

## 訴訟

### [美國]

#### 德州最高法院認定專利代理人 (patent agent) 可享律師-客戶守密特權 (lawyer-client privilege)

德州最高法院日前作出一件有關律師-客戶守密特權之判決，認為當事人與經授權辦理法律事務的註冊專利代理人間的往來通訊亦可受到守密特權的保護。

本案涉及一件專利購買的協議，被告請求法院強制原告提出發明人與其委任之註冊專利代理人（非具有執照的律師 (not a licensed attorney) 間的 300 封電子郵件，發明人按德州證據細則 503 (Texas Rules of Evidence) 主張享有律師-客戶守密特權的保護，拒絕提供該等資料。德州初審法院 (The state trial court) 強制要求發明人提供該等資料，於德州上訴法院拒絕原告的救濟請求後，原告向德州最高法院提出上訴。

德州最高法院首先指出，其立場並非在於創設新的專利代理人守密特權，而是去探究，註冊專利代理人是否可視為符合現行細則 503(a)(3) 的律師-客戶守密特權之立法目的下的「律師」，為能了解細則 503 中對於律師的定義，須先確認 (1) 何謂執行法律業務與 (2) 其如何取得授權。

首先，德州最高法院指出律師執業按照其一般字義來說，其服務內容涵蓋甚廣，並包含美國專利局指明的專利代理人可作的工作，當中包含專利申請案之準備、代表客戶於美國專利局辦理各種事務，及提供法律意見予客戶參考（如按照州法律 (state law) 可享有或主張的各種保護或救濟態樣）。故專利代理人參與的上述各項活動事務均可視為「執行法律業務」（執業），因此若將專利代理人的工作評斷為非屬執行法律業務，反而是不恰當的；此外，按照細則 503 所要求的個人必須取得州或國家之授權後方可執業，法院發現，沒有律師執照的執業專利代理人，經由美國專利局註冊為專利代理人而獲授權得代表他人於美國專利局從事相關法律業務。就授權 (authorization) 的定義來說，所涵蓋的範圍是較具有執照 (license) 更為廣泛，故是否具有執照並非為被歸類為律師的前提要件。由於專利代理人被授權於美國專利局執行業務相關工作，故亦符合細則 503 中的律師定義。故專利代理人之客戶可以主張雙方間就其於美國專利局進行專利代理業務之相關通訊內容均享有律師-客戶守密特權之保護。德州最高法院最後撤銷初審法院的判決。

資料來源：“Texas Supreme Court Hold Patent Agent Communication May be Privileged,” [Andrewskurth](https://www.andrewskurth.com/insights-1615.html), 2018 年 3 月 13 日。

<<https://www.andrewskurth.com/insights-1615.html>>

#### 於相關專利的 IPR 中，美國專利局不得對請求項用語做出不一致的解讀

Steuben Foods 為美國第 6,481,013 (簡稱'013 號) 專利之專利權人，Nestle USA, Inc., (後稱 Nestle) 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 就'013 號專利的部分請求項提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，經 PTAB 審理後，Nestle 不服 PTAB 對說明書內提到的「無菌的(aseptic)」此一用語的解讀，遂上訴至 CAFC。CAFC 審理後，依據有拘束力的專利權人自定詞彙(relying on binding lexicography)，將其解讀為 FDA 的無菌度 (level of

aseptic)，並撤銷 PTAB 對於「無菌的」一用語的解讀。

此外，Steuben Foods 所持的另外一件與'013 號專利有關的美國第 6,484,468（簡稱'468 號）號專利亦經 Nestle 以有悖非顯而易見性而提出 IPR，'468 號專利係有關食品的無菌包裝系統。經 PTAB 審理該件 IPR 後，作出第 9 項請求項並非為顯而易見的裁決，Nestle 上訴至 CAFC。

