

訴訟

[美國]

美國專利局因敏感議題專利申請案警告系統 (Sensitive Application Warning System, SAWS) 而可能面臨集體訴訟的情況

就美國專利局日前公布的三頁報告中提到，由於 SAWS 的利用率極低（每月所受理的發明專利申請案中，僅有 0.04% 的使用率），故宣布自 2015 年 3 月 2 日廢除 SAWS（[可參閱 2015 年 3 月 19 日出刊之第 110 期台一雙週專利電子報](#)）。

Mauro DiDomenico 曾向美國專利局提出兩件已遭核駁的美國專利申請案，已向美國專利局上訴，故目前兩件專利申請案仍處於等待美國專利局檢視的階段。2015 年 4 月 24 日，Mauro DiDomenico 向美國索賠法院 (U.S. Court of Federal Claims)，對美國專利局提出訴訟，訴因為 Mauro DiDomenico 質疑其兩件專利申請案件因 SAWS 緣故而有所延宕，且推測可能還有逾 100 位專利申請人之申請案也有相同的情況產生。故向美國索賠法院聲請賠償金，且主張計算該賠償金時應將受到 SAWS 影響的人數列入考量。

據了解，許多人士亦欲提出相似的訴訟，惟目前僅知只有 Mauro DiDomenico 已率先採取行動，美國專利局對此尚未做出任何回應。

資料來源：“USPTO hit with class action lawsuit over SAWS Programme,” [WIPR](#), 2015 年 4 月 30 日。

請求項內容是否合理且明確，各級法院看法不一

美國第 5,337,753（簡稱'753 號）專利之受讓人為 Biosig Instruments, Inc.（簡稱 Biosig），'753 號專利係涉及一種於運動時測量心跳率的監控器。Biosig 於 2004 年向紐約州南區地院 (District Court for the Southern District of New York) 對 Nautilus Inc.（簡稱 Nautilus）提出侵權訴訟。地院審理後認為'753 號專利中請求項 1 所提之「具間隔的關係 (spaced relationship)」的限制條件，依 35 U.S.C. § 112 來看並不明確，故受理 Nautilus 請求認定專利無效的即決判決 (summary judgment) 聲請並作出'753 號專利無效的判決，Biosig 對此上訴至 CAFC。

CAFC 審理後表示，僅有在該請求項無法經修正而作出解釋 (not amenable to construction) 或難以解決的模糊 (insolubly ambiguous) 致無法充分清楚地劃定出請求項之界限时才會構成請求項不明確。此訴訟的爭點在於地院認為「具間隔的關係」並不明確，CAFC 對此表示，該詞語是得以被修正的，並且根據其他輔證而做出'753 號專利並無限制條件過於模糊的問題。綜上所述，CAFC 認為'753 號專利有效，推翻地院做出'753 號專利無效的判決並發回地院重審。Nautilus 於該判決作出後向最高法院聲請調卷令 (writ of certiorari)，最高法院認為 CAFC 不應採用「難以解決的模糊」作為判斷明確性的標準，反之，應依據「合理確定 (reasonable certainty)」規則作為判斷標準方妥，遂撤銷 CAFC 的判決且發回 CAFC 重審。

CAFC 二度審理後，認為'753 號專利無論是以請求項用語、說明書與訴訟歷程來看，均已使該技術領域中具有通常知識者「合理且確定地」知悉該限制條

件所指之界限，故最後仍維持推翻地院做出專利無效之判決且再發回地院重審。

資料來源：

1. “Boundaries of “Spaced Relationship” Limitation in Patent Claims Were Reasonably Certain,” IPO Daily News. 2015 年 4 月 28 日。
2. Biosig Instruments, Inc.. v. Nautilus, Inc., Fed Circ. 2012-1289. 2015 年 4 月 27 日。

當事人若未因他造之專利標示不實 (false marking) 而受有競爭性損害 (competitive injury)，則不具當事人適格之起訴要件

2010 年，Ponani Sukumar 與 Southern California Stroke Rehabilitation Associates, Inc. (統稱 Sukumar) 以 Nautilus Inc. (簡稱 Nautilus) 就其持有數件涉及健身器材的美國專利有不實標示為由，向維州西區地院 (District Court for the Western District of Virginia) 提出訴訟。

地院審理時，Sukumar 曾就 Nautilus 的器材是否有標示不實情事聲請部份即決判決，地院亦准許 Sukumar 之動議。然而在 2011 年 9 月 16 日美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 生效後，有關第 35 U.S.C. § 292 規定，就專利標示不實的適格提起對象自原先的任何人，修訂為僅限於美國專利局或任何因不實標示而受到競爭性損害之人方得對其提起訴訟。地院認為前述專利法的修訂效力得溯及既往，且適用於 AIA 法案生效時的待審訴訟案，又此案兩造皆提出即決判決之交互動議 (cross-motion)，最後地院認定 Sukumar 並未受到競爭性損害，認定 Sukumar 不具當事人適格，准許 Nautilus 的即決判決聲請且拒絕 Sukumar 的聲請，Sukumar 遂向 CAFC 上訴。

CAFC 審理後指明，「損害類型為競爭性損害時，是僅指該損害源於商業競爭與欲搶奪該目標市場的潛在競爭者致力於競爭而生(包含打入該目標市場的意圖與所需採取的相關行動)」。儘管 Sukumar 欲投入於健身器材這塊市場，然並未見其採取例如擬定商業計劃、繪製器材原型圖或聘請員工等這類行動。是以，CAFC 維持地院依 35 U.S.C. § 292(b) 判定 Sukumar 並未因 Nautilus 的專利不實標示行為而受到任何的競爭性損害，故不具本案當事人適格的判決。

資料來源：

1. “Party Lacked Standing to Assert Patent Marking Violation,” IPO Daily News. 2015 年 5 月 5 日。
2. Ponani Sukumar, AN Individual, Southern California Stroke Rehabilitation Associates, Inc., A California Corporation, v. Nautilus, Inc., A Washington Corporation, Fed Circ. 2014-1205. 2015 年 5 月 4 日。