

## 訴訟

### [美國]

#### 訴訟過程中未能盡其舉證責任而無法證明專利無效，仍得向美國專利局提起單造復審 (ex parte reexamination)

Construction Equipment Co. (簡稱 CEC) 原先指控 Powerscreen International Distribution Ltd. (簡稱 Powerscreen) 侵犯其有關工地砂石篩選機的專利權，在訴訟過程中，Powerscreen 主張 CEC 的專利不具非顯而易見性應為無效，惟因 Powerscreen 未盡其舉證責任，故地方法院判決 CEC 勝訴並同意對 Powerscreen 發出禁制令。Powerscreen 對此決議向 CAFC 提出上訴，但 CAFC 維持地方法院所作出侵權成立的判決。

隨後，Powerscreen 向美國專利局對 CEC 專利提出單造復審程序，除了在復審過程中再次主張 CEC 的專利是顯而易見外，也提出新的引證前案、技術的結合 (combination) 說明以及主張未於地方法院階段請求無效的請求項為無效。美國專利局審理後作出 CEC 專利不具非顯而易見性的決定。CEC 則對此提出上訴。

當上訴程序進行到 CAFC 階段時，CAFC 作出維持美國專利局的決議，且多數法官認為，雖然 Powerscreen 在侵權訴訟中無法證明專利無效，但此行為並不能阻卻美國專利局對類似主張於單造復審中進行評斷。Newman 法官則提出反對意見，主張有關顯而易見性的議題曾經審理及做出終局決定，Powerscreen 應被排除重提相同議題。

資料來源：

1. "Patent Reexamination in USPTO Not Precluded by Prior Judicial Decision," IPO Daily News. 2011 年 12 月 2 日。
2. Reexamination No.90/008477., In Re Construction Equipment Company, Fed Circ No. 2010-1507, 2011 年 12 月 8 日。

#### Apple Inc.指控宏達電侵權獲勝訴

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 於 12 月 19 日裁定宏達電的智慧型手機侵犯 Apple Inc. 專利並禁止宏達電進口侵權手機至美國。宏達電在這場專利大戰中遭到挫敗。

相較於之前的判決，ITC 將宏達電侵犯 Apple Inc. 的範圍縮減為使用 Android 平台的「資料選定」。此技術允許使用者擷取手機中的資訊，如從郵件中提取手機號碼並撥打電話。目前尚不清楚有多少宏達電智慧型手機使用這項功能。宏達電總法律顧問 Grace Lei 在聲明中表示，此功能為使用者介面的一個小功能，並且會盡速從手機中移除。

Apple Inc. 發言人則再次聲明，競爭對手們應該創造自己的技術，而不應竊取 Apple 的技術。

宏達電之進口禁制令將於 2012 年 4 月生效，但宏達電仍有機會對於此決議提出上訴。

資料來源：

1. "ITC Rules Smartphones Infringe Apple Patent," IPO Daily News. 2011 年 12 月 20 日。

2. “Apple Ruling Hits Android,” The Wall Street Journal, 2011 年 12 月 20 日。

## [法國]

### 巴黎法院作出iPhone 4S可於法國販售的決定

在 Apple Inc. 的 iPhone4S 初次於 2011 年亮相後，Samsung Electronics Co. 便在法國、義大利以及英國主張系爭產品對其無線通訊技術專利造成侵權，以阻礙此一新型手機的販售。此外，其實在 2011 年 7 月，Samsung Electronics Co. 便在巴黎就前一代的 iPhone 和 iPad 平板電腦提出訴訟。

2011 年 12 月 8 日，巴黎法院駁回 Samsung Electronic Co. 請求禁止 iPhone4S 的銷售，並且作出 Samsung Electronics Co. 須支付 100,000 歐元的訴訟費用給 Apple Inc. 的判決，不過針對 Apple Inc. 要求賠償金的請求則是駁回。負責此案的法官表示雙方間的專利糾紛仍會以一般訴訟進行審理。

資料來源：“Samsung Loses Bid to Block Apple iPhone 4S Sales in France,” Bloomberg, 2011 年 12 月 8 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-12-08/samsung-loses-bid-to-block-apple-iphone-4s-sales-in-france.html>>

