

## 訴訟

### [美國]

#### Johnson & Johnson (簡稱 J&J) 被判支付 4.82 億美元的損害賠償

根據德州地方法院於 1 月 28 日所作出的判決，全球最大保健產品製造商 (maker of health-care products) J&J 的 Cordis unit 產品侵犯美國醫生 Bruce Saffran 用於修復受損心臟組織的專利儀器。此外，陪審團還主張 J&J 構成惡意侵權，故判定 J&J 支付 Bruce Saffran 醫生 4.82 億美元作為賠償金。J&J 已表示將會對此判決對提出上訴。

此項決議是美國歷年來第 7 大賠償金額的專利訴訟，排在 2008 年 Bruce Saffran 醫生對 Boston Scientific 提告獲判 5.01 億美元的訴訟之後，該訴訟最後以 6 千 9 百萬美元和解。

資料來源：

1. "Jury Orders J&J to Pay \$482 Million to Saffron For Infringing Stent Patent." IPO Daily News. 2011 年 2 月 2 日.
2. "J&J Told to Pay Doctor \$482 Million in Patent Verdict." Bloomberg. 2011 年 2 月 1 日.

#### J&J 沒有侵犯 Bayer AG 專利

歐洲最大的藥物及化學製造商 Bayer AG 在 2009 年的時候指控 J&J 的 Simponi 關節炎藥侵犯其有關對抗腫瘤壞死因子 (tumor necrosis factor, TNF) 的專利權，但經審理後，麻州地方法院主張，Bayer AG 的專利只涵蓋那些具有低親和力的抗體，因此於 2011 年 1 月 28 日的判決中表示，Simponi 沒有落入系爭專利的申請專利範圍。Bayer AG 仍有機會對此判決提出上訴，但 J&J 的發言人已表示對於法官的申請專利範圍解釋有信心且認為即使上訴也會得到相同結果。

資料來源：

1. "J&J Does Not Infringe Bayer Patent." IPO Daily News. 2011 年 2 月 2 日.
2. "Bayer, Nespresso, Al Jazeera: Intellectual Property." Bloomberg. 2011 年 2 月

#### Vitamix Corp. 遭控侵害 K-Tech Inc. 產品設計之案件敗訴

K-Tech Inc. 先前指控 Vitamix Corp. 侵害其專利，系爭專利是一種 5 邊形的食物調理機。然 Vitamix Corp. 以其 XP 型號的調理機是出自於其原創設計且早於 K-Tech Inc. 拿到專利的理由提出反駁。陪審團爾後於 2010 年 6 月認為 Vitamix Corp. 的設計雷同於 K-Tech Inc. 之設計，認為 Vitamix Corp. 須付出 1 千 1 百萬美元的賠償金。Vitamix Corp. 不服，提出將此案發回重審或者另舉行一個新審判的動議。

然而，地方法院的 Tena Cambell 法官同意了 K-Tech Inc. 的主張，認為 Vitamix Corp. 是惡意侵害系爭專利之設計的高可能性 (objectively high likelihood)，再者，Vitamix Corp. 並未做出任何防範侵權的措施，故加判其需另付 1 千 1 百萬美元的賠償金，外加 Vitamix Corp. 因販售系爭產品所獲得利益的

利息 (prejudgment interest) 的 180 萬美元，總共為 2 千 2 百 80 萬美元的賠償金。

資料來源：

1. "Vitamix Infringed Blending Jar Patent." IPO Daily News. 2011 年 2 月 1 日.
2. "Vitamix ordered to pay 23 million in damages for patent infringement." Cleveland.com. 2011 年 1 月 27 日.  
<[http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2011/01/vitamix\\_ordered\\_to\\_pay\\_23\\_mill.html](http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2011/01/vitamix_ordered_to_pay_23_mill.html)>

