



美國聯邦巡迴上訴法院關於專利 核駁案件之審查基準法理發展：

美國聯邦最高法院 Dickinson v. Zurko 案時代後之觀察

陳秉訓¹

壹、前言

美國聯邦最高法院²(Supreme Court of the United States, 簡稱「SCt」)於1999年Dickinson v. Zurko案³中,指示美國聯邦巡迴上訴法院⁴(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱「CAFC」)審查美國專利商標局⁵(United States Patent and Trademark Office, 簡稱「USPTO」)的專利處分時,應使用美國聯邦行政程序法(Administrative Procedure

收稿日：95年2月6日

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。經濟部智慧局智慧財產培訓學院種子師資班結業(2006年)、清華大學材料所博士班課程修畢(2002至2004年)、台灣大學化工所碩士(1999年畢)、台灣大學化工系(1997年畢)。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師、臺北市議員田欣辦公室兼任助理。Email：cstrcmp@hotmail.com。個人網頁：<http://www.interdisc-law.nccu.edu.tw/people/bio.php?PID=27>。

² 關於美國聯邦最高法院(SCt)的資訊,請參閱網頁,<http://www.supremecourtus.gov/index.html>,到訪日:02/02/2006。

³ 527 U.S. 150 (1999)。(另可參閱網頁,<http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=us&vol=000&invol=98-377>,到訪日:07/01/2005。)

⁴ 關於美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的資訊,請參閱網頁,<http://www.fedcir.gov/>,到訪日:02/02/2006。

⁵ 關於美國專利暨商標局(USPTO)的資訊,請參閱網頁,<http://www.uspto.gov/>,到訪日:02/02/2006。



Act，簡稱「APA」)的規範，⁶即「5 U.S.C. §706」，而依據該條文，法院可以在一些情況下撤銷行政機關的處分、發現及結論。

Dickinson v. Zurko 案的爭點，在於 USPTO 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 審查其關於可專利性的事實判定，⁷但 CAFC 認為在其判例法中有所謂「明顯的錯誤 (clearly erroneous)」審查基準，⁸最後 SCt 認為 CAFC 應以 5 U.S.C. §706 之規定而審查 USPTO 關於可專利性的事實判定。⁹

由於本文探討美國聯邦巡迴上訴法院關於專利核駁案件之審查基準法理發展，故本文所選取以討論的判決是不涉及 USPTO 以外第三人之判決，而相關的判決為：¹⁰

- (1) 1999 年：In re Bernard J. Youngblood¹¹、In re Bruce Beasley¹²、In re Bonnilyn M. Oggero¹³、In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson¹⁴、及 In re Leonard M. Greene¹⁵等案。
- (2) 2000 年：In re Robert J. Gartside and Richard C. Norton¹⁶、In re

⁶ See Ladas & Parry LLP. (August 1999), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFC.html (visited on 07/02/2005.)

⁷ See In re Zurko, 111 F.3d 887, at 889.

⁸ See In re Zurko, 142 F.3d 1447, at 1457.

⁹ See Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 150-1.

¹⁰ 由於資料收集時期的因素，本論文所分析之案例係 2004 年 12 月底前之案例。

¹¹ 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024.

¹² 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695.

¹³ 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477.

¹⁴ 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827.

¹⁵ 99-1317 (Fed. Cir., December 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 32002.

¹⁶ 99-1241 (Fed. Cir., February 15, 2000), 203 F.3d 1305; 2000 U.S. App. LEXIS 2065; 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769.



Donald R. Huene¹⁷、In re T. Pfeiffer¹⁸、及 In re Mcneil-Ppc, Inc.¹⁹等案。

(3) 2001 年：In re Wako Pure Chemical Industries Ltd.²⁰、In re Hans O. Cederblad and Jan D. Seppala²¹、In re Misha Tereschouk²²、及 In re Zurk²³等案。

(4) 2002 年：In re Sang Su Lee²⁴、In re Jerry R. Salandro²⁵、In re Glaug²⁶、In re C. Steven McDaniel, et al.²⁷、及 In re Huston²⁸等案。

(5) 2004 年：In re Lavaughn F. Watts, Jr.²⁹、及 In re Bruce Beasley³⁰等案。

在這些判決中，進一步闡述 Dickinson v. Zurko 案的判決為 2000 年

¹⁷ 99-1514 (Fed. Cir., August 11, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 19978.

¹⁸ 00-1067 (Fed. Cir., November 1, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 27336.

¹⁹ 99-1268 (Fed. Cir., April 19, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 6960.

²⁰ 00-1139 (Fed. Cir., February 1, 2001), 4 Fed. Appx. 853; 2001 U.S. App. LEXIS 1376.

²¹ 00-1336 (Fed. Cir., February 9, 2001), 4 Fed. Appx. 914; 2001 U.S. App. LEXIS 2047.

²² 01-1112 (Fed. Cir., April 4, 2001), 7 Fed. Appx. 972; 2001 U.S. App. LEXIS 5640.

²³ 96-1258 (Fed. Cir., August 2, 2001), 258 F.3d 1379; 2001 U.S. App. LEXIS 17219; 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693.

²⁴ 00-1158 (Fed. Cir., January 18, 2002), 277 F.3d 1338; 2002 U.S. App. LEXIS 855; 61 U.S.P.Q.2D (BNA) 1430.

²⁵ 01-1394 (Fed. Cir., February 28, 2002), 30 Fed. Appx. 947; 2002 U.S. App. LEXIS 4434.

²⁶ 00-1571 (Fed. Cir., March 15, 2002), 283 F.3d 1335; 2002 U.S. App. LEXIS 4246; 62 U.S.P.Q.2D (BNA) 1151.

²⁷ 01-1307 (Fed. Cir., June 19, 2002), 293 F.3d 1379; 2002 U.S. App. LEXIS 12264; 63 U.S.P.Q.2D (BNA) 1462.

²⁸ 02-1048 (Fed. Cir., October 17, 2002), 308 F.3d 1267; 2002 U.S. App. LEXIS 21659; 64 U.S.P.Q.2D (BNA) 180.

²⁹ 03-1121 (Fed. Cir., January 15, 2004), 354 F.3d 1362; 2004 U.S. App. LEXIS 572; 69 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453.

³⁰ 04-1225 (Fed. Cir., December 7, 2004), 117 Fed. Appx. 739; 2004 U.S. App. LEXIS 25055.



