

## 關於專利標示法規，放棄申明，以及對損害賠償的影響

2017年4月17日，美國聯邦巡迴上訴法院（the Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱「CAFC」）對 Rembrandt 無線技術有限公司對三星電子有限公司等 16-1729 號(Fed. Cir. 2017)案件作出裁決。這一訴訟涉及多項事宜，例如侵權分析過程中的專利範圍界定，無效分析中的缺乏創造性的判斷，以及對損害賠償額度的適當計算。該案中有一方面尤其有趣的是，法院對專利標示和專利權利要求放棄申明之間關係，及其對損害賠償影響的考量。最終，法院裁定，即便專利權人之後提出放棄申明，未能適當地標示專利所覆蓋的產品依然會對追回告知前時期的損害補償構成障礙。然而，該案被送回地方法院，由地方法院決定是否專利標示法規的應用是基於專利對應專利或權利要求對應權利要求，而這將大大影響本案的結果。

仔細審查該案，訴訟中的兩個專利（指 Rembrandt 公司的兩個專利）是關於「一種通信系統和方法，其中使用多種調製方法來促進網路中多個數據機之間的通信」。在 Rembrandt 公司的專利中描述和要求保護的技術允許以前不能與其它通信設備進行通信的通信設備，例如數據機，能夠通過使用所發送消息的第一部分作為信頭，來指示所傳遞資訊的餘下部分所採用的調製方法，實現通信設備間的彼此通信。三星的設備中包含的藍牙增強型資料速率（EDR）標準先後被地方法院和 CAFC 認為對 Rembrandt 公司的專利造成侵權。

一方面，三星向 CAFC 爭辯，認為三星的侵權銷售損害賠償金中包括了告知前的銷售額，而告知前的銷售額應該被排除在損害賠償金外，因為 Rembrandt 公司未能適當地標示 Rembrandt 的專利所覆蓋的產品。當事人均同意對三星的事實告知是在訴訟初次提交時，如果告知前的銷售額因未適當標示而被排除在賠償額之外，那麼對賠償金的重新計算將純粹是一項計算工作，可由地方法院根據之前已有的銷售資料記錄來進行。因此，唯一要分析的問題是專利標示法規對損害賠償的實際影響，特別針對本案，對專利權利要求的放棄聲明對標示法規的要求有何影響。

美國專利法 35 U.S.C. 287 專利標示法規規定「專利權人本人，或任何人為專利權人在美國境內從事製造、提供出售或銷售任何專利物品，或向美國進口任何專利物品，可以向公眾告知該物品已獲專利」。如果專利權人未能標示，則對損害賠償的追討應僅限於在事實告知後發生的侵權行為。在本案中，Rembrandt 公司的專利中包含一項單一權利要求的專利，該權利要求覆蓋了由許可生產商 Zhone 科技公司生產的一項產品。並且 Rembrandt 公司與 Zhone 公司之間的授權合約中並未包括需在許可生產的產品上標示 Rembrandt 公司的專利號的要求。雖然 Rembrandt 公司在訴訟之初主張該單一權利要求，但當未標示被提出後，Rembrandt 公司就從訴訟中撤回該權利要求並依法放棄了該權利要求。因此，CAFC 必須決定是否權利要求的放棄申明可以解決未標示的問題。

CAFC 理論說，雖然標示法規是較寬容的，但是由於專利權人未標示，使得可追償的損害賠償受到限制卻是很明確的結果。這一明確結果不應因為專利權人之後放棄某個專利的權利要求而變得懸而未決。因此，CAFC 認為：「放棄聲明不能用以逆向解決§ 287(a)標示要求從而追回專利權人在告知前的損失賠償。」CAFC 同時還另外考慮到標示法規是應該依據專利對應專利還是權利要求對應權利要求的基礎。然而，由於這一資訊在訴訟中沒有體現，所以對此 CAFC 沒有作出決定，而是將案件交還給地區法院處理。如果地區法院認為標示法規依據專利對應專利的基礎，那麼損害賠償中將減去告知前的銷售額。然而，因為該案中的侵權是基於一套權利要求而不是某條未被標示的權利要求，如果地區法院認為標示法規應依據權利要求對應權利要求的基礎，則損害賠償金額將不做調整。

OSHALIANG

Intellectual Property Law