## [德國]

### Motorola Mobility控Apple侵權在德國獲勝訴

Motorola Mobility Holdings Inc. (簡稱 Motorola Mobility) 向德國法院指控 Apple Inc. 侵犯其無線通訊專利，經法院審理後，於 2011 年 12 月 9 日初步裁定 Apple 侵權成立並向 Apple 產品發出禁制令。Apple 發言人聲明會立即提出上訴，iPhone 及 iPad 之銷售應不會受到影響。

有關 Motorola Mobility 及 Apple 的訴訟案，目前仍有多件處於審查狀態。Apple 曾於 2011 年 11 月 18 日聽審中表示，若法院作出有利 Motorola Mobility 的決議，Apple 損失將高達 20 億歐元。Motorola Mobility 法律總顧問在電子郵件聲明中說明，Motorola Mobility 早在 2007 年便試圖與 Apple 協商並提供合理的授權條件，可惜一直未達共識。

Motorola Mobility 若欲執行此裁決，須先向法院支付 1 億歐元的保證金。

資料來源：

1. “German Court Finds Apple Infringed Motorola Patent,” IPO Daily News.

2011 年 12 月 13 日。

2. “Motorola Mobility Wins German Patent Ruling Against Apple,” Bloomberg Businessweek, 2011 年 12 月 12 日。

## [歐洲]

### 評估歐盟設計基於具相當認知的使用者 (informed user) 的概念

先前，Grupo Promer Mon Graphic 向一般法院 (General Court) 針對 PepsiCo Inc. 之設計專利提起無效之訴，並經判決專利無效。PepsiCo Inc. 不服判決而向歐盟法院提出上訴。而歐盟法院在 2011 年 10 月 20 日發出由 PepsiCo Inc. 針對專利無效而提出上訴之判決。

歐盟法院在評估該訴訟時的標準建立在「具相當認知的使用者」的概念上；

而這項概念在設計細則內並未做出任何的定義，而該概念是用以評估產品所涵蓋的整體印象之比較。PepsiCo Inc.在訴訟中主張在直接比較之下，使用者可輕易地辨識系爭專利的外型。

經審理後，歐盟法院維持一般法院所做出之決定，且亦同意一般法院認為直接比較非為常態的看法。因此，歐盟法院作出具相當認知一詞的定義是作為非設計者或專家的使用者，其知悉存在於相關區塊中的不同設計，其對於這些設計一般會包含之特色具有一定程度的知識，且因其對相關產品感興趣，使其在使用這些產品時顯現相對高度的關注力。基於前述概念下，歐盟法院駁回 PepsiCo. Inc. 的上訴。

資料來源：“Industrial Design: Informed User Concept,” Clark, Modet & C. 2011 年 12 月。

<<http://www.clarkemodet.com/boletines.aspx?Id=45&s=Dise%c3%b1o+Industrial>>

### 看不見的設計是否可受保護？

歐盟商標局的異議部門 (Invalidity Division) 近日就歐盟註冊設計第 1618703-0001 號專利發出判決，系爭專利是一件熱處理器（如圖 1）。

上訴者主張在正常使用下，使用者是看不到該熱交換器的，因為其是內嵌於內殼裡（如圖 2）。上訴者主張，該熱交換器是鍋爐的一個組件，且其僅有在和鍋爐共同使用時才有效能產生，且即使在打開前板後，使用者也看不到該熱處理器。

專利權人對此表示，該熱處理器可以是鍋爐內的一個組件，不過其也可被視為藏於鍋爐內的一個裝置，且並沒有任何規定提到熱處理器須放置在鍋爐內以供使用。

異議部門經審理後，雖然同意專利權人主張熱處理器可以應用在不同的用途，且其可單獨販售的論點，惟針對此案例的情況而言，則認為因使用者無法在系爭專利執行其功能時看見該熱處理器，因此異議部門認為應將看不見的設計排除於受到保護的範圍。



圖 1



圖 2

資料來源：“Hidden Designs,” OHIM. 2011 年 12 月 21 日。

<<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/OHIM/OHIMPublications/newsletter/1112/RCD/rcd1.en.do>>

