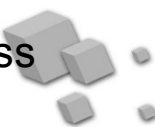




律師費轉嫁機制於美國專利法 第285條之運用

——以ICON Health & Fitness v. Octane Fitness
為例*



蔡宗霖**

壹、前言

美國專利法第285條（下稱「35 U.S.C. § 285」）規定：「法院於例外情形得判決合理律師費予勝訴當事人。」¹從該條文得知，美國專利訴訟，不管訴訟當事人誰勝誰敗，原則上皆負擔各自律師費，此稱為「美國法則（American Rule）」²；法院僅於「例外情形（exceptional cases）」得將勝訴當事人之律師費轉嫁予敗訴方。35 U.S.C. § 285是律師費轉嫁（fee-shifting）之賠償條文³，而非懲罰、制裁之條

DOI：10.3966/221845622017040029002

收稿日：2016年12月12日

* 感謝匿名審查委員之審查意見，本篇獻給專利法啟蒙恩師謝祖松教授。

** 銘傳大學法律系研究所碩士。

¹ 35 U.S.C. § 285: “The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”

² Anna Mayergoyz, *Lessons from Europe on How to Tame U.S. Patent Trolls*, 42 CORNELL INTL L.J. 241, 266 (2009).

³ Kilopass Tech., Inc. v. Sidense Corp., 718 F.3d 1312, 1319 (Fed. Cir. 2013) (Rader, J., concurring) (35 U.S.C. § 285 is a compensatory fee-shifting statute.).

文⁴，其立法宗旨是敗訴當事人有不合理訴訟行為，致勝訴當事人為攻擊或防禦該不合理之訴訟行為而負擔原本就不應招致之律師費，造成其重大不正義（gross injustice）之結果，故藉由賠償勝訴當事人之律師費，使其免受該不合理訴訟行為所造成之損害，讓勝訴當事人有誘因去積極抗辯該不合理之訴訟行為⁵，同時遏阻（deterrent）敗訴當事人再出現該不必要之訴訟行為⁶，不僅節省當事人訴訟成本，更將司法資源保留給具有合理之實體意義之專利侵權案件⁷，達到專利制度平衡鼓勵保護創新與競爭之宗旨⁸。

根據35 U.S.C. § 285，法院得判決合理律師費用予勝訴當事人之裁量權基準限於「例外情形」，但美國專利法並未定義何謂「例外情形」⁹。美國聯邦最高法院於2014年4月29日公布Octane Fitness v. ICON Health & Fitness一案（下稱「Octane Fitness案」）¹⁰，其中解釋「例外情形」之意涵。最高法院參照多本字典，定義「例外」為「罕見的」、「少的」、「反常的」¹¹。最高法院解釋「例外情形」乃敗訴當事人對於其訴訟立場所為實體主張之強度（衡量其所適用的法律及事實）係

⁴ *Id.* at 1313.

⁵ *Id.* at 1314 (§ 285 “is remedial and for the purpose of compensating the prevailing party for the costs it incurred in the prosecution or defense of a case where it would be grossly unjust . . . to require it to bear its own costs.”).

⁶ Kilopass Tech., Inc. v. Sidense Corp., 2015 U.S. Dist. LEXIS 30650, at 22 (N.D. Cal. Mar. 11, 2015) (Congress’ policy objective in enacting § 285 was two-fold: (1) to provide a deterrent to frivolous or unnecessary patent litigation, and (2) to serve a compensatory purpose for parties injured by such litigation.).

⁷ Mark Liang & Brain Berliner, *Fee Shifting in Patent Litigation*, 18 VA. J.L. & TECH. 59, 67-68 (2013); Chief Judge Rader, *The State of Patent Litigation*, available at <http://patentlyo.com/media/docs/2011/09/raderstateofpatentlit.pdf> (last visited July 4, 2016).

⁸ The Congress shall have power...to promote the progress of...the useful arts, by securing for limited times to...inventors the exclusive right to their...discoveries (Article I, Section 8, Clause 8 of the United States Constitution); *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 146 (1989).

⁹ *Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc.*, 2014 U.S. LEXIS 3107, at 14 (2014).

¹⁰ *Id.*

¹¹ *Id.*

明顯突兀於（stands out）其他正常情形，或是敗訴當事人有不合理訴訟行為¹²。另地方法院得衡量個案（case-by-case）一切情狀（the totality of the circumstances），行使其裁量權判斷「例外情形」¹³。最高法院強調，「例外情形」之判斷並無明確法則或流程，而是賦予法院衡平裁量權（equitable consideration）¹⁴。「例外情形」只要主觀惡意或客觀不合理之程度達到「例外」程度即可賦予律師費之轉嫁，並不須敗訴當事人一定具主觀惡意或制裁之行爲爲前提¹⁵。最高法院援引著作權案件的律師費轉嫁規定，亦是例示（nonexclusive）幾點因素提供地方法院衡量，包括「無意義主張（frivolousness）」、「動機（motivation）」、「客觀不合理（objective unreasonableness）（包括構成案件之事實與法律）」、以及「在特別的情況考量加諸賠償與遏阻之必要」¹⁶。

最高法院於另一案Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.（下稱「Highmark案」）¹⁷判決認為「例外情形」之認定乃地方法院之裁量權¹⁸，因35 U.S.C. § 285乃強調法院依據個案具體事實認定是否構成「例外情形」之條文¹⁹，而基於健全司法行政事項，地方法院是案件審理過程中面對訴訟當事人之攻防最久的審級，故其乃決定「例外情形」最適合的審級，雖然個案的法律議題可能涉及「例外情形」之判斷，但35 U.S.C. § 285之本質乃根植於事實的認定（rooted in factual determinations）²⁰。美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeal for the Federal Circuit, CAFC）應以「裁量權濫用」審查地方法院所認定之「例外情形」²¹。「例外情形」

¹² *Id.* at 15 ([T]hat an “exceptional” case is simply one that stands out from others with respect to the substantive strength of a party’s litigating position (considering both the governing law and the facts of the case) or the unreasonable manner in which the case was litigated.).

¹³ *Id.*

¹⁴ *Id.*

¹⁵ *Id.* at 16-17.

¹⁶ *Id.* at 15 (citing *Fogerty v. Fantasy, Inc.*, 510 U.S. 517, 534, n. 19 (1994)).

¹⁷ *Highmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S. Ct. 1744 (2014).

¹⁸ *Id.* at 1748-49.

¹⁹ *Id.*

²⁰ *Id.* at 1749.

²¹ 若地方法院適用法律錯誤或是認定事實、衡量證據方面有明顯錯誤，則為裁量權濫用，上訴審應予以矯正。*Id.* at 1748-49.

之事實應由專利訴訟之勝訴當事人負擔最初提出證據（burden of production）²²與最終說服法院之責任（burden of persuasion）²³。勝訴當事人所提出之證據須讓法院形成超過50%過半可能之心證²⁴〔即證明度達「優勢證據（by a preponderance of evidence）」〕²⁵確信敗訴當事人之訴訟行為符合「例外情形」，始能贏得律師費轉嫁之請求。

地方法院於具體個案判斷「例外情形」除遵循Octane Fitness案之抽象的法理解釋外，仍須依Highmark案之教示，即「35 U.S.C. § 285之本質乃根植於事實的認定」，本文搜尋有關國內探討Octane Fitness案之前文獻中，並未針對該專利侵權訴訟案之重要事實、專利實體法方面以及勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案請求律師費之議題有深入之分析與論述²⁶。鑑於35 U.S.C. § 285乃處理專利議題之立法政策²⁷，其認定又根植於個案事實，故本文追本溯源Octane Fitness案之基礎案——ICON Health & Fitness v. Octane Fitness——深入探討本件專利侵權訴訟涉及35

²² 所謂「提出證據之負擔（burden of production）」，係指訴訟當事人為了證明案件具有事實爭點，其應負有提供證據之負擔。David L. Schwartz & Christopher B. Seaman, *Standards of Proof in Civil Litigation: An Experiment from Patent Law*, 26 HARV. J. LAW & TEC 429, 433-34 (2013).

²³ 所謂「說服之負擔（burden of proof, burden of persuasion）」，係指負有最終說服審判者之當事人為了贏得案件之事實爭點，則其負有說服事實發現者之義務。有論者稱之為「未具說服力的風險（risk of nonpersuasion）」。*Id.* at 434.

²⁴ *Octane Fitness, LLC*, 2014 U.S. LEXIS 3107, at 19.

²⁵ 優勢證據，係指證明度讓事實發現者形成超過50%以上的心證即可能獲得勝訴。「證明度（standard of proof）」，係指為了達成說服之負擔所須要的證明度。Schwartz et al., *supra* note 22, at 434-35.

²⁶ 如郭怡萱，論訴訟費用移轉變革對非專利實施實體之影響，政治大學科技管理與智慧財產研究所，2014年10月，84-85頁；許立穎，論專利主張實體爭議與美國專利法制改革——以台灣電子業專利訴訟為核心，清華大學科技法律研究所碩士論文，2015年1月，75-77頁；戴維真，美國對專利怪獸之現狀與展望，高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，2015年4月，27-28頁；江心瑜，從非專利實施實體行為對美國實務走向影響探討其權利行使之界線，臺灣大學法律學研究所碩士論文，2016年1月，88-90頁。

²⁷ *Raylon, LLC v. Complis Data Innovations, Inc., et al.*, 700 F.3d 1361, 1372 (Fed. Cir. 2012) (Reyna, J., concurring) (Section 285 was enacted to address a patent-specific policy rationale, awarding fees in “exceptional cases” ... to deter the “improper bringing of clearly unwarranted suits.”).

