

※ 本期報導標題：

淺談未註冊著名商標之網域名稱爭議

商標法採屬地主義，只有在國內核准註冊之商標才受商標法保護。然而，網域名稱是跨國性、全球性之使用，且採「先申請先登記」原則，受理單位並未就網域名稱登記之合法性進行實質審查，與商標法屬地主義有所衝突，因此可能產生網域名稱與商標法之適用爭議。例如：國外著名商標權人尚未在台取得註冊商標前，若遭他人登記相同或近似於著名商標之網域名稱，用以待價而沽或誤導網路使用者瀏覽搶註者之網站等等，商標權人是否可依相關法律規範申請撤銷或移轉網域名稱？-----2

請求項用語的字面意義對於解釋請求項之影響－從 Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O. 案談起

美國於 2012 年正式實施美國發明法(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)，新增領證後審查程序，其中包括「多方複審程序」(Inter Partes Review, 以下簡稱 IPR)，由行政法官(administrative judges)所組成之專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, 以下簡稱 PTAB) 來負責審理。IPR 程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)之 9 個月後向 PTAB 提出聲請以挑戰專利權之有效性，但是 PTAB 會初步判斷聲請人是否具有能成功挑戰至少一個請求項的可能性，若有才會核准立案。聲請人及專利權人對於 PTAB 做成的書面決定不服均可上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, 以下簡稱 CAFC)。

在 IPR 程序中 PTAB 的法官對於請求項語詞的解釋通常對於請求項的專利有效性有決定性的影響，在 Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O. 一案(註 1)，CAFC 認為 PTAB 並未依據字面意義(plain meaning)解釋系爭請求項，而撤銷 PTAB 的決定(註 2)並發回重審。本文即藉由由此判決探討請求項用語的字面意義在解釋請求項時的影響。-----9

淺談未註冊著名商標之網域名稱爭議

■柳瑜珊 律師

一、前言

商標法採屬地主義，只有在國內核准註冊之商標才受商標法保護。然而，網域名稱是跨國性、全球性之使用，且採「先申請先登記」原則，受理單位並未就網域名稱登記之合法性進行實質審查，與商標法屬地主義有所衝突，因此可能產生網域名稱與商標法之適用爭議。例如：國外著名商標權人尚未在台取得註冊商標前，若遭他人登記相同或近似於著名商標之網域名稱，用以待價而沽或誤導網路使用者瀏覽搶註者之網站等等，商標權人是否可依相關法律規範申請撤銷或移轉網域名稱？

依台灣現行法制，網域名稱爭議之救濟途徑大體可分為行政救濟、司法救濟及 TWNIC 網域名稱爭議處理機制，亦即：商標權人可依公平交易法第 20、24 條向公平交易委員會提出檢舉、或依商標法第 70 條規定向法院提起訴訟要求被告停用網域名稱及損害賠償、或依 TWNIC 網域名稱爭議處理辦法向爭議處理機構提出申訴，要求撤銷或移轉網域名稱予申訴人。

惟現行商標法第 70 條規定之保護客體僅及於已註冊之著名商標(註 1)，而公平交易法第 20、24 條規定之保護客體雖包括未註冊著名商標，然即使檢舉成立，公平交易委員會只能命網域名稱之註冊人停止影響交易秩序之顯失公平行為，但無法解決特定網域名稱的歸屬問題(註 2)。故當未註冊之著名商標遭他人搶先登記為網域名稱時，僅有尋 TWNIC 網域名稱爭議處理機制一途。

依「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項規定，申訴人因與註冊人之網域名稱註冊具有下列情事為由，得向爭議處理機構提出申訴：1. 網域名稱與申訴人之商標、標章、姓名、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者；2. 註冊人就其網域名稱無權利或正當利益；3. 註冊人惡意註冊或使用網域名稱。前述處理辦法第 5 條第 1 項第 1 款規定之「商標」是否應以註冊商標為限？未見明確，本文以下分別從 WIPO 網域名稱爭議處理實務及台灣網域名稱爭議案例分述之，以供讀者參考。

二、WIPO 網域名稱爭議處理實務

(一) 統一網域名稱爭議解決程序(註 3)

為了加強對網域名稱之保護，世界智慧財產權組織（WIPO，World Intellectual Property Organization）特別組成專家委員會對網域名稱問題進行研究，並於 1999 年 4 月就網域名稱與商標之保護提出「The WIPO Domain Name Process」建議書，提供新成立之國際網域名稱管

理機構－「網際網路位址與名稱分配單位」(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN) 參酌，建議.com、.net、.org 等頂級域名(Top-Level Domains, TLDs)之註冊爭議，應建立一個所有受理註冊單位均應遵循之一致性機制。ICANN 採納後於 1999 年 10 月 24 日通過 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP，統一網域名稱爭端解決程序)作為解決網域名稱爭議之準則(註 4)。該統一網域名稱爭端解決程序為一種國際標準，取得 ICANN 核准之仲裁機構，須依據 ICANN 所核准之處理原則與程序，受理申訴，通知被指控搶註或涉有侵權之註冊人答辯，並有權作成撤銷「Cancellations」、移轉「Transfers」、或變更「Changes」網域名稱之決定，以及通知受理該網域名稱登記之註冊單位執行該決定。

