

訴訟

[美國]

依實質依據做出之判決，敗訴方應支付勝訴方之訴訟代理人費用

B.E. Technology, L.L.C. (後稱B.E.) 於2012年向田納西州西區地院 (United States District Court for the Western District of Tennessee) 對Facebook提出美國第6,628,314號專利的侵權訴訟。1年後，Facebook、Microsoft及Google (均被指控對前述專利侵權) 分別對系爭專利提出兩造重審 (inter partes review)，地院暫緩前述侵權訴訟等待PTAB做出之結論。

PATB 審理後，於 3 份最終書面意見做出系爭專利非為可准予專利標的之決定。Facebook 遂向地院提出請求作出不可再訴的駁回起訴，且依美國聯邦民事訴訟規則第 54(d)條請求 B.E. 支付訴訟代理人費用，雖 B.E. 認同本案應以失所附麗為由予以駁回，然並非為不可再訴，地院原同意 B.E. 的主張，並以 Facebook 之請求無理由而拒絕 Facebook 請求支付訴訟代理費用一事；Facebook 再次修改動議僅請求 B.E. 支付訴訟代理人費用，地方法院按照判決先例，判定 Facebook 於本案乃勝訴方，故敗訴方須支付本案勝訴方之訴訟代理人費用，B.E. 遂向 CAFC 提出上訴。

CAFC 提到地院認為 Facebook 成功推翻 B.E. 的主張，故判定其為勝訴方並無錯誤，B.E. 則認為 Facebook 非為美國聯邦民事訴訟規則第 54(d) 條所指之勝訴方，原因在於該案經駁回的理由乃程序理由。CAFC 對此爭點指出，確認勝訴方狀態並非做出實質依據判決之要件，像 Facebook 這樣的被告，也可透過成功推翻原告的主張而勝訴，與法院判決的理由無關。本案中，Facebook 透過失所附麗之理由而獲取案件駁回之結果，代表其成功抗辯 B.E. 之主張，最後同意 Facebook 於本案中為勝訴方，維持地院作出 B.E. 應支付 Facebook 的訴訟代理人費用的判決。

資料來源：

1. Merits Decision not required to Be Prevailing Party Owed Costs under Rule 54(d), IPO Daily News, October 10, 2019.
2. B.E. Technology, L.L.C., v. Facebook, Inc., Fed Circ. 2018-2356., October 9, 2019.

利用自然法則之特定方法降低震動的傳動軸，非為可准予之專利標的

American Axle & Manufacturing, Inc. (後稱原告) 為美國第 7,774,911 (簡稱'911號) 專利權人，題述專利涉及透過使用可阻尼震動之襯套 (liners) 的動力傳動軸製造方法。原告於 2015 年向德拉瓦州地院 (United States District Court for the District of Delaware) 對 Neapco Holdings LLC 與 Neapco Drivelines LLC (統稱被告) 提出'911號專利的侵權訴訟。

地院審理過程中，原告主張因'911號專利符合 35 U.S.C. §101，請求做出即決判決；被告則主張'911號專利違反 35 U.S.C. §101，亦請求做出即決判決。地院審後認為本案之申請專利範圍以整體而言，涉及虎克定律及摩擦阻尼的自然法則，最後地院准許被告之動議，判決'911號專利非為可准予專利標的，原告上訴至 CAFC。

原告向 CAFC 提出其不認同地院認定'911號專利涉及前述自然法則之主張，CAFC 審理後指出，與本案相關的兩種震動態樣分別為電阻衰減 (resistive attenuation) 與反應性衰減 (reactive attenuation)。本案所請求保護重點為利用自然法則來調整襯套，以達到同時衰減不同類型的震動。進一步來說，'911號專利之保護請求乃取得期望結果而非如何達到的方法，於本案情況下，是一種應用虎克定律的特定方法。本案請求項並不具使請求項具專利適格性，CAFC 最後維持地院判決系爭專利違反 35 U.S.C. §101 而不具可專利性。

資料來源：



1. Method For Manufacturing Drive Shaft To Reduce Vibration Was Patent ineligible, IPO Daily News, October 4, 2019.
2. American Axle & Manufacturing, Inc., v. Neapco Holdings LLC, Neapco Drivelines LLC, Fed Circ. 2018-1763., October 3, 2019.

現有技術缺乏有效數據，無法合理預期成功

美國第 6,900,221 (簡稱'221 號) 專利權人為 OSI Pharmaceuticals, LLC (簡稱 OSI)，前述專利涉及用於治療非小細胞肺癌 (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC)，'221 號專利於 2005 年 5 月 31 日發證，且於橘皮書上登錄 Tareva[®] 藥物。Apotex Inc. 及 Apotex Corp 等公司 (統稱 Apotex) 後對'221 號專利之部分請求項提出兩造重審 (inter partes review)，且經 PTAB 立案。

PTAB 審理後，認為'221 號專利與 3 件引證案比對後乃為顯而易見的，進一步來說，PTAB 指出該技術領域中具有通常知識者於結合引證案後，可有合理的成功預期性，且其中一件引證案，除了治療 NSCLC 的治療方法外，更揭露'221 號專利內的部分請求項所有限制特徵；雖未有紀錄顯示是否存予 NSCLC 相關的任何臨床前數據，PTAB 仍認定該技術領域中具有通常知識者可理解臨床前的動物功效數據已提交至 FDA，最後作出'221 號專利非為可准予專利標的之決定，OSI 向 CAFC 提請上訴。

案經 CAFC 審理，經逐件檢視 3 件引證案後，指出基於本案中有關 NSCLC 相關的任何臨床前數據對於進一步的判斷至關重要，然 3 件引證案並不具前述相關資料；即 CAFC 認為全數引證案所提供的實質證據並不足以使該技術領域中具有通常知識者得有合理的成功預期性，故不認同 PTAB 之認定，最後推翻 PTAB 的決定。

資料來源：

1. No Reasonable Expectation Of Success Where Prior Art References Lacked Efficacy Data, IPO Daily News. October 8, 2019.
2. OSI Pharmaceuticals, LLC, V. Apotex Inc., Apotex Corp., Apotex Pharmaceuticals Holdings Inc., Apotex Holdings Inc., United States, Fed Circ. 2018-1925. October 4, 2019.