

## 專利話廊

### “專利舉發案件聽證作業方案”之施行是否適當？

杜燕文 中國專利代理人



智慧局於今年 3 月 30 日公布了“專利舉發案件聽證作業方案”，且於公布當日立即實施，依該方案第 1 點「依據及目的」中所述，此方案的目的係為「提供系爭舉發案當事人就爭議事由、證據及法律見解等進行陳述意見與相互詢答的機會，並有助於承審審查人員斟酌聽證所調查的全部事實與證據及相互詢答之結果，依論理及經驗法則判斷事實之真相，形成心證，並據此作成審定。」，並同時製作了各類的申請書表供申請人使用；且為順利推導此業務，智慧局藉由於各地區進行之座談會推導此新措施，希能於今年十月前舉辦 10 場的聽證會，藉以作為聽證程序的修正及改進。

然而，此方案之推導，與現行專利法針對舉發程序的相關規範的磨合之間，筆者仍有顧慮，茲說明如下：

1. 此方案之推導目的在於藉由聽證程序，除了給予相關人員更充足地表達意見外，且希能使審查人員更有效率、更客觀地作出審定理由；然而，此聽證程序是在尚未作出舉發審定結果之前，依現行專利法第 73 條第 4 項但書規定，舉發人若於舉發審定前提出補充之理由或證據，仍應審酌之，換言之，若提出舉發聽證申請，於智慧局同意進行聽證且完成聽證後，舉發人在舉發審定前，若再提出補充的證據及理由，智慧局依法仍須列入考量，在此情況下，是否確可達到讓審查人員更有效率地作出審定理由，就有疑慮。

2. 另外，於此方案的目的中明述，舉發人與專利權人雙方會針對全部事實與證據相互詢答，而承審審查人員於聽證程序中會執行調查的任務，然而如前所述依專利法第 73 條第 4 項但書規定，若舉發人藉由聽證過程，判斷原主張的理由或證據恐有不足之處，於聽證完成後，迅速再補充理由或證據，一旦有了新的理由或證據且主管機關認仍應審酌，則原進行聽證程序的意義就不存在了；簡言之，即使進行了聽證程序，只要舉發人仍可再補充理由或證據，對於專利權人來說仍只能被動以對。

3. 針對上述問題，雖目前主管機關針對專利法第 73 條第 4 項擬進行修正，然目前針對前述專利法之修正，仍有很多的不同意見，屆時修改後的內容，是否能如主管機關所預設，僅能於特定的法定時間補充理由或證據，仍是相當大的問號；在尚未完成專利法修正之前，本次推出的聽證程序，是否能達到預期效果，自有待觀察。

主管機關於推動上述聽證業務的座談會中提及，此聽證程序於推導前即先參考各國相關的規定，並特別提到了中國大陸於無效宣告請求案之口頭審理程序，然而，依現行中國大陸無效宣告的相關規定，並不存在上述的顧慮：

1. 依中國大陸實施細則第 67 條規定，在專利複審委員會受理無效宣告請求後，請求人可以在提出無效宣告請求之日起 1 個月內增加理由或補充證據，逾期增加理由或補充證據，專利複審委員會可以不予考慮，依現行實務，口頭審理的進行時間均在無效宣告請求後的 1 個月後方進行，因此依此規定，於口頭審理進行時，請求人並無法再增加理由或補充證據。

2. 然若於口頭審理進行過程中，當事人擬增加理由或補充證據，須由合議組根據相關規定判斷擬增加的理由或補充的證據是否接受，一旦考慮接受，也會給

予另一方當庭答辯或之後進行書面答辯的機會，因此，於口頭審理結束後，即無任何再增加理由或補充證據的機會。

3.在進行口頭審理時，請求無效宣告的所有理由及證據是在確定的狀態，不僅於進行口頭審理時，雙方均能無顧忌地提出所有的意見，審查委員也可針對爭點向雙方提出詢問，使口頭審理的效益獲得極大值。

依中國大陸無效宣告中口頭審理的相關規定，是在實踐行政程序的重要精神，於證據確定的情況下，給當事人相同的機會進行表述，對於事實的釐清有很大的幫助；反觀我國的專利舉發案件聽證作業方案，尚缺相關配套，也可能讓主管機關設立此聽證程序的美意恐打了相當大的折扣！



