

訴訟

[美國]

Facebook欲在股票公開上市前完善其專利防備

Facebook 於 4 月 23 日以 5.5 億美元的價格向 Microsoft 購買其 4 月初從 AOL 買來的 650 件專利，以強化與 Yahoo! 專利訴訟間的防備。Facebook 購買的專利包括電子郵件、即時通訊、網頁瀏覽與搜尋、線上廣告、行動技術及電子商務相關等。惟交易中談到 Microsoft 仍能在其產品上運用屬於 Facebook 的技術。Facebook 的行為顯示了科技產業裡，企業願意花大量金錢儲存專利資產以加強防備。

而 Yahoo! 及 Facebook 的訴訟也未見停歇，Yahoo! 於 3 月時控告 Facebook 侵害其關於線上廣告及網站通訊等 10 項專利。Facebook 在 3 月時向 IBM 購買包含軟體及網絡技術相關的 750 件專利，並於 4 月初向 Yahoo! 提出反訴，新受讓的專利亦包含其中。

根據其股票公開發行說明書，截至 2011 年年底，Facebook 在美國共有關於社群網絡、網路技術及建設的 56 件專利及 503 件申請案，並擁有超過 39 億美元的現金及短期債券，及 50 億美元的信用額度。專家表示 Facebook 的策略傾向在股票公開上市前降低風險，並透過購買專利以避免成本更高的專利訴訟。

資料來源：

1. "Facebook Buys 650 Patents from Microsoft," IPO Daily News. 2012 年 4 月 24 日。
2. "Facebook Buys AOL Patents From Microsoft for \$ 550 Million," The Wall Street Journal. 2012 年 4 月 23 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303592404577361923087607762.html>>

學名藥廠得以要求修改橘皮書內之過廣的使用規則為由提起反訴

Novo Nordisk A/S (簡稱 Novo) 為 Re37'035 再發證號專利 (簡稱'035 專利) 口服降血糖藥組合物專利之專利權人，但該專利於 2009 年到期，在 2004 年，Novo 獲得 6'677'358 專利 (簡稱'358 專利)，為'035 專利之藥物的使用方法專利，而'358 專利於 2018 年到期。Novo 針對系爭專利推出一稱為 Prandin 之品牌藥，並受 FDA 核准該品牌藥的 3 種使用方法來降低血糖，而系爭專利僅涉及其中 1 種使用方法。Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. (簡稱 Caraco) 於 2005 年欲推出相同用途的學名藥上市，便向 FDA 請求簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)。

在 Novo 之品牌藥的橘皮書上記載的 Prandin 之使用規則 (use code) 含'035 專利及'358 專利。而 Caraco 向 FDA 提出簡化新藥申請時保證在'035 專利到期前不會將其推出市面，且提出一「第 IV 段認證」(paragraph IV certification)，其中主張'358 專利無效或 Caraco 的產品並未侵權，同時又接受 FDA 的建議再提出一「第 VIII 條聲明」(section VIII statement) 以排除其學名藥中與'358 專利相同的用途。而在 Caraco 提出 ANDA 之後，Novo 修訂了'358 專利的使用規則，而更改後造成'358 專利的保護範圍及於橘皮書中所載的 3 種使用方式，FDA 便告知 Caraco 其不得請求 ANDA 之消息。且 Novo 將 Caraco 申請學名藥的行為視為侵權，便對其提出訴訟，Caraco 以'358 專利未包含橘皮書中所有的使用方式為由提出反

訴，且要求Novo修改橘皮書上的使用規則，地方法院准許即決判決 (summary judgment)，後經Novo上訴至CAFC，CAFC認為Caraco所主張系爭專利中並未保護「一種」(an) 使用方法的用詞有問題，並要求Caraco指出系爭專利中並未保護「任一種」(any) 使用方法的證據，故CAFC認為Caraco不具備提出反訴之法定基礎 (statutory basis)，而裁定廢棄原判決。此案最後進入最高法院。

最高法院審理後，不同意 Novo 將為「一種」解釋為「任一種」。因此，最高法院認為在本案中，Caraco 具備提出反訴之法定基礎，其可以針對橘皮書上不準確的敘述的方式請求修改而提起反訴，故最高法院推翻 CAFC 之判決並發回重審。

資料來源：

1. "Generic Drug Companies Can Use Counter Counterclaims to Force Correction of Overboard Patent Use Codes in FDA," IPO Daily News. 2012 年 4 月 18 日。
2. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd., et al Petitioners v. Novo Nordisk A/S et al. No.10-844, 2012 年 4 月 17 日。

NASA離職員工向中國黑市購買盜版軟體

一位 NASA 離職員工在德拉瓦聯邦法院上承認，其透過網路向中國黑市商人購買價值超過 100 萬美元的盜版軟體，而這些商人也遭到德拉瓦聯邦法院起訴，起訴的罪名為軟體剽竊、非法出口美國科技至中國大陸。

