



訴訟

[美國]

CAFC 認定電子試算表之標籤具專利標的適格性

Data Engine Techs. LLC (簡稱DET) 為美國第5,590,259 (簡稱'259號)、第5,784,545 (簡稱'545號)、6,282,551 (簡稱'551號) 和5,303,146 (簡稱'146號) 專利之專利權人，DET日前控告Google LLC, (簡稱Google) 侵害其'259號專利的請求項1-2、12-13、16-17、19、24、46-47及51，侵害'545號專利的請求項1-2、5-7、10、13及35，侵害'551號專利的請求項1、3、6-7、10、12-13、15及18，地院認定'259號專利的請求項12代表全部所主張的標籤專利請求項；'259號、'545號和'551號等3件專利（後統稱標籤專利）係關於以使用者熟悉的物件改善試算表介面的系統和方法，尤其是筆記本類型之標籤，透過試算表進行引導，同時規避搜索、記憶和輸入複雜指令等各種艱難的程序。

Google根據聯邦民事訴訟規則12(c)提出動議，辯稱系爭專利根據專利法§101條非屬專利適格標的。地院判定標籤專利之代表請求項使用筆記本類型的標籤來標記和組織試算表係屬於抽象概念，且人類通常在腦海中完全執行，地院認為請求項中的其餘限定特徵未能陳述創造性概念，故判定標籤專利不具專利適格性，DET不服遂上訴至CAFC。

CAFC 推翻地院判定標籤專利不具專利適格性的判決，CAFC 表示根據 Alice 案之兩步驟測試法的第一步驟，標籤專利之請求項 12 不僅涉及一般的或抽象的概念，其主張引導三維試算表的特定方式，改善電子試算表功能性，解決現有技術中存在的問題，雖然在本案提出之前，標籤已被使用於組織資訊，然而適格性問題與是否有人曾經使用標籤來組織資訊無關，該問題應保留至§102 和§103 條討論；由於 CAFC 得出代表請求項 12 於 Alice 第一步驟中並非抽象概念的結論，因此無須進入第二步驟測試。此外，CAFC 作出'551 號專利之請求項 1 為識別和儲存試算表頁面的抽象概念不具專利適格性，而其餘所主張之標籤專利均非為不具專利適格性之標的。

資料來源：

1. "Federal Circuit Finds Claim For Tabs In Electronic Worksheet Patent-Eligible," IPO Daily News. 2018年10月10日。
2. Data Engine Techs. LLC v. Google LLC, 2017-1135. Fed Circ. 2018 年 10 月 9 日。

非先前技術證據可作為先前技術狀態之佐證依據

Yeda Research and Development Co., Ltd. (簡稱Yeda) 為美國第8,232,250、8,399,413和8,969,302 (統稱COPAXONE專利) 專利之專利權人，上開專利名稱為低頻醋酸格拉替雷療法 (Low Frequency Glatiramer Acetate (GA) Therapy)，用以治療復發緩解型 (relapsing-remitting multiple Sclerosis) 多發性硬化症，以COPAXONE® 40mg/mL 進行販售，COPAXONE專利具有共同的說明書並對相同的兩件暫時申請案主張優先權，最早優先權日為2009年8月20日。

Mylan Pharmaceuticals, Inc. (簡稱Mylan) 日前向PTAB對COPAXONE專利全數請求項提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，隨後Amneal Pharmaceuticals LLC亦提交相同的請願，PTAB合併審理。

IPR提出之先前技術包含一件PCT國際申請案WO2007/081975及Omar Khan發表的研究報告 (簡稱Khan 2009)，Khan 2009於本案最早優先權日後3週發表，因此不符合先前技術之規定，然而該研究在最早優先權日之兩年前就開始進行了。

PTAB評估每件專利之額外限制，包括要求改善耐受性、降低不良反應頻率和特定注射時間等，判定COPAXONE專利之於先前技術為顯而易見的。有關非顯而易見性的客觀



2018/10/25

指標 (objective indicia)，PTAB得出客觀指標不足以克服初步認定顯而易見的結果。Yeda 對於顯而易見及引用Khan 2009之判決提起上訴。

Yeda聲稱PTAB違反正當程序權利，其並未收到通知且沒有機會針對Khan 2009進行答辯，Yeda還辯稱PTAB引用Khan 2009之研究並不符合先前技術之規定，因為其發表之日晚於優先權日，違反專利法§311(b)條。

然 CAFC 不接受 Yeda 主張，CAFC 認為 Yeda 收到通知並有機會進行相關答辯，此外，專利法§311(b)對 PTAB 可否採用非先前技術證據一事並無特別規定；又關於已知事物的非先前技術證據，其僅能與先前技術結合而得認定為具有教示 (teachings) 的作用，然而在無結合其他先前技術之情形下，非先前技術證據雖無法被單獨認定為教示，但仍可作為先前技術狀態之佐證依據。儘管 PTAB 承認該研究並不符合先前技術之規定，但是由於該研究之起始日較 COPAXONE 專利的優先權日早兩年，所以他是可做為先前技術狀態的證明，Khan 2009 證明了該技術領域具有通常知識者有動機研究 GA 投藥方案來減少注射次數以改善患者接受度。綜上所述，CAFC 維持地院認定 COPAXONE 專利因顯而易見不具可專利性的決定。

資料來源：

1. "Federal Circuit Properly Relied On Non-Prior Art Evidence Probative Of State Of the Art," IPO Daily News. 2018年10月15日。
2. Yeda Research and Dev. v. Mylan Pharms. Inc., 2017-1594. Fed Circ. 2018年10月12日。