

## 訴訟

### [美國]

#### Proctor & Gamble Co.指控 Vi-Jon Inc.侵犯有關漱口水專利

Scope 漱口水製造商 Proctor & Gamble Co. (簡稱 P&G) 指控自有品牌漱口水製造商 Vi-Jon Inc. (簡稱 Vi-Jon) 的包裝, 包含瓶子及標籤之形狀, 侵犯其專利、商標、產品外觀 (trade dress) 及著作權。P&G 表示 Vi-Jon Inc. 是利用該公司的智慧財產權取得利益, 而為了避免消費者被誤導, 因此現採取法律行動。Vi-Jon 發言人未對此消息作出回應。

資料來源:

1. "P&G Sues Vi-Jon for IP Infringement Over Mouthwash." IPO Daily News. 2011 年 6 月 1 日.
2. "Procter & Gamble Sues Mouthwash Maker Over Patent, Trademark." Bloomberg. 2011 年 5 月 27 日.

#### Rambus Inc.和 Freescale Semiconductor 達成專利授權協議

Rambus Inc. 先前於 2010 年 12 月對 Freescale Semiconductor (簡稱 Freescale) 提出侵權訴訟, 然 Rambus Inc. 於近日表示將就其所持的幾項專利授權給 Freescale, 授權期限為 5 年, 並且將全數系爭技術之訴訟撤回。

在授權的專利中, 包含了用於 Freescale 之數位積體電路內的記憶體控制器 (memory controller) 和串列式連結 (serial link)。

資料來源: "UPDATE 1-Rambus signs patent license deal with Freescale." Reuters. 2011 年 6 月 6 日.  
<<http://www.reuters.com/article/2011/06/06/rambus-freescale-idUSL3E7H62WV20110606>>

#### 美國最高法院判定 Global-Tech Appliances, Inc. 教唆侵權 (Induced Infringement) 成立

SEB S.A. (簡稱 SEB) 於 1999 年 8 月向紐約南區地方法院指控 Global-Tech Appliances, Inc. (簡稱 Global-Tech) 侵犯其有關油炸鍋的專利。經審理後, 地方法院判定 Global-Tech 惡意侵權及教唆侵權成立。Global-Tech 對此決議向 CAFC 提出上訴, 並表示該公司不知道有系爭專利的存在, 但 CAFC 於 2010 年 2 月 5 日作出的判決中, 仍認為基於下列事項可知 Global-Tech 是故意忽視 SEB 所可能持有的專利: (1) Global-Tech 在購買 SEB 的油炸鍋後, 於亞洲製造仿冒品並提供美國公司進行銷售; (2) Global-Tech 雇用專利代理人進行可實施性檢索, 但卻沒有跟該代理人提到仿冒系爭專利一事; 以及 (3) Global-Tech 的董事長對於專利法及美國專利制度的侵權規定並不陌生。Global-Tech 不服此判決而向美國最高法院提出上訴。

美國最高法院於 2011 年 5 月 31 日對本案作出的決定維持 CAFC 認定 Global-Tech 構成教唆侵權之判決。最高法院在該決定中指出, 雖然美國專利法第 271(b) 條規定, 教唆侵權之成立要件為侵權者知悉該教唆行為會構成侵權行為, 惟在本案中, 有足夠證據證明 Global-Tech 主觀上知道 SEB 的油炸鍋為專利品, 但故意忽視此事實, 因此根據刑法中的「故意盲目不知 (willful blindness)」

的判斷要件：(1) 被告必須主觀上認為很可能構成侵權行為；以及 (2) 被告必須是故意避免獲悉侵權的事實，最高法院認為 Global-Tech 違反「故意盲目不知」原則。

資料來源：“Supreme Court Finds Induced Patent Infringement Under ‘Willful Blindness’ Doctrine.” IPO Daily News, 2011 年 6 月 1 日。

