

訴訟

[日本]

以見證公證書 (Notarial Deed for Witnessed Fact) 作為侵權證據

當智慧財產權人（包括專利、商標或著作權之所有者，以下以專利為例）發現疑似侵權物於網路上出現時，在其採取法律行動之前，該網頁便遭移除的這種情況並不少見。在日本，專利權人得針對網站上揭露之疑似侵權物請公證人替其準備一份見證公證書，以作為證明前述情況的證據。

由於公證人是由日本法務部所指派的特別官員，故依日本民事程序法第 228 條第 2 項規定，由該公證人所準備的見證公證書將會被視為可信度高的官方文件。簡言之，該等文件於法院內具有相當高的證據價值。此外，該見證公證書並不需要進一步的輔佐證據以查驗其真實性。

見證公證書除了可於侵權訴訟派上用場之外，亦可用於主張新優惠期之證據，或可被用於第三人提交制度（[可參閱 2013 年 8 月 22 日出刊之第 69 期之台一雙週專利電子報](#)）。

資料來源：“Preservation of Evidence of Alleged Infringing Products,” Shiga IP News. Vol.36. 2013 年 9 月。

[美國]

同在“design wins”市場之競爭者的侵權行為將造成不可回復的損害

2009 年 9 月，Broadcom 向加州中區地方法院對 Emulex Corporation（簡稱 Emulex）提出侵權訴訟，第 7,058,150（簡稱‘150）號專利為其中一件訴訟標的。’150 號專利是涉及數位通訊系統和方式。Broadcom 於陪審團審理後的證據結辯 (evidence of closure) 提出 Emulex 對‘150 號專利侵權的依法判決 (Judgment as a matter of law, JMOL)，Emulex 亦同時提出未侵權的 JMOL。地院最後作出‘150 號專利具有非顯而易見性，且 Emulex 對‘150 號專利侵權的判決。

再者，地院指出本案兩造為“design-wins”市場競爭者，所謂“design wins”市場係以原有設備製造商 (Original Equipment Manufacturer, OEM) 為其客戶，供應商針對 OEM 所需規格而參與 OEM 的設計過程，最後由 OEM 決定何者設計最能符合其需求而由該供應商贏得此項產品的訂單，一旦 OEM 將獲勝的供應商之設計導入其最終產品的設計中，將很難再更動該最終產品的設計。因此，地院認為在“design-wins”市場競爭中取得優勝者，除了該次訂單外將同時獲得兩項更大的利益：1. 暫時無需擔心競爭，因取得勝利後將產生鎖定效果，即 OEM 的該項最終產品將僅會使用優勝供應商的產品；2. 優勝供應商享有當權效應 (incumbency effect)，即因配合熟悉度的建立，而使得 OEM 在後續的產品中更傾向於選擇該優勝供應商，因此地院認為 Emulex 的侵權行為對於 Broadcom 造成不可回復的損害，故同時發出永久禁制令 (permanent injunction)。

Emulex 向 CAFC 上訴，CAFC 審理後針對非顯而易見性及侵權與否的爭點，均同意地院的看法。就永久禁制令而言，Emulex 主張由於 Broadcom 無法證明侵權物的需求是源自於‘150 號專利請求保護的特徵，且‘150 號專利的特徵於該侵權物中僅佔極少部分，故侵權行為並未對 Broadcom 造成不可回復的損

害，同時引用 Apple 與 Samsung 的訴訟案中不發給永久禁制令的理由作為依據。然而，CAFC 同意地院的想法，並指出本案的情形與 Apple 與 Samsung 的訴訟案情形不同，該案所涉及的產品為針對大眾消費市場，但本案所涉及的產品為針對寡眾的 OEM 市場，兩者市場取向不同故無法相提並論。

因此，CAFC 認為地院所為之判決均正確，故維持地院的全部判決。

資料來源：

1. "Patent Owner Design Wins Market Irreparably Harmed by Competitor's Infringement," IPO Daily News. 2013 年 10 月 8 日。
2. Broadcom Corporation, v. Emulex Corporation, Fed Circ. 2012-1309. 2013 年 10 月 7 日。

