

## 訴訟

### [美國]

#### 地院不當禁止專利無效事證提交，經 CAFC 推翻原判決

美國第7,789,110（簡稱'110號）專利之專利權人為TEK Global（後稱原告），'110號專利為有關透過穿孔放氣修復爆胎的緊急工具組。2010年11月，原告向美國加州北區地院（United States District Court for the Northern District of California）對Sealant Systems International與 ITW Global Tire Repair（統稱被告）提出侵權訴訟。於申請專利範圍解釋中，被告主張系爭獨立項內的部分用語為功能性手段用語，然未經地院採用。

申請專利範圍解釋程序完結後，被告主張系爭獨立請求項之於兩件前案為顯而易見的，對地院提出'110號專利無效的即決判決（summary judgement）動議後經地院准許，原告不服地院的判決遂上訴至CAFC。CAFC審理後不同意地院做出的申請專利範圍解釋，故針對前述已決之申請專利範圍解釋另做解釋，並指出兩件前案並無教示、地院因以錯誤申請專利範圍解釋審理本案，遂認定被告提交之證據清楚且使人信服，CAFC判決認為地院作出前案揭露'110號專利的限定特徵明顯有誤的結論。CAFC於判決書中指出被告因按地院做出之錯誤申請專利範圍解釋進行訴訟，因而無機會按CAFC另做之申請專利範圍解釋加以主張，遂無法提供其關於無效請求主張之充分理由，故本案應發回重審。

於地院重審過程中，被告再向地院請求對'110號專利無效的即決判決，法官拒絕被告動議，陪審團則認定系爭專利有效且被告侵害系爭專利，原告應獲得損害賠償；嗣後被告再次請求重新審理有關賠償金額一事，然經聽審後，地院拒絕被告請求再審及請求地院做出賠償金、專利無效與未侵權之依法判決，並准許原告提出向被告核發永久禁制令。被告上訴至CAFC。

CAFC於審理本案時提及，被告主張倘若其有機會提出根據引證案之一的觀點，向陪審團提出基於另一引用前案的顯而易見性理論，則陪審團將會認定系爭專利無效。然地院當時以兩件引用前案未揭露'110號專利的限定特徵而拒絕受理。被告主張地院禁止其提交證明系爭專利為顯而易見的相關證據是錯誤的。CAFC對此同意被告主張，並指出雖先前認為被告根據適當的申請專利範圍解釋的顯而易見性主張無效，但不應該禁止被告向陪審團提交其他未向CAFC提及的前案結合的顯而易見性證據與論述。CAFC表示鑑於地院不當的限制被告向陪審團出示主張'110號專利無效之事證，最後撤銷地院判決，並且要求地院准許被告提出的再次審理請求，且僅須審酌有效性與證據記錄之適當性。

資料來源：

1. Federal Circuit Vacates Validity Decision, Grants Request For New Trial, IPO Daily News. April 1, 2019.
2. TEK Global, S.R.L., TEK Corporation, v. Sealant Systems International, Inc., ITW GLOBAL TIRE REPAIR, Fed Circ. 2017-2507., March 29, 2019.

#### 地院有責任解釋具爭議之用語

Omega Patents LLC（後稱Omega）為美國第6,346,876（簡稱'876號）、第6,756,885（簡稱'885號）、7,671,727（簡稱'727號）及第8,032,278（簡稱'278號）專利之專利權人，上開專利均涉及可遠程控制各種車輛功能的多車輛相容系統。Omega控告CalAmp Corp.（後稱CalAmp）侵害'876號專利的請求項1、3-5、12、14和16，'885號專利的請求項1-3、12和14，'727號專利的請求項1、10和11，以及'278號專利的請求項1-6、8、11-14、16、18、19及21等。

地院認為CalAmp因製造和銷售系統而構成直接侵害，並構成教唆其客戶侵害前述專



利，CalAmp 不服遂上訴至 CAFC。

CalAmp 主張其有權提出未侵權的依法判決 (Judgment as a matter of law, JMOL) 動議。CAFC 同意 CalAmp 有權提出未直接侵權的 JMOL，因為 CalAmp 並未提供系爭請求項所要求之行動通信基地塔上的發射器和接收器。

關於教唆侵權，CAFC 認為地院僅因為爭議用語在說明書中有所定義，而拒絕解釋該用語是錯誤的。

CalAmp 表示'876 號專利的請求項 12 及'885 號專利的的所有系爭請求項均要求「設備代碼」，Omega 已經承認「系爭請求項…要求通訊時須使用車輛設備代碼」，地院將「設備代碼」定義為「來自車輛設備的訊號」，然而地院卻不當拒絕定義「車輛設備」一詞。CalAmp 辯稱由於地院在此背景下未能解釋「車輛設備」一詞，因此 Omega 得以根據錯誤的理論主張侵權，即位置訊息單元 (Location Messaging Unit, LMU) 為一種「車輛設備」，其可發送侵權之「設備代碼」。

CAFC 表示地院不能僅因為說明書中定義了該用語，就免除解釋實際上具有爭議的用語的責任，即使雙方已同意了該解釋，地院仍有義務向陪審團說明該解釋。由於該用語沒有得到恰當的範圍解釋，因此陪審團缺乏一個衡量標準，以衡量該議題的論點和證據，並評估 Omega 所主張的侵權理論是否有效。CAFC 無法辨別陪審團是否根據與正確解釋不一致的侵權理論，進而認定侵害系爭請求項。綜上所述，CAFC 撤銷陪審團對於'876 號專利請求項 12 和'885 號專利全數請求項做出之侵權結論。

資料來源：

1. Federal Circuit Orders New Trial On Induced Infringement, IPO Daily News. April 9, 2019.
2. OMEGA PATENTS, LLC, v. CALAMP CORP., Fed Circ. 2018-1309. April 8, 2019.