

訴訟

[美國]

尚未向FDA提出查驗登記 (approval) 申請前，並無受有立即與實際上的損害，不得提出確認之訴 (declaratory judgment)

Hoffmann-La Roche Inc. 持有美國第 8,063,182 與 8,163,522 號專利，兩件專利用途為治療類風濕性關節炎。Hoffman-La Roche Inc. 爾後將兩件系爭專利獨家授權 (exclusive license) 給 Amgen Inc.，而 Amgen Inc. 以「Enbrel」為藥名於市場上販售。2013 年，Sandoz Inc. (簡稱 Sandoz) 向加州北區地院 (District Court for the Northern District for California) 基於兩件系爭專利無效、不可實施且其所製造的生物相似性藥品不會對該等專利構成侵害等主張對 Hoffmann-La Roche Inc 與 Amgen Inc. (統稱 Amgen) 提出確認之訴。Amgen 向地院聲請駁回該確認之訴，原因為雙方之間並無實際、立即的損害或威脅存在，因此尚未有任何糾紛或爭議形成。

於地院審理階段可知，Sandoz 為了就 Enbrel 藥品的生物相似性製劑產品 (biosimilarity) 提出查驗登記申請事宜而於 2010 年起便與 FDA 展開一連串的會談。同年美國國會頒訂 Biologics Price Competition and Innovation Act (簡稱 BPCIA 法案)，又 Sandoz 在 2013 年宣布進行人體實驗階段 (須注意的是，雖 Sandoz 有與 FDA 會面商談，但截至 CAFC 作出判決前並未正式提出查驗登記之申請)。地院認為在 Sandoz 尚未向 FDA 提出查驗登記之申請前，不得提起確認之訴；又 BPCIA 法案亦阻卻其得以在查驗登記申請前提出確認之訴，最後駁回訴訟。Sandoz 不服，上訴至 CAFC。

CAFC 審理後表示，Sandoz 並未說明其受有任何立即、實際上的損害，因此無法賦予地院就本件訴訟具有對事管轄權 (subject matter jurisdiction)，又 Sandoz 尚未向 FDA 提出其生物相似性製劑產品的查驗登記申請，而 Amgen 亦尚未指控 Sandoz 現行所為 (即進行人體實驗) 有侵權情事。最後 CAFC 維持地院做出 Sandoz 不得在未向 FDA 提出查驗登記申請前便提出確認訴訟的判決。

資料來源：

1. "Insufficient Immediacy and Reality for Declaratory Judgment Patent Suit," IPO Daily News, 2014 年 12 月 9 日。
2. Sandoz Inc., v. Amgen Inc. and Hoffmann-LA Roche Inc., Fed Circ. 2014-1693. 2014 年 12 月 5 日。

[美國]

涉及留住網頁造訪者的系統與方法為可准予專利之適格標的

DDR Holdings LLC (簡稱 DDR) 為美國第 6,993,572 (簡稱'572 號) 與 7,818,399 (簡稱'399 號) 專利之專利權人，兩件專利均為美國第 6,629,135 (簡稱'135 號) 專利的接續案，三件專利均涉及於商業網站留住造訪網頁者的系統與方法。DDR 於 2006 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 National Leisure Group Inc.、World Travel Holdings Inc. (統稱 NLG)、Digital River Inc. (簡稱 Digital River) 與其他 9 名被告提出'135 號與'572 號專利的侵權訴訟，由於歷經單方再審查 (ex parte reexamination) 後續行訴訟時，'399 號專利發證，故 DDR 追加'399 號專利為訴訟標的。又經過和解後，此案最後只剩下 NLG 與 Digital River 兩名被告。

爾後陪審團認定 NLG 與 Digital River 對'572 與'399 號專利構成侵權，判決 NLG 與 Digital River 需支付 DDR 75 萬美元的賠償金。故 NLG 與 Digital River 針對兩件專利有效性爭議聲請地院依據法律自為判斷 (Judgment as a matter of law, JMOL)，NLG 主張兩件系爭專利應屬無效的法律依據為美國專利法第 101 條與第 112 條規定，Digital River 則以 102 條、第 103 與第 112 條規定主張無效。然地院否決兩者的聲請，最後作出有利於 DDR 的判決，且額外判予 DDR 約 28 萬美元之判決前（損害賠償所生）的利息 (prejudgment interest)。NLG 與 Digital River 隨即上訴至 CAFC，由於 DDR 與 Digital River 於審理前便和解，故此訴訟於 CAFC 階段所剩之被告為 NLG。

CAFC 審理時表示，雖系爭申請專利範圍是一種商業的任務（即如何留住網頁造訪者這件事），提及與 Alice（[可參閱 2014 年 7 月 10 日出刊之第 92 期台一雙週專利電子報](#)）、Ulramercial（[2014 年 11 月 27 日出刊之第 102 期台一雙週專利電子報](#)）等案例不同之處在於，CAFC 認為 Alice、Ulramercial 等案的專利僅涉及抽象概念，因此非為專利適格標的；然而本案'399 號專利其所請則為一種根植於電腦科技而專以解決網路領域中特殊問題的系統與方法。是以，CAFC 維持地院做出'399 號專利為有效且 NLG 對'399 號專利構成侵權的判決，但針對'572 號專利，CAFC 認為'572 號專利已為先前技術所預知，故推翻地院的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Claims for retaining Website Visitors on the Site Patent-Eligible Subject Matter," IPO Daily News, 2014 年 12 月 8 日。
2. DDR Holdings, LLC, v. Hotels. Com, L.P., Cendant Travel Distribution Services Group, Inc., Expedia, Inc., Travelocity. Com, L.P., Site59.com, LLC, International Cruise & Exclusion Gallery, Inc., Ourvacationstore, Inc., Internetwork Publishing Corporation, and Orbitz Worldwide, LLC, And National Leisure Group, Inc. and World Travel Holdings, Inc., and Digital River, Inc. Fed Circ. 2013-1505。 2014 年 12 月 5 日。

Max Sound 控告 Google 及 YouTube

Max Sound 表示 12 月初已向德國曼海姆地院對 Google 及 YouTube 提出侵權訴訟，控告其侵害影音串流 (video-streaming) 專利，宣稱所有使用 H.264 影音編碼格式壓縮的影片皆侵犯此專利。涉及高效傳輸數位內容之歐洲專利 2,026,277 號為 VSL communications 所創，Max Sound 並握有該歐洲專利之全球授權。而 Max Sound 所發明的 Max-D HD Audio，在不增加檔案大小的情況下有效改善影音品質。

Max Sound 之指控包含了 Android 操作系統，Google 最新產品 Nexus5, Nexus 6, Nexus9 chromebook 及 chromecast。YouTube 支援的較新格式 VP8 亦使用 H.264。此訴訟牽扯到 Google 愛爾蘭公司、德國公司及旗下子公司 YouTube 等。

Max Sound 表示可望在 12 個月內獲得法院審理結果。

資料來源：“Max Sound files patent suit against Google, YouTube in Germany” Reuters, 2014 年 12 月 12 日。