

美國專利紛爭解決之關鍵性變革^{*} ——論美國專利複審程序的結構功能 分析與實施成效

陳在方^{**}

摘 要

美國發明法的設計，反映出美國專利法制對於專利權與公眾利益間平衡點之重新思索。美國發明法下之專利複審制度，提供具備高度效率的專利再審查平台，平衡專利權人與潛在被控侵權人間之攻防武器，對於美國專利制度之運作影響極大。本文係針對複審程序設計架構與程序性質之特點深入研究。複審程序主要係以靜態之三層次架構以及動態的兩階段審理結構所組成。架構上，係由不同性質與類型之專利，設計出核准後複審（Post-Grant Review, PGR）、多方複審（Inter Partes Review, IPR）、商業方法過渡期複審（Covered Business Method Patent Review, CBMR）之三層次程序架構。在此三層次架構之中，各個程序之進行採取兩階段的審理結構，亦即每個層次均包括立案申請與本案審判等兩階段。複審制度結構功能之設計，大幅引進典型司法審判程序之程序元素，與行政程序之程序元素重組交錯適用後，達到

DOI：10.3966/252302982017120002001

^{*} 本文承蒙審稿委員的指正與建議，作者銘感於心。作者並感謝張恆睿在圖表製作上的協助。

^{**} 國立交通大學科技法律學院助理教授；美國威斯康辛大學麥迪遜校區法學博士。

投稿日：2016 年 12 月 16 日；採用日：2017 年 9 月 10 日

特殊的制度功能，兼採審判程序與行政程序的優點，以達到平衡專利權利與公眾利益的目的。複審程序的結構元素的設計，係此一制度得以達到其制度目的之重要關鍵。本文並為檢視複審制度實施至今的運作情況是否反映其制度功能，利用 Lex Machina 專利訴訟資料庫的實證數據，針對複審程序至今的發展狀態加以分析，為專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）前 4 年 5 個月的審判活動提供具體的審視。

關鍵詞：專利、複審程序、專利訴訟、美國發明法、核准後複審程序、多方複審程序、商業方法過渡期複審程序

Cite as: 2 NCTU L. REV., Dec. 2017, at 1.

The Mechanism and Characteristics of the Revolutionary Patent Review System before the PTAB and an Empirical Review of Its Practice

Tsai-Fang Chen *

Abstract

The Leahy-Smith America Invents Act (AIA) establishes a new patent review system before the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) of the United States Patent and Trademark Office. The purpose of the system is to review issued patents with a view to ensure a proper balance between the interests of patent right holders and that of the general public. The new review system is composed of three types of mechanisms, and the procedure of each type of mechanism has two distinct stages. On the one hand, the new procedure provides a patent challenger broader participation rights, and has strong adjudicatory characteristics. In this regard, the new procedure is a judicial proceeding in which parties resolve concrete disputes between them. On the other hand, the review procedure maintains strong administrative procedure characteristics and is a specialized agency proceeding. Indeed, the

* Assistant Professor, School of Law, National Chiao Tung University; S.J.D., University of Wisconsin-Madison.

mixture of the characteristics and its procedural design are the hallmark of the efficiency and success of the new system.

Keywords: Patent, Patent Litigation, AIA, Post-Grant Review, Inter Partes Review, Covered Business Method Patent Review

1. 前言

我國科技產業之發展，在全球價值產業鏈的發展趨勢下，極度國際化，他國法律上制度之發展，如產生市場上的變化，即與我國產業之發展息息相關。因此，美國專利法制的發展，實屬不得忽視。對於美國專利法制之研究，並非僅為就外國法律進行比較法性質的研究，更是對於我國廠商有直接影響之法律制度的研究。蓋科技產業面臨全球性的競爭，而智慧財產權，尤其是專利，早已是商場上競爭的最重要武器之一。美國是全球科技產業最重要的市場，美國對於專利法領域的領先發展，對於全球智財領域的研究，多年來有極大的影響力。加以美國訴訟制度的特殊性，也造就了美國成為全球最重要的專利訴訟場域。多年來，美國的專利訴訟發展為各國企業商場競逐上之重要攻擊防禦手段，我國廠商亦無法避免美國專利訴訟此一戰場上的大小戰役。因此，徹底瞭解美國相關專利訴訟程序，則為我國科技產業發展美國市場不可或缺的前提要件。

美國專利法與專利訴訟制度的發展，近年來受到學界與產業界的相當質疑，論者指出其發展方向對於專利權人權益過度傾斜，導致專利權利的過度擴張與專利訴訟的濫用，對於公眾利益與產業競爭產生不利的影響¹，尤其是專利事業體（Non-Practicing Entity, NPE）產業的崛起，更是此一趨勢最明顯的發展結果²。在此一態勢下，美國立法者思索專利權利與公眾利益間的平衡點，反映在美國發明法（The Leahy-Smith America Invents Act, AIA）³的專利複審制度之下，以提供一有效率的專利權利再行審查的平台，並平衡專利權

¹ Joe Matal, *A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part II of II*, 21 FED. CIR. B.J. 539, 601 (2012) (citing Hearing Before the Subcomm. on Courts, the Internet, and Intellectual Prop. of the H. Comm. on the Judiciary, 108th Cong. 29 (2004) (statement of Michael Kirk, Director, American Intellectual Property Law Association, AIPLA)).

² See James Bessen & Michael J. Meurer, *The Direct Costs from NPE Disputes*, 99 CORNELL L. REV. 387, 388 (2014).

³ 35 U.S.C. § 100 (2015) *et seq.*

人與潛在被控侵權人間訴訟上的武器，對於美國專利制度的發展影響極大，值得對於此一制度深入加以研究。美國最高法院近來亦針對複審程序的性質有所著墨，亦值得吾人加以關注。此一制度實踐結果，是否達成其制度目的，亦屬非常重要的課題。

美國專利商標局之複審程序係屬專利發證後挑戰爭訟程序，係針對專利是否具備專利要件進行審查。換言之，複審程序係以專利權人以外之人為程序的發動與利用者。因此，對於傳統上多作為被控侵權人的我國廠商，實為不可忽略之重要防禦手段。一旦於美國聯邦地方法院被控侵權，雖可於訴訟程序上主張系爭專利欠缺專利要件而應屬無效，或可提起確認專利無效之訴訟，亦可達到專利無效之效果，然而，聯邦地方法院之專利訴訟耗時甚久而費用極高⁴，加上高度的不確定性，造成被控侵權廠商的極大壓力。聯邦地方法院的法官以及陪審團團員極可能對於專利法與相關技術並不熟悉，審判專業性也可能有所欠缺。此外，由專利權人提起之侵權訴訟，多會選擇對其較為有利之法院提起，諸如訴訟進程或陪審團對於專利之態度也可能對被告並不友善。諸此因素均造成在聯邦地方法院程序挑戰專利效力實際上之困難，也導致甚多被控專利侵權人選擇和解⁵，眾多無效專利因此得以繼續存在，對於產業競爭產生高度不利影響。AIA 即是在此一背景下，思索如何改造美國專利商標局發證後挑戰的程序，以解決此一問題並調整專利法治的平衡點⁶。

美國專利商標局發證後挑戰之程序為被控侵權人在聯邦法院訴訟外用以

⁴ See Colleen V. Chien, *Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents*, 87 N.C. L. REV. 1571, 1573 (2009).

⁵ Greg Reilly, *Linking Patent Reform and Civil Litigation Reform*, 47 LOY. U. CHI. L.J. 179, 188 (2015) (noting that patent litigation reforms “are motivated by the belief that high patent discovery costs incentivize patentees, especially patent assertion entities, to bring weak claims and accused infringers to settle even meritorious defenses”); Emily Samra, *The Business of Defense: Defense-Side Litigation Financing*, 83 U. CHI. L. REV. 2299, 2314 (2016) (noting that “[t]he higher the defendant’s expected cost of litigation, the more likely it is that the defendant will settle”).

⁶ Megan M. La Belle, *Public Enforcement of Patent Law*, 96 B.U. L. REV. 1865, 1867 (2016).

制衡專利權人之重要防禦手段。以往此一程序由於當事人程序參與權利有限、程序時程冗長、不確定性高等因素，較未能充分發揮其功能⁷，但於 AIA 後新設複審程序，包括核准後複審（Post-Grant Review, PGR）、多方複審（Inter Partes Review, IPR）與商業方法過渡期複審（Covered Business Method Patent Review, CBMR）等程序後則有顯著改觀，成為專利被控侵權人的重要防禦武器。此一制度因此調整傳統上專利權人與被控侵權人間兩造武器的均衡⁸，達成美國專利法制數十年來最重要的變革之一，得以在相當程度上取代聯邦法院就專利效力審查部分的功能，其影響極為深遠，因此，此一制度對於專利法制之研究，深具重要性。國內學者已對此複審程序之法律規範有所論述與比較⁹，惟尚無針對複審程序制度設計之靜態審查結構與動態進行架構之程序特質加以深入審視者¹⁰，亦尚無針對此一制度施行 4 年多以來之實踐，針對最新具體的數據加以分析者。本文即係由此一角度切入，希冀有助於國內學界與產業界對於複審制度的架構設計與實踐結果，有更深入的瞭解。

複審程序新制採用審判的方式，程序上由兩造進行爭訟程序，由 AIA 新設立之專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board, PTAB）針對申請人加以挑戰的專利請求項加以審查，以確認專利是否欠缺申請人所主張之

⁷ 蔡順興，「美國現有挑戰專利權有效性之程序」，台一專利商標雜誌，第 197 期，頁 1（2014）。

⁸ Rochelle Cooper Dreyfuss, *Giving the Federal Circuit a Run for Its Money: Challenging Patents in the PTAB*, 91 NOTRE DAME L. REV. 235, 239 (2015).

⁹ 楊智傑、黃婷翊，「美國專利複審程序及 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案」，專利師，第 27 期，頁 48（2016）；朱浩筠，「美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心」，智慧財產權月刊，第 213 期，頁 5（2016）；蔡佳穎，「美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述」，科技法律透析，第 28 卷第 4 期，頁 32（2016）；蔡順興，前揭註 7，頁 1。

¹⁰ 關於 AIA 後新設複審程序之三層次複審架構與兩階段審理結構之初步介紹，參照陳在方，「美國專利複審程序」，劉尚志、陳在方編著，台灣科技產業美國專利訴訟 30 年之回顧，頁 102-125（2017）。

專利要件。就此部分而言，大量引進典型司法審判之訴訟程序元素¹¹。PTAB 於審酌兩造所提出的主張與證據後，進行專利有效性之判斷。訴訟形式係複審制度的核心，此一程序係以訴訟的方式以達到事後過濾無效專利之方法，而非事前要求專利商標局於審查時即剔除無效之專利申請¹²。專利商標局的審查程序，受制於有限的時間與資源，甚難精確地過濾有問題的專利¹³。採用事後的訴訟程序，由利害當事人參與主導程序，達成較有效率的資源配置之結果。

然而，複審程序同時亦保留顯著的行政機關之程序元素。若與確認專利無效之訴或專利侵害訴訟中專利無效之抗辯相比，複審程序本屬於行政機關之程序，具備行政程序的特點，因此，相較於法院程序審查範圍較為限縮¹⁴、速度更快¹⁵、程序更為精簡¹⁶，因此，費用較低¹⁷並程序進行上具備更高的可預測性。同時，其判斷門檻也較法院訴訟程序為低¹⁸，對於申請人而言，更容易證明專利要件之欠缺。複審程序係由 PTAB 內行政法官作成判斷，而行政法官主要係由具備技術背景並對專利審查有豐富經驗之專家所擔任，較之於聯邦地方法院的法官與陪審團而言更具專業性¹⁹。PTAB 複審程序因為具備該等行政程序之特色，進一步提升美國專利商標局審查的效率，

11 蔡佳穎，前揭註 9，頁 34。

12 See La Belle, *supra* note 6, at 1883.

13 See Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U. L. REV. 1495, 1502 (2001); Jarrad Wood & Jonathan R. K. Stroud, *Three Hundred Nos: An Empirical Analysis of the First 300 +Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Method Patent Reviews Prior to In re Cuozzo Speed Technologies, LLC*, 14 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 112, 115 (2015).

14 詳後述 3.1 之說明。

15 詳後述 4.2.1 之說明。

16 詳後述 4.2.3 之說明。

17 See Matal, *supra* note 1, at 653.

18 詳後述 4.2.4 之說明。

19 Dreyfuss, *supra* note 8, at 240.

並大幅提高對已發證專利有效性挑戰成功的機會。因此，此等專利商標局程序，成爲專利權人與被控侵權人間權力平衡點變動的極重要因素²⁰。

美國專利商標局之專利複審程序結合司法與行政之程序元素，兼採審判程序與行政程序的優點，以達到平衡專利權利與公眾利益的目的。複審程序如何在司法與行政間之程序元素加以選擇、重組並交錯適用，以有效達成其功效，即成爲極有研究意義的議題²¹。一方面，利用當事人爭訟的形式，賦予申請人程序上參與權²²，將審查資源集中在值得審查的專利²³，藉由當事人之參與，使複審程序得以有效率的方式調整專利審查本質上難以全面確實進行審查的問題²⁴。他方面，複審程序實質上採用行政特色之制度，以迅速且具備明確性的時程要求與較低費用²⁵，加上具備行政特色之審判者與審判門檻，制度設計上有其特殊性，值得吾人持續之關注與研究。

複審程序結合司法與行政程序之特徵，係由其整體架構設計所達成。複審程序利用三層次之設計，架構出不同的專利審理密度，並以二層次之審理結構，以促進程序的效率。本文超越不同制度間的法律規定細節的比對，而係以制度結構功能的角度，對複審程序的架構設計，加以論述分析，以求對於此一程序有深入之瞭解。

爲了具體瞭解複審程序的發展狀況，本文並將對實證數據加以分析，以瞭解複審程序的特殊架構與性質是否達到其所設計之目的。本文所研究之數據資料，係利用 Lex Machina 專利訴訟資料庫²⁶，針對複審程序至今的發展

²⁰ 朱浩筠，前揭註9，頁7。

²¹ 感謝匿名審查人指出，在美國行政程序法下，由行政法官主持之聽證程序，本具備此種將司法程序元素整合於行政程序的制度特徵，以及就程序元素交錯適用所生特殊功能所提出之意見。

²² 蔡佳穎，前揭註9，頁33。

²³ 大多數的專利並未實施、授權或訴訟，因此，可能並不具備高度價值。See Lemley, *supra* note 13, at 1497.

²⁴ Dreyfuss, *supra* note 8, at 238.

²⁵ See Matal, *supra* note 1, at 653.

²⁶ Lex Machina, <https://lexmachina.com> (last visited Jan. 3, 2018).

狀態，提供較新的數據分析，分析時間為 PTAB 開始正式運作之 2012 年 9 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日為止，為 PTAB 前 4 年 5 個月的審判活動提供具體的審視。

本文將先就 AIA 前之制度略加論述，以求對其背景有所瞭解後，即就複審程序靜態之三層次複審架構設計加以論述，以分析複審制度的專利審理架構。其後，本文針對複審程序動態之二層次審理結構，加以審視，以瞭解複審程序進行的特點，並檢視本制度對於行政程序與司法程序之程序元素之組合與適用。本文接著針對複審制度至今之實踐狀況，以數據資料為對象，加以檢討。最後為本文之結論。

2. 再審程序²⁷

再審 (reexamination) 係美國專利商標局針對已核發專利重新審核之程序，其作用與 AIA 後新制程序有近似之處，亦有相當不同，於進一步瞭解複審制度之前，有必要對於再審程序有所理解。再審程序係 AIA 之前已有之制度，分為單方再審 (ex parte reexamination) 與多方再審 (inter partes reexamination) 兩種程序。AIA 生效之後，單方再審程序繼續有效，而多方再審則已經由複審程序所取代。再審程序係美國專利商標局對於專利的再行審查，因此，本文稱之為「再審」。以下就此二程序要點分述之。

2.1 單方再審程序

單方再審程序係於 1980 年始創立之制度，在此之前 200 年間美國專利商標局均無權撤銷其所核發之專利²⁸。單方再審程序主要目的在於提供一個行政機關針對已核發專利的重行審查機會，以確定專利符合其應有的要件。單方再審程序之性質並非訴訟程序，其程序之進行非由兩造當事人對抗所組

²⁷ 本節部分內容改寫自陳在方，前揭註 10，頁 106-107，並經擴增調整重要論述。

²⁸ See Wayne B. Paugh, *The Betrayal of Patent Reexamination: An Alternative to Litigation, Not a Supplement*, 19 FED. CIR. B.J. 177, 181-89 (2010).

