



美國專利再審查程序及其沿革

孫寶成*

一、前言

本文所介紹之美國專利再審查(reexamination)程序¹，為一專利核准後(post grant)程序，與我國的再審查程序²不同，其目的與我國之舉發程序³的目的較為類似，在於提供法院訴訟以外的程序，解決已核准專利有效性(validity)的爭議。美國自 1980 首次通過專利再審查法案並於次年實行以來，其間不同團體對於專利再審查程序實施以來的優缺點提出不同建議，1999 年美國國會增訂多方再審查程序，其後部份國會議員更致力於增加異議程序。本文之目的在於介紹並簡單討論美國專利再審查程序(以後簡稱：再審查程序)及包括美國國會相關法案的沿革，並希望藉由再審查程序實行以來所經歷到的一些問題及美國國會如何解決這些問題的經驗，提供我國舉發或其他相關程序，日後在修訂或增訂法條時的參考。

二、背景介紹

專利申請數量與核准數量，逐年增加是世界的趨勢，美國自也不例外。以發明專利(utility patent)為例，1981 年度美國專利申請數量為 106,413 件，核准數量為 65,771 件。20 年後 2001 年，美國專利申請數

收稿日：93 年 6 月 4 日。

* 作者為美國 Franklin Pierce Law Center MIP joint JD 候選人。

¹ 35 U.S.C. § 301-318。

² 我國之再審查程序為一審定書送達後，核准前之程序，見我國專利法九十二年通過條文第四十六條。

³ 見我國專利法九十二年通過條文第六十七條。



論述

量為 326,508 件，核准數量為 166,039 件⁴，無論是申請或核准數量均增加至原來 3 倍左右。專利審查委員(以後簡稱：審查委員) 審查專利申請案的主要依據在於書面前案(prior art)資料，龐大的申請數量使得審查委員無法有足夠的時間檢索前案資料，加上新進審查委員較無檢索經驗，疏漏難免。另外新的科技，例如生化科技，由於發展歷史較短，書面的前案有限，因此儘管專利檢索系統網際網路化且便利性不斷提昇，審查委員難免核准一些不具專利要件的申請案。這些不應核准的專利造成一些實施該專利權項 (claims)的人，例如專利權人競爭者的困擾⁵，因此如何有效且迅速解決專利有效性爭議(patent validity dispute)成為很重要的議題。在再審查程序實施以前，法院處理所有專利有效性爭議問題。然而美國訴訟費用昂貴且耗費時間，對於一些缺乏經費的個人或公司，法院有時並非解決專利有效性爭議的最佳選擇。

在 Mossinghoff 案⁶，法院指出國會於專利法中增訂再審查程序⁷目的主要有三：1. 再審查程序相較於訴訟，可快速解決專利有效性爭議且花費較少；2. 專利商標局有解決專利有效性的專業知識；3. 再審查程序可強化專利權人對其專利有效性的信心。關於第 1 點再審查程序較法院花費較少且

較節省時間無庸置疑，關於其中第 2、3 點，專利商標局為專業的專利審查機構，其專業知識⁸與既有資源，除了複雜的法律問題外，的確適合處理專利有效性問題，而經過再審查程序挑戰而能繼續存活的專利權項

⁴ 資料來源：美國專利商標局官方網頁 http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf。資料搜尋日期 2004 年 5 月 21 日。

⁵ 實施該專利範圍的人，可能遭專利權人侵權控訴，或擔心日後遭專利權人侵權控訴。

⁶ Patlex Corp. v. Mossinghoff, 758 F.2d 594, 225 U.S.P.Q. 243 (Fed. Cir. 1985).

⁷ 法案公開號碼 Pub. L. No. 96-517 Stat. 3015 (1980).

