

訴訟

[美國]

CAFC命地院重新考慮Apple對Samsung永久禁制令 (Permanent Injunction) 的要求

在 2011 年 4 月，Apple Inc.向加州北區地方法院指控 Samsung Electronic Co. Ltd.、Samsung Electronics America, Inc.及 Samsung Telecommunications America, LLC (統稱 Samsung) 對其數件專利及商標侵權，Samsung 亦提出反訴回應。經陪審團審理後，陪審團裁定 Samsung 確實有侵權行為，且須支付逾 10 億美元賠償金給 Apple。

陪審團審理後，Apple 向地院請求對 Samsung 有侵權之產品及對其產品外觀造成影響的產品發出永久禁制令，此次主張的系爭專利共 6 件，分別為美國第 D618677、D593,087、D604,305 設計專利和美國第 7,469,381、第 7,844,915、第 7864,163 號發明專利，然地院於 2012 年 12 月作出拒絕核發該永久禁制令的裁定，Apple 就該裁定上訴至 CAFC。

CAFC 指出，對於地院在針對 Samsung 侵害 Apple 之設計專利及發明專利兩部分所作出拒絕核發永久禁制令的裁定，其僅認同設計專利之部分。針對侵害發明專利相關產品的永久禁制令，Apple 於地院審理過程時，欲證明其受到不可回復損害時所出示的 3 項證據，分別為(1)易於使用的功能影響消費者購買產品的重要性之文件和證詞、(2)Samsung 故意抄襲其專利特徵之證據和(3)一份價格溢價 (price premium) 之交互分析調查，該份調查內容為 Samsung 的使用者願意多支付金額購買具有 apple 專利特徵的 Samsung 之產品。針對第(1)(2)項的證據，CAFC 認同地院看法，認為促成消費者購買具有 Apple 專利特徵的 Samsung 產品之關聯並不够具有充分的決定性，簡言之，兩者間的因果關係並不够強烈；但 CAFC 不認同地院針對第(3)項證據以無法量化消費者的購買意願等理由，拒絕採用該證據的行為。CAFC 認為第(3)項證據具有顯示出消費者會購買具 Apple 專利特徵的 Samsung 產品之可能性存在，故應採納該份調查報告為是。

CAFC 最後撤銷地院針對侵害 3 件發明專利的產品所作之不核發永久禁制令的判決，並應評估 Apple 所出示的第(3)項證據，發回地院重審。

資料來源：

1. "Denial of Permanent Injunction Against Samsung Vacated in Light of Evidence of Casual Nexus Between Infringement and Harm," IPO Daily News. 2013 年 11 月 19 日。
2. Apple Inc. v. Samsung Electronic Co., Ltd., Samsung Electronics Merica, Inc., and Samsung Telecommunications America, LLC, Fed Circ. 2013-1129. 2013 年 11 月 18 日。

Samsung承認有侵權，但針對賠償金額仍不妥協

2012 年，陪審團作出 Samsung 必須要支付 Apple 10 億美元賠償金的裁定，但負責審理該訴訟案的法官於 6 個月後，針對 Samsung 必須要支付的賠償金以陪審團就其中 4 億美元計算方式有誤為由，將此部份重新召開陪審團審議，故地院就此議題於近日再次進入審理。

於陪審團重新審理過程時，Apple 要求 Samsung 需要支付 3 億 8000 萬美

元的賠償金，原因在於消費者根本就是基於 Samsung 抄襲 Apple 技術特徵從而購買其產品。雖 Samsung 承認有侵權，但其表示所願意支付 5,200 萬美元的賠償金已經很合理，並且強調該等侵權特徵並不是促成消費者購買其產品的原因。事實上，目前該訴訟案的系爭產品早已不在市場販售，負責審理此案件的法官其實希望兩造能夠和解，然依照現今情況加上兩造將於 2014 年開打的另外一場專利訴訟，可看出雙方無意和解。

此案現經地院重新召開陪審團審理後，陪審團最後裁決 Samsung 就此部分的侵權行為仍須要支付 2.9 億美元的賠償金給 Apple。陪審團會作出如此裁決的理由，係因為 Samsung 未提供充分事證反駁。由於這筆金額相較於 Samsung 所願意支付的金額高出 4 倍；Samsung 表示未來若定案將會繼續上訴。

