

訴訟

[美國]

Apple的滑動解鎖 (slide to unlock) 專利在英國遭HTC撤銷成功

HTC 先前在 2011 年於英國對 Apple 提起專利無效訴訟，近日英國最高法院作出有利於 HTC 的判決，系爭專利為 Apple 所持有的滑動解鎖專利。法官表示這項專利的特徵之於一先前瑞典手機所提供的類似功能而言為顯而易見的；值得一提的是，這場勝仗對於 HTC 而言是難得一見的，原因在於 HTC 和 Apple 之間的專利訴訟結果，多半不利於 HTC，舉例而言，美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 在今年 5 月便對 HTC 的 One X 以及 Evo 4G 的智慧型手機發出禁制令。

資料來源：“HTC wins slide-to-unlock dispute with Apple,” Intellectual Property. 2012 年 7 月 5 日。

< <http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=286280&searchCode=H> >

即使舉證美國專利局先前參考之文獻，亦不會構成較高的舉證責任標準

美國第 6,866,866(簡稱'866 號)專利是一種用於治療第二型糖尿病的專利，專利權人為 Shionogi Pharma Inc. (簡稱 Shionogi)。申請過程中，審查委員基於 2 件前案認為部分請求項為顯而易見而發出核駁，申請人答辯時也提出修正，但最後當申請人收到核准通知時，卻發覺答辯時刪除的請求項仍記載在核准通知中，經申請人聯繫美國專利局，雖審查委員隨後發出一份補充核准通知 (supplemental notice of allowance)，但最後核准的內容卻仍保有原先刪除的請求項。專利權人也無後續的動作。

爾後，Lupin Ltd.和 Lupin Pharmaceuticals Inc. (統稱 Lupin) 向 FDA 提出一簡化新藥申請 (New Drug Application, ANDA)，並於申請文件中提出'866 專利無效、無法主張權利、及/或 Lupin 的產品並未侵權的主張。Shionogi 接著便向德拉瓦地方法院對 Lupin 提起訴訟，此舉使 FDA 停止其對 Lupin 之 ANDA 的審查。就在 FDA 停止審查的法定期限 30 個月到期後，地方法院仍未判決，FDA 即通過了 Lupin 的 ANDA，Lupin 進而推出產品上市，Shionogi 即請求地方法院對 Lupin 發出臨時禁制令。地方法院駁回 Lupin 所提'866 號專利為不適當地被核准的主張，地方法院認為'866 號專利被核准過程中的爭議問題，不足以要求地方法院在處理臨時禁制令之申請時必須審理之，因而准許 Shionogi 的臨時禁制令請求。Lupin 乃向 CAFC 上訴。

CAFC 認為，無論美國專利局是否曾考慮過引用文獻，專利都應先被推定為有效，舉證責任都應維持是清楚且使人信服證據 (clear and convincing evidence) 標準，並不會因為美國專利局曾考慮過引用文獻而使舉證責任提高；惟法院不因專利先被推定有效，就不考量專利的申請過程。

因此，CAFC 認為地方法院未能適當地考量'866 號專利的申請過程，且在考量'866 號專利的申請過程並以適當的舉證責任加以判斷後，Lupin 提出'866 號專利無效之主張確實引發實質上的問題，最後 CAFC 撤銷地方法院准許發出臨時禁制令的判決並發回重審。

資料來源：

1. "References Considered Earlier by USPTO Did not Create Heightened Patent Invalidity Burden Proof," IPO Daily News. 2012 年 7 月 3 日。
2. Sciele Pharma Inc(now knowna as Shionogi Pharama Inc.), and Andrx Corporation, Andx Pharmaceuticals Inc., Andrx Pharmaceuticals L. L.C., Andrx Laboratories (NJ) Inc., Andrx EU Ltd., and Andrx Labs L.L.C.; v. Lupin Ltd and Lupin Pharmaceuticals Inc., and Mylan Inc. and Mylan Pharmaceuticals Inc., Fed Cir. 2012-1228, 2012 年 7 月 2 日。