## **Apple Inc.及 Research In Motion Ltd.的產品並未侵害 Eastman Kodak Co.的專利**

Eastman Kodak Co. 先前向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 指控 Apple Inc. 以及 Research In Motion Ltd. 侵害其專利，並據此要求賠償金。近日，ITC 的 Paul Luckern 行政法官表達，由於系爭專利相較於現有技術是顯而易見的，因此該專利無效，並據此認為 Apple Inc. 所製造的 iPhone 以及 Research In Motion Ltd. 的產品黑莓機裝置並未構成侵害 Eastman Kodak Co. 的專利。

據悉，系爭專利是一種在以高解析度錄製靜態影像時，同時預覽低解析度的動態影像，Eastman Kodak Co. 主張所有的數位相機及具有照相功能的手機都含有該功能。

實際上，Eastman Kodak Co. 目前持有逾 1,000 項的數位影像專利，且持續地以這些專利來提出訴訟以獲取賠償金，藉此將該費用運用於研發出更現代化的裝備。據悉，Eastman Kodak Co. 於 2009 年及 2010 年便在向 ITC 提出訴訟後，分別自 Samsung Electronics Co. 以及 LG Electronics Inc. 獲取共 8 億 6 千 4 百萬美元的賠償金。

Paul Luckern 法官另表示，若 ITC 推翻此判決，則應該禁止進口具有數位相機的 iPhone 以及黑莓機裝置。

資料來源：“Eastman Kodak Handed Setback in Push for Apple, RIM Royalties.” Bloomberg. 2011 年 1 月 25 日.  
<<http://www.bloomberg.com/news/print/2011-01-24/kodak-s-push-for-royalties-from-apple-rim-is-derailed-by-itc.html>>

## **Microsoft Corp. 指控 TiVo Inc. 侵害其專利，並請求禁止其進口系爭商品**

Microsoft Corp. 於 2011 年 1 月 25 日同時向西雅圖地方法院以及 ITC 指控 TiVo Inc. 侵害其 4 項專利，並同時要求 ITC 判決禁止 TiVo Inc. 於美國進口任何系爭專利之機上盒。

系爭專利涉及一種電視節目表以及電視節目選擇、介面控制和一種在電視節目的類別之下，限制啟動數位錄影機的方法。Microsoft Corp. 表示該技術用於由其所持有的一種稱為 Mediaroom 的軟體，該軟體是用來啟動機上盒，且包含了由 AT&T 所提供的 U-Verse 服務。據此，Microsoft Corp. 請求 ITC 向 TiVo Inc. 下禁制令，以預防其進口系爭專利的機上盒。

事實上，Microsoft Corp. 先前便挑戰 TiVo Inc. 正在對 AT&T Inc. 主張權利的

2 項專利。此外，Microsoft Corp. 亦另外提出 TiVo Inc. 侵害其 7 項專利的訴訟。目前雙方對此訴訟的進度依然於調解中。針對此次的訴訟，Microsoft Corp. 的發言人表示，雙方可藉由專利授權的方式來解決這次的訴訟。

資料來源：“Microsoft Files Complaint to Stop TiVO From Importing TB Set-Top Boxes.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-01-24/microsoft-files-trade-case-against-tivo-over-set-top-boxes.html) 2011 年 1 月 25 日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-01-24/microsoft-files-trade-case-against-tivo-over-set-top-boxes.html>>

### 地方法院錯誤對申請專利範圍加上不當的限制

Arlington Industries, Inc. 向賓州地方法院對 Bridgeport fittings, Inc. 提出 2 件有關其電源插座遭侵權的訴訟，在此 2 件同時進行的訴訟中，Arlington Industries, Inc. 皆主張 Bridgeport fittings, Inc. 的 Whipper-Snap 產品侵犯其美國第 5,266,050 (簡稱'050) 號專利，但地方法院卻對於系爭專利中的「彈性金屬轉接座」給予不同的申請專利範圍解釋。在較早提出的訴訟中，地方法院將「彈性金屬轉接座」解讀為「具金屬彈簧結構的轉接座」。在後提出的訴訟中，地方法院則主張該轉接座的直徑必須能輕易增大或縮小，因此對於「彈性金屬轉接座」一詞加上「開縫式(split)」的限制。隨後，地方法院對該後一次訴訟作出 Bridgeport fittings, Inc. 未侵權的判決。Arlington Industries, Inc. 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 推翻地方法院所作出 Bridgeport fittings, Inc. 未侵權的判決。根據 CAFC 的主張，Arlington Industries, Inc. 只有在某些請求項中特別包含「開縫」的修飾詞，因此在申請專利範圍相異原則下，地方法院不應將對於那些不具「開縫」的請求項加上此限制條件。

