專利法修定議題：
美日德對應法制說明

加入本局粉絲團
即時掌握IP資訊
掃我!!

法規時點：109年12月 24日
制作單位：專利三組

TIPO 20th Anniversary
Intellectual Property Office

專利修法議題各國對應法制說明
-美國

uspto UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE DEPARTMENT OF COMMERCE

PATENT TRIAL AND APPEAL BOARD UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

更正

美國

- 單純更正 → 再發證Reissue
- 異議階段之更正
  - 單造再審查*Ex Parte* Reexamination中的更正
  - 核准後複審PGR中的更正
- 舉發階段之更正 → 多方複審IPR中的更正

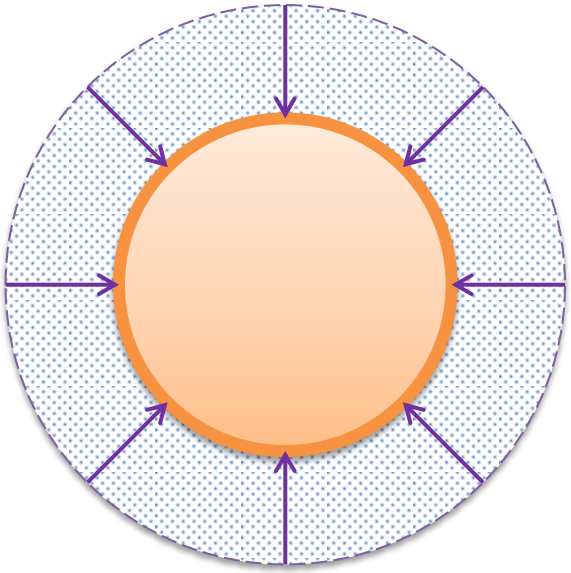
再發證(Reissue)

美國專利法35 U.S.C.251 和35 U.S.C.252
施行細則37 C.F.R 1.171-1.178
MPEP Chapter 1400

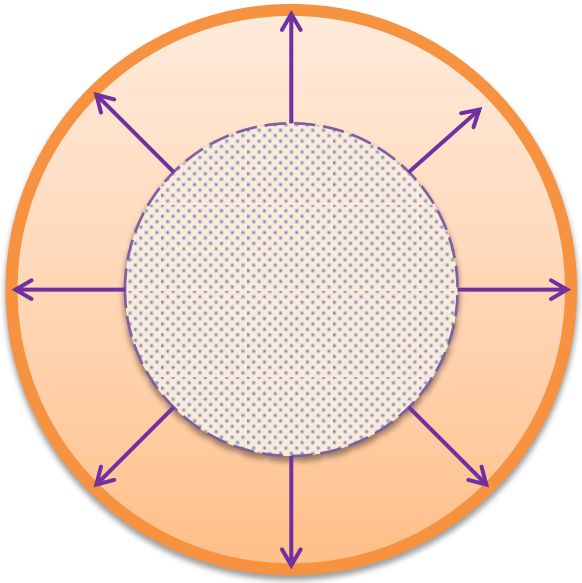
- 對於已核准專利，在沒有加入新事項的前提下，專利權人可向USPTO提出再發證請求，修改說明書或圖式的缺陷，及/或擴張或限縮權利範圍
  （擴張權利範圍之再發證請求應於案件核准日兩年內提出）
- 對於提出再發證請求之案件，將進行同於一般專利申請案的實體審查，例如是否明確、是否具新穎性與進步性等
- 原專利權之放棄(surrender)自再發證日起生效；再發證之專利權，在與原專利權實質相同(substantially identical)的範圍內，應構成原專利權的延續(continuation)並連續有效(have effect continuously)
- 再發證專利權不得限制或影響於再發證核准前第三人已進行之製造等實施發明之行為（中介權，intervening right）

再發證(Reissue)

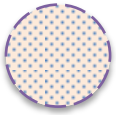
美國專利法35 U.S.C.251 和35 U.S.C.252
施行細則37 C.F.R 1.171-1.178
MPEP Chapter 1400



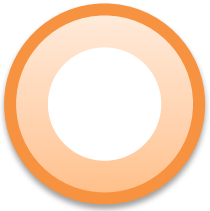
【限縮】
再發證專利權均屬「與原專利權實質相同的範圍」，構成原專利權的延續並連續有效



【擴張】
再發證專利權區分為(1)與原專利權實質相同的範圍及(2)擴大的範圍



構成原專利權的延續並連續有效



不得限制或影響於再發證核准前第三人已進行之製造等實施發明之行為（向後生效）

單造再審查(*Ex Parte* Reexamination)中的更正

美國專利法35 U.S.C.305

施行細則37 C.F.R 42.123

- 在再審查程序中，專利權人可向USPTO對其專利權提出修改(propose any amendment to his patent)或提出新的請求項(propose a new claim or claims)，以與先前技術區別
- 專利權人提出的修改或新的請求項不得擴大該專利之請求項範圍亦不得引入新事項

美國專利法35 U.S.C.306

- 僅專利權人有權向PTAB提起訴願，不服訴願決定可再向法院提出訴訟

美國專利法35 U.S.C.141(b) – 僅能向CAFC提出救濟

美國專利法35 U.S.C.144 –
CAFC必須根據USPTO所有的行政紀錄，來審查其決定

核准後複審PGR(Post-Grant Review)中的更正

美國專利法35 U.S.C.326(d)

- PGR程序（繫屬PTAB），專利權人有一次修改其專利權之機會(file 1 motion to amend the patent)，可刪除被挑戰之請求項，或對被挑戰之請求項提出替代請求項(propose a reasonable number of substitute claims)
- 如兩造當事人基於促進和解而共同請求，或有其他充分理由，經PTAB同意而可提出再次修改
- 專利權人提出的修改不得擴大該專利之請求項範圍或引入新事項

美國專利法35 U.S.C.329

- 不服PGR決定之當事人可向法院提出訴訟

美國專利法35 U.S.C.141(d) – 僅能向CAFC提出救濟

美國專利法35 U.S.C.144 –
CAFC必須根據USPTO所有的行政紀錄，來審查其決定

多方複審IPR(*Inter Partes* Review)中的更正

美國專利法35 U.S.C.316(d)

- IPR程序（繫屬PTAB），專利權人有一次修改其專利權之機會(file 1 motion to amend the patent)，可刪除被挑戰之請求項，或對被挑戰之請求項提出替代請求項(propose a reasonable number of substitute claims)
- 如兩造當事人基於促進和解而共同請求，或有其他充分理由，經PTAB同意而可提出再次修改
- 專利權人提出的修改不得擴大該專利之請求項範圍或引入新事項

美國專利法35 U.S.C.319

- 不服IPR決定之當事人可向法院提出訴訟

美國專利法35 U.S.C.141(d) – 僅能向CAFC提出救濟

美國專利法35 U.S.C.144 –
CAFC必須根據USPTO所有的行政紀錄，來審查其決定

侵權訴訟中之更正

- 侵權訴訟中，為因應被控侵權人所提無效抗辯或反訴，專利權人可向USPTO申請再發證(reissue)；法院若認為侵權訴訟之進行與再發證之權利有效性及權利界定有關，得裁定停止(stay)該侵權訴訟

MPEP 1442.03

- 再發證案涉有停止的侵權訴訟(stayed litigation)者，將比其他再發證案優先處理

涉訟之再發證案優先審查

不同程序之併行

- 再發證、單方再審查中的更正及IPR等PTAB程序中的更正，並無適用上的排斥關係，專利權人可選擇其一或併行之

美國專利法35 U.S.C.315(d)

- 在IPR程序中，如果另一項涉及專利的程序或事項正在USPTO審理，則局長可決定進行哪個程序，包括暫停、移轉、整併或終止

MPEP 1442

- 除了PTAB程序仍在進行中的案件（例如IPR等），再發證程序將被優先處理

IPR > 再發證 > 單方再審查

不同程序之併行

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_190508_0201.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-22/pdf/2019-08022.pdf

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue案說明

- USPTO整理相關案件成案門檻、程序中止等事務，於2019年4月22日統一公告說明
- 若有平行的法院訴訟或PTAB公告後審理程序案件，USPTO一般會在Reissue案申請人請求下或依職權自行宣告中止(Suspend)Reissue案審查作業；待PTAB程序終了，中止狀態自動解除。但若平行兩案無顯著重疊的處理議題或有其他特殊狀況， USPTO亦可能因而不中止Reissue案審查

不同程序之併行

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/IPNC_190508_0201.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-04-22/pdf/2019-08022.pdf

USPTO有關IPR等程序系爭專利另有Reissue案說明

- PTAB程序完結後，若案件繼續上訴到CAFC，官方通常不會解除平行Reissue案中止狀態(Lift a Suspension)，但若專利權人請求解除中止狀態，是為了修改與PTAB程序無關的說明書、圖式等錯誤，即使尚有CAFC上訴程序，一般還是能獲USPTO同意，只不過，即使Reissue案恢復審查後有請求項達可核准狀態，在CAFC上訴程序完結前，USPTO不會正式寄發核准通知

IPR案於CAFC上訴程序中，專利權人仍得向USPTO提出Reissue案，然而USPTO一般會在Reissue案申請人請求下或依職權自行宣告中止Reissue案審查作業；即使同意專利權人所提之解除Reissue案中止狀態請求，USPTO仍不會在CAFC上訴程序完結前寄發核准通知

言詞審議程序

美國-IPR

審議計畫 → 審查計畫命令 Scheduling Order

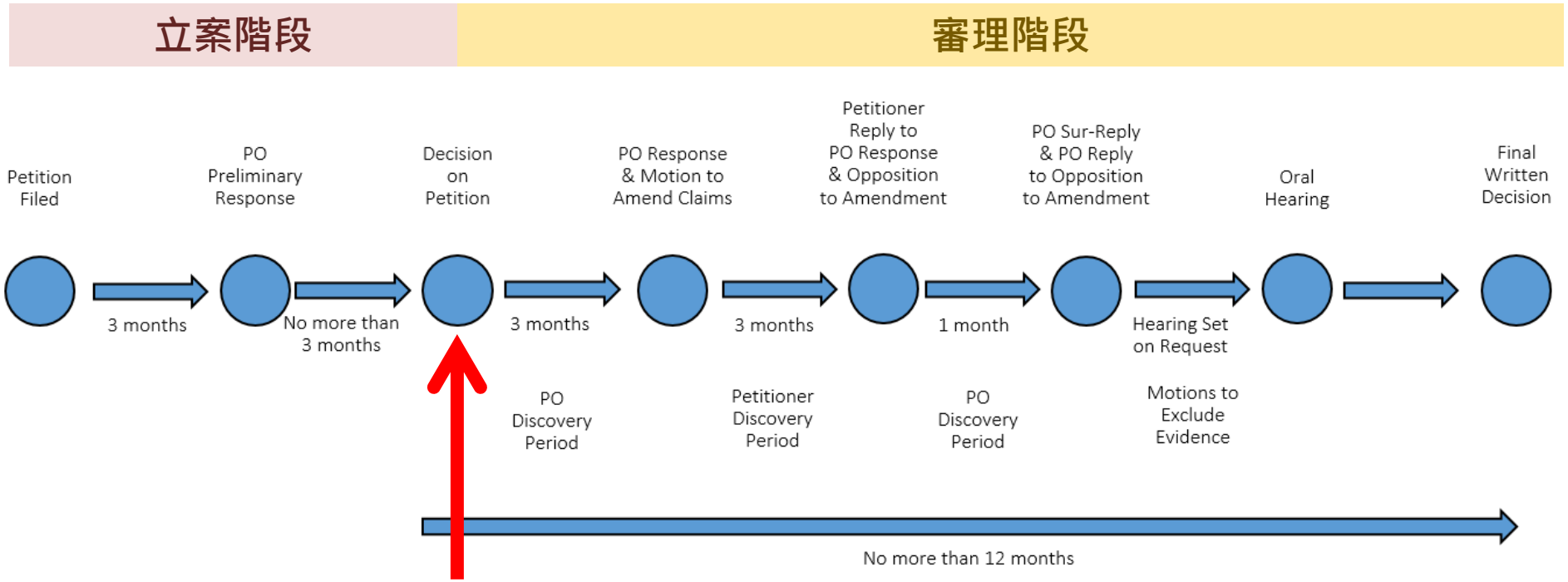
心證公開 → 立案決定 Institution Decision

心證公開 → 初步指導 *試行方案 Preliminary Guidance

新證據 → 補充資料 Supplemental Information

IPR程序

Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide - November 2019



PTAB發出立案決定，同時核發審查計畫命令Scheduling Order，初步訂定審理期程中兩造提陳各項申請及相關書狀之到期日；原則上在立案決定後1個月內，PTAB會與兩造當事人進行初步電話會議，討論期程及兩造於整個審理過程中預期會提出之各項申請等事項，決定有無修正審理計畫命令之必要，其後之審理時程及進行期限即依據此一命令為之

