

## 訴訟

### [美國]

#### 於申請專利範圍解讀時，未寫入請求項的技術特徵仍可由說明書與申請歷程獲得支持

The Medicines Company (後稱原告) 為美國第7,582,727號 (簡稱'727號) 專利及第7,598,343號 (簡稱'343號) 專利之專利權人，前述兩件專利含有製造 bivalirudin藥品的製藥批次的製法界定產物請求項。兩件系爭專利均有要求不同批次間一致性的製藥批次 (pharmaceutical batches) 的限定特徵，該特徵要求不同批次間應具備一致性。並以ANGIOMAX®的品牌名於市場上推出。Mylan Inc. (後稱被告) 為提出ANGIOMAX®的學名藥，於2010年向FDA提出簡化新藥申請(Abbreviated New Drug Application, ANDA)，原告遂向美國伊利諾州北區地院 (District Court for the Northern District of Illinois) 對被告提出侵權訴訟。

兩造於地院審理過程中，兩造就製藥批次與有效混合 (efficiently mixing) 等兩個請求項用語有所爭論，地院於確認申請專利範圍解釋後，作出被告未侵害'343 號專利的即決判決，但針對'727 號專利，地院認為該專利並未記載有效混合的限制特徵，認定被告對'727 號專利構成侵權。於地院做出判決後，兩造均上訴至 CAFC。

CAFC 認為，雖'727 號專利的申請專利範圍中並未明確載明有效混合這項限制特徵，然 CAFC 指出說明書就有效混合係達成批次一致性之充要條件一事有所教示，又申請歷程亦已證實要達到批次一致性必須以有效混合為前提。系爭專利中的實施例已將無效混合與有效混合的情況加以對照，且亦無其他能製造出穩定批次的方法教示。是以，CAFC 推翻地院有關被告對於'727 號專利構成侵權的判決。

資料來源：

1. "Specification and Prosecution History Supported Construing Patent Claims to Include Non-Claimed Limitation," IPO Daily News. 2017年4月7日。
2. The Medicines Company v. Mylan, Inc., Mylan Pharmaceuticals Inc., Bioniche Pharma USA, LLC, Fed Circ. 2015-1113, 2015-1151, 2015-1181., 2017年4月6日。

#### 非顯而易見性之客觀證據須非屬於習知技術所揭露之內容

美國第8,324,283號 (簡稱'283號) 專利之專利權人為Novartis AG 與Mistubishi Tanabe Pharma Corp. (通稱Novartis)，系爭專利涉及一種治療自體免疫性疾病的固體醫藥組成物 (solid pharmaceutical composition)，且以Gilenya的品牌藥名於市面上販售。2014年，Torrent Pharmaceuticals Limited, Apotex Inc.及 Mylan Pharmaceuticals Inc.於引用數件前案後，主張'283號專利內的第1到第32項請求項為顯而易見的與可被預見的為由，提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 也對'283號專利內的全數請求項立案。Apotex與Mylan也另外對'283號專利提出IPR，且請求加入前開爭議程序，PTAB考量後合併審理兩件IPR。

PTAB 審理時，雖有考量 Novartis 抗辯系爭請求項具非顯而易見性的客觀證據 (不可預期的結果、關連性 (nexus))，然最後認為本案所呈引證案對於立案

的請求項中的所請特徵具有教示作用，因而於最終書面決定中裁定被挑戰的請求項為法定不予發明專利之標的，且拒絕 Novartis 提出修改請求項的動議，Novartis 不服上訴至 CAFC。

CAFC提到，Novartis主張其Gilenya藥品長久以來為大眾所需、且獲業界好評與商業上的成功，這一切歸功於該藥品是首個可於市面上購買到的用於治療多重多發性硬化的固體口服治療藥。此外，其亦宣稱一個已被引證案揭露但並未能於市面上購得之特徵，並無法用以推翻存在於客觀證據與所請特徵之間的必要關連性。CAFC對此表示，於本案所出示的實質證據已充分支持PTAB的判斷，且固體醫藥組成物治療多重多發性硬化的方法已毫無疑問地被習知技術所揭露，因此Novartis所主張的客觀證據並不可採。綜上所述，CAFC維持地院認定'283號專利非為專利適格標的之判決。

