

訴訟

[美國]

CAFC 同意 IPR 中所提出的實質證據已足以支持所請發明不具非顯而易見性之事實認定，維持原決定

Ethicon 為美國第 7,597,844 (簡稱'844 號) 專利之專利權人，該專利為用於局部傳輸藥品的血管腔內醫療裝置。Ethicon 向紐澤西地院 (District Court for the District of New Jersey) 對 Boston Scientific SCIMED 與 Abbott Laboratories 提出'844 號專利的侵權訴訟。2010 年，前述兩名被告則分別向美國專利局提出兩造複審 (Inter Partes Reexamination, IPR)，美國專利局合併審理。

Ethicon 在 IPR 審查過程中，以修正的方式刪除 2 項請求項，審查委員結合數件引用前案後，認為剩下的請求項顯而易見，且認定 Ethicon 所提的有關非顯而易見性的客觀指標 (Objective Indicia) 之證據並不充分，核駁剩餘的請求項，故 Ethicon 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 上訴，並主張審查委員於結合前案有誤，且未對其客觀指標給予適當的考量；此外，Ethicon 亦強調其所舉有關他人抄襲、商業成功、不可預期之結果與業界好評等證據，均顯示系爭案之申請專利範圍並非顯而易見。然 PTAB 於審理後認為引用前案具有教示，且於評量 Ethicon 的客觀指標後，亦判斷不具實質重要性，因而仍維持審查委員的核駁決定，故 Ethicon 遂向 CAFC 提出上訴，而美國專利局局長也依 35 U.S.C. §143 介入本案，並提交摘要參與本案口審。

Ethicon 向 CAFC 主張的理由中，包含 PTAB 未能提供該技術領域中具有通常知識者會結合引用前案之動機等，美國專利局局長對此的回應為本案提示的實質證據支持 PTAB 所作的事實認定，又根據 KSR 一案所確立的標準，PTAB 所做的決定並無不妥。CAFC 認同本案中所提示的實質證據足以支持其事實認定，並提到 KSR 一案指出，引用前案中是否具有明顯的教示、建議或動機等情事 (即兩篇或兩篇以上的引證案會如此結合或修改的理由應來自於引證案本身的教示，或所屬技術領域中具有通常知識者所提供的教示、屬於暗示或隱喻的建議或動機。此為 CAFC 所創設之 TSM 檢測法)，並非為判斷具非顯而易見性之必要依據。最後，CAFC 判決本案提出的實質證據證明該技術領域中具有通常知識者會有動機結合引用前案，而美國專利局於檢視非顯而易見性的客觀指標上並無不妥，且亦未證明其獲得商業成功或業界好評係與所請特徵有關，更甚者，Ethicon 的專家證人僅就有關他人抄襲之證據提供結論性聲明，卻未就所請發明是否有不可預期之結果表示意見，是以，CAFC 維持 PTAB 對於'844 號專利不具非顯而易見性的決定。

資料來源：

1. "Substantial Evidence Supported USPTO'S Obviousness Finding in Inter Partes Reexamination," IPO Daily News. 2017 年 1 月 4 日。
2. In Re: Ethicon, Inc., A Johnson & Johnson Company, Fed. Circ. 2015-1696., 2017 年 1 月 3 日。

Deckers 控告 H&M 侵害其專利權

2017 年 1 月 5 日，美國戶外用品公司 Deckers Outdoor Corporation (後稱 Deckers) 向美國加州中區地院 (US District Court for the Central District of

California) 對零售商H&M提出專利侵權訴訟，控告H&M侵害其美國第D599,999號設計專利，及UGG品牌靴款之商業外觀 (trade dress)。

Deckers 主張，H&M 販售之靴子侵害 UGG 的“Bailey Button”靴款，此靴款特徵在於靴體外側之鈕扣。被控侵權行為可能導致混淆、誤會或欺騙，並促使大眾誤以為被告之產品係由 Deckers 所生產、贊助、授權或許可。

Deckers 正在尋求臨時、初步和永久禁制令、所失利益之賠償、3 倍損害賠償、召回侵權產品以供銷毀等救濟措施，以及陪審團審判。

Deckers 在 2016 年 9 月亦對 JC Penney 和 Target 提出專利侵權訴訟 ([請參閱 2016 年 9 月 29 日出刊之第 150 期台一雙週專利電子報](#))。

資料來源：“Deckers takes on H&M in patent claim,” [WIPR](#), 2017 年 1 月 9 日。
<<http://www.worldipreview.com/news/deckers-takes-on-h-m-in-patent-claim-12799>>

Sanofi 和 Regeneron 不敵 Amgen，專利訴訟失利

美國聯邦法官於2017年1月2日維持地院判決，判定Amgen Inc之膽固醇藥物相關的兩件專利有效，Sanofi SA 和Regeneron Pharmaceuticals Inc敗訴。

在2014年10月的訴訟案中，Amgen試圖制止法國藥廠Sanofi和美國藥廠Regeneron販售Praluent，該藥係透過阻斷稱為PCSK9之蛋白質以降低不良的LDL膽固醇。美國食品藥物管理局於2015年批准Praluent和Repatha可用於降低不良膽固醇。上開藥品較其他治療不良膽固醇的藥品更加昂貴，每年療程所需費用高達14,000美元。

Amgen製造了一種稱為Repatha的藥物，並聲稱Praluent侵害其蛋白質相關專利，隨後陪審團認定Amgen之專利有效。Sanofi和Regeneron不服，向該案主審之美國地方法院法官請求推翻判決並重新審判。Regeneron的股價在法官駁回該項請求後，其盤後交易下滑2.6%，而Amgen股價則上漲1.6%。

