

訴訟

[美國]

Sony Corp.指控 LG Electronics Inc.侵害其有關手機的專利技術

Sony Corp.在 2010 年 12 月 29 日同時向洛杉磯地方法院及美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 提出 LG Electronics Inc.及其美國子公司侵害專利權的訴訟，並同時要求 ITC 禁止 LG Electronics Inc.所製造涉嫌侵害其專利的手機進口至美國。

在 Sony Corp 向地方法院所提出的訴訟中主張，LG Electronics Inc.所製造的 Elite、Neon、Remarq、Rumor 2 以及 Xenon 手機在沒有經過 Sony Corp.的同意之下，便使用其持有的 8 項專利技術，系爭專利涉及一種行動電話號碼及方向鍵的顯示及其訊號傳送的方法。至於在向 ITC 所提出的訴訟中，Sony Corp.則是指控向 LG Electronics Inc.及其美國子公司侵害其關於來電照片顯示技術、調整可用頻寬大小的音訊編碼和傳送技術、延遲啟動錄音以避免錄下雜音的技術及其他的專利等。

事實上，Sony Corp.預定於下一個會計年度投入 1 千 2 百萬美元的資金，以加倍產出用於智慧手機上的影像感測器。至於 LG Electronics Inc.則是預定於 2011 年 1 月開始販售其製造的雙核心智慧型手機。

資料來源：

1.“Sony files Patent Lawsuit to Ban Shipments of LG Mobile Telephones to U.S.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2010-12-29/sony-files-patent-lawsuit-to-ban-lg-mobile-telephones-from-u-s.html). 2010 年 12 月 30 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2010-12-29/sony-files-patent-lawsuit-to-ban-lg-mobile-telephones-from-u-s.html>>

2.“Sony files phone patent.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2010-12-30/sony-files-phone-patent-complaints-against-lg.html). 2010 年 12 月 30 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2010-12-30/sony-files-phone-patent-complaints-against-lg.html>>

Sony Corp.和 Chimei Innolux Corp (奇美電子) 的訴訟達成和解

Sony Corp. 和 Chimei Innolux Corp.先前就製造液晶電視以及液晶螢幕的技術而向 ITC 互相指控對方侵害彼此專利的訴訟，然 2010 年 12 月 16 日時，兩家公司表示，雙方之前所提出的全數訴訟案件已經和解，但並未透露和解條件。

據了解，訴訟的系爭專利是 Sony Corp.所持有的一種在螢幕顯示選單方法的專利，以及由 Chimei Innolux Corp.所持有的一項涉及消除螢幕亮點的方法、優化畫面品質的液晶校正方法和改善快取記憶體系統執行方法的專利。

資料來源：“Sony, Chimei Settle Patent Cases Over LCD Televisions, Monitors.” [Bloomberg](http://www.bloomberg.com/news/2010-12-28/sony-chimei-settle-patent-cases-over-lcd-televitions-monitors.html). 2010 年 12 月 28 日.

<<http://www.bloomberg.com/news/2010-12-28/sony-chimei-settle-patent-cases-over-lcd-televitions-monitors.html>>

是否為不公平行為 (inequitable conduct) 的判斷應從證據中考慮，欺瞞意圖不會是唯一的合理推論

Lazare Kaplan International, Inc.指控 Photostripe Technologies, Inc.、David Benderly 及 Gemological Institute of America 侵犯其有關製造寶石刻印的方法和

有關具有特定刻印之寶石的專利。Lazare Kaplan International, Inc.特別在訴訟中表示，Photocrite Technologies, Inc.在 David Benderly 的指示下製造侵權刻印的機器並銷售此機器給 Gemological Institute of America，而 Gemological Institute of America 又用此機器來製造侵權物。被告反訴，Lazare Kaplan International, Inc.的兩項專利因存在不公平行為而無法使用其專利權。地方法院同意並在結論中表示，Lazare Kaplan International, Inc.在系爭專利中沒有揭露其先前所設計用來刻印寶石的機器或提出有關此機器所刻印在寶石上條紋的聲明書，因此存在欺瞞美國專利局的意圖而為不公平行為。Lazare Kaplan International, Inc.對此判決向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 推翻地方法院認為 Lazare Kaplan International, Inc.有不公平行為的主張。CAFC 認為即使假設 Lazare Kaplan International, Inc.未揭露的內容具有重要性，但因 Lazare Kaplan International, Inc.是聽從其律師認為無須揭露的意見而未揭露之，且從其律師的理由判斷尚難謂有欺瞞意圖，充其量可判斷為對重要相關技術的認知有誤。所以根據證據所得的判斷，意圖欺瞞並非唯一的合理推論，是以地方法院對於 Lazare Kaplan International, Inc.具有欺瞞意圖的判斷有誤。

