

## 訴訟

### [新加坡]

#### 過晚提出優先權資訊更正申請，將不被受理

新加坡高等法院於 2017 年 12 月 20 日作出一件判決，該判決所探討的是於專利權人於侵權訴訟中發現其所據專利之申請文件所載優先權相關資訊有誤，尤其是向新加坡專利局的 Patent Register 申請更正，遭判駁回。具體案情說明如下：

Bristol-Myer 於所提出的專利侵權訴訟中，發現在其新加坡專利發明中的文件中有小失誤，即原應主張的美國第 60/088,981 號優先權，但誤記為美國第 60/089,981 號優先權。

Bristol-Myer 欲透過新加坡專利局的線上系統就原本提的專利申請文件提出更正申請，但並未成功。取而代之的是，Bristol-Myer 向新加坡專利局就 Patent Register 之前述錯誤資訊提出更正請求，原先已獲新加坡專利局同意，然而新加坡高等法院最後認定 Patent Register 並無真正的錯誤，原因在於 Patent Register 如實反映出申請書中所載之錯誤美國優先權申請案號。因此新加坡高等法院駁回 Bristol-Myer 的更正請求。而有關於 Bristol-Myer 是否應被准許於公開後提出該申請案的更正（如其原先嘗試提出之更正申請），判決認為其必須要有特殊例外的理由方可提出。有關此點，高等法院表示 Bristol-Myer 於系爭專利公開後近 15 年後始提出更正申請，其提出之時間點過晚，且此案亦無應准許其提出更正申請的特殊例外情況存在，故拒絕其更正。

資料來源：“Singapore High Court rules correction of priority details submitted 15 years too late,” [Shelston ip.](#) 2018 年 2 月。

### [印度]

#### 流下鱷魚的眼淚

Crocs Inc.（後稱原告）為美國知名品牌，以表面具孔洞或無孔洞設計之特殊鞋款著名，原告為這兩款經典款式取得設計註冊，隨後原告對 Liberty、Relaxo、Action Shoes 及 Bata（後稱被告）等競爭對手提起多起訴訟，禁止他們販售與原告註冊設計相同／仿製鞋款，最初，原告成功在這些案件中取得臨時禁制令，然而禁制令後來遭撤銷。

最近德里高等法院 (Delhi High Court) 針對這些案件作出判決。

原告主張根據 2000 年外觀設計法第 11 條，被告侵犯其法定權利，其應受到該法第 22 條之保護。被告辯稱原告所據之設計在提出申請案之前早已存在於市面上，故該設計缺乏新穎性，因此應被撤銷，被告並提交 2002 年推出的 Holey Shoes 作為證據，其設計與原告專利相似，且創作時間早於原告設計申請案，被告成功證明原告申請之設計並非其創新或原創的，實際上是一種商業變種 (trade variant)，因為不符合新穎性門檻，無法根據該法受到保護。

高等法院聽取各方意見後判定原告之設計為既有設計的變體，因此不應核發禁制令。再者，由於原告已拒絕與被告和平解決的可能性，因此根據商事法庭法案第 35 條，其應支付每位被告於訴訟程序中的費用。

德里高等法院於本案中根據商業法庭法案對費用支付採取了嚴格的解釋，並對原告提出欠缺法律依據之商業訴訟開創先例。

資料來源：“Shedding Crocodile tears,” R.K. Dewan & Co. 2017 年 2 月 28 日。  
<<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=613955&ctNode=7127&mp=1>>

## [美國]

### 即使適用申請程序放棄 (prosecution disclaimer)，所有特徵均為前案所揭露仍遭判定不予專利

Arendi S.A.R.L. (簡稱 Arendi) 為美國第 6,323,853 (簡稱'853 號) 專利之專利權人，'853 號涉及一種於電子文件識別與替代的電腦化方法。Google LLC 及 Motorola Mobility LLC, 向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'853 號專利內的全數請求項提出兩造重審 (inter partes review)，並經 PTAB 以有悖顯而易見性為由立案。。

