而易見的。又 PTAB 所做出的'575 號專利具非顯而易見性的最終決定與立案基礎 (PTAB 一開始認為 TriVascular 於證明'575 號專利為顯而易見的可能性相當高) 並不一致。TriVascular 對此進一步表達出 PTAB 不應在沒有詳細說明為何改變立案初衷之理由下，便作出該最終決定。CAFC 表示，PTAB 並不受其立案理由所拘束，其本得依其審理中最新的案件發展，改變其看法。又倘 PTAB 於審理後發現其最初立案理由有誤，改變見解亦屬應當。就本案而言，TriVascular 的論點正顯示其無法區辨並體現出立案階段中證明其於本案成功之合理可能性的舉證責任，與進入審理時實際證明'575 號專利是否具顯而易見性所應達到的優勢證據舉證程度間之差異性，故 CAFC 維持 PTAB 認為'575 號專利為有效的裁決。

資料來源：

1. "Patent Trial and Appeal Board did not err in upholding Validity of Claims in Inter Partes Review Despite initial Institution Decision," IPO Daily News. 2016 年 2 月 8 日。
2. Trivascular, Inc. v. Shaun L. W. Samuels. Fed Circ. 2015-1631. 2016 年 2 月 5 日。

CAFC 作出 Dow 未侵害 Akzo 專利之判決

Akzo Nobel Coatings Inc. (簡稱 Akzo) 係美國第 6,767,956 (後稱'956 號) 專利之專利權人，'956 號專利涉及產生低粘質聚合物水分散體之加壓成形方式，'956 號專利權範圍其中一項限縮為具加壓的收集容器 (pressurized collection vessel)。Akzo 認為 Dow Chemical Company (簡稱 Dow) 實施的一種使用壓出機產生低粘質聚合物散體的方式(該方式稱為 BLUEWAY™)，對'956 號專利內的部份請求項侵權，於 2012 年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Dow 提起專利侵權訴訟。

有鑒於 Akzo 無法舉證出系爭方法內有「加壓的收集容器」，Dow 向地院聲請未侵權的即決判決 (summary judgment)，地院准許該聲請後，與馬克曼聽證合併同時舉行。於舉行前述合併聽證後，地院將'956 號專利之限制條件解讀為

部份物質須於容器內積聚，而不是以恆速流動。地院審理中指出，被控侵權方法（Akzo 指控 Dow 實施的 BLUEWAY™ 方法）使用了閥、串連的管子與換熱機，使聚合物分散體以恆速流動，即被控侵權方法並未有積聚物質的情況，故於沒有前述情況下，最後作出無論是以文義上或均等論來看，Dow 均未侵害'956 專利權的即決判決。Akzo 不服結果，上訴至 CAFC，Dow 亦同時提起反上訴。

CAFC 審理中，Akzo 主張地院就具加壓的收集容器之認定上錯誤解讀，並主張該名詞的解讀應為集合或接收物質，Dow 則是以「collection」一字已有積聚之意。CAFC 認同地院對具加壓的收集容器的解讀無誤，加上 Akzo 未能證明其指控 Dow 實施的 BLUEWAY™ 方法中，涉及閥、串連的管子與換熱機是系爭專利加壓的收集容器運作方式實質上為相同。是以，CAFC 維持地院認定 Dow 未侵權的判決。

資料來源：

1. “Application of Doctrine of Equivalents would have Vitiating Patent Claim Construction,” IPO Daily News, 2016 年 2 月 2 日。
2. Akzo Nobel Coatings, Inc., v. Dow Chemical Company, Fed. Circ. 2015-1331, 2015-1389. 2016 年 1 月 29 日。