

美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介 ——以多方複審（IPR）案件為中心

朱浩筠*

摘要

多方複審（IPR）、商業方法過渡期複審（CBM）及核准後複審（PGR）係美國專利商標局自 2012 年 9 月 16 日起適用之新制度。其審查期程主要分為立案及審查二個階段，而在立案階段即賦予舉發人相當的舉證責任，對於論理不明確者，專利審判及上訴委員會（PTAB）將不予進入審查階段。在 PTAB 決定立案後，會核發審查計畫命令明確規範兩造當事人得提出文件之時間點，且專利權人原則上僅能提出 1 次更正，並負有說明更正後具備專利要件之舉證責任，藉由前述制度之設計及配合，能有效管理及控制審查期程，以遵循美國專利法要求 PTAB 於審查階段之審查期程不得超過 1 年之規定，可作為我國舉發制度之參考。另 IPR 審查之相關爭議問題，例如立案決定是否可以救濟、申請專利範圍解釋之原則及專利權更正等，亦一併予以說明。

關鍵字：PTAB、IPR、PGR、CBM、專利審判及上訴委員會、多方複審、核准後複審、舉發、更正、申請專利範圍解釋

* 作者現為經濟部智慧財產局專利三組專利審查官兼科長。
本文相關論述僅為作者研究性質之探討，不代表任職單位之意見。

壹、前言

美國發明法案（AIA）於2011年9月16日為美國總統簽署通過，其中一項重大變革係在美國專利商標局（USPTO）中創設了幾種對於獲准專利之案件，挑戰其有效性之快速程序，即「多方複審」（Inter Partes Review, IPR）、「商業方法過渡期複審」（Covered Business Method, CBM）及「核准後複審」（Post-Grant Review, PGR）制度。

美國國會對於前揭制度之立法意旨，係以IPR、CBM及PGR來取代舊制的再審（reexamination）¹制度，以期建立一個相較於民事訴訟程序而言，更為快速且費用低廉之專利有效性挑戰機制²，其主要具有下列幾個特色³：（1）快速審結：需於立案（instituted）後12個月內審結。（2）審查單位：由新創設之「專利審判及上訴委員會」（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）⁴進行審查並做出決定。（3）救濟層級：對PTAB決定不服者，直接向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提起訴訟，而舊制之再審制度則需先經由USPTO內部之上訴程序⁵後，始能上訴至CAFC。（4）審查程序：由「審查」性質轉而偏向於「裁判」性質。

美國此一新制自立法通過後1年（即2012年9月16日）起實施，迄今已近4年，據USPTO統計，合計已湧入超過5千件案件⁶，由於經濟、快速及無效比例

¹ 舊制的再審案件可分為單方再審（Ex Parte Reexamination）及多方再審（Inter Parte Reexamination）兩種，其係由USPTO中央再審單位（Central Reexamination Unit, CRU）之審查官進行審查。不服其審查結果者，則可上訴至「專利上訴及衝突委員會」（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）尋求救濟。

² 157 CONG. REC. S952 (daily ed. Feb. 28, 2011) (statement of Sen. Grassley).

³ Eric C. Cohen, *A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board*, 24 Fed. Cir. B.J. 1 (2014/2015).

⁴ 其前身即為「專利上訴及衝突委員會」，參見註1。PTAB之組成成員包含局長、副局長、專利行政長官（commissioner for patents）、商標行政長官，以及行政專利法官。各案件係指定之3名行政專利法官合議審查之，見35 U.S.C. § 6。

⁵ 即由BPAI審查後作出決定，對於BPAI決定不服者始能上訴至CAFC。

⁶ 截至2016年5月底，共計5026件案件，其中有90%係IPR案、9%係CBM案，而PGR僅佔1%。若將全部案件以技術領域區分，前三名依序為電子/電腦（56%）、機械/商業方法（25%），生物/醫藥（12%）。參見<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-5-31%20PTAB.pdf>（瀏覽日期：2016年7月17日）。

高⁷等因素，顯然已成為民事侵權被告之最有力反制手段⁸，加上相關法院見解仍陸續發展中，乃為美國專利實務界關注之焦點，而其審查流程之設計以及相關的PTAB 審查實務作法，對照我國之舉發制度或有值得參考之處，乃為本文之重點。

本文以下第貳部分將先就 IPR、PGR 及 CBM 三種案件之主要差異予以介紹，而由於此三種案件之審理程序大致相同，本文第參部分將重點放在目前案件數量最多、最廣為被運用之 IPR 案件，尤其是 IPR 案件的審查流程，最後第肆部分則提出美國 IPR 制度與我國舉發制度之比較作為結論。

貳、IPR 與 PGR、CBM 案件之簡要比較

IPR、PGR、CBM 案之審理流程並無差異，均為準司法程序，是以此三種案件在 PTAB 審查體系中統稱為審判（trial）類型案件，其性質有別於對核駁處分⁹不服所提之上訴（appeal）類型案件。大體而言，雖然 PGR、IPR、CBM 均屬專利核准後之複審制度，但 PGR 案之提出時點限制為專利核准後的 9 個月期間內，故可將 PGR 理解為類似於我國現已廢除之異議制度，而 IPR、CBM 均類似於我國的舉發制度，只是 CBM 僅能就商業方法專利提出。

⁷ 資料來源同前註。若以獲得最終決定之 IPR 案件數（988 件）統計，則至少有 1 請求項被認定無效者之案件數佔 86%（846 件）。若以請求項數計之，則經立案並獲得最終決定之 IPR 案件（總計 20991 請求項），有 50% 被認定為無效（10597 項）。

⁸ 據統計，約 86.7% 之 IPR 及 CBM 案於地方法院涉有相對應之侵權訴訟案件。另 70% 之 IPR 案，77.9% 之 CBM 案，舉發人同時為民事訴訟之被告。See Vishnubhakat, Saurabh and Rai, Arti K. and Kesan, Jay P., *Strategic Decision Making in Dual PTAB and District Court Proceedings*, p.20-24 (February 10, 2016), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2731002> (last visited July 18, 2016).