依照統一網域名稱爭端解決程序，註冊機構遇有第三人對已註冊網域名稱提出異議時，基本上不作仲裁或判斷，而需將爭議事項移由爭議處理機構(Resolution Service Provider)處理，爭議處理機構則指定一至三位專家小組(Panelists)進行裁決。原則上，專家小組僅能針對應否撤銷、移轉或變更特定網址進行裁決，不得就金錢賠償裁決。申訴人若要取得勝訴裁決，依統一網域名稱爭端解決程序第 4 節第 a 項規定，必須證明：(1)、爭議之網域名稱與申訴人之商標或服務標章相同或足生混淆誤認之近似；且(2)、網域名稱註冊人對該網域名稱本身不具有權利或正當利益；且(3)、網域名稱註冊人對網域名稱之註冊及使用均為惡意(註 5)。

惟統一網域名稱爭端解決程序是否得適用於未註冊之商標？並未明文規定於該爭端解決程序中。以下分自 WIPO 仲裁之網域名稱爭議案及 WIPO 針對 UDRP 爭議問題所發布之專家小組見解概要分述之。

(二) La Mafafa, Inc.dba Cultura Profetica v. Domains Real Estate 案(註 6)

在 La Mafafa, Inc.dba Cultura Profetica v. Domains Real Estate 一案，申訴人為在美國境外領土波多黎各之著名拉丁樂團 Cultura Profetica，爭議網域名稱「culturaprofetica.com」之註冊人則為位於美國佛羅里達州之一家不動產公司。申訴人在美國境內雖未就該樂團名稱「Cultura Profetica」申請或註冊任何商標，然於 2008 年 9 月 23 日於波多黎各提出商標申請。而爭議之網域名稱則自 2001 年 7 月 13 日即被第三人註冊，並於 2005 年 9 月 28 日移轉至被申訴人。此爭議之網域名稱被轉址到註冊單位 Godaddy.com 網站之各式音樂服務之贊助商連結廣告，然而該等廣告與申訴人並無任何關聯。

雖然申訴人之商標申請日期在網域名稱註冊日之後，然申訴人主張基於「Cultura Profetica」一詞具有先天之商標顯著性及長期商業使用累積之第二層意義，申訴人對於「Cultura Profetica」享有普通法之權利，故合於前述 UDRP 第 4 節第 a 項第(1)款之「爭議之網域名稱與申訴人之

商標或服務標章相同或足生混淆誤認之近似」之要件。惟註冊人則主張，申訴人於波多黎各並未享有有效之商標註冊權利，退步言之，縱其享有有效之商標權，然該商標權之效力僅及於波多黎各，並不擴及於佛羅里達或美國其他管轄區域。

WIPO 專家小組認為，「Cultura Profetica」一詞翻作英文為「Prophetic culture」，字面上之意義為「預言文化」，與申訴人提供之各式音樂表演或錄音著作之銷售服務並無直接關聯，而消費者需運用較多想像力或思考才能領會「Cultura Profetica」商標與音樂表演服務之關聯性。再者，因為「Cultura Profetica」是西班牙文，其意義並不被以英語為母語之美國境內消費者所普遍認識，因此「Cultura Profetica」一詞應為暗示性商標而具有先天識別性。此外，由於申訴人已提出「Cultura Profetica」商標之眾多使用資料，證明「Cultura Profetica」樂團之作品為一種特殊之雷鬼、爵士及騷莎音樂之結合而在消費者間廣為著名流傳，又，申訴人已提出「Cultura Profetica」樂團曾經在美國佛羅里達州表演之相關證明，故 WIPO 專家小組認定申訴人於美國境內享有「Cultura Profetica」商標之普通法權利。

此外，針對註冊人對「Cultura Profetica」網域名稱是否具有權利或正當利益此點，固然 UDRP 第四節第 a 項第(2)款規定，註冊人為合法、非商業或正當之使用，而未以混淆、誤導消費者或減損商標、標章之方式，獲取商業利益者，得認定註冊人對網域名稱具有權利或正當利益。專家小組認為，將網域名稱轉址到註冊單位網站之駐留頁面（parking page）之行為雖不必然構成網域名稱之惡意使用，然而註冊單位之駐留頁面基於註冊單位本身或註冊人而提供第三人之商品或服務廣告，且此等使用並非基於比較性廣告、指示性使用或普通使用，故不合於 UDRP 第四節第 a 項第(2)款規定之非商業或正當使用，從而 WIPO 專家小組認定註冊人對「Cultura Profetica」網域名稱不具有權利或正當利益。

最後，WIPO 專家小組認為，由於註冊人曾經向申訴人以超過網域名稱註冊相關費用極高之金額兜售該網域名稱，且註冊人顯然自消費者點擊註冊人轉址提供第三人服務廣告之次數多寡獲取直接或間接之經濟利益，故認定註冊人惡意註冊或使用網域名稱。

