

訴訟

[美國]

當訴訟案涉及賠償金以外之救濟行為時，政府機關無法享有豁免權

美國農業部 (United States Department of Agriculture, USDA) 過去將 3 件有關葡萄藤的專利案授權給加州鮮食葡萄委員會 (California Table Grape Commission, 簡稱葡委會)，而根據雙方的授權協議，葡委會有權再讓渡給第三人，但 40% 的授權金必須支付給 USDA。

Delano Farms Company、Four Star Fruit, Inc. 以及 Gerawan Farming, Inc. (統稱 Delano) 從葡委會購買專利葡萄藤後，向地方法院尋求一宣告性救濟 (Declaratory Relief)，對葡委會的 3 件專利提起無效訴訟。Delano 主張，此 3 件專利曾在申請日前已公開使用而不具新穎性，且其中 1 件專利在申請歷程涉及不正行為 (inequitable conduct) 因此所有系爭專利均無效。然而，地方法院認為，由於 USDA 並沒有將實質權利授權給葡委會，因此仍具有實質權利，而作為美國政府機關的 USDA 且可享有豁免權。Delano 對此決議向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為地方法院判斷有關 USDA 享有豁免權之判決有誤。根據行政程序法，當訴訟案涉及賠償金以外的救濟請求時，政府官員或員工之失職不得享有豁免權。由於本案涉及 Delano 提出宣示性救濟 (Declaratory Relief) 請求，USDA 無法享有豁免權，因此 CAFC 將本案發回地方法院重新審理。

資料來源：

1. "Administrative Procedure Act Waives Sovereign Immunity of Federal Government Agencies in Declaratory Judgment Patent Suits," IPO Daily News, 2011年8月26日。
2. Delano Farms Company, Four Star Fruit, Inc. and Gerawan Farming Inc. v. The California Table Grape Commission and United States, Department of Agriculture, and Thomas J. Vilsack, Secretary of Agriculture, Fed Circ. No. 2010-1546, 2011年8月24日。

基於專利權已被讓渡在先，再次被讓渡的對象無權提訴訟

MHL Tek LLC (簡稱 MHL) 於 2007 年 7 月 13 日向地方法院對多家汽車製造商提出侵害其美國 5,663,496 號 (簡稱'496)、5,731,516 (簡稱'516) 號專利以及 8,741,966 (簡稱'966) 號專利；前述 3 件系爭專利涉及一種胎壓偵測系統。'496 號及'966 號專利皆為一美國專利申請 08/101,379 號案 (簡稱母案) 的分割案，'516 號專利則是另一美國專利申請案的分割案。

'496 號專利和'966 號專利的母案於提申不久後便讓渡給 Animatronics Inc.，讓渡書提到 Animatronics Inc. 享有來自於母案本身及包含其中的發明以及發現的權利，爾後'496 號和'966 號專利之母案又被轉讓給 MacLaughlin Electronics (簡稱 ME)，當時讓渡書中載明 ME 享有來自於母案所衍生的發明以及發現的權利，但不包含與 Animatronics Inc. 所持有的母案的權利。但發明人在 2007 年 6 月又將 3 件系爭專利權利讓渡給 MHL，之後 MHL 即向地方法院依據提出告訴，Animatronics Inc. 又於 2007 年時 11 月時將'496 和'966 號專利讓渡給 MHL。此時 MHL 提出第 2 次的訴訟。

地方法院審理後表示，認同被告主張 MHL 是於 2007 年 11 月，也就是在其提出訴訟之後才獲得 Animatronics Inc. 讓渡 2 件系爭專利權，且在讓渡給 MHL

之前 Animatronics Inc. 已將權利讓渡給 ME，因此 MHL 無權就對此 2 項專利提出訴訟；雖被告亦以'516 號專利屬母案本身及包含其中的發明以及發現的權利而已被讓渡給 ME 為由，向地方法院提出 MHL 無權就'516 號專利提起訴訟的即決判決 (summary judgment)，惟地方法院不認同 MHL 無權提出訴訟的主張，且作出'516 號專利並未遭侵權的判決。MHL 和被告對此判決皆不服，便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 維持地方法院針對 MHL 無權就'496 以及'966 號專利權提出訴訟的決定，但認為'516 號專利屬於來自母案的發明及發現，故根據讓渡書所載亦包含在讓渡給 ME 的權利中，因此即使 MHL 於 2007 年由發明人手中簽定讓渡契約，MHL 仍未擁有'516 號專利權，CAFC 將 MHL 擁有'516 號專利權的決定發回重審，並同時撤銷'516 號專利未遭侵權的即決判決 (summary judgment)。

