

## 訴訟

### [美國]

#### 侵權人不得將善意信賴專利無效之主張作為其不構成教唆侵權之合理抗辯

Commil USA LLC (簡稱 Commil) 為美國第 643,0395 (簡稱'395 號) 專利權人，'395 號專利涉及一種提供用於手機上的短距無線傳輸技術。Commil 在 2007 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 Cisco Systems Inc. (簡稱 Cisco) 提出侵權訴訟，且同時指控 Cisco 構成教唆侵權。

陪審團審理後做出'395 號專利有效與 Cisco 對'395 號專利構成直接侵權，且須支付 370 萬賠償金的裁決，但認為 Cisco 並無教唆侵權。隨後 Commil 對該裁決有關教唆侵權及賠償金的部份提出再次審理的動議並獲准許。Cisco 於二度審理前曾挑戰'395 號專利的有效性，然以失敗落場。此案於二度審理過程時，Cisco 以其善意信賴'395 號專利為無效來作為其不構成教唆侵權的抗辯，地院認為 Cisco 就該主張所出示的證據並非可採，故將其證據予以排除。隨後陪審團做出 Cisco 構成教唆侵權且須支付近 6,400 萬美元賠償金的裁決，最後地院亦作出有利於 Commil 的判決。Cisco 上訴至 CAFC，

於 CAFC 的判決中提到，被控教唆侵權者就其善意信賴專利無效所提供的證據，可能會使教唆侵權所必需具備主觀意圖 (明知) 的要求被免除，且於判斷 Cisco 是否具有教唆侵權意圖時，「善意信賴專利為無效與善意信賴沒有構成侵權兩者原則性上是沒有區別的」，因此 CAFC 認為地院應採用 Cisco 就該主張所出示的證據，最後 CAFC 做出部份維持與部份撤銷之判決並發回地院重審。雖兩造曾向 CAFC 提出全院重審 (en banc)，然遭 CAFC 否決。本案最後經上訴至最高法院。

本案經最高法院審理後，最高法院認為 Cisco 不得據其善意信賴專利為無效的主張來作為其不構成教唆侵權之合理抗辯，並進一步表示侵權與否與專利有效性乃屬兩個不同的法律爭議，是兩回事，其抗辯方式亦會隨之而異，故就 35 U.S.C. 271(b) 判斷教唆侵權成立與否而言，質疑專利有效性並不會消弭教唆侵權的明知要件 (scienter requirement) (明知要件是指侵權者知悉其教唆行為會構成侵權)。是以，最高法院撤銷 CAFC 認定 Cisco 無教唆侵權的判決並發回 CAFC 要求依本次意見重審。

資料來源：

1. "Supreme Court Decides Belief That Patent is Invalid is not a Defense to Induced Patent Infringement," IPO Daily News. 2015 年 5 月 27 日。
2. Commil USA, LLC v. Cisco Systems, Inc. No. 13-896. 2015 年 5 月 26 日。

### [南非]

#### 南非高等法院確立設計專利得使用混雜式權項 (Omnibus-type claim)

2014 年 8 月 27 日，南非高等法院就 Chespak v MCG Industries 所作出的一案中，確立設計專利有關功能性議題之準則。該案背景如下：

MCG Industries(PTY) Ltd (後稱 MCG) 為南非第 A200/141 號設計專利之

專利權人，其指控 Chespak (PTY) Ltd (後稱 Chespak) 侵害其第 A200/141 號設計專利，經法院審理後，發出 Chespak 不得侵害 MCG 所有第 A200/141 號設計專利的禁制令，故 Chespak 就以下爭點上訴至南非高等法院：

1. 若設計專利之特徵能執行任何功能，則該特徵於本質上便為具功能性的特徵；
2. 具有功能性的設計不應被准予專利。

於言詞辯論中曾提及，專利權人界定其權利範圍時，若選擇使用混雜式選項撰寫，此時適用的程度更廣。混雜式選項的撰寫方式通常為：該設計所請保護範圍的特徵存在於所適用物品 X 的形狀與／或結構與／或裝飾與／或花紋，大致上如附圖所示……。

Chespak 主張使用混雜式權項聲明會無法明確指出特定特徵，故無法使公眾確認所請保護之範疇，而這會導致設計專利權無效 (nullity)。再者，缺乏有關該所請保護範疇之確定性則意味著必須考慮該設計的每一特徵 (因 Chespak 欲探討每一特徵是否具功能性)。高等法院審理時，三位法官並不同意 Chespak 對於使用混雜式權項之批判，並引用先前最高法院就 *Clipsal and Another v Trust Electrical* 一案中，指出當地實務接受使用混雜式權項。憑心而論，要找到不具任何功能性的美學設計是很難的，不過在最高法院法官所闡述的理由中提到，於專利權人宣稱其設計的某項特徵具有新穎性或原創性時，混雜式權項並不會使其設計的任一部分被區隔開來，且專利權人得選擇主張設計的全部或部分。此例與依據 1995 年南非設計專利法第 193 條 (South African Designs Act 193 of 1995) 允許任何人得解釋其權利範圍並無不同。至於功能性的這個爭點，高等法院表示在審美意境中，功能性排除範圍並未延伸至功能性及美感訴求兼具之特徵。單憑設計的特徵或設計本身能執行某功能這樣的事實來判斷專利有效性是不夠明確的。即高等法院表示討論此點時，必須要考慮包含於產品 (或設計) 的該特徵，是僅為執行功能而存在或另具有提升美感之作用。

資料來源：“Omnibus-type claims in design rights,” [WIPR](#). 2015 年 5 月 1 日。