



以美國專利再審查平衡 訴訟風險



林昱初*

壹、前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡，終究會面臨專利侵權訴訟的風險，愈是成功的企業，曝露在訴訟風險的機會就愈大，訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時，企業的因應之道不外乎有四：一、主張非侵權；二、迴避設計；三、主張專利無效；及四、尋求和解。主張專利無效的管道有二，一是經由訴訟向聯邦地方法院（District Court, DC）主張專利無效，二是向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院，再審查程序由於緩不濟急又前景不明，較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變：其一是2005年USPTO成立了一個再審查中心（Central Reexamination Unit, CRU），專責處理再審查案，使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段；其二是2007年美國聯邦最高法院（Supreme Court）於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性（Obviousness）的判斷標準，使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序，當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉（再審查費用佔10-20萬美

* 專利師。

元；地方法院訴訟費用估200萬美元以上），且統計上對專利權人較為不利。因此，面臨美國專利訴訟風險時，被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

貳、再審查簡介

美國專利的再審查程序有二種：一是單方再審查（Ex Parte Reexamination）；一是多方再審查（Inter Parte Reexamination）。單方再審查任何人均可申請，且可匿名，總費用約1-2萬美元；多方再審查限專利權人及其關係人（Patentee Owner and Its Privies）以外之第三人申請，不可匿名，且審查標的限申請日為1999年11月29日當日或之後的美國專利，總費用約5-20萬美元。二種再審查程序之要件整理如下：

表1 美國專利單方與多方再審查要件表

	單方再審查 ¹	多方再審查 ²
申請資格	任何人，可匿名，無特別限制	<ul style="list-style-type: none"> • 限專利權人及其關係人以外之第三人才可申請。申請人不可匿名，需載明關係人 • 該第三人及其關係人於目前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得就系爭專利提出另一多方再審查 • 該第三人及其關係人不得就先前審定之多方再審查或審結之專利訴訟中已提出或可得提出之資訊再次申請多方再審查
申請標的	美國專利	申請日為1999年11月29日當日或之後之美國專利
可用之先前技術種類	專利或公開文件	專利或公開文件

¹ 35 U.S.C. 301-307; 37 C.F.R. 1.501-1.570; MPEP 2200.

² 35 U.S.C. 311-318; 37 C.F.R. 1.902-1.997; MPEP 2600.

	單方再審查	多方再審查
再審查同意令核發要件	至少一請求項存在一或多個可專利性實質新問題	至少一請求項存在一或多個可專利性實質新問題
相關案件通知義務	專利權人須告知CRU系爭專利所涉及之在先或同時進行的審查或訴訟程序及其結果	<ul style="list-style-type: none"> 專利權人應告知CRU系爭專利所涉及之在先或同時進行的審查或訴訟程序及其結果 任何人可告知CRU系爭專利所涉及之在先或同時進行的審查或訴訟程序及其結果，但告知內容不得藉機討論當前之再審查案件
參與限制	再審查申請人僅能對再審查同意令核發後2個月內專利權人所提交之陳述書作回覆。但專利權人可選擇不提交陳述書	雙方均可全程參與。CRU需將一造提出之文件提供予對造。再審查申請人收到CRU所提供之專利權人針對官方通知所作的答辯書影本後，30天內可提出書面意見
面談限制	專利權人於第一次官方通知後可申請面談	不得面談
請求項修改限制	專利權人可修改或新增請求項，然不可擴大既有專利範圍	專利權人可修改或新增請求項，然不可擴大既有專利範圍
請願限制 ³	<ul style="list-style-type: none"> 再審查拒絕令寄出日起1個月內，再審查申請人可向CRU主管請願 再審查同意令發出後，專利權人可針對越權（Ultra Vires）事項（例如所有可專利性實質新問題先前已經過審查）提出請願。再審查申請人收到請願書影本後2週內可提出異議 對審查委員之任何官方行為或要求，其不可上訴至專利上訴暨衝突復審委員會者，若無註明請願期限，於通知發出後2個月內可請願 	<ul style="list-style-type: none"> 再審查拒絕令寄出日起1個月內，再審查申請人可向CRU主管請願 再審查同意令發出後，專利權人可針對越權（Ultra Vires）事項（例如所有可專利性實質新問題先前已經過審查）提出請願。再審查申請人收到請願書影本後2週內可提出異議 對審查委員之任何官方行為或要求，其不可上訴至專利上訴暨衝突復審委員會者，若無註明請願期限，於通知發出後2個月內可請願

³ 37 C.F.R. 1.181-1.183; 37 C.F.R. 1.515, 1.927; MPEP 1002, 2248, 2646.