⁹ 例如申請案、再發證（reissue）案或再審查（reexam）案。

表 1 PGR、IPR、CBM 比較表

類型	PGR	IPR	CBM ¹⁰
提出時點	專利核准 9 個月內	專利核准 9 個月後， 或 PGR 程序終結後 ¹¹	同 IPR
適用案件	有效申請日於 2013/3/16 後之專利案	任何專利案	非技術性發明之 商業方法專利
得主張之 無效理由	§ 101、§ 102 § 103、§ 112	§ 102、§ 103	與 PGR 大致相同（僅 就 § 102 有些許差異）
證據型態	不限	專利案或 其他書面文件	不限
舉發人 ¹²	<ul style="list-style-type: none"> 非系爭專利權人 未曾就系爭專利之 有效性提起民事訴訟 需揭露所有具利益 關係之真實當事人 	<ul style="list-style-type: none"> 非系爭專利權人 未曾就系爭專利之 有效性提起民事 訴訟 收受系爭專利民事 侵權訴訟之訴狀 未超過 1 年 需揭露所有具利益 關係之真實當事 人¹³ 	<ul style="list-style-type: none"> 需為民事侵權訴訟 被告 需揭露所有具利益 關係之真實當事人
舉證責任	有無效之可能性 (more likely than not)	有無效之合理可能性 (reasonable likelihood)	有無效之可能性 (more likely than not)
一事不再理 (Estoppel)	<ul style="list-style-type: none"> 同一舉發人不得再 提出經最終決定之 爭點或在其審理程 序中合理可得提出 之爭點 效力及於後續於 USPTO、地方法院 或國際貿易委員會 (ITC) 之案件 	<ul style="list-style-type: none"> 同一舉發人不得再 提出經最終決定 之爭點或在其審 理程序中合理可 得提出之爭點 效力及於後續於 USPTO、地院或 ITC 之案件 	<ul style="list-style-type: none"> 同一舉發人不得再 提出經最終決定之 爭點或在其審理程 序中合理可得提出 之爭點 效力及於後續於 USPTO 之案件
基本規費	30k 美金 (15 請求項)	23k 美金 (15 請求項)	30k 美金 (15 請求項)

¹⁰ CBM 雖與 PGR 或 IPR 均自 2012 年 9 月 16 日起生效，但 CBM 為一過渡制度，施行期間僅 8 年，至 2020 年 9 月 16 日後即不再適用。

¹¹ 35 U.S.C. § 311.

¹² 為便於理解，本文將原文「petitioner」一律譯為舉發人。

¹³ 35 U.S.C. § 312 (a)(2) “the petition identifies all real parties in interest” .

一、適用案件

得提起 PGR 之專利案，需為適用「先發明人申請主義」（first-inventor-to-file）案件，即其有效申請日係 2013 年 3 月 16 日之後者。IPR、CBM 則不論先發明主義或先發明人申請主義之案件均適用，惟就先發明人申請主義之案件，為與 PGR 相區隔，需待專利核准 9 個月後，或 PGR 程序終結後始得提起，若為先發明主義之案件，則隨時可提起 IPR 或 CBM¹⁴。另 CBM 案件所針對的「商業方法」專利，指申請專利之方法或裝置係用來執行資料處理、行政或金融管理等商品或服務¹⁵而言，實務上大多屬於美國專利分類 705 號下之專利案件，但並不以此為限。

二、得主張之無效理由

IPR 案得主張之無效理由最為狹隘，僅限新穎性及進步性。PGR 及 CBM 案則尚包含標的適格性、明確性、可據以實現要件等。

三、舉證責任

針對 IPR 案，舉發人針對其認為無效之各請求項，舉證責任需滿足「合理可能性」，而 PGR 與 CBM 則為「可能性」。此二種舉證責任間的差異，PTAB 之主任行政專利法官曾說明¹⁶，「合理可能性」標準係要求有 50/50 機會能形成心證（即證明度達 50%），而「可能性」之舉證責任標準則略高。PTAB 在認為舉發人已盡其舉證責任後，才會進入實質審理階段，否則將不予立案¹⁷。

四、一事不再理

依美國專利法第 315 (e) 及第 325 (e) 條規定，同一舉發人不得再提出經最終決定之爭點或在其審理程序中合理可得提出（reasonably could have raised）

¹⁴ Vishnubhakat, *supra* note 8, at 13-14.

¹⁵ 見 37 C.F.R. § 42.301 (a)。另該項及同條 (b) 項指出，技術發明（technological invention）不屬於商業方法專利，而技術發明之認定係依個案認定之，其應考量：申請專利之發明整體需包含有相對於先前技術具新穎性及進步性，且利用技術手段解決技術問題之技術特徵。

¹⁶ Message from Chief Judge James Donald Smith, Board of Patent Appeals and Interferences: USPTO Discusses Key Aspects of New Administrative Patent Trials, <http://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/america-invents-act-aia/message-chief-judge-james-donald-smith-board> (last visited July 15, 2016).

¹⁷ 詳見本文參之三「立案決定與審查計畫命令」。

本月專題

美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心

之爭點，且其效力及於後續在 USPTO、地方法院或 ITC 之案件。而何謂在審理程序中合理可得提出之爭點，茲舉 *Dell Inc. v. Electronics and Telecommunications Research Institute*（ETRI）案作為說明。

Dell 對 ETRI 之第 6,978,346 號專利（系爭專利）先後提出 2 件 IPR 案（案號：IPR2013-00635、IPR2015-00549），在 IPR2013-00635 案中，Dell 主張系爭專利請求項 1 至 9 不具新穎性（§ 102（b））或不具進步性（§ 103（a））（爭點詳如表 2）。經 PTAB 審理，僅就爭點④部分予以立案，並作出舉發不成立之最終決定。

對於 Dell 嗣後所提之 IPR2015-00549 案，PTAB 認為其與前件 IPR 案均為相同舉發人，且前件 IPR 案已獲最終決定，初步已滿足美國專利法第 315（e）（1）條規定之要件。至於「合理可得提出」者，由 AIA 法案之立法歷程觀之，應廣泛地解釋為包含一熟練之檢索人員勤勉檢索後可合理地預期會發現之先前技術在內¹⁸。就後件 IPR 案而言，2 件證據（證據 2、5¹⁹）均為在前件 IPR 案中已提出者，顯然 Dell 早已知悉有此 2 件證據，且證據 2 於前件 IPR 案中曾作為系爭專利不具進步性之主張，因此以證據 2、5 之組合主張系爭專利不具進步性，乃為 Dell 在前件 IPR 案中可得提出之爭點，應有一事不再理之適用，而不得於後件 IPR 案中提出。

表 2 Dell 於 2 件 IPR 案中所提之爭點列表

IPR2013-00635				IPR2015-00549		
爭點	請求項	法條	證據	請求項	法條	證據
①	1-3、8	§ 103（a）	1+2	1-9	§ 103（a）	2+5
②	4、9	§ 103（a）	1+2+3			
③	5-7	§ 103（a）	1+2+4			
④	1-3、5-8	§ 102（b）	5			

¹⁸ *Dell Inc. v. ETRI*, IPR2015-00549, paper 10 (PTAB decision - denial of institution of Inter Partes Review and denial of motion for joinder), p. 4-5 (March 26, 2015).

