

訴訟

[美國]

未作為訴訟證據之企業內部資訊仍應予保密

Apple Inc. (後稱 Apple) 於 2011 年向加州北區地方法院對 Samsung Electronics Co. Ltd.、Samsung Electronics America Inc. 和 Samsung Telecommunications America LLC. (統稱 Samsung) 提出 Samsung 的智慧型手機和平板電腦對 Apple 持有的數件技術專利侵權之訴訟及對產品外觀 (trade dress) 侵權之訴訟，Samsung 爾後反訴 Apple 對其專利亦有侵權的手段應對。最後，陪審團於 2012 年做出有利於 Apple 的認定，並裁定 Samsung 應支付 Apple 逾 10 億美元的賠償金，而此一賠償金額所創下的天價，導致了公眾及媒體投以關切的眼神。

一般而言，審理過程時的證物並不會公諸於世，然此件訴訟案的情況不同以往的狀況，地院於審理前便向兩造表示，除了針對極少部分的證物將予以封存，審理流程之全程將採透明化，即多數的審前 (pre-trial) 及審後 (post-trial) 之證物都被要求必須要公開。

事實上，無論是在開始審理前或是審理過程中，兩造均於提交的文件中聲明該文件為機密的，且也同時提出不公開的行政請求 (administrative motion)，兩造對雙方所提出的請求並無異議，兩造主張該等文件為營業秘密，並且強調公開該等文件將會對其造成競爭上的損害。最後，地院分別於 2012 年 8 月和 11 月作出裁定，地院認為兩造所提出之理由並不足以信服，作出准許部分文件不公開，但部分文件仍需公開的決定，然被裁定需公開的文件中，包含兩造的詳盡利潤、利潤率、單位銷售、營運收入和成本。礙於該決定是屬於中間裁定，故兩造分別以主張間接命令原則 (collateral order doctrine) 的方式向 CAFC 上訴。

針對 2012 年 8 月和 11 月之地院裁定所提出之上訴，CAFC 將 2 案合併審理。CAFC 審理時提到，地院要求公開的財務文件對於公眾於了解系爭案上並非必要資訊，且地院要求公開之資訊，於系爭案中均未被作為證據使用，故 CAFC 推翻地院之裁定並發回重審。

資料來源：

1. "Judge Erred in not Sealing Confidential Business Documents," IPO Daily News. 2013 年 8 月 26 日。
2. Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd., Samsung Electronics America Inc., and Samsung Telecommunications America LLC., Fed Circ. 2012-1600,-1606,2013-1146. 2013 年 9 月 23 日。

[韓國]

數值範圍限定之於新穎性判斷

韓國最高法院於 2013 年 5 月 24 日作出一件與數值限定之於新穎性判斷有關之判決。

於該系爭專利中，請求項 1 所限定的第三元素的範圍為 0.01 至 0.2 原子百分比，並且提到於前述範圍中所欲達到的技術性概念 (technical idea) 功能，然而先前技術所揭露的範圍是低於 20 原子百分比，且達到的功能並非相同，即所請發明所欲達到的目標和先前技術所欲達到的目標相異。簡言之，所請發明的數值範圍限定為一種具有重大意義的技術手段。

最高法院於審理後，表示「倘所請發明之於先前技術的差異僅在於元素的數值或範圍」，而該數值範圍限定可輕易被該技術領域中具有通常知識者挑選，且並不會產生不同的效果，則該所請發明將喪失新穎性。然而，若該數值範圍限定是一種存在重大意義以作為技術性手段的方式以達到目標，且該目標非為先前技術所達成之目標；再者，所請發明所限定之數值範圍所達成的效益優於或勝於先前技術，則此時的數值範圍限定並不會被視為已揭露於先前技術。

故最高法院最後做出請求項 1 的數值範圍限定之於先前技術並無違反新穎性的判決。

資料來源：“Novelty of an Invention Characterized by a Numerical Limitation,” Lee International IP & Law Group. 2013 年夏季。

