

訴訟

[美國]

兩造重審 (inter partes review, IPR) 程序中，於答覆理由與專家聲明提出的新爭點得不採用

Illumine Cambridge Ltd (簡稱 Illumine) 係美國第 7,566,537 (簡稱'537 號) 專利權人，系爭專利涉及標識 DNA 序列的方法。Intelligent Bio-Systems Inc. (簡稱 IBS) 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'537 號專利中部份請求項提出 IPR，引用 3 件前案主張系爭請求項為顯而易見的，爾後 PTAB 基於 IBS 之無效理由同意立案。

PTAB 審理時提到，IBS 於 IPR 請願中提出結合當中兩件前案，主張系爭請求項不符非顯而易見性規定，並向 PTAB 聲稱該技術領域中具有通常知識者基於引用前案之教示，會有結合引用前案的動機以得到可預期的結果；Illumine 不認同其主張，並提出相關抗辯。雖 IBS 曾向 PTAB 提交答覆理由 (reply brief) 與專家聲明，然 PTAB 以前開文件違反 37 C.F.R § 42.23(b) 與 § 42.6(a)(3) 為由，拒絕採用。PTAB 於最終書面意見中表示，鑑於 IBS 主張系爭請求項不符非顯而易見性要件，但未能滿足優勢證據的舉證責任，而使'537 號專利無效，裁定系爭請求項有效。IBS 不服，上訴至 CAFC。

CAFC 認為地院拒絕採用 IBS 提交的答覆理由與專家聲明之判斷並無不當，原因在於 37 C.F.R § 42.23(b) 與 § 42.6(a)(3) 係分別規範答覆理由僅能就對應抗辯中提出之爭點或針對專利權人之回覆做出回應、爭點不可使用援引加入之資料。但 IBS 於答覆理由中提出新的爭點，而專家聲明則以提出多個額外的新爭點，且引用未見於最初提出 IPR 請願文件中的非專利文獻，即該專家聲明可謂是進一步擴大答覆理由的論點。CAFC 表示於 IPR 規定中，IPR 請願者須堅持其於請願時提出之各請求項無效理由，而這也是 IPR 加快審結案件的本質。CAFC 進一步表示，IPR 程序與地院爭訟程序差別在於，訴訟當事人得於地院訴訟程序中根據新揭示的資料對爭點進行多次修改與研擬，由於 IBS 於答覆理由中仰賴一套新的邏輯依據，爭辯該技術領域中具有通常知識者是否有結合引用前案動機，已有法律牴觸，並未續行審理 42.6§(a)(3) 所談之規範。是以，CAFC 肯認 PTAB 不採用 IBS 的答覆理由與專家聲明與認為'537 號專利有效的裁定。

資料來源：

1. "USPTO did not Abuse Discretion in Refusing to Consider Reply Brief Raising New Arguments in IPR Proceeding," IPO Daily News, 2016 年 5 月 10 日。
2. Intelligent Bio-Systems, Inc., v. Illumine Cambridge Ltd., Fed Circ. 20151693., 2016 年 5 月 9 日。

請求項涉及電腦運作內之具體改良仍應為可專利適格標的

Enfish LLC (後稱原告) 為美國第 6,151,604 號與 6,163,775 號專利之專利權人，前開兩件專利涉及自我參照資料庫，即一種用於電腦資料庫的邏輯模型，系爭專利所請之自我參照的邏輯模型特性與一般的關聯式模型多出兩種特徵，且具有相當多的益處。2012 年，原告認為 Microsoft(後稱被告)所提供的 ADO.NET 這項軟體產品對兩件系爭專利侵權，向加州中區地院 (District Court for the Central District of California) 對被告提出專利侵權訴訟。

於地院審理過程中，系爭請求項共為 5 項，地院最後作出的判決為全數系爭請求項因涉及抽象概念故無效、部份請求項因可被預料而被認為無效，系爭請求項的一項請求項未侵權的即決判決 (summary judgment)。原告不服，全案上訴至 CAFC。

CAFC 審理本案時，基於地院認為系爭專利違反 35 U.S.C § 101 要件，係採用兩步驟測試法 (two-step test) 判斷，並提到雖按 Alice 一案所確立的標準，惟這並非表示將廣泛地認定電腦相關技術的改良即屬抽象概念，且須執行第二步驟的判斷。實際上，有些電腦相關技術上的改良只要所請合宜 (appropriately claimed)，無疑地非為抽象的，例如晶片結構、LED 顯示器等，軟體亦能提供如同透過硬體般的改良。就本案而言，需確認系爭請求項係著重於特定的電腦性能之改良，或僅為一種應用於電腦的抽象概念的方法；CAFC 指出系爭請求項係電腦運作時的具體改良方式（此為自我參照表之實施），並非抽象概念，遂無須進一步判斷是否具有發明概念 (inventive concept)，此外 CAFC 就地院認定部分請求項為可被預料，也有不同見解。綜上所述，CAFC 認為全數系爭請求項為專利適格標的，並認為部分請求項非為可預料，推翻地院的即決判決，然而肯認單一請求項未侵權的判斷，並發回地院重審。

資料來源：

1. “Claims Directed to Specific Improvement in Computer Operation were Patent-Eligible Subject Matter,” IPO Daily News, 2016 年 5 月 13 日。
2. Enfish, LLC, V. Microsoft Corporation, Fiserv, Inc., Intuit, Inc., Sage Software, Inc., Jack Henry & Associates, Inc. Fed Circ. 20151255.2016 年 5 月 12 日。