

從美國IPR立案制度探討我國雙軌專利無效制度之發展

劉國讚*

壹、前言

取得專利權之後的專利無效制度在整體專利制度中占有非常重要的地位，專利權人在法院對侵權被告起訴行使其專利權，被告可以抗辯專利權無效。我國和美國現行專利無效制度都是雙軌制，包含法院的專利無效抗辯與專利專責機關的舉發。

美國原本在行政機關的專利無效制度並不發達，2011年9月8日美國國會通過發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, AIA），經美國總統歐巴馬於2011年9月16日簽署，這是專利法制度的大幅變革。本法在民事訴訟與過去的審查制度外，開設三種快速且成本低之程序可以挑戰專利權之有效性，目的是為了在法院進行侵害訴訟前就能儘量解決專利有效性爭議。

第一種是多方當事人複審（Inter Partes Review, IPR），取代原來的多方再審查（inter partes reexamination）程序，原來的多方再審查於IPR生效後即廢止。第二種是領證後複審（Post Grant Review, PGR）。第三種是過渡期涵蓋商業方法專利複審（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM），這是專

DOI : 10.3966/221845622021010044005

收稿日：2020年9月22日

* 臺灣科技大學專利研究所教授兼所長。本文感謝科技部提供研究計畫：美國雙軌專利無效與其救濟制度與實務之研究，MOST 108-2410-H-011-023。

門用於商業方法專利的複審程序，肇因於商業方法相關專利的可專利性門檻於2014年提高¹，需要有特別的複審制度來過濾無效專利，原則上在8年過渡期後終止。

領證後複審及多方當事人複審，最主要的差別在於前者是領證後9個月內提出，後者是9個月以後提出；前者可以提出任何有效性理由，後者限於新穎性和顯而易見性。專利有效性爭議常常伴隨專利侵權訴訟、或者即將有專利侵權訴訟、或者有潛在的專利侵權訴訟威脅。不論哪一種情況，出現在專利核准公告後9個月內的案件遠少於9個月後，超過90%的案件都是IPR，PGR的案件只有2%，其餘是CBM。因而，本文主題設定在IPR制度。

IPR制度旨在協助地區法院審理專利有效性爭議，因此，專利權人在聯邦地區法院提起侵權訴訟，被告除了在地區法院抗辯專利無效，也可以向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）請求IPR，地區法院可以裁定停止訴訟程序，等待USPTO對於專利有效性的審查結果，再就專利是否有效的結論繼續進行專利侵權訴訟。

我國專利無效制度與美國同屬法院與行政機關均可審理的雙軌制，2008年7月1日施行的智慧財產案件審理法第16條規定，法院應該就當事人有關專利權撤銷之抗辯自為判斷，不適用當時專利法有關裁定停止審判的規定。此一立法肇因於過去法院依專利法規定裁定停止審判，經濟部智慧財產局（以下簡稱「智慧局」）對於舉發審查卻常常耗時多年，造成專利侵權訴訟延宕，無法順利進行。

今日美國IPR制度讓聯邦地區法院可以裁定停止審判，是否會出現我國在2008年之前的問題？答案是否定的。主要原因在於，美國IPR的審查速度很快，通常可在1年內獲得審查結果，因此不會造成專利侵權訴訟審理之延宕。更重要的是，IPR有一個立案（institution）制度，當事人請求IPR後USPTO在3個月內就要決定是否立案，若決定不予立案，則在地區法院的專利侵權訴訟即可繼續進行。立案制度在雙軌無效率是否能成功運作有關鍵的角色，因此本文以IPR的立案制度為核心。

我國現行專利無效制度下，因為智慧財產法院並不會停止審判，而且審查速度較智慧局舉發審查為快，實務運作與美國的情況截然不同。然而，專利法最近一次

¹ 參見：劉國讚，徐偉甄，美國Alice判決後電腦軟體之可專利性的美歐調和，專利師季刊，2015年10月，23期，94-114頁；葉昭蘭、劉國讚，後Alice時代電腦軟體專利說明書撰寫之研究，專利師季刊，2019年4月，37期，126-150頁。

部分條文修正（2019年11月1日施行）的重點之一是「提升舉發審查效能」，主要是限制舉發人得補提舉發理由或證據之期限，逾期提出者，即不予審酌，並配套規定舉發案件審查期間，專利權人得申請更正之要件及限制。

專利法提升舉發審查效能之修正，似乎是想扭轉現行舉發審查速度較慢的情況，讓舉發審定早於法院有效性判斷，亦即朝向美國現行的制度前進。然而，此一修法是否能達到立法目的？本文將從美國IPR立案制度的運作以及美國聯邦最高法院（以下簡稱「最高法院」）的三則判例進行探討。

美國在2012年生效的發明法案迄今已約8年，關於發明法案的複審制度，過去已經有許多學位論文探討，有探討公眾審查制度者²，有探討美國新制與舊制差異者³，有探討雙軌制下法院裁定停止侵權訴訟之審判者⁴，有探討證據發現實務者⁵，也有從統計數字檢視制度成效者⁶。因而，本文不再詳細介紹這些制度。

貳、美國IPR的立案制度

一、多方當事人複審制度概要

多方當事人複審在2012年9月16日生效，除取代原有的多方當事人再審查程序外，為一適用於所有已領證專利之複審程序。請求多方當事人複審之專利，必須為專利核准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，則可啟動多方當事人複審之時點為領證後複審程序終止之時。

在發明法案第31章賦予多方當事人複審，此程序僅適用於依首先發明者先申請

² 劉冠妤，專利核准後公眾審查制度之研究——以美國、歐洲及台灣相關法制比較為中心，國立政治大學法律系整合研究所碩士論文，2014年。

³ 李彥旻，美國專利領證後複審制度之研究——兼論臺灣之專利舉發制度，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2015年。

⁴ 黃婷翊，美國專利複審、再審制度與侵權訴訟之關聯，國立雲林科技大學科技法律研究所碩士論文，2015年。

⁵ 陳冠穎，從美國發明法案看專利複審程序之證據發現實務，國立政治大學科技管理與智慧財產研究所碩士論文，2015年。

⁶ 城紫菁，評析美國發明法案之專利多方當事人複審制度之執行成效，東海大學法律學系碩士論文，2016年。

制 (First-inventor to file) 而獲證之專利。而且，USPTO 可以於前4年中的每一年，對領證後複審的審查件數做限制 (參閱35 U.S.C. § 321)。這個規定最主要是避免龐大的申請量造成USPTO無法負荷，而待審案件過多延宕審查的結果，無法達到1年內審結的政策任務。

依據35 U.S.C. § 311(a)，非專利所有人可以向專利局提出請求，請求對該專利進行多方當事人複審。局長應根據規定，確定由要求進行審查的人支付的費用，其費用應為局長認為合理的數額，並應考慮到審查的總費用。

