

訴訟

[韓國]

韓國智慧財產權法庭 (Korea Intellectual Property Tribunal, KIPT) 作出 sildenafil (Viagra[®] 的主要成分) 的用途專利無效之決定

輝瑞藥廠為 sildenafil 之藥物專利的專利權人，同時也是 sildenafil 之用途專利的專利權人，因此輝瑞藥廠本身具有排除他人販售 Viagra 的權利。sildenafil 藥物專利權已於 2012 年 5 月 17 日到期，不過其用途專利要到 2014 年 5 月 13 日才到期。

近日 KIPT 作出 sildenafil 之用途專利為無效的決定，預期輝瑞藥廠將會上訴至專利法院以及最高法院。一般而言，專利法院和最高法院通常會於 1 年內作出最終決定，簡言之，目前輝瑞藥廠的 sildenafil 用途專利仍維持有效。

資料來源：“A use patent of Viagra is decided to be invalid’ generic drugs of Viagra seem to burst out,.” Kim Hong & Associates, Newsletter No.242, 2012 年 6 月 18 日。 <http://www.pkkim.com/resources/new_list.asp>

[美國]

未判斷侵權人是否有客觀上未盡注意責任 (Objectively reckless) 時，尚無法認定構成惡意侵權

CAFC 先前在 2012 年 2 月 10 日就 Bard Peripheral Vascular, Inc. 和 David Gold Farb (統稱 Bard) 指控 W.L. Gore & Associate, Inc. 對其美國第 6,436,135 號專利侵權一案，認定 Gore 為惡意侵權，而維持地方法院作出 Gore 須付出 3 億 7 千 1 百萬美元的賠償金、190 萬美元的訴訟代理人費用以及權利金給 Bard 的判決 ([可參閱 2012 年 2 月 23 日出刊之第 30 期台一雙週電子報](#))。

但在 2012 年 6 月 14 日舉行前述訴訟案件的再聽審中，CAFC 撤銷其先前判斷 Gore 為惡意侵權的認定。CAFC 認為地方法院是從惡意侵權的主觀要件認定 Gore 為惡意侵權，而未首先考慮客觀要件：即 Gore 是否在知悉其行為對該有效專利構成侵權的客觀高可能性後仍繼續其行為。此外，不同於以往實務皆將是否為惡意侵權之判斷視為事實上問題，但 CAFC 參考最高法院先前所作出之判例後，將把侵權人是否客觀上未盡注意責任視為法律問題進行重審。

資料來源：

1. “Patent Infringement not Willful Absent Threshold Finding That Infringer Was Objectively Reckless,” IPO Daily News. 2012 年 6 月 15 日。
2. Bard Peripheral vascular, Inc. and David Goldfarb, M.D, and C.R. Bard, Inc., v. W.L. Gore & Associates, Inc., Fed Circ, 2010-1510, 2012 年 2 月 10 日

引文 (incorporation language) 之用語須詳盡，方得享有較早優先權之利益

Eliyahou Harari 及 Sanjay Mehrotra (統稱 Harari) 於 1999 年提出美國第 09/310,880 號 (簡稱'880 號) 申請案，該申請案是基於一系列的接續案所提出的接續案，至於最原始之母案則為第 07/337,566 號 (簡稱'566 號) 申請案；'566

號申請案和 Harari 提申之第 07/337,579 號(簡稱'579 號)申請案同日提出,'880 號申請案於申請時檢附'566 號申請案的複印文件以及初步修正 (preliminary amendment), 修正內容係複製'566 號申請案中的引文來引用'579 號申請案之申請案號、申請日以及額外內容, 其中該引文包括「所欲引用之申請案與本案申請日相同」之描述。

爾後,'880 號申請案和 Shane C. Hollmer 和 Lee E. Cleveland (統稱 Hollmer) 所持之美國第 5,828,601 號 (簡稱'601 號) 專利進入衝突程序。

於衝突程序時, Hollmer 主張 Harari 的'880 號申請案並未適當地揭示'579 號申請案, 其因在於'880 號申請案和'579 號申請案並非同日提出申請, 據此 Hollmer 主張該修正內容等同於 35 U.S.C. §132 所提之加入新事項。BPAI 同意 Hollmer 的看法, 作出不利於 Harari 的裁決。爾後此案上訴至 CAFC, 惟經 CAFC 推翻後要求 BPAI 重審。在第 2 次的審理時, BPAI 提到第 08/174,768 號與第 07/963,838 號這 2 件接續案之引文係自'566 號申請案複製而來, 最後 BPAI 作出'880 號專利可享有'566 號申請案申請日之利益的決定, Hollmer 隨即向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理後, 表示'880 號申請案和介於'880 號與'566 號申請案之間的前述 2 件等接續案之不同處在於,'880 號申請案係以修正的方式加入了'579 號申請案之申請日和申請案號以作為參用文獻, 因此無法使所屬技術領域中具有通常知識者知悉何種特定資料被納為參考文獻, 故'880 號申請案確實未引用'579 號申請案, 因此推翻 BPAI 作出'880 號申請案可享有'566 號申請案之申請日利益的決定。