### **Micron Technology Inc.和 Intellectual Ventures 簽訂授權協議**

Micron Technology, Inc. (簡稱 Micron) 是全球主要半導體供應商之一，而 Intellectual Ventures (簡稱 IV) 是一家成立於 2000 年的專利管理公司。雙方於近日發出聲明，說明已簽訂一專利授權協議。而在簽訂該協議後，未來 Micron 可以使用由 IV 所持有的逾 3 萬項專利技術，且雙方更可自行決定是否要向對方購買其所持之專利。意即，Micron 可藉由購買 IV 的專利以防範其他企業對其提出侵權訴訟；而 IV 也可藉由獲取 Micron 所持之專利以擴展其專利組合。

資料來源：“Micron and Intellectual Ventures Sign Intellectual Property License Agreement.” PR Newswire. 2011 年 5 月 31 日。

<<http://www.prnewswire.com/news-releases/micron-and-intellectual-ventures-sign-intellectual-property-license-agreement-122861569.html>>

### **最高法院同意 CAFC 認為拜杜法案 (Bayh-Dole Act) 不會自動讓發明人在聯邦資金資助下獲得的發明權利被轉讓給承攬聯邦政府契約者的看法**

1988 年，加拿大研究公司 Cetus 與 Stanford University 的科學家合作檢驗一種愛滋病毒新藥的效力。Holodniy 博士當時先後與 Stanford University 及 Cetus 簽署轉讓發明權利同意書。

Holodniy 博士與 Cetus 合作研發出一種測量病人血液中 HIV 量的聚合酶鏈鎖反應 (Polymerase Chain Reaction, PCR) 方法。回到 Stanford University 後，Holodniy 博士仍與其他 Stanford University 員工測試此方法，之後 Stanford University 就此方法取得 3 項專利。

之後 Roche Molecular Systems (簡稱 Roche) 收購 Cetus 名下的 PCR 資產並開始製造 HIV 檢驗試劑，Stanford University 向地方法院指控 Roche 的檢驗試劑侵犯其專利，認為因該 HIV 研究部分是由國家衛生研究院出資贊助，故根據拜杜法案的規定，利用聯邦資金所獲得的發明概念或發明者，該發明之權利將屬於發明人之雇主 (即承攬聯邦政府契約者)，而既然 Holodniy 博士先與 Stanford University 簽署協議，因此無法再將權利轉讓給 Cetus。地方法院同意此說法，但 Roche 上訴至 CAFC 後，CAFC 首先認為，因 Holodniy 博士與 Stanford University 所簽署的協議，僅是承諾將來會轉讓權利給 Stanford University，但與 Cetus 簽署的協議則是直接地轉讓了研發發明的權利，所以就契約法的角度，Holodniy 博士應是將其發明的權利轉讓給 Cetus；另外，CAFC 也認為拜杜法案不會自動讓發明人在聯邦資金下獲得的發明權利被轉讓，因此 Holodniy 博士得將發明轉讓給 Cetus，而 Roche 向 Cetus 取得權利後也應可享受發明之利益。Stanford University 對此判決上訴至美國最高法院。

經審理後，美國最高法院同意 CAFC 對拜杜法案的解釋。



資料來源：“Supreme Court Interprets Bayh-Dole Act According to Principle That Inventors Own Their Inventions in the Absence of Assignment.” IPO Daily News, 2010 年 6 月 7 日。

### **CAFC 將全院審理 (En Banc) 有關 McKesson Technologies Inc. 與 Epic Systems Corporation 的訴訟案件**

2006 年，McKesson Technologies Inc. (簡稱 McKesson) 向喬治亞州北區地方法院指控軟體研發公司 Epic Systems Corporation (簡稱 Epic) 因授權軟體給醫生而構成教唆侵權。在地方法院做出有利 Epic 的判決後，McKesson 向 CAFC 提出上訴，但 CAFC 維持地方法院的判決，並表示對於要求兩方或多方合作完成步驟的方法專利，只有當其中一方是能控制整個過程時才算構成侵權。在本案中，醫生與病人之間沒有代理關係或合約義務，因此 CAFC 維持地方法院所出未侵權的判定。McKesson 對此判決向 CAFC 提出全院審理的請求。