	單方再審查	多方再審查
再審查同意令之上訴限制 ⁴	<ul style="list-style-type: none"> 對於2010年6月25日之前所核發之再審查同意令，專利權人可針對其中可專利性實質新問題是否存在向專利上訴暨衝突復審委員會提出上訴 對於2010年6月25日當日或之後所核發再審查同意令，專利權人必須在審查過程中先以陳述書或針對官方通知答辯的方式向審查委員要求重新考慮可專利性實質新問題是否存在，才能保留其上訴至專利上訴暨衝突復審委員會的權利 	最終且不可上訴
再審查結果之上訴限制	專利權人可上訴至專利上訴暨衝突復審委員會及聯邦巡迴上訴法院	雙方均可上訴至專利上訴暨衝突復審委員會及聯邦巡迴上訴法院
專利有效性訴訟提出限制	無限制	對於經由多方再審查確認有效之請求項，該多方再審查申請人不得依據先前審查過程中已提出或可得提出之資訊來提起專利有效性訴訟
申請費用	2,520美元	8,800美元

* 可專利性實質新問題：SNQ (Substantial New Question of Patentability)

** 專利上訴暨衝突復審委員會：BPAI (Board of Patent Appeals and Interferences)

*** 聯邦巡迴上訴法院：CAFC (Court of Appeals for the Federal Circuit)

單方再審查與多方再審查的主要差異在於申請人的參與程度。對單方再審查而言，專利權人可於申請日起2個月內向CRU提交陳述書，除可說明可專利性之理由，亦可修改請求項，而申請人於收到該份陳述書影本後2個月內可以提交意見，這是申請人於單方再審查程序開始後唯一的說明機會，有些律師會因此建議專利權人不要提交陳述書。倘單方再審查結果對專利權人不利，專利權人可以向BPAI及CAFC提出上訴。若專利權人於審查過程中曾以陳述書或答辯書對SNQ存在向CRU提出不同意見，亦可以此為個別上訴之基礎。至於申請人於單方再審查中是沒有任

⁴ Federal Register/Vol. 75, No. 122/Friday, June 25, 2010/Notices, Docket No. PTO-P-2010-0049.

何上訴機會的。

對多方再審查而言，申請人與專利權人有大致對等的參與機會。按規定，CRU需將其中一造所提出之文件影本提供予對造，當申請人收到專利權人針對官方通知所提出之答辯書的影本後，30天內可以提交書面意見。倘多方再審查結果對可專利性不利，專利權人可向BPAI及CAFC上訴；反之，申請人也可向BPAI及CAFC上訴。

單方再審查與多方再審查的其他主要不同點還包括：

- 一、多方再審查申請人不可匿名，且需載明關係人。單方再審查無此限制；
- 二、多方再審查申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查。單方再審查無此限制；
- 三、多方再審查申請人及其關係人不得就先前審定之多方再審查或審結之專利訴訟中已提出或可得提出之資訊再次申請多方再審查。單方再審查無此限制；
- 四、多方再審查不得申請面談。單方再審查於第一次官方通知後，專利權人可申請面談；以及
- 五、對於經由一多方再審查確認有效之請求項，該多方再審查之申請人不得依據先前審查過程中已提出或可得提出之資訊來提起專利有效性訴訟。

另外，可專利性實質新問題（SNQ）是每件再審查請求案的基礎，無論是單方或多方再審查，都必須至少有一個請求項具有SNQ，才有繼續審查的機會。爲了要證明有SNQ，申請人需利用專利或公開文件來證明有一個新的、非累積（New and Non-cumulative）的先前技術存在，該先前技術必須是在系爭專利的專利申請過程中未曾被考慮過的，以及在先前的再審查過程中未曾被提出來的。在此需留意的是，其他專利有效性問題例如申請前已公開銷售或公開使用等均無法作爲再審查的依據，即便該些問題在訴訟審理時是納入考量的。

參、再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言，再審查的目的可以歸納如下：一、增加與專利權人之談判籌碼；二、據以請求地方法院暫停訴訟（Stay of Litigation）；

三、作為非蓄意侵權（Non-Willful Infringement）的依據；四、作為主張專利權人行為不正（Inequitable Conduct）的依據；以及五、作為訴訟結果不利時之保險。分述如下：

