

## 專利話廊

**當事人於另案訴訟之陳述，在形式真正之前提下，未免有判決不備理由之違法，應予調查審酌並將得心證之理由記明**

江郁仁 律師



依智慧財產案件審理法第 33 條之規定，關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。且智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。關於此一規定，可謂是對於專利權人影響最鉅之條文之一，當舉發審定為舉發不成立時，大多數的舉發人會視舉發審定之理由，就證據組合所揭露之內容與系爭專利比對之結果，針對仍有不足之處，透過提出新證據之方式加以補強，以求在行政訴訟階段可成功打擊系爭專利之可專利性。尤其依最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議（二）之決議，不論係基於新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論者，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，作成課予義務判決。因此專利權人對於行政訴訟階段始出現之證據，更加需要格外留意。

一般而言，新證據大多會是舉發階段未提出之其他引證案，透過增加證據組合之方式提出，但除了新證據外，實務上亦允許補強證據之提出，關於補強證據證明力之補強證據，並非智慧財產案件審理法第 33 條所規範，除有礙訴訟終結之情形外，依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 196 條之規定，自得於事實審言詞辯論終結前隨時提出，且行政法院就補強證據自應盡調查證據，認定事實之職責。補強證據之型態容有各式各樣之可能性，例如當事人之一造於另案訴訟中所為不利於己之陳述，在最高行政法院 107 年度判字第 163 號案例中，最高行政法院即表示另案訴訟之陳述固非屬訴訟上自認，但仍為當事人於審判外之陳述，其內容在形式真正之前提下，自得為本案之證據，其與待證事實之證明力如何？應依職權調查事實關係，並應行使闡明權，使當事人得為事實上及法律上適當完全之辯論，斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真偽，並將得心證之理由，記明於判決，否則，將會構成判決不備理由之違法。

該案例中之所以會提出另案之陳述作為補強證據，係因在對於通常知識之判斷上雙方容有歧見，因此上訴人即舉發人主張專利權人或其訴訟輔佐人，對於系爭專利技術內容，知之甚詳，其關於系爭專利技術內容所為之陳述自得為判斷申請時「通常知識」之證據。上訴人於原審就「系爭專利申請時光罩載具之相關產業及技術背景」即「系爭專利申請時的通常知識」，主張專利權人於另案涉及系爭專利之訴訟中所用之簡報資料，即係所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識，但專利權人則以：上開民事事件中專利權人之輔佐人係解釋系爭專利開發當時所依據之一般機械設計原理而陳述，否認得為通常知識之證據。然而究竟實情如何，未見原判決將得心證之理由，記明於判決，因此最高行政法院認定原審判決就此構成判決不備理由之違法。

就上述之案例以觀，姑且不論如何取得他造當事人於另案中陳述之相關資料，至少依最高行政法院之見解，提供了舉發人在準備證據時能有更多樣化的方向與素材，雖說就結果而言似乎對於專利權人在維持權利上增添了難度，然而也

同時讓專利權人明確知悉除了本案外，另案中自己的一舉一動亦應謹慎為之，以免造成額外的風險。



## 申請專利範圍記載之構件，應在說明書中充分記載明確的技術手段

王紹仁

聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 於 2018 年 03 月 01 日作出最新判決 Knowles Electronics LLC. v. Cirrus Logic, inc., Cirrus Logic International (UK) LTD.，在本判決中認定專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 美國專利 US6,781,231 (以下簡稱'231 專利) 申請專利範圍中記載之「封裝 (package)」並無不妥，不必然限定為以採用「表面安裝 (surface mounting)」或「通孔安裝 (through-hole mounting)」的封裝方式，以下就針對本判決的爭議加以介紹。

### 訴訟歷程簡要說明

Knowles 為專利 '231 之專利權人，在兩造復審程序 (Inter Partes Reexamination, IPR) 中，PTAB 認為系爭專利請求項 1-4 中記載的「封裝」一詞，應廣義解釋為"任何形式的第二級連接機制 (second-level connection mechanism)"，故已被先前技術所涵蓋。PTAB 進一步認為系爭專利在 IPR 程序由專利權人新增的請求項 23-27 的記載內容未獲得說明書的支持。

為此，專利權人不服 PTAB 的決定，因而向 CAFC 提出上訴。

系爭專利請求項 1 記載一種 MEMS (microelectromechanical system) 封裝結構，原文如下：

「1. A microelectromechanical system package comprising:  
a microelectromechanical system microphone;  
a substrate comprising a surface for supporting the microelectromechanical microphone;  
a cover comprising a conductive layer having a center portion bounded by a peripheral edge portion; and  
a housing formed by connecting the peripheral edge portion of the cover to the substrate, the center portion of the cover spaced from the surface of the substrate to accommodate the microelectromechanical system microphone, the housing including an acoustic port for allowing an acoustic signal to reach the microelectromechanical system microphone wherein the housing provides protection from an interference signal.」

