

## 訴訟

### [美國]

#### 在不具惡意之情形下，地院對專利權人做出制裁已逾權

AntiCancer Inc.於 2011 年向加州南區地院 (District Court for the southern District of California) 對 Pfizer Inc.提出訴訟，訴因起於 AntiCancer Inc.認為 Pfizer Inc.違反兩造間的授權協議、善意義務 (duty of good faith)、公平交易 (fair dealing) 與有不當得利 (unjust enrichment) 行為。此訴訟的系爭專利為美國第 6.649.159 號專利與 Re 39,337 號再發證專利。前開兩件專利分別涉及監控基因表現 (gene expression) 的方法與在裸鼠身上追蹤疾病過程的模式。爾後此起訴訟歷經 AntiCancer Inc.修改訴狀並追加 Crown Bioscience Inc. (簡稱 Crown) 為被告。

Pfizer Inc.於 2012 年向地院聲請作出即決判決 (summary judgment)，原因在於 Pfizer Inc.認為 AntiCancer Inc.提出的「針對被侵害的請求項之侵權主張的揭露 (Disclosure of Asserted Claims and Preliminary Infringement Contentions)」並不充分，即該揭露欠缺了各請求項技術特徵之比對，且／或加上並未指明 Pfizer Inc.是如何實施侵權各請求項；另一被告 Crown 對該主張也表同感。地院對原告提議可以支付被告的代理人費用與訴訟費用的方式作為補強其揭露不足的交換條件，AntiCancer Inc.不接受，最後地院做出未侵權且駁回訴訟及不得再訴的判決。AntiCancer Inc.不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理時首先開宗明義提到，此件訴訟並無任何實體爭點，而是有關加州南區地院當地專利訴訟程序規定之適用爭議。AntiCancer Inc.向 CAFC 表明其所提交的資訊均已遵守當地專利訴訟規則，且無任何惡意或者應當受制裁的行為，CAFC 表示，以接受地院做出的制裁做為條件來續行訴訟，需建立在確實有或者等同於惡意的行為之明確證據，方得執行。然於此訴訟中，AntiCancer Inc.確實無此行為。CAFC 最後總結出，在訴狀已符合聯邦民事訴訟規則要件下，且也沒有就爭點能有進一步的證據揭示與證據發展 (evidentiary development) 的合理機會，故地院於要求 AntiCancer Inc.支付被告的代理人費用與訴訟費用的決定已逾越其裁量權，故廢除地院做出的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Court Exceeded Discretion by Imposing Sanctions Against Patent Owner Absent Explicit Bad Faith Finding," IPO Daily News. 2014 年 10 月 21 日。
2. Anticancer, Inc. v. Pfizer Inc., and Crown Bioscience, Inc. and Does1-10. Fed Circ. 20131056. 2014 年 10 月 20 日。

#### 請求項中使用手段功能用語之判定

Robert Bosch, LLC (簡稱 Bosch) 持有美國第 6,782,313 (簡稱'313 號) 專利，所請標的為一種判斷嵌於交通運輸工具中的電腦化控制元件，是否需要重新調整程式的診斷測試器 (diagnostic tester)。Bosch 最初向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 對 Snap-On Inc. (簡稱 Snap) 提出'313 號專利的侵權訴訟，爾後再增加 Drew Technologies Inc 為被告，並轉由密西根州東區地院 (District Court for the Eastern District of Michigan) 審理。

地院審理時，Snap 主張'313 號專利中的「程式辨識裝置 (program

recognition device)與「程式裝載裝置 (program loading device)」這兩個詞語為手段功能用語，不符美國專利法第 112 條第 6 項(現已為美國專利法第 112 條(f))要求，故該專利無效。地院審理後針對前開兩項詞語做出以下解釋：

1. 「程式辨識裝置」之說明中使用「透過...的手段 (by means of)」這個片語，故衍生出應受 35 U.S.C. § 112 條第 6 項規定的限制。
2. 「程式裝載量裝置」未使用手段 (means for) 這個用詞，故不受美國專利法第 112 條第 6 項規定的限制。(然地院仍將其總結為手段功能用語)。

最後地院做出'313 號專利因不明確而無效的判決，Bosch 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時提到，Bosch 之爭點在於地院認定兩個詞語無揭露相對應結構，針對「程式辨識裝置」，CAFC 表示雖先前有因使用 “means for” 這個用詞而將其推定為手段功能用語的判例，但並無因使用 “by means of” 這個片語，而推定其為手段功能用語之先例，故不同意地院的判斷，雖然如此，CAFC 仍表示該詞彙有未充分揭露明確結構的問題；至於「程式裝載量裝置」之闡釋，CAFC 認同地院認為說明中無法識別出該詞語之相對應結構。故 CAFC 亦同意「程式辨識裝置」與「程式裝載裝置」這兩個詞語於說明書中的相對應結構並未明確揭露，即悖於美國專利法第 112 條規定。是以，CAFC 維持地院裁定故'313 號專利無效的判決。

資料來源：

1. “By Means of Phrase in Claim did not Invoke Means-Plus-Function Provision of Patent Act but Claim Indefinite,” IPO Daily News. 2014 年 10 月 15 日。
2. Robert Bosch, LLC, v. Snap-On Incorporated, a Delaware corporation, and Drew Technologies, Incorporated, Fed Circ. 2014-1040. 2014 年 10 月 14 日。