

訴訟

[美國]

Medtronic Inc.指控Nuvasive Inc.侵權訴訟勝訴

Medtronic Inc.旗下的 Warsaw Orthopedic Inc. (簡稱 Medtronic) 先前對 Nuvasive Inc. (簡稱 Nuvasive) 提出侵權訴訟, 3 件系爭專利皆涉及微創手術, 而 NuVasive 則是指控 Medtronic 的另一分公司侵害其專利權(可參照 2011 年 9 月 8 日出刊之第 17 期台一雙週電子報)。

2011 年 9 月 21 日, 聖地牙哥地方法院作出 Medtronic 可自 NuVasive 獲得 1 億 1 千 2 百萬美元的權利金的判決; Medtronic 也因對 NuVasive 的專利造成侵權, 必須付出 66 萬美元的賠償金給 NuVasive。

Medtronic 並無請求對系爭產品發出禁制令, 但根據 Medtronic 的律師表示, 陪審團計算賠償金額的期間僅止於 2010 年 6 月, 將會請求法院重新計算至最近一次的侵權行為期間; 若一切順利, 則可能再獲得一筆含應得利益權利金在內的約 3,750 萬美元賠償金。

資料來源: "Medtronic Wins \$101 Million Award From NuVasive Over Spine Device Patents," Bloomberg. 2011 年 9 月 21 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-09-20/medtronic-nuvasive-infringed-each-other-s-patents-jury-finds.html>>

威盛電子指控Apple Inc.侵害其 3 件微處理器專利權

威盛電子於 2011 年 9 月 21 日向德拉瓦地方法院對 Apple Inc.提出侵權訴訟, 3 件系爭專利涉及用於手機和平板電腦的微處理器。威盛電子表示, 系爭產品除了用於前述電子用品外, 也用於攜帶型媒體播放器以及其他計算裝置, 如 iPhone、iPad、iPod 以及 Apple TV。

威盛電子同時向地方法院請求對 Apple Inc.的產品發出禁制令以及要求賠償金。

資料來源:

1. "Apple Sued by Via Technologies Over Microprocessor Patents," Bloomberg. 2011 年 9 月 22 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-09-22/via-technologies-of-taiwan-sue-apple-over-u-s-patents.html>>

2. "Taiwanese Chipmaker Sues Apple on Microprocessor Patents," IPO Daily News. 2011 年 9 月 27 日。

3. "Chipmaker VIA Sues Apple for Patent Infringement," PCMAC.com. 2011 年 9 月 22 日。

CAFC 認為 Cordance Corp. 用來指控 Amazon Inc. 之單擊 (one-click) 購物功能侵權的專利因可被預料 (anticipated) 而為無效

Cordance Corp. (後稱 Cordance) 於 2006 年向德拉瓦法院對 Amazon Inc. (後稱 Amazon) 提出侵權訴訟, 3 件系爭專利中的其中 1 件為美國第 6,757,710 (簡稱 '710) 號專利, '710 號專利是在 2002 年 2 月提申並且是 1996 年 9 月提

申的美國第 5,862,325 (簡稱'325) 號專利的第 3 層接續案，而'325 號專利又是 1996 年 2 月提申的美國第 6,044,205(簡稱'205)號專利的部份接續案。Cordance 主張 Amazon 的單擊購物功能對'710 號專利侵權，陪審團審理後作出雖單擊購物功能落入'710 號專利的部分請求項範圍，但因該部份請求項無效，因此 Amazon 並未侵權的裁定。

Cordance 隨後向法院請求依法判決 (Judgment as a matter of law, JMOL) 並要求進行新的審判，主張 Amazon 無法提供明確的證據以證明(1)部分請求項不符書面敘述要求；(2)部分請求項可被預料；(3)部分請求項違反美國專利法第 102(f)條，地方法院准予了 JMOL。Amazon 對地方法院准予 JMOL 的決定提出上訴，請求採用陪審團的裁定。

經審理後，CAFC 同意 Amazon 以'710 號專利因引入了新事項而不可享有'205 號專利之申請日利益的主張，故 CAFC 維持地方法院認為'710 號專利僅享有'325 號專利之申請日利益的判斷；再者，CAFC 認為 Amazon 所提出於 1995 年 7 月上線的系統早於'710 號專利的有效申請日(即'325 號專利的申請日)前 1 年，所以'710 號專利的部份請求項相較於 Amazon 所提出之系統是可被預料的，因此 CAFC 認為地方法院錯誤判斷 Cordance 的部份請求項有效，而將本案發回重審。

