

訴訟

[美國]

CAFC 拒絕全院重審 Dow v. Nova 一案

The Dow Chemical Company (簡稱Dow) 於2005年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對Nova Chemicals Corporation (Canada)、Nova Chemicals Inc. (Delaware) (統稱Nova) 提出侵權訴訟，主張其侵害美國第5,847,053與第6,111,023號專利。本案最後由CAFC作出第二次合議庭判決，其認定系爭專利無效 (具有不明確之情事)，並推翻地院認為Nova構成侵權而須支付補充賠償金的判決，並就Dow的反上訴以失所附麗為由駁回 ([可參閱2015年9月17日出刊之第123期台一雙週專利電子報](#))。前開判決作出後，Dow再向CAFC聲請合議庭重審 (panel rehearing) 與全院重審 (rehearing en banc)。

CAFC 最後的投票結果為拒絕其合議庭重審與全院重審之請求，故本案不續行另一次的審理。CAFC 指出判斷專利不明確性的法律原則包含：

- 挑戰專利有效性的舉證標準應達明確且令人信服的程度；
- 主張系爭專利不具明確性的舉證責任應由被控侵權方負擔；
- 陪審團做出的事實認定應被遵從；
- 該技術領域中具有通常知識者的知識能力，可能會影響專利不明確性爭議之判斷。尤其是，若該技術領域中具有通常知識者有能力選擇已確立的測量方式來解讀系爭專利，即便系爭專利並未闡明該方式，則亦得將之認定為係足以克服該專利不明確的情事。

CAFC 進一步強調，本案並未有任何悖於前開原則的情形 (即 CAFC 於第二次的合議庭判決，並未改變前揭有關使用外部證據、事實認定或遵從該事實認定等判斷不明確性的法律原則)。是以，CAFC 作出拒絕 Dow 合議庭重審與全院重審的請求的命令。

資料來源：

1. "Federal Circuit Denies En Banc Rehearing on Patent Claim Indefiniteness," IPO Daily News, 2015 年 12 月 28 日。
2. The Dow Chemical Company, v. Nova Chemicals Corporation (Canada), Nova Chemicals Inc. (Delaware), Fed Circ. 2014-1431, 2014-1462., 2015 年 12 月 17 日。

顯而易見性分析可隱含「於結合前案後會得到合理預期的成功」之認定

Merck Cie (後稱 Merck) 為美國第 6,011,040 (簡稱'040 號) 專利權人，'040 號專利涉及使用葉酸 (Folates) 降低同半胱胺酸 (Homocysteine) 之方法。爾後 Gnosis S.P.A. Gnosis Bioresearch S.A., Gnosis U.S.A., Inc. (統稱 Gnosis) 向美國專利局對'040 號專利的部份請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review)。在 Merck 成功地向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出請求刪除部份請求項的動議後，PTAB 便就剩餘的請求項進行審理。

Merck 於 PTAB 審理中主張 3 件前案之於系爭所請方法為反向教示 (teach away)，但 PTAB 檢視前案後，認為'040 號專利對該技術領域中具有通常知識者為顯而易見的，又 Merck 提出的涉及非顯而易見性的客觀性指標 (objective indicia) 證據不夠充分，PTAB 最後作出的裁決為全數剩餘的系爭請求項為顯而

易見。Merck 於裁決做出後上訴至 CAFC。

CAFC 首先指出本案為探討事實認定的法律問題，並提到 PTAB 認定該技術領域中具有通常知識者於閱讀前案後，會產生結合 3 件前案的動機，且該 PTAB 所為的認定確實受有實質性證據的支持。Merck 反駁認為 PTAB 於審理'040 號專利時從未就本案有關「該技術領域中具有通常知識者於結合前案後會得到合理預期的成功」一事做出明確的認定，且表示依 KSR 一案判決先例，作為事實認定者應明確指出其據以認定的內容（於本案即為有關結合前案中已知要素的理由分析。CAFC 對 Merck 上述論點表示，雖 KSR 一案確立 Merck 前開說法，惟這並不表示所有的案件均需就「該技術領域中具有通常知識者於結合前案後會得到合理預期的成功」一事為「明白的論述」。此外，CAFC 提到 PTAB 於全數檢視前案並結合前案內容後，認為並無 Merck 所指之反向教示的情形，因此 PTAB 已就其認定「該技術領域中具有通常知識者於結合前案後會得到合理預期的成功」一事有所暗示，是以 CAFC 合議庭最後作出維持 PTAB 所作關於'040 號專利因違反 35 U.S.C. § 103 故系爭請求項無效的裁決。

資料來源：

1. “Reasonable Expectation of Success may be Implied in Obviousness Analysis for Patent Claims,” IPO Daily News. 2015 年 12 月 18 日。
2. Merck & Cie, v. Gnosis S.P.A. Gnosis Bioresearch S.A., Gnosis U.S.A., Inc., Fed Circ.2014-1779., 2015 年 12 月 17 日。

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 初步裁定 Nvidia Corp. 侵害 Samsung Electronics Co. 的專利

Samsung Electronics Co. (簡稱 Samsung) 先前向 ITC 控告晶片製造廠 Nvidia Corp. (簡稱 Nvidia) 所販售的「SHIELD」平板電腦侵害其所持有的 3 件涉及晶片製程的專利。

日前 ITC 的行政法官做出 Nvidia 構成專利侵權的初步裁定。Nvidia 聲明表示，對此結果感到失望，但該初步裁定將送請 ITC 全數行政法官做進一步的審理，預定於幾個月後會做出裁決。事實上，兩造除了本案之外，亦有其他的訴訟尚在進行中，而由兩造這種「你來我往」式的爭訟狀況，顯示出基於智慧型手機與平板電腦玩遊戲與觀賞影片的需求增加，圖形處理器之強化的重要性。

資料來源：

1. “ITC Judge Finds Nvidia Infringed Samsung Patents,” IPO Daily News. 2015 年 12 月 24 日。
2. “Samsung Wins First Round in Graphics Patent Case Nvidia,” Bloomberg Business. 2015 年 12 月 23 日。
<<http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-22/samsung-wins-first-round-in-graphics-patent-case-nvidia>>