

## 訴訟

### [澳洲]

#### 澳洲高等法院作出判決認為單離核酸非為適格標的

澳洲高等法院 (High Court of Australia) 於 2015 年 10 月 7 日作出確立單離核酸依澳洲法律非為專利適格標的之判決，以下簡介該訴訟案之背景與經歷：

該案上訴人為 Yvonne D'arcy，被上訴人為 Myriad Genetics Inc. & ANOR。Yvonne D'arcy 質疑 Myriad Genetics Inc. & ANOR 的專利部分請求項之有效性，向澳洲聯邦法院 (Federal Court of Australia) 起訴。系爭專利共有 30 項請求項，其中第 1 項至第 3 項請求項是關於一種從細胞環境單離出，編碼 BRCA1 蛋白質，並具特定變異之核酸。經澳洲聯邦法院全院審理後，認為單離核酸之於人體內的細胞於化學性質、結構與功能上為相異的，認定所請發明為一種製造方法，遂駁回 Yvonne D'arcy 之訴，故 Yvonne D'arcy 上訴至澳洲高等法院。

澳洲高等法院審理後，認定單離出的核酸且具有特定變異編碼而得的 BRCA1 蛋白質，並非一種製造方法 (澳洲專利法第 18 條第(1)項(a)款規定)。所請發明雖然形式上似屬人類行為之產物，但所請發明之主要元素 (essential element) 實為存在於相關序列內之資訊。澳洲高等法院審理後作出系爭專利非為澳洲專利法規定的適格標的判決。

準此，澳洲專利局表示將適時調整實務以反映該判決之意旨，在此之前將暫停審理有關單離核酸的專利申請案。

資料來源：

1. "Decision relating to isolate nucleic acid sequences," IP Australia. 2015 年 10 月 7 日。  
<[http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/decision\\_relating\\_to\\_isolated\\_nucleic\\_acid\\_sequences](http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/latest-news-listing/decision_relating_to_isolated_nucleic_acid_sequences)>
2. D'arcy v. Myriad Genetics Inc. & ANOR., [2015] HCA 35. High Court of Australia. 2015 年 10 月 7 日。

### [美國]

#### 部份設計專利賠償金計算應基於整個產品所得利益

Nordock, Inc. (簡稱 Nordock) 持有美國第 D 579,754 (簡稱 D'754) 號專利，D'754 號專利之所請裝飾性設計為裝卸跳板之口緣與鉸板 (即所請保護範圍是整個裝卸跳板之部份設計)。Nordock 於 2011 年向威斯康辛州東區地院 (District Court for the Eastern District of Wisconsin) 對 Systems Inc. (簡稱 Systems) 提出 D'754 號專利的侵權訴訟。

Systems 於地院審理過程中提起未侵權與 D'754 號專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)，惟陪審團認為 Systems 販售的多款裝卸跳板對 D'754 號專利侵權，且 D'754 號專利有效。Nordock 聘請的專家聲明 Systems 販售的 1,514 個液壓裝卸跳板的純利潤販售約 912,201 美元，Systems 聘請的專家則提出以下兩種說法：

1. 本案應以權利金作為賠償金計算的基礎，故項被指控侵權的裝卸跳板之權利金為 15 美元，賠償金約為 91,650 美元。
2. 被指控侵權的口緣與鉸板的利潤「低於 15 美元」，故推估 Nordock 的所失

利益也少於 91,650 美元。

地院最後以 Systems 需支付合理權利金作為計算基礎，且 Systems 就販售侵權產品並無利潤所得。地院決定 Systems 應給付 46,825 美元的賠償金與 10,170 美元的損害利息 (prejudgment interest)。於地院作出前開判決後，兩造均根據聯邦民事訴訟規則第 59 條向地院提出審後申請 (post-trial motion)，Nordock 請求地院修改賠償金額或重新審理本案；即 Nordock 認為依 35 U.S.C. § 289 的特別損賠規定，其有權獲賠侵權整個裝卸跳板產品之銷售利潤而非僅是裝卸跳板的口緣與鉸板的部分元件權利金，Systems 則認為本案所出示之證據並不足以證明其所販售的某款裝卸跳板對 D'754 號專利構成侵權，然地院拒絕雙方的審後申請。判決做出後，Nordock 上訴至 CAFC，Systems 亦向 CAFC 提出反訴。

CAFC 審理後指出，Nordock 之訴因係地院拒絕其依 35 U.S.C. § 289 的審後申請有誤，原因在於，對照本案可謂舉足輕重的實質證據後，地院不應認定 Systems 就販售侵權產品並無利潤所得，此點於事實或法律上是沒有根據的。CAFC 並認同 Nordock 的主張，本案依 35 U.S.C. § 289 確實應就賠償金數額爭議再次審理。CAFC 表示設計專利侵權案中，專利權人可依 35 U.S.C. § 284 (後經 CAFC 認定不適用本案) 或 35 U.S.C. § 289 取得損害賠償 (該條為設計專利的額外損賠規定)。根據 35 U.S.C. § 289 明文規定，設計專利權人得主張被控侵權人所製造的該受設計專利保護整個產品的總利潤，而非僅考量涉及侵權的設計特徵的部分元件。簡言之，地院並未依上揭法律規定計算侵害系爭設計專利的利潤總額，卻逕行採用 Systems 聘請的專家證人所提出的「節約成本方法」作為賠償金計算基礎。是以，CAFC 認定地院有違 35 U.S.C. § 289 規定而錯誤評估賠償金額，故撤銷該項判決並發回地院重審賠償金一事。

