

訴訟**[美國]**

CAFC 維持原判關於 Samsung 侵害 Apple 的發明與設計專利的見解，但認為 Samsung 並未侵害 Apple 有關商品外觀 (trade dress) 的智慧財產權，而予以一部改判

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 侵害其數件發明、設計專利與商品外觀 (如表一)，陪審團於同年 8 月裁定 Samsung 侵權，且須支付逾 10 億美元賠償金給 Apple。幾經雙方攻防後，地院亦維持陪審團的對系爭專利侵權、對商品外觀造成淡化 (dilution) 與系爭專利有效的裁決。本案曾因賠償金爭議而重回陪審團審理程序，2014 年 3 月，地院最後作出有利於 Apple 的判決，且必需支付 Apple 近 9.3 億的賠償金，Samsung 因此就該判決上訴至 CAFC。

表一

發明專利	7,469,381	7,844,915	7,864,163
所請發明為有關 iPhone 使用者介面的部份特徵。			
設計專利	D618677	D593,087	D604,305
所請設計為 iPhone 顯示螢幕的正面 (front face) 與裝飾。			
商品外觀	涉及美國商標 3,470,983	N/A	N/A
N/A 係因數件未註冊。			

以下摘錄 CAFC 針對系爭議題所分別做出之見解：

	Samsung 爭點	CAFC 見解
商品外觀	該商品外觀具功能性。	就本案 Samsung 出示之證據，無庸置疑的已顯示美國商標第 3,470,983 號的商品外觀具有功能性，且 Apple 無法提供不具功能性的實質證據加以反駁。

	Samsung 爭點	CAFC 見解
設計專利	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。	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物品，請求以 Samsung 販售系爭產品之總利潤作為計算基礎。

	Samsung 爭點	CAFC 見解
發明專利	Samsung 以市面上有可替代之非侵權產品 (即其另外兩款被判定為未對 7,844,915 號專利構成侵權之手機) 為由，主張不應以 Apple 的所失利益來計算損害賠償。	CAFC 認為 Samsung 所提及的兩款手機並無法被視為市面上可替代之非侵權產品，理由為： 1. 其中一款的重要特徵與 7,844,915 號專利特徵天差地遠。 2. 另一款手機則未於美國販售。

是以，CAFC 維持地院認定系爭專利有效，推翻地院針對商品外觀不具功能，撤銷有關侵害商品外觀而所需支付賠償金的判決並發回要求地院依本次判決意見重審。

資料來源：

1. “Samsung Infringed Apple’s SmartPhone Patent, but Apple’s Trade Dress not Protectable,” IPO Daily News. 2015 年 5 月 19 日。
2. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics America, Inc., Samsung Telecommunications America, Fed Circ. 2014-1335,20151029. 2015 年 5 月 18 日。

Uber 與 Lyft 未來可能會面臨專利侵權訴訟？

一名男子於 2015 年 5 月對 Uber 提出訴訟，表示 Uber 竊取其於 2002 年有關共乘服務的構想，並表示其構想無法實現原因在於沒有找到金主；相對於該名男子的狀況而言，Sunhi Paul 還比較有資格提出訴訟！

Sunhi Paul 於 2000 年向美國專利局提出「如何確認有效率的運輸路線之系統與方法」專利申請案，並於 2002 年成功獲准美國第 6,356,838 號專利。此外，Sunhi Paul 更為 Sidecar 這家舊金山創投企業的共同創辦人，這是一家提供私家車載乘服務的公司，需要載乘者可透過無線網路叫車。在推出這項服務不久後，Uber 與 Lyft 也開始提供類似的點對點共乘服務 (Peer to Peer service)。

