

訴訟

[美國]

侵權訴訟中提起告訴之資訊應充分以避免被法院駁回

Lifetime Industries Inc. (後稱原告) 係美國第6,966,590號 (簡稱'590號) 專利之專利權人，'590號專利是一種用於例如特色為具滑動式房間之露營車 (Recreational Vehicle) 的這種移動式住處的兩部分密封墊 (seal)。2013年，原告向印第安納州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Indiana) 對Trim-Lok Inc. (後稱被告) 提出直接與間接對'590號專利侵權訴訟。

被告以原告並未妥適地指出系爭侵權產品為由，請求地院駁回本件訴訟，原告遂修正訴狀，然被告仍基於相同理由請求駁回本件訴訟。地院爾後准許被告請求，且同意原告再次提出修正的訴狀，而於原告第二次提出的修正訴狀中，原告指出其知悉'590號專利且有應用'590號專利產品的數名員工於本案提出訴訟前數個月即離職，且於1個月內受雇於被告；又被告於聘請其離職員工後，不久便開始販售有滑動式房間的露營車，原告據此主張被告有直接或間接對'590號專利侵權。然被告仍以原告未能妥適地指出系爭侵權產品且原告未能就其直接或間接侵權主張提出具體論述為由，再次請求駁回本案。地院審理後，作出原告雖妥適地指出系爭侵權產品，但未能適當就本件訴訟主張提出具體論述，且亦未能就被告構成直接侵權一事提出適切的說明與理由 (如本件所請發明包含密封墊與露營車兩要件，惟被告僅有製造密封墊)。最後，地院駁回原告之直接侵權主張，至於間接侵權主張，地院亦因原告未能提出任何可推論出被告具有侵權意圖之事實依據而駁回。原告於地院作出不利於己之判決後上訴至CAFC。

CAFC審理時就原告之直接侵權主張提到，地院駁回本案原因在於被告僅是製造所請發明中的部分元件，CAFC對此回應，雖原告未主張被告製造可使用前述元件的露營車，但由於原告主張被告將密封墊組裝到露營車，導致該具有密封墊的露營車組合對涉案專利構成侵權；且原告宣稱被告此一直接侵權的方式與CAFC先前於其他案例中所確立之組裝所請發明之元件乃屬一種侵權行為之判決見解一致，故推翻地院有關駁回原告直接侵權主張之判決；至於間接侵權一事，CAFC指出有關教唆侵權 (induced infringement)，認為地院判斷有誤，因原告所提出之證據，與被告知悉'590號專利存在，兩者結合後即可合理推斷出被告具有侵權意圖；至於幫助侵權 (contributory infringement) 一事，CAFC指出幫助侵權之成立僅須被告知悉系爭專利與對其侵害系爭專利有所認識即足以認定，CAFC認為原告對該主張已提出合理適切之論述。因此地院不應駁回本案，故CAFC推翻地院有關駁回原告主張之判決後，遂發回地院要求依本次意見重審。

資料來源：

1. "Infringement complaint had sufficient information to avoid dismissal," IPO Daily News, 2017年9月11日。
2. Lifetime industries, Inc., v. Trim-lok, Inc., Fed Circ. 2017-1096 2017年9月7日。

構成侵權之使用乃建立於使用者須受益於所請系統的各個與每個 (each and every) 元件

Intellectual Ventures I LLC 與 Intellectual Ventures II LLC (後稱原告) 係美國第 7,810,144 號 (簡稱'144 號) 與美國第 7,120,462 號 (簡稱'462 號) 專利之專利權人, '144 號專利為有關於兩台或兩台以上的電腦或計算裝置轉換 (Transfer) 電腦檔案的系統, '462 號專利則涉及將智慧型手機嵌至較大顯示器與鍵盤的筆記型電腦, 原告認為前述 2 件專利內的部分請求項被侵害, 遂向德拉瓦地院 (United States District Court for the District of Delaware) 對 Motorola Mobility LLC 及 FKA Motorola Mobility Inc. (統稱被告) 提出被告對前述 2 件專利侵權之訴訟, 被告則主張涉案專利無效及未侵害涉案專利予以抗辯。

地院就惡意侵權及賠償金計算議題分開審理, 原告於陪審團審理中爭辯被告之客戶利用多媒體訊息服務, 使用被控侵權的系統傳送圖文訊息, 已構成直接侵權; 且被告也因測試被控侵權電話所提供的多媒體訊息的功能性構成直接侵權。陪審團審理後認為被告對'144 號專利構成直接與間接侵權, 且被告無法舉證涉案專利無效, 另被告亦對'462 號專利構成侵權的裁定, 陪審團作出前述裁定後, 被告向地院聲請依法判決 (Judgment as a matter of law), 挑戰陪審團作出的裁決, 然經地院拒絕, 故被告向 CAFC 提起上訴。

兩造對'144 號專利的系爭系統請求項解讀為一種通訊裝置、從屬裝置 (second device) 與限制特徵為產生傳送報告之認證裝置。按前述理論, 當被控侵權的手機用於傳送與接收圖文訊息時, 該裝置便已落入通訊裝置、從屬裝置之限定特徵, 被告並未對此事爭論, 而是抗辯原告未能提出足以證明被告構成直接侵權使用 (infringing "use") 之證據, 原因在於本案被控直接侵權者中, 未有人使用產生傳送報告認證裝置。CAFC 檢視後認為本案提示之實質證據, 已可支持陪審團認定涉案專利有效之裁定, 然其認為本案提示證據未能支持陪審團認定被告對'144 號專利構成直接侵權之裁定。CAFC 表示地院於應用 Centillion 一案確立之標準時有誤, 即地院認為按 Centillion 案, 僅須確認侵權者自系統整體 (system as a whole) 受益, 而自所請系統內任何一組成部份獲利, 便足以證明構成侵權的使用, 且認為 Centillion 一案並未以使用者須自每個單一限定特徵受益為要件 (構成侵權使用)。惟 CAFC 不認同地院之解讀, 其指出該 Centillion 案判決已載明, 侵權之使用係指侵權人使用所請系統, 且必須使用每個元件。簡言之, 專利權人須證明直接侵權者受益於所請系統的每個與各個元件, 然本案呈遞之證據並未能支持被告的使用者因傳送報告的這項限制特徵而有所獲益, 即無法證明被告構成 35 U.S.C 271(a) 規範之直接侵權。CAFC 推翻地院作出被告對'144 號專利侵權之判決, 且發回地院要求一併與'462 號專利之賠償金議題重審。

資料來源：

1. "Infringing use requires user to obtain benefit from each and every element of claimed system," IPO Daily News. 2017 年 9 月 14 日。
2. Intellectual Ventures I LLC, Intellectual Ventures II LLC, v. Motorola Mobility LLC, FKA Motorola Mobility, Inc., Fed Circ. 2016-1795. 2017 年 9 月 13 日。