

訴訟

[美國]

PTAB 判斷專利適用 CBM 程序有誤，遭 CAFC 發回重審

SIPCO LLC (後稱 SIPCO) 為美國第 8,908,842 (簡稱'842 號) 專利之專利權人，題述為一種使用無線遙控器以傳遞訊息至中間節點的兩步驟溝通路徑，例如 ATM。Emerson Electric Co. (後稱 Emerson) 於 2016 年以'842 號專利有悖 35 U.S.C §101 與§103 為無效理由，向 PTAB 提出'842 號專利之涵蓋商業方法專利之複審程序 (Covered Business Method Review, CBM) 請願。

PTAB 收到請願時，首先判斷系爭專利是否適用於 CBM 程序之審理，基於 PTAB 認為本案並非技術性發明，CBM 同意立案。經立案後，SIPCO 提出部分請求項放棄的法定聲明 (statutory disclaimer)，且主張放棄請求項後，該案即非適用 CBM 審理的專利，然 PTAB 以立案後所提的放棄聲明並不影響'842 號專利適用於 CBM 審理，未接受該主張。PTAB 於最終書面意見中，再次重申本案適用於 CBM 審理，並做出'842 號專利為顯而易見的。SIPCO 不服該決定故上訴至 CAFC。

針對本案是否適用於CBM爭點一事，系爭申請專利範圍將遙控器描述需要使用者接近該界面的低功耗的收發器，故'842號專利擴展了從中央位置擴展到遠程未連接的現有通訊系統裝置，解決傳送信號時有干擾的問題。CAFC指出，除了技術性發明之外，PTAB僅能就該件專利有關執行用於實施、經營或管理金融產品或服務的數據處理或其他操作的方法或裝置，方適用於CBM程序之審理，本案經PTAB判定非為技術性發明；然基於PTAB於判斷是否為技術性發明時，僅認定'842號專利並未就技術問題提供技術解決方法，而未確認'842號專利內容是否描述新的技術特徵，最後經CAFC發回要求PTAB重審系爭專利是否適用CBM程序審理，且命PTAB須確認'842號專利內容是否描述新的技術特徵。

資料來源：

1. USPTO to Revisit Determination That patent Qualified for CBM Review, IPO Daily News. September 29, 2019.
2. Sipco, LLC, V. Emerson Electric Co., Fed Circ. 2018-1635., September 25, 2019.

美國專利局正確計算專利權期間調整之繼續審查時間

Mayo Foundation for Medical Education and Research (統稱 Mayo) 針對美國維吉尼亞州東區地院 (the United States District Court for the Eastern District of Virginia) 的判決提出上訴，該判決認定美國專利局對美國第 8,981,063 (簡稱'063 號) 專利之專利權期間調整 (Patent Term Adjustment, PTA) 計算無誤，聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認定美國專利局對於申請人提出之請求繼續審查 (Request Continued Examination, RCE) 導致的任何時間消耗的解釋為正確。

