

# 美國專利多方複審禁反言之對事效範圍—— 以實務變遷為中心

李秉燊

## 壹、前言

## 貳、美國專利複審程序

## 參、美國專利多方複審（IPR）程序禁反言

### 一、禁反言之「對人效」

### 二、禁反言之「對事效」

## 肆、對事效之實務見解變遷

### 一、Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems 案

### 二、SAS Institute v. Iancu 案

### 三、Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom 案

### 四、Intuitive Surgical v. Ethicon 案

## 伍、我國與美國法制與實務之比較

## 陸、結論

作者為檢察事務官；美國杜克大學法學院法學碩士，國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人，並經律師、專利師高考及格。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局及任職單位之意見。

## 摘要

近來，我國啟動專利法修正工程，計劃將舉發法制朝向兩造對審的方向調整；對此，學界亦有以美國為鏡，聚焦美國專利多方複審程序（Inter Partes Review）禁反言之法效，探討我國專利權無效雙軌制發展者。惟前開學說論著完成時，作為比較對象的美國，其學說和實務對禁反言範圍之解釋仍陷於壁壘分明的爭辯。尤其是禁反言之「對事效」的範圍，聯邦巡迴上訴法院直至 2022 年方才確認，針對美國專利多方複審程序，「一旦專利審判暨上訴委員會就有效性作成最終書面決定，申請人及與其具有利害關係之人，對該專利請求項即不得以任何事由，包含其『已於該次提出』或『可合理期待可於該次提出卻未提出』之任何新穎性跟非顯而易知性事由，再次向美國專利商標局、或於民事訴訟、或於國際貿易委員會專利侵權調查程序中，質疑或挑戰該請求項的有效性。」本文以美國實務變遷為中心，澄清美國專利多方複審程序禁反言之對事效的範圍。

關鍵字：專利複審程序、多方複審、禁反言、禁反言之對事效

Post-Grant Proceedings、Inter Partes Review、Estoppel、Collateral Estoppel

## 壹、前言

自西元 2019 年來，我國啟動專利法修正工程，欲重新定性專利事件的屬性，計劃將舉發法制朝向「兩造對審」方向調整<sup>1</sup>。針對修法後不同有效性爭議之審理程序間可能的交錯與互動關係，學界亦有從美國專利法之比較觀察作為借鏡，聚焦於美國專利多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）中啟動（institution，或有稱「立案」）和作成最終決定後產生「禁反言」之法律效果，前瞻我國專利權無效雙軌制的發展<sup>2</sup>。

惟，前開學說論述完成時，作為比較對象之美國，無論學說還是司法實務解釋，仍陷於 2018 年 SAS Institute v. Iancu 案（下稱 SAS 案）後，因最高法院限縮美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）行政體系下的專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）對 IPR 啟動範圍的裁量權<sup>3</sup>，造成下級審法院甚至是學說見解對 IPR 適用禁反言範圍中之「對事效」的範圍解釋之寬窄，均呈現壁壘分明的爭辯之中<sup>4</sup>。因此在回顧我國文獻時，會發現我國學界亦因統整或比較之案例或學說見解之不同，而對 IPR 禁反言範圍

<sup>1</sup> 經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）已將不同階段研擬修法的相關資訊均於網站公開，可參見智慧局，簡併救濟層級及兩造對審之專利修法參考資料，<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-862-101.html>（最後瀏覽日：2022/12/25）；學說探討可參見李素華，初探專利法修正草案之兩造對審制，月旦法學雜誌 320 期，頁 25-42，2022 年 1 月。

<sup>2</sup> 參見李素華，從美國立法例檢討我國之專利爭訟制度：以侵權訴訟、舉發撤銷與更正之交錯為中心，國立臺灣大學法學論叢 49:2 期，頁 519-20，2020 年 06 月；劉國讚，從美國 IPR 立案制度探討我國雙軌專利無效制度之發展，專利師 44 期，頁 55-78，2021 年 1 月；沈宗倫，我國專利權無效雙軌制之互動與調和——以「一事不再理」法效之詮釋為中心，月旦法學雜誌 320 期，頁 43-60，2022 年 1 月。

<sup>3</sup> 美國最高法院於該案明白指出 PTAB 對專利權複審程序啟動範圍之裁量權，只有啟動與不啟動兩種選擇，一旦決定啟動專利權複審程序，其範圍應以申請人所申請之所有請求項為之。判決內容詳如文後所述。See SAS Institute Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018).

<sup>4</sup> 讀者閱讀本文時應留意我國目前對於專利權有效性爭執係採「雙軌制」，即依智慧財產案件審理法第 16 條第 2 項規定，民事侵權判決確定效力僅生「相對效」，僅在當事人間發生效力，以及不服專利舉發審定而提起行政爭訟結果則產生「對世效」，將使該專利徹底無效。此對照美國，不論係民事侵權判決中所為之有效性判斷，抑或 PTAB 所為 IPR（相當於前述我國專利舉發程序）之決定，均產生「對世效」有所不同。故讀者在理解本文論述「適用禁反言之範圍」之脈絡時，應留意上開相關我國及美國現有制度上之差異。相關比較法上制度架構與差異可參楊智傑，美國與臺灣專利民事侵權訴訟爭點效之發展與爭議：兼論臺灣專利無效雙軌制之困境，交大法學評論 3 期，頁 97-158，2018 年 9 月。

之認識有寬窄不同的情況<sup>5</sup>。直至 2022 年 2 月，美國在聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）接連作出兩件指標性判決，美國實務方才針對禁反言之對事效範圍一錘定音、塵埃落定<sup>6</sup>，故有為文以實務解釋之變遷為中心，細緻化向讀者闡明之必要。

有鑑於此，本文首先簡明介紹 IPR 上位階之美國專利複審體系，供讀者快速了解該體系要領。復說明前揭專利複審程序中 IPR 與禁反言相關的重要法規體系與條文，並梳理美國實務對「IPR 禁反言」的範圍之重要行政決定或法院判決，據以澄清並為讀者帶來對 IPR 禁反言範圍更全面的認識。最後，本文將觀察與比較美國法律和實務與我國制度現況，並統整我國學說對專利權無效雙軌制中與禁反言相關議題提出之建議，期待使我國制度得以更加周全。

