

訴訟

[美國]

Amazon 自有品牌面臨侵權訴訟

美國最大電子商務零售商之一 Williams-Sonoma 對 Amazon 的自有家具品牌 Rivet 提出設計專利和商標的侵權之訴，指稱 Rivet 的家具產品和其子公司 West Elm 的家具設計驚人地雷同，甚至連產品名稱的用字也一模一樣，除了 Rivet 刻意抄襲之外沒有別的可能性。Williams-Sonoma 表示 Amazon 導致的損失極大，光是涉嫌抄襲的椅子其中 3 款，便可能在 10 個月內帶來高達 8 百萬美元的銷售額。Williams-Sonoma 也在訴狀中強調 Amazon 另具有搜尋引擎的銷售優勢，因為消費者以關鍵字搜尋之後，Amazon 可據以提供類似商品並廣告推銷。Amazon 對此次被控告侵權不予置評。

做為世界上最大的電子商務零售商，Amazon 從一開始常被抱怨對抗盜版商品不力，到後來涉足自有品牌銷售，和各大品牌之間的關係亦敵亦友，張力日漸加劇。Williams-Sonoma 此次提出的訴訟更直接把矛頭指向 Amazon，稱其不公正、不誠實地進行剽竊；而當 Amazon 自有品牌開始納入售價較高的產品類別，未來可能將面臨更多來自該領域中原有品牌所提出的訴訟。

資料來源：“Williams-Sonoma Accuses Amazon of Copying Its West Elm Furniture,” IPO Daily News. 2018 年 12 月 19 日。

未採用原告之申請專利解釋不足以做為判賠訴訟代理人費用基礎

Spineology, Inc. (後稱原告) 為美國 RE42,757 再發證專利之受讓人，該件專利為一種用於骨科手術的可調式絞刀。2015 年，原告向明尼蘇達州地院 (United States District Court for the District of Minnesota) 對 Wright Medical Technology, Inc. (後稱被告) 提出專利侵權訴訟。

地院於 2016 年發出申請專利範圍解釋，該份解釋內容含兩造對於「本體 (body)」一詞有所爭議之事，然地院並未採用任何一方的解釋。兩造隨後均提出即決判決 (summary judgement) 請求，基於地院隨後認為本體一詞之解釋對於判斷本案侵權與否有關，並做出與被告主張相同之闡釋。地院檢視本案後，最後認可被告所提出的未侵害系爭專利之主張，准許被告提出的未侵權即決判決。被告爾後按 35 U.S.C §285 請求原告支付訴訟代理人費用，地院以雖其最後拒絕採用原告對本體一詞的闡釋，然這並不足以構成本案適用例外情形的原因，拒絕被告之聲請。嗣後本案經上訴至 CAFC。

CAFC 審理中提到，雖地院並未採用原告對於本體的解釋，然這並非可按 35 U.S.C §285 而判定本案為例外情形的基礎。先前判決確立，35 U.S.C §285 並未要求單造之主張立場須為正確要件。此外，雖地院判決並未談及賠償金，被告斷定原告所提出的賠償金基礎過於不合理，與主張原告的行為不當一事亦應認定本案為例外的。CAFC 最後認同地院判斷原告於提出本案的訴訟立場與爭訟手段之實質強度與其他案件比較下並未有構成例外之情況，並指出地院無須解決即決判決中的全數爭點，並維持地院做出原告無須替被告支付訴訟代理人費用之判決。

資料來源：

1. “Federal Circuit Upholds Denial of Attorney Fees,” IPO Daily News. 2018 年 12 月 7 日。
2. Spineology, Inc., v. Wright Medical Technology, Inc., A DELAWARE Corporation, Fed Circ. 2018-1276., 2018 年 12 月

[澳洲]

澳洲聯邦法院判定計算機實施發明的可專利性

2013年3月13日，Rokt提出數位廣告系統和方法之專利申請案，案號為2013201494，自申請以來，該案在2013年至2017年間多次修正和重審。重審期間，審查委員認定不應核准專利，亦認為說明書不夠充分，Rokt隨後向聯邦法院提出上訴。

