

專利話廊

簡介美國兩造重審 (*Inter partes Review*) 程序的優點及注意事項

林景郁 專利師



近年由於Apple vs Samsung在美國的訴訟戰爭，使得美國訴訟的相關議題相對的受到重視，今年已有數場研討會都在探討與分享相關的議題。而在談到美國訴訟的議題時，筆者發覺主講者除了談到美國訴訟的流程、注意事項之外，多半都會帶上：應一併考慮提起兩造重審程序。不過在不計超項費和代理人服務費的情況下，提起兩造重審所需的官方規費高達美金 23,000 元。雖然規費不低，然而根據美國專利局公布的資料，最近半年來每個月美國專利局平均收到[超過 60 件](#)兩造重審申請，可見如此高費用的程序必然有其好處及效果。以下筆者簡單介紹兩造重審制度對於美國專利訴訟可能帶來的優點，以及必須注意之處。

一、兩造重審的優點

(1)、所需的證據力較訴訟時低：在民事訴訟時，專利通常被推定為有效，若欲證明專利有得撤銷之理由，所需的證據力需達清楚且令人信服 (clear and convincing) 的程度，兩造重審時欲證明專利有得撤銷之理由所需的證據力則只要達優勢證據 (preponderance of evidence) 標準即可。

(2)、速度快：一般地院的訴訟案，到審判所需的時間平均為 2.5 年；然而兩造重審自提出申請後，專利審判及上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 在 6 個月內須決定是否受理，一旦受理則要在 12 個月內做出結論，必要時才可再延長 6 個月，所以若在訴訟案開始後不久即提出兩造重審程序申請，理論上在訴訟案審判前會得到結果。

(3)、以戰逼和；若能藉由兩造重審程序讓系爭專利被認定有得撤銷之理由，將可能有助於在訴訟案中勝訴，或是藉此逼使專利權人和解。

(4)、相較於訴訟較為經濟：整個兩造重審程序從開始到結束，所需的花費大約在美金數十萬元之譜，相較於一件專利訴訟打完往往需花費美金數百萬元，顯然更能節省花費。

二、提起兩造重審的注意事项

(1)、兩造重審的提出並非必然使民事訴訟程序中止：雖目前來說，有較高的機會法院會中止民事訴訟程序，但並非絕對，因此如訴訟並未中止，或是訴訟案的進行特別快速，則前述兩造重審的優點將不會完全發揮出來，甚至可能會因同時必須負擔訴訟及兩造重審程序的工作及費用而使負擔加重。

(2)、兩造重審所能主張專利無效的理由有限：由於兩造重審只能針對新穎性、非顯而易見性，引用已公開之專利申請案或已公告之專利作為前案資料，若欲引用的前案資料強度不足，或許就並不一定適合提出兩造重審。

從前述美國的兩造重審情況來對比我國的舉發制度，提起舉發所需的規費除基本費用新台幣 5,000 元外，另依舉發聲明所載之請求項數每項再加收新台幣 800 元，相較於美國的兩造重審程序的規費著實低廉許多，惟根據智慧局公布的 102 年中文年報的數據，我國舉發提起件數已從 2009 年時的 980 件降至 2013 年的 660 件，一般多認為此乃肇因於專利民事侵權訴訟之被告得於法院提起專

利無效抗辯，間接造成舉發提起件數減少。

不過筆者淺見以為，雖智慧財產法院設立的目的，是為了解決以往民事案件停止訴訟之延滯，以加速解決訴訟紛爭，所以在智慧財產案件審理法中訂定，當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，但法律並未給予法院職權調查的空間；但在舉發程序中，審查委員依現行專利法第 75 條規定，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，有進行調查的職權，所以我國的舉發制度實不應完全為民事訴訟的有效性抗辯所取代才是。理論上使用者應可依實際需求不同選擇對已較有利的方式為之。



中國大陸專利代理人資格考試範圍介紹（上）

中國大陸專利代理人 杜燕文



中國大陸已公布將於 2014 年 11 月 1 日及 2 日舉行今年度之專利代理人資格考試，將自 5 月 27 日起至 6 月 16 日接受報名。從 2009 年進行之第二次考試制度改革後，有意取得專利代理人資格之人，須通過「專利法律知識」「相關法律知識」及「專利代理實務」三科目的測試，方有機會取得資格證，其中「專利代理實務」是以實作之撰寫實務題測試應考人員之專業能力，「專利法律知識」及「相關法律知識」則以單選及複選的選擇題測試應考人員之法律常識。

為提升專利代理人的專業性，在「專利法律知識」及「相關法律知識」二科目中所涵括的相關知識，共有一百多份分屬法律、法規、司法解釋、規章、公告及條約等文獻，中國大陸官方建構此考試制度有其道理，因了解一百多份的文獻的內容，對於所需之專業觀念有一定的助益，若能通過嚴苛的考試過程，必對往後執業的專業性得以提升。

