



訴訟

[美國]

即使提起侵權訴訟後經雙方當事人合意主動撤回訴訟，35 U.S.C §315(b) 所載時效仍禁止啟動 IPR

Inforocket.Com, Inc. (簡稱Inforocket) 為美國第5,818,836 (簡稱'836號) 專利之專屬被授權人，其於2001年向美國紐約南區地院 (United States District Court for the Southern District of New York) 對Keen, Inc. (簡稱Keen) 提出侵權訴訟，Keen不久後向美國紐約南區地院對Inforocket提出專利侵權訴訟，於Keen所提出的訴訟中，地院准許Inforocket提出之未侵權的即決判決，且做出有利於Inforocket之判決，Keen遂提起上訴通知(notice of appeal)。隨後Keen收購Inforocket做為全資子公司，因此次合併，兩造合意撤回雙方所提出之訴訟。於2004年對'836號專利內的請求項第1到第21項提出單造復審(ex parte re examination)，且經美國專利局核發不同於原申請專利範圍之再審證書(ex parte re examination certificate)。AT&T 於2008年收購Ingenio且合併至其旗下的YellowPages.com，並於2012年售出其於Ingenio及YellowPages.com所持有的股份。

Click-to-Call (簡稱CTC) 爾後取得'836號專利，並向德州西區地院 (United States District Court for the Western District of Texas) 對多造提出專利侵權訴訟。2013年，Ingenio等企業(統稱請願者) 提出'836號專利的兩造重審 (inter partes review, IPR)，CTC主張按35 U.S.C §315(b)已因罹於時效而阻卻IPR之啟動，且Ingenio非為適格當事人，亦同時提交於2001年被指控侵害'836號專利權一事之證據。PTAB審理後，做出由於CTC無法證實Inforocket的訴訟行為阻卻Ingenio提起IPR：因兩造於2003年合意撤回訴訟。PTAB於最終書面意見指出，請願者並未受限於不得提出IPR的裁決，於未影響實體權利下撤回訴訟，此情況按CAFC先前所做之判決先例，解讀為經撤回訴訟後，兩造之法律地位回復到如該件訴訟從未被提出的狀態(即未來兩造仍可提起相同訴訟)。該案最後經歷CTC向CAFC提出上訴，然經以不具管轄權為由駁回，CTC再向美國最高法院提出調卷令後經最高法院撤銷原判決並發回CAFC重審，CTC再向CAFC提請全院重審。

35 U.S.C §315(b)規範於請願者、真正利害關係人 (real party in interest) 或與請願者有利害關係者 (privity of the petitioners) 提出侵權訴訟(訴狀送達日)逾1年期限即不得啟動IPR程序。CAFC 全院審理本案時提出，本案爭點在於 PTAB 判斷 35 U.S.C §315(b)所載之「收到專利侵權訴狀 (served with a complaint alleging infringement of a patent)」文句，而在雙方當事人主動撤回訴訟後，並不會阻卻啟動 IPR 之見解是否為錯誤的。CAFC 指出，已向地院提起訴訟且於未影響實體權利下主動撤回訴訟的情事，其闡釋為 35 U.S.C §315(b)明確指出僅考量上述對象的訴狀送達日，至於訴狀送達後訴訟是否經撤回則不在所問，簡言之，CAFC 認為被告於民事訴訟中經送達訴狀，即使主動撤回訴訟，且該訴訟狀態業經撤回而不存在，然被告「收達訴狀」的狀態仍保持不變。就本案而言，IPR 之啟動仍應受 35 U.S.C §315(b)之請願時效期限阻卻。是以，CAFC 撤銷 PTAB 之最終書面意見並發回重審。

資料來源：

1. “§ 315(b) Bars Institution of IPR Petition Where District Court Action Voluntarily Dismissed without Prejudice” IPO Daily News. 2018年8月20日。
2. Click-to-Call Technologies, LP, v. Ingenio, Inc., Yellowpages.Com, LLC, Andrei Iancu, under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of The United States Patent and Trademark Office, Fed Circ. 2015-1242., 2018年8月16日。

