2016/10/27

## 訴訟

### [澳洲]

### 在同一發明概念中提供另一實施例未被認定為共同發明人

Cory Davis（後稱被告）於 2012 年向澳洲專利局提出一件發明專利暫時申請案，標的為撲克遊戲之補充下注方法，說明書中將下注方法應用於百家樂(baccarat)。提出申請後，被告尋求數學專家 Con Karataris（後稱原告）協助，原告計算下注機率並研究規則，發現申請案中的下注方法也可應用於二十一點(blackjack)。基於原告之貢獻，被告於 2013 年提出一件標的為玩撲克遊戲之方法的 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案，說明書中不再將下注方法之應用侷限於百家樂，並在申請專利範圍中納入和二十一點有關的請求項。由於原告未被列為該 PCT 國際申請案之發明人，因而提出訴訟，請求被列為共同發明人。

澳洲聯邦上訴法院 (Full Federal Court of Australia) 審理後，認為澳洲發明專利暫時申請案的發明概念 (inventive concept) 原就意欲建立可應用在多種遊戲的通則，其本質並非僅能應用在百家樂；原告對此也有認識，所以在下注方法可應用於百家樂的前提下考慮應用於二十一點的可能性，原告之貢獻只是提供一個新的實施例，對該案之發明概念無實質影響。故澳洲聯邦上訴法院判決，原告非該案共同發明人。

此案可看出雖個人在同一發明概念下增加應用的範圍，仍須考量該貢獻之品質與對發明概念之影響，才能判斷是否應列為共同發明人；美國的相關規定則較為單純，僅以個人是否對請求項有貢獻作判斷。由於兩國在判定發明人的要求不同，因此可能出現澳洲的專利申請案發明人和其美國對應申請案發明人有出入的情形。

資料來源：


1. “Contributing to a patent claim might not make you a co-inventor,” FPA Patent Attorneys. 2016 年 10 月 14 日。 <http://www.fpapatents.com/resource?id=440>
2. “Kafataris v Davis – [2016] FCAFC 134,” Federal Court of Australia. 2016 年 10 月 5 日。 <https://jade.io/article/496254>


### [美國]

### 偵測電腦病毒的方法非為專利適格標的

Intellectual Ventures I LLC（後稱IV）持有美國第6,460,050（簡稱’050號）、6,073,142（簡稱’142號）與5,987,610（簡稱’610號）專利，IV認為Symantec Corp（後稱Symantec）對3件系爭專利內的部分請求項侵權，而Trend Micro亦對3件系爭專利內之部分請求項侵權，遂向美國德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對Symantec與Trend Micro提出專利侵權訴訟。

於地院審理 Symantec 是否侵權一案，陪審團認為 Symantec 對’050 號及’142 號專利構成侵權，但未對’610 號專利（此件專利所請為偵測電腦病毒的方法）侵權，Symantec 則進一步提出該 3 件系爭專利違反 35 U.S.C § 101 之主張以請求地院作出判決。至於 Trend 的訴訟並未進入陪審團審理，Trend Micro 直接向地院請求做出 3 件專利無效的即決判決 (summary judgment)。Trend Mirco 提出該動議後，IV 撤回 Trend Mirco 對’610 號專利侵權的指控。地院審理

後，最後做出’142 號與’050 號專利有悖 35 U.S.C. § 101 規定而無效，’610 號專利則為專利適格標的；又 Symantec 因對’610 號專利侵權，故應支付 800 萬美元賠償金予 IV。IV 不服地院作出’050 號與’142 號專利無效的判決，向 CAFC 提出上訴，至於 Symantec 亦針對’610 號專利符合專利適格標的之判決提出反上訴。

CAFC 按兩步驟測試法判斷後，認同地院做出’050 號與’142 號專利非為專利適格標的之見解，惟 CAFC 認為’610 號專利所請有關病毒掃描之方法為一種抽象概念，且系爭請求項僅是一種長期普遍慣用的實務，且並未強化或改變電腦運行的方式，又涉及於一般電腦以軟體實施之申請專利範圍，本質上即非為專利適格標的，CAFC 遂推翻地院有關’610 號專利的判決並發回重審。

資料來源：

1. “Method for Screening Computer Viruses was Patent-Ineligible,” IPO Daily News. 2016 年 10 月 7 日。
2. Intellectual Ventures I LLC, v. Symantec Corp., Trend Micro Incorporated, Trend Micro, Inc. (USA), Fed Circ. Fed Circ.2015-1769, 2015-1770, 2015-1771., 2016年9月30日。

