

訴訟

[美國]

CAFC 重申申請專利範圍之解釋於不同階段的行政程序中均應採用最廣的合理解釋 (broadest reasonable interpretation, BRI) 標準

Cuozzo Speed Technologies (簡稱 Cuozzo) 為美國第 6,778,074 號 (簡稱'074 號) 專利權人，'074 號專利涉及一種利用 GPS 來同時顯示現行車速與最高速限的里程計。Garmin International Inc. 與 Garmin USA. (統稱 Garmin) 於 2012 年向美國專利局對'074 號專利中的三項請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，經美國專利局同意後，專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 啟動'074 號專利之 IPR。

PTAB 審理時採用 BRI 標準，最後作出系爭請求項為顯而易見的決定。雖 Cuozzo 向 CAFC 上訴曾控訴 PTAB 不應使用 BRI 標準解釋申請專利範圍，CAFC 最後做出的判決亦認同系爭請求項為顯而易見的 ([可參閱 2015 年 2 月 19 日出刊之第 108 期台一雙週專利電子報](#))。

Cuozzo 爾後向 CAFC 聲請全院重審 (En Banc)，CAFC 以 5 比 6 之投票結果拒絕其聲請。CAFC 隨後亦於其修正意見中新增多項論述依據，並進一步指出，IPR 可被視為行政裁決程序 (adjudicatory) 而非審查程序的這項事實，並不會使美國國會「同意採用 BRI 標準的推斷」之根基有所減損或鬆動。而採用 BRI 標準的根本理由在於，當美國專利局發現問題時，申請專利範圍的文字用語仍可以有修正的機會，至於問題的發現是透過行政裁決程序或審查程序則非所問。是以，CAFC 遂再做出維持 PTAB 認為系爭請求項是顯而易見而應屬無效與拒絕 Cuozzo 對請求項所作的修正之判決。

資料來源：

1. “Broadest Reasonable Interpretation of Patent Claim Proper Standard in Inter Partes Review,” IPO Daily News, 2015 年 7 月 9 日。
2. In Re: Cuozzo Speed Technologies, LLC, 2015 年 7 月 8 日。

CAFC 得審理美國專利局為商業方法 (Covered Business Method, CBM) 作出之審查決定

美國第 6,553,350 (簡稱'350 號) 專利涉及多層次定價的方法與裝置，專利權人為 Versata Development Group, Inc. (簡稱 Versata)。Versata 在 2007 年向德州東區地院對 SAP America Inc. 與 SAG AG (統稱 SAP) 提出含'350 號專利的侵權訴訟，陪審團認定 SAP 侵權且需支付賠償金，而地院一方面維持侵權之判定，另一方面則做出加重 SAP 賠償金額的判決。SAP 上訴至 CAFC。CAFC 審理後維持地院認為 SAP 侵權之判決，但撤銷永久禁制令 (permanent injunction)，並發回地院重審。

在兩造攻防中，SAP 於 2012 年認為'350 號專利涵蓋商業方法，向 PTAB 提出 CBM 複審 (review) 程序，並主張'350 號專利有悖於 35 U.S.C. § 101、§ 102 與 § 112。PTAB 以美國發明法案 (America Invents Act, AIA) § 18 為依據，於 2013 年啟動審理後，做出最終書面決定 (final written decision)，裁定'350 號專利非為 35 U.S.C. § 101 之專利適格標的，故刪除三項系爭請求項。Versata 向 PTAB 聲請再聽審 (rehearing) 失敗後，Versata 就 PTAB 作出的最終書面決

定上訴至 CAFC。

CAFC 審理時指出，本案法律爭點在於 PTAB 依 35 U.S.C. § 101 做出的'350 號專利無效的決定是否正確？然在判定前需先釐清下列疑義：

1. CBM 複審中，以 35 U.S.C. § 101 作為參引是否適當？又前開疑議是否受應受司法覆核？
2. '350 號專利是否為涵蓋商業方法之專利？
3. PTAB 採 BRI 標準來解釋申請專利範圍是否妥適？
4. PTAB 於 CBM 複審程序中是否有權引用 35 U.S.C. § 101 作為專利無效之審理依據？

