

訴訟

[美國]

CAFC 認為美國專利局於顯而易見性的分析有誤，廢棄原審決定

Honeywell international Inc. (後稱Honeywell) 係美國第7,534,366號 (簡稱'366號) 專利之專利權人，前述專利涉及於涉及1,1,1,2-四氟丙烯致冷劑和聚烯烴乙二醇潤滑劑在換熱系統中的組合。'366號專利分別經Mexichem Amanco Holding與 Daikin Industries, Ltd向美國專利局提起兩造複審 (inter partes reexamination)，主張'366號專利之於多件前案乃顯而易見的，美國專利局於受理後合併審理。

審查委員認為該技術領域中具有通常知識者依兩造複審提出的各前案，會有結合引用前案的動機，而所請發明組合之穩定性乃其本身所固有 (inherent) 的屬性，最後做出'366號專利之於引用前案為顯而易見的而應屬無效之決定，Honeywell不服，向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出上訴。然PTAB於審理後仍維持美國專利局認定部分請求項為顯而易見的，故認為部分請求項仍應撤銷的決定，又PTAB認為Honeywell所提示之輔助判斷因素的證據並不具說服力，Honeywell不服，再向CAFC提出上訴。

CAFC 審理時，認為美國專利局按固有性 (inherency) 確認所請發明是否有悖 35 U.S.C §103 乃錯誤的，原因在於對於可能為固有的屬性來說，重要的是它們是否為非可預期的；化合物的全部屬性於化合物中本均為固有的，但非可預期的屬性則可能導致顯而易見的組合轉變為非顯而易見的。另外，CAFC 指出美國專利局不應要求 Honeywell 證明該技術領域中具有通常知識者會有可預期的失敗，即舉證責任應落於審查委員須表明該技術領域中具有通常知識者於結合數件前案後，會有可合理預期的成功，是以，CAFC 廢棄 PTAB 決定並發回重審。

資料來源：

1. "USPTO erred in Obviousness Analysis during Reexamination," IPO Daily News. 2017 年 8 月 2 日。
2. Honeywell international Inc., v. Mexichem amanco holding s.a. de c.v., Daikin Industries, Ltd., Fed Circ. 2016-1996. 2017 年 8 月 1 日。

兩造重審 (inter parte review, IPR) 之原請願者不因 PTAB 作出有利其決定，遂於上訴程序中不具辯護立場

Personal Audio, LLC (後稱 Personal Audio) 持有美國第 8,112,504 號 (簡稱'504 號) 專利，'504 號專利是有關利用網路以儲存與傳播連續劇影集的媒體檔案之系統與裝置。Personal Audio 聲稱其'504 號專利為一種播客技術 (podcast technology)。非營利組織 Electronic Frontier Foundation (後稱 EFF) 向 PTAB 提出'504 號專利的 IPR，其無效理由為主張第 31 項至 35 項請求項可被其引用之前案所預見 (anticipated) 及顯而易見，爾後經 PTAB 確予立案。

PTAB 審理後，認為系爭請求項因有悖 35 U.S.C. §102 而可被預見與/或按 35 U.S.C. §103 而為顯而易見的，故做出非為可准予專利標的而為無效之決定，Personal Audio 不服該決定，上訴至 CAFC。

CAFC 首先要求兩造依循其先前所作之案例 (該案確立倘請願者不符合美國憲法第三條之案件或爭議要件 (case-or-controversy requirement)，便無立場尋求司法權之救濟，即其不得就 PTAB 於 IPR 中作出之決定向 CAFC 提起上訴)，

提出 EFF 是否有立場參與本件訴訟的書面論述摘要 (brief)。CAFC 指出，本案提出上訴者乃 Personal Audio，很顯然的，Personal Audio 因其系爭請求項經 PTAB 撤銷，遭受有形法定權利的變更，已充分符合美國憲法第三條要件而具有得提起上訴之當事人適格，於上訴人符合美國憲法第三條要件之前提下，憲法並未排除 EFF 得在法庭上就對其有利的 PTAB 決定加以辯論之權利。CAFC 於審理後，因認同 PTAB 對於系爭請求項所作之解讀，維持 PTAB 認定系爭請求項無效的判決。

資料來源：

1. “Petitioner Lacking Art. III Standing not Excluded from Defending IPR Decision in its Favor,” IPO Daily News, 2017 年 8 月 8 日。
2. Personal Audio, LLC, v. Electronic Frontier Foundation., Fed Circ. 2016-1123., 2017 年 8 月 7 日。

專利權人於申請過程中對美國專利局意圖隱匿相關前案構成不正行為

Regeneron Pharmaceuticals, Inc (後稱原告) 為美國第 8,502,018 號 (簡稱'018 號) 專利之專利權人，所述專利為一種有人體 DNA 片段的基因改造老鼠。原告於 2014 年向紐約南州地院 (United States District Court for the Southern District of New York) 對 Merus B.V. (後稱被告) 提出'018 號專利的侵權訴訟。

