

## 訴訟

### [美國]

#### **Samsung**宣稱陪審團員行為不正，要求法官捨棄先前陪審團的決定

Apple 與 Samsung 今年 8 月底在美國聖荷西法院的陪審團決定有可能生變，起因於當時的陪審團主席 Hogan 未能坦承其與 Seagate 過往的訴訟關係，由於 Samsung 與 Seagate 間擁有「堅固的戰略關係」，且此次對 Hogan 提出控訴的律師與 Samsung 的代表律師正好為夫妻。而 Samsung 認為 Hogan 應迴避與 Seagate 的利益衝突而不該成為陪審團成員，據此，Samsung 請求法官捨棄原先的陪審團決定。

然 Hogan 於 10 月 2 日接受電話訪問時，澄清當時法院僅要求陪審團自我揭露過去 10 年是否曾陷於任何訴訟，但有關其與 Seagate 相關訴訟時間發生於 1993 年，已不在規定的時間範圍內。而 Hogan 更表示以 Samsung 及 Seagate 的律師關係來看，Samsung 對於這段歷史不知情相當讓人驚訝，並懷疑 Samsung 是將該事件作為當訴訟結果不盡人意時，得以要求翻案的藉口。

資料來源：

1. "Samsung alleges juror misconduct," IPO Daily News. 2012 年 10 月 5 日。
2. "Apple, Tory, Restoration Hardware: intellectual property," Bloomberg. 2012 年 10 月 4 日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2012-10-04/apple-tory-restoration-hardware-intellectual-property.html>>

#### **CAFC**認為美國專利局在解釋申請專利範圍時給予不合理而過廣的定義

Abbott Diabetes Care, Inc.( 簡稱 Abbott )係美國第 6,175,752 及 6,565,509 號專利權人，2 件專利分別涉及監控葡萄糖值的方法及裝置。系爭專利的發明背景中均提到先前技術之偵測器具有外部纜線，而該等外部纜線使得現有技術的偵測器笨重且不便於移動，而系爭專利之申請專利範圍均界定了電化學偵測器。2006 年，美國專利局受理前述 2 件專利的單造復審 (*ex parte reexamination*) 請求，復審過程中，審查委員以 2 件系爭專利係不明確、可被預料的/顯而易見的之理由核駁，專利權人不服而上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)。

BPAI 於審理過程中表示，雖然 2 件專利說明書內對偵測器的先前技術所提的外部纜線有所批評，且 Abbott 的專利之電化學偵測器實施例並未含纜線，但 BPAI 認為因為缺乏明確的限制條件，所以先前技術所提的外部纜線亦可套用於系爭專利的申請專利範圍中，故對電化學偵測器所作出的最廣合理解釋範圍是包含纜線的電化學偵測器。Abbott 曾提出再聽證請求，但 BPAI 未被其說服；Abbott 隨即向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後提到 Abbott 在批評外部具有纜線的偵測器時，也同時多次且一致地描述所請發明內的電化學偵測器外部不具有纜線，因此認為在最廣的合理解釋範圍之下，該電化學偵測器並不具有外部纜線，CAFC 認為 BPAI 對申請專利範圍的解讀並不合理且與說明書內容不一致，最後撤銷 BPAI 對於 2 件專利的核駁並發回重審。

資料來源：

1. "USPTO Erred in Deciding Broadest Reasonable Construction of Patent Claims During Reexamination," IPO Daily News, 2012 年 10 月 1 日。
2. In re Abbott Diabetes Care Inc. 2011-1516-1517. (Reexamination Nos. 90/007,903,90/007/910. 2012 年 9 月 28 日。

### CAFC將全院審理 (en banc) CLS v. Alice 一案

CLS Bank International和 CLS Services Ltd. (統稱CLS) 先前向哥倫比亞特區地方法院對Alice Corporation (簡稱Alice) 提出確認之訴 (declaratory judgment), 幾經雙方攻防後, 地方法院最後准許CLS的即決判決 (summary judgment); 爾後該案經Alice上訴至CAFC, CAFC審理後表示 4 件系爭專利並非抽象概念, 而其落入於具第 101 條標的適格性的類別之中, 因此推翻地方法院的 4 件系爭專利無效的判決([可參閱 2012 年 7 月 26 日出刊之第 41 期台一雙週電子報](#))。

