

## 訴訟

### [美國]

#### 經 CAFC 三度審理後，認定 Apple 的滑動解鎖等專利無效

Apple Inc.(後稱 Apple)於 2012 年 2 月 8 日向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 對 Samsung Electronics Company Ltd.、Samsung Electronics America Inc.與 Samsung Telecommunications America LLC. (統稱 Samsung) 提出侵害多件美國專利權訴訟，地院審理後做出 Samsung 對 Apple 之美國第 5,946,647(簡稱'647)號、第 8,046,721(簡稱'721 號)與第 8,074,172 (簡稱'172 號)專利侵權，前開 3 件系爭專利分別涉及例如電話號碼等這類資料架構之偵測、滑動解鎖與拼字自動校正功能，並判賠 Apple 近 1.2 億美元的賠償金。雖 Samsung 也提出 Apple 對其持有的 5,579,239 (簡稱'239 號)與 6,226,449 (簡稱'449 號)等多件專利侵權的反上訴，最後地院作出 Apple 對'449 號專利侵權，須支付 Samsung 近 16 萬美元賠償金的判決。兩造均上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，推翻地院對 Samsung 智慧型手機核發臨時禁制令 (preliminary injunction) 的判決，經地院審理後，本案再經上訴至 CAFC。CAFC 二度審理的結果為，撤銷地院拒絕核發 Apple 要求對 Samsung 有關 3 件系爭專利的軟體或程式永久禁制令聲請 (permanent injunction) 判決，並發回地院重審。本案最後仍再度上訴至 CAFC。

CAFC 三度審理本案後，認為 Apple 就滑動解鎖專利 ('721 號) 所提出用以證明具有輔助性判斷因素之證據 (evidence of secondary consideration) 並不充分，故無法克服申請專利範圍之於前案為顯而易見的結論；至於電話號碼等這類資料架構之偵測專利 ('647 號專利)，其基於'647 號專利包含分析伺服器這項限制特徵，進而認為一個正常合理的陪審團並不會作出 Samsung 系爭產品的實施涵蓋了該限制特徵的結論。是以，CAFC 推翻地院做出 Samsung 對 Apple 的'647 號專利侵權與認為 Apple 所持的'721 號專利與'172 號專利有效的判決；但維持 Apple 因侵害 Samsung 的'647 號專利權故需支付近 16 萬美元的賠償金之判決。本案從有利於 Apple 的方向轉為不利於 Apple 的局面。

資料來源：

1. "Apple's Slide-To-Unlock, Automatic Spell Correction, and Data Detection Patent Claims were Invalid or not Infringed," IPO Daily News. 2016 年 2 月 29 日。
2. Apple Inc., A California Corporation, v. Samsung Electronics Co., Ltd., A Korean Corporation, Samsung Electronics America, Inc., A New York Corporation, Samsung Telecommunications America, LLC, a Delaware Limited Liability Company, Fed Circ. 2015-1171,2015-1195,2015-1994., 2016 年 2 月 26 日。

#### 就已挑選不進入審理的專利，不得聲請再次審理

Nuance Communications (簡稱 Nuance) 向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California)，對 ABBYY USA Software House Inc.、ABBYY Software、ABBYY PRODUCTION LLC 與 Lexmark International Inc(統稱 ABBYY) 提出侵害其持有的 8 件專利之訴訟，最後 Nuance 選擇進入審理的

專利為美國第 6,038,342、5,381,489 與 6,742,161 號專利，前開系爭專利為有關光學字元辨識技術。

地院審理中，陪審團認定 ABBYY 未對系爭專利侵權，地院於 2013 年作出不利於 Nuance 的判決。ABBYY 於 2014 年要求 Nuance 支付訴訟相關費用，Nuance 表示法院判給的訴訟費用應暫緩至剩餘的 5 件專利經審判後方予支付，並主張全數審理 8 件系爭專利後乃為「首次審判」，且其已保留隨後以其他 5 件的專利請求審理之權利。地院未採納 Nuance 的主張，而准許 ABBYY 要求支付訴訟相關費用的請求。Nuance 於判決作出後上訴至 CAFC。

CAFC 提到，地院表示其於 Nuance 選擇作為主訴的爭點後，已完整且公平地審理本案並做出判決，且於該最終判決中並未免除 Nuance 的任何訴因或將 Nuance 選擇未進入審理的專利予以延後審判 (reserve judgment)。此外，對於專家報告 (master's report) 中載明 8 件系爭專利僅會進行單次審理之內容，Nuance 亦未即時提出抗議或表態將會另有後續審理之情事。簡言之，CAFC 指出 Nuance 這種於主張被侵權的 8 件專利中，在未附帶任何當時請求 (contemporaneous motion) 或異議的情況下選擇部份專利進入審理，係其訴訟戰略之運用。是以，CAFC 表示本案並無 Nuance 所抗議的地院違反正當程序情事，故維持地院做出 Nuance 無權就未進入審理的專利聲請再次審理的判決。

資料來源：

1. "Patent Owner was not Entitled to Subsequent Trial on Winnowed Patents," IPO Daily News, 2016 年 2 月 29 日。
2. Nuance Communications, Inc., A Delaware Corporation, v. Abby USA Software House, Inc., A California Corporation, Abby Software, Ltd., A Cyprus Corporation, Abby Production LLC, A Russia Corporation, Lexmark International, Inc., A Delaware Corporation, Fed Circ. 2014-1629, 2014-1630. 2016 年 2 月 22 日。

