

**Morgan Lewis**

**2018 年 PTAB 汇编**

# **2018 年 PTAB 汇编：**

**专利授权后复审程序最新动态及发展**

# 目录

## 3

简介

---

## 4

授权后无效程序概述

---

## 9

趋势及统计数据

---

9 专利纠纷之变化格局

## 17

PTAB 发展前景

---

18 美国最高法院限制涵盖商业方法复议的审查范围

---

20 请愿人应在双方复议程序中证明修改的权利要求不具有可专利性

---

22 HUMIRA 专利经双方复议程序无效

---

26 联邦巡回法院将专利申请弃权声明范围扩大至双方复议程序

---

29 PTAB 强调请愿人提起后续请愿将面临额外审查

---

31 联邦巡回法院放手专利审查上诉委员会 (PTAB) 解释权利要求

---

34 将专利权转让给部落可排除 PTAB 审查

---

35 美国最高法院否定双方复议程序中的部分受理

## 39

见解与分析

---

39 *Aqua Products* 一案引起修改动议的请求急剧上升

---

## 44

授权后程序之其他见解

---

## 45

致谢

# 简介

截止到 2017 年，授权后程序已开展了 5 年之久。作为地区法院诉讼的另一种选择，授权后程序为诉讼当事人解决专利有效性争议提供了一个更快捷、更经济的平台。而专利审判及上诉委员会（简称“PTAB 或委员会”）仍是专利争议诉讼最受欢迎的场所之一，仅 2017 年请愿就达到 1799 项。

即便授权后程序已建立达 5 年之久，该程序每年仍在不断发展（无论从程序上还是实质上），2017 年也不例外。仅去年，启动决定的司法审查已扩展到包括时间限制的确定 (*Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp.*)；修正后受挑战的权利要求（专利性）的举证责任不再局限于专利权人 (*Aqua Products, Inc. v. Matal*)；口审中首次提出的权利要求解释现可被委员会接受 (*Intellectual Ventures II LLC v. Ericsson Inc.*)；以及专利权人在双方复议程序（简称“IPR”）中所作的陈述如今可作为地区法院作出放弃声明这一裁决的依据 (*Aylus Networks, Inc. v. Apple, Inc.*)。

在这些变化中，摩根路易斯律师事务所在授权后程序的每个阶段为客户保驾护航。我们代表专利权人和请愿人在美国专利商标局（简称“USPTO”）的各项授权后程序处理各项事宜。事实上，我们也为客户处理过在 USPTO 有史以来的第二起 IPR 争议。摩根路易斯律师事务所的成就为多家机构认可，例如 Juristat, Patexia, 以及 *Managing Intellectual Property*，本所的授权后程序团队由极具丰富的专利诉讼经验与具备横跨多学科技术知识的律师组成。部分成员更是荣获领先的知识产权专家、关键开拓者，以及本领域顶尖的行业从业人员。

在不断变化的法律环境下，摩根路易斯律师事务所一直专注于客户的目标及与客户之间常态化与持续沟通的需求。其中，我们 PTAB 工作小组编制了年度 PTAB 文摘，从而帮助客户了解 PTAB 领域的最新动向。

本年度 PTAB 文摘为读者提供 PTAB 统计数据，趋势和更新的概述，这些概述将影响专利权人及相关请愿人的策略和商业决定。如您有任何意见，问题或建议或希望了解更多我们在 PTAB 的经验，都可以跟我们联系。

## 费城

Eric Kraeutler  
知识产权业务负责人

## 硅谷

Dion Bregman  
PTAB 工作小组负责人

Michael J. Lyons  
Andrew J. Gray IV

## 世纪城

Andrew V. Devkar

## 芝加哥

Michael J. Abernathy  
Sanjay K. Murthy  
Jason C. White

## 休斯敦

C. Erik Hawes

## 华盛顿特区

Robert W. Busby  
Jeffrey G. Killian  
Robert Smyth

## 威尔明顿

John V. Gorman

## 上海

Shaobin Zhu (朱韶斌)

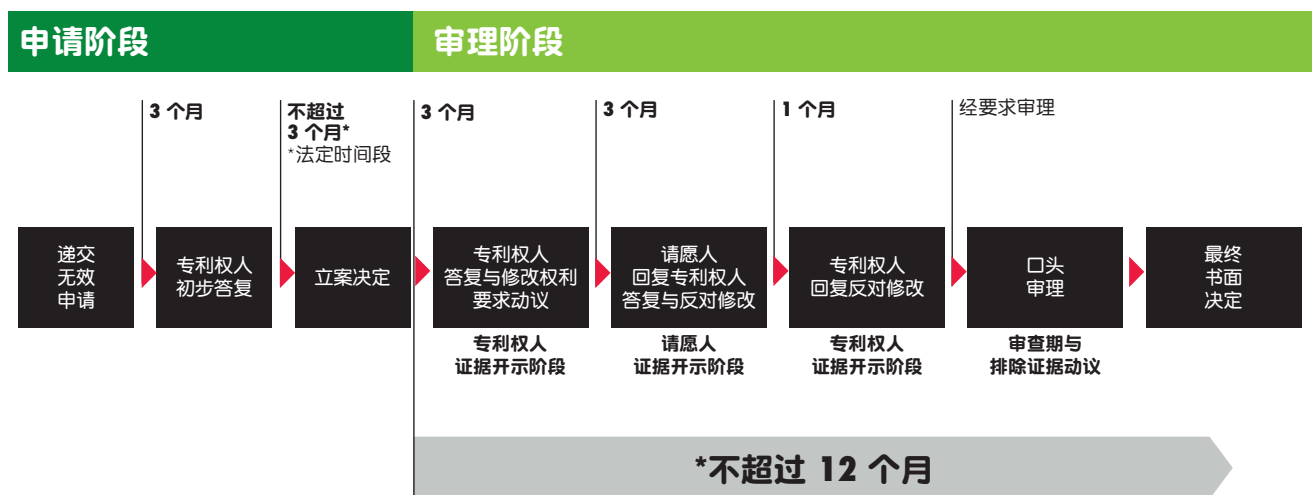
# 授权后无效程序概述

## 双方复议 (IPR)

双方复议 (IPR) 是美国专利局的专利审理与上诉委员会 (PTAB) 对挑战已授权专利的权利要求的任何主题的专利性而进行的一种审理程序。专利权人以外的任何一方均可提出双方复议请求。在双方复议程序中，允许就某项专利提出挑战的理由仅仅限于以在先技术或印刷出版物为依据而新颖性缺失及显而易见性。

挑战者可以通过向专利审理与上诉委员会提出双方复议请求，主张被挑战专利的一项或多项权利要求无效。

## 审理程序时间表



资料来源：美国专利商标局

在挑战者提交双方复议请求后三个月内，专利权人可提交可包括专家报告在内的专利有效性的初步答辩。在审查请求书及初步答辩后，且自提交双方复议程序请求起六个月内，专利审理与上诉委员会将决定是否立案审理。在 SAS Institute Inc. 诉 Iancu, U.S. (案件号 16-969, 2018 年 4 月 24 日) 中，美国最高法院裁决，《美国发明法案》第 318 条要求 PTAB 必须对所有或不对任何被挑战的专利权利要求的有效性进行立案审理，而不能只对部分被挑战的专利权利要求的有效性进行立案审理。

如果立案，专利审理与上诉委员会将发出审理日程安排指令，以便通常自立案日起 12 个月内完成复议程序。最后，专利审理与上诉委员会将就挑战权利要求的专利性发布最终书面裁决。任何一方均可就最终裁决向联邦巡回上诉法院提起上诉。

较之诉讼，双方复议程序对挑战者而言具有数项优点。自提交请求时起，双方复议程序通常会在 18 个月或更短时间内审结，而诉讼平均至少需要经过两年的审理。另外，相对于诉讼而言，双方复议程序采用较宽泛的权利要求解释标准以及较轻的无效性举证责任。该等优点可降低成本，且提高挑战者获胜的机会。

通过双方复议程序对专利提出挑战的缺点在于，如未能获胜，则在美国专利商标局、联邦法院以及国际贸易委员会的后续法律程序中，挑战者可能被禁止提出双方复议程序中已经提出或本应提出的专利无效理由。