資料來源：

1. "Amazon Wins Appeals Court Ruling in Cordance Patent Fight," Bloomberg. 2011 年 9 月 23 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-09-23/amazon-wins-u-s-appeals-court-ruling-in-cordance-patent-fight.html>>

2. Patent Claims for On-Line Purchasing Methods Were Anticipated," IPO Daily News. 2011 年 9 月 26 日。

3. Cordance Corporation v. Amazon.com, Inc., Fed Circ. No. 2010-1502,-1545, 2011 年 9 月 23 日。

利用廣告換取版權著作之方法為可准予專利之發明標的

Ultramercial, LLC 以及 Ultramercial, Inc. (統稱 Ultramercial) 向地方法院指控 Hulu, LLC、Youtube, LLC 以及 WildTangent, Inc. (統稱 WildTangent, Inc.) 侵犯其有關線上發布版權著作方法的專利，該方法包含由消費者透過點閱廣告以免費換取版權著作的 11 項步驟。WildTangent 則反訴，Ultramercial 的方法為不予專利之標的物，因此所提出指控缺乏法律依據。地方法院同意並判定 Ultramercial 敗訴，Ultramercial 隨後向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 推翻地方法院的判決並將本案發回地方法院重新審理。CAFC 主張，專利標的適格的判斷僅是門檻的檢驗 (threshold check)，是否符合可專利性的要求仍須符合美國專利法第 102、103 及 112 條的規定。由於 Ultramercial 的專利符合美國專利法第 100 條有關「方法」的定義，因此除非該專利抽象到脫離美國專利法第 101 條的法定語言，否則將視為適格專利標的。此外，CAFC 也將本案與近期的 Cybersource 判決做比較。相較於 Cybersource 不可准予專利的「心智方法」，Ultramercial 的專利要求透過網際網路與消費者互動，因此屬可准予專利的標的。

資料來源：

1. "Claim for Using Advertising as Currency for Providing Copyrighted Works Over the Internet Is Patent-Eligible," IPO Daily News. 2011年9月19日。
2. Ultramercial, LLC and Ultramercial, Inc. v. Hulu, LLC, and Wildtangent, Inc., Fed Circ. No. 2010-1544, 2011年9月15日。

具有自我複製技術功能的發明不適用第一次銷售原則

Monsanto Company 及 Monstanto Technology LLC (統稱 Monsanto) 所持有的專利是一種經由基因改良對抗除草劑嘉磷塞 (glyphosate) 之植物細胞，使用該專利技術的種子稱之為「Roundup Ready®」種子。Monsanto 將專利授權給種子生產廠商 Pioneer Hi-Bred (簡稱 Pioneer) 並與該公司簽署該種子特定使用限制的「技術協議」。隨後，Vernon Hugh Bowman (簡稱 Bowman) 也與 Pioneer 簽署類似協議以使用「Roundup Ready®」技術播種，但 Monsanto 發現 Bowman 使用該技術播種第二代種子，此行為違反「技術協議」，故向印第安納州地方法院對其提出侵權訴訟，地方法院判定侵權成立。Bowman 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 維持地方法院的判決。Bowman 表示，Monsanto 經由該第一代種子之首次授權販賣後，已耗盡繼續控制第二代種子的權利。然而，CAFC 主張，具有自我複製技術功能的發明不適用「第一次銷售原則」，否則將剝奪專利權人之權利。在本案中，第二代種子實質上是使用專利技術的新物品，因此如同其他受專利保護之發明，專利權人仍具有排除他人製造第二代種子的權利。

資料來源：

1. "First Sale of Self-Replicating Technology' (Seeds) Did Not Exhaust Monsanto's Rights in Subsequent Generations," IPO Daily News. 2011年9月22日。
2. Monsanto Company and Monsanto Technology LLC v. Vernon Hugh Bowman, Fed Circ No. 2010-1068, 2011年9月21日。

Comcast Corp.向地方法院請求確認未侵害BT Group Plc專利權及專利無效之訴

Comcast Corp.是美國最大的有線電視公司，其在2011年9月20日向德拉瓦地方法院提出確認其產品並未侵害英國電話公司BT Group Plc所持有的8件專利，且BT Group Plc之專利為無效的請求；系爭專利分別涉及網路通訊、計價方法以及觀察異狀 (fault monitoring) 的方式。

訴狀中提到，BT Group Plc有意以Comcast Corp.在美國所提供的有線網路服務和通訊服務侵害系爭專利，因此計畫將Comcast Corp.列為先前所提出訴訟的被告之一。

