

## 訴訟

### [美國]

#### Myriad在獲得不利判決後仍提出侵權訴訟

最高法院日前就Myriad一案做出人類基因非為可准予專利之標的之判決(可參閱 [2013年6月27日出刊之第65期台一雙週專利電子報](#))。該判決出爐不久之後，眾多學名藥廠商及學術級實驗室陸續宣布將提供BRCA1 和BRCA2 基因檢測，且價格多半較Myriad所提供更加低廉。

Myriad於2013年7月初向鹽湖城地方法院分別對 Ambry Genetic 和 Gene by Gene2 提出訴訟，主張前述被告提供的檢測所涉及之技術，其侵害 Myriad 所擁有的專利案之部分請求項，且該等請求項在先前最高法院判決中並未被認為無效。Myriad 向地院請求臨時禁制令 (preliminary injunction) 及賠償金。

資料來源：“2 Competitors Sued by Genetics Company for Patent Infringement,” [The New York Times](#), 2013年7月10日。

<[http://www.nytimes.com/2013/07/11/business/2-competitors-sued-by-genetics-company-for-patent-infringement.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/07/11/business/2-competitors-sued-by-genetics-company-for-patent-infringement.html?_r=0)>

#### 德州地方法院做出不利於Wi-Lan Inc.的裁定

2010年，Wi-Lan Inc.對 Alcatel-Lucent、Ericsson、HTC 和 Sony 提出侵權訴訟，系爭專利共4件，分別為涉及資料傳送和在無線網路之下接收資料之處理方式。近日，德州陪審團就此訴訟做出前述被告並未對專利侵權的決定，且認定當中用以指控 HTC 侵權的1件專利為無效，用於指控 Alcatel-Lucent 侵權的專利則有2件被認定無效。

值得注意的是，這是 Wi-Lan Inc.第1件進入審理的專利訴訟，該公司通常是透過授權的方式來解決專利爭端。

資料來源：“Wi-Lan Plunges on Trial Loss to Ericsson, Alcatel-Lucent,” [Bloomberg](#), 2013年7月15日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2013-07-15/wi-lan-plunges-on-trial-loss-to-ericsson-alcatel-lucent.html>>

#### Nikon Metrology NV.和Faro Technologies Inc.以和解的方式終止雙方的訴訟關係

Nikon Metrology NV. (簡稱 Nikon) 是在2009年7月向波士頓聯邦法院對 Faro Technologies Inc.(簡稱 Faro)提出訴訟。系爭專利分別為美國第7,313,264以及第6,611,617號專利,2件均涉及掃描裝置。先前陪審團所做出的裁決為Faro並未對2件系爭專利構成侵權，Nikon 便向聯邦法院提出推翻陪審團的裁決或者重審，然前述請求均被聯邦法院拒絕，故 Nikon 上訴至 CAFC。

近日，這場雙方爭訟5年之久的訴訟以和解的方式劃下句點，且 Faro 表示其已撤回先前提出 Nikon 需支付訴訟代理人費用的請求。

資料來源：“Faro , Nikon Metrology Suit Over Scanning Technology,” [Bloomberg](#), 2013年7月15日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2013-07-15/microsoft-bskyb-orthodox-unio>>

n-intellectual-property.html>

## Microsoft Corp對美國海關提出訴訟

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 於 2012 年 5 月裁決，指 Motorola Mobility (隸屬於 Google) 的手機侵害 Microsoft Corp. 可於其他部電腦上，同步手機日誌的技術專利，並對系爭產品發出禁制令，且該禁制令之有效期至 2018 年 4 月，至於此案預定於 2013 年 8 月 6 日進入上訴審理階段。

Microsoft Corp. 於 2013 年 7 月 12 日對美國海關提出訴訟，主張理由為美國海關並未遵從 ITC 對 Motorola Mobility 的手機所作出禁制令的裁決。Microsoft Corp. 於訴狀中提到，美國海關和 Google 於同年 4 月的秘密會談後，於 6 月 24 日仍決定放行 Motorola Mobility 的系爭產品進入美國。

資料來源：“Microsoft, BskyB, Orthodox Union: Intellectual Property,” Bloomberg, 2013 年 7 月 15 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2013-07-15/microsoft-bskyb-orthodox-union-intellectual-property.html>>

## 未請求保護及未揭露的特徵不得做為爭訟基礎

Synthes (U.S.A.) (簡稱 Synthes) 擁有美國第 7,128,744 (簡稱'744) 號專利權，'744 號專利是涉及利用具有孔的金屬骨板來使骨折復原的系統，該骨板具有桿部及頭部，桿部及頭部上分別設有供螺釘穿設的孔，其特徵在於骨板之頭部上所設有的孔均為骨錨孔 (bone anchor hole)，而骨錨孔為錐狀且部分具有內螺紋，說明書中並提到該骨板上採用加壓螺絲 (compression screw) 以加強骨板與骨頭結合並促進骨折復原，並利用防鬆螺絲 (locking screw) 以固定骨板與骨頭的相對位置，但在骨板上的何部位使用何種螺絲為外科醫生使用時可視情況決定。

2009 年，Smith & Nephews (簡稱 S&N) 向美國專利局提出復審請求，經美國專利局審理並基於 3 組引證文獻的組合，認為全數請求項為顯而易見而做出核駁的審定，Synthes 上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) (現已改名為 PTAB)。BPAI 經審理後，認為引證文獻所揭露骨板之頭部上的孔，為適用於防鬆螺絲之骨錨孔與適用於其他螺絲之一般孔的組合，而所屬技術領域中具有通常知識者亦無法將引證文獻所揭露的骨板修改為其頭部僅具有骨錨孔，故 BPAI 就部分請求項作出維持無效的決定，但就部分請求項則推翻美國專利局認定無效的決定。S&N 就部分請求項遭 BPAI 推翻美國專利局認定無效的決定上訴至 CAFC。

