

訴訟

[美國]

判斷訴訟當事人提示證據之責任落於陪審團，而非法官

Apple Inc.與 Next Software Inc. (統稱 Apple) 在 2010 年共同向威斯康辛西區地院 (District Court for the Western District of Wisconsin) 主張 Motorola Inc.和 Motorola Mobility Inc. (統稱 Motorola) 侵害其 3 件美國專利，Motorola 轉而反訴指控 Apple 對其 6 件專利侵權，隨後 Apple 再加 12 件專利至訴訟標的。最後兩造均提出無侵權及專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)。爾後此案移轉至伊利諾州北區地院 (District Court for the Northern District of Illinois) 審理。

地院進行申請專利範圍解釋後，針對部分主張准許了未侵權的即決判決 (summary judgment)，並在排除近乎全數由兩造派出之專家證人就賠償金所提示的證據下，僅使用所剩無幾的證據做出任一方均無享有賠償金及請求對系爭產品發出禁制令之權利，最後於未進入陪審團審理前便駁回訴訟，且兩造不得就相同理由的方式二度上訴 (dismiss with prejudice)。兩造不服地院所作之判決，故就其中 6 件系爭專利上訴至 CAFC (如下表)。

向 CAFC 上訴之 6 件系爭美國專利	
Apple 所持專利	7,479,949、6,343,263、5,946,647
Motorola 所持專利	6,359,898、6,175,559、5,319,712

CAFC 審理期間，指出根據此案之案件描述，須先假定每一件系爭專利為有效且有被侵權，而在假設有侵權情況產生時，法定救濟措施為法院具有判賠出賠償金的權利。接著，CAFC 認為地院於審理過程中應以原則的可信度、方法及事實充分度判斷訴訟當事人之出示證據，而非「事實支持及正確性 (factual underpinnings and correctness)」來加以判斷。CAFC 進一步引用先前的判例及證據規則，指出地院只有在提示證據是本於「不可靠的原則、方法或從法律面來看便可看出該事實不夠充份」的情況下，得以排除使用。更者，證據之斟酌、評估所導結論之正確性等相關職責是落於陪審團，而非法官。CAFC 最後做出部份推翻、維持、撤銷並發回重審的判決 (判決內容摘錄如下)。

CAFC 所作判決	
維持	Motorola 不得就'898 專利請求禁制令
撤銷	Apple'就'949 專利請求禁制令 (因 CAFC 不同意地院之申請專利範圍解讀)
推翻	地院排除使用兩造所提示之大量證據
發回重審	

資料來源：

1. "Posner Erred in Excluding Expert Testimony on Patent Damages; Erred in Part on Other Issues," IPO Daily News, 2014 年 4 月 28 日。
2. Apple Inc. and Next Software, Inc. (formerly known as NeXT Computer,

Inc.), v. Motorola, Inc. (now known as Motorola Solutions, Inc.) and Motorola Mobility, Inc., Fed Circ. 2012-1548, -1549., 2014 年 4 月 25 日。

CAFC認為從實施例與附屬項之限縮判斷結構是有誤的

GE Lighting Solutions, LLC (後稱 GE) 為美國第 7,160,140、7,520,771、7,832,896 及 7,633,055 號專利之專利權人。其中'140 號與'771 號專利涉及一種包含絕緣電導體 (insulated electrical conductor) 及刺破型連接器 (insulated displacement connector) 的 LED 裝飾燈。GE 認為 AgilLight Inc.(後稱 AgilLight) 之產品侵害前開 4 件專利，便向俄亥俄州北區地院 (District Court for the Northern District of Ohio) 對 AgilLight 提出訴訟。

地院審理過程中依圖式之實施例及數項附屬項之限縮刺破型連接器需具備以下 4 項要件：

1. 4 個電連接端子；
2. 具有可相扣的雙頭外罩；
3. 扣合關係可使得端子切斷或穿刺導體之絕緣層且不造成該導體自外罩脫落；
4. 端子與絕緣導體間形成電連接。

