

## 專利話廊

### 被授權人得以專利有應撤銷之原因為由，解除授權契約

江郁仁 律師



隨著科技的進步與制度的完備，專利權在商業模式中之重要性亦逐漸增加，與對手於交易市場上競爭時，不論是用以攻擊或防禦，專利權之有無往往可以影響情勢之發展，這也可以從近十年來各大國際性跨國企業間之專利攻防戰中獲得印證。當專利權慢慢累積與增加後，如何應用專利權便成為一個重要的課題，其中一種常見的運用方法，就是簽訂授權契約，將專利權授權與他人實施並藉此獲得對價。

如果專利授權契約運作順利，一方面被授權人可藉由專利權之輔助來強化其商業發展，另一方面專利權人則可透過授權來活用其專利權，正可謂是雙贏的局面。然而，倘若被授權人在簽訂契約後，發現專利權並無法提供太大的幫助，甚至發現用來作為授權標的之專利權竟有專利無效之事由，此時被授權人可否亡羊補牢，以被授權的專利有應撤銷之原因為由，主張要解除契約？關於此一問題，可參智慧財產法院 101 年度民專上字第 58 號判決之見解，而該判決之見解，亦獲得最高法院 104 年度台上字第 2016 號判決之支持。在前揭判決之案例中，專利權人與被授權人在簽訂授權契約後，被授權人除了未給付授權金，也未依約按月提供銷售報表，因此專利權人只好提告捍衛自己的權利，但在訴訟過程中，被授權人卻指控作為授權標的之專利在實用面上根本派不上用場，而且還有應撤銷之原因，早已解除授權契約。對於雙方的爭執，前揭判決指出不具新穎性、進步性之專利，即屬於公共領域之技術，得為社會公眾使用，自應許被授權人就其有效性為抗辯。而被授權人所提出之引證案，足以證明系爭專利第 1 項、2 項、3 項、8 項、10 項、11 項不具新穎性，以及第 4 項、5 項、6 項、7 項、9 項、12 項不具進步性。因此，前揭判決認為系爭專利既然存在有應撤銷之事由，被授權人自然可依民法第 347 條準用同法第 350 條、第 353 條權利瑕疵擔保之規定，依債務不履行規定行使解除權，於法並無不合。

從前揭判決之見解中可得知，倘專利授權契約之標的有應撤銷之原因，被授權人得以此為由解除授權契約，符合民法第 353 條、第 256 條之規定。前揭案例中專利權人雖然抗辯該專利未經撤銷確定，仍具排他效力，權利未有瑕疵，被授權人不得據以解除契約，然而最終並未被最高法院所採納。最高法院之判決指出，該專利雖未經智慧局之舉發程序撤銷確定，但被授權人就該專利之有效性為爭執，且該專利經認定不具新穎性、進步性，有應撤銷之原因，則於雙方當事人間，被授權人自得主張該專利權不存在，構成給付不能，而本於民法關於債務不履行之規定，行使其權利。至於被授權人在解除契約之前有無利用該專利內容獲有利益，則屬當事人雙方如何依民法第 259 條規定回復原狀之問題，並不影響被授權人解除權之行使。

專利授權契約在專利制度蓬勃發展的現今，確實是相當常見的專利運用方式之一，但從上述的案例中，可顯示出並非簽訂授權後就能萬無一失、相安無事，專利授權應該要在雙方審慎評估後再行簽訂，畢竟專利授權一定有風險，專利可能有效或無效，簽訂授權前請詳閱專利說明書。

## 如何向 PTAB 證明其為先前技術 (Prior Art)

蔡順興

### 一、前言：

自 2012 年 9 月專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 成立以來，受理之復審請求，除了保留現有 Ex Parte Reexamination，並新增 Inter Partes Review (以下簡稱 IPR)、Post-Grant Review (以下簡稱 PGR) 以及 Covered Business Method Patents (以下簡稱 CBM)；依據 USPTO 網站所公布的統計數據，分析目前的趨勢如下：

(一) 復審請求申請總數：如圖 1 所示，為 2012 年 9 月 16 日截至 2016 年 3 月 31 日，PTAB 受理之復審請求共 4,743 件，IPR 有 4,288 件 (90%)、CBM 有 433 件 (9%) 及 PGR 有 22 件 (1%)，可看出 IPR 申請案仍佔大多數，主要因為立案門檻及費用較 CBM 及 PGR 程序來得低。

