

## 訴訟

### [美國]

#### 被告於陪審團裁定後 (post-verdict) 的侵權行為將反映於補充賠償金 (supplemental damages)

SynQor Inc. (簡稱 SynQor) 持有美國第 7,072,190、7,275,021、7,540,702、7,558,083 以及 7,269,034 號專利，前述 5 件專利均涉及具有高效能的電力變換器系統。SynQor 依 35 U.S.C. § 271(b)(c) 向德州東區地方法院分別指控 9 家電力變換器製造商 (統稱被告) 對前開 5 件專利相關產品的兜售行為已構成教唆侵權 (induced infringement) 及幫助侵權 (contributory infringement)。此外，SynQor 更依 35 U.S.C. § 271(a) 針對部分於美國本土販售的零件提出直接侵權訴訟。

地院審理後，陪審團做出被告對系爭專利侵權，且須就 SynQor 的所失利益支付逾 9,500 萬美元的賠償金的裁定。爾後，地院發出對系爭產品在 2011 年 1 月 24 日執行的永久禁制令 (Permanent Injunction)，然經 CAFC 上訴判決後，部分被發出永久禁制令的產品延至同年 9 月 30 日方執行。另外，為了裁定後 (post-trial) 期間的補充賠償金一事，地院在 2011 年 6 月 15 日召開全面舉證聽審 (full evidentiary hearing)。地院於聽審期間得知全數被告於裁定出爐後仍續行教唆或幫助侵權行為，認為被告的行為實屬惡意，因此做出被告必須支付補充賠償金予 SynQor，更者，地院基於被告的惡意侵權行為，而將補充賠償金額提高 1.75 倍，故地院判決被告必須另外支付 507,779 美元的補充賠償金給 SynQor。此案最後經上訴至 CAFC。

CAFC 經審理後表示，雖被告於 CAFC 審理過程中主張 SynQor 並未於陪審團做出裁定前主張惡意侵權一事，因此提高補充賠償金一事並不當。然 CAFC 提到基於 35 U.S.C. § 284 的規定，地院係得以基於陪審團在裁定過程中尚未得知的侵權行為，提高被告所應支付的賠償金，即 SynQor 於陪審團做出裁定前的訴訟過程中有無主張被告是否惡意侵權，於此是不相干的。CAFC 最後維持地院做出被告因惡意續行侵權的行為，而作出補充賠償金的判決。

資料來源：

1. "Defendants' Egregious Post-Verdict Patent Infringement Warranted Increase in Supplemental Damages," IPO Daily News, 2013 年 3 月 15 日。
2. Synqor, Inc., v. Artesyn Technologies, Inc. and Astec America, Inc., and Bel Fuse, Inc., and Delta Electronics, Inc., Delta Products Corp., and Power-One Inc., and Murata Electronics North America, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., and Murata Power Solutions, Inc., and Cherokee International Corp. and Lineage Power Corp., Fed Circ.2011-1191,-1192,-1194,-2012-1070,-1071,-1072., 2013 年 3 月 13 日。

#### 非以惡意或者是客觀上毫無根據 (objectively baseless) 的情況下提出訴訟，無須支付勝訴的一方之訴訟代理人費用

Checkpoint Systems Inc. (簡稱 Checkpoint) 係於 2001 年向賓州東區地方法院對 All-Tag Security S.A.、All-Tag Security Americas Inc. 以及 Sensormatic Electronics Corporation (統稱被告) 主張被告對 Checkpoint 的美國第 4,876,555 ('555) 號專利侵權。該專利係涉及一種用以防範偷竊行為的電子裝置，該電子

裝置稱為共振標籤 (resonance tag)。地院審理過程中，被告主張其被指控侵權之產品為利用自己所持有的美國專利而製成，且曾於終結陳述時，主張 Checkpoint 傳喚的專家證人的證言不足以採信，因而提出依法判決 (Judgment as a matter of Law, JMOL) 的請求，然地院以證據相當充分的原因駁回。最後陪審團做出被告並未對'555 號專利侵權，'555 號專利為無效及無法實施的，故 Checkpoint 需支付被告約 660 萬美元的訴訟代理人費用的裁定。被告依 35 U.S.C. §285 向地院請求 Checkpoint 支付訴訟代理人相關費用，地院表示此訴訟案件為特例 (exceptional)，原因在於 Checkpoint 的專家證人有多次機會可對系爭產品進行檢測，然其並未付諸實行。此外，Checkpoint 從未檢視系爭產品和'555 號專利間的關聯性，最後准許被告的要求支付訴訟代理人相關費用的請求。Checkpoint 不服，便向 CAFC 上訴。