根據美國專利法第 285 條判賠的律師費用金額須和不正行為有因果關係

Rembrandt Technologies, LLC 和 Rembrandt Technologies, L.P. (統稱原告) 擁有 8 件和纜線數據機有關以及 1 件和空中下載 (over-the-air) 訊號技術有關的美國專利，並自 2005 年 9 月起陸續以這 9 件專利對多家纜線公司、纜線設備製造商和電視廣播網提出專利侵權訴訟 (編按：由於訴訟本身案情繁雜、牽涉對象極多，恕不逐一列出對造名稱，僅於以下統稱被告)，後所有訴訟案於德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 合併審理。2009 年 7 月兩造達成協議，除了和其中一件專利相關的訴訟繼續進行之外，其餘的訴訟則以和解收場，但在協議達成前 2 週，地院已准予被告所提的制裁聲請／動議 (motion for sanctions)。被告後續於 2009 年 11 月主張本案屬於美國專利法第 285 條所規定之例外 (exceptional) 案件，故請求依該規定判決原告應賠償被告之律師費用；該請求一開始因尚有前述專利侵權訴訟尚在進行中而被擱置，但訴訟於 2012 年確定判決後，又因地院作業疏失懸，而賠償律師費之請求未決，直到 2015 年 8 月地院確認本案因原告有不正行為 (misconduct) 而屬於例外案件，並幾乎全額准予被告所請求的律師費用，總額逾美金 5,100 萬元。原告對此提出上訴，CAFC 針對例外案件之判斷和律師費用兩個議題進行審理。

原告被視為有不正行為共有 3 項事由。第 1 項是告知事實證人 (fact witness) 將視訴訟案結果決定其報酬，雖然本案事實證人所做證詞皆為真，但地院認為此舉已提供足夠誘因讓事實證人做出有利原告的虛假證詞。第 2 項是原告未負起保全相關證據文件之責任。本案系爭專利在讓渡給原告前係屬於 Paradyne Networks, Inc. (簡稱 Paradyne) 所有，而 Paradyne 在 2005 年 9 月被 Zhone Technologies (簡稱 Zhone) 併購，其後 Zhone 開始銷毀 Paradyne 的文件檔案以清出辦公空間，數量多達 3 千多箱，其中包含與系爭專利之構思、付諸實現、申請、銷售紀錄、授權等重要事項相關的文件。文件銷毀時專利侵權訴訟已經開始，原告亦知情並曾派人查看預定銷毀的文件，但遲至 2008 年 5 月才對 Zhone 發出文件保存通知 (document retention notice)，然而部分推測可作為訴訟證據的文件早已被銷毀，導致無法於證據發現 (discovery) 程序取得關鍵文件。原告曾主張存放在 Zhone 辦公室中的文件不在其可控制範圍內，但原告根據專利讓渡合約有權向 Paradyne 和 Zhone 取得專利相關文件，且原告曾派員查看卻無作為，故此主張不被地院採納。地院認為原告的舉動構成證明妨礙 (spoliation of evidence) 行為。第 3 項是地院認為，其訴訟案中有 2 件系爭專利是「權利不可行使 (Unenforceable)」的狀態，原告應屬知情。Paradyne 曾因商業考量決定不續繳這 2 件專利的維持費，後因有專利買賣的機會而請求復權，並主張未繳維持費「非蓄意」，美國專利局准予 2 件專利之復權。針對「非蓄意」之主張，相關人員作證是誤解復權規定，以為只要在期限內補繳費用就一定可以復權，否則不會輕易放棄；地院認為即使如此，起初不繳維持費的原因是出於商業考量，不適用「非蓄意」的復權理由，因此 Paradyne 涉嫌欺詐 (fraud)。而原告於洽談專利買賣時曾收到一張列表，2 件專利在上面顯示的狀態是已放棄 (abandoned)，地院認為原告應可以追查專利是如何復權，但選擇不作為。綜上所述，地院認為原告有不正行為，CAFC 亦同意此觀點，本案屬於美國專利法第 285 條所規定之例外案件。

