

## 訴訟

### [美國]

#### InterDigital Communications指控Samsung、Nokia、Huawei、ZTE侵害其專利

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 近來針對 Samsung、Nokia、Huawei、ZTE 等 4 家企業 (後統稱被告) 侵害 InterDigital Communications (後稱 InterDigital) 專利一事進行調查。InterDigital 於 1 月 2 日向 ITC 提出的告訴, 其指稱被告在所製造的 3G 或 4G 行動裝置上侵害了 InterDigital 的專利, 並向 ITC 請求對系爭產品發出禁制令。ITC 表示將把調查重點放在行動電話、個人電腦、及其他移動網路裝置 (如行動數據機)。

資料來源：

1. "ITC to investigate Samsung, others on 3G and 4G mobile patents," IPO Daily News, 2013 年 2 月 4 日。
2. "Four mobile device makers investigated for patent infringement in US," ZDNet, 2013 年 2 月 1 日。  
<<http://www.zdnet.com/four-mobile-device-makers-investigated-for-patent-infringement-in-us-7000010673/>>

#### 違反轉讓人禁反言原則不構成提起聯邦訴訟之由

Yujiro Nagata (後稱 Nagata), 為美國第 6,900,463 (簡稱'463 號) 專利共同發明人之一。1991 年, Nagata 將'463 號專利及涉及'463 號專利之申請權讓與給 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd (後稱 SEL), 亦於同時簽署替代聲明和轉讓證明。

2009 年, SEL 依'463 號專利等數件專利為訴訟標的, 向威斯康辛西區地方法院對 Samsung Inc.和其他企業提出侵權訴訟; 此外, SEL 亦一如往常地尋求 Nagata 於此訴訟案件上的協助, 然此時卻得知 Nagata 已受 Samsung Inc.的聘請作為事實證人 (fact witness)。訴訟過程中, Nagata 否認其在 1991 年所簽署的替代聲明和轉讓證明的效力, Samsung Inc.於此事項上主張 SEL 所提起的數件訴訟標的係無法主張權利的, 原因在於前述文件是在逼迫的情況下所簽, 而此舉構成了不正行為。雖然兩造最後和解, 然 SEL 抨擊 Nagata 否認其轉讓之行為, 而造成了'463 號專利無法主張權利, 且和解金額低於 SEL 所預期的金額, 隨後轉向加州北區地方法院以 5 項的起訴理由對 Nagata 提出訴訟。Nagata 則是依聯邦民事法 12(b)(1)請求地院駁回訴訟。地院則基於轉讓人禁反言原則, 並未造成可據以起訴之理由, 即 SEL 並不具事物管轄權, 准許 Nagata 的駁回訴訟請求, SEL 隨即上訴至 CAFC。

CAFC 審理後, 認為 SEL 確實無法援引事物管轄權以提出訴訟, 原因係 SEL 並無出示得以提出聯邦訴訟的轉讓人禁反言原則之確認範例 (affirmative application), 加上 CAFC 認為 SEL 於訴訟中指控 Nagata 違反州法之相關主張不會影響聯邦法律上的實質性問題, 最後做出維持地院駁回由 SEL 所提起訴訟的判決。

資料來源：

1. "Violation of Patent Assignor Estoppel Doctrine Not Federal Cause of

Action,” IPO Daily News. 2013 年 2 月 12 日。

2. Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd v. Yujiro Nagata., Fed Circ.2012-1245. 2013 年 2 月 11 日。

### CAFC不認同地院因不具迫切性及事實性之看法而不得補充訴狀

由於全球暖化的情況，歐盟的汽車製造商自 2013 年起，於汽車內所裝載的冷氣系統需使用型號為 HFO-1234yf (簡稱 1234yf) 的冷媒，然美國方面則是尚未採納該規定。不過部分美國和外國汽車製造商目前亦處於改為盡量使用 1234yf 冷媒的階段。Arkema Inc.及 Arkema France(簡稱 Arkema)和 Honeywell International Inc. (簡稱 Honeywell) 也於 1234yf 冷媒上投入相當的資金；例如 Arkema 於法國設立 1234yf 冷媒之設施，Honeywell 亦於紐約等地設立 1234yf 冷媒工廠，由於 Honeywell 亦持有數件涉及 1234yf 冷媒之專利，故 Arkema 擔憂其一經簽署供給契約，將會對 Honeywell 的涉及 1234yf 冷媒的美國專利構成間接侵權。

2009 年，Honeywell 主張因為 Arkema 販賣 1234yf 冷媒之要約於歐洲對 Arkema 提出專利之訴訟，Arkema 爾後向美國賓州地方法院提出 Honeywell 的 2 件美國專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)，且同時主張 Arkema 預定和美國汽車製造商 1234yf 冷媒的販賣要約並無侵權。Honeywell 提出反訴以主張 Arkema 的販賣及為販賣 1234yf 冷媒之要約已侵害前述 2 件系爭專利。此訴訟於證據揭示過程時，Honeywell 再獲准 2 件涉及 1234yf 冷媒之美國專利，此時 Arkema 向地院請求補充訴狀，即增加 Honeywell 於後獲准的 2 件美國專利於確認之訴的未侵權標的內容。然地院認為 Arkema 並不會對爾後獲准的 2 件美國專利構成直接侵權，又地院認為 Arkema 目前並未處於已經或即將被指控幫助侵權 (contributory infringement) 或教唆侵權 (induced infringement) 的情況，因此拒絕 Arkema 的補充訴狀請求，Arkema 便向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為兩造之間確已存在充分的迫切性及事實，原因在於 Arkema 已有販賣 1234yf 冷媒及其為販賣之要約的具體計畫，加上 Honeywell 所據以主張 Arkema 侵權之技術係相同技術，最後做出推翻地院駁回 Arkema 補充訴狀請求的判決並發回地院重審。

資料來源：

1. “Patent Controversy of Sufficient Immediacy and Reality for Declaratory Judgment,” IPO Daily News. 2013 年 2 月 6 日。
2. Arkema Inc. And Arkema France, v. Honeywell International, Inc., Fed Circ. 2012-1308.2013 年 2 月 5 日。

### Facebook遭控侵害按「讚」專利

據悉，一家代表荷蘭程式設計師的專利持有公司控告 Facebook 侵害其一系列專利，其中包含該設計師於 15 年前獲准的，社群網路 Surfbook 當中的「讚」按鈕。

然相關消息指出，為了移除「讚」按鈕及其他的特徵，而要求 Facebook 改變現有使用者界面的可能性是相當小的，由於使用者在看到相關特徵時，很容易就聯想到 Facebook，因此該項訴訟很可能在法庭外和解，而 Facebook 得以繼續使用其特徵，甚至可能獲得其專利權。

資料來源：“Facebook faces legal action over the “like” button patent,” Withers & Rogers, 2013 年 2 月 13 日。

<[http://www.withersrogers.com/news/307/107/Facebook\\_faces\\_legal\\_action\\_over\\_the\\_%E2%80%98like%E2%80%99\\_button\\_patent,\\_but\\_we%E2%80%99re\\_unlikely\\_to\\_see\\_it\\_disappear\\_from\\_the\\_web](http://www.withersrogers.com/news/307/107/Facebook_faces_legal_action_over_the_%E2%80%98like%E2%80%99_button_patent,_but_we%E2%80%99re_unlikely_to_see_it_disappear_from_the_web)>

