

訴訟

[美國]

工研院向LG Electronics Inc.提出侵權訴訟

工研院於 2011 年 8 月 11 日向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 提起訴訟，認為 LG Electronics Inc. 侵害其專利權，系爭專利涉及一種用於液晶顯示螢幕的背光模組，其可改善光線的均勻性，藉此達到正確亮度；工研院同時也要求 ITC 對系爭產品發出禁制令。

事實上，工研院於去年便對 LG Electronics Inc. 提起 4 件訴訟，其分別涉及手機、冷氣、藍光播放器以及電視液晶螢幕；LG Electronics Inc. 則是向 ITC 提出將訴訟案轉至地方法院審理的請求。

資料來源：“LG Accused of Infringing Taiwanese Research Group’s LCD Patents,” Bloomberg, 2011 年 8 月 12 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-11/lg-accused-of-infringing-taiwanese-research-group-s-lcd-patents.html>>

Wealthcare Capital Management® 指控 UBS Financial Services 侵權

財務管理顧問機構 Wealthcare Capital Management IP, LLC 及其母公司 Financeware, Inc. 於 2011 年 8 月 9 日向紐約南區地方法院指控 UBS Financial Services Inc. 侵犯其有關理財顧問方法及系統的 2 件專利，除要求損害賠償外，也請求地方法院禁止 UBS Financial Services 使用其專利系統。該 2 件專利係近日才經美國專利局核准。

資料來源：

1. “WealthCare Management Sues UBS On Financial Advice Patents,” IPO Daily News, 2011 年 8 月 11 日。

2. “Wealthcare Capital Management® Sues UBS Financial Services for Infringement of Wealth Management System Patent,” Business Wire, 2011 年 8 月 9 日。

宏達電 (HTC Corp.) 指控 Apple Inc. 侵權

宏達電在 2011 年 8 月 16 日，同時向 ITC 以及德拉瓦地方法院對 Apple Inc. 提出侵權訴訟，並請求 ITC 對 iPhone、iPad 及 Mac 系列電腦發出禁制令。宏達電於訴訟中主張 Apple Inc. 侵害其 3 項涉及無線技術及其功能之美國專利，因此向地方法院請求要求 Apple Inc. 付出賠償金，並以惡意侵權 (willful infringement) 為由要求 Apple Inc. 須支付 3 倍的懲罰性賠償金。

資料來源：“Apple sued by Taiwan phone maker HTC over patents,” Reuters, 2011 年 8 月 16 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/08/16/us-apple-htc-idUSTRE77F38E20110816>>

CAFC對NTP Inc.之專利的復審 (reexamination) 上訴案作出判決

RIM 對 NTP Inc.的 8 件專利向美國專利局提出復審請求。

在復審過程中，美國專利局基於先前未考慮的先前技術撤銷 NTP Inc.的專利，NTP Inc.對此處分向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 提出上訴，但 BPAI 維持美國專利局的決定。NTP Inc.又再向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為美國專利局對 NTP Inc.之其中 7 件專利中的「電子郵件」、「電子郵件訊息」及「電子郵件系統」的定義太廣，BPAI 定義電子郵件和電子郵件訊息為附有收件者地址的文字訊息，但在考慮申請專利範圍用語、說明書以及外部證據之後，CAFC 認為除了有具有收件者地址之外，電子郵件訊息還必須具有輸入訊息內容，包含文字或附件的功能；此外，具有通常知識者會認為電子郵件訊息必須能具有傳達送件者及標題之資訊的功能。因此，CAFC 要求 BPAI 重新審理該 7 件專利。

然而，針對 NTP Inc.的另 1 件專利，CAFC 認同美國專利局對於「目的處理器 (destination processor)」的解釋，因而認為 NTP Inc.無法主張該公司於 1991 年所提出較先申請案的優先權；雖 NTP Inc.主張美國專利局不能在復審過程中檢視該專利是否能享有較先申請案的申請日，但 CAFC 對此並不認同。因此，CAFC 認為在 NTP Inc.未能證明其專利相較於先前技術是更早提出的發明的情況下，故維持 BPAI 認為該另 1 件專利不具新穎性的處分。

