增進專業知能

智財法院邀袁丹吉教授談美國最新專利案例發展

介紹專利適格性、有效性、專利權耗盡及損害賠償等爭訟

【本刊新北訊】智慧財產法院日前邀請現任美國約翰馬歇爾法學院中國知識產權資源中心主任的袁丹吉教授，主講「美國最新專利案例之發展」。

袁教授首先介紹Alice Corp. v. CLS Bank案例，該發明涉及第三方暫時保管憑據結案風險交易模式之方法、電腦儲存媒體及系統請求項專利適格性（patent eligible）問題，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）多數法官認為該案方法請求項及電腦儲存媒體請求項僅為一抽象概念（abstract idea），因此不符合美國專利法第101條專利適格標的規定；但在有關系統請求項部分，因含有硬體與軟體的交互作用，是否為適格標的，正反意見不相上下，本案已上訴至美國最高法院，並經最高法院受理。

袁教授接著介紹 Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc案例，系爭案件中被告Baxter之5,247,434號專利在地方法院確認判決（Declaratory Judgement）為專利有效，原告Fresenius上訴至CAFC，亦維持地方法院專利有效之認定結果，惟對於禁制令及損賠金額部分予以駁回；於此同時，原告針對系爭專利之有效性，向美國專利商標局（USPTO）提出複審（Reexamination），USPTO認定系爭專利無效，被告不服向CAFC提起上訴，惟CAFC肯認USPTO專利無效之認定結果。CAFC判決中指出民事一審(即地方法院判決)並非最終確定判決，地方法院重審時仍應該考慮USPTO專利無效之認定結果，並應評估判決結果對兩造有無實益，CAFC最後撤銷地方法院判決並發回重審。

另Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp案例中，地方法院認為系爭專利請求項所載之「voltage source means」電壓源裝置沒有定義，非手段功能用語（means-plus-function）請求項，惟CAFC雖認為系爭請求項係以手段功能用語撰寫，但於說明書中並無具體的結構與之對應，無法為說明書所支持，對於此種態樣的請求項，CAFC將進行全院審理（en banc），進一步釐清確認。

袁教授續說明專利權耗盡概念之Lifescan Scotland, Ltd. v. Shasta Tech., LLC案例，該案原告Lifescan Scotland免費贈送血糖檢測儀，但其血糖測試片需由消費者自行購買；原告主張販售血糖測試片之被告Shasta Tech侵權，地方法院認為原告將血糖檢測儀免費贈送，不屬於銷售行為，不適用專利權耗盡，但CAFC認為只要專利權人同意物品轉讓，無論是贈與或販售，均適用專利權耗盡原則，而發回重審。

至於損害賠償案例，袁教授以Apple v. Motorola案例說明。該案經美國第七巡迴上訴法院Posner法官審理，認為原告Apple的專家證人未能評估被告Motorola侵犯Apple專利所取得之價值，並拒絕依據表面侵權（prima facie infringement）之舉證原則；而指出被告之專家證人亦未提供授權金額之計算方式說明，缺乏計算基礎。雙方之專家證人損害賠償報告皆未能提出有利證據證明產品遭受對方侵權所蒙受之實際損失，即未能證明因對方侵權行為所受之損害，因而駁回Apple禁制令聲請。

袁教授另提及Robert Bosch, LLC v. Pylon Mfg案例，該案原告Bosch提出侵權訴訟後，被告Pylon提出反訴，且向地方法院聲請侵權責任（liability）、賠償（damage）分開審理，是以地方法院先就侵權責任議題（liability issues）作出判決，認為系爭專利有效，被告侵權。原告因此提出永久禁制令（permanent injunction）聲請，但遭地方法院駁回。雙方皆向CAFC提上訴，原告主張對於地方法院未審理損賠議題的專利侵權判決，不得上訴至CAFC。然由CAFC進行全院審理（en banc）後，認為基於美國聯邦訴訟法（U.S.C.28）第1292(c)(2)立法意旨及歷史沿革發展，得上訴至CAFC之民事專利侵權事件所指可排除涉及「計算」的部分，應包含計算侵權人所得利益及決定損賠的部分（infringer's profits and determination of damages），地方法院之判決符合得上訴之規定，故本案CAFC有管轄權。

提升服務效能

彰化、南投地院舉辦便民禮民專題演講

【本刊彰化訊】為紓解同仁身心壓力並增進同仁心靈成長，進而實現「便民禮民」的理念，彰化地院日前邀請彰化師範大學社區心理諮商及潛能發展中心李淑敬諮商心理師講授情緒與「便民禮民」理念間之關聯性，使同仁更能以高EQ來面對民眾，進而提升便民服務品質。

蘇清恭院長簡介李心理師之學經歷，推崇其對心理諮商與輔導的豐富經驗，並以李心理師的格言:「雨後的天空會有炫爛彩虹，願和您一起發現生命中的精采風景。」勉勵同仁學習面對情緒及調適壓力的方法。

李心理師認為生活中充滿壓力，個人面對壓力的方式將決定其心理狀態，她鼓勵同仁勇於面對壓力來源，轉化為個人成長的動力，並教導紓解情緒的方式，使同仁在繁忙中也能保持歡喜的心情，以正向的情緒來面對及服務民眾。正如李心理師所言：「照顧好自己，才能好好對待他人」。

