

## 訴訟

### [台灣]

#### 行政法院就同一證據是否有一事不再理適用之見解

最高行政法院 100 年 3 月 3 日 100 年判字第 249 號行政判決將智慧財產法院 98 年行專訴字第 41 號行政判決（發明專利舉發事件）予以廢棄發回。原法院認為本件之舉發證據 2 與系爭專利 N02 舉發案之證據 7 相同，而系爭專利 N02 舉發案之證據 7（即本件舉發證據 2）無揭露系爭專利之橋接器構造，且該審定業已確定；本件上訴人 X X 公司所提之舉發證據 2 既經前開 N02 舉發案審定為舉發不成立，並已確定在案，依專利法第 67 條第 4 項規定，上訴人 X X 公司自不得再以同一證據 2 主張系爭專利不具進步性。最高行政法院則謂：系爭專利 N02 舉發案之證據 7 雖與本件之舉發證據 2 相同，但 N02 舉發案以該案證據 7 未能證明系爭專利不具進步性之重要論據係該證據 7（即本件舉發證據 2）未揭露系爭專利之橋接器；惟查，本件訴願決定則指出橋接器乃一習知構件，並提出舉發附件 10、11 及參證 14 號為證；上訴人 X X 公司（即訴願參加人）於本件舉發既另提出舉發附件 10、11（另於訴願參加時提出參證 14 號佐憑），以及前揭舉發補充證據 1 用以證明橋接器為習知構件，則舉發附件 10、11、舉發證據 2 及舉發補充證據 1 組合後之複合證據所主張證明之爭點事實與 N02 舉發案之證據 7（即本件舉發證據 2）單一證據所主張證明者實質上即有所差異。

資料來源：最高行政法院 100 年 3 月 3 日，100 年判字第 249 號行政判決

#### 行政法院職權調查及闡明義務的範圍

最高行政法院 100 年 3 月 10 日 100 年判字第 299 號行政判決將智慧財產法院 98 年行專訴字第 89 號行政判決（新型專利舉發事件）予以廢棄發回。原法院係認定證據二之產品型錄末頁所載之公開日期雖可採，但其僅揭露產品之外觀，而不能知悉其結構，尚不得作為證明系爭專利於申請前已公開之依據，而證據三中某某型號之實物，因被上訴人於舉發階段即已質疑是否為本案公告後再製，而無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，證據二和三並非有證據同一之關連性證據，無法相互勾稽而證明系爭專利不具新穎性。最高行政法院判決則認為：專利產品型錄僅係產品之書面說明，當然無完全描繪、揭露產品內部結構或專利技術之必要，若確有證據證明該產品型錄與實體產品具有證據關連性，殊不容僅以產品型錄記載技術元件與實體產品稍有不同，即率予否認產品型錄之證據關聯性。又謂：行政法院在審理案件時應盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明事實真相。原審既認被上訴人（按：即專利權人）否認證據三之技術內容與系爭案相同，而懷疑證據三是否得為舉發證據，則依行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條前段規定，原審自應依職權進行證據調查程序，查證證據三是否為系爭案已公開使用者，例如：向第三人 X X 公司調閱有關卷證，以查明證據三實物產品是否為其產品，最初生產、製作日期為何？是否與證據二型錄所載相符？或傳訊第三人 X X 公司之該產品生產銷售相關人員，以釐清證據三與待證事實之證明力

資料來源：最高行政法院 100 年 3 月 10 日，100 年判字第 299 號行政判決

**[韓國]****Samsung LED 對 Siemens 提出訴訟作為反擊**

Siemens 先前於 2011 年 6 月 16 日對 Samsung LED 提出侵權訴訟（可參照 2011 年 6 月 16 日出刊之台一雙週電子報），然 Samsung LED 於同年 6 月 12 日表示，其已向韓國地方法院對 Osram Korea Co. 以及其他兩家販售歐斯朗 (Osram) 電燈泡的廠商提出侵權訴訟。系爭專利共有 8 項，其皆涉及用於 LED 透鏡與高功率方面的 LED 晶片和封裝技術。

Samsung LED 聲明，此舉是為先前的訴訟所做出的反擊。

資料來源：“Samsung LED launches patent countersuit against Osram.” Reuters. 2011 年 6 月 12 日.