資料來源：

- 1.“Decision Mixed in 7 Appeals of Reexaminations of NTP Email System Patents,” IPO Daily News. 2011年8月8日。
- 2.“Issue of Whether Patent Claims Are Entitled to Date of Earlier Application Can Be Considered During Reexamination,” IPO Daily News. 2011年8月8日。
3. In Re NTP, Inc., Fed Circ. No. 2010-1243, 1254, 1263, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 2011年8月1日。

CAFC 作出請求項因不符合機器轉換測試法 (machine or transformation test) 而不應准予專利的判決

CyberSource Corporation (簡稱 CyberSource) 持有美國第 6,029,154 號專利，該專利涉及一種用於使用信用卡線上交易時的防範詐騙之方法及系統，CyberSource 於 2004 年 8 月 11 日向加州北區地方法院對 Retail Decision Inc. (簡稱 Retail) 提出侵權訴訟。爾後 Retail 隨即向美國專利局提出單造復審 (ex parte reexamination) 請求，於是加州北區地方法院暫緩侵權訴訟案。到 2008 年美國專利局發出復審決定，認為系爭專利經更正後仍可准予專利後，同年 10 月地方法院卻同意 Retail 主張系爭專利因不符美國專利法第 101 條，因此該專利無效而無法主張權利，作出 Retail 並未構成侵權的即決判決。CyberSource 不服，便於 2009 年向 CAFC 提出上訴。

CAFC 在最高法院就 *Bilski* 一案作出判決後，於 2011 年 8 月 16 日作出本訴訟的判決。CAFC 提到在評估請求項 3 涉及一種於網路上認證信用卡的有效性方式，經採用機器或轉換測試法來判斷是否符合適格標的後，認為請求項 3 並未符合該測試法而不屬適格標的，為一種心理步驟 (mental process)，意即人類可以自行處理；至於請求項 2，其為一種電腦程式專利請求項 (Beauregard

claim)，該請求項涉及一種包含程式指令以供電腦執行某些步驟的可讀式電腦媒介，CAFC 認為請求項 2 僅為執行請求項 3 的方法請求項 (process claim)。據此，CAFC 維持地方法院做出的判決。

資料來源：Cybersource Corporation, v. Retail Decisions, Inc., Fed Cir. 2009-1358 2011 年 8 月 16 日。

LG Electronics 以及 Sony 之間的訴訟落幕

LG Electronics 和 Sony 一直以來的訴訟關係不斷，涉及地區包含了歐洲以及美國，而涉及的系爭產品種類亦相當廣泛，如智慧型手機、電視以及藍光技術產品。舉例來說，Sony 先前便向 ITC 請求對 LG Electronics 的 Rumor Touch 型號以及其他型號的智慧型手機發出禁制令；而 LG Electronics 也向 ITC 主張 Sony 的 PlayStation3 對其藍光技術專利造成侵權。

惟雙方於 2011 年 8 月 9 日表示已經簽署交互授權協議，而這也替兩方之間長久以來的訴訟關係劃下句點。

資料來源：“Sony, LG Electronics settle bitter patent dispute,” Reuters. 2011 年 8 月 10 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/08/11/us-sony-lg-idUSTRE77A0AF20110811>>

地方法院應依職權修改申請專利範圍明顯之錯誤

CBT Flint Partners, LLC (簡稱 CBT) 所擁有的專利為一種對寄送垃圾郵件收費的方法及系統。2007 年 8 月，CBT 向喬治亞州北區地方法院指控 Cisco Ironport Systems, LLC 及 Return Path, Inc. 侵犯其專利，Cisco Ironport Systems, LLC 及 Return Path Inc. 則反請求地方法院做出 CBT 專利為不明確 (indefinite) 的即決判決。根據 CBT 所撰寫的申請專利範圍，「電腦程式是設定成可以偵測分析 (detect analyze) 電子郵件」，地方法院因此主張 CBT 的專利不明確成立而判定該專利無效。CBT 對此判決向 CAFC 提出上訴。

