

訴訟

[美國]

Deckers 加入專利戰局

美國戶外用品公司 Deckers Outdoor Corporation (後稱 Deckers) 對 JC Penny 和 Target 提出專利侵權訴訟。Deckers 宣稱兩家連鎖百貨商店分別侵害旗下雪靴品牌 UGG 之設計專利，JC Penny 侵害其“Ellee”雪靴之專利，而 Target 侵害“Bailey Button”鞋款之專利。

Deckers 於 2016 年 9 月 14 日向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 提起訴訟，Deckers 表示這兩家零售商為競爭對手，利用 Deckers 於市場上已建立的名聲而仿襲其雪靴的設計，JC Penny 侵害其美國第 D661,080 設計專利，Target 則侵害第 D599,999 設計專利，後者特色在於靴體外側之鈕扣。

Deckers 表示該等零售商的行為完全無視其智慧財產權且已經對 Deckers 造成損害。

Deckers 尋求惡意侵權之認定，希望法院發出臨時禁制令和永久禁制令，也要求該等零售商召回侵權產品，並支付損害賠償金及惡意侵權之3倍損害賠償金和律師費。



資料來源：“Deckers steps into patent fray with JC Penney, Target,” [WIPR](http://www.worldipreview.com/news/deckers-steps-into-patent-fray-with-jc-penney-target-12253). 2016 年 9 月 19 日。

<<http://www.worldipreview.com/news/deckers-steps-into-patent-fray-with-jc-penney-target-12253>>

禁反言適用於曾提出未經核准之修正的請求項

Yeda Research and Development Co. (簡稱 Yeda) 為美國第 6,090,923 (簡稱 '923 號) 專利之專利權人，'923 號專利為一種單株抗體 (monoclonal antibody)。UCB Inc. (簡稱 UCB) 為販售 Cimzia® 抗體的一家企業，其向美國維吉尼亞州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 提出其販售的 Cimzia® 抗體未侵害 '923 號專利且主張 '923 號專利為無效的確認之訴 (declaratory judgment)，Yeda 爾後也提出 UCB 侵害 '923 號專利權的反訴。

'923 號專利於申請過程中，Yeda 原本的申請專利範圍將抗體敘述為一種單株抗體，且限於鼠類，然爾後以新增請求項的方式，以達到排除前述限定的目的；然審查委員以說明書內並未提供如此廣泛種類生物的實施例，即新增的請求項未

受說明書支持，最後拒絕 Yeda 的修正，而 Yeda 為了獲取專利，便撤回新增的請求項，於是'923 號專利成功獲准。地院基於'923 號專利說明書內容及其申請歷程資料，做出 UCB 之 Cimzia®產品內的嵌合抗體 (chimeric antibody) 或人源化抗體 (humanized antibody) 未侵害'923 號專利內的單株抗體之即決判決 (summary judgment)，本案業經上訴至 CAFC。

本案爭點在於請求項1的單株抗體中是否包含嵌合抗體或人源化抗體，然而'923號專利說明書僅有敘述鼠類抗體。CAFC表示Yeda應受禁反言之限制，而不得將非鼠類的抗體納入'923號專利中；簡言之，專利申請人於申請過程中曾提出而未獲審查委員核准又自行撤回之請求項，不得主張其為可保護之範圍。是以，CAFC維持地院做出UCB未對'923號專利構成侵權的判決。

資料來源：

1. “Estoppel Applied to Non Amend Patent Claim,” IPO Daily News. 2016 年 9 月 19 日。
2. UCB, Inc. v. Yeda Research and Development Co., Ltd. Fed Circ. 2015-1957., 2016 年 9 月 8 日

利益衝突因素導致律師不得代理專利侵權訴訟

Schlumberger於2006年聘請Charolotte Rutherford (後稱Rutherford)，Rutherford於任職期間之工作內容包含保護與維護Schlumberger的專利、商標、營業祕密等智慧財產權資產。此外，Rutherford亦負責Schlumberger的一項稱為Petrel軟體平台的著作權訴訟，亦負責一項Goldstar專案，該專案內容為評估Petrel是否可申請專利及訴訟風險分析。這段期間，Schlumberger的競爭者Austin Geomodeling獲得美國第7,986,319 (簡稱'319號)專利。Rutherford於2013年離開Schlumberger，並於Acacia Research Group LLC (為Acacia Research Corporation子公司，後將兩家公司統稱Acacia)就職，爾後Rutherford與'319號專利發明人兩度會面商談有關專利併購與未來可能的爭訟，且會中提到Petrel軟體平台可能成為被控侵權之標的物。不久，Acacia收購'319號專利，並讓與該專利予其分公司Dynamic 3D Geosolutions LLC (後稱Dynamic 3D)。

