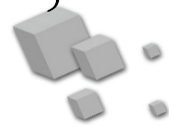




美國專利複審程序及 Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案



楊智傑*、黃婷翊**

壹、前言

在2011年美國發明法案之前，在申請取得專利後，有二種專利無效之行政程序，一種為1980年設計的單方再審查程序（*ex parte re-examination*），以及1999年設計的多方再審查程序（*inter partes re-examination*）。2011年9月16日，美國總統簽署美國發明法案（*Leahy-Smith America Invents Act, AIA*）。其在美國專利商標局內，創造了三種快速、主張專利無效的複審程序。第一種是多方複審程序（*Inter Partes Review, IPR*），取代了過去的多方再審查程序。第二種稱為商業方法專利複審程序（*Covered Business Method Patent Review, CBM*），其乃是一過渡程序，主要是用來挑戰商業方法專利之有效性。第三種稱為核准後複審程序（*Post Grant Review, PGR*），主要是在專利核准後9個月內，提起專利無效的審查程序，且其必須針對2013年3月16日以後申請的專利才能提出。同時，仍然保留了過去的單方再審查

DOI：10.3966/221845622016100027002

收稿日：2016年8月15日

* 雲林科技大學科技法律所副教授。

** 雲林科技大學科技法律所碩士。

程序。

一般認為，單方再審查程序，相當於我國的專利舉發制度，但美國為何會在單方再審查程序之外，另創造三種領證後複審程序？這三種程序的功能何在？而差異又為何？本文希望對此複審程序作詳細介紹，並讓讀者瞭解，此一程序的定位與功能。本文將會說明，美國國會係於民事訴訟外，創設多種快速且成本低之程序以挑戰專利之有效性¹，目的是為了在聯邦地區法院以外，提供另一種快速行政程序，協助確認專利的有效性。

美國最高法院於2016年6月，作出Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案²判決，該案乃是自從領證後複審制度上路以來，第一個打到美國最高法院的案子，具有重大代表意義，故本文將詳細介紹該案，透過該案讓我們瞭解多方複審程序的運作。在該案中，最高法院討論到，到底複審制度是比較接近法院的訴訟制度，還是行政機關的特殊程序，以及其設立目的。

因而，本文將進一步說明，美國專利複審制度是想要協助聯邦地區法院快速解決專利有效性的問題，也因此，在法條中也設計了複審制度與訴訟制度的各種搭配。最後，美國專利複審制度的創立，到底可以提供台灣何種啟發？

貳、美國三種專利複審程序

美國發明法案之修法，使新複審制度有別於過去再審查制度，具有強烈之審判意味，新修法下之複審程序整體規範與流程雖具有一致性，但仍有部分之運作情況、程序細節以及適用本質之不同，以下先敘述三種領證後複審程序，初步簡介三種複審程序之差異，再分序介紹三種複審程序大體上流程之概述，並藉此引述彼之間因立足點不同而存在之差異。

¹ Eric C. Cohen, *A Primer on Inter Partes Review, Covered Business Method Review, and Post-Grant Review before the Patent Trial and Appeal Board*, 24 FED. CIR. B.J. 1, 3 (2014).

² Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (2016).

一、三種程序概述

(一)多方複審程序 (Inter Partes Review, IPR)

新法實施後，多方複審程序於2012年9月16日生效，除取代原有的多方再審查程序外，乃為一適用於所有已領證專利之審判程序³。然而申請多方複審之專利，必須為專利授權後或已領證之日起算9個月後方可提出，若該專利於領證後9個月內先啟動核准後複審程序，則可啟動多方複審之時點則為核准後複審程序終止之時⁴。此外，專利商標局長有權於多方複審程序生效時起算之前4年中，每年對於提出多方複審程序之申請數量作出立案之總量管制⁵，因此，若當事人開始普遍選擇多方複審程序，那根據這項規定，每年年初可能都會出現申請人集中遞交多方複審申請，以避免專利商標局對多方複審申請數量限制而被直接退回之情形⁶。申請人挑戰專利無效之理由，可根據新穎性或非顯而易見之專利要件，並以專利或公開出版刊物所記載之現有技術，作為請求專利中一項或多項請求項無效之依據⁷。

(二)核准後複審程序 (Post Grant Review, PGR)

核准後複審程序於2012年9月16日生效，僅適用發明人先申請制之專利申請案才適用核准後複審程序⁸，亦即2013年3月16日當天以及該日期後送件申請之專利才適用此程序，如此一來美國專利商標局即可避免實施後一瞬間過多之申請案⁹，畢竟

³ USPTO, *Inter Partes Review*, 2014/12, (Sep. 13, 2015), available at http://www.uspto.gov/blog/director/entry/ptab_update_proposed_changes_to (last visited Oct. 3, 2016).

⁴ 35 U.S.C. § 311(c)(1)-(2) (2015).

⁵ 37 C.F.R. § 42.102 (2015).

⁶ Quinn emanuelurquhart & sullivan, 美國國會制定專利訴訟型審查程序，檢自網路資料：<http://www.quinnemanuelcht.com/the-firm/news-events/article-february-2012-patent-litigation-update/>，最後瀏覽日：2015年9月26日。

⁷ 35 U.S.C. § 311(b) (2015).

⁸ USPTO, *Post Grant Review*, 2014/12, (Sep. 13, 2015), available at <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/post-grant-review> (last visited Oct. 3, 2016).

⁹ Hon. Gerald J. Mossinghoff, Stephen G. Kuni, 李淑蓮撰文，新的領證後複審程序間接提升美國專利品質，北美智權報，2013年，檢自網路資料：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-74.htm，最後瀏覽日：2015年4月19日。

核准後複審程序相較於其他複審程序可提出專利無效之理由較廣泛，同業之間採取核准後複審程序具有相當之策略優勢。申請人可提出之時點乃於專利領證後或重新核發專利證書後起9個月內，而可挑戰專利無效之理由為專利法第282條所規範之內容，除可根據新穎性以及非顯而易見性，以公開文獻記載和現有專利技術之理由外，亦可依據專利標的之適格性以及專利說明書撰寫作為審理依據，而專利法第282條亦明文規定專利權人未揭露最佳實施例不再為專利無效審理之基礎。

(三)涵蓋商業方法專利複審程序 (Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM)

涵蓋商業方法專利複審程序之定義乃適用於用以實施、經營、或管理金融產品服務之資訊處理或其他操作程序之專利；並不包括技術性之發明專利¹⁰。此新制主要乃針對近年來美國商業方法專利的濫訴問題，所設計之複審制度，若是專利權人以商業方法專利提起侵權訴訟，被告可以申請涵蓋商業方法專利複審程序，較快速地挑戰系爭專利之有效性¹¹。涵蓋商業方法專利複審程序與相關標準乃援引自核准後複審¹²，同於2012年9月16日生效，但仍有部分程序規範存在差異。如涵蓋商業方法複審專利須於領證9個月後方能提出，提出申請之人必須為系爭專利侵權訴訟中之被控侵權人、利害關係人（real party in interest）或與申請人有密切連繫之人（privy）；沒有核准後複審程序僅適用發明人先申請制之限制，但進行涵蓋商業方法專利複審之專利若為先發明制下之領證專利，則對於新穎性或非顯而易見性之先前技術引證，則須遵從舊法（pre-AIA）之規定¹³。此外，涵蓋商業方法專利複審程序乃為過渡期之制度，如同先前所提，係為解決近期美國商業方法專利之濫訴問題，故設有落日條款，將於2020年9月16日停止使用¹⁴。

¹⁰ AIA § 18(d)(1) (2011).

¹¹ 楊智傑，北美智權報，涵蓋商業方法專利複審程序最終書面決定之審查：聯邦巡迴上訴法院 Versata v. SAP案，檢自網路資料：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-165.htm，最後瀏覽日：2015年9月26日。

¹² AIA § 18(a)(1) (2011).

¹³ AIA § 18(a) (2011).

¹⁴ USPTO, *Transitional Program for Covered Business Method Patents*, 2014/12, (Sep. 27, 2015), available at <http://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/trials/>

表1 複審程序初步簡介差異表

	IPR	PGR	CBM
生效日期	2012/9/16	2012/9/16	2012/9/16
申請時點	專利領證9個月後； PGR程序結束後	專利領證後9個月內；再 核發專利證書後9個月內	專利領證9個月後
適用專利範圍	任何已領證專利	先申請制之領證專利	任何已領證專利
專利無效理由	35 U.S.C. 102或103 (新穎性／進步性)	任何專利無效理由	任何專利無效理由
落日條款	無	無	2020/9/16

資料來源：35 U.S.C. Chapter 31 & 32 (2015)；本研究自行整理。

二、複審程序之流程

發明法案實施後，三種複審程序之流程具有一致性，於複審立案與否之決定前，申請人須先依照各複審制度之提出規定，提交書面資料，此書面資料之申請將會由美國專利商標局對專利權人進行通知。專利權人在收到專利商標局之通知後，須於3個月內選擇是否提交初步回應並檢附相關佐證，專利商標局局長於收到專利權人之初步回應後3個月內，則須作出是否立案之決定。

專利審理與訴願委員會一旦決定立案，基本上須於1年內作出最終決定，除非具有合理之情況，專利與訴願委員會方可延長程序審理時間，但延長時間不得超過6個月¹⁵。以快速的審查機制解決專利權衝突之問題，此乃美國發明法案下複審程序訂立之目的之一，並加強行政制度以取代聯邦地方法院於專利訴訟之負擔。然複審程序經啟動後，專利權人須於3個月內回覆並提出更正，此階段亦為專利權人之事證開示期間；專利權人提出回覆後，則進入申請人針對專利權人書面回應內容，提出回覆並反對專利權人更正之階段，此階段則為申請人事證開示期間；申請人回應後則為專利權人最後一次針對申請人提交之書面內容提出反駁之機會，此階段專利權人僅有1個月的時間準備回覆內容，專利審理與訴願委員會於收到回覆後，則進入雙方提出將證據列入觀察或排除期間，並等待口頭審理時程，最後階段，專利審

transitional-program-covered-business (last visited Oct. 3, 2016).

¹⁵ 35 U.S.C. § 316(a)(11) (2015).