在審查說明書及發明人證詞後，CAFC 表示 CBT 的申請專利範圍為明顯筆誤，正確說法應該是「電腦程式是設定成可以偵測及分析 (detect and analyze) 電子郵件」，具有通常知識者能輕易知道該申請專利範圍中缺少「及」這個字，因此地方法院應依職權幫發明人修改申請專利範圍。有鑒於此，CAFC 推翻了地方法院所做出的判決並將本案發回地方法院重新審理。

資料來源：

1. “District Court Had Authority to Correct Obvious Error in Wording of Patent Claim,” IPO Daily News. 2011 年 8 月 11 日。

2. CBT Flint Partners, LLC v. Return Path, Inc., Fed Circ No. 2010-1202, -1203, 2011 年 8 月 10 日。

Pozen Inc. 成功遏止競爭者侵害其治療偏頭痛藥物的專利權

美國德州東區地方法院於近日作出 Pozen Inc. 所持的 3 項專利為有效且遭 Par Pharmaceutical Inc.、Dr. Reddy's Laboratories Inc. 和 Alphamacy Pty Ltd.

侵害其專利的判決。系爭專利涉及一種治療偏頭痛的藥物，該藥物名稱為 Treximet。雖然 Teva Pharmaceuticals USA Inc. 當時為此案的另一被告，然其於 2010 年 4 月時便已和解。

此起訴訟的原因在於，前述 3 名被告向美國食品暨藥物管理局 (U.S. Food and Administration, FDA) 以系爭專利藥品請求一簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Applications, ANDA)，於是 Pozen Inc. 於今年 3 月向法院提出請求 (motion)，以防止前述 3 名被告販售系爭專利藥品的學名藥。

經審理後，法院表示基於避免原告的專利遭侵權，FDA 到 2025 年 2 月前都不會核准 Par Pharmaceutical Inc.、Dr. Reddy's Laboratories Inc. 所提出的 ANDA；而 Alpharmacy Pty Ltd. 的 ANDA 則是到 2017 年 8 月 14 日前不可准予。

資料來源：1. "Pozen wins court battle over migraine drug," Triangle Business Journal, 2011 年 8 月 8 日。

<<http://www.bizjournals.com/triangle/news/2011/08/08/pozen-wins-court-battle-over-migraine.html>>

2. "UPDATE 1-Pozen's migraine drug patents upheld in litigation," Reuters, 2011 年 8 月 8 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/08/08/pozen-idUKL3E7J81NA20110808?type=companyNews>>

輝瑞 (Pfizer Inc.) 指控 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 侵權一案勝訴

輝瑞持有美國專利第 6,469,012 號專利，該專利是用於一稱為威而鋼 (Viagra) 的藥品上；其功能為治療性功能障礙。

輝瑞較早前因 Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (後稱 Teva) 欲販售系爭專利藥品的學名藥，而對其提出訴訟；而 Teva 當時主張該專利是無效且無法實施專利權的。維吉尼亞地方法院法官於近日中所作出的判決中表示，Teva 並未提出明確的證據以證明由於輝瑞是故意未揭露相關資訊給美國專利局而造成該專利是無效的，據此 Teva 在 2019 年前不可販售系爭專利藥品的學名藥。

資料來源："Pfizer Wins Viagra Patent Infringement Case Against Teva Pharmaceuticals," Bloomberg, 2011 年 8 月 16 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-15/pfizer-wins-viagra-patent-infringement-case-against-teva-pharmaceuticals.html>>

CAFC 認為說明書中未記載人體臨床實驗療效數據不一定能認定系爭專利缺乏可實施性/實用性 (lack of enablement/utility)

