

訴訟

[美國]

地院錯誤判斷訴訟案是否特殊，遭 CAFC 推翻

AdjustaCam, LLC (後稱原告) 為美國第 5,855,343 號 (簡稱'343 號) 專利之專屬被授權人，'343 號專利係關於一種可支撐相機的裝置，且具有可旋轉地連接到支撐框架的樞紐。原告認為 Newegg Inc. 等公司 (後稱被告) 所販售之產品對'343 號專利侵權，於 2010 年向德州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 對被告提出侵權訴訟。被控侵權的產品與'343 號專利之不同處在於系爭產品是使用球窩關節來幫助多軸旋轉。

地院於 2012 年舉行馬庫曼聽證會，認為'343 號專利的限制特徵為需要單個旋轉軸方能作用。被告於 2012 年指出原告於客觀上乃毫無根據且係基於惡意提出訴訟，依 35 U.S.C. §125 主張本案屬於特殊例外情形，故要求原告替其支付訴訟代理人費用；被告更於馬庫曼聽證會後提出包含原告之侵權訴訟並無合理可預見的成功機率等主張。更精確一點來說，被告表示其系爭產品乃使用球窩關節多軸旋轉，而與'343 號專利申請專利範圍比較下，明顯看出原告的侵權主張於本質上為虛假的。但地院認為原告非基於惡意而提出本件侵權訴訟，並認為被告未能舉證證明其主張，故拒絕被告有關原告應代為支付訴訟代理人費用之聲請。被告不服地院判決，上訴至 CAFC。然當時最高法院於 2014 年就 Octant Fitness 一案作出判決，故 CAFC 指示地院參考最高法院就 Octant Fitness 一案所設立有關特殊情形之標準，發回地院重審。地院重審後，仍拒絕被告的聲請。被告二度上訴至 CAFC。

CAFC 審理後指出地院濫用裁量權，原因在於地院並未遵循其發回重審所要求的指示，即地院並未依上述判決有關整體狀況與較低舉證責任之意旨對本案進行獨立之判斷分析，反而逕自沿用了先前已作出之事實認定。此外，CAFC 指出於地院舉行馬庫曼聽證會後，原告的侵權主張已站不住腳且於客觀上毫無根據，地院卻仍依據其明顯錯誤的證據分析而拒絕被告的聲請。是以，CAFC 推翻地院的判決並於指示地院計算出原告應支付被告的訴訟代理人費用的前提下，再次發回重審。

資料來源：

1. "District Court Erred In Failing To Find That Patent Infringement Suit Supported Exceptional Case Finding," IPO Daily News. 2017 年 7 月 6 日。
2. Adjustacam, LLC, v. Newegg, INC., Newegg.COM, INC., Rosewill, INC., SAKAR International, INC., Fed Circ.2016-1882. 2017 年 7 月 5 日。

未能確認說明書中對應於手段功能用語請求項限制特徵之結構的決定遭 CAFC 撤銷

IPCom GmbH & Co. (後稱 IPCom) 為美國第 6,879,830 號 (簡稱'830 號) 之專利權人，'830 號專利涉及電話網路中的切換功能，即手機從一個訊號發射站切換到另外一個訊號發射站時候，以避免通話中斷的功能，且於切換功能失敗時，重新連接的安排方式之限制特徵。IPCom 認為 HTC Corporation (後稱 HTC) 對'830 號專利侵權，於地院對 HTC 提出侵權訴訟，HTC 於不久後向美國專利局提出兩造複審 (inter partes reexamination)。美國專利局於是對'830 號專利部分請

求項進行檢視。

該件IPR先後歷經美國專利局與PTAB審理，美國專利局所作之決定為申請專利範圍為可准予專利標的，然HTC不服，向PTAB提出上訴。雖IPCom於PTAB審理時修正部分請求項，最後PTAB以違反35 U.S.C §103規定，並依據多件引用前案及其組合，作出核駁部分請求項的決定。簡言之，前述決定建立於PTAB拒絕採用IPCom主張申請專利範圍包含其聲稱於說明書中揭露的3步驟演算法的主張，IPCom上訴到CAFC。

