

訴訟

[美國]

除非有充分理由，否則做出訴訟具不正行為 (Misconduct) 且為例外的 (Exceptional) 判決後，敗訴的一方需支付勝訴方之訴訟代理人費用

Oplus Technologies, Ltd. (簡稱 Oplus) 於 2012 年向伊利諾州北區地院 (District Court for Northern District of Illinois) 對 Vizio Inc. (簡稱 Vizio) 與 Sear Holdings Corporation (簡稱 Sears) 提出專利侵權訴訟，系爭專利涉及影像訊號之處理；本案經被告要求後成功轉由加州東區地院 (District Court for the Central District of California) 審理。雖 Oplus 曾依多地區訴訟 (Multidistrict Litigation) 聲請將本案轉回由伊利諾州北區地院，且合併其向 Sears 與其他被告的訴訟案合併審理，然遭加州東區地院駁回。

經加州東區地院做出未侵權的即決判決 (summary judgement) 後，Vizio 請求地院就其固有權限 (inherent power)，與依據 35 U.S.C. § 285 與 28 U.S.C. §1927 聲請 Oplus 須支付其訴訟代理人費用和專家證人費用。地院雖發現 Oplus 有刻意延滯訴訟、藐視職業行為規範、提交矛盾的專家證據與侵權爭點，且對於法律與事實上的佐證為虛偽陳述等情形，進而認定前開行為已構成訴訟上之不正行為，合於 35 U.S.C. § 285 所規定之例外情形(註)，然卻拒絕 Vizio 有關 Oplus 需負擔其訴訟代理人費用與專家證人費用之聲請。Vizio 不滿地院對此的判決，上訴至 CAFC。

CAFC 表示，當法院認定當事人有訴訟上不正行為且符合 35 U.S.C. § 285 所訂的例外情形時，法院若拒絕判給勝訴一方合理的訴訟費用，應具體表明理由。CAFC 根據 Oplus 行為所造成騷擾、違反職業倫理及濫訴的程度，並考量最高法院先前就 *Octante Fitness v. Icon Health & Fitness Inc.* 一案曾做出放寬裁定專利訴訟勝訴方獲律師費用之認定標準的判決意旨，且以地院否認 Vizio 聲請之舉欠缺充分法律基礎為由，最後認定地院濫用裁量權，因而撤銷地院判決並發回地院，要求其就 Oplus 應當負擔 Vizio 多少的訴訟費用一事予以重審。

註：目前美國專利訴訟的司法實務上，關於訴訟費用移轉的部份，原則上是由雙方當事人各自負擔其訴訟費用，僅於符合 35 U.S.C. § 285 所訂例外情形之案件，由法院裁定敗訴當事人應負擔對造之律師費用。

資料來源：

1. “Court Erred in Denying Attorney Fees without Reason after Finding Litigation Misconduct and That Case Was Exceptional,” IPO Daily News. 2015 年 4 月 13 日。
2. Oplus Technologies, Ltd., v. Vizio Inc., Sears Holdings Corporation, Fed Circ. 2014-1297.Circ. 2015 年 4 月 10 日。

CAFC 依職權 (sua sponte) 命全院審理 (En Banc Hearing) 涉及專利權利耗盡爭議之訴訟

Lexmark International Inc. 於 2010 年向俄亥俄州南區地院 (District Court for the Southern District of Ohio) 對 Impression Products, Inc. 等數家企業 (簡稱 Impression) 提出含美國第 5,337,032 號等多件專利的侵權訴訟，且指控

Impression 將原先於美國境外販賣的碳粉匣於改製 (remanufacture) 後，於美國境內銷售。系爭專利涉及用於印表機的碳粉匣，而這些碳粉匣的使用限制分別為可重複填充式的或單次使用。本案經地院判決後上訴至 CAFC。

於 2015 年 3 月 6 日舉行聽審 (hearing) 後，CAFC 三位法官主動請求以投票方式決議本案是否應經全院審理，投票結果通過，故本案將由 CAFC 全院審理。CAFC 除了要求兩造提出新的訴狀外，亦邀請美國司法部以法院之友的身分提供觀點。CAFC 並命兩造於訴狀中就以下爭點表示意見：