未實施系爭專利之產品，不符合 337 條款中保護國內產業要件

Microsoft Corporation (簡稱 Microsoft) 於 2010 年依 337 條款向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 指控 Motorola Mobility, Inc. (簡稱 Motorola) 的行動電話及平板電腦對其 4 件美國專利 (第 6,578,054、6,826,762、7,644,376 及 5,664,133) 號專利侵權，且針對'054、'762、'376 號專利，Microsoft 更另依系爭產品損害國內產業的理由來加強其指控。ITC 的行政法官於審理後作出 Motorola 對前開 4 件專利均未侵權的裁定，且認為 Microsoft 無法證明國內產業有相關於'054 號、'762 號和'376 號專利的產品，故不符合 337 條款中規定的保護國內產業要件。Microsoft 不服 ITC 之裁定，上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，表示 Microsoft 欲證明 Motorola 違反 337 條款，除了必須要出示 Motorola 之於 Microsoft 的侵權物外，亦需證明有實施系爭專利之國內產業的存在；然於行政法官的訴訟過程時，Microsoft 並無出示前開證據。但針對侵權部分，CAFC 部分不同意 ITC 的看法，故 CAFC 最後維持 Motorola 未對'054 號專利侵權的判決、並維持就'376 號和'762 號專利而言 Microsoft 不符國內產業保護要件，但 CAFC 推翻'133 號專利侵權的決定，並將 Motorola 是否侵害'133 號專利一事發回 ITC 重新審理。

資料來源：

1. "Domestic Industry Requirement for ITC proceeding not Met Where Devices Failed to Implement Asserted Patent Claims," IPO Daily News. 2013 年 10 月 4 日。
2. Microsoft Corporation, v. International Trade Commission, and Motorola Mobility, LLC, Fed Circ. 2012-1445,-1535. 2013 年 10 月 3 日。

ITC 將對臺灣旺宏電子進行調查

Spansion 為嵌入式市場快閃記憶體解決方案的廠商，其先前向 ITC 對臺灣旺宏電子股份有限公司 (後稱旺宏電子) 提出侵權訴訟。Spansion 於 2013 年 9 月 29 日宣佈，在經 ITC 投票表決後，將啟動針對旺宏電子的不公正進口的調查。

Spansion 在起訴中主張旺宏電子的 NOR 快閃記憶體與 XtraROM 產品侵犯 6 件 Spansion 與儲存單元安全、快閃記憶體晶片生產製造和結構相關的專利，這些晶片被廣泛應用於遊戲設備、數位相機、網路設備、筆記型電腦、平板電腦及其他消費電子產品中。Spansion 要求在美國市場禁止進口所有含有侵權

的旺宏電子之快閃記憶體設備及其下游產品。

資料來源：“旺宏电子涉嫌侵犯Spansion闪存专利权被诉。”中國知識產權報. 2013年9月30日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=9834>>

Samsung Electronic Co.部分產品未來不得進入美國市場

美國貿易代表署 (U.S. Trade Representative, USTR) 於 2013 年 10 月 9 日宣布，在經過一番縝密考量、對消費者所帶來的影響和境內產業競爭並於集結各方意見後，終於作出禁止 Samsung Electronics Co. (簡稱 Samsung) 部分的智慧型手機和平板電腦進入美國市場的決定。

USTR 會作出如此聲明是因為，Samsung 基於較早之前 USTR 否決了 ITC 對於 Apple 的 iPhone 4s 發出禁制令的決定，故 Samsung 亦欲由此方式來尋求救濟 ([可參閱 2013 年 8 月 8 日出刊之第 68 期台一雙週專利電子報](#))。雖然 USTR 作出該聲明，然 Samsung 仍得以依現仍有訴訟案件於 CAFC 待審理中，提出暫緩該禁制令的執行。

資料來源：“Samsung Loses Bid for Obama Veto of Apple-Won Import Ban,” Bloomberg. 2013 年 10 月 9 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2013-10-08/samsung-loses-bid-for-presidential-veto-of-apple-won-import-ban.html>>