

## 訴訟

### [美國]

#### CAFC 判定 Myriad 的單離 (isolated) DNA 相關專利為可予專利之發明標的

2009 年，The Association for Molecular Pathology、The American College of Medical Genetics 及其他多個醫學組織、研究人員及基因諮詢師和病人（統稱原告）向紐約南區地方法院對 Myriad Genetics, Inc.（簡稱 Myriad）的 7 件有關乳癌易感基因 BRCA1 及 BRCA2 的專利提出專利無效訴訟。地方法院做出有利原告的判決，表示單離 DNA 以及其對應的方法請求項為美國專利法不予專利之發明標的。Myriad 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 推翻地方法院的判決。CAFC 在結論中表示，系爭專利所保護之單離 DNA 具有與存在自然中的 DNA 截然不同的化學特性，且近 30 年來美國專利局認為有關 DNA 分子的發明為可准予專利的標的，所以 CAFC 認為，除了方法請求項之外，應准予 Myriad 的發明專利；至於方法請求項，因 CAFC 認為其僅是分析或比較的步驟，與機器無關，也未能將一個物品轉換成另一個狀態或物品，所以未通過 *In Re Bilski* 判決的「機器或轉換」測試法，非法定適格的標的。

資料來源：

1. “Federal Circuit Rules That Myriad’s Isolated DNAs Are Patent-Eligible Subject Matter,” IPO Daily News, 2011 年 8 月 1 日。
2. The Association for Molecular Pathology, The American College of Medical Genetics, The American Society for Clinical Pathology, The College of American Pathologists, Haig Kazazian, MD, Arupa Ganguly, PHD, Wendy Chung, MD, PHD, Harry Ostrer, MD, David Ledbetter, PHD, Stephen Warren, PHD, Ellen Matloff, MS., Elsa Reich MS., Breast Cancer Action, Boston Women’s Health Book Collective, Lisbeth Ceriani, Runi Limary, Genae Girard, Patrice Fortune, Vicky Thomason, and Kathleen Raker v. United States Patent and Trademark Office and Myriad Genetics, Inc., and Lorris Betz, Roger Boyer, Jack Brittain, Arnold B. Combe, Raymond Gesteland, James U. Jensen, John Kendall Morris, Thomas Parks, David W. Pershing, and Michael K. Young, Fed Circ No. 2010-1406, 2011 年 7 月 29 日。

#### LG Electronics Inc. 對 Siemens AG 旗下的歐斯朗 (Osram) 提出訴訟

Siemens AG 旗下的歐斯朗於 2011 年 6 月時指控 LG Electronics Inc. 侵害其涉及一種用於 LED 照明技術的專利（可參閱 2011 年 6 月 16 日所出刊之台一雙週電子報）。

2011 年 7 月 27 日，LG Electronics Inc. 向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 對 Siemens AG 旗下的歐斯朗提出訴訟，該訴訟主要是針對另一 LED 照明技術專利而提出，此外 Siemens AG 亦同時遞交其訴狀給韓國貿易協會 (Korea Trade Commission, KTC)。

資料來源：“LG Files ITC Complaint Against Siemens Osram Unit Over LEDs,” Bloomberg, 2011 年 7 月 28 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-28/lg-files-itc-complaint-against-siemens-osram-unit-over-leds.html>>

### **Lodsys LLC 再度向 Apple Inc.的應用程式廠商提出告訴**

Lodsys LLC 先前便向 Apple Inc.的應用程式廠商提出侵權告訴（可參閱 2011 年 6 月 16 日出刊之台一雙週電子報）。爾後 Apple Inc.於 2011 年 6 月 19 日以自身權利會遭損害的理由向法院提出參加此案的請求，惟法院尚未做出決定。

而在 2011 年 7 月 21 日時，Lodsys LLC 再度向法院新增數名被告，主張侵害其美國第 7,620,565 及 7,222,078 號專利，新增的被告包含 Atari SA、Electronic Arts Inc.以及 Rovio Mobile Oy（憤怒鳥遊戲的開發商）。

資料來源：“Rovio, maker of Angry Birds Added to Lodsys Patent Suit,” Bloomberg. 2011 年 7 月 25 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-25/samsung-electronics-rovio-apple-stephens-media-intellectual-property.html>>

