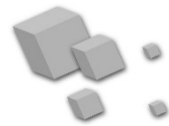


## 從美國IPR決定之上訴審理 實務探討我國舉發審定之 訴訟制度



劉國讚\*

### 壹、前言

2019年初，經濟部智慧財產局（下稱「智慧局」）擬推動簡專利併行政救濟程序，以及舉發之行政訴訟採兩造對審政策<sup>1</sup>。此一修法涉及舉發及其行政爭訟的重要制度變化，舉發審定之救濟採對審制，究竟採行政訴訟或民事訴訟，司法院已定調採民事訴訟，智慧局目前與司法院協調相關修法內容<sup>2</sup>。舉發之行政訴訟採對審制主要是從日本引進，日本在此議題之學理上，有「抗告訴訟說」（撤銷訴訟）和「形式當事者訴訟說」之對立存在，這是主宰行政訴訟之提起，應以何人為被告之課題。

DOI : 10.3966/221845622021070046001

收稿日：2020年10月19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經費：美國雙軌專利無效與其救濟制度與實務之研究，MOST108-2410-H-011-023。

<sup>1</sup> 參見2019年2月25日智慧局「專利商標簡併行政救濟程序、兩造對審」公眾諮詢會議簡報資料，網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-695199-b6646-1.html>，最後瀏覽日：2021年3月31日。

<sup>2</sup> 參見智慧局「109年度智慧財產權業務座談會意見及處理情形彙整表」對參加者提問之回答，網址：<https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-880516-64d33-1.html>，最後瀏覽日：2021年3月31日。

# Angle

過去已經有文章從修法政策方向，以我國法制體系觀點進行探討，並且預估此一政策對我國專利實務面可能帶來之影響<sup>3</sup>，也有從日本制度來探討其可行性<sup>4</sup>。本文擬從美國之司法實務運作經驗，探討我國舉發之行政訴訟對審制的議題。

美國相當於我國舉發制度者，是多方當事人複審（Inter Partes Review, IPR）。領證後審查的制度除了IPR以外，還有領證後複審（Post grant Review, PGR），以及過渡期涵蓋商業方法專利複審（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review, CBM），這是專門用於商業方法專利的複審程序。

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。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，本文設定在IPR制度。

IPR制度旨在由專利責機關協助美國地區法院審理專利有效性爭議，因此，專利權人在美國聯邦地區法院提起侵權訴訟，被告除了可以在法院抗辯專利無效，也可以向美國專利商標局（USPTO）提起IPR請求撤銷專利權，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果繼續進行專利侵權訴訟程序。

多方當事人複審由USPTO內部的專利審判和上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）審理，PTAB由專利行政法官（administrative judge）組成，為兼具技術及法律學位相關背景之專利律師，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。

IPR案件經過PTAB審理後會作成書面決定，對決定不服者，可以向聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuits, CAFC）上訴，上訴時是否採對審制，USPTO於上訴事件的角色為何？本文將以CAFC最近一年具有代表性的案例來瞭解實務運作情況，進而討論適合我國舉發行政訴訟對審之制度。

---

<sup>3</sup> 劉國讚，專利簡併行政救濟程序、兩造對審之政策對我國專利實務之影響，專利師，38期，2019年7月，1-14頁。

<sup>4</sup> 劉國讚，智慧財產行政訴訟採對審制之可行性——以專利行政訴訟為例，收錄於智慧財產法院十週年紀念智慧財產論文集，2018年，1-40頁。

## 貳、美國IPR與其救濟制度概要

### 一、多方當事人複審制度概要

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會將會就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。

### 二、對IPR決定不服向CAFC上訴

對於複審最終書面決定不服，可以向CAFC上訴。「一方當事人對於專利審判及上訴委員會依35 U.S.C. § 328(a)所作的最終書面決定不服，可以依據 § 141至 § 144的規定上訴。領證後複審的任何一方當事人均有成為上訴當事人的權利。」(35 U.S.C. § 329)。

# Angle

關於上訴事件，CAFC有管轄權：「美國專利商標局的專利審判和上訴委員會，在涉及一方當事人的情況下，以第35篇進行專利申請、衍生程序、複審、授權後審查或多方當事人複審，該方有權在委員會面前參與適用的程序或向委員會提出上訴，申請人或衍生程序的一方也可以根據第35篇第145條或第146條藉由民事訴訟獲得救濟；根據委員會一項決定的本款對申請或衍生程序提出的上訴，應放棄該申請人或當事方根據第35篇的第145條或第146條進行的權利。」（28 U.S.C. § 1295(a)(4)(A)）。

35 U.S.C. § 141規定了各種專利案件向CAFC上訴的管道，(a)項規定專利申請案之審查經向PTAB訴願後仍未獲得救濟，可向CAFC上訴。(b)項是在審查案經向PTAB訴願後仍未獲得救濟，可向CAFC上訴。(c)項是PGR與IPR的上訴：「IPR和PGR的任一方當事人對於PTAB依318(a)或328(a)所做最終書面決定不服者，可向CAFC上訴。」

依據35 U.S.C. § 142，向CAFC提出上訴時，上訴人應向專利商標局提交一個上訴書面通知給局長，在由局長指定從該決定之日到提起上訴的期間內，但在任何情況下不得少於該決定之日後的60天。