与法院专利无效的程序相比，对于挑战者，双方复议程序有以下优点：

- 与诉讼相比，双方复议程序做出最终裁决所需时间更短，通常自提交请求时起 18 个月或以内做出；
- 与诉讼相比，双方复议程序费用大大低于诉讼费用；
- 在专利有效期内，可随时提出双方复议请求（但在发明法案生效后申请的专利被颁发后的九个月内不得提出双方复议请求）；
- 挑战者在提起双方复议请求后，可以要求中止地区法院正在进行的专利侵权诉讼，以等待双方复议的结果，从而把诉讼从昂贵的地区法院转移到经济的 PTAB；
- 不像在法院的诉讼程序中假定被挑战专利是有效的，在 PTAB 程序中，没有该假定；
- 不同于法院的诉讼程序，PTAB 对专利权利要求的解释采取最大的合理解释，从而增加专利被无效的可能性；
- 在双方复议程序中，确认专利无效的证明标准为“优势证据标准”（大于 51% 可能性），而非“明晰可信证据标准”（大于 70% 可能性），由此，挑战者获胜的可能性更大。

随着《美国发明法案》的颁布，双方复议程序于 2012 年 9 月 16 日开始实施。

## 授权后复议 (PGR)

授权后复议 (PGR) 是由美国专利与上诉委员会开展的一种审理程序，针对根据在 2013 年 3 月 15 日之后提出的申请所颁发专利中权利要求的专利性作出裁定。

与双方复议相比，授权后复议的挑战范围更宽。在授权后复议程序中，专利审理与上诉委员会针对以不合格专利客体、缺乏实用性、缺乏新颖性、显而易见性、缺乏书面说明或赋能性、或重复专利为依据而提出的挑战进行审查。与双方复议 (IPR) 类似，授权后复议中，同在美国专利商标局 (USPTO) 进行的法律程序一样，未到期专利中的权利要求被赋予最宽泛的合理解释。

尽管授权后复议由专利审理与上诉委员会在美国专利商标局进行，但由于该程序包含有限的证据开示，因此该程序类似于与民事审理，在双方复议程序和授权后复议程序中，当事人可以采集证人证言、提交专家证词、和收集证据。

为了针对某专利启动授权后复议程序，之前未曾提起民事诉讼对被挑战专利的权利要求提出挑战的请求人必须于专利颁发后九个月内提出请求。与双方复议类似，授权后复议请求人不需要满足在民事法院提起确权之诉所需的资格 (standing) 要求，即无需存在即将发生诉讼的忧惧。同样的，双方复议和授权后复议请求人不得以匿名的方式提起。

为了确保授权后复议程序得以启动，请求人必须：

- 表明被挑战的专利至少存在一项权利要求很有可能不具有专利性；或
- 提出了对其他专利或专利申请而言重要的、新的或尚未解决的法律问题。

如请求获准，则授权后复议请求人仅需通过优势证据而非民事法院采用的“明晰可信”标准证明被挑战的权利要求不具有专利性。专利审理与上诉委员会的最终裁定通常会在启动授权后复议程序后的一年内（或自提交后 18 个月内）发布。

尽管授权后复议程序为民事诉讼的替代方案，但请求人应当警惕授权后复议程序中的禁止反言对后续诉讼或其他行政法律程序（例如，在美国国际贸易委员会或美国专利商标局的法律程序）所产生的影响。例如，如专利审理与上诉委员会就某项权利要求的专利性发布最终书面裁决，请求人在后续诉讼或其他行政程序中则不得提出在授权后复议程序中已提出或本应提出的主张。



与其他专利无效的程序相比，对于挑战者，授权后复议程序有下列优点：

- 与诉讼相比，该程序做出最终裁决所需时间更短，通常在 18 个月或以内做出；
- 更经济的诉讼替代方案；
- 在授权后复议程序中，确认专利无效的证明标准是“优势证据标准”，而非“明晰可信证据标准”，由此，挑战者获胜的可能性更大；
- 除基于公开出版物和先有技术的缺失新颖性及显而易见性外，以缺乏赋能性、缺乏书面说明书、以及缺乏专利适格性为依据，挑战者可主张专利无效（双方复议程序仅允许提出基于公开出版物的缺失新颖性及显而易见性提出的挑战）。

## 涵盖商业方法 (CBM) 复议程序

通过涵盖商业方法 (CBM) 复议程序，可对与特定商业方法相关的专利的有效性向专利与上诉委员会提出挑战。

该程序是挑战涵盖商业方法专利的过渡性项目，仅适用于“涵盖商业方法专利”，即保护用于金融产品或服务的实施、处理及管理的进行数据处理或其他操作的方法或相应装置的专利。“技术发明”的权利要求排除在上述定义之外。适用涵盖商业方法复议，被挑战专利的权利要求需要涵盖金融性质的产品及服务，而对于那些仅涵盖金融活动的附带产品及服务的专利，很可能不会根据涵盖商业方法复议程序进行复议。

涵盖商业方法复议程序仅适用于已被诉侵犯涵盖商业方法专利的当事人。通常而言，如某当事人有资格提起某项专利的确权之诉，则有资格提出涵盖商业方法复议。但是，挑战者若可提出授权后复议 (PGR) 请求，则不得提出涵盖商业方法复议请求（即对 2013 年 3 月 15 日之后提交申请的专利而言，其颁发日后九个月内）。

与授权后复议类似，以实用性、新颖性、显而易见性、书面说明书、赋能性或重复专利为由，可利用涵盖商业方法复议程序对已颁发专利的权利要求提出挑战。

尽管涵盖商业方法复议使用诸多与双方复议及授权后复议相同的标准和审理程序，但涵盖商业方法复议中

的禁止反言规定则有所不同。具体而言，在之前涵盖商业方法复议程序中未提出但本应提出的理由仍可在后续的联邦地区法院程序中提出。但是，与授权后复议中的禁止反言一样，挑战者不得依据之前涵盖商业方法复议中已实际提出或本应提出的理由向美国商标专利局提起后续无效程序。

涵盖商业方法专利复议的过渡性项目将于 2020 年 9 月到期。

## 单方复审 (EPR)

专利权人或第三方均可提出单方复审理求，对专利中一项或多项权利要求的新颖性、非显而易见性提出挑战。在该程序中，支持挑战而提交的在先技术范围仅限于印刷出版物及专利，但其他类型的在先技术（产品型在先技术）则不会被采纳。

从专利颁发至专利过期后至多六年（适用期间视个案确定，长短不一）的期间内，均可提起单方复审理求。当事人提起前述请求后，第三方则不再参与。经审查后，美国专利商标局中心复审部门将决定所提交的在先技术是否提出了新的实质性专利性问题。尽管单方复审程序可能耗时数年，但该程序不存在法定时效限制。专利权人如果对复审结果不服，可以向 PTAB 提出上诉。专利权人及第三方挑战者均可对复审结果向美国联邦上诉巡回法院提起上诉。

与其他专利无效的法律程序相比，对于第三方挑战者，单方复审程序存在具有以下优点：

- 更经济的诉讼替代方案；
- 与诉讼和双方复议相比，基本没有证据开示；
- 单方复审理求可通过匿名形式提出，例如，挑战者可聘请第三方提出，以免引起专利权人的注意；
- 对专利性挑战的门槛比法院程序低，增加了被挑战专利无效的可能性；
- 单方复审理求的提出既可在专利有效期内，也可在专利过期之后；
- 在该程序中，被挑战专利的权利要求范围往往会被缩小，从而有效地把被诉侵权产品排除在被复审的专利权利要求范围之外（在复审中对权利要求的修订也有负面效果）；
- 该程序不会产生法律禁止反言效应；

- 与 PTAB 复议程序相比，就复审提起人、针对何种专利进行复审、以及何时可以提起复审而言，该程序具有最广泛的可用性，因此该程序提供一个灵活的解决方案。

单方复审不仅可用于对专利提出挑战，专利权人也可利用单方复审测试、加强已颁发的专利。专利权人准备主张其某专利权但预料到可能的无效挑战时，则可选择在提起任何诉讼前提起单方复审，以解决对该项专利相关的缺失新颖性或显而易见性问题的担忧。专利从单方复审程序中生存下来后，在法院程序中，将更难被类似挑战而无效。