成，而僅係審查單位單方就特定專利效力加以重新審查之程序，程序上僅有審查單位與專利權人之參與²⁹，如其認定專利有效，該等認定對於發動程序之專利權人以外之人亦不產生禁反言之效力³⁰。因此，其性質與訴訟程序或現行之複審程序有根本上之不同，此一程序亦甚少被利用³¹。單方再審程序僅由專利權人單方參與，屬於行政機關所進行的審查性質，具備典型之行政程序特徵。負責再審程序之審查者，為美國專利商標局內部的「中央再審單位」（Central Reexamination Unit）。此項審查係屬有限度之再審查，程序上所檢視之專利無效事由，限於針對專利法第 102 條新穎性，或第 103 條非顯而易知性之專利無效事由。所可審視之先前技術，僅限於專利或是印刷出版物³²。由於專利商標局對於專利初次之審查可能對於先前技術之審視有所疏漏，因此，此一制度的目的在於針對先前技術，以便於專利商標局對於系爭專利與該等先前技術重行加以審視。

單方再審程序的開啓，可以由任何人在專利有效期間內提出申請而發動，亦包括專利權人在內。換言之，專利權人亦可利用單方再審程序，以確認與強化其所有專利的效力³³。此點更清楚展現單方再審程序與訴訟程序之不同。如程序係由專利權人以外之人發動，申請人無須揭露就本專利具備實質利害關係之人。蓋單方再審程序既屬於行政程序的單方再審查，則申請人

²⁹ See U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, REPORT TO CONGRESS ON *INTER PARTES* REEXAMINATION 2 (2004), <https://perma.cc/9NMF-4M9S>.

³⁰ DONALD S. CHISUM, 1-SA02 CHISUM ON PATENTS § 6.3.4.5 (2017) (“An *ex parte* reexamination carries no threat of an estoppel against an unsuccessful third-party requester.”).

³¹ Eric Williams, *Remembering the Public’s Interest in the Patent System — A Post-Grant Opposition Designed to Benefit the Public*, 2006 B.C. INTELL. PROP. & TECH. F. 110702, at 3.

³² Mark D. Janis, *Rethinking Reexamination: Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S. Patent Law*, 11 HARV. J.L. & TECH. 1, 53 (1997).

³³ See H.R. REP. NO. 112-98, at 45 (2011); Greg H. Gardella & Emily A. Berger, *United States Reexamination Procedures: Recent Trends, Strategies and Impact on Patent Practice*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 381, 382 (2009).

身分並非重要。而單方再審程序之申請人無須，亦無法參與後續的再審程序³⁴。而從另外一個角度，此亦表示申請人對於再審程序的進行，並沒有參與的權限。由於欠缺當事人參與程序之權利，單方再審程序過濾無效專利的能力因此也較低。學者指出，在其針對 IPR 程序案件之研究中顯示，之前經單方再審程序審查過並維持其效力之專利，有 60% 於其後之 IPR 程序中完全被宣告無效³⁵。此一差距部分係肇因於雙方當事人之參與，對於無效專利之過濾具備重要功能之故³⁶。

由於再審程序與複審程序的效果，均可能使專利經審查後遭撤銷的結果，但因其性質大相逕庭，在 AIA 生效後，單方再審程序仍繼續存在。單方再審程序可供專利權人或不便直接出名參與後續程序的申請人加以利用，提供其針對特定專利開啓行政審查程序的管道。

2.2 多方再審程序

單方再審程序雖提供一個針對已核發專利重啓審查的管道，但由於並未提供專利權人以外之人程序參與之權限，無法確實發揮其審核專利要件之功能，因此，其後有多方再審查制度之設計。多方再審程序係於 1999 年所制定生效之制度³⁷，加強申請人對於程序的參與權限³⁸。其與現行之 IPR 程序性質類似，均屬雙方當事人對抗所進行的訟爭程序，針對已經核發之專利重行檢視其效力。也因此，在 AIA 建立 IPR 程序之後，多方再審程序已無繼續存在之必要。換言之，AIA 之立法者，係以 IPR 程序取代多方再審制度³⁹。過

³⁴ 37 C.F.R. § 1.550(g) (2008).

³⁵ Gregory Dolin, *Dubious Patent Reform*, 56 B.C. L. REV. 881, 927 (2015).

³⁶ Dreyfuss, *supra* note 8, at 255.

³⁷ American Inventors Protection Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1501A-552 (codified as amended in scattered sections of 35 U.S.C.).

³⁸ Optional Inter Partes Reexamination Procedure Act of 1999, Pub. L. No. 106-113, 113 Stat. 1501A-567 (codified as amended at 35 U.S.C. §§ 311-318).

³⁹ See American Invents Act § 6; Alicia Russo, *Patent Litigation Under the America Invents Act*, at *1 (2014), available at 2014 WL 788284.

往多方再審制度最大的問題，在於其審理期間冗長⁴⁰，平均耗時超過 3 年⁴¹，欠缺事證開示制度，無法針對 1999 年以前專利提出挑戰，挑戰事由狹窄⁴²，且充滿不確定性，因為未能充分利用行政程序注重效率之程序特徵，未能充分發揮其功能。美國立法者針對此一程序的問題，重行設計複審制度，也大幅提升美國專利商標局對於已生效專利的過濾功能。

PTAB 複審程序結構上最大的重點，為靜態上之三層次複審架構與動態之兩階段審理結構，以下將依序分就複審程序新制的結構特色與程序進行重點兩方面加以討論。

3. AIA 複審程序三層次複審架構功能分析

PTAB 專利複審制度係由 PGR、IPR 與 CBMR 等三層次架構所組成其靜態構造⁴³。該等程序均係賦予專利權人以外之第三人較為廣泛的程序參與權利⁴⁴，使其有確實之機會得以於美國專利商標局程序挑戰專利之有效性，以使該局得以針對系爭專利重行審視其是否符合專利之要件，以排除實質上不具備可專利性之專利。此三種程序均係由美國專利商標局內所設立的 PTAB 進行之。PTAB 係由專利律師與專利審查官作為主要成員的行政專利法官（administrative patent judge）所組成⁴⁵，因此，對於專利法與技術問題甚為熟悉，對於專利案件的熟稔程度超越絕大部分聯邦地院法官，具備順利審理專利案件所必須之專業性⁴⁶，此係複審程序本身屬於行政程序之程序特徵

⁴⁰ 蔡順興，前揭註 7，頁 1。

⁴¹ Jason Rantanen, Lee Petherbridge & Jay P. Kesan, *Debate, America Invents, More or Less?*, 160 U. PA. L. REV. PENNUMBRA 229, 249 (2012).

⁴² La Belle, *supra* note 6, at 1889.

⁴³ 關於 AIA 複審程序之三層次複審架構規範內容之初步介紹，參照陳在方，前揭註 10，頁 107-114。

⁴⁴ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2137 (2016).

⁴⁵ 35 U.S.C. § 6. 該法要求行政專利法官須具備足夠之法律知識與科學能力（competent legal knowledge and scientific ability）。

⁴⁶ Dreyfuss, *supra* note 8, at 240.

之展現。

AIA 針對不同的專利種類，架構出三層次的複審架構（a three-tiered framework）⁴⁷。在第一層次的複審架構之下，AIA 針對甫經核發之專利，以 PGR 提供廣泛的救濟管道⁴⁸，以較為徹底的方式檢視專利之有效性。此處所謂廣泛的救濟管道，主要係指專利無效之事由方面，申請人得以於 PGR 程序上，針對專利侵權訴訟上所得提出之所有防禦方法提出主張⁴⁹。因此，PTAB 得以全面的就專利有效性進行檢驗。雖然在程序上得以提出事由廣泛，但 PGR 程序受到其所得提出時間之限制，亦即限於專利獲證後 9 個月時限內提出⁵⁰。

IPR 程序是 PTAB 複審程序的第二層次，針對已不得適用 PGR 程序，亦即核發經過時間較久的專利，在兼顧專利權人的權益下，設計較為狹窄的救濟管道⁵¹。在此一層次，申請人僅得依據美國專利法第 102 條新穎性要件與第 103 條非顯而易知性要件提出主張。

第三層次則為 CBMR⁵²程序，針對特定的商業方法專利，不限於甫經核發的專利，而提供有限度例外的廣泛救濟管道。此一設計屬於 PGR 程序的例外，不受 9 個月時間的限制，因此，適用專利在時間上就 PGR 程序更為廣泛，然而，此一程序有其客體上種類的限制，亦即僅適用於特定商業方法專利，AIA 稱之為「涵括商業方法（covered business method, CBM）專利」，僅限關於金融產品或服務之專利（a financial product or service）⁵³（詳後述）。此外，CBMR 程序亦有主體的特別限制，亦即此一程序限於已於專利侵權訴訟之被控訴當事人始得提起之。因此，CBMR 程序係專門針對受專利

⁴⁷ *Cuozzo Speed Techs.*, 136 S. Ct. at 2142.

⁴⁸ 35 U.S.C. §§ 321-29 (chapter 32 of the title 35).

⁴⁹ *See* 35 U.S.C. § 321(b); 35 U.S.C. §§ 282(b)(2), (3).

⁵⁰ *See* 35 U.S.C. § 321(c).

⁵¹ 35 U.S.C. §§ 311-19 (chapter 31 of the title 35).

⁵² AIA § 18.

⁵³ AIA §§ 18(a)(1)(E), (d)(1), at 1142; *see* §18(a)(1)(A).

權人訴訟威脅的被控侵權人提供聯邦地方法院訴訟以外的特殊救濟管道。CBMR 係一暫行之特殊程序，AIA 訂有 8 年的施行期間，其效力僅至 2020 年 9 月 16 日為止，因此，在立法例上並未併入美國專利法條文之內，而屬於 AIA 之特別規定。由於本質上屬於 PGR 程序的例外規定，CBMR 相關程序原則上與 PGR 程序相同，例如得以主張之法律依據與立案門檻等規定均屬之。

此三層次複審架構層次井然，針對不同狀態與種類的專利，設計出不同密度的救濟管道，試圖在消除不當專利與維護專利權的安定性間建構出一個平衡而有效的機制。以下本文針對此三層次的重要規範，由其不同審查密度之切入點加以說明，以從制度架構設計的觀點加以分析。

3.1 審查客體：無效事由

AIA 三層次複審架構所建構最重要之基礎，亦即此三層次之間最重要的差別所在，在於不同層次之複審程序，申請人所得以提出專利無效之法律上主張的範圍。不同的複審程序範圍，反映出專利挑戰者所得以利用主張之空間寬窄不同，以及 PTAB 所得以審查的範圍差異，也代表專利權不同的穩定程度，並由此架構出發證後專利權制度的三層次架構。

就 PGR 與 CBMR 程序而言，申請人得以主張之專利無效事由為專利侵權訴訟上就專利效力部分所有之防禦方法⁵⁴。換言之，申請人可以依據美國專利法第 282 條第(b)項第二段或第三段文字所規範的理由，檢具證據質疑此專利之有效性，此包括專利訴訟上被控侵權人得以主張專利無效之大部分事由，亦即包括美國專利法第 101 條可專利性要件⁵⁵、第 102 條新穎性要件、第 103 條非顯而易知性要件，以及第 112 條中書面說明與可得據以實施之要件⁵⁶。蓋若不符合該等要件，均屬無效之專利，於 PGR 程序加以檢視，得以

⁵⁴ See 35 U.S.C. § 321(b); 35 U.S.C. §§ 282(b)(2), (3).

⁵⁵ Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1329-30 (Fed. Cir. 2015).

⁵⁶ 35 U.S.C. § 321(b) (citing 35 U.S.C. § 282(b)).

全面排除無效之專利⁵⁷。

藉由廣泛的審查事由，PGR 與 CBMR 程序提供公眾以及美國專利商標局一個訴訟以外的機會，引進司法審判程序的程序元素，以兩造訴訟的程序，再次徹底審視已核發專利的有效性。既然已經獲證，代表該專利已經美國專利商標局審核通過，認為具備專利要件。但美國專利商標局針對專利之審查，受限於行政程序的限制，並無專利權人以外之反對意見得以直接參酌，審查上並有高度的時間壓力⁵⁸，難以針對所有專利申請案進行徹底的審查⁵⁹，並可能在實務上傾向於讓專利通過以避免行政救濟的負擔⁶⁰。因此，PGR 與 CBMR 程序引進司法審判程序之程序特徵，以兩造訴訟的形式，利用當事人之申請，挑選出最值得進行嚴格審查的專利，以與聯邦地方法院訴訟程序相同之審查空間，針對系爭專利加以重行審視。首先，系爭專利之所以會進入複審程序，代表專利權人已經以訴訟或談判之手段實施該項專利，或至少有相當大的實施可能，讓潛在被控侵權人願意花費成本提出申請進行複審程序⁶¹。申請人有足夠動機進行複審程序，代表系爭專利權利之排除範圍對於其商業生產操作空間較為重要，此項專利之效力與範圍，對於商業競爭或產業發展有其重要性，因此，屬於值得投入較多資源審查之專利。其次，程序以訴訟之形式進行，審判者並非僅聽取專利權人單方面的主張，而可藉由申請人所提出之法律上主張，針對專利要件整體性的進行審視⁶²。

由於 PGR 與 CBMR 程序所允許之法律依據的範圍非常廣泛，因此其對

⁵⁷ Dreyfuss, *supra* note 8, at 245.

⁵⁸ John R. Thomas, *Collusion and Collective Action in the Patent System: A Proposal for Patent Bounties*, 2001 U. ILL. L. REV. 305, 314 (2001).

⁵⁹ John R. Allison, Mark A. Lemley, Kimberley A. Moore & R. Derek Trunkey, *Valuable Patents*, 92 GEO. L.J. 435, 464 (2004).

⁶⁰ Jonathan Masur, *Patent Inflation*, 121 YALE L.J. 470, 474 (2011).

⁶¹ See Jean O. Lanjouw & Mark Schankerman, *Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition*, 32 RAND J. ECON. 129, 147 (2001). (本文係針對專利之價值與訴訟之關係加以論述，其理論對於複審程序亦有得以參酌之處。)

⁶² See Dreyfuss, *supra* note 8, at 255.

於專利之可能審查方向較廣，專利權被撤銷的管道較多。也因為審查範圍廣泛，PTAB 與當事人需要進行的事實認定程序範圍也廣⁶³，相關費用也往往較高。此一廣泛之法律事由空間，亦代表著日後對申請人其他程序所可能發生的一事不再理之效力範圍亦較為廣泛（詳後述）。

值得注意者為，CBMR 程序申請人得提出專利無效之法律上主張，雖與 PGR 程序相同，但如其所主張者係針對專利法第 102 條新穎性，或第 103 條非顯而易知性之專利無效事由，則其所得提出的先前技術有所限制。AIA 第 18 條規定，於此種情形下，申請人所得主張之先前技術僅限於 AIA 生效前美國專利法第 102 條第(a)項所定先前技術，以及第 102 條第(b)項下先前技術中已公開者⁶⁴。此處限制之主要目的，係考量未公開先前技術的證明與判斷需要高度密集的事實認定程序，此點不符合 PTAB 下 CBMR 複審程序簡速的目的，因此加以排除，以便 PTAB 能夠在限定之時間內完成相關專利之審查，此係複審程序保留行政程序元素之展現。

至於 IPR 程序，申請人得以主張專利無效之法律上理由則較為限縮，限於針對專利法第 102 條新穎性，或第 103 條非顯而易知性之專利無效事由⁶⁵。此二事由均須提出先前技術，其所允許者僅限於專利或是印刷出版物⁶⁶。理論上，此處之事由，屬於發證後經過較多時間，始較容易加以判斷者，並屬於證據方法上較容易進行者，因此，適合於 IPR 程序上加以審查⁶⁷。IPR 與 PGR 程序同屬以兩造訴訟的形式進行，同樣具備前述對專利效力有效審查的優點。而 IPR 程序就法律依據的限制，則對於專利權人安定性保障較高，且有助於程序的迅速進行，並節省當事人之勞費。美國專利商標局對於先前技術的審查經驗嫻熟，針對該等專利無效事由加以審查可以達到迅速確認專利效力之目標。證據方法的限制簡省可能的證據開示與審理程

⁶³ *Id.* at 245.

⁶⁴ AIA § 18(a)(1)(C).

⁶⁵ 35 U.S.C. § 311(b).

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ Dreyfuss, *supra* note 8, at 247.

