

[← 返回列表](#)[← 上一篇](#)[下一篇 →](#)

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

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.ca9.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1561.OPINION.4-7-2021_1759839.pdf (last visited April 23, 2021).

文章標籤



推薦文章

你 可 能 還 會 想 看

eBay強制澳洲消費者使用PayPal引發批評

線上拍賣網站eBay以澳洲為實驗對象，實行強制澳洲消費者使用PayPal線上支付服務之政策，預估於2008年6月17日開始，直接存款、個人支票與匯票將被排除於支付工具之外。此為eBay第一次採用限制支付的方式，預估未來也可能推行於其他的市場。消費者可使用PayPal、現金提貨或Visa與MasterCard金融卡之方式來付款，但均須藉由PayPal的系統來完成支付。PayPal允許消費者指定他們的信用卡、金融卡或銀行帳號為付款，而PayPal將向賣家收取每筆交易額度的1.1%與2.4%的費用。 澳大利亞競爭與消費者委員會 (Australian Competition and Consumer Commission, ACCC) 與新南威爾斯州公平貿易

基因改造 70g胖老鼠減重成為40g

中研院今天發表一份研究成果：利用「基因改造」，成功的將七十公克的胖老鼠減重到四十公克，而且沒有什麼副作用。未來經過人體實驗，將有機會成為人類減肥的最新方法。 研究團隊發現，脂肪細胞活性與細胞內的粒腺體含量有關，而「粒腺體」就相當於細胞的「火力發電廠」，專門幫助代謝熱量、並轉化為能量供體內使用。當脂肪細胞含有大量粒腺體的時候，就可以自行代謝體內所堆積的油脂、健康瘦身。計劃主持人、分子生物研究所副研究員李英惠解釋：利用藥物刺激，可以誘發體內的一種「Gs蛋白」，在老鼠胚胎上進行基因改造，或是後天以藥物餵食老鼠，活化體內GS蛋白質，透過各種方式，

美國加州通過《基因資訊隱私法》針對基因資訊建立個資保護機制

美國加州州長於2021年10月6日正式簽署《基因資訊隱私法》(Genetic Information Privacy Act, GIPA)，將於2022年1月1日生效。GIPA在聯邦法和州隱私法的框架下，補充建立基因資訊保護機制，規範無醫護人員參與的「直接面對消費者基因檢測公司」(Direct-to-consumer genetic testing company, 下稱DTC公司)之個資保護義務，並要求DTC公司執行下列消費者基因資料(去識別化資料除外)之蒐集、利用、揭露，須獲消費者明示同意：利用DTC公司產品或服務所蒐集之基因資料，應取得同意。其同意書須載明近用對象、共享方式，以及具體利用目的。初步測試完成後儲存生物樣本，應取得同意。目..

美國零售商Kroger聲稱零售商Lidl註冊之新商標有混淆Kroger的知名商標之虞

Kroger成立於1883年，在美國擁有近3000家分店，為美國最大食品雜貨零售店，其註冊商標“Private Selection”相當知名，被廣泛使用在超市、便利商店及其他各種零售商店約20多年。然而在全球擁有超過10000家分店的歐洲零售店巨頭Lidl，亦於2016年9月19日於美國註冊與“Private Selection”近似的商標“Preferred Selection”。 對此，Kroger於Lidl在美國開立新門市不久之後，即於今(2017)年6月30日對Lidl起訴，主張Lidl的“Preferred Selection”與Kroger的“Private Selection”品牌商標太相似，Lidl於德國是以低價折扣作定位之連鎖超市，且產品曾被認為劣質。Lidl的行為意圖混淆“Preferred...

最 多 人 閱 讀

- 二次創作影片是否侵害著作權-以谷阿莫二次創作影片為例
- 美國聯邦法院有關Defend Trade Secrets Act的晚近見解與趨勢
- 何謂「監理沙盒」?
- 何謂專利權的「權利耗盡」原則?

> 隱私權聲明

> 徵才訊息

> 網站導覽

> 聯絡我們

> 資策會

> 相關連結

財團法人資訊工業策進會 統一編號：05076416

Copyright © 2016 STLI,III. All Rights Reserved.