由於註冊人註冊「Cultura Profetica」網域名稱合於 UDRP 第 4 節第 a 項第(1)、(2)、(3)款要件，故 WIPO 專家小組決定將「Cultura Profetica」網域名稱移轉予申訴人。

(三) WIPO 針對 UDRP 爭議問題所發布之專家小組第二版見解概要(註 7)

為解決 UDRP 常見之程序或實質性爭議問題，WIPO 在 2009 年及 2010 年分別於日內瓦召開網域名稱專家小組會議，提議針對某些 UDRP 特定之爭議問題發布 WIPO 相關見解，以供各界遵循，並於 2011 年由 WIPO 仲裁及調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）發布 WIPO 專家小組第二版見解概要（WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP

Questions, Second Edition)，即「WIPO Overview 2.0」。

依「WIPO Overview 2.0」問題 1.7，WIPO 專家小組之共識為，申訴人如欲成功主張 UDRP 第 4 節第 a 項第(1)款之要件，須提出相關證據例如：商標使用之時間、銷售量、廣告之程度及性質、消費者調查或媒體報導等以證明其商標已成為相關商品或服務之識別表徵或享有第二層意義，在此情形下，申訴人方能享有普通法或未註冊之商標權利。然而，商標第二層意義只存在於特定之小型地理區域並不會限制申訴人享有在普通法下之商標權利。此外，申訴人亦可基於類似商標保護之其他法律，例如：禁止仿冒（Passing off laws）或不當攀附之法律主張 UDRP 下之商標權利。然而，如申訴人僅僅主張享有普通法或未註冊商標權利卻未提出足夠之商標使用證據，或商標含有直接描述性或辭典用字而不具有先天識別性，且無法證明已達第二層意義之情形下，不能認定符合 UDRP 第 4 節第 a 項第(1)款之要件。WIPO 專家小組認為，一般而言，當申訴人之普通法或未註冊商標權利之主張可信度（viability）越強時，可降低其所負之提出商標使用證據之舉證責任(註 8)。

三、台灣網域名稱爭議案例簡介

如前所述，「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款之「商標」是否應以註冊為必要？亦未見明文。實務上相關案例則有不同見解，分述如下：

(一)「aia.com.tw」網域名稱爭議案(註 9)

本件申訴人為英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司，分別以訴外人美國國際集團、American International Assurance Company, Limited, 以及 AIA Group Limited 之商標、申請中商標等為據，主張其「aia.com.tw」網域名稱遭註冊人南北塑膠袋行搶註，具有前述處理辦法第 5 條第 1 項規定之情事為由，請求將「aia.com.tw」網域名稱移轉予申訴人。

經審理後，資策會專家小組認為，申訴人主張之商標，共分為二：(1)美國國際集團（American International Group, Inc.）於 1998 年 11 月 16 日在我國取得之註冊號 00103955，專用期間至 109 年 6 月 30 日，指定使用於 3506、3601、3602、3603、3608、3612 類保險服務、利率及貨幣換匯交易、股權衍生型產品等服務。(2)2010 年美國友邦保險公司（American International Assurance Company, Limited）於我國申請之商標 AIA。關於前者，專家小組認為，1998 年取得之 AIA 商標權，係以美國國際集團為商標權人，然美國國際集團對系爭「aia.com.tw」網域名稱，曾獨立於申訴人或美國友邦保險公司以外，直接聯繫註冊人，交易條件亦非相同，且美國國際集團亦表示與註冊人聯繫資料，不能提供本件申訴使用，顯見美國國際集團，對系爭網域名稱，仍有不同公司之不同處理政策，申訴人援引美國國際集團之商標權，顯然無據。針對美國友邦保險公司於 2010 年於我國申請之 AIA 商標，雖然申訴人提出證據證明美國友邦保險公司為申訴人之母公司，其亦授權申訴人代為處理與其商標相關之申請事宜並有

經公證之授權書為證，然該申請號 099046142 商標，截至專家小組作成決定書之前，尚未註冊公告，未取得商標權，無使一般網路使用者混淆誤認之虞。

綜上，專家小組認定，申訴人主張因註冊人之網域名稱註冊具有與申訴人商標、事業名稱或其他標識相同或近似而產生混淆者，欠缺理由，不符合「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款規定之要件，故決定駁回申訴。

(二) 「myTV.tw」網域名稱爭議案(註 10)

本件申訴人為香港商·電視廣播有限公司，其主張自 2008 年 11 月成立網路電視平台「MyTV」，並已申請「MYTV」商標，請求將註冊人 Lopnur 註冊之「myTV.tw」網域名稱移轉予申訴人。

