

訴訟

[美國]

非出於惡意或濫用手段之專利侵權訴訟不屬於特殊例外情形

美國第4,876,555號專利（簡稱'555號專利）係關於附著在商品上的改良防盜標籤。被控侵權產品係All-Tag在歐洲製造並進口至美國，'555號專利權人Checkpoint向賓州東區地院（United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania）對All-Tag提起侵權訴訟，陪審團認定系爭產品未侵權，'555號專利無效且不具可執行力，地院根據35 U.S.C. § 285判定本案為特殊例外情形（基於Checkpoint不當的起訴動機，加上其專家證人並未就被控侵權物之實品進行分析），因而並判決Checkpoint應賠償律師費、訴訟支出和利息共計660萬美元給All-Tag。

地院表示本案屬特殊例外情形，因為Checkpoint的專家證人之侵權調查意見之基礎，係針對All-Tag在瑞士製造的進口標籤，然而被控標籤是在比利時製造的。

Checkpoint不服遂上訴至CAFC，表示其專家合理的依據可用訊息，專家所測試的標籤係由同樣的機器製造，僅從瑞士運送至比利時。Checkpoint表示其具有合理、誠信的基礎提出訴訟，不應適用法院在Octane Fitness和Highmark案件中所作之判決而判給All-Tag律師費。

CAFC告誡，費用判給並非作為專利侵權訴訟敗訴的懲罰，35 U.S.C. § 285背後的立法意旨在於避免一方遭受嚴重不公，酌情行使裁量權應該是基於發現敗訴方有不公或惡意行為，或有針對類似效果之衡平考量（例如由勝訴方承擔龐大的律師費用係極不合理的）。

CAFC認為地院之判決錯誤，地院在評估特殊例外情形時濫用裁量權，CAFC表示Checkpoint之侵權主張係屬合理，且提起訴訟非基於惡意或濫用手段，駁回地院根據35 U.S.C. § 285作出判給All-Tag律師費之決定。

資料來源：

1. "Patent Infringement Suit Not Brought In Bad Faith Or With Abusive Tactics Did Not Support Exceptional Case Finding," IPO Daily News. 2017年6月6日。
2. Checkpoint Systems, Inc., v. All-Tag Security S.A., All-Tag Security Americas, Inc., Sensormatic Electronics Corporation, Kobe Properties Sarl, Fed Circ. 2016-1397. 2017年6月5日。

僅憑專屬授權或侵權警告函均不足以構成符合管轄權之依據

總部設於密西根州的Ford Global Technologies, LLC.（後稱FGTL）為美國第D489,299號設計專利與第D501,685號設計專利之專利權人，前述專利之所請設計與車輛頭燈有關。FGTL將系爭設計專利授權予LKQ Corp（於德拉瓦州成立，總部設於伊利諾州），雙方的授權協議為FGTL專屬授權LKQ進口與銷售非原創的副廠產品至美國，且該授權協議載明LKQ不得再轉授權系爭專利。2011年，FGTL向位於德州的新World International Inc.與National Auto Parts Inc.（統稱New World）發出數封停止侵權警告函，指控New World對2件系爭專利侵權，經過你來我往的過程中後，FGTL於2015年向德州北區地院（United States District Court for the Northern District of Texas）對New World提出專利

侵權訴訟。New World則於數月後提出未侵權與系爭專利無效的確認之訴 (declaratory judgment)，FGTL隨後向德州北區地院以其不具對人管轄權為由請求駁回New World的訴訟，New World則聲稱德州北區地院對FGTL具有特定對人管轄權。

德州北區地院審理過程中，認為憑 FGTL 寄發警告函予 New World 並不足以構成其對 FGTL 享有管轄權之依據，至於就 FGTL 與 LKQ 的授權協議，並未強加賦予 FGTL 於德州執行系爭專利權或對系爭專利進行防禦的持續義務，亦無賦予 LKQ 可獨立執行系爭專利之權利，亦未讓 FGTL 取得對 LKQ 的業務營運控制權，即該份授權協議並不足以使地院就該訴訟取得特定管轄權，最後地院駁回 New World 的訴訟，雖 New World 向地院提出再考量動議，仍遭地院拒絕。New World 上訴至 CAFC。

CAFC 指出 FGTL 於德拉瓦州成立，總部設於密西根州，就本案來說，無論是專屬授權協議與警告函這兩項依據，並不足以構成德州北區地院對 FGTL 具有對人管轄權之基礎，又 New World 未能證明 FGTL 於德州有足以賦予地院管轄權的任何超過授權範圍之活動。CAFC 另表示，雖然 FGTL 寄出的數封警告函可能構成於德州有最低限度連繫，然仍不足以符合管轄權測試的公正性。是以，CAFC 維持地院因其對 FGTL 不具對人管轄權故駁回 New World 訴訟的判決。

