

訴訟

[印度]

印度法院駁回Bayer禁止Natco製造Nexavar學名藥之請求

德國藥廠 Bayer 研發的癌症藥 Nexavar 於 2008 年獲印度專利，然被印度專利、設計及商標管理總局 (The Indian Controller General of Patents, Designs and Trademarks, CGPDTM) 以價格太過昂貴致當地病人無法負擔為由，強制授權給當地學名藥廠 Natco Pharma (後稱 Natco)，使其得以低於 Nexavar 價格的 1/30 銷售，前提是 Natco 需支付 Bayer 6% 的淨銷售額作為授權金。Bayer 不服，遂於 2012 年向智慧財產上訴委員會 (Intellectual Property Appellate Board, IPAB) 要求禁止 Natco 製造及販賣 Nexavar 之相關學名藥，然該請求於 3 月 4 日遭 IPAB 駁回，但其認為應將 Natco 須支付的授權金比例調高為淨銷售額的 7%。

Bayer 對 IPAB 的判決表示不服，認為其動搖了國際專利系統，並抑制研發新藥的誘因，宣稱會再上訴至高等法院。然印度方面認為，智慧財產權固然重要，也不應忽視病人獲新藥治療的權利。事實上，印度政府於 2 月公布了一系列有關控制專利藥價格的提案，若提案經實施，未來跨國藥廠的新藥在印度將有可能會以現有價格的 1/3 販售。

資料來源：

1. “Compulsory patent license upheld in India,” IPO Daily News, 2013 年 3 月 6 日。
2. “India appeals body rejects Bayer’s plea on Nexavar,” The Wall Street Journal, 2013 年 3 月 4 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324178904578340013954624212.html>>

[美國]

陪審團認為遊戲商任天堂確實侵害他人之 3D 顯示專利

發明人 Seijiro Tomita 係於 2011 年對任天堂提出專利侵權訴訟，訴訟標的為任天堂的 3DS 掌上型遊戲機，其主張該遊戲機使用了 Seijiro Tomita 所研發的 3D 顯示技術專利。

據 2013 年 3 月 13 日美國紐約州陪審團針對 Seijiro Tomita 以及任天堂間訴訟的裁定，認為任天堂侵權，認為任天堂應該支付 Seijiro Tomita 3,020 萬美元的賠償金。

資料來源：“美陪審團裁定任天堂侵犯 3D 显示专利。” 中國知識產權報, 2013 年 3 月 14 日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=8447>>

顯而易見重複專利 (obviousness-type double patenting) 之判斷無須考慮其是否為共同所有 (common requirement)

Jeffrey Hubbell, Jason Schense, Andreas Zish 及 Heiki Hall 均為美國第 10/650,509 (簡稱'509) 號申請案之發明人，'509 號申請案係涉及用以修復及幫助組織再生的蛋白質，且係為美國第 10/024,918 號 (簡稱'918) 號申請案之接續案，而'509 號和'918 號申請案之標題和發明人均一致。'918 號申請案曾受審

查委員以美國第 6,331,422 (簡稱'422) 號專利、美國第 09/695,466 號申請案及美國第 6,607,740 (簡稱'740 號) 專利等 3 件前案 (當中'422 號和'740 號專利發明人均為 Jeffery Hubbell 和 Jason Schense) 核駁, 認為'918 號申請案有顯而易見重複專利情事, 其後'918 號申請案雖克服核駁理由, 但最終因未及時繳納發證費而造成'918 號專利被視為放棄。在'509 號申請案的申請過程中, 審查委員於最終核駁亦指出'509 號申請案之於'422 號專利與'740 號專利, 和另外一件 Jeffery Hubbell 轉換任職地點並提出申請後獲得的美國 7,601,685 (簡稱'685) 號專利 ('685 號專利之發明人為 Jeffery Hubbell (以下簡稱 Hubbell)、Jason Schense 和 Shelly Sakiyama Elbert), 為顯而易見重複專利, Hubbell 就該核駁向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) (該委員會現已改名為 PTAB) 提出上訴。

