

美国专利商标局认定亿光与 Emcore 所主张之专利不具可专利性

2014年2月11日，美国专利商标局（下称「美国专利局」）做出 IPR2012-000005 专利无效双方重审程序（inter partes review，又称 IPR）之书面最终决定。该决定中，美国专利局认为美国专利号第 6,653,215 号专利（下称「215 号专利」）之所有申请专利范围皆不具可专利性，并做出撤销该专利之决定。美国专利局亦拒绝美商 Emcore 公司更正专利之申请。如后附件为该书面最终决定之复印件。

215 号专利为美国专利诉讼「Everlight Electronics Co., Ltd. and Emcore Corporation v. Nichia Corporation and Nichia America Corporation」（案号：2-12-cv-11758，东密西根联邦地方法院审理）争讼之标的。在该案件中，Emcore 公司为 215 号专利之专利权人，并专属授权予亿光电子工业股份有限公司（下称「亿光」）；亿光起诉主张日亚化学工业股份有限公司（下称「日亚化」）侵害 215 号专利之专利权。日亚化则于 2012 年 9 月 16 日向美国专利局声请专利无效之双方重审作为反击，要求再次审查 215 号专利之全部请求项之可专利性。在书面最终决定中，美国专利局认为日亚化已经尽其举证责任，证明全部请求项已为某些前案所揭露而显而易见，故不具有可专利性。

专利无效双方重审程序，为一由美国专利局内三位专利行政法官（Administrative Patent Judges）组成小组，对专利进行审查之法律程序。此程序可基于美国专利法 102 条与 103 条规定下之理由（关于新颖性与创作性之规定），以专利与公开信息挑战专利请求项之有效性。于专利无效双方重审程序期间内，两造原则上皆可基于双方之主张提出攻击与防御方法，包含提供专家意见支持其论述、向对造进行取证等。

在上开于密西根州进行之诉讼中，日亚化提起反诉，主张亿光侵害日亚化之美国专利号第 5,998,925 号及第 7,531,960 号之专利，该二专利皆为与白光 LED 相关之技术。然而，亿光或任何他人并未针对此二专利提起专利无效双方重审程序。本案目前已预定于 2014 年 10 月于密西根州开庭审理。

从该进行中之诉讼案件可知，日亚化不遗余力的寻求保护其专利以及其它知识产权，并在其认为适当且有必要时，于任何国家针对侵权者采取法律行动。于此同时，日亚化亦积极的面对被控侵权主张，并在该等主张所根据的专利之有效性有疑义时进行强力反击。

[附件：美国专利局之书面最终决定](#)

联系方式：
公共关系部，日亚化学工业株式会社
电话：+81-884-22-2311
传真：+81-884-23-7752