資策會專家小組認為，「處理辦法」第 5 條第 1 項第 1 款所謂之「商標、服務標章」不以業經註冊者為限，只須事實上已成為商標即足。申訴人於 2012 年 1 月 16 日起即陸續於香港、2013 年 6 月 13 日於大陸、2014 年 5 月 28 日於台灣申請「MyTV」商標，雖其實際取得商標註冊日期晚於註冊人申請系爭網域名稱之 2013 年 5 月 24 日，但申訴人於 2008 年 11 月即成立網路電視平台「MyTV」，一進入申訴人官方網站即可看到明顯的「MYTV」、「MYTV LIVE」等標題，且申訴人雖未正式以包含 mytv 之單字申請網域名稱，但申訴人始終不斷推廣「MyTV 網頁版」，故與申訴人申請的商標相同之文字或圖樣，早在註冊人註冊系爭網域名稱前，業已在網路上以商標使用，在台灣等地之網路使用者均可看到，換言之，「MYTV」可謂事實上已成為申訴人之商標，因此仍屬合於「處理辦法」所謂之「商標、服務標章」。

再者，註冊人雖有使用該網域名稱之網頁提供，惟其不僅於網頁上以「MyTV 離港版」為號召，更提供高清翡翠台、明珠台、TVB 互動新聞台、J2 台與 TVB8 台等申訴人所有之節目內容，並以「MyTV 網上電視直播服務，支持 Android 手機在線同步收看最新港劇、韓劇、台灣偶像劇、免費 24 小時新聞直播等節目」為網頁原始檔中之敘述，顯見註冊人申請「myTV.tw」網域名稱之主要目的是吸引申訴人之觀眾，並未以善意使用系爭網域名稱，故專家小組認定註冊人就系爭網域名稱並無權利或正當利益，且出於惡意註冊或使用系爭網域名稱，決定將「myTV.tw」網域名稱移轉於申訴人。

四、 結論

依 WIPO 仲裁之網域名稱爭議案及發布之「WIPO Overview 2.0」見解，WIPO 專家小組認為，申訴人如欲成功主張 UDRP 第 4 節第 a 項第(1)款之要件，須提出相關證據例如：商標使用之時間、銷售量、廣告之程度及性質、消費者調查或媒體報導等以證明其商標已成為相關商品或服務之識別表徵或享有第二層意義，在此情形下，申訴人方能享有普通法或未註冊之商標權利。此外，申訴人亦可基於類似商標保護之其他法律，例如：禁止仿冒（Passing off laws）或不當攀附之法律主張 UDRP 下之商標權利。因此，UDRP 第 4 節第 a 項第(1)款之要

件不以申訴人享有註冊商標為必要，而視申訴人所提出之商標使用證據判斷有無相當識別性或第二層意義而定。台灣網域名稱爭議案例對「財團法人台灣網路資訊中心網域名稱爭議處理辦法」第5條第1項第1款之「商標」是否應以註冊為必要，持正反不同見解，前述「myTV.tw」案認為處理辦法第5條第1項第1款之商標不以業經註冊為限，只須事實上已成為商標即足，然「aia.com.tw」一案則認為商標尚未註冊公告，未取得商標權，無使一般網路使用者混淆誤認之虞，惟若商標在核准註冊前即已使用多年而為消費者熟知，是否必然無混淆誤認之虞，不無疑問，是否仍須視商標實際上於相關市場之識別力高低或第二層意義而定，WIPO 前述見解或可提供國內實務參考。

※ 註釋

1. 依商標法第 70 條第 2 項規定：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：…二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。」
2. 依公平交易法第 42 條規定：「主管機關對於違反第二十一條、第二十三條至第二十五條規定之事業，得限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並得處新臺幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；屆期仍不停止、改正其行為或未採取必要更正措施者，得繼續限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施，並按次處新臺幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行為或採取必要更正措施為止。」
3. 參閱余惠如律師，交錯適用之網域名稱規範爭議，刊登於本刊 9 卷 2 期，2007 年 2 月。
4. 參閱：WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 刊登於 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/guide/index.html>，瀏覽日期：2015 年 12 月 19 日。
5. According to Paragraph 4(a) of the UDRP Policy, the UDRP Administrative Procedure is only available for disputes concerning an alleged abusive registration of a domain name; that is, which meet the following criteria: (i) the domain name registered by the domain name registrant is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant (the person or entity bringing the complaint) has rights; and (ii) the domain name registrant has no rights or legitimate interests in respect of the domain name in question; and (iii) the domain name has been registered and is being used in bad faith.
6. 裁判全文刊登於 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2009/d2009-0534.html>，瀏覽日期：2015 年 12 月 19 日。
7. 參閱：WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition, 刊登於 <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/>，瀏覽日期：2015 年 12 月 19 日。
8. Some panels have noted that the more obvious the viability of a complainant's claim to common law or unregistered trademark rights, the less onus there tends to be on that complainant to

present the panel with extensive supporting evidence.

