

訴訟

[新加坡]

新加坡上訴法院拒絕不當延遲的專利更正請求

新加坡上訴法院於 2017 年 8 月 1 日就 Warner-Lambert Company LLC(後稱 Warner-Lambert) v. Novartis Pte Ltd.一案作出判決，判決內容為新加坡上訴法院駁回 Warner-Lambert 提出之更正專利請求，本案背景始於 Warner-Lambert 於 2015 年於新加坡對 Novartis 提出專利侵權訴訟，系爭專利是有關治療疼痛所用的普瑞巴林 (Pregabalin) 的使用。Novartis 除提出抗辯外，亦同時提出請求撤銷系爭專利的反訴，即主張系爭專利為人類或動物的治療方法故應為無效，而前述所請方法非為新加坡專利法所規定之專利適格標的，Warner-Lambert 遂向法院請求辦理更正申請，以克服無效之理由。

須注意的是，新加坡專利制度先前採取自我評估系統 (self-assessment system)，即新加坡專利局不會判斷該專利申請案是否具有專利要件，反之，證明其專利申請案符合新加坡專利法之責任乃落於專利權人；但 2014 年起已改制為新加坡專利局須進行實體審查的正向核准制度 (positive grant system)，且施行迄今。本案系爭專利則是於自我評估系統時期提出的。

新加坡上訴法院提到，Warner-Lambert 不當延遲了 10 年才對系爭專利提出更正，顯示出其延遲為相當不合理，新加坡上訴法院指明 Warner-Lambert 於 1998 年收到歐洲專利局發出之國際初步審查報告，當中載明部分專利系統中可能不會接受所請乃人類或動物的治療方法，且 Warner-Lambert 於同年提出系爭專利的對應 EPC 專利申請案，並修改為以瑞士型請求項撰寫的申請專利範圍，但並未於新加坡就系爭專利進行更正，惟卻於其所提出的其他數件專利申請案於核准前提出改寫為瑞士型請求項的修正。因此，新加坡上訴法院表示 Warner-Lambert 明知系爭專利有問題，然卻選擇不採取任何動作，是以，新加坡法院駁回 Warner-Lambert 之更正專利請求。

資料來源：“The Singapore Court of Appeal Rules on Post Grant Amendments to Patents and Validity of Second Medical Use Claims,” Gowling WLG, 2017 年 8 月 11 日。

[美國]

技術領域中具通常知識者須進行過度實驗將導致專利不符合可實施性 (enablement) 要件

Enzo Biochem(後稱原告)於 2012 年向德拉瓦地院 (US District Court for the District of Delaware) 對 Abbott Laboratories (後稱被告) 提出專利侵權訴訟，系爭專利為美國第 8,097,405 號與第 6,992,180 號專利，2 件系爭專利均涉及 DNA 測試。原告主張被告的 RealTime 與 FISH 診斷產品侵害前述系爭專利；除了提出賠償金請求外，也請求地院對系爭產品核發永久禁制令。被告經被提出侵權訴訟後，向地院聲請以作出本案系爭專利欠缺書面敘述要件與可實施性的即決判決 (summary judgement)。

被告於地院審理階段時，主張 2 件系爭專利之說明書內容揭露並不充分，且該技術領域中具有通常知識者必須進行過度實驗 (undue experiment) 方能確認與確定所請方法是否可運作。地院認為被告之主張無誤，即認同於本案中該技

術領域中具有通常知識者有必須進行過度的實驗方可實施，遂作出系爭專利不具可實施要件。

資料來源：“Abbott sees off Enzo lawsuit after highlighting claim errors,” LSIPR, 2017 年 8 月 22 日。

<<http://www.lifesciencesipreview.com/news/abbott-sees-off-enzo-lawsuit-after-highlighting-claim-errors-2361>>

依 35 U.S.C §285 請求支付訴訟代理人費用之主張，非屬得援引 (invoke) 第七修正案所賦予須經陪審團審判之程序上權利的爭議事項

AIA America Inc.（後稱原告）為美國第5,455,169號及第7,538,258號專利之專利權人，系爭專利涉及源自早發性阿滋海默症研究基因突變發現的研究方法。原告認為Avid Radiopharmaceuticals 與 Trustees of the University of Pennsylvania（統稱被告）對系爭專利侵權，向賓州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania) 對被告提出侵權訴訟。

