

訴訟

[美國]

事實爭議應先予確認，才能作出即決判決

Columbia Sportswear North America, Inc. (簡稱Columbia) 持有美國第8,453,270 (簡稱'270號) 專利與第D657,093 (簡稱'093號) 設計專利。Columbia於2015年向奧勒岡州地院 (District Court of Oregon) 對Seirus Innovative Accessories, Inc. (簡稱Seirus) 提出侵害前述2件專利之訴訟，雖Seirus曾以審判地不當為由，請求移審至加州南區地院 (District Court for the Southern District of California) 審理，然該請求經奧勒岡州地院具有對人管轄權為由，拒絕移審。

地院審理後，針對'270號專利，依該專利可被預料 (anticipate) 且為顯而易見的為由，認定'270號專利無效，至於涉及熱反射材料的'093號設計專利則是准許即決判決 (summary judgement)。地院作出侵害'093號設計專利之侵權判決理由在於本案侵權分析之一般觀察者為最終買方及使用Seirus產品者，其經檢視'093號設計專利後，認為即使是最敏銳的使用者，亦不能察覺具Seirus商標的系爭產品與'093號設計專利有所不同。本案隨後經Seirus成功請求移審至加州南區地院，陪審團維持'270號專利之部分請求項無效決定，針對'093號設計專利則作出侵害專利權判決，判決Seirus需支付損害賠償金予Columbia。Seirus上訴至CAFC，Columbia亦提出交互上訴。

CAFC審理後同意Seirus於上訴理由中指出地院作出其侵權設計專利之即決判決有誤，其表示地院使用的一般觀察者測試 (ordinary observer test) 是唯一用於判斷侵權與否之測試，前述測試被視為類似與先前設計相同的概念。若所請保護設計與先前設計極為相似，則系爭產品與所請設計的微小差異對於一般觀察者而言則更為重要。CAFC指出地院於審理中以Seirus的商標乃微小差異，即使是最謹慎的消費者，也很難分辨具有Seirus商標的系爭產品與Columbia所請設計相異，故不採用Seirus提出含系爭商品具有商標與圖案等，故與'093號設計專利有所差異的主張。對此，CAFC認定地院拒絕將具Seirus商標之系爭產品之效果納入侵權分析有誤，認同本案仍有事實爭點應予確認，故不應作出即決判決。CAFC最後維持'270號專利之部分請求項無效判決，推翻侵害'093號設計專利之判決，並發回加州南區地院命就是否侵害'093號設計專利予以重審。

資料來源：

1. District Court Erred in Granting Summary Judgment of Design Patent Infringement Given Factual Disputes, IPO Daily News, November 14, 2019.
2. Columbia Sportswear North America, Inc., An Oregon Corporation, V. Seirus Innovative Accessories, Inc., A Utah Corporation, Fed Circ. 2018-1329, 2018-1331, 2018-1728., November 13, 2019.

是否於一年前送達侵權訴狀仍不明確，不能阻卻提請 IPR 程序

Game and Technology Co. (簡稱GAT) 持有美國第7,682,243 (簡稱'243號) 專利，前述專利涉及於線上遊戲中，創造出一個稱為飛行員的線上角色之方法和系統。2015年7月9日，GAT對Wargaming Group Limited (後稱Wargaming) 及其於英國註冊的Wargaming.net的附屬機構提出'243號專利侵權訴訟，GAT委任之傳票送達人於2015年12月10日將傳票送至位於英國的Wargaing.net。惟該傳票並不具書記官之簽名且未有法院封印；GAT之律師亦將傳票副本傳送予Wargaming於賽普勒斯的辦公室。

兩造於2016年會晤，Wargaming主張基於該傳喚對於任何Wargaming的實體不具任何妥適效力，同年3月5日，兩造於地院碰面，Wargaming爾後再提出審判地不妥、及未能就其訴訟標的提供足以判定損害之陳述。Wargaming於2017年3月13日向專利



審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，且指出因該訴狀並未送達 (deliver)，35 U.S.C. § 315(b) 規定請願者在訴狀送達日起超過 1 年以後便不得啟動 IPR 程序，對本案並不適用。GAT 主張僅因程序上印刷錯誤造成傳票送達人送達之傳票不具簽名與封印，該傳票之送達仍有效，故不應予立案。PTAB 考量兩造主張後最後立案，並於最終書面意見中指出，結合兩件引用前案的教示後，'243 號專利乃顯而易見的。GAT 不服，向 CAFC 提請上訴。

CAFC 指出 GAT 主張本案兩個爭點分別為，PTAB 不應立案及其就'243 號專利做出之決定。就爭點 1，CAFC 指出按照先前所作之判例，所謂的「收到侵權訴狀(served with a complaint)」文句乃指提示 (present with) 訴狀或送達訴狀。CAFC 指出，前述文句一般用於民事訴訟的官方傳送文件相關，35 U.S.C. § 315(b)規定並未定義何為「收到侵權訴狀(served with a complaint)」，然 PTAB 得透過多方考量以辨明送達與否。GAT 主張提出 IPR 的時間離傳票送至英國逾 1 年，CAFC 認為因 GAT 未能明確說明為何該送達為妥適之主張，故無法推翻 PTAB 認定本案不受 U.S.C. § 315(b)時限阻卻提出 IPR；就爭點 2，CAFC 認同本案提示證據支持'243 號顯而易見。是以，CAFC 全案維持 PTAB 之最終書面決定。

資料來源：

1. IPR Petition Was Not Time-Barred Where Service of Process Defective, IPO Daily News, November 20, 2019.
2. Game And Technology Co., Ltd., V. Wargaming Group Limited, Activision Blizzard Inc., Fed Circ. 2019-1171., November 19, 2019.

CAFC 撤銷缺乏證據支持的 IPR 決定

IPR LICENSING, INC.(簡稱 IPRL)所擁有之美國第 8,380,244 號專利主張一種方法，透過該方法行動裝置可連接到最佳可用的無線區域網路或蜂巢式網路 (Cellular Network)。日前 ZTE 提出 IPR 請願，基於 3 個理由挑戰該專利之請求項 1-8、14-16、19-29、36-38 和 41-44，PTAB 對理由 1 進行立案審理，並拒絕理由 2 和理由 3。

在前一次的上訴中，基於 ZTE 之請願書中理由 1 的先前技術引證前案，CAFC 認定'244 號專利之請求項 1-7、14-16、19-29、36-38 和 41-44 為顯而易見，然而，CAFC 針對請求項 8 之決定發回重審，CAFC 認為沒有足夠的記錄支持專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認定請求項 8 無效的決定。發回重審後，PTAB 再次認定請求項 8 無效，IPRL 不服遂提出上訴，IPRL 表示 PTAB 於重審時所引用之唯一額外證據並非記錄中的一部份。

CAFC 同意，並推翻 PTAB 認定請求項 8 為顯而易見之決定，PTAB 錯誤依靠 ZTE 未引用於支持理由 1 的先前技術，ZTE 之請願書提出了 3 個無效理由，但是 PTAB 僅針對理由 1 立案，然而有爭議的引證前案僅用於支持未立案之無效理由。CAFC 解釋，PTAB 之決定不得依賴僅與未立案理由相關的證據，將造成專利權人無法反駁或預期，這樣是不正確的。

由於 PTAB 對於請求項 8 的結論仍沒有充分的證據支持，CAFC 決定撤銷該判決。

資料來源：

1. Court Reverses IPR Decision That Lacked Evidentiary Support, IPO Daily News, November 25, 2019.
2. IN RE: IPR LICENSING, INC., Fed Circ. 2018-1805. November 22,, 2019.