



訴訟

[臺灣]

網路證據與實物關聯性相互勾稽認定的嚴謹或寬鬆，將為是否撤銷案件標準

原告（被舉發人）為第 M518475 號「多功能運動內衣改進結構」新型專利（下稱系爭專利）的專利權人。2017 年 5 月 9 日遭參加人（舉發人）提起舉發，經智慧局（被告）審定結果為：「請求項 1、3 至 6 舉發成立，應予撤銷」（下稱原處分）。原告不服，提起訴願及行政訴訟。

智慧財產法院表示，本案主要爭點分別為證據 2、3 是否為系爭專利申請前所存在與是否足以證明系爭專利請求項 1、3 至 6 不具新穎性？與本案有關的是，證據 2 為舉發人委請民間公證人針對所述網頁進行體驗、存證，且製成書面報告公證書及光碟片。

智慧局認定證據 2 介紹的運動內衣與證據 3 實物樣品，經審查其二者品牌及所敘述表現之特徵、細節皆相符，故智慧局採認證據 2、3 係為相同的產品，可相互勾稽佐證，證明證據 3 實物樣品之公開實施日期早於系爭專利之申請日，系爭專利請求項 1、3 至 6 技術內容與證據 3 實物樣品比對皆相符，故認為證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 1、3 至 6 為申請前已公開實施，不具新穎性。

智慧財產法院審理後之見解如下：

1. 對於證據 2 確實於系爭專利申請前就已經存在，為可以認定，但證據 2 欠缺可供確實比對的內容呈現。
2. 證據 3 並無法認定係於系爭專利申請前已存在，因參加人並沒有檢附證據 3 取得的證據。
3. 證據 3 是實物樣品，證據 2 只是以照片、影片呈現的商品外觀，而沒有商品內部結構解析，兩者至多僅能認為品牌相同、外觀設色特徵相同，但對於「結構相符」純粹是沒有根據的推論，即使商品廣告對於商品外觀的描述及呈現的內容相同，並不代表商品的細部及內部結構都完全相同。
4. 證據 2、證據 3 以及證據 2、3 的組合，不能憑以證明系爭專利請求項 1、3 至 6 不具新穎性。

網路證據與實物的關聯性相互勾稽之認定的嚴謹或寬鬆，造成本案被撤銷的原因。本件判決對於網路證據與實物的關聯性相互勾稽佐證，認為即使商品廣告對於商品外觀的描述及呈現的內容相同，並不代表商品的細部及內部結構都完全相同（除非在廣告中已有明確呈現），證據結構技術特徵、功效，實物取得的購買憑證、憑證之型號等認定應詳加比對，證據時間點的勾稽尤其重要，對於證據與實物的關聯性相互勾稽之認定標準似採較嚴謹的要求。

資料來源：智慧局專利主題網專利行政訴訟判決研析：107 年度行專訴字第 63 號，2020 年 4 月 6 日。<<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-741-874480-bd42a-101.html>>

[美國]

美國專利局主動提出之可專利性爭點後，未提供當事人機會陳述意見違反行政程序法

美國第 7,347,011(簡稱'011 號)專利涉及特色為平針織元素的鞋，專利權人為 Nike Inc. (後稱 Nike)。Adidas AG (後稱 Adidas) 挑戰'011 號專利的第 1 到第 46 項請求項，向 PTAB 提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)。

PTAB 立案後，Nike 刪除被挑戰的所有請求項，並提出以第 47 項到第 50 項請求項替代之更正請求。Adidas 對此提出抗議，指出就其所引用 3 件前案之結合觀點，新增的替代



請求項違反 35 U.S.C. §103。主張新增的請求項之限制特徵已揭露於引用前案。於 PTAB 的最終書面意見中，同意 Nike 提出第 1 到第 46 項請求項刪除請求，然以 Nike 未能證明替代請求項之可專利性而拒絕第 47 項到第 50 項的作為替代請求項寫入'011 號專利。Nike 不服，上訴至 CAFC。CAFC 審理後，同意 PTAB 對於可專利性與 Nike 負第 47 項到第 50 項替代請求項的舉證責任看法，CAFC 因認為 PTAB 所做之書面決定部分有誤，故發回 PTAB 重審。於 PTAB 重審後做出 Adidas 提示之優勢證據可證明第 47 項到第 50 項替代請求項為顯而易見的，且認定根據一件 IPR 記錄內的前案，做出所有紀錄均顯示出第 49 項替代請求項非為可准予專利標的。最後 PTAB 做出不利於 Nike 的決定，故 Nike 二度上訴至 CAFC。

