

美國專利有效性挑戰制度淺述

對於專利有效性 (validity) 之爭執，美國係採取司法訴訟審查以及行政複審程序雙軌並行的制度。所謂司法訴訟審查係指繫屬於美國聯邦法院專利訴訟的被告，可於訴訟程序中針對原告主張的專利權提起有效性抗辯；而行政複審程序，則是指除原專利權人及美國專利商標局 (USPTO) 以外之第三方，認為某一已獲證 (issued) 的專利具有有效性瑕疵之事由時，可以向 USPTO 提起單方複審 (ex parte reexamination)、多方複查 (inter parte review, IPR) 或是獲證後複查 (post-grant review, PGR) 程序¹，以挑戰專利有效性。本文以下分別就美國專利對於專利有效性之司法訴訟審查以及行政複審程序進行簡述。

司法訴訟審查

根據美國專利法第 282 條之規定，專利係推定為有效，而且不論是獨立項、附屬項、或是多重附屬項，每一請求項 (claim) 的有效推定都是獨立的，即便附屬項或多重附屬項所依附的請求項已被認為無效。而專利無效的舉證責任則是由在訴訟中主張專利無效的被告來負擔²，並且在 *American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc.* 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院認為若是被告在訴訟中要推翻美國專利法第 282 條中對專利有效性的推定，被告的舉證需要到達「清楚明白且令人信服 (clear and convincing) 」的程度³。

在 2011 年，美國聯邦最高法院在 *Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership* 一案中⁴，重申上述立場，認為被告若要在聯邦法院的專利侵權訴訟中提出專利無效作為抗辯事由，其舉證程度仍然是要達到「清楚明白且令人信服 (clear and convincing) 」的程度。

而若是在訴訟中，被告成功挑戰系爭專利之有效性，法院作出系爭專利無效之判決時，此一專利無效判決具有對世效力或是相對效力？亦即，當專利權人於專利訴訟中因法院判決專利無效而敗訴，該專利權人是否仍得以同一專利，在不同訴訟中對不同被告主張該專利權？

這個問題，美國聯邦最高法院在 1936 年的 *Triplett v. Lowell* 一案 (以下簡稱 Triplett 案) 中採否定見解，認為在聯邦法院訴訟中作成專利無效之認定，有「相對禁反言 (mutually estoppel) 」原則之適用，沒有既判力 (res judicata) ，因此此一專利無效之判決僅對該訴訟中的兩造有拘束力；亦即，原專利權人仍得將該專利在另一訴訟中對不同被告主張，而法院亦得在不同訴訟中對同一專利之有效性抗辯自為判斷⁵。而在 1971 年，美國聯邦最高法院在 *Blonder Tongue v. University of Illinois Found.* 一案 (以下簡稱 B-T 案) 中推翻⁶ 前述 Triplett 案中的見解，而改採肯定見解，認為此一問題適用於爭點效原則 (doctrine of collateral estoppel ，或稱附屬禁反言原則)⁷。美國聯邦最高法院在 B-T 案中認為，若是讓專利權人可以對不同被告重複主張一已被判決無效之專利，將會造

成訴訟雙方浪費大筆金錢來重複處理同一問題，而且也造成審判時間的遲滯。因此，最高法院認為，若是專利權人能夠舉證其在前一訴訟中，專利權人無法「在程序上、實質上、以及證據上有公平的機會」對於此一專利無效之爭點進行爭辯，則專利權人在另一訴訟中對不同被告主張同一專利，並不受前一訴訟中聯邦法院判決無效之拘束；反之，若是專利權人未能舉證證明前述事項，專利權人不得宣稱其在前一訴訟中遭聯邦法院確認無效之專利，仍為有效。至此，除非專利權人能證明其在訴訟程序未獲公平之對待，否則專利權人已不能再對他人行使其已被聯邦法院確認無效之專利權，故其遭到聯邦法院認定專利無效之認定，相當於實質上具有對世效力⁸。

行政複審程序

在 2011 年 9 月 16 日經美國總統歐巴馬簽署的美國最新專利法修正案

《Leahy-Smith 美國發明法》(Leahy-Smith America Invents Act · H.R. 1249)，

已將專利權人以外之人（以下簡稱聲請人）要根據美國專利法第 302 條⁹在

USPTO 中挑戰專利有效性的兩種方法中——單方複審以及多方複審（inter parte

reexamination）——保留單方複審，而以多方複查（inter parte review，IPR）

以及獲證後複查（post-grant review，PGR）代替原本的多方複審，相關規定

並已在 2012 年 9 月 16 日起生效。

不論原本的多方複審，或是現行的單方複審、多方複查以及獲證後複查，只要是 USPTO 在前述程序中作成的專利無效認定，都具有對世效力；只是，問題在於聲請人在前述程序中，所負有的發動門檻以及對應的舉證責任為何？

簡單來說，在現行規定中，若是聲請人選擇以單方複審方式來挑戰專利有效性，在其聲請時，需負有證明系爭專利存有至少一個可專利性之實質新問題

(substantial new question of patentability)；相對地，若是聲請人在系爭專利獲證後九個月內選擇以獲證後複查方式挑戰其有效性，在聲請時其負有證明系爭專利有無效可能(more likely than not)；若是聲請人係在專利獲證九個月後或是在前述 PGR 程序終結後以多方複查方式挑戰該專利有效性，聲請人則負有在提起時證明系爭專利某個請求項有無效之合理可能(reasonable likelihood would prevail)¹⁰。其中，在 USPTO 的行政複審程序 (單方複審、PGR 程序、IPR 程序) 中要挑戰專利有效性的證明程度需要達到「優勢證據」

(preponderance of evidence)¹¹，證明程度的要求約為 50%，相較於如前述在聯邦法院的訴訟程序中，被告挑戰專利權有效性之證明程度須達「清楚明白且令人信服 (clear and convincing)」的程度 (心證程度約為 70-80%)，舉證程度相對較低。

- ¹ 劉尚志、賴婷婷，2011，年美國專利法最新修正，交通大學科技法律研究所。
- ² 35 U.S.C. §282
- ³ American Hoist & Derrick Co. v. Sowa & Sons, Inc., 725 F. 2d 1350 (CA Fed. 1984)
- ⁴ Microsoft Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 564 U.S. ___ (2011)
- ⁵ Triplett v. Lowell, 297 U.S. 638 (1936)
- ⁶ Blonder Tongue v. University of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971)
- ⁷ 劉國讚，美國專利無效之訴訟及複審制度之研究，1996，智慧財產權月刊 89 期。
- ⁸ 同註 7
- ⁹ 35 U.S.C. §302
- ¹⁰ 同註 1
- ¹¹ 37 C.F.R. 1.555