

訴訟

[日本、澳洲、韓國]

Apple和Samsung在亞太地區的對決餘波蕩漾

Apple 和 Samsung 已於日前宣布停止除了美國以外的各國專利訴訟，這些專利訴訟在亞太地區引出一些新的法律和程序議題，但部分議題也因訴訟中止懸而未決。

日本：Apple和Samsung在日本的第一件專利訴訟案與Apple的一件手機和電腦之間媒體同步方法專利有關。起初看似單純，但在後續訴訟中卻因Samsung對Apple主張了標準關鍵專利 (Standard-Essential Patent, SEP)，而成為日本第一件FRAND條款 (Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, 即公平、合理和無歧視) 訴訟案。東京地院認為Apple有部分產品落入Samsung的 3G資料傳輸標準專利之保護範圍，但也發現Samsung違反了FRAND條款之義務，拒絕在溝通授權時提供其傳輸率需求之基準。因此，即使一般而言日本法院幾乎都會在專利侵權成立時自動發出禁制令，法院於此案卻不准予禁制令。

智慧財產高等法院 (IP High Court) 於審理本案之上訴時也採取了特別的方式，邀請第三人就根據 SEP 發出禁制令一事提供意見。第三人意見 (amicus brief) 在美國相當普遍，但在日本是首次被用於訴訟之中，並有包含國際技術授權主管總會日本分會 (Licensing Executives Society Japan, LES Japan) 和美國智慧財產權法協會 (American Intellectual Property Law Association, AIPLA) 等多達 58 件第三人意見被提出。智慧財產高等法院判決 Samsung 可獲得損害賠償，即使其主張的是 SEP，只要是 FRAND 條款規範義務範圍內的損害，也可獲得賠償。智慧財產高等法院也表示由於 Apple 是自願授權人 (willing licensor)，因此不應對其發出禁制令。本案之審理尚未達到最高法院，但可以想見 FRAND 條款的議題仍會持續發燒。

澳洲：Apple和Samsung在澳洲的專利訴訟規模大過在其他國家的訴訟，Samsung主張了 3 件SEP，而Apple控告Samsung侵害其 20 多件專利。原審法官因此請求另一位法官一同審理此案，本案以雙法官審理在澳洲法庭是頭一遭。儘管案情龐雜，法官表示兩造於案件審理階段皆十分配合調查。

韓國：2013 年 12 月，Samsung請求對Apple數項和簡訊有關的產品發出禁制令，遭首爾地方法院拒絕。但 2012 年 9 月時，Apple成功主張Samsung侵害了其「彈回畫面 (bounce-back)」專利的韓國對應案，但也被判定對Samsung美國專利第 7,675,941 號的韓國對應案侵權。有趣的是，Samsung卻因為美國法院發現Samsung已將該專利授權給數據機晶片製造商，且無法向Apple收取授權金，而無法主張Apple對美國專利第 7,675,941 號侵權。

資料來源：“The Effect of Apple and Samsung’s Asia-Pacific Battles,” [Managing Intellectual Property](#). 2014 年 8 月 8 日。

[美國]

除非是在 CAFC 強制要求下，否則美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 仍得就未侵權爭點是否保留加以考量

InterDigital Communications 先前認為 Nokia Inc.與 Nokia Corporation (後

稱 Nokia) 對其所持涉及用於手機之技術專利侵權，故向 ITC 提出訴訟並請求禁止 Nokia 進口系爭產品。ITC 於審理後，做出 Nokia 侵權的決定，而此案遂上訴至 CAFC。

CAFC 受理案件後，以 Nokia 於爭訟過程中有關未侵權的主張，也就是被指控侵權系統之擾碼 (scrambling codes) 並未傳送出去，故未侵權的爭點，推翻 ITC 認為 Nokia 侵權的裁定，並裁決 (rule) Nokia 可於 ITC 重審時，再次加以爭論，遂發回 ITC 重審。ITC 於案件重審時，拒絕審理 Nokia 有關擾碼之未侵權主張，並認定 Nokia 已放棄於系爭產品中全數有關「擾碼」未傳送出去的主張。故 Nokia 認為 ITC 此舉有所不正，即有所偏離 CAFC 先前之指令 (mandate)，再度上訴至 CAFC 並聲請執行職務令 (writ of mandamus)，以期 ITC 能再審視侵權這項主張。