證據發現(Discovery)與證據排除

Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide - November 2019

- 證據發現程序之目的在於協助PTAB評估相關證據之可信度，例如要求對造提供證詞引用的物證、詰問對造宣示證詞證人等
- 若當事人一方欲挑戰他造所提證據之「證據能力」(admissibility)，應於該證據被提出後及時提出「抗議」(object)，並提交「證據排除申請」(motions to exclude)，使其抗議有效存續；該「證據排除申請」中，當事人須說明系爭證據不具證據能力之原因，例如證據欠缺關連性等
- 證據「證明力」並非提起「證據排除申請」之依據

IPR審查計畫命令

Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide - November 2019

DUE DATE APPENDIX	
DUE DATE 1 Patent owner's response to the petition Patent owner's motion to amend the patent	3 months
DUE DATE 2 Petitioner's reply to patent owner response to petition Petitioner's opposition to motion to amend	3 months
DUE DATE 3 Patent Owner's sur-reply to reply Patent Owner's reply to opposition to motion to amend	1 month
DUE DATE 4 Petitioner's sur-reply to reply to opposition to motion to amend Motion to exclude evidence	1 month
DUE DATE TO FILE REQUESTS FOR ORAL ARGUMENT	Same as Due Date 4 (but parties may not stipulate an extension)
DUE DATE 5 Opposition to motion to exclude	1 week
DUE DATE 6 Reply to opposition to motion to exclude Request for prehearing conference	1 week
DUE DATE 7 Oral argument	2 weeks

專利權人答辯及申請更正　3個月

舉發人對專利權人之答辯表示意見，及對更正表示異議　3個月

專利權人補充答辯，及對更正異議之回應 1個月

舉發人對專利權人就更正異議之回應表示意見，當事人申請排除證據　1個月

提出言詞審理請求

當事人對證據之排除表示異議　1週

當事人對排除證據異議表示意見，聽證請求 1週

言詞審理　2週

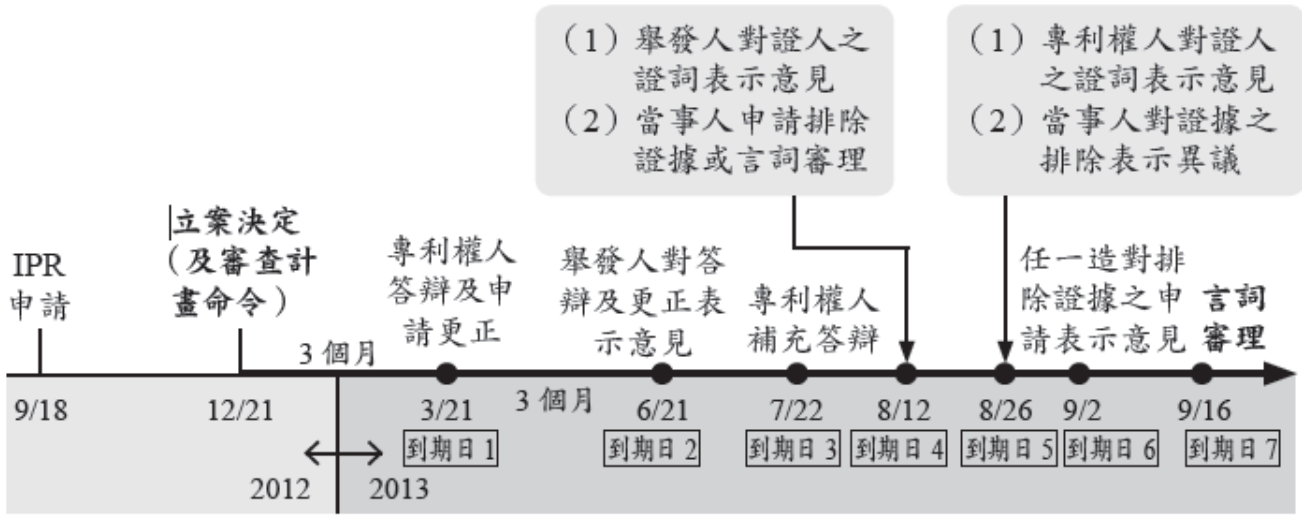


圖 2　*Microsoft Corp. v. Proxyconn Inc* 案審查計畫命令之各到期日

- PTAB於立案決定後1個月內，旋即舉行初步電話會議，其討論內容除該案之審查期程外，專利權人亦表明其於答辯時會提出更正之申請
- 因該案與另案有合併審查之可能，當事人亦向PTAB請求若於合併審查之情況下，審查期程應予延長2個月，若無合併審查，則同意依本案原訂之時程進行。而後，因合併審查之故，PTAB 再度於2013年2月底核發1份修正後之審查計畫命令，其各到期日較原審查計畫命令所訂延後約2個月，並於同年3月中旬再度邀集兩造當事人進行電話會議，兩造當事人對於審查時程均無意見
- 該案最終實際舉行言詞審理之日期為2013年11月18日，而PTAB作出書面決定之日期則為2014年2月19日

美國專利法35 U.S.C.314(a)

- IPR立案之前提係至少有1項請求項可認定有不具專利要件之合理可能性

IPR2012-00027
Patent 7,591,303

DECISION 立案決定
Institution of Inter Partes Review

舉發人所述不具專利要件之依據

Petitioner expressly asserts these grounds of unpatentability:

1. Claims 1-7 and 9-23 under 35 U.S.C. § 102(e) as anticipated by Iritani.
2. Claim 8 under 35 U.S.C. § 103(a) as obvious over Iritani and Gillett.
3. Claims 1-23 under 35 U.S.C. § 102(b) as anticipated by Ieda.
4. Claims 3, 4, and 16-21 under 35 U.S.C. § 103(a) as obvious over Ieda and Erdman.
5. Claim 8 under 35 U.S.C. § 103(a) as obvious over Ieda and Gillett.
6. Claim 17 under 35 U.S.C. § 102(b) as anticipated by Erdman.
7. Claims 1-16 and 18-23 under 35 U.S.C. § 103(a) as obvious over Erdman and Yoshida.

討論（申請專利範圍解釋、爭點分析……）

DISCUSSION

In determining patentability over the prior art, the name of the game is the claim. *In re Hiniker Co.*, 150 F.3d 1362, 1369 (Fed. Cir. 1998). First, we set forth the applicable rules of claim interpretation.

Claim Construction

Consistent with the statute and the legislative history of the AIA, the Board interprets claim terms by applying the broadest reasonable construction in the context of the specification in which the claims reside. 37 C.F.R. § 42.100(b); *see* Office Patent Trial Practice Guide, 77 *Fed. Reg.* 48756, 48766 (Aug. 14, 2012).

We give claim terms their ordinary and customary meaning as would be understood by one of ordinary skill in the art in the context of the entire patent disclosure. *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303, 1313 (Fed. Cir. 2005)(en banc). That ordinary and customary meaning applies unless the inventor as a lexicographer has set forth a special meaning for a term. *Multiform Desiccants, Inc. v. Medzam, Ltd.*, 133 F.3d 1473, 1477 (Fed. Cir. 1998); *York Prods., Inc. v. Central Tractor Farm & Family Ctr.*, 99 F.3d 1568, 1572 (Fed. Cir. 1996). When an inventor acts as a lexicographer, the definition must be set forth with reasonable clarity, deliberateness, and precision. *Renishaw PLC v. Marposs Societa' per Azioni*, 158 F.3d 1243, 1249 (Fed. Cir. 1998). The Patent Owner has not alleged that the inventors acted as their own lexicographer and gave any claim term a special definition different from its recognized meaning to one with ordinary skill.

Grounds based in whole or in part on Iritani

Claims 1-7 and 9-23

Petitioner asserts that claims 1-7 and 9-23 are unpatentable under 35 U.S.C. § 102(e) as anticipated by Iritani. Claims 2-7 and 9-12 depend directly or

IPR2012-00027
Patent 7,591,303

DECISION
Institution of Inter Partes Review

結論（請求項-證據-法條）

ORDER

It is

ORDERED that the Petition is *granted* as to claims 1-7 and 9-23 of the '303 Patent on the alleged ground of anticipation by Iritani under 35 U.S.C. § 102(e);

FURTHER ORDERED that the Petition is *granted* as to claim 8 of the '303 Patent on the alleged ground of obviousness over Iritani and Gillett under 35 U.S.C. § 103(a);

FURTHER ORDERED that the Petition is *denied* as to claims 3-9 and 11-23 of the '303 Patent on the alleged ground of anticipation by Ieda under 35 U.S.C. § 102(b);

FURTHER ORDERED that the Petition is *granted* as to claims 1, 2, and 10 of the '303 Patent on the alleged ground of anticipation by Ieda under 35 U.S.C. § 102(b);

FURTHER ORDERED that the Petition is *granted* as to claims 3, 4, and 17-19 of the '303 Patent on the alleged ground of obviousness over Ieda and Erdman under 35 U.S.C. § 103(a);

FURTHER ORDERED that the Petition is *denied* as to claims 16, 20, and 21 of the '303 Patent on the alleged ground of obviousness over Ieda and Erdman under 35 U.S.C. § 103(a);

FURTHER ORDERED that the Petition is *granted* as to claim 8 of the '303 Patent on the alleged ground of obviousness over Ieda and Gillett under 35 U.S.C. § 103(a);

FURTHER ORDERED that the Petition is *granted* as to claim 17 on the alleged ground of anticipation by Erdman under 35 U.S.C. § 102(b);

FURTHER ORDERED that the Petition is *granted* as to claims 1-16, and 18-23 on the alleged ground of obviousness over Erdman and Yoshida under 35 U.S.C. § 103(a);

FURTHER ORDERED that pursuant to 35 U.S.C. § 314(a), a trial for inter partes review of the '303 Patent is hereby instituted, commencing on the entry date of this Order, and pursuant to 35 U.S.C. § 314(c) and 37 C.F.R. § 42.4, notice is hereby given of the institution of trial;

FURTHER ORDERED that the trial is limited to the above-stated grounds of anticipation and obviousness on the above-stated claims, and that no other ground for any claim is authorized for trial; and

FURTHER ORDERED that an initial conference call with the Board is scheduled for **2 PM EST on February 25, 2013**; the parties are directed to the Office Trial Practice Guide, 77 *Fed. Reg.* 48756, 48765-66 (Aug. 14, 2012) for guidance in preparing for the initial conference call, and should come prepared to discuss any proposed changes to the Scheduling Order entered herewith and any motions the parties anticipate filing during the trial.

