

你準備好下次的商展了嗎? TRO 的趨勢持續中

今年的早些時候，我們發表了一篇文章，關注了內華達地區的美國聯邦地區法院的一個顯著發展趨勢：針對被告專利侵權的非美國公司在其準備參與商展的前夕或開始的時候頒佈臨時禁制令（TROs）。在拉斯維加斯，至少出現過四次這種情況，法院頒佈命令批准美國法警或其他聯邦、州或地方法律的執法機關突擊商展、關閉公司展位。這些命令要求執法機關扣押所有可能是或包括專利侵權證據的產品、筆記本電腦、手機和其他電子設備（包括它們的密碼）。^[1]

顯然這個趨勢還在繼續，至少在磷蝦油行業的一個名聲越來越差的被告，魯華海洋生物（山東）有限公司（下稱「魯華」），最近連續第二年，在商展上被執行 TRO，但是這次引發的專利權人不同。

本文分析了在此趨勢中最新的案例，以及在參加下一次商展季時，制定完善法律策略的重要性。

歷史背景簡介

如我們在前文所討論，在去年大致相同的時間點，內華達的地區法院在內華達州拉斯維加斯的美國西部植物提取物供應商展（SupplySide West trade show）的前夕，頒發了針對魯華的 TRO。該案件為 *Neptune Tech. & Bioresources, Inc. v. Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd.*, Case No. 2:15-cv-1911, ECF No. 6 (D. Nev. Oct. 7, 2015)。

在該案中的專利所有人為 Neptune Tech. & Bioresources, Inc. (簡稱「Neptune」)，其自稱為磷蝦油行業的領導者和創新者。被告魯華海洋生物有限公司則是位於中國相對來說不知名的磷蝦油製造商，在美國並不知名且沒有分銷商。魯華曾宣稱計畫參加美國西部植物提取物供應商展（下稱美國西部植提商展）（其為磷蝦油行業最大的年度盛事），來介紹它的新產品，而該產品此前被在「停止並終止信」裡被控訴侵犯了 Neptune 的專利。^[2]

值得注意的是，在商展的幾天或幾周前，Neptune 通知了魯華的侵權，並要求魯華停止並終止其侵權行為，還向魯華提供了包括擬定條款的許可，以避免昂貴的訴訟。儘管 Neptune 嘗試協商許可，然而，在魯華提出 Neptune 的許可費過高之後，就沒有任何回應了。Neptune 很快認識到：魯華並沒有和自己達成許可的意向，且下定決心要參加美國西部植提商展。^[3]

為了保護自己的權利，在商展前夕，Neptune 在內華達地區的聯邦地區法院提交了針對魯華的專利侵權訴訟。同時，Neptune 也提交了臨時禁止令的緊急動議。歷史上，在全美的專利侵權的案件中，TRO 是極其難以獲得批准的。例如在 2015 年，全美唯一被批准 TRO 的就是 Neptune 訴魯華的案件。作為智慧財產權的持有人，除此之外，不僅需要在表明其很可能在庭審中能夠成功證明專利侵權，還必須表明如果 TRO 沒有批准，其將遭受金錢無法彌補不可回復的損失。在眾多的案件中，公司都無法出示具體的證據表明如果新的競爭者被允許繼續相關行為則將遭受不可回復的損害。因此，法院常常認定在成功

的陪審團審判之後做出最終的金錢賠償（其常常在 1.5~2 年之後）足以彌補受侵害的智慧財產權所有人所遭受的損失。

Neptune 克服了這些困難。在它的緊急動議中，Neptune 提交了證據且爭辯魯華侵犯了 Neptune 的專利，且魯華有在美國潛逃而造成資產無法回復的風險。^[4]根據 Neptune 所述，唯一的救濟方式就是阻止魯華參加商展。法院同意且頒佈了阻止魯華參加商展的 TRO，並授權美國法警在魯華商展的攤位扣押所有證據。在此後六個月內，雙方和解，該案件被撤銷，臨時禁止令和扣押命令從而被終止。

一年後- 同一個商展，同一家公司，同一個結果

魯華這次還是沒有吸取教訓，在上月的商展前夕再次成為了幾乎一樣的 TRO 目標。這一次，魯華髮現自己被磷蝦油行業的另一個領導者和創新者：Aker BioMarine Antarctic AS (簡稱「Aker」)給盯上了^[5]。Aker 持有專利號為 9,320,765 (簡稱'765 專利)的美國專利，且以 Superba™ 商標銷售不同的專利磷蝦油產品。^[6]據 Aker 聲稱，其專利保護的磷蝦油組合物解決了磷蝦營養物腐敗迅速的問題，且使得 Aker 可以向客戶提供相比于市面上其他的磷蝦油，具有更高水準的磷脂、蝦青素和/或歐米伽-3 脂肪酸的高級磷蝦油。

根據起訴書，Aker 為了保護和實施其智慧財產權，對其基礎設施已經投入了大量的資源。例如，Aker 在其 Superba™ 的產品的供應鏈投入了大約 3 億美元。^[7]Aker 也彙報了在南極附近，持有高度定制的漁船，採用特定的流程方法捕蝦，並且在德州的休斯頓購買了處理工廠，該工廠作為 Aker 的獨家生產商。^[8]為了保護它的投資和研發成果，Aker 獲得了專利，從而反過來給予了 Aker 競爭優勢。

