

訴訟

[美國]

專利說明書內未能揭露所請功能之充分架構，經判不明確而無效

Alfred E. Mann Foundation for Scientific Research (原告) 為美國第 5,609,616 (簡稱'616 號專利) 與 5,938,691 (簡稱'691 號專利) 之專利權人，前述 2 件專利為有關植入性的耳蝸刺激器，並有產生指示音訊資料之方法限定 (means for generating data indicative of the audio signal)。原告認為 Cochlear Corporation, NKA Cochlear Americas, Cochlear Ltd. (統稱被告) 對前述專利侵權，遂向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 對被告提出侵權訴訟。

雖原告曾於地院審理過程中爭辯說明書中揭露的微處理器，於執行對數演算轉換 (logarithmic conversion algorithm) 後而產生資料，地院總結，由於說明書未揭露執行產生資料的這項功能之必要演算架構，於 2015 年判決'616 號的第 10 項請求項遭被告侵權，且'616 號專利的第 1 項請求項、'691 號專利的第 6 項及第 7 項請求項因不明確而無效。同日，地院拒絕被告所提未對'616 號專利第 10 項請求項侵權的依法判決 (Judgment as a matter of law, JMOL) 聲請，但准許被告所提非為惡意侵權的 JMOL 聲請。於地院作出前述判決後，被告因不服地院拒絕其所提未對'616 號專利第 10 項請求項侵權的 JMOL 聲請而上訴，原告則因地院作出 2 件系爭專利中的部分請求項不明確而無效之判決，兩造均向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理時認為被告的陳述意見說服力不足，不採用其就專利範圍所作之解釋，又認為本案中提示之證據已實質證明被告對'616 號專利的第 10 項請求項侵權，故維持地院作出被告有侵權的判決，至於原告不服系爭請求項遭判不明確的判決，CAFC 表示說明書內確實未揭露該對數運算功能在那個階段，且該功能亦可透過多重的對數演算法 (multiple logarithmic algorithms) 達成，遂認同地院判決系爭專利內請求項不明確的判決，然因 CAFC 不認同地院判決被告非為惡意侵權，遂發回地院重審。

資料來源：

1. "Patent Specification Failed to Disclose Sufficient Structure for Claimed "Data Generating" Function," IPO Daily News. 2016 年 11 月 22 日。
2. Alfred E. Mann Foundation for Scientific Research Advanced Bionics, LLC. V. Cochlear Corporation, NKA Cochlear Americas, Cochlear Ltd., Fed Circ. 2015-1580, 2015-1606, 2015-1607, 2016 年 11 月 17 日。

美國專利局對專利付諸實行之勤勉 (diligence) 標準過於嚴苛

Perfect Surgical Techniques, Inc. (後稱 PST) 為美國第 6,030,384 號專利之專利權人，該專利內容為電手術儀器。Olympus America, Inc., Olympus Medical Systems Corporation (後統稱 Olympus) 引用一件於 1998 年 2 月 10 日公開的日本專利申請案作為前案，向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 就前述系爭專利之部分請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，PTAB 認為依照 35 U.S.C. § 102(a) 規定，因該日本專利申請案之公開日早於系爭專利申請日，使該日本專利申請案構成適格之引用前案，PTAB 審查後同意立案。

於 PTAB 審理中，PST 主張依 Pre-AIA § 102(g) 規定，該日本專利申請案應不得作為系爭專利之前案，原因在於 Olympus 未將該日本專利申請案所載日文書目資料翻譯為英文。另外，PTAB 認為 PST 並未能證明系爭專利之發明人合理勤勉的將所請發明付諸實現，故不能證明發明構想日早於日本專利申請案的公開日。然 PST 之前述主張均不被 PTAB 採納，最後 PTAB 作出被提出 IPR 請願的全數請求項均可被預見或顯而易見的最終意見，PST 上訴至 CAFC。

