

專利話廊

專利權人需舉證受有損害才能就侵權行為請求損害賠償

江郁仁 律師



現行之專利法雖於民國 102 年 1 月 1 日施行，然而目前許多繫屬中之民事專利侵權訴訟，其侵害發生之時間大多仍在現行專利法施行前，因此應適用修正前之專利法。按修正前專利法第 84 條第 1 項之規定，發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。為了避免專利權人在舉證上遭遇困難，除了民法第 216 條之規定外，修正前專利法第 85 條第 1 項亦對損害賠償之計算設有特別規定。惟解釋上，損害賠償之目的在於填補損害，倘損害並未發生，或無從證明確有損害，則縱有排除侵害之必要，仍非當然即可請求「損害」之彌補。例如僅係製造，而未及販售，因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生，亦尚未產生競爭產品之排擠效應，此時，對於未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為，僅有侵害之虞，專利權人雖得請求防止之，但不得因此請求損害賠償，智慧財產法院 99 年度民專上字第 15 號判決即採此見解。

承上，若被控侵權人並非僅在製造階段，而係已有販售被控侵權物時，依智慧財產法院 101 年度民專訴字第 69 號判決之見解，專利權人對於受有如何之損害，仍應加以舉證。該案中法院雖認定被控侵權人製造、販賣落入系爭專利申請專利範圍第 1 項均等範圍之被控侵權物，即已侵害系爭專利權，但侵權行為損害賠償以填補損害為目的，無損害即無賠償，且依民事訴訟法第 277 條前段規定，專利權人自應就其因專利權被侵害而受有損害乙節負舉證責任。由於專利權人經法院曉諭後仍未就此其受有如何之損害為陳述及舉證。因此最終法院認為專利權人既未舉證其因系爭專利被侵害而受有如何之損害，其請求被控侵權人賠償 100 萬元，即無所據。

就前揭判決以觀，在民事專利侵權訴訟中，當專利權人努力維持系爭專利有效性及證明被控侵權物落入系爭專利申請專利範圍的同時，仍應留意有關損害賠償方面之舉證是否充足，以免投入大量心力、時間、費用在訴訟上，卻因為輕忽對於損害賠償之證明與主張，而導致功虧一簣。

【AIA 系列】

細則 (37 CFR) 對於美國申請案提交聲明之要求

賴健桓

一、前言

美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 於 2011 年 9 月 16 日簽署生效，惟該分多階段施行，其中攸關美國專利制度改變最大的「發明人先申請原則 (First Inventor to File, FITF)」則是在 2013 年 3 月 16 日才開始施行。

美國專利局於 2013 年 2 月 14 日公布細則中針對 FITF 原則作出了數項重要改變與規定，其規定在 2013 年 3 月 16 日當日或之後提出申請且主張較早國際優先權案的美國申請案 (過渡申請案) 須提出聲明、以供美國專利局判斷應適用現行專利法 AIA 之 FITF 原則或是 AIA 施行前之舊專利法的先發明原則 (First to Invent, FTI) 來審理這類主張較早優先權的申請案。因此，判斷過渡申請案是否須提出聲明，等同於判斷過渡申請案是否適用 AIA。在判斷過渡申請案究竟適用 AIA 之 FITF 原則或舊專利法之 FTI 原則時，不僅須要確認過渡申請案的申請專利範圍各請求項是否被優先權案所支持，在審查歷程中 (Prosecution) 若有修改請求項，也可能導致過渡申請案自適用舊專利法之 FTI 原則審理的狀態中途轉為適用 AIA 之 FITF 原則，而使得適格的先前技術可能因此增加，過渡申請案將面臨更多先前技術之挑戰。以下就主張國際優先權 (或國內母案) 之過渡申請案提出聲明與否之狀況作出概述。

二、細則對於過渡申請案提出聲明之規定

首先，AIA 之 FITF 原則排除了實際申請日在 2013 年 3 月 16 日以前的美國申請案的適用。換言之，只有實際申請日落在 2013 年 3 月 16 日當日或之後的申請案才須進一步考慮是否適用 AIA 之 FITF 原則。

再者，本文中所稱的過渡申請案，是指早於 2013 年 3 月 16 日之國際優先權 (或美國國內母案) 且在 2013 年 3 月 16 日當日或之後提出的美國申請案 (過渡申請案)。由於國際優先權之主張有 12 個月的期限，故主張國際優先權案的過渡申請案最晚不會超過國際優先權日一年以上，惟美國對於一申請案主張國內母案利益並無規定期限，故主張國內母案利益的過渡申請案將可能超過國內母案申請日一年以上，此點申請人須注意。

