

訴訟

[美國]

35 U.S.C §145 並未要求專利權人須支付美國專利局之訴訟代理人費用

Hans Klingemann於2001年向美國專利局提出一件透過注射自然殺手細胞，以達到治療癌症的方法之發明專利申請案。美國專利局後以不具非顯而易見性為由核駁該申請案，該申請案經上訴至專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 後，PTAB做出相同於美國專利局見解之決定。該申請案之受讓人Nantkwest Inc.按35 U.S.C. §145向維吉尼亞州東區地院 (United States District Court for the Eastern District of Virginia) 起訴。地院審理後判美國專利局勝訴，美國專利局遂依35 U.S.C §145規定向地院主張要求Nantkwest, Inc.負擔美國專利局所支出的訴訟代理人費用。然地院表示按美國規則 (American Rule) 的規範 (除非法律規定或契約另有約定，訴訟各方當事人分別負擔自己的訴訟代理人費用)，及考量35 U.S.C §145有關費用一詞的定義 (其認為未包含訴訟代理人費用)，僅判准Nantkwest Inc.替美國專利局支付專家證人費用，美國專利局上訴至CAFC。

35 U.S.C §145 載明當申請人不服 PTAB 的決定時，除非該案已上訴至CAFC，否則得直接向維吉尼亞州東區地院提起訴訟；且無論訴訟結果為何，申請人須負擔啟動該程序的「全數」費用。CAFC認為35 U.S.C §145規定之費用一詞乃應含訴訟代理人費用，最後CAFC推翻地院的判決且發回重審。Nantkwest Inc.就此判決向CAFC提請全院審理 (en banc) 並經獲准。

CAFC 全院審理後，同意35 U.S.C §145未強制要求申請人負擔美國專利局所支出之訴訟代理人費用，CAFC指出35 U.S.C §145所載之獲賠全數費用之文字，未能證明美國國會有作出任何欲將訴訟代理人費用轉嫁之明確指示，且美國國會亦不具有使美國專利局得以獲償訴訟代理人費用之意圖。此外，亦無其他法規強制私人訴訟當事人無論訴訟成敗均須承擔政府的訴訟代理人費用。CAFC總結美國一般規定為當事人各自負擔其訴訟代理人費用，並指出倘欲背離美國法規實務現狀，美國國會須提出特定且明確之立法，使訴訟當事人就訴訟代理人費用之獲償享有明確之法律依據。簡言之，CAFC不認同美國專利局之主張，最後維持地院認定無須支付訴訟代理人費用之判決。

資料來源：

1. "Patent Act Section 145 does not Require Applications to Pay USPTO's Attorneys' Fees," IPO Daily News. 2018年7月27日。
2. Nantkwest, Inc., Andrei Iancu, Under secretary of Commerce for Intellectual Property and Director of the United States Patent and Trademark Office, 2018年7月27日。

IPR 中不得主張部落主權豁免

日前PTAB判定兩造重審 (Inter Partes Review, IPR) 並不適用部落主權豁免 ([可參閱 2018年3月15日出刊之第188期台一雙週專利電子報](#))，因為國會授予USPTO在不考慮專利權人身份的情況下審查專利，St. Regis Mohawk不服遂上訴至CAFC。

CAFC 同意 PTAB 的看法，認為在 IPR 中不得主張主權豁免，IPR 既非私人所提起的司法程序，也不是聯邦政府提起的強制執法行動，它是一個具有裁決性特徵的混合訴訟程序，雖類似於法院訴訟，但在其他方面，它又不像司法程序，更像專門機構程序。根據廣義自由裁量權原則，一旦 IPR 啟動，即使請願人選擇不參加，PTAB 仍有權力繼續審查。此外，PTAB 之 IPR 程序並未反映聯邦民事訴訟規則，儘管存在某些相似之處，但相異之處卻有著極大的差異：聯邦民事訴訟規則提供原告得以對其起訴狀進行重大修改的機會，而在 IPR 中，請願人僅能對請願書進行文書或印刷 (clerical or typographical) 更正，另一方面，專利權人在 IPR 程序中可更正其專利範圍，但民事訴訟中則不允許，IPR 也缺少許多民事訴訟存在的初步程序。

美國專利局有權進行比 IPR 更具審訊性 (inquisitorial) 和較不具裁決性 (adjudicatory) 的複審程序，但這不意味著 IPR 就必然應適用部落主權豁免。值得注意的是，最高法院於 *Cuozzo* 一案中表示兩造復審 (Inter Partes Reexamination) 和 IPR 具有相同的基本目的，即重新審查機構的決定。在 IPR 中，PTAB 扮演上級機關 (superior sovereign) 的角色，重新考慮先前核准的內容，保護公眾利益，將專利權的獨占情形控制在合法的範圍內，CAFC 認為部落主權豁免不適用於行政機構的複議決定，綜上所述，CAFC 作出維持 PTAB 拒絕 *St. Regis Mohawk* 以部落主權豁免為由請求駁回 IPR 之動議。

資料來源：

1. "Tribal Sovereign Immunity May Not Be Asserted In Inter Partes Review," IPO Daily News. 2018年7月23日。
2. *Saint Regis Mohawk Tribe v. Mylan Pharm. Inc.*, 2018-1638, 2018-1639, 2018-1640, 2018-1641, 2018-1642, 2018-1643,. Fed Circ. 2018年7月20日。