

訴訟

[美國]

Tessera Technologies 提供其最新訴訟案件情況

Tessera Technologies (後稱 Tessera) 先前指控宏碁 (Acer, Inc.)、金士頓 (Kingston Technology Co., Inc.)、南亞科技 (Nanya Technology Corporation)、力晶科技 (Powerchip Semiconductor Corp.)、茂德科技 (ProMOS Technologies Inc.) 以及 Centon Electronics Inc. 等其他家外國公司侵害其 3 項美國專利，系爭專利分別是第 5,663,106 (簡稱'106) 號專利、第 5,679,977 (簡稱'977) 號專利以及第 6,133,627 (簡稱'627) 號專利。

此件訴訟稍早之前便已受美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 受理，且發出最後決定。CAFC 於 2011 年 5 月 23 日對此決定作出了部分維持以及部分撤回的判決。CAFC 提到，'106 號專利確實有被侵害的情事發生，惟僅限於涉及'106 號專利的 μ BGA 系列產品，並未包含 wBGA 產品；CAFC 同時認為由於某些被控侵權物為經 Tessera 授權的公司所販賣，故維持有關專利權耗盡的決定；至於'977 號專利和'627 號專利則是因為在此判決尚未出爐時，專利權期限便已屆滿，故 CAFC 撤回該 2 件系爭專利之訴訟。

Tessera 目前有 45 天的時間可考慮請求 CAFC 進行再審，亦或者於判決登記 (entry of the judgment) 後或 CAFC 拒絕受理再審請求後的 90 天內直接向最高法院請求上訴。

資料來源：“Tessera Technologies Provides Legal Update.” Businesswire. 2011 年 5 月 23 日。

<<http://www.businesswire.com/news/home/20110523007047/en/Tessera-Technologies-Legal-Update>>

巨擎科技 (Princo Corp.) 遭最高法院駁回其上訴請求

巨擎科技因侵害 Royal Philips (後稱 Philips) 的專利而被 ITC 裁定禁止其 CD 產品進口美國，巨擎科技向 CAFC 上訴遭駁回後，再向美國最高法院上訴。

巨擎科技認為，基於 Philips 與 Sony 所簽署的協議將與 CD 的工業標準相衝突，故 Philips 應被禁止主張其專利權。

然美國最高法院於 2011 年 5 月 15 日維持當初 ITC 的決定，並且駁回巨擎科技的上訴請求。

資料來源：“Philips wins Princo Patent Clash as High Court Rejects Appeal.” Bloomberg. 2011 年 5 月 16 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-16/philips-wins-princo-patent-clash-as-high-court-rejects-appeal.html>>

CAFC 拒絕受理 Uniloc USA Inc. 請求恢復 Microsoft Corp 所須付出高額賠償金的判決

Uniloc USA Inc. (簡稱 Uniloc) 先前指控 Microsoft Corp. (簡稱 Microsoft) 侵害其涉及一防範盜版之技術專利，而在 2009 年時，Microsoft 遭地方法院判決應付出 3 億 8 千 8 百萬美元的賠償金，經上訴後，CAFC 於 2011 年 1 月時做出有利於 Microsoft 的判決，CAFC 認為地方法院並非為適當的方式來計算該筆賠

償金並要求重為審查。

Uniloc 不服並隨即向 CAFC 請求恢復原賠償金，而 CAFC 已於 2011 年 5 月 16 日拒絕受理 Uniloc 的請求。

根據一位爭訟領域的人士表示，除非其中一方向最高法院提出上訴，否則接下來的著眼點都只在於賠償金這方面而已。

資料來源：“Uniloc Loses to Restore \$388 Million Microsoft Patent Award.” Bloomberg. 2011 年 5 月 17 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-17/uniloc-loses-bid-to-restore-388-million-microsoft-patent-award.html>>