## 溯源程序 (DERIVATION)

请求人可利用溯源程序对已公布的未决专利申请或已颁发的专利所保护的某项发明的发明人身份提出挑战。只有至少有一项权利要求具备 2013 年 3 月 15 日之后的有效申请日的专利申请和专利，才能适用溯源程序。溯源程序通常遵循专利审理与上诉委员会的其他审理程序（例如，双方复议和授权后复议），且可能包括有限的与溯源特定问题相关的证据开示。

请求人可利用溯源程序证明专利申请人的发明“源自”请求人。溯源程序并非旨在确定谁“发明在先”，而是确定发明源自谁。

溯源程序请求必须在被挑战的未决申请公布后一年内或专利颁发后一年内（以时间在前者为准）提出，指出其发明与请求人专利申请中的发明相同或近乎相同。请求书必须特别说明调查结果的依据：(a) 在先提交的专利申请中所列的个人从请求书中所列个人获得该发明；且 (b) 保护该项发明的在先申请在未经授权的情况下提交。

溯源请求将被认为论据不足，除非有实质性证据支持，其中至少包括一份证词，详述确已向在先申请人沟通过该项发明，且该在先申请未经授权而提交。

在适当情形下，专利审理与上诉委员会可纠正存在争议的任何申请或专利中所列发明人。或者，专利审理与上诉委员会可驳回在先提交的专利申请中的权利要求或取消所涉专利中的权利要求。不利于请求人的裁决构成对请求人存有争议的未决权利要求的最终驳回。

与专利抵触程序类似，如果适用，在唯一替代方案可能为诉讼的情况下，溯源程序为挑战者提供一个成本相对较低的争夺专利所有权的机会。

## 专利抵触程序 (INTERFERENCES)

专利抵触程序是一种多方程式，用于确定哪一方在先发明了都想保护的客体。抵触程序也是一种针对已颁发专利或其他可被授权权利要求的有效性，依据近乎任何专利无效理论，提出挑战的可行程序。但前提是，被挑战的权利要求具备早于 2013 年 3 月 16 日的有效申请日。有效申请日为 2013 年 3 月 16 日或在此之后的申请不适用于抵触程序。

有资格启动或请求抵触程序的当事人仅为拥有未决专利申请的申请人，且该申请中包含可被授权的权利要求所保护的发明与另一未决申请或未到期专利中保护的发明相同或近乎相同。另外，如权利要求在其他情形下可被授权，专利审查员可主动启动抵触程序。

一旦宣布，专利审理与上诉委员会将分两个阶段展开抵触程序，即初步阶段和优先权阶段，以确定哪一方当事人在先发明了都想保护的（即相互抵触）专利客体。在初步阶段，各方在几乎任何基础上（包括在先技术、专利说明书支持、及溯源）对抵触程序所涉及的对对手权利要求的有效性或专利性提出挑战。该初步阶段还可能包括有限的证据开示，例如专家证人证言。初步阶段结束时，专利审理与上诉委员会就被挑战的各项权利要求的有效性或专利性做出裁决。如一方当事人所涉全部权利要求被宣告无效或不具备专利性，则抵触程序以授予幸存方发明的优先权而结束。

如各方至少有一项权利要求在初步阶段得以幸存，则专利审理与上诉委员会展开优先权阶段，以决定哪一方在先发明了都想保护的专利客体。优先权阶段也包括有限的证据开示，包括专家证人证言以及提交发明记录、内部通信及发明人笔记等高度保密文件，以供各方证明其构思和/或付诸实施的可能的最早日期。

如适用，在唯一替代方案可能为诉讼的情况下，专利抵触程序极利于对专利的所有权提出挑战。







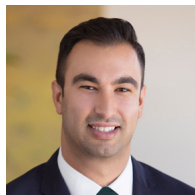
# 专利纠纷之变化格局



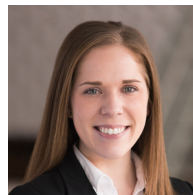
回顾 2017 年, 2011 年美国发明法案 (AIA) 给专利纠纷的格局带来了持续性变化



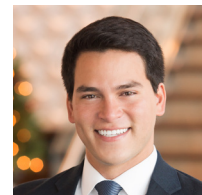
**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**EHSUN FORGHANY**  
律师 | 硅谷



**KARON N. FOWLER**  
律师 | 硅谷

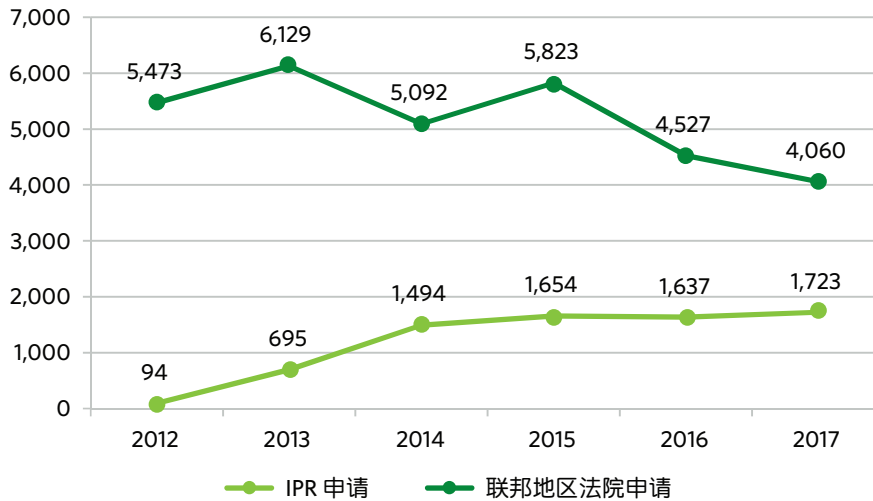


**KEON L. SEIF-NARAGHI**  
律师 | 硅谷

2011 年《美国发明法案》(AIA) 为专利纠纷的格局带来了持久性的改变。专利诉讼中不服判决的公司积极利用了 AIA 新创的双方复议 (IPR) 以及其它专利授权后无效程序。我们对此类程序检视后揭示了一些重要趋势，总结如下。<sup>1</sup>

## IPR 提交量一直很高

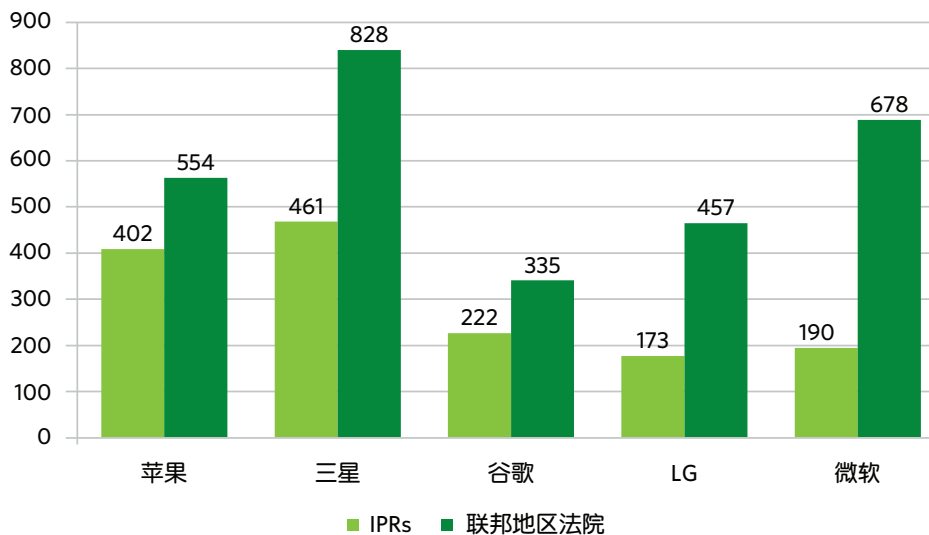
自 2013 年起，IPR 请求提交量逐年增加。同时，地区法院专利诉讼也有平稳下滑趋势。



