

訴訟

[美國]

兩造複審 (Inter Partes Reexamination, IPR) 勝訴方不得尋求救濟

SkyHawke Technologies LLC (後稱 SkyHawke) 為美國第 7,118,498 (簡稱'498 號) 專利之專利權人, 向地院對 Deca International Corp. (後稱 Deca) 提出專利侵權訴訟, Deca 於被控侵權後, 向美國專利局對'498 號專利提出 IPR。地院暫緩該案之審理, 以等待'498 號專利的複審結果。

美國專利局以'498 號專利第 5 到第 8 請求項產生可專利性實質新問題為由立案, 並認為'498 號專利內全數請求項違反顯而易見性, 但後來推翻前述的見解, 最後做出'498 號專利內全數請求項為可准予專利的審定結果。Deca 不認同該結果, 向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出上訴, PTAB 審理後維持美國專利局的第 5 到第 8 請求項有效的裁定。雖然 PTAB 做出的裁定有利於 SkyHawke, 但因 SkyHawke 不認同 PTAB 對於'498 號專利之申請專利範圍所作之解釋, 遂提出上訴 (SkyHawke 所爭取的救濟為維持 PTAB 裁定, 但更正申請專利範圍解釋), Deca 也以缺乏管轄權為由, 同時提出反上訴。爾後法院准許 Deca 提出有關駁回 SkyHawke 上訴的動議。

CAFC 審理時, 採用謹慎規則 (prudential rule) 審理本案, 該規則明定: 經下級法院做出判決後, 其中勝訴的一方不得向上訴法院尋求救濟。CAFC 明確指出, SkyHawke 的上訴於謹慎規則中係被禁止的, 故 CAFC 認為地院駁回 SkyHawke 上訴之判決係屬正確適當。CAFC 提到本案並無准許任何得背離標準規則的狀況。不論是爭點效 (issue preclusion)、司法上的禁反言 (judicial estoppel) 或申請歷史免責聲明等皆未排除 SkyHawke 於將來得向地院就其更為有利的申請專利範圍解釋進行爭辯或就對其不利之判決結果提起上訴之權利, 即若有不利於其申請專利範圍解釋的判決做出後, SkyHawke 仍有機會提起上訴; 然就目前的上訴請求來看, CAFC 認為 SkyHawke 僅是在試著未來可能會或可能不會產生不利於其的結果而先發制人, 是以, CAFC 拒絕審理有關 SkyHawke 所提維持 PTAB 裁定但更正申請專利範圍解釋的上訴請求。

資料來源:

1. "Court Properly Granted Motion to Dismiss Prevailing Party's Appeal from Inter Partes Reexamination," IPO Daily News. 2016 年 7 月 18 日。
2. Skyhawke Technologies LLC, V. Deca International Corp., Fed Circ. 2016-1325, 2016-1326., 2016 年 7 月 15 日。

Apple 之 Siri 服務是否侵權, 仍待確定

Unwired Planet LLC (後稱原告), 因認為 Apple Inc. (後稱被告) 的 Siri 服務對其所持之數件專利侵權, 於 2012 年向內華達州地院 (District Court for the District of Nevada) 對被告提出專利侵權訴訟 (系爭專利共 10 件)。爾後該案經移審至加州北區地院 (Northern District of California) 審理, 經移審後, 原告自行撤回 5 件系爭專利, 且經兩造合意後, 不續爭當中 1 件的專利侵權事宜, 故最後剩下的系爭專利為美國第 6,532,446 (簡稱'446 號)、6,647,260 (簡稱'260 號); 6,317,831 (簡稱'831 號) 與 6,321,092 (簡稱'092 號) 共 4 件專利, 系爭專利涉及在行動裝置上語音辨識之方法與裝置, 並有「語音輸入 (voice input)」

