

## 立案还是不立案——这是一个问题： 关于§ 325 驳回的最新 PTAB 判例性判决

作者： Tammy J. Dunn（合伙人）

专利审判和上诉委员会最近将两项判决指定为判例性的，将第三项判决指定为指导性的。所针对的问题是，如果《美国发明法案》下的授权后程序请求所依赖的无效论据与最初在专利答辩期间所使用的类似，该委员会什么时候行使或不行使其自由裁量权来驳回此类请求。因此，在请求中提出了先前在专利答辩期间向 USPTO 提出过的“相同或基本相同的现有技术或论据”的情况下，委员会将如何确切地根据 35 U.S.C. § 325(d) 的规定行使其自由裁量权以拒绝立案，这方面得到了澄清。

2020 年 3 月，专利审判和上诉委员会（以下简称“委员会”）将两项判决指定为判例性的，将第三项判决指定为指导性的<sup>1</sup>。所针对的问题是，如果《美国发明法案》（AIA）下的授权后程序请求所依赖的无效论据与最初在专利答辩期间所使用的类似，该委员会什么时候行使或不行使其自由裁量权来驳回此类请求。

根据 AIA 35 U.S.C. § 325(d) 的规定，在请求中提出了先前在专利答辩期间向美国专利商标局（USPTO）提出过的“相同或基本相同的现有技术或论据”的情况下，委员会拥有自由裁量权拒绝多方复审（IPR）程序的立案。近年来，委员会根据§ 325(d)行使自由裁量权拒绝立案的频率有所增加。但是，在最近之前，有关委员会什么时候行使或不行使这种自由裁量权的明确指导是比较有限的，并且有时是相互矛盾的。

在 *Advanced Bionics LLC v. MED-EL Elektromedizinische Gerate GmbH*<sup>1</sup> 一案（在 2020 年 3 月被指定为判例性的两项意见中的一项）中，委员会建立了一个两步框架，以确定是否根据§ 325(d)行使其自由裁量权以拒绝 IPR 立案。在专利权人关于根据§ 325(d)的自由裁量权性质的驳回进行争辩的情况下，如法律所要求的，委员会将首先评估 USPTO 审查员在专利答辩期间是否提出了相同或基本相同的现有技术或论据。然而，对第一个问题的肯

---

<sup>1</sup> IPR2019001469, Paper 6 (P.T.A.B. Feb. 13, 2020) (指定的日期：2020 年 3 月 24 日)

定回答并未结束委员会的分析。如果确定请求人提出并依赖先前提出的现有技术或论据，则委员会将评估请求人是否证明 USPTO 在授予被挑战的专利权利要求时“于对被挑战的权利要求的可专利性有实质影响的方面”犯了错误。

根据委员会的意见，请求人必须证明审查员在现有技术的评估中犯错。例如，这可以通过证明审查员误解或忽视了相关现有技术中的具体教导，使得专利局的错误对于被挑战的权利要求的可专利性而言有实质影响。

简而言之，请求人必须表明，USPTO 授权给被挑战的专利权利要求是错误的。这项“要求”不足为奇，也不给请求人造成任何实际的困难，因为每个请求人总是断言，USPTO 在最初对被挑战专利授权时犯了错误。两步分析是增加了实质性内容还是改变了结果，还有待商榷。

在 *Advanced Bionics* 案中，委员会最终根据§ 325(d)拒绝了 IPR 立案，因为请求人未能满足第二个要求，即没有表明 USPTO 错误地对受到挑战的专利进行授权。

委员会上月指定为判例性、涉及§ 325(d)驳回的第二项意见是在 *Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd.*<sup>2</sup> 一案中做出的。*Oticon Medical* 案的专利权人认为，委员会应根据§ 325(d)行使其自由裁量权并拒绝 IPR 立案，因为请求书中引用的一份现有技术对比文件与先前专利答辩期间考虑的另一份对比文件基本相同。然而，委员会在该案件中对此不予认同，认为所主张的现有技术和先前考虑的现有技术描述了具有不同结构和目的的发明。

除了将上述意见指定为判例性意见外，委员会还指定关于§ 325(d)驳回的一个意见为指导性意见，即 *Puma North America Inc. v. Nike Inc.*<sup>3</sup> 一案。在 *Puma North America* 案中，委员会拒绝立案，因为与请求 IPR 时提出和依赖的相同现有技术实际上已被 USPTO 审查员在被挑战的专利权利要求的最初答辩期间考虑过。据委员会称，请求人未能说明 USPTO 审查员如何或为何犯错，因此未能证明专利局授予该专利是错误的。

---

<sup>2</sup> IPR2019-00975, Paper 15 (P.T.A.B. Oct. 16, 2019) (指定为判例性的日期：2020年3月24日)

<sup>3</sup> IPR2019-01042, Paper 10 (P.T.A.B. Oct. 31, 2019) (指定为指导性的日期：2020年3月24日)

在这些案例中，PTAB 再次明确地确认了请求人为克服§ 325(d)的论据必须在其请求书中包括的内容：（1）对 IPR 请求中提出的现有技术和论据与该专利的答辩中提出的现有技术和论据不同或者实质上不同的解释和证据支持；（2）证明 UPSTO 授予被挑战的专利权利要求是错误的。然而，这并不是真正的新消息。多年来，预期可能会有§ 325(d) 争论的请求人一直在适当的情况下包括这类论据，这些决定也不是在这个问题上被指定为判例性的第一个决定。例如，*Becton, Dickinson & Co. v. B. Braun Melsungen AG*<sup>4</sup>案其中一部分在去年被指定为判例性意见，该意见提出了委员会在决定是否根据§ 325(d)行使自由裁量权时评估的六个非排他性因素。遵循委员会在 *Becton, Dickinson* 案中的判例的请求人，应该已经在他们的请求书中包括了关于请求中的现有技术如何不同于原专利答辩期间提出的现有技术的讨论，以及请求人认为审查员在授权给被挑战的专利权利要求时是如何出错的讨论。同样地，对根据§ 325(d)的请求提出异议的专利权人应该已经知道对未能满足这些要求的请求进行攻击。然而，关于在请求中使用重叠的现有技术的请求人需要就为何不应根据§ 325(d)来驳回该请求提出具体论据这一点若还存在任何疑问，该疑问现已得到解决。

---

<sup>1</sup>正如欧夏梁在 2019 年 1 月的文章“PTAB 的新‘判例意见合议组’”中所讨论的那样，“判例性”意见构成具有约束力的依据，在未来所有 PTAB 案件中委员会都必须遵守。而“指导性”判决则提供指导，但不具有约束力，不必在每个案件中遵循。

---

<sup>4</sup> IPR2017-01586, Paper 8 (P.T.A.B. Dec. 15, 2017) (指定为判例性的日期：2019 年 8 月 2 日)