

美國復審制度(上)

王錦寬、黃淑瑜

壹・前言

美國專利制度中之 Citation of Prior Art 及 Reexamination (以下簡稱復審) 係於一九八一年七月一日生效, 其主要係根據於一九八〇年十二月十二日之 Public Law 96-517 在美國專利法所增設之第 301 條至 307 條 (35 U.S.C. 301-307) 而相關之規則 CFR§1.510-1.570 則在一九八一年四月三十日及五月二十九日公布, 美國專利之審查基準 (MPEP) 2200 章則為美國復審之專章。

貳・流程簡介:

依美國專利法規定, 任何人對特定的專利案均可引證相關之專利前案或刊物向美國專利局提起復審; 基本上, 復審是任何第三者對已准之美國專利案挑戰其有效性的制度。當復審理由附有對該專利其中一專利項相關之引證資料時, 該復審理由及引證資料將被歸於該專利之檔案。提出復審之人, 無法要求保密, 即無法隱藏其身份, 然而復審中的大部份程序對提出復審之人而言均是片面的, 也就是復審的提出主要是因提出復審時能引據相關的專利前案或較早之刊物對專利案之可專利性提出新的質疑, 而提出復審之人於復審提出之後, 在復審的程序中將轉為專利權人與專利局之間的關係。

任何人對特定的專利案之專利項內容均可備具復審理由附上相關的引證資料並繳交應付的復審規費後, 提出復審請求。復審請求提出後, 專利局局長應將復審理由及相關資料副本轉交給專利權人, 並應在復審請求提出後三個月內決定是否受理。受理決定的記錄除歸入該專利之檔案外, 副本並將交給專利權人及復審請求人。復審受理之決定為最終決定且無法上訴, 一旦專利局局長決定該項復審請求不予受理, 則一部份的復審規費將被退還。

一旦專利局局長受理復審請求並發出復審之命令後, 專利權人應在該命令郵寄後的兩個月內提出書面聲明。復審請求人針對專利權人的聲明亦可在兩個月內提出答覆。之後, 整個審查將回到一般的審查程序¹, 但專利權人對專利案之任一專利項均不可擴大其專利範圍。專利權人對於復審結果亦保有上訴²及申請覆查³ (Review)

的權利。當復審程序後續過程完成後，專利局局長將公告一項關於復審結果的證書。

美國專利訴訟糾紛費用昂貴，因此被訴的一方透過復審程序挑戰專利之有效性，被認為是一種花費較低之防禦措施，惟其關鍵仍在是否握有有效之專利前案或刊物。復審審查被受理後通常有以下的結果：1.專利仍維持；2.專利局要求專利之某些專利項應刪除或加上限制條件；3.專利被撤銷。

參．先前資料的引證

根據美國專利法第 301 條⁴規定，凡以專利前案或印刷刊物形式存在之先前資料，均可提交美國專利局並存放該專利之檔案中。此種先前資料之引證不須繳交規費，而先前資料之引證可單獨被提出並不需要同時提出復審請求。引證先前資料並將之存放於專利檔案中，主要的目的是要通知專利權人及一般大眾已有該等先前資料的存在，並於評估該專利之有效性時，例如在往後的再發行（Reissue）或復審程序中能加以考慮。此項措施適用的對象並不及於申請當中的專利案。

一．誰可提出先前資料：

依美國專利法第 301 條之規定，係任何人均可對一專利案提出相關之先前資料，此處之任何人除一般大眾之個人或團體外，亦包括專利權人本人、被授權人或復審請求人。

二．何時能提出先前資料：

依美國專利法第 301 條規定於任何時間均可對一專利案提出相關之先前資料，但依美國專利法規則 37 CFR § 1.501 規定，所謂任何時間係指：any time during the period of enforceability of a patent，由於美國專利法對於侵權行為有六年期間的限制⁵，故此處之任何時間係指該專利案之專利權期間加上六年。如在前述期間內曾被提起訴訟，雖然已過了前述期間，只要該專利案仍處於對抗他人的狀態，先前資料仍可被提出。

當有任何一項復審程序在進行中，雖在前述期間內，除了以下三種情形外，提出之先前資料將待該復審程序結束後才會被放置於該專利之檔案中：

- 1．係由專利權人提出；
- 2．係由復審請求人依規定並繳交規費後提出者；

3. 復審請求人根據專利權人之答覆而在兩個月內提出者⁶。

上述規則的目的是在避免於復審程序中，專利權人須不斷提出相關引證資料的困擾，因此，第三人如不考慮繳交復審規費而提出不須繳費之引證先前資料，應在該專利案發出任一復審命令之前為之。

