

October 18, 2010

共同侵权中的“控制和指导”要求

Golden Hour Data Sys., Inc. v. emsCharts, Inc., et al., Nos. 2009-1306, -1396 (Fed. Cir. Aug. 9, 2010)一案涉及到“共同侵权”的问题。联邦法院维持了德州东区地区法院的审后法律审判决（审判法律问题的判决），该判决驳回陪审团的“共同侵权”判决。陪审团发现被告“共同”侵权，而地区法院的法官不同意陪审团判决，而联邦法院支持了地区法院法官的决定。联邦法院的解释是，“在多个当事人的共同行为被诉侵犯方法权利要求的情况下，专利权人必须证明，其中一个当事人对整个方法实施了‘控制或者指导’，使得该方法的所有步骤都可归结于由该控制当事人，即‘谋划者’，所实施。”联邦法院的结论是，地区法官正确地没有支持陪审团的共同侵权判决，因为证据不足以发现被告Softtech 受到共同被告emsCharts的“控制或者指导”。

原告Golden Hour 就美国专利6,117,073（‘073专利）指控被告emsCharts 和 Softtech侵犯了其中的数项权利要求。‘073专利涉及紧急医疗运输情况下的信息管理服务系统和方法。EmsCharts 提供基于网络的医疗图表程序emsCharts，Softtech 提供计算机辅助航班分配软件Flight Vector，它与接运病人和航班追踪等航班信息协调配合。Softtech与emsCharts 达成战略伙伴关系，他们的软件可以协同工作，然后一体出售这些软件。

在地区法院，审判专利有效性和侵权问题之后，陪审团做出了有利于Golden Hour的侵权裁决。陪审团认为，被告emsCharts直接侵犯了数项权利要求，被告emsCharts及共同被告Softtech共同侵犯了数项权利要求。陪审团认为EmsCharts的侵权行为是故意的，判给Golden Hour 350万美元的赔偿金。

陪审团作出裁决后，法庭对不当行为问题进行了审理。一份没有标注日期的手册是合议庭审理不当行为的主要证据，双方当事人均认可，如果将该手册作为现有技术考虑，则可能会影响权利要求的新颖性。地区法院认为，该手册非常重要，Golden Hour 有选择地仅将其中特定部分公开给美国专利商标局，证明其在竞争对手所描述的相关现有技术制度方面有意欺骗专利商标局。衡量该手册的高度重要性和 Golden Hour 的意图之后，地区法院判决 Golden Hour 进行了不正当的行为，导致'073 号专利不可实施。

上诉时，原告Golden Hour 对合议庭的不当行为认定提出不同意见，而被告emsCharts则对侵权认定提出不同意见。对于不当行为问题，联邦法院根据专利商标局的 56条规定以及相关的法律先例，审查了地区法院涉及重要性和意图的相关事实认定和结论。联邦法院认为，它必须将欺骗性意图的认定发回地区法院重审，就'073号专利的其中一位发明人或专利代理人是否实际阅读了该手册以及是否有意向专利商标局保留该破坏性信息，要后者作出“详细的事实认定”。

在“共同侵权”这个问题中，联邦法院的结论是，法庭向陪审团提供的共同被告emsCharts“控制或指导”被告Softtech的证据，不足以支持陪审团的共同侵犯涉案方法权利要求判决。因此，联邦法院维持了地区法院法官对涉案方法权利要求进行法律审的判决，而陪审团认为被告emsCharts和Softtech共同侵犯了这些方法权利要求（注：陪审团只能对事实问题进行审判，例如，是否侵权）。

此外，原告Golden Hour 在上诉中争辩，emsCharts对系统权利要求的侵权负有责任，因为其将自己的和Softtech的程序进行捆绑销售，这些产品组合起来构成对系统权利要求的侵犯。联邦法院对此予以详尽论述，无论emsCharts是否控制了Softtech，它的这种销售方式都可能会构成侵权。然而，陪审团裁决仅限于被告是否对涉案的系统方法权利要求构成共同侵权，只有emsCharts对Softtech实施了控制或者指导，联邦法院方可支持陪审团的裁决。根据这些事实，联邦法院认为，地区法院准予进行法律审、并且驳回陪审团对系统权利要求的共同侵权认定是正确的，因为单单emsCharts销售组合程序这一行为不足以证明emsCharts控制或者指导了Softtech。

此处可获得本案判决书，<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/09-1306.pdf>.

