

## 訴訟

### [印度]

#### Novartis AG的專利藥於印度最高法院吃閉門羹

近日，印度最高法院駁回 Novartis AG（簡稱 Novartis）對其專利保護的請求，請求標的為 Novartis 的一項稱為 Gleevec 的專利藥，其用途為治療癌症。最高法院最後係以該專利不具足夠的創新性，作出不准專利的決定，而這項判決係源自於 2006 年印度專利局所作出的核駁決定，並由印度智慧財產權上訴法院判決維持該決定。

故於印度最高法院作出這項判決後，未來印度的學名藥製造商仍可以低價方式來販售 Gleevec 的學名藥。

資料來源：“Novartis Cancer-Drug Patent Denied by India Supreme Court,” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2013-04-01/novartis-cancer-drug-patent-denied-by-india-supreme-court.html), 2013 年 4 月 2 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2013-04-01/novartis-cancer-drug-patent-denied-by-india-supreme-court.html>>

### [美國]

#### 美國專利局須考量引證案是否確實得以據以實施

Steven Morsa（後稱 Morsa）於 2000 年提出美國第 60/211,228 號及 60/196,335 號暫時申請案，後於 2001 年主張該二暫時申請案之優先權而提出第 09/832,440 號發明申請案（以下簡稱系爭案），系爭案涉及一種在使用者鍵入檢索條件後，便可提供福利及其資訊的方法和裝置。審查過程中，審查委員引證一份於 1999 年所刊登的媒體報導（以下簡稱 PMA），PMA 之內容為一項使用者可自行檢視福利、服務、健康保險等的新產品。審查委員認為系爭案的部分請求項之於 PMA 為可被預料的，而另一部分請求項為顯而易見，故核駁系爭案，Morsa 便向上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）（現已改名為 PTAB）提起訴願。

BPAI 審理時，Morsa 首先指出 PMA 之真正公開日期應晚於系爭案故非為適格的引證文件，Morsa 更進一步主張 PMA 所揭示的產品並無法據以實施。然 BPAI 認可 PMA 的公開日早於系爭案之申請日，且基於 Morsa 並無法出示其主張之相關佐證，故未認定 PMA 中所揭露的內容為不可實施，因此 BPAI 維持美國專利局之決定。Morsa 爾後陸續向 BPAI 提出再聽審（rehearing）請求，但再聽審請求不為 BPAI 受理，Morsa 轉而向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，在 PMA 之公開日的爭點上維持 BPAI 的決定。然針對 Morsa 爾後另外主張 PMA 所揭露內容無法實施一事，由於 Morsa 認為 PMA 所揭露的產品內容缺乏運作結構及特徵、亦無前述兩者間的交互作用、亦未指出欲達到前述功效的特定步驟，且 PMA 僅含 117 字而難以清楚揭露前述特徵，因此認為 PMA 無法據以實施。於此，CAFC 表示，當申請人並非無意義的主張引證案無法據以實施時，美國專利局便應審視該主張，一般而言，申請人係可以提出聲明或宣示予以佐證，但 CAFC 認為就系爭案而言並無提交前述文件的必要性，當所提供的資訊從表面來看便顯示出該產品無法據以實施，此時並不需要任何的專家協助便應該將該主張納入考量，於本案中，Morsa 已明確提出其認為 PMA 所公開的產品是無法據以實施之具體主張，然 BPAI 並未就其論點加以審酌，因此並不同意 BPAI 於該部分的判決。因此，CAFC 部分維持以及部份撤銷 BPAI 的

決定並發回 BPAI 重審。

資料來源：

1. “USPTO Required to Address Argument That Prior Art Reference Was not Enabled,” IPO Daily News. 2013 年 4 月 8 日。
2. In re Steve Morsa, 2012-1609.(Serial No. 09/832440)., 2013 年 4 月 5 日。

## [英國]

### 替換部分或修繕專利物品是否構成侵權？

Schütz 係製造一噸方桶 (Intermediate bulk container, IBC) 的龍頭，IBC 係由金屬殼體 (metal cage) 和安裝在該金屬殼體內部的塑膠集裝箱 (plastic container) 所組成。Schütz 本身係一涉及 IBC 專利之獨家被授權人，在一般使用情況下，集裝箱的生命週期短於金屬殼體。被告 Werit 將一個被 Schütz 丟棄的 IBC，自行替換集裝箱後於市場上推出。爾後 Schütz 便向英國高等法院 (UK HIGH Court) 對 Werit 提出侵權訴訟。

英國高等法院審理此案時，判斷 Werit 是否有「製造」系爭產品的基準在於，在移除該組件後，留存物 (金屬殼體) 是否為請求項的發明主體？若是，則未侵權。最後英國高等法院作出 Werit 未侵權的決定，原因在於該發明主體皆在金屬殼體。此案再經上訴至英國上訴法院 (UK Court of Appeal)。英國上訴法院審理後，認為只要是替換任何專利物品中的任何組件，Werit 便涉及「製造」系爭專利物品。最後此案經上訴至英國最高法院。

英國最高法院審理時，提出「當於必要情況時，這種須被替換的次要組件，經替換後是否等同於「製造」、「被替換的零件之生命週期是否極短」等幾項疑問加以衡量。最高法院認為高等法院檢驗所請發明是否主要存於未被替換的部分的方式來判斷侵權與否，有違專利法第 60 條第 1 項 a 款和第 125 條第 1 項中對於侵權所做的定義。此外，最高法院認為倘基於上訴法院的看法，便等同於根本無法對系爭產品進行修繕的動作。最後，英國最高法院判決對系爭產品僅替換集裝箱並不構成專利法條的「製造」。

資料來源：“Patent Infringement By Reconditioning or Repairing in the UK-Schutz v Werit,” JA KEMP 2013 年 4 月。

## [法國]

### Vringo Inc.於法國對中興通訊提出訴訟

Vringo Inc. (後稱 Vringo) 於近日向法國法院對中興通訊提出訴訟。據了解，Vringo 於 2012 年 9 月便就系爭專利向中興通訊寄出警告信，且同時要求中興通訊評估是否須進行雙方之間的專利授權。Vringo 於此次法國的專利訴訟中表示，若中興通訊不接受雙方之間的專利授權，則 Vringo 將於全球各地付諸法律行動。

資料來源：“Vringo在法国起诉中兴侵犯专利。” 中國知識產權報. 2013 年 4 月 2 日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=8521>>