



訴訟

[印度]

印度 IPAB 認為根據 PCT 細則 4.17(ii) 提交之聲明，可作為權利證明的要求

印度智慧財產上訴委員會 (Intellectual Property Appellate Board, IPAB) 於近日的判決 (OA/63/2020/PT/DE DOW AGROSCIENCES LLC v. THE CONTROLLER OF PATENTS) 中針對進入印度國家階段之申請案的權利證明要求進行探究，並認為在國際申請階段，根據 PCT 細則 4.17(ii) 所提交之發明人聲明，足以在進入印度國家階段時確立權利證明。

該判決是個里程碑，因為 IPAB 明確指出，若申請人已提交 PCT 細則 4.17(ii) 之聲明，在進入印度國家階段時，申請人不應被加諸提交單獨權利證明文件的不合理負擔。

根據案件事實，上訴人根據 PCT 細則 4.17(ii) 提交聲明，以作為申請人「具有申請或取得專利的資格」的支持，從而符合印度專利法第 7(2) 條規定。但是，印度專利局在審查意見階段和聽證階段均對此表示反對，後來以未確立權利證明為由拒絕 8373/DELNP/2014 申請案。

考量相關規定後，IPAB 認為專利局沒有全面瞭解滿足提交權利證明要求的法律所接受的規範。IPAB 認為可採納 PCT 聲明，代替提交已進行之讓渡／申請案 Form 1。該判決的唯一警語是，如果專利局對聲明的真實性有任何疑問，專利局可以根據 PCT 細則第 51 之 2 條要求申請人提供進一步的文件或證據以證實其真實性。

在本案中，沒有紀錄顯示專利局對於聲明的真實性有任何疑問，根據案件的事實和情況，認為上訴人根據 PCT 細則 4.17(ii) 透過提交聲明，符合提出權利證明的法律要求。

關於根據細則 4.17(ii) 提交 PCT 聲明可滿足權利證明之問題，IPAB 的判決是第一個關於接受 PCT 聲明作為權利證明文件的有效替代方法之司法判決，希望該先例將使專利局實務趨於一致。

資料來源：INDIA: IPAB holds PCT declaration under Rule 4.17 (ii) acceptable as a Proof of right Requirement, Chadha & Chadha IP, October 31, 2020.

<<https://www.candcip.com/single-post/india-ipab-holds-pct-declaration-under-rule-4-17-ii-acceptable-as-a-proof-of-right-requirement>>

[美國]

引用前案非為相同領域亦可視為先前技術之範疇

吉他踏板是一種可影響吉他擴音的電子裝置。Pro Stage Gear LLC 為美國第 6,459,023 號 (簡稱'023 號) 專利權人。與本案有關的是，'023 號專利揭示吉他踏板的先前技術基本上是具有其他效果的木製踏版。倘使用不同吉他效果踏版，則須以電線互聯到欲調整聲音的原始音源，接著連結到擴音系統。簡言之，'023 號專利欲解決的問題為能提供一種優化的吉他踏板效果。Donner Technology LLC (後稱 Donner) 向美國專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 以'023 號專利之於美國第 3,504,311 號專利 (後稱 Mullen 案) 乃顯而易見而提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。

Donner 於該件 IPR 中主張，'023 號專利全部或至少部分仰賴 Mullen 前案的內容教示，PTAB 最後認為 Donner 未能證明引用的 Mullen 前案之教示相關，原因在於 Donner 未能證明 Mullen 前案落入先前技術之範疇，遂拒絕立案。Donner 不服 PTAB 的決定遂上訴至 CAFC。

CAFC 指出先前技術範疇係包含所有類似技藝，雖 Mullen 前案涉及繼電器，其無庸置疑的與'023 號專利為不同領域，然本案中唯一要探討的問題為 Mullen 前案是否與'023 號



專利一個或一個以上的特定問題具有合理相關性。CAFC 指出先前判決確立當探討引用前案是否可用，應先與發明人欲解決的相同問題，加以確認與比較其問題。PTAB 於本家中使用錯誤標準判斷 Mullen 前案是否為相關先前技術，而做出「判斷參考文獻是否合理相關，須從該技術領域中具有通常知識者視角分析，因其很有可能轉向非所屬領域的參考文獻獲取教示」之結論。是以，CAFC 撤銷 PTAB 拒絕立案之決定，針對 Donner 提交之證據是否可證明吉他踏板發明人可能觸及繼電器之教示而發回 PTAB 重審。

資料來源：

1. USPTO Vacates IPR Decision Finding Asserted Reference Was Not Analogous Art, IPO Daily News. November 11, 2020.
2. Donner Tech., LLC V. Pro Stage Gear, LLC, Fed Circ. 2020-1100., November 9, 2020.

