

## 訴訟

### [美國]

#### LG 遭判侵害 Core Wireless Licensing 的專利權

Core Wireless Licensing 為美國智慧財產管理公司 Conversant Intellectual Property Management 旗下的子公司，其持有許多 2G、3G、4GLTE 網路技術。Core Wireless Licensing 先前於美國指控 LG 侵犯其一項智慧型手機用戶交互專利。陪審團認定專利有效，並認為 LG 應支付 350 萬美元的賠償金。另外，Core Wireless Licensing 亦向地院主張，未來 LG 侵權設備（主要是手機）每售出一支就要拿出 10 美分來補償 Core Wireless Licensing。

這起訴訟案涉及的 LG 機型主要是使用到安卓之 JellyBean、KitKat 和 Lollipop 系統，而 LGG2、LGG3 和 LGG4 均未能倖免。

資料來源：“LG G3/G4 專利侵權：賠 350 萬美元。” 中國知識產權報 2016 年 3 月 29 日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=19226>>

#### Nike 首次對中國大陸製鞋企業提起專利侵權訴訟

Nike 日前向美國內華達聯邦地院，對中國大陸鞋類製造商 Bestwinn（全稱為廈門誠大進出口有限公司）提出侵權訴訟。Nike 表示，該公司生產、使用、出售或出口到美國的運動鞋，在款式外觀上與 Nike 擁有專利的運動鞋一模一樣，侵害至少 20 件設計專利。

Nike 提交的訴訟文件顯示，Nike 曾數次警告該公司涉嫌侵害其專利權，但該公司仍然繼續生產、出售侵權產品，包括 Flyknit 系列鞋款。而 Nike 公司自 2013 年就開始發出要求停止生產侵權運動鞋的郵件，還曾派代表前往國際專業鞋展約見該公司的相關人員，告知該公司行為涉嫌侵權。但沒有得到任何結果。Nike 此次起訴除求償外，尚請求法庭立即並永久禁止該公司繼續生產、出售侵權運動鞋。

資料來源：“耐克首次狀告中國鞋企侵犯其專利權。” 中國知識產權報 2016 年 3 月 29 日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=19225>>

#### Google 的 AdWords 未侵害 GeoTag 之地理檢索技術專利

GeoTag, Inc.（簡稱 GeoTag）為美國第 5,930,474（簡稱'474 號）專利之專利權人，'474 號專利所請為在地理性與主題式的資料庫中，檢索線上資訊之系統與方法。本件訴訟始於 GeoTag 於 2010 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 提出 10 件侵權訴訟，被告逾 300 家企業（被告中包括 Google 客戶）。Google 隨即向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 提出專利無效與未侵權的確認之訴 (declaratory judgment)，GeoTag 亦提出 Google 的 AdWords 廣告平台對'474 號專利構成侵權之反訴，Google 則進一步向地院聲請'474 號專利為無效且其未侵害'474 號專利的即決判決 (summary judgment) 予以反擊並獲得成功。簡言之，本件係 GeoTag 向德州東區地院提出訴訟後所衍生的另起訴訟。

本案經歷前述攻防戰後，最後由德拉瓦地院做出其對於下述事件具有事物管轄權 (subject matter jurisdiction) (1) Google 提出前述確認判決聲請之第一修正

訴狀 (First Amended Complaint)、(2) GeoTag 提出 Google 侵害'474 號專利之反訴。地院最後做出 Google 未侵害'474 號專利之即決判決，其依據在於，AdWords 是就全數響應式廣告進行較廣泛的檢索後，連續地篩選出結果，並非如'474 號專利係先於限定之地理範圍內進行檢索。簡言之，AdWords 執行全數響應式廣告之檢索是較為概括的。GeoTag 不服，除就前開裁決上訴至 CAFC 外，也挑戰地院做出 Google 未對'474 號專利侵權的即決判決。

CAFC 於審理後，認為 AdWords 並未實施'474 號專利請求項 1 內敘述的「動態重複 (dynamic replication)」這項限制特徵，該限制特徵是建立在系統於限定的地理範圍執行檢索後方產生；即基於該限制特徵，所請系統於限定地理範圍檢索後會自動新增較廣地理範圍檢索結果。惟 AdWords 是在沒有任何涉及地理性的限制下，於其全數廣告的資料庫執行檢索後，篩選出結果，而非像'474 號專利先於設定地理範圍檢索後，再自動新增非原本設定之地理範圍檢索結果。CAFC 進一步補充，GeoTag 其餘的相關主張說服力不足，是以，CAFC 肯認地院做出 Google 未對'474 號專利侵權的判決。

資料來源：

1. "Google's Adwords did not Infringe Geotag's Patent Claims for Geographic Searching," IPO Daily News. 2016 年 4 月 6 日。
2. Microsoft Corporation, Taleo Corporation, Google Inc., v. Geotag, Inc., Fed Circ. 2015-1140. 2016 年 4 月 1 日。