## 歐洲專利 2017 年版審查基準中關於口頭審理通知的新規定

張撼軍

### 一、前言

《歐洲專利局審查基準》(Guidelines for Examination in the European Patent Office) 是歐洲專利局 (EPO) 依據歐洲專利公約 (European Patent Convention, EPC) 及其施行細則所制訂的審查基準，除了可供審查人員作為審查標準之參考外，也是讓專利申請人或相關從業人員有所依循的重要工具。為了配合法條以及實務的發展與變化，EPO 幾乎每年都會修訂其審查基準，目前最新的版本是於 2017 年 8 月 4 日宣布修訂，並於 2017 年 11 月 1 日生效。

此次修訂中最需要注意的是，審查基準第 C 部分第 III 章有關實體審查後之第一次審查意見通知的部分，在第 5 節新增了相關規定，其中允許在檢索部門 (Search Division) 發出擴大檢索報告 (Extended European Search Report, EESR) 之後，負責實體審查程序的審查部門 (Examining Division) 在某些特殊的情況下，可發出口頭審理通知 (Summons to Oral Proceedings) 來作為第一次審查意見通知。

### 二、具體的相關規定

依修正前審查基準規定，EPO 之審查部門所發出的第一次通知必須是根據 EPC 第 49 條第(3)項之規定所發出的審查意見通知，或者是根據 EPC 施行細則第 71 條第(3)項所發出的核准通知，而 EPO 可對一專利申請案發出口頭審理的最早時間點是在至少一次審查意見通知之後。

而在現行的新版審查基準中，第 C 部分第 III 章第 5 節新增的相關規定是允許審查委員在符合下列兩個條件的情況下，可直接發出口頭審理通知來作為第一次審查意見通知：

1. 審查資料中的請求項內容與作為檢索基礎的請求項大致上沒有不同；以及
2. 檢索意見中對審查結果有關鍵影響的一個或多個核駁理由仍存在時。

作為第一次審查意見通知之口頭審理通知中的附件必須要對申請人的所有請求進行處理，並且和依據 EPC 第 49 條第(3)項規定所發出的審查意見通知一樣詳細。該口頭審理通知中不能包括任何未在 EESR 中提及的新核駁理由或新引證前案，此外，其中也必須包括直接以口頭審理通知來取代第一次審查意見通知的理由。

為了給申請人有充足的時間在口頭審理前準備任何意見書，該通知應該給予申請人至少六個月的時間。

根據適用於口頭審理的規則，申請人可以根據 EPC 施行細則第 116 條第(1)項的規定，在 EPO 規定的時間內先遞交答辯理由及修正本。

假如申請人遞交的資料克服了口頭審理中所列的核駁理由，則審查部門可以取消或延後該口頭審理。否則，即使申請人不出席口頭審理，針對專利申請案的實質決定仍會在口頭審理中做出。

### 三、實務上的處理方式

過去在實務上，基於 EPC 的規定，審查部門縱使認為申請案不具可專利性，也都會給申請人至少一次的答辯機會，所以有些申請人在前一階段針對 EESR 進行回覆時，僅會就申請案相較於各引證前案具備可專利性的理由進行論述，尚

不會修改請求項，希望等到後續收到具體核駁理由之後，再來考慮是否調整、限縮請求項的保護範圍，這樣做法的結果便是往往會在審查階段收到與 EESR 相同的核駁理由，等於讓審查部門和檢索部門做了同樣的工作。

而藉由上述審查基準之修訂，往後申請人若在回覆 EESR 時未具體克服其中的核駁理由，便可能就會在審查階段直接收到審查部門發出的口頭審理通知。

惟在距離、語言、費用…等考量下，臺灣的申請人通常不會想要與 EPO 的審查委員進行口頭審理。而由前述審查基準第 C 部分第 III 章第 5 節的新規定看來，若不想要審查部門第一次就直接發出口頭審理通知，申請人可在回覆 EESR 時就依據核駁理由及引證前案的內容適當地調整、限縮請求項的保護範圍，俾具體克服該核駁理由。縱使收到審查部門直接發出的口頭審理通知，申請人仍然可以在 EPO 規定的時間內先以書面方式提出答辯及修正，如此則仍有機會令審查委員再次審酌該專利申請案的可專利性，從而取消或延後口頭審理。



