

訴訟

[中國大陸]

中興通訊向華為提出訴訟以作為反擊

繼華為先前於 2011 年 4 月 28 日分別於德國、法國以及匈牙利向中興通訊提出侵害其涉及數據卡 (data card)、高速行動電話之網路技術訴訟後，中興通訊代表人於 2011 年 4 月 29 日表示，其已於中國大陸向華為提出侵權訴訟，該訴訟主要是針對第四代行動電話通訊網路技術。

資料來源：“ZTE, Danisco, Apple Toys R US, SAP: Intellectual Property.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-05-02/zte-danisco-apple-toys-r-us-sap-intellectual-property.html). 2011 年 5 月 2 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-02/zte-danisco-apple-toys-r-us-sap-intellectual-property.html>>

[美國]

Cordis Corp. 遭判須付 Boston Scientific Corp. 1 千 9 百萬美元的賠償金

Boston Scientific Corp. (後稱 Boston Scientific) 是一家製造用以支撐冠狀動脈的血管支架 (stent) 之公司。Boston Scientific 於 2009 年在明尼蘇達州指控 Johnson & Johnson 旗下的 Cordis Corp. (後稱 Cordis) 侵害其美國第 5,922,021 號專利，該訴訟爾後於 2010 年轉至德拉瓦州進行審理。

2011 年 5 月 6 日，在德拉瓦地方法院進行此案的審理中，Boston Scientific 請求 Cordis 須付出 3 千 4 百萬美元的賠償金，而在同月 12 日時，陪審團最後認為 Cordis 須付 Boston Scientific Corp. 超過 1 千 9 百萬美元的賠償金。

資料來源：

1. “Boston Scientific Seeks \$34 Million in Stent-Patent Trial.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-05-05/boston-scientific-seeks-34-million-in-stent-infringement-trial.html?cmpid=yhoo). 2011 年 5 月 6 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-05/boston-scientific-seeks-34-million-in-stent-infringement-trial.html?cmpid=yhoo>>

2. “Boston Scientific, BOX Options, Lime Wire, Google: Intellectual Property.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/boston-scientific-lime-wire-google-intellectual-property.html). 2011 年 5 月 12 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/boston-scientific-lime-wire-google-intellectual-property.html>>

CAFC 因不存在任何未獲專利之產品而駁回專利標示不實之控訴

Juniper Networks, Inc. (簡稱 Juniper) 係一間製造並銷售電腦網路產品的公司，遭 Enhanced Sec. Research, LLC 提出美國第 6,119,236 及美國第 6,304,975 號專利侵權訴訟後，Juniper 便向地方法院提出另一件訴訟，主張系爭專利之發明人 Peter M. Shipley (簡稱 Shipley) 專利標示不實。Shipley 從 1995 年開始經營駭客網站。1995 年及 1996 年，Shipley 研發了一種用於該網站上的動態防火牆 (Dynamic Firewall) 的軟體並於 2000 年及 2001 年取得專利權後，將相關資訊公布在網站上，包含註明該軟體的使用狀態為「運作中 (functioning)」。然而，Juniper 在蒐證程序中發現，動態防火牆在 1999 年因 Shipley 的硬碟損壞而在網站上受到毀損，因此 Shipley 網站不可能在此之後繼

續使用動態防火牆。Juniper 向地方法院指控 Shipley 構成專利標示不實，但地方法院認為 Juniper 因未證實 Shipley 存在專利標示不實之行為而駁回訴訟。Juniper 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 維持地方法院的判決。Juniper 在本案中沒有證明任何未獲專利的產品被錯誤標示專利號，或證明動態防火牆的軟體本身有錯誤標示。Juniper 只是主張由於動態防火牆在網站上的使用狀態顯示「運作中」，因此任何人在 1999 年後會誤以為該網站是使用動態防火牆。CAFC 表示，雖然軟體同樣可構成專利法中專利標示不實情況之下之「未獲專利之商品」，但在本案中，Shipley 的產品早不存在於該網站上，因此不存在任何未獲專利之產品。

資料來源：

1. "False Patent Marking Suit Dismissed Because No Unpatented Article Existed." IPO Daily News. 2011 年 5 月 2 日.
2. Juniper Networks, Inc. v. Peter M. Shipley, Fed Circ No. 2010-1327, 2011 年 4 月 29 日.