前述提交趋势在 2017 年似乎仍在延续，截至目前，仅有 4,060 件联邦地区法院新案件，但是仍然有大约 1,723 件新提交 IPR 案件。因此，IPR 程序继续在专利领域发挥重要作用。

## 科技公司仍然欢迎 IPR

科技公司同样将 IPR 用作专利纠纷管理和解决手段。相对于冗长的诉讼，IPR 是一个更为经济划算的替代方案，因为它提供了无效所主张专利或协商和解的机会。不出意料，有着最繁忙专利诉讼日程的科技公司同时也是最多产的 IPR 提交人。<sup>2</sup>

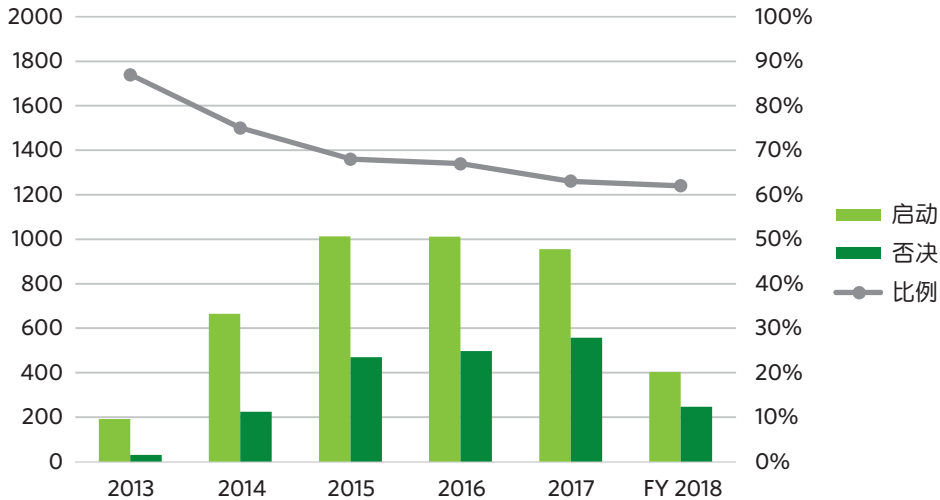


<sup>1</sup> 我们采用 Docket Navigator 汇编此类统计数据。通篇应将此类数据视为估计值。

<sup>2</sup> 此类统计数据截至 2018 年 5 月 3 日。

## 立案率下降

IPR 立案率已逐年不断下降。这很大程度上归因于业内日趋成熟的专利授权后无效程序实践，包括专利权人精细的初步答复提交。专利审判及上诉委员会自身也在此下降趋势中发挥了作用，因为行政法官不断适应专利授权后的程序和实体法，从而创造了更大的判例体系，用于判定什么构成强有力或薄弱的 IPR 申请。



统计数据提醒我们，IPR立案是无法保证的。<sup>3</sup> 由于驳回 IPR 申请或者启动审理的决定可能是“最终且不可上诉的”，这必定会产生战略影响。35 U.S.C. § 314(d)<sup>4</sup>。另外，在后续的地区法院程序中，PTAB 立案的决定若与之相关而且有证明作用，那么依据 Fed. R. Evid. 403（联邦证据规则第 403 条），则 PTAB 立案的决定可以被采纳。比较：Interdigital Commc’ns Inc. 诉 Nokia Corp., No. CV 13-10-RGA, 2014 WL 8104167, at \*1 (D. Del. Sept. 19, 2014)（之所以排除对 IPR 申请驳回决定的考虑，是因为这并非“关于实质问题的裁决”而且“具有很小关联性”），与 Universal Elecs., Inc. 诉 Universal Remote Control, Inc., 2014 WL 8096334, at \*7 (C.D. Cal. 2014)（驳回关于排除遭拒申请证据的动议，因为“任何潜在混淆均可通过陪审团关于适用于专利无效抗辩和反诉的举证标准的适当指示来解决”）。

## 额外的证据开示程序

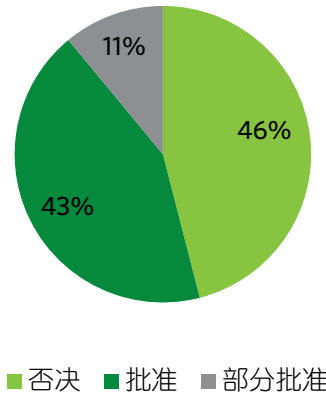
所有程序中均允许进行“常规”证据开示。这包括在文件或证词中引述的证物、对证人的交叉询问以及与诉讼程序一方“提出的立场不一致的相关信息”。参见 37 C.F.R. § 42.51(b)(1)。若动议方表明符合“司法利益”，则可进行附加的证据开示。37 C.F.R. § 42.51(b)(2)。在 *Garmin International, Inc. 诉 Cuozzo Speed Technologies, LLC* 一案中，IPR2012-00001, 2013 WL 11311697, at \*3-8 (P.T.A.B. Mar. 5, 2013)（引用文献 20，第 2-3 页），PTAB 列出了其会考虑五个因素，以确定附加的证据开示是否符合“司法利益”：(1) 不仅仅是可能性和空洞的指控；(2) 诉讼立场和潜在依据；(3) 通过其它手段产生同等信息的能力；(4) 容易理解的指示；(5) 要求并未过于繁重的答复。

2016 年 5 月规则更新将 *Garmin* 一案中的五因素法描述为“有教育性的”并将其与其它专利授权后审查程序中用到的标准进行比较。此外，专利局特别提到，“*Garmin* 一案中列明的因素清单并不详尽。”

<sup>3</sup> 2018 启动比例数据系截至 2018 年 2 月 28 日 USPTO 审理数据，[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial\\_statistics\\_20180228.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180228.pdf)。

<sup>4</sup> 35 U.S.C. § 314(d)。

## 附加开示程序动议



根据我们对统计数据的检视，PTAB 愿意在“常规”类别之外批准某些附加的证据开示。

Snap-On Inc. 诉 Milwaukee Elec. Tool Corp., IPR2015-01242, IPR2015-01243, Paper 40 P.T.A.B. 2016 年 5 月 26 日) 即是一个例子。在 Snap-On 一案中，申请人寻求对十二份文件进行附加开示，申请人主张此类文件将会“证实被质疑权利主张的主题由指明发明人以外的人士设想出来并付诸实行”。同上在第 3 页。申请人主张，附加的证据开示符合司法利益，因为前述文件与专利所有人的主张相关，即具体的在先技术专利在诉讼程序中不能作为在先技术。同上。

PTAB 认定，Garmin 一案中的因素有利于批准申请人的请求。首先，旨在将在先技术专利日期提前的动议非常可能开示有用证据，因为它寻求相关信息证明指明的发明人是否并在何时构想了所主张的发明并付诸实行，而且在专利申请提交之前专利构想是否伴随尽职调查。同上在 3-4 页。其次，所请求的证据开示并不会披露任何诉讼立场，因为专利所有人在相关的地区法院诉讼中已向申请人出示了十二份文件。同上在第 4 页。Garmin 一案中的第三个因素是中性的，因为申请人主张，专利所有人拥有所请求的文件，而专利所有人反驳说，申请人可从非当事方获得此类文件，而后者的员工据称参与了该发明的创造。同上。第四，PTAB 认为，证据开示请求反映了容易理解的指示。同上。第五，PTAB 认定，申请人的请求并未过于繁重，而专利所有人自己已经将日期提前问题引入到诉讼程序中，而且该问题可能具有决定性。同上在 4-5 页。因此，由于推动制定关于日期提前问题的更完整记录将进一步促进司法利益，PTAB 批准了进行附加证据开示的动议。同上在第 5 页；另见 Seadrill Am., Inc. 诉 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc., IPR2015-01929, IPR2015-01989, IPR2015-01990, 67 页 (P.T.A.B. 2016 年 10 月 27 日) (批准了申请人关于专利所有人 Fed. R. Civ. P. 30(b)(6)指明人证词的密封副本部分的动议)；Brunswick Corp. v. Cobalt Boats, LLC, IPR-2015-01060, 20 页 (P.T.A.B. 2015 年 12 月 28 日) (批准了专利所有人关于其在共同待决联邦地区法院案件中已获得的但是需要保护令的信息的动议)。

