

訴訟

[美國]

Apple Inc.遭判支付 5 千萬美元予 WARF

美國威斯康辛州立大學校友研究基金會 (Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF) 是威斯康辛州立大學麥迪遜分校負責專利授權的單位，WARF 於 2014 年主張 Apple Inc. 出廠的 iPhone，侵害其持有的涉及預測電路之專利，於地院對 Apple Inc. 提出專利侵權訴訟。Apple Inc. 否認侵權且主張系爭專利無效，雖 Apple Inc. 曾向美國專利局請求再次檢視系爭專利，然並未被美國專利局受理。該案經陪審團審理後，於 2015 年認為 Apple Inc. 應支付賠償金予 WARF。

最後，地院法官判決 Apple Inc. 須支付逾 5,000 萬美元的侵權賠償金予 WARF，這項賠償金金額為先前陪審團於 2015 年判賠的 2 倍。負責審理本案的法官提到，會加重 2,700 萬美元的賠償金是因為 Apple 仍有持續侵權的情況，目前 Apple 已經對本案提起上訴。

資料來源：

1. "Apple to Pay WARF \$506 Million for Infringing Patent on Computer Processor Technology," IPO Daily News. 2017 年 7 月 26 日。
2. "Apple ordered to pay \$506 million to university in patent dispute," Reuters. 2017 年 7 月 26 日。
<<https://www.reuters.com/article/us-ip-apple-patent-idUSKBN1AB023>>

地院分析所請化合物之顯而易見性有誤，遭 CAFC 推翻

Millennium pharmaceuticals Inc. (後稱原告) 為美國第 6,713,446 號 (簡稱'446 號專利) 之專屬被授權人，'446 號專利為治療腫瘤疾病的藥品，多以用於多發性骨髓瘤及被套細胞淋巴瘤，並以 Velcade® 的品牌名於市場販售。簡單來說，'446 號專利所請為彭替佐米 (bortezomib) 的冷凍乾燥公式，以製造出該化合物的 D 型甘露醇酯 (mannitol ester)。於 Sandoz 及 Teva 等多造 (統稱被告) 提出 '446 號專利的 ANDA 後，原告分別向德拉瓦州地院 (United States District Court for the District of Delaware) 指控被告對 '446 號專利內的部分請求項侵權。

地院審理中，被告以 '446 號專利有悖顯而易見性作為無效理由抗辯，地院認為請求項會因顯而易見的過程而導致固有結果 (inherent result)，進而認定所請請求項乃為顯而易見的；原告則回應該技術領域中具有通常知識者，會因已知悉化合物於冷凍乾燥狀況會不穩定而避免該步驟；另外，地院認為原告提示之證據並不足以證明有意料外的結果，最後地院判決系爭請求項無效，原告不服遂上訴到 CAFC。

CAFC 審理後，認為地院於顯而易見性的分析有誤，CAFC 指出前案並無教示或建議彭替佐米的 D 型甘露醇酯會透過動態乾燥而形成，又或有長期以來的穩定特性和可溶度 (solubility) 及於血流中以有效速率充分分離釋放彭替佐米，這些特性對於用來治療多發性骨髓瘤為相當重要的，是以，CAFC 推翻地院判決且發回重審。

資料來源：

1. “District court erred in obviousness analysis for patented compound,” IPO Daily News. 2017 年 7 月 18 日。
2. Millennium pharmaceuticals, Inc., v. Sandoz Inc., accord healthcare, Inc., Actavis LLC, Mylan laboratories limited, Agila specialties Inc., Dr. reddy'slaboratories, Ltd., Dr. reddy'slaboratories, Inc., Sun pharmaceuticalindustries Limited, Sun pharma globalfze, Apotex corp., apotex Inc., Tevapharmaceuticals usa, Inc., Glenmarkpharmaceuticals Ltd., Glenmarkgenerics Ltd., Glenmark generics Inc.,USA, Hospira, Inc., Wockhardt bio ag, Wockhardt USA LLC, Fed Circ. 2015-2066, 2016-1008, 2016-1009, 2016-1010, 2016-1109, 2016-1110, 2016-1283, 2016-1762. 2017 年 7 月 17 日。

[英國]

