

訴訟

[美國]

CAFC以教示、建議、動機測試法 (teaching-suggestion-motivation test) 認定系爭專利具非顯而易見性，維持地方法院認定原告具勝訴之可能性而同意發出臨時禁制令之判決

Celsis In Vitro Inc (後稱 Celsis) 為美國第 7,604,929 號專利權人，該專利涉及一種為評估候選藥物 (drug candidate) 而進行的多重冷凍保存肝細胞 (重複冷凍肝細胞) 方法，其中的重複冷凍步驟可提高細胞存活率。2010 年 6 月，Celsis 向伊利諾州北區地方法院對 CellzDirect Inc. 以及 Invitrogen Corporation (2 家公司現已成為 Life Technologies Corporation, 後稱 LTC) 提出侵權訴訟，並請求法院發出臨時禁制令。

地方法院在審理時，就發出臨時禁制令的 4 個要點(1)勝訴的可能性(2)不可回復之損害(3)利益與損害之平衡(4)公眾利益加以判斷。第 1 點部分，LTC 提出未侵害專利、專利為顯而易見、專利有書面描述問題及有不正行為 (inequitable conduct) 的抗辯，就未侵害專利的抗辯，地方法院認同 Celsis 所傳喚之證人的陳述，因而認為 LTC 侵害 Celsis 的專利；就專利為顯而易見的抗辯，地方法院認為並無專門描述 多重 冷凍保存肝細胞的引證文獻，且 LTC 的論述屬「事後諸葛 (second guessing and hindsight)」，因而認為 Celsis 的專利係非顯而易見；就專利有書面描述問題及有不正行為的抗辯，地方法院仍認為 Celsis 的專利並沒有可無效的情況；因此地方法院認為 Celsis 有勝訴的可能性。至於第 2 至 4 點，地方法院認為發出臨時禁制令並不會造成不可回復的損害，也不會有利益與損害之失衡，或損及公眾利益，故准予 Celsis 的臨時禁制令請求。LTC 不服，就地方法院認為其侵害專利及專利具非顯而易見性之決定向 CAFC 提出上訴。

CAFC 經審理後，除認同地方法院認為 LTC 侵害專利的判斷外，另就專利是否具顯而易見性的部分，CAFC 認為，由於引證文獻中並未具教示、建議或者是動機之作用，故維持地方法院有關認為 Celsis 的專利係非顯而易見的決定。

惟 Gajarsa 法官不同意 CAFC 所作之判決，認為 CAFC 忽視先前最高法院就 KSR 案一案所作之決定，在該判決中，除提供一更具彈性的方法來判斷顯而易見性外，亦否決教示、建議、動機測試法 (teaching-suggestion-motivation test)。此外，Gajarsa 法官也認為，在判斷是否發出禁制令時，應不需求優勢證據 (clear and convincing evidence)。

資料來源：“Federal Circuit Upholds Patent Preliminary Injunction Finding That Record Supported Likelihood of Success on Nonobviousness,” IPO Daily News. 2012 年 1 月 10 日。

Celsis Vitro, Inc. v. CellzDirect Inc., and Invitrogen Corporation, Fed Circ. No.2010-1547, 2012 年 1 月 9 日。

Royal Philips Electronics NV對Zoll Medical Corp.提出侵權訴訟

Royal Philips Electronics NV (簡稱 PHG) 於 2012 年 1 月 5 日向西雅圖聯邦法院對 Zoll Medical Corp. 提出侵權訴訟，系爭專利為一種用來復甦心臟的裝置。

PHG 於訴狀中提到 Zoll Medical Corp. 所製造的 E、M 以及 R 系列的體外電擊器對其 6 件專利造成侵權，其中包含涉及用以分析病人的心臟功能、具有自動

和手動模式的體外電擊器和當病人被轉移至進階醫療照護時，可自機器輸入或者是獲得醫療資訊的方法等等。此外，PHG 要求 Zoll Medical Corp. 須付出賠償金並要求法院對系爭產品發出禁制令。

資料來源：“Philips Sues Zoll Over Infringement Claims on Defibrillators,” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2012-01-06/philips-sues-zoll-over-infringement-claims-on-defibrillators.html), 2012 年 1 月 6 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2012-01-06/philips-sues-zoll-over-infringement-claims-on-defibrillators.html>>

CAFC 認為未主張侵權的請求項不受管轄

Streck Inc. 在 2006 年 6 月 29 日向內布拉斯加地方法院對 Research & Diagnostic Systems, Inc. 以及 Techne Corporation (統稱 R&D) 提出惡意侵害其 3 件專利 (統稱系爭專利) 的訴訟。系爭專利涉及一種控制血液的技術，用於監督以及測試血液分析的正確性以及準確性。R&D 隨後反訴，提出確認之訴 (declaratory judgment)，請求確認系爭專利無效且其未侵權。

