

訴訟

[馬來西亞]

馬來西亞最高司法機構認為附屬項與獨立項共存亡

SKB Shutters Manufacturing (原告) 持有馬來西亞第 128431 號專利，其與 Seng Kong Shutter Industries 與 Tan Kooi Lim (統稱被告) 就系爭專利有訴訟關係。由高等法院 (High Court) 審理本案後，經上訴至上訴法院 (Court of Appeal)。

上訴法院審理後，推翻高等法院的判決，並作出系爭專利第 1 項獨立項無效，故整件專利無效的判決，SKB 遂上訴至聯邦法院 (Federal Court)，主張上訴法院僅基於一項請求項與／或一請求項部份無效之認定，便做出整件專利均為無效之判決，並不受法律支持，即 SKB 認為上訴法院最多僅能裁定系爭專利為部份無效。

聯邦法院審理後，維持上訴法院作出系爭專利的獨立項無效，依附於該獨立項的附屬項亦無效的判決。聯邦法院表示，基於第 1 項請求項與第 11 項請求項為無效的認定，上訴法院有權裁定全數依附於第 1 項獨立項的附屬項為無效。聯邦法院進一步提到，就此狀況中欲使附屬項仍維持有效，僅有將附屬項重新撰寫併入於所依附之獨立項的特徵並將其改為獨立項。然於馬來西亞專利法 (Malaysian Patents Act 1983) 中並未有類似英國專利法 (UK Patents Act 1977) 第 64 條與第 75 條有關判斷專利有效性之待審爭訟程序中，專利權人可修正請求項之類似規範。簡言之，由於馬來西亞專利法不具准許修正請求項之法條，故本案之系爭專利於獨立項被判定無效後，請求重新撰寫附屬項是不可能的。

資料來源：“Malaysian Federal Court holds that dependent claims subsequently fall in the independent claims on which they depend on invalidated,” Advanz Fidelis Sdn Bhd. 2016 年 2 月 17 日。

[美國]

Heinz 擠下番茄醬包發明人取得勝利

回溯到 2000 年代中期的黑暗時期，購買速食的顧客沒有辦法邊開車邊拿著條沾美味的番茄醬，有些番茄醬設計成可以沾但是不能擠，有些可以沾或是擠，但不能邊沾邊擠。

根據 2012 年由芝加哥發明人 Scott White 對 H.J. Heinz Co. (簡稱 Heinz) 所提起的訴訟中得知，醬包的發明係來自於 Scott White 無奈的經驗所產生的靈感。

Scott White 所發明的 CondiCup 旨在引領各式各樣的調味料革命，但其在訴訟中指控遭到 Heinz 剝削，而 Heinz 則提出要求重審 Scott White 的專利作為防禦手段。重審時部分請求項被認定為不具可專利性或不具非顯而易見性，Scott White 不服提出上訴，然而日前卻接到更嚴厲的結果，聯邦法官同意專利局之決定，撤銷其專利權。

Scott White 平常的正職工作為芝加哥房屋委員會風險管理理事，Scott White 目前正在和律師討論不同的法律主張，可能向聯邦法院提出再審，或是向最高法院訴請聽證會。

Scott White 在 2010 年的訴訟中指出，2005 年 Scott White 針對 CondiCup 申請專利後，便向 Heinz 提出了這個構想，想不到 Heinz 竟將他排除在外，並推出了同樣的醬包稱為“沾&擠”。

為了將 CondiCup 的構想據以實現，2006 年 Scott White 辭去風險管理的全職工作，但為了糊口他仍身兼幾個顧問工作。Scott White 表示他還有其他的發明想法，但是 CondiCup 是他唯一的專利，Heinz 粉碎了他的智慧財產。



資料來源：“Heinz ketchup squeezes out win over Chicago inventor,” Chicago Tribune, 2016 年 2 月 22 日。