資料來源：

1. "Damages for Design Patent Infringement Based on Infringer's Profits from Entire Article of Manufacture," IPO Daily News. 2015 年 10 月 1 日。
2. Nordock, Inc., v Systems Inc., DBA Poweramp, DBA DLM Inc., DBA McGuire, Fed Circ. 2014-1762,-1795. 2015 年 9 月 29 日。

### 縱使受雇人已將專利權讓與雇主，其仍具有得提起發明人更正訴訟之當事人適格

Alexander Shukh 於 1997 年至 2009 年受雇於 Seagate Technology, LLC, Seagate Technology, Inc.、Seagate Technology PLC (統稱 Seagate)，且簽署了一份內容為 Alexander Shukh 於受雇期間所完成發明之全部權利、資格與利益歸屬於 Seagate 的僱傭契約。Seagate 於 2009 年主動向 Alexander Shukh 終止僱傭關係，Alexander Shukh 爾後依 35 U.S.C § 256 規定，向明尼蘇達州地院 (District Court for the District of Minnesota) 主張 Seagate 於其任職期間漏未將其列名為美國第 7,233,457、7,684,150、6,525,902、6,548,114、6,738,236 與 7,983,0024 總計 6 件專利與另 4 件專利申請案之發明人，而對 Seagate 提出訴訟。

地院審理過程中，Seagate 向地院表示 Alexander Shukh 不具備當事人適格要件，而聲請駁回該訴訟；Alexander Shukh 則主張其係基於系爭專利之所有權權益、財務權益與名譽權益而具有提起本件訴訟之當事人適格。但地院認為

Alexander Shukh 於受雇時所簽署的僱傭契約已將其職務發明之專利權讓與 Seagate，故已無所有權權益或財務權益。地院最後准許 Seagate 請求就發明人更正爭議作出即決判決 (summary judgment)，遂駁回 Alexander Shukh 所提起的訴訟，故 Alexander Shukh 上訴至 CAFC。

Alexander Shukh 於 CAFC 審理中提出兩項主張地院錯誤判斷其依 35 U.S.C § 256 規定提出發明人更正之訴因，CAFC 表示，鑑於本案存在可受裁判的事實爭點，即 Seagate 被指控其漏未將 Alexander Shukh 列為系爭專利之發明人一事，是否會使 Alexander Shukh 蒙受名譽上的損害，若屬實，則 Alexander Shukh 應具有依 35 U.S.C § 256 提起發明人更正訴訟之當事人適格。是以，CAFC 撤銷地院的即決判決，發回地院重審。本案判決確立受雇者（或前受雇者）縱於讓與其專利權給雇主後，也得提起訴訟請求更正發明人。

資料來源：

1. “Employees Who Assign Patent Rights to Employers May Have Standing to Challenge Their Omission as Inventors on Issued Patents,” Hansen IP Law, 2015 年 10 月 20 日。
2. Alexander Shukh, v. Seagate Technology, LLC, Seagate Technology, Inc., Seagate Technology PLC, Unknown Owners and Assignees, Fed Circ. 2014-1406. 2015 年 10 月 2 日。

### **CAFC 維持專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 以引證案得據以實施 (enabling) 為由而核駁專利申請之決定**

Steven Morsa (後稱 Morsa) 於 2001 年提出第 09/832,440 號發明申請案 (後稱系爭案)，系爭案涉及一種在使用者鍵入檢索條件後，便可提供福利及其資訊的方法和裝置。審查過程中，審查委員引證一份於 1999 年所刊登的媒體報導 (後稱 PMA)。基於 PMA，審查委員認為系爭案的部分請求項具有可預見性 (anticipation)，故核駁系爭案，Morsa 向 PTAB 提起訴願。PTAB 審理時，Morsa 主張 PMA 所揭示的內容並無法據以實施；但因 Morsa 並無法就其主張提出相關佐證，故 PTAB 推定 PMA 中所揭露的內容具有可實施性，因此維持美國專利局之決定。Morsa 陸續向 PTAB 提出再聽審請求失敗後，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，提到 Morsa 認為 PMA 所揭露的產品內容缺乏系爭發明之多項所請特徵，且尚需進行過度的實驗，故無法據以實施。CAFC 就該點表示，當申請人並非無意義的主張引證案無法據以實施時，美國專利局便應審視該主張，然 PTAB 並未就其論點加以審酌，因此發回 PTAB 重審。PTAB 重新審理後，認為 PMA 得據以實施，且將 PMA 揭露內容結合該技術領域中具有通常知識者所具備的知識，作出系爭案的部份請求項具有可預見性的決定。該決定作出後，Morsa 二度上訴至 CAFC。

CAFC 二度審理後，表示具有專業普通技能的程式設計師也可寫出所請發明，且 PMA 已揭露基本的請求項限定條件，故認定 PTAB 於判斷 PMA 得以據以實施之決定並無錯誤；再者，CAFC 認為 Morsa 關於 PMA 仍需該技術領域中具有通常知識者進行過多實驗，及 PMA 缺乏系爭發明之多項所請特徵的主張並不具說服力，是以，維持 PTAB 做出 PMA 為可據以實施的裁定。

資料來源：

1. “USPTO Correctly Determined that Prior Art Reference was Enabling,” IPO Daily News, 2015 年 10 月 20 日。
2. In Re:Steven Morsa, Fed Circ. 2015-1107. 2015 年 10 月 19 日。

