

訴訟

[美國]

敗訴一方應支付訴訟代理人費用之特殊情形並無明確標準

Thomas Tuschl 博士於 2000 年 3 月與其同事發表一份文章，該文章主要內容係 RNAi 領域的相關發現，不久後，任職於猶他大學（University of Utah，後稱原告）的 Bass 博士也於一份雜誌上發表一份針對 Tuschl 博士的文章所做出的簡要見解。爾後 Max Planck Gesellschaft 等企業（統稱被告）獲得美國第 7,056,704、7,078,196、8,329,463 等共 10 件美國專利（統稱系爭專利），系爭專利為有關應用於預防某些基因釋放蛋白質之 RNA 干擾方式，發明人均包括 Tuschl 博士。原告主張 Bass 博士應被列為系爭專利的發明人或共同發明人之一，以此理由向美國麻州地院（District Court for the District of Massachusetts）對被告提出訴訟。雖被告向地院請求駁回本件訴訟，然地院認為原告的指控相當充分，故進入證據揭示程序。

於證據揭示中，Bass 之證言並不利於原告主張 Bass 博士曾將系爭專利付諸實現的主張，且於其他的證言也與原告有關 Bass 博士就系爭專利有合作之主張有所矛盾，惟一可被證實的僅有 Bass 博士曾與 Tuschl 博士共進晚餐並有交流一事。最後，原告撤回其有關 Bass 博士為系爭專利發明人之主張，但拒絕撤回 Bass 博士為共同發明人的主張，最後地院認為並無證據顯示 Bass 博士與 Tuschl 博士就系爭專利上有合作的關係，且即使雙方有過會面，但不認為該次交流會構成證明有共同發明權利的合作關係。最後，被告依 35 U.S.C. § 285，認為本案情況為特殊情形，故原告應替被告支付訴訟代理人費用，然地院認為雖然就本案來看，原告可能只是想要分一杯羹，但這並不構成特殊情形，故拒絕被告的動議，被告向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理時，提到被告爭論地院未遵循最高法院先前就 Octane Fitness 一案，如何判斷案件為特殊情況的標準，CAFC 表示，該件判決並未提供任何明確標準，僅是於考慮總體狀況後，根據個案作出該案是否為特殊狀況之職權裁量。CAFC 更指出，地院對於本案並非於客觀上有不合理的情事，且與其他的專利訴訟案並無不同等認定且已提供完整的說明，最後 CAFC 亦認同本案並非特殊情形，故拒絕被告要求原告支付律師費用的動議，是以，CAFC 維持地院判決。

資料來源：

1. "Exceptional Patent Case Finding under Octane Fineness is not Based on Precise Framework," IPO Daily News. 2017 年 3 月 24 日。
2. University of Utah v. Max-planck-gesellschaft zur Foerderung der wissenschaften e.v., a Corporation organized under the laws of germany, max-planck-innovation GmbH, a corporation organized under The laws of germany, whitehead Institute for biomedical research, a Delaware corporation, Massachusetts Institute of technology, a Massachusetts corporation, alnylam Pharmaceuticals, inc., a Delaware Corporation, robert l. Caret, president Of the university of massachusetts in His official capacity, james r. Julian, jr., Christine m. Wilda, senior vice president For administration & finance and University treasurer of the university of Massachusetts, in his official Capacity, james p. Mcnamara, executive Director, office of technology Management of the university of Massachusetts, in his official capacity, Their predecessors and

successors in Office, University of Massachusetts, amassachusetts corporation, david j.gray, Fed Circ. 2016-1336. 2017 年 3 月 23 日。

IPR 程序與法院程序中之證據認定標準不同，就相同證據可能有不同結論

Novartis AG Lts Lohmann 及 Therapiesysteme AG (統稱 Novartis) 持有美國第 6,316,023 與 6,335,031 號專利 (統稱系爭專利)，前開專利為一種包含 Rivastigmin 化合物的藥物組合物，其用途為治療阿茲海默症。