訴訟過程中，R&D 主張系爭專利是可被預料的 (anticipated)、近全數的請求項無法滿足實施例以及書面敘述要件，其中 2 件系爭專利之請求項不明確。雙方也曾於 2009 年提出交互動議 (cross-motion) 以請求即決判決 (summary judgment)。Streck Inc. 之動議為請求項有效且符合書面敘述要件及 R&D 侵權；R&D 之動議則以部分請求項因不明確而無效、所有專利因不滿足書面敘述要件且不可實施而無效，其中 1 件系爭專利錯誤參與訴訟 (misjoinder) 和無證據證明其為惡意侵權共 4 點。此案最後是以地方法院做出 (1) 撤回 R&D 請求 Streck Inc. 未主張侵權之請求項 (unasserted claim) 無效之即決判決 (2) 駁回 R&D 請求的即決判決且准許 Streck Inc. 即決判決 (3) 駁回 R&D 所請求之依法判決 (Judgment as a matter of Law, JMOL) (4) 駁回 R&D 重新請求 JMOL 以及就優先權一事重請求新審理 (5) 對 R&D 發出永久禁制令。R&D 不服前述判決，便向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理後表示 Streck Inc. 並未於提出訴訟時主張所有的請求項均受侵害，雙方自始便知悉系爭專利僅有部分請求項有主張侵權，惟 R&D 卻請求針對所有的請求項無效，R&D 並未提出關於其他未主張侵權之請求項的例子或爭辯，故 CAFC 最後作出維持地方法院判決有效的決定，即是未主張的請求項不須進入審理，主張之請求項有效以及對 R&D 發出永久禁制令。

資料來源：“No Case of Controversy Existed for Patent Claims Not Asserted,” [IPO Daily News](http://www.ipo.gov/ipodailynews), 2012 年 1 月 11 日。

[Streck Inc., v. Research & Diagnostic Systems, Inc. and Techne Corporation](http://www.fedcircuits.com/cases/2011-1044), Fed Cir. No. 2011-1044, 2012 年 1 月 10 日。

Eastman Kodak Co. 向 Apple Inc. 以及宏達電提出侵權訴訟

Eastman Kodak Co. 在 2012 年 1 月 1 日向紐約州羅徹斯特地方法院以及美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 對 Apple Inc. 以及宏達電提出侵權訴訟。系專利涉及在行動電話或者是平板電腦上傳送照片的方法。此外，Eastman Kodak Co. 亦指控宏達電侵害其涉及在數位相機上預覽照片的技術專利。

資料來源：“Kodak Sues Apple, HTC and Realigns,” The Wall Street Journal, 2012 年 1 月 10 日。

<http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204124204577152503598025844.html#articleTabs_comments>

即使曾存在應讓渡發明的僱傭契約，仍應以發明當時的僱傭關係和契約約定確定專利權的歸屬

Abbott Point of Care Inc. (簡稱 Abbott) 在阿拉巴馬州北區地方法院主張其為美國第 6,845,327 專利 (後稱'327 號專利) 以及 6,896,778 號專利 (後稱'778 號專利) 的擁有人，而對 Epocal, Inc. (簡稱 Epocal) 提出其侵權訴訟，系爭專利涉及測試血液樣本的系統及其裝置。系爭專利之發明人為 Imants Lauks，其同時也是 Epocal 之創始人。

Imants Lauks 先前任職 Abbott 的前身，即 Integrated Ionics Incorporated 和 i-STAT corporation (簡稱 i-STAT)，Lauks 和 Integrated Ionics Incorporated 在 1984 年簽署了一份僱傭契約，其內容包含保密協訂、讓渡、競業禁止、不得洩漏和誠信契約。1992 年，Lauks 又和 i-STAT 簽署另一份僱傭契約，內容涵蓋職責範圍、賠償、利益、終止契約和資遣費。1999 年 9 月 1 日，Lauks 自 i-STAT 辭職，惟仍和 i-STAT 簽訂一份為期 18 個月的顧問契約，該契約提到 Lauks 已卸下所有在 i-STAT 的職位，且明示該契約效力不擴及基於 i-STAT 之核心技術或是用於重點照護 (point-of-care) 血液分析應用所製造的新產品。

2001 年 6 月，Lauks 提出'327 以及'778 號專利的申請案，並且在 2003 年讓渡給 Epocal。Abbott 主張 2 件專利是在顧問契約到期前構思，且在顧問期間該 1984 年僱傭契約具有效力，因此基於該 1984 年僱傭契約，Abbott 應享有該專利權。地方法院審理後認為，由於顧問契約並未延續該 1984 年僱傭契約的洩漏和讓渡約定，因此 Abbott 未擁有系爭專利權。Abbott 不服，向 CAFC 上訴。

CAFC 經審理後表示，顧問契約確未指明 1984 年所簽的僱傭契約在 Lauks 擔任顧問期間仍有效，意即 Lauks 並未因顧問契約而有義務將系爭專利讓渡給 Abbott，因此 CAFC 維持地方法院作出 Abbott 無權利就系爭專利提起訴訟的判決。

資料來源：“Without Ownership Interest in Patents Abbott Lacked Standing to Sue,” IPO Daily News, 2012 年 1 月 16 日。

Abbott Point of Care Inc., v. Epocal, Inc., Fed Circ. No. 2011-1024, 2012 年 1 月 13 日。