心證公開-試行方案

Patent Trial and Appeal Board Consolidated Trial Practice Guide - November 2019

Notice Regarding a New Pilot Program Concerning Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the AIA Before the PTAB 2019/03/15

- 專利權人在提出更正動議(Motion to Amend)時，可請求PTAB加發初步指導(preliminary guidance)
- 初步指導一般可能以短文官函形式處理，視個案狀況，也可能直接在電話會議口頭交付，初步分析專利所有權人所提MTA是否有機會符合法規要件，也會比對舉發人所提證據，初步判斷有無合理機率證明替代請求項不具可專利性
- PTAB撰寫終局決定時，一般只考慮最後版本的MTA及替代請求項，不受初步指導內容約束，但當事人可藉由初步指導內容在程序早期得悉PTAB意向

- 初步指導(preliminary guidance)

IPR2019-00511
Patent 6,773,302 B2

II. PRELIMINARY GUIDANCE

A. Statutory and Regulatory Requirements

For the reasons discussed below, at this stage of the proceeding and based on the current record, Patent Owner appears to have shown a reasonable likelihood that it has satisfied the statutory and regulatory requirements under 35 U.S.C. § 316(d)(3) and 37 C.F.R. § 42.121(a)(2)(ii) associated with filing a motion to amend for substitute claims 17–23. With respect to all of the guidance below, we note Petitioner does not appear to contest Patent Owner's arguments because no opposition was filed in response to the Contingent Motion to Amend.

……

B. Patentability[6]

For the reasons discussed below, it appears that the current record does establish a reasonable likelihood that proposed substitute claim 18 is unpatentable, and it appears that the current record does not establish a reasonable likelihood that proposed substitute claims 17 and 19–23 are unpatentable.

……

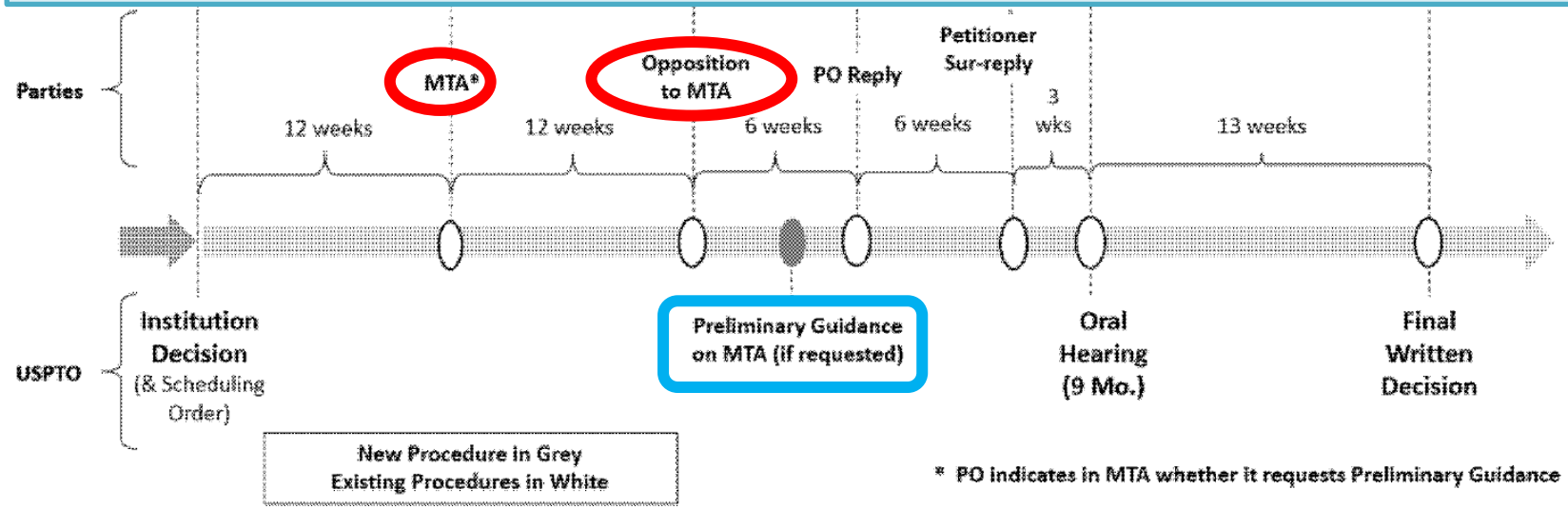
[6] We express no view on the patentability of original claims 1 and 3–16 in this Preliminary Guidance. Instead, we focus on limitations added to proposed substitute claims 17–23 in Patent Owner's Motion to Amend.

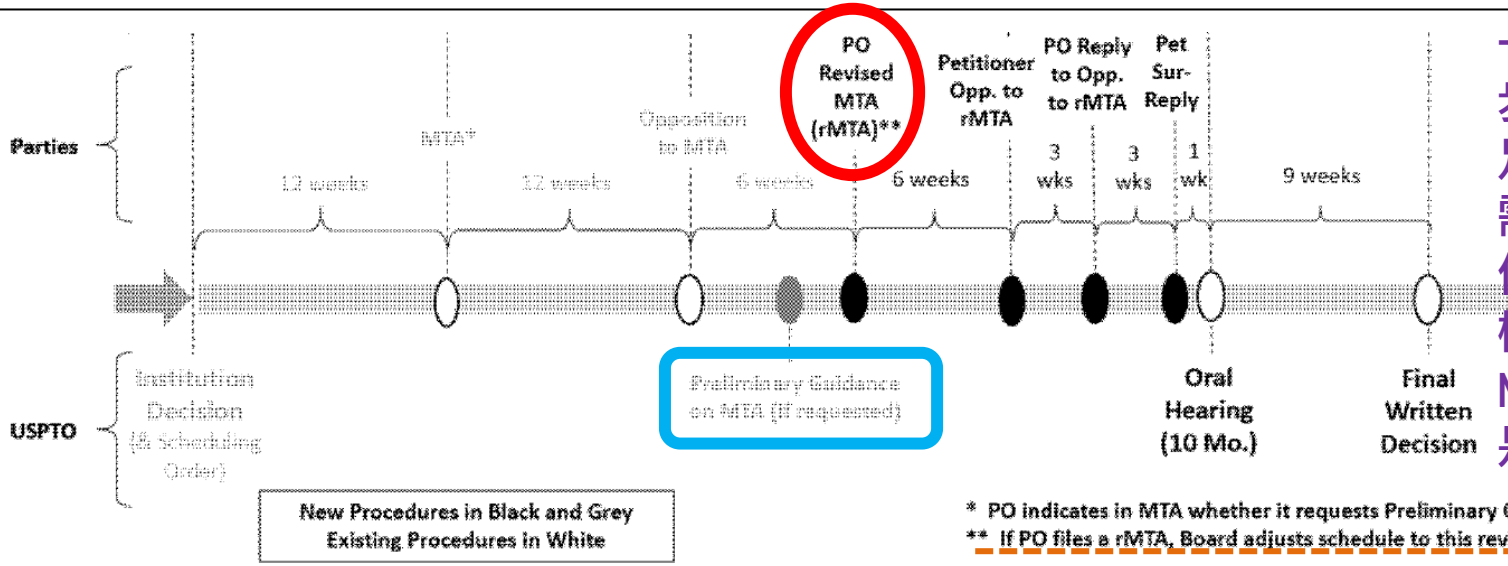
MTA所提替代請求項符合法規要件

所提替代請求項中，請求項18有合理可能性不具專利要件；請求項17、19-23無合理可能性不具專利要件
(僅分析本次MTA有修改之請求項)

心證公開-試行方案

Notice Regarding a New Pilot Program Concerning Motion To Amend Practice and Procedures in Trial Proceedings Under the AIA Before the PTAB 2019/03/15





一旦PTAB製發初步指導，即視同滿足提出後續MTA所需「充分理由」要件，保證專利所有權人有第二次提MTA的機會，也就是rMTA

IPR新證據之提出-PTAB

施行細則37 C.F.R 42.123

- 立案決定後，當事人可於一個月內提出申請批准提交補充資料的請求，此補充資料應與立案之請求項相關
- 逾一個月後，當事人若欲提出補充資料，需對於提交補充資料的申請提出批准之請求，應陳明先前為何無法取得此補充資料的合理理由，以及將此補充資料納入考量係符合司法公正的理由

Redline Detection, LLC v. Star Envirotech, Inc. (Fed. Cir., No. 2015-0147, 2015, Dec 31)

並非只要滿足「立案決定後一個月內」及「與立案之請求項相關」兩個標準，補充資料的請求就會自動地被接受，PTAB仍將以確保其行政效率與及時完成IPR程序的方式來決定；若為提出IPR聲請時即可一併提交的資料，或者補充資料將改變IPR聲請中所提出的不具專利性的理由，或改變IPR聲請最初用來支持不具專利性理由論點的證據，則PTAB仍可能拒絕受理該等補充資料

IPR新證據之提出-CAFC

美國專利法35 U.S.C.141(c)

對IPR終局決定不服之當事人，僅能向CAFC提出救濟

美國專利法35 U.S.C.144

CAFC必須根據USPTO所有的行政紀錄，來審查其決定

CAFC為法律審，此階段不得提出新證據

其他議題

美國

侵權訴訟	無效抗辯 法院自為判斷有效性及其效力
和解	和解 Settlement
參加	參加 Intervene
再審之訴	不溯既往原則 anti- retroactivity doctrine

侵權訴訟法院自為有效性判斷力

- 侵權訴訟中被控侵權者可提無效抗辯，亦可提反訴；法院可自為有效性判斷，採「最合理解釋」且舉證要求要達到「清楚且令人信服之證明」
- 若於該侵權訴訟中，專利權人已有完整機會攻防（full and fair），一旦被法院認定專利無效，權利人即不得再於其後的訴訟對其他人主張排他權（即附隨禁反言collateral estoppel，又稱爭點排除效issue preclusion）

Blonder-Tongue Labs., Inc. v. University of Ill. Foundation, 402 U.S. 313 (1971)

最高法院強調，第二個專利侵權訴訟的被告並非可以當然地援引第一個判決，而主張訴訟禁反言，重點在於專利權人作為原告，在第一個案件中有沒有得到程序上的公正機會，在實質上及程序上去支持其主張。Ex：如果第一個案件認定顯而易見時，法院根本沒有搞懂技術內容而援引錯誤的先前技術，或者法院剝奪了專利權人提出關鍵證據或證人的機會等

IPR和解-PTAB

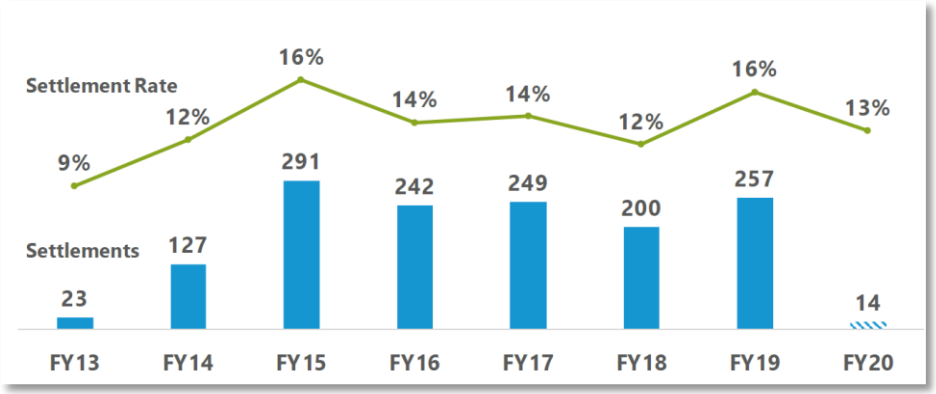
美國專利法35 U.S.C.317

- 基於舉發人及專利權人之共同請求，IPR程序應予終止(terminated)，除非PTAB認為在該終止請求前，程序已經進行到相當程度
- 專利權人與舉發人之間的涉及該IPR程序終止的任何協議(agreement)或合約(understanding)，應以書面提交真實副本至PTAB

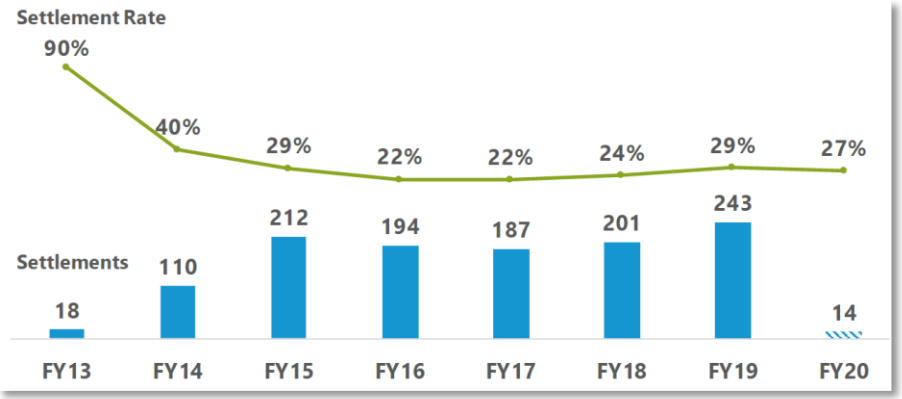
Trial Statistics, Oct 2019

2012/10/1-2019/10/31

立案決定前和解



立案決定後和解



IPR和解-CAFC

https://www.supremecourt.gov/opinions/15pdf/15-446_ihdk.pdf

……challengers need not remain in the proceeding; rather, the Patent Office may continue to conduct an *inter partes* review even after the adverse party has settled. §317(a). Moreover, as is the case here, the Patent Office may intervene in a later judicial proceeding to defend its decision—even if the private challengers drop out.