資料來源：

1. "Former NASA Employee Admits Buying More Than \$1 Million in Pirated Software from China," IPO Daily News. 2012 年 4 月 20 日。
2. "Windsor Mill man pleads guilty in Chinese software piracy case," The Baltimore Sun. 2012 年 4 月 18 日。

<http://articles.baltimoresun.com/2012-04-18/news/bs-bz-maryland-man-software-piracy-20120418_1_software-piracy-nasa-employee-windsor-mill-man>

專利法並未限制申請人將未提交給美國專利局的新證據於上訴至地方法院審理時提出

1995 年，Gilbert Hyatt (後稱 Hyatt) 提出一件共有 117 項請求項的專利申請案，審查人員以缺乏適當書面敘述作出核駁，Hyatt 向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 上訴，BPAI 最後准許共 38 項請求項。爾後 Hyatt 提起§145 程序向哥倫比亞特區地方法院指控美國專利局，並檢附一份證明其書面敘述和說明書相互支持之聲明。惟地方法院以該聲明為新證據且並未提交給美國專利局為由拒絕採用；而在檢閱美國專利局以美國行政程序法就實質證據之規範之認定 (factual finding)，隨即做出即決判決。Hyatt 向 CAFC 提起上訴，並經 CAFC 准許全院審理 (en banc) 後，CAFC 表示基於國會立法之意，除了受限於聯邦證據法及聯邦民事訴訟規則之界限外，申請人於§145 程序時得以引入新證據，另外，更要求地方法院在該證據為新提出且有爭議時，須再次將全數證據列入考量，便撤回地方法院之即決判決。美國專利局不服 CAFC 判決而上訴至最高法院。

最高法院審理時，美國專利局主張除非在一開始向其提出訴訟時，係因無適

當時機提交該證據或該證據清楚指明美國專利局錯誤認定事實，否則地方法院不應採用該新證據，但最高法院並不同意美國專利局的主張，最高法院最後作出維持 CAFC 的判決，要求地方法院應考量全數援引佐證（新提出之證據以及美國專利局之行政資料檔 (administrative record)），以審理該訴訟，據此將此案發回重審。

資料來源：

1. "Patent Act Does Not Limit Application's Right to Introduce New Evidence in District Court After USPTO Decision," IPO Daily News, 2012 年 4 月 19 日。
2. Kappos, under secretary of commerce for Intellectual, Property and Director Patent and Trademark Office Gilbert v. Hyatt, No. 10-1219, 2012 年 4 月 18 日。

Twitter承諾未來只會因防禦性目的提起訴訟

有鑒於 Google、Microsoft 及 Apple 等大企業都在專利訴訟中相互攻擊，Twitter 於 4 月 17 日採用了創新者專利協定 (Innovator's Patent Agreement, IPA) 以期能對抗該產業中專利訴訟的趨勢。

簽署 IPA 的 Twitter 員工將能確保其工作成果只會應用於防衛性目的，除非獲得全部發明人的許可，否則 Twitter 不能將專利運用在攻擊性的訴訟上。若公司將專利出售，或其中一位發明人離開公司，則持有該專利的個體僅能以發明人認可之方式使用；換言之，若企業購得採用 IPA 之專利，而欲向其他公司提起訴訟時，須先取得所有發明人之同意才得提出，否則不得提起攻擊性的訴訟。

因此 Twitter 認為 IPA 可降低專利威脅 (Patent Trolling) 訴訟的數量，專利威脅即是藉由所購買之專利勒索有成就之公司的行為。

資料來源："Twitter Vows To Sue For 'Defensive' Patent Purposes Only," IPO Daily News, 2012 年 4 月 17 日。

[德國]

德國地方法院作出Nokia侵害IPCom GmbH & Co專利之判決

德國曼海姆地方法院在 2012 年 4 月 20 日作出 Nokia 對 IPCom GmbH & Co 的專利構成侵權之判決，系爭專利涉及在行動電話中使用緊急服務的方法。

Nokia 表示與系爭專利有關的行動電話已無販售，現今在架上具有該功能的行動電話係以另一種方式執行緊急服務功能，因此此次的訴訟結果將不影響目前販售的行動電話。

資料來源：

1. "German Courts Finds Nokia Infringed Emergency Services Patent," IPO Daily News, 2012 年 4 月 23 日。
2. "More bad new for Nokia: IPCom winds patent case in German court," CNET, 2012 年 4 月 20 日。
<http://news.cnet.com/8301-1035_3-57417661-94/more-bad-news-for-nokia-ipcom-wins-patent-case-in-german-court/>