



美國專利無效之訴訟及複審制度之研究

劉國讚*

壹、前言

我國智慧財產法院之推動已緊鑼密鼓地進行中，司法院已於 94 年 12 月研擬「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」草案，並公布讓大眾提供意見。

專利侵權訴訟在民事法院提出後，被告通常會主張專利無效，而我國目前專利無效制度係指智慧財產局主管之舉發程序。基於專利無效常為侵權訴訟之先決問題，由行政機關審理專利無效再加上其後續行政爭訟程序，常常是侵權訴訟無法速審之原因。未來智慧財產法院有關專利侵權事件之審理，仍將面臨此一問題。

美國專利無效一向由法院審理，因此可以迅速審理專利侵權訴訟，為最重要優點。但 1981 年又在專利商標局(以下簡稱 USPTO)建立複審(reexamination)制度，讓第三者可在行政機關主張專利無效，顯示由法院審理專利無效亦非全無問題。

本文主要介紹美國專利無效之訴訟及複審制度，提供未來智慧財產法院處理專利無效問題之參考。首先介紹美國專利無效制度之歷史沿革，其次介紹現行制度在專利侵權訴訟中之無效主張，接下來簡介美國聯邦法院之訴訟程序，然後介紹在美國專利商標局之複審制度現況、檢討與未來發展，包括審查者系(ex parte)複審、以及當事者系(inter partes)複審，最後是本文之結論。

收稿日：95.3.21

* 作者為智慧財產局專利三組組長



本月專題



貳、美國專利無效制度之歷史沿革

一、1790 年制定專利法

美國法院對於專利權有效性之審理權限有其歷史沿革。1790 年美國制定專利法時，即已明定在專利侵害訴訟中，被告可對於不滿足新穎性及發明揭露要件之理由提出專利無效抗辯。探究其立法背景，係因初期繼受自 1623 年英國專賣法(the Statue of Monopolies)¹。

英國專賣法將專利有效性之判斷權限交給法院，係因專賣法的制定是為了限制王族之權限。英國在女皇伊麗莎白一世(Queen Elizabeth)時代，由皇家所授予之專賣制度不利於商業自由競爭發展²，議會乃提出法案，以限制女皇不當給予專賣權限，但最後仍維持由女皇給予專賣權限而將該權限之有效性判斷交給法院³。

美國專利制度創設之初，自 1790 年至 1793 年間採對於新穎性及有用性進行實體審查制，1793 年以後一直到 1836 年專利局設立為止，對於專利申請案只採形式審查，這些年間公告之專利是否滿足專利要件，係在侵害訴訟中被告之無效主張下進行審查，因此，當時法院對於發明之可專利性具有獨佔之判斷權限。

二、1836 年專利法修正

1836 年專利法修正，專利局對於可專利性進行實體審查，形成專利局和法院共有對於發明之可專利性的判斷權限。然而，導入實體審查後，法院對於專利之有效性的判斷權限極度擴張。亦即，當時專利事件之上訴審的最高法院，支持專利有效性之比率，雖然在實體審查實施當初高達 90%，但隨後逐年下降，雖然 1879 年以判例法確立專利有效性

¹ 英國 1623 年之專賣法中所定之某些事項仍在今日專利制度中沿用，被認為是美國專利制度之起源。A.R. Miller, M.H. Davis, Intellectual Property, West Group, 2000。

² 當時，所謂專利係由皇族給予某些貴族或商人專賣權限，並非給予發明人。

³ 基於此一權限，1602 年 Darcy v. Allin 之判決即指出：新穎性為專賣要件之一。到了 1623 年之專賣法乃將判決所指出之可專利性基準予以明定。



推定原則⁴，1890 年仍低至 10%，直到 1940 年再上昇。當時專利有效之比率很低之原因，係佔社會多數之農民認為專利制度是物價上升之原因，法院判決在一定程度上回應社會之期待。1880 年以後，專利權人濫用再發行(reissue)程序，法院因而對專利有效性產生懷疑。

三、1952 年專利法再度修正

到了 1952 年專利法修正，將對於專利局所授予之專利權推定有效之判例，明文規定在專利法第 282 條。然而，法院對專利有效性支持之比率並無顯著上升，而呈現各巡迴上訴法院對有效比率之顯著差異。1953 年至 1963 年間之統計，平均專利無效之件數佔侵害事件件數之比率為 57.4%，同期間最高者達 77.5%，最低者只有 38.1%。隨後到 1978 年間平均在 55% 上下。因此，專利法 282 條希望限制法院對專利有效性判斷之權限，可謂並未成功⁵。

四、1982 年聯邦巡迴上訴法院(CAFC)成立後

1982 年聯邦巡迴上訴法院成立，將專利侵權事件之二審集中審理，根據其 1989 年至 1996 年之統計，被 CAFC 認定專利有效之比率約 54%。而在一審聯邦地院之裁判案件中，由專利事件最多之前二十名地院的統計，有超過半數之地院有 50% 以上之有效比率⁶。

五、複審制度之建立

複審制度是 1980 年後所建立，在 USPTO 所進行對於專利權無效進行審查的制度。本文將在稍後詳細介紹。

⁴ Imhaeuser v. Buerk, 101 US 647 (1879)。判旨稱：證明專利無效之負擔(burden)在於被告。

⁵ Gloria Koenig, Patent Invalidity : Statistical & Substantive Analysis, Section 3.01. (1980)。

⁶ Allison & Lemley, Empirical Evidence On the Validity of Litigated Patents, 26 APLIA Quarterly Journal 185 (1998)。



本月專題



六、違憲爭論

美國由法院判斷專利無效，迥異於我國判斷專利無效之舉發制度一向歸由行政機關之智慧財產局審理。專利權無效宣告究屬行政權或司法權，基於已逾 200 年之歷史沿革，在美國並未產生太多爭論。近年在 Constant 一案中⁷，上訴人據美國憲法第 1 條第 1 項第 8 段之「確保」(securing)一詞，認為 USPTO 所授予的專利必須被確保，亦即應為有效且不可挑戰。但 CAFC 判決指出：此一憲法解讀明顯錯誤，從 1790 年專利法制定，國會已允許專利有效性之司法審查，法律允許聯邦法院審查專利之有效性並不違憲，國會在憲法之下可以制定複審之法律。

參、現行制度在專利侵害訴訟中的無效主張

一、專利權有效之推定

美國專利法第 282 條規定，專利權應被推定為有效，而且每一申請專利範圍請求項(無論獨立項、附屬項或多項付屬項)均應獨立推定有效，而不受其它請求項之影響，縱使所依附之申請專利範圍請求項無效，附屬項或多項附屬項之申請專利範圍仍應視為有效，主張專利權全部或部分無效之舉證責任，由主張者負擔之。

依專利法第 282 條對於專利有效性推定之規定，主張專利無效者負有舉證責任，舉證程度為明白且確信之證據 (Clear and Convincing Evidence)。

二、向法院主張專利無效之方式

美國在法院主張專利無效之方式有二：一為專利權者提起專利侵害訴訟時以抗辯(plead)或反訴(counterclaim)的方式提出，二為有侵害之虞時提出專利無效確認訴訟(declaratory judgment)。

