

訴訟

[美國]

CAFC認為和解談判特權 (settlement negotiation privilege) 未必包含證據揭示

MSTG 在 2008 年向伊利諾州北區地方法院指控 AT&T Mobility, LLC 以及其他電信業者暨手機裝置製造商 (統稱 AT&T)，對其 3 件美國專利造成侵權，3 件系爭專利皆涉及 3G 通訊技術。又 MSTG 在 2009 年對前述被告之外的電信業者暨手機裝置製造商提出侵權訴訟，當中包含前述 3 件系爭專利。最後，除了 AT&T 之外，MSTG 和其他被告以授權的方式達成和解。

兩造未達成和解的原因在於應支付多少權利金方面未達成共識。在雙方的證據揭示過程中，MSTG 提出了 6 件授權協議以及一份選擇權協議 (option agreement)，AT&T 爾後以先前 MSTG 和其他被告之談判和權利金金額相關的主張再次請求另一次的證據揭示，MSTG 對此回應主張談判和計算權利金金額無關，且 MSTG 享有和解談判內容之特權，無須進行證據揭示。最後，地方法院發出 MSTG 應檢附和談判相關內容之文件的命令，MSTG 向地方法院請求執行令 (writ of mandamus) 以撤回前述命令，惟地方法院駁回該請求，MSTG 不服，向 CAFC 上訴。

CAFC 經審理後，提到 MSTG 主張在專利訴訟案件時，因針對涉及賠償金以及權利金的和解談判享有揭露上的特權，藉此防止用於證據顯示程序，惟 CAFC 認為 MSTG 之特權主張不受到各州共識、國會的意圖、或是國家司法會議諮詢委員之建議等理由的支持，最後作出維持地方法院作出駁回請求核發執行令之決定。

資料來源：“Federal Circuit Rejects New Settlement Negotiations Privilege,” IPO Daily News. 2012 年 4 月 12 日。In re Mstg, Inc., Miscellaneous Docket No. 996, 2012 年 4 月 9 日。

地方法院再次作出Therasense, Inc. (簡稱Therasense) 構成不正行為 (inequitable conduct) 的判決

2011 年 5 月，CAFC 經全院審理 (en banc) 後，撤回地方法院就 Therasense 指控 Becton Dickinson & Co. 侵權一案發出系爭專利因具有不正行為而無法主張權利的判決，在該判決中，CAFC 訂定了不正行為之重要性判斷應基於「若非 (But-For)」標準 ([可參閱 2011 年 6 月 16 日出刊之第 12 期台一雙週電子報](#))，並要求地方法院參考前述訂定之標準後，重新審理該訴訟。

2012 年 3 月 27 日，北區地方法院重審後認為，基於 Therasense 曾於 2008 年就對應申請案向歐洲專利局所提出的聲明具有相當的重要性，且和 Therasense 向美國專利局所提出的主要論點不一致，加上該份向歐洲專利局提出的聲明係在明知的情況下未檢附給美國專利局，故依據「若非」標準加以判斷時，關鍵點在於 Therasense 是否知悉將該向歐洲專利局提出之聲明交給美國專利局會造成該案之核駁，以及 Therasense 是否具欺瞞意圖。

最後，地方法院認為 Therasense 在向美國專利局解讀說明書內之用語「可選擇地 (optionally)」意涵時，和向歐洲專利局提出的聲明中的主張明顯相悖，地方法院認為 Therasense 確實知悉將提交給歐洲專利局的聲明交給美國專利局

會造成申請案被核駁；另外，地方法院基於實際知悉、基於「若非」標準之下，已知悉提交給歐洲專利局之聲明的重要性，配合明知卻不揭露之事實，充分顯示出 Therasense 確具欺瞞意圖。

據此，地方法院在採用 CAFC 所訂定之「若非」標準重新認定後，認為 Therasense 確具不正行為，系爭專利無法主張權利之判決。

資料來源：“District Court Rules That the Therasense Patent is Unenforceable Due to Inequitable conduct,” Birch Stewart Kolasch Birth LLP, 2012 年 4 月 5 日。

<http://www.bskb.com/news_and_events/ip_updates/ipup10-01.html>

發明人隱匿先前知悉之文獻，採「若非」標準審理後構成不正行為

Aventis Pharma S.A. 以及 Sanofi-Aventis U.S., LLC (統稱 Sanofi) 向德拉瓦地方法院對 Hospira Inc.、Apotex Inc. 以及 Apotex Corp. (統稱 Apotex) 提起 2 件專利之侵權訴訟，2 件系爭專利皆涉及一種用以治療癌症藥物之投藥。地方法院隨後作出 2 件系爭專利因具不正行為而無法主張權利實施的判決。Sanofi 不服，向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理後，提到 Sanofi 主張地方法院不應就 2 件系爭專利的發明人之一 Jean-Louis Fabre 隱匿先前知悉文獻未提交給美國專利局，而作出具不正行為之判決；Sanofi 表示發明人已向地方法院解釋其未檢附之理由，並認為地方法院認為發明人具有欺瞞意圖此事並非可由證據中所找出之單一最合理之推論，Sanofi 更主張所未檢附之文獻並未具重要性。

