

國立交通大學

科技法律研究所

碩士論文

美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來  
——以再審查與核准後審查為中心

The Present and Future of U.S. Patent Post-Grant  
Administrative Revocation Mechanism  
-Focusing on Reexamination and Post-Grant Review-

研究生：賴柏翰

指導教授：王立達 博士

中華民國一〇〇年七月

美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來  
--以再審查與核准後審查為中心  
The Present and Future of U.S. Patent Post-Grant Administrative  
Revocation Mechanism  
-Focusing on Reexamination and Post-Grant Review-

研究生：賴柏翰

Student : Po-Han Lai

指導教授：王立達

Advisor : Li-Dar Wang

國立交通大學  
科技法律研究所  
碩士論文



A Thesis  
Submitted to Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University  
in partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of  
Master  
in  
Law

July 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中 華 民 國 一 百 年 七 月

# 美國專利核准後行政撤銷機制之現在與未來

## --以再審查與核准後審查為中心

學生：賴柏翰

指導教授：王立達 博士

國立交通大學科技法律研究所

### 摘要

再審查程序是美國在專利核准後，用以提升核准後專利品質，確保專利具備「有效性」的行政撤銷機制。

由於行政撤銷機制係針對有市場價值的專利進行審理，無論在時間或金錢之支出均較訴訟有效率；又依實證結果，無論是單方再審查或是雙方再審查，專利被撤銷或變更的比例均遠高於訴訟，故近年來提起再審查之案件逐漸增加。然而再審查僅接受以專利或印刷刊物等先前技術當作證據，說明系爭專利不具可專利性的建議撤銷理由，且雙方再審查有沉重的拘束力效果，導致再審查使用機會受限。

因此，於 2011 年美國發明法案中，國會對「雙方再審查」程序略作修正，並創設「核准後審查」程序，請求人得以所有在訴訟中的專利無效抗辯作為提起事由。惟為避免對專利權人的騷擾，設有提起時間之限制。

本文除探究現行再審查程序規定與運作現況外，並將討論美國發明法案是否妥適。

關鍵字：再審查、核准後審查、美國發明法案、行政撤銷機制、專利有效性

# **The Present and Future of U.S. Patent Post-Grant Administrative Revocation Mechanism -Focusing on Reexamination and Post-Grant Review-**

Student: Po-Han Lai

Advisor: Dr. Li-Dar Wang

Institute of Technology Law  
National Chiao Tung University

## **ABSTRACT**

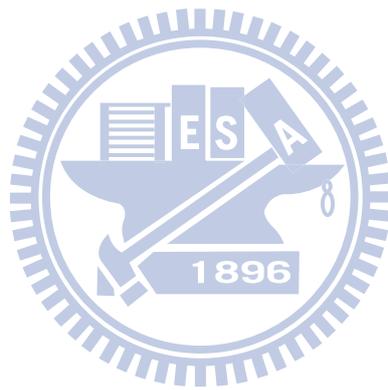
Reexamination is an administrative revocation mechanism which is designed to ensure validity of granted patents in the United States for improving the quality of the patent system.

Since such mechanism focuses only on patents with market value, which saves more time and money than litigation does, and, according to empirical statistics, both the possibility of patent cancellation or changes in *ex parte* reexamination and *inter parte* reexamination are higher than that in civil actions, the frequency of requesting of reexamination is increasing in recent times. However, since the accepted evidence for proposed grounds of rejection in reexamination proceeding is limited to patents or printed publications prior art, and, furthermore, *inter parte* reexamination results in serious estoppel effect, the use of reexamination is hindered.

As a result, *inter parte* reexamination is slightly modified and, most important of all, “Post-Grant Review” process was established in the America Invents Act of 2011, which allows all grounds permitted in patent litigation with respect to invalidity to be raised in Post-Grant Review. Nevertheless, in order to avoid increasing the burden on patentees, the time to file requests for the Post-Grant Review proceeding is therefore limited.

This thesis focuses not only on the current operation of the reexamination system but also the appropriateness of the America Invents Act of 2011.

Keywords: reexamination, post-grant review, America Invents Act,  
administrative revocation mechanism, patent validity



## 誌 謝

從來沒有想過自己有一天會變成法律人，至少在大學四年級之前都沒有想過。當初因為突然跑進腦袋的一個念頭，開始修習「智慧財產學程」而接觸了交大科法所，進而有機會檢視自己對社會科學，尤其是法律的興趣，終於在家人支持與師長鼓勵下，峰迴路轉地進入法律的領域。

就讀科法所迄今已經過了五個年頭，這當中歷經了準備國家考試、考上律師、實習、服兵役到現在成爲一名受雇律師，當中的經歷如人飲水，冷暖自知。幸好在這一路上，有許多提攜、照顧我的師長和同學，讓我如今能拿到碩士學位，繼續朝著人生的下一個階段邁進。

這一篇碩士論文得以完成，首先要感謝我的指導教授—王立達老師。立達老師以其豐富的學識以及縝密的思維，在研究與撰寫本篇論文的過程中，不斷地從各種角度激發我的問題意識與想像，給予我無限的啓發。此外，感謝兩位在國內專利界頗負盛名的洪瑞章老師與陳威霖律師，願意撥冗參與我的口試，並給我許多精闢的意見，讓我對於相關議題的看法更爲深入與多元，雖然兩位老師給我的一些建議，學生尚無能力在本篇論文一一展現，但均可能成爲我日後研究的題材。從而，得以接受立達老師的指導，以及洪老師、陳律師的口試，是我莫大的榮幸。

除了立達老師以外，亦要感謝劉尙志老師的風趣幽默，爲我的碩士生涯增添不少樂趣；謝謝敏銓老師，總是認真準備每一堂課，力求每個學生都能得到最大的收穫；謝謝志潔、銻雄老師，你們對法學教育改革的熱血與對學生的關懷，已經慢慢成爲一股旋風，一點一滴地影響了台灣的法律人；謝謝倪貴榮老師，總是認真傾聽學生的想法；謝謝建中老師，給我在學業上、思考上的刺激；謝謝許美麗老師、林三元老師，你們在我成爲法律人道路上，是我極度重要的典範。

另外，讀過交大科法所的學生都理解，若只有教授與學生，絕對無法使本所成爲台灣法律界如此活耀的一顆新星。科法所美麗的助理：玉佩、珮瑜、以欣和欣玲（已離職），除了本來份量就超重的所務工作、活動與研討會外，還要分享學生的快樂，傾聽學生的苦水。沒有你們的辛勞，科法所和我們學生絕對無法像今日一般地茁壯。

事實上，在我的碩士生涯中，最值得讓我收藏一輩子的，應該就是和一群同學和學弟妹的友情。就算我在科法所什麼都沒有學到（這當然不是真的），光認識你們這些好朋友，我也都覺得值得了。其中，至今仍無法令我忘懷的，是碩一時，每週一起吃快炒、喝酒的大瑜、思穎、泉仲、昊恩。好兄弟兼麻吉敦威、好友懿嫻、從同學變成好同事的玉文與凱婷，都是我可以吐露心事、分享心情的重要朋友。其他橫跨多屆的其達、三榮、煥婷、小扈、鵬元、敏超、鈺珺、容萱、

博堯等人，都對我或是本篇論文提供過許多幫助，我有時甚至覺得，幸好自己的碩士讀了這麼久（嘆），才有機會認識橫跨這麼多屆的你們。

這五年內，除了科法所給我的支持，我還要感謝在交大大學時期的各個朋友（茹婷、精佑、逸萱、冠融、皓廷等），經常對我付出關心；謝謝當兵時的夥伴（勇志、銘修、統輝、展嘉、偉愷、代偉學長與瑞發學長等），我們曾經一起遊遍澎湖、一起被操被幹（罵）、一起在沒有安全防護下學習如何只用兩塊木板攀登五公尺高的電線桿，生平第一次把電線桿緊緊地抱在懷裡，不願放手；尤其我要感謝瑞霖、威廷、元榮等高中同學，即便在我孤單地準備國考時，仍然對我不離不棄，連 D 的生日聚餐都配合我，約在兩堂課中間的空檔，並將地點選在補習班旁邊的餐廳。這五年來，若沒有上述各位以及不及備載好友的溫馨陪伴，我只會變成一個自閉的宅宅，不可能成為今日的我。

本篇論文之所以能完成，除了立達老師是最重要的推手，亦要感謝給予我實習與工作機會的瑞智法律事務所。瑞智的陳群顯律師與洪董事長專精於專利法，平時無論在工作或生活上，均給予我許多鼓勵與指導，本文許多觀察與見解，均係因為學生在工作上受到了啟發。倘使沒有這一段工作經驗，本篇論文不可能呈現出部分從實務角度出發所獲得的意見與評析。除了幾位老闆對我的指導外，我亦要感謝這一段過程中給予我幫助的同仁，如羿云、怡帆、聖杰、正乾與藝閔等，只要有你們，瑞智就會是有歡笑、有熱情的工作環境。

最後，但也是最重要的，我想將本篇論文獻給我最親愛的家人。父母對我的養育、寵愛、疼惜與支持，是讓我走到今日最大的動力；姐姐給我的鼓勵，讓我無論處在什麼環境，都有人可以商量與分享。是你們給我一個完整而溫馨的家，讓我無後顧之憂地取得碩士學位。我愛你們！

由於這是一篇論文的誌謝文，因此學生僅針對在我碩士生涯的五年中協助我、豐富我的人們表達感謝，尚不免掛萬漏一。但是再寫下去，可能別人都要以為本篇論文內容匱乏，需要藉由誌謝文來充版面了。因此，謹在此祝福所有曾經幫助過我、指導過我，給予我關心、信心與勇氣的貴人與朋友，在接下來的人生旅途中，都能平安順心。有了各位的陪伴，我很幸福，希望大家皆是如此。

# 目錄

中文摘要-----	i
英文摘要(ABSTRACT) -----	ii
致謝-----	iv
壹、前言-----	1
貳、行政撤銷機制的無可取代-----	4
一、專利制度與社會發展之糾葛-----	4
二、核准後行政審查機制的需求-----	4
(一) 提升專利審查品質-----	4
(二) 訴訟-----	6
(三) 核准後行政撤銷程序-----	8
三、小結-----	11
參、現行核准後行政撤銷機制--以再審查為例-----	12
一、再審查之制度介紹-----	12
(一) 單方再審查-----	12
(二) 雙方再審查-----	16
二、再審查運作現況-----	18
(一) 案件數量-----	18
(二) 審理期間-----	21
(三) 審理結果-----	24
三、現行再審查制度的檢討-----	26
肆、再審查與訴訟之關係-----	29
一、雙方再審查與訴訟中爭執有效性之結果比較-----	29
(一) 解釋申請專利範圍方式不同-----	29
(二) 舉證責任程度不同-----	30
(三) 裁決者不同-----	30
二、停止訴訟-----	30

(一) 停止是否會對不想停止的一方造成不正當的損害或有明顯的策略上的劣勢-----	31
(二) 停止是否能簡化爭點和案件的審判-----	32
(三) 證據發現程序是否已終結，是否已經定審判期日-----	32
三、更正專利請求項對侵權損害賠償的影響-----	33
(一) 絕對中用權-----	33
(二) 相對中用權-----	34
四、再審查對於法院核發禁制令的影響-----	34
(一) 暫時禁制令-----	34
(二) 永久禁制令-----	35
五、小結-----	35
伍、美國發明法案對行政撤銷制度之變革-----	37
一、核准前第三人提交先前技術-----	37
二、單方再審查-----	38
三、核准後審查與雙方審查程序-----	38
(一) 請求期間、事由與對象-----	38
(二) 審理機關-----	39
(三) 與民事訴訟的關係-----	39
(四) 拘束力-----	39
(五) 程序開啓門檻-----	40
(六) 專利權人的初步答辯-----	40
(七) 其他-----	40
四、兩段式行政撤銷新制之評析與再研議-----	41
(一) 核准後審查、雙方審查之關係-----	41
(二) 可爭執的專利無效事由-----	45
(三) 程序進行方式與證據調查方法-----	46
(四) 挑戰專利效力的舉證責任-----	47
(五) 審理及上訴機關-----	49

五、行政撤銷制度的展望與未來-----	50
陸、結論-----	52
參考文獻-----	55
參考案例-----	58



## 表目錄

表一、再審查案件數量表-----	19
表二、再審查審理期間統計表（2010 會計年度）-----	22
表三、再審查結果統計表-----	24
表四、單方再審查結果統計表（依提起人分類）-----	26

## 圖目錄

圖一、再審查申請案件數量折線圖-----	19
圖二、單方再審查結果分析圖-----	25
圖三、雙方再審查結果分析圖-----	25
圖四、核准後審查與再審查時間關係圖-----	43
圖五、行政撤銷機制之審理與上訴機關對照圖-----	49



# 壹、前言

美東時間 2011 年 3 月 8 日，美國參議院終於在千呼萬喚之下，以壓倒性多數表決通過「美國發明法案」(America Invents Act, S. 23)<sup>1</sup>；同年 6 月 23 日，美國眾議院亦通過同名之專利法修正條文(H.R.1249)<sup>2</sup>。目前只待參、眾兩院調和二者間差異後，即可送交總統簽署公布。

事實上，美國自 2005 年即開始提出一系列的專利法修正草案，通稱為專利改革法案 (Patent Reform Act)<sup>3</sup>，但是皆因無法整合各界不同意見而石沉大海。或許是經過多年爭執，國會終於體認到完美的法案難以存在，或者專利法改革至少是無法一步到位的，於是參議院與眾議院今年終於通過內容較為和緩的美國發明法案。雖然兩院通過的版本仍有部分差異，尚待調和後始能送交總統公布施行，但無論如何，目前的確是專利改革法案近 6 年來最接近通過兩院審議、之後始能送交總統公布施行，但無論如何，目前的確是專利改革法案近 6 年來最接近完成立法程序的一次。究竟美國專利法，尤其關於專利核准後的行政撤銷機制有何問題，使國會近期以來年年引進新的修法草案，卻又遲遲無法達成共識呢？

現行法下，美國在專利核准後，任何人均可要求美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, PTO)開啓行政撤銷機制(administrative revocation mechanism)，以確保專利權人所行使的專利權，符合專利法中關於有效性(validity)的各項要求。在美國的專利制度中，核准後的行政撤銷機制包括有再領證(reissue)、衝突程序(interference)與再審查等。惟再領證係於專利說明書或圖式有瑕疵(defective)，或專利權人於申請時請求的專利範圍比其應得的專利範圍較大或較小時，用以變更專利範圍之程序<sup>4</sup>；而衝突程序則係在採取先發明主義的國家，用以決定系爭專利的先發明人(prior inventor)<sup>5</sup>，亦非用以撤銷無效專利的制度。因此美國用以維繫專利品質，確保系爭專利權相對於特定的先前技術(prior art)仍具有可專利性的行政撤銷機制，即為美國專利再審查程序(reexamination procedures，以下簡稱「再審查」)<sup>6</sup>。由上可知，美國專利再審查程序係再次檢驗

<sup>1</sup> Bill Summary and Status of S. 23, available at <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:SN00023:@@L&summ2=m&> (最後點閱日期：2011 年 6 月 11 日)，95 票贊成，5 票反對。

<sup>2</sup> Bill Summary and Status of H.R. 1249, available at <http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d112:HR01249:@@L&summ2=m&> (最後點閱日期：2011 年 6 月 27 日)，304 票贊成，117 票反對。

<sup>3</sup> E.g., Patent Reform Act of 2009, H.R. 1260, 111th Cong. (2009); Patent Reform Act of 2008, S. 3600, 110th Cong. (2008); Patent Reform Act of 2007, H.R. 1908, S. 1145, 110th Cong. (2007); Patent Reform Act of 2006, S. 3818, 109th Cong. (2006); Patent Reform Act of 2005, H.R. 2795, 109th Cong. (2005).

<sup>4</sup> See 35 U.S.C. §251.

<sup>5</sup> See 35 U.S.C. §135.

<sup>6</sup> 再審查分為單方再審查(*ex parte* reexamination)與雙方再審查(*inter partes* reexamination)，前者可

核准後專利之可專利性(patentability)，與我國再審查程序並不相同，反與我國舉發程序較為相似。

再審查制度於 1980 年施行時，爲了避免專利權人因該機制受到競爭者的騷擾，乃企圖限縮提起人(requester)參與程序的權利，先以單方再審查(*ex parte* reexamination)態樣開始施行。在此之前，被控侵權者(accused infringer)被指控侵害他人專利權時，如認爲系爭專利根本不具備有效性<sup>7</sup>，通常只能於審理侵權訴訟的地方法院提起反訴主張專利無效。然而地方法院審理專利有效性時，專利權人得享受有效性推定(presumption of validity)之優惠<sup>8</sup>，除非提起人可以提出「清晰且具說服力的證據(clear and convincing evidence)」證明系爭專利不符合專利有效性的部分要件，才足以推翻專利權有效性的推定，使法官獲致專利無效之心證<sup>9</sup>。

鑒於被告爲了克服有效性推定，必需負擔高難度的舉證責任，且訴訟往往因此變得昂貴又耗時，但專利的排他性權利對社會經濟與科技發展的影響甚鉅，因此美國國會於 1980 年通過單方再審查，並於嗣後爲了增加第三人參與的機會，於 1999 年通過雙方再審查(*inter partes* reexamination)且開始施行。雙方再審查程序中有對立的兩造，因此程序進行中雙方皆可表示意見，審查委員得以較爲衡平的角度判斷系爭專利相較於特定之先前技術是否具有可專利性<sup>10</sup>。除此之外，雙方再審查的兩造對於PTO之決定均有相同的救濟權利與管道。

雖然再審查制度在目前已經漸漸步上軌道，有越來越多人願意循再審查程序解決可專利性之爭議。以 2010 會計年度爲例，單方再審查即受理 780 件；雙方再審查雖僅得對於申請日在 1999 年 11 月 29 日或之後的專利提起，且有拘束力效果(estoppel effect)，即同一提起人原則上不可針對同一專利重複提起多起再審查案件，但於 2010 會計年度仍受理了 281 件申請<sup>11</sup>。除此之外，再審查制度在汰除無效專利方面，亦有亮眼的成績。依據PTO官方統計數據，僅有 23%的專利經過單方再審查後，全專利均能被維持(all claims confirmed)，不被撤銷或要求變

---

由任何人(包含專利權人)提起，後者僅得由對於系爭專利具有利害關係的第三人才能提起。詳如本文第參章。

<sup>7</sup> 有認爲 PTO 的專利再審查制度是審酌可專利性(patentability)，而法院則是審查專利有效性(validity)，二者並不相同。但包括美國專利法均有混用之情形，因此本文爰不嚴以區分。See Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon & Bryon L. Pickard, *Reexamination Practice with Concurrent District Court Litigation or Section 337 USITC Investigations*, 11 SEDONA CONF. J. 1, Footnote 3 (2010).

<sup>8</sup> 35 U.S.C. § 282.

<sup>9</sup> See, e.g., *Medtronic Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563, 1566 (Fed. Cir. 1983); *Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co.*, 730 F.2d 1452, 1459 (Fed. Cir. 1984); *Advanced Semiconductor Materials Am., Inc.*, 98 F.3d 1563, 1569 (Fed. Cir. 1996); *Microsoft v. i4i*, 564 U. S. \_\_ (June 9, 2011).

<sup>10</sup> 再審查能審酌的可專利性事由，限於以專利或印刷刊物作爲先前技術(patents or printed publications prior art)當作證據的無效事由，如新穎性(anticipation)、非顯而易知性(obviousness)，與是否重複核准專利(double patenting)等無效事由，詳參本文第參章，一。

<sup>11</sup> 詳參本文第參章，二、(三)。

更，而雙方再審查的全專利維持比率更僅有 11%<sup>12</sup>。然而，目前再審查得以審酌的無效事由相當有限，還是有很多有效性爭點須在法院中解決，頗有為德不卒之憾，因此國會於近年之專利改革法案中提出「核准後審查」程序 (post-grant review)，試圖彌補缺漏。國會立意良善，但是否能畢其功於一役頗值探究。

本文主要從現行再審查制度與美國發明法案 (2011 年專利法修正條文草案) 所研擬的核准後審查等由第三人發動之專利有效性審查機制，探討專利權核准後行政撤銷制度之功能與成效。文中對美國發明法案的說明，以參議院已通過的 S. 23 議案條文<sup>13</sup>為主 (下稱「參院版美國發明法案」)，並以眾議院通過的 H.R. 1249 議案條文<sup>14</sup>為輔 (下稱「眾院版美國發明法案」)。第貳章從整個專利制度著眼，以宏觀角度探討行政撤銷機制存在的重要性與必要性；第參章先介紹現行法下之再審查制度，並以實證數據探究再審查制度運作成效，再就現行再審查制度遇到的瓶頸與如何克服予以說明；第肆章探討再審查與訴訟在運用上的交互影響，包括若當事人在訴訟與再審查程序中提出相同的專利有效性爭點，地方法院是否應該停止訴訟，等待 PTO 對專利有效性作出判斷後直接援用，以及再審查結果對於侵權訴訟之損害賠償請求權、禁制令 (injunction) 核發之影響；第伍章先介紹美國專利法案之核准後審查與再審查程序，再探究二者之關係，與新的行政撤銷機制能否解決現行專利制度在改善專利品質方面所面臨的困境。



---

<sup>12</sup> 詳參本文第參章，二、(一)。

<sup>13</sup> America Invents Act, S. 23, 112th Cong. (2011).

<sup>14</sup> America Invents Act, H.R. 1249, 112th Cong. (2011).