SAP AG 因侵害 Versata Software Inc.之專利而須付出高額賠償金

SAP AG (簡稱 SAP) 是全球最大的電腦軟體應用程式開發商，然在 2011 年 5 月 13 日時，位於德州馬紹爾的地方法院陪審團對 SAP 做出因侵害 Versata Software Inc. (簡稱 Versata) 所持有之專利，須付出 3 億 4 千 5 百萬美元的賠償金的判決。系爭專利是一種客戶關係管理系統，其主要可協助銷售人員對產品或服務訂出最適定價，這筆賠償金的計算方式是根據 SAP 在 2010 年 5 月前所販售的系爭產品，而這筆金額中包含了 2,600 萬美元 Versata 因遭侵權而造成的損失以及 8,500 萬美元的權利金。

不過 SAP 表示，購買客戶並非為了前述功能而購買該軟體，因此不應當判其付出如此高額之權利金；目前正在考慮是否要提出上訴。另一方面，Versata 則將請求對 SAP 發出禁制令，以防範其繼續侵權。

資料來源：

1.“Teks Jury says SAP AG Owes \$345 million for infringing sales software.” IPO Daily News. 2011 年 5 月 17 日。

2.“SAC Told to pay \$345 Million for infringing Versata Patent.” Bloomberg. 2011 年 5 月 13 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-16/rambus-sap-microsoft-nokia-apple-intellectual-property.html>>

Mosaid Technologies 向 Cisco Systems 提出有關網路專利之訴訟

Mosaid Technologies(簡稱 Mosaid)於 5 月 18 日向 ITC 指控 Cisco Systems (簡稱 Cisco) 侵犯其六件有關網路技術之專利權，包含乙太網路供電、DSL 存取點以及撥接網路的語音技術。位於加拿大的 Mosaid 請求 ITC 禁止 Cisco 進口產品至美國。

Mosaid 至 2009 年 10 月起向 Cisco 發函告知該公司侵犯 Mosaid 大約 300 件的網路技術並要求 Cisco 支付授權金。根據 Mosaid 的發言人提到，Cisco 曾於 2010 年 8 月請求法官作出未侵犯 Mosaid 9 件專利的確認之訴 (declaratory judgment) 並請求進行陪審團審判。

除了指控 Cisco 侵權之外，Mosaid 也於 4 月時向德州東區地方法院指控晶片製造商 Nvidia 侵犯其有關積體電路電源管理的專利權；5 月於同一地方法院指控日本晶片製造商 Elpida Memory 侵犯有關場效電晶體 (FET) 的專利。Mosaid 也在德州地方法院就其多件有關無線區域網路的專利向多間公司提出訴訟，包含 Intel、Dell、RIM、Marvell Technology Group 等公司。

資料來源：

1. “Mosaid Files ITC Complaint Against Cisco on Networking Patents.” IPO Daily News. 2011 年 5 月 20 日.
2. “CSCO: Patent Maven Mosaid Fires Latest Round In Flurry Of Suits.” Dow Jones & Company Inc. 2010 年 5 月 18 日.

CAFC 在藥物專利訴訟中維持美國專利局對非顯而易見性的見解

Endo Pharmaceuticals, Inc. (簡稱 End) 是美國第 11/680,432 (簡稱'432) 號、第 12/167,859 (簡稱'859) 號以及 11/766,740 (簡稱'740) 號專利申請案的受讓人，此三件申請案皆為有關含有經二氫嗎啡酮 (oxymorphone) 成分的長效錠。在提出申請後，該三件申請案陸續遭美國專利局核駁，Endo 對於審查結果上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)。經審查後，BPAI 因 3 件申請案皆缺乏非顯而易見性而維持美國專利局核駁的決議。Endo 仍不服此決議並再次向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為 BPAI 對於'432 號申請案的審查，只是根據推測來認定當先前技術以一個藥物取代另一個藥物時，會符合 Endo 所請求保護的分解率。此外，CAFC 亦主張，美國專利局在輔助判斷因素方面不應只因 Endo 沒有在分解率的整個保護範圍中證明其商業上成功而忽略此考量因素，因此 CAFC 將此申請案發回美國專利局重審。對於'859 號及'740 號申請案，則是因具有實質證據而維持此兩件申請案核駁的決議。CAFC 在結論中指出，Endo 只是就已知過程的新利益重新申請專利。雖然 Endo 表示該專利新穎特徵在於具有說明生物利用率及腎臟衰竭之間關係的步驟，但 CAFC 同意美國專利局的看法，即說明兩者之間的差別不等同說明如何服用藥物，因此仍無法作為可專利性的基礎。

資料來源：“Court Upholds USPTO Obviousness Rejections in Part in Pharmaceutical Patent Case.” IPO Daily News. 2011 年 5 月 16 日.

