

訴訟

[美國]

美國政府仍應負起進口境外侵權產品之責任

Zoltek Corporation (簡稱 Zoltek) 持有美國第 34,162 號再發證專利，該專利涉及一種用於 F-22 戰機上之碳纖維板 (carbon fiber sheet) 的製造方法。Zoltek 在 1996 年，根據 28 U.S.C. §1498(a) 對美國政府提起侵權訴訟，過程中美國政府主張用於戰機上的 2 種纖維是先在日本製造，之後才進口至美國製成成品，因此基於 28 U.S.C. §1498(c) 的規定，並無§1498(a) 的適用。全案最後在全院審理後，CAFC 認為從法條的字面解釋、立法目的及法律規定，皆說明美國政府之責任擴及 35 U.S.C. §271(g) 所規範的行為，§271(g) 禁止進口、使用、銷售或許諾銷售於美國境外製造的方法專利產品，因此推翻地方法院合議庭的決定，認為美國政府的侵權責任不限於§271(a) 之直接侵權。

資料來源：“U.S. Government Liable for Patent Infringement for imported products made outside U.S. BY patented Process,” IPO Daily News, 2012 年 3 月 15 日。Zoltek Corporation v. United States, v. Lockheed Martin Corporation., Fed Circ. 2009-5135. 2012 年 3 月 14 日。

CAFC未行認定專利標的是否適格，即以可被預料 (anticipated) 且為顯而易見認定專利無效

Myspace Inc.及 Craig list (統稱 Myspace) 向北區地方法院對 Graphon Corporation (後稱 GraphOn) 所持有的 4 件主張同一件美國優先權的專利提起確認之訴 (declaratory judgment)，請求法院判決系爭專利無效，4 件系爭專利涉及一種提供使用者可在網路上創造、檢索以及變更資料庫記錄的方法及其裝置。在地方法院的訴訟過程中，曾提到在系爭專利所主張的優先權日 2 年前，一項稱為電腦佈告欄之母 (The Mother of all Bulletin Board, 後稱 MBB) 的系統便已為大眾所使用。

Myspace 主張系爭專利因 MBB 的公開使用而為可被預料的以及為顯而易見而請求法院作出即決判決 (summary judgment)，地方法院同意並做出即決判決，GraphOn 隨即向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理後同意地方法院的論點，然而負責此案的 Mayer 法官認為，GraphOn 的請求項範圍過廣，且具有高度先佔 (preempt) 的可能性，認為應先判斷系爭專利是否為適格標的，方能進一步判斷是否違反美國專利法第 102、103 條。

惟多數法官以不易建立統一之專利標的適格的定義，因而建議聚焦在關於美國專利法第 102、103 及 112 條之有效性抗辯，才能讓訴訟效率化，並做出可預測及可理解的結果。是以，CAFC 維持地方法院作出系爭專利無效的即決判決。

資料來源：“Patents Invalidated as anticipated or obvious without first considering subject matter eligibility,” IPO Daily News, 2012 年 3 月 5 日。Myspace, Inc., and Fox Audience Network, Inc., and Craiglist, Inc., v. Graphon Corporation, Fed Circ. 2011-1149. 2012 年 3 月 2 日。

Yahoo!對Facebook提起訴訟

Yahoo!於近日向加州北區地方法院對 Facebook 提起訴訟，系爭專利共有 10 件，其分別涉及廣告、隱私以及傳送訊息。

Yahoo!在訴狀中提到，其在研發上面投入相當多的心血，且亦行之有年。Yahoo!要求法院對 Facebook 發出禁制令，且同時要求支付賠償金。Facebook 回應，基於雙方長久以來的合作之下，對 Yahoo!此舉動感到相當失望。

分析家表示，這起訴訟是在 Facebook 掛牌上市不久後發生，預計 Facebook 應會極力避免訴訟關係，以免影響其市值。

資料來源：“Yahoo! pulls the trigger on Facebook patent suit,” Intellectual Property Magazine. 2012 年 3 月 13 日。

