

## 訴訟

### [新加坡]

#### 新加坡高等法院認為在解釋專利時，申請專利範圍為專利保護的主要判斷要件，而說明書只是扮演輔助角色

在近期的 Martek Biosciences Corporation 對 Cargill International Trading Pte Ltd. 的訴訟案中，專利權人對專利法庭 (Tribunal) 所做出專利因缺乏新穎性、進步性及揭露充分性 (sufficiency) 而撤銷其專利的決定向新加坡高等法院提起上訴。

經審理後，高等法院一一駁回專利法庭的主張。特別在揭露充分性方面，高等法院認為專利法庭不能只因說明書用語模糊而表示專利無法實施，高等法院認為專利法庭似乎只是根據說明書的分析來解釋專利，而沒有考慮申請專利範圍本身或參考專家證據；高等法院特別指出，在解釋專利時，申請專利範圍為專利保護的主要判斷要件，而說明書雖能作為補充，但最終只是扮演輔助角色。

本案為首件向高等法院挑戰專利法庭的決定的案件，也是高等法院首次有機會針對專利法庭的審查程序給予評論，另外本案也是首件透過高等法院恢復已被專利法庭撤銷的專利案。

資料來源：“Singapore High Court Reverses Tribunal’s Decision to Revoke a Patent Aimed at Supplementing Infant Formula,” Allen & Gledhill LLP Intellectual Property & Technology Review. No. 2 of 2011.

### [美國]

#### 專利因說明書缺乏充分的書面描述而無效

Johnson & Johnson, Inc.、Cordis Corp. 及 Wyeth (統稱 J&J) 向地方法院對 Boston Scientific Corp. 提出侵權訴訟，J&J 主張 Boston Scientific Corp. 侵犯其 4 件有關利用塗藥血管支架治療冠狀動脈性心臟病的專利。J&J 的其中 3 件使用相同說明書的申請案只於說明書中主張使用「雷帕黴素 (rapamycin)」，卻於申請專利範圍中請求保護雷帕黴素和其巨環內酯類似物 (macrocylic lactone analog of rapamycin)，惟說明書中並未提供相關實驗資料；另 1 件專利則並未說明何謂雷帕黴素的巨環三烯類似物的下位態樣 (sub-genus of macrocylic triene analogs of rapamycin)，但在申請專利範圍卻請求保護之。有鑑於此，Boston Scientific Corp 請求地方法院做出專利無效的即決判決 (summary judgment)。地方法院同意 Boston Scientific Corp 的請求，認為系爭專利因缺乏充分的書面描述而為無效。J&J 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 同意地方法院的判決。雖然 J&J 表示說明書之敘述搭配所屬技術領域中具有通常知識者對內容的了解即可符合書面描述的規定，但 CAFC 認為 J&J 只揭露少數的種類，故無法保護到整個次類屬，特別是當後續修改所主張保護的次類屬包含了上萬種可能的類似物，因此 CAFC 也認為 J&J 之專利的揭露不符書面描述的規定。

資料來源：

1. “Stent Patent Claims Invalid for Lack of Written Description,” IPO Daily News. 2011 年 7 月 11 日。
2. Boston Scientific Corporation and Boston Scientific Scimed, Inc. v. Johnson

& Johnson, Cordis Corporation, and Wyeth, 2010-1230, -1231, -1233, -1234, 2011年6月7日。

### **The New York Times Company 對 Webvention Holdings LLC 提出確認之訴 (declaratory judgment)**

The New York Times Company (簡稱 NYT) 於 2011 年 7 月 18 日向德拉瓦地方法院對專利授權公司 Webvention Holdings LLC 和 Webvention LLC (簡稱 Webvention) 提出確認之訴，請求確認其未侵害 Webvention 的專利，NYT 此舉是為了反擊 Webvention 先前對 NYT 提出專利侵權訴訟，指 NYT 侵害其所持有的美國第 5,251,294 (簡稱'294) 號專利，'294 專利係有關一種可擷取資訊和組合資訊的方法。

其實在 2010 年 7 月時，Webvention 便曾向 19 家公司就'294 號專利提出侵權訴訟，該年 10 月 Webvention 又再對另外 20 家公司提出訴訟，並請求 80,000 美元的賠償金。

NYT 的律師表示，NYT 並未侵害'294 專利中的任何一項有效的請求項。

資料來源：“New York Times Asks Court to Rule Information Access Patent Not Infringed,” Bloomberg. 2011 年 7 月 19 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-18/new-york-times-asks-court-to-rule-information-access-patent-not-infringed.html>>

