

訴訟

[美國]

專利復審過程中刪減請求項仍有中用權 (Intervening Rights) 之適用

Marine Polymer Technologies, Inc (簡稱 Marine) 是美國第 6,846,245 (簡稱'245 號)專利的專利權人,該專利涉及一種快速止血的聚合物。Marine 於 2006 年對 Hemcon Inc. (簡稱 HemCon) 提起訴訟。地方法院爾後作出 HemCon 侵權的判決,並在 2010 年對 Hemcon 發出永久禁制令。Hemcon 不服,便向 CAFC 提起上訴。

HemCon 向 CAFC 上訴時聲稱,在地方法院審理過程階段, HemCon 曾於 2009 年向美國專利局提出單造復審請求,而在復審階段時, Marine 曾拋棄部分請求項,不過最後美國專利局並未在地方法院作出審理前做出復審審定,之後 CAFC 認為 HemCon 享有中用權,因此作出對 HemCon 有利的判決, Marine 不服,提出要求 CAFC 進入全院審理 (en banc) 的請願。

CAFC 全院審理過程中, HemCon 主張系爭專利在復審過程中曾因請求項範圍經刪減後發生實質上變化,因此其有中用權之適用; Marine 則以請求項必須經過修正或新增才有中用權之適用加以反駁。

最後, CAFC 認為雖中用權之適用應基於專利權人有無修正或新增請求項,惟專利權人在復審過程中刪除請求項仍可能會影響請求項範圍的解釋,故在部分法官以刪除請求項不等同於實質上的改變而表示不同意見的情況下, CAFC 全院審理後仍作出維持地方法院認為 HemCon 享有中用權的決定。

資料來源: "Argument During Patent Reexamination Did Not Trigger Intervening Rights," IPO Daily News. 2012 年 3 月 16 日。

Marine Polymer Technologies, Inc., v. Hemcon, Inc., Fed Circ. 201 2012 年 3 月 15 日。

請求項僅記載自然法則但未界定具可專利性的應用不應准予專利

Prometheus Laboratories (簡稱 Prometheus) 是美國第 6,355,623 和 6,680,302 號專利之專屬被授權人, 2 件專利涉及一種在治療腸胃或非腸胃系統疾病時, 協助醫生決定最佳投藥劑量的血液檢驗方法。Prometheus 向地方法院主張 Mayo Collaborative Service 和 Mayo Clinic Rochester 等 (統稱 Mayo) 侵害其專利而提起訴訟。爾後地方法院同意 Mayo 主張系爭專利為無效的即決判決 (summary judgment) 請求, 地方法院所持的理由是請求項為一種自然法則又或者是自然現象, 因此不具有可專利性。

經上訴至 CAFC 作出決定, 又被最高法院發回重審後, CAFC 在 2010 年時仍作出推翻地方法院的決定, 認為系爭專利所執行的向病人投藥以及確認血液中之新陳代謝程度的步驟符合機器轉換與測試法, 因此可准予專利。2011 年 6 月時最高法院再次受理 Mayo 的請求審理本案 ([可參照 2011 年 7 月 28 日所出刊之第 15 期台一雙週電子報之專利話廊](#))。

審理過程中, 最高法院認為要釐清的問題在於, 系爭專利是否不僅僅只是在描述自然關係, 意即請求項是否有敘明該方法乃應用自然法則而為適格專利方法。最後, 最高法院提到系爭專利僅是告知醫生基於因果關係去收集這些爾後可

能會用於參考的資料，系爭專利中的步驟不足以將不可專利的自然相關性轉換為該些法則的可專利應用；再者，系爭專利所界定者僅是基於自然法則，並未將自然法則限定在特定應用上，因此推翻 CAFC 作出系爭專利具有可專利性的判決。

美國專利局基於該判決，對專利審查團隊發出一份內部通知，告知未來審查人員在審查請求項是否符合美國專利法第 101 條的適格規定時，除了仍須參照先前的 *Bilski* 一案之方針，並提到機器轉換測試法僅為一項調查工具而非用以全然判斷是否適格之條件外，還須進一步確認請求項是否僅為自然法則、自然現象或者是抽象概念的獨占，請求項必須進一步列入其他因素，使申請專利之產品或方法不僅只是自然法則、自然現象或者是抽象概念本身。

資料來源：

1. "US Supreme Court Rules against key biotech patents," *Intellectual Property Magazine*. 2012 年 3 月 21 日。
2. Mayo Collaborative Services, DBA Mayo Medical Laboratories, et al. v. Prometheus Laboratories, Inc. No.10-1150. 2012 年 3 月 20 日。
3. "USPTO Issues Memo to Patent Examiners on Mayo v. Prometheus," *IPO Daily News*. 2012 年 3 月 26 日。

延遲一年以上提起確認之訴 (declaratory judgment) 不會影響管轄權

2009 年時，Avery Dennis Corp. (後稱 Avery) 曾致電 3M Co. (後稱 3M)，說明 3M 的 Diamond Grade DG 產品侵權，並向 3M 提出授權邀約，3M 拒絕後，Avery 則以其會寄出請求項比對表給 3M 作為回應。

2010 年時，3M 向 Avery 稱遭侵害的專利提起主張無侵權、專利無效及中用權適用的確認之訴，惟提起確認之訴之日相距 Avery 致電 3M 之日已超過一年以上。

Avery 主張由於 3M 的確認之訴已相距訴訟標的超過一年以上，故地方法院對該確認之訴不具管轄權，請求地方法院撤回確認之訴。爾後地方法院同意 Avery 之主張，3M 不服，便向 CAFC 提起上訴。

CAFC 經審理後，不同意地方法院意見，認為若 3M 之主張屬實，便足以構成訴訟案件，且提到只要圍繞在專利權人所主張專利權週遭的「相關情形」不變，並不會隨著時間的流逝而使得被告因地方法院不具管轄權而無法提起確認之訴。事實上，3M 滿足了最高法院的 MedImmune 測驗，於 Avery 控告 3M 之後「合理地即時」提出確認之訴。據此，CAFC 將本案發回重審。

資料來源："More Than One-Year Delay in Filing Declaratory Judgment Patent Suit Did Not Weight Against Jurisdiction," *IPO Daily News*. 2012 年 3 月 27 日。
3M Co. v. Avery Dennison Corp. Fed 11-1339., 2012 年 3 月 26 日。

Yahoo! 欲在 Facebook 股票公開發行前予以打擊

在 Facebook 股票公開發行的前夕，Yahoo! 已在旁虎視眈眈，準備運用其專利組合予以打擊，並從中獲取利潤。這已非 Yahoo! 第一次對其他企業在股票公開發行前提起訴訟，2004 年 Yahoo! 對 Google 提起訴訟並從中獲得該公司股票，這次 Yahoo! 也想故技重施，向風靡全球的 Facebook 分一杯羹。

與其價值一百億美元的上市股票相比，Facebook 對 Yahoo! 的賠償金就如同

九牛一毛，因此 Facebook 極有可能賠錢了事。

資料來源：

1. "Washington Post Writes on Pre-Initial Public Offering Patent Disputes in High Tech Industry," IPO Daily News, 2012 年 3 月 22 日。

2. "Does the Tech Sector Have an IPO Hazing Ritual?," The Washington Post, 2012 年 3 月 21 日。

<http://www.washingtonpost.com/national/on-innovations/does-the-tech-sector-have-a-new-ipo-hazing-ritual/2012/03/20/gIQAxLArRS_story.html >