U.S.C. § 285之重要事實，並深入分析與說明本件所涉及相關專利實體法之議題，並提出勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案增加其獲得律師費機會之建議。

首先就ICON Health & Fitness v. Octane Fitness一案相關重要事實與訴訟歷程詳述鋪陳，接著評析與探討前述議題。

貳、ICON Health & Fitness v. Octane Fitness之專利侵權訴訟歷程

一、明尼蘇達聯邦地方法院一審訴訟歷程

(一)事實背景²⁸

本件原告專利權人ICON Health & Fitness與被控侵權人Octane Fitness是製造運動器材領域的市場競爭者。ICON Health & Fitness更是該領域的主要製造商。相較於ICON Health & Fitness，Octane Fitness是2004年成立於明尼蘇達州小型運動器材的新創公司。

ICON Health & Fitness最初於2008年以專利5,104,120號（’120號專利）、系爭專利第6,019,710號（簡稱「系爭專利’710」）合併Octane Fitness及Nellie二位被告於中加州聯邦地方法院。ICON Health & Fitness是猶他州公司；Octane Fitness是明尼蘇達州公司；Nellie是加州公司。因Nellie是經銷商，而ICON Health & Fitness與Octane Fitness均是製造跑步機業者，中加州法院認為應優先處理ICON Health & Fitness與Octane Fitness間的專利侵權訴訟，因此將Nellie從本件訴訟先予以分割。之後中加州法院認為被告Octane Fitness的主要商業活動、相關人證與文件資料均在明尼蘇達州，而與中加州毫無任何關聯，因此裁定移轉至管轄法院更便利的明尼蘇達聯邦地方法院。之後經過2個月的審前案件管理會議，ICON Health & Fitness向Octane Fitness提出專利侵權比對證據之前，ICON Health & Fitness自願撤銷與Nellie、Octane Fitness間關於’120號專利之訴訟。訴訟最後僅ICON Health & Fitness與Octane

²⁸ ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 496 Fed. Appx. 57 (Fed. Cir. 2012); ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 112 F. Supp. 3d 888 (D. Minn. July 1, 2015).

Fitness二造當事人間關於系爭專利'710之侵權訴訟。

系爭專利'710係關於橢圓形跑步機之特殊連結系統（linkage system）的發明。系爭專利'710於1998年1月6日提出申請，而核准生效日為2000年2月1日。ICON Health & Fitness從未商業化實施系爭專利'710。

Octane Fitness於2004年起致力製造高檔的橢圓形步伐的跑步機（elliptical machine），以一特殊的連結系統（linkage system）作為該跑步機運作之基礎，而該連結系統是Octane Fitness向專利權人Joe Maresh取得美國專利第5,707,321號（簡稱「Maresh專利」）之授權而製造。Maresh專利是系爭專利'710的先前技術。Octane Fitness商業化實施Maresh專利，研發、製造二款Q45、Q47品牌的橢圓形跑步機，歷經3年於市場上行銷，產業刊物評比Octane Fitness為2007年最佳橢圓形跑步機之供應商。ICON Health & Fitness指稱Octane Fitness製造、銷售之Q45、Q47二款暢銷的跑步機侵害系爭專利'710。

於訴訟之證據開示（discovery）階段，Octane Fitness的律師口頭採證（deposition）系爭專利'710發明人兼ICON Health & Fitness的副董事長William Dalebout為何從未商業化實施系爭專利？William Dalebout說明因系爭專利'710欠缺市場消費者之興趣且相對於其他市場上之跑步機，實施系爭專利的跑步機較具複雜、昂貴。此外，Octane Fitness的律師也蒐集到ICON Health & Fitness銷售部門的副總經理Pat McGinnis於2008年間寄發予員工之內部電子郵件之證據，其中email內容為：「我們將控訴Octane。我們不僅要用好的產品追殺Octane，而且也要用訴訟追殺。」「ICON並不是在開玩笑。Octane 最終須支付權利金以及賠償金。可笑的是——系爭專利已有10年之久了」「是的。我們長久以來束之架上之陳舊專利，現在總算要尋求權利金了。」

（二）系爭專利'710請求項1範圍之解釋²⁹

Octane Fitness認為被控侵權產品Q45、Q47並無落入系爭專利'710唯一獨立項1的文義範圍，向法院請求即決判決專利不侵權（summary judgment of non-infringement）。明尼蘇達聯邦地方法院根據判斷專利侵權之二步驟流程，首先，法

²⁹ ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, Civil No. 09-319 ADM/SER [Doc.144] (D. Minn. Dec. 22, 2010).

院解釋系爭專利'710獨立項1的文義範圍；其次，將解釋後之文義範圍比對（compared to）被控侵權產品Q45、Q47是否落入該範圍。訴訟當事人對於系爭專利'710獨立項1的文義範圍有爭執，法院舉行「馬克曼聽證會」³⁰解釋系爭請求項1之爭議文義。

1. 系爭專利請求項1³¹

(1)一個運動裝置包含：

- 「(a)依靠地面的骨架（frame）；
- (b)接收使用者步伐之各具有前後兩端之一對分開的腳踏板杆（foot rail）；
- (c)一對各具前後兩端的槳杆（stroke rail），每一槳杆後端連接相對應的腳踏板杆前端；
- (d)連接至該骨架的每一槳杆的前端以直線（linear）方向來回移動，於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道（elliptical path）的功能（means for）；
- (e)每一槳杆後端得選擇不同大小的實質橢圓形軌道運轉之功能」。

³⁰ Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370, 388 (1996).

³¹ 1. An exercise apparatus comprising:
(a) a frame configured for resting on a ground surface;
(b) a pair of spaced apart foot rails each having a first end and an opposing second end, each foot rail being configured to receive a corresponding foot of a user;
(c) a pair of stroke rails each having a first end and an opposing second end, the second end of each stroke rail being hinged to the first end of a corresponding foot rail;
(d) means for connecting each stroke rail to the frame such that linear reciprocating displacement of the first end of each stroke rail results in displacement of the second end of each stroke rail in a substantially elliptical path; and
(e) means for selectively varying the size of the substantially elliptical path that the second end of each stroke rail travels.
'710 patent, col. 7 l.11-27.

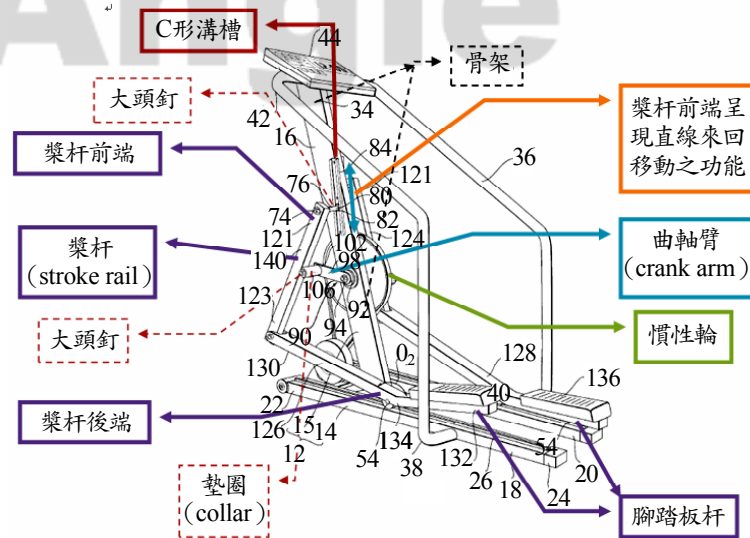


圖1 系爭專利'710圖式4³²

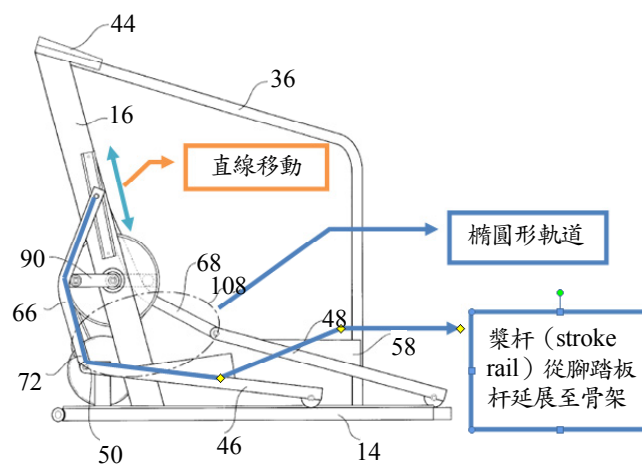


圖2 系爭專利'710圖式3³³

³² See '710 patent. Figure4. 圖1、2中的文字說明為筆者根據法院的請求項解釋、系爭專利說明書而標記。

2. ICON Health & Fitness主張之請求項解釋與法院之認定

Octane Fitness與ICON Health & Fitness針對系爭專利'710獨立項1中的「槳杆（stroke rail）」、「直線方向來回移動（linear reciprocating displacement）」、「手段功能的元件(d)」之文義範圍有爭執。

(1) 槳杆

針對「槳杆（stroke rail）」文義，ICON Health & Fitness提出二種不同的替代解釋。第一種解釋為不須解釋；或者，可包含一個或多個零組件之一種結構，且從腳踏板杆連結至骨架。

法院對ICON Health & Fitness所提出之解釋認為，雖然雙方訴訟當事人同意「槳杆」為一造字之文辭，對於所屬領域中具有通常技術者來說並無法從文義予以解釋；但是，ICON Health & Fitness解釋「槳杆」為「可包含一個或多個零組件之一種結構，且從腳踏板杆連結至骨架。」乃不當擴張系爭專利'710所應有之排除權範圍，此廣泛之解釋不當限制其他發明人使用多個零組件作為連結橢圓形跑步機之腳踏板杆及其骨架；法院更指出，即使不參閱請求項及專利說明書皆能理解系爭「槳杆」文義不能如此廣泛解釋包含其他額外介入之零組件。

法院依據系爭專利'710內部證據解釋「槳杆」乃「一個可能有不同長度的直形或弧形的杆，從橢圓形機器之腳踏板杆延伸擴展至骨架。」且「槳杆」不能包含「一個或多個其他零組件」。

(2) 直線方向來回移動

Octane Fitness認為「直線方向來回移動（linear reciprocating displacement）」並不須解釋，僅依普通且習慣文義（ordinary and customary meaning）理解即可。

然ICON Health & Fitness對於「直線方向來回移動」提出以下解釋³⁴：「二個點之間最終只要以一條線連成即可，亦即直線移動並不一定沿著直線方向移動。」

Octane Fitness對此反駁，認為「直線」依其普通且習慣文義就是以直線方向來

³³ See '710 patent. Figure3.