CAFC 表示，依照規定 35 C.F.R. § 42.63(b) 規定，非英文之前案文獻須檢附譯本與該譯本正確之聲明書；然 CAFC 認為就本案而言，該日本專利申請案即便未加翻譯，亦可看出公開日期為何，故未將該日本專利申請案翻譯為英文並無傷大雅；CAFC 指摘 Pre-AIA § 102(g) 規定，專利權人得藉由提供更早的發明概念及付諸實現的合理勤勉情況加以克服。本案中，所請發明之初稿出現日為 1998 年 1 月 28 日，然直到 1998 年 5 月 1 日方向美國專利局提出申請。簡言之，PST 須證明發明人於關鍵期的合理勤勉實現狀況係早於該日本專利申請案公開日，且 1998 年 5 月 1 日付諸實行方能克服。CAFC 提到，PTAB 係因認為 PST 於日本專利申請案公開日至系爭專利之申請日的這段期間，未能證明發明人「持續且合理地付出努力讓發明付諸實行 (continuous exercise of reasonable diligence)」的要件，惟 CAFC 表示專利權人僅需證明其具有合理的持續勤勉 (reasonably continuous diligence) 要件即可，簡言之，發明人毋須每日付諸實現其發明。是以，CAFC 認為 PTAB 於判斷此點上過於嚴苛，遂撤銷 PST 未能證明所請發明之日早於日本專利申請案公開日的認定，發回 PTAB 重審。

資料來源：

1. "USPTO Standard for Proving Diligence too exacting," IPO Daily News, 2016 年 11 月 18 日。
2. Perfect Surgical Techniques, Inc., v. Olympus America, Inc., Olympus Medical Systems Corporation, Fed Circ. 2015-2043., 2016 年 11 月 15 日。

PTAB 判斷涵蓋商業方法專利之標準有誤，經 CAFC 發回重審

Unwired Planet LLC (後稱 Unwired) 持有美國第 7,203,752 號專利 (簡稱'752 號專利)，'752 號專利名稱為管理無線通訊裝置的所在位置資訊之方法與系統，其描述的是一種限制取得無線裝置所在資訊的系統與方法。Google 於 2013 年向美國專利局提出'752 號部分請求項的涵蓋商業方法 (Covered Business Method, CBM)，PTAB 認為'752 號專利涉及金融活動，有連帶關係 (incidental) 或輔助關係，遂認定'752 專利為商業方法專利，並對全數請求的系爭請求項立案。

PTAB 審理後，於最終書面意見中認為'752 號專利請求項有悖 35 U.S.C. § 101，故非為專利適格標的，Unwired 上訴至 CAFC。

CAFC 按行政程序法檢視本案，提到本案爭點在於'752 號專利是否為商業方法專利與其請求項之專利適格性，Unwired 於審理過程中主張 PTAB 判斷是否為商業方法專利的標準廣於 AIA 考量之規範，並表示系爭請求項本身並未揭露或描述與財務有關之產品或服務，又 Unwired 認為 PTAB 錯誤判斷系爭請求項之於金融活動有連帶或輔助關係，原因在於前述廣義用詞與 AIA 就涵蓋專利的限制有衝突。CAFC 表示，CBM 程序僅適用於涵蓋商業方法專利，PTAB 於判斷系爭專利是否為涵蓋方法專利的標準，僅是確認系爭專利之所請於本質上是否涉及金融、與金融活動有連帶關係或輔助關係；無庸置疑的是，AIA 規範內文，

並未有連帶關係與輔助關係之用語，簡言之，一件專利不會因為其實施涉及可能產生產品銷售或服務提供，即為涵蓋商業方法專利。CAFC 基於 PTAB 對於涵蓋商業方法專利之定義不正確，撤銷該裁定並發回 PTAB 要求依本次意見重審。

資料來源：

1. “USPTO Erred in Finding Claims Eligible for Covered Business Method Review,” IPO Daily News. 2016 年 11 月 23 日。
2. Unwired Planet LLC, V. Google Inc., Fed Circ. 2015-1812., 2016 年 11 月 21 日。

連結餐廳內特定客戶訂單之方法非為專利適格標的

Ameranth Inc. (後稱 Ameranth) 為美國第 6,348,850 (簡稱'850 號專利)、6,871,325 (簡稱'325 號專利) 及 6,982,733 (簡稱'733 號專利) 之專利權人，系爭專利為有關使用電腦實施產生與傳送訂單的方式，且具訂單可連結至特定席位的特定客戶之限定特徵。'325 號專利與'850 號專利經 Agilysys 等公司向 PTAB 提出 CBM，至於'733 號專利則被 Apple 等公司提出 CBM。PTAB 於確認系爭專利為涵蓋商業方法專利後，同意立案。

