

## 訴訟

### [美國]

#### CAFC 認為與先前技術牴觸之專家證詞無法支持專利具備新穎性之認定

Ericsson Incorporated 與 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (統稱 Ericsson)，針對 Intellectual Ventures I LLC (簡稱 IV) 所有之美國第 6,952,408 (簡稱'408號) 專利，主張'408號專利有不具新穎性與非顯而易見性，向專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (inter partes review, IPR) 。'408號專利涉及蜂巢式通訊系統的基帶頻率跳頻方法。

PTAB 審理過程中，兩造均提交雙方之論證與專家證言，PTAB 同意'408號專利與引證前案雖不相關，然有相當大程度上的相同揭露，Ericsson 主張請求項 1 係於寬頻基地台實施的已知跳頻方法的一般陳述，且所有限制特徵均揭露於引證前案中；IV 的專家指出，支持跳頻的基地台在 1998 年以前便是已知技術，該年分早於'408號專利所主張的 2001 年優先權日。PTAB 檢視後，雖認為引證前案之揭露有所相關，但引證前案並無法預見'408號專利，最後認定 Ericsson 提出的證據資料尚未達到優勢證明程度，裁決被挑戰的全數請求項均為可准予專利標的。Ericsson 上訴至 CAFC。

CAFC 審判中提到，PTAB 認同'408 號專利與引證前案揭露上相當一致，並指出圖式存在不同之處，然這些不同並未見於請求項 1，IV 則主張兩者於細節與功效上並不相同，然而，IV 的專家證詞與引證前案中的陳述相互矛盾。儘管 PTAB 採用 IV 專家證詞，並認為 Ericsson 的專家證詞缺乏可信度，惟 CAFC 認為此項爭議與可信度議題無關，而是涉及技術證據。CAFC 認為本案實質證據加上引證前案的揭露已可預見請求項 1，是以，CAFC 認為請求項 1 不具可專利性，推翻 PTAB 裁決並發回重審'408 號專利之第 2 項到第 16 項的可專利性。

資料來源：

1. “Expert testimony that Contradicted Prior Art Reference did not Support USPTO Finding of no Anticipation,” IPO Daily News. 2018年5月30日。
2. Ericsson inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson, v. Intellectual Ventures I LLC, Fed Circ. 2016-1671., 2018年5月29日。

#### 挑戰專利有效性之當事人雖不相同，但不影響既判爭點禁反言之適用

2012 年 3 月，XY, LLC (後稱 XY) 向德州西區地院 (District Court for the Western District of Texas) 控告 Trans Ova Genetics, L.C. (後稱 Trans Ova) 侵害其專利，Trans Ova 以審判地不適當為由聲請駁回或移轉管轄，2013 年 3 月 28 日，地院准予 Trans Ova 之動議，該案移轉至科羅拉多州地院 (District Court of Colorado)。隨後 XY 聲請修改訴狀，增加違約及不當得利 (unjust enrichment) 之主張，Trans Ova 則提出專利無效、違反反托拉斯法及違約之反訴。XY 之侵權主張涵蓋 6 件專利，涉及用於動物育種分離 X 染色體和 Y 染色體精細胞的設備和方法，可區分為四類：(1) 流體專利 (美國第 6,149,867 號專利和第 6,524,860 號專利)；(2) 冷凍專利 (美國第 7,820,425 號專利)；(3) 體外受精專利 (美國第 8,569,053 號專利)；(4) 反向排序專利 (美國第 7,713,687 號專利及第 7,771,921 號專利)。

地院作出 Trans Ova 未能證明冷凍精子之方法專利請求項為無效之判決，Trans Ova 不服遂上訴至 CAFC。

有關冷凍專利有效性之爭議，鑒於 CAFC 同日已於另一件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 上訴案 (XY, LLC v. ABS Glob) 中判定這些請求項無效，CAFC 無須再處理 Trans Ova 對於冷凍專利的有效性爭議，XY 已無法在其他程序中再行使該專利，因此本案應適用既判爭點禁反言 (collateral estoppels) 以避免不必要的司法浪費。此外，本案之被告 Trans Ova 雖非該件 IPR 之請願人，惟 Trans Ova 是否參與該件 IPR 一事非關緊要，並不會影響本案結果。無論該無效判斷是來自於地院或美國專利局，對於所有待審中或多件待審中 (co-pending) 的動議都具有既判爭點禁反言的效果，而不得再為爭執，故 CAFC 以不具實益為由駁回 Trans Ova 對有效性爭點之上訴。

