



訴訟

[中國大陸]

中國大陸實質發明人認定之要件

深圳德康威爾公司（原告）向廣東省深圳市中級人民法院提出訴訟，請求確認名稱為「一種嵌入式工字型線圈的無鐵芯直線電機」的中國大陸第 ZL201620358309.2 號實用新型專利（後稱系爭專利）之專利權歸原告所有。系爭專利之申請資料共列出 8 位發明人，其中 6 位曾在原告處任職，深圳安格銳電氣有限公司（被告）係該 6 位發明人中的兩位自原告公司離職後成立，其餘 4 人離職後也陸續進入被告公司就職。原告認為系爭專利的結構、功能、組成部分與發明人在原告處參與的工字型無鐵芯直線電機的設計方案非常相似，且發明人離職日與系爭專利申請日間隔不滿一年，故該專利屬於職務上發明，專利權應歸原告所有。被告主張，曾在原告處任職的部份發明人為不具備研發能力也未參與研發工作的掛名發明人，其餘發明人在原告處任職期間的工作則是與直線電機研發無關，也未曾接觸過任何相關技術資料。系爭專利為發明人從原告處離職後根據現有技術進行改良的技術成果，並非原告主張之職務上發明，專利權歸屬與原告無關。

法院審理後認為目前中國大陸對專利申請文件記載的發明人不作實質性審查，故不能認為其當然屬於專利的實質發明人。系爭專利雖列出 8 位發明人，但曾在原告處任職的發明人中除了 1 位（後稱實質發明人）以外，其餘發明人或是不具有相關領域的從業經驗或學經歷，或是任職期間未參與相關研發工作；未曾在原告處任職的發明人主要負責繪編專利圖式，但被告未陳述或證明其工作與系爭專利實質性特點之關聯，因此認定是從事輔助性質工作。判斷本案系爭專利是否為職務上發明，須滿足之要件為：1) 實質發明人與原告存在勞動與人事關係，2) 系爭專利為實質發明人與原告終止勞動與人事關係後 1 年內做出的發明創造，3) 實質發明人就系爭專利做出的發明創造與其在原告處任職期間工作相關。系爭專利的申請日為 2016 年 4 月 25 日，合理推定系爭專利之發明創造於當日已完成；而根據原告的人事資料，實質發明人曾與原告有勞動與人事關係，並於 2015 年 12 月 24 日終止，與申請日相隔不到半年。且實質發明人的經歷資料顯示其在原告處任職前便已具備直線電機領域專業知識及從業經驗，任職期間工作亦涵蓋直線電機產品的研發和應用，甚至在原告提出申請的其他相關專利中被列為發明人。綜前所述，要件均已被滿足。另外，判斷系爭專利是否為職務上發明，應查明的是其內容是否與實質發明人在原告處從事的工作有關，系爭專利技術內容特徵是否與該工作內容完全相同則非考量要點。系爭專利是否為依據現有技術作出的改進技術方案，與判斷系爭專利是否屬於職務發明創造，以及判斷專利權應否歸原告所有，沒有必然關係。法院判決系爭專利權歸原告所有。

資料來源：“专利证书上的发明人不一定为实质发明人。” 知產寶. 2018 年 9 月 9 日。

[美國]

IPR 請願人就其請願未逾期負有舉證責任

Worlds Inc.（後稱Worlds）為美國第7,945,856（簡稱'856 號）、第8,082,501（簡稱'501 號）及第8,145,998（簡稱'998號）專利之專利權人，前開3件專利涉及在虛擬世界中由電腦產生之虛擬化身，包括在選定情況下決定顯示特定化身之方法和系統。

2012 年間，Worlds 向麻州地院（the District of Massachusetts）對 Activision Publishing, Inc.（後稱Activision）等公司提出專利侵權訴訟，Activision 開發、發行並授權許多電玩遊戲，Worlds 指控包含 Call of Duty 在內等多項遊戲侵害其專利。而 Bungie Inc.（後稱Bungie）為獨立電玩遊戲開發商，Bungie 所開發之電玩遊戲 Destiny 由 Activision 經銷。Bungie 原本並非 Worlds 和 Activision 之間訴訟的當事人，然而，2014 年 11 月，Worlds 通知 Activision 其擬將 Destiny 追加為被控侵權產品，在 Worlds 發出通知後約 6 個月，Bungie



2018/09/27

提交6件兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請願，包括本案3件專利，這些請願是在 Activision接獲被控侵害專利之起訴狀一年多後提交的。

