

訴訟

[美國]

訴狀符合程序要件即能成立訴訟之提起

K-Tech Telecommunications, Inc (簡稱 K-Tech) 於 2011 年向加州東區地方法院分別對 DirectTV 及 Time Warner Cable Inc. (簡稱 TWC) 提出侵權訴訟，指出被告有直接侵權的情事，4 件系爭專利為 K-Tech 所持有的美國第 6,785,903、7,487,533、7,761,893 及 7,984,469 號專利 (統稱系爭專利)，其係涉及轉換數位電視訊號的方法及其系統。

2012 年 DirectTV 和 TWC 分別以聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)款第(6)項的規範，宣稱 K-Tech 個別對其所提出的 2 份訴狀 (Form 18) 均缺乏充分的實證訴訟事由，而向地院請求駁回訴訟。地院認為，K-Tech 並未敘明為何認為被告有實施系爭專利的產品或方法之依據，且亦無另外檢附相關的事實主張，故要求 K-Tech 修正訴狀，K-Tech 修正訴狀後便再呈遞給地院。

然 DirectTV 和 TWC 再次以聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)款第(6)項的規定向地院請求駁回訴訟，地院審酌後，認為修正後的 2 份訴狀仍缺乏充足的實際細節證明被告的侵權物及方式，即 K-Tech 並未做出合理的侵權主張，故作出駁回 2 件訴訟的判決，K-Tech 不服，便上訴至 CAFC。

CAFC 針對前開 2 件訴訟合併審理，其中 K-Tech 主張修正後的訴狀符合規定，而 TWC 及 DirectTV 則主張 2 份訴狀均未符合先前案例所設立的標準。CAFC 依照聯邦民事訴訟規則第 8 條(a)款第(2)項之規定表示，一般而言，在原告的訴訟主張中，僅須以言簡意賅的方式敘明，以茲證明其享有救濟權即可，以下係訴狀 (Form 18) 之填寫要件：

1. 受理訴訟之司法機構。
2. 原告持有系爭專利之聲明。
3. 被告侵權行為 (製造、販售和使用實施系爭專利 (裝置) ..) 之聲明。
4. 原告已寄出侵權通知函予被告之聲明。
5. 請求禁制令及賠償金之要求。

CAFC 認為，K-Tech 已於訴狀指控 TWC 和 DirectTV 以變更主要及次要的頻道訊號及/或載波來找尋電視頻道，故構成了對系爭專利的製造、販售、為販售之要約，即 K-Tech 的訴狀於表面上來判斷便已符合 Form 18 的規定，雖 K-Tech 所提的訴狀並未指明 TWC 和 DirectTV 特定的侵權裝置或產品亦不會被視為訴狀內容不當，故 CAFC 最後推翻地院駁回前開 2 件訴訟的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Patent Infringement Complaint Met Notice and Plausibility-on-Its-Face Requirements," IPO Daily News, 2013 年 4 月 19 日。
2. K-Tech Telecommunications, Inc. v. Time Warner Cable Inc., v. DirecTV., Fed Circ. 2012-1425., 2013 年 4 月 18 日。

交互上訴 (cross-appeal) 之訴訟經發回重審，不應於再次審理時重啟已作出判決之爭點

Lazare Kaplan International, Inc. (簡稱 Lazare Kaplan) 係美國第 6,476,351 (簡稱'351) 號專利之專利權人。'351 號專利係涉及使用雷射於寶石上進行刻劃

的方式及其系統。2006年，Lazare Kaplan 向紐約南區地方法院對 Photostripe Technologies Inc. 和 Gemological Institute of America (統稱 Photostripe) 提出侵權訴訟，系爭專利共 2 件，其中包含 '351 號專利。不久，Photostripe 以提出系爭專利無效的方式來反訴。2008 年，陪審團裁定 Photostripe 未侵權，而地院亦作出 Photostripe 未侵權的判決，但針對 Photostripe 認為 '351 號專利內的部分請求項無效的主張作出專利有效的判決。Lazare Kaplan 不服地院的判決，向 CAFC 提起上訴，此時 Photostripe 並未亦就地院做出部份請求項有效的決定向 CAFC 提出上訴。CAFC 審理後，擴大了申請專利範圍解釋，推翻地院作出未侵權的判決，且表示其無法就新的申請專利範圍解釋確認侵權，並發回地院重審。

地院再次審理過程中，Lazare Kaplan 主張僅須就 Photostripe 侵權的議題審理，Photostripe 則主張須同時檢視侵權及專利無效之議題，地院提到陪審團於首次的裁定是基於被 CAFC 推翻的申請專利範圍，便同意 Photostripe 的主張。爾後 Photostripe 提出請求項無效的即決判決 (summary judgment) 請求及依聯邦民事訴訟規則第 60 條(b)款而要求地院撤銷請求項有效之判決的請求。地院最後作出准許 Photostripe 前述兩項請求的判決，故亦未以新的申請專利範圍解釋審酌 Photostripe 是否有侵權的情況，故 Lazare Kaplan 再次上訴至 CAFC。

CAFC 二度審理後，作出以下結論：

1. 重啟判斷專利有效性之程序：CAFC 認同 Lazare Kaplan 主張依交互上訴規定，應禁止重啟先前已作出之爭點，且該規定亦無提到於衡平的例外情況下可讓地院執行前述程序的但書。即 CAFC 表示 Photostripe 於交互上訴的訴訟中，並沒有任何特別的情況得以享有聯邦民事訴訟規則第 60 條(b)款請求的救濟權。
2. 地院待審議題：CAFC 於首次發回地院重審時，便已指示地院須就新的申請專利範圍解釋進行侵權與否審酌，然地院最後並未遵循 CAFC 的指示，反而是駁回 Lazare Kaplan 請求 Photostripe 對專利侵權的即決判決請求，故地院應就 CAFC 先前確認新的申請專利範圍解釋後，進行侵權與否的判斷。

綜上，CAFC 推翻地院准許 Photostripe 依聯邦民事訴訟規則 60 條(b)款撤銷請求項有效之判決的請求、以及撤銷系爭專利無效的兩件即決判決，並二度發回地院重審。

資料來源：

1. "Failure to Cross-Appeal Meant Party Could not Challenging Patent Validity on Remand," IPO Daily News, 2013 年 4 月 22 日。
2. Lazare Kaplan International, Inc., v. Photostripe Technologies, Inc. and Gemological Institute of America., Fed Circ. 2012-1247., 2013 年 4 月 19 日。