

## 訴訟

### [美國]

#### Apple 支付和解金 2,490 萬美元

Apple 同意支付 2,490 萬美元以和解拖延多年的被控侵害專利權訴訟案，該訴訟指控其智慧型個人助理 Siri 侵害倫斯勒理工學院 (Rensselaer Polytechnic Institute, 簡稱 Rensselaer) 之專利，該專利已專屬授權給 Dynamic Advances。

Dynamic Advances 並未表明究竟被授權了哪些專利，然而，該公司為非專利實施體 (non-practicing entity) 也就是所謂的專利流氓 (patent troll)，關於該公司的營運狀況及歷史查無進一步的資訊。根據和解協議之條款，當 Dynamic Advances 撤回該訴訟案時，其母公司 Marathon Patent Group 會從 Apple 手中收到 500 萬美元。Apple 則會取得專利授權及 3 年內不再以相同事由被訴的保證做為交換條件，剩餘的 1,990 萬美元將於條件達成後支付。

Dynamic Advances 表示大約一半的所得會進到 Rensselaer 的口袋，該專利最初是由 Rensselaer 的教授和博士生所開發，雖已專屬授權給 Dynamic Advances，然而 Rensselaer 尚未同意和解之授權金額。本案僅是 Apple 全球一堆訴訟案中的其中之一，該美國專利涵蓋 Siri 的一項主要特徵，對話互動，專利名稱為使用約束中間字典結果之自然語言介面。

該件專利於 2007 年核准，較 Apple 推出 Siri 的 2011 年更早 4 年，同年 Rensselaer 將該專利授權給 Dynamic Advances，而該訴訟案提出的時間點為 2012 年 10 月，為 Apple 在 iOS 5 和 iPhone 4S 中使用 Siri 後的 1 年。

本案原預定下個月在美國紐約北區地方法院 (U.S. District Court in the Northern District of New York) 審判但因為該和解協議而終止。

資料來源：“#Siri #Patent Infringement Settlement To Cost #Apple \$24.9m,”  
Mandour & Associate, 2016 年 4 月 26 日。

<http://www.mandourlaw.com/blog/patent-infringement/siri-patent-infringement-settlement-cost-apple-24-9m/>

#### 於現行法律中，美國國會並無改變專利訴訟審判地定義之意旨

TC Heartland LLC (後稱 Heartland) 為一家於印地安納州成立之有限公司，總部設於印地安納州，Kraft Foods Group Brands LLC (後稱 Kraft) 則是一家於伊利諾州成立的公司，主要營業地亦於伊利諾州。Kraft 認為 Heartland 販售的產品侵害其所持之專利權，遂向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Heartland 提出專利侵權訴訟，Heartland 後依聯邦民事訴訟法第 12 條 b 款第 2 條向德拉瓦地院聲請駁回本案或依 28 U.S.C. § 1404 及 § 1406 將本案移審至印第安納州南區地院 (District Court for the Southern District of Indiana)。雖 Heartland 向德拉瓦地院主張中其於德拉瓦州並無商業登記、未有當地實體據點 (local presence)、未有任何供應契約等，但因其於 2013 年確實有將系爭產品因契約關係而運送至德拉瓦州的事實。最後德拉瓦地院認為其對 Heartland 具有對人管轄權 (personal jurisdiction)，此外，德拉瓦地院並不認同 Heartland 主張美國國會於 2011 年針對 28 U.S.C. § 1391 之修訂，足以推翻 CAFC 就 VE Holding Corp. v. Johnson Gas appliance Co. 一案有關公司所在地 (corporate residence) 的見解，因此拒絕 Heartland 之請求，Heartland 便向 CAFC 聲請核發職務執行令 (writ of mandamus)。