依據35 U.S.C. § 143，對於第142條所述的上訴，局長應將其移交CAFC，包含專利商標局記錄的文件的經認證清單。法院可在上訴未決期間，要求局長送交此類文件的原始或經核證的副本。在單方當事人的情況下，局長應將專利商標局作出決定的理由書面提交法院，以解決上訴中提出的所有問題。局長有權對專利審判和上訴委員會在根據第135條進行的衍生程序中，或在第31章或第32章進行的當事人間或領證後審查中作出的決定進行上訴。

依據35 U.S.C. § 144，CAFC應審查專利商標局的決定。法院一經決定，便應將其意見發布給局長，該意見應記錄在專利商標局，並管制（govern）該案的進一步程序。

### 三、民事訴訟程序

對於USPTO決定不服提起司法訴訟，除了直接向CAFC上訴外，也可以循民事訴訟程序先向地區法院起訴。依據35 U.S.C. § 145，除非已向CAFC提起上訴，否則對根據第134條(a)項對專利審判和上訴委員會決定不滿而提出上訴的申請人，可以

藉由民事訴訟對局長進行救濟。維吉尼亞州東區地方法院，應在局長指定的決定後的至少60天之內開始。法院可裁定該申請人有權根據其在專利審判和上訴委員會的決定中所涉及的任何請求項的發明要求獲得專利，視案件的事實而定，該裁決應授權局長根據法律要求頒發此類專利。訴訟的所有費用應由申請人支付。

#### 四、小 結

雖然35 U.S.C. § 145提供了民事訴訟程序，可以先向地區法院起訴，但其管轄的上訴法院仍是CAFC，因此實際上循此途徑者甚少。

專利複審事件由PTAB審理，審理程序具有準司法性質，具有地區法院的事實調查程序，對PTAB決定不服者，直接向只有法律審的CAFC上訴是普遍的做法。專利法的條文是對於CAFC「上訴」而非「起訴」，也顯示PTAB對於複審的決定相當於地院的事實審理。

向CAFC上訴時，IPR程序的任何一方當事人均有成為上訴當事人的權利。而在單方當事人上訴的情況下，局長應將專利商標局作出決定的理由書面提交法院，以解決上訴中提出的所有問題。從專利法的規定來看，IPR決定之上訴基本上是雙方當事人對審，如果是單方當事人上訴，USPTO會成為被上訴人。

### 參、對IPR決定不服之訴訟實務

為了瞭解CAFC對於IPR事件的審理，本文閱讀CAFC最近一年有關IPR事件的判決約20篇，從中選取4篇不同訴訟當事人情況下人具有代表性的案例介紹如下，包括：(1)單純以對造當被上訴人之訴訟，(2)以對造當被上訴人、USPTO參加訴訟，(3)USPTO承當訴訟，(4)單造訴訟，實際的案例不外乎這四種情況。

#### 一、單純以對造當被上訴人之訴訟

當事人對於PTAB對IPR的決定不服者，可以作為上訴人向CAFC上訴，由於IPR程序的請求人與專利權人之間具有對立性，因此上訴時以對方當被上訴人是最常見的情況。當PTAB決定有部分成立、部分不成立的情況時，兩方當事人可能各自對

不利的部分交叉上訴，也就是互為上訴人與被上訴人。在此以2020年Cochlear「助聽裝置」事件<sup>5</sup>為例說明之。

## (一) 事實經過與CAFC判決

Cochlear公司擁有系爭專利US7,043,040號「助聽裝置」，Oticon醫材等3家公司提出2件多方當事人複審請求，USPTO局長最初僅對請求項1-6和11-13立案審查，拒絕對請求項7-10進行審查，這些請求項涉及手段功能用語的解釋。最高法院SAS判決<sup>6</sup>之後，PTAB立案增加請求項7-10，且讓雙方就這些請求項提出補充。

PTAB以最寬廣合理的解釋標準，決定了本案的爭議請求項用語，其最終書面決定的結論是基於Oticon的請求書中提出的理由，請求項4-6和11-12不具有專利權，Oticon並沒有證明請求項7-10不能獲得專利。Cochlear適時就PTAB對請求項4-7和11-12不具可專利性提出上訴，而Oticon則及時對PTAB決定7-10不成立提出上訴。

Cochlear挑戰委員會決定有數項理由，CAFC審理後認為均不可採。至於Oticon交叉上訴挑戰請求項7-10的部分，CAFC認為委員會對請求項7-9並無錯誤，但請求項10有誤。最後CAFC將請求項10的決定撤銷並發回更審，其餘請求項維持PTAB決定。

## (二) 小 結

本案PTAB最終書面決定是系爭專利請求項4-6和11-12的無效主張成立，請求項7-10不成立，專利權人Cochlear對請求項4-7和11-12不具可專利性提出上訴，而IPR請求人Oticon則對委員會的決定7-10不成立提出了上訴。此種PTAB作成部分成立、部分不成立的決定，以對造當被上訴人交叉上訴，是典型的對審案例。同一件系爭專利爭議的請求項，在交叉上訴中可以一併解決。USPTO可以不用參加訴訟，讓對立的雙方當上訴人與被上訴人進程序即可。

---

<sup>5</sup> Cochlear Bone Anchored Solutions AB v. Oticon Medical AB, 958 F.3d 1348 (2020).

