

訴訟

[美國]

CAFC 推翻地院對顯而易見性的判斷

CRFD Research (為專利授權公司 Marathon Patent Group 的子公司), 在 2014 年向美國德拉瓦州地院 (US District Court for the District of Delaware) 分別對 Hulu、Sportify 及 Netflix (統稱被告) 提出專利侵權訴訟, 系爭專利為美國第 7,191,233 (簡稱'233 號) 專利, '233 號專利描述自一個例如電話或筆記型電腦的設備開始會話, 並將會話或者會話記錄轉到另一個設備的方法和系統。被告經指控侵權後, 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (inter partes review) 挑戰'233 號專利的有效性, 經 PTAB 審理後, 2016 年於最終書面意見中, 以被告並未提示無效理由主張的優勢證據, 認定'233 號專利並未被預見或並非顯而易見的。被告不服 PTAB 的決定, 向 CAFC 提出上訴, 主張 PTAB 認定'233 號專利為可准予專利標的為錯誤的見解。

CAFC 審理後, 認為 PTAB 於判斷顯而易見性分析有誤, 並指出被告就具顯而易見性的主張已分別提出論述依據, 但 PTAB 於此顯而易見性爭議, 僅進行有限的事實調查, CAFC 進一步指出, PTAB 僅檢視到該技術領域中具有通常知識者的程度, 並依引用前案並不會預見本件被挑戰的請求項的先前決定, PTAB 認定引用前案不會預見'233 號專利有關傳送會話歷史紀錄的限定特徵, 該認定對於顯而易見性判斷並不充分。CAFC 最後推翻地院判決, 並於判決書中指明被挑戰的請求項為顯而易見的。

資料來源: "Federal Circuit reverses patent decision, gives Netflix and Spotify hope," WIPR, 2017 年 12 月 6 日

<https://www.worldipreview.com/news/federal-circuit-reverses-patent-decision-gives-netflix-and-spotify-hope-15045?utm_source=World+IP+Review&utm_campaign=2b9ba39ea4-WIPR_Digital_Newsletter_29_09_2017&utm_medium=email&utm_term=0_d76dcadc01-2b9ba39ea4-27088133>

美國最高法院拒絕受理仲裁判斷違反公共政策判決之上訴

Bayer CropScience (後稱 Bayer) 在 2012 年主張 Dow AgroSciences (後稱 Dow) 侵害其所持有的美國第 5,561,236、5,646,024、5,648,477 與 7,112,665 號專利的專利權, 經國際仲裁庭進行仲裁程序後, 作出仲裁判斷裁定 Dow 須支付 Bayer 約 4.5 億美金的賠償金, 此筆費用包含違約金與侵權賠償金。本案經美國維吉尼亞州東區地院 (US District Court for the Eastern District of Virginia) 審理後, 維持國際仲裁庭的看法, 故 Dow 上訴至 CAFC。

CAFC 審理後, 於 2017 年 3 月所做出的判決內容為部分維持地院判決, 即 CAFC 認為地院肯認賠償金一事並無違誤, 然針對判決後損害賠償利息 (post-judgment interest) 的計算, 則認定地院有濫用裁量權的情況。Dow 並不滿此結果, 遂向最高法院提出調卷令請求, 且主張 CAFC 乃不當排除該仲裁判斷是否違反公共政策一事應受二度檢視之機會。Dow 表示聯邦法定索賠的國際仲裁對美國的公共政策構成威脅, 只有透過獨立的司法審查才能減輕該威脅, 此外, Dow 認為 CAFC 維持賠償金的決定係基於重複和過期的專利權, 而這已違反專利獨佔地位之存續期間應受有限制的公共政策。然美國最高法院於 2017 年 12 月 4 日裁定拒絕受理本案。

資料來源：“SCOTUS rejects Dow's \$455m appeal against Bayer,” LSIPR. 2017 年 12 月 5 日。

<https://www.lifesciencesipreview.com/news/scotus-rejects-dow-s-455m-appeal-against-bayer-2602?utm_source=World+IP+Review&utm_campaign=2903e4645a-LSIPR_Digital_Newsletter_12_10_2017&utm_medium=email&utm_term=0_d76dcadc01-2903e4645a-27088133>

被控侵權人須指明未經專利標示之物品，專利權人須證明其已遵循專利標示規定

Arctic Cat Inc., (後稱原告) 為美國第6,568,969與第6,793,545號專利之專利權人，系爭專利為一種用於個人水上摩托車的轉向系統，該個人水上摩托車是以高速氣流推進。原告認為Bombardier Recreational Products Inc.與BRP U.S.Inc. (統稱被告) 對前述2件系爭專利的部分請求項侵權，遂向佛羅里達州南區地院 (United States District Court for the Southern District of Florida) 對被告提出專利侵權訴訟。本案進入審理前，被告以原告的專屬被授權人Honda未能於其商品標示專利證號等主張請求地院做出即決判決 (summary judgement)，然並未成功。

於審理過程中，陪審團認定系爭專利均有效，裁定被告須支付權利金，且認定被告為惡意侵權，地院基於陪審團認定惡意侵權一事，將賠償金額提高為三倍。於審後陳述意見程序進行後，地院再次拒絕被告新提出的依法判決動議，並准許原告提出的每單位產品 205.08 美元的持續性權利金之請求。被告上訴至CAFC。

CAFC 審理中提到，本案爭點之一涉及 35 U.S.C. § 287(a)之規定，即專利權人須於其所製造或販售之專利物上為專利標示或通知侵權者其持有該專利，始得請求損害賠償。此外，專利權人之被授權人亦須遵循該規定，原因在於該法律規定之效力及於為專利權人製造或販售任何專利物品之人。CAFC 提及考慮到專利權人難以確認其被授權人是否有遵守該規定，CAFC 做出當專利標示爭點涉及第三人時，法院可考量專利權人是否有做出合理的努力以確保專利標示規定之遵循，CAFC 提到兩造爭點在於被授權人未於專利物品上標示專利證號，是否因而限制原告得請求之賠償金數額。CAFC 表示原告於授權系爭專利後，並未努力確認 Honda 販售的個人水上摩托車是否標示相關專利證號，因此造成原告未能遵循專利標示規定之要求。CAFC 提到當被控侵權人主張專利權人違反 35 U.S.C. § 287 規定時，僅需指出有哪些專利物品未為專利標示並提出佐證即足，至於專利物品是否依法符合專利標示規定一事則仍應由專利權人負舉證之責。惟地院竟要求被告就後者負擔舉證責任，且認為該等舉證責任不得轉移給專利權人，此地院觀點顯構成法律上的錯誤。CAFC 指出於被告指明原告之專屬被授權人 Honda 有 14 台未為專利標示的水上摩托車後，原告應負責證明該等產品並未實施所請發明 (即非專利物品)。是以，CAFC 撤銷地院判決並發回重審。

資料來源：

1. “Court Says Accused Infringer challenging patent marking must identify unmarked products; Patentee must prove compliance with marking requirement,” IPO Daily News. 2017年12月8日。
2. Arctic Cat Inc., v. Bombardier Recreational Products Inc., brp U.S. Inc., Fed Circ. 2017-1475., 2017年12月7日。