

## 簡介美國專利訴願

王錦寬、林敏浩

作者任職於台一專利法律事務所

- 壹、導論
- 貳、訴願委員會
  - 一、訴願委員會之沿革
  - 二、訴願委員會之組成
- 參、訴願之提起
  - 一、訴願之標的
  - 二、訴願提起之時間
  - 三、訴願通知
- 肆、訴願書
  - 一、訴願書之提出
  - 二、訴願書之內容
- 伍、審查委員之答覆
- 陸、訴願委員會之處理流程
  - 一、口頭審理（Oral Hearing）
  - 二、訴願決定
  - 三、再次審理（Rehearing）
- 柒、司法救濟
- 捌、結論

壹、導論

在美國專利制度中，申請人若不服審查委員對於其專利申請案所為之核駁（rejection），在一定的條件下，可向美國專利商標局（以下簡稱專利局）之專利訴願及衝突委員會<sup>1</sup>（Board of Patent Appeals and Interferences，以下簡稱訴願委員會或委員會）提起訴願。訴願委員會將可能維持或發回原核駁審定，也可能加入新的核駁基礎（new ground of rejection）。若申請人仍不服訴願委員會所為之決定，將可選擇向聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）或哥倫比亞郡之地方法院（District Court for the District of Columbia, DCDC）提起訴訟，採司法途徑解決爭議。

相對於訴願，申請人若不服其專利申請案所為可向專利局局長提起專利局局長所為之請倫比亞郡之地方法院途徑解決爭議。

相對於訴願，申請人若不服審查員對於其專利申請案所為之拒絕（objection），則可提起請願（Petition）。

人若不服審查委員對之拒絕（objection），則請願（Petition）。若對願決定不服者，可向哥倫比亞郡之地方法院提起訴訟，亦即採司法途徑解決爭議。

貳、訴願委員會

一 訴願委員會之沿革<sup>2</sup>

1836 年的法案（Act of July 4, 1836）造就了專利局及專利審查制度，其中指出申請人若對專利局局長所為之核駁不服，「可訴願至一由三位公正的審查委員

<sup>1</sup> 專利訴願及衝突委員會除受理專利訴願外，亦受理專利衝突（interference）。按，美國專利制度採用「先發明主義」（first-to-invention），故當兩個以上的申請案實質上相同時，即須進入衝突程序（interference proceeding）以決定誰是發明在先之發明人，並授予其專利。有關專利衝突之簡介，詳 U.S. Department of Commerce, *Patents and How to Get One*, at 63, (2000, Dover Publications, Inc.)。

<sup>2</sup> 關於訴願委員會的歷史演變，詳 Donald Chisum, *Chisum on Patents*, §11.06[1][a]-Historical Development (2001, Matthew Bender & Company, Inc.)。

所組成的委員會...」<sup>3</sup>，而提供設立訴願委員會的法源依據。再歷經多次的演變後，在 1984 年的專利修正案中，將原先彼此獨立的專利訴願委員會及專利衝突委員會予以合併，而成現今之專利訴願及衝突委員會，因此，該委員會目前兼具處理專利訴願案及專利衝突案之兩大功能。

## 二 訴願委員會之組成

訴願委員會係依 35 U.S.C. §6 所組成，成員包括專利局局長、副局長、助理局長及專利行政法官(Administrative Patent Judge, APJ)，而委員會處理一件訴願案至少應由三位委員進行審理，而現行實務亦是由三人組成委員會。一般情形，訴願委員會係依照理工專長分工，例如區分為三個小組分別受理電子、機械及化工的訴願案，以加快審理的速度。

## 參、訴願之提起

### 一 可訴願之標的

當申請案之申請被核駁兩次以上，無論

訴願委員會係依 35 U.S.C. §6 所組成，成員包括專利局局長、副局長、助理局長等。

專利範圍中任何一項是否為最終核駁，申請

人即可逕對訴願委員會提起訴願。<sup>4</sup>但在一般的情況下，訴願的提起仍在申請人收到最終核駁後。

### 二 訴願提起之時間

訴願的提起必須在申請案仍在存續 (pending) 的狀態下，也就是必須在答辯期限前提出，以確保申請案不至因逾期未予答辯而放棄 (abandoned)。答辯期限

<sup>3</sup> “[A] board of examiners, to be composed of three disinterested persons, who shall be appointed..., one of [the examiners] at least, to be selected, if practicable and convenient, for his knowledge and skill in the particular art...to which the alleged invention appertains.” Act of July 4, 1836, ch. 357, §7, 5 Stat.117.

