

訴訟

[美國]

有鑒於最高法院著作權判例的見解，CAFC同意全院重審 (En Banc) 專利訴訟案有關遲延抗辯 (defense of laches) 的爭議

日前 CAFC 做出一件無前例可循的裁決，背景如下：

SCA Hygiene Products-Aktiebolag 與 SCA Personal Care Inc.(統稱 SCA) 為美國第 6,375,646 (簡稱'646) 號專利之專利權人，先前向肯塔基州西區地院 (District Court for the Western District of Kentucky) 對 First Quality Baby Products LLC 等公司 (統稱 First Quality) 提出侵權訴訟。地院審理後，認定 SCA 因具懈怠行為 (Laches ; 權利人怠於行使權利之行為) 與受衡平禁反言 (Equitable Estoppel) 限制，而阻卻 SCA 行使'646 號專利權，駁回該訴訟，SCA 上訴至 CAFC。

該案經 CAFC 審理後，CAFC 於 2014 年 9 月 17 日做出維持 SCA 確有懈怠行為的決定、但推翻 SCA 受衡平禁反言限制的判決，發回地院重審。SCA 再向 CAFC 提出全院重審要求，CAFC 經投票後批准 SCA 的全院重審請求，且撤銷其先前做出的判決；惟 CAFC 要求兩造須以書狀針對下述爭點表示意見：

1. 依據最高法院於 2014 年就 Petrella v. Metro-Goldwyn-May 著作權侵權案件所作出的判例 (註一)，CAFC 是否應推翻先前於 1992 年就 A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co. 一案所作的判決見解 (註二)，進而認定本件應無遲延抗辯之適用 (即對於專利權人 SCA 請求符合專利法 35 U.S.C. § 286 所定起訴前六年內的損害賠償之情形，法院不得以 SCA 怠於行使權利為由而駁回 SCA 之損害賠償請求權) ？
2. 基於美國法並未對專利侵權主張全面設有法定時效規定的事實，加上考量前述最高法院判例的見解，則遲延抗辯是否在某些情況下仍有適用的餘地，而得據以駁回整個侵權訴訟 (不論是基於損害賠償或禁制令救濟 (injunctive relief) 之請求) ？

註一：該最高法院判例指出，國會就著作權法制定了有關三年消滅時效的規定，已考量到權利行使之拖延問題，故該消滅時效的法律規定可以取代傳統衡平法上遲延抗辯的適用。因此，本案原告 Petrella 只求償起訴前三年內的損害賠償，除有極端例外的情形外，原則上應無遲延抗辯之適用——即被告 Metro-Goldwyn-May 公司原則上不可再主張遲延抗辯。

註二：該 CAFC 判決指出，縱使專利法有六年消滅時效的規定，但在六年期間內應仍有遲延抗辯的適用——即被控專利侵權人仍可主張遲延抗辯；若該主張被法院所接受，法院則會駁回專利權人的損害賠償請求權。

資料來源：

1. "Federal Circuit Agrees to Rehear Issues of Unreasonable Delay in Patent Suit En Banc," IPO Daily News. 2014 年 12 月 31 日。
2. SCA Hygiene Products Aktiebolag and Sca Personal Care, Inc., v. First Quality Baby PRODUCTS, LLC, First Quality Hygienic, Inc., First Quality Products, Inc. and First Quality Retail Services, LLC, Fed Circ. 2013-1564. 2014 年 12 月 30 日。

於未經授權之情況下種植專利種子不構成公開使用 (public use)

美國農業部 (U.S. Department of Agriculture, USDA) 為 Scarlet Royal (PP16,229) 與 Autumn King (PP16,284) 這 2 件植物專利之專利權人，2 件專利之申請日均為 2004 年 9 月 28 日。爾後 USDA 將前開兩件植物專利權專屬授權 (exclusive license) 予 California Table Grape Commission，而 California Table Grape Commission 又再授權給數名種植食用葡萄業者。由於部份次被授權者 (後稱原告) 質疑前開 2 件植物專利權的行使權與有效性及 California Table Grape Commission 的授權行為，向加州東區地院 (District Court for the Eastern District of California) 對 USDA 與 California Table Grape Commission 提出專利無效之訴。

地院表示 USDA 具主權豁免，做出除非 USDA 加入此訴訟，否則無法續行此案的裁決；經上訴後，CAFC 認定依美國行政聯邦程序法，已免除 USDA 的權力，遂發回地院重審。此案於地院之爭點為，原告提到 2 名種植葡萄之農夫，於未經 USDA 授權下獲取系爭植物專利之種子且種植的行為已構成 AIA 生效前的美國專利法第 102 條(b)款規定的公開使用；即原告主張 2 件系爭植物專利於申請日前 1 年便有公開使用的情況，然經地院審理後，判斷該行為不構成公開使用，最後作出認定系爭專利有效的判決，故原告向 CAFC 上訴。

CAFC 審理時，引用 1881 年由最高法院就 Court Egbert v. Lippmann 一案作出的判例，表示該判例與此案不同之處在於，此案 2 位種植葡萄樹的農夫深知其是在未授權下取得種子，因此有加以隱瞞的必要；又雖原告主張該 2 位農夫並未簽署任何正式的保密協定，但 CAFC 認為此案無須簽署正式保密協定之原因在於，雖然葡萄樹係種植於大眾輕易可見之處，但一般人單從未註明品種的葡萄樹並無法確實辨認出所產葡萄之種類。此外，該 2 名農夫非經授權所得的種子並非為公眾得以輕易取得，且亦非屬商業上的實施 (系爭植物專利直到 2005 年方有商業上的使用)，故於此案中，前開兩種情形近乎達到預期之保密目的，是以維持地院認定專利有效並駁回訴訟的判決。

資料來源：

1. “Unauthorized Planting of Patented Grape Varieties not Pubic Use,” IPO Daily News. 2015 年 1 月 12 日。
2. Delano Farms Company, and Four Star Fruit, Inc., and Gerawan Farming, Inc., v. The California Table Grape Commission, United States, Thomas J. Vilsack, Secretary of Agriculture, Fed Circ. 20141030. 2015 年 1 月 9 日。