前者之程序，被告主張專利無效時，若未在最初之答辯書主張，此

⁷ Constant v. Advanced Micro-Devices, Inc., 848 F.2d 1560(1988)。



一主張之權利被視為放棄。⁸專利侵權被告除了可以抗辯專利無效外，也可以反訴專利無效，請求法院為無效確認。

後者之程序，係依聯邦民事訴訟法第 2201 條所提起⁹。為了提起專利無效確認之訴，訴狀提出時點，必須存在當事人間現實爭執(actual controversy)，為滿足此條件，必須(1)若不確認專利權無效，則對於可能的專利權行使存在合理的危險，(2)依專利權人行使權利會遭受不利益故提起訴訟是必要的。¹⁰

三、得主張專利無效之主體

原則上專利侵害訴訟之被告不論何人均可主張專利無效，即使是取得實施權者也可以主張專利無效。1969 年最高法院在 Lear 判決中，鑑於專利有效性關係重大公共利益，專利事件不適用一般契約理論之禁反言，即使是實施權者也可以在侵害事件中主張專利無效¹¹。唯一適用禁反言不能主張專利無效者，是專利讓與人。基於衡平(equity)理念，專利讓與人對於受讓人不能主張專利無效。¹²

⁸ 35 USC 282。

⁹ 28 USC 2201。除了某些特殊情況外，任何法院在適當之答辯下，可以宣告任何尋求確認的當事人間權利和其他法律關係。

¹⁰ Cordis Corp. vs. Medtronic, Inc., 835 F.2d 859(1987)。Cordis 為製造商，1980 年評估有某一製品可能侵害 Medtronic 的 3902501 專利，乃和 Medtronic 公司談判授權協議，此協議同意 Cordis 製造、使用、販賣 3902501 及 3939843 號專利。1984 年 9 月，Cordis 公司起訴，請求確認判決 501 及 843 號專利無效及授權協議無效。原告請求：I.無侵權之確認判決，II.專利不能行使之確認判決，III.授權協議無效之確認。CAFC 指出：專利訴訟之確認訴訟，建立兩當事人間有實際爭議存在有兩要件，(1)被告必須已進行某些行為讓原告產生合理之憂慮將面臨侵權訴訟，或有問題的行為繼續進行的話將產生威脅，(2)原告必須已實際製造系爭專利物或實際已準備開始製造。

¹¹ Lear, Inc. vs. Adkins, 395 US 653(1969)。本件訴訟起因係專利權人告被授權人未依授權合約支付權利金，被授權人主張專利無效，原告認為被告既然同意授權，自不能主張專利無效。最高法院判決指出：被授權人主張專利無效並無禁反言之適用，因為若其主張成立，對於無效之專利可不必再支付權利金。

¹² Diamond Scientific Co. vs. Ambico, Inc., 848 F.2d 1220(1988)。CAFC 判決維持聯邦地院之讓與人禁反言(assignor estoppel)判決，理由是讓與人讓與專利時係以相當之價值交換，且專利權人申請專利時已宣誓其為第一和惟一之發明人。



本月專題



四、無效理由

專利侵權訴訟之被告，在法院可提出抗辯之專利無效理由比專利局審查專利申請案之核駁要件為廣，在專利法第 282 條有四款情事：

- (1) 無侵權行為、欠缺侵權責任或有不得主張專利權情事者。
- (2) 以未具第二編(part II)有關取得專利要件之規定為理由，於訴訟中主張專利權或任何申請專利範圍請求項為無效者。
- (3) 因不符第 112 條說明書(specification)或第 251 條瑕疵專利之再發證(reissue of defective patents)之要件，而使專利權或任何申請專利範圍請求項目為無效者。
- (4) 其他依本法足以構成答辯之事實或行為者。

其中第(2)款係引用專利申請案審查時之專利要件，主要是指第十章發明之可專利性所規範之內容，包含有：可予專利標的、有用性¹³，新穎性¹⁴，非顯而易見性¹⁵，說明書揭露要件、實施可能要件、最佳實施例揭示要件、申請專利範圍明瞭定義要件¹⁶等。

上述各種無效理由中，被告最常主張之理由為非顯而易見性及新穎性之欠缺，其次為最佳實施例揭示要件及其他在 112 條規定之說明書揭露要件。在這些最常被主張的理由中，被法院採用確定之最高理由為欠缺新穎性，特別是發明申請一年前已將其公開，其無效比率很高。此外，最頻繁被提出之基於發明顯而易見的無效理由被法院所採用者，專利無效比率相對較低。¹⁷

¹³ 35 USC 101, Inventions patentable.

¹⁴ 35 USC 102, Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

¹⁵ 35 USC 103, Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

¹⁶ 35 USC 112, Specification.

¹⁷ Allison & Lemley, 同註 6。



五、其他抗辯理由

侵害事件之被告在專利無效理由之外，也可以提出專利權不能行使的理由作為抗辯。這些理由在性質上專利局不能審查，包括依誠實義務違反之不正行為¹⁸，消滅時效¹⁹(laches)及衡平禁反言(equitable estoppel)²⁰等。

六、訴訟通知

侵權訴訟提起後一個月內，美國法院書記官，應將訴訟內容以書面通知 USPTO 局長，通知書上應記載已知之當事人姓名與地址、發明人姓名及系爭專利號碼，其後，如有其他專利涉入該訴訟中，書記官應作相同之通知，於決定交付後或判決後一個月內，法院書記官應通知局長，局長於皆獲通知後，應將該內容記載於專利檔案內²¹。

七、無效判斷之第三者效力

在長期由法院在侵權訴訟中判斷專利是否有效之制度下，由於係進行民事訴訟程序，故專利無效之判決僅對訴訟當事人有效，並無對世效力。在此情況下，專利權經法院確認無效後，專利權人理論上可對另一侵權被告再行起訴，但仍產生爭論。1936 年最高法院在 Triplett 判決中

¹⁸ 37 CFR. Section 1.56。摘要如下：專利申請者向專利局申請專利時有公平和良好信用之責任，包含向專利局揭露申請者所知之所有和可專利性相關之資料。專利不能給予違反上述揭露責任以欺騙專利局者。

¹⁹ 35 USC 286，前段規定：除法律另有規定外，對於提起侵害之訴或其反訴前六年以上之侵權損害，不得請求損害賠償。

²⁰ A.C. Aukerman Co. vs. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020(1992)。專利侵權訴訟，Aukerman 是專利權人，就系爭專利曾與被告 Chaides 協議授權，Aukerman 通知 Chaides 若在 1979 年 7 月 1 日前授權，則可撤回專利權之侵權主張，Chaides 回信指出欲起訴請便。在八年後 Aukerman 才起訴，被告聲請總結判決，地院以消滅時效及衡平禁反言之理由判決原告敗訴。上訴法院維持地院判決，並指出(1)原則上專利權人自知悉侵權行為時起逾六年者，即推定請求權時效消滅，此時專利權人負時效中斷之舉證責任，否則損害賠償之請求均被禁止；(2)當行為人以令人誤解的方式和對造溝通，溝通方式包含文字、行為或沉默，對造對此行為產生確信並可能產生損失時(would be harmed materially)，即有衡平禁反言之適用。

