

## 訴訟

### [美國]

#### 以等待商業方法專利複審程序 (Covered Business Method review, CBM) 結果為由之停止訴訟聲請，應獲得准許

Versata Software Inc.、Versata Development Group Inc.與 Versata Inc.(統稱 Versata) 於 2012 年 7 月 19 日就其所持之美國第 7,904,326 (簡稱'326)、7,908,304 (簡稱'304) 與 7,958,024 (簡稱'024) 號專利等向德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Callidus Software Inc. (簡稱 Callidus) 提出侵權訴訟。三件系爭專利均有關金融服務公司處理銷售交易資訊、管理經銷商關係與驗證經銷商資歷的方法與系統。Callidus 在 2012 年向地院請求將此案轉院審理，並另依聯邦民事訴訟規則第 12 條(b)款第 6 項規定聲請地院駁回此案，惟其兩項聲請均於 2013 年被德拉瓦州地院駁回。

Callidus 隨後除提出三件系爭專利無效的反訴外，亦據其自身所持有的專利對 Versata 提出專利侵權的反訴，且一方面向美國專利局針對三件系爭專利提起 CBM，另一方面則向地院聲請停止訴訟程序，然而卻經地院駁回其聲請並將此案排定於 2015 年 10 月審理。該 CBM 程序經專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 審理後，於 2014 年作出三件系爭專利有違美國專利法第 101 條規定的裁決，其後地院雖裁定停止'326 號專利的訴訟程序，但仍駁回有關'024 號與'304 號專利停止訴訟程序的聲請，故 Callidus 進而向 CAFC 提起中間上訴 (interlocutory appeal)。

CAFC 於審理後提到美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 第 18 條(b)款第 2 項已明確指出地院是否應裁定停止訴訟程序所需考量的四個因素，CAFC 並就各因素於本案有關'024 號與'304 號專利停止訴訟程序之聲請的適用表示其看法，摘錄如下：

	AIA 規定	CAFC 看法
因素 1	裁定停止與否，是否能簡化訴訟爭點並使審理更具效率。	地院以為必須訴訟涉及的所有請求項均進入 CBM 程序，才能簡化訴訟爭點，而本案中僅有部分請求項進入 CBM 程序，無法有效率地簡化訴訟爭點，因此不宜停止訴訟程序。CAFC 則認為地院的見解並不適當，其表示即使僅有部分請求項進入 CBM 程序，仍有簡化爭點的可能性存在，因而認定應作出停止訴訟的判斷。
因素 2	證據開示程序(discovery)是否完成與審理日期是否已定(即當事人提出停止訴訟的聲請時，訴訟程序已進行到什麼階段)。	Callidus 於 2013 年 8 月提出停止訴訟之聲請時，證據開示程序尚未開始，訴訟尚屬初始階段，CAFC 因而認定因素 2 強烈傾向於作出停止訴訟的判斷；CAFC 指出地院並未於 Callidus 提出停止訴訟之聲請時，來評估訴訟程序所處的階段與狀態是否適於作出停止訴訟的判斷，而是等到 PTAB 於 2014 年 3 月受理複審案時，才以證據開示程序在當時已經開始、當事人已初步提出相關書狀及調查證據請

		求等為由，於 2014 年 5 月駁回 Callidus 停止訴訟之聲請。CAFC 據此認定地院評估訴訟程序狀態的時點有誤，此外，CAFC 進一步說明即便在證據開示程序已經開始、當事人已初步提出相關書狀及調查證據請求等情形下，由於仍有許多重要的程序(證據調查、事實/專家證人證詞取得、交互詰問..)尚未著手辦理，其認為本案訴訟程序並未進行到不宜停止的程度，因此認定應作出停止訴訟的判斷。
因素 3	裁定停止與否，是否對被聲請人造成不當的損害 (undue prejudice) 或使聲請人取得戰略優勢。	地院以 Callidus 僅針對 Versata 就'024 號與'304 號專利所提的專利侵權訴訟聲請停止訴訟，至於 Callidus 指控 Versata 侵害 Callidus 專利之反訴則仍繼續進行，地院因此認定停止訴訟將使 Callidus 取得不當之戰略優勢。CAFC 認為地院的說法並不正確，因為 Callidus 早已向地院清楚表示是對於整件訴訟案 (包含本訴及反訴) 一併聲請停止，其並無享有任何戰術優勢，加上停止訴訟並不會對雙方當事人造成不當的損害，因此認定應作出停止訴訟的判斷。
因素 4	裁定停止與否，是否會減少當事人雙方及法院的訴訟負擔。	CAFC 提及，地院認為 Callidus 提出聲請是在增加法院負擔，CAFC 對此的回應是，地院所作的判斷並不正確，因為判斷訴訟負擔究竟是增加或減少，應當著眼於訴訟停止後對未來訴訟程序所帶來的影響，而非兩造過去已進行/完成的行為；加上於因素 1 有提到，CBM 程序的進行可以簡化訴訟爭點，訴訟爭點的簡化通常也會導致訴訟負擔的減少，更何況若 Callidus 於 CBM 程序成功地撤銷 Versata 的專利，則兩造及法院未來將不用再就專利申請範圍解釋、專利有效性、是否侵權等爭點進行辯論與審理。

