



訴訟

[美國]

PTAB 對於發明人勤勉付諸實行採用過度嚴苛的標準

Arctic Cat為美國第7,072,188（簡稱'188號）和第7,420,822（簡稱'822號）專利之專利權人，系爭專利涉及一種電氣接線盒，用於將電力分配給各種部件，包括個人露營車的組件。GEP Power Products, Inc.（簡稱GEP）日前向PTAB提出兩造重審（inter partes review, IPR）請願，PTAB做出'188號專利和'822號專利全數請求項均不具可專利性的決定，Arctic Cat不服遂上訴至CAFC。

Arctic Cat上訴時辯稱美國專利局錯誤引用 Boyd 之專利做為 35 U.S.C. § 102(e)(2) 規定下的先前技術，儘管 Boyd 專利之申請日早於系爭專利，然而 Arctic Cat 專利所列之唯一發明人在 Boyd 申請日（2002 年 4 月 1 日）前即發明了該請求項的標的。

在本案的情況下，需要證明(1)發明人在 2002 年 4 月 1 日前構想系爭發明，(2)努力將發明付諸實行。GEP 並未爭論發明人之概念早於 2002 年 4 月 1 日，唯一的爭議在於發明人自 2002 年 4 月 1 日後是否勤勉地將發明付諸實行，直到 2002 年 10 月 29 日完成，並提交'188 號專利之申請案。

PTAB 認為證據並未能證明 Arctic Cat 的發明人於關鍵時期勤勉努力將發明付諸實行，CAFC 則認為 PTAB 採用過度嚴格的標準。CAFC 表示紀錄可證明發明人在關鍵時期非常勤奮，以避免放棄他的發明或不合理拖延其發明付諸實行。勤勉分析（diligence analysis）的重點不是為了尋找專利權人檢索時間間隔的確鑿證據。反之，付諸實行的充分性取決於：根據整體證據，該發明是否遭放棄或不合理拖延。CAFC 表示，在本案中，勤勉不需要完全連續，只需要合理的連續，並且紀錄中可證明發明人在關鍵時期是合理勤勉的，為了不放棄其發明或不合理推遲將其發明付諸實行。CAFC 撤銷有關'188 號專利請求項不具可專利性的部分決定，並發回重審。

資料來源：

1. USPTO Applied Too Rigid A Standard For Diligence Of Inventor In Reduction To Practice, IPO Daily News. March 27, 2019.
2. Arctic Cat Inc., V. GEP Power Products, Inc., Fed Circ. 2018-1520, 2018-1521. March 26, 2019.

治療方法具專利適格性

Endo Pharmaceuticals Inc.為美國第 8,808,737（簡稱'737 號）專利權人，該專利為有關使用低劑量羥二氫嗎啡酮（oxymorphone）的以達到治療患有腎衰竭病患的方法。Endo Pharmaceuticals Inc.與 Mallinckrodt LLC（統稱原告）向美國德拉瓦州地院（United States District Court for the District of Delaware）分別對 Actavis LLC、Actavis South Atlantic LLC、Actavis Pharma, Inc.、Actavis Elizabeth LLC、Actavis Holdco U.S., Inc.（統稱 Actavis）與 Teva Pharmaceuticals USA, Inc.與 Barr Laboratories Inc.（統稱 Teva）提出侵害'737 號專利部份請求項的侵權訴訟。Actavis 以'737 號專利有悖 35 U.S.C §101 向地院請求駁回訴訟。

地院審理中，首席法官（magistrate judge）依兩步驟測試法判斷本案系爭請求項，並於評量後認定系爭請求項為並未涉及專利適格性之自然法則適用。地院的想法認為申請專利範圍是涉及腎功能損害嚴重程度與羥二氫嗎啡酮生物利用度的關係，並採用首席法官之認定，裁決系爭請求項為非可准予專利標的；換句話說，一個腎功能受損的人體對羥二氫嗎啡酮的反應，顯為是一種自然法則。地院遂駁回原告與 Actavis 的訴訟，原告在與 Teva



2019/04/11

的訴訟則合意系爭請求項不具備專利適格性。在地院就 Actavis 訴訟中，最後按照美國聯邦民事訴訟規則第 54(b)條做出系爭請求項不具專利適格性的部分判決，原告上訴至 CAFC。

CAFC 檢視本案時，不認同地院看法，認為系爭請求項具專利適格性，原因在於系爭請求項乃涉及針對特定患者的特定治療方法，使用特定劑量的特定化合物來實現特定結果。CAFC 最後推翻地院判決。

資料來源：

1. Method Of Treatment Claims Were Patenteligible, IPO Daily News. March 29, 2019.
2. Endo Pharmaceuticals Inc., v. Mallinckrodt LLC, V. Teva Pharmaceuticals Usa, Inc., Barr Laboratories, Inc., Actavis Llc, Fka Actavis Inc., Actavis South Atlantic Llc, Teva Pharmaceuticals USA, Inc., Actavis Pharma, Inc., Actavis Elizabeth Llc, Actavis Holdco U.S., Inc., Fed Circ. 2017-1240, 2017-1455, 2017-1887 March 29, 2019.