

專利話廊

專利用語解釋應完整考量說明書之記載

張偉城 中國專利代理人



聯邦巡迴上訴法院近日在 Vivint, Inc. v. Alarm.com Inc. 一案中，否定專利審判暨上訴委員會 (PTAB) 作出的部分決定，認為 PTAB 對申請專利範圍中所記載之技術特徵的解釋有誤。

背景介紹

Alarm.com Inc. (請願人) 對 Vivint, Inc. (專利權人) 的三件專利 6,147,601、6,462,654、6,535,123 (以下分別簡稱 '601、'654、'123 系爭專利) 申請兩造重審 (IPR) 程序，提出包含 5,808,907 (Shetty)、6,040,770 (Britton)、6,034,970 (Levac) 等美專前案，主張系爭專利的部分或全部請求項無效。

PTAB 經過審理後，不全然認同請願人的主張，針對已被前案揭露的技術認認定部份請求項無效；但另一部分未被揭露的請求項仍應維持有效。

雙方當事人對於 PTAB 的決定皆表示不服，專利權人因此向 CAFC 提出上訴，請願人亦提出反上訴 (Cross-appeal)。

系爭專利

系爭專利的技術是關於一種遠端監控設備的方法及系統，例如用於監測冷暖空調系統，主要是透過一中央伺服器與其它設備進行通訊，當設備發生異常狀況時可及時向使用者發出通知，其中，該中央伺服器可根據一預先建立的配置檔 (message profile)，對預先指定好的多位人員發出通知。

CAFC 決定

CAFC 的判決著重在請願人提出的三個爭點，請願人認為 PTAB 對系爭專利中 "communication device identification codes"、"normal status messages" 等用語的解釋有誤，而且不應維持 '601 專利之請求項 19 為有效。CAFC 逐一作出以下回應：

1. 關於“通訊裝置識別碼 (communication device identification codes)”的解釋

系爭專利在申請專利範圍界定該配置檔 (message profile) 中包含有通訊裝置識別碼，例如 '601 專利在請求項 26 記載 "communication device identification codes being configured in a plurality of said user-defined message profiles"。

請願人在 IPR 程序中主張該通訊裝置識別碼係指電話號碼 (phone numbers) 或電子郵件位址 (E-mail addresses)，惟 PTAB 不認同其主張。PTAB 認為該用語的意義係指裝置 ID (例如 mobile identification number, MIN) 或裝置序號 (例如 electronic serial number, ESN)。

CAFC 對此表示：'601 及 '123 系爭專利的說明書均沒有對“通訊裝置識別碼”作出明確定義，但 PTAB 認為該用語必需能夠“可唯一地識別出通訊裝置”，假設 PTAB 此認知是正確的，惟其解釋卻又與系爭專利的內容相悖。'601 系爭專利說明書記載「Every interface unit 10 is provided, like a cellular telephone, with an electronic serial number (ESN, to identify the specific interface unit sending the message) and a mobile identification number (MIN, similar to a cellular telephone's phone number)」，說明書明確教示移動識別碼 (MIN) 之於裝置，如同電話號碼之於行動手機，顯然 PTAB 的解釋與 '601 專利說明書不一致。另一系爭專利 '123 在說明書亦有記載「Multiple deliveries are accomplished by having multiple delivery records in the delivery tables 722-725 with the same Message Delivery ID each having a unique delivery address i.e. fax number, phone number, etc.」，說明書亦記載電話號碼可唯一地識別出傳送地址，顯然 PTAB 的解釋與 '123 的專利



說明書不一致。

因此，CAFC 推翻了 PTAB 對於“通訊裝置識別碼”的解釋，並要求 PTAB 根據正確的解釋重為審理。

2.關於“正常狀態訊息 (normal status message)”的解釋

系爭專利’601、’654 在請求項界定“normal status message”是代表“裝置為正常操作”，請願人主張美專前案 Britton 已經揭露該技術特徵。

對於此爭點，CAFC 則認同 PTAB 的決定，指出根據美專前案 Britton 說明書揭露的內容而言，狀態訊息僅用於反應在兩設備之間的“通訊路徑之完整性”，但該狀態訊息並無法用於確認設備是否正常運作。相反的，系爭專利記載的正常狀態訊息係用於表示設備本身的狀態。

3.關於’601 專利之請求項 19 之有效性

請求項 19 記載“enabling selection of different user-defined communication devices to receive outgoing exception messages at different time periods”。請願人係主張美專前案 Shetty、Levac 之組合可證明請求項 19 為顯而易見。

PTAB 在審理時表示即使根據 Levac 的教示，有可能在不同的時間點分別產生不同的訊息，但請願人並沒有提出足夠證據證明本領域具有通常知識者具有“結合系爭專利的動機”。

