

MoPA

Museum of Patent Art

專利藝術博物館

Copyright 2016 -2017 Fish IP Law
版權所有 2016-2017 於律師知識產權事務所



有人點過香橙雞配青豆茄子嗎?

當然了，這個選擇很顯然，畢竟只有120種排列組合。

KSR 訴 Teleflex (2007 年)

具有普通技術水平的人 (PHOSITA) 通常被認為只有普通水平的創造力。在排列組合相對較少的情況下，一個技術人事應該可以想到所有情況。

KSR v. Teleflex (2007)

A Person Of Ordinary Skill In The Art (PHOSITA) is considered to have an ordinary level of creativity. Where there are a relatively small number of permutations, a PHOSITA would have thought of them all.



Bilski 訴 Kappos (2010 年)

機器或轉化檢測法不是判斷專利題材資格性的唯一標準。揣摩判決書的字裡行間可以發現，合格的專利題材必須描述某種真實環境的影響，而不是僅僅在電腦上做文章。

Bilski v. Kappos (2010)

The machine or transformation test is not the only test that can be used to determine subject matter eligibility. Reading between the lines of the decision, patent eligible claims must recite some real-world effect, not just pushing bits around a computer.



Mayo 訴 Prometheus (2012 年)
隻描述自然現象，
而沒有進一步創新的專利權利要求，
不具備申請專利資格。

Mayo v. Prometheus (2012)
Claims reciting a natural phenomenon, without
something more, fail to recite patent eligible
subject matter.



Ass'n for Mol. Pathology 訴 Myriad (2013 年)
基於乳腺癌基因突變的診斷方法不能申請
專利，因為基因突變只
是自然現象，
基於這種原理發明的診斷方法是循規蹈矩。

Ass'n for Mol. Pathology v. Myriad (2013)

Tests based on breast cancer mutations are not patentable because the mutations were merely natural phenomena, and creating an assay based on that principal is routine.



Nautilus 訴 BioSig (2014 年)
即使法院“能”解釋專利保護範圍，該權利要求書的語言也不一定足夠明確。權利要求書必須向競爭者“明確指明”專利的保護範圍。

Nautilus v. BioSig (2014)

Claim language is no longer sufficiently definite if it is "possible" for a court to construe the claim. The claims must "clearly indicate" to a competitor what the scope of the claim is.

这款小软件会盘踞
整个软件行业。

但它不会促进技术
和科学的发展。



Alice 訴 CLS Bank (2014 年)
無論專利申請者多麼聰明的
撰寫專利要求書，其中的語
言不能過於寬泛，以至於過
度妨礙別人應用其中暗含的
原理。為了“促進技術和科
學的發展”，專利的保護范
圍必須與對科技進步的貢獻
相一致。

Alice v. CLS Bank (2014)

Regardless of how cleverly patent applicants wordsmith the claims, the language cannot be so broad as to disproportionately tie up the use of the underlying ideas. To “promote the arts and sciences” there must be proportionality between the scope of the claims and the scope of the contribution to technology.



你一边开车一边发短信，
苹果公司应该
为此负责。

我没有在开车，
这车是自
动驾驶。

Akamai 訴 Limelight (2014 年)

在至少有人直接侵犯專利
要求書中的每項元素的前提
下，間接侵權才有可能存在。

Akamai v. Limelight (2014)

Indirect infringement can only exist if
there is at least one entity that directly
infringes by satisfying all of the elements
of a claim.



那个女人真的
那么出色吗？

嗯，是的，
她脱颖而出。
但她也太
过分了吧？

Halo Electronics, Inc. 訴 Pulse Electronics, Inc. (2016 年)

違法行為必須情節過分嚴重才能理所當然的獲得超額賠償。要求証實客觀上的疏忽大意過於狹隘，而僅僅對與眾不同的行為要求超額賠償又過於寬泛。

Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc. (2016)

Culpable behavior must be egregious to justify enhanced damages. Requiring a finding of objective recklessness is too narrow, and merely basing enhanced damages on behavior that “stands out from the rest” is too broad.



你来证明你没
从那条河里钓
出那条鱼。

不，你来证明我
从那条河里钓
出了那条鱼。

禁止垂钓

Medtronic, Inc. 訴 Mirowski Family Ventures,
LLC (2014 年)

指責專利被許可人侵權的專利持有者，
必須背負舉証責任，來證明侵權行為。

Medtronic, Inc. v. Mirowski Family Ventures, LLC (2014)

*A patent holder suing a licensee of the patent for
infringement must still bear the burden of
proving infringement.*



那又怎样，你想要说什么？

初审法院把事实裁定错了。

Teva 訴 Sandoz (2015 年)
沒有明顯的錯誤，上訴法院不應該
重新審查初審法院對事實的裁定。

Teva v. Sandoz (2015)

Absent clear error, appeals courts should not
review findings of fact *de novo*.