## 貳、行政撤銷機制的無可取代

### 一、 專利制度與社會發展之糾葛：

依據美國憲法，「國會有權力在限定的期間內，對著作人或發明人的著作或發現，保障其排他性的權利，以促進科學與實用工藝的進步。<sup>15</sup>」由此可見，專利制度的目標，其實是藉由給予專利權人排他權利，換取其願意將發明與技術公諸於世，減少他人為了研發相同產品而重複投入努力，並將節省下來的成本用以開發更新的技術。從而，專利制度透過鼓勵發明人公開技術，間接促成更新的發明誕生，最終達到科學、工藝進步與發展的願景。

可惜的是，現行制度下，礙於審查能量有限，社會上不可否認地充斥著許多理應無效的專利，例如以申請前就被揭露過的技術為專利內容者。這些專利並沒有為科技發展提供更多的基石，卻仍被賦予排除他人實施專利內容的保障，形同對於技術再發展的阻礙。

不僅於此，理應無效專利的存在，會讓競爭者不確定哪些是已受到，且值得受到專利權保護的技術，因畏懼落入這些專利權範圍內，而不敢投資創新，更不敢輕易開發、生產新產品；再者，由於惡意侵權有懲罰性賠償金，其價額之高，令一般企業難以承受，更甚者還可能被判處禁制令，阻斷企業的業務經營或喪失開拓市場之先機。實務上，剛起步的小企業通常只有單一或少數的產品，集中於特定的技術領域，倘使該產品被控侵權，無庸待訴訟之判決結果確定，只需一紙暫時禁制令就足以導致公司收入無以為繼，因而倒閉者所在多有。部分廠商為了避免上述危險，即便認為系爭專利有無效之虞，仍寧願支付權利金並將部分或全部因而被提高的成本轉嫁給消費者，使得產品價格跟著水漲船高，讓消費者為理應無效的專利買單。專利制度原本促進科學與工藝發展的美意被大打折扣。

### 二、 核准後行政審查機制的需求：

無效專利對社會整體是龐大的負擔，因此亟需較佳的方式減少這些專利的存在。以下是三種可能的方式：

#### (一)提升專利審查品質：

---

<sup>15</sup> U.S. CONST. Art. I, §8, cl. 8, “The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”

要減少無效專利的出現，最直接的方法是申請時就將其拒於專利權保護的大門外。然而近年來專利申請案的篇幅和技術內容之複雜程度都相對提高<sup>16</sup>，而專利申請量亦大幅增加。1990 年度，美國有 176,264 件申請案，核准了 99,077 件；2000 年有 315,015 件申請案，核准了 175,979 件；到了 2010 年則已達到 520,277 件申請案，其中核准了 244,341 件<sup>17</sup>。然而，PTO 資源有限，從 1976 年開始，分案量均未相對應調整，平均每個審查委員一年要審 87 個申請案，審查委員對於每件申請案平均只能利用 8-30 個小時審查。這時間內，審查委員要閱讀申請文件、搜尋前案、接受申請人聯繫、評估可專利性、做出決定，最後並撰寫處分書等等<sup>18</sup>。因此以目前 PTO 的審查能量，確實無法負荷如此沉重的專利申請量。

除此之外，審查委員有傾向核准專利申請的動機。在美國，審查委員只能藉由撰寫某些處分或官方意見之行為，得到用以評估工作績效的點數(credit)，例如核准或核駁申請案之處分、撰寫第一次官方審查意見(first office action)，以及當專利權人對駁回申請案之結果提出上訴時，審查委員所提出的答辯書等等。其餘行為，例如提供諮詢意見(advisory actions)、面談或電話諮詢(examiner interviews)，又或者出具第一次以外的官方審查意見，均無法為審查委員爭取前開點數。有鑑於審查委員的案件庫存量日益增加，而核駁申請案又可能會因為被推翻或上訴而無法真正審結，因此審查委員較可能傾向於核准申請<sup>19</sup>。

事實上，競爭對手通常比審查委員對系爭發明的領域熟悉，若競爭對手得以參與，對審查機制正確性的改善會有很大幫助，但目前申請階

<sup>16</sup> 1999 年平均每一專利在申請時有 18.4 個請求項，到了 2002 年時則有 23.5 個請求項。U.S. Department of Commerce, Office of Inspector General, *USPTO Should Reassess How Examiner Goals, Performance Appraisal Plans, and The Award System Stimulate and Reward Examiner Production, Final Inspection Report No. IPE-15722*, at 17 (Sept. 2004), <http://www.oig.doc.gov/oig/reports/2004/IPE-15722.pdf>.

<sup>17</sup> See USPTO, *U.S. Patent Statistics, Calendar Years 1963-2009* (2010), [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf).

<sup>18</sup> See Fed. Trade Comm'n, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, 9-10 (2003), <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrptsummary.pdf> (“Hearings participants estimated that patent examiners have from 8 to 25 hours to read and understand each application, search for prior art, evaluate patentability, communicate with the applicant, work out necessary revisions, and reach and write up conclusions.”); See also John H. Barton, *Reforming the Patent System*, 287 SCIENCE 1933, 1934 (2000), <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/bartonjohnh.htm> (“A PTO examiner can give each application an average of 25 to 30 hours and may in fact give much less. This is much less than the average time spent by a lawyer in preparing an application.”); See also United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees, *Intellectual Property: USPTO Has Made Progress in Hiring Examiners, but Challenges to Retention Remain*, GAO-05-720, at 28-29 (2005), <http://www.gao.gov/new.items/d05720.pdf> (“Depending on the type of patent and the skill level of the examiner, each examiner is expected to process an average of 87 applications per year at a rate of 19 hours per application.”).

<sup>19</sup> 37 C.F.R. §1.116; 35 U.S.C. §134; MICHAEL A. CARRIER, *INNOVATION FOR THE 21<sup>ST</sup> CENTURY — HARNESSING THE POWER OF INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW* 208 (2009).

段競爭對手的參與很有限，若要額外賦與其參與機會，必須搭配早期公開制度，造成審查時間拖延；此外，核准前申請人既未取得專利權，法院自然不可能僅因第三人侵害專利申請案的技術內容核發禁制令。因此早期公開制度使專利申請人冒著第三人在異議期間有不受禁制令，可自由侵權直到專利被核准的風險<sup>20</sup>。

另有謂何不直接大量增加PTO的審查資源，例如增加審查人力與經費，讓審查結果更趨於準確？然而，從經濟學的角度觀察，審查結果錯誤的比率之最佳值並不是零，例如要求PTO確保核准公告的每一申請案均具有可專利性，不僅不切實際，更是相當缺乏效率的行為！因提升審查品質所費不貲，讓審查委員對每件申請案的審查時間平均增加 1 小時，社會約需多花 1,300 至 1,500 萬美金的成本<sup>21</sup>。但這樣花費的效益很低，因為根據實證研究數據，95%的專利是未被使用，或以無關乎專利是否有效的方式被使用<sup>22</sup>；而錯誤核准的專利亦未必可以實行專利排他權，尚需經由訴訟認可。從而，藉由提升審查品質而改善整體專利制度，並非最有效率的做法。

## (二)訴訟：

專利權人要排除他人侵害其專利權，必須經過法院在訴訟中確認該他人的行為確實落入系爭專利保護的範圍中。被控侵權者可以在訴訟中提出專利無效抗辯(invalidity defense)<sup>23</sup>。若該抗辯為法院所採，專利權人就無法成功地對其主張損害賠償或聲請法院核發禁制令。

由身為競爭對手的被控侵權者，經由訴訟提出專利無效抗辯以篩選出無效專利的途徑，固然較審查委員有效率。然而典型專利侵權訴訟不會在專利核准後 7 至 10 年間被提起，又需要額外的 2 至 3 年才能終結<sup>24</sup>；且由於民事訴訟的裁判者通常對專利法或相關技術領域相當陌生，導致判決結果不確定性高。又依照憲法第 7 修正案，普通法的訴訟中，只要爭執價額超過 20美元（下同），受陪審團審判的權利即應受到

<sup>20</sup> Mark D. Janis, *Rethinking Reexamination: toward a Viable Administrative Revocation System for U.S. Patent Law*, 11 HARV. J.L. & TECH. 1, 32 (1997); 120 CONG. REC. 41, 145 (1974) (remarks of Sen. Fong regarding S. 4259), 參議員 Fong 認為就算允許申請人在專利核准後對於異議期間發生的侵權行為仍得請求損害賠償，但仍可能因為無法準確計算賠償額，導致申請人的權利受損害。

<sup>21</sup> Federal Trade Commission, *Transcript of Federal Trade Commission Public Hearing on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy*, at 78 (Oct. 25, 2002) (statement of former PTO Commissioner Q. Todd Dickinson), <http://www.ftc.gov/opp/intellect/021025trans.pdf>.

<sup>22</sup> Mark A. Lamley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U.L. REV. 1495, 1510-11 (2001).

<sup>23</sup> 35 U.S.C. § 273(b)(9).

<sup>24</sup> NAT'L ACAD. OF SCIS., A PATENT SYSTEM FOR THE 21ST CENTURY, 95-96 (Stephen A. Merrill et al. eds., forthcoming 2004) [hereinafter NAS Report].

保護。然而可預見的是，一般參與陪審團的人民不僅對專利制度不熟悉，相關技術對其而言更是艱澀難懂。此外，即便身為地方法院法官，由於須審理各式各樣的案件，受限於時間分配而無法鑽研於特定法律領域，只能學習至可以解決特定案件爭點的必要程度。事實上，據 2000 年的一項統計指出，一般的地方法院法官平均 6-8 年才能審理到一專利案件；而且大部分法官缺乏科技背景<sup>25</sup>，被限制在學習該案件複雜技術層面的時間甚多，無暇顧及案件其他細節，因此可能導致錯誤結果<sup>26</sup>。

不僅如此，專利訴訟的花費相當高，若聯邦巡迴上訴法院將地方法院判決發回，最終訴訟費用將更令人咋舌，這對學術或研究機構、小企業與個人發明人而言尤其是沉重的負擔。當該專利輸贏結果的影響在 100 至 2,500 萬元時，一造平均願意花費 2 百萬元之訴訟費用；若超過 2,500 萬元，訴訟費用之中位數約為 5 百萬元<sup>27</sup>。雖然這些花費中超過一半並非必要費用<sup>28</sup>，但當事人還是願意多花錢，先訪談(interview)可能的證人或專家證人，以便過濾出最有利者以傳喚出庭作證；或者在陪審團前嘗試不同的策略、蒐尋多些前案等等<sup>29</sup>，以求得較高勝算。既然一造花費會影響其勝訴的可能性，而花費又取決於贏得訴訟的動機大小，因此若訴訟上一造勝訴的利益遠大於另一造時，判決的正確性即可能有相當之疑問<sup>30</sup>。

不幸的是，在多數案例中，尤其存在有多數潛在侵權者，且彼此互為競爭者時，原、被告訴訟利益的確不對等。對原告而言，由於訴訟中不得更正專利，因此敗訴可能導致整個專利無效，連同其他潛在侵權者的權利金亦將失去。舉例而言，若一個市場有 3 個潛在侵權者，被告勝訴的利益當然只有 1 份權利金，但若專利權人勝訴，其可獲得的利益不僅有前開被告的權利金，另外 2 位潛在侵權者的部分亦可能同受影響，因此專利權人實際上的勝訴利益可能高達 3 份權利金。

另一方面，對被告而言要主張專利無效而贏得訴訟，不僅要呈現清晰且具說服力的證據，且所有被控侵權的請求項均須被認定為無效，始能獲致勝訴判決。然而，被告的勝訴結果，使得市場不再有專利權的阻礙，可能導致更多企業加入競爭。反之，若被告與專利權人和解，至少

<sup>25</sup> 一般法官缺乏科技背景，即便有，也因為多年來從事審判實務而生疏了原有的技術知識。再者，縱使法官曾取得理工學位，但專利的技術包羅萬象，法官所學也不過是眾多個技術領域中的一個。因此，法官無論如何均難以成為「該技術領域中具有通常知識」之人。

<sup>26</sup> Eric B. Cheng, *Alternatives to District Court Patent Litigation: Reform by Enhancing the Existing Administrative Options*, 83 S. CAL. L. REV. 1135, 1150-51 (2010).

<sup>27</sup> Am. Intellectual Prop. Law Ass'n, *Report of the Economic Survey* 22 (2003).

<sup>28</sup> Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patent: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 BERKELEY TECH. L. J. 943, 949 (2004).

<sup>29</sup> *Id.*

<sup>30</sup> *Id.*, at 950.

還可以在較少競爭的環境下生存，雖然需支付權利金，但權利金的部分或全部尚可轉嫁到消費者身上。從而，勝訴結果對被告未必較為有利<sup>31</sup>。據此，訴訟對於專利權人的利害關係比較嚴重，故相較於被告，其可能願意花費更多訴訟費用，最終影響了判決的正確性<sup>32</sup>。是故，以訴訟解決不良專利的問題，亦有其難以突破的困境。

### (三)核准後行政撤銷程序(post-grant administrative revocation procedure)：

20 世紀初，美國司法界存在一些反專利的言論，有些法官甚至毫不掩飾對專利制度的敵意<sup>33</sup>。而司法界之所以對專利制度產生敵意，係由於專利申請時沒有公眾參與，而其又不相信PTO可以憑一己之力發現所有先前技術，甚至不信任PTO能正確適用條文規範的有效性標準<sup>34</sup>。國會為了讓行政機關治癒自己的瑕疵，減少法院經常推翻PTO審查結果，造成專利制度不穩定，因此在國會為 1967 年專利法修正草案所召開的聽證會中，Simon Rifkind即指出美國應發展核准後的行政撤銷程序，這對降低挑戰專利有效性的花費將有很重要的貢獻，其所描述的撤銷程序幾可成為窮人的確認判決<sup>35</sup>。

嗣後，國會於 1980 年設立再審查，期待無需再仰賴昂貴且冗長的侵權訴訟，即能以行政手段對於可疑的專利實施再次審查，使投資者對專利權的確定性有信心<sup>36</sup>。同樣作為專利核准後的撤銷機制，再審查較訴訟具有以下幾點優勢：

#### 1. 花費較低：

若系爭專利相對於先前技術，有明顯的無效事由，例如不符合新穎

---

<sup>31</sup> 此一結論係建立在該商品或服務領域中，僅有一供應商，或所有競爭者均已向專利權人取得授權之假設前提。否則，若僅一公司向專利權人取得授權，而其他競爭者均未向專利權人取得授權，將使得該取得授權之公司具有較高的成本，亦不利市場競爭。

<sup>32</sup> *Merges, supra* note 28, at 951-54.

<sup>33</sup> Justice Jackson argued:

It would not be difficult to cite many instances of patents that have been granted, improperly I think, and without adequate tests of invention by the Patent Office. But I doubt that the remedy for such Patent Office passion for granting patents is an equally strong passion in this Court for striking them down so that the only patent that is valid is one which this Court has not been able to get its hands on.

*Jungerson v. Ostby & Barton Co.*, 335 U.S. 560, 572 (1949) (Jackson, J., dissenting).

<sup>34</sup> *Janis, supra* note 20, at 10.

<sup>35</sup> *Patent Law Revision: Hearings on S. 2, 1042, 1377, and 1691 Before the Subcomm. on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Senate Comm. on the Judiciary pt. 1*, 90th Cong. 95 (1967) (testimony of Simon Rifkind, member of 1966 President's Commission on the Patent System).

<sup>36</sup> *Kaufman v. Lantech*, 807 F.2d 970, 976 (Fed. Cir. 1986) (citing H.R. REP. No. 96-1307, at 3-4 (1980)).

性要件等等，則鑒於再審查費用較低，侵權者不妨選擇再審查程序爭執專利有效性。如經認可專利無效確定，審理侵權訴訟的法院可立刻將原告之訴駁回，節省侵權者在訴訟中提出專利無效抗辯的費用。

2. 舉證責任較輕：

如前述，由於訴訟中專利推定為有效，聯邦巡迴上訴法院咸認為要推翻專利有效推定，被告須呈現清晰且具說服力的證據，法院才能認定該專利確有無效事由。反觀再審查由原行政機關判斷，專利法又無類似訴訟之推定專利為有效的條文，因此即便是已核准的專利，提起人亦僅須提出優勢證據(preponderance of evidence)，即可使 PTO 撤銷原專利。

3. 專利或先前技術之內容複雜：

由於先前技術的作者往往認為讀者已具備該領域之基礎知識，因此未必會將技術教示清楚地表達於書面資料中。故相較於法官或陪審團，審查委員既已具備相當之技術程度和多年分析發明技術的經驗，當專利或先前技術之內容複雜程度提高時，審查委員更能看出其中明示或暗示的技術教示<sup>37</sup>。

4. 爭取雙重保障：

同時利用單方再審查與訴訟制度爭執專利有效性，可減少任一者因判斷錯誤而認為專利有效的情形發生。以 *In re Translogic Tech.* 案<sup>38</sup> 為例，聯邦巡迴上訴法院維持 PTO 於再審查時撤銷系爭專利的決定，並據此撤銷同法院另一個原已認定侵權的判斷。事實上即便在訴訟中被判決侵害專利權確定後，該專利始經由再審查被撤銷，侵權者仍可請求法院解除禁制令，並中止尚未給付的權利金債務<sup>39</sup>。

5. 減少可能負擔的權利金：

若專利權人於再審查中為了避免落入先前技術，選擇更正系爭專利以實質變更或縮小其專利範圍，會影響其請求損害賠償的權利。因此對侵權人而言，若專利權的範圍發生實質變動，則更正前的銷售可被免除損害賠償責任，此為侵權者提起再審查的誘因之一；對專利權人而言，更正專利允許其保有變更專利範圍後得主張的權利金或損害賠償，因此若專利權人認為系爭專利之有效性確實存疑，則

<sup>37</sup> Greg H. Gardella & Emily A. Berger, *United States Reexamination Procedures: Recent Trends, Strategies and Impact on Patent Practice*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 381,401-02 (2009).

<sup>38</sup> *In re Translogic Tech., Inc.*, 504 F.3d 1249, 1262 (Fed. Cir. 2007).

<sup>39</sup> Gardella & Berger, *supra* note 37, 387-88.

經由再審查不僅可以再次確認其是否有效，必要時亦得經由變更專利範圍維持專利，至少可保有更正後的損害賠償請求權<sup>40</sup>。

## 6. 影響惡意侵權的認定：

在*In re Seagate Technology, LLC*案<sup>41</sup>中，聯邦巡迴上訴法院推翻原本關於惡意侵權的標準，認為要成立惡意侵權，專利權人要舉出清晰且具說服力的證據，證明在客觀上，雖系爭侵權行為有高度可能侵害一個「有效」專利，但侵權者依然為之；除此之外，在主觀上，上述風險亦須為侵權人所知，或太明顯以至於應該要被知道(should have been known)<sup>42</sup>。在這個標準下，部份侵權者會主張PTO核准開啓再審查的決定可以阻卻法院認定被告構成惡意侵權，理由係PTO前開決定足資證明系爭專利的有效性在客觀上確實存疑，且侵權者提起再審查顯係因其主觀上不認為該專利有效。雖然到目前為止，地方法院仍拒絕以被告曾提起再審查且PTO已核准開啓程序作為認定被告並無惡意侵權之唯一依據，但有許多法院願意將此作為一個負面的考量因素。一般而言，如果再審查證書(reexamination certificate)已經核發，而系爭請求項沒有被更正，法院比較不敢太重視提起再審查對於惡意侵權的影響；但在尚未核發再審查證書之前，由於專利的有效性還是存疑，因此專利權人比較難證明被告主觀上有侵害「一個有效專利」的意圖<sup>43</sup>。

## 7. 和解談判的籌碼：

專利的全部請求項在訴訟中均被維持的比率相較於再審查程序高。依據Kimberly A. Moore的研究<sup>44</sup>，專利的全部請求項在訴訟中均被維持的比例高達 67%；但依據PTO官方公布之數據<sup>45</sup>，在單方再審查僅 23%，雙方再審查更僅有 11%。雖然一旦開啓再審查後，提起人就不能撤回，但由單方再審查和雙方再審查的維持率高低即清楚顯示，專利被維持的比率與提起人參與程度有高度相關。因此對部分侵權者而言，再審查仍然可以成為和解談判的籌碼之一。

<sup>40</sup> 詳參本文第肆章，三。

<sup>41</sup> *In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2006).

<sup>42</sup> *Id.*, at 1371; see also *Sterne et al.*, *supra* note 7 (Under the new standard, “to establish willful infringement, a patentee must show by clear and convincing evidence that the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent.” If this threshold objective standard is satisfied, the patentee must also demonstrate that this objectively-defined risk was either known or so obvious that it should have been known to the accused infringer.)

<sup>43</sup> *Sterne et al.*, *supra* note 7, at 23-24.

<sup>44</sup> Kimberly A. Moore, *Judges, Juries and Patent Cases—An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 MICH L. REV. 365, 390 (2000)

<sup>45</sup> 詳參本文第參章，表三。

### 三、 小結：

綜上所述，若能有效發展專利核准後的行政撤銷程序，不僅能彌補專利申請時審查之不足，亦可減少專利權人與被控侵權者因訴訟造成的花費。倘使該程序能普遍為社會所接受，並確實達到理想中的目標，則非但企業能將多餘的資源投入研發，促成社會創新發展，對消費者而言，更可以較低廉的價格購得相同等級的商品，使專利制度真正能達到促進科學與實用工藝進步的目的。然而，現行再審查制度是否真能達到國會設立的目標，以及實務界對於再審查程序的接受度如何，是本文接續探討的重點。



## 參、現行核准後行政撤銷機制：以再審查為例

### 一、再審查之制度介紹：

現行再審查制度區分為二：單方再審查與雙方再審查，目前均由 PTO 於 2005 年設置的「中央再審查組(Central Reexamination Unit, 下稱 CRU)」負責審理。CRU 人力於 2010 年中已增加至 58 位審查委員與 6 位管理級審查委員(supervisory patent examiners)，並持續進行招募。在目前 CRU 團隊中，審查委員平均有 17 年審查經驗之資歷，多數具有科技或法律學位，或者二者兼具。這些審查委員是以工作品質與表現等作為評鑑績效之依據，並非像一般處理專利申請案件的審查委員以審查案件量為依據。CRU 每次出具官方審查意見前，均由 1 名審查委員負責撰擬，再由另一名審查委員與一名管理級審查委員審閱，若三者意見不一，則以合議方式解決。

以下先介紹單方再審查，再說明雙方再審查不同之處：

#### (一) 單方再審查：

##### 1. 程序：

單方再審查可以由任何人提起，包括專利權人與PTO局長(the Director)。提起單方再審查需要以專利或印刷刊物作為先前技術(patents or printed publications prior art)當作證據，說明為何系爭專利不具有可專利性。其他種類之證據，包括「公開使用」或「產品銷售」(public use or sale)，即便以書面資料呈現，亦不能作為提起再審查的理由。然而，並非所有在系爭專利申請日之前存在的專利或印刷刊物皆可作為單方再審查的證據。此外，提起人(requester)尚須說明該先前技術可使系爭專利部分或全部請求項產生「可專利性的實質新問題」(substantial new question of patentability, SNQ) (下稱實質新問題)，始可合法提起單方再審查<sup>46</sup>。

提起單方再審查時，首先會由CRU職員審查是否符合形式規定<sup>47</sup>，例如是否每個先前技術都已確實被援引為一個請求項以上之建議撤銷理由(proposed grounds of rejection)、提起人是否已適當地說明各實質新問題未曾被審核過，或非僅由曾被審核過的先前技術所累積而成等等<sup>48</sup>。若該申請案不符合形式之規定，提起人將收到

<sup>46</sup> 關於「實質新問題」之定義與實體判斷標準，請參閱本章一、(二)2。

<sup>47</sup> 37 C.F.R. §§1.510, 1.915.