²¹ 35 USC 290, Notice of patent suits。



本月專題



²²，確立專利無效確認並無既判力(res judicata)之原則。認為一旦無效之結論確定後，只對該判決之當事人及其繼承人有拘束力，至於同一系爭專利權之另一侵害訴訟中專利無效問題，法院可自由判斷。

主張專利權經無效確認後不能再行起訴者，所持理由是專利權人有禁反言原則之適用。但最高法院認為，訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，因為如果專利權人基於禁反言原則，不能就已被確認無效之專利再向另一被告起訴，則若專利權被確認有效，另一被告也應因禁反言而不能再主張專利無效。但前後兩件侵權被告既然不同，則後者自無禁反言之適用。因此，基於嚴格之相互禁反言(mutuality of estoppel)，自不能以禁反言禁止專利權人再行起訴。而後一侵權訴訟，法院或許會尊重前一判決，亦宣告專利無效，但可獨立自行再判斷專利權是否有效之權限不受影響。

但 1971 年最高法院 Blonder-Tongue 判決中²³推翻了前揭相互禁反言原則，判決要旨謂：除非專利權人能指出其在先前訴訟程序中沒有公平機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利侵權訴訟中，專利權人對於在先前訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，禁止宣稱其有效。

最高法院變更先例判決，先引用許多統計數據，說明如果 Triplett 規則維持的話，以經濟觀點來看專利訴訟花費將有兩個重要的結果：第一，如果在第二件訴訟中仍再度爭論專利權之有效性，專利權人會花費大筆訴訟費用以維護其已被確認為無效之專利，這些費用不能用於作更進一步之研發用途，被告亦必須作同等花費以證明專利無效。第二，在後續的連續訴訟中，專利權人據法律規定先推定專利有效，很容易讓所有被告必須花出證明專利無效之昂貴費用，其結果是，未來可能的被告只得付出權利金尋求和解，以避免挑戰專利的費用負擔。

²² Triplett vs. Lowell, 297 US 638(1936)。

²³ Blonder-Tongue vs. University of Illinois Foundation, 402 US 313(1971)。有關本件判決之分析見潘世光，美國專利無效訴訟之第三者效力研究，本期月刊。



在此情況下的經濟結果是：第一，付出權利金的所謂侵權者只好削減自己的利潤，使其將永遠無法有足夠的財務條件可以在法院挑戰專利的有效性。第二，所謂侵權被告永遠無法和已獲宣告無效之被告相抗衡，使得競爭者更難在公平的條件下與專利權人競爭，先前不必支付權利金之被告將可擴大市場佔有率，將價格訂在高於沒有無效專利之競爭情況下之價位，低於付出權利金之其他製造者之價位。第三、消費者將因而付出較高的費用購買這些產品，即使後續之被告廠商可以進行訴訟，並獲得專利無效宣告之勝訴判決，之前已支付之權利金實質上已轉嫁至消費者。

USPTO 亦提供意見指出：Triplett 規則除了加重專利權人競爭者之不利負擔外，專利權人亦將放棄其正當之上訴途徑不致力於維護其專利之有效性，而是一再向他人起訴，讓法院排滿訴訟時程，對於國會在 1967 年要求專利局對於已遭無效宣告之專利權註記之規定亦形同具文²⁴。

在 Blonder-Tongue 判決後，一旦專利無效判決確定後，除非專利權人在訴訟程序未獲公平之對待，專利權人已不能再對他人行使專利權，因此實質上已相當於對世無效。

八、無效判斷與侵權判斷之關聯性

專利訴訟中，被訴製品有無侵害專利，以及系爭專利之有效性為主要爭點。其中，對於前者主張之事實，後者之抗辯可阻止其主張之成立，故在性質上，訴訟程序中只有在對前者有舉證之情況下，後者才需審理。而且，前者之判斷常常比後者容易，將前者之爭點先解決也是訴訟經濟之理由。

甚且，無侵害時，判斷專利有效性之實體判決要件即不滿足，侵害之爭點解決後再進行專利有效性判斷才是正當之順序。然而，若因已判

²⁴ Cong., 1st Sess., s294。聯邦法院宣告專利無效後，法院職員會在 30 日內通知專利局，專利局會在該專利檔案公開資料中註記。



本月專題



斷不侵權，即不對專利有效性為判斷，作為侵害之被訴者變更製品的設計恐再成為被訴者，且無效之專利存在在政策上並不適當，以此觀點，被告製品被判斷為無侵害專利的情況下，法院仍可就專利之有效性進行判斷。

1982 年美國 CAFC 成立，對於所有聯邦地區法院對於專利訴訟之上訴審有專屬管轄權。CAFC 在 1987 年 Vieau²⁵，以及 Fonar²⁶兩件判決中，依循過去各聯邦巡迴上訴法院之實務，當專利侵權訴訟中，被告提出專利權無效之確認訴訟之反訴時，若判決結果為不侵權，即認為專利無效確認訴訟缺乏決議度(moot)而予駁回。

最高法院在 1993 年 Cardinal²⁷判決中，推翻了聯邦上訴法院過去之原則。認為本案所要探討的爭點界定在中級上訴法院，並非事實審法院或最高法院。在事實審法院中，當然提出確認訴訟之當事人必須負擔證明有受確認訴訟判決之實益，²⁸本案 Cardinal 在事實審法院中已舉證滿足此一負擔，一旦此一負擔已符合，則法院有權推定審判繼續進行。若一造當事人於上訴時主張某爭點無決議度，則該當事人應負擔證明之。本案 Cardinal 已成功在地院證明確認訴訟之判決要件，對造 Morton 成功請求 CAFC 之上訴裁判。很明顯地上訴法院可就專利無效之確認訴訟為裁判，本案在無侵權之決定後並非無決議度。

最高法院並未要求上訴法院一定要就有效性進行判決，上訴法院有權決定自己的訴訟程序法。可能存在有足夠理由在繼續專利有效性之前決定侵權爭點。例如，如果有效性之爭點需要花費更多時間且更難解決，訴訟經濟之理由可以支持原來的規則。

²⁵ Vieau vs. Japax, Inc. 823 F.2d 1510(1987)。

²⁶ Fonar Corp. vs. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627(1987)。

²⁷ Cardinal Chemical Co. vs. Morton Int'l Inc., 508 US 83(1993)。有關本件判決之分析見韓薰蘭，美國專利侵權及專利無效訴訟關聯性研究，本期月刊。

²⁸ 確認訴訟法(Declaratory Judgment Act)讓地院可對此一訴訟之必要性進行判斷。
28USC2201



肆、美國聯邦法院專利訴訟程序

一、一審地院訴訟程序

一審地院訴訟程序複雜，不同聯邦地院之訴訟程序亦非完全一致，本文僅就申請專利範圍之解釋、總結判決(summary judgment)、以及陪審審理說明之。

1)申請專利範圍請求項解釋之規則

不論被告是否主張專利無效，美國法院在侵害訴訟中會先進行申請專利範圍請求項之解釋，以明確請求項範圍。被告之製品是否侵害專利和請求項範圍之廣狹有關，在基礎上請求項範圍明確化是必要的。

