



訴訟

[中國大陸]

中國大陸最高人民法院改判對美國蘋果公司 siri 主張侵權之專利案無效之判決

本案系爭專利為中國第 200410053749.9 號發明專利，該件發明專利名稱為一種聊天機器人系統，專利權人為上海智臻智能網絡科技股份有限公司。2012 年 6 月，上海智臻智能網絡科技股份有限公司以 iPhone 所使用的 siri 程式侵害系爭專利提出侵權訴訟，嗣後美國蘋果公司於同年向中國大陸專利複審委員會提出無效宣告請求，中國大陸專利複審委員會於 2013 年做出系爭專利有效的決定，後經美國蘋果公司以系爭專利之說明書敘述並不充分、違反新穎性與不具創造性為訴因，向北京中級人民法院（後稱一審法院）提起行政訴訟。一審法院審理後，做出系爭專利未違反專利法第 26 條第三款、第 22 條第二款與第三款之判決。

美國蘋果公司不服一審判決，向北京市高級人民法院（後稱二審法院）提起上訴，其上述理由與一審起訴理由基本上相同，二審法院經審理後，認為系爭專利有悖第 26 條故認為應當宣告無效，至於涉及是否有違反新穎性與創造性之爭點則未審理，最後做出撤銷一審判決、撤銷被訴決定之判決。爾後系爭專利再經中國大陸複審委員會就系爭專利重新做出無效宣告審查決定。本案後經上海智臻智能網絡科技股份有限公司向中國大陸最高人民法院申請再審，並經同意審查。

中國大陸最高人民法院審理後，認為系爭專利並未違反中國專利法第 26 條，且認定美國蘋果公司所提示之證據並不足以證明系爭專利不具新穎性與創作性，最後做出撤銷二審法院判決，維持一審法院做出之系爭專利有效之判決。

資料來源：蘋果手機還能賣嗎？最高院再審改判小 i 機器人專利無效判決書，中國新聞網，2020 年 6 月 28 日。

[美國]

被告未能證明原告缺乏起訴之據，原告無須替被告支付訴訟代理人費用

Munchkin Inc. 於 2013 年向美國加州中區地院 (United States District Court for the Central District of California) 對 Luv N' Care, Ltd. 與 Admar International Inc. (統稱 LNC) 所販售的防漏飲用容器提起商標與不公平競爭訴訟。嗣後地院同意 Munchkin Inc. 修改訴狀，修改訴狀後，Munchkin Inc. 新增商標侵權主張、商業外觀 (trade dress) 侵權主張與美國第 8,739,993 (簡稱'993 號) 專利之侵權主張，前述系爭專利涉及一種防漏飲用容器。

本案於訴訟進行中，LNC 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，嗣後'993 號專利經 PTAB 做出非為可准予專利標的之決定，Munchkin Inc. 起訴至 CAFC；CAFC 於 2017 年做出維持 PTAB 決定之判決，Munchkin Inc. 遂向地院撤回專利侵權主張。CAFC 作出上開判決後，LNC 向地院主張本案為 35 U.S.C§. 285 例外的情況，提出 Munchkin Inc. 須支付其訴訟代理人費用之請求，地院肯認其主張。Munchkin Inc. 不服，上訴至 CAFC。

Munchkin Inc. 於 CAFC 庭審中主張地院認定本案為例外的判決並不具妥適基礎，原因在於 LNC 所提之事實與分析並無法充分證明 Munchkin Inc. 於缺乏基礎情況下便啟動商標、商業外觀與專利侵權訴訟。CAFC 同意 Munchkin Inc. 之主張，進一步指出地院基於未全面續爭檢視之爭點 (商標侵權訴訟、商業外觀有效性與專利有效性) 便判斷本案為例外，該判決為濫用裁量權，前開爭點於支付訴訟代理人費用請求中，對於地院來說均為新的爭點，然 LNC 未能提供詳細的事實分析證明 Munchkin Inc. 之訴並無根據，CAFC 遂推翻地

院做出 Munchkin Inc. 須替 LNC 支付訴訟代理人費用之判決。

資料來源：

1. Federal Circuit Attorney Fee Award, IPO Daily News, June 09, 2020.
2. Munchkin, Inc., A Delaware Corporation, Luv N' Care, Ltd., A Louisiana Corporation, Admar International, Inc., A Delaware Corporation, V. Fed Circ. 2019-1454, June 8, 2020.

