

訴訟

[美國]

未能提供蓄意隱瞞相關文獻之證據無法主張有不正行為 (inequitable conduct)

美國第 5,464,946 (簡稱'946 號) 專利係涉及一種購買和儲存歌曲、錄影及多媒體伴唱娛樂系統，發明人係 Scott Lewis (簡稱 Lewis) 而 Joseph Sawyer (簡稱 Sawyer) 為其申請代理人。此外，Sawyer 爾後亦代理 Lewis 另提出 3 件相關的專利申請案，其中 1 件係 PCT 國際申請案，另外 2 件為美國專利申請案。1st Media Inc. (簡稱 1st Media) 為'946 號專利之受讓人，於 2007 年向內華達地方法院對 Electronic Art. Inc.、Harmonix Music Systems, Inc. 以及 Sony Computer Entertainment America LLC (統稱被告) 指控侵害'946 號專利；被告隨即主張'946 號專利涉及不正行為並同時提出確認之訴 (declaratory judgment) 的反訴。

地方法院審理時提到'946 號專利公告發證前，Sawyer 收到由歐洲專利局就該 PCT 國際申請案所發出的具不利於'946 號專利內容補充檢索報告，而 Sawyer 並未檢附該檢索報告給美國專利局，類似的情況亦發生在其餘 2 件美國專利申請案。地方法院認為 Lewis 和 Sawyer 之辯駁理由不足以採信，認定其因具有欺瞞意圖而不將相關文獻檢附給美國專利局，故地院判決因不正行為則'946 號專利無法主張權利，1st Media 隨後便向 CAFC 上訴。

CAFC 經審理後，表示本案中僅可確認 Lewis 和 Sawyer (1) 實際知悉相關文獻 (2) 知悉該文獻或許係重要的 (material) (3) 未將相關文獻檢附給美國專利局；然根據 Therasense 一案 ([可參閱 2012 年 4 月 19 日出刊之第 34 期台一雙週電子報](#)) 所設立的標準，CAFC 表示需要被告須證明申請人係 (1) 實際知悉相關文獻 (2) 知悉其係重要的 (3) 係蓄意隱瞞相關文獻。由於被告僅可證明兩人符合前述 2 項行為，卻無法提供其中一人係為蓄意隱瞞的證據，因此推翻地方法院的判決並發回重審。

資料來源：

1. "No Patent Inequitable Conduct without Proof of Deliberate Decision to Withhold Material Reference," IPO Daily News, 2012 年 9 月 14 日。
2. 1St Media, LLC, v. Electronic Arts, Inc., Harmonix Music Systems, Inc., and Viacom, Inc., and Sony Computer Entertainment America, Inc., Fed Circ. 2012-1435., 2012 年 9 月 13 日。

在無意圖隱瞞下，錯誤申報小個體身分非為不正行為

Travel Caddy Inc. (簡稱 Travel Caddy) 係美國第 6,823,992 (簡稱'992 號) 及第 6,991,104 (簡稱'104 號) 專利權人，而'104 專利實際上係'992 號專利的接續案。Outside the Box Innovations, LLC 主張 2 件系爭專利具不正行為而向地方法院提出確認之訴；該訴訟的審理議題包含 2 件專利是否受到侵權、有效、得以實施及不公平競爭。

地方法院審理後，就是否得以實施的判決而言，最後以 (1) Travel Caddy 在'104 號專利申請過程中，並未揭露關於'992 號專利於爭訟程序時的資訊及 (2) 在未符合小個體資格下，其支付小個體之規費，因此作出 2 件專利為不可實施

(unenforceable)。Travel Caddy 因而上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，對於雖然 Travel Caddy 聘用的職員少於 500 人，然其和身為大個體的 The Rooster Group 間有商業上的協議，CAFC 同意地方法院認為此情況已違反了 13 C.F.R. §§121.80-805 的規範，即客體加上其聯盟不得逾 500 人方能被視為小個體。惟 CAFC 進一步表示，根據 Therasense 一案的前例下，在沒有優勢證據 (clear and convincing evidence) 可輔佐 Travel Caddy 係故意隱瞞美國專利局的情況下，判定不得實施專利並不妥當。最重要的是，美國專利法並未明文規定 在無惡意的情況下，錯誤提供其個體身分會受到喪失專利的處分，而本案中並無證據證明 Travel Caddy 係故意隱瞞其個體身分為大個體；同時 CAFC 認為並無清楚且具有說服力的證據可證明 Travel Caddy 因隱瞞'992 號專利的資訊而使得'104 號專利獲准；因此，CAFC 推翻地方法院作出不可實施 2 件系爭專利的判決。

