

## 訴訟

### [台灣]

#### 專利行政訴訟事件，行政機關敗訴率高

2011年3月，智慧財產法院共受理14件專利訴訟，其中8件經濟部以及智慧局被判敗訴，敗訴率高達57%。此外，在第一合議庭官方敗訴的6件訴訟內，有3件在判決定書主文中出現要求主管機關「應依本判決的法律見解另為適法處分」，直接影響系爭案件的結果。

資料來源：“智財局逾半專利訴訟敗訴。” 工商時報. 2011年4月5日。

### [中國大陸]

#### 中興通訊股份有限公司 (ZTE Corp.) 指控 Telefon AB L.M. Ericsson 侵犯通訊相關專利權

繼瑞士商 Telefon AB L.M. Ericsson (簡稱 Ericsson) 於 2011 年 4 月初在英國、義大利及德國向中國通訊硬體製造商 ZTE Corp. 提出專利侵權訴訟後，ZTE Corp. 也於同年 4 月 11 日在中國向 Ericsson 的一個單位提出侵權訴訟。ZTE Corp. 在訴訟中表示，Ericsson 在中國銷售的產品侵犯了其核心網路、手機通訊的全球系統以及第四代手機技術等相關專利權。除了要求 Ericsson 停止侵權外，ZTE Corp. 也尋求未指定之損害賠償。ZTE Corp. 的發言人不願透露是向哪個法院提起訴訟或所涉及的專利有哪些，但表示系爭專利少於 10 件且未來可能會在中國或其他國家提出更多的訴訟。Ericsson 的發言人拒絕就此事發表評論。

Ericsson 是因與中國協商多年後都無法跟 ZTE Corp. 達成授權協議以及收取權利金才決定向 ZTE Corp. 提出訴訟。Ericsson 指控 ZTE Corp. 使用該公司已取得專利的技術，包含用於手機及網路基礎設備的寬頻碼分多址 (WCDMA) 技術。對於 Ericsson 的指控，ZTE Corp. 則表示將會對 Ericsson 之專利提起無效宣告請求。

資料來源：

1. “ZTE Sues Ericsson in China on Telecom Patents.” IPO Daily News, 2011 年 4 月 13 日。
2. “ZTE Sues Ericsson in China, Escalating Clash.” The Wall Street Journal, 2011 年 4 月 12 日。

### [美國]

#### Cubist Pharmaceuticals Inc. 結束和 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的訴訟關係

Cubist Pharmaceuticals Inc. (簡稱 Cubist) 於 2011 年 4 月 5 日聲明將授權其一種名為 Cubicin 的抗生素予 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (簡稱 Teva) 使用，而此舉也代表了雙方的訴訟關係劃下句點。

系爭專利涉及一種用以治療具抗藥性之微生物所造成的皮膚感染症狀的藥物，其專利權期限要到 2019 年 9 月才會到期。而在獲得授權後，Teva 最快可於 2017 年 12 月開始販售 Cubicin 的學名藥，且 Cubist 可共享 Teva 販售 Cubicin 所得之部分利益，然若 Cubicin 先前因醫療臨床實驗而請求延長專利權期限獲

准，而得以再延長 6 個月的專利權期限時，Teva 須等到 2018 年 6 月方可進行販售。此外，在雙方所簽署的協議中，Teva 還須向 Cubist 購買一稱為 daptomycin 的活性成分 (active ingredient)，以作為進入美國市場的必需條件。

資料來源：“Cubist, Apple, Lottery, Lime Wire: Intellectual Property.”

Bloomberg 2011 年 4 月 6 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-04-06/cubist-smokefree-lottery-lime-wire-intellectual-property.html>>

### **Walker Digital 於專利授權交涉失敗後，向 Apple、Google 等公司提起共 15 件訴訟**

Walker Digital 是知名比價網站 Priceline 之創辦者，且持有逾 200 項的美國專利，本身也有進行專利授權的業務。Walker Digital 於 2011 年 4 月 11 日向德拉瓦地方法院提起共 15 件侵權訴訟，被告包含了 Apple、Google、Microsoft 以及 Amazon 等逾 1 百家企業。

Walker Digital 的執行長表示，會提起訴訟的原因是在於和前述被告之間就專利授權的交涉失敗，Walker Digital 在訴訟中主張前述被告分別侵害了其涉及電子商務、社交網路通訊系統、線上購物以及具有視覺提示 (visual cues) 的駕駛導航工具之專利。