PTAB 於最終書面意見中，裁定'850 號專利和'325 號專利中部分請求項違反 35 U.S.C. § 101；然於審理過程中，Ameranth 曾抗辯 PTAB 對於請求項解讀為有誤，主張系爭專利並非為涵蓋商業方法專利，又 PTAB 就系爭專利是否違反 35 U.S.C. §101 所作出之分析係屬錯誤；是以 Ameranth 不服該最終書面決定，向 CAFC 提出上訴。至於針對 Apple 對'733 號專利所提出的請願，PTAB 裁定 Apple 未能舉證'733 號專利非為專利適格標的，而未予立案，Apple 遂上訴至 CAFC。值得注意的是，美國專利局局長介入本案，表示 CACF 並無審理美國專利局確立系爭專利是否為涵蓋方法專利之立案決定之管轄權，且美國專利局就系爭專利作出之裁定正確，然 CAFC 仍受理並依 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(A) 審理本案。

CAFC 審理時提及連結訂單為典型的手動作業範例，並不因應用電腦執行後，成為專利適格標的，再者，說明書內已清楚敘明必要硬體為一般 (typical) 的，且編碼步驟已廣為人知，而請求項或說明書內均無載明連結訂單是如何帶技術性地執行。CAFC 認同 PTAB 按兩步驟 (two-step) 測試法後，判斷系爭專利無論是個別或結合來看，所請標的並未能於轉換後，而成為可准予專利的抽象概念。最後維持 PTAB 認為 3 件系爭專利內部分請求項有悖 35 U.S.C. § 101 遂無效的裁定，但 CAFC 同時亦推翻 PTAB 引用 35 U.S.C. § 101，認為'850 號專利與'325 號專利部分請求項及'733 號專利第 1 至第 16 項請求項為專利適格標的之裁定。

資料來源：

1. “Claims for linking orders to Specific Restaurant Customers were not Patent Eligible,” IPO Daily News. 2016 年 12 月 1 日。
2. Apple, Inc., Domino's Pizza, Inc., Domino's Pizza, LLC, Fandango, LLC, Opentable, Inc., v. Ameranth, Inc., Fed Circ. 2015-1703, 2015-1704., 2016 年 11 月 29 日。
3. Aqilysys, Inc., Expedia, Inc., Fandango, LLC, Hotel Tonight, Inc., Hotwire, Inc., Hotels.com, I.p., Kayak Software Corporation, Live Nation

Entertainment, Inc/, Oracle Corporation, Orbitz, LLC, Opentable, Inc., Papa John's USA, Inc., Stubhub, Inc., Ticketmaster, LLC, Trabelocity.com LLP, Wanderspot LLC, Domino's Pizza, Inc., Domino's Pizza, LLC, Mobo Systems, Inc., Eventbrite, Inc., Best Western International, Inc., Hyatt Corporation, Marriott International, Inc., Starwood Hotels & Apple, Inc., Hilton Resorts Corp., Hilton Worldwide, Inc., Hilton International Co., Fed Circ.2015-1792,2015-1793., 2016 年 11 月 29 日。

[英國]

英國上訴法院進一步確立第二醫藥用途發明的標準

Warner-Lambert Company LLC 為英國第 0934061 號專利 (EPC 進英國之發明專利) 之專利權人，因認為 Actavis 等公司對前述專利侵權便向英國高等法院提出訴訟，於高等法院作出判決後，業經上訴至英國上訴法院。

2016 年 10 月 13 日，英國上訴法院做出 Warner-Lambert Company 持有之英國第 0934061 號專利的部分請求項因未充分揭露而無效，故 Actavis 未侵權。以下簡介英國上訴法院作出前開判決後之重點。

系爭專利為一種瑞士型第二醫藥用途請求項，且被應用在 pregabalin 這項藥物。系爭請求項撰寫方法為物質 X 用於治療 Y 適應症的藥劑製備。英國上訴法院判決確立該類型專利申請案於提申時，至少須證明物質 X 具有療效，且 Y 適應症於自然劃分為不同用途時，須考量申請專利範圍中各種重要用途。於本案判決中可看出，專利申請案所附實驗數據資料須得以證明其第二醫藥用途請求項具有所請用途之療效。上訴法院指摘系爭專利之申請專利範圍過於廣泛，即其描述治療所有類型之疼痛，惟並未提供如何於有限的資料內，推斷出概括性的一致原則。

資料來源：“Court of Appeal decision in Warner-Lambert v Actavis: further guidance on validity and infringement of second medical use patents,” Potter Clarkson, 2016 年 11 月 22 日。

<<https://www.potterclarkson.com/update/court-of-appeal-decision-in-warner-lambert-v-actav/>>