

訴訟

[美國]

因爭點效 (issue preclusion) 之適用，已被認定無效之同一專利無法再主張侵權

Soverain Software LLC (後稱 Soverain) 係美國第 5,715,314 號 (簡稱'314 號) 與第 5,909,492 號 (簡稱'492 號) 兩件專利之專利權人。前開兩件專利涉及一種網路型電子商務系統。由於質疑 Victoria's Secret Direct Brand Management LLC 與 Avon Products, Inc. (統稱被告) 對前開兩件專利中的部份請求項侵權，Soverain 向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對被告提出專利侵權訴訟。

經審理後，陪審團裁定被告對系爭請求項侵權，且系爭請求項有效，地院於 2012 年做出有利於 Soverain 的判決。被告於同年上訴至 CAFC (下稱本件訴訟案)。然就 Soverain 與 Newegg Inc. 就'314 與'492 號專利的專利侵權訴訟中 (下稱在先訴訟案) 雖地院亦作出 Soverain 的專利遭 Newegg Inc. 侵權且專利有效的判決，然在先訴訟案經上訴後，CAFC 於 2013 年所做出兩件系爭專利請求項為顯而易見而無效之判決。

本件訴訟案進入審理時，CAFC 提到審理重點之一在於在先訴訟案所形成的爭點效於本件訴訟案是否有適用之餘地？並提及爭點效之適用須符合下述 4 個要件：

1. 本件訴訟與在先訴訟案的爭點具有同一性。
2. 爭點必須已全面且積極的於在先訴訟案進行爭訟 (litigate)。
3. 爭點的釐清對於所作的判決是先決而必要的。
4. 反對適用爭點效的他造當事人應被賦予充分而公平的機會於訴訟中就爭點表示意見。

Soverain 於言詞辯論中主張爭點效於本件訴訟案應無適用的餘地，原因為於在先訴訟案中，其不具「全面且公平的機會」就系爭請求項是否為顯而易見的爭點進行爭訟；Soverain 進一步聲稱，倘若其知悉 CAFC 可能會推翻本件訴訟案之地方法院判決，便會於在先訴訟案上訴審理階段時，提出不同或額外的抗辯主張。CAFC 對此的看法為，本件訴訟案應有爭點效之適用，原因在於 Soverain 並未引用任何支持其立場之案例作為依據，亦未指明有何關鍵證據、證人或新的重要主張未及於在先訴訟案中提出。是以，CAFC 推翻地院於本件訴訟案中有一關係爭請求項有效的裁定，且作出系爭專利無效的判決。

資料來源：

1. "Patent Owner Could not Assert Claims Found Invalid in Earlier Suit," IPO Daily News. 2015 年 2 月 13 日。
2. Soverain Software LLC, v. Victoria's Secret Direct Brand Management's, LLV, Avon Products, Inc., Fed Circ.2012-1649,2012-1650. 2015 年 2 月 12 日。

BlackBerry 再度對 Typo 提出專利侵權訴訟

加拿大智慧型手機製造商 BlackBerry 曾於 2014 年對 Typo Products LLC (後稱 Typo) 所推出之手機鍵盤提出專利侵權訴訟，並成功取得對該產品之臨時禁制令 (preliminary injunction)。Typo 的手機鍵盤可外接於 iPhone 機身，於

觸控螢幕下方提供實體鍵盤之裝置。日前，BlackBerry 向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 對 Typo 提出專利侵權訴訟，控告 Typo 於 2014 年 12 月推出的第二代手機鍵盤「Typo2」仍舊「盲目抄襲」黑莓機的專利，包括鍵盤配置、背光功能和按鍵形狀等。BlackBerry 於訴狀中指出，「Typo2」抄襲了黑莓機經典鍵盤的商品外觀設計，侵犯多項黑莓機之發明和設計專利。BlackBerry 欲針對「Typo2」聲請臨時禁制令，防止 Typo 銷售此一產品；Typo 發言人則表示侵權訴訟對「Typo2」之市場毫無衝擊。

資料來源：“BlackBerry Files Patent Infringement Suit against Ryan Seacrest’s Typo,” LA Business Journal. 2015 年 2 月 18 日。

<<http://www.bizjournals.com/losangeles/news/2015/02/18/blackberry-files-patent-infringement-suit-against.html>>

