

訴訟

[美國]

Alice 案專利適格標的標準持續適用

Voter Verified, Inc. (簡稱 Voter Verified) 為 RE40,449 (簡稱'449 號) 專利之受讓人,'449 號專利為美國第 6,769,613 號專利於 2008 年 8 月 5 日之再發證, 該專利係關於選民投票自動查驗之投票方法和系統。

2009 年 11 月, Voter Verified 向佛羅里達州中區地院 (the Middle District of Florida) 控告 Election Systems & Software LLC (簡稱 Election Systems) 的前東家侵害'449 號專利, 而 Election Systems 則根據 35 U.S.C §101、102、103、和 112 提出'449 號專利的無效反訴。

地院之即決判決雖認定請求項 1-93 未被侵害, 且請求項 94 根據§112 為不明確因而無效, 但地院隨後認為除了請求項 94 以外, 根據§101 和 112, '449 號專利的所有其餘請求項均有效, 因為 Election Systems 沒有提出任何關於這些請求項無效的論據或證據, 因此地院並未就§101 進行進一步分析審理。

2016 年 7 月, Voter Verified 向佛羅里達州北區地院 (Northern District of Florida) 再次控告 Election Systems 侵害'449 號專利, Election Systems 提出駁回原告訴訟之動議, 理由為 Voter Verified 未聲明其請求項為可准予的, 因為'449 號專利的所有請求項根據§101 均為無效。Voter Verified 則主張爭點排除效力 (issue preclusion) 和既判爭點禁反言 (collateral estoppels), 以阻卻 Election Systems 重新提起§101 爭議, 其爭辯該爭議在先前的訴訟中已作出裁決。

地院核准 Election Systems 之動議, 地院表示 Alice 案中所列舉之兩步驟分析, 構成法律之重大變化, 使得專利有效性爭議不得於後續訴訟中排除, 因此地院並未根據 Eleventh Circuit law 進行爭點阻卻分析, 地院隨後根據兩步驟架構分析'449 號專利的請求項, 並認定所有請求項均為專利不適格標的, Voter Verified 不服遂上訴至 CAFC。

2018 年 4 月 20 日, 雖 CAFC 並不同意地院的見解, 但仍以其他理由維持駁回該案的判決, 其認為 Alice 案並未造成法律的重大改變, 即未改變§ 101 之適用性, 因為 Alice 案僅是應用 Mayo 案所提出之兩步驟架構; 然而 CAFC 認為, 根據 Eleventh Circuit law, 爭點排除效力仍然不適用於本案, 因為本案沒有滿足爭點阻卻四要素中的兩個要素, 具體而言, §101 爭議並未在先前的訴訟中經過實質審理, 且該§101 爭議在先前的訴訟中對於最終判決結果亦非至關重要或必要的。

CAFC 認為系爭請求項為投票和檢查紙本選舉投票準確性的抽象概念, 而一般電腦功能的使用並不足以將所主張之抽象概念轉化為專利適格標的, 基於上開理由, CAFC 維持地院根據聯邦民事訴訟細則 12(b)(6)駁回訴訟之判決, 判定'449 號專利的請求項無效。

資料來源:

1. "Issue Preclusion Did Not Apply To Pre-Alice Patent Ineligibility Ruling," IPO Daily News. 2018 年 4 月 24 日。
2. Voter Verified, Inc. v. Election Sys. & Software, Fed Circ. 2017-1930., 2018 年 4 月 20 日。

申請專利範圍於單造復審程序中經變動後，不適用衡平禁反言 (Equitable Estoppel)

John Bean Technologies Corporation (後稱原告) 乃以前利益關係人方式獲得美國第6,397,622 (簡稱'622號) 專利，'622號涉及用於冷卻家禽屍體的高拋螺旋鉗頭。'622號專利於發證時共有1項獨立項與1項附屬項。Morris & Associates, Inc. (後稱被告) 對原告寄出警告函 (demand letter)，內容包含指出原告不應接洽其客戶，且告知被告產品侵害'622號專利，被告更指出其認為'622號專利無效，然John並未回覆該警告函。2013年，原告向美國專利局提出'622號之單造復審 (ex parte reexamination)，經審查後，原告為克服美國專利局核駁 (reject) 2項請求項，修正說明書與原2項請求項，並額外新增6項請求項。美國專利局同意上述修正後，於2014年發出'622號專利復審證書 (reexamination certificate)。原告於同年向阿肯色州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Arkansas) 對被告提起'622號專利侵權訴訟。

被告於地院審理中，提出衡平禁反言、專利申請懈怠 (prosecution laches)、絕對與衡平中用權等之積極抗辯 (affirmative defense) 主張。最後，地院作出有利於被告的即決判決 (summary judgement)；地院於判決書中指出原告之侵權訴訟受專利申請懈怠及衡平禁反言阻卻，原告上訴至CAFC。