## 貳、美國專利複審程序

美國國會為達在民事訴訟外，創設具公眾審查色彩、淘汰品質不佳專利過程費用較為低廉、且時程更加迅速的行政程序作為法院訴訟的替代方案之目的，於 2011 年制定美國發明法案（the Leahy-Smith America Invents Act, AIA）。進一步來說，AIA 在 USPTO 的行政體系下創設具準司法性質的 PTAB，審理包含 IPR、商業方法專利複審（Covered Business Method, CBM）和領證後複審（Post-Grant Review, PGR）等挑戰專利有效性的專利複審程序<sup>7</sup>。除 CBM 現已不再施行，非專利權人的任何人均得依循 IPR 或 PGR 程序，以專利請求項為單位（on a claim-

<sup>5</sup> 2018 年 SAS Institute Inc. v. Iancu 案後，我國文獻對美國專利多方複審禁反言範圍之認識較狹窄者，包含但不限於劉國讚，同註 2，頁 59。認識較寬廣者，包含但不限於李素華，同註 2，頁 519；沈宗倫，同註 2，頁 55。

<sup>6</sup> 包含 2022 年 2 月 4 號的 Cal. Inst. Of Tech. v. Broadcom Ltd. 案，和同月 11 號的 Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC 案，案件內容及其關鍵轉折詳如後述。See Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976 (Fed. Cir. 2022); Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC, 25 F.4th 1035 (Fed. Cir. 2022)。

<sup>7</sup> 基於下述申請時點的限制，PGR 被認為類似我國現已廢除之異議制度，IPR 與 CBM 則類似我國之舉發制度，而其中 CBM 僅得就商業方法專利提出且設有落日條款（已於 2020 年 9 月 16 日不再施行），故具有過渡（transitional）性質。

by-claim basis)，挑戰專利權的有效性；惟提出之時間和所得主張之無效事由<sup>8</sup>，IPR 或 PGR 間有所不同。申請人 (petitioner) 得申請 PGR 之時限乃專利權核准後 9 個月內，但得主張的無效事由不受限制。IPR 則相反，在 USPTO 授與專利 9 個月後或於 PGR 程序終結後，申請人皆得提出申請，但僅得以系爭專利申請前 USPTO 已授予之專利和表彰先前技術之已出版的紙本資料，挑戰系爭專利請求項是否具新穎性與非顯而易知性<sup>9</sup>。

程序方面，專利複審自申請案提出至 PTAB 決定受理與否，設有專利權挑戰者之主張和專利權人之初步回應等前置程序。唯有當 PTAB 根據前述雙方的主張和回應可認定挑戰者所提之申請中「至少一個被挑戰的專利請求項有『相當可能』被證明是無效的」，才會受理並啟動具有蒐證程序和專家作證之證據開示和言詞辯論等審理流程<sup>10</sup>。美國學說亦認為證據開示和言詞辯論，係國會欲將專利複審作為法院訴訟替代方案之目的之重要證明之一<sup>11</sup>。原則上，PTAB 在決定受理並啟動後 1 年內應完成前開審理流程，並作成最終書面決定 (final written decision)。若當事人對 PTAB 最終書面決定不服，可上訴至作為法律審的 CAFC 和最高法院尋求救濟<sup>12</sup>。

實體方面，雖然學說多將專利複審定性具有準司法性質，以之和法院訴訟程序比較。但由於專利複審仍由隸屬於 USPTO 的 PTAB 以行政權對有爭議之專利

<sup>8</sup> 所稱無效「事由」(ground)，即包含挑戰或質疑專利有效性的理由(例如新穎性與非顯而易知性等專利要件)和據以挑戰專利有效性之先前技術(prior art)證據。類似見解，請參見李素華，同註 2，頁 520。

<sup>9</sup> 相關制度簡介與程序比較，近年相關文獻可參見朱浩筠，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；楊智傑、黃婷翊，美國專利複審程序及 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案，專利師 27 期，頁 19-22，2016 年 10 月；陳在方，美國專利紛爭解決之關鍵性變革——論美國專利複審程序的結構功能分析與實施成效，交大法學評論 2 期，頁 13-25，2017 年 12 月；李秉燊，專利有效性判斷雙軌制下臺灣專利連結制度觀察及建議，交大法學評論 5 期，頁 147，2019 年 9 月。

<sup>10</sup> 若細緻區分，美國專利法針對 IPR 或 PGR 分別訂定不同的受理門檻規定。換言之，其對 IPR 受理門檻規定的是「有『合理可能性』(reasonable likelihood)，申請人可以成功證明至少一個被挑戰的請求項是無效的」See 35 U.S.C. § 314(a) (2018).；但對 PGR 的門檻則是「『滿有可能』(more likely than not)，至少一個被挑戰的請求項是無效的」。See 35 U.S.C. § 324(a) (2018). 但在實務運作下，PTAB 解釋其兩者並無顯著不同，且由於 PTAB 受理與否為最終決定依法不得向法院請求救濟，故該見解具有重要性。See *Align Tech., Inc. v. 3Shape A/S*, IPR2019-00117, Paper No. 8 (PTAB May 14, 2019).

<sup>11</sup> Megan M. La Belle, *Public Enforcement of Patent Law*, 96 B.U. L. Rev. 1865, 1890 (2016).

<sup>12</sup> 李素華，同註 2，頁 505。

進行有效性的再次審查，故不需依據專利法<sup>13</sup>推定專利權人之系爭專利權有效。此導致專利權挑戰者在專利複審程序挑戰專利有效性時的舉證責任，只需達50%機率之「優勢證據」（preponderance of the evidence）門檻標準；此低於民事訴訟審理時，被控侵害專利權者在質疑系爭專利有效性時的舉證責任，需達75%機率之「清楚且具說服力」（clear and convincing）門檻<sup>14</sup>。

## 參、美國專利多方複審（IPR）程序禁反言

學說多指出，美國國會為鼓勵專利有效性的挑戰者，就專利侵權訴訟所引發之專利權效力爭議，能於IPR程序一次解決爭議；甚至是將有效性爭議的最大戰場由法院轉移至PTAB，於2011年研擬AIA時定有相當周詳的禁反言規定。申言之，IPR程序在PTAB受理審理並作成最終書面決定後，即產生相關禁反言的法律效果。在體系上，前開法律效果可劃分為「對人效」和「對事效」兩種類別，而「對事效」則可再區分為一、對USPTO組織下之不同程序禁反言，和二、對聯邦地院民事訴訟或國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）侵權調查之跨組織禁反言兩個層次<sup>15</sup>：

### 一、禁反言之「對人效」

「利害關係人」（the real party in interest）和「共同利益者」（privy）之用語出自於普通法（common law）上概念。但美國國會決定對其加以援用，並在IPR程序的法規範體系中首開規定，申請專利複審時必須指明所有利害關係人，否則PTAB可決定不予受理<sup>16</sup>；國會復將利害關係人或共同利益者納入適用於專利複審禁反言和時效規範（time bar）對象之中。

<sup>13</sup> 35 U.S.C. § 282(a) (2018).