的 J. Gartside and Richard C. Norton 案及 2002 年的 In re Sang Su Lee 案，其他判決在審查基準的闡釋上並不是具有一致性的。

以下將闡述 CAFC 就 APA 的規範而在專利事件的運用上所發展的審查基準，並以編年的方式，而分為「1999 年的審查基準混沌期」、「事實發現的審查基準之確立—2000 年 In re Gartside 案」、「事實發現如何獲「實在的證據」所支持—2002 年 In re Sang Su Lee 案」、及「邁向基準闡述穩定時期？」等四部分討論。而最重要的判決應該是 2002 年 In re Sang Su Lee 案，因為在該案中，CAFC 要求，對於事實發現的解釋，USPTO 必須提出一個有邏輯性的、合理的理由。因此，當審查員解釋引證文獻、或與請求項比對是不適當時，申請人可引用 In re Sang Su Lee 案而要求審查員提出一個有邏輯的、合理的理由或說詞。

貳、審查基準法理發展

一、1999 年的審查基準混沌期

雖然 CAFC 在 Dickinson v. Zurko 案前曾處理其他行政機關的處分，故應對 5 U.S.C. §706 的司法審查基準有操作的經驗，但如何將此基準應用在專利核駁案件上，CAFC 的操作方式有其發展過程。而 1999 年的 In re Bernard J. Youngblood、In re Bruce Beasley、In re Bonnilyn M. Oggero、In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson、及 In re Leonard M. Greene 等案呈現的是 APA 基準使用的混沌期，因為 CAFC 未闡述 5 U.S.C. §706 的司法審查基準應如何在關於專利的行政訴訟具體適用的問題。

1999 年 7 月 6 日，CAFC 做出 In re Bernard J. Youngblood 案之判決，其維持(affirmed)USPTO 的不予專利處分。而 In re Bernard J. Youngblood 案是 Dickinson v. Zurko 案後 CAFC 第一件處理的專利申請核駁爭訟案件，而本案的爭點在「顯而易見性 (obviousness)」³¹及非顯而易見性之

³¹ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 1-2.



「輔助考量 (secondary consideration)」。³²而 USPTO 內的訴願機構 (即「專利上訴暨衝突委員會」³³ (Board of Patent Appeals and Interference))，以下稱「委員會 (Board)」不認為系爭申請案有「長期為人感受但卻未解決之對該發明之需求」、「由該發明所產生之不可預期的結果」、「該發明在商業上的成功」、及「對該發明的抄襲」等等的輔助考量，因而不應推翻審查員的「顯而易見性」之判定。³⁴

在 *In re Bernard J. Youngblood* 案之判決理由中，關於審查基準的陳述，CAFC 首先陳述「顯而易見性」之爭議為一個法律問題，但此爭議須基於一事實上之支柱 (factual underpinnings)，³⁵而 CAFC 指出，依據 APA 之 5 U.S.C. §706，若委員會之事實發現 (factual findings) 是武斷的 (arbitrary)、善變的 (capricious)、處理權之濫用 (an abuse of discretion)、或未獲實在的證據所支持的 (unsupported by substantial evidence) 時，CAFC 可廢棄該事實發現。^{36 37}

接著在 1999 年 7 月 20 日做出的 *In re Bruce Beasley* 案中，CAFC 維持 USPTO 依據 35 U.S.C. §102(b) 而為之不予專利處分，³⁸而本案是 *Dickinson v. Zurko* 案第二件判決。雖本案為「新穎性」的問題，但本案的核心爭議在於請求項的解釋，特別是關於功能手段

³² See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 4-6.

³³ 此翻譯係參考，台一國際專利商標事務所，「審查品質檢視 (Quality Review) — 美國專利核准通知 (Notice of allowance) 發出後的特殊審查程序」，第 113 期通訊，參閱網頁，<http://www.taie.com.tw/c1131.htm>，到訪日：07/23/2005。

³⁴ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 4-6.

³⁵ 原引註：In re Mayne, 104 F.3d 1339, 1341, 41 U.S.P.Q.2D (BNA) 1451, 1453 (Fed. Cir. 1997).

³⁶ 原引註：Dickinson v. Zurko, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1999 U.S. LEXIS 4004, 1999 WL 372956 (U.S. 1999); see also 5 U.S.C. §706 (1994).

³⁷ See 98-1518 (Fed. Cir., July 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 15024, at 6-7.

³⁸ 事實上，審查員對請求項 2 及 5 則依據 35 U.S.C. §103 而核駁 (See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 1-3.) 但原告 (申請人) 並未以之為訴訟標的，故 CAFC 亦未審理 (See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 3-4.)



(means-plus-function) 語言請求項之解釋。而在本案的判決理由中，對於如何運用 APA，即「5 U.S.C. §706」，CAFC 指出其審查委員會之事實決定 (factual determination) 時，必須依據 APA 之規定，而此規定即「5 U.S.C. §706(2)」，³⁹除此，CAFC 又指出其須親自審查法律問題，而此規定即「5 U.S.C. §706 前言」。⁴⁰

回到 5 U.S.C. §706 之規定，其有二個層次，首先，在法條前言部分，APA 給予法院決定相關的法律問題、解釋憲法或法規條文、及決定行政行為的期間的意義或適當性；第二，法院可以催促被非法地撤回的或不合理地延遲的行政行為，而且法院也可在六種情況下，即 5 U.S.C. §706(2)(A)至(F)，裁定行政行為、事實發現、及行政機關的裁定為不法或撤銷之，但法院須依據整體的紀錄而審查之。⁴¹

因此，就前述 In re Bernard J. Youngblood 案及 In re Bruce Beasley 案等二判決，CAFC 已精確地指出其審查「事實決定」或「法律問題」時所採的基準之法律依據。不過在接下來的三件判決中，所呈現的問題是針對「事實發現」，CAFC 並未選擇 5 U.S.C. §706(2)(A)至(F)中哪一個基準做為審理依據：

1999 年 8 月 10 日，CAFC 做出 In re Bonnilyn M. Oggero 案之判決，其維持 USPTO 依 35 U.S.C. §103 所為之不予專利處分。在判決理由中，

³⁹ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930 (1999), rev'g, In re Zurko, 142 F.3d 1447, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691 (Fed. Cir. 1998) (en banc).

⁴⁰ See 99-1055 (Fed. Cir., July 20, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 16695, at 5-6.

