

訴訟

[印度]

印度高等法院將就Novartis挑戰印度專利局一案審理

據悉，印度專利局在審查瑞士藥廠 Novartis 關於癌症新藥 Glivec 的專利申請案時，認為其僅是針對已知化合物的改良而非新藥，因此核駁該申請，雙方的爭端將進入印度最高法院審理。相關的申請案已在全球近 40 個國家獲得專利，卻於 2006 年遭印度專利局的清奈 (Chennai) 分局核駁，Novartis 之後 2 次欲推翻原決定的上訴皆敗訴，因此全案上訴到最高法院。

印度是相當重要的新興市場，2011 年外國藥廠在印度投資的金額有 110 億美元，預估 2020 年前將會成長至 740 億美元。Novartis 很關心本案的結果並表示，若要長期地於印度投資，必須了解什麼樣的創新才可以在印度取得專利。

資料來源：“India to rule on key Novartis cancer drug patent,” Intellectual Property Magazine. 2012 年 8 月 22 日。
<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=306365&searchCode=H>>

[美國]

Apple Inc.與Samsung Electronics Co.的訴訟由Apple Inc.取得初步勝利

2012 年 8 月 24 日，Apple Inc.（簡稱 Apple）與 Samsung Electronics Co.（簡稱 Samsung）之間的訴訟可謂由 apple 取得初步勝利。美國聖荷西地方法院的陪審團認為 Samsung 的 21 項產品分別對 Apple 的 6 件專利（包含 3 件發明專利及 3 件設計專利）侵權，作出 Samsung 須支付 Apple 的逾 10 億美元的賠償金的決定。雖然該筆賠償金不到 Apple 一開始請求金額的 1/2，不過負責此案件的法官可能會考量是否有惡意侵權的行為而將該筆賠償金提高 3 倍。另外，該法官預定在 9 月 20 日舉行聽審，以便決定是否要准許 Apple 對 Samsung 侵權產品發出永久禁制令之請求。據悉，Samsung 表示將要求審理此案的法官推翻陪審團所作的裁定，若法官不推翻，則 Samsung 將會進一步地向 CAFC 提出上訴。

資料來源：“Apple’s \$1 Billion Verdict May Lead to Samsung Sales Ban,” Bloomberg. 2012 年 8 月 26 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2012-08-25/apple-s-1-billion-verdict-may-lead-to-samsung-sales-ban.html>>

即使在最高法院發出相關判決後，CAFC 仍維持單離 (isolated) DNA 具可准予專利之適格性

The Association for Molecular Pathology、The American College of Medical Genetics 及其他多個醫學組織、研究人員及基因諮詢師和病人（統稱原告）對 Myriad Genetics Inc. 和 Directors of the University of Utah Research Foundation（統稱 Myriad）之 7 件專利中有關乳癌易感基因 BRCA1 及 BRCA2 的化合物請求項、比較或分析該等基因序列之方法請求項、以及透過改變細胞生長率來篩檢潛在的癌症治療方法請求項，於 2009 年向紐約南區地方法院提出因

違反美國專利法第 101 條而請求項無效之訴訟。爾後地方法院認為系爭請求項違反該法條，故以即決判決(summary judgment) 作出系爭請求項均無效的判決。Myriad便向CAFC提出上訴。CAFC審理後表示，系爭專利所保護之單離DNA具有與存在自然中的DNA截然不同的化學特性，且近 30 年來美國專利局認為有關DNA分子的發明為可准予專利的標的，所以CAFC認為，該等化合物請求項為有效；至於方法請求項，由於CAFC認為比較及分析方法請求項並未通過「機器或轉換」測試法，故為非法定適格標的，但癌症治療方法請求項係通過「機器或轉換」測試法，故為法定適格標的，因此，CAFC於 2011 年 7 月 29 日作出上述判決。隨後，原告向最高法院提出請願，而最高法院基於其先前作出 Mayo v. Prometheus一案之判決後（[可參閱 2012 年 4 月 5 日出刊之第 33 期雙週電子報](#)），要求CAFC依照Mayo案的判決意旨重新審理本案，故最高法院核准原告的請願並將本案發回CAFC重審。

CAFC 再次審理後，認為 Mayo 案並不能影響單離 DNA 分子請求項的適格標的性，因為該標的係為符合美國專利法第 101 條中所規定的組合物，故 CAFC 仍維持原判決並認定該等請求項為適格標的，而針對比較及分析方法請求項，則依據 Mayo 案的意旨及原判決看法，同樣維持原判決而認定其為非適格標的，並針對癌症治療方法請求項，同樣維持原判決認定其為適格標的，因此，CAFC 作出與前次相同的判決，仍部分維持而部分推翻原地方法院的判決。原告對此表示將會考量是否會再向最高法院提出上訴。