請求項的前言與說明書之描述具有限制請求項權利範圍的效力

Pacing Technologies LLC (簡稱 Pacing) 為美國第 8,101,843 號 (簡稱'843 號) 專利權人，'843 號專利涉及調適進行跑步、騎腳踏車與游泳這類重複性動作時之方法與系統。系爭專利的最佳實施例內容為描述一種利用提供節奏 (例如音樂節拍) 來協助使用者在從事重複性運動時能保持一定步伐與速度的方法。由於 Pacing 認為 Garmin International Inc., Garmin USA, Inc. (統稱 Garmin) 所販售的產品對'843 號專利構成侵權，故向加州南區地院 (District Court for the Southern District of California) 對 Garmin 提出侵權訴訟。

於地院審理階段時，地院將系爭請求項中所提到的「錄放裝置(playback device)」的術語解讀為一種可播放音效、影像或可顯示訊號的一種裝置。此外，地院認為請求項之前言之於系爭請求項的解釋已構成限制，且將其解讀為一種提供執行重複性動作之使用者，用以調適活動率的輸出系統。於雙方的言詞辯論中，Garmin 主張其所販售的系爭產品中並非系爭請求項的「錄放裝置」，故聲請未侵權的即決判決 (summary judgment)，Pacing 不認同該說法，表示系爭產品「播放」運動資訊給使用者，而這些運動資訊包含使用者預期達到與實際達成的步伐，故系爭產品確為系爭請求項的「錄放裝置」。然地院認定系爭產品僅為顯示調適的輸入數據或預選，並未「播放」目標節奏或調適資訊 (即聲效、影像或者是可見的訊號)，最後作出 Garmin 未侵權的判決，Pacing 上訴至 CAFC。

CAFC 審理中提到請求項中的前言可用以作為本文與附屬項的解讀基礎，對於所請發明之解釋構成限制的效力；又，系爭專利說明書內容已清楚明白地限縮了調適重複性動作的廣泛涵義。CAFC 進一步解釋，Pacing 已載明所請發明的所有目標是以「會產生可察覺之節奏且含資訊儲存的錄放裝置的一種用於重複性動作的調適系統」來加以達成；而系爭產品僅是顯示使用者的調適率 (例如，每分 100 步)，並未產出可察覺之節奏，故系爭產品非為「調適重複性動作的裝置」，是以，CAFC 維持地院作出 Garmin 未侵對'843 號專利侵權的判決。

資料來源：

1. “Patent Claim Preamble and Statement in Specification Limited Claim Scope,” IPO Daily News. 2015 年 2 月 19 日。
2. Pacing Technologies, LLC, V. Garmin International Inc., Garmin USA, Inc. Fed Circ 2014-1396。 2015 年 2 月 18 日。

[以色列]

牛仔褲知名品牌 Diesel 成功取得禁制令

近來國際知名品牌 Diesel 為阻撓以色列零售商 Hoodies 販售仿冒牛仔褲，設法取得禁制令。圖一為 Diesel 之牛仔褲，圖二為 Hoodies 之牛仔褲。



圖一



圖二

Diesel 牛仔褲之特色在於其可凸顯身材的高腰設計，以及從後腳跟傾斜向上延伸至膝蓋，再往上延伸至口袋邊緣的車縫。此種縫紉技巧具有其獨特性，Hoodies 強調他們的牛仔褲並非仿冒品，除了價格便宜許多之外，臀部口袋之裝飾縫線亦不相同。Hoodies 也指出 Diesel 之設計僅供藍色和白色的牛仔褲使用。

法官認同 Hoodies 牛仔褲臀部口袋設計具有差異性，但款式大致雷同。Diesel 曾申請以色列設計專利第 50526 號及第 51929 號，並分別主張 11 項及 9 項創新特點。Hoodies 辯稱 Diesel 牛仔褲並無包含專利之所有元素，此說法遭法官駁回，法官認為設計牽涉到服裝的整體印象而非將單一元素拆解分析。Hoodies 雖認同 Diesel 品牌早已聲名遠播，但並不認為本件設計具有任何知名度。他們的牛仔褲價格僅為 Diesel 之 15%，且該款式非知名設計因此不會有混淆消費者的疑慮，再者其牛仔褲開始販售的時間早於 Diesel 系爭設計專利之申請日，因此系爭專利應屬無效。

中區地院法官 Yaakov Shepser 判定，儘管兩款牛仔褲略有不同，但 Hoodies 無法證明市面上早有其他類似款式存在，且 Hoodies 牛仔褲包含 Diesel 系爭專利之 4 項或 9 項新元素，因此認為有混淆消費者的可能性。基於上開理由法官准許 Diesel 之聲請核發禁制令。

資料來源：“Registering Designs for Garments,” [IP Factor](#). 2015 年 2 月。