

訴訟

[美國]

CAFC 探討基於以英國法為準據法之契約所提起有關專利無效的確認之訴之管轄權爭議

AbbVie., 與 AbbVie Biotechnology Ltd. (後稱 AbbVie) 與 MedImmune Limited (後稱 MedImmune) 在1995年簽署授權契約，該契約係以英國法為準據法。該契約內容為 MedImmune 授權 AbbVie 得實施美國第 6,248,516 (簡稱 '516 號) 專利，此外，該契約要求 AbbVie 須支付部分抗體銷售額之權利金予 MedImmune 直至數個授權專利中的最後專利權期限屆滿或自首次商品銷售之日起 15 年屆滿之日 (以較晚發生之日為主) 為止。'516 號專利的專利屆滿日為 2018 年 6 月 19 日，首次商品銷售日為 2003 年 1 月。簡言之，根據雙方授權契約，AbbVie 支付權利金的義務應止於 2018 年 1 月 (若以首次商品銷售之日計算) 或 2018 年 6 月 (若以 '516 號專利權期限屆滿日計算)。為縮短支付權利金的義務期間，AbbVie, Inc. 於 2016 年 6 月向美國維州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 提起 '516 號專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)。

地院指出 AbbVie 主張 '516 號專利無效，故支付權利金的義務止於 2018 年 1 月，MedImmune 則主張地院不具本案管轄權，或即使有管轄權，亦應拒絕審理本案。地院審理後表示 AbbVie 並未實施 '516 號專利，故並沒有構成侵權訴訟的風險，故 AbbVie 非為提出訴訟之適格當事人，另外，假使 AbbVie 確實為適格當事人，地院指出該份契約是以英國法為準據法，且可能牽涉英國政府的職權。最後地院按 28 U.S.C §§2201-02 以其並無管轄權為由駁回本件確認之訴，AbbVie 遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，同意地院的看法，其指出因契約爭議涉訟時雖可能使美國法院取得確認之訴之管轄權，然 AbbVie 是提出確認專利無效的訴之聲明 (CAFC 指出 AbbVie 的問題在於其並未提出確認契約義務的訴之聲明)。在不確定英國法院是否會基於專利無效進而認定契約義務期限屆滿之前提下，單單確認專利無效的確認訴訟尚不足以使美國法院取得管轄權。是以，CAFC 維持地院駁回本案的判決。

資料來源：

1. "Court Properly Dismissed Declaratory Suit for Lack of Jurisdiction," IPO Daily News, 2018 年 2 月 6 日。
2. Abbvie Inc., Abbvie bioTechnology, Ltd., v. Medimmune Limited, Fed Circ. 20171689., 2018 年 2 月 5 日。

於 PTAB 立案前拋棄請求項，視為請求做出對己不利判決

Smith & Nephew, Inc. 與 ArthroCare Corp. 於 2016 年對美國第 8,821,541 (簡稱 '541 號) 專利內的第 1 項到第 9 項請求項提出兩造重審 (inter partes review, IPR), '541 號專利之專利權人為 Arthrex, Inc.。Arthrex Inc. 於同年拋棄 (disclaimed) 被挑戰的全數請求項，且於隨後提出初步回覆，並按美國專利法施行細則 37 C.F.R. § 42.107(e) 載明兩造重審程序中，針對拋棄的請求項不應予立案，遂主張該件 IPR 不應予立案。與此處有關的是，按 37 C.F.R. § 42.73(b) 所提，一方得於程序中請求做出不利於己的判決，而會被解讀為請求做出不利於己的行為，包

含撤銷或拋棄請求項，如此造成該方於審理中沒有剩餘的請求項。為避免PTAB依37 C.F.R. § 42.73(b)做出不利於己之判決，Arthrex於初步回覆中陳述，其依法請求拋棄被挑戰的請求項，並非請求做成不利判決。

經進一步的簡要匯報後，PTAB按37 C.F.R. § 42.73(b)，總結即使拋棄行為早於PTAB做出立案決定前，PTAB可將拋棄所有全數請求項的行為解讀為做出不利判決之請求權，最後做出不利於Arthrex Inc.的決定。Arthrex Inc.上訴至CAFC, Smith & Nephew, Inc. 與 ArthroCare Corp.則以不具案件管轄權為由請求CAFC駁回本案。

CAFC指出，Arthrex Inc.主張其已陳述其並非請求PTAB做出不利判決之意，故不適用37 C.F.R. § 42.73(b)，惟CAFC進一步表示倘若PTAB考量是否作出不利判決是建立在專利權人是否有做出請求，則所有專利權人均可透過簡單的敘述便避免此類情形。此外，Arthrex Inc.主張撤銷或拋棄請求項，造成該方於審理中沒有剩餘的請求項的這項行為，僅適用於立案後，然CAFC指出專利權人可於程序中任何時間請求做出不利於己之判決。簡言之，37 C.F.R. § 42.73(b)允許PTAB得做出不利於專利權人之判決，即CAFC認為PTAB的解讀與該規定一致，認為PTAB做出對Arthrex Inc.不利判決上並無誤，故維持PTAB的決定。

資料來源：

1. "USPTO properly entered adverse judgment against claims disclaimed Prior to IPR institution," IPO Daily News, 2018年1月25日。
2. Arthrex, Inc., v. Smith & Nephew, Inc., Arthrocare Corp., Fed. Circ. 2017-1239., 2018年1月24日。