資料來源：

1. "Another Apple v. Samsung Trial This Week," IPO Daily News. 2013 年 11 月 11 日。
2. "Apple v. Samsung: The patent retrial of the century starts Tuesday," CNN. 2013 年 11 月 8 日。
3. "Apple, Samsung deliver opening statements in patent retrial," Los Angeles Times. 2013 年 11 月 13 日。
<<http://www.latimes.com/business/technology/la-fi-tn-apple-samsung-opening-statements-in-smartphone-patent-retrial-20131113,0,6357248.story?track=rss#axzz2kh5t86et>>
4. "三星侵權蘋果 美判賠 2.9 億美元。" 工商日報. 2013 年 11 月 23 日。

專利權人在復審中之欺瞞行為將構成不正行為 (Inequitable Conduct)

Ohio Willow Wood Company (簡稱 OWW) 為美國第 5,830,237 (簡稱'237 號) 專利權人，'237 號專利為一種用於義肢之襯墊裝置，以讓使用者能夠感覺更加舒適。OWW 爾後向俄亥俄州南區地方法院對 Alps South LLC (簡稱 Alps) 提出侵權訴訟，俄亥俄州南區地院解讀申請專利範圍後，Alps 隨即向美國專利局提出單造復審 (*ex parte* reexamination)，故地院亦暫緩審理程序。

OWW 於復審過程與美國專利局進行面詢，並修改申請專利範圍以與前案產生差異，故美國專利局發出'237 號專利的復審證書；惟 Alps 對修改後的申請專利範圍再次提出單造復審 (*ex parte* reexamination)，過程中並請一位 Comtesse 先生為 Alps 的主張提出證言，最後審查委員同意 Alps 之主張，作出'237 號專利為顯而易見的最終核駁，OWW 上訴至上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)。BPAI 審理後，同意 OWW 認為 Comtesse 先生為與地院暫停之訴訟有關的利害關係人之主張，最後認為 Comtesse 先生之證詞不足以支持審查委員發出的核駁意見，故'237 號專利再次獲得復審證書。

俄亥俄州南區地方法院於 2011 年重啟'237 號專利的訴訟，兩造均提出即決判決請求，其中 Alps 認為 OWW 在復審時提出 Comtesse 先生為訴訟相關之利害關係人的主張，有不正行為之虞，地院針對這部分作出 OWW 並無不正行為的判決。Alps 對此部分上訴至 CAFC。

上訴過程中，Alps 主張 OWW 在復審過程中之行為涉及了重要事實爭議 (genuine issues of material facts) 而構成了不正行為，Alps 認為 OWW 在復審過程中不實地誇大了利害關係人 Comtesse 的利害關係，導致 BPAI 不採信

Comtesse 的證詞。CAFC 認同 Alps 的主張，認為 OWW 於復審過程中確實有不正行為。

CAFC 指出，根據 Therasense 判例，判斷專利權人是否有不正行為，則須判斷專利申請人(1)是否有扭曲或忽略對可專利性實質重要的資訊；且(2)故意誤導或欺騙專利局。CAFC 就上述 2 點判斷方式就本案作出下列意見。

1. 重要性 (materiality)：OWW 並未揭露關於義肢之證詞、已放棄之專利申請案、型錄以及樣品等輔佐性證據，此外，OWW 誇大此案之利害關係人之利害關係，等同於提出一份虛偽的宣誓書，使得 BPAI 因而不採用該證詞。
2. 故意 (intent)：OWW 了解若是上述 Alps 提供宣誓書經美國專利局採用，其申請專利範圍將會被視為無效，因此 OWW 未提交相關證據且不當誇大利害關係等作為被視為是故意。

簡言之，根據 OWW 隱瞞提交部分資訊，不實陳述行為，CAFC 表示，推論 OWW 具有欺瞞美國專利局的意圖是相當合理的，CAFC 最後針對不正行為認定的部分，推翻地院的判決並發回重審。

資料來源：

1. “Patent Owner’s Actions During Reexamination Precluded Summary Judgment of no Inequitable Conduct,” IPO Daily News, 2013 年 11 月 18 日。
2. The Ohio Willow Wood Company v. Alps South LLC, Fed Circ. 2012-1642, 2013-1024. 2013 年 11 月 15 日。