⁴¹ 參閱網頁，<http://uscode.house.gov/download/pls/05C7.txt>，到訪日：03/29/2005。
5 U.S.C. §706(2)(A)~(F):
(A) arbitrary, capricious, an abuse of discretion, or otherwise not in accordance with law;
(B) contrary to constitutional right, power, privilege, or immunity;
(C) in excess of statutory jurisdiction, authority, or limitations, or short of statutory right;
(D) without observance of procedure required by law;
(E) unsupported by substantial evidence in a case subject to sections 556 and 557 of this title or otherwise reviewed on the record of an agency hearing provided by statute; or
(F) unwarranted by the facts to the extent that the facts are subject to trial de novo by the reviewing court.

CAFC 認為原告（申請人）有舉證的責任以說服為何委員會對「顯而易見性」之判定是錯誤的，而 CAFC 更指出，當法院親自審理委員會關於「顯而易見性」之法律結論時，其亦以 APA 之 5 U.S.C. §706 之「實在的證據基準（substantial evidence standard）」或「武斷及善變的基準（arbitrary and capricious standard）」等二審查基準而審查委員會的事實發現。^{42 43 44}

1999 年 8 月 31 日，CAFC 做出 *In re Paul D. Case and Alan G. Stephenson* 案之判決，其維持 USPTO 依照 35 U.S.C. §103 所為之不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示基於 35 U.S.C. §103 之「顯而易見性」為法律問題而其將重新審查（review de novo），⁴⁵而此法律上的結論係基於一些事實發現，且此事實發現包含引證文獻所教示或暗示、以及引證文獻與系爭發明間不同之處。⁴⁶進一步，CAFC 指出這些事實發現將依據 APA 之「實在的證據」基準而審查，⁴⁷而 CAFC 認為除非若委員會之事實發現是未獲實在的證據所支持的，或係武斷的、善變的、或構成處理權之濫用時，否則 CAFC 將維持委員會之事實發現。^{48 49}

1999 年 12 月 6 日，CAFC 做出 *In re Leonard M. Greene* 案之判決，其維持 USPTO 依照 35 U.S.C. §103 所為之不予專利處分。在判決理由

⁴² 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1816 (1999).

⁴³ See 99-1116 (Fed. Cir., August 10, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 18477, at 2.

⁴⁴ See Ladas & Parry LLP. (1999, August), "United States - Standard of Review by Federal Circuit of Factual Determinations by Patent and Trademark Office," at http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/US_CAFC.html (visited on 07/02/2005.)

⁴⁵ 原引註：In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189, 1192, 29 U.S.P.Q.2D (BNA) 1845, 1848 (Fed. Cir. 1994) (en banc).

⁴⁶ 原引註：In re Rouffet, 149 F.3d 1350, 1355, 47 U.S.P.Q.2D (BNA) 1453, 1455 (Fed. Cir. 1998).

⁴⁷ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1818 (1999).

⁴⁸ 原引註：5 U.S.C. §706 (1994).

⁴⁹ See 98-1531 (Fed. Cir., August 31, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 20827, at 8.



中，CAFC 表示其將重新審查委員會對「顯而易見性」之最終法律決定，⁵⁰而這法律決定依賴許多事實發現，包括引證文獻所教示或暗示，⁵¹此外，針對委員會之事實發現，CAFC 指出其審查係依據 APA 之高度尊重的基準，⁵²除此，由於所被挑戰的事實發現皆適當為任一行政程序法所包括的基準所支持，CAFC 認為其不須特別選擇一個基準而進行本上訴之決定。⁵³

而 CAFC 在 2000 年 2 月 15 日的 *In re Robert J. Gartside and Richard C. Norton* 案（以下簡稱「*In re Gartside* 案」）中，處理了「事實發現」之審查應選擇 5 U.S.C. §706(2) 中哪一個基準的問題。

二、事實發現的審查基準之確立—2000 年 *In re Gartside* 案

CAFC 於 2000 年 2 月 15 日做出 *In re Gartside* 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。而本案中，CAFC 確立了關於「事實發現」的司法審查基準，除此，CAFC 亦解釋 5 U.S.C. §706(2)(A) 中的「處理權之濫用（an abuse of discretion）」基準之適用問題。

（一）關於事實發現之審查基準

在本案判決理由中，關於審查 USPTO 的事實發現應如何適用 APA 的條文，CAFC 之論證可分為「緣起」、「為何適用「實在的證據」基準」、以及「如何適用「實在的證據」基準」：

（1）緣起

CAFC 指出在 *Dickinson v. Zurko* 案，SCt 撤銷了其於聯席審時認為

⁵⁰ 原引註： *Panduit Corp. v. Dennison Mfg. Co.*, 810 F.2d 1561, 1566, 1 U.S.P.Q.2D (BNA) 1593, 1596 (Fed. Cir. 1987).

⁵¹ 原引註： *In re Lueders*, 111 F.3d 1569, 1571, 42 U.S.P.Q.2D (BNA) 1481, 1482 (Fed. Cir. 1997).

⁵² 原引註： *Dickinson v. Zurko*, 527 U.S. 150, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816, 1823 (1999).

⁵³ See 99-1317 (Fed. Cir., December 6, 1999), 1999 U.S. App. LEXIS 32002, at 6.

對 USPTO 事實發現之適當的審查基準為「明顯的錯誤」基準之決定，⁵⁴並認為 CAFC 之審查基準應該依據美國聯邦行政程序法的 5 U.S.C. § 706。⁵⁵但 CAFC 指出，SCt 並未決定應使用 5 U.S.C. § 706(2)(A) 或 5 U.S.C. § 706(2)(E) 來審查 USPTO 之事實發現，⁵⁶因而其有迫切需要而決定這問題，以作為本案之審查基準。⁵⁷

(2) 為何選擇「實在的證據」基準

CAFC 首先解釋 5 U.S.C. § 706(2)(A) (CAFC 稱該規定為「武斷及善變」基準)，而認為法院必須考慮行政機關的決定是否係根據了相關因素的考慮，以及行政機關的決定是否已經存在一清楚的裁判上錯誤。⁵⁸而 CAFC 表示，因為「武斷及善變」基準是 APA 之審查基準中最尊重行政機關的，⁵⁹故法院僅分析事實發現和最終的處分之間是否存在合理的關連。^{60 61}

CAFC 接著解釋 5 U.S.C. § 706(2)(E) (CAFC 稱該規定為「實在的證據」基準) 為調查一個合理的事實發現者能否已得到行政機關的決

⁵⁴ 原引註：Dickinson v. Zurko, 142 F.3d 1447, 1449, 46 U.S.P.Q.2D (BNA) 1691, 1693 (Fed. Cir. 1998).

⁵⁵ 原引註：Zurko, 119 S. Ct. at 1818, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1931-32.

⁵⁶ 原引註：Zurko, 119 S. Ct. at 1821, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1934.

