

## 美國發明專利進步性決定司法審查之評介 —以 Dickinson v. Zurko 案為中心

吳宏亮\*

### 摘要

我國行政法院對於專利專責機關在可專利性決定之審查標準上，學界鮮少論及。而對於同一問題，美國聯邦最高法院在 Dickinson v. Zurko 案推翻聯邦巡迴上訴法院(CAFC)所採用之「明顯錯誤」審查標準，認為該上訴法院必須適用聯邦行政程序法(APA)所規定之審查標準。換言之，Dickinson v. Zurko 乙案對於美國有關專利專責機關行政決定之司法審查實務上應有其劃時代之意義。本文之主要目的即是在評介該案俾供國人參考，在內容上，首先係簡介美國司法審查標準之類型，繼之陳述該案之事實以及各相關機關在主要爭點上之見解，再之則是美國學者間對該案判決所為之評價，最後是本文之見解。

### 關鍵字

司法審查、審查標準、法律問題、事實認定、實質證據、明顯錯誤、專斷或恣意、行政程序法、法院 / 法院審查標準、法院 / 機關審查標準

### 一、前言

美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals For The Federal Circuit Court, 簡稱 CAFC)以何種司法審查標準來審查不服專利商標局(PTO)行

收稿日:94.8.3

\* 作者現服務於德律國際專利商標法律事務所，中原大學電機工程學士，美國富蘭克林皮爾斯法學院(FPLC)智慧財產權碩士，東海大學法學碩士。



政決定之上訴案件，是美國專利實務上相當重要的爭議事件之一。<sup>1</sup>

在 Dickinson v. Zurko 案之前，該上訴法院對於專利商標局在可專利性決定之法律問題上係採「重新(De Novo)」審查標準，而在做為決定基礎之事實認定問題上則採「明顯錯誤(Clearly Erroneous)」審查標準，此等審查標準之採用與上級法院對下級法院所採用之審查標準完全相同。<sup>2</sup>

惟，美國聯邦最高法院在 Dickinson v. Zurko 案推翻該上訴法院對於專利商標局在專利進步性決定之事實認定問題上所採用之「明顯錯誤」審查標準，認為在該等問題上，該上訴法院必須適用聯邦行政程序法(Administrative Procedure Act)所規定之審查標準。<sup>3</sup>也就是說，該上訴法院對於專利商標局在可專利性之決定上必須適用法院對行政機關而非上級法院對下級法院之審查標準。

由上述可知 Dickinson v. Zurko 乙案對於美國有關專利專責機關行政決定之司法審查實務上具有劃時代之意義，基此，該案在法理上應有值得我國參考之處，爰為文對之評介。在內容之安排上，本文首先係簡介美國司法審查標準之類型，繼之陳述該案之事實以及各相關機關在爭點上之主要見解，再之則是美國學者間對該案判決所為之評價，最後是本文之見解。

## 二、美國行政行為司法審查標準之類型

依據美國聯邦行政程序法第 706 條之規定，行政機關之決定一般是會受到司法審查之拘束，而且該決定之相關法律問題，司法審查是採「重新 (De Novo)」之審查標準，而對於相關之事實問題則係採取「實質證據」以及「專斷或恣意」之審查標準。另外，美國聯邦民事訴訟法第

<sup>1</sup> Michael J. pendder, Judicial Review of Patentability: Determinations Under The Substantial Evidence Standard of Review, 82 J. Pat. & trademark Off. Soc'y 431 (June 2000).

<sup>2</sup> 同上註。

<sup>3</sup> 同註 1。

52 條規定了與前述各審查標準不同之「明顯錯誤」審查標準。<sup>4</sup>各該審查標準到底有何差異，本文以下將做一詳細說明：

### (一)重新審查 (De Novo Review) 標準

「重新 (De Novo)」一詞之文義是「重新 (Anew)」或者「再度 (Afresh)」<sup>5</sup>，因此其即意味著「一種對爭議之獨立決定，該決定不須尊重在其之前對同一爭議所做之任一決定。」<sup>6</sup>

美國聯邦最高法院對於「重新」審查之定義是「一種爭議問題的獨立決定」，該決定「不受來自行政機關在此決定之前所為之任何偏見所拘束，更且不被行政機關之決定須受實質證據支持之要求所控制。」雖然有時候該標準被適用在行政機關之事實認定，但是通常是適用在法律問題之審查<sup>7</sup>。

美國法學教授 Childress 及 Davis 對於該標準之解釋是「在所謂重新審查標準之下，法院僅能在其本身同意原決定之情況下維持該決定，意即，該法院認為該決定是正確的。當法院不同意該決定是正確的，其有權以自己之判斷取代該決定，無論是依據行政機關或其本身或新的重審之紀錄，該法院完全不受行政機關決定之拘束。」<sup>8</sup>

美國行政法教科書中對於該標準之評論是：「如果將審查強度之光譜之一端保留給最嚴格之審查標準(即提供行政裁量最小空間之審查標

<sup>4</sup> 周信良，論專利決定之司法審查密度，東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2002年7月，頁45-53。

<sup>5</sup> Black's Law Dictionary 300 (6th ed. 1991).