複審請求範圍依據同條(b)項，多方當事人複審的請求人可以根據第102條 (新穎性) 或第103條 (顯而易見性，即相當於我國的進步性要件) 提出的理由，並基於專利或印刷出版物組成的先前技術，可以請求將一件專利的1項或多項請求項撤銷為不予專利權。

發動多方當事人複審，依據35 U.S.C. § 312，複審請求人必須提出：1. 由USPTO 局長依第311條決定之適當之規費；2. 指出利益關係的實際當事人 (all real parties in interest)；3. 以書面理由指出所挑戰之專利權範圍請求項，檢附證據以支持其理由，證據包含請求人所賴以支持其理由的專利或印刷文件的影本，若請求人依賴其他事實證明文件或專家意見，要檢附支持其證據的宣誓書；4. 局長依據法規命令所要求的其他文件；5. 請求人要提供影本給專利所有人或其代理人。

多方當事人複審有立案程序，依據35 U.S.C. § 313，請求人依據第311條提出請求後，專利所有人有權對於該請求，在局長指定的期限內提出初步的回應，表明為何不需要立案審查的理由。依據35 U.S.C. § 314(b)，局長必須在3個月內決定否立案，3個月期間是從接到專利所有人的初步回應開始起算，專利所有人未回應則從逾期回應日起算。依據35 U.S.C. § 314(c)，局長必須以書面通知雙方當事人是否立案之決定。依據35 U.S.C. § 314(d)，局長是否立案之決定是最終的而且不可救濟。

依據35 U.S.C. § 318(a)，如果多方當事人複審已經立案且沒有依本章規定被駁回，則專利審判和上訴委員 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 會將會應就由請求人所提出挑戰的任何請求項之可專利性，以及根據第316(d)條所增加之請求項，做出最終的書面決定。(b)項規定，如果專利審判和上訴委員會根據(a)項發布了最終的書面決定，並且上訴時間已到期或任何上訴已終止，則局長應簽發並發布證明書，以撤銷最終確定為不予專利的請求項，確認為可授予專利權的專利請求項，並

藉由證書將任何確定為可授予專利權的新的或經修改的請求項併入專利。

35 U.S.C. § 318(d)規定，USPTO必須向公眾提供數據描述每次領證後審查的實施與根據(a)項作出最終書面決定之間的時間長度。

二、專利審判及上訴委員會

2011年發明法案對於複審制度有大幅之變動，其中很重要的一環是審理組織，IPR、PGR、CBM是由專利審判及上訴委員會審理，原則上由3位委員會成員審理1個案件，對於複審案件之成員作更專業、精簡之調整。複審案提出後，直接由專利行政法官（administrative judge）研析案件，且均係以合議制決定，少了過去必須先由審查人員作初步審理之程序；組成之成員均為兼具技術及法律學位相關背景之人或專利律師。

新制的審議組織已經具有準司法的性質，負責審理的人員是行政法官，專利行政法官須具備一定的法律知識與科學背景（35U.S.C. § 6(a)），不僅具有專利審查方面的專業，也熟悉並且能夠負擔較審查程序複雜的準司法審理程序。

三、立案標準

PTAB必須在專利權人提交初步回應、或放棄回應、或於提交回應期限屆滿後3個月內，作出是否為多方當事人複審審理之立案決定。PTAB必須在決定中確定多方當事人複審案件得以繼續審理之理由。PTAB可以對所有或部分受質疑的請求項，針對這些請求項聲明中所有或部分不可專利性的理由進行審查。任何未經PTAB決定審理的理由並不會成為複審審理的一部分，因此不受禁反言之限制，申請人仍得以相同理由再次提出多方當事人複審之申請。

對於PTAB決定是否立案進行多方當事人複審程序之決定不可上訴，然而，當事人可請求PTAB重新舉行聽證會，再次審議相關案件（35 U.S.C. § 314(d)）。

在多方當事人複審案件，立案標準是申請人必須證明為「有合理可能性認為申請人至少能推翻一個請求項的有效性」⁷（35 U.S.C. § 314(a)）。這個門檻要求申請

⁷ 原文是：there is a reasonable likelihood that the petitioner would prevail with respect to at least one of the claims challenged in the petition.

人提供之資訊，須能對專利有效性的嚴重質疑。

這個立案標準可以讓USPTO過濾明顯無理由的案件，USPTO要先評估是否有高的可能性可以讓爭議的請求項不准專利。領證後複審是對於已經通過實質審查的專利權所提起，如果可以任意提起複審，讓專利權人窮於應付，對於專利權人是不公平的。

高的立案門檻可防止多方當事人複審在立案後加入其他先前技術或攻擊其他請求項等額外的挑戰爭點，也有助於USPTO提升管理這些複審程序的能力，PTAB將根據申請書和專利權人對申請案的回覆中提供的資訊進行評估，避免接受在任何情況下不可能獲勝的挑戰。

四、立案制度之統計與檢討

立案制度可以讓USPTO過濾濫用IPR制度者，對於制度的成功運作有關鍵地位。依據USPTO公布的統計數字⁸，在複審的立案比率上，立案比率最高的是一開始的2013年有87%，不過這一年並非完整的一年。次年2014年立案比率有75%。第3年開始的2015年到2019年共6年間，每年的複審請求件數較為平穩，立案比率則從68%到60%之間，也維持平穩的狀態。亦即，有大約40%的案件被拒絕立案。

從2012年9月16日至2020年5月31日，全部複審請求案11,528件中，有1,495件是和解，占全部請求件數的13.0%。另外，立案審查的案件中，又有1,250件和解，占全部立案件數的20.9%。總計全部和解案件占全部案件高達23.8%。

而在5,992件立案審查的案件中，最終的書面決定，全部請求項不予專利者有2017件，占全部的62%；部分請求項不予專利者有582件，占18%；全部請求項都維持專利權者有633件，只有20%。亦即，一旦立案，有80%的案件是全部請求項或部分請求項不予專利。

另外，更正是專利權人重要的防禦方法，也是造成IPR審查無法加速的重要原因。根據USPTO在2016年4月30日所公布的統計數字⁹，在全部2,282件進行審判程序

⁸ Trial Statistics Archive IPR, PGR, CBM, by Patent Trial and Appeal Board May 2020, *available at* <https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/statistics/aia-trial-statistics-archive>.

