

本月專題

美國專利行政救濟之制度與實務簡介

洪瑞章*

壹、前言

我國加入世界貿易組織之後，專利體制及實務運作都必然要持續不斷地修正及改進，俾與國際社會接軌，而專利行政救濟制度係整個專利體制中不容忽視之一環，倘若專利行政救濟制度之改善成效無法與整個專利體制的前進步調相搭配，或無法滿足社會大眾之需求，則我國專利體制的改進縱有再傲人之成果，也仍然存在為德不卒之憾。而美國挾其成熟先進之法律體系及強大國力，不唯建立了歷史悠久、規模龐大之專利體制，其制度之專業圓融及實務運作之公正可信，亦向為世界各國所肯認。因此在研究思考如何持續改善我國的專利行政救濟制度之際，美國之專利行政救濟制度與實務自然有不容忽視的參考價值，因此下文將就美國的專利行政救濟制度與實務做簡要之介紹。

貳、美國專利訴願制度與實務

一、專利訴願審理機關

美國負責審理專利訴願案件之機關為「專利訴願暨牴觸委員會(The Board of Patent Appeals and Interferences; BPAI)」，依美國專利法(35U.S.C.)第6條之規定，BPAI係隸屬於「美國專利暨商標局(The United States Patent and Trademark Office; USPTO)」，BPAI之當然成員包含USPTO之局長(Director)、副局長、專利部門主管、商標部門主管及若干行政的專利審判官(The Administrative Patent Judges)。其中行政的專利審判官係由BPAI之主席所任命，且必須是具備適當法律知識及科學才

* 作者現任職於法律事務所，並兼任國立交通大學科技法律研究所之助理教授。



能之人士(Persons of Competent Legal Knowledge and Scientific Ability)。

二、專利訴願案件之發生

(一)由專利申請人(Patent Applicant)提起之訴願

實務上專利申請人對於正審查委員(Primary Examiner)駁回其專利申請案之申請專利範圍(Claims)的第二次決定或者是最終核駁感到不服時，其可聲請審查委員再提供諮詢性意見(Advisory Action)，供專利申請人進行後續程序之參考。但專利申請人若決定依法尋求救濟，仍需在USPTO做出第二次決定或者是最終核駁後之三個月內向BPAI提起訴願聲明(The Notice of Appeal)並繳納規費¹，專利申請人(即訴願人)必要時得繳費請求將提起訴願之期限展延至六個月。倘若專利申請人收到最終核駁而未於期限內提起訴願，則原則上其專利申請案將視為放棄。

實務上專利申請人只要發現其任一申請專利範圍被核駁兩次或是遭到最終核駁，其即可就該項申請專利範圍提起訴願，而不需該項申請專利範圍係在同一特定專利申請案中被核駁兩次。換言之，如果同一申請專利範圍之內容在母案(Parent Application)中被核駁一次，而後來在一接續申請案(Continuing Application)中又再被核駁一次，那麼專利申請人便可針對 USPTO 一再核駁同一申請專利範圍的審查決定依法提起訴願。

(二)由專利權人(Patent Owner)提起之訴願

專利權人對自己的專利權「單方請求進入複審程序(*ex parte* Reexamination Proceeding)」者，則其就 USPTO 針對該專利權之任一申請專利範圍的核駁決定若有不服，亦可提起訴願。惟原專利申請案若是在 1999 年 11 月 29 日以前申請者，則專利權人可在該項申請專利範圍被核駁兩次或是遭到最終核駁時提起訴願²。若原專利申請案是在 1999

¹ 目前提起訴願之規費為美金 300 元。

² 參美國專利法實施細則(37C.F.R.) 第 1.191(a)條文。



本月專題

年 11 月 29 日當天或之後才提出申請，則專利權人必需在該項申請專利範圍遭到最終核駁時才得提起訴願³。如果專利權人未及時提起訴願，USPTO 將依據美國專利法實施細則(37C.F.R.)第 1.570 條核發複審證明書(Reexamination Certificate)。

(三)由第三人(Third-party)提起之訴願

至於「有對造參與之複審程序(*inter partes* Reexamination Proceeding)⁴」，依美國專利法第 134(c)條之規定，提起複審程序之第三人對於 USPTO 有利於專利權之「任一」原始申請專利範圍(Original Claims)或修正申請專利範圍(Proposed Amended Claims)或新的申請專利範圍(New Claims)的最終決定若有不服，亦可提起訴願⁵。惟該第三人對於 BPAI 之決定，不得再提起訴願。

