

訴訟

[美國]

Forever 21 和 Puma 就抄襲鞋款訴訟達成和解

德國運動品牌 Puma 於 2017 年 4 月向美國加州中區地院 (U.S. District Court for the Central District of California) 控告洛杉磯快時尚公司 Forever 21 侵害其設計專利、商品外觀 (trade dress) 及著作權，Puma 表示有鑒於蕾哈娜設計的系列鞋款受到極大的歡迎和讚賞，Forever 21 複製其設計，推出名為 Creeper、Fur Slide 和 Bow Slide 的款式。Puma 聲稱其商品外觀及著作權遭侵害，並主張 Creeper 鞋款侵害其美國第 D774,288 號設計專利。

幾周前 Forever 21 尋求法院駁回本案，辯稱 Puma 之設計專利應被撤銷，因為該設計可回溯至二十世紀中葉，不具新穎性。此外，Forever 21 表示 Puma 應承擔虛偽陳述重要事實 (misrepresenting material facts) 的責任，包括究竟誰是該鞋款的設計人。法官在 2017 年 12 月的聽證會上表示，儘管 Puma 公開宣稱蕾哈娜本人設計了系爭鞋款，然而蕾哈娜在 Puma 的著作權申請案或設計專利中均未名列發明人，據此可合理得到兩個推論，Puma 對美國專利局虛偽陳述重要事實，從而欺騙美國專利局，亦或是 Puma 向消費大眾歪曲蕾哈娜設計該鞋款，因此向法院虛偽陳述蕾哈娜的參與影響了與其據以主張之商品外觀有關的企業信譽。

雙方日前已達成和解，並對和解條款保密。

資料來源：“Forever 21, Puma Settle Lawsuit Over Copied Fenty Footwear,” *The Fashion Law*. 2018 年 11 月 8 日。

<<http://www.thefashionlaw.com/home/forever-21-puma-settle-lawsuit-over-copied-fenty-footwear>>

大學圖書館網站之文獻若無法為公眾所取得者不構成先前技術

Acceleration Bay, LLC (後稱 Acceleration) 為美國第 6,829,634、第 6,701,344、第 6,714,966 號專利之專利權人，系爭專利為有關覆蓋於點對點通訊網路廣播頻道的廣播技術。

Activision Blizzard Inc. 等公司 (統稱 Blizzard) 對 3 件系爭專利共提出 6 件兩造重審 (inter partes review, IPR)，並經專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 立案與發出最終裁定，於其中一件 IPR 中引用的一件引證前案，PTAB 指出按照 35 U.S.C §102 規定，非為公開印刷物 (printed publication)，且 Blizzard 未能證明被挑戰的請求項之於引用前案為不具可專利性。Acceleration 不服 PTAB 對此 IPR 之裁定，遂上訴至 CAFC，而 Blizzard 亦同時提出交互上訴。

CAFC 審理後，針對 Acceleration 不服申請專利範圍之解讀之主張，認定 PTAB 於判斷上並無法定錯誤，同意 PTAB 認定該件引證案非為 35 U.S.C §102 所界定之先前技術。該件引證案為上傳至聖地牙哥大學之電腦科學與工程所網站的圖書館資料，該部門會定期維護與記錄電子技術報告。CAFC 提及 PTAB 認定公眾可得性 (public accessibility) 之判斷 (系爭引證案於關鍵日前並非可由公眾所取得) 為正確的，由於並無證據顯示該引證案是否有向公眾傳播，故 PTAB 轉向探討該技術領域中具有通常知識者於勤勉努力後，是否可於網站上尋得該引證案。PTAB 提到即使該網站上有索引與檢索功能，公眾仍無法取得該引證案，

故認定包括該技術領域中具有通常知識者等大眾均無法取得。對此，CAFC 認同 PTAB 對於該件引證案的公眾可得性之判斷，維持 PTAB 的裁定。

資料來源：

1. “Prior Art Reference Posted to University Library Website was not publicly accessible,” IPO Daily News, 2018 年 11 月 7 日。
2. Acceleration Bay, LLC, Activision Blizzard Inc., Electronic Arts Inc., Take-Two Interactive Software, Inc., 2K Sports, Inc., Rockstar Games, INC., Bungie, Inc., Fed Circ. 2017-2084, 2017-2085, 2017-2095, 2017-2096, 2017-2097, 2017-2098, 2017-2099, 2017-2117, 2017-2118., 2018 年 11 月 6 日。

讓與人禁反言 (Assignor Estoppel) 不適用於 IPR 程序

Cisco Systems, Inc. (簡稱Cisco) 為美國第7,340,597 (簡稱'597) 號專利之專利權人，前述專利為有關使用登入組件 (logging module) 以保護通訊裝置的方法與裝置。'597號專利之發明人是受雇於Cisco之David Cheriton，當時即將所有權利轉讓予Cisco，David Cheriton不久後與其他受雇者離開Cisco並共同成立Arista Networks, Inc.(簡稱Arista)。David Cheriton以首席科學家身分於Arista工作，並於2014年請辭離開Arista。Arista於2015年挑戰'597專利的多個請求項，並向PTAB對597號專利請求兩造重審 (inter parted review, IPR)，經PTAB立案。

PTAB 檢視本案時，拒絕採用 Cisco 基於讓與人禁反言原則而提出 Arista 不得提起該件 IPR 之主張，且於最終書面意見中做出維持部分請求項可准予專利與認定部分請求項非為可准予專利。Arista 就最終書面意見裁定上訴至 CAFC，Cisco 亦同時就 PTAB 判定其所持專利的部分請求項不得准予專利之裁定提起上訴。

CAFC 審理時同意 Arista 主張 PTAB 錯誤解讀用語一事，就此爭點發回 PTAB 重審；至於 Cisco 基於 David Cheriton 曾任職並轉讓其專利權利予 Cisco 後，請辭並成立 Arista 之事實，Cisco 表示不認同 PTAB 拒絕採用轉讓人禁反言之決定，故主張 PTAB 做出的部分請求項無效之裁定應被推翻。CAFC 就此爭點指出按 35 U.S.C §311(a)載明除專利權人外，任何人均得向美國專利局提出 IPR 請求，同意 PTAB 認定讓與人禁反言不適合用於 IPR 之主張，且提及美國國會並未明確表示 IPR 程序適用此原則，是以，CAFC 最後做出讓與人禁反言並未阻卻 Arista 提出 IPR 的判決。

資料來源：

1. “Assignor Estoppel does not Apply in IPR Proceedings,” IPO Daily News, 2018 年 11 月 12 日。
2. Arista Networks, Inc., v. Cisco Systems, Inc., Fed Circ. 2017-1525, 2017-1577., 2018 年 11 月 9 日。