9. 決定全文刊登於 <https://stli.iii.org.tw/twnic/bulletin/2011/bulletin-009.htm>，瀏覽日期：2015年12月18日。
10. 決定全文刊登於 <https://stli.iii.org.tw/twnic/bulletin/2014/bulletin-014.htm>，瀏覽日期：2015年12月19日。

請求項用語的字面意義對於解釋請求項之影響－從 **Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O.** 案談起

■ 蔡懿瑩 專利師

一、前言

美國於 2012 年正式實施美國發明法(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)，新增領證後審查程序，其中包括「多方複審程序」(Inter Partes Review，以下簡稱 IPR)，由行政法官(administrative judges)所組成之專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board，以下簡稱 PTAB)來負責審理。IPR 程序允許除了專利權人之外的任何人，在專利核准(或重新公告)之 9 個月後向 PTAB 提出聲請以挑戰專利權之有效性，但是 PTAB 會初步判斷聲請人是否具有能成功挑戰至少一個請求項的可能性，若有才會核准立案。聲請人及專利權人對於 PTAB 做成的書面決定不服均可上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit，以下簡稱 CAFC)。

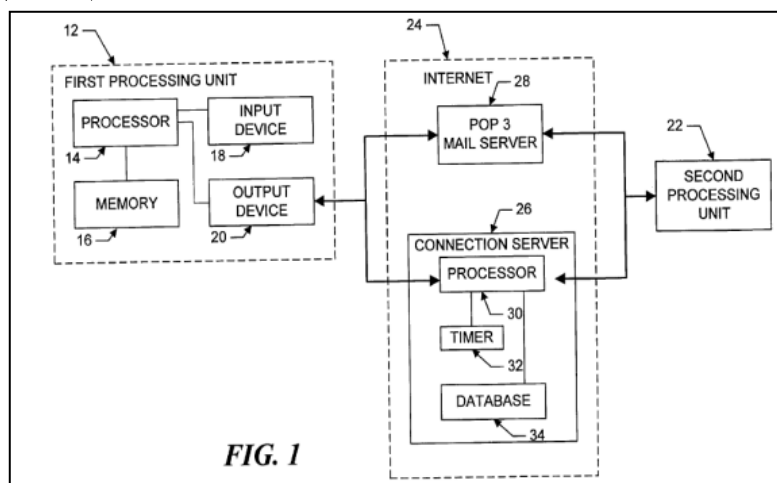
在 IPR 程序中 PTAB 的法官對於請求項語詞的解釋通常對於請求項的專利有效性有決定性的影響，在 **Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O.** 一案(註 1)，CAFC 認為 PTAB 並未依據字面意義(plain meaning)解釋系爭請求項，而撤銷 PTAB 的決定(註 2)並發回重審。本文即藉由此判決探討請求項用語的字面意義在解釋請求項時的影響。

二、Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O. 案例介紹

(一) 案件背景

Straight Path 公司為美國專利第 6,108,704 號專利(以下簡稱 704 專利)的專利權人，704 專利的題目是“點對點網際網路協議”，且通常涉及建立點對點通信鏈結。該專利技術主要是：一第一處理單元(first processing unit)自動發送其相關聯的電子郵件地址和 IP 地址至一連接伺服器。該連接伺服器在一資料庫儲存該等地址，藉此該第一處理單元被建立為可用於通訊的活動在線的一方(active on-line party)。該第一處理單元發送一則查詢到該連接伺服器，該連接伺服器搜索該資料庫以確定一第二處理單元(second processing unit)是否處於活動在線狀態。如果該第二處理單元是活動在線的，該連接伺服器發送從該資料庫取得的該第二處理單元的 IP 地址到該第一處理單元，而能執行點對點的網際網路協議的通訊。該第一處理單元然後使用所取回的 IP 地址直接建立與該第二處理單元的點對點的網際網路協議通訊。

704 專利的圖 1 如下：



聲請人 Sipnet 公司向 PTAB 申請 IPR，PTAB 的最終書面決定認為 704 專利請求項第 1-7 及 32-42 項因可預期及顯而易見應撤銷。Straight path 公司不服，而向 CAFC 提起上訴。

CAFC 對於 704 專利的請求項 1 的文義解釋與 PTAB 有不同的看法，為方便讀者理解本案的爭點，茲將 704 專利請求項 1 的原文摘錄如下：

1. A computer program product for use with a computer system, the computer system executing a first process and operatively connectable to a second process and a server over a computer network, the computer program product comprising:
a computer usable medium having program code embodied in the medium, the program code comprising:
program code for transmitting to the server a network protocol address received by the first process following connection to the computer network;
program code for transmitting, to the server, **a query as to whether the second process is connected to computer network**;
program code for receiving a network protocol address of the second process from the server, when the second process is connected to the computer network; and
program code, responsive to the network protocol address of the second process, for establishing a point-to-point communication link between the first process and the second process over the computer network.