理與訴願委員會將作出最終決定¹⁶。大體上之程序內容請參考圖1「複審程序之簡要流程」。

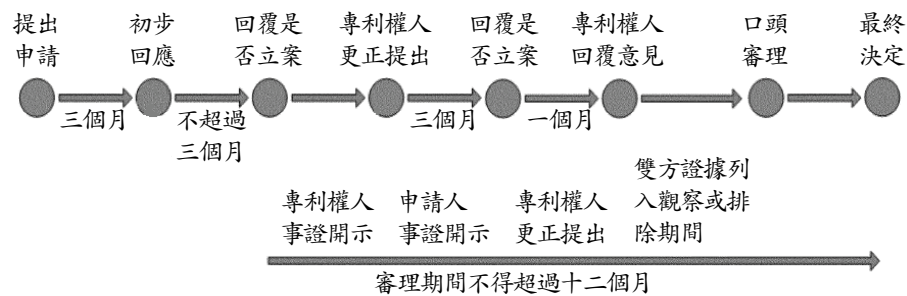


圖1 複審程序之簡要流程

資料來源：77 F.R. 48757 (2012)；本研究自行整理。

複審程序從立案至最終決定須於12個月完成，若包含程序啟動前之前置流程，從申請人提出申請後至最終審理時間大約18個月，尚未包含合理情況下專利審理與訴願委員會可延長6個月之時間。若對於最終決定不服者，後續上訴至聯邦巡迴上訴法院之程序更耗費時日，儘管於此，複審程序相較於聯邦地方法院之無效訴訟還是顯得簡便有力，畢竟行政與訴訟兩者間審理性質不同，出發之角度與程序複雜度亦有所差異。而過去行政審查制度已不能提供足夠的應對機制滿足潛在侵權人對專利權人採取之防禦行動，因此複審新制給予潛在或被控侵權人新的策略優勢，並改善過去制度缺失以及專利濫訴之情形。

本文有關複審流程之介紹，主要參考美國專利行政規則（37 C.F.R.）之規範事項，逐一介紹複審流程中每個環節之進行方式；此外，複審程序實施以來，業界人士對於部分程序內容認為有應改善之處，而專利商標局對此亦給予適時之回應與協調，於2016年調整了相關的程序規範。故若於各個流程環節之介紹有內容涉及2016年5月2日專利行政規則正式生效之修法範圍，本文亦將隨最新之修法內容進行更新。

¹⁶ 77 F.R. 48757 (2012).

三、程序申請之規範

(一)申請要件

申請人提出申請時須同時繳納申請費用¹⁷，多方複審程序申請費用為9,000美元，請求項限制於20個以內，若超過20個請求項，每項增列200美元的要求；而核准後與涵蓋商業方法專利複審之申請費用則為12,000美元，請求項限制一樣為20個，但每超出一項則須加收250美元費用¹⁸。申請人須揭露所有利害關係人，並提出將影響審查決定之任何關聯事項¹⁹，且須於提交之書面資料上，明確指出每一專利請求項無效之根據及理由，須詳附每項理由根據之專利技術或公開出版資料；此外，提交之書面資料須提供副本於專利權人²⁰。專利審理與訴願委員會可拒絕不符合上述要件之申請案，特別是揭露利害關係人乃屬強制規定，時常作為拒絕立案之原因。

RPX Corp. v. VirnetX Inc.案即為多方複審案中利害關係人未揭露完全之例子²¹，案件中Apple Inc.本身因35 U.S.C. § 315(b)之程序限制不得對系爭案件之專利權人提出多方複審程序²²，最後於RPX Corp.提出的多方複審程序中被認為申請人之利害關係人。專利權人指出RPX Corp.並未完全揭露其利害關係人，而Apple Inc.係為RPX Corp.之利害關係方，請求專利審理與訴願委員會否決此申請案，專利權人亦要求官方介入釐清RPX Corp.與Apple Inc.之間存在之利害關係，最後得知Apple Inc.於2013年支付一筆金額於RPX Corp.，主導多方複審程序之進行²³，且因雙方之

¹⁷ 35 U.S.C. § 312(a)(1) (2015).

¹⁸ 37 C.F.R. §§ 42.15(a)-(b) (2016).

¹⁹ 37 C.F.R. § 42.8 (2015).

²⁰ 35 U.S.C. § 312(a)(3)-(4) (2015).

²¹ 潘榮恩，real party-in-interest 案例討論—RPX Corp. v. VirnetX Inc. (P.T.A.B. 2014)，檢自網路資料：<http://enpan.blogspot.tw/2015/09/real-party-in-interest-rpx-corp-v.html>，最後瀏覽日：2015年9月26日。

²² Law360, *A Definition for IPR 'Real Party-In-Interest*, (Sep. 27, 2015), available at <http://www.law360.com/articles/548079/a-definition-for-ipr-real-party-in-interest> (last visited Oct. 3, 2016).

²³ RPX Corp. v. VirnetX, Inc., Decision Denial of Inter Partes Review, IPR2014-00171 (Patent 6,502,135); IPR2014-00172 (Patent 6,502,135); IPR2014-00173 (Patent 7,490,151); IPR2014-00174 (Patent 7,921,211); IPR2014-00175 (Patent 7,921,211); IPR2014-00176 (Patent 7,418,504);

間具有合作往來之機密文件，而RPX Corp.以商業機密作為不能揭露之理由，但仍然受到專利審理與訴願委員會之檢視²⁴，認為Apple Inc.為此複審程序中未具名之利害關係人，否決多方複審程序之審理²⁵。複審申請人常因其利害關係人和專利權人有其他程序上之關聯，而不願詳列署名利害關係人清單，逕而得對專利權人提出複審程序，因此，專利權人於收取申請人提交之書面資料時，不妨可利用此強制規範，向專利審理與訴願委員會提出合理解釋，並請官方協助釋疑。

(二)其他程序限制

申請人申請之複審案件，若與專利商標局專責處理之其他程序，或與民事訴訟於同時段進行處理，其處理方式與程序間彼此之關係有明確規範，下列詳列四種規範情況。

第一種：申請人或利害關係人已先向聯邦法院提出專利無效確認之訴（Declaratory Judgment），則不得於嗣後再向專利商標局提出領證後複審程序；同樣的，為強化複審程序取代訴訟審理重複之情形，以及避免不必要的司法資源浪費，申請人若已先向專利商標局提出複審程序，於之後再向聯邦法院提出專利無效確認之訴，法院則應停止訴訟，除非專利權人請求繼續審判，或專利權人另訴或反訴對造與利害關係人有侵害其專利之虞，或申請人與利害關係人請求法院駁回無效確認之訴，而專利法第315條、第325條所規範之專利無效訴訟，於侵權訴訟中當事人對專利權人提出之專利無效反訴不在此限²⁶。

第二種：於複審程序尚未作出最終決定前，如針對系爭專利有其他程序（衍生調查程序、專利更正、單方再審查程序）之提出，專利商標局局長可決定是否啟動，或者決定與其他程序該如何進行，包含停止程序、移轉、合併案件或終止其中任一程序²⁷。

第三種：此情況為針對多方複審程序之單獨規定，申請人、與其利害關係人或

IPR2014-00177 (Patent 7,418,504), at 4 (2014).

²⁴ RPX Corp. v. VirnetX, Inc., Decision Motion to Expunge, IPR2014-00171, at 3 (2014).

²⁵ *Id.* at 2.

²⁶ 35 U.S.C. §§ 315(a)(1)-(3) & 325(a)(1)-(3) (2015).

²⁷ 35 U.S.C. §§ 315(d) & 325(d) (2015).

與申請人有密切連繫之人於收到專利侵權起訴狀1年後，不得對系爭專利提出多方複審程序²⁸。

第四種：涵蓋商業方法專利複審程序除援引核准後複審程序之規範外，另單獨規定申請人須為侵權訴訟繫屬中之被控侵權人、被控侵權人之利害關係人或與被控侵權人有密切連繫之人，不符合此規範不得提出涵蓋商業方法專利複審程序²⁹。

表2 複審程序申請規範差異表

	IPR	PGR	CBM
申請規費	9,000美元	12,000美元	12,000美元
請求項限制	20個； 超過數量以每項200美元 加收規費	20個； 超過數量以每項250美元 加收規費	20個； 超過數量以每項250美元 加收規費
申請頁數限制	14,000字	18,700字	18,700字
立案規費	14,000美元	18,000美元	18,000美元
請求項限制	15個； 超過數量以每項400美元 加收規費	15個； 超過數量以每項550美元 加收規費	15個； 超過數量以每項550美元 加收規費
申請人限制	專利權人以外，申請人已提出無效確認之訴不得申請，反訴不在此限；申請人、與其利害關係人或與申請人有密切連繫之人於收到專利侵權起訴狀1年後，亦不得提出申請	專利權人以外，申請人已提出無效確認之訴不得申請，反訴不在此限	專利權人以外，申請人必須為專利侵權案件中之被控侵權人、被控侵權人之利害關係人或與被控侵權人有密切連繫之人，若已提出無效確認之訴則不得申請，反訴不在此限

資料來源：37 C.F.R. §§ 42.15 & 42.24 (2016)；35 U.S.C. Chapter 31 & 32 (2015)；AIA § 18；本研究自行整理

(三)強制最初揭露 (Mandatory Initial Disclosures)

複審程序之強制最初揭露乃援引美國聯邦民事訴訟規則 (Federal Rules of Civil

²⁸ 35 U.S.C. § 315(b) (2015).

²⁹ AIA § 18(a)(1)(B) (2011).

Procedure) 中Rule 26(a)(1)(A)之規定³⁰，雙方無須待證據開示程序之提出，則義務性的將彼此應該揭露之資料提交於雙方³¹，雙方則須遵循強制最初揭露應提交項目之規定。雙方基本上須於申請人提交書面資料時起至專利權人提交初步回應期限前，達成最初揭露範圍之協議，並提交最初揭露資料，於專利審理與訴願委員會啟動複審程序之前，雙方可自動提出事證開示，以尋求對造將最初揭露之資料進一步充分釋明³²。若雙方於強制最初揭露範圍未達成協議，則質疑之一方可另提出事證開示程序³³。

四、專利權人初步回應

專利權人在收到專利商標局之複審申請日通知後3個月內，可選擇提交初步回應並檢附相關佐證，或放棄初步回應之機會以加快複審程序進行，採取不進行初步回應之舉動並不會使專利權人於後續程序產生負面影響³⁴。專利權人之初步回應內容僅能提出使專利審理與訴願委員會應拒絕啟動複審程序之理由，可依據複審程序之立案標準（35 U.S.C. § 314或§ 324之規範），敘述複審申請並未達啟動程序之門檻，專利權人於此初步回應內容中，可以提出新的證詞性證據（testimonial evidence）；而初步回應階段並無提供專利權人修正請求項之機會，專利權人於初步回應內容中可根據專利法第253條(a)專利請求項排除（disclaimer）之規範，選擇排除爭議之請求項，達到修正專利範圍之效果，因被排除之請求項已非系爭專利所屬之專利範圍，故該排除請求項不納入後續審理階段³⁵。

專利權人初步回應可以針對下列幾點進行充分論述，以說服專利審理與訴願委員會作出不應啟動複審程序之決定，包括：提出法定禁止申請人提出複審程序之規定；主張專利請求項無效所引用之文獻技術內容，非事實上所存在之現有技術；前案缺乏足夠之技術內容與材料揭露專利請求項之範圍；申請人引證之前案並未充分

³⁰ 77 F.R. 48762 (2012).