- 程序之進行並不以當事人留在程序中為要件，即使兩造依35 U.S.C317(a)和解，USPTO(PTAB)仍可繼續進行IPR程序
- 在IPR後續的司法程序中，即使原告退出訴訟，USPTO(PTAB)仍可在司法程序中作為參加人，以捍衛其決定

IPR案件上訴至CAFC後，當事人可和解；惟即使當事人和解，USPTO仍得繼續參與程序

IPR訴訟-參加

美國專利法35 U.S.C.141(c)

對IPR終局決定不服之當事人，
僅能向CAFC提出救濟

美國專利法35 U.S.C.143

- 對IPR決定不服所提起之訴訟，
局長有權參加(intervene)

United States Court of Appeals
for the Federal Circuit

AMIT AGARWAL,
Appellant

v.

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.,
Appellee

UNITED STATES,
Intervenor

2018-2270

https://patentlyo.com/patent/2018/02/appeals-standing-intervenor.html

PTAB Appeals, Standing, and the PTO's Voice as Intervenor

As of September 2016, out of 179 cases decided, the PTO had intervened 98 times (~54% of decided cases); by September 2017, that percentage had fallen dramatically, to 144 out of the 408 then-decided (~35%). Overall, the PTO has said it has intervened in fewer than 25% of all appeals, and that number continues to fall. There may be several reasons for the decline, such as fewer fundamental legal issues as the AIA matures, or a change in PTO policy after thinking its frequent interve

PTAB參加訴訟之比例持續降低

複審訴訟-當事人

美國專利法35 U.S.C.141(a)

【Examinations】申請人對於PTAB之訴願決定(final decision in an appeal)不服者，可向CAFC提起上訴

美國專利法35 U.S.C.145

申請人亦得對美國維吉尼亞東區聯邦地區法院提起訴訟(civil action)，以局長為被告

再審之訴

大塚雅博ほか「ダブルトラック問題解消に向けた立法的提言」（知財研フォーラムVol.81）

美國為不成文法國家，專利權人在專利侵權訴訟勝訴確定後，縱使嗣後因再審查程序而確定專利權被撤銷，然而基於聯邦最高法院所確立之「不溯既往原則（anti- retroactivity doctrine）」 *Moffitt v. Garr, 66 US 273(1861)* ，當事人不得再對已確定之專利侵權判決提起廢棄改判之請求

不得提出再審之訴

日本複審、爭議案件相關法規
暨訂正再抗辯日本法院判例

特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

特許庁審判部

獨立、異議及舉發(無效)階段更正

	單純更正	異議階段之更正	舉發(無效)階段之更正
審查單位	特許廳審判部	特許廳審判部	特許廳審判部
救濟單位	知的財產高等裁判所	知的財產高等裁判所	知的財產高等裁判所
更正依據法條	特許法§126：專利權人得請求訂正審判	特許法§120之5(2) 專利權人在指定的期間內，得請求訂正	特許法§134(1)(2)：提答辯書時補正 特許法§134之3：審決撤銷確定時 特許法§153(2)：依職權審理 特許法§164之2(2)：發出審決預告時
更正判斷	特許法§126 一、縮小專利請求的範圍。 二、誤記或誤譯之訂正。 三、不明瞭記載的釋明。 四、引用其他請求項記載的請求項未引用該其他請求項記載者。	特許法§120之5(2) 一、縮小專利請求的範圍。 二、誤記或誤譯之訂正。 三、不明瞭記載的釋明。 四、引用其他請求項記載的請求項未引用該其他請求項記載者。	無效審判審理程序中，原則上不得獨立申請更正，只能於特定期間提出訂正請求。 判斷更正要件與異議階段之更正相同。

民事侵權階段之更正(訂正再抗辯)

日本特許法並無訂正再抗辯要件的明文規定，目前日本專利權侵害訴訟實務，例如平成19年東京地判(多關節搬送裝置)，則認為必須具備下述要件：

(1)原告已經向特許廳提出合法的訂正主張「包含單獨申請更正（訂正審判）或併於舉發程序提出之更正申請（訂正請求）」。

(2)該訂正符合特許法§126訂正要件

(3)根據該訂正結果，將解消被告抗辯的無效事由

(4)被告之產品、方法，落入更正後的專利請求項之技術範圍內。

但如果法律上提出更正請求期間為困難時(特殊情事存在時)，平成26年知財高判(共焦點分光分析事件)法院才能同意不需要件(1)，也可於法院提訂正再抗辯，但該案並非有特殊情事存在。

2015.9.8東京弁護士会知的財産権法部「知財高裁10年回顧及今後使命」 清水 節 法官演講QA

Q: 對於是否「向特許廳提出適法之訂正請求」為訂正再抗辯之要件及根據，以及目前法院之傾向為何?

A: 法院實務上，當可以提訂正審判請求時，實際上並沒有提訂正審判請求，而認為符合訂正再抗辯要件的這種想法是少數，「可以向特許廳提出訂正審判請求時，請向特許廳提出訂正審判請求」的法院立場並沒有改變。

但法律上無法提出訂正請求時，高部法官、八木法官都認為有重新思考該手續的必要性。

出處：パテント2016, Vol.69　No.3

新證據之提出及依職權調查

		依據法條
新證據之提出	異議階段	特許法§115(2)但書
	舉發階段	特許法§131之2：不能變更無效審判請求書主旨 JPO審判便覽34-01：必須從由伴隨該證據的追加或變更，是否在當初無效審判請求的理由中所具體特定之「成為權力無效所根據之事實」實質上變更其主張來判斷。
民事侵權訴訟階段	無效抗辯	特許法§104之3：專利權行使的限制
	提新證據或更正	✔
	有效性法院自為判斷	✔
	相對效或絕對效	相對效
依職權調查範圍及運作情形	審決階段(審判部)	特許法§120之2(1) 、§145(1)：依職權審理 特許法§150：證據調查及證據保全
	訴訟階段(法院)	行政事件訴訟法§24：法院職權證據調查 民事訴訟法§14：法院職權證據調查

言詞審議、審議計畫、心證公開

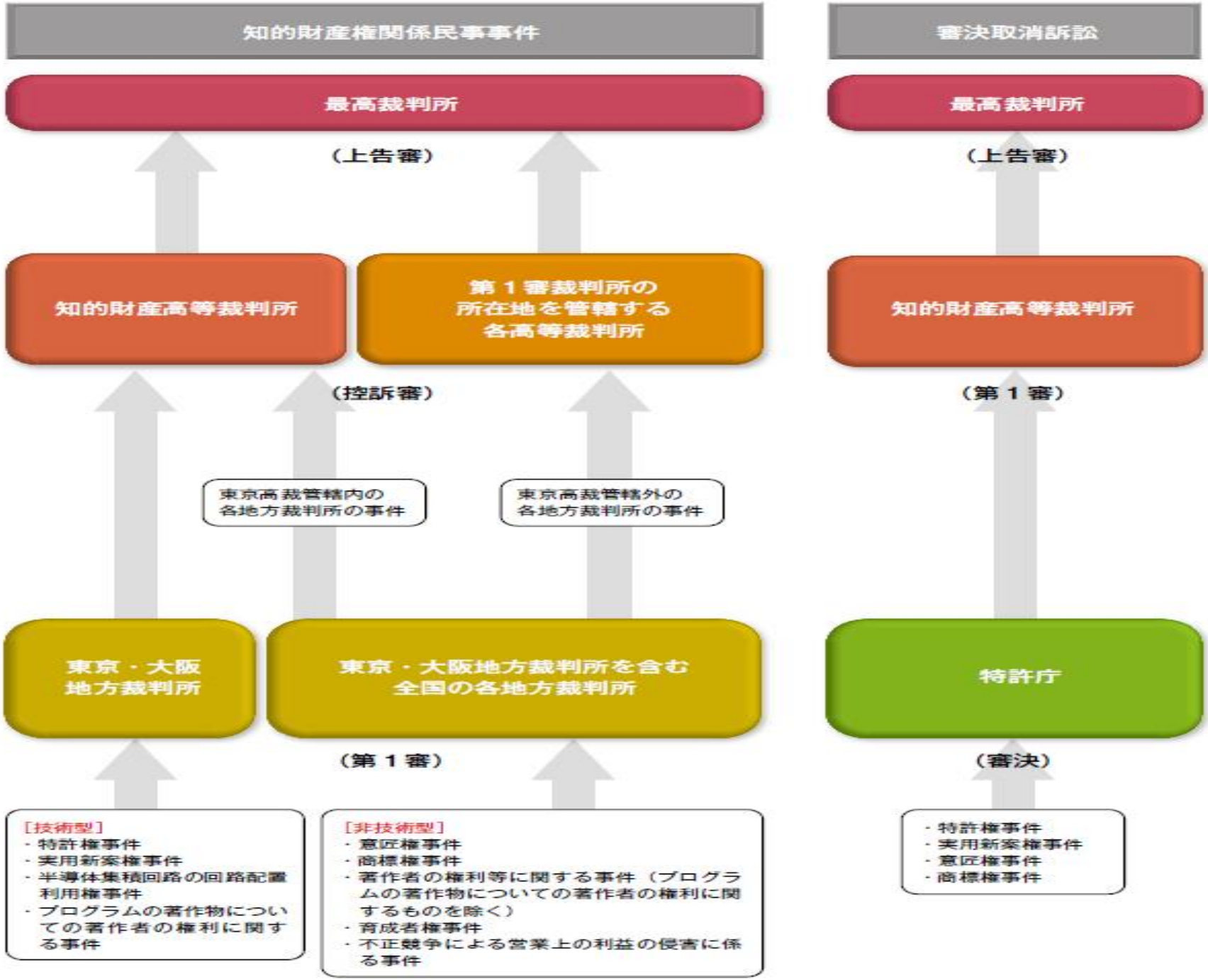
	依據法條
言詞審議相關法規	特許法§145
審議計畫之規定	JPO審判便覽51-25計畫審理： 審理計畫不可強迫兩當事人的任何一方，就算有一方無法遵守審理計畫的任何情事，於審理中都不可以受到不利的處置。
心證公開	專利無效審判審決預告制度： 特許法§164之2(3)： 審決預告記載與審判決定相同的事項。 在沒有必要給予被請求人訂正機會時(舉發不成立)，就會不發出審決預告，直接審決（特施規§50之6之2一、特許法§156(2)） 特許法§164之2(2)： 審判長做出審決預告時，必須對被請求人指定為請求申請書附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的訂正的一定的期間。
	特許法§156：審理終結通知 審理終結之通知是通知當事人即將審決，審理終結通知後，就算當事人提出的攻擊防禦方法也都不會成為審理的對象 。