資料來源：

1. "Patents not Unenforceable for False Claim of Small Entity Status Absent Intent to Deceive," IPO Daily News. 2012 年 9 月 24 日。
2. Outside the Box Innovations, LLC AND Bonaka Limited Bonaka, Plastic Manufacturing Co., Ltd., AND union Rich Plastic Factory, Ltd., and Christopher Ure, Matt Williams, Terry Kinskey and Lynn Martineau, v. Travel Caddy, Inc., and Rooster Products., Fed Circ. 2009-1171., 2012 年 9 月 21 日。

缺乏充分的直接性 (immediacy) 及事實性 (reality) 不具請求確認之訴之權利

Matthews International Corporation (簡稱 Matthews) 係殯葬業的翹楚，且推出一種生化火葬的產品 (Bio Cremation TM)，其係一種利用鹼性水解的方式焚化遺體的裝置。此外，Matthews 為 Resomation Ltd. 的專屬被授權人，雙方的授權內容為 Matthews 可在美國販售運用以前述方式安置骨灰的裝置。

Matthews 在 2011 年向賓州西區地方法院對 Biosafe Engineering LLC (簡稱 Biosafe) 的 6 件專利 (5 件方法專利，1 件系統專利) 提起確認其產品並無侵權之訴，爾後又修正訴狀，增加主張 Biosafe 不當指控 Matthews 侵權，並且對 Matthews 及其客戶等相關人士作出不實指控。

2011 年 5 月，Biosafe 向地方法院請求撤回 Matthews 的全數指控，理由為 Matthews 缺乏提出確認之訴的權利等理由。地方法院審理後表示 Matthews 的主張缺乏充分的直接性及事實性，准許 Biosafe 的請求，Matthews 不服，便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，表示就直接性而言，Matthews 並無相關證據可以證明其產品及其自己或客戶使用產品後可能造成侵權行為，至於事實性，由於 Matthews 於提出訴訟之時，其產品之使用方式尚為「非固定且不確定 (fluid and indeterminate)」的狀態，而非「實質確定 (substantially fixed)」的狀態，所以 CAFC 最後維持地方法院作出撤回 Matthews 請求確認之訴的判決。

資料來源：

1. "Declaratory Judgment Suit Against Patent Owner Lacked Sufficient Immediacy and Reality for Jurisdiction," IPO Daily News. 2012 年 9 月 26

- 日。
2. Matthews International Corporation, v. Biosafe Engineering, LLC and Digester, LLC., Fed Circ. 2012-1044., 2012 年 9 月 25 日。

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 判決 Apple 未侵害 Samsung 專利

日前 ITC 判決 Apple 的 iPhone 及 iPad 產品並未侵害 Samsung 的專利，此項判決無疑是繼 8 月 24 日聖荷西法院陪審團做出 Samsung 產品侵害 Apple 專利，而須支付逾 10 億美元賠償金的裁定後，Apple 在美國對 Samsung 的第 2 場勝仗。

Samsung 於 2011 年 6 月指控 Apple 侵害其 4 項專利，其中 2 項為產業標準的資料傳輸相關技術，另外 2 項則分別為在電子郵件或網頁中偵測電話號碼、及隨使用者手勢移動文件顯示頁面的介面技術。ITC 法官表示，Apple 並未侵害本案系爭的 4 件專利，同時指出 Samsung 也未能提出其在美國有任何境內產業使用該專利的證據。

Apple 也另向 ITC 對 Samsung 提出告訴，預計結果將於 10 月 19 日出爐。

資料來源：

1. “Apple wins ITC patent infringement case against Samsung,” IPO Daily News. 2012 年 9 月 17 日。
2. “Apple wins patent ruling against Samsung at trade agency,” Bloomberg. 2012 年 9 月 14 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/2012-09-14/apple-wins-ruling-in-case-brought-by-samsung-at-trade-agency.html>>