本申請案的主要方法請求項為一種將電腦用戶連接至廣告訊息的計算機實施方法，透過中介互動提議 (intermediate engagement offer) 方式，依據消費者對中介互動提議的回應，相較於沒有提供提議的廣告方式，本方法可推動更程度的互動與後續廣告訊息。

訴訟中主要爭議為計算機實施方法是否滿足製造測試的方式，該測試方式在 National Research Development Corporation v Commissioner of Patents (1959) 102 CLR 252 一案中確立，本發明必須創造一種人為狀態的經濟效用，以遵守該測試方式。

傳統上，計算機實施發明不符合製造測試方式，因為擬主張的構想是抽象的，且計算機是執行本發明的工具，而非本發明基於電腦的使用。在這種情況下，法院需要仔細考量所主張發明是什麼，且電腦作為發明的一部分其功能為何。

在考慮發明的可專利性時，法官認為審查委員並未聚焦於整個專利的主張。值得注意的是，法院駁回了審查委員認定 Rokt 發明中的每個整數均個別為已知 (each integer of Rokt's invention was well known in isolation) 的意見，法院認為該評估可專利性標的之方法是錯誤的。隔離、資料庫、客戶端伺服器架構、在發布者網站上執行 Javascript 程式，以及創建排名引擎以對抽象數據進行排名以達到有序之列表，上開技術在 2012 年 12 月前均為已知，但是，經過結合，互動提議和一般廣告之間的區別，加上利用背景數據進行個人化和排名的演算法，此為新元素和習知元素及電腦技術新用途的新組合。

本發明實質上是採用一種動態的且以情境為基礎的廣告系統，介紹互動提議之間的區別，沒有直接廣告利益和旨在直接導致產品銷售的廣告，這是計算機技術的改進，它涉及新層面的互動提議及將小工具插入發布者內容以提供互動提議，這是對現有以計算機為基礎的廣告的重要改進，本發明還引入用戶與廣告互動的記錄和傳輸，及使用該數據來選擇後續廣告。

法院強調，該發明符合要件，不僅解決商業問題還解決使用電腦的技術問題，因此，法院判定該發明明具可專利性，法院亦駁回審查委員認定該申請案不充分的主張。

有鑑於法院認定所主張之發明為可專利標的，審查委員之決定遭撤銷，Rokt 之申請案將繼續審查，目前而言，該判決的出現為長久以來澳洲計算機實施發明是否具可專利性之不確定性帶來一絲曙光。

資料來源：“IP Australia "Rokt" by Federal Court decision on the patentability of computer implemented inventions,”[ashurst](https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/ip-). 2018 年 12 月 17 日。

<<https://www.ashurst.com/en/news-and-insights/legal-updates/ip->

[德國]

德國法院判定 Apple 侵害 Qualcomm Incorporated 專利

繼 Qualcomm Incorporated (後稱 Qualcomm) 日前與 Apple 於中國大陸的專利訴訟中獲勝，日前雙方於德國的訴訟中亦由 Qualcomm 再次勝訴。根據了解，Apple 指控 Qualcomm 以不合法的行為以維護其晶片壟斷，Qualcomm 隨後指控 Apple 於未支付適當授權金下，大量使用 Qualcomm 所持之專利技術。於德國的訴訟中，德國法院日前判定 Apple 對 Qualcomm 的專利侵權，命 Apple 須下架部分型號的 iPhone。Qualcomm 發言人表示於不同的管轄區所做出之結果均顯示出 Qualcomm 專利的價值，且顯示 Apple 侵害其節省手機電量的技術。

基於德國法院判定 Apple 供應商 Qorvo 所提供的晶片對 Qualcomm 的封包追蹤以節



省手機電量相關的專利構成侵權，Apple 會暫時停止於德國販賣部份舊款 iPhone，但 Apple 亦表示將會上訴本案。

資料來源：

1. “German Court Fines Apple Infringed Qualcomm Patent,” IPO Daily News. 2018 年 12 月 21 日。
2. “Apple to pull some iPhone in Germany as Qualcomm extends global wins,” Reuters. 2018 年 12 月 20 日。
<<https://uk.reuters.com/article/uk-apple-qualcomm-court/apple-to-pull-some-iphone-s-in-germany-as-qualcomm-extends-global-wins-idUKKCN1OJ1V6>>