和解或調解、捨棄或認諾、專利局之參加、再審之訴

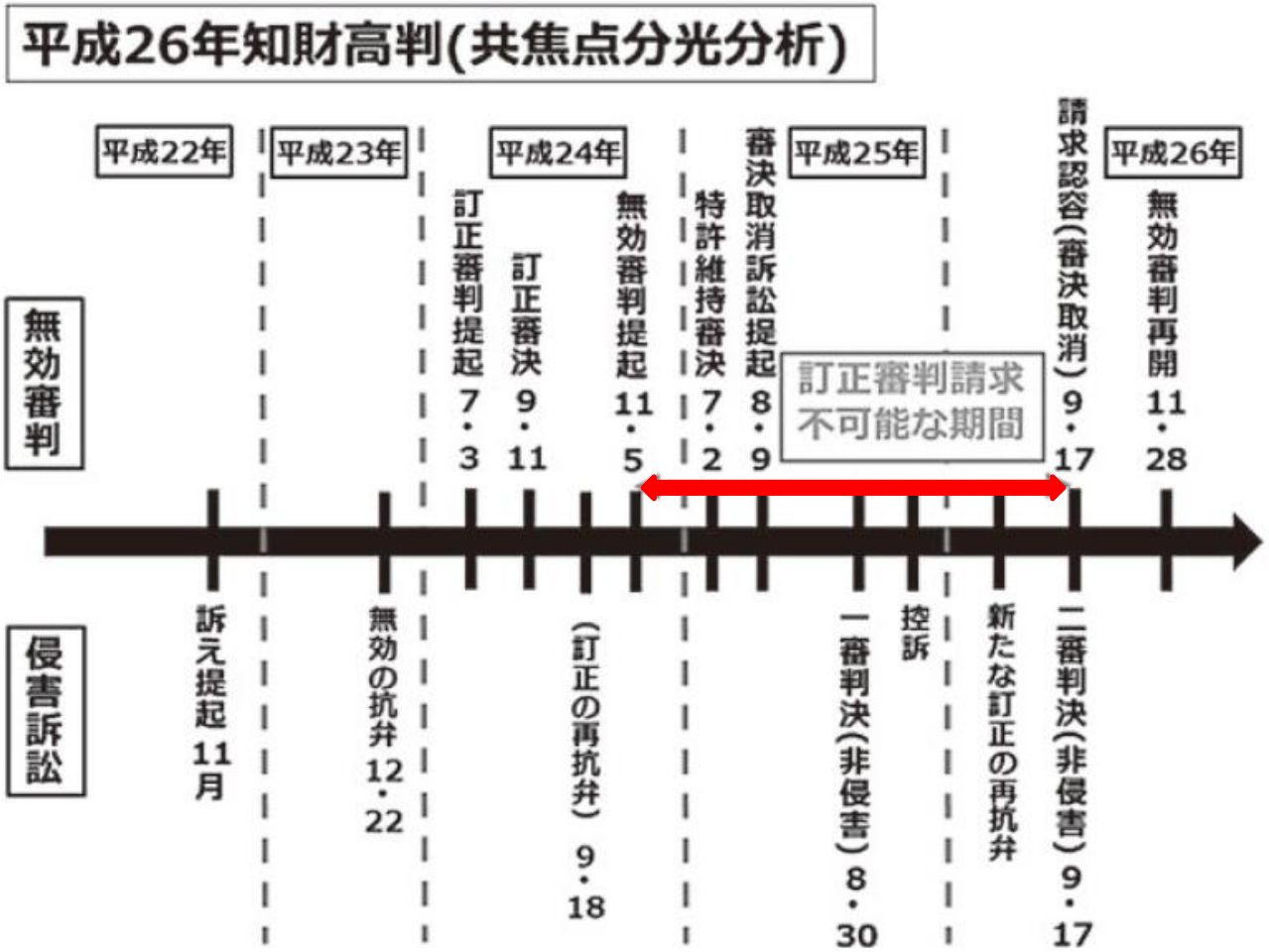
	規定或法條
和解或調解	特許法並無和解或調解的規定
捨棄或認諾	日本通說認為，行政主體不得在抗告訴訟中為認諾，具有行政訴訟性質之抗告訴訟，其形成判決的效力將擴及第三人，當事人應無自由處分系爭利益之權利，而無認諾之適用。
專利局之參加	對日本特許廳之審定不服提起撤銷審定訴訟時，是以舉發人與專利權人為兩造當事人，當事人不服審決，以程序相對人提起訴訟。 只有在「查定系」不服審定時方以日本特許廳為被告 。
再審之訴	特許法§104之4： 有限制提起再審之訴

「查定系審判」：指該審判事件並無法律紛爭，請求人以特許廳長官為被請求人而提起審判請求，包含：拒絕查定不服審判、訂正審判。
「當事人系審判」：則審判事件存有法律紛爭，請求人以專利權人為被請求人而提起審判請求，包含：特許無效審判、延長登錄無效審判。

知的財産権関係訴訟の管轄



平成26年(2014.9.17)知財高判



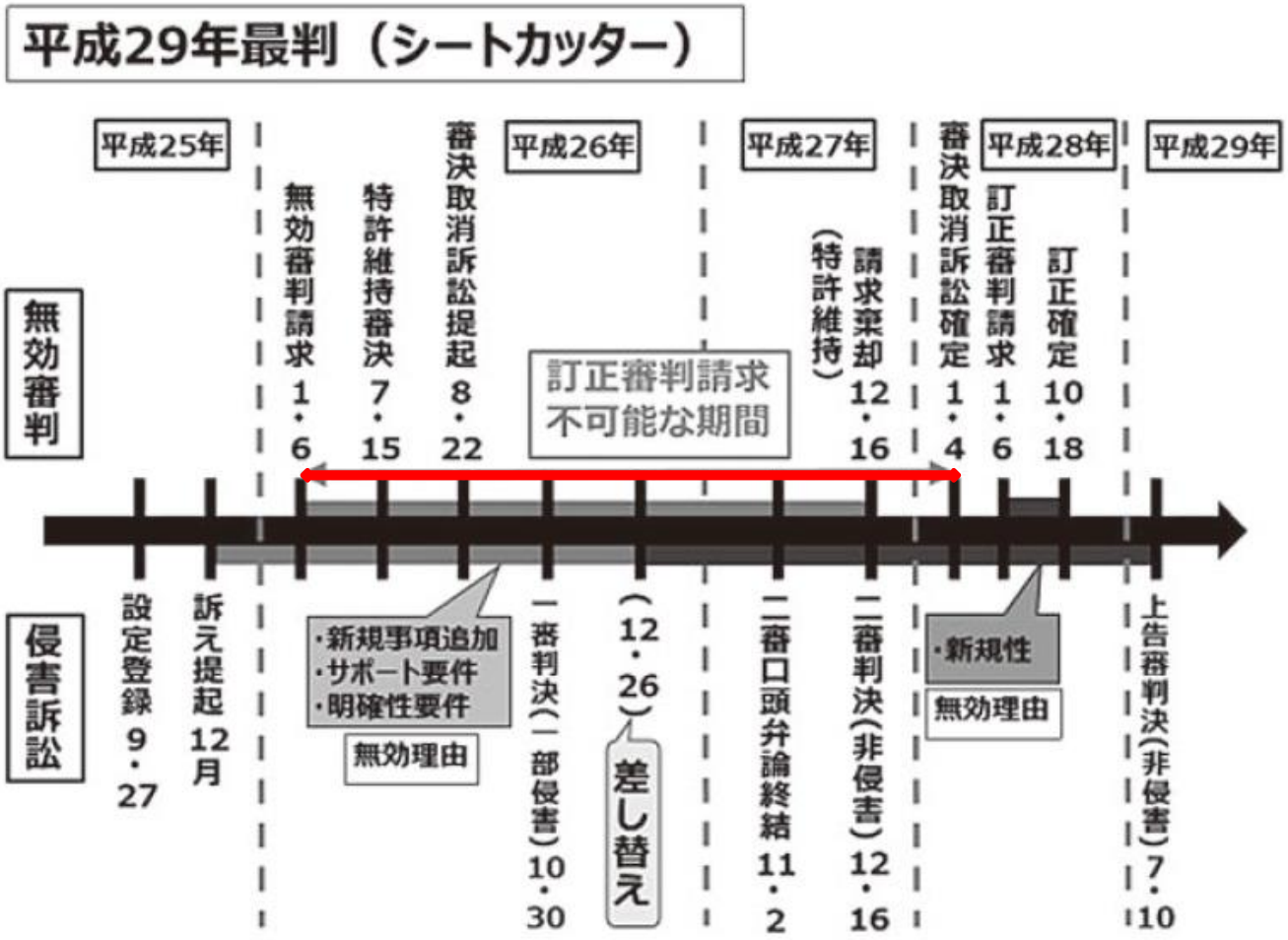
特§126(2)：在專利異議的申訴或專利無效審判於特許廳進行之時至其決定或審決確定這段時間，不得請求進行訂正審判。

平成26年(2014.9.17)知財高判

- 平成24.11.5提出無效審判→專利權人提出答辯書時，可提訂正請求，但專利權人未主張，故並非存在特殊情事。
- 訂正再抗辯，如果不需要向特許廳提出訂正審判請求，由法院自為判斷，會有以下弊害：

1. 針對訴訟的訂正為相對、個別的，針對不同訴訟可能訂正內容不同，會使法律關係複雜化，有害當事者預測可能性。
2. 訴訟上主張訂正內容無對世效，專利權範圍還是同修正前範圍，專利權人得到排除無效事由的訴訟上利益，同時，仍可持續對第三人行使包含無效事由部分之專利權範圍的權利。

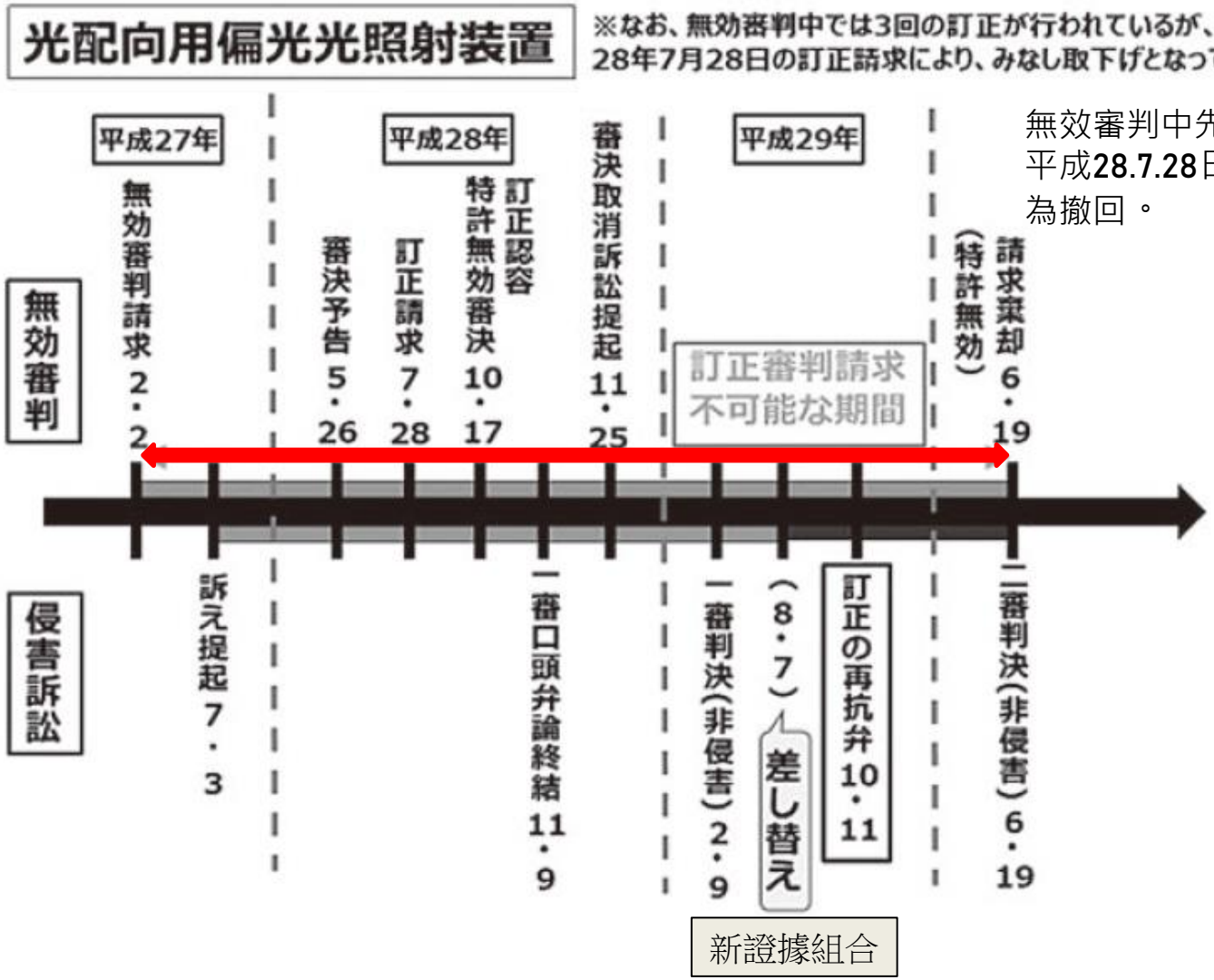
平成29年(2017.7.10)最判



平成29年(2017.7.10)最判

- 對於終局判決後再審之訴主張訂正審決確定，如果認可，就等於全部重新審理。
- 並非存在特殊情事，依特許法§104之3不當拖延及特許法§104之4限制提起再審之訴駁回。