¹⁹ Dell 所提證據 2 為 Mylex 公司之白皮書，證據 5 為 US pat. 5,574,950。

另外，由於前件 IPR 案之最終決定僅就請求項 1 至 3、5 至 8（爭點④）認定舉發不成立，PTAB 認為一事不再理之適用範圍在後件 IPR 案中僅限於請求項 1 至 3、5 至 8。換言之，在後件 IPR 案中，請求項 4、9 仍得立案，惟因 Dell 收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀已逾 1 年，PTAB 乃為全案不予立案之決定²⁰。

五、申請專利範圍解釋

USPTO 對於各類申請案²¹以及專利權期間未屆滿²²專利案的申請專利範圍解釋，均採參酌說明書之最寬廣合理解釋（broadest reasonable interpretation, BRI）原則。IPR、PGR 及 CBM 案亦不例外，USPTO 甚而將之明定於施行細則²³中。對於專利權人而言，在 PTAB 的審理程序中採取 BRI 原則之解釋方式，無疑意味著專利無效的可能性隨之提高，另一質疑則是 IPR、PGR 及 CBM 之立法意旨既然係作為民事訴訟之替代救濟途徑，自應與法院一樣，採取 *Phillips v. AWH* 案之客觀解釋原則²⁴而非 BRI 原則。

針對 PTAB 所作出的第 1 件 IPR 案²⁵最終決定，專利權人 Cuozzo 上訴 CAFC 時，即對 PTAB 採取 BRI 原則提出質疑，其主張 USPTO 並無權限制定相關之施行細則規定。惟 CAFC 認為美國專利法第 316(a)(4) 條已賦予 USPTO 相關權限，乃駁回 Cuozzo 之訴。嗣 Cuozzo 上訴至最高法院，最高法院認同 CAFC 之見解，另指出採取 BRI 原則可避免過廣之權利範圍，且有助於公眾理解發明資訊及其權利範圍之限制，況且於 IPR 程序中，專利權人仍有更正之機會²⁶，並未對專利權

²⁰ *Supra* note 18, at 6-7.

²¹ 包含再發證 (reissue) 及再審查 (reexamine) 案等。

²² CAFC 指出已到期之專利因已無法更正，USPTO 對於請求項應採 *Phillips v. AWH Corp* 案之解釋原則，而非採最寬廣合理解釋原則。見 *In re Rambus, Inc.*, 753 F.3d at 1256 (“If, as is the case here, a reexamination involves claims of an expired patent, a patentee is unable to make claim amendments and the PTO applies the claim construction principles outlined by this court in *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed.Cir.2005)”) .

²³ 37 C.F.R. § 42.100 (b), § 42.200 (b), § 42.300 (b). USPTO 於 2016 年 5 月 2 日曾修正前揭規定，明定未到期（在 PTAB 最終決定尚未發出前）之專利，請求項之解釋均採 BRI 原則，但如系爭專利權自 IPR、PGR 或 CBM 提起後 18 個月內到期，當事人得請求 PTAB 採用法院之申請專利範圍解釋原則（81 FR 18766, April 1, 2016）。

²⁴ 即以申請時之通常知識者對請求項字詞所理解之通常意義解釋之。見 *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F. 3d 1303, 1314 (Fed. Cir. 2005) (en banc) (“... ordinary meaning ... as understood by a person of skill in the art.”) 。

²⁵ *Garmin International, Inc. v. Cuozzo Speed Technologies LLC* (IPR2012-00001).

²⁶ 見本文參之四「專利權人答辯及更正之申請」。

人明顯不公平。至於地方法院所採取之申請專利範圍解釋原則雖與 IPR 案不同，而有產生不一致結果之可能性，然最高法院認為此雙軌制早已併存於美國專利系統中，且國會立法設計本有意如此，乃駁回 *Cuozzo* 之訴²⁷。

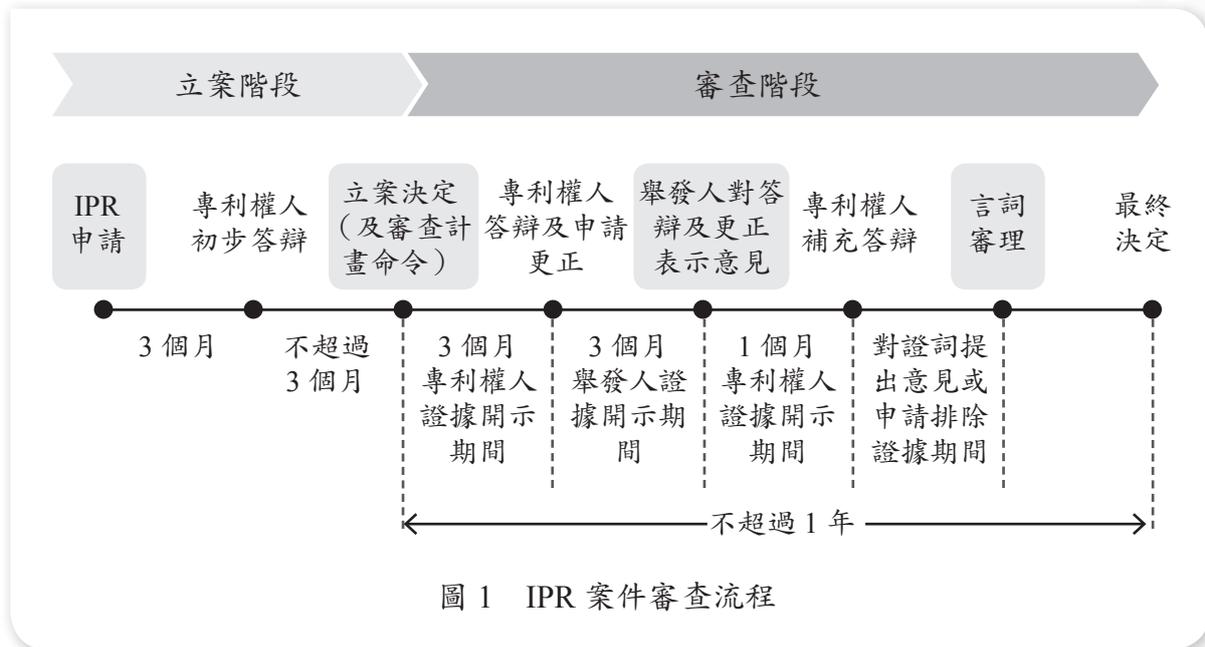
參、IPR 案件之審查程序及相關爭議

PTAB 對於 IPR 案件之審查期程可以區分為兩個階段，第一階段是立案階段（institution phase），第二階段是審查階段（trial phase）²⁸（見圖 1）。原則上，在舉發人提出 IPR 申請，至 PTAB 作出最終的書面決定為止，其整體的審查期間約在 12 至 16 個月之間。而限制此審查期程之規範係美國專利法第 316（a）（11）及其施行細則第 42.100（c）條²⁹，其明訂 PTAB 對於 IPR 案件之審查，於「立案」後至最終決定書發出之期間，原則上不得超過 1 年，惟在主任行政專利法官提出正當理由，或因合併審理有加以調整之需要者，審理期間可例外延長至多 6 個月。

²⁷ *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 579 U.S. ___, at 12-20 (2016).

