

## 訴訟

### [美國]

#### 前案組合是否能預見請求項技術特徵之爭

Biscotti, Inc. (後稱Biscotti) 為美國第8,144,182 (後稱'182號) 之專利權人，'182號專利之專利名稱為即時視訊通訊系統，所請為在兩個或更多使用者於網路系統的即時視訊會議之方法與技術。Biscotti於2013年向美國德州東區地院 (U.S. District Court for the Eastern District of Texas) 對Microsoft Corporation (後稱Microsoft) 提出侵害'182號專利的侵權訴訟。Microsoft在2014年引用Kenoyer前案等多件前案，對'182號專利分別提出3件兩造重審 (inter partes review, IPR) 反擊，主張其無效之理由為'182號專利內的部分請求項為可被預見的與顯而易見的。爾後專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'182號專利內的多項請求項立案。

PTAB 審理後針對各件 IPR，認定由於 Microsoft 未能就其所引用的前案可預見'182 號專利或使'182 號專利為顯而易見等爭點提出優勢證據，即 Microsoft 未能就被挑戰的第 6 項請求項的儲存媒介與指令的限定特徵，提供得預見'182 號專利的優勢證據，故 Microsoft 之主張不為 PTAB 所採，於 PTAB 做出決定後，Microsoft 遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理過程中提到，Microsoft 主張 PTAB 於最終書面意見中所適用的可預見性判斷標準過於狹隘，即 Microsoft 爭論 PTAB 就引用前案應以整體檢視其所描述之內容，且主張引用前案無須揭露系爭專利所有的限制特徵以證明該技術領域中具有通常知識者會預見所請發明。CAFC 則認為 PTAB 對於判斷是否會被預見所使用的標準無誤，CAFC 指出 PTAB 不用要求一字不差的比較各前案與系爭請求項之相似性或完美性；PTAB 已明確考量該技術領域中具有通常知識者，是否會基於 Kenoyer 前案的分別教示，而有所聯想至所請發明。對此，CAFC 認為 PTAB 對於系爭請求項並未被預見或並非顯而易見之認定均受實質證據支持，是以，CAFC 維持 PTAB 做出 Microsoft 未能於 3 件 IPR 中提出優勢證據證明'182 號專利無效的決定。

資料來源：

1. "Court Upholds USPTO Determination of no Anticipation or Obviousness," IPO Daily News, 2017年12月29日。
2. Microsoft Corporation, v. Biscotti, Inc., Fed Circ.2016-2080, 2016-2082, 2016-2083., 2017年12月28日。

#### CAFC 指出美國專利局按外部證據所做之可預見性／顯而易見性判斷無誤

美國第 7,790,953 (後稱'953 號) 專利之專利權人為 Monsanto Technology LLC (後稱 Monsanto) 。'953 號專利的專利名稱為大豆種子與油組合物及其製造方法。'953 號專利所請為透過雜交 (配對) 兩個親代大豆株 (parent soybean lines) 以製造具有改良脂肪酸大豆種子。E.I. DuPont de Nemours & Co. (後稱 DuPont) 引用美國第 6,426,448 號專利為前案 (後稱 Booth 案)，對前述專利內的多項請求項提出兩造復審 (inter partes reexamination)。

PTAB 審理時，DuPont 提出 Booth 案發明人的聲明書，而 PTAB 也使用了當中一份聲明書來解釋脂肪酸。於 PTAB 發出的最終書面意見中，做出被挑戰

請求項為可被預見的與顯而易見的決定。Monsanto 遂上訴至 CAFC。

CAFC 審理中，Monsanto 提出 PTAB 乃錯誤解讀 '953 號專利之限制特徵且不當結合 Booth 案與聲明而做出判斷 (Monsanto 宣稱其中一份聲明並非先前技術) 等主張。CAFC 則認為 Monsanto 之前述主張乃不當混淆了先前技術與用於支持在先前技術教示的必然存在的外部證據，進一步來說，本案提出之聲明並未擴張 Booth 案之意涵，且也非先前技術，其僅用於顯示 Booth 案之固有要素。是以，CAFC 認為 PTAB 據本案提示的聲明書做出決定並無誤，遂維持 PTAB 決定的判決。