上述 704 專利請求項 1 中，PTAB 與 CAFC 對於“該第二行程是否連接到電腦網路的一查詢(a query as to whether the second process is connected to computer network)”的文義所做的解釋不同，其所依據的理由將於後文中介紹。

在介紹 PTAB 與 CAFC 的見解之前，先說明的是，由於 704 專利請求項 1 中所用的第一行程(first process)在其說明書是對應於第一處理單元(first processing unit)，亦稱為呼叫方；而第二行程(second process) 在其說明書是對應於第二處理單元(second processing unit)，亦稱為被叫方。在 PTAB 的決定書及 CAFC 的判決書中交替使用“行程”，“處理單元”，或者是“呼叫方”及“被叫方”等用語，本文依據 PTAB 的決定書及 CAFC 的判決書相關段落的原文採用對應的用語

(二) 有關 PTAB 的見解

一般 PTAB 解釋請求項的標準是基於系爭專利說明書以最寬廣合理解釋的標準解釋未過期專利(unexpired patent)的請求項。基於最寬廣合理解釋的標準，請求項語詞給出其普通和通常的含義，會被本技術領域具有通常知識者從整個揭露內容的上下文所理解。

PTAB 在 Straight Path 案的決定書中有關解釋請求項中“**連接到電腦網路(is connected to the computer network)**”之語詞的段落(註 3)提及：

聲請人基於最寬廣合理解釋主張“**連接到電腦網路**”僅指“正在線上”(being on-line)。聲請人還主張基於 704 專利說明書中此用語的用法，“**連接到電腦網路**”只要求有登錄到該伺服器。

專利權人同意，“**連接到電腦網路**”包括“正在線上”，但爭執登錄一地址未符合“正在線上”的要求。專利權人特別爭執的是，雖然“一行程(process)可能在登錄的時點是正在線上，但是可能隨後離線”。專利權人的專家，Ketan Mayer-Patel 博士作證指出，雖然“一處理單元在登錄時是活動的且在線的，不過可能隨後離線且變為不活動的，但是該行程可以保持其登錄狀態”。

PTAB 採用聲請人主張，認為“**連接到電腦網路**”是指“正在線上”，其能藉由在該伺服器登錄一地址而完成。在 704 專利說明書及請求項並未限制“**連接到電腦網路**”的範圍，而且，704 專利說明書揭露“該第二處理單元 22 在經由連線服務提供者連接到網際網路 24 後，被該連接伺服器 26 處理以在該資料庫 34 建立為活動在線的一方”。因此，在 704 專利說明書揭露“**連接到電腦網路**”的上下文，包括由該連接伺服器的資料庫儲存該第二處理單元地址，並將該第二處理單元建立為活動的且在線上的。

PTAB 認為專利權人和 Ketan Mayer-Patel 博士同意“**連接到電腦網路**”是指該第二處理單元是“在登錄時是活動的且在線上的”，雖然專利權人爭執一行程“正在線上”不包括登錄一地址，因為該行程“可能隨後離線”，然而專利權人沒有提供任何有說服力的理由或證據證明“**連接到電腦網路**”之限制，或任何其它請求項的限制，要求一處理單元在特定時間的期間是“活動的且在線上的”。因此，PTAB 認為“**連接到電腦網路**”之限制的適當範圍

並未排除一處理單元是“活動的且在線上的”但是“可能隨後離線”。故基於最寬廣合理的解釋，“連接到電腦網路”包括一處理單元“在登錄時是活動的且在線上的”(a processing unit that is “active and on-line at registration”)。

換言之，PTAB 認為“連接到電腦網路”(is connected to the computer network)的文義包含了在該查詢被發送到該伺服器的當時，該第二行程雖然在資料庫中列為在線上的，但實際上已離線的狀態。

(三) 有關 CAFC 的見解

然而，CAFC 認為“連接到電腦網路”(is connected to the computer network)僅指在該查詢被發送到該伺服器的當時，該第二行程是實際有連接到電腦網路的狀態。

CAFC 的判決書在背景段落中提及，在上訴中至關重要的是，PTAB 採用了 Sipnet 公司提出的如前所述的請求項用語的解釋。雖然兩造都同意，該用語要求“正在線上”(being on-line)，但是他們不同意該用語是否指向一現在式狀態(如 Straight Path 公司主張的)或是該用語“只要求在該伺服器登錄”(如 Sipnet 公司主張的)。而 PTAB 的意思是，該查詢的請求項用語(即“a query as to whether the second process is connected to computer network”)中，從該第一單元的所有查詢需要做的是，要求該連接伺服器已經列出的所有關於一第二單元的在線狀態，即使列出的信息在該查詢的時間點是不準確的，也就是說，即使列出了該第二單元為正在線上，而實際上該第二單元在該時間點不在線上。

而在 CAFC 的判決理由論及，在“連接到電腦網路(is connected to the computer network)”語詞中的現在式“is”，明白地表示該查詢傳送到該伺服器尋求確定該第二單元在那個時間點是否連接，也就是說，確認在該查詢被發送的那個時間點該第二單元是否連接到電腦網路。由該查詢詢問的問題是該第二單元此時是否連接，而非是否已連接或是否仍登錄為連接，即使該登錄信息不再準確。考慮到其字面意義，將該請求項用語解釋為滿足只要求登錄信息而不管其現在的準確性的查詢並不合理。當爭議的請求項用語具有非常明顯的意義，留在該案件有關的解釋問題沒有真正的不明確性，所以特別難以得出該說明書合理地支持一個不同意義的結論。該說明書在此處相較於一般請求項語詞在相關方面不明確的情況下，扮演較為限制的角色。其理由是，除非有聲明排除或重新定義，無論明示或暗示，除其他事項外，任何請求項用語正確的解釋必須“忠於請求項用語”。