<<http://www.reuters.com/article/2011/06/12/samsung-osram-idUSL3E7HC00Q20110612>>

**[美國]****最高法院主張在推翻專利有效的假設時應採取「清楚且具說服力 (clear and convincing standard)」標準**

2007 年，i4i Limited Partnership (簡稱 i4i) 指控 Microsoft Corporation (簡稱 Microsoft) 的 Word 產品惡意侵犯其有關編輯 Custom XML 的專利。Microsoft 反訴指控 i4i 的專利無效且無法實施。經審理後，地方法院判定 i4i 的專利有效，而 Microsoft 因惡意侵權而永久禁止實施該軟體。Microsoft 隨後向 CAFC 提出上訴，而 CAFC 除了確認 Microsoft 構成惡意侵權事實之外，也維持地方法院認定 i4i 專利有效之判決。CAFC 不同意 Microsoft 在推翻 i4i 專利有效的推定時採用門檻較低的「優勢證據 (preponderance of evidence)」標準，而表示應採用「清楚且具說服力」標準。Microsoft 對此判決向最高法院提起上訴，並提出兩項主張：(1) 被告在侵權案件中只用優勢證據就可提起有效性抗辯；以及 (2) 當專利無效抗辯所依賴的證據為美國專利局未曾考慮過的因素，便必須採用優勢證據標準。

經審理後，最高法院的 Sotomayor 法官說明美國專利法第 282 條明訂，在推翻專利有效的推定時必須包含清楚且具說服力的證據，因此最高法院維持 CAFC 的判決，駁回 Microsoft 的上訴。

資料來源：“Supreme Court Upholds “Clear and Convincing” Standard of Proof for Overcoming Presumption of Patent Validity.” IPO Daily News. 2011 年 6 月 10 日.

**Nokia 終結與 Apple 多年的訴訟**

Nokia 於 2011 年 6 月 14 日聲明表示，該公司已與 Apple 和解長達兩年多的專利訴訟糾紛。根據該授權協議，Apple 將會一次付清授權金並且未來將給付一般授權金。Apple 也就任何尚未解決的智慧財產相關訟訴與 Nokia 達成共識，且雙方同意撤回互相向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 提出的訴訟。

資料來源：

1. "Nokia, Apple Settle Litigation on Smartphone Patents." IPO Daily News, 2010 年 6 月 15 日.
2. "Nokia Settles 2-Year Fight With Apple on Patents." The New York Times, 2010 年 6 月 14 日.

### **ITC 將延遲公布 Eastman Kodak 指控 Apple 和 Research In Motion 一案之裁決**

Eastman Kodak 於 2010 年指控 Apple 和 Research In Motion 侵害其專利，雖然 ITC 原先預定於 2011 年 6 月 23 日公布裁決，但當日 ITC 僅表示將延後發出本件訴訟之裁決。

事實上，ITC 於 2011 年 1 月時曾公布前述兩位被告並未侵害 Eastman Kodak 之專利（可參照 2011 年 2 月 10 日所出刊之台一雙週電子報）的主張，惟 ITC 表示，本件訴訟對於兩位被告恐會有劇烈影響，因而決定延後發出裁決。

資料來源：“ITC delays decision on Kodak vs. Apple and RIM.” CNET. 2011 年 6 月 23 日.

<[http://news.cnet.com/8301-27076\\_3-20073824-248/itc-delays-decision-on-kodak-vs-apple-and-rim/](http://news.cnet.com/8301-27076_3-20073824-248/itc-delays-decision-on-kodak-vs-apple-and-rim/)>

### **Alcon Research Ltd.對 Watson Pharmaceuticals Inc.提出侵權訴訟**

Alcon Research Ltd.（簡稱 Alcon）是 Novartis AG 旗下的一間公司，其於 2011 年 6 月 9 日向印第安納波利斯 (Indianapolis) 地方法院對 Watson Pharmaceuticals Inc.（簡稱 Watson）提出侵權訴訟，令 Watson 在系爭專利於 2024 年到期前，不得於美國販售侵權產品，系爭專利涉及一稱為 Pataday 的眼藥品，其用途為治療紅眼症。

這起訴訟的起因為 Watson 向美國食品暨藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 提出販售 Pataday 的學名藥的請求許可，而在由 Alcon 所提的訴訟中提到，Watson 欲販售該學名藥將會對其 3 項分別於 2015 年、2022 年和 2024 年到期之專利造成侵害。

資料來源：“Novartis’s Alcon Sues Watson to Block Copy of Pink Eye Treatment.” Bloomberg. 2011 年 6 月 13 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-13/novartis-s-alcon-sues-watson-to-block-copy-of-pink-eye-treatment.html>>

