

訴訟

[臺灣]

複數引證之結合動機判斷，應綜合考量相關引證是否有「反向教示」

本案系爭專利為第 I359796 號專利，其涉及加熱玻璃之方法和裝置。該系爭專利經舉發人以其違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對系爭專利提起舉發，經智慧局審查，審定「請求項 1 至 11 舉發不成立」。舉發人不服，提起訴願，經濟部以經訴字第 10606311050 號訴願決定駁回，舉發人仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院以 107 年度行專訴字第 5 號判決駁回原告之訴。

智慧局於審理本案時，認為雖證據 2 與證據 3 分別揭示系爭專利請求項 1 加熱玻璃上表面的方法及加熱玻璃下表面的方法，惟查證據 3 揭示不採用證據 2 之反向教示，故難稱證據 2 與證據 3 間具有組合之動機。再者，系爭專利請求項 1 之玻璃上表面為「爐內再循環空氣」加熱方式，下表面為「爐外吸氣對流」加熱方式相互關連，應整體考量，不應拆解而就個別技術特徵與先前技術分別比對，系爭專利請求項 1 並非任意拼湊證據 2 及證據 3 即可完成，故證據 2 及證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

智慧財產法院審理後，指出判斷複數引證之結合動機除綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等事項，亦須綜合考量相關引證是否有「反向教示」。當相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者，則難謂該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證之技術內容。此外，智慧財產法院亦認同智慧局對於判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象之見解。最後，智慧財產法院以判斷申請專利之發明是否具有進步性，應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅因複數引證結合後已完整揭露該發明之全部技術特徵，即認定該發明為單純拼湊，必須考量結合後之發明的各技術特徵與功能上有無相互作用，最後駁回舉發人提起之訴。

資料來源：智慧財產法院 107 年度行專訴字第 5 號，智慧局，2019 年 10 月 7 日。

<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=720300&ctNode=7199&mp=1>

[印度]

製造專供出口外銷之藥品亦構成侵權

Merck Sharp & Dohme Corp (後稱原告) 持有用於 Sitagliptin 藥品的專利，Sitagliptin 藥品是用來治療第二型糖尿病的藥品。原告認為 Sanjeev Gupta 及其合夥夥伴 (後稱被告) 所製造及販售的 Swizglipt 藥品侵害其專利，向德里高等法院 (Deli High Court) 請求對系爭藥品核發禁制令。

原告的主張為，即使該 Swizglipt 藥品係專為出口而製造，仍對專利權人造成損害，即該行為違反印度發明專利法第 48 條規定，該條內容為若未經專利權人同意，得排除他人於印度製造、使用、為販售之要約、販售或進口侵權產品之行為。因系爭藥品並未於印度販售，被告主張印度發明專利法第 48 條所規範的態樣未包含僅專為出口之製造，並進一步主張該條規範之範疇乃限於印度法域，故專用於出口之製造及出口不應被視為侵權。

然德里高等法院指出，專利權人所享有的保護並不能被削減為僅包含印度國內的製造與銷售，基於系爭藥品的製造係位於印度國內，故本案中並不產生適用治外法權之規則。雖被告表示其已按 1940 年藥品與化妝品法案取得許可，然德里高等法院表示雖獲得許可，然為許可藥品上市之行政機關並不會檢視該授權藥品是否侵害他人之專利權。最後，德里高等法院作出有利於原告之裁決，對系爭藥品核發暫時禁制令。

資料來源：Manufacturing For Export Is Also Infringement Of Patent, R.K.Dewan &Co. December 30, 2019.

[美國]

地院正確應用固有性於顯而易見性之判斷

Persion Pharmaceuticals LLC (簡稱 Persion) 為美國第 9,265,760 (簡稱'760 號) 專利和第 9,339,499 (簡稱'499 號) 專利之專利權人，兩專利具有共同的說明書和優先權日，均為關於使用緩釋單方氫可酮製劑於治療輕度或中度肝功能損害患者疼痛的方法。

2016 年 3 月 4 日，Persion 控告 Alvogen Malta Operations Ltd. (簡稱 Alvogen) 提出之簡化新藥申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA) 侵害'760 號專利請求項 1-4、11-12、17 和 19，隨後提出修改之訴狀，進一步主張 Alvogen 侵害'499 號專利請求項 1。

地院認為，有鑒於美國第 2006/0240105 號公開案和美國第 2010/0010030 號公開案及 Vicodin 和 Lortab 兩產品之標籤，Persion 所主張之請求項為顯而易見，屬無效之請求項。

Persion 不服遂上訴至 CAFC，Persion 主張地院在顯而易見性分析中不恰當地運用固有性原則 (inherency)，Persion 主張該引證前案未教示對輕度或中度肝功能損害患者使用單方氫可酮製劑。Persion 主張，在 2006/0240105 案中，依照所教示之操作產生的自然結果並不是其所主張之肝功能損傷患者的藥物動力學參數。

CAFC 不同意 Persion 的看法，指出若根據 Persion 的說法，只有當所有其他限制都在同一引證前案中教示時，固有性才能滿足權利要求限制，係有悖 CAFC 先前之解釋。CAFC 認為，固有性可能會在顯而易見性分析中補充缺少的權利要求限制 (claim limitation)。製劑固有的特性可為先前技術的一部分，即使該技術領域具有通常知識者不瞭解其固有特性。先前技術所固有的事物中，僅敘述新發現的功能或特性，並無法使所主張申請專利範圍與先前技術作區別。此外，最高法院亦於先前的判決中曾解釋，察覺他人之產品具有未曾發現的特性並不是發明。地院認為先前技術教示之成分組合固有的結果即是所主張之藥物動力學參數。

地院認定所主張之請求項的藥物動力學限制是固有的，並且針對藥物動力學請求項未給予可專利權重 (patentable weight) 均無誤，CAFC 維持地院之判決，認定 Persion 之請求項為顯而易見而不應具有專利權。

資料來源：

1. Court Correctly Applied Inherency In Obviousness Determination, IPO Daily News, December 30, 2019.
2. Persion Pharmaceuticals Llc, V. ALVOGEN MALTA OPERATIONS LTD., Fed Circ. 2018-2361. December 27, 2019.