

## 訴訟

### [臺灣]

#### 系爭產品安裝於電腦後，始落入申請專利範圍

根據智慧財產法院之100年度民專訴字第69號判決，原告為第207631（簡稱'631號）及162770（簡稱'770號）發明專利的專利權人，其主張被告對其2件專利的部分請求項侵權，系爭產品為單純之電腦軟體。智慧財產法院審理後，認定系爭產品並未落入'631號及'770號專利之申請專利範圍內，當其安裝於電腦後，該安裝有系爭產品之電腦裝置始落入系爭'631專利之申請專利範圍內。被告既僅製造、販賣系爭產品，自無侵害系爭'631專利之行為。

至於特定或不特定之消費者購買系爭產品後，或確將系爭產品安裝至電腦內使用，而將系爭產品與電腦裝置加以組合，惟消費者顯然未具侵害原告專利權之故意或過失，而不構成侵權行為，被告自也無從與消費者成立共同侵權行為，亦無「教唆他人使生侵權行為決意，並進而為侵權行為」之造意行為，或「預行為人助力，使之易於為侵權行為」之幫助行為可言。

至於原告主張被告於研發或推廣階段，為測試或展示之故，必將系爭產品安裝至電腦操作，而使用系爭專利乙節屬實，但依原告提出之被告官方網站網頁所示，系爭產品於96年11月22日進行新產品發表會，會中曾進行實機展示。法院認為被告於研發或推廣階段確曾將系爭產品安裝至電腦操作，而使用系爭專利，但其最終時點亦為96年11月22日，原告未能舉證證明被告在96年11月22日之後仍有其他使用系爭專利之行為，故已非現實存在之侵害行為，無排除侵害之必要。原告係於100年6月17日為該訴訟起訴，其損害賠償請求權已罹於時效，被告亦已提出時效抗辯，原告自無從請求被告就其使用系爭專利之行為負損害賠償責任。

資料來源：“100年度民專訴字第69號判決。”智慧財產法院. 2012年5月11日。  
<<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>>

### [美國]

#### 學名藥廠因食品暨藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 的批准所進行的試驗將因避風港條款而為專利權效力所不及

Momenta Pharmaceuticals, Inc 以及 Sandoz Inc. (統稱 Momenta) 為美國第 7,575,886 (簡稱'886) 號專利之受讓人，且為製作 enoxaparin 藥物的學名藥廠，'886 號專利涉及一種分析 enoxaparin 的方法，用途為預防血凝塊之產生。Momenta 在 2010 年獲得 FDA 的上市許可，且將其學名藥推出市場。Amphastar Pharmaceuticals, Inc.、International Medication Systems, Ltd.、Watson Pharmaceuticals, Inc. 及 Watson Pharma, Inc. (統稱 Amphastar) 在 2003 年時向 FDA 提出 enoxaparin 藥物的簡化新藥申請 (abbreviated New Drug Application, ANDA)，並於 2011 年獲得 FDA 的上市許可，在 Amphastar 獲得上市許可後，Momenta 隨即以 Amphastar 的成分分析方式侵害'886 號專利為由提出訴訟，地方法院爾後准許 Momenta 的臨時禁制令 (preliminary injunction) 請求；雖然 Amphastar 曾就該決定上訴，惟遭地方法院拒絕，因此轉向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，提到一般而言，申請人於提出 ANDA 時並不需要提交大量

的臨床實驗數據給 FDA 以輔證其安全性及功效性，惟礙於該藥品之複雜性，FDA 要求 Amphastar 需遞交詳細的檢測紀錄，方能獲得上市許可，並且要在獲得上市許可後執行檢驗及保留相關紀錄，而依據美國專利法第 271(e)(1)所規定（一般稱為避風港條款），凡依據與藥品製造、使用、或販賣相關的聯邦法律規定，而合理進行與其發展相關或應提交資訊相關的行為者，為專利權效力所不及；故 Amphastar 的行為符合此法條規定而為專利權效力不及。CAFC 因此認為 Momenta 無法確立勝訴的可能性，故撤銷地方法院作出臨時禁制令的判決，並發回重審。

資料來源：

1. "Testing by Generic Firm after FDA Approval Fell within Patent Act's A Safe Harbor," IPO Daily News. 2012 年 8 月 6 日。
2. Momenta Pharmaceuticals, Inc., and Sandoz, Inc., v. Amphastar Pharmaceuticals, Inc., International Medication Systems, Ltd., Waton Pharmaceuticals, Inc., and Watson Pharma, Inc., Fed Circ. 2012-1062-1103-1104. 2012 年 8 月 3 日。

### Apple 的 Facetime 程式在中國大陸遭控侵權

Facetime 是應用於 Apple iOS 系統的視訊通話程式，此項技術的訴訟近日在中國大陸鬧得沸沸揚揚。有位臺灣人聲稱為「語音數位個人助理」的專利權人，因此控告 Apple 的 Facetime 使用其技術。鎮江的中級人民法院證實了這項訴訟並連絡 Apple，但 Apple 尚未做出任何回應。

該位原告表示，其是在購買了 Apple 的 iPhone 4S 手機後，才查覺專利遭侵害，當初之所以研發相關技術，是因為希望在旅行過程中能透過網路打電話給朋友，該位原告主張已在 2003 年為此項技術申請專利。

資料來源：

1. "Taiwanese man sues Apple on internet calling patent." IPO Daily News. 2012 年 8 月 8 日。
2. "Apple's Facetime faces patent infringement suit in China," Cnet. 2012 年 8 月 7 日。  
<[http://news.cnet.com/8301-13579\\_3-57487986-37/apples-facetime-face-s-patent-infringement-suit-in-china/](http://news.cnet.com/8301-13579_3-57487986-37/apples-facetime-face-s-patent-infringement-suit-in-china/)>

### 美國法官推翻陪審團高額賠償金的裁定

有關 Research in Motion Ltd( 簡稱 RIM )侵犯 Mformation Technologies Inc. ( 簡稱 Mformation ) 的無線裝置遠端管理系統專利，而須賠償 1.47 億美元的陪審團裁定，地方法院法官近日推翻此一裁定。

RIM 在 2001 年時與 Network Technology Partners, Inc. 展開了長達 5 年的專利戰，最後付出了超過 6 億美元的賠償金。近年來由於智慧型手機廠商竄起，造成 RIM 客源流失，導致股價下跌了 70% 之多，此項有利的判決無疑是為處於低潮的 RIM 打了一劑強心針。

Mformation 於 2008 年控告 RIM，而陪審團於 2012 年 7 月裁定 RIM 侵害 Mformation 權利並應賠償 1.47 億美元，RIM 宣稱陪審團並無足夠證據，並請求負責此案的法官推翻該裁定。法官認為，因此案無「合法的充分證據基礎」來證明 RIM 確實侵犯了 Mformation 的權利，所以推翻了陪審團的裁定。

資料來源：

1. “Judge overturns \$ 147 million patent infringement award against RIM,” IPO Daily. 2012 年 8 月 10 日。
2. “U.S. judge backs RIM in patent dispute with Mformation,” Reuters. 2012 年 8 月 10 日。

<<http://in.reuters.com/article/2012/08/09/us-rim-patentverdict-idINBRE87808Y20120809>>

