



訴訟

[臺灣]

「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素並非次要性，而應與其他因素整體考量

原告（被舉發人）為新型第M480330號專利之專利權人。嗣參加人（舉發人）於2017年5月4日以系爭專利違反核准時專利法第120條準用第22條第2項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，審定「請求項1至12舉發成立」。原告不服，提起訴願，經濟部以經訴字第10706307550號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，智慧財產法院以第107行專訴75號判決將訴願決定及原處分均撤銷。

本案之主要爭點為證據2與證據3之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性？

智慧局見解：

1. 原處分係認系爭專利之請求項1~12為其所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等證據2、3之技術內容，故系爭專利不具進步性。原處分階段專利權人未提出「商業上的成功」之主張，至行政救濟階段方提出前述主張，原處分機關答辯：「商業上的成功」僅為進步性之輔助判斷因素，並非唯一因素，倘經比較系爭專利與先前技術之技術內容後，如二者間之差異不大，已明顯可證系爭專利不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無參考之必要。
2. 縱認有參考「商業上的成功」之必要，依最高行政法院行政判決見解：倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨佔或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任。

智慧財產法院見解：

1. 「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素並非次要性，而應與其他因素整體考量。
2. 認定本案「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵。最高行政法院107年判字第707、652號判決明示實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任，惟該判決就如何認定前述事實未有進一步指明。本件判決認定「原告擁有我國第M388896號（即證據2）及第M480330號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據2為第一代產品，系爭專利為第二代產品，可折疊設計乃商業上獲得成功之重要因素」等事實，認定本案「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵。

最後，智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷。

資料來源：智慧局專利主題網行政訴訟判決研析：107年度行專訴字第75號，智慧局，2020年4月6日。<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-741-874481-89404-101.html>>

[美國]

揭露貢獻原則阻卻依均等論提起侵權訴訟

Eagle Pharmaceuticals Inc.（後稱Eagle）向德拉瓦州地院（United States District Court for the District of Delaware）對Slayback Pharma LLC（後稱Slayback）提出對其所持有的4件專利侵權訴訟，緣因Slayback為了推出Eagle所販售之BELRAPZO[®]產品的學名藥，故對涉及其BELRAPZO[®]的新藥申請（New Drug Application, NDA）之專利提出侵權訴訟。前述4件專利之說明書本質上相同，且獨立項於本質上均有相同的限制特徵。

Slayback承認除了「藥學上可接受的液體（pharmaceutically acceptable fluid）」這個限制特徵外，其學名藥品均對所有請求項特徵於字面上侵權，Eagle指控Slayback之產品



按均等論而言已侵害前述限制特徵。進一步來說，Eagle表示產品中之乙醇與所請化合物內的丙二醇並無實質上的不同。Slayback於2019年以聯邦民事訴訟規則12(c)且依揭露貢獻原則 (Disclosure-Dedication) 主張Eagle不得以均等論提出侵權訴訟，向地院請求作出未侵權之主張。進一步來說，Slayback主張系爭專利已揭露但未請求乙醇做為替代丙二醇做為溶劑。Eagle對此則指出系爭專利之實施例中，並未揭露乙醇做為替代丙二醇而作為溶劑，並指出說明書內僅有在探討包含氯化鈉之未請求保護的實施例時揭露乙醇，且該技術領域中具有通常知識者不會理解於所請配方中，教示使用乙醇做為替代丙二醇做為溶劑。地院審理後指出說明書內容明確且重複地指出乙醇可替代丙二醇，做出同意Slayback未侵權之主張之判決，Eagle上訴至聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)。

CAFC 審理時，按均等論之定義及先前判決指出，揭露貢獻原則阻卻均等論原則之應用。即當專利撰寫者揭露然未提出保護請求，則視為奉獻提供給公眾。就本案而言，判斷是否適用揭露貢獻原則，CAFC 指出應確認本案說明書是否就該未請求保護之爭議物 (subject matter)，之於該技術領域中具有通常知識者是否能確認其僅為揭露而未請求。即若法院判定發明人貢獻指控均等物予公眾，則專利權人不得基於均等論提出侵權訴訟。CAFC 認為本案確實說明書內容明確且重複地指出乙醇可替代丙二醇。簡言之，系爭限制特徵僅陳述該液體是藥學上可接受的目的，且說明書重複揭露乙醇乃為了達成前述目的而使用；舉例來說，說明書內已明確揭露乙醇乃係藥學可接受的液體。是以，CAFC 做出維持地院認定 Slayback 未侵權之判決。

資料來源：

1. Dedication-Disclosure Doctrine Barred Claim of Infringement under the Doctrine of Equivalents, IPO Daily News, March 31, 2020.
2. Eagle Pharmaceuticals Inc., V. Slayback Pharma LLC, Fed Circ. 2019-1924.

