

## 訴訟

### [美國]

#### CAFC 重新審理 (de novo) 僅依內部證據 (intrinsic evidence) 而做出申請專利範圍解釋之訴訟案

Papst licensing GmbH & Co. KG (簡稱 Papst) 持有美國第 6,470,399 與 6,895,449 號專利，兩件專利涉及可在輸入／輸出資料裝置與電腦主機間傳送資料的介面裝置。Papst 自 2006 年起便向多家數位相機製造商大廠發出告知有侵權，且要求須就授權一事協商之信函；當中一數位相機製造商於收到信函後曾向華盛頓特區地院 (District Court for the District of Columbia) 提出未侵權的確認之訴 (declaratory judgment)。又，Papst 於 2008 年起便於不同州之地院對多家數位相機製造商提出 (後稱被告) 侵權訴訟，數件訴訟經合併後，轉由華盛頓特區地院進行審理。

地院審理階段中，雖 Papst 有出示專家證言 (expert testimony) 與專家聲明 (expert declaration) 這些外部證據，惟地院表示系爭專利之申請專利範圍、說明書與申請歷程用於解釋申請專利範圍已相當充分，不願採用 Papst 提供的前開外部證據，最後地院總結出被告未侵權的即決判決 (summary judgment)，Papst 不認同地院就系爭專利所作的 5 項解釋與基於該解釋所做出之判決，遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理時，引用日前最高法院就 *Teva v. Sandoz* 一案所做出的判決 ([可參閱 2015 年 2 月 5 日出刊之第 107 期台一雙週專利電子報](#))，認為由於地院僅依內部證據便做出申請專利範圍解釋，因此 CAFC 針對系爭申請專利範圍之解釋可予以重新審理。CAFC 提到其於重新審理申請專利範圍解釋時，採用的是一般常見的方式，且應用「秉持申請專利範圍用語之真意，且最貼近所請發明之敘述的解釋，終將會是『正確的解釋』」這項原則進行重新審理。CAFC 審理後，在不認因地院對系爭申請專利範圍所作的 5 項解釋之情形下，撤銷地院所做被告未侵權的判決並發回請其依本次意見重審。

資料來源：

1. "Patent Claim Constructions Based on Intrinsic Record Reviewed De Novo," *IPO Daily News*, 2015 年 2 月 3 日。
2. Past Licensing GMBH & Co. KG. v. Fujifilm Corporation, Fujifilm North America Corporation (formerly Known as Fujifilm USA, Inc.), Hewlett-Packard Company, JVC Company of America, Nikon Corporation, Nikon, Inc., Olympus Corp., Olympus Imaging America Inc., Panasonic Corporation (formerly known as Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), Panasonic Corporation of North America, Samsung Opto-Electronics America, Inc., Samsung Techwin Co., and Victor Company of Japan, Ltd., Fed Circ. 2014-1110. 2015 年 2 月 2 日。

#### 美國專利局啟動兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 之決定不得上訴

Cuozzo Speed Technologies (簡稱 Cuozzo) 為美國第 6,778,074 號 (簡稱'074 號) 專利權人，'074 號專利涉及一種利用 GPS 來同時顯示現行車速與最高速限的里程計。Garmin International Inc. 與 Garmin USA. (統稱 Garmin) 於

2012 年向美國專利局對'074 號專利中的 3 項請求項提出 IPR，經美國專利局同意後，專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 啟動'074 號專利之 IPR。

PTAB 審理時採用最廣的合理解釋範圍的標準 (broadest reasonable interpretation, BRI)，最後作出系爭請求項為顯而易見的決定；此外，PTAB 拒絕 Cuozzo 以新增 3 項請求項來替代系爭請求項的方式進行修正，原因如下：

