2015/8/20

訴訟

[中國大陸]

網路資訊經確認未經修改者可作為專利侵權之判定依據

涉及網路購物侵權之訴訟案，經常舉證困難。日前，廣東省高級人民法院則首次以網路購物平台之電子證據作為專利侵權判決之主要證據。

2013 年 7 月，盧某（後稱原告）向佛山市中級人民法院控告某五金廠（後稱被告）在網路上銷售之 3 款中島貨架均侵犯其「簡易中島式貨架」實用新型專利，要求損害賠償。被告於一審時主張被訴侵權產品使用的是現有技術，並提供 2 份公證書作為證據，分別是被告在網路購物平台的銷售紀錄和評價，以及被訴侵權產品在「淘寶」上成交時間早於系爭專利申請日的訂單及「交易快照」。中國大陸購物平台「淘寶」的系統在網路交易完成時會自動產生名為「交易快照」的憑證，記錄交易內容之基本資訊，且產生後無法更動內容。一審法院駁回原告的訴訟請求，原告不服一審判決，向廣東省高級人民法院提出上訴。上訴法院認為，第 1 份公證書記載之網站產品資訊，因內容具有不穩定性和易更改性，無法確定網頁資訊真實性，不足以作為證據。然而第 2 份公證書之交易快照內容，根據淘寶官方網站內部運營規則，可以確認資訊產生時間且確保資訊未經修改，應予以採信。由於所記載的訂單交易時間及交易快照產生時間都在系爭專利申請日之前，且經過技術特徵比對，交易快照商品與被訴侵權產品完全相同，二審判決被告不構成侵權。

資料來源：“电子证据:专利侵权判定的新依据.” SIPO. 2015 年 8 月 12 日。<http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2015/201508/t20150812_1158984.html>

[美國]

判斷設計專利之功能性時不應使用過高標準的抽象概念 (level of abstraction)

Ethicon Endo-Surgery, Inc.與 Ethicon Endo-Surgery, LLC（統稱 Ethicon）為以下 6 件美國專利之專利權人：

類型	專利
發明	● 8,182,501 ● 5,989,275
設計	● D661,801 ● D661,802 ● D661,803 ● D661,804

前揭 6 件專利涉及利用刀刃在高頻率震動下所產生的超聲波，藉此切除組織與血管的外科儀器。於 Covidien Inc. Covidien LP（統稱 Covidien）推出其超聲波之外科儀器後，Ethicon 向俄亥俄州南區地院 (District Court for the Southern District of Ohio) 對 Covidien 提出 6 件專利侵權訴訟。就 4 件設計專利來看，所請保護範圍為具 U 型扳柄、圓形啟動鈕與有凹槽的圓型轉力矩旋鈕的超聲波外科裝置的裝飾性設計（如下圖）。

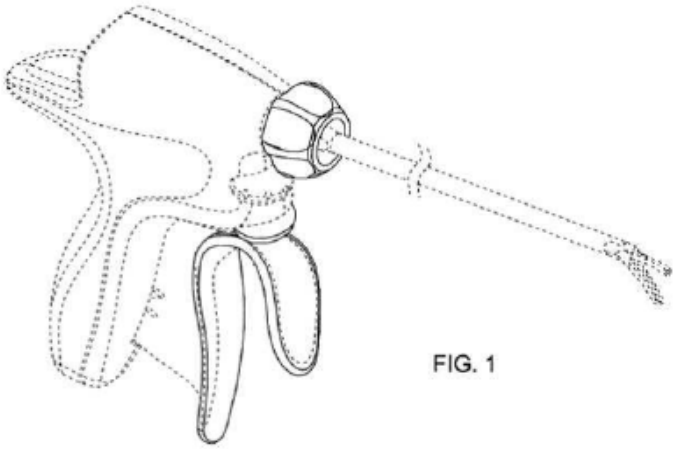

FIG. 1

兩造於地院審理中放棄陪審團審理權利，逕入法官審判程序，Covidien 繼而向地院聲請專利無效與／或未侵權的即決判決 (summary judgment) 並成功獲准，最後地院做出的判決有利於 Covidien，Ethicon 上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，認定地院於進行系爭設計專利的功能分析時，使用過高標準的抽象概念。即地院過於著墨在 U 型扳柄、圓型啟動鈕與有凹槽的圓型轉力矩旋鈕的一般概念，而非前開三個元件之所請裝飾性設計。對此，CAFC 表示於進行功能分析時，須以相應的特質來判斷設計保護範疇。CAFC 進一步表示，Ethicon 所請裝飾設計僅包含「於圖式顯示的特徵中，特定的裝飾性概念」，而非前開三要件的一般概念。最後，CAFC 將本案發回地院重審。以下摘錄 CAFC 對於 6 件系爭專利之見解與做出的決定：