³¹ FRCP 26 (a)(1)(A) (2014).

³² 37 C.F.R. § 42.51(a)(1)(i)-(ii) (2015).

³³ 37 C.F.R. § 42.51(a)(b) (2015).

³⁴ 77 F.R. 48764 (2012).

³⁵ 37 C.F.R. § 42.107 (2016).

顯示對系爭專利之組合發明有教示（teaches）、聯想（suggests）之具體依據；申請人對系爭專利請求項之解讀不具合理性；如果申請人以不具專利適格性（35 U.S.C. § 101）之理由請求核准後複審程序進行，應說明系爭專利為不具專利適格性之發明（patent-eligible invention）之直接理由³⁶。

五、複審程序之立案

（一）立案標準

專利商標局局長於收到專利權人之初步回應後3個月內，或專利權人未作回應，於提交初步回應之最後期限日起算3個月內，須決定是否啟動多方複審程序³⁷。專利審理與訴願委員於評估申請人提交之內容與專利權人之初步回應後，須具備明確啟動多方複審程序之理由，並且確認申請人提出此複審程序與其他相關程序之關係，再決定是否立案³⁸，亦即啟動複審程序前須參酌申請人提供之不具可專利性資料，以及專利權人之初步回應內容，進行雙方提交資料之評估。多方複審程序之立案門檻是一個彈性的標準，給予三位行政法官一定的審理空間進行立案決定³⁹，啟動多方複審程序之門檻乃須明確顯現申請人可成功挑戰系爭專利請求項至少一項不具可專利性之合理可能性（reasonable likelihood would prevail）。多方複審程序之立案門檻於複審程序立法過程中，明確顯示不具可專利性之合理可能性門檻高於再審查之實質可專利性之新問題（substantial new question of patentability），其可成立之程度位於中階，故可能成立之機率為50%。

核准後複審與涵蓋商業方法專利複審之立案門檻不同於多方複審，為請求項至少一項較有可能（more likely than not）不具可專利性，其可成立案件之程度須高於50%，亦即成立案件之難度較高，乃因其任何專利無效理由皆可提出，故相對給予

³⁶ 77 F.R. 48764 (2012).

³⁷ 35 U.S.C. §§ 314(b) & 324(c) (2015).

³⁸ 35 U.S.C. §§ 316(a)(2)-(4) & 326(a)(2)-(4) (2015).

³⁹ Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP., *Starting an AIA Post-Grant Proceeding: The Different Threshold Standards*, (Sep. 27, 2015), available at http://www.postgrantproceedings.com/resources/resources/procedures/Threshold_Standards.html (last visited Oct. 3, 2016).

較嚴格的立案標準⁴⁰。

此外，核准後複審程序與涵蓋商業方法專利複審程序一樣須於啟動前參酌申請人提供之不具可專利性資料，以及專利權人之初步回應內容，進行雙方提交資料之評估⁴¹，方可以啟動此二種複審程序。此外，核准後複審程序與涵蓋商業方法專利複審程序可以滿足門檻之條件更包含對於其他專利或專利申請案而言為重要之新的或未決的法律問題（a novel or unsettled legal question that is important to other patents or patent applications）⁴²。如KSR案⁴³於訴訟中所探討的顯而易見性判斷準則，雖然不是新的議題，但卻備受爭議，亦為訴訟當時未決的法律問題⁴⁴。

複審程序之立案門檻，對於標準之界定似乎充斥著極高的不確定性，專利商標局對此表示，還是須視個案情況進行判斷⁴⁵。專利商標局對於是否立案之決定，亦會將案件成立後對經濟之影響、專利制度整體完整性、是否能達到有效管理之因素納入考量⁴⁶，特別是評估一複審案件是否能於法定時限之規定內將程序完成，亦即專利審理與訴願委員會將拒絕成立超過時限規定之複審案件。可能發生的情況如申請人根據千份之先前技術文獻中的幾百個專利請求項，來主張系爭專利無效⁴⁷，資料過於繁冗龐大將可能造成程序拖延。

複審程序之立案門檻相較於舊制實質可專利性之新問題有著很大的差異，新制度之立案標準係以專利請求項至少一項無效之可能作為案件成立之基礎。專利商標局統計顯示，過去再審查程序實施以來，單方以及多方再審立案之機率皆超過90%，滿足專利商標局作出表面上不具專利性之論點（Prima Facie Case of Unpatentability）以啟動再審查程序之標準較低，實質可專利性之新問題確實相較於新制複審程序之立案門檻來得容易成立，聯邦巡迴上訴的法官Paul Redmond Michel更指出，幾乎所有的案件都可以經由稱職的專利律師提出實質可專利性之新問題以

⁴⁰ *Id.*

⁴¹ 35 U.S.C. § 324(a) (2015).

⁴² 77 F.R. 48692 (2012).

⁴³ KSR International Co. v. Teleflex Inc., 550 U.S. 398 (2007).

⁴⁴ DONALD S. CHISUM, 1-SA02 PATENT LAW DIGEST § 6 6.3.3.1.2. (3d ed. 2013).

⁴⁵ 77 F.R. 48702 (2012).

⁴⁶ 35 U.S.C. §§ 316(b) & 326(b) (2015).

⁴⁷ 77 F.R. 48702 (2012).

成立再審查程序⁴⁸。

(二)再聽證請求 (Request for Rehearing)

雖然專利商標局對於複審程序立案與否之決定不得上訴⁴⁹，但任何不服此決定之一方可以對專利審理與訴願委員會提出再聽證之請求⁵⁰，以獲得額外的救濟途徑。通常專利審理與訴願委員會同意再聽證之機率不高，因此任一方提出再聽證都將面臨艱難的程序準備⁵¹。一般而言，有兩種情況可讓不服決定者提出再聽證之請求，分別是專利審理與訴願委員會作出拒絕立案之決定，則再聽證之請求將由申請人提出；以及專利審理與訴願委員會作出啟動案件之決定，則請求人換由專利權人提出再聽證。

若複審案件被拒絕成立，申請人於收到通知後，須於30天內提出再聽證請求，且申請人於再聽證程序當中負有舉證責任，且詳列說明專利審理與訴願委員會可能於提交申請審核過程忽略之事項，再聽證提出之資料僅限於否決立案前雙方提供之資料，除非有合理之情況，否則當事人不可提出新事證或新爭議事項⁵²。專利權人於收到專利審理與訴願委員會授權通知後，於1個月時限內可針對再聽證內容提出回覆，若專利權人未取得相關單位之授權，專利審理與訴願委員會可拒絕將專利權人提出之任何回覆納入考量；若允許專利權人回覆，申請人須於收到專利權人回覆後的1個月內提出最後一次回應，即進入再聽證決定⁵³。

若複審案件成立，則提出再聽證申請人為專利權人，不同於前述30天的提出時限，專利權人僅有14天的時間準備⁵⁴，此乃複審程序已經啟動，審理單位須於最短時間內作出將影響後續審理程序之再聽證決定。專利權人須針對專利審理與訴願委

⁴⁸ Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP., *supra* note 39.

⁴⁹ 35 U.S.C. §§ 314(d) & 324(e) (2015).

⁵⁰ 37 C.F.R. § 42.71(d) (2015).

⁵¹ Charles R. Macedo, Jung S. Hahm, Amster Rothstein & Ebenstein LLP., *Understanding PTAB Trials: Key Milestones in IPR, PGR and CBM Proceedings*, 1, at 5, 2014, (Oct. 3, 2015), available at <http://www.arelaw.com/publications/view/practicallaw1014/> (last visited Oct. 3, 2016).

⁵² 37 C.F.R. § 42.71(d) (2015).

⁵³ Macedo, Hahm, Rothstein & Ebenstein LLP., *supra* note 51, at 6.

⁵⁴ 37 C.F.R. § 42.71(d) (2015).

員會可能於先前審核過程忽略之事項詳細說明，再聽證提出範圍與前述相同，除非有合理之情況，否則當事人不可提出新事證或新爭議事項；複審申請人若收到專利審理與訴願委員會之授權，有1個月的時間可針對專利權人提交之內容進行回應，專利權人於收到回應後亦有1個月的時間提出最後一次的回覆，即進入專利審理與訴願委員會對再聽證之決定⁵⁵。同樣的，再聽證之決定不允許任何一方向聯邦巡迴上訴法院提出救濟⁵⁶。專利審理訴願委員會對於再聽證之請求通常不予成立，由於成立再聽證之要求相當嚴格，須對專利審理與訴願委員會疏忽審理或未理解之事項提出非常細節的解釋，但至今仍然有少數成功之案例可供參考⁵⁷。

六、事證開示程序

複審經啟動後，則進入事證開示期間，這是新制中可運用之程序⁵⁸，以增加審理中可佐證之資料，並強化審理單位判斷之依據。而於此階段之事證開示分為兩種，第一種為一般事證開示（Routine Discovery），複審程序立案後兩造皆應提交有關於己方資料文件的必要程序，除非雙方於事前已充分提供或達成某些協議，否則將互相提交資料包括表示任何有關此案的文獻與證據、交互檢閱宣誓證詞（affidavit testimony）、若提交之資料有不符情事或資料不一致（inconsistent）時，應提出相對應之證明⁵⁹。

而某些特定的情況下，可由其中一方提出額外事證開示（Additional Discovery），不同於上述一般事證開示程序，其並非提出即可獲准⁶⁰。亦即一般事證開示程序，相對於額外事證開示而言為自行啟動、自行實施，並非為複審案件專利權人或申請人所提出的事證開示程序，於一般事證開示程序中，雙方有義務主動提出相關文件⁶¹。額外事證開示程序除非雙方皆同意進行，否則提出之一方須明確

⁵⁵ Macedo, Hahm, Rothstein & Ebenstein LLP., *supra* note 51, at 7.

⁵⁶ *Id.*

⁵⁷ *Id.*

⁵⁸ 35 U.S.C. § 316(a)(5) (2015).

⁵⁹ 37 C.F.R. § 42.51(b)(1) (2015).

⁶⁰ 37 C.F.R. § 42.224(a) (2015).

⁶¹ 潘榮恩，Enpan's Patent & Linux practice, Routine Discovery v. Additional Discovery in AIA (2015/09)，檢自網路資料：<http://enpan.blogspot.tw/2015/09/routine-discovery-v-additional>.

