

訴訟

[美國]

「桃莉羊」非為可准予專利之標的

Roslin Institute of Edinburgh (後稱 Roslin) 是美國第 09/225,233 專利申請案 (後稱'233 號專利申請案) 之受讓人，'233 號申請案之所請標的為經複製而成之牛、綿羊、豬與山羊。審查委員於 2008 年核駁'233 號申請案，指其非屬 35 U.S.C. § 101 之法定標的，且認為'233 號申請案基於 35 U.S.C. § 102 與 § 103 為可被預料且不具非顯而易見性。隨後 Roslin 向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 提出訴願。

PTAB 審理時，雖認可所請標的或許可被視為所謂的組合物或製造物 (a composition of matter manufacture)，但其認為所請非為適格標的，原因為該自然現象之於自然界中的任何發現，不具有顯著特徵之總結。再者，'233 號申請案的所請物之於先前依複製而成的無性複製物，其本身與被複製物之間沒有分別 (indistinguishable)，確實亦違反 35 U.S.C. § 102 與 § 103 條之規定。PTAB 於 2013 年作出全數維持原審查委員對'233 號申請案的審定意見後，Roslin 上訴至 CAFC。

Roslin 於 CAFC 審理時主張無性複製物 (clones) 是人類智慧巧思下的產物，而非自然界的產物，故應受專利保護。CAFC 對該主張表示先前的桃莉複製羊是自另外一頭羊之基因複製而來，且桃莉羊本身相較自然界其他動物，並無有所特別之處；簡言之，桃莉羊之捐贈體已使其不具可專利性。CAFC 進一步表示，Roslin 並無創造或改變任何基因資訊或基因架構，其只是維持捐贈體的 DNA，以複製出與其完全一致的複製物，而此類的複製物並不適格受專利保護。最後維持 PTAB 做出'233 號申請案違反 35 U.S.C. § 101 條，而非屬可准予專利之標的判決。以下摘錄 Roslin 於 CAFC 審理過程中之主張及 CAFC 回應：

Roslin	CAFC 回應
主張 1 基於環境因素下，與原本哺乳動物有表型上的變異 (phenotypic difference)。	表型上的變異，非為所請內容。
主張 2 與原本哺乳動物之粒線體 DNA 相異。	該主張非為所請內容，且其並未在'233 號申請案中指出不同的粒線體 DNA 之影響或者可能影響無性複製物之特徵。
主張 3 該複製物為原哺乳動物之延時版本 (time-delayed version)，故和原哺乳動物相異。	此種差別不足以被視為具有可專利性。

資料來源：

1. "Dolly the Clone of a Sheep, not Patent-Eligible Subject Matter," IPO Daily News. 2014 年 5 月 9 日，
2. In Re Roslin Institute (Edinburgh) Fed Circ. 2013-1407. 2014 年 5 月 8 日。

[英國]**行李箱設計侵權之判定應整體考量**

2014年2月28日英國品牌 Magmatic 在與 PMS 的訴訟案中遭受重大挫折，上訴法院駁回一審判決，判定 PMS 之 Kiddee 行李箱並未侵犯 Magmatic 以乘騎式行李箱外觀申請之歐盟註冊制設計專利 (Registered Community Design, RCD)。



Magmatic's RCD



PMS' Kiddee Case

PMS 主張一審判決中錯誤解釋 Magmatic 之設計專利，僅片面考慮產品外觀而忽略了表面圖案設計等其他層面。上訴法院同意此說法並判定一審法官並未就整件 RCD 整體比對，Kiddee 行李箱外觀為有角、鼻子、尾巴之動物，和 Magmatic 之 RCD 不同；另外，儘管上訴法院認同 Magmatic 之設計僅為單色申請註冊因此不受顏色限制，然而相對著色仍應納入考慮，輪子及其他配件和主體間之鮮明對比為此設計最引人注目之處，和 Kiddee 行李箱給人不同之整體印象。

此判決引發大眾不同的觀點，申請 RCD 時應該或不應該納入哪些層面須審慎考慮，本案建議設計間之差異必須描繪出，包含簡單的線條及一般電腦 3D 設計所顯示之光影。事實上，若 Magmatic 僅以線條勾勒行李箱外觀將可取得較廣泛之保護。

資料來源：“I’m Out” Court of Appeal Rules No Infringement of Trunki Design,” Withers & Rogers. 2014 年 4 月 7 日。

<<http://www.withersrogers.com/news/360/113>>