

## 立案還是不立案——這是一個問題： 關於 § 325 駁回的最新 PTAB 判例性判決

作者： Tammy J. Dunn（合伙人）

專利審判和上訴委員會最近將兩項判決指定為判例性的，將第三項判決指定為指導性的。所針對的問題是，如果《美國發明法案》下的授權後程序請求所依賴的無效論據與最初在專利答辯期間所使用的類似，該委員會什麼時候行使或不行使其自由裁量權來駁回此類請求。因此，在請求中提出了先前在專利答辯期間向 USPTO 提出過的“相同或基本相同的現有技術或論據”的情況下，委員會將如何確切地根據 35 U.S.C. § 325(d) 的規定行使其自由裁量權以拒絕立案，這方面得到了澄清。

2020 年 3 月，專利審判和上訴委員會（以下簡稱“委員會”）將兩項判決指定為判例性的，將第三項判決指定為指導性的<sup>1</sup>。所針對的問題是，如果《美國發明法案》（AIA）下的授權後程序請求所依賴的無效論據與最初在專利答辯期間所使用的類似，該委員會什麼時候行使或不行使其自由裁量權來駁回此類請求。

根據 AIA 35 U.S.C. § 325(d)的規定，在請求中提出了先前在專利答辯期間向美國專利商標局（USPTO）提出過的“相同或基本相同的現有技術或論據”的情況下，委員會擁有自由裁量權拒絕多方複審（IPR）程序的立案。近年來，委員會根據 § 325(d)行使自由裁量權拒絕立案的頻率有所增加。但是，在最近之前，有關委員會什麼時候行使或不行使這種自由裁量權的明確指導是比較有限的，並且有時是相互矛盾的。

在 *Advanced Bionics LLC v. MED-EL Elektromedizinische Gerate GmbH*<sup>1</sup>一案（在 2020 年 3 月被指定為判例性的兩項意見中的一項）中，委員會建立了一個兩步框架，以確定是否根據 § 325(d)行使其自由裁量權以拒絕 IPR 立案。在專利權人關於根據 § 325(d)的自由裁量權性質的駁回進行爭辯的情況下，如法律所要求的，委員會將首先評估 USPTO 審查員在專利答辯期間是否提出了相同或基本相同的現有技術或論據。然而，對第一個問題的

---

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

肯定回答並未結束委員會的分析。如果確定請求人提出並依賴先前提出的現有技術或論據，則委員會將評估請求人是否證明 USPTO 在授予被挑戰的專利權利要求時“於對被挑戰的權利要求的可專利性有實質影響的方面”犯了錯誤。

根據委員會的意見，請求人必須證明審查員在現有技術的評估中犯錯。例如，這可以通過證明審查員誤解或忽視了相關現有技術中的具體教導，使得專利局的錯誤對於被挑戰的權利要求的可專利性而言有實質影響。

簡而言之，請求人必須表明，USPTO 授權給被挑戰的專利權利要求是錯誤的。這項“要求”不足為奇，也不給請求人造成任何實際的困難，因為每個請求人總是斷言，USPTO 在最初對被挑戰專利授權時犯了錯誤。兩步分析是增加了實質性內容還是改變了結果，還有待商榷。

在 *Advanced Bionics* 案中，委員會最終根據 § 325(d) 拒絕了 IPR 立案，因為請求人未能滿足第二個要求，即沒有表明 USPTO 錯誤地對受到挑戰的專利進行授權。

委員會上月指定為判例性、涉及 § 325(d) 駁回的第二項意見是在 *Oticon Medical AB v. Cochlear Ltd.*<sup>2</sup> 一案中做出的。*Oticon Medical* 案的專利權人認為，委員會應根據 § 325(d) 行使其自由裁量權並拒絕 IPR 立案，因為請求書中引用的一份現有技術對比文件與先前專利答辯期間考慮的另一份對比文件基本相同。然而，委員會在該案件中對此不予認同，認為所主張的現有技術和先前考慮的現有技術描述了具有不同結構和目的的發明。

除了將上述意見指定為判例性意見外，委員會還指定關於 § 325(d) 駁回的一個意見為指導性意見，即 *Puma North America Inc. v. Nike Inc.*<sup>3</sup> 一案。在 *Puma North America* 案中，委員會拒絕立案，因為與請求 IPR 時提出和依賴的相同現有技術實際上已被 USPTO 審查員在被挑戰的專利權利要求的最初答辯期間考慮過。據委員會稱，請求人未能說明 USPTO 審查員如何或為何犯錯，因此未能證明專利局授予該專利是錯誤的。

---

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

<sup>3</sup> IPR2019-01042, Paper 10 (P.T.A.B. Oct. 31, 2019) (指定為指導性的日期：2020 年 3 月 24 日)

在這些案例中，PTAB 再次明確地確認了請求人為克服 § 325(d)的論據必須在其請求書中包括的內容：（1）對 IPR 請求中提出的現有技術和論據與該專利的答辯中提出的現有技術和論據不同或者實質上不同的解釋和證據支持；（2）證明 UPSTO 授予被挑戰的專利權利要求是錯誤的。然而，這並不是真正的新消息。多年來，預期可能會有 § 325(d) 爭論的請求人一直在適當的情況下包括這類論據，這些決定也不是在這個問題上被指定為判例性的第一個決定。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為判例性意見，該意見提出了委員會在決定是否根據 § 325(d)行使自由裁量權時評估的六個非排他性因素。遵循委員會在 *Becton, Dickinson* 案中的判例的請求人，應該已經在他們的請求書中包括了關於請求中的現有技術如何不同於原專利答辯期間提出的現有技術的討論，以及請求人認為審查員在授權給被挑戰的專利權利要求時是如何出錯的討論。同樣地，對根據 § 325(d)的請求提出異議的專利權人應該已經知道對未能滿足這些要求的請求進行攻擊。然而，關於在請求中使用重疊的現有技術的請求人需要就為何不應根據 § 325(d)來駁回該請求提出具體論據這一點若還存在任何疑問，該疑問現已得到解決。

---

<sup>1</sup>正如歐夏梁在 2019 年 1 月的文章“PTAB 的新‘判例意見合議組’”中所討論的那樣，“判例性”意見構成具有約束力的依據，在未來所有 PTAB 案件中委員會都必須遵守。而“指導性”判決則提供指導，但不具有約束力，不必在每個案件中遵循。

---

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