

美國專利多方複審制度與相關法院判決

王世仁*

壹、前言

貳、2017年10月4日CAFC全院聯席審理的Aqua Products, Inc. v. Matal 案

- 一、案由
- 二、PTAB 認定
- 三、CAFC 合議庭判決
- 四、CAFC 全院聯席判決
- 五、評析
- 六、小結

參、2018年1月8日CAFC全院聯席審理的Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation 案

- 一、案由
- 二、PTAB 認定
- 三、CAFC 合議庭判決
- 四、美國最高法院作出Cuozzo 判決
- 五、CAFC 全院聯席審理的判決
- 六、評析
- 七、小結

肆、結論

* 台北榮民總醫院實驗外科／身障中心研究員，兼任陽明大學醫管所教授。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

摘要

美國國會於 2011 年通過了專利法修正案，法案中創設了多方複審（Inter Partes Review，IPR）和領證後複審（Post-Grant Review，PGR）的程序，目的就是希望在訴訟之外，有其他快速和經濟有效的方式，讓第三方有機會來挑戰已核准請求項的可專利性。但畢竟是新的制度，各方對於法條的解讀仍在釐清中，本文舉了兩件美國聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit，CAFC）全院聯席審理的案件，其中一件判決確認了在美國專利商標局（U.S. Patent and Trademark Office，USPTO）沒有擬定出專利權人在 IPR 程序中修正請求項應遵守的規定之前，USPTO 不可將該修正之舉證責任歸諸於專利權人。另一件判決則是延續美國最高法院 *Cuozzo* 案的見解，認為只有關於 35 U.S.C. § 314(a) 所認定請求項有合理傾向被挑戰成功的立案決定，才不能提出司法救濟，但是涉及 35 U.S.C. § 315(b) IPR 是否在被提起專利侵權訴訟的一年之後提出的立案決定，則可以提出司法救濟。

關鍵字：多方複審、IPR、司法救濟、全院聯席、立案決定、舉證責任、PTAB、
Aqua Products, Inc. v. Matal 案、*Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation* 案

壹、前言

美國國會於 2011 年通過了 Leahy-Smith America Invents Act (簡稱 AIA)，法案中創設了 IPR¹ 和 PGR 的程序，目的就是希望在訴訟之外，有其他快速和經濟有效的方式，讓第三方有機會來挑戰已核准請求項的可專利性。而 IPR 從 2012 年 9 月 16 日取代了原有的雙方再審查 (inter partes reexamination, IPX)，根據 USPTO 2017 年 12 月的統計²，AIA 實施後共有 7,930 件的請求案 (petition)，其中 IPR 就有 7,311 件 (92%)；到 2017 年 1 月已經結案的 4,220 件 IPR 中，其中有 2,116 件進入審理，但是有部分因為和解、裁定不受理與請求不當審定 (request for adverse judgement) 在啟動審理後終止，真正走完審定的有 1,441 件，其中申請專利範圍被審定為全部無效、部分無效以及並非無效的審定案分別有 968 (67%)、230 (16%) 和 243 (17%) 件。

從此看來，美國專利有效性的爭議戰場，似乎有從法院轉向 USPTO 的趨勢。也難怪 2013 年 CAFC 的首席法官在接受訪問時提到，USPTO 有 7,000 位專利審查員來催生專利權，而很快地專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 有 300 位專利行政法官 (administrative patent judge)，像是敢死隊 (death squads) 來取消專利權³。

已經有先進於 2016 年 9 月的智慧財產權月刊介紹了美國 IPR 的制度⁴，本文將進一步整理美國專利 IPR 的法規，以及 CAFC 在 2017 年 10 月 4 日全院聯席審理的 Aqua Products, Inc. v. Matal 案⁵ 與 2018 年 1 月 8 日全院聯席審理的 Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation 案⁶，希望能夠從而深入了解美國 IPR 的法規與法院相關實務。

¹ 拉丁語 inter partes 的意思指的是兩造間 (between the parties)，所以也有人翻譯成雙方參與複審。

² 參見 www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics (最後瀏覽日：2017/06/11)。

³ 參見 *Chief Judge Of Patent Court Compares Killing Bad Patents To Genocide*, TECHDIRT, <https://www.techdirt.com/articles/20131029/16462825058/chief-judge-patent-court-compares-killing-bad-patents-to-genocide.shtml> (最後瀏覽日：2019/01/22)。

⁴ 朱浩筠，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，智慧財產權月刊 213 期，頁 5-25，2016 年 9 月。

⁵ Aqua Products, Inc. v. Matal, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017)，判決書參見，<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1177.Opinion.9-28-2017.1.PDF> (last visited Jan. 15, 2019)。

⁶ Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation, 837 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2016)，判決書參見，<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1944.Opinion.1-4-2018.1.PDF> (last visited Jan. 15, 2019)。

