

訴訟

[美國]

ITC對於iPhone和iPad的禁制令遭否決

Apple Inc.與 Samsung 之間的專利訴訟戰場除了遍佈全球各地之外，現在更將戰場拉至美國政府。

美國政府間上演的這場戰爭其原因是在於 2013 年 6 月時，ITC 做出 Apple 對 Samsung 的產品侵權，故對較早版本的 iPhone 及 iPad 發出禁制令。

據悉，美國法務部門下的反托拉斯處及聯邦貿易委員會 (FTC) 亦在衡量 ITC 的這項禁制令所帶來的影響，事實上，前述 2 機構就企業因專利訴訟，造成禁止進口系爭產品，對企業而言可能會因此受到不公平競爭一事，於近年來對該情形持續發聲。

美國貿易代表署 (Office of the United States Trade Representative, USTR) 有權否決 ITC 所做出的決定。值得注意的是，歷史上發生行政機構否決 ITC 的決定的情況是非常罕見的，最近一次的否決是發生於 1987 年。倘若 USTR 沒有否決 ITC 對於 Apple 所發出的禁制令，該禁制令將會於 2013 年 8 月 4 日生效。

另外，Apple 曾經表示 Samsung 根本就不該獲得該禁制令，原因在於 Samsung 先前便允諾將以合理的價格授權標準關鍵專利。在 Apple 呈遞給 ITC 的書面資料中，Apple 提到 ITC 的這項裁決將使企業以產品禁制令這道令牌作為脅迫，對其競爭對手索取高額的權利金。

2013 年 8 月 3 日，就在禁制令生效的前一天，USTR 發出否決 ITC 禁制令的聲明，故 Apple 於此訴訟中的系爭產品仍得於美國販售。

資料來源：

1. "iPhone and iPad Import Ban May go Into Effect August 4," IPO Daily News. 2013 年 7 月 29 日。
2. "Patent War Adds Front in U.S.," The Wall Street Journal. 2013 年 7 月 29 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324170004578633702773124388.html>>
3. "Obama Admin's Decision To Overturn Apple's ITC Import Ban Was The Right One," Forbes. 2013 年 8 月 3 日。
<<http://www.forbes.com/sites/timworstall/2013/08/05/obama-admins-decision-to-overturn-apples-itc-import-ban-was-the-right-one/>>

復審過程中，請求項不得增加原說明書未揭露之物

Bimeda Research & Development Limited (後稱 Bimeda) 為美國第 6,506,400 (簡稱'400) 號專利權人，系爭專利涉及一種在不需要使用抗感染劑 (例如抗生素) 的情況下，利用物理性屏障來預防母牛乳腺發炎的方法。美國專利局基於利用物理性屏障以及特定抗感染的乳頭密封配方 (teat seal formulation) 之先前技術教示，於 2009 年准予進入單造復審 (ex parte reexamination) 程序，Bimeda 於此時除了刪除部分請求項外，亦新增加不具吡啶黃的配方 (acriflavin-free formulation) 來預防前述症狀的方法項。然審查委員針對部份請求項以違反 35 U.S.C. §112 核駁，即申請時的說明書內容並未揭露任何特定抗感染劑更遑論吡啶黃，故原始揭露範圍不包括未含吡啶黃的組成

物。Bimeda 不服，上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)。

於 BPAI 審理過程中，Bimeda 主張'400 號專利已充分的揭露出所請發明並不具吡啶黃，且於實施例 1 中亦沒有包含該成分。而審查委員則是重申'400 號專利之描述沒有涵蓋可以排除吡啶黃的配方。最後，BPAI 維持原審查委員做出核駁的 2 項依據：

1. 系爭專利之揭示內容並無顯示所請發明有特別排除含有吡啶黃這類型抗感染劑的配方。
2. 系爭專利之揭示內容並未表達出所請發明係不含吡啶黃，而可能包含其他抗感染劑。

綜上，BPAI 維持審查人員就'400 號專利所做出的核駁，Bimeda 便上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，提到 Bimeda 嗣後新增加的請求項是一種使用不具吡啶黃的預防方式，然於申請時說明書中任一處並未提到吡啶黃，此外，所請發明內容亦敘明其為一種未含抗生素的預防方式，且各實施例均亦強調所請發明未含抗生素的特性。此外，'400 號專利的揭露方式並無法證明其是一種排除吡啶黃但卻容許其他的抗感染劑存在的配方，故 CAFC 最後維持 BPAI 做出部份請求項不受書面敘述所支持，違反 35 U.S.C. §112 之要件的判決。

資料來源：

1. "Board Patent Disclosure Failed to Demonstrate Possession of Specific Antiseptic-Free formulation," IPO Daily News. 2013 年 7 月 26 日。
2. In Re Bimeda Research & Development Limited., Fed Circ. 2012-1420. 2013 年 7 月 25 日。