的限定特徵。

被告於地院審理過程時，主張其提供的 Siri 服務是建立在使用 TCP/IP 協定族方式，將使用者的語音傳送到 Siri 的伺服器，又 TCP/IP 協定族並非語音通道 (voice channel)，遂向地院請求做出未侵權的即決判決 (summary judgment)。地院審理時認同被告主張語音輸入這項限定特徵須以語音通道來提供，原因主要在於原告僅揭露一項使用語音通道的實施例。地院爾後做出被告未對'446、'260 與'831 號專利侵權，即對'092 號專利則是作出不構成間接侵權的判決，原告隨後也同意撤回主張'092 號專利遭被告直接侵權。對於地院最後於 2015 年作出有利於被告的前述判決。原告不服，就地院錯誤解讀'446 號專利與'260 號專利的請求項用語等主張向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理中，提到原告質疑地院錯誤解讀'446 號專利內「語音輸入」這項請求項用語(即地院是採取被告所提出的語音輸入這項限定特徵是指透過語音通道的說話方式解釋)，CAFC 表示「語音輸入」並未載明聲音是如何從行動裝置被傳送到伺服器的方式，且於說明書或申請歷史中，也沒有任何明確且無誤的拋棄聲明可據以支持地院所作之申請專利範圍解釋。簡言之，CAFC 對「語音輸入」的見解為「語音輸入」已有其字面意義，故並不需要使用任何特定類型的通道來傳送。最後，CAFC 雖維持地院做出被告未對'831 號專利侵權的判決，然因認為地院錯誤解讀語音輸入一用語，撤銷其餘 3 件系爭專利未侵權的即決判決並發回重審。

資料來源：

1. “Court Erred in Limiting Patent Claim to Disclosed Embodiment,” IPO Daily News. 2016 年 7 月 25 日。
2. Unwired Planet, LLC, v. Apple Inc. Fed Circ. 2015-1725., 2016 年 7 月 22 日。

運送貨物足以滿足對人管轄權中的充分接觸要件

芬蘭公司 Polar Electro Oy. (後稱 Polar) 擁有美國專利第 5,611,346 號和第 6,537,227 號，內容是在體能活動或運動表現中測量心跳的方法和裝置。Polar 向德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 控告 Suunto Oy. (後稱 Sunnto)、Amer Sports Winter & Outdoor (後稱 ASWO) 和 Firstbeat Technologies Oy 分別以製造、使用、販賣、提供、進口 Sunnto 產品而直接或間接侵害其專利權。Sunnto 是一間芬蘭公司，商業和製造活動都在芬蘭，ASWO 是一間商業據點在美國猶他州的德拉瓦州公司，兩者的母公司相同。Sunnto 依據合約將產品運至美國讓 ASWO 銷售，至少有 94 件侵權產品被賣出，並有 3 間德拉瓦州的零售商在販賣侵權的 Sunnto 產品；消費者也可透過 Sunnto 的網站尋找在德拉瓦州的銷售據點，此網站功能由 ASWO 維護，至少有 8 件侵權產品透過此一方式賣出。

Sunnto 以地院不具對人管轄權為由向德拉瓦州地院提出動議要求駁回前開訴訟。經過證據發現程序後，地院未舉行證據聽證 (evidentiary hearing) 便准許 Sunnto 之動議。針對地方法院是否對非本州居民有對人管轄權的問題，須進行兩段式之判斷，首先確認該州將管轄權擴張及於非本州居民的長臂法案 (Long Arm Statute) 是否適用，接著判斷行使管轄權是否合乎正當程序 (Due Process) 原則。地院確認德拉瓦州長臂法案可基於雙重管轄權 (dual jurisdiction) 適用於

本案，Sunnto 和 ASWO 的合約與合作模式顯示 Sunnto 有意為美國市場提供服務，根據德拉瓦州的雙重管轄權法，這便可據以認定 Sunnto 有意為德拉瓦州提供服務。但地院在判斷對 Sunnto 行使管轄權是否合乎正當程序原則時，認為 Sunnto 對德拉瓦州不構成充分接觸 (sufficient contact)，故無法取得特殊管轄權 (Sunnto 非德拉瓦州居民，地院之對人管轄權若成立，屬於特殊管轄權)；Sunnto 雖有意為美國市場提供服務，但網站也同時列出了其他州的零售商，因此僅得預見可能在德拉瓦州發生商業活動，不能證明 Sunnto 的商業活動特意著重於德拉瓦州。Sunnto 請求駁回訴訟的動議被准予後，Polar 依據美國聯邦民事訴訟程序規則 (Federal Rule of Civil Procedure) 請求終局判決，地院作出駁回判決，Polar 因而上訴至 CAFC。

