

訴訟

[美國]

CLS v. Alice 一案經全院審理 (en banc) 後，CAFC轉向維持地方法院做出之判決

Alice Corporation(簡稱 Alice) 係美國第 5,970,479、6,912,510、7,149,720 及 7,725,375 號專利之專利權受讓人，4 件專利(後稱系爭專利)皆涉及排除財務交易的交割風險的使用媒介(簡言之，申請專利範圍均和方法、儲存媒體形式界定的電腦相關發明或系統有關)。CLS Bank International 和 CLS Services Ltd.(統稱 CLS)曾於 2007 年向哥倫比亞特區地方法院對 Alice 提出確認之訴(declaratory judgment)，幾經雙方攻防後，地院最後准許 CLS 於 2009 年主張系爭專利均違反美國專利法第 101 條的即決判決(summary judgment)；爾後 Alice 上訴至 CAFC，CAFC 審理後表系爭專利並非抽象概念，且係落入於具第 101 條標的適格性之類別，故 CAFC 推翻地方法院做出系爭專利無效的判決。CLS 不服，向 CAFC 請求全院審理，爾後 CAFC 於要求兩造先行確認爭點後，受理該全院審理的請求。

經 CAFC 的 10 位法官全院審理後，雖各法官之意見分歧，然多數法官同意部分法官用以判斷此案適格性的測試方法。以下摘錄自 CAFC 於審理時所著重的要點及對於適格性的看法：

1. 部分法官採「請求項先佔基本概念之實踐可能性(Practical likelihood of a claim preempting a fundamental concept)」的方式來評估何非為專利適格標的。該測試法用於判斷申請專利範圍是否會先佔地引起抽象概念，若答案為是，便須進一步判斷該申請專利範圍的限縮是否於限縮後將「遠遠地」不及於抽象概念。
2. 部分法官仍認為由於請求項是嵌入於機器，且該電腦之於所請發明是有技術性的實施，故具有標的適格性。

最後，7 位法官均認為系爭專利之方法、系統或儲存媒體形式界定的電腦相關發明請求項非為專利適格標的，故維持地方法院所做系爭專利無效之判決。

資料來源：

1. “Court Issues Seven Opinions in Upholding District Court Decision That Method, Computer-Readable-Media, and System Claims for Applying Idea for Escrow Arrangement Were not Patent-eligible,” IPO Daily News. 2013 年 5 月 13 日。
2. Cls Bank International, and Cls Services Ltd., v. Alice Corporation Pty. Ltd., Fed Circ.2011-1301., 2013 年 5 月 10 日。

美國最高法院認為複製的種子不適用專利權耗盡原則

Monsanto Company 及 Monsanto Technology LLC(統稱 Monsanto)所持有的 2 件美國專利(美國第 5,352,605 及 RE39,274E 號再發證專利)是一種由基因改良對抗除草劑嘉磷塞(glyphosate)之植物細胞，使用該專利技術的種子稱為「Roundup Ready®」。Monsanto 將專利授權給 Vernon Hugh Bowman(簡稱 Bowman)，並與其簽署僅能種植該種子一季的技术協議。隨後 Monsanto 發現 Bowman 使用該技術播種第二代種子，此行為違反技術協議中，不得留存任何收穫後的種子以再度播種之但書，故向印第安納州地方法院對其提出侵權訴

訟，地院審理後判定侵權成立、Bowman 須支付 84,456 美元的賠償金，Bowman 不服便向 CAFC 提出上訴。

於 CAFC 審理過程時，Bowman 主張 Monsanto 經由首次授權販賣後，已耗盡繼續控制第二代種子的權利，然 CAFC 認為具有自我複製技術功能的發明不適用首次銷售原則，否則將剝奪專利權人之權利。本案中，第二代種子實質上是使用專利技術的新物品 (New Article)，故專利權人仍具有排除他人製造第二代種子的權利，CAFC 做出維持地院的判決，本案後經 Bowman 上訴至最高法院。

最高法院經審理後，依專利權耗盡原則，雖 Bowman 得就其所購買的 Roundup Ready ® 種子轉售、使用、或用於餵食動物，然該原則並沒有賦予 Bowman 在未得到 Monsanto 同意下，於收穫後另外再種植 Roundup Ready ® 的行為，雖然 Bowman 曾向最高法院主張係該種子主動進行自我複製的動作，而非其於種植中控制任何條件或方式以使該種子自我複製 Monsanto 的專利，最高法院並不同意該說法，故做出維持 CAFC 做出 Monsanto 的專利權並未因銷售而耗盡權利的判決。

資料來源：

1. "U.S. Supreme Court Decides Patent Exhaustion Doctrine Does not Permit Farmer to Make Copies of Patented Seeds," IPO Daily News. 2013 年 5 月 14 日。
2. Vernon Hugh Bowman, v. Monsanto Co. et al., Supreme Court of United States., No.11-796., 2013 年 5 月 13 日。