

訴訟

[美國]

CAFC 判決大眾交通工具收費系統非為專利適格標的

Smart systems innovations, LLC (後稱原告) 為美國第 7,566,003 號、第 7,568,617 號、第 8,505,816 號與第 8,662,390 號專利 (統稱系爭專利) 之專利權人, 系爭專利為有關大眾交通工具之自動收費系統, 進一步來說, 其中 2 件專利涉及以提供銀行卡內的資訊規範進入大眾交通工具的系統與方法, 因原告認定 Chicago Transit Authority 等 (統稱被告) 對系爭專利侵權, 向伊利諾州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Illinois) 對被告提出侵權訴訟, 爾後被告向地院主張系爭專利因有悖 35 U.S.C §101 而無效。

地院審理中按 Alice 案所確立之兩步驟測試法判斷系爭專利是否為抽象概念, 或具發明概念 (inventive concept)。就是否涉及抽象概念一點來說, 地院認為以信用卡支付地下鐵或公車費用係一種抽象概念, 且進一步認為雖系爭專利所揭露的發明是可使搭乘者更快且更有效率的進入大眾運輸系統, 但按照最近所做出之判決先例, 已重申有關某些財務交易的申請專利範圍應被歸類於一種抽象概念。地院最後作出同意被告的主張, 即系爭專利非為專利適格標的之判決, 原告上訴至 CAFC。

CAFC 審理時, 原告聲稱其中 2 件系爭專利非涉及抽象概念, 原因在於其為於實體世界所運用的發明, 且符合先前技術中並未存在的一種更方便的移動方式的公共需求。CAFC 則認為系爭申請專利範圍僅是有關資料之收集、儲存與辨別, 因此應被視為抽象概念。雖系爭申請專利範圍應用於一種大眾交通這項實體存在之領域, 然仍僅是屬於電腦資料的收集與管理, 因此即便將其發明限定於大眾交通領域之使用並不會使該發明跳脫第一步驟有關抽象概念之認定。至於第二步驟所涉及之是否具發明概念之認定, CAFC 則指出僅僅是教示處理器、界面與機器的使用, 並未能使系爭專利具備發明概念, 又針對原告所主張之機器或轉換測試法 (machine-or-transformation test) 亦因系爭申請專利範圍所揭露的是一般電腦元件與機器而未能使其具有發明概念。最後, CAFC 認為系爭專利有悖 35 U.S.C. §101 之規定, 作出系爭專利非為專利適的標的之判決。

資料來源: “CAFC Rules Mass Transit Fare System Claims Patent Ineligible,” [IPWatchdog](#). 2017 年 10 月 29 日。

Lululemon Atheletic Inc. 請求地院駁回對 Under Armour Inc. 的設計專利侵權訴訟

Lululemon Atheletic Inc. 先前向德拉瓦州地院 (U.S. District Court, District of Delaware) 對 Under Armour Inc. 提出專利侵權訴訟, 系爭設計專利為用於運動內衣的 2 件設計專利。Lululemon Atheletic Inc. 向德拉瓦地院請求 Under Armour Inc. 支付賠償金與核發禁制令, 且要求 Under Armour Inc. 須支付侵權所得。

兩造日前共同向德拉瓦地院請求地院駁回訴訟。根據瞭解, 雙方可能已經和解, 但並未透露任何金錢細節。

資料來源:

1. “Lululemon Drops Design Patent Suit against Under Armour,” IPO Daily News. 2017 年 11 月 1 日。
2. “Lululemon Drops Under Armour Patent Lawsuit Over Sports Bras,” Bloomberg. 2017 年 10 月 31 日。
<<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-31/lululemon-drops-under-armour-patent-lawsuit-over-sports-bras>>

詳述具特定能力之系統並不使請求項不明確

Mastermine Software Inc. (後稱原告) 為美國第7,945,850與第8,429,51號專利之專利權人，前述2件專利為讓使用者可輕易獲取來自客戶關係管理(customer relationship management, CRM) 應用程式的資料，該應用程式可自動創造出含樞紐分析表的電子工作表。原告向明尼蘇達州地院 (United States District Court for the District of Minnesota) 對Microsoft Corporation(後稱被告) 提出侵害前述2件專利之侵權訴訟。

經申請專利範圍解釋後，地院將樞紐分析表解讀為一種以行列方式顯示的交互(interactive set) 數據組，且可於輪換(rotate) 與篩選後，以不同方式總結或瀏覽資料。被告主張2件系爭專利內的部分請求項因不明確而無效，地院認同被告主張，認為申請專利範圍因不當敘述兩種不同標的種類。兩造最後合意地院就所請專利因不明確性而無效及是否侵權兩爭點為審理，然原告保留針對地院所作出之申請專利範圍解釋的上訴權，最後地院作出所請發明描述裝置與方法有所不當因而不具明確性故無效的判決，原告就此就地院作出之申請專利範圍解釋與系爭專利不明確的判決向CAFC提起上訴。

CAFC 審理時，原告主張地院就樞紐分析表一詞之解讀有誤，CAFC 回應地院的申請專利範圍解釋受說明書與申請歷史過程等內部證據支持，即地院對於樞紐分析表一詞所作的解釋應屬正確，但 CAFC 不認因地院就明確性爭點所作的判斷，CAFC 不同意地院僅以2件系爭專利將方法要件引入(introduce) 系統請求項為由逕而認定系爭專利無效，CAFC 指出當請求項與方法與裝置可能不明確時，使用功能性語言描寫的裝置請求項並不一定導致不明確之認定，由於原告的申請專利範圍僅是功能性語言來描述所請系統的達成能力，即已可使該技術領域中具有通常知識者能合理確定所請發明之範圍。最後，CAFC 維持地院對於樞紐分析表之解釋，但推翻地院作出系爭專利不明確而無效之判決並發回要求依本次意見重審。

