

訴訟

[美國]

主張請求項具有「電腦輔助」抽象概念不足以證明適格

Dealertrack Inc. (後稱 Dealtrack) 是美國第 6,587,841 (後稱'841) 以及第 7,181,427 (後稱'427) 號之專利權人，系爭專利分別涉及關於一種在網路上申請信貸的電腦輔助方法及系統，其步驟主要為接收信貸資訊、傳送揀選資訊至潛在借貸處和回傳潛在借貸處之決定。系爭專利皆享有美國第 5,878,403 (後稱'403) 號專利之申請日。

Dealertrack 控告 David L. Huber、Finance Express LLC 及 Route One 侵害系爭專利。被告以(1) '841 號專利無通訊媒體、(2) '841 號專利之部分請求項不符合美國專利法第 112 條、(3) '427 號專利違反美國專利法第 101 條、及(4) '427 號專利因無法主張'403 號專利優先權而無效等理由，向地方法院提出即決判決 (summary judgment) 之請求。地方法院同意第(1)、(3)點之主張，認為被告並未侵害'841 號專利，且'427 號專利因違反美國專利法第 101 條而為無效的即決判決，Dealertrack 不服便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 經審理後，同意 Dealertrack 主張網路是一種傳送資訊之系統而為通訊媒體的論點，因而駁回地方法院對此點的判決。

但對於地方法院所為'427 號專利因違反美國專利法第 101 條而為無效的判決，CAFC 提到'427 號專利並未敘明電腦以及資料庫是如何執行步驟，僅僅將「電腦輔助」來做為具有抽象概念的請求項之限制的主張，不足以證明請求項適格。最後，CAFC 認為'427 號專利請求項因先佔 (preempt) 透過票據交換所處理資訊之基礎概念，恐阻礙此領域之創新，因而維持地方法院作出'427 號專利無效的判決。

資料來源：“Patent Claims for Processing Credit Applications Preempted Fundamental Concept,” IPO Daily News. 2012 年 1 月 23 日。

Dealertrack, Inc., v. David L. Huber and Finance Express, LLC, AND John Doe Dealers, and Routeone, LLC, Fed 2009-1566-1588, 2012 年 1 月 20 日。

構思專利者，應當列為發明人

Kent Displays Inc. (後稱 KDI) 是 Kent State University (後稱 Kent) 之子公司。該公司之業務為設計及製造 LCD。1997 年，KDI 開始進行一項計畫，研發用以改善 LCD 效能的化學化合物。

Joseph Doane 和 Alexander Seed 皆任職於 KDI，Alexander Seed 爾後在 1998 年聘請 Olusegun Falana，且在其計畫進行時，Olusegun Falana 研發出系爭專利內之一般屬 (genus) 化合物製造方法以及於該屬類之中合成一特定化合物之方法。前述 3 人各司其職；研究結果則由另一位 Asad Khan 的進行測試。1999 年 9 月，Olusegun Falana 自 KDI 辭職。

2000 年 6 月 9 日，KDI 以及 Kent 共同提出美國第 6,830,789 (後稱'789) 號專利的暫時申請案，該專利的發明人為 Joseph Doane、Alexander Seed 及 Asad Khan。當'789 號專利公告發證後，Olusegun Falana 發覺其並未列入發明人，在詢問 KDI 且未得到滿意答覆後，向地方法院以 35 U.S.C. §285 請求更正。最後地方法院認定 Olusegun Falana 確實有對'789 號專利提供概念，而被告之抗辯在客觀上毫無根據 (objectively baseless)，且證詞不足為信，即構成不正行

為 (inequitable conduct)，因此做出被告須支付原告訴訟費的判決。被告不服，隨即向 CAFC 提起上訴。

被告上訴時並未針對地方法院所發現的事實提出訴訟，反而質疑對地方法院做出 Olusegun Falana 為共同發明人的決定，主張即使 Olusegun Falana 對系爭專利有貢獻，但也不足以列名發明人。CAFC 於審理後認為系爭專利內的化合物種 (species) 須建立在具有化學結構知識以及製造該化合物的操作方法 (operative method) 之概念，Olusegun Falana 雖未能發現化合物之所有種而有所貢獻，但其確實熟悉前述知識與操作方法而能作為前述化合物種的屬發明人，因此維持 Olusegun Falana 應列名為發明人之判決。

資料來源：“Correction of Inventorship in Patent Was Proper Where Omitted Inventor Conceive of Claimed Genus,” IPO Daily News. 2012 年 1 月 24 日。
Olusegun Falana v. Kent State University and Alexander J. Seed., Fed Cir. 2011-1198, 2012 年 1 月 23 日。

