

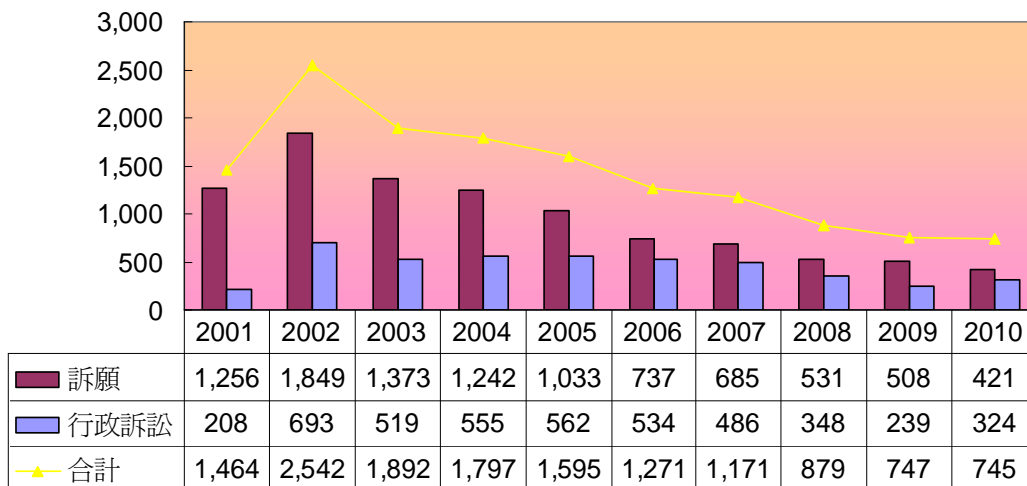
訴訟

[台灣]

專利行政救濟概況

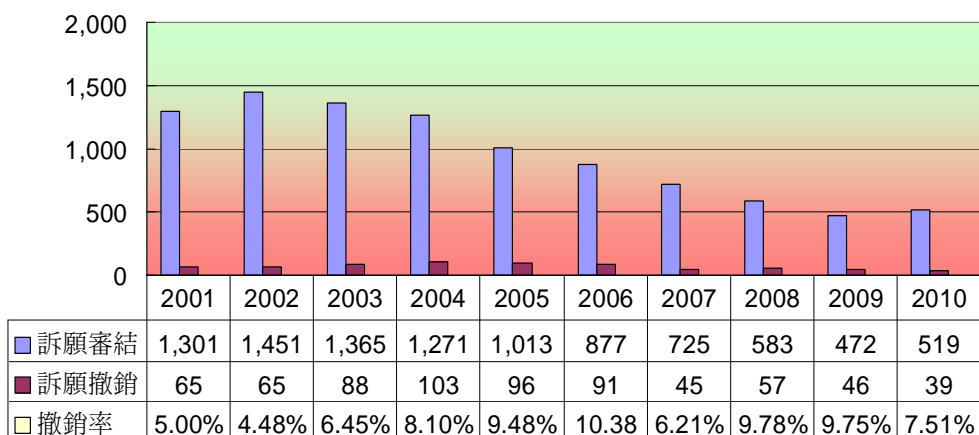
智慧財產法院於 2008 年 7 月 1 日成立，為了解智慧財產法院成立前後之差別以及成效，以下提供近 10 年之專利行政救濟提起、專利訴訟案件審結及撤銷之概況等資訊，並就各面向了解其變化及趨勢：