³⁴ ICON Health & Fitness' Disputed Claims Chart at 3 ("A change in position from a first point to a second point back to the first point, where the change in position from one point to the other results in a net change in position along a line. Linear reciprocating displacement does not require movement along a linear path.").

回移動之「直線」，且綜觀請求項及專利說明書之整體情境，已明確定義槳杆的一端藉由在「直線C形溝槽（straight C-channel）」零件內以來回方式直線滑動，致該槳杆後端產生橢圓形移動之功能³⁵；並無任何內部證據指出該槳杆前端以非直線方向來回移動。系爭專利發明人之口頭證詞亦同意此點。

ICON Health & Fitness對此反駁並提出多本字典支持其請求項解釋。然而，法院認為所屬領域之通常技術者於系爭專利內部證據（包括請求項、說明書等）之整體情境下（in the context）已能清楚理解該文義，此時外部證據不能用來作為抵觸內部證據已明確之文義³⁶。據此，法院駁回ICON Health & Fitness之解釋，而認同Octane Fitness所主張「直線方向來回移動」並不須解釋。

(3)手段功能的元件(d)

系爭專利'710獨立項1之元件(d)之功能為「連接至該骨架之每一槳杆的前端以直線方向來回移動，於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道的功能（means for）」。ICON Health & Fitness與Octane Fitness均同意該元件是「手段功能用語（means-plus-function）」，而解釋該功能請求項之結構，必須根據美國專利法第112條f項（簡稱「35 U.S.C. § 112(f）」）規定，對照系爭專利說明書中所揭露該功能之結構。

ICON Health & Fitness根據系爭專利'710專利說明書所揭露之執行該功能之結構僅為「一固定於骨架之轉軸上的曲軸臂（crank arm）」、「突出於曲軸臂上的大頭釘（pin）」及「包覆該大頭釘上的墊圈（collar），該墊圈連結於每一槳杆」³⁷。

Octane Fitness認為除了「曲軸臂」及其附著之零件之外，還必須包括「C形溝槽（C-shaped channel）」、「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘（pin）」³⁸。

法院採取Octane Fitness之解釋。法院指出系爭專利說明書所揭露之所有結構，

³⁵ '710 patent, col. 2 II.12-13, col. 4 II.3-17, col. 5 I.46-48, and col. 6 II.14-18; Figure 1-6.

³⁶ Philips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1312-13 (Fed. Cir. 2005) (*en banc*) ("Importantly, the person of ordinary skill in the art is deemed to read the claim term not only in the context of the particular claim in which the disputed term appears, but in the context of the entire patent, including the specification.").

³⁷ 參圖1。

³⁸ 同前註。此外，Octane Fitness還列出「連接於C形溝槽及骨架的喇叭頭（flared head）」、「螺帽（nut）」、「輪軸（axle）」、「墊圈（collar）」、「焊接的兩個墊圈」等結構。

必須能夠實際執行該請求項所述及之功能元件³⁹，而系爭專利'710說明書所揭露的「C形溝槽」與「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」乃執行「連接至該骨架之每一槳杆的前端以直線方向來回移動，於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道」功能之必要結構。「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」乃該槳杆前端能於直線之「C形溝槽」結構內以直線方向來回移動之必要結構。

ICON Health & Fitness對此提出反駁，認為附屬於獨立項1之請求項8及12均述及「槳杆的前端直線地連接（slidably attached; slidably mounted）」於骨架之文義，所以根據「請求項差異原則（claim differentiation）」，請求項1並不限「直線地連接」之對應結構，即「C形溝槽」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」結構。

法院駁回ICON Health & Fitness之主張。請求項差異化原則是一指引，而非僵化之原則⁴⁰。當系爭專利說明書已明確解釋執行功能性請求項之結構時，請求項差異原則不能用來排除系爭專利說明書所揭露之該結構，而無限制地擴張「手段功能用語請求項」之排除範圍。請求項差異原則用不能牴觸手段功能用語之法定解釋原則⁴¹。

3. ICON Health & Fitness之專利侵權主張與法院之認定⁴²

法院解釋系爭專利'710獨立項1的相關文義爭議後，雙方訴訟當事人爭執解釋後之獨立項1的元件(c)、(d)之範圍是否涵蓋被控侵權產品Q45、Q47而構成文義或均等侵權。

³⁹ Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Med., Inc., 296 F.3d 1106, 1119 (Fed. Cir. 2002); Asyst Techs., Inc. v. Empak, Inc., 268 F.3d 1364, 1371 (Fed. Cir. 2001).

⁴⁰ Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533, 1538 (Fed. Cir. 1991) (“Claim differentiation is a guide, not a rigid rule. If a claim will bear only one interpretation, similarity will have to be tolerated.”).

⁴¹ *Id.* (“[A] means-plus-function limitation is not made open-ended by the presence of another claim specifically claiming the disclosed structure which underlies the means clause or an equivalent of that structure.”).

⁴² ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, 2011 WL 2457914, at 8-13 (D. Minn. Sept. 6, 2011).

(1)解釋後之元件(d)比對被控侵權產品

系爭專利'710獨立項1之元件(d)之功能為「連接至該骨架之每一槳杆的前端以直線方向來回移動（linear reciprocating displacement），於每一槳杆的後端產生實質地橢圓形軌道的功能（means for）」。

首先，當事人爭執被控侵權產品是否具備「直線方向來回移動」之功能。法院先前於馬克曼聽證會認為該文義應依所屬技術領域中具有通常技術者以普通且習慣之方式理解，並不須解釋。

系爭被控侵權Q47橢圓形跑步機，乃藉由內部連結結構運轉，其中連結結構包括在慣性輪（flywheel）上的曲軸臂（crank arm）、與該曲軸臂連結的搖擺臂（swing arm）、與該搖擺臂連結的啟動器（actuator casting）、與該啟動器連結的弧形搖桿（rocker link）。該弧形搖桿連結至骨架（frame）；該啟動器連結至腳踏板杆（foot rail）。運作上，乃利用該慣性輪撐起全部如上所述之連結結構，使弧形搖桿在骨架末端對面的空中以弧線方向來回擺動，並使該腳踏板杆呈現橢圓形軌道（參圖3、4）。

ICON Health & Fitness的侵權專家證人Dr. Rasty自認被控侵權產品的連結系統是微弧線方向來回移動，而非直線方向，然而，其侵權主張所依據的請求項解釋，卻仍持續先前被法院於「馬克曼聽證會」駁回之錯誤解釋，即「直線方向來回移動並不須以直線方向進行」，法院對此以專家證人之證詞依據錯誤請求項解釋而排除該不具證據能力之證詞⁴³，此時，ICON Health & Fitness提不出任何被控侵權跑步機是否落入「直線方向來回移動」的證據。因為被控侵權產品的連結系統是「弧線方向（arced path）」來回移動而產生橢圓形軌道，而非系爭專利請求項之「直線方向（linear path）」來回移動而產生橢圓形軌道，兩者是執行不同種類之功能，法院認定不符合文義侵權⁴⁴。

⁴³ Texas Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1565 (Fed. Cir. 1996) (“expert testimony based on incorrect claim construction cannot support finding of infringement under proper construction.”).

⁴⁴ Freedman Seat Co. v. Am. Seating Co., 420 F.3d 1350, 1360 (Fed. Cir. 2005).



圖3 Q47橢圓形跑步機內部連結結構⁴⁵

⁴⁵ 圖3與圖4參自 Brief for Defendant, ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC, No 09-cv-00319 (ADM/SER) (D. Minn. June 17, 2011), 2011 WL 4667748, at 14.

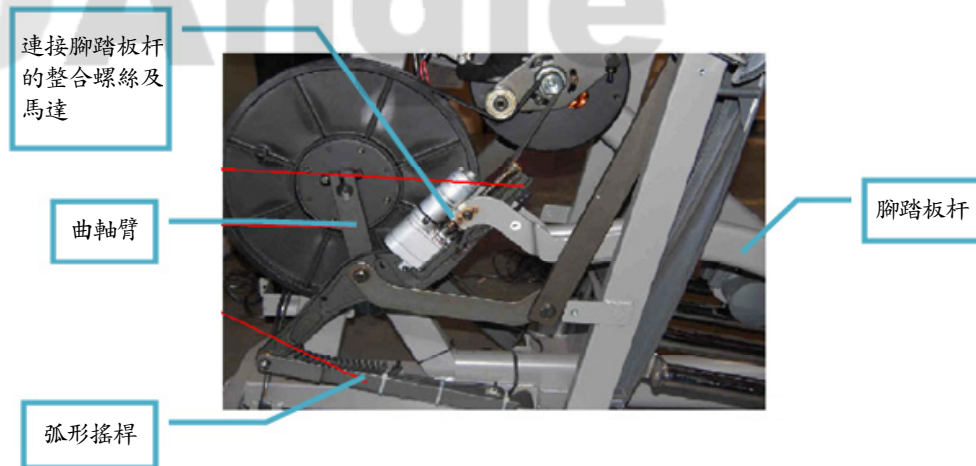


圖4 Q45橢圓形跑步機內部連結結構⁴⁶

其次，ICON Health & Fitness的侵權專家證人Dr. Rasty依均等論（doctrine of equivalents）主張被控侵權產品是以微弧線方向來回移動，與直線方向來回移動並無實質差異，因為同樣都是向側面（lateral）來回移動，故「微弧線方向」均等於「直線方向」。

