

## 訴訟

### [美國]

#### Intellectual Ventures指控Motorola Holdings侵害其6件專利

Intellectual Ventures 在 2011 年 10 月 6 日時向德拉瓦地方法院指控 Motorola Holdings 對其 6 件專利造成侵權，系爭專利涉及在電腦間轉換檔案的方式和使用於「娛樂裝置」內的技術，且同時要求 Motorola Holdings 付出賠償金。

Intellectual Ventures 於訴狀中提到 Motorola Holdings 的手機以及底座裝置對其專利構成侵權。另外，Intellectual Ventures 在訴狀中也提到其於 2011 年 1 月時便以專利授權為由和 Motorola Holdings 接觸，惟遭 Motorola Holdings 拒絕該提議。

資料來源：

1. "Intellectual Ventures Sued Motorola Holdings on 6 patents," IPO Daily News. 2011 年 10 月 7 日。

2. "Intellectual Ventures Sues Motorola Holdings over patents," Reuters. 2011 年 10 月 7 日。

<<http://www.reuters.com/article/2011/10/07/us-intellectual-ventures-idUSTRE7963GZ20111007>>

#### 向被授權人之客戶提起侵權訴訟之糾紛

Tessera, Inc. (簡稱Tessera) 曾於2003年與臺灣力成科技 (Powertech Technology Inc.) 簽署授權協議，在該協議下，力成科技同意支付權利金以使用 Tessera 的晶片封裝相關方法專利。然而，Tessera 之後向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 及德州東區地方法院對多家向力成科技購買晶片的公司提起侵權訴訟。力成科技不認為其產品侵犯 Tessera 專利的專利權，因此請求加州地方法院確認該公司未侵犯 Tessera 專利且專利為無效之訴訟。加州地方法院則因雙方不存在爭議，缺乏訴訟標的管轄權而撤回訴訟。加州地方法院也表示，Tessera 已向德州地方法院提起相關訴訟，因此就算雙方存在爭議，也應屬德州地方法院的管轄。力成科技對此判決向CAFC提出上訴。

經審理後，CAFC認為，由於Tessera向ITC及德州地方法院對力成科技的客戶提出訴訟，足以構成Tessera是否未授權力成科技使用該專利且力成科技是否侵權的爭議，因此本案存在「直接且真實 (sufficient immediacy and reality)」的爭議。此外，Tessera與力成科技的授權協議中載明任何訴訟應由加州地方法院專屬管轄，故若本案存在爭議，CAFC也不同意由德州地方法院進行審理。

資料來源：

1. "Dispute Between Patent Owner and Licensee Supported Declaratory Judgment Suit," IPO Daily News. 2011年10月3日。

2. Powertech Technology Inc. v. Tessera, Inc., Fed Circ No. 2010-1489, 2011年9月30日。

#### 專利復審確定後才有禁反言效力的適用

Bettcher Industries, Inc. (簡稱 Bettcher) 向地方法院指控 Bunzl USA, Inc.

及 Bunzl Processor Distribution, LLC (統稱 Bunzl) 侵犯其用於肉品加工的電動刀相關專利權。在提出訴訟後，Bunzl 便向美國專利局提出兩造復審 (inter partes reexamination) 請求。在兩造復審過程中，審查委員作出專利有效的決定，Bunzl 對此決定向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent and Appeals and Interferences, BPAI) 提出上訴，而地方法院也因此依 Bettcher 的主張，基於美國專利法第 315(c)條的禁反言規定，於訴訟中排除 Bunzl 所提出 Bettcher 專利為無效的主張，Bunzl 雖向地方法院提出重新審理的請求，但地方法院駁回該請求，Bunzl 對此向 CAFC 提出上訴。上訴時 BPAI 尚未完成兩造復審之上訴，但後來 BPAI 維持美國專利局所作出專利有效的決定。

根據美國專利法第 315(c)條，第三人不得對於在復審過程最終決定為有效的專利前，於地方法院以主張與復審過程相同的理由；然而 CAFC 表示，該專利仍必須待所有可能的上訴，包含向 CAFC 提出的上訴結束後，才能最後斷定為有效，才有美國專利法第 315(c)條的適用。因此 CAFC 撤銷地方法院的判決。

