



訴訟

[美國]

被告產品並未侵害原告之螺旋基樁專利請求項

美國第 9,284,708 (簡稱'708 號) 專利及其母案第 7,914,236 (簡稱第'236 號) 專利均與基樁相關，基樁是放置在地底下的管狀結構，以提高地基穩定性。基樁可透過直接施加力量 (類似錘子和釘子) 或透過旋轉力矩 (像螺絲起子和螺絲釘) 打入地底下，前開專利所主張之發明屬於後者即螺旋基樁。

Steve Neville、Substructure Support, Inc.及 TDP Support, Inc. (統稱 Substructure) 向美國加州中區地院 (United States District Court for the Central District of California) 對 Foundation Constructors, Inc.和 Foundation Pile, Inc. (統稱 Foundation) 提起訴訟，地院作出之即決判決中認定 Foundation 之產品並未侵害'236 號專利之請求項 1、2、4、6-9、16-20、22-30、32 和 33，及'708 號專利請求項 1-6、25-29、31 和 39，Substructure 不服遂上訴至 CAFC。

Substructure 質疑地院對於「具有大致上平坦表面 (substantially flat surface) 的端板」之申請專利範圍解釋有誤，Substructure 主張在專利說明書中隱性教示，垂直於管樁之大致上平坦的端板可完全置於樁尖的內部，尤其是說明書揭露了「包含端板在內的樁尖，可鑄造成單一元件」。

然而 CAFC 表示，正因為端板及樁尖的其餘部分可鑄造成一個整體元件，因此強調了端板的唯一相關表面是面向外部的表面，所主張之表面不能是虛構的表面。CAFC 認為申請歷史同樣證實了端板大致上平坦的表面並不指任意的內表面。

綜上所述，CAFC 同意地院的看法，即所主張端板的「大致上平坦的表面」，並不是指「面向樁尖其餘部分的內表面」。Substructure 主張內側有一個大致平坦的表面，但是在面向管狀樁的反向。地院正確地指出 Substructure 無法製造事實爭議 (factual dispute)，不可透過在被指控的樁尖上繪製虛線來創造出不存在的端板和大致平坦的表面。據此，地院正確地判定被控侵權之樁尖並未包含系爭專利所主張之「具有大致平坦表面的端板」。

CAFC 維持地院之判決，認定 Foundation 之產品未侵害 Substructure 之專利請求項。

資料來源：

1. Patents Related to Foundation Piles Were Not Infringed, IPO Daily News, August 31, 2020.
2. Steve Neville, Substructure Support, Inc., Tdp Support, Inc., V. Foundation Constructors, Inc., Foundation Pile, Inc., Fed Circ, 2020-1132, August 27, 2020.

請求項於 IPR 程序被撤銷，不得請求退回相關規費

Christy Inc.為美國第 7,082,640 (簡稱'640 號) 專利權人，前述專利為一種環境空氣反衝過濾吸塵器。2014 年，Christy Inc.暨其被授權人 CDC Larue Industries Inc.對 2 名競爭者提出前述專利之侵權訴訟。其中一被指控侵權者向專利審判暨上訴委員 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。PTAB 審理後做出第 1 項至第 18 項請求項非為可准予專利標的最終書面決定，爾後 Christy Inc.上訴至 CAFC 後，CAFC 亦做出維持 PTAB 做出之前述決定。

基於該專利之前 18 項請求項經撤銷，Christy Inc.向美國聯邦索賠法院 (United States Court of Federal Claims) 提出訴訟，訴之主張為向美國政府提出索賠，就被撤銷的 18 項請求項先前所繳納之維持費、投入之研發費用作為其賠償主張。美國政府即刻以美國聯邦索賠法院不具標的管轄權及 Christy Inc.未能就其訴訟標的提供足以判定救濟之陳述，向美國聯邦索賠法院提出駁回訴訟請求，美國聯邦索賠法院判決駁回訴訟，Christy Inc.上訴至 CAFC。



CAFC 於判決書中指出，IPR 程序中經撤銷的請求項，並不會賦予專利權人得向美國政府提出任何補償主張之權利，即 PTAB 撤銷系爭請求項之行為並未侵犯第五修正案賦予 Christy Inc. 之權利，簡言之，現行相關法規並無任何要求系爭請求項經撤銷後應退回相關規費（例如維持費）之規定，故 Christy Inc. 之退費主張並無合法基礎，CAFC 最後做出維持美國聯邦索賠法院駁回訴訟之判決。

資料來源：

1. No Compensation Due for Cancellation of Patent Claims in IPR, IPO Daily News, August 26, 2020.
2. Christy, Inc. v. United States, Fed Circ. 2019-1738., August 24, 2020.