CAFC 對此認同了 PTAB 的看法，舉例而言，Shetty 並沒有提到根據不同的時段而選擇通知不同的使用者；Levac 亦沒有教示使用其系統實現上述目的。

小結

CAFC 在本案中探討申請專利範圍中用語的合理解釋，在判斷的過程中嚴格檢視了系爭專利說明書的記載內容，即使該用語在原說明書中沒有明確的定義，仍是從其它的輔助說明中找出認為合理的可能解釋，即使這樣的輔助說明僅是專利權人透過簡單舉例的方式記載，將來仍會被納入解釋，雖然日後取得專利權時有機會擴展其保護範圍，但相對地也更有可能涵蓋現有技術而被質疑其專利有效性。在探討發明是否為顯而易見時，CAFC 亦再次重申：不只需要考慮所屬技術領域具通常知識是否“可以完成”發明，還需要考慮是否“具備結合先前技術的動機”，當欠缺其中任何一種因素時，將無法證明發明為顯而易見。

資料來源：Vivint, Inc. v. Alarm.com Inc., Fed Circ. 2017-2218, 2017-2219, 2017-2220, 2017-2260, 2017-2261, 2017-2262., 2018 年 12 月 20 日。

我國專利連結制度規定之進展

陳鵬元

我國藥事法於民國 107 年 1 月 31 日修正，並增訂第四章之一「西藥之專利連結」制度，衛生福利部並於 107 年 9 月 11 日公告「西藥專利連結施行辦法」草案，針對我國藥品專利連結制度適用之藥品種類、專利資訊提報方式、學名藥藥品許可證暫停核發以及銷售專屬期間核定等細節加以規範。

鑒於食品藥物管理署於 107 年 11 月 6 日舉辦公聽會時，業界先進對於現行條文文字之不明確與相關規定窒礙難行之處已多所討論，本文即不再針對條文本身進行探討，而係嘗試藉由初步之檢索來檢視專利連結制度之潛在隱憂。

本文使用「司法院法學資料檢索系統」之「裁判書查詢」進行檢索，檢索期間設為民國 97 年 7 月 1 日至 107 年 12 月 28 日，法院選定「智慧財產法院」，裁判類別為「民事」，判決案由以「專利」為關鍵字，全文檢索語詞以「學名藥+適應症」為關鍵字，檢索結果共 37 筆資料，其中 6 筆為裁定，其餘 31 筆為判決，涉訟之專利證書號共 14 筆，結果如下：

爭點類型	數量	比例	涉訟專利之專利證書號
無進步性	5	36%	第 I287988 號、第 I350184 號、第 I228050 號、第 076742 號和第 I226833 號
無落入專利權範圍	6	43%	第 I357823 號、第 513421 號、第 157563 號、第 155468 號、第 135500 號及第 063119 號專利
侵權	3	21%	第 197394 號、第 190825 號、第 083372 號

我國專利連結制度之立法目的其一為：透過藥品專利資料庫之建置及專利資訊透明化，令學名藥業者得以提前掌握參考藥品之專利資訊，進行迴避設計，以降低侵權風險。然而，從上述表格可發現，涉訟專利遭智財法院認定無進步性之比例高達 36%，故專利權人於新設專利連結制度中是否仍有誘因主動揭露專利資訊、揭露「完整」專利資訊或持續維護專利資訊之正確性，恐存有疑義。

其次，即便專利權人有意願揭露「完整」專利資訊，或是希望將所有相關專利皆予以提報，但 107 年 11 月 6 日舉辦公聽會中，食藥署基於「浮濫登錄專利」之疑慮，建議所提報之專利以保護查驗登記所記載之特定化合物為限，並於 11 月 27 日「西藥專利連結施行辦法草案」說明會會議紀錄之會議決議敘明：「可登載的物質專利範圍須涵蓋許可證上登載之主成分，同成分不同多形體者，需有試驗資料 (test data) 證明療效相等方可登載。」是以，「藥品專利資料庫」專利資料之完整性或可靠性，仍有待後續觀察，而學名藥廠商短期內，恐仍須仰賴專利檢索資料庫，以完整掌握風險資訊。

最後，雖然影響訴訟結果之因素眾多，但上表顯示成功求償之有效專利比例偏低，而值得進一步探討專利權人評估是否揭露專利資訊與提起訴訟之影響因素，以期能將專利連結制度降低侵權風險之效益最大化，並降低學名藥廠商對於「專利連結制度」恐導致專利權濫用之隱憂，尤其藥證暫停核發與涉訟皆將影響投資人信心、通路商之合作及公司營運。

綜上，各國之專利連結制度因其政策考量與時空背景之不同，而設有不同之規定，我國亦不例外。然而，此些規定或政策抉擇上之不同，促使業界對於我國新設制度有不同之期待與衝突，而考驗著主管機關在現有藥事法之既定架構及現行查驗登記審查實務下，如



何權衡病患用藥權益、智慧財產權保護、鼓勵新藥研發創新與國內生技製藥產業發展等因素，而有待後續追蹤。

參考資料：

1. 1070423 本署回應 - 衛生福利部食品藥物管理署，
<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636694364438478130>。
2. 藥事法修正草案之外界疑慮說明，
<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f636694236069376550>。
3. 107 年 11 月 27 日西藥專利連結施行辦法草案說明會，
<https://www.fda.gov.tw/tc/siteContent.aspx?sid=10565>。