近10年專利行政救濟提起概況

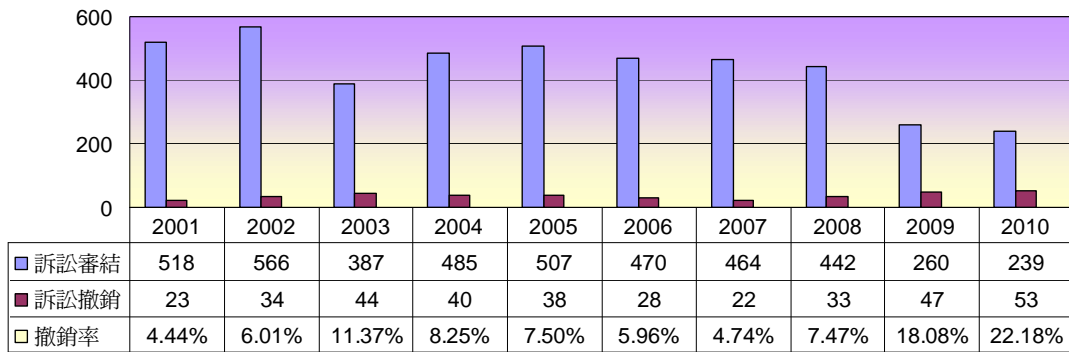


依照上表可看出，提起行政救濟案件的數量有逐年減少的現象，而又以訴訟案件來看，降低比率更為顯著，其原因或許出自於自 2004 年 7 月 1 日起，智慧局推動逐項審查以及將新型申請案改為形式審查制度。

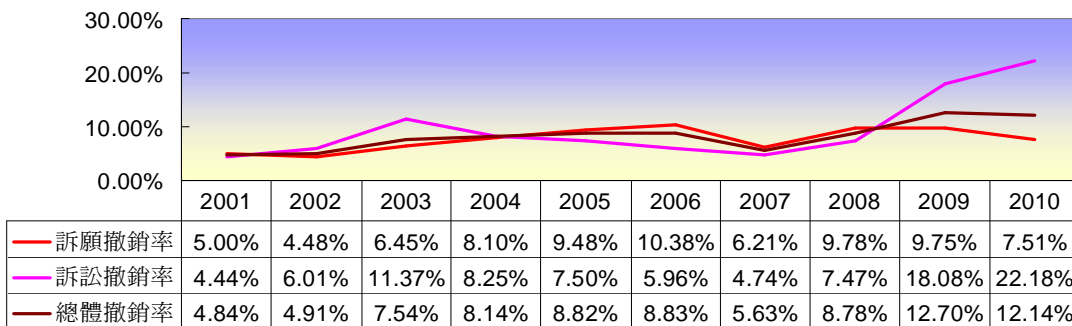
近10年專利訴訟案件審結及撤銷概況



近10年專利行政爭訟案件審結及撤銷概況

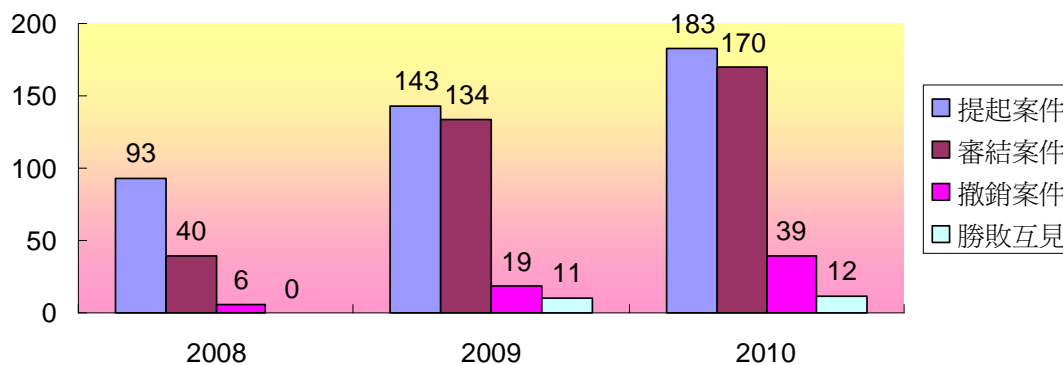


近10年專利行政救濟撤銷率



如上表所示，智慧財產法院成立後，行政爭訟案件之撤銷率有明顯上升的趨勢。

智慧財產法院案件處理情形



基於智慧財產權法院案件處理情況可得知，2008年審結案件數為40件，而撤銷案件為6件，其撤銷率為15%，而2009年之撤銷率為14.18%，加計勝敗互見後是22.39%，至於2010年的撤銷率則是22.94%，加計勝敗互見後為30%。