<sup>6</sup> United States v. Raddatz, 447 U.S. 667, 690 (1980).

<sup>7</sup> Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter, 1994).

<sup>8</sup> Herbert C. Shelley, The standard of Review Applied by The United States Court of Appeals for The Federal Circuit In International Trade and Customs Cases, 45 Am. U. L. Rev. 1775, 1776 (1996).



準)，無疑的，該位置必然是會被“重新”審查標準所佔據<sup>9</sup>。

### (二)實質證據審查(Substantial Evidence Review)標準

此標準規定於美國聯邦行政程序法第 706 條(a)(2)(e)款<sup>10</sup>，事實上，該標準早在該法規制定之前即已存在，該法規僅是將此標準成文化而已<sup>11</sup>。美國聯邦最高法院對於「實質證據」審查標準之界定是「要求承審法院探詢對於一位理性之人而言，是否可以接受以某一特定證據去支持所下結論之適當性。」<sup>12</sup>美國聯邦第五巡迴上訴法院對於該標準之描述是「當事實認定者能夠理性地從檔案紀錄之相關證據中取得其所為認定之支持，該項認定即受實質證據所支持。」<sup>13</sup>

在聯邦行程法制定之前，「實質證據」一詞之意義被認為是「合理性」，也就是說，在該標準之下，法院不須要求行政機關之決定是絕對正確，只要該決定是合理的，法院即受到行政機關決定之拘束，其要求行政機關之決定必須有高度之正確性，但不容許以司法決定代替行政決定<sup>14</sup>。

傳統上，美國司法實務相信若行政決定出自於正式以及準審判之程序，通常具有較高度之正確性與合理性，法院之重新決定可以增加的並不多，故而美國聯邦行政程序法規定，法院對於行政機關之正式裁決與法規制定必須適用該標準。不過，目前實務上亦將之用於不具正式程序之行政行為，只要法院認為該事件所傳達之訊息具有高度之正確性，即可使用該標準來審查行政機關之決定，因為吾人必須清楚瞭解「實質證

<sup>9</sup> 5 Jacob A. Stein et al., Administrative Law § 51.01 [2], at 51-44 (1992 ed.).

<sup>10</sup> 5 U.S.C.A. § 706(a)(2)(e).

<sup>11</sup> 3 Admin. L. & Prac. § 10.3 (2004).

<sup>12</sup> Dickinson v. Zurko, 119 S. Ct. at 1823 (1999).

<sup>13</sup> Penrod Drilling Co. v. Johnson, 905 F.2d 84, 87 (5th Cir.1990).

<sup>14</sup> 同上註。

據」一詞是用來傳達司法監督之程度而非定義決定做成之過程<sup>15</sup>。

在適用上，實質證據審查標準除了適用在事實之認定外，亦可適用在將法律涵攝於事實之事件上。縱使系爭案可能有不同之結果，審查法院亦不能對證據重新評價，基此，當檔案紀錄之證據足以支持挑戰者之指摘，承審法院仍不能推翻受實質證據支持之行政機關之決定<sup>16</sup>。

相反的，如果某一事實認定被紀錄中之其他證據所推翻或者僅是一種推論，該事實認定即無所謂「實質證據」之支持。一般之規則是行政機關須解決證據中之衝突，當行政機關之解決方案是該證據若干合理解釋之一時，該方案必須有其支持。當從該證據可能得到二個不一致之結論時，並不會使該行政機關之決定不合理。<sup>17</sup>

如同美國聯邦最高法院所說：「法院不能僅發現有其他的認定可以被實質證據所支持，即排除行政機關之決定。如果該機關之選擇是合理的，法院即必須予以支持，也就是說，縱使有不同之結論，法院仍必須支持該合理的選擇。」<sup>18</sup>

### (三)專斷或恣意 (Arbitrary or Capricious) 審查標準

「專斷或恣意」是美國司法機關用來監督行政機關決定之審查標準之一。該標準在美國國會於 1946 年通過之聯邦行政程序法中，首次成為法定之行政機關行政行為之司法審查標準，依據該法之規定，該審查標準係用來審查行政機關之非正式決定<sup>19</sup>。

在 Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe 案，美國聯邦最高法院曾對「專斷或恣意」審查標準做出了說明，該法院謂：「為了形成專斷或

<sup>15</sup> 同註 13。

<sup>16</sup> 同註 13。

<sup>17</sup> 同註 13。

<sup>18</sup> 同註 13。

<sup>19</sup> Kelly Kunsch, Standard of Review (State and Federal): A Primer, 18 Seattle U.L. Rev. 11, 40 (Fall, 1994).