CAFC 審理後，認為先前所做出之判決並不具任何強制 ITC 重審 Nokia 有關未侵權的爭點，簡言之，雖於先前的判決中，CAFC 表示 Nokia 可自行決定是否要在 ITC 重審階段時就擾碼未傳送出去之爭點加以主張，然這不代表 CAFC 暗示或要求 ITC 不得就該爭點是否有被保留於重審階段審酌一事予以考量，CAFC 進一步提到，若 Nokia 不服 ITC 認定其放棄有關擾碼未傳送出去的主張，可於判決作出後再上訴，故駁回 Nokia 有關執行職務令之聲請。

資料來源：

1. "ITC not Compelled to Consider No-Infringement Argument not Preserved for Review," IPO Daily News, 2014 年 7 月 25 日。
2. In Re Nokia Inc. and Nokia Corporation, Fed Circ. 2014-133.

被告可基於法院作出的未侵權判決與原告提出的公民申訴 (civil petition) 對原告提出反壟斷訴訟

Tyco Healthcare Group LP 與 Mallinckrodt Inc. (統稱 Tyco) 持有多件涉及名為 temazepam 的藥品之專利，並以 Restoril 的品牌在市場販售，其用途均為治療失眠症狀。本案之系爭專利為美國第 5,211,954 (簡稱'954 號) 專利。Mutual Pharmaceutical Company Inc. 與 United Research Laboratories Inc. (統稱 Mutual)，於 2006 年提出 temazepam 藥品的簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA)，且提出「第 IV 段認證」 (paragraph IV certification)，主張系爭專利無效或 Mutual 的產品未侵權，並於 2007 年寄送該認證給 Tyco。Tyco 爾後向紐澤西地院 (District Court for the District of New Jersey) 對 Mutual 提出侵權訴訟，地院審理後在 2009 年作出 Mutual 未侵權的判決。

判決作出後，Tyco 向美國食品暨藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 提出公民申訴，主張 Mutual 所請求的產品表面積之於生體相等性上 (bioequivalence) 可能有負面影響，呼籲 FDA 應修改評估生體相等性的標準，Mutual 對此向地院提出 Tyco 違反反壟斷法的反訴。FDA 於 2009 年准許 Mutual 的 ANDA，隨後以 Tyco 提供之佐證不夠充分，且沒有合理基礎以說服 FDA 採用 Tyco 所提議的生體相等性標準，於隔年全面拒絕 Tyco 的請願。地院此時進入有關 Mutual 的反壟斷之反訴；並於審理後認為 Tyco 對 Mutual 提出訴訟或向 FDA 提出公民申訴的行為並無悖於反壟斷法，而駁回 Mutual 的反訴。Mutual 不服上訴至 CAFC。

CAFC 審理後總結出，此案中的事實爭議 (issues of fact) 已排除即決判決

的適用，且提到 FDA 的回應與 Mutual 的專家證人提供之證言已可總結出 Tyco 的公民申訴於客觀上毫無根據 (objectively baseless)，且 Tyco 提出公民申訴的時機加上其內部的電子郵件內容之於申訴的立場實為對立，故可推論 Tyco 對 Mutual 具有反競爭意圖 (anticompetitive intent)，CAFC 最後撤銷地院有關 Tyco 無悖於反壟斷法的判決內容並發回重審。

資料來源：

1. “Antitrust Claim Could Be Based on Unsuccessful Patent Infringement Litigation and FDA “Citizen’s” Petitions,” IPO Daily News.2014 年 8 月 7 日。
2. Tyco Healthcare Group LP and Malinckrodt Inc., v. Mutual Pharmaceutical Company, Inc. and United Research Laboratories, Inc., Fed Circ. 2013-1386. 2014 年 8 月 6 日。

Gap與Levi’s等服飾廠商被指控侵害專利權

Icon Laser Solutions (簡稱 Icon) 為美國第 5,567,207 號專利之專利權人，該專利為一種利用雷射於織物上產生痕跡 (mark) 與褪色效果的方法。Icon 於 2014 年 7 月向德州北區地院 (District Court for the Northern District of Texas) 分別對 Gap、Old Navy、VF Corp 與 Levi Strauss 提出侵權訴訟。

Icon 於訴狀中指出前開被告的行為已對其造成不可回復的損害，向地院請求其提出的訴訟能夠進入陪審團審理的階段，且已向前開被告提出支付賠償金的請求，然尚未向地院聲請禁制令以防止被告繼續使用系爭專利。

資料來源：“Gap and Levi Strauss embroiled in patent claim,” WIPR. 2014 年 8 月 14 日。

<<http://www.worldipreview.com/news/gap-and-levi-strauss-embroiled-in-patent-claim-7041>>