<sup>14</sup> 35 U.S.C. § 316(e) (2018). 詳細論述可參李秉燊，同註9，頁148-50。

<sup>15</sup> 轉引自沈宗倫，同註2，頁53；李素華，同註2，頁521。

<sup>16</sup> 35 U.S.C. § 312(a)(2) (2018). (“A petition filed under section 311 may be considered only if—the petition identifies all real parties in interest”).

申言之，IPR 禁反言之對人效的範圍，不僅只包含專利有效性的挑戰者本身，更擴大至其利害關係人或共同利益者。究其規範目的，係為避免專利有效性的挑戰者在第一次 IPR 失利後，即化身為影武者，在幕後指使其利害關係人或共同利益者接續以不同的複審程序反覆挑戰同一專利請求項的有效性，藉以滋擾專利權人<sup>17</sup>。此不僅浪費公部門行政資源、增加跨程序間審理結果歧異風險，更形同放任專利有效性的挑戰者濫用權利、尋求「在相同蘋果咬上第二口」（have a second bite at the apple），進而戕害專利複審制度的健全發展<sup>18</sup>。

範圍解釋上，由於「利害關係人」和「共同利益者」之用語出自普通法，PTAB 和美國法院等實務多採取個案認定的彈性認定，並納入衡平考慮。舉證責任方面，專利權人用以質疑第三人應為利害關係人或共同利益者之舉證若能滿足初步證明（a prima facie case），轉而由專利權挑戰者負澄清的最終舉證責任<sup>19</sup>。

### （一）「利害關係人」

利害關係人係指專利權挑戰者是否係應「其」要求而為申請者<sup>20</sup>。CAFC 近年見解穩定指出：欲判定該未名列申請人之第三人是否為利害關係人時，應衡諸該第三人對專利權挑戰者在程序中的行為是否具有支配（control）能力，或是該第三人是否資助（funding）或主導（direct）程序的進行<sup>21</sup>。PTAB 亦汲取 CAFC 上開法律見解，在其內部具有判例拘束效力（precedential opinion）的最終書面決定<sup>22</sup>中指出：在個案認定時，

<sup>17</sup> See 35 U.S.C. § 315(e) (2018).

<sup>18</sup> Patent and Trademark Office, Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,759 (Aug. 14, 2012).

<sup>19</sup> Worlds Inc. v. Bungie, Inc., 903 F.3d 1237, 1243 (Fed. Cir. 2018). (“The IPR petitioner bears the ultimate burden of persuasion on the issue on who is or is not a real-party-in-interest...[A] patent owner must produce some evidence that tends to show that a particular third party should be named a real party in interest.”)

<sup>20</sup> PTO, *supra* note 18, at 48,759. (“whether a petition has been filed at a party’s behest.”)

<sup>21</sup> Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corporation, 887 F.3d 1329, 1336 (Fed. Cir. 2018); Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc., 989 F.3d 1018, 1027–30 (Fed. Cir. 2021)

<sup>22</sup> 2018 年 9 月，PTAB 成立判決先例意見小組（Precedential Opinion Panel, POP），成員包含局長、審查委員和首席行政專利法官。POP 可協助 USPTO 指定哪些 PTAB 的最終書面決定具有拘束力（binding authority），以增加 PTAB 最終書面決定的可預測性和信賴度。參李秉燊、陳豐奇，近期美國多方複審（IPR）制度修正對製藥產業影響，智慧財產權月刊 255 期，頁 42，2020 年 3 月。

將 1、該第三人和申請人間是否具有聯盟關係，是否具有金錢來往甚至是資助關係；2、該第三人對 IPR 的參與程度，是否有其在申請人背後下指導棋等類似情事；和 3、該第三人可於 IPR 中獲取的實質利益，即專利有效性被挑戰成功時的共同利害關係或可獲得的實質利益等當事人提出的事實證據納入考量<sup>23</sup>。

## （二）「共同利益者」

「共同利益者」之認定，則更著重於該第三人和申請人間關係的緊密程度，例如實務即有以該第三人和申請人間是否為關係企業、是否均參與共同抵禦專利權人之商業聯盟，或兩者是否為組織和成員間的關係等作為考量因素者<sup>24</sup>。

究其理由為，因為雖然在不同次的程序中（不論同是在專利複審，抑或跨組織的程序）的挑戰或質疑專利有效性的人有所不同，但若兩人間關係緊密，前次複審之提起，實已賦予後者充分且公平（full and fair）之參與機會<sup>25</sup>。換言之，當 PTAB 作成前件複審程序的決定時，後者縱無參與，亦應受禁反言之對人效力所及。

## 二、禁反言之「對事效」

相較於對人效之利害關係人和共同利益者用語出自於普通法，美國 AIA 在專利法第 315 條和第 325 條的第 e 項分別針對 IPR 和 PGR 禁反言之對事效定有明文，並區分為第 (1) 款「對 USPTO 組織下之不同程序禁反言」，和第 (2) 款「對民事訴訟或 ITC 侵權調查之跨組織程序禁反言」等兩個層次的規定。由於作為初審層級的 PTAB 和聯邦地院所作出之見解，甚至是學說對禁反言之對事效範圍解釋寬

<sup>23</sup> See *RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC*, IPR2015-01750, Paper 128 at 10; IPR2015-01751, Paper 128 at 10; IPR2015-01752, Paper 126 at 10 (P.T.A.B. Oct. 2, 2020) (precedential, Dec. 4, 2020).

<sup>24</sup> *Id.*

<sup>25</sup> *Uniloc 2017 LLC*, *supra* note 21, at 1028. (“it is important to determine whether the petitioner and the prior litigant’s relationship—as it relates to the lawsuit—is sufficiently close that it can be fairly said that the petitioner [already] had a full and fair opportunity to litigate’ the issues it now seeks to assert.”)

