

原告未能重新評估“愛麗絲案”之後對自己案件的影響導致賠付對方費用

專利持有人 Inventor Holdings, LLC 起訴美國零售商 Bed Bath & Beyond (簡稱 BBB) 侵犯美國專利 No. 6,381,582 , 涉及一種從本地銷售點系統 , 遠程從賣家手中採購貨物的方法。該訴訟於 2014 年 4 月提出 , 僅在美國最高法院於 2014 年 6 月就 Alice 公司訴 CLS Bank International (下稱“愛麗絲”案) 發佈判決前兩個月提交。美國聯邦地區法院在 2015 年 8 月裁判中判定 , 該專利包含關於從本地零售商處支付遠程訂貨商專利不適格的抽象概念。

BBB 隨後提出了一項賠付律師費的動議 , 認為根據 Octane Fitness LLC 訴 ICON Health & Fitness, Inc. (134 S. Ct. 1749 (2014)) 案的標準 , 本案是為應賠付律師費的特殊案件 , 對此美國聯邦地區法院予以批准。在“愛麗絲案”之後 , 美國聯邦地區法院認為原告的訴訟請求“客觀上沒有實體理由”。

美國聯邦地區法院遂命令原告支付 BBB 律師費用和其它所產生的費用共計金額為 931,903.45 美元。在所涉及專利被認定不符合美國專利法 101 條的要求後 , BBB 成功推翻了侵權指控。Inventor Holdings 公司向美國聯邦巡迴上訴法院 (以下簡稱美國聯邦巡迴法院) 對該判決提出上訴。

Inventor Holdings 公司認為 , 專利適格性在法律領域仍處在演變和進化的過程中 , “愛麗絲案”沒有從根本上改變美國專利法 101 條。但是 , 美國聯邦巡迴法院認定 , “愛麗絲案”在法律上是為重要改變 , 並且這一改變適用於該特定案件。由於’582 專利的權利要求顯然是針對一項根本上的經濟行為 , 並且不需要任何其它的步驟或流程 , 原告應該根據新近處於掌控地位的判例法來重新評估案件。在維持美國聯邦地區法院的判決後 , 美國聯邦巡迴法院同意 , 一旦“愛麗絲案”判決下達 , 原告主張的專利侵權請求應被自動撤回。

誠然，案例法以及法院會將其適用於哪些事實是難以預知的，但這起案件明確地告知所有原告，他們應該基於美國最高法院近期發佈與自己案件主張息息相關的判決，來重新審視所提起的訴訟，是否仍具有實體理由。