²⁸ *St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp.*, 749 F.3d 1373, 1375-76 (Fed. Cir. 2014). USPTO 將 IPR 程序之第 1 階段稱為訴願階段（petition phase），第 2 階段稱為審查階段（trial phase）。參見 <http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials>（瀏覽日期：2016 年 7 月 13 日）。

²⁹ 35 U.S.C. § 316 (a)(11) requiring that the final determination in an inter partes review be issued not later than 1 year after the date on which the Director notices the institution of a review under this chapter, except that the Director may, for good cause shown, extend the 1-year period by not more than 6 months, and may adjust the time periods in this paragraph in the case of joinder under section 315 (c). 37 C.F.R. § 42.100(c) An inter partes review proceeding shall be administered such that pendency before the Board after institution is normally no more than one year. The time can be extended by up to six months for good cause by the Chief Administrative Patent Judge, or adjusted by the Board in the case of joinder. PGR 案件之整體審查期程規定可參見 37 C.F.R. § 42.200(c)。CBM 案件之整體審查期程規定可參見 37 C.F.R. § 42.300(c)。



以下將依圖 1 的幾個主要時點，進一步詳細說明：

一、IPR 之申請

舉發人提起 IPR 案件，程序上需繳納一定的規費並檢附舉發申請書（petition）。而舉發申請書³⁰中之舉發理由，需敘明下列內容³¹：（1）系爭專利請求項；（2）不具新穎性或進步性之依據；（3）系爭專利請求項之解釋；（4）系爭專利請求項依據前述（2）不具專利要件之理由，且舉發人需就系爭專利請求項之各構件於舉發證據中予以指明。

值得注意的是，IPR 制度係作為民事訴訟之替代途徑，因此舉發人已提出民事訴訟以確認專利無效者，不得就該專利另於 USPTO 提出 IPR 案件之申請。又舉發人於收受民事侵權起訴狀 1 年以後，不得提出 IPR 案件之申請，除非係請求合併審查者³²。

³⁰ 原規範不得超過 60 頁，嗣後 USPTO 修正為不得超過 1 萬 4 千字，見 37 C.F.R. § 42.24 (81 FR 18765, April 1, 2016)。

³¹ 37 C.F.R. § 42.104(b).

³² 35 U.S.C. § 315(b), (c).

二、專利權人初步答辯（preliminary response）

接獲舉發申請書及其理由³³後，於不超過舉發申請日起3個月的期間內，專利權人得提出初步答辯，以說明該IPR案件應不予立案之理由³⁴，或得放棄（disclaim）若干請求項，但不得提出請求項之更正（amendment）。

三、立案決定與審查計畫命令

（一）立案決定

在專利權人提出初步答辯後3個月內，PTAB會進行立案審查。其係以舉發人所提之理由為基礎，並考量專利權人所提之初步答辯內容，逐項確認舉發人對於系爭專利是否已善盡其不具專利要件之「合理可能性」舉證責任。

經PTAB審查，若有至少1項請求項可認定有不具專利要件之合理可能性，則IPR案件將被立案，並以經確認之爭點來續行後續之審查程序³⁵。反之，若無任1項請求項被PTAB認定為滿足上述舉證責任之門檻，則該IPR案件將不予立案。對於立案審查最終結果，PTAB會作出1份立案決定書（institution decision），告知當事人是否予以立案。

1、立案決定之實務與分析

實際觀察PTAB之立案決定書，其內容主要包含了三大部分：I—簡介（包含程序事項、系爭專利技術內容、爭點及舉發證據列表、證據之技術內容、具代表性之請求項內容³⁶、申請專利範圍解釋等）。II—分析（針對各爭點逐項分析，據以認定舉發人是否已盡其舉證責任）。III—結論。除了文字內容，PTAB亦常於立案決定書中佐以表格或圖式作為輔助，其內容甚為詳盡。

³³ 由舉發人將舉發申請書及理由書送達予專利權人，見37 C.F.R. § 42.105。

³⁴ 37 C.F.R. § 42.107。

³⁵ Office Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48757 (Aug. 14, 2012)。

³⁶ 通常為系爭專利請求項1。

據統計，約有 2 至 3 成 IPR 案件不予立案³⁷。究其主要原因，可歸納為舉發人所提之證據不充分或舉發理由論理不充分兩種情形³⁸，其中又以論理不充分最為關鍵，通常係發生在舉發人僅陳述證據與其理由間之關聯性即得出結論的情況³⁹。例如 *BSP Software v. Motio* 案⁴⁰，舉發人（BSP software）就系爭專利⁴¹ 請求項 18 至 39 項提起舉發。針對獨立項請求項 18，舉發人主張證據 1⁴² 足以證明其不具新穎性或進步性，以及證據 1、2⁴³ 之組合足以證明其不具進步性共 3 個爭點。PTAB 指出，舉發理由書在同一個技術特徵比對表（claim chart）中將 3 個爭點的相關理由併列，而未就各別爭點敘明其理由，無從認定證據之揭露內容如何與請求項之限制條件相對應，其論理不充分⁴⁴；又其他主張系爭專利不具進步性之爭點，亦僅載明對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，組合前述證據係顯而易見之結論式陳述，欠缺充分的論理，PTAB 乃為不予立案之決定。

2、立案決定之救濟

對於立案決定不服者，依美國專利法第 314（d）條之規定，當事人得向 PTAB 申請重新聽證（rehearing），但不得上訴⁴⁵。在 *St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp.* 案⁴⁶ 中，舉發人（即 *St. Jude Med., Cardiology Div., Inc.*）與專利權人（即 *Volcano Corp.*）曾因美國第 7,134,994 號專利等案涉有民事侵權訴訟，而因舉發人提起舉發時已逾其收受民事訴狀後之 1 年期間，是以 PTAB 為不予立案之決定。經舉發人上訴至 CAFC，CAFC 表示 IPR 程序可分為兩階段，第 1 階段係由 USPTO（即指 PTAB）決定是否立案，第 2 階段則是 PTAB 進行 IPR 審理程序後發出最終決定。而美國專利法第 314（d）條之規定，僅允許對於第 2 階段之

³⁷ 2012 年時立案率在 9 成以上，近年來逐漸下降，近來（2015 年）立案率約 75% 左右。See Vishnubhakat, *supra* note 8, at 27, 57.