Converse 控告 Steve Madden 侵害其運動鞋設計專利

Nike 旗下子公司 Converse 於 2020 年 5 月向波士頓地院對 Steve Madden (後稱 Madden) 提起訴訟，主張 Madden 侵害兩件設計專利，該兩件設計專利涵蓋 Converse 之「Run Star Hike」厚底高筒鞋的裝飾性元素。

Run Star Hike 於 J.W. Anderson 2019 春夏倫敦時裝周首次亮相，並於 2019 年 2 月開始在美國販售，其獨特的設計成功引起大眾的興趣。

2020 年 3 月，就在 Converse Run Star Hike 開始銷售一年後，Converse 表示 Madden 販售了一種侵權的運動鞋稱為「Winnona Platform 高筒運動鞋」，Converse 的律師向 Madden 發出警告函，並告知該款運動鞋之裝飾性元素為受設計專利保護之權利，並要求 Madden 立即停止侵權，Madden 並未作出回應，持續販售侵權運動鞋。



圖一 Converse Run Star Hike (左) 及 Madden Shark White (右)

Converse 在一個月後發出了第二封警告函，儘管 Madden 的法律團隊確實做出了回應，然而在回應之前，Madden 開始銷售另一種侵權的運動鞋款式「Shark 運動鞋」，Converse 聲稱在一般觀察者眼中侵權產品與 Converse 設計專利所主張的設計實質上相同。

2020 年 4 月 24 日，在 Madden 推出「Shark 運動鞋」之後，終於對 Converse 作出回應，拒絕停止銷售「Winnona Platform 高筒運動鞋」，由於 Madden 在信中沒有提及「Shark 運動鞋」，因此 Converse 在 5 月 7 日再度發函，要求 Madden 立即停止侵犯其設計專利。然而，Madden 卻在 5 月 11 日推出「Shark 運動鞋」的另一種配色。

考量到前述情況，Converse 正在嘗試取得禁止 Madden 製造、使用、提供、販售和／或進口侵權運動鞋至美國之判決和命令，及禁止 Madden 進一步侵犯其 Run Star Hike 設計專利的命令。Converse 亦請求損害賠償，包括陪審團裁決後直到作出最終判決前，任何持續的侵權之所有補充賠償金 (supplemental damages) 或利潤。

資料來源：Converse Claims in New Patent Lawsuit that Steve Madden Repeatedly Ripped Off “Unique” Sneaker, TFL, June 11, 2020.

<<https://www.thefashionlaw.com/converse-claims-that-steve-madden-repeatedly-ripped-off-unique-sneaker>



off-unique-sneaker-in-new-lawsuit/>

[英國]

英國法院預定於脫歐過渡期後在英國維持 RCD 專利相關之判決

菸草公司 Philip Morris International (簡稱 PMI) 的加熱菸產品 IQOS 擁有數項商標及專利，包含一項於 2015 年取得的歐盟註冊制設計 (Registered Community Design, RCD) 專利，保護其加熱菸桿 (IQOS holder) 的外觀。深圳順寶科技股份有限公司 (簡稱順寶) 於 2018 年在中國大陸推出名為 AMO 的加熱菸產品，外觀與 PMI 的 IQOS 十分相似。順寶原欲在同年的英國電子菸展推出 AMO，迫使 PMI 對其侵權 RCD 專利之行為提出訴訟，PMI 也緊急請求臨時禁制令 (preliminary injunction)，並於 2019 年 1 月核准禁制令。順寶並未參與訴訟程序，英國高等法院於 2020 年 5 月 11 日做出不利於順寶的缺席判決 (default judgement)，並發出永久禁制令 (final injunction)，順寶的 AMO 加熱菸桿不得在歐盟地區和英國銷售。

英國脫歐的過渡期結束後，RCD 專利效力不及於英國，基本上在英國的行為不會造成對 RCD 專利之侵權；但過渡期結束後，原 RCD 專利會自動取得英國註冊制專利 (Registered Design Rights)。英國高等法院已預備好屆時要應 PMI 的請求，准予在英國對順寶的禁制令，確保脫歐不會影響判決之確定性。此次 PMI 的勝利固然是善用智慧財產權捍衛權益的良好範例，對於 RCD 專利權人而言更值得注意的，是後續觀察這起案例對脫歐後權利主張之演示。

資料來源：No smoke without an injunction - Philip Morris Products S.A. & Philip Morris Limited v Shenzhen Shunbao Technology Co. Ltd, Marks & Clerk, June 17, 2020.
<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/No-smoke-without-an-injunction.aspx#.Xuq_NEUzZPY>