

訴訟

[美國]

及時引用最高法院 Alice 案判決主張使用電腦之方法非為專利適格標的

Mortgage Grader (簡稱 Mortgage) 為美國第 7,366,694 號 (簡稱'694 號專利) 之專利權人，'694 號專利為美國第 7,680,728 (簡稱'728 號專利) 的部份延續案(CIP)。「'694 號所請發明係有關財務交易，包含貸款者匿名貸款的系統與方法。Mortgage 於 2013 年向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 對 Costco Wholesale Corporation 提出侵害'694 號專利權的訴訟後，再於數月後修正起訴內容以新增 First Choice Loan Services Inc., Nylx, Inc. 為被告 (當事人後來於 2015 年 1 月同意對 Costco 撤告)。被告除了於 2013 年 10 月遞交積極性辯書 (affirmative defenses) 外，也提出'694 號專利與'728 號專利非為專利適格標的之反訴；惟被告隨後於其初步專利無效爭議書 (initial invalidity contentions) 中自行放棄對該專利無效主張 (系爭專利非為專利適格標的之專利無效主張)。

地院於 2014 年作出申請專利範圍解釋後，被告於同年於其最終專利無效爭議書 (final invalidity contentions) 中再行提出 2 件系爭專利違反 35 U.S.C. § 101 應為無效的最終論點 (final contention)。被告於該最終專利無效爭議書中解釋，復加回系爭專利違反 35 U.S.C. § 101 之主張係基於最高法院所作出的 Alice 案判決，而該判決作出的時點係在被告提出初步專利無效爭議書之後，故被告於此修正其原先提出的專利無效主張，應具有正當理由。Mortgage 則反駁 Alice 一案判決並未創設新的抗辯依據或修改法律規定，因此被告並無正當理由得將已放棄的專利無效主張再度加回於其最終專利無效爭議書中，故請求地院剔除被告的前開專利無效主張；被告則以最高法院於 2014 年 6 月 19 日所作的 Alice 案判決作為其修正專利無效主張之依據，顯已相當充分而具正當理由，進一步向地院聲請即決判決 (summary judgment)。地院認同其主張並於使用 Mayo 一案設立之兩步驟測試 (two part test) 判斷專利適格性後，准許該即決判決。Mortgage 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時闡明 Alice 一案為相當重要的判決先例，系爭專利所請的以匿名方式貸款係一種抽象概念，且申請專利範圍中所含的介面、資料庫與網路僅為一般通用的電腦組件，即系爭專利並不具 Mayo 一案所要求所需具備的發明概念 (inventive concept)。CAFC 最後維持地院做出系爭專利非為專利適格標的之判決。

資料來源：

1. "Computer-Implemented Method for Anonymous Load Shopping was Patent-Ineligible," IPO Daily News. 2016 年 1 月 21 日。
2. Mortgage Grader, Inc., v. First Choice Loan Services Inc., Nylx, Inc., Fed Circ. 2015-1415. 2016 年 1 月 20 日。

首次選取通知至發出更正後選取通知期間不享有專利權期間調整 (Patent Term Adjustment, PTA)

Wyeth holdings Corporation (後被 Pfizer Inc 於 2009 年收購) 持有美國第 8,153,768 (簡稱'768 號) 專利，'768 號專利所請為由卡奇黴素衍生物

(calicheamicin derivatives) 與一個抗體形成的組合物。'768 號專利自申請至核准的相關時程表如下所示：

時間	事件
2003 年 5 月 2 日	申請日
2005 年 8 月 10 日	發出選取要求 (已逾應發出首次官方處分 404 天)
2006 年 2 月 23 日	發出更正後選取要求 (已逾應發出首次官方處分 601 天)
2011 年 10 月 11 日	發出核准通知
2012 年 4 月 10 日	發證

根據 PTA 規定，美國專利局應於提出申請後 14 個月內發出首次官方處分，即'768 號專利應發出首次官方處分之法定期限應於 2004 年 7 月 2 日之前。於'768 號專利發證時，美國專利局補償 1,291 天的 PTA 時，當中有 684 天為 A 類延遲，然美國專利局並未補償發出首次選取通知與發出更正後選取通知之間的這段期間（197 天）。故 Wyeth holdings Corporation（簡稱 Wyeth）於 2012 年向維吉尼亞州東區地院 (District Court of Eastern District of Virginia) 對美國專利局提出訴訟，並請求地院作出美國專利局應補償 197 天 PTA 的即決判決。