<sup>6</sup> SAS Inst., Inc. v. Iancu, 138 S. Ct. 1348 (2018), 最高法院在本判決中指出，一旦決定立案，必須對所有提出請求的請求項立案審查。

## 二、以對造當被上訴人、USPTO參加訴訟

USPTO參加訴訟的案件頗為常見，兩造當事人對於是否撤銷專利權的爭訟中，USPTO可以參加訴訟，以捍衛其所作成的IPR決定。在此以2020年Boston「內視鏡止血鉗」事件<sup>7</sup>為例說明之。

### (一)事實經過與CAFC判決

系爭專利是Boston公司所擁有的US9,271,731號，這是一種可逆閉合的壓縮夾，用於在內視鏡下阻止沿胃腸道的血管出血。

Cook公司提起2件IPR，挑戰系爭專利請求項1-20。PTAB決定認為系爭請求項1-3、10-16和18對先前技術Nishioka是顯而易見的，並且認為請求項1-2、4、6-7、9-10、12-13、18和20對先前技術Shinozuka和Sackier是顯而易見的，這部分對專利權人Boston不利。

PTAB決定還認為請求項8對先前技術Shinozuka和Sackier並非顯而易見，以及請求項17沒有被先前技術Malecki先占（即不具新穎性），還有，請求項5、8、17和19基於先前技術Sackier和Kirsch不是顯而易見，修正的請求項21、30和38基於先前技術不是顯而易見，這部分則對請求人Cook不利。

雙方交叉上訴，USPTO局長參加訴訟。CAFC考慮Boston和Cook關於上訴和交叉上訴的論點，結論是，PTAB關於請求項1-4、6-7、9-16、18，以及擬議的請求項21、30和38的可專利性決定均合法，並有充分的證據支持。

但CAFC認為PTAB對請求項8和20的分析有不一致的情況，因而撤銷並發回PTAB關於Shinozuka和Sackier提出的請求項8和20的可專利性的決定，委員會的其餘決定均維持。

### (二)小 結

本案合併了2件IPR決定，這2件IPR決定有部分請求項成立、部分請求項不成立。雙方交叉上訴，USPTO當參加人。IPR請求人對不成立的請求項上訴，以對方當被上訴人，專利權人對成立的請求項上訴，以對方當被上訴人。USPTO參加訴

---

<sup>7</sup> Boston Scientific Simed, Inc. v. Cook Group Incorporated, 2020 WL2071962 (2020).

訟，是與兩個被上訴人的利害關係共同。

### 三、USPTO承當訴訟

多方當事人複審在USPTO審理時雙方當事人具有對立性，對IPR決定不服的訴訟是以對方當被上訴人，USPTO可參加訴訟。一方當事人因故退出訴訟時，USPTO可能成為另一方當事人，亦即承當訴訟。在此以2020年Kaken「治療灰指甲方法」事件<sup>8</sup>為例說明之。

#### (一)事實經過與CAFC判決

系爭專利是US7,214,506「治療灰指甲的方法」，該專利是一種用非那康唑（也稱為KP-103）局部治療灰指甲的方法，這是一種特殊的唑類化合物。

Kaken與Bausch公司為專利所有人，Acrux公司依據兩組參考文獻，要求對'506專利的請求項1和2進行多方當事人複審。Acrux質疑'506專利的兩項請求項均為顯而易見，提出了六項理由，每項理由均引用了第一組的參考文獻和第二組的參考文獻。PTAB最終決定，系爭專利的所有請求項都是顯而易見的而不具可專利性。

專利權人Kaken上訴，專利商標局局長在Acrux撤回後參加訴訟，為委員會的決定辯護，Acrux不再是此程序的當事人。

Kaken上訴挑戰PTAB會對於請求項爭議用語的解釋，雙方均同意必須對請求項進行最寬廣合理的解釋。根據說明書和檔案歷史，CAFC認為PTAB的請求項解釋不合理，認同Kaken所主張者，「治療患有甲癬的受試者」的最寬廣合理解釋是「穿透指甲板以治療指甲板內部或下方的甲床中的真菌感染」。

USPTO的決定受到錯誤的請求項解釋的影響，局長在本上訴中力求支持PTAB的事實調查結果，而很少或完全不依賴錯誤的請求項解釋。CAFC同意Kaken的主要主張，即PTAB在其一項請求項解釋中犯了錯誤。由於PTAB的顯而易見性分析實質上是基於其錯誤的請求項解釋，因此無法確認其對專利權有效性的認定。最後，撤銷PTAB的決定，發回PTAB進一步審查。

---

<sup>8</sup> Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. v. Iancu, 952 F.3d 1346 (2020).



## (二)小 結

本案的IPR決定是全部請求項無效，專利權人上訴，IPR請求人退出訴訟而沒有被上訴人，USPTO參加訴訟後承當訴訟，判決書記載的被上訴人Iancu是USPTO局長。這是35 U.S.C. § 143所規定在單方當事人的情況下，局長應將專利商標局作出決定的理由書面提交法院，以解決上訴中提出的所有問題。

本案主要爭點在於請求項的解釋，CAFC最後認為USPTO對請求項的解釋有誤，而撤銷原決定，發回PTAB進一步審理。在正確的請求項解釋下，系爭請求項是否顯而易見而無效，CAFC認為還需要進一步審理才能判斷。

## 四、單造訴訟

單造訴訟是指沒有被上訴人的訴訟事件，對IPR決定不服的一方向CAFC上訴，原則上是以對造當作被上訴人，但當被上訴人撤回時，就會出現單造訴訟，此種案例比較少見。以2019年IPRL「雙模式數位通訊」事件<sup>9</sup>說明之，這是對造未提出交叉上訴，CAFC仍有審判權的案例。

