

訴訟

[臺灣]

最高行政法院主張限縮專利範圍並不會對原專利範圍造成實質變更

任職於台一國際專利法律事務所的林景郁專利師，在 2011 年 6 月份的 MIP 雜誌刊登了一篇文章，探討最高行政法院於 2011 年所發出的 100 年度判字第 391 號判決。

該判決主要是關於一專利權人遭第三人舉發後，隨即向智慧局對系爭專利提出更正，智慧局以變更實質，違反專利法第 64 條第 1、2 項而駁回，專利權人不服，提出行政救濟；智慧財產法院經審理後作出撤回智慧局審定的判決，認為智慧局應准許專利權人的更正，智慧局不服該判決，以更正後之部分結構未見於原申請專利範圍獨立項以及各附屬項所界定之構造組合，屬一不同的實施態樣，因而改變了原來技術特徵的結合關係，涉及變更實質內容為由的論點，向最高行政法院提出上訴。

最高行政法院經審理後，認為更正前請求項中元件的結合關係與更正後並無差異，更正後請求項並未增加構件而實質變更其結合關係，所以更正後的請求項並未對原專利範圍造成實質性的變動。因此最高行政法院判決認為，專利權人之更正屬申請專利範圍之減縮，且未實質擴大或變更申請專利範圍，並未違反專利法第 64 條第 1、2 項。

事實上，在該判決發出之前，經濟部已於 2011 年 4 月 19 日公布修正審查基準第二篇第六章中之「更正」基準，並自 2011 年 5 月 1 日正式生效，修正後的更正基準中明確提及，對於已存在於原請求項的特徵，引進進一步界定之技術特徵，並不會造成實質變更專利範圍的認定。

資料來源：“Hopefully, a milestone” [Managing Intellectual Property Issue 210](#). June. 2011.

[韓國]

Apple Inc. 指控 Samsung Electronics Co. 的智慧型手機侵犯 iPhone 3 新式樣設計

Apple Inc. 於 2011 年 6 月 22 日向首爾中區地方法院對 Samsung Electronics Co. (簡稱 Samsung) 提出侵權訴訟，該法院之網站並未透露有關 Apple Inc. 的訴訟內容，但根據線上新聞網 MoneyToday 的報導，Apple Inc. 指控 Samsung 的 Galaxy S 智慧型手機侵害其 iPhone 3 的新式樣設計。

Apple Inc. 與 Samsung 的法律糾紛源自於 2011 年 4 月 Apple Inc. 在美國對 Samsung 提起訴訟，主張 Galaxy 產品模仿 iPad 及 iPhone 的設計及技術，Samsung 則在首爾、東京、德國曼海姆 (Mannheim) 及美國提出告訴。Apple Inc. 如今再向 Samsung 提出訴訟，可能使兩公司之間本已存在的法律糾紛更加激烈。

資料來源：

1. “Apple Sues Samsung in Korea on Smart Phone Design.” [IPO Daily News](#), 2011 年 6 月 27 日。
2. “Apple Sues Samsung Over Smart Phone Design.” [Chronicle News Service](#), 2011 年 6 月 25 日。

[美國]**友達光電 (AU Optronics) 對 Samsung Electronics Co.和 AT&T Inc.提出侵權訴訟**

友達光電近日向美國德拉瓦地方法院對 Samsung Electronics Co.以及 AT&T Inc.就侵害其涉及液晶顯示面板之專利而提出訴訟。友達光電的代表律師主張，前述兩位被告所販售用於電視以及行動電話上的平板螢幕對其專利權造成侵害。

除了向地方法院提出訴訟外，友達光電亦同時向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 提出訴訟，若 ITC 受理此請求，則向地方法院所提出的訴訟將會等到調查結束後（約 15 至 18 個月），才會進入審理。

資料來源：“AU Optronics Sues Samsung, AT&T Over LCD patent Infringement. Bloomberg. 2011 年 6 月 29 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-27/au-optronics-accuses-samsung-at-t-of-infringing-flat-panel-lcd-patents.html>>