三、訴願理由書(Appeal Brief)之補正

通常訴願人(Appellant)得於提起訴願之日起二個月內補呈一式三份之訴願理由書⁶，惟訴願人亦得依美國專利法實施細則第 1.136(a)條之規定，將該期限再額外展延三個月。訴願人未依上述規定請求延展補呈訴願理由書之期限者，只能依據美國專利法實施細則第 1.136(b)條之規定，以特殊原因為由，請求延展補呈訴願理由書之期限。至於由專利權人單方請求進入複審程序者，只能依據美國專利法實施細則第 1.550(c)條，以符合特別規定為由，請求延展補呈訴願理由書之期限。

倘若在訴願聲明提起之後，而在訴願理由書補呈期限之前有他人請求進入「牴觸程序(Interference)⁷」，則訴願人在牴觸程序終結之前可以

³ 參註 3 之同一條文。

⁴ 有對造參與之複審程序係指由第三人所提起之複審程序，其類似於我國之專利舉發。

⁵ 此種訴願係依美國專利法第 311 條之規定提起，並依美國專利法實施細則第 1.959 條至 1.981 條之規定審理。

⁶ 參美國專利法實施細則第 1.192(a)條。

⁷ 亦有稱為「衝突程序」者。



不必呈送訴願理由書，除非行政的專利審判官同意同時進行訴願與牴觸程序之審理。因此 USPTO 通常會在牴觸程序終結之後，給予訴願人二個月的期限來補呈訴願理由書，或者自行撤回其原先所為之最終核駁，並依據牴觸程序之結果增補其他核駁事由。

訴願人必需在期限內補呈訴願理由書，以維持其對被核駁之申請專利範圍的訴願救濟效力。但如果專利申請案當中有任一申請專利範圍係可被核准的，則訴願人未於期限內補呈訴願理由書之不作為並不會使專利申請案產生放棄之法律效果，因該專利申請案將被退回給原來的審查委員來針對可被核准的申請專利範圍做出適當處理。易言之，如果訴願人未於期限內補呈訴願理由書，而其專利申請案當中又無任何可被核准的申請專利範圍，那麼在訴願理由書的補呈期限屆滿後，該專利申請案將被視同放棄。

四、訴願理由書之內容

訴願理由書必需說明審查委員的每一個核駁事由，倘若訴願理由書漏未註記各該核駁事由，則訴願人將被要求重新提呈符合要求之訴願理由書，且上述缺失不得以口頭說明加以補正。又除非訴願理由書當中明確地指出及解釋那一項或那幾項申請專利範圍是獨立地具備「可專利性 (Patentability)」，否則全部的申請專利範圍將被放在一起評價。依據美國專利法實施細則第 1.192(c)條之規定，專利案件的訴願理由書必需包含下列事項：

1. 具訴之利益的當事人：若未載明具訴之利益的當事人，則訴願理由書上所載之人將被推定為具訴之利益的當事人。
2. 進入訴願及牴觸程序之相關案件：訴願人必需陳明其所知悉⁸之進入訴願及牴觸程序的全部相關聯案件。
3. 申請專利範圍之狀態：訴願人必需說明所有申請專利範圍的待審、

⁸ 包含訴願人之代表人或受讓人所知悉者。

本月專題

刪除狀態，及指明進入訴願救濟的特定申請專利範圍。

4. 修正之狀態：訴願人必需說明最終核駁以後的所有修正狀態。
5. 發明之概括描述：訴願人必需簡潔描述進入訴願救濟的特定申請專利範圍所界定之發明。
6. 爭點：訴願人必需簡潔描述訴願程序中應該被審視的所有爭點，各個爭點應該相對應於 USPTO 的各個核駁事由。
7. 申請專利範圍之集合：對於訴願人聲明不服而效力及於兩項或兩項以上申請專利範圍的各個核駁事由，除非訴願人陳明全部的申請專利範圍不應被放在一起考量，否則 BPAI 得自全部之請求項中選擇單一申請專利範圍來判斷訴願是否有理由。
8. 抗辯理由：訴願人應就每一爭點提出抗辯理由，以支持其提起之訴願救濟。
9. 附件：包含訴願救濟所涵蓋之申請專利範圍的一份影本。

