

訴訟

[美國]

CAFC 判定 Facebook 未侵權

Facebook 在與 Indacon 的訴訟中戰勝了，上級法院維持地院判決，認定 Facebook 未侵害 Indacon 的專利。

CAFC 於 2016 年 6 月 6 日裁定維持德州西區地院 (District Court for the Western District of Texas) 2014 年之判決。

軟體開發商 Indacon 於 2010 年控告 Facebook 侵害其美國第 6,834,276(簡稱'276 號) 專利，該專利為用於資料蒐集和瀏覽之資料庫及方法。

Indacon 指出 Facebook 合併連結和搜尋之功能侵害其專利，Facebook 之社交網路軟體架構侵害第'276 號專利申請專利範圍第 1 項至 4 項和第 8 項至第 11 項。德州法院解釋部分申請專利範圍用語時，法院作出有利於 Facebook 之判定。

上訴時，Indacon 針對地院解釋第 4 項申請專利範圍提出爭論，包括“別名 (alias)”、“自定連結 (custom link)”、“自定連結關係 (custom link relationship)”及“連結用語 (link term)”。地院認為“別名”僅限於本文表示 (textual expression)，而“自定連結”、“自定連結關係”及“連結用語”僅允許每個連結用語的例子被認定並顯示為一個連結。CAFC 認為地院對於用語之解釋無誤，維持地院有關 Facebook 未侵權之判決。



資料來源：“Facebook survives patent challenge at Federal Circuit,” [WIPR](#).

2016 年 6 月 7 日。

<<http://www.worldipreview.com/news/facebook-survives-patent-challenge-at-federal-circ>>

教唆侵權標準未變，CAFC 仍維持 MSD 構成間接侵權之判決

Warsaw Orthopedic Inc. 與 Medtronic Sofamor Danek USA Inc. (統稱 MSD) 數年前向加州南區地院 (Southern District of California) 對 Nuvasive Inc. (簡稱 Nuvasive) 提出專利侵權訴訟，爾後 Nuvasive 以 Warsaw 對其持有的美國第 7,470,236 (簡稱'236 號) 專利提出反訴，'236 號專利係有關於外科手術中，偵測周圍是否有神經與測量神經距離的方法。地院審理後作出 MSD 的 NIM-Eclipse 裝置之使用者對'236 號專利構成直接侵權與 MSD 構成教唆侵權，

該案經上訴至 CAFC。

CAFC 審理後於 2015 年 3 月肯認地院判決，又最高法院數月後針對 *Commil USA LLC v. Cisco Systems Inc.* 一案做出裁決，MSD 遂以 CAFC 並未妥適遵循其於前件判決（即 *Commil USA LLC v. Cisco Systems Inc.* 一案）與 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 這兩件判決中所確立判斷教唆權成立與否（35 U.S.C. §271(b)）之根據，且 Nuvasive 未能證明 MSD 符合教唆侵權之必要知情 (requisite knowledge) 要件，向最高法院聲請調卷令，以求最高法院廢棄 CAFC 的判決且發回更審，最高法院於 2016 年准許 MSD 之聲請，要求 CAFC 參考 *Commil* 一案再度審理本案。

CAFC 經最高法院指示重啟本案審理時表示，本案唯一爭點在於陪審團是否有充分的證據認定 MSD 對'236 號專利構成教唆侵權，CAFC 表示最高法院於 *Commil* 一案係再次維持與闡釋判斷教唆侵權之標準，並未對法律有所改變，即該案確立教唆侵權之構成除了需要明知該專利的存在外，亦須知悉其教唆行為會導致侵權；更有甚者，*Commil* 一案再次確認的要點在於，即使並未實際知情 (actual knowledge)，惡意漠視亦構成引誘侵權 (active inducement) 所要求的知情要件，至於 *Global* 一案中則確立知情侵權與否，可藉由情況證據推論而得。簡言之，本案所需確認之唯一爭點係 MSD 是否知情或惡意漠視其行為會導致侵權。MSD 對此提出的反駁理由為，陪審團無法就提交證據推論出 MSD 對其客戶會構成侵權一事係知情（或惡意漠視）的。然而，CAFC 認定 MSD 之主張於客觀上並不合理，且認為陪審團得依檢附之證據合理的做出 MSD 知情（或惡意漠視）其行為會導致侵權之結論。最後，CAFC 根據 Nuvasive 提出的證據強度指出，任何一個合理的陪審團可推斷 MSD 知情'236 號專利的存在與其 NIM-Eclipse 裝置落入'236 號專利申請專利範圍內之限定特徵。是以，CAFC 仍維持地院做出 MSD 對'236 號專利構成間接侵權的判決。

資料來源：

1. "On Remand from U.S. Supreme Court Following *Commil*, Federal Circuit Reaffirmed District Court's Induced Patent Infringement Finding," [IPO Daily News](#), 2016 年 6 月 6 日
2. [Warsaw Orthopedic, Inc., Medtronic Sofamor Danek USA, Inc., Medtronic Sofamor Danek Deggendorf, AGMBH, V. Nuvasive, Inc.](#), Fed Circ. 2013-1576,2013-1577.,2016 年 6 月 3 日。

兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 程序中，PTAB 不應在未予當事人得充分陳述意見之機會的情形下，逕自改變申請專利範圍解釋

Complementsoft, LLC (簡稱 Complementsoft) 為美國第 7,110,936 (簡稱'936 號) 之受讓人，'936 號專利涉及產生及維持原始碼集成發展的環境，並含有圖形表像資料流程之限定特徵。SAS Institute Inc. (簡稱 SAS) 以'936 號專利有悖於 35 U.S.C. §102 或 35 U.S.C. § 103 之規定，向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'936 號專利的全數 16 項請求項提出 IPR，然 PTAB 僅對部分請求項立案，此外，PTAB 立案理由中重新解讀圖形表像資料流程 (graphical representation of data flows) 這項限定特徵。

於 PTAB 發出的最終意見內，立案審理之各請求項中的第 4 項請求項外，其

餘立案的請求項均因為係顯而易見的而不得准予專利，即 PTAB 認為引用前案並未揭露第 4 項請求項內的限定特徵(原因在於 PTAB 重新解讀該圖形表像資料流程這項限定特徵)。雖 SAS 向 PTAB 提出再審申請，然遭 PTAB 拒絕，故 SAS 上訴至 CAFC，而 Complementsoft 亦同時向 CAFC 提出反上訴。

CAFC 審理過程中，SAS 主張 PTAB 錯誤解讀第 4 項請求項的限定特徵，簡言之，PTAB 自決定立案之際到發出最終書面決定這段期間改變了申請專利範圍解釋，更有甚者，PTAB 並未給予當事人答辯機會。CAFC 對此表示 IPR 係為一種正式的行政裁決程序，且受行政程序法 (Administrative Procedure ACT, APA) 規範，又 APT 禁止 PTAB 於沒有提供各造合理通知與抗辯機會下，逕行改變原本的申請專利範圍解釋；因此即便其認同 PTAB 最後對申請專利範圍所做的解釋，但 PTAB 仍應給予各造當事人就其解釋內容有受通知及抗辯的機會。是以，CAFC 撤銷 PTAB 認定第 4 項請求項為可准予專利的判決並發回 PTAB 重審。

資料來源：

1. “USPTO Improperly Changed Claim Construction Theories During Inter Partes Review,” IPO Daily News. 2016 年 6 月 14 日。
2. SAS Institute, Inc., v. Complementsoft, LLC., Fed Circ.2015-1346,20151347., 2016 年 6 月 10 日。