<<http://www.chicagotribune.com/business/ct-heinz-ketchup-patent-lawsuit-0223-biz-20160222-story.html>>

專利權利耗盡不適用於首次於美國境外販售或境內附有使用限制之產品

Lexmark International Inc. (簡稱 Lexmark) 為製造印表機與碳粉匣的公司，並持有美國第 5,337,032 號等多件專利。Lexmark 於 2010 年依 35 U.S.C § 271 規定向俄亥俄州南區地院 (District Court for the Southern District of Ohio) 對 Impression Products, Inc. 等數家企業 (簡稱 Impression) 提出多件專利的侵權訴訟，即指控 Impression 將 Lexmark 原先於美國境外販賣的碳粉匣於改製後，進口至美國銷售。本案系爭產品涉及用於印表機的碳粉匣，而這些於美國境內或美國境外販售之碳粉匣均附帶有使用限制 (restriction)，分別為可重複填充式的或單次使用。本案經地院審理並做出判決後，兩造均上訴至 CAFC。

CAFC 合議庭投票決議通過本案應經全院審理 (en banc)，並命兩造於訴狀中就以下爭點表示意見：

1. 此案涉及銷售、於海外製造美國專利物品，基於最高法院就 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 所做的著作權耗盡判例，CAFC 是否應推翻其本身就 *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission* 一案中，有關於美國境外販售專利物品不會導致美國專利權利耗盡這部份的裁決？
2. 此案涉及 (i) 將專利物品販售給消費者，且消費者須受有單次使用該專利物品後便回收的限制及 (ii) 將專利物品販售給純轉售業者 (reseller，一般為代理商) 供其轉售給消費者，且消費者須受有單次使用該專利物品後便回收的限制。前開販售行為 (即附條件的買賣) 是否會導致專利權利耗盡？基於最高法院就 *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc.* 所做的先例，CAFC 是否

應推翻其本身於 *Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc.* 一案中，做出有關當販售專利產品的行為附有限制條件，且其限制條件為合法且係在專利核准範圍內的情形下，其販售專利產品的行為不會導致專利權耗盡這部份的裁決？

本案經 CAFC 全院審理後，推翻地院有關做出 *Impression* 對 *Lexmark* 首次於美國境內販售的碳粉匣未構成侵權的判決，但維持地院認為 *Impression* 輸入 *Lexmark* 首次於美國境外販售的產品構成侵權的判決。就本案結論可知 CAFC 多數法官認為 *Lexmark* 不因其碳粉匣於美國境內銷售附有使用限制，而導致專利權耗盡（即專利權並未耗盡）。CAFC 表示當專利權人販售附有再販售與再使用之限制條件的專利物品並於販售時將該等限制告知買方，其並未授與買方得從事該專利物品之再販售或再使用之權利。CAFC 依照最高法院的判決先例指出，專利權人於授權他方製造或使用附有限制之專利物品時，得保留 35 U.S.C. § 271 有關提出侵權訴訟之權利。

針對 *Lexmark* 於美國境外販售的碳粉匣，CAFC 亦認為同屬於專利權並未耗盡的情況，根據最高法院作出的 *Boesch v. Graff* 判決確立之基本要點顯示，受美國專利保護之物品經專利權人許可而於美國境外販售，即使該販售不帶有權利保留 (reservation of rights)，其並不會導致美國專利權耗盡。最後，CAFC 將本案發回地院重審。

資料來源：

1. "No Patent Exhaustion for Products First Sold Overseas or with Restrictions in the U.S." IPO Daily News. 2016 年 2 月 16 日。
2. Lexmark International, Inc., v. Impression Products, Inc., Quality Cartridges, Inc., John Does, 1-20, Blue Trading LLC, Exprint International, Inc., LD Products, Inc., Printronic Corporation, Tesen Development(Hong Kong) Co., Ltd., Benigno Adeva and His Companies, Fed Circ.2014-1617, 2014-1619. 2016 年 2 月 12 日。