值得一提的是，2010年智慧財產法院案件撤銷類別主要可歸納下列五類：

1. 技術認定見解不同：共36件(71%)。
2. 法令基準解讀問題：共7件(14%)。
3. 採證原則與新(補強)證據：共6件(12%)。

4. 審查程序瑕疵：共 3 件(6%)。
5. 漏未審酌：共 1 件(2%)。

資料來源：智慧財產局專利三組。

[美國]

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 將調查有關 LG 對 Sony 的訴訟

2010 年 12 月，Sony 指控 LG 的 Quantum 手機侵害其專利。LG 於 2011 年 2 月向 ITC 提出兩項訴訟，主張 Sony 的藍光播放器侵權。而在 2011 年 3 月初，有報導傳出歐洲聯盟海關因 LG 對 Sony 的專利糾紛而沒收數萬件的 Sony PlayStation 3 遊戲機。

隨著 LG 成功地暫時禁止 Sony 進口 Sony PlayStation 3 至歐洲後，LG 又進一步說服 ITC 調查有關其他 Sony PlayStation 及 Bravia 電視侵權乙事。不過，根據 ITC 的聲明，ITC 只會調查 LG 的訴求，並不表示會判定 Sony 侵權或對 Sony 採取行動。

1. "LG Files ITC Complaint Against Sony on Blu-ray, LCD TV Patents." IPO Daily News. 2011 年 3 月 8 日.
2. "ITC to Investigate LG's Patent Complaints Against Sony." PCMag, 2011 年 3 月 4 日.

因專利權人對被控侵權產品的定性未經過辯論故修改對被控侵權產品的定性不受禁反言的限制

Altair Engineering, Inc. (簡稱 Altair) 所持有的美國第 7,049,761 (簡稱'761) 號專利係一種使用 LED 的燈管。2007 年 7 月 27 日，Altair 向密西根地方法院指控 LEDdynamics, Inc. (簡稱 LEDdynamics) 侵權。在舉行馬克曼聽證會 (Markman hearing) 時，Altair 定性 (characterize) 被控侵權產品具有 36 個 LED，爾後地方法院採取 LEDdynamics 對於'761 號專利中有關 LED 排列密度的解釋，認為兩個 LED 之間的距離無法加入另一個 LED，而按照此說法，LEDdynamics 被控侵權的產品未落入 761 號專利的保護範圍。然而，Altair 在即決判決 (summary judgement) 中對於被控侵權產品提出另一種解釋，使得被控侵權產品落入'761 號專利的保護範圍。根據 Altair 的新主張，被控侵權產品的燈管係具有 36 個 LED 裝置，而每個 LED 裝置係由 6 個 LED 排列組成，每組 LED 裝置中 LED 之間的距離無法再加入另一個 LED。地方法院認為 Altair 不應修改其對被控侵權產品的定性 (characterization)，而以禁反言駁回 Altair 的說法，並作出 LEDdynamics 未侵權的即決判決。Altair 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為 Altair 的新主張不應受禁反言的限制。首先，Altair 主張原審並未讓其 LED 的解釋經過辯論，而且地方法院在馬克曼聽證會中對系爭專利的解釋係採取 LEDdynamics 對 LED 排列密度的說法，因此 Altair 不應因更改對被控侵權產品之定性而受禁反言的限制。最後，CAFC 將本案發回地方法院重新審理。

資料來源：

1. "Patent Owner Was Not Estopped From Changing Characterization of Accused Light Tube." IPO Daily News. 2011 年 3 月 11 日.
2. Altair Engineering, Inc. v. LEDdynamics, Inc., Fed Circ No. 2010-1118, 2011 年 3 月 9 日.

