

訴訟

[美國]

Apple 與 Samsung 智慧手機之專利訴訟戰爭終告落幕

Apple 是在 2011 年對 Samsung 提出侵權訴訟，中間經過反訴、審理上訴且更於 2016 年上訴至美國最高法院。日前，雙方纏訟 7 年的專利戰爭終於以和解的方式落幕。雙方並未透露和解金額，然根據 2018 年 5 月的陪審團裁決 Samsung 須支付 Apple 近 5.4 億美元的賠償金。

Apple 原先係想阻止 Samsung 侵害權利的產品於市面上販售，然系爭技術現已過時，故雙方的攻防焦點在於賠償金。Apple 曾主張 20 億美元的賠償金，但 Samsung 則主張其僅需支付 2,800 萬美元的賠償金。

資料來源：“Apple and Samsung End Smartphone Patent Wars,” The New York Times, 2018 年 6 月 27 日。

請願人應承擔證明擬議修正請求項不具可專利性的舉證責任

Sirona Dental Systems GmbH（後稱 Sirona Dental）為美國第 6,319,006（簡稱‘006 號）專利之專利權人，該專利係關於一種生產骨鑽模版（drill template）的方法，以利精準放置牙植體。Institut Straumann 對‘006 號專利提出兩造重審（Inter Parte Review, IPR），專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）認定請求項 1-8 之於引證前案為顯而易見，不具可專利性，請求項 9-10 具可專利性，並以 Sirona 未能證明請求項 11-18 之替代請求項具有非顯而易見性為由，拒絕其修正請求。兩造均不服遂上訴至 CAFC。

2018 年 6 月 19 日，CAFC 認為，原應由請願人承擔證明擬修正之請求項不具可專利性的舉證責任，PTAB 卻不恰當地將此證責任加諸於 Sirona，導致錯誤地拒絕 Sirona 對請求項之修正請求。CAFC 指出縱使 PTAB 可自行決定是否參考請願人未主張的引證前案組合，然應合於行政程序法（Administrative Procedure Act, APA）之規範，即應予 Sirona 適當的答辯機會（Sirona 主張，就不准修正請求項，並未給予答辯機會）。綜上所述，PTAB 駁回 Sirona 修正請求的決定，遭 CAFC 撤銷並發回重審。

資料來源：

1. “USpto Need Not Consider Unpatentability Of Claims Over Reference That Supported Denial Of Motion To Amend But Was Not Raised In Ipr Petition,” IPO Daily News, 2018 年 6 月 20 日。
2. Sirona Dental Sys. GmbH v. Institut Straumann AG, Fed Circ. 2017-1341, 2017-1403. 2018 年 6 月 19 日。

專利權期限到期前從事非屬 U.S.C. § 1498 所規範的製造行為，不構成侵權

Fastship LLC（後稱 Fastship）為美國第 5,080,032 號專利與美國第 5,231,946 號專利（統稱系爭專利）之專利權人，Fastship 按 28 U.S.C. § 1498，向美國聯邦索賠法院（U.S. Court of Federal Claims）對美國政府的兩艘戰艦提出侵害系爭專利之訴訟，且一併主張美國政府須支付賠償金。系爭專利係有關具有船體設計與噴水推進系統的大型船舶，該大型船舶可於越洋中以高速行駛。美國政府爾

後按美國索賠法院規則第56條 (Rules of the Court of Federal Claims)，主張於系爭專利權期限屆滿前，其就遭指控侵權之戰艦並未為任何該當於U.S.C. § 1498所規範的製造行為，遂向美國聯邦索賠法院提出部分（針對LCS-3戰艦(Freedom Class Littoral Combat Ship)）即決判決請求。

爾後美國聯邦索賠法院同意美國政府的請求，並做出美國政府的 LCS-3 戰艦未對 Fastship 的專利構成侵權之即決判決。於前述判決做出後，Fastship 因不服美國聯邦索賠法院作出該即決判決，遂向 CAFC 提請上訴，美國政府亦提出反上訴。