地院審理後，被告提出反訴主張因原告於申請'018 號專利時有不正行為 (inequitable conduct)，故該專利權為不可行使的 (unenforceable)；被告陳述因原告於'018 號專利申請階段時，向美國專利局隱匿 4 件參考前案並謊稱已研發出所請老鼠之商業實施例，且取得驚人的結果。根據被告提出的 4 件參考前案皆為第三人對相關美國專利申請案遞交與歐洲異議案書面摘要中所引用，且為「若非 (but-for)」標準資料，原告乃意圖欺瞞美國專利局而加以隱匿；原告則爭辯系爭 4 件參考前案並非為「若非」標準資料，其乃美國專利局於申請過程中實際仰賴且逐漸累積而成的前案資料，原告並無欺瞞美國專利局之意圖。地院對此爭點於審理後，認為按「若非」標準，系爭參考前案有實質關連性，認為原告乃有意對美國專利局隱匿而未揭露系爭參考前案，已構成不正行為，故地院判決'018 號專利權為不可行使的，判決一出後，原告上訴至 CAFC。

CAFC 審理時，雖原告逐件主張參考前案並非為「若非」標準資料，惟 CAFC 檢視後，提到，若僅僅是逐漸累積而成的參考前案資料，則該參考前案並非「若非」標準資料，最後認因地院認為系爭參考前案確為「若非」標準資料；此外，原告於'018 號專利申請過程中，知悉系爭參考前案，然並未提交予美國專利局，然於'018 號專利核准後，原告就每件有相同說明書內容及相近申請專利範圍之相關專利申請案中，提交系爭參考前案予美國專利局。CAFC 表示，倘當事人違反證據揭示義務，法院有更高的權利懲處，故地院基於案情而作出原告具有欺瞞美國專利局之意圖的決定，並無職權上的濫用，即原告於'018 號專利申請過程中確實有不正行為，CAFC 肯認地院作出'018 號專利權不得行使的判決。

資料來源：

1. “Court did not err in drawing adverse inference of intent to deceive,” IPO Daily News, 2017 年 7 月 28 日。
2. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.,v. Merus N.V., Fed Circ. 2016-1346.,

2017年7月27日。

[歐洲]

歐洲專利局提高判斷進步性的可信度門檻

歐洲上訴委員會發出的 T488/16 號判決，對於醫藥業與生化業可說是相當重要的，該案件最終決定為歐洲上訴委員會撤銷 Bristol-Myers Squibb's (後稱 BMS) 的 EP1169038 專利，該專利係用於癌症治療，於該專利中所包含的 dasatinib 這項主要化合物其每年的營業額高達 10 億美元。EP1169038 專利於提出專利申請時，係有關以廣泛的基因公式定義的 580 種新化合物例證 (包含 dasatinib, 本案系爭化合物)，所揭露化合物之陳述為不同酪氨酸激酶 (protein tyrosine kinase, PTK) 的抑制劑 (inhibitor)，故可成為潛在的抗癌媒介。

EP1169038 專利於申請階段時，並無任何舉證化合物 (Exemplified compounds) 的數據資料經測試，或有任何 PTK 活性 (activity)。惟一資訊僅有陳述「於以下實驗所提及的化合物已經過一次或一次以上的實驗且顯示活性」這句話。歐洲上訴委員會審理時著重於本案並未有任何量化結果 (quantitative result)，或者是任何可於說明書中確認所述活動的特定測試或測試狀況。最後總結出由於缺乏可查證之技術證據，故所提的聲明並不足以使人採信該專利申請案能夠克服其所欲解決的技術問題。

雖 BMS 曾於專利申請過程中提出有關所請化合物之已公開的生物活性 (biological activity) 證據，以解決前述資訊缺乏的問題，然於異議程序及後續的上訴程序中，異議部門及歐洲上訴委員會均表示此類證據因不足以說明該專利申請案能夠克服其所欲解決的技術問題故不予採用；BMS 也另外提出了專家證人的聲明續爭，然仍遭歐洲上訴委員會駁回。

本案重點在於，歐洲上訴委員會重申，倘該發明的自然本質是仰賴於無須複證 (self-evident) 或可被預測的技術效果，或者是基於確定的理論概念，則此時申請案內包含實驗數據或結果並非必要的；然歐洲上訴委員會亦指出，僅是主張所要解決的技術問題得到解決並不夠充分，但申請案中應存有可核實的證據。

資料來源：“EPO Raises the Plausibility Threshold when Assessing Inventive Step,” Potter Clarkson, 2017年7月27日。

<https://www.potterclarkson.com/epo-raises-the-plausibility-threshold/?utm_source=IP+Update+232+Distribution+List&utm_campaign=8159677fa1-EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_28&utm_medium=email&utm_term=0_2199699252-8159677fa1-163003821>