資料來源：

1. “Affirmance of USPTO Invalidity Decision Mooted Appeal of District Court’s Finding of Validity,” IPO Daily News. 2018 年 5 月 24 日。
2. XY, LLC v. Trans Ova Genetics, L.C., Fed Circ. 2016-2054, 2016-2136, 2018 年 5 月 23 日。

### 專利案件之原告就其起訴審判地之適當性負舉證責任

American GNC 於 2017 年 2 月向德州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 對 ZTE (USA) Inc. 及 ZTE (TX) Inc. 提出專利侵權訴訟。ZTE (USA) Inc. 依 28 U.S.C. § 1406 and § 1400(b)，主張審判地不適當為由，向地院提出駁回訴訟之請求動議。該動議待審時，ZTE (USA) Inc. 及 ZTE (TX) Inc. 按 28 U.S.C. § 1404(a) 請求將訴訟移轉管轄至德州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Texas) 或加州北區地院 (United States District Court for the Northern District of California)。

地院審理後，認為 ZTE (USA) Inc 與於德州的客服中心有簽約，該客服中心已構成其經常性固定營業地 (regular established place of business)，但 ZTE (USA) Inc. 並不認同。地院指出法院對於哪一方應負審判地舉證責任的觀點雖無統一見解，然引用 Fifth Circuit Law，認為被告負審判地不適當的舉證責任，故拒絕 ZTE (USA) Inc. 以審判地不當之駁回請求，ZTE (USA) Inc. 及 ZTE (TX) Inc. 遂向 CAFC 提請職務執行令。

CAFC 設立前，針對被告挑戰審判地的議題，各地區上訴法院 (regional circuits) 一直將舉證責任置於原告，CAFC 指出 §1400(b) 之意旨亦支持主張審判地乃原告之責任。是以，CAFC 認為地院要求 ZTE (USA) Inc. 需證明審判地並非適當之看法為有誤的，故撤銷地院拒絕 ZTE (USA) Inc. 動議之判決且發回地院重審，命地院依照本次意見考量 ZTE (USA) Inc. 之駁回動議，並進一步確認該客服中心是否可被視為 ZTE (USA) Inc 的經常性且固定之營業處所，並將證明審判地適當與否之說服責任 (burden of persuasion) 分配予 American GNC。

1. 資料來源：“Plaintiff has Burden to Establish Proper Venue in Patent Cases,” IPO Daily News. 2018 年 5 月 15 日。
2. In Re ZTE (USA) Inc. Fed Circ. 2018-113., 2018 年 5 月 14 日。

## Samsung 遭判賠 Apple 逾 5.39 億美元賠償金

Apple 與 Samsung 的專利訴訟戰爭開始於 2011 年，Samsung 於 2012 年被認定對 Apple 的智慧型手機與平板電腦構成侵權，然針對損害賠償數額一事則仍續爭。聖荷西聯邦地院 (Federal District Court in San Jose) 日前做出 Samsung 須支付 Apple 5.39 億美元的賠償金的判決。

事實上，Samsung 先前針對本案之數件系爭專利，已支付 Apple 將近 4 億美元的損害賠償金，倘若本案判決經上訴後被維持，Samsung 將需另外支付近 1.4 億美元的賠償金予 Apple。2012 年的審理著重於 Samsung 應就侵害 Apple 的 iPhone 設計，而須支付多少賠償金，當時的訴訟中，Apple 主張以 10 億的手機銷售獲利作為賠償金，Samsung 則主張應以侵害系爭專利權之手機元件所貢獻之獲利作為計算基礎，故其僅應支付 2,800 萬美元的賠償金。本案的爭點在於，若系爭專利僅被應用在某一元件時，是否仍應以侵害該設計專利之產品銷售所得總利潤做為賠償金。

資料來源：“Jury Awards Apple \$539 Million in Samsung Patent Case,” The New York Times. 2018 年 5 月 24 日。

<<https://www.nytimes.com/2018/05/24/business/apple-samsung-patent-trial.html>>