讓與人禁反言阻卻讓與人於訴訟中挑戰該件專利之有效性

美國第9,095,348 (簡稱'348) 號專利涉及子宮內膜去除術之程序與裝置。Truckai於前述專利列為發明人。Truckai於前述專利申請過程中，轉讓專利權予NovaCept，嗣後NovaCept被Cytoc Corporation收購，Cytoc Corporation又被Hologic Inc.收購，即Hologic Inc.為系爭專利之最新專利權人。2008年，Truckai成立Minerva Surgical Inc.(後稱Minerva)，且經FDA核可後，推出涉及Hologic Inc.所持專利所應用之系統。2015年，Hologic Inc.與Cytoc Surgical Products, LLC (統稱Hologic) 向德拉瓦地院 (United States District Court for the District of Delaware) 對Minerva提出侵權訴訟。

地院審理中，Hologic 主張讓與人禁反言 (Assignor Estoppel) 阻卻 Minerva 不得挑戰系爭專利之有效性，請求地院做出即決判決 (summary judgment) 之主張，地院同意該主張，並做出有利於 Hologic 所持之'348 號專利有效並遭侵權之判決。本案在進入陪審團庭審 (jury trial) 檢視例如惡意侵權等爭點，並於訴訟歷程中經歷 Hologic 請求對 Minerva 發出永久禁制令等攻防。最後地院作出'348 號專利有效且命 Minerva 須支付 Hologic 賠償金之判決，經上訴至 CAFC。

CAFC 審理時提及本案爭點涉及讓與人禁反言是否阻卻 Minerva 提出專利有效性作為抗辯爭點，CAFC 對此乃持肯定之見解，即指出讓與人禁反言乃一種排除讓與專利權予他方者，於訴訟程序中質疑該件讓與專利有效性之衡平原則，然 CAFC 因不認同地院關於賠償金計算之基礎，遂作出發回地院就賠償金相關事宜重審之判決。

資料來源：

1. Assignor Estoppel Did Not Bar Assignor from Relying on Federal Circuit Decision,



IPO Daily News, April 23, 2020.

2. Hologic, Inc., Cytoc Surgical Products, LLC, V. Minerva Surgical, Inc., Fed Circ. 2019-2054, 2019-2081., April 23, 2020.

PTAB 審理時未提出挑戰法官任命條款即視同放棄挑戰

Oyster Optics, LLC (簡稱 Oyster) 為美國第 8,913,898 (簡稱'898 號) 專利之專利權人, Oyster 於 2016 年向地院提出訴訟, 控告 Ciena Corporation (簡稱 Ciena) 侵害'898 號專利在內等多件專利。Ciena 針對系爭專利向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請願。應 Ciena 之要求, 地院暫停訴訟。2018 年 5 月, PTAB 對'898 號專利之 IPR 程序立案, 並於 2019 年 5 月發出最終書面決定, 認為 Ciena 未能提供優勢證據 (preponderance of the evidence) 證明請求項不具可專利性。Ciena 隨後提出上訴。

Ciena 辯稱, 根據 Arthrex, Inc. v. Smith & Nephew, Inc. 一案 ([請參見第 232 期台一雙週專利電子報](#)), PTAB 之決定必須撤回並發回新的聽證會重審, 組成不同的小組, 因為發出決定的 PTAB 小組成員之指派並未依照任命條款。

Ciena 之請求的問題在於, 本案與專利權人 Arthrex 提出請求的情況不同, Ciena 要求 PTAB 判決其請願, 因此, Ciena 肯定地要求 PTAB 成員作出判決, 而無論其任命的方式為何。在 PTAB 作出決定之前, Ciena 對於指派的 PTAB 法官感到滿意。在此情況下, CAFC 認為 Ciena 已放棄 (forfeiture) 挑戰任命條款 (Appointments Clause)。

在本案的情況下, Ciena 不僅同意 PTAB 的決定, 還堅決尋求透過中止由 Oyster 提起的訴訟, 來推遲對其專利有效性挑戰之時程。本案例中任何與 PTAB 法官指派有關的憲法問題都因 Ciena 之放棄而遭否定。綜上所述, CAFC 拒絕 Ciena 對任命條款之挑戰。CAFC 維持美國專利局在 IPR 程序中的決定, 認定 Ciena 未能以優勢證據證明'898 號專利之請求項不具可專利性。

資料來源:

1. Appointments Clause Challenge Was Forfeited, IPO Daily News, May 6, 2020.
2. CIENA CORPORATION, v. OYSTER OPTICS, LLC, Fed Circ, 2019-2117, May 5, 2020.