PTAB 認為'853 號專利之於美國第 5,923,848 號專利 (Goodhand 案) 或結合 Padwick 案後，將使得'853 號專利為顯而易見的。Arendi 向 PTAB 主張 Goodhand 案並未揭露請求項 1 內的限制特徵，且該限制特徵係於申請過程中與審查委員的面詢時增加；又該限制特徵是為與被引用的美國第 6,085,201 號專利 (Tsao 案) 有所區別而增加。於 PTAB 審理時，Arendi 主張於面詢中所為修正乃「申請程序放棄 prosecution disclaimer」，並進一步主張 Goodhand 案與 Tsao 案一樣，均須使用者選擇要檢索的資訊且 Goodhand 案並未揭露新增的限制特徵，故「申請程序放棄」已使'853 號專利與 Goodhand 案及 Tsao 案有所區別。PTAB 提出了選擇性裁決 (the PTAB presented alternative rulings)。於 PTAB 的首要裁決 (primary rulings) 中，認為'853 號專利並未發生「申請程序放棄」，並且將單一入口的這項限制特徵解讀為必須包含使用者的主題選擇 (text selection)。基於此論述，PTAB 指出申請專利範圍並未受到申請程序放棄所限制。PTAB 認為審查委員的說明並不構成「申請程序放棄」，須由申請人本人才可拋棄權利範圍。PTAB 最後做出全數被挑戰的請求項非為可准予專利之決定，Arendi 上訴至 CAFC。」

CAFC 指出 PTAB 錯誤應用其就 Sorensen 一案所做之判決，認為專利申請人於申請過程中必須明白且清楚的表達出放棄所請標的 (subject matter) 的意思，而將審查委員對於申請人修正範圍之確認意見排除於「申請程序放棄」適用之外，PTAB 如此的判斷是錯誤的。CAFC 進而澄清表示解讀專利請求項時，法院必須考慮該專利之申請程序歷史，以排除任何於申請過程中已放棄之闡釋。Arendi 既已於申請過程中修改了請求項並說明更改之處與更改理由，且審查委員亦確認修改後的請求項為准予專利標的，然 PTAB 拒絕適用「申請程序放棄」，並因此而作出'853 號專利不具可專利性之裁定便站不住腳。PTAB 於是又作出另一裁決，認為即使接受「申請程序放棄」之主張，申請專利範圍之於 Goodhand 案仍為非可准予專利標的，且發現 Goodhand 案所提之處理與'853 號專利揭露的主題分析 (text analysis) 於基本上相同，而非專利權人所主張的主題選擇。CAFC 於判決書亦對於 PTAB 之上述看法表示肯定。總結來說，PTAB 判定 Goodhand 案已揭露請求項 1 的所有限制特徵。於 PTAB 認定結果，選擇性裁決最後總結出維持基於 Goodhand 案'853 號專利仍屬顯而易見之理由。是以，CAFC 最後維持 PTAB 裁決。

資料來源：

1. “Court Upholds Obviousness Finding in Inter Partes Review,” IPO Daily News. 2018 年 2 月 21 日。
2. Arendi S.A.R.L., v. Google LLC, Motorola Mobility LLC, Fed Circ. 2016-1249.,2018 年 2 月 20 日。

### 美國專利局拒絕 St. Regis Mohawk 部落以主權豁免為由提出駁回 IPR 之請求

PTAB 日前針對 St. Regis Mohawk 部落及 Allergan 有關專利轉讓動機一事 (可參閱 [2017 年 11 月 23 日出刊之第 180 期台一雙週專利電子報](#)) 作出相關決定。本案背景為兩造重審 (inter partes reviews, IPR) 請願者 Mylan Pharmaceuticals, Inc., Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 與 Akorn Inc., 為挑戰 Allergan 用於 Restasis 藥品的數件專利之有效性而提出, Allergan 遂將系爭專利轉讓給 St. Regis Mohawk 部落。St. Regis Mohawk 部落於 2017 年以主權豁免為由向 PTAB 請求駁回前述 IPR 之動議。

PTAB 檢視後, PTAB 合議庭指出, 按美國國會制定供普遍適用的法律, 規定不管專利所有權為誰持有, 任何專利均應受到專利法之規範與要件之拘束, 此法令的授權延伸至美國專利局有關核准具有可准予申請專利範圍範圍之專利, 及重新檢視前述申請專利範圍的可專利性之職權。故 IPR 之進行無關乎專利權人身份, 且專利權人之參與亦非必要。是以, PTAB 最後拒絕 St. Regis Mohawk 部落請願駁回多件的決定。

資料來源: “USPTO Rejects Motion to Dismiss IPRs Based on Tribe Sovereign Immunity,” IPO Daily News. 2018 年 2 月 26 日。