序，對於程序所需時間與費用產生一定的限縮效果。

3.2 審查客體：時限規定

上述對於專利挑戰空間的不同是 AIA 複審三層次複審架構間最重要之差異所在。而決定何種複審程序應有所適用，主要則係以個別專利獲證後時間經過之期間決定之。專利獲證後經過之期間，以及得以主張之法律依據此二者，係複審程序三層次架構不同審查密度設計上的核心。

就挑戰事由廣泛之 PGR 程序而言，其相對的適用客體較為限縮。得以提出 PGR 申請之時間有其限制，申請必須在專利獲證或再發證後 9 個月內提出⁶⁸。此係 AIA 就 PGR 程序所設對於專利效力廣泛檢驗所設計的平衡性限制，因此，PGR 程序所提供之全面檢驗有其時間性，僅於專利甫核發（或再發證）後 9 個月內有其適用。蓋專利獲證後甫產生專利效力未久時，專利權人對於專利效力之信賴較獲證較久之專利相比可能較低，專利權人對該專利的投資與商業發展相對上仍屬投入之初期，於此時檢視專利之效力，對於專利權人負面影響相對較小，因此，屬於對其效力進行全面性檢驗的適當時機。而對於專利權人以外之人而言，由於專利獲證開始對於其操作空間產生影響，賦予其完整的挑戰空間，有助於協助專利商標局對於專利效力進行重行檢驗。此時間限制亦促進有意挑戰專利效力之人盡快審視對其生產或商業空間有所影響專利的效果，此點亦有助於公眾利益之維護。

就 IPR 程序而言，其適用專利則屬於不得適用 PGR 程序之專利。任何專利只能就 PGR 或 IPR 程序之一加以適用。只要專利仍能適用 PGR 程序，即不適用 IPR 程序⁶⁹。如係針對得以適用 PGR 程序之專利，其得以提出 IPR 申請之時間，在專利獲證 9 個月之後，或該專利如經 PGR 挑戰，於該 PGR 程序終結後⁷⁰。如係不得適用 PGR 程序之較早期專利（即適用先發明主義之專利），則無此限制，而得以隨時提出，蓋於 AIA 新法前即已申請之專利，

⁶⁸ 35 U.S.C. § 321(c).

⁶⁹ 37 C.F.R. § 42.102(a)(1) (2013).

⁷⁰ 35 U.S.C. § 311(c).

於 IPR 程序生效時，其相關期間已經經過之故⁷¹。架構上，此係 AIA 對於排除無效專利與專利權人權益保護間所設計的平衡性限制，由於時間之經過，專利權人對該專利的投資與商業發展已經有所投入，對於專利效力有較強之信賴，複審程序改採較為限縮的檢驗，以避免專利權利過度的不確定所可能產生的缺失。此時限亦避免美國專利商標局得以無限制的針對已核發專利進行全面檢視，以維持法律的安定性。而對於專利權人以外之人，就得以適用 PGR 程序之專利而言，由於其受到該專利效力影響之初始，已經有機會挑戰該專利之可專利性，如未於該期限內提出主張，如同放棄於複審程序上部分之主張，亦屬平衡雙方權益的合理設計。

就 CBMR 程序而言，雖其係屬於 PGR 程序之下的規定，然而，其適用專利獲證後期限規定則屬於 PGR 程序之例外，並無專利獲證後 9 個月內提出之限制。換言之，CBMR 之申請無須在專利獲證後 9 個月內提起。如前所述，PGR 之申請須於專利獲證後 9 個月的期間內提出，有其重要的政策上作用，在專利權人的安定性要求與社會對於無效專利的排除利益間，求取平衡。而 CBMR 程序移除此一限制，對於專利權人的保護顯著降低，此係立法者認為適用此一程序之專利對於社會公共利益之負面影響可能較大的認知下所做出的選擇。當然，因為 CBMR 程序係屬暫行之程序，因此，程序之適用時間本身有其限制⁷²。此外，雖然 CBMR 程序並無發證後期限之限制，但有其適用主體與客體的特別限制，此點如後所述。

3.3 審查客體：適用專利

複審程序下三層次架構所得適用的專利亦有所不同。PGR 程序所適用之專利，為專利之申請日為 2013 年 3 月 16 日之後者⁷³。適用 PGR 程序之專利，多屬於 AIA 生效後之專利，亦即適用先發明人申請主義（first-inventor-

⁷¹ 37 C.F.R. § 42.102(a)(1) (2013).

⁷² See AIA § 18(a)(3)(A).

⁷³ AIA § 6(d)(329)(f)(2)(A).

to-file) 制度之專利⁷⁴。惟此一要件適用於申請日為 2013 年 3 月 16 日後之專利請求項⁷⁵，因此，如依據舊制先申請主義之專利包含符合此一要件之請求項，而該請求項非受原揭露所支持者，亦可能適用 PGR 程序⁷⁶。此一針對申請日所設計的限制，係 PGR 程序針對甫經核發之專利提供廣泛而全面的檢驗機會，因此，對於 AIA 生效前即已獲證之專利，則不得無限制地溯及加以適用，因此，必須訂有時間上的始點。

至於 IPR 程序所適用之專利，即無如同 PGR 程序申請日上之限制。因之，任何專利均可適用 IPR 程序，並無專利本身的限制⁷⁷。換言之，AIA 一生效即可提出 IPR 程序之申請。而 CBMR 程序所適用之專利亦無申請日之限制，因此，申請日為 2013 年 3 月 16 日之前之專利亦可適用。就此而言，與 IPR 程序之規範相同，在申請日此一因素上，適用範圍較 PGR 程序為廣。

CBMR 程序雖無專利獲證時間之限制，但其廣泛的救濟程序係為特定種類之專利而設，亦即所謂「CBM 專利」而言⁷⁸。CBM 專利係指申請專利之方法或其對應裝置係使用於一金融產品或服務 (a financial product or service) 之實施、經營或管理之資料處理或其他作業，但不包括技術性發明之專利 (patent for technological invention)⁷⁹。關於方法專利是否滿足「使用

⁷⁴ See 35 U.S.C. §§ 102-03 (2012).

⁷⁵ AIA § 3(n)(1)(A)(providing that “the amendments made by this section ... shall apply to any application for patent, and to any patent issuing thereon, that contains or contained at any time (A) a claim to a claimed invention that has an effective filing date ... that is on or after the [3/16/13] effective date described in this paragraph”).

⁷⁶ See *In re Choon’s Design Inc.*, No. PGR 2014-00008, Pat. App. Filings LEXIS 2397 (petition filed Aug. 5, 2014).

⁷⁷ AIA § 6(a)(319)(c)(2)(A) (2011).

⁷⁸ AIA § 18(a)(1)(E).

⁷⁹ AIA § 18(d)(1): “For purposes of this section, the term ‘covered business method patent’ means a patent that claims a method or corresponding apparatus for performing data processing or other operations used in the practice, administration, or management of a financial product or service, except that the term does not include patents for technological inventions.”; see also 37 C.F.R. § 42.301.

於一金融產品或服務之實施、經營或管理之資料處理或其他作業」之要求，PTAB 原係檢視該專利所請求之活動，是否符合下列標準：1.具備金融之性質（financial in nature）；2.與一金融活動伴隨而生者（incidental to a financial activity）；或 3.具備輔助金融活動之性質者（complementary to a financial activity）⁸⁰。PTAB 此一標準，係依據立法歷程而對於 CBM 專利定義採廣泛之解釋⁸¹，不限於金融產業之產品或服務，亦不限於金融相關企業（如銀行或證券業）所擁有之專利，且不限於對於金融產業之活動產生直接影響者⁸²，以尋求充分發揮其過濾 CBM 專利有效性之功能。惟美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）認為此一判斷標準過於寬鬆，超越法條授權之範圍⁸³。是否屬於 CBM 專利，仍應直接檢視該專利是否屬於「使用於一金融產品或服務之實施、經營或管理之資料處理或其他作業」之方法或其對應裝置之專利而言⁸⁴。CAFC 並表示，重點在於系爭申請專利範圍，於參酌書面說明進行適當之解釋之後，是否包含與金融相關之活動在內，而非機械性的檢視申請專利範圍之文字⁸⁵。

專利是否屬於所謂技術性發明之專利，而得以不受 CBMR 程序之管轄，應個案判斷之。其考慮因素包括該專利請求整體觀之是否揭露一具備新穎性與非顯而易知性之科技性特徵（a technological feature），以及是否使用一技

⁸⁰ See e.g., Google Inc. v. Unwired Patent, LLC, No. CBM2014-0006, at 11 (P.T.A.B. Apr. 8, 2014) (Decision on Institution of Covered Business Method Patent Review).

⁸¹ Apple Inc. v. Sightsound Techs. LLC, No. CBM2013-00021, at 10-11 (P.T.A.B. Oct. 8, 2013) (Decision on Institution of Covered Business Method Patent Review).

⁸² Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306, 1325 (Fed. Cir. 2015) (“We agree with the USPTO that, as a matter of statutory construction, the definition of ‘covered business method patent’ is not limited to products and services of only the financial industry, or to patents owned by or directly affecting the activities of financial industry, such as banks and brokerage houses.”).

⁸³ Unwired Planet, LLC v. Google Inc., 841 F.3d 1376, 1382.

⁸⁴ *Id.*

⁸⁵ Secure Access, LLC v. PNC Bank Nat’l Ass’n, 848 F.3d 1370, 1381.

術方案 (technical solution) 以解決一技術問題 (technical problem) 等因素⁸⁶。技術性發明此一要件之判斷非常重要，如認定太過嚴格，將無法達成此一制度之設計目的，但如過於寬鬆，則將過度影響到此類專利的穩定性⁸⁷。

由上所述，CBMR 的設計，係專門針對飽受詬病的金融商業方法專利提供一廣泛的救濟管道，因此，具備技術性的發明並不受到此一救濟管道之威脅。一旦被認定屬於 CBM 專利，此一程序並無專利申請時間或獲證後期間之限制，只要在此一過渡期規範的施行期間之內，符合其他程序要件，CBM 專利都有遭受此一程序審查之可能。

3.4 申請主體

PGR 與 IPR 程序之申請人限於專利權人以外之任何第三人。由於 PTAB 複審程序性質屬於爭訟程序，具備強烈的司法審判程序的程序特徵，由兩造參與，並非專利權人所得以利用以確認其專利效力之程序。申請主體包括專利權人以外之任何人，不需檢驗原告適格 (standing)⁸⁸，因此，適用範圍較聯邦地院之訴訟程序為廣泛，較之聯邦法院之確認專利無效之訴更容易為專利權人之競爭者所利用。而申請人之相對人則為專利權人。此處無須具備原告適格的設計，則係保留行政程序之程序元素之設計。

較 PGR 或 IPR 程序更為限縮者，為 CBMR 程序之申請人限於聯邦地方法院被控訴侵害專利權者始得提起⁸⁹。換言之，此程序專係針對已受到系

⁸⁶ 37 C.F.R. § 42.301(b) (2015).

⁸⁷ 郭宏杉，「美國新專利法『含商業方法專利之過渡方案』之探討」，智慧財產權月刊，第 164 期，頁 42 (2012)。

⁸⁸ Coalition for Affordable Drugs VI LLC v. Celgene Corp., No. IPR2015-01092, at 4-5 (P.T.A.B. Sept. 25, 2015) (noting that the AIA “was designed to encourage the filing of meritorious patentability challenges, by any person who is not the patent owner, in an effort to further improve patent quality” (citing H.R. REP. No. 112-98, pt. 1, at 85 (2011))) (Decision denying sanctions motion).

⁸⁹ 37 C.F.R. § 42.302.

爭專利直接負面影響的第三人提供訴訟以外之替代救濟管道。此一設計壓縮商業方法專利的專利權人利用訴訟的空間，蓋其於起訴前，須考慮可能面對 CBMR 程序之風險。雖然於專利權人不起訴的情況下，亦可能受到他人 IPR 程序下的控訴，但 CBMR 對於申請人所得主張之法律依據與 PGR 程序相同，較之於 IPR 程序其專利將受到更大的撤銷風險。

3.5 立案門檻

PTAB 三層次複審架構之進行均採取兩階段結構——各程序均包含兩個階段，分為立案申請（petition）階段與審判（trial）階段。在立案審查階段，申請人必須證明該案件滿足該程序所要求之立案門檻，案件始會正式立案而進入審判階段，重要性不言可喻。不同之複審架構採用不同的立案門檻。PGR 程序之立案門檻原則上為系爭專利至少一請求項之無效可能性較其有效可能性為高者而言（more likely than not that at least one of the claims challenged in the petition is unpatentable）⁹⁰。於例外狀況下，如本申請提出一新而未決之法律上議題（a novel or unsettled legal question），而對於其他專利權人或其他專利申請有其重要性者，PTAB 亦得立案之⁹¹。只有經 PTAB 認定申請人主張符合申請門檻，始會允許立案⁹²。立案原本應屬於美國專利商標局局長的職權，而該職權已經授權 PTAB 於個案行之，此授權亦經 CAFC 判決承認⁹³。此一門檻之證明程度，基本上屬於專利無效之心證較 50% 更高者⁹⁴。要作成此一判斷，往往需要對於系爭專利進行申請專利範圍之解釋，

⁹⁰ 35 U.S.C. § 324(a); 37 C.F.R. § 42.208(c) (2012).

⁹¹ 35 U.S.C. § 324(b).

⁹² 35 U.S.C. § 324(a).

⁹³ *Ethicon Endo-Surgery, Inc. v. Covidien LP*, 812 F.3d 1023, 1033, 2016 U.S. App. LEXIS 473, *23, 117 U.S.P.Q.2D (BNA) 1639, 1646 (Fed. Cir. 2016) (holding that “as a matter of inherent authority and general rulemaking authority, the Director had authority to delegate the institution decision to the Board”).

⁹⁴ Michael P. Tierney, *Implementing the America Invents Act: Administrative Trials*, U.S. Patent & Trademark Office, at 5 (Sept. 14, 2012), <https://www.uspto.gov/sites/default/files/>

並就申請人與專利權人之主張加以書面審查，因此，已經屬於實質上的判斷。所謂實質上的判斷，係指針對申請人所提出之本案上主張加以判斷者而言。此一門檻設計，與典型的司法審判程序有重大差異，屬於注重效率的行政程序特徵。

IPR 程序之立案門檻為針對系爭專利之各請求項，申請人對其效力的質疑具有合理可能性存在（reasonable likelihood）者⁹⁵。此一門檻之證明程度，基本上相當於 50% 左右。此一門檻相較於 PGR 所需門檻略低⁹⁶。此處差距，可能係反映 PGR 與 IPR 程序間審查範圍的不同。由於 PGR 程序可主張的專利無效事由較廣，因此，立法者要求較高的立案門檻，以避免程序之濫用。在本文就複審程序之數據分析上，PGR 程序中案件之立案比例，較 IPR 程序為低（詳見本文後述），立案門檻之差距即可能為重要原因之一。

3.6 小結

複審制度由 PGR、IPR 與 CBMR 等三層次程序架構組成其靜態之構造，由無效事由、審查客體、申請主體、立案門檻等切入點上，可以明確呈現出專利複審制度的三種專利審查密度層次，以平衡專利權人權利與公眾利益，補足專利審查制度行政程序設計上的不足。此設計鼓勵公眾就無效專利儘速於專利核發後短期間內提出 PGR 程序審查申請；於該期間經過後，以較低之立案門檻，針對較容易審查並需要較多時間發展之事由設計 IPR 程序；並針對問題特別嚴重之 CBM 專利設計暫行之 CBMR 程序。複審程序即以該等三

aia_implementation/20120914-indiana-university-aia-one-year-later.pdf; U.S. Patent & Trademark Office, *America Invent Act Roadshow*, at 84 (Sept. 2012), https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/120910-aia-roadshow-slides.pdf.

⁹⁵ 37 C.F.R. § 42.108(c).

⁹⁶ Message from Chief Judge James Donald Smith, Board of Patent Appeals and Interferences: USPTO Discusses Key Aspects of New Administrative Patent Trials, U.S. Patent & Trademark Office, http://www.uspto.gov/aia_implementation/smith-blog-extravaganza.jsp (last visited Mar. 5, 2017).

層次架構，搭配專利審查制度，設計出完整的專利審查體系。

4. AIA 複審程序兩階段審理結構功能分析與 司法、行政程序元素之組合與交錯

複審程序的設計重點之一，在於創設相較於訴訟程序，成本更為低廉、程序更為迅速的審理程序⁹⁷。為了達成這個目的，複審程序之審理結構必須具備特殊的設計，除引進司法程序元素外，也必須相當程度地保留行政程序元素，而交錯適用之，此點於複審程序動態的審理結構呈現的最為清楚。在複審程序三層次架構之中，各個程序動態之進行採取兩階段的審理結構⁹⁸。每個層次均包括兩個階段，分為立案申請階段與本案審判階段，形成複審程序的兩階段審理結構。學者指出，從救濟之層級來看，複審程序主要具備地方法院一審之功能，而得以替代一審法院專利有效性之認定⁹⁹。而欲瞭解複審程序為何具備此一功能，並瞭解複審程序設計上之其他重要功能何在，則須審視專利複審程序之程序元素之設計。蓋複審新制的形成背景，在於美國專利的行政審查制度以及訴訟程序各自有其先天的缺點，造成專利核發的浮濫現象，且無法有效的以典型之司法審查訴訟程序加以解決。複審新制的設計，即是美國立法者對此現象有所體認，就司法程序上所具備的典型程序特徵，進一步的加以引入專利複審程序，由行政程序與司法程序特徵間的重組與交錯產生特殊的功能，其主要目的不只在於取代地方法院層級，更在於在專利審查制度中，建立一兼採行政審查與司法審判制度優點的體系，以解決長久以來為人所詬病的浮濫專利問題。

AIA 創設複審程序的主要立法目的之一，原在於引進典型司法程序之程

⁹⁷ Dreyfuss, *supra* note 8, at 242.