³⁸ Jarrad Wood & Jonathan R. K. Stroud, *Three Hundred Nos: An Empirical Analysis of the First 300+ Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Method Patent Reviews Prior to In re Cuozzo Speed Technologies, LLC*, 14 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 112, 121 (2015).

³⁹ *Id.* at 130.

⁴⁰ *BSP Software v. Motio Inc.*, IPR 2013-00307 (PTAB 2013).

⁴¹ US pat. RE43,324E.

⁴² US pat. 5,590,171.

⁴³ US pat. 5,136,655.

⁴⁴ See *supra* note 40, Paper 14 (PTAB Decision-denying institution of inter partes review).

⁴⁵ 35 U.S.C. § 314(d) No Appeal.— The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.

⁴⁶ See *supra* note 28.

本月專題

美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心

決定提出上訴，而明白地禁止對於第 1 階段之決定提出上訴，是以 CAFC 駁回其上訴，惟該條文是否禁止任何其他的救濟管道，CAFC 表示在該案中無需就此問題加以決定⁴⁷。

而後，於 *Cuozzo* 案⁴⁸ 中，*Cuozzo* 因對 PTAB 認定其專利無效之最終決定表示不服而上訴至 CAFC，同時對 PTAB 之立案決定（針對系爭專利⁴⁹ 請求項 10、14 之爭點部分⁵⁰）一併表示不服。*Cuozzo* 主張，美國專利法第 314 (d) 條之規定，並非完全禁止對於立案決定進行救濟，而僅「暫停」救濟直至 PTAB 發出最終決定為止。換言之，*Cuozzo* 認為立案決定仍得併同最終決定一併上訴，以資救濟。惟 CAFC 並不同意，其多數意見認為縱使已發出最終決定，該條文之規定仍禁止對於立案決定提出上訴⁵¹。*Cuozzo* 不服，繼續上訴至最高法院。最高法院多數意見認為美國國會對於專利法第 314 (d) 條文之立法意旨，有意禁止立案決定之上訴，但並非所有涉及立案決定之相關爭議均不得進行司法審查，如涉及違反正當法律程序之違憲問題，或 USPTO 踰越其法定職權等，法院仍有權予以審查。而依 *Cuozzo* 之主張，本案並未涉及上述情形，乃駁回 *Cuozzo* 之訴⁵²。此一判決顯示最高法院認同不得對於立案決定向 CAFC 提起上訴之原則，無疑為 PTAB 之實務操作注入了一劑強心針。

（二）審查計畫命令

對於經立案之 IPR 案件，PTAB 在發出立案決定書的同時，會核發 1 份審查計畫命令（scheduling order）。為確保審查期程能夠順利地在立案後 1 年內終結，該審查計畫命令中會初步地訂定出後續審查期程中之 7 個到期日（due date）⁵³，如表 3 所示：

⁴⁷ *Id.*

⁴⁸ See *supra* note 25.

⁴⁹ US Patent No. 6,778,074.

⁵⁰ 舉發人 *Garmin* 公司主張系爭專利請求項 17 不具進步性。PTAB 認為請求項 17 既依附於請求項 14，而請求項 14 又依附於請求項 10，*Garmin* 之主張應隱含有對於請求項 10、14 提起 IPR 之意，乃決定就請求項 10、14、17 之爭點均予立案。

⁵¹ *In re Cuozzo Speed Technologies, LLC*, 793 F.3d 1268 (Fed. Cir. 2015).

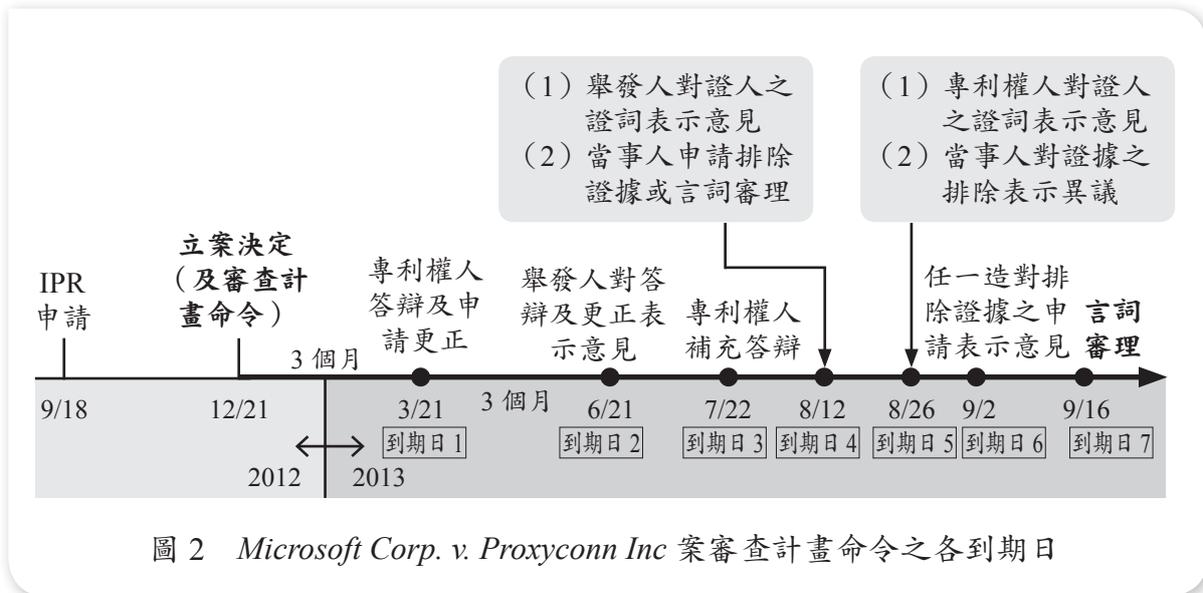
⁵² See *supra* note 27, at 7-12.

⁵³ See *supra* note 35, at 48769.