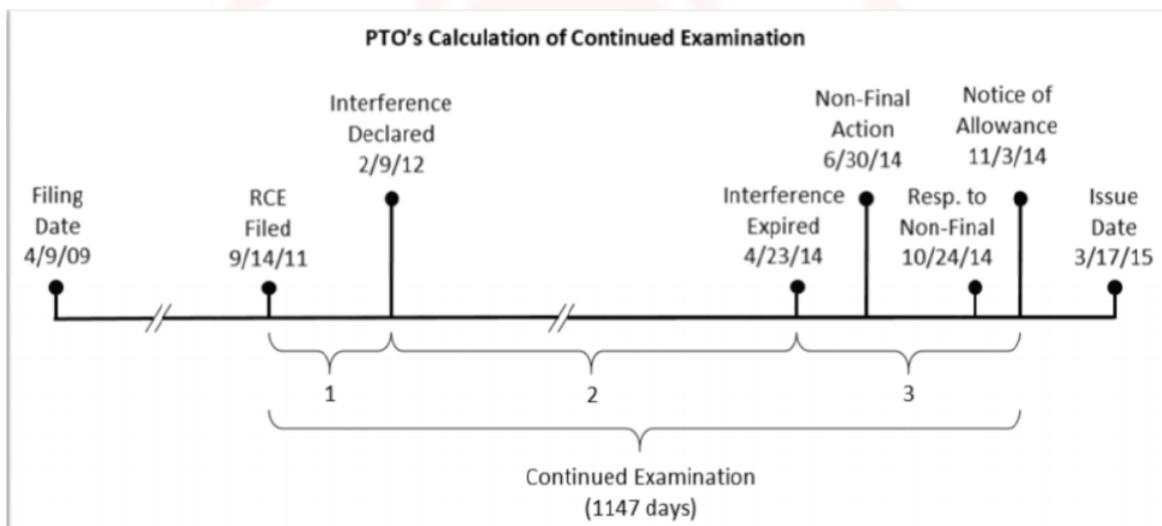
'063 號專利之內容為可用於治療免疫抑制疾病的抗體，諸如癌症、AIDS、其他病毒或環境誘發病症，及某些先天性免疫缺陷。'063 號專利之申請案號為 12/421,310 (簡稱'310 號申請案)，於 2009 年 4 月 9 日提交，其有效申請日為 1999 年 11 月 30 日。美國專利局於 2010 年 10 月 14 日發出最終核駁，因為相較於美國第 7,635,757 號專利，為可預見 (anticipated) 而不具可專利性，且某些請求項未滿足書面敘述的要求。審查意見中也提到 Mayo 在先前的答辯中曾建議與'757 號專利展開衝突程序 (interference)，美國專利局請 Mayo 做出必要的優先順序。2011 年 9 月 14 日，Mayo 提出 RCE，並辯稱 Mayo 之發明早於'757 號專利並建議展開衝突程序。

Mayo 在刪除審查委員所指出的某些請求項後，隨即提出補充修正，與即將發生的衝突程序之總項數不相符。為回覆限制性選擇要求 (restriction requirement)，其中部份請求項先前已被撤回，審查委員建議 Mayo，為了最終 PTA 的計算，應刪除與即將發生的衝突

程序無關的請求項。因此，Mayo 刪除了這些請求項，並在另一件接續案 (continuation application) 中主張，後來取得美國第 8,460,927 號專利。2012 年 2 月 9 日，美國專利局宣布'310 號申請案之剩餘請求項和'757 號專利展開衝突程序，衝突程序持續了兩年，2014 年 2 月 19 日，委員會判定'310 號申請案早於'757 號專利，並撤銷'757 號專利全數請求項。衝突程序之最終決定日為 2014 年 4 月 23 日，上訴期限為 60 天。

衝突程序終止後，委員會將'310 號申請案退回給審查委員，審查委員進行進一步的先前技術檢索，於 2014 年 6 月 30 日發出審查意見書，以與'927 號專利非法定重複專利 (non-statutory obviousness-type double patenting) 為由駁回'310 號申請案，Mayo 於 2014 年 10 月 24 日提交答辯，主張'310 號申請案具可專利性。審查委員於 2014 年 11 月 3 日撤回審查意見書並發出核准通知。'310 號申請案於 2015 年 3 月 17 日取得專利權。

Mayo 提供下列時間軸，括號 1 內的時間為 148 天，括號 2 為 805 天，括號 3 為 194 天，Mayo 同意括號 1 屬於 RCE 時間，而括號 2 不是，本上訴案係關於第 3 段區間。



美國專利局計算出 PTA 為 621 天，沒有 B 類延遲 (即申請日起三年內未獲核准。)，Mayo 提出重新確認請求，並聲稱 PTA 應為 685 天，因為審查委員在衝突程序終止後主動重啟審查不屬於 RCE 時間，Mayo 所認定之 RCE 時間為 148 天，即提交 RCE 至衝突聲明之間。