⁹⁸ St. Jude Med., Cardiology Div., Inc. v. Volcano Corp., 749 F.3d 1373, 1375-76 (Fed. Cir. 2014).

⁹⁹ 楊智傑、黃婷翊，前揭註9，頁54。

序要素¹⁰⁰。AIA 之所以提供申請人實質上之程序權利，並將複審程序設計為具備司法審判程序特徵，係提供一個快速且費用較低的專利效力審判程序¹⁰¹，進而在某種程度上取代聯邦地方法院之司法審判程序。例如於 AIA 立法過程中，相關文件明確指出，就專利商標局內部之發證後審查程序而言，原本之再審程序屬於專利之行政審查程序（examination），AIA 設計複審程序後，則變更為審判程序（an adjudicative proceeding.）¹⁰²。換言之，複審程序的設計，降低專利發證後審查的行政特徵，而引進了司法程序的程序特徵。此一轉變，係立法者認為複審程序得以提升其審查效率之主要原因之一¹⁰³。然而，複審程序雖具備強烈的司法審判程序特徵，如同美國最高法院所指出，其亦具備相當程度之行政程序的特色¹⁰⁴。因此，AIA 對於複審程序所具備司法審判的元素特徵，亦有相對應之調整。本文以下將就複審程序進行之兩階段動態構造之結構功能，加以分析，並檢視複審程序所採取的程序特徵之交錯與組合設計所產生的特殊結構功能。

AIA 對於發證後爭訟程序設有嚴格的時程架構，務求爭端程序的迅速解決，以使 PTAB 的程序得以作為訴訟以外，認定專利有效性的替代制度，此係保留行政程序元素之體現。在立案階段，於申請人提出申請（petition）後，專利權人如欲針對立案與否提出初步答辯（preliminary response）者，須

¹⁰⁰ Google Inc. v. Jongerius Panoramic Techs., LLC, No. IPR2013-00191, at 4 (P.T.A.B. Feb. 13, 2014) (describing the procedure as a “trial, adjudicatory in nature and constitutes litigation”) (Decision on petitioner’s motion for *Pro Hac Vice* admission of James R. Batchelder).

¹⁰¹ See H.R. REP. NO. 112-98, pt. 1, at 48 (2011) (noting that IPR is a “quick and cost effective alternativ[e] to litigation”); S. REP. NO. 110-259, at 20 (2008) (noting that IPR is “a quick, inexpensive, and reliable alternative to district court litigation”).

¹⁰² See H.R. REP. NO. 112-98, pt. 1, at 46-47 (2011).

¹⁰³ See 157 Cong. Rec. 3429-3430 (2011) (remarks of Sen. Kyl) (“Among the reforms that are expected to expedite these proceedings [is] the shift from an examination all to an adjudicative model”).

¹⁰⁴ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2143 (2016) (holding that IPR “in other significant aspects ... is less like a judicial proceeding and more like a specialized agency proceeding”).

於 3 個月內提出¹⁰⁵。於專利權人提出初步答辯後，PTAB 則須於該初步答辯提出後 3 個月內做出立案與否之決定¹⁰⁶。若專利權人未提出答辯者，該項立案決定則須於專利權人得提出初步答辯之 3 個月時限屆滿後 3 個月內作成立案與否之決定¹⁰⁷。立案後，進入審判階段，PTAB 原則上須於 1 年內作成最終書面決定，最長不得延長 6 個月¹⁰⁸。換言之，整個複審程序通常得以在 2 年內終結，且其所需最長時間亦可得確定，因此，時程相對簡短而有可預見性，此係 PTAB 發證後爭訟程序設計上的要點之一。以下則就複審程序進行上動態的主要構造，加以說明¹⁰⁹。

4.1 立案申請階段

複審程序因申請人提出申請而啟動立案階段之審查，只有經 PTAB 認為符合申請門檻者，始會正式立案而進入本案審判之第二階段。PGR 與 IPR 立案門檻雖有所不同，但均屬於就申請人本案主張是否有理由此事之可能性進行初步判斷，而僅是其可能性要求有所不同。立案階段並非單純的程序性審查，實則亦屬實質審判之一部分，其審理對象係屬申請是否符合立案門檻而應予立案，此與最終審判階段所審判之標的僅程度上有所不同，性質上仍屬本案之審理。因為立案階段實質上亦屬審判之一部分，對於應否立案，雙方當事人均有提供意見之機會，以供 PTAB 進行書面審理。以下就立案程序中重要程序事項之內容與效果加以說明。

4.1.1 立案申請

複審程序係由申請人提出立案之請求而開啓。PTAB 複審程序之相關規

¹⁰⁵ 37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b) (2013).

¹⁰⁶ AIA §§ 6(a)(314)(b)(1), 6(a)(324)(b)(1).

¹⁰⁷ AIA §§ 6(a)(314)(c), 6(a)(324)(c)(2).

¹⁰⁸ AIA §§ 6(a)(316)(a)(11), 6(a)(326)(a)(11).

¹⁰⁹ 以下關於 AIA 複審程序之兩階段審理結構之論述，部分內容係改寫自陳在方，前揭註 10，頁 114-125，並經新增與調整重要分析論點與實質評論，增加程序元素交錯適用的觀察與分析而成。

則對於文件之提出均有嚴格的格式限制、字數或頁數規定與其他要求，當事人必須嚴格遵守。目前針對 PGR 或 CBMR 程序申請書字數限制為 18,700 字，而 IPR 程序之申請書則為 14,000 字¹¹⁰。如提出任何文件於 PTAB，依規定原則上應隨同全部附件以電子方式提出（electronic filing），並送達給對造當事人¹¹¹，此規定亦包括此處之申請。

申請人應於申請書表明與本案具利益關係之實質當事人（real party-in-interest, RPI）¹¹²。所謂 RPI 係指形式上雖非申請人，但複審申請之提出，對其有實質之利益，可說此申請之提出，係為其所提出者而言¹¹³。RPI 之認定並無明確具體規定，而應依據個案事實認定之，原則上包括關係企業或其他對於申請人之複審程序行為有控制能力者而言¹¹⁴。RPI 的認定極具重要性，因 RPI 與申請人同受類似既判力與失權效等一事不再理規範之拘束¹¹⁵。

申請書中亦應表明複審申請所挑戰之專利符合各該程序申請之規範，並具體表明其所主張之專利請求項係屬無效之法律上依據與理由¹¹⁶。申請書中應提出系爭專利請求項之申請專利範圍應如何加以解釋。如係基於特定先前技術而提出專利無效之主張時，須指出該等先前技術含有系爭專利請求項各元件之處。如未具體指出，PTAB 即會駁回申請而拒絕立案¹¹⁷。由於申請書有嚴格的字數限制，並考量可能發生之失權效力，申請人必須嚴格檢視與挑選其所欲提出的主張與論點，並應謹慎選擇較為有說服力之論點。

為了確保複審程序的時效性，相關時程的規定非常緊湊與嚴格。而複審程序的時程規定，其起始點即為經 PTAB 所指定之本案申請日（filing

¹¹⁰ 37 C.F.R. §§ 42.24(a)(1)(i)-(ii).

¹¹¹ 37 C.F.R. § 42.6(e).

¹¹² 35 U.S.C. § 312(a)(2) (2012).

¹¹³ Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. 48,756, 48,759 (Aug. 14, 2012).

¹¹⁴ 蔡佳穎，前揭註 9，頁 39。

¹¹⁵ Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. at 48,759.

¹¹⁶ 37 C.F.R. §§ 42.104, 42.204.

¹¹⁷ Synopsis, Inc. v. Mentor Graphics Corp., No. IPR2012-00041, at 17-18 (P.T.A.B. Feb. 22, 2013) (Decision on institution of *Inter Partes* Review).

date)。應注意者為，申請日並非送出申請即開始起算，而係 PTAB 認定申請人完成相關規定提出文件、送達對造程序完成、繳交相關費用後，由 PTAB 指定之。不完全的申請書有 1 個月的期間得以補正，如逾期間 PTAB 將駁回該次申請¹¹⁸。

複審程序另外設有立案申請之限制規定，排除申請人之申請權限。1. 申請人（包括 RPI 在內）如已經針對系爭專利於聯邦地方法院提起確認專利無效之訴，則不得提起 PGR 或 IPR 之申請¹¹⁹。複審制度在於提供聯邦地方法院專利訴訟以外的有效替代方案，如申請人已經針對系爭專利先行提出確認專利無效之訴訟，則無疊床架屋允許複審程序之必要。但如申請人係於聯邦地方法院先遭專利權人控訴專利侵權，並於該訴訟提出專利無效之抗辯，則不受此處限制，而仍得提出相關申請¹²⁰。此係因為如果申請人並非主動提出專利無效之確認之訴，只是被動的在聯邦地方法院應訴者，複審程序正可發揮其訴訟替代之作用。2. 申請人、RPI 或申請人之關係人（*privy of the petitioner*）如已經收受系爭專利民事侵權訴訟之訴狀超過 1 年，則不得再行提起 IPR 程序之申請¹²¹，此係因為如果聯邦地方法院程序已進行之時間過久，則無另行進行 IPR 程序之實益，反而造成程序上之浪費，而被不當利用為拖延訴訟或逼迫和解之手段¹²²。

複審程序之申請人得自由提出立案之請求，以開啓複審之審判程序，申請人具備重要的程序參與權利，此點與當事人得於聯邦地方法院自由提起確認專利無效之訴相似¹²³，申請人擁有程序參與權利，係典型司法程序的重要程序元素。實則，如後所述，申請人得充分參與整個複審程序之進行，就系

¹¹⁸ 37 C.F.R. § 42.106(b).

¹¹⁹ 35 U.S.C. §§ 325(a)(1), 315(a)(1).

¹²⁰ 35 U.S.C. §§ 325(a)(3), 315(a)(3).

¹²¹ 35 U.S.C. § 315(b).

¹²² 蔡佳穎，前揭註 9，頁 36。

¹²³ 惟此點應注意聯邦地方法院訴訟程序有嚴格的當事人適格（*standing*）要求，而複審程序並無此一要求。

爭專利之效力得以充分盡其攻防之權利，此點亦與訴訟程序相近。與此相對，在程序之開啓階段，複審程序仍具備重要的行政程序要素，例如並無當事人適格的要求已如前述。美國訴訟程序具備嚴格的當事人適格要求，以確保當事人對於訴訟程序的結果有具體的利益存在。但複審程序並無此一要求¹²⁴，以儘量開啓專利審查之程序，對於當事人間具體爭端之存在與否，則非程序上審酌之重點。因此，在複審程序之開啓階段，即顯現程序元素交錯適用的情形。

4.1.2 專利權人初步答辯書 (Patent Owner Preliminary Response)

申請人提出申請書後，專利權人得提出初步答辯書。由於程序是否滿足立案門檻之要求，係由申請人負擔舉證責任，因此，初步答辯書之提出係專利權人之權利而非義務，專利權人得自行決定是否於 3 個月期限之內針對申請書提出答辯意見¹²⁵，而 PTAB 亦可能與專利權人聯繫以確認其是否有意願提出。以 2016 財政年度之 IPR 案件為例，約有 16% 之案件專利權人選擇放棄提出¹²⁶。如專利屬於共有之情形，部分專利共有人如欲參與複審程序，須以申請敘明其他共有人拒絕參與之情形，或闡明其參與程序之正當性，提出於 PTAB，經其准許後始得為之¹²⁷。

PTAB 就本案指定申請日後，會通知專利權人。專利權人之初步答辯書之提出期限係於該通知日起算 3 個月。但 PTAB 於特殊狀況亦有可能要求專利權人於 3 個月到期日前即提出初步答辯。如專利權人放棄提出初步答辯書，得通知 PTAB，以加速本案程序之進行¹²⁸。

¹²⁴ *Id.*; 35 U.S.C. § 311(a).

¹²⁵ 37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b).

¹²⁶ U.S. Patent & Trademark Office, *Patent Trial and Appeal Board Statistics*, at 5 (Oct. 31, 2016), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_october2016.pdf.

¹²⁷ 37 C.F.R. § 42.9(b).

¹²⁸ 37 C.F.R. §§ 42.107(b), 42.207(b).

專利權人初步答辯書的目的是針對申請人之主張提出意見¹²⁹，協助 PTAB 作成是否立案之決定，因此，其內容亦僅限於關於立案決定之事項，包括系爭專利請求項申請專利範圍之解釋，並得檢附相關證據。專利權人初步答辯不得包括專利修正之申請¹³⁰，因為專利請求項之申請不在立案決定的考慮範圍之內。

4.1.3 立案決定

PTAB 於審酌申請書與如經提出之專利權人初步答辯書後，依據個別程序立案門檻規定，做出是否立案之決定。換言之，PTAB 只有在認定針對個別專利請求項申請人已盡其舉證責任，滿足相關立案門檻的規定時，始會立案。於專利權人提出初步答辯書之前，PTAB 即可能做出拒絕立案之決定。除此之外，如 PTAB 認定其無法在法定期限內完成本案認定，亦可能拒絕立案。僅有經由立案決定之專利請求項，始會進入審判程序¹³¹。

如前所述，立案門檻於 PGR 程序為系爭專利至少一請求項之無效可能性較其有效可能性為高者而言¹³²，於例外狀況下，如本申請提出一新而未決之法律上議題，而對於其他專利權人或其他專利申請有其重要性者，PTAB 亦得立案之¹³³。IPR 程序之立案門檻則為針對系爭專利之各請求項，申請人對其效力的質疑具有合理可能性存在者¹³⁴。該等門檻，均係針對本案事項進行實質審查。立案採取實質審理是專利複審制度上的重要設計，藉由實質審理，以確保主張充分之案件始得立案，發生重要的過濾功能，使 PTAB 得以將審理資源集中，以滿足程序迅速與經濟的要求。值得注意者為，當事人不得針對關於立案與否之決定本身上訴¹³⁵。就此而言，立案決定不受司法審

¹²⁹ 蔡佳穎，前揭註 9，頁 35。

¹³⁰ 37 C.F.R. §§ 42.107(d), 42.207(d).

¹³¹ Office Patent Trial Practice Guide, 77 Fed. Reg. at 48,757.

¹³² 35 U.S.C. § 324(a); 37 C.F.R. § 42.208(c) (2012).

¹³³ 35 U.S.C. § 324(b).

¹³⁴ 37 C.F.R. § 42.108(c).

¹³⁵ 35 U.S.C. § 314(d); 37 C.F.R. § 42.71(c).

查，此係 AIA 將立案重要權限賦予美國專利商標局的重要設計。

4.1.3.1 立案決定之審查

PTAB 立案之認定，原則上為書面審查，其審查資料包括雙方提出之書面陳述與相關證據附件，包括專家證人的證言證據（*testimonial evidence*）在內。如有正當事由，PTAB 亦允許申請人針對專利權人初步答辯書內容提出回應¹³⁶。雖然目前規範放寬允許專利權人提出證言證據，但畢竟立案申請階段仍屬於書面審查形式，無法確實進行事實之認定，因此，如專利權人所提出的證言證據，在雙方主張間，產生重要事實上真正的爭議（*a genuine issue of material fact*），則 PTAB 在此一階段就此一爭議會以對於申請人最為有利的角度認定事實，以決定是否立案¹³⁷。此點與聯邦地方法院訴訟程序上的即決判決（*summary judgment*）有其類似之處，但亦有所不同。即決判決之認定，係以法律問題與事實問題之分野為核心，讓法官得以在訴訟之前階段就純粹法律問題加以處理。而此處立案決定之審查，重心在於申請人之立案申請是否滿足立案門檻此事，其審查無法排除事實問題之審酌，亦即 PTAB 就申請人所提出事實主張，於其立案決定並非一概接受，但如專利權人與申請人所提出之事實主張有矛盾之處，則以申請人所提事實主張為準。

4.1.3.2 立案決定與救濟

如 PTAB 決定立案，可能針對申請人主張之全部或一部為之。如有必要，PTAB 可能會於立案決定中，針對系爭專利提供初步的申請專利範圍解釋¹³⁸。如 PTAB 駁回申請而拒絕立案，申請人得於 30 日內申覆之（*request for rehearing*），而如 PTAB 僅就申請人部分主張立案，申請人亦得於 14 日內申覆之。申覆申請之提出不影響相關期間之進行¹³⁹，申覆審查之審查基準

¹³⁶ 37 C.F.R. §§ 42.108(c), 42.208(c).

¹³⁷ *Id.*

¹³⁸ Rules for Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions, 77 Fed. Reg. 48,612, 48,627 (Aug. 14, 2012) (Response to Comment 17).

¹³⁹ 37 C.F.R. § 42.71(d).