⁹ USPTO, Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study 4/30/2016, *available at* <https://>

的案件中，沒有提出更正的件數有1347件占59%，在完成審判前有提出更正的比例只有192件，占8%。在這192件中有118件是提出取代的請求項，占62%。進一步分析提出取代請求項的案件，最後只有2件獲得准許，4件獲得部分准許，其他112件是不准更正。

五、小 結

從前述統計數字可知立案制度的重要性，高達80%的立案後撤銷專利權比率，證明一旦立案，有很高的可能性是不予專利。這說明一旦立案，地區法院停止審判是合理的，因為系爭專利無效的可能性達80%，讓這80%無效的專利權在地區法院爭議並不適當。和解比率也是值得關注的，有超過20%的案件是和解。

USPTO拒絕立案的決定不可救濟，專利權人提出更正很難獲准，都代表USPTO在IPR審查時有相當大的權限，可以讓審查加速進行。然而，USPTO是行政機關，USPTO所做的決定或者是在母法授權下所制定的法規命令，當事人若有不服，可以提起行政訴訟進行司法審查。則負責上訴審的美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），以及最高法院，是否支持USPTO的決定，也是制度能否成功運作的關鍵。以下將介紹當事人挑戰USPTO的法規命令，甚至專利法的規定，美國最高法院的三則判例。

參、關於立案制度之最高法院判例

一、拒絕立案不可救濟

35 U.S.C. 314(d)規定，當事人對於USPTO對於是否立案之決定是不可救濟的，此一規定遭到當事人的挑戰，最高法院在2016年Cuozzo「速限指示器」事件作成判例，肯定立案決定不可救濟。

www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf

►2016年最高法院Cuozzo「速限指示器」事件¹⁰

(一)案件事實與CAFC判決

2012年，Garmin公司（Garmin International, Inc., Garmin USA, Inc.）對Cuozzo速度科技公司所持有的US6,778,074號專利權20個請求項提出多方當事人複審申請，主張請求項17顯而易見而無效。USPTO同意立案審查請求項17，還決定在同一理由上審查請求項10和14，因為這些請求項和被主張請求項在邏輯上明顯關聯。PTAB的結論是，根據先前技術，這些請求項是顯而易見的，拒絕Cuozzo提出的請求項更正，並撤銷這3項請求項之專利權。

Cuozzo向CAFC上訴，主張USPTO對第10項和第14項請求項不恰當地立案審查，並指稱PTAB審查時不恰當地使用「最廣泛的合理解釋」標準來解釋請求項，而不是法院使用的「普通意義……如所屬技術領域具有通常知識者所理解的那樣」¹¹，CAFC依據專利法與USPTO所制訂的法規命令駁回上訴¹²。

Cuozzo繼續上訴挑戰USPTO所訂的法規命令違法，專利法第314(d)條規定多方當事人複審程序，當事人對專利局的立案決定不可救濟是違反憲法保障的訴訟權。

(二)最高法院判決

最高法院在回顧再審查與複審制度的法制沿革之後，指出2011年國會制定了與本案有關的法律。該法律規定了完成此審查的時間限制，見第316(a)(11)條。它授予專利局制定並發布行政規則的權力，見第316(a)(4)條。像其前身一樣，該法律授權對撤銷專利權要求的「最終書面決定」進行司法審查，見第319條。

最高法院以專利法第314(d)條明文規定「專利局是否根據本節進行多方當事人複審的決定是最終決定，不得上訴。」肯定USPTO多方當事人複審請求是否立案的決定，不可上訴。最高法院指出相反的做法將削弱國會的一項重要目標，即賦予專利局很大的權力來重新審查和修改較早的專利核准。最高法院根據第314(d)條本身的文字和有利於司法審查的推定，強調其解釋適用於挑戰多方當事人複審立案決定

¹⁰ Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee, 136 S. Ct. 2131 (2016).

¹¹ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303, 1314 (2005).

¹² *In re* Cuozzo Speed Technologies, LLC, 793 F.3d 1268 (2015).

的理由，包括關於專利局決定啟動多方當事人複審的申請和解釋緊密相關的問題。這意味著不需要，也不必決定第314(d)條涉及憲法問題。

本案另一個爭議點在於申專利範圍解釋的問題，專利局審查專利申請案時，判斷請求項是否符合新穎性進步性要件須與先前技術比對，比對時必須解釋申請專利範圍，專利局一向是以「最寬廣合理的解釋」為準，並規定在其所制定的行政規則中。而多方當事人複審程序是對於已經獲准的專利權所提出，請求撤銷其專利權，PTAB審查時也是以「最寬廣合理的解釋」為準。這引發一個問題，同一個已獲准專利權的請求項，提起侵害訴訟時，民事法院是以「所屬技術領域具有通常知識者所理解的普通意義」為準，被提起複審時，卻以「最寬廣合理的解釋」為準。請求項被解釋得較廣，容易因為覆蓋先前技術而被認定為欠缺新穎性或進步性而無效。

Cuozzo說使用最寬廣合理解釋標準於多方當事人複審，以及使用普通含義標準於地區法院，可能會產生不一致的結果和增加混亂。地區法院可能發現專利請求項有效，然後行政機關稍後可能以自己的觀點撤銷該請求項。最高法院同意這個可能性，但：「我們瞭解到這一點，然而，這個可能性，在我們的專利系統中長期存在，這個系統提供不同的軌道——一個在專利局，一個在法院——供審查和裁判專利請求項。正如我們所解釋的那樣，多方當事人複審要求挑戰者負擔不同的證據責任。這些不同的證據負擔意味著在國會立法設計下有不一致的可能性是固有的。」¹³

(三)小 結

本案最高法院並沒有花太多篇幅，就肯定了USPTO對於複審立案決定不可救濟的法律規定。賦予USPTO對於立案決定的職權，對於複審制度能否成功運作非常重要。如果可以救濟，則複審請求人可以藉由上訴程序拖延數年，而複審請求人很可能是專利侵害訴訟的被告，這代表因為提起複審而裁定停止審判的地區法院，必須等待數年後才能繼續審理，如此，被告很容易就可以藉由複審程序讓專利侵害訴訟延宕多年。

本案爭點還涉及申請專利範圍解釋原則，也就是在法院進行的侵害訴訟，與同時在USPTO進行的多方當事人複審，出現不同的解釋方法。最高法院並沒有解決這

¹³ 136 S. Ct. 2131, 2146.