資料來源：

1. "Majority Decides Myriad's Isolated DNA Composition Claims Still Patent-Eligible After Supreme Court's Mayo Opinion," IPO Daily News, 2012 年 8 月 17 日。
2. The Association for Molecular Pathology, The American College of Medical Genetics, The American Society for Clinical Pathology, The College of American Pathologists, Haig Kazazian, MD, Arupa Ganguly, PHD, Wendy Chung, MD, PHD, Harry Ostrer, MD, David Ledbetter, PHD, Stephen Warren, PHD, Ellen Matloff, MS., Elsa Reich MS., Breast Cancer Action, Boston Women's Health Book Collective, Lisbeth Ceriani, Runi Limary, Genae Girard, Patrice Fortune, Vicky Thomason, and Kathleen Raker v. United States Patent and Trademark Office and Myriad Genetics, Inc., and Lorris Betz, Roger Boyer, Jack Brittain, Arnold B. Combe, Raymond Gesteland, James U. Jensen, John Kendall Morris, Thomas Parks, David W. Pershing, and Michael K. Young., Fed Circ No. 2010-1406. 2012 年 8 月 16 日。
3. "US court reaffirms Myriad's right to patent genes," Intellectual Property Magazine, 2012 年 8 月 17 日。
<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=306240&searchCode=H>>

CAFC作出Eli Lilly & Co.之專利非重複專利的判決

Eli Lilly & Co.（簡稱 Lilly）先前以其所持有的美國第 5,344,932（簡稱'932 號）專利，主張 Teva Parenteral Medicines, Inc.、Barr Laboratories, Inc.及 App Pharmaceuticals, LLC（簡稱 Teva）侵害專利權，系爭專利涉及一種稱為 pemetrexed 的藥物，其用途為治療非小細胞肺癌症的方法。

在地方法院審理過程時，Teva 承認侵權，但主張'932 號專利因 Lilly 較早前

獲得的 5,028,608 (簡稱'608 號) 專利和 5,248,775 (簡稱'775 號) 專利而為重複專利，所以'932 號專利無效，其中'608 號專利係一種涉及近似 pemetrexed 的化合物，'775 號專利係涉及作為製造 pemetrexed 藥物的媒介物。地方法院最後以(1)'932 號專利並未請求保護使用'775 號專利的媒介物，因此'775 號專利說明書之教示並不適用於顯而易見型重複專利 (obviousness-type double patenting) 的分析；(2)因為所屬技術領域中具有通常知識者不會去更改必要結構以獲取 pemetrexed 藥物，故'932 號專利的 pemetrexed 藥物相較於'775 號專利的媒介物結構並非顯而易見。地方法院最後作出'932 號專利有效的判決，Teva 便向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理後，同意地方法院認定'932 號專利之於'608 專利以及'775 號專利並非為顯而易見型重複專利，CAFC 認為所屬技術領域中具有通常知識者並無動機去修改'608 號專利的化合物以獲取 pemetrexed 藥物，'932 號專利的 pemetrexed 藥物與'775 號專利的媒介物完全不同，加上顯而易見型重複專利的認定，應是就同一專利權人的在先與在後請求項進行比較，不包括說明書的比較，因為說明書的作用僅在於必要時用以解釋申請專利範圍。最後 CAFC 作出維持地方法院作出'932 號專利為有效的判決。

資料來源：

1. "Cancer Drug Patent Claims not Invalid for obviousness Type Double Patenting," IPO Daily News. 2012 年 8 月 27 日。
2. Eli Lilly and Company and Trustees of Princeton University, v. Teva Parenteral Medicines, Inc. and Barr Laboratories, Inc., and App Pharmaceuticals, LLC, Fed Circ. 2011-1561,-1562, 2012 年 8 月 24 日。
3. Eli Lilly and Company and Trustees of Princeton University, v. App Pharmaceuticals, LLC, Fed Circ. 2012-1037, 2012 年 8 月 24 日。

獨立發明人欲擋美國新專利法先申請原則浪潮

美國有位獨立發明人 Stadnyk 於 2012 年 7 月向佛羅里達聯邦法院控訴美國政府，挑戰於 2011 年秋天通過的美國發明法案之合法性，認為該法案將圖利大企業並傷害獨立發明人。

美國現有專利系統為先發明原則，即將專利權授予首位具體化發明概念之人，而新法預計於 2013 年 3 月改為發明人先申請原則，以簡化現有系統、使美國專利局向歐洲及日本專利局的方向調和、共享專利資訊、及減輕審查人員的負擔。眾多反對者認為，先申請原則將嘉惠擁有雄厚財力及優秀律師的大企業，新法將使發明人有了新的概念後，在提出專利申請前，不能再花費較多時間進行實驗以向投資者呈現發明初期的概念以籌措資金，這些都可能威脅到從事長期發明的產業。

資料來源：

1. "Inventor challenges First-to-File," IPO Daily News. 2012 年 8 月 28 日。
2. "Inventor challenges a sweeping revision in patent law," The New York Times. 2012 年 8 月 26 日。
<<http://www.nytimes.com/2012/08/27/technology/mark-stadnyk-challenges-sweeping-revision-in-patent-law.html?pagewanted=all>>