法院對此駁回ICON Health & Fitness的論點。第一，假使當初系爭專利申請人要將請求項範圍涵蓋至其他方向的移動，其只要刪除「直線（linear）」一字即可，否則無異將「直線（linear）」一字抽離請求項之整體解釋，而致請求項權利失效，故專利權人應受「直線」文義之拘束。第二，根據美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）核准系爭專利之通知意見中，明確指出系爭專利請求項之「直線方向來回移動」乃克服廣泛之先前技術而具可專利性之原因，ICON Health & Fitness之專家證人Dr. Rasty亦同意此點。第三，Octane Fitness已提出被控侵權產品以「弧線方向移動」乃是先前技術之證據，依據均等理論不能包含先前技術之範圍，故ICON Health & Fitness之主張無理由。

接著，關於說明書中所揭露執行系爭請求項功能元件之結構為「曲軸臂（crank arm）」、「C形溝槽（C-channel）」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘

⁴⁶ Q45與Q47內部連結結構之差異僅Q45以「附加馬達（motor）的啟動器」取代Q47的「搖擺臂（swing arm）」，其餘相同。

（pin）」，ICON Health & Fitness自認被控侵權跑步機並無相同對應之結構，然而，其提出被控侵權跑步機產生弧線方向之「弧形搖桿（rocker link）」結構⁴⁷與系爭請求項產生直線方向功能之「C形溝槽（C-channel）」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘（pin）」構成同等（equivalents）結構，因為都是固定住一個移動物體在軌道上來達到想要的移動方向。

法院駁回該主張，因為ICON Health & Fitness並未依據系爭專利發明的情境下（context）來探討是否構成「同等（equivalents）結構」⁴⁸。系爭專利發明之情境乃運用「C形溝槽」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」在槳杆前端產生「直線方向來回移動」功能所不可或缺之結構；然而，被控侵權跑步機之乃藉由「弧形搖桿」產生「弧線方向來回移動」功能之結構。於系爭專利的發明情境下，二者係不同等結構執行不同功能。

綜上所述，法院認為被控侵權跑步機並未侵害請求項1之元件(d)。

(2)解釋後之元件(c)比對被控侵權產品

先前在馬克曼聽證會中，法院解釋請求項1之元件(c)中的「槳杆（stroke rail）」乃「一個可能有不同長度的直形或弧形的杆，從橢圓形機器之腳踏板杆延伸擴展至骨架（frame）。」且法院駁回ICON Health & Fitness不當擴張解釋「槳杆」可包含「一個或多個其他零組件」介入。

Octane Fitness主張其被控侵權產品並沒有從腳踏板杆延伸擴展至骨架之連結結構。

然ICON Health & Fitness主張被控侵權Q45跑步機之「啟動器（actuator casting）」及「整合螺絲及馬達（integrated screw and motor）」二個零件，藉由「弧形搖桿（rocker link）」從腳踏板杆延伸擴展至骨架。

法院駁回ICON Health & Fitness之侵權主張，因為弧形搖桿並非「啟動器」及

⁴⁷ 參圖3、圖4。

⁴⁸ A structure which may be equivalent in one context may not be equivalent in another, and the structure's performance of unclaimed functions is not pertinent to the analysis. *See* Odetics, Inc. v. Storage Tech. Corp., 185 F.3d 1259, 1271 (Fed. Cir. 2009); *IMS Tech., Inc. v. Haas Automation, Inc.*, 206 F.3d 1442, 1436 (Fed. Cir. 2000).

「整合螺絲及馬達」所延伸之同一零件⁴⁹，而是額外介入的個別、獨立之不同零組件，不符合「槳杆」乃「一個可能有不同長度的直形或弧形的杆，從橢圓形機器之腳踏板杆延伸擴展至骨架。」之解釋。據此，被控侵權Q45跑步機並未文義侵害系爭專利請求項1之(c)元件。

ICON Health & Fitness接著主張被控侵權連結結構均等於「槳杆」而構成均等侵權。

被控侵權人Octane Fitness主張被控侵權跑步機的連結結構是來自先前技術Maresh專利的授權，故不構成均等侵權。

因專利權人負有對於專利均等侵權之最終說服責任，故ICON Health & Fitness應提出包含文義讀取該被控侵權跑步機之假設性請求項（hypothetical claim）之證據，說服事實發現者（factfinder）該先前技術Maresh專利並無先占（anticipate）該假設性請求項⁵⁰。然而，ICON Health & Fitness對此提不出任何假設性請求項。法院據此判決被控侵權跑步機的連結結構未均等侵害請求項1之元件(c)。

綜上所述，法院核准Octane Fitness不侵害系爭專利’710之即決判決。

二、ICON Health & Fitness上訴至CAFC⁵¹

專利權人ICON Health & Fitness認為明尼蘇達地方法院之專利侵權判斷所依據之請求項解釋是錯誤的，上訴至CAFC。

首先，ICON Health & Fitness自認系爭專利請求項1之元件(d)是手段功能性請求項元件，解釋時應對照說明中所揭露執行該功能之結構。然ICON Health & Fitness

⁴⁹ 參圖4。

⁵⁰ 「假設性請求項」或「假設性申請專利範圍」（hypothetical patent claim）執行步驟：一、修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭被控對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋系爭對象，此修正後的申請專利範圍即稱之為「假設性請求項」；二、以被控侵權人提出作為阻卻均等侵權的先前技術為引證資料，檢視該「假設性請求項」是否仍符合可專利要件之新穎性、進步性規定，若：(a)其仍具有新穎性與進步性時，應判斷均等範圍得擴及涵蓋系爭被控對象，系爭被控對象構成均等侵害；(b)其不具有新穎性或進步性時，則應判斷均等範圍不得擴及涵蓋系爭被控對象，系爭被控對象不構成均等侵害。謝祖松，專利周邊限定主義與中心限定主義之辯與辨，專利師，2015年7月，22期，87頁。

⁵¹ *ICON Health & Fitness*, 496 Fed. Appx. at 57.

反駁地方法院所認定「C形溝槽（C-channel）」以及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘（pin）」為相對應結構的解釋，因說明書針對該結構的功能用詞為「attaching means」⁵²，而非系爭專利請求項之「connecting means」。但CAFC認為ICON Health & Fitness的論證是無實體意義的（without merits），綜觀請求項的語句，雖未使用「attaching means」語句，然「attached」與「connected」係互為使用，例如請求項24主張⁵³「曲軸臂」是「固定（attached）於第一槳杆上……固定住（being attached）以至於能使曲軸臂轉動」，而「曲軸臂」就是系爭專利說明書所揭露相對應之結構，更者，「C形溝槽」以及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」的組合始能執行該請求項元件之功能。因被控侵權跑步機未包含「C形溝槽」及「連接於C形溝槽及槳杆的大頭釘」的結構，而係運用一「弧形搖桿（rocker link）」以弧線方向移動。對此，ICON Health & Fitness又主張「同等結構」、「請求項差異原則可以排除手段功能用語請求項」等請求項解釋理論，皆被CAFC以違反系爭專利之內部證據、專家證詞、及35 U.S.C. § 112(f)等理由一一駁回。因被控侵權跑步機欠缺系爭專利相同結構與執行相同之功能，也一併排除均等侵權⁵⁴。

其次，ICON Health & Fitness提出系爭專利請求項1之元件(c)中「槳杆（stroke rail）」的解釋，認為「槳杆」並不需要「從腳踏板杆（foot rail）延展至骨架」，而是可以包括額外的零組件，如被控侵產品的馬達或弧形搖桿；其又提出另一解釋方案，即該「槳杆」充其量僅是「連結至腳踏板杆」以及「連結至骨架」而已，與是否有無其他額外零組件之介入無關。

CAFC駁回該主張，因USPTO審查官核准系爭專利之理由乃該槳杆「後端連接各別的腳踏板杆及另一前端連結至骨架」乃克服先前技術的理由之一。且綜觀系爭專利內部證據（包括請求項文義、說明書、圖式），「槳杆」乃從其後端連接之腳踏板杆一直延展至其前端所連接之骨架。CAFC同意地方法院之解釋。據此，CAFC

⁵² '710 patent, col. 4 ll. 3-17.

⁵³ *Id.* at col. 9 l. 6-9.

⁵⁴ *Chiuminatta Concrete Concepts, Inc. v. Cardinal Indus., Inc.*, 145 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 1998) (“[A] finding of non-equivalence for § 112(f), purposes should preclude a contrary finding under the doctrine of equivalents.”).

認定被控侵權跑步機Q45⁵⁵乃從連接腳踏板杆之附加馬達之啟動器，透過馬達、整合螺絲、弧形搖桿等額外零件連接至骨架，此並非系爭專利所主張槳杆乃從骨架一直延展至腳踏板杆；另被控產侵權跑步機的弧形搖桿亦非槳杆的一部分，且亦不具有系爭專利所主張之「直線方向來回移動」之功能。被控侵權跑步機Q45之連接腳踏板杆之附加馬達啟動器僅連接至弧形搖桿，而非延展至骨架（frame），ICON Health & Fitness主張文義侵權並無任何實質之實體爭議。

最後，ICON Health & Fitness主張「弧形搖桿」構成均等侵權。Octane Fitness的被控侵權跑步機來自先前技術Maresh專利的授權，依據CAFC先例，專利權人不能將先前技術包含或納入（ensnare）至均等範圍之圈套內⁵⁶。在均等範圍包含先前技術的情況，專利權人應負擔均等侵權理論不包含先前技術的說服責任⁵⁷，然ICON Health & Fitness未提出根據被控侵權跑步機而撰寫「假設性請求項」之證據，來證明「先前技術」並不包含該「假設性請求項」。據此，被控侵權跑步機無均等論之適用。

綜上，CAFC維持地方法院不侵權之即決判決。

參、勝訴被控侵權人請求律師費轉嫁之探討與建議

勝訴被控侵權人Octane Fitness依35 U.S.C. § 285請求法院認定本件符合律師費轉嫁之「例外情形」要件。Octane Fitness案之前，明尼蘇達地方法院乃援引當時CAFC先例Brooks Furniture案⁵⁸之嚴格律師費轉嫁門檻，認為Octane Fitness未能提出「明確且具說服力（clear and convincing evidence）」之證據⁵⁹，證明敗訴專利權人ICON Health & Fitness各個專利侵權主張為客觀毫無根據，且具惡意提起系爭專利

⁵⁵ 參圖4。

⁵⁶ DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314, 1322 (Fed. Cir. 2009).

