

訴訟

[美國]

Google遭判須支付 8 千 5 百萬賠償金

2014 年 3 月 19 日德州地院判定 Google 未經授權使用傳送網路數據至電腦及行動裝置之相關技術，須賠償 8 千 5 百萬美元給 SimpleAir。Google 所提供的兩項服務被認定構成侵權，分別為 Google Cloud Messaging (GCM) 及 Cloud to Device Messaging (G2DM)，其為讓使用者可從自己的伺服器傳送訊息到安裝在 Android 設備的 APP。

系爭專利為 SimpleAir 由 Facebook 處取得專利授權，僅管此項專利 2006 年才獲准，但 SimpleAir 表示此技術早在十年前就開發，歷時七年才取得專利權。SimpleAir 據此項專利於 2011 年起控告包含 Microsoft、Nokia、Samsung 在內的多家公司，最後陸續和解，僅剩 Google 及 Motorola 持續進行訴訟。

SimpleAir 向陪審團要求 1 億 4 千 6 百萬美元之賠償金，Google 則表示此項發明價值僅 6 百萬美元，同時認為 SimpleAir 不應將支付給 Facebook 的授權金列入賠償金的計算中。本案先前已於 2014 年 1 月由陪審團認定 Google 侵權，並於 3 月 19 日由法官判決賠償金數額。

資料來源：“Google Told to pay SimpleAir \$85 Million in Web Patent Trial,” Bloomberg Businessweek. 2014 年 3 月 19 日。

<<http://www.businessweek.com/news/2014-03-19/google-told-to-pay-simpleair-85-million-in-web-patent-trial-1>>

縱使為未實質討論之請求項，一旦放棄主張而遭判決，仍屬於確定判決之既判力 (res judicata) 範圍

Medical Instrumentation Diagnostics Corporation (簡稱 MIDCO) 為美國第 5,398,684 號專利 (簡稱'684 號專利) 專利權人，'684 號專利涉及一種可整合 MRI、X 光與 CAT (computer axial tomography) 所產生之影像的方法及其裝置，其申請專利範圍中明確包含產品項及方法項兩組申請專利範圍。MIDCO 於 1997 年對 Elekta Inc. (簡稱 Elekta) 等被告提出侵權訴訟，Elekta 請求地院駁回 MIDCO 依據方法請求項的侵權主張，MIDCO 亦無表示反對意見，則地院同意 Elekta 的請求。最後陪審團做出 Elekta 對產品請求項侵權且須支付賠償金的決定。爾後此案上訴至 CAFC，經審理後做出有利於 Elekta 的判決並發回重審。地院再次審理過程當中，MIDCO 嘗試再次主張先前已放棄的方法請求項，地院拒絕重啟此點的審理並做出有利於 Elekta 之判決，MIDCO 再上訴至 CAFC 後仍敗訴，故該案所做出的最終判決為 Elekta 的產品並未對'684 號專利侵權 (後稱 MIDCO 訴訟案)。

2009 年，MIDCO 將'684 號專利授權給 Brain Life LLC (簡稱 Brain Life)，Brain Life 在 2010 年向加州南區地方法院對 Elekta 等企業提出侵害'684 號專利方法請求項之訴訟，其中 Elekta 所涉及的系爭產品包含 GammaKnife、GammaPlan、SurgiPlan 及 ERGO++ 四項產品。Elekta 以既判力之適用為由向地院請求駁回該訴訟，地院因此將 Elekta 與其餘被告分開審理，以單獨解決是否適用既判力的問題。地院提到此案主要爭議為此次由 Brain Life 所主張構成侵權的系爭產品與較早前 MIDCO 訴訟案的系爭產品實質上是否相同 (essentially the same)，兩造對於 GammaKnife、GammaPlan、SurgiPlan 等三項產品與先前產

品為實質相同一事並無爭議，但 Brain Life 認為 ERGO++ 為全新的產品。地院並未理會 Brain Life 的反對意見，而認為本件系爭產品與 MIDCO 訴訟案之系爭產品實質相同，雖 Brain Life 指出 MIDCO 訴訟案中並未針對方法請求項進行實質判決，但地院仍認定有既判力之適用，最後做出有利於 Elekta 的即決判決 (summary judgment)，故 Brain Life 向 CAFC 上訴。