CAFC 表示職務執行令係建立在符合以下三大要件方得核發：

1. 請願者已無其他救濟方式。
2. 請願者應舉證證明：其權利為明確，且係無爭論餘地而不可反駁的。
3. 核發法院須確信該職務執行令之核發依案情為正當的。

Heartland 向 CAFC 主張其享有聲請核發職務執行令的權利，係根據 28 U.S.C. § 1400(b) 有關審判地之規定，Heartland 於德拉瓦州無駐點；又德拉瓦地院並無對人管轄權，然前開兩爭點先前均有判決先例支持本案不應核發職務執行令，以下摘錄 CAFC 就前開爭點之見解與論述：

#### 審判地

Heartland 雖主張美國國會於 2011 年時，就 28 U.S.C. § 1391 之修訂內容，係有意採用英美法中對於公司所在地之定義；但 Heartland 就其主張並未提交任何支持的證據。

#### 對人管轄權

CAFC 於先前判決已確立，只要被告與訴訟地州有最低限度聯繫 (minimum contact)，法院即得行使對人管轄權。而 Heartland 確實有將系爭產品輸入至德拉瓦州之事實，故已符合最低限度聯繫標準。

CAFC 指出，基於長久以來早已確立的判決先例，Heartland 就其所提出有關審判地及對人管轄權之主張，並無聲請核發職務執行令的權利，Heartland 因此未能證實其權利為明確且無爭論餘地。是以，CAFC 拒絕 Heartland 的請願。

資料來源：

1. “Congress did not Alter Prevailing Law Concerning Venue in Patent Cases,” IPO Daily News. 2016 年 5 月 2 日。
2. In Re: TC Heartland LL, Fed Circ. 2016-105. 2016 年 4 月 29 日。

### CAFC 仍採實質證據審查標準審理兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 救濟案

Merck Cie (後稱 Merck) 為美國第 6,011,040 (簡稱'040 號) 專利權人，'040 號專利涉及使用葉酸 (Folates) 降低同半胱胺酸 (Homocysteine) 之方法。爾後 Gnosis S.P.A. Gnosis Bioresearch S.A., Gnosis U.S.A., Inc. (後稱被告) 向美國專利局對'040 號專利的部份請求項聲請 IPR。

PTAB 審查後認為系爭請求項為顯而易見，原告不服，上訴至 CAFC。CAFC 審理時，Merck 反駁認為 PTAB 於審理'040 號專利時從未就本案有關「該技術領域中具有通常知識者於結合前案後會得到合理預期的成功」一事做出明確的認定，然 CAFC 合議庭最後作出維持 PTAB 所作關於'040 號專利因違反 35 U.S.C. § 103 故系爭請求項無效的裁決 ([可參閱 2016 年 1 月 7 日出刊之第 131 期台一雙週專利電子報](#))。

於 CAFC 做出上開判決後，Merck 向 CAFC 聲請全院重審 (En Banc Rehearing)。簡言之，CAFC 係根據本案審理過程中所取得之實質證據，做出'040 號專利因違反 35 U.S.C. § 103 故系爭請求項無效的裁決，而 Merck 向 CAFC 提出全院重審聲請的訴求在於，其主張 CAFC 應採取「明顯錯誤 (clear error)」標準來審理 IPR 程序救濟案。CAFC 指出有鑑於其受限最高法院先前確立之原則，即針對 PTAB 做出的事實認定係以實質證據審查基準審理，由於美國國會於設立 IPR 程序時，並未明文改變 CAFC 使用之審查基準，除非美國國會或最高法院

有所作為，否則其仍應依實質證據審查基準標準審理 IPR 救濟案。是以，CAFC 拒絕 Merck 提出全院重審之聲請。

資料來源：

1. “Federal Circuit Denies En Banc Rehearing on Standard of Review for Appeals from Inter Partes Review Proceedings,” IPO Daily News, 2016 年 4 月 27 日。
2. Merck & Cie v. Gnosis S.P.A., Gnosis Bioresearch S.A., Gnosis U.S.A., Inc., Fed Circ.2014-1779., 2016 年 4 月 26 日。

