

訴訟

[美國]

最高法院認為於申請專利範圍之解釋涉及事實認定時，其上訴審理應採「明顯錯誤 (clear error)」而非重新審理 (de novo) 原則

Teva Pharmaceuticals USA, Inc 等公司(統稱 Teva)共同研發出一種藥物，於申請後獲准美國第 5,800,808 號專利，系爭專利為治療多發性硬化症，並以 Copaxone 的藥名於市場販售。Sandoz 等公司(統稱 Sandoz)欲推出 Copaxone 之學名藥，Teva 向紐約州南區地院 (District Court for the Southern District of New York) 對 Sandoz 提出專利侵權訴訟。Sandoz 於地院審理階段主張 Copaxone 活性成分中有關 5 至 9 道爾頓分子量 (kilodaltons) 的說明，不符美國專利法第 112 條明確性之規定，地院對此爭點認定該技術領域中具有通常知識者能夠瞭解「分子量」所指之意，遂做出系爭專利相當明確應屬有效的判決。Sandoz 因此上訴至 CAFC。

CAFC 審酌此案時，對於申請專利範圍之解釋(包含地院就輔助性事實所做出的見解)，進行重新審理。經審理後認定「分子量」這項用語具有歧義，並未明確指出此處所指的分子量為何(即 Sandoz 於訴訟過程中爭執分子量這項用語可有 3 種計算方式)，且無法從專利說明書或申請歷程 (prosecution history) 中尋得解答，最後 CAFC 作出專利無效的判決，Teva 於判決出爐後向最高法院提起上訴。

最高法院首先指出，此訴訟於解釋申請專利範圍時涉及輔助性事實的認定，故需確立 CAFC 於審理下級地院之判決時，應採取何種審理原則？最高法院引用美國聯邦民事訴訟規則第 52 條(a)款(6)項規定表示，除非下級法院之事實認定 (factual finding) 明顯有誤，否則上級法院不得廢棄下級法院所做的事實認定；又該規則同時適用於輔助性事實 (subsidiary facts) 與主要事實 (ultimate facts)，故最高法院裁定 CAFC 須依「是否有明顯錯誤」原則來審理地院所做的輔助性事實認定，而非重新審理。然而最高法院亦補充，倘地院在進行專利申請範圍的解釋時僅審理系爭專利請求項本身、專利說明書與專利申請歷程等內部證據，則其所做的解釋即純屬法律議題之認定，此時 CAFC 確實應採重新審理原則。綜上，最高法院撤銷 CAFC 之判決且發回 CAFC 依本次意見重審。

資料來源：

1. "Supreme Court Holds Proper Review Standard for Factual Findings in Patent Claim Construction is Clear Error, not De Novo," IPO Daily News. 2015 年 1 月 21 日。
2. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al. v. Sandoz, Inc., et al., No.13-854. 2015 年 1 月 20 日。

[法國]

Nespresso 咖啡機戰火蔓延

瑞士公司 Ethical Coffee Company (後稱 ECC) 表示已在巴黎法院針對世界知名食品公司 Nestle 之 Nespresso 所販賣的咖啡機提出侵權訴訟，Nestle 在數十億美元的沖泡咖啡市場中市佔率第一。ECC 生產之咖啡膠囊，可供 Nespresso 咖啡機使用，ECC 發表聲明表示自 2010 年起，咖啡膠囊已遭受 1.5

億歐元損失，相當於 1.74 億美元。

ECC 先前曾指控 Nestle 為使競爭對手之咖啡膠囊無法使用，在咖啡機外部新增的魚叉裝置侵犯其專利權，Nespresso 則發表聲明否認有任何侵權行為，並表示將在法庭上奮戰。Nespresso 於 2012 年對 ECC 提出不正當競爭訴訟，遭巴黎貿易法庭駁回，其後 2014 年 6 月法院判決 ECC 所提侵害專利權之訴訟勝訴，Nespresso 需賠償 50 萬歐元給 ECC 並支付超過 4 萬歐元之法律費用。雖然巴黎法院之判決僅適用於法國，但其不排除在其他國家提起訴訟。

ECC 現任董事長兼首席執行長 Jean-Paul Gaillard 在擔任 Nespresso 執行長期間創造了膠囊咖啡市場，隨後推出較便宜之品牌 Ethical 與目標在尖端消費者 (top-end consumers) 的 Nestle 對抗。Nespresso 於 1986 年推出，初期成長緩慢，90 年代後期在好萊塢巨星喬治克隆尼廣告加持之下才大放異彩。

資料來源：“Swiss firm files patent suit against Nespresso,” [AFP](#). 2015 年 1 月 19 日。

