

## 訴訟

### [韓國]

#### 韓國最高法院指出對於已進入專利侵權訴訟程序的案件，仍有請求確認審判 (confirmation trial) 之利益

依照韓國實務，儘管當事人能透過專利侵權訴訟確定專利權的保護範圍，但當事人也可以將所欲實施對象作為「待確認對象發明」提出確認審判。惟針對已進入專利侵權訴訟程序的案件，因為在訴訟中已會對於專利權的保護範圍進行確認，故是否仍有請求確認審判之必要，一直有不同意見。為此，韓國最高法院於2018年2月8日判決中指出，儘管專利侵權訴訟尚在審理中，但與訴訟分開獨立的確認審判，仍有請求的利益，乃將該案件發回重審。韓國最高法院發回重審理由摘錄如下：

- 1) 確認審判不會對當事人是否有權請求排除侵害或者損害賠償等權利進行審理，因此，確認審判與專利侵權訴訟在本質上並不相同。此外，確認審判的目的在於簡易而迅速地判斷「待確認對象發明」是否落入專利權的保護範圍內，此手段快速且經濟，可以提早或迅速解決當事人間的糾紛，確認審判的決定不會拘束侵權訴訟，但在侵權訴訟中可作為強而有力證據。
- 2) 專利法將確認審判和侵權訴訟規定分為兩個互不相關的獨立程序，兩者的啟動順序或審理過程互不相關，故對於確認審判的功能，應給予適當尊重。

據瞭解，確認審判是韓國特有的制度。專利權人或專屬被授權人可提出確認審判，以釐清被請求人實施的「待確認對象發明」是否落入專利權保護範圍中（此稱為積極的確認審判）；相反地，正在實施或欲要實施「待確認對象發明」的民眾，也可以提出確認審判，以釐清所欲實施「待確認對象發明」是否未落入專利權保護範圍中（此稱為消極的權利範圍確認審判）。依據該韓國最高法院的判決，確認審判的功能包括：可在實務上作為一種紛爭解決手段，使得當事人依據審判結果盡速達成和解，無須請求排除侵害或損害賠償等訴訟。

資料來源：“已進入專利侵權訴訟程序的案件，請求權利範圍確認審判的價值何在？” Kim & Chang Intellectual Property IP Newsletter, 2018年7月。

<[http://www.kimchang.com/newsletter/2018newsletter/ip/cn/html/newsletter\\_ip\\_cn02\\_July2018\\_article01.html](http://www.kimchang.com/newsletter/2018newsletter/ip/cn/html/newsletter_ip_cn02_July2018_article01.html)>

### [美國]

#### PTAB 於請願中應對所提出之全部無效理由進行審理

Nike Inc. 為美國第 7,814,598 與 8266,749 號專利之專利權人，Adidas AG 向美國專利局對前述專利提出兩造重審 (inter partes review, IPR) 並主張兩個無效理由。專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 准許該 IPR，並就 Adidas 提出挑戰的請求項全數予以立案，然 PTAB 僅基於其中一個無效理由檢視該件 IPR。2017 年，PTAB 發出最終書面意見，認定 Adidas 未能滿足系爭專利有違非顯而易見性的舉證責任。於最終書面意見發出後，Adidas 上訴至 CAFC。有鑑於日前美國最高法院作出 SAS 一案（[可參閱 2018 年 5 月 10 日第 192 期台一雙週專利電子報](#)）後，Adidas 再請求 CAFC 將本案發回要求 PTAB 亦應就另外一個未被考量之無效理由予以檢視。

Adidas 於 CAFC 審理中，主張按最高法院上述判決，PTAB 應就所有於請

願中所提出之無效理由予以立案。Nike 對該主張回應為 SAS 案與本案無關，原因在於 SAS 所需的是應針對所有被挑戰之請求項立案，而本案確實已就全數系爭請求項予以立案。CAFC 指出，按 SAS 一案已確立 IPR 須依請願內容，即基於所有被挑戰的請求項及全數無效理由基礎做出立案或不立案之決定，不再允許部分立案（不論是部分請求項或部分無效理由）之情形。是以，CAFC 撤銷 PTAB 裁決，發回 PTAB 且命其須考量 Adidas 於請願中所提出之全部無效理由進行重審。

資料來源：

1. “Court Remands to USPTO Post-SAS Appeal of IPR Instituted on All Claims but not All Grounds,” IPO Daily News. 2018 年 7 月 3 日。
2. Adidas AG v. Nike, Inc., Fed Circ. 2018-1180., Fed Circ. 2018\_1180,2018-1181., 2018 年 7 月 2 日。

