

訴訟

[美國]

已過期專利不適用最廣的合理解釋標準 (BRI)

CSB-System International, Inc. (後稱CSB) 不服專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 決定，而上訴至CAFC；前述PTAB之決定維持美國專利局認定其美國第5,631,953 (簡稱'953號) 專利之全部申請專利範圍均不具可專利性，該專利係關於透過區域網路從電話傳輸數據至個人電腦之電路布局。CSB辯稱PTAB運用不正確的法律標準，也因為該錯誤的標準造成PTAB錯誤解釋申請專利範圍的用語。

2016年8月9日根據法官Stoll的意見，CAFC維持美國專利局認為'953號專利無效的決定。在單造複審 (ex parte reexamination) 時，審查委員根據“個人電腦”之一般通用定義作解釋，並發現基於先前技術，'953號專利之申請專利範圍不具可專利性。本案上訴至PTAB時，'953號專利已過期，PTAB運用BRI為由維持單造複審之決定，PTAB表示運用該標準相當妥當，因為CSB有機會在複審進行中修改申請專利範圍。

CAFC則認為當過期的專利進入複審階段，應適用傳統的Phillips解釋標準，在這樣的情況下，專利權人不會修改已過期的專利之申請專利範圍，因此BRI並不適用，然而，即使採用Phillips標準，'953號專利仍不具可專利性，因此維持原決定。

資料來源：

1. “Patent Trial and Appeal Board Erred in Using Broadest Reasonable Construction Standard to construe Expired Patent Claims in Ex parte Reexamination,” IPO Daily News. 2016年8月10日。
2. In Re: CSB-System International, Inc., Fed Circ. 2015-1832. 2016年8月9日。

PTAB 錯誤應用“一般常識”於進步性之判斷

2013年12月2日Apple、Google和Motorola Mobility提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請願，系爭專利為Arendi之美國第7,917,843 (簡稱'843號) 專利，內容係關於使用一電腦程式顯示文件並使用另一電腦程式檢索外部相關資訊的方法。2015年6月9日PTAB判定請求項第1-2、8、14-17、20-21、23-24、30、36-39及42-43均不具非顯而易見性，Arendi不服遂上訴至CAFC。

2016年8月10日，根據法官O'MALLEY之意見，CAFC推翻PTAB於IPR程序中撤銷Arendi請求項之判決。CAFC認為PTAB在非顯而易見性分析中錯誤應用一般常識於缺少系爭專利之重要限制條件的案件先前技術。所謂一般常識通常可作為“具有組合的動機”或系爭專利之限制條件相較於先前技術而言為“非常簡單”之說明依據。惟本案所參考的先前技術缺少了本案一項“重要”的限制條件，而PTAB僅以常識來解釋，卻未舉出任何實質證據來作為其論述之依據；因此CAFC進一步強調，常識不應被濫用於取代合理分析和論證依據，尤其是在處理特定先前技術缺少所請發明之限制性條件時。由於PTAB認定增加電話號碼搜尋功能屬於一般常識之假設不受實質證據所支持，該缺少的限制並非電腦周邊設備，且紀錄均無法支持PTAB的結論，亦即先前技術所缺少的限制條件對該技術領域中具有通常知識者而言並非顯而易見的，CAFC遂以不當應用法律中所允許

使用的一般常識為由駁回PTAB之決定。

資料來源：

1. "USPTO Erred In Applying "Common Sense" To Supply Missing Limitation In Prior Art Reference," IPO Daily News. 2016 年 8 月 11 日。
2. Arendi S.A.R.L., v. Apple Inc., Google Inc., Motorola Mobility Llc, Fed Circ. 2015-2073., 2016 年 8 月 10 日。

地院錯誤解讀馬庫西形式 (Markush) 撰寫之申請專範圍，遭 CAFC 發回重審

Multilayer Stretch Cling Holdings Inc. (後稱原告) 持有美國第 6,265,055 (簡稱'055 號) 專利，系爭專利所請為有關多層熱塑性塑膠且可張拉的膠膜，且含有 5 層選自於 4 個特定樹脂群組內的內層之限定特徵。原告在 2012 年向美國田納西州西區地院 (District Court for the Western District of Tennessee) 對 Berry Plastics Corp. (後稱被告) 提出'055 號專利的侵權訴訟。

地院審理中，將'055 號專利之申請專利範圍解讀為未覆蓋 (例如連接) 混合 4 種引用自請求項或未列出之樹脂；且在薄層內的各 5 層內層係僅由所載樹脂中單一種樹脂所構成。簡言之，地院認為這種馬庫西群組係排除任何未被列出的樹脂或是已被列出的樹脂混合。爾後被告向地院提出未侵權的即決判決 (summary judgment) 之聲請，地院准許並作出被告未侵權，且第 10 項請求項違反 35 U.S.C. § 112(d) 故無效的判決。原告向 CAFC 提出上訴，且被告亦因地院拒絕其依美國聯邦民事訴訟規則第 11 條應對原告作出懲處之請求而同時向 CAFC 提出上訴。