⁵⁷ Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., Inc., 175 F.3d 974, 983 (Fed. Cir. 1999).

⁵⁸ Brooks Furniture Manufacturing v. Dutailier, Inc., 393 F.3d 1378, 1382 (Fed. Cir. 2005).

⁵⁹ 「明確且具說服力的證據」，以證明度最高為100%來說，即讓事實發現者形成約80-90%之心證，為民事案件中最嚴格的證明。馮震宇，IP戰爭新模式——投機型授權的發展與問題分析，全國律師，2008年1月，25頁。

侵權訴訟⁶⁰。

最高法院Octane Fitness案廢棄Brooks Furniture案，認為地方法院擁有充分衡平裁量權判斷律師費是否轉嫁，其裁量權限於「例外情形」，而勝訴當事人對於「例外情形」之說服責任之基準為「優勢證據」。

以下提出勝訴被控侵權人如何運用Octane Fitness案增加其獲得律師費機會之建議，並探討Octane Fitness如何說服地方法院認定本件訴訟整體情形構成「例外情形」。

一、論證本件訴訟之整體情形乃相當「突兀」

從勝訴被控侵權人之角度觀察，其如何說服法院認定訴訟符合Octane Fitness案所教示之「例外情形」之定義，例如敗訴專利權人之實體主張之強度（衡量其所適用的法律及事實）明顯突兀於其他正常情形，或是敗訴當事人有不合理訴訟行為。在涉及複雜法律與技術之專利侵權訴訟中⁶¹，勝訴被控侵權人若僅單就敗訴專利權人的個別實體主張或訴訟行為分別論證相當「突兀」或不合理，則難以說服法院認定為「例外情形」⁶²，況且有些敗訴專利權人明知不合理之主張，然於訴訟中表現相當隱晦⁶³。因此，除非敗訴專利權人之提起之訴訟構成重大違法訴訟行為或違反美國聯邦民事程序規則第11條（簡稱「Rule 11」）⁶⁴，否則勝訴被控侵權人應依Octane Fitness案之指示，以「綜觀一切情狀」來說服地方法院認定訴訟之整體性相

⁶⁰ *ICON Health & Fitness, Inc.*, 2011 WL 3900975, at 2-4 (D. Minn. Sept. 6, 2011)；關於本件訴訟當事人於地方法院、CAFC之針對律師費是否轉嫁之論證與法院之認定，以及產官學界對於律師費轉嫁之看法與反應、以及最高法院為何實質降低律師費轉嫁門檻之論述等，參蔡宗霖，律師費轉嫁機制於美國專利法第285條之研究，銘傳大學法律系研究所碩士論文，2015年7月，13-51頁。

⁶¹ Liang & Berliner, *supra* note 7, at 67-69.

⁶² Rudolph A Telscher & Kara R Fussner (Harness, Dickey & Pierce, St. Louis) (二位是Octane Fitness公司的辯護律師), *Effective Strategies for Fee Motions after Octane*, available at <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/manintpr241&div=12&id=&page> (last visited Sept. 4, 2016).

⁶³ 文道格，專利流氓找碴不再怕 美國專利訴訟現轉機，載於《Digitime》報紙，2014年9月11日，第15版。

⁶⁴ *Supra* note 62.

當突兀而構成「例外情形」，增加其獲得律師費之機率。

綜觀訴訟之整體、全面性探討敗訴專利權人是否符合「例外情形」，可著重於敗訴專利權人提起系爭專利侵權訴訟是否以合理方式來保護其合法專利排他權；或者是以專利作為獲取不正當競爭利益或索取不正當權利金之工具⁶⁵。以下提出相關例示參考因素，勝訴被控侵權人應對此蒐集證據並予以論證。

(一) 是否以無商業實施價值之專利提起訴訟

雖然專利本質為排他權，而非實施權⁶⁶，但專利權人若未實施專利之原因為該專利無商業實施價值，因專利權人無包含該專利之產品，則其提起專利侵權訴訟絲毫不用擔心該專利面臨無效之商業風險，該非實施專利權人可能有誘因以該無價值之專利作為獲得不正競爭利益或索取不當和解金之工具⁶⁷，誠如CAFC先例曾指出，未實施專利權人未涉及實施系爭專利的潛在商業活動，其原則上豁免於被反訴專利侵權、反托拉斯或不正競爭之指控；儘管其可能因系爭專利被判無效或因法院限縮系爭專利請求項範圍而讓其授權收益產生風險，但其仍無任何受系爭專利保護之產品或方法的商業風險。非實施專利權人的專利僅保護其授權金之收益，而非其專利產品，其提起訴訟絲毫不承受任何訴訟及商業風險，因而其具有提起無意義訴訟並加諸被控侵權人負擔昂貴之訴訟成本，而獲得不正當競爭利益或索取低於訴訟成本之和解金之誘因⁶⁸。

從本件訴訟觀察，ICON Health & Fitness的系爭專利是無商業價值（欠缺消費者之需求）、從未實施之陳舊專利，從訴訟中發現ICON Health & Fitness所主張的請求項解釋屢次擴張至先前技術，印證其絲毫無庸顧慮該無價值之專利被判決無效之任何商業風險；另ICON Health & Fitness銷售部門副總經理寄發的e-mail陳述以十

⁶⁵ See, e.g., Kilopass Technology Inc. v. Sidense Corp., No. C10-02066 (N.D. Cal. Aug. 12, 2014); Linx Technologies Inc. v. Hewlett-Packard Co.; Apple Computer Inc. et al., No. C13-159 (N.D. Cal. Sep. 15, 2014); Lending Tree, LLC v. Zillow, Inc. and Nextag, Inc., No. 3:10-cv-00439 (N.D. Cal. Oct. 9, 2014).

⁶⁶ 廖和信，專利就是科技競爭力，2003年，257頁。

⁶⁷ See, e.g., Checkpoint Systems, Inc. v. All-Tag Security S.A., et al., No. 01-2223 (E.D. Penn. August 18, 2015) (TUCKER, C.J.).

⁶⁸ Eon-Net LP v. Flagstar Bancorp., 653 F.3d 1314, 1327-28 (Fed. Cir. 2011).

年之久的陳舊專利提起訴訟來「追殺」Octane Fitness，更凸顯其利用該無價值之專利作為排除競爭對手而獲取不正競爭利益之工具。

(二)起訴前是否履行客觀合理之侵權調查分析

專利侵權訴訟乃涉及複雜專利法律與發明技術，須依據大量事實之證明的訴訟，對於被控侵權人而言須負擔相當高額的訴訟成本⁶⁹，因此專利權人與其律師有義務本於法律與事實之客觀合理根基提起訴訟，並本於誠信原則進行訴訟⁷⁰。

專利權人提起專利侵權訴訟之前必須有客觀合理之根據，因此其應履行客觀合理的起訴前調查義務，而該義務必須委由專業「律師」來執行，根據CAFC及地方法院判決關於專利權人之律師提起專利侵權訴訟之前應履行調查義務諸如：律師應為一客觀合理稱職的律師，解釋專利請求項應以所屬技術領域之通常技術者之觀點，依內部證據為優先調查且須達到一定程度的合理基準⁷¹、律師應客觀評估系爭請求項文義範圍是否讀入（reading into）被控元件或均等被控元件⁷²、律師若為了支持其侵權主張，增減系爭專利請求項之字詞而無法受內部證據所支持時，則非謂達到專利請求項解釋之合理基準⁷³、律師應履行合理調查系爭專利申請過程中是否有限縮或拋棄之請求項範圍⁷⁴、律師應向法院及被控侵權者提出在起訴前為何專利權人有合理確信被控侵權者有侵權之證據等⁷⁵。

專利權人若未履行客觀合理之起訴前調查義務，而導致訴訟中之實體主張相當

⁶⁹ *Bilski v. Kappos*, 130 S. Ct. 3218, 3257 (2010) (Breyer, J., concurring) (patent holders may be able to use it to threaten litigation and to bully competitors, especially those that cannot bear the costs of a drawn out, fact-intensive patent litigation.).

⁷⁰ *Eon-Net*, 653 F.3d at 1328.

⁷¹ *Id.*

⁷² *Q-Pharma, Inc. v. Andrew Jergens Co.*, 360 F.3d 1295, 1300-01 (Fed. Cir. 2004).

⁷³ *Source Vagabond Systems Ltd., Plaintiff, and Pearl Cohen Zedek Latzer LLP, Sanctioned Party v. Hydrapak, Inc., Defendant*, 753 F.3d 1291, 1299-30 (Fed. Cir. 2014).

⁷⁴ *Vehicle Operation Tec. LLC v. American Honda Motor Co., BMW, Ford, General Motors, Nissan, Porsche, Mitsubishi*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 127855, at 26 (D. Del. Sep. 12, 2014).

⁷⁵ *Source Vagabond Systems*, 753 F.3d at 1302-03; *Judin v. United States*, 110 F.3d 780, 785 (Fed. Cir. 1997).

