

訴訟

[美國]

CAFC 撤銷美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 之決定

Apple 為美國第 7,663,607 (簡稱'607) 號專利以及第 7,812,828 (簡稱'828) 號專利之專利權人，2 件專利均涉及智慧型手機上的觸控式螢幕，當中'607 號專利揭露的是具有透明電容感應媒介的觸控式螢幕，而'828 號專利則涉及確認手指觸碰處是否對應節點處之位移電荷的方法。Apple 向 ITC 提出 Motorola 對前述 2 件系爭專利侵權的指控。

'828 號專利教示了「該觸控面板軟體以數學方式設置一橢圓到量測電路所測得之觸碰點的周圍」的方法。ITC 審理後，在解釋'828 號專利的申請專利範圍時認為「『以數學方式設置一橢圓』一詞要求該方法須執行數學程序以使一橢圓能夠實際匹配該數據」。

ITC 最後做出'607 號專利無效及 Motorola 並未對'828 號侵權的決定。Apple 不服 ITC 對'828 號專利申請專利範圍解釋、以及'828 號專利未遭侵權、'607 號專利因顯而易見且可被預料而無效的決定，遂上訴至 CAFC。

有關'607 號因顯而易見而無效的決定，CAFC 審理後，認為 ITC 於審理時並未評估，且更未於發出的決定內提及 Apple 所提出的 Graham 判例所訂 4 大因素中的輔助判斷因素 (secondary considerations evidence)。ITC 和 Motorola 對此回應 Apple 就商業上成功 (commercial success)、仿製 (copy)、業界背書 (industry praise) 而提出的輔助判斷因素並不適合用以克服就系爭專利具有顯而易見性出示之鐵証。然 CAFC 並不認同該主張。

最後，CAFC 於採用 Apple 所主張的申請專利範圍解釋之後，就 ITC 對於 2 件系爭專利做出部分維持、部分推翻以及撤銷 Motorola 未對'828 號專利侵權的決定，並將之發回 ITC 重審。

資料來源：

1. "ITC Failed to Consider Secondary Considerations Evidence that Apple's Patent Claim for Touchscreen would not have been obvious," IPO Daily News. 2013 年 8 月 8 日。
2. Apple Inc. v. International Trade Commission and Motorola Mobility, Inc., Fed Circ. 2012-1338., 2013 年 8 月 7 日。

以惡意提出訴訟一方於敗訴後，須支付勝訴的一方訴訟代理人費

Taurus IP, LLC (後稱 Taurus) 分次向威斯康辛西區法院對數家企業提出侵權訴訟，主張數名被告的網站對其所持有的美國第 6,141,658 (簡稱'658) 號專利侵權，'658 號專利為一種有關賣方提供銷售產品之產品知識管理的電腦系統。

就 Taurus 分次向多家企業提起侵權訴訟，地院於 2008 年就其中對 DaimlerChrysler Corporation、Chrysler Financial LLC、DaimlerChrysler Company LLC、Chrysler holding, LLC (統稱 Chrysler)、Mercedes-Benz USA, Inc. (簡稱 Mercedes) 所提出的訴訟中，作出'658 號專利部分請求項因可被預見的故無效，及 Chrysler 和 Mercedes 並未侵權的即決判決 (summary judgment)。爾後地院還以 Taurus 是惡意拖延訴訟，認定屬 35 U.S.C. §285 規定下的特殊情形 (exceptional case)，作出 Taurus 須替 Chrysler 和 Mercedes

支付約 160 萬美元的訴訟代理人相關費用的判決。Taurus 因不服地院的判決，故上訴至 CAFC。

就惡意拖延訴訟的部分，Taurus 主張在即決判決作出前，對於申請專利範圍中「使用者 (user)」的解釋仍不明確，Taurus 認為'658 號專利所提到的使用者並不一定全然是指使用所請電腦系統之人，Chrysler 和 Mercedes 則主張 Taurus 於申請專利範圍解釋之後，便應該重新評估亦或撤回提出訴訟，然 Taurus 仍續行爭訟程序，故其如此行為實在是輕率。CAFC 審理後認為系爭專利的書面敘述無法支持 Taurus 對使用者一詞的過廣解釋，故 CAFC 認為 Taurus 的主張於客觀上毫無根據 (objectively baseless)。

CAFC 進一步提到其不同意 Taurus 是以善意為出發點而提出訴訟，且表示雖地院未言明於主觀上便可發現 Taurus 為惡意提出訴訟，然 CAFC 認為在訴訟過程中之發現已可充分證明 Taurus 於主觀上便明知提出訴訟時，便缺乏合理依據及仍以其所聘請的顧問應「盡忠職守」地代理的理由續行訴訟；即現有的證據已足夠讓 CAFC 維持 Taurus 為惡意提出訴訟的決定。最後，CAFC 維持地院的判決。

資料來源：

1. "Award of \$1.6 Million in Patent Suit Costs and Attorney Fees against Spangenberg Company Upheld," IPO Daily News. 2013 年 8 月 12 日。
2. Taurus IP, LLC System Technologies, LLC, and Orin IP, LLC and Erich Spangenberg, v. Daimlerchrysler Corporation, Chrysler Financial, LLC, and Daimler Chrysler Company, LLC, AND Chrysler Holding, LLC. and Mercedes-Benz USA, Inc. and Chrysler Group LLC., Fed Circ. 2008-1462,-1463,-1464,-1465. 2013 年 8 月 9 日。

原告因不正當訴訟行為 (litigation misconduct) 應負擔被告訴訟費用

CAFC 於 2013 年 8 月 13 日維持加州北區地方法院判決，確認 O2 Micro International Limited (簡稱 O2) 對 Monolithic Power Systems, Inc. (簡稱 MPS) 提出之訴訟為 35 U.S.C. § 285 規定下的特殊情形，O2 應支付約美金 840 萬元以負擔 MPS 於訴訟方面支出之費用。

O2 和 MPS 在用於控制光源的積體電路產品市場中互為競爭對手，近 10 年以來 O2 曾多次對 MPS 及其客戶提出專利侵權訴訟，從數次提訴中可看出其慣用之訴訟手法為在 MPS 提起確認之訴 (declaratory judgment action)、訴訟之實質工作已開始進行後即撤回訴訟。O2 對此次以變頻控制器專利為標的之訴訟被認定為 35 U.S.C. §285 規定下的特殊情形提出抗辯，主張其無主觀惡意，所提也非客觀上毫無根據之訴訟，應非屬 35 U.S.C. §285 規定下的特殊情形。

但 CAFC 表示許多行為皆支持 35 U.S.C. §285 規定下特殊情形之成立，諸如對美國專利局之不正行為 (inequitable conduct before the USPTO)、不正當訴訟行為、濫訴或不合理訴訟及其他惡意訴訟 (vexatious, unjustified, and otherwise bad faith litigation)、沒有正當意義的告訴案件 (frivolous suit)、惡意侵權 (willful infringement) 等。O2 沒有查證其主張之真實性、在作為發明創作日證據的圖式上造假、並續提 3 起無根據之法律程序意圖掩飾其偽證，因此，CAFC 判決維持地院的判決。

資料來源：

1. "\$8.4 Million Attorney Fee Award Based on Patent Litigation Misconduct Upheld," IPO Daily News. 2013 年 8 月 14 日。
2. Monolithic Power Systems, Inc. v. O2 Micro International Ltd., Fed Circ. No. 12-1221, 2013 年 8 月 13 日。

