

訴訟

[美國]

請求繼續審查 (RCE) 之審理過程不得享有專利權期限調整 (Patent Term Adjustment, PTA)

U.S.C. § 154(b)(1)(B)之條文規範為若一件專利申請案的繫屬時間逾申請日起3年，美國專利局應該予以該專利相關期限的調整。

Novartist AG 及 Novartis Vaccines (統稱 Novartist) 於 2009 年至 2011 年間向哥倫比亞特區地方法院對美國專利局提出訴訟，系爭專利共 23 件，爭點在於 Novartist 認為美國專利局就其專利所核予的 PTA 不當。地院審理後，認為其中 19 件專利已逾可訴請重新計算 PTA 的法定期限、其中 4 件專利應發回美國專利局重新計算。Novartist 針對該 19 件專利中的 15 件專利逾限事向 CAFC 提起上訴，而美國專利局則對於被發回重審的其中 3 件專利 (美國第 7,807,155、7,968,518 和 7,973,031 號) 向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理時，認為 Novartis 的上訴無理由，該 15 件專利確實已逾可對 PTA 提起異議的法定期限。針對美國專利局的上訴，主要有兩個爭點。其一，Novartis 主張即使是在該申請案於請求繼續審查的情況之下，只要是自申請日起逾 3 年，則其自隔日起便應當享有專利權期限的調整，簡言之，該申請案只要有一日擱處於美國專利局，美國專利局均需補償一日的專利權期限；美國專利局則是認為在申請人發動之請求繼續審查，並非官方延遲審查，故不應該將該段時間列入 3 年的計算中，而 CAFC 對於美國專利局的此點主張亦表認同。其二，Novartis 主張在請求繼續審查的審查程序結束，在收到核准通知書至發證前的此段時間，仍應享有 PTA，但美國專利局認為請求繼續審查及該程序之後的期間均不列入 PTA 的考量，此點 CAFC 不認同美國專利局的看法，CAFC 認為 PTA 的計算方式應將自申請至核准的期間，扣除繼續審查程序啟動至終結前所花費的時間，再扣除 3 年的法定繫屬期間而得。因此，CAFC 最後作出部份維持、部分推翻的判決，並發回地院重審。

資料來源：

1. "No Patent Term Adjustment for USPTO Time Consumed During Continued Examination," IPO Daily News. 2014 年 1 月 15 日。
2. Novartist AG and Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., and Dana-Farber Cancer Institute, v. Michelle K. Lee, Deputy Director, United States Patent and Trademark Office, Fed Circ. 2013-1160,-1179. 2014 年 1 月 13 日。

同時具備功能特徵之裝置專利的保護範圍的解釋應包含功能特徵

2010 年，Nazomi Communications Inc. (簡稱 Nazomi) 向加州東區地方法院對 Western Digital Corporation、Western Digital Technologies (統稱 Western) 和 Sling Media Inc. (簡稱 Sling) 提起告訴，主張對其美國第 7,080,362 號及 7,225,436 號專利侵權，2 件系爭專利均涉及具有處理暫存器型態 (registered based) 與疊列型態 (stack-based) 功能的中央處理器。同年此訴訟轉由加州北區地方法院審理。

2012 年，Western 與 Sling 主張系爭申請專利範圍之正確解讀應包含該裝置及其本身可執行的功能，而系爭產品雖有一種稱為 Jazelle 的硬體元件，然若

無 JTEK 這項軟體，則便無法執行系爭專利之功能，故 Western 與 Sling 據此向地院請求未侵權的即決判決 (summary judgment)。Nazomi 對此表示，無論該裝置是否實際可執行疊列型態之指令，系爭專利所包含的是具備該功能的硬體，即申請專利範圍僅是敘述執行該功能所需之硬體。

地院審理後，認為所請求保護的裝置本身必須可執行請求項界定的功能，並認為系爭專利之申請專利範圍的解讀為必需要軟硬體同時存在，且可執行暫存器型態與疊列型態這 2 種指令，而系爭產品僅能執行暫存器型態指令，綜前所述，地院准許 Western 與 Sing 的即決判決請求而判決其未侵權，故 Nazomi 上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，表示不同意 Nazomi 的主張，並進一步提到申請專利範圍中所清楚界定的每一特定功能均為限制條件。又系爭專利之申請專利範圍中，清楚陳述可執行前述兩項功能的中央處理器，且硬體本身不可能於缺乏軟體的情況下符合該等限制條件，故申請專利範圍確實需要軟硬體之同時存在，方能實現申請專利範圍所欲達成的功能。最後 CAFC 維持地院所做出的未侵權即決判決。