⁵⁷ See 203 F.3d 1305, at 1311-12.

⁵⁸ 原引註：Citizens to Preserve Overton Park, Inc. v. Volpe, 401 U.S. 402, 416, 28 L. Ed. 2d 136, 91 S. Ct. 814 (1971).

⁵⁹ 原引註：6 Stein et al., Administrative Law § 51.03, at 51-117 (1999) ("The narrowest scope of judicial review of an agency['s] fact findings is afforded by the arbitrary, capricious, or abuse of discretion test.")

⁶⁰ 原引註：Hyundai Elecs. Indus. Co. v. ITC, 899 F.2d 1204, 1209, 14 U.S.P.Q.2D (BNA) 1396, 1400 (Fed. Cir. 1990) (noting that the "touchstone" of the "arbitrary, capricious" standard is rationality); see also 6 Administrative Law § 51.03, at 51-128.

⁶¹ See 203 F.3d 1305, at 1312.



定，⁶²因而比「武斷或善變」基準是較不尊重行政機關的。⁶³而 CAFC 摘要 SCt 對「實在的證據」之詮釋：

「實在的證據不是一閃即滅的火花，而是指一個合理的心智所可能接受的、做為支持行政機關的決定的相關證據。．．．單純地未經佐證的傳聞或謠言是不能構成實在的證據。(Substantial evidence is more than a mere scintilla. It means such relevant evidence as a reasonable mind might accept as adequate to support a conclusion. . . . Mere uncorroborated hearsay or rumor does not constitute substantial evidence.)」⁶⁴

並且 CAFC 指出，SCt 已強調「實在的證據」審查是檢驗整體的紀錄，並考量可證明或減損行政機關決定之證據，⁶⁵且 SCt 亦陳述由一證據所產生的不一致的結論之可能並不阻止行政機關之事實發現為實在的證據所支持。^{66 67}

進一步，CAFC 指出，SCt 認為「武斷或善變」基準是缺席的，⁶⁸而

⁶² 原引註：Consolidated Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938); see generally 3 Charles H. Koch, Jr., Administrative Law and Practice ?10.3[1], at 22-26 (2d ed. 1997).

⁶³ 原引註：American Paper Inst., Inc. v. American Elec. Power Serv. Corp., 461 U.S. 402, 412-13 n.7, 76 L. Ed. 2d 22, 103 S. Ct. 1921 (1983) (characterizing the "arbitrary, capricious" standard as "more lenient" than the "substantial evidence" standard); Abbott Lab. v. Gardner, 387 U.S. 136, 143, 18 L. Ed. 2d 681, 87 S. Ct. 1507 (1967) (characterizing "substantial evidence" review as "more generous judicial review" than "arbitrary, capricious" review).

⁶⁴ 原引註：Consolidated, 305 U.S. at 229-30 (citations omitted); see also AK Steel Corp. v. United States, 192 F.3d 1367, 1371 (Fed. Cir. 1999) (quoting Consolidated).

⁶⁵ 原引註：Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 487-88, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456 (1951).

⁶⁶ 原引註：Consolo v. Federal Maritime Comm'n, 383 U.S. 607, 620, 16 L. Ed. 2d 131, 86 S. Ct. 1018 (1966).

⁶⁷ See 203 F.3d 1305, at 1312.

⁶⁸ 原引註：Association of Data Processing Serv. Orgs., Inc. v. Board of Governors of Fed. Reserve Sys., 240 U.S. App. D.C. 301, 745 F.2d 677, 683 (D.C. Cir. 1984) (the "arbitrary, capricious" standard "is a catch-all, picking up administrative misconduct not covered by the other more specific paragraphs."); see also Olenhouse v. Commodity Credit Corp., 42 F.3d 1560, 1575 n.25 (10th Cir. 1994).

CAFC 認為當無法適用「實在的證據」基準時，「武斷或善變」基準才會被使用，⁶⁹故必須回到 5 U.S.C. §706(2)(E)之規範。而 CAFC 認為 5 U.S.C. §706(2)(E)提供「實在的證據」基準適用於在兩種情況下之經過行政機關裁定之事實發現：(1) 事實發現之執行係依據 5 U.S.C. §556 及 557；(2) 事實發現之執行是基於行政機關依法所為之聽證時之紀錄。而 CAFC 認為委員會之事實發現不屬於第一種情況，因為 5 U.S.C. §554 排除 USPTO 的裁定適用於由 5 U.S.C. §556 及 557 所規定的程序，此外，CAFC 指出 5 U.S.C. §554(a)(1)排除適用了法規中要求以後續重新審查 (subsequent trial de novo) 之行政機關裁定 (例如：委員會之裁定)，⁷⁰故 CAFC 於探究專利法和 APA 之相關規定後，認為委員會之事實發現未受前述第一種情況之規範。⁷¹

關於如何適用前述之第二種情況，CAFC 認為，專利法第 144 條⁷²顯然規定法院必須以 USPTO 對於專利申請案所發展的紀錄為基礎，而審查委員會的決定，⁷³也為此，依據 35 U.S.C. §143，⁷⁴在上訴發生時，UPPTO 的首長必須將紀錄移至 CAFC，此外，產生紀錄之聽證是依 35

⁶⁹ 原引註：Aircraft Owners & Pilots Ass'n v. FAA, 195 U.S. App. D.C. 151, 600 F.2d 965, 969 (D.C. Cir. 1979).

⁷⁰ 原引註：35 U.S.C. §145 (1994) ("Civil action to obtain a patent"); id. §146 (1994) ("Civil action in case of interference").

⁷¹ See 203 F.3d 1305, at 1312-13.

⁷² See 35 U.S.C. 144, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_144.htm#usc35s144 (visited on 08/17/2005.)

⁷³ 原引註：35 U.S.C. §144 (1994) ("The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the decision from which an appeal is taken on the record before the Patent and Trademark Office.")

⁷⁴ See 35 U.S.C. 143, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_143.htm#usc35s143 (visited on 08/17/2005.)



