

## 訴訟

### [美國]

#### 無法僅憑未闡明理由而認定專利復權構成不正行為 (Inequitable Conduct)

美國第 5,511,122 (簡稱'122) 號專利是涉及一種提供網路保全的方法，之後'122 號專利曾讓渡給美國海軍部，然海軍部之海軍研究室 (Naval Research Laboratory, NRL) 卻未依限繳納第 1 次維持費，故使該專利失效。然 2 週後，NRL 收到 Network Signatures Inc. (簡稱 Network) 提出'122 號專利之授權要約，NRL 隨即使用美國專利局的官方表格，向其提出在非因故意的情況下，延遲繳納維持費的復權請願，且成功完成復權並將'122 號專利授權給 Network。

2011 年，Network 向加州中區地方法院對 State Farm Mutual Automobile Insurance Company (簡稱 State Farm) 提出侵權訴訟，State Farm 主張'122 號專利已不具任何的可實施性，原因在於 NRL 的專利代理人對美國專利局「虛假陳述」NRL 未依期繳納維持費為非故意的，而構成不正行為的即決判決 (summary judgment)。地院同意 State Farm 的主張，作出 NRL 具不正行為且'122 號專利無法實施的判決。Network 便上訴至 CAFC。

CAFC 審理時表示，請求者必須提示清楚且具說服力證據 (clear and convincing evidence) 以證明被告為(1)誤呈或忽略涉及可專利性的文件；以及(2)前述誤呈或忽略行為是具意圖誤導或欺瞞美國專利局，以輔佐被告的不正行為主張。CAFC 並且進一步提到 State Farm 表示 Network 利用美國專利局所提供的官方表格提出復權時，並未闡敘延遲繳納維持費的原因或緣故。然 CAFC 認為於提出此延遲復權請求時，沒有詳細敘述延遲繳納之理由並不構成不正行為，加上 Network 是使用官方所提供的表格，該表格上之制式文字已敘明延遲繳納為非故意的，且並未要求必須要敘明理由，最後 CAFC 推翻地院作出的'122 號專利因不正行為而無法實施的判決並發回重審。

資料來源：

1. "Patent Attorney's use of Standard USPTO form Alone for Unintentional Delay Petition was not Inequitable Conduct," IPO Daily News. 2013 年 9 月 26 日。
2. Network Signatures, Inc., v. State Farm Mutual Automobile Insurance Company., Fed Circ. 2012-1492. 2013 年 9 月 24 日。