如果訴願理由書未符合前述規定，BPAI 將通知訴願人加以補正，而補正之期限以下列各種情形當中最長者為準：

1. 補正通知寄出後之一個月或三十日，以較長者為準；
2. 對其提起訴願聲明不服之官方審查作為若屬申請人可再予回應者，其回應期限內；及
3. 訴願提起後之二個月內。

五、訴願階段之修正

在最終核駁以後，但專利申請案的管轄權尚未移轉給 BPAI 之前，訴願人還可針對其申請專利範圍為刪除之修正，或進行形式上之修正。亦即在這個階段將申請專利範圍之格式做更佳之修正，係可能被接受的。

六、審查委員之回應



當訴願人提呈符合規定之訴願理由書以後，USPTO 必需召開一次訴願會議，其中出席會議的成員包括應負責回應訴願人之訴願的審查委員、一位督導審查委員(Supervisory Patent Examiner; SPE)以及另一位對訴願爭點的釐清具有充份經驗的審查委員⁹。負責回應之審查委員獲得督導審查委員的同意後，可以決定不召開訴願會議，並停止訴願程序及撤回原先之核駁。訴願會議將具體討論如何回應訴願人的訴願理由，而訴願會議之回應將包含針對訴願理由所做之答覆及說明原先的各種核駁理由中有無任何一項需被撤回。

由於訴願人在最終核駁之後仍有進行修正之可能，因此有時候一件進入訴願程序的專利案可能包含與審查委員在最終核駁時所審理的申請專利範圍不同的其他申請專利範圍。倘若如此，審查委員必需說明為何列述於最終核駁當中的一個或多個個別核駁事由仍然適用於補增的申請專利範圍或修正後的申請專利範圍¹⁰。

(一) 審查委員之回應必需包含下列事項

1. 具訴之利益的當事人：應載明經過確認之具訴之利益的當事人。
2. 進入訴願及牴觸程序之相關案件：應載明經過確認而由訴願人陳明其所知悉¹¹之進入訴願及牴觸程序的全部相關聯案件。
3. 申請專利範圍之狀態：應載明審查人員同意或不同意訴願理由書中關於申請專利範圍之狀態的說明，若有需要，應包含申請專利範圍之狀態的更正說明。
4. 修正之狀態：應載明審查委員同意或不同意訴願理由書中關於所有修正狀態的說明。
5. 發明之概括描述：應載明審查委員同意或不同意訴願理由書中關於

⁹ 參美國專利審查手冊(Manual of Patent Examining Procedure; MPEP)§1200-16。

¹⁰ 參 MPEP§1200-17。

¹¹ 包含訴願人之代表人或受讓人所知悉者。

本月專題

發明概括描述的說明，若有需要，應包含更正的概括描述。

6. 爭點：應載明審查委員同意或不同意訴願理由書中關於所有爭點的說明，並指出適於再申復抗辯而不適於直接訴願的任何爭點，以及指明審查委員認為不再適用的任何爭點。
7. 申請專利範圍之集合：應載明審查委員同意或不同意訴願理由書中關於某些申請專利範圍不應被放在一起考量的說明。
8. 進入訴願程序之申請專利範圍：應載明訴願理由書之附件所註明的申請專利範圍是否正確。
9. 先前技術之記錄：應載明先前技術引證之記錄，若引證之先前技術並非專利案件，應指明確切之文獻頁次。
10. 核駁依據：應就每一個核駁決定載明其核駁依據，或指明最終核駁所依據之先前技術引證。
11. 對抗辯理由之回應：應載明審查委員同意或不同意訴願理由書中關於各爭點的抗辯。

(二) 審查委員之回應不得包含新的核駁依據

如果審查委員在訴願階段發掘新的核駁依據，那他/她不可以將該新的核駁依據納入其訴願回應中，而應該依職權重新開啟審查程序，使專利申請案重新繫屬於審查階段，以便將該事後發掘的新核駁依據列入考量。通常在審查委員的回應中第一次被引證的先前技術會構成新的核駁依據¹²。

