

訴訟

[台灣]

民事訴訟承審法官雖曾就系爭專利有效與否自為判斷，其後再參與系爭專利行政爭訟之審判與判決之評議，並無侵害當事人審級利益及訴訟權

智慧財產法院 99 年度行專訴字第 148 號行政判決略謂：「智慧財產行政訴訟法官之迴避，除智慧財產案件審理法有特別規定外，應適用行政訴訟法關於法官之迴避規定。智慧財產案件審理法第 34 條第 2 項規定：『辦理智慧財產民事訴訟或刑事訴訟之法官，得參與就該訴訟事件相牽涉之智慧財產行政訴訟之審判，不適用行政訴訟法第 19 條第 3 款之規定。』此屬關於智慧財產行政訴訟法官迴避規定之一部分。復參酌智慧財產案件審理法第 34 條第 2 項之立法理由：『智慧財產法院管轄之案件，包括智慧財產民事訴訟、刑事訴訟事件，而關於同一智慧財產權所生之各種訴訟，如得由相同之法官辦理，有助於避免裁判之歧異。行政訴訟法第 19 條第 3 款有關辦理行政訴訟事件之法官，曾參與該訴訟事件相牽涉之民刑事裁判者，應自行迴避之規定，如適用於智慧財產行政訴訟案件，顯非妥適，爰增列第 2 項明定排除之。』，是以，智慧財產法院之設立目的之一即在於統一行政、民事及刑事裁判之法律見解，避免裁判歧異。換言之，行政訴訟法關於法官迴避之規定，在智慧財產行政訴訟，行政訴訟法第 19 條第 3 款已不在其中」。是以，在本件行政訴訟案件中，原告以陪席法官曾為系爭專利民事案件之承審法官，而應於行政訴訟中自行迴避之主張，即無可採。

資料來源：“99 年度行專訴字第 148 號行政判決。” 智慧財產法院. 2011 年 3 月 10 日。

所謂「所屬技藝領域中具有通常知識者」是一種認知判斷能力而非一種身份

智慧財產法院 99 年度行專訴字第 76 號行政判決略謂：「依專利法，創作性之判斷主體應為『熟習該項技藝者』，審查基準稱其為虛擬之人，法並未規定『熟習該項技藝者』必須是『設計者』之身份，或以此為限，美國聯邦最高法院在前揭 Gorham Co.v.White 一案中亦採相同見解，是以，所謂『所屬技藝領域中具有通常知識者』，除上開所謂具有設計能力之人外，亦包含在該所屬技藝領域中具有通常知識之消費者，以本件而言，即發光二極體產品之消費者（此與『一般消費者』泛指販夫走卒仍有知識程度上之差異）。再者，所謂『所屬技藝領域中具有通常知識者』一詞，乃指一種認知判斷能力，而非一種身份，是以究竟所謂『所屬技藝領域中具有通常知識者』究竟係設計者（身份）抑或消費者（身份），並無區別之必要。況縱以參加人所述之設計者為標準，其於造形過程中較之消費者當然更有能力以置換、組合、轉用、改變位置、比例、數目等設計手法以增加、刪減或變動造形元素。是以，應予探討者，僅在於倘基於既有之設計僅作簡單之設計變化，即使細部設計有改變，但未產生特異之視覺效果者，仍不具創作性」。

資料來源：“99 年度行專訴字第 76 號行政判決。” 智慧財產法院. 2011 年 3 月 3 日。

[韓國]**宏達電 (HTC) 遭一韓國中小企業指控侵權**

Inspirit 是一家韓國中小企業，其近日向宏達電提出侵權訴訟。該企業之執行長提到，除了對宏達電提出侵權訴訟外，其更同時禁止宏達電製造、使用以及銷售系爭產品。

據了解，系爭專利是涉及一種在手機螢幕上即時更新和執行網路資訊的方法，如提供個人化資訊或定位服務 (location-based real-time information push) 等，且已於美國、中國大陸和韓國取得專利權。

值得關切的是，Inspirit 目前持有 200 多項涉及手機領域的專利，且正在強化其專利管理，此外，其亦正積極地將其專利進行授權給其他企業以及向任何侵害其專利之人提出侵權訴訟。

資料來源：“A Korean medium/small company filed a lawsuit of patent infringement against HTC.” KIM, HONG & Associates. 2011 年 3 月 16 日。