CAFC 認為，BPAI 的觀點是錯誤的，系爭專利的請求項 1 中雖限定位於頭部之骨錨孔的結構，但並未限定何種螺絲可適用於骨錨孔，雖 Synthes 一再強調加壓螺絲無法適用於骨錨孔中，但系爭專利中所引用的先前技術中亦已教示可適用。再者，Synthes 亦強調其所採用的可適用於骨錨孔中的加壓螺絲必須為特定的專用螺絲，如其揭露於系爭專利之圖 1 所示，但 CAFC 認為，系爭專利中並未強調圖 1 所揭露的為專用螺絲，同時並未於說明書中解釋其特殊之處，且在說明書中亦提及系爭專利之發明可適用於各種加壓螺絲。因此，CAFC 同意原美國專利局之復審審定的看法，並撤銷 BPAI 之判決。

資料來源：

1. "Unclaimed and Undisclosed Feature could not be Basis for Finding Patent Claims not-Obvious," IPO Daily News, 2013 年 7 月 10 日。
2. Smith & Nephew, Inc., v. Teresa Stanek Rea, Acting Director, United States Patent and Trademark Office, and Synthes (U.S.A.) Fed Circ. 2012-1343., 2013 年 7 月 9 日。

## [加拿大]

### Merck & Co. v. Apotex Inc. 一案之賠償金額創下加拿大賠償金額新高

在加拿大，是由聯邦法院審理專利侵權案件，且鮮少有聯邦法院針對賠償金做出判決情況發生，原因是在於兩造之間往往對賠償金的責任有分歧，即儘管被告已確認有侵權情事，兩造仍得以就賠償金一事和解，且無須行另外一次的法院審理程序。

在較早前，聯邦法院針對 Merck & Co. v. Apotex Inc. 一案就責任 (liability) 審理階段時所做出的判決為 Merck 僅得以賠償金形式獲得補償，並不得主張計入侵權者所得利益。在加拿大，賠償金大多為兩種形式 1. 原告專利權人原可作出的銷售但因為侵權產方案出現在市場上而導致的銷售利益損失 (lost profits on sales)；2. 被告之銷售是原告專利權人原本不會作出的，或是原告專利權人無法說服法院有原可作出但因侵權產品出現而未作之銷售，則原告專利權人得請求權利金 (royalty)。

在該訴訟案中，Merck 主張利益損失，其關於 Merck 加拿大藥廠與美國藥廠在加拿大境內損失的藥錠銷售、以及專利到期後且在 Apotex 的假想起步期 (hypothetical ramp-up period) 內的銷售利益損失。此外，Merck 亦主張權利金，其關於 Apotex 於加拿大境外外銷（專利到期前後）以及專利到期後的加拿大境內銷售，此部分為 Merck 原不會作出之銷售。利益損失與權利金加總之下，Merck 要求 Apotex 共須支付 15,600 萬的賠償金及其利息。

Apotex 不同意 Merck 的索賠主張，並且主張賠償金量化 (900 萬元)。Apotex 據以要求較低總賠償金的其中一項關鍵爭點在於，其具有「未侵權替代方案」。而此主張意味著，當執行「若非 (but-for)」分析來加以判斷 Merck 處於什麼狀態時會使得被告不侵害專利時，聯邦法院必須考慮 Apotex 是否有未侵權替代方案而使其繼續合法競爭。若 Apotex 的主張成功，賠償金則會被拘束在關於銷售的合理權利金內，而未侵權替代方案則被用於避免原告專利權人根據「若非」分析來對銷售主張權利。

聯邦法院駁回了 Apotex 的「未侵權替代方案」論點，並且重申請求賠償金和計算侵權者所得利益不同，賠償金是指原告遭他人未經授權使用該發明而遭受之損失，侵權者所得利益則是被告實施該發明所獲得之利益相較於被告未侵權時所可得利益。儘管在美國有部分案件將「未侵權替代方案」適用在賠償金量化，但是加拿大法律並不採用，若採用此主張，將會鼓勵侵權者侵權。聯邦法院提到，以 Apotex 的主張來決定原告之賠償金並不適當，且將造成被告倖免於侵權所需負出的責任。因此，Merck 的「未侵權替代方案」論點只能適用在計算侵權者所得利益的部分。

2013 年 7 月 16 日，聯邦法院做出判決，指出針對專利到期以前的利益損失，Merck 應獲賠 11,400 萬元的賠償金，而專利到期後的銷售損失，則不列賠

償。關於專利到期後的假設性起步期或「跳板 (springboarding)」期內，此期間學名藥市佔率尚不高，而專利法並未排除專利權人根據銷售損失而請求賠償金。然而，在此訴訟中，並無適當的證據記錄支持 Merck 的請求，故聯邦法院拒絕判這類「跳板」賠償金給 Merck。因此，Merck 獲得總數將近 500 萬的合理權利金作為補償。

綜上所述，Apotex 須要支付 Merck 逾 11,900 萬元的賠償金，而此金額創下了加拿大有史以來最高的一次賠償金額紀錄。

資料來源：“Court Grants Largest Patent Infringement Damages Award in Canadian History,” [gowlings](http://www.gowlings.com/KnowledgeCentre/article.asp?pubID=2960). 2013 年 7 月。

<<http://www.gowlings.com/KnowledgeCentre/article.asp?pubID=2960>>