CAFC 審理'468 號專利之 IPR 救濟時，提到 Nestle 主張 PTAB 錯誤解讀「無菌的」及「無菌地消毒」這兩個用語，簡言之，Nestle 於'468 號專利救濟過程中，提出先前'013 號專利的爭點。基於爭點禁反言 (collateral estoppels) 可保護一方免於續爭先前訴訟中已完成公平審判之全數爭點；CAFC 提到，毫無疑問的，於前述兩件專利的審理過程有疑慮的請求項，均以類似的方式使用「無菌的」這個用語，更關鍵的來說，兩件專利均於說明書內針對「無菌的」這個用語使用相同的自定詞彙 (identical lexicography)。而於'013 號專利這件先前的審理過程中，未有一方主張這兩件專利中具任何重大不同或與申請歷史中可能會造成於'468 號專利及先前的'013 號專利中的請求項解讀爭點有所不同。因此，Steuben Foods 於'013 號專利訴訟已享有充分的全面且公平的機會就請求項解讀爭訟，接下來，基於爭點禁反言保護 Nestle 及排除須再次檢視已解決的不利於 Steuben Foods 之爭點。更重要的是，先前的判決先例已明白確立爭點禁反言不受限於相同的請求項，而是爭訟的爭點本身來決定是否適用爭點禁反言。是以，CAFC 撤銷 PTAB 的解讀，且將「無菌的」解讀為 FDA 的無菌度，並將本案發回 PTAB 且要求依本次意見重審。

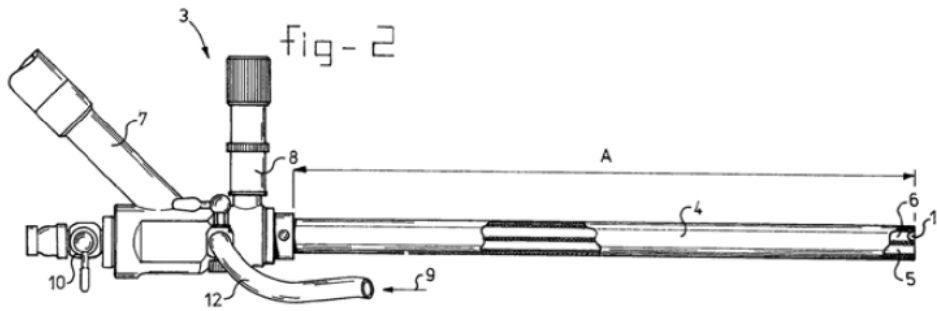
資料來源：

1. “USPTO Barred from Construing Claim Term Differently in Later IPR on Related Patent,” IPO Daily News. 2018 年 3 月 14 日。
2. Nestle USA, Inc., Steuben Foods, Inc., Fed Circ. 2017-1193., 2018 年 3 月 13 日。

### 在先申請案之書面敘述足以支持的在後申請案（涉及可預見之先前技術領域）主張優先權之案例

美國第 8,061,359（簡稱'359 號）專利涉及一種內視鏡及移除子宮內組織的方法，'359 號專利主張一件相同發明人，說明書內容與圖式近乎一致的 PCT 國際專利申請案優先權。'359 號專利權由 Smith & Nephew, Inc 及 Covidien LP（統稱為 S&N）共有。'359 號專利核發後，Hologic, Inc. 向美國專利局對'359 號專利提出兩造複審 (inter partes reexamination)。

如下圖所示，'359 號專利的圖式 2 涉及了解導光 (light guide) 的這項系爭請求項用語，圖 2 顯示為一種包含兩所請的通道 5 (channel) 與通道 6，且其中一管道須具永久固定的導光之全裝置。