CAFC審理後，提到IPCom主張PTAB從未確認其說明書中對應到手段功能用語的請求項限制特徵之結構，逕依據有瑕疵的請求項解釋而作出'830號專利違反顯而易見性的認定。CAFC指出，本案爭點為確認'830號專利中有關執行重新連接的安排方式之運算法，分別如下：

1. 收到來自第二（目標）基地台的拒絕；
2. 將訊息傳送到第一基地台，以維持第一基地台的連接；
3. 透過來自第一基地台的訊息與第一基地台重建連接。

CAFC認同IPCom之上述主張，認為PTAB未能就切換功能失敗時，重新連接的安排方式之限制特徵進行適切的請求項解釋，即PTAB於拒絕IPComs所建議的演算法後，卻未進一步確認說明書中可對應之結構，因此導致其所作的申請專利範圍解釋並不完整，且有違先前判決先例，此舉造成PTAB將手段功能用語的限制特徵視為僅是一種單純功能性請求項特徵，是以，CAFC撤銷PTAB有關'830號專利違反顯而易見性之決定且發回重審。

資料來源：

1. “USPTO failed to identify structure in specification corresponding to means-plus-function patent claim limitation,” IPO Daily News. 2017年7月10日。
2. IPCOMm gmbh & co., v. HTC Corporation., Fed Circ. 2016-1474., 2017年7月7日。

[加拿大]

最高法院判決承諾原則 (Promise Doctrine) 非為判斷有效性標準

加拿大聯邦法院於過去幾年以來均仰賴承諾原則以作為認定醫藥專利無效之依據。加拿大最高法院在2017年6月30日就AstraZeneca Canada Inc. v. Apotex Inc一案作出判決，該件訴訟爭點便在於承諾原則之適用。系爭專利為加拿大第2,139,653號（簡稱'653號）專利，該件專利為esomeprazole藥品，其為一種用於降低胃酸的一種化合物。'653號專利於申請時尚未進行人體實驗，而該藥物於市場上銷售良好。隨後'653號專利之有效性被挑戰，聯邦法院作出的決定為'653號專利具新穎性、非顯而易見性與對於特定目的為有用的(useful)。然聯邦法院指出'653號專利無法給予承諾，認定'653號專利不具產業利用性(utility)。簡單來說，於'653號專利中提到，有關所請專利為改善病患情況的療法，聯邦法院的解讀為該段為一種使用性的承諾，然'653號專利於申請時卻未符合該承諾要件，故判決專利無效。專利權人主張'653號專利根據承諾原則而被認定無效之判決應屬不當，隨後上訴至上訴法院。然該件訴訟經上訴法院駁回，專利權人遂上訴至最高法院。

最高法院審理後，提到承諾原則認為當說明書內提到明顯的承諾，可利用性

將會根據該承諾進行衡量。然最高法院指出承諾原則並非判斷有效性之正確方式，並指出承諾原則之於專利法的文字及體制來說並不周全可靠且不一致。此外，基於下述兩面向，承諾原則的要求也顯得過於嚴厲，首先，承諾原則透過參考專利中承諾的內容來決定有效性的標準，第二，當專利中含有多個使用性的承諾，承諾原則將要求符合所有的承諾內容方始能使專利有效。最高法院於該判決中闡明判斷有效性的正確方式，即應確認該專利中所揭露的發明是否含有效的可利用性。首先，法院應該確認所請發明標的，接著必須要確認該所請標的是否為有用的 (useful)，即是否能夠能達到實際目的（如產生實際效果）。最高法院提到所請標的於性質上具備單一用途便為已足，且有效性必須於提出申請時確立（不論是透過實驗證明或可靠的預測）；即有效性的目的是為防止該件專利無法付諸實現，最高法院因而作出'653 號專利為有用的且具有可利用性，故判決'653 號專利有效。

專利權人應該會對最高法院作出的判決感到滿意，原因在於最高法院推翻了聯邦法院採用的不可行的且嚴厲的承諾原則。雖然於專利申請案中過於誇大承諾仍要避免，最高法院認為若基於非有意的過度聲明進而認定專利無效，將會阻礙專利的充分揭露。

資料來源：“Supreme Court of Canada rejects the “promise doctrine,” Marks & Clerk. 2017 年 7 月 4 日。

<<https://www.marks-clerk.com/Home/Knowledge-News/Articles/Supreme-Court-Canada-rejects-promise-doctrine.aspx>>