## 論述



恣意之認定，承審法院必須考慮該決定是否出於對相關因素之深思熟慮，以及該判斷是否有明顯的錯誤。」<sup>20</sup>

在 Motor Vehicle Mfrs. Ass'n of the United States v. State Farm Ins. Co.案<sup>21</sup>，美國聯邦最高法院認為行政行為如有以下之情形當屬「專斷或恣意」：

「如果行政機關所依據之因素是：並非立法機關之授意，對於問題之重要觀點全然未予考慮，對於所做決定之解釋違反該機關所面對之證據，或者是如此的不合理，以致於無法將之歸因於行政機關專家之不同觀點。」<sup>22</sup>

另外，依據行政程序法第 702(2)(A)條之規定，審查法院必須判斷出行政機關實際上所做之選擇並非「專斷，恣意，裁量之濫用或者不依據法律。」在做出該判斷時，該法院必須考慮該決定是否係基於相關因素之考慮以及該判斷是否有清楚的錯誤<sup>23</sup>。進一步言之，該條款清楚地提出在「專斷或恣意」審查標準下必須考慮之問題：（1）是否「對各種有關因素均予考慮」，（2）是否有「明顯錯誤之判斷」。

在 Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe 案後，若干法院對該案之判決旨意做了一個概述，其即：「專斷或恣意審查標準之主要功能是在確定行政機關已經做了合理的決定。」<sup>24</sup>

進一步言之，依照美國聯邦最高法院所作之說明，「專斷或恣意」之審查標準僅允許法院在其發現該行政決定發生錯誤之風險相當高之情況下，才能推翻該決定，其目的在終止行政機關不合理之決定：「一

<sup>20</sup> 401 U.S. 402 (1971).

<sup>21</sup> 463 U.S. 29 (1983).

<sup>22</sup> 同上註.

<sup>23</sup> 同註 21.

<sup>24</sup> Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter 1994).

種決定，與事實，邏輯或行政慣例並無最起碼之關聯。我們可以說該標準係在要求行政機關最終所形成之決定是一個在考慮所有相關因素後之結果，以及在合理決定之範圍內。換言之，「專斷或恣意」審查標準之主要焦點是在行政機關做成決定之合理性而非決定之真實性。」<sup>25</sup>

在此必須一提的是，「實質證據」與「專斷或恣意」二審查標準間之差異，美國有若干法院曾謂「專斷或恣意」之標準較為寬鬆，相對而言，即「實質證據」審查標準較「專斷或恣意」之審查標準嚴格。在解釋該二審查標準之差異時，Koch 教授曾道：「專斷之審查在某些方面與合理之審查類似，二者均用來供法院監督行政機關決定之正確性。二者之相異處在於司法審查之程度，「專斷或恣意」審查標準可容忍行政行為較低之正確可能性，並且容許有較大的錯誤。」<sup>26</sup>

#### (四)明顯錯誤 (Clearly Erroneous) 審查標準

「明顯錯誤」之審查標準規定於美國聯邦民事訴訟程序規則第 52 (a) 條，用來作為上訴法院對於聯邦民事案件初審判決所為事實認定之審查標準。依據該標準，上訴法院不能撤銷初審法院之事實認定，除非該認定有「明顯錯誤」<sup>27</sup>。

進一步言之，所謂「明顯錯誤」之審查標準一般是適用在事實之認定上，該標準認為初審法院係在扮演主要之事實認定者，並且防止上訴時對於事實之認定做不必要的審查<sup>28</sup>。

美國聯邦最高法院對於該審查標準之定義是：「當一項認定雖然有證據支持它，但是審查法院在檢視所有證據後明確以及堅定的認為有錯

<sup>25</sup> 同上註。

<sup>26</sup> 同註 24。

<sup>27</sup> Kevin Casey, Standards of Appellate Review in The Federal Circuit: Substance and semantics, 11 Fed. Circuit B. J. 279 (2001-2002).

<sup>28</sup> Kelly Kunsch, Standard of Review (State and Federal): A Primer, 18 Seattle U.L. Rev. 11, 40 (Fall, 1994).



誤發生，該認定即屬明顯錯誤。」<sup>29</sup>

在 Anderson v. City of Bessemer City, North Carolina 案，美國聯邦最高法院重申該審查標準，強調審查法院不能以其本身之判斷取代下級審之判決，其謂：「明顯錯誤之審查標準清楚地並未賦予審查法院有權在僅因其被說服可以對該案有不同決定之狀況下，即推翻下級審之事實認定。如果審查法院重複扮演下級法院之角色，已超出其權限範圍，當對於一特定證據容許有二種觀點，事實認定者在此二者中選擇其一並非明顯錯誤。」該法院同時於該案中表示在適用該標準時，審查法院必須隨時謹記其功能並非用來對事實問題重新做決定。下級審之審判程序是「正式比賽」而非「預賽」<sup>30</sup>。