資料來源：

1. "Detailed Incorporation by Reference Language Required for Benefit of Earlier Patent Application Filing Date," IPO Daily News, 2012 年 6 月 8
2. Shane C. Hollmer and Lee E. Cleceland, v. Eliyahou Harari and Sanja Mehrotra, Fed Circ, 2011-1276, 2012 年 6 月 7 日。

提出教唆侵權 (induced infringement) 之訴狀須具有理之主張

R+L Charles Inc. (簡稱R+L) 為美國第6,401,078 (簡稱'078號) 專利權人, 其於2008年對DriverTech LLC (簡稱Driver)、PeopleNet Communications Corp. (簡稱PeopleNet) 及其他有直接侵權嫌疑的公司發出警告信 (cease and desist letter), 爾後 DriverTech、PeopleNet 於其所屬地方法院分別提起確認之訴 (declaratory judgment), R+L 隨後提起反訴, 且於俄亥俄州南區地方法院對 Affiliated Computer Services Inc. (簡稱ACS)、Intermec Technologies Corp. (簡稱Intermec)、Microdea, Inc (簡稱Microdea) 以及 Qualcomm, Inc. (簡稱 Qualcomm) 其餘這些有侵權嫌疑的公司和數個被主張為直接侵權者提起訴訟。

爾後 R+L 請求將訴訟轉至俄亥俄州南區地方法院共同審理, 共同審理經核准後, 被指控為間接侵權的其中 10 位被告隨即請求法院駁回該訴訟或是根據訴狀作出判決 (judgment on the pleading), 爾後地方法院核准前述請求, 但地方法院也允許 R+L 可修正主張, 惟 R+L 選擇修正其訴狀並分別對 DriverTec、ACS、PeopleNet、Intermec、Microdea 以及 Qualcomm. 6 位被告提起訴訟。每一件訴狀中皆獨立涵蓋被告之侵權事實主張 (factual allegation), 例如被告之網站、廣告和業界刊物; 此外更主張該 6 位被告與其他公司是有策略性的合作。據此, R+L 指控被告對'078 專利構成教唆侵權及幫助侵權 (contributory

infringement)。地方法院審理後，認為 R+L 修正後之訴狀無法合理的提出該 6 位被告有特定的教唆侵權意圖，也無法合理的說明系爭產品非無實質侵權之使用 (substantial noninfringing uses)，因此不構成教唆侵權及幫助侵權的指控。最後做出駁回 R+L 的判決，R+L 隨即上訴至 CAFC。

CAFC 經審理後表示 R+L 的訴狀包含了充分的事實主張，當中包含了 6 位被告的陳述以及廣告都顯示出使用系爭專利之方法可得之益處，依此認為被告有教唆侵權的行為，故地方法院駁回 R+L 之訴的判決有誤，惟針對幫助侵權的指控則維持地方法院作出訴狀已經清楚顯示出系爭產品為無實質侵權之使用的看法，CAFC 最後做出維持地方法院駁回原告幫助侵權之主張的決定，並將此案發回重審的判決。

資料來源：

1. "Complaints charging patent infringement by inducement contained 'plausible claims'," IPO Daily News. 2012 年 6 月 11 日。
2. R+L Carries, Inc., v. Drivetech LLC, and Peoplenet Communications Corporatino, Qualcomm, Inc., and Microdea, Inc., and Intermec Technologies Corp., and Affiliated Computer Services, Inc., and Inerstate Distributor Company, and Pitt Ohio Express Inc. and Berry & Smith Trucking Ltd., Fed Cir. 2010-1493,1494,1495,1496,2011-1101,-1102, 2012 年 6 月 7 日。

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 表示 HTC 不得使用由 Google 轉讓而得之專利對抗 Apple

Apple 曾向 ITC 對 HTC 提起訴訟，當時 HTC 曾提起反訴，惟 ITC 最後所作之決定不利於 HTC；HTC 隨即向 ITC 對 Apple 提出另外一件侵權訴訟，訴訟標的為 Google 先前轉讓與其的 5 件專利。

不過 ITC 同意 Apple 提出只有 Google 有權可主張該 5 件專利權的論點，認為 HTC 無權使用 337 條款以提起訴訟，因此 ITC 在 2012 年 6 月 11 日作出拒絕 HTC 以該 5 件專利對抗 Apple 的決定。

資料來源：

1. "ITC Says HTC Can't Use Google Patent in Complain Against Apple," IPO Daily News. 2012 年 6 月 13 日
2. "ITC rejects Google's "patent loan" to HTC," arstechnica. 2012 年 6 月 12 日。

<<http://arstechnica.com/gadgets/2012/06/itc-rejects-googles-patent-loan-to-hc/>>