

訴訟

[美國]

僅揭露輸入參數及原始資料不足以使手段功能用語滿足充分揭露要件

Iborneith IP LLC (簡稱 Iborneith) 擁有美國第 6,313,749 (簡稱'749) 號專利, 系爭專利涉及一種用於運輸工具可感應駕駛者睡意之監控器, 其申請專利範圍中界定了一「計算手段」作為限定條件, 該計算手段係用來將時段、生理時鐘等參數加以運算後輸出警告訊息。

Iborneith 於紐澤西地方法院對 Mercedes Benz (簡稱 Mercedes) 提出'749 號專利的侵權訴訟。於申請專利範圍解釋時, 由於依據 35 U.S.C. §112 條第 6 項的規定, 如於申請專利範圍中使用手段功能用語, 則須於說明書中揭露相對應的具體實施態樣以符合揭露要件, 故 Mercedes 主張, 於'749 號專利中的二獨立項中, 「計算手段」為手段功能用語且其相對應說明書中的揭露並不明確, Iborneith 及其專家則主張說明書中的表 10 配合圖 3 和圖 17 已適當的揭露了對應於「計算手段」的具體演算法, 但又基於侵權主張, 故 Iborneith 及其專家指出計算該等參數的公式, 並非限定於表 10 上所示為將各個參數加總, 而可視情況選擇參數或用其他特定公式。因此, 地院最終認為'749 號專利中的「計算手段」於說明書中並未明確界定對應具體的實施態樣, 故判決'749 號專利無效。Iborneith 便上訴至 CAFC。

CAFC 於審理時提到, Iborneith 自陳對應於「計算手段」的實施態樣須為一種演算法, 並於地院階段做出前述主張。CAFC 指出, 系爭專利之表 10 僅是列出輸入參數, 其唯一指出的公式已被 Iborneith 否認為具體實施時的公式, 至於圖 3 和圖 17 所描述的僅為原始資料, 而無任何關於如何計算的實施態樣。簡言之, CAFC 同意地院看法, 認為'749 號專利違反 35 U.S.C. §112 條第 6 項規定, 而維持地院原判決。

資料來源：

1. “List of Input and Raw Information Disclosed Insufficient Structure for means-plus-Function Patent Claim,” IPO Daily News, 2013 年 10 月 23 日。
2. Iborneith IP LLC, v. Mercedes-Benz USA, LLC and Daimler AG, Fed Circ. 2013-1007. 2013 年 10 月 22 日。

CAFC 因申請案在訴願階段基於新基礎被核駁而撤銷訴願決定

美國第 10/306,057 (簡稱'057) 號專利申請案所請發明為一種可用於手術的骨釘。審查委員根據美國第 5,005,562 (簡稱'562) 號專利、第 4,846,614 (簡稱'614) 號專利和第 4,688,832 (簡稱'832) 號專利等 3 件前案, 認定'057 號專利申請案之申請專利範圍不具非顯而易見性, 故不得准予專利。上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) (現已改名為 PTAB) 在做出訴願決定時, 僅引用'562 號專利和'614 號專利, 並另行引用 Machinery's Handbook 一書之內容來組合認定'057 號專利申請案之申請專利範圍不具非顯而易見性, 因而維持原審查委員不准予專利之決定, 此為 Machinery's Handbook 在'057 號專利申請案之申請歷程中首次被引用。申請人對 BPAI 之決定提出再聽審 (rehearing) 請求, 遭 BPAI 拒後遂向 CAFC 提出上訴。

於 CAFC 審理過程中, 美國專利局主張 BPAI 引用 Machinery's Handbook

僅是查詢技術字典，並未從中發現新事實。但 CAFC 認為 Machinery's Handbook 不只有提供資訊，而是發揮了統合各前案技術的重要功能，BPAI 引用 Machinery's Handbook 作為核駁的新基礎，又未給申請人充分的答辯機會。因此 CAFC 撤銷 BPAI 之決定，'057 號專利申請程序得以續行，申請人也可請求再聽審。

資料來源：

1. "USPTO's Use of Additional Reference in Patent Appeal A New Ground of Rejection," IPO Daily News. 2013 年 10 月 21 日。
2. In Re Lutz Biedermann and Jurgen Harms, Fed Circ. No. 2013-1080. 2013 年 10 月 18 日。

經販售之專利產品已權利耗盡，不得再主張方法項之權利

Keurig Inc. (簡稱 Keurig) 為製造及販售自助式咖啡機及飲品替換匣 (beverage cartridge) 的公司，且其擁有其美國第 7,165,488 (簡稱'488) 和 6,606,938 (簡稱'938) 號專利，前開 2 件專利均涉及該咖啡機和使用該咖啡機來煮咖啡的方法。Strum Foods, Inc. (簡稱 Strum) 為製造和販售品牌名稱為 Grove Square 的飲品替換匣以便讓購買者可替換 Keurig 之咖啡機內的飲品替換匣，其本身並非咖啡機製造商。以下為此訴訟案之背景。

Keurig 向德拉瓦地方法院對 Strum 提出訴訟，主張 Strum 在 Keurig 所販售的 Grove Square 飲品替換匣對系爭專利構成教唆侵權 (induced infringement) 和協助侵權 (contributory infringement) 行為；Strum 主張系爭專利權已耗盡而向地院請求未侵權的即決判決 (summary judgment)。

地院審理後認為早在 Keurig 出售該實施全數所請發明內容的咖啡機時，便已經構成權利耗盡；地院也指出 Keurig 的方法項不會僅因消費者在使用 Keurig 的咖啡機，但內裝之飲品替換匣並非 Keurig 的飲品替換匣的情況，而排除權利耗盡的範圍之外。故地院最後依聯邦民訴訴訟規則第 54 條(b)款作出 Keurig 之專利權已因販售而權利耗盡的判決，爾後 Keurig 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時，提到 Keurig 於地院的訴訟過程中主張購買其咖啡機的消費者於使用時已實施系爭專利的方法項，即對咖啡機侵權，故 Strum 應當負起教唆侵權的責任，對此，CAFC 引用先前最高法院作出之判例後表示，在無特別情況下，Keurig 販售專利產品後，購買商品者已獲得不受拘束權 (unfettered right)，故其可依照其喜好方式使用之。故 CAFC 最後作出 Keurig 的'488 號及'938 號專利已因出售而造成權利耗盡，故維持地院作出 Strum 未侵權的即決判決。

資料來源：

1. "Right to Assert Patented Method for coffee Brewing Exhausted by first sale of Brewing Machines," IPO Daily News. 2013 年 10 月 18 日。
2. Keurig, Incorporated, v. Sturm Foods, Inc. Fed Circ. 2013-1072, 2013 年 10 月 17 日。