窄之爭論，均源自於對法律條文的文義或立法目的解釋，故本文在本節先引出第 315 條第 e 項條文，並統整實務對範圍解釋一致或差異處，方於下一章以實務見解的變遷為中心予以說明，以讓讀者有條理層次地了解近年來在美國實務中禁反言之「對事效」的發展。

-----

「美國專利法第 315 條第 e 項：禁反言——

第（1）款：USPTO 所屬程序的禁反言——申請人根據本章規定於 IPR 程序中對專利請求項請求複審並由機關作成最終書面決定後，申請人本身、其利害關係人或共同利益者，均不得針對前次程序已請求複審的專利請求項，以其在前次 IPR 程序中已提出或可合理期待其可提出的任何事由再次向 USPTO 請求或持續其所屬之程序<sup>26</sup>。

第（2）款：民事訴訟和其他程序的禁反言——申請人根據本章規定於 IPR 程序中對專利請求項請求複審並由機關作成最終書面決定後，申請人本身、其利害關係人或共同利益者，均不得於聯邦地方法院民事訴訟，或於國際貿易委員會依關稅法第 337 條立案的專利侵權調查程序中，以其在前次 IPR 程序中已提出或可合理期待其可提出的任何事由，質疑該專利請求項是無效的。<sup>27</sup>」

-----

<sup>26</sup> 35 U.S.C. § 315(e)(1) (2018). (“Proceedings before the office.—The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not request or maintain a proceeding before the Office with respect to that claim on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.”) See also 35 U.S.C. § 325(e)(1) (2018).

<sup>27</sup> 35 U.S.C. § 315(e)(2) (2018). (“Civil actions and other proceedings.—The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.”) See also 35 U.S.C. § 325(e)(2) (2018).

根據上開條文，美國實務在 3 處保持著穩定見解：（一）發生禁反言之對事效的時間點為「PTAB 作成最終書面決定時」，而非案件確定時；（二）由於任何人循 IPR 挑戰專利時，係以專利請求項為單位，故禁反言之對事效之標的範圍為前次複審曾受挑戰的專利請求項；（三）以「是否可期待一位嫻熟於檢索技巧的先前技術蒐尋者，能於勤勉的檢索工作中發現該先前技術證據」之勤勉標準作為衡量條文中「可合理期待其可提出」的方法<sup>28</sup>。

然而，由於美國最高法院在 2018 年 SAS 案限縮了 PTAB 對 IPR 啟動範圍的裁量權，卻又未一併推翻 2016 年 3 月 CAFC 在 *Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems* 案（下稱 Shaw 案）<sup>29</sup> 對禁反言之「對事效」的見解，相對地 CAFC 也在 2018 年 SAS 案判決後就此議題緘口不言，導致作為初審層級的聯邦地院在適用最高法院和 CAFC 兩個並行卻對立的上級審見解時無所適從，致使地院法官們乾脆依自己之法確信各選所好，最終造成各聯邦地院間對 IPR 禁反言之「對事效」的範圍解釋之寬窄各持己見，甚至學說間亦不遑多讓地爭辯不休<sup>30</sup>，以致美國實務對「對事效」的範圍解釋，在 2022 年 2 月 CAFC 終於主動推翻 Shaw 案見解前，均呈現壁壘分明的歧異局面。

## 肆、對事效之實務見解變遷

承前所述，雖然美國最高法院在 2018 年 SAS 案穩固了 IPR 程序啟動之標的範圍，然而 CAFC 在 2016 年於 Shaw 案中有另就法條內「前次 IPR 程序中已提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」文義範圍解釋的議題表示意見，在未推翻該 CAFC 判決並給予新統一解釋的情況下，美國最高法院實際上是另攪皺了各聯邦地院對該範圍適用的一池春水。

<sup>28</sup> See, e.g., *Palomar Technologies, Inc. v. MRSI Systems, LLC*, 2020 WL 2115625, \*3-\*4 (D. Mass. 2020).

<sup>29</sup> 判決內容詳如文後所述。*Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.*, 817 F.3d 1293, 1300 (Fed. Cir. 2016).

<sup>30</sup> 學說對「對事效」範圍解釋較狹窄之 Christa J. Laser 文章。See Christa J. Laser, *The Scope of IPR Estoppel: A Statutory, Historical, And Normative Analysis*, 70 Fla. L. Rev. 1127, 1173-81 (2018).; 解釋較寬廣之 Gregory Dolin 文章。See Gregory Dolin, *Estopping Patent Harassment: A Response to Christa J. Laser*, 70 Fla. L. Rev. F. 136, 136-47 (2019).

本文以下即從 2016 年 Shaw 案見解開始談起，並分析為何 2018 年 SAS 案是造成美國實務對禁反言之「對事效」見解紊亂的開始，最後說明 2022 年 2 月兩份 CAFC 判決如何撥亂反正，讓往後實務見解有明確的標準得以遵循。

## 一、Shaw Industries Group v. Automated Creel Systems 案

2016 年 3 月 CAFC 在 Shaw 案中，明確依當時 PTAB 啟動 IPR 的實務操作，給予禁反言之「對事效」相較前開專利法文義縮限的解釋。

首先，當時實務認為，由於 AIA 下的專利法並無明文規定 PTAB 一旦決定啟動 IPR 時，是否要對申請人挑戰的所有專利請求項和所有依據的無效事由（包含新穎性與非顯而易知性）予以審理並作成最終書面決定<sup>31</sup>；相反地，專利法賦予 USPTO 制定 IPR 行政規則之權限<sup>32</sup>，以實踐國會對 PTAB 能在行政體系迅速且有效率地解決專利有效性爭議的期待，因此 PTAB 依據當時 USPTO 制定的行政規則，可對專利複審申請所指定挑戰的專利請求項和所依據的無效事由，自由裁量僅就其中幾個請求項和特定無效事由予以立案，並作出最終決定<sup>33</sup>。

回到 Shaw 案判決，CAFC 指出，由於 PTAB 得自由裁量是否對專利權挑戰者請求 PTAB 審理的每個專利請求項予以立案審查，禁反言之對事效範圍應僅針對 PTAB 決定啟動程序所依據之事由才有適用餘地，不得擴張至 PTAB 決定不予立案之 IPR 所依據之先前技術證據。換言之，美國專利法第 315 條中所謂「程序中（during that inter partes review）」係指「PTAB 立案後審理的過程」，IPR 在立案前都還稱不上開始進程序<sup>34</sup>。所以，只要是專利權挑戰者已提出無效事由，但 PTAB 拒絕立案的請求項，甚至是已獲得立案之請求項但專利權挑戰者未於申請時提出的無效事由，皆可作為於 IPR 另案或後續聯邦地院或 ITC 專利侵權訴訟審理時再次挑戰專利無效的依據。

舉例來說，當專利權挑戰者對系爭專利以請求項 1 不具新穎性、請求項 2、5 不具新穎性和非顯而易知性等 5 項事由提出專利複審申請，PTAB 裁量僅對前開

<sup>31</sup> Shaw, 817 F.3d at 1299.