CAFC 在 Phillips 案(註 4)確認目前主導法院解釋請求項的方法，該方法強調說明書在定義和解決有關請求項用語的不明確性，以及聲明重新定義或排除時的重要性。根據 Phillips 案的方法，請求項用語的字面意義必然影響有關基於說明書的請求項解釋如何正確地被劃出的最終結論。出於這個原因，法院從 Phillips 案一再聲明在請求項用語是清楚的(plain)、在上

下文缺乏可能的普通意義的範圍時，重新定義或排除是需要的。

CAFC 認為 704 專利的說明書中沒有提供，可用以合理採用與該請求項用語的字面意義相矛盾之解釋的基礎。PTAB 依據的僅是 704 專利說明書所載“一第二用戶操作該第二處理單元，在經由一連接服務提供者連接到網際網路後，是由該連接伺服器進行處理以在該資料庫中被建立為活動在線的一方”。但是，該段落並沒有表示該單元在其登錄時是活動的且在線上的而可用於通信。其未明示或暗示重新定義“連接”(is connected)是指“仍然是登錄的、曾經連接，以及仍然有或沒有連接”，並且也沒另外建立“在登錄的時點是活動的且在線上的”(being active and online at the time of registration)是指在呼叫方送出對被叫方狀態的查詢時是活動的且在線上的。

CAFC 認為 PTAB 對於該請求項用語的解釋從 704 專利的說明書找不到基礎，該請求項用語的字面意義並沒有被說明書推翻，且可在 704 專利的審查歷史確認該字面意義。因此，CAFC 對於“連接到電腦網路(is connected to the computer network)”做出的解釋是“該查詢被發送到該伺服器的當時連接到電腦網路(is connected to the computer network at the time that the query is transmitted to the server)”，亦即，該查詢要確認的是該第二行程在該查詢被發送到該伺服器的當時是否連接到電腦網路。

(四) 有關 CAFC 的 Dyk 法官提出的不同意見書

Dyk 法官在本案判決的不同意見書中陳述，本案判決對於該請求項用語所做的解釋沒有顧及“is”這字的一般用法，以及 CAFC 在先前 Paragon Solutions, LLC v. Timex Corp. (註 5) 案中確認請求項用語“即時(real-time)”為不需要要求絕對現在的解釋。此外，在 Phillips 案認為說明書總是與解釋請求項的分析高度相關，且是瞭解爭議語詞的意義的單一最佳指引，而本案判決並未遵循 Phillips 案的方法給予說明書足夠的分量。

Dyk 法官認為本案判決的多數意見是根據他們對該字(is)用法的知識來決定該請求項用語的意義，而不是根據專利權人的說明書。而且該字(is)的用法並不必然包含絕對準確或絕對現在。他提及在 Paragon Solutions 案中對於請求項用語的解釋與本案有幾乎相同的情況。Paragon Solutions 案涉及可以戴在手腕的運動監視系統，其可對使用者顯示從一電子定位裝置及一生理監視器獲得之資料，而有爭議的請求項用語是“一用以顯示即時資料的顯示單元”(a display unit configured for displaying real-time data)。對於其中的“即時”(real-time)，CAFC 主張基於該請求項用語在說明書中上下文的閱讀，該請求項用語不是指瞬間的(instantaneous)，因為依據該說明書的說明，該請求項要求需要時間發展的資料，所以“即時(real-time)”不是指瞬間。

而在 704 專利說明書中清楚指出“連接(is connected)”並未要求即時(real time)的檢查。

704 專利說明書描述當一查詢被接收時，該伺服器搜尋該資料庫，藉由尋找任何對應該被查詢者已儲存的信息以確認該被叫方是否登入。如 704 專利說明書所描述的在該資料庫的此信息是保持在“相對現在”(relatively current)。在資料庫中檢查相對於現在的歷史信息不是即時的確認。

Dky 法官認為本案判決的解釋不僅與 704 專利的一般描述不一致，也與實施例的描述不一致，且強調本案判決對於該請求項用語的解釋沒有遵循在 Phillips 案確認的解釋請求項原則，即，說明書是解釋爭議語詞的意義單一最佳的指引。

三、對於 PTAB 在 IPR 案採最寬廣合理解釋原則的爭議

704 專利於 1995/9/25 申請，其專利權在上訴至 CAFC 的期間於 2015/9/25 過期，Straight Path 公司向 CAFC 請求因其專利權已過期，希望法院解釋請求項時採用 Phillips 案的原則而不是最寬廣合理解釋原則，而 CAFC 認為本案即使以最寬廣合理解釋原則解釋請求項，PTAB 的解釋仍是有誤的，因此未討論此議題。