【本刊南投訊】南投地院為深化同仁服務精神，日前由該院提存所李述燊主任專題演講「便民禮民」。

李主任表示，良好的服務態度、親切的基本禮貌，是機關人員必備的條件，要學習尊重他人，摒除本位主義觀念，以對當事人最佳的服務為最終目的。

李主任認為，親切的笑容是讓人留下好印象的最佳方式，真誠的付出，就能做到「感動服務」。電話禮貌則是為民服務的必備素養，南投地院更訂有相關獎勵措施，以提升電話服務品質。李主任並介紹投院相關之便民措施，如觸摸式語音查詢系統、自動體外心臟電擊去顫器（AED）、外網書狀例稿查詢、司法志工服務及南投律師公會法律諮詢等。

最後，李主任總結，服務是別人還沒想到時，我已經想到了；別人想到時，我已經開始在做了；別人在做時，我已經做到最好了；並期許同仁樂於付出、對工作負責，自然形成便民禮民的服務熱誠。

揮灑彩色人生



高雄少家法院辦理「少年彩繪家園」活動

【本刊高雄訊】有鑒於家庭與少年非行息息相關，高雄少年及家事法院日前將法院民眾停車場之灰色圍籬提供少年作為塗鴉創作的空間，並融入象徵生命的希望之樹、貓頭鷹的歸巢、綿羊的親情、野雁的展翼等元素，讓來到高雄少家法院的當事人，相信自己有力量可以重建美麗的家園，迎接屬於自己的彩色人生。

活動共進行6次，由辛佩諭老師指導受保護少年進行圍籬彩繪，每次長達8小時，每次課程幾乎全員到齊。而為鼓勵少年，最後1次彩繪活動安排高雄少家法院同仁及少年家長共同參與，由少年擔任小老師，指導同仁及家長進行彩繪，少年無不盡力扮演好自己的角色，相信這是少年生命歷程中難得的成功經驗，也是每個家長最大的驕傲。

法制動態

◎司法院103年2月7日修正「司法院一百零三年度辦理補（捐）助駐法院家事服務中心申請項目及基準」。(詳細內容請見本刊電子報「本期要目」中「法制動態」)

法訊

◎最高法院102年度第13次、第14次刑事庭會議紀錄（節本），以及函送刊登司法院公報之102年度台上字第232號民事裁判，102年度台上字第3990號、第5092號、第5093號、台非字第403號刑事裁判，已上司法院網站。

◎最高行政法院102年度12月份第1次、第2次庭長法官聯席會議通過法律問題各1則，已上司法院網站。

新竹地院新建辦公大樓上樑典禮



【本刊新竹訊】新竹地院辦公大樓新建工程於103年2月7日上午吉時舉行上樑典禮，由新竹地院江德千院長主祭，該院各庭長、法官、同仁、台聯顧問公司柯鎮洋總經理、陳信樟建築師、登山營造陳貴國總經理、大同公司馮倍賓處長等共同參與。

新竹地院辦公大樓新建工程位於竹北市，自101年年8月13日開工後施工進度順利；江院長致詞時感謝該院遷建委員、建築團隊的盡心付出，克服天候、缺工等問題，並祈願工程順利如期完工。

臺南地院舉辦少年親子烹飪比賽

【本刊臺南訊】臺南地院與臺南市觀護協會日前共同舉辦「食在好愛你—親子烹飪比賽輔導活動」，共12組少年家長參加，每組以相同食材相同時間（3小時）做出8菜1湯1主食。競賽項目除廚藝的色香味外，還包括衛生、環保、做事態度、團隊精神等。

活動中也安排輔導志工楊麗雲老師以世界麵包冠軍吳寶春傳記進行電影導讀，期許少年學習奮鬥向上的精神及對母親的感恩，並由南院王旻琪心理輔導員帶領親子互動，增進親子間情感的交流。

在臺南市觀護協會林昭榮理事長、南院謝瑞龍庭長、劉如蓉主任觀護人及同仁品評下，頒發3位團體獎及9位個人獎，以正向鼓勵少年及家長的參與。

宜蘭地院舉辦少年生命體驗營活動

【本刊宜蘭訊】宜蘭地院為使受保護少年體驗並珍愛生命，日前於宜蘭聖嘉民啟智中心舉辦生命體驗活動，計有受保護少年等40餘人參與。

啟智中心創辦人義大利籍呂若瑟神父首先說明「愛無國度」的大愛理念，並期勉少年「無私奉獻」；隨後安排少年為院生餵食，少年發揮愛心、耐心，專注工作，讓不同的生命經驗產生交流，也讓少年們理解到：「原來我已經很幸福了！」

植根法律
數位法律資訊
歡迎舊雨新知蒞臨指教
http://www.rootlaw.com.tw
徐宏昇
專利法
進步的
收錄 160
法院及最
案情內容
旨及案件
論的法律
新穎性
實用性
斷、賠償
扣押、
進步的
購書金額：
購書方式：
賣、露天拍
付款方式：
帳號：遠銘
03100400
戶名：徐
請洽徐宏昇律
hiteklaw@h
電話:02-23