### 專利權人得濫行選擇德州東區地院提起侵權訴訟之情形，可能改變？

1990 年前的法律規定，專利侵權訴訟可在被告公司設立登記所在地或被告公司設有固定營業據點之侵權行為地提出。然這項規定於 CAFC 在 1999 年作出 VE Holding Corp. v. Johnson Gas Application 一案判決後有所改變，該判決確立地院對專利侵權訴訟被告具有對人管轄權 (personal jurisdiction)，而於該判決作出後，要說提出專利侵權訴訟之原告得於全美各州對被告起訴並不為過。

簡言之，原告會選擇對自身有利的地院提出侵權訴訟，只要被告之於該起訴地符合最低限度聯繫 (minimal connection) 之要求即可。據悉，德州東區地院一向以對原告及專利相當友善聞名，且該德州東區地院移轉案件至其他地院的可能性也相當低，再者，於德州東區地院審理後做出專利無效判決的機會亦較低，且其較不會以等候專利審判暨上訴委員會就系爭專利做出有效性的裁決為由，而暫緩審理案件。也因如此，原告都擠到德州東區地院提起專利侵權訴訟。舉 2015 年為例，德州東區地院便受理逾 2,500 件的專利侵權訴訟案件，佔全美新提出專利侵權訴訟的 45%。

然目前有件可能會造成前述情勢轉變的待審案件，該件訴訟係 Kraft Foods Group Brands LLC 向德拉瓦地院對 TC Heartland LLC 提出的專利侵權訴訟，位於印第安那州的 TC Heartland LLC 主張其於德拉瓦州並無商業登記或營業據點，故請求將該件訴訟移轉至印第安那州南區地院審理，然於該請求遭拒後，TC Heartland LLC 向 CAFC 提出上訴，請求德拉瓦地院駁回或移轉該案至印地安那州南區地院審理，其依據聯邦法院管轄權與 2011 年權利解釋法案 (Clarification Act of 2011) 針對目前管轄區規定所增加「除法律另有規定外...」之文句，主張美國國會有意恢復 1990 年前的標準 (即於專利案件中採用英美普通法中將公司所在地 (corporate residence) 定義為公司註冊地 (place of



incorporation) 的狹義解釋)。CAFC 在 2016 年 3 月之言詞審理中提到該議題係立法機關應為之事，並認為 2011 年權利解釋法案新增的該段文句，應未有改變公司所在地定義的意旨。倘 TC Heartland LLC 的請願獲准，或結果有利於 TC Heartland LLC，未來德州東區地院受理的侵權案件量可能會降低，且由於有相當多的公司係於德拉瓦州設立登記，故未來提出專利侵權訴訟之原告可能會轉向德拉瓦地院提出訴訟。

另外，美國國會確實正在考量專利管轄區議題，並於 2016 年 3 月 17 日提出 2016 管轄衡平與消除不一致性法案，(Venue Equity and Non Uniformity Elimination act of 2016)。該法案的內容為限制專利侵權訴訟須於特定的地院提出，且判斷與該法院轄區之連結性標準相當嚴苛，又眾議院亦有一件命為創新法案(Innovation Act) 的待審法案，該法案內含限制可提出專利侵權訴訟管轄地之修訂。

資料來源：

1. "Article Examiners Possible Changes to Venue Rules in Patent Suits," IPO Daily News. 2016 年 3 月 31 日。
2. "The Lone Star State's Patent Footprint May Shrink With TC Heartland Case," Forbes. 2016 年 3 月 30 日。

## [英國]

### 設計侵權比對，表面裝飾 (surface decoration) 為考量重點

Magmatic 先前向英國高等法院對 PMS International 提出侵權訴訟，主張 PMS International 的 Kiddee 行李箱侵害其 Trunki 行李箱的註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD)。雖 Magmatic 於此役獲勝，然隔年於英國上訴法院審理過程中，PMS International 主張英國高等法院僅片面考慮產品外觀而忽略表面裝飾設計等其他層面，英國上訴法院同意此說法並判定英國高等法院並未整體比對設計，最後英國上訴法院認為 PMS 之 Kiddee 行李箱之於 Magmatic 的 Trunki 行李箱設計具有明顯差異 (sufficiently different)，故推翻高等法院的判決。

本案經上訴至英國最高法院後，英國最高法院認為與 Magmatic 的 Trunki 行李箱有關之系爭註冊制設計專利內容僅涉及特定的形狀，但未包含任何產品表面裝飾美感的具體呈現，然而反觀 PMS International 的行李箱，則清楚表現出表面裝飾的具體細節。綜前所述，最高法院最後做出 PMS International 的 Kiddee 的行李箱並未對 Magmatic 的 Trunki 的行李箱構成侵權的判決。由最高法院作出的判決可看出，表面裝飾之比對為本件判斷侵權與否的重點。



資料來源：“Supreme Court Ruling Deals blow for UK Design Rights,” Rouse.  
2016年3月9日。  
<[http://www.rouse.com/magazine/news/supreme-court-ruling-deals-blow-for-u  
k-design-rights/](http://www.rouse.com/magazine/news/supreme-court-ruling-deals-blow-for-u-k-design-rights/)>