被告於地院審理時，主張原告欠缺據以主張系爭專利權之適格地位，地院遂命進行爭點之證據揭示程序，且就原告是否具有得主張系爭專利權之適格要件一事舉行陪審團審理程序。地院爾後根據陪審團之裁定，認定原告不具主張系爭專利權之適格要件，而作出有利於被告的判決，此時被告提出原告應替其支付訴訟代理人費用之請求，地院於允許兩造提交有關訴訟代理人費用之相關證據後，最後判決原告須支付近 400 萬美元的費用予被告，原告就其須支付訴訟代理人費用之判決向 CAFC 提出上訴，。

CAFC 首先探討原告主張按第七修正案規定，須由陪審團就 35 U.S.C §285 所規範一方當事人須為他方支付訴訟代理人費用之基礎事實進行審理及認定，更精確一點來說，原告認為是否判賠訴訟代理人費用乃基於單造一部份或全部的心理狀態、意圖或歸責等爭點所為之判斷，故僅有陪審團可就上開爭點進行認定及裁決。CAFC 表示，依照 Tull 測試，無論是反映於 35 U.S.C §285 之主張本質與救濟本質均為衡平法上的爭點，而非法律爭點；雖然 CAFC 曾作出之判決先例在於防止法院作出與陪審團相反或歧異的事實認定，但該判決先例並未禁止法院作出未被陪審團裁決排除的額外事實認定。CAFC 指出本案並無按 35 U.S.C §285 而須經陪審團審理之權利，地院所作之事實認定無誤、原告並未被剝奪正當法律程序權利，是以，CAFC 維持地院判決。

資料來源：

1. “Request for attorney’s fees under patent act section 285 does not invoke 7th amendment right to jury trial,” IPO Daily News, 2017 年 8 月 11 日。
2. AIA America, Inc., FKA Alzheimer's Institute of America, Inc., v. Avid Radiopharmaceuticals, Trustees of the University of Pennsylvania, University of South florida Board of Trustees, Fed Circ. 2016-2647., 2017 年 8 月 10 日。

電腦記憶系統之優化屬專利適格標的

Visual Memory LLC（後稱原告）係美國第5,953,740號（簡稱’740號）專利權人，所述專利所教示的是，先前技術使用三階層記憶體層級之電腦系統以達到

強化效能的目的，所述三階層架構含1) 儲存資訊用的低成本、慢速記憶體、2) 作為主要記憶體的中速記憶體、3) 作為處理器的快取記憶體用的昂貴且高速之記憶體。簡單來說，所請申請專利範圍是一種具有可編碼運作特性的記憶系統，其可就多個不同處理器進行訂製。原告認為Nvidia Corporation(後稱被告)侵害'740號專利權，遂向德拉瓦地院 (United States District Court for the District of Delaware) 對被告提出專利侵權訴訟。

被告於地院審理中，以'740 號非為專利適格標的主張，提出駁回本件訴訟動議，地院按 Alice 案設立的兩步驟測試法，認定'740 號專利涉及抽象概念，且認為所請的電腦元件為一般且常規的，故不具發明概念 (inventive concept)；地院指出，因這僅代表透過快取來確認儲存資料類型的一般概念，且該件專利未能解釋如何達成結果的機制，地院准許被告請求駁回原告之訴的請願，原告不服該決定，向 CAFC 提起上訴。

CAFC 審理中，按照第一步驟測試法，指出所請專利範圍係著重於按照處理器類型編程的可編程運作特性之使用，從而使所請發明涉及優化的電腦記憶系統，即未涉及抽象概念，遂無須續行第二步驟判斷是否具有發明概念。CAFC 指明，有關可編程運作特性是否缺乏充分細節之問題，須考量有利於原告的事實推論。CAFC 額外提到，本案倘以 35 U.S.C. §102 或§103 主張系爭專利無效，成功可能性相當高，又或是按 35 U.S.C. §112 亦可能成功，然本案爭點系在於專利標的，是以，CAFC 推翻地院作出'740 號專利因有悖 35 U.S.C. §101 而非為專利適格標的之判決且發回重審。

資料來源：

1. "Claims Directed to Improved Computer Memory System Were Patent-eligible Subject Matter," IPO Daily News. 2017 年 8 月 16 日。
2. Visual Memory LLC, v. Nvidia Corporation, Fed Circ. 2016-2254., 2017 年 8 月 15 日。