CAFC 拒絕審理上訴後首次提出的主張

HTC Corporation 及 HTC America, Inc (統稱 HTC) 先前在 2008 年向哥倫比亞地方法院主張其並未對 IPCom GmbH & Co. KG (後稱 IPCom) 所持有的專利造成侵權，爾後 IPCom 提起反訴，並且於訴訟中新增了另外 2 件專利，其中之一為美國第 6,879,830 (後稱'830) 號專利。

'830 號專利是一種用在手機網路的交遞 (handover)，其功能在於降低手機於不同基地台切換時產生之干擾。在專利範圍解釋過程時，HTC 以'830 號專利在說明書內所使用的功能手段語言 (means-plus-function)，(該功能語言內提到處理器、接收器和運算法。) 中的限制並不明確，因其無法揭露出對應至請求項功能的結構的主張請求即決判決。地方法院認同 HTC 指出請求項包含了裝置及方法步驟而為不明確之主張，但因該技術領域中具有通常知識者可清楚了解對應的結構是指處理器和接收器的理由，作出拒絕受理 HTC 請求即決判決的判決。

此案經 HTC 上訴至 CAFC 後，CAFC 認為地方法院錯誤解讀請求項，並提到請求項中所使用的語言已敘明是網路在執行功能，而非手機本身。CAFC 認為對於地方法院以及 HTC 對於「方法 (process)」一詞過於看重，因為根據說明書就可以看出申請人並不是在請求方法，而是裝置。

最後，CAFC 雖然不同意地方法院作出請求項包含裝置及方法之決定，並提到 HTC 在向 CAFC 提出訴訟過程中首次以未清楚揭露運算法則做為違法美國專利法第 112 條的主張，惟 HTC 先前在地方法院的訴訟過程中並未主張該點，因此作出維持地方法院作出 IPCom 的專利有效之判決。

資料來源：“Court Declines to Consider Patent Invalidity Argument First Raised on Appeal,” IPO Daily News. 2012 年 1 月 31 日。
HTC corporation and HTC America, Inc. v. IPCom GmbH & Co., KG., Fed Cir. 2011-1004, 2012 年 1 月 30 日。

L'Oreal SA 指控 Merck & Co. 以及 Johnson & Johnson 對其用於防曬乳的專利侵權

L'Oreal SA 在 2012 年 1 月 27 日向德拉瓦地方法院對 Merck & Co. 以及

Johnson & Johnson 提出侵權訴訟，主張其所販售之防曬乳內含 L'Oreal SA 所持有的專利成分。系爭專利是一種用於穩定防曬效果的混合化合物。

本案經陪審團審理，認定被告侵權並命被告不得繼續使用系爭專利發明後，L'Oreal SA 對此向被告請求賠償金。

資料來源：

1. "L'Oreal Sues Merck, J&J Sunscreen Patents," IPO Daily News. 2012 年 1 月 31 日。

2. "Claims Coopertone, Neutrogena Violate Patents," Bloomberg. 2012 年 1 月 31 日。

<<http://www.bloomberg.com/news/2012-01-30/l-oreal-claims-coppertone-neutrogena-violate-patents-1-.html>>

[歐洲]

歐盟執委會 (European Commission) 正式啟動對於 Samsung 是否違反反托拉斯法的調查

歐盟執委會目前已正式啟動對於 Samsung 是否不法利用其手機技術專利來妨礙歐洲地區之電訊同業競爭。歐盟執委會提到目前 Samsung 和 Apple 在 10 個國家內針對智慧型手機以及平板電腦之專利皆有訴訟關係，其正在了解在基於反托拉斯法之下，Samsung 是否在策略性地使用其專利時，具有踰矩行為。這次的調查是基於 Samsung 在 1998 年時以公平、合理以及不歧視的條件下授權專利給歐洲電訊標準機構 (European Telecommunications Standard Institute)。歐洲執委會將會調查 Samsung 是否有違反當初和歐洲電訊標準機構達成之協議情形，且會調查前述情況是否有違歐盟條約第 102 條。

此外，歐盟執委會也提到針對 Samsung 不斷地對 Apple 之產品請求禁制令的情況也會著手調查。

資料來源：“EU regulator opens antitrust probe into Samsung over patents,” Intellectual Property Magazine. 2012 年 1 月 31 日。

<<http://www.ipworld.com/ipwo/doc/view.htm?id=279676&searchCode=H>>