

IPR 修改動議-一些基本規則和指導

幾年前，美國發明法案(AIA)設立了多方複審（IPR）程序。自設立以來，IPR 已成為一種幾乎任何人都可以根據出版物基於某些理由對專利的有效性提出挑戰的常見方式。與由法官和陪審團裁決專利無效問題的地區法院訴訟不同，IPR 是由美國專利局專利審判和上訴委員會（“PTAB”或“委員會”）經過技術培訓的行政專利法官判定被挑戰專利的請求項是否不可專利。對於某些專利效力的問題，IPR 被認為是比地區法院訴訟更快、更經濟、更準確的替代方案。

IPR 也為專利所有人在 IPR 審理期間提供一種至少理論上可行的、通過修改動議來修改被挑戰請求項的方式。起初，請求項修改的可能性被認為在這些程序中為專利所有人提供了幫助。然而，PTAB 直到 IPR 設立的一年半後才批准第一個修改動議；並且在該案中，專利所有人就是美國政府，且這一動議並未受到專利挑戰者的反對。參見 *International Flavors & Fragrances Inc. v. U.S. Department of Agriculture*, Case IPR2013-00124 (PTAB May 20, 2014) (12 號文件)。

很快，也許是由於人們認為 PTAB 的要求過於嚴格，或者認為被駁回的機率過高，許多專利所有人甚至不願意提交修改動議。例如，2014 財政年提交了 92 項修改動議，2015 財政年提交了 59 項修改動議，而 2016 財政年僅提交了 26 項修改動議。 *Patent Trial and Appeal Board Motion to Amend Study*, (USPTO Apr. 30, 2016)。

儘管這些年來已經有更多的動議獲得授予，但統計數字任然非常低。根據美國專利商標局截至 2016 年 4 月 30 日的數據調查結果顯示，自 IPR 創建以來、已經決定的有請求項替換的 118 項修改動議中，僅有 2% 被完全授予，3% 被部分授予，而 95% 被完全駁回（引用同上）。

不過在正確的情況下，修改動議可能是適當的。本文通過 PTAB 多年來發佈的指導原則，揭示了在 IPR 中成功提出修改動議的關鍵要求。

1. 允許一次修改動議；每項被挑戰的請求項可以有一項替代請求項

在每個程序中，IPR 的專利所有人可以提交一份修改動議，長度限制為 25 頁（35 U.S.C. § 316(d)(1); 37 C.F.R. § 42.24）。修改動議可以取消任何被挑戰的請求項和/或為每個被挑戰的請求項提出“合理數量的替代請求項”（35 U.S.C. § 316(d)(1)(A) 和 (B)）。由於 IPR 被認為是專一的、公正的、且迅速的，PTAB 將“合理數量的替代請求項”解釋為允許專利所有人對每項被挑戰的請求項提出一項替代請求項，除非專利所有人可以證明有“特殊”需要或情況。 *Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.*，案例 IPR2012-00027（PTAB June 11, 2013）（26 號文件，在此引用為“Idle Free”），引用 37 C.F.R. §42.121(a)(3)（假

設只能用一個替代請求項來替代每個被挑戰的請求項，但是可以通過證明“有必要”來反駁）。出於同樣的原因，專利所有人也必須在其修改動議中將提出的替代請求項一一對應於被挑戰的請求項（*Idle Free* 第 5 頁）。作為一般規則，修改動議應使委員會很容易根據專利所有人的提議來替換請求項。

2. 修改動議成功的要求

修改動議也必須符合以下要求才能成功。

a. 明確指出書面說明支持

首先，專利所有人必須清楚明確地表明，每項提議的替代請求項在 IPR 中被挑戰的專利的申請原始披露中都有書面說明支持。37 C.F.R. § 42.121(b)(1); *Nichia Corp. v. Emcore Corp.*, IPR2012-00005 (PTAB) (27 和 68 號文件)。在專利公告時沒有對原始披露做出變更的情況下，可能不會存在太大問題。但是，如果有發生變更，專利所有人需要確保提出任何修改的請求項完全得到原始披露的支持，而不僅僅是被公告的專利支持。請注意，臨時申請雖然與要求優先權的目的相關，但與提出的替代請求項的書面說明支持無關。*Nichia Corp.*, 3-4 頁, 引用 *Reiffin v. Microsoft Corp.*, 214 F.3d 1342, 1345 (Fed.Cir. 2000)。此外，專利所有人應解釋書面披露如何支持他們提出的替代請求項，特別是在原始披露不包括提出的請求項語言的逐字敘述的情況下（*Nichia Corp.* 第 4 頁）。

