

訴訟

[美國]

發明人隱匿重要資訊之不正行為 (inequitable conduct) 將使專利權無法行使 (unenforceable)

American Calcar Inc (簡稱 Calcar) 認為 Honda Motor Co. Inc. 與 Honda of America Manufacturing Inc. (統稱 Honda) 對其專利侵權，故向加州南區地院 (District Court for the Southern District of California) 對 Honda 提出含美國第 6,330,497 與 6,438,465 及 6,542,795 號等共 15 件專利的侵權訴訟，系爭專利涉及獲取車輛資訊有關的多媒體系統。此案因故於 2006 年轉由德州東區地院審理，此時之系爭專利剩 4 件。Honda 於陪審團審理前，便提出未侵權、專利無效及不正行為的聲請，Honda 指控系爭專利發明人之一於專利申請過程中隱匿部份可能導致美國專利局以系爭專利為可被預料的或不具備進步性等理由。地院最後准許 Honda 主張系爭專利無效之聲請，即系爭專利因有不正行為故無法行使的判決。Calcar 上訴至 CAFC。

由於 CAFC 當時就 Therasense 一案已設下判斷不正行為的新標準，故將案件發回地院要求就'465 與'795 號專利依「若非 (but-for)」標準加以判斷發明人未揭露的資訊之重要性 (materiality)。地院於發回重審後，進一步發現發明人明知該資訊的重要性，卻仍對之加以隱匿，其具有欺瞞美國專利局之意圖甚明，故就此案件所提出的證據做出發明人企圖隱匿重要資訊為唯一最合理之推論 (the single most reasonable inference)；認定三件系爭專利具不正行為，故做出'497 與'465 及'795 號專利無法行使之判決，Calcar 不服，二度上訴至 CAFC。

CAFC 於審理過程中解釋，發明人除持有該資訊之外，更知悉該資料的重要性，故即使 Calcar 解釋是因發明人本身的經驗不足而造成未提交該等資訊，而辯稱該行為僅是一種法定過失 (negligance) 或重大過失 (grossly negligent)，然 Calcar 並未提出任何佐證以實其說；更何況，發明人本身有相當充沛的時間與機會得以呈報該資訊，卻未呈報。總結而論，由於該行為已符合「若非」標準，即若發明人當初有提出該等資訊，則美國專利局便不會核准系爭專利，故同意地院認定該等未提交給美國專利局的資訊之於判斷專利申請案是否具有可專利性為實質重要的。是以，CAFC 維持地院裁定 Calcar 之三件專利因具不正行為故無法行使之判決。

資料來源：

1. "Court did not Clearly Err in Applying Therasense Test to Find Patents Unenforceable," IPO Daily News. 2014 年 9 月 29 日。
2. America Calcar, Inc. v. American Honda Motor Co., Inc., and Honda of America Manufacturing, Inc. Fed Circ. 2013-1061. 2014 年 9 月 26 日。

Philips不服遭判賠 4.668 億美元

荷蘭醫療器材公司 Philips 表示將針對美國法院裁決其侵犯 Masimo Corp (後稱 Masimo) 兩件專利，並須賠償 4.668 億美元之判決提出上訴。此兩件專利為血液含氧量檢測及脈搏頻率追蹤之相關技術。

Philips 執行長表示對評審團之判決感到失望且對於賠償金額感到震驚，Philips 決定繼續上訴。Philips 認為 Masimo 之專利顯而易見且並未於說明書中充分揭露，然而陪審團認為 Philips 未能證明此主張。

資料來源：“Philips Electronics to appeal ruling in \$467 million patent lawsuit,” Reuters. 2014 年 10 月 2 日。
<<http://www.reuters.com/article/2014/10/02/us-philips-masimo-verdict-idUSKCNOHQ54W20141002>>

