

訴訟

[以色列]

Bristol-Myers Squibb 與 Pfizer 的 PTE 復審遭拒

Bristol-Myers Squibb 與 Pfizer 就其所持有的以色列第 169693 號專利向以色列專利局請求專利權期限延長 (Patent Term Extension, PTE)，於當時的主張中，Bristol-Myers Squibb 與 Pfizer 表示其應用於 Eliquis 藥品的以色列第 169693 號專利於義大利的上市許可是在 2011 年 5 月 18 日，於美國的許可日則為 2012 年 12 月 28 日。根據以色列專利法規定，PTE 不得逾首次上市許可日起算 14 年。

2015 年 9 月，以色列專利局基於義大利的上市許可日，於審理後給予以色列第 169693 號專利 974 天延長天數，即專利權期限將止於 2025 年 5 月 18 日。但申請人認為德國裁定給予 1,341 天的延長期限，即專利權期限止於 2026 年 5 月 20 日。然鑑於歐盟法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 於 2015 年 10 月就發出的他案判決中提到，針對第 469/2009 號規則，第 13 條(1) 項的闡釋應為，可於歐盟國內販售產品之首次授權日期，於該條款內的涵義係指通知收受人銷售許可通知之日期。申請人認為該判決已確立一般政策之改變，故應得回溯適用於以色列第 169693 號專利，乃向以色列專利局提出復審以色列第 169693 號專利 PTE 之請求。

以色列官方開宗明義的說，很懷疑本案是否有復審空間，並表示僅有在罕見的情況中會允許復審。審查委員表示，根據 1968 年專利法與 2015 年 10 月 21 日後的修訂後的專利法，可提復審的期限為 2015 年 11 月 16 日，即 CJEU 作出判決後的 1 個月內，然本案竟於 CJEU 作出判決後的 6 個月後方提出復審，已逾復審請求法限。審查委員提到，即使政策有所改變，本案並無復審空間，更者，即使以色列專利局復審本案，主張德國所作出的裁定對於本案也於事無補，原因在於以色列的 PTE 是基於任一國家中所准許的最短延長期限（本案即為仍以義大利的上市許可日為準），是以，審查委員拒絕復審以色列第 169693 號專利 PTE 請求。

資料來源：

1. "Reconsideration of a Patent Extension Term," The IP Factor. 2016 年 8 月。
<<https://blog.ipfactor.co.il/2016/08/10/reconsideration-of-a-patent-extension-term/>>
2. "A skirmish over two days Patent Term Extension," The IP Factor. 最後瀏覽日：2016 年 8 月。
<<https://blog.ipfactor.co.il/2015/10/26/a-skirmish-over-two-days-patent-term-extension/>>

[美國]

專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 以不當理由拒絕專利權人更正請求項

Veritas Technologies LLC. (後稱 Veritas) 為美國第 7,024,527 (簡稱 '527 號) 專利之專利權人，'527 號專利為在運作中之應用程式優先考慮特定數據之系統及方法。Veeam Software Corp. (後稱 Veeam) 向 PTAB 提出 '527 號專利的兩造重

審 (Inter Parte Review, IPR)，主張請求項1, 6, 8, 20及24之於先前技術不具可專利性。當時的專利權人Symantec Corp. (後仍統稱Veritas) 提出更正，新增請求項26和27。PTAB認為請求項未限縮至文件式修復過程，亦可合理推斷為涵蓋區塊式修復過程，後台修復器透過修復區塊數據，可在不辨認檔案的情況下進行修復，會在修復整個檔案後終止，基於上開理由，PTAB以不具非顯而易見性為由駁回'527號專利之系爭請求項。雖然未就請求項26和27之專利有效性進行證據認定 (evidentiary determination)，但PTAB亦拒絕Veritas之更正請求。該最終決定作出後，Veritas上訴至CAFC。

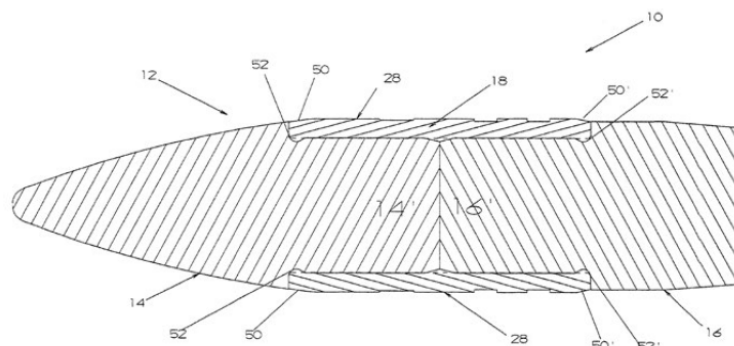
CAFC 肯定 PTAB 採用最廣的合理解釋 (broadest reasonable interpretation, BRI) 解讀請求項，維持請求項不具非顯而易見性之判決，然而撤銷 PTAB 拒絕 Veritas 更正請求之判決。根據 Veritas 之主張，新增請求項限縮申請專利範圍至「文件式修復」，PTAB 拒絕更正請求之理由為 Veritas 僅綜合敘述所有新事項和先前技術間之差異，並未分別討論每個新特徵，CAFC 表示 PTAB 拒絕更正請求之基礎武斷且反覆無常，其拒絕更正請求之唯一理由並不合理，且屬該理由本身之錯誤，無關乎 In re Aqua Products 一案之全院決議，CAFC 遂撤銷 PTAB 拒絕更正請求之決定，並發回要求重審新增請求項之可專利性。