### (一)事實經過與CAFC判決

專利權人IPRL擁有系爭專利US8,380,244號「用於短距離，高速率和長距離，低速率數位通信的雙模式單元」，這是一種訂戶單元，例如移動設備，可以自動選擇最佳的可用無線網絡，然後連接到該無線網絡。具體地說，用戶單元可以連接到無線局域網（如果在範圍內），或者連接到蜂窩網絡（如果沒有附近的無線局域網）。

2013年1月2日，IPRL在德拉瓦州地區法院對中興通訊（ZTE）提起訴訟，指控其侵害了‘244號專利。陪審團認為‘244專利的全部請求項（包括請求項8）均受到侵害且並非無效。但是，該地區法院最終在該案涉及的IPR完成之前中止了該案的實體審判後程序。

中興通訊提出多方當事人複審請求，提出三個理由，都是以先前技術的組合主張系爭請求項顯而易見。PTAB結論是，全部被挑戰的請求項都是顯而易見的。

---

<sup>9</sup> In re IPR Licensing, Inc., 942 F.3d 1363 (2019).

# Angle

IPRL對PTAB的第一次決定向CAFC上訴，CAFC維持PTAB對所有請求項結論，但第8項除外，將第8項發回更審。

PTAB更審時命中興通訊提交3頁的摘要，但中興通訊並未提出。雖然沒有其他證據或論據，但PTAB再次發現請求項8是顯而易見的。IPRL對委員會的第二次最終決定上訴。

IPRL向CAFC上訴時主張PTAB對於先前技術的認定不適當，CAFC審理後認為請求項8的決定要逆轉，之所以要逆轉，是因為PTAB已經有兩個機會可以證明自己的立場但卻失敗。IPRL請求CAFC直接逆轉請求項8，也就是對請求項8作成有效之決定，理由是中興通訊未提起交叉上訴，CAFC應該沒有發回的審判權。但CAFC引用最高法院判例，不同意將交叉上訴作為審判權要件，即使中興通訊沒有提出交叉上訴，並不代表CAFC沒有權針對該理由發回更審。

接下來CAFC進行是否應發回更審的判斷，CAFC認為中興撤回上訴顯然構成了放棄。在交換訴狀結束並經過口頭辯論後，根據雙方之間的和解協議，中興通訊於2019年10月25日提出了撤回該上訴的無異議動議，CAFC批准了這項動議，中興通訊撤回上訴是放棄其以非立案理由請求立案IPR的請求。

最後，CAFC認為委員會關於請求項8的顯而易見性認定，是基於IPRL無法預期或反駁的證據，這是錯誤的。由於委員會關於請求項8的其餘結論沒有充分的證據支持，因此將理由一作為基礎的部分逆轉。並且，由於對委員會最終無效判決的所有其他質疑已放棄，因此撤銷該決定。

## (二)小 結

本案是IPR請求人放棄上訴，使得上訴時只有一方當事人的案例。雖然只有一方當事人，CAFC還是進行實質的審理，最後是逆轉原決定。

IPR之立案，USPTO必須考量請求人是否真實利益相關，一旦立案，代表雙方必然存在對立性。到了上訴階段，提起人退出訴訟，對立性雖然降低，形成一方當事人的訴訟。這一方當事人在缺乏對造防禦的情況下，獲得勝訴的機會頗高，正如本案最後原告專利權人獲勝。但CAFC還是會實質審理原告是否有理由，因而此種一方當事人的訴訟，這個當事人未必一定勝訴。

## 五、小 結

從前述案例可知，專利審判及上訴委員會所作成的最終書面決定，不服者可以向CAFC上訴，並以對造當被上訴人，而USPTO可以當參加人（intervenor）參加訴訟，就其書面決定的合法性提出答辯。多方當事人複審決定中，全部請求項或部分請求項被撤銷專利權的案件占80%。全部請求項被撤銷專利權自然是由專利權人上訴，部分請求項被撤銷專利權時，專利權人會就撤銷的請求項上訴，IPR請求人會就維持專利權的請求項上訴，也就是交叉上訴，2020年Cochlear「助聽裝置」就是此種情況<sup>10</sup>。

當雙方交叉上訴時，雙方互為被上訴人。繫屬於CAFC的案件，提起上訴者是上訴人，對造是被上訴人，而非原告、被告，顯示PTAB的審查有濃厚的準司法色彩，相當於司法裁判的第一審級。

USPTO參加訴訟是捍衛其所作的書面決定，而上訴人是對其決定不服。因此，USPTO參加訴訟是與上訴人處在對立面，也就是和被上訴人利害關係共同。當雙方交叉上訴時，USPTO與雙方被上訴人利害關係共同，2020年Boston「內視鏡止血鉗」就是此種情況<sup>11</sup>。

上訴時可以挑戰的事項包含：USPTO的行政規則違法、審查程序違法、對可專利性的實質判斷違法，可專利性的實質判斷主要包含先前技術的認定與專利權範圍的解釋。CAFC作為上訴法院，只能審理法律問題，不能審理事實問題。先前技術的認定是事實問題，這部分CAFC只能審理是否有實質證據支持USPTO的事實認定。至於專利權範圍的解釋是法律問題，CAFC可以重新解釋。

上訴時若雙方在侵權的部分達成和解，被上訴人可以退出上訴，此時形成沒有被上訴人的案件，當參加人的USPTO可承當訴訟。IPR制度是解決專利有效性的爭議，雙方當事人有對立的利害關係，但仍保有公益的性質。如果是屬於雙方私權紛爭的民事訴訟，一方當事人因和解或其他原因而退出訴訟時，通常訴訟不會繼續進

---

<sup>10</sup> 類似案件：Cochlear Bone Anchored Solutions AB v. Oticon Medical AB, 958 F.3d 1348 (2020); ESIP Series 2, LLC v. Puzhen Life USA, LLC, 958 F.3d 1378 (2020).

