

訴訟

[美國]

Apple iPhone產品遭判侵害MobileMedia專利

據悉，德拉瓦法院近日宣判 Apple 的 iPhone 產品侵害 MobileMedia Ideas (其為 Nokia、Sony 及 MPEG LA 持有的專利授權公司，後稱 MobileMedia) 所擁有的 3 件專利，系爭專利號分別為 6,070,068、6,253,075、6,427,078，涉及內容分別與照相手機、來電處理及拒絕來電有關。MobileMedia 大約持有 300 件專利，其於 2010 年控告 Apple 侵害其擁有的 14 項專利，但之後縮減成 3 項。現階段的判決內容尚未提及賠償金額，然 MobileMedia 的執行長表示金額將會很可觀，並認為判決結果是公正的。Apple 的發言人則拒絕做出評論。

資料來源：

1. "Apple infringed phone patents owned by firm said to be big company "troll"," IPO Daily News. 2012 年 12 月 14 日。
2. "Apple infringes three patents with the iPhone, jury says," Bloomberg. 2012 年 12 月 13 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2012-12-13/apple-infringes-three-patents-with-the-iphone-jury-says.html>>

Google 和 Facebook 等企業聯手反對軟體專利

Google、Facebook、Dell、Homeaway、Rackspace、Red Hat 和 Zynga 等共同在 12 月初向 CAFC 遞交法庭之友訴狀 (amici curiae) 反對軟體專利。

上述公司認為，僅僅藉由抽象概念本身，而未限制概念如何實現就授與簡單聲明獨佔權，僅是造成破壞創新，而非促進創新。

資料來源："Google和Facebook联手反对软件专利." 中國知識產權網. 2012 年 12 月 13 日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=8099>>

AIA法案針對不實專利所訂定的溯及既往規定並未違反正當程序條款(Due Process Clause)

Kenneth C. Brooks (簡稱 Brooks) 於 2010 年 9 月指控 Dunlop Manufacturing Inc (簡稱 Dunlop) 於吉他弦繞線器上標示已過期且無效的專利號，即構成了不實標示，而向加州北區地方法院對其提出訴訟，此訴訟先前因美國專利局的介入及其他因素而暫緩審理，且一直到 AIA 法案於 2011 年生效後亦尚未進入審理。而在 AIA 法案生效後，關於 35 U.S.C.292(b)的內容刪除了關於賠償罰金之法律訴訟 (*qui tam suit*)規定。簡言之，關於不實標示的適格提起對象自原先的任何人修訂為僅限於美國專利局或任何因不實標示而受到競爭性損害之人方得對其提起訴訟，且其效力溯及既往。

Dunlop 爾後向地院主張 Brooks 並無立場對其提出訴訟，並向地院提出撤回訴訟的請求，其主張的理由在於 Brooks 不得追回 (recover) 法定的罰款，且亦未受到競爭性損害。雖然 Brooks 回應前述主張違反了美國憲法所訂立的「貫徹執行條款 (Take Care Clause)」，然地院最後撤回該訴訟。Brooks 隨即向 CAFC 提出上訴。

Brooks 主張 35 U.S.C.292(b) 中刪除關於賠償罰金之法律訴訟，且效力係溯及既往的規定為獨斷且不合理，且該規定等同於容許不實標示專利的情事，然而，CAFC 審理後並不認同前述 Brooks 之主張。CAFC 對此表示 Brooks 忽略了 35 U.S.C.292(b) 是以因不實專利而受到競爭性損害之人可提起訴訟的闡述來取代原本內容。此外，CAFC 針對 Brooks 所提出的其他論點亦認為不具說服力，最後維持地方法院撤回訴訟的判決

資料來源：

1. "AIA'S retroactive Ban of False Patent Marking Suits Did not Violate Due Process," IPO Daily News. 2012 年 12 月 14 日。
2. Kenneth C. Brooks, v. Dunlop Manufacturing Inc., and Unite States, Fed Circ. 2012-1164. 2012 年 12 月 13 日。

判斷是否違反聯邦民事訴訟規則第 11 條應依客觀標準評估

Raylon LLC (簡稱 Raylon) 係美國第 6,655,589 (簡稱'589 號) 專利之受讓人，系爭申請專利涉及一種手持的出票裝置。2009 年，Raylon 向德州東區地方法院對 Complus Data Innovations, Inc.、Casio America, Inc. 與 Casio Computer Co., Ltd.、以及 Symbol Technologies, Inc. 等公司 (統稱被告) 分別提出訴訟，主張該具有不可樞轉之固定式顯示器的系爭裝置，在使用者手持狀態時可被整體移動，因而落入系爭專利所請的樞轉式顯示器的申請專利範圍之中。

2010 年春季，被告陸續去信 Raylon，表示擔憂 Raylon 提起訴訟的行為恐有違反聯邦民事訴訟規則第 11(b)(2)(3) 條之虞，原因在於 Raylon 的申請專利範圍解釋並未受到內部證據 (intrinsic evidence) 支持，且侵權主張亦不合理，不過 Raylon 仍維持被告侵害'589 號專利的看法。被告便就各件訴訟向地院對 Raylon 提出聯邦民事訴訟規則第 11 條的制裁。地院爾後將前述各件訴訟合併審理。2011 年，地院否決被告請求第 11 條的制裁，但最後作出被告未侵權的即決判決 (summary judgment)。然被告因地院作出否決聯邦民事訴訟規則第 11 條的制裁，仍向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，提到根據聯邦民事訴訟規則第 11 條之規定，代理人呈予法院之相關文件須是在現有狀況下合理的調查 (an inquiry reasonable under the circumstances)，CAFC 同意被告主張地院應以客觀標準來判斷是否有聯邦民事訴訟規則第 11 條的違反狀況，由於系爭申請專利範圍解釋之於'589 號專利之請求項用語、說明書及訴訟歷程有所抵觸，且極度不合理，以至在任何的合理情況之下，訴訟當事人均無法同意該申請專利範圍的解釋。最後推翻地院作出 Raylon 未違反聯邦民事訴訟規則第 11 條的判決，並發回重審。

