

訴訟

[美國]

一般創意不足以用來比對先前技術未揭露的差異限定條件

DSS Technology Management, Inc. (簡稱 DSS) 為美國第 6,128,290 (簡稱'290 號) 專利之專利權人，'290 號專利係關於單一主機設備和多個周邊設備的無線通訊網路。日前 Apple Inc. (簡稱 Apple) 對'290 號專利提出兩件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。專利審查暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 判定請求項 1-4 及 9-10 為顯而易見故不具可專利性。

2018 年 3 月 23 日，CAFC 表示 PTAB 誤將所屬技術領域具有通常知識者之「一般創意」用來比對先前技術未揭露的差異限定條件 (a missing claim limitation)，因為該限定條件並非「異常簡單」，且該技術並非特別簡單明瞭，PTAB 的結論缺乏證據支持，是以 CAFC 駁回 PTAB 的決定。

資料來源：

1. ““Ordinary Creativity” Inadequate to Supply Missing Claim Limitation,” IPO Daily News. 2018 年 3 月 26 日。
2. DSS technology management, inc., v. Apple inc., Fed Circ. 2016-2523, 2016-2524., 2018 年 3 月 23 日。

IPR 中，美國專利局應拒絕審酌先前未即時提出而遲至口審始首次提出的爭點

Acceleron, LLC (後稱 Acceleron) 為美國第 6,948,021 (簡稱'021 號) 專利之專利權人，'021 號所請為含多個可熱拔插組件的電腦網路系統設備。Dell (後稱 Dell) 引用其持有之美國第 6,757,748 號專利 (後稱 Hipp 案) 向 PTAB 提出'021 號專利的 IPR，並經 PTAB 立案。

於 PTAB 口審中，Dell 首次提出新的論點與證據，Acceleron 立刻提出抗議，表示該主張並未即時提出，且請求應予 Acceleron 得提出相關證據以反駁 Dell 主張之機會。然 PTAB 拒絕該請願，並作出確認了部分請求項有效與部分請求項因可被預見 (anticipated) 或顯而易見的而應刪除的裁決，進一步來說，PTAB 按 Dell 於口審中所首次提出的有關 Hipp 案的滑動物件結構論點而認為系爭請求項 3 可為 Hipp 案所預見。Dell 因不服 PTAB 認定部分請求項有效的裁決，向 CAFC 提起上訴，Acceleron 亦同時向 CAFC 提起反上訴。經 CAFC 審理後，維持 PTAB 判定部分請求項有效，撤銷部分請求項的裁決且發回 PTAB 重審。經發回後，PTAB 決定不考量 Dell 於口審中首次提出的主張，不考量的原因在於 Dell 所提乃新論點與新證據，故最後作出系爭請求項 3 不為 Hipp 案所預見的決定，Dell 二度上訴至 CAFC。

CAFC 審理中提到，本案發回 PTAB 重審時的爭點為 Hipp 案揭露的 caddies 與是否因此而可預見系爭請求項 3，Dell 提出 PTAB 應於重審時考量新提出的滑動物件論點並提供 Acceleron 回應該論點的機會。CAFC 指出按照 IPR 程序管理實施規則，禁止美國專利局審理於口審中首次提出的論點與證據，故美國專利局有義務拒絕審酌該論點。是以，CAFC 指出 PTAB 無須考量 Dell 於口審中所提出的新論點，且於重審中未考量於口審中提出的新證據亦無濫用職權的情況。最後，CAFC 指出 PTAB 判斷 Hipp 案並未預見系爭請求項 3 的裁決已受到實質證據支持，維持 PTAB 裁決。

資料來源：

1. “IPR Rules Obligate USPTO to Dismiss Arguments, Evidence Raised for the First Time at Oral Argument,” IPO Daily News. 2018 年 3 月 20 日。
2. Dell Inc., v. Accelaron, LLC, Fed Circ. 2017-1101., 2018 年 3 月 19 日。

判斷顯而易見性初步證明的案件 (prima facie case) 所請數值範圍及先前技術數值範圍無須重疊

發明人 Brandit 及 Letts (統稱 Brandit) 於 2012 年 10 月 16 日提出美國第 13/652858 (簡稱'858 號) 專利申請案，'858 號專利申請案為有關高密度聚氨酯或聚異三聚氰酸脂建築板及其平坦或低斜坡的屋頂系統之使用。美國專利局審查後，僅剩下獨立項 1 及獨立項 3。前述請求項分別有關覆蓋屋頂與覆蓋屋頂方法，獨立項 1 所敘述的是一包含每立方英尺的密度高於 2.5 磅且每立方英尺低於 6 磅的覆蓋板。美國專利局於 2013 年 3 月 14 日引用多件案件，發出上述請求項有悖 35 U.S.C §103(a) 而核駁前述系爭請求項的最終官方處分；其中所引用的 Griffin 案揭露的是一種具有覆蓋板的預製屋頂板，該覆蓋板具有密度在 6 磅／立方英尺與 25 磅／立方英尺之間，且密度最好至少為 8 磅／立方英尺的聚合物材料芯層。Brandit 上訴至 PTAB。

於 PTAB 審理中發現該技術領域中具有通常知識者雖認為'858 號專利申請案所請求的覆蓋板數值範圍是每立方英尺少於 6 磅，並未與 Griffin 案所揭露的每立方英尺 6 磅及 25 磅間的數值範圍有所重疊，但 PTAB 發現兩者間的差異於事實上是可以被忽略的，即 PTAB 指出所請發明與先前技術的差異是某一因數 (variable) 的數值範圍或數值時，當數值範圍差異相當小的時候，確立其依表面證據而認定系爭請求項為顯而易見的而加以核駁乃適切的判斷，故同意美國專利局的核駁處分，作出系爭請求項基於表面證據可認定為顯而易見的裁決。Brandit 上訴至 CAFC。

CAFC 提到，本案唯一系爭限制特徵涉及覆蓋板的密度範圍，CAFC 並不同意 Brandit 主張所請數值範圍與先前技術揭露數值範圍並未重疊的論點，依 Brandit 承認先前技術揭露的數值範圍與所請數值範圍不具有意義的差異，CAFC 最後維持 PTAB 以本案系爭請求項為顯而易見的而據以核駁之裁決。

資料來源：

1. “Claimed Range and Prior Art Range Need not Overlap for USPTO to Find Prima Facie Case of Obviousness,” IPO Daily News. 2018 年 3 月 28 日。
2. IN RE: Gregory A. Brandt, John B. Letts, Firestone Building Products Company, LLC, Fed Circ. 2016-2601. 2018 年 3 月 27 日。