細則§1.55(j)規定對於在 2013 年 3 月 16 日當日或之後提交的美國申請案 (過渡申請案) 主張早於 2013 年 3 月 16 日申請的外國申請案的優先權，且在任何時間點包含或曾包含一有效申請日在 2013 年 3 月 16 日當日或之後的請求項，則申請人必須提供一份聲明來向美國專利局表示過渡申請案具有這類的請求項。該聲明提出時間須在：[1]美國申請案的實際申請日後 4 個月內；[2]國際申請案進入國家階段之日後的 4 個月之內；[3]先申請的外國申請案的申請日後的 16 個月內；或是[4]有效申請日在 2013 年 3 月 16 日當日或之後的首個請求項進入之日。

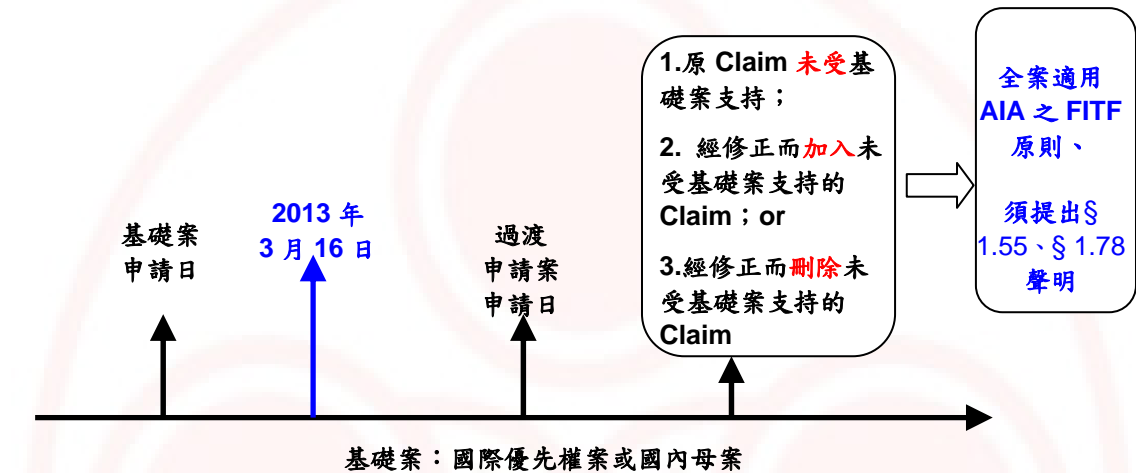
此外，若是申請人合理地相信該美國申請案在任何時間點不包含或不曾包含一有效申請日在 2013 年 3 月 16 日當日或之後的請求項，則無需提供此一聲明。

細則§ 1.78(c)(6)亦規定，若一在 2013 年 3 月 16 日當日或之後提出申請的美國申請案，主張一於 2013 年 3 月 16 日以前提出之國內母案之利益，且在任何時間點包含或曾包含一有效申請日在 2013 年 3 月 16 日當日或之後的請求

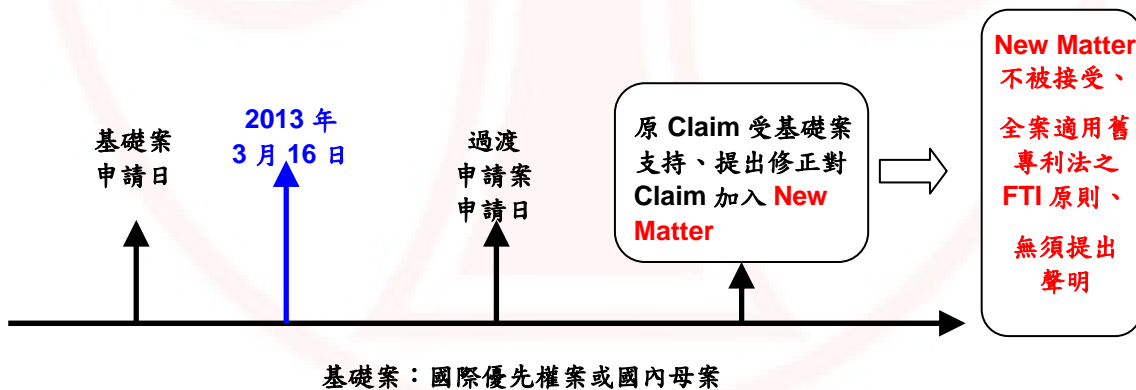
項，該申請人必須提供一份聲明。

由上述細則§1.55 與§1.78 可了解，只要主張國際優先權（或國內母案）的過渡申請案在一旦包含 2013 年 3 月 16 日當日或之後的請求項，即便在後續申請歷程中刪除此類請求項，仍會使得過渡申請案全案以 AIA 之 FITF 原則審理。