(二) 逐年立案比例：所謂立案是指當復審請求被提出後，專利權人可在復審請求提出後 3 個月內向 PTAB 提出初步回應，說明該復審請求不能立案的理由，其中當專利權人提出初步回應後或給予初步回應的 3 個月期限到期時，PTAB 將決定該復審請求是否立案。下表為 2013~2015 各年度以及 2016 年前 3 個月的統計數字，依以下的統計，不管是 IPR 或 CBM 申請案，其立案百分比有逐漸降低的趨勢，而 PGR 申請案因件數不多，現階段尚無法清楚觀察其趨勢。

IPR 申請案	2013	2014	2015	2016*
總件數	203	765	1343	760
立案件數	167	557	801	480
不立案件數	26	193	426	236
合併審理件數	10	15	116	44
立案百分比(%)	87.19	74.77	68.28	68.94
CBM 申請案				
總件數	17	122	144	54
立案件數	14	91	91	22
不立案件數	3	30	43	30
合併審理件數	0	1	10	2
立案百分比(%)	82.35	75.41	70.14	44.44
PGR 申請案				
總件數	0	0	3	8
立案件數	0	0	3	7
不立案件數	0	0	0	1
合併審理件數	0	0	0	0
立案百分比(%)	0	0	100	87.5

\*2016 年僅包括前 3 個月統計

### (三) 初步回應比例：

IPR 申請案	2013	2014	2015	2016*
總件數	300	1031	1549	785

提出回應件數	237	829	1326	663
不回應件數	63	202	223	122
回應百分比(%)	79	80.41	85.6	84.46
<b>CBM 申請案</b>				
總件數	35	134	166	47
提出回應件數	33	116	154	45
不回應件數	2	18	12	2
回應百分比(%)	94.26	86.57	92.77	95.74
<b>PGR 申請案</b>				
總件數	0	0	7	7
提出回應件數	0	0	6	6
不回應件數	0	0	1	1
回應百分比(%)			85.71	85.71

\*2016 年僅包括前 3 個月統計

由上述統計資料可知，不管是 IPR、CBM 或者 PGR 的申請案，專利權人提出初步回應的比例約為 8 成以上。

(四)完成程序之立案比例：如圖 2 至 4 所示，目前已完成程序的 IPR 案件共有 2,872 件，此處所指已完成程序的意思是指，截至 2016 年 3 月 31 日 PTAB 已審理完的 IPR 案件數，不立案/立案的 IPR 案分別有 1,429/1,443 件，CBM 案共有 330 件，不立案/立案的 CBM 案分別有 155/175 件，PGR 案共有 3 件，不立案/立案的 PGR 案分別有 3/0 件，由此可知，目前請願人向 PTAB 提出申請後，當完成程序時的不立案與立案件數比例約為 1 比 1（不包含 PGR），即現階段的立案百分比約為 50%。

## 二、先前技術：

(一)統計趨勢之涵義：由前述統計數據能看出，當專利權人提出初步回應的百分比提高時，其相對應的立案百分比會相對降低，而影響立案與否的因素之一在於：如何證明所提出的文獻資料為先前技術，且能被受理為具有挑戰專利權有效性的證據，此部分已逐漸在 PTAB 審理過程中扮演重要的角色。

(二)相關法規：在 PTAB 審理過程中所提出的文獻資料（包含請願人及專利權人），必須同時具有先前技術的資格且被受理為證據時才能稱為先前技術，而 PTAB 主要係依據 37 CFR Part 42 的規定，對於是否符合先前技術資格及能否受理為證據進行判斷，37 CFR 進一步於§42.62 中記載能使用聯邦證據規則（Federal Rules of Evidence；以下簡稱 FRE）來進行判斷，而依據 37 CFR 以及 FRE 的規定將文件分為自我驗證文件及非自我驗證文件兩類，其中自我驗證文件大多不需再藉由外部證據提供支持，而非自我驗證文件大多需要藉由外部證據提供支持，藉以證明其真實性。