CAFC 於判決書中指出，美國聯邦索賠法院認定美國政府於系爭專利之專利權期間到期前，對其被控侵權之戰艦並未為任何該當 U.S.C. § 1498(a)所規範之製造行為，而 Fastship 曾向美國聯邦索賠法院主張該認定於法而言為錯誤的，然 CAFC 則不同意 Fastship 之主張。U.S.C. § 1498(a)規定放棄了美國政府的主權豁免，即該條涉及當一受到專利保護的所請發明未授權美國政府或美國政府不具法定權利即使用或製造該受到專利保護所請發明，所有權人得向美國聯邦索賠法院對美國政府尋求救濟。CAFC 探討「製造」一詞於 U.S.C. § 1498 中的意義，指出製造一詞應為該物品係適於使用的，且該被控侵權產品或方法須具有申請專利範圍中全數的限制特徵，並促使所請發明達到適於使用的程度。就本案狀況來看，於系爭專利之專利權期限屆滿之前，美國政府的被控侵權戰艦尚非適於使用或包含申請專利範圍內的每個限制特徵，此乃無須爭議的事實，故美國政府並未「製造」被控侵害系爭專利的戰艦。況且，Fastship 並未提供有關美國政府於系爭專利期間屆滿前有任何蓄意延遲完工或已完成可組裝之全數所請元件的證據，CAFC 最後維持做出美國政府被指控侵權的 LCS-3 戰艦，並未對系爭專利侵權的即決判決。

資料來源：

1. "Allegedly Infringing Combat Ship not Manufactured before Patent Expired," IPO Daily News. 2018 年 6 月 19 日。
2. Fastship, LLC, v. United States, Fed Circ. 2017-2248, 2017-2249. 2018 年 6 月 5 日。

最高法院判定專利權人可獲賠美國境外之所失利益

WesternGeco LLC（後稱 WesternGeco）持有 4 件涉及用於監測海床之系統之美國專利，ION Geophysical Corp.（後稱 ION）於美國製造前述系統的競爭品元件，並移至美國境外由其他公司組裝後販售。WesternGeco LLC 按 35 U.S.C §§271(f)(1)(2) 對 ION 提出侵權訴訟，爾後 Western 提出因 ION 所為已構成其損失之證據，陪審團按 35 U.S.C §284 認為 ION 侵權，判賠含所失利益的權利金予 WesternGeco。ION 以 35 U.S.C §271(f)之態樣不適用治外法權為由而提出審後動議，主張 WesternGeco 不得請求所失利益為賠償金，然經地院拒絕。該案業經上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，CAFC 推翻地院做出之賠償金包含所失利益之判決，CAFC 就其先前做出之判決指出，35 U.S.C §271(a)並不允許專利權人得就美國境外之所失利益請求損害賠償，故 35 U.S.C §§271(f)應作相同解讀。WesternGeco 向最高法院聲請調卷令，經最高法院審理後，撤銷 CAFC 判決並指示 CAFC 應按最高法院先前做出的 Halo Electronics, Inc. v Pulse Electronics, Inc.一案審理，遂發回重審。惟經 CAFC 重審後，合議庭多數法官仍重申 35 U.S.C §271(f)不適

用於美國境外之見解，再經 WesternGeco 再向最高法院提請調卷令，二度經最高法院受理。

最高法院此次審理後指出，禁止域外適用推定之主張於本案並不適用，原因在於符合法律規定之侵權行為乃發生於美國境內，35 U.S.C §284 意旨為專利權人因侵權行為所受之損害能獲得完全的賠償。ION 為了於美國境外組裝之目的而將元件出口之行為是發生於美國境內，故判給 WesternGeco 所失利益做為賠償金為適用 35 U.S.C 284 之結果。最高法院指出，本案的法條適用重點非為損害賠償，賠償金本身僅為侵權行為可循之救濟手段，且美國境外所發生之事件造成之所失利益僅是侵權的附隨情況；而於主張外國損害而請求賠償金時，總是適用治外法權賠償金條款。簡單來說，最高法院認定 35 U.S.C §271(f)(2)（此條為有關當事人將受到發明保護的元件移至美國境外進行組裝，便為侵權）乃指發生於美國境內的侵權行為，故非屬治外法權之適用。是以，最高法院推翻 CAFC 判決且做出專利權人得享有美國境外之所失利益的救濟之判決。

資料來源：

1. “U.S. Supreme Court Holds Patent Act Section 271(f) Allows Patent Owners to Recover Lost Foreign Profits,” IPO Daily News. 2018 年 6 月 22 日。
2. Westerngeco LLC v. ION Geophysical Corp. Supreme Court. 2018 年 6 月 22 日。