資料來源：“Comcast sues to void 8 BT Group network patents,” Reuters. 2011年9月20日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/09/20/bt-comcast-idUSS1E78J11820110920>>

Nintendo已放棄以利益衝突為由而要求取消對方律師接受代理之權利

Shared Memory Graphics, LLC (簡稱 SMG) 委託 Floyd & Buss 事務所向加州北區地方法院指控 Nintendo Co. of America (簡稱 Nintendo)、Apple, Inc.、Samsung Electronics Co.以及 Sony Corporation of America 侵犯 SMG 稱之為「好萊塢晶片」的複雜記憶晶片。此好萊塢晶片也是先前另一件由 Lonestar Inventions 對 L.P. Advanced Micro Devices (簡稱 AMD) 及 Nintendo 提起專利侵權訴訟的系爭專利。當時 AMD 與 Nintendo 簽署聯合辯護協議，互相交換有關訴訟及和解策略的資訊以及其他機密文件，AMD 總監 Kent Cooper (簡稱 Cooper)，也是現任 Floyd & Buss 事務所代理人，則參與上述聯合辯護協議過程。

Floyd & Buss 提出本訴訟案 10 個月後，Nintendo 向法院請求取消 Floyd & Buss 代理人的資格。雖然雙方同意 Cooper 未曾作為 Nintendo 的代表，但對於 Cooper 是否透露 Lonestar 訴訟案中的機密文件仍存在爭議，因此地方法院同意 Floyd & Buss 不應代理 SMG 的資格。SMG 向 CAFC 提出恢復該代理人資格的請願。

CAFC 於 9 月 22 日發出的命令中聲明，由於 AMD 與 Nintendo 之間的聯合辯護協議中提到，該協議不得作為未來訴訟中取消各方代理人權利的基礎，因此 Nintendo 已放棄因利益衝突而要求取消對方代理人接受代理的權利。有鑑於此，CAFC 准予 SMG 的請願並要求地方法院恢復 Floyd & Buss 可代理的權利。

資料來源：“Firm’s Disqualification Vacated Because Nintendo Waived Conflict of Interest,” IPO Daily News. 2011 年 9 月 23 日。

CAFC因美國專利局未就新的核駁意見給予申請人答辯機會而撤銷核駁處分

Phyllis Leithem、Charles A. Kremers、W. Paul Harrell、Stephen Lewis、Karl D. Sears、Quan He 及 Peter R. Abitz (統稱 Leithem) 的申請案為一種具有木纖維絨毛漿的紙尿布。在申請過程中，審查委員因先前技術已教示使用短纖維漿 (fluffed pulp) 的引證前案而以不具非顯而易見性核駁申請案。Leithem 對此處分向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 提出上訴。BPAI 雖維持審查委員的處分，但提出不同的核駁意見，認為引證前案之教示應為具有蓬鬆性的紙漿 (pulp that may be fluffed)，而不是短纖維漿。Leithem 對 BPAI 的處分先提出再聽審 (rehearing) 請求遭拒後，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理核駁意見及申請過程後，並未對於申請專利範圍的可專利性表示意見，但認為美國專利局未就基於新基礎所作出不具非顯而易見性的核駁理由給予申請人充分的答辯機會，因此撤銷美國專利局的處分。

資料來源：

1. “USPTO Decision Affirming Rejection of Claim as Obvious Vacated in Light of New Ground for Rejection,” IPO Daily News. 2011 年 9 月 20 日。

2. In Re Phyllis Leithem, Charles A. Kremers, W. Paul Harrell, Stephen Lewis, Karl D. Sears, Quan He, and Peter A. Abitz, Fed Circ No. 2011-1030, 2011 年

9月19日。

HemCon, Inc.因系爭專利在復審過程中改變請求項的範圍而有中用權 (intervening right) 的適用

Marine Polymer Technologies, Inc. (簡稱 Marine Polymer) 向地方法院指控 HemCon, Inc. 侵犯其快速止血聚合物的相關專利。在地方法院處理本件訴訟的過程中，HemCon, Inc. 向美國專利局對系爭專利提出復審請求。審查委員根據數個附屬請求項的敘述，不認同地方法院對於「生物相容性」的解釋，因而發出首次核駁，認為系爭專利的所有請求項無效。Marine Polymer 在答辯時，除爭執審查委員應採用地方法院的申請專利範圍解釋外，亦放棄了導致審查委員以不同方式解釋「生物相容性」的附屬請求項，審查委員因此認同了地方法院的申請專利範圍解釋。美國專利局是在地方法院對本訴訟案作出判決後才發出復審決定，不過地方法院最後是判決 HemCon, Inc. 敗訴，不但對 HemCon, Inc. 的產品發出禁制令，亦作出 HemCon, Inc. 應負擔損害賠償金之判決。對此 HemCon, Inc. 向 CAFC 提出上訴，主張因系爭專利在復審程序中有改變其請求項的範圍，故 HemCon, Inc. 有中用權之適用，應認定為不侵權。