U.S.C. §6(b)⁷⁵所規定的，故 35 U.S.C. §6 及 35 U.S.C. §144 之語言指示法院應審查基於行政機關依法所為之聽證時之紀錄時所產生之委員會決定。因此，CAFC 認為其應使用「實在的證據」基準審查委員會之事實發現。^{76 77}

(3) 如何適用「實在的證據」基準

關於「實在的證據」基準所要檢視的「紀錄」，CAFC 表示在由委員會上訴的案件中，其會得到一份綜合的紀錄，包含各方（申請人及審查員）所提出的主張和證據、以及委員會用以形成其決定之所有相關資訊。此外，CAFC 指出當該份紀錄進入 CAFC 後，該記錄即成為封閉的，而委員會決定的合理化必須是根據這份紀錄，亦即，該份紀錄指示了司法審查應考慮的參數，因而 CAFC 不能尋求其他的事物來合理化委員會的決定。進一步，CAFC 表示該份紀錄反映了在 USPTO 內過程之結果，而在這個過程中，申請人有足夠的機會以提出用來支持其主張的事實。而 CAFC 指出伴隨著該份紀錄的是一份委員會所提供的詳細意見，且 CAFC 表示其曾在判例中明白表達委員會的意見必須要闡述其事實發現之結論，以使 CAFC 能夠立即地驗證該些結論是否的確為存在於紀錄中之「實在的證據」所支持著。^{78 79}

CAFC 接著再由 SCt 的判決中佐證其應使用「實在的證據」基準審查委員會之事實發現之看法。CAFC 指出 SCt 已陳述「實在的證據」審

⁷⁵ See 35 U.S.C. 6, at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_6.htm#usc35s6 (visited on 08/17/2005.)

⁷⁶ 原引註：Thomas Leonard Stoll, A Clearly Erroneous Standard of Review, 79 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 100, 106 (1997) (arguing in favor of "substantial evidence" review based on 35 U.S.C. §6(b) and 144).

⁷⁷ See 203 F.3d 1305, at 1313.

⁷⁸ 原引註：Gechter v. Davidson, 116 F.3d 1454, 1460, 43 U.S.P.Q.2D (BNA) 1030, 1035 (Fed. Cir. 1997) ("We hold that the Board is required to set forth in its opinions specific findings of fact and conclusions of law adequate to form a basis for our review.").

⁷⁹ See 203 F.3d 1305, at 1314.

查的基本要件為行政機關之聽證所產生的紀錄是作為其處分基礎，⁸⁰而CAFC認為在 Dickinson v. Zurko 案時，SCt 亦提示「實在的證據」基準是合適於 CAFC 審查委員會事實發現之基準。^{81 82}

除了引用 SCt 之見解，CAFC 另舉其同級法院的判決而為支持其見解之依據。由此可見，CAFC 本身對於「實在的證據」司法審查基準的操作應是無經驗的，或是相關的判決並非判決先例，否則 CAFC 應引用其判決先例而建構「實在的證據」基準的法理。

CAFC 舉美國聯邦上訴法院第六巡迴庭⁸³ (United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, 簡稱「CASC」) 之 Chrysler Corp. v. DOT 案⁸⁴判決，而在該案中，CASC 必須決定應以「實在的證據」基準或「武斷或善變」基準而審查主管機關的汽車安全標準 (automobile safety standards)。CAFC 指出，由於該汽車安全標準是經由法規所指示的行政機關法規制定聽證而產生的，但依照 5 U.S.C. §556 及 557，該聽證卻不是正式的，故主管機關是該案中主張適當的審查基準應是「武斷或善變」基準，不過該案中的產業界當事人卻主張不應採用「武斷或善變」基準，因為該汽車安全標準係起源於法規所要求之聽證，且關於該法規制定之上訴是局限在非正式的法規制定程序中之紀錄。進一步，CAFC 指出 CASC 在該案中使用「實在的證據」基準，因為 CASC 認為行政機關依法而要彙整其紀錄以限制法院審查之範圍，因此，法院只有使用紀錄內

⁸⁰ 原引註：Overton Park, 401 U.S. at 415; Camp v. Pitts, 411 U.S. 138, 141, 36 L. Ed. 2d 106, 93 S. Ct. 1241 (1973) (noting that "substantial evidence" review "is appropriate when reviewing findings made on a hearing record").

⁸¹ 原引註：Zurko, 119 S. Ct. at 1823, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1936 ("A reviewing court reviews an agency's reasoning to determine whether it is 'arbitrary' or 'capricious,' or, if bound up with a record-based factual conclusion, to determine whether it is supported by 'substantial evidence.'").

⁸² See 203 F.3d 1305, at 1314.

⁸³ 關於美國聯邦上訴法院第六巡迴庭，請參閱網頁，<http://www.ca6.uscourts.gov/internet/index.htm>，到訪日：08/17/2005。

⁸⁴ 472 F.2d 659 (6th Cir. 1972).



的證據以支持或駁回行政機關之處分，而另方面，CASC 亦指出，如果行政機關之決定係基於存在於該行政機關本身之檔案資料或基於其自我的意見，則法院需使用更尊重行政機關之審查基準。⁸⁵

CAFC 另引用美國聯邦上訴法院哥倫比亞特區庭⁸⁶（United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit，簡稱「CADCC」）之 Data Processing 案，而 CAFC 指出在該案中，CADCC 思考了行政程序法之審查基準，而認為 5 U.S.C. §706(2)(E)之特殊功能（5 U.S.C. §706(2)(A)所無法達到的功能）是要求實在的證據之獲得應得自於封閉式紀錄之程序之紀錄，而且該「實在的證據」係專門地應用在該程序中。

⁸⁷ ⁸⁸

綜合上述，CAFC 認為由於其審查委員會之決定是受限於由委員會所彙集之事實紀錄，故其應採用「實在的證據」基準審查委員會之事實發現是適當的。⁸⁹

（二）關於處理權之濫用

本案走的是衝突（interferences）程序。在判決理由中，CAFC 認為委員會是否具有管轄權而繼續衝突程序以解決系爭請求項之可專利性問題是法律問題，而 CAFC 將重新審查，⁹⁰CAFC 將審查，在可專利性

⁸⁵ See 203 F.3d 1305, at 1314-15.

⁸⁶ 關於美國聯邦上訴法院哥倫比亞特區庭，請參閱網頁，<http://www.cadc.uscourts.gov/internet/internet.nsf>，到訪日：08/17/2005。

⁸⁷ 原引註：Data Processing, 745 F.2d at 684 (emphasis added); see also id. At 683 (“The [“substantial evidence” test] is only a specific application of the [“arbitrary, capricious” test], separately recited in the APA . . . to emphasize that in the case of [section 706(2)(E)] proceedings the factual support must be found in the closed record as opposed to elsewhere.”).

⁸⁸ See 203 F.3d 1305, at 1315.

⁸⁹ See 203 F.3d 1305, at 1315.