個問題，只是這個雙軌制的不同解釋本來就是固有的，USPTO在複審程序的解釋方法並沒有問題。後來，USPTO在2018年11月10日發布公報¹⁴，修改專利權範圍解釋的原則，採取和專利侵害階段相同的解釋，以所屬技術領域具有通常知識者為準。公告內容摘錄如下：

美國專利商標局（USPTO）發布了最終規則，更改了在PTAB之前，多方當事人複審（IPR），領證後複審（PGR）和涵蓋的商業方法專利（CBM）程序過渡計劃中，應用的請求項解釋標準。最終規則將「最廣泛的合理解釋」標準替換為用於根據35 U.S.C. § 282(b)提出民事訴訟中的請求項的聯邦法院要求解釋標準。這與專利侵害訴訟判例¹⁵中闡明的相同的請求項解釋標準及其後續判例。此外，根據最終規則，在以IPR、PGR或CBM解釋請求項時，PTAB將考慮在民事訴訟或國際貿易委員會之前進行的任何先前的請求項解釋裁定，如果該在先請求項的解釋及時記錄在該IPR、PGR或CBM中。

二、不能部分立案

最高法院肯定複審的立案是USPTO的職權，其對立案之決定不可救濟。接下來的爭議是，USPTO可否就複審請求人挑戰的請求項中，部分立案審查、部分不立案審查。關於此點，最高法院在2018年判例中予以否定。

►2018年最高法院SAS「產生和維持軟體碼的系統與方法」事件¹⁶

(一)事實經過與CAFC判決

美國北卡羅來納州一家商用軟體研發暨服務公司SAS Institute，向USPTO請求IPR，挑戰同業Complement軟體公司持有的美國專利7,110,936號，共挑戰其中16個請求項。立案前審查結果，PTAB僅同意就其中部分請求項來進行複審。SAS在最終

¹⁴ Changes to the Claim Construction Standard for Interpreting Claims in Trial Proceedings Before the Patent Trial and Appeal Board, *available at* <https://www.federalregister.gov/documents/2018/10/11/2018-22006/changes-to-the-claim-construction-standard-for-interpreting-claims-in-trial-proceedings-before-the> (last visited Oct. 19, 2020).

¹⁵ Phillips v. AWH Corp., 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

¹⁶ SAS Institute, Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018).

複審結果發布後，向CAFC提出上訴，認為PTAB並未在最終複審結果中，就未獲立案複審的系爭請求項給予任何交代，此一作法違法。

CAFC認為PTAB沒有必要在IPR立案後，繼續審理未獲立案複審的請求項，並發布複審結果，而將上訴駁回。最高法院許可本案之上訴。

(二)最高法院判決

最高法院先從憲法、專利法與多方當事人複審的立法根本精神出發，接下來，闡述多方當事人複審的重要法律規定，指出新的多方當事人複審制度看起來更像是民事訴訟。

接下來最高法院開始解決本案的爭點，本案爭點在於USPTO能否就申請人主張的部分請求項立案審查，或者是一旦立案，就只能就申請人主張的全部請求項立案。最高法院認為法條本身就有現成的答案，應該是只能就全部請求項立案：「我們發現，第318(a)條的本文提供了現成的答案。它指引：『如果根據本章立案進行多方當事人複審並且沒有將其撤銷，則合議庭應就申請人挑戰的任何請求項的可專利性做出最終書面決定。』該指引是強制性的，也是全面的。『應』一詞通常具有非裁量的義務。……因此，當第318(a)條說合議庭的最終書面決定『應』解決『申請人提出挑戰的任何請求項』的可專利性時，這意味著合議庭『必須』處理申請人提出挑戰的『所有』請求項。」¹⁷

USPTO雖然提出多項理由，主張USPTO有權部分立案，但最高法院一一予以駁斥，認為均不可採。最後，將CAFC的判決撤銷，發回進行符合該意見的進一步程序。

(三)小 結

本案最高法院有4位大法官提出不同意見書，採相反見解，可見這個爭點在最高法院見解分歧。本案所爭議的能否部分請求項立案的問題，最高法院最後的多數意見所依據的是PTAB應作成決定的法條，而非有關立案的條文規定。

從實務觀點來看，USPTO希望可以部分立案，CAFC也支持，這個見解具有提高審查效率的優點，讓雙方聚焦在撤銷可能性很高的請求項進行辯論。最高法院並

¹⁷ 138 S. Ct. 1348, 1354.

沒有否定這個優點，只說這是國會應該在立法政策上的考量。

最高法院否定部分立案，則具有整體的優點。系爭專利US7,110,936號共有16項請求項，第1項是獨立項，其餘都是附屬項。一組獨立項及其附屬項是在敘述同一發明，只是範圍大小不同。本案USPTO只對請求項1和3-10進行立案複審，沒有立案的請求項2、11-16都是附屬項。範圍較大的請求項被撤銷後，專利權人在地區法院有可能轉而主張附屬項，若USPTO不予立案，則地區法院還要判斷附屬項的有效性，若USPTO予以立案最後維持專利權，則地區法院可以直接進行侵權的審理。

2018年最高法院SAS判例對於專利法的解釋，是認為只要發現至少有一個請求項需要立案，就要全部立案，不能只就部分請求項立案。判決後USPTO對於還在審理中的部分立案複審案件，對全部請求項予以立案審查。

三、逾限提起IPR，USPTO決定立案也不可救濟

依據35 U.S.C. § 314，當收到進行多方當事人複審請求時，行政機關必須決定是否立案進行審查，如果請求是在專利侵權請求方提起訴訟後一年以上，則依第315(b)條不得進行多方當事人複審。則如果USPTO對於逾期提出複審請求的案件仍然立案，則是否仍是依第314(d)條屬於最終決定且不得上訴？

關於此問題，美國最高法院在2020年予以肯定。

➤2020年最高法院THRYV「在線數據服務進行匿名語音通信」事件¹⁸

(一)事實經過與CAFC判決

Click-to-Call擁有一項與匿名電話技術相關的專利，專利US5,818,836號。2013年，請求人Thryv請求多方當事人複審，對多項請求項提出挑戰。

在答辯時，Click-to-Call以§ 315(b)主張禁止多方當事人複審之立案，因為Thryv提起申請已經逾期。Click-to-Call指出了其2001年提起侵權訴訟，該訴訟沒有裁判以自願撤回而結束。Click-to-Call認為，2001年的訴訟開啟第315(b)條的1年時間計時，因此2013年提出請求已經逾期。

專利審判及上訴委員會不同意，委員會得出結論，第315(b)條並未禁止多方當

¹⁸ Thryv, Inc v. Click-To-Call Technologies, LP, 140 S. Ct. 1367 (2020).