顯示額外事證開示請求符合司法利益（interests of justice）⁶²，專利審理與訴願委員會對於額外事證開示請求將視複審程序種類而有不同之標準，多方複審程序通常須符合司法利益，而核准後複審和涵蓋商業方法專利複審則須符合合理之情況⁶³。

過去多方複審程序案件中曾建立准予額外事證開示程序之參考標準，此參考標準稱為 *Garmin factors*，成為後續複審案件如遇相同情況之沿用作法。內容包括是否具備更多可探討爭議處之可能性，以透過進一步的事證開示釐清、是否為欲提早取得對造於訴訟之立場、是否無須透過額外事證開示程序即可推測，取得之資料（不符合司法利益）、資料說明是否容易明瞭、請求額外事證開示之一方對於資料說明要求是否過於繁瑣嚴格，上述五種判斷要件即為專利審理與訴願委員會於多方複審程序中，判斷額外事證開示之提出是否符合司法利益之標準⁶⁴。

七、專利權人回覆與更正請求項

專利權人於複審程序啟動後，須提出回覆與更正事項，惟專利權人於程序中僅有一次提出更正請求項之機會，且此更正時機不得晚於專利權人提出回覆與更正之時點⁶⁵。如已逾更正提出時點仍須額外請求專利更正時，則必須經由專利審理與訴願委員會之授權，方可進行更正，允許額外更正之條件包含專利權人具更正專利之正當理由，或與申請人達成專利法第315條所規範之請求項更正⁶⁶，額外專利更正之進行期間則將由專利審理與訴願委員會另行指定⁶⁷。此外更正須和專利審理與訴願委員會協商後方可進行，更正之內容可刪除被挑戰之請求項、或提出合理之替代請求項，而更正不可超過原請求項範圍或增加新事項⁶⁸。

複審實施至今，專利審理與訴願委員會似乎不太願意讓專利權人對請求項進行更正，使具爭議之請求項範圍再次獲得專利有效性，此情況可於申請案件數量最多

html，最後瀏覽日：2015年10月16日。

⁶² 37 C.F.R. § 42.51(b)(2) (2015).

⁶³ Macedo, Hahm, Rothstein & Ebenstein LLP., *supra* note 51, at 8.

⁶⁴ *Id.*

⁶⁵ 37 C.F.R. §§ 42.121(a) & 42.221(a) (2015).

⁶⁶ 35 U.S.C. §§ 316(d)(2) & 326(d)(2) (2015).

⁶⁷ 37 C.F.R. §§ 42.121(c) & 42.221(c) (2015).

⁶⁸ 37 C.F.R. §§ 42.121(a) & 42.221(a) (2015).

的多方複審程序中看見，自2012年9月16日生效起至今（2015/05），龐大的申請件數與立案數量的比較下，太多的請求項審理結果為不具可專利性，且僅有3件專利請求項得以於程序中進行實質性更正，因此聯邦巡迴法院以及專利審理與訴願委員會之行政法官皆曾對外形容，負責領證後複審程序之專利審理與訴願委員會就像是扼殺專利權的行刑隊，專利更正於複審程序之規範根本形同虛設⁶⁹。專利商標局曾對外解釋，專利法僅賦予專利權人可提出更正之機會，並非等同於可進行更正⁷⁰。此外，推測導致不允許更正之因素可能為複審程序法定時限之要求，而允許進行更正可能會對於滿足此一緊迫期限造成影響⁷¹。

在諸多爭議之情況下，專利商標局於2015年5月19日對外公告，針對專利審理與訴願委員會領證後程序進行部分規則修訂，新規定於公告之日起生效，修訂之內容即包含請求項更正之規範，而修訂內容為增加原提出更正請求頁數，由15頁提高至25頁，另外允許請求項表列可為附件，不納入25頁之限制，同步調高複審申請人回覆與反對專利權人提出更正之頁數⁷²，過去僅15頁之限額被專利權人認為限制過多，使得更正之允許難上加難，提高頁數在程序中或許可以更充分得闡明欲更正之內容⁷³。

對於複審程序難以取得更正獲准之情勢，相關專家對於官方修訂法規之內容，以目前而言似乎不抱持太多的期待，反而是利用過去多方複審案例經驗，提供專利權人較實務之途徑以嘗試解決僵持的局面。可行的方式為利用專利法第315條(d)多項程序合併之規定，如單方再審查、補充審查的提出，請求專利商標局因多個程序

⁶⁹ Andrew S. Baluch & Q. Todd Dickinson, *Intellectual Property Owners Association*, IPO Law Journal, (Oct. 20, 2015), available at <http://www.ipo.org/wp-content/uploads/2015/06/Finding-a-Middle-Ground-on-IPR-Amend-Claims.pdf> (last visited Oct. 3, 2016).

⁷⁰ IPWatchdog, *Overview of USPTO Proposed Rule Changes to Practice Before the Patent Trial and Appeal Board*, (Oct. 20, 2015), available at <http://www.ipwatchdog.com/2015/08/19/uspto-proposed-rule-changes-to-ptab-practice/id=60773/> (last visited Oct. 3, 2016).

⁷¹ Stefano John 譯，張宇凱譯，北美智權報，2015年4月，131期，檢自網路資料：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Patent_Administrator/publish-63.htm，最後瀏覽日：2015年10月20日。

⁷² 80 F.R. 28562 (2015).

⁷³ Stefano John 著，張宇凱譯，註71文。

同時進行，使其否決、暫停或終止部分多方複審程序而傾向於由中央再審單位負責的其他程序，增加專利權人可更正之機會，而可能附帶之條件為中央再審單位需要於6個月的時間完成相關之程序，以達後續複審程序審理時間之規定⁷⁴，由於更正、修改專利範圍一職向來由中央再審單位專責，而專利審理與訴願委員會之三人小組則較傾向專於審判性質之程序。

八、最終決定

在整體事證開示與末端程序進行中，兩造皆可提出排除不允許被列入之證據，直至進入口頭審理階段，等待最終決定⁷⁵。當雙方於複審進行中，已將所有該提出之資料與相關程序完成，任一方於複審程序進行至尾端提出口頭辯論（oral argument）請求，雙方於口頭辯論皆有時間對於己方之事證進行論述，亦可辯駁對造之事證，惟雙方皆不可於此階段提出相異於先前資料之新事證，通常專利審理與訴願委員會皆會先聽取複審申請人之敘述，再由專利權人接續，當然，委員會亦可以視情況需求調整先後順序⁷⁶。

口頭辯論結束後，專利審理與訴願委員會必須於複審時限規定內作出最終決定，對於最終決定不服者，可向聯邦巡迴上訴法院提出救濟⁷⁷。複審程序對申請人有禁反言（Estoppel）之效果，若專利審理與訴願委員會已對複審程序作出最終決定，則申請人、其利害關係人，或與申請人有密切連繫之人不得就複審程序中已經提出或可以提出之理由，再次於專利商標局、聯邦地方法院或國際貿易委員會挑戰已爭執過之專利請求項⁷⁸。

⁷⁴ Baluch & Dickinson, *supra* note 69.

⁷⁵ 77 F.R. 48757 (2012).

⁷⁶ Macedo, Hahm, Rothstein & Ebenstein LLP., *supra* note 51, at 12-13.

⁷⁷ 35 U.S.C. §§ 319 & 329 (2015).

⁷⁸ 35 U.S.C. §§ 315(e) & § 325(e) (2015).

參、美國最高法院Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案

美國最高法院於2016年6月，判決了Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案⁷⁹，該案乃是自從領證後複審制度上路以來，第一個打到美國最高法院的案子，具有重大代表意義，故本節將詳細介紹該案。該案涉及的主要問題有二：

一、美國專利法第314條(d)規定，專利商標局局長，對於是否啟動多方複審程序所為之決定乃終局決定，且不可救濟⁸⁰。則專利權人對於此一啟動決定，是否真的無法救濟？

二、美國專利法第316條(a)(2)和(a)(4)，授權專利商標局制訂多方複審程序的相關命令，而專利商標局所制訂的行政命令37 C.F.R. § 42.100(b)中，規定在複審程序中，對請求項之解釋，應參考說明書採取「最大合理解釋」(broadest reasonable interpretation)。此一解釋方法，有別於一般法院所採取的「所屬技術領域中具有通常知識者之一般理解」之解釋。

以下詳細介紹該案事實與判決發展：

一、事實背景

(一)車用GPS導航及速限顯示

Cuozzo Speed Technologies（下稱「Cuozzo」）擁有美國專利號第6,778,074號專利（下稱「'074專利」），名稱為「速限指示裝置及用以顯示速度及相關速限之方法」（speed limit indicator and method for displaying speed and the relevant speed limit）⁸¹，於2004年8月17日核准公告。該專利的內容，乃是一個顯示裝置，可同時顯示現在的车速以及此路段的速限。顯示的方式為，在白色車速計上附加一個紅色

⁷⁹ Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (2016).

⁸⁰ 35 U.S.C. § 314(d) (“(d) No Appeal. — The determination by the Director whether to institute an inter partes review under this section shall be final and nonappealable.”).

⁸¹ 科技產業資訊室——CAT撰稿，GPS速限指示專利訴訟，Cuozzo Speed控告Garmin及克萊斯勒，2012/06/27，available at http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A168.htm (last visited Oct. 3, 2016).

的濾器，當車速在速限內時，車速數字為白色，車速超過速限時，顯示為紅色。其乃利用GPS導航裝置，以偵測車子所處路段，並得知該路段的速限⁸²。

而台灣國際航電Garmin（Garmin International Inc.及Garmin USA, Inc.,下稱「Garmin」）向美國專利商標局申請多方複審程序，質疑'074專利的第10、14及17請求項之有效性。

有爭議的請求項先以表列如下：

10	A speed limit indicator comprising: a global positioning system receiver; a display controller connected to said global positioning system receiver, wherein said display controller adjusts a colored display in response to signals from said global positioning system receiver to continuously update the delineation of which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's present location; and a speedometer integrally attached to said colored display.
14	The speed limit indicator as defined in claim 10, wherein said colored display is a colored filter.
17	The speed limit indicator as defined in claim 14, wherein said display controller rotates said colored filter independently of said speedometer to continuously update the delineation of which speed readings are in violation of the speed limit at a vehicle's present location.

第10項為獨立項，最後一句話提到，該車速計「完整地附加於」（integrally attached）該彩色顯示上⁸³。

請求項14乃請求項10的附屬項，其指出請求項10中所指的速限指示器，該彩色顯示是一彩色的濾器（wherein said colored display is a colored filter）。

請求項17乃請求項10的附屬項，敘述請求項14中的速限顯示，為「該顯示控制器獨立於該里程計而旋轉該彩色濾器，以持續地更新繪示出違反一車輛當前位置之一速限的速度讀數。⁸⁴」。

⁸² *In re Cuzzo Speed Techs., LLC*, 778 F.3d 1271, 1274 (Fed. Cir. 2015).

⁸³ *Id.* at 1274-75.