Amgen發言人表示，法院的判決是該案重要的一步，確立了陪審團認定保護Repatha之專利有效且Sanofi侵權之判決。而Sanofi的發言人則表示對判決感到失望，主張Amgen之專利無效為Sanofi長久以來的立場，未來將提出上訴。

損失尚未確定，法官亦尚未決定是否禁止 Sanofi 和 Regeneron 販售 Praluent，被告擬向CAFC提出上訴。

資料來源：“Sanofi, Regeneron lose bid to overturn Amgen win in patent case,” [REUTERS](#), 2017年1月3日。
<<http://www.reuters.com/article/us-sanofi-fr-amgen-idUSKBN14N1VD>>

視覺上會忽略的圖像指標的請求項仍得被視為明確

Sonix Technology Co., Ltd. (後稱原告) 持有美國第7, 328,845 (簡稱'845號) 專利，該專利為一種使用「視覺上會忽略 (visually negligible)」的圖像指標 (graphic indicator)，例如以小點形成的矩陣，以把物體表面上的資訊加以編碼的系統與方法。'845號專利於書面說明中也載明了2個視覺上會忽略的指標範例。2013年，原告向依利諾州北區地院 (District Court for the Northern District of Illinois) 對Publications International Ltd.等多家公司 (統稱被告) 提出對'845號專利中的多項請求項侵權訴訟。

地院審理中，被告主張'845號專利的專利26個請求項其主張之內容並不明

確，且未包含「視覺上會忽略的」這個用語。於進入申請專利範圍解釋過程中，被告甫請求地院解讀前述用語，惟經兩造合意後，地院將並未解讀該用語，而是同意於探討該用語時，以字面意義 (ordinary meaning) 解讀。本案經兩造的言詞辯論後，最後被告以主張系爭請求項不明確，向地院聲請作出即決判決 (summary judgment)。地院最後按「視覺上會忽略的」請求項用語是依靠使用者的看法，即僅是個人主觀。地院最後判決系爭請求項不明確，有悖35 U.S.C. § 112的規定而無效，故原告向CAFC提出上訴。

原告於 CAFC 檢視本案時，主張地院錯誤判斷視覺上會忽略的請求項用語，遂使系爭請求項無效；具體來說，原告認為'845 號專利書面說明內的要件與範例，得使該技術領域中具有通常知識者可合理確定所請發明的範疇，且能以人類知覺確立該用語，而非僅為其主觀看法，CAFC 也同意原告的主張。CAFC 對此表示，雖「視覺上會忽略的」這個用語為程度用語，但並非全然為主觀的，原因在於，「能以肉眼看見什麼」為一種用來闡釋系爭請求項的客觀基準，此外，說明書中也提供產生視覺上會忽略指標的索引與特定的對照結果，因此系爭請求項符合明確性要件。是以，CAFC 推翻地院認為系爭請求項不明確的判決。

資料來源：

1. "Patent Claims for Visually Negligible Graphic Indicator were not indefinite," IPO Daily News. 2017 年 1 月 9 日。
2. Sonix Technology Co., Ltd., v. Publications International, Ltd., SD-X Interactive, Inc., Encyclopedia Britannica, Inc., Herff Jones, Inc., Fed Circ. 2016-1449., 2017 年 1 月 5 日。

PTAB 發出最終書面意見後，IPR 請願者應充分舉證方得尋求救濟

ImmunoGen Inc. 為美國第 8,33,856 (簡稱'856 號) 專利權人，該專利為使用 maytansinoid 與抗體之共軛物，以用於治療癌症的方法。Phigenix Inc. 於引用多件引證案後，認為'856 號專利的部分請求項專利顯而易見，向 PTAB 請求'856 號專利的兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。

PTAB 經立案並審理後，於最終書面意見中認定系爭請求項具非顯而易見性，Phigenix Inc. 不服該裁定，上訴至 CAFC。

CAFC 於判決書中首先提到，ImmunoGen 曾主張 Phigenix Inc. 非為提出上訴之適格當事人，請求 CAFC 駁回本案，然經 CAFC 拒絕，且受理 Phigenix 的上訴。

於 CAFC 庭審中，Phigenix Inc. 主張因'856 號專利的存在，提高其與 ImmunoGen Inc. 的競爭程度，使其蒙受經濟損害，且對 Phigenix Inc. 於專利授權上的努力有所阻礙。此外，Phigenix Inc. 也依 35 U.S.C § 315 的禁反言條款，主張受有事實損害。CAFC 對此爭點認為，請求美國專利局發出最終書面意見的司法覆核時，應舉證實際或是迫切的受損害證據，惟就 Phigenix 所提示的證據並不够充分，即未能舉證其蒙受所主張之經濟與事實損害；至於針對 Phigenix Inc. 依 35 U.S.C § 315 爭論受到事實損害主張，CAFC 表示 Phigenix 並未從事任何可能會引起 ImmunoGen 對其提出侵權訴訟的行為，是以，CAFC 以 Phigenix Inc. 不具當事人適格為由，駁回 Phigenix Inc. 的上訴。

資料來源：

1. "IPR Petitioner Lacked Standing to Appeal USPTO Decision Upholding

- Patent Claims,” IPO Daily News. 2017 年 1 月 11 日。
2. Phigenix, Inc., v. Immunogen, Inc., Fed Circ. 2016-1544., 2017 年 1 月 9 日。