<sup>48</sup> Sterne et al., *supra* note 7, at 29-31.

「未完成提起或不符規定通知書(a Notice of Incomplete Request or Failure to Comply)」，除須在 30 天內補正，亦須以完成補正之日作為申請日(filing date)。截至 2010 年 9 月 30 日止，約 10%的申請案(單方再審查：10.26%，80/780；雙方再審查：8.54%，24/281)在尚未送交審查委員前就因不符形式規定被職員駁回申請<sup>49</sup>。

單方再審查的申請，經過CRU職員認定符合形式規定後<sup>50</sup>，專利審查官必須於申請日起算 3 個月內判斷系爭專利被挑戰的請求項是否均存有實質新問題，若有，CRU則下令開啓單方再審查程序。對於否准開啓單方再審查的決定，提起人可以在CRU寄出通知後 1 個月內請求PTO局長複審，但對局長的複審決定不能上訴<sup>51</sup>。另一方面，對於審查官認定系爭專利具備實質新問題之決定，須待審查官對於再審查作出最終決定後始能據以上訴<sup>52</sup>。依 2010 年 6 月 25 日聯邦公報(Federal Register)公告<sup>53</sup>，前述是否核准開啓單方再審查申請的複審事宜，尤其是關於實質新問題決定，已由Kappos局長授權「專利上訴暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interference, BPAI)」的首席法官審核。首席法官可以將此權力再授權給審理單方再審查上訴案件的 BPAI 行政專利法官 (Administrative Patent Judges) 合議判斷。在 2010 年 6 月 25 日前，即便專利權人在單方再審查程序中沒有要求CRU重新考慮單方再審查的申請是否合乎規定，專利權人仍可將沒有實質新問題當成上訴BPAI的事由；但在該日之後，專利權人必須在核准開啓單方再審查與收到第一次官方審查意見之間，依據 37 C.F.R. §1.530 表示對審查委員認定具有實質新問題不服之意見<sup>54</sup>。若審查委員認同，可以終結單方再審查程序或撤銷先前開啓單方再審查的決定；此外，專利權人亦可於答辯時，一併依據 37 C.F.R. §1.111(b)表達對實質新問題意見並請求審查委員重新考量。若專利權人未依上述規定表示不服，嗣後即喪失於上訴時爭執是否存在實質新問題的權利。

一旦審查委員認定系爭專利具有實質新問題並開啓單方再審查後，專利權人得作出答辯，提起人亦可針對專利權人的答辯再予

<sup>49</sup> USPTO Reexamination Filing Data, Footnote 1 (Sep 30, 2010).

<sup>50</sup> 37 C.F.R. §§ 1.510, 1.915 (2008).

<sup>51</sup> 35 C.F.R. § 1.515(c) (2008).

<sup>52</sup> See *Heinl v. Godici*, 143 F. Supp. 2d 593, 597 n.9 (E.D. Va. 2001) (“The decision to grant reexamination of a patent only begins an administrative process and, as such, is ... not [a] final agency action subject to judicial review ... .”); see also *Patlex Corp. v. Quigg*, 680 F. Supp. 33, 36 (D.D.C. 1988) (“[T]he legislative scheme leaves the [Director’s 35 U.S.C.] section 303 determination entirely to his discretion and not subject to judicial review.”).

<sup>53</sup> 75 Fed. Reg. 36357 (June 25, 2010).

<sup>54</sup> See 35 U.S.C. §304.

以回應<sup>55</sup>；反之，若專利權人當時未提出答辯，提起人即無從回應<sup>56</sup>。立法之初，國會爲了避免單方再審查失控，並防止他人提起多件單方再審查騷擾專利權人，策略性濫用此一制度，因此規定提起人若錯過這個回應的機會，對於本件單方再審查即再無置喙之餘地，嗣後的單方再審查程序即相當類似專利申請案的審查程序了<sup>57</sup>。舉例而言，專利權人可以請求和審查委員面談或電話訪問<sup>58</sup>，並可在原專利範圍之內更正或增加新的請求項<sup>59</sup>。專利範圍係根據說明書以「最廣的合理解釋(broadest reasonable interpretation)」來建構<sup>60</sup>，專利權人並無「有效性推定」的優勢<sup>61</sup>。又專利權人若遭致不利處分，可上訴到「專利上訴暨衝突委員會(Board of Patent Appeals and Interference, BPAI)」，若仍不服可繼續上訴到聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)<sup>62</sup>。當上訴期間屆滿或已窮盡救濟程序，PTO會核發再審查證書以終結本件單方再審查<sup>63</sup>。證書上會註明被撤銷、維持或變更的請求項<sup>64</sup>。

## 2. 可專利性的實質新問題：

國會設計實質新問題以作為開啓單方再審查程序要件的主要目的在於防止PTO浪費資源審查之前已經考慮過的可專利性問題，並藉此門檻避免專利權人受到過多騷擾。決定實質新問題是否存在，應先判斷系爭專利的可專利性是否存在實質問題(substantial question of patentability)，即「一個理性的審查官是否認爲該專利或印刷刊物所載之先前技術，很可能對於系爭請求項之可專利性而言是重要的<sup>65</sup>」；若爲肯定，再接續判斷該實質問題是否爲新，即該可專利性問題是否已經經過法院或PTO在先前判斷有效性時加以審酌。若僅單純將已審酌過的可專利性問題，加上一個相似的先前技術，則只能算是先前技術的重疊(cumulative)，並不被認定具有

<sup>55</sup> 35 U.S.C. §304 (2006); 37 C.F.R. §1.530 (2008)

<sup>56</sup> 37 C.F.R. 1.535; *see also* U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, MANUAL OF PATENT EXAMINING PROCEDURE § 2251 (8<sup>th</sup> ed., rev. 7 2008) [hereinafter MPEP], *available at* <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.html> (listing subject matter areas).

<sup>57</sup> 35 U.S.C. §305 (2006)

<sup>58</sup> MPEP, *supra* note 56, §2281.

<sup>59</sup> 35 U.S.C. §305.

<sup>60</sup> *In re Yamamoto*, 740 F.2d 1596, 1571 (Fed. Cir. 1984).

<sup>61</sup> *See* 35 U.S.C. § 305 (2006), MPEP, *supra* note 56, § 706 (“The standard to be applied in all cases is the ‘preponderance of the evidence’ test. In other words, an examiner should reject a claim if, in view of the prior art and evidence of record, it is more likely than not that the claim is unpatentable”).

<sup>62</sup> *See* 35 U.S.C. § 306 (2006).

<sup>63</sup> *See* 35 U.S.C. § 307 (2006).

<sup>64</sup> *Id.*; 37 C.F.R. § 1.570 (2008).

<sup>65</sup> MPEP, *supra* note 56, § 2242. (“A prior art patent or printed publication raises a substantial question of patentability where there is a substantial likelihood that a reasonable examiner would consider the prior art patent or printed publication important in deciding whether or not the claim is patentable.”)

實質新問題<sup>66</sup>。據此，先前技術是否對系爭專利造成實質新問題，應具體觀察該先前技術是否確實包含有未經審酌的技術教示，而不能僅從形式上判斷該專利或印刷品是否曾被法院或PTO在案件中審酌考察過。由此觀點出發，則先前已審查過的先前技術仍然可能構成實質新問題。

在*In re Swanson*<sup>67</sup>案中，聯邦巡迴上訴法院明白表示只要先前技術能被以「新的觀點」呈現，也可以被認定有實質新問題。舉例而言，倘若先前審查專利申請案的審查委員誤解該前案真正的技術教示、或因審查委員沒有考量到前案的一部分，而該部分呈現了新的技術教示，又或者審查委員將前案應用於另一個不相同的限制條件或請求項，都可能使一件審查委員已審查過的先前技術仍然具有實質新問題。

在另一件BPAI決定<sup>68</sup>中，上訴人即專利權人爭執某個特定先前技術在審查專利申請案時已被引用過，因此不構成實質新問題。然而，BPAI合議庭(panel)支持審查委員關於存在實質新問題的決定，並認為雖然審查委員用以撤銷專利的其中一個參考文獻是在申請時即考慮過的，但BPAI同意該參考文獻未經「合理且仔細分析」，亦未被當作主要的參考前案，而審查委員引用該前案撤銷系爭專利的理由亦與當初審查申請案時有不同的論點；因此該參考文獻不是舊的先前技術，仍然具有實質新問題。合議庭在其他爭點上也支持審查委員的決定。本件BPAI決定同時引用前述 2010 年 6 月 25 日的PTO聲明，說明其具有關於實質新問題的審判權；並指出上訴人沒有及時依 37 C.F.R. §1.181 向PTO局長請求複審，直到所有請求項被同時以多個理由核駁時才爭執本案並不具有實質新問題。

實質新問題和建議撤銷理由不同之處在於前者只是用以決定是否開啓單方再審查，提起人僅需證明所引用的專利或印刷刊物呈現一個新的、非重疊的(non-cumulative)技術教示，該技術教示在之前任何程序，包含專利申請案之審查紀錄中皆未經考慮或討論；反之，建議核駁理由則為先前技術足以令系爭請求項無效的原因。

過去一個請求項被認為有實質新問題，整個專利都可以被請求再審查；但近年來的實務作法，CRU僅針對被指控並經認定具有實質新問題的請求項進行審查<sup>69</sup>。然而，實質新問題並非難以達到的

<sup>66</sup> *Id.*

<sup>67</sup> *In re Swanson*, 540 F.3d. 1368 (Fed. Cir. 2008).

<sup>68</sup> See BPAI Appeal No. 2008-005992, Reexamination Control No. 90/006,572 (June 30, 2010).

<sup>69</sup> Robert Greene Sterne, Kenneth C. Bass, III, Jon E. Wright, Lori A. Gordon & Matthew J. Dowd, *Reexamination Practice with Concurrent District Court Patent Litigation*, 9 SEDONA CONF. J. 53. 69 (2008).

標準，截至 2010 年 9 月 30 日，因不具實質新問題而被審查委員拒絕開啓再審查程序者僅占總案件量之 7.78%（單方再審查：8%，847/10495<sup>70</sup>；雙方再審查：4%，38/843<sup>71</sup>）。而根據最高法院 KSR 案<sup>72</sup>判決，非顯而易知性的判斷必須遵循 35 U.S.C. §103 及相關判例所提供之廣泛而彈性的規範，以熟知此技藝人士(skilled in the art)之程度決定前案與系爭發明間的差異是否屬於顯而易知的，不能再僅以狹隘刻板的教示-聯想-動機測試法(teaching, suggestion, or motivation test, TSM test)判斷。然而，儘管提起人因此較容易證明系爭專利具有實質新問題<sup>73</sup>，但仍應盡可能提供一些資訊，描述該所屬技術領域中之「通常知識」為何，供 PTO 參考以此通常知識為基礎，是否即得從該先前技術中看出系爭專利可能不具非顯而易知性<sup>74</sup>。

## (二) 雙方再審查：

### 1. 程序：

由前述單方再審查的說明不難看出，該程序對提起人參與有極大限制，有過度保護專利權人之嫌。因此國會在 1999 年通過雙方再審查程序<sup>75</sup>，允許針對申請日在 1999 年 11 月 29 日或之後的專利提起雙方再審查<sup>76</sup>；依 PTO 及聯邦法院之見解，若僅優先權日在該日之前，但實際申請日在該日之後，該專利仍可成爲雙方再審查之標的<sup>77</sup>。

由於提起雙方再審查時，提起人須表明其具有受雙方再審查之

<sup>70</sup> See *Ex Parte* Reexamination Filing Data – September 30, 2010, available at [http://www.uspto.gov/patents/stats/EP\\_quarterly\\_report\\_Sept\\_30\\_2010.pdf](http://www.uspto.gov/patents/stats/EP_quarterly_report_Sept_30_2010.pdf). (最後點閱日期：2010 年 12 月 31 日)

<sup>71</sup> See *Inter Partes* Reexamination Filing Data – September 30, 2010, available at [http://www.uspto.gov/patents/stats/IP\\_quarterly\\_report\\_Sept\\_2010.pdf](http://www.uspto.gov/patents/stats/IP_quarterly_report_Sept_2010.pdf). (最後點閱日期：2010 年 12 月 31 日)

<sup>72</sup> *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007), ("The Federal Circuit addressed the obviousness question in a narrow, rigid manner that is inconsistent with § 103 and this Court's precedents.")

<sup>73</sup> Sterne et al, *supra* note 69, at 63-64.

<sup>74</sup> Sterne et al, *supra* note 7, at 53-55.

<sup>75</sup> Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1536, 1501A-522 (1999); see Roger Shang, *Inter Partes Reexamination and improving patent quality*, 7 NW. J. TECH. & INTELL. PROP. 185, 11 (2009).

<sup>76</sup> See 37 C.F.R. §1.913 (2008); MPEP, *supra* note 56, §2611.

<sup>77</sup> See *Cooper Techs. Co. v Dudas*, 536 F.3d 1330 at 2-7 (Fed. Cir. 2008). 有部分學者建議雙方再審查應溯及 1999 年 11 月 29 日前申請之專利，並針對該溯及適用是否合憲、能否改善專利品質，與是否能被國會與利益團體接受詳細討論。惟礙於篇幅，本文暫不介紹，請參照 Fredrick C. Williams, *Giving Inter Partes Patent Reexamination a Chance to Work*, 32 AIPLA Q.J. 265 (2004); Dale L. Carlson & Robert A. Migliorini, *Patent Reform at the Cross Roads: Experience in the Far East with Opposition Suggests an Alternative Approach for the United States*, 7 N.C. J.L. & TECH. 261, 311 (2006); Roger Shang, *supra* note 75, at 39-52.

利益<sup>78</sup>，不能僅由律師具名代理。因此提起雙方再審查是否會引起專利權人注意，進而使提起人成爲侵權訴訟的被告，應納入提起前評估事項。雙方再審查之所以需要提起人表明利害關係，固有過濾案件的功能，但更重要的是讓PTO和法院判斷拘束力(estoppel effect)的主觀範圍。由於雙方再審查的拘束力主觀範圍爲提起人與其共同利益人(privies)，因此提起雙方再審查時，提起人表明其受雙方再審查之利益時，應達到足資判斷提起人之共同利益人範圍的程度。此外，是否有受雙方再審查之利益僅依提起時之情形綜合判斷，若兩造於同步進行的訴訟中達成和解，並不影響雙方再審查當事人之適格，但實務上和緩協議通常會約定提起人是否可以繼續參與雙方再審查。惟即便提起人捨棄繼續參與雙方再審查的能力，程序亦不因此終結，僅雙方再審查本質上轉換成單方再審查，且其他利益第三人不能取代原提起人續行雙方再審查<sup>79</sup>。

不同於單方再審查，雙方再審查程序中無論審查委員認定本案是否具有實質新問題，兩造均不得據以上訴<sup>80</sup>。一旦審查官認定該雙方再審查案件具有實質新問題並准予開啓雙方再審查，即會發出初始審查意見(initial Office Action)，表明審查官關於准駁本案的初步看法。初始審查意見通常和是否准許開啓雙方再審查程序之決定一併發出<sup>81</sup>，縱有延遲，亦不會晚於2個月。在審查程序中，專利權人可針對每一官方審查意見予以答辯，並在不擴張申請專利範圍的前提下，更正或增加新的請求項<sup>82</sup>。提起人對於專利權人的每一次答辯或更正均可提出答辯<sup>83</sup>。惟兩造和審查官之間禁止以書面以外的方式進行接觸<sup>84</sup>。

在兩造針對系爭專利的可專利性與更正專利的請求來回數次表示意見之後，審查官將作成「總結意見」(Action Closing Prosecution, ACP)<sup>85</sup>，但該意見書僅是綜整所有可專利性爭點，並給予兩造最後一次說服審查官的機會<sup>86</sup>。審查官真正表明撤銷或維持系爭請求項，足以終結本次審查程序之最終決定文件，乃是上訴權利通知書(Right of Appeal Notice, RAN)<sup>87</sup>。兩造皆有權依照該通知書，對其不利的決定上訴到BPAI，若仍不服可繼續上訴到聯邦

<sup>78</sup> Real party in interest，類似我國「訴之利益」概念。See 35 U.S.C. 311(b)(1).

<sup>79</sup> Sterne et al, *supra* note 7, at 22-23.

<sup>80</sup> 35 U.S.C. 312 (c)

<sup>81</sup> 37 C.F.R. § 1.935 (2008); MPEP, *supra* note 56, § 2260.

<sup>82</sup> 37 C.F.R. § 1.941 (2008).

<sup>83</sup> 37 C.F.R. § 1.947 (2008).

<sup>84</sup> 35 U.S.C. § 314 (2006); 37 C.F.R. § 1.955 (2008); MPEP, *supra* note 56, § 2685.

<sup>85</sup> 37 C.F.R. § 1.949 (2008); MPEP *supra* note 56, § 2671.02.

<sup>86</sup> 37 C.F.R. § 1.951 (2008); MPEP *supra* note 56, § 2671.02.

<sup>87</sup> 37 C.F.R. § 1.953 (2008); MPEP *supra* note 56, § 2673.02.

巡迴上訴法院<sup>88</sup>。

當上訴期間屆滿或已窮盡上訴程序，PTO會出具「核發再審查證書通知」(Notice of Intent to Issue Reexamination Certificate, NIRC)<sup>89</sup>，記載關於系爭專利撤銷、維持或變更之決定，並交由其文書部門製作正式的再審查證書<sup>90</sup>。

## 2. 拘束力：

雙方再審查與單方再審查最重要的差異，應該是提起人在二者中的程序參與權與就其決定結果所受的拘束力(estoppel effect)不同。一旦提起雙方再審查，提起人與其共同利益人在本件審查結果確定後，不得以本次審查中「已提出或可得提出之爭點(issues ... raised or could have raised)」於民事訴訟中再度爭執該專利之有效性，亦不得再提起雙方再審查。反之，若侵權者曾於民事訴訟爭執專利有效性且經判決確定，則該侵權者亦不得以訴訟中已提出或可得提出的有效性爭點又再提起雙方再審查<sup>91</sup>。

由於雙方再審查之拘束力相當嚴苛，連同「可得提出」而未提出之爭點均在其範圍之內，提起人必須相信USPTO不會在雙方再審查程序中做出任何錯誤的決定。且審查委員核准開啓再審查程序後，申請人不能再補充引用其他前案，除非是用作反駁審查委員意見或專利權人抗辯之證明，否則就必須表明該前案是在申請後才知道或可取得的前案。因此一開始提起雙方再審查就要很謹慎周全<sup>92</sup>。

## 二、 再審查運作現況：

### (一)案件數量：

表一、再審查申請案件數量表<sup>93</sup>

<sup>88</sup> 35 U.S.C. § 141 (2006); 37 C.F.R. § 1.953 (2008); MPEP *supra* note 56, § 2673.02.

<sup>89</sup> MPEP, *supra* note 56, § 2687.

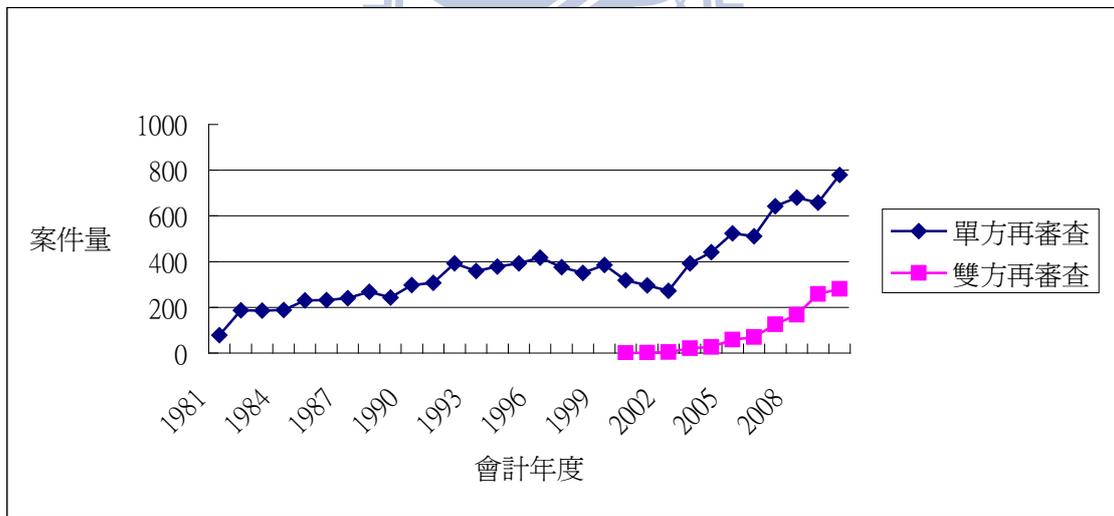
<sup>90</sup> 35 U.S.C. § 316 (2006); MPEP *supra* note 56, § 2687.

