

PTAB 可以在多方复审程序中就修改后权利要求的不可专利性 提出新理由，但必须通知专利权人并给予答复机会

作者：Kevin M. Szymczak，专利代理人

Peter C. Schechter，合伙人

美国联邦巡回上诉法院已裁定，在“多方复审”程序中，专利审判和上诉委员会可以就专利权人提出的修改后权利要求提出不可专利性的新理由。但是，任何新理由都必须限于程序中已经记录的现有技术，并且必须给予专利权人足够的通知以及对新理由进行答复的机会，以便满足《行政程序法》的要求。

在最近的 *Nike, Inc. v. Adidas AG* 案 (*Nike II* 案)¹ 判决中，美国联邦巡回上诉法院 (CAFC) 裁定，在“多方复审” (IPR) 程序中，专利审判和上诉委员会 (PTAB 或委员会) 可以针对专利权人提出的修改后权利要求提出不可专利性的新理由。与其对有争议的原始专利权利要求的审查不同，委员会不再受限于请求人提出的不可专利性的理由或理论。但是，任何新的不可专利性的理由都必须限于程序中已经记录的现有技术，并且必须给予专利权人足够的通知以及对新理由进行答复的机会，以便满足《行政程序法》(APA) 的要求。

Nike II 案的判决有着长达八年之久的复杂程序历史。2013 年，Adidas 向 PTAB 提出了 IPR 请求，对 Nike 美国专利号 7,347,011 ('011 专利) 的权利要求 1-46 提出了挑战。委员会发起了 IPR 审查。在 IPR 审查过程中，Nike 根据 35 U.S.C. § 316(d) 提出修改权利要求的动议，其中 Nike 要求取消 '011 专利的原权利要求 1-46 并且加入替换权利要求 47-50。在对 Nike 所提要求的异议中，Adidas 辩称，根据 35 U.S.C. § 103，这些替代权利要求由于相对于三项现有技术美国专利的结合是显而易见的而不具有可专利性。随后的几年诉讼主要集中在是专利权人 (Nike) 承担证明所提出的替换权利要求具有可专利性的责任，还是请求人 (Adidas) 必须证明所提出的替换权利要求不具有可专利性的问题上。CAFC 最

¹ Appeal No. 2019-1262, __ F.3d __, 2020 WL 1802796 (Fed. Cir. Apr. 9, 2020)

终于 2017 年解决了该问题，法院判定请求人承担证明所提出的替换权利要求不具有可专利性的责任。²

最终，PTAB 裁定“整个记录表明替换权利要求不具有可专利性……”。³委员会在其最终书面决定中指出，虽然 Adidas 原始申请书中所依据的一项现有技术美国专利并未披露替换权利要求的所有要素，但另一项称为 Spencer 的现有技术文件（其已记录在 IPR 中，但 Adidas 并未依据它对所提出的权利要求提出异议）证明了主要现有技术参考文献中缺少的替换权利要求的要素均指向一种众所周知的技术。委员会在最终的书面决定中首次提出该现有技术参考文献的新结合，此前委员会和 Adidas 均未提出相同的现有技术结合或据此进行争辩来否定可专利性。后来 Nike 向 CAFC 提起上诉，认为上述构成了对其根据《美国行政诉讼法》（APA）5 U.S.C. § 554 的程序权的侵犯。

APA 第 554(b)(3)款规定：“应及时通知有权得到机关听证通知的人员……主张的事实和法律事项”。第 554(c)款规定：“机关应为所有利益关系方提供以下机会：（1）提交和考虑事实[和]论据……以及（2）在各方无法达成一致的情况下，举行听证会和通知决定……”。

在 *Aqua Products* 案件中，CAFC 之前曾认为，委员会不可以仅根据专利权人提出的修改动议的内容来对所提出的替换权利要求进行可专利性的确定，而是必须考虑整个 IPR 记录。CAFC 在其最近的 *Nike II* 判决中扩展了这一原则，认为委员会可以根据 IPR 记录中的任何地方识别出的整个现有技术范围，自行确定关于所提出的替换权利要求的可专利性问题。⁴但是，CAFC 进一步裁定，如果委员会选择基于新的理由认为所提出的修改权利要求或替换权利要求不具有可专利性，则不可以第一次就在最终书面决定中这样做。相反，委员会必须向专利权人提供关于不可专利性的具体理由的通知，并且在发布根据 35 U.S.C. § 318(a) 的最终书面决定之前，必须给予当事方答复的机会。虽然证明所提出的替换权利要求的不可专利性的责任仍然由请求人承担，但委员会本身可以向请求人提供履行这一责任时可依赖的理由。该结果与以下规定相冲突：关于对专利的原始权利

² *Aqua Prod., Inc. v. Matal*, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017), overruling *Nike, Inc. v. Adidas AG* (“*Nike I*”), 812 F.3d 1326 (Fed. Cir. 2016)

³ *Adidas Ag v. Nike, Inc.*, No. IPR2013-00067, 2018 WL 4501969, at *7 (P.T.A.B. Sept. 18, 2018)

⁴ *Nike II*, 2020 WL 1802796, at *4 (Fed. Cir. Apr. 9, 2020)

要求提出挑战的 IPR 请求仅限于请求人在其最初的 IPR 请求书中主张的理由。⁵

CAFC 明确拒绝决定委员会是否可以考虑 IPR 记录之外的内容，因为 Nike 的上诉中并未提出该问题。

Nike II 案的判决可以被视为更有利于 IPR 请求人。该判决使 PTAB 可以主张所提出的替换权利要求不具有可专利性的理由，这些理由是请求人可能尚未意识到的，或者可能已经考虑或粗略建议但没有足够资源（考虑到严格的页数限制和其他程序限制）来提出或进行充分讨论的。*Nike II* 案的判决还允许委员会在请求人不再参与 IPR 程序的情况下（当事方在 IPR 程序的后期阶段就争端达成和解，请求人撤回请求，此时会发生这种情况）提出自己对所提出的替换权利要求不具有可专利性的理由。至少在这种情况下，CAFC 的 *Nike II* 案判决可被认为是正确的。

此外，对于委员会，作为裁判庭本身，已经独立地提出不具备可专利性的理由，这似乎清楚显示，请求人将更容易满足其举证方面的责任。所需要做的就是使委员会对其根据所有 IPR 记录中发现的证据作出的不具备可专利性的新理由给予充分的通知，并且使当事人有机会在委员会发布最终书面决定之前对该新提出的理由有所表述。在此类情况下，在发布最终书面决定之前，委员会应告知各方当事人其打算依靠 IPR 记录中发现的其他现有技术，并且要求各方当事人就新提议的不具有可专利性的理由进行补充说明或针对此事进行口头听证，或两者都进行。这些举措的任一个应该都能满足根据 5 U.S.C. § 554 的 APA 的通知和程序要求。

Nike II 案的判决突显了请求人在 IPR 程序中将尽可能多的合理的现有技术纳入初始请求书的重要性。因此，如果专利所有人后来提出修改的动议，则更大范围的现有技术将使 PTAB 具有更大的灵活性，可以基于请求人尚未提出的不具有可专利性的理由驳回替代的新权利要求。委员会不再局限于依靠请求人在初始请求书中或在针对专利权人的修改动议的异议中提出的理由和论据。但是，双方都应准备就该问题提交补充意见和/或参加口头听证。

⁵ 参见 *SAS Institute Inc. v. Iancu*, __ U.S. ___, 138 S. Ct. 1348, 1356 (2018)，其中美国最高法院指出：“引导诉讼进行的应该是请求人的请求书，而不是局长的自由裁量权。”