Airbus挑戰Aviation Partners Inc.的專利

位於美國西雅圖的 Aviation Partners, Inc. (後稱 Aviation) 持有一關於融合式翼端 (blended winglets) 之翼端的專利，另外一家歐洲噴射機製造商 Airbus 所持有的則是一關於稱為鯊魚鰭翼端 (Sharklet) 之翼端的專利。2 件專利皆具有提升燃料使用效率的效果。

Airbus 先前向 Aviation 提起訴訟，主張 Aviation 所持有的專利無效；此外，更於 2012 年 1 月向美國專利局對 Aviation 已持有 18 年的專利提出復審請求。

Aviation 主張其專利用以改善早期的翼端設計，且其融合式翼端可以減少約 5%至 7%的燃料消耗率，而 Airbus 專利的翼端較小，其表示該設計可讓單走道之噴射機可以減少 3.5%的耗油率，且其在美國、德國以及各地都有申請新式樣專利。

事實上，Airbus 在 5 年前便和 Aviation 就其是否可使用 Aviation 的翼端商談，並且在 2011 年簽署合作瞭解備忘錄以及達成合資協議。2011 年夏季，在 Airbus 展示其鯊魚鰭翼端草圖時，Aviation 認為 Airbus 有抄襲之疑，要求支付權利金。

另外，Airbus 是在向德州地方法院對 Aviation 提起訴訟，惟 Aviation 主張其在德州缺乏資源，因此要求將案件轉到西雅圖進行審理，Airbus 對此則是認為 Aviation 只是為想要對陪審團造成混淆視聽。目前兩造正處於該訴訟應在何處進行審理的爭執。

資料來源：

1.“Airbus Challenges Patent on Device Created by Inventor Now 91--,” IPO Daily News. 2012 年 3 月 8 日。

2.“Air War: Winglet Versus Sharklet” The Wall Street Journal. 2012 年 3 月 6 日。

<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204778604577239583270202816.html>>

[歐洲]

針對 2 件類似的歐盟新式樣專利，在先專利權人無須對在後專利權人提起無效請求便可對其提起侵權訴訟

Celaya Empananza y Galados Internacional SA (簡稱 Cegasa) 持有一歐盟新式樣專利，該新式樣專利是一種用於傳達交通狀況的標誌。在 Cegasa 獲得該新式樣專利 2 年後，Proyectors Integrales de Balizaminto SA(簡稱 PROIN)

便使用一類似的設計。Cegasa 在得知後，便對 PROIN 發出侵權警告，PROIN 爾後便修改該設計，並且以其獲得新式樣專利。

Cegasa 爾後向西班牙法院對 PROIN 提起訴訟，惟 Cegasa 並未對 PROIN 的新式樣專利提起無效請求。PROIN 於訴訟中主張，除非其新式樣專利遭宣告無效，否則 Cegasa 所提出之訴訟為無效，西班牙法院就此向歐盟法院徵詢以下 2 個問題：

1. 用來避免第三人實施相關設計之在先新式樣專利，是否能被用於對抗第三人實施其自有在後新式樣專利，或者在後新式樣專利須先被宣告無效才能以在先新式樣專利對抗第三人之實施行為？
2. 判斷前述情形，是否要基於第三人的意圖以及行為，例如第三人在收到警告侵權一事後，是否僅註冊新式樣專利？

歐盟法院針對第 1 點回應，用來避免第三人實施相關設計之在先新式樣專利能被用於對抗第三人實施其在後新式樣專利，且無需在後新式樣專利先被宣告無效。因此，Cegasa 無須等待 PROIN 之專利被宣告無效，即可對 PROIN 提起訴訟。針對第 2 點。歐盟法院則是回應一切應當以法規為主，不可根據意圖和行為而有不同因應。

基於該訴訟可看出，一新式樣專利權人在向第三人提出侵權訴訟前，無須先行對其在後新式樣專利請求無效，便可直接進入訴訟程序。

資料來源：“Ownership of a later Community registered design found to be no defense to infringement,” Marks & Clerk UK, 2012 年 3 月 8 日。
<<http://www.marks-clerk.com/uk/attorneys/news/newsitem.aspx?item=410>>