

## 訴訟

### [美國]

#### PTAB 之決定因違反行政程序法，遭 CAFC 撤銷

EmeraChem Holdings, LLC (簡稱EmeraChem) 為美國第5,599,758號(簡稱'758號)專利之專利權人，系爭專利為如何於內燃機中，再生活化催化劑的方法。Volkswagen Group of America, Inc. (簡稱Volkswagen) 主張4項無效理由並引用Hirota案(美國專利)、Takeshima案(歐洲專利申請公開案)及Saito案(日本專利申請案)等引證案，對'758號專利的第1至第14項請求項與第16到20項請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，PTAB於檢視後確定立案。

PTAB審理後，認為'758號專利之於Stile這件參考案 (reference) 為顯而易見的，遂核駁第3、16、20項附屬請求項，EmeraChem向PTAB抗辯其未予充分通知及陳述意見之機會，原因在於Stile參考案並未見於Volkswagen的最初請願書、立案理由、或者是任何一造的陳述及答辯內容中。Volkswagen對該主張的回應是EmeraChem已獲充分通知，原因在於該件參考案於其請願書有關顯而易見性的廣泛一般性的陳述意見的部分內容中，有提及Stiles參考案。PTAB於發出的最終書面意見中，採用第4項無效理由並作出'758號專利被挑戰的全數請求項有悖35 U.S.C. §103故無效的決定，EmeraChem上訴至CAFC。

CAFC表示，PTAB依據Stiles參考案便核駁第3、16、20項請求項，此等行為乃剝奪EmeraChem於程序上應享有之權利，故違反行政程序法；再者，CAFC提到，於PTAB立案決定、Volkswagen的請願、請求項對照表、答辯論述中，僅有Saito案被引用作為核駁第3、16、20項請求項的基礎，是以，CAFC撤銷PTAB作出被挑戰的全數請求項無效的決定並發回重審。

資料來源：

1. "PTAB Violated Administrative Procedure Act in IPR Proceeding," IPO Daily News. 2017年6月16日。
2. Emerachem holdings, LLC,v. Volkswagen Group Of America, Inc., Fed Circ. 20161984. 2017年6月15日。

#### 無論訴訟結果如何，美國專利局依 35 U.S.C. §145 得受償訴訟代理人費用

Hans Klingemann博士於2001年向美國專利局提出一件美國發明專利申請案，所請發明為一種透過注射自然殺手細胞，以達到治療癌症的方法。美國專利局多年後以不具非顯而易見性為由核駁該發明專利申請案，該發明專利申請案經上訴至PTAB後，PTAB做出相同於美國專利局見解之決定。該發明專利申請案之受讓人Nantkwest Inc.對該決定不服，隨後按35 U.S.C. §145向維吉尼亞州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 起訴。

地院審理後的結果有利於美國專利局，故美國專利局向地院主張依 35 U.S.C §145 規定要求 Nantkwest, Inc. 支付逾 10 萬美元的訴訟代理人費用。然地院表示按美國規則 (American Rule) 的規範 (除非法律規定或契約另有約定，訴訟各方當事人分別負擔自己的訴訟代理人費用)，及考量 35 U.S.C §145 有關費用 (expense) 一詞的定義 (其認為未包含訴訟代理人費用)，故僅判准 Nantkwest Inc. 替美國專利局支付專家證人費用，而毋庸替美國專利局負擔訴訟代理人費用。美國專利局不服地院判決，上訴至 CAFC。

CAFC 表示本案爭點係於 35 U.S.C §145 規定中，是否賦予美國專利局得獲賠訴訟代理人費用，其指出依 35 U.S.C §145 規定，當申請人不服 PTAB 的決定時，除非該案已經上訴至 CAFC，否則其得直接向維吉尼亞州東區地院提起訴訟；此外，無論訴訟結果為何，該發明專利申請案之申請人須負擔啟動該程序的全數費用。更者，CAFC 提到依最高法院對於費用所作的解釋、辭典指引及美國國會適用的背景，35 U.S.C §145 規定之費用一詞乃應包含訴訟代理人費用。簡言之，依 35 U.S.C §145 規定發動救濟程序時，申請人本應負擔因進行救濟程序所產生的財務費用，以免淪於濫訴情況。是以，CAFC 推翻地院的判決，並於指示 Nantkwest Inc. 在支付 7 萬 8 美元的額外費用予美國專利局之前提下發回地院重審。

資料來源：

1. “Patent Act Section 145 Permits Attorneys’ Fees Award To USPTO Regardless of Outcome Of Applicant’s District Court Appeal,” IPO Daily News. 2017 年 6 月 26 日。
2. Nantkwest, Inc., v. Joseph Matal, Performing The Functions And Duties Of The Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director, U.S. Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2016-1794. 2017 年 6 月 23 日。

### 檢測病人罹患心血管疾病風險的方法非為專利適格標的

The Cleveland Clinic Foundation 及 Cleveland Heartlab, Inc (後稱原告) 持有美國第 7,223,552 號專利、第 7,459,286 號專利與第 8,349,581 號專利，所述專利為有關透過比較病患的骨髓過氧化酶濃度 (myeloperoxidase level) 及控制組濃度後，檢測病人罹患心血管疾病風險的方法。原告在 2015 年向俄亥俄州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Ohio) 對 True Health Diagnostics LLC (後稱被告)，提出侵害上述系爭專利的侵權訴訟，且提出對被告核發臨時禁制令之請求，然遭地院拒絕。

地院於審理時，按二步驟測試法 (two step test) 確認系爭專利是否為 35 U.S.C §101 所規範之專利適格標的，於第一步驟中，地院表示申請專利範圍涉及血液內骨髓過氧化酶與心血管疾病風險的相互關係，認定系爭專利乃自然法則；進入第二步驟後，認為系爭專利使用已知方法來偵測骨髓過氧化酶、僅是指示使用者如何應用自然法則等狀況，並不具備能夠使其轉換為專利適格標的之進步性概念 (inventive concept)。地院作出判決後，原告不服遂向 CAFC 提出上訴。

CAFC 同樣依 Alice 與 Mayo 案確立的兩步驟測試法審理後指出，所請發明中血液內骨髓過氧化酶的濃度與患得心血管疾病風險的關係係屬自然法則；又所請方法的實施確實未能將血液內骨髓過氧化酶與患得心血管疾病風險的相互關係轉換為具進步性概念，是以，CAFC 維持地院作出系爭專利因違反 35 U.S.C §101 故無效的判決。

資料來源：

1. “Methods for Determining Patient’s Risk Of Cardiovascular Disease Were Patent-Ineligible Under Alice/Mayo Two-Step Analysis,” IPO Daily News. 2017 年 6 月 20 日。

2. The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland Heartlab, Inc., v. True Health Diagnostics LLC, Fed Circ. 2016-1766., 2017 年 6 月 16 日。

