

## 訴訟

### [美國]

#### 州立大學提出侵權訴訟之時，便已放棄主權豁免

佛羅里達大學研究基金會 (The University of Florida Research Foundation, Inc.，後稱 UFRF) 為美國第 7,062,251 (簡稱'251 號) 專利之受讓人，並於 2017 年向佛羅里達州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Florida) 對 General Electric Company、GE Medical Systems Information Technologies, Inc. 與 GE Medical Systems, Inc. (統稱 GE) 提出'251 號專利侵權訴訟。GE 爾後按美國聯邦民事訴訟規則第(12)(b)(6)條主張'251 號專利有悖 35 U.S.C §101，故非專利適格標的，請求地院駁回訴訟。

地院按兩步驟測試法評斷後，認定'251 號專利涉及抽象概念且不具備發明概念，遂同意 GE 之請求駁回訴訟，UFRF 向美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 提請上訴。

CAFC 首先指出，因 UFRF 主張按第 11 修正案，其享有主權豁免 (第 11 修正案意涵為在給予各州主權豁免，防止被另一州公民提起訴訟)，故首要之務為確認地院是否具事務管轄權審理本案，爾後再談本案系爭專利是否為專利適格標的爭點。CAFC 提及 UFRF 提出其享有主權豁免，然未放棄挑戰 GE 提出有悖 35 U.S.C §101 的抗辯，CAFC 對該主張並不同意，並進一步指出本案爭點在於 GE 提出按 35 U.S.C §101 的抗辯是否為 UFRF 侵權主張的答辯根據；CAFC 對此爭點的看法為肯定的。CAFC 指摘與本案有關的 35 U.S.C §282，(該條有關專利侵權訴訟的抗辯方式，且包含第二章是否具備可專利性而提出無效的情況)，UFRF 主張 35 U.S.C §282(b) 僅含違反 35 U.S.C §102 與 35 U.S.C §103 之情況，並未包含 35 U.S.C §101，但 CAFC 指出先前判決已載明含 35 U.S.C §101。簡言之，CAFC 認為 UFRF 主動提出侵權訴訟已放棄主權豁免權利，而該行為亦延伸至放棄訴因，與任何相關抗辯方式。CAFC 基於 GE 的 35 U.S.C §101 挑戰是對 UFRF 主張的抗辯方式，故 UFRF 已放棄對 GE §101 資格的主權豁免權抗辯，後作出地院具有本案之事物管轄權，且認定'251 號專利違反 35 U.S.C §101，認同地院做出駁回訴訟的判決。

資料來源：

1. State University Waived Sovereign Immunity For § 101 Challenge By Filing Infringement Suit, IPO Daily News, February 27 2019.
2. University Of Florida Research Foundation, Inc., V. General Electric Company, Ge Medical Systems Information Technologies, Inc., Ge Medical Systems, Inc., Fed Circ. 2018-1284., 2018 年 2 月 26 日。