

訴訟

[美國]

不具手段用語之限制條件，不假定為手段功能用語

EnOcean GmbH（簡稱 EnOcean）為美國第 10/304,121 號申請案之申請人（後稱'121 號申請案），該案之所請申請專利範圍涉及一種自動開關。此外，'121 號申請案的發明人先前分別於 2000 年和 2001 年就類似的自動開關於德國提出發明專利申請案及 PCT 國際申請案。

於 EnOcean 請求下，上訴暨衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI) 在 2010 年啟動 EnOcean 和 Face International Corporation（簡稱 Face）所持有的美國第 7,084,529 號專利案的衝突程序。BPAI 依 35 U.S.C. § 103 作出'529 號專利為不具可專利性，且進一步依 37 CFR § 41.207(c) 作出 EnOcean 申請案亦不具可專利性的決定，EnOcean 向 BPAI 主張'121 號申請案申請在先之德國發明專利申請案及 PCT 國際申請案的優先權可排除審查委員引用之前案，然 BPAI 認為'121 號申請案所請求保護的「接收器 (receiver)」雖然缺乏「手段用語」，然仍為手段功能用語申請專利範圍，故應受 35 U.S.C. § 112 條第 6 項規定的限制，則因該等在先申請案中並未揭露對應該功能的具體技術手段，而無法享有該等在先申請之優先權。BPAI 因此作出'121 號申請案不具可專利性的判決，EnOcean 隨即上訴至 CAFC。

CAFC 受理後，表示此案涉及'121 號申請案中的接收器與手段功能申請專利範圍這 2 組申請專利範圍所引起的 2 個爭點，分別如下：

1. BPAI 認定「接收器」適用 35 U.S.C § 112 第 6 項之規範是否錯誤。
2. BPAI 判斷'121 號申請案不得享有前開在先申請案之優先權是否錯誤。

CAFC 提到就第 1 個爭點而言，提到其認同 EnOcean 所主張的「接收器」這項限制條件的描述方式，對於該技術領域中具有通常知識者而言已可充分了解其結構特徵，故不屬於手段功能用語而不受 35 U.S.C § 112 第 6 項之限制。基此，CAFC 進一步判斷第 2 個爭點，其認為該等在先申請案已可支持'121 號申請案的申請專利範圍，故亦不同意 BPAI 做出'121 號申請案不得享有優先權的決定。因此，CAFC 將本案發回 BPAI 再次審理。

資料來源：

1. “Patent Claim Limitation Without Means Language Presumed not Means-Plus-Function Claim,” IPO Daily News, 2014 年 2 月 3 日。
2. EnOcean GmbH, v. Face International Corporation, Fed Circ.2012-1645. 2014 年 1 月 31 日。

專利範圍解釋應以內部證據為基準

Tivoli, LLC（以下稱原告）擁有之美國第 6,554,446 號專利（以下稱'446 專利）所請發明為一種利用條狀反光材料的樓梯台階照明方法，可在變暗或低度照明之環境下警告使用者注意台階邊緣，此項專利特徵之一為反光材料的「光惰性 (inert to light)」。原告於 2004 年 2 月控告 Tempo Lighting Inc.（以下稱被告）侵權，被告隨後提出了兩造復審 (*Inter Partes Reexamination*)。

兩造復審程序之審查委員於 2005 年 3 月發出首次審查意見通知書駁回'446 專利所有請求項不久之後，訴訟程序便遭地方法院中止長達 8 年之久。

原告於 2005 年 5 月針對上述審查意見通知書進行回應，且隔月被告亦向美

國專利局提出意見，然而，直到 2007 年 11 月美國專利局才續行兩造復審程序，要求被告修改其關於顯而易見性的建議性核駁主張。被告則在 2007 年 12 月回覆美國專利局，提出了 60 項核駁主張意見。2008 年，兩造復審程序之審委員採用了被告的其中 5 項核駁主張，且引用字典定義對「光惰性」用詞進行專利範圍解釋，認為該用詞指的是「材料暴露在光線下不會起諸如降解 (degradation) 的化學反應，或是材料經過處理或加了添加物而抑制了暴露在光線下會有的降解反應」。審查委員最後於 2009 年 5 月做出駁回'446 專利的所有請求項之決定而結束兩造復審程序，隨後原告向 BPAI（現已改制為專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB)）提起訴願。