⁸⁴ 此翻譯參考註81文文獻。

(二)Garmin提起多方複審程序

於2012年9月16日，Garmin向美國專利商標局申請多方複審程序，質疑'074專利請求項10、14、17的有效性。Garmin主張，請求項10因根據美國專利法第102條(e)而喪失新穎性，或根據第103條(a)而顯而易見，請求項14及17因根據第103條(a)而顯而易見。美國專利商標局因而啟動多方複審程序，認為有合理之可能性（reasonable likelihood），請求項10、14、17會因為結合美國第6,633,811號專利（下稱「Aumayer專利」）、第3,980,041號專利（下稱「Evans專利」）和第2,711,153號專利（下稱「Wendt專利」）等三項專利而顯而易見；且／或因結合German擁有的美國第6,515,596號專利（下稱「Awada專利」）、Evans專利和Wendt專利等三件專利，而顯而易見⁸⁵。

本案最關鍵的爭執點在於，Cuozzo主張，專利商標局不應對請求項10及14，啟動多方複審程序，因為在Garmin所提出的申請書中，針對請求項17所提出的先前技術，包括Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利等專利，但是其針對請求項10和14所提出的先前技術，卻不包括Evans專利或Wendt專利⁸⁶。因此質疑對請求項10及14啟動多方複審程序之決定。

(三)專利商標局啟動程序與審理結果

專利商標局啟動程序後，由專利審理暨訴願委員會（下稱「審理委員會」）審理，最後決定中指出，在請求項10的「integrally attached」的解釋，是系爭專利請求項是否有效的關鍵。而審理委員會採取最大合理解釋標準，將「integrally attached」這個詞，解釋為「分散的部分整合為一個元件，但每一個部分又不喪失其獨立個體」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。最後，審理委員會認為，結合Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利等三件專利，或結合Tegethoff專利、Awada專利、Evans專利和Wendt專利等四件專利，可使請求項10、14和17顯而易見⁸⁷。

⁸⁵ *In re Cuozzo*, 778 F.3d at 1275.

⁸⁶ *Id.* at 1276.

⁸⁷ *Id.* at 1275.

(四)拒絕Cuozzo在程序中修改請求項

Cuozzo在多方複審程序中，曾要求修改專利請求項，以請求項21、22、23取代請求項10、14、17。審理委員會拒絕此一修改請求，而拒絕理由中，主要以請求項21為例說明。其所提出的修改後請求項21，述序為「一車速顯示，完整地附加在一彩色顯示上，車速顯示由液晶顯示構成，且彩色顯示就是該液晶顯示。」（a speedometer integrally attached to [a] colored display, wherein the speedometer comprises a liquid crystal display, and wherein the colored display is the liquid crystal display.）。審理委員會拒絕此一修正，因為：1.修正後的請求項21，無法獲得說明書之支持，2.修正後之請求項，將會不適當地擴大審理委員會所解釋的原請求項的範圍⁸⁸。

二、上訴法院判決

對於審理委員會之決定，Cuozzo不服，根據美國聯邦法 28 U.S.C. § 1295(a)(4)(A)向聯邦巡迴上訴法院提出訴訟⁸⁹。2015年2月，聯邦巡迴上訴法院作出第一起關於多方複審決定之上訴判決。

(一)啟動多方複審程序可否救濟

Cuozzo主張，專利商標局不應對請求項10及14，啟動多方複審程序，因為在Garmin所提出的申請書中，針對請求項17所提出的先前技術，包括Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利等專利，但是其針對請求項10和14所提出的先前技術，卻不包括Evans專利或Wendt專利⁹⁰。也就是說，Cuozzo認為，多方複審程序僅能從申請書中，去判斷是否有合理可能性使系爭之專利請求項無效，而啟動該程序。根據美國專利法第312條(a)(3)規定，多方複審程序之申請人，應該「以書面且特別地，列出質疑每一個請求項的依據」⁹¹。既然Garmin的申請書，沒有針對請求項10和14列

⁸⁸ *Id.* at 1275.

⁸⁹ *Id.* at 1275.

⁹⁰ *Id.* at 1276.

⁹¹ 35 U.S.C. § 312(a)(3) (“(3) the petition identifies, in writing and with particularity, each claim challenged, the grounds on which the challenge to each claim is based, and the evidence that

出相關先前技術，就不可能有合理可能性認定其無效。

專利商標局認為，第314條(d)已明確規定法院不可審查是否啟動多方複審程序之決定。但Cuozzo認為，該條的意思，只是不可以在專利商標局一受理該申請，就馬上提出訴訟，但可以等到審理委員會在多方複審程序作出決定時，再一併提出救濟⁹²。但最後聯邦巡迴上訴法院同意專利商標局的看法，認為根據第314條(d)之規定，即便審理委員會作出多方複審之最終決定後，法院也不可對是否啟動多方複審程序之決定進行審查⁹³。

(二)請求項採取最大合理解釋方法

Cuozzo主張，審理委員會對請求項採取的解釋方法有錯誤。審理委員會對系爭請求項採取的解釋方法，乃採取「最大合理解釋」。Cuozzo認為，美國發明法在設計多方複審程序中，對於請求項之解釋，並沒有明文規定採取「最大合理解釋標準」⁹⁴，也沒有授權美國專利商標局採取此一標準，採取此一標準也是不合理的。其認為，應該如一般法院，對請求項之解釋，採取Phillips v. AWH Corp.案之標準，亦即採取「所屬技術領域中具有通常知識者的一般理解」⁹⁵，又稱為一般意義標準（ordinary meaning standard）。

但專利商標局認為，一方面，專利法第316條(a)(2)和(a)(4)，本來就授權專利商標局制訂多方複審程序的相關命令⁹⁶；另方面，在多方複審程序中採取最大合理解釋標準也是適當的⁹⁷。

聯邦巡迴上訴法院認為，在過去其他專利行政程序中，對專利請求項之解釋，

supports the grounds for the challenge to each claim, including—”).

⁹² *In re Cuozzo*, 778 F.3d at 1276.

⁹³ *Id.* at 1276-77.

⁹⁴ *Id.* at 1278.

⁹⁵ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1314 (C.A.Fed. 2005) (en banc).

⁹⁶ 35 U.S.C. § 316(a)(2), (4) (“(a) Regulations.— The Director shall prescribe regulations— (2) setting forth the standards for the showing of sufficient grounds to institute a review under section 314 (a); (4) establishing and governing inter partes review under this chapter and the relationship of such review to other proceedings under this title;”).

⁹⁷ *In re Cuozzo*, 778 F.3d at 1279.

都是採用最大合理解釋，包括在專利的初步審查（initial examinations）、權利衝突程序（interferences）、領證後的再發證（reissues）及再審查（reexaminations）等。亦即，只要專利還沒到期，所有專利商標局的行政程序，均採取此一標準⁹⁸。

之所以採取這種最廣合理解釋，主要的理由在於，行政審查時，對請求項文字應採取最廣義的可能解釋，以檢驗其最大的可能範圍，是否會因為先前技術而不具進步性，進而要求申請人將其請求項範圍限縮，這樣可以避免核發過大的專利範圍⁹⁹。

不過，其有一個前提，就是專利行政程序中，大多均允許修改專利請求項。但是，Cuozzo認為，此一標準不適用在多方複審程序中，因為多方複審程序中，並不像其他程序允許請求項修改¹⁰⁰。

聯邦巡迴上訴法院認為，多方複審程序仍然允許修改請求項，所以與其他專利行政程序相同，故仍應採取最大合理解釋。美國專利法第316條(d)(1)，允許專利權人採程序中刪除任何受挑戰的請求項，或者提出合理的修改¹⁰¹，不過該修改不能擴大請求項範圍，或引入新的事項¹⁰²。

專利商標局的行政命令進一步規定其修改的限制，例如其所為的修改只准許一次，且必須與審理委員會協商¹⁰³，並在37 C.F.R. § 42.221(a)(2)(ii)規定，在此程序中對請求項修改，必須是回應對請求項有效性之質疑，倘若其修改「並非為了回應專利有效性之質疑」，或是想「擴大請求項範圍或引進新事項」，均會被駁回¹⁰⁴。

此外，Cuozzo認為，多方複審程序比較接近審判程序，而非行政程序。但法院

⁹⁸ *Id.* at 1279-80.

⁹⁹ *Id.* at 1280.

¹⁰⁰ *Id.* at 1280.

¹⁰¹ 35 U.S.C. § 316(d)(1) (“(d) Amendment of the Patent.— (1) In general.— During an inter partes review instituted under this chapter, the patent owner may file 1 motion to amend the patent in 1 or more of the following ways: (A) Cancel any challenged patent claim. (B) For each challenged claim, propose a reasonable number of substitute claims.”).

¹⁰² 35 U.S.C. § 316(d)(3) (“(3) Scope of claims.— An amendment under this subsection may not enlarge the scope of the claims of the patent or introduce new matter.”).

¹⁰³ 37 C.F.R. § 42.221(a).

¹⁰⁴ 37 C.F.R. § 42.221(a)(2).

認為，「權利衝突程序」與多方複審程序一樣，都比較接近審判程序，但一樣都可適用最大合理解釋標準¹⁰⁵。

(三)本案判決結果

1. 「完整地附加」一詞的解釋

本案中，請求項10包含下述限制：車速計完整地附加於該彩色顯示器上（a speedometer integrally attached to said colored display）。Cuozzo主張，審理委員會對「完整地附加」一詞的解釋，並不適當。審理委員會將「完整地附加」解釋為「物理上分離的部分，連結在一起成為一單元，但二者仍不失其獨自分離的個體。」（discrete parts physically joined together as a unit without each part losing its own separate identity）。

但Cuozzo主張，正確的解釋應該是更廣泛，包括「連結或者合併，作為一個完整的單元而作用」（joined or combined to work as a complete unit）。Cuozzo主張，其採用的解釋，包含了「一顯示器，同時在功能上或結構上，整合了計速器與彩色顯示器，故只有一個單一的顯示器」（a display that both functionally and structurally integrates the speedometer and the colored display, such that there only is a single display）。亦即，Cuozzo認為，其應該包含計速器和速限指示在同一個液晶顯示器上，但審理委員會之解釋，卻不當排除了這種可能性¹⁰⁶。

聯邦巡迴上訴法院認為，審理委員會的解釋並沒有錯。因為「附加」（attached）這個字一定有某種意義。如果二個部分已成為同一單元，自己怎麼可能附加在自己身上？且專利說明書也支持此一解釋，說明書中強調，計速器與速限指示乃彼此獨立，且強調「本發明乃是一速限指示器，包含了速限顯示與附加的計速器」。因此，法院認為其解釋並無錯誤¹⁰⁷。

¹⁰⁵ *In re Cuozzo*, 778 F.3d at 1281.

¹⁰⁶ *Id.* at 1283.

¹⁰⁷ *Id.* at 1283.

