

訴訟

[美國]

涉及排除財務交易交割風險之申請專利範圍具有可專利性，若要證明其為抽象概念，則須具有極度明顯之表徵

Alice Corporation(簡稱 Alice) 係美國第 5,970,479(簡稱'479)、6,912,510(簡稱'510)、7,149,720(簡稱'720)及 7,725,375(簡稱'375)號專利之專利權人，4 件系爭專利皆涉及排除財務交易的交割風險的使用媒介。2007 年 5 月，CLS Bank International 和 CLS Services Ltd.，(統稱 CLS)對'479、'510、'720 號專利提起確認之訴 (declaratory judgment)，Alice 於 8 月提起侵權訴訟，2009 年 3 月，CLS 提出前述 3 件專利違反美國專利法第 101 條的即決判決 (summary judgment)，Alice 也以交互動議的方式請求即決判決。

2010 年 5 月，'375 號專利發證，Alice 於 10 月在對 CLS 提出的侵權訴訟中追加主張 CLS 另對'375 號專利侵權。在最高法院發出 Bilski 一案後，雙方續展請求即決判決的交互動議，此時 CLS 附加主張'375 號專利亦違反美國專利法第 101 條，雖然 Alice 在地方法院訴訟過程主張其專利為適格的，原因在於(1)其方法項是嵌入於特定的機器或裝置(2)非為抽象概念，反而是為限制在特定的實務性和技術性之實施；哥倫比亞特區地方法院准許 CLS 的即決判決請求，並以 4 件系爭專利涉及抽象概念為由拒絕 Alice 的交互動議，Alice 隨即向 CAFC 上訴。

CAFC 經審理後，重申除非一目了然地便可看出申請專利範圍是涉及抽象概念，否則請求項具有可專利適格標的，以 Alice 的申請專利範圍來看，其含有特定的電腦實施限定。此外，雖然第 101 條被視為判斷適格的最先門檻，惟並不需總是最先進行處理，尤其是在為了法官達到能夠更迅速地或是以明確與可預測的方式來解決紛爭，可引用其他法條加以考慮。最後，CAFC 做出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，故 CAFC 推翻地方法院的 4 件系爭專利無效的判決。

資料來源：

1. "Claims for Eliminating Settlement Risk in Financial Exchanges Were Patent Eligible; Ineligibility for Abstractness Must be Manifestly Evident," IPO Daily News. 2012 年 7 月 10 日。
2. Cls Bank International., and Cls Services Ltd., v. Alice Corporation Pty. Ltd., Fed Circ. 2011-1301, 2012 年 7 月 9 日。

訴訟前將相關文件提供給對造，將影響律師-客戶保密特權 (attorney-client privilege) 之存在

2006 年，LG Electronics, Inc. 和 LG Electronics USA, Inc (統稱 LG) 自 Wi-LAN Inc. (簡稱 Wi-LAN) 的前利益相關人獲取專利授權，爾後表示其未實施 Wi-LAN 的技術，因此不需付 Wi-LAN 權利金。2010 年 1 月，Townsend and Townsend and Crew LLP(簡稱 Townsend)出具一份函件給 Wi-LAN 的副總裁，內容為 LG 確實有實施 Wi-LAN 的專利權技術以及應就該授權付權利金的詳細分析，該函件並逐頁標示有「機密」的文字。Wi-LAN 將 Townsend 的函件傳遞給 LG，希望說服 LG 支付權利金，惟 LG 對此無動於衷。Wi-LAN 便於 2010 年 1 月向紐約南區地方法院對 LG 提出訴訟，並委任 Townsend 為訴訟代理。在證據

揭示 (discovery) 過程時，LG 向 Townsend 發出傳票，要求 Townsend 提供涉及該函件之文件及相關證詞，LG 認為 Wi-LAN 已因自動提供該函件而算是完全放棄涉及該函件之保密特權。Townsend 爾後請求將案件轉至加州北區地方法院以撤銷該傳票。Townsend 主張該函件是在和解談判過程中揭露，且 Wi-LAN 曾明確表示放棄於紐約的訴訟中使用該函件，所以 Townsend 認為應只有 Townsend 本身可放棄律師-客戶保密特權。但 Townsend 並未成功說服法官，且因證據揭示的傳票已送達逾數月，Townsend 仍未依法院命令提供資料，因此地方法院最後認為 Townsend 藐視法庭，對其作出須負擔 LG 相關費用之懲罰。Townsend 對此向 CAFC 提起上訴。

