

## 訴訟

### [美國]

**雖調解人違反其利益衝突揭露義務，不代表法院判決有不公正情事而使當事人獲准改正審判疏失之救濟**

CEATS Inc. (簡稱 CEATS) 於 2010 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 Continental Airlines, Inc.、Alaska Airlines, Inc. 等多家航空業者 (統稱 Continental) 提出 4 件專利侵權訴訟，系爭專利涉及於網路上選定機位之系統與方法。

地院同年要求 CEATS 與 Continental 進行調解，由於無法達成共識，故和解一途破局。最後陪審團於 2012 年認定雖 Continental 有侵權情事，然系爭專利為無效的，地院審理後亦作出有利於 Continental 的判決，之後 CEATS 上訴至 CAFC。在上訴 CAFC 的過程中，CEATS 發覺調解人與 Continental 委任之法律事務所之前就其他訴訟案件曾有過接觸，CEATS 認為因調解人就此往來事實未予揭露，故依聯邦民事訴訟程序規則 60(b) 向地院聲請程序救濟，並進一步主張調解人的行為已使其得獲准改正審判疏失之程序救濟。在上訴至 CAFC 的部分經 CAFC 判決維持系爭專利無效後，地院也駁回 CEATS 依聯邦民事訴訟程序規則 60(b) 所提出之救濟聲請；故 CEATS 再次依前開規則向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理後表示，不認同地院於此訴訟認為調解人並無義務揭露與 Continental 間曾有往來關係之事實，原因在於調解人應有義務揭露其於案件中可能發生之所有具有實質及潛在利益衝突之情事；即，調解人也像法官一樣必須維持其中立立場，並遵守當有可能被合理的懷疑其公正性時，應有揭露義務或迴避規定之適用。但針對該調解人未主動揭露前開關係之情形，則認為調解人此揭露義務之違反並不代表 CEATS 可以主張法院判決具有不公正情事而獲准改正審判疏失之救濟。CAFC 表示，即使根據最高法院判例所設立下的三個因素判斷，亦並未替 CEATS 之程序救濟請求提供法律依據 (如下所示)：

因素	CAFC 判斷
對於本案有造成不公正情事的風險	X
對於他案有造成不公正情事的風險	X
削弱公眾信心 (對於法院選任之調解人之中立性) 的風險	X

故 CAFC 維持地院見解認為 CEATS 不得依聯邦民事訴訟程序規則 60(b) 主張法院判決有不公正情事而獲准改正審判疏失之救濟。

資料來源：

1. "Mediator Breached Obligation to Disclose Prior Relationship but Breach Did Not Warrant Relief from Judgment in Patent Suit," IPO Daily News, 2014 年 6 月 25 日。
2. Ceats, Inc. v. Continental Airlines, Inc., Alaska Airlines, Inc., Horizon Air Industries, Inc., Delta Air Lines, Inc., Jetblue Airways Corporation, United Air Lines, Inc., Virgin America, Inc., US Airways, Inc., Ticketmaster, Llc, Ticketsnow.com, Inc., and Live Nation Worldwide, Inc. and Airtran Airways, Inc., Fed Circ. 2013-1529. 2014 年 6 月 24 日。

## [以色列]

### 前受僱人其職務上發明之權利金請求權是否為不可讓與之權利

根據以色列專利法，受僱之發明係屬僱用人所有，並有一套計算機制使發明人獲得合理補償金。

2014年5月4日，由法官、官員及教授所組成之委員會，針對 *Plony vs. Corporation Ltd.*，一案做出了重大判決，認為補償金並非發明人當然獨有的權利 (cogent right of the inventor)，而是可以透過協議來決定其歸屬（可讓與／拋棄之權利）。若受僱人為了就裁員補償方案達成和解而簽署放棄前述權利之聲明，則該棄權聲明對雙方均會產生拘束力。

本案之受僱人發明一種切割工具，經由法務部補償金暨權利金委員會裁定：當僱傭關係終止時，發明人為了從僱主獲得更多的裁員金錢補償而簽署了概括放棄遣散費及其他各種社會福利等之聲明，其概括棄權聲明亦隱含了對於其職務發明 (service inventions) 所生權利金請求權之拋棄。此判決終結了自 2010 年以來所有職務發明相關權利金爭議所產生之不確定性。

