

訴訟

[美國]

Apple Inc.欲向已申請破產之Eastman Kodak Co.提出侵權訴訟

Apple Inc.在2012年2月14日向紐約破產法院請求對Eastman Kodak Co.提出侵權訴訟。系爭訴訟涉及一種用於印表機、數位相機以及數位相框的技術。

訴狀中提到其欲向美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 以及針對另一對應案向曼哈頓地方法院對Eastman Kodak Co.提出侵權訴訟，且會尋求對系爭產品發出禁制令。Apple的委任律師提到，雖然破產法並未禁止對破產者提出侵權訴訟，惟Apple先告知法院的舉動為未雨綢繆。

資料來源：

1. "Apple Seeks to Sue Kodak for Patent Infringement," IPO Daily News. 2012年2月17日。

2. "Apple Asks for Court Approval to Sue Bankrupt Kodak in N.Y. Over Patents," Bloomberg. 2012年2月15日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2012-02-15/apple-seeks-permission-to-sue-bankrupt-kodak-for-infringement.html>>

用以規避房地產銷售稅的方法請求項非適格的專利標的

America Master Lease LLC. (簡稱AML) 是美國第6,292,788 (簡稱'788) 號專利權人，先前由Fort Properties Inc. (簡稱Fort Properties) 向加州東區地方法院主張'788號專利違反美國專利法第101條而對AML提起訴訟後，地方法院最後作出有利於Fort Properties的即決判決 (summary judgment)。AML不服，便向CAFC提出上訴。

系爭專利涉及一種用於財物擁有者在不被課徵銷售稅下，購買和販售房地產的投資工具。此訴訟於地方法院進行審理時，地方法院利用機器轉換測試法 (machine or transformation) 判斷系爭專利是否適格，爾後發現'788號專利並未「連結 (tied to)」至特定機器或裝置，因此作出'788號專利無效的判決。

CAFC經審理後，提到重點在於'788號專利是否落入第101條中所規定的「方法」(process)，AML主張'788號專利為一種適格方法，而Fort Properties則是主張該專利為一種抽象的概念。在CAFC認為部分請求項僅是簡單敘明基本的套益交易 (hedging) 概念，而這便構成了其為抽象概念，CAFC更提到將一抽象概念限制於一特定領域的使用或者是增加象徵性的後解決方案 (token post-solution) 並不會使其具有可專利性。另外，該工具實際上並不需要使用電腦，簡單來說，部分請求項是涉及概念性的步驟，其依序為將房地產聚集為房地產組合、將組合的利潤轉為股票並且以主協議的方式管理前述股票。CAFC最後基於'788號專利內的全數請求項皆為抽象的概念，決定維持地方法院所作出有利於Fort Properties的判決。

資料來源：“Claims for Method for Avoiding Real Estate Sales Tax Not Patent-Eligible,” IPO Daily News. 2012年2月28日。

America Master Lease LLC. v. Fort Properties Inc. Fed Circ. 2009-1242. 2012年2月27日。

專利與較早母案請求項間具有實質重要差異 (Material Difference) 故無法享有較早申請日

2005年11月21日，John Robert Adair、Diljeet Singh Athwal 以及 John Spencer Emtage (統稱 Adair) 提出美國第 11/284,261 (後稱'261) 號專利申請案，Adair 提出初步修正時，也同時向上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 就由 Paul J. Carter 和 Leonard G. Presta (統稱 Carter) 所持有的美國第 6,407,213 (後稱'213) 號專利請求進入衝突程序。根據 35 U.S.C§135(b)(1)的規定，在一專利的衝突程序中，一申請案的請求項的日期必須早於該專利的核准日一年以上(該日期稱為關鍵日(critical date))。