不合理或提不出任何證據的情形，則構成「例外情形」⁷⁶。

從本件訴訟觀察，系爭專利無商業價值且從未實施，然而較「突兀」的是被控侵權產品是具商業上暢銷之跑步機，且是來自另一先前技術之專利授權。Octane Fitness於訴訟一開始即告知ICON Health & Fitness關於被控侵權產品欠缺系爭專利請求項之多個元件一事，然ICON Health & Fitness對此未予以回覆，仍持續進行訴訟。因ICON Health & Fitness未能提出為何其起訴前有合理確信被控物落入系爭專利範圍之客觀調查分析之證據，導致其於訴訟中屢次將請求項解釋擴張至先前技術、牴觸內部證據、專家與發明人之證詞，且提不出任何合理之證據支持其侵權主張。

(三)是否合理評估馬克曼聽證會對其不利之請求項解釋

當事人對於專利請求項文義產生重大爭執，法院必須進行馬克曼聽證會解構該請求項文義⁷⁷；法院釐清該請求項文義範圍後，事實發現者始能依據該解釋後之請求項文義判斷是否讀取（read on）被控侵權標的⁷⁸。法院進行馬克曼聽證會後，請求項文義範圍因已釐清，雖法院該階段並不考量被控物是否侵權，但明智的訴訟當事人瞭解請求項解釋有助於判斷專利侵權之爭議，因而促進訴訟當事人達成和解⁷⁹。據此，法院於馬克曼聽證會對專利權人判決不利之請求項解釋之後，客觀上理性訴訟當事人合理評估該不利之請求項解釋對其最終勝訴可能性很低時，若專利

⁷⁶ See, e.g., IPVX Patent Holdings, Inc. v. Voxernet LLC., No. 13-cv-01708 (N.D. Cal. Nov. 6, 2014); Homeland Housewares LLC v. Sorensen Research & Dev. Trust, 11-cv-3720 (C.D. Cal. June 27, 2013), aff'd, No. 2013-1537 (Fed. Cir. Sept. 8, 2014) (non-precedential); Chalumeau Power Sys. LLC v. Alcatel-Lucent, No. 11-1175 (D. Del. Sept. 12, 2014); Lumen View Technology, LLC v. Findthebest.com, Inc., No. 13-cv-3599 (S.D.N.Y. May 30, 2014); Medtrica Solutions Ltd. v. Cygnus, LLC, No. 2-12-cv-00538 (W.D. Wash. July 11, 2014); Sonix Technology Co. LTD. v. Kenji Yoshida and Grid IP, PTE., LTD., No. 12-cv-380 (S.D. Cal. May 23, 2016).

⁷⁷ O2 Micro International Ltd. v. Beyond Innovation Technology Co., 521 F.3d 1351, 1362 (Fed. Cir. 2008) (“[w]hen the parties present a fundamental dispute regarding the scope of a claim term, it is the court’s duty to resolve it.”).

⁷⁸ Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1304 (Fed. Cir. 1999).

⁷⁹ Dan L. Burk & A. Lemley, *Fence Posts or Sign Posts? Rethinking Patent Claim Construction*, 157 U. PA. L. REV. 1743, 1745 (2009).

權人仍續行訴訟與不合理之主張（如牴觸系爭專利之內部證據、對於法院已判決之請求項解釋持續無意義之主張、違背法律、牴觸發明人、專家證人之證詞等）⁸⁰，可能就欠缺合理訴訟行為而符合「例外情形」⁸¹。

專利權人提起無實體意義之專利侵權訴訟，法院有可能因訴訟當事人針對請求項文義之範圍產生重大爭執而必須耗費大量之司法資源來分析晦澀複雜之請求項文義，對此，CAFC已有先例指出，若專利權人明知或可得而知請求項之解釋無法讀取被控標的之情況下，仍要求法院進行請求項解釋，乃突顯專利權人不合理之主張，判決此種行為乃浪費司法資源而符合「例外情形」⁸²。

從本件訴訟觀察，法院採取Octane Fitness請求項解釋後，ICON Health & Fitness仍忽略法院之解釋，且已提不出任何合理之解釋，於即決判決、CAFC訴訟程序仍持續主張於馬克曼聽證會已被駁回之不合理解釋。

（四）是否不當地擴張系爭專利排他範圍

專利制度旨在賦予發明人對於其實用、新穎、非顯而易知之專利有合法排他權利⁸³，達到鼓勵創新與競爭間之平衡目的⁸⁴。專利權人主張之排他權必須限於符合專利要件之專利始為合法，若其不正當擴張專利所應有的合法排他權範圍時，則非

⁸⁰ See, e.g., *Marctec, LLC v. Johnson & Johnson*, 664 F.3d 907 (Fed. Cir. 2012); *Taurus IP, LLC v. Damler Chrysler Corp.* 726 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2013); *Intex Recreation Corporation v. Team Worldwide Corporation.*, No. 04-1785 (D. Col. Jan. 9, 2015); *Flexiteek Americas, Inc. v. Plasteak, Inc.*, No. 12-60215-CIV-SEITZ (S.D. Flor. Feb. 4, 2016); *Eko Brands, INC. v. Adrian Rivera Maynez Enterprises, INC., and Adrian Rivera.*, No. C15-522RSL (W. D. Wash. Nov. 3, 2016).

⁸¹ Daniel Roth, *Patent Litigation Attorneys' Fee: Shifting from Status to Conduct*, 13 CHI.-KENT J. INTELL. PROP. 257, 277 (2013); Emily H. Chen, *Making Abusers Pay: Deterring Patent Litigation by Shifting Attorneys' Fees*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 351, 379 (2014); Liang & Berliner, *supra* note 7, at 131-32 ("A party that takes unreasonable positions, such as an infringement position that was precluded by a claim construction ruling, should be sanctioned regardless of whether it took its position in good faith").

⁸² *Eon-Net*, 653 F.3d at 1327-28. See also *IPVX Patent Holdings, Inc.* No. 13-cv-01708.

⁸³ *Bonito Boats.*, 489 U.S. at 150-51.

⁸⁴ *Id.* at 146.

合法保護其專利⁸⁵，不僅會扼殺市場競爭，更不利公共利益⁸⁶。因此，敗訴專利權人主張之請求項解釋之範圍，若不正當擴張至先前技術或根本未構思之發明範圍、違反專利申請歷史禁反言、忽視系爭專利之新穎特徵、抽離內部證據為解釋、違反法律等，則非以合理方式保護其實用、新穎、非顯而易知之合法專利，乃將專利作為扼殺競爭而損及公益之不法工具，此亦可構成「例外情形」⁸⁷。

從本件訴訟觀察，ICON Health & Fitness主張之請求項解釋與侵權主張1.違背專利申請過程，忽視系爭專利克服先前技術而被USPTO核准之新穎特徵⁸⁸；2.完全抽離專利內部證據之整體為解釋⁸⁹；3.不合理地擴張系爭專利真正發明至先前技術⁹⁰；

⁸⁵ 有論者稱為相當弱之專利（weak patent），即該專利排他權範圍較小，然專利權人為了支持其侵權之主張，而不當擴張請求項解釋而得以包含被控侵權標的。See Mitchell “Mick” McCarthy, *Defending Against Reckless Patent Enforcement Should Not Be an Ordinary Cost of Doing Business*, The Oklahoma Journal, Vol. 84, No. 23, 9/14/2013, available at <http://www.okbar.org/members/BarJournal/archive2013/SeptArchive13/OBJ8423McCarthy.aspx> (last visited July 18, 2016).

⁸⁶ *Lear, Inc. v. Adkins*, 395 U.S. 653, 663-64 (1969). Michael J. Meurer, *Controlling Opportunistic and Anti-Competitive Intellectual Property Litigation*, 44 B.C.L. REV. 509, 512 (2003).

⁸⁷ See, e.g., *Home Gambling Network Inc. v. Piche*, No. 2:05-CV-610 (D. Nev. May 22, 2014); *Summit Data Systems, LLC v. NetApp et al.*, No. 10-cv-00749 (D. Del. Sep. 25, 2014) (Sleet, J.); *Logic Devices, Inc. v. Apple Inc.*, No. C 13-02943 (N.D. Cal. Dec. 4, 2014); *Linex Technologies Inc. v. Hewlett-Packard Co.; Apple Computer Inc. et al.*, No. C13-159 (N.D. Cal. Sept. 15, 2014); *Chicago Board Options Exchange, Inc. v. International Securities Exchange, LLC*, No. 07 C 623 (N.D. Ill. Dec. 10, 2014); *Lugus IP, LLC v. Volvo Car Corp.*, No. 12-2906 (New Jersey. Mar. 26, 2015); *Segan LLC v. Zynga, Inc.*, No. 14-cv-01315-VC (N.D. Cal. Sept. 10, 2015); *Shipping and Transit, LLC v. Hall Enterprises, Inc.*, No. 16-06535 (C.D. Cal. Jan. 9, 2017); *Technology Properties Limited LLC v. Canon Inc.*, No. C 14-3640 CW (N.D. Cal. Jan. 26, 2017); *Iris Connex, LLC v. Dell, INC.*, No. 15-cv-01915 (E.D. Tex. Jan. 25, 2017).