Worlds隨後進行證據開示 (routine discovery) 或額外證據開示 (additional discovery) 動議，要求提供有關Activision是否應被指定為IPR程序之真正利害關係人 (real party in Interest) 的訊息，這樣一來，根據35 U.S.C. § 315(b)該請願已逾時，為支持其證據開示請求，Worlds提交了Bungie和Activision間的軟體出版與開發協議。

PTAB隨後針對本案3件專利之IPR請願發布最終書面決定，透過回顧其立案決定分析，重申其拒絕Worlds提出之真正利害關係人的論點，PTAB認為請願沒有逾時，並繼續處理專利有效性問題，Worlds就該最終書面決定提出上訴，提出兩爭點，第一，Worlds認為Bungie之IPR請願已逾時，因為Activision為真正利害關係人，且在IPR申請日一年多前已被控侵害系爭專利；第二，Worlds針對PTAB實質性顯而易見分析提出上訴。

CAFC 表示 PTAB 錯誤地要求 Worlds 證明 Bungie 之請願已逾期，其表示 PTAB 應權衡證據，由請願人 Bungie 承擔最終之說服責任，用以證明請願書沒有逾期，而 Worlds 提交之證據足以質疑 Bungie 非唯一真正利害關係人，因此 PTAB 必須評估 Bungie 是否已履行其舉證責任並就該事實作出判斷，是以 CAFC 撤銷 PTAB 於 IPR 中判定本案 3 件專利無效之判決，並發回重審。

資料來源：

1. "IPR Petitioner Had Burden of Showing Petitions Not Timebarred," IPO Daily News. 2018年9月10日。
2. Worlds Inc. v. Bungie, Inc., Fed Circ. 2017-1481. 2017-1546. 2017-1583., 2018年9月7日。

實驗結果之預期可能性為顯而易見性之重要判斷標準

加州大學校董會 (Regents of the University of California)、維也納大學和 Emmanulle Charpentier (合稱 UC) 為美國第 13/842,859 號專利申請案 (簡稱'859 號申請案) 的申請人，申請標的為以 CRISPR-Cas9 系統切割目標 DNA 之方法；UC 的學者們先於 2012 年 8 月發表論文 (下稱 Jinek 2012 論文)，內容是於活生物體外的非細胞實驗環境中應用 CRISPR-Cas9 系統，後提出'859 號申請案。Broad Institute, Inc.、麻省理工學院以及哈佛大學校董委員會 (President and Fellows of Harvard College) (合稱 Broad) 於 2013 年 2 月發表論文，內容是於人體細胞系 (human cell line) 應用 CRISPR-Cas9 系統，Broad 擁有相關 12 件專利案以及 1 件專利申請案。CRISPR-Cas 系統於原核生物中自然存在，但未曾被發現於真核生物中自然存在，CRISPR-Cas9 則是其中第一個被廣泛應用的 CRISPR 核酸酶。Jinek 2012 論文中沒有揭露將 CRISPR-Cas9 應用於真核生物細胞的實驗結果，'859 號申請案的申請專利範圍也未限定其應用之細胞種類或環境，Broad 的專利及申請案則將應用限定於真核生物細胞。專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 原已將衝突程序 (interference) 立案，但 Broad 請求終止衝突程序，主張雙方的申請專利範圍具有可專利性之差異 (patentably distinct)，理由是所屬技術領域具有通常知識者 (person of ordinary skill in the art) 不會合理預期可成功將 CRISPR-Cas9 應用於真核生物細胞；PTAB 同意 Broad 的見解，認為於事實上無衝突 (interference in fact)，Broad 擁有的專利案及申請案也不因 UC 的申請案而顯而易見。UC 對此提出上訴，主張 PTAB 對顯而易見性之檢視過於嚴格，並且錯誤將重複獨立發明 (simultaneous invention) 之證據視為與本案無關。CAFC 審理後認為 PTAB 的判決無誤。

根據美國發明法案 (America Invents Act, AIA) 施行前規定，若兩方之所請標的不具有可專利性之差異，專利僅能准予先發明者。若以其中一方作為前案，會使另一方所請標的顯而易見，則產生衝突，其檢視標準與顯而易見性的檢視標準相仿：所屬技術領域具有