係濫用裁量權 (abuse of discretion)¹⁴⁰。應注意者為，申覆乃美國專利商標局內部救濟流程，此係關於立案決定的唯一救濟管道。就立案決定不得上訴此點而言，排除司法救濟機會，是立法者提供給行政機關之重大判斷餘地，突顯複審程序重要的行政程序特徵。

針對立案之相關決定，包括立案或不立案之決定，均不得上訴於 CAFC¹⁴¹。美國最高法院亦已經就此確認，指出美國專利法第 314 條第(d)項就本條下關於 IPR 程序立案與否的決定 (whether to institute an inter partes review) 係屬終局且不得上訴 (final and non-appealable) 之規定，除應解釋為專利權人不能在複審進行中針對立案決定上訴以外，也不能在針對本案最終書面決定上訴時一併針對該立案決定上訴。換言之，如果專利權人針對 IPR 最終書面決定提出上訴，並不得針對 PTAB 當初之立案決定加以挑戰。此除係上述法律文字規定最直接的解釋以外，也是 AIA 立法者賦予美國專利商標局強大審查專利權限的立法目的所要求。蓋如果 PTAB 最終決定會因為當初立案時初步決定的一些技術問題而被推翻，將難以達成 AIA 的立法目的¹⁴²。

美國最高法院並非將 PTAB 之立案決定完全排除於司法審查之外。最高法院指出，所謂不得上訴者，限於針對特定的法律規範所提出之主張而言。詳言之，如上訴人所指摘之法律規定，與 IPR 最終立案決定之適用與解釋有密切關連，則屬不得上訴之列¹⁴³。例如 *Cuozzo Trading Technologies* 一案中，專利權人就該案申請人違反美國專利法第 312 條所訂申請主張應「具體」(with particularity) 之要求，因而 PTAB 立案之決定係屬違法之主張，並非合法之上訴理由。蓋第 312 條係屬與第 314 條立案決定有密切關連之規範，因為申請主張是否具體，實與第 314 條第(a)項授權 PTAB 認定申請書中

¹⁴⁰ 37 C.F.R. § 42.71(c).

¹⁴¹ 35 U.S.C. § 314(d); 37 C.F.R. § 42.71(c).

¹⁴² *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2139-40 (2016).

¹⁴³ *Id.* at 2141.

所提供資訊是否足夠開啓複審程序之規定相差無幾之故¹⁴⁴。

反之，如針對該等法規以外提出上訴，則非本案最高法院判決所涵蓋的對象。換言之，如此處針對立案決定提出上訴，係以違反憲法規定爲上訴理由，或其所主張違反之法規，與 IPR 立案決定本身非屬密切關連者，抑或該上訴理由產生解釋上的問題，就其範圍或影響均遠超過美國專利法第 314 條者，則非屬本案判決所規範之對象，是否得以上訴，仍應個案判斷之¹⁴⁵。最高法院舉例，就憲法規定而言，例如針對程序進行，主張有通知上的欠缺，導致正當法律程序之違反（due process of law）之憲法上爭議者，仍得允許上訴。又或者如果 PTAB 逾越其法律上權限，如在 IPR 程序中依據非該程序所允許的法律上依據（如明確性要求之違反）判決專利無效者，則亦屬可以上訴者¹⁴⁶。

最高法院在此所提出之標準，有其模糊之處，蓋上訴條文究竟是否與第 314 條「有密切關連」仍有相當模糊空間，因此，仍待司法實務後續的發展，以確知其允許上訴的確實空間。然而，就實務運作而言，最高法院目前見解應可維持立案後程序的穩定性，如果專利在複審之最終決定被認定爲無效者，專利權人將無法以程序開啓的瑕疵挑戰該最終決定。

4.2 本案審判階段

4.2.1 審判時程

案件立案進入審判階段之後，則屬正式之本案審理。緊湊的審判時程是複審程序最重要的特色之一。PTAB 於作成立案決定之同時，會發布時程命令（scheduling order），個案之審判時程與進行期限均依據此一命令爲之。審判時程會依據個案複雜性有所不同，但原則上會符合法律所設定的 1 年期

¹⁴⁴ *Id.* at 2142.

¹⁴⁵ *Id.* at 2141.

¹⁴⁶ *Id.* at 2141-42.

限¹⁴⁷。審理過程中，PTAB 主要係以電話會議（conference call）方式與雙方當事人的首席律師（lead counsel）討論審判相關事項。通常會於立案決定後 1 個月左右進行初次電話會議，以討論雙方預計提出的審判相關申請（motion）以及討論進度命令有無加以修正之必要等事項¹⁴⁸。專利權人如有計劃提出專利修正之聲請，亦應於本次會議中陳明此一規劃。

審判時程的設計屬於 PTAB 之權限。原則上，在立案決定後，專利權人會有 3 個月的時間以進行其事證開示程序（discovery）、提出專利權人本案答辯（patent owner reply）以及提出專利修正申請。其後，審判時程通常提供 3 個月的期限供申請人進行事證開示之程序、提出針對專利權人初步答辯的回應以及提出針對專利權人專利修正申請之反對申請。其後原則上則為 1 個月期限供專利權人進行進一步的事證開示，以及針對申請人針對其專利修正申請之反對申請提出答辯。如前所述，為達成複審程序簡速的目的，相關書狀之提出，除有嚴格時間限制外，並有嚴格的字數或頁數限制。此外，答辯性質之書狀並不得提出新的爭議或主張，以限制審判之範圍¹⁴⁹。審判程序上言詞辯論庭（oral hearing）之進行須依據當事人申請進行，並以 PTAB 作成最終書面決定終結複審程序。事證開示與言詞辯論之程序，係複審程序得以成為聯邦地方法院訴訟程序替代程序的重要因素¹⁵⁰。如前所述，原則上於立案決定後至案件終結，不得逾 12 個月，於特殊狀況得延長 6 個月。因此，對於審判期間的嚴格控制與對當事人而言的可預見性，是複審程序的重要特色。

複審程序雖大幅引入司法程序的制度特徵，但仍保留重要的行政程序傳統上的程序元素。因之，AIA 對於複審程序所引進審判程序的元素，亦有相

¹⁴⁷ Changes to Implement Inter Partes Review Proceedings, Post-Grant Review Proceedings, and Transitional Program for Covered Business Method Patents, 77 Fed. Reg. 48,680, 48,702 (Aug. 14, 2012) (Responses to Comment 85).

¹⁴⁸ *Id.* at 48,705 (Responses to Comments 76).

¹⁴⁹ 37 C.F.R. § 42.23(b).

¹⁵⁰ La Belle, *supra* note 6, at 1890.

對應之調整。針對申請人的程序參與權利而言，複審程序之申請人雖得自由提出立案之請求，以開啓複審程序之審判程序，亦得充分參與整個程序之進行，但受限於嚴格的時間限制，當事人原則上只有一次機會提出攻防主張，非如同訴訟程序得以較無限制的盡其攻防之能事，即為程序交錯的重要特徵之一。

4.2.2 專利範圍修正之申請

複審程序立案後，專利權人有機會於通知 PTAB 後針對系爭專利提出一次修正之申請。第二次以後修正申請之提出，須提出正當事由或以和解為目的與申請人共同提出申請，經 PTAB 授權後為之¹⁵¹。由允許專利範圍修正之申請此點言之，複審程序中，專利權人有機會申請修正其申請專利範圍，顯示複審程序仍保留美國專利商標局內部行政程序特徵。

修正申請包括刪除特定請求項或提出替代請求項。請求項之替代係以一項對一項為原則，但如得釋明特殊需要，專利權人得以提出較多之替代請求項。修正申請之範圍限於本案系爭無效事由，亦不得藉此機會擴張專利請求項之範圍。修正申請係由專利權人負擔舉證責任，應證明修改後的請求項使系爭專利請求項符合專利要件¹⁵²，此係修正申請最主要障礙之所在¹⁵³。此處專利範圍修正之機會，雖屬於複審程序仍具備行政機關程序之性質之一，但仍與專利申請的程序專利權人具備與專利商標局來回討論以確認專利範圍之機會有極大之不同¹⁵⁴。由於程序的設計引進強烈的訴訟程序要素，因此，在程序的進行上，專利權人的專利範圍近乎固定，難以變動¹⁵⁵。PTAB 亦曾指出，IPR 程序並非專利審查或再審程序，而是具備司法性質之審判與爭訟，

¹⁵¹ 37 C.F.R. §§ 42.121(c), 42.221(c).

¹⁵² 蔡佳穎，前揭註 9，頁 38。

¹⁵³ 朱浩筠，前揭註 9，頁 20。

¹⁵⁴ Gregory Dolin & Irina D. Manta, *Taking Patents*, 73 WASH & LEE L. REV. 719, 753 (2016).

¹⁵⁵ *See Chimie v. PPG Indus., Inc.*, 402 F.3d 1371, 1377 (Fed. Cir. 2005) (“Courts construe claim terms in order to assign a fixed, unambiguous, legally operative meaning to the claim.”).

因此專利權人此項申請在性質上即受到限制¹⁵⁶。因此，目前之複審程序進行，在專利範圍修正此點上，仍較傾向於訴訟之司法程序特徵，其行政程序要素形式重於實質，而較不顯著。

4.2.3 證據開示程序

複審程序的審判程序亦採用證據開示作為事實發現的重要手段，不過，為了維持複審程序的簡速程序特色，複審程序採用的事證開示程序較為限縮。證據開示程序包括無須當事人同意之例行證據開示（routine discovery）、雙方當事人同意進行之強制初始揭露（mandatory initial disclosures），以及額外證據開示（additional discovery）¹⁵⁷。在此之外，證據開示之進行須提出申請獲 PTAB 准許始得為之¹⁵⁸，其進行範圍相當限縮。

整體言之，相較於聯邦地方法院程序，當事人複審程序的證據開示之機會受到許多限制。無須當事人同意與 PTAB 另行授權之例行證據開示僅限於當事人提出文件或證言中所引述的附件、針對宣誓書證言之詰問（cross examination of affidavit testimony），以及與當事人如提出與同一程序內所提文件有所矛盾主張之相關資訊。PTAB 同意進行之證據開示於不同複審程序標準有所不同。於 IPR 程序，申請額外證據開示程序之一方當事人須釋明該項程序係有助於司法正義的實現（in the interests of justice）¹⁵⁹，並採用嚴格的「Garmin factors」作為判斷標準：1.該請求事證開示之預期效果必須不僅止於具備可能性與超越單純的宣稱（allegation）之程度¹⁶⁰；2.該請求並非尋求對造的訴訟立場與基礎；3.並無其他方法取得同等之資料；4.該請求須具備簡

¹⁵⁶ *Idle Free Sys., Inc. v. Bergstrom, Inc.*, No. IPR2012-00027, at 7 (P.T.A.B. June 11, 2013) (Decision on motion to amend claims); Dolin & Manta, *supra* note 154, at 753-54.

¹⁵⁷ 37 C.F.R. § 42.51.

¹⁵⁸ 37 C.F.R. § 42.51(b).

¹⁵⁹ 37 C.F.R. § 42.51(b)(2)(i).

¹⁶⁰ *See Synopsys, Inc. v. Mentor Graphics Corp.*, No. IPR2012-00042, at 4-5 (P.T.A.B. Apr. 25, 2013) (Decision on motion for additional discovery).

單易懂之指示；5.該請求非造成過大之負擔始能回覆¹⁶¹。於 PGR 或 CBMR 程序，申請額外證據開示程序則為較低之正當事由（good cause）標準，但以與當事人之事實主張直接相關之證據為限¹⁶²，而 PTAB 亦採用略為修正之「Garmin factor」，¹⁶³並針對滿足有助益之此一要件，要求必須提出特定之事實上原因以釋明之¹⁶⁴，此點與 IPR 程序下之有助益要件須考慮廣泛因素有所不同¹⁶⁵。針對該等額外證據開示之要求，PTAB 於其提出符合及時、充分支持、清楚且針對與本案爭點直接相關之非公開資訊之情形下，較容易允許¹⁶⁶，可見 PTAB 對於事證開示的掌握程度，係以程序的簡省與迅速作為其重要目標。

由程序元素的重組與交錯的角度觀察，複審程序證據開示程序與證據之提出方面，亦係其引進司法制度之程序特徵的重點。如同聯邦地方法院訴訟程序，複審程序之雙方當事人均享有證據開示之權利，而非僅由專利權人與專利商標局間進行證據之檢驗，因此，有助於事實之發現以及專利效力之檢視¹⁶⁷。而如同聯邦地方法院訴訟程序，複審程序雙方當事人均可提出證據與專家意見以支持其論點¹⁶⁸。然而，證據開示程序與證據之提出此一傳統司法程序上的重要元素，在複審程序也有了重要的調整。當事人所能進行之證據開示程序之形式與範圍均較聯邦地方法院相關程序更為限縮，如 IPR 程序中

¹⁶¹ *Garmin Int'l, Inc. v. Cuzzo Speed Techs., LLC*, No. IPR2012-00001, at 6-7 (P.T.A.B. Mar. 5, 2013) (Decision on motion for additional discovery).

¹⁶² 37 C.F.R. § 42.224.

¹⁶³ *Bloomberg Inc. v. Markets-Alert Pty Ltd.*, No. CBM2013-00005, at 4 (P.T.A.B. May 29, 2013) (Decision on motion for additional discovery).

¹⁶⁴ *Id.* at 5.

¹⁶⁵ Mary R. Henninger, Jill K. MacAlpine, Amelia Feulner Baur, Anthony A. Hartmann, Lara C. Kelley, Rebecca M. McNeill, P. Andrew Riley & Michael A. Stramiello, *Navigating the Limitations on Discovery in AIA Post-Grant Proceedings*, 11 *BUFF. INTELL. PROP. L.J.* 135, 157 (2015).

¹⁶⁶ *Id.* at 177.

¹⁶⁷ *E.g.*, 35 U.S.C. § 316(a)(5).

¹⁶⁸ *E.g.*, 35 U.S.C. § 316(a)(8).

所能提出之先前技術限於專利以及印刷出版物。類此限制雖對於當事人提出攻防方法產生限制，但均係保留行政程序元素的簡速目的，以求儘速確認系爭專利之效力。而如當事人針對 PTAB 最終書面決定加以上訴，CAFC 針對 PTAB 決定之審查基準採用法院對行政機關決定所為之司法審查，更是行政程序之重要程序特徵¹⁶⁹。針對美國專利商標局對於 IPR 程序部分條文之解釋，美國最高法院亦認定應給予高度之尊重¹⁷⁰。綜上所述，複審程序中，兼具審判程序與行政程序的重要程序特徵，係在專利的領域，以訴訟的方式保護私人利益作為手段，以求公眾利益的確保。

4.2.4 舉證責任與證明程度

複審程序舉證責任之分配係由提出主張之當事人負擔舉證責任¹⁷¹。複審程序所要求的證明程度較聯邦法院為低，並無專利有效性之推定，因此，主張專利無效之申請人所應負擔的證明程度為優勢證據之證明程度（preponderance of the evidence）¹⁷²。較聯邦地方法院為低的證明程度要求，對於挑戰專利有效性之潛在專利侵權被告而言，實屬非常有利之處，此亦為複審程序的特點之一。此外，相關書狀中，如不針對對造所提事實主張提出反對者，即可能被視為對相關事實之承認，當事人應特別注意¹⁷³。

於複審程序申請人僅需證明至優勢證據此一舉證責任的設計，亦為其保留重要行政程序元素之處。相較於複審程序較低之標準，於聯邦地方法院程序，挑戰專利有效性之當事人，必須證明至清楚且令人信服的程度（clear and convincing evidence）¹⁷⁴。此差異的主要原因，正是因為複審程序屬於行

¹⁶⁹ 5 U.S.C. § 706.

¹⁷⁰ *Cuozzo*, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016) (citing *Chevron U.S.A. Inc. v. NRDC*, 467 U.S. 837); Matthew G. Sipe, *Patents v. Antitrust: Preempting Conflict*, 66 AM. U. L. REV. 415, 430, n.72 (2016).

¹⁷¹ 37 C.F.R. § 42.20(c).

¹⁷² 35 U.S.C. § 316(e).

¹⁷³ 37 C.F.R. § 42.23(a).