資料來源：

1. “Claim Differentiation Doctrine and Prior Case's Claim Construction Weighed Against Importing Limitation from Patent Specification.” [IPO Daily News](http://www.ipo.gov/daily/news/2011-01-24). 2011 年 1 月 24 日.
2. [Arlington Industries, Inc. v. Bridgeport Fittings, Inc.](http://www.cafc.uscourts.gov/cases/2010-1025), Fed Circ. No. 2010-1025, 2011 年 1 月 20 日.

### Sharp Corp. 指控友達光電 (AU Optronics Corp.) 侵害其液晶顯示專利

Sharp Corp. 於 2011 年 1 月 25 日向 ITC 指控，友達光電對其所持有的液晶顯示器之專利造成侵害，因此要求 ITC 禁止友達光電於美國販售使用相關液晶顯示器的面板及其模組，而這當中也包括了用於液晶螢幕電視以及電腦上的液晶螢幕。

除了向 ITC 提出訴訟外，Sharp Corp. 也同時向德拉瓦地方法院提出訴訟，且要求友達光電就此次侵害付出賠償金。

資料來源：“Sharp accuses Taiwan maker of LCD patent violation.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-01-25/sharp-accuses-taiwan-maker-of-lcd-patent-violation.html). 2011 年 1 月 25 日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-01-25/sharp-accuses-taiwan-maker-of-lcd-patent-violation.html>>

### 即使存在商業性成功也無法克服顯而易見的表面證據

2007年7月，Tokai Corp.、Scripto-Tokai, Inc.及 Calico Brands, Inc.（統稱 Tokai）向加州中區地方法院指控 Easton Enterprises, Inc.及 Fun Line Industries, Inc.（統稱 Easton）侵犯其安全點火槍的多件專利，Easton 則反訴 Tokai 的多件專利因顯而易見性而為無效。在進行 Graham 因素分析<sup>註</sup>後，地方法院認為 Easton 所提出的 4 件先前技術不存在有關顯而易見性的重要事實爭議，且系爭專利及先前技術之間沒有不可預料的差異，因此地方法院作出系爭專利對於技術領域通常知識者為顯而易見的簡易判決。Tokai 對此判決向 CAFC 提出上訴。

2011年1月31日，CAFC 認同地方法院所做出本案不具實體上爭議的主張，且有關 Tokai 所提出商業成功的證據，地方法院也因系爭專利及該產品的商業成功沒有關連而不採納 Tokai 的業績數據。即便存在關聯，CAFC 也認為難以克服顯而易見性的表面證據。

註：Graham 因素分析包含：決定先前技術的範圍及內容、確定先前技術與所請求保護之發明的差異、考慮該所屬技術領域中具有通常知識者的技術水準及考慮輔助性判斷因素等 4 項分析要素。

資料來源：

1. "Strength of Prima Facie Obviousness Case Sufficient to Overcome Assumed Commercial Success of Invention on Summary Judgment." IPO Daily News. 2011年2月2日.
2. Tokai Corp., Scripto-Tokai, Inc., and Calico Brands, Inc. v. Easton Enterprises, Inc., and FLI Inc. and Fun Line Industries, Inc. and Easton Enterprises, Inc., Fed Circ No. 2010-1057, -1116, 2011年1月31日.