事人複審之立案，因為在無任何裁判的情況下撤回起訴不會觸發第315(b)條的1年期限。委員會認為沒有其他立案障礙，因此決定立案進行審查。在就案情進行審理之後，委員會發布了最終書面決定，重申其拒絕Click-to-Call主張第315(b)條的論點，並撤銷了13項顯而易見或缺乏新穎性的請求項。

Click-to-Call提出上訴，僅對委員會關於第315(b)條有關多方複審的決定提出質疑。CAFC駁回上訴後，最高法院准許上訴，撤銷原判決並被發回重審¹⁹。CAFC更審時又以同樣的理由駁回了上訴。

此後，在另一案件Wi-Fi One中，CAFC大法庭認為根據第315(b)條決定的時限是可上訴的²⁰，多數意見認為第314(d)條涉及依本條文決定是否立案是在第314(a)條中所述的成功可能性。因此多數意見決定，第315(b)條是可上訴的。

CAFC基於其在Wi-Fi One中的現場裁決，准予本案的合議庭重開聽審。因第315(b)條的決定是可以司法審查的，合議庭的意見認為，進行審查有誤，是USPTO的委員會錯了。CAFC認為，在此不當進行複審的請求是逾期的，因為儘管2001年侵權訴訟在沒有損害的情況下被駁回，但根據第315(b)條開啟了1年的計時。因此，CAFC撤銷了委員會的最終書面決定。該書面決定以缺乏新穎性和顯而易見性，使Click-to-Call的13項請求項無效，並發回重審。

最高法院再度許可上訴。

(二)最高法院判決

最高法院為確定第314(d)條是否排除對原處分機關使用第315(b)條時間規定之決定的司法審查，首先定義第314(d)條的範圍。第314(d)條文的文字「最終且不可上訴」為「局長依據本條決定是否立案進行多方當事人複審」。該用語表示，當事人通常不能就該機關拒絕「進行多方當事人複審」提出上訴。

因此，在此要問的問題是，基於第315(b)條提出的質疑是否應歸因於該機關「多方當事人複審之立案」的決定，見第314(d)條。第315(b)條的時限是立案制度的一部分，實際上是制度的條件。畢竟，第315(b)條規定了一種情況，即「不得進行多方當事人複審。」

¹⁹ Click-to-Call Technologies, LP v. Oracle Corp., 136 S. Ct. 2508, 195 L.Ed.2d 837 (2016).

²⁰ Wi-Fi One, LLC v. Broadcom Corp., 878 F.3d 1364, 1367 (2018) (en banc).

由於第315(b)條明確規定了立案，僅此而已，因此根據第315(b)條請求失敗的論點是該機關本應拒絕「進行多方當事人複審」的論點。因此，根據第315(b)條對請求書的時效性提出質疑，引發了「關於適用與機關有關的法規的一般性爭議」。因此，在本案如同在Cuozzo中一樣，第314(d)條克服了有利於司法審查的推定。

最高法院指出發明法案的立法宗旨，藉由提供多方當事人複審，國會擔心過多專利會減少競爭，試圖有效地消除不良的專利請求項。該立法旨在建立更高效率，更精簡的專利制度，以改善專利品質並限制不必要的和適得其反的訴訟費用。

最高法院指出：「允許第315(b)條提出上訴會違背這一目標，浪費了用於解決可專利性的資源，並使不良專利得以執行。成功的第315(b)條上訴將因行政機關決定的空缺而終止；代替司法機關對專利性進行審查，空缺會放鬆該機關的決定之優點。而且，由於專利權人僅在不能就可專利性勝訴時，才需要根據第315(b)條的不及時理由提出上訴，因此第315(b)條的上訴將挽救不良的專利權請求項。本案顯示此一動態。該機關認為Click-to-Call的專利請求項無效，且Click-to-Call並未挑戰該決定。它僅抵制機關的立案決定，請注意，如果逆轉機關決定，則機關的工作將被撤銷，被撤銷的專利請求項將重新生效。」²¹

最高法院認為不滿足期限要求的複審當事人，仍可參加其他複審案成為當事人，且USPTO一旦立案後，即使沒有請求人，也可以作成最終書面決定：「其他在條文設計的特徵表明，美國國會將可專利性置於第315(b)條的及時性要求之上。請求人不滿足第315(b)條的規定，不會阻止該機關對提出挑戰的專利權進行多方當事人複審；該機關可以應另一個請求者的要求這樣做，見第311(a)條。不滿足第315(b)條的規定，也不會阻止原始請求者參與審查程序，被第315(b)條禁止的當事人可以依第315(b)(c)條加入另一請求人發起的程序。一旦進行了多方當事人複審，即使『多方當事人複審中沒有請求人』，該機關也可以發布最終的書面決定，見第317(a)條。」²²

「此外，對第315(b)條的裁決進行司法審查對實現其他法定目標無濟於事。大家都同意，第315(b)條之目的是最大程度地減少多方當事人複審與專利侵權訴訟之

²¹ 138 S. Ct. 1348, 1374.

²² 138 S. Ct. 1348, 1375.

間的繁重重疊。在行政機關之後的司法審查不能消除已經造成的負擔。第315(b)條的上訴對於保護專利請求項免遭錯誤的無效也沒有必要，因為專利權人仍然可以根據案情對最終決定提出上訴，見第319條。」²³

最後，最高法院撤銷CAFC的判決，並發回要求以缺乏審判權為由駁回上訴，同時廢棄CAFC的WiFi one大法庭判例。

(三)小 結

專利侵權被告向USPTO請求複審的1年期限，是從侵權訴訟起訴時開始起算。本件複審案涉及的侵權訴訟因撤回而告終，照理說USPTO可以不予立案審查，但USPTO仍予立案，顯然是認為專利權撤銷的可能性很高，最後立案審查的結論果然是撤銷專利權。最高法院最後肯定此種立案決定也是不可救濟，主要是認為讓這種無效的專利權存在並不適當，發明法案的立法宗旨之一就是除去這種無效的專利；另外，既然USPTO已經立案審查結束，專利權人可以就專利權的實體要件救濟，本案專利權人捨此不為，只想用程序性理由阻擋USPTO立案，這等於是讓無效的專利繼續存在。

不過本案是侵權訴訟已經撤回的情況，如果侵權訴訟已經進行超過1年，USPTO仍予以立案，則本案並不適用。此種情況下，USPTO仍予立案審查，等於開啟和地區法院無效審理的雙軌重複審查程序，違反發明法案立法精神。

四、小 結

複審的立案制度可以讓USPTO過濾明顯無理由的複審請求，如果USPTO決定不立案，複審請求人還可以救濟，則又要耗時數年，無法達到速審之目標。最高法院在2016年Cuozzo「速限指示器」事件中，以專利法的明文規定，肯定USPTO的立案決定不可救濟。

專利權人在地區法院提起侵權訴訟後，被告有1年的期限可以提出多方當事人複審請求，若USPTO對於逾期提出複審請求的案件仍然立案，則是否仍屬於最終決定且不得上訴？最高法院在2020年THRYV「在線數據服務進行匿名語音通信」事

²³ 138 S. Ct. 1348, 1375.