(三) 訴願提起後重新開啟審查程序

實務上當訴願理由書提起後，在督導審查委員的同意下審查委員可以援引新的核駁依據，以重新開啟審查程序。而訴願人則可以選擇繼續專利申請案的審查程序，或要求恢復其訴願程序。倘若訴願人選擇恢復

¹² 參 MPEP§1200-25。



訴願程序，則其必需在提出請求之同時，一併呈送訴願補充理由書，惟該補充理由書不得包含之前所未有之新證據。而當訴願人呈送訴願補充理由書以後，審查委員即可做出回應。如果審查委員發現部份申請專利範圍具備可專利性，則其應該於回應當中明確說明，並將爭點侷限於仍應被核駁之申請專利範圍。但如果審查委員發現全部的申請專利範圍都具備可專利性，那麼他/她就必需核准該專利申請案。

(四) 訴願人的反答辯(Reply Brief)

針對審查委員的回應，訴願人可以在該回應寄出後的二個月內提出反答辯，必要時訴願人可以依據美國專利法實施細則第 1.136(b)條或第 1.550(c)之規定，請求延展上述反答辯之期限。

七、口頭聽證(Oral Hearing)

在提出反答辯之後，如果訴願人認有適度說明訴願理由之必要，他/她可在二個月內請求 BPAI 召開口頭聽證¹³。若 BPAI 決定召開口頭聽證，正審查委員亦將可能提出口頭抗辯，但 BPAI 如認為無需召開口頭聽證，其亦有權決定不召開該聽證。實務上，訴願人若有必要亦可請求透過電話來表達其抗辯理由。

通常在口頭聽證中，訴願人會有二十分鐘的時間來說明其抗辯理由，如果訴願人認為需要更充份的時間來說明，則他/她應該事前提出請求。審查委員如果在其對訴願的回應中有要求做口頭答辯，則其亦將有機會在口頭聽證中提出口頭說明。如果確定召開口頭聽證，而審查委員亦向 BPAI 表達提出口頭答辯之意願，那麼訴願人將會被通知審查委員希望提出口頭答辯之意思，但不論訴願人是否到場，審查委員均可提出他/她的口頭答辯。

八、在審查委員回應後，BPAI 做出決定前之作為

¹³ 參美國專利法實施細則第 1.194(a)條。

本月專題

實務上 BPAI 係在下列情形之一時才會承接訴願案件之管轄權：

- (一) 如果訴願人未提呈反答辯，則在審查委員回應後之二個月；
- (二) 在審查委員寄出補充回應以後；或
- (三) 在審查委員通知訴願人該訴願案件將移送 BPAI 之後。

如果審查委員發現訴願人就一項申請專利範圍來提起訴願的行為其實係想發動牴觸程序，則審查委員將對其他項之申請專利範圍保留管轄權。

九、BPAI 發回訴願案件

BPAI 必要時有權將訴願案件發回給原來的審查委員，其可能的情形如下：

- (一) 基於修正之發回 - BPAI 即使對訴願案件擁有管轄權，其亦無義務審視訴願人在訴願階段提出的新版申請專利範圍、申請專利範圍修正本或其他文件，這些新內容或修正內容應發回給原來的審查委員審理。
- (二) 基於誓證詞/聲明書之發回 - BPAI 對於訴願聲明提出之後、而在其承接管轄權之前，訴願人所呈送之誓證詞/聲明書並不考慮，除非訴願人能夠充份說明為什麼該誓證詞/聲明書未能在更早之階段被呈送；在專利申請案(即訴願案件)移送 BPAI 以後，而 BPAI 做出決定之前，除非 BPAI 將該專利申請案發回，否則審查委員無權審視該誓證詞/聲明書。

十、BPAI 要求訴願人表達意見

BPAI 有權要求訴願人提供足以導致適當決定之任何事物¹⁴，包含特定案例法(Case Law)或先前技術之適用。倘若 BPAI 提出如此要求，則其將同時要求訴願人於指定期限內回覆，而該期限通常不得展延。訴願

¹⁴ 參美國專利法實施細則第 1.196 條。



人若未於指定期限內回覆，則其訴願將遭駁回。

十一、BPAI 之決定

BPAI 之訴願決定可以全部或部份確認或推翻審查委員原先之決定，或提出其他的核駁依據。如果 BPAI 在訴願決定理由中明白表示某項申請專利範圍經過適度修正後即具備可專利性，則訴願人即可依據 BPAI 之訴願決定理由進行修正，而原審查委員應受該訴願決定理由之拘束。