¹⁷⁴ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2143 (2016) (comparing *Microsoft*

政機關內部的程序，因而不受專利有效性推定的規範，而得以適用不同的證明程度之要求。

4.2.5 申請專利範圍之解釋

申請專利範圍之解釋係專利效力判斷的核心步驟，其所採取標準攸關審判結果甚鉅。原則上，針對預計在最終書面決定發布時仍在有效期限內之專利，PTAB 在複審程序下所採取的申請專利範圍解釋之標準為參酌專利說明書下，專利詞語最寬廣的合理解釋（broadest reasonable interpretation in light of the specification, BRI）標準¹⁷⁵。此一解釋標準係美國專利商標局多年來於其專利審查上一貫所採用的解釋原則。但如專利在申請日起算 18 個月之內即將過期，PTAB 允許當事人得於本案申請 30 日內請求選擇適用聯邦法院下之解釋架構¹⁷⁶。而針對已經過期之專利，PTAB 亦採用聯邦法院所採取之標準進行申請專利範圍之解釋。

聯邦法院所採取的申請專利範圍之解釋方法係由 *Phillips v. AWH Corp.*¹⁷⁷ 一案所確認（以下簡稱「Philips 標準」）。Philips 標準與 BRI 標準之基本解釋架構並無重大不同，僅其重心有所差異。BRI 標準著重於相關詞語的可能意義，尋求其中最為寬廣的解釋結果，而法院所採 Philips 標準則著重於探詢一最恰當的解釋方法。因之，採用 BRI 標準所得出的解釋結果可能與 Philips 標準所得出結果相同或更為寬廣。如複審程序採用 BRI 標準並得出較為寬廣之解釋結果，則相較於聯邦地方法院程序，專利權會因其較為廣闊的範圍而較容易落入先前技術的範圍，因而較易被判定為無效¹⁷⁸。

複審程序採取 BRI 標準之主要原因有二：1. 複審程序進行中，專利權人仍有機會進行專利範圍之修正。採取最寬廣範圍進行解釋，以對應專利權範

Corp. v. i4i Ltd. Partnership, 514 U.S. 91, 95 (2011) with 35 U.S.C. § 316(e).

¹⁷⁵ 37 C.F.R. §§ 42.100(b), 42.200(b), 42.300(b).

¹⁷⁶ *Id.*

¹⁷⁷ *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1312-24 (Fed. Cir. 2005) (en banc).

¹⁷⁸ Dreyfuss, *supra* note 8, at 254; 朱浩筠，前揭註 9，頁 11；蔡佳穎，前揭註 9，頁 38。

圍可能於程序進行中所產生之變化，較為合理，較易知悉該專利有可能達到的範圍，並促使專利權人採用較為清楚的請求用語。2.採取 BRI 標準係與美國專利商標局其他程序所採用的申請專利範圍解釋方法相同，以避免不同程序間可能產生的矛盾¹⁷⁹。雖然採用 BRI 標準有如上優點，但也無可避免產生複審程序之申請專利範圍解釋之結果，可能與聯邦法院程序產生不一致情形之結果¹⁸⁰。採取此一標準，亦係複審程序保留行政程序元素的表現之一。

PTAB 與聯邦法院所採取的解釋標準雖不相同，但如果當事人於聯邦法院平行或先後進行本案訴訟程序，不同程序之間仍可能互相產生影響。例如當事人已於聯邦地方法院就系爭專利提出關於申請專利範圍解釋之主張，如與其於複審程序所提出之主張有所矛盾，他方當事人極可能會促請 PTAB 加以參酌，進而影響其解釋結果。相對的，申請人或專利權人於複審程序中所提出的申請專利範圍之解釋，亦會影響當事人於聯邦地方法院關於專利有效性或是侵害訴訟之相關策略。換言之，提出申請專利範圍之解釋時，不能僅就目前進程序的角度思考，還必須思考該等主張對其他程序的可能影響。此點就專利權人在 PTAB 同時就該專利進行其他複審程序者更是如此，蓋其所使用解釋方法原則上應屬相同，則其影響自然更為直接。

4.2.6 最終書面決定

PTAB 針對經立案之案件，除當事人和解或因其他因素駁回者外，均會作成書面決定以終結案件。即使經當事人和解，PTAB 亦有權限仍就管轄權、可專利性與美國專利商標局相關實務等有關事項作成書面決定。PTAB 此一不受當事人拘束的權限，當事人之程序參與並非程序進行之要件，較具行政程序的色彩，因此，也可以得知複審程序亦非純粹的審判程序¹⁸¹。即使

¹⁷⁹ Office Patent Trial Practice Guide, *supra* note 113, at 48,764; SAP Am., Inc. v. Versata Dev. Grp., Inc., No. CBM 2012-00001, at 7-8, 11-12 (June 11, 2013), *aff'd*, Versata Dev. Grp., Inc. v. SAP Am., Inc., 793 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2015).

¹⁸⁰ Dreyfuss, *supra* note 8, at 269.

¹⁸¹ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016).

當事人和解，PTAB 仍有權繼續程序之進行¹⁸²。此點於案件上訴至 CAFC 後亦同，專利商標局仍得以繼續參與程序¹⁸³。此點與訴訟程序完全不同，而保留清楚的行政程序特徵，確保專利商標局得以針對無效之專利盡其審查之能。

複審案件之最終書面決定產生兩個主要效果：1. 最終書面決定類似判決之既判力與產生失權效等一事不再理之效果¹⁸⁴。2. 當事人得以向 CAFC 對之提起上訴以尋求救濟¹⁸⁵。

4.2.6.1 禁反言與一事不再理

爲了確保爭端的徹底解決，複審程序之最終書面決定產生類似既判力的效果。首先，專利權人受到該最終書面決定之拘束，自不待言。其次，複審程序之申請人或與申請人具備利益關係之實質當事人或申請人之關係人不得再於專利商標局之其他相關程序中，就本案系爭專利請求項之可專利性，提出在本複審程序中已經提出或合理可得提出而未提出之主張¹⁸⁶。針對已經提出之主張不得再行提出，係屬類似判決既判力之效果，蓋此處雙方當事人已經於本程序中盡其攻防之能事，自應受相關判斷之拘束。而合理可得提出而未提出之主張，申請人日後亦不得提出，則屬於失權之效力，對於申請人未來救濟權利之影響非常大，當事人必須特別注意。此處受到限制的範圍，僅限於特定複審程序所得提出主張範圍之內，因此，IPR 程序禁反言與一事不再理之範圍，較 PGR 程序爲狹窄¹⁸⁷。

除此之外，此處類似既判力與失權之效果，擴張及於複審程序以外。對於 PGR 與 IPR 程序，就本複審程序中已經提出或合理可得提出而未提出之主張，其限制效果擴張至聯邦地方法院以及國際貿易委員會之爭訟程序。至

¹⁸² *Id.* at 2144; 35 U.S.C. § 317(a).

¹⁸³ *Cuozzo Speed Techs.*, 136 S. Ct. at 2144.

¹⁸⁴ 請參見後述 4.2.6.1 之說明。

¹⁸⁵ 請參見後述 4.2.6.2 之說明。

¹⁸⁶ 37 C.F.R. § 42.73(d)(1).

¹⁸⁷ 蔡佳穎，前揭註 9，頁 40。

於 CBMR 程序，其於聯邦地方法院程序與國際貿易委員會程序之限制效果較為限縮，僅限於實際已於 CBMR 程序中已經提出之主張，始受到禁反言效力拘束，而不及於未提出之主張¹⁸⁸。

從專利權人之角度言之，一事不再理之制度是保障專利權人安定性的重要制度，以避免其不斷受到特定申請人及其可控制之關係企業一再挑戰該專利之情形。從申請人之角度，則有必要於開啓程序之前，慎選其專利無效之主張。主張一旦失敗，日後即不得再行提出。除已經提出之主張之外，其他未提出之主張，如被認定屬於應屬合理可得提出者，於未來之複審程序以及聯邦法院與國際貿易委員會程序（如前程序為 IPR 或 PGR 複審程序），產生失權之效果，申請人亦將喪失提出之機會。由於複審程序之申請有嚴格字數限制，因此，也無法窮盡所有可能主張，勢必嚴加選擇，以求一次解決專利效力之爭議。

4.2.6.2 上訴

如前所述，上訴原則上不得針對立案決定為之。但 PTAB 作成最終書面決定後，當事人得以對之上訴以尋求救濟，而上訴應向 CAFC 提起之¹⁸⁹。因此，專利權人雖然不得針對立案決定上訴，但仍有機會針對本案最終決定上訴，CAFC 因此仍得以就系爭專利相關效力問題加以審查。畢竟立案決定最重要的門檻問題是專利是否有特定程度之無效可能，而該項認定在立案階段固屬重要，但於本案決定專利有效性之後，已經失去重要性。CAFC 針對專利是否有效直接加以審理，足以保護專利權人最終的權益。

4.3 小結

兩階段審理結構，將審判的重心區分為立案與審判階段，在實質上將立案階段的重要性加以提升，是美國專利複審程序的設計重點。在立案階段確

¹⁸⁸ AIA § 18(a)(1)(D).

¹⁸⁹ 35 U.S.C. §§ 319, 329.

定審判爭點，是 PTAB 對於審判期程能夠充分掌握的重要因素之一¹⁹⁰。更重要者，為立案門檻之設計，具備實質審理的性質，屬於特殊的過濾門檻，其設計非常特殊，為專利訴訟所無，其運作影響複審程序的效果至鉅。除此之外，複審程序上嚴格的時間要求與限縮的證據開示程序，亦為其簡速程序的要素。而其在程序上，就證明程度之要求以及解釋專利範圍方法之採取，則與訴訟程序有重大不同。複審程序以不同之申請主體與審查客體設計三層次之審查架構，並以兩階段審理結構作為程序進行之主幹，目的在於創設出有效的專利再審查機制。

就行政程序與司法程序重要程序元素的交錯適用所顯示的特殊功能而言，複審程序屬於一個具備司法程序特徵的審判程序¹⁹¹，提供快速且費用較低的專利效力審判程序¹⁹²，進而在某種程度上取代聯邦地方法院之司法審判程序。於 AIA 立法過程中，立法者明確表達此一目的，程序之設計上，也具備強烈的司法審判之性格，並表現在複審程序中申請人的程序參與權利、證據開示程序與證據之提出、舉證責任與最終書面決定之效果等幾個面向。然而，複審程序雖引進適用司法審判程序要素，但仍保留行政程序的重要程序特徵，表現於欠缺當事人適格之要求、當事人之程序參與並非程序進行之要件、舉證責任之差異、就立案決定不得上訴、允許專利範圍修正之申請、即使經當事人和解仍得作成最終書面決定、複審程序採取 BRI 解釋標準等幾個面向之上，而表現出程序元素的交錯適用的情形。因此，複審程序雖具備前述審判程序要素的特點，但藉由程序元素的重組，進行相對應之調整，例如針對申請人雖具備程序參與權利，但程序之進行有嚴格的時間限制，當事人

¹⁹⁰ 朱浩筠，前揭註 9，頁 24。

¹⁹¹ Google Inc. v. Jongerius Panoramic Techs., LLC, No. IPR2013-00191, at 4 (P.T.A.B. Feb. 13, 2014) (describing the procedure as a “trial, adjudicatory in nature and constitutes litigation”) (Decision on petitioner’s motion for *Pro Hac Vice* admission of James R. Batchelder).

¹⁹² See H.R. REP. No. 112-98, pt. 1, at 48 (2011) (noting that IPR is a “quick and cost effective alternativ[e] to litigation”); S. REP. No. 110-259, at 20 (2008) (noting that IPR is “a quick, inexpensive, and reliable alternative to district court litigation”).

原則上只有一次機會提出攻防主張，非如同訴訟程序得以較無限制的盡其攻防之能事。針對證據開示程序與證據之提出而言，當事人所能進行之證據開示程序之形式與範圍均較聯邦地方法院相關程序更為限縮。針對 IPR 程序而言，其所能提出之先前技術更限於專利以及印刷出版物。類此限制對於當事人提出攻防方法產生限制，係基於行政程序的簡速目的，以求儘速確認系爭專利之效力。而如當事人針對 PTAB 最終書面決定加以上訴，CAFC 針對 PTAB 決定之審查基準係適用行政程序法之相關規定，屬於法院對行政機關決定所為之司法審查，更是行政程序性格的重要體現¹⁹³。依據同樣理由，針對美國專利商標局對於 IPR 程序部分條文之解釋，美國最高法院亦認定應給予高度之尊重¹⁹⁴。

美國最高法院指出，複審程序之所以與訴訟程序有重大不同，主要係基於不同之程序目的。聯邦法院專利訴訟程序中，雖就專利有效性加以審查，其目的係解決當事人間之權利義務之具體爭端。複審程序雖然也具備此一作用，但複審程序之主要目的與 AIA 之前之再審程序相同，係針對行政機關對於專利之授與此一行政決定（agency decision）所進行的重新審查¹⁹⁵。此一目的係為了確保公眾利益不受無效專利所生不當限制而存在¹⁹⁶。由於複審程序具備保護公眾利益之目的，其設計之重點在於重新審視核發專利此一行政行為之合法性，相關程序之規範超越當事人間的權利義務關係，因此，與訴訟程序有重大之差異存在，因而複審程序必須保留相當之行政程序要素。由此可知，以較為便宜與快速之程序以取代聯邦地方法院審判專利有效性，並非複審程序之唯一設計目的¹⁹⁷，而更包括得以更有效的方式，進行行政決定之正確審查。實則，由複審程序採取優勢證據之證明程度，以及 BRI 解釋標

¹⁹³ 5 U.S.C. § 706.

¹⁹⁴ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131, 2144 (2016) (citing *Chevron U.S.A. Inc. v. NRDC*, 467 U.S. 837); Sipe, *supra* note 170, at 430 n.72.

¹⁹⁵ *Id.* at 2145.

¹⁹⁶ *See id.*

¹⁹⁷ Dreyfuss, *supra* note 8, at 260 n.159.

準，PTAB 所作決定，係專利商標局審查官原本應做出之正確決定¹⁹⁸，與聯邦法院訴訟程序則未必相同。綜上所述，複審程序同時兼具審判程序與行政程序的性格，係以訴訟的方式保護私人利益做為手段，以求公眾利益的確保，實屬在專利領域上，交錯適用司法與行政程序的重要程序要素的重要體現。本文以下將進一步就複審程序至今的實踐結果，以數據加以驗證，瞭解其設計的重心是否達到其規範之目的。

5. 專利複審程序之實踐

為了具體瞭解複審程序的發展狀況，本文對 PTAB 案件之實證數據加以分析，以瞭解複審程序的特殊架構與性質是否達到其所設計之目的。本文於 Lex Machina 專利訴訟資料庫進行查詢，針對複審程序至今的發展狀態加以分析，分析時間為 PTAB 開始正式運作之 2012 年 9 月 16 日至 2017 年 2 月 15 日為止所提出之複審申請案，為 PTAB 近 4 年 5 個月共 53 個月的審判活動提供具體的圖像。

於本文分析時間內，申請人共提出 6,452 件複審申請案，IPR 案共 5,897 件，PGR 共 49 件，CBMR 共 506 件（參見圖 1）。

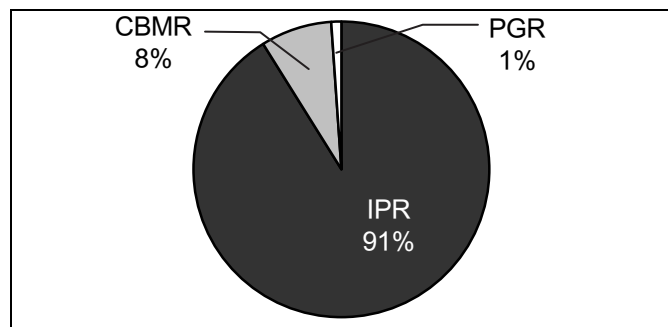


圖 1 複審程序中 IPR、PGR、CBMR 申請案件分布

¹⁹⁸ *Id.* at 260.

PGR 程序由於僅適用申請日為 2013 年 3 月 16 日之後者，因此，案件數量較少¹⁹⁹。如以完整年分時間統計，於 2013 年至 2016 年間，提出 IPR 申請件數分別為 798 件、1,501 件、1,654 件與 1,638 件；PGR 案件分別為 1 件、3 件、12 件與 29 件；CBMR 案件分別為 104 件、173 件、131 件與 91 件（參見表 1、圖 2、圖 3、圖 4）。由此數字可以得知，PGR 案件仍在發展中，數字持續增長；IPR 案件一開始急速增加，但近 2 年已經持平；而 CBMR 案件更在增長後有降低的情形。

表 1 複審程序申請案件數量

	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
IPR	798	1,501	1,654	1,638
PGR	1	3	12	29
CBMR	104	173	131	91

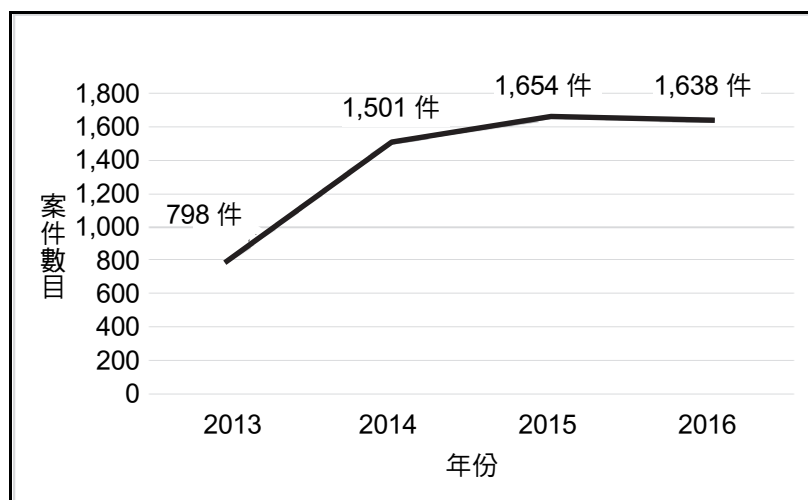


圖 2 IPR 申請數量

¹⁹⁹ La Belle, *supra* note 6, at 1891.