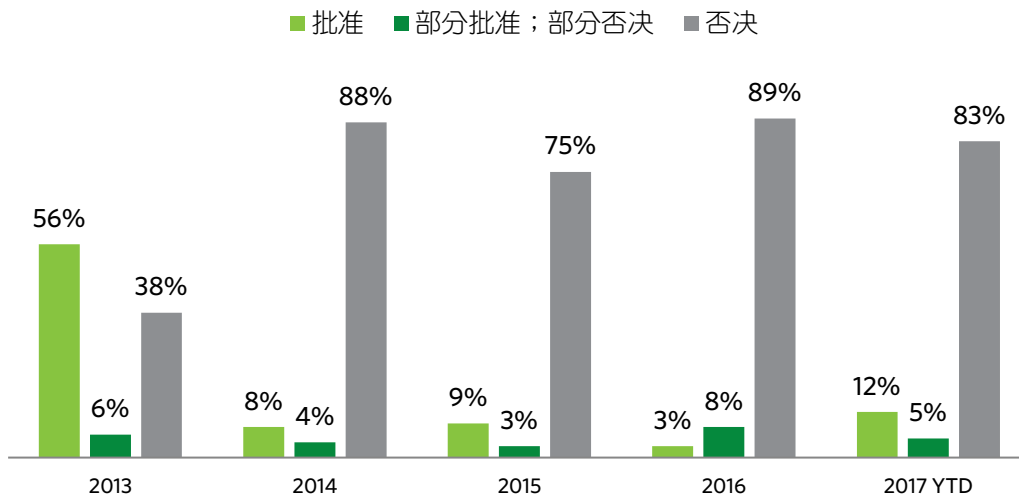
### 再申请求

PTAB 关于 IPR 立案的决定是“最终且不可上诉的。” 35 U.S.C. § 314(d); 另见 37 C.F.R. § 42.71(c) (“PTAB 关于是否启动审理的决定是最终且不可上诉的。”) 因此，对 PTAB 决定不服的一方可利用的唯一救济就是提起再申请求。37 C.F.R. § 42.71.

再申请类似于在地区法院提出的复议动议，因为并不进行正式的再审。相反，关于复议的决定本身就是“再审”。再申请必须明确指出该方认为 PTAB 理解错误或忽视的所有事项，以及之前处理每个事项的位置。37 C.F.R. § 42.71(d)。再申请并非提出可在申请中呈交的新主张或证据的机会。Foursquare Labs, Inc. 诉 Silver St. Intellectual Techs., Inc., IPR2014-00159, 2014 WL 3945911, at \*4 (P.T.A.B. 2014 年 8 月 1 日)。

但是再申请鲜有获批。自 2014 年起，大多数的请求都遭到驳回，而且获准的数量还未超过个位数。

## 再审动议



成功率低的一个可能原因是动议方的负担较高。动议方必须证明 PTAB 在之前的裁决中“误解或忽视”了某些事项。37 C.F.R. § 42.71(d)。然而，再申请可能是一方在收到不利裁决后最佳或仅有的选择。

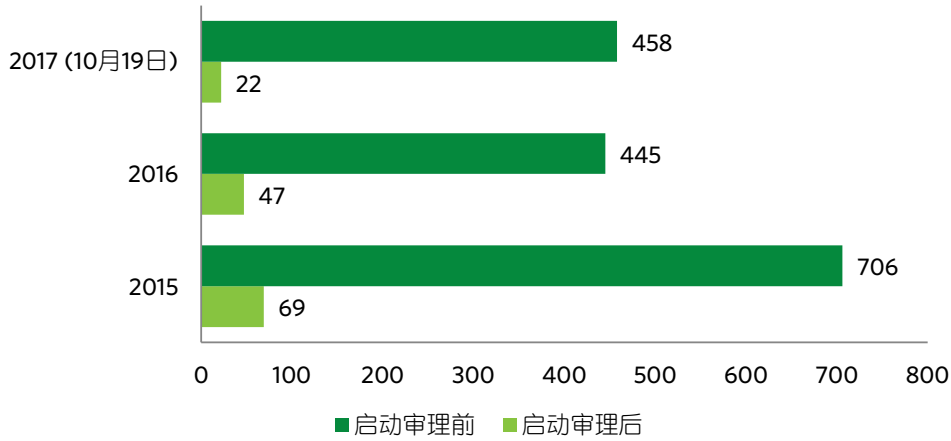
## 终止

IPR 程序的各方可同意提交终止程序的联合动议，来和解程序中的任何问题。35 U.S.C. § 317; 37 C.F.R. § 42.74(a)。一方必须首先取得 PTAB 授权方可提交动议。37 C.F.R. § 42.20。联合动议必须采用书面形式，而且一份真实副本应当在审理终止前提交 PTAB 备案。37 C.F.R. § 42.74(b)。不出意料，在做出启动决定之前，和解动议更为流行，因为各方可以削减额外时间和成本。

但是，PTAB 有权“独立决定关于任何关于管辖权、专利性或专利局做法的问题。”同上。当案件处于初始程序阶段而且尚未做出关于是否启动审理的决定时，PTAB 更倾向于批准终止程序的联合动议。参见 Cisco Sys., Inc 诉 Spherix Portfolio Acquisition II, Inc., IPR2015-00999, 2015 WL 9599207, at \*1 (P.T.A.B. 2015 年 12 月 4 日) (“此类程序处于早期阶段。例如，专利所有人尚未提交专利所有人答复。因此，我们尚无法决定此类程序的是非曲直。在此类情形下，我们认定，对于申请人和专利所有人而言，终止程序是一个适当的做法，无需再另行做出最终书面裁决。”)；Masimo Corp. 诉 Mindary DS USA, Inc., IPR2015-01240, 2015 WL 9599224, at \*2 (P.T.A.B. 2015 年 11 月 18 日) (“本程序的审理仍处于早期阶段，因为专利所有人尚未提交专利所有人答复，而且申请人也未提交答复。在此类情形下，我们深信，终止本程序对申请人和专利所有人而言均是一个适当的做法。”)



## 无反对终止动议的提交



相反，当该请求在程序晚期提出，此时解决问题已涉及公共利益，那么 PTAB 则不太可能批准联合动议。参见 *Apple, Inc. 诉 OpenTV, Inc.*, IPR2015-00969, IPR2015-00980, 28 页(P.T.A.B. 2016 年 9 月 10 日)（驳回了终止程序的联合动议，此时，各方已完成了所有案情简报，PTAB 已进行了口头审理，在提出申请前 PTAB 已审议并确定了每起程序的是非曲直，协议涉及了未被确定为真实利害关系人的签字人，而且各方已承认其自身并未得知协议的某些内容）；*Apple, Inc. 诉 Smartflash, LLC*, CBM2015-00015, 49 页，第 6 项（P.T.A.B. 2015 年 11 月 4 日）（“解决此类质疑中提出的问题已涉及公共利益，因为记录已完全形成。”）。因此，各方越早提交其终止程序的联合动议，PTAB 批准该动议的可能性就越大。

### 结论

IPR 程序仍然是专利纠纷解决更加流行的方案。统计数据汇编和判例法分析有助于洞察面对美国商标专利局的成功途径，从而为将来的 IPR 战略提供指引。我们持续积累关于 IPR 程序的经验，为客户提供专注的服务和积极的成果。