表 3 審查計畫命令各到期日一覽表

項目	期間	內容
到期日 1	3 個月	專利權人答辯及申請更正
到期日 2	3 個月	舉發人對專利權人之答辯及更正表示意見
到期日 3	1 個月	專利權人補充答辯
到期日 4	3 週	舉發人對證人之證詞請求表示意見，當事人申請排除證據或言詞審理
到期日 5	2 週	專利權人對證人之證詞表示意見，當事人對證據之排除表示異議
到期日 6	1 週	當事人對排除證據之申請表示意見
到期日 7		言詞審理

以下舉 *Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc* 案⁵⁴ 為例：Microsoft 公司於 2012 年 9 月 18 日對 Proxyconn 公司所擁有之第 6,757,717 號專利案提出 IPR 案件之申請，嗣後 Proxyconn 於同年 11 月 21 日聲明放棄初步答辯，而 PTAB 於 1 個月後（同年 12 月 21 日）旋即作出准予立案之決定，並於同日發出審查計畫命令，訂定如下圖之審查期程：



⁵⁴ *Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc*, IPR2012-00026 (PTAB 2013).

雖然 PTAB 會在審查計畫命令中初步訂定到期日 1 至 7，但確實之日期尚非不得變動。原則上，於立案決定後 1 個月內，PTAB 會與兩造當事人進行初步電話會議（Initial Conference Call），討論審查計畫命令中所訂定之各期程，以及兩造於整個審查過程中預期會提出之各項申請（motion）等事項。通常 PTAB 會要求兩造當事人至少在初步電話會議 2 天前提出 1 份預計的申請事項清單，而依據委員會的審查經驗，此方式有助於 PTAB：（1）調整審查期程；（2）決定清單中所列之各項申請是否為必要且能充分地解決爭議；以及（3）瞭解是否存在有決定性之爭點，有助於案件和解之可能性⁵⁵。

以上述 *Microsoft Corp. v. Proxycorr Inc* 案為例，PTAB 於立案決定後 1 個月內，旋即舉行初步電話會議，其討論內容除該案之審查期程外，專利權人亦表明其於答辯時會提出更正之申請，以及該案並未就和解一事有進一步討論等各事項。而因該案與另案（IPR2013-00109）有合併審查之可能，當事人亦向 PTAB 請求若於合併審查之情況下，審查期程應予延長 2 個月，若無合併審查，則同意依本案原訂之時程進行⁵⁶。而後，因合併審查之故，PTAB 再度於 2013 年 2 月底核發 1 份修正後之審查計畫命令，其各到期日較原審查計畫命令所訂延後約 2 個月，並於同年 3 月中旬再度邀集兩造當事人進行電話會議，兩造當事人對於審查時程均無意見⁵⁷。該案最終實際舉行言詞審理之日期為 2013 年 11 月 18 日，而 PTAB 作出書面決定之日期則為 2014 年 2 月 19 日。是以，整體審查期程均如修正後之審查計畫命令所訂而順利終結。

四、專利權人答辯及更正之申請

在 PTAB 准予立案後的 3 個月⁵⁸內，專利權人得提出答辯⁵⁹，與初步答辯不同的是，此時專利權人可就舉發人所提之無效理由提出實質辯駁。一般而言，此階段之答辯書，專利權人會就其認為具專利要件之請求項，逐一提出具體理由或相關證據，亦得提出特徵比對表來就系爭專利請求項與特定證據進行比對⁶⁰。若

⁵⁵ See *supra* note 35, at 48765.

⁵⁶ See *supra* note 54, paper 22, PTAB order.

⁵⁷ Id. paper 33, PTAB order.

⁵⁸ 37 C.F.R. § 42.120(b).

⁵⁹ 35 U.S.C. § 316(a)(8).

⁶⁰ See *supra* note 35, at 48766.

專利權人選擇不進行答辯，可與 PTAB 進行電話會議，以討論是否請求不利之審決（adverse judgement）⁶¹。

（一）更正之相關規定

就更正部分，原則上專利權人僅得於與 PTAB 商議（confer）後提出 1 次更正之申請⁶²，且申請更正之時點不得晚於答辯書之提出。以電話會議進行商議時，PTAB 會就該更正之申請，對專利權人與舉發人說明該更正對整個審查程序之影響⁶³，亦會有因此而調整審查期程之可能。若專利權人意欲申請額外的更正申請，則需 PTAB 之同意始得提出。例如專利權人具備正當事由，或該更正係由專利權人與舉發人所共同提出並對於案件之和解具有重大進展等情形，PTAB 得例外地同意之。

此外，更正申請書中應載明請求項列表，以清楚地顯示所更正之內容，以及（1）任一增加或更正之請求項為申請時說明書所支持；（2）任一主張優先權之請求項為優先權基礎案所支持⁶⁴。而更正若有下列二種情形之一者，應不允許：（1）未針對舉發理由所提；（2）更正後擴大了申請專利範圍或引入新事項⁶⁵。

更正的形式有兩種，一種是單純的刪除請求項，另一種是針對原請求項提出合理數目之替代請求項（substitute claims）。依規定，1 項請求項被推定為僅需 1 項替代請求項，但得舉證推翻之⁶⁶。

（二）更正實務與分析

依 USPTO 之統計分析⁶⁷，截至 2016 年 4 月底，所有審判類型案件中

⁶¹ 係指當事人在程序進行中，請求 PTAB 作出對自己不利之決定而言，通常是指專利權人自認系爭專利無效，或專利權人更正刪除或聲明放棄所有被提起舉發之請求項，導致已無爭點等情形，參見 37 C.F.R. § 42.73 (b)。

⁶² 35 U.S.C. § 316(d) and 37 C.F.R. § 42.121.

⁶³ See *supra* note 35, at 48766.

⁶⁴ 37 C.F.R. § 42.121(b).

⁶⁵ 37 C.F.R. § 42.121(a)(2).

⁶⁶ 35 U.S.C. § 316(d) and 37 C.F.R. § 42.121(a)(3).

⁶⁷ *PTAB Motion to Amend Study*, USPTO, 2016/4/30, available at <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics> (last visited: 2016/7/16).