一、增加與專利權人之談判籌碼

在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下，一份準備完整的再審查請求書，在提交至USPTO之前，適時適度地讓專利權人知悉內容，可以增加專利權人的協商壓力，進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查，為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中，努力並不會白費。在此需注意的是，一旦向USPTO提交再審查請求，無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此，若首要目的是授權談判，那麼申請人於提交再審查請求前，即應透露給專利權人知道以促進協商。另外，如果多方再審查已開啓，即便申請人與專利權人達成和解，USPTO也不會因此撤銷申請人的參與資格，倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查，申請人可以主動放棄後續參與的資格，而當申請人退出後，多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序，其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

二、據以請求地方法院暫停訴訟

當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時，當事人可以請求地方法院暫停訴訟，藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時，通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年，因此想要說服法院暫停訴訟，一定要提出合理可信的再審查期間表，大部分法院至少要看CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

三、作為非蓄意侵權的依據

由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質新問題（SNQ），被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利，再加上CAFC於*In re Segate*一案中提高蓄意侵權的判斷標準，因此，再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視

為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素，來據以衡量是否合乎*In re Segate*案所建立之標準。另外，系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷，舉例而言，若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變，則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重，反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

四、作為主張專利權人行為不正的依據

由於專利申請過程中，專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊，否則可能會構成不正行為，使得專利無效。因此，倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術（例如其他國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案），並據以讓USPTO開啓再審查程序，即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為，系爭專利應屬無效。需注意的是，依據2011年CAFC之判例⁵，不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖（亦即專利權人是否刻意欺瞞USPTO），且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件，亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的，即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖。

五、作為訴訟結果不利時之保險

USPTO與地方法院不相隸屬，因此，除非是認定請求項無效之最終且不可上訴（或上訴程序終了）的決定，否則互不受對方審查／審理結果所拘束，而兩邊的上訴法庭都是CAFC，換言之，如果兩邊決定不同，最終的裁判是CAFC。一般而言，相較於地方法院法官或陪審團，USPTO擁有較多的專利審查專業與經驗，尤其當系爭專利內容相形複雜時，USPTO的專業與對可專利性標準的熟悉程度較能確保一個落在可預期範圍內的審查結果，因此萬一訴訟結果不如預期時，被控侵權人仍可期待一個相對正面的再審查結果。再者，USPTO與地方法院建構請求項範圍（Claim Construction）的標準相當不同。再審查程序中，請求項範圍之建構係基於他的最大合理解釋；地方法院專利訴訟中，請求項範圍之建構則是法官聽取雙方意見後所作出的「正確」解釋，其範圍通常會小於USPTO所採的最大合理解釋之範圍。換言

⁵ *Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.* (CAFC 2011) (en banc).

之，USPTO的請求項解釋方式會使系爭專利曝露在較多先前技術的風險中，這給予再審查申請人較大的空間去挑戰專利的有效性。

肆、再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程，申請人可視個案需求分別申請單方及／或多方再審查。如前所述，單方再審查的主要申請規範包括：一、任何人均可申請；二、申請人可匿名；三、可申請多次；以及四、申請後申請人即脫離審查程序（唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆）。多方再審查的主要申請規範包括：一、限專利權人及其關係人以外之人申請；二、申請人不可匿名且需揭露關係人；三、申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查；四、申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊，不得據以再次提出多方再審查；以及五、申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查，再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次，部分申請人會策略性地提出多次單方再審查，這麼做的好處包括：一、於首次再審查的準備工作中，只需針對少數請求項之SNQ來準備，其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張，如此即可縮短首次再審查的準備時間；二、儘管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限，但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容（包括官方通知與專利權人之回覆意見）來準備在後之單方再審查，以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行爲，且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係透過SNQ必須是新的且非累積性的要求，來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外，USPTO之專利法律行政辦公室（Office of Patent Legal Administration, OPLA）也可將多個單方再審查予以併案處理，甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行爲向OPLA提出請願，基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案，應可解決相關問題。

另有一種作法是：再審查申請人先申請單方再審查，之後再申請多方再審查。

如此一來，申請人可以加快首次再審查準備工作（僅針對少數請求項來申請單方再審查），以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地，USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。

伍、再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的，申請人（即被控侵權人）與專利權人在同時處理再審查與訴訟時，會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時，在執行上，專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊（包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人）。於再審查程序中，專利權人與參與再審查之共同利害關係人（Patentee and its Privies）有義務正當且誠實地跟USPTO對話，該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊，一旦違反該義務，即可能構成不正行為，進而使專利無效。於此同時，在訴訟方面，法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料，當一份機密資料與可專利性有關時，如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清，再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務，而使訴訟團隊違反保護令；亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料，而使再審查團隊違反揭露義務，進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的，但為避免爭議，許多訴訟律師還是會選擇不參與再審查，以避免所持資訊揭露與否的困擾，然而，這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險，尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此，如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方，當然，倍增的費用也是。