Transcenic Inc.向 Microsoft Corp.及 Google Inc.等公司提出侵權訴訟

Transcenic Inc.於 2011 年 7 月 12 日向德拉瓦地方法院對 Microsoft Corp.和 Google Inc.提出侵權訴訟，系爭專利涉及一種 3D 地圖顯示技術，如 Google Inc.所提供的街景服務；AOL Inc.和其旗下公司 MapQwest 亦同時被列為被告。Transcenic Inc.向法院請求被告須就其侵權行為付出賠償金。

資料來源：“Microsoft, Viacom, UAL, Warner Music: Intellectual Property.” Bloomberg. 2011 年 7 月 5 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-05/microsoft-google-viacom-ual-warner-music-intellectual-property.html>>

科技公司 Eagle Harbor LLC 及其子公司 MediusTech LLC（簡稱 Eagle Harbor）向 Ford Motor Co.提出侵權訴訟

Eagle Harbor 於 2011 年 7 月 5 日向華盛頓聯邦法院對 Ford Motor Co.提出侵權訴訟。根據 Eagle Harbor 的主張，Ford Motor Co.的電子系統如 SYNC 系統、主動停車輔助系統、盲點識別系統、穩定控制系統及 MyKey 系統等，皆侵害其多項專利，包含播打電話、播放音樂和聲控導覽功能的軟體專利以及汽車安全感應器的專利。Eagle Harbor 的法律顧問估計，此案若能勝訴，該公司將能獲得高達百萬美元的賠償金。

Eagle Harbor 表示，該公司的代表人早於 2002 年與 Ford Motor Co.探討合作的可能性，希望將 Eagle Harbor 所取得的專利用於 Ford Motor Co.的汽車上，但 Ford Motor Co.於 2008 年突然停止對話，並在兩年後發現 Ford Motor Co.的電子系統開始侵害其專利。

Ford Motor Co.表示還沒有機會了解此訴訟案，故拒絕提出回應。

資料來源：

1. “Eagle Harbor Holdings Sues Ford for Patent Infringement.” IPO Daily

News. 2011 年 7 月 6 日.

2. "Technology Company Claims Ford Violated its Patents with 'SYNC' System and Other Car Features." Associated Press., 2011 年 7 月 6 日.

CAFC 要求地方法院重新審酌未揭露資訊影響專利取得的標準

American Calcar, Inc. (簡稱 ACI) 指控 American Honda Motor Company, Incorporated 及 Honda of America Manufacturing, Incorporated (統稱 Honda) 侵犯其 15 件有關汽車電腦系統的專利。然而，地方法院經審判後，作出有利 Honda 的判決，包含主張其中 3 件專利因不正行為 (inequitable conduct) 而無法實施。ACI 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 認為，雖然 ACI 的專利被其所未揭露的資訊預料 (anticipated)，但地方法院應根據 CAFC 近期於 Therasense 案件所作出的「若非(But-For)」(可參閱 2011 年 6 月 16 日所出刊之台一雙週電子報) 之重要性標準來判斷此先前技術是否為重要的資訊。換言之，在判斷未揭露的資訊是否為重要時，應考慮在美國專利局的「證據優勢標準(Preponderance of Evidence)」下，是否該資訊會影響專利的取得。此外，CAFC 亦認為地方法院用以判斷欺瞞意圖的標準不當。因此，CAFC 將本案發回地方法院重新審理，並要求地方法院審理是否發明人知道未揭露的資訊為重要的資訊，以及若知道此資訊為重要，是否有故意保留此資訊的意圖。

資料來源：

1. "Federal Circuit Remands Case to Decide Inequitable Conduct Under Therasense Guidelines." IPO Daily News. 2011 年 7 月 6 日.

2. American Calcar, Inc. v. American Honda Motor Co., Inc. and Honda of America Manufacturing, Inc., 2009-1503, -1567, 2011 年 6 月 27 日.

