

訴訟

[美國]

Samsung 被判定侵害 Apple 專利技術之產品可能會遭核發永久禁制令(permanent injunction)

Apple Inc. (後稱 Apple) 於 2012 年向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 對 Samsung Electronics Company Ltd.、Samsung Electronics America Inc. 與 Samsung Telecommunications America LLC. (統稱 Samsung) 提出侵害 5 件美國專利權訴訟, 地院審理後做出 Samsung 對當中的美國第 5,946,647 號、第 8,046,721 號與 8,074,172 號專利侵權, 前開 3 件系爭專利分別涉及滑動解鎖、拼字自動校正與例如電話號碼等這類資料架構之偵測。基於侵權事實, 地院做出 Samsung 需支付 Apple 近 1.2 億美元的賠償金。地院做出該判決後, Apple 並未對 Samsung 被認定侵權的智慧型手機與平板等產品向地院請求核發永久禁制令, 而是針對 Samsung 實施所請特徵的軟體或程式與可執行所請特徵產品向地院請求核發永久禁制令。

地院審理後, 認為 Apple 就「法院未核發永久禁制令將對其造成不可回復的損害 (irreparable harm)」之要件所出示的證據並不充分, 簡言之, 地院認為 Apple 並無法就「地院雖已做出金錢賠償裁定, 然相較於 Apple 所受之損害, 仍有所不足」一事加以確立。雖地院認為核發永久禁制令後將有利於公眾利益, 又以基於利益衡平原則為判斷後, 也採取有利於 Apple 聲請核發永久禁制令的立場, 然而地院認為即使前開兩項要件成立, 亦不足以克服 Apple 缺乏前述「法院未核發永久禁制令將對其造成不可回復的損害」要件的事實, 故拒絕 Apple 的永久禁制令聲請。Apple 不服, 上訴至 CAFC。

CAFC 審理後, 認為相關紀錄已顯示出系爭專利之所請特徵將會影響消費者的購買決策, 並指出地院要求 Apple 須證明被侵權的所請特徵為唯一或主要造成銷售損失的理由於法理上為錯誤的。CAFC 認為, 若本案不予核發禁制令, 這般的判決結果等同封殺了具有多重特徵、多重功能之技術於尋求禁制令救濟之可能性。是以, CAFC 撤銷地院拒核發永久禁制令的判決並發回地院要求依本次意見重審。

資料來源：

1. “Court Vacates Denial of Permanent Injunction against Samsung,” IPO Daily News. 2015 年 9 月 18 日。
2. Apple Inc., A California Corporation, v. Samsung Electronics Co., Ltd., A Korean Corporation, Samsung Electronics America, Inc., A New York Corporation, Samsung Telecommunications America, LLC, a Delaware Limited Liability Company, Fed Circ. 2014-1802. 2015 年 9 月 17 日。

遲延抗辯 (defense of laches) 仍得在專利訴訟中做為對抗損害賠償請求權的防禦方法

SCA Hygiene Products Aktiebolag 與 SCA Personal Care Inc. (統稱 SCA) 為美國第 6,375,646 (簡稱'646) 號專利之專利權人, '646 號專利涉及一種可吸水的褲型成人尿布。SCA 於 2010 年向肯塔基州西區地院 (District Court for the Western District of Kentucky) 對 First Quality Baby Products LLC 等公司 (統稱 First Quality) 提出'646 號專利的侵權訴訟。地院審理後, 認定 SCA 因具權利懈

怠行為與受衡平禁反言 (equitable estoppel) 限制，而阻卻 SCA 行使'646 號專利權，即因自 SCA 首次寄出信件告知 First Quality 侵權至提出訴訟的期間已逾六年，但推翻 SCA 應受衡平禁反言限制的判決（禁反言與權利懈怠不同，權利人遲延提起訴訟並不會直接引發禁反言，需要權利人有其他行為致使被控侵權人誤以為專利權已被放棄的情事，權利人始應受禁反言限制）駁回該訴訟，SCA 上訴至 CAFC。

經 CAFC 合議庭審理後於 2014 年 9 月 17 日做出維持 SCA 確有權利懈怠行為的決定，發回地院重審。SCA 再向 CAFC 提出全院重審 (en banc) 要求，CAFC 經投票後批准 SCA 的全院重審請求，且撤銷其先前做出的判決。此外，CAFC 要求兩造進入全院重審時就本案所存的以下 2 項爭點提出意見：