在侵害訴訟中法院對請求項進行解釋有幾個重要的原則。第一，請求項之解釋，在專利有效性判斷和侵害判斷有相同之意義²⁹。第二，雖然必須從維持請求項之有效性來解釋，但不能從發明說明中無限定之解釋來解讀之，以維持專利之有效性³⁰。通常，愈狹義之解釋，與先前技術有關之專利有效性被維持的可能性高，專利權人就專利有效性判斷主張限定解釋，不容許在侵害判斷持不同之解釋立場。鑑於前述原則，侵害訴訟中，專利權人可就先前技術的關係維持專利之有效性，又主張採用充分含有被告製品的較廣範圍之請求項解釋，被告會反駁，如此較廣範圍解釋無法維持專利之有效性，主張採用被告製品在請求項範圍外之解釋。從而，美國侵害訴訟由無效判斷和侵害判斷兩面進行請求項解釋，專利權人主張請求項之範圍自然限定在合理的範圍內。

2)總結判決

早期聽證進行之場合，法院對請求項含有先前技術，不具新穎性之場合，被告可向法院申請因專利無效而無侵權之總結判決。特別是侵害

²⁹ Smithkline Diagnostics, Inc., v. Helena Laboratories. 859 F.2d 878(1988).

³⁰ Corning Glass Works v. Sumitomo Electric, 886F.2d 1251(1998).



本月專題



之爭點，依申請專利範圍之解釋，沒有文義侵害及均等論適用侵害，會聲請無侵害及總結判決。而且，未進行個別聽證之場合，即使依法院解釋申請專利範圍，聲請總結判決的實務也很普遍。

但是，提出總結判決只限沒有和真正事實問題有關之爭點的情況。而且，真正事實問題有關爭點是否存在有疑問時，必須對聲請人為不利之解釋，證據要對被聲請人作最有利之解釋。而且，聲請總結判決之情況，必須舉證達明白且確信之證據。從而，專利權人聲請專利有效之總結判決時，專利權人負舉證責任。

因此，必須基於事實問題判斷之無效理由，被告聲請專利無效之總結判決在理論上是困難的。亦即，不含事實問題之最佳實施態樣揭示要件，基於已公開銷售之不予專利事由的無效主張，比較容易在法院提出專利無效之總結判決。其他無效理由多為基於事實判斷之最終法的判斷，不進行正式審理而以總結判決決定侵害訴訟是困難的；例如，關於非顯而易見性，必須進行當業者之技術水準等之事實判斷，有關全無真正事實問題之爭點之舉證相當困難。而且，282 條之推定規定及證據必須對被聲請人之專利權人有利解釋之考量，專利無效判斷之總結判決成功率很低。

3) 陪審審理

對於專利無效主張之判斷，專利訴訟之兩當事人接受陪審之審理權利是受保障的³¹。無效理由中，實施可能要件、請求項之明瞭定義要件為法律問題，和陪審審理無關。有用性、新穎性、不予專利事由中與發明有關權利之放棄、依真實發明人之申請、記述要件、最佳實施態樣開示要件為事實問題，專利訴訟兩當事人有要求陪審審理之權利。更進一步地，有關專利可能主題之要件、非顯而易見性、不予專利事由之銷售、

³¹ In re Lockwood, 50 F.3d 966(1995)。專利權人告美國航空公司(American Airlines)指稱被告侵害其自動售票系統專利，航空公司反訴專利無效。一審地院允許被告所聲請之總結判決，且拒絕原告就專利無效進行陪審審判之要求，原告上訴，上訴法院稱，依憲法第 7 增修條文，在確認訴訟中決定專利之有效性有要求陪審審判之權。



公用、刊物記載、先發明是否存在之判斷為以事實問題為基礎的法律問題，這種事實問題，兩當事人有要求陪審審理之權利。

根據統計，侵害訴訟中，1970 年以後，陪審審理之請求率顯著增加，其中原因之一為，陪審支持專利有效性之比率比法官審理(bench trial)高，故專利權人期望陪審審理。

即使是將陪審制度當作民主主義象徵之美國，需要複雜之法律和高度之技術理解的專利訴訟，對於是否由陪審判斷專利有效性及侵害有無仍存在正反兩說之爭論。

二、上訴審之審理範圍

1)對第一審無效主張之判斷上訴的可能性

專利無效之抗辯不成立時，專利為有效，當地院判決侵害時，被告可就兩爭點向巡迴上訴法院上訴。而且，對於專利有效但無侵害之判決，專利權人對於無侵害上訴時，被告可就專利之有效性判斷交叉上訴(cross appeal)。

2)聯邦巡迴上訴法院審查基準

如前所述，無效理由是單純的法律問題也是事實問題，也存在基於事實問題判斷之法律問題。其中，有關法律問題，例如申請專利範圍之解讀，CAFC 採用完全不受第一審判斷之左右而重新(de novo)判斷之審查基準。從而，可以從證據之評價自由審查，將第一審判斷廢棄之可能性高。

有關事實問題，例如解讀請求項是否能將被訴侵權物或方法讀入為事實問題，依第一審是否有陪審審理而有不同基準。當事者不行使陪審審理之權利，而由法官判斷事實問題時，上訴審採明顯錯誤(Clearly Erroneous)之基準。另外，若一審有陪審，則採較高的實質證據(Substantial Evidence)基準。依此基準，除非基於實質之證據，否則必須支持陪審之判斷。



本月專題



三、最高法院

作為終審之聯邦最高法院對於是否許可上訴有裁量權，通常只有在重大法律問題的情況下才會受理上訴，故大部分案件之終審是在CAFC。

四、確定判決之效果

1)專利無效確定判決之效果

1971 年 Blonder-Tongue 最高法院判決前，美國專利無效判斷之確定判決效果只拘束個別事件。然而，Blonder-Tongue 判決中，最高法院建立新的判例原則：除非專利權人在先前訴訟程序中沒有正當機會、程序性地、實質性地、基於證據地，爭論其專利之有效性，在專利無效判決確定後，基於此專利權對他人不能再提起侵害訴訟。此種原則稱為爭點效原則(doctrine of collateral estoppel)³²。

何種情況是所謂正當之機會，有以下五種因素：(1)專利權人是最初事件訴訟提起之日期及場所指定之原告嗎？(2)專利權人是否欲進行至最後之訴訟？(3)在最初事件中沿用最高法院之先例進行判斷非顯而易見性嗎？(4)第一審及上訴審判決完全不理解技術及法律問題？(5)專利權人除自己之過失理由以外沒有提出重要證據之事實嗎？這些因素考慮時，從正義和衡平觀念進行相對再度訴訟之權利可由地院判斷。然而實際上，1971 年以後，美國法院在專利無效判決確定後，基於相同專利對他人再提起訴訟時會予駁回。

