



## 訴訟

### [韓國]

#### 醫藥用途發明不得根據臨床試驗計劃而被判定不具可專利性

在過去，韓國法院與審查委員認定，即使是不完整的發明亦會構成前案，且傾向認定即使先前技術未提供支持特定醫療效用資料，僅揭露醫藥用途的推斷，仍會構成該醫藥用途發明的新穎性及進步性的前案。

韓國專利法院於 2020 年 2 月做出之判決中指出，於申請前公開的臨床試驗計劃可能會構成前案，然在僅指出執行該臨床試驗之計劃且並未揭露該臨床計畫的醫療效用的基礎下，不會破壞該已確定臨床試驗所證明的特定藥理效用之醫藥用途發明之新穎性與進步性。於韓國專利法院近期的判決中，肯認臨床試驗計劃這種被視為不完整的發明，會被視為構成前案；然專利法院闡明，臨床試驗計劃僅有在該技術領域中具有通常知識者，根據一般技術知識可聯想到的技術內容範疇時會被視為前案，由於該技術領域中具有通常知識者，僅可透過臨床試驗計劃得知即將執行的合併治療 (combined therapy) 的臨床試驗，韓國專利法院判決已指明特定醫藥用途與藥理效用合併治療的發明，其新穎性與進步性不會因該臨床實驗計畫造成負面影響。

韓國專利法院的判決對於判斷未揭露特定醫療效用的文件有相當重要性，即前述文件不會被揭露對應的醫藥用途之揭露，故可預期的是，此判決對於醫藥用途發明的可專利性判斷的專利實務上，會有相當大的改變。

資料來源：Patentability of a Medical Use Invention Cannot be Denied Based on a Clinical Trial Plan, March 31, 2020.

### [美國]

#### 地院未正確判斷是否應支付勝訴方之訴訟代理人費用

美國第 9,373,216 (簡稱'216 號) 專利涉及以電子形式通知收受者有關物件之運送狀態，專利權人為 Electronic Communication technologies, LLC (簡稱 ECT)。ECT 於 2016 年因認定 ShoppersChoice.com, LLC (簡稱 ShoppersChoice) 對'216 號專利之請求項侵權，遂向佛羅里達州南區地院 (District Court for the Southern District of Florida) 對 ShoppersChoice 提出訴訟。ShoppersChoice 則於同年以系爭專利違反 35 U.S.C. §101，故非為專利適格的方式提起抗辯。

地院於審理時依兩步驟測試法判斷系爭請求項是否符合 35 U.S.C. §101 規定，並認定系爭請求項乃抽象概念，且未能轉換為可准予專利的標的，作出系爭請求項非為可准予專利標的之判決。判決做出後，ShoppersChoice 提出 ECT 應支付其所支出之訴訟代理人費用動議，並同時提出 ECT 所寄出之律師函及重複提出專利侵權訴訟行為等證據，進一步來說，證據顯示 ECT 於 2011 年到 2015 年間，對至少 150 名被告提出系爭專利之侵權訴訟，以利於要求低價值授權費且強迫要求和解。此外，由於 ECT 於他件訴訟中，經判定不利於其應支付勝訴方之訴訟代理人費用，ShoppersChoice 再向地院提交有關前述判決之補充信函予地院。然地院按 15 U.S.C. § 1117 認定本件訴訟非為例外情形，故拒絕 ShoppersChoice 提出的支付訴訟代理人之請求。判決做出後，ShoppersChoice 再次提出覆議，然仍經地院拒絕，故 ShoppersChoice 上訴至 CAFC。

CAFC 於庭審中表示，ShoppersChoice 主張地院於衡量本件是否為例外的相關要素時引用錯誤法律，即地院並未考量 ECT 之訴訟行為。進一步來說，CAFC 指出的行為顯示提起訴訟乃是為了盡快達到和解，其並不具任何意圖確認系爭專利強度或侵權指控，故 CAFC 肯認地院錯誤引用法條一事，並指出地院引用法條乃用於商標案件，即地院應按 35 U.S.C. § 285 規定判斷。此外，地院亦未考量他案認定 ECT 主張系爭專利侵權之目的不



合理 (objective unreasonableness) 之要素。是以，CAFC 撤銷地院駁回應支付 ShoppersChoice 所支出之訴訟代理人費用判決並發回命地院依本次判決意見審理。

資料來源：

1. District Court Abused Discretion In Denying Attorney Fees, IPO Daily News, July 6, 2020.
2. Electronic Communication Technologies, LLC v ShoppersChoice.com, LLC., h Fed Circ. 2019-2087, July 1, 2020.

## CAFC 維持癌症治療專利添加共同發明人之決定

Ono Pharmaceutical Co. Ltd.、Tasuku Honjo、E.R. Squibb & Sons, L.L.C.及 Bristol-Myers Squibb Co. (統稱 Ono) 對美國麻薩諸塞聯邦地院 (United States District Court for the District of Massachusetts) 之判決提出上訴，地院判定 Dr. Gordon Freeman 和 Dr. Clive Wood 應增列為美國第 7,595,048 號、第 8,168,179 號、第 8,728,474 號、第 9,067,999 號、第 9,073,994 號和第 9,402,899 號專利之共同發明人，前開專利涉及一種用於治療癌症的方法，針對 T 細胞上特定受體-配體交互作用施以抗體。

地院可以在通知相關各造及聽審後，命令美國專利局更正專利發明人，根據 35 U.S.C. § 256(b)，一件有效的專利必須具有正確的發明人，發明人資格是重新審理的法律問題，地院得重新檢視事實調查之根本，以釐清錯誤。

35 U.S.C. § 116(a) 規定了共同發明人的標準，當由兩位或兩位以上共同創造一發明時，他們應共同申請專利，並各自宣誓，除非本主題中另有規定。發明人可以共同申請專利，即使(1)他們並未實質上一起工作或相同時間工作；(2)每個人的貢獻類型不同或貢獻程度不同；(3)每個人並未對於專利每個請求項標的都作出貢獻。

Ono 辯稱地院錯誤判定 Dr. Gordon Freeman 和 Dr. Clive Wood 應列為該專利標的之共同發明人，因為他們並未參與某些促成所請發明構想的實驗。

CAFC 表示，Ono 要求法院採用不必要地提高發明人資格標準，要求每位共同發明人單獨構思完整發明並參與特定構想階段。CAFC 進一步解釋，法規和判例法明確指出，共同發明人不必為構想的所有方面做出貢獻，並認定地院適當地將兩位研究人員列為共同發明人，因為他們作出貢獻，進而促成前述六件專利之發明。綜上所述，CAFC 維持地院對於發明人資格之判決。

資料來源：

1. Federal Circuit Upholds Addition of Co-Inventors to Patents for Cancer Treatment, IPO Daily News, July 16, 2020.
2. Dana-Farber Cancer Institute, Inc., V. Ono Pharmaceutical Co., Ltd., Tasuku Honjo, E.R. Squibb & Sons, L.L.C., Bristolmyers Squibb Company, Fed Circ, 2019-2050, July 14, 2020.