貳、2017年10月4日CAFC全院聯席審理的 Aqua Products, Inc. v. Matal 案⁷

一、案由

系爭的美國第 8273183 號專利（下稱 183 專利）是一種自動的游泳池清理機，兩造在美國地院有專利侵權和有效性的訴訟，在審理之際，被告向 PTAB 提出 IPR，主張 183 號專利的請求項 1-14、16 和 19-21，參照於先前技術係不具新穎性和顯而易知的。PTAB 審理後除了請求項 10-12 之外，其他請求項的 IPR 都准予立案。專利權人則提出請求項 1、8 和 20 以請求項 22-24 加以替代之修正請求，並主張新增的請求項 22-24 符合 35 U.S.C. § 316(d) 的規定⁸，沒有擴大原有的申請專利範圍，也沒有添加新事物。

二、PTAB 認定⁹

PTAB 認定專利權人的修正雖然符合 35 U.S.C. § 316(d)，以及 37 CFR § 42.121(a)(2)(i)-(ii) 的規定，但是專利權人並沒有證明其替代的請求項是具有可專利性的，從而不准其修正。

三、CAFC 合議庭判決¹⁰

專利權人不服 PTAB 的認定，上訴到 CAFC 爭論說，依 35 U.S.C. § 316(e)¹¹ 的規定，不應由專利權人負起替代請求項之可專利性舉證的責任，但是 CAFC 合議庭審理時引用 2015 年 Microsoft Corp. v. Proxyconn, Inc. 和 Prolitec, Inc. v. ScentAir Techs 以及 2016 年的 Nike, Inc. v. Adidas AG 案¹²，說先前的判決已經確

⁷ Aqua Products, Inc. v. Matal, No. 15-1177 (Fed. Cir. October 4, 2017) (en banc).

⁸ 35 U.S.C. § 316 係規定 IPR 的進行，其中 § 316(d) 的條文為：專利的修正：(1) 一般性規定：在 IPR 期間，專利權人可提出請求，以下列一個或多個方式來修正專利：(A) 刪除所有被挑戰的專利請求項；(B) 對每個被挑戰的請求項，提出合理數量的替代請求項。(2) 其他的請求 (additional motions)：可允許讓請求人有併案的請求，以及專利權人實質地進一步依 317 條的規定或 USPTO 所訂定的法規和解。(3) 請求項的範圍：依本款所做的修正，不可擴大請求項的範圍，也不可導入新事物 (new matter)。

⁹ 參見註 5 判決書連結網址第 7 頁。

¹⁰ 同註 9。

¹¹ 35 U.S.C. § 316(e) 條文：舉證的準則：依本章規定立案的 IPR，請求人須舉證出不可專利性的證據。

¹² 不過這些判決都被此 CAFC 全院聯席審理推翻 (overrule)。

認的 PTAB 的審理方式，要求專利權人負起舉證責任，證明其修正的請求項是能夠克服先前技術的，從而 CAFC 拒絕再去討論是否應由專利權人負起舉證義務的問題。再則，CAFC 也駁回專利權人的主張說，PTAB 評估其所提出請求項的修正時，沒有考量到全部的資料，尤其是 PTAB 拒絕考量（1）專利權人提出修正時的爭論理由；（2）答覆請求人挑戰所答辯的理由；（3）IPR 檔案中有實質的證據顯示，其所引證的先前技術並沒有教示修正所增加的限制條件；（4）IPR 檔案中有實質的證據顯示，修正具有非顯而易知性。

四、CAFC 全院聯席判決

專利權人不服 CAFC 合議庭的判決，請求全院聯席審理。CAFC 在全院聯席審理時，提出兩個問題¹³：（1）當專利權人依 35 U.S.C. § 316(d) 提出請求項修正時，USPTO 可否要求專利權人要負起可專利性的舉證的責任，來當作審查通過條件之一？（2）對於請求人沒有挑戰可專利性的請求項修正，或者是 PTAB 認定為不適當的挑戰，對於該請求項 PTAB 是否可自行提出可專利性挑戰？如果可以，哪方要負起舉證的責任？

CAFC 在全院聯席審理的判決書中，直接就開門見山地說，美國國會明白地要求請求人對於所有的請求項包括修正的請求項，要負起不可專利性的舉證責任，CAFC 相信這種解讀是符合 § 316(e) 條文內容、AIA 修法 IPR 的整體法規架構、立法歷程和 § 316(d) 的語詞和目的¹⁴。

USPTO 主張 § 316(d)(1) 規定專利權人「可提出」（may propose）替代的請求項，指的就是 PTAB 可決定不受理該請求，尤其 USPTO 認定美國國會用「可提出」的字詞，不是意味著專利權人可自行選擇是否要提出修正，而是 PTAB 有決定權來拒絕專利權人的修正。

