



訴訟

[美國]

CAFC 不受審查指南約束，但根據判例法仍認定專利無效

Cleveland Clinic Foundation (簡稱 Cleveland Clinic) 為美國第 9,575,065 號和第 9,581,597 號專利之專利權人，前開專利揭露了可用於判斷一個人患有心血管疾病的風險高低。2017 年，美國佛州東區地院 (U.S. District Court for the Eastern District of Virginia) 認定由於系爭專利指向 (directed to) 自然法則，因此根據 35 U.S.C. § 101 應屬無效，並駁回 Cleveland Clinic 對 True Health Diagnostics LLC 提出之侵權訴訟。隨後 Cleveland Clinic 上訴至美國聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)。

2019 年 4 月 1 日，CAFC 針對 Cleveland Clinic v. True Health Diagnostics LLC 一案，發出非先例判決 (non-precedential decision)，根據 35 U.S.C. § 101 認定系爭專利無效。除此之外，更重要的是，CAFC 表示其不受美國專利局審查指南之約束。

Cleveland Clinic 辯稱系爭專利並未指向抽象概念，具體而言，Cleveland Clinic 認為地院沒有適當的採納審查委員的決定，並根據美國專利局 2016 年審查指南中專利適格性的範例 29 准予系爭專利請求項。

首先，CAFC 針對系爭專利請求項是否指向自然法則作出判斷，CAFC 根據其在 Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc. 之判決進一步解釋，其先前已確認範例 29 根據 35 U.S.C. § 101 為不具專利適格性之自然法則應屬無效。因此，CAFC 推斷審查委員係根據範例 29 宣判系爭專利無效，此外，CAFC 總結系爭專利請求項並未引述使請求項具專利適格性的額外發明概念 (inventive concept)。

最後，CAFC 針對 Cleveland Clinic 提出地院未能適當考慮審查委員決定之論點表示，其非常尊重美國專利局在可專利性方面之專業知識，包括專利適格性，但是 CAFC 並不受美國專利局審查指南的約束，特別是關於專利適格性問題，CAFC 亦努力確定申請專利範圍指向自然法則和指向具專利適格性的法則之實際應用之間的區別。CAFC 對於一致地適用判例法非常小心，因此，鑒於 Ariosa 判決，CAFC 認為系爭專利無效。

雖然本案圍繞著美國專利局的 2016 年專利適格性審查指南，但本案暗示了 CAFC 不願遵循 2019 年版審查指南新修正的 § 101 測試。然而，2019 年專利適格性審查指南基本上已將最高法院和 CAFC 的先例引入到新的 § 101 測試中。因此，當 CAFC 持續應用自己的判例法，而美國專利局根據新的審查指南判定可專利標的，雙方可能會得到相同的結果。

資料來源：

1. Cleveland Clinic Foundation v. True Health Diagnostics LLC, Staas & Halsey. 2019 Spring.
2. Cleveland Clinic Foundation, Cleveland Heartlab, Inc., V. True Health Diagnostics Llc, Fed Circ. 2018-1218. April 1, 2019.

在關鍵日期前銷售服務造成專利無效

Quest Integrity USA, LLC (後稱 Quest) 為美國第 7,542,874 (簡稱第'874 號) 專利之專利權人，該專利主張一種蒐集商業用火爐檢驗數據的顯示系統和方法。Quest 於 2014 年 12 月 15 日向美國德拉瓦地院 (U.S. District Court for the District of Delaware) 控告 Cokebusters USA Inc. (後稱 Cokebusters) 侵害'874 號專利。Cokebusters 聲稱系爭專利根據 35 U.S.C. § 102(b) 應屬無效，因為在'874 號專利申請日 (即 2004 年 6 月 1 日)



一年多前，就有一個商業銷售服務使用所主張之方法、電腦可讀取媒體及系統。

地院於即決判決 (summary judgment) 中認定，由於所主張發明在提交專利申請案之一年多前就已銷售，因此請求項 12、24、30、33 和 40 無效。Quest 不服遂上訴至 CAFC。