## 提出共同侵權之指控應使用正確訴狀提出方能成立

Edwin Lyda(後稱原告)為美國第 7,434,243 及 7,730,506 號專利之發明人，前述專利與即時獲取電子投票答覆之方法與系統有關。原告認為 CBS Corporation 及 CBS Interactive Inc.所製作與運作的「老大哥 (Big Brother)」節目侵害其所持專利，向紐約州南區地院 (District Court for the Southern District of New York) 提出訴訟，爾後經告知原訴狀具有瑕疵，原告遂修改訴狀；於修改後的起訴狀中，訴因為該節目請觀眾使用其手機傳送訊息，藉此決定節目走向的運作方式對系爭專利侵權。

原告於修改後之訴狀中進一步指控 CBS Interactive 聘請獨立承包商測試系爭專利之系統效能，且獨立承包商顯然是於 CBS Interactive 指示下執行。此時被告以原告未符合美國聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)款(6)項規定，請求地院駁回訴訟。地院於判斷是否要駁回訴訟時，探討兩造對於侵權態樣之爭論及所適用的訴狀標準。地院最後認為原告以 Form 18 提出訴狀指控本案侵權態樣為共同侵權 (joint infringement) 之主張過於不明確，不符合一般訴狀標準，最後駁回原告的訴訟，原告不服，向 CAFC 提出上訴。

CAFC 最後表示，以 Form 18 主張共同侵權並不符合規定，原因在於共同侵權主張需要陳述額外要件，而 Form 18 內並未探討前述額外要件；又提出共同侵權訴訟須參用 Iqbal/Twombly 一案所確立之標準，然修改後之訴狀亦未符合該等標準。再者，按 Akamai 一案所揭示之共同侵權要件，原告修改後之訴狀內容亦無法就共同侵權之主張提出充足事證，是以，CAFC 維持地院就 Form18 不適用於提出共同侵權的主張而駁回原告訴訟的判決。

資料來源：

1. “Pleading Requirements for Joint Patent Infringement not Satisfied by Form 18,” IPO Daily News. 2016 年 10 月 12 日。
2. Edwin Lyda, v. CBS Corporation, CBS Interactive, Inc., Fed Circ. 2015-1923., 2016年9月30日。

2016/10/27

## Apple 於專利戰中再度落敗，賠償金逾 3 億美元

Apple 和非專利實施體 (Non-Practicing Entity, NPE) 的 VirnetX, Inc（簡稱 VirnetX）自 2010 年起便因 VirnetX 擁有之專利纏訟不休，如今這場專利戰已劃下句點：Apple 須支付 VirnetX 超過 3 億美元的賠償金，同時也成為第 3 件 Apple 被判侵害 VirnetX 專利權的訴訟案。

Apple 的 iPhone 及 iPod 等產品（統稱 iOS 裝置）提供的 FaceTime 功能被控侵害 VirnetX 的美國第 7,418,504 號專利和第 7,921,211 號專利，其虛擬私人網路 (VPN on Demand, VOD) 功能則被控侵害其第 7,490,151 號專利和第 6,502,135 號專利，系爭專利皆為涉及於網路上建立安全通訊連結的系統之專利。2012 年德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 曾作出 Apple 構成侵權的判決，並拒絕 Apple 的依法判決 (Judgment as a Matter of Law) 聲請；Apple 上訴至 CAFC 後，CAFC 撤銷地院針對賠償金做出的判決，發回地院重審。地院審理後，便作出此次判決，賠償金中包含侵害前述專利需支付的授權金。

VirnetX 表示目前在德州東區地院還有 2 件對 Apple 的專利侵權訴訟，是針對 Apple 的 iOS 裝置上重新設計後的 VOD 和 FaceTime 功能，預期即將進入陪審團審理階段。

資料來源：“VirnetX Awarded over $300 Million in Litigation Case Against Apple,” The Patent Lawyer Magazine. 2016 年 10 月 7 日。

## 經 CAFC 全院重審 (En Banc) 後，判定 Apple 之滑動解鎖等專利有效

Apple Inc.（後稱 Apple）於 2012 年向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 對 Samsung Electronics Company Ltd.、Samsung Electronics America Inc.與 Samsung Telecommunications America LLC.（統稱 Samsung）提出侵害多件美國專利權訴訟，地院審理後做出 Samsung 對 Apple 之美國第 5,946,647（簡稱’647）號、第 8,046,721（簡稱’721 號）與第 8,074,172（簡稱’172 號）專利侵權，前開 3 件系爭專利分別涉及例如電話號碼等這類資料架構之偵測、滑動解鎖與拼字自動校正功能，並判賠 Apple 近 1.2 億美元的賠償金，爾後，Samsung 提出 Apple 對其持有之 6,226,449（簡稱’449 號）等多件專利侵權的反上訴，與提出 Apple 之專利無效或其未侵權的依法判決 (JMOL) 聲請，最後地院作出 Samsung 對 Apple 的前開 3 件專利侵權、Apple 對 Samsung 的’449 號專利侵權之判決，基於地院作出的判決，兩造均上訴至 CAFC。