CAFC 提到馬庫西形式是一種特別的申請專利範圍撰寫方式，這種寫法是列出若干的種類 (species) 或結構要素 (element)，並可被選為所請發明的部份。CAFC 認為本案中的馬庫西群組與任何樹脂是連接的，並指出使用「包含 (consisting of)」的這種轉折連接詞，已清楚顯示出請求項排除任何未被列出的結構要件。然而於本案中，無論是說明書或是申請歷程均無明白地證明係有另外涵義的抗辯。CAFC 認為地院於解讀申請專利範圍時，將被列出之樹脂混合排除於外是有誤的，遂撤銷被告未侵權的即決判決並發回地院要求依本次見解重審。

資料來源：

1. "Court Erred in Construing Markush Patent Claim Limitation to Exclude Blends of Recited Resins," IPO Daily News 2016 年 8 月 5 日。
2. Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc., v. Berry Plastics Corporation, Fed Circ. 2015-1420, 20151477., 2016 年 8 月 4 日。

CAFC 確認判給加重損害賠償屬地院職權

Halo Electronics, Inc. (後稱原告) 是一間電子零件供應商，擁有美國專利第 5,656,985 號 ('985 號專利)、美國專利第 6,297,720 號 ('720 號專利)、美國專利第 6,344,785 號 ('785 號專利)，各專利之內容是具有可黏著於印刷電路板之變壓器的表面黏著型電子封裝。Pulse Electronics, Inc. 和 Pulse Electronics Corporation (後稱被告) 同樣是電子零件供應商，設計並銷售表面黏著型電子封裝，業務範圍主要為亞洲地區，僅有小部分業務在美國本土。被告將表面黏著型電子封裝運送給與其有商業往來公司的海外代工製造廠，使用這些零件製造出

的產品隨後會被販售至世界各地。被告的外銷訂單都是由其海外辦公室接單，唯一在美國本土進行的是每季度提供給其商業往來公司的報價和價格協商。

據稱被告早在 1998 年即知曉原告擁有專利，原告曾於 2002 年發函協商授權事宜，但被告自行進行侵權比對後認為原告專利無效，便不予理會。原告於 2007 年向內華達州地院 (District Court for the District of Nevada) 指控被告侵害其專利權，被告否認並質疑原告專利之有效性，同時提出反訴，指原告侵害其美國專利第 6,116,963 號 ('963 號專利) 與微型連接器有關之專利，然地院經過申請專利範圍解釋後認定原告並未侵權。被告遂請求即決判決 (summary judgment)，主張不因在美國本土以外銷售或要約銷售 (offer to sell) 其製造、運送之系爭發明產品而對原告專利構成直接侵權，地院也予以認同。對於此案，陪審團認為被告於美國本土銷售之系爭發明產品對原告專利構成直接侵權，且被告外銷零件製造出的產品最終被進口回美國，因而構成誘使侵權 (Inducement Infringement)；另外，原告之專利並非無效，而被告極為可能是故意侵權。陪審團認定原告可獲得 150 萬美元的權利金賠償，被告提出審後動議 (post trial motion)。地院以 Seagate 案例有關故意侵權之判斷要件進一步檢視本案後認為未滿足客觀要件，因為被告曾以合理理由質疑原告專利有效性，且其質疑於客觀上並非毫無根據，故認定被告不成立故意侵權，因而未加重損害賠償金額。被告也就主張原告專利無效一事聲請依法判決 (Judgment as a Matter of Law)，但遭地院駁回，地院認為被告並未提出判決前動議 (pre-verdict motion)，因而喪失挑戰陪審團判決之權利。原告針對本案被告海外銷售未構成直接侵權之即決判決及未加重損害賠償金額之判決提出上訴，被告則是針對地院的申請專利範圍解釋、未侵害其'963 號專利和原告專利有效之判決提出交互上訴 (cross appeal)。由於最高法院仍維持前述判決，兩造聲請全院重審 (rehearing en banc) 但遭拒，原告又聲請核發移審令 (Writ of Certiorari)，請求就應用於判斷加重損害賠償之要件和對被告於美國本土之銷售活動定義進行審理，被告也針對原告專利有效性議題聲請核發移審令。最高法院僅准予就原告對於加重損害賠償之部分交由 CAFC 進行重審。

Seagate 案例有關故意侵權之判斷要件分為客觀和主觀兩部分，專利權人必須先提供明確可信的證據，證明侵權人在客觀上高度可能侵害有效專利的情況下仍進行侵權行為；專利權人也必須證明，前述的客觀高度侵權風險為侵權人所知，或是顯然應為侵權人所知。最高法院認為 Seagate 案例的要件過於苛刻，並與地院可判給加重損害賠償的法定職權相違背；若地院必須找到客觀輕忽之事實才能判給加重損害賠償，等同於無法依職權懲罰侵權人。有鑑於最高法院之見解，再加上陪審團曾認定被告故意侵權成立，且被告也未對此提出上訴，CAFC 廢棄地院所作之被告故意侵權不成立的判決，並發回地院對是否加重損害賠償金額進行重審。

[rc]

資料來源：

1. "On Remand from U.S. Supreme Court, Federal Circuit Vacates Case Regarding Enhanced Infringement Damages under Patent Act Section 284," IPO Daily News. 2016 年 8 月 8 日。
2. Halo Electronics Inc., v. Pulse Electronics, Inc. and Pulse Electronics Corporation., Fed Circ. 2013-1472,2013-1656., 2016 年 8 月 5 日。