### **Apple Inc. 的 iPod 因侵害音樂播放器專利而須付賠償金**

Personal Audio LLC(簡稱 P.A.) 是一家專利授權公司，其於 2009 年以 Apple Inc. 侵害其專利而提出侵權訴訟，並求償 8,400 萬美元的賠償金。系爭專利共有 2 項，其涉及一種可以接受自由瀏覽播放清單以及可以自由選擇欲聆聽曲目之音樂播放器。惟 Apple Inc. 表示其並未使用前述發明，再者，前述專利根本就是無效的。

2011 年 7 月 8 日，德州聯邦法院作出 Apple Inc. 確實對 P.A. 的專利造成侵權，並作出其須付 800 萬美元賠償金給 P.A. 的判決。

資料來源：“Apple Told to Pay \$8 Million in Patent Trial Over iPod Playlists,” Bloomberg. 2011 年 7 月 8 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-08/apple-told-to-pay-8-million-in-patent-trial-over-ipod-playlists.html>>

### **Myhrvold 指控 Hynix 及 Elpida 侵權**

前微軟首席技術官 Nathan Myhrvold 所成立的 Intellectual Ventures 向西雅圖聯邦法院指控全球第二大晶片製造商 Hynix Semiconductor Inc. 以及全球第三大廠商 Elpida Memory Inc. 在拒絕支付權利金後侵權該公司的電腦晶片技術。該訴訟中除了控告上述兩家公司之外，還一併列出這兩家公司的 10 位客戶做為被告，其中包含 Wal-Mart Stores Inc.、Best Buy Co.、Acer Inc.、A-Data Technology Co.、Asustek Computer Inc.、Hewlett-Packard Co.、Kingston Technology Co.、Logitech International SA 以及 Pantech Co.。

自從 Myhrvold 於 2000 年離開微軟並成立 Intellectual Ventures 後，已購買了 30,000 件專利，並收取了近 20 億美元的授權費。除了購買專利之外，

Intellectual Ventures 亦會聘請科學家構思能取得專利的產業，包含核能電、醫療器材、農業及電腦領域。

資料來源：

1. “Intellectual Ventures Sues Chipmakers, Their Customers on Chip Technology,” IPO Daily News. 2011 年 7 月 13 日。
2. “Myhrvold Sues Hynix, Elpida as Chipmakers Balk at Royalty Demand,” Bloomberg. 2011 年 7 月 12 日。

### **Teva Pharmaceutical Industries Ltd.和 Novartis AG 和解**

Novartis AG 於 2004 年對 Teva pharmaceutical Industries Ltd.(後稱 Teva) 提出侵權訴訟，當時 Novartis AG 表示 Teva 所販售的一學名藥對其所持有的一項稱為 Lotrel 的藥品專利造成侵權，系爭專利是一種治療血壓疾病的藥物，專利權期限將止於 2017 年 12 月。

2011 年 7 月 20 日，Teva 向美國紐澤西地方法院撤回該訴訟，然並未透露任何財務方面訊息。Novartis AG 提到在由兩方所簽署的協議書內，Teva 承認其侵權行為，並願意付出因侵權所造成的財務損失。

資料來源：“Teva Settles Litigation With Novartis Over Generic Lotrel,” Bloomberg. 2011 年 7 月 21 日。

<<http://www.businessweek.com/news/2011-07-21/teva-settles-litigation-with-novartis-over-generic-lotrel.html>>

### **Becton Dickinson & Co. 的注射器並未侵害 Retractable Technologies Inc.之專利**

Retractable Technologies Inc. (簡稱 RVP) 於 2007 年 6 月向美國馬紹爾聯邦法院指控 Becton, Dickinson & Co (簡稱 Becton) 侵害其 2 件專利，並請求得 5 百萬美元的賠償金。系爭專利涉及一種具有彈簧的注射器，其可預防醫療人員因疏忽而受到針扎，該注射器的特點為當注射完畢時，按下活塞後，便可令針頭自動縮入注射器內。

2011 年 7 月 8 日，華盛頓的 CAFC 主張由於 RVP 的注射器為一體成型，惟 Becton 的注射器卻由數個組件組成，據此推翻了在陪審團於 2009 年所做出之判斷，表示 Becton 所持有的 3 厘米的注射器並未侵害 RVP 的專利，不過維持 Becton 的 1 厘米注射器有侵權情事。然 Becton 發言人表示，目前早已停止販售 1 厘米的注射器，因此對其客戶並不會受此影響。

資料來源：“Becton Gets Mixed Patent Ruling in Retractable Syringe Case,” Bloomberg. 2011 年 7 月 8 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-08/becton-gets-mixed-patent-ruling-in-retractable-syringe-case-1-.html>>