Townsend 主張，有關其函件之律師-客戶保密特權的放棄範圍應只限於函件本身，不應及於 Townsend 與 Wi-LAN 之間的聯繫，LG 則主張 Townsend 之函件的律師-客戶保密特權放棄範圍應及於律師和客戶之間的聯繫。CAFC 審理後，同意地方法院認為 Wi-LAN 的揭露行為表示其放棄該函件的機密性及自己的律師-客戶保密特權，但 CAFC 認為地方法院在判斷 Townsend 函件之律師-客戶保密特權的放棄範圍時，錯誤地不考慮 LG 是否會因該函件享有特權而受到不公平的損害，惟 CAFC 認為此判斷仍應由地方法院執行，所以 CAFC 將本案發回地方法院重審。CAFC 同時也撤銷地方法院認定 Townsend 藐視法庭的判決，但認為地方法院於重審時仍得審酌之。

資料來源：

1. "No Waiver of Privilege for Pre-Patent-Suit Communication," IPO Daily News. 2012 年 7 月 16 日。
2. Wi-LAN, Inc., and Kilpatrick Townsend & Stockton LLP (Formerly Known as Townsend and Townsend and Crew LLP), v. LG Electronics, Inc. and LG Electronics USA, Inc., Fed Circ.2011-1626, 2012 年 7 月 13 日。

負責 Apple 和 Motorola Mobility 訴訟之法官提出公眾不需要軟體專利的言論

Richard Ponser 法官在 6 月時，駁回 Apple 對 Motorola Mobility 提出的專利訴訟，並且認為雙方無權對對方產品請求禁制令，且無法證明損害。

日前 Ponser 法官接受路透社的訪談中，Ponser 法官用「就像是在叢林中，動物利用其尖牙利爪來抗衡一般」的形容，來描述引起專利訴訟之人就如同於叢林中的野獸。Ponser 法官更提出對於多數業界而言，尤其是在瞬息萬變的軟體業界，專利是否有存在必要的言論。

Ponser 法官認為，對於某些業界來說，例如醫藥界，的確需要專利保護，因其必須投入的大量心力才得以研發出成功的藥物；反觀軟體業界以及其他所需投入遠遠較少的業界，這些企業最大的獲利，往往來自於其為市場上首次出現的新裝置，縱然沒有軟體專利，仍能從中獲利，因此公眾是否究竟需要軟體專利？是一個很難以下定論的問題。

資料來源：“Judge calls litigants in patent war“animals”:says software patent not needed,” Intellectual Property Magazine. 2012 年 7 月 6 日。

<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=286367&searchCode=H>>

Yahoo!及Facebook在專利大戰上握手言和

Yahoo!於 2012 年 3 月控告 Facebook 侵害專利，這項行為被外界認為是 Yahoo!欲在 Facebook 股票公開發行前，藉侵權之名大撈一筆，而 Facebook 也於 4 月反告 Yahoo!侵權，雙方惡劣的關係在主導訴訟的 Yahoo!前任執行長因醜聞下台後有了改善。

Yahoo!及 Facebook 於 7 月 6 日簽訂協定以解決專利爭端，這項協定除了彌補先前的關係外，雙方也將擴大合作，如將 Facebook 的工具整合至 Yahoo!的網頁中、共同在廣告業務上合作、以及交叉授權彼此所有的專利等。

資料來源：

1. “Facebook and Yahoo! settle and license patents,” IPO Daily News. 2012 年 7 月 9 日。
2. Yahoo! and Facebook settle patent lawsuits,” New York Times. 2012 年 7 月 6 日。

<<http://dealbook.nytimes.com/2012/07/06/yahoo-and-facebook-said-to-settle-patent-law>>

[英國]

Samsung 平板不夠酷，英國法院認為未侵權

英國法院認為 Samsung 的產品並未侵害 Apple 有關 iPad 的專利，理由是 Galaxy 10.1 「並不像 iPad 一樣酷」。Apple 在許多國家都對 Samsung 提告，表示 Samsung 「如奴隸般地」模仿 iPad 的設計。然而法官發現兩造產品的厚度及背面的設計都不同，且也表示 Samsung 的 Galaxy Tab 並不像 Apple 產品般低調與儉約。

Samsung 發表聲明表示：「若 Apple 持續以過多法律手段保護通用性的設計，將抑制產業創新發展及消費者的選擇。」然 Apple 僅表示 Samsung 產品與 Apple 產品相似絕非巧合，且仍會不遺餘力地保護其智慧財產權。

資料來源：“Samsung “not as cool” as Apple to infringe say UK court,” Intellectual Property. 2012 年 7 月 10 日。

<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=286463&searchCode=H>>