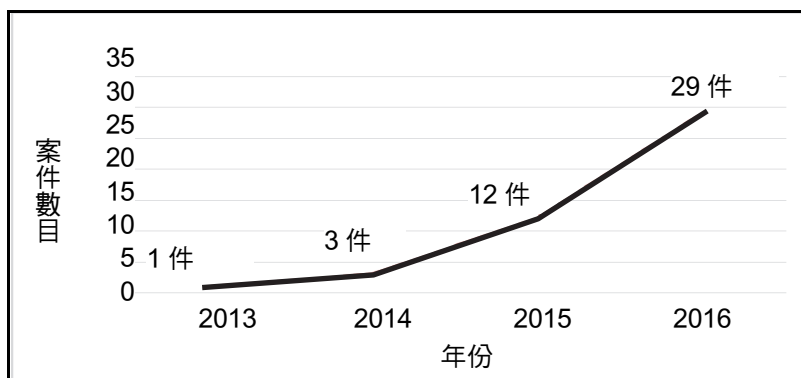


圖 3 PGR 申請數量

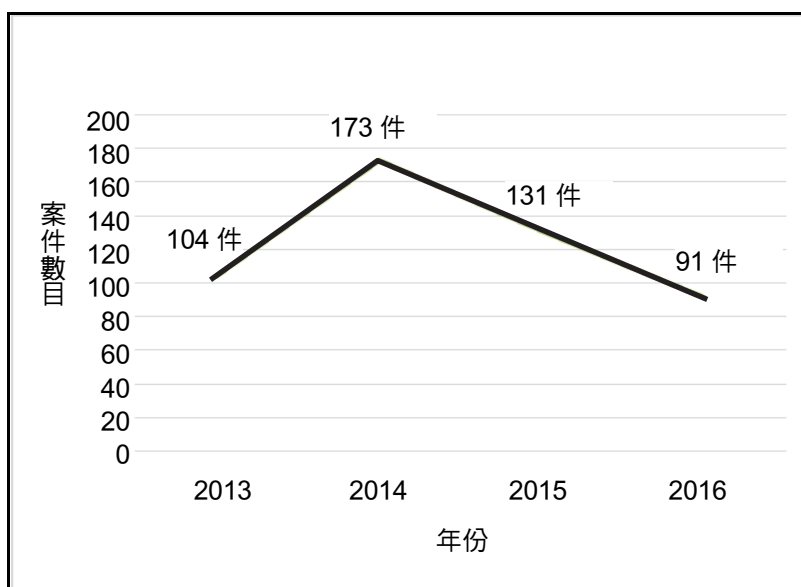


圖 4 CBMR 申請數量

在全部申請案中，以 2017 年 2 月 27 日為基準，共 1,029 件申請案無法通過立案申請，約占 16% 左右；正式立案之案件共 3,227 件，約占 50%；程序上駁回案件共 385 件，約占 6%；和解案件共 821 件，約占 13%；專利權

人拋棄全部請求項者，共 27 件，約占 0.4%。在二階段審理結構下，於本文分析時間內，在提出申請之 6,452 個案件中，立案階段中程序仍在進行之案件²⁰⁰為 963 件，如扣除之，則共有 5,489 個案件，其中有 3,227 件通過立案階段，大約 59% 之案件得以立案進入正式審理階段。如亦扣除於立案審查階段經和解之案件，總數則為 4,668 件，得以通過立案階段之案件比率約為 69%（參見圖 5）。此一比率已經比複審制度初期學者研究之 84% 立案成功比率²⁰¹降低甚多。

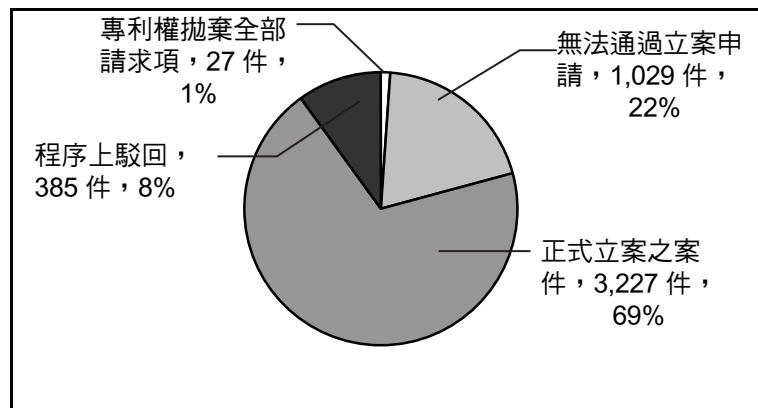


圖 5 複審程序申請案件處理結果

而在 PTAB 前 5 年得以正式立案之案件中，系爭請求項完全獲得最終書面決定維持者共 199 件，約占全部申請案之 3%，約占經立案案件數目之 6%；系爭請求項均被認定為無效者共 1,002 件，約占全部申請案之 16%，約占經立案案件數目之 31%；系爭請求項中，部分獲得維持，部分專利無效者共 198 件，約占全部申請案之 3%，約占經立案案件數目之 6%；和解者共

²⁰⁰ 本文中程序仍在進行之案件，係指至 2017 年 2 月 27 日為止，程序結果尚未收錄至 Lex Machina 資料庫之案件。

²⁰¹ Brian J. Love & Shawn Ambwani, *Inter Partes Review: An Early Look at the Numbers*, 81 U. CHI. L. REV. DIALOGUE 93, 94 (2014).

618 件，約占全部申請案之 10%，約占經立案案件數目之 19%；專利權人拋棄全部請求項者，共 201 件，約占全部申請案之 3%，約占經立案案件數目之 6%；程序上駁回者，共 30 件，約占全部申請案之 0.5%，約占經立案案件數目之 1%；程序上與其他案件合併者，共 305 件，約占全部申請案之 5%，約占經立案案件數目之 10%；程序仍在進行中之案件，共 669 件，約占全部申請案之 10%，約占經立案案件數目之 21%；全部系爭請求項申請專利範圍全部修改者共 5 件（占經立案案件數目之百分比，參見圖 6）。

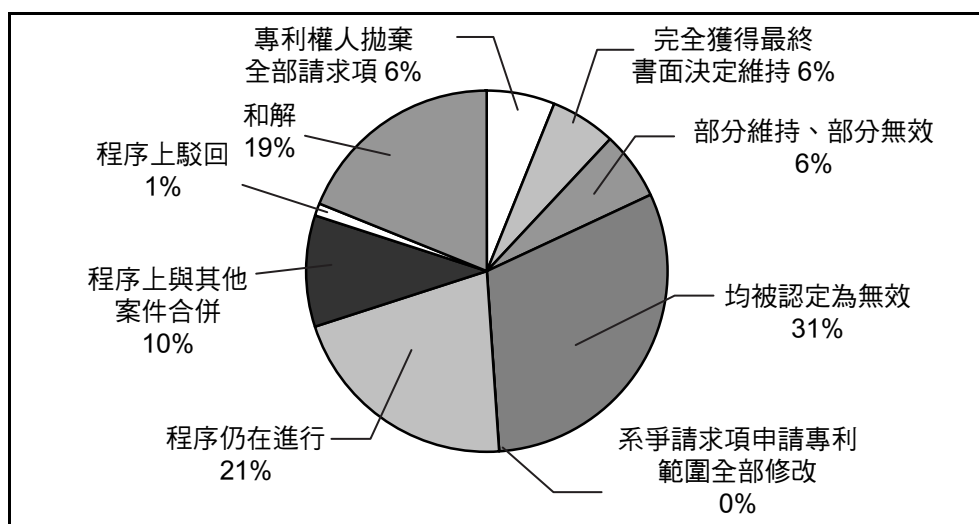


圖 6 複審程序經立案案件處理結果

如果由專利因複審程序終結之角度出發，複審程序全部申請案件中，導致系爭專利請求項全部無效的案件數²⁰²，合計 1,230 件，占已終結案件²⁰³之

²⁰² 導致專利請求項無效之案件，包括專利權人拋棄全部請求項（包括立案階段 27 件與本案正式審理階段 201 件），以及最終書面意見判定系爭專利請求項全部無效者（1,002 件）。

²⁰³ 此處已終結案件共 4,515 件，係全部申請案件 6,452 件扣除程序尚未終結之案件（包括立案階段 963 件與本案審理階段尚未審結案件共 669 件），以及程序上與其他案

27%；部分請求項無效之案件數為 198 件，約占 4.4%；專利權人得以維持專利有效性之案件數為 3,087 件²⁰⁴，約占 68.4%（參見圖 7）。

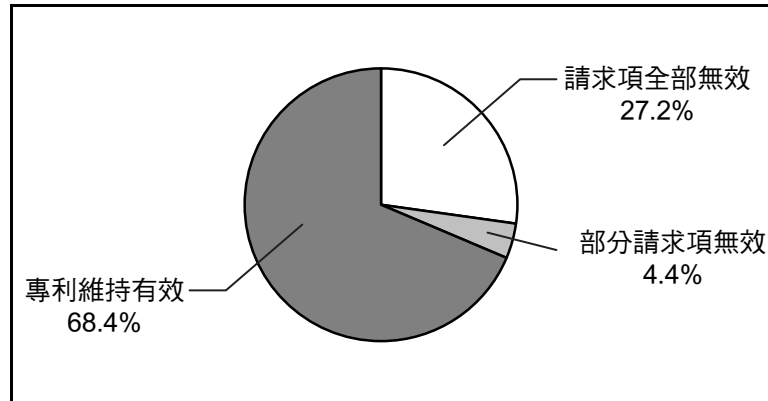


圖 7 經複審程序專利請求項效力之結果比率

如亦扣除經和解之案件²⁰⁵，則導致系爭專利請求項無效的案件數占案件總數之 40%；部分請求項無效之案件約占 6%；專利權人在 PTAB 程序本身得以維持專利有效性之案件²⁰⁶比例則約為 54%（參見圖 8）。

件合併者 305 件計算得出。

²⁰⁴ 包括程序上駁回立案申請 385 件、本案拒絕立案 1,029 件、立案階段和解 821 件、最終書面決定全面維持專利有效性 199 件、本案審理階段上程序駁回 30 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 5 件、本案審理階段和解案件 618 件等，共 3,087 件。

²⁰⁵ 已終結案件 4,515 件扣除立案階段與本案審理階段和解之案件（分別為 821 件與 618 件）後得為 3,076 件。

²⁰⁶ 包括程序上駁回立案申請 385 件、本案拒絕立案 1,029 件、最終書面決定全面維持專利有效性 199 件、本案審理階段上程序駁回 30 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 5 件，共 1,648 件。

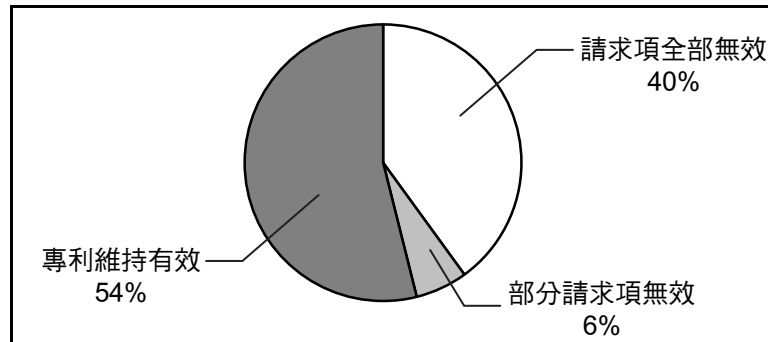


圖 8 經複審程序專利請求項效力之結果比率（扣除和解案件）

由此處數據可以得知，如就複審程序完整程序觀察，即使扣除經和解案件，專利權人維持全部專利請求項之比例，仍約占全部申請件數中之過半，可知部分複審程序對於專利權人權利保障過低之批評²⁰⁷，與複審程序運作現況並不符合。如僅針對本文分析期間內本案審理階段做出本案決定之案件共 1,605 件²⁰⁸觀察，系爭專利請求項全部無效之比例²⁰⁹高達 75%，則容易得出專利權無效比率過高之結論²¹⁰，但此處立論忽略立案階段之審查情形，則無法得出正確的觀察。此一高比率仍有其意義，意即代表 PTAB 兩階段審理結構運作順暢，於立案階段即可正確運用立案門檻的標準，排除無理由之申請

²⁰⁷ 例如 CAFC 前首席法官 Randall Rader 曾經批評 PTAB 法官有如謀殺財產權之行刑隊（acting as death squads, killing property rights）。Tony Dutra, *Rader Regrets CLS Bank Impasse, Comments on Latest Patent Reform Bill*, BNA PAT. TRADEMARK & COPYRIGHT L. DAILY (Oct. 29, 2013), <https://www.bna.com/rader-regrets-cls-n17179879684/>.

²⁰⁸ 至 2017 年 2 月 27 日止 Lex Machina 資料庫所收錄之案件總數，包括針對系爭專利請求項有效性做出判斷之最終書面決定（系爭專利請求項全部有效 199 件、系爭專利請求項全部無效 1,002 件、部分系爭專利請求項無效 198 件）、專利權人變更全部系爭專利請求項（5 件），以及專利權人拋棄全部專利請求項（201 件）之案件總數。

²⁰⁹ 包括專利權人拋棄全部系爭請求項 201 件與系爭專利請求項全部無效之最終書面決定 1,002 件。

²¹⁰ Dutra, *supra* note 207.

案件，有效率的在程序前階段解決案件爭議²¹¹。在本文分析期間內，經立案之案件，最後專利系爭請求項全部被維持之比率，僅有約 12%²¹²，可見複審程序兩階段審理程序與立案門檻作用的高度發揮，得以將無理由之申請在程序前階段排除之²¹³。

而如就複審程序個別程序加以觀察，IPR 程序中，立案之件數為 2,962 件，約占申請案件之 50%。導致系爭專利請求項無效的案件數²¹⁴，合計 1,093 件，占已終結案件²¹⁵之 27%；部分請求項無效之案件數為 183 件，約占 4%；專利權人得以維持專利有效性之案件數為 2,808 件²¹⁶，約占 69%。如亦扣除經和解之案件²¹⁷，則導致系爭專利請求項無效的案件數占案件總數之 39%；部分請求項無效之案件約占 7%；專利權人得以維持專利有效性之案件²¹⁸比例則約為 54%（參見圖 9）。

²¹¹ Dreyfuss, *supra* note 8, at 252.

²¹² 以本文分析期間內，系爭專利請求項全部有效之 199 件與本案決定之 1,605 件計算得出。

²¹³ Wood & Stroud, *supra* note 13, at 140.

