



訴訟

[臺灣]

智慧局於舉發程序中，發動依職權審查應予專利權人答辯之機會

原告（專利權人）持有新型第 M401583 號專利（下稱系爭專利）。嗣原告申請更正請求項 1。其後，參加人（舉發人）對系爭專利請求項 1 提起舉發。案經智慧局將前揭更正案與舉發案合併審查，最後審定「更正事項准予更正」、「請求項 1 舉發成立，應予撤銷」。原告不服舉發成立部分之處分，提起訴願，經濟部做出駁回訴願決定，原告仍不服，提起行政訴訟。

本案主要爭點在於被告機關是否有未行使闡明權，並給予原告陳述意見及答辯之機會，違反行政程序法第 102 條及專利審查基準之規定？與本案有關的是，本案更正前請求項共 11 項，舉發人僅舉發請求項 1 不具新穎性及進步性，而專利權人所為更正係將請求項 2 至 6 之記載內容併入請求項 1，是以原舉發理由缺少對於請求項 2 至 6 之記載內容與證據之比對說明。此外，本案雖曾檢送系爭專利更正本請舉發人限期表示意見，惟舉發人逾限未表示意見，審查人員以原證據與更正後請求項 1 比對，認為請求項 1 不具進步性，然而未將比對之意見再次交付專利權人答辯，因此形成對專利權人之突襲。

智慧財產法院審理後指出重點如后：

1. 專利權人透過更正方式將未在舉發聲明範圍之技術特徵，納入舉發聲明內之請求項，於舉發審理時，該更正本應交付舉發人限期表示意見，舉發人逾限未有回應，但審查人員認為更正後請求項之內容已屬舉發證據明顯可知悉之範圍時，縱使舉發人未進一步就更正本提供補充舉發理由，審查人員亦得發動職權審查。
2. 發動職權審查須符合專利法第 75 條之規定，審酌舉發人未提供之理由或證據時，相關理由或證據，應通知專利權人限期答辯後始得進行審定，以保障當事人之程序利益。綜前所述，智慧財產法院做出撤銷原處分及訴願決定之判決。

資料來源：專利主題網專利行政判決 108 年度行專訴字第 5 號，智慧局，2020 年 6 月 4 日。 <<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-741-876513-b362e-101.html>>

[美國]

Kessler 原則保護經判定未侵權之訴訟結果，不得再次向相關當事人提出訴訟

PersonelWeb Technologies LLC（簡稱原告）於 2011 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 Amazon 與 Amazon 的客戶 Dropbox 提出訴訟，指控侵權標的為 Amazon 所提供的 Simple Storage Service 對原告所持專利侵權，該案經地院發出申請專利範圍解釋後，原告合意地院針對其對 Amazon 的主張，作出撤回且不可再訴的判決，地院後於 2014 年做出不利於原告的判決。原告於 2018 年起向加州北區地院 (District Court for the Northern District of California) 對 Amazon.com, Inc. 與 Amazon Web Services, Inc.（統稱 Amazon）的多位客戶使用 Simple Storage Service 提出多件侵權訴訟，系爭專利包含美國第 5,978,791 號、第 6,928,442 號、第 7,802,310 號、第 7,945,544 號與第 8,099,420 號共五件美國專利。

Amazon 介入本案且向加州北區地院提出確認之訴 (declaratory judgement) 主張原告先前與其之訴訟，後以訴訟經駁回起訴且不可再訴 (dismissed with prejudice) 畫下句點，此已構成阻卻原告對 Amazon 的客戶再提出侵權訴訟。加州北區地院審理時，認定按 Kessler 原則，該件於德州東區地院審結之訴訟，導致被告享有系爭產品之製造、使用與販售的交易權利，即使前述行為是在該判決後發生。原告向地院爭辯是否具有侵權與否之爭點效須具實際進行爭訟始得援引 Kessler 原則，即德州東區地院當時並未明確做出未侵