⁸ 專利商標局審查委員大都具有專業背景。



，專利權人對其有效性更具信心。

三、再審查程序介紹

3-1 引證前案資料(citation of prior art)

任何人認為某書面前案資料與某一專利其中任何專利權項的可專利性有關，得在該專利有效任何時間內引證該書面前案資料至專利商標局。該書面資料限於其他專利或印刷物品。當該人士以書面解釋該書面前案資料與該專利至少一專利權項的關連時，該書面前案資料與該解釋將成為該專利官方檔案資料的一部份，但該人士的身分將受保密且不列入該檔案資料中⁹。當引證人為專利權人以外的人士時，呈報至專利商標局的引證資料，需遞送副本至專利權人。

3.2 單方(ex parte)再審查程序

單方再審查程序¹⁰於 1981 年 7 月 1 日生效。任何人得基於 3-1 節所述之前案引證資料，對一專利其中任何專利權項提出書面再審查請求，請求人需敘明前案引證資料與再審查請求之每一專利權項的關聯性並繳交費用。專利商標局需於請求提出後 3 個月內決定請求人所引述的前案是否呈現『實質新可專利性問題』(substantial new question of patentability)¹¹。若專利商標局認為所引證前並案並未呈現實質新可專利性問題，則駁回請求，請求人可於一個月內向專利商標局 Director 提出請願(petition)但不得提起上訴(appeal)¹²。若專利商標局認為所引證前案對於該專利至少一專利權項，呈現實質新可專利性問題，則准許再審查請求，其後並發佈一再審查命令，再審查該專利之全部專利權項¹³。專

⁹ 35 U.S.C. § 301.

¹⁰ 35 U.S.C. § 301-307.

¹¹ 35.U.S.C. § 303

¹² 指向 Board of Patent Appeals and Interferences 或法院提起上訴。

¹³ 35. U.S.C. § 304



論述

利商標局得在無請求人情況下，自行對一專利進行單方再審查程序¹⁴。單方再審查程序的請求費用為 2520 美元¹⁵。當再審查請求遭駁回，專利商標局退回請求人 1690 美元¹⁶。

任何人包括專利權人。然而為何專利權人要請求再審查自己的專利？專利再審查可能導致其部分或全部專利權項撤銷或使得全部或部份專利權項需作專利範圍限縮修正。此一風險當然存在，然而在專利權人發現他人有專利侵權行為時，可藉由再審查程序強化其專利有效性的信心，以免在昂貴的訴訟程序當中才發現部分或全部的專利權項有問題，而使自己處於不利的地位。

再審查請求是否核准的門檻在於所引述的前案是否呈現實質新可專利性問題，其目的在於經由專利商標局的初步篩選，減少專利權人被不適當再審查請求騷擾，例如該前案不具『實質』或『新』的可專利性問題¹⁷。Portola Packaging 案¹⁸中判定當再審查請求人所引證的前案已被審查委員考慮過時，這些引證案不具實質新可專利性問題。新修正的專利法已推翻此一決定，因此審查委員考慮過的前案在再審查時以新方式呈現，仍有可能具實質新可專利性問題¹⁹，需視個案而定。

再審查程序開始後，兩個月內²⁰，專利權人可提出說明(statement)，說明為何其專利具可專利性或修正其專利並說明其修正後專利權項具可專利性，專利權項修正時，其專利範圍不得擴大，專利權人可增加新

¹⁴ 35 U.S.C. § 303.

¹⁵ 37 C.F.R. § 1.20(c). 2520 美元費用較其他專利程序費用為昂貴，其理由在於避免請求人在無適當根據下，提出再審查程序，造成專利商標局及專利權人的困擾。

¹⁶ 37 C.F.R. § 1.26(c).

¹⁷ 若呈現的問題是舊可專利性問題或相差不多，再審查結果通常與前次審查節結果相同，因此浪費時間。

¹⁸ In re Portola Packaging 110 F.3d 786, 42 U.S.P.Q. 2d 1295 (Fed. Cir. 1997).

¹⁹ 35 U.S.C. § 303, 312.