### 侵權無須就個別元件實施實體或直接的控制

Centillion Data Systems, LLC（簡稱 Centillion）向地方法院指控 Qwest Communications International, Inc.、Qwest Corporation 及 Qwest Communications Corporation（統稱 Qwest）侵犯其有關美國第 5,287,270 號專利，此專利是有關一種允許收集、處理並傳輸服務提供者的資料給客戶的系統。地方法院認為系爭專利的請求項包含兩個部份：一後台支援以及由使用者操作的個人電腦；因此沒有任何單一的一方能實施所有的請求項，故 Qwest 不構成該系統的侵權。Centillion 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 推翻地方法院的判決。根據 CAFC 的主張，就侵權目的而言，「使用」系統必須將該發明付諸於實施，例如控制整體的系統並從中獲利，但不同於地方法院的判斷，使用者不需要對於系統的個別元件實施實體或直接的控制，因此 Qwest 仍有可能造成教唆侵權，而 CAFC 是將本案發回地方法院重新審理。

資料來源：

1. "Infringement by 'Use' of System Claim Did Not Require Control Over Each Element." IPO Daily News. 2011年1月28日.
2. Centillion Data Systems, LLC v. Qwest Communications International, Inc.,

Qwest Corporation, and Qwest Communications Corporation., Fed Circ. No. 2010-1110, -1131, 2011 年 1 月 20 日.

### **SanDisk Corp.和 Imation Corp.簽署交互授權協議 (cross-licensing agreement)**

SanDisk Corp.先前向地方法院提出 2 起指控 Imation Corp.侵害其快閃記憶體專利之訴訟。然 SanDisk Corp.在 2011 年 2 月 2 日表示，其和 Imation Corp.已簽署一交互授權協議，而在簽署該協議之後，也代表了雙方先前就快閃記憶體之訴訟關係畫下句點。根據該協議，Imation Corp.將就用於 USB 和固態硬碟 (Solid State Drive, SSD) 等其他內含快閃記憶體的產品付給 SanDisk Corp.權利金。

此外，Imation Corp.也就 SanDisk Corp.所持有的美國第 7,137,011 號專利之侵害及有效性達成確定判決 (stipulated judgment)。據悉，該專利是涉及一種於快閃記憶體中進行加密的技術。

資料來源：“SanDisk, Imation Settle Litigation on Flash Memory Patents.” IPO Daily News. 2011 年 2 月 3 日.

<<http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2011/2011-02-02-sandisk-announces-cross-patent-license-agreement-with-imation-corp,-settles-patent-litigation>>

### **Motorola Solutions Inc.遭判禁止洩漏華為 (Huawei Technologies Co.) 之技術給其競爭對手**

2010 年 7 月時，Motorola Solutions Inc.表示將出售其無線網路部門給 Nokia Siemens Networks。華為指出，這項交易將會造成華為的機密資訊洩漏給身份為競爭對手的 Nokia Siemens Networks。地方法院隨即於同日發出禁制令以禁止 Motorola Solutions Inc.透漏給 Nokia Siemens Networks.任何涉及華為之機密資訊。

因此，華為於 2011 年 1 月 24 日控訴 Motorola Solutions Inc.以及 Nokia Siemens Networks，並主張 Motorola Solutions Inc.並未遵守雙方於 2000 年時與其的保密協定，當時 Motorola Solutions Inc.投入 8 億 7 千 8 百萬美元金額並取得華為的技術後，以 Motorola Solutions Inc.的名義販售其無線網路產品，且其在保密協定之中允諾會預防揭露任何關於華為之技術以及產品給 Nokia Siemens Networks。

據悉，此次訴訟為華為首次於美國所提出的訴訟，其指控內容為盜用商業秘密、侵害著作權以及違反合約。

資料來源：“Huawei Wins Order Protecting Data in Motorola Suit.” Bloomberg. 2011 年 1 月 25 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-01-25/huawei-technologies-wins-order-protecting-data-in-u-s-motorola-lawsuit.html>>