當被授權人挑戰授權專利之有效性--美國法院對上訴條件「受有損害」的認定標準

2021年4月7日美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，下稱CAFC）發布了關於Apple Inc. v. Qualcomm Inc.的裁決，指出因Apple Inc.（下稱Apple）未能滿足提起上訴的資格「證明授權專利的有效性會對授權協議義務產生具體的損害影響」，故駁回其對於專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board ，下稱PTAB）做出之US7,844,037與US8,683,362專利（下稱爭議專利）有效性決定的上訴。

此案爭議專利是由Qualcomm Inc.（下稱Qualcomm）持有，Qualcomm曾以Apple侵犯爭議專利提起侵權訴訟，Apple隨後在PTAB對爭議專利提出多方複審程序（Inter partes review,下稱IPR），以挑戰爭議專利的有效性，但最後沒有成功。隨後，Apple與Qualcomm達成專利侵權和解協議並簽署了授權契約，授權的專利組合中也包含爭議專利。

在專利侵權和解協議後，Apple還是針對IPR的結果向CAFC提起上訴。由於提起上訴條件之一是上訴人需有受到損害的事實，Apple以其需持續支付權利金的義務主張有受到損害的事實。但CAFC認為，Apple並沒有證明若爭議專利被視為無效，則根據其與Qualcomm授權契約所應承擔的付款義務會發生改變。因此，法院裁定Apple不符合對IPR的結果提起上訴的資格。

由上述可知，作為專利被授權人，若要在授權契約條件下對爭議專利有效性決定提上訴，需要設法證明爭議專利的有效性會對授權協議義務產生具體的影響，否則被授權人將難以因其具有實質的損害從而讓法院啟動上訴作業。

相關連結

The Federal Circuit Provides New Guidance for Patent Licensees Wishing to Challenge the Licensed Patent's Validity

相關附件

Apple Inc. v. Qualcomm Inc., No. 20-1561 [pdf]

你可能會想參加

→ 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-直播場
→ 2023年【Skill-up Seminar】新創出海全攻略 Ep.1智財布局：商標×專利-實體場
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–全盤掌握資金、控制權、稅務
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–併購的教戰守則
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–專利申請與授權實務
→ 創新生物製造產業法遵議題工作坊–核心技術保護與營業秘密管理
→ 【第一場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 【第一場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 【第二場實體課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 【第二場直播課程】2023科技專案成果管理之法制與實務課程
→ 法人研究機構的營業秘密管理趨勢與實務分享

→ 「跨域數位協作與管理」講座活動
→ 新創必知的商標保護與申請
→ 品牌企業商標管理實務課程
→ 【北部場】營業秘密保護實務座談會
→ （實體-上午場）2024科技專案成果管理之法制與實務課程
→ （直播-上午場）2024科技專案成果管理之法制與實務課程
→ （實體-下午場）2024科技專案成果管理之法制與實務課程
→ （直播-下午場）2024科技專案成果管理之法制與實務課程

林柳岑
專案經理 編譯整理

上稿時間：2021年04月

資料來源：

Mintz-Intellectual Property Viewpoints, *The Federal Circuit Provides New Guidance for Patent Licensees Wishing to Challenge the Licensed Patent's Validity* (April 21, 2021), https://www.jdsupra.com/legalnews/the-federal-circuit-provides-new-4295823/ (last visited April 23, 2021).
Apple Inc. v. Qualcomm Inc., No. 20-1561 (Fed. Cir. April 7, 2021), available at http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1561.OPINION.4-7-2021_1759839.pdf (last visited April 23, 2021).

文章標籤

智財訴訟 智財授權 專利 智財風險 智財策略 智財管理

推薦文章