（包含已終結⁶⁸及未終結者），提出更正者僅約1成。而有提出更正者，有4成因撤回、和解、單純刪除請求項，或原請求項即已具專利要件等原因，PTAB無需作實體之認定。而在需作實體認定的118件案件（提出替代請求項）中，僅有2件全部准予更正、4件部分准予更正，准予更正之比例甚低（約5%）。USPTO總計其不准更正案件中，約8成之否准理由係關於專利權人未能證明更正後之請求項相較於先前技術具有專利要件，其餘則屬於程序性之理由。

PTAB在 *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.* 案中曾指出⁶⁹，依據37 C.F.R. § 42.20 (c)⁷⁰ 規定加以解釋，專利權人提出更正以茲救濟，其負有舉證責任來證明，每1替代請求項均有別於卷證中之先前技術以及專利權人已知之先前技術而具有專利要件。舉證責任在於專利權人，其理由係IPR並非專利審查或再審查程序，因此專利權人所提出之替代請求項並未經過審查，專利權人亦非在克服審查過程中的核駁理由，而只要PTAB准許後，該些請求項就會被增加至原專利中，因而專利權人負有舉證責任來證明替代請求項相較於先前技術具有專利要件，進而有權將該些請求項加入至該專利中⁷¹。而有論者指出，證明更正後請求項具可專利性之實體要件，已成為專利權人獲准更正之最主要阻礙⁷²。

另外，除了上述實體要件外，更正申請書之頁數原本限制在15頁以內，對於專利權人而言，要在相當有限的篇幅內將所有事項敘述完畢，尤其是更正後的請求項相較於先前技術具有可專利性部分，無疑是一大挑戰⁷³，USPTO乃因應外界之要求，放寬至25頁⁷⁴。

⁶⁸ 案件的終結，除獲PTAB之最終決定外，尚包含有和解或不利審決（見註61）等情形。IPR申請案中約有2成係以和解為收場（資料來源同註6）。在IPR案件的審查程序中，不論在立案階段或審查階段，當事人都可以進行和解，PTAB雖得接受和解而終止審查程序，但亦得視審查程序的進度，而仍作出最終書面決定。

⁶⁹ *Idle Free v. Bergstrom*, IPR2012-00027, Paper 26 (PTAB 2012).

⁷⁰ 37 C.F.R. § 42.20(c) Burden of proof. The moving party has the burden of proof to establish that it is entitled to the requested relief.

⁷¹ *Nichia Corp. v. Emcore Corp.* IPR2012-00005, PTAB Final Written Decision, p. 55.

⁷² Richard Neifeld, *Kill Rate of the Patent Death Squad, and the Elusory Right to Amend in Post-Grant Reviews*, Part I of II, *Intellectual Property Today*, at 3 (April, 2014).

⁷³ *Id.* Part II of II, at 5.

⁷⁴ 37 C.F.R. § 42.24(a)(1)(vi) (See 80 FR 28561, May 19, 2015).

（三）更正實務案例

為便於理解，以下茲舉 *Nichia Corp. v. Emcore Corp.* 案⁷⁵ 為例，舉發人 Nichia 公司對 Emcore 公司所有之系爭第 6,653,215 號美國專利請求項 1 至 17（請求項 1 為獨立項，其餘為附屬項）提起舉發。經 PTAB 審查認為舉發人就前述各請求項均已滿足其舉證責任，故均予立案。嗣專利權人提出更正之申請，請求刪除第 2 至 5 項、7 至 9 項、12、16、17 項（共刪除 10 項次），並新增第 18 至 27 項（共 10 項次）之替代請求項。

對於 Emcore 所提之更正，PTAB 於最終決定書中指出應不予准許，其理由係⁷⁶：（1）Emcore 雖提出 10 項替代請求項，但未說明新增之請求項係與何請求項相對應。（2）Emcore 雖提出請求項列表，但未清楚標明新增或刪除之技術特徵為何。（3）替代請求項中引入了數個新字詞，但未提供相關之申請專利範圍解釋。（4）刪除之請求項中包含有溫度範圍之附屬技術特徵⁷⁷，且據專利權人稱該附屬技術特徵可達成無法預期功效（低接觸電阻），但新增之替代請求項中並未見有該技術特徵，而專利權人並未適當地說明，因此，將該技術特徵刪除並非針對舉發理由所為，已違反相關規定⁷⁸。（5）專利權人應敘明每項替代請求項之書面揭露支持性（為申請時說明書所支持⁷⁹），在本案中，雖 Emcore 引用了系爭專利說明書之內容加以說明，但卻未引用申請時說明書內容，因此未能滿足書面揭露支持要件。（6）Emcore 僅就委員會立案決定中之爭點說明何以更正後請求項具專利要件，但並未就卷證中所有文獻加以討論，再者，專家證人亦僅就系爭專利請求項 1 說明其有效性，而未就所有替代請求項中所新增的技術特徵加以說明，因而 PTAB 認為 Emcore 未能證明其所提之替代請求項具備可專利性。由此案例可知，要滿足所有的更正要件，對專利權人而言，確實存在有相當的困難度。

⁷⁵ See *supra* note 71.

⁷⁶ *Id.* at 49-57.

⁷⁷ 例如 US 6,653,215 請求項 2：如請求項 1 所述之方法，其中該退火步驟係在 400 至 600 度進行。

⁷⁸ See *supra* note 65.

⁷⁹ *Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

（四）PTAB 對於更正之指引

在 IPR 制度運作之初，PTAB 為避免專利權人對於更正要件有所誤解，曾於上述之 *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.* 案中提出指引⁸⁰。嗣後有鑑於專利權人普遍仍認為更正之門檻過高，PTAB 復於 *Corning Optical Comm. RF, LLC v. PPC Broadband, Inc.* 案中對專利權人再次提出更進一步的指引⁸¹，其指出：專利權人提出替代請求項時，需明確指出與何請求項相對應，以及所更動之處，且就一般而言，替代請求項不應刪除原請求項中任何技術特徵或元件。至於專利權人要如何說明其更正已滿足書面揭露之支持性要件，PTAB 建議專利權人應指出其更正係對應於「申請時說明書」而非「公告時說明書」何處，且不應僅就所增加之技術特徵加以說明，而應就請求項整體說明其為申請時說明書所支持。另外，專利權人於替代請求項中增加新字詞時，亦應提供其相對應之解釋，例如增加手段功能用語時，即應指出說明書中相對應之結構、材料或動作。至於專利權人如何證明該更正相較於先前技術具有專利要件，PTAB 指出，其重點並不在於證明其相較於舉發人所提之證據具有專利要件，而應對於替代請求項中所增加之技術特徵充分地說明：例如該技術特徵並非普遍已知之技術，或該技術特徵與請求項中其他構件間之組合並非已知。若為已知之技術，則應說明其組合何以對於所屬技術領域中具有通常知識者而言並非顯而易見。又專利權人本身並非虛擬之所屬技術領域中具有通常知識者，固然無法期待專利權人知悉該領域中所有技術，但專利權人應就替代請求項中所增加之技術特徵，說明其相關的背景技術知識。

五、言詞審理（oral hearing）

在兩造當事人依前述時程提交各項申請及相關書狀後，得向 PTAB 提出言詞審理之請求，並需在請求書中載明爭點⁸²。在同意兩造當事人之言詞審理請求後，PTAB 會核發 1 份言詞審理命令（trial hearing order），載明言詞審理之時間、地點、

⁸⁰ See *supra* note 69, paper 26.