<sup>4</sup> 35 U.S.C. §134(a).

依法為六個月，<sup>5</sup>但審查委員通常會設定一較短之期限（一般為三個月），若是訴願的提起晚於此一期限，則須繳納延期之規費，<sup>6</sup>或是藉由請願的方式將答辯期限作適當的延長，以便在此延長的期限內提起訴願。<sup>7</sup>而答辯期限的延長，最多仍以法定之六個月為上限。

### 三 訴願通知<sup>8</sup>

當申請人發出訴願通知（Notice of Appeal）及檢附訴願規費<sup>9</sup>後，該申請案即正式處於訴願的狀態。訴願通知僅需簡單陳述申請人對審查委員所為之核駁提出訴願，並提供關於該申請案之基本資訊（如申請案號）後，由申請人或其代理人簽署即可，而無須指出所欲訴願之申請專利範圍核駁項。實務上，訴願通知建議採用制式之表格（PTO/SB/31）<sup>10</sup>填寫。

當專利局收到申請人之訴願通知後，並不會主動寄發回函與申請人。但若申請人先前有隨訴願通信片時，專利局會將該回，以確認收到該訴願

當申請人發出訴願通知及檢附訴願規費後，該申請案即正式處於訴願的狀態。

知附上一回函用之明信片蓋上日期後寄通知。

### 肆、訴願書<sup>11</sup>

#### 一 訴願書之提出

訴願書一般係於訴願通知發出後兩個月內，或在核駁審定之答辯期限前提出

<sup>5</sup> 37 C.F.R. §1.134.

<sup>6</sup> 37 C.F.R. §1.136(a).

<sup>7</sup> 關於答辯期限的延長方式，可分為：1. 繳納延期規費； 2. 請願延誤不可避免； 3. 請願延誤非出於故意，詳 David Pressman, *Patent it yourself*, at 13/48-49, (8<sup>th</sup> ed., Nolo Press)。

<sup>8</sup> 有關訴願通知之相關規定，可同時參考 MPEP§1205, (8<sup>th</sup> ed., 2001)。

<sup>9</sup> 目前提出訴願通知之規費為：\$155(小個體)/\$310(大個體)，37 C.F.R. §1.17(b)。

<sup>10</sup> 該表格可至此處下載：<http://www.uspto.gov/web/forms/index.html#patent>。

<sup>11</sup> 有關訴願書之相關規定，可同時參考 MPEP§1206。

(以較晚的為準)。<sup>12</sup>當申請人無法於上述之期間提出時，則可依據 37 C.F.R. §1.136(a)之規定，以繳納延期規費的方式予以延長；但若需延長超過五個月時，則必須具備 37 C.F.R. §1.136(b)所述之特殊情況，並依個案作考量，再予以合理的延長。<sup>13</sup>