經審理後，CAFC 認為 HemCon, Inc. 有中用權的適用，因此 HemCon, Inc. 應有在美國專利局作出復審決定前製造、使用、販賣或為販賣之要約該聚合物的權利，而撤銷地方法院對 HemCon, Inc. 發出禁制令以及應負擔損害賠償金的判決。Lourie 法官則提出不同意見，表示中用權只有當專利權人「修改」或「新增」請求項的情況下才適用。

資料來源：

1. "Arguments During Patent Reexamination Triggered Intervening Rights," IPO Daily News. 2011年9月27日。
2. Marine Polymer Technologies, Inc. v. HemCon, Inc., Fed Circ. No. 2010-1548, 2011年9月26日。

輝瑞 (Pfizer Inc.) 指控 Teva Pharmaceutical 侵害其專利權

輝瑞在 2011 年 9 月 27 日於俄羅斯就 Teva Pharmaceutical 侵害其威爾剛藥物專利權而提出訴訟，此舉是為預防 Teva Pharmaceutical 於俄羅斯販售威爾剛的學名藥。

事實上，輝瑞先前在美國已就系爭專利向 Teva Pharmaceutical 提出訴訟，並且獲得勝訴，因此 Teva Pharmaceutical 在 2011 年 10 月前都不得在美國販售系爭專利藥品的學名藥。

資料來源：

1. "Pfizer Sues Teva in Russia on Viagra Patent," IPO Daily News. 2011 年 9 月 28 日。
2. "Pfizer starts Viagra case against Teva in Russia," Reuters. 2011 年 9 月 27 日。

Dolby Laboratories與Research in Motion達成和解協議

Dolby Laboratories (簡稱 Dolby) 於 9 月 19 日聲明，該公司已撤回對 Research in Motion (簡稱 RIM) 的專利侵權訴訟。該發言人表示，RIM 已取得使用 Dolby 特定技術的授權。Dolby 未透露其他協議條件。

Dolby 於今年 6 月向美國及德國法院指控 RIM 的智慧型手機及 PlayBook 平板電腦侵犯其有關音頻壓縮技術的專利權。Dolby 對 RIM 要求損害賠償並請求法院對 RIM 發出禁制令。

資料來源：“Dolby, RIM Settle Litigation on Audio Compression Patents,” [Reuters](#), 2011 年 9 月 12 日。

AstraZeneca Plc和Handa Pharmaceutical LLC有關治療精神疾病之藥物的專利侵權訴訟以和解收場

AstraZeneca Plc 是英國第二大製藥商，其先前在 Handa Pharmaceutical LLC 向美國食品暨藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 提出販售 AstraZeneca Plc 的一專利藥之學名藥的請求後，對 Handa Pharmaceutical LLC 提出訴訟。系爭專利稱為 Seroquel XR，用途為治療精神疾病。

近日，雙方於紐澤西地方法院宣布和解；而在雙方和解後，Handa Pharmaceutical LLC 在 2016 年 11 月 1 日起便可在 AstraZeneca Plc 的授權下，於美國推出系爭產品的學名藥。

資料來源：“AstraZeneca Settles Patent Case With Handa Over Seroquel XR,” [Bloomberg](#), 2011 年 9 月 30 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-09-29/astrazeneca-settles-patent-case-with-handa-over-seroquel-xr-1-.html>>

Mylan Inc.和Roche Holding AG就Xelota專利藥簽署專利授權協議

Mylan Inc.和瑞士商 Roche Holding AG 自 2009 年起便就一稱為 Xelota 的專利藥品持續訴訟關係；該藥品的主要用途為治療乳癌以及大腸癌。

Mylan Inc.在 2011 年 9 月 21 日聲明，Roche Holding AG 已和其簽署了專利授權協議，並向紐渥克 (Newark) 地方法院提出雙方和解的請求，替雙方之間的訴訟關係畫下句點。

資料來源：“Roche, Mylan Settle Patent Litigation Regarding Cancer Treatment Xelota,” [Bloomberg](#), 2011 年 9 月 21 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-09-21/roche-mylan-settle-patent-case-reach-pact-over-cancer-drug-xelota.html>>