2. 系爭請求項因先前技術而不具進步性（顯而易見）

審理委員會採取上述解釋後，進而，審理委員會認為此一專利範圍，會因為結合三項先前技術Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利，而顯而易見。

簡單地說，Aumayer專利已經揭露了，可以透過GPS，掌握該地點（location）的速限，並在車速計上，將速限以數字顯示出來。以下為Aumayer專利的圖示。

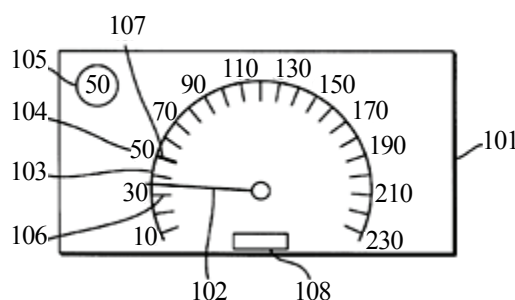


圖2 Aumayer專利圖示

資料來源：In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271, 1284 (Fed. Cir. 2015).

上圖中，元件105之數字，標出速限。元件107，則車速器上的速限數字，打燈標示該數字。元件102標示了該車現在的車速。

Evans專利，則比較傳統，其是在傳統的車速計上，在超過特定速限的區域，加上一個透明罩。而該透明罩所遮罩的區域，就是超速區域。但是這個透明罩並不會自動隨地點改變而轉動，而必須手動轉動¹⁰⁸。Evans專利的圖示請見下圖。

¹⁰⁸ *Id.* at 1284-85.

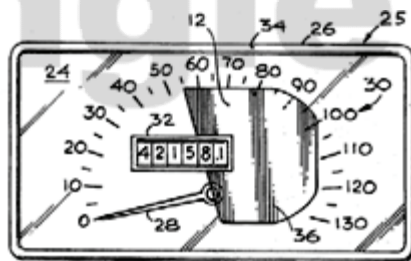


圖3 Evans專利圖示

資料來源：In re Cuozzo Speed Techs., LLC, 778 F.3d 1271, 1284 (Fed. Cir. 2015).

Wendt專利，則與Evans專利類似，其揭示了一個速限指示器，乃是在車速計上附加了一個吸盤，以指示現在的速限。但該吸盤的指針，必須手動才能轉變，而非自動偵測各地點的速限¹⁰⁹。

Cuozzo主張結合Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利，並沒有揭示如自己的專利，可以持續定更新最新地點的速限。其認為Aumayer專利只能顯示該地區（region）的速限，而非隨時顯示目前車子所在道路的速限。但是，法院認為，Aumayer專利請求項所講的地點（location），並沒有限於「地區」，且的確也是透過GPS得知該地點的速限¹¹⁰。Cuozzo又主張，並沒有任何動機（motivation），會讓人想要合併Aumayer專利、Evans專利和Wendt專利，因為Aumayer專利是一個自動裝置，而Evans專利和Wendt專利則是手動裝置。但是，法院認為，將新的電子科技，結合傳統的機械裝置，是現在很常見的運用。因此，可以結合這三件專利，而認為Cuozzo之請求項顯而易見¹¹¹。

3. Cuozzo修改請求項乃不當擴太原專利範圍

最後，Cuozzo在多方複審程序中，希望修改其請求項，但審理委員會卻認為其修改後之請求項，會不當擴太原專利範圍，而拒絕其修改。

Cuozzo原本希望用下列請求項21，取代原本的請求項10。其中最關鍵的，其請

¹⁰⁹ *Id.* at 1285.

¹¹⁰ *Id.* at 1285.

¹¹¹ *Id.* at 1285.

求項換了一句話。其改為「車速計完整地附加在該彩色顯示上，而計速器由液晶顯示構成，且該彩色顯示就是該液晶顯示。」（a speedometer integrally attached to said colored display, wherein the speedometer comprises a liquid crystal display, and wherein the colored display is the liquid crystal display.¹¹²）

前已說明，專利法第316條(d)(3)及法規命令37 C.F.R. § 42.221(a)(2)(ii)，禁止請求項修改時擴大其專利範圍。至於如何判斷修改後之請求項是否擴大範圍？聯邦法院過去採取一種檢測標準，亦即，「倘若修改後的專利範圍，會包含某些可想得到的裝置或方法，不會落入原本的專利，那麼其修改就是擴大了專利範圍」¹¹³。

審理委員會認為，修改後的專利，會包含了單一液晶顯示（single-LCD）的裝置，因為請求項可能讓車速計和彩色顯示都是液晶顯示，而這並不在原本的請求項所包含範圍之內。而聯邦巡迴上訴法院也同意審理委員會之解釋，故認為審理委員會拒絕Cuozzo所提的請求項修正，為有理由¹¹⁴。

三、最高法院判決

聯邦巡迴上訴法院作出上述判決後，Cuozzo曾要求全院審理，但被拒絕，因而又上訴到聯邦最高法院。聯邦最高法院於2016年6月作出判決，維持上訴法院判決。

（一）啟動程序決定不可提起救濟

就第一個爭點，當事人對於審理委員會之啟動程序，能否提出質疑。最高法院認為，不可提出質疑。

1.既然第314條(d)很明確的指出其決定是終局且不可救濟，那麼就是不可對該決定提出救濟¹¹⁵。2.如果允許當事人可以對啟動決定立即提起救濟，那麼國會賦予專利商標局有權重審並修正所核發專利的重要目的，將會受到影響¹¹⁶。3.多方複審

¹¹² *Id.* at 1286.

¹¹³ *Id.* at 1286.

¹¹⁴ *Id.* at 1286.

¹¹⁵ *Cuozzo Speed Technologies*, 136 S. Ct. at 2139.

¹¹⁶ *Id.* at 2139-40.

制度的前身多方再審制度，也一樣規定對於啟動之決定不可提起救濟¹¹⁷。

不同意見認為，所謂的不可救濟，乃指不可於複審程序中提起中間上訴（interlocutory appeals），但對於複審之最終決定，可一併爭執啟動決定。但是，最高法院認為，美國行政程序法第704條¹¹⁸，本來就規定只能對終局決定進行救濟。倘若採取少數意見這種看法，那麼根本不需要有專利法第314條(d)的規定¹¹⁹。

此外，雖然一般而言，任何決定都「強烈推定」可以司法審查。但是，如果有「清楚且具說服力」的指示，國會希望禁止審查，那麼就可推翻前述推定¹²⁰。不過，最高法院指出，所謂的不可救濟，在第314條(d)中，指的是本條中（under this section）的適用議題，倘若是援引憲法或其他相關法律而提起救濟，則不在本判決所討論範圍。不過在本案中，Cuozzo提起的議題就是本條的議題，雖然Cuozzo認為對於請求項10及14啟動程序，乃違反第312條(a)(3)的「以書面且特別地，列出質疑每一個請求項的依據」規定，但最高法院認為，其仍然屬於第314條(a)的「申請書所列之資訊」的議題，故仍屬於本條中的議題，故不可提出救濟¹²¹。

（二）請求項採取最大合理解釋

就第二個爭議，專利商標局對複審程序中的請求項採取最大合理解釋，最高法院認為屬於專利商標局的行政命令制訂權限。

最高法院指出，當法律留有漏洞或不明確時，最高法院通常會認為，國會乃授與行政機關規則制訂權，讓行政機關有制訂規則的餘地，但該行政命令必須在從法條的文字、性質及目的來看屬於合理。而本案中，由於專利法第316條(a)(4)本來就授權專利商標局制訂多方複審程序的相關命令，而法條中也沒有明確提到在程序中要採取哪一種特定的請求項解釋方法。因此適用上述原則¹²²。

不同意見認為，所謂的規則制訂權，應該僅限於程序事項。但最高法院多數意

¹¹⁷ *Id.* at 2140.

¹¹⁸ 5 U.S.C. § 704.

¹¹⁹ *Cuozzo Speed Technologies*, 136 S. Ct. at 2140.

¹²⁰ *Id.* at 2140-41.

¹²¹ *Id.* at 2141-42.

¹²² *Id.* at 2142.

見認為，這裡的規則制訂權，並不限於程序事項。因為在第316條(a)(4)的授權，乃是制訂關於多方複審的規定，並沒有特別強調是制訂「程序面」(proceedings)的規定¹²³。

Cuozzo認為，多方複審的性質和目的，就是想改變過去的多方再審，讓其比較像是法院的程序，所以，在請求項解釋方法上，也應該比照法院採取的方法。但最高法院認為，多方複審程序的性質和目的，並沒有明確地要求專利局必須要採取特定的請求項解釋標準。雖然多方複審程序確實有些方面很像司法審判程序，但其更接近專業行政機關程序(specialized agency proceeding)。亦即，最高法院認為，國會所設計的是一種複合程序，其一方面像法院一樣解決特定當事人間的專利相關爭議；但另一方面，也保護將專利獨占控制在合法範圍的最高公共利益¹²⁴。

其次，最高法院認為，專利商標局所制訂的行政命令，乃是對其規則制訂權的合理行使。其所採取的最大合理解釋，有助於在撰寫請求項時確保其精確性，也可避免專利範圍涵蓋過大，這樣有助於公眾從公開的發明中取得有用的資訊，並瞭解該請求項的合法限制。專利商標局過去在行政程序或者類似審判的程序〔衝突程序(interference proceeding)〕中，採取此一最大合理解釋，已經超過100年¹²⁵。

Cuozzo又主張，一般行政程序中之所以採取最大合理解釋，乃給予申請人修改請求項的機會，但是在多方複審程序中，並沒有提供這樣的機會，因而對專利權人不公平。但是，最高法院認為，實際上專利權人在多方複審程序中至少有一次修改請求項的機會。加上最初申請專利時已經有多次修改機會，並非對專利權人不公平¹²⁶。

Cuozzo又主張，如果複審程序採取最大合理解釋，而法院訴訟採取一般意義標準，將導致複審程序審查結果與法院判決結果不一致。但最高法院多數意見認為，國會設計雙軌制度時本來就有這個問題，且過去一直以來都是如此，而且在其他面向，例如舉證責任，複審程序與法院審判程序的舉證責任標準也不一致。因此，最高法院認為，專利商標局所制訂的行政命令是合理的，而最高法院則無庸以政策考

¹²³ *Id.* at 2142-43.

¹²⁴ *Id.* at 2143-44.

¹²⁵ *Id.* at 2144-45.

¹²⁶ *Id.* at 2145.