### **Mosaid Technologies Inc.向 Cisco System Inc.提出侵權訴訟**

Mosaid Technologies Inc.（簡稱 MSD）近日向 ITC 對 Cisco System Inc.（簡稱 CSCO）提起侵權訴訟。

Mosaid 於訴訟中主張，CSCO 的部分路由器 (router)和數據機對其 6 項專利造成侵害，系爭專利涉及網路供電 (POE) 產品，其功能為在資料纜線上傳導電流，而非在電源線上傳導電流。

資料來源：“Mosaid Technologies, Nokia, Moroccanoil, Nortel: Intellectual



Property.” Bloomberg. 2011 年 6 月 17 日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-17/mosaid-technologies-nokia-moroccan-oil-intellectual-property.html>>

### **Oracle America Inc. 向 Google Inc. 求償數十億美元的賠償金**

Oracle America Inc. (簡稱 Oracle) 於 2010 年 8 月向北加州地方法院對 Google Inc. (簡稱 Google) 提出侵權訴訟，並提到 Google 之 Android 系統中的 JAVA 軟體侵害其在 2009 年收購 Sun Microsystems 所得之專利權。

2011 年 6 月 16 日，在 Oracle 要求 Google 賠償數十億美元的賠償金。Google 的發言人對此表示，該筆求償金額過於離譜，且其計算方式也未符合法律上的標準 (fundamental legal error) 而有灌水之疑。

資料來源：“Oracle seeks billions of dollars from Google in Java patent lawsuit.” Los Angeles Times. 2011 年 6 月 16 日。  
<<http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/06/oracle-says-in-lawsuit-that-it-wants-billions-of-dollars-from-google.html>>

### **[加拿大]**

#### **3M Co. 在對 Eurotex 所提出之訴訟獲勝**

3M Co. 於 2011 年 6 月 14 日表示，其先前於加拿大就一種具有反射性配備之防火衣的專利，指控 Eurotex 侵害專利權的訴訟已經和解。3M Co. 提到，Eurotex 同意聯邦法院對其發出禁制令以及須賠償因販售系爭專利產品之所得利益給 3M Co.。

資料來源：“3M Settles Canadian Patent case on fire coat trim.” Forbes.com. 2011 年 6 月 14 日。  
<[http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/06/14/business-industrials-us-3m-patent-protection\\_8516665.html](http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/06/14/business-industrials-us-3m-patent-protection_8516665.html)>

### **[英國]**

#### **Nokia Oyj 遭判侵害 ICom 之專利**

英國最高法院於近日作出 Nokia Oyj (簡稱 Nokia) 對 ICom 造成侵權的判決，亦同時提到了 ICom 的修正後之專利為有效的，此份判決發出後也代表了 Nokia 須暫停於英國販售系爭產品，也須付給 ICom 賠償金。系爭專利涉及一種可使 3G 行動電話使用者的網路系統可分配優先順序的方式。

然 Nokia 提到其就法庭認定修正後專利為有效一事並不同意，並欲提出上訴；此外，Nokia 表示，其先前舊版軟體的確是有侵權的情況，惟新版軟體產品並未侵害該修正後專利，因此其仍可販售新版軟體之產品。ICom 對此表示，無論是 Nokia 之新版或舊版軟體產品，皆落入 ICom 專利組合之範圍

資料來源：

1. “Nokia loses UK court ruling vs patent firm ICom.” Reuters. 2011 年 6 月 16 日。
2. “Nokia fight back after losing UK patent ruling.” FierceWireless. 2011 年 6 月 17 日。

<<http://www.fiercewireless.com/europe/story/nokia-fights-back-after-losing-uk-patent-ruling/2011-06-17>>

## [歐洲]

### **AstraZeneca Plc 的藥品專利因缺乏進步性而被認定無效**

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 以及其他 12 家學名藥廠商先前向歐洲專利局提出異議，主張 AstraZeneca Plc (簡稱 AZN) 所持有的歐洲第 1020461 號專利為無效，系爭專利涉及一種治療胃潰瘍的藥品，稱為 Nexium。

2011 年 6 月 9 日，歐洲專利局的異議部門以該專利缺乏進步性為由，認為應不准予該專利，不過 AZN 仍可對此決定提出上訴。

資料來源：“Apple, Sanofi, Nordstrom, SinoHub, Google-WIPO: Intellectual Property.” Bloomberg. 2011 年 6 月 13 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-13/apple-sanofi-teva-nordstrom-sinohub-intellectual-property.html>>

