

## 訴訟

### [韓國]

#### 職務發明之專利申請權歸屬於受雇者

金姓員工（後稱受雇者）任職於某企業之研發部門，並於研發部門團隊協助之下，設計且完成 5 件發明，爾後受雇者以本身及其任職之企業共同出名提出 4 件發明專利申請案，另外 1 件則以受雇者本身和任職企業之代表董事名義共同提出申請。受雇者因未經過企業總裁首肯，自行將其列入共同專利申請人，而被提起訴訟。經地方法院審理後，地方法院認為受雇者刑事背信罪名 (Criminal Breach of fiduciary duty) 成立。此案最後上訴至韓國最高法院。

韓國最高法院經審理後，依據舊的韓國發明專利推廣法 (Korea Invention Promotion Act)，除非受雇者先前已和任職企業簽署專利申請權讓與協議，否則受雇者、發明人的研發成果歸屬於其本身，即雖然受雇者是以本身名義提出專利申請案，亦無構成背信罪。一般而言，專利申請權是歸屬於受雇者、發明人，任職的企業僅有行使該專利的權利，故最高法院推翻地方法院作出受雇人違反刑事背信的判決。

資料來源：“Supreme Court: Patent Right to Employee Invention Belongs to Employee,” Lee International IP & LAW GROUP. 2013 年春季。

#### 說明書及圖式經更正後，不得變動更正後的申請專利範圍

以下為韓國最高法院於審理一件無效請求案後，所作出之判決：

該案於無效請求審理階段時，專利權人曾提出更正 (correction)，更正內容為將依附於請求項 1 的請求項 5 改為依附請求項 2，且同時略修部分敘述，並將 14 組可選擇的化合物中的化合物(1)及化合物(4)刪除。

爾後，專利權人請求就更正後的說明書或圖式進行修正 (amendment)，以將化合物(9)刪除。化合物(9)並未包含於請求項 2 中，所以其實在進行更正時本就應將化合物(9)刪除，只是當時並未為之。

最高法院審理此案後表示，專利權人所提的修正，明顯不屬於原更正事項的刪除，且刪除化合物(9)一事會構成額外的新更正，導致變更實質，因此最高法院認定該修正實質地變更了該更正請求的救濟實質，最後做出不允許該修正的決定。

資料來源：“Supreme Court Limits Scope of Amendments in Patent Litigation Pleadings,” Lee International IP & LAW GROUP. 2013 年春季。

### [美國]

#### 在先申請案於申請過程聲明放棄的範圍並不影響申請專利範圍相異之在後申請案

Regents of the University of Minnesota(簡稱原告)為美國第 6,077,281(簡稱'281)和 6,077,291(簡稱'291)號專利之專利權人，2 件專利皆為原告於 1992 年時提出美國第 07/822,951(簡稱'951)號專利申請案分割而出，均涉及用以修復心臟缺陷的醫療裝置；雖申請專利範圍均相異，但說明書內容大致上相同，然原告爾後放棄'951 號申請案。

2007 年，原告向明尼蘇達州地方法院對 AGA Medical Corporation（簡稱 AGA）提出前述 2 件專利侵權之訴訟，在舉行馬克曼聽證會 (Markman hearing) 後，地院於 2011 年作出 AGA 未對'291 號侵權的即決判決 (summary judgment)，並於 12 月准許 AGA 請求'281 號專利部分請求項因被先前文獻所預料 (anticipated)，故構成專利無效的即決判決；但地院以失所附麗為由，駁回 AGA 其餘之反訴。原告不服此判決，便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，認為地院對'291 號專利申請專利範圍之解讀無誤，故作出維持地院對'291 號專利申請專利範圍之解釋，且未侵權之決定。至於'281 號專利，原告主張其於'951 號申請案的申請過程中所聲明放棄的範圍，應直接適用於同一專利家族的在後申請案，但 CAFC 表示，一般而言，在申請專利過程中所作之聲明放棄 (disclaimer) 行為，僅適用於接續案中幾乎完全相同的申請專利範圍，然'281 號專利與其先申請案（'951 號專利申請案）所請求保護的範圍不同，故在'951 號專利申請案中所為的聲明放棄無法直接適用於'281 號專利中，因此，'281 號專利的部分請求項確實被先前技術所預見，CAFC 據此維持地院作出'281 號專利無效的即決判決。

資料來源：

1. “Disclaimer to Overcome Prior Art Did not Carry Forward to Subsequent Patent Claims Containing Significantly Different Limitation,” IPO Daily News. 2013 年 6 月 4 日。
2. Regents of the University of Minnesota, v. AGA Medical Corporation., Fed Circ. 2012-1167., 2013 年 6 月 3 日。

### ITC 裁定 Apple 侵害 Samsung 專利

ITC 於 6 月 4 日裁定 Apple 侵害 Samsung 的專利。系爭專利為一種在分碼多工 (Code Division Multiple Access, CDMA) 移動通訊系統裡，解碼/譯碼傳輸格式組合指標 (transport format combination indicator, TFCI) 的設備及方法。未來除非此一裁定遭美國總統否決，或是被 CAFC 停止執行，否則將影響部分 Apple 與 AT&T 共同銷售的產品如 iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G、iPad 2 3G、iPad 3 在美國的進口與銷售。而 Apple 最新的產品如 iPhone 5 及第 4 代的 iPad 則未受影響。

據 Apple 表示，iPhone 的銷售佔其全球收入的一半以上，而在美國的銷售額則佔不到當中的 1/3。分析師則估計，截至 2013 年 3 月，iPhone 4 的當季銷售約達 34 億美金，而未受影響的 iPhone 5，同期則有 149 億美金的銷售額。

ITC 此次的裁定頗出人意料，特別是法官於初次審理時並未表示有任何 Apple 的產品侵害 Samsung 的專利。

由於近來美國司法體系傾向於限制原告利用標準關鍵專利來取得對侵權產品的禁制令，Apple 主張，作為標準關鍵專利的擁有人，企業通常會以公平合理原則授權技術，然 Samsung 卻未如此。但 ITC 推翻了 Apple 的主張，該裁定也間接地傷害了 Apple 在法律案件中使用標準關鍵專利的方式。Apple 發言人表示對裁定感到失望，並計畫再提出上訴。

資料來源：

1. “Apple infringed Samsung patent,” IPO Daily News. 2013 年 6 月 5 日。
2. “Ruling blocks iPhone sales,” The Wall Street Journal. 2013 年 6 月 4 日。

<<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323469804578525723885896616.html>>

