

訴訟

[美國]

對於蓄意隱匿重要資訊與不實陳述 (misrepresent) 等不正行為 (inequitable conduct) 將使專利權無法行使 (unenforceable)

Apotex Inc.與 Apotex Corp. (統稱 Apotex) 為美國第 6,767,556 (簡稱'556 號) 專利之專利權人，發明人是 Dr.Sherman；'556 號專利係涉及一種製造治療高血壓藥錠之方法，且該方法具「起反應 (reacting)」步驟」。系爭專利於申請歷程曾收到 3 次美國專利局認為'556 號專利具顯而易見性的核駁意見，經抗辯後，成功於 2004 年核准。

Apotex 於 2012 年向佛州南區地院 (District Court for the Southern District of Florida) 指控 UCB Inc. (簡稱 UCB) 對'556 號專利的部份請求項構成侵權，地院於審理後發現 Dr.Sherman 知悉有關係爭專利的數件前案，然並未主動告知美國專利局，且 Dr.Sherman 向美國專利局就前案實際內容有虛偽陳述等等行為，且認定該等行為對於判斷'556 號專利申請案是否有可專利性是實質重要的，最後做出'556 號專利因構成不正行為而無法行使等不利於 Apotex 的判決內容，Apotex 不服地院所做的判決內容，向 CAFC 上訴。

CAFC 審理後，認定被告於本案例中已提出相當清楚且令人信服 (clear and convincing) 的證據，證明 Dr. Sherman 係明知系爭專利內容具有「起反應」步驟，卻刻意隱瞞該事實，且於申請過程中透過所提交的專家聲明書 (expert declaration) 與答辯內容就先前技術為不實陳述；再者 Dr. Sherman 還虛構從未執行過的實驗結果，該行為已符合「若非(but-for)」標準，即若 Dr.Sherman 未做出前開行為，則美國專利局便不會核准'566 號專利，故同意地院認為從被告提出的證據可知，原告具有欺瞞意圖為唯一最合理之推論 (the single most reasonable inference)，是以，CAFC 維持地院裁定'556 號專利因具不正行為故無法行使之判決。

資料來源：

1. "Patent Unenforceable for Intentionally Withholding and Misrepresenting Material Information," IPO Daily News. 2014 年 8 月 18 日。
2. Apotex Inc., a Canadian Corporation, and Apotex Corp., a Delaware Corporation, v. UCB, Inc., a Delaware Corporation, and Kremers Urban Pharmaceuticals, Inc., a Delaware Corporation, and Schwarz Pharma, Inc., a Delaware Corporation, Paddock Laboratories, LLC, And Perrigo Company, Fed Circ. 2013-1674. 2014 年 8 月 15 日。

荷馬·辛普森之 3D 圖像遭控侵權

FOX 公司因為美國電視動畫《辛普森家庭》中的荷馬·辛普森涉嫌侵犯專利。Hologram USA 公司提出訴訟，聲稱 FOX 公司於 2014 年動漫展舞台上投射的荷馬·辛普森 3D 圖像侵犯其專利權。

Hologram USA 先前曾針對告示牌音樂獎再造 Michael Jackson 提出告訴，目前也正與 Pulse Entertainment 公司陷入激烈的專利戰。Hologram USA 表示擁有新版本 19 世紀舞台絕招 (stage trick) 相關的智慧財產權，該絕招名為佩珀爾幻象 (Pepper's ghost)，此技術曾在 2012 年柯契拉美國加洲草地音樂節中運用，創造已故非洲裔美國歌手 Tupac Shakur 進行表演。

FOX 公司發言人表示此項控告毫無法律依據，FOX 公司不予置評。



資料來源：“Homer Simpson Hologram at Comic Con Draws Patent Lawsuit (Exclusive),” The Hollywood Reporter. 2014 年 8 月 15 日。
<<http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/homer-simpson-hologram-at-comic-725830> >

根據下位概念所請的狹義物種專利，若為顯而易見的重複專利 (Obviousness-Type Double Patenting) 將會被認定為無效

The Mathilda and Terrance Kennedy Institute of Rheumatology Trust (簡稱 Kennedy) 擁有美國第 7,846,442 (簡稱'442 號) 專利與 6,270,766 (簡稱'766 號) 專利，兩件專利均涉及治療類風濕性關節炎的方法，'442 號專利主張'766 號專利的優先權，且兩件專利之說明書內容一字不差 (identical)。AbbVie Inc. 與 AbbVie Biotechnology Ltd. (統稱 AbbVie) 在 2002 年 (當時'442 號專利尚未獲准) 支付 1 千萬美元的權利金給 Kennedy 後成為'766 號專利的被授權人，並成功獲取 FDA 認可於市場上推出 Humira 這項藥品。

2010 年，'442 號專利獲准發證，Kennedy 要求 AbbVie 亦需取得'442 號之授權方可繼續販售 Humira，AbbVie 拒絕就相同發明另再掏出授權金，故於 2011 年向紐約南區地院 (District Court for the Southern District of New York) 對 Kennedy 提起'442 號專利為無效的確認之訴 (declaratory judgment)，主張'442 號之於'766 號專利為顯而易見重複專利。

於地院審理過程中，雖 Kennedy 坦承'442 號專利之申請專利範圍含括'766 號專利，然進一步主張'766 號專利的申請專利範圍是「廣義的基因概念 (broad genes)」的方法 (即針對全數有所需求的病人)，而'442 號專利之所請是較為「狹義的物種概念 (narrow species)」之方法 (即針對具有活動性疾病 (active disease) 之病人)。然地院認為'442 號專利所包含的發明與'766 號專利所請為相同，最後做出有利於 AbbVie 的判決，Kennedy 便向 CAFC 上訴。