不過 CAFC 認定 USPTO 的解讀違反了此法條的文義，因為 § 316(d)(1) 是規定專利權人「可提出」，並沒有說不管修正的內容如何，PATB 都可以或不可以允許其請求。再則，USPTO 的主張也會不符合 § 316(d) 的目的，因為該讓專利權人至少有一次的權利來修正被挑戰的請求項，只要所提出的修正合乎法規和程序¹⁵。

¹³ 參見註 5 判決書連結網址第 8 頁。

¹⁴ 參見註 5 判決書連結網址第 5 頁。

¹⁵ 參見註 5 判決書連結網址第 19 頁。

CAFC 認為如果根據 USPTO 的解讀方式，就會使得 IPR 中專利權人提出修正的程序變得沒有意義，事實上，專利權人可以於 IPR 中提出請求項修正是整個 IPR 制度設計的主要特點之一，CAFC 並且引用先前的判決，解讀法條要整體來看，不能夠只看單一的法條¹⁶。

再則，USPTO 還主張 § 316(d)(1) 規定專利權人要以「提出請求」(motion) 的方式，來尋求請求項的修正，此修正的程序就是要專利權人負起修正案可專利性的舉證責任，因為請求的一造要負舉證責任，根據上述法條的解讀方式，USPTO 也主張 § 316(e) 的規定和整個修正的程序沒有關聯。尤其 USPTO 還主張與本案中專利權人的爭論點恰好相反，法條中規定「專利權人可提出修正專利的請求」，專利權人是提出請求的一造，就要負起修正的可專利性的舉證責任，依 § 316(d) 規定，修正是要透過提出修正的請求，所以修正請求項之可專利性的舉證責任就在提出者¹⁷。

但是 CAFC 不認同 USPTO 的主張，CAFC 認為 USPTO 的主張引發出了 § 316(d)(1) 中的「提出請求」所要解決問題 (relief) 是什麼的疑問，如上所述，專利權人是可刪除被挑戰的請求項或是提出合理數量的替代請求項，只要其所提出替代的請求項不是擴大權利範圍或導入新事物，其中，沒有擴大請求項和導入新事物正是對於修正請求項所做的規定，也就是 PTAB 在 IPR 考量請求項修正的門檻，並不是規定要專利權人負起可專利性的舉證責任¹⁸。

CAFC 在全院聯席審理的判決書上提到，有關請求權舉證責任的兩種不同觀念，一種是在對抗程序 (adversarial proceedings) 中使用請求權來提出證據；另一種則是針對該請求權所引起兩造對整體證據之舉證責任分配。例如請求簡易判決 (summary judgment)，請求人就要舉證出足夠的證據力，才有可能被法院接受，但是如果重要的舉證責任是在另一造，則此舉證責任並不會移轉。就像是根據 35 U.S.C. § 282(a) 在美國地院主張專利請求項無效之訴，舉證的責任從來就不會移轉到專利權人¹⁹。

¹⁶ 參見註 5 判決書連結網址第 20 頁。

¹⁷ 參見註 5 判決書連結網址第 21 頁。

¹⁸ 同註 17。

¹⁹ 同註 17。

CAFC 引用 2016 年美國聯邦最高法院的 *Cuozzo Speed Techs. v. Lee* 案²⁰ 的判決說，IPR 的舉證責任是一種像裁判性質（adjudicatory characteristics），使得在 USPTO 進行的程序與法院相類似。美國國會清楚地考量 IPR 證據的程度（degree of proof），而把舉證責任規定在 § 316(e)，如果像 USPTO 主張的舉證責任會移轉，勢必在法條中會有所規定²¹。

從而，CAFC 認為和專利權人請求修正請求項相關之規定，只有 § 316(d)(1)(A)-(B) 和 § 316(d)(3) 的程序規定，當專利權人提出請求項的修正請求被准予進入 IPR 程序後，接著才會產生可專利性舉證責任的問題，這時候根據 § 316(e) 的規定，提出 IPR 的請求人要負責舉證²²。

有關於 § 316(e)，CAFC 則引用 2016 年的 *In re Magnum Oil Tools Int'l, Ltd.* 案²³，認為在 IPR 中，請求人要負起不可專利性的舉證，舉證責任不會移轉到專利權人。對於已核准請求項的挑戰，根據 § 316(e) 的規定，是要由提出 IPR 的請求人來負責舉證，這是兩造間都沒有爭議的。但是，CAFC 認定 § 316(e) 的規定也適用於專利權人所提出的替代請求項，因為整個 IPR 就是要考量請求人所提出的不可專利性的主張，根據法規，專利權人所提的修正就是要刪除被挑戰的請求項，或是針對被挑戰的請求項來提出替代的請求項，而不管刪除或提出替代請求項，都是源自於 IPR 立案不可專利性的理由（an instituted ground of unpatentability）²⁴。

再者，CAFC 指出 IPR 制度並不允許專利權人提出未被挑戰的請求項的修正，避免 IPR 請求人提出全新的不可專利性的理由，專利權人提出修正案的請求項，是要縮小權利範圍來克服 IPR 立案時不可專利性的理由。讓 IPR 請求人負擔所修正的請求項是否具有可專利性的舉證責任，只是延續其提出 IPR 不可專利性的請求²⁵。

²⁰ *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, No. 15-446 (S. Ct. 2016).