資料來源：

1. "Party Lacked Standing to Sue Auto Companies Because Patent Rights Had Been Assigned Earlier to Another Party," IPO Daily News. 2011 年 8 月 12 日。
2. Mhl Tek, LLC, v. Hyundai Motor Co., Hyundai Motor America, Hyundai Motor manufacturing Alabama LLC, Kia Motors Corporation, and Kia Motors America, Inc., and Dr. ING.H.C.F. Porsche AG, Porsche Cars North America, Inc., and Subaru of America, Inc., AND Subaru of Indiana Automotive, ljc., and Audi AG, Volkswagen AG, AND Volkswagen Group of America, Inc. and BMW AG, BMW of North America LLC, AND BMW Manufacturing Co. LLC., Fed Circ. No.2010-1287, 2010-1317,2010-1318, 2011 年 8 月 10 日。

CAFC 對於在顯而易見性判斷中是否考慮在後發現的特性產生分歧

2008 年，Genetics Institute, LL (簡稱 Genetics) 向地方法院對 Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc. (簡稱 Novartis) 提起衝突程序，主張其有關治療 hemophilia 的 truncated Factor VIII 蛋白質為較早的發明。Novartis 則反訴地方法院缺乏事物管轄權 (subject matter jurisdiction)，因為美國專利局延長系爭專利之專利期限時，並未延長所有的專利權效力。此外，Novartis 認為本訴訟案沒有衝突之事實，地方法院雖核駁有關缺乏管轄權之主張，卻同意本案缺乏衝突之事實。Genetics 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 如同地方法院，駁回了 Novartis 所提出地方法院不具有事物管轄權之主張，而對於是否存在衝突之事實，CAFC 採用雙向有效性測驗 (two-way validity test)，即 CAFC 比對 Genetics 專利是否會影響 Novartis 專利的有效性，反之亦然。在本案中，多數法官認為 Novartis 的專利具有未預期的結果，儘管是在提出專利申請後才發現此結果，仍不構成衝突之事實。Dyk 法官則提出不同意見，表示發明人必須在提出說明書之同時對發明有充分了解，否則專利權人可以對於日後才發現的特性取得壟斷地位。

資料來源：

1. "Court Splits on Whether Later-Discovered Properties of a Structure Are Relevant to Obviousness Analysis," IPO Daily News. 2011 年 8 月 29 日。
2. Genetics Institute, LLC, v. Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Fed Circ. No. 2010-1254, 2011 年 8 月 23 日。

Magotteaux之專利用語更正未影響其取得再發證專利

Magotteaux International S/A 及 Magotteaux, Inc. (統稱 Magotteaux) 的專利為一種有關複合耐磨材料，在取得專利權後，Magotteaux 試圖將原專利用語從「均勻固體溶液(homogeneous solid solution)」改為「均勻陶瓷複合材料(homogeneous ceramic composite)」，而美國專利局也根據此更正核准再發證專利。

2009 年，AIA Engineering Limited 及 Vega Industries, Ltd., Inc. (統稱 AIA) 向田納西州中區地方法院訴訟，主張 Magotteaux 違反美國專利法第 251 條的規定，不適當地保護於再發證申請過程中放棄的發明標的，故為無效的再發證專利。在進行申請專利範圍解釋後，地方法院主張 Magotteaux 在原申請案的申請過程中放棄了「陶瓷複合材料」的保護範圍，故不得透過再發證申請案取得保護。Magotteaux 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 推翻有關地方法院所做出的即決判決，並表示在參考申請專利範圍、書面敘述以及原申請案之申請過程，CAFC 主張「均勻固體溶液」及「均勻陶瓷複合材料」為同義詞。CAFC 不願以系爭專利的對應外國申請案作為證據，並強調，由於外國審查實務及專利法有別於美國，故不應在解釋申請專利範圍時，依賴國外申請過程作為參考。

資料來源：

1. "Change in Patent Claim From "Homogenous Solid Solution" to "Homogenous Ceramic Composite" Did Not Violate Rule Against Recapturing Surrendered Subject Matter in Reissue," IPO Daily News. 2011 年 9 月 1 日。
2. AIA Engineering Limited, and Vega Industries, Ltd., Inc. v. Magotteaux International S/A and Magotteaux, Inc., Fed Circ. No. 2011-1058, 2011 年 8 月 31 日。

Openwave Systems對Apple Research in Motion (RIM) 提出侵權訴訟

Openwave Systems 是一家持有逾 200 件專利的軟體製造商，其於近日同時向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 以及德拉瓦地方法院主張 Apple 的 iPhone、和 RIM 的黑莓機侵害其所持有的一種利用智慧型手機和平板電腦上網的方式。