是以，CAFC 綜合上述看法，認為前揭四項因素已強烈反應出本案有停止審理的必要，因而推翻地院駁回停止審理系爭專利的裁定，發回重審並要求地院應裁定停止有關'024 號與'304 號專利的訴訟程序。

資料來源：

1. "Stay Granted in Patent Infringement Suit Pending Cover Business Method Review in USPTO," IPO Daily News. 2014 年 11 月 21 日。
2. Versata Software, Inc., Versata Development Group Inc. and Versata, Inc., v. Callidus Software, Inc., Fed Circ. 2014-1468. 2014 年 11 月 20 日。

## 以藥品所請特性於先前技術是否為根本性的存在 (necessarily present) 判斷所請發明是否為顯而易見

美國第 7,101,576 (簡稱 '576 號) 專利之專利權人為 Par PHARMACEUTICAL Inc. (簡稱 Par), 其為用來治療罹患厭食症、惡病體質或流失身體質量 (body mass) 的病患; '576 號專利是利用名為「megestrol」藥品內的奈米粒子來達到前開療效, 且受到 FDA 許可後, 以「Megace ES」這個品牌於市面上販售。'576 號專利是始於 Bristol-Myers Squibb 在 1999 年販售的「Megace OS」專利藥而生, 當時包含 Par 等藥品製造商成功向 FDA 申請 Megace OS 的學名藥; 然 Par 發覺服用 Megace OS 且搭配食物能帶出更佳療效, 故向美國專利局申請後, 成功獲得'576 號專利之專利權。

爾後 Twi Pharmaceuticals Inc. (簡稱 TWi) 向 FDA 提出「megestrol」藥品的簡易新藥上市申請 (Abbreviated New Drug Application, ANDA), 且提出「第 IV 段認證 (paragraph IV certification)」, 主張系爭專利無效或 TWi 的產品未對'576 號專利構成侵害; Par 於 2011 年向馬里蘭州地院 (District Court for the District of Maryland) 就'576 號專利內的多項請求項對 TWi 提起侵權訴訟, 最後兩造均向地院提出即決判決 (summary judgment) 請求。

地院審理兩造的請求後提到, '576 號專利之申請專利範圍中載明無論搭配食物與否, 對於藥品的生物利用度 (bioavailability) 並無實質的差異, 因此地院認為雖然先前技術並未明確揭露系爭發明所請的食物療效, 但基於該療效為奈米粒子劑型 (nanoparticle formulation) 的固有特性 (inherent property) 為由, 最後做出'576 號專利中多項請求項為顯而易見而無效的判決, Par 隨即上訴至 CAFC。

CAFC 審理後, 認為地院未應用適當標準來判斷何為固有性 (inherency), 且忽略系爭專利中的限制條件 (此指有搭配食物時的療效)。即由於先前技術並未明確揭露系爭發明所請的食物療效, 故 TWi 與地院便利用固有性原則 (doctrine of inherency) 以該療效實為奈米粒子劑型的固有特性為由, 進而做出'576 號專利中多項請求項為顯而易見的判斷。CAFC 表示, 在利用固有性原則判斷是否為顯而易見時, 應視系爭專利的技術特徵是否根本性的存在於先前技術或各元素組合的自然結果 (natural result) 已於先前技術明確揭露而定; 然本件訴訟並無相關佐證可以證明系爭專利所請的食物療效是根本性的存在於先前技術或奈米粒子劑型的自然結果已於先前技術明確揭露; 是以, CAFC 撤銷地院的判決並發回重審。

資料來源:

1. "Drug's Claimed Property not Necessarily Present in Prior Art for Obviousness Analysis," IPO Daily News. 2014 年 12 月 4 日。
2. Par Pharmaceutical, Inc., and Alkermes Pharma Ireland Limited, v. Twi Pharmaceuticals, Inc. Fed Circ. 2014-1391. 2014 年 12 月 3 日。