

訴訟

[美國]

申請人因其行為而可能造成延遲也應自專利權期間調整 (Patent Term Adjustment, PTA) 之補償天數中扣除

Gilead Sciences Inc. (後稱 Gilead) 持有美國第 8,148,374 號 (簡稱'374 號) 專利, 所請發明為一種用於改善藥物藥動學的化合物。'374 號專利之申請日為 2008 年 2 月 22 日, 2009 年經美國專利局發出選取要求後, Gilead 於 2010 年 2 月 18 日完成選取, 而在美國專利局發出首次官方處分前, Gilead 又於 2010 年 4 月 16 日再補充資訊揭露證明書 (Information Disclosure Statement, IDS), '374 號專利最後於 2012 年 4 月 3 日公告發證。由於對於美國專利局未於美國專利法第 154 條所規定的法令期限內核准'374 號專利, 故 Gilead 應享有 PTA; 經計算後, 美國專利局就補償'374 號專利的 PTA 共為 559 日 (其中已將 57 天扣除, 扣除天數為 Gilead 回覆選取至補提 IDS 的期間)。Gilead 不認同美國專利局於計算 PTA 時將對該段期間扣除, 便向維吉尼亞州東區地院 (District Court for the Eastern District of Virginia) 對美國專利局提出訴訟。

地院審理過程中, Gilead 主張美國專利局於闡釋美國專利法第 154 條 b 款第 2 項規定時過於武斷、反覆無常且濫用裁量權等; 最後雙方均以交互動議 (cross-motion) 的方式向地院聲請即決判決 (summary judgment), 且同意此件訴訟之爭點屬於法律問題。最後, 地院認為由於 Gilead 無法舉證美國專利局的法律解釋有何不合理之處, 故准許美國專利局的即決判決聲請, 認定美國專利局所計算之 PTA 並無錯誤。Gilead 隨後上訴至 CAFC。

於 CAFC 審理階段時, Gilead 質疑其補充 IDS 之行為並未使美國專利局於審查過程中實際延遲回覆, 故不應將該段期間予以扣除; 美國專利局對該主張的回應為, 早在 2009 年 11 月 18 日發出的選取要求已為首次官方處分, Gilead 遞呈 IDS 的時間點為回覆選取後, 即已違反細則第 1.704 條 c 款 8 項有關申請人未盡其合理之努力以完成申請程序之規定。CAFC 認為美國專利法第 154 條已明文申請人所致遲延的態樣, 故美國專利局將該條文詮釋為「美國國會所欲加以懲處之情形, 不僅在於因申請人行為所導致實際遲延的狀況, 也包含因其行為而可能造成遲延的狀況, 而不論實際上是否產生遲延」的見解並無不合理之處。最後 CAFC 做出維持地院作出美國專利局所計算之 PTA 並無錯誤的判決。

資料來源:

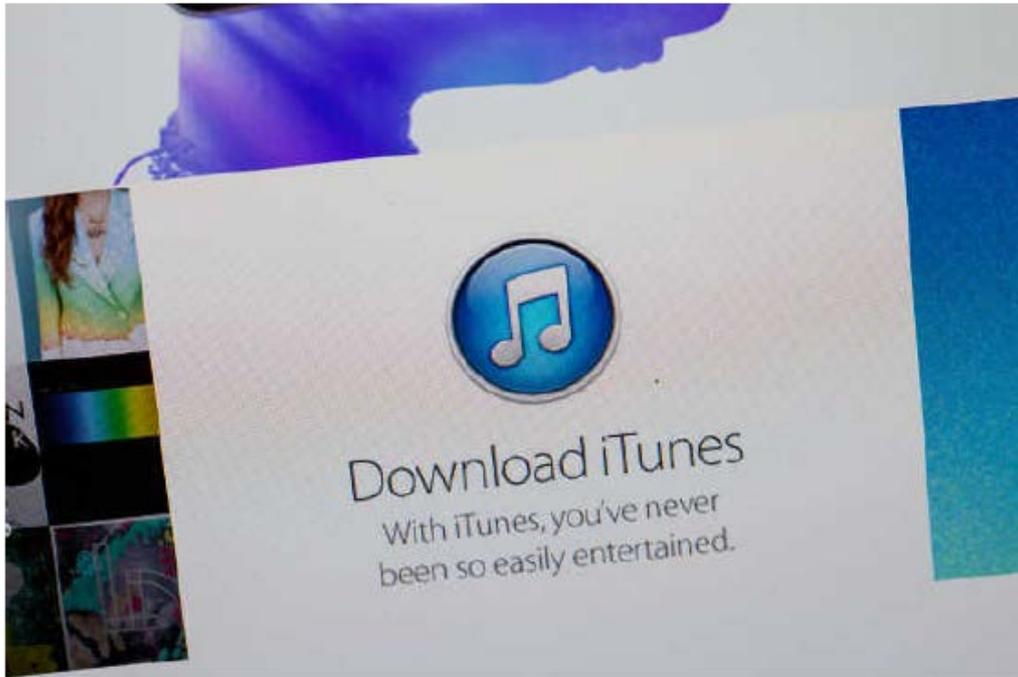
1. "USPTO did not Err in Deducting Time Applicant Took to file Supplemental Disclosure Statement from Patent Term Adjustment Award," IPO Daily News, 2015 年 2 月 27 日。
2. Gilead Sciences, Inc. v. Michelle K. Lee, Deputy director, United States Patent and Trademark Office, Acting under Secretary of Commerce for Intellectual Property, Fed Circ. 2014-1159. 2015 年 2 月 26 日。