本案之受僱人在公司工作了不只一段期間，每段期間終止時都會簽署放棄對僱主請求金錢補償之聲明，委員會裁定此等概括棄權聲明之簽署足以作為駁回受僱人行使其職務發明權利金請求權之依據。

資料來源：“Does a former Employee Have Inalienable Rights to Royalties in a Service Invention,” *IP Factor*. 2014年6月。

## [歐洲]

### 非註冊制設計 (unregistered design) 專利權人 無須舉證具有獨特性

在歐洲法院 (European Court of Justice, ECJ) 日前所作出的判決中，對於非註冊制設計專利權人可說是令人振奮的消息，此案背景如下：

Karen Millen 與 Dunnes Stores，均為販售女性服飾的公司，Karen Millen 於 2005 年設計出一款條紋 T 恤與黑色針織上衣，該樣品爾後均被 Dunnes Stores 購買。2006 年，Dunnes Stores 於仿製前開服飾後於市場推出並販售。Karen Millen 認為 Dunnes Stores 之前開行為已侵害其非註冊制設計專利權；Dunnes Stores 雖未否認該指控，但辯稱該未註冊制設計專利權係屬無效，故不會成立侵權。進一步而言，Dunnes Stores 認為前開服飾缺乏獨特性 (individual character)，即該設計所傳達的印象，之於公眾已知的印象並未有所不同，而具有獨特性此點為非註冊制設計有效之要件之一。此外，Dunnes Stores 認為 Karen Millen 應負有證明前開服飾具有獨特性之舉證責任。

ECJ 審理後表示，要求 Karen Millen 舉證設計具有獨特性這點實在強人所難，並且認為專利權人毋需實際舉證系爭設計專利是否具有獨特性，僅需出示其獨特性的相關佐證即可。

資料來源：“Unregistered design rights and the burden of proof,” *Novagraaf*. 2014年6月24日。

<<http://www.novagraaf.com/en/news?newspath=/NewsItems/en/unregistered-design-rights-and-the-burden-of-proof>>

## 判斷是否給予補充保護證書 (Supplemental Protection Certificate, SPC)，可依組合物的實際作用，而非文字敘述

SPC 的用意為針對那些須取得上市許可 (marketing authorization) 的專利 (例如醫療產品等)，經請求並成功獲得 SPC 後，得於專利權期限到期後享有額外的保護期間。

2014 年 6 月 19 日，歐洲聯盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 作出了一個與有悖於以往的判決，本案之歐洲專利權人為 Bayer Cropscience AG (簡稱 Bayer)，其所持之歐洲專利包含雙苯惡唑酸 (Isoxadifen)、安全劑與數種除草劑的組合物。當該歐洲專利被使用於除草劑時，安全劑通常會被視為“可用來防止除草劑的活性物質所帶來損害、增加除草劑的活性物質之成效”的物質。此案於歐洲聯盟法院的爭點在於，判斷是否要給予該歐洲專利 SPC 時，就第 1610/96 規則 (regulation) 中所提到的「產品」與「活性物質」這兩個用詞來看，是否得以被解讀為有包含前開安全劑？

最後 CJEU 做出的總結為：當物質自身具有毒性或植物保護之作用時，第 1610/96 規則中的「產品」與「活性物質」必須被解讀為有包含作為安全劑用途的物質。故 CJEU 的這份判決對於請求 SPC 時，某特定的共同成分 (co-ingredient) 是否亦可作為 SPC 保護之標的之問題，似乎給予正面的回應。

相對於 CJEU 先前審理 GlaxoSmithKline Biologicals (GSK) v Comptroller-General of Patents (Case C 210/13) 案而言，本件並未著眼在第 91/414/EEC 指令中有關活性物質的定義，反而試圖僅依賴第 1610/96 規則的用語及其為了補償專利權人之立法目的 (因取得上市許可而致專利利用時機之延後所帶來的損失) 來進行解讀。CJEU 提到作此判決是為將來各地院能於判斷系爭物質時，是否可被歸為活性物質奠基，然 CJEU 並未對此進一步提供明確的判斷標準 (如什麼情形下會認為一個物質自身具有毒性或植物保護之作用?)，故未來各國地院面臨審理此類型的案件時，會有如何的結果，值得留意。

資料來源：“SPC availability may depend on what a component does, not how it is described,” Potter Clarkson, 2014 年 6 月 30 日。

<<http://www.potterclarkson.com/update/309/>>