專利無效確定判決之爭點效範圍，並非形式上以申請專利範圍請求項來判斷，而是以實質上已被判斷過之爭點為準，故未被宣告無效之請求項，若實質上已在先前訴訟中經過審理並被宣告無效，則仍在爭點效

³² 亦有譯為「附屬禁反言原則」。



範圍內。³³又若同一申請專利範圍請求項在先前不同訴訟中，對於專利無效有不同之判斷，但只要曾被判斷過為無效，即有爭點效，被告可以總結判決終結訴訟。³⁴

2)專利有效判決確定之效果

專利即使判決有效確定，也不適用爭點效。此種判決存在時，即使專利無效主張之判斷上可參考，但被認為沒有作為先例之拘束力(Stare Decisis)³⁵。基於新的先前技術和可專利性有關之證據主張專利無效時，專利有效判決確定之存在意義是很薄弱的。

伍、專利權無效之複審制度

美國主張專利無效之制度，除了法院的程序外，可基於美國專利商標局審查中未引用之新先前技術請求複審，以及在國際通商委員會(International Trade Commission，簡稱ITC)主張專利無效³⁶。本文僅就在USPTO之複審程序討論之。

在USPTO的複審程序有二，一為1981年之審查者系複審程序，一為1999年當事者系複審程序。本節先探討審查者系複審程序。

一、複審制度之創設

複審制度立法係因1980年為提高專利有效性之信賴，創設提供較

³³ Bourns, Inc. vs. United States, 537 F.2d 486(1976)。系爭專利US2777926之申請專利範圍第1、2、11、14、15、16及20各項已在先前訴訟中被宣告無效，同一專利之第3、4、6、7、12、19、21、22各項因實質等同於先前訴訟之爭點，故仍為爭點效所及。

³⁴ Stevenson vs. Sears, Roebuch & Co., 713 F.2d 705。系爭專利US3565454專利權曾在國際貿易委員會(International Trade Commission)被認為無法證明其專利無效，但專利權人在另一侵權訴訟中，已被聯邦第9巡迴上訴法院判決其專利無效，專利權人再度於地院另行起訴，被告聲請總結判決，地院允許，原告上訴，CAFC維持地院判決。

³⁵ Gillette Co. C.S.C. Johnson & Son, Inc, 919F.2d 720(1990)。

³⁶ 向ITC主張專利無效者較少，但有案例，例如Modine Mfg. Co. v. United States Int'l Trade Comm'n, 871 F.2d 1054(1996)。



本月專題



侵害訴訟費用低及迅速地審查專利有效性之可能程序。³⁷在此之前，專利權人使用再發證程序，發現新的先前技術之情況，有更正申請專利範圍之機會，但第三者主張專利無效之程序，並不存在於 USPTO。

建立複審制的背景，係因專利前案資料快速累積，毫無遺漏地檢索前案資料愈益困難，亦即所核准專利仍存在相關前案之可能性很高。在 1960 至 1970 之十年間，大眾對於專利之信心有相當疑慮，統計數字顯示有大量的訴訟專利是無效的。更重要地是，無效的專利中有 75% 是因 USPTO 先前未考慮之專利前案被認定無效。³⁸

二、複審請求理由

複審請求理由和審查階段之核駁理由不同。在侵害訴訟及專利無效確認訴訟審理的對象之無效理由比較，請求複審理由相當受到限制。專利法規定只能引用由專利前案及出版物(patents or printed publications)構成之先前技術申請複審³⁹。從而，無書證之公知公用、公開銷售等在專利法 102 條揭載的先前技術及不予專利事由，大部分無法成為複審之根據。從而，有關專利可能主題之要件，有用性，實施可能要件，揭露要件，最佳實施例揭示要件，申請專利範圍之明瞭定義要件，及非專利申請人之申請等，皆不能作為複審之理由。

任何人在任何時間都可提出複審請求，複審申請者希望審查人員審查之先前技術資料，必須在申請時或在複審被允許前提出。複審請求及證據必須詳細說明其和所請求複審之申請專利範圍的關係⁴⁰。

³⁷ 1974 年 10 月參議員 Hiram Fong 提出 Patent Reform Bill S.4259 之複審方案。S.4259 最重要的條文是，禁止在民事訴訟中使用專利前案或出版物挑戰專利之有效性，除非這些文件已在 PTO 經過初審或複審之考量。此一禁止規定強迫訴訟者提出先前審查所未考慮過之先前技術文件給 PTO 進行複審。之後又有不同方案被提出，最後通過的是 H.R.6933Kastenmeier 法案變成 public law 96-517，在 1981 年 7 月生效，前揭 S.4259 方案中的重要規定並未被納入。

³⁸ William G. Conger, Patent Reexamination Re-examined, 1986 Det. C.L. Rev. 523.

³⁹ 35 USC 301, Citation of prior art.

⁴⁰ 35 USC 302, Request for reexamination.



此外，複審是只有基於複審申請人提出先前技術，對有問題之專利至少一項申請專利範圍請求項中「新的實質的可專利性問題」(a substantial new question of patentability)存在之情況下才開始⁴¹。依此要件，審查官在初審階段已引用過之先前技術，不能申請複審⁴²。而且，CAFC 對「新的實質的可專利性問題」要件作嚴格之解釋，例如將已在初審時考慮過之先前技術加以組合，來主張非顯而易見之情況，CAFC 認為並不存在新的實質的可專利性問題，專利局不應進行複審。⁴³

三、複審審查程序

複審開始要提出證據和專利前案之複本，或出版物以建立「新的實質的可專利性問題」，及需要之規費。請求書要載明每個複審的申請專利範圍請求項及和先前技術的關係，複審可由任何人提出，包含 USPTO 局長。專利權人或第三者提出複審的費用相同，中小企業並無如維護費般減免。第三者提出的複審必須送複本給專利權人。

任何人都可要求複審，但此為自願程序，即使是法院也不能要求專利權人提出複審⁴⁴，也不能要求專利權人在複審中加入所指定之先前技術⁴⁵。

若專利權人請求複審，請求書可以記載申請專利範圍和引用之先前技術的區別理由。然而，若由第三者提出，專利權人被禁止在決定進行複審前作任何回應。USPTO 局長是否許可複審必須在三個月內決定。決定是否有新的實質的可專利性問題時將考慮是否所引先前技術在最初審查時曾被考慮。若否，局長會命令進行複審，此一決定會成為專利

⁴¹ 35 USC 303, Determination of issue by director.

