

## 訴訟

### [中國大陸]

#### 專利侵權訴訟應提交的權利證據

在專利侵權訴訟中，法院需要查明專利權是否存在、專利權主體、專利權是否有效及專利權保護範圍，故專利權人通常需要提供下列證據：

1. 專利證書及專利證書內容：包括專利證書封面與專利內容，外觀設計還包括簡要說明。
2. 專利登記簿副本：由於專利登記簿副本記載了專利年費的繳納時況，提供了專利登記簿副本，則不需要再提交專利繳費收據。
3. 中國大陸專利局收費收據（年費類）：原告只需提供最後一次繳納的年費收據。
4. 專利權評價報告（檢索報告）：由中國大陸專利局經請求後做出，為一種較權威的專利品質評價。
5. 無效宣告請求審查決定書：經過專利無效宣告程式後，專利權的保護範圍進一步明確，因此原告主張的專利權保護範圍不能超過無效宣告請求決定書的維持有效部分的範圍。
6. 專利確權程序的生效裁判文書：生效判決或裁定書可證明專利權的最終法律狀態及專利權保護範圍，同時也記載最新的專利權人訊息。

資料來源：“專利侵權訴訟應提交的權利證據。” 中國知識產權報. 2016年1月11日。 <<http://www.chinaipmagazine.com/news-show.asp?id=18874>>

### [美國]

#### 兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 程序中，證據應及時提出，勿保留至 IPR 程序立案後

Star Envirotech, Inc. (簡稱 STAR) 持有美國第 6,525,808 (簡稱'808 號) 專利。所請發明為如何製造出一種於易揮發、易爆炸之環境中尋找漏氣點的煙霧之方法。Redline Detection LLC (簡稱 Redline) 於 2013 年向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對'808 號專利提出更正後 IPR 請願(corrected IPR petition)，請求美國專利局對'808 號專利的 2 項請求項重審。

PTAB 於 2013 年 7 月 1 日確定該 IPR 請求立案，Redline 則於同年 7 月 30 日依美國專利法細則 42.123(a) 提出補充證據請求，以期另補呈 4 件新證據供 PTAB 審酌。然 PTAB 拒絕該請求且於紀錄中刪去該 4 件證據。隨後 PTAB 發出的最終決定中，認為 Redline 無法提供得證明系爭請求項為顯而易見的優勢證據，Redline 於該最終決定做出後隨即上訴至 CAFC。

CAFC 審理過程中，Redline 爭論 PTAB 應接受其補充證據的請求，且指出 PTAB 在其他的 IPR 中，確實有受理依前揭細則 42.123(a) 提出補充證據請求的案例，因此認為 PTAB 的裁決可說是「恣意而為／一請願兩樣情 (capricious)」的結果。CAFC 指出，雖該細則 42.123(a) 確有允許當事人得於 IPR 立案後 1 個月內提出相關新資料的規定，但若其所補提的證據本可於原請願中合理地提出，則 PTAB 有權拒絕該補充證據的請求。簡言之，Redline 在原本的請願中已有合理機會可提出前開被拒絕的 4 件新證據，但卻予以保留，直到 PTAB 審理後方提出補提證據的請求，加上 Redline 其餘主張並無說服力，CAFC 是以維持 PTAB

做的裁決。

資料來源：

1. “USPTO Properly Denied Timely Filed Motion to Submit Supplemental Evidence in IPR proceeding,” IPO Daily News, 2016 年 1 月 5 日。
2. Redline Detection, LLC, V. Star Envirotech, Inc., Fed Circ.2015-1047. 2015 年 12 月 31 日。

### 立案與審查 IPR 可由相同成員作成

Ethicon Endo-Surgery Inc.(後稱 Ethicon)持有美國第 8,317,070(簡稱'070 號)專利，'070 號為一種有關縫合、穩固與封合組織的外科手術設備。Covidien LP(後稱 Covidien)於 2013 年以'070 號專利之於前案為顯而易見的為由，向 PTAB 提出 IPR 請願。PTAB 也於同年決定立案該 IPR。

