

## 訴訟

### [美國]

#### ITC 限制性禁制令可限制進口時及進口後直接侵權之物品

本案之美國第8,006,263號專利與第8,578,413號專利之專利權人為Rovi Corporation與Rovi Guides, Inc. (統稱Rovi)，前述專利涉及用於遠端連結電視節目的互動電視節目指南；本案上訴人包含Comcast Corporation等企業(統稱Comcast)、ARRIS Enterprises, Inc.等企業(統稱ARRIS)及Technicolor SA等企業(統稱Technicolor)。Rovi向ITC提出被訴方違反337條款的訴訟，其主張Comcast之客戶因使用對前述專利構成直接侵權的Comcast的X1系統。

ITC 審理後，發現 X1 轉換盒乃由 ARRIS 及 Technicolor 進口至美國，Comcast 則涉入該系爭產品之設計、製造與進口系爭產品有相當的涉入關係，ITC 斷言 XI 系統符合系爭請求項全部的限制特徵，最後認定 Comcast 的客戶對系爭專利直接侵權；至於 ARRIS 及 Technicolor 則認定並無直接侵權與教唆侵權情事。ITC 最後對 Comcast 核發限制性進口令 (limited exclusion order) 及禁止令 (cease and desist orders)，該限制性進口令排除了由 Comcast 進口的 X1 轉換盒，包含代表 Comcast 的 ARRIS 與 Technicolor 所進口的轉換盒。前述三造向 CAFC 提請上訴，Rovi 則作為參加訴訟人 (intervenor) 加入訴訟。

Comcast 於 CAFC 庭審中，並未就侵權與否提出爭論，而是主張按 337 條款，其行為並非可被起訴，原因在於其教唆行為乃於國內發生，並未涉及系爭產品進口，且表示本家中進口侵權產品乃 ARRIS 與 Technicolor，其本身並未進口系爭產品。Comcast 且進一步主張 ITC 之職權僅限於排除進口侵權物品，至於遭判無侵權之 ARRIS 及 Technicolor 則爭論 ITC 不具權限核發上述禁制令。CAFC 指出，337 條款並非僅賦予 ITC 排除進口時侵權的產品之權利，而是包含進口商因賣方之教唆，使用進口後直接侵權之產品。本案之實質證據已可支持 Comcast 高度涉及系爭產品之設計、製造與進口，且對於 X1 轉換盒透過第三方之進口具有相當廣泛的控制權，故可認定 Comcast 乃進口商。簡言之，CAFC 認定 ITC 依循法律做出之事實認定均有實質證據佐證，做出維持 ITC 做出之裁定。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds ITC'S Limited Exclusion Order, IPO Daily News, March 4, 2020.
2. Comcast Corporation, Comcast Cable Communications, LLC, Comcast Cable Communications Management, LLC, Comcast Business Communications, LLC, Comcast Holdings Corporation, Comcast Shared Services, LLC, Arris Enterprises, Inc., Arris Global Ltd., Arris Group, Inc., Arris International Plc, Arris Solutions, Inc., Arris Technology, Inc., Pace Americas, LLC, Technicolor, S.A., Technicolor Connected Home USA LLC, Technicolor USA, Inc., Fed Circ. V. International Trade Commission, Rovi Corporation, Rovi Guides, Inc., Fed Circ. 2018-1450, 2018-1653, 2018-1667., March 2, 2020.

#### 所請發明涉及抽象概念且不具發明概念非為專利適格標的

本案系爭專利為美國第 8,719,090 (簡稱'090 號) 與美國第 9,053,494 (簡稱'494 號) 專利，專利權人為 Customedia Technologies LLC。前述專利涉及綜合資料管理與處理系統，該系統可為第四台業者提供具有內建儲存區的電纜轉換盒，並可將其租賃或販售給廣告商。Dish Network Corporation 及 Dish Network LLC (統稱 Dish) 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)，對兩件系爭專利內的數個請求項提出涵蓋商業方法專利之複審程序 (covered business method review)，並經 PTAB 立案。

PTAB 審理後，於最終書面意見指出兩件系爭專利均有悖 35 U.S.C §101，此外'090



號專利的部分請求項分別違反 35 U.S.C §102 及§112。Customedia Technologies LLC 上訴至 CAFC，Dish 則因不認同 PTAB 做出其未能證明系爭專利違反 35 U.S.C §103 之決定，亦同時向 PTAB 提請反上訴。

CAFC 於本案判決書中指出，Customedia 主張按照 Alice 一案設立的兩階段測試步驟，就第一步驟的判斷中，其申請專利範圍可優化電腦系統之運作與功能；按第二步驟判斷，則表示使用可編程的接受器 (programmable receiver) 以專門用於僅儲存特定識別的廣告數據較先前技術更好的創新。CAFC 對此主張表示反對意見，並指出本案申請專利範圍乃一種使用電訊來提供特定廣告給使用者的抽象概念，而非電腦功能的改善，且調用常規接收器欠缺發明概念 (inventive concept)。是以，CAFC 維持 PTAB 做出'494 號專利不符 35 U.S.C §101 之決定。

資料來源：

1. Federal Circuit Affirms USPTO Determinations Of § 101 Ineligibility, IPO Daily News. March 9, 2020.
2. Customedia Technologies, LLC, V. Dish Network Corporation, Dish Network LLC, Fed Circ. 2018-2239, 2019-1000., March 6, 2020.