BPAI 有權提出新的核駁依據，但其所做之新的核駁依據並非最終核駁，實務上如果 BPAI 有提出新的核駁依據，則訴願人可採行下列措施：

- (一) 針對被核駁之申請專利範圍提出適當修正，要求審查委員重新審查其可專利性，如果審查委員還是予以核駁，那麼訴願人便可以再次提起訴願；或
- (二) 訴願人可以要求 BPAI 依據相同記錄對專利申請案進行覆審 (Rehearing)，BPAI 也有義務就其所提出新的核駁依據進行覆審，若有必要，並做出包含全部核駁依據之新決定，而該新決定將被視為最終核駁。

十二、BPAI 核發決定後之程序

BPAI 做出訴願決定之後，專利申請案將會被退回給審查委員，以便讓訴願人再進行其他動作或由該審查委員來落實訴願決定之效力，其可能情形大致如下：

(一)BPAI 做出新核駁依據後之程序

如果 BPAI 做出新的核駁，那訴願人可以選擇再提呈適當修正之申請專利範圍，或請求進行覆審。此階段訴願人通常有二個月的時間來做回應，但必要時得請求延展該期限，並繳納展期費。訴願人如提呈適當修正之申請專利範圍，該專利申請案將會被發回給審查委員。此際申請

本月專題

專利範圍之修正不可以只是加入新的申請專利範圍而未修正或替換被核駁之申請專利範圍。倘若上述修正無法克服原來的核駁，那麼審查委員將再次核駁申請專利範圍，而該再次核駁可以是最終核駁。如果該再次核駁確是最終核駁，而訴願人希望繼續爭執，則他/她必需提起另一個新的訴願。

如前所述，針對 BPAI 所做出的新核駁，訴願人可以請求進行覆審，其請求必需指出新的核駁依據，並說明造成該新的核駁之誤解所在。如果訴願人請求進行覆審，則他/她將需放棄專利申請案發回給審查委員再審理之機會。

(二)覆審程序

在 BPAI 做出決定之日起二個月內，訴願人得針對該決定請求進行覆審，但訴願人之請求必需指明需要進行覆審之事由¹⁵，例如在訴願階段被誤解或忽略掉之法律上爭點或事實上爭點。如果訴願人只是重覆強調其在訴願階段的主張，則其覆審之請求將不會被接受。另外，BPAI 做出之決定如果係推翻審查委員之核駁意見，則該審查委員亦得在收受 BPAI 之決定之日起二個月內請求進行覆審。

十三、訴願之撤回

訴願人可自行決定是否將其訴願案件撤回，訴願人撤回訴願時，如果其專利申請案中根本沒有具備可專利性之申請專利範圍，則其撤回訴願之行為將被視為對專利申請案的明確放棄。反之，如果其專利申請案中包含具備可專利性之申請專利範圍，則其撤回訴願之行為將被視為只是撤回針對該等具備可專利性之申請專利範圍的訴願，但訴願人並未放棄其專利申請案。

十四、訴願之駁回

¹⁵ 參美國專利法實施細則第 1.197 條。



訴願人若未於期限內呈送訴願理由書，原則上其訴願將遭駁回。假如其專利申請案中根本沒有具備可專利性之申請專利範圍，而其又未於期限內呈送訴願理由書，那麼訴願人將被視為自訴願理由書應呈送之期限後放棄其專利申請案。反之，如果該申請專利範圍具備可專利性，則訴願人未於期限內呈送訴願理由書之不作為將被視為只是撤回訴願而已。

參、美國專利行政訴訟制度與實務

一、向聯邦巡迴上訴法院提起上訴

當訴願人對 BPAI 之最終決定不服時，其可以選擇向美國聯邦巡迴上訴法院(The United States Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC)提起上訴¹⁶，或向哥倫比亞特區之美國地方法院(The United States District Court for the District of Columbia)提起民事訴訟之救濟¹⁷，惟訴願人只能擇一進行¹⁸，不過如果訴願人的身份也是專利權人，那他/她只能向 CAFC 提起上訴。通常訴願人可在訴願決定後之二個月內向 CAFC 提起上訴或向哥倫比亞特區之美國地方法院提起民事訴訟之救濟¹⁹，但假如覆審程序有被請求進行，則提起上訴或提起民事訴訟之救濟期限將為針對覆審程序之請求做出決定後之二個月內。