Openwave Systems 表示，在提起訴訟前便向 2 名被告有過接觸，並且就專利授權一事協商，惟遲遲無法得到實質上的回覆，Openwave Systems 並表示，其希望能在 ITC 的審理過程獲得有利的結果，以迫使被告公司支付“相當”的權利金。

資料來源：“Openwave alleges Apple, RIM infringed patents,” Reuters. 2011 年 8 月 31 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/08/31/us-openwave-patent-idUSTRE77U43G20110831>>

CareFusion Corp.指控Hospira Inc.侵權

CareFusion Corp.在 2011 年 8 月 31 日向德拉瓦地方法院指控 Hospira Inc. 對其美國第 7,171,277 和 7,835,927 號專利侵權。CareFusion Corp.在訴狀中主張 Hospira Inc.使用的 Symbiq、Plum 以及 Lifecare 這些品牌的輸液設備在所使用的技術已侵害前述 2 件系爭專利，據此對法院作出 Hospira Inc.須支付賠償金以及停止侵權行為的請求。

資料來源：“CareFusion Sues Hospira Alleging Infringement of Drug-Delivery Systems,” Bloomberg. 2011 年 9 月 1 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-31/carefusion-sues-hospira-alleging-infringement-of-drug-delivery-systems.html>>

B. Braun Medical指控CareFusion 303 Inc.對其 5 件專利侵權

B. Braun Medical Inc.在 2011 年 8 月 29 日向伊利諾州南區地方法院主張 CareFusion 303 Inc.的 Alaris® System 8000 的產品侵害其美國第 7,236,936、第 6,519,569、第 6790198 號專利、第 7645258 和第 7,933,780 號專利。5 件系爭專利皆涉及輸液幫浦和智慧型醫療系統。

資料來源：“B. Braun Medical Sues CareFusion for Patent Infringement,” PR Newswire. 2011 年 8 月 30 日。

<<http://www.prnewswire.com/news-releases/b-braun-medical-sues-carefusion-for-patent-infringement-128712248.html>>

Star Scientific Inc.指控Reynolds American Inc.侵權一案敗訴

Star Scientific Inc. (簡稱 Star) 先前向 Reynolds American Inc. (簡稱 Reynolds) 提出侵害其專利的訴訟，系爭專利共有 2 件，其皆涉及減少香菸中的致癌物質的方式。惟 Star 於 2009 年時因不服地方法院作出 Reynolds 未侵權的判決後，便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 經審理後，維持 Star 的 2 件專利為有效的判決，惟陪審團表示無須再次審理此案；另外，審理此件訴訟的主席法官表示，由於已經有確實證明 Reynolds 並未有侵權行為的證據，即使再次審理此案也不會有任何改變。

資料來源：“Star Scientific Loses New Trial Bid in Reynolds Tobacco Case,” Bloomberg. 2011 年 8 月 27 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-29/star-scientific-burberry-in-n-out-intellectual-property.html>>

輝瑞 (Pfizer Inc.) 及Dr.Reddy就Liptor專利藥品侵權一案和解

輝瑞在 2009 年時對印度的學名藥製造商 Dr.Reddy 提出訴訟，指控 Dr.Reddy 侵害其美國第 5,969,156 號專利，以防止 Dr.Reddy 販售即將於 2017 年到期的 Liptor 專利藥品的學名藥。

2 家公司表示雙方已於 2011 年 8 月 19 日和解，而美國德拉瓦地方法院也於 2011 年 8 月 29 日駁回此案。Dr.Reddy 提到雖然雙方已經和解，但不確定將於何時會推出 Liptor 的學名藥。

資料來源：“Pfizer Settles Lipitor Suit With Generic Maker Dr. Reddy’s,” Bloomberg. 2011 年 9 月 1 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-31/pfizer-settles-lipitor-patent-lawsuit-with-generic-drug-maker-dr-reddy-s.html>>

Medtronic Inc.和Nuvasive Inc.就涉及微創手術之專利相互指控侵權

Medtronic Inc.以及 NuVasive Inc.皆為脊椎手術的醫療器材製造商，目前 2 家公司就涉及微創手術的專利而有訴訟關係。

Medtronic Inc.主張 Nuvasive Inc.侵害其所持有的 3 件專利，系爭專利分別涉及一種平移式脊椎植入物、一種用以穩定脊椎骨的骨板骨釘系統 (plate and screw system) 以及組織牽開器。Medtronic Inc.提到 Nuvasive Inc.侵權行為已對其造成實質性的損害，且至少造成 2 億美元的損失。