CAFC 審理後表示，就那些已閱覽過'766 號專利之該技術領域中具有通常知識者，得以「輕易地聯想到」該專利亦可運用至治療具有活動性疾病之病人。CAFC 亦提到倘若後到期的專利 (於此為'422 號專利) 之於先前已揭露的引用專利案 (於此為'766 號專利) 明顯僅為一種較早發明之變異，則後到期的專利

便為無效；然 CAFC 亦表示，僅說明在先到期的專利具備了在後到期專利的主要特徵這點，並不足以證明在後到期的專利即為顯而易見的重複專利；即便是根據下位概念所請的狹義物種發明，亦有可能被認定為「非顯而易見」而具有專利適格。然針對此案而言，'442 號專利之於'766 號專利確實具有顯而易見性，故 CAFC 維持地院做出'442 號專利無效的判決。

資料來源：

1. "Patent Claims for Treating Rheumatoid Arthritis "Invalid for Obviousness-Type Double Patenting," IPO Daily News, 2014 年 8 月 22 日。
2. Abbvie Inc. and Abbvie Biotech Chnology Limited, v. The Mathilda and Terence Kennedy Institute of Rheumatology Trust, Fed Circ. 2013-1545., 2014 年 8 月 21 日。

[以色列]

相對應之專利家族案件可作為提出異議之理由

DSM 公司以高定向纖維技術向以色列專利局申請第 142789 號專利，主張申請日為 1998 年 10 月 28 日之荷蘭第 NE 1010413 號專利之優先權，該專利範圍包含纖維本身及繩索和由纖維所組成之防彈裝備。該案根據專利法第 17C 條，基於相對應之美國第 6,916,533 號專利核准，並於 2006 年 4 月進入公眾審查階段，該案亦有兩件相對應歐洲申請案，其中一件遭到核駁，另外一件限縮專利範圍後核准。

PMS 公司向專利局提出異議，在 2011 年 6 月 28 日及 29 日舉行兩場公聽會，期間異議人要求專利申請人提交相對應之歐洲專利申請歷史檔案紀錄，但遭到審查委員拒絕。2013 年 10 月 17 日，審查委員判定專利有效並駁回異議。異議人對此決議及審查委員拒絕要求專利申請人提交歐洲專利申請歷史檔案紀錄感到不服，提出上訴。

異議人提交了一份詳細的上訴聲明，內容指出該案件之新穎性和創造性有違事實且不符合邏輯，審查委員也有違法律原則。審查委員縱容專利申請人未提交歐洲專利申請歷史檔案記錄一事，違背揭露責任及公正行為義務，尤其是隱瞞圖式遭到刪除且未提交引用先前技術之英譯本。審查委員在不考慮其他專利家族及實施技術裁量權 (technical discretion) 的情況下，僅憑藉著專利法第 17C 條之規定單純倚賴美國專利來進行審查，異議人對這樣的做法提出質疑。異議人也表示審查委員對於舉證標準之要求已經超越合理懷疑的程度，而非一般民事訴訟程序所要求之標準。

專利權人則認為審查委員基於事實和專業做出合理的判決，至於歐洲申請案中被刪除的圖式，和新穎性及創造性無關。專利權人表示除非受到要求，否則沒有義務提交引用文獻之英文譯本，歐洲申請案也已在以色列申請案的歷史檔案紀錄中，案件一旦適用專利法第 17C 條審理，將不再負有持續揭露訊息的義務。專利權人反駁本件上訴並非針對拒絕採用歐洲專利申請歷史檔案紀錄的中間判決 (intermediate ruling) 所提起的，而是針對 2013 年 10 月所作之最終判決，至於可針對中間判決提起上訴的上訴期間則早已過期了，此外，由於本案係針對最終判決提起上訴，因此上訴人對於上訴聲明所作的修正是不夠充分。

上訴通知第 76.2 點指出審查委員拒絕於異議程序將歐洲申請案納入討論的

決定是錯誤的，且對於審查委員不重視歐洲專利局意見之事實於該通知第 7.5、12 及 43 點內容中亦有提及。審理過程中發現，該中間判決並非出現在判決主文中，而是分散於非屬判決性質之其他文件中且內容並不詳盡，直到最終判決中才第一次正式討論到不採用歐洲專利申請歷史檔案紀錄之決定及其法律依據，因此針對整個判決一併就中間判決提起上訴的作法是合理的。法官表示法院就何時允許當事人修正上訴聲明有自由裁量權，必要時可裁定收取訴訟費用，因此上訴人提出修改上訴聲明的請求本身並沒有錯誤。

審查委員則就其拒絕將歐洲專利申請歷史檔案紀錄納入考量一事提出三個根據如下：提交時間點太晚、未出具宣誓書及懷疑申請人無法應付新證據。

法官認為審查委員應從解決新穎性和創造性的角度出發，基於發現真實的原則下放寬提出證據的時間點，並考量所提交的資料與求得真實公正判決之目的間之關連性、允許另行提出額外證據對於兩造可能帶來的損害，還有他造應付新證據的能力等；且若審查委員認為宣誓書為必要文件，可要求當事人提出。因此最後裁定發回重審。

資料來源：“Submitting Corresponding European File Wrapper In Israel Patent Opposition Rejected on Procedural Grounds but Decision Overturned by Court,” The IP Factor, 2014 年 8 月 12 日。

<<http://blog.ipfactor.co.il/2014/08/18/submitting-corresponding-european-file-wrapper-in-israel-patent-opposition-rejected-on-procedural-grounds-but-decision-overturned-by-court/>>