依美國專利法第 141 條之規定向 CAFC 提起上訴者，相關爭點係以 BPAI 所認定之證據記錄為準。向 CAFC 提起上訴可以節省掉依美國專利法第 146 條之規定提起民事訴訟救濟之可觀費用。實務上，訴訟之爭執係屬於法律上之疑點(Questions of Law)或是 BPAI 對於所認定之事實的法律適用問題時，比較適宜向 CAFC 提起上訴。向 CAFC 提起上訴

¹⁶ 參美國專利法第 141 條。

¹⁷ 參美國專利法第 145 條及第 146 條。

¹⁸ 實務上，訴願人向 CAFC 提起上訴是絕大多數之選擇。

¹⁹ 參美國專利法實施細則第 1.301 條 - 第 1.304 條。



本月專題

者，原告原先從未呈送給 USPTO 檢視之證據將不被 CAFC 列入考慮。但向地方法院提起民事訴訟者，原告針對 USPTO 原先考量過之爭點再提呈新的或不同的證據，仍有可能被接受。

(一)CAFC 之檢驗標準

訴願人決定向 CAFC 提起上訴者，其必需於上述期限內向 USPTO 呈遞書面之上訴狀，並向 CAFC 之書記官呈遞一份上訴狀之副本(即影本)。CAFC 將依「顯然錯誤之標準(“Clearly Erroneous” Standard)²⁰」及行政程序法(Administrative Procedure Act)第 706 條規範下的「實質證據之標準(Substantial Evidence Standard)」²¹來檢視 BPAI 所認定之客觀事實，當 CAFC 發現 BPAI 所認定之事實出現「顯然錯誤」，亦即由整個檔案記錄能夠「確切而堅決地確信(Definite and Firm Conviction)」BPAI 所認定之事實乃係錯誤時，CAFC 才會推翻 BPAI 先前所認定之事實。至於實質證據之標準乃係要求所謂之「證據」必需具備足夠之證明力，以使一位心智正常的人士產生接受該事實之心證。根據上述認定標準，訴願人若希望在向 CAFC 提起上訴時能夠推翻 BPAI 已認定之事實，其將需負較重之舉證責任。

在 CAFC 的上訴程序中既要解決「法律上疑點」也要解決「事實上疑點」，前者例如申請專利範圍是否未揭露發明之充份構造、申請專利範圍之結構、及申請專利範圍是否界定合法之請求標的。當爭點係依據客觀事實之發掘所獲得之法律上結論，CAFC 將檢視 BPAI 關於法律爭點之決定。「事實上疑點」指待證事實之發掘再被檢驗，俾尋求實質證據，此一爭點包括系爭專利之發明是否顯而易見等。

訴願人向 CAFC 提起上訴者，除非其係自然人，否則必須委任律師。訴願人若為公司法人，其負責人或代表人若不具律師之資格則不能

²⁰ 參 Coleman v. Dines, 754 F.2d 353,356,224 USPQ 857,859 (Fed. Cir. 1985)。

²¹ 行政程序法第 706 條除了規範「實質證據之標準」外，也規範了「恣意與輕率之標準」，前者又稱之為「實質證據之研判(Substantial Evidence Test)」，後者則為「恣意與輕率之研判(Arbitrary and Capricious Test)」，係用於檢視機構之行為。



代表公司出庭進行訴訟，其仍需委任律師進行訴訟行為。

(二)CAFC 之上訴決定後的程序

假如 CAFC 支持駁回專利申請案之所有申請專利範圍的決定，則該專利申請案之上訴程序將於收受 CAFC 的判決之日起終結。惟如果該專利申請案之一項或若干項申請專利範圍係具備可專利性的，那便只有針對其他項仍然被駁回之申請專利範圍的救濟程序被視為終結。CAFC 的判決將對 USPTO 做出命令及提供意見，該等命令及意見將被歸入 USPTO 之檔案記錄中，並對後續之程序產生拘束效力²²。但訴願人(即上訴人)如未能完成上訴程序所要求之行為，例如未於期限內呈遞書面之上訴狀，則該上訴將被駁回。