<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=189&Page=1&bType=A>>

[美國]**Microsoft Corp. 指控 Barns & Noble 之具 Android 作業系統的產品侵害其專利**

Microsoft Corp. 近日向華盛頓西區地方法院以及美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 同時提出 Barns & Noble 之具 Android 作業系統的產品侵害其專利的訴訟，系爭專利包含了一種創造頁籤視窗 (tabbed control window)、下載檔案時仍能顯示網頁畫面，及提供使用者選擇裝置上文字內容 (text) 之功能。

Microsoft Corp. 於訴訟中主張 Barns & Noble 的一項稱為 Nook 的電子書閱讀器因安裝其上之 Android 作業系統的功能侵權，並將該電子書閱讀器的製造商富士康 (Foxconn International Holdings) 和英業達 (Inventec) 列為被告。

資料來源：

1. “Microsoft sues Barns and Noble on Nook’s Android Feature IPO Daily News. 2011 年 3 月 23 日。

2. “Android is focus of Microsoft lawsuit filed over Nook.” The Seattle Times. 2011 年 3 月 22 日。

<http://community.seattletimes.nwsourc.com/mobile/?type=story&id=2014564066&st_app=ip_news_lite&st_ver=1.2>

Bear Creek Technologies 對多家電信業者提出專利侵權訴訟

Bear Creek Technologies 向維吉尼亞聯邦法院對 23 家電信業者提出專利侵權訴訟，列為被告的包含 AT&T、Qwest、Verizon Communications、Time-Warner Cable、Comcast Corp.、Vonage 以及 T-Mobile USA。Bear Creek 向地方法院請求發出禁制令，並請求損害賠償。Bear Creek Technologies 表示，這 23 家公司侵害該公司創辦人 Joseph Thompson 所研發的網路電話 (Voice-Over-Internet Protocol, VoIP) 技術，此技術能將使用者的聲音轉換成數

位訊號，然後透過網路將此訊號傳送到一般電話或網路電話。雖然 Joseph Thompson 的專利於 1996 年就已提出申請，但至 2011 年 2 月 15 日才領證公告，故至今才提出專利侵權訴訟。

資料來源：

1. "Alabama Company Sues 23 Telecom Firms on VoIP Patent." IPO Daily News. 2010 年 3 月 18 日.
2. "Alabama Firm Sues Telcom Giants, Says Its VoIP Idea Was Stolen." The Birmingham News, 2011 年 3 月 17 日.

CAFC 命令 Red River Fiber Optic Corporation 之訴訟案移轉至德州北區地方法院

Red River Fiber Optic Corporation (簡稱 Red River) 向位於馬紹爾的德州東區地方法院對 Verizon Services Corp.、Verizon Business Network Services Inc.、Verizon Enterprise Delivery LLC、AT&T Corp.、Qwest Corporation 以及 Qwest Communications Corporation (統稱被告) 提出專利侵權控訴，主張被告侵犯其有關光纖輸出系統的專利權。隨後，被告請求地方法院將本案移轉至德州北區地方法院的達拉斯分庭。地方法院駁回此請求，雖然同意多數證人居住地是在達拉斯一百英里內，而雙方皆沒有任何證人是居住在馬紹爾一百英里內，但認為由於德州東區地方法院曾在 2003 年審理相同涉及系爭專利的訴訟案，因此基於司法經濟原則，本案應仍由德州東區地方法院進行審理。被告對此決議向 CAFC 提起上訴。

經審理後，CAFC 不同意預審法官的裁決。CAFC 表示，雖然德州東區地方法院曾審理涉及相同系爭專利的訴訟案，但該案早在 5 年前結案。為了便利性及公平性，本案應轉移至德州北區地方法院。

本案是自 2008 年以來第 7 件 CAFC 命令轉出德州東區地方法院的訴訟案，在此之間，CAFC 只發出 2 件類似命令。

資料來源："Federal Circuit Orders Transfer of Still Another Patent Suit From Eastern District of Texas." IPO Daily News, 2010 年 3 月 23 日.

ITC 將重新審理 Eastman Kodak Co. 指控 Apple 及 Research in Motion 一案

2011 年 1 月，ITC 的行政法官表示 Apple 所製造的 iPhone 以及 Research in Motion 的黑莓機之裝置並未對 Eastman Kodak Co. 的專利造成侵權 (可參照 2011 年 2 月 10 日所出刊之台一雙週電子報)。ITC 於近期表示已決定重審此案。

系爭專利涉及一種用於瀏覽數位相機之相片的預覽系統，而 Eastman Kodak Co. 執行長在對外聲明中提到，其可能自兩名被告獲取超過一億美元的權利金。

資料來源：

1. "ITC to Review Ruling on Mobile Phone Camera Patents." IPO Daily News. 2011 年 3 月 28 日.
2. "ITC to review Kodak's claim against Apple, RIM." Cnet NEWS. 2011 年 3 月