件中，也是予以肯定。

USPTO決定立案，最高法院在2018年SAS「產生和維持軟體碼的系統與方法」事件中，已指出必須就請求人主張的全部請求項立案審查，作成決定，不能只立案審查部分請求項。

肆、我國雙軌無效制度之檢討

一、美國雙軌無效制度之啟示

(一)雙軌有效性審查首要避免歧異

美國發明法案大幅強化核准後審查，以專利行政法官以準司法的審理程序來審查第三人提起的專利有效性事件，其目的在協助地區法院審理專利有效性爭議，而非與地區法院分庭抗禮，兩頭馬車各自為政，造成更多的紛爭。

曾有研究美國專利領證後複審制度者於結論稱：「觀美國專利有效性之爭議處理，除了前述之領證後複審程序外，尚有法院之訴訟程序，而前者為行政程序，後者為訴訟程序，兩種程序可能同時併行，故就專利有效性之認定應存有衝突之可能性。惟經由本文之觀察，兩種程序於美國之專利實務運作上，並未就專利有效性之認定發生衝突問題。」²⁴

此一論文觀察美國未出現衝突情況，結論仍認為美國仍存在有衝突可能性。實則，美國強化行政機關對有效性的審理，目的在協助地區法院審理專利有效性，因而在制度面設有嚴謹的雙軌協調，避免重複審查同一事件，因此未出現衝突情況乃屬必然，恰能顯示法律面的雙軌協調之設計是成功的。若日後果真出現衝突情況，亦屬非常稀有的異常事件，除非此種案件很多，否則無損於制度的成功。

因此，美國雙軌協調制度給我國的啟示，應該是避免司法機關與行政機關審查同一有效性事件，以避免出現衝突。而非將美國成功的制度置於一旁，期待美國出現衝突的案件。

²⁴ 李彥旻，註3文，60頁以下。

(二)立案制度可避免重覆審查同一有效性事件

在民事法院與USPTO的雙軌專利無效制度下，兩個機關不重覆審查同一個有效性爭議事件，可以說是最基本且位階最高的重要原則。

專利權有效性爭議，涉及雙方當事人的重大利益，必須以非常嚴謹的方式來審查。嚴謹的審查方式也代表必須建置高度專業的審議組織，這是珍貴的政府資源，不論是司法資源，或者是USPTO的PTAB審查資源，都是由相當高的資格與經驗條件之人員組成。因此，雙方就同一有效性事件同時審理，是浪費珍貴的司法或審查資源，且讓當事人雙方在兩邊就同一事件重複地窮於應訴。況且，當雙方就同一有效性事件認定歧異時，雙方勢必在兩邊上訴，不僅無法解決紛爭，反而讓爭議更為擴大。

為了使專利訴訟中之被控侵權者，能及時向USPTO提出對於系爭專利有效性質疑之申請，多方當事人複審案須在申請人或實質利益關係人提出關於挑戰專利有效性之訴訟（例如確認訴訟）之前被提出。若雙方之間已提出確認專利有效性訴訟，則不得再行提出多方當事人複審申請（35 U.S.C. § 315(a)(1)），以避免重複審理同一有效性事件。

為避免多方當事人複審制度遭濫用而危害專利權之穩定性，申請人或其實質利益關係人須在其接獲侵權警告的1年內提出申請，若超過此期限限制，PTAB將拒絕立案（35 U.S.C. § 315(b)）。任何人須於獲悉侵權，例如在民事訴訟起訴狀送達後1年內，對於所涉及之同一專利提起多方當事人複審申請案，如此一來，侵權訴訟的被告必須在訴訟的前階段及早決定是否開啟多方當事人複審程序。另一方面，若有一方已於地區法院針對專利有效性疑義提出民事訴訟，其不得對相同專利再行提起多方當事人複審（35 U.S.C. § 315(e)）。

利用立案制度，USPTO可以過濾已在法院有專利有效性爭議，又重複向USPTO提起IPR的事件。另外，USPTO立案審查後，法院就同一有效性事件會裁定停止審判。由於IPR審查原則上會在1年內審畢，因此法院等待USPTO就有效性的審查結果，並不會延宕審理時效，讓專利權保護失去價值。

況且，USPTO立案制度可以過濾明顯無理由的IPR提起案，IPR提起人必須證明其有勝訴可能性，才會獲得立案。統計資料顯示，立案的IPR案件中，有超過80%最後審定結果是全部請求項或部分請求項不具專利權，這個統計數字也讓法院裁定停

止審判具有正當性。

綜上，美國設有良好的雙軌協調制度，其中立案制度是關鍵，可以避免重複審查同一專利無效事件，讓行政機關來協助法院處理專利有效性問題。

(三) 法院裁定停止訴訟之疑慮

美國專利侵害訴訟發生後，當USPTO就同一專利有效性事件決定立案審查，法院可以裁定停止訴訟。法院裁定停止訴訟可避免重複審理同一事件，可說是制度能否成功的重要環節。當聯邦地區法院裁定停止訴訟時，不服該裁定的當事人可以向CAFC上訴。CAFC審理地區法院的裁定是否違法，均會考量發明法案的精神，是不希望法院重複審查同一有效性事件。

CAFC曾經指出，根據美國發明法第18(b)(1)條，地區法院在裁定是否因他人提起複審程序而停止訴訟時，需考量四點：1. 裁定停止與否，是否可簡化系爭案件爭議，並使審判更為有效；2. 事證開示程序是否結束，審判期程是否已定；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；4. 裁定停止與否，是否會減少雙方及法院的訴訟負擔²⁵。

關於法院裁定停止訴訟之研究，可以得出雙方當事人在訴訟上的策略，與雙軌制度成功與否的關係不大，有關CAFC審查地區法院裁定停止訴訟的判例，已經有論文探討之²⁶，在此不進行深入探討。原則上，只要地區法院對於立案成功的IPR案件，予以裁定停止審判，等待IPR審查的結果，而不就專利有效性重複進行審理，即可讓雙軌協調制度成功運作。

(四) 小 結

假設專利權人在地區法院提起侵權訴訟，被告認為系爭專利有無效理由，可以直接在法院抗辯專利無效，及／或在1年內向USPTO請求IPR。

若被告只在法院抗辯，沒有提起IPR，則由地區法院審理專利有效性，沒有雙軌的問題。

若被告在1年內提起IPR，USPTO要在3個月內決定是否立案。若決定不立案，

²⁵ Virtual Agility Inc. v. Salesforce.com, 759 F.3d 1307 (2014).

