

## 訴訟

### [中國大陸]

#### 對專利無實質貢獻者，非為發明人

2006年，某公司總經理張四海（後稱張某）以一份研究報告為主要技術基礎，向中國大陸專利局提出發明專利申請，並於2009年獲得專利權，發明人為張某與王培名（後稱王某），專利權人為該公司及張某。王某於2009年向鄭州市中級人民法院提起訴訟，主張其才是該研究報告唯一作者，並請求法院確認該發明專利的唯一發明人為王某。

法院提到，雙方均把該研究報告作為認定其為發明專利發明人直接證據。王某撰寫的研究報告與張某向中國大陸專利局提供的研究報告內容完全一致，但王某提交的研究報告有其署名，並向法院提交列印件初稿及修改稿，且該文檔建檔時間早於張某之申請日；相對的，張某無法提交或說明涉及該報告等技術資料的原始檔案，也不能就系爭專利技術的形成、研發和技術細節給予清晰闡釋，故作出系爭專利發明人是王某的判決。

張某隨後向高級人民法院上訴，然高級人民法院維持中級人民法院的判決，張某再向最高人民法院提出再審申請，亦經最高人民法院駁回。

此案要確定誰是專利技術的發明人，關鍵在於確定誰是該研究報告的作者。根據著作權法第11條規定，在作品上署名的公民、法人或者其他組織為作者。依此案來說，由於該研究報告是列印稿，作品呈現了一定的虛擬性，在兩個主體對該份列印稿都主張權利的情況下，要認定作者與虛擬作品的對應關係，確定真正的作者，就成為了審判難處。在發生權利要求衝突的情況下，法院應就以下要點確定該報告的真正作者：

1. 確定原始資料掌握者。
2. 確定創作時間。

中國大陸專利法實施細則第13條規定，只負責組織工作之人，非為發明人或設計人。在一、二審中，張某都未能就涉案專利技術的形成、研發和其他技術細節問題給予清晰說明，所以綜合此案的實際情況，張某雖然在就研究報告有進行過組織工作，但從本案現有的證據和審理情況而言，其無法對該研究報告相關技術做出合理解釋，故現有證據不足以認定其對系爭專利有實質貢獻，因而非為系爭專利之發明人。

資料來源：“如何认定专利技术相关作品的作者。” SIPO. 2013年6月11日。  
<[http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201305/t20130520\\_799636.html](http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2013/201305/t20130520_799636.html)>

### [美國]

#### 最高法院認為單離 (isolated) DNA非為專利適格標的

在The Association for Molecular Pathology、The American College of Medical Genetics等人（統稱原告）對Myriad Genetics Inc.和Directors of the University of Utah Research Foundation（統稱被告）之訴訟案中，原告請求判決被告之7件系爭專利中有關BRCA1、BRCA2基因所單離出的DNA和cDNA（BRCA）的化合物請求項非為適格標的而無效，本案先前由最高法院發回CAFC重審後，CAFC仍作出認為系爭專利為適格標的之判決，原告向最高法院請願，當時最高法院表示該請願僅限於審理人類基因是否為可准予專利之適格標的。（可參閱2012年12月13日出刊之第51期台一雙週專利電子報）。

最高法院審理後，認為本案爭點在於 BRCA1 及 BRCA2 的化合物是否為不予專利標的（即是否僅為自然現象）。最高法院表示，單離 DNA 序列本身便為自然發生的，雖然被告有發現了基因之位置且成功將其分離，然前述行為並非是「發明的一個動作」。此外，DNA 序列的位置和排列在被告將其分離前早已存在，被告並未引起或改變遺傳結構 (genetic structure) 而使之變樣，亦無任何將遺傳資訊 (genetic information) 編入基因的動作，故最高法院最後推翻 CAFC 作出單離 DNA 序列為可准予專利標的的決定。然最高法院針對 cDNA (BRCA) 的看法是，由於被告是以移除內含子 (intron) 及留下非自然發生的僅具外顯子的分子，故作出 cDNA 為專利適格標的之決定。

值得一提的是，美國專利局於該判決出爐後，亦發出一份備忘錄提供審查委員作為初步審查基準，且表示美國專利局現在正詳細檢視該判決，並表示爾後將發出一份更詳細的審查基準。以下摘錄自美國專利局於該備忘錄中所提及之內容：