資料來源：

1. "Patent Reexamination Estoppel Triggered Only After Exhaustion of All Appeal Rights," IPO Daily News. 2011年10月4日。
2. Bettcher Industries, Inc., v. Bunzl USA, Inc. And Bunzl Processor Distribution, LLC, Fed Circ No. 2011-1038, -1046, 2011年10月3日。

### **CAFC認為地方法院對於拒絕發出禁制令決議有誤**

2008年，Bosch 向德拉瓦地方法院指控 Pylon 侵犯其 2 件兩刷相關專利權。在法院認定 Pylon 侵權成立後，Bosch 向地方法院請求對 Pylon 發出永久禁制令 (permanent injunction)，但地方法院表示，由於 Bosch 除了 Pylon 之外尚有其他競爭對手，且系爭專利並非與 Bosch 的核心業務有關，因此無法證明 Pylon 對其造成不可回復之損害，故拒絕對 Pylon 發出永久禁制令。Bosch 對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 認為地方法院對於 Pylon 是否造成不可回復之損害的判斷有誤。CAFC 認為，地方法院並未考慮到其他「壓倒性的證據 (overwhelming evidence)」，如 Bosch 與 Pylon 為直接競爭對手、Bosch 因侵權而受到市場占有率及業務的影響、以及 Pylon 極有可能無法付清索賠。而 CAFC 也在本案中澄清，最高法院在 eBay 案的判決中，未採因侵權的判決而產生有不可回復損失之假設。

資料來源：

1. "District Court Abused Discretion in Denying Permanent Injunction in Patent Case," IPO Daily News. 2011年10月13日。
2. Robert Bosch LLC, v. Pylon Manufacturing Corp., Fed Circ No. 2011-1096, 2011年10月13日。

### **CAFC核駁有關發出禁制令之全院審理 (En Banc)**

Kimberly-Clark Worldwide, Inc. (簡稱 Kimberly-Clark) 向威斯康辛州地方法院指控 First Quality Baby Products LLC (簡稱 First Quality) 侵犯其有關幼兒學習褲的專利權。地方法院判決 First Quality 侵權成立後，First Quality 向 CAFC 提出上訴。CAFC 主張 First Quality 對 Kimberly-Clark 的專利提出可專利性上的

實質問題，故撤銷地方法院對 First Quality 的初步禁制令。Kimberly-Clark 對此判決提出請願請求合議庭及全院審理，但 CAFC 於 9 月 29 日所發出的法庭共同決議 (*per curiam opinion*) 中核駁了 Kimberly-Clark 的請願。

Newman、O'Malley 及 Reyna 等法官則提出反對意見。Newman 法官主張 CAFC 在審理有關地方法院是否應發出初步禁制止令的部分有違最高法院先前在 eBay 訴訟案的判決。

資料來源：

1. "Three Judges Dissent From Denial of *En Banc* Rehearing in Kimberly-Clark's Quest for Preliminary Injunction," IPO Daily News. 2011 年 9 月 30 日。

## [澳洲]

### **Samsung Electronic Corp. 向 Apple Inc. 作出提議以儘快在澳洲推出 Galaxy 系列之平板電腦**

在 2011 年 9 月 30 日於澳洲舉行的聽審上，Samsung Electronics Co. (簡稱 Samsung) 以及 Apple Inc. (簡稱 Apple) 並未達成共識，惟 Samsung 已向 Apple 提出一解決雙方涉及觸控式螢幕技術專利訴訟之提議。Samsung 的律師並未透露該提議之內容，而 Apple 方面亦提到其需要時間考量該提議。

會有該提議是因為 Apple 主張 Samsung 對與 iPhone 以及 iPad 有關之專利侵權後，法院裁定同意 Apple 請求在法院判決前，禁止 Samsung 銷售其平板電腦，所以目前 Samsung 的 Galaxy 10.1 平板電腦是處於延緩上市的情況。目前 Samsung 已同意移除 Galaxy 平板電腦中的 2 項涉嫌對 Apple 專利侵權的功能。

資料來源："Samsung Electronics Gives Apple Proposal to End Australia Patent Dispute," Bloomberg. 2011 年 9 月 30 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2011-09-30/samsung-electronics-gives-apple-proposal-to-end-australia-patent-dispute.html>>