²⁶ 黃婷翊，註4文。

則地區法院不用停止審判。若決定立案，則地區法院可裁定停止審判，立案者有高達80%的專利權會被撤銷，因此停止審判是合理的。即使是20%的專利有效案件，也可以在1年內獲得結果，讓法院進行侵權訴訟審理，不用重複審理有效性。不論是否立案審查，都不會影響侵權訴訟的審理時程。關鍵就在於立案的決定不可救濟，且獲最高法院支持。

若被告超過1年才提起IPR，USPTO可以拒絕立案，被告仍可以在地區法院主張專利無效，對其權利亦無減損。若本訴已撤回，被告超過1年才提起IPR，USPTO認為無效可能性很高，仍可以立案審查，避免無效可能性很高的專利權繼續存在。因而，重點也是在於立案程序。

二、我國雙軌制發展與檢討

(一)我國雙軌協調制度——智慧局參加訴訟

我國在2008年成立智慧財產法院，開始民事與行政雙軌專利無效制度時，是以智慧財產局參加民事訴訟的方式作為雙軌協調制度。智慧財產案件審理法第17條：「法院為判斷當事人依前條第1項所為之主張或抗辯，於必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。智慧財產專責機關依前項規定參加訴訟時，以關於前條第1項之主張或抗辯有無理由為限，適用民事訴訟法第61條之規定。民事訴訟法第63條第1項前段、第64條規定，於智慧財產專責機關參加訴訟時，不適用之。智慧財產專責機關參加訴訟後，當事人對於前條第1項之主張或抗辯已無爭執時，法院得撤銷命參加之裁定。」

此一制度能否達到雙軌協調的效果?曾有論文就我國專利有效性認定衝突問題之解決方法，稱「故賦與智慧財產局參加程序及表達意見機會之必要，立意甚佳，惟從實務之實際運作觀之，智慧財產局雖經通知參加訴訟，但於案件之審判程序中，對於專利有效性之爭議問題大都不表示意見，甚至沉默不語，只為等待智慧財產法院對於系爭專利有效性作出裁決，並仿效之，以為舉發審定結果。由此可知，通知智慧財產局參加訴訟是否有其必要性，不無可議。」²⁷

²⁷ 李彥旻，註3文，頁60以下。

我國未設有類似美國的雙軌協調制度，法院與智慧局可能平行審查同一無效事件，既然是平行審查，代表法院開庭審理時，智慧局可能尚未著手審查，則智慧局參加訴訟又如何表達意見。即使智慧局已經著手審查，仍需要經過雙方攻防程序，程序未完結之前，尚無法就判斷結果表示意見。即使攻防程序已經結束，發出審定書之前，也不能對外透漏審查結果，當事人提前知道審查結果，不利的一方勢必會再提出攻擊防禦方法，造成案件無法審結。實務運作可知，要求智慧局參加訴訟表達意見，是不能也，非不為也。我國讓智慧局參加法院訴訟，企圖解決雙軌判斷歧異的制度設計，從制度一開始運作初期就已經知道是失敗的。

(二)我國雙軌制度——現行實務運作

我國以智慧局參加訴訟作為雙軌協調制既然失敗，在法制面上欠缺有效的雙軌專利無效之協調制度，同一專利有效性事件在法院已經提出無效抗辯，又以相同的證據、理由向智慧局舉發者屢見不鮮，法院與智慧局都會各自審查有效性爭議。

實務經驗顯示，智慧財產法院依據智慧財產案件審理法不得停止審判，且平均審理速度較快，較慢的智慧局舉發審查多數出現與法院審查相同的結果，「智慧財產局雖經通知參加訴訟，但於案件之審判程序中，對於專利有效性之爭議問題大都不表示意見，甚至沉默不語，只為等待智慧財產法院對於系爭專利有效性作出裁決，並仿效之，以為舉發審定結果。」²⁸可見，實務上智慧局會等待智慧財產法院審理結果並遵循之，只是沒有正式的裁定停止審查，因此審查結果歧異的情況極為罕見，因裁判歧異而讓紛爭擴大的情況尚未出現。

然而，法院與智慧局審查同一有效性事件，讓當事人在兩方窮於應付，不僅浪費司法與行政資源，當事人的金錢與時間也是一大消耗。在法院與智慧局敗訴的一方，會向民事法院上訴與提起行政訴訟，等於第二審的救濟又要就同一事件重複應訴。以此觀之，我國非常迫切需要建立良好的雙軌協調制度。

(三)我國雙軌制度——修法方向

我國專利法最近一次修法，不僅不打算建立雙軌協調制，反而企圖縮短舉發的

²⁸ 同前註。

審查時間，將原來專利法第73條第4項「舉發人補提理由或證據，應於舉發後一個月內為之。但在舉發審定前提出者，仍應審酌之。」修改為「舉發人補提理由或證據，應於舉發後三個月內為之，逾期提出者，不予審酌」。增加第74條第4、5項「專利專責機關認有必要，通知舉發人陳述意見、專利權人補充答辯或申復時，舉發人或專利權人應於通知送達後一個月內為之。除准予展期者外，逾期提出者，不予審酌。依前項規定所提陳述意見或補充答辯有遲滯審查之虞，或其事證已臻明確者，專利專責機關得逕予審查」。

此一修法能否造成舉發審查加速，仍待觀察。若果能讓舉發審查加速，比法院審查速度快，則智慧財產法院是否會參考舉發審定的結果，完全不樂觀，智慧財產法院仍可能自為判斷專利有效性。而且，法院的審理功能較智慧局強大得多，特別在舉發階段，有不少先前技術的證明，可能會出現證據的認定與人證的問題，智慧局並無口頭審理程序，也不能請證人出庭作證。雙軌調查證據的深度不同，將造成裁判歧異的可能性大增。以此觀之，必須說智慧局縮短舉發審查的修法方向，不僅無法解決既有問題，反而讓爭議更擴大。

(四)我國雙軌協調制度之檢討

我國欠缺雙軌協調制度的不當，早在2006年謝銘洋大法官就已撰文，並主張智慧財產法院在侵權訴訟中就專利商標有效性之認定，應具有拘束力。如果智慧財產局因不受拘束而可以另為不同處分之結果，恐將造成更複雜之結果。而且同一事件重複審查，不僅造成行政與司法資源之浪費，而且嚴重影響人民權益與產業競爭秩序。²⁹

另外，陳容正法官於2007年亦撰文指出智慧財產案件審理法第16條第1項的問題，指出如果民事智慧財產權訴訟提起之前，該行政處分先決問題即已開始進行行政爭訟程序，並已花費相當之勞力、時間、費用進行審理、調查證據，則民事法院難道還要全部重新自行調查審理，以便自行判斷？因而質疑此種雙軌制對於訴訟經濟、避免重複審理及裁判矛盾的問題。³⁰

²⁹ 謝銘洋，智慧財產法院之設置與專利商標行政救濟制度之改進，月旦法學雜誌，2006年12月，139期，11頁以下。

³⁰ 陳容正，行政處分作為民事訴訟先決問題之判斷——以專利、商標事件為中心，智慧財產權月刊，2007年7月，103期，97頁。

可見，智慧財產法院成立前，早就已經知道雙軌專利無效制度需要避免就同一事件重複審查的協調制。2008年成立智慧財產法院，智慧財產案件審理法的無效雙軌制同時施行，迄今已經超過10年，我國仍然欠缺良好雙軌協調制度，智慧局參加訴訟解決歧異的方式已被證明不可行。而智慧局無視於欠缺雙軌協調制度的不當，2019年修法不打算建立雙軌協調制，在舉發審查條文修法，企圖讓舉發審查能夠加速，與法院分庭抗禮，取得無效審查的主導權。