若非僅運用印刷品仍屬專利適格標的

C. R Bard Inc.與 Bard Peripheral Vascular Inc. (統稱 Bard) 持有美國第 8,475,417 號、第 8,545,460 號與第 8,805,478 號專利。前述 3 件專利涉及透過攝像照相方式進行標記，以使其適用於血管內功率注入之可植入性端口的裝置與系統。Bard 主張 AngioDynamics Inc. 的產品對前述 3 件專利構成侵權，向美國德拉瓦州地院 (District Court for the of Delaware) 對 AngioDynamics Inc. 提出侵權訴訟。

AngioDynamics Inc. 以系爭專利有悖 35 U.S.C §101 之主張請求地院駁回訴訟，然經地院拒絕該請求，兩造嗣後主張之爭點包含專利適格性、新穎性等之即決判決。就系爭專利無效之爭點，地院認可 AngioDynamics Inc. 提出系爭專利因與印刷品有關遂無效且不具發明概念 (inventive concept) 之主張，最後依印刷品原則 (printed matter doctrine) 做出系爭專利違反 35 U.S.C §101 遂無效、未遭侵權的判決；前述所指印刷品原則乃指產業技術若以印刷品形式出現，該印刷品不具有被專利保護的資格。因 Bard 不服地院作出之上述判決，遂上訴至 CAFC。

CAFC 指出，長久以來，美國專利法視部分印刷品形式非為可准予專利之範疇，本家中兩造均認同系爭申請專利範圍含印刷品，然兩造針對該印刷品之內容就功率注入之可植入性端口是否為功能性相關則持相反意見。Bard 主張該標記所傳遞的訊息係針對該端口提供的新功能，然 CAFC 認定該標記是一種不受到專利保護的印刷品。CAFC 更進一步就該專利申請是否違反 35 U.S.C §101 而使系爭專利無效之判斷，認為雖請求項可能會因為僅涉及非功能性的印刷品，有悖於 35 U.S.C §101 而無效，然 Bard 的申請專利範圍並非僅運用印刷品，即符合 35 U.S.C §101 規定；再者，並未能證明該端口不具進步概念。是以，CAFC 推翻地院作出系爭專利無效之判決並發回重審。

資料來源：

1. Printed Matter Lacking Inventive Concept Is Patent-Ineligible Subject Matter Under 35 §101, IPO Daily News. November 12, 2020.
2. C. R Bard Inc., Bard Peripheral Vascular, Inc., v. Angiodynamics, Inc., November 10, 2020. Fed Circ. 20191756, 2019-1934., November 10, 2020.

未設限要求離職員工應轉讓發明權利係屬無效之約款

Richard Alleshouse (後稱 Alleshouse) 和 Yong Yeh (後稱 Yeh) 為美國第 9,044,685 號、第 9,302,189 號及第 9,592,433 號專利之發明人，前開專利主張水上樂園設施及用於調節滑水道水流的噴嘴。Wave Loch, Inc. (Whitewater West Industries, Ltd. 為繼受公司，以下簡稱 Whitewater) 曾雇用 Alleshouse，直到 Alleshouse 與 Yeh 共同創立 Pacific Surf



Designs Inc. (簡稱 Pacific) 之前， Pacific 為前開三件專利之受讓人，負責開發和行銷此類水上景點。

Whitewater 向美國加州南區地院 (the United States District Court for the Southern District of California) 控告 Alleshouse、Yeh 及 Pacific，主張其違反合約並主張更正發明人 (correction of inventorship)，Whitewater 主張根據 Alleshouse 與 Wave Loch, Inc. 所簽訂之僱傭合約的條款，Alleshouse 必須將三件專利轉讓給 Whitewater，並主張 Yeh 在前開三件專利中均被錯誤地列為發明人。地院判定(1) Alleshouse 違反僱傭合約，該合約在州法律下有效，因此 Whitewater 有權要求被告轉讓專利權，且(2) Yeh 被不當地加入為發明人。

合約中要求 Alleshouse 轉讓離職後的發明權利，與 Alleshouse 過去在 Wave Loch, Inc. 的工作相關者，或與現有業務或預期業務之任何主題相關者，均包含在內，無論其是否利用公司的機密資訊；該條款在時間或地理方面均沒有設限，因此 Whitewater 主張合約具有實質性的約束效用。然而，CAFC 認為，根據加州法律，強烈反對雇主對前雇員施加此種限制，該條款應屬無效。據此，CAFC 推翻地院之判決。

資料來源：

1. Agreement That Required Inventor to Assign Rights in Post-Employment Inventions Was Invalid Under California Law, IPO Daily News, November 20, 2020.
2. Whitewater West Industries, Ltd., A Canadian Corporation, v. Richard Alleshouse, An Individual, Yong Yeh, An Individual, Pacific Surf Designs, Inc., A Delaware Corporation, Fed Circ, 2019-1852, 2019-2323, November 19, 2020.