25 日。 <http://news.cnet.com/8301-1035_3-20047302-94.html?tag=mncol;1n>

Nokia Corp.指控 Apple Inc.侵害其 7 項專利

Nokia Corp.繼去年在英國、德國以及荷蘭向 Apple Inc.提出侵權訴訟後，2011 年 3 月 29 日，Nokia Corp.於美國向 Apple Inc.提出侵權訴訟。Nokia Corp.在訴訟中主張，幾乎所有由 Apple Inc.所販售的行動電話、可攜式音樂播放器、平板電腦和桌上型電腦皆涉及侵害其 7 項專利，而除了前述所提到的硬體外，Apple Inc.產品所提供的多重作業系統、資料同步化、定位、通話品質和藍芽配備之功能也涉及侵權。

Nokia Corp.亦表示目前 Apple Inc.共涉及侵害其 46 項專利。

資料來源：

1. "Nokia Sues Apple on More Smartphone Patents." IPO Daily News. 2011 年 3 月 30 日.
2. "Nokia Sues Apple Again Over Patents." Abc news. 2011 年 3 月 29 日. <<http://abcnews.go.com/Business/wireStory?id=13244696>>

請求人因不恰當地提出交互上訴 (Cross-Appeal) 而被判賠律師費

Aventis Pharma S.A.及 Sanofi-Aventis U.S., LLC (統稱 Aventis) 起先對 Apotex Inc.及 Apotex Corp. (統稱 Apotex) 以及 Hospira Inc.提起專利侵權訴訟，然而地方法院認為，Aventis 的專利因顯而易見性而無效，且因 Aventis 有不正當行為而無法實施其專利權。Aventis 對此判決向 CAFC 提起上訴，Apotex 便提起「保護性」的交叉上訴以避免 CAFC 日後推翻地方法院的判決。隨後，Aventis 請求 Apotex 撤回交叉上訴，並說明根據《聯邦上訴程序規則》，當事人只有為了修改或推翻原審法院的判決才可以提起交互上訴。Apotex 拒絕，故 Aventis 請求 CAFC 撤回 Apotex 的交互上訴。

CAFC 於 2011 年 3 月 24 日發出命令，准予 Aventis 的請求。CAFC 認為，Apotex 若欲確定地方法院的判決可提出其他原因的答辯理由書，但不應濫用交互上訴的制度。CAFC 表示將會適當因 Aventis 的請求而判定 Apotex 負擔律師費。

資料來源：

1. "Patent Defendant May Face Attorney Fees for Filing Cross-Appeal Clearly Not Permitted." IPO Daily News, 2010 年 3 月 25 日.
2. Aventis Pharma S.A. and Sanofi-Aventis U.S., LLC, v. Hospira, Inc., and Apotex Inc. and Apotex Corp., 2011-1018, -1047.

CAFC 認為美國專利局的預料 (Anticipation) 核駁有理

Edward K.Y. Jung 及 Lowell L. Wood, Jr. (統稱 Jung) 於 2004 年 1 月 20 日向美國專利局提出有關光電探測器陣列的美國第 10/770,072 號申請案。經審查後，審查委員因系爭申請案被美國第 6,380,571 (簡稱'571) 號專利預料，並以'571 號專利單獨認為系爭申請案不具非顯而易見性而發出首次官方處分。Jung 於 2006 年修改請求項並表示'571 號專利的控制器與系爭申請案的不同，惟審查委員仍發出最終核駁，認為所有的請求項不具可專利性。Jung 對此決議向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interference, BPAI) 提出

上訴，但仍遭 BPAI 駁回。Jung 則再度上訴至 CAFC，表示審查委員提出表面預料核駁之程序有瑕疵。

經審理後，CAFC 認為審查委員在首次官方處分及最終處分中皆清楚提到，'571 號專利中特定段落及行數對「控制器」功能的說明，揭示了系爭申請案的「第一充電控制器」，所以審查委員所作到的表面預料核駁符合美國專利法的規定。因此，CAFC 維持美國專利局及 BPAI 認為 Jung 因被先前技術預料而無法取得專利權的處分及決定。

資料來源：

1. "USPTO Examiner Made Prima Facie Case That Patent Claim Was Anticipated by Prior Art." IPO Daily News, 2010 年 3 月 29 日.
2. In Re Edward K. Y. Jung and Lowell L. Wood, Jr., Fed Circ No. 2010-1019, 2011 年 3 月 28 日.