1. 有鑒於最高法院於 2014 年就 Petrella v. Metro-Goldwyn-May 著作權侵權案（簡稱 Petrella 案）所作出的判決，CAFC 是否應推翻先前於 1992 年就 A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co. 一案所作的判決見解，進而認定本件應無遲延抗辯之適用（即對於 SCA 請求符合專利法 35 U.S.C. § 286 所定起訴前六年內的損害賠償之情形，法院不得以 SCA 怠於行使權利為由而駁回 SCA 之損害賠償請求權）？
2. 基於美國法並未對專利侵權主張全面設有法定時效規定的事實，加上考量前述最高法院判例的見解，則遲延抗辯是否在某些情況下仍有適用的餘地，而得據以駁回整個侵權訴訟（不論是基於損害賠償或禁制令救濟之請求）？

於全院重審過程中，SCA 主張本案應無適用起訴前 6 年內之遲延抗辯的餘地。CAFC 的全體法官以 6:5 的比數通過，認為即使在最高法院做出 Petrella 案之判決見解後，遲延抗辯仍得作為專利侵權案的法律救濟手段。CAFC 進一步說明 35 U.S.C. § 282(b) 條文內容是以概括的方式廣泛列出於專利侵權訴訟或專利有效性訴訟可用之抗辯（包含因權利懈怠所得主張之遲延抗辯），亦即該條文已將遲延抗辯予以明文化了；CAFC 並表示其對該條文所作的上述詮釋亦受到立法背景與 P.J. Federico 曾發表的相關評論之支持。此外，CAFC 指出法院於考慮是否對系爭產品核發禁制令時，須衡量 eBay 一案構成懈怠行為的基礎。最後，CAFC 僅推翻地院所做關於 SCA 應受衡平禁反言限制的即決判決 (summary judgment) 並發回地院要求其依本次意見重審。

資料來源：

1. "Laches Available as Defense to Damages Claim in Patent Suit," IPO Daily News, 2015 年 9 月 21 日。
2. SCA Hygiene Products Aktiebolag SCA Personal Care, Inc., v. First Quality Baby Products, LLC, First Quality Hygienic, Inc., First Quality Products, Inc., and First Quality Retail Services, LLC, Fed Circ. 2013-1564. 2015 年 9 月 18 日。

[歐洲]

YSL 戰勝 H&M 對其包款設計專利之挑戰

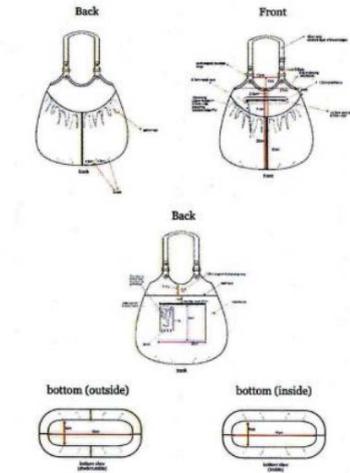
法國知名品牌 YSL 於 H&M 對其兩件歐盟設計專利之挑戰中取得勝利。2015 年 9 月 10 日歐洲一般法院判定 YSL 之手提包設計專利具有獨特性。此兩件設計為無接縫矩形手提包，分別為暗棕色款及淺灰色款。

YSL 於 2006 年提出歐盟設計專利申請，3 年後 H&M 提出異議，主張 YSL

之設計缺乏獨特性，並引用 H&M 較早之設計作為引證前案。



圖一 YSL 之設計



圖二 H&M 之設計

歐盟商標局於 2011 年駁回 H&M 所提出之異議申請，兩年後第三上訴委員會 (Third Board of Appeal) 亦作出同樣決定。

依歐盟設計專利之法律規定，審查委員必須考慮產品的性質以及設計師自由度來判斷該設計是否具有獨特性。法院認同歐盟商標局之見解，認為該設計師的自由程度相當高。法院指出 YSL 之設計和 H&M 所提出之引證資料間具有關鍵的差異性，即 H&M 的設計涵蓋了弧形包體及橫跨 3 面的明顯接縫。

法院於判決中表示，兩設計所呈現的整體印象顯示其不同處為顯著的，而相似處則微不足道。

資料來源：“Yves Saint Laurent handbag designs overcome H&M challenges,” WIPR, 2015 年 9 月 11 日。

<<http://www.worldipreview.com/news/yves-saint-laurent-handbag-design-overcomes-h-m-challenges-8830>>