

訴訟

[美國]

最高法院將審理有關專利訴訟管轄法院爭議

Kraft Foods Group Brands LLC (後稱原告) 是一家於伊利諾州成立的公司，主要營業據點亦設於伊利諾州。原告認為位於印第安那州的 TC Heartland LLC (後稱被告) 販售的產品侵害其所持之專利權，向德拉瓦地院對被告提出專利侵權訴訟。被告向德拉瓦地院主張其於德拉瓦州並無商業登記或實體營業據點，亦未有任何供應契約，因而請求將該件訴訟移轉管轄至印第安那州南區地院審理；然德拉瓦地院認為其對被告具有對人管轄權，故拒絕被告的請求。被告遭拒後向 CAFC 提出上訴，請求 CAFC 駁回德拉瓦地院之裁定或聲請 CAFC 核發職務執行令 (writ of mandamus) 以裁定將該案移轉管轄至印地安那州南區地院審理。CAFC 於判斷是否要核發職務執行令時，被告向 CAFC 主張其於德拉瓦州並未設有實體營業據點，根據 28 U.S.C. § 1400(b) 有關管轄法院之規定 (於下述所在地之地院始具有管轄權：(i) 被告公司登記地，或(ii) 侵權行為地且被告設有經常性的營業據點)，德拉瓦地院對被告並不具有對人管轄權，因此請求 CAFC 核發職務執行令以裁定將系爭案件移轉管轄至印第安那州南區地院審理；然 CAFC 基於長久以來早已確立的判決先例 (被告與訴訟地州有最低限度連繫 (minimum contact) 即有對人管轄權)，考量被告於本案例中確實有將系爭產品基於契約關係而運送至德拉瓦州的事實，而此事實足以顯示被告與德拉瓦州具有最低限度連繫因素，遂賦予德拉瓦地院得對被告行使對人管轄權，是以，CAFC 拒絕被告請求。被告繼而向最高法院聲請核發移審令，日前最高法院已准許這項聲明，並將審理本案。

據悉，最高法院於審理本案時，將著重於 28 U.S.C. § 1400(b) 是否為判斷專利侵權訴訟最適管轄法院的唯一規定，而無須再依其他規定予以補充解釋；苟最高法院如此認為，最高法院可能會按 28 U.S.C. § 1400(b) 規範，判決以被控侵權人之公司登記地為其公司所在地，據此認為以該被控侵權人為被告之訴訟得由其公司所在地之地院管轄。

資料來源：“Supreme Court Agrees to Hear Important Patent Venue Appeal,” [AndrewSkurth](https://www.andrewskurth.com/insights-1405.html?click_source=sitepilot!4382!cmljaGFyZEB0YWllmNvbS50dw==>), 2016 年 12 月 21 日。

[<https://www.andrewskurth.com/insights-1405.html?click_source=sitepilot!4382!cmljaGFyZEB0YWllmNvbS50dw==>](https://www.andrewskurth.com/insights-1405.html?click_source=sitepilot!4382!cmljaGFyZEB0YWllmNvbS50dw==>)

未能證明第三人之執行系爭專利步驟係可歸咎於被控侵權人，不構成侵權

Medgraph, Inc. (後稱原告) 係美國第 5,974,124 (簡稱'124 號專利) 與 6,122,351 (簡稱'351 號專利) 號專利之專利權人，系爭專利為醫療專業人員以遠距存取上傳至電腦的病患資訊，達到改善病患的診斷與治療方式之方法。2009 年，原告向紐約西區地院 (District Court for the Western District of New York) 對 Medtronic Inc. (後稱被告) 提出侵權訴訟，指控被告的 CareLink 系統對'124 號專利內的全數請求項侵權；前述系統是一種病患可上傳本身糖尿病相關資訊至中央電腦伺服器，藉此與醫療服務提供者共享前述資料的系統。原告於 2010 年修改訴狀後，追加'351 號專利內的一請求項為訴訟標的。

本案起訴後，適逢 CAFC 審理完 Akamai 一案，Akamai 案確立直接侵權的

成立必須以某主體實施所請方法之全部步驟，該判決做出後，被告就本案於 2012 年向地院聲請未侵權的即決判決 (summary judgment)，其間 Akamai 一案於 CAFC 歷經數次的審理，且更上訴至最高法院。嗣後，地院作出被告未侵害系爭專利的判決，原因在於並無任何的證據顯示被告對系爭方法申請專利範圍構成直接侵權，或被告為控制或指示某主體進行直接侵權的策劃者。爾後 Akamai 一案又經 CAFC 全案重審後，確立被控侵權者有如下情形時亦可能構成直接侵權：限制活動的條件或因為執行方法專利中某一步驟或某些步驟而受益，並制訂該步驟執行的方法或時間點。原告於該案判決做出後，上訴本案至 CAFC。

原告於 CAFC 審理時的主張之一為，基於 Akamai 一案，本案應撤銷地院判決且發回依 Akamai 一案標準重新審理，又辯稱被告有強制病患與／或醫生參與使用 CareLink 系統，且因其執行系爭專利中某一（些）步驟而受益，並制訂該步驟執行的方法或時間點等云云。被告對此回應，原告並未舉證證明單一主體或集團執行系爭專利全部步驟，最重要的是，原告亦無提交病患或醫生涉有執行系爭專利所請步驟的證據。CAFC 就該爭點指出，原告確實沒有提出任何足以證明病患及醫生之執行系爭專利步驟係可歸咎於被告的證據，更何況，本案相關證據已明白顯示系爭專利全數步驟之實施並非取決於 CareLink 系統之使用，CAFC 最後維持地院做出被告未對系爭專利侵權的判決。

資料來源：

1. “Patent Owner Failed to Prove the Method Steps Performed by Doctors and Patients could be Attributed to Accused Infringer,” IPO Daily News, 2016 年 12 月 16 日。
2. Medgraph, Inc., Medtronic, Inc., Fed Circ.2015-2019., 2016 年 12 月 13 日。