CAFC 於 2011 年 5 月 26 日發出全院審理的命令，並要求各方對於以下議題提出理由書：1. 若一方法請求項需要不同個體完成不同步驟，在甚麼情況下會使得該個體或第三人構成教唆侵權或補助侵權？2. 各主要執行者（如：提供者與使用者，或醫生與病人）之間的關係是否會影響直接或間接侵權責任？

本案與 Akamai 與 Limelight 訴訟案件類似，而 CAFC 也就該案於 4 月 20 日發出全院審理的命令。

資料來源：“Federal Circuit Grants En Banc Review of Second Patent Case That Involves Issue of Joint Infringement.” IPO Daily News, 2011 年 5 月 27 日。

### **美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 將審理 LG Electronics Inc. 指控 Sony Corp. 侵害專利一案**

LG Electronics Inc. 旗下的 Zenith 和 Sony Corp. (後稱 Sony) 先前就一涉及用於電視的訊號處理技術專利有專利授權的關係。然目前兩者間的授權已結束，惟 Sony 在未續行授權關係之下，依然繼續使用系爭專利的技術，因此 Zenith 向 ITC 對 Sony 提出侵權告訴。

目前 ITC 已於 2011 年 6 月 1 日進入調查階段，若發現前述情況屬實，將禁止 Sony 所製造的電視，包含 Bravia 型號的這類高解析度電視進口。

資料來源：“LG’s Patent Claim Against Sony Faces Review by U.S. Trade Agency.” Bloomberg, 2011 年 6 月 1 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-01/lg-s-patent-claim-against-sony-faces-review-by-u-s-trade-agency.html>>

### **CAFC 全院審理有關 Therasense 不正行為 (Inequitable Conduct) 採取「若非(But-For)」之重要性標準**

在 Therasense, Inc. (現由 Abbott Diabetes Care, Inc. 繼受，簡稱 Abbott) 與 Becton, Dickinson & Co. 的判決中，專利權人 Abbott 指控 Becton, Dickinson & Co.、Nova Biomedical Corp. 及 Bayer Healthcare LLC (簡稱被告) 侵犯其 3 項有關血糖測試片的專利權，包含美國第 5,820,551 (簡稱'551) 號專利。地方

法院經審判後，認為'551 號專利因未向美國專利局揭露其對歐洲專利局所作的聲明，構成不正行為而無法實施。Abbott 隨後向 CAFC 提出上訴，但 CAFC 維持地方法院的判決，故 Abbott 再向 CAFC 請求全院審理。

CAFC 全院審理後，多數法官同意撤回有關'551 號專利因具有不正行為而無法實施的判決。CAFC 認為，在一般的情況下判斷未揭露的資訊是否構成不正行為之重要性 (materiality) 時，必須檢視該資訊是否符合「若非」標準。換言之，只有在美國專利局會基於未揭露的資訊核駁請求項，該資訊才會符合重要性的標準。CAFC 再次強調，當欲成立專利權人之不正行為時，必須存在有專利權人故意欺瞞美國專利局的意圖。若專利權人的意圖存在多種合理的推斷，便無法成立欺瞞意圖。此外，意圖與重要性為不同要件，故不能只因發現某未揭露文件存在重要性而不講究有關意圖證明的標準。

資料來源：

1. "En Banc Federal Circuit Majority Adopts 'But-For' Materiality Standard for Patent Inequitable Conduct and Rejects USPTO Rule 56 Standard." IPO Daily News. 2011 年 6 月.
2. "O'Malley Advocates Flexible Materiality Rule for Patent Inequitable Conduct." IPO Daily News. 2011 年 6 月 8 日.
3. Therasense, Inc. (Now known as Abbot Diabetes Care, Inc.) and Abbott Laboratories v. Becton, Dickinson and Company, Nova Biomedical Corporation, and Bayer Healthcare LLC, Fed Circ No. 2008-1511, -1512, -1513, -1514, -1595, 2011 年 5 月 25 日.

