

## 訴訟

### [美國]

#### 整體市場法則計算賠償金之適用，專利權人必須證明其他有價值的產品特徵不會導致消費者購買侵權產品

Power Integrations, Inc. 為美國第 6,212,079 (簡稱'079 號) 及第 6,538,908 (簡稱'908 號) 專利之專利權人，前開專利涉及開關穩壓器及電源控制器，其控告 Fairchild Semiconductor Corporation 和 Fairchild (Taiwan) Corporation (統稱 Fairchild) 侵權，陪審團基於均等論 (doctrine of equivalents) 認定 Fairchild 侵害'079 號專利的請求項 31、34、38 及 42，亦侵害'908 號專利的請求項 26 和 27。嗣後陪審團進一步裁定賠償金額約為 1.4 億美元，認定整體市場法則 (entire market value) 適用於計算侵害'079 號專利的損害賠償金，地院並拒絕 Fairchild 請求法院依法作出未侵權判決之動議 (motions for judgment as a matter of law of no infringement)，Fairchild 不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 表示，若侵權產品具有其他有價值的特徵，亦有助於推動消費者的需求，無論有無專利，於專利侵權的損害賠償金計算中必須衡量其佔比，以反映專利特徵之價值，也就是當系爭專利所保護之特徵並未明確界定整個產品時，除非在某些情況下，其它特徵非常簡單或普通，或幾乎沒有區別性，例如像是特定產品的顏色，這時即可能適用產品整體價值，因為專利特徵幾乎佔據產品所有價值。

CAFC 認為陪審團不恰當地依據整體市場法則，而對於整體市場法則之適用，專利權人必須證實涉嫌侵權產品之有價值的其他特徵，與消費者的選擇無關，亦即專利權人就其他與系爭專利無涉之產品特徵並不會導致消費者購買該產品一事負舉證責任。

CAFC 維持地院作出之侵權判決，然而本案不適用整體市場法則計算損害賠償金，因此撤銷損害賠償金之判決並發回重審。

資料來源：

1. "For Entire Market Value Rule to Apply, Patentee Must Prove That Other Valuable Features Did Not Cause Customers to Purchase Product," IPO Daily News. 2018 年 9 月 21 日。
2. Power Integrations, Inc. v. Fairchild Semiconductor, Fed Circ. 2016-2691, 2017-1875. 2018 年 9 月 20 日。

#### 35 U.S.C. § 315(b) 規定之 IPR 啟動時效不受訴訟狀態影響

Bennett Regulator Guards, Inc. (簡稱 Bennett) 為美國第 5,810,029 號 (簡稱'029 號) 專利之專利權人，曾於 2012 年 7 月 18 日向 Atlanta Gas Light Co. (簡稱 Atlanta) 提出侵權訴訟 (訴狀送達日)。Atlanta 提出駁回起訴之動議，地院同意並駁回起訴 (dismiss without prejudice)。Atlanta 後於 2015 年 2 月 27 日對'029 號專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，Bennett 表達抗議，主張 35 U.S.C. § 315(b) 規定請願者在訴狀送達日起超過 1 年以後便不得啟動 IPR 程序，故專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 不應立案。PTAB 則認為地院駁回起訴之決定已使寄送訴狀之舉失去效力，並在審理後認為'029 號專利所有的請求項都不具可專利性，Bennett 對此提出上訴。惟 PTAB 作出決定後又衍生出另一議題：美國專利法要求請願者必須在提出 IPR 時列出所有真正利害關係人 (real party in interest)，若有任何變動須在 21 天之內告知；Atlanta 的母公司在 IPR 程序啟動後、最終決定作出前與另一家公司合併且更名，Atlanta 始終未將此事告知 PTAB，Bennett 要求 PTAB 應給予裁罰 (sanction)。PTAB 對 Atlanta 處以罰款但金額未決，Atlanta 對此提出交互上訴 (cross-appeal)。



CAFC 引用 Click-to-Call Techs., LP v. Ingenio, Inc. 案 ([可參閱 2018 年 8 月 30 日出刊之第 200 期台一雙週專利電子報](#))，認為兩案爭點本質上相同，即 35 U.S.C. § 315(b) 於阻卻 IPR 啟動的唯一考量在於由訴狀送達日起算的請願時效期限，與訴狀送達後訴訟是否撤回無關。且兩案唯一差別在於訴訟是主動撤回或被駁回，然而不論何者均不會對本案件造成影響，故 CAFC 維持對 35 U.S.C. § 315(b) 規定之解釋，認定 Atlanta 提出 IPR 明顯超過法定的一年期限，PTAB 不應立案，故 CAFC 撤銷 PTAB 之決定，並發回更審將 IPR 駁回。關於對 Atlanta 的罰款，CAFC 表示其管轄權只及於 PTAB 作出的最終決定，由於 PTAB 並未裁決罰款金額，CAFC 無權審理。Atlanta 曾要求 CAFC 行使未決事項管轄權 (pendent jurisdiction) 以審理此一議題，CAFC 以此舉會將罰款議題從 Bennett 的上訴內容中單獨切出而拒絕，並表示在 PTAB 訂出罰款金額前不會審理其決定。

資料來源：

1. "IPR Petition was Time-Barred under Patent Act § 315(b)," [IPO Daily News](#). 2018 年 9 月 28 日。
2. [Bennett Regulator Guards, Inc. v. Atlanta Gas Light Co.](#) Fed Circ. 2017-1555, 2017-1626. 2018 年 9 月 28 日。

## CAFC 判定 Apple 處理器未侵權

美國威斯康辛州立大學校友研究基金會 (Wisconsin Alumni Research Foundation, WARF) 於 2014 年 1 月控告 Apple Inc. (簡稱 Apple) 侵害其美國第 5,781,752 (簡稱 752 號) 專利，該專利涉及無排序執行程式指令的處理器的一種特定預測技術，隨後陪審團裁定 Apple 侵權並應支付 2.34 億美元賠償金，Apple 提出依法判決 (judgment as a matter of law, JMOL) 和重新審理的動議，地院駁回 Apple 上述審判後動議，Apple 不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 指出基於探究侵權責任是否成立的訴訟審理階段 (liability phase of trial) 所出示之證據，沒有合理的陪審團成員可以據以認定侵權，因此，CAFC 推翻地院有關駁回 Apple 提出之 JMOL 動議的判決。

2018 年 9 月 28 日，CAFC 推翻地院之判決，認定 Apple 未侵權。Apple 被控侵權的處理器並未滿足系爭專利所主張的兩項限制條件，系爭專利獨立項 1 要求預測器產生與特定載入指令相關聯的預測，而獨立項 9 要求依照預測表，創造特定載入指令輸入列表並儲存每個與預測相關的指令。

CAFC 表示所謂「特定載入指令」，以字面意義和通常意義 (plain and ordinary meaning) 而言，所主張的預測必須與單一載入指令相關聯，也就是只有一個載入指令，而並非一組載入指令。由於 Apple 的處理器使用之預測與一組指令相關聯，而不是一個特定指令，此外，WARF 並未提供令人信服的證據，證明該系爭處理器至少在某些情況下滿足該特定限制條件，因此 CAFC 判定 Apple 並未侵權。

資料來源：

1. "FEDERAL CIRCUIT OVERTURNS JURY VERDICT OF INFRINGEMENT," [IPO Daily News](#). 2018 年 10 月 2 日。
2. [Wisconsin Alumni Research v. Apple Inc.](#), Fed Circ. 2017-2265, 2017-2380. 2018 年 9 月 28 日。