

訴訟

[美國]

系統項的無意義限定未超出方法項之抽象概念非為專利適格標的

Accenture Global Services, GmbH (簡稱 Accenture) 持有美國第 7,013,284 (簡稱'284) 號專利，'284 號專利是一種產生保險相關任務及包含保險交易資料庫、任務留存資料庫、客戶端資料及伺服器資料的系統，其中請求項 1 至 7 為系統項，而請求項 8 至 22 為方法項。Accenture 在 2007 年向德拉瓦地方法院對 Guidewire Software, Inc. (簡稱 Guidewire) 提出侵權訴訟，Guidewire 則提出'284 號專利因違反 35 U.S.C. §101 規定，即'284 號為非專利適格標的，故'284 號專利為無效的方式反訴。最後 Guidewire 依'284 號專利為抽象概念且未符合機器或轉換測試法 (machine-or-transformation test) 的主張，向地院提出即決判決 (summary judgment) 請求。

2011 年，地院審理時認為'284 號專利是一種用來組織資訊的概念，而非一種特定的裝置或者系統，簡言之，地院認為因為沒有任何的限制條件可令方法項為一種具體的抽象概念應用，加上其附屬項僅有增加「涉及可能的請求項資訊」的限定，最後作出准許 Guidewire 所申請的即決判決，認為'284 號專利的所有請求項均為抽象概念，故非為專利適格標的。Accenture 不服，就系統請求項的部分向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理時提到，抽象概念之判斷首先須確認請求項是否具備任何抽象概念的先佔，接著才去評估剩餘請求項是否有另附加的實質限定。Accenture 向 CAFC 主張'284 號專利的系統項有電腦元件及保險單的限制條件，故非為一種抽象概念。但 CAFC 認為系統請求項內並沒有方法以外的有意義限制條件，加上由於兩類請求項其實僅在術語上有些許差異，然均需要同樣基本過程之執行，故兩類請求項應同時併存，即系統項內的限定並無法充分地限制、縮小又或者束縛申請專利範圍不會先佔抽象概念，最後作出維持地院認為'284 號專利無效的判決。

資料來源：

1. "System Claims with no Meaningful Limitations Beyond Abstract Method Claims were Patent-Ineligible," IPO Daily News. 2013 年 9 月 6 日。
2. Accenture Global Services, GmbH v. Guidewire Software, Inc. Fed Circ. 2011-1486. 2013 年 9 月 5 日。

判斷是否得准予設計專利時，應一併考慮應用於物品之設計所產生的功能

Buyer's Direct Inc. (後稱 BDI) 為美國第 D598,183 號 (以下簡稱'183 專利) 之設計專利權人，'183 號專利用於其所製造的 Snnozies 拖鞋之裝飾。High Point Design LLC (後稱 High Point) 則販售一種稱為 Fuzzy Babba 的拖鞋。BDI 於 2011 年對 High Point 發出禁止信 (cease and desist letter)，High Point 主張其未對'183 號專利侵權及該專利無效以及/或不可實施的確認之訴 (declaratory judgment)，而 BDI 也因此向紐約州南區地方法院對 High Point 提出侵害'183 號專利以及商品外觀 (trade dress) 的反訴，且也於同日向 High Point 的零售商提出訴訟。然兩名被告聯合起來對地院提出推翻 BDI 兩項指控的即決判決 (summary judgment) 請求。

2012 年，地院審理基於以下理由而准予前述被告的即決判決之請求：

1. '183 號設計專利之於先前文獻為顯而易見 (obvious)。
2. '183 號設計專利主要是一種功能性的設計，而非裝飾性：原因在於所請設計提供足部保暖及保護性、以及因內部具備絨毛而給使用者舒適感。

最後地院作出'183 號專利無效的判決，並且駁回侵害商品外觀的訴訟。BDI 不服便向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後，提到 BDI 主張地院不應該僅因所請設計具有功能而判斷該設計為功能性設計。CAFC 表示，在判斷所請設計為是否著重於功能性或者是裝飾性時，應該將設計的功能性（非指拖鞋本身的功能）也納入考量，即物品本身的功能和物品之設計的功能性不可混為一談；而僅有在所請設計是由拖鞋之功效用途 (utilitarian purpose) 所決定時，設計專利才會被視為無效。故判斷設計專利是否有效時，須評估所請設計是「主要為功能性」還是「主要為裝飾性」，然而地方法院卻是錯誤地以評估所請設計的「主要特徵」是否具備功能性的方式來作為判斷專利無效之依據，故 CAFC 最後作出推翻地院的即決判決、撤銷未侵害商品外觀之判決，並發回重審。

資料來源：

1. "Functionality of Design for Slipper, not Function of Slipper Itself Needed to be Considered for Design Patent," IPO Daily News. 2013 年 9 月 13 日。
2. High Point Design LLC, and Meijer, Inc., Sears Holdings Corporation, and Wal-Mart Stores, Inc. v. Buyers Direct, Inc. Fed Circ. 2012-1455. 2013 年 9 月 11 日。