### 專利權人須證明被控侵權產品之其他（指系爭專利範圍以外）重要特徵不會影響消費者購買需求，賠償金計算方適用整體市場價值法則

Power Integrations, Inc.（後稱原告）持有美國第 6,212,079（簡稱'079 號專利）與美國第 6,538,908（簡稱'908 號專利），前述專利涉及電壓調節器及電源供應控制器。原告主張 Fairchild Semiconductor Corporation and Fairchild (Taiwan) Corporation（統稱被告）侵害前述專利權，遂向美國加州北區地院 (United States District Court for the Northern District of California) 對被告提出訴訟。經陪審團審理後，認定被告對'079 號專利的部分請求項構成文義侵害，對'908 號專利的部分請求項構成均等侵害，故判決被告應支付原告逾 1 億美元的合理權利金作為賠償，被告向法院提出請求作出未侵權之依法判決或重新交付陪審團審查事證之動議。

基於 CAFC 於陪審團做出判決後六個月後所發出 VirnetX Inc. b. Cisco Systems, Inc. 一案（該案確立，當系爭產品含侵權元件與非侵權元件時，專利權人於請求賠償金時，僅能針對受專利保護特徵之部分求償），而本案於當時並未探討基於上述案例所確立之事項，故地院同意就賠償金事宜進入二次審理。於第二次審理中，陪審團裁決本案賠償金額之計算可適用整體市場價值法則，並判賠原告約 1.4 億美元的賠償金。被告認為本案並不適用整體市場價值法則，其判賠之賠償金計算基礎並不妥適，故再次提出進入另一次審理之主張，然地院拒絕被告的動議，被告就被判侵權與損害賠償事宜之裁決上訴至 CAFC。

被告主張陪審團適用整體市場價值而作出之裁決有誤，此點受 CAFC 認同，CAFC 指出若欲以整體市場價值做為援引適用，當被控侵權人提交之證據得以證明系爭產品具有系爭專利保護範圍以外之其他有價值的特徵，專利權人須另舉證證明這些特徵並非消費者之購買動機。兩造均同意系爭產品雖具有系爭專利以外之其他的有價值特徵，然 CAFC 判定本件並無證據顯示這些未受到專利保護之價值特徵不會影響消費者購買需求，故原告並未滿足整體市場價值法則適用賠償金計算之舉證責任。是以，CAFC 發回地院重審。

資料來源：

1. “For Entire Market Value Rule to Apply, Patentee Must Prove any other Valuable Features did not Affect Consumer Demand,” IPO Daily News. 2018 年 7 月 5 日。

2. Power Integrations, Inc., v. Fairchild Semiconductor International, Inc., Fairchild Semiconductor Corporation, Fairchild (Taiwan) corporation, Fed Circ. 2016-2691, 2017-1875., 2018年7月3日。

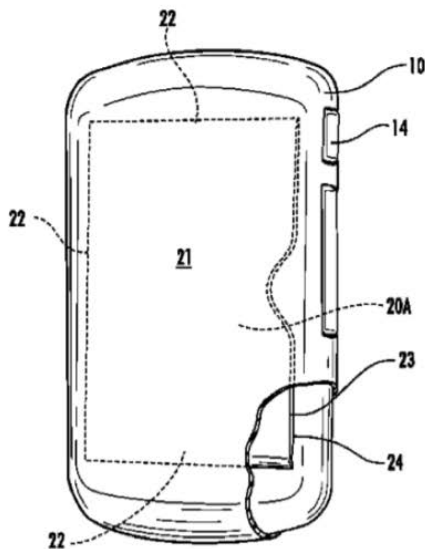
### Gucci 遭控侵害手機套專利

在時尚界，服裝很少是品牌賺錢的產品，反之，手提包和鞋類、小型皮件和授權產品都是熱銷商品。

總部位於芝加哥的 CardShark, LLC (後稱 CardShark) 於 2018 年 6 月向美國紐約聯邦法院 (New York federal court) 提起訴訟，指控 Gucci 正在大量販售背面可放置信用卡的 iPhone 手機套，直接和間接的侵害其美國第 8,381,904 (簡稱'904 號) 專利，系爭專利為具有某些特徵的無線手持裝置保護套，包括正面的手機放置窗口、後部保護面及外部可觸及的口袋，可放置卡片或紙鈔。

CardShark 指出 Gucci 一系列至少 5 款手機套，未經授權或許可逕自使用'904 號專利所涵蓋之元素，由於 Gucci 的侵權行為，CardShark 已遭受損失，且將持續遭受損失。

迄今為止，CardShark 提交的案件，包括對 Kate Spade 及 Michael Kors 的訴訟都在審判前和解。



資料來源：“Gucci Slapped with Patent Suit Over Card-Holding iPhone Cases,” The Fashion Law, 2018 年 7 月 9 日。

<<http://www.thefashionlaw.com/home/gucci-slapped-with-patent-suit-over-card-holding-iphone-cases>>