1. 單離已於自然存在的核酸，非為可准予專利的標的。
2. 不論單離與否，審查委員應僅針對請求自然存在的核酸或片段的請求項進行核駁。

此外，美國專利局亦同意最高法院作出 cDNA 非為自然產物，故符合美國專利法第 101 條之規定。

資料來源：

1. "U.S. Supreme Court Holds Isolated DNA not Patent-Eligible Subject Matter," IPO Daily News, 2013 年 6 月 14 日。
2. The Association for Molecular Pathology, The American College of Medical Genetics, The American Society for Clinical Pathology, The College of American Pathologists, Haig Kazazian, MD, Arupa Ganguly, PHD, Wendy Chung, MD, PHD, Harry Ostrer, MD, David Ledbetter, PHD, Stephen Warren, PHD, Ellen Matloff, MS., Elsa Reich MS., Breast Cancer Action, Boston Women's Health Book Collective, Lisbeth Ceriani, Runi Limary, Genae Girard, Patrice Fortune, Vicky Thomason, and Kathleen Raker v. United States Patent and Trademark Office and Myriad Genetics, Inc., and Lorris Betz, Roger Boyer, Jack Brittain, Arnold B. Combe, Raymond Gesteland, James U. Jensen, John Kendall Morris, Thomas Parks, David W. Pershing, and Michael K. Young, Supreme Court of the United States, No.12-398. 2013 年 6 月 13 日。
3. "Supreme Court Decision in Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc.," USPTO, 2013 年 6 月 13 日。  
<[www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad\\_20130613.pdf](http://www.uspto.gov/patents/law/exam/myriad_20130613.pdf)>

### **CAFC得審理尚未就賠償金或惡意侵權作出決定之訴訟**

Robert Bosch, LLC (簡稱 Bosch) 於 2008 年向德拉瓦地方法院對 Pylon Manufacturing Corp. (簡稱 Pylon) 提出侵權訴訟，Pylon 爾後提出反訴，且於進入審理前，向地院提出就侵權責任 (liability) 及賠償金兩爭點分開審理的請求，地院同意該請求，並同時認為是否具惡意 (willfulness) 侵權亦屬於賠償金議題，而非侵權責任議題，暫緩關於賠償金議題的證據揭示程序，隨後地院僅就侵權責任議題作出依法判決 (Judgment as matter of law)，Bosch 於地院作出判決後向 CAFC 提出上訴，Pylon 亦同時提出反訴；Bosch 爾後兩次主張 CAFC

無管轄權而請求將雙方所提的上訴駁回，然遭 CAFC 駁回請求。2012 年，此案經兩造請求後，由 CAFC 進行全院審理 (en banc)，以判斷 CAFC 是否具管轄權。

以下為 CAFC 於全院審理時，欲就 U.S.C. 28 U.S.C. §1292 (c)(2) 規定所釐清之問題：

1. 當地院已完成侵權責任審理程序，但未審酌賠償金議題時，該法條是否賦予 CAFC 審理其上訴之管轄權。
2. 當地院已完成侵權責任審理程序，但未審酌惡意侵權議題時，該法條是否賦予 CAFC 審理其上訴之管轄權。

依據 U.S.C. 28 U.S.C. §1292 (c)(2) 規定提及，CAFC 有權管轄的專利侵權上訴案件，可為除了「計算 (accounting)」之外均已完成的民事判決，故 CAFC 認為，在此主要需釐清「計算」一詞的定義為何。Bosch 主張，「計算」一詞僅指侵權人所得利益的計算，且無論「計算」一詞所指為何，未審理賠償金議題的專利侵權判決均不應為可上訴至 CAFC 的案件，但 CAFC 表示綜合立法內容、過往歷史和政策及判例而言，「計算」一詞已由早期計算侵權人所得利益，漸漸轉變為包含計算侵權人所得利益及專利權人所失利益的整體過程，故 CAFC 認為「計算」一詞係指賠償金審理程序。

因此，CAFC 對於前開 2 項問題之答案為肯定的，即 CAFC 就該上訴案具管轄權，故將本案發回 CAFC 審理庭重審。

資料來源：

1. "Federal Circuit Has Jurisdiction Over Patent Infringement over Patent Infringement Appeal When Damages and Willfulness Remain Undecided," IPO Daily News, 2013 年 6 月 17 日。
2. Robert Bosch, LLC, v. Pylon Manufacturing Corp., Fed Circ.2011-1363,-1364., 2013 年 6 月 14 日。

### Redbox遭控告侵害有關自動販賣機之專利權

James Satchell Jr. (後稱 Satchell) 為一有關自動販賣機的專利權人，Satchell 表示，任何販售實體商品且透過刷卡交易的自動販賣機均侵害其專利，其於 1998 年取得該專利權，並於 2012 年再發證。之後 Satchell 於 2013 年 5 月向聯邦法院控告一家大型錄影帶出租公司 Redbox 侵害其專利，要求 Redbox 停止侵權行為並向其索求權利金。Redbox 可在 2013 年 7 月 9 日前回應 Satchell 的控告，該案之聽證會預計將於 2013 年 7 月 17 日舉行。

資料來源：

1. "Alabama man sues Redbox video rental company on vending machine patent," IPO Daily News, 2013 年 6 月 12 日。
2. "Tuskegee man files patent infringement suit against Redbox," WSFA, 2013 年 6 月 11 日。  
<<http://www.wsfa.com/story/22555069/tuskegee-man-files-patent-infringement-suit-against-redbox>>