²⁰ 依 35 U.S.C. § 304, 專利商標局給予專利權人至少兩個月時間，但通常為兩個月。



的專利權項，但其範圍不得超過原有專利權項之範圍²¹。當再審查請求人非專利權人時，在專利權人提出說明後，兩個月內，再審查請求人，可於兩個月內對專利權人之說明提出回應(reply)²²。之後，再審查請求人就不得參與再審查程序，其後的程序如同審查委員審查新的專利申請案，參與者僅限於專利商標局與專利權人，故稱為單方再審查程序²³。在再審查程序完成後，專利商標局發佈一再審查認證(reexamination certificate)並寄送給專利權人，再審查認證內容公佈於官方專利公報中(Official Gazette)，其內容包括確認哪些專利權項被撤銷(cancelled)，哪些專利權項被確認(confirmed)以及哪些修正(amended)後或新增專利權項經確認具可專利性等²⁴。專利權人對於再審查結果不滿意時，可上訴至專利上訴及既爭議委員會(Board of Patent Appeal and Interference, BPAI)或上訴至聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeal of Federal Circuit, CAFC)²⁵或在哥倫比亞特區地方法院(District Court for the District of Columbia)²⁶提起訴訟，但再審查請求人則不可對再審查結果提起任何上訴。當針對同一專利，有前後兩件單方再審查請求時，且較前再審查請求預計發布的再審查認證日期與較後再審查請求的請求日超過三個月以上時，兩案通常會併案處理²⁷。

由於單方再審查程序僅允許再審查請求人在再審查程序開始後 1 次陳述其意見的機會，且若專利權人選擇不說明其專利可專利性理由時，則再審查請求人完全沒機會參與²⁸，同時再審查請求人不得對再審

²¹ 35 U.S.C. § 305.

²² 37 C.F.R. § 1.535。若專利權人不提出說明，則請求人不得提出任何說明。

²³ 指專利商標局單方面審查，專利權人僅作回應。

²⁴ MPEP § 2282.

²⁵ 35 U.S.C. § 145.

²⁶ 35 U.S.C. § 144.

²⁷ 37 C.F.R. § 1.565(c).

²⁸ 見註 26。

論述

查結果提起上訴，因此再審查請求人在單方再審查程序中，與專利權人處於不平等地位，與法院審理專利有效性問題時，每一方有均等的機會參與不同，因此單方再審查程序對專利權人的競爭者而言，並無法取代法院審理專利有效性問題時可充分參與的優點，因此專利權人的競爭者可能選擇保留有力的前案作證據至法院時方提出²⁹。相對的，單方再審查程序常被專利權人用來強化對其專利信心的手段。

3-3 統計數據

根據作者 Gerald J. Mossingoff 等所著 Post-Grant Review of Patent 一文³⁰，所提供資料，在 1981 年 7 月 1 日至 2002 年 3 月 1 日期間內，共有 6260 件單方再審查請求，其中，2695 件(43%)為專利權人自己提出，3427 件(55%)由第三方提出，138 件(2%)由專利商標局自己提出，其中 20%牽涉專利訴訟。

根據 Glenn E. Von Tersch etc. 的文章³¹指出 87%的再審查請求獲准³²。同時該文章提供專利權項(claims)經再審查的結果之統計，以專利權項確認(confirmed); 修正(amended); 及撤銷(cancelled)區分表示，其分佈如下表所示：

²⁹ 較有力之前案若在再審查程序中失敗，該前案在法院程序中的說服力將降低。

³⁰ Gerald J. Mossinghoff and Vivian S. KUO Post Grant Review of Patents: Enhancing the Quality of the Fuel of Interest 43 IDEA 82 (2002).

³¹ Glenn E. Von Tersch etc. Strengthening and weakening the patent through Reexamination and reissue. 456 PLI/Pat 417 (Nov. 1996). 其統計資料來源來自美國專利商標局 1996 年 Official Gazette 資料。

³² 再審查程序的請求並須經由專利商標局認定有實質新可專利性問題 (substantial new question of patentability)存在，方會核准進行該再審查程序，因此並非所再審查程序的請求均會核准。詳見本文第 3-2 節。



表一

項次	再審查結果	百分比
一	全部確認; 無修正; 無撤銷	30%
二	全部撤銷; 無確認; 無修正	15%
三	部分確認; 部分修正; 無撤銷	14%
四	部分修正; 部分撤銷; 無確認	12%
五	部分修正; 部分撤銷; 部分確認	12%
六	部分修正; 無確認; 無撤銷	10%
七	部分確認; 部分撤銷; 無修正	7%

