

May 18, 2009

德州东区法院在软件专利中对 *Bilski* 测试的应用

Versata Software, Inc. v. Sun Microsystems, Inc., 2-06-cv-00358 (E.D. Tex. Mar. 31, 2009)

在 *In re Bilski* 一案中，联邦法院对什么才是符合 35 U.S.C. § 101 规定的适格专利保护客体予以讨论，其结论是，一项发明必须（1）与特定的设备或机器相关联或者（2）将特定的物品转换成另一种状态或不同的东西，该发明的客体才具有可专利性。

德州东区地区法院最近在一件软件专利的案件中应用了 *Bilski* 判决，见 *Versata Software, Inc. v. Sun Microsystems, Inc.*, 2-06-cv-00358 (E.D. Tex. Mar. 31, 2009)。该案中，被告 Sun Microsystems, Inc. 在其请求对答辩进行判决的动议中，声称涉案专利不满足 *Bilski* 案件中的“机器或转换”测试。特别是，Sun 辩称，要求保护的方法可以通过大脑或者通过笔和纸进行应用操作，因此没有与任何机器发生联系。Sun 还争辩到，该权利要求“没有将任何物品转换为不同的状态或不同的东西”。但是，法院没有采用 Sun 对 *Bilski* 测试的解释，而是引用联邦法院的观点，除了不保护接近基本原理的软件或其它任何这种主题的权利要求之外，不再扩大排除专利保护的範圍。根据联邦法院的这一观点，法院没有直接对 *Bilski* 的机器/转换测试予以评判，而是认为 Sun 没有证明案件中只有法律问题需要解决，所以驳回 Sun 的动议。法院的表现像是认为，*Bilski* 判决本身并没有改变软件权利要求的可专利性。（请注意，*Bilski* 中说道，*Bilski* 案件中的事实“几乎对如何区别可授予专利的软件权利要求和不可授予专利的软件权利要求二者之间的不同毫无帮助”。）

至于其他法院是否会接受德州东区地区法院的观点，我们将拭目以待。

联邦法院支持地区法院的合理移案否决令

In re Telular Corp., Misc. No. 899 (Fed. Cir. Apr. 3, 2009)

最近有关 1404 (a) 移案处理的案件忽然很多。联邦法院刚刚驳回了 Telular 公司的书面训令请求。此案中，德州东区地区法院拒绝 Telular 公司要求将案件转移到伊利诺伊北区地区法院审理的动议，于是 Telular 向联邦法院请求以书面训令的方式，指示德州东区法院撤销其所作出的驳回决定，但是该请求被联邦法院拒绝。

联邦法院指出本案的三点特别之处。首先，与 TS Tech 不同，地区法院认为“权衡后，不认为有需要发出额外的书面文件”，于是要求 Telular 提出请求，而 Telular 拖延了五个月。其次，Telular 声称，“除了原告选择在该管辖地法院起诉外，此案与德州东区法院之间的唯一关系是经销商在位于该法院辖区的家中安装了 Telular 蜂窝警报安全系统”。但是法院认为“仅这一点并不能使 Telular 具有超出便利性因素的其它管辖地选择理由”。第三，尽管 Telular 声称，他的证人中有许多住在芝加哥，因此不方便去德州东区地区法院，但是，联邦法院发现“至少有两个 Telular 证人住在亚特兰大，如果案件转移到伊利诺伊法院，Telular 还需要把它放在亚特兰大办公室的所有文件运送到伊利诺伊法院，根据这些因素，Telular 没有给出足够的证据，证明德州东区地区法院在拒绝移案请求时明显滥用了自由裁量权”。将此案与之前的案件相比，联邦法院认为，*In re Telular* 中的情况“显然不同于 *TS Tech* 和 *Volkswagen* 中的情况，这两件案件的事实一面倒地支持准许移案处理”。联邦法院总结到，“当事人可以要求法院发出书面训令，来纠正明显超出司法自由裁量范围的地区法院命令。但是，在这个案件中，有合理的法律理由支持地区法院的决定，因此联邦法院不应当发出书面训令”。

在此处可获得联邦法院的命令 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/09-M899no.pdf>。

欲获得更多信息，敬请联络：

摩根路易斯北京代表处

孙亚雷 ysun@morganlewis.com

刘莉婕 lliu@morganlewis.com

关于摩根路易斯的知识产权业务部

摩根路易斯的知识产权业务部包括190多名知识产权专业人员。我们为客户提供知识产权领域全方位的服务及咨询，包括：专利、商标、版权、诉讼、许可、权力实施、商业秘密保护、与特许经营/因特网/广告/不正当竞争相关的业务、及外包和管理服务方面的业务。

关于摩根路易斯律师事务所

摩根路易斯是一个国际性的律师事务所，共有1400多名律师，在全球设有22个分所，分别位于北京、波士顿、布鲁塞尔、芝加哥、达拉斯、富兰克尔、哈里斯伯、休斯顿、尔湾、伦敦、洛杉矶、迈阿密、明尼阿波利斯、纽约、帕洛奥多、巴黎、费城、匹兹堡、普林斯顿、旧金山、东京和华盛顿。若需更多信息，请点击 www.morganlewis.com

本知识产权法规速递仅作为一般信息提供给摩根路易斯律师事务所的客户和友人，其既不应该被解释为亦不构成针对任何特定问题所提供的法律意见，同时其所包含的信息不会产生律师-客户关系。并且谨请注意，资料中讨论的现有判决并不能保证在今后的案件中亦会产生相同的结果。

© 2009 Morgan, Lewis & Bockius LLP. All Rights Reserved.

