

訴訟

[美國]

主張更正發明人之期間係始於專利公告發證後

Ching-Wu Chu (簡稱 Chu) 係美國第 7,056,866 (簡稱'866) 和 7,709,418 (簡稱'418) 號專利之發明人，'866 號專利於 1987 年 3 月提出申請並於 2006 年 6 月核准公告，'418 號專利於 1989 年 1 月提出申請並於 2010 年 5 月核准公告，而在系爭專利研發時，Pei-Herng Hor (簡稱 Hor) 及 Ruling Meng (簡稱 Meng) 分別為 Chu 的研究助理及研究夥伴。2008 年 10 月，Hor 依據 35 U.S.C. §256 向德州南區地方法院提訴要求更正'866 號專利的發明人。2010 年 3 月，在 Meng 請求下，地方法院准許其依據相同之理由加入該訴訟。2010 年 6 月，Hor 及 Meng 修改訴狀，並成功將'418 號專利基於相同理由納入訴訟標的。Chu 表示 Hor 及 Meng 最早在 1987 年便知悉或應知悉其並未被列為 2 件系爭專利的發明人，但 Hor 及 Meng 卻遲未提出主張，故提出即決判決 (summary judgment) 請求，主張因 Hor 及 Meng 本身的懈怠行為 (laches) 而喪失了要求更正發明人的權利，地院認同 Chu 的主張而作出有利於 Chu 的判決，因此 Hor 及 Meng 向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，提到要證明懈怠行為，Chu 需同時提出以下證明：

1. Hor 及 Meng 延誤提出訴訟的原因係無理的及不容辯解的；
2. 延誤提出該訴訟會對 Chu 造成實質上的損害。

CAFC 依先前 *Aukerman v. R.L. Chaides Constr. Co.*，一案，表示專利案於公告發證後，若未於 6 年內行使主張發明人更正，該請求更正發明人的權利視為消滅，此外，35 U.S.C. §256 明文規定，起算前述請求權的時間係於專利公告發證，而 Hor 及 Meng 亦在 2 件系爭專利公告發證後的 6 年內主張發明人更正的權利，故符合 35 U.S.C. §256 的規定，因此推翻地方法院針對 Hor 及 Meng 因懈怠行為而不得主張更正發明人的判決，並發回地院重審。

資料來源：

1. "Time Period for Claims to Correct Inventorship Did not Begin Run before Patents Issued," *IPO Daily News*. 2012 年 11 月 15 日。
2. *Pei-Herng Hor, and Ruling Meng, v. Ching-Wu* Paul: Chu, Fed. Circ. 2011-1540., 2012 年 11 月 14 日。

直接購買系爭產品者可主張專利權人有違反壟斷法

2010 年 6 月，作為原告之一的 Ritz Camera & Image, LLC. (簡稱 Ritz) 同時代表一群向 Sandisk Corporation (簡稱 Sandisk) 直接購買 NAND 快閃記憶體之買家，依據 Sherman Act, 15. U.S.C. §2 (舒曼法案) 而向加州北區地方法院提訴 Sandisk 有違反壟斷法。

Ritz 於訴狀中指控 Sandisk 以未揭露相關文獻等欺瞞方式獲得美國第 5,172,338 和 5,991,517 號專利，且進一步控訴 Sandisk 藉由對其競爭者主張系爭專利，並威嚇競爭者之顧客，而於市場上達成壟斷的目的，而這些行為造成 Ritz 及其餘公司必須要以誇張、高於競爭水準的價錢向 Sandisk 購買具 NAND 快閃記憶體的相關產品，故指稱 Sandisk 有違反壟斷法。Sandisk 主張據最高法院所設立的「沃克反壟斷主張 (Walker Process antitrust claim)」(*Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, 382 U.S.172

(1965))，Ritz 並無立場指控其有違反壟斷法，原因在於 Ritz 並不會受到遭指控侵權之威脅，且 Ritz 亦無其他的依據可對其提出確認之訴，Sandisk 因此向地院請求撤回該訴訟。然地院拒絕 Sandisk 撤回訴訟的請求。Sandisk 便向地院和 CAFC 提出中間上訴 (interlocutory appeal) 的請願。

CAFC 經審理後，表示雖然 Sandisk 主張 Ritz 不具立場提出訴訟，然基於最高法院的沃克反壟斷主張中，並未限制提出此類訴訟之適格對象，只要原告同時滿足以下兩點主張，則可提出沃克反壟斷主張：

1. 專利權人以欺瞞美國專利局的方式獲准專利。
2. 專利權人實施該專利係為了達到獨占的目的。

因此，CAFC 認為由於 Ritz 所提出之主張已滿足以上條件，且先前的判決亦無排除直接購買者不能以沃克反壟斷主張提出該類訴訟，縱使 Ritz 不能對 Sandisk 所持用的系爭專利提出確認之訴，但 CAFC 仍維持地方法院的裁定，認為 Ritz 為適格原告來對 Sandisk 提出沃克反壟斷主張。

資料來源：

1. “Direct Purchaser of Patented Products Had Standing to Sue Patent Owner for Antitrust Violation,” IPO Daily News, 2012 年 11 月 21 日。
2. Ritz Camera & Image, LLC, V. Sandisk corporation, Fed Circ. 2012-1183., 2012 年 11 月 20 日。