於上述衝突程序中，系爭請求項是一種人源化抗體 (humanized antibody)。2010年2月2日，BPAI 核駁 Adair 之論點，原因在於：(1)Adair 的'261 案所雖主張一於 1990年12月21日所提出之 PCT 國際申請案(該 PCT 國際申請案進一步主張 1989年12月21日申請之英國案之優先權日)之利益，惟該 PCT 國際申請案請求項不具可專利性；(2)Adair 增加了限制條件來克服審查委員的核駁；以及(3) BPAI 於審理過程中發現'261 案的關鍵日後請求項(post-critical date claims)第 24 項和該 PCT 國際申請案的關鍵日前請求項(pre-critical date claims)第 1 與 16 項具有實質重要的差異，'261 案無法享有主張在先申請案的利益，而 Adair 對此無法反駁。因此，BPAI 作出'261 案僅有部分請求項享有上述由 Adair 主張之 PCT 國際申請案的利益。Adair 不服 BPAI 所做出之判決，便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 經審理後，提到要克服 35 U.S.C§135(b)，上訴者必須要充分證明關鍵日後請求項與關鍵日前請求項之間並無實質重要差異。在'261 案的申請歷程之中，Adair 在請求項第 24 項中增加了未見於 PCT 國際申請案請求項第 1 與 16 項的限制條件，且 Adair 無法提出證據證明'261 案請求項第 24 項與 PCT 國際申請案第 1 與 16 項之間的差異是非實質重要的，因而無法反駁 BPAI 對於前述兩案請求項間具實質重要差異的主張。因此，即使 Adair 欲主張 PCT 國際申請案之利益而使'261 案在衝突程序中克服'213 案，惟因請求項之間存在實質重要的差異而導致 Adair 之主張無效，因此 CAFC 維持 BPAI 所作之決定。

資料來源：[“Material Differences in Patent Claims Precludes Benefit of Earlier Filing Date in Interference Proceedings,” IPO Daily News. 2012年2月8日，John Robert Adair, Diljeet Singh Athwal and John Spencer Emtage v. Paul J. Carter and Leonard G. Presta., Fed Circ. 2011-1212. 2012年2月7日。](#)

專利申請案與較早母案請求項實質上相同時，得享有母案申請日之利益

BPAI 在 2009年11月受理 Pioneer Hi-Bred International Inc.(簡稱 Pioneer) 的美國第 6,258,999 (簡稱'999) 號專利以及 Monsanto Technology LLC (簡稱 Monsanto) 的美國第 11/151,700 (簡稱'700) 號專利申請案的衝突程序，其中'999 號專利在 2001年7月10日核准公告，'700 號專利申請案主張 1990年提申的 07/467,983 (簡稱'983) 號專利申請案優先權。BPAI 於審理時，表示當'983 號專利申請案的部分請求項與'700 號專利申請案之請求項夠一致時，'700 號專利申請案請求項的有效申請日可被認定享有'983 號專利申請案申請日的利益，因此'700 號專利申請案請求項的申請日早於'999 號專利核准日 1 年以上，故 BPAI

作出有利於 Monsanto 的決定。Pioneer 不服而向 CAFC 提起上訴。

雖然在 CAFC 審理過程中，Pioneer 主張'983 號專利申請案中的請求項與'700 號專利申請案請求項為相異，惟 BPAI 表示結合'983 號專利申請案部分請求項後，可得出其和'700 號專利申請案之請求項本質上為相同的結論。

因此，CAFC 最後同意 BPAI 判斷 Monsanto 為在先申請人的決定，因此維持 BPAI 的決定。

資料來源：“Claims Taken Together Gave Monsanto Benefit of Earlier Filing Date in Patent Interference Proceeding,” IPO Daily News. Pioneer Hi-Bred International, Inc., v. Monsanto Technology LLC. Fed Circ. 2011-1285. 2012 年 2 月 28 日。

Apple 語音信箱的服務再次被控侵權

Brandywine Communications Technologies (後稱 Brandywine) 向佛羅里達地方法院指控 Apple 的 iPhone 產品對其 2 件驅動語音信箱服務的專利侵權，系爭專利分別為美國第 6,236,717 及 5,719,922 號專利。

這並非 Apple 語音信箱服務第一次陷入訴訟，2007 年 Apple 第一支 iPhone 甫上市，就和 AT&T 一同遭到 Klausner Technologies 的控告，但此案以一筆未公開的金額和解。Brandywine 似乎將依循前述案件的模式來攻擊 Apple，而 Apple 對此件仍在訴訟中的案件則不予評論。

資料來源：“Apple facing patent suit over iPhone voicemail,” Intellectual Property Magazine. 2012 年 2 月 23 日。

<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=280717&searchCode=H>>

非主要技術特徵之下位概念可為先前技術中的上位概念所預料 (anticipated)