<sup>91</sup> 35 U.S.C. § 317(b) (2006).

<sup>92</sup> See Sterne et al, *supra* note 69, at 71-72.

<sup>93</sup> 單方再審查自 1981 年 7 月 1 日起實施，故 1981 年之會計年度僅係 7 至 9 月之再審查案件量。雙方再審查僅能針對 1999 年 11 月 29 日及之後申請的專利提起，故至 2001 年才開始有雙方

會計年度	單方再審查	雙方再審查	會計年度	單方再審查	雙方再審查
1981	78		1996	418	
1982	187		1997	376	
1983	186		1998	350	
1984	189		1999	385	
1985	230		2000	318	0
1986	232		2001	296	1
1987	240		2002	272	4
1988	268		2003	392	21
1989	243		2004	441	27
1990	297		2005	524	59
1991	307		2006	511	70
1992	392		2007	643	126
1993	359		2008	680	168
1994	379		2009	658	258
1995	392		2010	780	281



圖一、再審查申請案件數量折線圖

近年來再審查受到重視的程度與日俱增，並表現在如上圖所呈現的

再審查案件(本章未特別註明數據來源者，均來自 USPTO 之官方網頁資料)。資料來源：  
[http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination\\_Information.jsp](http://www.uspto.gov/patents/stats/Reexamination_Information.jsp) (最後點閱日期：2010年12月31日)。

案件量。而再審查之所以能漸漸被實務界所接受，且成爲處理專利權爭端策略中的手段之一，主要原因包括在同步進行的訴訟中，法院對於停止訴訟並等待再審查結果的態度越來越開放，使被告有動機盡早提起再審查以爭取法院停止訴訟<sup>94</sup>。再者，雖然雙方再審查有拘束力效果，但於訴訟中還是有其他事由可供提起人作專利無效抗辯，例如公開使用、爲販賣之要約、先發明等等<sup>95</sup>。更重要的是，雙方再審查之提起人參與程序的機會大幅增加，不但可以回應專利權人的答辯，尚可對更正之申請表示意見。專利權人經常在再審查中提出許多專利更正請求，此時提起人可以提出新的參考文獻並對於每一項更正均陳述反對意見。從而，雙方再審查程序中之提起人和專利權人地位對等，二者均不能如單方再審查一般和審查委員作非書面接觸；且於 2002 年 11 月 2 日修法後，提起人不僅能上訴至BPAI，還可以針對BPAI不利之決定繼續上訴至聯邦巡迴上訴法院<sup>96</sup>。整體而言，再審查對提起人提供了一個越來越友善的戰場。

另外一個值得關注的議題是實務界在二種再審查之間的選擇。於雙方再審查甫施行之際，多數人因其嚴苛的拘束力而不看好其發展，甚有論者稱律師若建議提起雙方再審查可能構成不當執業(malpractice)<sup>97</sup>。然而，從今日看來，雙方再審查案件申請量逐年增加，縱然因爲雙方再審查的標的僅限於 1999 年 11 月 29 日及之後申請之專利，且提起人可針對同一專利提起多次單方再審查，導致雙方再審查的案件量看似遠低於單方再審查。但關鍵在於，針對同時可提起二種再審查之專利，實務界如何選擇？根據Roger Shang針對 2007 年度再審查案件的統計<sup>98</sup>，有 161 件單方再審查是針對 1999 年 11 月 29 日及之後申請的專利，相較於同年 132 件雙方再審查案件，前者占 55% (161/293)，後者占 45% (132/293)，這還是未扣除同一提起人針對相同專利重複提起單方再審查的結果。相較於 2004 年Joseph Cohen於六個月的期間內，選擇前者的占 70%，後者的占 30%，雙方再審查顯然已漸漸贏得實務界的青睞<sup>99</sup>。

## (二)審理期間：

<sup>94</sup> Tun-Jen Chiang, *The Advantages of Inter Partes Reexamination*, 90 J.PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 579, 580 (2008); see also Gardella & Berger, *supra* note 37, at 396.

<sup>95</sup> 35 U.S.C. §315(c) (2006); 37 C.F.R. §1.907; accord MPEP, *supra* note 56, §2686.04.

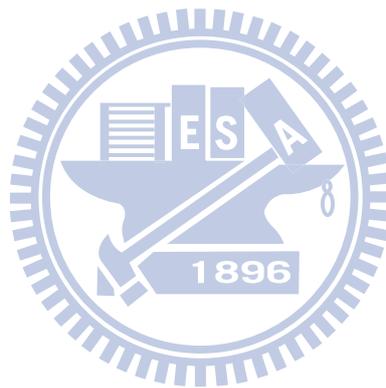
<sup>96</sup> See Intellectual Property and High Technology Amendments Act of 2002, Pub. L. No. 107-273, 116 Stat. 1758 (codified as amended at 35 U.S.C. §§ 102(e), 374 (2006)).

<sup>97</sup> See e.g., Joseph D. Cohen, *What's Really Happening in Inter Partes Reexamination*, 87 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 207, 207-08 (2005); Joseph Farrell & Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 943, 967 (2004).

<sup>98</sup> Roger Shang, *supra* note 75, at 37 (2009).

<sup>99</sup> See Cohen, *supra* note 97, at 219; *Id.*

再審查的審理期間永遠是相當重要的議題，蓋審理期間的不確定性會減損再審查機制的效用與公平性。首先，再審查需要相當有效率，專利法亦明文規定再審查與BPAI上訴之審理需「特別快速(with special dispatch)<sup>100</sup>」，然而，審理時間又不能過短以致於專利權人無法準備充足之答辯；再者，有了可預測的時間軸，專利權人和潛在侵權人才能有合理的基礎，發展訴訟上(包括美國國際貿易委員會<sup>101</sup>的調查)或訴訟外之策略；此外，再審查審理期間還牽涉到法院是否願意停止訴訟，等待再審查結果<sup>102</sup>。



---

<sup>100</sup> 35 U.S.C. §305; 35 U.S.C. §314(c)

<sup>101</sup> International Trade Commission, ITC.

<sup>102</sup> Sterne et al, *supra* note 7, at 6. 詳參本文第肆章，二。

表二、再審查審理期間統計表 (2010 會計年度)

		提起至核准 開啓再審查	提起至否准 開啓再審查	提起至第一次 官方審查意見	提起至核發 「NIRC」	提起至核發 再審查證書
單 方 再 審 查	2009 年 第四季	1.9	2.0	7.6	23.0	31.1
	2010 年 第一季	1.8	2.0	7.8	23.8	26.5
	2010 年 第二季	1.6	1.7	7.4	27.4	28.4
	2010 年 第三季	1.7	1.6	7.5	25.0	29.7
	平均	1.8	1.8	7.6	24.8	28.9
雙 方 再 審 查	2009 年 第四季	2.2	N/A	4.4	34.6	37.3
	2010 年 第一季	2.1	1.6	4.2	26.9	37.3
	2010 年 第二季	1.8	1.1	3.6	34.8	29.5
	2010 年 第三季	2.0	1.8	3.3	33.5	37.6
	平均	2.0	1.5	3.9	32.5	35.4

再審查中專利權人通常被允許回應官方審查意見的時間只有 2 個月，較諸專利申請時通常有 3 個月短，而且由於再審查不是專利申請案，延展期限的請求僅能在已充分說明原因<sup>103</sup>，並經 CRU 事先同意時方能延展一個月，除非尚有其他特殊情形，否則不得請求再次延展<sup>104</sup>。

目前 PTO 已設定 2 年內完成 CRU 階段審查之目標<sup>105</sup>。由於該 2 年之期限係從再審查申請日起算，因此若提起形式不合規定，CRU 職員拒絕以提起之日作為申請日，將會影響到上述 2 年的起算日。依 PTO 內部控

<sup>103</sup> 37 C.F.R. §1.550; 37 C.F.R. §1.956; 依據 MPEP, *super* note 56, §2265，最好是肯定地呈現專利權人欲採取什麼措施以回應官方審查意見。通常會被許可的原因有發明人死亡或無法聯繫、需要取得審判中的證詞或物證，例如在這 2 個月內，同步進行的訴訟之證據發現程序要對專家證人或發明人做詰問，因此專利權人需要延長時間審酌其證言以回應官方審查意見。

<sup>104</sup> See MPEP, *supra* note 56, §§2265, 2665.

<sup>105</sup> See Press Release, U.S. Patent & Trademark Office, *USPTO Improves Process for Reviewing Patents* (July 29, 2005) [hereinafter USPTO Process Improvement Press Release], available at <http://www.uspto.gov/news/pr/2005/05-38.jsp>.

管機制，有牽涉訴訟者會優先處理，若因再審查使訴訟裁定停止會被賦予更高的優先順序，已受理超過 2 年者則屬最優先審查的案件。為判斷 CRU 應給予各再審查案件哪一種優先等級，CRU 已聘用一些法務人員在每次官方審查意見被寄出前都先查詢兩造之訴訟進行狀態。以前述 2 年的期限觀之，化學/生物領域沒有積案，機械領域 90% 符合要求，但電機/軟體/商業方法只有 70% 於期限內審結<sup>106</sup>。然而，自從 CRU 設立之後，再審查案件審理速度確實已有加快的趨勢<sup>107</sup>。

若當事人對於 CRU 的再審查決定不服，可以繼續上訴到 BPAI。一般自聲明上訴起，經專利權人表示意見、雙方再審查之提起人回應，並交原審查委員答辯，至少需要 7 個月。BPAI 的目標是在接下來的 6 個月內審查完畢<sup>108</sup>。根據 Strene 的一項對 BPAI 自 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日，共 173 件單方再審查與 15 件雙方再審查案件所實施之獨立調查，該三年內 BPAI 平均於 4.5 至 6.5 個月內審查完畢，但若加計從核發上訴權通知書至 BPAI 實際開始審理的時間，則平均為 18 至 20 個月<sup>109</sup>。另外，根據 Hal Wegner 一項調查，14 件上訴至聯邦巡迴上訴法院的單方再審查案件，從提起再審查起平均費時 7.7 年始終結所有程序<sup>110</sup>。

如表二之 2010 會計年度資料所示，再審查程序終結且上訴期間屆滿或已窮盡所有上訴程序者，單方再審查平均需時 28.9 個月，雙方再審查則需 35.4 個月。其中，決定再審查審理時間從數個月到超過數年的關鍵因素有<sup>111</sup>：

1. 請求內容：

包括請求審查整份專利或僅部分請求項，如侵權訴訟中被控侵權的部分？列舉幾個可能的實質新問題？建議撤銷理由大多係根據新穎性或非顯而易知性？引用幾份先前技術資料？請求進行單方再審查或雙方再審查程序？

2. 審查委員關於實質新問題的決定：

包括系爭再審查申請案是否具有實質新問題？全部或僅部分請求項具有實質新問題？

---

<sup>106</sup> Sterne et al, *supra* note 69, at 68.

<sup>107</sup> See Sterne et al, *supra* note 69, at 61; see also Gardella & Berger, *supra* note 37, at 392-93.

<sup>108</sup> *Id.*

<sup>109</sup> Sterne et al., *Appeals from the Central Reexamination Unit*, 5<sup>th</sup> Annual Advanced Patent Law Institute USPTO-PV10, United States Patent and Trademark Office, Alexandria VA (Jan. 21, 2010); see also Sterne et al, *supra* note 7, at 31.

<sup>110</sup> Harold C. Wegner, *Ex Parte Reexamination Pendency for Proceedings Involving a Federal Circuit Appeal* (Aug. 5, 2007) (unpublished research); see also Roger Shang, *supra* note, 75, at 34.

<sup>111</sup> Strene et al., *supra* note 7, at 6-9.

### 3. 第一次官方審查意見：

此涉及提起人所提出之建議核駁理由被審查委員初步接受的程度，當然也是判斷再審查審理期間長短的一個重要指標。

### 4. 其他：

包括對於專利權人的答辯與提起人對專利權人答辯的回應，PTO之意見為何？該意見在單方再審查中為最終官方審查意見書(final Office Action)或意圖核發再審查證書(NIRC)，在雙方再審查中則為終結審查程序意見(ACP)。此外，是否上訴也無庸置疑地是影響再審查整體審理期間的重要因素。

整體而言，現行再審查進行速度是否過慢是一個見仁見智的問題。但考量到專利有效性只是侵權訴訟中的一個爭點，倘若法院必須停止訴訟以等待再審查結果，則現行再審查的審理速度，尤其是在被控侵權後才提起之再審查，顯然會造成訴訟嚴重延滯，則再審查的審理期間應該還有繼續壓縮的必要。

## (三)審理結果：

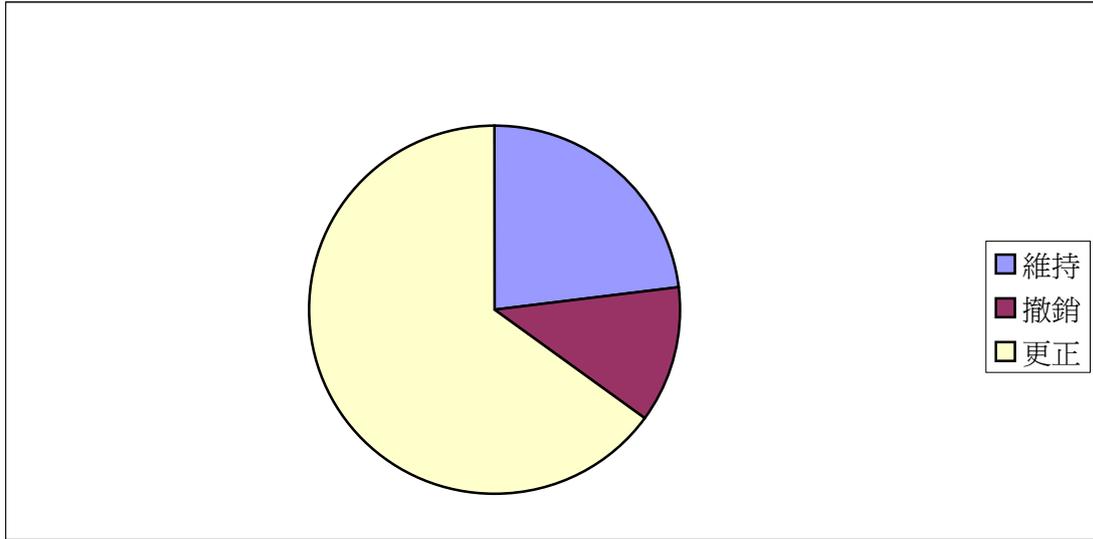
以下統計資料係自再審查制度設立之日起(單方再審查：1981年7月1日；雙方再審查：1999年11月29日)至2010年9月30日止之結果。雖然其中部分再審查申請案之專利權人並未提出實質答辯<sup>112</sup>，或雙方再審查之提起人於提起後未充分參與程序等情形<sup>113</sup>，但筆者認為以下資料仍有相當之參考價值，合先敘明。

表三、再審查結果統計表

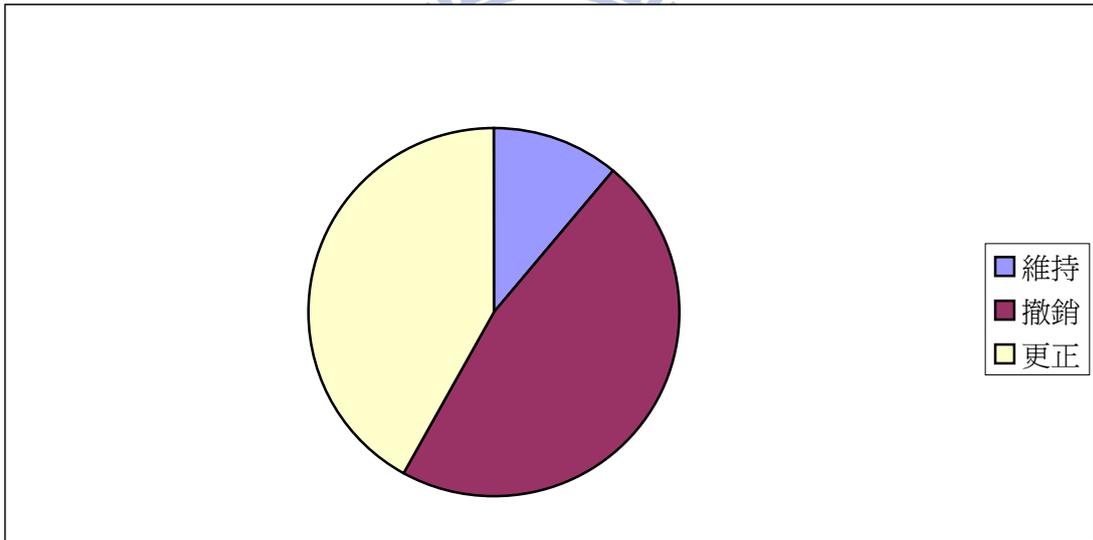
	單方再審查	雙方再審查
維持	23%	11%
撤銷	12%	47%
部分變更 (含更正)	65%	42%

<sup>112</sup> 專利權人有時未必願意花費時間、金錢於再審查中提出實質答辯，例如當該專利市場價值較低，未獲專利權人重視等等。

<sup>113</sup> 雙方再審查之提起人未必會充分利用其全程參與程序的權利，例如當提起人已與專利權人就侵權糾紛達成和解，並協議不再參與再審查程序時，亦可能自和解時起即不針對專利權人的答辯提出任何反對意見。



圖二、單方再審查結果分析圖



圖三、雙方再審查結果分析圖

由表三可以看出，雙方再審查的結果對提起人較為有利。首先說明，若審查委員接受專利權人的更正案，即便會影響專利權人對過去侵權行為的損害賠償請求權<sup>114</sup>，仍應屬對專利權人有利的結果。蓋專利權人就算限縮專利，亦會將新的專利範圍能否涵蓋侵權者的行為納入考慮；原因是若專利權人為了專利有效性而將專利範圍減縮至不能涵蓋侵

<sup>114</sup> 詳參本文第肆章，三、。

權者行為的實施態樣，則該專利對權利人而言亦不再有任何價值。準此，經更正的專利通常仍對競爭者構成威脅。考慮到這一點，單方再審查全專利維持加上准予更正的結果共 88% (6889/7782)，是全專利撤銷(12%，893/7782)的 7.3 倍；反之，就雙方再審查而言，全專利維持加上准予更正的結果共 53% (101/192)，僅為全專利撤銷(47%·91/192)的 1.13 倍，二者結果相當。既然二者都是由同樣的CRU審查委員，以相同地專利範圍解釋方法，即最廣的合理解釋建構，為何結果相差如此懸殊？原因就在於雙方再審查中，提起人可以持續地針對專利權人的專利無效抗辯與更正案表示意見，使審查委員能立於較衡平且宏觀的角度作出判斷<sup>115</sup>，這也是近年來實務界對雙方再審查制度漸漸重視的主要原因。

表四、單方再審查結果統計表 (依提起人分類)

	專利權人	他人	依職權
維持	22%	25%	12%
撤銷	8%	13%	23%
部分變更 (含更正)	70%	62%	65%

另一方面，單方再審查不限制提起人之資格，因此即便冒著可能親手摧毀自己專利的風險，部分專利權人亦可能在適當時機提起單方再審查。專利權人對自己所有的專利提起再審查，較常見的動機有：(1)發覺當初申請之專利範圍太廣，有無效之虞，希望藉由開啓再審查程序，獲得更正的機會；(2)確認系爭專利相對於前案是否有效；(3)自己提出再審查，往後他人要以相同或類似的先前技術提起再審查，或於訴訟中作無效抗辯，無論就該案是否具有實質新問題或系爭專利有效與否爭執，難度均會提高。由表四可以看出，由專利權人外之他人提起的單方再審查，全專利維持加上准予更正的結果共 87% (4074/4681)，是全專利撤銷(13%，607/4681)的 6.7 倍；反之，由專利權人自己提起的單方再審查，全專利維持加上准予更正的結果共 92% (2696/2947)，是全專利撤銷(8%，251/2947)的 11.5 倍。由此可見，提起單方再審查對專利權人而言，不失為一種替專利權打預防針的險招。

### 三、現行再審查制度的檢討：

<sup>115</sup> Shang, *supra* note 75, at 27.

再審查制度目前逐漸受到實務界重視，越來越多人願意利用再審查機制解決專利有效性的爭議。以單方再審查為例，1990 會計年度僅有 297 件，2000 會計年度亦僅有 318 件，但 2010 會計年度則躍升至 780 件<sup>116</sup>。儘管如此，此制度仍然未臻完善。舉例而言，再審查係以是否具有實質新問題作為開啓程序的門檻，但實質新問題的判斷標準十分模糊，更有超過 90% 的再審查案件均可通過此一門檻，實際上不具有把關控管的功能。這也使得 PTO 被批評為實質新問題審查的橡皮圖章<sup>117</sup>。

再者，一般認為再審查審理不夠快速，也未實質減少當事人的花費。就審理時間而言，再審查雖然已經比典型民事訴訟的審理期間短，但仍無法讓地方法院放心地裁定停止，將有效性爭點直接交由 PTO 審理。另一方面，就程序花費而言，若無法強制讓侵權訴訟援用再審查對於專利有效性的判斷結果，則當事人必須花數百萬美金打侵權訴訟，另外再花費數萬至數十萬美金進行再審查，這也未達到再審查制度節省兩造花費的原訂目標<sup>118</sup>。

除此之外，再審查僅能審酌專利或印刷刊物所刊載的先前技術，因此可審理的無效事由受到限縮，即便是同樣可用以挑戰新穎性或非顯而易知性的公開使用或產品銷售等證據，都無法於再審查程序中主張。雖然其前述限制之立法目的在於避免專利權人面臨過度複雜之審查程序，並使 PTO 除書面證據之外無須傳喚證人或以其他方式調查證據，得以較低廉的成本提供再審查服務<sup>119</sup>。然而如此一來，卻降低再審查制度被利用的機會<sup>120</sup>，也阻礙其成為訴訟替代方案之立法目的。事實上，前述保護專利權人之原本目的並無法合理化審查範圍之限制，因為於再審查程序之外，專利權人仍將在專利有效性相關訴訟中遭遇大量、繁雜的證據資料，而且「公開使用」、「公開販賣」等無效事由一概交由司法判決，未必對專利權人有利<sup>121</sup>。

1992 專利法改革委員會(1992 Patent Law Reform Commission)認為再審查制度能否提供更快、更便宜的專家論壇，作為有效性訴訟的替代品，關鍵在於第三人是否認為此制度過分限制其參與機會<sup>122</sup>。單純出於簡化審理程序的考量，不足以支持對第三人過於嚴格的參與限制。1995 年，PTO 局長 Bruce

---

<sup>116</sup> 同前註。單方再審查自 1981 年 7 月 1 日起實施，故 1981 年之會計年度僅係 7 至 9 月之再審查案件量。雙方再審查僅能針對 1999 年 11 月 29 日及之後申請的專利提起，故至 2001 年才開始有雙方再審查案件，於 2010 會計年度亦有 281 件。

<sup>117</sup> Janis, *supra* note 20, at 44-52.