量判斷是否有其他更好的標準¹²⁷。

肆、複審程序與訴訟程序

前述Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案中，最高法院判決最後，討論到底複審程序的定位，是比較接近法院審判程序，還是比較接近行政程序？而最高法院最後認為，複審程序是一種複合程序¹²⁸，表示同時有接近審判的味道，但仍保有行政程序的特色。因此，以下本文想先討論，到底美國國會為何要制訂領證後複審程序？其定位為何？瞭解其定位後，方可供我國舉發程序或訴訟程序之參考。

一、複審程序定位

到底複審程序定位為何？以下本文從複審程序的後續救濟管道與救濟階層，以及負責複審程序的專利審理與訴願委員會，從這二個面向，協助理解複審程序的定位與功能。

(一)救濟階層

在下表中，筆者欲呈現美國AIA法案下再審查與複審制度之關係。在美國專利核准後，他人可以提出再審查制度，相當於我國的舉發制度。對於再審查結果不服，可以訴願（appeal）至專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）；對訴願結果不服，可以上訴到聯邦巡迴上訴法院。但修法後所提供的複審制度，則是直接到專利審理與訴願委員會提出複審程序，而該複審程序，主要是為了讓一般地區法院進行專利侵權訴訟時，不用自為認定專利有效性，而提供一個替代的快速認定專利有效性之制度。

¹²⁷ *Id.* at 2146.

¹²⁸ *Id.* at 2143-44.

表3 美國專利再審查、複審、訴訟關係

		專利商標局		專利審理與訴願委員會	聯邦地區 法院	聯邦巡迴 上訴法院
		駁回	繼續審查 (continued examination)	§ 134(a)訴願 (appeal)	§ 145 訴訟	§ 141(a) 上訴
美國	申請	核准	再審查 (Ex Parte Reexamination)	§ 134(b)訴願 (appeal)		上訴
				多方複審程序 (Inter Partes Review, IPR)		上訴
				核准後複審程序 (Post Grant Review, PGR)		
				商業方法專利複審程序 (Covered Business Method Patent Review, CBM)		
	侵權訴訟				一審	二審

來源：筆者自製。

透過表3對於美國專利各種程序與負責機關的相對關係，尤其從救濟的管道與階層來看，可以發現，美國2012年實施的複審程序，主要是想要讓地區法院在處理專利侵權訴訟時，可以不用自己認定專利有效性問題，提供了一個快速的複審程序，幫助快速地解決專利有效性問題。從救濟程序來看，若是經過專利審理暨訴願委員會的審理，對其結果不服，可以直接跳過地方法院的一審，直接進入聯邦巡迴上訴法院。可見專利審理暨訴願委員會之定位，相當於地方法院一審的功能。

(二)組 織

美國專利法第6條、第134之規定，於美國專利商標局下設置專利審理暨訴願委員會，取代舊專利法之專利訴願與衝突委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)。

美國專利商標局下設的專利審理與訴願委員會，此一制度的組織、權力、運作方式，對我國來說相對陌生。此乃從過去的聯邦專利訴願暨衝突委員會，改名稱為現在的專利審理暨訴願委員會。之所以會將Appeal Board翻譯為訴願委員會，乃是對照到台灣，頗類似台灣訴願的階段。該委員會所處的階段，乃是針對美國專利商標局之行政處分的訴訟前的救濟管道，因而，可翻譯為訴願委員會。

美國並非大陸法系，並沒有真的像我國的訴願組織與概念。美國是非常嚴格的三權分立國家，認為執司個案審判者，原則上應該由法院來執行，而專利法中創造了「專利審理暨訴願委員會」，負責專利無效性之初步審理，甚至被質疑違反了美國憲法的三權分立原則¹²⁹。由此也可知，除了專利法中創造的這種行政機關內部的「準司法機關」，在美國各行政法領域，比較少有這種相當於台灣訴願機關的組織。

專利審理暨訴願委員會實際的組成，包括專利行政法官（administrative patent judge），表示具有獨立的第三方人士組成。此外，美國專利商標局的專利審查，與專利審理暨訴願委員會之審理，均可使用事證開示程序（discovery），包括錄取證人證詞等證據調查權限¹³⁰，以及透過地區法院協助取得相關證詞與文書證據的權力¹³¹。或許也是因為如此，美國專利審理暨訴願委員會的複審程序結果，主要目的

¹²⁹ Benjamin J. Christoff, *Blurring the Boundaries: How the Additional Grounds for Post-Grant Review in the America Invents Act Raise Issues with Separation of Powers and the Administrative Procedure Act*, 39 DAYTON L. REV. 111 (2013).

¹³⁰ 35 U.S.C. § 23 (“The Director may establish rules for taking affidavits and depositions required in cases in the Patent and Trademark Office. Any officer authorized by law to take depositions to be used in the courts of the United States, or of the State where he resides, may take such affidavits and depositions.”).

¹³¹ 35 U.S.C. § 24 (“The clerk of any United States court for the district wherein testimony is to be taken for use in any contested case in the Patent and Trademark Office, shall, upon the application of any party thereto, issue a subpoena for any witness residing or being within such district, commanding him to appear and testify before an officer in such district authorized to take depositions and affidavits, at the time and place stated in the subpoena. The provisions of the Federal Rules of Civil Procedure relating to the attendance of witnesses and to the production of documents and things shall apply to contested cases in the Patent and Trademark Office. Every witness subpoenaed and in attendance shall be allowed the fees and traveling expenses allowed to witnesses attending the United States district courts.”).

在於替代地區法院，替其為專利有效性之判斷。而對複審程序不服，可直接上訴到聯邦巡迴上訴法院。

雖然從救濟途徑的比較，可以看出複審制度是要協助或替代聯邦地區法院侵權訴訟對專利有效性的認定，因此其設計應該是偏向訴訟程序。但前述最高法院在 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案卻指出，複審程序之目的，跟地區法院的訴訟程序目的不完全一樣。其仍然具有對專利商標局最初核准決定進行二次檢驗的目的。最高法院指出，雖然國會將多方「在審」改成多方「複審」，但其目的不變，仍然要快速檢驗最初專利商標局決定的正確性。所以，其認為複審程序不只是解決具體當事人間的爭議，也有助於維護公益¹³²。因此，某程度來說，複審程序是單方再審查程序之外的多元的認定專利有效性的行政程序。

二、複審程序與訴訟之關係

(一)複審程序與訴訟程序之差異

多方複審程序與地區法院之訴訟程序存有下列三項重要區別。

1.舉證責任標準之不同

多方複審程序未如地區法院之審理，賦予專利權人專利權推定有效之權利。因此，多方複審程序之申請人對於系爭專利有效性之舉證責任標準為優勢證據（a preponderance of the evidence）標準¹³³。而地區法院對於專利侵權案件之審理，被控專利侵權者對於專利有效性之舉證責任標準，則為較高之清楚且具有說服力的證據

A judge of a court whose clerk issued a subpoena may enforce obedience to the process or punish disobedience as in other like cases, on proof that a witness, served with such subpoena, neglected or refused to appear or to testify. No witness shall be deemed guilty of contempt for disobeying such subpoena unless his fees and traveling expenses in going to, and returning from, and one day's attendance at the place of examination, are paid or tendered him at the time of the service of the subpoena; nor for refusing to disclose any secret matter except upon appropriate order of the court which issued the subpoena.”).

¹³² *Cuozzo Speed Technologies*, 136 S. Ct. at 2144.

¹³³ 35 U.S.C. § 316(e) (“In an inter partes review instituted under this chapter, the petitioner shall have the burden of proving a proposition of unpatentability by a preponderance of the evidence.”).

(clear and convincing evidence) 標準。因此，若單純就舉證責任之角度而言，被控專利侵權者有較高之機會在多方複審程序中成功挑戰專利之有效性。

2. 當事人角色不同

當事人於法院及美國專利商標局中所扮演之角色係完全不同的¹³⁴。聯邦巡迴上訴法院對於上述之差異解釋為，個案中，專利有效性之挑戰者甚至在後期可以退出複審程序，但審理委員會仍應繼續完成審查¹³⁵，不像一般審判程序中當事人必須走完訴訟程序，並負擔舉證責任之設計¹³⁶。

3. 請求項解釋標準不同

前述Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案所討論的爭議，對請求項的解釋，複審程序採取最大合理解釋，而審判程序採取一般意義標準。

由於美國專利複審程序對於專利有效性之舉證責任標準係採用優勢證據標準，該標準相較於美國聯邦地區法院所採之清楚且令人信服之證據標準來的寬鬆，再加上領證後複審程序對專利請求項採取最大合理解釋，挑戰專利之有效性的成功機率可謂相當高。

根據美國知名專利事務所Kenyon & Kenyon之統計，截至2014年4月10日止，專利審理與訴願委員會已經作出51件之最終書面決定，惟其結果似乎呈現一面倒之對專利權人不利¹³⁷。其中最慘的是商業方法專利複審程序，在12件之最終書面決定中，專利權人全軍覆滅，所有爭議請求項均被判無效；至於多方複審程序之39件之最終書面決定中，僅有5件係專利權人獲得勝利，專利權人勝訴率只有13%¹³⁸。若就爭議之請求項比例來看，則專利權人勝訴率僅有5%，而挑戰成功率高達95%（在

¹³⁴ Cohen, *supra* note 1, at 15.

¹³⁵ 35 U.S.C. § 317(a) (“If no petitioner remains in the inter partes review, the Office may terminate the review or proceed to a final written decision under section 318 (a).”)

¹³⁶ Cohen, *supra* note 1, at 15.

¹³⁷ 馮震宇，美國專利救濟制度改革複審救濟程序效益顯現，科技產業資訊室，2014年5月30日，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm，最後瀏覽日：2015年6月20日。

¹³⁸ 同前註。

538項系爭請求項中，有510項被判決不具專利有效性，只有28項請求項獲得維持¹³⁹。從上述數字觀察，只要專利審理與訴願委員會決定受理並進入複審之實質審理程序者，則被挑戰之專利請求項能獲得維持之機會不大¹⁴⁰。

(二)雙軌程序之互動

由於專利無效程序有複審程序與訴訟程序，尤其當初設計複審程序的用意在於協助訴訟程序，因此，二種程序間的關係如下：

1.已提起侵權訴訟不能再提起複審程序

美國專利法第315條(a)(1)規定，在提出多方複審程序之申請前，申請人或利害關係人已經提起系爭專利有效性之民事訴訟者，不得再啟動多方複審程序¹⁴¹。換言之，於提出多方複審程序之申請前，已存有系爭專利有效性之民事訴訟者，專利審理與訴願委員會不得為多方複審程序之立案。在提出核准後複審程序之申請前，已存有系爭專利有效性之民事訴訟者，同於前述多方複審程序之規定，專利審理與訴願委員會亦不得為核准後複審程序之立案。

專利法第315條(b)則規定，申請人（the petitioner）、真正利害關係人（the real party in interest）或與申請人有密切聯繫之人（privy of the petitioner）於專利侵權訴狀送達1年後，不得提出多方複審程序之申請。此一設計目的，在於避免專利訴訟之被控侵權人利用多方複審程序拖延相關之訴訟程序；前項1年之時間限制，不適用於美國專利法第311條(c)之請求訴之合併的情況¹⁴²。

2.專利無效訴訟之停止

在美國，地區法院處理專利侵權訴訟時，雖可自為認定專利有效性，但美國法院仍可決定停止專利無效之訴訟，等待再審查之審查結果¹⁴³。由於過去只有再審查

¹³⁹ 同前註。

¹⁴⁰ 同前註。

¹⁴¹ 35 U.S.C. § 315(a)(1).

