

美國專利法 35 U.S.C. 102 條規定的新穎性要求權利要求的每一個限定都被單個現有技術文件所揭露。這些揭露可以是現有技術文件中明確或內在隱含的內容^[1]。對於被現有技術文件內在隱含內容所揭露的限定，如果這些限定並不是明確地被公開，則須必然存在於現有技術文件明確公開的內容中^[2]。

在 *U.S. Water Servs., Inc. v. Novozymes A/S*, 2016 U.S. App. LEXIS 22244 (Fed. Circ. Dec. 15, 2016) 案件中，U.S. Water Services 和 Roy Johnson (下稱「U.S. Water」) 對 Novozymes A/S 以及 Novozymes North America, Inc. (下稱「Novozymes」) 在威斯康辛州西區法院提起了侵權訴訟。

U.S. Water 的專利（美國專利號 8,415,137 和 8,609,399），涉及一種用於減少乙醇生產過程中沉積在處理設備上不溶解副產物的方法，該方法是通過在乙醇生產過程中在不同時機添加植酸酶（Phytase）來實現。關鍵地，該權利要求寫到：添加植酸酶還導致了不溶性副產物的減少^[3]。

地區法院部分批准了 Novozyme 提出的簡易判決動議，認定所述的權利要求由於被國際專利申請公開號 WO 01/62947 A1 (下稱「Veit」) 和美國專利號 5,756,714 (下稱「Antrim」) 所公開，依據美國專利法 102 條 b 款，由於缺乏新穎性而無效。Veit 公開了在乙醇生產的糖化和發酵階段添加植酸酶可以增加發酵和乙醇的產率，而 Antrim 公開了添加植酸酶可以在液化前將包括植酸酶在內的酶分解為澱粉顆粒或澱粉溶液。地區法院認為，儘管 Veit 和 Antrim 並沒有明確公開涉案權利要求所述的減少不溶副產物，「現有技術文件公開了植酸酶必然減少沉積的條件」。

在判定是否批准簡易判決的動議時，「法院必須審查證據且將所有推論以最有利於非動議方的方式做出判斷」（*Bombard v. Fort Wayne Newspapers, Inc.*, 92 F.3d 560 (7th Cir. 1996)）。注意到在關於 Veit 和 Antrim 公開添加植酸酶是否必然導致了權利要求所述減少副產物的材料事實上存在真正爭議，聯邦巡迴上訴法院撤銷了地區法院批准關於內在隱含性的簡易判決。聯邦巡迴上訴法院注意到存在包括專家證言在內的有爭議證據，這些證據與是否添加 Veit 和 Antrim 公開的植酸酶總是會導致不溶副產物的減少有關。例如，U.S. Water 的一個專家作證道：根據 Antrim 和 Veit，可以應用植酸酶來影響植酸和植酸鹽的存在，以提高液化和發酵，然而這不足以影響沉積的形成。聯邦巡迴上訴法院還注意到一審程序忽略這些衝突證據可信度的判定和證據的權衡是不恰當的^[4]。因此，聯邦巡迴上訴法院判定地區法院批准簡易判決動議是錯誤的，並且撤銷了地區法院關於內在隱含性的簡易判決。

這個案件表明了證明內在隱含性的困難度。由於挑戰專利的一方必須證明所宣稱的內在隱含主題必然包括在現有技術文件中，而專利持有者僅僅需要證明現有技術文件不包括所宣稱內在隱含主題的其中一個實例。在這個具體案件中，為了倖免于簡易判決動議，U.S. Water 僅僅需要證明在每一個現有技術文件中，存在不溶副產物減少並非源于植酸酶添加的一個可能性。這個案件同時也強調了訴訟過程中專家證言的重要性，僅僅依靠此證據 U.S. Water 就倖免于簡易判決動議。

^[1] 「權利要求只有當其中的每一個和所有的特徵被明確地或內在隱含地在單一現有技術文件時被描述才缺乏新穎性」 *Verdegal Bros. v. Union Oil Co. of California*, 814 F.2d 628, 631, 2 USPQ2d 1051, 1053 (Fed. Cir. 1987)

^[2] 作為缺乏新穎性判斷的依據，當對比文件並沒有提到宣稱的內在隱含特徵時，這個間隙可以通過外部證據來填充。這些證據必須表明所缺失的描述事項是必定存在於對比文件的敘述之中，且可以被本領域的普通技術人員所認知」 *Continental Can Co. USA v. Monsanto Co.*, 948 F.2d 1264, 1268, 20 USPQ2d 1746, 1749-50 (Fed. Cir. 1991).

^[3] 例如，美國專利 8,415,137 的權利要求 1 寫到：「在適於將不溶性的植酸或植酸鹽轉化成可溶性產物的條件下，在設備中包括植酸或植酸鹽的乙醇生產液中添加植酸酶；以此減少不溶性的植酸或植酸鹽在設備表面沉積的形成」，和美國專利 8,609,399 的權利要求 1 寫到：「其中在乙醇生產液中添加包含植酸酶的添加劑，導致了不溶性的植酸和/或植酸鹽的在工廠的熱傳遞設備上的沉積形成的減少」。

^[4] 「地區法院在認定不相關的事實上有錯誤，即’U.S. Water... 提出證據（包括專家證言）... 從 Veit 和 Antrim 的實踐中將不會總是能夠導致沉積量的減少。」 *U.S. Water Servs., Inc. v. Novozymes A/S*, at 8.