35 U.S.C. § 102(b)規定，若於美國專利申請案之申請日前一年以上，該發明就已銷售，則無法取得專利，即銷售阻卻 (on-sale bar) 條款，專利申請日的確切一年前被稱為關鍵日期，如上所述，'874 號專利的關鍵日期為 2003 年 6 月 1 日。

'874 號專利的實施例 1 中教示了二維彩色帶狀圖，將檢查數據對應至恰當的爐管段，並用以直觀地檢查爐內的問題區域。檢查數據繪製在以時間為函數的多個水平帶狀圖上，由左到右和由下到上，換句話說，圖表的左下角對應至檢查工具離開發射器的時間，而圖表的右上角對應至檢查工具到達接收器的時間點。

Quest 辯稱，雖然在申請日期的一年多前售出的檢驗報告符合專利說明書的實施例 1，因為在申請過程中，為了克服引證前案已縮小了申請專利範圍，因此實施例 1 並未包含於最後核准的申請專利範圍中。

Quest 最初所主張之申請專利範圍包含實施例 1，說明書中提到，實施例 1 進一步描述本發明之爐管檢查系統。爭點在於申請過程中是否縮小申請專利範圍，CAFC 總結，申請專利範圍並未縮小到排除實施例 1，因為 Quest 在申請過程中沒有做出明確且不會被誤解的排除聲明 (clear and unmistakable disclaimer)，來排除「以時間為基礎」的圖表，也沒有任何其他表示申請專利範圍之解讀應排除實施例 1，由於實施例 1 仍然在申請專利範圍內，因此檢驗報告之圖表符合所准申請專利範圍的每個限制。

CAFC 最終維持地院之部分判決，根據 35 U.S.C. § 102(b)規定，認定 Quest 之請求項 12、24 和 33 無效。此外，CAFC 撤銷地院做出請求項 30 和 40 無效之判決並發回重審，因為地院錯誤拒絕關於該服務是否使用所主張功能之虛假宣示書 (sham affidavits)。

資料來源：

1. Sale of Services Before Critical Date Invalidated Patent Claims, IPO Daily News. May 22, 2019.
2. Quest Integrity Usa, Llc, v. Cokebusters Usa Inc., Fed circ. 2017-2423. May 21, 2019.

美國專利局錯誤解讀申請專利範圍經 CAFC 撤銷決定

美國第 6,097,676 (簡稱'676號) 專利涉及訊息記錄媒介，該媒介可儲存多個頻道的聲頻資料，與播放特定頻道複製裝置，專利權人為 Sony Corporation (後稱 Sony)。說明書指出複製裝置具有提供儲存音頻訊息的儲存方式，而複製的方式係指根據所有編碼或音值 (value) 複製。'676 號專利經被提出兩造重審 (Inter partes review, IPR)，並經專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 就'676 號專利的部分請求項立案。

PTAB 審理時提及主要爭點在於複製的限制特徵是否為電腦實施且須要運算。PTAB 對於複製方法的這項限制特徵的解讀為手段功能的限制特徵，且進一步解釋說明書所敘述的功能乃一種複製音訊資料，而前案已教示系爭請求項內的多數限制特徵，做出該限制特徵並非由於電腦實施且無須經過運算的結論，並於發出的最終書面意見指出'676 號專利為顯而易見的，故為非可准予專利標的，Sony 上訴到 CAFC。

CAFC 檢視本案中，認為系爭請求項所載之複製方式應被解讀為須由電腦實施較為妥適，即 CAFC 認為本案的這項限制特徵複製方法是以電腦實施，故所對應之合成器及調節器這些架構一定具有運算式。有鑑於 PTAB 並未作出該件由電腦實施的前案是否揭露'676 號專利的運算式，故 CAFC 撤銷 PTAB 的決定並發回重審。



資料來源：

1. USPTO Erred in Construing Claim Term, IPO Daily News. May 23, 2019.
2. Sony Corporation, v. Andrei Iancu, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of The United States Patent and Trademark Office, Fed Circ. May 22, 2019.