## 美國最高法院判定 IPR 並無違憲、PTAB 須檢視請願者挑戰之全數請求項

陳品薇 整理

2017 年有兩件上訴至 CAFC 的訴訟，可說是替美國投下了兩枚震撼彈，前述兩件判決向美國最高法院聲請執行職務令 (writ of mandamus)，且經美國最高法院准許審理。由於這兩件判決對於美國的影響可謂相當大，故專利業界無不引頸期盼最高法院的定奪，最高法院終於在 2018 年 4 月 24 日作出判決。

兩件訴訟的分別背景如下：

### 1. *Oil States Energy Services, LLC v. Greene's Energy Group, LLC et al.*

最高法院決定檢視此案係為確認 AIA 下制定的兩造重審 (inter partes review, IPR) 等重審程序，是否有悖美國憲法第三條或美國憲法第七條修正案？

Oil State Energy Service LLC (後稱 Oil States) 為請願者，其於 2012 年於地院對 Greene's Energy Group (後稱 Greene's Energy) 提出專利侵權訴訟，後經 Greene's Energy 提出 IPR 程序。PTAB 作出的最終書面意見指出 Oil States 的專利非為可准予專利標的，Oil States 上訴至 CAFC。CAFC 審理過程中，Oil States 提出質疑 IPR 程序的合憲性之主張，即人民之私有財產 (如專利權) 依美國憲法第三條僅得由聯邦法院撤銷，且依美國憲法第七條修正案應享有經陪審團審理的權利。

美國憲法第三條第一節中將美國司法權賦予最高法院與美國國會制訂與設立的下級法院，因此，美國國會不得將司法權賦予美國憲法第三條所訂對象 (聯邦法院) 以外的實體；換句話說，公共權利原則 (public right doctrine) 適用於美國政府與他人間所生的事項，而於確認程序是否涉及行使美國憲法第三條的司法權時，最高法院先前之判決已區別公共權利與私有權利；第七條修正案意涵為，在普通法訴訟中，其爭議標的額超過 20 美元者，由陪審團審理的權利應受到保護。由陪審團裁斷的事實，美國任何法院除非按照普通法規則，不得重新審查。確實，於美國憲法第三條中第二節即載明，所有犯罪案件之審理，除了彈劾案外，此類的審判應由陪審團參與。

最高法院的判決書指出，其長久以來便認定專利之核准與公共權利 (public right) 有關，進一步來說，專利係一種公共特許權 (public franchise)，此種權利賦予專利權人排他權，而排他權並未存於普通法。簡單來說，涉及公共權利的專利核准認定無庸於美國憲法內第三條所規定之法院內進行。IPR 程序與核准專利與否乃屬相同事態，IPR 程序係為再次檢視該件專利是否應予以核准，即 IPR 程序完全符合公共權利原則，遂無須在美國憲法第三條所規定之法院內進行，且最高法院意指，且美國國會已允許美國專利局有權再次檢視 IPR 程序，美國憲法並未禁止 PTAB 不得在美國憲法第三條外所指的法院內審理。就 Oil States 引用最高法院先前作出的判決指出專利權乃私有財之主張，最高法院的回應為 Oil States 引用之判決並未排除國會授權進行 IPR 程序核准後行政檢視，且當時的專利法並未包含任何有關核准後行政檢視之規定，引用判決僅能反映當時的法律制度規定。

另外，最高法院指出 Oil States 提出的第七條修正案主張表示，其先前於 1989 年所作出判決已確立當美國國會實際上將待裁決事項選定 (assign) 由非美國憲法第三條內所指的法庭內審理，此時第七條修正案未對非為陪審團的事實認定者對該行為的裁決造成獨立的阻礙。由於 IPR 乃美國國會實際上可選定由

美國專利局審理的事項，故於這些程序中並不需要陪審團的參與。簡言之，基於專利為一種公共權，於 IPR 程序中非為私有權，最高法院裁決為 IPR 程序並未違憲，是以，最高法院維持 CAFC 認定系爭專利無效的判決。

