

訴訟

[美國]

只有一個元件涉及侵權不適用整體市場價值法則 (entire market value rule) 計算權利金

VirnetX, Inc (簡稱 VirnetX) 持有美國第 6,502,135、7,418,504、7,490,151 與 7,921,211 號專利，4 件系爭專利涉及於網路上建立安全通訊連結的系統。VirnetX 在 2010 年正式向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 指控 Apple 的 iPhone、iPod 等產品 (統稱 iOS 裝置) 所提供的 FaceTime 功能侵害其'504 與'211 號專利，及虛擬私人網路 (VPN On Demand) 功能侵害其'151 與 135 號專利。Apple 對此已提起反訴，主張系爭專利已為先前技術所預知 (anticipated) 而應屬無效。

2012 年，於地院確立申請專利範圍之解釋，再經陪審團審理後，陪審團作出全數系爭專利有效且 Apple 構成侵權，並依地院指示 (Jury instruction)，做出 Apple 須支付近 3.7 億美元賠償金給 VirnetX 的裁決。Apple 遂向地院聲請依法判決 (judgment as a matter of law, JMOL) 亦或請地院作出新裁決或減免賠償金額 (remittitur)，然地院拒絕 Apple 之前開聲請，故 Apple 上訴至 CAFC。

就此案件爭點之一的賠償金額而言，CAFC 認為無論是用何種態樣計算權利金，專利權人僅得就系爭產品中涉及侵權的部分加以求償。CAFC 解釋，當系爭產品包含侵權元件與非侵權元件而屬「多元件所組成之產品 (multi-component products)」時，專利權人必須具體證明系爭專利技術對於系爭產品的交易價值有如何之貢獻，然 VirnetX 於此並無出示相關佐證。CAFC 依日前做出的判例提及，當系爭產品屬「多元件所組成之產品」而其中只有一個元件涉其侵權時，僅於下述例外情況下 (非通例) 始得適用「整體市場價值法則」計算權利金；即只有在所請專利特徵構成消費者購買系爭產品的主要動機或能為其他非侵權元件 (component parts) 帶來重要價值之前提下，始有「整體市場價值法則」的適用。然而地院對陪審團指示卻謂「只要該裝置內所含的任一最小銷售單位具有系爭專利特徵，就可以整體市場價值法來計算權利金」，故最後 CAFC 採納 Apple 的主張，認定地院就整體市場價值法的闡釋有所違誤，其所給予陪審團的指示實為「依法傳訛 (legally erroneous)」，進而撤銷地院針對賠償金所作的判決，並發回重審。

資料來源：

1. “Smallest Saleable Unit Erroneous Approach for Determining Reasonable Royalty for Patent Infringement,” IPO Daily News. 2014 年 9 月 17 日。
2. Virnetx, Inc. and Science Applications International Corporation v. Cisco System, Inc. and Apple Inc., Fed Circ. 2013-1489. 2014 年 9 月 16 日。

CAFC維持認定若專利權共有人無法依法被強制追加為原告，則將駁回專利侵權訴訟

STC.UNM (後稱STC) 先前就所持之美國第 6,042,998 號專利向新墨西哥州地院 (District Court for the District of New Mexico) 對Intel Corporation (後稱Intel) 提出專利侵權訴訟。地院審理後認定為STC非提起本訴訟之適格當事人，駁回STC的訴訟。地院做出前開判決後，STC續訟至CAFC，然經CAFC審

理後，亦維持地院的判決（[可參閱 2014 年 6 月 26 日出刊之第 91 期台一雙週專利電子報](#)）。

而在 CAFC 做出維持地院之判決後，STC 與 Intel 均以不同理由向 CAFC 聲請全院審理 (En Banc)。

CAFC 於審酌是否要就此案進行重新審理階段時，多數法官引用先前所做出的 Ethicon, Inc v. U.S. Surgical Corp.、Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA. 等判例（如表一）；所下之最終結論為維持「共同專利權人不能在非自願的情況下加入侵權訴訟」的見解，最後以 6 比 4 的結果拒絕兩造的全院重審聲請。表二摘錄自該全院審理聲請中，各法官持正反意見之內容。

表一

	判決結果
Ethicon	依照實體法，全數專利權人需自願同意加入侵權訴訟成為原告。
Schering	一般而言，任一專利權共有人有權以拒絕加入訴訟為由，來阻礙其他專利權共有人提起侵權訴訟。

表二

法官意見	理由
不應全院重審	<ul style="list-style-type: none"> ● 若允許重審，則對於先前判例已確立的實務見解不僅會造成混亂，亦破壞被告與利害關係人間已建立之商業關係。
應全院重審	<ul style="list-style-type: none"> ● 排除共有財產權之行使 (enforcement) 有違法治原則 (rule of law)。 ● CAFC 不應在沒有闡明法律依據的情形下，而一再地認為專利法可以不用受到聯邦訴訟管理規則的拘束。

資料來源：

1. “En Banc Rehearing Denied in Suit Dismissed Because Patent Co-Owner Could not be Involuntarily Joined,” [IPO Daily News](#). 2014 年 9 月 18 日。
2. [Stc. Unm, v. Intel Corporation](#) Fed Circ. 2013-1241. 2014 年 9 月 17 日。