

訴訟

[美國]

Apple撤回對Samsung的交互上訴 (cross-appeal) 聲請

Apple 與 Samsung Electronics 之間的專利戰火起於 2011 年，且除了於美國外，戰場更蔓延至法國、英國、荷蘭、義大利、韓國與日本。日前針對加州地方法院由法官 Lucy Koh 所主審的案件，Apple 已撤回先前提出的交互上訴。雖這起訴訟的判決 Apple 為勝利的一方，但 Apple 獲判的賠償金僅約 1.2 億美元而非 Apple 要求的 22 億美元。

過去 Apple 曾兩度試圖尋求禁制令禁止 Samsung 的 23 項系爭產品進口至美國，但兩次都遭否絕，而在 Apple 撤回這件訴訟後，代表 Apple 往後不會再做出禁止 Samsung 的產品進口至美國的動作，即因兩次努力結果令人不滿，已放棄先前針對 Samsung 的 23 項系爭產品發出永久禁制令的企圖。

若以美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 這塊戰場來看，2013 年 8 月，ITC 曾對 Samsung 的系爭產品發出禁制令，不過值得注意的是，其實雙方於 2014 年初期，便已相互允諾放棄分別向 ITC 所提出的專利侵權訴訟。

資料來源：“Apple withdraws cross appeal of Samsung case,” IP Pro. 2014 年 7 月 29 日。

<http://www.ipprotheinternet.com/ipprotheinternetnews/article.php?article_id=3883>

判決非為最終或不可上訴的，CAFC不具管轄權

Arlington Industries Inc. (簡稱 Arlington) 為美國第 5,266,050 (簡稱'050 號)、5,171,164 (簡稱'164 號) 與 6,335,488 (簡稱'488 號) 專利之專利權人，此案之系爭專利為'488 號專利，其為有關一種連結電纜的方法。2001 年，Arlington 向賓州中區地院 (District Court for the Middle District of Pennsylvania) 對 Bridgeport Fittings Inc. (簡稱 Bridgeport) 提出'050 號與'164 號專利的侵權訴訟，又在 2002 年新增加'488 號專利為訴訟標的。最後兩造於 2004 年簽署一份和解協議，該協議載明 Bridgeport 不得販售其製造之特定產品與任何仿製品 (colorable imitations)。爾後地院駁回此訴訟，Arlington 不得就相同理由再向 Bridgeport 提起相同訴訟，並維持執行 (enforce) 2004 年禁制令。

惟 Bridgeport 於 2005 年重新設計其販售的連結器後於市場販售，故 Arlington 於 2012 年以藐視法庭的理由向地院提出動議，指控 Bridgeport 有違 2004 年的禁制令內容。地院審理後認為 Bridgeport 後來所推出市場的連結器與之於先前系爭產品已非僅是「舊瓶新裝(not more than colorably different from the old connectors)」，認定 Bridgeport 違反 2004 年的禁制令，作出 Bridgeport 藐視法庭的命令 (contempt order)。Bridgeport 不服該命令，上訴至 CAFC。

CAFC 審理時開宗明義提及，依據 28 U.S.C. § 1295(a)(1) 內容與 28 U.S.C. § 1292(c) 之內容，CAFC 具有審酌地院已作出「最終判決」的專屬管轄權，與部分「中間判決 (interlocutory decisions)」的管轄權。由於此案於地院審理後所做出的藐視法庭命令非為最終 (基於 28 U.S.C. § 1295(a)(1))，且亦非為可上訴之判決 (28 U.S.C. § 1292(c)(1))，故 CAFC 最後依其本身缺乏管轄權為據，駁回此件訴訟 (舉例而言，倘若地院曾修正過禁制令內容，則該藐視法庭之命令即

可上訴，此時 CAFC 才具有管轄權。然本案中，地院並未對禁制令內容有任何修正，因此 CAFC 對地院所做出的藐視法庭命令並無管轄權)。

資料來源：

1. “Court Lacked Jurisdiction over Appeal from Contempt Order in Patent Case,” IPO Daily News. 2014 年 7 月 18 日。
2. Arlington Industries, Inc. v. Bridgeport Fittings, Inc., Fed Circ. 20131357. 2014 年 7 月 17 日。

違反禁制令的制裁因系爭請求項嗣後遭美國專利局撤銷而被廢止

ePlus Inc. (後稱 ePlus) 持有美國第 6,023,683 (簡稱'683 號) 與 6,505,172 (簡稱'172 號) 兩件專利，其均涉及以電子形式採購 (electronic sourcing) 的方法與系統。ePlus 於 2009 年向維吉尼亞州東區地方法院 (District Court for the Eastern District of Virginia)，對 Lawson Software, Inc. (後稱 Lawson) 提出侵權訴訟。

地院審理後認為前述兩件專利的部分請求項為無效的，然陪審團認定 Lawson 有侵權，Lawson 爾後上訴至 CAFC，經 CAFC 審理後，部分推翻地院的判決，且僅維持地院認為 Lawson 對'683 號專利的第 26 項請求項侵權的裁判，並發回要求地院修正禁制令。惟於地院重審時，雖有修正禁制令內容，但認為 Lawson 因違反禁制令而有藐視法庭的情況，而對其懲處命其支付逾 1,800 萬美元的罰鍰。故 Lawson 就地院做出的禁制令內容與其藐視法庭的決定再次上訴至 CAFC。

然於 CAFC 審理 Lawson 就前開判決之上訴請求前，美國專利局完成'683 號專利的復審，並做出第 26 項請求項為無效的處分；而於另外一起向 CAFC 上訴的訴訟案件中，CAFC 所做出的判決為維持美國專利局的對於'683 號專利復審決定，且美國專利局亦於 2014 年 4 月撤銷'683 號專利中的系爭請求項。以下為 CAFC 就 Lawson 不服地院判決而向 CAFC 上訴之審理內容。

CAFC 於審理時表示此案件的爭點如下：

1. 就系爭請求項所發出之禁制令，於該系爭請求項嗣後經美國專利局復審並撤銷後，該禁制令是否仍持續行始？
2. 於禁制令透過直接上訴而被推翻之情形下，原基於違反該禁制令所作的民事藐視救濟是否仍屬適當？

CAFC 表示由於美國專利局已將系爭請求項撤銷，故 Lawson 受美國專利局所發出復審決定的拘束力；就地院重審的侵權訴訟而言，其已不具起訴基礎。是以，CAFC 撤銷地院對 Lawson 發出禁制令及藐視法庭之判決，且發回要求地院於重審後駁回此件訴訟。

資料來源：

1. “Sanctions for Violating Injunction Nullified by Later Cancellation of Patent Claim by USPTO,” IPO Daily News. 2014 年 7 月 28 日。
2. Eplus, Inc. v. Lawson Software, Inc. Fed Circ. 20131506,-1587. 2014 年 7 月 25 日。