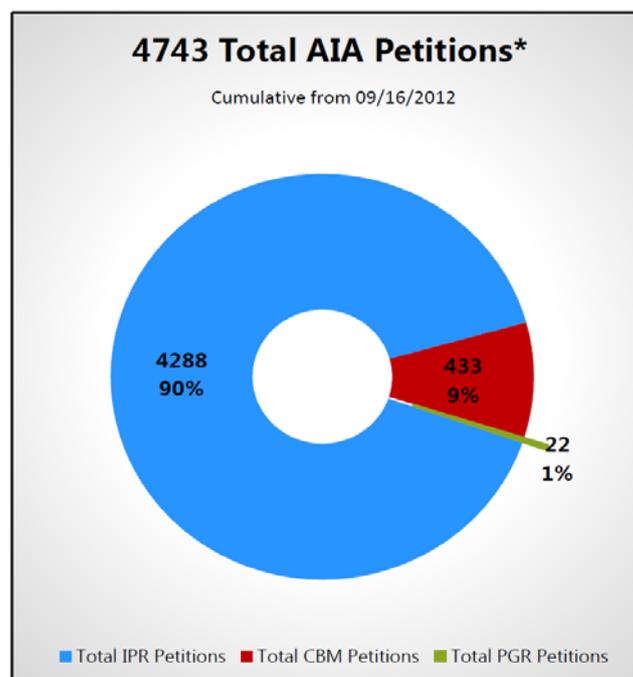
(三)各復審請求程序適用之先前技術：在 IPR 申請案中所提出的先前技術僅能為與美國專利法§102 及§103 相關的專利前案或印刷刊物，而 CBM 及 PGR 申請案則不受限於專利前案或印刷刊物，也包括能為與公開使用或販賣相關的先前技術，其中專利前案因屬於自我驗證之文件，一般較容易符合先前技術的資格且被受理為證據使用，由於印刷刊物的種類及媒介方式相當的多樣，因此，對於所提供的印刷刊物是否符合先前技術的資格、是否為所屬技術領域中具有通常知識者所能取得以及能否被採納為證據進行使用，是兩造最容易產生爭論的地方；

目前在 PTAB 審理過程中常見的印刷刊物包括有網頁存檔、備忘錄、IEEE 文章、實驗記錄簿及以軟體為基礎的系統 (Software-based systems) 等類型。

### 三、結論：

雖然目前 PTAB 對於是否具有先前技術的資格及能否受理為證據的認定標準不一，因此，請願人在提出申請案前，應審慎地對於各文獻資料的真實性進行確認及宣誓，並且附上任何能證明該證據為所屬技術領域中具有通常知識者所能得知的相關日期之其他證據，而專利權人則需謹慎確認對於先前技術提出挑戰的時機，依據前述統計數據可知，專利權人是否提出初步回應影響 PTAB 認定是否立案的可能，因此，專利權人應在提出初步回應時，同時對於先前技術的公開日期之真實性或者對於先前技術的公開揭露情形提出挑戰，藉以影響 PTAB 判斷該申請案是否應立案的決定；進一步，兩造應考慮使用證詞、口供以及相關證物等資料，對於作為先前技術之證據進行補強或攻擊；另外，由於 FRE 適用於復審請求申請案中，因此，對 FRE 的相關規定應作進一步的熟悉，以便於各復審請求申請案中進行攻擊或防守。

圖 1、AIA 復審請求申請案總數



**\*Data current as of: 3/31/2016**

圖 2、完成程序的 IPR 案件分佈圖

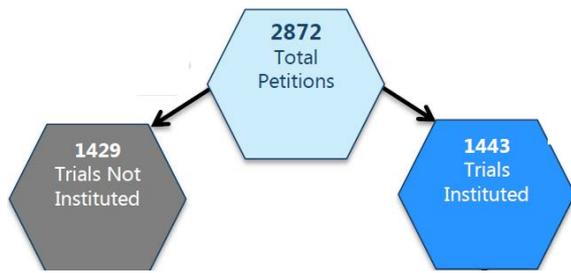


圖 3、完成程序的 CBM 案件分佈圖

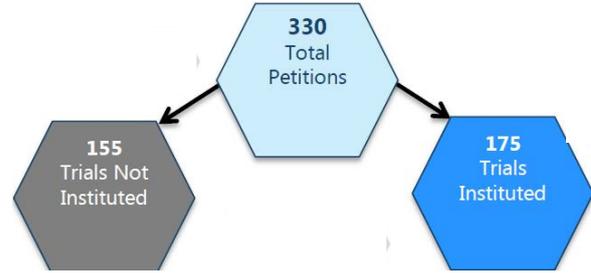
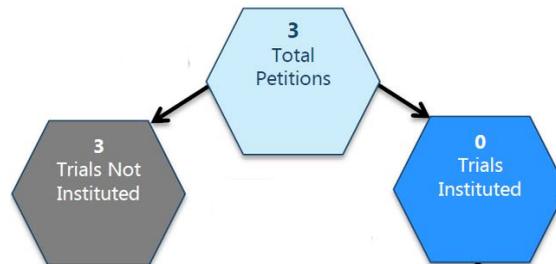


圖 4、完成程序的 PGR 案件分佈圖



註：完成程序之立案百分比與整體（包含審理中及審理完案件）的立案百分比有部分差距，筆者認為就實際狀況應以已完成程序（審理完）之數據較為準確。