針對律師費用，原告主張金額過大且不合理，認為地院判決之金額和不正行為無因果關係，CAFC 同意原告主張。地院在被告請求金額中，除了專家費用、行政文書費用和其中一名被告在破產程序中產生和訴訟相關的費用以外，幾乎准予全額。先前判決曾有准予請求金額全額的類似案件，但屬於不正行為惡性重大，帶來深遠不良影響的情形；然而地院審理結果並未將原告之不正行為歸類到此種情形，卻又未對准予高額費用提出解釋。CAFC 因此撤銷關於律師費用之判決，要求地院對於應准予之金額重新審理。

資料來源：



1. “Court Must Connect Attorney Fees Awarded under § 285 to Claimed Misconduct,” IPO Daily News. 2018 年 8 月 16 日。
2. In Re: Rembrandt Technologies LP Patent Litigation, Fed Circ. 2017-1784. 2018 年 7 月 27 日。

[歐洲]

組合產品之補充保護證書

Teva 等公司針對英格蘭及威爾斯高等法院 (High Court of Justice (England & Wales)) 專利法庭 2017 年 2 月 23 日對 Teva UK Limited v Gilead Sciences Inc. 一案作出之判決，根據歐洲聯盟運作條約 (Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) 向歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 請求初步裁決 (preliminary ruling)，該請求涉及歐洲議會和理事會 2009 年 5 月 6 日關於藥品補充保護證書 (Supplementary Protection Certificates, SPC) 之 469/2009 規定第 3(a) 條的解釋。

CJEU 於 2018 年 7 月 25 日就 SPC 作出判決。在專利到期後需要上市許可 (marketing authorization, MA) 時，SPC 為產品 (藥用的或植物保護) 提供額外的保護，授予 SPC 的主要要求是產品必須受到有效基礎專利保護。

Gilead 取得涵蓋其抗愛滋病毒/抗 HIV 複合式產品 (combination products) 之 SPC，該產品含有替諾福韋 (tenofovir disoproxil) 和恩曲他濱 (emtricitabine)，以 TRUVADA[®] 銷售，然而，其基礎專利 (EP0915894) 沒有提及恩曲他濱，相關的請求項僅描述 “27. 一種藥物組成物，其含有如請求項 1-25 (請求項 25 敘述替諾福韋) 中任一項的化合物，及藥學上可接受的載體和其他治療成分”。

在英格蘭及威爾斯高等法院案件中，Teva 等公司挑戰 Gilead 此 SPC 之有效性，聲稱該組成物並未受到基礎專利保護，因為請求項 27 的措詞當中沒有具體說明恩曲他濱，且論及 “其他治療成分” 時亦沒有在結構、功能或其他方面詳細指明任何活性成分。

在複合式產品的背景之下，CJEU 對 469/2009 規定第 3(a) 條提供雙管齊下的檢測：

- (a) 根據說明書和圖式，這些活性成分的組合必須落入該專利所涵蓋之發明，且
- (b) 根據該專利所揭露之所有資訊，每種活性成分必須具有明確的可識別性。

該判決清楚地表明，從該技術領域具有通常知識者的角度出發，並在先前技術的基礎上，評估請求項是否必然且具體的與複合式產品相關時，不僅必須以請求項為判斷依據，還要參考說明書和圖式。

接下來將由英格蘭及威爾斯高等法院，根據具體事實，進一步判定替諾福韋和恩曲他濱的組合是否滿足這些標準。

值得注意的是，該判決與所有組成物的 SPC 密切相關，這可能會使某些複合式產品更難取得 SPC，並為第三方 SPC 無效撤銷開闢更多機會。

資料來源：

1. “SPCs for combination products: a combination of requirements?,” Potter Clarkson. 2018 年 8 月 2 日。
<<https://www.potterclarkson.com/update/spcs-for-combination-products-a-combination-of-re/>>
2. In Case C-121/17, Judgment Of The Court (Grand Chamber). 2018 年 7 月 25 日。
<<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30dd8f9d2e6b6bbe49d4a1abd24a893a066d.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyOaxb0?text=&docid=204388&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495010>>