⁸⁸ 例如主張「直線方向來回移動」之文義解釋為「二個點之間最終只要以一條線連成即可，亦即直線移動並不一定沿著直線方向移動。」

⁸⁹ 例如主張說明書中的「attaching means」不等於專利請求項文義的「connecting means」。此解釋乃著重在請求項中的單一元件之文義，而忽略請求項、說明書整體全貌所要傳達之真正發明意涵。因為專利請求項解釋必須以請求項整體情境進行解釋，而不是就請求項內個別之技術元件（element）進行解釋，唯有將請求項視為一整體進行解釋，方能將專利之內在統一及合乎一致性。JANICE M. MUELLER, *PATENT LAW* 450-51 (4th ed. 2013) (“‘whole contents’ approach, that is, the fundamental interpretive canon that a term or phrase in a document must be

4.違背35 U.S.C. § 112(f)之法律規定⁹¹；5.違背系爭專利發明人之證詞；6.違背專家證人之證詞。

綜上探討與歸納，勝訴被控侵權人Octane Fitness將上述證據結合，論證本件訴訟整體情況乃大公司專利權人ICON Health & Fitness提起訴訟之目的僅為獲得不正當之競爭利益，利用昂貴的專利侵權訴訟成本來壓榨小公司Octane Fitness，將其逐出該跑步機領域之競爭市場。ICON Health & Fitness提起訴訟並非真正為保護其專利權，僅是利用該無價值之專利獲取不正當競爭利益與授權金，為達到該不法目的，ICON Health & Fitness選擇不便利法院（經濟上之脅迫⁹²）、以陳舊無商業價值之專利提起訴訟、未履行起訴前客觀合理調查義務、不合理之請求項解釋、對法院已判決之請求項解釋持續不合理之主張、違背法律等非真正合法保護其智慧財產權之手段來壓榨競爭者Octane Fitness，使其提高生產與訴訟成本而迫使Octane Fitness退出市場競爭。

地方法院法官Ann D. Montgomery被Octane Fitness成功說服，法院依據Octane Fitness案與Hightmark案⁹³所賦予之充分裁量權，認定上開證據達到「優勢證據」證明本件訴訟之整體情況符合「例外情形」，判決核准勝訴被控侵權人Octane Fitness

construed in such way as to comport with the document as a whole. In this manner, a patent's internal coherence is best served.”) (citing *Markman*, 517 U.S. 389-90 (“whether... proposed definition fully comports with the specification and claims and so will preserve the patent's internal coherence.”)). 張哲倫、李素華，專利民事訴訟申請專利範圍解釋之方法論，月旦法學雜誌，2015年1月，236期，200-201頁。White v. Dunbar, 119 U.S. 47, 51 (1886) (“A patent claim may not be treated “like a nose of wax”, which may be turned and twisted in any direction, by merely referring to the specification, so as to make it include something more than, or something different from, what its words express. The context may undoubtedly be resorted to, and often is resorted to, for the purpose of better understanding the meaning of the claim, but not for the purpose of changing it and make it different from what it is.”), discussed in JAMES BESSEN & MICHAEL J. MEURER, PATENT FAILURE: HOW JUDGES, BUREAUCRATS, AND LAWYERS PUT INNOVATORS AT RISK 58 (2008).

⁹⁰ 例如將請求項新穎特徵之「直線」擴張解釋至先前技術之「弧線」。

⁹¹ 主張「請求項差異化原則」可排除「手段功能用語」之法定請求項解釋。

⁹² 參下文探討。

⁹³ *Hightmark Inc. v. Allcare Health Management System, Inc.*, 134 S. Ct. 1744 (2014).

之律師費之請求⁹⁴。

二、強調本件訴訟具有「經濟上之脅迫」之證據

專利權人對被控侵權人以「經濟上之脅迫（economic coercion）」之情形例如：以昂貴之專利侵權訴訟迫使小公司支付低於訴訟成本之不正當和解金之不當動機⁹⁵、以無價值或無效之專利扼殺市場競爭而獲取不正當競爭利益⁹⁶、不正當擴張專利權範圍以索取超出專利發明構思以外之授權金⁹⁷、選擇不便利之法院增加被控侵權人之訴訟成本⁹⁸、其他不正當增加被控侵權人訴訟成本之行爲⁹⁹等。

勝訴被控侵權人若能提出本件訴訟有「經濟上之脅迫」之證據，則更能說服法

⁹⁴ *ICON Health & Fitness, Inc. v. Octane Fitness, LLC*, 112 F. Supp. 3d 888 (D. Minn. July 1, 2015).

⁹⁵ *Eon-Net*, 653 F.3d at 1327 (“The record supports the district court’s finding that [the patent owner] acted in bad faith by exploiting the high cost to defend complex litigation to extract a nuisance value settlement from [the accused infringer].”); *Lumen View Tech., LLC v. Findthebest.com, Inc.*, 2014 U.S. Dist. LEXIS 74209, at 6 (S.D.N.Y. May 30, 2014) ([The patent owner] was motivated not by a desire to protect its rights, but by its plan “to extract a nuisance settlement from FTB on the theory that [the accused infringer] would rather pay an unjustified license fee than bear the costs of the threatened expensive litigation.”).

⁹⁶ *Adkins*, 395 U.S. at 663-64 (“It is as important to the public that competition should not be repressed by worthless patents, as that the patentee of a really valuable invention should be protected in his monopoly.”); *Kappos*, 130 S. Ct. at 3257.

⁹⁷ *Medtronic v. Mirowski Family Ventures, LLC*, 134 S. Ct. 843, 851-852 (2014) (A patentee “should not be . . . allowed to exact royalties for the use of an idea . . . that is beyond the scope of the patent monopoly granted.”) (quoting *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation et al.*, 402 U.S. 313, 349-350 (1971)).

⁹⁸ *Noxell Corp. v. Firehouse No. 1 Bar-B-Que* (D.C.Cir. 1985) (“[The Court] find[s] in this case more than a hint of ‘economic coercion’, in [the plaintiff’s] choice of a distant forum and its mode of proceeding.”).

⁹⁹ *Nightingale Home Healthcare*, 626 F.3d 958, 965 (7th Cir. 2010) (It should be enough to justify the award if the party seeking it can show that his opponent’s claim or defense was objectively unreasonable—was a claim or defense that a rational litigant would pursue only because it would impose disproportionate costs on his opponent—in other words only because it was extortionate in character if not necessarily in provable intention.).

院認定敗訴專利權人有不合理之訴訟行為而構成「例外情形」¹⁰⁰，因為儘管專利權人有積極以專利尋求權利金之權利，但該權利並非無限上綱，專利權人及其律師應本於法律及事實之合理根據提起訴訟並本於誠信原則（good faith）進行訴訟之義務¹⁰¹。

藉由律師費轉嫁敗訴專利權人，填補勝訴被控侵權人受該「經濟上之脅迫」之重大不正義之損害，具有促使勝訴被控侵權人有誘因去積極抗辯系爭無價值專利之有效性與不當超出專利權範圍之主張之重大公共利益¹⁰²，而非選擇支付不當和解授權金予敗訴專利權人¹⁰³，同時遏阻敗訴專利權人再出現該「經濟上之脅迫」行為¹⁰⁴，使專利侵權訴訟達到平衡（balance）專利權人行使合法排他權且亦能兼顧社會不因該權利而產生阻礙競爭、創新之不利利益¹⁰⁵。

本件Octane Fitness提出「經濟上之脅迫（economic coercion）」之證據，如ICON Health & Fitness選擇不便利且成本高的中加州法院，旨在增加Octane Fitness之訴訟成本，更說服法院認定本件訴訟之不合理性。

三、記錄專利權人不合理之訴訟行為之證據

勝訴被控侵權人負有提出「例外情形」之證據，所以其應針對敗訴專利人有不合理之主張或訴訟行為予以記錄並蒐集成證據，以利將來說服法院核准其律師

¹⁰⁰ See, e.g., eDekka LLC v. 3balls.com, Inc., No. 15-cv-541 (E.D. Tex. Dec. 17, 2015); Techradium, Inc. v. FirstCall Network, Inc., No. H-13-2487 (S.D. Tex. Feb. 27, 2015).

¹⁰¹ Eon-Net, 653 F.3d 1328 (“[a] patent holder has the right to vigorously enforce its presumptively valid patent, but vigorous enforcement” cannot overpower a litigant’s and its counsel’s obligation to file cases reasonably based in law and fact and to litigate those cases in good faith.”).

¹⁰² F. Scott Kieff, *The Case for Preferring Patent-Validity Litigation over Second-Window Review and Gold-Plated Patents: When One Size Doesn’t Fit All, How Could Two Do the Trick?*, 157 U. PA. L. REV. 1937, 1953 (2009).

¹⁰³ *Medtronic*, 134 S. Ct. at 851 (The public interest, of course, favors the maintenance of a well-functioning patent system. But the ‘public’ also has a “paramount interest in seeing that patent monopolies . . . are kept within their legitimate scope.”) (citing *Precision Instrument Mfg. Co. v. Automotive Maintenance Machinery Co.*, 324 U.S. 806, 816 (1945)).

¹⁰⁴ *Sidense Corp.*, 2015 U.S. Dist. LEXIS 30650, at 22.

¹⁰⁵ *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 489 U.S. 141, 146.

費用。

如何紀錄敗訴專利權人之不合理訴訟行為之證據，可從以下幾點例示因素著手¹⁰⁶：請求專利權人提出起訴前之專利侵權分析調查，判斷是否符合客觀合理之評估、專利權人主張之法律與事實是否合理支持其侵權主張、專利權人提起專利侵權訴訟之動機為何、被控侵權人與專利權人於訴訟前或訴訟期間的整體訊息交換之情形，例如於證據發現過程、請求項解釋之提出過程或是訴訟當事人之訊息交換之過程中，已凸顯專利權人不合理之侵權主張¹⁰⁷等。

以本件訴訟為例，勝訴被控侵權人Octane Fitness蒐集到以下合理訴訟行為之證據，並予以記錄，最終皆被法院認定符合「例外情形」。

第一，Octane Fitness於證據發現程序要求ICON Health & Fitness提出其起訴前為何有合理確信被控侵權物落入系爭專利之客觀合理之評估調查，但ICON Health & Fitness從未提出。

第二，ICON Health & Fitness為增加Octane Fitness之訴訟成本，選擇對Octane Fitness不便利且成本高之加州管轄法院。

第三，ICON Health & Fitness行銷副總經理之內部郵件透露以懸在架上已十年之久之陳舊專利提起訴訟，目的僅為尋求權利金。Octane Fitness口頭探證該副總經理為何知悉系爭專利年齡與訴訟目的等具體事實，該副總經理回答其從一則新聞報導中得知，但該篇報導並未具體陳述系爭專利之年齡或ICON Health & Fitness起訴之目的乃為獲得權利金。

¹⁰⁶ Rudy Telscher & Kara Fussner, Recovering Attorney Fees in Patent Litigation Post-Octane Fitness and Highmark, *available at* <http://media.straftfordpub.com/products/recovering-attorney-fees-in-patent-litigation-post-octane-fitness-and-highmark-2014-11-04/presentation.pdf> (last visited Sept. 10, 2016); Rudy Telscher & Kara Fussner, Patent Fee Shifting Stops Not Only Patent Trolls But Industry Bullies Too, *available at* <http://www.ipwatchdog.com/2015/09/16/patent-fee-shifting-stops-not-only-patent-trolls-but-industry-bullies-too/id=61575/> (last visited Sept. 19, 2015).