在申請人方面，雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊，然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項，藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術，一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上，訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項（無論是申請中或再審查中之專利），但由於舉證不易，事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此，雙方在協商訂定保護令內容時，必須考慮到進行中或未

來可能開啓的專利申請或再審查程序，以擬出妥善的保護令，尤其申請人方面（被控侵權人）更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

陸、基於再審查聲請暫停訴訟

如前所述，請求再審查的主要目的之一在於向地方法院要求暫停訴訟，而再審查的進度與後續期間則是法院考量是否暫停訴訟時的重要依據。在不考慮上訴期間的情況下，CRU的目標是從再審查申請日起2年內發出最終核駁／授證通知，愈來愈多的統計資料顯示這個目標似乎可行。主要再審查時程整理如下表：

表2 美國專利單方與多方再審查時程表⁶

	單方再審查	多方再審查
核發再審查同意令所需時間	法規規定申請日起3個月內 平均1.6個月	法規規定申請日起3個月內 平均1.8個月
核發再審查拒絕令所需時間	法規規定申請日起3個月內 申請日起平均1.7個月	法規規定申請日起3個月內 申請日起平均1.1個月
核發第一次官方通知所需時間	申請日起平均7.4個月	申請日起平均3.6個月
全部再審查期間	申請日起平均25.7個月／中位數20.0個月（不考慮上訴程序所花費之時間）	申請日起平均36.5個月／中位數33個月（不考慮上訴程序所花費之時間）
上訴所需期間	從USPTO上訴至BPAI：估1年半到2年 從BPAI上訴至CAFC：估1年半以上	從USPTO上訴至BPAI：估1年半到2年 從BPAI上訴至CAFC：估1年半以上

儘管各地方法院對於是否暫停訴訟沒有一致的判斷標準，然而當預期的再審查時間愈久，法院就愈不可能暫停訴訟。因此，利用一份合理有說服力的再審查期間預估表來提振法官信心是很重要的。舉例來說，如果再審查期間完全不確定或者再審查審定時間晚於預計的訴訟裁判日，那麼暫停訴訟就比較不可能，這是因為在這

⁶ Robert Greene Sterne, Jon E. Wright, Lori A. Gordon & Byron L. Pickard, *Reexamination with Concurrent District Court Litigation or Section 337 USITC Investigations*, 11 THE SEDONA CONFERENCE JOURNAL 6-45 (2010); Ex Parte/Inter Parte Reexamination Filing Data - June 30, 2011, USPTO.

種情況下暫停訴訟可能會損害專利權人之權利；相反地，如果再審查可能於短期內看到結果，那麼暫停訴訟就可能成真。然而亦有一些法院無懼於再審查期間的冗長與不確定性，只要再審查案於訴訟開始前已然成案，他們就可能同意暫停訴訟。所以，對申請人而言，除了要準備可信的再審查預估時程表，掌握地方法院對於暫停訴訟的態度與喜好也是很重要的。

地方法院對於訴訟是否暫停有很大的權限，CAFC鮮少將這類決定視為濫權而駁回。一般而言，地方法院會考慮下列三個因素來作決定：一、證據發現程序（Discovery）是否完成以及裁判日（Trial Date）是否已經確定；二、訴訟暫停會否過度侵害非聲請方或顯然造成聲請方訴訟策略上的利益；以及三、暫停訴訟是否可以簡化議題⁷。關於第一個因素，基於司法經濟，如果裁判前的準備工作已經完成，地方法院似乎沒什麼理由暫停訴訟；關於第二個因素，如果再審查的時程不確定且審定日遙遙無期，那麼暫停訴訟顯然可能造成不公平，舉例來說，專利權人可能要蒙受更長期的侵權產品競爭或者被控侵權人可能長期背負侵權風險而流失客戶；至於第三個因素，如果再審查無助於訴訟要解決的問題，那麼暫停訴訟似乎就無此必要，例如再審查涉及之請求項與訴訟涉及之請求項不同時，暫停訴訟顯無實益。

加州中區法院法官Selna於Allergan Inc. v. Cayman Chem. Co.一案中提出以下幾點支持暫停訴訟的理由：

- 一、呈交給法院的先前技術已經過USPTO的專業審查；
- 二、與先前技術有關的證據發現程序問題可因USPTO之審查而減輕；
- 三、如果USPTO認為系爭專利無效，相對應訴訟案很可能會被撤銷；
- 四、再審查的結果可能促進雙方和解；
- 五、再審查紀錄可能於訴訟審理時被提出，而能減少訴訟的複雜度與期間；
- 六、再審查後，審前會議（Pretrial Conference）可以更容易地對爭點、抗辯、證據等進行限制；以及
- 七、雙方當事人及法院的花費可能降低。

Selna法官同時也指出以下幾個反對暫停訴訟的理由：

- 一、訴訟延宕和市場隨時間變化的狀況可能會大幅減少禁制令的價值；

⁷ Quest Software, Inc. v. Centrifry Corporation and Likewise Software, Inc., Case No. 2:10-CV-859 TS.

