

訴訟

[韓國]

具數值限定的申請專利範圍，實施例未充份揭露，被視為無法據以實施

韓國專利法之確認審判 (confirmation trial) 是用在確認專利保護的有效範圍的一種程序，用以確認被控侵權物品是否落入申請專利範圍。專利權人得向韓國智慧財產審理與上訴委員會 (Korean Intellectual Property Trial and Appeal Board, KIPTAB) 指控系爭產品落入其專利保護範圍，並主張系爭產品構成侵權。若對結果不服可向韓國專利法院 (Korean Patent Court, KPC) 與韓國最高法院 (Korean Supreme Court) 提起上訴。據悉，雖確認審判所做的決定對系爭產品並無強制執行的效力，但在韓國發生侵權爭議時，是最常被使用的手段之一，原因在於相較於提出侵權訴訟，此手段更為快速且經濟。再者，該決定亦可作為強力的證據。

韓國第 10-0566449 (後稱'449 號專利) 之專利權人，認為'449 號專利遭侵權後，向 KIPTAB 提出確認審判，且同時主張系爭產品之技術特徵與'449 號專利一致。'449 號專利涉及一種遇熱會收縮聚酯的膠捲。雖被控侵權人曾引證日本前案指出'449 號專利無效，KIPTAB 做出的決定為'449 號專利有效且系爭產品落入'449 號專利所保護的範圍內，故被控侵權人向 KPC 提出上訴。下表為'449 號專利與系爭產品之數值限定相關資訊：

'449 號專利數值限定 逗點			系爭產品數值限定
請求項 (1) (A)	實施例(A-1)		(B)
特徵一	-3%~+3%	-0.8%, -0.9%, -1.4%. ... +0.8%, +1.1%, +1.2%. ...	-0.6%~+0.5%
特徵二	-2 莫耳百分比 ~+2 莫耳百分比	-0.4 莫耳百分比, -0.5 莫耳百分比, -0.6 莫耳百分比. ... +0.4 莫耳百分比, +0.6 莫耳百分比, +0.8 莫耳百分比. ...	-0.1 莫耳百分比 ~+0.1 莫耳百分比
特徵三	-1%~+1%	-0.3%, -0.4%, -0.5%. ... +0.5%, +0.6%, +0.7%. ...	-0.2%~+0.1%

KPC 審理後，以下述理由作出系爭產品落入'449 號專利保護範圍的判決：

1. 請求項 1 所描述的內容含有技術上不得實施的數值限定，並不會被視為不明確，原因在於該所請保護範圍僅有在技術上可實施的數值範圍內，始具有技術上的重要性 (technical significance)。
2. 對於請求項 1 之數值限定所作的解譯，不應受限於'449 號專利的實施例。

KPC 做出上開判決後，被控侵權人上訴至韓國最高法院。韓國最高法院審理後撤銷 KPC 的判決，而表示系爭專利說明書並未就所請數值限定全部範圍內的實施例，給予充分的描述，是以，'449 號專利說明書未符合韓國專利法第 42(3) 所規範的敘述要件，系爭專利不具可實施性。

資料來源：“Claims with numerical limitation are unenforceable, if enablement of the entire range of such numerical limitation recited in the claims is not fully described in its specification (the Korean Supreme Court decision render on

September 24, 2015, Case No. 2013 Hu 518).” Hanyang. 2015 年 10 月。
<http://hanyanglaw.com/eng/news/newsletter_preview.asp?curPage=1&ca=234>

[美國]

下級法院已作出制裁命令 (sanction order) 且業經和解的訴訟，CAFC 不具上訴之管轄權

Tesco Corporation (後稱 Tesco) 於 2008 年 4 月向德州南區地院 (District Court for the Southern District of Texas) 對 Oilwell Varco, L.P. Offshore Energy Services, Inc. 與 Frank's International LLC (統稱 NOV) 提出專利侵權訴訟。本案訴訟標的為美國第 7,140,443 與 7,337,324 號專利，前開系爭專利之技術領域為鑽井技術，所請標的為處理鑽井輸送管部分的裝置與方法。

本案於 2010 年進入審理，歷經雙方的攻防戰後，地院認為 Tesco 聘請的訴訟代理人於庭審中有虛偽陳述 (misrepresentation) 行為，是以，發出駁回本案且禁止 Tesco 不得再對被告提起相同訴訟的命令。Tesco 與其訴訟代理人上訴至 CAFC。在 CAFC 尚未審理本案前，Tesco 與 NOV 達成和解協議，訴訟代理人亦參與和解協議的過程；爾後 Tesco 撤回上訴。惟訴訟代理人認為本案雖已和解，然地院發出的意見書中對其聲譽造成損害之情事，應足以賦予 CAFC 具有續行本件上訴審理之管轄權。

CAFC 提到，訴訟代理人乃基於程序事項，主張地院沒有通知也未給予機會解釋有關其虛偽陳述行為一事。然 CAFC 表示，本案全數訴訟關係人已和解，且於簽署合意解除代理協議 (mutual release) 後，訴訟代理人即卸下代理人身分。再者，本件目前並無任何進行中的審理事項或者其他足以賦予 CAFC 管轄權之爭議存在。最後，CAFC 表示訴訟代理人單憑蒙受名譽上的損害，且在本案並無判決結果的情況下，並不足以賦予 CAFC 審理本件上訴之管轄權，故駁回此案。

資料來源：

1. “Court Lacked Jurisdiction over Appeal of Sanction Order in Settle Patent Infringement Suit,” IPO Daily News. 2015 年 11 月 3 日。
2. Tesco Corporation v. National Oilwell Varco, L.P., Offshore Energy Services, Inc., Frank's International, LLC, v. Glenn A. Ballarad, Jr., John F. Luman, III, Fed Circ., 2015-101-41., 2015 年 10 月 30 日。