

Medgraph 訴 Medtronic 案：Limelight 中的分割侵權

摘要

在 Akamai Techs. Inc. 訴 Limelight Networks 系列判決之後，在某些案件中，判定分割侵權的標準在一定程度上變得更加有利於專利權人。然而，在經歷了穿插在分割侵權案件中的長時間訴訟之後，Medgraph 學了一課：要成立多個實施者的直接侵權，首先要從專利權人必須提供每一項權利要求限定被實際侵權的證據這一基本原則開始。

35 U.S.C. § 271 規定對於權利要求的直接侵權，專利權人必須證明其專利的權利要求每一限定被所訴侵權方侵犯。然而，對於一些方法專利，由於一項權利要求中的一些步驟可以被多方所實施，即分割侵權情形，成立直接侵權主張就更為困難。然而，聯邦巡迴上訴法院（聯邦巡迴法院）注意到，在 Akamai Techs. Inc. 訴 Limelight Networks, 786 F.3d 899, Inc. 案（Fed. Circ. 2015）中的全體法官聯席審判中，直接侵權可通過將從實施者所實施的步驟歸於主實施者這一方法來成立，其具體通過提供以下事實來實現：（1）從實施者與主實施者有著代理關係；或者（2）實施多方是聯合企業的一部分，或從實施者因簽訂合同而有著實施這些步驟的義務。聯邦巡迴法院還公佈了依據 35 U.S.C. § 271(a)規定可將侵權責任歸於主實施者的第三種方式：主實施者與從實施者約定了對於實施剩餘侵權步驟以及建立「實施的方式或時機」可得的利益。

在 Medgraph 訴 Medtronic 案中，涉案權利要求是監控病人血糖水準的一種方法，該方法是通過上傳病人的測量結果到已創建資料庫的電腦系統中、隨後允許病人和 / 或健康護理提供者使用該資料庫來實施的。然而，出於權利要求撰寫方式的緣故，其很可能由病人實施初始測量步驟，隨後測量結果被發送到 Medtronic 以實施建立隨後可允許病人和 / 或健康護理提供者使用的資訊資料庫的這些基於電腦的剩餘步驟，因此 Medgraph 的訴訟從一開始就困難重重。

在上訴時，Medgraph 請求將本案發回地區法院並依據在最新的 Akamai 案的判決中的第三條標準進行審理，其主張 Medtronic 通過某種方式預設了在病人或醫生實施了初始測量步驟的情況下對於資料庫服務的使用。聯邦巡迴法院最終駁回了這一主張，相反，聯邦巡迴法院強調證據記錄不足以表明 Medtronic 未實施的步驟是由病人或醫生實際實施的。

站在法律人的角度，從 Medgraph 案我們可以學到很多。首先，進行任何直接侵權的訴訟都要從證明涉案權利要求實際被侵權開始。其次，權利要求的撰寫方式很重要，應以單一侵權人為目標，並且最小化可以被終端使用者或其他協力廠商所實施的非必要步驟的數量。在知道判決結果之後，人們可能會認為 Medgraph 的涉案權利要求本應撰寫得範圍更窄以使得由 Medtronic 實施的基於電腦的步驟避開分割侵權情形而承擔侵權責任。然而，在軟體和醫療診斷領域，把握範圍的寬窄可能是很困難的，這是因為撰寫純電腦相關步驟的權利要求必須包括有形的結構和具體的步驟以免落入最近修改不可授予專利的主題範圍；這一修改的範圍

在 Alice 案和 Prometheus 案做出判決後提出的，其禁止「抽象」原則和程式性的電腦自動操作被專利保護。