<sup>118</sup> Wayne B. Paugh, *The Betrayal of Patent Reexamination: An Alternative to Litigation, Not a Supplement*, 19 FED. CIR. B. J. 177, 206-07 (2009).

<sup>119</sup> E.g. *Industrial Innovation and Patent and Copyright Law Amendments: Hearings on H.R. 6933, 6934, 3806 & 2414 before the Subcomm. on Courts, Civil Liberties, and the Administration of Justice of the House Comm. on the Judiciary*, 96th Cong. 594, at 214 (statement of John Stedman) (1980); see also Janis, *supra* note 20, at 55-56.

<sup>120</sup> William J. Speranza & Michael L. Goldman, *Reexamination—The Patent Challenger's View*, 15 AIPLA Q.J. 85, 90 (1987).

<sup>121</sup> Janis, *supra* note 20, at 57.

<sup>122</sup> *Id.*, at 41.

Lehman在國會聽證會中指出，國會創造再審查程序，乃是希望作為專利訴訟迅速且便宜的替代品，但是對第三人的限制可能阻礙再審查制度功能完全發揮，使專利權人和提起人同樣無法信賴這個制度<sup>123</sup>。如果國會能夠進一步立法建立一套較為明確的判斷標準，以鼓勵受理侵權訴訟的法院在適當情形下裁定停止訴訟，讓再審查程序處理專利有效性爭點，或許更有助於達成原本期望減省程序成本的制度目的<sup>124</sup>。



---

<sup>123</sup> *Patents Legislation: Hearings on H.R. 359, H.R. 632, H.R. 1732, and H.R. 1733 Before the Subcomm. on Courts and Intellectual Property of the House Comm. on the Judiciary*, 104th Cong. 39-40 (1995) (prepared statement of Bruce Lehman, Comm'r, PTO).

<sup>124</sup> See Janis, *supra* note 20, at 41-42.

## 肆、再審查與訴訟之關係

儘管再審查程序設立之初的理想，是成為訴訟的替代方案，但不可諱言地，目前還是有很多案件是二者同時或先後進行。截至 2010 年 9 月 30 日止，光就PTO知悉兩造涉及訴訟之再審查案件占總案件量的比例，單方再審查就有 32%，雙方再審查有 68%<sup>125</sup>。由此可見，再審查與訴訟的關係仍然相當密切。舉例而言，於再審查程序進行中，若系爭專利有已終結或同步進行的訴訟，專利權人與其律師、代理人均有義務將訴訟過程中兩造引用的前案轉呈PTO<sup>126</sup>，否則即便系爭專利在再審查程序中被維持，仍可能構成不正行為，導致日後有無法實施的風險<sup>127</sup>。以下再就二者間較重要的差異與相互影響進行討論：

### 一、 雙方再審查與訴訟中爭執有效性之結果比較：

一般認為訴訟中專利被認定無效的比例低於 50%<sup>128</sup>，甚至有數據認為僅有 33%<sup>129</sup>，相較之下，儘管雙方再審查中能爭執的有效性爭點相當有限，仍能有 47%撤銷率，實屬難得。究其原因，主要有以下三點：

#### (一) 解釋申請專利範圍方式不同：

訴訟中，被告為了作不侵權抗辯，傾向將專利範圍解釋地比較窄，以避免其產品落入專利範圍中；然而，若要以先前技術攻擊專利的新穎性或非顯而易知性，應該要將專利界定為較廣的範圍。準此，為了尋求二者間的妥協，被告可能會選擇刪除無效抗辯的論點，或以較溫和的方式主張。此外，地方法院在界定申請專利範圍時傾向以較為狹隘的方式為之，因此可被用以攻擊有效性的先前技術也比較難找。

相反地，於再審查程序中，由於PTO係在符合說明書的前提下，採取最廣的合理解釋。因此，訴訟中馬可曼聽證會(Markman Hearing)對專利範圍的解釋並不當然拘束PTO<sup>130</sup>，而提起人可用來攻擊系爭專利有效性的前案亦會增加<sup>131</sup>。

<sup>125</sup> USPTO, *supra* note 93.

<sup>126</sup> 37 C.F.R. §§ 1.555(a) and 1.933(a)(b)

<sup>127</sup> Strene et al., *supra* note 69, at 65.

<sup>128</sup> See John R. Allison & Mark A. Lamley, *Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q. J. 185, 205 (1998), 本文認定訴訟中有 46%比例認定專利無效。

<sup>129</sup> Moore, *supra* note 44, at 390.

<sup>130</sup> *In re Trans Texas Holdings Corp.*, 498 F.3d 1290, 1297 (Fed. Cir. 2007).

<sup>131</sup> Sterne et al, *supra* note 7, at 26.

## (二) 舉證責任程度不同：

訴訟中專利被推定有效，被告必須提出清晰且有說服力的證據以達到證明系爭專利無效之目標；相反地，提起人在 PTO 只須提出優勢證據證明系爭專利無效即可。從而，在地方法院無法成功攻擊有效性之證據，在 PTO 可能得到相反的結果。

## (三) 裁決者不同：

訴訟中的有效性由不具備專業技術背景的法官或陪審團判斷，這些人對自己是否有能力判斷系爭專利有效與否缺乏自信。從而，除非有堅強的證據，否則鮮少敢推翻PTO於專利申請時肯定其有效的判斷。反之，PTO由具備專業技術知識與多年審查經驗的審查委員主導，可以找出前案中明示或暗示的技術教示，因此較有自信推翻申請專利時的認定<sup>132</sup>。

## 二、 停止訴訟：

1987 年專利法修正草案第 282 條<sup>133</sup>認為若訴訟中有效性爭點所引用的先前技術在申請時未經審查，應強迫提起再審查，此時法院可以考慮停止訴訟。然而，此項建議立刻被批評為增加專利執行成本、延滯爭端解決<sup>134</sup>。國會最終未採納該修正草案，且不針對當時僅有的單方再審查明文訂定停止訴訟規定，但國會當時咸認為法院本來就會依職權經常地裁定停止訴訟，因為再審查不但可以提供有用而必要的替代方案，還能給兩造一個有效率，價格亦相對低廉的方式決定專利是否有效<sup>135</sup>。

但現實中，法院不僅不主動，即便是經當事人，尤其是被告聲請，很多地院法官也不願意裁定停止，更遑論聯邦巡迴上訴法院的法官幾乎不曾因為再審查裁定停止侵權訴訟<sup>136</sup>。其中，雙方再審查於 1999 年創設後尚且有 35 U.S.C. §318 關於得停止訴訟之規則可循，但單方再審查卻漏未設立類似之

<sup>132</sup> MPEP, *supra* note 56, §2636; *see, e.g.*, Joel C. Johnson, *Lay Jurors in Patent Litigation: Revising the Active, Inquisitorial Model for Juror Participation*, 5 MINN. INTELL. PROP. REV. 339, 356-57 (2004).

<sup>133</sup> *See* S. 539, 100<sup>th</sup> Cong. (1987); H.R. 115, 100<sup>th</sup> Cong. (1987).

<sup>134</sup> *See, e.g.*, Mark T. Banner and John J. McDonnell, *First-to-File, Mandatory Reexamination, and Mandatory "Exceptional Circumstances": Ideas for Better? Or Worse?*, 69 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 595, 610-14 (1987).

<sup>135</sup> *See* HOUSE COMM. ON THE JUDICIARY, AMENDING THE PATENT AND TRADEMARK LAWS, H. R. REP. NO. 96-1307, pt. 1, at 4, *reprinted in* 1980 U.S.C.C.A.N. at 6460, 6463; *see also* Gould v. Control Laster Corp., 705 F.2d 1340, 1342 (Fed. Cir. 1983); *see also* Janis, *supra* note 18, at 78-80

<sup>136</sup> *See* Sterne et al., *supra* note 7, at 35-36.

規定，部分地方法院法官更藉此認為立法者於單方再審查時傾向讓法院不要停止訴訟等待再審查結果。

若論及為何法官不願意裁定停止，對再審查制度缺乏信心是主要原因。裁定停止通常使審判程序延滯多年，若沒有任何請求項被撤銷或變更，則等待的時間形同虛耗；然而，期間的經過，可能使專利權人的商業利益、關鍵的員工、財務來源消失，其他有利侵權者的事情亦可能發生。從而，裁定停止有利被控侵權者在和解談判中的地位<sup>137</sup>，但對專利權人而言，司法正義，特別是程序正義可能受到減損。

爲了緩和停止訴訟對於專利權人造成的不利益，部分法官會於裁定停止時附加條件。由於美國法官在裁定停止時，有很大的裁量權決定如何爲之，而且是否停止訴訟的決定係以「是否濫用裁量權」的標準接受上級審的審查，因此就算上訴也很難被推翻<sup>138</sup>。例如在 *Visto v. Research in Motion Ltd.* 案<sup>139</sup>中，法院雖裁定停止訴訟，但要求被告必須承諾審判中，不得以再審查程序中援引過的前案或印刷刊物再爭執系爭專利的有效性，也不能再直接或間接提出其他再審查<sup>140</sup>，使被告得到再審查利益的同時，亦須承擔其拘束力。實際上這種附條件的停止訴訟係將雙方再審查之拘束力，實質擴張應用到單方再審查，甚至論者有謂應明文納入專利法規範，俾利法官廣爲應用<sup>141</sup>。

裁定停止對於司法經濟與正義，確實是把兩面刃。雖然裁定停止後，CRU各方面的程序均會竭力加速完成<sup>142</sup>，但由於沒有人能確定再審查的結果是否能使停止訴訟在個案中產生實益，所以關於停止與否即應發展出較穩定的判斷標準，供法院衡量與當事人發展策略，避免造成目前各法院與法官間停止訴訟之比例懸殊的情形<sup>143</sup>。目前較常被引用的判斷標準如下：

#### (一) 停止是否會對不想停止的一方造成不正當的損害(unduly

prejudice)或有明顯的策略上的劣勢(clear tactical disadvantage)：

中加州地方法院曾於一次停止訴訟的裁定中，表明其中一個理由是

<sup>137</sup> Sterne et al., *supra* note 69, at 66.

<sup>138</sup> See Sterne et al., *supra* note 7, at 33-34.

<sup>139</sup> *Visto Corp. v. Research in Motion Ltd.*, No. 2:06-cv-181 (E.D. Tex. Complaint filed Apr. 28, 2006).

<sup>140</sup> *Visto Corp. v. Research in Motion Ltd.*, No. 2:06-cv-181 (E.D. Tex. July 2, 2008).

<sup>141</sup> Paugh, *supra* note 118, at 220.

<sup>142</sup> MPEP, *supra* note 56, §2686.04; Sterne et al, *supra* note 7, at 29-30. 目前 CRU 內部將再審查案件分成不同等級，並賦予不同的優先順序。再審查牽涉訴訟者會優先審查，若該訴訟爲了等待再審查結果而停止，則再審查之審理會被賦予更高的優先順序。CRU 所聘任的法務人員固定於每次官方審查意見被寄出之前先行查詢個案的訴訟進行狀態。若案件超過 CRU 內部設定的 2 年審理期限，優先等級最高，將被設定爲最先處理的案件。

<sup>143</sup> Gardella & Berger, *supra* note 37, at 398. 例如從 1981 年至 2009 年，北加州地方法院核准 68% 停止訴訟的聲請，而同時期之東德州地方法院只核准 34%。

專利權人並沒有實施系爭專利<sup>144</sup>，因此訴訟上略為遲延比較不會造成原告過大的商業上損失。除此之外，這個要素重點在於再審查的審理期間長度，不過法院也可以藉附條件的裁定停止，使法院不必重新審理再審查中提出的爭點，緩和對原告的不利益。

## (二) 停止是否能簡化爭點和案件的審判：

明尼蘇達地方法院曾於個案中否決被告聲請裁定停止，理由是被告答辯時本來就沒有主張專利無效，也沒有依審判前的時程規畫命令 (pretrial scheduling order)，在規定的時間內揭露任何前案<sup>145</sup>。準此，系爭專利是否有效並非訴訟中的爭點，裁定停止即不能助於本案審理。

## (三) 證據發現(discovery)程序是否已終結，是否已經定審判期日：

若訴訟已經發展到後階段，法官普遍難以同意停止訴訟。此外，除了訴訟的進展，實際上再審查的審理進度也是法院考量的重點之一，若再審查連第一次官方審查意見都尚未收到，法院幾乎不可能裁定停止<sup>146</sup>。

除了上述比較常被引用的三個判斷要素外，中加州地方法院亦曾於 *Allergan Inc. v. Cayman Chem. Co.*<sup>147</sup> 一案中，就如何「綜合判斷」是否應停止訴訟，提出類似但更細緻的判斷標準：1. 七個正面要素：(1)在法院提出的先前技術均已被提呈PTO考量、(2)先前技術於證據發現程序中浮現的問題可經由PTO審查被緩和、(3)本案可因PTO撤銷專利而終結、(4)再審查的結果有利促成和解、(5)再審查資料可被提呈法院以降低訴訟的複雜度與長度、爭點、防禦、(6)證據於再審查程序後可較輕易地限定、(7)兩造與法院的成本可能降低；2. 四個負面要素：(1)時間經過造成遲延與市場狀況改變可能大幅降低禁制令的價值、(2)訴訟中的爭點同時被再審查審理可能造成實質上費用與時間的浪費、(3)允許延滯會造成希望停止的一造，通常是被告產生策略上優勢、(4)再審查結果不會影響訴訟。

綜上，潛在侵權者提出再審查的時機應根據其策略而有不同：如果提再審查的目的是要使花費較高的訴訟停止以等待PTO對系爭專利的有效性做出判斷，那再審查越早提出越好。有些侵權者在被訴前，專利權人與之協商

<sup>144</sup> *Pitney Bowes Inc. v. Zumbox Inc.*, No. 09-07373 (C.D. Cal. May 20, 2010).

<sup>145</sup> *Blazek Sklo Poderady v. Burton International*, No. 08-2342 (D. Minn. June 11, 2010). 本案中原告主張被告侵害其兩個玻璃指甲銼。被告在地方法院竟然沒有提出答辯，只向 PTO 提出單方再審查。

<sup>146</sup> *Sterne et al.*, *supra* note 69, at 66.

<sup>147</sup> *Allergan Inc. v. Cayman Chem. Co.*, SACV 07-01316-JVS (Order dated April 9, 2009).

時就搶先一步提起；也有些侵權者主動向法院提起確認訴訟，並同步提起再審查<sup>148</sup>。然而，若侵權者的目的只是因為擔心法院作出不利判斷，而欲爭取雙重保障，並非希望法院停止訴訟，又或係擔心再審查得到負面結果，對訴訟造成不利影響，亦可等待訴訟進行一段時間<sup>149</sup>，例如在馬可曼聽證會，專利權人針對系爭專利範圍表示一些意見後再提出再審查。但應注意，提出再審查的時機亦不適合太晚，尤其是雙方再審查受到民事訴訟之拘束，先前在已確定的民事訴訟中已提出或可得提出之有效性爭點，不得據以提起雙方再審查；若於雙方再審查審理中，民事訴訟判決結果確定，PTO亦應終結該程序。至若侵權者的目的是逼迫和解，則提出時機就依據和解談判的狀態而定了<sup>150</sup>。

隨著CRU的成立、PTO數據顯示再審查程序進行速度變快，而且再審查有很高比例使系爭專利全部或部分請求項被宣告無效或更正，若不停止訴訟，原已完成的程序，如馬可曼聽證會，可能會因為專利範圍變更，而需要重新進行，因此部分地方法院法官表示未來會重新思考裁定停止訴訟的可能性<sup>151</sup>。

附帶一提，再審查也有停止的規定，但不像地方法院法官，PTO不得自由地設定停止的方式與條件<sup>152</sup>。通常PTO亦不願意接受停止再審查程序之申請，因為法律規定再審查程序進行必須特別快速。然而部分雙方再審查案件中，倘使再審查僅在起步階段，而訴訟結果將要確定，鑒於確定的訴訟結果會影響再審查得否繼續進程序，故PTO會比較願意停止再審查。為了避免這種情形，侵權人若欲提出雙方再審查仍應避免過度遲延<sup>153</sup>。

### 三、 更正專利請求項對侵權損害賠償的影響：

只要專利權人依法於專利物品或其包裝上確實標示「專利」與「專利證書號數」，原則上可對侵權者於過去六年內的侵權行為請求損害賠償<sup>154</sup>；然而一旦專利在再審查中被更正，且實質變更了專利範圍，就被視為專利在變更前有致命的缺陷，侵權人可分別依 35 U.S.C. §§307(b), 316(b) 準用 35 U.S.C. §252 取得「中用權(intervening rights)」，而中用權又分為「絕對中用權(absolute intervening rights)」與「衡平中用權(equitable intervening rights)」：

#### (一) 絕對中用權：

<sup>148</sup> Sterne et al., *supra* note 69, at 57.

<sup>149</sup> Sterne et al., *supra* note 7, at 42-44.

<sup>150</sup> Sterne et al., *supra* note 69, at 58.

<sup>151</sup> *Id.*, at 61.

<sup>152</sup> See 37 C.F.R. §§1.565(b) and 1.987.

<sup>153</sup> Sterne et al., *supra* note 7, at 35-36.

<sup>154</sup> 35 U.S.C. §286, 287.

絕對中用權使侵權人可以對於核發再審查證書之前即被製造、公開販賣或使用等的特定物品，於核發再審查證書後繼續為使用或銷售等行為，不須負侵權責任。目前，中用權的適用僅限於實體物品<sup>155</sup>，是否適用於阻卻侵害方法專利的行為，仍未經聯邦巡迴上訴法院認可<sup>156</sup>。於專利期間或產品生命周期較短，又或者系爭專利有很容易達成的迴避設計手段之情形，絕對中用權對侵權人的寬赦顯得特別重要。

## (二) 相對中用權（衡平中用權）：

假使侵權人已經在核發再審查證書前完成實質地準備，法院有權允許侵權人持續地為製造、使用、公開販賣等行為。判斷是否已完成實質地準備，應考量對於再審查證書核發前已經開始的商業行為或已完成的投資，是否已達到須給予侵權人相對中用權始堪稱為衡平的程度。據此，相對中用權是對於第三人，因為信賴再審查變更專利範圍前之請求項，所設計的保護措施<sup>157</sup>。

更正專利請求項，除了可能使專利權人喪失部分損害賠償請求權外，於雙方再審查中，由於專利權人不能和審查委員面談，故若專利權人決定先主張系爭專利相對於前案仍有效，於接到最終官方審查意見後才發現必須更正專利始能避免被撤銷時，要在最終核駁決定前達到可以成功克服前案，又能讓審查委員同意更正的空間已經很小了。

除此之外，對專利範圍的實質更正會摧毀地方法院和 ITC 於馬可曼聽證會中對於專利範圍的解釋結果，因此如果訴訟或 ITC 調查程序已經進展到後階段的審判，專利範圍實質變更會造成司法和當事人資源的巨大浪費，兩造均應謹慎面對。

## 四、 再審查對於法院核發禁制令的影響：

### (一) 暫時禁制令(preliminary injunction)：

由於阻卻暫時禁制令核發不需要證明系爭專利確實無效，僅須證明在此階段，有效性可能有實質的疑問即為已足<sup>158</sup>。因此，再審查的官方審查意見當然足以影響暫時禁制令的核發。但單純核准開啓再審查而尚

<sup>155</sup> *Shockley v. Arcan, Inc.*, 248 F.3d 1349, 1353 (Fed. Cir. 2001).

<sup>156</sup> *Strene et al.*, *supra* note 7, at 17-19.

<sup>157</sup> *Slimfold Mf. Co. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113, 1117 (Fed. Cir. 1987).

<sup>158</sup> *Pergo*, 401 F. Supp. 2d at 524; *Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1359 (Fed. Cir. 2001).