兩造複審之決定，認為'359 號專利不得主張該件 PCT 國際優先權，原因在於該 PCT 國際申請案對於'359 號專利的申請範圍來說，並未充分提供適當的書面敘述。進一步來說，兩造複審決定於 PCT 國際申請案中所揭露的僅有光纖束 (fibre optics bundle)，但並未就廣泛種類的導光 (light guide) 提供充分的書面敘述。故兩造複審決定認為該件 PCT 國際申請案按 Pre-AIA 102 §(b) 已構成先前技術，最後以有悖非顯而易見性為由核駁'359 號專利的部分請求項。S&N 向 PTAB 提出上訴。PTAB 審理中所探討的爭點為，該件 PCT 國際申請案之書面敘述是否充份，PTAB 審理後，認為該件 PCT 國際請案已提供充分的書面敘述，故作出推翻兩造複審核駁'359 號專利數項請求項的裁決，Hologic Inc. 遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理過程中，論及 Hologic Inc. 挑戰 PTAB 對於優先權日之判斷，並提請恢復兩造複審決定對於顯而易見性的判斷。CAFC 指出，欲享有較早提出之 PCT 國際申請案之優先權日，S&N 須證明該件 PCT 國際申請案揭露了'359 號專利之請求項。簡言之，充分性測試是指較早申請案是否能合理傳達給該技術領域中具有通常知識者，發明人於較早申請日便持有所請保護標的 (claimed subject matter) (本文中為導光)，Hologic Inc. 不同意認為該件 PCT 國際申請案件有上述情況，然 CAFC 認為本案已滿足前述測試。CAFC 認為本案所提交之實質證據支持美國專利局的認定，且同意本案所請發明領域是一種可預見的先前技術，故要求書面敘述要件此一較低程度細節的滿足。兩造的專家亦同意光纖線纜 (fiber optics cable) 是導光的態樣之一，且不同類型的導光於先前技術中已廣為人知。雖然於圖式中並未描畫導光，但書面敘述無須要求於圖式中闡明每個所請要件，此尤其在可被預見的先前技術及未予描述之元件的情形是極為常見的。故 CAFC 同意，PTAB 認定該件 PCT 國際申請案之書面敘述對於支持 S&N 的請求項為相當充分的裁決。

資料來源：

1. "PCT Application Provided Sufficient Written Description for Later Patent Claims Involving Predictable Art," IPO Daily News, 2018 年 3 月 15 日。
2. Hologic, Inc., v. Smith & Nephew, Inc., Covidien LP, Fed Circ.

## [歐洲]

### 「歐盟境內的非專利實施實體 (NPE) 訴訟」研究報告

「歐盟境內的非專利實施實體訴訟 (NPE Litigation in the European Union)」研究報告是由 Darts-ip 全球智慧財產 (IP) 案例資料庫所製，該報告是依據 Darts-ip 收錄來自全球 3,000 多個法院、超過 300 萬件 IP 案例，以 2007

年1月1日至2017年12月31日在歐盟各成員國及包括歐洲專利局和德國聯邦專利法院提出異議和專利無效之訴的案例來統計，利用機器學習及IP專家進行資料擷取、編輯和分析，質量均重地提出事實概述。Darts-ip 多年來曾發表世界不同地區的專利訴訟報告，此次的報告中揭露歐盟境內非專利實施實體(Non-Practicing Entity, NPE) 訴訟逐年明顯增加的趨勢，過去5年來增加更快，主要是資訊通信技術相關領域。以下為摘錄自該報告的內容：

- 2007年至2017年NPE相關訴訟每年平均成長率是19%。
- 歐盟境內最活躍的5個NPE公司總部都在美國，在全歐盟NPE相關訴訟佔60%，有數百個NPE實體和附屬公司與這些主要的NPE有關聯。

過去5年來，歐盟境內與NPE相關的訴訟急遽增加可能與最近美國修訂法律有關，以致其法律架構較不利於NPE。

該報告亦指出，在歐盟，NPE偏好在德國進行訴訟，2007-2017年間，在德國每5個專利侵權訴訟中有1個是由NPE提起，部分原因可能是如下所示：

- 德國智慧財產執行的法律和司法架構是分開的，侵權和專利無效之訴分別由不同的法院審理。
- 德國侵權案件的第一審法院平均審理時間最短，禁制令通常在專利無效訴訟完成之前就核發。
- 與其他歐盟主要國家的法院比較，NPE原告在德國勝訴的機率相對比較高。
- 德國是歐盟最大的技術市場，且是進口貨物的主要輸入口之一。

資料來源：“「歐盟境內的非專利實施實體(NPE)訴訟」研究報告。”TIPO. 2018年3月14日。

<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=662719&ctNode=7124&mp=1>>