Apple 再次面臨訴訟

2015 年 2 月 24 日 Apple 剛經判決需支付超過 5 億美元賠償金給授權公司 Smartflash, 隔天 Smartflash 隨即向 Apple 發動第二波攻勢, 再次向德州東區地院 (District Court for the Eastern Division of Texas) 對 Apple 提出專利侵權訴訟。

Smartflash 於第一波攻勢中說服陪審團，Apple 的 iTunes 軟體對其三件專利構成「故意侵害」，因此獲判 5.329 億美元賠償金。Apple 雖曾提出專利有效性抗辯，但遭到法官 Rodney Gilstrap 駁回，Rodney Gilstrap 並於其駁回裁定中指出 Apple 是在知道有高度可能侵犯至少一件有效專利，並且確實瞭解或應該瞭解侵權之高風險的情況下，仍選擇侵權。

新的訴訟案所據專利涵蓋與第一波訴訟相同的三件專利，然本次訴訟僅針對 iPhone 6 及 iPad mini 3。



資料來源：“Apple hit with second iTunes infringement claim,” [WIPR](#), 2015 年 3 月 3 日。

[日本]

所請發明涉及結晶多形體 (Crystalline polymorph) 相同性 (Identicalness) 之判斷

Hoffmann-La Roche AG (後稱 Roche) 於 2006 年向日本專利局提出有關 A 型伊班磷酸鹽 (ibandronate polymorph form A) 的專利申請案(後稱系爭專利申請案)、然 2013 年經上訴委員會認為系爭專利申請案之發明內容與在先申請案(後稱前案)相同，仍維持核駁系爭專利申請案，故 Roche 在 2013 年向日本智慧財產權高等法院 (IPHC) 上訴。

此案爭點在於涉及結晶多形體的發明，其相同性應當如何審查？日本專利局根據表面證據發現系爭專利申請案與前案的不同之處為，系爭專利申請案指明的特徵峰 (characteristic peak) 為 10.2° 與 11.5° ，而前案並未明確指出特徵峰。惟由於系爭專利申請案的特徵可由前案的第 21 圖看出，故日本專利局作出兩案並無實質上差異之決定。

IPHC 於審理階段中，首先發現前案並未提及其所揭示的 T 型是否為溶化物 (solvate)，進而延伸出諸多疑問。最後，IPHC 總結出以下三點：

1. 該技術領域中具有通常知識者必定可以理解到，其實他們並無法從前案內容

得知 T 型是否為溶化物。

2. 無法預料失重 (weight loss) 的水份是為吸附水分 (adhesive moisture)、或是從 T 型的藥劑調配方法而得之結晶水與利用 TGA 所得之分析結果。
3. 無法確認 T 型是一種單水合物 (monohydrate)。

IPHC 進一步指出，根據前案中的第 21 圖 (下圖所示)，並無法看出系爭專利申請案所指出 10.2° 與 11.5° 的特徵峰，原因在於對應到下圖的 10.2° 與 11.5° 等兩處看起來其實是相當微弱模糊的 (即便能在下圖看出前開角度對應的線圖有隆起的跡象)，然綜上三點，兩案之間應具有實質上的差異。是以，IPHC 做出支持 Roche 上訴的判決，且撤銷日本專利局就該專利申請案所做的決定。

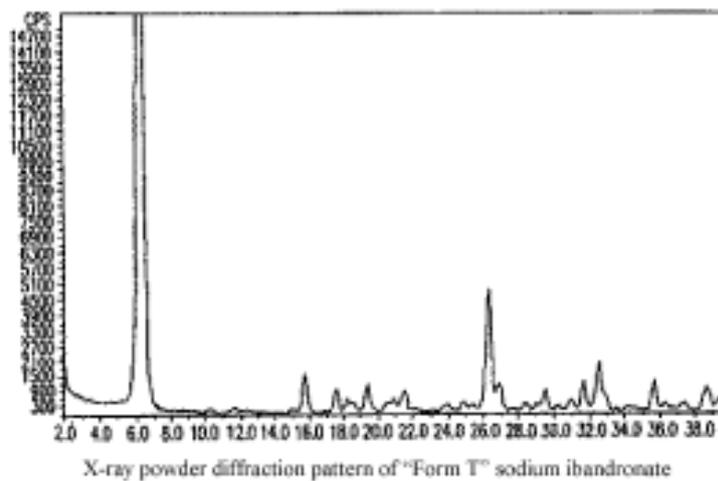


FIG.21

資料來源：“How Should Identicalness of Invention Relating to Crystalline Polymorph be Examined?” Kawaguti & Partners. 2015 年 3 月 5 日。