

訴訟

[美國]

於論壇內的新聞群組 (Usenet Newsgroup) 發表內容已足以構成違反新穎性之公開文獻

Suffolk Technologies LLC (後稱 Suffolk) 持有美國第 6,081,835 (後稱'835 號) 專利，'835 號專利涉及一種操作電腦檔案之伺服器的方法。2012 年，Suffolk 向維吉尼亞州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 對 Google 指控侵權，Google 以一則在 1995 年的新聞群組網頁之發表內容使'835 號專利可被預料 (anticipated) 而無效的理由抗辯。爾後地院認為部份請求項因該文章之發布而為可被預料，針對該部份請求項准予 Google 提出的即決判決 (summary judgment)。Suffolk 不服該判決，向 CAFC 上訴。

Suffolk 於 CAFC 審理此案時提出看法，認為該發表內容並未列於索引且亦無法經由搜尋而得；簡言之，Suffolk 主張該論壇之使用者 (audience) 並非為該技術領域中具有通常知識者，加上要查找該發表內容並非易事一件，所以該發表內容無法被充分地視為公開的印刷刊物。

CAFC 審理後表示，認為 Suffolk 前開主張不具足夠說服力，相關紀錄顯示確實有該技術領域中具有通常知識者在使用該論壇，至於 Suffolk 主張難以檢索一事，CAFC 認為所謂公開之印刷刊物，若已成功將內容傳播而出，則關鍵之處不在於該內容是否能被輕易檢索出，再者該發表內容有 6 則回應，可推估有更多人實際瀏覽過，僅未做出回應，故 CAFC 肯定發表內容已充分的散播給該技術領域中具有通常知識者，最後仍維持地院認為系爭請求項因違反 35U.S.C § 102 而無效的即決判決。

資料來源：

1. "Usenet Newsgroup Post Sufficiently Disseminated to Anticipated Patent Claims," IPO Daily News. 2014 年 5 月 28 日。
2. Suffolk Technologies, LLC, v. Aol Inc., and Google Inc., Fed Circ. 2013-1392. 2014 年 5 月 27 日。

最高法院認為若無直接侵權，便亦無教唆侵權 (induced infringement)

Akamai Technologies, Inc. (簡稱 Akamai) 於 2006 年向麻薩諸塞州地院 (District Court for the District of Massachusetts) 指控 Limelight Networks, Inc. (簡稱 Limelight) 侵害其擁有之美國第 6,108,703 (簡稱'703 號) 專利，'703 號專利係一種透過網路來傳送服務內容之方法。雖陪審團認為侵權成立並判定 Limelight 應支付賠償金，然最後地院所作的判決為 Akamai 未能證明 Limelight 實施'703 號專利的「所有步驟」，故作出未侵權的判決。Akamai 不服，上訴至 CAFC。

CAFC 審理後表示，於被告無執行'703 號專利全數的步驟狀況下，確認是否有直接侵權的基準為被告與他人之間須存在代理關係或合約義務，而 Limelight 與其客戶並無此關係，所以 CAFC 維持地院認為 Limelight 未直接侵權的判決，對此 Akamai 再次請求 CAFC 全院審理 (en banc)。

CAFC 全院審理後認為，被告執行部分步驟及教唆他人執行其餘步驟；或雖無單方執行全數步驟但係由被告教唆各方完成整個步驟這兩種情況均為教唆侵

權，即教唆侵權無須建立在單方執行全部步驟，最後推翻地院做出的 *Limelight* 未侵權之判決，*Limelight* 上訴至最高法院。

最高法院審理提到，CAFC 於全院審理階段並未對 *Limelight* 是否有直接侵權之事加以審理（因 CAFC 認為無需重新審視此爭點），而是依 35 U.S.C. § 271 (b) 的內容作出 *Limelight* 有教唆侵權。最高法院認為在 *Limelight* 並沒有構成 35 U.S.C. § 271 (a) 的直接侵權下，豈會有 35 U.S.C. § 271 (b) 的教唆侵權？加上最高法院認為除了前開法條或其他法例條文，甚至是先前的判例均顯示「是即是，非即非」的情況。是以，最高法院推翻 CAFC 做出 *Limelight* 構成教唆侵權行為的判決，並發回 CAFC 重審。

資料來源：

1. “U.S. Supreme Court Holds No Inducement Infringement of Patent Without Direct Infringement,” *IPO Daily News*. 2014 年 6 月 3 日。
2. *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc., et al.* Supreme Court of the United States. NO.12-786. 2014 年 6 月 2 日。

單憑推斷性陳述證明而欠缺歷程證據不足以主張不具進步性

Hear-Wear Technologies, LLC（後稱 *Hear-Wear*）是美國第 7,016,512（後稱 '512 號）專利之專利權人，'512 號專利是一種助聽器。於申請歷程中，雖審查委員曾認為請求項 3 與請求項 9 不具進步性，然最後此案之全數請求項均核准。隨後 *K/S HIMPP*（後稱 *HIMPP*）引用一件 PCT 公開案向中央復審單位（Central Reexamination Unit，後稱 CRU）依請求項 3 與請求項 9 於申請歷程中便經認定為已知技術，提出兩造復審（*inter partes reexamination*）請求。

CRU 審理後，CRU 認為 *HIMPP* 未能提供輔佐證據，因此 CRU 維持系爭請求項得以核准的決定。*HIMPP* 再依另一引證案之於系爭請求項已有教示資訊提出單造復審（*ex parte reexamination*），且欲請求將在先提出的兩造復審與在後提出之單造復審合併審理，然美國專利局拒絕該請求。最後兩造均向 PTAB 提出訴願。

PTAB 審理時，認為 *HIMPP* 雖強調系爭請求項之於先前技術為「已知的」，然就 *HIMPP* 所出示的證據中，「沒有任何一處可就其主張顯示基本上的事實證據」等看法，最後 PTAB 做出維持 CRU 審查委員的審定意見，*HIMPP* 遂上訴至 CAFC。

於 CAFC 審理過程中，*HIMPP* 爭執 CRU 與 PTAB 不應僅因其所提出的書面證據無法證明其主張，而未加以考慮該技術領域中相關人士所具有之「通常知識」這點；而這項行為已有悖於最高法院就 *KSR* 一案不應過分重視引證案之訓誡；*Hear-Wear* 對此回應為僅主張系爭請求項為「已知技術」並無法構成事實證據。CAFC 認同 *Hear-Wear* 看法，且進一步認為 *HIMPP* 須提供具體證據加以證明其主張，再者，PTAB 是在認為並無合宜的基礎得以斷定系爭請求項為已知技術，即並未悖於 *KSR* 判例中所提到的不應過於仰賴引證案。CAFC 最後總結出由於 *HIMPP* 未引用任何得以輔佐其主張之佐證，故維持系爭請求項具進步性的判決。

資料來源：

1. “Conclusory Statement Without Record Evidence Insufficient to Support Obviousness,” *IPO Daily News*. 2014 年 5 月 28 日。

2. K/S Himpp, v. Hear-Wear Technologies, LLC, Fed Circ. 20131549. 2014年5月27日。