²¹ 參見註 5 判決書連結網址第 22-23 頁。

²² 參見註 5 判決書連結網址第 24 頁。

²³ *In re Magnum Oil Tools Int'l, Ltd.*, Fed. Cir. No. 15-1300, Doc. 3 (filed Feb. 2, 2015).

²⁴ 同註 22。

²⁵ 參見註 5 判決書連結網址第 25 頁。

不像美國專利法第 31 章中其他的條款，都有區分出原本和修正的請求項，但是 § 316(e) 規定的可專利性的舉證，僅說是請求項，並未區分成原本的請求項或是修正的請求項，例如 § 316(a)(9) 和 § 316(d) 中就區分出被挑戰的請求項和替代的請求項；§ 314(a)²⁶ 也只適用於 IPR 請求中被挑戰的請求項；§ 318(a)²⁷ 中也區分了「請求人所提出挑戰的請求項」和「依 § 316(d) 所新增的請求項」；§ 318(b)²⁸ 中對於發出請求項可專利性的確認證明，也提到了「新增或修正的請求項」；還有 § 318(c)²⁹ 規定過程中的權利，有用到「所提出修正或新增的請求項」的語詞³⁰。

相反的，§ 316(e) 的規定沒有參照到「請求項」，也沒有採用較寬廣的術語「專利」來限制其範圍，所以 § 316(e) 指的應該是 IPR 程序中所有提出不可專利性的主張。否則美國國會勢必會在此條款中區分出被挑戰和修正的請求項之舉證責任³¹。

尤其，§ 316(e) 中採用「不可專利性」(unpatentability) 的語詞，係適用於申請中或已核准的請求項，而非專指用於已核准請求項的「無效」(invalid) 一詞。美國國會選擇使用不可專利性的語詞，正是說明了其要求 IPR 請求人，不管是對於原本挑戰的請求項或是修正的請求項，都要負起舉證的責任。還有，§ 318(a) 規定 USPTO 要對被挑戰的專利請求項和依 § 316(d) 所新增的請求項，發出最終的可專利性審定；而 § 318(b) 中也使用了「可專利性的」(patentable) 一詞。換句話說，當 PTAB 認定原本的請求項或是修正的請求項克服了 IPR 請求人不可

²⁶ 35 U.S.C. § 314(a) 條文：立案門檻 (threshold)：USPTO 在審酌請求人依據 35 U.S.C. § 311 所提出的資訊，以及專利權人按 35 U.S.C. § 313 所提出的答覆，認為請求人所挑戰的請求項中，有合理的可能性至少有一項會被挑戰成功，USPTO 才會讓 IPR 立案而啟動程序。

²⁷ 35 U.S.C. § 318(a) 條文：最終的書面審定：如果 IPR 立案並且沒有依本章規定被取消，對於請求人所挑戰的專利請求項，和專利權人依 § 316(d) 所新增請求項，PTAB 須針對其可專利性發出最終書面決定。

²⁸ 35 U.S.C. § 318(b) 條文：證明：當 PTAB 依本款 (a) 的規定發出最終書面決定，並且在上訴期限已過或上訴被終止時，判決確定，對於被撤銷的請求項、被維持有效的請求項以及被認定准予新增或修正的請求項，USPTO 都會依判決結果發出和公開相關的證明書。

²⁹ 35 U.S.C. § 318(c) 條文：過程中的權利 (intervening rights)：依本章規定因 IPR 所提出的修正或新增的請求項，與依 § 252 條所提出再發證專利在權利上有相同的效果，像是修正或新增請求項所保護的專利權，任何沒有經過專利權人同意就不能製造、購買、在美國境內使用或進口到美國，但不會影響在上述 (b) 的證明尚未發出之前，為上述目的已經完成實質準備者。

³⁰ 同註 25。

³¹ 同註 25。

專利性的挑戰，此請求項具有可專利性，再者，一個請求項是具有可專利性或不具有可專利性，應該是取決於證據內容，而不是誰應該負起舉證的責任³²。

五、評析

本案 CAFC 全院聯席審理的判決書多達 148 頁，有一位法官沒有參與，11 位法官總共有五份意見書，正如判決書結論中一開頭所提到的，整個判決的過程並不容易，尤其還有多位 CAFC 法官不贊同判決結果，令人沮喪的是，雖然這些法官們振臂疾書，以相當的篇幅表達了其想法和努力，但是這五份意見書中普遍還是欠缺先前判決的支持。因此，CAFC 作出下列的法律結論（legal conclusion）：