CAFC 審理中表示，本案爭點在於 Nike 主張 PTAB 以透過該件 Adidas 從未引用的前案做出系爭第 49 項替代請求項之限制特徵為習知的認定，此已違反行政程序法，(Administrative Procedure Act, APA)。進一步來說，Nike 指出 PTAB 並未發出其會引用該件前案作為判斷是否具非顯而易見性的判斷之通知。CAFC 認同 Nike 主張，表示雖美國專利局得根據紀錄內的引用前案，主動確認替代請求項之可專利性爭點。然按 APA 規定，美國專利局應給予利害關係人機會陳述意見。CAFC 認為 PTAB 應於發出最終書面決定前，通知當事人其認為該件前案已揭露第 49 項替代請求項的限制特徵，且要求當事人提出補充理由等，則便符合 APA 之通知規定，然 PTAB 並未執行前述任一行為。CAFC 撤銷 PTAB 之決定並將本案發回重審，且應提供當事人提出意見機會。

資料來源：

1. USPTO Failure to Provide Notice Concerning Patentability Issue Raise Sua Sponte Violated APA, IPO Daily News, April 14, 2020.
2. Nike, Inc., V. Adidas AG, Fed Circ. 2019-1262., April 9, 2020.

美國最高法院判定 35 U.S.C §315(b)之立案決定不受司法覆核

35 U.S.C §315(b)涉及 IPR 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 (privy 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受司法覆核。

Click-to-Call 為美國第 5,818,836 (簡稱'836 號) 專利權人，前述專利涉及匿名電話技術。Thryv Inc.於 2013 年向 PTAB 提出'836 號專利之 IPR，Click-to-Call 主張 35 U.S.C §315(b)已阻卻 Thryv 提出 IPR，原因在於 2001 年由 Inforocket.Com, Inc.向其提出侵權訴訟後 (該件訴訟後經地院做出駁回起訴，然可再上訴 (dismiss without prejudice) 之判決) 已逾 1 年，即該件訴訟已啟動提出 IPR 1 年時限的計算。然 PTAB 不同意，指出已駁回之可再上訴之訴訟案件並不會構成時限計算，故給予立案。PTAB 於審理後做出'836 號專利為顯而易見的最終書面決定。Click-to-Call 向 CAFC 提請上訴。CAFC 庭審後，依 35 U.S.C §314 (d)指出其不具管轄權駁回本案，雖嗣後經二度上訴至 CAFC，然做出之判決亦為美國專利局局長的立案決定為最終且不受司法覆核之認定。

與本案有關的是，CAFC 於上訴判決做出後，就 Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp. 案於全院審理案後，做出 IPR 請願逾期並啟動程序之決定為可受司法覆核的，CAFC 核可本案合議庭再聽證 (panel rehearing)；換句話說，CAFC 改認 35 U.S.C §315(b)得受司法覆核，合議庭經審後做出，該件於 2001 年之經駁回之訴訟已啟動 1 年時限之計算，故 PTAB 不應立案，遂撤銷 PTAB 做出'836 號專利之決定，且發回 PTAB 重審。Thryv Inc.上訴至最高法院。

最高法院指出，本案爭點在於 35 U.S.C §314 (d)是否阻卻立案決定得司法覆核，最高法院之見解為肯定的，按 35 U.S.C §314 (d)乃為不受司法覆核的。美國專利局就 35 U.S.C



§315(b)之應用，是否立案之決定，依 35 U.S.C §314 (d)排除司法覆核。是以，最高法院撤銷 CAFC 之認定，將本案發回 CAFC，且命於重審後做出因 CACF 不具本案管轄權故應駁回之判決。

資料來源：

1. Time-Bar Decisions Under §315 (b) Are Unappealable, IPO Daily News. April 20, 2020.
2. Thryv, Inc., FKA DEX Media, Inc. v. CLICK-TOCALL TECHNOLOGIES, LP, ET AL. Supreme Court of the Unites States, No. 18-916 April 20, 2020.