Wythe 於地院審理過程爭執美國專利局首次發出的選取通知並未符合 35 U.S.C § 132 規定，原因在於審查委員未將'768 號專利中的 6 個獨立項分類於審查委員定義的 21 個發明組 (invention group) 內，並進一步主張由於審查委員承認該選取通知並不完整，故該選取通知於審查委員自行撤回後，應被視為無效。惟地院最後作出准許美國專利局聲請的即決判決，即'768 號專利無須補償 197 天的 PTA，本案最後上訴至 CAFC。

CAFC 合議庭審理中表示，審查委員於首次選取通知中已詳細說明'768 號專利內的 21 個不同的發明組，並提供充分的資訊供 Wyeth 進行答覆。是以，CAFC 維持地院做出美國專利局就'768 號專利無須補償 197 天的 PTA 的判決。

資料來源：

1. "No Patent Term Adjustment for Time Between Original and Corrected Restriction Requirements," IPO Daily News, 2016 年 1 月 26 日。
2. Pfizer, Inc., A Delaware Corporation, Wyeth Holdings Corporation, A Maine Corporation, v. Michelle K. Lee, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office, Fed Circ. 2015-1265. 2016 年 1 月 22 日。

專利侵權訴訟經認定為例外 (exceptional) 案件，勝訴方得請求敗訴方支付律師費用

Lumen View Technology LLC (簡稱 Lumen View) 為美國第 8,069,073 (簡稱'073 號) 專利之專屬被授權人 (exclusive licensee)，'073 號專利為一種以電腦實施的方式，幫助雙方與多方決定購買或運送產品、服務的方法。Lumen View 認為 Findthebest.Com, Inc. (後稱 FTB) 於網站上提供的一種稱為「幫幫我 (assist me)」功能的應用軟體對'073 號專利構成侵權 (該功能為提供使用者於回答跳窗所顯示的想要的產品或服務特質問題後，便會產生出相關清單結果)，遂

於 2013 年向紐約南區地院 (District Court for the Southern District of New York) 對 FTB 提出訴訟。

本案於地院審理階段時，Lumen View 在尚未揭示 (discovery) 所得的證據前，便檢附'073 號專利的侵權比照表 (claim chart) 提出侵權主張；FTB 於請求剔除或修正該侵權主張失敗後，再依聯邦民事訴訟規則第(12)條 c 款聲請法院作出原告專利因不適格而無效之裁判，地院嗣後准許其聲請。於地院見解中，認為'073 號專利為抽象概念應屬無效，FTB 隨後也依照 35 U.S.C. § 285 聲請法院作出本案屬於例外案件 (“exceptional” case)，故 Lumen 應負擔 FTB 之律師費用。地院依整體情況進行判斷後，認為本案確實屬於例外案件。簡言之，地院認為本案是 Lumen View 濫行且於客觀上毫無理由所提出之訴訟，地院如此認定的原因在於'073 號專利所請的相配方式係建立在至少兩方或多方的偏好資料，且於訴前調查中即可發現「幫幫我」這項功能僅使用單方的偏好資料，故地院作出本案確屬例外案件，Lumen View 應支付 FTB 的律師費用的裁判。Lumen View 因而上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，部份同意地院的想法，其亦認定 Lumen View 的侵權指控毫無根據係濫訴無誤，故維持地院判斷本案屬例外案件的決定。惟 CAFC 表示，雖地院得依不同因素而酌定 Lumen View 應負擔的律師費用，但地院就其將律師費用提高為 2 倍一事並未提出合理的解釋與說明，故撤銷地院判賠的金額並發回請其就此律師費用計算爭議進行重審。

資料來源：

1. “Court did not Abuse Discretion in Finding Patent Infringement Suit Exceptional,” IPO Daily News. 2016 年 1 月 25 日。
2. Lumen View Technology LLC, V. Findthebest.Com, Inc., Fed Circ. 2015-1275,2015-1325