（1）對於專利權人提出請求項修正時，所應負起的可專利性舉證責任，USPTO 至今尚未擬定出相關的規則；（2）在欠缺專利權人應遵守的規則下，USPTO 不可將舉證責任歸諸於專利權人。

而 CAFC 也坦承判決書中對於 IPR 法條規定的討論，只是學理上的探討。最後，CAFC 全院聯席審理的結果是撤銷 PTAB 拒絕專利權人修正請求的最終書面決定，並要求 PTAB 依 § 318(a) 的規定來評估專利權人所提出替代請求項的可專利性，而且不能夠要求專利權人負責舉證。尤其在 USPTO 沒有擬定出相關規定之前，PTAB 必須依照此實務來審理所有進行中的 IPR，CAFC 也會後續確認 PTAB 所採用的實務是否合宜。

六、小結

到 2017 年 1 月已經結案的 4,220 件 IPR 中，牽涉到總共 140,913 個請求項，其中被 IPR 挑戰的計有 64,998 個請求項，立案的有 30,126 個請求項，PTAB 最終書面決定為不可專利性的請求項有 15,680 個（52%），也就是說 IPR 立案以後有一半以上的請求項都被 PTAB 認定為不可專利性，這和先前 USPTO 要求專利權人舉證的實務應該脫不了關係。本案 CAFC 全院聯席審理的判決撤銷 PTAB 拒絕專利權人提出修正請求的最終書面決定，並且要求在 USPTO 沒有擬定出相關規定之前，不能夠要求專利權人負起可專利性的舉證責任，無異是為專利權人的權利保障打了一劑強心針。

³² 參見註 5 判決書連結網址第 26 頁。

參、2018年1月8日CAFC全院聯席審理的Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation 案³³

一、案由

本案原專利權人 Ericsson 在美國地方法院向多名被告提出專利侵權訴訟，陪審團認定被告侵權。後來被告上訴到 CAFC，CAFC 在 2014 年 12 月 4 日作出判決³⁴，而本案的上訴人 Broadcom 公司不是地院侵權訴訟的被告，卻在 2013 年針對系爭專利提出 IPR，另原專利權人 Ericsson 也把所有權轉讓給 Wi-Fi One 公司。對於 Broadcom 公司的 IPR 請求，Wi-Fi One 公司在 PTAB 爭論按規定 USPTO 不能讓 IPR 立案，因為 Broadcom 公司與在地院的被告有利益關係，而原先的專利權人已經向被告提出專利侵權訴訟超過一年，根據 35 U.S.C. § 315(b)³⁵ 的規定，有時間阻卻限制不能夠提出 IPR³⁶。

二、PTAB 認定

Wi-Fi One 公司就向 PTAB 請求證據保全，調查 Broadcom 公司與在地方法院被告間的補償協定、抗告協定、金錢往來、電子郵件或其他的通訊聯絡。但是 PTAB 不受理 Wi-Fi One 公司的主張，也不受理重新審理的請求³⁷。因此 Wi-Fi One 公司便向 CAFC 請求職務執行令（writ of mandamus），然而 CAFC 也不受理³⁸。PTAB 讓 IPR 立案並且最終書面決定認定被挑戰的請求項是不具可專利性，在最終書面決定中，PTAB 認定 Wi-Fi One 公司沒有舉證出 Broadcom 公司與被告間的利益關係，因此其 IPR 的請求就不受到 § 315(b) 時間阻卻的限制³⁹。

³³ Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation, No. 15-1944 (Fed. Cir. 2017) (en banc).

³⁴ 2014/12/4 CAFC Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc. 案，判決書參見，<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/13-1625.Opinion.12-2-2014.1.PDF> (last visited Jan. 15, 2019) .

³⁵ 35 U.S.C. § 315(b) 條文：專利權人的訴訟：如果請求人、其他有實際利益相關者或請求人的利益關係者，是在被提告有專利侵權訴訟的一年之後，才提出 IPR 的請求，則 IPR 就可能無法立案。上述的時間限制不適用於下款 (c) 中的併案審理 (joinder)。

³⁶ 參見註 6 判決書連結網址第 11-13 頁。

³⁷ 參見註 6 判決書連結網址第 13 頁。

³⁸ 2014 CAFC In re Telefonaktiebolaget LM Ericsson 案，判決書參見，<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-127.Order.5-5-2014.1.PDF> (last visited Jan. 15, 2019) .

