

訴訟

[美國]

CAFC撤銷Galaxy Nexus的臨時禁制令 (Preliminary Injunction)

Apple Inc. (後稱 Apple) 係在 2012 年 2 月向加州北區地方法院指控 Samsung Electronics Co. Ltd.、Samsung Electronics America, Inc. 及 Samsung Telecommunications America, LLC (統稱 Samsung) 的 Galaxy Nexus 智慧型手機(後稱 Nexus) 侵害其 8 件專利而提出訴訟, 當中包含美國第 8,086,604 (簡稱'604 號) 專利。

根據 Apple 向地方法院的訴狀中提到, Nexus 手機內的一項稱為 Quick Search Box 之整合檢索應用程式對'604 號專利侵權, 此外, Apple 亦同時請求系爭產品的臨時禁制令。地方法院審理後, 認為應基於 Apple 依據'604 號所做出的侵權主張, 而裁定發出臨時禁制令, 雖然 Samsung 曾請求地方法院延後執行臨時禁制令, 但地方法院並未准許, Samsung 便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 配合針對發出禁制令的四個要點, 表示由於 Apple 所提供的佐證並無法滿足以下兩點要件, 最後撤銷地方法院所作之判決, 並發回重審。

1. 不可回復之損害: 就消費者對於 Nexus 手機的需求, 以及系爭產品是否具有被控侵權之技術特徵, Apple 並未證明這兩者之間具有直接關聯。CAFC 表示若要充分證明販售系爭產品對 Apple 將會有不可回復之損害, Apple 除了證明 Nexus 手機具有'604 號專利所請求保護的裝置, 還須提出消費者是基於該裝置才購買 Nexus 手機。
2. 勝訴的可能性: 系爭產品究竟侵權與否, 主要關鍵點在於'604 號專利之請求項 6 的關鍵技術特徵, 地方法院認為 Apple 對此議題所提的論點較佳, 但 CAFC 表示綜觀系爭案的申請歷程中看來, Apple 尚無法證明系爭產品確實具有該關鍵技術特徵, 故 Apple 無法證明其具有勝訴的可能性。

資料來源:

1. "Preliminary Injunction Against Samsung Overturned for Insufficient Casual Nexus Between Alleged Infringement and Harm," IPO Daily News. 2012 年 10 月 12 日。
2. Apple Inc., v. Samsung Electronics Co. Ltd, Samsung Electronics America, Inc., and Samsung Telecommunications America, LLC., Fed Circ. 2012-1507. 2012 年 10 月 11 日。

CAFC同意美國專利局對手段功能用語的認定

Flo Healthcare Solutions LLC (簡稱 Flo) 係美國第 6,721,178 (簡稱'178) 號專利權人, 該專利係一種於就醫環境使用的電腦工作站。Flo 首先向喬治亞州北區地方法院指控 Rioux Vision Inc. (簡稱 Rioux) 侵害'178 號專利, Rioux 隨後向美國專利局請求'178 號專利的兩造復審 (*inter partes* reexamination), 美國專利局經審理後, 對'178 號專利發出核駁意見通知書, 爾後雙方續行攻防時, Flo 向審查委員提出以下主張:

1. 其中一請求項所提之「用以改變水平托盤之高度的高度調整機構 (height adjustment mechanism for altering the height of the horizontal tray)」的限定應被視為手段功能用語而受限於 35 U.S.C.112 第 6 段的規定, 故其應被解釋為包含對應於揭露在說明書中所提到的可調整長度的垂直桿

(length-adjustable vertical beam)。

2. 引證文件中是以固定長度的結構來調整高度，故相較於所述引證文件而言'178 號專利具有可專利性。

然審查委員不同意此一看法，其認為該高度調整機構並非手段功能用語，故已被引證文件揭露而不具可專利性，並針對全案作出部分請求項核駁、部分請求項核准、部分請求項修改後便可核准的處分。Flo 不服，便上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) (編按：該委員會已於 2012 年 9 月 16 日起改名為專利審判及上訴委員會- Patent Trial and Appeal Board, PTAB)。BPAI 受理後，雖認為該高度調整機構應被解釋為手段功能用語，但仍不應解釋為包含垂直桿，因此仍維持審查人員的核駁裁決。Flo 便再向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後表示，基於以往解讀申請專利範圍的限定是否落入於 35 U.S.C.112 第 6 段訂定了兩項審查方針，當已使用「手段 (means)」一詞，係推定落入 35 U.S.C.112 第 6 段之限定，僅能因其已明確記載具體結構來抗辯；當未使用「手段」一詞即表示不欲主張落入 35 U.S.C.112 第 6 段之限定，僅能因其未明確記載具體結構來抗辯。在本案中，由於 Flo 確實並未使用「手段」一詞，Flo 一再主張在請求項中針對「高度調整機構」的限定並未包含具體結構，但綜觀'178 號專利，對「高度調整機構」均係認定為具體結構而非單純功能界定，因此，CAFC 認為「高度調整機構」不應被解釋為手段功能語言。最後，CAFC 做出維持核駁之判決。