本案經 CAFC 合議庭多次審理後，於 2016 年 2 月作出判決，其認定 Apple 之’721 號專利滑動解鎖專利與’172 號專利無效，並推翻地院之判決。該判決做出後，Apple 以 CAFC 合議庭係以卷宗外的外部證據而推翻地院有關’647 號專利之判決等主張向 CAFC 提出全院重審請求，並成功獲准。經 CAFC 全院重審後認為’721 號與’172 號專利有效，撤銷 CAFC 合議庭判決並維持地院判定 3 件專利有效的判決，以下摘錄 CAFC 於全院重審後，就本案所做之判決內容。

CAFC表示准許Apple之全院重審原因在於，CAFC本身的上訴職權應僅限於檢視經當事人上訴的爭點，且必須是基於下級法院的卷證紀錄來進行審理，並應就下級法院所為之事實認定予以適當遵從。CAFC指出，當時陪審團係依實質證

據而作出事實認定，惟CAFC合議庭於審理時卻推翻多項事實認定，然而根據最高法院判決先例指出，上訴審不得以下級審卷證外之外部證據來審理未經上訴之爭點或推翻於下級審中受實質證據支持之事實認定。是以，CAFC最後做出維持地院有關認定3件系爭專利有效的判決，但針對Samsung是否惡意對'647號專利侵權這部分，則發回地院要求依Halo Elecs., Inc. v. Pulse Elecs.Inc一案所確立之標準重審。

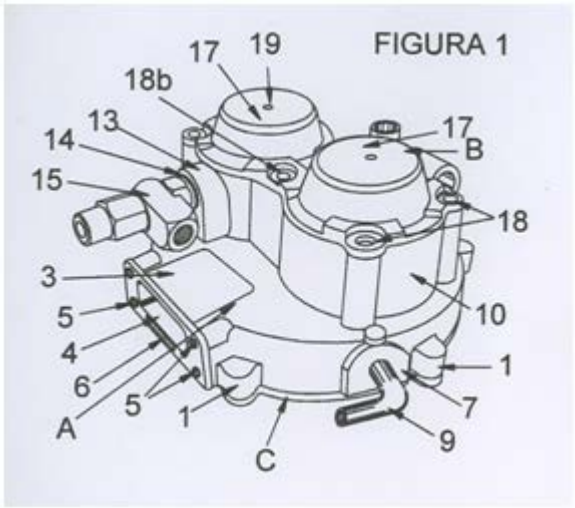
資料來源：

1. "En Banc Circuit Holds Apple's Slide-to-Unlock, Automatic Spell Correction, and Data Detection Patent Claims were not invalid," IPO Daily News. 2016 年 10 月 13 日。
2. Apple Inc., A California Corporation, v. Samsung Electronics Co., Ltd., A Korean Corporation, Samsung Electronics America, Inc., A New York Corporation, Samsung Telecommunications America, LLC, a Delaware Limited Liability Company, Fed Circ. 2015-1171, 2015-1195, 2015-1994., 2016年10月7日。

## [阿根廷]

## 未經實審之設計專利有效性待商榷

2004 年 Industrias Arial 控告 Fundemap 和 B.C.O. SRL 侵害其 GNC reducer 設計專利，部分圖式以下圖方式定義設計保護範圍並提交至阿根廷專利局：




在第一審和第二審時法官認為被告侵害該設計專利應賠償 3 百萬比索，相當於 50 萬美金。兩項判決均駁回被告有關專利無效主張之請求，因為法官認為被告應已另於他案訴訟程序中提出過該等無效請求（且該他案判決業經被告不斷上訴中）。

被告上訴至最高法院後，2016 年阿根廷最高法院推翻羅薩里奧聯邦民事及商事上訴法院之判決，同意被告基於以下事實進行判決，設計專利申請案僅通過形式審查而並未就新穎性、原創性和其他專利要件進行實體審查，本案現已駁回上訴法院重新審理。

專利局通常在申請日起 1 個月內即完成設計專利之登記，缺點是其對於有效性之推定較為薄弱，因此設計專利之有效性一律交由聯邦法官判定。

2016/10/27

資料來源：“Supreme Court overturns lower nullity decision,” Moeller IP. 2016年10月11日。
<http://www.moellerip.com/supreme-court-overturns-lower-nullity-decision/>