於 BPAI 審理過程中, Hubbell 提出 MPEP §804 (I)(A) 的主張, 表示判斷是否為顯而易見重複專利的要件在於該權利是否為共同所有。簡言之, '509 號申請案已轉讓給最先任職的 CalTech, '685 號專利亦經轉讓給 ETHZ 和 University Zurich, 且兩者之間的發明人並未全部相同。然 BPAI 表示'685 號專利和'509 號申請案有 2 位相同發明人 (即 Jeffery Hubbell 和 Jason Schense), 且共同所有權非判斷重複專利之要件, 最後維持'509 號申請之於'422 號專利、'740 號專利和'685 號專利等前案係顯而易見重複專利。Hubbell 不服, 便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後, 表示先前的案例亦有雖發明人不盡相同, 且所有權人相異的狀況, 仍係被認定為顯而易見重複專利, 並進一步指出 MPEP § 804 (I)(A) 規定的重複專利可能會發生的情況是建立在一專利申請案和專利係具同一發明個體 (inventive entity)、或是具不同發明個體但具一相同發明人、以及/或一共同受讓人/權利人, 而 CAFC 基於該規定而採用的理論係一致的, 即 CAFC 所考慮的是, 若不避免上述重複專利情事, 未來可能會有多个專利權人針對同樣的發明提出侵權訴訟的情況。CAFC 最後維持 BPAI 認定審查委員對'509 號申請案做出核駁的判決。

資料來源：

1. "Common Ownership of Conflicting Claims not Required for Obviousness-Type Double Patenting Rejection," IPO Daily News. 2013 年 3 月 8 日。
2. In re Jeffery Hubbell, Jason Schense, Andreas Zish, and Heike Ha.. 2011-1547 (Serial No. 10/650,509) 2013 年 3 月 7 日。

CAFC認為地院不當判決教唆侵權 (induced infringement)

Real Estate Alliance Ltd. (簡稱 REAL) 為美國第 5,032,989 (簡稱'989) 號專利權人, 該專利係涉及一種定位待售不動產之方法。Move Inc. (簡稱 Move) 本身有營運數個可讓使用者尋找出待售不動產的互動網站, 並於 2007 年向加州中區地方法院請求確認之訴 (declaratory judgment), 主張'989 號專利無效及其所營運之網站並未對'989 號侵權。REAL 對此則以該網站上的檢索功能確有侵權提出反訴。2009 年, 地院做出有利於 Move 的判決, REAL 再次針對'989 號專利的請求項 1 向地院上訴, 於上訴過程中, 兩造分別向地院請求即決判決 (summary judgment)。地院於審理過程中認為, 由 Move 的系統所提供的功能並未執行'989 號專利申請專利範圍內所提到的「選擇」一步驟, 即使用者於使用該功能時是基於其本身所下達選定的區域進行檢索, 而非該系統本身自行下達

檢索區域，地院亦認為 Move 因沒有對使用者指導或控制使用者執行檢索步驟，因此便不構成共同侵權 (joint infringement)。最後准許 Move 請求的未侵權即判決。REAL 不服，便上訴至 CAFC。