(三)對 CAFC 之決定再上訴

當事人如對 CAFC 的上訴審判決仍然不服，其可以再向美國聯邦最高法院(Supreme Court of the United States)聲請「調閱卷宗之命令(Writ of Certiorari)」。最高法院雖然對於涉及新科技領域是否具備可專利性的再上訴案件可能傾向會核發調閱卷宗之命令，但實務上其重新審視 CAFC 之判決的情形卻非常少。

二、向哥倫比亞特區之地方法院提起民事訴訟

訴願人若不願向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，則得以向哥倫比亞特區之地方法院提起民事訴訟。原告(即訴願人)可在此訴訟階段提出之前未曾呈遞給 USPTO 之新證據，但假如該證據之前係為原告所掌握，而因為欺騙、不誠實或嚴重疏忽而為 USPTO 所不知者，則該證據不得再行提出。至於新的爭點則一概不得提出。

如果該地方法院認為原告之主張有理，則其有權授權 USPTO 之局長核予原告專利。但如果地方法院做出不利之判決，不服之當事人得針

²² 參美國專利法第 144 條。

本月專題

對該判決向哥倫比亞特區之 CAFC 提起上訴。當事人若對 CAFC 之上訴審判決仍然不服，則最後可向美國聯邦最高法院提起再上訴。又 CAFC 亦將依據「顯然錯誤之標準」及「實質證據之標準」來檢視地方法院對於客觀事實之認定。

實務上，依美國專利法第 146 條之規定向地方法院提起民事訴訟有若干缺點，例如訴訟費用相當昂貴、程序既遲緩又複雜，且通常負責審判之法官對專利法規及實務較不熟稔。

三、向美國聯邦最高法院提起再上訴

如前文所述，當事人(即訴願人或上訴人)如對 CAFC 的上訴審判決仍然不服，其可以再向美國聯邦最高法院聲請「調閱卷宗之命令」，俾對 CAFC 的上訴審判決重新檢視。但當事人必需在 CAFC 做出上訴審判決之後九十日內(並非三個月)提出上述聲請，並繳納美金三百元之立案規費。

透過聲請「調閱卷宗之命令」以使最高法院重新審視 CAFC 的上訴審判決，本質上並非當事人之權利，而是一種司法權能的運作。最高法院最關切的問題並不是去糾正下級法院在個案判決上之錯誤，而是要去檢視各下級法院間就相同法律問題的判斷有無出現矛盾衝突之情形。此外，最高法院的另一個重要功能則是關於公益之維護。基於前述原因，任何期間向最高法院提出聲請的案件中大約只有百分之一(1%)的案件會被受理，且大多數的聲請案件都被最高法院直接駁回而未備具任何理由或解釋。當最高法院駁回當事人之聲請時，僅表示其選擇不予受理該案件，而非代表最高法院對該案件之實質內容表示任何意見。

當事人向最高法院提出聲請時必需載明其希望最高法院重新檢視的各種問題，其中各種問題的載明應該簡潔明確，而且最好每個問題都只以二至三句話來描述，不要加入非必要之細節說明。簡潔載明各種問題的目的係在於協助最高法院迅速正確地挑選應予受理之案件。聲請書同時需要指明該案件所涉及之各種法規、條約等，如果法規、條約之內容冗長，則只需註明其出處或指出在附件的那些地方有該法規、條約之



註記即可。至於聲請書之說明部份應精簡敘述與當事人所提之問題相關的客觀事實及在下級法院進行之訴訟程序。

聲請書的篇幅最好不要超過四十頁，但首頁之前的文件及末頁之後的附件，均不列入頁數之計算。通常附件 A 為 CAFC 之判決書，其後之附件 B 則為地方法院之判決書(若有的話)。當事人必需將聲請書之正本呈遞給最高法院之書記官，並應將聲請書之副本送達於對造(即答辯義務人)。

美國的案例法並不能拘束最高法院重新檢視下級法院之訴訟判決，因為地方法院於審判階段對案例法之遵守並不能侷限上訴法院對爭點之重新檢視，同樣道理，上訴法院於審判階段對案例法之遵守也不能侷限最高法院對爭點之重新檢視。因此最高法院若發出「調閱卷宗之命令」，則整個訴訟案件都將列入最高法院之檢視範圍。