<sup>11</sup> 類似案件：Mayne Pharma International Pty. Ltd. v. Merck Sharp & Dohme Corp., 927 F.3d 1232 (2019); Ciena Corporation v. Oyster Optics, LLC, 958 F.3d 1157 (2020).

行，或者給予退出者敗訴判決。專利權的有效性爭議則不同，IPR提起人退出訴訟，專利權人仍可持續進行訴訟，以救回被撤銷的專利權，救回的專利權仍可對其他被告行使權利。此時，USPTO為了維持其審定是合法，以參加人角色承當訴訟，而與上訴人對立而繼續進行訴訟程序，2020年Kaken「治療灰指甲方法」事件就是此種情況<sup>12</sup>。

USPTO承當訴訟時，判決書對於當事人的記載，也可能只出現一方當事人，2019年IPRL「雙模式數位通訊」事件即屬之，此種情況較少見，實質上在判決理由中，可以看出USPTO仍有提出答辯意見。

## 肆、舉發審定之訴訟對審當事人

### 一、美國IPR之上訴的啟示

#### (一)兩造對審與USPTO參加訴訟

USPTO的PTAB對於IPR作成最終書面審定後，不服者向CAFC上訴，是以對造當被上訴人，即我國所稱對審制，USPTO可以參加訴訟。

IPR制度的本身，就是在審理具有對立性的專利有效性爭議。並非任何人都可以提出IPR請求，而必須是實質利益相關者才能提出。具體而言，已經被專利權人提起侵害訴訟，或者已經接到專利權人的警告信。非屬實質利害相關者提出IPR請求，USPTO不會予以立案審查，而USPTO拒絕立案就是最終的決定不可救濟。

處在充分對立的IPR請求人與專利權人，在IPR審定後提出上訴，自然是以對造當被上訴人的對審制較為合理，雙方可以充分就系爭專利請求項之有效性在上訴時攻防，讓CAFC進行裁判。專利權人想要維持專利權存在以便能行使專利權，IPR請求人則想要撤銷專利權，否則在民事法院會有侵權成立的威脅。

上訴人與被上訴人對審，提出上訴理由時必然會述及USPTO的審定有違法，上訴時USPTO可以當參加人參加訴訟。USPTO參加訴訟是與上訴人處在對立面，也就

---

<sup>12</sup> 類似案件：Robert Bosch, LLC v. Iancu, 778 Fed. Appx. 871 (2019); MTD Products Inc. v. Iancu, 933 F.3d 1336 (2019).

是和被上訴人利害關係共同。當雙方交叉上訴時，USPTO與雙方被上訴人利害關係共同，2020年Boston「內視鏡止血鉗」就是此種情況。

## (二) 一造當事人與USPTO承當訴訟

上訴時若雙方就侵權部分達成和解，被上訴人可以退出上訴，此時形成沒有被上訴人的案件，USPTO仍可參加訴訟。IPR制度解決專利有效性的爭議，雙方當事人有對立的利害關係，但仍保有對世的公益性質。如果是屬於雙方私權紛爭的民事訴訟，原告撤回起訴時通常訴訟不會繼續進行，被告若退出訴訟或消極不應訴，很可能會獲得敗訴判決。

專利權的有效性爭議則不同，IPR請求人退出訴訟，專利權人仍可持續進行訴訟，以救回被撤銷的專利權，救回的專利權仍可對其他被告行使權利。此時，USPTO承當訴訟以維護其決定的合法性，2020年Kaken「治療灰指甲方法」事件就是此種情況。

另外，也可能出現一方當事人的訴訟，2019年IPRL「雙模式數位通訊」事件即屬之，但此種情況較少見。此種一造當事人的案例，並非以USPTO當被上訴人，USPTO是與上訴人處在對立面的參加人。

## (三) 上訴審理事項

當事人對於PTAB的最終書面審定不服，是向CAFC「上訴」。既然CAFC是上訴的審級，則當事人在CAFC並無法提出未曾出現在USPTO的新證據，只能提出補強證據。

雖然USPTO的PTAB有濃厚的準司法性質，相當於法院的第一審級，但畢竟還是行政機關。美國法院審查行政機關的行政行為，必須遵守司法順從（judicial deference）原則。司法順從原則主要揭示在最高法院1984年的Chevron案<sup>13</sup>，美國最高法院指出，當法院在審查行政機關對其所應適用之法律之解釋或所發布之規則時，要面對兩個問題，第一個面對的問題是：國會對該爭議點的真正問題，是否曾直接說明其看法？如果國會曾明確表示其意見，事件即結束，法院及行政機關，均

---

<sup>13</sup> Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 837 (1984).