看到這不難免會想，擁有專利權的 Sunhi Paul 怎不對 Uber 與 Lyft 提出專利侵權訴訟？Sunhi Paul 的說法為其目前欲專注打拼事業，且未來欲推出物品運送服務，例如熟食、雜貨等。不過 Sunhi Paul 也提到，新成立的公司就時間與金錢上均是相當有限的，但 Sunhi Paul 也不排除將來提起訴訟的可能性。事實上，Uber 與 Lyft 的口袋都相當深，加上近年來的幾項發展也造成 Sunhi Paul 提出專利訴訟的障礙，例如，基於美國發明法案 (America Invents Act) 新增請求專利無效的方式，倘 Sunhi Paul 對 Uber 提出專利侵權訴訟，則 Uber 便可能會向美國專利局提出專利無效請求。又最高法院日前就 Alice Corp. v. CLS Bank 所下的判例，對於商業方法專利的抗辯更是雪上加霜。值得注意的是，Uber 對此也不是坐以待斃，也向美國專利局提出 19 件專利申請案，且分別獲准一件發明與設計專利。

資料來源：“Company Owns the Patent on Ride Hailing Apps,” IPO Daily News. 2015 年 5 月 18 日。

直接侵權的成立必須以單一主體實施所請方法之全部步驟或其實施是可歸因於單一主體者為要件

Akamai Technologies, Inc. (簡稱 Akamai) 於 2006 年向麻州地院 (District Court for the District of Massachusetts) 指控 Limelight Networks, Inc. (簡稱 Limelight) 侵害其擁有之美國第 6,108,703 (簡稱'703 號) 專利，'703 號專利係一種透過網路來傳送服務內容之方法。雖陪審團認為侵權成立並判定 Limelight 應支付賠償金，然最後地院所作的判決為 Akamai 未能證明 Limelight 實施'703 號專利的「所有步驟」，故作出 Limelight 未構成直接侵權的判決。Akamai 不服，上訴至 CAFC。CAFC 審理後仍維持 Limelight 未構成直接侵權的判決，對此 Akamai 再次請求 CAFC 全院審理 (en banc)。CAFC 全院重審後並未對直接侵

權是否成立之爭議有所評論，卻認為有證據足以證明 Limelight 構成 35 U.S.C. § 271 (b) 之教唆侵權，進而推翻地院做出的 Limelight 未侵權之判決，Limelight 因此上訴至最高法院。

最高法院審理提到，CAFC 於全院重審階段並未對 Limelight 是否有直接侵權之事加以審理，而是依 35 U.S.C. § 271 (b) 的內容作出 Limelight 有教唆侵權的判決。最高法院認為在 Limelight 並沒有構成 35 U.S.C. § 271 (a) 的直接侵權下，豈會有 35 U.S.C. § 271 (b) 的教唆侵權？是以，最高法院推翻 CAFC 做出 Limelight 構成教唆侵權行為的判決，並發回 CAFC 重審。

CAFC 於重審時表示 35 U.S.C. § 271 (a) 之規範是建立在由單一主體實施所請方法之全部步驟或其實施是可歸因於單一主體之情形者（例如雙方具委託代理 (principal-agent)、合約義務或合營企業關係），才會構成方法請求項之直接侵權，惟 Limelight 並未實施'703 號專利的全部步驟，且 Limelight 與其客戶亦無前開關係，故無法成立直接侵權。此外，CACF 亦指出就其先前 BMC Resources, Inc. v. Paymentech, L.P. 與 Muniauction Inc. v. Thomson Corp. 所做的這兩件判例更得直接適用於本案等見解，是以，CAFC 再次做出就 35 U.S.C. § 271(a) 來看，Limelight 未對'703 號專利構成直接侵權的判決。

資料來源：

1. "Direct Patent Infringement Requires All Methods Steps to Be Performed by or Attributed to One Entity," IPO Daily News, 2015 年 5 月 14 日。
2. Akamai Technologies, Inc., The Massachusetts Institute of Technology, v. Limelight Networks, Inc., FedCirc.2009-1372, 2009-1380, 2009-1416 2009-1417. 2015 年 5 月 13 日。