資料來源：

1. "Objective Evidence Of Nonobviousness Must Be Directed to What Was Not Known in Prior Art," IPO Daily News. 2017 年 4 月 13 日。
2. Novartis Ag, Mitsubishi Pharma Corp., v. Torrent Pharmaceuticals Limited, Apotex Inc., Mylan Pharmaceuticals Inc., Fed Circ. 2016-1352., 2017年4月12日。

### 被指控侵權產品不具手段功能請求項所請限定特徵，不被視為侵權

Core Wireless Licensing S.A.R.L (後稱原告) 為美國第6,978,143號 (簡稱'143號專利) 之專利權人，系爭專利涉及一種使用所選頻道，將封包資料從移動電台傳送到網路的方法。原告認為Apple Inc. (後稱被告) 侵害'143號專利等多件專利的專利權，向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對被告提出侵權訴訟。

雖原告於地院審理中，主張被告對數件專利的多項請求項侵權，然本案唯一有爭議的為'143號專利內第17項請求項，該請求項為一種手段功能用語，其涵蓋在說明書中描述的架構或其同等物，執行請求項中記載的功能的任何裝置。被告於審理過程中抗辯由於其被指控侵權的移動電台並無可選擇頻道的功能，故無侵權。最後，地院作出被告未侵害'143號專利之判決，且拒絕原告請求依法判決的審後申請，原告不服此結果，上訴至CAFC。

CAFC審理中指出，原告之所請發明的最大重點即是移動電台有做出頻道選擇的判斷功能，以有效降低電腦與網路之間的運輸量。更者，參照原告於同時期向歐洲通信標準協會 (European Telecommunications Standards Institute) 提出的陳述中，是以該移動電台得在通用頻道或專用頻道間選擇傳送封包資料的方式來描述所請發明。據此，CAFC認為地院判決係屬正確，即對照第17項請求項來看，所請發明應具有可選擇頻道的功能，然而被控侵權產品卻無該功能，是以，CAFC維持地院判決。

資料來源：

1. "Court did not Err in Construing Patent Claim Limitation in Accordance with Specification, Prosecution History, and Contemporaneous Presentation," IPO Daily News. 2017 年 4 月 1 日。
2. Core Wireless Licensing S.A.R.L., v. Apple Inc., Fed Circ. 2015-2037. 2015-2037., 2017 年 4 月 14 日。

## 專利權人不得透過放棄請求項的方式解除其應盡的專利標示義務

Rembrandt Wireless Technologies, LP (後稱原告) 在 2013 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 Samsung Electronics Co.等企業 (統稱被告) 提告, 聲稱被告販賣的產品侵害原告的美國第 8,023,580 號 (簡稱'580 號專利) 與第 8,457,228 號 (簡稱'228 號專利) 專利權。兩件系爭專利涉及加快數據機通訊的系統與方法。

於本案審理前, 被告向地院提出請願以限制原告請求的損害賠償數額, 其依據在於原告並未對'580 號專利內的第 40 項請求項為專利標示, 進一步來說, 原告先前授權'580 號專利予另一家企業, 雖兩造於授權協議中載明販售產品應為專利標示, 然該企業在販賣產品時並未標示相關之專利權。原告爾後撤回其主張被告侵害'580 號專利第 40 項請求項之侵權指控, 並向美國專利局表示拋棄系爭請求項。本案進入審理後, 陪審團認為被告侵害原告的專利權, 且系爭專利有效, 因此判定被告應支付原告約 1,600 萬美元的賠償金。被告就侵權責任與賠償金等爭議, 提出請求地院依法判決的審後動議, 惟經地院拒絕且做出最終判決, 被告不服上訴至 CAFC。

CAFC 審理中, 提到原告此舉實際上已踩到專利標示規定的底線, 且有違法律規範之目的。倘允許原告可利用事後放棄請求項的方式來規避其未盡專利標示義務所生的不利後果, 此將使專利標示規定所欲達之公知作用遭受損害。基於公眾利益之考量, CAFC 表示事後放棄系爭請求項之行為不得溯及既往地解除專利權人應負之專利標示義務, 且專利權人就其未盡標示義務而致專利權達於公知前之損害, 亦不得因此而有權獲償。是以, CAFC 撤銷地院有關拒絕被告請願之判決並發回地院要求依本次意見重審。