CAFC審理時提到，於復審過程中修正不得超出原申請專利範圍，就本案情況來說，原告限縮其申請專利範圍並無誤。依據法律規定，除非復審後的申請專利範圍同於原申請專利範圍，否則專利權人不得主張復審證書核發前這段期間的賠償金，CAFC指出倘復審後的申請專利範圍未有實質變動，則視為與原申請專利範圍相同。然而本案於復審過程的修正為實質 (substantial) 與重大的 (substantive) 變更，因此若復審後的申請專利範圍相較於原申請專利範圍業經實質變動，則專利權人僅得主張就復審證書核發後的期間請求補償金。再者，先前作出的判決確立衡平禁反言的抗辯不適用於專利申請案在審查中的待審申請專利範圍，換句話說，未核發的請求項並無爭議，故衡平禁反言要件並不存在。就其他案件狀況中，即使於修正後，與原申請專利範圍於侵權訴訟中可被視為相同的，故適用衡平禁反言。是以，CAFC認定由於地院按復審後的申請專利範圍以適用衡平禁反言，進而駁回原告所提起之侵權訴訟，乃地院裁量權之濫用，遂推翻地院判決並發回重審。

資料來源：

1. "Equitable Estoppel did not Apply because Ex Parte Reexamination Changed Claim Scope," IPO Daily News, 2018年4月20日。
2. John Bean Technologies Corporation, v. Morris & Associates, Inc., Fed Circ. 2017-1520., 2018年4月19日。

勝訴方按 35 U.S.C §285 請求他方負擔訴訟代理人費用並不限於案件實體上 (on the merit) 是否勝訴

Keith Raniere (後稱原告) 與其他發明人於1995年將美國第6,373,936號、美國第6,819,752號、美國第7,215,752號、美國第7,391,856與美國第7,844,041共5件專利權讓與予Global Technology Inc.，前述5件專利涉及聲音與資訊的智慧轉換系統。原告於該公司並未列名為職員或股東，該公司於1996年解散。原

告於2014年主張已由Global Technology Inc.受讓前述5件專利，故其為系爭專利之唯一專利權人。原告分別向美國德州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Texas) 對Microsoft Corporation及AT&T Corp. (統稱被告) 提出專利侵權訴訟，訴因為Microsoft Corporation侵害美國第7,215,752號專利權與美國第7,844,041專利權，而AT&T則侵害全數5件專利權。

被告於2015年提出美國專利局的紀錄並未顯示原告持有系爭專利，依原告非為適格之訴訟當事人向地院請求駁回訴訟，原告顧問團則提出原告乃透過正當管道獲得系爭5件專利權，經地院命原告提供該等證明後，地院認為原告所提供的文件並未能表明支持其有提起本件訴訟之當事人適格，地院最後駁回原告之訴；被告依35 U.S.C §285 請求原告負擔訴訟代理人費用，地院表示由於其已就本件實體事項進行審理及裁決，以影響實體權利 (with prejudice) 的方式 (即不得再訴) 駁回原告之訴 (dismiss with prejudice)，故原告就該案不得就相同事由再次對被告提起訴訟，即此舉已實質改變當事人間的法律關係，是以勝訴方得據以按35 U.S.C §285 求他方負擔訴訟代理人費用。此外，地院亦解釋判定該案不得就相同事由再次起訴的原因係因原告可克服其欠缺當事人適格的可能性相當低，最後命原告須替被告支付訴訟代理人費用，於地院作出判決後，原告上訴至CAFC。

CAFC 審理時提到，原告不服地院作出上述判決的理由在於原告認為被告並非35 U.S.C §285 所定之勝訴方，即地院以原告不具當事人適格而作出命其不得再次起訴的駁回判決非為基於案件實體事項所做出的判決，因此被告不符合35 U.S.C §285 所指之勝訴方的要件。然CAFC並不同意此等說法。CAFC提到依最高法院就CRST Van Expedited, Inc. v. EEOC 審後所確立之判例得適用於本案，該判例認為，對被告是否可被視為35 U.S.C §285 所指之勝訴方而得據以請求費用移轉，其所謂勝訴方的認定並非以基於案件實體事項而對被告作出有利的判決為必要，再者，即使未有前述判例，CAFC亦認為地院確實已依本案之實體案情作出判決，按前述原理闡述，被告於事實上已為勝訴。最後，CAFC維持地院判定原告應負擔被告訴訟代理人費用之判決。

資料來源：

1. "Prevailing Party Inquiry under § 285 not Limited to Whether Defendant Prevailed on the Merits," IPO Daily News, 2018年4月19日。
2. Keith Ranieri, v. Microsoft Corporation, AT&T Corp., Fed Circ. 2017-1400, 2017-1401. 2018年4月18日。