資料來源：

1. "Patents for Inscribing Gemstones Not Unenforceable for Inequitable Conduct Because Intent to Deceive Not Single Most Reasonable Inference." IPO Daily News. 2010 年 12 月 27 日.
2. Lazare Kaplan International, Inc. v. Photocrite Technologies, Inc and David Benderly and Gemological Institute of America, Fed Circ. No. 2009-1251, 2010 年 12 月 22 日.

專利授權人持有排除被告之權利，因此具有原告資格

WiAV Solutions LLC (簡稱 WiAV) 為美國第 6,539,205 以及第 6,680,920 號專利的所有人，又是 Mindspeed Technologies, Inc. (簡稱 Mindspeed) 所持有 7 件專利的專屬授權人。該公司向維吉尼亞東地方法院指控 Motorola, Inc.、Nokia Corporation、Nokia Inc、Palm, Inc、Sony Ericsson Mobile Communications (USA)、Personal Communications Devices LLC、Personal Communications Devices Holdings, LLC 以及 UTStarcom Inc. (統稱被告) 侵犯上述 9 項專利。在被告的請求下，地方法院判定 WiAV 不具原告資格，主要原因是其中 6 位當事人對於 Mindspeed 專利也有有限的使用權利。WiAV 對此判決向 CAFC 提出上訴。

在 Linn 法官於 2010 年 12 月 22 日作出的意見書中，CAFC 推翻地方法院的判決。CAFC 認為即使在一系列複雜的協議中，其中 6 位當事人具有再授權 (sublicense) 的權利，但 WiAV 仍為專屬授權人。CAFC 更表示，本案之關鍵不在於 WiAV 能否證明對其他當事人具有排除權，而是否對被告具有排除權，因此 CAFC 將本案發回地方法院重新審理。

資料來源：

1. "Patent Licensee Had Constitutional Standing to Sue Because It Had Right to Exclude the Defendants Even Though It Could Not Exclude All Others." IPO Daily News. 2010 年 12 月 28 日.
2. WiAV Solutions, LLC v. Motorola, Inc. and Nokia Corporation and Nokia Inc.

and Palm, Inc. and Mindspeed Technologies, Inc. and Sony Ericsson Mobile communications AB, Sony Ericsson Mobile Communciations (USA), Inc. and Personal Communications Devices LLC, Personal Communications Devices holdings, LLC and UTStarcom, Inc., Fed Circ. No. 2010-1266, 2010 年 12 月 22 日.

發明人應被列為美國共同發明人，但未能證明被告不當得利

在本案中，Frank Shum 主張其為 7 件系爭專利的共同發明人，而不是如專利所載明僅為 Jean-Marc Verdiell 一人，故要求更正此等案件的發明人。Jean-Marc Verdiell 及 Frank Shum 過去共同經營一家名為 Radiance Design, Inc. 的公司，然而在經營 9 個月後，雙方便在清算計劃 (Plan of Liquidation) 下解散公司，此清盤計劃給予雙方平等權利來使用 Radiance 的智慧財產權。隨後，Jean-Marc Verdiell 便成立 LightLogic, Inc.。Intel Corporation 則從 Jean-Marc Verdiell 收購 LightLogic, Inc.，而對於此舉，Frank Shum 向地方法院提出州法訴訟 (state law claims)，要求獲得損害賠償金。在地方法院作出有利被告的依法判決後，Frank Shum 向 CAFC 提出上訴。

