

訴訟

[美國]

若專利權共有人無法依法被強制追加為原告則將駁回專利侵權訴訟

STC.UNM (簡稱 STC) 以其美國第 6,042,998 號專利於 2010 年向新墨西哥州地院 (District Court for the District of New Mexico) 對 Intel Corporation (後稱 Intel) 提出專利侵權訴訟。地院審理過中, 系爭專利權共有人 Sandia Corp. (簡稱 Sandia) 表示欲維持中立, 拒絕以原告身分加入此訴訟。地院認為, 當專利權為共有且欲主張權利時, 必須全體專利權共有人皆同意作為原告。雖根據聯邦民事訴訟程序規則第 19 條(a)款可強制追加不願提告的一方為非自願原告 (involuntary plaintiff), 然僅有兩種例外狀況下始有前開規定之適用, 惟此案件並不符合該規定所述之例外狀況, 故地院認為 STC 非提起本訴訟之適格當事人, 因而駁回 STC 的訴訟, 並部分准許 Intel 的即決判決聲請。判決作出後, STC 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時, 針對究竟 STC 是否具有當事人適格而得以提出訴訟一事重新審理 (de novo), STC 向 CAFC 主張地院得依聯邦民事訴訟程序規則第 19 條 (a) 款, 強制追加 Sandia 為本件原告, CAFC 對此表示, 根據「專利法規範的實體要件, 必須全體專利權共有人皆同意作為原告, 方能提起侵權訴訟」, 然 Sandia 並未同意作為本件侵權訴訟之原告, 且亦無法適用聯邦民事訴訟程序規則第 19 條規定而強制追加 Sandia 為本件原告。CAFC 進一步解釋, 專利權共有人基於實體法所賦予的權利應優先、凌駕於程序規定之上, 故維持地院認為 STC 無法續行訴訟而駁回此訴訟的判決。

資料來源：

1. "Infringement Suit Dismissed Because Patent Co-Owner Could not Be Involuntarily Joined," IPO Daily News. 2014 年 6 月 9 日。
2. Stc. Unm, v. Intel Corporation, Fed Circ. 2013-1241. 2014 年 6 月 6 日。

提起不合理之侵權指控須替對造當事人支付訴訟代理人費用

Source Vagabond Systems Ltd (後稱 Source) 為美國第 7,648,276 (簡稱'276 號) 專利之受讓人, 其與 Hydrapak Inc. (後稱 Hydrapak) 均為製造一種存儲於後背包的飲用水蓄水器廠商。Source 於 2011 年認為 Hydrapak 對'276 號專利侵權 (Source 的主張為至少有文義侵權或於適用均等論後構成侵權), 向紐約州南區地院 (District Court for the Southern District New York) 對 Hydrapak 提出侵權訴訟。兩造最後於 2011 年年末, 均請求地院作出即決判決 (summary judgment)。

地院審理後, 於 2012 年准許 Hydrapak 所提未侵權之即決判決聲請, 並依聯邦民事規則第 11 條懲處 Source 須替 Hydrapak 支付約 20 萬美元的訴訟代理人費用; 原因在於 Source 濫行提出法律主張 (frivolous legal claims) 及其於起訴前的調查並不夠充分。地院作出判決後, Source 與其訴訟代理人 (統稱上訴方) 不服該懲處, 上訴至 CAFC。

CAFC 審理過程中, 根據上訴方的各爭點逐一做出結論, 如下所示：

上訴方爭點	CAFC 論點 (摘錄)
'276 號專利之申請專利範圍解釋	上訴方就系爭請求項中之解釋無正當意義 (frivolous)，舉例而言，上訴方要求採用的請求項解釋與原本的請求項含意並不一致，且專利說明書或申請歷史檔案亦無任何可支持的佐證。
關於 Hydrapak 是否構成文義侵權	上訴方未說明如何於提出訴訟前，便認定系爭產品構成文義侵權之主張，亦無提交任何主張文義侵權之佐證，故無法證明 Hydrapak 構成文義侵權。
Hydrapak 基於均等論下是否構成侵權	上訴方未檢附任何有關該陳述之法律或事實證據，例如基於均等論下，系爭產品如何構成侵權之分析。故無法證明 Hydrapak 有侵權。

簡言之，CAFC 認為上訴方無論是在申請專利範圍上的解釋及侵權主張實在站不住腳，即上訴方之論據並不合理，且上訴方亦未針對其指控 Hydrapak 侵權的主張作出進一步的查證。是以，CAFC 維持地院依聯邦民事規則第 11 條懲處做出上訴方需替 Hydrapak 支付訴訟代理人費用的判決。

資料來源：

1. "Patent Owner's Attorneys Assessed \$ 200,000 for Frivolous Claim Construction and Unreasonable Allegations of Infringement," IPO Daily News. 2014 年 6 月 6 日。
2. Source Vagabond Systems Ltd., and Oearl Cohen Zedek Latzer LLP, V. Hydrapak, Inc., Fed Circ.20131270,-1387. 2014 年 6 月 5 日。