資料來源：

1. "Patent Claim Term was not Means-Plus-Function Limitation; 2 Judges Seek Clarification of "Broadest Reasonable Interpretation"," IPO Daily News. 2012 年 10 月 24 日。
2. Flo Healthcare Solutions LLC, V. David J. Kappos, Director United States Patent and Trademark Office, and Rioux Vision, Inc., Fed Circ.2011-1476(Reexamination No. 95/000,251)., 2012 年 10 月 23 日。

Apple之彈回 (rubber banding) 專利被認為不具新穎性

美國專利局近日重新審理Apple的彈回專利後，認為該案所有請求項均不具新穎性。彈回專利指的是當畫面捲動至螢幕頁面最底部時，所產生的回彈效果，該專利包含了許多用於觸控螢幕的動作，如文件的拖曳。其為今年8月加州法院陪審團作出Samsung應付給Apple天價賠償金決定中系爭專利之一。據悉，Samsung已於10月22日向法官請求將美國專利局的審查意見納入判決的考量。

該審查意見美國專利局仍有可能推翻，且Apple仍有機會上訴至BPAI。

資料來源： "Samsung bounces back as USPTO nixes Apple patent," Intellectual Property Magazine. 2012 年 10 月 24 日。

<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=312079&searchCode=H>>

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 2012 年會計年度受理之案件數量較前一年度減少 30%

據統計，ITC 在 2012 年會計年度受理的訴訟共計 48 件，相較於 2011 年會計年度的 70 件，減少了 30%。原因可歸咎於 Apple 與 Android 系統陣營的智慧

型手機訴訟大戰在 2011 年會計年度到達高峰，爾後逐漸減少。舉例來說，Apple 在 2011 年會計年度時面臨 10 件 ITC 攻防訴訟，然 2012 年會計年度只有 7 件，且均處於防守狀態，並未主動向對手提起任何訴訟。

2012 年會計年度的 ITC 訴訟案件數量，除了低於 2011 年會計年度的 70 件及 2010 年會計年度的 51 件外，仍多於其他年度。就長期趨勢看來，由於 ITC 擁有審理速度、專業及管轄範圍上的優點，未來向 ITC 提出的訴訟案件數量應會持續增加。

資料來源：

1. "Number of ITC investigations of patent cases declined in fiscal year 2012," IPO Daily News. 2012 年 10 月 16 日。
2. "Patent cases at the ITC drop by 30 percent in fiscal 2012," The BLT: The Blog of Legal Times. 2012 年 10 月 5 日。
<<http://legaltimes.typepad.com/blt/2012/10/patent-cases-at-the-itc-drop-by-30-percent-in-fiscal-2012.html>>

[德國]

智慧型手機訴訟戰場將東進德國

由於德國曼海姆 (Mannheim) 及鄰近城市的法院允許專利權人，在毋須證明被告產品是否造成損害的前提下，得以封鎖競爭對手。對尋求新戰場的智慧型手機廠商（如 Apple, Google 及 Microsoft 等）而言是一大福音。

以往德州東區地方法院素以高效率、專業及親專利 (Pro-Patent) 的判決著稱，2008 年至 2012 年德州東區地方法院發出的判決裡，原告勝訴的機率遠大於美國其他法院。但近來美國最高法院對發出禁制令的規定變得更嚴格，加上德州東區地方法院親專利的法官已於去年退休，故專利權人現欲另尋較友善的法院。

德國曼海姆及其他德國城市的法院，除了擁有高科技知識及親專利的立場外，還能在原告不須證明被告產品是否造成損害的前提下，摧毀侵權產品的市場，法院在此之後才會再判斷系爭專利是否確實有效。舉例而言，目前全球的專利訴訟案中，專利權人勝訴的比率為 35%，但在德國杜塞爾多夫 (Düsseldorf) 法院，專利權人勝訴的比率高達 2/3。德國法院所做出的決定有時亦在整個歐洲產生效力，並可能迫使被控侵權方盡速於其餘各地和解。

然而此情形也帶來了副作用：今年 4 月，由於 Microsoft 擔心與 Motorola 的官司敗訴，法院下達的禁制令會影響其在德國的銷售，故將經銷中心移至荷蘭（[可參閱 2012 年 4 月 19 日出刊之第 34 期之台一雙週電子報](#)）；另外，即便系爭專利後來被法院證實無效，被控侵權的小企業也多走向破產一途。

資料來源：

1. "Smartphone patent suits to be moving to Germany," IPO Daily News. 2012 年 10 月 18 日。
2. "Breaking views: patent lawyers: Y'all better Deutsch sprechen," Reuters. 2012 年 10 月 17 日。
<http://newsandinsight.thomsonreuters.com/Legal/News/2012/10_-_October/Breakingviews__Patent_lawyers__Y_all_better_Deutsch_sprechen/>