

訴訟

[韓國]

Osram所持有的 2 件核心技術專利無效

2011 年 3 月，Samsung 向韓國智慧財產權法庭 (Korean Intellectual Property Tribunal, KIPT) 對 Osram 的 2 件 LED 專利請求無效，2 件系爭專利皆涉及將藍光轉換為白光之技術。

近日 KIPT 依據 2 件專利之修正後說明書並不符合韓國專利法之規定，且 2 件專利皆未具備進步性，作出 2 件專利皆為無效的決定。

資料來源：“Samsung first smiled in a light emitting diode (LED) PATENT Dispute between Samsung and Osram,” Kim Hong & Associates, Newsletter No.241.

<<http://www.pkkim.com/resources/new.asp?LetterNum=219&Page=1&bType=A>>

[美國]

Yahoo! 及 Facebook 欲解決專利糾紛

Yahoo! 於今年 3 月由 Scott Thompson (前任 Yahoo! 執行長) 帶領，控告 Facebook 侵害其關於網路隱私、廣告及資訊共享的專利，而 Facebook 也反告 Yahoo! 侵害其 10 項專利。據 All Things Digital 網站表示，由於 Scott Thompson 最近因學歷醜聞而下台，Yahoo! 及 Facebook 的專利和解會談可望提前上演。

這兩家企業的纏訟被視為是智慧型手機專利混戰的延燒，Facebook 過去曾向 Microsoft 及 IBM 等大企業購買專利，以確保能在訴訟中有足夠的防禦。

資料來源：“Yahoo! And Facebook ready to settle patent dispute,” Intellectual Property Magazine. 2012 年 6 月 7 日。

<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=285142&searchCode=H>>

Microsoft 傳欲和 Motorola 達成專利協議

據了解，Microsoft 和 Motorola 雙方之間的專利訴訟不斷，但隨著 Motorola 被 Google 正式收購之後，Microsoft 可能與 Motorola 就專利問題達成協議。然目前雙方是否可達成專利協議存在很高的不確定性，其因雙方之間的專利訴訟涉及賠償問題，而雙方皆不斷聲稱其於某起訴訟案中獲勝；另外，雙方目前正在進行的訴訟除了涉及補償問題，還可能有導致另外一嚴重後果，即若一方在某件專利侵害權利訴訟中獲勝，便可以對另一方的產品申請禁制令。

事實上，雙方曾於 2011 年就專利問題進行談判，然最後卻未成功。據悉，對 Google 而言，其希望雙方能夠達成更為公平的專利交互授權協議，其中包括 2 家公司基本上同意停止指控對方專利侵權。

資料來源：“传微软希望与收购后的摩托罗拉达成专利协议。” 中國知識產權網. 2012 年 5 月 30 日。

<<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=7028>>

判斷專利是否為顯而易見須先確認 4 項事實認定 (factual finding)

Neil Mintz 以及 Marcus Mintz 為美國第 5,413,148 (簡稱'148) 號專利之共同發明人，Neil Mintz 任職之 Jif-Pak Manufacturing Inc. (前述 3 名原告簡稱 Mintz)。2005 年，Package Concepts & Material's Inc. (簡稱 PCM)，向加州南區地方法院提起'148 號專利的確認之訴 (declaratory judgment)，而 Mintz 也向同一地方法院對 PCM 指控侵害其專利；Mintz 持有的系爭專利涉及一種利用結網 (netting) 和彈力織物 (stockinette) 且用於肉類的包裝盒。最後雙方依交互動議 (cross-motion) 的方式請求就專利有效性及侵權與否之即決判決。惟地方法院僅准許 PCM 的請求，爾後 Mintz 就此案上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，提到在分析專利是否為顯而易見時，須先透過 (1) 先前技術之範圍和內容、(2) 先前技術之水平、(3) 請求項和先前技術之間的差異、(4) 非顯而易見性的客觀證據 4 項事實認定。惟地方法院錯誤判斷先前技術之水平以及非顯而易見性的客觀證據 2 項事實認定。CAFC 表示，依照先前技術之水平，地方法院認為該技術領域具有通常知識者熟悉編織 (knitting art) 之先前技術，但對於肉類包裝盒卻非如此。CAFC 提到'148 號專利無論是以說明書、發明名稱、技術領域和摘要都清楚界定其為一種用在包裝肉類的包裝盒，另外，地方法院並未採用 Mintz 所提交的涉及客觀指標 (objective indicia) 的相關證據。

基於前述理由，CAFC 最後作出維持地方法院作出 PMC 未侵權的決定，但撤銷地方法院作出'148 號專利因顯而易見而無效的判決並作出發回重審的決定。

資料來源：

1. "Meat Casting Patent Claim Might Not Have Been Obvious," IPO Daily News, 2012 年 5 月 31 日。
2. Neil Mintz and Jif-Pak Manufacturing, Inc., and Marcus Mintz, v. Dietz & Watson, Inc. and Packaging Concepts & Materials, Inc., Fed Circ. No. 2010-1341. 2012 年 5 月 30 日。