在該標準之下，上訴法院不問事實認定是否正確而是問該認定是否有明顯的錯誤，換言之，其是一種相當寬鬆（推翻原審之難易度，如困難即表示較寬鬆）之審查標準。上訴人之案件如果在法律上並無爭議，僅是下級審所認定之事實有利於被上訴人，該案件贏得上訴之機會並不高。上訴人必須說服上訴法院該認定與檔案紀錄並無任何合理的關聯，或者最重要之證據使得該認定確定是錯誤的。惟，此種情況相當少<sup>31</sup>。

如將「明顯錯誤」審查標準與「重新」審查標準比較，二者間存有重要差異，「重新審查」包含有從事實所顯現出來的僅能有一正確的結果之概念，即「事實是什麼，即是什麼」，不能有二個可容許之觀點。相反的，明顯錯誤審查標準較具彈性，其係在對於事實至少有二個容許觀點之假設下運作<sup>32</sup>。一般而言，「明顯錯誤」審查標準被認為給予下級法院之審判較高之尊重，因為初審法院在評估證據上具有最佳之位置

<sup>29</sup> United States v. United States Gypsum Co., 333U.S. 364, 395 (1948).

<sup>30</sup> Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter 1994).

<sup>31</sup> Kevin Casey, Standards of Appellate Review in The Federal Circuit: Substance and Semantics, 11 Fed. Circuit B. J. 279 (2001-2002).

<sup>32</sup> Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter 1994).



33。  
。

### 三、法院 / 法院或法院 / 機關審查標準之爭議

按美國法之實務對於做為判斷基礎之事實認定應採用何種審查標準在 Dickinson v. Zurko 案後發生革命性的變化，在該案中美國聯邦最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院長久以來所採用之「明顯錯誤 ( Clearly Erroneous )」審查標準，最高法院認為該上訴法院對於專利商標局之事實認定必須適用聯邦行政程序法所規定之審查標準，也就是說必須採用「實質證據」或「專斷或恣意」審查標準。以下即是該案之重點研析。

#### (一) Dickinson v. Zurko 案案情綜述

##### 1. 事實摘要<sup>34</sup>

美國專利商標局依據專利法第 103 條之規定核駁 Zurko 之發明專利申請案，該局以及該局所屬之訴願委員會均認為該專利申請案所揭露之發明不具進步性。申請人不服該審定向聯邦上訴巡迴法院提起上訴，該法院以專利商標局之事實認定有明顯錯誤撤銷該局之決定。

美國專利商標局認為發明專利進步性之決定是一種依據事實認定為基礎之法律判斷，聯邦上訴巡迴法院對於其事實認定並未給予應有之尊重，要求該法院開全席審判庭 ( En Banc ) 重新審判該局之事實認定，是否必須依據美國聯邦行政程序法 ( APA ) 所規定之標準來審查。該法院同意該要求，惟仍維持其先前之判決。專利商標局不服該判決而向聯邦最高法院提起上訴。聯邦最高法院判決推翻該上訴法院之判決，認為聯邦上訴巡迴法院對於專利商標局之事實認定必須適用 APA 所規定之審查標準。

<sup>33</sup> Michael J. pendder, Judicial Review of Patentability: Determinations Under The Substantial Evidence Standard of Review, 82 J. Pat. & trademark Off. Soc'y 431 (June 2000).

<sup>34</sup> 同上註。



### 2. 專利商標局訴願委員會審理意見摘述

Zurko 專利申請案係在揭示「一種改進電腦系統安全性之方法」，該案之主要申請專利標的如其第 1 請求項所載：

「一種機器執行方法，係用來執行一電腦系統使用者所發出之可靠指令，該電腦系統包含一不可靠電腦操作環境以及一可靠電腦操作環境，該方法包含如下之步驟：

- (1) 在該不可靠電腦操作環境下分析該可靠指令用以產生一已處理指令；
- (2) 將該已處理指令送至該可靠電腦操作環境；
- (3) 經由一可靠路徑將一該已處理指令之代碼顯示給使用者；
- (4) 經由一可靠路徑從該使用者接收一信號，用以呈現該代碼
- (5) 是否正確代表使用者之意思；
- (6) 如果該信號呈現出該代碼並非使用者之意思，將阻止該已處理指令之執行；以及
- (7) 如果該信號呈現出該代碼確係使用者之意思，則將在該可靠操作環境下執行該已處理指令<sup>35</sup>。」

專利商標局之專利審查官審查後認為該方法就先前技術而言係屬顯而易知，故而依美國專利法第 103 條之規定核駁該申請案。申請人不服該審定而向訴願委員會提起訴願。

專利審查官所引證之主要先前技術是申請人在先前技術陳報表上所揭露之 UNIX 操作系統，申請人認為該系統雖然在一可靠環境下操作，但是亦能在不安全之情況下執行某些不可靠之程式。進一步言之，該主要先前技術「包含一不可靠程式，該程式係先對一命令加以分析，然後呼叫一在可靠電腦環境下執行之可靠服務執行該命令。」<sup>36</sup>

<sup>35</sup> In re Zurko, 111 F.3d 887 (Fed. Cir. 1997).