最高法院若決定受理上訴之聲請，並對整個訴訟案件做實體之檢視，則將由九位大法官²³聯席審判。在言詞辯論後，如果最高法院之法官對該訴訟案件做出宣告，最高法院之書記官便立即將法院之意見傳給當事人，並交付公告。當事人若對最高法院不受理聲請之裁定不服，或對最高法院之宣告仍舊不服，其可在最高法院裁定不受理或宣告之後二十五日內聲請覆審，但覆審聲請需經大多數最高法院之法官同意，才會被受理，且對最高法院之宣告聲請覆審並被受理的訴訟案件將不再進行言詞辯論。

肆、美國及我國之專利行政救濟制度的概略比較(代結語)

美國之司法體制係採「一元化之合併主義」，因此對於申請專利之行為或維護專利權之行為的行政救濟，與專利侵權訴訟之司法救濟，最後都由 CAFC 及最高法院管轄，因此 CAFC 及最高法院對於專利權之「有效性(Patentability or Validity)」與訴追侵權行為之「執行力

²³ 最高法院之九位大法官都是由歷任的美國總統所提名，並經參議院之同意而加以任命。

本月專題

(Enforceability)」可於同一訴訟案件中併予裁判。反之，我國之司法體制則採「二元化之分離主義」，故對於申請專利之行為或維護專利權之行為的訴願後行政救濟，係由「行政法院」管轄。至於專利侵權訴訟之司法救濟，則概由「普通法院」管轄。

此外，就專利行政救濟制度而言，美國與我國所採行之體制與實務亦有許多相異之處，以下僅就若干顯著差異予以簡述：

- 一、法律規章之差異 - 美國將規範專利行政救濟之具體法律規章大多直接制定於專利法及其實施細則，我國則主要規範於訴願法及行政訴訟法。
- 二、訴願機關之差異 - 美國專利行政救濟之訴願管轄機關 BPAI 係設置於 USPTO 內部，其負責審理專利訴願案件之人員皆為經驗豐富且具法律素養之資深專利審查委員，因此 BPAI 有充足之專業能力來檢視 USPTO 的專利審查結果。反觀我國之訴願管轄機關則為「經濟部」，然「經濟部」轄下之訴願審議委員通常不是經驗豐富之專利審查人員，因此欲檢視「經濟部智慧財產局」之專利審查結果的正確性，恐有客觀之困難。
- 三、司法救濟途徑之差異 - 美國之專利行政救濟係採雙軌制，即脫離 BPAI 之訴願程序後，當事人(或訴願人)若有不服則有下列救濟途徑之選擇：
 - (一) 向 CAFC 提起上訴，當事人對 CAFC 之上訴審判決若仍然不服，應向最高法院提起再上訴；或
 - (二) 向哥倫比亞特區之美國地方法院提起民事訴訟，當事人對地方法院之判決若有不服，其得向 CAFC 提起上訴，當事人若對 CAFC 之上訴審判決仍然不服，則應向最高法院提起再上訴。

我國之專利行政救濟乃採單軌制，即當事人對「智慧財產局」之行政處分若有不服，應向「經濟部」提起訴願，其對「經濟部」之訴願決定若有不服，應向「高等行政法院」提起行政訴訟，當事人對「高等行政法院」之判決仍然不服，則應向「最高行政法院」提起



再上訴。

四、訴願機關之權限差異 - 美國之專利制度除了行政救濟之「訴願程序」外，尚有「牴觸程序」，兩種不同法律程序均由 BPAI 為初始之管轄機關；我國並無「牴觸程序」之制度設計，至於關於「專利申請權」及「先申請資格」之爭執²⁴的舉發程序則皆以「智慧財產局」為原始之管轄機關。

五、終審性質之差異 - 向美國最高法院聲請「調閱卷宗之命令」本質上並非當事人之權利，實務上亦絕大多數不被受理，因此不能視為專利行政救濟之當然審級(或「第三審」)，亦即 CAFC 的上訴審判決幾乎就是終審判決；反觀我國之行政訴訟制度，當事人對「高等行政法院」之判決仍有不服，則可向「最高行政法院」提起再上訴，該再上訴聲請係當事人之訴訟上權利，只要訴訟要件符合，「最高行政法院」即需受理，並應為實體之審判。

²⁴ 參我國專利法第 5 條、第 31 條、第 67 條及第 34 條之規定。