CAFC 參照 Therasense 一案之「若非」標準判斷 2 篇先前文獻是否具重要性，認為前述 2 篇先前文獻的提交確會造成美國專利局發出核駁的結果，又 Jean-Louis Fabre 在傳喚所提到的證詞和 Sanofi 之佐證內容相對，即 Jean-Louis Fabre 聲稱未檢附其一文獻之原因係其涉及一失敗性實驗，惟相關佐證卻顯示出 Jean-Louis Fabre 在其他成功的實驗內，有試著以輕描淡寫的方式提及到該失敗性實驗，CAFC 據此認為 Jean-Louis Fabre 確實知悉該文獻之於系爭專利的關聯性，然仍不將其揭露給美國專利局，因此構成具欺瞞意圖。

基於前述，CAFC 作出維持地方法院作出 2 件系爭專利因具不正行為而無法主張權利之判決。

資料來源：“Inventor’s Failure to Disclose References was Inequitable Conduct,” IPO Daily News, 2012 年 4 月 10 日。

Aventis Pharma S.A. and Sanofi-Aventis U.S., LLC, v. Hospira, Inc., and Apotex Inc. and Apotex Corp., Fed 2011-1018, 2012 年 4 月 9 日。

解釋請求項範圍時，應先審視內部證據

美國 Re39,940 號再發證專利為 Advanced Fiber Technologies Trust (簡稱 AFT) 持有，’940 號專利涉及一種用於製紙時，在紙漿和水內分離且去除不需要的物質之過濾裝置。2007 年，AFT 向紐約北區地方法院對 J&J Fiver Services, Inc. (簡稱 J&J) 提起訴訟，指控 J&J 的 V-MAX 的過濾裝置侵權，J&J 爾後提出’940 再發證專利無效以作為防禦，並提起確認之訴 (declaratory judgment) 來做為反訴。地方法院審理後，最後於 2011 年作出有利於 J&J 的即決判決，AFT

以主張地方法院錯誤解釋請求項用語之理由向 CAFC 提起上訴。

CAFC 經審理後，提到雖然兩造同意地方法院將過濾裝置解釋為一種於紙漿和水的混合物中用以分離，並且去除不需要的分子之穿孔屏障，然此案的爭議點在於何謂「穿孔」(perforated)；AFT 主張表示'940 號再發證專利並未提到任何關於過濾裝置一定要以穿刺方能製成；認為地方法院忽略了穿孔本身之意含，即其表具有一個以上之洞口，此外地方法院係以使用辭典來定義「穿孔」之意含，因此導致不當地對該用語造成限制。

CAFC 最後作出認為雖然穿孔並非請求項用語，惟仍適用於請求項解釋時之原則。CAFC 提到解讀請求項時應先審視請求項、說明書以及申請歷程等這些內部證據，而非僅使用辭典等外部證據來解釋；據此推翻地方法院作出 J&J 未侵權的即決判決。

資料來源：“Principle of Patent Claim Construction Used to Construe Term Not in Claim,” IPO Daily News, 2012 年 4 月 4 日。

Advanced Fiber Technologies (AFT) trust, v. J&J Fiver Services, Inc., Fed Circ. 2011-1243, 2012 年 4 月 3 日。

CAFC 作出聯邦管轄權適用於「假設性的專利」的判決

Wood, Herron & Evans, LLP (統稱 WHE) 為 Stephen Byrne (後稱 Byrne) 於申請專利時之代理人，爾後，Byrne 依肯塔基州法律以主張怠忽職守的理由向肯塔基州立法院指控 WHE 瀆職，並且提到由於 WHE 的瀆職，導致於申請過程未能使其專利獲得範圍較廣的保護，因而導致 Byrne 爾後對他人的侵權訴訟敗訴；WHE 隨即以 28 U.S.C.§1338 請求因該訴訟涉及專利法，因此須移轉至肯塔基地方法院進行審理；雖然 Byrne 曾主張地方法院未具管轄權而請求發本案回至州立法院重審，惟當時 WHE 主張，Byrne 須證明在依照其認為可獲取較大保護範圍之專利下很可能於其「假設性」侵權訴訟中獲勝，方能採用州法；最後地方法院駁回 Byrne 之請求，並准許 WHE 的即決判決，Byrne 不服，便向 CAFC 提起全院審理請求。