⁸¹ *Corning Optical Comm. RF, LLC v. PPC Broadband, Inc.*, IPR2014-00441, Paper 19 (PTAB 2014).

⁸² 37 C.F.R. § 42.70.

進行之程序及相關注意事項。一般而言，言詞審理的進行係由舉發人與專利權人依序進行陳述，但例如爭議在於更正後之申請專利範圍是否已克服舉發理由，其陳述之順序則相反⁸³。

六、最終決定書（final written decision）

言詞審理結束後，PTAB 會擇期發出書面之決定書，其發出之期間原則上應於立案後 1 年內。決定書的內容應對被舉發之請求項或更正後所新增之請求項是否為有效⁸⁴加以說明。

另外，若准予更正，在 PTAB 之決定確定後，PTAB 會發出 IPR 證書（certificate）⁸⁵，以公告系爭專利更正後之各請求項內容⁸⁶。而公告後之效力等同於再發證（reissue）專利，意即除非更正前後係實質相同者，否則在原專利公告後至更正公告之期間內，有實施更正後請求項之發明者，得主張中用權（intervening rights）⁸⁷免除其損害賠償責任。簡言之，經更正或新增之請求項，於公告後並不發生溯及之效力。

⁸³ See *supra* note 35, at 48768.

⁸⁴ 35 U.S.C. § 318(a).

⁸⁵ 例如 US 7,579,016 K1。

⁸⁶ 35 U.S.C. § 318(b).

⁸⁷ 35 U.S.C. § 318(c)，其明定更正公告後，與 35 U.S.C. § 252 之再發證（或稱「重新領證」）專利具相同效力。中用權之效力，可參見林柏修，美國專利再發證制度之研究—兼論我國更正規則，世新大學碩士論文，頁 69 至 80。另“intervening rights”亦有翻譯為「先行使用權」，見楊明道、陸潔，複審後專利賠償金可能歸零，中時電子報，2014 年 12 月 9 日，網址：<http://www.chinatimes.com/newspapers/20141209000148-260205>（瀏覽日期：2016 年 8 月 1 日），其指出「美國專利法 35 U.S.C. § 252 提供了兩種先行使用權：絕對先行使用權及衡平（equitable）先行使用權。絕對先行使用權僅涵蓋專利權重新領證『之前』所製造、購買、銷售或使用的任何物品（例如在重新領證前已經製造的產品），且無法適用方法專利。相對地，衡平先行使用權則可由法院裁量決定，並可同時適用於產品或方法專利，而且只要在專利重新領證之前，第三方已經就其產品或方法之開發『投入相當的準備』，則可適用先行使用權」。亦有將“intervening rights”翻譯為「介入權」，見葉雪卿，淺談美國專利說明書變更—校正、更正、舉發，2015 年 6 月 3 日，網址：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-109.htm（瀏覽日期：2016 年 8 月 1 日）。

肆、結論

觀察前述 PTAB 就 IPR 案件的審查流程及其實務作法，可以瞭解到 PTAB 對於審查期程能夠充分掌握，可歸納為下列因素：

一、立案階段之過濾機制

在 IPR 之立案階段，舉發人之舉證責任雖僅相當於民事訴訟中之優勢證據（preponderance of evidence）。但由 PTAB 之審查實務可知，舉發人應就系爭專利請求項之解釋、證據與系爭專利之比對，以及不具專利要件之理由等有充分的論述，否則 PTAB 將不予立案。再者，後續審查階段所審查之爭點，限於立案決定中經認定應予立案之爭點，因此舉發人在提出 IPR 申請書時，即應審慎思考所提出之證據並詳細撰寫舉發理由。

我國舉發案之形式審查階段，僅就舉發理由、證據等之有無加以檢視，而待案件進入實體審查後，倘發現舉發爭點不明或書證有部分缺漏等情形，需進行闡明或重啟兩造書證交換之程序。再者，舉發人於審定前，只要在舉發聲明的範圍內，仍得補提理由或證據，是以爭點易於變動而造成審查期程之延宕。

二、審查計畫命令之執行

PTAB 在准予立案後所核發之審查計畫命令，除了預先規劃出後續審查流程中兩造得提交文件之時間點，同時藉由電話會議的舉行，與兩造商議是否有修正審查計畫的必要，是以該審查計畫雖無強制力，但既經兩造同意及獲共識之前提下推動，仍可預期如審查計畫所訂之期程進行，特別是針對兩造之文件提出時間點設有明確的期日，如此即能有效地掌握整體審查期程。

三、專利權更正之限制

專利權人雖得審查階段提出更正，但原則上僅限 1 次。由於立案決定已確認了爭點，因此雖有更正之次數限制，但對專利權人而言，尚無明顯不公平或不合理之處。另外，專利權人應說明其更正係相對應於舉發理由所提，以及更正後請求項具專利要件等詳細理由，否則更正將不被准許。

反觀我國之舉發審查實務，並未限制舉發人提出理由或證據之時點，專利權人亦得隨時提出更正（我國與美國於舉發審查中之更正要件比較，如表4），並無限制兩造之攻擊防禦次數或範圍，即難以避免審查期程遲滯之問題產生。

表4 我國與美國於舉發審查中之更正要件比較

國別	我國	美國
更正形式	項次不得變動	僅得刪除或提出替代請求項
次數限制	無	原則1次
更正事由	<ul style="list-style-type: none"> • 請求項之刪除 • 申請專利範圍之減縮 • 誤記或誤譯之訂正 • 不明瞭記載之釋明 	僅得針對舉發理由提出
實體要件	<ul style="list-style-type: none"> • 不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍 • 不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍 	<ul style="list-style-type: none"> • 具專利要件 • 不得引入新事項 • 不得擴大申請專利範圍 • 為申請時說明書所支持

綜上，為能達成立案後1年內審結的目標，美國IPR案件的制度設計，係採用兩階段的審理模式，在衡平舉發人及專利權人之攻擊防禦方法前提下，課予兩造各自應盡之責任或義務，並以審查計畫命令明訂得提出文件之時點，使PTAB能有效掌握整體審查期程，值得加以參考。