未收到官方審查意見，通常不會影響法院對核發暫時禁制令的決定<sup>159</sup>，惟有少部分法院持相反意見，認為仍然可以做為抗辯暫時禁制令核發的理由之一<sup>160</sup>。反之，經過再審查仍有效的專利，專利權人已顯示有合理的可能性，可經得起訴訟中有效性的考驗，因此就訴訟結果較有勝訴可能性，這種情形下法院核發暫時禁制令的可能性較高<sup>161</sup>。

## (二) 永久禁制令(permanent injunction)：

在*Fexiteek Americas, inc. v. Plasteak, Inc.*案<sup>162</sup>中，地方法院判決被告侵權，並核發永久禁制令。在侵權訴訟上訴至聯邦巡迴上訴法院的過程中，PTO於同步進行的單方再審查程序中提出了建議意見<sup>163</sup>，表示專利權人未能克服所有的核駁，而CRU準備撤銷專利。被告收到該建議意見後立即轉呈地方法院，請求解除永久禁制令。專利權人雖然抗辯其已對CRU的決定及時提起上訴，故該建議意見不會是PTO的最終決定；又主張其可以提出再領證更正專利請求項，因此即便目前的請求項被撤銷，被告還是有可能侵害再領證後的請求項。然而，地方法院採取被告的見解，解除該永久禁制令。

該地方法院的決定遭致大量批評。蓋CRU的最終官方審查意見既然已經被上訴到BPAI，系爭專利即尚未被終局地撤銷，CRU的決定不過是再審查決定專利有效性的第一步。而實務上，BPAI撤銷CRU決定亦不罕見，數據亦顯示有些單方再審查撤銷專利之決定在被發回重審後，最終審查結果變成一個或多個請求項被維持有效。因此，若該地方法院的見解被維持並廣泛採納，永久禁制令將經常被解除，造成專利權保障的不確定性<sup>164</sup>。

## 五、 小結：

國會立法設立再審查程序，目的在於使 PTO 能取代法院成為爭執專利有效性的主要機制，讓行政機關能治癒自己的瑕疵，減少法院推翻 PTO 對於專利有效性認定的機會。因此，再審查與訴訟在專利制度中的關係與定位對再審查制度之設計應有實質影響。舉例而言，倘使國會希望再審查能成為

<sup>159</sup> *Erico Int'l. Corp. v. Doc's Mktg., Inc.*, No. 05-CV-2924, 2007 U.S. Dist LEXIS 1367, at 33-34 (N.D. Ohio Jan. 9, 2007); see also Gardella & Berger, *supra* note 34, at 399.

<sup>160</sup> See *Pergo, Inc. v. Faus Group, Inc.*, 401 F. Supp. 2d 515 (E.D.N.C. 2005) (拒絕核發暫時禁制令的部分原因在於法院認為再審查仍在進行中，專利有效性依然存疑。)

<sup>161</sup> *Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l*, 316 F.3d 1331, 1342 (Fed. Cir. 2003).

<sup>162</sup> *Fexiteek Americas, inc. v. Plasteak, Inc.*, Civ. Case No. 08-60996 (July 20, 2010 Order).

<sup>163</sup> Advisory Action, 係 CRU 針對專利權人對最終撤銷意見之答辯，再次表示其見解的官方意見，MPEP, *supra* note 56, §2265.

<sup>164</sup> *Sterne et al.*, *supra* note 7, at 19-20.

實務上爭執專利有效性的優先選擇，則法院在決定是否裁定停止訴訟時，即不應考慮侵權人是否曾向法院提出專利無效之抗辯，因為法院若考量該因素，將逼迫侵權人必須同時在兩個程序中均爭執專利有無效事由。不僅造成兩造當事人花費增加，亦使得國家的司法資源與行政資源因重複投入造成浪費。此外，再審查能審酌的證據與專利無效事由過少，使得侵權人若非以專利或印刷刊物等先前技術作為專利之無效事由時，仍須回到訴訟爭執專利的有效性，亦是其無法對於專利權的存廢發生更實質影響力的一大原因。

為使專利核准後的行政撤銷機制與訴訟間的關係更為明確，並擴大行政撤銷機制被使用的機會，國會於近年來的專利改革法案均對於再審查之程序與拘束力有所調整，並建立新的「核准後審查<sup>165</sup>」程序，俾利成就學者與實務界對於行政撤銷機制以快速且價格相對低廉之方式改善專利品質的期待。



---

<sup>165</sup> 詳見本文第五章。

## 伍、美國發明法案對行政撤銷制度之變革： 以核准後審查與雙方審查程序為核心

再審查制度雖然仍存在一些缺點，但由於其可運用專利主管機關的專業資源，例如審理新穎性、非顯而易知性 8 時最需要的「專業技術人才」，而且又將此寶貴資源集中運用在具有市場價值且實際發生爭端的專利之上，因此仍是非常值得關注的一項制度。然而為了有效提升專利品質，美國政府仍然需要將行政撤銷機制改良成更友善且具有效率的可專利性審查程序，使得無論法院訴訟存在與否，專利有效性問題均可透過行政撤銷途徑獲得令人滿意的解決，以便使專利權人與潛在侵權者（競爭者）的利益能夠達到平衡，以追求社會整體福祉極大化。

為回應社會上對於改革專利行政撤銷機制之期待，國會近年來在專利改革法案中對此陸續提出多項重要變革，以提供專利權人以外之第三人挑戰專利有效性的機會，間接提升專利品質。除了修改原有二種再審查制度之外，美國國會更擬藉由此次修改專利法之機會，創設「核准前第三人提交先前技術(preissuance submissions by third parties)」與「核准後審查」等兩項新制度。本文以參議院已通過之美國發明法案為藍本，佐以眾議院甫通過的美國發明法案條文，說明目前美國修法的最新發展。

### 一、核准前第三人提交先前技術<sup>166</sup>：

過去為避免在專利核准前就給予第三人參與程序、提供審查委員可參考之先前技術的機會，將造成專利申請時程延宕，美國專利法遂拒絕讓第三人在專利核准前提供相關先前技術資料供審查委員參酌。美國發明法案為能在避免增加過多官方支出的前提下，提升專利審查品質，遂擬借助民間的力量，使第三人在專利申請案審查期間，有機會提供審查官可能影響申請案可專利性的先前技術，並且直接說明該先前技術與系爭申請案之間的關聯性，避免專利核准審定後，社會需要耗費更多資源予以撤銷。

美國發明法案對於本制度之基本設計，可簡要說明如下。假設專利申請案第一次公開後六個月之日與審查官作出第一次核駁意見之日中較晚者為 A 日，而專利被核准之日為 B 日。第三人可於 A 日與 B 日中較早發生之日前循本程序將相關的書面資料，例如專利、公開的專利申請案、或其他與該專利申請案有潛在關係的公開印刷品提交 PTO 參考。為使審查官得以迅速且正確地理解該先前技術，美國專利法案要求第三人必須簡要地敘明每一先前技術與系爭專利申請案有何關聯。

<sup>166</sup> *Supra* note 13, §7.

## 二、 單方再審查<sup>167</sup>：

過去，單方再審查程序中僅能舉出專利或印刷刊物作為證明系爭專利未具備可專利性的證據。但美國發明法案增訂第 301 條(a)(2)，明示允許提起人提出專利權人在各聯邦法院或 PTO 審查程序中，針對申請專利範圍所表示的意見，以佐證系爭專利確有應撤銷之事由。必須注意的是，該專利權人之意見並非作為專利無效的證據（如我國的引證案或舉發證據），而僅係用以供審查官作為判斷系爭專利申請專利範圍時之參考，故無法取代前述之專利或印刷刊物。

## 三、 核准後審查與雙方審查程序：

美國發明法案除了提出「核准後審查」新制之外，並且將原本的雙方再審查改名為雙方審查，與核准後審查互相呼應<sup>168</sup>。這兩項制度在此修法草案中互為配套措施，必須整體加以觀察。

### (一) 請求期間、事由與對象：

為了回應社會對於再審查程序中，原本僅可提出「專利或印刷刊物之先前技術」挑戰專利有效性的限制，引來再審查事由過於狹隘的批評，新設立的核准後審查程序開宗明義即表明，所有在民事訴訟中能夠主張的專利無效抗辯事項，均可作為申請核准後審查之事由。惟為避免對於專利權人的過度騷擾，因此美國發明法案限制核准後審查僅得於專利核准日或擴張專利範圍的再發證日起 9 個月內提出。簡言之，核准後審查捨棄現行雙方再審查以「限縮無效事由」作為保護專利權人不受過度煩擾的手段，試圖改以「限縮提起期間」達成類似功能。

相對地，雙方審查則維持現行法以「專利或印刷刊物之先前技術」挑戰專利有效性的限制，且僅能於前述得請求核准後審查的期限屆滿後申請，惟若先前已有他人請求之核准後審查正進行中，則請求人僅得請求 PTO 准其參加該核准後審查程序，否則僅能於該核准後審查程序終結後，始得請求雙方審查。此外，若雙方審查的請求人、共同利益人或利害關係人已被通知侵權逾 6 個月<sup>169</sup>，亦不得再請求雙方審查。值得注意

<sup>167</sup> *Supra* note 13, § 5(g)(1).

<sup>168</sup> *Supra* note 13, §§ 5(a), (d). 現行專利法第 31 章為雙方再審查(*inter partes* reexamination)，但美國發明法案改稱為雙方審查(*inter partes* review)，且其程序發動者亦從現行法的提起人(requester)修正為請求人(petitioner)。

<sup>169</sup> 2010 年專利改革法案係以「若請求人、共同利益人或利害關係人被要求於民事侵權訴訟中應訴之日起逾 3 個月始提起核准後審查，則核准後審查不得被開啓」為限制條件。但 2011 年參院版美國專利法案則修正請求期間為「被通知侵權逾 6 個月內」，而眾院版則為「被通知侵權逾 1

的是在現行法下，雙方再審查得針對申請日在 1999 年 11 月 29 日以後的專利提起，惟美國發明法案則將雙方審查溯及適用於所有仍有效的專利<sup>170</sup>。

## (二) 審理機關：

核准後審查與雙方審查皆改由專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)進行與審理。PTAB係自原BPAI轉換而來的新創設單位，由具有充足法律知識與技術能力的行政專利法官(administrative patent judges)組成<sup>171</sup>。核准後審查程序由3位行政專利法官合議審理<sup>172</sup>，兩造有權請求行政專利法官進行言詞審理(oral hearing)。在舉證責任方面，請求人只須具備優勢證據即可使PTAB認定系爭專利無效。

## (三) 與民事訴訟程序之關係：

參院版美國發明法案規定若請求人、共同利益人或利害關係人曾經或嗣後於法院起訴爭執系爭專利的有效性，則核准後審查與雙方審查就不能開啓，若已開啓則應終結程序。相反地，眾院版美國發明法案則區分二者順序，若先於法院起訴爭執專利有效性，則核准後審查與雙方審查不得開啓；然若請求人等先於PTAB請求進行核准後審查或雙方審查，後於或同日於法院提起確認之訴挑戰專利有效性，則該確認之訴應自動停止，直到專利權人請求續行訴訟、專利權人反訴或於另訴主張請求人等侵害其專利權，或是請求人等主動撤回該訴訟；至若請求權人僅係於專利權人起訴的侵權訴訟中反訴爭執專利有效性，則該反訴不受本項不得開啓核准後審查與雙方再審查，或停止訴訟之限制。又若專利權人於專利核准審定後3個月內對第三人起訴主張侵權，則法院在審酌是否核發暫時禁制令時，不應將核准後審查程序之請求或進行納為考量因素之一。

## (四) 拘束力：

由於核准後審查與雙方審查皆具有拘束力，因此不能匿名提起，須表明請求人及共同利益人的身分。若請求人曾請求核准後審查或雙方審查，則請求人、共同利益人或利害關係人皆不能以先前該等程序中「已

---

年內」。

<sup>170</sup> *Supra* note 13, § 5(c)(2)(A).

<sup>171</sup> *Supra* note 13, § 6(a).

<sup>172</sup> *Id.*

提出或合理期待其能提出」(raised or reasonably could have raised)之理由，再於 PTO 之任何程序主張專利無效。

此外，依據參院版美國發明法案，請求人若先申請核准後審查，則嗣後不得以當時「已提出」之專利無效事由於地方法院與美國國際貿易委員會 (International Trade Commission, ITC) 爭執專利有效性。另一方面，若請求人先申請的是雙方審查，嗣後亦不得以當時「已提出或合理期待能提出」之專利無效事由於地方法院與 ITC 爭執專利有效性。然而，眾院版美國發明法案卻不區分二種程序，無論請求人先申請核准後審查或雙方審查，嗣後皆不得以當時「已提出或合理期待能提出」之專利無效事由於地方法院與 ITC 爭執專利有效性。

#### (五) 程序開啓門檻：

要使PTAB同意開啓核准後審查之程序，請求人必須使PTO相信本案「至少一個請求項被認定為無效的可能性大於一半<sup>173</sup>」，或者本案提出一個新的或尚未解決且對其他專利或專利申請案重要的法律問題。相對地，雙方審查的門檻修正為「有合理可能性認為請求人至少能推翻一個請求項的有效性<sup>174</sup>。」這個標準不同於現行法下再審查的實質新問題判斷方式，亦不同於核准後審查的「可能性過半」判斷標準，是一個較為明確，又不會過於嚴苛的門檻。

#### (六) 專利權人的初步答辯：

第三人提起核准後審查與雙方審查後，專利權人有權於PTO規定的期間內<sup>175</sup>提出初步答辯(preliminary response)，對本案是否有不應開啓程序之事由表示意見。PTAB必須在 3 個月內決定是否開啓核准後審查，起算點是專利權人提出初步答辯之日，若專利權人於前開PTO規定的期間內未提出答辯，則自該期間屆滿之日起算。PTAB是否開啓程序之決定即刻確定，不得上訴。

#### (七) 其他：

<sup>173</sup> *Supra* note 13, § 5(d). (“[I]t is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable.”)

<sup>174</sup> *Supra* note 13, § 5(a). (“[T]here is a reasonably likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least 1 of the claims challenged in the petition.”)

<sup>175</sup> 參院版美國發明法案規定核准後審查的專利權人於 2 個月內提出初步答辯，但僅規定雙方審查的專利權人於 PTO 規定的時間內提出初步答辯。而眾院版美國發明法案則於二種程序皆規定專利權人須於 PTO 規定的時間內提出初步答辯，二者略有不同。

在核准後審查與雙方審查程序中，除非請求人和專利權人共同出具和解書、或在核准後審查程序中有其他正當事由(good cause)，抑或者在雙方審查中符合相關行政規定，否則專利權人僅有一次更正專利的機會。更正專利不得擴張原核准專利之範圍，請求人對於是否應核准更正專利，有表達意見之機會。在 PTAB 尚未作出最終決定之前，專利權人和請求人也可以共同出具書面請求撤回本案。若該請求人退出程序，導致本案已無請求人，則 PTO 視本案是否已達作出最終書面決定(final written decision)的程度，判斷是否逕行終止程序。若程序因請求人撤回而終結，則本次程序對請求人不生拘束力效果。

依美國發明法案規定，PTAB 須於核准後審查或雙方審查程序開啓後 1 年內作出決定，必要時得延長 6 個月。任何一造若對 PTAB 的審理結果不服，仍可上訴至聯邦巡迴上訴法院<sup>176</sup>。假使 PTAB 已經作出最終書面決定，且上訴期間屆滿未經上訴，或是已窮盡救濟程序者，PTAB 會核發證書，載明最終確定的決定內容。

#### 四、兩段式行政撤銷新制之評析與再研議：

##### (一) 核准後審查、雙方審查之關係：

關於核准後的行政撤銷機制是否應設置提起時間的限制，以及准予提起的期間應該有多長，一直是眾說紛紜的問題。

有謂行政撤銷機制應不設期限地擴大使用，使法院得以專注於侵權爭點，並將有效性爭點交由行政機制解決<sup>177</sup>。惟多數認為行政撤銷機制為求迅速價廉，必然被剝奪許多證據調查手段，尚無法，且不應完全取代法院權能，因此行政撤銷機制仍應限制在一定期間內提起方為妥適。NAS 報告雖然未能取得內部一致的意見，但其多數委員認為應限於核准後一年內提起，惟若被控侵權則例外允許在一年後提出<sup>178</sup>。美國智慧財產法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)基於保護專利權人的立場，認為須限制 9 個月內提出才會使申請人有及早申請的動機。但即便超過 9 個月，若雙方合意由行政機關解決專利有效性爭議，仍應給予雙方使用此機制解決有效性爭議之機會<sup>179</sup>。

<sup>176</sup> *Supra* note 13, § 6(c)(1).

<sup>177</sup> NAS Report, *supra* note 24, at 101.

<sup>178</sup> *Id.*

<sup>179</sup> American Intellectual Property Law Association, *AIPLA Response to the National Academies report entitled "A Patent System for the 21<sup>st</sup> Century"*, at 19, available at

確實，專利權人所重視的專利權穩定性，以及競爭者（潛在被控侵權人）所倚賴的專利機制公平性，可以藉由對提起期間施加適當限制得到衡平，兼顧而不偏廢<sup>180</sup>。若提起期間過短，將使侵權人無法以便利之手段，確認其被控侵害而需要賠償的專利權是否果真合法有效地存在。但另一方面，未設期限的行政撤銷程序將會嚴重破壞專利制度的穩定性，造成專利權人過度的困擾。有鑑於此，為減少專利權利基礎的不確定性，讓此一智財保護體系能在合理範圍內快速而有效率地運作，並讓兩造把錢花在刀口上，增加提起時間的限制應該是必要的<sup>181</sup>。

一般直覺上認為，施加期間限制必然會限縮該制度被使用的機會。然而以 20 世紀初的德國為例，當時「無效程序(nullity proceeding)」只能在核准後五年內被提起，超過此例外期間(preclusion period)的專利會變成不可抗辯(incontestable)，他人無法挑戰系爭專利的有效性。但在 30 年後該 5 年限制被廢除，數據卻顯示提起無效程序的案件量降低了<sup>182</sup>。而今日歐洲專利局 97%的「異議程序」案件是在其 9 個月截止日期前的五天內被提起<sup>183</sup>。由此可見，施加期限之限制反而會增加挑戰專利有效性的動機<sup>184</sup>。

不過只有一段式(first window)的提起期間限制，即超過專利核准後的一定期間就不能透過行政撤銷途徑爭執其有效性，可能亦非妥適。因為現實中難以期待潛在侵權者定期檢閱每個甫經核准公告的專利，並且在商業應用性逐漸明朗化之前的早遠時點就決定要主張哪個專利無效。尤其對於中小企業或個人發明家而言，這將會是相當沉重而嚴苛的負擔與限制。因此筆者以為，在兼顧專利權人和競爭者權益的考量下，美國商標法的「無效機制」誠值參考。

美國商標法的「異議程序(opposition)」及「撤銷程序(cancellation)」都只有很低度的提起門檻<sup>185</sup>，但透過規費機制<sup>186</sup>和嚴格的期限限制以避

---

[http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Comments2/Patent\\_and Trade\\_Mark\\_Office/2004/NAS092304.pdf](http://www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Comments2/Patent_and_Trade_Mark_Office/2004/NAS092304.pdf) [hereinafter AIPLA Response].

<sup>180</sup> CARRIER, *supra* note 19, at 219.

<sup>181</sup> American Intellectual Property Law Association, *AIPLA Response to the National Academies Report Entitled "A Patent System for the 21st Century"*, at 19, available at <http://www.aipla.org/advocacy/executive/Documents/NAS092304.pdf> [hereinafter AIPLA Response].

(最後點閱日期：2011 年 6 月 12 日)

<sup>182</sup> N. Thane Bauz, *Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based Upon a Comparative Study of German Law*, 27 CREIGHTON L. REV. 945, 975 (1994) (citing Fromut Volp, *Einspruchsverfahren nach Patenterteilung* ("Opposition Proceedings after a Patent is Granted"), 1959 GRUR 260).

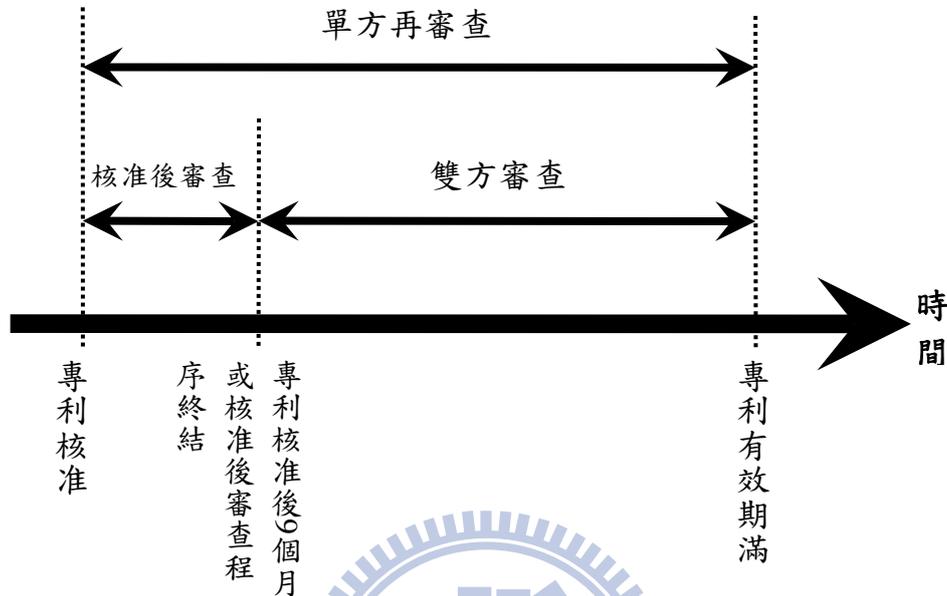
<sup>183</sup> Bronwyn H. Hall & Dietmar Harhoff, *Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System – Design Choices and Expected Impact*, 19 BERKELEY TECH. L. J. 989, 1008 (2004).

<sup>184</sup> Carrier, *supra* note 19, at 223.

<sup>185</sup> 15 U.S.C. §1063 (2005) (異議人只須表明可能因為系爭商標之註冊受到損害，且較一般大眾更有利害關係即可。)

<sup>186</sup> *Id.*

免制度被濫用。異議程序只能在申請案被公開後的 30 天內起提出<sup>187</sup>，撤銷程序可以在註冊後 5 年內以任何理由被提起<sup>188</sup>，5 年過後則僅能以限縮的事由爭執商標是否應撤銷<sup>189</sup>。美國發明法案的無效機制也是類似的概念：



圖四、核准後審查與再審查時間關係圖

由圖四可知，依照美國發明法案的設計，在專利核准後 9 個月內，第三人可以任何無效事由請求核准後審查。但過了請求核准後審查的期限，就只能以專利或印刷刊物所載之先前技術請求雙方審查或單方再審查，以主張系爭專利不具新穎性、非顯而易知性或為重複核准之專利。

美國發明法案所擬議的兩段式行政撤銷機制，的確是立法者同時考量到專利權保護和社會公共利益，包含同業競爭的需要之後，經過深思熟慮所作成的決定。然而，智慧財產制度的設計應考量其「實用性」與「目的性」，其中前者係指實務上是否具有使用該制度的需要和誘因，後者則主要係指該制度是否果真能解決其欲克服的問題。

首先，筆者以為核准後審查以專利核准後 9 個月作為請求核准後審查的期限，實在過於短暫。蓋若加計蒐集先前技術所需要的時間，此一期間限制幾近於要求請求人在專利核准後立即查覺有效性堪慮的系爭專利已經誕生，再於幾個月內搜尋出對其有利的前案，並且立刻申請啟動核准後審查程序。對於中小企業與個人發明家而言，顯然沒有此等能

<sup>187</sup> *Id.*

<sup>188</sup> 15 U.S.C. §1064(1) (2005).