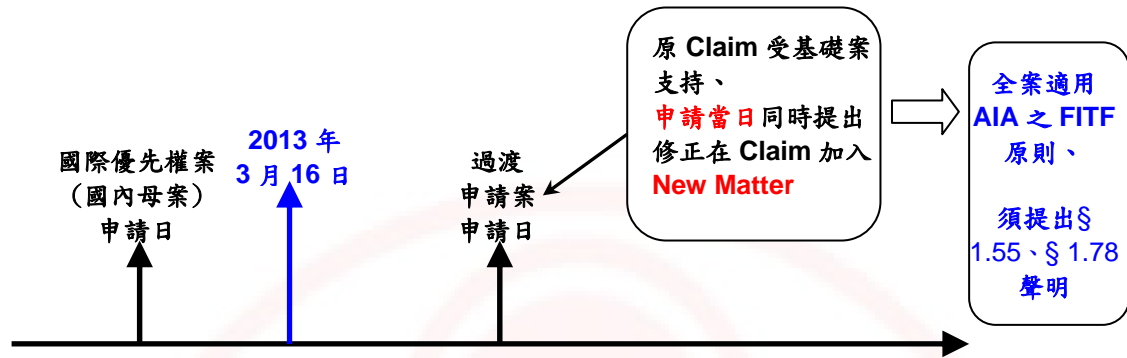
此外，美國專利局亦於 2013 年 2 月 14 日發布 AIA 之 FITF 原則的審查指南 (Examination Guideline)，指出過渡申請案適用 AIA 之 FITF 原則審理的態樣，有下列態樣：



上述簡圖是概述一過渡申請案提出後，在下列狀況：[1]申請時原請求項 (Claim) 未受到基礎案支持；[2]申請時原請求項受到申請案支持，但是在申請歷程中加入未受到基礎案支持的請求項；或[3]申請時包含未受到基礎案支持的請求項，但是在後續申請歷程刪除了該不受基礎案支持的請求項時，將使得過渡申請案全案適用 AIA 之 FITF 原則的審理。申請人則須在上述的細則§1.55、1.78 規定的期限內提交該聲明。



上述簡圖是概述一過渡申請案提出後，於過渡申請案申請日以後的時間點對請求項加入新事項 (New Matter)，由於美國專利法不允許在一申請案中加入超出原揭露內容的新事項，故該修正將不被美國專利局接受，而原請求項是受基礎案支持，則全案仍以舊專利法之 FTI 原則進行審理。



基礎案：國際優先權案或國內母案

上述簡圖是概述一過渡申請案提出後，於過渡申請案申請的當日對請求項提出修正而加入 New Matter，由於美國專利局允許在申請日當日提出的修正包含新事項，故該修正會被接受並使得請求項不受到基礎案支持，以致全案適用 AIA 之 FITF 原則，且申請人須於上述的細則§1.55、1.78 規定的期限內提交該聲明。

由上述幾個簡圖可了解，在過渡申請案的申請歷程中，修正請求項可能導致請求項不受基礎案支持而讓原先由舊專利法之 FTI 原則審理的過渡申請案全案改由 AIA 審理，在此情況下，申請人也須依細則規定提出聲明。此外，上述簡圖僅是代表過渡申請案在申請時可能遭遇之狀況的其中一部分，並不能涵蓋所有情形，申請人未來在提申請案而有主張早於 2013 年 3 月 16 日的國際優先權案或國內母案時，仍必須依個案的請求項而仔細考慮是否應提出細則所規定之聲明。

三、小結

細則§ 1.55 以及§ 1.78 針對過渡申請案須提交聲明之規定，主要是供美國專利局判斷該案是否須依 AIA 進行審理。惟，細則§ 1.55 以及§ 1.78 的聲明要求，目前並無罰則，換言之，若一過渡申請案的包含 2013 年 3 月 16 日當日或之後的請求項而申請人不提聲明，申請案仍可逕準。惟，日後若是於法院進行訴訟程序，申請人在申請歷程中疏忽或是刻意隱瞞此類請求項而不提聲明的作法將會遭受訴訟對手主張不正行為 (Inequitable Conduct)，或可導致專利無效。因此，申請人仍應確認盡到過渡申請案提交細則§ 1.55 以及§ 1.78 聲明之義務。