訴願書之提出須為一式三份，<sup>14</sup>以分別給予三位將聽審該訴願案之承審委員，同時並須檢附相關之規費<sup>15</sup>。

若訴願案未於上述之期限內提出，並檢附規費，該訴願案將遭到駁回。<sup>16</sup>

## 二 訴願書之內容

訴願書應包括的內容係規定於 37 C.F.R. §1.192(c)，按照該規則，訴願書必須依序具備下列之九大部分：

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <p>1. <u>實際受益之當事人</u>—本部分應陳述實際受益之當事人，例如在讓與的情況下，實際受益之非申請人。提供使承審委員決事人是否有應</p>        | <p>訴願書應包括的內容係規定於 37 C.F.R. §1.192(c)，按照該規則，訴願書必須依序具備九大部分</p> | <p>當事人應為受讓人，而此部分的主要目的在定其與實際受益之當迴避的利害關係。</p>                    |
| <p>2. <u>相關的訴願及申請人、其代理</u></p>   |  | <p><u>衝突</u>—本部分應陳述人或受讓人所知悉與本訴願案相關並將對委員會之決定產生影響之其他訴願與衝突案件。</p> |
| <p>3. <u>申請專利範圍中各項之狀態</u>—本部分應陳述申請案之申請專利範圍中各項的狀態，例如是否遭到核駁、取消、拒絕及核准等，並指出訴願之標的項。</p> |  |  |
| <p>4. <u>修正之狀態</u>—本部分應陳述於最終核駁後所提之修正，其所處的狀態。</p>                                   |  |  |
| <p>5. <u>發明之結論</u>—本部分應對申請專利範圍中與訴願案有關之項次，其所界定</p>                                  |  |  |

<sup>12</sup> 37 C.F.R. §1.192(a).

<sup>13</sup> *supra* note 10 TIME FOR FILING APPEAL BRIEF.

<sup>14</sup> *supra* note 10.

<sup>15</sup> 目前提出訴願書之規費為：\$155（小個體）/\$310（大個體），37 C.F.R. §1.17(c)。

<sup>16</sup> 37 C.F.R. §1.192(b).

之發明予以簡要的解釋，並指明對應之說明書頁次及行號，或對應之圖示特徵。

- 6. 爭點—本部分應扼要地指出本案之爭點，以供訴願委員會重新考量。
- 7. 核駁項的分組—審查委員在核駁某一專利申請案時，常會將申請專利範圍之各項分成數個群組，而申請人若未於訴願書中指出此一分組方式之不當，訴願委員會將根據各個群組予以考量，而不針對群組中之各項分別討論。
- 8. 答辯—此一部份為整份訴願書之核心，申請人應針對前述之各爭點進一步答辯，指出不服核駁的理由及提供相關之佐證資料（如判例）。
- 9. 附錄—提供一份申請專利範圍之影本，其中僅須包含與訴願案相關之項次。

若是申請人所提出之訴願書內容未能符合 37 C.F.R. §1.192(c)之規定，審查委員將會通知申請人一個月內提出修正本改於規定之期限內提出願案將遭到駁回。<sup>17</sup>

若申請人所提訴願書內容未能符合規定，審查委員將會通知申請人不符規定之原因，並限期提出修正本。

符規定之原因，並限一善。此時，申請人必須適當之修正，否則該訴

### 伍、審查委員之

### 答覆<sup>18</sup>

訴願書提出後，將會先交給該申請案原承辦之審查委員，審查委員在閱讀訴願書所載的爭點後，將決定是否接受申請人對於相關申請專利範圍請求項所持的理由，而讓該等請求項核准專利，或繼續進行訴願的程序。如審查委員決定續行訴願程序，其應對原訴願書之理由提出答覆（examiner's answer），審查委員之答覆除提交訴願委員會外，亦將提供給申請人。

在美國專利局內某些審查組（art group）利用所謂的「訴願會議（appeal conference）」協助原審查委員針對申請人提出之訴願作出決定。「訴願會議」為非正式組織，在專利局內亦非每一審查組均有此組織，是否設立係該審查組組長（group director）的決定；而在設有「訴願會議」組織的審查組，亦非對於每一

<sup>17</sup> 37 C.F.R. §1.192(d).

<sup>18</sup> 有關審查委員之答覆，可同時參考 MPEP§1208。

件訴願案均會利用「訴願會議」。「訴願會議」的成員包括原該案的審查委員、一位主任審查委員（supervisory patent examiner, SPE）及另一位審查委員，在「訴願會議」中，由一位審查委員負責撰寫答覆書的內容，而另一審查委員係對於該訴願案申請的內容所涉及的領域有一定程度理解。「訴願會議」中之各成員於閱讀訴願書後，將作出建議，原審查委員即參考此建議，而作出是否准予訴願書所爭執的申請專利範圍請求項的決定，或決定與申請人進行協商可准的項次，或決定續行訴願程序。