### **專利權人因具有勒索敲詐意圖而被判律師費及程序性制裁**

Eon-Net LP 持有一有關從紙本轉換電子檔的系統及方法的專利，用於處理有關帳戶、支票及商業紀錄等等資料。2005 年時，Eon-Net LP 指控 Flagstar 侵犯其專利，Flagstar 則表示該產品合法使用由 Kofax Image Products, Inc.所提供的文件處理技術而請求地方法院作成未侵權的判決，同時還因 Eon-Net LP 的訴訟是基於無根據的侵權控訴，而請求法院做出程序性制裁 (sanction)。

經審理後，地方法院認為 Eon-Net LP 在過去對上百位不同的被告提出近似的侵權控訴，而在過去的這些訴訟中，Eon-Net LP 皆會以一個遠比訴訟費還低的和解金很快跟被告和解，因此地方法院認定 Eon-Net LP 有勒索敲詐意圖，並判 Eon-Net LP 支付 63 萬美元的律師費給 Flagstar。此外，CAFC 也對 Eon-Net LP 及其律師 Zimmerman & Levi 及 Jean-Marc Zimmerman 發出程序性制裁。Eon-Net LP 對此訴訟向 CAFC 提出上訴，但經審理後，CAFC 維持地方法院的判決。

資料來源：

1.“Federal Circuit Upholds Attorney Fees and Sanctions Against Patent Owner That Filed Litigation Having “Indicia of Extortion,” IPO Daily News. 2011 年 8 月 3 日。

2.Eon-Net LP and Zimmerman & Levi, LLP, Jean Marc Zimmerman v. Flagstar Bancorp, Fed Circ No. 2009-1308, 2011 年 7 月 29 日。

### **CAFC 維持 USPTO 因申請人答辯不足而核駁申請案的決議**

2004 年 8 月 24 日，Jeff Lovin、Robert Adams、Dan Kuruzar 及 Dietmar Spindler（統稱 Lovin）提出有關摩擦焊接的方法及系統專利申請案。在申請過程中，審查委員指出 Lovin 的多項請求項不具非顯而易見性。Lovin 所提出的答辯只說明其中獨立項 1 及 30 與先前技術有差別，其餘的請求項只重複了引用文件及申請專利範圍的用語，並試圖說服審查委員核准該專利。其後，審查委員發出最終核駁意見核駁該申請案。Lovin 隨後向上訴暨衝突委員會 (Board of

Patent Appeals and Interferences, BPAI) 提出上訴, 但 BPAI 維持審查委員的決議。Lovin 對此判決再向 CAFC 提出上訴。

經審理後, CAFC 強調, 應尊重各機構所訂出的規則。BPAI 認為 Lovin 只是重複申請專利範圍, 並在毫無根據之下主張對應爭議請求項的元件並未見於先前技術中, 故 CAFC 表示 BPAI 是合理地要求 Lovin 提出更實質的辯論。既然 Lovin 沒有符合此要求, CAFC 同意 BPAI 維持核駁申請案的決議。

資料來源：

1. "Federal Circuit Upholds USPTO Decision That Applicant Did Not Provide Adequate Arguments for Separate Patentability of Dependent Patent Claims," IPO Daily News. 2011 年 7 月 26 日。
2. In Re Jeff Lovin, Robert Adams, and Dan Kuruzar, Fed Circ No. 2010-1499, 2011 年 7 月 22 日。

### **宏達電 (HTC Corp.) 並未侵害 FlashPoint Technology Inc. 的專利**

ITC 在 2011 年 7 月 29 日作出宏達電並未對 FlashPoint Technology Inc. 侵權的判決。系爭專利涉及一種數位相機的操作方式, 其中包含了對焦、閃光燈設定以及根據握持相機方式而自動旋轉影像等技術。

資料來源: "HTC Didn't Infringe FlashPoint Imaging Patents, Judge Says," Bloomberg. 2011 年 7 月 29 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-28/htc-didn-t-infringe-flashpoint-imaging-patents-itc-judge-says.html?cmpid=yhoo>>

### **InterDigital 指控 Nokia、華為 (Huawei) 及中興通訊 (ZTE) 侵權**

無線技術公司 InterDigital 於 2011 年 7 月 28 日向 ITC 指控 Nokia、華為及中興通訊等公司侵犯其 3G 無線技術, 並請求 ITC 禁止上述公司進口 3G 手機、USB 隨身碟、行動熱點、平板電腦及其他無線產品。InterDigital 也另外向美國德拉瓦地方法院提出訴訟。InterDigital 表示儘管已對 Nokia、華為及中興通訊提出授權協議, 但並未達到可接受的結果。