b. 答復每一個被宣稱不可專利的理由

其次，提出的替代請求項必須對 IPR 審理涉及的每個被宣稱不可專利的理由做出回應（37 C.F.R. § 42.121(a)(2)(i)）。委員會解釋說，為了答復被宣稱不可專利的理由，提出的替代請求項必須包括或限縮正被替換、被挑戰請求項的每個特徵，並且只能限縮其所替換的被挑戰請求項的範圍（*Idle Free* 第 5 頁）。專利所有人不得在任何方面尋求擴大被挑戰請求項的範圍（引用同上）。

c. 顯示出和現有技術有可專利的區別

第三，提交修改動議的專利所有人必須指出和現有技術有“可專利的區別”。PTAB 解釋說專利所有人應該“明確確定與被替換、被挑戰的請求項相比，增加到每個替代請求項的特徵，並提出有關這些特徵的技術事實和推理，包括足以說服委員會的新請求項術語的解釋，使得讓委員會相信提出的替代請求項對於有記錄的現有技術和沒有記錄但是專利所有人知曉的現有技術是可專利的“（*Idle Free* 第 6-7 頁）。

多年來出現的一個問題是，委員會在 *Idle Free* 中表示專利所有人必須證明相對於“有記錄的現有技術和專利所有人已知的現有技術”具有專利性的含義是什麼。幸好委員會

在前案 *Master Image 3D, Inc. et al. v. RealD Inc.*, Case IPR2015-00040 (PTAB July 15, 2015) 中回答了這個問題。

在 *Master Image* 案中，委員會宣佈“有記錄的現有技術”應被理解為指：（a）專利申請歷史中的任何實質性文獻；（b）當前程序的任何實質性文獻，包括委員會未依據立案的文獻；和（c）在專利局中涉及該專利的任何其他程序中記錄的任何實質性文獻（*Master Image* 第 2 頁）。同時，“專利所有人已知的現有技術”應該被理解為僅限於專利所有人根據其在 37 C.F.R §42.11 下對專利局的坦誠和誠信的義務，根據修改動議在當前程序中記錄的實質性現有技術（引用同上第 3 頁）。

專利所有人總是承擔說服 PTAB 的最終責任，即所提出的替代請求項與有記錄的現有技術和專利所有人所知的現有技術具有可專利的區別（*Master Image* 第 4 頁）。在履行這一責任時，委員會期望專利所有人能夠具體展示可專利性-僅僅依靠律師起草的修改動議的結論性聲明是不夠的（*Idle Free* 第 6-7 頁）。專利所有人在尋求修改請求項時，可以依靠技術專家（如果有的話）的聲明證詞（引用同上）。然而，在修改動議中專利所有人可能不會僅僅依靠專家聲明來陳述意見。修改動議必須充分解釋為什麼應當允許提出替代請求項的原因，包含所依據的證據。正如在 *ZTE Corp. v. ContentGuard Holdings, Inc.*, IPR2013-00136 (PTAB) (32 號文件) 討論，“甚至證據也需要解釋，更不用說不在動議本身而在專家聲明形成任何論據是不恰當的。如果沒有對證據的論證和解釋，而在動議中僅僅提供實質等等的指針、結論或引用，就可以規避適用的頁數限制“（*ZTE* 32 號文件 2-3 頁）。

委員會還解釋說，在提出對現有技術進行的可專利性區別時，對於專利所有人提出的增加到請求項的特徵（以使所要求保護的主題在整體上與現有技術具有可專利的區別），專利所有人不僅應該考慮有記錄的文獻和在外國申請期間引用的文獻，還應考慮這些文獻之外的本領域普通技術人員的水準（*ZTE* 32 號文件 3 頁）。例如，如果增加的特徵與請求項中的其他元素相結合並不是已知的，那麼知道該特徵在其他情況下是否已知則很重要（引用同上）。瞭解為什麼本領域普通技術人員為什麼不能從另一情況下知道將該特徵結合到請求項的其他元素也是重要的（引用同上）。這樣的解釋也可能是重要的，因為對請求保護的發明整體，增加了特徵來支持可專利性之後，被引用的現有技術可能並不是最接近的現有技術（引用同上）。

最後，重要的是要記住，IPR 不是專利審查或再審查程序。IPR 中提出的替代請求項不會如同它們在專利申請或再審查期間一樣被自動被載入，再由審查員進行審查。在 IPR 中，如果（且僅在）委員會授予專利所有人修改動議，替代請求項將不需要審查而直接增加到該專利中。因此，只有在專利所有人表明修改後的請求項具有可專利性的情況下才會載入提出修改後的請求項。*Axon Enterprise, Inc. v. Digital Ally, Inc.*, Case IPR 2017-00375, Conduct of the Proceeding at 2 (PTAB Sept. 6, 2017) (20 號文件)。因此，在 IPR 中尋

求請求項修改的專利所有人必須首先證明可專利性，並且如上所述，這證明必須非常具體。

有關 IPR 的更多資訊，請聯繫 dunn@oshaliang.com。