資料來源：“Priceline founder targets tech giants in patent suits.” CNET News. 2011 年 4 月 12 日。

<[http://news.cnet.com/8301-13578\\_3-20053174-38.html](http://news.cnet.com/8301-13578_3-20053174-38.html)>

### **說明書中未載明兩種方法必須同時使用，則僅限定其中一種方法的請求項滿足書面敘述要求**

Crown Packaging Technology, Inc. 及 Crown Cork and Seal USA, Inc. (統稱 Crown) 及 Ball Metal Beverage Container Corp. (簡稱 Ball) 皆為銷售飲料用罐蓋及罐身的公司，其中 Crown 持有美國第 6,935,826 以及第 6,848,875 號專利。Crown 於 2005 年指控 Ball 侵害此兩件專利，然而地方法院在進行申請專利範圍解釋後，認為系爭專利因不符合書面敘述要求以及此兩件專利為日本第 57-117323 號專利申請案預料 (anticipated) 而無效。因此，地方法院於作出有利 Ball 的即決判決 (Summary Judgment)。Crown 對此判決向 CAFC 提出上訴。

地方法院認為系爭專利因在說明書只敘述了在罐蓋凸緣外轉動卡盤，但卻在申請專利範圍說明在罐蓋凸緣內外皆可，因此不符合書面敘述要求。然而，CAFC 認為 Crown 在說明書教示了兩種減少金屬使用量的方法：增加卡盤的斜率或限制凸緣的寬度，Crown 並未在說明書中要求兩種方法必須同時使用。若使用者不需要限制凸緣的寬度，那麼轉動卡盤可在罐蓋凸緣的內外。有鑒於此，CAFC 認為 Crown 已滿足書面敘述要求。

而在預料方面，CAFC 認為由於存在可信度的實質爭議，地方法院不應以即決判決作結論，因而推翻地方法院以即決判決認為系爭專利被預料而為無效的判決。

資料來源：

1. “Written Description Supported Beverage Container Patent Claims.” IPO

Daily News, 2010 年 4 月 5 日.

2. Crown Packaging Technology, Inc. and Crown Cork & Seal USA, Inc. v. Ball Metal Beverage Container Corporation, Fed Circ No. 2010-1020, 2011 年 4 月 1 日.

### 德州聯邦法院法官推翻 Apple 因侵權而判賠 6 億 2 千 5 百萬美元的裁定

Mirror Worlds( 簡稱 Mirror Worlds )曾控訴 Apple 電腦中的 Spotlight·Cover Flow 以及 Time Machine 功能侵害了該公司的歸檔及顯示文件軟體等 3 件專利。德州聯邦法院的陪審團於 2010 年時認定 Apple 侵權成立並裁定應賠償 6 億 2 千 5 百萬美元，Apple 對此裁定向德州聯邦法院提出上訴，法院則因 Mirror Worlds 未在審判中提供充分證據而於 2011 年 4 月 4 日准予 Apple 所提出駁回裁定的請求。

資料來源：

1. "Texas Judge Overturns \$625 Million Verdict Against Apple." IPO Daily News, 2010 年 4 月 6 日.
2. "Judge Overturns \$625 Million Apple Patent Award." Reuters. 2010 年 4 月 6

### Cisco Systems Inc.遭 Commil USA LLC of The Woodlands 指控侵權案再次敗訴

Commil USA LLC of The Woodlands ( 簡稱 Commil ) 先前指控 Cisco Systems Inc. ( 簡稱 CSCO ) 侵害其所持有的美國第 6,430,395 號專利，系爭專利涉及一種無線傳輸技術，當時 CSCO 以其並未侵害系爭專利為反駁理由，然最後陪審團於 2010 年 5 月做出 CSCO 須付出 370 萬美元的權利金給 Commil 的決定。在 2011 年 4 月 8 日時，在德州馬歇爾陪審團做出的第二次決定再度表示，CSCO 因為侵害系爭專利而須賠償 6,380 萬美元的權利金。

資料來源："Cisco, Amer Sports, KBR, Pernod Ricard: Intellectual Property" Bloomberg. 2011 年 4 月 2 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-04-12/cisco-amer-sports-kbr-pernod-ricard-intellectual-property.html>>