三、適合我國的雙軌協調制度

(一)美國由USPTO審查的制度不適合我國

前述謝銘洋大法官主張將同一專利無效事件歸由法院審理，審理結果對智慧局有拘束力，陳容正法官則主張民事法院宜尊重智慧局的審查結果，前提是智慧局已經完成審查。

實際上雙軌協調制度不外乎這兩種，不論哪一種都可以解決問題，端視哪一種適合於我國。陳容正法官所主張者，正是美國現行的制度，若採此種制度必須在法律明文規定，美國複審制度可以作為重要參考。然而，這個制度的運作成功有3個重點：一是行政機關必須採準司法的審理組織與準司法的審理程序，才能讓這個審理結果對IPR請求人有一事不再理或禁反言的效果；二是行政機關處理快速，原則上3個月內決定是否立案、1年內審定；三是不可救濟的立案制度，可以有效過濾明顯無理由的舉發。

很不幸的，這三個重點在我國都不具備。我國智慧局的舉發審查人員，並非美國的專利行政法官。我國舉發審查程序，並沒有口頭審理程序，也沒有證據調查能力，也不能傳喚證人³¹，這些都是法院可以進行的程序。易言之，我國舉發審查組

³¹ 智慧局在2018年3月公布「專利舉發案件聽證作業方案」，依行政程序法第107條第2款規定及第54條至第66條聽證程序等相關規定訂定。聽證方案是依據行政程序法，相較於美國在專利法中有完整的審議程序規定，自不能相提並論，對於舉發案的先前技術調查與人證的傳喚仍有不足，舉發審查人員也不等同於美國專利行政法官相當資格條件的人員。實際上聽證方案最主要的效果，是依據行政程序法規定可以免除訴願程序。聽證程序早在2004年即有倡議之說（劉國讚，在專利爭議事件審查上運用聽證程序之探討，智慧財產權月刊，2004年4月，64期，32-44頁。）惟這只是適合於尚未就審議組織與程序立法前的權宜措施。

織與程序，對於當事人的程序保障，遠遠不及於法院。若將美國的雙軌協調制導入我國，勢必引發對當事人程序保障不足的批評。即使智慧局在法院判斷前完成舉發審定，被告還是可能以舉發審查的程序保障不足，要求法院重審與自為判斷。

其次，智慧局舉發審查難以在一年內審定，即使在2019年修改了舉發審查程序的條文，在舉發人可以補充證據、專利權人可以更正的情況下，也無助於舉發案可在1年內審定。而美國複審程序中雖然更正是專利法所許，但統計數字顯示USPTO幾乎不接受提出替代請求項之更正。即使智慧局可以在1年內完成程序，專利審查人員早已經慣性等待法院結果遵循之以避免歧異。

反觀智慧財產法院，在起訴後1年內就完成有效性審理者頗為常見。即使於智慧局建置準司法的口頭審理程序，比照美國的方式快速審理，智慧財產法院不會裁定停止審判，等待智慧局的審查結果，會平行進行審理程序。從現在智慧財產法院不會等待智慧局的更正審查結果，甚至智慧局已經有審查結果，法院還是自為判斷，即可瞭解智慧財產法院已經非常強烈地遵循智慧財產案件審理法第16條，難以再倒退回到裁定停止審判，等待智慧局對有效性審查結果的時代。

第三，美國有立案制度可以有效過濾明顯無理由的舉發，這一點對於制度的成功有關鍵性的角色。我國並沒有立案制度，即使有立案制度，美國對拒絕立案不能救濟且被最高法院支持這一點，在我國想成功運作恐有困難。在我國行政訴訟體制下，舉發是人民依法申請的案件，被專利專責機關拒絕或不受理，當然可以提起行政爭訟。即使在專利法明文規定不可救濟，恐會引發該法律規定違反憲法保障人民訴訟權之強大挑戰。

(二)我國雙軌協調制宜由法院審理

如前所述，歸由智慧局審查既不可行，可行的方案就只剩下由法院審理有效性爭議。美國將有效性爭議歸由USPTO審理，主要原因並不是法院審理能力不足，而是基於2個原因，一是聯邦地區法院多達90餘所，各地區法院審理有效性的專業程度及標準差異太大，二是法院的訴訟費用高昂。然而，這兩點在我國都不存在，我國只有一所智慧財產法院，即使第一審由地方法院審理，現在各地方法院已經有專股法官審理智慧財產事件，且智慧財產法院會派出技術審查官協助；另外，我國法院的費用並不會較舉發案為高，被告提出專利無效抗辯並不需要另繳裁判費用。

因此，適合我國的雙軌協調制度，是將同一專利無效事件歸由法院審理。事實上，現在實務的運作已經自然導向這個方向，審查較慢的智慧局會作成與法院相同的結果，既然如此，又何必讓當事人繳交舉發規費，重複應訴。智慧局捨棄建立雙軌協調制度，反而修法企圖加速舉發審查，只是徒增專利權人與其競爭業者的訟累。

伍、結 論

美國由USPTO審理專利有效性，地區法院可依據USPTO審理結果續審專利侵害爭點，不論從統計數字或最高法院的判例，都可看出複審制度的運作算是成功的。而適合我國的雙軌協調制度是由智慧財產法院審理有效性，法院審結後智慧局已經沒有其他爭點可審，也沒有就同一事件重複製作舉發審定書的必要，比較適合的制度應該是讓智慧局就同一舉發事件直接駁回，或者乾脆將利害關係人的舉發制度廢除。

智慧局不想失去舉發審查之主導性，因此修法加速舉發審查。但必須重視專利權人取得專利權行使權利時，在兩個無效軌道上面對專利有效性挑戰，耗時費力後得到專利無效的結果，企業取得專利權行使專利權，不僅是白忙一場，甚至是災難一場。因此，廢除利害關係人舉發才是適當的方向。

智慧局該強化的是非利害關係人的舉發，也就是公眾異議的制度。我國智慧財產法院成立以來，專利侵權訴訟原告勝訴率低，專利無效比率高，屢遭外界批評。領證後異議制度可以過濾無效的專利，美國領證後複審（PGT）就是提供領證後第三人可以提出異議的制度。即使是擁有龐大專利審查人力與審查資源的美國，都要提供領證後異議制度，更何況我國還有只採形式審查的新型專利。

專利制度目的在促進產業發展，全世界主要國家在專利政策的擬定與制度調整，都是朝這個方向前進，運作不良的專利制度無助於產業發展，我國亟需建立良好的雙軌專利無效制度³²。

³² 2020年12月30日，智慧局公布專利法部分條文修正草案，修正內容包含簡併救濟層級，訴訟制度由行政訴訟改採民事訴訟等，仍然不打算建立良好的雙軌專利無效制度。