2012 年 3 月 22 日，CAFC 認為依據 28 U.S.C.§1338 規定，是可授予地方法院聯邦管轄權，依此，CAFC 以 10 比 2 的投票結果駁回請求全院審理的請求，惟另一位法官對此判決表示不同意，其表示地方法院錯誤解讀最高法院在 1988 年對於 Christianson 一案之意見，而因此認為地方法院是具有聯邦管轄權的，然而，基於 2005 年最高法院所審 Grable 一案之意見，其表示除非在 (1)該聯邦議題為實質存在的以及(2)行使聯邦管轄權不會影響州立和聯邦管轄權責任之權衡的情況下，否則基於州內訴訟案件之聯邦議題，並不會使得地方法院具聯邦管轄權。

資料來源：“Judge O'Malley in Dissent Says Federal Malpractice case involving a Hypothetical Patent,” IPO Daily News, 2012 年 4 月 2 日。

Stephen E. Byrne, v. Wood, Herron & Evans, LLP, David S. Stallard, Kevin G. Rooney, Theodore R. Remaklus, P. Andrew Blatt, and Wayne L. Jacobs., Fed Circ.2011-1012, 2012 年 3 月 22 日。

[歐洲]

主張新式樣專利權無效之證明文件形式並未限制

某一 RCD 申請案於 2003 年 5 月 6 日向歐盟商標局提出申請，爾後遭到請求專利無效，請求專利無效者當時主張另一相同的在先產品因販售行為而公開，且同時檢附 3 份證明文件給歐盟商標局，分別是圖式、物品運載文件以及宣誓書。

最後異議部依照在先產品已揭露，且該在先產品和在後新式樣為相同，因此作出在後新式樣無效的判決。2007 年，在後新式樣專利權人向歐洲上訴委員會提起上訴，並且表示請求專利無效者所檢附的證明文件並不充分，請求專利無效者另外呈交補充證據給歐洲上訴委員會。2008 年，歐洲上訴委員會駁回該上訴，表示在先產品與在後新式樣為相同，並且提到最早所檢附的證明文件顯示出在先產品之揭露早於在後新式樣的申請日，因此並未參考請求專利無效者另外檢附之證據。專利權人向一般法院上訴，惟爭點並非新式樣是否實質上遭到揭露，而爭點在於提交證明文件之證明價值。

法院審理後，指出雖然專利權人主張證明文件並無法確認為在先產品，且無法證明於何時揭露該產品，然而目前新式樣專利法或者施行細則並未含有詳細指明於前述狀況時，須檢附何種證據，因此法院最後認定請求專利無效者提交相關佐證的文件形式並未限制，而歐盟商標局則須全面檢視所有相關文件，以確保該揭露是否存在。此外，法院認為上述三份證明文件已能夠充分證明在先產品已經揭露在後新式樣之內容。

資料來源：“Judgment of the General Court Flacon in case T-450/08 of 9 March 2012,” [OHIM](http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1203/RCD/rcd1.en.do), 2012 年 4 月 4 日。

<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1203/RCD/rcd1.en.do>>

[德國]

Microsoft 將經銷中心撤出德國

Microsoft Corp. (以下稱 Microsoft) 於 4 月 2 日宣布將歐洲的後勤及營運由德國移至荷蘭，這也使 Microsoft 成為企業界首個為避免專利訴訟結果造成傷害，而將業務部門遷出德國的例子。

Microsoft 做此決定的主因在於與 Motorola Mobility Holdings Inc. (以下稱 Motorola) 在德國的官司，由於 Microsoft 擔心若官司敗訴，屆時法院下達的禁制令將影響 Microsoft 產品在德國的銷售，因此於曼海姆法院針對 Motorola 影像專利侵權案作出裁決的兩週前，Microsoft 即決定撤出德國。

另就同一案件的在美訴訟案，Microsoft 在今年 3 月底時曾向美國法院請求限制令 (restraining order)，以避免 Motorola 基於法院的決定做出進一步行動。

德國法院在近幾個月已審理了許多關於智慧型手機及面板電腦的訴訟，而其中部分已由法院依侵權主張下達禁制令，例如今年 2 月 Motorola 就對 Apple 實施禁制令，要求其不得販賣特定的設備，只是隨後高等法院基於反壟斷法，表示 Motorola 不得要求 Apple 停止其販售，又另一德國法院在去年以 Samsung Electronics 違反公平競爭且有模仿 Apple 的 iPad 產品之虞，要求 Samsung Electronics 停止銷售兩款平板電腦，Samsung Electronics 為此另生產了 Galaxy 10.1 的修訂版 10.1N，而得以繼續銷售。

資料來源：

1. "Microsoft to Move European Operations from Germany to Netherlands, Citing Patent Dispute," IPO Daily News, 2012 年 4 月 3 日。

2. "Microsoft Moves Logistics Out of Germany Due to Lawsuit," Wall Street Journal, 2012 年 4 月 2 日。

<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303816504577319834029728106.html>>