### AVT 與 Coby 達成和解協議

專利授權及實施公司 General Patent Corporation 於 2011 年 4 月 11 日代表其子公司 Advanced Video Technologies LLC ( 簡稱 AVT ) 表示，對於 AVT 於 2010 年 12 月向紐約南區地方法院對 Coby Electronics Corporation( 簡稱 Coby ) 提出的專利侵權訴訟，目前雙方已達成和解，並且 AVT 會以與其他製造商無差別的方式 (non-discriminatory terms) 將其影像解碼相關專利授權給 Coby。

資料來源：

1. "General Patent Corp. Settles Suit on Chip Patent." IPO Daily News, 2010 年 4 月 11 日.
2. "General Patent Corporation Settles Patent Infringement Lawsuit with Coby Electronics." Business Wire, 2011 年 4 月 11 日.

## CAFC 合併審理有關打樁機專利的上訴

American Piledriving Equipment, Inc. (簡稱 American Piledriving) 向維吉尼亞州東區地方法院以及加州北區地方法院主張 Geoquip, Inc. 以及 Bay Machinery Corporation (統稱被告) 因銷售 Hydraulic Power Systems, Inc. 所製造的打樁機而侵權。被告則請求各法院作出未侵權且系爭專利為無效的即決判決。

上述地方法院雖對於系爭專利中「偏心配重部分(eccentric weight portion)」、「整體(integral)」、「收納區域(insert receiving area)」等專利用語採不同的申請專利範圍解釋，但皆同意被告未符合「整體」及「收納區域」的限制，故不構成侵權。對於被告所提起專利無效的指控，維吉尼亞州地方法院及加州地方法院分別以未決事項及無偏見駁回。American Piledriving 對這兩個地方法院的判決合併向 CAFC 提出上訴。

CAFC 依申請專利範圍、說明書及申請歷程對於上述名詞進行申請專利範圍解釋後，完全同意維吉尼亞州地方法院的判決，但認為加州地方法院不適當地給予系爭專利加入額外的限制，因此推翻加州地方法院部分的判決。

資料來源：

1. "Federal Circuit Reviews Constructions of Patent Claims for Pile Driver in Consolidated Appeal." IPO Daily News, 2010 年 4 月 11 日.
2. American Piledriving Equipment, Inc. v Geoquip, Inc., Fed Circ No. 2010-1283, American Piledriving Equipment, Inc. v. Bay Machinery Corporation, Fed Circ No. 2010-1314, 2010 年 3 月 21 日.

## [歐洲]

### 若一化合物中之物質為已知，則不具新穎性

在歐洲技術上訴委員會 (Technical Board of Appeal, TBA) 所發出的第 T 254/93 號判決 (decision) 中，系爭專利是涉及一種含有皮質類固醇 (corticosteroid) 的乳霜，其主要用途為治療患有皮膚萎縮症的病患。然使用類視色素 (retinoid) 及皮質類固醇做為活性成份 (active ingredients) 的化合物除了可用於治療前述疾病，亦可用於治療皮膚萎縮症，且已為公眾所知。TBA 表示系爭專利僅能視為發現皮質類固醇可用以治療皮膚萎縮症，因此在缺乏新穎性之下，TBA 認為系爭專利為無效。

然而以第 T 286/09 號判決來看，系爭專利涉及一種益菌原 (pre-biotic) 及其藥品，主要用途為降低年長人士的發炎反應 (Inflammatory process)。而一包含益菌原的化合物可供因老化而造成免疫系統上的疾病之病患服用，惟其有時會造成提高發炎反應的情形發生。不過，並沒有任何關於這方面的已知技術指出使用益菌原與降低發炎反應之可能性有任何關聯。據此，TBA 認為使用益菌原來降低發炎反應是未遭直接知悉的，因此其具有新穎性的。

由此兩起判決可明顯看出，若一化合物中的成分之治療效果於提出申請前並未為公眾所知，則其便具有新穎性，然若一物質已知其用途，則解釋其如何產生作用於該用途是不足，亦不具新穎性的。簡言之，若一被控侵權者可以提出該關鍵成分的治療效果在系爭專利申請前為已知 (或是極可能為已知) 的證明，則因為該專利無效而不構成侵權。

資料來源：“Medical uses in the EPO: The importance of a new effect.” Withers Rogers. 2010 年 6 月 28 日. <<http://www.withersrogers.com/news/145/113>>

