

原告未能重新评估“爱丽丝案”之后对自己案件的影响导致赔付对方费用

专利持有人 Inventor Holdings, LLC 起诉美国零售商 Bed Bath & Beyond（简称 BBB）侵犯美国专利 No. 6,381,582，涉及一种从本地销售点系统，远程从卖家手中采购货物的方法。该诉讼于 2014 年 4 月提出，仅在美国最高法院于 2014 年 6 月就 Alice 公司诉 CLS Bank International（下称“爱丽丝”案）发布判决前两个月提交。美国联邦地区法院在 2015 年 8 月裁判中判定，该专利包含关于从本地零售商处支付远程订货商这一专利不适格的抽象概念。

BBB 随后提出了一项赔付律师费的动议，认为根据 Octane Fitness LLC 诉 ICON Health & Fitness, Inc.（134 S. Ct. 1749（2014））案的标准，本案是为应赔付律师费的特殊案件，对此美国联邦地区法院予以批准。在“爱丽丝案”之后，美国联邦地区法院认为原告的诉讼请求“客观上没有实体理由”。

联邦地方法院遂命令原告支付 BBB 律师费用和其它所产生的费用共计金额为 931,903.45 美元。在所涉及专利被认定不符合美国专利法 101 条的要求后，BBB 成功推翻了侵权指控。Inventor Holdings 公司向美国联邦巡回上诉法院（以下简称美国联邦巡回法院）对该判决提起上诉。

Inventor Holdings 公司认为，专利适格性在法律领域仍处在演变和进化的过程中，“爱丽丝案”没有从根本上改变美国专利法 101 条。但是，美国联邦巡回法院认定，“爱丽丝案”在法律上是为重要改变，并且这一改变适用于该特定案件。由于'582 专利的权利要求显然是针对一项根本上的经济行为，并且不需要任何其它的步骤或流程，原告应该根据新近处于掌控地位的判例法来重新评估案件。在维持美国联邦地区法院的判决后，美国联邦巡回法院同意，一旦“爱丽丝案”判决下达，原告主张的专利侵权请求应被自动撤回。

诚然，案例法以及法院会将其适用于哪些事实是难以预知的，但这起案件明确地告知所有原告，他们应该基于美国最高法院近期发布与自己案件主张息息相关的判决，来重新审视所提起的诉讼，是否仍有实体理由。