## 18

美国最高法院限制涵盖商业方法复议的审查范围

## 26

联邦巡回法院将专利申请弃权声明范围扩大至双方复议程序

## 34

将专利权转让给部落可排除PTAB 审查

## 20

请愿人应在双方复议程序中证明修改的权利要求不具有可专利性

## 29

PTAB 强调请愿人提起后续请愿将面临额外审查

## 35

美国最高法院否定双方复议程序中的部分受理

## 22

HUMIRA 专利经双方复议程序无效

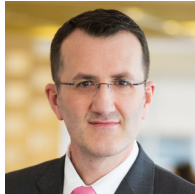
## 31

联邦巡回法院放手专利审查上诉委员会 (PTAB) 解释权利要求

# 美国最高法院限制涵盖商业方法 复议的审查范围



**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**VICTOR P. GHIDU, PH.D.**  
律师 | 费城

## 权利要求仅附带涉及金融活动的专利不属于“涵盖商业方法”复议的审查范围。

美国联邦巡回上诉法院（简称“CAFC”）近期判定某涉案方法（该案中是用于认证网页的格式数据）如果仅附带涉及金融活动，其在《美国发明法案》（简称“AIA”）下不属于涵盖商业方法（简称“CBM”）复议的审查范围。参见 *Secure Access LLC 诉 PNC Bank Nat'l Ass'n* 一案，CAFC 案号为 16-1353。

CBM 复议程序是美国专利审判和上诉委员会（简称“委员会”）启动的对抗性行政程序，该程序旨在允许被控侵权人以可专利性为由挑战主张被侵权的专利的有效性，只要该专利是 CBM 专利，即根据 AIA 第 18(a)(1)(E) 条和第 18(d)(1) 条规定，“对用于进行在金融产品或服务的实践、经营或管理中使用的数据处理或其他操作的方法或其对应装置主张权利要求的专利”。

## ‘191 专利

Secure Access 持有的一项专利号为 7,631,191 的美国专利（简称“‘191 专利”），其独立权利要求1如下：

### 1. 一种方法，包括：

在用于验证的主机上通过插入认证钥匙转换接受数据以创建格式数据；以及从用于验证的主机上收回格式数据使得认证钥匙能够从格式数据中取回并确定优先文档的位置，从而可以从优先文档中取回认证印章。

法院认为，‘191 专利属于电脑安全的一般领域，尤其与网页认证有关。尽管专利描述诉争方法可用于金融性质的活动（比如适用于银行网站），但应用范围不局限于金融活动。



## 专利审判与上诉委员会程序

在 CBM 程序中，委员会认为 '191 专利属于 CBM 专利' 并在统一的最终书面决定中提供了其推理过程。委员会尤其认为 '191 专利与向银行客户提供网站有关，因而，'191 专利的方法应用于金融产品或服务的经营中。委员会基于 AIA 的立法历史，并注意例如一位立法委员主张网站的设计功能属于法定定义“金融产品或服务的实践、经营或管理中”下的辅助性活动。委员会认为 '191 专利并非技术发明，如果 '191 专利属于技术发明，那么该专利符合 CBM 法定定义下的例外情形。委员会认为 '191 专利权利要求比照所引现有技术是显而易见的，因此专利无效。

## 联邦巡回上诉法院的判决

因为美国专利及商标局是一个行政机构，CAFC 在《行政程序法》（“简称 APA”）下复议了委员会的决定。APA 赋予复议法院有权“基于行政机构的下述行为而判决行政机构的行为、决定和结论不合法并予以废弃：……恣意[或]任意、滥用裁量权，或者其他违法事宜……[或者]逾越法定管辖、授权或限制，或者欠缺法定权利。”《美国法典》第五篇第 706(2) 条。

CAFC 不同意双方当事人对复议适用标准的主张。法院认为，问题关键不在于委员会的决定是否恣意或任意，即 '191 专利是否属于 CBM 专利。相反，法院认为问题关键在于委员会是否恰当地理解法律的范围，即委员会是否“未依法行事，且逾越法定管辖[和]授权，并欠缺法定权利”。

与委员会的推理完全相反，CAFC 认为“国会并未在哪些专利属于 CBM 专利的解释中引入不确定性”。参见 *Secure Access LLC 诉 PNC Bank Nat'l Ass'n* 一案，CAFC 案号为 16-1353（引用 *Conn. Nat'l Bank 诉 Germain*，《美国最高法院判例汇编》，第 503 卷，第 294 页，第 253 页至第 254 页（1992 年）（“在解释法律时……法院必须假设立法机关在法律中表明了立法的含义且该含义表明了立法机关的立场”））。首先，法院认为“主张……的专利”的法定语句清晰地指代专利的权利要求。尽管法院同意专利的书面描述可在解释权利要求时被恰当地援引，但其指出书面描述不能用于填补专利权利要求中的漏洞。

随后，法院认为 '191 专利的权利要求完全不涵盖金融产品或服务。法院特别关注委员会关于 '191 专利涉及的方法 *附带适用于金融活动* 的断定。法院与其之前在 *Unwired Planet* 一案中的决议<sup>2</sup> 相一致，认为“附带适用于金融活动”不是 CBM 专利的法定定义的一部分，且该等定义超出了法定标准的范围。值得注意的是，法院区分了其在 *Blue Calypso* 一案中的判决<sup>3</sup>，在该案中，法院同意委员会关于争议中的涉案方法“本质上属于金融”的断定，因为 *本质上属于金融* 的断定未扩大 CBM 专利的法定定义，因此在 CBM 下进行复议是恰当的。

在反对意见中，联邦巡回法院的 Alan D. Lourie 法官认为“'191 专利的权利要求可归入“用于数据处理的方法或装置”的法规用语”；总体来说，'191 专利发明明确地旨在被用于金融服务的管理中；以及 *Secure Access* 主要主张银行侵犯了其权利。尽管 Lourie 法官同意委员会在将 '191 专利的权利要求描述为 *附带用于金融活动时* 使用了过于宽泛的语言这一观点，他认为委员会仍然正确地得出 '191 专利操作处理的涉案方法用于 *金融产品或服务的实践、经营或管理中的结论*。

我们会继续密切跟踪并向我们的客户报告与 CBM 复议有关的任何委员会和 CAFC 程序，委员会和 CAFC 的决议会影响客户挑战主张被侵权专利的能力。同样应注意的是，用于新的 CBM 请愿的 CBM 复议项目将于 2020 年 9 月 16 日失效。<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *PNC Bank, N.A. 诉 Secure Access, LLC*, CBM2014-00100; *Bank of the West 诉 Secure Access, LLC*, CBM2015-00009; *T. Rowe Price Inv. Servs., Inc. 诉 Secure Access, LLC*, CBM2015-00027。

<sup>2</sup> *Unwired Planet, LLC 诉 Google Inc.*, 《联邦判例汇编（第三系列）》，第 841 卷，第 1376 页（联邦巡回法院，2016 年）。

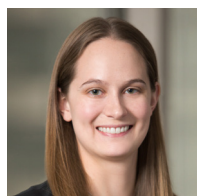
<sup>3</sup> *Blue Calypso, LLC 诉 Groupon, Inc.*, 《联邦判例汇编（第三系列）》，第 815 卷，第 1331 页（联邦巡回法院，2016 年）。

<sup>4</sup> 美国专利及商标局，[Transitional Program for Covered Business Method Patents](#)

# 请愿人应在双方复议程序中证明修改的权利要求不具有可专利性



**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**JENNIFER M. DIENES**  
律师 | 芝加哥

## 联邦巡回法院近期的一项裁决将举证责任转移给请愿人，这可能会导致专利权人提出更多的修正请愿。

美国联邦巡回上诉法院于 10 月 4 日联席裁定，在莱希-史密斯美国发明法案（简称“AIA”）下的双方复议程序中，质疑专利有效性的请愿人应承担诉争专利权利要求的修改不具有可专利性的举证责任。（[关于 Aqua Products, Inc., 案号: 15-1177](#)）。该裁决推翻了美国专利商标局（简称“PTO”）的规定，即专利权人应举证证明修正后的权利要求具有可专利性。

在专利审判上诉委员会（简称“委员会”）否决了 Aqua Products 公司（简称“Aqua”）修改其游泳池清洁专利的动议之后，该案由联邦巡回法院联席审理，联邦巡回法院裁定 Aqua 未能证明修正的权利要求具有可专利性。Aqua 及时提出上诉，认为其不应承担证明修正后的权利要求具有可专利性的举证责任。随后，联邦巡回法庭依据先前判例确认了委员会的决定，即专利权人应承担举证责任。Aqua 要求联席复审该裁决，联邦巡回法院予以准许。