平成30年(2018.6.19)知財高判

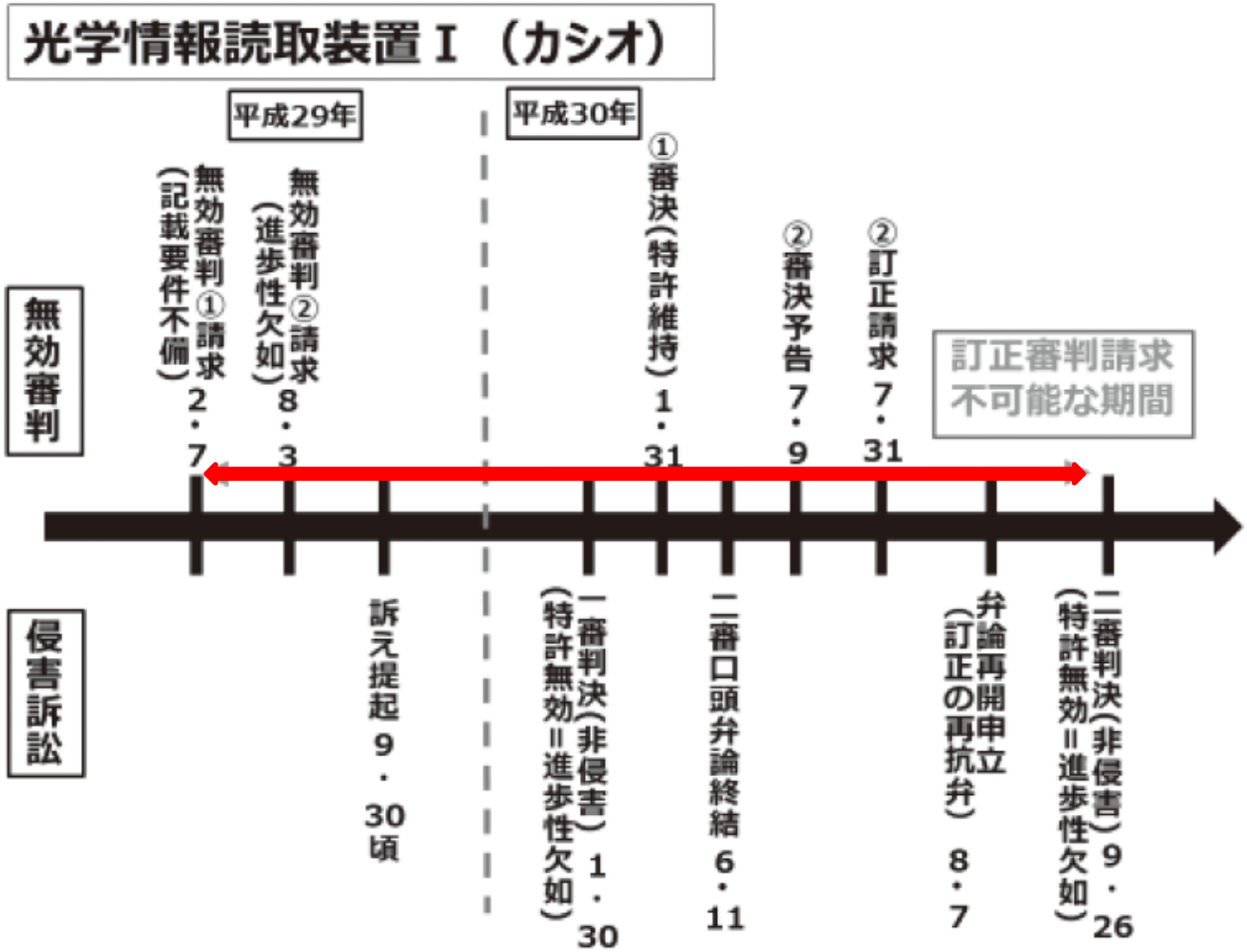


無效審判中先前提出3次訂正，平成28.7.28日訂正，其餘視為撤回。

平成30年(2018.6.19)知財高判

- 被告於2審第2次言詞辯論時提出新證據甲26(進步性組合)
- 原告於2審第3次言詞辯論時主張訂正再抗辯
- 為迅速一次解決侵權訴訟，針對新無效抗辯所主張之訂正再抗辯，因法律上無法請求訂正審判，事實上，本案再訂定之訂正審判請求並非必要。
- 法院實質判斷新證據及原證據組合，訂正後仍不具進步性，就算准予訂正再抗辯，訂正後專利範圍也無法解消無效理由。

平成30年(2018.9.26)知財高判



平成30年(2018.9.26)知財高判

- 專利權人主張與訂正請求相同內容之訂正再抗辯，申請再開言詞辯論。
- 原審及2審言詞辯論終結前皆未主張訂正再抗辯，無效審判答辯書時可提訂正，但未提，等到審決預告時才提，並非存在特殊情事，如果再開言詞辯論，也必須給予被告反論的機會，原告延遲訴訟進行十分明顯。

近年日本法院判決關於「訂正再抗辯」主張

	專利權人主張「訂正再抗辯」
平成26年(2014.9.17)知財高判	法院判決不認可
平成29年(2017.7.10)最判	法院判決不認可
平成30年(2018.6.19)知財高判	法院判決不認可
平成30年(2018.9.26)知財高判	法院判決不認可

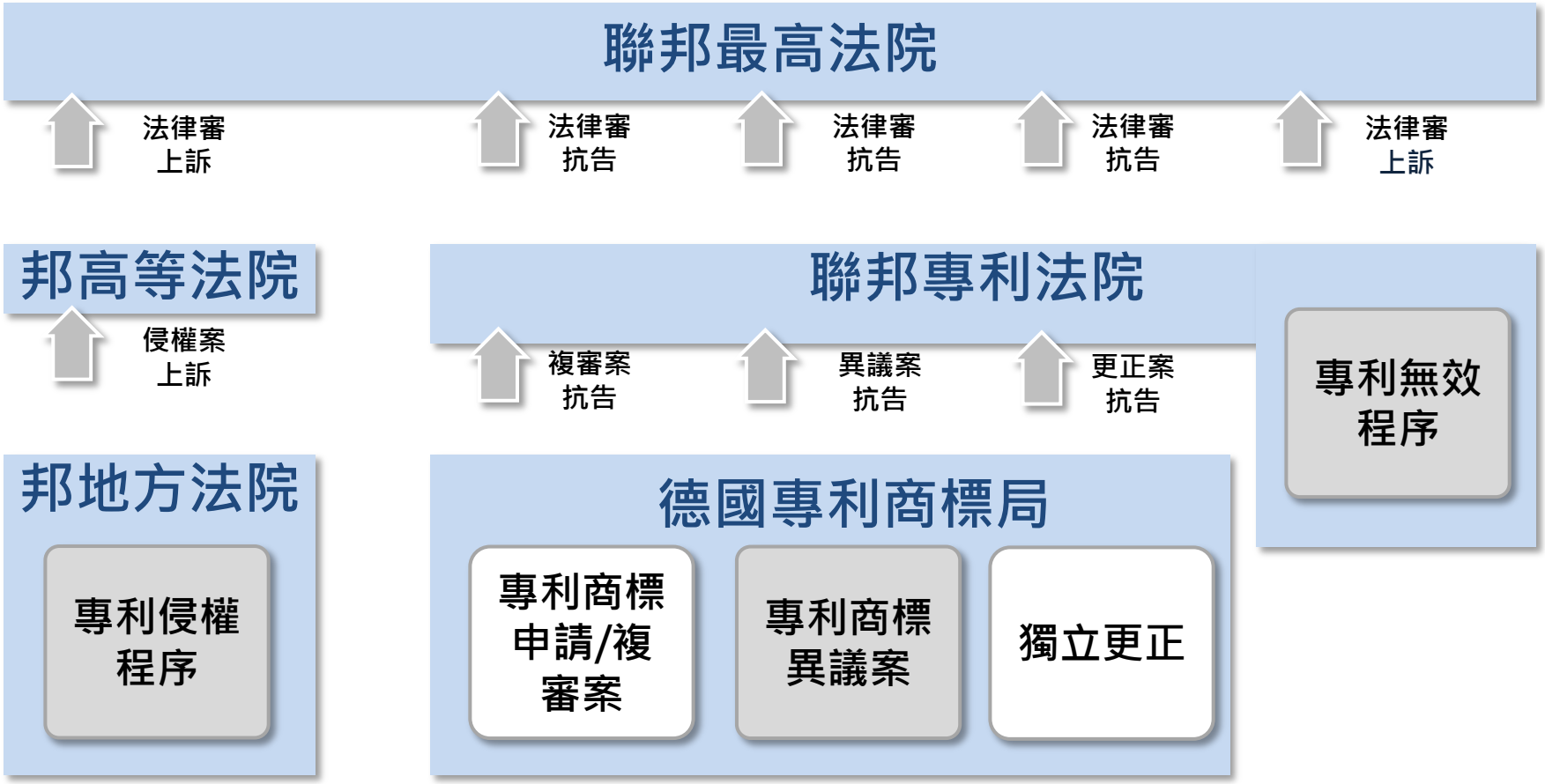
目前日本法院對專利權人主張「訂正再抗辯」皆嚴格檢視，期待能盡早出現知財高裁大合議相關判決，法院立場則會更確定。

