



訴訟

[美國]

CAFC 以錯誤解釋申請專利範圍為由撤銷不侵權判決

Intellectual Ventures I LLC(後稱 Intellectual Ventures)為美國第 6,640,248(簡稱'248 號)專利之專利權人,'248 號專利主張一應用程序感知資源分配器,當資訊通過網路傳輸時用以管理頻寬資源。

日前 Intellectual Ventures 向美國德拉瓦州地院 (US District Court for the District of Delaware) 控告 T-Mobile USA, Inc.,在內等多家公司(後統稱 T-Mobile)侵害'248 號專利,地院作出 T-Mobile 並未侵害 Intellectual Ventures 之專利的即決判決 (summary judgment), Intellectual Ventures 不服遂上訴至 CAFC。

Intellectual Ventures 認為地院對於請求項 1 之應用程序感知資源分配器及請求項 20 之應用程序感知媒體存取控制層 (media access control, MAC) 作為資源分配器之解釋是錯誤的,地院判定在分配頻寬時,瞭解數據應用程序的類型,並進一步考慮有關應用層 7 的訊息。

CAFC 表示,依說明書內容和申請歷程,申請專利範圍用語通常被賦予該技術領域中具有通常知識者所理解的一般通常意涵 (ordinary and customary meaning)。CAFC 認為申請專利範圍中清楚描述,分配器無須僅使用從一個特定應用層 (application layer) 獲得的訊息,可以從另外兩個來源取得訊息。申請專利範圍之一般用語、說明書及申請歷程都支持 Intellectual Ventures 的解釋。

CAFC 推斷,請求項 1 之應用程序感知資源分配器及請求項 20 之應用程序感知 MAC 具有其一般意涵,允許該資源分配器基於應用程序類型分配資源,可以辨別出來自網路層 3、傳輸層 4 和應用層 7 中任一者的資訊,由於地院之不侵權即決判決係基於錯誤的解讀,因此被撤銷並發回重審。

資料來源:

1. "Federal Circuit Vacates Noninfringement Decision Premised On Erroneous Claim Construction," IPO Daily News. 2018年9月5日。
2. Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA, Inc., Fed Circ. 2017-2434, 2017-2435., 2018年9月4日。

改換申請專利範圍解釋標準後應考慮請願人更新之爭點

Intellectual Ventures I LLC (簡稱 Intellectual Ventures) 為美國專利第 5,602,831 號 (簡稱'831 號) 專利之專利權人,該專利內容為採用交錯 (interleaving) 編碼優化封包 (packet) 大小,以減少封包遺失的方法,專利權期間至 2015 年 3 月 31 日為止。Ericsson Inc.和 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (統稱 Ericsson) 於 2015 年 6 月 10 日對'831 號專利提出兩造重審 (inter partes review, IPR) 之請願,主張'831 號專利的第 1、2、3、6、7、8、9、12 和 14 項請求項基於 2 件前案為顯而易見的,其申請專利範圍解釋係基於「最廣義之合理解釋 (Broadest Reasonable Interpretation, BRI) 標準」,非一般的「Phillips 標準」。專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 准予 IPR 之立案,且同樣以 BRI 標準進行申請專利範圍解釋;Intellectual Ventures 隨後主張由於'831 號專利在 Ericsson 提出 IPR 請願前就已屆期,申請專利範圍解釋應採 Phillips 標準。PATB 接受 Intellectual Ventures 之主張,並將其解釋聚焦於前案教示之交錯編碼,是否會揭露'831 號專利中形成封包的方法,達成其教示在不同封包區有不同數量封包的效果。Ericsson 對此的回覆,主張前案已揭露交錯編碼之方法,PTAB 在其最終決定 (final written decision)



中則表示 Ericsson 未能證明其挑戰的請求項因前案而為顯而易見，且重點不在於前案是否教示了交錯編碼的方法，而是前案之教示未揭露'831 號專利中提及的不同種類封包和封包編碼方法。Ericsson 進一步抗辯，認為既然交錯編碼之方法已被揭露，封包種類的不同對所屬技術領域具有通常知識者 (person of ordinary skill in the art) 則為無關緊要，PTAB 拒絕 Ericsson 之觀點，認為是超出討論範圍的新爭點，Ericsson 對此上訴。

CAFC 審理後，認為 PTAB 解析 Ericsson 之抗辯時過於嚴格，而 Ericsson 提出之爭點尚屬合理。本案狀況特殊之處在於申請專利範圍解釋一開始是採用 BRI 標準，立案後卻改採 Phillips 標準，導致前後標準不一，對於案件爭點應聚焦於何處之看法亦不同。CAFC 認為既然標準已改，PTAB 也因此曾經再度檢視其對申請專利範圍之解釋，Ericsson 也該有機會因應狀況變更，調整其回覆內容。CAFC 撤銷 PTAB 之決定，並要求應將 Ericsson 的抗辯中所提爭點納入重審之考量。

資料來源：

1. "USPTO Erred by Refusing to Consider Portion of Petitioner's Reply Brief," IPO Daily News. 2018 年 8 月 28 日。
2. Ericsson Inc., Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. Intellectual Ventures I LLC, Fed Circ. 2017-1521. 2018 年 8 月 27 日。