1. 此案涉及銷售、於海外製造美國專利物品，基於最高法院就 *Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.* 所做的著作權耗盡判例，CAFC 是否應推翻其本身就 *Jazz Photo Corp. v. International Trade Commission* 一案中，有關於美國境外販售專利物品不會導致美國專利權耗盡這部份的裁決？
2. 此案涉及(i)將專利物品販售給消費者，且消費者須受有單次使用該專利物品後便回收 (return) 的限制及(ii)將專利物品販售給純轉售業者 (reseller，一般為代理商) 供其轉售給消費者，且消費者須受有單次使用該專利物品後便回收的限制。前開販售行為 (即附條件的買賣) 是否會導致專利權耗盡？基於最高法院就 *Quanta Computer Inc. v. LG Electronics, Inc.* 所做的判例，CAFC 是否應推翻其本身於 *Mallinckrodt Inc. v. Medipart Inc.* 一案中，做出有關當販售專利產品的行為附有限制條件，且其限制條件為合法且係在專利核准範圍內的情形下，其販售專利產品的行為不會導致專利權耗盡這部份的裁決？

資料來源：

1. "Federal Circuit Order En Banc Hearing on Patent Exhaustion Questions," IPO Daily News. 2015 年 4 月 15 日。
2. Lexmark International, Inc., v. Impression Products, Inc., Quality Cartridges, Inc., John Does, 1-20, Blue Trading LLC, Exprint International, Inc., LD Products, Inc., Printronic Corporation, Tesen Development (Hong Kong) Co., Ltd., Benigno Adeva and His Companies, Fed Circ. 2014-1617, 2014-1619. 2015 年 4 月 14 日。

所請範圍與前案揭露範圍重疊，為可由先前技術所預料 (anticipated) 之發明

Ineous US LLC (簡稱 Ineous) 向德州南區地院 (District Court for the Southern District of Texas) 對 Berry Plastics Corporation (簡稱 Berry) 提起專利侵權訴訟。系爭專利為 Ineous 之美國第 6,846,863 (簡稱 '863 號) 專利；'863 號專利為一種以聚乙烯為基礎的化合物，且可將其用於瓶蓋等塑型物品 (shaped product)。'863 號專利於說明書中提到該化合物有特定含量的聚乙烯、潤滑劑與添加物，故可克服先前技術中，食品與化合物於接觸後會導致嗅覺與味覺帶來異味的狀況。

地院審理過程時，Berry 主張 '863 號專利相對於包括美國第 5,948,846 (簡稱 '846 號) 專利在內之多件前案係可預料者，並據以向地院聲請 '863 號專利無效的即決判決。Ineous 抗辯認為 '863 號專利在滑動性、嗅覺感受與味覺感受均有改善，故具新穎性。然地院發現於 '863 號專利中包含至少有一含量範圍為 0.05% 至 0.5% 作為潤滑劑之飽和脂肪酸醯胺。相較之下，'846 號專利所揭露的潤滑劑範圍區間是 0.1% 至 5%，兩者範圍有所重疊。因此，地院最後作成判決，

認為'863 號專利可由先前技術所預料的而違反美國專利法第 102 條之規定。Ineos 上訴至 CAFC。

於 CAFC 審理階段中，Ineos 主張被引用的'846 號專利揭露的潤滑劑含量範圍與其所持有的'863 號專利些許重疊，又，被引用的'846 號專利並無限制條件。CAFC 表示，雖然被引用的'846 號專利所揭露的是範圍而非特定數值，但由於 Ineos 並未提出所請範圍是否對「所請發明的可操作性為關鍵的」之事實問題 (question of fact)，在合理推論下都會做出所請發明在該範圍外運作並不會產生有所不同結果的結論，故無法如同 *Atofina v. Great Lakes Chemical Corp.* 與 *OSRAM Sylvania, Inc. v. American Induction Technologies, Inc.* 這兩件雷同背景之判例推翻地院的即決判決。從而，最後 CAFC 維持地院有關'863 號專利無效之判決。

資料來源：

1. “Patent Claims Anticipated Because Claimed Range that Overlapped with Prior Art Range Was not Critical,” *IPO Daily News*, 2015 年 4 月 17 日。
2. *Ineos USA LLC, v. Berry Plastics Corporation*, Fed Circ. 2014-1540. 2015 年 4 月 16 日。