三． 引證之先前資料的內容

1. 依美國專利法第 301 條規定，可提出之引證先前資料僅限於專利前案以及印刷刊物，例如專利案有違說明書撰寫規定⁷之陳述或已公開使用之陳述等均不包括在內。另可附上一份理由，以說明所引證之先前資料應用於該專利之適切性及應用性；同時，並說明先前資料與該專利之任一專利項的專利性是有關連性的。
2. 所有引證之先前資料，不論是前案資料或印刷刊物均應附上影本以及必須之英文譯本（若原為非英文），以便於專利局能迅速的判斷該等引證資料之價值，並在往後的復審程序中利於審查員的判斷。
3. 除專利權人以外的人所提出之所有引證資料，提出時均須指出該等引證之先前資料已寄給或提供給專利權人⁸；若因某些原因無法提供給專利權人，則應附上副本並說明無法提供給專利權人的原因。
4. 對專利權人而言，其應出具一份理由以說明該專利案與引證先前資料之不同處；與相關引證先前資料有關的切結書或宣誓書亦可提出，例如一份在產業上成功應用的切結書或其他證據可作為非顯而易見性的引證資料。

肆． 復審請求之提出

一． 誰可提出復審請求：

任何人對特定專利案的任何專利範圍均可在該專利案的 the period of enforceability(即專利期限加六年)內引證相關之專利前案或刊物向美國專利局提起復審。

二． 提出復審請求所需準備：

提出復審請求時，除須繳交請求復審規費⁹外，其他所須提呈資料如下：

1. 復審請求人須依據所引證之相關專利前案或刊物，就被

請求復審之專利案的可專利性疑點提出陳述，明白指出針對此專利案所欲請求復審之每一專利範圍，並詳細說明所引證前案針對此專利範圍請求復審之適切性。

2. 提供每一引證之專利前案或刊物之影本。若所引證之前案非以英文撰寫，則同時必須提呈英文譯本¹⁰。
3. 提供欲請求復審專利案的完整說明書(包括專利項)及圖式。提供此說明書時，應將公告本以切割本的形式另於紙上單欄排列。
4. 該專利之專利權部分放棄聲明、修正證明書或復審證明書影本。
5. 提出復審請求後，若復審請求人非專利權人，則復審請求人有將提出請求的文件副本完整地寄交給專利權人的責任。復審請求人應提出已將文件副本寄交專利權人之證明，證明上亦須標明收件人及其地址。如無法將文件交予專利權人，亦應將完整之文件副本呈交專利局¹¹。
6. 若復審請求人為專利權人，則請求復審時可提呈修正。提出復審請求時，若無繳交復審規費或未完整提供上述所需資料，則專利局將限定復審請求人於特定期限內完成復審請求程序。如請求人已繳交規費，然並未完成請求程序，則當整個程序完成後，審查委員方進行是否受理此復審請求之決定。反之，若請求人未繳交復審規費，則審查委員將不受理此復審請求。

三．如何定義復審請求申請日

復審請求之申請日以美國專利局收到請求(包括**全額**之復審規費)當日為準。

伍．決定是否受理復審請求

復審請求提出後的三個月內，審查委員將依據請求及引證前案，決定是否受理被請求復審專利案的可專利性新質疑點。在審查委員作出決定前，專利權人不可提呈任何聲明或答覆¹²。即使專利權人於此時提出任何聲明或答覆，審查委員亦不列入決定是否受理此復審的考量中。

審查委員所做的受理決定將被納入該專利的檔案，並分別交寄給專利權人與復審請求人。若審查委員審定該可專利性的質疑點不

成立而不受理復審請求，專利局則將退還部分復審規費，然無法全額退款¹³。

若復審請求人不服審查委員的決定，可在拒絕復審決定書發出的一個月內，向專利局提出請願，以尋求覆查（Review）。若復審請求人未在期限內提出請願，或提出請願的結果仍判定該可專利性的質疑點不成立，該復審受理之決定則為最終決定，復審請求人不可再上訴。

¹ 依 35 U.S.C. 132&133 規定。

² 依 35 U.S.C. 134 規定。

³ 依 35 U.S.C. 141-145 規定。

⁴ 35 U.S.C. 301：在專利權有效期間內，任何人只要認為與該專利任何一個專利項（Claim）之專利性有關，均得以書面方式提出其他專利或其他印刷刊物，寄至專利局。如提出之人提出書面理由指該等先前資料已適當說明與該專利中至少一個專利項有關時，則該引證之先前資料及書面說明將成為該專利之部份正式檔案資料。只要提出先前資料之人以書面聲請，該人之身份將受保密，而不保存於該專利檔案之資料中。

⁵ 35 U.S.C. 286 Time limitation on damages

⁶ 37 CFR § 1.535 Reply by requester

⁷ 35 U.S.C. 112：Specification

⁸ 此處係指依 37CFR § 1.33(C)所規定之信件地址。

⁹ 根據 CFR §1.20(C)，目前復審之規費為美金 2520 元。

¹⁰ 無須提供引證前案之全篇譯文，只需提出相關部分之譯文即可。

¹¹ 參考 37 CFR § 1.248 Service of papers; manner of service; proof of service in cases other than interferences.

¹² 符合 CFR §1.510(e)者除外。

¹³ 根據 CFR §1.26(C)，退費金額為美金 1690 元