

訴訟

[美國]

IPR 就未立案之請求項，請願人無異議，仍可繼續審理

PGS Geophysical AS (簡稱PGS) 為美國第6,906,981 (簡稱'981號) 專利之專利權人，'981號專利為有關執行海洋地震監測的方法與系統，以利於確認海底下之地層結構。WesternGeco, L.L.C. (簡稱WesternGeco) 為PGS的競爭者，其於2014年對'981號專利內的第1到第38項請求項向PTAB提出3件兩造重審 (inter partes reviews, IPR)，3件IPR雖針對不同請求項主張無效，但無效理由則相同。

PTAB 針對 3 件 IPR 均予以立案，然其指明僅就部分無效理由主張與部分被挑戰的請求項立案。經審理後，PTAB 於最終書面意見認為部分請求項為不可准予專利，兩造均向 CAFC 提出上訴，其中 PGS 主張 PTAB 所作有關該技術領域中具有通常知識者會有動機結合引用前案之判定為錯誤的，然 WesternGeco 與 PGS 和解，故僅剩 PGS 就'981 號專利內的部分請求項續爭。

CAFC 提到，PTAB 並未針對請願的全數請求項立案，引發先前最高法院就 SAS 案確立 PTAB 須檢視請願者挑戰之全數請求項，由於兩造並未針對此事提出異議，故 CAFC 認為兩造已放棄此權益。此外，CAFC 並未發現其被授與任何法定權限，促使其必須基於 PTAB 拒絕立案之不當決定而得為干擾、拒絕檢視 PTAB (就已立案之請求項與無效主張所作之) 裁決或重啟檢視未被立案的挑戰請求項與無效理由之判斷；故於本案中僅針對現有爭點之請求項進行檢視。經審理後，CAFC 最後維持 PTAB 認定先前認定部分請求項為顯而易見的決定。

資料來源：

1. "Court discusses "Transition Issues" in post-SAS Appeal of Partially-Instituted IPRs," IPO Daily News. 2018年6月8日。
2. PGS Geophysical AS, v. Andrei Iancu, Under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office, Fed Circ. 2016-2470, 2016-2472, 2016-2474., 2018 年 6 月 7 日。

專利內容是否構成專利標的為事實問題，應排除即決判決之適用

美國第 7,447,713 號專利 ('713 號專利) 涉及於數位資產管理系統內的數位處理與歸存檔案的系統與方法，專利權人為 Steven E. Berkheimer (後稱原告)。原告向美國伊利諾州北區地院 (United States District Court for the Northern District of Illinois) 對 HP Inc., FKA Hewlett-Packard Company (被告) 就其侵害'713 號專利提起侵權訴訟。被告主張'713 號專利之部分請求項有悖 35 U.S.C §101 故非為專利適格標的，向地院提出即決判決聲請，並經地院准許而作出該等請求項不具專利適格性應屬無效之即決判決，原告遂上訴至 CAFC。CAFC 檢視後，同意原告提出所請發明是否為該技術領域中具有通常知識者所熟知、僅屬例行及一般功能之判斷，乃一基礎事實問題，故應排除即決判決的適用之主張。是以，CAFC 推翻地院認為請求項非為專利適格標的之即決判決並發回重審 ([可參閱 2018 年 3 月 1 日出刊之第 187 期台一雙週專利電子報](#))。

被告於CAFC做出上述判決後，再向CAFC提請全院審理，CAFC就該案與另一件Aatrix Software, Inc.v GreenSshades software, Inc.一併做出判決。於

CAFC做出的判決書中，指出於特定時間軸中，請求項之內容是否為通常知識者所熟知，或是否僅屬例行及一般功能，乃屬事實問題。於確認此問題時應衡量證據、做出具有可信度判斷與探討完全抵制普及化的狹隘事實；簡言之，事實問題應有一般程序標準之適用，例如聯邦民事訴訟規則與聯邦證據規則，是以，CAFC做出拒絕全院審理的判決。

資料來源：

1. “Federal circuit denies requests for en banc rehearing of decisions that factual issues precluded summary judgment, dismissal,” IPO Daily News. 2018年6月1日。
2. Aatrix software, Inc., Green shades software, Inc., Fed Circ. 2017-1452., 2018年5月31日。