就第1點，SAP 主張依 35 U.S.C. § 324(e) (就美國專利局局長針對是否啟動 PGR 所為的決定，乃終局且不可上訴的)，指出 CAFC 對於美國專利局所為是否啟動複審程序之初步決定，不具管轄權，因此就美國專利局於其初步決定中已判斷過的任何爭議，亦無權審理。CAFC 所做的回應為，35 U.S.C. § 324(e) 僅排除其不得檢視美國專利局是否啟動程序所為的決定，然就已做出最終書面決定的上訴案，依一般原理原則，無論爭議是在 PTAB 程序的哪個階段被提出，只要該爭議的判斷會影響終局決定的結果，CAFC 便可再次審酌；即 § 324(e) 並未阻卻 CAFC 不得審理或裁決後來再被提出的已決爭議 (predicate issue)。就第2到4點，CAFC 認定'350 號專利確為商業方法之專利，同意應採 BRI 標準與認為 PTAB 引用 35 U.S.C. § 101 的行為並未逾職權範圍。是以，CAFC 維持 PTAB 認定'350 號專利並非 35 U.S.C. § 101 所規定之可准予專利適格標的，因而作出'350 號專利為無效之最終書面決定。

資料來源：

1. "Federal Circuit at Final Decision Stage can Review USPTO'S Determination that Claims Qualified for Covered Business Method Review," IPO Daily News. 2015 年 7 月 10 日。
2. Versata Development Group, Inc., v. SAP America, Inc., SAP A.G. Under Secretary of Commerce for Intellectual Property, Director of the United States Patent and Trademark Office., Fed Circ.2014-1194.2015 年 7 月 9 日。

美國專利局是否受理 CBM 複審請求為終局決定，不得上訴

本案之訴訟背景同於 *Versata v. SAP* 一案，分歧點在於 *Versata* 向 2013 年維州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 對美國專利局提出訴訟，請求地院廢除美國專利局作出啟動 CBM 複審的決定。

地院審理中表示，從 AIA 所使用的文字用語、詳盡之行政與司法覆核架構、立法目的與行政行為之本質，可以明顯看出美國國會係有意將針對美國專利局上開決定之救濟審理機制予以排除。故地院最後以本身不具管轄權為據，駁回本案。*Versata* 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時，認為地院所作之依法判決 (as a matter of law) 並無不妥，簡言之，35 U.S.C. § 324(e) 已明言規範，美國專利局局長啟動 PGR 的決定為最終的且不可上訴的。是以，CAFC 維持地院駁回本案的判決。

資料來源：

1. "No Judicial Review of USPTO'S Initial Determination to Institute Covered

- Business Method Proceeding,” IPO Daily News.2015 年 7 月 14 日。
2. Versata Development Group, Inc., v. Michelle K. Lee, Director, U.S. Patent and Trademark Office, SAP America, Inc., SAP AG, Fed Circ. 2014-1145.,2015 年 7 月 13 日。

使用電腦實施追蹤財務交易之方法非為專利適格標的

Intellectual Ventures I LLC、Intellectual Ventures II LLC (統稱 Intellectual Ventures) 持有美國第 8,083,137 (簡稱'137 號)、7,603,382 (簡稱'382 號) 與 7,260,587 (簡稱'587) 號專利。三件系爭專利分別為有關以電腦實施的方式來追蹤財務交易與利用通訊媒介 (communication medium) 傳送檔案給接收裝置的方法。Intellectual Ventures 於 2013 年向維州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 對 Capital One Bank (USA)、National Association, Capital One、National Association, National Association. (統稱 Capital One) 提出侵害前開三件專利之訴訟。

地院於 2013 年完成三件專利之申請專利範圍解釋程序後，兩造合意 (stipulate)'587 號專利未有被侵權情事存在，然地院認為'137 號專利與'382 號專利違反 35 U.S.C. §101 之規定，又'382 號專利中所提的「互動介面」並未滿足 35 U.S.C. § 112 明確性之要求，最後作出兩件系爭專利均無效的即決判決 (summary judgment)。Intellectual Ventures 向 CAFC 上訴。

CAFC 審理後表示，本件「追蹤使用者的財務交易是否有超過其事先設定的花費上限 (例如預算)」的抽象概念，與其他案例所指涉「組織人類活動的方法」的抽象概念相較，兩者在意義上並無不同。CAFC 進一步指出，資料庫、使用者資料與通訊媒介為一般通用電腦元素，且申請專利範圍中並不存在發明概念 (inventive concept)。簡言之，指示使用者將一抽象概念應用於重複執行一般電腦的作業，並非專利適格標的。是以，CAFC 維持'137 號專利與'382 號專利無效，且 Capital One 未侵害'587 號專利的判決。

資料來源：

1. “Computer-Implemented Method for Tracking Financial Transactions Patent-Ineligible,” IPO Daily News. 2015 年 7 月 7 日。
2. Intellectual Ventures I LLC, Intellectual Ventures II LLC, v. Capital one Bank (USA), National Association, Capital One, National Association, National Association., Fed Circ. 2014-1506.2015 年 7 月 6 日。