<sup>36</sup> 同上註。

專利審查官所引證之次要先前技術同樣是在申請人先前技術陳報表上所揭露之程式，一般稱之為 (FILER2)。申請人陳述該 FILER2 程式「會重複送回具潛在危險性之使用者指令，並要求使用者在執行之前予以確認，例如，當一使用者要求刪除一檔案，該程式將在該指令被執行前尋求一確認。」<sup>37</sup>

專利商標訴願委員會維持原審專利審查官對系爭專利申請案之核駁處分，其謂：「所屬技術領域之技術者將被該等先前技術所教示而取用在該不可靠環境下被分析之該可靠指令，並將之送至可靠之電腦操作環境，如 UNIX 所教示，然後對使用者顯示該已被處理之指令，用以在執行前做確認，如 FILER2 所教示。」

該委員會認為申請專利之步驟中唯一未被該等先前技術所揭露的是「該經由一可靠路徑去確認之步驟。」惟，該委員會認為該步驟是「該等先前技術本來即已隱含於其內者」，其謂「關於經由一可靠路徑之溝通，如果不是在該等先前技術中有明示，即是其所固有或暗示。因為 UNIX 係在一不可靠之環境下分析一指令，並在一可靠環境下執行該指令，」該委員會指稱任何的溝通確認本來即必須經由一可靠之路徑，並且「一可靠環境下之溝通係經由一可靠路徑來執行乃是一種基本知識。」<sup>38</sup>

### 3. 美國聯邦上訴巡迴法院之初次審理意見摘述

專利申請人對於專利商標訴願委員會仍然不服，遂向聯邦巡迴上訴法院提起上訴。

#### (1) 上訴人之主張<sup>39</sup>

在上訴時，上訴人主張該等引證之先前技術並未教示或建議如請求

<sup>37</sup> 同註 35。

<sup>38</sup> 同註 35。

<sup>39</sup> 同註 35。

## 論述

專利之方法所揭示「以不可靠之代碼分析一可靠指令，然後經由一可靠路徑以可靠代碼執行一確認或重複回送。」

訴願委員會認定引證之先前技術本質上已對該等確認有所教示，乃是一種明顯的錯誤，UNIX 並未教示經由一可靠溝通路徑取得確認。UNIX 與 FILER2 之結合頂多僅教示一種系統，該系統之可靠指令在一不可靠之環境被分析，然後經由該不可靠之 UNIX 系統回送給使用者。引證之先前技術內並無將該等先前技術結合之建議，該委員會顯有後見之明之嫌。

### (2)美國專利商標局之答辯

美國專利商標局對於上訴人之主張則辯稱：「熟知該項技術之人士如需要創造一安全系統，其當知曉去尋求經由一可靠路徑對一指令做確認，因為不可靠路徑已經被定義為不安全。FILER2 之重複回送指令僅能在二種方式下被執行—經由一可靠路徑或經由一不可靠路徑，熟知該技術之人士如要創設一高安全系統，自然會選擇該可靠路徑。再者，結合該等先前技術之建議係來自該待解決問題之本質。」<sup>40</sup>

### (3)美國聯邦巡迴上訴法院之意見<sup>41</sup>

美國聯邦巡迴上訴法院首先揭示進步性之判斷是一種基於事實決定之法律問題，其對於該法律問題係採重新審查標準，但對於作為判斷基礎之事實認定則採明顯錯誤審查標準。

該法院同意申請人之主張，認為訴願委員會所為之認定--先前技術無論是明示或暗示，對於經由一可靠路徑取得確認之步驟均已有教示--係屬一種明顯錯誤。在此等錯誤下，該委員會不可以後見之明來判斷申請專利之發明。該法院在回顧申請人之發明後，發現該發明經由一可靠路徑執行在 UNIX 系統下之回送信號是有其理由的，無論 UNIX 或 FILER2 均未教示經由一可靠路徑與使用者溝通。在 UNIX 系統，指令

<sup>40</sup> 同註 35。

<sup>41</sup> 同註 35。

係在一不可靠之環境下被分析，然後再送至一可靠系統。因此，與使用者唯一之溝通係經由一不可靠路徑發生。

再者，該法院認為，同樣的，該第二引證先前技術並未提供此欠缺之要件，該委員會並未指出該等先前技術對於在一可靠與安全之系統下執行重複送回之指令有任何的教示。該 FILER2 程式係針對在一不安全系統下重複回送指令用以確定該使用者正確地下達指令，而非如該申請專利之發明，係在確定正確的使用者所下達之指令或者確定該指令並未被改變。