<sup>189</sup> 15 U.S.C. §1064(3) (2005).

力與財力，時時刻刻關注最新問世的新核准專利。再者，審查專利有效與否的專業資源，不論係來自於私人或是政府的行政資源，都應該專注於真正具有市場重要性的專利。然而如前所述，典型的專利糾紛發生於專利核准後的第 7 至 10 年，專利的市場價值顯然難以於核准後短短 9 個月之內即浮上檯面。是故將核准後審查之請求期間限制在核准後 9 個月之內，可能會使得競爭者爲了避免貿然申請核准後審查卻不能成功撤銷專利，反而受到拘束力所束縛而阻擋往後再挑戰該專利有效性的機會，因而迴避使用本程序。或者也可能如德國的前例，爲了搶時效而亂槍打鳥，草率而浮濫地提出申請，使核准後審查程序錯失了「將審查資源集中在最有價值專利」之效用極大化目標。以上二種偏差的程序運用與資源配置結果，恐怕都不是立法者設計此一兩段式新制時所樂見之具體成效。

考量到 9 個月的提起期間過於短促，而且成爲司法訴訟審理標的之專利權，多達 33~46% 最終被認定爲無效<sup>190</sup>。再加上理應無效但尚未經行政撤銷或遭法院認定爲無效，故仍享有排他權優惠的漏網無效專利，加總起來確實對於社會良性競爭與創新活動造成不可忽視的不良影響。筆者以爲若要施行美國發明法案目前所擬議的兩段式行政撤銷機制，至少應該允許專利核准後 2 至 3 年，搭配上收到侵權通知後的 6 個月內，作爲允許提起核准後審查之申請期間。此外並應設立嚴格的程序控管機制與證據調查程序，使核准後審查可以在請求後一年內審結。或者也可以考慮 Michael Carrier 教授建議的方案，讓任何人得於核准後一年內、侵權者於收到侵權通知後 6 個月內，申請發動核准後審查機制。但是縱使超過此期限，在下列二擇一的配套機制之下，只要該專利仍在有效期間內，還是可以向 PTO 爭執其有效性。Carrier 建議採行的配套措施，包括：1. 若 PTO 最終審查結果認定專利有效，請求人應負擔專利權人的程序費用，包含律師費。2. 提起核准後審查的費用仿照專利年費採級距制，越晚提起費用越高；但對小企業、個人、非營利研究機構、大學等單位，提供費用上優惠<sup>191</sup>。

綜上所述，美國發明法案以核准後審查搭配雙方審查程序的解決方案，已是美國專利行政撤銷制度的一大進展，值得喝采。不過若是不能解決核准後審查申請期限過短的問題，恐怕對該制度原始目的之達成及其實用性，均將產生相當不利的影響。設若本法案果真依照目前擬議內容，經總統成立立法程序公布施行，其二段式行政撤銷新制的實際功效，是否會因此而明顯受到限制，恐怕亦有待密切觀察。

<sup>190</sup> See Allison & Lamley, *supra* note 128, at 205, 本文認定訴訟中有 46% 比例認定專利無效。 See also Kimberly A. Moore, *supra* note 44, at 390, 本文統計專利的全部請求項在訴訟中均被維持的比例高達 67%。

<sup>191</sup> CARRIER, *supra* note 19, at 222-23.

## (二) 可爭執的專利無效事由：

儘管申請專利時已審查過的無效事由或證據，在核准後行政撤銷制度中，若符合某些條件應可再予審酌，已為學界與實務界間的共識<sup>192</sup>。但是對於行政撤銷途徑所應考量的無效事由範圍究有多廣，究竟應否囊括所有的專利無效事由，至今仍然無法獲得一致之見解。

論者有謂行政撤銷機制應可審酌所有的專利無效事由，包含新穎性、非顯而易知性、產業利用性、充分公開揭露，甚至是案例法上關於專利標的適格性之抽象觀念（abstract idea）和自然現象（natural phenomena）禁止取得專利等。其主要著眼於希望法院能夠專注於審理侵權爭點，將有效性爭點主要委由行政撤銷機制進行審查<sup>193</sup>。美國發明法案中之「核准後審查」程序即採此種立場，審理範圍囊括所有可能之專利無效事由。

惟筆者以為，行政撤銷機制究應涵蓋多少無效事由，可以從憲法上有關政府權力分立之「機關功能最適理論」予以探討。所謂機關功能最適理論，如德國聯邦憲法法院在 1984 年的飛彈布署判決中強調，權力的區分與不同功能配置於不同機關，其主要目的無非在於期使國家決定能夠達到「儘可能正確」的境地。因此任何特定之國家事務決定，都應該交由在內部結構、組成方式、機關功能與決定程序等各方面均具備最佳條件的機關來擔當作成<sup>194</sup>。就無效專利之審查而言，行政撤銷機制既有熟習技術之專家作為裁判者，自應置重點於處理先前技術相關的議題，以此為中心向外延伸確定其審理範圍。但由於PTO的行政撤銷機制終非司法審判程序，不僅人證等證據調查方法原非其所擅長，同時在迅速且低成本的制度設置初衷之下勢必需要「瘦身」，捨棄詢問當事人、專家證人與交互詰問等較為複雜的證據調查方法，而以書面審理為主，方能達到上述目標。因此過於強調真實發現與證據調查的有效性爭點，實應還諸法院。蓋探求當事人之真意與過去曾經發生的事實，原係司法程序及法庭裁判者之強項，由其審理相關爭點自然遠較專利專責機關來得妥適。

從而，美國智慧財產法協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)關於審理範圍的主張自然較值贊同。其認為PTO應該僅負責審查重複專利，以及專利法第 101 條標的適格、第 102 條新穎性（不包含(c)、(f)、(g)款有關發明人是否放棄或掩蓋該發明等）、第 103 條非顯而易知性、第 112 條第 1 項與第 2 項書面說明與可實施性（不包

<sup>192</sup> NAS Report, *supra* note 24, at 101.

<sup>193</sup> *Id.*

<sup>194</sup> BverfGE 68, 1, 86; 許宗力，法與國家權力，頁 138 (1999)。

含最佳實施例)等有效性爭點,以及第 251 條第 4 項再發證擴大申請專利範圍是否符合法定要件等<sup>195</sup>。由於其餘專利有效性爭點,均須探究發明人的主觀認知狀態,因此並不適合交由以技術專業見長的PTO審查官來審理裁決。舉例而言,就美國專利法要求專利說明書必須記載發明人認知的最佳實施例此一專利要件而言,判斷其是否該當或是違反的前提條件,在於裁決者能夠確定哪一個實施例才是發明人申請專利時,心中認定最適合實現其技術發明的具體態樣。就此裁判者若要形成心證,必須大幅倚賴專利權人提供研發過程中的紀錄文件。然而PTO是否具有足夠的證據調查手段,促使或壓迫專利權人提供該等文件?即便PTO在法律上具有足夠的調查方法,這些證據調查過程是否將大量耗費當事人與PTO的時間與金錢?會不會影響PTO的審結時間?上述都是在決定行政撤銷制度可審查範圍有多廣之前,應該納入考慮的問題。倘使吾人認為行政撤銷機制以速度快而成本低為目標,則該等涉及發明人主觀層面的無效事由,似不應納入行政撤銷機制之審酌範圍。

### (三) 程序進行方式與證據調查方法：

接續前述審理範圍之討論,自然應繼續研究為了得到正確的審理結果,PTO 行政撤銷程序該如何進行,以及得使用的證據調查手段有哪些?

依照現行法,PTO 僅得就再審查提起人所提供的「專利或印刷刊物之先前技術」判斷系爭專利是否具有新穎性或非顯而易知性,證據及審查標的均由提起人指定且提出,PTO 自無須增加任何證據調查手段。然而依美國發明法案,「核准後審查」得審理各種專利無效事由,勢必須增加許多證據調查方法,否則難以得出正確的審理結果。

美國發明法案中並無明確規範證據調查的手段為何,反而將證據調查的標準與程序授權由PTO以行政規則訂之。依據美國發明法案的授權內容,PTO應設定調查相關證據的標準與手段,包括證據調查應限於當事人提出,和其事實上之主張所直接相關的證據<sup>196</sup>;若當事人濫用證據調查程序,PTO應制訂罰則<sup>197</sup>;若當事人交換或提出機密資訊,PTO應制定核發保護令(protective orders)的相關規則<sup>198</sup>。

筆者淺見,核准後審查與雙方審查類似,以第三人參與機會提高為其難能可貴之處,因此證據調查程序亦應讓第三人有高度參與的機會。

<sup>195</sup> AIPLA response, *supra* note 181, at 15.

<sup>196</sup> *Supra* note 13, §5(a).

<sup>197</sup> *Id.*

<sup>198</sup> *Id.*

然而，訴訟費用中最昂貴的支出在文件提出要求(document requests)、詰問證人(interrogatory)與其他形式的證據調查<sup>199</sup>。因此行政撤銷機制不應過度擴張證據調查範圍，否則就會像訴訟一樣，產生高額費用。據此，證據調查前應該先要求兩造與證人以書狀或宣誓書(affidavit)陳述意見或證言，再讓兩造以書面針對他造的主張和證言作攻防和辯論，如同微軟反托拉斯案件中法官的審理方式<sup>200</sup>，既可減少程序冗長及兩造往來交通之不便，又可充分檢驗兩造及證人的主張，且上訴審亦可輕易地了解前審程序進行的全貌。

此外，證據調查前，應要求提起者先揭露可據以認定系爭請求項無效的理由，以及支持上開理由的證據。若符合請求調查證據的前提，可要求「限縮地強制揭露(mandatory limited disclosures)」，並於具有正當事由(good cause)時，核准進行證據開示程序。所謂限縮的強制揭露，如同PTO所草擬的計畫<sup>201</sup>，僅得包含與本案可能的無效事由相關之資訊，故其他如侵權、不正行為等等與專利有效性無涉的證據均無須揭露。而「正當事由」則係指當第三人握有必要的資訊，且以限縮地強制揭露仍無法獲得時，方可採取進一步的證據調查<sup>202</sup>。而「正當事由」應該如PTO計畫所要求，限制證據開示之質和量，以確保程序費用低廉<sup>203</sup>。

#### (四) 挑戰專利效力的舉證責任：

2009年Carl E. Gulbrandsen等四人以「專利改革不該遺忘了創新」為題發表一篇學術專論<sup>204</sup>，以大專院校觀點討論專利制度之運作與專利改革法案。其認為依照現行專利法，訴訟程序中之專利有效性推定可確保專利權不會輕易遭到推翻，且侵權者較容易面對敗訴時的禁制令與數額不確定的損害賠償。若能證明惡意，尚可請求懲罰性損害賠償。為鼓勵發明人更踴躍地在技術上創新突破，應該維持現行訴訟程序之有效性推定與損害賠償機制，使潛在侵權者有動機儘可能爭取專利授權與避免專利侵害<sup>205</sup>。文中認為國會若堅持要通過專利改革法案，創設核准後審查機制，則為了維持大學投入創新研發的意願與規模，專利權於核准後

<sup>199</sup> Carrier, *supra* note 19, at 226.

<sup>200</sup> Andrew I. Gavil, *The End of Antitrust Trench Warfare?: An Analysis of Some Procedural Aspects of the Microsoft Trial*, 13 ANTITRUST 7, 8-9 (1999).

<sup>201</sup> USPTO, *Post-Grant Review of Patent Claims*, at 9-10, <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/sr2.htm>.

<sup>202</sup> *Id.*, at 10.

<sup>203</sup> *Id.*, at 9; *see also*, Carrier, *supra* note 17, at 225-27.

<sup>204</sup> Carl E. Gulbrandsen, Stephanie Adamany, Sandra Haberny & Jason Sheasby, *Patent Reform Should Not Leave Innovation Behind*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 328, 344-45.

<sup>205</sup> *Id.*, at 338-39; *see also* John Neis, *Post-Grant Review – Our Next Nightmare? VC Perspective*, MED. INNOVATION & BUS., Summer 2010, at 43, *available at* [http://journals.lww.com/medinnovbusiness/Fulltext/2010/06010/Post\\_Grant\\_Review\\_Our\\_Next\\_Nightmare\\_VC.8.aspx](http://journals.lww.com/medinnovbusiness/Fulltext/2010/06010/Post_Grant_Review_Our_Next_Nightmare_VC.8.aspx).

審查過程中也應享有有效性推定之優惠，以維持現行法對於競爭者爭取授權與避免侵權的導引效果<sup>206</sup>。

然而，近年來之改革法案中，核准後審查當然與現行再審查制度一樣，未給予專利權人有效性推定之優惠，故提起人只要以優勢證據即足使 PTO 撤銷專利。這種設計對一般企業、廠商不會有太大的不利益，因為其扮演專利權人與競爭者或侵權人等角色的機會皆存在。因此整體而言，一個相對「公平」的舉證責任要求對其而言是合理的。然而，對於大專院校或某些以專利授權作為唯一業務的公司而言，既然不實際從事生產，自然較不容易侵害他人專利。由於該等機關團體在專利權爭端中只扮演專利權人一種角色，當然希望專利制度，無論是訴訟或行政撤銷機制中，專利皆可推定為有效。

對於前開主張，首先要澄清的是，固然美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款明白揭示專利制度的目標，是藉由給予專利權人有限度的排他權利，換取其願意將發明技術公諸於世，最終達到促進科學與工藝進步發展的願景。但是並非只要發明人願意將技術內容充分公開揭露，就值得國家給予專利權的保護，最重要的關鍵仍在於該技術是否超出該領域當時一般可以想見的技術水準之上。因此國家應予以保護的並非單純的「公開」，而是「公開『所屬技術領域中具有通常知識者，依申請前之先前技術，仍不能輕易完成的發明內容』」。從而專利權人欲享有排他權利之前，亦應在一定程度之負擔範圍內，與國家協力確認系爭發明的技術內容是否具備新穎性、進步性等要件，而值得受到專利權保護。

誠然，專利權人需要盡多大的義務始足以獲得專利權的保護，是立法者價值判斷的問題。惟筆者淺見以為，「優勢證據」(preponderance of evidence) 的證明標準 (standard of proof)，在專利權人與核准後審查的請求人之間舉證負擔分配較為對等而平均。相對而言，支持推定有效者所主張的「清楚且令人信服」(clear and convincing evidence) 證明標準，對於證明程度與蓋然率的要求都明顯較高，實際上導致舉證的包袱大多落在請求人一方身上。因此優勢證據對於雙方而言，應屬較為公平合理的舉證責任分配方式<sup>207</sup>。而且核准後審查是由 PTO 本身重新審理已核准專利之可專利性，不像法院審理必須顧及權力分立，作為司法者必須給予個案行政決定相當程度的尊重。專利權人作為專利制度下受到保護的權利人，為了維護其本身權利而盡一定程度的協力義務，亦屬事理之應然。

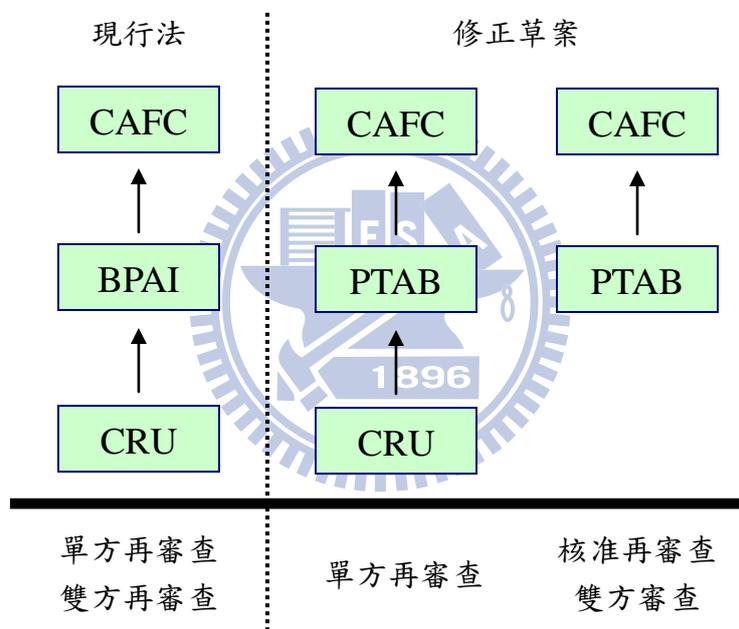
<sup>206</sup> Gulbrandsen et al., *supra* note 204, at 350.

<sup>207</sup> 依照優勢證據之證明標準，負舉證責任之一方只須證明其所主張之事實「大致為真」，亦即「存在」的可能性大於「不存在」，「真實」之可能性大於「虛假」之可能性，即為已足。因此優勢證據是對雙方而言均較為公平合理的舉證責任分配方式。

據此，筆者仍然支持美國發明法案對於核准後審查制度的設計，亦即請求人對於無效事由僅須達到優勢證據的證明程度，即足以讓 PTO 依其所請撤銷系爭專利。

(五) 審理及上訴機關：

現行制度下，再審查由 PTO 於 2005 年設置的 CRU 來審理，並且可得上訴至 BPAI，若對 BPAI 決定不服，還得以上訴至聯邦巡迴上訴法院。然依據美國發明法案目前修正條文，除單方再審查維持原程序之外，雙方審查及核准後審查程序均改由 PTAB 直接審理，兩造均得對於不利之決定繼續上訴至聯邦巡迴上訴法院。就程序而言，美國發明法案的雙方審查及核准後審查較現行法減少一個審級，請參照圖五。



圖五、行政撤銷機制之審理與上訴機關對照圖

美國發明法案將雙方審查與核准後審查改由PTAB直接進行審理，可能有兩個理由。其一為節省費用與審理時間，蓋即便CRU達成PTO目前所期望的加速審查目標<sup>208</sup>，審理時間亦可能長達 2 年，再加上PTAB與聯邦巡迴上訴法院等兩個上訴審級，不僅程序冗長、提高使用與運作成本，更可能造成審理侵權案件的地方法院不敢停止訴訟以等待其審查結果，而造成兩邊同時審理相同的有效性爭點，產生行政與司法資源之重複使用與浪費。因此，減少一個審級，可能可以讓整體程序減少 1~2 年，使爭端早日解決。此外，另一可能原因在於核准後審查與雙方審查

<sup>208</sup> See Press Release, U.S. Patent & Trademark Office, *USPTO Improves Process for Reviewing Patents* (July 29, 2005), available at <http://www.uspto.gov/news/pr/2005/05-38.jsp>. (最後點閱日期：2011 年 6 月 12 日)

都是兩造對立的審理機制，無論是審理程序或證據調查方法，均較專利申請程序複雜許多，較難期待一般專利審查官能夠妥善指揮掌控程序之進行。而PTAB由同時具備技術與法律技能的行政專利法官組成合議庭審理，不僅有利程序快速進行，經合議後的決定結果亦較具有公信力。

就上述兩個原因中，筆者認為第二個理由恐怕是較為重要者。唯有如此方能合理解釋，為何美國發明法案只針對核准後審查與雙方審查程序減少審級，但對於單方再審查則維持原程序。然而，單方再審查是否應比照辦理，同享審理期間縮短與節省費用的好處？依筆者淺見，雖然如此一來，單方再審查將一同面臨減少一個審級的缺點，但是站在爭端早日解決，和期待行政撤銷機制得以低成本方式有效解決專利無效爭議的原始出發點上，似應採取肯定之立場。惟這恐怕又要重新獲得各界共識，方能順利修法。

## 五、 行政撤銷制度的展望與未來：

依照 2009 年改革法案<sup>209</sup>，單方再審查、雙方審查與核准後審查是在專利核准後一年內併存，可供提起人自由選擇的三個制度。立法意旨雖係讓提起人擁有程序選擇權，在專利核准後一年內能依個案需求，於三種制度中自由選擇最有利的制度解決專利有效性爭點。惟實務上是否需要如此複雜的行政機制？蓋選擇太多也可能造成提起人無所適從，造成專利制度的紊亂。此外，多一個制度併存對立法者而言，或許只是創設幾條新的條文，但對行政機關而言，卻代表須建立新的行政流程、訂定行政規則、重新培養執行程序的人才、分散行政資源等等，因此創設一種新的行政機制尤須謹慎。

2009 年改革法案遭受部分學者及實務界人士批評，其認為在專利核准後一年內同時併存三種行政撤銷機制供競爭者選擇，不僅是浪費且分散行政資源的表現，更糟糕地是置專利權人於遭受騷擾的險地，專利權人難以預測何人會以何種程序或途徑挑戰其專利的有效性，導致專利權人可能同時在不同機制中，必須依循不同規範捍衛其權利。甚至有學者悲觀地認為美國人不熟悉新的異議程序，不會像歐洲國家將其視為友善的制度，因此即便浪費了行政資源創設一個新的制度，很快就會被廢除了<sup>210</sup>。亦有認為立法者應創設一種新制度，直接取代單方再審查或雙方再審查，甚至二者全部<sup>211</sup>。

在 2011 年通過的美國發明法案參眾院兩個類似版本之中，除了維持現

<sup>209</sup> Patent Reform Act of 2009, S.515, 111<sup>th</sup> Cong. (2009).

