

訴訟

[美國]

教唆侵權 (inducement infringement) 的構成無須建立在單方 (single actor) 執行全部的步驟

CAFC 在本案中針對 2 件不同的上訴案作出判決，其中 1 件上訴案件為 Akamai Technologies, Inc. (簡稱 Akamai) 指控 Limelight Networks, Inc. (簡稱 Limelight) 對 Akamai 所持有的美國第 6,108,703 (簡稱'703 號) 專利構成直接/教唆侵權，其係一種透過網路來傳送服務內容之方法；另外 1 件訴訟案為 Mckesson Information Solutions LLC (簡稱 Mckesson) 主張因 Epic Systems Corp. (簡稱 Epic) 授權 MyChart 軟體給醫療組織而構成教唆侵權，系爭專利為 Mckesson 所持有的美國第 6,757,898 號專利，其為一種醫護人員和病人間的電子傳訊方式。而前述 2 件訴訟案，在地方法院分別作出 2 件訴訟案的被告並無侵權之判決，原因之一在於專利權人均無法證明系爭專利全部的步驟係由單方執行；雖然前述 2 件訴訟案亦分別上訴至 CAFC，然 CAFC 先前亦維持地方法院所作出的判決。因此，前述兩案原告皆向 CAFC 提出全院審理 (en banc) 請求。

CAFC 經全院審理後，表示以下 2 種情形皆構成教唆侵權：

- (1) 被告執行部分步驟及教唆他方執行其餘步驟；或
- (2) 雖無單方執行全數步驟，但係由被告教唆各方執行整個步驟。

CAFC 最後認為，教唆侵權是建立在所有的步驟皆被實施，且不受限於係單方執行所有的步驟，因此推翻了前述 2 件地方法院作出前述被告並無侵權的判決，同時亦推翻了 CAFC 在 2007 年就 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P.一案的判決中對 35 U.S.C. §217(b)所做出的解釋。

資料來源：

1. "Liability for Inducing Infringement of Method Patent Claim Does not Require a Single Actor to Perform all Methods Steps," IPO Daily News, 2012 年 9 月 4 日。
2. Akamai Technologies, Inc., and The Massachusetts Institute of Technology, v. Limelight Networks, Inc. Fed Circ. 2009-1372-1380-1416-1417., 2012 年 8 月 31 日。
3. Mckesson Technologies, Inc. V. Epic Systems Corporation, Fed Circ. 2010-1291., 2012 年 8 月 31 日。

只要說明書列出排除特定的限制條件之理由，則申請專利範圍中以負面方式所定義的限制條件便可被視為受充分支持

Santarus Inc. (簡稱 Santarus) 係為涉及數件具有特定配方的苯并咪唑類氫質子幫浦抑制劑 (Benzimidazole proton pump inhibitors, BPPI) 專利之專屬被授權人，系爭專利之用途為治療因胃酸而導致的失調以及病症；而 Santarus 亦推出一項稱為 Zegerid®的品牌藥。爾後 Par Pharmaceutical, Inc. (簡稱 Par) 向美國 FDA 提出 Zegerid®的簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 後，Santarus 指控 Par 所提之 ANDA 產品基於 Zegerid®的產品具生物等效性，Par 爾後也提起反訴。經德拉瓦地方法院審理後，雖然認為 Par 的確侵害系爭專利；不過亦同時作出全數系爭專利因為不具有非顯而易見性而無效，以及部份系爭專利因書面敘述不充分而無效的決定。Santarus 不服，向 CAFC 提

出上訴。

CAFC 經審理後，表示在系爭專利內的美國第 7,399,772 (簡稱'772 號) 專利之申請專利範圍中以負面方式定義「在化合物中並未包含 sucralfate」的限制條件，地方法院認為'772 號專利的說明書中必須要包含禁用 (contraindicated) sucralfate 的論證方符合書面敘述的要件，因而認定書面敘述不充分，惟 CAFC 對此表示，只要說明書內有提到「排除相關限制條件之理由」，而不需要以是否放棄該保護範圍之標準來審酌。另外，由於說明書已明確列出使用 sucralfate 這類化合物的缺點，因此排除 sucralfate 的這項限制條件係受說明書充分支持，CAFC 推翻地方法院認為系爭專利因書面敘述不充分而無效的判決，同時維持地方法院認為全數系爭專利因為不具有非顯而易見性而無效的判決，作出部分維持但部份推翻的判決。

資料來源：

1. "Patent Specification Supported Negative Claim Limitation," IPO Daily News, 2012 年 9 月 6 日。
2. Santarus, Inc., and The Curators of the University of Missouri, v. Par Pharmaceutical, Inc., Fed Circ. 2010-1360,-1380. 2012 年 9 月 4 日。

4G 相關專利將是 Apple 與 Samsung 的下一個戰場？

Apple 與 Samsung 正積極以長期演進技術 (long-term evolution 4G technology, LTE) 來完備其專利組合。Samsung 最新的機種 Galaxy S III 及 Apple 的 iPhone 5 都支援這項技術。LTE 被認為是下一代無線網路的標準，而持有大量相關專利的廠商將可免於潛在的訴訟威脅。

Apple 與 Samsung 有 50 件以上的訴訟案擴及全球 10 個國家，而 8 月時美國法院的陪審團認為 Samsung 侵害了 Apple 的 6 項專利，做出 Samsung 須賠償 Apple 逾 10 億美元賠償金的決定，然 Samsung 不服，表示將再上訴。

截至今年 6 月，Samsung 在全球擁有 819 件 LTE 相關專利，較去年成長 21%；Apple 則由去年的 0 件成長至 318 件；Nokia 則有 389 件。即使在美國的訴訟吃了敗仗，Samsung 仍可能運用在 LTE 技術的優勢地位持續對抗 Apple。

資料來源：

1. "Apple and Samsung obtaining patents on 4G technology," IPO Daily, 2012 年 9 月 13 日。
2. "Samsung ,Apple amass 4G patents," The Wall Street Journal, 2012 年 9 月 12 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444017504577646472302481872.html>>

HTC 因對手不實陳述而贏得專利訴訟

Intellect Wireless 的創辦人 Henderson 先前宣稱，HTC 侵害其無線裝置專利，該專利裝置可接收並顯示來電者的身分、相片、語音訊息及多媒體簡訊等，因而對 HTC 提起侵權訴訟。然而美國法院於 9 月 6 日指出，因 Henderson 為克服先前技術或引用文獻對其專利中元件的可專利性影響，對美國專利局做出不實陳述，因此駁回 Henderson 對 HTC 的指控。法官認為，本案並非單一的不實陳述，而是從 2006 年 8 月及 12 月就開始不斷發生。

資料來源：

1. “Patent suit against HTC dismissed for false statements by Plaintiff to USPTO,” IPO Daily News. 2012 年 9 月 10 日。
2. “HTC wins dismissal of patent lawsuit due to false statements,” Bloomberg. 2012 年 9 月 7 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2012-09-07/htc-wins-dismissal-of-patent-lawsuit-due-to-false-declarations.html>>