因此，筆者將「專利法律知識」及「相關法律知識」二考試科目之範圍分別以上下兩篇進行解析說明，以說明中國大陸建構此制度擬獲得之專業測試目的：

專利法律知識

於「專利法律知識」科目中，知識產權出版社所編列之“資格考試指南”明列了 a.專利法律、法規及司法解釋 b.國家知識產權局規章、公告 c.相關國際專利法條約等三部份，然若以各文獻資料之屬性，則可區分為以下 12 種型態：

1.專利法相關規定：此包含了中華人民共和國專利法、中華人民共和國專利法實施細則、專利審查指南、施行修改後的專利法的過渡辦法、施行修改後的專利法實施細則的過渡辦法，這些規定為此科目中最重要範圍，也是測試是否有足夠專業能力的核心點，因此，須針對專利法、實施細則及審查指南之規範進行整合性的了解，為建構專利代理基礎的必要觀念。

2.行政程序相關規定：此包含了國家知識產權局行政復議規程及專利行政執行法，前者為申請階段之行政救濟程序，後者為以行政執法程序來保護專利權之效力，在專利代理的過程中，除了申請階段外，各種救濟程序的了解也可提升代理的效能。

3.申請相關規定：此包含了關於專利電子申請的規定、專利申請號標準、關於《專利申請號標準》的說明、關於規範專利申請行為的若干規定及關於我國學者在國外完成的發明創造申請專利的規定，此部份為針對申請程序及申請號等的規範。

4.收費相關規定：此包含了專利費用減緩辦法、專利收費標準及減緩比例、PCT申請收費項目和收費標準及PCT申請費用減、退、免方面的規定，此部份明定了各種專利費用之規範，不同的申請人可獲得怎樣的減緩？藉由這些制度，可於代理過程中，提供申請人更深入的了解。

5.菌種保藏相關規定：此包含了國際承認用於專利程序的微生物保存布達佩斯條約、中國微生物菌種保藏管理委員會普通微生物中心用於專利程序的微生物保藏辦法、中國典型培養物中心用於專利程序的微生物保藏辦法及用於專利程序的微生物菌（毒）種、培養物入境檢疫暫行規定，此部份則針對了微生

物保存之各種規定有明確的規範，因此當擬申請之專利技術涉及新的生物材料，除了實施細則之相關規定外，上述的條約或辦法更是代理人須了解的觀念。

6.代理相關規定：此包含了專利代理條例、專利代理管理辦法、專利代理懲戒規則（試行）、專利代理人資格考試實施辦法、專利代理人資格考試考務規則、專利代理人資格考試違紀行為處理辦法、香港澳門居民參加全國專利代理人資格考試的安排及關於規範台灣居民參加2011年全國專利代理人資格考試有關事項的公告，此部份載明了取得專利代理人資格之相關辦法及代理的各項規定，而我國人即是在2011年開始，可參加中國大陸專利代理人之資格考試，至今已是的第4年。

7.臺、港、澳相關規定：此包含了關於台灣同胞專利申請的若干規定、關於受理台胞PCT申請的通知、關於港澳地區專利申請若干問題的規定、關於香港回歸後中國內地和香港專利申請若干問題的說明及關於在香港特別行政區知識產權署提出的首次申請的優先權的規定，此部份則規範了臺、港及澳人民向中國大陸申請專利或由中國大陸提出PCT申請案之相關規範。

8.PCT相關規定：此包含了PCT、PCT實施細則、關於中國實施「PCT」的規定、對「關於中國實施「PCT」的規定」的修改及中國申請人向國際局遞交PCT申請實施辦法，此部份對於PCT申請程序有明確的規範，近年來，經由中國大陸提出PCT案件之數量日趨增加，因此熟知PCT制度提供更專業的訊息，更是代理業務中重要的一環。

9.專利分類相關規定：此包含了國際專利分類斯特拉斯堡協定及建立工業品外觀設計國際分類洛迦諾協定，此二份專利分類文獻，即為國際間通用之分類規範，於代理業務中，若須協助進行專利檢索時，國際分類的觀念是不可或缺的。

10.許可合同、強制許可相關規定：此包含了專利實施許可合同備案辦法及專利實施強制許可辦法，此二辦法係針對取得專利權後，若擬以許可合同進行備案之規範，及實施強制許可的相關規定，此對於委託代理的客戶端，是延伸至商業端的服務，因此雖在資格考試之應試資格中，係以理工背景的人員為主，但基本法律觀念的要求是必要的。

11.司法程序相關規定：此包含了關於協助執行對專利申請權進行財產保全裁定的規定、最高人民法院關於對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定、最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定及最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋，此為代理人提供代理服務最末端也是涉及法律最深的部份，此範圍的學習有助於對客戶端完整的服務。

12.其他規定：此包含了國防專利條例、專利權質押登記辦法、專利標識標註辦法、專利文獻號標準、部份發明專利權的保護期限延長及啟用新版「專利登記簿副本」、「證明」和「專利說明書」，除上述可進行分類之範圍外，尚有其他難以分類的範圍，而加入這些範圍的規範，可使專利法律知識之觀念更加完整。

上述即將「專利法律知識」科目中應試的範圍作一整理，由分類中可清楚看出，藉由這些範圍可對應試人員在專利實務的各種能力作一驗證。