基於上述，該法院之結論如下：

「因為無論 UNIX 或 FILER2 均未明示或暗示地教示經由一可靠路徑與使用者溝通，該訴願委員會在對先前技術本質之認定上很明顯的是錯誤的。」

再者，該訴願委員會認定 UNIX，FILER2 以及該案申請過程之紀錄對於申請專利之發明所揭示--經由可靠以及非可靠路徑與使用者溝通有所教示--亦屬明顯錯誤。事實上，該委員會認為熟知該項技術之人士知曉在可靠環境下溝通必須經由可靠路徑，對於使用可靠與非可靠二種路徑而言是一種反面教示。

另外，該欠缺之步驟係來自該待解決問題之本質之說法亦係一種謬論，因為該訴願委員會並未證明該問題已存在於先前技術內。

#### 4. 美國聯邦巡迴上訴法院全席庭審審理意見摘述<sup>42</sup>

專利商標局局長不服該上訴法院之判決，因而請求該上訴法院對該案以全席庭審重新審理，該法院同意該請求用以決定該院「對於專利商標局之事實認定是否應以聯邦行政程序法所規定之審查標準取代目前所適用之明顯錯誤之審查標準。」

在重新審理時，該上訴法院所有列席法官一致同意上訴庭合法而且

<sup>42</sup> In re Zurko, 142 F.3d 1447 (Fed. Cir. 1998) (en banc).



適當的使用尊重程度較低之「明顯錯誤」標準。該法院認為其對於從訴願委員會上訴之案件使用「明顯錯誤」之標準是符合行程法第 559 條中之例外規定<sup>43</sup>。另外，該法院首先對行程法之立法歷史做一審視，然後做出解釋認為國會在行程法中加入第 559 條之用意是在維持當時適用於專利商標局之決定之審查標準。該法院指出如 1946 年以前專利暨關稅上訴法院（CCPA）之判決所顯示，對於專利商標局所為決定之審查係依據普通法之標準，雖然在表達上並不盡相同，但尊重程度均低於行程法之標準，因為該等標準在行程法通過之當時被法院所適用而且超過該法之標準，其等即相當於第 559 條規定中之「額外要件」。

該法院為了進一步支持其所下之結論，宣稱專利商標局並未提供足以說服法院之理由去脫離判決先例拘束原則，以及去妨礙公眾對於法院一致適用之「明顯錯誤」標準之信賴。再者，該法院亦指出採用尊重程度較低之審查標準將促使專利商標局有較佳之事實認定。

### 5. 美國聯邦最高法院審理意見摘述<sup>44</sup>

專利商標局局長仍不服此判決，爰向最高法院申請移審令狀（即上訴至最高法院之意），該法院准許該申請並以 6 比 3 做出推翻聯邦巡迴上訴法院全席庭審之判決，並且令該法院必須依照行程法之審查標準重新審查專利商標局之事實認定。

美國聯邦最高法院首先對本案之前提要件提出了說明，其謂聯邦民事訴訟規則第 52 條（a）款提出了規範上訴法院對於地方法院事實認定（以下將簡稱法院 / 法院）之審查標準，上訴法院僅能撤銷下級法院有「明顯錯誤」之事實認定。傳統上，法院 / 法院審查標準一向被認為在某種程度上是較行政程序法之法院 / 機關審查標準嚴格的。本案之爭點在於上訴法院主張當其審查專利商標局之事實認定時，所適用之標準是

<sup>43</sup> 美國行政程序法第 559 條在此部份之相關條文是“本章以及第 7 章...，並不限制或是廢止『成文法或其他受法律承認』所增加之額外要件，...，嗣後之法律不能被認為優先於本章以及第 7 章或對其有所修正...，除非該嗣後之法律對此有明白表示。”

<sup>44</sup> Dickinson v. Zurko, 119 S.Ct. 1816 (1999).

「明顯錯誤」，專利商標局局長則認為剛好相反，該法院應適用行程法所規定的法院 / 機關審查標準。

在其判決中，最高法院指出上訴法院主張適用「明顯錯誤」審查標準之理由是：(1) 1946 年行程法開始施行時，專利暨稅務上訴法院 (CCPA)，即上訴法院 (CAFC) 之前身，係採用法院 / 法院之「明顯錯誤」之審查標準；(2) 該標準較一般法院 / 機關審查標準嚴格；以及 (3) 此種傳統上特殊的嚴格審查標準將導致行程法第 559 條所規定之「額外要件」優於同法第 706 條規定。

對於該等主張，最高法院在解讀行程法第 559 條之後，認為如要求對行程法之審查標準有任何之例外，其必須清楚地被載明，否則將有損於行程法用來達成對行政機關決定之有一致性之司法審查之目的。

最高法院謂在本案其並未發現有如此清楚之例外存在，因為上訴法院所引證適用行程法立法前之審查標準之各前案，並無一案支持先前存在有較低尊重程度之標準之概念。更且，該等前案所適用之標準之特定涵義在行程法被採用之前並未被確立，而且各法院在使用上並不一致。再者，從該等前案之本質看來，可以發現承審法院認為對於專利商標局之專門知識必須予以尊重，因此建議使用尊重程度較高之標準。