Dish Network Corp.、EchoStar 和 TiVo 的訴訟劃下句點

2004 年，TiVo 對 Dish Network Corp. (簡稱 Dish) 和 EchoStar 提出侵害其「時間分解 (Time-Warp)」的專利訴訟 (可參照 2011 年 5 月 5 日出刊之台一雙週電子報)。Dish 以及 EchoStar 日前表示將付 5 億美元給 TiVo 做為和解金，而此舉也使得這起訴訟落幕。

根據和解協議，Dish 以及 EchoStar 會先支付 TiVo 3 億美元，爾後再以分期付款的方式付清餘額。雙方也決定將撤回涉及系爭技術的所有訴訟。此外，TiVo 將會授權 Dish 以及 EchoStar 使用系爭專利。

資料來源：“TiVo, Dish Network and EchoStar settle dispute.” Los Angeles Times. 2011 年 5 月 2 日.

<<http://latimesblogs.latimes.com/entertainmentnewsbuzz/2011/05/tivo-dish-network-and-echostar-settle-dispute.html>>

Billups 之基因檢測相關專利因缺乏完整以及被預料 (Anticipation) 而被判無效

Billups-Rothenberg, Inc. (簡稱 Billups) 向地方法院指控 Associated Regional and University Pathologists, Inc. (簡稱 ARUP) 以及 Bio-Rad Laboratories, Inc. (簡稱 Bio-Rad) 侵犯其兩件有關遺傳性血色病基因檢測的專利權，包含美國第 5,674,681 (簡稱'681) 號專利及美國第 6,355,425 (簡稱'425) 號專利。Billups 隨後請求地方法院作出 ARUP 構成侵權之即決判決 (summary judgment)，而 ARUP 及 Bio-Rad 則請求地方法院作出系爭專利為無效的即決判決。最後，地方法院因'681 號專利缺乏完整的書面敘述，以及'425 號專利因被美國第 6,025,130 (簡稱'130) 號專利預料，而作出系爭專利為無效之即決判決。Billup 對此決議向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 維持地方法院的判決。CAFC 指出，Billups 只在'681 號專利中揭露基因突變的大概位置，Billups 雖然表示此說明結合先前知識已為充分的揭露，但 CAFC 認為以當時提出發明的時間點，有關遺傳性血色病之基因突變為該技術領域所未知，且先前技術中揭露的範圍及內容有限，因此 Billups

不能透過於先前知識滿足書面敘述的規定。就'425 號專利方面，由於'130 號專利於其說明書中僅對遺傳性血色病 S65C 基因突變檢測的實用性有所質疑，並未加以詆毀之，故'130 號專利仍視為已揭露此技術，而'425 號專利自然被'130 號專利所預料。

資料來源：

1. "Patent Claims for Genetic Tests Invalid on Written Description and Anticipation Grounds." IPO Daily News. 2011 年 5 月 9 日.
2. Billups-Rothenberg, Inc. v. Associated Regional and University Pathologists, Inc. and Bio-Rad Laboratories, Inc. and Does 2-20, Fed Circ No. 2010-1401, 2011 年 4 月 29 日.

Siemens Enterprise Communications Inc. 遭控侵害影音留言 (Visual Voicemail) 專利

Klausner Technologies, Inc. 於 2011 年 5 月 10 日聲明，其已針對所持有的美國專利同時向 Siemens AG 的合資企業，Siemens Enterprise Communications Inc. (簡稱 Siemens) 和高爾集團 (Gores Group) 提起侵權訴訟。系爭專利涉及一種影音留言，這場訴訟的起因在於 Siemens 在美國販售系爭專利相關產品，如 Siemens HiPath OpenOffice、OpenSpace Office myPortal 以及 OpenSpace UC Deskto Client 等；而這些系爭產品皆可提供使用者選擇留言的功能，意即使用者可以使用電腦或者是行動電話以瀏覽或者聽取留言。

目前 Klausner 於美國、加拿大、歐洲和台灣等國家共持有 25 項的影音留言專利，且和 33 家企業達成有關影音留言專利授權的協議。

資料來源：“Siemens Enterprise Communications is Sued by Klausner Technologies for Visual Voicemail Patent Infringement.” Businesswire. 2011 年 5 月 10 日.