CAFC 不同意地院對充分接觸之看法，指出根據 Sunnto 與 ASWO 的合約，雖然產品在芬蘭出廠時就已轉移所有權給 ASWO，且運送地址由 ASWO 管理，但實際處理產品運送的是 Sunnto；Sunnto 接獲訂單後須將產品透過物流運送至指定地址，而至少已有 94 件侵權產品被運至德拉瓦州的零售商處，故可見 Sunnto 有意將商務活動導向德拉瓦州，主觀上故意和德拉瓦州有所接觸 (purposeful availment)，已滿足充分接觸之條件。然而正當程序原則之判斷還須確認行使管轄權是否公平合理，地院當時因認為 Sunnto 無充分接觸，所以未進行此項判斷；CAFC 也未對此進行判斷，而是廢棄地院認為其對 Sunnto 不具對人管轄權之判決，並交由地院重審，判斷行使管轄權是否公平合理。

資料來源：

1. “Court Improperly Granted Motion to Dismiss Patent Infringement Suit for Lack of Personal Jurisdiction,” IPO Daily News. 2016 年 7 月 21 日。
2. Polar Electro OY, v. Sunnto OY, Amer Sports winter & Outdoor, DBA Sunnto USA, Firstbeat Technologies OY, Fed Circ. 2015-1930., 2016 年 7 月 20 日。

提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 者，應負舉證責任

美國第 8,079,413 (簡稱'413 號) 專利之專利權人為 Magnum Oil Tools International LTD. (後稱 Magnum)。McClinton Energy Group LLC (後稱 McClinton) 就 3 件前案主張'413 號全數請求項為顯而易見的無效理由向 PTAB 對'413 號專利提出 IPR，PTAB 隨後認為主張的 2 件前案有合理的勝訴可能性後給予立案。

PTAB 審理後，發出的最終書面意見裁定全數請求項因違反 35 U.S.C. § 103 規定而無效，雖 Magnum 以 PTAB 基於新的無效理由立案的方式 (即 PTAB 認為該技術領域中具有通常知識者會結合引用的 2 件前案的動機) 等主張請求再審 (rehearing)，然遭 PTAB 拒絕。隨後，兩造就包含'413 號專利等其他與本案無關的專利達成和解，且和解協議中載明 McClinton 已同意不再加入 PTAB 發出的最終書面意見之任何上訴程序。和解協議簽訂後，Magnum 就'413 號專利的決定向 CAFC 提出上訴，而美國專利局也依 35 U.S.C. § 143 規定加入此訴訟。

CAFC 審理過程中，提到 Magnum 主張 PTAB 撤銷請求項的裁定為錯誤的，原因在於無論是 PTAB 或 McClinton 均未先就顯而易見性 (obviousness) 提出表面證據，PTAB 對此則回應當其已決定立案後，遞交不具非顯而易見性的舉證責任便已移轉給 Magnum。CAFC 對此表示，PTAB 這種證明責任的轉移架構，會造成不必要的混淆，其原因在於說明系爭專利具顯而易見性的最終舉證責任一

定是在落在請願者（挑戰專利效力之一方）身上，故不認同 PTAB 把 McClinton 所負的舉證責任轉移予 Magnum 而就'413 號專利所作出的裁決。是以 CAFC 推翻 PTAB 撤銷'413 號專利全數請求項的裁定。

資料來源：

1. “USPTO Improperly Shifted Burden of Proving Nonobviousness to Patent in Inter Pares Review,” IPO Daily News. 2016 年 7 月 26 日。
2. In Re: Magnum Oil Tools International, Ltd. Fed Circ. 2015-1300., 2016 年 7 月 25 日。