⁴² In re Recreative Technologies Corp., 83 F.3d 1394(1996)。CAFC 判決指出：複審範圍不能包含 USPTO 在初始審查已考慮過之項目(issue)。

⁴³ In re Portola Packaging, Inc., 110 f.3d 786.CAFC 判決指出：PTO 不能僅依據初審時所考慮過之先前技術之組合，在複審程序核駁申請專利範圍請求項。

⁴⁴ In re Continental General Tire, 81 F.3d 1089,1091(1996)

⁴⁵ Emerson Electric Co. v. Davoil, Inc., No.96-1202(1996)



本月專題



檔案文件的一部分⁴⁶。若局長決定並無新的實質的可專利性問題，即為最終決定且不可上訴，但會退回部分複審費用⁴⁷。

如果系爭專利被命令複審，專利權人會有多於兩個月的期間可以就回應複審命令為陳述，專利權人可能在此時就申請專利範圍修正或提出新的請求項。專利權人如果作出回應應將複本交給請求複審的第三人，第三人可再於 2 個月內回應。任何第三請求者的回應即讓兩造攻防的程序結束⁴⁸。

剩下的程序和申請案審查階段相同。USPTO 在程序的任何命令都用特別發送(special dispatch)進行⁴⁹，亦即複審比申請案之審查速度快。若審查者最終決定推翻原初審決定，會有和初審相同的審查複核(review)。複審因發行證明書(issue of a certificate)而結束。

四、複審後發行證明書之效果

複審審查結束，當可上訴之期間已經過，或上訴程序已終結，PTO 會就原授予專利之申請專利範圍取消，或確認其有效性，發行證明書⁵⁰。依此發行之證明書，被撤銷之申請專利範圍溯及失效，失去專利法上之救濟權利。⁵¹亦即，禁止命令立即失效，也失去損害賠償請求權。

複審請求中追加及更正申請專利範圍，發生中用權⁵²。中用權係指更正申請專利範圍之效果，此申請專利範圍之證明書並不及於發行前之

⁴⁶ 35 USC 303(b)。

⁴⁷ 35 USC 303(c)。

⁴⁸ 35 USC 304。

⁴⁹ 35 USC 305, Conduct of reexamination proceedings。

⁵⁰ 35 USC 307, Certificate of Patentability, Unpatentability & Claim Cancellation。

⁵¹ Standard Havens Products Inc. v. Genor Industries, Inc., 27 USPQ2d 1959(1993). 專利侵權訴訟，被告因複審程序而聲請暫停審理，地院駁回聲請，被告上訴，上訴法院將地院決定撤銷並推翻。

⁵² 35 USC 307(b)。



實施行為，及被製造物。⁵³

五、複審之檢討

1) 第三者無法參予複審

複審由進行最初審查之審查官單獨審查，審查官一次審查終結。為了達到專利有效性之決斷，審查官無法避免申請專利範圍之預斷，因而遭批判。而且，現行審查者系複審程序，沒有第三請求者之程序權利保障。最初請求被認可後，第三請求者依專利權人答辯書之意見敘述機會全被阻止。從而，PTO 只聽專利權人一方之意見，進行複審。

2) 法院對複審後專利之看法

各法院對於複審證明的重視程度不同。經過複審之專利，其在法院之有效性推定，是否因複審而提高被告主張其無效之舉證負擔。某些法院對經過複審之專利相當高程度的有效性推定，「對於經過專利局複審的專利案，當事人尋求專利無效有更高之負擔」⁵⁴，「經過複審之專利加強其有效性推定」⁵⁵。某些法院則給予經過複審之專利和一般專利同等的有效性推定⁵⁶。

當複審請求被 PTO 拒絕時，法院見解亦屬重要。有法院認為⁵⁷：若 PTO 認為被告提出複審之證據並不構成新的實質的可專利性問題而拒絕複審請求，則同一證據在法院不構成專利有效性爭議。

⁵³ Fortel Corp. v. Phone-Mate, Inc. 825 F.2d 1577, 3 USPQ2d 1771(1987)。專利侵權訴訟，被告聲請總結判決，地院允許，專利權人上訴，上訴法院認為：專利權人在複審後之證明書所載之申請專利範圍和先前範圍不同，在證明書發行前之期間不能行使權利。

⁵⁴ 774F.2d 1132, 1139CAFC 判決指出，被告未能建立明白且確信之證據證明專利無效。

⁵⁵ American Permahedge Inc. v. Barcana Inc., 857 F.Supp.308(1994)

⁵⁶ Transmatic, Inc. v. Gulton Industries, Inc., 53 F.3d 1270, 1275(1995) 被告無法建立明白且確信的證據證明專利無效

⁵⁷ Engel Industries Inc. v. The Lockformer Co., 20USPQ2d 1300(1991)。



本月專題



3)專利有效之推定

複審實施後，專利法第 282 條之有效性推定是否適用於複審程序即引起爭論，若適用，則提起複審之第三者將有較重之舉證責任。CAFC 並未否認複審時必須對系爭專利為有效推定，但指出因複審所考慮的是未曾被引用之先前技術，故有效性推定問題可容易地被克服⁵⁸。隨後又將複審與專利無效訴訟予以區分，指出複審只須就先前技術來實質審查專利案，不必攻擊有效性問題。⁵⁹

因此，複審程序並不適用專利有效性之推定⁶⁰，審查官為了判斷專利無效所必要的證據必須持有足夠之明瞭且確信之判斷。⁶¹

4)複審之救濟

專利權人原申請專利範圍及修正後申請專利範圍有關審查官進行專利無效判斷後，可以對其提出訴願請求。對於訴願決定不服之情況，專利權人可以向法院提起撤銷訴訟⁶²。

提起訴訟之法院，專利權人可選擇在華盛頓特區之地方法院，或直接向聯邦巡迴上訴法院起訴。專利局之事實判斷為上級法院審查之基準，依陪審的話法院進行事實判斷是用明顯錯誤之基準，依陪審事實判斷所用基準同一實質證據(substantial evidence)基準。⁶³

審查者系複審制度對第三請求者沒有訴願之權利。

⁵⁸ In re Andersen, 143 F.2d 578(1984)，原告就遭複審為無效之專利起訴，CAFC 判決認為系爭專利為顯而易見而維持 USPTO 決定。

⁵⁹ In re Berwyn, 756 F.2d 852(1985)。

⁶⁰ In re Successor in Interest to Andersen, 743 F.2d 1578(1984)。

⁶¹ In re Etter, 756 F.2d 852(1985)。

⁶² 35 USC 306，Appeal。

⁶³ Dickinson v. Zarko, 527 U.S. 150.(1999)。



六、複審審理中和其他程序之關係

專利局開始複審時，地院基於相同專利之專利侵害訴訟及專利無效確認訴訟，美國專利局於複審制度導入當初採用複審程序中斷之實務，CAFC 原本未明確宣示。⁶⁴但隨即在 1988 年判決中，以專利法 305 條之「特別發送」程序一詞，認為複審應迅速進行，故 PTO 局長無權暫停複審審查以等待另一地院對專利有效性之判斷。⁶⁵從而，現在不會中斷複審程序，會迅速處理。

PTO 複審時並不推定專利有效，因此，複審時將申請專利範圍以和說明書一致之最廣範圍解讀⁶⁶。此外，法院對同一先前技術認為專利有效對於 PTO 並不拘束⁶⁷。

另外，從當事者在專利局中到複審終了申請中斷之情況，訴訟程序是否中斷，法院有很廣之裁量權。依具體事件內容，雖有相當數量認可中斷之申請，也存在許多不認可中斷之申請。

若法院繼續訴訟程序，則在判決前之複審結果未必能改變法院認定。例如複審證明發行時已進行審判(trial)程序，法院可能會不予考慮複審結果⁶⁸。

若法院訴訟程序中斷，代表法院傾向尊重 PTO 之專業認定，但必須等待複審結果。被告以 PTO 已允許複審並初步認為某些請求項無效即要求法院認定專利無效不會被法院接受⁶⁹。