美國專利局不同意，其表示當衝突聲明發布時，RCE 時間並未結束，而是在核准通知書寄出時才結束。因此，美國專利局計算之 RCE 時間為 342 天，即 Mayo 同意之 148 天，以及衝突程序終止至發出核准通知之間的 194 天。

因為根據§ 154(b)(1)(B)(i)，RCE 時間應從 B 類延遲計算中扣除，美國專利局所計算之 RCE 時間較 Mayo 所提出的為長，美國專利局得出並無 B 類延遲的結論，因此，Mayo 所能獲得的 PTA 比預期的少，Mayo 要求美國專利局重新考慮，但遭拒絕。Mayo 隨後向美國佛州東區地院提出訴訟，但遭駁回，Mayo 不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 認為美國專利局的計算是正確的，衝突聲明並不同於發出核准通知，美國專利局的規則中明確解釋了這種可能性，審查可能會在衝突聲明後繼續進行，並且不會將審查限制在「申請人欲解決的問題」。CAFC 作出維持地院駁回 Mayo 訴訟之判決。

資料來源：

1. USPTO Correctly Calculated Time Spent On Continued Examination When Determining Patent Term Adjustment, IPO Daily News, September 17, 2019.
2. Mayo Foundation For Medical Education And Research, V. Andrei Iancu, Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2018-2031. September 16, 2019.

專利內含筆誤等誤載，應准許專利權人向美國專利局提出更正

美國第 9,157,017 (簡稱'017 號) 專利為有關用於冰箱系統的氟代酸酰胺化合物，專利權人為 Honeywell International Inc. (簡稱 Honeywell)。「017 號專利於 2015 年 10 月 13 日發證公告，'017 號專利為分割案，且為多件接續案之孫案，其有效申請日追溯至 2002 年 10 月 25 日，且具主張之各較早申請之原案均依據參考文獻的引用於'017 號專利。此外，Honeywell 於'017 號專利申請過程中，曾提出刪除全數主張之 20 項請求項，並以新增 20 項請求項的方式提出修正，此外，Honeywell 表示其於提出修正時不小心未提出修改對應之原案資料，'017 號專利爾後經審理後發證公告。

Arkema Inc. (簡稱Arkema) 於'017號專利公告發證後，向PTAB提出2件授予後復審(Post-Grant Review, PGR) 請願，主張理由均為'017號專利所列之各原案並未能提供可充分支持主張申請專利範圍之書面敘述 (written description)。進一步來說，Arkema主張'017號專利僅能有效主張說明書中列出之部分有效申請日，意即僅部分請求項的有效申請日得以向前追溯，故本案符合提請PRG之要件。雖Honeywell於專利權人初步回覆主張'017號專利未符合PGR申請要件，仍經PTAB立案。PTAB審理過程中，Honeywell自行發現本案有效申請日爭點錯誤，向PTAB提出缺席許可 (motion for leave)，以利其能向美國專利局提出證書更正 (Certificate of Correction)，然經PTAB拒絕，原因在於此類更正並非一般的誤載或筆誤，最後做出'017號專利非為可准予專利標的之決定，Honeywell上訴至CAFC。

CAFC庭審中指出，美國專利法35 U.S.C. § 255，針對筆誤、誤繕或較不重要的特徵 (minor character)，且該等錯誤並非歸責於美國專利局，專利權人得向美國專利局請求更正；然專利權人須證明該錯誤乃出於善意且該更正不會實質影響申請專利範圍。CAFC認為PTAB判斷原以該項錯誤乃重要的，而不准許Honeywell向美國專利局提請更正之決定有誤，遂發回PTAB重審，且命PTAB應准許Honeywell向美國專利局請求證書更正。

資料來源：

1. PTAB Erred In Denying Patent Owner Motion For Leave to Seek Certificate of Correction During PGR, IPO Daily News. October 2, 2019.
2. Honeywell International Inc., v. Arkema Inc., Arkema France, Fed Circ. 2018-1151, 2018-1153, October 1, 2019.