專利修法議題各國對應法制說明
-德國

Deutsches
Patent- und Markenamt

BUNDES
PATENT
GERICHT

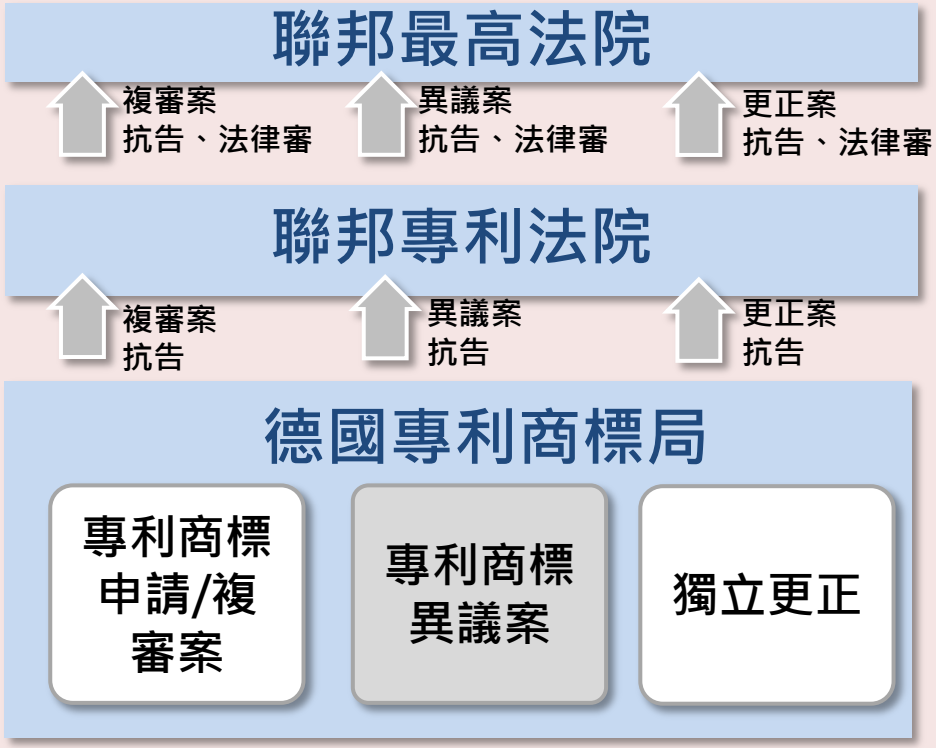
德國專利制度



嚴格二元制，民事法院無權置喙有效性，以公告之專利範圍進行審理。

依專利法第99條第1項準用民事訴訟法第148 條規定，因訴訟涉及他法律關係之全部或一部，其內容涉及行政機關決定時，得裁定停止訴訟。

德國抗告、上訴及參加



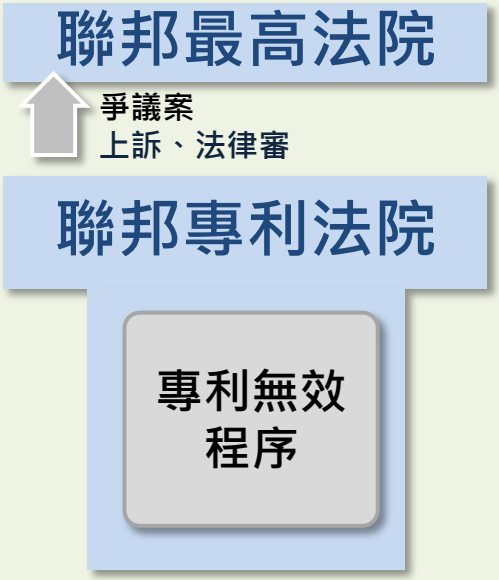
抗告程序

- DPMA階段：依§59(1)提起異議，**書面審為原則**，**§59(3)得申請聽證(言辯)程序**
- BPatG抗告階段：

A.依§73提起抗告，**依§78聲請言詞辯論**

B.**專利局參加：**

1. **主動參加(§76)**，專利局長認有必要為**維護社會公益**，以書面向專利法院提出書面聲明，並於言詞辯論中陳述意見。
2. **被動參加(§77)**，專利法院因**法律問題具有原則上重要意義**而認為適當時，得將該問題交給專利局長，參加抗告程序。專利局長於收受參加通知時，取得當事人地位。



上訴程序

- **言詞辯論為原則§82(3)**
- 無效訴訟之參加依專利法§ 99 準用民事訴訟法§66(2)以**利害關係人**身分參加訴訟，即輔助參加藉以間接保護自己權利。(如被授權人、被控專利侵害者…)
- 無效訴訟為當事人進行主義，**專利局僅核准給予專利權，與兩造間無利害關係，不適用民訴參加之規定**。

德國更正制度

	專利商標局 DPMA		聯邦專利法院 BPatG		聯邦最高法院 BGH	
獨立更正	更正提起 更正1	抗告	更正抗告 更正2	抗告	更正再抗告	裁定
異議+更正	異議提起 更正1、新事證1 1.依§64單獨提起更正 2.異議程序中以參加人身分提起限縮更正，**更正範圍不受限制，包含說明書、申請專利範圍及圖式** 3.除提起時之證據理由外，可於異議期滿前再補提新事證。		異議抗告 更正2、僅限補強證據 1.依§64得單獨提起更正 2.抗告庭得另提更正 3.BPatG審理裁定 4.准予更正者須通知DPMA公告		異議再抗告 法律審，不可更正 不可提出新事證	
無效+更正			無效提起 更正1 、新事證1 1.依§64 得單獨提起更正 2.依§81 於訴訟中提起專利權限縮，僅可更正**受攻擊之請求項及其對應說明書內容** 3.BPatG以判決准更，並通知DPMA公告 4.言詞辯論前之最後期限§83(2)內可補提新事證	上訴	無效上訴 法律審，不可更正 例外可提出新事證2	判決

- 異議先行，故異議與無效不得並行(§81(2))
- 單純(獨立)更正與異議之更正、或單純(獨立)更正與無效程序之更正可並行
- 任一程序之准更均會影響另一程序之進行，實務上甚少並行提出更正

德國更正制度

	單方限縮 (純更)	異議程序之更正	無效程序之更正
受理單位	專利局 (DPMA)		專利法院 (BPatG)
費用	低 (約120歐元)	中 (約200歐元)	高 (視訴訟標的)
可更正之內容	申請專利範圍 註：說明書及圖式僅得配合請求項內容更正	申請專利範圍、說明書或圖式	申請專利範圍、說明書或圖式 註：僅限受攻擊之請求項
准更正之方式	裁定		判決
救濟機關	專利法院 (BPatG)		最高法院 (BGH)
救濟機關可否審查更正	可		不可 (法律審)
救濟機關准更正之方式	BPatG裁定、 通知DPMA公告		NA

1.更正程序不影響民事訴訟第一、二審之進行，若民事訴訟已確定判決後因無效或更正變動判決基礎，於法定期間可據以提起**再審之訴**。

2.民事侵權訴訟第三審，BGH若認其他相關程序因更正或無效之結果產生基礎變動，**BGH會待更正或有效性確認後再做出判決**。(智慧財產行政訴訟制度相關論文彙編_第3輯)

德國異議程序

➢ 異議之目的在於重新檢視核准專利權有無撤銷事由，以專利權為主體

專利商標局 DPMA

專利權應予以維持或撤回

§59(1)異議提起
§59(3)依申請或認有必要進行言詞辯論
§61(1)異議雖經撤回，異議程序仍繼續依職權進行

- 異議不成立，維持專利有效(專利維持)
- 異議成立，應予撤回(Widerruf)(專利撤回)
- 專利權限縮範圍內維持有效(專利部分維持)

§61

撤回或限縮審定，應予以公告(§61(3))

§73(1)抗告

聯邦專利法院 BPatG

對DPMA所作成之異議決定不服的一方，可向BPatG提出抗告

異議抗告庭

抗告庭僅得補強證據
§74(1)抗告人為異議之當事人
§76、77 專利局之參加
§78依申請或認有必要進行言詞辯論

- 裁定不合法駁回
- 裁定撤回
- 廢棄原審定/例外發回專利商標局79(3)

(§79)