雖然 MPEP 指出審查委員在一般的情況下，應於訴願書提出的兩個月內相對的提出答覆，<sup>19</sup>但目前能於兩個月內答覆的審查委員仍為少數。

如果該審查委員的答覆包括了新的爭點或新的核駁理由，申請人可依此提出答辯理由（reply brief）。申請人提出答辯理由之期限視審查委員答覆的內容而定，如審查委員在其答覆中提出新的爭點，則申請人回應之期限係自審查委員發出該答覆後二十天內；如審查委員在其答覆中提出新的核駁理由，則自該答覆發出起申請人有二個月時間可以提出答辯理由。申請人所提出之答辯理由係直接交至原審查委員處，而內容亦僅能針對審查委員在答覆中所提出之新的爭點及新的核駁理由，不可再回頭討論原訴願理由。

如果該審查委員的答覆包括了新的爭點或新的核駁理由，申請人可依此提出答辯理由（reply brief）。

截至目前為止，申請人提出的訴願均在原申請案的審查組內進行，直到審查委員接獲申請人的答辯理由後，才將整個案件轉至訴願委員會。

## 陸、訴願委員會之處理流程

### 一 口頭審理 Oral Hearing

申請人可於審查委員答覆後兩個月內，以書面要求進行口頭審理，<sup>20</sup>而訴願委員會則於訂定口頭審理之日期及時間後通知申請人。申請人有兩週的時間決定

<sup>19</sup> *Id.* ANSWER.

<sup>20</sup> 37 C.F.R. §1.194(b).

是否出席，如申請人或其代理人不出席或未在指定時間內回覆予以確認，則該案將被視為不舉行口頭審理。在口頭審理中，申請人及原審查委員將各有二十分鐘及十五分鐘表示意見，並僅限於訴願書及答辯理由的內容。如原訴願提起時並未要求口頭審理，該訴願案送至訴願委員會後將指定承審小組依書面資料審理。

## 二 訴願決定

在一併考慮訴願書及答辯理由、審查委員之答覆；或是在有舉行口頭審理的狀況下，雙方所持的意見後，委員會將對訴願案作出決定，一般情形各委員間會形成一致的決定，但也可能委員間會有不同意見或無意見的情形，惟最終將由一位委員負責撰寫訴願的決定。而訴願決定可能的情況有下列四種：

(一)全部或部分撤銷原審查的處分；<sup>21</sup>

(二)全部或部分維持原審查的處分；<sup>22</sup>

(三)將原案退回原委員會對於申請專利項提出的新的核駁理

在口頭審理中，申請人及原審查委員將有二十分鐘及十五分鐘表示意見，並限於訴願書及答辯理由的內容。

審查委員，重新就訴願範圍任一已核准請求由，重新審理；<sup>23</sup>

(四)指出申請專利加以修正，即可獲准。

範圍如依決定的內容<sup>24</sup>

如果訴願委員會維持申請專利範圍任一請求項之核駁的處分是基於審查委員或訴願委員會所提出之新的核駁理由，則申請人可以要求將該申請案退回原審查委員續行程序或要求訴願委員會就核駁的理由重新再予斟酌。

如果申請人選擇要求將該申請案退回原審查委員，申請人就必須在訴願委員會所設定的期限前，通常為三十天，提出答辯。此時續行的程序僅能侷限於新的核駁理由，此原則對審查委員亦適用，亦即如新核駁理由已被克服，則就應核准該請求項專利。

<sup>21</sup> 37 C.F.R. §1.196(a).

<sup>22</sup> *Id.*

<sup>23</sup> *Id.*

<sup>24</sup> 37 C.F.R. §1.196(c).



如果申請人選擇訴願委員會重新再予斟酌，則應在作出訴願決定後的三十天內提出，並針對新的核駁理由提出額外的資料予以反駁，訴願委員會並可單獨決定是否舉行再一次的口頭審理。

如訴願委員會選擇第(三)種情形，將該申請案退回原審查委員以考慮「訴願委員會認為對於申請專利範圍的一已准的請求項應加以考慮的核駁理由」；在此情形下，會給申請人一段時間，通常為一個月，以對原審查委員就該申請專利範圍的請求項提出修正，或對原審查委員提出免除核駁理由的意見。原審查委員可以就訴願委員會建議的新的核駁理由，考慮予以接受或不予接受。當原審查委員作出決定後，應將其決定提交給訴願委員會，訴願委員會可維持其原有的決定或參考這些理由作出新的決定。