Dynamic 3D 在2014年向德州西區地院 (States District Court for the Western District of Texas) 對Schlumberger提出Petrel侵害'319號專利之侵權訴訟，Schlumberger向地院主張Rutherford於本案為利益衝突人，提出動議請求法院取消Rutherford作為本案Dynamic 3D等利害關係人任之律師之資格，並經地院准許。Dynamic 3D與Acacia上訴至CAFC。

CAFC 審理後，認同 Schlumberger 主張 Rutherford 在 Schlumberger-Acacia 與 Dynamic 3D 任職期間的工作業務具有實質上的關聯性，簡言之，該實質關聯已不可反駁地推定 Schlumberger 得獲取有關 Petrel 的機密資訊，前述事由導致 Rutherford 失去作為本家中 Dynamic 3D 與 Acacia 的律師資格。是以，肯認地院取消 Rutherford 為本案律師資格的判決。

資料來源：

1. “District Court did not Err in Disqualifying Counsel in Patent Infringement Suit,” IPO Daily News. 2016 年 9 月 20 日，
2. Dynamic 3D Geosolutions LLC, ACACIA Research Corporation, ACACIA Research Group LLC, v. Schlumberger Limited (Schlumberger

N.V.), Schlumberger Holdings Corporation, Schlumberger Technology Corporation., Fed Circ. 2015-1628, 2015-1629., 2016 年 9 月 12 日。

依整體情況標準 (totality of Circumstance)，專利權人所為足以證實當事人間存有實質爭議，故他造得提起確認之訴

Asetek Danmark A/S2 (簡稱Asetek) 為美國第8,240,362專利與 8,245,764 (統稱系爭專利) 之專利權人，系爭專利所請為用於電腦的液體冷卻系統，即系爭專利之功效為冷卻電腦的集成電路。Asetek於2014年對臺灣製造商Asia Vital Components Co. Ltd (簡稱AVC) 寄出指控AVC製造的Liqmax 120s 產品侵害系爭專利的警告函 (demand letter)，然Liqmax 120s非為AVC製造之產品，不過AVC主動提出雙方會面的提議，並於會中表示欲商談系爭專利授權事宜，而Asetek也提供相關授權條件，然會中並未就授權事宜作出最終決定，且並未提到任何前述侵權相關事宜。

2014年9月，AVC向維吉尼亞州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 提出其製造的K7及K9產品未侵害系爭專利，且系爭專利為無效的確認之訴，Asetek則回應其根本未對這2項產品指控侵權，且於AVC提出訴訟後方知悉有前述產品的存在。地院最後同意Asetek的主張，並以不具標的物管轄權 (subject matter of jurisdiction) 為由駁回AVC的訴訟。簡言之，地院以該確認之訴於依照整體情況標準下，不具充分的事實足以顯示當事人間存在實質爭議，AVC於地院駁回訴訟後，上訴至CAFC。

CAFC審理中提到，AVC主張地院不應認同Asetek主張其並未明確指控K7及K9產品對系爭專利侵權，故不具管轄權的判斷，Asetek則反駁AVC僅是主觀的認為K7及K9產品於未來會有侵權情況，這點並未符合實質爭議的標準。然而，CAFC同意AVC的觀點，即AVC提出確認之訴時，兩造已有實際爭議存在，雖然Asetek的警告函中的產品非為AVC所製造，然該產品仍與K7及K9產品有所類似。此外，兩造往返的電子郵件內容中，含有AVC提供兩造間確實存有實際爭議的相關陳述，例如Asetek不會授權系爭專利給AVC、Asetek表示AVC很有可能於美國販售其他的侵權產品、AVC實施了Asetek的智慧財產權等。是以，根據整體狀況標準，CAFC認定已有相當充分的事證顯示兩造間存有直接且真實的爭議，是以地院應具有管轄權，最後推翻地院的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Under totality of Circumstances Patent Owner's Actions Demonstrated Substantial Controversy for Declaratory Suit," IPO Daily News. 2016年9月9日。
2. Asia Vital Components Co., Ltd., v. Asetek Danmark A/S., Fed Circ. 2015-1597.,/S