



## 訴訟

### [美國]

#### 地院適用禁反言有誤，經 CAFC 撤銷判決

美國第6,218,930 (簡稱'930號)專利涉及允許電子設備自動確認遠程設備是否可透過乙太網路，接受遠程電源的裝置與方法，專利權人為Network-1 Technologies, Inc. (後稱Network-1)。Network-1於2011年向德州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 對Hewlett-Packard (後稱HP) 等其他被告提出'930號專利的侵權訴訟，經Avaya Inc.提起IPR，並經PTAB部分立案。HP連同其他請求者亦提出另件IPR程序與加入Avaya Inc.提出之IPR程序動議，然經PTAB拒絕，HP二度提出IPR請求，因提出第二次IPR時，已逾 35 USC § 315(b)所規定的提出侵權訴訟1年不得立案之規定，然因合於35 USC § 315(c)合併審理規定之例外，故HP仍加入Avaya Inc.提起之IPR。PTAB審理後作出的最終書面意見決定載明系爭請求項有效之決定，且該決定經向CAFC提起上訴後，CAFC維持PTAB的最終書面決定。

陪審團於2017年審理本件侵權訴訟案後，認為HP未侵害任何系爭請求項，Network-1提出包含侵權的依法判決 (judgment as a matter of law, JMOL)、有效性的再次審理請求，地院拒絕針對侵權的JMOL請求，然同意有效性再次審理請求。針對此爭點，地院作出由於HP加入了Avaya Inc.的IPR請求，故受到35 USC § 315(e)阻卻，即不得提出於先前IPR程序中未被提出之專利有效性的挑戰。Network-1不服地院作出之未侵權判決上訴至CAFC，HP則以其不得依35 USC § 315(e)(2)提出有效性挑戰，同時向CAFC提起反上訴 (cross appeal)。

CAFC庭審中，HP抗辯地院認定因其加入Avaya Inc.提起之IPR (即做為後加入的合併訴訟請求者身分)，故不得提出違反非顯而易見性的有效性主張，此舉乃錯誤應用禁反言規定。CAFC就此爭點之見解為，HP並不受到禁反言阻卻，進一步來說，HP作為合併訴訟者的情況下，應可提出已立案之無效理由之外的其他無效理由，是以，CAFC撤銷地院判決並命依本次判決重新審理。

資料來源：

1. Estoppel Misapplied b District Court, IPO Daily News, September 28, 2020..
2. Network-1 Technologies, Inc., V. Hewlett-Packard Company, Hewlett Packard Enterprise Company, Fed Circ. 2018-2338, 2018-2339, 2018-2395, 2018-2396., September 24, 2020