

訴訟

[美國]

專利權人未告知喪失提起特別審查 (Make Special) 請願之理由不屬於不正行為

Micheal S. Powell (以下簡稱 Powell) 所持有專利係一種旋臂鋸機的安全保護技術，Powell 原為販賣旋臂鋸機之 The Home Depot U.S.A., Inc. (以下簡稱 Home Depot) 的供應商，曾應 Home Depot 之要求研發旋臂鋸機的安全保護技術，Powell 完成並展示給 Home Depot 後，Home Depot 卻將相同技術轉請其他廠商製作安全保護裝置。Powell 取得專利後，於 2007 年 5 月向地方法院提起侵權訴訟，Home Depot 則主張 Powell 申請過程中存在不正行為而無法主張專利權。

Home Depot 認為，Powell 在申請過程中，曾基於受 Home Depot 之委託而欲製造並提供安全保護裝置為由，向美國專利局提出特別審查請願，要求儘速審查其申請案，但在美國專利局核准該請願前，Powell 就已知 Home Depot 選擇交由其他公司製造該產品，惟 Powell 並沒有告知美國專利局。

經地方法院審理後，認為 Powell 之行為雖屬意圖欺瞞美國專利局，但 Home Depot 無法提出清楚且具說服力證據 (clear and convincing evidence)，證明基於公平公正必須讓 Powell 的專利不可主張權利的理由，因此判定 Powell 未構成不正行為。此外，地方法院並認為 Home Depot 惡意侵權成立而判決加重損害賠償金額。

Home Depot 向 CAFC 對此決議提出上訴。CAFC 認為，Powell 的行為不符「若非 (but-for)」重要性標準，也不屬於造成「確定極惡劣的不正當行為 (affirmative egregious misconduct)」的行為，因此判定 Powell 未構成不正行為，維持地方法院的決議。另外，多數法官亦同意地方法院主張加重 Home Depot 之損害賠償金額的決定。

資料來源：

1. "Patent Owner's Failure to Update Petition to Make Special Was Not Inequitable Conduct," IPO Daily News. 2011 年 11 月 15 日。
2. Michael S. Powell v. The Home Depot U.S.A., Inc., Fed Circ No. 2010-1409, -1416, 2011 年 11 月 14 日。

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 裁定 Apple Inc. 未侵犯 S3 Graphics 專利權

ITC 近日推翻了法官先前作出有關宏達電旗下的 S3 Graphics 對 Apple Inc. 提出侵權控訴之初步判決，並在此次裁定中主張 Apple Inc. 的產品並未侵犯 S3 Graphics 的錄影與圖像之材質 (texture) 壓縮專利。

宏達電是以 3 億美元收購 S3 Graphics，當時外界認為，宏達電收購 S3 Graphics 的錄影與圖像之材質壓縮專利能為其與 Apple Inc. 的專利糾紛增添籌碼。對於此次 S3 Graphics 侵權指控不成立，宏達電法務顧問以電郵聲明，公司雖感到失望，但仍會尊重 ITC 的決定，並會評估所能採取的選擇，包含上訴的可能性。

在宏達電與 Apple Inc. 另一件訴訟中，ITC 最快可能於 12 月作出宏達電侵犯 2 項 Apple Inc. 產品的決議，但宏達電極有可能已經研發其他產品以迴避專利

權。

資料來源：

1. "ITC Says Apple Products Do Not Infringe Patents," IPO Daily News. 2011 年 11 月 23 日。
2. "U.S. Trade Body Clears Apple in Patent Case," The Wall Street Journal. 2011 年 11 月 22 日。
<<http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204443404577052900155171364.html>>

[德國]

探討 Apple 及 Samsung 的新式樣專利訴訟關係

2011 年 9 月 9 日，德國法院以 Samsung 的 Galaxy 系列平板電腦對 Apple 的 iPad 新式樣專利權造成侵權，作出對該產品發出禁制令的判決。以下就該判決所產生的幾項議題作簡易探討：

法律層面

根據歐盟新式樣專利法，新式樣的專利權限為 25 年，保護標的物為其外觀或外型，其申請費用並不會過於昂貴，且毋須經過實體審查。因此，獲取新式樣專利權的益處在於可防範那些「相似」產品在市面上的販售。當在判斷系爭產品是否有侵權時，是取決於判斷新式樣專利呈現之外型，意即並非新式樣專利產品本身。簡言之，便是就系爭產品和系爭新式樣專利的比較，而非兩樣產品之間的相較。

訴訟背景

Apple 於 2011 年 8 月向德國法院請求對 Samsung 的 Galaxy 系列平板電腦發出禁制令，德國法院一開始在發出的判決中對系爭產品發出不得於歐盟所有會員國內販售的禁制令，爾後因德國法院是否有足夠的管轄權以及 Samsung 在德國並無居住地的論點，最後在 2011 年 9 月 9 日所發出的判決中決定該禁制令僅限於德國執行。此外，荷蘭法院就同一件訴訟所發出的判決則和德國法院相悖。荷蘭法院作出由於系爭專利無效，因此 Samsung 並未侵權的判決，以荷蘭法院的角度來看，其似乎認為 Apple 的專利權過於大眾化，並不值得保護。

由前述兩個國家所做的判決來看，即使歐盟新式樣專利權可以在其全數的會員國內獲得保護，不過這並不代表各國的法院所做出的判決須遵照另一會員國法院的判決。不過縱然如此，歐盟新式樣對於專利權人而言，特別是對於那些外觀相對較重要的產品而言，歐盟新式樣仍是一不亞於發明專利的有力武器。

資料來源："Community Design: Apple v Samsung," Venner Shipley. 2011 年 11 月 7 日。<<http://www.vennershipley.co.uk/show-news-id-341&p=2.html>>