系爭專利請求項 1 僅在前言部分提及「封裝」，在主體部分並未進一步界定。

### CAFC 爭點討論

上訴人 (Knowles Electronics LLC) 共提出數個爭點進行上訴，本文針對其中的兩點簡述如下：

1. 上訴人認為 PTAB 不應拒絕以最為常用的方式解釋「封裝」一詞。
2. 上訴人不同意 PTAB 拒絕新增請求項 23-27 的理由。

#### I. 關於上述爭點 1：

PTAB 拒絕以「表面安裝」或「通孔安裝」的封裝方式解釋系爭專利請求項 1-4 記載的「封裝」一詞。

由於系爭專利中並未對「封裝」有進一步的說明或界定，且上訴人承認系爭專利並未說明「封裝」的定義。因此 PTAB 合適地參考了可用的外部證據，如論文、教學書籍、專利文獻、字典等，同時 PTAB 也參考了上訴人所提供外部證據。

PTAB 發現，在可用的外部證據中，並未限制「封裝」只包含「表面安裝」或「通孔安裝」兩種封裝方式，舉例來說，根據電子工業聯盟 JEDEC 標準中的定義，封裝 為允許電氣連接及能提供機構與環境保護的殼體，也就是說，封裝 並不只限定於「表面安裝」或「通孔安裝」兩種封裝方式。對此，CAFC 同意 PTAB 的見解。

## II. 關於上述爭點 2：

由於 PTAB 認為說明書應包含對發明的書面描述，以及製作和使用它的方式和過程，以完整，清晰，簡明和準確的語言，使任何所屬技術領域中具有通常知識者能據以實現相關的製作和使用，因此 PTAB 認為在 IPR 時新增的請求項 23-27 無法被說明書所支持。

上訴人在 IPR 時新增的請求項 23-27 中進一步記載了一種 MEMS 封裝結構，具有一錫墊，該錫墊是配置為將封裝透過回流焊接 (solder reflow process) 而電連接到外部印刷電路板的表面。

然而，系爭專利說明書中僅揭露了 MEMS 封裝結構具有一錫墊，且該錫墊能連接到印刷電路板，並未針對錫墊如何與印刷電路板連接有進一步的說明，因此，所屬技術領域中具有通常知識者不能根據系爭專利的說明書內容而知道錫墊是被配置為使用回流焊接至印刷電路板的。故 PTAB 認為新增的請求項 23-27 無法被系爭專利的說明書所支持。對此，CAFC 同意 PTAB 的見解。

## 小結

由於 PTAB 作出的決定主要是因為系爭專利說明書中並未針對上述爭點 1、2 的內容有進一步的說明產生的，因此在解釋申請專利範圍時，PTAB 可採用外部證據來加以輔助，但外部證據的資料相當廣泛，若以外部證據解釋申請專利範圍時，將不容易與先前技術產生區別。若專利權人欲主張系爭專利的技術內容與前案有區別時，以外部證據加以輔助不一定會達到預設的效果。

此外，在新增請求項時，必須以說明書有揭露為原則，若說明書未揭露的內容，專利權人欲主張技術手段為現有技術，並以外部證據輔助說明時，仍會被認定不受說明書所支持。

在說明書撰寫時，無論使用的技術手段是否為現有技術，應儘可能地在說明書中加以介紹，這樣在主張解釋申請專利範圍時，就能直接以說明書中記載的內容作為內部證據使用。

## 杜拜自詡為 AI 未來城市

余彥亭 編譯

隨著物聯網時代的來臨，未來科技趨勢均圍繞著人工智慧 (Artificial Intelligence, AI) 為核心發展，與 AI 息息相關的技術領域包括半導體、光學、電力設備、工程與電能、視聽技術、工具機以及電腦技術等，我國政府現正大力推動 AI 與智慧機械相關領域的研究發展，預計在 5 年內投入 160 億元；韓國方面，過去 10 年來受理涉及 AI 的專利申請案共計 2,638 件，年均成長率為 5%，韓國政府為協助企業在第 4 次工業革命搶佔一席之地，更祭出 AI 等領域之專利申請案加速審查，目標將發明專利審查時間自 16.4 個月縮短至 5.4 個月，設計專利自 5 個月縮短至 2 個月；根據歐洲專利局 2016 年受理之相關專利申請案狀況，以歐洲、美國與日本為主要創意中心，韓國與中國大陸近年亦快速成長，顯見各國都為了脫穎而出卯足全力。

2016 年杜拜酋長兼阿拉伯聯合大公國 (United Arab Emirates, UAE) 副總統 Sheik Mohammed bin Rashid al-Maktoum 設定了目標，於 2030 年將 UAE 的 25% 交通運輸自動化。2017 年，杜拜宣示在 3 年內打造全球第一個區塊鏈政府，並在一項名為「10x」的計劃下，發布了 26 項政府主導的專案，目標在於將杜拜打造為全球最創新的城市，永遠領先全球 10 年。