### **CAFC 認定專利代理人於執行法律業務 (practice of law) 時亦享有保密特權**

Queen's University 在 1841 年於加拿大成立，並於 1987 年設立 PARTEQ Innovations 負責將其研究產出的智慧財產權商業化。Queen's University 持有 3 件涉及體貼式使用者介面 (attentive user interface) 之美國專利，分別為美國第 7,762,665、8,096,660 與 8,322,856 號專利 (統稱系爭專利)；並將系爭專利專屬授權予 PARTEQ Innovations。Queen's University 於 2014 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 Samsung Electronics Co. Ltd.、Samsung Electronics America, Inc. (統稱 Samsung) 提出系爭專利之侵權訴訟。

於事證揭示 (fact of discovery) 過程中，Queen's University 因認為部分文件涉及專利代理人的溝通內容保密特權，拒絕提出該部分文件。Samsung 遂向地院申請強制 Queen's University 提出含 Queen's University 之員工與登錄之非律師專利代理人間的通訊等文件。地院認為 Queen's University 並未享有律師-客戶保密特權 (attorney-client privilege)，且未有專利代理人保密特權 (patent-agent privilege)，准許 Samsung 的聲請。雖 Queen's University 對此提出反對理由，但遭地院駁回。Queen's University 便向 CAFC 聲請核發職務執行

令 (writ of Mandamus) 以促請地院撤回 Queen's University 須提交前述文件決定之命令，地院於是同意暫緩提交前述文件，並待 CAFC 做出判決。

本案爭點為非律師之專利代理人 (non-lawyer patent agent) 是否具類似律師-客戶保密特權 (attorney-client privilege) 的保密義務。CAFC 審理時提到，最高法院就 Sperry v. state of Florida 判決先例中，確立美國國會允許專利代理人得向聯邦機構執行法律業務，但最高法院就 Sperry v. state of Florida 一案從未明文指出專利代理人有保密特權。CAFC 於判決書中認為保密特權應延用於任何執行法律業務者，又該認定並未違反聯邦證據法則第 501 條。但也提到由於專利代理人並非律師，且未受到任何一州法律界執行法律業務的授權，故訴訟當事人應注意區分美國國會就溝通內容保密特權的授權範疇；即針對合理需要且附隨於專利案之準備與申請，或向美國專利局辦理之其他程序的溝通內容應均屬於保密特權範圍內，但針對非符合前述狀況便不在保密特權範疇內。是以，CAFC 最終准許 Queen's University 之聲請，並命地院應當評估本案是否存有任何正當的保密特權（即專利代理人保密特權）後，發回地院重審。

資料來源：

1. "Federal Circuit Recognizes Independent Patent Agent Privilege," IPO Daily News, 2016 年 3 月 8 日。
2. In Re: Queen's University at Kingston, Parteq Research and Development Innovations, Fed Circ. 2015-145.2016 年 3 月 7 日。

### 對於 PTAB 未採為立案依據之決定，CAFC 不具上訴管轄權

Avid Technology Inc. (簡稱 Avid) 為美國第 5,495,291 (簡稱'291 號) 之專利權人，'291 號專利為一種具有預定時程之限制特徵的解壓縮影像傳輸串流 (video streams) 系統。Harmonic Inc. (簡稱 Harmonic) 據前案提出數個專利無效理由以主張'291 號專利有違反 35 U.S.C. § 102 或 35 U.S.C. § 103 等規定，向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 聲請'291 號專利的兩造重審 (Inter partes review, IPR)，而 PTAB 僅採用 Harmonic 提出有關'291 號專利不具非顯而易見性之無效理由就該專利請求項第 1 至第 16 項予以立案，至於其餘無效理由則以多餘贅述為由而未予採用。

PTAB 於結合 Harmonic 主張'291 號專利違反顯而易見性的 2 件前案審理後，於最終書面決定做出第 1 至第 10 項請求項不具可專利性，針對其餘立案系爭請求項 (第 11 項至第 16 項)，PTAB 認為結合 2 件前案後，並無教示或建議系爭專利中的限制特徵，故剩餘之請求項具可專利性。Harmonic 不服該決定，遂向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理時，Harmonics 爭論 PTAB 對第 11 項至第 16 項請求項的認定有誤，並認為 PTAB 應考量採納 Harmonics 當初所提全數的專利無效理由作為立案依據，不應僅採用其中有關具顯而易見性的無效理由而摒棄其他 4 個無效理由。CAFC 認為本案所出示的實質證據顯示前案並無教示或建議系爭專利中的限制特徵，於此維持 PTAB 之決定。至於有關 PTAB 認為 Harmonics 當初所提的其他 4 個專利無效理由屬多餘贅述而未予採用作為本件立案依據的爭點，CAFC 表示依 35 U.S.C. § 314(d)，其不得檢視美國專利局就是否立案所為的決定，又並無任何判決先例賦予其管轄權得以作此檢視；雖 Harmonics 主張 PTAB 將該 4 個專利無效理由認定為多餘贅述的部份，非為「立案決定」，惟 CAFC 不同意該主張，並進一步提到 PTAB 欲採用哪些無效理由作為其立案依據以作出是否立案

的決定，並不會對 PTAB 被賦予判斷專利有效性之法定職權範圍引發任何根本上的爭議，於此僅為 PTAB 行使職權。是以，CAFC 以其不具管轄權為由，於判決書中並未就上開爭點進行審理。

資料來源：

1. “USPTO Decision not to Institute IPR on Redundant Grounds not Appealable,” IPO Daily News. 2016 年 3 月 3 日。
2. Harmonic Inc., v. Avid Technology, Inc. Fed Circ. 2015-1072. 2016 年 3 月 1 日。