資料來源：

1. "Court Says USPTO Properly Relied on Expert Declarations to Find Anticipation, Obviousness," IPO Daily News. 2018 年 1 月 8 日。
2. Monsanto Technology LLC, v. E.I. Dupont de nemours & Company, Fed Circ. 2017-1032. 2018 年 1 月 5 日。

### CAFC 指出兩造重審 (inter partes review, IPR) 之請願逾期並啟動程序之決定為可上訴的

35 U.S.C §315(b) 涉及兩造重審 (inter parte review) 請願於請願者、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) 提出侵權訴訟逾 1 年不得立案，35 U.S.C §314 (d) 則明文規定，美國專利局局長的立案決定為最終且不可上訴。

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (後稱 Ericsson) 於 2010 年向美國德州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Texas) 對 D-Link Systems, Inc., Netgear, Inc., Acer, Inc., Acer America Corp., Gateway 等公司 (後稱被告) 提出美國第 6,772,215、6,466,568 與 6,424,625 號專利之侵權訴訟，經陪審團審訊後，認定被告對前述系爭專利侵權，爾後該案經上訴至 CAFC。Broadcom Corporation (後稱 Broadcom) 在 2013 年分別提出前述專利之 IPR，然前述 3 件 IPR 尚未審理時，Ericsson 轉讓 3 件專利權予 Wi-Fi One, LLC (後稱 Wi-Fi)。針對 Broadcom 的動作，Wi-Fi 爭論美國專利局局長已被阻卻不得檢視任何一件 IPR，具體來說，依 35 U.S.C §315(b) 規定，美國專利局局長不具立案之職權，原因在於 Broadcom 與在德州東區地院訴訟中被提訴的被告有利害關係 (in privity with defendants)，簡言之，系爭專利的 Ericsson 是在 Broadcom 請願 IPR 的 1 年多前對被告提出侵權訴訟。Wi-Fi 雖曾向 CAFC 聲請核發職務執行令，然經 CAFC 拒絕。PTAB 於審理後，於最終書面意見指出被挑戰的請求項為不可准予專利的。最終書面指出，Wi-Fi 未能證明 Broadcom 與在德州東區訴訟中被提訴的被告有利害關係，故 IPR 不受 35 U.S.C §315(b) 之請願時效期限阻卻。Wi-Fi 不符該最終書面決定，遂上訴至 CAFC。然經 CAFC 審理後，引用其先前做出之判決，指出 35 U.S.C §315(b) 之裁定為不可上訴的，Wi-Fi 提請全院審理 (en banc)，並經 CAFC 同意。

CAFC 於全院審理中指出本案爭點在於 35 U.S.C §314(d) 關於司法檢視立案決定是否適用於 35 U.S.C §315 (b) 作出的請願期限決定。如同機關所為一樣，CAFC 應用強烈推定具贊同行政行為 (administration action) 的司法審查 (即美國國會有司法覆核之意圖)，當中包含美國專利局長之立案決定；如要克服此推定，美國國會應清楚且明確的表達禁止司法覆核的意圖，但 CAFC 合議庭所作

出之判決與之並不一致，無論是 AIA 內的法律語言、AIA 的詳細立法歷史或整體法定計畫，並無明確且使人信服的美國國會欲禁止司法檢視 35 U.S.C §315 (b) 作出的請願期限決定之意圖，此外，35 U.S.C §314 規範之立案決定為最終且不可上訴限定在「再次確認特定請求的可專利性決定」及即使符合具合理的可能性立案門檻（請願者能成功證明至少有一個專利請求項具不可被准予專利），美國專利局局長不立案的職權。然有關請願者是否遵循 35 U.S.C §315 (b)並非屬前述情形，原因在於請願時效期限與可專利性或不予立案決定無關，即 CAFC 認為按 35 U.S.C §315(b)所作之決定為可被上訴的，並發回 CAFC 依照本次判決意見重審。

資料來源：

1. “USPTO Determination on Issue of Time-Bar in Decision to Institute IPR IS Appealable,” IPO Daily News, 2018 年 1 月 8 日。
2. WI-FI One, LLC, v. Broadcom Corporation, Fed Circ. 2015-1944. 2015-1945. 2015-1946., 2018 年 1 月 8 日。