Facebook 被控專利侵權之訴訟如火如荼進行中

Facebook 被控侵害由荷蘭籍工程師十多年前所開發之兩件專利，由 Rembrandt Social Media (後稱 Rembrandt) 向維吉尼亞州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 提出之告訴狀中指出，由荷蘭籍工程師 Joannes Van Der Meer (後稱 Meer) 在 1998 年申請之兩件個人網頁日誌相關專利分別在 2001 年及 2002 年核准，並創立 Surfbook 網站，皆早於 2003 年 Facebook 首次亮相的時間點。然而 Surfbook 網站事業還未順利開展，Meer 在 2004 年就過世了。

Facebook 發表聲明表示 Meer 根本不該取得此專利，因為此概念及方法對於該領域的人而言為顯而易見的。

Facebook 經過一年的努力阻止本案進入陪審團審理階段仍失敗，本案為侵權訴訟中罕見的堅持由聯邦陪審團審理之案例，每年僅千分之一的侵權案件由陪審團審結。

Facebook 為被告的常客，通常都能全身而退，愛荷華大學法律教授 Jason Rantanen 表示過去 Facebook 只有在一次身為主要被告的專利侵權訴訟中進到陪審團審理階段，而 Facebook 最後取得勝利。案件一旦由陪審團接手將無法預料結果。

Rantanen 教授說明判決偏向 Facebook 的原因之一為專利法中所謂「後見之明的偏見 (hindsight bias)」，陪審團回顧社群媒體之快速發展及 Facebook 之普及地位，便會認定 Facebook 網站之架設為必然使 Meer 之專利並不特別。原告需要克服這種偏見傾向。另一個原因為法官 T.S. Ellis 之預審判決 (pretrial ruling) 阻止了 Rembrandt 申請專家證人來證明因 Facebook 侵權所造成之潛在損害。因此，目前尚未明瞭如果陪審團發現 Facebook 侵權，會作出什麼樣的判決可以使 Rembrandt 取得實質勝利。儘管 Facebook 對本案表示擔心仍可能遭受數百萬美元的損失。

原告的專家證人表示，就侵權的技術層面而言，主要是集中在 Facebook 所使用可加快網頁上傳及下載速度的網頁流水線技術 (Bigpipe)。然從整體來說，Facebook 所使用的讚 (like) 和分享 (share) 的功能按鈕，還有個人隱私設定等特色皆已在 Meer 的專利中揭露。Rembrandt 的律師在訴狀中提到，Mark Zuckerberg 在 2003 年才創立 Facebook，但無論在功能或技術的運用上都和 Meer 多年前即已開發的個人網路日誌具有超乎尋常的相似性。

根據 Rembrandt 官網，其專以代表專利權人提起訴訟為業，被外界批評為專利流氓 (Patent trolls)，靠著挖掘不起眼的專利及主張專利侵權的方式向成功企業敲詐巨額和解金。

資料來源：“Trial underway in patent case against Facebook,” The Washington Post, 2014 年 6 月 11 日。

<http://www.washingtonpost.com/business/technology/trial-underway-in-patent-case-against-facebook/2014/06/11/7e81bf84-f199-11e3-b140-bd7309109588_story.html>

[歐洲]

高度競爭領域 (crowded field) 之設計自由度判定

義大利公司 Tubes Radiatori Srl (後稱 Tubes) 所持有之歐盟註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD) (圖一) 遭 Antrax It Srl 提出專利無效申請，理由為產品缺乏獨特性，相較於兩件德國設計前案並未創造出不同的整體印象 (圖二為其中一前案)。



圖一



圖二

歐盟商標局 (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM) 和上訴委員會 (Board of Appeal) 受理該項申請並作出專利無效之處分。而後其處分卻遭到法院撤銷，理由如下：

1. 誰是「具相當認知的使用者 (informed user)」？不是一般消費者也不是所屬領域的專家 (sectorial expert)

法院表示本家中爭論之具相當認知的使用者為購買並自行安裝於家中之電暖器消費者，他們並非電暖器的製造商或販售者，但卻會細心的關注市場動態、流行趨勢及產品特徵，然而他們無法分辨究竟是基於技術功能或任意設計所造成的細微變化。

2. 設計的自由程度？電暖器市場是否競爭激烈？

為了評估獨特性有必要建立設計自由度等級，產品的功能、成本、可用的材料、適當的技術、法規、規格及安全等諸多原因皆會限制設計的自由度，常使得兩個不同的設計卻有近似的外觀。

一個設計專利會因為上述限制而被判定為有效，因為同個設計可能對一般人會產生相同的整體印象；而對於特定具相當認知的使用者而言，卻產生不同的整體印象。

在這樣的背景下，採行高度競爭領域測試 (crowded field test) 以建立設計自由度範圍，若產品屬於高度競爭領域，儘管大部分設計重疊，小細節之改變將會傳達足夠的差異性印象。

上訴委員會認為電暖器具有相對較高的設計自由度，Tubes 對於此判斷感到失望，因為電暖器是出了名的高度競爭領域，基於程序性問題法院決定不採納上訴委員會對競爭程度之判定。然而，法院強調並非所有的高度競爭市場都會造成狹小的設計自由度，若某市場之高度競爭因素主要是因流行趨勢所造成，則不構成限制設計自由度的原因，因為設計者可以在現有趨勢中開發新的造型和新趨勢，基於流行，具相當認知的使用者會更加注意設計之不同處而忽略相同的地方。

資料來源：“Registered Community Design: degree of design freedom in a crowded market (a recent decision of the General Court- Case T 315/12)” INTERPATENT. 2014 年 6 月 17 日。