資料來源：

1. "Patent Owner Cannot Disclaim Patent Claim To Retroactively Dissolve Marking Requirement," IPO Daily News. 2017年4月19日。
2. Rembrandt Wireless Technologies, LP, v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung Telecommunications America LLC, Samsung Austin Semiconductor, L.L.C., Research In Motion Corporation, Research in Motion Ltd. Fed Circ.2017-1729., 2017年4月17日。

## [英國]

### 首見於歐洲法庭之 FRAND 原則應用探討

美國專利授權公司 Unwired Planet (後稱 Unwired) 於 2014 年 3 月向英國法院控告 Huawei、Samsung 和 Google (統稱被告) 的產品應用其持有之有關 2G 的 GSM、3G 的 UMTS 和 4G 的 LTE 電信通訊標準必要專利 (Standard Essential Patent, SEP) 卻未經授權, 對其 SEP 侵權。Unwired 主張對被告發出禁制令, 令其將侵權商品自各商業通路中下架, 並要求交付該等侵權商品; 被告則主張未侵權, 並主張 Unwired 的專利不具標準必要性 (essentiality) 且無效。在 Unwired 提出訴訟前, 被告皆曾試圖與其協商合乎 FRAND 原則 (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, 即公平、合理和無歧視性) 之授權而未果; 訴訟開始後, Unwired 曾數度提供被告涵蓋不同專利組合之授權要約, 但被告認為不合乎 FRAND 原則而未接受, 並認為 Unwired 提供之授權要約屬於優

勢地位的濫用，違反歐洲競爭法 (European competition law)。為確認 Unwired 持有專利之有效性及標準必要性，以及被告是否侵權等問題而召開的 3 次庭審，分別確認系爭歐洲專利 EP2229744 和 EP1230818 有效且確被侵權，EP2119287 和 EP2485514 則為無效。

在訴訟過程中，Samsung 和 Google 已就所涉 SEP 與 Unwired 達成和解，故在後續涉及 FRAND 議題之庭審中的兩造當事人僅剩 Unwired 和 Huawei，這也是在歐洲首度有法院針對 FRAND 原則之應用進行探討。英國高等法院認為在以個案特定情境為前提之下，應該只存在一組符合 FRAND 原則之授權條款，即 FRAND 授權條款和授權費率都應只有一組。法院認為依據專利組合之價值決定 FRAND 授權費率基準合乎公平、合理和無歧視性原則，因據此決定之費率和授權對象性質或財力無關。另一重要考量因素為 FRAND 授權的地域範圍，法院認為面對 Huawei 這樣的跨國企業，全球性授權才符合經濟效率，但也認為可合理區分各地域之費率，故此法院將 FRAND 費率區分為中國大陸、主要市場和其他市場 3 塊。法院也認為若專利權人欲享有 FRAND 授權帶來之益處，則應將 FRAND 原則應用於授權條款的協商過程。

英國高等法院認為雖然 Unwired 未於申請禁制令前提供 FRAND 授權，但其尋求授權協商之方式以及禁制令的申請並不構成優勢地位的濫用，也不屬於反競爭行為。由於 Unwired 持有之 2 件系爭專利有效且被侵權，Huawei 又未接受 FRAND 授權，再加上 Unwired 未違反競爭法，故針對該 2 件系爭專利之禁制令應被准予。然而法院依職權裁決在此之前將舉行聽證，而在聽證前之期間 Unwired 應擬出全球性 FRAND 授權條款提供給 Huawei，若 Huawei 想避免禁制令之核發則應接受該份授權條款。

資料來源：“Unwired Planet v Huawei: What are FRAND licence terms for Standard Essential Patents?” Marks & Clerk. 2017 年 4 月 12 日。

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/FRAND-SEP-Unwired-Planet-Huawei.aspx#.WPR-A9R95nl>>