## 2. SAS Institute, Inc. v. Iancu, Director, Director, United States Patent and Trademark Office, et al.

最高法院決定檢視此案係為 PTAB 於審理案件時，是否應該檢視請願者所挑戰的「全數」請求項，亦或 PTAB 立案的「部分」請求項？

SAS Institute Inc. (簡稱SAS) 向專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 對美國第7,110,936號專利 (後稱'936號專利) 的「全數」請求項提出IPR，然PTAB僅對「部分」請求項立案。因SAS與專利權人對PTAB發出的最終意見不服，均上訴至CAFC，經CAFC審理後再發回PTAB重審，SAS因不服PTAB僅就部分請求項立案之決定，向CAFC提出全院審理 (En Banc) 請願，然CAFC認為PTAB針對請願人提出的系爭請求項之全部或部分，具有立案與否之裁量權。因此，雖SAS主張依35 U.S.C. §318(a)規定，PTAB應就全數被請願的請求項予以探討審究，然CAFC認為該條規定意旨係PTAB僅須針對其准許立案之請求項予以探討審究即為已足，遂拒絕SAS的全院審理請願，SAS上訴至美國最高法院。

最高法院的判決書提及，美國專利局主張其賦予確認被挑戰的請求項中，哪些請求項得進入 IPR 程序的職權，然較棘手的是，法規並未如是說。美國專利引用依 35 U.S.C. §314，指出除非美國專利局認定被挑戰的請求項至少有 1 項請求項不具可專利性之合理可能性，否則不得啟動 IPR 程序；而按照該條規定，並不需要美國專利局個別評估全數被挑戰的請求項。進一步來說，35 U.S.C. §314(a)規範美國專利局應針對「請願」時的請求項決定是否要立案，惟於爭訟最後結束且 PTAB 須裁定的請求項而言，35 U.S.C. §318(a)則規定，PTAB 須要決議 (resolve) 請願者所挑戰的請求項，美國專利局認為前述兩條規定於語意上有些許差異。然最高法院完全不同意美國專利局的說法，指出 35 U.S.C. §318(a) 已載明，若 IPR 程序已立案且並未按本章駁回，則 PTAB 須針對請願者挑戰之每一 (any) 請求項的可專利性及依 316(d)所新增加的請求項發出最終書面意見；而前述內文的「每一」一詞，自然含廣泛含義。簡言之當美國專利局須遵循 35 U.S.C. §318 就立案 IPR 時，須檢視請願者挑戰的「全數」請求項。是以，最高法院推翻 CAFC 判決且發回要求依其意見重審。另外，美國專利局於 2018 年 4 月 26 日發出 SAS 案後的指南表示，按最高法院所作判決，PTAB 未來於審理案件時將會審理請願者所挑戰的全數請求項，針對 PTAB 已立案之部分請求項待審案件，PTAB 會發出一份針對請願者挑戰的所有請求項立案的補充通知。

這兩件訴訟案對專利業界影響重大的原因在於，倘最高法案認為 IPR 程序違憲，則 AIA 自施行至 2018 年 2 月 28 日，美國專利局累計受理 7,573 件 IPR，上訴到 CAFC 的案件應也不在少數，若 IPR 程序真違憲，則這些已發出最終書面意見之 IPR 程序及上訴至 CAFC 之訴訟結果是否算數？這些裁定是否溯及既往等可能會衍生出的問題可想而知相當棘手，本文所提兩件訴訟就關係上可謂有所相關，因若第一件訴訟案違憲，則第二件訴訟案理論應直接打回 CAFC，而想必 CAFC 也會再丟回 PTAB。基於第一件訴訟案已確實無違憲一事，無須再探討本案對於未來的影響，然針對第二件訴訟，本文認為 PTAB 判斷立案與否類似 CAFC 是否具管轄權審理上訴案，即判斷立案與否乃一種是非題，而非選擇題(即立案的請求項)。故此件判決於未來的走向應當有利於專利權人。

參考資料：

1. Oil States Energy Services., LLC v. Greene’s Energy Group., LLC et al., Supreme Court., 2018 年 4 月 24 日。
2. SAS Institute, Inc. v. Iancu, Director, Director, United States Patent and Trademark Office, et al. Supreme Court., 2018 年 4 月 24 日。
3. “Trial Statistics, IPR, PGR, CMB, Patent Trial and Appeal Board February 2018,” USPTO.  
<[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial\\_statistics\\_20180228.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf)>
4. “Guidance on the Impact of SAS on AIA Trial Proceedings,” USPTO. 2018 年 4 月 26 日。  
<<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial>>