此外，一申請案究竟適用舊專利法之 FTI 原則或 AIA，直接造成適格先前技術改變的問題。首先，舊專利法之 FTI 原則所規定的 35 U.S.C. 102(b) 的新穎性一年優惠期，是僅以一申請案的最早美國申請日為準，而非以國際優先權日為準，AIA 所規定的 35 U.S.C. 102(b)(1) 新穎性一年優惠期，則是以國際優先權日作為 102(b)，由優惠期賴以的基準日變動，導致適格先前技術有所變化。再者，舊專利法之 FTI 原則所規定的 35 U.S.C. 102(e) 先前技術，是以其最早美國申請日為準，與申請案進行比較。而 AIA 的先前技術，則採用其最早申請日，包括先前技術之國際優先權日，此亦導致先前技術之適格有所不同。若是一過渡申請案原先以舊專利法之 FTI 原則進行審理，卻於審查歷程中因修正請求項而導致適用 AIA 之 FITF 原則，申請人除了需提交上述聲明，很可能導致審查委員重新檢所先前技術並以新的先前技術對申請案構成核駁，申請人可能在同一審查歷程中面臨兩批不同先前技術的威脅，造成時間與金錢上的額外負擔。故，申請人之過渡申請案，若是原先適用舊專利法之 FTI 原則，在不欲增加額外時間與金錢負擔的前提下，也應注意每次對請求項的修正是否導致請求項無法受基礎案的支持。

美國補充審查 (supplemental examination) 簡介

徐偉甄

一、前言

AIA 中第 12 章所規定之「補充審查」，係於 AIA 生效滿一周年的 2012 年 9 月 16 日開始施行，補充審查為 AIA 新建立的制度，其目的在於提供專利權人得向美國專利局提交專利相關資訊以修正案件審查過程中的疏漏，並防止專利權因不正行為 (inequitable conduct) 而被判定為不可實施，本文就補充審查予以介紹。

二、制定原因

有鑑於法院在處理不正行為時常被認為過於嚴苛，而使得專利權利人因案件審查過程中的程序瑕疵，例如，專利案未依規定提交前案揭露聲明 (information disclosure statement, IDS)，導致專利權不可實施，進而讓其競爭者從中得利，亦造成專利制度嚴重失衡。因此，AIA 增訂了「補充審查」制度，允許專利權人可藉此修正瑕疵，避免在專利訴訟中，被控侵權人濫用不正行為作為抗辯理由而拖延訴訟程序，甚或造成專利權被判定不可實施。

三、申請須知

補充審查之申請僅限由專利權人提出，在專利權期間並不限制提起補充審查之次數，但每次申請補充審查所提交的專利相關資訊不可超過 12 件。補充審查檢附之資訊可為專利案或以紙本形式公開的刊物，亦可為非以紙本形式公開的錄音或影像等檔案，惟所檢附之資訊必須以書面方式遞交，倘若欲提交的資訊為非以紙本形式公開者，則必須先將其所揭露的內容轉換成書面文字。此外，補充審查的規定雖於 2012 年 9 月 16 日才施行，但此項規定溯及既往，故對於 2012 年 9 月 16 日之前核准的專利案亦可提出補充審查之申請。申請補充審查必須提交之相關文件及繳納之規費如下：

1. 相關文件：

- (1) 所提交資訊的清單；
- (2) 指明欲請求補充審查之請求項的表單；
- (3) 提出補充審查之專利案於領證後所有已完成或進行之程序（例如：兩造重審 (inter partes review)）的清單；
- (4) 請求補充審查之請求項與提交資訊之相關性的解釋；
- (5) 若任一提交資訊超過 50 頁，須檢附該資訊的摘要。

2. 規費：須一併繳納補充審查規費 4,400 美元以及可能開啟之單造復審 (ex parte reexamination) 規費 12,100 美元，若提交資訊非專利案並超過 20 頁者，第 21 頁至第 50 頁加收 180 美元，第 51 頁起，每 50 頁加收 280 美元（請參閱美國專利局公布的收費標準

<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee031913.htm>）。

四、申請效果

專利權人提出補充審查之申請，係請求美國專利局重啟審查程序並對其所提交的專利相關資訊進行考慮、重新考慮或更正 (consider, reconsider or correct information)，而美國專利局會於補充審查申請日起 3 個月內完成評估所提交的資訊是否對任一請求項引起實質可專利性新問題 (substantial new question of

patentability, SNQ), 若有 SNQ 產生, 美國專利局將開啟單造復審程序; 反之, 將退還已繳納之單造復審規費, 且對於所提交的資訊未來將無法再被作為主張專利不可實施之基礎。

五、結語

藉由「補充審查」的增訂, 更加健全了專利制度, 專利權人利用此途徑對於重要的案件作為自我檢視之用途, 或者應用於侵權訴訟前之準備, 以避免未來面臨不正行為的質疑, 同時可望使不正行為之訴的案量減少。根據美國專利局的統計, 截至 2013 年 2 月 28 日為止, 共收到 9 件補充審查之申請。由於申請補充審查之規費高, 實務上「補充審查」會如何發展, 仍是日後值得關注的焦點。

