

訴訟

[美國]

CAFC 維持地院認定專利無法據以實施之判決

Idenix 於 2013 年 12 月向美國麻州地院 (District Court for the District of Massachusetts) 控告 Gilead 侵害其美國第 7,608,597 號專利，後來移轉至美國德拉瓦州地院 (US District Court for the District of Delaware)。訴訟進行時，Idenix 和 Gilead 均研究和開發用於治療 C 型肝炎病毒的藥物，根據地院解釋申請專利範圍，Gilead 遭認定侵權，Gilead 辯稱'597 號專利不符合書面敘述要件和實施要件，然陪審團認定專利有效並判決給付損害賠償。陪審團認定後，Gilead 提出關於書面敘述要件和實施要件之依法判決 (Judgment as a matter of law, JMOL) 和重新審理的動議，地院駁回有關書面敘述要件之 JMOL，但批准關於實施要件之 JMOL，認定'597 號專利無效。Idenix 不服遂上訴至美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)。

日前 CAFC 維持地院批准 Gilead 提出之 JMOL 動議，主張 Idenix 之請求項無法據以實施。該專利主張用於治療 C 型肝炎的方法和化合物，Gilead 稱該專利未能提供指引，以利在無需過度實驗的情況下確認數十億種化合物中哪些可有效治療該疾病。

CAFC 同意，即便考慮到該技術領域具有通常知識者的學識和方法，可能的化合物數量也有數千種。Idenix 主張技術人員的知識可將申請專利範圍縮小到僅限於會抑制 NS5B 聚合酶的核苷酸，CAFC 駁回 Idenix 之論點，CAFC 表示技術人員的知識不足以滿足據以實施要件。

有鑒於成千上萬種可能的化合物均落在申請專利範圍內，該領域的不可預測性及篩選每種可能的化合物並合成許多化合物以得出有效結論的需求，被認定為必須過度實驗才能達成。

綜上所述，CAFC 維持地院批准 JMOL 之決定，認定'597 號專利因無法據以實施而無效。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds Jmol Of Nonenablement, IPO Daily News, November 1, 2019.
2. Idenix Pharmaceuticals Llc, Universita Degli Studi Di Cagliari, V. Gilead Sciences Inc., Fed Circ, 2018-1691, October 30, 2019.

行政法官之指派違憲，經 CAFC 發回重審

Arthrex, Inc.(後稱 Arthrex)為美國第 9,179,807 號(簡稱'807 號)專利之專利權人，'807 號專利涉及無結縫線的固定組件，Smith & Nephew, Inc.與 Arthrocare Corp.(統稱請願者)向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出'807 號專利之兩造重審 (inter partes review)，請願者提出之無效理由為'807 號專利之於引證前案為可被預見(anticipated)，該 IPR 業經 PTAB 立案。

IPR 乃由 3 名行政法官組成之合議庭審理案件，此件 IPR 經審理後，PTAB 發出'807 號專利非為可准予專利標的最終書面意見，故 Arthrex 上訴至 CAFC。

於 CAFC 庭審時，Arthrex 提出 PTAB 之行政法官是由美國商務部任命，此有悖美國憲法第二條之主張；請願者則提出 Arthrex 於 PTAB 審理過程中並未提出行政法官之指派違憲之爭點，故已放棄了任命條款 (appointment clause)，並請 CAFC 拒絕檢視該爭點，惟 CAFC 認為此爭點是一個例外重要性的議題，故續行檢視該爭點。CAFC 指出本案爭點在於行政法官是否為主要官員 (principle officer) 或下級官員 (inferior officer)，CAFC 表



示行政法官所執行之職權，雖受美國專利局監督，然其可獨立代表美國專利局做出最終書面意見，是以，CAFC 認定行政法官為主要官員。然現行法定結構下，行政法官乃美國商務部諮詢美國專利局後所任命，故 CAFC 將本案發回 PTAB 並命本案應由合憲指派之法官重審。須注意的是，CAFC 於判決書中指出，基於此判決所帶來的影響，故未來僅有 PTAB 發出最終書面意見後，且訴訟當事人針對行政法官的合憲性上訴者方可引用本案判決。

資料來源：

1. Finding Appointment of USPTO Administrative Patent Judges Unconstitutional, Federal Circuit Remedies and Remands IPR Decision, IPO Daily News, November 1, 2019.
2. Arthrex, Inc., v. Smith & Nephew, Inc., Arthrocare Corp., United States, Fed Circ. 2018-2140, October 31, 2019.

申請日 1 年前可於圖書館取得之文獻，得構成美國專利案之先前技術

美國第6,029,052 (簡稱'052號)專利為一種用於無線通訊系統之直接轉換接受器，其可接受來自運作不同訊號頻段的訊號，專利權人為Telefonaktiebolaget LM Ericsson (後稱Ericsson)。TCL Corporation、TCL Communication Technology Holdings Ltd.、TCT Mobile Limited, TCT Mobile Inc.及TCT Mobile (US), Inc. (統稱TCL)向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出2件'052號專利部分請求項之兩造重審 (inter partes review, IPR)，主張無效理由為有悖非顯而易見性。PTAB立案後併案審理。

PTAB審理中，指出本案首要爭點環繞於TCL提出一份於德國公開的技術期刊，該期刊封面載明期數為1996年5月6日，前述日期早於'052號專利之申請日1年前(1997年7月1日)。Ericsson主張該份引證文件並未於其所主張的最早申請日1年前公開，即彼時並不能為公眾取得故不能構成前案。PTAB指出，該引證文件於1996年5月6日列為德國的圖書館館藏，故可視為有效的引證案；Ericsson抗辯不能僅依入館日便推定該引證文件於前述日期便為公眾可取得，然PTAB認定本案實質證據支持引證案於1996年5月到6月間可由公眾取得，最後做出系爭專利因不具非顯而易見性，作出被挑戰的請求項非為可准予專利標的之決定，Ericsson向CAFC提請上訴。

CAFC審理提到，本案主要爭點為外國的公開文件是否可由公眾所取得，以作為有效的引證文件。CAFC檢視本案提示證據後，認可前述證據支持引證文件於彼時已可由公眾所取得，進一步來說，該份德國期刊出版的歷史已逾30年，且該圖書館對外開放，故公眾可取得系爭引證文件。是以，CAFC維持PTAB基於上述爭點與其它先前技術之結合，認定被挑戰的請求項有悖非顯而易見性的決定。

資料來源：

1. Court Upholds USPTO Obviousness Determination, IPO Daily News, November 8, 2019.
2. Telefonaktiebolaget Lm Ericsson, V. Tcl Corporation, Tcl Communication Technology Holdings Limited, Tct Mobile Limited, Tct Mobile, Inc., Tct Mobile (Us) Inc., Fed Circ. 2017-2381, 2017-2385., November 7, 2019.