Eli Lilly & Co. (後稱 ELY) 持有美國第 5,658,590 (簡稱'590) 號專利，該專利係有關一種使用 Tomoxetine 藥物治療注意力不足過動症 (Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD) 的方法。惟 Actavis Elizabeth LLC.、Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.、Sandoz Inc.、Mylan Pharmaceuticals Inc.、Aotex Inc.、Aurobindo Pharma Ltd. 和 Teva Pharmaceuticals USA, Inc. (統稱被告) 欲於專利權到期前在市場上販售該藥品專利之學名藥，而向地方法院提出確認系爭專利有效性、系爭專利可否主張權利 (enforceability) 以及是否侵權的訴訟。

確認有效性部份，被告以不正行為 (inequitable conduct)、可預料的 (anticipated)、顯而易見以及無法據以實施 (non-enablement) 的主張來挑戰'590 號專利。就無法據以實施之主張，地方法院審理後，表示系爭專利說明書內並未揭示對 ADHD 所產生療效的實驗數據，使所屬技術領域中具有通常知識者不能了解系爭專利之方法的治療實用性，地方法院認為系爭專利說明書之揭露不足導致缺乏可實施性/實用性，進而認定系爭專利無效。ELY 不服地方法院的判決，向 CAFC 上訴。

CAFC 審理後表示，因未經美國食品暨藥物管理局 (U. S. Food and Drug Administration, FDA) 允許不能進行人體臨床實驗，所以 ELY 未於系爭專利申請同時就提供人體實驗數據，雖 MPEP 中提到，在醫藥尚未進入人體臨床實驗前，需要提供具有說服力的證據，但 CAFC 認為，系爭專利在審查過程中，審查委員並未要求須補呈對 ADHD 治療效果的資料，所以在所有證據皆非清楚且具說服力證據 (clear and convincing evidence) 而可證明系爭專利因缺乏可實施性/實用性而為無效的情況下，CAFC 推翻地方法院認為系爭專利因缺乏實用性而為無效的判決。

資料來源：Eli Lilly and Company. V. Actavis Elizabeth LLC, and Sun Pharmaceutical Industries, Ltd., and Sandoz Inc., and Mylan Pharmaceuticals Inc., and Aotex Inc., and Aurobindo Pharma Ltd., Fed Circ. No. 2010-1500, 2011 年 7 月 29 日。

Abbott Laboratories 對 Hospira, Inc. 提出確認之訴 (declaratory judgment)

Abbott Laboratories (簡稱 Abbott) 於 2011 年 7 月 21 日向美國德拉瓦地方法院對 Hospira, Inc. (簡稱 Hospira) 提出確認之訴，Abbott 表示 Hospira 對其美國第 6,136,799 號專利以及第 6,351,758 號專利造成侵權，而前述 2 項專利權皆於 2018 年到期。

Abbott 於訴狀中提到 Hospira 向 FDA 提出一新藥申請案 (New Drug Application, NDA) 後，於 2011 年 6 月 8 日時發函給 Abbott 表示 2 項系爭專利為無效且無法實施，因此 Hospira 製造、使用、進口、許諾銷售或是銷售相關產品皆不會對 Abbott 的專利造成侵權，惟 Hospira 於發函時並未提供任何挑戰前述 2 件系爭專利之有效性的事實或法律基礎，Abbott 據此向德拉瓦地方法院請求前述 2 件專利是否遭到侵權的確認之訴。

資料來源：Abbott Laboratories v. Hospira, Inc., Case 1:11-cv-00648-GMS, District Court for the District of Delaware, 2011 年 7 月 21 日。
<<http://patentdocs.typepad.com/files/abbott-v-hospira.pdf>>