¹⁰⁷ Lumen View Tech., LLC v. Findthebest.com, Inc., 2016 U.S. App. LEXIS 1087, at 7 (Fed. Cir. 2016) (“The allegations of infringement were ill-supported, particularly in light of the parties’ communications and the proposed claim constructions, and thus the lawsuit appears to have been baseless. Claim construction was unnecessary before finding non-infringement in this case, especially because [the patent owner] conceded that the claims require preference data from multiple parties.”).

第四，訴訟前Octane Fitness已詳細告知ICON Health & Fitness關於被控侵權物不落入系爭專利多個元件；於訴訟中之證據發現程序，ICON Health & Fitness之發明人與專家證人之證詞皆不利於其侵權主張；從發明人之證詞獲悉系爭專利無任何商業價值；ICON Health & Fitness於馬克曼聽證會程序提出不合理之請求項解釋，且於即決判決程序、CAFC上訴程序依舊持續該不合理之侵權主張。

四、律師費轉嫁並非「懲罰」，而是「賠償」之救濟

勝訴被控侵權人應積極告知地方法院回歸35 U.S.C. § 285之原義為判斷，其擁有充分裁量權認定「例外情形」與「律師費」，僅於「裁量權濫用」始會被廢棄¹⁰⁸；勝訴被控侵權人亦應提醒法院35 U.S.C. § 285之立法目的並非制裁或懲罰敗訴當事人，而是敗訴當事人有不合理訴訟行為，致勝訴當事人為抗辯該不合理之訴訟行為而負擔原本就不應招致之律師費，造成其重大不正義之結果，故以律師費轉嫁作為賠償勝訴當事人，使其免受該不合理訴訟行為所造成之損害，讓勝訴當事人有誘因去積極抗辯該不合理之訴訟行為，同時遏阻敗訴當事人再出現該不必要之訴訟行為。

因此，判斷是否律師費轉嫁應著重在於勝訴當事人是否因敗訴對造之行為造成「重大不正義」，而非著重於敗訴當事人是否有不道德之可受懲罰或制裁之行為¹⁰⁹。Octane Fitness案明示「例外情形」並不須敗訴當事人違反Rule 11等可受制裁之重大違法行為或主觀上惡意進行訴訟為前提，只要敗訴當事人主觀惡意或客觀不合理達到「例外」程度即可律師費轉嫁，且「例外情形」之判斷並無一定之流程與形式，因其乃地方法院之衡平裁量權。勝訴當事人說服法院認定本件訴訟符合「例外情形」之證明程度為「優證證據」。

根據CAFC成立20年來之過往先例與Octane Fitness案判決一致，乃強調地方法院認定「例外情形」擁有充分「衡平裁量（equitable consideration）」之權力¹¹⁰，

¹⁰⁸ Darin Jones, *A Shifting Landscape for Shifting Fees: Attorney-Fee Awards in Patent Suits After Octane and Highmark*, 90 WASHINGTON LAW REV. 505, 543 (2015).

¹⁰⁹ See, e.g., *Gilead Science, Inc. v. Merck & CO, Inc.*, No. 13-04057 (N.D. Cal. Aug. 11, 2016).

¹¹⁰ *Octane Fitness, LLC.*, 2014 U.S. LEXIS 3107, at 8-9.

衡平裁量之考量因素例如¹¹¹：專利侵權主張之實體強度與合理性、訴訟當事人之可歸責程度、訴訟當事人之訴訟前與訴訟行為、訴訟當事人最終勝訴之可能性、以及其他可藉由律師費轉嫁而達到實現正義工具（serve as an instrument of justice），例如有必要遏阻該等訴訟行為或有必要予以賠償勝訴當事人去積極抗辯無價值專利之有效性或不當超出專利排他權範圍之誘因等，法院應綜觀一切情狀認定個案訴訟是否不尋常、例外的¹¹²。

本件訴訟ICON Health & Fitness的請求項解釋與侵權之主張一再背離專利內部證據與法院之判決，儘管單一主張均未達到違反Rule 11可受制裁之「濫訴」程度或無直接證據證明其「惡意」提起訴訟，但法院依據35 U.S.C. § 285所賦予之彈性、充分衡平裁量權，認為綜觀一切情狀，已達「優勢證據」證明ICON Health & Fitness之侵權主張乃相當例外地薄弱（exceptionally weak）而構成「例外情形」；另ICON Health & Fitness之不合理之訴訟行為未達「重大違法」之訴訟行為，但綜觀一切情狀，ICON Health & Fitness不合理之訴訟行為旨在增加競爭對手Octane Fitness之訴訟成本而迫使其支付不當授權金，法院認為已達「優勢證據」證明符合「例外情形」，有必要以律師費轉嫁作為勝訴被控當事人之誘因，並遏阻ICON Health & Fitness之該等行為，此誘因即賦予Octane Fitness積極抗辯ICON Health & Fitness不當超出專利排他權範圍之主張之重大公共利益，而非選擇支付不當和解授權金予ICON Health & Fitness。

¹¹¹ Nat'l Presto Indus., Inc. v. West Bend Co., 76 F.3d 1185, 1197 (Fed. Cir. 1996); Superior Fireplace Co. v. Majestic Products Co., 270 F.3d 1358, 1377 (Fed. Cir. 2001); Modine Mfg. Co. v. Allen Group, Inc., 917 F.2d 538, 543 (Fed. Cir. 1990), discussed in DAVID HRICK, PATENT ETHICS 88 (2010); Brief for the Petitioner, Octane Fitness, Petitioner v. ICON Health & Fitness, Respondant., On Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, available at http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publications/supreme_court_preview/briefs-v3/12-1184_pet.authcheckdam.pdf (last visited Apr. 10, 2015).

¹¹² See, e.g., Eltech Sys. Corp. v. PPG Indus., 903 F.2d 805, 810-11 (Fed. Cir. 1990) (“Interests of the patentee and alleged infringer are adequately taken into account in the required evaluation of the totality of the circumstances...”), discussed in *id.*

肆、結 論

美國聯邦最高法院Octane Fitness案不僅實質放寬35 U.S.C. § 285律師費轉嫁之基準，賦予地方法院針對「例外情形」之判斷擁有充分衡平裁量權，且亦降低勝訴當事人針對「例外情形」之舉證證明度達「優勢證據」即可。

從勝訴被控侵權者之角度，其如何運用Octane Fitness案之新基準，增加其獲得律師費之機率？本文對此提出從敗訴專利權人是否以合理方式保護其合法專利權為出發點，其中歸納之例示因素如：是否以無商業價值之專利提起訴訟？是否履行客觀合理之調查分析？是否合理評估法院於馬克曼聽證會對其判決不利之請求項解釋？是否不當地擴張系爭專利排他範圍？是否對被控侵權人有「經濟上之脅迫」等。勝訴被控侵權人應透過證據發現程序、馬克曼聽證程序、即決判決程序或當事人文書交換之資訊等方式，蒐集上開例示因素之證據並予以記錄。勝訴被控侵權人應將蒐集到之證據，編織本件訴訟之整體情形乃相當「突兀」之論證以增加說服法院之強度，並強調35 U.S.C. § 285之立法宗旨，即並非懲罰、制裁敗訴當事人，而是因敗訴當事人有不合理訴訟行為而致勝訴當事人遭受重大不正義之結果，藉由律師費轉嫁作為賠償勝訴當事人之救濟，讓其有誘因去積極抗辯該不合理之訴訟行為，並遏阻敗訴當事人再出現該不必要之訴訟行為，不僅節省當事人訴訟成本，更將司法資源保留給具有合理之實體意義之專利侵權案件，達到專利制度之平衡鼓勵保護創新與競爭之宗旨。

本文探討之ICON Health & Fitness v. Octane Fitness案，地方法院最終核准被控侵權人Octane Fitness不侵權即決判決之請求，然而敗訴專利權人ICON Health & Fitness選擇不便利且成本高之管轄法院、未履行客觀合理之調查評估義務以至於訴訟中有不合理之主張、於馬克曼聽證會中主張不合理之請求項解釋、於即決判決程序及CAFC上訴程序仍持續主張已被駁回之不合理之請求項解釋等訴訟行為，Octane Fitness為抗辯該等訴訟行為，致其耗時逾3年之訴訟及支出近200萬美元之律師費（還不包括因專利侵權訴訟所損失之無形競爭利益）。Octane Fitness最終將上開專利權人之不合理訴訟行為予以記錄並蒐集證據，論證本件訴訟整體情況乃專利權人旨在利用無商業價值之專利獲得不當競爭利益之目的，而以不合理方式主張其專利權，最終成功說服法院認定符合「例外情形」。

專利侵權訴訟涉及專利法與發明技術之複雜性，須要大量事實證據證明，對訴訟雙方當事人而言，是相當耗時且具高成本的訴訟；對法院而言，須投入相當多的司法資源來解決當事人間之專利侵權爭議。因此專利權人與其律師有義務本於法律與事實之客觀合理根基提起訴訟，並本於誠信原則進行訴訟，否則在Octane Fitness案新基準下，有可能面臨勝訴被控侵權人積極地依35 U.S.C. § 285請求律師費之風險。