PTAB 審理時，Ethicon 自承'070 號專利中被 Covidien 列舉之系爭請求項的所有要件均已見於先前技術，PTAB 亦認為該技術領域中具有通常知識者於瀏覽有關前案後，將會有結合前案動機，且前案並無反向教示 (teach away) 的情形。PTAB 於 2014 年發出全數系爭請求項違反 35 U.S.C. § 103 而應予以撤銷的最終裁定，故 Ethicon 向 CAFC 提出上訴。

於 CAFC 審理過程中，Ethicon 主張 CAFC 應撤銷 PTAB 所做的最終裁定，原因在於本案決定立案 IPR 與作出最終裁定者均為相同成員，故已違反法律正當程序(因 35 U.S.C. § 314 (a)內文主體為美國專利局局長)。CAFC 指出，Ethicon 忽視了美國專利局長久以來所遵循的專利局局長具有指派任務給機構內官員的默示代理權 (implied authority) 這條常規。簡言之，美國專利局局長指派同一批成員判斷是否要立案 IPR 並做出最終裁決，並未違反最高法院的判決先例所確立之法律正當程序，亦無褻瀆美國發明法案 (AIA) 立法意圖。又美國專利局授權 PTAB 決定是否立案 IPR 與發出最終裁決，在法令或立法歷史中並未見此舉為不被允許的。是以，CAFC 維持 PTAB 認為'070 號專利顯而易見的裁定。

資料來源：

1. “Institution of Inter Partes Review and Final Decision by same Panel did not Violate Due Process,” IPO Daily News, 2016 年 1 月 14 日。
2. Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP. Fed Circ.2014-1771., 2016 年 1 月 13 日。

### 兩件特性互斥的前案可被結合以作為認定具有顯而易見性之實質證據

Gregory E. Urbanski 與 Kevin W. Lang(統稱 Urbanski)於 2005 年提出美國第 11/170,614(簡稱'614 號)專利申請案，'614 號專利申請案涉及如何以酵素水解取得大豆纖維的方法。美國專利局審查中檢索出 WO/96328522 的 PCT (Patent Cooperation Treaty) 國際申請案 (Gross 案) 與美國第 5,508,172 號專利 (Wong 案) 2 件前案；Gross 案所揭露的是反應時間較長，但穩定性較佳的教示；Wong 案則是反應時間較短，但感官特性 (sensory property) 較佳。結合前開 2 件前案，審查委員認為'614 號專利申請案有悖 35 U.S.C. §103 之規定；

Urbanski 曾提出一份有關 Gross 案的方法、產物與'614 號專利申請案全然不同的聲明與相關證據，並在答辯中主張若根據 Wong 案而減少 Gross 案的反應時間，會降低 Gross 案所達到之穩定性，但不被審查委員接受，該申請案遂於 2006 年遭到核駁。Urbanski 隨即向 PTAB 提出請願。

PTAB 審理中所持看法與審查委員相同，即雖所述兩件前案所分別具有的優點為互斥的，但就本案所提示的證據，'614 號申請案為顯而易見的事實已昭然若揭。最後 PTAB 亦維持審查委員以顯而易見性為由核駁該申請案之決定，故 Urbanski 向 CAFC 提出上訴。

CAFC 審理後與 PTAB 採同樣的意見，認為實質證據已足以認定該技術領域中具有通常知識者於瀏覽前開 2 件前案後，將會產生修正 Gross 案方法的動機，改採較短的反應時間以獲致 Wong 案所揭露的較佳性能；CAFC 更指出，即便這樣的結合意味著須放棄 Gross 案所揭露的穩定性優點，該技術領域中具有通常知識者仍會有結合前述 2 件前案的動機，是以維持 PTAB 認定'614 號申請案為顯而易見的裁決。

資料來源：

1. "Substantial Evidence Supported USPTO'S Finding that Patent Application Claims would have been Obvious," IPO Daily News. 2016 年 1 月 11 日。
2. In Re: Gregory E. Urbanski, Kevin W. Lang, Fed Circ. 2015-1272. 2016 年 1 月 8 日。