據統計，全球多達 3 百萬家企業位於自由貿易區，其中 4 萬家位於 UAE，杜拜便佔 3.1 萬家，自由貿易區為杜拜非石油之外貿金額貢獻 32%，而中小企業佔 UAE 的 GDP 約 60%，預計 2021 年會攀升到 70%，全球 B2B 貿易將於 2025 年成長至 10 兆美元，看準這波龐大商機並力爭領先地位，杜拜政府的 26 項專案當中，多項均與此息息相關，包括 Free Zone Exchange 計畫，確保中小企業從全球投資人手中獲得資金，吸引外資直接投資；Dhowber 計畫為一個將船隻所有人和貿易商聚集在一起的市場 APP，降低溝通和距離障礙，以利貨運現代化並提升船隻貨物裝載率；Self-Real Estate Transaction 項目建立了無實體的房地產交易平台，隨時隨地處理和交易多方之間的財產，可透過該平台尋找買家、賣家、房東和承租人，還連接到銀行服務，使用者可透過平台追蹤和管理其財產；由區塊鏈支持的 B2B 旅遊市場計畫 Tourism 2.0，讓飯店和旅遊業者直接聯繫潛在買家，以利旅遊新創公司有開放及便利的管道進入旅遊產業；而 The digital Silk Road 計畫則建立了一個國際平台，擺脫國際貿易生態系統的複雜性和低效率，以利隨時隨地進行安全且經過區塊鏈驗證的貿易；此外，Dubai Blink 為基於智慧機器和區塊鏈智慧合約的電腦端對端的智慧貿易自由區，建立一個可靠、高速且低成本的數位運作系統，抓住並推動全球 B2B 貿易數位化的契機。

除此之外，「10x」內容包羅萬象，Genome 計畫擬建構整體人口的基因地圖，使用 AI 來分析遺傳數據，透過特製化醫療改變醫療保健的面貌，並事先發現有疾病風險的人，Virtual Ifta 項目還創立了第一個伊斯蘭教令平台，運用 AI、專家系統和大數據技術，讓穆斯林隨時可查閱涵蓋生活每個層面的教令，杜拜政府充分運用 AI 和區塊鏈技術從身心靈層面致力於改善並提升人民生活。

杜拜最近的所作所為彷彿在勾勒一部科幻電影，機器人警察有一天可能會在杜拜的購物中心巡邏，空中計程車會在謝赫扎耶德路 (gridlock-prone Sheikh Zayed Road) 上方載客，自動駕駛的巴士吊艙可能會直接將通勤者降落在其家門口，不久的將來，主要機場將導入結合虛擬水族隧道的監控系統，用隱藏的攝影鏡頭掃描乘客的臉部和虹膜。

這些不僅是為了博取新聞版面的口號，2016 年 Sheik Mohammed 投入 2.7 億美金給杜拜的未來基金會，該基金投資於創新。2017 年 10 月領導階層進一步加強了政府的承諾，任命年僅 27 歲的 Omar bin Sultan al-Olama 為 UAE 的 AI 部長，創造了全球第一個這樣的內閣職位。

吸引高科技公司和投資人到杜拜的各項舉措，與不再依賴石油收入的經濟方向一致，一切努力似乎有了回報，2013 年以來僅管石油的價格已下跌 37%，但杜拜的 GDP 卻逆勢成長了 155%，石油曾經佔杜拜 GDP 的 50%，如今卻不到 1%。

根據 2017 年的研究發現，3/4 的 UAE 居民已經準備好採用人工智慧設備和服務，相較於全球平均僅 62%。但他們似乎沒有太多選擇，UAE 的領導者可能很仁慈但是專制，其民主指數在 167 個國家中排名第 147 位，政黨是非法的，而統治者的話不容質疑。由上而下的方法聽起來很像企業，但缺乏民主監督可能導致腐敗和任人唯親。僅管 UAE 在成功抵制貪污的國家中排名相對較高，於 180 個國家中排名第 21，但其治理模式可能在某些時候成為阻礙。

麻省理工學院榮欲退休教授表示，民主在技術進步方面扮演重要角色，在開放的民主社會中，創新一直在蓬勃發展，這不僅是因為他們的法律體系不受政治左右，顛覆性的技術可能引發官司，壓迫性的社會無法保證合法公平的競爭環境。

英國杜倫大學 (Durham University) 中東政治學教授表示，Sheik Mohammed 迅速完成計劃的能力，對杜拜經濟的多元化起了推波助瀾的作用。而最大的風險是長期穩定性，若我們有一個王室家庭，那麼弱點在於誰是接班人？我們可以保證接班人和現任一樣好嗎？對於創業者而言還有另一個問題，如果 UAE 未經選舉的統治者確實在人工智慧中佔主導地位，那麼創業者是否有信心這些改變世界的科技進步將被用於公平和平等的目的？再者，如果說像杜拜這樣良性專制的國家都可以透過法令迎來下一世代的科技，那麼對於更加開放的民主國家而言，這又意味著什麼？

參考資料：

1. "Dubai Decrees Itself the A.I. City-State of the Future," TIME, 2018 年 3 月 12 日。 <<http://time.com/5195292/dubai-artificial-intelligence-derq-strategy/>>
2. Dubai 10X - An Initiative of the Dubai Future Foundation.

