

## 訴訟

### [美國]

#### **LaserLock Technologies Inc.指控McDonald's的大富翁遊戲侵權**

LaserLock Technologies Inc.是一家賓州的安檢公司，其在2011年11月30日對McDonald's提出侵權訴訟。LaserLock Technologies Inc.主張McDonald's的大富翁遊戲在沒有經過其同意下，便使用其所持有的一技術專利，McDonald's使用系爭技術專利以防範仿冒大富翁遊戲內的組件。Chicago Business 網站表示，McDonald's在2009年至2011年間所用於大富翁的防範仿冒組件之技術專利侵權額逾15億美元。

此外，LaserLock Technologies Inc.亦同時對製造大富翁遊戲組件的製造商就系爭專利提起訴訟。

資料來源：

1. "Security Technology Sued MacDonal'd's on Monopoly Games Pieces," IPO Daily News. 2011年12月2日。

2. "McDonald's Sued Over Monopoly Game Pieces, NBC CHICAGO. 2011年11月30日。

<<http://www.nbcchicago.com/news/local/McDonalds-Sued-Over-Monopoly-Game-Pieces-134704793.html>>

#### **先前發明人無須知道發明如何有效或為何有效**

2008年10月，Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (簡稱Teva) 向賓州東區地方法院指控AstraZeneca Pharmaceuticals LP (簡稱AstraZeneca) 侵犯其具穩定性之藥物成份的專利，此藥物成分專門用於降低三酸甘油脂及膽固醇。AstraZeneca則主張Teva違反美國專利法第102(g)(2)條之新穎性要件而請求地方法院作出專利無效的即決判決 (summary judgment)。AstraZeneca表示該公司在Teva構思發明日之前已構思發明並且將發明付諸實行。該公司也提出證據證明在1999年所製造的藥物成份與Teva藥物相同。地方法院因此核准AstraZeneca的請求並判定Teva因Astra先前的發明而專利無效。Teva對此判決向CAFC提出上訴。

經審理後，CAFC維持地方法院所作出Teva專利無效的判決。AstraZeneca毫無疑問地比Teva更早構思且製造藥物成分，但Teva表示，AstraZeneca並不知道所製造的藥物成分中，哪些構成要素具有穩定性的功能，因此不構成美國專利法第102(g)(2)條下的先前技術。然而，CAFC在結論中表示，AstraZeneca只需要知道該發明為具有穩定性的藥物成分，而不需要知道是哪一特定構成要素維持藥物的穩定性。

資料來源：

1. "Prior Inventor Not Required to Know How or Why Invention Worked," IPO Daily News. 2011年12月2日。

2. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., v. AstraZeneca Pharmaceuticals LP and IPR Pharmaceuticals Inc., Fed Circ No. 2011-1091, 2011年12月1日。

## 訴訟費用之計算應優先考慮雙方在先的協議

Ricoh Company Ltd. (後稱 Ricoh) 持有美國第 4,922,432 號專利，系爭專利涉及一種設計積體電路的系統和方法。2003 年 1 月，Ricoh 向德拉瓦地方法院對 Synopsys Inc. 及其 7 家客戶 (統稱 Synopsys) 提出侵權訴訟。2003 年 5 月，Synopsys 向加州北區地方法院提出確認之訴 (declaratory judgment)，且同時主張系爭專利無效以及不可主張權利。爾後前述兩件訴訟合併審理，2010 年 4 月 15 日，此訴訟是以同意 Synopsys 的即決判決且其未侵權的結果落幕。Synopsys 在結束此訴訟後，向 Ricoh 請求約 1,375,000 美元的訴訟帳單，Ricoh 拒支付，爾後該帳單金額更經過幾次的變動，最後地方法院作出 Ricoh 須付出約 938,957 美元的決定。Ricoh 不服，便向 CAFC 提出上訴。

該訴訟中最有爭議的 3 筆金額分別為一電子文件資料庫所產生的費用、文獻複印費以及法庭費用 (deposition cost)。經審理後，CAFC 在 2011 年 11 月 23 日表示，由於支付訴訟費用雙方之間已有協議，且當時雙方提到針對電子資料庫所提供而傳喚的相關證據將由雙方共同負擔，因此 CAFC 認為該電子資料庫所衍生出來的費用並不應納入訴訟費用中。此外，CAFC 也以 Synopsys 就複印文件所產生的費用所提出的發票缺乏足夠明細，因此發回重審，但對於 Ricoh 應支付法庭費用則是作出維持決定。

資料來源：

1. "Cost-Sharing Agreement Trumped Award of Costs in Patent," IPO Daily News, 2011 年 11 月 28 日。

2. Synopsys, Inc. v. Ricoh Company, Ltd., Ricoh Company, Ltd., v. Aerofliex Incorporated, Ami Semiconductor, Inc., Matrox Electronic Systems, Ltd., Matrox Graphics, Inc., Matrox International, Inc., Matrox Tech, Inc., and Aeroflex Colorado Springs, Inc., Fed Circ. No. 2011-1199, 2011 年 11 月 23 日。

## [加拿大]

### 法院認為 Amazon.com 「單擊執行(one-click)」可准予專利

加拿大專利局 (Commissioner of Patents) 認為 Amazon.com 所提出「單擊執行」線上購物方法之專利申請為一種商業方法而加以核駁，Amazon.com 對此向加拿大聯邦法院提出上訴。聯邦法院作出加拿大專利局應依照法院的申請專利範圍解釋重新審查該申請案的決定，與要求專利局准予該申請案專利無異，加拿大專利局不服而向加拿大聯邦上訴法院提出上訴。

經審理後，聯邦上訴法院基本維持聯邦法院的判決，僅在其意見書中改表示，重新審查的方向應朝向接受新穎商業方法可為在一有效之專利請求項的重要特徵的可能性。對於如何判斷是否為可准專利之標的，聯邦上訴法院認為可專利之標的必須具有實體的存在，或具有明顯的效果或改變，但同時表示，原本就是抽象概念的商業方法不能只因加入了實用的實施例或應用程式而變得准予專利。可惜的是，聯邦上訴法院在本案中並未對於可准專利之商業方法及不可准專利之商業方法作出清楚的界定，因此 Amazon.com 申請案之糾紛後續仍有待繼續觀察。

資料來源：“The Amazon ‘One-Click’ Patent Saga Continues,” Bull, Housser & Tupper LLP, Intellectual Property Alert, 2011 年 12 月。