地院最後判決 AgilLight 未對前開 4 件專利侵權，GE 不服便上訴至 CAFC。

CAFC 於此訴訟重新審視 (de novo) 申請專利範圍之解釋，CAFC 認為地院於判斷刺破型連接器上是有誤的，並直接表示刺破型連接器的一般定義是「一種用以移開絕緣體的連接器」，內部證據中並無任何顯示需背離前開連接器的一般定義，CAFC 進一步指出，只有在兩個情形下，會使得依據說明書及申請歷程而生之定義背離一般定義：自行定義或表明權利放棄。綜前所述，CAFC 認為地院不應將刺破型連接器的具體結構納入獨立項的限制條件，最後 CAFC 推翻地院對'140 號與'771 號專利的未侵權判決並發回重審，並基於其餘理由而維持地院對'055 號專利之未侵權判決，且推翻地院對'896 專利之未侵權判決並發回重審。

資料來源：

1. "Court Erred in Construing Patent Claims by Importing Structural limitations from Preferred Embodiment and Dependent claims," IPO Daily News, 2014 年 5 月 2 日。
2. GE Lighting Solutions, LLC, v. AgilLight, Inc. Fed Circ. 2013-1267. 2014 年 5 月 1 日。

最高法院認為CAFC於判斷勝訴一方是否得以請求訴訟代理人費用所用之標準過於嚴苛

Octane Fitness (後稱 Octane) 及 Icon Health & Fitness, Inc (後稱 Icon) 均為運動器材製造商，Icon 向地院主張 Octane 對其所持有的關於橢圓運動機之美國第 6,019,710 號專利侵權。地院審理後，作出 Octane 無侵權的即決判決，Octane 爾後主張依據 35 U.S.C. § 285 規定此訴訟屬於例外情形，向地院請求 Icon 須替其支付訴訟代理人費用，然地院認為 Octane 並無法舉證 Icon 的訴訟主張於客觀上毫無根據 (objectively baseless) 及 Icon 是以惡意提出訴訟，從而拒絕該請求。Icon 不服地院做出無侵權的決定上訴至 CAFC，Octane 不滿有關訴訟代理人費用之判決也向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理過程間，Octane 主張地院就判斷此案是否為例外的 (exceptional)

標準過於嚴苛，請求 CAFC 就先前已判決之例外性的判斷標準能夠加以衡量，但 CAFC 拒絕重新衡量該例外標準並做出全面維持地院的判決，此案上訴至最高法院。

最高法院於審理時首先開宗明義表示，適用 35 U.S.C. § 285 的例外情形，法院得以判給勝訴一方合理的訴訟代理人費用，然美國專利法對於何為例外並未定義，故其所作之闡釋是依常理方式加以定義。所謂例外情形是斟酌訴訟中一方當事人爭訟立場的實質強度（需同時考量所適用法 (governing law) 及案件事實）或在爭訟過程中的所採取之不合理程度。又地院本身有權力根據個案之整體情況來裁量該訴訟是否為例外。然而對於 CAFC 在判斷例外情形是依照一方是否有不正行為或訴訟主張於客觀上毫無根據且已主觀上惡意提出訴訟一事，最高法院認為 CAFC 之標準過於嚴苛。再者，最高法院對於 CAFC 要求訴訟當事人在依該條提出支付訴訟代理人費用時，必須出示清楚且具說服力證據 (clear and convincing evidence)，最高法院對此表示該條內文並未要求這類高標準的證據。最終，最高法院推翻 CAFC 做出的判決，並加註需遵從由其做的意見之但書下發回 CAFC 重審。

資料來源：

1. “U.S. Supreme Court Decides Federal Circuit’s Two-Part Test for Attorney Fee Shifting” Too Rigid”, IPO Daily News. 2014 年 4 月 30 日。
2. Octane Fitness, LLC V. Icon Health & Fitness, Inc. No. 12-1184. 2014 年 4 月 29 日。