⁹⁰ 原引註：James M. Ellett Constr. Co. v. United States, 93 F.3d 1537, 1541 (Fed. Cir. 1996) (“Jurisdiction is a question of law [that] . . . we review de novo.”).



爭議非為衝突程序中雙方之爭點時，委員會欲解決可專利性爭議之決定是否為「處理權之濫用」⁹¹，進一步，CAFC 認為「處理權之濫用」之發生情況有二類：(1) 當行政機關之決定是基於錯誤的法律解釋或明顯錯誤的事實發現之時；(2) 假若該決定代表著一種對於衡量相關因素之不合理的裁判，⁹²因而，CAFC 認為基於其已決定以「實在的證據」基準審查委員會之事實發現，CAFC 將改良「處理權之濫用」發生情況之第二類標準。⁹³換句話說，判斷「處理權是否濫用」所依賴的事實發現是以「實在的證據」基準審查之。而 CAFC 最後認為，委員會在衝突程序中的繼續可專利性爭議不是處理權之濫用。

(三) In re Gartside 案的影響

In re Gartside 案的重要性是確定審查「事實發現」的基準為 5 U.S.C. §706(2)(E)的「實在的證據」基準。但 In re Gartside 案後的第一件判決 In re Mcneil-Ppc, Inc.案卻未即時反應這樣的觀點。

2000 年 4 月 19 日，CAFC 做出 In re McNeil-PPC, Inc.案之判決，其撤銷 USPTO 基於 35 U.S.C. §102 的不予專利處分。在本案判決理由中，CAFC 表示其將重新審查委員會之法律結論，⁹⁴而 CAFC 指出除非委員會之事實發現是武斷的、善變的、處理權之濫用、或未獲實在的證

⁹¹ 原引註：5 U.S.C. §135(a) (providing that the Board "may determine questions of patentability" during the course of an interference) (emphasis added); 37 C.F.R. §1.641(a) (1999); Perkins, 886 F.2d at 328, 12 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1311 ("The word 'may' in §135(a) accommodates the situation when patentability is not placed at issue during the priority contest, but it would contradict the remedial purpose of the legislation if the Board could refuse to decide questions of patentability for which there had been adduced an appropriate record.").

⁹² 原引註：A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1039, 22 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321, 1333 (Fed. Cir. 1992) (en banc).

⁹³ See 203 F.3d 1305, at 1315-16.

⁹⁴ 原引註：Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d 967, 976, 34 U.S.P.Q.2D (BNA) 1321, 1326 (Fed. Cir. 1995) (en banc), aff'd 517 U.S. 370, 116 S. Ct. 1384, 38 U.S.P.Q.2D (BNA) 1461, 134 L. Ed. 2d 577 (1996).



據所支持，⁹⁵其將維持委員會之事實發現，此外，CAFC 認為因為其對委員會決定之審查係局限於委員會所提供事實紀錄，其將採取「實在的證據」基準以審查委員會之事實發現。⁹⁶ ⁹⁷換句話說，CAFC 在本案中針對基準概念所使用的語言似乎仍呈現不清楚的論證型態。

在隨後的 2000 年 8 月 11 日做出的 *In re Donald R. Huene* 案、2000 年 11 月 1 日做出的 *In re T. Pfeiffer* 案、及 2001 年 2 月 1 日做出的 *In re Wako Pure Chemical Industries Ltd.* 案之判決中，在判決理由部分，針對委員會之事實發現，CAFC 表示其將以行政程序法之「實在的證據」基準而審查之。⁹⁸ ⁹⁹ ¹⁰⁰故 CAFC 在審查「事實發現」之基準的論述上回到了 *In re Gartside* 案的基調。

但什麼是「事實發現」基準？其具體意涵是什麼？則是 *In re Gartside* 案到 *In re Wako Pure Chemical Industries Ltd.* 案所未處理的。不過在 2001 年的 *In re Hans O. Cederblad and Jan D. Seppala* 案及 *In re Misha Tereschouk* 案中，CAFC 開始改變陳述方式：

2001 年 2 月 9 日，CAFC 做出 *In re Hans O. Cederblad and Jan D. Seppala* 案之判決，其將 USPTO 的處分部分維持、部分撤銷及發回重審。

⁹⁵ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 119 S. Ct. 1816, 144 L. Ed. 2d 143 (1999) (holding that scope of review of PTO's findings is subject to the Administrative Procedure Act ("APA"), 5 U.S.C. §706). "

⁹⁶ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

⁹⁷ See 99-1268 (Fed. Cir., April 19, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 6960, at 1-2.

⁹⁸ See 99-1514 (Fed. Cir., August 11, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 19978, at 9-10. (原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).)

⁹⁹ See 00-1067 (Fed. Cir., November 1, 2000), 2000 U.S. App. LEXIS 27336, at 7-8. (原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816; In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1313, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1774 (Fed. Cir. 2000).)

¹⁰⁰ See 4 Fed. Appx. 853, at 854. (原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 152, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1313, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1773-74 (Fed. Cir. 2000).)

在判決理由中，CAFC 指出因為「新穎性 (anticipation)」是事實問題，¹⁰¹故若在紀錄中存在實在的證據以支持委員會的決定，那麼 CAFC 必須要維持該決定。^{102 103}

2001 年 4 月 4 日，CAFC 做出 *In re Misha Tereschouk* 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 指出基於 35 U.S.C. §103 之顯而易見性是根據基本的事實發現之法律問題，¹⁰⁴而 CAFC 表示其將重新審查顯而易見性之法律決定，但如果紀錄中存在支持委員會事實發現之「實在的證據」，CAFC 認為其必須維持委員會針對事實事務的決定。^{105 106}

2001 年 8 月 2 日，CAFC 做出 *In re Zurko* 案，但其撤銷 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 遵照 SCt 的指示而確立「實在的證據」的意涵為「一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據」，¹⁰⁷而進一步，CAFC 闡述「實在的證據」的審查係涉及整體紀錄的檢視，且其應考慮能佐證或能減損行政機關處分之證據，¹⁰⁸此外，CAFC 認為當有可能由系爭證據產生不一致的結論之時，亦不影響系爭行政機關之

¹⁰¹ 原引註：In re Schreiber, 128 F.3d 1473, 1477, 44 U.S.P.Q.2D (BNA) 1429, 1431 (Fed. Cir. 1997).

¹⁰² 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹⁰³ See 4 Fed. Appx. 914, at 916.

¹⁰⁴ 原引註：In re Dembiczak, 175 F.3d 994, 998, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1614, 1616 (Fed. Cir. 1999).

¹⁰⁵ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 165, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 1937, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1315, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹⁰⁶ See 7 Fed. Appx. 972, at 974.