為何 Straight Path 公司會向 CAFC 提出此請求，是因為在 *In re Cuozzo Speed Techs., LLC* (註 6)一案，CAFC 確認 PTAB 在 IPR 程序中，對於未過期專利案解釋請求項時，由於未過期專利案仍有修正的機會，因此採用與專利審查過程中相同的最寬廣合理解釋原則，而對於已過期的專利案，由於沒有修正的機會，因此採用 Phillips 案的原則，儘量以維持專利權有效的情況下適當解釋請求項。

在 Cuozzo 案的判決書中，Newman 法官提出不同意見，其認為 AIA 實施後，IPR 程序是用來替代地方法院的專利有效性訴訟，藉由受過技術訓練且專利專業的審判人員，以較為經濟的時間和成本提供一個可信賴的早期決定。在 IPR 程序中對於已授權的專利所採用的解釋請求項標準，應該與侵權訴訟中地方法院解釋請求項的標準一致，因為在 IPR 程序中限制專利權人只能提一次修正動議，且修正內容也受到很大的限制，並不易獲准修正。已授權專利的修正標準不像審查中的案件可以大幅的修正，專利權人幾乎是無法在授權後的有效性程序中對專利進行修正。Newman 法官主張 PTAB 在 IPR 程序不應該採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項，而應該採用與地方法院解釋請求項相同的標準，否則相同的證據，在 PTAB 與在地方法院對於專利有效性的審判可能得到不同的結果。

Cuozzo 案的專利權人曾經提出請求全院聯席審判，但是以 6:5 的票數被駁回，由於票數相當接近，顯示 CAFC 的法官對於 IPR 程序採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項仍有歧見，未來是否會改變，有待觀察。

四、結論

一般解釋請求項用語時，通常會參考說明書及審查歷史，然而比較特別的是在 Straight

Path 案中，CAFC 的判決認為當請求項用語的字面意義沒有其它可能解釋的範圍，且在說明書中沒有重新定義該用語或聲明排除的範圍時，則請求項用語應該依照其字面意義解釋，而不是依據說明書。但是 Dyk 法官在 Straight Path 案提出不同意見，主張 CAFC 自 Phillips 案以來，對於解釋請求項用語參考該案的說明書及審查歷史是最佳指引。顯然，請求項用語是否直接依照其字面意義解釋存有爭議。但是由 Straight Path 案可知，在撰寫請求項時應避免使用本身具有明顯普通意義的語詞，來表示有別於該普通意義的特殊意義，且當語詞有多種可能解釋時，可以在說明書中加以定義，以明確該語詞的意義。不過若將請求項語詞定義的太清楚，亦可能失去日後解釋的空間，需要審慎拿捏。

目前 IPR 程序採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項，且舉證責任標準為“優勢證據(a preponderance of the evidence)”，而在聯邦地方法院中，對於挑戰專利有效性的舉證責任標準則是較高的“清楚且具有說服力的證據(clear and convincing evidence)”，使得在 IPR 程序相較於在地方法院挑戰專利有效性較容易成功，因此，被控侵權人若要挑戰專利有效性，建議可選擇 IPR 程序。然而，PTAB 在專利領證後審查程序採用最寬廣合理解釋原則解釋請求項存有爭議，未來是否會改變，值得觀察。

※ 註釋

1. Straight Path IP Group, Inc. v. Sipnet Eu S.R.O., No. 2015-1212 (Fed. Cir. 2015).
2. PTAB Case No. IPR2013-00246
3. PTAB Case No. IPR2013-00246, p5-p7
4. 目前法院解釋請求項通常採用在 PHILLIPS v. AWH CORPORATION, Nos. 03-1269, 03-1286(Fed. Cir. 2005)案的全院聯席判決確立的解釋原則，有關此判決的解析請參閱聖島國際智慧財產權實務報導七卷十一期 2005 年 11 月出刊，許榮文著---解讀申請專利範圍時，如何適用內部證據與外部證據？

(參考網址 http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200511.htm)

5. Paragon Solutions, LLC v. Timex Corp., No. 2008-1516(Fed. Cir. 2009).
6. In re Cuozzo Speed Techs., LLC, No. 2014-1301 (Fed. Cir. 2015)，此為第一件 IPR 案。



總所	台北市松山區南京東路3段248號7樓	(02)2775-1823	FAX：(02)2731-6377
法律事務所	台北市松山區南京東路3段248號12樓之2	(02)2775-1823	FAX：(02)8773-6131
台北所	台北市中山區敬業一路99號2樓	(02)7702-8299	FAX：(02)7702-8289
台中所	台中市西區臺灣大道2段220號32樓	(04)2328-8218	FAX：(04)2328-8318
台南所	台南市東區裕農路375號6樓	(06)274-2266	FAX：(06)238-0527
嘉義連絡處	嘉義市西區垂楊路505號6樓之1	(05)285-1586	FAX：(05)285-1595
高雄所	高雄市前金區中正四路211號14樓之1	(07)216-3721	FAX：(07)216-2588

www.saint-island.com.tw

siiplo@mail.saint-island.com.tw