地方法院不適當地解讀申請專利範圍導致認為專利無效

2008 年 1 月，Hologic, Inc. (簡稱 Hologic) 向地方法院對 SenoRx, Inc. (簡稱 SenoRx) 提出侵權訴訟，Hologic 指控 SenoRx 的氣球近距離放射治療 (Contura Multi-Lumen Balloon, 簡稱 Contura) 侵犯其美國第 6,482,142 (簡稱'142) 號專利權。'142 號專利係一種利用放射線氣球治療癌症的儀器。SenoRx 承認 Contura 侵權，但也表示'142 號專利為無效。地方法院在舉行聽證會後認為，放射線來源必須是以不對稱方式放置在可擴張球體內，而為了形成此不對稱性，該放射線的位置不能與氣球表面有相同中心點，而'142 號專利的請求項並未限制該放射線的位置要與氣球的縱軸形成不對稱。在此申請專利範圍解釋下，地方法院判定'142 號專利因 R.D. Ashpole et al. 所揭露的先前技術而被預料進而為無效。Hologic 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為雖然'142 號專利的申請專利範圍僅提到不對稱性而未詳細說明如何達成，但 CAFC 主張不對稱性是一個必須搭配說明書來解讀的相對概念，而'142 號專利的說明書已揭示，該放射線來源是從縱軸的位置上移動而達到不對稱性，因此 CAFC 認為地方法院對於申請專利範圍的解釋太廣以致於該申請專利範圍被預料，而推翻了地方法院的判決。

資料來源：

1. "Court Overturns Construction of Patent Claim for Medical Device." IPO Daily News. 2010 年 3 月 14 日.
2. Hologic, Inc., Cytoc Corporation, and Hologic L.P. v. SenoRx, Inc., Fed Circ No. 2010-1235, 2010 年 2 月 24 日.

提起有關專利錯誤標示的訴訟須提供欺瞞意圖證據

專利代理人 Thomas A. Simonian 先前根據美國專利法第 292 條，對 BP Lubricants USA Inc. (簡稱 BP) 提出錯誤標示專利的訴訟，認為 BP 在其 Castrol 產品上所標示的專利號已過期，而 BP 作為一間具有規模的公司應該明知該專利已過期。

然而 CAFC 於 2011 年 3 月 15 日發出命令，認為提出錯誤標示專利的控訴時須符合聯邦民事訴訟程序法，即當事人必須詳述被告是如何構成詐欺或過失的行為；由於 Thomas A. Simonian 沒有提供具體的指控，證明 BP 具有欺騙的意圖，因此不符合提起訴訟的規定，惟 Thomas A. Simonian 仍有修改訴訟書的機會。

資料來源："Complaints in False Patent Marking Suits Are Subject to Rule 9(b)'s Requirement to State Circumstances 'With Particularity'." IPO Daily News. 2010 年 3 月 16 日.

雖系爭產品有專利保護，但仍因落入系爭專利之均等範圍而構成侵權

2007年4月，Siemens Medical Solutions USA, Inc. (簡稱 Siemens) 根據均等原則對 Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc. (簡稱 Saint-Gobain) 提出專利侵權訴訟。Siemens 的美國第 4,958,080 (簡稱'080) 號專利係一種用於正子掃描儀器(PET Scanner)的氧基正矽酸鎳(Lutetium Oxyorthosilicate, LSO)晶體，Saint-Gobain 則是製造類似 LSO 晶體的氧基正矽酸鈮鎳 (Lutetium Yttrium Oxyorthosilicate, LYSO) 晶體並銷售給 Philip Medicals System。Saint-Gobain 表示，由於 LYSO 晶體受美國第 6,624,420 (簡稱'420) 號專利保護，因此不應均等於 LSO 晶體。然而，陪審團仍基於 Siemens 所提出的優勢證據 (preponderance of evidence) 作出有利 Siemens 的判決，並判給 Siemens 5 億 2 千 3 百萬美元作為損害賠償。Saint-Gobain 對此判決向 CAFC 提出上訴。

根據 Saint-Gobain 的說法，若判斷'420 號專利與'080 號專利均等，那麼'420 號專利就會因顯而易見性而無效，因此 Siemens 有義務提供明確且具有說服力的證據，而不只是優勢證據。然而，CAFC 多數法官認同地方法院的指示，也就是以優勢證據判斷均等與否。對於'420 號專利會因均等原則而無效的說法，CAFC 表示均等原則不等於顯而易見性，因此最後維持地方法院的原判。

1. "Patent Equivalents Infringement Found Even Though Equivalent Was Separately Patented." IPO Daily News. 2011 年 3 月 7 日.
2. Siemens Medical Solutions USA, Inc. v. Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc., Fed Circ No. 2010-1145, -1177, 2011 年 2 月 24 日.