¹⁰⁷ 原引註：Consol. Edison Co. v. NLRB, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938); see also Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, at 162, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930.

¹⁰⁸ 原引註：In re Gartside, 203 F.3d at 1312, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) at 1773 (citing Universal Camera Corp. v. NLRB, 340 U.S. 474, 487-88, 95 L. Ed. 456, 71 S. Ct. 456 (1951)).



事實判定能被「實在的證據」所支持。^{109 110}

因此，我們可以說，「實在的證據」基準的意涵為，只要「事實發現」是獲實在的證據所支持，則 CAFC 必須維持主管機關對於事實發現之判定。而 CAFC 應以什麼角度檢視何謂「獲實在的證據所支持」呢？在 2002 年的 *In re Sang Su Lee* 案，CAFC 給了解答。

三、事實發現如何獲「實在的證據」所支持—2002 年 *In re Sang Su Lee* 案

2002 年 1 月 18 日，CAFC 做出 *In re Sang Su Lee* 案（以下稱「*In re Lee* 案」）之判決，其將原 USPTO 的不予專利予以處分撤銷及發回重審。

在判決理由中，CAFC 指出 USPTO 內的訴願機構（tribunals）係依照行政程序法所治理，而其裁定（rulings）如同其他機關的訴願機構而得到一樣的司法上尊重，¹¹¹因此，CAFC 表示其將依據 5 U.S.C. §706(2)(A) 及(E)之標準而審查委員會之事實發現及決定。¹¹²

CAFC 表示為達 5 U.S.C. §706(2)(A)及(E)之要求，訴願機構必須提出對其決定之完整及合理的解釋，此外，訴願機構必須提出為機關內紀錄所支持之事實發現及基礎，並且解釋其對事實發現之法律適用。而 CAFC 認為行政程序法建立了一個合理的決策架構，包括行政機關頒佈的決定須在合法的權力範圍內，亦包含得到決定之程序必須有邏輯性的及合理的，¹¹³因此，CAFC 表示行政機關不只要達到合理的決定，還要清楚地表達其決定之理由，而法院才能執行在行政程序法架構下之有意

¹⁰⁹ 原引註：Consolo v. Fed. Maritime Comm'n, 383 U.S. 607, 619-20, 16 L. Ed. 2d 131, 86 S. Ct. 1018 (1966).

¹¹⁰ See *In re Zurko*, 258 F.3d 1379, at 1384.

¹¹¹ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999).

¹¹² See 277 F.3d 1338, at 1342.

¹¹³ 原引註：Allentown Mack Sales and Service, Inc. v. National Labor Relations Bd., 522 U.S. 359, 374, 139 L. Ed. 2d 797, 118 S. Ct. 818 (1998) (citation omitted).

義的審查，因為法院將擁有一個基礎以判定該行政機關之決定是否是基於相關事實以及是否存在裁判上清楚的錯誤，¹¹⁴進一步，CAFC認為，針對委員會核駁專利申請之決定之司法審查，其奠基於行政機關的義務，而該義務是，行政機關應進行需要的事實發現，以及提供顯示其事實發現所依據的證據之行政上紀錄（包括行政機關做出其決定的論證）。^{115 116}

四、邁向基準闡述穩定時期？

自 *In re Lee* 案後，基本上可確立的是，CAFC 於專利申請訴訟案件中 APA 5 U.S.C. §706 的審查方式運用為，當遇到「法律問題」時，則其會重新審查委員會，而當遇到「事實問題」時，其會使用「實在的證據」基準（5 U.S.C. §706(2)(E)）做為審查「事實發現」的基準。此外，關於「實在的證據」基準，其意義為「事實發現」必須「獲實在的證據所支持」，而至於如何判定什麼是「獲實在的證據所支持」，則其意義為依據所有的紀錄而提出關於事實發現的解釋理由，這理由必須是有邏輯性的及合理的，並且必須闡述清楚。

不過，CAFC 在 *In re Lee* 案後相關判決的審查基準闡述中，事實上並未有一致性的論述模式，例如：

- （1）2002 年 2 月 28 日，CAFC 做出 *In re Jerry R. Salandro* 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 其將以「實在的證據上支持（substantial evidentiary support）」基準而審

¹¹⁴ 原引註：Citizens to Preserve Overton Park v. Volpe, 401 U.S. 402, 416, 28 L. Ed. 2d 136, 91 S. Ct. 814 (1971).

¹¹⁵ 原引註：In re Zurko, 258 F.3d 1379, 1386, 59 U.S.P.Q.2D (BNA) 1693, 1697 (Fed. Cir. 2001) (review is on the administrative record); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1314, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1774 (Fed. Cir. 2000) (Board decision "must be justified within the four corners of the record").

¹¹⁶ See 277 F.3d 1338, at 1342.



查委員會之基本的事實發現，¹¹⁷進一步，CAFC 表示所謂「實在的證據」為這證據的份量可使一個合理的心智可能會接受以據此而提出結論。^{118 119}

- (2) 2002 年 3 月 15 日，CAFC 做出 In re Glaug 案（本案全名為「In re Frank S. Glaug and Margaret A. Kato」）之判決，其撤銷 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示其將以 5 U.S.C. §706 所規定的審查基準以審查委員會基於紀錄所為之決定。^{120 121}
- (3) 2002 年 6 月 19 日，CAFC 做出 In re C. Steven McDaniel, et al. 案（全名為「In re C. Steven Mcdaniel, Frank M. Raushel, and James R. Wild」）之判決，其將 USPTO 的不予專利處分予以部分維持、部分撤銷及發回重審（Affirmed in part, vacated in part, and remanded）。在本案判決理由中，CAFC 指出依照該 5 U.S.C. §706，若委員會之法律行為（legal action）係武斷的、善變的、處理權之濫用、或和法律不一致（not in accordance with law）則其將撤銷該行為，而若事實發現係未獲實在的證據所支持，則其亦會撤銷該發現。^{122 123}
- (4) 2002 年 10 月 17 日，CAFC 做出 In re Charles D. Huston and Darryl J. Cornish 案（以下稱「In re Huston」）之判決，其維持 USPTO

¹¹⁷ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 164-65, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 1936, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹¹⁸ 原引註：Consolidated Edison Co v. Nat'l Labor Relations Bd., 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938).

¹¹⁹ See 30 Fed. Appx. 947, at 948.

¹²⁰ 原引註：Dickinson v. Zurko, 527 U.S. 150, 50 U.S.P.Q.2D (BNA) 1930, 144 L. Ed. 2d 143, 119 S. Ct. 1816 (1999).