Oracle與Google就和解一事意見分歧

有關 Android 訴訟糾紛事宜，Oracle 執行長 Larry Ellison 與 Google 執行長 Larry Page 經過 9 月 19 日一整天的談判，最終仍僵持不下，各執一詞。雙方對和解條件差距甚大，Oracle 要求 60 億美元做為損害賠償金，Google 只願意支付 1 億美元。根據 Bloomberg 報導，此次談判進展不順，但聯邦法院明顯希望

雙方能以和解收尾，因此要求 Oracle 及 Google 於 9 月 20 日再進行一次和解談判。

資料來源：

1. "Elliott, Page Continue Settlement Talks in Java Suit." IPO Daily News. 2011 年 9 月 21 日。
2. "Oracle, Google far apart on Android talks," CNET. 2011 年 9 月 20 日。

[澳洲、英國、法國]

Apple Inc. 和 Samsung Electronic Co. 的訴訟遍佈全球各地

Apple Inc. (簡稱 Apple) 在 2011 年 9 月 9 日時才在德國指控 Samsung Electronic Co. (簡稱 Samsung) 侵權一案中獲勝，德國法院對 Samsung 的 Galaxy 系列平板電腦發出永久禁制令，不過 Samsung 認為根據早先由荷蘭法院所作出的判決中，認定 Galaxy 的產品和 Apple 的產品並不近似，因此 Samsung 將會提出上訴。但 Apple 與 Samsung 之間的訴訟戰並未終結，戰火反而已延伸到全球各地。

Apple 於 2011 年 9 月 15 日表示，其已向英國最高法院對 Samsung 提出侵權訴訟；另一方面，Samsung 也在同月 14 日提到已於 2011 年 7 月 8 日向法國法院對 Apple 提出侵權訴訟，系爭專利有 3 件，皆涉及 3G 技術，系爭產品為 iPhone iPad、iPad2 的 3G 版本。

另外，Apple 稍早前也在澳洲對 Samsung 提出其 Galaxy 系列平板電腦侵權的訴訟；而 Samsung 也在 2011 年 9 月 17 日於澳洲對 Apple 提出反訴，並主張 Apple 的 iPhone 以及 iPad 2 對其數件涉及無線技術的專利侵權。

Samsung 的高層也提到其將對 Apple 採取較激烈的手段來應對雙方之間的訴訟關係，例如對 Apple 的新 iPhone 產品於歐洲提出禁制令請求。

部份分析師指出，雖然 2 家公司是競爭對手，但 Samsung 實際上仍相當仰賴 Apple 對晶片以及液晶顯示螢幕的需求，因此雙方可能以交互授權的方式結束訴訟關係。

資料來源：

1. "Apple Sues Samsung in UK High Court, Likely on Mobile or Tablet," IPO Daily News. 2011 年 9 月 19 日。
2. "Apple Retaliates With Suit Against Samsung in the UK," PCWorld. 2011 年 9 月 15 日。
<http://www.pcworld.com/article/240109/apple_retaliates_with_suit_against_samsung_in_the_uk.html>
3. "Samsung Countersues Apple in Australia," Intellectual Property Magazine. 2011 年 9 月 19 日。
4. "Samsung may Seek Injunction Against Apple's iPhone5," IPO Daily News. 2011 年 9 月 21 日。
5. "UPDATE1-Samsung considers legal action over Apples new iPhone-source," Reuters. 2011 年 9 月 19 日。
6. "Samsung Plans to Pursue Apple Aggressively on Smartphone, Tablet Patents," IPO Daily News. 2011 年 9 月 26 日。
7. "AP Interview: Samsung says it's stepping up patent fight with 'free riding'"

Apple Inc.,” The Washington Post. 2011 年 9 月 23 日。

[荷蘭]

Samsung Corp.於荷蘭的聽審中欲向Apple Inc.索取可觀權利金

2011 年 9 月 26 日，在荷蘭舉行的一場有關 Samsung Corp.和 Apple Inc.之訴訟的聽審中，Samsung Corp.主張 Apple Inc.使用其 3G 傳送的專利技術，而應付出權利金，權利金的計算方式為每個收發晶片 (transceiver chip) 應就每個 Samsung Corp.所持有的 3G 傳送技術專利支付晶片價格的 2.4%作為權利金。Apple Inc.對此表示 Samsung Corp.的要求無理且有違業界標準。

資料來源：

1.“Apple Says Samsung Requested Excessive Royalties, IPO Daily News. 2011 年 9 月 28 日。

2.“Apple: Samsung’s \$ 100 Million 3G Request,” The Wall Street Journal. 2011 年 9 月 27 日。