資料來源：

1. “Patent Claim Construction for Device Properly Required Specific Recited Functionalities,” IPO Daily News. 2014 年 1 月 13 日。
2. Nazomi Communications, Inc. v. Nokia Corporation and Nokia Inc. and Amazon.com, Inc., and Western Digital Corporation and Western Digital Technologies, Inc. and Sling Media, Inc. and Vizio, Inc. Fed Circ. 20131165. 2014 年 1 月 10 日。

申請過程禁反言 (Prosecution History Estoppel) 之原則適用於設計專利

Pacific Coast Marine Windshields Ltd. (以下稱原告) 所擁有之美國第 D555,070 號設計專利 (以下稱'070 專利) 為船用擋風玻璃之外觀設計，在申請過程中曾因 12 個圖式中包含 5 組不同設計而被要求進行選取，後將申請案限制在其中一組設計，即在錐形角柱上有 4 個圓形排氣孔，並有 1 個艙蓋之擋風玻璃，且順利取得專利。2011 年時，Pacific Coast 認為 Malibu Boats, LLC 製造並販售之在角柱上有 3 個梯形排氣孔的船用擋風玻璃，其外型對'070 專利造成侵權，且 Malibu Boats, LLC 又誘使包含客戶及代理商之他人進行侵權，因此 Pacific Coast 向佛羅里達州中區聯邦地方法院對 Malibu Boats, LLC、Marine Hardware, Inc.、Tressmark, Inc.、MH Windows, LLC 以及 John F. Pugh (以下稱被告) 提起侵權訴訟。

地院認為原告於申請過程中為求專利獲准而放棄了其餘 4 組設計 (有 4 個圓形或方形排氣孔但無艙蓋、無排氣孔但有 1 個艙蓋、無排氣孔也無艙蓋、有 2 個橢圓形或圓形排氣孔及 1 個艙蓋，但另提了角柱上無排氣孔之分割案並取得專利) 且修改了請求項，故應適用申請過程禁反言之原則，其主張專利權受侵害時不得重新涵蓋先前已因縮減而放棄的專利範圍 (surrendered subject matter)。被控侵權之設計少了 1 個排氣孔，雖落入原申請時專利範圍和修改後獲准的專利範圍之間，但未對'070 專利造成侵權，故准許了被告申請之主張未侵權的即決判決。

原告對此提起上訴，主張申請過程禁反言之原則不該被應用在設計專利，但

在言詞辯論時也承認專利權人不應對已放棄之設計提起侵權訴訟。CAFC 認為申請過程禁反言原則中所包含周知社會大眾 (public notice) 的功能同樣適用於設計專利。設計專利雖不同於發明專利以文字定義專利範圍，是以圖式進行定義，但不影響申請過程禁反言原則之適用。

至於此原則之適用是否阻卻專利權人提起侵權訴訟，需從 3 個問題進行探討：專利範圍是否有縮減、專利範圍是否因可專利性而縮減、被控侵權之設計是否落入被放棄之專利範圍內。前 2 個問題的答案皆為「是」，但 CAFC 認為被控侵權之設計並未落入被放棄之專利範圍內。被告辯稱原告取得無排氣孔和有 4 個排氣孔之設計專利、放棄 2 個排氣孔之設計即表示放棄 0 個到 4 個排氣孔之間的範圍。但數字範圍的概念不適用於設計專利，是否侵權乃是取決於個別設計之外觀。原告從未放棄任何具有 3 個排氣孔的設計，也未主張被控侵權之設計落入其已放棄的具 2 個氣孔之實施例的專利範圍內，因此，第 3 個問題的答案為「否」。原告不因申請過程禁反言原則之適用而遭阻卻提起侵權訴訟，全案發回重審。

資料來源：

1. “Federal Circuit Holds Prosecution History Estoppel Applies to Design Patents,” IPO Daily News. 2014 年 1 月 9 日。
2. Pacific Coast Marine Windshields Ltd. v. Malibu Boats, LLC, Fed Circ. No. 2013-1199, 2014 年 1 月 8 日。