同時，根據起訴書，魯華通過非法使用 Aker 專利組合物，發佈和 Aker 直接競爭的產品，從而以低於 Aker 商業模式和競爭優勢下的價格出售商品。

在發現魯華打算參加美國西部植提商展來展出其侵權產品之後，Aker 請求了內華達地區的法院介入並頒佈臨時禁制令。^[9]Aker 注意到魯華在去年就已經由於幾乎相同的行為被執行 TRO，Aker 出示了魯華由於最近和美國的營養品分銷商，Infiniti Marketing Group, Inc. d/b/a Infiniti Nutraceuticals(簡稱「Infiniti」)的合作夥伴關係，現在更具有威脅性的證據。^[10]Aker 指認 Infiniti 為 TRO 請求的共同被告，且要求阻止兩者參加商展。^[11]

借鑒了 Neptune 的成功經驗，Aker 向法院提供了特定的證據（以 Aker 美國區域總經理的聲明形式），表明如果魯華和 Infiniti 不被立刻阻止在即將到來的商展提供魯華的侵權產品的話，Aker 將遭受不可回復的傷害。^[12]按照 Aker 的說法，如果魯華和 Infiniti 被允許參加商展，他們就會向 Aker 的目標市場提供侵權的磷蝦油產品，因而直接與 Aker 的專利技術產品競爭。^[13]這會損害 Aker 作為唯一一家可以合法提供或授權具有專利保護營養物水準的磷蝦油產品公司的聲譽。^[14]Aker 同時也會面臨魯華和客戶建立長期關係的風險，潛在摧毀 Aker 現存多年經營的關係，從而傷害 Aker 無法估量的商譽。^[15]

如同 Neptune 案，法院同意了 Aker 的請求，且發佈了 TRO 立即禁止魯華和 infiniti 參加美國西部植提商展，且禁止其轉移、移動和/或損壞專利侵權的任何證據。^[16]該禁止

令包括扣押令，委託法警從魯華和 Infiniti 商展攤位扣押任何侵權的證據，「包括任意形式或格式的任意檔和任意移動介質或設備（例如 CD，DVD，快閃記憶體，手機，掌上助手，硬碟，筆記本電腦，儲存卡等）」，且將扣押證據轉交給 Aker 的律師。^[17] 法院進一步要求魯華和 Infiniti 提供進入所有電子存儲檔和電子設備的所有密碼。^[18]

最初的 TRO 發佈後的當天，在瞭解到本地美國法警警官正忙於一個刑事審判，法院發佈了補正命令，允許任何的聯邦、州或當地的執法機構的警官來扣押證據，而不僅僅是美國法警。法院被告知魯華儘管被列為參與方，實際上並沒有出現在商展，因此修改了扣押令，僅在魯華出現在商展的時候執行。法院同時修改了扣押令，不對 Infiniti 執行。

自從這些命令發佈後，雙方開始準備 Aker 請求初步禁令的聽證，該禁令將在本案的庭審之前阻止共同被告製造、使用、銷售、許諾銷售或進口任何侵權產品到美國。

重點總結

對於需要以參加商展來提升營收的公司，在一般情況下有足夠的市場和商業挑戰。如果加入了一個侵犯該公司專利的新玩家從而以低於該公司價格來提供競爭產品，就會指數級增加該公司的風險。

這個針對魯華的最新案件表明商展的 TRO 繼續是一個 IP 資產擁有者對抗被控美國專利侵權的展出商有力武器和法律手段。一年前出現的或許是異常的現象正在穩步成為一種趨勢，至少在拉斯維加斯（擁有覆蓋眾多行業的無數商展）是如此。由此可以看出，商展可以使一家公司生存和繁榮，也可以使其破碎和燃燒。另一方面，無論貴公司是否擁有智慧財產權，沒有充分準備應對這些關鍵智慧財產權問題的結果可能是具有毀滅性的。鑒於風險的重大影響，擁有和執行一個適當規劃的法律策略是至關重要的。

^[1] See Tammy Terry & Jeffery P. Langer, *The Hottest Product at Your Next Trade Show – A TRO*, Law360, New York (March 7, 2016, 9:19 AM EST), [HTTP://www.law360.com/articles/766318/the-hottest-product-at-your-next-trade-show-a-tro](http://www.law360.com/articles/766318/the-hottest-product-at-your-next-trade-show-a-tro).

^[2] *Neptune Tech. & Bioresources, Inc. v. Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd.*, Case No. 2:15-cv-1911, ECF No. 5 (D. Nev. Oct. 7, 2015)

^[3] *Neptune v. Luhua*, ECF No. 5.

^[4] *Id.*

^[5] *Aker Biomarine Antarctic, AS v. Luhua Biomarine (Shandong) Co., Ltd. and Infiniti Marketing Group, Inc. d/b/a Infiniti Nutraceuticals*, Case No. 2:16-cv-2314, ECF No. 3 (D. Nev. Oct. 3, 2016)

^[6] *Aker v. Luhua*, ECF No. 3, 4.

^[7] *Id.* at 5.

^[8] *Id.*

^[9] *Id.*

[\[10\]](#) *Id.* at 4-5.

[\[11\]](#) *Id.* (*generally*)

[\[12\]](#) *Id.*, ECF No. 3-8.

[\[13\]](#) *Id.* at 10.

[\[14\]](#) *Id.*

[\[15\]](#) *Id.* at 10-11.

[\[16\]](#) *Aker v. Luhua*, ECF No. 9 (D. Nev. Oct. 5, 2016).

[\[17\]](#) *Id.*

[\[18\]](#) *Id.*