

訴訟

[美國]

基於最高法院就專利明確性判斷所確立的新標準，CAFC 得例外不受判例法原則的拘束

The Dow Chemical Company(簡稱 Dow)於 2005 年向德拉瓦地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Nova Chemicals Corporation (Canada), Nova Chemicals Inc. (Delaware) (統稱 NOVA), 提出專利侵權訴訟, 系爭專利為美國第 5,847,053 與第 6,111,023 號專利。前揭專利涉及強化撕裂強度的乙烯高聚物化合物, 並包含特定斜率應變硬化系數 (strain hardening) 之限定, 專利權期限均止於 2011 年 10 月 15 日。

陪審團認定 NOVA 對系爭專利構成侵權且兩件系爭專利有效, NOVA 以兩件系爭專利內容不明確而應屬無效為由上訴至 CAFC。經 CAFC 審理後於 2012 年作出兩件系爭專利內容已臻明確且有效的判決。NOVA 遂向最高法院聲請調卷令 (certiorari), 然以失敗收場。爾後地院針對 2010 年 1 月 1 日至 2011 年 10 月 15 期間之補充賠償金相關事項進行確認, 最後以 DOW 的所失利益與 NOVA 需支付合理權利金為計算基礎做出 DOW 應受有補充賠償金之判決。2014 年, NOVA 二度上訴至 CAFC, 而 DOW 同時亦因地院拒絕提高賠償金金額向 CAFC 提出反上訴。於本案上訴程序尚在進行之際, 最高法院就 *Nautilus v. Biosig* 一案作出判決, 認為應依據「合理確定 (reasonable certainty) 規則」作為明確性判斷的標準 ([可參閱 2015 年 5 月 14 日出刊之第 114 期台一雙週專利電子報](#))。

其後, NOVA 於 CAFC 審理本案時主張: 1、依據最高法院之上述見解, 應認系爭專利內容不明確而無效, 故該補充賠償金之判決應予撤銷; 2、DOW 所提證據並不足證明其有權獲判補充賠償金的程度。針對第 1 點主張, NOVA 進一步表示系爭專利未能就「測量特定斜率應變硬化系數的位置」及「如何測量特定斜率應變硬化系數」等事項給予合理確定的教示, 因此系爭專利應為無效。DOW 則抗辯 CAFC 應受其先前針對本案已做出專利有效之判決所約束。CAFC 對此回應, 基於最高法院就 *Nautilus v. Biosig* 做出的判決已改變法律的適用, 使本案得例外不受判例法或爭點效原則的拘束; 又基於最高法院就明確性判斷所確立的新標準, 系爭專利內容未臻明確而為無效。是以, CAFC 推翻地院認為系爭專利有效且 NOVA 需支付補充賠償金的判決, 並就 DOW 的反上訴以失所附麗為由駁回。

資料來源:

1. “Intervening Change in Patent Claim Definiteness Law Provided Exception to Law of Case Doctrine,” *IPO Daily News*. 2015 年 8 月 31 日。
2. *The Dow Chemical Company, v. Nova Chemicals Corporation (Canada), Nova Chemicals Inc. (Delaware)*, Fed Circ. 2014-1431, 2014-1462 2015 年 8 月 28 日。

專利有效性的推定於複審程序啟動後便不再適用, 美國專利局應採用優勢證據標準來判斷有效性爭議

美國第 4,306,042 號專利涉及製造隱形眼鏡聚合物之材料, 專利權人為 DOME Patent (後稱 DOME)。DOME 在 1997 年基於'042 號專利對六家隱形眼鏡製造商提出專利侵權訴訟, 爾後被告之一的 Optical Polymer Research 向美國專利局請求就'042 號專利進行單造複審 (ex parte reexamination) 程序。於該

請求提出 2 年後，美國專利局同意就系爭專利進行複審，前述侵權訴訟爭議因而停止審理。美國專利局於 2006 年作出複審決定，認為請求項 1 為顯而易見因此不具可專利性，而第 2 至 4 項請求項為有效。

DOME 於 2007 年根據 35 U.S.C § 145 向華盛頓特區地院 (District Court for the District of Columbia) 對美國專利局提出訴訟，要求美國專利局重啟'042 號專利的單造複審程序，惟地院審理後於所作出的判決中亦肯定美國專利局認為系爭請求項 1 為無效的見解，DOME 遂上訴至 CAFC。

DOME 於 CAFC 審理中主張美國專利局不應使用優勢證據 (preponderance of evidence) 標準來檢視'042 號專利之有效性爭議，並主張應根據 35 U.S.C § 282 使用清楚且令人信服 (clear and convincing) 的證據標準來審理無效抗辯；CAFC 表示，於本件單方複審程序中專利局本應依優勢證據來判定系爭請求項是否具可專利性，而地院按 35 U.S.C § 145 規定可重審專利局所為之決定是否正確，其並未涉及侵權訴訟中被告（即被控侵權人）挑戰已核准專利之有效性的審理，故本案並不適用 35 U.S.C § 282，毋須採用清楚且令人信服的證據標準來判斷本件專利之有效性（清楚且令人信服的證據標準是用以判斷已核准專利之有效性爭議；惟本件發明業經專利局重啟復審程序並認定為不具可專利性，故與已核准專利之情形有別）。

綜合上開理由，CAFC 認同地院所作之判決，認為在該領域具有通常知識者有結合先前技術之動機以達成系爭專利之發明，也並無 Dome 所辯稱地院拒絕採納其所提出關於標的非為顯而易見性證據之情事，該判決係地院採納 4 大 Graham 因素及分析相關證據後所做出之決定，CAFC 認為並無錯誤，故維持地院所作專利權無效之判決。

資料來源：

1. "USPTO vindicated in contact lens patent battle," WIPR. 2015 年 9 月 8 日。
2. "Court was correct to use preponderance of evidence standard in reviewing patent reexamination," IPO Daily News. 2015 年 9 月 4 日。
3. Dome Patent L.P. v. Michelle K. Lee, Director, U.S. Patent and Trademark Office. Fed Circ. 2014-1673., 2015 年 9 月 3 日。