InterDigital 的訴訟只是近期來技術公司之間法律糾紛的最新案例, 其他的還包含 Apple 與宏達電、Apple 與 Samsung Electronics 以及 Kodak 與 Apple 的侵權訴訟。

Nokia 一直以來在進入美國市場時困難重重。華為及中興通訊也才正要打入美國市場, 因此這次的訴訟對於這些公司又是一項挫折。

資料來源：

1. "InterDigital Sues Nokia, Others on Wireless Patents," IPO Daily News. 2011 年 7 月 28 日。
2. "InterDigital goes after Nokia, Huawei, and ZTE," CNET 2011 年 7 月 28 日。

### **Convolve Inc. 指控 Dell Inc. 及其 2 家供應商一案勝訴**

2008 年, Convolve Inc. 主張 Dell inc.、Western Digital Corp. (簡稱 WD) 和 Hitachi Ltd. 侵害其美國第 6,314,473 (簡稱'473) 號專利, 系爭專利涉及一種可以控制硬碟驅動器 (drives) 和減少振動及噪音的使用者介面。

2011年7月27日，美國馬紹爾地方法院做出 Dell Inc.、WD 和 Hitachi Ltd. 須分別付出 1,500 萬美元、2,500 萬美元和 1,400 萬美元的賠償金給 Convolve Inc. 的判決。

WD 的發言人對此表示，目前 WD 的數位產品中並未使用到任何'473 號專利的技術，目前正在評量下一步的法律動作。

資料來源：“Dell, Ferrero, Lucasfilm, EBay, Universal Music: Intellectual Property,” Bloomberg. 2011年7月28日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-28/dell-ferrero-lucasfilm-ebay-umg-intellectual-property.html>>

## **Verizon Communications 須付出高額賠償金給 ActiveVideo Network**

2010年5月，ActiveVideo Network（簡稱 ActiveVideo）指控 Verizon Communications（簡稱 Verizon）所提供的 FiOS 電視系統服務侵害其所持有的 4 項美國專利權，系爭專利涉及一種互動性的電視系統服務。

美國維吉尼亞地方法院的陪審團於近日表示，Verizon 對 4 項系爭專利確有侵權，因此作出 Verizon 須付 1 億 1 千 500 萬美元的賠償金給 ActiveVideo 的決定。

ActiveVideo 的發言人表示將要求 Verizon 立即支付前述賠償金額，且將對 FiOS 服務請求禁制令。

資料來源：“ActiveVideo Awarded \$115 Million in Patent Infringement Victory Over Verizon,” Reuters. 2011年8月2日。  
<<http://www.reuters.com/article/2011/08/03/idUS15944+03-Aug-2011+PRN20110803>>

## **ITC 將受理友達光電 (AU Optronics Corp.) 指控 Samsung Electronics Co. 侵權一案**

友達光電先前向 ITC 主張 Samsung Electronics Co. 所製造的用於電視、電腦螢幕以及手機上的液晶螢幕對其專利造成侵權，目前 ITC 表示將會調查此案。此外，友達光電也同時提出民事訴訟以請求賠償金。

資料來源：“Samsung, Rovio, Apple, Stephens Media: Intellectual Property,” Bloomberg. 2011年7月25日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-25/samsung-electronics-rovio-apple-stephens-media-intellectual-property.html>>

### **[英國]**

#### **宏達電於英國向 Apple Inc. 提出訴訟**

ITC 於 2011 年 7 月 15 日時作出宏達電使用 Android 軟體的行動電話對 Apple Inc. 的 2 項專利造成侵權的決定，系爭專利涉及一種作業系統的實施方式。

而在該決定發出後沒多久，宏達電於 2011 年 7 月 29 日向英國司法高等法院 (High Court of Justice) 衡平庭 (Chancery Division) 提出 Apple Inc. 侵權的訴訟，惟宏達電財務長容覺生表示，宏達電並未控告 Apple Inc.，而是向法院提

出請求宣告 Apple Inc.的專利無效。

根據英國法律，司法高等法院屬於下級法院系統之一，其中的衡平庭更有專門的專利法庭以裁決智慧財產權爭議。

資料來源：

1.“HTC Sues Apple in U.K. Following Loss in U.S. ITC Patent Case,” Bloomberg. 2011年8月1日。

<<http://www.bloomberg.com/news/print/2011-08-01/htc-sues-apple-in-u-k-following-loss-in-u-s-itc-patent-case.html>>

2.“宏達電專利戰 打到歐洲。” 工商時報. 2011年8月3日。