Watson Pharmaceutical Inc. 並未侵害 Rockitt Benckiser Group Plc 的專利

Rockitt Benckiser Group Plc (簡稱 RB) 先前指控 Watson Pharmaceutical Inc. (簡稱 Watson) 侵害其藥品專利，系爭專利涉及一種稱為 Mucinex 的藥錠，其用途為治療咳嗽。而 Watson 目前也欲販售 Mucinex 之學名藥，惟尚未得到美國食品暨藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 的准許。

華盛頓地方法院於 2011 年 7 月 8 日作出 Watson 並未對 RB 的專利造成侵權；其原因在於 RB 的專利是一種具多層配方的藥錠，惟 Watson 之藥品僅為單層配方。

資料來源："Watson Wins Ruling Over Reckitt's Patent Claims on Mucinex." Bloomberg. "2011 年 7 月 8 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-07/watson-wins-ruling-over-reckitt-s-patent-claims-on-mucinex-1-.html>>

ObjectVideo Inc.對 Sony Corp.等三家公司提起侵權訴訟

ObjectVideo Inc.近日向 ITC 提出侵權訴訟，該訴訟的三名被告分別為 Sony Corp.、Samsung Techwin Co.和 Robert Bosch GmbH。

ObjectVideo Inc.於訴訟中主張，前述被告對其涉及影像分析軟體之專利造

成侵權，並同時請求 ITC 對三名被告之影像產品發出禁制令。

資料來源：“Sony, Samsung Techwin Targeted by ObjectVideo in ITC Patent Case” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-06-30/sony-samsung-techwin-targeted-by-objectvideo-in-itc-patent-case.html). 2011 年 6 月 30 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-30/sony-samsung-techwin-targeted-by-objectvideo-in-itc-patent-case.html>>

LG Electronics 侵害 Whirlpool Corporation 多項專利

Whirlpool Corporation (簡稱 Whirlpol) 於 2011 年 7 月 1 日聲明，德拉瓦地方法院做出維持先前於 2010 年 3 月份時，陪審團一致同意 LG Electronics(簡稱 LG) 所製造的對開門式冰箱 (side by side refrigerator) 對用於 Whirlpool 冰箱上的一項技術專利造成侵害之決定，此外更同時提到 LG 對 Whirlpool 的一項涉及強化櫃之專利構成侵權。

惟目前針對此件訴訟並未提到賠償金額和相關後續議題，法院對此表示將擇期審理。

資料來源：“Court Expands Whirlpool Corporation Patent Win Against LG Electronics” [PR Newswire](http://www.prnewswire.com/news-releases/court-expands-whirlpool-corporation-patent-win-against-lg-electronics-124887974.html). 2011 年 7 月 1 日。

<<http://www.prnewswire.com/news-releases/court-expands-whirlpool-corporation-patent-win-against-lg-electronics-124887974.html>>

ITC 作出 Apple Inc.並未侵害義隆電子 (Elan Microelectronics Corp.) 專利的決定

義隆電子先前指控 Apple Inc.所製造的 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 系列電腦和無線滑鼠侵害其有關觸控式螢幕的美國專利。ITC 於近日對此訴訟作出維持地方法院認為 Apple Inc.並無侵權行為的判決。

資料來源：“Apple Victory Over Elan Will Stand, U.S. Trade Agency Says.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-06-30/apple-victory-over-elan-will-stand-u-s-trade-agency-says-1-.html?cmpid=yhoo). 2011 年 7 月 1 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-30/apple-victory-over-elan-will-stand-u-s-trade-agency-says-1-.html?cmpid=yhoo>>

[英國]

Novartis AG 的 Lucentis 藥品因系爭專利已遭揭露而未構成侵權

AstraZeneca Plc (簡稱 AZN) 旗下的 MedImmune 及 U.K. Medical Research Council 共同持有兩項歐洲專利，並指控 Novartis AG 的一種稱為 Lucentis 的藥品對其兩項專利造成侵害，該藥品的用途為治療盲疾。

然 Richard Arnold 法官表示，兩項系爭專利早已遭另一位相同領域的研究員揭露，據此兩項系爭專利皆為無效。ANZ 對此表示兩項系爭專利皆為有效，並打算提出上訴。

資料來源：“Novartis’s Lucentis Drug Cleared in MedImmune Patent Case.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-07-06/lilly-novartis-rackspace-time-warner-intellectual-property.html). 2011 年 7 月 6 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-07-06/lilly-novartis-rackspace-time-warner-intellectual-property.html>>