經審理後，CAFC 維持地方法院的判決。根據 CAFC 的主張，雖然 Frank Shum 獲得系爭專利的發明權，但根據清盤計劃，Frank Shum 過去也有權利對於該技術進行商業化利用，因此 Frank Shum 未成功主張被告違反不當獲利或其他州法規定。CAFC 在最後的結論中判定 Intel Corporation 為勝利方。Newman 法官在本案中提出不同意見並表示 Frank Shum 才是勝利的一方。

資料來源：

1. "Inventor Who Should Been Named Co-Inventor in U.S. Patents Failed to Prove Unjust Enrichment." IPO Daily News. 2011 年 1 月 3 日.
2. "Award of Net Costs In 'Mixed' Judgment Patent Case Not Abuse of Discretion." IPO Daily News. 2010 年 1 月 3 日.
3. Frank T. Shum v. Intel Corporation, Jean-Marc Verdiell, and LightLogic, Inc., Fed Circ 2010-1109, 2010 年 12 月 22 日.

100 多家公司表示支持 i4i, Inc.

i4i, Inc. 先前指控 Microsoft Corp. 的 Word 軟體中 XML 編輯器構成侵權，並要求 2.9 億元美元的求償，而雖然 Microsoft Corp. 已在 Word 軟體中永久移除此功能，但也將本案上訴至美國最高法院，Microsoft Corp. 主張，反對以「清楚且具說服力」證據標準，來驗證一挑戰美國專利有效性之事實。許多大公司如 Google Inc.、Apple Inc.、Wal-Mart Stores, Inc. 及 Toyota Motor Corporation 則在法院之友意見書 (amicus brief) 中表示支持 Microsoft Corp.。

2010 年 12 月 22 日，141 家公司包含 Amgen Inc.、Eli Lilly and Company、Genentech, Inc.、DuPont 及 Monsanto Company 等等聯合簽署一封支持 i4i, Inc. 的信函。這些公司表示，若最高法院推翻 CAFC 的裁決，則會嚴重影響其他高達百萬件美國專利的有效性。i4i, Inc. 拒絕對此信函作出回應。

資料來源：

1. "Companies Sign Letter Supporting Clear and Convincing Evidence Standard." IPO Daily News. 2010 年 12 月 29 日.

2. "More Than 100 Companies Support i4i in Microsoft Supreme Court Case." The Seattle Times. 2010 年 12 月 28 日.

3M 和 Minkus Electronic Display System Inc.達成授權協議

3M 以及 3M Digital Singapore 和 Minkus Electronic Display System Inc.在 2011 年 1 月 6 日表示，雙方已針對由 Minkus Electronic Display System Inc.所持有的美國第 5,309,174 號專利達成授權協定，該專利是涉及一種數位顯影技術，而在簽定該協議後，也代表了兩造之間的訴訟關係劃下了句點。

資料來源：“3M and Minkus Resolve Patent Dispute.” Business Wire. 2011 年 1 月 6 日.

<<http://www.businesswire.com/news/home/20110106007089/en/3M-Minkus-Resolve-Patent-Dispute>>

Microsoft 共同創辦人重新對多家科技公司提起專利訴訟

由 Microsoft 共同創辦人 Paul Allen 在 1992 年成立的研究顧問公司 Interval Licensing LLC 於 2010 年 8 月向西雅圖聯邦法院提起專利訴訟，但 Marsha Pechman 法官當時以該公司未載明任何實體產品或裝置而駁回該訴訟。在修改訴訟理由後，Interval 於 12 月 28 日又再度提起訴訟並主張其 4 件有關呈現網路資訊的專利遭多家公司侵權，其中被指控侵權的公司有 Google、AOL、Apple、eBay Inc.、Facebook、Netflix、Yahoo Inc 以及 Office Depot。Interval 請求法院發出禁制令並要求損害賠償。有趣的是，雖然 Microsoft 也提供類似訴訟中所主張被侵權的產品，但該訴訟中未提及 Microsoft。

資料來源：

1. "Interval Licensing Relaunches Suit Against Major Tech Companies." IPO Daily News. 2010 年 12 月 30 日.