Renesas Electronics Corp. 向 Vizio Inc. 提出侵權訴訟

Renesas Electronics Corp. (簡稱 Renesas) 為全球最大的製造用於汽車以及家電用品的微處理器製造商。2011 年 8 月 12 日，Renesas 向 ITC 對 Vizio Inc. 所製造的電視提出侵權訴訟，並同時要求對其發出禁制令。而除了向 ITC 提出訴訟外，Renesas 亦同時向馬紹爾地方法院提出訴訟。

系爭專利有 2 件，其中一件專利涉及一種線路表面的連接配置 (an

arrangement of connections on the surface of the circuit); 另一件專利則是關於減少腐蝕現象的製造方法。Renesas 在訴狀中主張 Vizio Inc. 的數位電視根本就是利用前述 2 件專利製造而成。

目前該案預定於 2012 年 6 月進入審理。

資料來源：“Renesas Patent Complaint Seeks to Bar U.S. Imports of Vizio TVs,” Bloomberg, 2011 年 8 月 16 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-08-15/renesas-patent-complaint-seeks-to-bar-u-s-imports-of-vizio-tvs.html>>

[歐洲]

涉及外科手術方法的專利亦有被准予的可能性

歐洲技術上訴委員會 (Technical Board of Appeal, TBA) 近日所發出的第 T663/02 決定中, 主張包含外科手術步驟的專利是可准予專利的。該歐洲專利涉及一種顯示利用核磁對比劑來顯示動脈影像的顯影方法; 然該專利爾後遭第三方以第 1 項請求項包含了「於靜脈注入核磁對比劑」, 而構成外科手術方法的主張提出無效請求。

TBA 審理後表示該請求項並不能視為是一種診斷方式, 並將重點放在該請求項是否會構成外科手術的方法; 並參考先前所發出的 G1/07 號決定中提到, 判斷其是否為外科手術的方法要以該侵入性的步驟是否會造成實質的健康威脅和須醫學專業人士執行。

經考慮後, TBA 認為雖然注射是一種侵入性的步驟, 不過該行為並不會為健康帶來危害, 而在考量是否真的會帶來健康上的危害時, 採用了「風險矩陣」(risk matrix) 的方式評估該步驟所可能帶來的後遺症或者是對健康帶來的危害, 惟經評估後認為其後遺症和風險性都偏低。

TBA 更提到, 此種靜脈注射方式是藥劑師或醫療技術員所執行, 意即該手續可說是一種例行步驟, 因此不會被用於評估對健康狀況所帶來的危害。

簡言之, 若一專利的手術步驟中包含了例行程序、具低風險、無治療性的步驟且毋須具高度醫學專業人士執行, 則有可被准予專利的可能性。

資料來源：“Surgical Methods Given the EPO Treatment,” Wither and Rogers, 2011 年 8 月 11 日。 <<http://www.withersrogers.com/news/201/113>>

歐洲專利實務逐漸釐清 DNA 序列的功能於申請過程及侵權訴訟中之作用

於申請過程中：

歐洲專利局的上訴委員會 (The Board of Appeal) 新出爐的 T0870/04、T898/05 以及 T18/09 決定為 DNA 序列專利的產業利用性提供重要的解釋基礎。於 T0870/04 中, 上訴委員會判定系爭專利案中未指出 DNA 序列所對應之蛋白質與任何疾病具有相關性, 因此不具有產業利用性。而於 T898/05 以及 T18/09 中, 上訴委員會認為系爭專利案分別已揭露該等蛋白質的生化、細胞及生物功能 (諸如免疫反應) 等, 且申請後所提供的證據進一步可支持申請當時說明書所述之功能。初步結論為: 申請案必須提供蛋白質的至少一種功能, 且所述的功能必須使得公眾能於申請時得到立即具體的利益 (immediate concrete benefit), 原