資料來源：

1. “Recitation of system with particular capabilities did not render patent claim indefinite,” IPO Daily News. 2017 年 10 月 31 日。
2. Mastermine Software, Inc., v. Microsoft Corporation, Fed Circ. 2016-2465. 2017 年 10 月 30 日。

Comcast Corp.與 Spring Corp.的訴訟關係達成和解

Sprint Corp.是美國最大的無線電信公司之一，於2011年提訴指控Comcast Corp.對其所持有的多件專利侵權，主張涉案專利遭到Comcast Corp.所推出的Xfinity Voice或Digital Voice的網路電話服務之侵害，並向Comcast Corp.請求支付10億美元賠償金。然於進入陪審團審理前，Comcast Corp.以支付2億5千萬美元的方式與Sprint Corp.達成和解。

資料來源：“Comcast settles patent case with Sprint for \$250 million.” [philly.com](http://www.philly.com). 2017 年 10 月 26 日。

<<http://www.philly.com/philly/business/comcast/comcast-settles-patent-case-with-sprint-for-250m-20171026.html>>

ITC 調查 Gillette 之專利訴訟

消費日用品公司 Procter & Gamble (P&G) 的子公司 Gillette 向競爭對手提出專利訴訟後，美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission, USITC) 同意調查刮鬍刀公司 Edgewell Personal Care。

儘管 2016 年 12 月 Gillette 和 Edgewell 針對三葉剃刀之訴訟進行和解，但 Gillette 隨後在 2017 年 9 月再次控告 Edgewell。Gillette 向美國康乃狄克州地院 (US District Court for the District of Connecticut) 控告 Edgewell 之水次元 5 刮鬍刀片組侵害其專利權，該刀片組在網路上販售且 Edgewell 宣稱該刀組和 Gillette Fusion 手柄相容。Edgewell 因此被控告侵害 P&G 於 2015 年取得關於刮鬍刀片組和手柄連接方法之專利。

Gillette 於起訴同時也在康乃狄克州向 ITC 提出控訴，控告 Edgewell 進口某些刮鬍刀片違反關稅法第 337 條。Gillette 請求 ITC 核發限制性禁制進口令 (Limited Exclusion Order) 及禁止令 (cease and desist order)。

2017 年 10 月 25 日，ITC 確定將開始調查 Edgewell 及其子公司 Schick Manufacturing。

資料來源：“USITC to investigate Gillette patent complaint,” [WIPR](http://www.worldipreview.com). 2017 年 10 月 26 日。

<<https://www.worldipreview.com/news/usitc-to-investigate-gillette-patent-complaint-14826>>

田納西大學和 HP 就革命性專利進行和解

美國田納西大學與科技公司 HP 針對其幾項創新技術的專利侵權糾紛進行和解。在 2017 年 10 月 19 日向美國田納西州東區地院 (US District Court for the Eastern District of Tennessee) 提交之通知中，美國田納西大學表示其對 HP 提告的所有救濟主張皆已獲解決。

在 2017 年 5 月份首次提出的訴狀中，田納西大學表示 HP 等公司侵害其研究機構之專利，涵蓋併行處理和高性能資料庫設計領域。

系爭專利美國第 8,099,733 號、第 6,741,983 號、第 7,272,612 號及第 7,882,106 號專利非常具有開創性，被超過 300 件專利申請案所引用，包括被告在內。

田納西大學表示 HP 涉及故意、惡意、明目張膽的侵權行為，因而要求提高損害賠償及律師費，然而法院最新發布的和解方案中並未揭露和解金額等財務細節。

資料來源：“HP and university settle differences over ‘revolutionary’ patents,” [WIPR](http://www.worldipreview.com). 2017 年 10 月 25 日。

<<https://www.worldipreview.com/news/hp-and-university-settle-differences-over-revolutionary-patents-14822>>

地院因顯而易見駁回主張為適當

Merck Sharp & Dohme Corp. (後稱 Merck) 為美國第 6,486,150 號 (簡稱'150 號) 專利之專利權人, 該專利係關於製備抗生素化合物 ertapenem 的穩定配方。日前經德拉瓦地院審理後, 根據 35 U.S.C. §103 判決請求項第 21 項至 34 項無效, Merck 不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理後, 認為大量證據支持了地院的結論, 即所請發明之步驟基礎雖未揭露於先前技術, 然為具有通常技術者利用常規實驗輔以揭露於先前技術之原理便可進行之實驗細節, 且 Merck 之客觀證據無法克服顯而易見之佐證 (competing evidence) 所形成的心證影響。

然而也有法官秉持不同意見, 認為地院在顯而易見分析中並未適當考量客觀證據。該分析沒有根據表面證據案件 (Prima Facie Case) 之完全事實記錄 (full factual record), 以 Graham 因素 (Graham factors) 之一駁回, 扭曲了舉證責任的分配。

最後 CAFC 仍維持地院之判決, 認為'150 號專利之於兩項參考文獻為顯而易見。

資料來源：

1. "District Court Properly Rejected Claims As Obvious," IPO Daily News. 2017 年 10 月 27 日。
<http://www.ipo.org/index.php/circuit_summary/district-court-properly-rejected-claims-obvious/>
2. Merck Sharp & Dohme Corp., v. Hospira, Inc., Fed Circ. 2017-1115. 2017 年 10 月 26 日。