

訴訟

[美國]

PTAB 於兩件 IPR 之判斷不一致

10 月 26 日，CAFC 對 BASF Corporation v. Enthone, Inc.一案作出撤銷專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal,PTAB) 於兩造重審 (inter partes review, IPR) 程序中認定 Enthone 之專利有效的判決，並發回重審。

系爭專利為 Enthone 之美國第 7,303,992 (簡稱'922 號) 專利，涉及微電子中的銅電極沉積 (Electrodeposition)，'992 號專利於 2007 年 12 月核准，它包括一種將銅沉積物電鍍到半導體積體電路設備上的方法，具有電互連功能的基板，包含次微米級特徵，具有底部、側壁和頂部開口，其中從底部到頂部開口的垂直分部的銅沉積大於側壁上的銅沉積，所得到的發明能夠使用銅代替半導體基板中的鋁，同時消除在銅沉積期間可能形成的缺陷。

BASF 向 PTAB 提出 IPR 請願，根據 35 U.S.C. § 103 質疑'992 號專利的請求項 1-15、17-22 及 26-28 為顯而易見，BASF 提出兩組先前技術，第一組為美國第 6,444,110 號 (簡稱'110 號) 專利，涉及電解鍍銅方法，並參考美國第 2002/0127847 號 (簡稱'847 號) 公開專利申請案，涉及金屬之電化學共沉積用於電子設備製造，及 1989 年用於 Pluronic 和 Tetronic 嵌段共聚物界面活性劑的 BASF 目錄。第二組為美國第 2002/0043467 號 (簡稱'467 號) 公開專利申請案，涉及電解液，並參考' 847 號及 1989 年 BASF 目錄，PTAB 認為 BASF 並未提出證明系爭請求項不具可專利性的優勢證據 (preponderance of the evidence)。

上訴時，BASF 辯稱 PTAB 對於結合分析採用過於嚴格的標準，導致判定'992 號專利有效，即 PTAB 認為'847 號並未提供必要動機以結合 BASF 目錄中的 Tetronic 共聚物與'110 號專利或' 467 號中所發現的超級填充方法。然而，CAFC 認為 PTAB 係堅守判決先例之內容來評估先前技術是否不可預測的程度，故而要求 BASF 應證明該領域具有通常知識者確實有結合先前技術之明確動機。因此，CAFC 認定 PTAB 並未採用不正確的法律標準於結合動機之分析。

然而 CAFC 認為，PTAB 的非顯而易見性判定缺乏所引用證據的支持，亦或是未充分解釋，CAFC 表示 PTAB 未有充分證據以支持其判決，即該領域具有通常知識者不會發現'847 號適用於超級填充。對於該判定之唯一支持僅是引用 Enthone 的專家聲明的單一段落，且 Enthone 在口頭辯論中亦承認 PTAB 並未有充分證據以支持其判決。

CAFC 亦認定 PTAB 為達到有關'110 號專利的結論任意作出判斷，其在相同兩造間不同的 IPR 程序中作出不一致的調查結果，兩件 IPR 中 BASF 均提出相同的先前技術結合。在'922 號專利的 IPR 中，PTAB 認定'110 號專利揭露 Tetronic 共聚物作為界面活性劑，因此不能成為抑制劑。在另一件 IPR 中，PTAB 則認定'110 號專利揭露 Tetronic 共聚物作為界面活性劑型抑制劑。CAFC 合議庭認為，PTAB 之調查結果明顯不一致，因此發回重審，CAFC 指示 PTAB 重新考慮所主張現有技術之結合是否提供將'847 號與其他先前技術結合的必要動機，並重新評估'110 號專利是否揭露 Tetronic 共聚物作為抑制劑用於超級填充。

資料來源：“Federal Circuit Vacates PTAB’s Decision to Uphold Enthone Patent,” [IPWATCHDOG](http://www.ipwatchdog.com), 2018 年 10 月 28 日。

<<http://www.ipwatchdog.com/2018/10/28/federal-circuit-vacates-ptabs-decision-to-uphold-enthone-patent/id=102722/>>