# Angle

應將國會所無疑義地明示之意見，賦予效力。但是，如果法院認為國會對該爭執之真正問題，並未曾表示意見，除非無行政機關之解釋或規則且有必要外，法院不要逕行提出其對有關之法律的解釋。如法律對特定爭議之事項未曾提及或有疑義時，法院應考量行政機關對該事項之回答，是否為對該法律所許可之解釋。

CAFC在審理PTAB所作的決定時，雖然沒有引出Chevron判例的司法順從原則，但基本上是遵循這個原則進行審理。國會建立領證後複審制度，賦予USPTO頗大的權限，USPTO為了完成政策交付的任務，必須制定相關的行政命令。尤其是為了能在一年內審結，USPTO對於審理程序的進行，要求兩造雙方的攻擊防禦不能任意拖延時間，而有比較嚴格的規定。當事人獲得IPR不利的決定，向CAFC上訴時，常常挑戰USPTO的行政命令，但CAFC幾乎都支持USPTO所制定的行政命令。因而，上訴時當事人挑戰USPTO的行政規則違法、審查程序違法，幾乎不會成功。於是，可挑戰的事項集中在可專利性的實質判斷違法，主要有兩點，一是系爭請求項用語的解釋，二是對先前技術的事實認定。

CAFC是上訴法院，美國的上訴法院只能審理法律問題，不能審理事實問題。先前技術的認定是事實問題，這部分CAFC只能審理是否有實質證據支持USPTO的事實認定。至於專利權範圍的解釋是法律問題，CAFC可以重新解釋。

## 二、日本制度與經驗

本文雖然不是以日本制度為主要引用來源，但我國對審制議題就是從日本而來。日本相當於我國舉發者為「無效審判」，無效審判之決定稱為「審決」，不服無效審判之審決所提起的「審決撤銷訴訟」，相當於我國行政訴訟的撤銷訴訟。日本制度是我國比較熟悉的，其有下列三點與美國制度頗為一致：

第一、特許法第123條第2項規定，無效審判只限利害關係人才能提起，並非任何人都可提起，這和美國IPR是相同的。

第二、特許法第179條後段但書規定，對無效審判審決不服所提起的審決撤銷訴訟，是以無效審判的請求人或被請求人當被告。日本的無效審判與美國的IPR，是處在對立狀態下的兩方當事人，因此其後續的救濟就讓兩方當事人進行訴訟。

第三、特許法第180條規定，法院對於第179條後段但書規定起訴時，必須將書狀送給特許廳長官（相當於我國智慧局局長），第180條之2規定，特許廳長官可以

對法律的適用與此案有關的其他必要事項表示意見。特許廳可以參加訴訟表示意見，與美國的情況也是一致的。

關於日本制度，專利師公會曾在2018年邀請日本東京大學法學院大淵哲也教授研究<sup>14</sup>，發表「日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構」一文於專利師季刊。大淵教授先指出日本的無效審判限利害關係人，其行政訴訟以對造當被告：「舉發程序中，重大利害關係人為發明專利權人（被舉發人），利害關係次強者為舉發人（特許法第123條第2項之「利害關係人」。2014年特許法修法時，將舉發人適格限於利害關係人）。為充分反映此一事實，舉發程序、及其後續之撤銷訴訟，皆由發明專利權人與舉發人互為當事人。」<sup>15</sup>其次指出，特許廳長官雖然可以參加訴訟，但實際上很少：「特許廳長官在舉發程序之後續撤銷訴訟中，依行訴法第23條得參加訴訟，惟依法院官網資料庫之檢索結果，實務上並無參加之實際案例。另，依特許法第180條之2規定，在舉發程序之後續撤銷訴訟中，法律賦予特許廳長官陳述意見之機會，然亦僅有2件實際案例，可謂寥寥無幾。」<sup>16</sup>

由此觀之，特許廳雖然可以參加訴訟表示意見，但實務上並不像USPTO積極地參加訴訟、甚至承當訴訟。日本並沒有美國專利法在單方當事人的情況下，局長應就上訴中提出的所有問題提出書面理由給法院之規定。

### 三、兩造對審、專利專責機關參加訴訟、必要時承當訴訟

從美國觀點來看，並未像日本爭論舉發的行政訴訟究竟是抗告訴訟或者形式的當事者訴訟，也未像我國討論要採民事訴訟或行政訴訟，端視以誰當被告較合理並能解決爭議。

美國IPR之上訴是以對造當被上訴人，這是日本所稱的形式的當事者訴訟，當一方當事人退出訴訟時，可能成為一方當事人的訴訟，或由參加訴訟的USPTO承接訴訟。民事訴訟之原告可以撤回起訴，雙方當事人也可合意停止訴訟程序，但被告只能消極不應訴，並無撤回問題。舉發審定之訴訟則不同，舉發人是專利侵權被

<sup>14</sup> 大淵哲也著，羅培秀翻譯，日本發明專利舉發程序及撤銷訴訟之對審結構與撤銷訴訟解決紛爭之實效性（撤銷判決之拘束力等），專利師，33期，2018年4月，1-107頁。

<sup>15</sup> 同前註，69頁。

<sup>16</sup> 同前註，70頁。

# Angle

告，若與專利權人達成和解，會退出訴訟，例如2020年Kaken「治療灰指甲方法」事件。若允許其退出，則形成奇特的一造當事人民事訴訟；若不允許其退出，則這個被告不會應訴，法院作成原告勝訴判決的可能性很高。重點不在是否允許被告退出，而是要由專利局來承當訴訟。因為舉發審定由專利局作成，既然已經作審定，就具有對世效力，也就是具有公益性，專利局必須參加訴訟，在被告退出時要承當訴訟，來維持其審定的公益性。

日本與美國制度同採「兩造對審、專利專責機關參加訴訟」的模式，這種模式可以說是最適合利害關係人舉發的行政訴訟。日本的無效審判與美國的IPR，都是限利害關係人始得提起，讓處在對立關係下的兩造當事人對審，是非常合理也能解決雙方爭議的方式。而專利專責機關可參加訴訟，必要時可承當訴訟，從美國實務案例可知，美國運作情況非常良好。而日本雖然也有特許廳參加訴訟及提供意見的制度，但如大淵教授所述，實務上特許廳參加訴訟實際上寥寥無幾。

