

## 訴訟

### [美國]

#### 專屬授權若已構成實質轉讓，專利權人不得作為原告提出侵權訴訟

美國第 7,756,129 (簡稱'129 號) 專利為一種用於無線通訊的具周邊裝置之中央樞紐裝置。專利權人 Azure Networks LLC (簡稱 Azure) 在 2010 年將'129 號專利贈與 Tri-Country Excelsior Foundation (簡稱 Tri-County); 雙方後來達成專屬授權協議 (exclusive license agreement), 約定 Tri-County 將'129 號專利權的實質內容, 包括維護、執行及捍衛該專利權等, 均專屬授權予 Azure。由於認為 CSR PLC、Cambridge Silicon Radil International LLC 等數家公司 (統稱被告) 侵害'129 號專利權利, Tri-County 與 Azure 共同向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對被告提出專利侵權訴訟。

於地院審理階段時, 被告以 Tri-County 不具當事人適格為理由向地院請求駁回 Tri-County 做為共同原告所提起的訴訟, 原因在於 Azure 與 Tri-County 簽訂的專屬授權協議已將'129 號專利實質轉讓予 Azure, 以下摘錄自該協議中所載明之內容:

1. Tri-County 賦予 Azure 全權實施與/或再授權'129 號專利之權利。
2. Azure 無須取得 Tri-County 同意, 即得將該整份協議或根據該協議中的部分權利轉讓給其相關營業單位。
3. Azure 有管控 (control) 未來爭訟的專屬權 (exclusive right)。
4. Tri-County 保留 (retain) Azure 於協議期間前 5 年因爭訟或授權所獲收益的 33%、爾後則為 5%。
5. Tri-County 保留於協議到期時有關'129 號專利之歸屬權利 (reversionary rights)。
6. Tri-County 不負有加入就'129 號專利進行爭訟的義務。

簡言之, 被告主張該協議已構成實質有效的專利轉讓行為, 故 Tri-County 不具備作為共同原告的當事人適格。地院審理後, 判定被告未侵權與 Tri-County 不具當事人適格而無法作為共同原告的判決, Tri-County 與 Azure 共同上訴至 CAFC。

CAFC 審酌後依據先前判例表示, 當全數或全數實體權利 (substantial right) 經轉讓後, 受讓人便成為得提起侵權訴訟之適格當事人。而就本件'129 號專利專屬授權後的利益關係來看, 並不足以使 Tri-County 享有作為原告而得提起訴訟或加入訴訟之權利; 是以, Tri-County 已將系爭專利之全部實體權利專屬授權予 Azure, 已構成'129 號專利的實質有效轉讓, 是以維持地院做出駁回 Tri-County 作為共同原告的判決, 但由於不認同地院就'129 號專利的媒體存取控制位址的請求項用語所作的解釋, 故撤銷被告未侵權的判決並發回重審。

資料來源:

1. "Co-Plaintiff Effectively Assigned Patent to Exclusive License and Lacked Standing in Infringement Suit," IPO Daily News, 2014 年 11 月 7 日。
2. Azure Networks, LLC and Tri-County Excelsior Foundation, v. CSR PLC and Cambridge Silicon Radio International LLC, AND Atheros Communications, Inc. and Qualcomm Incorporated, and Broadcom Corporation, and Marvell Semiconductor, Inc., Ralink Technology Corporation (taiwan) and Ralink Technology Corporation (USA), Fed Circ.

2013-1459. 2014 年 11 月 6 日。

### 特定條件下於網路上傳輸著作之方法非為專利適格標的

美國第 7,346,545 號專利，為涉及一種於無需支付任何費用下，瀏覽特定廣告後，使用者便可於網路上閱讀受保護之著作的方法，專利權人為 Ultramercial LLC 與 Ultramercial Inc. (統稱 Ultramercial)，由於認為 WildTangent (簡稱 WildTangent) 侵害'545 號專利，故向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 對 WildTangent 提出專利侵權訴訟；爾後 WildTangent 以'545 號專利非為適格標的為由向地院請求答辯前撤回動議 (pre-answer motion)，並經地院准許；Ultramercial 不服地院的判決，上訴至 CAFC；然經 CAFC 審理並推翻該判決後，WildTangent 提出請最高法院作出移審令之請求，即請求最高法院審理本案件而作出調閱下級法院案卷之命令。最高法院審理後，部份撤銷 CAFC 的判決，且要求 CAFC 重審。