Honeywell International Inc. 以付高額和解金結束專利訴訟

BorgWarner Inc. (後稱 BorgWarner) 於 2007 年向 Honeywell International Inc. (後稱 Honeywell) 提出侵權訴訟，系爭專利涉及一種用在渦輪增壓式引擎 (turbochargers) 上的鈦壓縮輪；其功能為以壓縮空氣的方式來強化小型引擎的馬力和效能。

Honeywell 表示將付 3 億 2 千 5 百萬美元的和解金給 BorgWarner 以替此場訴訟劃下句點，恰巧的是，Honeywell 作出此聲明的時間正好是該訴訟進入審理的前一天。此外，Honeywell 提到，在雙方的和解協議中，Honeywell 也會將其所持有的專利授權給 BorgWarner。

資料來源：“Honeywell, Eli Lilly, Facebook, Philips, Privacy: Intellectual Property.” Bloomberg. 2011 年 5 月 17 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-17/honeywell-eli-lilly-facebook-philips-intellectual-property.html>>

Pratt & Whitney 並未侵害 Rolls-Royce Group PLC 的風扇專利

身為全球第二大噴射機引擎製造商的 Rolls-Royce Group PLC (簡稱 Rolls-Royce) 先前控告 United Technologies 旗下的 Pratt & Whitney 侵害其涉及扇葉之專利，該風扇葉片可進行扭動，使得引擎大部分零件具有較佳的抗損能力，且依然能保持穩定性並降低噪音。

2011 年 5 月 20 日，維吉尼亞州地方法院的法官表示，Pratt & Whitney 並未侵害由 Rolls-Royce 所持有並用於 SAS A380 型號飛機之專利。法官提到會做出如此判決的原因在於，系爭專利是一種含三個扇葉掃掠區 (three sweep regions) 風扇，然 Pratt & Whitney 的風扇則是四個扇葉掃掠區。因此 Pratt & Whitney 並未對 Rolls-Royce 的專利構成侵權。

資料來源：“Rolls-Royce Loses Engine-Patent Case against United Technologies’ Pratt.” Bloomberg. 2011 年 5 月 20 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/print/2011-05-20/rolls-royce-loses-jet-engine-case-against-pratt-whitney-1-.html>>

Alcon Research, Ltd.在指控 Apotex Inc.侵權一案獲得勝訴

Novartis 於 2011 年 5 月 24 日聲明，旗下的 Alcon Laboratories, Inc.和 Alcon Research, Ltd.在先前和 KyoWA Hakko Kirin Co. Ltd.共同指控 Apotex, Inc.和 Apotex Corp. (統稱 Apotex) 的訴訟中獲得滿意結果。

此訴訟的背景在於，先前 Apotex 在由 2 位原告所共同持有的美國專利第 5,641,805 (簡稱'805) 號專利尚未到期前，便以請求簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 的方式向美國食品暨藥物管理局 (US Food and Drug Administration, FDA) 提出允許其製造以及販售'805 號專利的學名藥品的權利。該專利涉及一種稱為 Patanol®的眼藥水，其用途為治療眼睛過敏現象。此案經印第安那南區地方法院審理後，Apotex 在 2015 年前，無法銷售涉及系爭專利之產品。

資料來源：“Alcon wins Patanol® US patent infringement lawsuit against Apotex” Reuters. 2011 年 5 月 24 日.

<<http://www.reuters.com/article/2011/05/24/idUS172220+24-May-2011+HUG20110524>>