

訴訟

[美國]

專利權人因市場考量故意未繳納維持費不得主張非為蓄意而請求回復專利權

為維持專利的有效性必須透過繳納維持費，若未繳納維持費，該專利將會失效，然專利權人得透過補繳滯納金的方式，並同時提供一份其放棄繳納維持費之行為非為蓄意之聲明予美國專利局，此時便可使得該件專利重新有效。

就實務上而言，美國專利局通常不會調查各情況是否屬實，且通常會准許請求回復專利之請願。然就涉及視為放棄專利爾後請求回復的訴訟與非蓄意一詞定義之案件相當少，例如 *Rembrandt Technologies v. Comcast of Florida/Pennsylvania et al.* Fed Circ. 2017-1784 一案便是一例。該件案件為專利權人認定該件專利的價值並不足以繼續繳納維持費，因而逾期未繳費而使該件專利自動失效，然嗣後得知有其他人表示有興趣購買該件專利時，專利權人方請求回復專利權，且成功使得該件專利回復有效性。該專利權人隨後經提出專利侵權訴訟，被告認為該專利權人當時以非蓄意放棄該專利之主張屬於不當，故不得行使該件專利，地院與上訴法院均做出有利於被告的判決。法院做出的判斷為倘美國專利局知悉專利權人乃蓄意使得其專利權被視為放棄，其將不會准許該回復請願。簡言之，就本案件來看，專利權人不應認為只要透過繳納回復費用，便可使其專利權回復，即使該請願經美國專利局准許，倘爾後專利權人被發現為主動放棄該專利，法院不太可能准許專利權人得對侵權人行使該件專利權。

資料來源：Patent Owner Who Abandoned Due to Market Conditions May Not Claim Later that the Abandonment was “Unintentional”, Court Rules, William H. Eilberg, Attorney at Law-Intellectual Property Newsletter Vol 35, No.6. Nov. 13, 2018.

專利權期間調整 (PTA) 不應扣除提出 RCE 後已及時提交 IDS 之期間

在美國，倘因美國專利局未按照規定時間內處理該件專利申請案，導致專利申請程序時間延遲，於核准專利時，將會適當調整專利權期間(Patent Term Adjustment, PTA)。延遲態樣分為以下3種：

A類延遲：提出申請後未在14個月內未發出第一次核駁通知。

B類延遲：申請日起三年內未獲核准。

C類延遲：申請案發生申請人溯源程序程序、涉及保密命令(secret order)與成功的訴願程序。

PTA的計算方式為依照延遲的天數補償，若同時有A類與B類延遲，將會扣除重複天數，再扣除歸因申請人本身造成的延遲天數。

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (後稱Supernus) 於2006年4月7日提出美國第11/412,100 (後稱'100號) 專利申請案，且於同年提出PCT國際申請案，該PCT國際申請案後進入EPC階段。美國專利局於2010年發出'100號專利申請案之最終核駁，Supernus隔年提出RCE；歐洲專利局在2012年通知Supernus之歐洲代理人該EPC專利申請案經提出異議，Supernus於歐洲專利局告知前述訊息後，按照美國專利法的規定，Supernus須向美國專利局揭露任何有關於所請專利申請案件之文獻，故Supernus轉知美國專利局該件EPC專利申請案經被提出異議，且提交該EPC專利申請案被引用之文獻。美國專利局RCE審查後，於2014年6月10日發證，並給予1,260日的PTA。該PTA的計算方式為因美國專利局延遲之天數為2,321天，當中1,656天為A類延遲，665天為B類延遲，前述兩類延遲重覆扣掉的天數為175天，及扣除因申請人本身延遲的886天。就前述申請人延遲天數中，有646天歸因於在2011年提出RCE到2012年另外提交該EPC專利申請案被引用之文獻（此程序乃屬提交IDS）的區間。

Supernus主張按37 C.F.R. § 1.704(c)(6)並不影響提出RCE後提交文件之天數，因此

向美國專利局提出再考量PTA請求，然經美國專利局以在回覆選取或限制要求後提交IDS之天數，受37 C.F.R. § 1.704(c)(6)所管，故須扣除PTA天數。原因在於任何在初步回覆美國專利局後所提交的文件會妨礙美國專利局於審理案件時將有所干涉 (interfere)；美國專利局進一步表示，先前做出的判決案例適用於提出RCE後所提交的IDS。Suprenus向美國維州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 提出上訴，然東區地院做出有利於美國專利局的判決。Suprenus便上訴至CAFC。

