

訴訟

[美國]

兩造複審之審理應對核駁請求項作出事實認定

Starva Inc.與 UA Connected Fitness, Inc (統稱 Starva) 向 PTAB 對 Icon Health Fitness Inc. (後稱 Icon) 持有的美國第 7,798,800 (簡稱'800 號) 專利內的數項請求項提出兩造複審 (Inter Partes reexamination), '800 號專利涉及用於監控身體活動的可攜帶式系統。'800 號專利於兩造複審程序審查過程中, 歷經刪除與新增多項的請求項, 最後審查委員認定部分請求項為顯而易見的, Icon 對該核駁決定不服遂向 PTAB 提起訴願, 且經 PTAB 立案。

PTAB 審理中採用 Starva 方律師的論據, 且併入參照文件後, 認為部分系爭請求項之於前案為顯而易見的, 於其做出的最終書面決定內容亦維持審查委員核駁部分請求項的決定。Icon 不服, 向 CAFC 提出上訴。

Icon 於 CAFC 庭審中主張, 影響兩造複審決定的主要錯誤在於, Strava 將律師就非顯而易見性所為之意見充作法律判斷的結論, 而 PTAB 竟依 Strava 的主張作為審理依據; 此外, Icon 又主張, 本件不僅缺乏實質證據, 且其於判斷非顯而易見性所作的結論具法律上的錯誤, 故 PTAB 維持審查委員核駁系爭請求項的決定總歸也是錯誤的。CAFC 表示, 無論是 PTAB 或審查委員均未做出任何事實認定, 卻僅使用 Starva 方律師的意見作為論據, 且併入參照文件。CAFC 引用先前多件判決先例後指摘, 律師論述不得採為證據, 且 Starva 方律師的論述並未轉換成為事實認定或為事實認定提供必要的解釋說明。最後, CAFC 指出基於 PTAB 未能做出必要的事實認定或提供解釋說明, 故撤銷 PTAB 決定, 且發回要求依其見解重審。

資料來源:

1. "USPTO Failed to Provide Explanation in Rejecting Patent Claims as Obvious," IPO Daily News. 2017 年 2 月 28 日。
2. Icon Health and Fitness, Inc., b. Starva, Inc., UA Connected Fitness, Inc., Fed Circ. 2016-1475, 2017 年 2 月 27 日。

PTAB 根據過廣申請專利範圍解釋做出的決定, 經 CAFC 撤銷

Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center (簡稱 LAB) 為美國第 8,133,903 (簡稱'903 號) 專利之專利權人, '903 號專利為一種以長期注射 5 型磷酸二酯酶 (Phosphodiesterase type 5) 的方式, 治療陰莖囊腫性纖維化的方法。LAB 宣稱 Eli Lilly and Company (簡稱 Lilly) 的 Cialis 藥物對 '903 號專利構成教唆侵權, 於 2013 年向加州中區地院 (Central District Court of California) 對 Lilly 提出侵權訴訟, Lilly 則引用 3 件前案, 主張 '903 號專利為顯而易見的, 向 PTAB 提出多件 '903 號專利的兩造重審 (Inter partes review, IPR), PTAB 收到前述請願並於檢視後立案。

PTAB 審理中, 對多個請求項限定特徵進行申請專利範圍解釋, PTAB 最後認為引用前案的結合揭露了 '903 號專利的各項限定特徵, 且所屬技術領域中具通常知識者對於引用前案之結合會產生合理的成功預期。最後, PTAB 做出整件 '903 號專利之申請專利範圍係顯而易見的決定。該決定作出後, LAB 上訴至 CAFC。

於 CAFC 庭審中提到 LAB 主張之一為, PTAB 錯誤解讀 3 個系爭請求項用

語，CAFC 認為由於 PTAB 對於非顯而易見性上的判斷，是基於請求項 1 內兩個錯誤的限定特徵，加上 PTAB 並未就是否有結合前案以促成系爭發明的動機，與該技術領域中具有通常知識者是否有合理的成功預期等事項作出事實認定，是以，CAFC 撤銷 PTAB 的決定且發回要求依本次意見重審。

資料來源：

1. “USPTO’s Obviousness Finding in Inter Partes Review Based on Overly-Broad Claim Construction,” IPO Daily News. 2017 年 3 月 6 日。
2. Los Angeles Biomedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center, v. Eli Lilly and Company, Fed Circ. 2016-1518., 2017 年 2 月 28 日。

美國專利局錯誤判斷涵蓋商業方法專利的適格性，經 CAFC 推翻

Secure Access LLC (後稱 Secure Axxess) 持有美國第 7,631,191 (簡稱'191 號) 專利，'191 號專利為一種電腦安檢系統與認證網頁的方法，該件專利為美國第 7,203,838 (簡稱'838 號) 專利的接續案，此外，'191 號專利與'838 號專利說明書內容近乎實質相同。爾後'191 號專利被 3 家公司提出涵蓋商業方法專利複審 (Covered Business Method Review, CBM) 程序。

PTAB 於判斷是否立案時，認定'191 號專利為一種商業方法專利，原因在於 PTAB 認為系爭專利為一種協助金融機構之客戶解決網站問題的方法，爾後合併上述 3 件'191 號專利的 CBM 程序，並參酌 CBM 請願者提出的引證案，於最終書面意見中，仍維持'191 號專利為一種商業方法專利之見解，並認定第 1 到 32 項請求項有違 35 U.S.C. § 103 規定，Secure Axxess 遂上訴至 CAFC。

Secure Axxess 向 CAFC 主張 PTAB 乃錯誤判斷涵蓋商業方法專利之法定標準。對此爭點，CAFC 引用先前就 Unwired 一案所做出的判決 ([可參閱 2016 年 12 月 8 日出刊之第 155 期台一雙週專利電子報](#))，提到所請專利與金融活動具連帶關係 (incidental)，並不符合美國國會就判斷涵蓋商業方法專利所賦予的法定定義，並進一步指出，CBM 程序依 AIA § 18 規定僅適用於所請專利為執行資料處理或其他用於實施、經營 (administration) 或管理金融產品或服務的運作。最後，CAFC 提到基於法條規範內文已清楚規範何謂涵蓋商業方法專利之法定定義，故本案並無必要再就'191 號專利是否為涵蓋商業方法專利此一爭議發回重審，是以，最後做出推翻 PTAB 認定'191 號專利為涵蓋商業方法專利的判決。

資料來源：

1. “USPTO Erred in Finding Patent Eligible for Covered Business Method Review,” IPD Daily News. 2017 年 2 月 23 日。
2. Secure Axxess LLC, v. PNC Bank National Association, U.S. Bank National Association, U.S. Bancorp, Bank of the West, Santander Bank N.A., Ally Financial Inc., Raymond Janes & Associates, Inc., Trustmark National Bank, Nationwide Bank, Cadence Bank, N.A., commerce Bank, Fed Circ. 2016-1356., 2017 年 2 月 21 日。