### **Vibram USA Inc.對 Fila USA Inc.提出侵權訴訟**

Vibram S.p.A.於 2011 年 7 月 18 日表示，其旗下子公司 Vibram USA Inc.已向麻州地方法院對 Fila USA, Inc.提出侵權訴訟。系爭專利涉及一種鞋款，其特色

為各腳趾頭可以套入獨立的趾套，即 Vibram USA Inc.所廣為人知的「五趾鞋」。

Vibram USA Inc.表示，Fila USA, Inc.的 Skeletoes 系列鞋款對用於五趾鞋上的數項專利造成侵權。

資料來源：“Vibram Sues Fila USA for Patent Infringement,” Reuters. 2011 年 7 月 18/日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/07/18/idUS127081+18-Jul-2011+GNW20110718>>

### **Freescale Semiconductor 就晶片專利向 3 家公司提出侵權訴訟**

Freescale Semiconductor Inc.於 2011 年 7 月 8 日向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 提出訴訟，指控 Funai Electronics CO. 以及聯發科 (Mediatek Inc.) 以及 Zoran Corp.等公司侵害其用在電視上的晶片技術專利，且同時要求 ITC 對前述被告發出禁制令。

ITC 於 7 月 11 日表示將調查此件訴訟。

資料來源：“Freescale Semiconductor, EBay, Assemblies of God: Intellectual Property,” Bloomberg. 2011 年 7 月 13 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-13/freescale-semiconductor-ebay-assemblies-of-god-intellectual-property.html>>

### **Apple Inc.對宏達電 (HTC Corp.) 提出侵權訴訟**

Apple Inc.於 2011 年 7 月 8 日向 ITC 對宏達電提出侵權訴訟，認為宏達電的可攜式電子裝置和軟體侵害其專利權，不過 Apple Inc.並未具體指出侵權的可攜式電子裝置和軟體型號或版本。

事實上，Apple Inc.在去年便就侵害其 iPhone 及 iPad 之專利而向宏達電和 Samsung 提出訴訟。

資料來源：“Apple files fresh patent complaint against HTC,” Reuters. 2011 年 7 月 12 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/07/11/apple-htc-idUSN1E76A11V20110711>>

### **Helferich Patent Licensing 指控 Nokia Corp.對其專利侵權**

Helferich Patent Licensing (簡稱 Helferich) 是一家專利授權公司，其於 2011 年 7 月 11 日向美國伊利諾地方法院對 Nokia Corp. (簡稱 Nokia) 提出侵權訴訟。Helferich 於訴訟中主張 Nokia 於 Best Buy Co Inc.和 AT & T 這兩個通路販售的手機侵害其所持的專利。此外，Helferich 更表示其於 2 年前便告知 Nokia 有侵權行為，目前 Helferich 亦同時對 Nokia 的系爭產品請求禁制令。

資料來源：“Helferich files patent lawsuit against Nokia,” Reuters. 2011 年 7 月 12 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/07/12/nokia-helferich-idUSN1E76B0R120110712>>

## Eastman Kodak Co.在與 Apple Inc.訴訟中勝訴

ITC 於 2011 年 7 月 18 日公布，將不會重審有關 Apple Inc. (簡稱 Apple) 與 Eastman Kodak Co. (簡稱 Kodak) 的訴訟案，斷送 Apple 推翻先前 ITC 所作出有利 Kodak 決議的機會。

Apple 係於 2010 年向 Kodak 提出控訴，主張 Kodak 侵犯其有關數位影像裝置的 2 件專利。2011 年 5 月時，ITC 法官 Robert Rogers 聲明 Kodak 的產品未構成 Apple 專利的侵權；但該決議僅為初步判決，ITC 的 6 位委員能決定推翻判決或重新審查本案。惟在審查調查記錄後，ITC 決定不再審查本案。

除了本案，Apple 與 Kodak 在 ITC 仍有另一件訴訟案。2010 年，Kodak 對 Apple 的 iPhone 及 Research in Motion (簡稱 RIM) 的 Blackberry 提出有關圖片預覽功能的侵權訴訟。2011 年初，ITC 法官判定 Apple 及 RIM 未侵權，但 ITC 的 6 位委員同意聽審雙方的辯論。

雖然 Apple 在本案中敗訴，但 Apple 於 7 月 15 日時在與宏達電的智慧型手機侵權訴訟中勝出。宏達電表示將會提出上訴。

資料來源：

1. "ITC Will Not Review Apple Case Against Kodak," IPO Daily News. 2011 年 7 月 20 日。
2. "Kodak wins patent battle against Apple," CNET. 2011 年 7 月 19 日。