

訴訟

[美國]

CAFC 闡明最小銷售單位於計算合理賠償金時之法律定位

Finjan, Incn. (後稱原告) 持有美國第6,154,844 (簡稱'844號) 專利、7,418,731 (簡稱'731號) 專利、6,965,968 (簡稱'968號) 專利與7,647,633 (簡稱'633號) 專利，前述4件專利涉及提供電腦保全系統與方法。原告於2013年向加州北區地院 (United States District Court for the Northern District of California) 對Blue Coat Systems, Inc. (後稱被告) 提出專利侵權訴訟。

經審理後，陪審團認定被告侵害全數專利權，做出被告須支付原告近 4,000 萬賠償金的決定，再經地院審理後，地院做出'844 號專利並無違反 35 U.S.C §101，故為可准予專利標的，且拒絕被告的依法判決請求與再次審理請求，並總結出被告對當中 3 件專利侵權。被告不服，就地院做出的侵權判決、賠償金判決與認定'844 號專利為專利適格標的而上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，認為地院對'844 號專利標的適格性所做出之判決無誤，且認同本案所提交的實質證據可支持被告侵害'844 號專利與'731 號專利之認定。至於賠償金一事，被告主張原告未能依被控侵權特徵之貢獻度就損害賠償之計算基礎進行適當的分配，此主張亦獲 CAFC 認同；其指出當被控侵權技術並未構成整體產品，便須就損害賠償之計算基礎進行分配，本案被控侵權的 WebPulse 產品並非單獨販售，而是會與被告的其他產品搭售。WebPulse 產品內含一個動態即時分級引擎 (DRTR 元件)，其功能為分析未被分類的 URL，DRTR 元件除了會執行侵權功能外，亦執行數個未侵權的功能，原告於審理中主張由於 DRTR 為最小的、可辨識的技術特徵元件，將 DRTR 作為損害賠償計算基礎來進行分配是適當的。CAFC 指出原告提出的權利金計算基礎，是根據最小、可辨識的技術元件，仍必須受以下要件之拘束：合理的權利金之計算基礎須建立於專利發明對終端產品所貢獻的遞增價值。是以，CAFC 發回地院重審'844 號專利之賠償金事宜。

資料來源：

1. "Court Clarifies Role of Smallest Saleable Unit in Calculating Reasonable Royalty Damages," IPO Daily News. 2018年1月11日。
2. Finjan, Inc., v. Blue Coat Systems, Inc., Fed Circ. 2016-1520. 2018年1月10日。

即使經過多次複審且獲得專利有效之結果，並不足以做為即決判決 (summary judgement) 認定專利有效之判斷根基

Exmark Manufacturing Company (後稱原告) 向美國內布拉斯州地院 (United States District Court for the District of Nebraska) 對Briggs & Stratton Power Products Group, LLC (後稱被告) 提出美國第5,987,863專利侵權訴訟。事實上，系爭專利共經歷過3次複審 (reexamination)，第一次複審發生於本案提出前，且最後經美國專利局做出系爭請求項1有效的決定，第二次與第三次的複審為被告於地院尚未審理前提出，地院因此停止訴訟程序。待美國專利局基於與地院訴訟所引用的相同前案進而確認系爭請求項1具有可專利性後，地院始續行訴訟程序。

地院審理時，原告向地院請求做出請求項 1 為有效的即決判決，地院指出就

請求項 1 基於相同前案已歷經美國專利局 3 次的複審，且最終結果為請求項 1 有效，故准予做出請求項 1 有效的即決判決。被告向地院提出系爭專利內的限制特徵使得請求項 1 為不明確之主張，請求地院做出請求項 1 不明確的即決判決，然經地院表示說明書內容已可傳達該技術領域中具有通常知識者合理確定該限制特徵的意涵，拒絕做出請求項 1 不明確的即決判決。案件進入審理後，陪審團認定被告為惡意侵權，做出被告須支付逾 2,000 萬美元賠償金的決定，且經地院以惡意侵權為由提高一倍賠償金。被告上訴至 CAFC。

