

訴訟

[美國]

PTAB 應闡明結合前案的動機以做出無效決定

Nuvasive 為美國第 8,361,156 (簡稱'156 號專利) 之專利權人，'156 號專利為一種脊椎融合手術植入物，且於醫療板旁有不透標記 (radiopaque markers) 的限定特徵。Medtronic 以多件前案向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'156 號專利內的部分請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，爾後經 PTAB 立案。

PTAB 於發出的最終書面意見中表示，基於結合 Medtronic 提出的數件引證前案後，裁定'156 號專利為顯而易見的，Nuvasive 不服，向 CAFC 提出上訴。

Nuvasive 向 CAFC 主張 PTAB 的最終書面意見應被推翻，原因之一在於 PTAB 未能解釋為何該技術領域中具有通常知識者，於閱讀前述引證前案後，有結合引證前案的動機。CAFC 審理時，提到 PTAB 於分析本案時，係直接採用 Medtronic 的論述作為判定的結論，簡言之，PTAB 於做出決定時並未提供合理的解釋來支持其推論，故撤銷 PTAB 的裁定，並發回 PTAB 要求其提出進一步的解釋以闡明為何該技術領域中具有通常知識者，具有結合引證前案的動機。

資料來源：

1. "Inter Partes Review Vacated for USPTO to Provide Additional Finding and Explanations on Motivation to Combine," IPO Daily News, 2016 年 12 月 13 日。
2. In Re NuVasice, Inc. 2016 年 12 月 7 日。

Kaist 控告 Samsung 侵害其 FinFET 專利

Samsung Electronics 涉嫌侵害半導體技術專利，遭韓國科學技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST) 的智慧財產管理子公司於美國提告。本案系爭專利為美國第 6,885,055 號專利 (Double-gate FinFET device and fabricating method thereof)，為關於鰭式場效電晶體 (FinFET) 製程技術。原專利權人為任職於首爾大學的李鍾和教授，後於 2016 年 7 月 20 日將專利權轉讓給 KAIST IP CO., LTD，後又於 2016 年 8 月 10 日轉讓給旗下美國子公司 KAIST IP US LLC，以便在美國法院提起專利侵權進行訴訟。KAIST IP 美國子公司於 2016 年 11 月 29 日向德州聯邦法院對 Samsung Electronics、Qualcomm 及 Global Foundries 提起訴訟，主張前開公司應為其使用 FinFET 製程技術向 KAIST IP 支付權利金。KAIST IP 表示，李鍾和教授曾向 Samsung Electronics 發表 3D FinFET 技術，強調該技術可以提高芯片上之半導體集成的程度，以提高性能並減少能耗，惟 Samsung Electronics 當時表示不感興趣。但是當 Intel 發表稱為金屬氧化物半導體場效電晶體 (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor, MOSFET) 的類似技術之後，Samsung Electronics 邀請李教授向其工程師授課，並以 Samsung Electronics 名義取得專利。

Samsung Electronics 透過複製李教授之發明而節省研發技術的時間和成本，卻無須支付權利金。Samsung Electronics 顯然在沒有考慮李教授的權利且未給予適當補償的情況下，持續剝奪李教授的成就。

Samsung Electronics 和 Global Foundries 採用 FinFET 技術製造半導體芯片，而 Qualcomm 的產品則是委由 Samsung Electronics 和 Global Foundries 生

產。

資料來源：

1. “Samsung sued by KAIST over FinFET patent infringement,” The Korea Times. 2016 年 5 月 11 日。
<http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2016/12/133_219258.html>
2. “南韓 KAIST 啟動 FinFET 專利戰 要求三星、高通支付授權金。”科技產業資訊室. 2016 年 12 月 2 日。

供應商未被判決侵權，是否受禁制令限制，須進一步事實認定

Astek Danmark A/S(後稱原告)向美國加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 於 2013 年對臺灣供應廠 Cooler Master Co., Ltd 及其美國總代理商 Cooler Master USA, Inc.(後改名為 CMI USA Inc,後稱 CMI) 提出專利侵權訴訟，被指控侵權的產品品牌名稱均為 Cooler Master。系爭專利為原告所持有的美國第 8,240,362 與 8,245,764 號專利，前述專利涉及冷卻電腦的系統與方法。爾後原告撤回對 Cooler Master 的指控，於地院審理過程中僅剩 CMI 為被告。