權的判決。加州北區地院審理後最後做出駁回原告向 Amazon 的客戶所提出的全數訴訟，原告遂向 CAFC 提出上訴。

CAFC 表示，原告主張加州北區地院爭點效 (claim preclusion) 並不能用於 Amazon 的客戶，原因在於德州東區地院的訴訟涉及 Simple Storage Service 不同特徵，即訴因並不同。此外，原告主張駁回起訴且不可再訴並無對是否侵權一爭點做出裁決，故對於引用 Kessler 原則的基礎上並不充分。針對訴因是否相同一事，CAFC 認為該件經兩造合意德州東區地院做出駁回起訴且不可再訴的判決，得做為主張爭點效的依據，故認同加州北區地院做出爭點效原則阻卻原告向 Amazon 的客戶提出訴訟；至於原告提出的須實際進行爭訟方有權引用 Kessler 原則之異議，CAFC 指出德州東區地院的訴訟已有裁判不構成侵權之效力，即 Amazon 已被賦予有限度的商業權利續行製造、使用與販售 Simple Storage Service，且包含 Amazon 的客戶使用該產品，可不受原告進一步干涉前述行為。是以，CAFC 維持地院做出駁回原告之訴的判決。

資料來源：

1. Kessler Doctrine: Protect Customer from Re-litigating Non-infringing Products. IPO Daily News. March 31, 2020.
2. PersonalWeb Technologies LLC, Level 3 Communications, LLC, V. Patreon, Inc., Dictionary.Com, LLC, Vox Media, Inc., Vice Media, LLC, Oath Inc., BuzzFeed, Inc., Popsugar, Inc., Ziff Davis, LLC, Fed Circ. 2019-1918., June 17, 2020.

美國專利局雖忽略請求項前言，但不影響專利無效之決定

Shoes by Firebug LLC (簡稱 Firebug) 為美國第 8,992,038 (簡稱'038 號) 專利及第 9,301,574 (簡稱'574 號) 專利之專利權人，兩件專利均與鞋類照明系統有關。Firebug 專利旨在改良一種用於內部照明鞋類之結構，該鞋類包括鞋底和具有三層的上部，分別為內層的襯裡、介面層和光擴散層，光源連接到介面層。介面層即為反射層，使通過光擴散層所射出的光最大化，並讓觀察者可看見。

Stride Rite Children's Group, LLC (簡稱 Stride Rite) 是 Firebug 在兒童鞋類市場的競爭對手，Firebug 向美國德克薩斯東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 控告 Stride Rite 侵害'038 號及'574 號專利，Stride Rite 對'038 號專利請求項 1-10 及'574 號專利請求項 1-10 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 認定系爭專利之於引證前案為顯而易見，Firebug 不服遂向 CAFC 提出訴訟。

'574 號專利請求項 1 並未在主體中重新介紹「鞋類」，而是以前言之描述作為前置基礎，其描述一種照明系統，包含電源和多個照明光源。請求項 1 的主體中有關鞋類的第一次且唯一一次的參考出現在描述照明系統結構的限制中，並以前言中描述的鞋類作為前置基礎，以進一步限制請求項。儘管僅憑前置基礎不能確定前言是否具有限制性，使用前言用語定義請求項主體之正面限制可表明發明人意圖，即前言會限制申請專利範圍，請求項要求將照明系統覆蓋於前言所描述之紡織鞋類中，該前言對於理解照明系統之結構限制為必要的。據此，不僅是為描述所請發明之預期目的，'574 號專利請求項 1 的前言限制了請求項 1-10 的範圍於需要使用紡織鞋面。

CAFC 表示，儘管 PTAB 於解釋申請專利範圍時錯誤地忽略前言，但 PTAB 的其他事實調查顯示實質證據足以支持引證前案已揭露了編織鞋之使用，引證前案中建議採用編織的、多孔的材料 (例如紡織品)，以進一步協助散射光，且將紡織品用於製造鞋類已有數十年歷史，因此 PTAB 的錯誤不影響結果，在適當的解釋申請專利範圍下，PTAB 認定'574 號專利因顯而易見而不具可專利性之最終結論是正確的。



資料來源：

1. Court Upholds USPTO Claim Cancellation; Error in Construing Claim Preamble as Non-Limiting Was Harmless, IPO Daily News, June 29, 2020.
2. SHOES BY FIREBUG LLC, v. STRIDE RITE CHILDREN'S GROUP, LLC, Fed Circ, 2019-1622, 2019-1623, June 25, 2020.