### **Siemens 指控 Samsung 以及 LG 侵害其專利**

2011 年 6 月 6 日，Siemens 向德國法院、美國地方法院以及 ITC 對 Samsung 以及 LG 提出侵權訴訟。系爭專利涉及一種用於 LED 的照明技術專利；其特徵為可將藍光轉換為白光，而該特徵通常是用於平板電視或是一般家庭中的 LED 電燈泡。

據悉，Siemens 預定於 2011 年 9 月份出售旗下擁有專利之公司，部份分析家指出，Siemens 此舉是為了在公開發行前能哄抬歐司朗 (Osram) 電燈泡的市值。

資料來源："Siemens Sues Rivals in Infringement Before Selling Stake in a Unit Holding Patent." The New York Times. 2011 年 6 月 6 日.

<[http://www.nytimes.com/2011/06/07/technology/07siemens.html?\\_r=1](http://www.nytimes.com/2011/06/07/technology/07siemens.html?_r=1)>

### **宏達電 (HTC) Android 系列手機須付 Microsoft Corp. 權利金**

根據花旗集團 (Citi Group) 針對 Microsoft Corp. (簡稱 Microsoft) 所發出的一份報告指出，根據雙方先前訴訟的和解協議，宏達電每賣出一支 Android 軟體之手機，便須付給 Microsoft 5 美元。

資料來源："Microsoft gets \$5 for every Android Phone made by HTC, report says." Los Angeles Times. 2011 年 5 月 27 日.

<<http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/05/microsoft-gets-5-from-htc-for-every-android-phone.html>>

## Apple Inc.旗下的應用程式廠商遭指控侵權

2011年5月31日，位在德州的 Lodsys LLC 於東區地方法院對 7 家 Apple Inc. 的應用程式開發廠商提出侵權訴訟，系爭專利涉及一種藉由軟體程式來和客戶進行互動的方式。

然而在 Apple Inc. 對外所做的聲明中提到，Apple Inc. 和 Lodsys LLC 就系爭專利已有授權關係的存在，意即被告有權免費使用系爭專利，Apple Inc. 的總經理認為 Lodsys LLC 此舉僅是為就同一專利重複收費而已。

資料來源：“Apple iPhone Developers Sued Over Ways to Access Applications.” Bloomberg. 2011年6月1日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-06-02/apple-lg-seiko-epson-samsung-publrix-intellectual-property.html>>

## Eolas Technologies Inc. 和 Sun Microsystems 簽訂授權協議後，結束了兩造訴訟關係

Eolas Technologies Inc. (簡稱 Eolas) 先前就其所持有的 2 項美國專利對 Adobe Systems Inc.、Amazon.com、Apple Inc. 和 Sun Microsystems 等數家公司提出侵權訴訟。系爭專利分別為美國第 5,838,906 (簡稱'906) 號專利及第 7,599,985 (簡稱'985) 號專利。'906 號專利涉及一種將網路瀏覽器做為全互動性嵌入程式的平台的技术；而'985 號專利則是'906 號的接續案，其涉及一種利用外掛程式和 AJAX 網頁技術，使得網站能提供全互動式嵌入應用程式的技術。

Eolas 較早和 JPMorgan Chase 和 New Frontier Media 就前述 2 項專利簽訂授權協議後，今和 Sun Microsystems 於 2011 年 6 月 6 日簽署專利授權協議後，也結束了雙方之間的訴訟關係，惟 Eolas 目前和其餘被告的訴訟關係仍在進行中。

