

訴訟

[美國]

若單件引證前案已揭露所有要素，PTAB 無需證明結合動機

Realtime 為美國第 6,597,812 (簡稱第 812 號專利) 之專利權人，該專利主張使用字典 (dictionary) 編碼和行程編碼 (run-length encoding) 提供無損數據壓縮和解壓縮的系統及方法。

日前 Hewlett Packard Enterprise Co.、HP Enterprise Services, LLC 和 Teradata Operations, Inc. (統稱 HP) 針對 812 號專利的請求項 1-4、8、14-17、21 和 28，向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，PTAB 認定系爭請求項之於先前技術顯而易見，Realtime 不服遂上訴至 CAFC，辯稱美國專利局錯誤認定具有通常知識者有將兩引證前案結合的動機。

CAFC 表示，系爭請求項之所有要素均揭露於單一件引證前案中 (簡稱 O'Brien 專利)，HP 進一步引用另一件前案 (Nelson 專利) 僅為了簡單證明該技術領域具有通常知識者，可以理解 O'Brien 中所揭露的字符串壓縮實際上是一種字典編碼器，即 812 號專利中所使用的術語。CAFC 認為，在這種情況下，由於 PTAB 沒有依賴 Nelson 專利中揭露的特定要素或教示，因此 PTAB 沒有義務證明結合 O'Brien 專利和 Nelson 專利之動機。

2019 年 1 月 10 日，CAFC 做出維持 PTAB 於 IPR 之決定，以顯而易見為由駁回 Realtime 的請求項。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds Obviousness Finding In Inter Partes Review, IPO Daily News. January 11, 2019.
2. Realtime Data, Llc, Dba Ixo, V. Andrei Iancu, Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2018-1154., January 10, 2019.

美國專利局准許復議 (reconsideration) 動議後，須全數檢視請願者提出之無效理由與系爭請求項

美國第 7,904,680 (簡稱 680 號) 專利涉及資料管理系統，專利權人為 AC Technologies S.A. Amazon.com, Inc. 及 Blizzard Entertainment, Inc. (統稱 Amazon) 以 3 項無效理由提出 680 號專利的 IPR，經 PTAB 採用其中 2 項無效理由後立案，未採用另外 1 項無效理由乃因該無效理由已失所附麗。

於 IPR 程序 PTAB 發出的最終書面意見中，並未探究 Amazon 最初提出請求時之主張以及無效理由，此時 Amazon 提請 PTAB 再考量該件無效理由主張。雖 AC Technologies S.A 抗議該無效理由於此件 IPR 中未涉案，然 PTAB 仍同意該請求，爾後兩造再提出額外主張、專家證言等，最後 PTAB 認定 Amazon 證明部分請求項為不可准予專利標的，AC Technologies S.A 上訴至 CAFC。

CAFC 審理中指出，AC Technologies S.A 以 PTAB 逾其職權且延遲考慮該無效理由而不符合公平程序為由向其提請上訴，CAFC 對此表示，美國專利局依法須在最終書面意見中探究由請願者所提出的全數系爭請求項，並須同樣地檢視由請願者提出的所有無效理由，本案並無違反正當程序，原因在於美國專利局在准許 Amazon 提請復議後，允許兩造進行證據揭示與提交額外主張及證據，最後維持 PTAB 做出的決定。

資料來源：

1. USPTO did not Err in Addressing on Reconsideration a Ground of Unpatentability for which it did not Institute Reviews, IPO Daily News. January 10, 2019.

2. AC Technologies S.A., v. Amazon.Com, Inc., Blizzard Entertainment, Inc., Fed Circ. 2018-1433., January 9, 2019.

若陪審團未將損害賠償歸因於各件專利，且後認定一項或一項以上的請求項具缺陷，則應撤銷判決

WesternGeco L.L.C. (後稱 WesternGeco) 先前向美國德州南區地院 (United States District Court for the Southern District of Texas) 對 ION Geophysical Corp. (後稱 ION) 提出美國第 7,293,520、第 7,162,967、第 7,080,607 與第 6,691,038 專利侵權訴訟，系爭專利涉及用於監測海床之系統。爾後地院拒絕 ION 以 35 U.S.C §271(f) 之態樣不適用治外法權為由，主張 WesternGeco 不得請求所失利益為賠償金所提之審後動議，該案上訴至 CAFC 後經推翻判決。WesternGeco 向最高法院上訴，經最高法院審理後發回重審。惟經 CAFC 重審後，合議庭多數法官仍重申 35 U.S.C §271(f) 不適用於美國境外之見解，再經 WesternGeco 再向最高法院上訴，二度經最高法院受理。

最高法院審理後指出，本案並不適用禁止域外適用推定之主張，原因在於符合法律規定之侵權行為乃發生於美國境內，35 U.S.C §284 意旨為專利權人因侵權行為所受之損害能獲得完全的賠償。ION 為了於美國境外組裝之目的而將元件出口之行為是發生於美國境內，故判給 WesternGeco 所失利益做為賠償金為適用 35 U.S.C 284 之結果。簡單來說，最高法院認定 35 U.S.C §271(f)(2) 乃指發生於美國境內的侵權行為，故非適用治外法權。是以，最高法院做出專利權人得享有美國境外之所失利益的救濟之判決，並發回 CAFC 命依其意見重審。

CAFC 重審中指出最高法院僅命其探討所失利益，並未做出其他有關所失利益之挑戰，又 PTAB 於 2018 年 12 月就系爭 6 項請求項內的 4 項請求項做出非為可准予專利標的之決定，且亦經 CAFC 維持 PTAB 的決定 (彼時尚未經最高法院審理)，故僅剩下美國第 7,293,520、第 6,691,038 專利為被挑戰的請求項；又本案僅有第 7,293,520 號專利的第 23 項請求項得支持所失利益賠償 (lost profit award) 之爭；即最高法院發回 CAFC 待決之爭點為(1) 經做出無效的 4 項請求項對全額支付合理權利金之影響與(2) 4 項請求項無效對所失利益判賠及 ION 提出由於其與 WesternGeco 非為市場競爭者，故 Panduit 理論未適用之主張所帶來的影響。CAFC 審理時提到，ION 提出即使最高法院已做出判決，CAFC 應做出本案件不得享有救濟或應發回地院重審。CAFC 表示，一般來說，若陪審團未將損害賠償歸因於各件專利，且後來認定一項或一項以上的請求項具缺陷，則應撤銷判決。不過，雖陪審團於本案並未針對系爭專利的侵權訴訟分別判給賠償，若有強力且無爭議的證據證明美國第 7,293,520 號中的第 23 項請求項涵蓋的技術為進行監測所必要的技術，則無需再次就賠償金而進行另一次新的審理，最後 CAFC 將本案發回地院要求就所失利益重審。

資料來源：

1. Federal Circuit Remands for Reconsideration of Lost Profits Award after Majority of Patents Invalidated by USPTO, IPO Daily News. January 14, 2019.
2. Westerngeco L.L.C., v. Ion Geophysical Corporation, Fed Circ. 2013-1527, 2014-1121, 2014-1526, 2014-1528., January 11, 2019.