

US 實務系列-涉及結合動機及商業成功之進步性判決

盧建川/專利師

2021-07-31

● 前言

進步性的攻防是專利申請及無效時很重要的一環。對先例見解的了解及案件的深入程度有助於建構合理具說服力的論述。本文分享 2021 年 7 月 22 日先例¹，CAFC 於該先例翻轉 PTAB(Patent Trial and Appeal Board)不具進步性的結論。本文不說明與主題無關的內容。

● 案件背景

系爭專利(US 7,122,609 及 US 8,076,431)關於通訊電纜之獨特共聚物，其透過抽拉電線使之經過融化的共聚物，而使電線間絕緣，此製法稱押出(extrusion)。請求項記載**特定融流率(melt flow rate)**範圍。融流率愈高，共聚物能愈快披覆於電線上。

系爭請求項²記載：一種部分結晶共聚物，包含四氟乙烯、六氟乙烯指數(HFPI)約 2.8 至 5.3 的六氟丙烯，該共聚物在無添加鹼金屬鹽下聚合與分離，該共聚物的**融體流動速率(下稱融流率)約為 30±3 g/10 min**，並且該共聚物的每 10⁶ 碳原子具有的不穩定末端基團數不超過 50 個。

PTAB 在 IPR 程序中認為系爭請求項因 Kaulbach (US 6,541,588)而不具非顯而易見性。專利權人(Chemours)認為 PTAB 事實認定錯誤且未考量非顯而易見的客觀因素並提起上訴。

¹ Chemours Co. FC, LLC v. Daikin Industries, Ltd., Appeal No. 20-1289 (Fed. Cir. Decided on July 22, 2021)

² 1. A partially-crystalline copolymer comprising tetrafluoroethylene, hexafluoropropylene in an amount corresponding to a hexafluoropropylene index (HFPI) of from about 2.8 to 5.3, said copolymer being polymerized and isolated in the absence of added alkali metal salt, having a melt flow rate of within the range of about 30±3 g/10 min, and having no more than about 50 unstable endgroups/10⁶ carbon atoms.

● CAFC 判斷

專利權人認為 IPR 請願人未證明 POSA (a person of ordinary skill in the art) 將能修改 Kaulbach 的共聚物以完成請求項發明。

Kaulbach 教示用於電線及電纜披覆之共聚物，其可用於高速及高溫的製程。Kaulbach 的共聚物與系爭請求項發明幾乎相同，均為四氟乙烯及六氟丙烯之共聚物且有降低的金屬污染及低的末端基團數。Kaulbach 強調該共聚物具有非常窄的莫耳質量分布 (molecular weight distribution/ Molar mass distribution)。Kaulbach 發現，習知技術認知的「應用於高速押出的共聚物必須有寬的莫耳質量分布」是不正確的，因為窄的莫耳質量分布在高速押出製程表現得更佳。為了得到較窄的莫耳質量分布，Kaulbach 降低如鐵、鎳、鉻等重金屬濃度。Kaulbach 建議應用於高速纜線押出之共聚物具有 15 g/10 min 或更高的融流率。PTAB 認為依據 Kaulbach 的教示，POSA 有動機改良 Kaulbach 融流率為 24 g/10 min 的實施例，而獲致系爭請求項之 30±3 g/10 min 融流率。

CACF (美國聯邦巡迴上訴法院)認為：PTAB 顯而易見的決定缺乏實質證據的支持，並重申先例見解：相關引證的範圍是「與發明人所涉及的特別問題合理一致的」。在決定某參考文件是否是相關領域，首先判斷該參考文件是否是發明人努力的領域。若不是，判斷參考文件是否與發明人所面臨的特殊問題合理一致³。

CAFC 認為：PTAB 忽略 Kaulbach 所揭露的與請求項發明反向之教示，反而依賴與 Kaulbach 所欲解決之特殊問題不相關的其他參考文件。

³ the scope of the relevant prior art is that which is “reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor was involved.” *Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp.*, 713 F.2d 1530, 1535 (Fed. Cir. 1983). In deciding whether a reference is from a relevant art, it is key to first determine whether the reference is within the inventor’s field of endeavor, and if not, “whether the reference is reasonably pertinent to the particular problem confronting the inventor.” *In re GPAC Inc.*, 57 F.3d 1573, 1578 (Fed. Cir. 1995)

換句話說，PTAB 未適當解決「在增加融流率之同時維持非常窄的莫耳質量分布，對 POSA 而言，為何顯而易見？」CAFC 指出：在將融流率從 Kaulbach 的 24 g/10 min 至請求項的 30 g/10 min 時，必然改變 Kaulbach 較窄莫耳質量分布之發明概念，PTAB 並未解釋 POSA 有動機做如是修改⁴。特別是，Kaulbach 舉多個提高融流率之製程技術，並警告不應使用該些技術，因其均會獲得寬的莫耳質量分布。Kaulbach 的該些舉例，並未展示 POSA 有理由去獲得請求項範圍。

CAFC 認為：PTAB 僅以單一引證決定請求項發明不具進步性，而該引證表示窄的莫耳質量分布是關鍵特徵。因此，在無其他證據佐證情形下，PTAB 建議的修改方式將非顯而易見(若依該引證教示的方式提高融流率，會擴大莫耳質量分布)。

接著，專利權人主張 PTAB 不當地未採納大量的商業成功的證據，專利權人認為 PTAB 未採納理由在於：該商業成功證據並未有與請求項元件層級的連結(專利權人認為應採：商業成功與請求項發明整體的連結)⁵。

CAFC 重申先例見解：**支持非顯而易見的客觀因素必須展示與請求項發明的連結。在顯而易見的分析，請求項發明是個別已知元件的組合。因此，商業上成功可以連結至已知元件的具發明性的組合**⁶。

PTAB 認為專利權人提供的商業成功缺乏與請求項發明的連結，理由在於引證案揭露請求項發明除了融流率之外的其他元件，並認為記錄在案的其他前案揭露 50 g/10 min 融流率(高於請求項記載的 30)。

⁴先例見解：依審查意見之修改，將破壞引證案基本目的，是沒有該修改的動機的。*Trivascular, Inc. v. Samuels*, 812 F.3d 1056, 1068 (Fed. Cir. 2016) (finding no motivation to modify the prior art where doing so “would destroy the basic objective” of the prior art).