²¹⁴ 導致專利請求項無效之案件，包括專利權人拋棄全部請求項（立案階段 27 件與本案審理階段 188 件）以及最終書面意見判定系爭專利請求項全部無效者（878 件）。

²¹⁵ 此處已終結案件共 4,084 件，係全部申請案件 5,897 件扣除程序尚未終結之案件（包括立案階段 905 件與本案審理階段尚未審結案件共 626 件），以及程序上與其他案件合併者 282 件計算得出。

²¹⁶ 包括程序上駁回立案申請 297 件、本案拒絕立案 977 件、立案階段和解 758 件、最終書面決定全面維持專利有效性 195 件、本案審理階段上程序駁回 21 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 4 件、本案審理階段和解案件 556 件等，共 2,808 件。

²¹⁷ 已終結案件 4,084 件扣除立案階段與本案審理階段和解之案件（分別為 758 件與 556 件）後得為 2,770 件。

²¹⁸ 包括程序上駁回立案申請 297 件、本案拒絕立案 977 件、最終書面決定全面維持專利有效性之 195 件、本案審理階段上程序駁回 21 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 4 件，共 1,494 件。

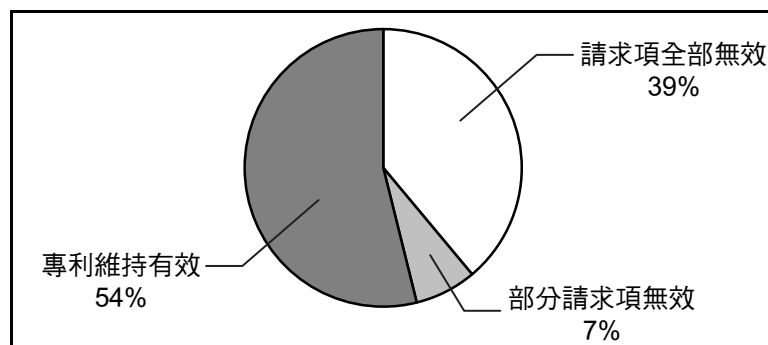


圖 9 經 IPR 程序專利請求項效力之結果比率（扣除和解案件）

CBMR 程序中，立案之件數為 275 件，約占申請案件之 54%。導致系爭專利請求項無效的案件數²¹⁹，合計 131 件，占已終結案件²²⁰之 33%；部分請求項無效之案件數為 13 件，約占 3%；專利權人得以維持專利有效性之案件數 259 件²²¹，約占 64%。如亦扣除經和解之案件²²²，則導致系爭專利請求項無效的案件數占案件總數之 46%；部分請求項無效之案件約占 5%；專利權人得以維持專利有效性之案件²²³比例則約為 49%（參見圖 10）。

²¹⁹ 導致專利請求項無效之案件，包括專利權人拋棄全部請求項（立案階段 0 件與本案審理階段 13 件），以及最終書面意見判定系爭專利請求項全部無效者（118 件）。

²²⁰ 此處已終結案件共 403 件，係全部申請案件 506 件扣除程序尚未終結之案件（包括立案階段 44 件與本案審理階段尚未審結案件共 36 件），以及程序上與其他案件合併者 23 件計算得出。

²²¹ 包括程序上駁回立案申請 84 件、本案拒絕立案 43 件、立案階段和解 60 件、最終書面決定全面維持專利有效性 3 件、本案審理階段上程序駁回 9 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 1 件、本案審理階段和解案件 59 件等，共 259 件。

²²² 已終結案件 403 件扣除立案階段與本案審理階段和解之案件（分別為 60 件與 59 件）後為 284 件。

²²³ 包括程序上駁回立案申請 84 件、本案拒絕立案 43 件、最終書面決定全面維持專利有效性 3 件、本案審理階段上程序駁回 9 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 1 件，共 140 件。

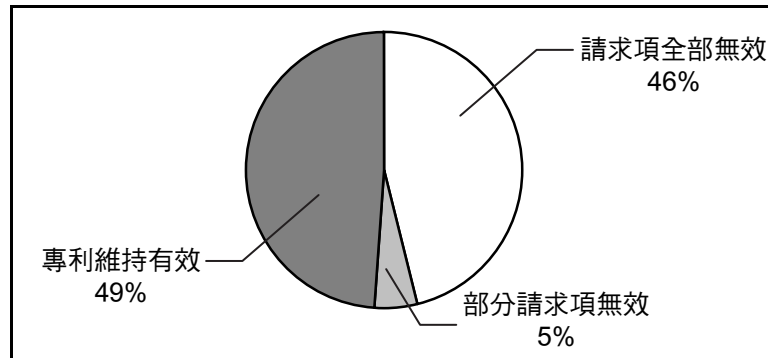


圖 10 經 CBMR 程序專利請求項效力之結果比率（扣除和解案件）

PGR 程序中，立案之件數為 19 件，約占申請案件之 39%。導致系爭專利請求項無效的案件數²²⁴，合計 6 件，占已終結案件²²⁵之 21%；部分請求項無效之案件數為 2 件，約占 7%；專利權人得以維持專利有效性之案件數 20 件²²⁶，約占 71%。如亦扣除經和解之案件²²⁷，則導致系爭專利請求項無效的案件數占案件總數之 27%；部分請求項無效之案件約占 9%；專利權人得以維持專利有效性之案件²²⁸比例則約為 64%（參見圖 11）。

²²⁴ 導致專利請求項無效之案件，包括專利權人拋棄全部請求項（立案階段 0 件與本案審理階段 0 件），以及最終書面意見判定系爭專利請求項全部無效者（6 件）。

²²⁵ 此處已終結案件共 28 件，係全部申請案件 49 件扣除程序尚未終結之案件（包括立案階段 14 件與本案審理階段尚未審結案件共 7 件），以及程序上與其他案件合併者 0 件計算得出。

²²⁶ 包括程序上駁回立案申請 4 件、本案拒絕立案 9 件、立案階段和解 3 件、最終書面決定全面維持專利有效性 1 件、本案審理階段上程序駁回 0 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 0 件、本案審理階段和解案件 3 件等，共 20 件。

²²⁷ 已終結案件 28 件扣除立案階段與本案審理階段和解之案件（分別為 3 件與 3 件）後為 22 件。

²²⁸ 包括程序上駁回立案申請 4 件、本案拒絕立案 9 件、最終書面決定全面維持專利有效性 1 件、本案審理階段上程序駁回 0 件、專利權人更正全部系爭專利請求項 0 件，共 14 件。

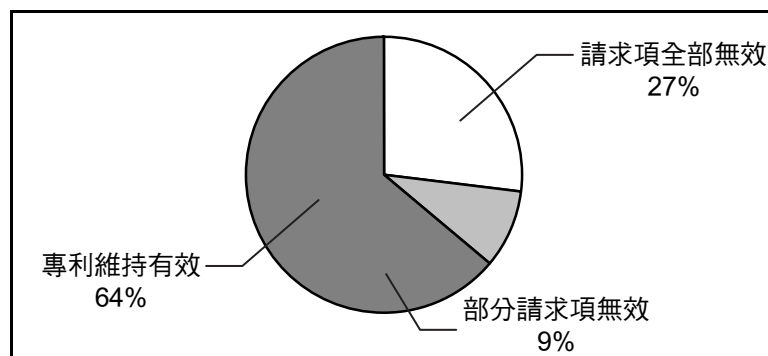


圖 11 經 PGR 程序專利請求項效力之結果比率（扣除和解案件）

就複審程序三層次審理結構的角度觀察，可知 CBMR 程序中，專利權人最不容易維持其專利效力，可能係 CBMR 程序所允許的廣泛法律依據所致，可見立法者針對 CBM 專利所設計之程序也取得一定之效果。

在程序的迅速進行這一個面向，學者研究指出，IPR 程序平均耗時約 15 個月²²⁹。而根據 Lex Machina 資料庫所提供之時間資料分析，於本文分析時間內，複審程序之案件，在達到立案決定之所有案件中，其所需時間的中位數為 185 天；在達到最終書面決定之案件中，其所需時間之中位數為 545 天；在所有經終結之案件中，其所需時間之中位數則為 199 天。IPR 程序之案件，在達到立案決定之所有案件中，其所需時間的中位數為 185 天；在達到最終書面決定之案件中，其所需時間之中位數為 544 天；在所有經終結之案件中，其所需時間之中位數則為 199 天。CBMR 程序之案件，在達到立案決定之所有案件中，其所需時間的中位數為 184 天；在達到最終書面決定之案件中，其所需時間之中位數為 545 天；在所有經終結之案件中，其所需時間之中位數則為 214 天。PGR 程序之案件，在達到立案決定之所有案件中，其所需時間的中位數為 189 天；在所有經終結之案件中，其所需時間之中位數則為 194 天。從此一數據亦可得知，複審程序達成迅速的設計目的，而由前述相當案件係以不立案決定解決，可見複審程序在相當程度上，藉由兩階

²²⁹ Love & Ambwani, *supra* note 201, at 99.

段審理結構，得以迅速過濾不具理由的申請案，對於程序的迅速解決有相當幫助。而 PTAB 程序之進行，嚴格限制事證開示程序，亦對於程序之迅速進行有所幫助²³⁰。因此，如與聯邦地方法院一審程序通常所需 3 年時間相較，複審程序時效上之掌握，有確實之差異²³¹。

總結而言，複審程序實踐至今，其成效相當顯著，以其兩階段審判程序，確實達成其簡速程序的目標，且專利維持其有效性之情形，並非極其少數，並無專利一旦進入複審程序，即幾乎必然導致無效之情形，其程序運用之結果，應屬值得肯定。

6. 結論

美國發明法係美國專利制度數十年來最重大的立法變革，除對於專利實體法領域有所著墨外，此一法案亦對專利紛爭解決的相關程序規範帶來重大的革新。其中，美國專利商標局之發證後挑戰爭訟程序即屬其中最重要之變革之一。專利雖經核發，但其效力仍繫諸於是否符合專利法所規範之專利要件。專利複審制度具備取代地方法院專利要件審查之功能，但其主要目的仍為強化美國專利商標局對已核發專利品質的控制，進一步確保不具備可專利性之專利不至於對於公眾利益、競爭與創新造成不當之限制。複審程序採取三層次複審架構與兩階段審理結構，引進司法審判程序要素，而與原本之行政程序要素進行重組與交錯適用，產生特殊的結構功能。此一程序利用當事人爭訟的訴訟形式，將審查資源集中在值得審查的專利，藉由利害當事人之參與，以競爭對手與潛在（或實際之）專利侵害訴訟被告的自利作為動機，以達成美國專利商標局得以有效率而確實的重新審查已經核發之專利的有效性之行政目的，達到過濾實質上不符合專利要件專利之公益效果。複審程序保留行政程序的簡速特點，限縮部分重要程序爭點，並限制事實發現的範圍，以有效率的方式調整專利訴訟程序上成本的構造，以迅速且具備明確性

²³⁰ Dreyfuss, *supra* note 8, at 259.

²³¹ *Id.*

的審判時程與相應費用，大幅度調整傳統聯邦法院訴訟程序上兩造武器的均衡情況。該等程序對於積極參與美國專利爭訟的我國廠商，屬於不可迴避的課題，更是應積極瞭解與參與的專利訴訟武器。因此，我國產業與學界對於美國複審程序之性質與架構，應密切加以注意，以有助於我國廠商在美國專利戰場取得有利之地位。

參考文獻

中文期刊

- 朱浩筠，〈美國專利舉發制度及其相關爭議問題簡介——以多方複審（IPR）案件為中心〉，《智慧財產權月刊》，第 213 期，頁 5-25，2016 年 9 月。（Chu, Hao-Yun, Introduction to the U.S. Patent Review System and Related Controversies—Focus on IPR Cases, Intellectual Property Right Journal, no. 213, at 5-25, Sep. 2016.）
- 郭宏杉，〈美國新專利法「含商業方法專利之過渡方案」之探討〉，《智慧財產權月刊》，第 164 期，頁 37-54，2012 年 8 月。（Kuo, Hung-San, A Study of “Transitional Program for Covered Business Method Patents” in New U.S. Patent Law, Intellectual Property Right Journal, no. 164, at 37-54, Aug. 2012.）
- 楊智傑、黃婷翊，〈美國專利複審程序及 *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee* 案〉，《專利師》，第 27 期，頁 18-57，2016 年 10 月。（Yang, Chih-Chieh & Ting-Yi Huang, U.S. Patent Review Procedural and *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, Taiwan Patent Attorneys Journal, no. 27, at 18-57, Oct. 2016.）
- 蔡佳穎，〈美國專利多方複審程序與領證後複審程序之概述〉，《科技法律透析》，第 28 卷第 4 期，頁 32-41，2016 年 4 月。（Tsai, Chia-Yin, An Introduction to U.S. Inter Partes Review and Post-Grant Review, Science and Technology Law Review, vol. 28, no. 4, at 32-41, Apr. 2016.）
- 蔡順興，〈美國現有挑戰專利權有效性之程序〉，《台一專利商標雜誌》，第 197 期，頁 1-7，2014 年 9 月。（Tsai, Shun-Hsing, The Current U.S. Patent Challenge Procedure, Tai E Patent & Trademark Magazine, no. 197, at 1-7, Sep. 2014.）

中文論文集

- 陳在方，〈美國專利複審程序〉，劉尚志、陳在方編著，《台灣科技產業美國專利訴訟 30 年之回顧》，頁 99-127，元照出版，臺北（2017）。（Chen, Tsai-Fang, U.S. Patent Review Procedure, Essays of US Patent Litigation by Taiwanese Technology Companies: 30 Years in Review, edited by Shang-Jyh Liu & Tsai-Fang Chen, at 99-127, Angle Publishing, Taipei (2017).）

英文書籍

CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS (2017).

英文期刊

Allison, John R., Mark A. Lemley, Kimberly A. Moore & R. Derek Trunkey, *Valuable Patents*, 92 GEO. L.J. 435 (2004).

Bessen, James & Michael J. Meurer, *The Direct Costs from NPE Disputes*, 99 CORNELL L. REV. 387 (2014).

Chien, Colleen V., *Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents*, 87 N.C. L. REV. 1571 (2009).

Dolin, Gregory, *Dubious Patent Reform*, 56 B.C. L. REV. 881 (2015).

Dolin, Gregory & Irina D. Manta, *Taking Patents*, 73 WASH & LEE L. REV. 719 (2016).

Dreyfuss, Rochelle Cooper, *Giving the Federal Circuit a Run for Its Money: Challenging Patents in the PTAB*, 91 NOTRE DAME L. REV. 235 (2015).

Gardella, Greg H. & Emily A. Berger, *United States Reexamination Procedures: Recent Trends, Strategies and Impact on Patent Practice*, 8 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 381 (2009).

Henninger, Mary R., Jill K. MacAlpine, Amelia Feulner Baur, Anthony A. Hartmann, Lara C. Kelley, Rebecca M. McNeill, P. Andrew Riley & Michael A. Stramiello, *Navigating the Limitations on Discovery in AIA Post-Grant Proceedings*, 11 BUFF. INTELL. PROP. L.J. 135 (2015).

Janis, Mark D., *Rethinking Reexamination: Toward a Viable Administrative Revocation System for U.S. Patent Law*, 11 HARV. J.L. & TECH. 1 (1997).

La Belle, Megan M., *Public Enforcement of Patent Law*, 96 B.U. L. REV. 1865 (2016).

Lanjouw, Jean O. & Mark Schankerman, *Characteristics of Patent Litigation: A Window on Competition*, 32 RAND J. ECON. 129 (2001).

Lemley, Mark A., *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 NW. U. L. REV. 1495 (2001).

Love, Brian J. & Shawn Ambwani, *Inter Partes Review: An Early Look at the Numbers*, 81 U. CHI. L. REV. DIALOGUE 93 (2014).

Masur, Jonathan, *Patent Inflation*, 121 YALE L.J. 470 (2011).

- Matal, Joe, *A Guide to the Legislative History of the America Invents Act: Part II of II*, 21 FED. CIR. B.J. 539 (2012).
- Paugh, Wayne B., *The Betrayal of Patent Reexamination: An Alternative to Litigation, Not a Supplement*, 19 FED. CIR. B.J. 177 (2010)
- Rantanen, Jason, Lee Petherbridge & Jay P. Kesan, Debate, *America Invents, More or Less?*, 160 U. PA. L. REV. PENNUMBRA 229 (2012).
- Reilly, Greg, *Linking Patent Reform and Civil Litigation Reform*, 47 LOY. U. CHI. L.J. 179 (2015).
- Samra, Emily, *The Business of Defense: Defense-Side Litigation Financing*, 83 U. CHI. L. REV. 2299 (2016).
- Sipe, Matthew G., *Patents v. Antitrust: Preempting Conflict*, 66 AM. U. L. REV. 415 (2016).
- Thomas, John R., *Collusion and Collective Action in the Patent System: A Proposal for Patent Bounties*, 2001 U. ILL. L. REV. 305 (2001).
- Williams, Eric, *Remembering the Public's Interest in the Patent System—A Post-Grant Opposition Designed to Benefit the Public*, 2006 B.C. INTELL. PROP. & TECH. F. 110702.
- Wood, Jarrad & Jonathan R. K. Stroud, *Three Hundred Nos: An Empirical Analysis of the First 300 + Denials of Institution for Inter Partes and Covered Business Method Patent Reviews Prior to In re Cuozzo Speed Technologies, LLC*, 14 J. MARSHALL REV. INTELL. PROP. L. 112 (2015).

其他英文參考文獻

- Dutra, Tony, *Rader Regrets CLS Bank Impasse, Comments on Latest Patent Reform Bill*, BNA PAT. TRADEMARK & COPYRIGHT L. DAILY (Oct. 29, 2013), <https://www.bna.com/rader-regrets-cls-n17179879684/>.
- Message from Chief Judge James Donald Smith, Board of Patent Appeals and Interferences: USPTO Discusses Key Aspects of New Administrative Patent Trials, U.S. Patent & Trademark Office, http://www.uspto.gov/aia_implementation/smith-blog-extravaganza.jsp (last visited Mar. 5, 2017).
- Russo, Alicia, *Patent Litigation Under the America Invents Act* (2014), available at 2014 WL 788284.

Tierney, Michael P., *Implementing the America Invents Act: Administrative Trials*, U.S. Patent & Trademark Office (Sept. 14, 2012), https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/20120914-indiana-university-aia-one-year-later.pdf.

U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, REPORT TO CONGRESS ON *INTER PARTES* REEXAMINATION (2004), <https://perma.cc/9NMF-4M9S>.

U.S. Patent & Trademark Office, *America Invent Act Roadshow* (Sept. 2012), https://www.uspto.gov/sites/default/files/aia_implementation/120910-aia-roadshow-slides.pdf.

U.S. Patent & Trademark Office, *Patent Trial and Appeal Board Statistics* (Oct. 31, 2016), https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_october2016.pdf.