



訴訟

[美國]

法院已判定請求項不具專利適格性，無需再進行 IPR 程序

Voip-Pal.com, Inc. (簡稱 Voip-Pal) 為美國第 8,542,815 (簡稱'815 號) 和第 9,179,005 (簡稱'005 號) 專利之專利權人，系爭專利均為在公用網路和專用網路之間，透過互聯網語音通話之路由和計費的方法及裝置。

Voip-Pal 於 2016 年 2 月，向內華達州地院 (United States District Court for the District of Nevada) 控告 Apple 侵害其專利。Apple 於 2016 年 6 月針對系爭專利部分請求項分別提出兩件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請求，內華達州地院擱置 Voip-Pal 的侵權訴訟，等待 IPR 結果。在 IPR 的過程中，Voip-Pal 的前任首席執行官向各方發出了六封信，批評 IPR 制度，並要求做出有利於 Voip-Pal 之決定或駁回 Apple 正在進行中的 IPR 請求。2017 年 11 月 20 日，專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 針對兩件請求發布最終書面決定，認定所有請求項均未因顯而易見而無效。

Apple 隨後根據 Voip-Pal 與 PTAB 的單方面通訊對 Voip-Pal 提出制裁動議，Apple 主張 Voip-Pal 的單方面通訊侵犯了 Apple 正當程序權利和行政程序法。Apple 要求 PTAB 作出不利於 Voip-Pal 的判決，或撤銷最終書面決定並指派新的小組來主持符合憲法的新程序。

在提出制裁動議後，Apple 針對 PTAB 之最終書面決定向 CAFC 提出訴訟，根據 Apple 之動議，CAFC 中止訴訟並將案件退回，讓 PTAB 考慮 Apple 的制裁動議。經過聽證會後，Apple 請求取消中止，CAFC 開始處理案件摘要和口頭辯論。

在口頭辯論時，Apple 主張有關下列請求項的訴訟沒有實際意義，因為'815 號專利請求項 1、7、27、28、72、73、92 和 111，以及'005 號專利請求項 49、73、74、75、77、78、83、84、94、96 和 99，等 19 個請求項，在 IPR 程序中存在爭議，並且已在 Voip-Pal.com, Inc. v. Twitter, Inc. 案中被視為不具專利適格性。CAFC 同意，有鑑於 Twitter 案，這些重疊的請求項在此訴訟中已無實際意義。

由於 CAFC 先前已確認重疊的請求項未達 35 U.S.C §101 的門檻，因此 Apple 不再有可能受到傷害，進而解決了本次即時訴訟中存在爭議的顯而易見問題。CAFC 針對重疊的請求項部分撤銷 PTAB 最終書面決定，並指示 PTAB 駁回 Apple 之 IPR 請求。

資料來源：

1. IPR Decisions Finding Patent Claims Valid Rendered Moot by Decision in Court Case Finding Them Patent-Ineligible, IPO Daily News, September 29, 2020.
2. APPLE INC., v. VOIP-PAL.COM, INC., Fed Circ, 2018-1456, 2018-1457, September 25, 2020.

提供相同產品者知悉並推出相同產品，且用於直接意圖侵權行為符合教唆侵權標準

GlaxoSmithKline LLC 與 SmithKline Beecham (Cork) Ltd. (通稱 GSK) 向德拉瓦州地院 (United States District Court for the District of Delaware) 指控 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (後稱 Teva) 所推出之藥品對其持有的美國 RE40,000 再發證專利教唆侵權 (Induced Infringement)。前述專利涉及以卡維地洛 (carvedilol) 治療鬱血性心臟衰竭，且以 Coreg® 品牌於市場上推出。

陪審團審理過程中，Teva 提出因其系爭藥品於 2007 年的標籤刪除治療鬱血性心臟衰竭之指示與處方訊息，故不可能造成教唆侵權並主張系爭專利無效，後經陪審團認定專利有效且 Teva 為惡意侵權，並判賠 GSK 賠償金；然地院嗣後認定本案之證據並未能導出陪審團所認定之事實，故最後准許 Teva 提出之請求而作出其未有教唆侵權的依法判決。



(JMOL)。GSK 不服便向 CAFC 提出上訴，Teva 亦針對賠償金議題提出反上訴 (cross-appeal)。

CAFC 判決書中指出地院作出 Teva 未教唆侵權之 JMOL，乃因其認定本案的實質證據並無法支持陪審團的事實認定，故無法支持 Teva 有教唆侵權之事實；CAFC 對此爭點表示，判決先例已確立當提供相同產品者知悉且推出相同產品，且用於直接意圖侵權行為便已符合教唆侵權標準。簡言之，GSK 所提示的證據顯示 Teva 推出之學名藥作為 Coreg® 品牌藥的全面替代品，且於治療上為可互換的，此舉已可充分證明 Teva 為教唆侵權。是以，CAFC 推翻地院作出的 JMOL 且發回重審。

資料來源：

1. Federal Circuit Overturns JMOL, Reinstates Jury Verdict of Induced Infringement, IPO Daily News, October 5, 2020.
2. Glaxosmithkline LLC, Smithkline Beecham (Cork) Limited, V. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., October 2, 2020.