Brain Life 向 CAFC 指出，此次主張為方法請求項，與在 MIDCO 訴訟案中實質判定未侵權的產品請求項並不相同，故既判力於此應不適用。又，此次訴訟的產品之一 ERGO++ 是在 MIDCO 訴訟案做出最終判決之後方問世，故應無既判力的適用。

CAFC 指出，雖然 MIDCO 訴訟案並未針對方法請求項進行實質比對，但係 MIDCO 中途放棄主張，而當 MIDCO 訴訟案最終做出不侵權的判決時，效力及於系爭專利中的所有請求項，則 Elekta 將得以非侵權人的身分續行相關商業行為，故針對 GammaKnife、GammaPlan、SurgiPlan 等三項與 MIDCO 訴訟案中實質相同的產品，CAFC 認定有既判力的適用並認可地院此部分的判決。但針對產品 ERGO++，CAFC 認為此為 MIDCO 訴訟案後才衍生的新產品，故無既判力的適用，因此，CAFC 駁回此部分判決並發回地院重審。

資料來源：

1. "Final Judgment of no Patent Infringement Gave Products "Noninfringing Status", " IPO Daily News. 2014 年 3 月 25 日。
2. Brain Life, LLC, v. Elekta Inc., Fed Circ. Fed Circ. 2013-1239., 2014 年 3 月 24 日。

發明人於和解後的作為，在特定情況下不會被視為藐視法庭

Leif J. Hague (簡稱 Hague)，曾任職於 Energy Recovery, Inc. (簡稱 ERI)，兩造間的纏訟已達 13 年之久，系爭專利共為 3 件涉及用於逆滲透的壓力交換器專利，分別為美國第 4,887,942、5,338,158 及 5,988,993 號專利。兩造最後在 2001 年 3 月 16 日達成一份包含 Hague 需遵守 2 年的競業禁止條款 (non-compete clause) 的和解協議，而地院最後發出確認包含前開 3 件專利權人為 ERI 的判決 (後稱 2001 年地院判決)。該協議之內容為 Hague 轉讓其在協議之日及地院發出判決前，所持有的專利、智慧財產權與其他有關壓力交換器的技術給 ERI。

2 年後，Hague 獲得自己的專利，且開始製造利用該專利之壓力交換器。ERI 在 2012 年向維吉尼亞州東區地方法院指控 Hague 侵權，且其作為等於是違反 2001 年地院判決。地院審理後，認為 Hague 利用已轉讓給 ERI 的專利進行研發，然後表示該創作是在簽署和解協議後進行的行為，消解該協議的作用，使得該和解協議無意義，作出 Hague 藐視法院的判決，且同時要求 Hague 須支付 ERI 的訴訟代理人費用，最後 Hague 向 CAFC 提出上訴。

CAFC 提到在針對 Hague 是否有藐視法庭的言詞辯論中，Hague 主張了以下幾點：

1. 該和解協議所轉讓的智慧財產權僅限於簽署協議前之智慧財產權。
2. 該競業禁止條款之期限僅有 2 年。
3. 該協議明確指出此次的轉讓標的沒有包含簽署協議之日以後的創作所有權。

CAFC 提到根據該協議內容，並沒有提到排除 Hague 不得使用製造壓力交換

器的方式，並表示若 Hague 確實有使用 ERI 的智慧財產權，則構成違害專利或商業秘密法，然 Hague 於此的作為並無違犯任何 2001 年判決所立下之白紙黑字命令 (unequivocal command)，故 CAFC 認為 Hague 所有遭受指控的行為均無違犯 2001 年地院判決，最後推翻並撤銷地院發出系爭產品禁制令的判決。

資料來源：

1. “Inventor’s Post Settlement Activities did not Violate Court Order,” IPO Daily News, 2014 年 3 月 21 日。
2. Energy Recovery, Inc. v. Leif J. Hauge, and Energy Recovery International, Inc., Fed Circ. 2013-1515. 2014 年 3 月 20 日。