在對專利暨稅務上訴法院 (CCPA) 之解釋，審查標準之由來以及 CCPA 在所適用之標準之不同用詞均予考慮後，最高法院謂其無法同意上訴法院主張在 1946 年國會制定行程法時，CCPA 已承認在審查專利商標局之決定上係使用較嚴格之法院 / 法院而非較為寬鬆之法院 / 機關之審查標準。因此，上訴法院所適用尊重程度較低之標準不能解為行程法第 559 條所規定之「額外要件」。

最後，美國聯邦最高法院對有利於上訴法院之決定之爭辯提出說明。關於對尊重程度較低之標準之任何改變會損及公眾之信賴乙節，最高法院謂依據行程法第 559 條所創造出之例外會造成更大的分裂，因為此等先例會引起其他行政機關或法院違反行程法之一致性要求。另外，最高法院亦反對使用尊重程度較低之標準會促使行政機關有較佳之事



實認定之爭辯，其認為並無理由對專利商標局適用與其他行政機關不同之標準。

### 6. 美國聯邦巡迴上訴法院更審判決摘述<sup>45</sup>

雖然美國聯邦最高法院在其判決中並未指示聯邦巡迴上訴法院須以「實質證據」或者「專斷或恣意」之標準來審查專利商標局之事實認定，但是該上訴法院依據其在 *In re Gartside* 案<sup>46</sup>之主張，以「實質證據」標準重新審查系爭案之事實認定。該上訴法院最後認為專利商標局訴願委員會僅依據基本知識或一般常識來評價可專利性，該等決定並未被檔案中之任何證據所支持。因此，專利商標局不具進步性要件之決定被撤銷，至此 *Dickinson v. Zurko* 案乃拍板定案。

## 四、美國學界對 Dickinson v. Zurko 案之評價

對於美國聯邦最高法院之判決，美國學界有正反兩面之看法，其中：

### （一）反面意見

美國學界對該案持反面意見者認為，從此，聯邦巡迴上訴法院在審查從專利商標局上來之案件，必須使用相當尊重行政機關之審查標準，其所造成的結果是該上訴法院實際上將因為支持專利商標局之所有決定，而淪為橡皮圖章。專利制度對國家之未來是如此的重要，實在不應容許此種情形發生。法院應有責任在尊重行政機關與保護發明人之憲法上權利上維持平衡<sup>47</sup>。

### （二）正面意見

持正面意見之學者則認為，*Zurko* 案之判決必須被解讀為一種政策

<sup>45</sup> *In re Zurko*, 258 F3d 1379 (Fed. Cir. 2001).

<sup>46</sup> *In re Gartside*, 203 F.3d 1305 (Fed. Cir. 2000).

<sup>47</sup> Mark D. Torche, *Rubber Stamp of Court of Last Resort: The Proper Standard of Review in Patent and Trademark Cases.*, 48 *Drake L. Rev.* 211 (1999).



宣示，其將聯邦行政程序法之適用涵蓋至專利商標局，依據該法規聯邦巡迴上訴法院在司法審查上不僅必須尊重專利商標局對於事實認定之決定，對於將法律適用至事實之決定亦必須尊重。最重要的是專利事件係由專利商標局而非聯邦上訴巡迴法院所管轄<sup>48</sup>。

## 五、本文意見代結論

本文認為縱使最後論定採用「實質證據」之司法審查標準，惟從聯邦巡迴上訴法院對該案之最終判決理由看來，美國法院在行政行為之審查上對於專利商標局之決定仍不夠尊重。

在該案中專利商標局（含訴願委員會）之主張是雖然該等先前技術並未直接揭示「經由一可靠路徑與使用者溝通」之步驟，但是係「本來即已隱含於其內者」，即該步驟對於該等先前技術而言雖非明示，但卻是一種本質上已有之揭示。

而美國聯邦巡迴上訴法院則是認為由於引證之先前技術並未教示「經由一可靠路徑與使用者溝通」之步驟下，專利商標局認為該步驟乃是一種基本知識或普通常識，可以從該等引證文件所教示之先前技術輕易的推論出來，係一種後見之明。換言之，該法院主張在事實認定上必須站在嚴格證明之立場，證據內所未揭露者即不可採為事實。

從前述上訴法院之立場出發，專利商標局在該案中之決定無疑的係違反「實質證據」審查標準，因為由前述可知「明顯錯誤」審查標準之定義是：「當一項認定雖然有證據支持它，但是審查法院在檢視所有證據後明確以及堅定的認為有錯誤發生，該認定即屬明顯錯誤。」而「實質證據」審查標準之定義則是「要求承審法院探詢對於一位理性之人而言，是否可以接受以一項特定證據去支持所下結論之適當性。」而事實上，美國專利商標局所為「基本知識」或「一般常識」之評價並未受到

<sup>48</sup> Dennis J. Harney, The Obvious Need for Deference: Federal Circuit review of Patent and Trademark Office Determinations of Mixed Questions of Law and Fact, 28 U. Dayton L. Rev. at 67 (2002).



