

訴訟

[美國]

Apple和Samsung預備進入下一波和解協商

Apple和Samsung自2011年4月開始便捲入專利訴訟之中，訴訟案超過30件並橫跨9個國家。雖然這場超過2年的專利戰方興未艾，2家公司已展開授權金協商，希望能結束所有的訴訟。2012年時，Apple和Samsung兩方的CEO便曾進行17個小時的馬拉松式會談，但因Samsung不同意Apple要求的授權金而協商失敗。消息來源指出，目前已有另一場協商進入籌備階段，盼望雙方能就授權金部份消弭不同意見，達成共識。一名韓國公平交易委員會 (Fair Trade Commission, FTC) 的官員表示FTC已和美國和歐洲的反托拉斯監督部門合作，欲協助2家公司間之協商。

Samsung希望能和Apple簽訂交叉授權的協議，使雙方都能使用彼此所需之設計專利、標準關鍵專利和商業專利，但認為Apple要求其為侵權的每一具裝置支付30美元費用太過昂貴。Samsung的法律顧問正在說服Apple降低授權金數目，Apple對於和解協商也有討論空間。日前Apple和Samsung已同意向主審雙方專利訴訟的美國聯邦地方法院提出和解之提案。

資料來源：“Apple and Samsung Discuss Patent Settlement,” IPO Daily News. 2013年12月31日。

勝訴一方依 35. U.S.C. § 285 請求訴訟代理人費用時，無須提出敗訴一方實際知悉上訴為毫無根據的客觀證據 (objectively baseless)

Kilopass Technology Inc. (簡稱 Kilopass) 於 2010 年向加州北區地方法院指控 Sidense Corporation (簡稱 Sidense) 對其美國第 6,940,751、6,777,757、6,856,540 共 3 件專利侵權；系爭專利涉及可規劃的記憶體。於訴訟過程中，Sidense 請求地院作出未對 Kilopass 侵權的即決判決 (summary judgment)，地院亦作出有利於 Sidense 的判決，Kilopass 就地院作出未侵權的判決向 CAFC 上訴後，CAFC 根據聯邦巡迴細則第 36 條維持地院的判決。

而在該訴訟待審期間，Sidense 依 35. U.S.C. § 285 向地院請求 Kilopass 須替其支付訴訟代理人費用。然地院認為 Sidense 雖為勝訴的一方，然其於舉證上並無法充份證明 Kilopass 為主觀上惡意地提出/續行侵權訴訟，即 Sidense 無提示優勢證據以符合 35. U.S.C. § 285 規定的要點，並且表示 Kilopass 於提出訴狀前之相關調查相當充沛，且更取得 2 家法律公司的意見書表示 Kilopass 的訴訟主張是有根據的，因而拒絕 Sidense 的請求，故 Sidense 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時首先提到，判斷勝訴一方是否可要求敗訴一方支付其訴訟代理人費分成兩個步驟，必須以優勢證據證明該訴訟案為例外情形 (exceptional)，再判斷其主張是否適切。Sidense 向 CAFC 表示 Kilopass 的前次上訴原因基於毫無根據的客觀證據，且為主觀上惡意提出上訴。CAFC 於審理時提到其無法確認地院是否曾要求 Sidense 須舉證 Kilopass 實際知悉其上訴為無根據的，但 CAFC 提到其不認因地院認為提示毫無根據的客觀證據為必要。CAFC 根據先前判例指出，證明是否為主觀上惡意提出訴訟，僅需提出敗訴方於提出訴訟時已知、或極度明顯至敗訴方應知其訴訟主張缺乏毫無根據的客觀證據，故 CAFC

表示 Sidense 無須證明 Kilopass 實際知悉該上訴案毫無根據的客觀證據，最後 CAFC 撤銷地院作出 Kilopass 無須支付訴訟代理人費用判決並發回重審。

資料來源：

1. “Award of Attorneys’ Fees under Patent Act 285 did not Require Proof of Actual Knowledge of Objective Baselessness,” IPO Daily News, 2013 年 12 月 27 日
2. Kilopass Technology Inc., v. Sidense Corporation., Fed Circ. 2013-1193. 2013 年 12 月 26 日。