申請專利範圍涉及優化使用者介面為可准予專利標的

Core Wireless Licensing S.A.R.L. (簡稱原告)為美國第8,713,476 (簡稱'476號)與美國第8,434,020 (簡稱'020號)專利之專利權人。前述2件專利所揭露的是強化的顯示螢幕，尤其是類似手機這種具有小型螢幕的電子裝置。原告主張LG Electronics, Inc. (簡稱被告)侵害前述2件專利中之部份請求項，遂向德州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 對被告提出侵權訴訟。

被告於地院審理過程中，主張系爭專利有悖35 U.S.C §101，請求地院做出系爭請求項非為專利適格標的之即決判決 (summary judgment)，但地院認定請求項非為一種抽象概念，拒絕原告之請求，並於審理時將「未啟動狀態 (un-lunched states)」解讀為未顯示，至於直接傳達則表示在沒有任何干擾步驟下傳達，陪審團認為被告侵害被控侵權的全數請求項，且該等請求項有效；被告認為地院之對於上述用語解讀有誤，但地院拒絕再次檢視，被告再提請做出未侵權之依法判決，然亦不為地院准許，最後地院做出被告未能以清楚與具說服力證據證明系爭專利無效的結論，被告上訴至CAFC。

CAFC按兩步驟測試法之第一步驟檢視後，指出請求項涉及於電子裝置上摘要及呈現資訊的特定方法，故為一種較先前系統的特定優化，因而認定請求項非為抽象概念，故無需續行第二步驟的判斷。CAFC最後指出，系爭申請專利範圍並無違反35 U.S.C §101，CAFC維持地院判決。

資料來源：

1. "Claims for Improved Cellphone User Interfaces were Patent-Eligible," IPO Daily News. 2018年1月26日。
2. Core Wireless Licensing s.a.r.l., v. LG electronics, inc., LG Electronics Mobilecomm U.S.A., inc., Fed Circ. 2016-2684, 2017-1922., 2018年1月25日。

[美國、加拿大]

加拿大和美國專利訴訟之十大不同點

以下十點為加拿大和美國專利訴訟不同之處：

1. 單一法院系統：加拿大聯邦法院為多數專利侵權訴訟提起的法院，與美國專利侵權訴訟向地方法院提起不同之處在於，加拿大不需要選擇管轄法院。亦即，加拿大聯邦法院是全國單一的法院，在加拿大各主要城市設有辦公室及法庭，總部則位於渥太華。聯邦法院所做之決定經最高法院許可後，可向最高法院上訴。雖然專利侵權訴訟可向省級法院 (provincial) 提起，然該處法官較無專利實務經驗，且省級禁制令適用範圍未適用於全加拿大。聯邦法院可核發適用於全加拿大的永久禁制令，但與美國核發永久禁制令的要件並不相同。此外，加拿大並沒有如同美國國際貿易委員會的組織可審理貿易相關的專利爭議。
2. 無陪審團：聯邦法院內並無陪審團審訊。所有的專利侵權訴訟均由一位法官聆審。
3. 證據揭示較窄且較集中焦點：加拿大的證據文件揭示不像美國般來的深入或徹底。此外，證人證詞取證對象，在加拿大中，僅限於當事人一方的代表人以及專利發明人，甚少會對第三人或其他證人取證。專家意見僅在審理前才會進行交換，且專利證人也是在審理時才會進行交互詰問。
4. 法院外挑戰專利有效性的選擇性有限：在加拿大，並沒有類似兩造複審 (inter parte review) 的程序，加拿大僅有核准後再審程序，然較少被提出，原因在於結果往往較有利於專利權人。此外，若同時有侵權訴訟，聯邦法院很可能會暫緩再審程序。
5. 費用影響：加拿大為敗訴一方須支付費用的制度，故敗訴一方須支付勝訴方的支出，但並非負擔 100% 實際支出，往往是 20% 到 30% 的實際支出。此外，於加拿大沒有資產的原告，必須支付保證金 (security for cost)。
6. 利益的估算 (Accounting of profits)：計算侵權者所得利益是一種可行救濟方式，但須經公平考量，例如要求原告必須是清白無瑕。此類救濟的可行性與美國僅有發明專利侵權賠償的情形不同。
7. 無 3 倍賠償金：加拿大並無 3 倍懲罰賠償金制度，但懲罰性賠償則可能是可行的，但僅限於部分情況。若欲獲得懲罰性賠償，必須證明有極度不當行為 (high-handed conduct) 或惡意無視原告的專利權。
8. 不要求通知損害賠償責任：加拿大不會要求專利權人須提出實際或推定侵權通知，以做為獲得賠償金之要件。
9. 沒有馬克曼聽審，即判決亦相當罕見：申請專利範圍是由法官於審理侵權及判斷有效性時做出解釋。於美國作出即決判決是相當常見，但加拿大偏好將案件進入審理，故即決判決相當罕見。
10. 核准前行為：美國專利權人在訴訟中可能面臨潛在不公正行為的主張，但在加拿大，並沒有未能揭露相關前案予專利局的規定，因此得在訴訟中請求專

利無效的機制，且也不適用專利申請禁反言 (file wrapper estoppels)。然而，若申請人向加拿大專利局做出重大欺矇的陳述，則該專利仍可能於訴訟中被宣告無效。

資料來源：“TOP 10 Differences in Patent Litigation in Canada and the U.S.”

Gowling WLG, 2018 年 1 月 24 日。

<<https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2018/top-10-differences-patent-litigation-canada-us>>