[以色列]

專利申請案因誤解遭放棄可提出合理理由復權

以色列第 191364 號專利申請案，案件名稱為降低食物的可用卡路里含量及治療減重的藥劑，特別是肥胖症。該申請案於 2015 年 9 月 16 日提申，在沒有回覆審查意見的情況下，於 2016 年 11 月 2 日以色列專利局向申請人委託之代理人發送即將放棄通知，並於 2017 年 2 月 8 日發出放棄通知。

由於未回覆審查意見，2015 年 8 月 20 日，該申請案第一次被視為放棄，然而 2015 年 9 月 16 日主審委員根據第 026/2014 號公告，重啟審查已閉卷或放棄的申請案。2018 年 3 月 14 日，即該申請案第二次閉卷後的 12 個月後，申請人根據專利法第 164 條請求重新啟動。

代理人主張申請人之代表人 Mr. Vorovnik 知道該申請案已於 2018 年 1 月被放棄，兩個月後他提交了復權請求，因為他必須提交宣誓書以支持恢復申請案，並對審查意見詳細答覆。

代理人還主張，在 2015 年 12 月與 Mr. Vorovnik 的會議中被要求，在相應的歐洲專利申請案作出可專利性決定之前，盡可能延後以色列的審查。在 2016 年 8 月的電話中，代理人明白不須作任何事情來進一步促使以色列申請案核准。

兩份宣誓書支持恢復申請案的請求，一份來自 Mr. Vorovnik 另一份來自代理人，Mr. Vorovnik 於宣誓書中表示，與代理人之理解相反，他從未指示讓以色列申請案失效。代理人則表示在 2016 年 8 月的對話中，Mr. Vorovnik 對於尋求以色列申請案核准不感興趣，然而，與習慣作法不同的是，代理人並未記錄談話內容，或發送書面通知以說明他會按照指示放棄申請案，讓 Mr. Vorovnik 進一步確認。

根據這項命令，Mr. Vorovnik 於 2017 年 5 月 27 日提交了另一份宣誓書，然而，這份宣誓書並沒有澄清 2016 年 8 月的談話，因為 Mr. Vorovnik 既沒有證實也沒有否認這次談話之發生。它僅描述 Mr. Vorovnik 並不記得指示放棄該案，值得注意的是，在最初的宣誓書中，Mr. Vorovnik 明確的表示他沒有提供這樣的指示。

專利法第 21 條規定請求恢復已放棄之專利期限如下：如果審查委員根據第 21a 條駁回專利，若申請人於 12 個月內提出要求，審查委員可以重新考量。

專利法第 164a 條允許審查委員以合理的理由延長期限：審查委員可以酌情延長專利局或訴訟程序的任何期限。延長時間的考慮因素應基於背景和相關利益。

首先，第 21a 條所列延長的期限只是稍微超過 12 個月，短時間的延長較容易被允許。另一方面，本案係因為客戶與代理人間明顯的誤解造成案件放棄，可以透過發送對話的書面總結或類似文檔來避免。再者，甚至沒有恰當的澄清，在申請人不記得的談話中，申請人如何理解他給了代理人什麼指示。

於聽審程序中指出，僅依靠電話溝通作為放棄申請案的理由似乎並不合理也不是恰當的行為，由於這不是該申請案第一次因為沒有回覆審查意見而閉卷，因此可預期代理人應會更加小心。此外，發現本案已經放棄時，申請人可以立即行動，在第 21a 條所規定的 12 個月內，不過仍然接受申請人傾向針對審查意見提交完整回覆的說法。

本案根據第 164 條重新啟動，但條件是基於任何原因都不會再有進一步的延期。

資料來源：“When a patent application goes abandoned due to a misunderstanding between Attorney and Applicant,” IP Factor. 2018 年 8 月。

<<https://blog.ipfactor.co.il/2018/08/08/when-a-patent-application-goes-abandoned-due-to-a-misunderstanding-between-attorney-and-applicant/>>