專利	CAFC 見解	CAFC 判決
8,182,501	說明書已提供該技術領域中具有通常知識者對於主張申請專利範圍相當充分之指引，即撰寫方式未悖 35 U.S.C. § 112。	推翻地院做出專利無效的判決。
5,989,275	地院議決主要事實 (material fact) 的實質爭議 (genuine dispute) 不當，即 CAFC 認為本案主要事實存在實質爭議。	撤銷地院做出 Covidien 未侵權的判決。
D661,801 D661,802 D661,803 D661,804	地院不應僅因所請設計的主要特徵能夠執行功能而認定設計專利為無效。	推翻地院認為設計專利所請特徵是基於功能考量而設計，故該專利應為無效的判決。

資料來源：

1. “Court Used too high a Level of Abstraction in Finding Design Patents Dictated by Function,” IPO Daily News. 2015 年 8 月 10 日。
2. Ethicon Endo-Surgery, Inc., Ethicon Endo-Surgery, LLC, v. Covidien, Inc., Covidien LP, Fed Circ. 2014-1370. 2015 年 8 月 7 日。

2015/8/20

判斷惡意侵權，CAFC 認定無須於侵權時即心存「合理抗辯」之認知

Carnegie Mellon University（簡稱 CMU）於 2009 年向賓州西區地院 (District Court for the Western District of Pennsylvania) 對 Marvell Technology Group Ltd. Marvel Semiconductor Inc.（統稱 Marvell）提出侵權訴訟，系爭專利為 CMU 所持有之美國第 6,201,839 與 6,438,180 號專利。兩件專利涉及強化紀錄資料之檢測精準度的方法、裝置與系統。

於地院審理階段，陪審團認為 Marvell 對兩件系爭專利的請求項構成侵權，又 Marvell 對於主張系爭請項無效之舉證不夠清楚且無法令人信服，故判定 Marvell 應支付權利金予 CMU。此外，地院認為 Marvell 於審理過程中的抗辯缺乏客觀上的合理性，且陪審團認為 Marvell 知悉系爭專利的存在，並認知其行為可能導致侵權。地院認為所謂抗辯具有客觀上的合理性，就本案而言是指，Marvell 必須證明其於侵權時便對該無效抗辯基礎有所知悉，而非於訴訟過程中始有認知。最後地院依 35 U.S.C. § 284，以 Marvell 構成惡意侵權為由提高 23% 之賠償金金額，命 Marvell 需支付 CMU 近 29 億美元的賠償金。Marvell 對全案所做出之判決上訴至 CAFC。

CAFC 審理後雖維持 Marvell 侵權、系爭專利有效的決定，惟針對本案爭執的賠償金數額之結果，CAFC 有不同的認定。其表示依照先前判例，只有在惡意侵權成立時，地院始得提高賠償金；而惡意侵權成立的前提在於：1.侵權者知悉其行為對該有效專利構成侵權具有客觀高可能性後仍繼續其侵權行為、2.就「該客觀上的風險為侵權者所知悉或顯而易見的便可知悉」提供清楚且可信服之舉證。CAFC 表示雖然 Marvell 主張專利無效的抗辯最後被否決，然該抗辯並不失其客觀上的合理性。CAFC 根據判斷惡意侵權之標準，認為 Marvell 於侵權時無須於心中存有「合理抗辯」之認知，因而推翻地院做出 Marvell 提高賠償金的判決；此外，由於 CAFC 認為 Marvell 於美國境外製造、運送的系爭產品也許無需列入賠償金的計算，故將本案發回地院重審，以釐清系爭產品究竟是銷往何處，以利後續權利金的計算。

資料來源：

1. “Patent Infringer did not Need Reasonable Defense in Mind at Time of Infringement to Avoid willfulness Finding,” IPO Daily News. 2015 年 8 月 5 日。
2. Carnegie Mellon University, v. Marvell Technology Group, Ltd., Marvel Semiconductor, Inc., Fed Circ. 2014-1492. 2015 年 8 月 4 日。