其中項次三到七指專利範圍有更動，包括部份撤銷或修正，佔 55%。專利權項全部確認佔 30%。專利權項全部撤銷僅佔 15%。

3-4 多方(Inter parte)再審查程序

有鑒於單方再審查程序無法提供再審查請求人充分參與的機會，在單方再審查程序實行 19 年後，國會³³通過於專利法中增加新章節³⁴：『多方再審查程序』。多方再審查程序給予再審查請求人更多機會參與再審查程序及提供再審查請求人上訴機會，同時也增加一些限制。多方再審查程序大致遵循

單方再審查程序，其中兩者主要不同處如下表所示：

³³ 美國發明人保護法案題號五(Title V American Inventors Protection Act of 1999)。

³⁴ Chapter 31 of Patent Act. 35 U.S.C. § 311-318.

論述

表二

單方再審查程序	多方再審查程序
再審查請求人僅得於第 1 次專利權人提出說明後，提出回應。	再審查請求人可於每次專利權人提出說明後，提出回應 ³⁵ 。
再審查請求人對再審查結果不得上訴	再審查請求人對於再審查結果得上訴至 BPAI 或 CAFC
若再審查請求人於多方再審查程序失敗，再審查請求人可在法院民事訴訟中，提出相同議題(issue)。	若再審查請求人於多方再審查程序失敗，再審查請求人不得在法院民事訴訟中，提出相同議題(issue)或可在多方再審查程序提出而未提出的議題 ³⁶ 。

此外，若相同議題已在先前的民事訴訟中或先前的再審查程序提出，則再審查請求人不得就該議題提出多方再審查程序要求³⁷。在多方再審查程序 1999 年通過數年後，國會修正多方再審查程序至現在最新版本³⁸。再審查程序只適用於申請日在 1999 年 11 月 29 日(含) 以後的專利，因此適用此一程序的專利不多³⁹，其反應仍有待觀察。無論是單方或多方再審查程序，其所有相關文件對大眾公開並供複印⁴⁰。

3-5 再審查程序之策略問題

當正在再審查程序中的專利牽涉到專利訴訟時，專利商標局之 Director，有權暫停再審查程序等待法院審理結果，同樣的法院基於尊

³⁵ 專利權人或再審查請求人每一份文件提交至專利商標局，需遞送副本至另一方。35 U.S.C. § 314(b)(2); 37 C.F.R. § 1.947.

³⁶ 35 U.S.C. § 315(c).

³⁷ 35 U.S.C. § 317.

³⁸ H.R.2215. 修訂前之多方再審查程序只允許再審查請求人上訴至 BPAI，修訂後之多方再審查程序允許再審查請求人上訴至 BPAI 或 CAFC。

³⁹ 從申請日至核准專利約 2-3 年時間。

⁴⁰ 37 C.F.R. § 1.11(c), 1.11(d).



重專利商標局在審理專利方面的專業性及相信專利商標局有更多資源處理專利有效性爭議問題下，可以暫停法院審理程序，等待專利商標局再審查程序結果⁴¹。

當法院審理專利有效性問題時，依照專利法第 282 節⁴²規定，推定專利有效(presumption of validity)，但專利商標局審理再審查程序時，則當作重新審理新的申請案，並不推定專利有效⁴³。由於專利是經由專利商標局審理及發證，一般相信專利商標局不傾向撤銷自己發證專利的所有專利權項，而當法院當直接審理專利有效性爭議時，對專利的有效性的審理較為嚴謹⁴⁴。

對於想撤銷專利權人專利的競爭者而言，單方或多方再審查程序有下列優點：1. 專利在再審查程序中並不推定有效，審理標準較低；2. 較法院程序費用低廉且審理較迅速；3. 審查委員因具專業技術背景，較法官願意審閱專利技術內容爭議；以及 4. 可藉此技術性暫停同時間進行之訴訟；其缺點則有：1. 再審查程序存活下來的專利權項要經由法院程序或另行新再審查程序撤銷變得更不容易；2. 專利權人也可以技術性暫停同時間進行之訴訟，因此拖延時間；3. 較有力之前案若在再審查程序中失敗，該前案在法院程序中的說服力將降低；4. 統計顯示再審查程序很難撤銷所有專利權項，在法院程序中較可能撤銷所有專利權項。對於想藉單方再審查程序強化其專利的專利權人而言，再審查程序提供下列優點：1. 專利權人可在進行昂貴侵權訴訟前，先確定某些前案時是否影響其專利可專利性；2. 可藉此技術性暫停同時間進行之訴訟；以及 3.