資料來源：“Eolas Technologies Reaches Settlement with Sun Microsystems in Texas Patent Infringement Lawsuit.” PR Newswire. 2011年6月6日。

<<http://www.prnewswire.com/news-releases/eolas-technologies-reaches-settlement-with-sun-microsystems-in-texas-patent-infringement-lawsuit-123274293.html>>

## X2Y Attenuators LLC 指控英特爾 (Intel Corp.) 侵害其 5 項專利

X2Y Attenuators LLC (簡稱 X2Y) 於 2011 年 5 月 30 日日向 ITC 和賓州地方法院提出英特爾侵害其專利的訴訟。系爭專利係涉及一種如何在電源傳送至電路時改善可能造成損害的方法，共有 5 個請求項。

X2Y 向 ITC 請求對英特爾的微處理器，包含 i7 晶片發出禁制令。此外，X2Y 表示由於 Apple 和 Hewlett-Packard Co. 這兩家公司的電腦亦含有涉及系爭專利的微處理器，因此也須對其產品發出禁制令。

至於向地方法院所提出的訴訟中，X2Y 並未談到其欲向英特爾請求多少金額的賠償金，而此案預定於 ITC 審理完結後才會進入後續階段。

資料來源：“Intel Accused of Infringing Patents for Powering Computer Chips.” Bloomberg. 2011年6月1日。

<<http://www.bloomberg.com/news/print/2011-06-01/intel-accused-of-infringing->



patents-for-powering-computer-chips.html>

### **Samsung Electronics Co. Ltd.向友達光電 (AU Optronics) 提出侵權訴訟**

Samsung Electronics Co. Ltd.近日向 ITC 提出友達光電及其客戶所進口及販售的平板電腦裝置侵權訴訟，指稱對方已對其所持有的數項專利造成侵權。該訴訟所提到友達光電的客戶包含了宏碁(Acer Inc.)、三洋電子 (Sanyo Electric(Taiwan)Co Ltd.) 以及明基 (BenQ Corp.)

Samsung Electronics Co. Ltd.目前已請求 ITC 對系爭產品如電視、電腦螢幕和筆記型電腦發出禁制令。

資料來源：“UPDATE 2-Samsung files LCD patent suit against AU Optronics.” Reuters. 2011 年 6 月 2 日.

<<http://uk.reuters.com/article/2011/06/02/samsung-au-idUKL3E7H201T20110602>>

### **Barnes & Noble Inc.對 LSI Corp.提出訴訟**

美國第一大書商 Barnes & Noble Inc. (後稱 Barnes & Noble) 於 2011 年 6 月 6 日於舊金山地方法院對晶片製造商 LSI Corp (後稱 LSI) 提出訴訟。據悉，Barnes & Noble 此舉是為預防 LSI 就其所販售的一稱為 Nook 的電子書閱讀器請求權利金。系爭專利涉及域內無線網路系統技術、強化通訊品質的方式和用在 DVD 的音訊解碼器。

資料來源：“Barnes & Noble Sues LSI Patent Royalty Claims on NOOK.” Bloomberg. 2011 年 6 月 7 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/print/2011-06-07/barnes-noble-sues-to-block-lsi-patent-royalty-claims-on-nook.html>>

### **Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.和輝瑞藥廠 (Pfizer Inc.) 間的訴訟已和解**

鎮頑癲 (Neurontin) 是一種用以治療因染上帶狀皰疹而導致痙攣和痛楚的藥錠；而輝瑞藥廠先前已因 Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.和其子公司 Ivax Pharmaceuticals (統稱 Teva) 所販售之鎮頑癲學名藥侵害其專利，而對其提出專利侵權訴訟。

2011 年 5 月 31 日時，Teva 提到雙方已就該訴訟和解，而紐澤西地方法院也駁回該案。

資料來源：“Drug makers Teva, Pfizer settle patent dispute.” CNBC.COM. 2011 年 5 月 31 日. <<http://www.cnbc.com/id/43231322>>