Noven Pharmaceuticals Inc. 向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 分別對前述系爭專利提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，PTAB 審理時認為於結合多件前案後，認定被挑戰的請求項為顯而易見的，而於發出的兩件最終書面意見中，作出系爭專利中內多項請求項無效的決定，故 Novartis 上訴至 CAFC。

CAFC 庭審時表示，Novartis 認為最終書面意見內存有基礎法律錯誤，即主張 PTAB 以不正的方式做出與 CAFC 及地院見解不同的認定 (CAFC 及地院先前就相同論證、相同證據，然卻作出系爭專利具非顯而易見性的判決)。CAFC 對此的回應為，Novartis 的論證於事實上與法律上均未能站得住腳，進一步言，於本案向 PTAB 提出的事證記錄與先前法院審理訴訟案件中的證據並非全然相同，即 Novartis 是根據有缺陷的事實提出論證；然 CAFC 也補充，即使事證記錄相同，Novartis 的論證於法律上也站不住腳，原因為根據 35 U.S.C. § 316(e) 規定，PTAB 所採之證據認定標準為是以請願人提出的事證是否達於優勢證據，至於地院所採則為明確且令人信服的證據標準，簡言之，PTAB 得就相同證據作出不同於 CAFC 與地院相反的結論。就本案所提出的事實證據可支持 PTAB 的認定，故 CAFC 維持 PTAB 做出系爭專利多項請求項無效的決定。

資料來源：

1. "Different Evidentiary Burdens Permit Different Patent Validity Outcomes in Inter Partes Review and District Court Litigation," IPO Daily News. 2017 年 4 月 5 日。
2. Novartis AG Lts Lohmann Therapiesysteme AG, v. Noven Pharmaceuticals Inc., Fed Circ. 2016-1678, 2016-1679., 2017 年 4 月 4 日。

曲解先前技術不足以證明可預見所請發明

Steven Chudik (後稱 Chudik) 於 2006 年提出美國第 11/525,631 (後稱 '631 號) 專利申請案，該申請案為一種用於肩部替換手術的植入物，所請發明是在描述一種肩膀旋轉肌群程序及用於肩部置換手術的相關裝置，其限定特徵包含一種用於接合肩胛骨的關節盂 (glenoid cavity) 表面的突出表面。審查委員於 2012 年依認定 '631 申請案之部分請求項可被 2 件引證案 (Rambert 案與 Bouttens 案) 所預見，最後發出最終官方處分，該處分內容共含 4 項以不同法律依據的核駁理由。該最終官方處分發出後，Chudik 遂提出訴願。

PTAB 審理後於 2016 年作出決定，該決定並未全部維持審查委員的意見，僅針對審查委員認為系爭請求項內的一項請求項違反 35.U.S.C. § 112 持相反意見。更進一步來說，PTAB 認為 '631 申請案可被 Rambert 案預見的原因在於，該突出表面仍可能被用於接合關節盂，Chudik 不服 PTAB 之決定上訴至 CAFC。

CAFC 審理後，認為本案之實質證據並未能夠支持 PTAB 有關所請發明可被

前案預見的認定，並提到該「用於接合 (arranged to engage)」的限定特徵，並不表示所請的突出表面總是必須得接合關節盂，然仍須具可結合的作用。CAFC 認為於 Rambert 案中，係必須移除另一元件的情況下，方能用於接合關節盂；然而，一個必須曲解其原始設計的先前技術，並不會預見新發明。更者，PTAB 未能描述 Rambert 案中所顯示的突出表面，是如何在沒有拆解該發明下，而仍能夠接合關節盂。是以，CAFC 推翻 PTAB 核駁部分請求項的決定。

資料來源：

1. “Distorting Prior Art Reference to Arrive at Claimed Invention was Insufficient to Prove Anticipation,” IPO Daily News, 2017 年 3 月 28 日。
2. In Re: Steven C. Chudik, Fed Circ. 2016-1817., 2017 年 3 月 27 日。