1. 新增加的請求項之一不符美國專利法第 112 條所要求的須受書面敘述支持之規定；
2. 新增加的 3 項請求項將會擴大申請專利範圍。

Cuozzo 不服 PTAB 的裁決，上訴至 CAFC。

由於 Garmin 已與 Cuozzo 和解，故未以被告身分加入此訴訟。CAFC 審理時，Cuozzo 控訴美國專利局不當啟動 IPR 且不應使用 BRI 來解釋申請專利範圍。CAFC 依照美國專利法第 314 條 d 款表示，該法明定美國專利局准許是否啟動 IPR 之決定為最終且不得上訴。美國專利局對該條主張為，該規定已排除任何再次檢視啟動 IPR 決定之程序；而 Cuozzo 則主張該條並非是整體排除再次檢視的請求，僅需待 PTAB 發出最終決定後，CAFC 仍得檢視美國專利局之職權行使是否妥適。CAFC 表示即使 PTAB 已做出最終決定，CAFC 仍不具管轄權以檢視美國專利局准許啟動 IPR 的決定；CAFC 補充，雖美國專利法第 314 條未阻卻最終決定做出後得聲請執行職務令 (mandamus)，然該聲請須先滿足三種要件方得提出，惟 Cuozzo 並未提出該項聲請。又 CAFC 表示即使將此案視為已提出該聲請而進行審理，然就此案而言，Cuozzo 須舉證美國專利局具有「明顯且無可置辯的已逾其職權」是很難的（該舉證責任為聲請要件之一）。至於 Cuozzo 爭執不應採用 BRI 進行申請專利範圍解釋，CAFC 則回應美國專利局於不同程序中利用 BRI 解釋申請專利範圍已行之有年。是以，CAFC 同意美國專利局認定 Cuozzo 的修正會擴大申請專利範圍，維持美國專利局做出系爭請求項為顯而易見的決定。

資料來源：

1. "USPTO Decision to Institute IPR not Appealable; Broadest Reasonable Interpretation of Claim Proper Standard," IPO Daily News. 2015 年 2 月 5 日。
2. In Re Cuozzo Speed Technologies, LLC, Fed Circ. 2014-1301. 2015 年 2 月 4 日。

### 小米將面臨嚴峻的智慧財產侵權爭議

2014 年第 4 季 Apple 的總營收為 18 億美元，該營收於中國大陸的比率從 2013 年 16% 成長至 21%，在當地平價手機環伺的情況下，Apple 扭轉局勢。而小米頂著高規格智慧型手機卻只要 iPhone 及 Samsung Galaxy 半價的招牌拓展中國大陸以外市場。

小米創始人雷軍表示其目標希望打入印度、巴西、俄羅斯及墨西哥等新興市場。為達成此目標，他致力於取得小米機相關專利，2014 年已申請 2,318 件專利，預計往後幾年內將申請數以萬計的專利。然而相較於 Samsung 在中國大陸坐擁 11,877 件專利，小米之專利組合仍過於狹小。

遭受具有廣大專利組合的公司提起侵權訴訟，將是小米持續成長所面臨之最

大風險。小米現在已經被定位為抄襲者，其最新的 Mi4 明顯抄襲 iPhone，其平板電腦 Mi Pad 也採用和 iPad 相同的尺寸及解析度。Ericsson 日前在德里高等法院向小米提出告訴，控告小米侵害其無線技術專利並迴避授權金事宜長達數年。法院於 2014 年 12 月下達禁售令，隨後解除部份禁令開放小米販售內含 Qualcomm 晶片之手機直到 2015 年 2 月 5 日再次召開聽證會為止。接下來小米將面臨更多來自 Ericsson 及 Nokia 的法律挑戰，Ericsson 及 Nokia 在面對更強大的競爭對手時，紛紛選擇淡出手機製造業，進而專注於經營其長期累積下來的龐大專利組合。

除此之外，小米也將面臨來自專利流氓 (patent trolls) 的威脅，2 年前 Unwired Planet 互聯網服務公司收購 2,185 件 Ericsson 專利，並大舉對 Apple、Google 及 Samsung 等公司興訟。Nokia 已將大量的專利銷售給專利流氓，多數專利流氓會和原專利權人分享收入，2013 年 Google 曾要求美國監管機構調查此現象。上述情況使得小米身處棘手的法律環境，和多方談判將提高辯護成本及增加潛在授權金額。基於專利屬地性，小米將主力轉移至較不盛行昂貴訴訟的地區，例如巴西、印度等國家，然而若小米欲進攻已開發市場，例如美國，則勢必要迎戰活躍的專利流氓。

分析師表示若小米希望進入美國市場，則 2 年內將花費上億美元的訴訟費，若進入德國也將花費數千萬美元。今日小米有如昔日 HTC，他們皆誕生於 Android 革命之後，也都紛紛面臨層出不窮的專利侵權指控。最困難的抉擇在於應支付授權金或是繼續在法庭上奮戰，做出錯誤的選擇將付出昂貴的代價，2010 年 HTC 成為首家同意支付授權金給 Microsoft 的 Android 手機製造商，每售出一支智慧型手機需支付 10 美元授權金，每年合計數億美元。2010 年 Microsoft 也控告 Motorola 侵犯其 9 件專利，Motorola 選擇站穩腳跟，最後陪審團判決其賠償 1,400 萬美元，事後看來 Motorola 作出了正確的選擇。無論如何，目前可預見的是，在推動全球市場的旅途上，雷軍須要先預留一筆龐大的律師費。

資料來源：“Xiaomi May Have A Major Patent Problem,” [Forbes](#). 2015 年 1 月 29 日。