³⁹ 同註 37。

三、CAFC 合議庭判決⁴⁰

Wi-Fi One 公司上訴到 CAFC，主張應改判或撤銷 PTAB 的時間阻卻的認定，CAFC 合議庭駁回 Wi-Fi One 公司的主張，因為按照 35 U.S.C. § 314(d)⁴¹ 的規定，PTAB 作出的 IPR 立案決定是最終決定且不可上訴，CAFC 是不能夠審理的，甚至是此時間阻卻的評估在 IPR 程序中有再次被考量，以及在最終書面決定中也有提到，CAFC 認為依法不能夠審理。當時 CAFC 的判決是認為，縱使 PTAB 誤解 § 315(b) 的規定，也不會構成機關越權行為（ultra vires agency action），因此不能夠有司法救濟，從而結論說，CAFC 依法不能審理 § 315(b) 的決定，以缺乏司法管轄權而不受理上訴⁴²。根據 2015 年 9 月 30 日的 *Achates Reference Publishing v. Apple Inc.* 案⁴³ 的判決，時間阻卻的判定是不可上訴的，當時 CAFC 法官提到說美國最高法院的 *Cuozzo* 案尚未作出，無須改判 *Achates* 案，從而判定時間阻卻的挑戰是不可上訴的，故確認了 PTAB 的決定⁴⁴。

四、美國最高法院作出 *Cuozzo* 判決

然而，在此 CAFC 判決之後，2016 年美國最高法院的 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案⁴⁵ 判決出爐，最高法院解釋說當國會有意去阻止司法救濟時，會從特定的語詞、特殊的立法歷程以及從立法整體的架構來推定其意圖，而有清楚和確認的指示來推翻此司法救濟的預設⁴⁶。

從而，美國最高法院從法條文字來探討國會是否有推翻司法救濟的預設性，對於 § 314(a)⁴⁷ 所作出之請求項是否有被挑戰成功合理可能性的立案決定，最高法院認為 § 314(d) 明文「關於本條」所作出的立案決定是最終決定且不可上訴，

⁴⁰ *Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation*, 837 F.3d 1329 (Fed. Cir. 2016).

⁴¹ 35 U.S.C. § 314(d) 條文：不可上訴：USPTO 根據本條所作出是否准予 IPR 立案之認定，是最終決定且不可上訴。

⁴² 參見註 6 判決書連結網址第 8-9 頁。

⁴³ 2015/9/30 CAFC *Achates Reference Publishing v. Apple Inc.* 案，判決書參見，<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/14-1767.Opinion.9-25-2015.1.PDF> (last visited Jan. 15, 2019)。

⁴⁴ 參見註 6 判決書連結網址第 13-14 頁。

⁴⁵ *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, No. 15-446 (S. Ct. 2016)，判決書參見，https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf (last visited Jan. 15, 2019)。

⁴⁶ 參見註 45 判決書連結網址第 9 頁。

⁴⁷ 同註 26。

因此最高法院認為依 § 314(a) 所作出之請求項是否有被挑戰成功合理可能性的立案決定，必須禁止上訴，以免提出這類法律問題以司法來救濟 IPR 是否立案的認定。美國最高法院認定，在 IPR 立案決定過程中，不管是專利權人挑戰 USPTO 所認定為有合理傾向的資訊，或者是專利權人提出初步答覆的理由，都是不能夠提出司法救濟^{48、49}。

五、CAFC 全院聯席審理的判決

鑒於 *Cuozzo* 判決強調司法救濟的預設，推翻該預設必須有明確的法條文字、立法歷程以及從立法整體的架構有清楚的指示，*Wi-Fi One* 公司請求 CAFC 全院聯席審理重聽此案，而全院聯席審理時 CAFC 就要考量其是否應改判 2015 年的 *Achates* 案，並且讓 § 315(b) 時間阻卻的認定是可請求司法救濟的⁵⁰。

CAFC 全院聯席審理的判決書，首先就引用美國最高法院的 *Cuozzo* 案和 1995 年的 *Gutierrez de Martinez v. Lamagno* 案⁵¹ 的推論邏輯，認為對於所有的行政處分，CAFC 會採用傾向於可提出司法救濟的強烈預設，當然也就包括 PTAB 的 IPR 立案決定。而根據此強烈的預設，唯有美國國會在法條中清楚和確認指出不可上訴時，才不能提出司法救濟。CAFC 全院聯席審理時認定在 AIA 法條中的語詞、修法歷程或者是整個修法的架構中，並沒有清楚和明確的指出美國國會有意使 § 315(b) 時間阻卻的認定成為不可請求司法救濟的⁵²。

