

訴訟

[美國]

申請過程禁反言阻卻依均等論主張侵權

美國第6,153,069號專利與第6,413,411號專利涉及用於糖尿病患的血糖監控系統，專利權人為Pharma Tech Solutions, Inc. (後稱Pharma Tech)。Pharma Tech向內華達州地院 (United States District Court for the District of Nevada) 對LifeScan提出專利侵權訴訟，主張LifeScan所販售的血糖監控系統侵害其專利權。與本案有關的是，美國第6,153,069號專利於申請過程收到首次審查意見後，發明人曾修改請求項4，且於意見陳述時強調請求項語義 (claim language) 等主張，同樣行為亦再現於第二次審查意見答辯，最後經過美國專利局核准。

本案於地院審理過程中，LifeScan依未能就其訴訟標的提供足以判定文義與均等論侵權救濟之陳述為由向地院提出駁回請求，然經地院駁回。此外，地院同意Pharma Tech修改訴狀中涉及均等論主張內容。Pharma Tech同意系爭產品並未構成文義侵權，遂撤回文義侵權主張，然認為依照均等論，系爭產品對上述2件專利侵權。LifeScan表示系爭專利之申請過程禁反言 (Prosecution History Estoppel) 已阻卻Pharma Tech主張系爭產品係屬均等侵權，向地院請求做出其未侵權的即決判決 (summary judgement)。地院同意答辯時的修正禁反言阻卻Pharma Tech提出均等論主張請求，最後做出LifeScan未對2件系爭專利侵權之判決，Pharma Tech上訴至CAFC。

CAFC指出本案爭點涉及申請過程禁反言，Pharma Tech之均等侵權主張落入發明人於申請過程中已放棄之範疇，然申請歷史中所為之答辯與修正已禁止Pharma Tech按均等論提出侵權之主張，是以，CAFC案申請過程禁反言阻卻以均等論提出侵權主張，維持地院作出LifeScan未侵權之即決判決。

資料來源：

1. Prosecution History Estoppel Barred Infringement Claim under Doctrine of Equivalents, IPO Daily News, November 26, 2019.
2. Pharma Tech Solutions, Inc., Decision It Corp., v. Lifescan, Inc., Lifescan Scotland, Ltd., Johnson and Johnson, Fed Circ, 2019-1163, November 22, 2019.

被控侵權產品未落入系爭專利之均等範圍

Plastic Omnium Advanced Innovation and Research (後稱Plastic Omnium) 為美國第6,814,921 (簡稱'921號) 和6,866,812 (簡稱'812號) 專利之專利權人，前開專利涉及一種用於製造塑料油箱的吹塑流程。Plastic Omnium於2016年3月23日向德拉瓦州地院 (District of Delaware) 控告Donghee America, Inc.和Donghee Alabama, LLC (統稱Donghee) 侵害多件專利。

於申請專利範圍解釋後，Donghee就關於'921和'812號專利所主張的申請專利範圍，向地院聲請未侵權的即決判決 (summary judgment)。地院於2018年5月22日批准Donghee提出之即決判決動議，並於2018年6月11日作出即決判決。Plastic Omnium不服遂上訴至CAFC。Plastic Omnium主張地院因為不當地加入「切割位置要求」而錯誤解釋申請專利範圍。Plastic Omnium亦主張，根據均等論 (doctrine of equivalent) 原則，地院不正確地解讀切割位置要求，並且忽略了無論胚型在何處產生，被控產品之步驟和所主張流程之步驟都是相同的。

CAFC表示，Donghee的被控侵權產品與系爭專利所主張的系統不同，申請專利範圍要求在擠壓時或之後的某個時間點擠壓並切割管狀型胚。而Donghee的流程中，塑料在模具內分裂並成型，擠出的是兩塊成型的塑料片，而不是型胚。

