

訴訟

[美國]

HTC 手機因遭海關扣留將延緩上市

HTC 的產品在美國海關遭到扣留並接受審查，此舉不但延緩了新產品的上市，也中斷其剛上市產品的銷售。目前尚無消息顯示這項審查將持續多久，但專家預測將影響到 HTC 第 2 季之收入及獲利率，甚至可能持續到第 3 季。

ITC 於 2011 年 12 月 19 日作出 HTC 侵害了 Apple 專利的決定，並發出限制性排除令 (limited exclusion order)，禁止 HTC 進口侵害 Apple 專利的手機至美國，該排除令於 2012 年 4 月 19 日起生效。對於 ITC 的一般排除令，HTC 認為只針對其舊型號生效，然根據最近的消息顯示，HTC 的所有產品都有違反排除令的風險。

HTC 在 Android 系統的智慧型手機市場裡，在美國第 1 大銷售商的地位已被 Samsung Electronics 所取代，如今在與 Apple 的訴訟中，又逐漸失去市佔率。因此 HTC 欲轉往亞洲或其他新興市場發展，然也未必能勝過其他可提供物美價廉的中國廠商-如華為科技及中興科技等。

資料來源：

1. "ITC-Ordered Customs Review Delays HTC Smartphone Launch," IPO Daily News. 2012 年 5 月 18 日。
2. "HTC's Evo Smartphone Faces U.S. Trade-Review Delay," The Wall Street Journal. 2012 年 5 月 16 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303448404577407461851277418.html>>

Apple 及 Samsung 就其專利訴訟進行之協商會談破裂

針對 Apple 及 Samsung 間的專利糾紛，美國聯邦法官命令雙方執行長於 5 月 20 日在舊金山舉行首次協商會談。美國各地方法院對於民事紛爭都盡量要求雙方嘗試和解，對於大型的智慧財產訴訟案更是如此，如德拉瓦聯邦法官也曾要求 Apple 及 HTC 對其專利訴訟案彼此協商。然而，此次要求訴訟兩造之執行長面談協商的作法更直接。

在首次協商會談之前，Samsung 的高層表示，雖然在與 Apple 的訴訟中，雙方尚未達成共識，但仍有一些協商的選擇如交叉授權等。

緊接著雙方又在舊金山展開第 2 次會談，然沒有跡象顯示雙方達成共識。外界認為由於雙方專利條件不同，故難有談判空間。蘋果及三星將有 2 件專利訴訟在加州北區地方法院審理，若情勢沒有轉變，則第 1 起訴訟預定將由 7 月 30 日開庭審理。

就目前看來，透過執行長進行協調的會談進展並不大。去年 Oracle 及 Google 的執行長針對 Android 的智慧財產訴訟進行協商，但並未達成共識，該項審判至今仍在進行中。

資料來源：

1. "Apple, Samsung CEOs set for court talks," Reuters. 2012 年 5 月 22 日。
<<http://www.reuters.com/assets/print?aid=USBRE84J06X20120520>>
2. "蘋果三星和談破裂，7 月法庭見。" 中國時報. 2012 年 5 月 25 日。

ITC作出Eastman Kodak Co.之預覽影像技術專利無效之決定

Eastman Kodak Co. (簡稱 Kodak) 先前向 ITC 指控 Apple Inc. 以及 Research In Motion 侵害其所持有的涉及在數位相機上預覽影像之技術專利權，系爭產品分別為 iPhone 以及黑莓機。

2012 年 5 月 21 日，ITC 作出 Kodak 之專利因不具有非顯而易見性而無效的決定，於此同時亦表示前述被告並未違反貿易法。Kodak 提到這項決定僅為初步的，且預定向 ITC 提起全面上訴，預計在 2012 年 9 月 21 日將由 ITC 作出最後決定。

Kodak 發言人提到系爭專利僅為在其所欲出售之 1,100 項專利中的其中一項而已。據悉，Kodak 目前已就該專利授權給 Samsung Electronics Co., 以及 LG Electronics Inc. 等共 32 家公司，且已自 Samsung 及 LG 獲得近 1 億美金的授權金。

資料來源：

1. "ITC Finds Kodak Patent Invalid," IPO Daily News, 2012 年 5 月 23 日。
2. "Kodak Patent Tossed by Judge," The Wall Street Journal, 2012 年 5 月 22 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304019404577418521451722812.html>>