<<http://www.businesswire.com/news/home/20110510006643/en/Siemens-Enterprise-Communications-Sued-Klausner-Technologies-Visual>>

再發證申請案無法重新取回原申請過程中放棄之發明標的

Shahram Mostafazadeh 及 Joseph O. Smith (統稱申請人) 所持有的美國第 6,034,423 (簡稱'423) 號專利係一種有關半導體的導線架。在申請過程中，審查委員因原申請專利範圍被預料以及缺乏進步性而核駁申請案。為了克服缺陷，申請人在請求項加入使用「圓形焊墊 (circular attachment pads)」的限制，但並沒有主張使用焊墊為新的技術，只表示使用圓形的焊墊未曾揭露於先前技術。美國專利局最終以此修改後的申請專利範圍核准'423 號專利。在取得專利 1 年後，申請人向美國專利局提出'423 號專利的再發證申請案，並表示'423 號的申請專利範圍因「圓形焊墊」的限制而使得該發明部分功能無法呈現。申請人在再發證申請案保留「焊墊」的要求，但刪除了「圓形焊墊」的限制。然而，審查委員認為，申請人在'423 號專利的申請過程中已放棄焊墊的保護，因此無法透過再發證申請案重新加入保護。申請人對此決議向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 提出上訴。BPAI 維持審查委員的決議後，申請人又再向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 維持美國專利局的決議。CAFC 表示，申請人原本加入「圓

形焊墊」的用意就是為克服核駁意見。因此，若申請人現在完全刪除先前在申請過程中加入的限制條件，即使加入其他限制條件，亦違反了回復規則 (recapture rule)。

資料來源：

1. "Reissue Patent Claims Recaptured Subject Matter Surrendered in Original Prosecution." IPO Daily News. 2011 年 5 月 5 日.
2. In Re Shahram Mostafazadeh and Joseph O. Smith, Fed Circ No. 2010-1260, 2011 年 5 月 3 日.

Oracle 僅可就 Google 侵害其 3 項請求項以續行訴訟

Oracle 於 2010 年指控 Google 的 Android 系統中所使用的 JAVA 軟體，已造成侵害其先前收購 Sun Microsystems 而得之專利。當時 Oracle 主張其共 7 項專利，132 項請求項遭 Google 所侵害，Google 則遞交了數百件的先前文獻以提供為參考。然地方法官認為「這些資料過於繁多」。

據此，地方法官要求 Oracle 須限縮其請求項，並放棄 129 項請求項的主張，並僅允許 Google 所提出的其中 8 篇先前文獻。此外，法官更表示，除非是就不同產品提出訴訟，否則不允許 Oracle 以其放棄主張的 129 項請求項再次提出上訴。

此案預定於 2011 年 10 月 13 日進入採即決判決的聽審，並將於 10 月 31 日進入審理。

資料來源：“Oracle has to toss 129 patent infringement claims in Google lawsuit.” the INQUIRER. 2011 年 5 月 5 日.
<<http://www.theinquirer.net/inquirer/news/2068531/oracle-toss-129-patent-infringement-claims-google-lawsuit>>

Analog Devices Inc. 在指控 Knowles Electronics. 一案中獲得勝訴

Analog Device Inc. (後稱 Analog) 是一家製造用於汽車以及消費性電子產品之晶片廠商，其先前指控 Dover Corp. 旗下的 Knowles Electronics. (後稱 Knowles) 侵害其專利；系爭專利涉及一種用於數位裝置內的麥克風。2011 年 5 月 9 日，美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 作出 Knowles 確有侵害 Analog 之決定，並表示將自今年 10 月起禁止 Knowles 於美國販售系爭產品。

雖然 ITC 對 Knowles 發出禁止進口令 (exclusion order)，然其仍須待歐巴馬總統及美國貿易代表署 (U.S. Trade Representatives) 評估這項決定是否會和公眾利益相悖。

資料來源：“Analog Devices Wins Patent Ruling Against Dover’s Knowles.” Bloomberg. 2011 年 5 月 10 日.
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-10/analog-devices-wins-patent-ruling-against-dover-s-knowles-1-.html>>

專利權人因故意隱瞞最佳實施例導致其專利無效

Wellman, Inc. (簡稱 Wellman) 的專利為一種利用聚乙烯對苯二甲酸酯 (PET) 製造塑膠飲料罐。在 Wellman 提出專利申請案前，該公司已商品化一種慢結晶、耐熱聚酯瓶，稱之為 Ti818，但 Wellman 並沒有將 Ti818 的製作方法揭露於申請中，只提供製造聚酯瓶所使用原料的最佳濃縮範圍。在取得專利後，Wellman 向地方法院對 Eastman Chemical Company (簡稱 Eastman) 提出侵權訴訟。Eastman 則於 2009 年反訴系爭專利具不確定性且未揭露最佳實施例，因此請求法院作出專利無效之即決判決。地方法院准予 Eastman 的請求並且判定 Wellman 的專利為無效。Wellman 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 維持地方法院的判決，並認為 Wellman 多數請求項會因未揭露最佳實施例而無效。根據 CAFC，Wellman 所特地指出原料的濃縮範圍並不包含用於 Ti818 的原料，且所指出附加物的較佳顆粒大小也不適用於 Ti818 的大小。根據一位發明人的證詞，該主管指示該部門必須將 Ti818 的原料保留為商業機密，因此 CAFC 在結論中主張 Wellman 是刻意隱瞞發明之最佳實施例。

