

訴訟

[美國]

申請專利範圍涉及線上交易的商業行為非為專利適格標的

buySAFE Inc. (簡稱 buySAFE) 為美國第 7,644,019 ('019 號) 之專利權人, '019 號專利權涉及一種單方於線上進行交易時, 如何利用電腦輔助以接受請求、處理與提供確認交易完畢的步驟之方法。buySAFE 在 2011 年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 指控 Google Inc. (簡稱 Google) 對 '019 號專利中的部份請求項構成侵權。

Google 於被控侵權後, 向地院提出 '019 號專利違反美國專利法第 101 條規定而無效的聲請 (motion)。地院審理後表示, 系爭專利是在描述一種已知且廣為大眾瞭解的概念 (即第三方擔保之銷售交易 (sales transaction), 且將該概念進一步應用至一般通用電腦技術及網路; 又 '019 號專利並不需要任何編碼程式 (programming), 且亦未搭配 (tie to) 任一特定的機器, 地院最後認定系爭請求項不在美國專利法第 101 條所規範的適格範圍內, 作出 '019 號專利無效的決定。前開判決作出後, buySAFE 上訴至 CAFC。

CAFC 審理後開宗明義表示, 基於日前最高法院針對 Alice Corp. v. CLS Bank 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](#)) 所設定的標準來判斷此案爭點, 便可明確認定系爭專利是無效的; 即 '019 號專利為一種創造契約關係 (交易履約保證) 的抽象概念; 即使調用電腦 (invocation of computers) 亦無法使得其具有發明概念 (inventive concept), 又此案中所使用之電腦功能為一般通用的且有限的, 即針對接受請求、處理與提供確認交易完畢這些步驟並未提供進一步的詳述。是以, CAFC 最後維持地院作出 '019 號專利不具美國專利法第 101 條之專利適格性而無效的判決。

資料來源

1. "Claims for Guaranteeing Commercial on-line Transaction Patent-Ineligible," IPO Daily News, 2014 年 9 月 4 日。
2. BuySAFE, Inc., v. Google, Inc. Fed. Cir. 20131575. 2014 年 9 月 3 日。

申請專利範圍中的用語不具合理確定性將被視為不明確

Interval Licensing LLC (簡稱 Interval), 持有美國第 6,034,652 與 6,788,314 號專利, 兩件系爭專利涉及以不構成干擾的方法, 使某人位於顯示裝置旁時, 引起其眼角餘光的注意力。Interval 在 2010 年向華盛頓州西區地院 (District Court for the Western District of Washington) 分別指控 AOL Inc.、Apple Inc.、Google Inc. 與 Yahoo! Inc. (統稱被告) 侵害其包含前開專利等共 4 件的美國專利權。Interval 興訟的主張為被告所使用之「彈出 (pop up)」通知訊息功能構成侵權; 雖本案中的 '652 號與 '314 號專利曾遭此案中不同被告分別提出單造復審 (ex parte reexamination) 與兩造復審 (inter partes reexamination), 然而最後美國專利局對於該兩件專利申請皆做出可准予專利的決定。

就地院進行申請專利範圍解讀時, 認定「不構成干擾的方法」與「不造成使用者分心」這兩項詞語, 無論是分別或是綜合來看, 均不明確, 最後以下述兩個主要的理由認定 '652 與 '314 號專利之申請專利範圍的用語不明確而無效:

1. 系爭專利未能提供用以定義「不構成干擾的方法」這項用語之客觀標準; 與
2. 被控侵權產品是否落入專利申請範圍的判斷標準, 在情勢變更時, 因為不同

的使用方式而變動。

綜上所述，地院做出兩件系爭專利之部份請求項無效與被告並未侵害'652號專利的判決。Interval 不服，就四件訴訟判決分別上訴至 CAFC。

CAFC 合併審理前開四件訴訟，並遂援引最高法院就 *Nautilus Inc. v. Biosig Instruments, Inc.* 一案所設立的標準，表示根據說明書與申請歷程 (prosecution history)，同意此案件所提之「不構成干擾的方法」用語，並不具合理確定性，該技術領域中具有通常知識者無法從該用語確知所請發明之範疇；CAFC 進一步表示「僅指出某種測量標準是不足以表達出所用詞語之範疇」，故有悖於美國專利法第 112 條規定，最後針對地院的判決做出維持系爭專利無效的決定。

資料來源：

1. "Patent Claim Term "Unobtrusive Manner" Did not Inform about Scope of Invention with Reasonable Certainty," IPO Daily News. 2014 年 9 月 11 日。
2. Interval Licensing LLC, V. AOL, Inc. and Apple, Inc., and Google Inc. and Yahoo! Inc., Fed Circ.2013-1282,-1283,-1284,-1285. 2014 年 9 月 10 日。

[澳洲]

澳洲聯邦法院認定單離DNA (isolated human gene) 為可准予專利之標的

Myriad 一案經美國最高法院審理後所做出的判決為單離DNA非為可准予專利標的（可參閱 [2014 年 3 月 20 日出刊之第 84 期台一雙週專利電子報](#)）。而相同案情之訴訟，經澳洲聯邦法院審理後，法官於 2013 年 2 月作出判決，認定自人體單離出基因的方法具有新穎性，故可准予專利。該案於 2014 年 9 月 5 日上訴後，澳洲聯邦法院全院一致同意維持其於 2013 年所作的判決，即再次地認定單離DNA為可准予專利標的。

而於這項判決作出後，癌症患者與抗議團體擔憂會導致未來需要進行相關測試的病人所付出的費用會更高，故呼籲澳洲政府能夠修訂法律。

資料來源：

1. "Australian Court Uphold Patent Eligibility of Myriad's Isolate Human Gene," IPO Daily News. 2014 年 9 月 8 日。
2. "Mutation of breast cancer gene can be patented, says Federal Court," 2014 年 9 月 6 日。