

美國專利商標局認定億光與 Emcore 所主張之專利不具可專利性

2014年2月11日，美國專利商標局（下稱「美國專利局」）做出 IPR2012-000005 號專利無效多方複審程序（inter partes review，又稱 IPR）之書面最終決定。該決定中，美國專利局認為美國專利號第 6,653,215 號專利（下稱「215 號專利」）之所有申請專利範圍皆不具可專利性，並做出撤銷該專利之決定。美國專利局亦拒絕美商 Emcore 公司更正專利之申請。如後附件為該書面最終決定之影本。

215 號專利為美國專利訴訟「Everlight Electronics Co., Ltd. and Emcore Corporation v. Nichia Corporation and Nichia America Corporation」（案號：2-12-cv-11758，東密西根聯邦地方法院審理）爭訟之標的。在該案件中，Emcore 公司為 215 號專利之專利權人，並專屬授權予億光電子工業股份有限公司（下稱「億光」）；億光起訴主張日亞化學工業股份有限公司（下稱「日亞化」）侵害 215 號專利之專利權。日亞化則於 2012 年 9 月 16 日向美國專利局聲請專利無效之多方複審作為反擊，要求再次審查 215 號專利之全部請求項之可專利性。在書面最終決定中，美國專利局認為日亞化已經盡其舉證責任，證明全部請求項已為某些前案所揭露而顯而易見，故不具有可專利性。

專利無效多方複審程序，為一由美國專利局內三位專利行政法官（Administrative Patent Judges）組成小組，對專利進行審查之法律程序。此程序可基於美國專利法 102 條與 103 條規定下之理由（關於新穎性與進步性之規定），以先前專利與公開資訊挑戰專利請求項之有效性。於專利無效多方複審程序期間內，兩造可基於雙方之主張提出攻擊與防禦方法，包含提供專家意見書支持其論述、向對造之專家進行取證等。

在上開於密西根州進行之訴訟中，日亞化提起反訴，主張億光侵害日亞化之美國專利號第 5,998,925 號及第 7,531,960 號之專利，該二專利皆為與白光 LED 相關之技術。然而，億光或任何他人並未針對此二專利提起專利無效多方複審程序。本案目前已預定於 2014 年 10 月於密西根州開庭審理。

從該進行之訴訟案件可知，日亞化不遺餘力的尋求保護其專利以及其他智慧財產權，並在其認為適當且有必要時，於任何國家針對侵權者採取法律行動。於此同時，日亞化亦積極的面對被控侵權主張，並在該等主張所根據的專利之有效性有疑義時進行強力反擊。

[附件：美國專利局之書面最終決定](#)

聯繫方式：
公共關係部，日亞化學工業株式會社
電話：+81-884-22-2311
傳真：+81-884-23-7752