¹²¹ See 283 F.3d 1335, at 1338.

¹²² 原引註：5 U.S.C. §706 (2000); In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316, 53 U.S.P.Q.2D (BNA) 1769, 1775 (Fed. Cir. 2000).

¹²³ See 293 F.3d 1379, at 1382.



的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示其將以「實在的證據」做為司法基準，審查委員會的基本的事實決定，以及引證文獻之範圍與內容。^{124 125}

- (5) 2004 年 1 月 15 日，CAFC 做出 *In re Lavaughn F. Watts, Jr.* 案之判決，其維持 USPTO 的不予專利處分。在判決理由中，CAFC 表示將以「實在的證據」做為司法基準，審查基本的事實發現。¹²⁶
¹²⁷

- (6) 2004 年 12 月 7 日，CAFC 做出 *In re Bruce Beasley* 案之判決，其將 USPTO 的不予專利處分撤銷原處分及發回重審 (Vacated and remanded)。在判決理由中，CAFC 表示其將以「實在的證據」做為司法基準，審查基本事實的判定，¹²⁸此外，CAFC 指出所謂的「實在的證據」係一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據。^{129 130}

值得注意的是，2002 年 2 月 28 日的 *In re Jerry R. Salandro* 案及 2004 年 12 月 7 日的 *In re Bruce Beasley* 案中，和 2001 年 8 月 2 日的 *In re Zurko* 案一樣，CAFC 有提到「實在的證據」係一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據，而這是回到 *In re Cartside* 案的基調，即引述 SCt 在 1938 年的 *Consolidated Edison Co. v. NLRB* 案，¹³¹不過相對於 *In re Sang Su Lee* 案，「一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據」在判斷

¹²⁴ 原引註： *In re Gartside*, 203 F.3d 1305, 1316, 53 USPQ2d 1769, 1776 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁵ See 308 F.3d 1267, at 1275-76.

¹²⁶ 原引註： *Id.* (「*Id.*」為「*In re Thrift*, 298 F.3d 1357, 1363 (Fed. Cir. 2002)」)。

¹²⁷ See 354 F.3d 1362, at 1365.

¹²⁸ 原引註： *In re Gartside*, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000).

¹²⁹ 原引註： *Id.* at 1312 (quoting *Consolidated Edison Co. v. NLRB*, 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938)). (*Id.* 為 *In re Gartside*)。

¹³⁰ See 117 Fed. Appx. 739, at 742.

¹³¹ See 305 U.S. 197, 229, 83 L. Ed. 126, 59 S. Ct. 206 (1938).



上是比較不清楚。

參、案例討論—In re Sang Su Lee 案的重要性

在台灣茂矽電子股份有限公司¹³²擔任專利工程師期間，曾有過美國專利申請實務的經驗。在處理美國申請案的過程中，曾遇到 USPTO 的審查員在使用「顯而易見性」以核駁專利申請案時，其採取的論證方式如下：

“Claim 11 is rejected under 35 U.S.C. 103(a) as being unpatentable over Rosenstein et al.

Regarding Claim 11, Rosenstein et al. **fail to teach** the limitation of at least three first and second support elements, it would have been **an obvious matter of design choice** installing at least three first and second support elements on the station of Rosenstein et al. so as to secure the shield more firmly.”¹³³

這種情況是審查員在未引述二個以上文獻下，直接認定「顯而易見性」。而當遇到審查員站定這樣的立場時，說服他接受申請案的請求項為「非顯而易見性（non-obviousness）」是幾乎不可能的。¹³⁴

在本案例中，審查員的事實發現包括「基於設計選擇的顯而易見（it would have been an obvious matter of design choice）」等，但是此事實發現是沒有證據（引證文獻）所支持的。因此，對於類似的案例，在答辯的時候，可引述 2002 年 In re Lee 案，亦即，要求審查員清楚地闡釋其事實發現的理由。如果審查員並未繼續搜尋具說服力的文獻，則其勢必無法提出具邏輯性的、合理的理由，故審查員有很大的可能會撤回其對

¹³² 關於台灣茂矽電子股份有限公司的資訊，請參閱網頁，
<http://www.mosel.com.tw/home/chi/index.htm>，到訪日：05/06/2005。

¹³³ 本段文字為筆者個人收藏資料，而由於該申請案未曾核准，故該段文字之出處不宜揭露。粗體及底線為筆者所加。

¹³⁴ 依筆者經驗是從未成功。



於不具可專利性的判定。

肆、結論

在 Dickinson v. Zurko 案後，CAFC 關於專利核駁案上訴之審查將依據 APA 而為之，而針對核駁證據所依賴的「事實發現」，雖 SCt 廢除了 CAFC 原有的「明顯的錯誤」基準，但卻未指出該如何適用 APA，故 CAFC 必須發展依據 APA 的司法審查基準。

CAFC 所發展的審查基準是環繞在 5 U.S.C. §706 之適用上。而基本上，關於可專利性的爭點可分為法律問題及事實問題，法律問題可適用 5 U.S.C. §706 的前言而由 CAFC 重新審查，另就事實問題，則適用 5 U.S.C. §706(2)，但 5 U.S.C. §706(2) 有六個基準，而在 In re Gartside 案時，CAFC 才確立了 5 U.S.C. §706(2)(E) 之「實在的證據」基準做為審查「事實發現」之基準。

根據本文的討論，「實在的證據」基準為「事實發現」必須「獲實在的證據所支持」，而如何判定什麼是「獲實在的證據所支持」，其可能是，消極而言，該證據是「一個合理的心智所可接受以支持結論之相關證據」，但積極而言，則其意義為 USPTO 依據所有的紀錄而提出關於事實發現的解釋理由，這理由必須是有邏輯性的及合理的，並且必須闡述清楚。

然而在多數判決，CAFC 對於司法審查基準的論述模式除了未完整地闡釋「實在的證據」基準之外，其主要引用的判決先例則為 In re Gartside 案，而此引用主要是間接引述 SCt 的法律見解。

本文認為 2002 的 In re Lee 案是很基本的判決。只要是審查員的事實發現是沒有引證文獻所支持的，則在答辯時，可要求審查員清楚地闡釋其事實發現的理由，而且是提出具邏輯性的、合理的理由，而相信多數的狀況是審查員將撤回其不具可專利性的見解，因為既然在當初就無引證文獻為輔助，則在審查員的審案時限壓力下，筆者不認為審查員會窮盡可能的找出佐證用的文獻。