<sup>32</sup> See 35 U.S.C. § 325 (e)(2) (2018).

<sup>33</sup> 37 C.F.R. § 42.108(a), (b) (2016).

<sup>34</sup> Shaw, 817 F.3d at 1300. (“IPR ‘does not begin until it is instituted.’”)

請求項 2、5 不具顯而易見性之理由立案審理，並作出最終決定。則當 PTAB 審理完竣並作出最終書面決定後，僅有 PTAB 決定立案審理之「請求項 2、5 不具顯而易見性之理由」才有禁反言之對事效的適用，其餘不論是挑戰者於該次程序未提出之請求項 1 不具非顯而易知性的理由，甚至是 PTAB 不予立案審查之請求項 1、2、5 不具新穎性的理由，挑戰者均得再次以 IPR 另案向 PTAB 提出挑戰，或於民事訴訟或 ITC 侵權調查之跨組織程序對專利有效性提出質疑。

綜上所述，Shaw 案見解認為只有 PTAB 受理且啟動複審程序的無效理由，方為可合理期待專利權挑戰者可提出的無效理由。換句話說，任何未經 PTAB 決定審理的理由並不會成為複審審理的一部分，因此不受禁反言之對事效的限制，該挑戰者仍得以相同理由再次挑戰或質疑專利有效性。

## 二、SAS Institute v. Iancu 案

然而，2018 年 4 月美國最高法院在 SAS 案指出，PTAB 只能對專利權挑戰者請求 PTAB 審理的專利請求項，全部予以立案或全部拒絕立案，不宜分拆<sup>35</sup>。若以本文在前小節所舉的例子，當專利權挑戰者對系爭專利以請求項 1 不具新穎性、請求項 2、5 不具新穎性和非顯而易知性等共 5 項理由提出專利複審申請，PTAB 仍有權拒絕啟動審理程序，但若 PTAB 決定予以立案審理就要對上開所有被挑戰的請求項 1、2、5 及其理由進行審理，並作出最終決定。也就是說，是挑戰者決定 IPR 作成最終書面決定後法律效果範圍，而非 PTAB 的立案決定<sup>36</sup>。

但是，最高法院未在 SAS 案判決一併推翻 2016 年 Shaw 案，甚至完全未對 CAFC 給予禁反言之「對事效」的縮限解釋等議題表示任何意見。另一方面，CAFC 在最高法院 SAS 案後對該議題亦始終未置一詞。前開兩項因素加乘下，作為下級審的聯邦地院，在最高法院於 SAS 案只針對 PTAB 立案審查範圍等狹窄議題作出決定的情況下，對於如何適用在案例法體系中仍具有拘束力的 Shaw 案見解感到無所適從，導致作為處理案件第一線的地院法官僅得依自己的法確信做出判斷。在聯邦地院間各持己見的僵局持續下，專利權人和挑戰者在研擬訴訟策略時已然進退失據<sup>37</sup>。

<sup>35</sup> 李秉燊、陳豐奇，同註 22。SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (U.S. April 24, 2018).

<sup>36</sup> See *Id.* at 1357-58. (“It is the petition, not the institution decision, that defines the scope of the IPR.”)

<sup>37</sup> 本見解理由詳如本文下述。Also see LASER, *supra* note 30, at 1162.

申言之，上開見解可分為兩陣營：（一）一派陣營的地院法官認為，由於最高法院在 SAS 案僅針對 PTAB 立案審查範圍作出指示，並無意變動其他實務已沿習的做法，在 Shaw 案仍未被上級法院推翻之前，SAS 案就僅對 PTAB 立案審查範圍產生拘束，針對禁反言之「對事效」的範圍仍應依循 Shaw 案舊例給予較為限縮的解釋；換言之，任何未經 PTAB 決定審理的事由均不受禁反言之限制，專利權挑戰者仍得以相同事由再次挑戰或質疑專利有效性之 Shaw 案核心見解仍然適用<sup>38</sup>。（二）然而，另一派地院法官，且逐漸凝聚為近期趨勢，則認為 Shaw 案所依恃的縮限解釋，在最高法院 SAS 案後即無存在的空間，因為當 PTAB 不再具有立案範圍的裁量權，而是挑戰者決定 IPR 作成最終書面決定後法律效果範圍，則所有專利權挑戰者「提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」，只要經 PTAB 決定受理並作成最終書面決定，均應受禁反言之「對事效」所拘束；更重要的是，該派法官指出最高法院在 SAS 案明白指明法政策的選擇是國會的任務，而司法審查係依據國會已訂立的條文狹窄作解釋，由於系爭條文已明確規定「提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」並輔以實務間已慣習的勤勉標準，並無區分系爭事由是否曾被 PTAB 決定不予審理的必要<sup>39</sup>。

<sup>38</sup> 2018 年 SAS 案後，採取本見解的法院包含但不限下列在 2018 年麻州、2019 年德拉瓦州和 2020 年麻州聯邦地院等 3 件判決。See, e.g., Koninklijke Philips N.V. v. Wangs All. Corp., Case No. 14-cv-12298, 2018 U.S. Dist. LEXIS 607, 2018 WL 283893, at \*4 (D. Mass. Jan. 2, 2018); f'real Foods, LLC v. Hamilton Beach Brands, Inc., 2019 WL 1558486, \*1-2 (D. Del. 2019); Palomar Technologies, Inc. v. MRSI Systems, LLC, 2020 WL 2115625, \*14-16 (D. Mass. 2020).