關於此點差異，除了美國專利法的規定外，還有兩個可能原因：一是美國為判例法的國家，USPTO擔心CAFC作成對其不利的判例，日後必須遵循，因此參加訴訟表示意見的意願較高。另一個原因是當事人挑戰USPTO之行政命令違法的情況比較常見，上訴法院對於行政命令是否違法也有審判權，USPTO不只要維持IPR個案決定，也要捍衛其行政命令。

## 四、適合我國舉發之行政訴訟對審制

### (一)利害關係人舉發之行政訴訟

我國舉發兼納利害關係人與非利害關係人之舉發，關於利害關係人的舉發，「兩造對審、專利專責機關參加訴訟、必要時承當訴訟」的模式也很適合於我國。舉發審查是依申請專利範圍請求項逐項論究是否成立，出現部分請求項撤銷專利權、部分請求項不成立之審定是很常見的，由兩造對審即交叉上訴，兩造互為原告與被告，可避免出現對立的兩造都當原告，只有專利專責機關是被告的狀況。

美國IPR有立案制度過濾明顯無理由之舉發，因此絕大多數的決定都是舉發成立，專利權人上訴。我國可能有許多舉發不成立的案件，此時舉發人當原告提起行政訴訟，專利權人當被告有可能認為舉發絕對不會成立，而退出訴訟或不應訴，此



時智慧局就要承當訴訟以維持舉發不成立之審定。

以對造當被告提起行政訴訟，訴之聲明仍然是請求撤銷舉發審定，舉發審定對於對造有利，卻不是對造作成而是由智慧局作成。由此觀之，智慧局參加訴訟，或者是日本特許法第180條第1項規定法院要將起訴書送給特許廳，以及第180條之2規定特許廳長官可以提出意見書，可以說都是必要的。

我國行政訴訟法第41條及第42條有參加訴訟的規定，民事訴訟法第58、59條也有訴訟參加的規定，第64條有參加人承當訴訟的規定。現行舉發之行政訴訟於訴願未獲得救濟時是以智慧局當被告，舉發審定有利的一方當參加人；若訴願決定變更或撤銷原處分，對此變更或撤銷不服者提起行政訴訟，是以訴願決定機關經濟部當被告。若在專利法改為對審制，以對造當被告，則智慧局獲經濟部仍可依訴訟法規定參加訴訟。

## (二)非利害關係人舉發之行政訴訟

我國舉發並不限利害關係人，此點與美國及日本限利害關係有很大之差異。非利害關係人的舉發，實質上是異議的性質，日本的異議是只有專利權人一方當事人的行政程序，其後續行政訴訟並非對審制，而是以特許廳當被告。美國也有相當於日本異議的單方當事人再審查（*ex-parte reexamination*）程序。

我國對於非利害關係人之舉發，若採「兩造對審、專利專責機關參加訴訟」的模式，很可能出現舉發成立時由專利權人當原告、舉發人當被告，但舉發人卻不出庭應訴的情況。智慧財產法院固然可讓原告一造辯論進行判決，但一造辯論下，特別是在進步性要件的判斷，如果只聽取原告方的陳述，很可能作成對原告有利的判決。非利害關係之舉發人常常怠於參與舉發程序或訴訟程序，最後造成舉發不成立的結果，日後真正利害關係人舉發時，依專利法第81條卻不得就同一事實及同一證據再為舉發，專利實務界常批評此一規定不合理。

因此，採「兩造對審、專利專責機關參加訴訟」的模式對於非利害關係人舉發之後續訴訟，在被告退出訴訟時由智慧局成為被告承當訴訟，雖亦可行，但不如直接由智慧局當被告機關，也就是維持現制即可。

## 五、行政訴訟之新證據與更正之問題

我國行政訴訟制度是在審查行政機關之原處分有無違法，理論上行政訴訟當事人不得提出原處分機關未曾審酌之證據來指摘原處分違法。但在專利舉發事件中，為了讓紛爭早日解決，智慧財產案件審理法第33條允許當事人提出新證據：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由。」通常，會提出新證據者以舉發人居多，舉發審定為不成立，舉發人提起行政訴訟時可以再提出先前技術證據強化其舉發理由。舉發人當原告提出新證據，專利權人可以更正申請專利範圍來防禦。審理法並沒有考慮更正的問題，關於此點，104年度最高行政法院判字第352號判決有以下闡述：

本院104年4月份第1次庭長法官聯席會議決議：「依智慧財產案件審理法（以下簡稱『審理法』）第33條第1項規定，當事人於行政訴訟程序中得提出新證據。為兼顧（發明或新型）專利權人因新證據之提出未能及時於舉發階段向經濟部智慧財產局（以下簡稱『智慧局』）提出更正之申請，專利權人於專利舉發行政訴訟程序中自得向智慧局提出更正之申請……。故不論係基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第200條第3款及2011年12月21日修正公布，2013年1月1日施行前之專利法第67條第1項第1款或第107條第1項第1款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分。」

最高行政法院認為審理法第33條新證據只要在行政訴訟程序中讓當事攻防表示意見，並不會對當事人造成突襲，專利權人未更正時，法院可命智慧局為舉發成立之處分，並未提到專利權人更正該如何處理。准否更正是舉發審查的先決問題，由於法院並不審查更正案，專利權人更正是向智慧局提出，更正是否准許仍要經智慧局判斷<sup>17</sup>。