⁵ Chemours argues that the Board improperly rejected an extensive showing of commercial success by finding no nexus on a limitation-by-limitation basis, rather than the invention as a whole.

⁶ In general, **evidence supporting objective indicia of nonobviousness must be shown to have a nexus to the claimed invention.** *In re GPAC Inc.*, 57 F.3d at 1580. In the obviousness analysis, “the claimed invention is, admittedly, a combination of elements that were known individually in the prior art.” *WBIP, LLC v. Kohler Co.*, 829 F.3d 1317, 1332 (Fed. Cir. 2016). Evidence of commercial success, therefore, can be linked to an “inventive combination of known elements” to show a sufficient nexus. *Id.*; see also *Rambus Inc. v. Rea*, 731 F.3d 1248, 1256–58 (Fed. Cir. 2013)

CAFC 指出相反於 PTAB 決定的先例見解：**當發明是相互依存的三個特性的獨特組合，個別特徵分別地被揭露並不否定其連結**⁷。

專利權人另主張 PTAB 不當地要求市佔率證據以建構商業成功，並認為銷售數據本身即足以證明商業成功。CAFC 重申先例見解：**當專利權人藉由展示在相關市場的顯著銷售且該銷售產品為請求項發明時，則獲得「該商業成功係因請求項發明所致」之假設，而商業成功之證據並不要求市佔率數據**⁸。CAFC 指出：PTAB 有權判斷證據之證據力，例如，判斷在缺乏市佔率數據時，營業額本身是否足以證明商業上的成功。但 PTAB 在無市佔率數據，即未進行前述分析，並不正確。

● 討論與建議

系爭專利與引證案均指出融流率愈高愈適於高速電纜押出製程。系爭請求項記載融流率為 30±3 g/10 min 之共聚物，引證案揭露融流率為 24 g/10 min 共聚物實施例及系爭請求項其他特徵。此情形下，需更費心思方有機會找到顯而易見論述的瑕疵並爭取專利，本案為可參考例之一。

顯而易見論述的常見瑕疵有：請求項某記載未被揭露、無動機能結合、POSA 在申請時將能完成請求項發明之論述不合理等。無動機能結合的常見情形例如：**核駁所建議的修改不可使引證案無法滿足其意圖之目的、及核駁所建議的修改不可改變引證案的操作原理**⁹。本案所採用的方式似屬前者，專利權人藉由深入了解引證案揭露之內容，並順著「PTAB

⁷ The separate disclosure of individual limitations, where the invention is a unique combination of three interdependent properties, does not negate a nexus. Concluding otherwise would mean that nexus could never exist where the claimed invention is a unique combination of known elements from the prior art. See *WBIP*, 829 F.3d at 1332.

⁸ “When a patentee can demonstrate commercial success, usually shown by significant sales in a relevant market, and that the successful product is the invention disclosed and claimed in the patent, it is presumed that the commercial success is due to the patented invention.” *J.T. Eaton & Co. v. Atl. Paste & Glue Co.*, 106 F.3d 1563, 1571 (Fed. Cir. 1997); *WBIP*, 829 F.3d at 1329. However, market share data, though potentially useful, is not required to show commercial success. See *Tec Air, Inc. v. Denso Mfg. Mich. Inc.*, 192 F.3d 1353, 1360–61 (Fed. Cir. 1999)

⁹ MPEP 2143.01 V. THE PROPOSED MODIFICATION CANNOT RENDER THE PRIOR ART UNSATISFACTORY FOR ITS INTENDED PURPOSE; VI. THE PROPOSED MODIFICATION CANNOT CHANGE THE PRINCIPLE OF OPERATION OF A REFERENCE

不具顯而易見之論述」思考，發現「該論述所建議達致請求項發明而對引證案的修改方式」明顯有違引證案之目的/所建議的(CAFC 判決亦視本案為反向教示)，因而成功翻轉 PTAB 決定。

另外，CAFC 先例見解指出：用來據以修改主引證之參考文獻應為相關領域(relevant prior art)，其必須是主引證的發明人努力的領域，此點與台灣審查基準「有動機結合複數引證」之判斷是「考量複數引證之技術內容關連性或共通性¹⁰」相同，亦是值得注意之細節。

本案對於非顯而易見性之輔助參考因素(商業成功)亦有重申先例見解，值得參考。

發行人/李文賢、本期執行編輯/林佳葳

編輯委員/楊慶隆、盧建川、李春霖、村瀨賢司、簡立慈

本文僅為提供一般資訊，非為法律諮詢之用。如需進一步資訊，歡迎與本所聯繫

©Wideband IP Office 廣流智權事務所

¹⁰ 審查基準第 2 篇第 3 章第 3.4.1.1 節參照