CLS 對上述判決不服, 向 CAFC 請求全院審理, CAFC 雖受理, 但亦同時要求兩造必須在進行全院審理之前, 先確認以下 3 個要點:

1. 應採用何種測試法以判斷該電腦實施之發明係抽象概念。
2. 在何種狀況之下, 非專利適格標的之抽象概念可因於請求項中增加電腦的限制條件, 而變成專利適格標的。
3. 是否應考慮讓以方法、系統或儲存媒體形式界定的電腦相關發明請求項態樣成為專利適格標的。

資料來源：

1. "Federal Circuit Orders Rehearing en banc to Address Patent Eligibility for Computer-Implemented Claims," IPO Daily News, 2012 年 10 月 10 日。
2. CLS Bank International, and 'CLS Service Ltd., v. Alice Corporation Pty. Ltd., Fed Circ. 2011-1301., 2012 年 7 月 9 日。
3. CLS Bank International, and 'CLS Service Ltd., v. Alice Corporation Pty. Ltd., Fed Circ. 2011-1301., 2012 年 10 月 9 日。

### 地方法院以產品不相同且沒有共同集體發生效力之事實, 駁回合併訴訟之請求

Digitech Image Technologies, LLC (簡稱 Digitech) 向加州中區地方法院對 45 家數位相機的零售商及製造商提出直接及間接侵權的訴訟, 系爭專利為美國第 6,128,415 號專利。此外, Digitech 認為, 全數被告中存在相同的事實問題 (questions of fact), 另外侵權產品間有相似性, 並且侵權行為涉及相同的交易, 所以向法院請求合併訴訟。被告之一的 Leica Camera Inc. 則請求地方法院駁回訴訟, 或是不應准許合併訴訟。

根據美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 法案, 35 U.S.C. § 299 對於得合併訴訟的要件如下:

1. 屬對於多方合併或分離的救濟權; 或是與製造、使用、進口至美國、許諾銷售、銷售相同的被控侵權物品或方法有關的相同或一系列之交易或事件; 且
2. 所有被告的事實問題相同。

地方法院表示, 雖然 Digitech 主張侵權產品具相似性, 然其並無法斷言, 這些來自於不同製造商所製造的上百種不同的數位相機為相同, 即 Digitech 僅

以相似性的主張並無法充分滿足請求合併訴訟的第 1 要件。另外，根據被告們的交易行為，地方法院表示被告之間並沒有共同集體發生效力的事實 (operative fact)，地方法院認為基於被告個別獨立的商業交易情況，不應將訴訟合併。最後，地方法院作出不准合併訴訟的判決。

資料來源：

1. “Judge Dismisses 44 of 45 Defendants from Patent Infringement Suit on Basis of AIA Misjoinder Provision,” IPO Daily News, 2012 年 10 月 4 日。
2. Digitech Image Technologies, LLC, v. Agfaphoto Holding GmbH, et al., Case No. 8:12-cv-1153-ODW(MRWx), 2012 年 10 月 1 日。

### **由專利流氓 (Patent Troll) 提起訴訟的案件量近 5 年大幅成長**

根據 University of California Hastings College of the Law 所作的一份報告顯示，在 2007 年至 2011 年間，專利流氓所提起的訴訟案件量有明顯增加的情況。

此報告的樣本數為 500 件訴訟案，並經隨機採樣 100 件訴訟案後，發現近 5 年由專利流氓所提起的訴訟比率自 22% 提高到趨近 40%。另外。這些案件大部份最後都是以和解收場，且從未進入審理階段。

資料來源：“Patent trolling nearly doubled in five years, study finds” CNET, 2012 年 10 月 10 日。

<[http://news.cnet.com/8301-13578\\_3-57529996-38/patent-trolling-nearly-doubled-in-five-years-study-finds/](http://news.cnet.com/8301-13578_3-57529996-38/patent-trolling-nearly-doubled-in-five-years-study-finds/)>