⁶⁴ Patlex Corporation v. Gerald. J. Mossinghoff, 758 F.2d 594(1985)。

⁶⁵ Ethicon Inc. v. Quigg, 849 F.3d 1422. USPTO 因專利侵權訴訟繫屬於法院而暫停複審程序，專利權人起訴，地院認為 PTO 有權停止，上訴時 CAFC 認為：USPTO 局長無權停止複審程序以等待侵權訴訟有關專利無效之判決。

⁶⁶ In re Yamamoto, 740 f.2d 1569(1984)

⁶⁷ Ethicon v. Quigg, 849 F.2d 1422(1988)

⁶⁸ Hoechst Celanese Corp. v. BP Chemicals Ltd., 846 F.Supp. 542(1994)。

⁶⁹ Hoechst Celanese corp. v. BP Chemicals Ltd., 78 F.3d 1575(1996)。判決引用 USPTO 之統計數字指出：1994 年有 89% 的複審請求被允許，到最後複審程序結束只有 5.6% 是所有的請求項都被認定應撤銷，因此不能以複審未結束之初步認定來斷言專利無效問題



本月專題



七、複審利用實務

1)複審統計

根據 USPTO 統計資料，2000 年至 2004 年五年間，每年請求審查者系複審的件數分別是 441、392、272、296、318 件，這和立法當初預估每年至少有 2000 件規模相去甚遠。主要原因係並無強制在法院主張專利無效之先前技術必須經過複審之條文。

2)專利權者

依前述審查對象的不同及程序的不同，是否利用複審程序，各當事人各有其優劣。

對於專利權人而言，因原審查官已判斷專利有效性，對於專利權人為有利之判斷的可能性高，而且，現行審查者系複審制，第三者參加機會受到限制，可將對自己有利解釋陳述給審查官，進行審查是有利的。而且，法律上並無規定特別之效果，複審中已被確認專利性之申請專利範圍請求項，有再主張其無效是很困難之實質效果。故對於專利權人而言，複審是正面的，至少是無害的。

複審對專利權人的缺點是，原告因為等待複審證明以起訴而無法聲請暫時禁止令。原本地院仍許可暫時禁止令，但 CAFC 推翻之，認為不可回復之損害且否定禁止令⁷⁰。另外，專利權人將訴訟中之先前技術提出複審，PTO 認為專利有效亦非高枕無憂，因法院可能認為 PTO 未考慮公開使用之技術而認為專利為顯而易見因此無效⁷¹。

複審時只要不擴大申請專利範圍，專利權人可以增加請求項⁷²。利用此一機會專利權人可以加入範圍較小的附屬項，讓原始請求項與侵權

⁷⁰ High Tech Medical Instrumentation, Inc., v. New Image Industries, Inc., 49 F.3d 1557(1995)。

⁷¹ 843 F. Supp.520,525,530(1994)。

⁷² 35 USC 305(1995)。



對象物更接近。然而，至少有一法院認為複審時增加請求項對於解釋原始專利之申請專利範圍不影響。⁷³

複審對專利權人之缺點是，複審中並不適用專利有效性之推定，審查官只依證據優越進行專利無效判斷。而且，同時有侵害訴訟繫屬法院之場合，對方可能申請中斷。據此，審理時間會延長。而且，被更正之申請專利範圍，發生中用權，不能就複審所發證明書前之侵害行為請求損害賠償。

3)侵權被告

被告之優缺點和原告之優缺點相反。此外，複審可以匿名請求，亦為被告可考量之特點。

因為陪審員支持專利有效性之機率很高，無效理由有依陪審審理之權利，被告在考慮對方不會放棄權利，也有就對於技術有良好理解的審查官，專利無效判斷機率較高之考量。

被告提出複審時，必須提出他所能找到的最佳先前技術證據，若未能一次提出，嗣後在訴訟中主張還有更佳的先前技術證據，法院認為被告應自行承擔不利之後果⁷⁴。

陸、當事者系複審程序

一、立法背景

1981 年建立之複審程序讓第三者或專利所有人可以或請求專利複審。後來國會檢討此一複審未被經常運用的原因，主要係因第三者要求複審後並不能參與複審審查程序。有些團體建議，如果第三者在 USPTO 複審程序中可以有機會加入並就專利無效表示意見，則會減少聯邦地院之訴訟案件量。為回應這些考量並提供此一機會，國會於 1999 年之「美

⁷³ Total Containment, Inc., v. Environ Products Inc., 921 F. Supp. 1355,1385(1995)

⁷⁴ Sensonics, Inc. v. Aerosonics Corp., 81 F.3d 1566(1996)。



本月專題



國發明人保護法」(American Inventors Protection Act of 1999，以下簡稱 AIPA)建立當事者系複審程序⁷⁵，並將原來的複審程序加入審查者系(ex part)以資區分。

二、當事者系複審程序

當事者系複審程序之請求及審查大致維持與原有的審查者系複審相同，但較原有的審查者系複審程序，提供請求者更多之參與。當事者系複審程序允許第三者：(1)每當專利所有人對於 USPTO 之實體審查的官方通知提出回應時，第三者可以提出書面申復資料；(2)對於專利審查人員之決定向 BPAI(設在 USPTO 之 Board of Patent Appeals and Interferences)訴願；(3)對於專利所有人向 BPAI 訴願時有完整的參與權利。AIPA 並未提供第三者可以進一步上訴至 CAFC，也不允許專利權人上訴至 CAFC 時參加訴訟。

此外，根據 1999AIPA，第三請求者所持之任何理由對於任何請求項最終被認定為有效後，對於後續之民事訴訟或當事者系複審有禁反言之適用⁷⁶。而且，第三請求者於後續民事訴訟挑戰任何在當事者系複審中被決定的事實(fact)也有禁反言之適用。

在 2002 年，為了讓當事者系複審程序較訴訟更具吸引力，再度修法⁷⁷，重點有：(1)第三者對於原始或修正的申請專利範圍之可專利性決定，可以向 BPAI 及 CAFC 上訴，也可以在專利權人上訴至 CAFC 時成為一造當事人⁷⁸，(2)可專利性的實質新問題不排除 USPTO 先前已考慮過之專利前案或出版物。

須注意的是，當事者系複審有訴訟暫停的規定。當 USPTO 局長命

⁷⁵ 見 subtitle F 之 optional inter partes reexamination procedure act of 1999。

⁷⁶ 35USC315(c)。

⁷⁷ 21st Century Department of Justice Appropriations Authorization Act 之 subtitle A 的 section 13105,13106