則上 DNA 序列相關申請案應當至少提供所對應之蛋白質之組織分布分析，甚或細胞模型的實驗數據。

於侵權訴訟中：

Monsanto v. CEFETRA 的訴訟中，Monsanto 主張被告侵害其 EP0546090 的抗除草劑之 DNA 序列專利權，企圖阻止被告由阿根廷進口大豆。其中爭點主要在於：被告進口的大豆產品中所含的微量但可測得的 DNA 片段若無法執行所述功能時，是否仍侵害系爭的 DNA 序列專利？法院依據 EC Biotech Directive 98/44 之第 9 條規定，認為被告之大豆產品中的 DNA 片段並未執行專利所請的功能，因此系爭專利權範圍不能無限制的擴張而涵蓋該大豆產品。相對於歐洲對於 DNA 序列之判決，美國對於 DNA 序列專利之保護的近期演進，值得關注。

資料來源：“In Depth: the role of the function of DNA sequence before and after grant,” Nederlandsch Octrooibureau European Patent & Trademark Attorneys, European IP Update #8. 2011.

[德國]

德國聯邦法院看待軟體相關發明之專利與歐洲專利局漸趨一致

根據歐洲專利局目前的判斷原則，軟體相關發明案若涉及電腦或其它硬體，則該發明可被認定與技術標的相關，而不會依據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 第 52 條第 2 項不予專利。

在符合歐洲專利局發明定義前提之下，要面對的下一難題即是否具有進步性的判斷。若發明被區分為技術特徵 (technical feature) 及非技術特徵 (non-technical feature)，於評估進步性時將自然忽視非技術特徵。在實際申請案中，難以根據保留下來的技術特徵爭取進步性，畢竟電腦硬體是普遍熟知的裝置。

德國聯邦法院最近針對一件歐洲專利 EP-B-0 378 271 作出判決，法院採用歐洲專利局對於軟體發明的解釋方式而放棄過去的判斷準則。該歐洲專利涉及重製地理資訊的方法，此技術可應用在車輛的導航系統。

法院認為該重製地理資訊的方法使用到一技術裝置，因此並未被 EPC 第 52 條第 2 項排除在外，符合發明定義。於判斷進步性時，則僅考慮解決問題之技術手段。因此，於評估進步性時，對所屬技術領域者而言，如何選擇提供導航所需之地理圖像則被認為是一種非技術特徵。

因此，法院最終維持撤銷該專利的判決。但德國聯邦法院仍是肯定該專利的獨立項符合發明定義，並無違反 EPC 第 52 條第 2 項之規定。

資料來源：“Bring together software-related inventions in European courts,” Nederlandsch Octrooibureau European Patent & Trademark Attorneys, European IP Update #8. 2011.

Samsung Electronics不得於歐盟多數國家內販售Galaxy平板電腦

Apple Inc. 先前指控 Samsung Electronics (簡稱 Samsung) 的 Galaxy 系列產品如手機、平板電腦等抄襲 iPhone 以及 iPad 的外型，並且在美國、澳洲等地對其提出訴訟。

近日德國杜塞勒夫地方法院作出 Samsung 於歐盟多數國家內 (荷蘭除外) 暫時不得販售 Galaxy 系列的平板電腦的判決。Samsung 表示其先前並未收到 Apple Inc. 告知其提出訴訟的通知，且該次判決並未經過聽審 (hearing) 以及提

交任何 Samsung 的證據，其對此判決表示將再提出上訴。另外，Samsung 提到，其原先預定於澳洲推出新版的 Galaxy 系列的平板電腦，將會延後到此件訴訟結束後才會上市。

資料來源：

- 1.“Apple blocks Samsung's Galaxy tablet in EU,” Reuters. 2011 年 8 月 10 日。
<<http://www.reuters.com/article/2011/08/10/us-apple-samsung-legal-idUSTRE77928620110810>>
- 2.“Apple Granted Temporary Injunction Against Samsung in EU,” IPO Daily News. 2011 年 8 月 15 日。
- 3.“Apple Wins Order Against Samsung Galaxy Table in EU,” The Washington Post. 2011 年 8 月 9 日。