起诉后的故意行为所带来的故意侵权问题

在2007年的*In re Seagate*一案中，联邦巡回上诉法院似乎是指出，对于没有要求临时禁令的原告-专利权人，它不可以利用被告的起诉后行为来证明自己的故意侵权指控。*In re Seagate Tech., LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2007).

*In re Seagate*法院说到，“当被诉侵权人毫不顾忌自己在专利权人起诉后的行为时，专利权人可以要求临时禁令，这一般可以对起诉后的故意侵权行为提供充分的救济。如果专利权人不试图以这种方式阻止被控侵权人的侵权行为，则不应当仅仅根据侵权人的起诉后行为来要求提高赔偿金。”

然而，自2007年以来，对这个问题存在不同的解答，因为多个地区法院准许了没有要求临时禁令的专利权人的故意侵权指控。

2010年9月10日，德州东区的行政法官Everingham对这一问题发表了引人瞩目的意见。在*Webmap Technologies, LLC v. Google, Inc., et al.*, No. 2:09-cv-0343 (E.D. Tex.)案件中，Everingham法官收集并且分析了大量不同地区法院的“故意侵权”案件，这些案件都对2007年*Seagate*一案之后的起诉后故意侵权问题做出了判决。Everingham法官的结论是，如果没有有限的“情有可原的情况”，没有要求临时禁令的原告不可以依据被告的起诉后行为获得提高的赔偿金。该意见的关键部分解释到，“因为仅仅原告才可以在侵权发生时援引这一测试，如果原告未能这样做，会迫使被告在无效和不侵权理论以及规避设计之间做出选择，被告会认为他的无效理论和不侵权判断是客观合理的，而规避设计则代价高昂并且有可能为不必要的。”

Everingham法官承认，“可能存在某些特定的情有可原的情形，允许他的起诉后故意侵权诉求获得法院的支持，尽管原告先前没有要求临时禁令。”但是，法院所实际承认的唯一情形是“可导致客观认为被侵犯的专利极有可能为有效专利的重要变化，例如没有缩小权利要求范围的专利再审程序。”如果没有这一特定情况，则至少在德州东区法院，没有要求临时禁令的原告该如何依靠被告的起诉后行为证明其故意侵权，这是不清楚的。

Everingham法官总结到，由于*Webmap*案的原告没有依据其诉前故意侵权主张，也没有采取措施来阻止被告的持续故意侵权行为，所以原告不可以从被告的持续侵权行为中获得提高的赔偿金。

Webmap判决表明，尤其是在德州东区法院，原告根据被告起诉后的行为要求对故意侵权判罚提高的赔偿金，所存在的困难。

欲获得更多信息，敬请联络：

摩根路易斯北京代表处

孙亚雷 ysun@morganlewis.com

刘莉婕 lliu@morganlewis.com

关于摩根路易斯的知识产权业务部

摩根路易斯的知识产权业务部包括 150多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

关于美国摩根路易斯律师事务所

美国摩根路易斯律师事务所在美国、欧洲和亚洲设有 23 间分所及代表处，分别位于美国的华盛顿特区、波士顿、芝加哥、达拉斯、哈里斯堡、休斯敦、艾尔文、旧金山、迈阿密、明尼阿波利斯、威尔明顿、纽约、帕拉阿图、费城、匹兹堡、普林斯顿和洛杉矶，欧洲的法兰克福、布鲁塞尔、伦敦和巴黎及亚洲的北京和东京。提供的法律服务包括全方位交易、诉讼、劳工与雇佣、规管及知识产权，客户范围广泛，既包括全球财富 100 强企业，也包括起步型公司。摩根路易斯的国际专业团队共计 3000 余名专业人士，由律师、专利代理人、员工福利顾问、规管科学家及其他专家构成，为各行各业的客户提供服务。敬请访问我们的网站，www.morganlewis.com，获得更多有关摩根路易斯及其业务的信息。

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且谨请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2010 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.