⁴¹ 35 U.S.C. § 318; MPEP § 2286.

⁴² 35. U.S.C. § 282.

⁴³ 在再審查程序中，審理的標準是“preponderance of evidence”而在聯邦地法院審理標準為較高之“clear and convincing evidence”。

⁴⁴ 美國最高法院撤銷全部專利權項的比例很高，通常高於 50%，在 1930 年代撤銷比例曾高達 80%。然而並無證據顯示專利商標局與法院再審理專利有效性爭議問題時，採用不同審理標準。Thomas G. Field, Jr, *Introduction to Administrative Process* P.13-P.17 (2004 edition)。



論述

在審查過程中與審查委員互動無其他人干擾，可主導說明對前案的觀點。其缺點則有：1. 可能失去所有或部份專利權項或所有或部份專利權項之專利範圍需作限縮；以及 2. 必需盡資訊揭露 (information disclosure statement) 義務⁴⁵。

綜上所述，是否選擇再審查程序牽涉到包括訴訟等策略問題，無論是專利權人或想撤銷專利權人專利的競爭者，在作出決定前，應對上述因素衡量後，作整體考量。

四、立法中的異議程序

部分國會議員認為現有的單方及多方再審查程序仍有許多需補足之處，其中國會議員於編號 H.R.2215 草案⁴⁶中提議在現有再審查程序外，增加類似於歐洲專利局(EPO)的專利核准後異議(objection)程序。該異議程序設立一異議小組，由 18 位專利行政法官(patent administrative judge)所組成，審查委員則被指派協助再審查程序，但曾審理該專利之審查委員不能參與再審查程序，其最大不同點在於限訂異議程序需在專利核准後 9 個月內提出，但其證據不限於書面證據，證言(deposition)、宣誓書(affidavit)及直接或交互詰問(examination)內容均可作為證據，且該異議程序採用聯邦證據規則(Federal Rule of Evidence)。此異議程序的目的是在於提供更接近法院解決專利有效性的程序。

五、結語

再審查程序實施以來約二十餘年，相對於其他專利程序，歷史較為短暫，仍處於試驗階段，因此美國國會未來陸續的增修相關法條可以預期。根據 3-3 節的統計數據，20 年左右時間，專利商標局僅審查 6 千餘件再審查案件，如此看來，似乎法院仍然是大部分人選擇解決爭端的途徑。不可諱言，當遇到複雜的法律問題時，法院程序確有其不可取代

⁴⁵ 37 C.F.R. § 1.56.

⁴⁶ Patent Improvement Act of 2001, H.R. 1333, 107th Cong.(2001).



性，例如法院判決有其最終性(finality)。然而美國訴訟費用昂貴眾所周知，花數百萬美元訴訟費用撤銷一個專利似乎不是很理想的方法，因此可借助專利商標局專業，同時可節省參與者的時間與金錢的再審查程序，確有其存在的必要。

參考文獻

Qin Shi Reexamination, Opposition, or Litigation? Legislative Efforts to Create a Post Grant Patent Quality Control System 31 AIPLAQJ 433 (2003).

Herbert F. Schwartz, Patent Law and Practice (third edition, BNA Books, 2001).

Gerald J. Mossinghoff and Vivian S. KUO Post Grant Review of Patents: Enhancing the Quality of the Fuel of Interest 43 IDEA 82 (2002).

Jason S. Oliver Reexamining the Meaning of a “Substantial New Question of Patentability”: Amending the Patent Reexamination Provision’s Threshold Requirement 53 Syracuse L. Rev. 1093 (2003).

Glenn E. Von Tersch etc. Strengthening and weakening the patent through Reexamination and reissue 456 PLI/Pat 417 (Nov. 1996).

Thomas G. Field, Jr, Introduction to Administrative Process P.13-P.17 (2004 edition).