此外，Donghee 的產品與系爭專利有所不同，Donghee 的流程具有因塑料分離方式產生的獨立壁厚 (independent wall thickness) 控制的優勢能力，Plastic Omnium 未能提供證據證明此一優勢與系爭專利主張統一壁厚 (uniform wall thickness) 的優勢並無實質差異。因此，Plastic Omnium 無法證明本案存在重要事實爭議 (genuine issue of material fact)，據此均等論不成立。

綜上所述，CAFC 維持地院作出之未侵權的即決判決。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds Finding Of Noninfringement Based On Correct Claim Construction, IPO Daily News, December 4, 2019.
2. Hyosung Tns Inc., Nautilus Hyosung America Inc., Hs Global, Inc., Plastic Omnium Advanced Innovation And Research, V. Donghee America, Inc., Donghee Alabama, LLC, Fed Circ, 2018-2087. December 3, 2019.

美國專利局不得按 35 U.S.C §145 受償敗訴一方之訴訟代理人費用

NantKwest Inc. (後稱NantKwest) 持有一件治療癌症的方法之美國發明專利。該件專利曾於申請歷程中，因不滿專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 所作之決定，故其按35 U.S.C. §145向維吉尼亞州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 起訴。地院審理後維持PTAB決定，美國專利局遂依35 U.S.C §145規定向地院主張要求NantKwest負擔其支出的訴訟代理人費用。然地院表示按美國規則 (American Rule) 的規範 (除非法律規定或契約另有約定，訴訟各方當事人分別負擔自己的訴訟代理人費用)，及考量35 U.S.C §145有關費用一詞的定義，認為未包含訴訟代理人費用，僅判准NantKwest 替美國專利局支付專家證人費用，美國專利局上訴至CAFC。

CAFC 指出 35 U.S.C §145 載明當申請人不服 PTAB 的決定時，除非該案已上訴至 CAFC，否則得直接向維吉尼亞州東區地院提起訴訟；且無論訴訟結果為何，申請人須負擔啟動該程序的「全數」費用。CAFC 認為 35 U.S.C §145 規定之費用一詞乃應含訴訟代理人費用，推翻地院作出 NantKwest 無須支付訴訟代理人費用的判決且發回重審。NantKwest 就此判決向 CAFC 提請全院審理 (en banc) 並經獲准。

CAFC 全院審理後，認為 35 U.S.C §145 未強制要求申請人負擔美國專利局所支出之訴訟代理人費用，CAFC 指出該條文所載之獲賠「全數」費用之文字，未能證明美國國會有作出任何欲將訴訟代理人費用轉移之明確指示，且美國國會亦不具有使美國專利局得以獲償訴訟代理人費用之意圖。此外，亦無其他法規強制私人訴訟當事人無論訴訟成敗均須承擔政府的訴訟代理人費用。CAFC 總結美國一般規定為當事人各自負擔其訴訟代理人費用，並指出倘欲背離美國法規實務現狀，美國國會須提出特定且明確之立法，使訴訟當事人就訴訟代理人費用之獲償享有明確之法律依據。最後，CAFC 維持地院認定 NantKwest 毋庸支付訴訟代理人費用之判決。美國專利局上訴後，本案業經最高法院同意受理。

最高法院檢視本案時，指出違反美國規則將會徹底偏離長久以來施行的費用轉移原則，此種背離乃不被允許的，原因在於法律規定並未充份體現出美國國會有意克服美國規則對費用轉移的推論，簡言之，美國國會並無作出任何欲將訴訟代理人費用轉移之明確指示的意圖。另外，費用此詞之用法，從未被視為充分確認得授予訴訟代理人費用，即與美國規則的推定相悖，又，最高法院否決美國專利局提出的美國規則僅適用於勝訴方之主張，並表示其從未提出任何得免於現行費用轉移之建議。最高法院最後維持 CAFC 全院審理後決定，做出美國專利局不得依 35 U.S.C §145 受償訴訟代理人費用的判決。

資料來源：



1. USPTO not Entitled to Attorneys Fees under Patent Act Section 145, IPO Daily News, December 11, 2019.
2. Peter, Deputy Director, Patent and Trademark Office V. Nantkwest, Inc. Supreme Court, December 11, 2019.