⁷⁸ 35 USC 315(b)。



當事者系複審進行後，法院就與複審同一標的之申請專利範圍請求項之專利有效性訴訟，專利權人可暫停訴訟，除非法院認為此一暫停對正義有違，否則即須暫停⁷⁹。

三、當事者系複審程序之檢討

1)處理件數

根據 USPTO 統計顯示，2000 年至 2004 年每年申請當事者系複審的件數只有 0、1、4、21、27 件。當事者系複審的請求件數遠遠低於預期，其件數相對於審查者系複審幾乎可忽略。例如，2004 會計年 USPTO 受理超過 35 萬件之專利申請，且授予約 17 萬件。過去五年中，USPTO 受理超過 160 萬件專利申請案，且授予約 90 萬件。然而，在將近五年的期間，只有 53 件有對造參與之複審案申請。

2)分析與評論

USPTO 內部評估當事者系複審程序，並綜合各界意見後，提出下列六點⁸⁰：

1. 現行當事者系複審程序對於第三者有高度的禁反言危險。依 35 USC 315(c)及 317(b)，第三者對於在當事者系複審程序中，除了新發現無法利用之先前技術外，對於系爭專利之有效性所提出之理由或可能提出之(could have raised)理由⁸¹被認為系爭專利有效可予專利，於嗣後之訴訟中主張該系爭專利無效有禁反言之適用。
2. 在專利權人對於 USPTO 之官方動作未回應之情況下(例如所有請求項被專利審查人員認為均有可專利性)，第三請求者直到上

⁷⁹ 35 USC 318, Stay of litigation.

⁸⁰ Report to Congress on Inter Partes Reexamination, USPTO.

⁸¹ 在此「可能提出」究何所指，USPTO 指出：仍需個案依事實情況而決定，例如複審提出時尚未公開出版的證據。見 Official Gazette 1234：97(2000/5/23)。



本月專題



訴程序前，均被排除參與複審之審查。即使專利權人未為回應，允許第三請求者參與複審可能是必須的，易言之，宜提供第三請求者對於 USPTO 每一官方動作均有獨立的申復說明權利。

3. 35USC314(b)(3)規定，第三請求者提出申復說明的期限是在專利所有人回應後之 30 天內，加重第三請求者的不正當負擔(undue burden)且可能讓請求者無法發揮有效之申復能力。在如此短的時間，第三請求者可能無法適當提出有效的事證之申復，致系爭專利被複審為具可專利性，卻又在嗣後訴訟有禁反言之適用。延長第三請求者申復說明之期限，或授權 PTO 局長以細則規定期限，會有助於第三請求者準備其申復說明資料。
4. 複審請求者所能提出之先前技術證據受到相當限制，只能用專利前案及公開出版資料。其他關於專利有效之問題，例如產業利用性(operability)，可利用性(enablement)，說明書揭露，申請前之使用或販賣等並不能提出做為複審之理由。
5. 複審申請費對於個人或中小企業等小個體(small entity)並無減免，因此小個體之第三者提出複審的費用與在法院主張專利無效相比，並無顯著費用上之利益。
6. 當事者系複審並不適用於 1999 年 10 月 29 日之前的專利申請案，因而此一程序無法用來挑戰許多現行有效的專利。
7. 在 2004 年 5 月之前，第三者可以提出連續的審查者系複審申請，使用和第一件複審相同的證據資料，取得參與複審的權利，但無當事者系複審禁反言之危險。USPTO 發現此一不公平現象，乃於 2004 年 5 月修正 MPEP 之 2240，規定第二件複審使用和前一複審中新的實質的可專利性問題之先前技術相同時，不構成新的實質的可專利性問題。

四、未來發展

USPTO 建議授予後複審(Post-Grant Review)，此一程序被列在 21



世紀策略計畫中並在 2002 年提交國會，授予後複審比原複審制更為完整，可讓當事人在 USPTO 之行政法官合議體前進行言詞審理。更嚴謹的調查程序及交叉詰問(cross-examination)可在此程序中進行，讓當事人提出充分之理由。

柒、結論

- (1) 由美國專利無效制度之歷史沿革以觀，法院對於專利無效主張之權限是政府對於不當專利授予之限制。且基於已逾 200 年的歷史，專利無效一向由法院判斷。
- (2) 在美國取得專利權後，由於專利有效性推定以及訴訟費用高昂，專利權人在訴訟中往往占有優勢，被告考量訴訟費用高於授權金的情況下，往往和解了事，但實際上經法院審查後，專利無效的比率甚高⁸²。在此背景下，希望提高專利有效性之比率，以提高專利權之被信賴度及穩定度，成為最高目標。
- (3) 在此目標下的執行方法，包括專利授予前、後之審查。授予前審查即為 USPTO 於 2003 年提經國會通過「21 世紀策略計畫」(the 21th century strategic plan)，以提升專利審查品質為重要目標。授予後審查即為複審制度，但從複審制度的建立及修正可以看出，距離理想的授予後審查制度仍很遙遠，例如審查者系複審法案中原先強迫訴訟者提出先前審查所未考慮過之先前技術文獻給 USPTO 之規定遭刪除；當事者系複審開設第三者參與之程序，卻加入對第三者極端不利的民事訴訟禁反言規定。可見專利權人在立法過程仍具有可觀之影響力。
- (4) 美國複審制度雖因立法不周延而運作不成功，但並無取消之議，USPTO 仍建議予以修正，未來將進行授予後審查，讓專利有效性爭執儘量歸由 USPTO 審查。各民間團體亦有相同建議，例如

⁸² 無效比率高達 46%，見 John R. Allison, 26 AIPLA Q. J. 185,205-206(1998)。USPTO 局長 Rogan 甚至稱此為行政機關之危機，複審制即為解決此一危機。

本月專題



美國智慧財產法律協會 (American Intellectual Property Law Association, 簡稱 AIPLA) 即指出：當事者系複審有太多限制，建議採專利授予後 9 個月內異議之制度，可異議理由包含專利法 102 及 103 之事由，異議由行政法官審查(現行負責複審之審查官不足勝任)，專利權人和第三者在審查及救濟有同等權利，刪除第三者禁反言規定等⁸³。另有團體建議應將複審擴大適用至所有有效存在之專利。⁸⁴

- (5) 我國及日本等將專利無效歸給行政機關之舉發制度審理，最大的問題是民事法院的侵權訴訟常常會等待行政機關對於專利無效之決定，希望侵權訴訟速審者常希望能仿照美國法院直接審理專利無效之制度。因而日本及我國均在專利侵權訴訟開設一部分之專利無效判斷權限，但仍維持行政機關之舉發審理。由美國也在行政機關開設複審制度來看，反而走向相當於我國之舉發制度。

我國智慧財產法院成立後，雖然亦可審理專利無效問題，但借鏡美國，宜將專利無效問題儘量歸由智慧財產局資深審查人員審查，而智慧財產局在專利審查品質仍應持續提升，舉發審查必須縮短審查時間，建立合議及言詞審查程序並簡併訴願層級，方能營造更優質之智慧財產權環境。

⁸³ Patent Improvement Act 2001, H.R.1333, 107th Cong.(2001)。

⁸⁴ Daniel Ravicher, Public Patent Foundation, (Feb. 20,2004)。