於訴願程序中，PTAB 認為原告在初審階段已對「光惰性」做過定義，所以 PTAB 採用當時的定義，即「非光致發光 (non-photoluminescent)，不因吸收環境光 (ambient light) 而發光」，因而駁回了兩造復審審查委員對「光惰性」的解釋，且 PTAB 認為前案皆缺乏'446 專利的「光惰性」特徵而使'446 專利的部分請求項未被前案所預期，加上被告沒有提出交互上訴 (cross-appeal)，即表示被告放棄提出主張參照資料使'446 專利請求項可被預期的交叉辯論 (alternate argument)，而做出對被告不利的決定。被告向 PTAB 提出再聽證請求遭拒後上訴至 CAFC，被告主張 PTAB 對專利範圍之解釋和審查委員不一致為錯誤，且即使 PTAB 的解釋正確，在解釋不一致的情況下引用審查委員的事實判斷也是錯誤；被告並表示未提出交叉辯論並非放棄，乃是因為贊成兩造復審審查委員駁回'446 專利請求項之決定。CAFC 審理後維持 PTAB 對專利範圍解釋之判決、撤銷 PTAB 對審查委員駁回決定之判決，將全案發回重審。

CAFC 同意 PTAB 對「光惰性」之解釋，雖然請求項和說明書中都未定義「光惰性」，但原告在專利核准前的申請歷程中提出的修正內容提供了其意義。修正內容屬申請過程之一環，雖不包含在專利內容中，但可作為內部證據支持 PTAB 之解釋。審查委員的解釋是以外部證據的字典定義，對請求項增加了降解反應和添加物等限制，與較可靠之內部證據不一致，因而有誤。然 CAFC 認為 PTAB 的專利範圍解釋雖正確，卻不應引用審查委員以錯誤解釋為基礎作出的事實判斷，應在重審時以正確之解釋為基礎，再行判斷'446 專利是否因前案而可被預期。

CAFC 也認為 PTAB 應在重審時考慮被告對請求項不具可專利性之主張。先前 PTAB 拒絕考慮的原因是被告未提出交互上訴，但這是對法條之誤解，因提出交互上訴的條件之一是最終判決對系爭專利的可專利性有利。既然審查委員駁回'446 專利所有的請求項，可提出交互上訴之條件即不成立。據此，PTAB 不考慮被告之主張屬錯誤。

資料來源：

1. "Examiner Erred in Nine-Year-Old Patent Reexamination by Using Extrinsic Evidence Inconsistent with Intrinsic Evidence," IPO Daily News. 2014 年 2 月 11 日。
2. Tempo Lighting, Inc. v. Tivoli, LLC, Fed Circ. No. 2013-1140. 2014 年 2 月 10 日。

[德國]

Apple於德國被IPCom GmbH指控侵權求償逾 20 億美元

IPCom GmbH 近日向德國曼海姆地方法院對 Apple 提出侵權訴訟，主張 Apple 對其所持有之手機相關技術專利侵權，系爭專利是一種會自動撥出緊急電話的技術。

故 IPCom GmbH 向地院主張針對 Apple 於德國販售系爭產品，要求 Apple 支付逾 20 億美元的賠償金，然其並拒絕透露是否要於其他國家也跟進相同訴訟。

資料來源：

1. “Apple sued for \$2 Billion in Patent Infringement Damages,” IPO Daily News. 2014 年 2 月 6 日。
2. “Apple Hit With \$ Billion Patent Infringement Lawsuit,” The Wall Street Journal. 2014 年 2 月 5 日。
<http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304181204579364622073559490?mod=rss_Technology>