前述第(四)種可能的決定，其係包括詳細指出如申請專利範圍按訴願決定作出必要的修正即可能獲准。對此決定，申請人可決定是否修正，但由於最終能須回到原審查委員會，故提出申請專利範圍修能以其他理由加以核

原審查委員可以就訴願委員會建議的新的核駁理由，考慮予以接受或不予接受。

雖申請人依訴願決定正後，原審查委員仍可駁。

### 三 再次審理 Rehearing

申請人可於訴願決定後的兩個月內要求訴願委員會對其訴願案再次審理。而 37 C.F.R. §1.194(b)中並規定要求再次審理時，申請人必須明確指出訴願決定中所誤解或忽略者，但於 MPEP 中則對於此有更明確及嚴格的限制。故在實務上，申請人若要求再次審理，通常須具體指出訴願決定所不當認定之事實或錯誤引用之法條，而不可就原先所持之論點再予爭辯。<sup>25</sup>在一般的情況下，訴願委員會僅由書面資料對原案予以重新考量，而不再舉行一次口頭審理。

<sup>25</sup> MPEP§1214.03 Rehearing.

同樣的，原該案之審查委員亦可不服訴願決定，而要求再次審理。<sup>26</sup>此時，審查委員須於訴願決定後的兩個月內，並在獲得科技中心主任（the Technology Center Director）之同意後，使得要求再次審理，而申請人並有一個月的時間可以提出相對的答辯。

### 柒、司法救濟

申請人若對訴願委員會的決定不服者，可進一步尋求司法救濟，而可採取的途徑有二：向聯邦巡迴上訴法院或哥倫比亞郡之地方法院提起訴訟，<sup>27</sup>但兩者僅能選擇其一，並且訴訟提出的時間必須於委員會作成決定起兩個月內。<sup>28</sup>

不服其中之判決者，由於聯邦巡迴上訴法院為憲法法庭，其不同於一般民事法庭，僅能就現存於專利局的資料作出判決，並不舉行聽證（testimony）程序。

其好處是判決的速度宜，而如取得覆審令有機會上訴至最高法

申請人若對訴願委員會的決定不服者，可進一步尋求司法救濟，而可採取的途徑有二種方式。

較快且費用較為便宜（wrist of certiorari）則

如申請人希望舉定時應向哥倫比亞郡訴訟，其判決較為費時於該判決為一民事判  
哥倫比亞郡之巡迴上訴法院上訴，若仍不服上訴法院之判決者，在取得覆審令後，亦可上訴至最高法院。

行聽證，不服訴願之決之地方法院提起民事且費用較為昂貴。又由決，不服者可進一步向

為了符合最新的 GATT 相關規定，美國專利權期限係自申請日起算二十年，但若於申請程序進行時，因提起訴願或前述之訴訟而造成之延誤，其專利權可予適當之延長，而至多不可超過五年。<sup>29</sup>

<sup>26</sup> MPEP§1214.04 Examiner Reversed.

<sup>27</sup> 35 U.S.C. §§ 141 and 145.

<sup>28</sup> 37 C.F.R. §1.304.

<sup>29</sup> 35 U.S.C. § 154.

## 捌、結論

對於國人申請美國專利而言，採取訴願手段以獲得美國專利的個案仍在少數。一般台灣的申請人，通常僅以接續案(Continued Prosecution Application, CPA)或請求繼續審查(Request for Continued Examination, RCE)的方式以克服最終核駁，而鮮少經由訴願取得專利，其中主要的原因相信是在於訴願的代理費用昂貴。但撇開費用的現實考量不談，殊不知在實務上，美國專利商標局對於訴願案，傾向於在合理的範圍內與申請人達成妥協，故許多的申請案在提出訴願後，審查委員常會要求申請人將申請專利範圍稍作修正或合併後，即准予專利。雖然這樣的情形缺乏法源依據或具體證據，但有許多跡象顯示，美國專利商標局確有以上的傾向。所以，訴願在國人申請美國專利時，不失為尋求獲准一種值得建議的方法。