

訴訟

[美國]

Samsung 就先前被一部改判侵害 Apple 專利之判決，向 CAFC 聲請全院重審 (En Banc)

就 Apple 與 Samsung 的最近一次專利戰爭最新情況而言，判決結果有利於 Apple ([可參閱 2015 年 5 月 28 日出刊之第 115 期台一雙週專利電子報](#))。然而就 Samsung 於 6 月中對該判決向 CAFC 聲請全院重審的動作，可看出兩造的戰火將繼續燃燒。

Samsung 的律師於訴狀中表示，智慧型手機並不像地毯、湯匙或者是簡單的機械構造物品一般，智慧型手機內可是包含了數以百計甚至是數以千計的專利技術於其中。但是 Apple 的設計專利僅是該裝置的一小部份，鴻毛般的特徵。不過此件訴訟所涉及的系爭產品（例如 iPhone4），其實之於現在最夯的 iPhone6 與 Galaxy S5，對於現今科技市場中來看，都已呈風燭殘年的狀況了。

資料來源：“Apple vs. Samsung: Samsung asks court to reconsider appeal,” [San Jose Mercury News](#). 2015 年 6 月 17 日。

<http://www.mercurynews.com/business/ci_28332190/apple-v-samsung-samsung-asks-court-reconsider-appeal>

侵權人違反禁制令所受的制裁因系爭請求項嗣後遭美國專利局撤銷而被廢止

ePlus Inc. (後稱 ePlus) 持有美國第 6,023,683 (簡稱'683 號) 與 6,505,172 (簡稱'172 號) 兩件專利，其均涉及以電子形式採購的方法與系統。ePlus 於 2009 年向維州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia)，對 Lawson Software, Inc. (後稱 Lawson) 提出侵權訴訟。地院審理後認為兩件系爭專利的部分請求項有效，又陪審團認定 Lawson 有侵權，Lawson 爾後上訴至 CAFC，並經 CAFC 審理後，部分推翻地院的判決，且僅維持地院認為 Lawson 對'683 號專利的第 26 項請求項侵權的認定，並發回要求地院修正禁制令。惟地院於重審時雖修正禁制令內容，但地院認為 Lawson 因違反禁制令而有藐視法庭的情況，對 Lawson 懲處命其支付逾 1,800 萬美元的罰鍰，故 Lawson 就地院做出的禁制令內容與其藐視法庭的決定再次上訴至 CAFC。

然於 CAFC 審理前，美國專利局已完成'683 號專利的復審，並做出第 26 項請求項（系爭請求項）無效的處分；而於另外一件向 CAFC 上訴的訴訟案件中，CAFC 所做出的判決為維持美國專利局的對於'683 號專利第 26 項請求項無效之復審決定，美國專利局亦於 2014 年撤銷'683 號專利中的系爭請求項。本案經 CAFC 審理後，表示由於美國專利局已將系爭請求項撤銷，故應受美國專利局所發出復審決定的拘束；就地院重審的侵權訴訟而言，其已不具起訴基礎。是以，CAFC 撤銷地院對 Lawson 發出禁制令及藐視法庭之判決，且發回要求地院重審。

ePlus 爾後向 CAFC 聲請全院重審，然於 2015 年 6 月 18 日經 CAFC 投票結果遭拒。CAFC 引用 Fresenius v. Baxter 判決表示，一旦專利權嗣後被撤銷，專利權人即無法再依先前地院已做出（但尚未確定）的損害賠償判決主張權利，並就拒絕 ePlus 有關全院重審聲請的理由於修正意見中新增多項論述，最後 CAFC 再次撤銷地院的禁制令與藐視法庭之判決並發回地院重審。

資料來源：

1. “Sanctions for Violating Injunction Nullified by USPTO’S Later Cancellation of Patent Claim,” IPO Daily News, 2015 年 6 月 19 日。
2. Eplus, Inc., v. Lawson Software, Inc., Fed Circ. 2013-1506,2013-1587., 2015 年 6 月 18 日。