<sup>39</sup> 2018 年 SAS 案後，採取本見解的法院包含但不限下列在 2018 年麻州、2019 年加州南區、華盛頓州西區，2020 年加州中區、明尼蘇達州、德拉瓦州、德州東區，和 2021 年德拉瓦州聯邦地院等 8 件判決。See, e.g., SiOnyx, LLC v. Hamamatsu Photonics K.K., 330 F. Supp. 3d 574, 602 (D. Mass. 2018); Wi-LAN Inc. v. LG Electronics, Inc., 421 F. Supp. 3d 911, 925-27 (S.D. Cal. 2019); Ironburg Inventions Ltd. v. Valve Corporation, 418 F. Supp. 3d 622, 630-32 (W.D. Wash. 2019); Pavo Solutions LLC v. Kingston Technology Company, Inc., 2020 WL 1049911, \*5 (C.D. Cal. 2020); Snyders Heart Valve LLC v. St. Jude Medical, 2020 Markman 1445835, 2020 WL 1445835, \*7-8 (D. Minn. 2020); Microchip Technology Incorporated v. Aptiv Services US LLC, 2020 WL 4335519, \*3-4 (D. Del. 2020); GREE, Inc. v. Supercell Oy, 2020 WL 4999676, \*2-6 (E.D. Tex. 2020); Trustid, Inc. v. Next Caller Inc., 2021 WL 3015280, \*1 (D. Del. 2021).

### 三、Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom 案

2022年2月，經過幾年下級審的紛紛擾擾，CAFC終於願意主動依最高法院在SAS案的判決意旨，在Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom案（下稱CalTech案）推翻其2016年Shaw案的見解<sup>40</sup>。

本案歷程如下：在聯邦地院庭審前，被告之一的蘋果公司已針對系爭專利請求項以多個先前技術證據向PTAB提起IPR挑戰專利有效性，且經PTAB受理啟動審理程序。最終，PTAB作出最終書面決定，駁回蘋果公司對系爭專利請求項有效性的挑戰；理由為，因為蘋果公司所提之先前技術證據無法證明系爭專利不具非顯而易知性。在聯邦地院庭審時，共同被告蘋果公司和博通公司另提出相異於蘋果公司於IPR程序提出的先前技術組合，質疑系爭專利請求項不具非顯而易知性。地院即在即席判決以專利法第315條的第e項第(2)款「對民事訴訟或ITC侵權調查之跨組織程序禁反言」駁回被告的質疑，理由為地院認為蘋果公司和博通公司在庭審時提出的證據為兩者在IPR程序中即可合理期待提出者，因此受禁反言的對事效力所及<sup>41</sup>。

上述地院見解，CAFC予以維持，並確認：「一旦PTAB就有效性作成最終書面決定，專利權挑戰者及與其具有利害關係之人，對該專利請求項即不得以任何事由，包含其已於該次提出或可合理期待可於該次提出卻未提出之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由，再次向USPTO、或於聯邦地方法院民事訴訟、或於ITC關稅法第337條專利侵權調查程序中，質疑或挑戰該請求項的有效性」<sup>42</sup>。其並指出，所有經專利權挑戰者請求PTAB審酌的請求項均已進入「程序中」，且所有針對其挑戰無效之請求項的「已提出或可合理期待提出之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」均落入禁反言的效力範圍，並無例外<sup>43</sup>。可以說是對本紛擾已久的議題一錘定音。

<sup>40</sup> Cal. Inst. of Tech., 25 F.4th, at 983.

<sup>41</sup> *Id.*

<sup>42</sup> *Id.* at 989-91.

<sup>43</sup> *Id.* at 991. (“Estoppel applies not just to claims and grounds asserted in the petition and instituted for consideration by the Board, but to all claims and grounds not in the IPR but which reasonably could have been included in the petition.”)

#### 四、Intuitive Surgical v. Ethicon 案

在 2022 年 2 月 CalTech 案判決出爐不久，CAFC 在同月立刻循 CalTech 案具有拘束力的見解，再次確認專利複審禁反言之對事效的範圍，並確認了何謂專利法第 315 條的第 e 項第 (1) 款規定中「不得以已提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由在 USPTO『持續』其所屬之程序」的規范文義<sup>44</sup>。

在本案中，作為專利權挑戰者的是以微創手術系統聞名的直覺公司（Intuitive Surgical），以多組先前技術證據分別對競爭對手的專利提出挑戰，即對系爭專利的請求項 24 至 25，在 2018 年 6 月 14 日同一天提起 3 件不同的 IPR〔分別為：(1) 以先前技術組合 Timm/Anderson 提起第 2018-01247 號 IPR，挑戰請求項 24 至 25 不具非顯而易知性，下稱 IPR(1)；(2) 以先前技術組合 Giordano/Wallace 提起第 2018-01254 號 IPR，挑戰請求項 24 不具非顯而易知性，下稱 IPR(2)；(3) 於先前技術組合 Prisco/Cooper 提起第 2018-01248 號 IPR 中，另單獨以美國第 8,545,515 號專利（Prisco 專利），挑戰請求項 24 至 26 不具新穎性，下稱 IPR(3)〕，且均經 PTAB 受理啟動審理程序<sup>45</sup>。

2020 年 1 月 13 日，PTAB 對前述 IPR(1) 和 (2) 作出最終書面決定，駁回直覺公司的有效性挑戰，但前述 IPR(3) 的審理程序於當時仍在進行中。2020 年 2 月 6 日，雖然前述 IPR(3) 的審理仍未完竣，但 PTAB 依專利權人的申請，同意按專利法第 315 條的第 e 項第 (1) 款規定，以直覺公司違反禁反言之對事效的程序規定，作出駁回 IPR 申請的最終書面決定，且該決定之內容並未觸及專利有效性等實體議題<sup>46</sup>。

上述 PTAB 以程序駁回直覺公司 IPR 的決定，經上訴後，CAFC 予以維持。CAFC 首先強調專利法第 315 條的第 e 項明確規定，一旦 PTAB 對任何 IPR 作成最終書面決定，禁反言之對事效即被啟動，即其他任何具有該被作成決定中已提出或可合理期待其可提出的任何（新穎性跟非顯而易知性）事由的程序均不得被提起或「持續」，即使該系列的 IPR 是由挑戰者在同一天提起，亦同。換言之，本文中，專利挑戰者對同一專利請求項、以不同的先前技術組合、提出不同的

<sup>44</sup> Intuitive Surgical, 25 F.4th, at 1038.

<sup>45</sup> *Id.* at 1039.

