

訴訟

[美國]

判斷顯而易見性須具備實質證據

Personal Web Technologies, LLC (後稱Personal Web) 為美國第7,802,310號之專利權人，'310號專利所請為在資料處理系統中，將資料內各數據製造出基於內容的獨特標識方法與裝置。Apple Inc.於2013年引用兩件前案 (Woodhill與Stefik) 向美國專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 針對'310號專利部分請求項有悖35 U.S.C §103規定，提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，經PTAB立案。

PTAB 審理後，認為 Woodhill 前案具固有教示情況，即 Woodhill 前案已經揭示使用基於內容的標識在資料庫中檢視資料數據，於 2015 年發出最終書面意見，指明'310 號專利之於兩件無效前案違反 35 U.S.C §103，Personal Web 在 2015 年上訴至美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC)，CAFC 審理後雖同意 PTAB 對於申請專利範圍的解釋，但撤銷有關顯而易見性決定，發回 PTAB 重審。PTAB 重審後，仍維持相同見解，並指出 Apple 兩件引用前案為優勢證據，Personal Web 二度向 CAFC 提請上訴。

CAFC 審理中，知悉 Woodhill 前案所揭露的是一種備份與儲存資料檔案的分配管理系統，Stefik 前案揭露的是控制數位作品的控制路徑，然針對 PTAB 認定 Woodhill 前案具固有教示之判斷缺乏實質證據支持，再次推翻 PTAB 的決定。進一步來說，CAFC 認為雖然 Woodhill 前案使用基於內容的標識來找出資料庫中的數據是有可能的，惟「可能性」不足以證明固有要件，簡言之，提出之爭點並未明確地體現於 Woodhill 前案內，故以此判斷本案的顯而易見性爭點並不妥當。

資料來源：

1. USPTO Obviousness Decision not Supported by Substantial Evidence, IPO Daily News. March 11, 2019.
2. Personal Web Technologies, LLC, v. Apple Inc. Fed Circ. 2018-1599., March 8, 2019.

是否為專利適格標的，法院看法不一

Natural Alternatives International Inc. (簡稱原告) 持有數件說明書內容相似的有關含β-丙氨酸 (Beta-alanine) 營養補充品的美國專利，分別為美國第 5,965,596、7,825,084、7,504,376、8,993,610、8,470,865 及再發證 45,947 專利。原告向美國加州南區地院 (United States District Court for the Southern District of California) 對 Creative Compounds LLC (簡稱被告) 提出多件侵權專利訴訟。

地院審理中，被告主張系爭專利有悖 35 U.S.C §101，向地院提出根據訴狀做出判決 (judgment on the pleadings) 動議，地院爾後同意原告提出的申請專利範圍解釋，最後認定系爭專利內的方法項、產品項與製備項 (manufacturing claims) 乃自然法則或產品並缺乏進步性概念，做出有利於被告的判決且駁回訴訟，原告上訴至 CAFC。

CAFC 審理後認為地院做出之判決並不適當，原因為訴狀中之事實指控對於確立請求項的適格性已相當可信，本案之系爭方法請求項涉及含使用不自然劑量 (unnatural quantities) 的自然產物來改變病患的狀態、以特定劑量來治療病患的治療方法，而系爭產品項則有關納入自然產品的特定治療配方，並非自然產品本身，製備請求項則為以某些特性來製造人體營養補充品。CAFC 按照兩步驟測試法的第一步驟認定系爭請求項未屬非為專利適格標的，故 CAFC 認定系爭請求項屬專利適格標的，撤銷地院的判決並發回依本次意見重審。

資料來源：

1. Infringement Complaint Plausibly Established That Claims Were Directed To

Eligible Subject Matter, IPO Daily News. March 18, 2019.

2. Natural Alternatives International Inc. v. Creative Compounds, LLC, Fed Circ. 2018-1295., March 15, 2019.

【德國】

聯邦專利法院判定 Apple 的專利有效

本案系爭 Apple 專利為有關向設備和外圍設備提供感測器訊息的方法和系統，該專利說明書提到移動設備的感測器經常不能正確地檢測和區分有意的和無意的使用者動作，因此無法在正確的時機將顯示器的方向切換為直立或水平。

德國專利局於 2016 年 3 月 2 日駁回該 PCT 案進入國家階段之分割案，因出版物 D1 已揭露相關內容，認為系爭專利之請求項內容缺乏創造性。該出版物 D1 描述了具有計算機的電子設備，例如智慧型手機，其也具有傾斜感測器和旋轉感測器。德國專利局認為此描述與該 PCT 進德國國家階段之分割申請案之主張「切換設備顯示器的方向」一致。

聯邦專利法院 (Federal Patent Court, BPatG) 於判決中說明，Apple 專利請求項中的這一表述可以被理解為要確定設備在空間中的方向，即使用者是直立還是橫向的握住設備，然而事實證明，這不是設備在空間中的方向，而是顯示器的方向。主要權利要求功能的附加功能，包含不移動設備的限制條件，這取決於動作訊息 (motion information) 與門檻值 (threshold value) 的比較。由此得出，該技術領域具有通常知識者可以從原始申請文件中，提取原始權利要求有關的主要權利要求的所有附加特徵和修正，且沒有不可接受的範圍擴大。

對於出版物 D1 中所示的傾斜感應器和旋轉感應器，測試條件指定為裝置是否在長時間被旋轉小於門檻值的角度，這對應於原始專利權利要求。然而，如果滿足這個條件，根據 D1，這會導致回到起點，而不會導致顯示器方向的改變。也就是說，這種動作在這裡被忽視為非故意的，與 Apple 權利要求中的教示相反。

BPatG 澄清，D1 原理和主要有效權利要求的一致性，僅限於顯示器的方向可以透過某些但不同的移動來切換的事實。然而，可實施的主要權利要求的測試條件，既沒有用具體的術語來描述，也不清楚通常知識者是如何達成的。因此，可實施的主要權利要求的原理被認為是「對具有通常知識者而言不明顯」，Apple 的分割申請注重的核心概念是，設備的短暫移動應該被識別為「無意」並被忽略。

BPatG 判定 Apple 的專利權利要求是可准予的，法院還授予次要的權利要求（針對數據處理系統的權利要求），以及從屬權利要求（針對機器可讀取媒介）。

資料來源：Apple wins: DE patent on display orientation, Dr. Meyer-Dulheuer & Partners LLP. March 5, 2019.

<<https://info.legal-patent.com/patent-law/apple-wins-de-patent-on-display-orientation/>>