CAFC 審理中，被告爭論地院不應以請求項 1 基於相同前案已歷多次複審後仍被判斷有效之情形，遂做出請求項 1 為有效的即決判決，CAFC 對此被告論點表示贊同，並指出單單基於多次複審為專利有效之結果，並不足以排除以即決判決確認專利為無效之事實爭點判斷，故撤銷地院有關專利有效之即決判決，且發回地院重審。

資料來源：

1. “Multiple Reexaminations Confirming Patent Validity Insufficient Basis for Summary Judgment,” IPO Daily News. 2018年1月15日。
2. Exmark Manufacturing Company Inc., v. Briggs & Stratton Power Products Group, LLC, Fed Circ. 2016-2197. 2018年1月12日。

僱傭協議未必足以使專利權權益轉讓行為生效

美國第 5,781,788(簡稱'788 號)專利之發明人 Beng-Yu Woo(後稱 Woo)、Xiaoming Li(後稱 Li)與 Vivian Hsiun(後稱 Hsiun)，'788 號專利是在前述 3 名發明人任職於 Infochips Systems Inc. (後稱 Infochips)所發明，Woo 及 Li 轉讓其共同所有權 (co-ownership interest) 予 Advanced Video Technologies LLC(後稱原告)，原告主張在透過一連串的轉讓下，獲得 Li 之共同所有權。以下簡介原告之轉讓主張

- 首次轉讓是在'788號專利提申之前，根據Vivian Hsiun在1992年與Infochips Systems Inc.簽訂的僱傭協議。
- 第二次轉讓是在Infochips的應收帳款中，該筆帳目被認定為Infochips與Lease Management的財務協議，且在Infochips於1993年停業經Lease Management依法佔有(seized)。
- 第三次轉讓是在1995年時，Lease Management 售出Infochips資產予共同發明人之一。
- 第四次轉讓為Woo將其在'788號專利的所有權轉讓給AVC Technology(後稱AVC)。

AVC 在 1995 年提出'788 號之申請，Woo 與 Li 亦於同年與原告執行其轉讓協議，但 Hsiun 拒絕轉讓，AVC 向美國專利局提出可在沒有 Hsiun 的轉讓情況下，提出'788 號專利之申請案之請願，爾後經美國專利局同意，且於最後核發'788 號專利。AVC 爾後於表示將其資產轉讓給繼承人前解散（最終繼承人為原告 Advanced Video Technologies LLC），原告於 2011 年向美國紐約州南州地院 (United States District Court for the Southern District of New York) 對 HTC Corporation 等公司（統稱被告）提出 3 件侵權訴訟。

地院審理後，做出原告未能遵循有關於解散法人資產分配之德拉瓦州法律，且並未自 AVC 獲得任何專利權，基於原告未持有該件專利所有權，地院以非為適格當事人原因駁回該訴訟。直到 2015 年，原告方合法獲得系爭專利權。原告

對被告再次提出侵權訴訟，原告於回應被告提出的駁回主張時，表示其於前述一連串的轉讓下，已獲得 Hsiun 的所有權，即在 Hsiun 與 Infochips 的僱傭協議內容下，便已轉讓予 Infochips。然地院總結出僱傭協議並未使 Hsiun 之轉讓行為生效，最後仍同樣以不適格為由二度駁回此訴訟，原告遂上訴至 CAFC。

CAFC 提到本案爭點在於按僱傭協議的條款，共同發明人是否轉讓共同所有權給原告，並指出原告爭辯僱傭協議條款所載將會轉讓 (will assign)、將以信託方式 (will hold in trust) 與放棄主張 (quitclaim) 的用字，經考量後，CAFC 認為這些契約文字並未使轉讓行為產生效力，反之，僅使 Hsiun 於未來負有轉讓其權益 (interest) 之義務。

簡言之，原告並未擁有 788 號專利的全數專利所有權，又 Hsiun 非為本案當事人或同意提起本件訴訟，是以，CAFC 指出原告非為提出本件訴訟之適格當事人，維持地院駁回訴訟之判決。

資料來源：

1. "Employment agreement insufficient to transfer patent interests," IPO Daily News, 2018年1月12日。
2. Advanced Video Technologies LLC, v. HTC Corporation, HTC America, inc., Blackberry Ltd, Blackberry corporation, Motorola Mobility LLC., Fed Circ. 2016-2309, 2016-2310, 2016—2311., 2018年1月12日。