

訴訟

[美國]

CAFC 拒絕初期全院審理 (En Banc) 有關兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 中，涉及美國憲法合法性議題

Cascades Projection LLC (後稱 Cascades) 為美國第 7,688,347 號 (簡稱'347 號) 專利之專利權人，所請發明請為一種高效率的視覺顯示系統。'347 號專利分別經 Epson America Inc. 與 Sony Corporation 提出 IPR，隨後經專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 立案 (IPR2015-01206 與 IPR2015-01846)。

PTAB 審理中，Cascades 主張按美國憲法第3條，PTAB 不得於 IPR 程序中撤銷專利請求項。PTAB 審理後發出的最終書面意見之結論為，其無權就 Cascades 提出之美國憲法爭議問題表示意見。Cascades 接獲該最終書面意見後，並非如一般正常程序向 CAFC 提請合議庭 (由三位法官組成) 進行審理，而是向 CAFC 提出全院審理之請求，以期解決並確認專利權是否所屬公共權利 (public right) 及按美國憲法第3條美國專利局於 IPR 中是否不得撤銷專利請求項這兩個爭議。

CAFC 審理後，拒絕 Cascades 的全院審理請求，以下為部分法官反對本案應先進入全院審理之見解。

Newman 法官見解：本案不應先以全院審理，原因在於探究 AIA 之 IPR 規定是否符合正當法律程序的憲法要件，應先由 CAFC 以 3 位法官組成之合議庭予以審理，爾後如有需要方由全院審理。

資料來源：

1. "Federal Circuit Denies Initial En Banc Review Regarding Constitutionality of USPTO IPR Proceedings," IPO Daily News, 2017 年 5 月 12 日。
2. Cascades Projection LLC v. Epson America, Inc., Sony Corporation, Fed Circ., 2017-1517, 2017-1518., 2017 年 5 月 11 日。

兩造複審 (Inter Partes Reexamination, IPR) 請願提出後雖經請求撤回，美國專利局仍可立案並續行審理

AT&T Intellectual Property II, L.P. (後稱 AT&T) 為美國第 7,454,071 號 (簡稱'071 號) 專利之專利權人，該件專利為有關一種轉換碼的程序，以及壓縮與傳送數位影像資訊的方法。

LG Electronics (後稱 LG) 於 2012 年主張'071 號專利為可被預見的，並提出 IPR，然於美國專利局決定是否立案前，LG 卻請美國專利局拒絕其提出之 IPR 程序請求。惟美國專利局仍核准該 IPR 立案。2013 年，AT&T 與審查委員進行你來我往攻防之時，LG 退出本案。最後，即使 AT&T 修正'071 號專利，審查委員仍認為'071 號專利之於引用前案為可被預見的，AT&T 上訴至 PTAB，PTAB 審理後，亦作出維持美國專利局的決定，AT&T 上訴至 CAFC。

AT&T 向 CAFC 抗辯主張之一包含：本案在無請願或無請願者之情況下仍准予立案，其立案決定係不妥的。CAFC 提到，受限於 35 U.S.C. § 312(c)，該條內容載明美國專利局依 (a) 段所作立案決定為終局決定且不得上訴，而該段僅述及考量於請求中所呈之資訊是否有合理的可能性，得以成功地挑戰至少一請求

項。CAFC表示雖LG嗣後請求美國專利局拒絕其IPR程序，惟PTAB審理並非是在本案無請願與無請願者之情況下立案，CAFC指出LG即為本案請願者，且LG也提出請願；又本案於做出立案決定時，LG仍為本案關係人。即本案是在請願與請願者均存在的情況下准予立案，故美國專利局就本件IPR程序之立案決定並未逾權，最後，CAFC維持PTAB認為'071號專利為可被預見的決定。

資料來源：

1. "USPTO Did Not Exceed Authority In Granting Inter Partes Reexamination After Requester Sought To Have It Denied," IPO Daily News. 2017年5月11日。
2. In Re: AT&T Intellectual Property II, L.P., Fed Circ. 2016-1830. 2017年5月10日。

企業祭出申請破產保護之奇招以求擺脫專利纏訟

業務內容為搜尋最佳化 (search optimization) 的 Searchmetrics 是一家接受創業投資的被投資公司 (venture-backed company)，創立 10 年，總部位於柏林。其美國分公司位於加州，由於和同為被投資公司且也位於加州的競爭者 BrightEdge 纏訟多時，採取了罕見的策略企圖結束專利訴訟：根據美國破產法第 11 章申請破產保護，進行公司重組。

Searchmetrics 主張 BrightEdge 竊取其智慧財產，並據以提出專利申請；Searchmetrics 雖在歐洲為其技術取得專利，在美國的專利申請卻失利，使 BrightEdge 有機可乘。Searchmetrics 的重整長 (chief restructuring officer) 指出兩家公司在 2013 年 10 月左右協商併購事宜時，BrightEdge 得知許多 Searchmetrics 的內部機密、商業模式和成長藍圖等資訊；併購一事因無法就併購條件達成共識而告終，但 BrightEdge 針對其產品展開一系列抹黑策略，隨後更提出無根據的冗長纏訟，意欲將 Searchmetrics 逐出美國市場。重整長表示 Searchmetrics 乃是為了迅速且合乎經濟效益地結束訴訟而申請破產保護，使公司得以進行重整，防止公司被清算。

但 Searchmetrics 的奇招能否奏效還未可知。據法律界相關人士表示，訴訟會隨著宣告破產而自動中止，但中止之效力能否維持又是另一回事。因為單一訴訟申請破產保護也有相當風險，公司須證明有進行重整之理由，否則有被法院認為是惡意破產的可能。

資料來源："This venture-backed company just filed for Chapter 11 bankruptcy to resolve a patent dispute," TechCrunch. 2017 年 5 月 8 日。

<<https://techcrunch.com/2017/05/08/this-venture-backed-company-just-filed-for-chapter-11-bankruptcy-to-evade-a-patent-dispute/>>