¹⁴² 35 U.S.C. § 315(b).

¹⁴³ 張哲倫，專利無效訴訟與舉發雙軌制之協調：美國及日本運作之啟示，律師雜誌，2007年4月，331期，67-68頁。

制度，且再審查的審查時間往往要長達3年，故法院對於停止訴訟程序等後再審查結果，採取保守態度。其必須綜合考量下列三要件：發現程序（discovery procedure）是否已經完成與審判期日是否已經確定？停止訴訟是否可以簡化本案爭點與本案審理？以及停止訴訟是否會對他造不利（unduly prejudice）¹⁴⁴？

根據美國發明法第18條(b)(1)，地區法院在裁定是否因他人提起複審程序而停止訴訟時，需考量下列四點¹⁴⁵：

(1) 裁定停止與否，是否可簡化系爭爭議，並使審判更為有效（whether a stay, or the denial thereof, will simplify the issues in question and streamline the trial）；

(2) 事證開示（discovery）程序是否結束，審判期程是否已定（whether discovery is complete and whether a trial date has been set）；

(3) 裁定停止與否，是否會不當地傷害被聲請人，或對聲請人出現清楚的策略優勢（whether a stay, or the denial thereof, would unduly prejudice the nonmoving party or present a clear tactical advantage for the moving party）；

(4) 裁定停止與否，是否會減少雙方及法院的訴訟負擔（whether a stay, or the denial thereof, will reduce the burden of litigation on the parties and on the court.）

而美國發明法第18條(b)(2)規定，當提出複審之申請人要求地區法院停止訴訟，對於地區法院裁定，可向聯邦巡迴上訴法院提出抗告。且該條文清楚的規定，聯邦巡迴上訴法院審理此類抗告案時，應確保一致地適用既有的判決先例，並且可以自為重新審理（may be de novo）¹⁴⁶。

三、對我國之啟示

前述說明美國專利複審程序之功能，主要在於協助聯邦地方法院專利一審訴訟處理專利有效性的問題。因此，若對應思考我國，我國是否需要這種定位的複審

¹⁴⁴ 馮震宇，註137文。

¹⁴⁵ AIA § 18(b)(1).

¹⁴⁶ AIA § 18(b)(2) (“(2) REVIEW. —A party may take an immediate interlocutory appeal from a district court’s decision under paragraph (1). The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the district court’s decision to ensure consistent application of established precedent, and such review may be de novo.”).

(一)我國智財法院已經取代一審法院功能

在2008年我國設立智慧財產法院以前，一般地方法院處理專利侵權案件時，若被告提出專利有效性抗辯，並提出舉發，一般地方法院會選擇停止訴訟程序，等待舉發程序確定（包括後續的行政訴訟）。該舉發程序到後續的行政訴訟，往往可能長達4、5年，導致專利侵權訴訟一直無法繼續進行。

為解決此問題，我國於2008年創立智慧財產法院後，在智慧財產案件審理法第16條第1項規定：「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷……」。本條文設計用意在於，智慧財產法院無庸再等待專利舉發撤銷之行政救濟的結果，而可立即自行判斷專利是否有效，以加速專利侵權訴訟之進行。

自智慧財產案件審理法第16條第1項規定之制定後，智慧財產法院的法官毋須再以民事訴訟裁判，須俟行政處分或行政爭訟程序之判斷結果為由，而裁定停止訴訟程序，亦即我國為採取專利舉發與專利無效訴訟抗辯雙軌制¹⁴⁷。此制度確實解決了過去專利侵權訴訟停止過久的問題，但法院自為判決專利有效性後，舉發結果所作出的認定，可能會與法院認定結果有所不同，而產生歧異。

比較美國，由於美國專利侵權訴訟的一審，為各聯邦地區法院，各地區法院未必具有專利專長，所以，美國才創造領證後複審制度，由專利審理暨訴願委員會，替代地區法院決定專利有效性之認定。相對於台灣，過去台灣專利侵權訴訟一審由各地方法院民事庭審理，其欠缺專利專業，故仰賴智慧財產局舉發制度；但創造智慧財產法院後，專利訴訟一審、二審均由智慧財產法院管轄，故專利侵害訴訟一審即已經是專業法庭，因此，我國似乎不需要學習美國，再設計複審制度協助一審法官為專利有效性之判斷。

(二)舉發制度借鏡

雖然美國設計三種複審程序，是為了協助聯邦地區法院專業及快速地解決專利

¹⁴⁷ 許正順，從雙軌制之運作談如何提高專利侵權訴訟之裁判品質——兼論提起再審之訴的可行性，專利師，2014年4月，17期，119-141頁。

有效性問題，但其仍然扮演了除了單方再審查之外，其他的多元行政專利有效性審查的功能。而且由於其各種程序上的設計，讓其行政程序更加快速、有效，其決定效力也可直接上訴到聯邦巡迴上訴法院。

因此，若以行政機關自行認定專利有效性之程序來看，我國現有的專利舉發程序，也許過於簡略，且有許多值得改進的地方。例如，馮震宇教授認為，若參考美國專利複審程序，可以對我國舉發制度進行下述幾點改良：1.增設提起舉發之證據要求，2.限制提起舉發時點，3.改革訴願制度縮短舉發審理期間，4.增設聽證程序以免除訴願程序，5.釐清停止訴訟要件，活用停止訴訟機制，6.擴大一事不再理之範疇¹⁴⁸。

其中，若要讓舉發制度發揮接近美國專利複審制度的功能，除了各種類法院程序的引進外，救濟管道的精簡與提升，方能肯定舉發制度之價值。若就這點而言，馮震宇教授的主張，均為正確方向。甚至，可在現行舉發程序外，另創造一種更類似法院制度的舉發程序，引進事證開示等程序，則對此種程序之決定，可設計跳過一審行政訴訟，而直接進入二審行政訴訟。

但是，即便改善舉發制度，讓其發揮更大的作用，但是，專利權人在舉發程序進行中，仍然會對侵權人提起民事侵權訴訟，此時，還是回到一個老問題，就是智慧財產法院是否需要停止民事訴訟程序，等待舉發結果？倘若智慧財產法院無庸也不可停止民事訴訟，必須立即認定專利有效性問題，那麼，改良專利舉發制度，對於加快認定專利有效性之程序，幫助效益有限。

(三)智財法院民事判決之對世效

本文認為，美國創造專利複審制度的用意，最核心點，其目的在於加快專利有效性之認定，不論是協助法院，還是另外提供便民的行政程序。若從「如何加快專利有效性認定」這個角度來檢討台灣制度，本文認為真正的問題，也許不在於舉發制度，而在於智慧財產法院判決的效力問題。

現實的發展是，雖然智慧財產法院可以自為認定專利有效性，但在民事侵權案件中，其認定結果只有在同一當事人、同一基礎事實之間有效，並無所謂對世效。

¹⁴⁸ 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，2015年，36-43頁。

要讓專利無效判決產生對世效，必須是舉發、訴願後的行政訴訟，才會產生對世效。因而，真正的問題在於，既然設計專業法院，取代地方法院，並可自為判斷專利有效性，但為何卻不敢讓民事訴訟產生對世效，而仍須仰賴舉發、訴願後的行政訴訟，導致專利有效性的認定時程仍然拖延過長。

美國專利侵權訴訟中爭執之專利一旦被判定無效，則該無效判決則產生對世之效力。美國於1971年以前，訴訟中專利權無效之結論一旦確定後，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¹⁴⁹，此乃過去法院對訴訟雙方當事人應有同等禁反言原則之拘束，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同一被告起訴，則若專利權被確認有效，同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¹⁵⁰。1971年，最高法院就Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation¹⁵¹一案判決，改變見解，判決中提及專利權人在一終局並得上訴之判決中被認定無效之專利權人，間接被禁止再主張專利權，除非專利權人可以證明，在該認定專利權無效之訴訟中，其在程序上、實體上或證據上，無充分、公平機會對有效性爭點進行訴訟¹⁵²。

美國最高法院在Blonder一案中考量到，過去相互禁反言原則之拘束帶予訴訟雙方沉重之費用負擔，使專利權人與所有受到侵權嫌疑之被告對一個將可能確定無效之專利付出過多資源，故最高法院認為，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¹⁵³。

我國因為囿於司法二元、民事訴訟與行政訴訟區分的原則，認為民事侵權訴訟對專利有效性認定無對世效，只有行政訴訟中之認定，方會產生對世效，此一見解，對於加速專利有效性之認定，實際上造成很大的阻礙。對此，若能將智慧財產法院作為一專業法院，打破民事訴訟只對「同一當事人、同一基礎事實」有效的看

¹⁴⁹ 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，智慧財產月刊，2006年5月，89期，11-12頁。

¹⁵⁰ 同前註。

¹⁵¹ Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313 (1971).

¹⁵² 吳東都，從美國專利訴訟制度論設立我國專利法院（上），台灣本土法學雜誌，2005年1月，66期，33頁。

¹⁵³ 同前註。

法，也許更能達到「加快認定專利有效性」的目的。

伍、結 論

本文詳細介紹美國專利領證後複審制度，並以美國最高法院2016年Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee案為例，讓讀者瞭解美國專利複審制度之定位、實際運作與效果。本文認為，由於美國專利侵權訴訟的一審，為各聯邦地區法院負責審理，各地區法院未必具有專利專長，所以，美國才創造領證後複審制度，由專利審理暨訴願委員會，替代地區法院決定專利有效性之認定。而對專利審理暨訴願委員會之決定不服，可直接上訴至聯邦巡迴上訴法院，相當於一般之二審。以此救濟管道設計的方式，鼓勵由複審制度取代一審民事訴訟之功能。

相對於台灣，過去台灣專利侵權訴訟一審由各地方法院民事庭審理，其欠缺專利專業，故仰賴智慧財產局舉發制度；但創造智慧財產法院後，專利訴訟一審、二審均由智慧財產法院管轄，故專利侵害訴訟一審即已經是專業法庭，因此，似乎不需要學習美國，再設計複審制度替代一審法官。不過，本文認為，美國設計複審制度之用意，在於協助或取代聯邦地區法院，加快專利有效性之問題。若從加快專利有效性之認定，台灣真正問題所在，是專利民事侵權訴訟中法院判決所認定專利有效性，卻無對世效，而仍須等待舉發、訴願、行政訴訟結果。此也許才是真正參考美國制度，應該反省之處。