

起訴標準的再回顧

美國聯邦巡迴上訴法院在最近的 *Lifetime Industries, Inc. v. Trim-Lok, Inc.*, 2017-1096, (Fed. Cir. Sept 7, 2017) 判決中提供了關於直接和間接專利侵權主張的起訴標準的一些額外見解。

Lifetime 公司在印第安納北區法院起訴 Trim-Lok 公司，指控其直接和間接侵犯美國專利第 6,966,590 號專利（以下稱‘590 專利’）。‘590 專利涉及用於 RV（房車）滑出室的密封件。

在地區法院，Trim-Lok 提出駁回訴訟請求的動議，因為 Lifetime 的起訴狀存在不足，即 Lifetime 沒有正確指明被控侵權產品，也沒有對直接或間接侵權提出充分起訴主張。地區法院對此表示同意並認定 Lifetime 沒有對其案件提出適當的起訴。於是 Lifetime 提起上訴。

在上訴中，聯邦巡迴法院認為 Lifetime 對直接侵權主張的起訴適當。‘590 專利的權利要求既需要密封件又需要房車。即使在 Trim-Lok 只生產密封件的情況下，Lifetime 起訴主張，當 Trim-Lok 的代理商將密封件安裝在 Forest River 公司生產的房車上測試密封件是否合適以促進其銷售時，該代理商直接侵權。聯邦巡迴法院指出，商業製造不是組部件可能導致侵權的唯一途徑，有限的內部製造和使用也可能侵權。因為 Lifetime 聲稱 Trim-Lok 的代理商在房車上安裝了密封件，並且由此產生的密封件-房車組合侵犯了‘590 專利，因此聲稱 Trim-Lok 以符合判例法的方式直接侵權，該判例法認為對發明各部件的組合是一種製造該發明的侵權行為。

聯邦巡迴法院還認為，Lifetime 對間接侵權主張也進行了恰當的起訴。地區法院駁回了 Lifetime 的間接侵權主張，是基於他們的起訴沒有對“任何可能從中推斷出侵權故意的事實”提出主張，而只是提供了結論性的指控。但聯邦巡迴法院發現 Lifetime 聲稱對方知曉涉案專利的存在，特別指稱兩名 Lifetime 前員工在加入 Trim-Lok 時已知曉該專利及其範圍。聯邦巡迴法院還認同，Lifetime 提出來可信的起訴：Trim-Lok 存在侵權故意，因為 Trim-Lok 在獲得知曉該專利前從未製造或銷售這些特殊密封件，並且這種密封件沒有非侵權用途。關於共同侵權，聯邦巡迴法院重申，只需要證明被告知曉涉案專利，而不需要證明其有侵權故意。最終，聯邦巡迴法院撤銷了地區法院的駁回決定，並認為 Lifetime 的起訴是充分的。

在實踐中，Lifetime 案的意見對起訴要求以及在組裝來自多方面的部件時需要什麼證明侵權提供了很好的回顧。在撰寫起訴內容時，當事人應明確指出被控侵權產品。如果要求間接侵權主張，要特別注意被告對專利的知曉，如果是多方組裝形成最後部件，就要注意指明直接侵權人是誰，以及各方的角色。