

## 訴訟

### [美國]

#### 美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 僅能對進口當下該產品已有侵權的情況發出禁止進口令 (Limited Exclusion Order)

Cross Match Technologies, Inc. (後稱 Cross Match) 因認定 Suprema, Inc. (後稱 Suprema) 和 Mentalix Inc. (後稱 Mentalix) 所進口的產品將對其所持有的美國第 7,203,344 (簡稱'344)、7,277,562 (簡稱'562) 及 5,900,993 (簡稱'993) 號專利侵權，故向 ITC 提出訴訟，前述系爭專利涉及捕捉和處理指紋影像的方法。ITC 於審理後，作出以下判決：

1. Mentalix 對'344 號專利之方法請求項直接侵權，Suprema 則對該系爭方法項構成教唆侵權 (induced infringement)。
2. Suprema 對'993 號專利之物品請求項直接侵權。
3. Mentalix 和 Suprema 均未對'562 號專利侵權。

最後，ITC 發出只要是由/代表 Mentalix 或 Suprema 所進口的掃描裝置的限制性禁止進口令，並僅對 Mentalix 發出制止令 (cease and desist order)。而於 ITC 作出判決後，Mentalix 和 Suprema 就 ITC 對其發出禁止進口令及制止令上訴至 CAFC，Cross Match 則就被告未對'562 號專利侵權的判決亦同時上訴至 CAFC。

在向 CAFC 的上訴中，Suprema 主張根據美國關稅法 337 條款規範下，其並未進口侵權物，Cross Match 亦認同當 Suprema 所進口的系爭產品於進口至美國當下，並未對'344 號的方法項侵權，而侵權情況是發生在系爭產品和於 Mentalix 所研發的軟體結合之後方構成。簡言之，Suprema 表示其從頭到尾都沒有進口侵權的產品，故請求 CAFC 撤銷 ITC 對 Suprema 和 Mentalix 發出的禁止進口令。

CAFC 審理後表示，由於在有直接侵權情況下，才有可能衍生出教唆侵權，然此系爭品於進口之時並無直接侵權情事，故 ITC 應當修改禁止進口令，以禁止於進口時即侵權之產品進入美國。此外，CAFC 提到 ITC 的權限是在於禁止侵權產品之進口，故即使在進口後可能有直接侵權的情況下，禁止進口令不得另套用美國專利法第 271 條 b 款所規範的教唆侵權。

CAFC 最後作出維持 ITC 所作出之 2、3 點決定，然針對'344 號專利，則作出撤銷 ITC 對 Suprema 和 Mentalix 的禁止進口令並發回重審的判決。

資料來源：

1. "ITC Exclusion Order Could not be Based on Inducement to Infringe Where Direct Infringement Would Occur Post-Importation," IPO Daily News, 2013 年 12 月 16 日。
2. Suprema, Inc. and Mentalix, Inc. v. International Trade Commission, and Cross Match Technologies, Inc. Fed. Cir. 20121170. Cross Match Technologies, Inc. v. International Trade Commission, and Suprema, Inc. and Mentalix, Inc. Fed. Cir. 2012-1026,-1124. 2013 年 12 月 13 日。

#### 對 Samsung 之訴訟案 Apple 支付 6 千萬美元律師費

雖 Apple 在 Samsung 侵權訴訟案中取得勝利，加州北區聯邦地院根據陪審

團裁定作出正式判決，Samsung 需支付將近 10 億美元之賠償金，但是此項勝利卻需要付出極大的代價。Apple 提出之訴訟資料中提到支付了約 6 千萬美元的律師費，Apple 向法官提出要求 Samsung 支付 1 千 5 百餘萬美元訴訟費用之請求，此費用不包含於 9.3 億美元之賠償金。

該筆律師費大多付給主要負責 Apple 之法律事務的律師事務所 Morrison Foerster，其過去兩年在在本件訴訟案中扮演重要角色，包括 2012 年之陪審團裁決、及 2013 年部份損害賠償金之陪審團重審，均為 Apple 取得勝利。

資料來源：

1. “Apple Lawyers Made \$60 Million Litigating Patent Suit Against Samsung,” IPO Daily News, 2013 年 12 月 10 日。
2. “Apple paid lawyers \$60 million in Samsung patent case,” latimes.com, 2013 年 12 月 6 日。  
<[latimes.com/business/technology/la-fi-tn-apple-paid-lawyers-60-million-in-samsung-patent-case-20131206,0,3506487.story](http://latimes.com/business/technology/la-fi-tn-apple-paid-lawyers-60-million-in-samsung-patent-case-20131206,0,3506487.story)>