

訴訟

[日本]

核駁藥物用途發明之先前技術所應具備之揭露程度

Daiichi Sankyo Co., Ltd. (後稱 Daiichi) 為一涉及卡為地洛 (carvedilol) 之使用的專利權受讓人，卡為地洛是一種心臟血管用藥。

Sawai Pharmaceutical Co., Ltd. (後稱 Sawai) 於 2007 年就系爭專利向日本專利局提出專利無效請求，日本專利局審理後於 2009 年作出該專利無效的決定，故 Daiichi 就該決定上訴至日本智慧財產權高等法院 (IPHC)，並同時提出更正請求。IPHC 於審理後將該判決發回日本專利局重審，雖日本專利局同意 Daiichi 的更正請求，然仍於 2012 年作出該專利無效的決定，故 Daiichi 二度上訴至 IPHC。最後，IPHC 判決撤銷日本專利局於 2012 年作出專利無效的決定，隨後日本專利局駁回 Sawai 的請求，故 Sawai 向 IPHC 提出上訴。

系爭請求項涉及使用卡為地洛來製造改善對缺血性充血性心臟衰竭的患者的藥物，Sawai 向 IPHC 提出上訴的爭議點之一在於，先前技術中應揭露到何種程度，方能作為核駁醫藥發明的基礎。在系爭專利的請求項 1 中敘明需投藥 6 個月或者更長的時間來達到預期效果。就此點，IPHC 表示在先前技術中已揭露投藥 8 週的條件，IPHC 認為該技術領域中具有通常知識者均能由此推測出投藥期間從數個月甚至是多於 1 年便可達到改善患者症狀的效果。即 IPHC 認為系爭專利可為輕易思及，故所請發明並無進步性。雖 Daiichi 主張先前技術中揭露的程度並不充分，且僅有提供少部分的患者實驗數據，更沒有實驗比較，IPHC 對此回應只要該技術領域中具有通常知識者可基於該先前技術而作出合理推論，此時並不需要實驗數據或大規模的臨床數據，便相當充分。

最後，IPHC 同意 Sawai 的上訴理由，並撤銷日本專利局的決定，目前此訴訟已由 Daiichi 上訴至日本最高法院。但就現有判決而言，可看出在日本就藥物用途所請發明，只要是該技術領域中具有通常知識者可就先前技術所揭露的實驗數據中，推論出該化學物質有醫藥用途，即使在沒有隨機抽樣數據、大規模臨床測試數據等情況下，該先前技術之揭露便會被視為相當充分。

資料來源：

1. "The Extent of Disclosure Required in Prior Art Reference for Medical Use Invention," K&P's Intellectual Property High Court Decision Report in October, 2013. 2013 年 12 月 2 日。
2. Sawai Pharmaceutical Co., Ltd. v. Daiichi Sankyo Co., Ltd., Case No. 2012 (Gyo-Ke) 10419. 2013 年 10 月 16 日。

[美國]

相關之訴訟於兩地提起適用首先上訴 (first to file) 規定

Access Co., Ltd (後稱 Access) 之營業項目為販售軟體，本身持有 5 件均涉及用於行動通訊裝置之軟體的美國專利。2009 年時，Access 對 Acacia Patent Acquisition LLC (後稱 APAC) 進行專屬授權 (exclusive license)。根據雙方所簽署的協議包含了以下內容：

1. APAC 不得就 5 件授權專利向 Access 的客戶和終端使用者主張權利或再授權。
2. APAC 和 Access 均同意該份授權協議之訴訟管轄權為加州任一地方法院或

加州東區地方法院。

APAC 於 2009 年將 5 件系爭專利的授權協議讓與 SmartPhone Technologies LLC. (後稱 SmartPhone)，而 SmartPhone 於 2012 年向德州東區地方法院對 Huawei 提出侵權專利之訴訟，Huawei 於隔日向加州東區地方法院對 SmartPhone、Acacia Research 和 Access，提出無侵權和 5 件專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)，並於訴訟中表示其作為 Access 的客戶已逾 10 年；然 SmartPhone、Acacia Research 和 Access 也向加州中區地方法院提出駁回 Huawei 訴訟的請求，加州中區地方法院於審理後，根據「首先上訴」規定駁回 Huawei 的上訴，即倘該訴訟實質上涉及類似的當事人或是議題，且已於另一地院提出時，地院有權拒絕受理該訴訟，故 Huawei 上訴至 CAFC。

CAFC 審理後表示，當有 2 件雷同的訴訟於相異的地院分別提出時，在採用首先上訴規定下，得以降低及避免重複性的作業、提高司法效率和避免判決衝突產生，故 CAFC 最後維持地院基於首先上訴規定而駁回 Huawei 請求確認之訴的判決。另外，雖 CAFC 提到首先上訴規定雖亦有例外的情況，然此案並未有任何得以排除於首先上訴規定之問題存在。

資料來源：

1. "Customer's DJ Suit for Third-Party Beneficiary Rights under patent License Dismissed under "First-to-File" Rule," IPO Daily News. 2013 年 12 月 4 日。
2. Futurewei Technologies, Inc., and Huawei Device USA, Inc., v. Acacia Research Corporation, and Access Co., Ltd., and Smartphone Technologies, LLC, Fed Circ. 2013-1090. 2013 年 12 月 3 日。

DSS控告Apple對其 2 項專利侵權

2013 年 11 月 27 日，Document Security System, Inc. (簡稱 DSS) 宣布已向德州東區地院泰勒司分部對 Apple 提出侵權訴訟，主張 Apple 侵害美國第 6,128,290 號 (簡稱'290 號) 及第 5,699,357 號 (簡稱'357 號) 發明專利，兩篇系爭專利名稱皆為「個人資料網路 (Personal Data Network)」，內容為使用低能量掃描裝置之系統及方法。

DSS 表示包括 Apple 之電腦及行動裝置等 7 項產品皆使用了 '290 號專利及 '357 號專利中所提到之方法。

資料來源：

1. "DSS Sues Apple for Patent Infringement," IPO Daily News. 2013 年 12 月 3 日。
2. "DSS Files Patent Lawsuit Against Apple," PR Newswire. 2013 年 11 月 27 日。
<<http://www.marketwatch.com/story/dss-files-patent-lawsuit-against-apple-2013-11-27>>