Kathleen M. O'Malley 法官，代表多数派撰写了裁决书，其认为 AIA 的 35 U.S.C. § 316(e) 中法定语言为“明确要求请愿人证明其主张具有不可专利性，包括修正后的权利要求。”其结论是基于对法定语言、法律体制及相关立法史的详细分析。

O'Malley 法官特别指出，PTO 和美国国会均认为专利权人在授权后复议程序中提出修改权利要求的权利是其重要工具。事实上，她表明：“国会认为专利权人的修改权是非常重要的，在 §316(d) 中规定，在符合法律规定的情况下，专利权人在双方复议中至少有一次修改其专利的权利”（该部分予以着重强调）。另外，PTO 依据专利权人的修改能力作为在 AIA 授权后复议程序中以最广泛的合理解释标准解释权利要求的基础。然而，截至 2016 年 4 月 30 日，委员会在双方复议程序中否决了 118 项提案中 112 项修改权利要求的提议，在其余 6 项审判中部分否决了其中 4 项修改提议。

基于国会对于专利权人修改权利要求的能力使用“可能”和“建议”的表述，PTO 认为委员会有权自行决定授予或否认任何动议，包括任何修改动议。O'Malley 法官表明，上述推理“将使修改过程变得毫无意义，而不符合其使修改的可能性成为双方复议中的核心特征的用意。”

此外，双方对于 § 316(e) 规定由请愿人承担举证授权诉争的权利要求具有不可专利性没有异议。O'Malley 法官得出结论：“根据该规定平素用语和明确语言，我们认为 § 316(e) 同样适用于诉争修正后的权利要求。”

但是，六名法官认为法律体制模糊不清，其认为需要进一步分析 PTO 对有关法定条文的相反解释是否适当。法院认为，无需遵循PTO的解释。在得出该结论时，O'Malley 法官指出，关于诉争修改的权利要求的可专利性，PTO 并未适用任何法律法规来规范其举证责任或说服责任。相反，PTO 采用关于双方复议中动议程序的规则 (Rule 42.20)，并要求专利权人证明在双方复议中诉争权利要求的修改能回应至少一个不可专利性的理由 (Rule 42.121)。这些规定“并未解决请愿人在双方复议中寻求的最终救济：即确定不可专利性”。因此，法院可无需遵从 PTO 的规定而自由裁量。

多数派认为，委员会“在根据 § 318(a) 评估修改后的权利要求的可专利性时，应考虑其完整记录，并依据该记录裁定修改后的权利要求的不可专利性”。该论断得到了 § 318(a) 的支持，即作出最终书面决定时，委员会须就最初授权、诉争的权利要求以及任何经修改的权利要求的专利性作出判定。此外，“机构拒绝考虑有关此问题证据的决定是独断的且与规范审查机构裁决的 5 U.S.C. § 706 规定不一致。”

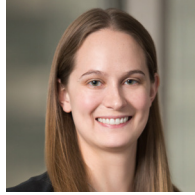
尽管多数派意见长篇大论，O'Malley 法官告诫说：“目前的判定是狭隘的”。她进一步指出，“形成本案五份意见的数页陈述基本不具有先例作用。”这反映了法院作出此裁决意见不一，以至于该法院发表了五份不同的意见。十一名参与法官中，仅五名法官形成了大多数意见，该大多数意见是在 Timothy B. Dyk 法官和 Jimmie V. Reyna 法官同时同意的情况下获得了多数支持。

该裁决可能导致专利权人提交更多修改请愿以应对请愿人引用的现有技术，且可能允许更多修改的权利要求。

# HUMIRA 专利经双方复议程序无效



**CHRISTOPHER J. BETTI, PH.D.**  
合伙人 | 芝加哥



**JENNIFER M. DIENES**  
律师 | 芝加哥



**MARIA E. DOUKAS**  
律师 | 芝加哥

## ABBVIE 在先前 IPR 程序中的主张对 PTAB 裁定非商业上的成功至为关键。

经 Coherus Biosciences 公司（简称“Coherus”）请求的三次双方复议（简称“IPRs”）程序后，上个月专利审查上诉委员会（简称“PTAB”）裁定 AbbVie Biotechnology 公司的三项专利中指向 Humira 专利的全部权利要求无效。2017 年 5 月 16 日，PTAB 发布了最终书面决定，裁定美国专利号为 8,889,135（简称“'135 专利”）的全部权利要求（1-5）无效。随后，PTAB 于 2017 年 6 月 9 日发布了两份最终书面决定，裁定美国专利号 9,017,680（简称“'680 专利”）的权利要求第 1-4 项，及美国专利号为 9,073,987（简称“'987 专利”）的权利要求第 1-2 项无效。

PTAB 驳回了 AbbVie 所有对辅助判断因素之非显而易见性的主张，包括商业上的成功、长期未能满足的需求和出乎预期的功效。显然，PTAB 驳回 AbbVie 的主张认为 Humira 的专利在商业上的成功足以支持涉案发明的非显而易见性，部分原因是基于 AbbVie 在其他 IPRs 质疑 Humira 专利组合所作声明。<sup>1</sup> 因此，PTAB 裁定 AbbVie 过去所依赖的特征并非推动 Humira 商业上成功的 '135、'680 和 '987 专利中所引用的特征。

## 美国专利 8,889,135

于 2014 年 11 月 18 日授权的 '135 专利即，抗肿瘤坏死因子（TNF $\alpha$ ）单抗的使用方法指向利用抗肿瘤坏死因子（TNF $\alpha$ ）单抗治疗类风湿性关节炎的方法。特别是，专利所述方法中包括在皮下 6 个互补性决定区（CDRs）和重链恒定区施用与 D2E7 相同的 TNF $\alpha$  单抗（即 Humira），剂量为每 13-15 天 40 毫克。

## 背景

2015 年 11 月 9 日，Coherus 针对 '135 专利提起 IPR 请愿书。PTAB 于 2016 年 5 月 17 日裁定该专利的权利要求（1-5）针对参考文献 Kempeni 和 van de Putte 是否具有显而易见性。PTAB 最终书面决定于 2017 年 5 月 16 日发布。

<sup>1</sup> 参见 IPR2016-01018 关于美国 9,114,166 号专利



在请愿书中，Coherus 辩称 Kempeni 和 van de Putte 使 '135 专利的权利要求 1-5 丧失显而易见性。<sup>2</sup> 简而言之，Coherus 称 Kempeni 公开了 Humira（每两周一次在静脉施用，其剂量为 40 mg）半衰期约为 11.6 至 13.7 天。此外，Coherus 还称 van de Putte 公开了 Humira 皮下施用的方式。因此，Coherus 认为两份参考文献的结合示明了涉案发明中的每一项及所有技术特征。最后，PTAB 支持 Coherus 主张，认为本领域普通技术人员有能够结合 Kempeni 和 van de Putte 实现剂量为 40 毫克的皮下施用 Humira，因为这种给药方式对于患者来说更加理想（即，更便宜且更方便）。另一方面，AbbVie 辩称本领域普通技术人员不能自主研发每两周一次皮下施用 40 毫克剂量的方法以治疗类风湿性关节炎，且基于现有技术，本领域普通技术人员不能对成功施用该剂量方案治疗类风湿性关节炎有合理预期。<sup>3</sup>

## PTAB 分析

PTAB 裁定 Kempeni 公开了当通过单次或多次皮下或静脉内注射施用，D2E7 作为单一疗法是安全且有效的。<sup>4</sup> 更进一步，PTAB 裁定 van de Putte 公开了 D2E7 的剂量优于安慰剂，且每周 20、40 及 80 毫克的剂量与通过皮下给药于类风湿性关节炎患者的效果几乎相同。<sup>5</sup> 基于这些参考文献的公开，PTAB 裁定 Kempeni 和 van de Putte 两者公开了权利要求 1-5 中的各项技术要素。<sup>6</sup>

PTAB 结合双方争议动机进行分析并将对商业成功的合理预期作为争议焦点。<sup>7</sup> 最后，PTAB 支持 Coherus，并裁定本领域普通技术人员有理由选择对通过皮下施药的途径和固定剂量的方案有合理的商业成功期待。<sup>8</sup>