地院審理中，CMI 向地院提出系爭專利無效的即決判決 (summary judgment) 聲請，然地院認同原告對於系爭專利有效的主張，最後，地院以 CMI 無法證明系爭專利有悖非顯而易見性及不符書面敘述要件或不具明確性故應無效等主張，並拒絕 CMI 對侵權與否與賠償金一事提出再次審理之依法判決 (JMOL) 請求。最後，地院作出 CMI 應支付約 41 萬美元的賠償金予原告，且基於原告聲請，對 Cool Master 產品核發永久禁制令 (Permanent Injunction)，又此永久禁制令效力及於 CMI 及 Cooler Master Co., Ltd 所販售的 Cooler Master 產品 (如前段所提，本案被告只剩 CMI，即原告僅對 CMI 取得專利侵權勝訴之地院判決)。CMI 與 Cooler Master Co., Ltd 向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理過程中，Cool Master Co., Ltd 向 CAFC 主張，其原先在 2014 年列為被告的訴訟業經原告撤回，故其不應受到該禁制令之效力所拘束，更甚者，該禁制令過於廣泛，即受制裁的對象應僅限於被判定侵權的 CMI，卻延伸至 Cool Master Co., Ltd。CAFC 按聯邦民事訴訟規則第 65 條(d)表示，執行效力若欲延伸至未被判定侵權之人，必須基於特定事實來加以認定；是以，CAFC 維持地院認定 CMI 侵權的判決，但針對地院對 CMI 及兩造核發禁制令的裁定，則發回地院要求其依本次意見重審。

資料來源：

1. “Injunction against Supplier in Patent Infringement Suit Remanded for Further Fact-Finding,” IPO Daily News. 2016 年 12 月 12 日。
2. Astek Danmark A/S, v. CMI USA Inc., FKA Cooler Master USA, Inc., Cooler Master Co., Ltd., Fed Circ. 2016-1026, 2016-1183.,2016 年 12 月 6 日。

最高法院審理 Samsung 與 Apple 設計專利訴訟案賠償金之計算有利於 Samsung

Apple Inc. (簡稱 Apple) 於 2011 年 4 月向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 對 Samsung Electronics Co., Ltd.、Samsung

Electronics America Inc. 與 Samsung Telecommunications America (統稱 Samsung) 提出侵權訴訟，指控 Samsung 侵害其美國第 D618,677 號、第 D593,087 號和第 D604,305 號設計專利，地院做出 Samsung 須賠償 Apple 近 4 億美元的判決，Samsung 上訴至 CAFC。雖 Samsung 於 CAFC 審理中，主張賠償金計算基礎應限於涉及侵害系爭專利之元件之所得利益，而非以販售整支智慧型手機之全數所得利益，然 CAFC 依據 35 U.S.C. § 289 規定已明文賦予 Apple 可就 Samsung 因製造包含所請設計特徵的整個物品 (下稱系爭產品)，請求以 Samsung 販售系爭產品之總利潤作為計算基礎，發回地院要求依其意見再次審理。

Samsung 於 CAFC 做出判決後，向最高法院聲請核發移審令 (petition for a writ of certiorari)，並請求最高法院就以下兩個問題進行本案之審理。

1. 若設計專利包含未受保護的非裝飾性設計特徵，地院是否應將該設計專利限縮至受保護之裝飾性範圍？
2. 當設計專利僅是被應用於製造產品內之元件，賠償金之計算基礎是否應僅限於具有該特徵之元件？

最高法院雖同意受理本案，然僅針對 Samsung 提出的第二點問題進行本案審理，因最高法院認為 CAFC 對 35 U.S.C. § 289 規定之解讀有誤。

以下摘錄最高法院就本案涉及第二點問題之見解。

最高法院表示，本案爭點係製造物品 (article of manufacture) 一詞所涵蓋之範疇為何，即製造物品是僅指販售給消費者的整個產品，或者亦可包含該產品內的元件？最高法院於判決書中指出，就含有多個元件的產品來說，按照 35 U.S.C. § 289 計算賠償金時，該計算標準並非須限於販售給消費者的產品，亦得以該產品內的元件作為計算標準。最高法院認為依 35 U.S.C. § 289 的文意，製造產品係同時包含販售予消費者的整個產品與該產品內的元件，惟 CAFC 對於 35 U.S.C. § 289 的解讀過於狹義，遂推翻 CAFC 認為計算標準為販售系爭產品之總利潤作為計算基礎之判決，且發回 CAFC 要求依本次意見重審。

資料來源：

1. “U.S. Supreme Court Rules that “Article of Manufacture” Under Patent Act Section 289 can Encompass Component of a Product,” IPO Daily News. 2016 年 12 月 7 日。
2. Samsung Electronics Co., Ltd., et al. v. Apple Inc., No. 15-777., 2016 年 12 月 6 日。