

## 訴訟

### [美國]

#### 地院駁回Apple對Samsung之永久禁制令的請求

2014年3月6日，加州北區地方法院拒絕了Apple請求對Samsung部份型號手機的永久禁制令。雖然Apple較早前獲得美國陪審團認為Samsung應判賠其逾9億美元的賠償金這方面的勝利，且Samsung現已不再販售此次Apple所要求對其發出永久禁制令的系爭手機，然Apple表示是在於預防Samsung於未來以「換湯不換藥」的方式推出其他侵權手機。

然而，地院認為Apple所出示的證據並不足以證明Samsung手機上因具備其所持有的專利特徵，從而引起消費者購買手機。事實上，兩造間的纏訟已近3年之久，這期間內的訴訟均起因涉及用於手機上的數件技術專利特徵，例如Apple所持的利用手指觸控與放大螢幕等技術專利，且也包含外觀設計上的爭執。

資料來源：

1. "Judge Denies Injunction in Apple Suit Against Samsung," IPO Daily News, 2014年3月10日。
2. "Apple loses bid for U.S. ban on Samsung SmartPhone sales," Reuters, 2014年3月6日。  
<<http://www.reuters.com/article/2014/03/06/us-apple-samsung-injunction-idUSBREA251JM20140306>>

#### 除非有證據，否則申請專利範圍仍應依通常意義 (ordinary meaning)解釋

美國第6,411,941(簡稱'941號)專利涉及驗證電腦軟體授權的方法，申請範圍中記載「程式(Program)」一詞，專利權人為Ancora Technologies Inc.(簡稱Ancora)。2010年，Ancora向加州北區地方法院主張裝載Apple Inc.(簡稱Apple)的作業系統之產品侵害'941號專利，故對Apple提出侵權訴訟。

Apple於地院審理過中主張'941號專利的「程式」一詞僅限於應用程式(application program)而不包含作業系統(operating system)，且亦同時主張'941號專利不明確，故專利應無效，其主要理由是說明書內的實施例所提之揮發性記憶體(volatile memory)及非揮發性記憶體(non-volatile memory)以原意來看並不相容，故'941號專利不明確。最後地院認同Apple對於「程式」之主張，做出Apple無侵權的即決判決(summary judgment)，Ancora不服地院就「程式」的見解而上訴至CAFC；另一方面，地院並不認同Apple有關於專利無效之主張，認為'941號專利的申請專利範圍內之揮發性記憶體及非揮發性記憶體並無不明確，故Apple亦同時向CAFC提出上訴。

於CAFC審理過程時，其表示除非專利權人清楚指出「程式」一詞適用於其他定義或捨棄該詞的通常意義，方能將「程式」一詞作限縮解釋。然依此案來看，Ancora並無捨棄「程式」一詞的通常意義，即無論是以申請專利範圍、說明書及申請歷程來看，並沒有支持「程式」一詞只限定於應用程式的限縮解釋。至於就Apple主張'941號專利不明確的部份，CAFC指出揮發性記憶體及非揮發性記憶體本身即屬於清楚且明確的用詞，即使是'941號說明書中以硬碟(hard disk)作為揮發性記憶體為例說明，然'941號的說明書中並未試圖重新定義揮發

性記憶體及非揮發性記憶體，亦未在申請專利範圍中出現模糊不清的定義，且眾所周知的是硬碟在實際使用者可作為虛擬記憶體以彌補實際記憶體 (RAM) 容量不足之缺陷，Ancora 舉硬碟為例是藉助其可擴充記憶容量之特性，而不是要改變揮發性記憶體一詞之既有意義。CAFC 最後推翻地院針對「程式」一詞的解讀方式，維持地院認為'941 號專利無不明確，並發回地院重審。

資料來源：

1. "No Basis in Patent Claims, Specification, or Prosecution for Narrow Construction of Program," IPO Daily News. 2014 年 3 月 5 日。
2. Ancora Technologies, Inc. v. Apple Inc., Fed Circ. 2013-1378,-1414. 2014 年 3 月 3 日。

### 若可預期兩造於未來仍會續行爭訟，將可支持確認之訴 (declaratory judgment) 的請求

Danisco US. Inc (簡稱 Danisco) 與 Novozymes A/S 及 Novozymes North America, Inc. (統稱 Novozymes) 為提供快速將澱粉液化產品的競爭者。Novozymes 於 2001 年起便對 Danisco 提出數次侵權訴訟。Danisco 為美國第 8,084,240 專利 (後稱'240 號) 之專利權人，該案 2011 年核准，且主張其所持有的另外一件美國暫時申請案件之優先權；至於 Novozymes 則持有在 2012 年獲准的美國第 8,252,573 專利 (簡稱'573 號)。

'573 號專利核准公告當日，Danisco 便同時向愛荷華北區地方法院以及加州北區地方法院提出未侵權的確認之訴與'573 號專利無效的訴訟。兩造撤回在愛荷華州訴訟而決定於加州續行訴訟，其後 Novozymes 根據聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)(1)之規定，宣稱由於加州北區地方法院缺乏事物管轄權，而請求駁回該訴訟。加州北區地院准許了 Novozymes 的請求且同時駁回 Danisco 的確認之訴，加州北區地方法院表示雖然'573 號專利對 Danisco 而言「具有重大的風險 (presented a substantial risk)」，然而並不具有審理爭議 (justifiable controversy)，原因在於 Danisco 早於 Novozymes 採取/可採取任何扶持性法律行動來行使其專利權之前，便已提出確認之訴。Danisco 不服地院的判決因而上訴至 CAFC。

CAFC 審理過程表示，在判斷此件訴訟的「總體情況 (Totality of Circumstance)」後，可確認具有審理爭議。CAFC 進一步提到，此件訴訟的歷程均顯示出兩造「明確且具體」的爭議，即兩造間就系爭專利於先前便有的纏訟關係，且可預期兩造於未來仍會續行爭訟，此外，Novozymes 先前便對 Danisco 就相關產品提出 2 次侵權訴訟及主張專利無效的事實存在，故 CAFC 推翻加州北區地院做出的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Totality of Circumstances Supported Jurisdiction over Patent Declaration Judgment Suit," IPO Daily News. 2014 年 3 月 12 日。
2. Danisco US. Inc. v. Novozymes A/S and Novozymes North America, Inc. Fed Circ. 2013-1214. 2014 年 3 月 11 日。