§102(1) 抗告

聯邦最高法院 BGH

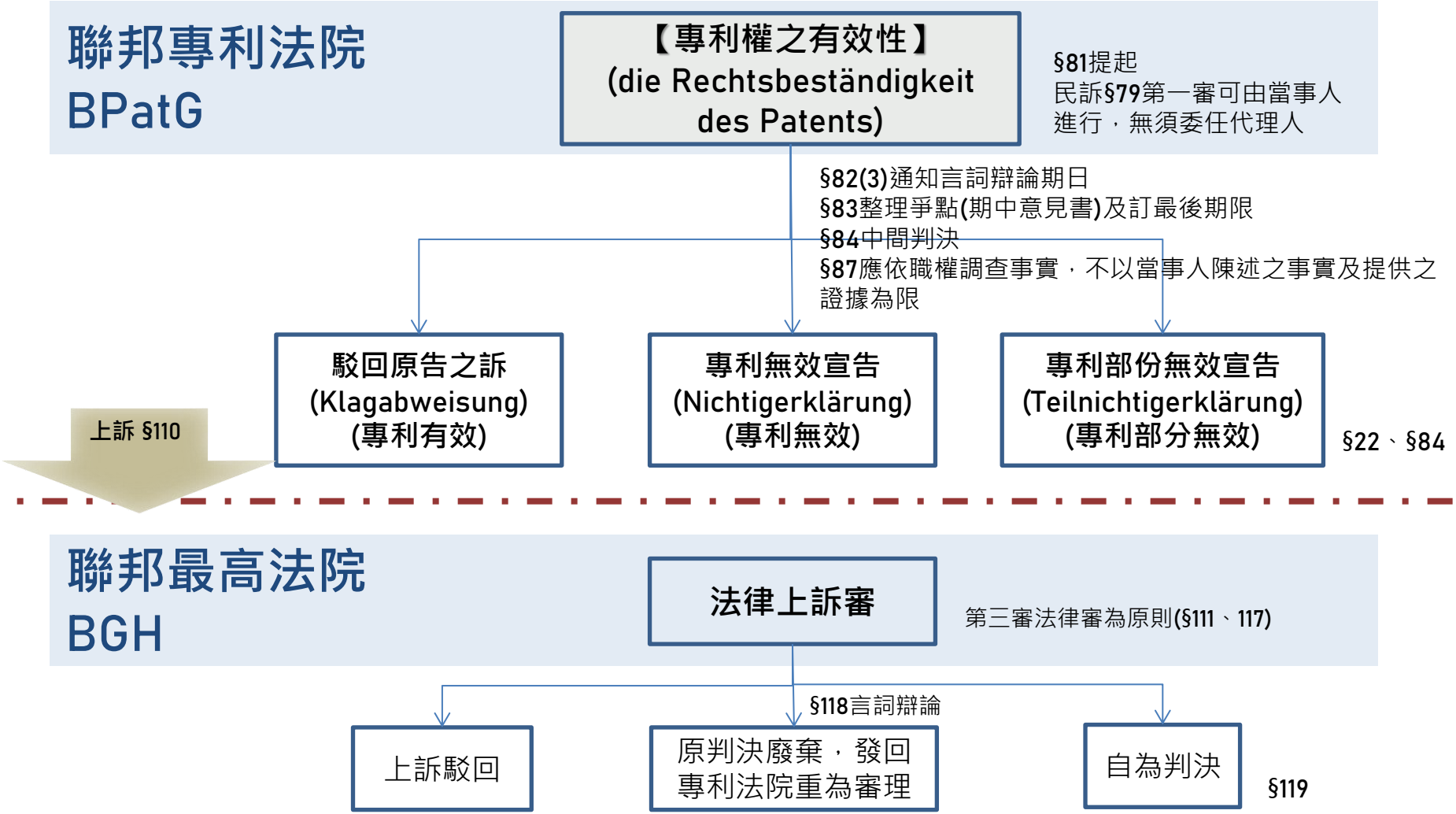
法律抗告庭

§100(1) 提起

- 裁定抗告駁回
- 廢棄原裁定，發回專利法院

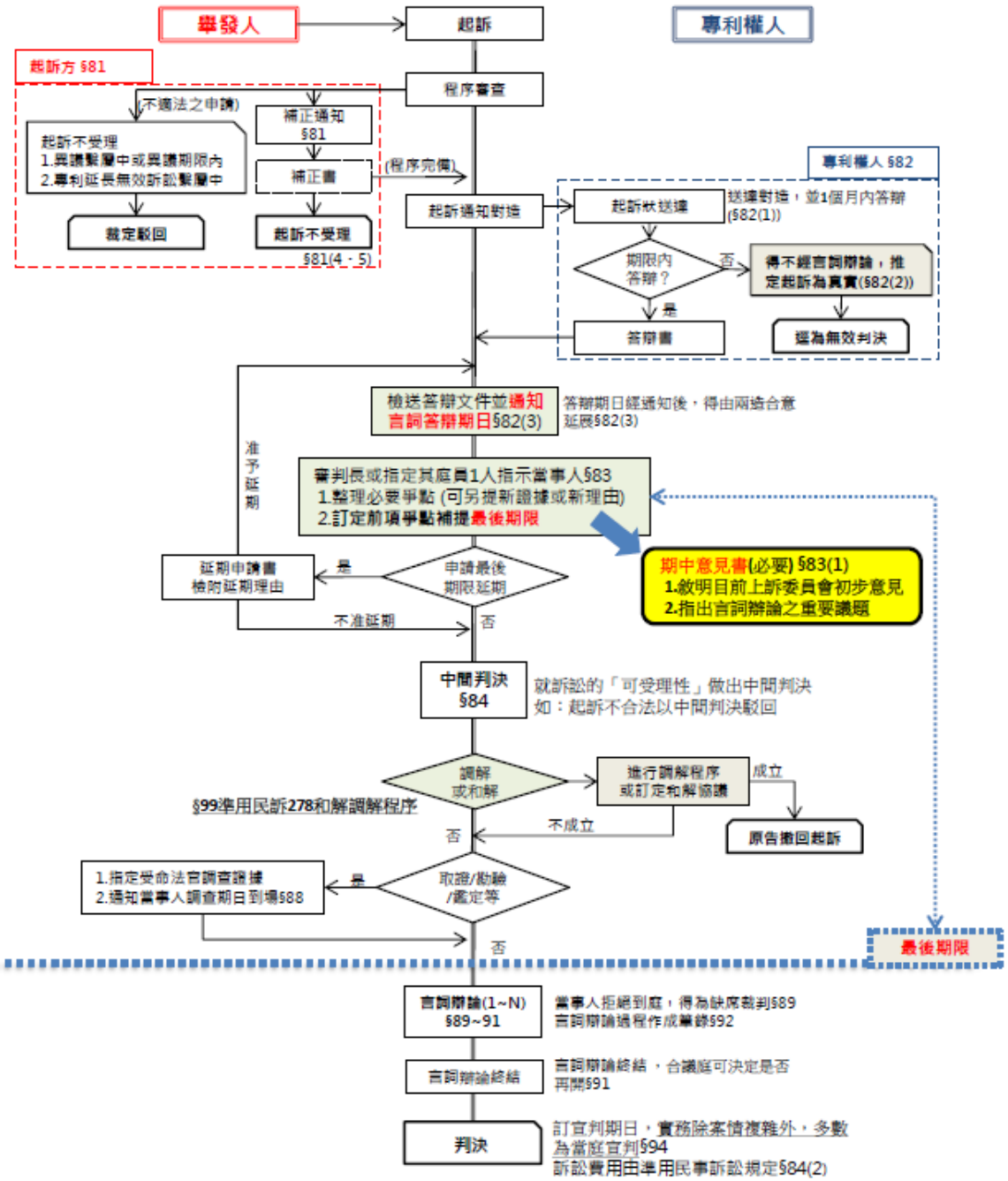
德國無效訴訟

➢ 無效訴訟係由專利法院撤銷已公告具無效原因之專利權，屬形成訴訟，其所形成的無效判決有對世效力



無效訴訟之參加專利法§ 99 準用民事訴訟法§66以利害關係人身分參加訴訟規定，專利局非當事人或利害關係人，不適用參加之規定。

德國聯邦專利法院無效程序



➢ 言詞審議：

德國專利法院無效訴訟，以言詞辯論為原則，舉發經起訴將原告之起訴書送交被告並於1個月內提出答辯(§82(1))：

1) **被告未答辯**，法院認定原告所主張推定為真實，得不經言詞辯論程序逕為無效判決(§82(2))。
2) **被告於期限內答辯**，法院應將答辯書送交原告並同時通知言詞辯論期日(§82(3))。

➢ 辦理言詞辯論法官之前置工作：

1) 確認無效是否合法申請
2) 了解系爭申請專利範圍與證據
3) 確認有無提出更正
4) 確認所提無效理由是否合理
5) 新穎性與進步性之對應
6) 系爭請求項技術特徵架構分析
7) **新穎性與進步性之初步意見(承審法官之單一意見，非合議結果)**
8) 確認有無其他無效理由，如證人、勘驗...等
9) **撰寫內部意見書，標註重要爭點**
10) **撰寫期中意見書(§84)，通知雙方當事人(包含初步意見及重要爭點)**

➢ 期中意見書 §83(1)

專利法院得整理兩造爭點提供期中意見書，使兩造集中爭點為言詞辯論做進一步準備，主要目的：

1) 敘明上訴委員會初步意見
2) 指出言詞辯論所要討論之重要爭點

法條雖規定得提供期中意見書，實務上一定要通知當事人初步意見，使雙方於言詞辯論時之重要議題做準備及裁判品質，減少上訴至最高法院之情況。

➢ 德國法院職權調查範圍及運作情形

依專利法第87條第1項規定「專利法院應依職權調查事實。專利法院不受利害關係人提出之證據與聲請調查證據之拘束」，賦予專利法院可依職權進行證據之調查，**受限於調查當事人所提之無效理由範圍**；實務上，專利法院依職權調查之比率甚低，可區分為下列態樣：

1) 當事人攻擊防禦方法不明，調查確定當事人之真意
2) 收集專家調查之證據、論文或專有名詞
3) 可依職權調查主動再行檢索

➢ 和解或調解

德國專利法§99準用民事訴訟法§278和解及調解程序

德國之無效階段於言詞辯論期日之前或言詞辯論開庭時，雙方代理人可討論是否進行調解程序或由代理人訂立和解協議，和解成立由原告提出撤回訴訟

➢ 捨棄與認諾

依德國專利法§87(1)專利法院應依職權調查事實，不以當事人所提之事實或證據為限。

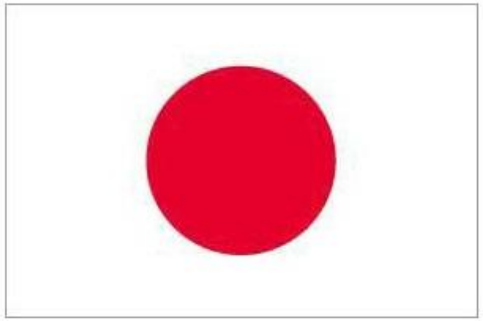
認諾之判決基礎取決於當事人，德國無效訴訟應依職權調查事實，無民事訴訟法被告認諾判決之適用；及向專利專責機關表示拋棄專利之適用，以致無效訴訟之判決對象不存在。

➢ 再審之訴

德國專利法§99準用民事訴訟法第 580 條第 6 款規定提起再審之訴

侵權訴訟判專利權人勝訴，而專利權卻被法院宣告無效時，則侵權訴訟之被告得提起再審之訴。

美、日、德與我國對應法制之比較



舉發階段之差異比較

		我國	德國	美國	日本
第一審	提起單位	TIPO	BPatG* (專利法院)	USPTO/PTAB	JPO/審判部
	更正	✔	✔	✔	✔
	審議計畫	✔	✘	✔	✔
	心證公開	✔	✔	✔	✔
第二審	提起單位	訴願會 /IP法院	BGH (最高法院)	CAFC	知的財產高等 裁判所
	專利局之參加	✘	✘	✔	✘
	新證據	✘	✘	✘	✘

1. 舉發之提起除德國直接向專利法院提起，且由技術法官直接審理外，其他各國均向專利專責機關提起及審理。
2. 德國之舉發係依民事訴訟程序進行，未發現有審議計畫之相關規定。
3. 舉發訴訟中專利局之參加，於德國與日本係就專利局所為之審定有專利局參加之規定，即德國的抗告或日本的查定系審判。美國則直接於專利法明訂，對IPR決定不服所提之訴訟，專利局長有權參加(*35 U.S.C.143*)。

民事侵權訴訟階段之差異比較

		我國	德國	美國	日本
侵權訴訟無效抗辯		✔	Δ (僅新型)	✔	✔
有效性法院自為判斷		✔	Δ (僅新型)	✔	✔
無效抗辯之法效		相對效	相對效	爭點排除效	相對效
更正	向法院提起	✘	✘	✘	Δ (訂正再抗辯)
	向專利局提起	✔	✔	✔	✘

1. 德國**新型專利法為獨立之法典**，不同於發明專利法規定，民事法院可審理新型專利之有效性。
2. 日本侵權訴訟中之更正，原則上不可提出更正之申請；實務上，例外於**符合特定要件時於訴訟中可提起訂正再抗辯**，惟由判例內容可知向法院提出更正之條件相當嚴格，亦未規範於任何相關法條之中。
3. 若於該侵權訴訟中，專利權人已有完整機會攻防（full and fair），一旦被法院認定專利無效，權利人即不得再於其後的訴訟對其他人主張排他權（即附隨禁反言collateral estoppel，又稱**爭點排除效**issue preclusion）。
4. 我國與德國可於侵權訴訟繫屬中，另向專利專責機關提獨立更正。

再審之訴差異比較

	我國	德國	美國	日本/ 中國大陸
再審之訴	✔	✔	✘	Δ

1. 我國與德國之再審之訴規定相當，當判決基礎變更時得提出再審之訴。
2. 美國為不成文法國家(Case Law)，判決確定後不因後續事實基礎變更而撤銷前判決，即(現行)無再審之訴之適用。
3. 日本特許法104之4及中國大陸專利法第47條規範侵權訴訟判賠嗣後專利無效，日本為有限制提起再審之訴。

【中國大陸專利法第47條】宣告無效的專利權視為自始即不存在

宣告專利權無效的決定，對在宣告專利權無效前人民法院作出並已執行的專利侵權的判決、調解書，已經履行或者強制執行的專利侵權糾紛處理決定，以及已經履行的專利實施許可合同和專利權轉讓合同，不具有追溯力。但是因專利權人的**惡意**給他人造成的損失，應當給予賠償。

依照前款規定不返還專利侵權賠償金、專利使用費、專利權轉讓費，**明顯違反公平原則的**，應當全部或者部分返還。

特許法再審之訴相關法條

日本特許法第104條之4

專利權或專用實施權的侵害或者第65條第1項或第184條之10第1項規定的補償金支付的請求訴訟的最終判決確定後在下列決定或審決確定時，該訴訟的當事人，在對該最終判決提出再審訴訟（包括該訴訟對本案執行假扣押命令事件的債權人以請求損害賠償為目的提起訴訟及該訴訟對本案執行假處分命令事件的債權人以請求損害賠償及返還不當得利為目的提起訴訟）的情況下，不得主張該決定或審決已確定。

一、該專利撤銷的決定或無效的審決。

二、該專利權的存續期間的延長登記無效的審決。

三、該專利的申請書附帶的說明書、申請專利範圍或圖式的訂正的決定或審決以政令規定者。

日本特許法第65條

(1)專利申請人在專利公開後，在提示記載該專利申請的發明內容的書面文件、並作出警告時，對於在其警告後、授予專利權登記前，以營業實施其發明者，得請求支付相當於在其發明為專利發明的情況下實施時通常能夠獲得的金額的補償金。即使在未警告的情況下，對於明知是與已做申請公開的專利申請有關的發明，而在授予專利權登記前以營業實施其發明者，亦得請求支付補償金。

日本特許法第184條之101

國際專利申請的申請人，在日文專利申請已進行國際公開後，在外文專利申請已進行國內公開後，提示記載有與國際專利申請有關的發明內容的書面文件、並發出警告時，對於在該警告後，授予專利權登記前以實施該發明為事業者，得請求支付相當於在該發明為專利發明時實施後通常能夠獲得的金錢款額的補償金。即使在未發出該警告的情況下，明知其為與日文專利申請且已進行國際公開的國際專利申請有關的發明而在授予專利權登記前，或明知其為與外文專利申請且已進行國內公開的國際專利申請有關的發明而在授予專利權登記前，以實施該發明為事業者，亦同。

敬 請 指 教