<sup>46</sup> *Id.*

IPR，即使是在同一天提起，只要 PTAB 對其中一件 IPR 作出最終書面決定，因為其他 IPR 所依據的先前技術組合很明顯是可合理期待挑戰者可提出的（新穎性跟非顯而易知性）事由，故不得持續審理，應予駁回。CAFC 認為，直覺公司抗辯因為專利法規定一份 IPR 僅可書寫 14,000 字的上限，故無法合理期待其可以在一件 IPR 中就把所有先前技術組合闡述完畢，並不可採，因為規定 14,000 字的上限就是希望挑戰者在 IPR 申請書中言簡意賅，且所根據的事由應特定且具體<sup>47</sup>。

最後，CAFC 亦指出直覺公司在操作 IPR 的盲點。其指出，專利法除禁反言的規定和法規範效力外，並無明文規定專利權挑戰者不得連續多次提出 IPR；也就是說，只要專利權挑戰者是每針對一個專利請求項提出一件 IPR，就不會產生如本件的程序問題<sup>48</sup>。綜合上開案例見解和法規解釋，可得知 IPR 禁反言的對事效，就是希望專利權的挑戰者以專利請求項為單位，清晰、具體且完整的提出挑戰，以使 PTAB 得以迅速、有效且一次性的解決專利有效性爭議。

## 伍、我國與美國法制與實務之比較

誠如前述，美國專利複審制度中的 PGR 被認為類似我國前已廢除之異議制度<sup>49</sup>，IPR 則類似我國之舉發制度，故本文以下即以我國專利舉發制度，因禁反言產生的法律效果與本文所討論的美國制度相互觀察與比較。

我國專利舉發禁反言的相關規定，可見於專利法第 81 條：「有下列情事之一，任何人對同一專利權，不得就同一事實以同一證據再為舉發：一、他舉發案曾就同一事實以同一證據提起舉發，經審查不成立者。二、依智慧財產案件審理法第三十三條規定向智慧財產法院<sup>50</sup>提出之新證據，經審理認無理由者。」對前開法規範的正確認識包含：

<sup>47</sup> *Id.* at 1041.

<sup>48</sup> *Id.* at 1042.

<sup>49</sup> 美國「PGR」（領證後複審）制度雖與我國前已廢除之異議制度類似，惟兩者程序上仍有差異。申言之，「PGR」為領證後 9 個月內任何人可提起異議；惟我國前已廢除之「異議制度」為領證前異議，在專利申請案核准公告之日起 3 個月內，得提起異議，無人異議或異議不成立之審查確定，始授予專利權、頒發專利證書。

<sup>50</sup> 2021 年已依據《智慧財產及商業法院組織法》改組為「智慧財產及商業法院」，本文以下均稱「智慧財產及商業法院」。

- 一、條文中所謂：（一）同一專利權：指同一請求項之專利權。（二）同一事實：指待證事實之實質內容相同。「事實」則係指舉發理由所主張之舉發事由。（三）同一證據：指待證事實之實質內容相同，不論其形式是否相同。若僅舉發證據組合之一部分相同，尚不能謂係同一證據<sup>51</sup>。例如，最高行政法院曾針對所稱「同一證據」以案例有過明確但限縮的闡釋，法院認為即使舉發人在第一次舉發案（N01）已提出之舉發證據6被駁回，該舉發人仍可在第二次舉發案（N02）中以證據6和新提出的證據7作為組合證據，因為「兩者證據方法已有不同，證據內容亦有差異，……並無理由矛盾或違反一事不再理」<sup>52</sup>。
- 二、由於專利法第81條第1款與第2款為並列關係，我國禁反言之判斷時點，除舉發案審定時外，復參智慧財產案件審理法第33條，當事人於行政訴訟言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審酌之規定，舉發人在「行政訴訟」中依智慧財產案件審理法第33條規定提出新證據，並經智慧財產及商業法院判決該新證據不足以撤銷系爭專利權時，因當事人已就該證據充分表示意見，並經智慧財產及商業法院審理，亦有禁反言對事效之適用<sup>53</sup>。簡言之，我國舉發案審定時及其後行政訴訟新證據，均有禁反言對事效適用。
- 三、要再次強調的是，由於我國採公私法二元制，即區分為民事訴訟與行政訴訟，與美國法採司法一元制不同，上開專利法第81條第2款規定中的智慧財產及商業法院，係「不服舉發審定處分之救濟單位」，性質應類比於作為美國IPR決定時之救濟單位的CAFC，而非審理專利侵權訴訟的美國聯邦地方法院。亦即，在我國僅有「撤銷專利權之行政訴訟中（由舉發案延伸之救濟程序），就同一撤銷理由提出之新證據，經智慧財產及商業法院審理認無理由者」之行政訴訟程序，始「對後續舉發案有一事不再理之適用」；智慧財產及商業法院在民事訴訟程序中，依智慧財產案件審理法第16條對當事人主

<sup>51</sup> 參見經濟部智慧財產局專利審查基準（110年7月14日施行版）第5篇第1章第5.5節。

<sup>52</sup> 最高行政法院104年度判字第104號判決。

<sup>53</sup> 經濟部智慧財產局，同註51，頁5-1-44。

張或抗辯系爭專利權有應撤銷原因有無理由自為判斷者，對後續經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）的舉發程序並不會產生法效。也就是說，民事侵權案件中，被告抗辯系爭專利權無效所持證據及事由，經法院審理並判決後，對於智慧局之舉發程序仍無禁反言對事效的適用。

我國規範與實務不論對禁反言之對人效或對事效均稱為「一事不再理」<sup>54</sup>，下列為學術上持續探討的議題：

- 一、對人效方面：我國現行專利法第 81 條對專利舉發制度禁反言之對人效及於「任何人」，規範較美國法係對申請人本人或其利害關係人或共同利益者要為寬廣。惟專利法修正草案為杜絕專利權挑戰者之不誠信行為，以「打假球」方式引發對人效發生，故欲將對人效限於「舉發人或參加人」<sup>55</sup>；對此，我國學者<sup>56</sup>亦參酌美國法提出不同意見，詳如後述。
- 二、對事效方面：體系上，我國專利法第 81 條第 1 款和第 2 款則分別對在智慧局提出不同次舉發間和跨組織間的禁反言兩個層次。但應留意者係，與美國係 PTAB 的決定對法院或 ITC 的審理程序產生法效不同，我國則除經智慧局作成舉發不成立（專利法第 81 條第 1 款）外，僅在智慧財產及商業法院作為舉發審定處分之行政救濟單位時，經其審理認無理由者（專利法第 81 條第 2 款），始對後續舉發案產生法效。此外，我國禁反言之對事效範圍雖亦以專利請求項為單位，但僅涵蓋至同一事實（事由）之同一證據，未如本文簡介之美國最新確定見解擴及至同一專利請求項「已提出或可合理期待提出之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由」（勤勉標準）的所有事由<sup>57</sup>。以下以表整理我國與美國制度之異同：