資料來源：

1. “Neither Exclusive License Nor Cease And Desist Letters Were Sufficient Basis For Jurisdiction In Suit For Declaration Of No Patent Infringement,” IPO Daily News, 2017年6月12日。
2. New World International, Inc., National Auto Parts, Inc., v. Ford Global Technologies, LLC., Fed Circ. 2016-2097.,2017年6月8日。

CAFC 拒絕全院審理 (En Banc Hearing) 系爭專利是否為商業方法專利之複審程序爭議

Secure Access LLC (後稱 Secure Access) 持有美國第 7,631,191 號專利 (簡稱'191 號專利)，'191 號專利為一種電腦安檢系統與認證網頁的方法。爾後'191 號專利被 3 家公司提出涵蓋商業方法專利複審 (Covered Business Method Review, CBM) 程序。專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認定'191 號專利為一種涵蓋商業方法專利，於檢視後，於最終書面意見中維持'191 號專利為一種商業方法專利之見解，並進而認定第 1 到 32 項請求項有違 35 U.S.C. § 103 規定故應為無效，Secure Access 遂上訴至 CAFC。

Secure Access 向 CAFC 主張 PTAB 乃錯誤判斷涵蓋商業方法專利之法定標準。CAFC 對此爭點提到所請專利與金融活動具連帶關係 (incidental)，並不符美國國會就判斷涵蓋商業方法專利所賦予的法定定義，並進一步指出，CBM 程序依 AIA § 18 規定僅適用於所請專利為執行資料處理或其他用於實施、經營或管理金融產品或服務的運作。最後，CAFC 提到基於法條規範內文已清楚規範何謂涵蓋商業方法專利之法定定義，做出推翻 PTAB 認定'191 號專利為涵蓋商業方法專利的判決。(可參閱 [2017 年 3 月 16 日出刊之第 162 期台一雙週專利電子報](#))。本案經 CBM 請願者向 CAFC 提請全院審理。

CAFC 最後的投票結果為拒絕全院審理本案，以下為投下拒絕票的法官見解。

Traranto、Moore 法官見解：本案若欲確認系爭專利是否為商業方法專利而進入司法複查，將為司法資源之浪費，原因在於合議庭所作出的決定已經解決法定用語的不明確之處，且與先前做出的各件判決先例均一致。

Lourie、Prost、Dyk、Wallach 與 Hughes 法官見解：金融活動之要件未見於申請專利範圍中，並不代表該件專利不被運用於金融活動的實務上。

Dyk、Wallach 與 Hughes 法官見解：按 *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee* 一案確立之標準（PTAB 之立案決定乃終局且不可上訴），本案應無須再次檢視。

資料來源：

1. “Federal Circuit Denies En Banc Rehearing Regarding Qualification For Covered Business Method Review,” *IPO Daily News*. 2017年6月8日。
2. *Secure Access, LLC, v. PNC Bank National Association, U.S. Banknational Association, U.S. Bancorp, Bankof The West, Santander Bank, N.A., Allyfinancial, Inc., Raymond James & Associates, Inc., Trustmark National Bank, Nationwide Bank, Cadence Bank, N.A., Commerce Bank*, Fed Circ.2016-1353., 2017年6月6日。

最高法院將檢視 AIA 制定之重審程序是否違憲？

最高法院於 2017 年 6 月 12 日決定將檢視 *Oil States Energy Services v. Greene's Energy Group* 一案，以確認 AIA 下制定的兩造重審 (inter partes review, IPR) 等重審程序，是否有悖美國憲法第三條(權利分立)與第七修正案？此爭議肇因於該程序在未依美國憲法第三條規定享有接受陪審團審理的權利下，人民之私有財產（如專利權）便遭致消滅。簡言之，美國最高法院將探討以下問題：

IPR 這種美國專利局用以分析現存專利有效性的程序，是否因未按美國憲法第三條，於沒有陪審團的情況下裁定專利申請專利範圍無效而違憲？

資料來源：“High Court to Address Constitutionality of Inter Partes Reviews,” *Orrick*. 2017 年 6 月 13 日。

<<http://reaction.orrick.com/rs/vm.ashx?ct=24F76F18DFE340A9CCDD89ACD A2F911CDCF255B2DF8E0BD15EE5636069FFCB1CDB7A3A9C6>>