從而，CAFC 就依序從法條語詞和法條架構來認定，其中 § 314(d) 規定：「USPTO 根據本條所作出是否准予 IPR 立案之認定，是終極決定和不可上訴的」，應該解讀為 § 314(d) 的規定就是侷限於 § 314 條內是否准予 IPR 立案之認定，而實質規定 IPR 立案之認定就只有 § 314(a)，§ 314(a) 只規定兩件事：IPR 立案的門檻規定和賦予 USPTO 能夠審慎決定應否准予立案，縱使是有達到門檻的條件⁵³。

⁴⁸ 參見註 45 判決書連結網址第 9-10 頁。

⁴⁹ 另美國最高法院解釋說，根據 35 U.S.C § 314(a) 提出 IPR 請求所呈現的資訊是否可上訴的問題，某種程度上是有點超出去挑戰 USPTO IPR 立案的認定，從美國最高法院的判決書中，可看出挑戰 IPR 請求所呈現資訊是否足夠，是不可上訴的。

⁵⁰ 參見註 6 判決書連結網址第 14 頁。

⁵¹ *Gutierrez de Martinez v. Lamagno*, 515 U.S. 417 (1995).

⁵² 參見註 6 判決書連結網址第 14-15 頁。

⁵³ 參見註 6 判決書連結網址第 16 頁。

§ 314 條中沒有其他關於 IPR 立案決定的相關規定，而 § 314(a) 中定義 IPR 立案決定是集中在被挑戰請求項的可專利性，而此決定只是初步的，目的是在於讓 USPTO 認定有沒有可專利性的合理傾向，從而決定是否讓 IPR 立案，因此，§ 314(a) 之初步可專利性的立案決定是不可請求司法救濟的⁵⁴。

相反地，CAFC 全院聯席認為 § 315(b) 的規定並沒有關聯到初步可專利性的評估，事實上，§ 315(b) 規定：「專利權人的訴訟：如果請求人、其他有實際利益相關者或請求人的利益關係者，是在被控告有專利侵權訴訟的一年之後，才提出 IPR 的請求，則 IPR 就可能無法立案。」此條款中的時間限制並沒有參照到 § 314(a)，除此之外，此一年的時間限制是針對專利侵權訴訟，並沒有針對特定的請求項，不像 § 314(a) 是有針對被挑戰可專利性的請求項；再則，§ 315(b) 所規定的時間阻卻也沒有兩階段的程序，像是先決定時間阻卻以及在立案階段的最後決定。因此，§ 315(b) 的時間阻卻規定不像是不予立案或初步認定是不可請求司法救濟的⁵⁵。

尤其，CAFC 全院聯席認定須按照美國最高法院 *Cuozzo* 案的方式，來解讀法條中的時間阻卻之規定，在 *Cuozzo* 案中，美國最高法院就是以緊密關聯到 § 314(a) 的方式來做認定，因此判定 § 314(d) 的阻卻司法救濟，只有針對 § 314(a) 規定⁵⁶。美國 AIA 法條的架構，其中法條 § 311-313 規定基本的程序，關係到 USPTO 的認定；§ 314(a) 規定合理的傾向，是要能夠清楚地指出所挑戰請求項不可專利性的理由。所以美國最高法院在 *Cuozzo* 案的判決書中，強烈地指出不可請求司法救濟的，就只侷限於 USPTO 的認定緊密關聯到初步可專利性的決定所作出之不予 IPR 立案的決定⁵⁷。

至於 IPR 請求人是否符合 § 315(b) 的規定，並不是像上述的決定，與可專利性無關，也不是不予 IPR 立案的決定，§ 315(b) 時間阻卻的規定基本上是不同

⁵⁴ 同註 53。

⁵⁵ 參見註 6 判決書連結網址第 17 頁。

⁵⁶ 參見註 6 判決書連結網址第 18 頁。

⁵⁷ 同註 56。

於美國最高法院在 *Cuozzo* 案所論述的 § 312(a)⁵⁸(3)，§ 312(a)(3) 規定每個所挑戰的請求項、所根據的理由和其支持的證據，而這些規定都是關係到 USPTO 不可專利性合理傾向的認定，§ 315(b) 時間阻卻的規定卻並非如此⁵⁹。

六、評析

本案 Wi-Fi One 公司所上訴的時間阻卻之認定結果，並不是關於基本程序的規定，而是 IPR 法規架構中規定 USPTO 處分前的先決條件，限制 USPTO 是否能夠做出 IPR 處分，以衡平各種公共利益，整個 § 315 法條就是在規定 IPR 和其他程序或處分包括地院的審判間的關係，所以 § 315 並非緊密關聯到 § 314(a) 所規定的立案的決定，因此不受 § 314(d) 規定不能有司法救濟的拘束。

CAFC 全院聯席審理的判決，從法條語詞和法規架構來看，並沒有清楚和明確地指示說美國國會有意圖要阻卻 § 315(b) 時間阻卻的司法救濟。現行法規授權行政機關依法行政，而行政處分歷史以來都是可向法院提出救濟的，§ 315(b) 規定的時間阻卻也是這類的行政處分。本案最終結論是改判 2015 年的 *Achates* 案，並將本案發回 CAFC 原審判庭去審理 Wi-Fi 公司所提出時間阻卻的上訴。