NuVasive 則是指控 Medtronic Sofamor Danek USA (Medtronic 的另一分公司) 侵害其涉及一種於橫向脊椎手術中監控神經系統的專利。此外，NuVasive 提到自家技術為獨立研發，並且於 2003 年問世時，Medtronic 還尚未擁有類似的技術。

資料來源：“Medtronic, NuVasive Spar Over Surgical Patent Infringement in Jury Trial,” Bloomberg. 2011 年 8 月 31 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-30/medtronic-nuvasive-spar-over-surgical-patent-infringement-in-jury-trial.html>>

CAFC認為要約販賣 (Offer for Sale) 可發生於發明構思日

August Technology 和 Rudolph Technologies Inc. (統稱 August Tech) 持有美國第 6,826,298 號專利，該專利涉及一種檢查積體電晶電路的系統及其方式。August Tech 主張 Camtek Ltd. (簡稱 Camtek) 侵害系爭專利的第 1 和第 3 項請求項而向地方法院提出訴訟。審理中，Camtek 主張 August Tech 因未揭露相關要約販賣訊息給美國專利局而構成不正行為，因此該專利無效。惟地方法院審理後作出系爭專利有效、侵權成立，因此要求 Camtek 付出 680 萬美元的賠償金給 August Tech，且對其發出永久禁制令的判決。Camtek 不服，便向 CAFC 提出上訴，且同時主張地方法院對於專利範圍解釋不正確，而無法支持侵權一事。

CAFC 審理後，將重點放在 August Tech 在獲得系爭專利前要約販賣的這項 August 的 NSX-80 的裝置是否構成先前技術。CAFC 指出要約販賣構成要件必須在早於系爭專利申請日 1 年前：(1)發生要約販賣之事實；以及(2)該發明準備好取得專利 (ready for patenting)。然而，CAFC 認為要約販賣事實發生時，該發明不必準備好取得專利。CAFC 認為即便能夠證明要約販賣行為是早於申請日前 1 年，惟要約販賣的裝置並不包含系爭專利的閃光燈元件，無法構成而令系爭專利顯而易見的前案。

據此，CAFC 維持系爭專利有效、推翻 Camtek 侵權的判決，並以地方法院錯誤解讀專利範圍而發回重審。

資料來源：

1. "Patent-Barring Commercial Offer for Sale Can Occur as Early as Date of Conception of Invention," IPO Daily News, 2011 年 8 月 23 日。
August Technology Corporation and Rudolph Technologies, Inc., v. Camtek Ltd., Fed Circ. No. 2010-1458, 2011 年 8 月 22 日。

ITC將調查InterDigital Inc.指控Nokia Ojy、中興通訊 (ZTE Corp.) 以及華為 (Huawei Technologies Co.) 一案

InterDigital Inc 在 2011 年 7 月 26 日向 ITC 對、Nokia、中興通訊以及華為提出訴訟，其主張前述被告對其所持的 7 件涉及第三代無線技術的專利侵權，且前述被告皆不願意出授權金。ITC 於 2011 年 8 月 26 日表示將審理此案。

實際上，此次被列為被告的華為也就該訴訟於 8 月 5 日指控 InterDigital Inc. 根本就是因準備要出售其智慧財產權資產才在吹捧自己的價值以做為反訴。

資料來源：“InterDigital Case Against ZTE, Huawei Gets Trade Agency Review,” Bloomberg, 2011 年 8 月 26 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-25/interdigital-case-against-zte-huawei-gets-trade-agency-review.html>>

地方法院駁回 Mylan Inc. 請求法院駁回 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 的專利侵權訴訟

Mylan Inc. 在 2011 年 8 月 30 日向紐約南區法院提出 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 所持的專利無效、以及不侵害該專利權的請求，然法官駁回針對該專利無效之請求，並定於 9 月 7 日審理不侵害專利權的請求。

系爭專利涉及一種治療多發性硬化症的藥物，稱為 Copaxone。而 Teva 在 2008 年時從 Yeda Research and Development Co. 獲取該專利藥品的授權，在 SANDOZ 以及 Mylan Inc. 這 2 家公司向美國食品暨藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration, FDA) 提出販售系爭專利藥品之學名藥請求後，分別於 2008 年和 2009 年對其提出侵權訴訟。

資料來源：“Mylan Motion to Dismiss Teva Patent Suit Over MS Treatment Denied by Judge,” Bloomberg, 2011 年 8 月 30 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-29/mylan-motion-to-dismiss-teva-patent-suit-denied-by-judge-1-.html>>