2. "Microsoft Co-Founder Relaunches Tech Patent Suit." Reuters. 2010 年 12 月 29 日. <<http://www.reuters.com/article/idUSTRE6BS19G20101229>>

CAFC 駁回透過 25%準則及整體市場價值法則判定損害賠償金

Uniloc USA, Inc.及 Uniloc Singapore Private Limited (統稱 Uniloc) 為美國第 5,490,216 (簡稱'216) 號專利的所有人，此專利是有關一種防止任意拷貝複製軟體的功能。Uniloc 指控 Microsoft Word XP、Word 2003 及 Windows XP 的產品啟動功能侵害其'216 號專利，經陪審團審視後，認為 Microsoft Corp.的產品不但侵害專利，且是故意侵權。

在審判後，地方法院准予 Microsoft Corp.所提出未侵權及無故意侵權的依法判決請求，並作出同意重新審理未侵權及無故意侵權的決定，但駁回 Microsoft Corp.所提出'216 號專利為無效的依法判決請求。地方法院也對於陪審團判定 3.88 億美元作為賠償金的裁決作出重新審理的決定。Uniloc 及 Microsoft Corp.對地方法院的決定均提出上訴。

經 CAFC 審視後，CAFC 推翻地方法院准予未侵權的依法判決請求及同意重新審理未侵權的決定，但維持有關准予無故意侵權的依法判決請求、作出同意重新審理無故意侵權、及駁回 Microsoft Corp.所提出'216 號專利為無效之依法判決請求的決定。

CAFC 亦維持地方法院重新計算賠償金的決定，CAFC 主張陪審團不應採用「25%準則 (25 Percent Rule of Thumb)」來計算賠償金，此準則無法評估專利物品及侵權物及當事人的關係。此外，Uniloc 的部分損害賠償也是不適當地透過整體市場價值法則計算出來的。根據 CAFC 的結論，此法則應只適用當該物品的專利功能形成顧客需求的基本要件或屬於該產品具有實質價值的元件。

資料來源：

1. "Federal Circuit Rejects 25 Percent Rule of Thumb for Determining Patent Damages and Stresses Limits of Entire Market Value Rule." IPO Daily News. 2011 年 1 月 5 日.
2. Uniloc USA, Inc. and Uniloc Singapore Private Limited v. Microsoft Corporation, Fed Circ No. 2010-1035, -1055, 2011 年 1 月 4 日.

Garmin Ltd. 侵犯 Pioneer Corp. 專利權

衛星導航手機製造商 Garmin Ltd. 在近期的聲明中表示，繼德國法院判定該公司侵犯日本 Pioneer Corp. 的兩項專利後，該公司已修改軟體以避免侵權問題並預期將能繼續銷售產品。同時，Garmin Ltd. 也表示已向慕尼黑專利法院提出訴訟，主張 Pioneer Corp. 的專利為無效。

該公司於 12 月時表示 ITC 判定，Garmin Ltd. 的產品沒有侵權 Pioneer Corp. 的三項美國專利。

資料來源：

1. "Garmin Infringed Pioneer Corp. Patents in Germany." IPO Daily News. 2010 年 12 月 28 日.
2. "Garmin, Where, BAT, Motorola: Intellectual Property." Bloomberg. 2010 年 12 月 27 日.

[智利]

智利最高法院駁回異議者向智慧財產法院提出的無效請求

根據智利最高法院於 2010 年 10 月 18 日所作出駁回異議者無效請求的判決，異議者若欲主張系爭專利缺乏新穎性，必須提出同一分析 (identity analysis)，異議者不能只因已存在類似發明而主張一申請案為不具新穎性。相同地，若於主張一申請案缺乏進步性時，異議者也應該在與已知物品進行比對後，證明此申請案不具創新性或此申請案的改良對於該領域具有通常知識者是顯而易見的。

資料來源："The Chilean Supreme Court Rejected the Annulment Recourse Filed Against the Industrial Property Court's Judgment Pronouncing, Among Others, on the Inventive Level." Estudio Federico Villaseca. 2011 年 1 月 3 日.