

PTAB 可以在多方複審程序中就修改後權利要求的不可專利性提出 新理由，但必須通知專利權人並給予答復機會

作者：Kevin M. Szymczak，專利代理人

Peter C. Schechter，合夥人

美國聯邦巡迴上訴法院已裁定，在“多方複審”程序中，專利審判和上訴委員會可以就專利權人提出的修改後權利要求提出不可專利性的新理由。但是，任何新理由都必須限於程序中已經記錄的現有技術，並且必須給予專利權人足夠的通知以及對新理由進行答復的機會，以便滿足《行政程序法》的要求。

在最近的 *Nike, Inc. v. Adidas AG* 案（*Nike II* 案）¹ 判決中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）裁定，在“多方複審”（IPR）程序中，專利審判和上訴委員會（PTAB 或委員會）可以針對專利權人提出的修改後權利要求提出不可專利性的新理由。與其對有爭議的原始專利權利要求的審查不同，委員會不再受限於請求人提出的不可專利性的理由或理論。但是，任何新的不可專利性的理由都必須限於程序中已經記錄的現有技術，並且必須給予專利權人足夠的通知以及對新理由進行答復的機會，以便滿足《行政程序法》（APA）的要求。

Nike II 案的判決有著長達八年之久的複雜程序歷史。2013 年，Adidas 向 PTAB 提出了 IPR 請求，對 Nike 美國專利號 7,347,011（’011 專利）的權利要求 1-46 提出了挑戰。委員會發起了 IPR 審查。在 IPR 審查過程中，Nike 根據 35 U.S.C. § 316(d) 提出修改權利要求的動議，其中 Nike 要求取消 ’011 專利的原權利要求 1-46 並且加入替換權利要求 47-50。在對 Nike 所提要求的異議中，Adidas 辯稱，根據 35 U.S.C. § 103，這些替代權利要求由於相對於三項現有技術美國專利的結合是顯而易見的而不具有可專利性。隨後的幾年訴訟主要集中在是專利權人（Nike）承擔證明所提出的替換權利要求具有可專利性的責任，還是請求人（Adidas）必須證明所提出的替換權利要求不具有可專利性的問題上。CAFC 最終於 2017 年解決了該問題，法院判定請求人承擔證明所提出的替換權利要求不

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

具有可專利性的責任。²

最終，PTAB 裁定“整個記錄表明替換權利要求不具有可專利性……”。³委員會在其最終書面決定中指出，雖然 Adidas 原始申請書中所依據的一項現有技術美國專利並未披露替換權利要求的所有要素，但另一項稱為 Spencer 的現有技術文件（其已記錄在 IPR 中，但 Adidas 並未依據它對所提出的權利要求提出異議）證明了主要現有技術參考文獻中缺少的替換權利要求的要素均指向一種眾所周知的技術。委員會在最終的書面決定中首次提出該現有技術參考文獻的新結合，此前委員會和 Adidas 均未提出相同的現有技術結合或據此進行爭辯來否定可專利性。後來 Nike 向 CAFC 提起上訴，認為上述構成了對其根據《美國行政訴訟法》（APA）5 U.S.C. § 554 的程序權的侵犯。

APA 第 554(b)(3)款規定：“應及時通知有權得到機關聽證通知的人員……主張的事實和法律事項”。第 554(c)款規定：“機關應為所有利益關係方提供以下機會：（1）提交和考慮事實[和]論據……以及（2）在各方無法達成一致的情況下，舉行聽證會和通知決定……”。

在 *Aqua Products* 案件中，CAFC 之前曾認為，委員會不可以僅根據專利權人提出的修改動議的內容來對所提出的替換權利要求進行可專利性的確定，而是必須考慮整個 IPR 記錄。CAFC 在其最近的 *Nike II* 判決中擴展了這一原則，認為委員會可以根據 IPR 記錄中的任何地方識別出的整個現有技術範圍，自行確定關於所提出的替換權利要求的可專利性問題。⁴但是，CAFC 進一步裁定，如果委員會選擇基於新的理由認為所提出的修改權利要求或替換權利要求不具有可專利性，則不可以第一次就在最終書面決定中這樣做。相反，委員會必須向專利權人提供關於不可專利性的具體理由的通知，並且在發布根據 35 U.S.C. § 318(a) 的最終書面決定之前必須給予當事方答復的機會。雖然證明所提出的替換權利要求的不可專利性的責任仍然由請求人承擔，但委員會本身可以向請求人提供履行這一責任時可依賴的理由。該結果與以下規定相沖突：關於對專利的原始權利要求提出挑戰的 IPR 請求僅限於請求人在其最初的 IPR 請求書中主張的理由。⁵

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)

⁵ 參見 *SAS Institute Inc. v. Iancu*, ___ U.S. ___, 138 S. Ct. 1348, 1356 (2018)，其中美國最高法院指出：“引

CAFC 明確拒絕決定委員會是否可以考慮 IPR 記錄之外的內容，因為 Nike 的上訴中並未提出該問題。

Nike II 案的判決可以被視為更有利於 IPR 請求人。該判決使 PTAB 可以主張所提出的替換權利要求不具有可專利性的理由，這些理由是請求人可能尚未意識到的，或者可能已經考慮或粗略建議但沒有足夠資源（考慮到嚴格的頁數限制和其他程序限制）來提出或進行充分討論的。*Nike II* 案的判決還允許委員會在請求人不再參與 IPR 程序的情況下（當事方在 IPR 程序的後期階段就爭端達成和解，請求人撤回請求，此時會發生這種情況）提出自己對所提出的替換權利要求不具有可專利性的理由。至少在這種情況下，CAFC 的 *Nike II* 案判決可被認為是正確的。

此外，對於委員會，作為裁判庭本身，已經獨立地提出不具備可專利性的理由，這似乎清楚顯示，請求人將更容易滿足其舉證方面的責任。所需要做的就是使委員會對其根據所有 IPR 記錄中發現的證據作出的不具備可專利性的新理由給予充分的通知，並且使當事人有機會在委員會發布最終書面決定之前對該新提出的理由有所表述。在此類情況下，在發布最終書面決定之前，委員會應告知各方當事人其打算依靠 IPR 記錄中發現的其他現有技術，並且要求各方當事人就新提議的不具有可專利性的理由進行補充說明或針對此事進行口頭聽證，或兩者都進行。這些舉措的任一個應該都能滿足根據 5 U.S.C. § 554 的 APA 的通知和程序要求。

Nike II 案的判決突顯了請求人在 IPR 程序中將盡可能多的合理的現有技術納入初始請求書的重要性。因此，如果專利所有人後來提出修改的動議，則更大範圍的現有技術將使 PTAB 具有更大的靈活性，可以基於請求人尚未提出的不具有可專利性的理由駁回替代的新權利要求。委員會不再局限於依靠請求人在初始請求書中或在針對專利權人的修改動議的異議中提出的理由和論據。但是，雙方都應準備就該問題提交補充意見和/或參加口頭聽證。