初审法院把专利
保护范围弄错了。

好吧，
我们会解决这个问题。

Teva 訴 Sandoz (2015 年)
上訴法院應重新審查初級法院對專
利保護範圍的裁定。


Teva v. Sandoz (2015)
Appeals courts should review claim
construction de novo.



Commil 訴 Cisco (2015 年)
“真實的相信” 專利無效不是對
故意侵權的有效辯護。

Commil v. Cisco (2015)

A "good faith belief" in invalidity of a patent is not a valid defense against a charge of willful infringement.



我难道要永远喂这条狗？
它再过十年就死了。

Kimble 訴 Marvel
(美國最高法院 2015)
專利持有人不得收取
超出專利保護期的
專利許可費。

Kimble v. Marvel (US 2015)

*A patent holder cannot extend patent
license fees beyond the life of the
patent.*



天啊，
我发现母体血液
中存在胎儿DNA.

那又怎样？

Ariosa 訴 Sequenom, Inc.
(聯邦巡回法院，2015 年)
基於母體血液中存在胎兒DNA這一發現的
診斷方法不具備專利申請資格。
母體血液中的 DNA 是一種自然現象；
該診斷方法屬於循規蹈矩。

Ariosa v. Sequenom, Inc. (Fed. Cir. 2015)
Tests based on presence of fetal DNA in maternal
blood are not patent eligible subject matter. DNA in
material blood is a natural phenomenon, and
creating the assay is routine.



Williamson 訴 Citrix Online
(聯邦巡回法院，2015 年)
“分布式學習控制模塊”是一個特定場
合用語（未指定特定結構的廢棄術語），
因此在狹義上可以理解為
手段加功能語言。

Williamson v. Citrix Online (Fed. Cir. 2015)
A "distributed learning control module" is a nonce phrase
(a wastebasket term that doesn't designate specific
structure), and therefore should be interpreted narrowly as
means-plus-function language.



Cuozzo Speed (美國最高法院，2016年) 在雙方復審程序(IPR)中，專利審判與上訴委員會(PTAB)在解釋專利保護範圍時，必須使用在專利申請時同樣的標準，即最寬泛的合理解釋。

Cuozzo Speed (S. Ct. 2016)

During an Inter Partes Proceeding, the PTAB must construe claim terms using the same broadest reasonable construction applied earlier, during prosecution.

请任意选择你想要的。
项链只是附属品或补充物；
不会减少裙子的美丽。



Unwired Planet

（聯邦巡回法院，2016年）
涵蓋的商業方法 (CBM) 審查標準
不能用來反駁僅僅以“附屬或補
充”金融活動為題材的專利。

Unwired Planet (Fed. Cir. 2016)

Covered Business Method (CBM) review can't be used against a patent that merely claims subject matter that is “incidental or complementary” to a financial activity.



Immersion Corporation
(聯邦巡回法院, 2016 年)

即使子專利申請提交與原專利被批准發生在同一天，子專利申請仍然被視為早於原專利被批准。

Immersion Corporation (Fed. Cir. 2016)

A child patent application is deemed to be filed before the parent issues, even if the child is filed on the same day that the parent issues.



三星訴蘋果
(美國最高法院，2016年)
美國最高法院修補了一個漏洞，
在漏洞之下，設計專利的侵權賠償
基於整個產品的價值，而並非
一個組件。(古城堡有用於向攻
擊者射箭的孔洞。)

Samsung v. Apple (S. Ct. 2016)

SCOTUS closed a loophole under which
damages for design patents were based on the
value of the entire product, rather than a mere
component. (Castles of old had "loopholes" for
shooting arrows at attackers).



Bascom Global 訴 ATT
(聯邦巡回法院，2016 年)
原有元素的有序組合
可用於滿足最高法院“Alice 案”
專利題材資格測試的第二步。

Bascom Global v ATT (Fed. Cir. 2016)

An ordered combination of old elements can be used to satisfy the second step of the Supreme Court's Alice test for subject matter eligibility.



Enfish LLC 訴 Microsoft
(聯邦巡回法院，2016 年)
以改進電腦自身功能為專利題材的
專利申請符合專利法§101
對專利題材的要求。

Enfish LLC v Microsoft (Fed. Cir. 2016)

Claims reciting subject matter that improves the functioning of the computer itself may comprise patentable subject matter under § 101.