CAFC 審理後表示，根據 35 U.S.C. §285 規定，勝訴的一方欲要求敗訴的一方支付訴訟代理人費用必須建立在其提供優勢證據 (clear and convincing evidence) 以證明該訴訟為特例，此訴訟爭議點在於系爭產品內的絕緣體層是否具有通孔，被告因 Checkpoint 的專家證人所檢測的產品其實是被告於瑞士所製造的產品而非在比利時製造的產品 (即非系爭產品)，而提出 Checkpoint 須支付訴訟代理人費用的請求。Checkpoint 對此表示即使其所傳喚的專家證人並非對系爭產品檢視，亦不能夠被視為在客觀上毫無根據的情況下便提出訴訟；Checkpoint 進一步強調被告是將原先在瑞士的設備移轉至比利時，且就相同的設備於 1 週內便開工。再者，被告於審理過程中並未表示分別由兩地所製造的產品間有異，即並無證據顯示被告於瑞士所製造的標籤具有通孔，而於比利時出廠的產品沒有通孔。再者，被告的專利內並未揭露不具通孔的標籤之實施例，然'555 號專利的最大特徵便為不具通孔的標籤。簡言之，被指控侵權的產品和實際上接受檢測的產品之間於實質上並無不同之處。CAFC 最後認為 Checkpoint 並非是在非客觀上毫無根據下提出訴訟，因此推翻地院做出 Checkpoint 需支付被告訴訟代理人費用之判決。

資料來源：

1. "Patent Infringement Suit That Was not Objectively Baseless and Support Did Not Award of Attorney Fees," IPO Daily News, 2013年3月26日。
2. Checkpoint Systems, Inc., v. All-Tag-Security S. A. and All-Tag Security Americas, Inc., and Sensormatic Electronics Corporation, Fed Circ. S, 2012-1085., 2013年3月25日。

### 國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 法官判定 Microsoft 未侵害 Motorola 專利

2010年11月，Google 旗下的 Motorola 為了報復 Microsoft 要求對其 Android 手機收取權利金，向 ITC 對 Microsoft 提告，表示 Microsoft 的電玩產品 Xbox 侵害其 5 項專利，其中 2 項與影像解碼技術有關，導致後來由 Microsoft 及監管機構提出反訴，表示 Motorola 濫用上述專利以阻撓市場競爭。

Xbox 是美國最受歡迎的遊戲主機，甚至超越了 Sony 的 PlayStation 及任天堂 Wii，Microsoft 的娛樂業務部門於 2012 年創造了 96 億美元的銷售額，佔該企業 13% 的收入。

ITC 法官於 2012 年 4 月判定 Microsoft 侵害 Motorola 上述 5 項專利的其中

4 項，然遭委員會要求發回重審。今年 1 月，Google 與 ITC 針對專利的產業標準達成協議，隨後 Motorola 放棄 2 項有關影像解碼專利的控告，另外 2 項則因今年到期也同樣放棄。剩下的一項專利是關於一建立 Xbox 及其配件間通訊的方法，而法官於 3 月 22 日宣布，Xbox 並未侵犯 Motorola 的專利權。然其判決仍須經由 ITC 一個由 6 人組成的委員會通過才能生效，該委員會有權禁止侵害美國專利的產品在美銷售。

資料來源：

1. “Microsoft did not infringe video game patent,” IPO Daily news. 2013 年 3 月 26 日。
2. “Microsoft cleared of infringing Google patents with Xbox,” Bloomberg. 2013 年 3 月 23 日。  
<<http://www.bloomberg.com/news/2013-03-22/microsoft-wins-ruling-in-xbox-case-brought-by-google-s-motorola.html>>