### 設計專利之申請專利範圍解釋不應排除結構性元件

Coleman Company Inc. (後稱原告) 持有美國第 D623,714 (簡稱 D’714 號) 設計專利，D’714 號專利所請保護為一種個人漂浮裝置之裝飾設計，該個人漂浮裝置具有兩個聯結至軀幹的臂圈，該軀幹之背面為平坦的，且厚度朝向各側連結帶的一端而漸窄 (如圖 1 與圖 2)。原告認為 Sport Dimension Inc. (後稱被告) 販售之 Body Glove® (參見圖 3 與圖 4) 個人漂浮裝置，對 D’714 號專利侵權，遂向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 提出侵權訴訟。系爭產品亦具兩個臂圈，不同之處在於系爭產品的軀幹是向上延展後，形成一件高於肩膀的背心。

地院審理過程中，被告提出未侵權且 D’714 號專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)。於兩造攻防時，被告主張原告聘請之專家證人不適格對 D’714 號專利之功能性加以評析，原告並未對此點反擊，地院亦認同該專家證人經驗不足，排除使用該專家證人所提出的證言。另外，地院採用被告提出之 D’714 號之專利範圍解釋，該專利範圍解釋簡單摘錄如后：該個人漂浮裝置之裝飾設計專利範圍，應將具有功能性而非裝飾性的左右臂圈與軀幹兩側漸窄部分予以排除。需注意的是，該申請專利範圍解讀係排除數個 D’714 號專利的特徵 (即臂圈與軀幹兩側漸窄部分)。基於地院所做出之前述申請專利範圍解釋，原告向地院聲請盡速作出判決，以便其得就申請專利範圍解釋一事提起上訴；於地院做出被告未侵權的判決後，原告隨即向 CAFC 上訴。

CAFC 引用判決先例指出，設計專利所請若僅為一功能性設計，便不得獲取設計專利權保護，然若該設計並非主要涉及功能性，則即使部分構件具有功能性，亦不會被視為專利無效。CAFC 就圖 2 指出，該設計是由三個相互依存之部份所組成 (左右兩個臂圈與軀幹部分)，並同意左右臂圈確實有功能性。CAFC 認為地院解讀 D’714 號專利申請專利範圍時，排除使用其結構性元件裁決有悖於法律，即地院將含整體裝飾設計專利保護範圍轉變為單個構件的設計專利保護範圍，簡言之，地院不應採用將臂圈與軀幹兩側漸窄部分予以排除的申請專利範圍解釋。是以，CAFC 撤銷地院做出被告未侵權的判決，維持地院有關排除採用原告的專家證人所提證言之判決，並發回地院要求依本次意見重審。

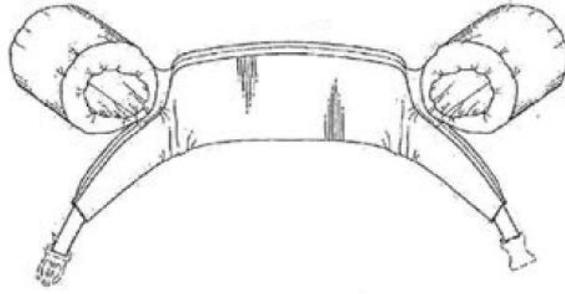


圖 1

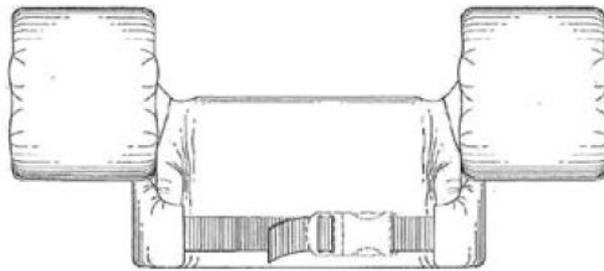


圖 2



圖 3



圖 4

資料來源：

1. “District Court Erred in Construing Design Patent Claim by Eliminating Structural Elements,” IPO Daily News. 2016 年 4 月 25 日。
2. Sport Dimension, Inc., A California Corporation, v. The Coleman Company, Inc., A Delaware Corporation, Fed Circ. 20151553., 2016 年 4 月 19 日。