資料來源：

1. "Patent Owner Intentionally Concealed Best Mode of Carrying Out Invention Used to Make Plastic Beverage Containers." IPO Daily News. 2011 年 4 月 29 日.
2. Wellman, Inc. v. Eastman Chemical Company, Fed Circ No 2010-1249, 2011 年 4 月 29 日.

Apple Inc. 指控 Eastman Kodak Co. 侵害其專利失敗

Apple Inc. (簡稱 Apple) 於 2010 年 4 月時向 ITC 對 Eastman Kodak Co. (簡稱 Kodak) 提出侵害其兩項專利的訴訟；其中一項涉及一種數位相機的同時處理一組照片的方法，另一則有關可同時執行多重功能的方法，如平衡、調色、銳利度及解析度等。該起訴訟主要是針對 Kodak 的 Z 系列、M 系列等其他系列之數位相機及 Playsport 錄影機等產品。

然 ITC 的法官於 2011 年 5 月 12 日時表示，Kodak 並未對 Apple 的專利造成侵權；再者，其中一項系爭專利是無效的。

資料來源：“Apple Loses Decision in Patent Case Against Kodak Before ITC.” Bloomberg. 2011 年 5 月 12 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-12/apple-loses-ruling-in-patent-case-against-kodak-before-itc-1-.html>>

Abbott Products Inc. 指控 Teva Pharmaceuticals USA. 侵害其專利，並同時要求其禁止販售系爭產品

Abbott Products Inc. 是 Abbott Laboratories 旗下之公司 (簡稱 Abbott)，其於 2011 年 4 月 29 日指控 Teva Pharmaceuticals USA. (簡稱 Teva) 侵害其美國第 6,503,894 號專利。該專利涉及一種治療性腺功能減退的睪丸酮。

這場訴訟的起因在於 Abbott 欲阻止 Teva 於市面上販售由 Abbott 用以治療前述症狀的 AndroGel 凝膠之仿冒品。Abbott 目前向法院請求 2021 年之前該藥品不得於美國銷售 (即該專利到期之前)。

資料來源：“Abbott Sues Generic Maker Teva Over Testosterone Drug Patent.”
Bloomberg. 2011 年 5 月 2 日.
<<http://www.bloomberg.com/news/2011-05-02/abbott-sues-teva-alleging-infringement-of-testosterone-drug.html>>

Genzyme 指控 Zimmer Holdings Inc.及 Anika Therapeutics Inc. 侵犯有關治療膝蓋關節炎專利

製藥商 Genzyme Corp.於 2011 年 4 月 26 日向波士頓聯邦法院提出兩件專利侵權訴訟，該訴訟中指控 Zimmer Holdings Inc.（簡稱 Zimmer）及 Anika Therapeutics Inc.（簡稱 Anika）侵犯該公司治療膝蓋關節炎病痛的專利權。Genzyme 請求地方法院禁止 Anika 銷售 Monovisc 藥物以及 Zimmer 銷售 Gel-One 治療儀器。此外，Genzyme 也在這兩項訴訟中請求損害賠償。

在提出訴訟的同一日，Genzyme 也取得有關利用玻尿酸單一注射治療膝蓋關節的專利權，該公司稱此發明為 Synvisc-One。根據 Genzyme 去年的統計，Synvisc-One 及 Synvisc 的銷售量為 3 億 9 千 3 百萬美元，較前一年增加 20%。Synvisc-One 是在 Gel-One 於 3 月 22 日核准前唯一美國所認證的單一注射治療法。

除了此訴訟之外，Genzyme 去年也因另外兩件專利控告 Anika 侵權。

資料來源：

- 1.“Genzyme Sues Zimmer and Anika Therapeutics for Infringing Arthritic Knee Treatment Patent.” IPO Daily News. 2011 年 4 月 29 日.
- 2.“Genzyme Sues to Block Zimmer, Anika Treatments for Knee Pain.” Bloomberg. 2011 年 4 月 26 日.