資料來源：

1. “USPTO’s Basis for Denying Patent Owner’s Motion to Amend Claims in an IPR Proceeding was Unreasonable,” IPO Daily News, 2016年8月31日。
2. Veritas Technologies LLC, v. Veeam Software corporation, Fed Circ. 2015-1894., 2016年8月31日。

地院因錯誤解讀請求項限定特徵，經 CAFC 推翻判決

美國第 7,748,325 (簡稱'325 號) 專利所請為一種子彈 (firearm projectile)，且該子彈主體對端中間的一部份為接合部，'325 號專利權人為 Liberty Ammunition, Inc. (簡稱 Liberty)。2011 年，Liberty 對美國陸軍 (後稱美軍) 提起侵權訴訟，主張美軍於未取得其授權下便擅自實施'325 號專利，此舉已違 28 U.S.C. § 1498。於'325 號的較佳實施例中提到 (如下圖)，標號 18 的接合部 (interface) 是位於標號 14 的子彈尖端部份 (nose portion) 與標號 16 的子彈末端部份 (tail portion)。



地院審理後，針對系爭第 32 項請求項的「對端中間 (intermediate opposite ends)」這項用語解讀為該接合部是位於子彈尖端部份的前端與子彈末端部份的尾端之間或中間。簡言之，地院認為這項限定特徵意含為該接合部是位於前端

(foreword end) 與尾端 (trailing end) 的任一處，美軍則認為該限制特徵為該接合部並不能被擴大 (extend) 至任何一端，地院認為美軍確有實施'325 號專利的部份請求項，最後做出美軍應支付 Liberty 賠償金的判決，美軍不服地院做出的對於部分請求項用語之解釋，上訴至 CAFC，Liberty 也同時就地院判決中對其不利的部分向 CAFC 提出反上訴 (cross-appeal)。

CAFC 審理時提到，請求項 32 敘述一個包含尖端部份與末端部分的主體，且主體中具接合部。CAFC 同意美軍的主張請求項用語及說明書均全面支持主張系爭請求項不能被擴大至任何一端的進一步限制特徵。CAFC 認為，判斷對端中間這項限定特徵之最基本要素為，定義接合部的精準位置；即在位於子彈尖端部份與子彈末端部份的中間。是以，鑑於地院錯誤解讀對端中間的涵義，CAFC 推翻地院認為美軍實施'325 專利的判決，且撤銷美軍應支付賠償金的判決。

資料來源：

1. "Court of Federal Claims Erred in Construing Patent Claim Limitation Beyond Precise Position between Projectile Nose and Tail," IPO Daily News. 2016 年 8 月 29 日。
2. Liberty Ammunition, Inc. v. United States, Fed Circ. 2015-5057,2015-5061., 2016 年 8 月 26 日。

[西班牙]

Zara 再爆剽竊風波

Zara正在度過一個艱難的夏季，在一整群插畫家指控Inditex集團涉嫌盜用他們的構想後一個月，鞋履設計品牌Brother Vellies的創辦人兼創意總監Aurora James（後稱James）發難，成為最新一位槓上西班牙零售商的獨立設計師。

8月29日上午James在Instagram上傳了一張圖片，一雙清楚繫著Zara標籤的涼鞋，和她自己設計的Dhara Sandal雷同，圖片說明寫到「從非洲偷來的」，外加一堆皺眉的表情符號，並標記該零售商，這雙爭議鞋款在Zara的網站上售價為59.9美元，而Brother Vellies之售價為715美元。

James表示其定價是反映製作過程，她瞭解希望買到潮流趨勢的消費者心理，而Zara的剽竊行為只是為了順應這樣的心理因素，然而身為一個消費者，你必須思考，如果花了59.9美元購買一雙涼鞋，你無法知道究竟是誰在什麼情境下製造了這雙鞋，也無法知道它是由什麼做成的。

每次有這種事件爆發總是令人不悅，然而這次James事件探討得更深入，Brother Vellies 致力於道德實踐，James的設計從195美元的繫帶涼鞋到3,500美元的軟毛皮革過膝靴，同時也有定價更高的客製化商品，以確保員工擁有合理的薪酬，而材料有可靠的來源。

James表示這不是快時尚第一次剽竊她的設計，不幸的是她無法肯定她的小型企業是否有辦法於法庭上力抗Zara的母公司Inditex，面對像Zara這樣的大公司，其背後有一個龐大的法律團隊隨時待命，令人難以承擔，雖然James不排除未來採取法律行動，但對公司的日常營運會有非常現實的影響。



PHOTO: COURTESY OF ZARA.



PHOTO: COURTESY OF BROTHER VELLIES.

資料來源：“Zara's Under Fire For Copying Once Again — & The Designer Is peaking Out,” Refinery 29, 2016 年 8 月 29 日。
<<http://www.refinery29.com/2016/08/121599/brother-vellies-sandal-knockoff-zara>>