

訴訟

[美國]

PTAB 對於先前技術的公眾可得性作錯誤解析

Infobridge Pte. Ltd. 為美國第 8,917,772 (簡稱'772 號) 專利之專利權人，該專利主張一種編碼和解碼視訊資料的方法，對於高效率視訊編碼標準至關重要。Samsung 日前對'772 號專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，專利審判暨上訴委員會 Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認為 Samsung 未能證明引證技術在'772 號專利的關鍵日期前可由所屬技術領域中具有通常知識者取得，因此不能構成先前技術。Samsung 向美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 提出訴訟，並表示 PTAB 於解析公眾可得性 (public accessibility) 時採用了錯誤的法律標準。

本案唯一的引證技術為高效率視訊編碼標準的工作草案 4 (Working Draft 4)，由視訊編碼共同協作團隊所開發，目前的關鍵問題在於'772 號專利關鍵日期前，工作草案 4 是否具有公眾可得性。Samsung 主張工作草案 4 在各種共同協作團隊會議中被討論，並上傳至共同協作團隊和動態圖像專家 (Moving Picture Experts Group, MPEG) 的網站，此外還透過郵件發送至共同協作團隊群組。

專利法上關於公眾可得性之判斷，應取決於仔細的逐案審查，包括特定引證技術如何散布，散布的對象、傳播的時間長短及在何種情況下傳播。

工作草案 4 的主要作者 Bross 將該份文件透過郵件發送至共同協作團隊群組，針對此爭點，Bross 證實了該群組包括 254 位共同協作團隊成員和其他「感興趣的人」，此外，任何人都可以在共同協作團隊管理站點申請訂閱，任何擁有有效電子郵件地址的人通常都會獲得批准。然而，PTAB 認為電子郵件是一種「有限的傳播」，並未顯示郵件廣泛地傳播給有興趣的人和所屬技術領域中具有通常知識者，不能作為先前技術。

案經 CAFC 審理後認為，PTAB 應考慮 Samsung 的證據是否表明所屬技術領域中具有通常知識者經過合理努力後可透過群組郵件取得工作草案 4，而非要求 Samsung 證明所屬技術領域中具有通常知識者實際上透過群組郵件取得該資料。CAFC 進一步表示，PTAB 混淆了取得 (access) 和可得性 (accessibility)，由於事實問題不明確，CAFC 撤銷 PTAB 之決定，並發回重審要求以正確的法律標準進一步考慮此問題。

資料來源：

1. USPTO Erred In Analyzing Public Accessibility Of Asserted Prior Art Reference, IPO Daily News. July 15, 2019.
2. Samsung Electronics Co., Ltd., V. Infobridge Pte. Ltd., Fed Circ. 2018-2007, 2018-2012. July 12, 2019.

IPR 決定不利的一方，若無具體損害便不具後續提出訴訟之適格性

United Technologies Corporation (簡稱 UTC) 為美國第 8,511,605 (簡稱'605 號) 專利之受讓人，系爭專利涉及用於飛機上的齒輪風扇渦輪發動機。General Electric Company(後稱 GE)於 2016 年以'605 號為可被預見的與顯而易見做為無效理由，向 PTAB 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，並經 PTAB 立案。

PTAB 認為 GE 於審理過程中提示之證據無法證明'605 號專利無效，於最終書面意見認定'605 號專利有效，GE 於決定做出後即向 CAFC 提出訴訟。2017 年，UTC 以 GE 因未能提出其蒙受具體損害故非為提起訴訟適格者，請求 CAFC 駁回訴訟，兩造隨後分別提出訴訟適格者爭點摘要。GE 以其內部人員所做之證詞主張其受到的損害含法定禁制令、經濟損失、未來訴訟威脅及競爭損害；UTC 則以其並未妨害或威脅 GE 提出'605 號專利的侵權訴訟及 GE 並未開發出涉及系爭專利部分請求項所述之引擎，故無法提供具體證據證明受有經濟損失及競爭損害。

CAFC 審理中提及，PTAB 著重 GE 是否符合美國憲法第三條規定之適格的訴訟提出人身分。CAFC 表示，並非 IPR 的任一方便具有美國憲法第三條賦予就 PTAB 做出之最終決定提起訴訟的權利。首先須建立於 GE 舉證其蒙受損害之事實，且該損害之事實須為具體且詳細，而非僅是推測或假設的損害。本案 GE 舉證兩份內容為其受到損害宣誓書，然該證據並未能具體體現出 GE 主張其因'605 號專利而受有具體且急迫的損害等。簡言之，CAFC 認為 GE 所提出其有蒙受競爭損害而為適格提起訴訟人的證據並不具確定性，是以，CAFC 認定 GE 非具有提出訴訟之適格性，遂判決駁回本案。

資料來源：

1. IPR Petitioner Lacked Standing to Appeal USPTO Decision Upholding Patent Claims, IPO Daily News. July 11, 2019.
2. General, Electric Company, v. United Technologies Corporation, Fed Circ. 2017-2497., July 10, 2019.

消費者偏好特定設計以匹配整體其他部分是具美學的設計而非具功能性

Ford Global Technologies, LLC (後稱 Ford) 持有美國 D489,299 與 D501,685 號設計專利，前述設計被應用於 Ford 的部份 F-150 系列卡車上的引擎蓋與前大燈。Ford 向 ITC 指控汽車車體零件協會 (Automotive Body Parts Association, ABPA) 對前述 2 件設計侵權，ITC 行政法官指出，ABPA 主張的專利無效、專利權耗盡、可允許維修理論 (doctrine of permissible repair) 及系爭專利不可行使 (unenforceable) 等並無法律上之依據，嗣後雙方達成和解。

ITC 的訴訟落幕後，ABPA 向美國密西根州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Michigan) 對 Ford 提起系爭專利無效或不可實施的確認之訴 (declaratory judgment)，並最終提出即決判決 (summary judgment)，地院拒絕 ABPA 請求，雖 Ford 於地院訴訟過程中並未提出即決判決請求，地院最後主動作出有利於 Ford 的即決判決。ABPA 向 CAFC 提請上訴。

CAFC 審理提及，ABPA 聲稱消費者於更換車體零件時偏好更換引擎蓋和前大燈，而認定這些與美學相容的車輛設計具有功能性，即前述設計產生的美感吸引力，造成該設計具功能性而為無效之設計專利。然 CAFC 並不同意，並進一步闡明即使在消費者偏好特定設計以匹配整體其他部份的情況下，判斷系爭設計對客戶產生的美感吸引力而認定該設計具功能性並不妥適；相反的，這反而是美國國會授與設計專利時所予明確考慮的市場優勢類型。至於針對 ABPA 主張 Ford 售出 F-150 系列卡車後，權利便已耗盡的主張，CAFC 表示購買者的維修權利並未允許完全重新建構受到專利保護的裝置或組件。CAFC 最後以 ABPA 未能證明系爭專利無效且不可行使，最後做出維持地院判定系爭專利有效且可行使的判決。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds Judgment that Forfods's Design Patent were Valid, Enforcebale, IPO Daily News. July 24, 2019.
2. Automotive Body Parts Association, v. Ford Global Technologies, LLC, Fed Circ. 2018-1613