

訴訟

[美國]

基於下級法院無權逾越上級法院指令的規定，當事人不得請求法院更改賠償金額

Retractable Technologies Inc. (簡稱 Retractable) 持有一涉及注射器的專利，因認為 Becton Dickinson and Company (簡稱 Becton) 販售的 1mL 與 3mL 的注射器對其專利侵權，於 2007 年向德州東區地院 (District for the Eastern District of Texas) 對 Becton 提出侵權訴訟。

地院審理階段時，陪審團認定 Becton 所販售之兩種單位的注射器均侵權，須支付 500 萬賠償金給 Retractable，最終地院作出有利於 Retractable 的判決，並對 Becton 發出永久禁制令 (permanent injunction)。然 Becton 於首度上訴至 CAFC 時，僅就判決中有關侵權與否與專利有效性的部分上訴，並未針對賠償金一事有所爭執，CAFC 審理後推翻地院認定 3mL 注射器構成侵權的部份，但維持 1mL 注射器構成侵權的判決 (CAFC 於此並未發回地院重審)。於 CAFC 的判決作出後，Becton 依聯邦民事訴訟規則第 60(b)(5) 條就 1mL 注射器構成侵權部分向地院提出修正判決中有關永久禁制令與賠償金內容之聲請。地院表示，就其判決中有關支付賠償金的部分，在 CAFC 審理時未加以爭執，且 CAFC 亦無發回要求地院就該議題重審，故基於下級法院無權逾越上級法院指令的規定 (mandate rule)，已排除重新檢視賠償金爭議之必要。Becton 不服，二度上訴至 CAFC

CAFC 審理後表示，在地院審理時之爭點，若上訴至 CAFC 之際，於開場陳述 (opening brief) 並未加以爭執，便視為放棄該爭點。除非是在 CAFC 針對受理上訴之判決內容作出發回重審的情況下，否則地院判決所涉及之全數爭點均視為已被 CAFC 的指令所涵蓋，故排除再予裁決 (further adjudication) 之必要。此件的賠償金爭點已於首次上訴至 CAFC 審理階段時便決定，且 Becton 未於 CAFC 審理當時對該爭點加以爭執。是以，CAFC 維持地院拒絕 Becton 請求更改賠償金額的決定。

資料來源：

1. "Mandate Rule Precluded Modifying Patent Damages Award," IPO Daily News. 2014 年 7 月 8 日。
2. Retractable Technologies, Inc. and Thomas J. Shaw, v. Becton Dickinson and Company, Fed Circ. 2013-1567. 2014 年 7 月 7 日。

無形或不具實體之申請專利範圍不可為准予專利標的

Digitech Image Technologies (簡稱 Digitech) 係美國第 6,128,415 號 (簡稱 '415 號) 專利之專利權人，'415 號專利為一種用於數位影像處理系統之裝置描述資料 (device profile)，因認為 Electronics for Imaging Inc. 等共 32 家公司 (統稱被告) 侵害 '415 號專利的部份請求項，故向加州中區地院 (District for the Central District of California) 提出侵權訴訟。2013 年，數名被告依系爭請求項違反 35 U.S.C § 101，請求地院做出專利無效的即決判決 (summary judgment)。

地院審理後，除同意系爭請求項違反 35 U.S.C § 101 外，更進一步作出全數請求項均非為可准予專利之標的之判決，地院表示，該 device profile 僅為缺

乏實體成份或者實體形式的數值數據，故其僅為一種資訊，非屬適格 35 U.S.C § 101 之專利標的範圍；另外，由於方法項包含利用運算相互關係來整理資訊這種抽象概念，故非屬 35 U.S.C § 101 的專利標的範圍；Digitech 不服判決結果，上訴至 CAFC。

以下摘錄自 Digitech 於 CAFC 審理過程中的主張與 CAFC 之回應：

CAFC 審理階段		
系爭申請專利範圍	Digitech 主張	CAFC 回應
裝置項	為該設計不可或缺的部份，且為用於數位影像處理系統之校正裝置。	該 device profile 未用於實體記憶體或媒介實施例中，或主張任何於數位處理系統中的有形部分。即僅為無形資訊
方法項	為一種特別與數位影像處理系統搭配 (tied to) 用以產生 device profile 的方法，且對於轉換數位影像為不可或缺的。	其為利用運算相互關係來整理資訊，且未附著於特定結構或機器的方法。簡言之，該方法項為抽象概念。

是以，CAFC 表示於此案中無論是裝置項或方法項均非屬 35 U.S.C § 101 之專利標的，維持地院作出'415 號專利無效的判決。

資料來源：

1. "Device Profile Patent Claims Ineligible Because not for a Tangible or Physical Things," IPO Daily News, 2014 年 7 月 14 日。
2. Digitech Image Technologies, LLC, v. Electronics for Imaging, Inc., Sakar International, Inc., General Imaging Company, Overstock.com, Inc., Newegg, Inc., Newegg.com, Inc., Xerox Corporation, Toshiba Corporation, Toshiba America Business Solutions, Inc., Toshiba America Information Systems, Inc., and Toshiba America, Inc., and Buy.com, Inc., and Band H Foto and Electronics Corp., and Leaf Imaging, Ltd. and Mamiya America Corporation, and Leica Camera AG and Leica Camera, Inc., and Fujifilm Corporation, Sigma Corporation, Sigma Corporation of America, Micro Electronics, Inc., Pentax Ricoh Imaging Co., Ltd., Pentax Ricoh Imaging Americas Corporation, Ricoh Company, Ltd., Ricoh Americas Corporation, and Konica Minolta Business Solutions USA, Inc., and Asus Computer International, and Asustek Computer, Inc., and CDW LLC, and Victor Hasselblad AB and Hasselblad USA, Inc., and Mamiya Digital Imaging Co., Ltd., FedCirc.2013-1600,-1601,-1602,-1603,-1604,-1605,-1606,-1607,-1608,-1609,-1610,-1611,-1612,-1613,-1614,-1615,-1616,-1617,-1618., 2014 年 7 月 11 日。

Samsung 將賠償 Apple 1.19 億美元

加州地院裁定 Samsung 侵犯 Apple 兩件專利，應賠償 1.19 億美元。Samsung 包含 Galaxy S II 在內等 3 款產品自 2011 年 8 月 1 日起，侵犯 Apple

之'647 號專利（快速連結技術）及'721 號專利（滑動解鎖技術）。陪審團亦裁定 Samsung 無法提出清楚且確切的證據證明 Apple 之專利無效。

而陪審團也判定 Apple 包含 iPhone 4 在內等 5 款產品侵犯 Samsung 之'449 號專利（圖像及語音記錄），應賠償 Samsung 15.8 萬美元，然而 Samsung 無法證明 Apple 為蓄意侵犯其第'239 號及第'449 號專利。

Samsung 表示贊同陪審團否決 Apple 損失慘重之主張，雖然被認定侵權相當遺憾，但美國法院兩度判定 Apple 侵權也為 Samsung 平反。

資料來源：“Samsung to pay Apple \$119m,” [Intellectual Property Magazine](#). 2014 年 6 月。