CAFC 指出本案爭點在於美國專利局扣除 646 天這段申請人延遲的天數是否合理。CAFC 表示按照 PTA 的清楚、明確且具決定性法規，已載明專利權期間調整，扣除的時間不應包括申請人已盡合理之努力配合申請程序審結期間，即扣除的法定天數應僅限於申請人未盡合理之努力配合之天數。本案中並無任何行為可使 Suprenus 在收到歐洲專利局通知前，便可提前提交相關文獻，CAFC 認定美國專利局於計算本案專利之 PTA 扣除天數有誤，推翻地院判決並命依本次意見重審。

資料來源：

1. USPTO Erred in Calculating Patent Term Adjustment, IPO Daily News. 24 January 2019.
2. Suprenus Pharmaceuticals, Inc., United Therapeutics Corporation, V. Andrei Iancu, Under Secretary of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2017-1357., 23 January 2019.

最高法院認可銷售阻卻條款適用於公開的銷售，且無須公開揭露所請發明細節

Helsinn Healthcare S.A. (後稱原告) 為美國第8,598,219號專利之專利權人 (後稱'219號) 專利，系爭專利涉及Palonosetron的靜脈注射配方，'219號專利主張2003年1月3日所提出的暫時申請案優先權。由於原告認為Teva Pharmaceuticals USA Inc.、Teva Pharmaceutical Industries, Ltd. (統稱被告) 侵害'219號專利，遂向紐澤西州地院 (District Court for the District of New Jersey) 對被告提出侵權訴訟。被告於審理主張'219號專利有悖35.U.S.C. § 102故不具新穎性而應屬無效；地院認為，基於AIA的35.U.S.C. § 102對於銷售阻卻規定的相關標準有所改變，認定所請發明在關鍵日前並無商業銷售要約，並未構成違反35.U.S.C. § 102之要件。最後地院判決'219號專利有效。被告不服，向CAFC提出上訴。

CAFC 審理後指出，原告於2001年4月6日 (約為提出專利申請日前2年)，與MGI Pharma Inc. 分別簽署授權協議與供貨協議 (A license agreement and a Supply and Purchase Agreement) 等兩份合約，且前述協議均由兩造共同對外公開，然並未揭露價格條款與含於協議內之Palonosetron特定劑量配方。而地院按AIA 35.U.S.C § 102(a)(1)的解釋，認為所謂公開販售必須要向大眾公開所請發明的細節，而由於被告與MGI Pharma Inc. 的協議並未向大眾揭露所請發明的細節，故地院認為被告與MGI對外之販賣要約行為非屬公開販售。但CAFC認為地院見解有誤，且表示於此種情況下，AIA的立法並未改變有關銷售 (on sale) 的定義。簡言之，公開銷售行為之存在並不以公開揭露所請發明細節為要件，始有銷售阻卻條款之適用。是以，CAFC認為所請發明確實於關鍵日前有付諸實施，可認定已違反35.U.S.C. § 102之要件，系爭專利申請案應有銷售阻卻條款之適用故不具新穎性，最後按銷售阻卻條款作出'219號專利部分請求項為無效的判決。本案經原告上訴至最高法院。

最高法院審理時提出，判斷否落入 AIA 的銷售阻卻條款要件，倘該銷售為公開，則無需公開揭露所請發明之細節。最高法院指出於 Pre-AIA 中解讀的銷售阻卻條款已有實質法律本文，故最高法院認定美國國會頒布 AIA 時使用同於 Pre-AIA 中銷售的相同語言，便已表示採用早期的司法解讀架構。是以，最高法院維持 CAFC 做出之判決。



資料來源：

1. ON-SALE Bar under AIA Applies Where Mere Existence Of Sale Is Public; Details of Invention Need Not Be Publicly Disclosed, IPO Daily News. January 22 2019.
2. Helsinn Healthcare S. A. V. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Et Al. January 22 2019.