最高法院認為按英國法律，探討申請專利範圍保護適用均等論

2017 年 7 月 12 日，英國最高法院就 Actavis UK Limited v. Eli Lilly & Company 一案作出判決，該判決確立英國專利法於探討申請專利範圍保護時，確實有均等論之適用。該案系爭專利為 EPC 進入英國的第 1313508 號專利，系爭申請專利範圍為有關使用培美曲塞鹽 (salt of pemetrexed)、培美曲塞二鈉 (pemetrexed disodium) 與維生素 B12 (可選擇是否包含葉酸) 組合之結合。該案所衍生的問題是有關培美曲塞二鈉之申請專利保護範圍是否延伸至 Actavis UK Limited 所使用的培美曲塞 (pemetrexed) 產品。一審法院審後的結論是否定的，即申請專利範圍僅限於二鈉鹽 (disodium salt)，於上訴法院審理時所檢視的爭點為 Actavis 的產品對系爭專利是否構成間接侵權，上訴法院的認定則為肯定，本案業經上訴至最高法院。

最高法院審理時認為確認變異體 (variant) 是否侵權的最佳方式應考量如下爭點：

1. 於一般正常解釋下，該變異體是否侵害任何請求項？且，若無；
2. 該變異體是否採用與所請發明不同的方式，但該“不同”的方式乃屬無關緊要的(immaterial)的差異，而仍構成侵權？

最高法院指出若上述任一疑問之答案有一為肯定的，則表示有侵權。採用此種方法判斷侵權時應將均等論之適用納入考量，但仍限定於其與所請發明之差異乃屬無關緊要的變異範圍。最高法院最後作出同意二審法院認定即使於未構成直接侵權，Actavis 仍構成間接侵權。最高法院此判決一出，等於是代表擴大專利保護範圍，進一步來說，即使文意上請求項語言未包含，無關緊要的變異體仍構成侵權。可預見專利權人對此判決會感到相當高興。

資料來源：“Supreme Court rules on doctrine of equivalents in the UK,” Marks & Clerk. 2017 年 7 月 14 日。

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Supreme-Court-rules-on-doctrine-of-equivalents-in.aspx#.WXFvVBV96po>>

[德國]

德國聯邦最高法院判決國外之供應商於部分情況下須負起侵權責任

本案原告為歐洲專利第 1291158 號專利之專利權人，系爭專利為密封膨脹物品的系統，本案被告所在地於義大利，供應德國境外的客戶用於汽車輪胎之修

復工具箱，但該工具箱卻進口至德國。原告向一審法院對被告提出專利侵權訴訟，要求被告銷毀、回收與全面不得於市面上流通侵權產品。一審法院審理後作出有利於原告的判決，但駁回原告請求銷毀系爭產品的主張。兩造均於一審法判決作出後向高等法院提起上訴。

原告於二審法院審理中，主張回收系爭產品之請求包含銷售至德國以外的系爭產品，被告則請求全案駁回。二審法院審理後，除允許受理有關請求回收系爭產品之範圍與在德國境外相關販售這兩點法律要點上訴至最高法院外，拒絕兩造之其他上訴請求。

最高法院審理後，就上訴爭點作出以下見解：

1. 於德國境外之相關販售

德國境外之供應商將侵權物品運送至德國境外之客戶，並無義務或監控其客戶對於運送產品於未來之使用；故僅是運送產品予德國外之客戶尚不會構成可能侵權。然而，若有具體跡象顯示供應商知悉客戶將會把產品進口至德國，此時供應商須負起檢查責任。若供應商未負起前述責任，且預防進一步的運送，此時供應商於德國將負起侵權責任。最高法院認為本案中提及被告未來潛在運輸產品至德國的主張並不充分，最高法院就此爭點發回二審法院審理。

2. 回收系爭產品範圍主張

最高法院提到回收產品與全面下架不得於市面上流通侵權產品這兩項主張可同時進行，雖然前述的主張涉及不同（其中卻也略有重疊）的立法目標，但仍屬互補而非互斥的情形。此外，最高法院並指出不以被告位於德國境外為由排除上述回收請求。

資料來源：“German Federal Court of Justice on claims for recall and removal in Germany in case of acts performed abroad (BGH, judgment “Abdichtsystem” of May 16th, 2017 – Case X ZR 120/15,” [Bardehle Pagenberg](https://www.bardehle.com/index.php?id=1290&mid=219&aC=323e1bbd&jumpurl=4). 2017年7月26日。

<<https://www.bardehle.com/index.php?id=1290&mid=219&aC=323e1bbd&jumpurl=4>>