

訴訟

[美國]

延長或重啟上訴期限建立在特定狀況下方得聲請

Two-Way Media LLC (簡稱 TWM) 於 2008 年向德州南區地院 (District Court for the Southern District of Texas) 對 AT&T Inc.、AT&T Corp.、AT&T Operations. 等企業 (統稱 AT&T) 提出對其所持有的美國第 5,778,187 與 5,983,005 號專利構成侵權之訴訟；該案於 2009 年轉由德州西區地院 (District Court for the Western District of Texas) 審理。經陪審團裁定後，認為 AT&T 對兩件系爭專利的部份請求項構成侵權，且需支付賠償金給 TWM，地院於 2013 年亦作出與陪審團認定一致的判決。AT&T 數日後向地院提出四項依法判決 (renewed Judgment as a matter of law, JMOL) 或再次審理的動議，且就三項動議請求以封緘 (under seal) 的方式提出，最後地院全數拒絕 AT&T 的四項 JMOL。

依據地院所作的訴訟紀錄，就 AT&T 聲請封緘的機密動議，雖法院均標示為「准許封緘文檔之命令」，然後以電子通知 (notice of electronic filings, NEFs) 形式將該院令傳給 AT&T，但在這些電子文檔中，均含有拒絕 AT&T 之 JMOL 的超連結。在 2014 年時，(此案此時已逾上訴期限)，AT&T 向地院主張知悉其審後動議遭拒時已過上訴期限，依聯邦民事訴訟規則第 4 條(a)款(5)與(6)項請求地院延長或重啟上訴期限，然遭地院拒絕，此案最後上訴至 CAFC。

CAFC 依據聯邦民事訴訟規則第 4 條(a)款解釋，延長或重啟上訴期限是基於請求方有「正當理由或可原諒的疏失」，或未收到判決 (entry of the judgement) 或院令之通知方得聲請；然於本案，地院已傳送所有的 NEFs 予 AT&T 的 18 名律師，且所含之文檔均被下載於 AT&T 的內部系統。簡言之，AT&T 未能證明其有「正當理由或可原諒的疏失」，又其已收受該院令之事實已被列入訴訟紀錄，且該院令已含最終判決通知。是以，CAFC 維持地院拒絕 AT&T 聲請延長或重啟上訴期限的判決。

資料來源：

1. "Court did not Abuse Discretion in Refusing to Extend or Reopen Appeal Period in Patent Case," IPO Daily News. 2015 年 3 月 20 日。
2. Two-Way Media LLC, v. AT& T Operations Inc., AT&T Services, Inc., SBC Internet Services, Inc., Southwestern Bell Telephone Company, Fed Circ. 2015 年 3 月 19 日。

iPhone 內建相機功能被控侵權翻案

MobileMedia Ideas LLC (簡稱 MobileMedia) 在 2012 年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Apple 提出共 16 件專利的侵權訴訟，Apple 以 16 件專利均無效且提出未侵權的確認之訴 (declaratory judgment) 方式反擊，幾經攻防後，於 CAFC 所爭執的系爭專利共四件，分別為美國第 6,427,078 ('078 號)、6,070,068 ('068 號)、6,253,075 ('075 號) 與 39,231 再發證專利。

此案爭點之一在於，'078 號專利為一種內建相機的手機，且具有「一種處理與儲存影像資訊方法」的技術特徵，Apple 對此主張該用語已明顯的顯示出需由相機本身所屬的處理器與記憶體來處理與儲存影像資訊；而這點則是 Apple

被指控侵權產品所沒有的功能。經雙方言詞辯論後，陪審團認定 Apple 販售的系爭產品構成直接侵權、教唆侵權與系爭專利請求項有效；又地院隨後作出的判決與陪審團一致。地院做出判決後，Apple 依聯邦民事訴訟規則第 50 條 b 款，更新其提出的 JMOL 聲請或再次審理，地院部分准許與部分拒絕 Apple 相關聲請，故 Apple 上訴至 CAFC，與此同時，MobileMedia 亦向 CAFC 提出反訴。

CAFC 審理後，就'078 號專利認為說明書內容已相當清楚地表示所請方法是由兩種結構連接後，處理與儲存來自手機內建相機再生的影像資訊。CAFC 表示，任何合理的陪審團對於該手段功能用語限制，並以正確地解讀方式來看，並不會總結出 Apple 有文義侵權的這項結論；又 Apple 被指控侵權的產品（即 iPhone）相機模組甚至連對應到部分處理後影像資訊功能的結構都沒有，CAFC 最後做出推翻 Apple 侵權、部份維持、部份撤銷地院決定的最終判決，並發回重審。

資料來源：

1. "Phones with Cameras did not Infringe Based on Proper Claim Construction of Mean Plus Function Limitation," IPO Daily News. 2015 年 3 月 18 日。
2. Mobilemedia Ideas LLC, v. Apple Inc., Fed Circ. 2014-1060,2014-1091. 2015 年 3 月 17 日。

欲推翻專利之進步性需清楚且令人信服之證據

SCR Pharmatop 與 Cadence Pharmaceuticals Inc. (統稱 Cadence) 分別為美國第 6,028,222 (簡稱'222)、6,992,218 號 (簡稱'218) 專利的專利權人與獨家被授權人。兩件系爭專利分別涉及液態乙醯胺苯酚 (acetaminophen) 的配方與該配方之製程方法。Cadence 利用該配方以 Ofirmev® 的品牌名於市面販售。在 Exela Pharma Sciences LLC 與 Exela Holdings Inc. (統稱 Exela) 提出簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，且提出「第 IV 段認證 (paragraph IV certification)」，主張兩件系爭專利無效且未侵權後，Cadence 便向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Exela 提出專利侵權訴訟。

地院審理階段中，Exela 就方法項 (即'218 號專利) 具將氧含量降低至低於 2ppm 的步驟，主張'218 號專利之於'222 號專利不具進步性，原因在於'222 號專利揭露了穩定性是依脫氧而定與引用前案中揭露將五倍子酚 (pyrogallol) 溶液脫氧至 0.05ppm 以下可提高穩定性。最後地院做出 Exela 分別對'222 號專利專利構成字義侵權，與基於均等論 (doctrine of equivalents) 而對'218 號專利侵權。判決作出後，除了'222 號專利有效性的判決，Exela 就地院所做的其對'222 號專利侵權與'218 號專利有效且侵權的決定上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，同意地院認定'222 號專利與引用前案於教示上並不足與該技術領域中具有通常知識者知悉乙醯胺苯酚會因水解 (hydrolysis) 而降低；Exela 對此向 CAFC 再次做出氧化 (oxidation) 在先，水解在後的主張。CAFC 表示 Exela 並未提供該技術領域中具有通常知識者，在為達成請求項 1 所請範圍目標的合理期待下，嘗試將乙醯胺苯酚脫氧至 2 ppm 以下這類清楚且令人信服之舉證，(將乙醯胺苯酚脫氧至低於 2ppm 就技術上而言為相當困難的)；又基於所請方法滿足長久以來的需要，於商業上成功、有授權情事且為業界推崇等這些輔助性判斷因素證實了'218 號專利具進步性，因此 CAFC 維持地院的系爭專利

有效且被侵權之判決。

資料來源：

1. “Difficult Burden” to Prove Patent Claims Obvious not Met, IPO Daily News, 2015 年 3 月 24 日。
2. Cadence Pharmaceuticals Inc. SCR Pharmsci Inc., v. Exela Holdings Inc., Exela Pharma Sciences LLC, Fed Circ.2014-1184, 2015 年 3 月 23 日。

