

訴訟

[臺灣]

對於判決認定事實未依憑證據，要屬違反證據法則之判決違法

關於最高行政法院 104 年度判字第 487 號判決，其事實經過大致為舉發人依第 M358197 號專利（後稱系爭專利）核准審定時專利法（即 92 年 2 月 6 日修正公布之專利法）第 94 條第 4 項及第 107 條第 1 項第 3 款之規定，對系爭專利提起舉發後，智慧局專利舉發審定作出「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分。專利權人對此不服，業經行政訴訟審理後遭智財法院駁回，因此上訴至最高行政法院，經最高行政法院廢棄原判決後發回智財法院審理。

此案於原審智財法院審理後，認為專利權人於提起系爭專利申請時一方面受雇於舉發人；另一方面系爭專利技術內容與舉發人產品之內容亦相關；專利權人雖曾調動至非研發之系爭專利部門，仍與系爭專利製作相關，可直接或間接接觸系爭專利之製作過程及成品改善。是以，系爭專利乃利用舉發人公司資源所為之職務上創作。專利權人所提電子郵件等證據，不足以證明其已符合審定時專利法第 8 條，受雇人以書面通知雇用人之規定。基此，智財法院認為系爭專利之申請權應歸舉發人所有，因而最後駁回專利權人之訴。

最高行政法院審理後，就有關爭點之一的「系爭專利是否職務上新型創作部分」，由於不認同智財法院不但對專利權人未盡發問或曉諭，令其為完整陳述事實及聲明證據；且未要求智慧局、舉發人應盡舉證之能事，即對專利權人作出不利之認定，有違舉證責任分配法則，故最高行政法院廢棄原審智財法院的判決，發回智財法院重為審理。

資料來源：“104 年度判字第 487 號.” [最高行政法院](#). 2015 年 8 月 27 日。

[美國]

Microsoft 與 Google 的專利訴訟戰爭畫下句點

就在 Microsoft 與 Motorola 的首起訴訟將屆滿 5 年的前夕，Microsoft 與 Google 日前發出了一份共同聲明，關於雙方的專利爭議已簽署一份協議。依該協議，雙方將撤回對彼此間所提出的專利訴訟；當中也包含與 Motorola Mobility（因 Google 先前收購 Motorola Mobility）的專利訴訟。此外，Google 與 Microsoft 同意未來就部份專利事務將共同合作，且希冀未來也能夠在其他領域上合作。

資料來源：“Patent stalemate ends in second-class settlement: Google strategically prevails over Microsoft,” [Foss Patents](#). 2015 年 10 月 1 日。
<<http://www.fosspatents.com/2015/10/patent-stalemate-ends-in-second-class.html>>

美國專利局認定請願期限未逾期並啟動兩造重審 (inter partes review, IPR) 程序之決定不得上訴

日前 Apple 向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對 Achates Reference Publishing, Inc. (後稱 Achates) 之兩件專利提出 IPR，系爭專利為 Achates 之美國第 5,982,889(簡稱'889)號專利及第 6,173,403 (簡稱'403) 號專利，係關於分布及安裝電腦程序及數據之方法，PTAB 判定

本案立案並認定專利無效，Achates 不服，上訴至 CAFC。

Achates 辯稱美國專利局不當啟動 IPR 程序，Achates 主張本件 IPR 已逾 35 U.S.C § 315(b)規定之請願時間。另外，Achates 亦針對 PTAB 拒絕其證據揭示 (discovery) 提出上訴。

法官 LINN 表示，根據 35 U.S.C § 314(d)，美國專利局所作出之是否啟動 IPR 的決定為終局且不可上訴的，因此 CAFC 對於該是否啟動 IPR 的決定並無管轄權，此包括美國專利局基於 35 U.S.C § 315(b)就有關請願期限之判斷，即使該期限判斷爭議已於實體審查階段經重新評估，並載明於 PTAB 之最終書面決定中亦同。再者美國專利局並未逾越其權限或違反明確的法令規定，因此例外得由法院重新審理之情形於本件並不適用。由於 CAFC 對美國專利局是否啟動 IPR 程序並論及請願期限爭議的決定不具管轄權，因此亦不得就是否有拒絕證據揭示情事予以重審，全案駁回上訴。

資料來源：

1. "USPTO determination on issue of time-bar in decision to institute IPR not appealable," IPO Daily News. 2015 年 10 月 1 日。
2. Achates Reference Publishing, Inc., v. Apple Inc., Fed Circ. 2014-1767. 2014-1788. 2015 年 9 月 30 日。

因無法證明所請發明日係早於前案有效日，遭美國專利局核駁

Thomas Steed、Sourav Bhattacharya 與 Sandeep Seshadrijois (統稱 Steed) 於 2004 年 4 月 6 日提出美國第 10/819,600 號申請案 (後稱'600 號申請案)，'600 號申請案之所請為一種與網路整合且能自動回收債務的系統。審查委員認為，在單看／或結合一件已公開的美國申請案 (Evans 公開案) 與其他引證案後，'600 號申請案之全數請求項不具非顯而易見性 (Evans 核駁前案)，在 Steed 無法說服審查委員'600 號申請案與 Evans 核駁前案有所區別後，Steed 依細則第 1.131 條提出「前案落後 (swearing behind)」的宣誓書，該程序是涉及申請人須證明其所請發明日早於前案 (於此即 Evans 公開案) 之有效日，即 2002 年 12 月 23 日。但審查委員仍認為該宣誓書與先後兩次提交的證物並不充分，最後以不具非顯而易見性為由核駁'600 號申請案。Steed 不服，向 PTAB 提出訴願。

PTAB 受理並檢視此案後，提到 Steed 之聲明及事證均不足以證明其所請發明明具備可付諸實施的要件，或有將發明構想付諸實施之勤勉，總之，Steed 無法證明'600 號申請案之發明構想或可將該構想付諸實施的確立日期與相關事實，最後 PTAB 維持美國專利局基於 Evans 公開案與其他相關引證案，認定'600 號申請案不具非顯而易見性的審定，故 Steed 向 CAFC 上訴。

CAFC 審理時開宗明義表示，欲證明所請發明日早於引證案有效日的這類爭議時，申請人須說明後提出申請的所請發明日是早於引證案的有效日。CAFC 認為本案原審查時之實質證據足以支持 PTAB 對'600 號申請案的事實認定；且 Steed 並未提出任何與各請求項限定要件相符的實施例，亦無法確立所請發明會產生如預期般的作用，故'600 號申請案不具有可付諸實施的要件；再者，Steed 並無法解釋所提交證物中如何顯示所請發明的構想或該構想係何時發生。是以，CAFC 維持 PTAB 做出'600 號申請案不具非顯而易見性的決定。

資料來源：

1. “Patent Applicant Failed to Establish Possession of Claimed Invention Prior to Reference’s Effective Date,” IPO Daily News. 2015 年 10 月 2 日。
2. In Re: Thomas Steed, Sourav Bhattacharya, Sandeep Seshadrijois, Fed Circ. 20141-458. 2015 年 10 月 1 日。