經CAFC審理後，基於先前Akamai Techs. Co. v. Limelight Networks, Inc.一案所設立的標準(可參閱2012年9月20日出刊之第45期台一雙週專利電子報)，根據35 U.S.C.§ 271 (a)對於直接侵權的責任規定，REAL並無法就真正重要事實上之爭點 (genuine issue of material fact)，舉證Move教唆或引導使用者執行'989 號專利的執行步驟，即該步驟的執行並非因Move而起，因此同意地院認為Move並無直接侵權一事，惟針對地院未根據35 U.S.C.§ 271 (b)規定分析誘導侵權，便認為由於Move不構成直接侵權且因此亦無間接侵權一事並不認同。CAFC引述前開Akamai一案，提到教唆侵權係建立在所有的步驟均被執行，且並不限於執行對象係單方；CAFC進一步強調，地院並未確認Move是否確實知悉'989 號專利並且執行或教唆使用者執行'989 號專利之步驟一事，因此撤銷地院的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Case Remanded for Determination for Induced Patent Infringement Consistent with Akamai," IPO Daily News. 2013 年 3 月 5 日。
2. Move, Inc., National Association of Realtors and National Association of Home Builders, and Re/Max International, Inc., Advanced Access, Eneighborhoods, LLC, Brad Korb, Multiple Listing Service, Inc., Keller Williams Realty, Inc., Norcal Gold, Inc., MLLS, Inc., Metrolist Services, Inc., Information Network, Inc., Rapattoni Corporation, Birdview.Com, Inc., Delta Media Group, Inc., Frand Howard Allen Realtors, Alain Pinel Realtors, Inc., Plute Homes, Inc., The Ryland Group, Inc., Shea Homes, Taylor Morrison, Inc., Avalonbay Communities, Inc., Essex Property Trust Inc., Bre Properties, Inc., Riverstone Residential Group, LLC, the first American Corporation, Fidelity National Real Estate Solutions, LLC, Ihomefinder, Inc., Cis Data Systems, Inc., Diverse Solutions, LLC, Trend Software, Inc., Paymon Ghafouri, National Association of New Home Builders, and Wanisoft Corporation, v. Real Estate Alliance Ltd., and Equias Technology Development LLC, Fed Circ. 20121342., 2013 年 3 月 4 日。

[德國]

德國法院判決HTC並未侵害Nokia專利

Nokia 先前控告 HTC 侵害其 2 項專利，一件為 EP 第 0,812,120 號專利，其為一種利用電信網路提供服務的方法，另一件為 EP 第 1,312,974 號專利，其為一種視環境明暗調整手機螢幕亮度的方法。HTC 主張 Nokia 誇大了專利涵蓋的範圍，藉此以向其他手機廠商索取授權金，並表示將向英國專利法院及德國聯邦專利法院主張系爭專利無效。而德國曼漢姆法院近日判決 HTC 勝訴。

除與 HTC 在德國、英國、美國尚有 30 多項專利在訴訟中外，Nokia 針對 Apple 控告 Samsung 侵害其 6 項設計專利，以及 Apple 針對法院駁回請求禁售 Samsung 產品的上訴中，都站在支持的立場。諷刺的是，Nokia 也曾在 2009 年因 Apple 的 iPhone 產品而有專利糾紛。

資料來源：

1. “Smart phone wars in Europe,” IPO Daily, 2013 年 3 月 11 日。
2. “HTC wins over Nokia; Apple wrangling Samsung on Siri,” IBTimes, 2013 年 3 月 11 日。
<<http://au.ibtimes.com/articles/444382/20130311/smartphone-patent-war-s-htc-wins-over-nokia.htm>>

Google 可能因侵犯 Microsoft 的專利而遭德國禁止 Google 的地圖功能服務

日前 Microsoft 和 Google 正在德國法院進行一場專利訴訟，而該場訴訟關係到 Google 所提供的地圖功能服務能否繼續在德國使用。據了解，系爭專利係 Microsoft 於 1996 年在歐洲獲得的名為「確定本地資源的電腦系統及其方法」專利。倘若 Google 無法向德國法官證實這項專利極有可能在經過專利無效程序之後失效，那麼就會面臨關閉德國的該地圖服務的結果，甚至還有可能停止德國國內使用 Chrome 瀏覽器。

目前約 400 萬德國人在使用 Google 地圖功能服務，業內人士表示，這場訴訟的最終結果，很可能是 Microsoft 將這項專利授權給 Google 使用，而 Microsoft 也表示這是解決辦法之一。

資料來源：“侵犯微软专利 谷歌地图或将在德国关闭。” 中國知識產權報, 2013 年 3 月 11 日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=8423>>