- 二、當訴訟爭點再走一趟再審查程序時，已付出之時間和成本可能會浪費掉；
- 三、訴訟宕延可能造成聲請方訴訟策略上的利益；以及
- 四、再審查可能不會影響訴訟結果。

需留意的是，如果成功暫停訴訟，當事人應即通報CRU，CRU會因此重新安排審查時程以加快審查速度。

柒、再審查導致請求項實質修改之影響

於再審查過程中，只要沒有擴大專利範圍，專利權人可以修改或新增請求項。然而，專利權人變更請求項的自由度未如想像中的大，舉例來說，如果專利權人回覆第一次官方通知時，採取了不修改請求項而僅作答辯的策略，接下來卻又收到最終官方核駁通知，專利權人會僅存很小的空間來修改請求項以說服審查委員，一旦無法完全克服核駁，即便只有一個請求項不符可專利性，專利權人也將被迫上訴或面臨失去整篇專利的風險。如果專利權人於再審查過程中成功修改請求項且審查結果確定，倘請求項修改後與原本的實質不同，亦可能導致嚴重後果，後果包括：一、失去地方法院請求項範圍建構之結果，該結果可能對專利權人較有利；二、失去再審查授證（Reexamination Certificate）日前的損害賠償（Past Damage）請求權。

在此要進一步說明的是，無論單方或多方再審查，只要審查結果不可上訴（例如超過上訴期限）或上訴程序終了，USPTO就會進行再審查授證，經再審查授證之請求項如果與原本對應之請求項「實質相同」，就不會影響繫屬中之訴訟或使現存訴訟理由遭撤銷，換言之，如果不實質相同，即可能影響繫屬中之訴訟，使專利權人無法請求再審查授證日前之損害賠償⁸。

請求項修正與損害賠償之關係可以用再審查授證日區分為二個時期：一、專利核准日至再審查授證日；二、再審查授證日至專利失權日。如果修改後之請求項與原本核准專利之請求項「非實質相同」，則專利權人可能無法主張再審查授證日之

⁸ 37 C.F.R. 307, 316, 252; Dolak, Lisa, *Whose Rules Rule? Federal Circuit Review of Divergent USPTO and District Court Decisions* (2011). College of Law Faculty Scholarship. Paper 61.

前的損害賠償。當系爭專利的剩餘專利期很短或被控侵權人有容易取得的迴避設計方案時，無法主張在先損害賠償就會影響很大。另外，即便地方法院已經裁定損害賠償，只要訴訟案件仍未審結，被控侵權人仍可能基於再審查審定結果，主張系爭請求項範圍自始不存在（Ab Initio），要求撤銷該損害賠償。

依下表所示之USPTO的統計資料，無論是單方或多方再審查，開啓再審查比例均高達九成以上；請求項全部未修正之比率均低於二成五。當開啓再審查比例愈高且請求項未修正比率愈低時，意味著系爭請求項無效的可能性愈高。即便部分請求項保留下來，倘經過實質修正，亦可能導致專利權人的大麻煩。

表3 美國專利單方與多方再審查統計資料表⁹

	單方再審查	多方再審查
2005-2011年6月 件數／歷年總件數	4,377件／11,604件	1,233件／1,286件
專利案件類型	化學類：27% 電學類：37% 機械類：34% 設計專利：2%	化學類：17% 電學類：53% 機械類：29% 設計專利：1%
系爭專利同時 訴訟繫屬中	33%	71%
開啟再審查比例	同意再審查：92% 拒絕再審查：8%	同意再審查：95% 拒絕再審查：5%
請求項存活率	全部未修正：23% 部分修正：66% 全部刪除：11%	全部未修正：13% 部分修正：44% 全部刪除：43%

捌、結 語

綜上所述，申請再審查對被控或潛在被控侵權人而言是較有利的，倘能適當運用，當可平衡訴訟風險，甚至獲取事半功倍的效果。

⁹ 同註6。