<sup>54</sup> 為避免讀者混淆，本文仍統一以禁反言之對人效和對事效區別稱之。

<sup>55</sup> 參見專利法部分條文修正草案條文（2021 年 6 月 22 日第二稿）第 81 條修正理由。

<sup>56</sup> 沈宗倫，同註 2，頁 60。

<sup>57</sup> 但美國 IPR 申請人僅得以申請前 USPTO 已授予之專利和表彰先前技術之已出版的紙本資料，挑戰系爭專利請求項是否具有新穎性與非顯而易知性，已如本文「貳、美國專利複審程序」所述，在此不贅。

表 美國與我國禁反言規範效力異同

比較對象 \ 兩國制度	美國法與實務	我國法與實務
適用判斷時點	舉發案審定時適用（惟若當事人不服 PTAB 決定，上訴到 CAFC 則無法再提出新證據） <sup>58</sup>	舉發案審定時；及當事人其後在智慧財產及商業法院行政訴訟提出之新證據，均有適用
對人效規範	範圍包含申請人本人或利害關係人或共同利益者	現行規範涵蓋至任何人（惟修正草案欲縮減至「舉發人或參加人」）
對事效規範	包含 USPTO 組織內和跨組織間的禁反言	包含智慧局組織內和跨組織間的禁反言
	USPTO 決定對法院或 ITC 之審理產生法效	除經智慧局作成舉發不成立外，僅在行政訴訟中有提新證據而智慧財產法院判斷為無理由時，始對後續舉發案產生法效
	以專利請求項為單位	以專利請求項為單位
	範圍涵蓋至挑戰系爭專利請求項的所有已提出或合理期待可提出卻未提出之（新穎性跟非顯而易知性）事由及其證據	範圍僅涵蓋至同一事由之同一證據

針對上開我國現行實務和修正草案與美國之異同，學說提出修正建議如下：

- 一、對人效方面：學者建議酌參美國專利法之立法例和實務，若發現某人與舉發人具有實質上支配、主導或共同利益之關係，即使該某人未參與該舉發程序，亦應受禁反言效力所及<sup>59</sup>。

<sup>58</sup> 若當事人不服 PTAB 決定，而上訴到 CAFC，因 CAFC 是上訴的審級，則當事人在 CAFC 並無法提出未曾出現在 USPTO 的新證據，只能提出補強證據。參劉國讚，從美國 IPR 決定之上訴審理實務探討我國舉發審定之訴訟制度，專利師 46 期，頁 13-14，2021 年 7 月。

<sup>59</sup> 沈宗倫，同註 2，頁 60。

二、對事效方面：學者提出美國專利法之立法例可為我國借鏡，據以修正、擴大我國專利法第 81 條對事效的適用範圍，以勤勉標準的可期待性原則，規定若能期待專利權挑戰者於舉發或專利侵權無效抗辯等程序提出，而事實上未提出之事由，則該事由亦受禁反言效力所及<sup>60</sup>。

本文認為，基於美國實務對上述對人效和對事效的見解已漸趨穩固，確實有助於儘速確定專利有效性與促成紛爭解決之立法目的；但認為我國法規範現有的架構亦應予尊重，而提出以下思考方向：

- 一、對人效方面，學說建議將實質上支配、主導或共同利益之關係納入禁反言效力所及之觀點，誠值贊同。
- 二、惟對事效方面，誠如上述，按我國專利法第 81 條之規定，對智慧局舉發程序產生一事不再理之效果者並不包括「被控侵權人（即被告）於民事侵權訴訟主張無效抗辯所提出之事由」，則即便參照美國專利法之立法例，仍不會得出「將『能期待專利權挑戰者於專利侵權無效抗辯程序提出而事實上未提出之事由』納入一事不再理之適用範圍」的結論，蓋因上開結論顯與我國法與實務之本質有違，亦與美國法與實務「跨組織間禁反言係 USPTO 決定對法院或 ITC 之審理產生法律效果」相悖。因此，本文認為，或許未來修法時，可僅參酌美國勤勉原則，規定「於舉發程序中能期待專利權挑戰者提出、而事實上未提出之事由，亦受禁反言效力所及」。此除與美國立法例之法效範圍方向一致，亦可確實敦促專利挑戰者於舉發程序中達到紛爭一次性解決之目的。

## 陸、結論

美國實務對專利複審禁反言之對事效範圍的解釋，在 2022 年 2 月一錘定音，確認「一旦 PTAB 就有效性作成最終書面決定，申請人及與其具有利害關係之人，

<sup>60</sup> 沈宗倫，同前註；李素華，同註 2，頁 541-42；馮震宇，美國專利複審制度改革對我國專利制度的審思，收錄於智慧財產訴訟制度相關論文彙編第 4 輯，頁 42-43，司法院，2015 年。

對該專利請求項即不得以任何事由，包含其『已於該次提出』或『可合理期待可於該次提出卻未提出』之任何（新穎性跟非顯而易知性）事由，再次向 USPTO、或於聯邦地方法院民事訴訟、或於 ITC 依關稅法第 337 條專利侵權調查程序中，質疑或挑戰該請求項的有效性」。本文循序說明 IPR 中與禁反言相關的重要法規體系與條文，梳理美國實務對「專利複審禁反言」的範圍之重要行政決定或法院判決，據以澄清並為讀者帶來對美國 IPR 禁反言範圍更全面的認識。

最後，本文統整我國學說對專利權無效雙軌制中與禁反言相關議題之建議，除贊同學說擴大禁反言對人效的建議，更直指學說在我國禁反言對事效的可能誤解，建議在修法時可僅參酌美國勤勉原則，於「規定舉發程序中能期待專利權挑戰者提出、而事實上未提出之事由，亦受禁反言效力所及」，亦以敦促專利挑戰者於舉發程序中紛爭一次解決。