<sup>17</sup> 在此僅討論「改寫請求項之更正」的問題，依專利法第67條第1項，更正僅得就四款情事為

實際上當行政訴訟中專利權人提出更正時，智慧財產法院可能又會碰到無法審理更正的難題，有可能將案件發回智慧局就更正能否准許進行審查。如此，原本審理法第33條想讓舉發爭議早日解決的立法原意，因為沒有考慮到更正問題而落空，難以在行政訴訟就專利有效性畢其功於一役。

美國CAFC審理IPR的上訴只審查法律問題，當事人既不能再提出新證據也不能更正，因此不會有前述我國的問題。甚至IPR進行中也嚴格限制更正。美國IPR進行中雖然可以更正，但根據USPTO所公布的統計數字<sup>18</sup>，在全部進行複審程序的案件中，在完成審判前有提出更正的比例只占8%，在這8%的案件中，提出取代的請求項占62%，最後只有5%獲得全部或部分准許。亦即，以全部案件為分母，只有0.3%的案件獲准更正。

基於訴訟當事人攻防武器平等的精神，我國若採美國限制專利權人更正的方式，則勢必要刪除審理法第33條可提出新證據的規定。反之，審理法第33條如果要維持，則必須讓專利權人更正作為防禦。

若採後者，則「兩造對審、專利專責機關參加訴訟、必要時承當訴訟」的模式可否運作？審理法第33條已規定智慧局要就新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，當專利權人更正時，智慧局當然也可就更正准否表示意見，如此亦可解決問題。然而，此種模式會讓法院成為第一審級，就新證據與更正代替第一審級的智慧局進行審理。

## 六、行政訴訟或民事訴訟

我國民事訴訟與行政訴訟劃分為二元體系，各有其訴訟程序法。舉發後續訴訟採對審制，非屬行政訴訟法的撤銷訴訟以原處分機關為被告，也不屬於給付訴訟與

---

之：一、請求項之刪除。二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不明瞭記載之釋明。會造成問題的是改寫請求項更正符合第2款之減縮，是否符合同條第4項之「變更公告時之申請專利範圍」。依專利審查基準，是「比對更正前、後請求項之發明，若更正後請求項之發明無法達成或減損更正前請求項之發明目的，即屬變更公告時申請專利範圍。」（專利審查基準，2-9-7頁）

<sup>18</sup> USPTO, Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study 4/30/2016, available at <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.Pdf> (last visited Mar. 31, 2021).

# Angle

確認訴訟，這或許是司法院在現行行政訴訟法下，認為應採民事訴訟的原因，我國行政訴訟法並沒有考慮到在原處分機關就有兩造對立當事人的情況。

舉發審定之訴訟採民事訴訟由兩造對審，則「兩造對審、專利專責機關參加訴訟、必要時承當訴訟」的模式，依現行民事訴訟法尚可運作，智慧財產案件審理法第17條也有專利侵權訴訟之無效抗辯，法院得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟的規定。

但是，如此會讓舉發之後續訴訟更接近民事侵權訴訟的第二審。我國利害關係人之舉發已經被民事訴訟的專利無效抗辯吸收，其實已經是可以廢除的制度<sup>19</sup>。若舉發之行政訴訟改採對審，對審又採民事訴訟，專利專責機關參加訴訟，則實質上又更接近民事侵權訴訟的第二審。我國雙軌無效制度中，利害關係人舉發之審查與民事訴訟第一審已經是重疊的功能，未來重疊的功能將往上擴大到第二審級，而這第二審級都是由智慧財產法院的民事庭審理，將形成更浪費司法資源的制度。

## 伍、結 論

對於舉發審定不服之訴訟，參考美國經驗，得到「兩造對審、專利專責機關參加訴訟、必要時承當訴訟」的模式可適用於我國，這個模式只適合於利害關係人的舉發。

我國利害關係人的舉發實質上已被民事訴訟的專利無效抗辯吸收，兩造對審採民事訴訟，將讓雙軌的專利無效制度重疊性擴大到第二審。

如果未來只剩下非利害關係人的舉發，是否要大費周章改採對審制，不無疑問，因此種舉發在美國及日本都是單方當事人的行政程序，對其審定不服的訴訟並非對審制。

智慧局在2020年底公布的專利法部分條文預告修正草案<sup>20</sup>，將由智慧局設置「複審及爭議審議會」審理舉發案件，將專利爭議訴訟界定為是私權爭議，免經訴

<sup>19</sup> 參見：劉國讚，從美國IPR立案制度探討我國雙軌專利無效制度之發展，專利師，44期，2021年1月，55-78頁。

<sup>20</sup> <https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/cp-862-884441-ab94d-101.html>，最後瀏覽日：2021年3月31日。

願程序，由人民為訴訟之原被告進行民事訴訟程序。草案公布後，專利師公會立即提出書面意見<sup>21</sup>，對於行政訴訟改為民事訴訟提出許多問題，其中也提到專利權之效力與存續，究具公益性質，與一般私權不盡相符，此點與本文不謀而合。

美國與日本都將利害關係人的舉發以及非利害關係人的異議區分得很清楚，這是決定其後續的救濟是否採對審的基礎。智慧局在尚未解決舉發兼納利害關係人與非利害關係人的根本問題下，將專利爭議界定為私權爭議而改為民事訴訟，可預期修法及後續實施的過程將有更多問題待解。

---

<sup>21</sup> 會務訊息，2021年2月5日，網址：<https://www.twpaa.org.tw/>，最後瀏覽日：2021年3月31日。