ClearValue Inc. 及 Richard Alan Hasse (統稱 ClearValue) 指控 Pearl River Polymers, Inc. 及其他被告 (統稱 Pearl River) 間接侵害其美國第 6,120,690 (後稱'690) 號專利。'690 號專利涉及一種混合高分子量的聚合物以及固態鋁電容 (aluminum polymer) 來淨化含鹼度低於 50 ppm 水的方法。Pearl River 以主張'690 專利為美國第 4,800,039 (後稱'039) 號專利所預料提出依法判決 (Judgment As a Matter of Law, JMOL)，'039 號專利揭露以與'690 號專利相同的方法淨化含鹼度低於 150 ppm 的水，惟地方法院以 ClearValue 提出'039 專利具有反向教示 (teach away) 的主張拒絕。另外，ClearValue 亦同時指控 Pearl River 盜用其商業秘密，該商業秘密包含了一種雷同'690 號專利的淨化水質的方法。惟地方法院就該點作出有利於 Pearl River 的判決。兩造皆就不服的判決內容向 CAFC 提起上訴。

CAFC 經審理後，認為違反向教示並不適用於判斷專利是否是可被預料；此外，'039 號專利揭露了'690 號專利的所有技術特徵，雖 ClearValue 爭辯'039 號專利的低於或等於 150 ppm 數值之揭露對'690 號專利 50 ppm 數值技術特徵而言過廣，不足以證明可預料'690 號專利的技術特徵。然 CAFC 表示'690 號專利並未主張 50 ppm 的限縮為「關鍵點 (critical)」，或是其方法在低於或者等於 150 ppm 的不同數值時會有不同的效果。

因此，CAFC 推翻地方法院拒絕受理 Pear River 請求'690 號專利無效的依

法判決。不過針對商業秘密一點，CAFC 維持地方法院作出有利於 Pearl River 的判決。

資料來源：“Patent Claim for Non-Critical Species Anticipated by Disclosure of Broad Genus,” IPO Daily News. 2012 年 2 月 20 日。

Clearvalue, Inc. and Richard Alan Hasse, v. River Polymers, Inc., Polychmie, nc., SNF, Inc., Polydyne, Inc., and SNF Holding Company. Fed Circ. 2011-1078,-1100. 2012 年 2 月 17 日。

無法證明侵權且無法提出侵權時點之預測時，不得提起確認之訴 (declaratory judgment)

由一群有機農作物生產者、農種公司以及食品安全團體(統稱原告)在 2011 年 3 月提起確認之訴，請求法官做出對全球第一大農種公司 Monsanto Co. 的一涉及基因改良種子之專利為無效的判決，以保護一旦原告的收穫物中非故意地存在基因改良作物不致有侵權之虞。

原告主張，Monsanto Co. 曾強烈聲稱數百位美國農民侵害其專利，原告表示並不想與 Monsanto Co. 發生專利侵權爭訟。

惟在 2012 年 2 月 24 日時，負責此案的法官提到由於未有任何證據顯示原告對 Monsanto Co. 的專利造成侵權，且原告也無法提出侵權行為何時會發生之預測，因此駁回原告之訴。原告訴訟律師對此表示仍會繼續上訴。

資料來源：

1. “Judge Dismisses Organic Farmer Suit Against Monsanto on Genetically Modified Seeds,” IPO Daily News. 2012 年 2 月 28 日。

2. “Monsanto Wins Dismissal of Organic Growers’ Gene-Patent Suit,” Bloomberg. 2012 年 2 月 28 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2012-02-27/monsanto-wins-dismissal-of-organic-growers-gene-patent-suit.html>>

[歐洲]

Microsoft 基於 Motorola Mobility 違反競爭法向歐盟提出訴訟

Microsoft 在 2012 年 2 月 22 日基於 Motorola Mobility 違反競爭法向歐盟對近日才被 Google 收購的 Motorola Mobility 提出訴訟。Microsoft 在訴訟中指控 Motorola Mobility 並未基於公平以及合理的條件提供 Microsoft 必要性專利。

該訴訟所涉及 Motorola Mobility 所持有的專利，是關於網路影音以及例如 Windows PC 和 Xbox 等相關裝置對網路影音的存取與遊戲的方法。

資料來源：

1. “Microsoft Files Complaint Against Motorola Mobility in EU,” IPO Daily News.

2. “Microsoft Targets Motorola Mobility, claims patent abuse,” CNET. 2012 年 2 月 22 日。

<http://news.cnet.com/8301-13506_3-57382524-17/microsoft-targets-motorola-mobility-claims-patent-abuse/>