<sup>210</sup> Darl L. Carlson & Robert A. Migliorini, *Patent Reform at the Crossroads: Experience in the Far East with Oppositions Suggests an Alternative Approach for the United States*, 7 N.C.J.L. & TECH. 261, 308-09 (2006); Dale L. Carlson, *Don't Adopt Oppositions*, NAT'L L. J., SEPT. 17, 2007, at 23; see also Cheng, *supra* note 24, at 1163-65.

<sup>211</sup> NAS Report, *supra* note 24, at 101; USPTO, *supra* note 199, at 13.

行單方再審查制度之外，並將雙方再審查制度略修為雙方審查程序，加上新設置的核准後審查程序，形成兩段式的行政撤銷新制度。雖然對 PTO 而言，仍然需要建立核准後審查之相關制度，但是核准後審查和雙方審查乃是基於相同的基本設計所衍生的類似程序，因此設置核准後審查制度應不致對於 PTO 造成過大負擔。且對專利權人而言，同一時間點至多可能受到他人以兩種以內的行政撤銷程序挑戰專利有效性；對提起人而言，決定應提起何種行政撤銷程序時，亦僅須考量希望在該行政程序中獲得多少參與機會，與嗣後願意承擔多大的拘束力即可。

至於單方再審查，由於請求人參與機會少，顯屬一較為快速且費用更為低廉的行政撤銷程序。倘若請求人願意接受此程序之中請求人參與機會少、後階段將轉為一造程序，而且專利撤銷率較低的不利益，仍然願意選擇循此途徑挑戰專利有效性，筆者認為仍應給予請求人利用此程序之機會。因此單方再審查在現行實務上似乎仍有存在之必要。

雖然目前參眾兩院分別通過的法案條文中，核准後審查程序存在有申請期限過短，以及可審理的無效事由涵蓋過廣等問題，若果依照目前版本完成立法程序，在部分案件中是否會有窒礙難行之處，仍然有待觀察。不過美國發明法案對於具有兩造構造的行政撤銷程序改採兩階段的新設計，以調和擴大制度容量與避免專利權人不斷面臨有效性挑戰等兩相背反的兩大需求，筆者淺見仍然認為值得肯定，而且頗具參考價值。

## 陸、結論

專利制度之設立目的在於透過鼓勵發明人公開技術，間接促進更新的發明誕生，最終達到促進科學、工藝進步與發展的願景。但由於部分專利權人所公開的內容並不足以達到上開目標，例如專利權人以先前已經公開的技術申請專利，或者該專利的內容記載並不足以使他人據以重現該發明等等。這些無法促進社會科學、工藝進步與發展的專利，若無法於申請時就被屏除於排他權保護傘之外，則國家應給予一個訴訟以外爭執有效性的途徑，以免競爭者為了避免昂貴的訴訟費用與冗長的審理過程而屈服於專利排他權，造成競爭者的進入門檻提高，如此不僅阻礙良性競爭，更使消費者因此支出多餘的費用。為了解決理應無效，但形式上仍存在且有效的專利造成社會資源虛耗的問題，國會設立了再審查程序，提供社會大眾一個較簡便的方式爭執專利的有效性。

再審查程序由 PTO 下設的 CRU 負責審理，分為「單方再審查」與「雙方再審查」兩種不同的程序。前者較類似申請專利時的審查程序，因此提起人在程序開啓後即無參與程序、表示意見的機會；後者限由對於系爭專利有利害關係的第三人提起，程序進行始終有對立的兩造提供意見供審查委員審酌。依現行法規規定，再審查提起人僅能以「專利或印刷刊物作為先前技術」爭執專利有效性，若審查委員認為該先前技術足以對系爭專利產生「可專利性的實質新問題(實質新問題)」，即一個理性的審查委員可從該先前技術中發現新的技術教示時，會針對其認為有實質新問題的請求項開啓再審查程序，並於審查委員認為提起人已提出優勢證據證明系爭專利無效時，撤銷該專利。若單方再審查之專利權人或雙方再審查的任一造對於 PTO 不利的決定表示不服，可依序上訴至 BPAI 與聯邦巡迴上訴法院。當上訴期間屆滿未經上訴，或當事人已窮盡救濟程序，再審查結果即臻確定，倘使系爭專利未被撤銷，則雙方再審查的提起人會受該確定結果的拘束，影響後續於其他程序繼續爭執有效性的能力。

目前 CRU 的運作已步上軌道，自 2003 年起再審查被實務界採用的機會，整體趨勢持續向上攀升。尤其是雙方再審查雖然僅能對於 1999 年 11 月 29 日或之後申請的專利才能提起，且對提起人有拘束力限制，因此案件數量較單方再審查少，但針對同時可提起二種再審查程序的案件，2004 年時雖僅有 30% 的提起人會選擇使用雙方再審查，但於 2007 年已提高至 45%。造成再審查案件量增加的可能原因之一，為再審查對於撤銷專利的成效卓著。相較於訴訟中有高於 50% 的專利被完全維持，單方再審查的結果有 77% 的專利被撤銷或變更，雙方再審查的撤銷或變更比率更高達 89%。上述成果使競爭者利用再審查程序爭執有效性的意願大大提升。

在審理期間方面，縱使多數案件皆能於兩年內至少終結 CRU 程序，但一來若當事人不服 CRU 決定而上訴，將造成再審查結果確定之期日延後；二來若法

院裁定停止以等待再審查決定再續行訴訟，亦造成訴訟程序終結的時間延宕，導致部分法官在決定是否停止訴訟時望之卻步。除此之外，目前多數提起人仍未擺脫替侵權訴訟買保險的心態，導致一個侵權爭端除了原本應支出民事訴訟的訴訟費用外，又衍生了再審查費用，整體花費不減反增，有違再審查設立之初欲節省當事人花費的初衷。準此，現行再審查程序仍有進步空間，筆者期待將來的行政撤銷機制的設計，能使審理期間與當事人的花費均更加節約。

此外，由於現行制度下，訴訟與再審查程序皆可供利害關係人爭執有效性，且侵權行為成立的前提為原告具有有效的專利權，因此，再審查與訴訟間的糾葛與相互影響極深。雖然目前多數地方法院法官對於停止訴訟等待再審查結果仍存有疑慮，但有鑒於實證結果顯示經過再審查後，專利被撤銷或變更專利範圍的比率相當高，若法院貿然進行審理後發現專利範圍已有不同，則先前的審理程序，如馬可曼聽證會中所界定的專利範圍將無從援用，為了避免重新審理造成司法資源的浪費，法官漸漸願意在衡量兩造因停止訴訟所受的影響與審理進度後，以開放的心態決定是否應該停止訴訟。

另一方面，若專利權人於再審查程序中提出更正造成專利範圍實質變更，則侵權人可以享有中用權，減少專利權人請求損害賠償的範圍。且侵權者提起再審查之行爲，使得專利權是否有效於再審查結果確定前皆呈現不穩定的狀態，因此法官得執此作為判斷應否核發禁制令的因素之一。準此，侵權人提起再審查不僅僅是爲了爭執專利有效性，有時尚有訴訟策略之考量。

美國現行專利法於 2006 年實施，隔年因應修正美國專利審查手冊(Manual of Patent Examining Procedure, MPEP)。之後每年雖有新的專利改革法案<sup>212</sup>，但皆胎死腹中。就行政撤銷機制而言，主要著眼於增加第三人參與程序的機會、縮短提起再審查至結果確定的時間與增加可審酌的無效事由。上開改革方向在近年來漸漸趨於一致，僅程序進行的方式仍不斷精進。依 2011 年美國發明法案爲例，爲了提供提起人一個最簡便的管道爭執有效性，單方再審查仍維持原模式；但核准後審查與雙方再審查採取兩段式爭端解決機制，同時簡化提起人程序選擇與專利權人答辯的困擾。所謂的兩段式爭端解決機制，即核准後審查得以任何無效事由於專利核准後 9 個月內提起，雙方審查則維持以「專利或印刷刊物爲先前技術」相關之無效事由爲證據的限制，於前開核准後審查程序提起期限屆至或已經提起的核准後審查程序終結起，至專利期間屆滿爲止皆可提出。二者均有拘束後續程序之效力，且改革法案規定二者皆由BPAI轉換的PTAB逕行審理，由於跳過了CRU階段，故較現行法少一個審級，減少案件確定所需的時間。

如上所述，改革法案中對於專利行政撤銷機制最大的變革即在創設「核准後

<sup>212</sup> E.g., *supra* note 12; *supra* note 161; *supra* note 162; Patent Reform Act of 2009, H.R. 1260, 111<sup>th</sup> Cong. (2009); Patent Reform Act of 2008, S.3600, 110<sup>th</sup> Cong. (2008); Patent Reform Act of 2007, H.R. 1908, S. 1145, 110<sup>th</sup> Cong. (2007); Patent Reform Act of 2006, S.3818, 109<sup>th</sup> Cong. (2006); Patent Reform Act of 2005, H.R. 2795, 109<sup>th</sup> Cong. (2005).

審查」程序。由於核准後審查的提起期限為專利核准後 9 個月，筆者認為可能造成競爭者為了避免貿然提起卻無法成功撤銷專利，反而受拘束力所束縛而少用；或者競爭者為了搶在期限內提起，而在準備不足且未能充分判斷該專利是否有市場價值下亂槍打鳥、草率地濫用，使核准後審查喪失了「將行政審查資源挹注在最有價值專利上」之核心目標。除此之外，雖然核准後審查得根據任何無效事由提起，但 PTAB 的證據調查手段是否足以對所有無效事由作出判斷？又若 PTAB 的行政專利法官必須對如此多樣的無效事由作出判斷，是否會影響審結的速度，確實足堪疑慮。準此，在大幅放寬行政撤銷機制得審酌的無效事由之前，宜先訂立完善配套措施，例如其證據調查手段與程序進行方式等等，以免影響人民對於行政機關快速審結的期待。

行政撤銷機制是近年來美國專利界相當重視的議題之一，主要因其在撤銷專利上已經展現相當引人注意的成果。為了增加其執行成效，並且真正達到減少當事人金錢與時間花費的目標，美國國會在美國發明法案中表現了強烈的改革企圖。台灣與美國科技產業交流頻繁，美國也是台灣發明人選擇申請專利時的主要候選國家之一。近年來我國業者在專利侵權爭端中所處地位，從原本的被告角色逐漸多了主動提起侵權訴訟的機會。基於台灣廠商所扮演的角色漸趨多元，影響專利權存續甚鉅的行政撤銷制度變革，誠為值得隨時關注掌握的重要議題。



# 參考文獻

## 中文文獻

### 著作

許宗力，法與國家權力，頁 138 (1999)。

## 英文文獻

### 著作

MICHAEL A. CARRIER, INNOVATION FOR THE 21<sup>ST</sup> CENTURY — HARNESSING THE POWER OF INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST LAW (2009).

NAT'L ACAD. OF SCIS., A PATENT SYSTEM FOR THE 21ST CENTURY, (Stephen A. Merrill et al. eds., forthcoming 2004).

### 期刊或論文 (依作者姓氏起首字母排序)

Andrew I. Gavil, *The End of Antitrust Trench Warfare?: An Analysis of Some Procedural Aspects of the Microsoft Trial*, 13 ANTITRUST 7, 8-9 (1999).

Bronwyn H. Hall & Dietmar Harhoff, *Post-Grant Reviews in the U.S. Patent System – Design Choices and Expected Impact*, 19 BERKELEY TECH. L. J. 989, 1008 (2004).

Carl E. Gulbrandsen, Stephanie Adamany, Sandra Haberny & Jason Sheasby, *Patent Reform Should Not Leave Innovation Behind*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 328, 344-45.

Dale L. Carlson, *Don't Adopt Oppositions*, NAT'L L. J., SEPT. 17, 2007, at 23; *see also* Cheng, *supra* note 24, at 1163-65.

Dale L. Carlson & Robert A. Migliorini, *Patent Reform at the Cross Roads: Experience in the Far East with Opposition Suggests an Alternative Approach for the United States*, 7 N.C. J.L. & TECH. 261, 311 (2006).

Eric B. Cheng, *Alternatives to District Court Patent Litigation: Reform by Enhancing the Existing Administrative Options*, 83 S. CAL. L. REV. 1135, 1150-51 (2010).

Fredrick C. Williams, *Giving Inter Partes Patent Reexamination a Chance to Work*,

- 32 AIPLA Q.J. 265 (2004).
- Greg H. Gardella & Emily A. Berger, *United States Reexamination Procedures: Recent Trends, Strategies and Impact on Patent Practice*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 381,401-02 (2009).
- Harold C. Wegner, *Ex Parte Reexamination Pendency for Proceedings Involving a Federal Circuit Appeal* (Aug. 5, 2007).
- Joel C. Johnson, *Lay Jurors in Patent Litigation: Revising the Active, Inquisitorial Model for Juror Participation*, 5 MINN. INTELL. PROP. REV. 339, 356-57 (2004).
- John H. Barton, *Reforming the Patent System*, 287 SCIENCE 1933, 1934 (2000).
- John R. Allison & Mark A. Lamley, *Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents*, 26 AIPLA Q. J. 185, 205 (1998).
- Joseph D. Cohen, *What's Really Happening in Inter Partes Reexamination*, 87 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 207, 207-08 (2005).
- Joseph Farrell & Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patents: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 943, 967 (2004).
- Kimberly A. Moore, *Judges, Juries and Patent Cases—An Empirical Peek Inside the Black Box*, 99 MICH L. REV. 365, 390 (2000).
- Mark A. Lamley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U.L. REV. 1495, 1510-11 (2001).
- Mark D. Janis, *Rethinking Reexamination: toward a Viable Administrative Revocation System for U.S. Patent Law*, 11 HARV. J.L. & TECH. 1, 32 (1997).
- Mark T. Banner and John J. McDonnell, *First-to-File, Mandatory Reexamination, and Mandatory "Exceptional Circumstances": Ideas for Better? Or Worse?*, 69 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 595, 610-14 (1987).
- N. Thane Bauz, *Reanimating U.S. Patent Reexamination: Recommendations for Change Based Upon a Comparative Study of German Law*, 27 CREIGHTON L. REV. 945, 975 (1994).
- Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon & Bryon L. Pickard, *Reexamination Practice with Concurrent District Court Litigation or Section 337 USITC Investigations*, 11 SEDONA CONF. J. 1, Footnote 3 (2010).
- Robert Greene Sterne, Kenneth C. Bass, III, Jon E. Wright, Lori A. Gordon & Matthew J. Dowd, *Reexamination Practice with Concurrent District Court Patent Litigation*, 9 SEDONA CONF. J. 53, 69 (2008).
- Robert P. Merges, *Incentives to Challenge and Defend Patent: Why Litigation Won't Reliably Fix Patent Office Errors and Why Administrative Patent Review Might Help*, 19 BERKELEY TECH. L. J. 943, 949 (2004).
- Roger Shang, *Inter Partes Reexamination and improving patent quality*, 7 NW. J.

- TECH. & INTELL. PROP. 185, 11 (2009).
- Sterne et al., *Appeals from the Central Reexamination Unit*, 5<sup>th</sup> Annual Advanced Patent Law Institute USPTO-PV10, United States Patent and Trademark Office, Alexandria VA (Jan. 21, 2010).
- Tun-Jen Chiang, *The Advantages of Inter Partes Reexamination*, 90 J.PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 579, 580 (2008).
- Wayne B. Paugh, *The Betrayal of Patent Reexamination: an Alternative to Litigation, Not a Supplement*, 19 FED. CIRCUIT B. J. 177, 206-7 (2009).
- William J. Speranza & Michael L. Goldman, *Reexamination—The Patent Challenger's View*, 15 AIPLA Q.J. 85, 90 (1987).

### 其他參考文獻

- American Intellectual Property Law Association, *AIPLA Response to the National Academies report entitled "A Patent System for the 21<sup>st</sup> Century"*, available at [http://www2.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues\\_and\\_Advocacy/Comments2/Patent\\_and\\_Trademark\\_Office/2004/NAS092304.pdf](http://www2.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Advocacy/Comments2/Patent_and_Trademark_Office/2004/NAS092304.pdf). (最後點閱日期：2011年4月13日)
- Federal Trade Commission, *To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy*, (2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrptsummary.pdf>. (最後點閱日期：2011年4月13日)
- Federal Trade Commission, *Transcript of Federal Trade Commission Public Hearing on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy*, (Oct. 25, 2002), available at <http://www.ftc.gov/opp/intellect/021025trans.pdf>. (最後點閱日期：2011年4月13日)
- John H. Barton, *Reforming the Patent System*, 287 SCIENCE 1933, (2000), available at <http://www.ftc.gov/os/comments/intelpropertycomments/bartonjohnh.htm>. (最後點閱日期：2011年4月13日)
- John Neis, *Post-Grant Review – Our Next Nightmare? VC Perspective*, (2010), available at [http://journals.lww.com/medinnovbusiness/Fulltext/2010/06010/Post\\_Grant\\_Review\\_Our\\_Next\\_Nightmare\\_VC.8.aspx](http://journals.lww.com/medinnovbusiness/Fulltext/2010/06010/Post_Grant_Review_Our_Next_Nightmare_VC.8.aspx). (最後點閱日期：2011年4月13日)
- Press Release, U.S. Patent & Trademark Office, *USPTO Improves Process for Reviewing Patents* (July 29, 2005), available at <http://www.uspto.gov/news/pr/2005/05-38.jsp>. (最後點閱日期：2011年4月13日)
- United States Government Accountability Office Report to Congressional Committees,

*Intellectual Property: USPTO Has Made Progress in Hiring Examiners, but Challenges to Retention Remain*, GAO-05-720 (2005), available at <http://www.gao.gov/new.items/d05720.pdf>. (最後點閱日期：2011年4月13日)

U.S. Department of Commerce, Office of Inspector General, *USPTO Should Reassess How Examiner Goals, Performance Appraisal Plans, and The Award System Stimulate and Reward Examiner Production*, Final Inspection Report No. IPE-15722, at 17 (Sept. 2004), available at [http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/intelprop/109legis/CommerceDept\\_IGReportonPTO.authcheckdam.pdf](http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/intelprop/109legis/CommerceDept_IGReportonPTO.authcheckdam.pdf). (最後點閱日期：2011年4月13日)

USPTO, *U.S. Patent Statistics, Calendar Years 1963-2009* (2010), available at [http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us\\_stat.pdf](http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf). (最後點閱日期：2010年12月31日)

USPTO, *Post-Grant Review of Patent Claims*, available at <http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/sr2.htm>. (最後點閱日期：2011年4月13日)

USPTO <http://www.uspto.gov/>

Federal Trade Commission <http://www.ftc.gov/>



*Medtronic Inc. v. Cardiac Pacemakers, Inc.*, 721 F.2d 1563, 1566 (Fed. Cir. 1983);  
*Lindemann Maschinenfabrik GmbH v. American Hoist & Derrick Co.*, 730 F.2d 1452, 1459 (Fed. Cir. 1984); *Advanced Semiconductor Materials Am., Inc.*, 98 F.3d 1563, 1569 (Fed. Cir. 1996).  
*i4i Ltd. v. Microsoft Corp.*, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010); *Microsoft Corp. v. i4i Ltd.*, 2010 WL 3392402 (U.S.) (Supreme Court 2010)..  
*Jungerson v. Ostby & Barton Co.*, 335 U.S. 560, 572 (1949) (Jackson, J., dissenting).  
*Kaufman v. Lantech*, 807 F.2d 970, 976 (Fed. Cir. 1986) (citing H.R. REP. No. 96-1307, at 3-4 (1980)).  
*In re Translogic Tech., Inc.*, 504 F.3d 1249, 1262 (Fed. Cir. 2007).  
*In re Seagate Technology, LLC*, 497 F.3d 1360 (Fed. Cir. 2006).  
*Heinl v. Godici*, 143 F. Supp. 2d 593, 597 n.9 (E.D. Va. 2001).  
*Patlex Corp. v. Quigg*, 680 F. Supp. 33, 36 (D.D.C. 1988).  
*In re Yamamoto*, 740 F.2d 1596, 1571 (Fed. Cir. 1984).

*In re Swanson*, 540 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2008).  
*KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 127 S. Ct. 1727 (2007).  
*Cooper Techs. Co. v Dudas*, 536 F.3d 1330 at 2-7 (Fed. Cir. 2008).  
*In re Trans Texas Holdings Corp.*, 498 F.3d 1290, 1297 (Fed. Cir. 2007).  
*Visto Corp. v. Research in Motion Ltd.*, No. 2:06-cv-181 (E.D. Tex. Complaint filed Apr. 28, 2006); *Visto Corp. v. Research in Motion Ltd.*, No. 2:06-cv-181 (E.D. Tex. July 2, 2008).  
*Pitney Bowes Inc. v. Zumbox Inc.*, No. 09-07373 (C.D. Cal. May 20, 2010).  
*Blazek Sklo Poderady v. Burton International*, No. 08-2342 (D. Minn. June 11, 2010).  
*Allergan Inc. v. Cayman Chem. Co.*, SACV 07-01316-JVS (Order dated April 9, 2009).  
*Slimfold Mf. Co. v. Kinkead Industries, Inc.*, 810 F.2d 1113, 1117 (Fed. Cir. 1987).  
*Amazon.com, Inc. v. Barnesandnoble.com, Inc.*, 239 F.3d 1343, 1359 (Fed. Cir. 2001).  
*Erico Int'l. Corp. v. Doc's Mktg., Inc.*, No. 05-CV-2924, 2007 U.S. Dist LEXIS 1367, at \*33-34 (N.D. Ohio Jan. 9, 2007)  
*Pergo, Inc. v. Faus Group, Inc.*, 401 F. Supp. 2d 515 (E.D.N.C. 2005)  
*Oakley, Inc. v. Sunglass Hut Int'l*, 316 F.3d 1331, 1342 (Fed. Cir. 2003).  
*Fexiteek Americas, inc. v. Plasteak, Inc.*, Civ. Case No. 08-60996 (July 20, 2010 Order).  
*Microsoft v. i4i*, 564 U. S. \_\_\_ (June 9, 2011).