

## 訴訟

### [新加坡]

#### 訴訟中的更正仍可被允許

瑞士的 Novartis 公司持有一稱為 Diovan 的專利藥品，該藥品係為用於治療高血壓的暢銷藥。Ranbaxy (M) Sdn. Bhd (後稱 Ranbaxy) 先前向新加坡健康科學機構就其藥品 Starval 申請上市許可，以求能夠將該藥品輸入至新加坡，然 Starval 係 Diovan 的學名藥，而在 Novartis 以及 Novartis 於新加坡的專屬授權人(後稱原告)知悉 Ranbaxy 申請上市許可後，便主張 Ranbaxy 極有可能對其專利藥品構成侵權而向高等法院提出訴訟；Ranbaxy 爾後以該專利係不具新穎性，而提出該專利無效的反訴。

審理過程中，被告請求更正該專利並被法院接受，更正內容為進一步地提高其明確性、強調其具有進步性的部分、以及刪除請求項。高等法院經審理後，認為原告的更正並未加入新事項，且原告亦沒有任何的不當延遲請求更正的時間，最後做出有利於原告的判決。另外，根據新加坡專利法，Novartis 可於宣判後 45 日內基於 Diovan 的專利權向法院提起侵權訴訟，否則新加坡健康科學機構仍會准許 Ranbaxy 的上市許可。

資料來源：“Amendments to Diovan Patent Claims Allowed,” Kass International Sdn Bhd. 2013 年 1 月 18 日。

<[http://www.kass.com.my/html/news\\_details.aspx?Source=&ID=532&Title=News](http://www.kass.com.my/html/news_details.aspx?Source=&ID=532&Title=News)>

### [美國]

#### 提出侵權訴訟毋需證明系爭專利之可專利性

美國第 D596,439(簡稱'439 號)設計之發明人係 Roger J. Hall(簡稱 Hall)。該設計是一種兩端具有口袋，中間有一扣環的攜帶式毛巾，其特徵是可由任何角度網綁起該毛巾。Hall 於提出'439 號專利的申請後，隨即投入製造過程，並且在產品上標示專利待審中之字樣。'439 號專利仍處在待審階段時，Hall 和 Bed Bath & Beyond (簡稱 BB&B) 接觸，商議 BB&B 是否欲販售該系爭產品，且在會談後留下帶有待審中字樣的毛巾樣品。然 BB&B 基於該樣品委託其供應商於巴基斯坦製造系爭產品，並且於其店內販售。Hall 於'439 號專利公告發證後，便根據三種不同的法律條款，向地方法院對 BB&B 提出訴訟，主張其涉及專利侵權、不公平競爭、及盜用。

地方法院於審理階段時，BB&B 以 Hall 無法就上述法律條款提出合理的訴訟理由向地院請求撤回訴訟，地院最後認為 Hall 的專利侵權指控不具任何可證明該毛巾係有獲得設計專利保護之主張，例如該毛巾的哪一部分係充分地具有新穎性、原創性；且 Hall 亦無證明被告係如何對'439 號專利侵權。地院最後依職權撤回該訴訟。Hall 不服，上訴至 CAFC。

CAFC 審理後表示，無論是以聯邦民事訴訟法或是先前案例來看，均未規定 Hall 需於提出訴訟時提供前述地院所要求之資訊，此外，Hall 呈給地院的訴狀中，有其專利產品及被控侵權產品之照片，CAFC 認為 Hall 於提出訴訟時，已指明系爭專利、出示已獲得專利之設計以及描述被控侵權毛巾，甚至還提供了專利產品與被控侵權物逐項比對的紀錄，簡言之，Hall 所提出的訴訟係符合訴訟要件的。CAFC 因此最後推翻地院做出撤回 Hall 訴訟的決定，並發回重審。

資料來源：

1. “Infringement Complain had Sufficient Information on Patented and Accused Designs to Avoid Dismissal,” IPO Daily News, 2013 年 1 月 28 日。
2. Roger J. Hall, and RJ Hall & Associates, v. Bed Bath & Beyond, Inc. Bed Bath & Beyond Procurement Co. Inc., and Farley S. Nachemin, and West Point Home, Inc., Fed Circ. 2011-1165,-1235., 2013 年 1 月 25 日。