審查紀錄中之證據之支持，換言之，缺乏實質證據之支持。

不過，本文認為依據美國相關先前案例之教示，在判斷先前技術之內容時，對於某一特定引證文件所揭露之所有內容在適用時均必須予以檢視，不管是形式上的內容或實質上隱含之內容，甚至那些非屬較佳實施例或無法達成預期目的之記載<sup>49</sup>。美國專利商標局如依據此等教示而認為將引證之先前技術做進一步之推論，該等引證文件對於申請專利之發明實質上係有所暗示，在此情況下，本文認為該局並未違反「實質證據」審查標準。

美國聯邦巡迴上訴法院在為該案之更審時，雖然主張從行政行為而言，專利商標局明顯地在其行使管轄權之專利相關領域具有專業知識，該等專業知識對於其在判斷相關爭議事件時，可能提供足夠之支持，惟其又謂關於進步性要件決定之核心事實認定，該局在形成其判斷時不能僅基於其本身之理解與專業知識，毋寧是，該局必須從審查紀錄中指出某些明確之證據來支持其所為之認定<sup>50</sup>。

本文認為前述此等論點似乎忽略在判斷申請專利之發明是否具備進步性要件時，專利法係規定必須站在「對所屬技術領域具有通常知識之人士」之立場，更且行政機關賦予發明人專利權之審查行為與「刑事」案件之審判行為並不相同，並無必要採取「嚴格證明」之原則。

總之，本文認為基於（1）依據美國司法實務之教示，美國專利商標局在該案所為之事實認定，並未違反經驗法則；（2）專利商標局對於申請專利之發明之所屬技術領域具有專業知識，該等專業知識對於該局在判斷相關爭議事件時，可提供足夠之支持；以及（3）對於作為進步性要件最終決定之基礎事實，在認定上並無需採嚴格證明之法則等理由，美國專利商標局並未違反「實質證據」之審查標準。

<sup>49</sup> In re Boe, 355 F.2d 961 (CCPA 1966).

<sup>50</sup> In re Zurko, 258 F.3d 1379 (Fed. Cir. 2001).

## 參考文獻

1. 周信良，論專利決定之司法審查密度，東吳大學法律學系法律專業碩士班碩士論文，2002年7月。
2. Francis M. Allegra, Mapping The Contours of The Abuse of Discretion Standard of Judicial Review, 13 Va. Tax Rev. 423 (Winter, 1994).
3. Dennis J. harney, The Obvious Need for Deference: Federal Circuit review of Patent and Trademark Office Determinations of Mixed Questions of Law and Fact, 28 U. Dayton L. Rev. at 67 (2002).
4. Dickinson v. Zurko, 119 S.Ct. 1816 (1999).
5. Herbert C. Shelley, The standard of Review Applied by The United States Court of Appeals for The Federal Circuit In International Trade and Customs Cases, 45 Am. U. L. Rev. 1775, 1776 (1996).
6. In re Zurko, 111 F.3d 887 (Fed. Cir. 1997).
7. In re Zurko, 142 F.3d 1447 (Fed. Cir. 1998) (en banc).
8. In re Zurko, 258 F3d 1379 (Fed. Cir. 2001).
9. In re Gartside, 203 F.3d 1305 (Fed. Cir. 2000).
10. In re Boe, 355 F.2d 961 (CCPA 1966).
11. Jacob A. Stein et al., Administrative Law § 51.01 [2], at 51-44 (1992 ed.).
12. Kelly Kunsch, Standard of Review (State and Federal): A Primer, 18 Seattle U.L. Rev. 11, 40 (Fall, 1994).
13. Kevin Casey, Standards of Appellate Review in The Federal Circuit: Substance and semantics, 11 Fed. Circuit B. J. 279 (2001-2002).
14. Michael J. pendder, Judicial Review of Patentability: Determinations Under The Substantial Evidence Standard of Review, 82 J. Pat. &



## 論述

美國發明專利進步性決定司法審查之評介  
—以 Dickinson v. Zurko 案為中心



trademark Off. Soc’y 431 (June 2000).

15. Mark D. Torche, Rubber Stamp of Court of Last Resort: The Proper Standard of Review in Patent and Trademark Cases., 48 Drake L. Rev. 211 (1999).
16. Penrod Drilling Co. v. Johnson, 905 F.2d 84, 87 (5th Cir.1990).
17. United States v. Raddatz, 447 U.S. 667, 690 (1980).
18. United States v. United States Gypsum Co., 333U.S. 364, 395 (1948)