資料來源：

1. "Patent Owners Objectively Unreasonable Claim Construction Warranted Sanctions in Infringement Suit," IPO Daily News. 2012 年 12 月 11 日。
2. Raylon, LLC, c. Complus Data Innovations, Inc., and Casio America, Inc. and Casio Computer Co., LTD., And symbol Technologies, Inc., and Advanced Public Safety, Inc., Tripod Data Systems, Zebra Technologies Corporation, EX Tag Corporation, Fujitsu America, Inc. And Fujitsu japan Ltd., Fed Circ. 2011-1355,-1356,-1357,-1358,-1359. 2012 年 12 月 7 日。

CAFC認為不得以提出再發證 (reissue) 申請案的方式撤銷期末拋棄 (terminal disclaimer)

Shunpei Yamazaki (簡稱 Yamazaki) 於 1995 年提出第 08/426,235 號申請案 (後稱'235 號申請案)，而在審查人員以'235 號申請案與 Yamazaki 所持有的美國第 4,581,476 (簡稱'476 號專利) 專利係顯而易見性的重複專利 (obviousness-type double patenting) 為由發出核駁後，Yamazaki 於 1996 年答辯時提交期末拋棄，故 Yamazaki 同意'235 號申請案的專利權期限將與'476 號專利同時止於 2003 年 12 月 22 日。爾後 Yamazaki 修正'235 號申請案的請求項，並認為此舉可使得'235 號申請案之請求項具有可專利性上的差異 (patently distinct)，故先前的期末拋棄便應視為無效，因而向美國專利局提出撤回該期末拋棄的請願，但在該請願仍處於待審狀況下，美國專利局在 2000 年發出'235 號申請案的核准通知函，Yamazaki 亦辦理領證手續，'235 號申請案於 2001 年公告發證且公告號為 6,180,991 (簡稱'991 號專利)，據先前基於'476 號專利而提出的期末拋棄，'991 號專利的專利權期限僅有 35 個月。不久，美國專利局駁回 Yamazaki 撤回期末拋棄的請願的決定，原因在於所請專利發證後，無法廢止期末拋棄。

Yamazaki 爾後提出 10/045,902 號再發證申請案，企圖廢止'991 號專利的期末拋棄，依據理由為欲更正因'235 號申請案而造成'991 號專利無法享有法定之專利權期限，惟美國專利局依再發證申請案不得用於撤回或為廢止已公告發證專利之期末拋棄之目的，發出最終核駁。Yamazaki 不服，便上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) (該委員會已於 2012 年 9 月 16 日起改名為 PTAB)。BPAI 受理後，表示美國專利局不應核准'991 號的再發證申請案，原因如下：

1. 35 U.S.C. §251 禁止對已逾專利權期限的專利再發證申請。
2. 35 U.S.C. §251 排除任何會擴展原案專利權期限之再發證申請。

BPAI 最後拒絕 Yamazaki 舉行聽證的請求，Yamazaki 仍不服 BPAI 的裁決，上訴至 CAFC。

經審理後，CAFC 提到雖 Yamazaki 表示在歸咎於雙方的錯誤之下，在請求撤回拋棄的請願仍於待審時，便核發'991 號專利，因而造成了'991 號專利拋棄了應享之專利權期限。但 CAFC 認為當'991 號專利核准時該期末拋棄係為有效，則該期末拋棄便被視為歸屬在'991 號專利。簡言之，Yamazaki 所提出的期末拋棄即已同意'991 號專利權期限係止於 2003 年 12 月 22 日。據此，CAFC 最後維持 BPAI 核駁'991 號專利的再發證申請案的決定。

資料來源：

1. "Failure to Withdraw Terminal Disclaimer During Prosecution of Patent Application not Correctable Through Reissue," IPO Daily News. 2012 年 12 月 6 日。
2. In Re Shunpei Yamazaki. 2012-1086 (Serial No.10/045,902) 2012 年 12 月 6 日。

[英國]

英國將調整訴訟基金的退費標準

為了解決專利訴訟所衍生的高額成本，在主張正義的前提之下，訴訟基金的

募集在英國是被允許的一項做法。為獲得基金，申請人須符合的條件為：經律師評估後，擁有 60% 以上的成功機率、至少 1：4 的投資報酬率、申請人擁有足夠的資源以支付造成的成本及損害、合理的短期解決方案等。而為執行訴訟基金募集的案件，需要多方配合，HLP3 (HLP Patent Process) 遂因應而生，匯集各方人士以成功執行基金資助的訴訟。

HLP3 將提供使用者有關有效性、侵權及財務分析的報告。但有關專利前景的評估，HLP3 只會寄給專利委員會 (patent counsel)，若皆符合其標準，則會交由保險公司做風險評估，若評估通過，則專利權人可行使選擇權協議並獲得基金。所有程序約需 12 至 16 週。

而自 2013 年 4 月起，由保險公司提供的基金溢款將不再退給被告方，而律師在勝訴後可額外收取的成功收費 (success fees) 也不再退還。

資料來源：“Changes in the UK Patent Law,” IPR Plaza, 2012 年 12 月 13 日。
<<http://www.iprplaza.com/newsitem14240/Changes-in-the-UK-Patent-Law>>

