

Medgraph 诉 Medtronic 案：Limelight 中的分割侵权

摘要

在 Akamai Techs. Inc. 诉 Limelight Networks 系列判决之后，在某些案件中，判定分割侵权的标准在一定程度上变得更加有利于专利权人。然而，在经历了穿插在分割侵权案件中的长时间诉讼之后，Medgraph 学了一课：要成立多个实施者的直接侵权，首先要从专利权人必须提供每一项权利要求限定被实际侵权的证据这一基本原则开始。

35 U.S.C. § 271 规定对于权利要求的直接侵权，专利权人必须证明其专利的权利要求每一限定被所诉侵权方侵犯。然而，对于一些方法专利，由于一项权利要求中的一些步骤可以被多方所实施，即分割侵权情形，成立直接侵权主张就更为困难。然而，联邦巡回上诉法院（联邦巡回法院）注意到，在 Akamai Techs. Inc. 诉 Limelight Networks, 786 F.3d 899, Inc. 案（Fed. Circ. 2015）中的全体法官联席审判中，直接侵权可通过将从实施者所实施的步骤归于主实施者这一方法来成立，其具体通过提供以下事实来实现：（1）从实施者与主实施者有着代理关系；或者（2）实施多方是联合企业的一部分，或从实施者因签订合同而有着实施这些步骤的义务。联邦巡回法院还公布了依据 35 U.S.C. § 271(a) 规定可将侵权责任归于主实施者的第三种方式：主实施者与从实施者约定了对于实施剩余侵权步骤以及建立“实施的方式或时机”可得的利益。

在 Medgraph 诉 Medtronic 案中，涉案权利要求是监控病人血糖水平的一种方法，该方法是通过上传病人的测量结果到已创建数据库的计算机系统中、随后允许病人和/或健康护理提供者使用该数据库来实施的。然而，出于权利要求撰写方式的缘故，其很可能由病人实施初始测量步骤，随后测量结果被发送到 Medtronic 以实施建立随后可允许病人和/或健康护理提供者使用的信息数据库的这些基于计算机的剩余步骤，因此 Medgraph 的诉讼从一开始就困难重重。

在上诉时，Medgraph 请求将本案发回地区法院并依据在最新的 Akamai 案的判决中的第三条标准进行审理，其主张 Medtronic 通过某种方式预设了在病人或医生实施了初始测量步骤的情况下对于数据库服务的使用。联邦巡回法院最终驳回了这一主张，相反，联邦巡回法院强调证据记录不足以表明 Medtronic 未实施的步骤是由病人或医生实际实施的。

站在法律人的角度，从 Medgraph 案我们可以学到很多。首先，进行任何直接侵权的诉讼都要从证明涉案权利要求实际被侵权开始。其次，权利要求的撰写方式很重要，应以单一侵权人为目标，并且最小化可以被终端用户或其他第三方所实施的非必要步骤的数量。在知道判决结果之后，人们可能会认为 Medgraph 的涉案权利要求本应撰写得范围更窄以使得由 Medtronic 实施的基于计算机的步骤避开分割侵权情形而承担侵权责任。然而，在软件和医疗诊断领域，把握范围的宽窄可能是很困难的，这是因为撰写纯计算机相关步骤的权利要求必须包括有形的结构和具体的步骤以免落入最近修改不可授予专利的主题范围；这一修改的范围在 Alice 案和 Prometheus 案做出判决后提出的，其禁止“抽象”原则和程序性

的计算机自动操作被专利保护。