七、小結

美國專利 AIA 修法導入了 IPR 制度，由於 § 314(d) 規定不可上訴，對於 USPTO 決定是否讓 IPR 立案之認定，是終極決定和不可上訴的。此很容易讓人誤以為所有關於 IPR 立案決定都是不可上訴的。本案全院聯席審理的結果是認定 § 315(b) 所規定的時間阻卻的立案決定是可提出司法救濟的。

而 PTAB 也在 2018 修正了其審判實務的指引⁶⁰，針對 IPR 效率和對所有當事人在程序上的公平所造成的衝擊，PTAB 在指引中擬定了一般塑性 (General Plastic) 的非針對因子 (non-exclusive factors)，包括：

⁵⁸ 35 U.S.C. § 312(a) 條文：IPR 請求的規定：根據 35 U.S.C. § 311 所提出的請求，需符合以下各點才可能被考量：(1) 檢附規費；(2) 請求書要指出所有利益關係者；(3) 請求書要以書面形式指出所要挑戰的請求項、挑戰其可專利性的理由，以及所支持的證據，包括 (A) 請求人認定支持其理由的專利或公開文獻的影本，以及 (B) 請求人如果是根據專家意見，則要有支持證據或意見的宣誓書 (affidavits) 或聲明書 (declarations)；(4) 依 USPTO 的規定，提供其他的資訊；(5) 請求人要提供上述 (2)、(3) 和 (4) 所規定的文件影本給專利權人，或其所指定的代表。

⁵⁹ 參見註 6 判決書連結網址第 19 頁。

⁶⁰ 參見 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2018_Revised_Trial_Practice_Guide.pdf (最後瀏覽日：2019/01/22)。

- (一) 相同的請求人先前是否針對相同專利的同一請求項提出請求。
- (二) 請求人在第一件提出請求之時，是否已經知道或者應該要知道第二件請求時的先前技藝。
- (三) 當請求人在提出第二件請求之時，是否已經收到專利權人針對第一件請求的初步答覆，或是收到 PTAB 對於第一件請求案是否立案的決定。
- (四) 請求人在得知第二件請求案中所主張的先前技藝之後，經過多久時間才提出請求案。
- (五) 針對相同專利的同一請求項，請求人是否有提出合理的解釋，為何會在間隔的時間點提出多件請求案。
- (六) PTAB 的資源是有限的。
- (七) 根據 35 U.S.C. § 316(a)(11) 的規定，在 USPTO 局長通知立案之後的一年之內，就必做出最終的審定。

而 PTAB 審查實務指引也指出，上述一般塑性的因子不管是單獨或結合使用，都不是決定性的證據 (dispositive)，而是要在每一案件中衡平地評估相關的狀態，這些因子不是專屬的，也沒有意圖想用來呈現可能會導致請求的核駁，因為除了 IPR 請求之外，還有其他的因素要考量，像是對於經濟、專利系統的整體性、USPTO 是否能夠按時完成的能力等，就像是依 35 U.S.C. § 316(b) 之規定，有些請求項雖然達到立案的門檻，但是相同的專利有其他程序在 USPTO、地院或國際貿易委員會正在進行中，IPR 請求還是會被駁回。從而，當事人在送件時應該要向 PTAB 針對其案件提出說明，是否有其他的因素會影響到 IPR 立案的決定。

肆、結論

根據 USPTO 的統計資料，IPR 案件數逐年不斷地攀升，確實有達成當初立法的目的，在法院之外有其他快速和經濟有效的方式，讓第三方有機會來挑戰已核准請求項的可專利性。但是畢竟是新的制度，對於法條的解讀有所差異，本文

舉了兩件 CAFC 全院聯席審理的案件，其中一件判決確認了 USPTO 至今尚未擬定出相關規定，來規範專利權人在 IPR 中提出請求項修正時所應負的舉證責任，而在欠缺專利權人應遵守的規定之情況下，USPTO 不可將舉證責任歸諸於專利權人。另一件 CAFC 全院聯席審理的判決則是延續美國最高法院 *Cuozzo* 案的思維模式，只有關於在 IPR 立案決定過程中，專利權人挑戰 USPTO 所認定為有合理傾向的資訊，或者是專利權人提出初步答覆的理由，才不能提出司法救濟，但是 § 315(b) 規定如果請求人、其他有實際利益相關者或請求人的利益關係者，是在被提告有專利侵權訴訟的一年之後，才提出 IPR 的請求，則 IPR 就可能無法立案，此一年的時間阻卻是可提出司法救濟的。