LML Payment Systems (簡稱 LML) 與 PayPal 達成和解協議

LML 於 2008 年向多間金融機構以及 eBay Inc. 的線上付費公司 PayPal 提出專利侵權訴訟，LML 指控這些公司侵犯其有關讀取客戶支票、信用卡等等資料以及扣款功能的專利技術。本案仍在德州東區地方法院待審，惟 LML 至今已與多家銀行，包含 CitiGroup Inc. 及 HSBC Holdings 達成和解或在進行和解。

本案最新發展是 LML 與 PayPal 達成和解協議。PayPal 同意支付 750 萬美元作為和解金並取得特定電子支票系統相關專利的授權。原本預計於 3 月 21 日進行的專利審判則因此和解協議而取消。

資料來源：

1. "PayPal Settles Patent Litigation." IPO Daily News. 2010 年 3 月 14 日.
2. "PayPal Pays \$7.5 Million to Settle Patent Suit." Associated Press. 2010 年 3 月 11 日.

CAFC 駁回有關未取得專利權而無法作為適格原告之全院重新審理的請願

CAFC 以 8 比 2 的投票核駁有關 Abraxis Bioscience, Inc. 所提出有關未取得專利權而無法作為適格原告之全院重新審理的請願 (可參閱 2010 年 11 月 18 日所出刊之台一雙週電子報)。根據合議庭於 11 月 9 日所作出的決議，雖然 Abraxis Bioscience, Inc. 已達成未來將取得專利的授權協議，但在向 Navinta LLC 提起訴訟時尚未取得專利權，因此不是本案的適格原告。此次的投票中，O'Malley 法官以及 Newman 法官提出反對意見並認為 11 月 9 日的決議是根據聯邦普通法所

判定，但本案應根據最高法院先前判例以州法作為讓渡之準據法。根據 O'Malley 法官的主張，合議庭對於授權協議的解釋忽略了紐約州法並且增加了轉讓專利權之當事人的負擔。

資料來源：“Judge O'Malley Dissents From Denial of En Banc Rehearing in Case Involving Patent Assignment Agreement.” IPO Daily News. 2010 年 3 月 15 日。

因正面的復審結果通知認定專利權人係合理地主張其權利，因而無須負擔被控侵權人的律師費

Old Reliable Wholesale, Inc.(簡稱 Old Reliable)於 2006 年對 Cornell Corp. 提起有關屋頂隔板之專利侵權訴訟，Cornell Corp. 則請求地方法院作出專利無效的即決判決。地方法院隨後因系爭專利被 Cornell Corp. 的 Vent-Top ThermaCal 2 產品所預料，且為其他先前技術所預料或因此而為顯而易見，而作出對 Cornell Corp. 有利的判決，地方法院也命 Old Reliable 應負擔 Cornell Corp. 的律師費。Old Reliable 對此應負擔 Cornell Corp. 律師費的決定向 CAFC 提起上訴。

經審理後，CAFC 發現，Cornell Corp. 曾於 2008 年向美國專利局提起單造復審，而美國專利局亦曾於 2010 年 6 月時發出「擬發出復審審定書之通知 (notice of intent to issue a reexamination certificate, NIRC)」，此通知之內容確實提到所有系爭專利的請求項係為有效，惟美國專利局後來因法院認定系爭專利無效，而將該通知撤銷。因此，CAFC 仍認為此通知足以證明 Old Reliable 有合理的理由主張該專利係為有效，因此 CAFC 推翻了地方法院命 Old Reliable 應負擔 Cornell Corp. 之律師費的判決。

資料來源：

1. “Award of Attorney Fees Against Patent Owner Overturned.” IPO Daily News. 2010 年 3 月 17 日。
2. Old Reliable Wholesale, Inc. v. Cornell Corporation, Fed Circ. No. 2010-1247, 2011 年 3 月 16 日。