2018/09/27

通常知識者 1) 是否會有動機將前案之教示進行組合或改良，以及 2) 是否對此有能夠成功的合理預期。Broad 的專家作證表示原核生物和真核生物系統間的差異，以及 CRISPR-Cas9 系統的作用特性，使其應用於真核生物細胞的實驗結果不可預測。UC 的專家證人也曾在論文中敘述此項應用可能產生的多個問題，UC 的發明人對此同樣有表達疑慮和挫折感之紀錄，甚至有認可 Broad 實驗成功意義重大的對話紀錄。PTAB 同時也將其其他基因編輯系統應用於真核生物細胞的技術限制納入考量，認為實質證據足以顯示所屬技術領域具有通常知識者不會有可成功之合理預期。

UC 認為 PTAB 對顯而易見性之檢視，是在前案中有具體教示 (specific instruction) 的情況下，才符合有可成功之合理預期的條件，卻忽略所請標的可能是在所屬技術領域僅須具有通常知識 (ordinary skill) 和一般常識 (common sense) 之程度，便能達到的創新成果，標準過於嚴格。但 PTAB 實際上檢視的是前案中有無直接與 CRISPR-Cas9 相關教示，以及是否有類似系統的實驗成功或失敗的案例，CAFC 認為並無不妥，也無 UC 主張之情事。另外，CAFC 認同重複獨立發明之證據的確客觀證明所需之技術水平，以及所屬技術領域具有通常知識者能夠理解所請標的涉及的問題和解決方案，但 PTAB 並未如 UC 所主張，將證據視為與本案無關。Jinek 2012 論文發表後，曾有 6 組研究團隊成功將其技術應用於真核生物細胞，證明所屬技術領域具有通常知識者有強烈動機將前案之教示進行組合或改良，PTAB 也將此納入考量，只是這項證據不能證明有成功之合理預期。綜上所述，CAFC 認為 PTAB 就事實上無衝突之分析及決定皆無誤，故維持其決定。

資料來源：

1. “Federal Circuit Upholds USPTO Decision on Gene Editing Technology,” IPO Daily News. 2018 年 9 月 11 日。
2. Regents of the University of California, University of Vienna, Emmanuelle Charpentier v. Broad Institute, Inc., Massachusetts Institute of Technology, President and Fellows of Harvard College, Fed Circ. 2017-1907. 2018 年 9 月 10 日。

PTAB 於重疊範圍個案之顯而易見分析錯誤

Synvina C.V. (簡稱 Synvina) 為美國第 8,865,921 (簡稱'921 號) 專利之專利權人，該專利係一種將 5-羥甲基糠醛 (5-Hydroxymethylfurfural, HMF) 進行氧化反應製造 2,5-呋喃二甲酸 (FDCA) 的方法。E. I. Du Pont de Nemours and Company 及 Archer-Daniels-Midland Company (後統稱 DuPont) 日前對'921 號專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 請願，PTAB 於最終書面意見中提到請求項具非顯而易見性，PTAB 認為 DuPont 未能提供優勢證據證明請求項 1-5 和 7-9 為顯而易見，並拒絕 DuPont 關於適用舉證責任轉移架構 (burden-shifting framework) 的論點，DuPont 不服遂上訴至 CAFC。

CAFC 表示 PTAB 錯誤地拒絕應用適當的舉證責任轉移架構於重疊範圍案例，當先前技術已揭露一範圍時，而所主張之發明落入該範圍，則專利權人應負擔反向教示 (teaching away) 責任並證明具不可預期的效果 (Unexpected Results)，或其他非顯而易見性的相關證據。無庸置疑的，HMF 的氧化作用及其衍生物 FDCA 在主張該發明的當下均為已知，上訴之主要爭議在於'921 號專利中的反應條件是否具體，也就是溫度、壓力、催化劑和溶劑的選擇，對於該發明所屬技術領域具有通常知識者而言是否為顯而易見。

本案例中，化學反應的溫度和氧氣分壓 (oxygen partial pressure) 的範圍，與先前技術中所揭露的範圍重疊，Synvina 利害關係之前手 (predecessor-in-interest) Furanix 所提供的非顯而易見性證據不足。CAFC 亦考慮了 Synvina 的其餘論點但並未被說服，綜上所述，CAFC 認為 PTAB 對於顯而易見採用錯誤的法律標準，撤銷 PTAB 關於請求項 1-5 和 7-9 具非顯而易見性的決定。



資料來源：

1. “Uspto Erred In Obviousness Analysis For Overlapping Range Case,” IPO Daily News. 2018年9月18日。
2. E.I. DuPont de Nemours v. Synvina C.V., Fed Circ. 2017-1977. 2018年9月17日。