惟經CAFC二度重審後仍做出'545 號專利違反美國專利法第 101 條的判決，故WildTangent再次上訴至最高法院。而在此請願 (petition) 受最高法院審理前，最高法院做出有關Alice一案的判決 ([可參閱 2014 年 7 月 10 日出刊之第 92 期台一雙週專利電子報](#))，故受理WildTangent聲請，隨後指示CAFC根據該判例重審。

Ultramercial 於 CAFC 階段的言詞辯論中，為證明'545 號專利為可專利適格標的，提出多項主張，例如'545 號專利非為 Alice 一案中的抽象概念態樣，原因在於與 Alice 一案相悖的是，系爭專利為一種非大眾所知悉且於網路上從未被運用的特定廣告與傳播內容方法、即使'545 號專利為抽象概念，然只要該抽象概念為新的構想，非大眾所知悉且非依常規作業，便符合美國專利法第 101 條規定。WildTangent 對此做出系爭專利僅是說明抽象概念的基本步驟與增加象徵性的解決方案等答辯。CAFC 審理後，認為雖'545 號專利載明 11 項特定步驟，然並未增加任何有意義的限縮，促使該抽象概念轉化為可專利適格標的，且根據 Alice 判例的架構下可認定，系爭申請專利範圍為一種缺乏具體或者有形的應用之抽象概念；CAFC 進一步提到，其網路調用機制亦無法使系爭專利具有進步性，雖可利用機器或轉換測試法 (machine-or-transformation) 加以判斷，然此案中的申請專利範圍為並未搭配任何一種新穎機器，且未將物品轉換為不同的狀態或物。是以，維持地院駁回原案訴訟的判決。

資料來源：

1. "Process for Providing Copyrighted Works over the Internet in Exchange for Viewing Advertising not Patent-Eligible under Supreme Court's Alice Decision," IPO Daily News. 2014 年 11 月 17 日。
2. Ultramercial, Inc. and Ultramercial, LLC, v. Hulu, LLC, and Wildtangent, Inc. Fed Circ. 2010-1544.2014 年 11 月 14 日。

### 再發證專利所請範圍逾原專利，將被視為無效

Antares Pharma Inc. (簡稱 Antares) 為美國第 7,776,015 (簡稱'015 號) 專利權人，該專利是一種用於藥物治療的噴射注射器系統，該專利發證後，Antares 於 2012 年依美國專利法第 251 條向美國專利局請求'015 號專利的再發證程序，並在 2014 年成功取得 RE44,846 再發證專利。Antares 在 2014 年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware)，對 medac Pharma, Inc.

與 medac GmbH(統稱 Medac)就'846 再發證專利提起專利侵權訴訟,而 Medac 則是提出專利無效與無侵權的反訴,又 Antares 向地院聲請侵害'846 再發證專利之暫時禁制令 (preliminary injunction)。Medac 對此則是以'846 號再發證專利違反復奪原則 (recapture doctrine) 的規定,故對該暫時禁制令提出異議。

地院審理後,提到在原專利(即'015 號專利)申請歷程中,Antares 不斷地強調其所請內容限定於噴射注射器,然在再發證中程序所增加的未侷限於噴射注射器的安全特徵,已是擴大原專利的所請保護範圍。又 Antares 無法就'846 號再發證專利舉證勝訴的可能性,故地院拒絕針對'846 號再發證專利發出暫時禁制令之請求。Antares 不服,就'846 號再發證專利的判決結果上訴至 CAFC。

CAFC 審理階段時,Antares 認為此案並無復奪原則的適用,原因在於'846 號再發證專利是源於原專利中所忽略之層面而生。CAFC 表示原專利之於'846 號再發證專利在範疇與覆蓋範圍上有極大的差異;再者,原專利說明書內並未有任何一處以詳盡且明確的方式揭露'846 號再發證專利所請有關得分離於噴射注射系統之外的安全特徵。即原專利中焦點放於噴射注射器,且各請求項均有噴射注射之限定,'846 號再發證專利所請重點在於特定安全特徵,且並無噴射注射之限定。CAFC 最後做出由於'846 號再發證專利因未符合美國專利法第 251 條規定,故維持地院拒絕 Antares 聲請發出暫時禁制令的判決。

資料來源:

1. "Reissue Claims Invalid for Failing to Comply with Original Patent Requirement," IPO Daily News, 2014 年 11 月 18 日。
2. Antares Pharma, Inc. v. Medac Pharma Inc. and Medac GmbH, Fed Circ. 2014-1648, 2014 年 11 月 17 日。