CAFC認為iPad之設計並非顯而易見

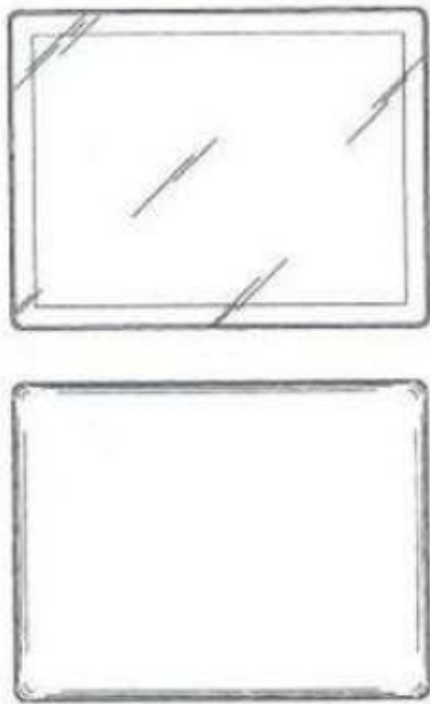
Apple Inc. 為美國第 D593,087 (簡稱 D'087) 以及 D618,677 (簡稱 D'677) 號設計專利之專利權人，該設計皆用於 iPhone；至於另外一件 D504,889 (簡稱 D'889) 號專利則用於 iPad 之設計。另外，Apple 所持有的美國第 7,469,381 (簡稱'381) 號專利是用於 iPhone 以及 iPad。

2011 年 4 月 15 日，Apple 向地方法院對 Samsung 提起侵權訴訟，其中包含 D'677 以及'381 號專利，爾後訴訟標的又加入 D'087 以及 D'889 號專利；Apple 主張 Samsung 的 Galaxy S 4G 和 Infuse 4G 型號的手機以及 Galaxy Tab 10.1 平板電腦分別侵害上述設計專利，且系爭產品皆對'381 號專利造成侵權。2011 年 7 月 1 日，Apple 提出對系爭產品發出臨時禁制令之請求。

地方法院於審理時，參用針對是否要發出臨時禁制令的四要件後，表示 Apple 就部分系爭專利成功證明其受到不可回復之損害，但 Samsung 曾主張 D'889 號專利因顯而易見而無效，即就該專利提出了一個實質性的問題，地方法院因此認為 Apple 在此訴訟中無法證明勝訴之可能性，駁回臨時禁制令的請求。Apple 不服，上訴至 CAFC。

經審理後，CAFC 不同意地方法院認為 D'889 號專利之於 2 件先前文獻是顯而易見的，導致 Apple 因前述原因而無法證明其勝訴的可能性，CAFC 的理由之一為 D'889 號專利和 2 件先前文獻之整體視覺外觀實為相異 (如下圖所示)；CAFC 最後維持地方法院不對涉及 D'087、D'677 以及'381 號專利之系爭產品發出臨時禁制令的裁決，至於對於涉及 D'889 之系爭產品是否發出臨時禁制令一事，CAFC 則是做出撤銷地方法院判決並發回重審的決定；惟另外一位負責此案的法官則是認為將此案發回重審將有悖於臨時禁制令的目的，故表示不同意該判決。

Apple's Design Patent



Prior Art Reference



資料來源：

1. "Apple's iPad Design Not Obvious," IPO Daily News, 2012 年 5 月 15 日。
2. Apple Inc., v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., and Samsung Telecommunications America, LLC, Fed. Cir. 2012-1105, 2012 年 5 月 14 日。

系爭專利於訴訟階段獲得有效之判決，於單造復審中遭判無效

Baxter International Inc. (簡稱 Baxter) 持有美國第 5,247,434 (簡稱'434) 號專利，系爭專利涉及一種腎臟透析之方法和裝置，2003 年，Fresenius USA Inc. (簡稱 Fresenius) 向地方法院主張部分請求項因顯而易見而提起確認之訴 (declaratory judgment)，Baxter 主張 Fresenius 所提出之證據非為清楚且具說服力，隨後請求依法判決且受地方法院准許，Fresenius 再向 CAFC 提起上訴後，CAFC 維持地方法院做出'434 號專利有效之判決。另外，Fresenius 除了向地方法院提起訴訟外，亦於當時向美國專利局提起單造復審請求，該復審於 2006 年啟動。

美國專利局經審理後，作出部分請求項因顯而易見而無效之決定，Baxter 不服便向 BPAI 提起上訴，惟此時 CAFC 已作出'434 專利有效之判決，Baxter 提出請願要求 BPAI 將復審發回美國專利局重審，且須參考 CAFC 作出之判決，該請願雖遭拒絕，但 BPAI 審理時參考前述判決，經審理後維持美國專利局作出'434 號專利因顯而易見而無效的決定，BPAI 表示雖然法院作出'434 號專利有效的判決，惟美國專利局對於衡量證據的標準較低以及對於請求項範圍採最大的合理範圍解釋為由，因此不受於法院裁決約束，Baxter 向 BPAI 請求再聽審

(rehearing) 遭拒後，隨即向 CAFC 提上訴。

CAFC 經審理後，表示雖然地方法院和美國專利局就相同證據審理，惟雙方之間的審理方式並不相同，且美國專利局於審理過程中還參用了另外一件並未提交予地方法院之先前文獻，CAFC 最後維持 BPAI 作出'434 號專利之部分請求項無效之裁決；惟另外一位法官則以美國專利局的行政程序不應推翻 CAFC 先前作出'434 號專利有效之決定，表達不同意。

資料來源：

1. "Patent Claims Found not Obvious During Infringement Litigation Subsequently Invalidated as Obvious During USPTO reexamination," IPO Daily News. 2012 年 5 月 18 日。
2. In Re Baxter International Inc., 2011-1073, 2012 年 5 月 17 日。

