

## 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

林柳岑

高級法律研究員 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](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



## 推薦文章

### 你 可 能 還 會 想 看

#### 檢視英國無線寬頻規畫方向

Ofcom從行動載具、應用程式的蓬勃發展，預見英國10年內將會超過500億台載具透過與機器對機器通訊(Machine-to Machine Communication, M2M)、智慧聯網(Internet of Things)連接，應用在各種領域，包括運輸、健康照顧、能源及農業。有鑑於新興服務普及後，將使2030年民眾使用行動數據總量將是現在25倍，Ofcom在今(2013)年11月以頻譜有效利用為宗旨，提出英國無線通訊基礎藍圖諮詢。根據本份藍圖顯示，Ofcom為了促使頻譜有效利用，除了持續評估廣播、無線相機與麥克風移頻可行性外，已確認的頻譜規畫為以下三個方向：1、2.3GHz與3.4GHz Ofcom已與國防部(Ministry of Defence)共同合...

#### 簡介〈歐盟提供合格信任服務者依循標準建議〉

簡介〈歐盟提供合格信任服務者依循標準建議〉 資訊工業策進會科技法律研究所 2021年6月25日 壹、事件摘要 歐盟於2014年通過「歐盟內部市場電子交易之電子身分認證及信賴服務規章」(簡稱eIDAS規章)[1]，並於2016年7月正式生效。eIDAS規章是在歐盟1999年電子簽章指令[2]的基礎上，進一步建構一個更安全、更具信賴、更易於使用電子簽章的法律框架，以促進整個歐盟跨境間的電子交易環境，進而達到歐盟數位單一市場的目標[3]。eIDAS規章共有六章，其核心包含兩大部分[4]，在第二章中規範了電子識別機制(Electronic Identification)，並於第三章中建構一系列電子交易中相關信任服務(Trust...)

#### 紐約通過法案，將禁止企業使用未能通過偏見審計的自動化招募系統

紐約市議會於2021年11月10日通過紐約市行政法規的修正法案，未來將禁止雇主使用未通過偏見審計(bias audit)的「自動化聘僱決策工具(Automated Employment Decision Tools)」，避免因為自動化工具導致的偏見與歧視，不當反映於雇主的最終聘僱決策。於該法所定義之「自動化聘僱決策工具」，係指透過機器學習、統計模型、數據分析或人工智慧之運算，以實質性協助或取代決策過程，影響最終聘僱決定。而聘僱決定包含篩選應徵者以及對員工工作成是否晉升之結果。偏見審計由獨立審計員針對自動化聘僱決策工具進行測試，藉以評估該自動化聘僱決策工具對於雇主依法應申報資訊的影...

#### 西班牙AEPD增加關於健康和個人資料保護關注領域

西班牙個資監管機關(Agencia Española de Protección de Datos, AEPD)於2022年5月3日增加健康和個人資料保護有關的關注領域。觀2021年，計有680件與健康資料相關之爭議案件，與2020年相比增長了75%，又因健康資料為特殊類型之個人資料，故更應嚴加保障。該領域的內容適用於公民、資料控制者、資料保護專業人員、健康中心或製藥行業等，共分六小節：一、第一小節概述了與健康資料有關的權利，解釋了歐盟一般個人資料保護規則(General Data Protection Regulation, GDPR)第9條及西班牙當地規範有關處理健康資料定義、如何行使醫療記錄近用權(Right to access)，以及與醫...

### 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？

[> 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.