被授權人於專利權期限屆滿即可停止支付權利金

Stephen Kimble (後稱 Kimble) 為美國第 5,072,856 (簡稱’856 號) 專利權人，該專利被用在兒童角色扮演成蜘蛛人時，使用的一種會噴出線料之玩具手套。Marvel Entertainment LLC(後稱 Marvel)曾與 Kimble 會面商談有關 Marvel 旗下的漫畫人物蜘蛛人商品商機，惟 Marvel 在會面後於沒有提供 Kimble 任何酬勞的情況下，開始販售雷同’856 號商品的玩具，故 Kimble 於 1997 年對 Marvel 提出專利侵權訴訟。最後兩造以授權方式和解。在兩造的協議中，Marvel 允諾給付 50 萬美元外加每銷售出一份系爭產品與相關產品便會支付 3%的權利金予 Kimble，然該協議並未記載支付權利金截止日。

就在’856 號專利權期限即將屆滿時，Marvel 依最高法院於 1964 年 Brulotte v. Thys Co.的判決，認為判決確立於專利權期限屆滿後約定仍需支付權利金的授權協議於本質上為非法的，故 Marvel 向地院提起確認之訴 (declaratory judgment) 以確認其於’856 號專利權期限屆滿後時，便可停止支付權利金予 Kimble，並獲判勝訴。又此案經 Kimble 上訴至 CAFC 後，CAFC 亦作出維持地院的判決，Kimble 因此向最高法院聲請調卷令 (certiorari)，並要求最高法院推翻 Brulotte v. Thys Co.的判決。

最高法院審理後拒絕其請求。總結其意見如下三點：

1. 專利權期限為自申請日起 20 年，故專利權期限屆滿後，公眾便可取得製造、販售已逾期的專利產品之權利。
2. 基於遵循先例 (stare decisis) 原則，最高法院需遵從先前所為之判決。
3. Kimble 所提出的理由並未強烈到足以推翻該判決。

另有關 Kimble 對於 Brulotte v. Thys Co.判決的抨擊 (其認為該判決有礙於市場競爭)，最高法院亦表示基於遵循先例原則，任何欲推翻先例的救濟必須向國會尋求立法支持(國會對於智財政策的取捨)，非屬司法權限得以判斷的範疇。是以，最高法院拒絕 Kimble 有關推翻判決的聲請，維持 CAFC 做出 Marvel 於’856 號專利權期限屆滿後便得停止支付權利金的判決。

資料來源：

1. “Supreme Court Upholds Ban on Post-Expiration Patent Royalties,” IPO Daily News, 2015 年 6 月 23 日。
2. Kimble et al. v. Marvel Entertainment, LLC, No.13-720., 2015 年 6 月 22 日。

如何應對美國 NPE 發起的專利訴訟

近年來，非專利實施體 (NPE) 提起的專利侵權案件佔美國所有新專利侵權案件 50%以上。以下簡單敘述企業在收到訴狀後，可採取的措施與尋求救濟之對象：

一、向地院採取的策略

首先，企業可儘快寄送信函，解釋為何其產品並未侵犯對方所主張的請求

項，並要求 NPE 提供指控依據。儘管 NPE 最可能的做法是回避請求並拒絕做出實質性回覆。但如果其給出答覆，那麼儘早明確未侵權立場，可能有助於案件後期說服法庭相信 NPE 的指控缺乏法律依據，且 NPE 應承擔訴訟費用。如果 NPE 無法解釋其侵權指控，也無法反駁信函中所解釋的不侵權主張，企業便可提出撤銷起訴書的動議或規則 11 制裁的動議 (Motion for Rule 11 Sanctions)，進一步向其施加壓力。

二、向美國專利局採取的策略

企業可向美國專利局挑戰專利有效性，這將對 NPE 造成更大壓力，另一種做法是，向美國專利局提出專利權無效申請後，可請求地院暫停案件，以等待美國專利局的審查結果。向美國專利局提出專利權無效共有 4 種主要途徑：單造復審、兩造重審 (IPR)、授權後重審 (PGR) 及商業方法專利的授權後重審 (CBM)。

資料來源：“如何應對美國 NPE 發起的專利訴訟?”SIPO. 2015 年 6 月 24 日。
<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201506/t20150624_1134874.html>