关于每两周施用 40 毫克的剂量，PTAB 并未采纳 Coherus 的主张，即本领域普通技术人员会基于已公开的 D2E7 半衰期而采用此剂量。<sup>9</sup> 特别是，PTAB 指出 Coherus 从未提供其半衰期对应的给药间隔或其他表明本领域普通技术人员通常使用半衰期从而得出给药方案的证据，相反，AbbVie 提供了相应的证据。<sup>10</sup> 但是，对于 Coherus 公开每两周施用一次 0.5 毫克/千克的 D2E7（相当于 40 毫克皮下剂量）为合理的商业成功预期提供动机的主张，PTAB 裁定其有信服力。<sup>11</sup> 具体来说，PTAB 裁定“Kempeni 明确公开了相当于所列皮下 40 毫克的剂量”并公示了两周一次的施药方式。<sup>12</sup>

此外，PTAB 裁定记录在案的（现有技术）公开了本领域普通技术人员使用临床方法设计剂量的方案（包括测试不同剂量和给药间隔），即 AbbVie 设计 D2E7 所做的，或使用理论模型的方法。<sup>13</sup> AbbVie 的专家认为，2001 年 6 月公开的 药物动力信息并不能为以建模为目的药物动力/药效动力相关性提供动机，因为公开信息不包括特定患者的数据。<sup>14</sup> 尽管如此，PTAB 认为该专家进行的建模实践有一定的分量，部分原因是 D2E7 的最低有效剂量在 2001 年 6 月还未明确。<sup>15</sup>

<sup>2</sup> 最终书面决定第 10 页

<sup>3</sup> 同上

<sup>4</sup> 同上第 12 页

<sup>5</sup> 同上第 13 页

<sup>6</sup> 同上第 14-15 页

<sup>7</sup> 同上第 16 页

<sup>8</sup> 同上第 16-17 页

<sup>9</sup> 同上第 18 页

<sup>10</sup> 同上第 22 页

<sup>11</sup> 同上第 18 和 24 页

<sup>12</sup> 同上第 25 页

<sup>13</sup> 同上第 33 页

<sup>14</sup> 同上

<sup>15</sup> 同上



此外，PTAB 裁定开发抗药性抗体的可能性不会阻碍本领域普通技术人员探索每两周一次的 40 毫克剂量的方案。<sup>16</sup> 具体来说，Kempeni 公开了期望全人类抗体 D2E7 与其他含有非人类部分的抗体相比具有较低的免疫原性。<sup>17</sup> 另外，PTAB 未发现足够的证据表明 40 毫克每两周一次的治疗产生的最小和最大稳态血浆浓度的波动会引发安全问题，以阻碍该剂量方案的使用。<sup>18</sup>

AbbVie 进一步主张，有证据证明长期未能满足的需求和出乎预期的功效以及商业上的成功支持其非显而易见性的裁定。<sup>19</sup> 特别是，AbbVie 严重依赖 Humira 的剂量方案以推动其商业上的成功。在答复中，Coherus 指出AbbVie在一个相关IPR程序中的主张，即 Humira 在商业上的成功

在很大程度上是由 (1) 患者通过单剂量皮下给药自我施用液体抗体制剂的能力…无需冷冻干燥和重构，以及 (2) 其足够稳定的性能足以使其可商业化（例如，能够承受一段时间的运输和储存典型或生物治疗）。<sup>20</sup>

AbbVie 并未提到剂量方案对 Humira 商业上的成功的作用。因此，PTAB 裁定 Humira 的销量是因为所述剂量方案还是AbbVie在相关IPR中主张推动商业上成功的配方是不明确的。因此，PTAB 未采纳 AbbVie 关于商业上成功的证据。<sup>21</sup>

同样，PTAB 也未采纳所称的剂量方案符合长期未能满足的需求。<sup>22</sup> PTAB 得出结论，认为现有技术公开了每两周一次的剂量方案和皮下给予 TNF $\alpha$  单抗试剂。<sup>23</sup> 此外，PTAB 裁定 AbbVie 未能将其支持证据与其主张的 40 毫克剂量相联系，<sup>24</sup> 并且未能将其成功（鉴于其他人的失败）与每两周一次的皮下剂量充分联系。<sup>25</sup> 相反，PTAB 得出结论，符合长期未能满足的需求及商业上的成功（而其他人失败）的原因是引入了第一个全人类 TNF $\alpha$  单抗，而非所称的剂量方案。<sup>26</sup> 同样，PTAB 驳回了 AbbVie 关于出乎预期的功效的主张。<sup>27</sup> 据 PTAB 所述，AbbVie 仅重申了其反向教示的论点，基于上述原因，PTAB 驳核了其观点。<sup>28</sup>

鉴于上述情况，PTAB 得出结论，Coherus 通过其证据优势表明 '135 专利的第 1-5 项权利要求在 Kempeni 和 van de Putte 结合的情况下，是显而易见的。<sup>29</sup>

---

<sup>16</sup> 同上

<sup>17</sup> 同上第 33-34 页

<sup>18</sup> 同上第 35 页

<sup>19</sup> 同上第 38 页

<sup>20</sup> 同上第 39-40 页

<sup>21</sup> 同上

<sup>22</sup> 同上第 42-43 页

<sup>23</sup> 同上第 42 页

<sup>24</sup> 同上

<sup>25</sup> 同上

<sup>26</sup> 同上

<sup>27</sup> 同上第 43 页

<sup>28</sup> 同上

<sup>29</sup> 同上第 44 页

## 美国专利 9,017,680 和 9,073,987

于 2015 年 4 月 28 日授权的 '680 专利，即施用 TNF $\alpha$  单抗的方法，'135 专利一样是用人类 TNF $\alpha$  单抗治疗类风湿性关节炎的方法（即每 13-15 天施用一次 40 毫克 TNF $\alpha$  单抗与甲氨蝶呤，该 TNF $\alpha$  单抗具有与 D2E7 相同的 6 个 CDRs 和重链恒定区）。于 2015 年 7 月 7 日授权的 '987 专利，即施用 TNF $\alpha$  单抗的方法，是每 13-15 天在皮下施用一次 40 毫克人类 TNF $\alpha$  单抗治疗类风湿性关节炎的方法（该 TNF $\alpha$  单抗有特定的 CDRs、轻链可变区和重链可变区）。

### 背景

2015 年 12 月 7 日，Coherus 提起 '680 专利和 '987 专利 IPR 请愿。两项程序均于 2016 年 5 月 17 日开始。'680 专利的 IPR 在于判定该专利的所有权利要求 (1-4) 比照 Kempeni 和 van de Putte 是否是显而易见的，及 '987 专利的 IPR 在于判定该专利的所有权利要求 (1-2) 比照上述参考文献是否是显而易见的，这两份文件也是针对 '135 专利的参考文献。

在请愿书中，Coherus 主张 Kempeni 和 van de Putte 使 '680 专利的权利要求 1-4 和 '987 专利的权利要求 1-2 是显而易见的。<sup>30</sup> 如同 '135 专利的 IPR 中，AbbVie 主张本领域普通技术人员没有研发每两周一次皮下施用 40 毫克剂量的方案以治疗类风湿性关节炎的动机，且使用该方法不具有可成功的合理预期。<sup>31</sup>

### PTAB 的分析

关于 Kempeni 和 van de Putte 的公开，PTAB 作出了与上述 '135 专利的 IPR 中一致的裁定。<sup>32</sup> 基于相似的理由，PTAB 得出结论，Kempeni 和 van de Putte 的结合公开 '680 专利的权利要求 1-4 和 '987 专利的权利要求 1-2 的各项技术特征。<sup>33</sup>

与 '135 专利的 IPR 相似，Coherus 主张本领域普通技术人员会根据 '680 专利的权利要求，得出每 13-15 天在皮下施用 40 毫克的 D2E7 及甲氨蝶呤，并预期这是安全且有效的治疗类风湿性关节炎的方法。<sup>34</sup> 双方同样在 '987 专利的 IPR 中主张该观点。<sup>35</sup>

鉴于上述情况，PTAB 得出结论，Coherus 通过其证据优势表明，'680 专利的权利要求 1-4 和 '987 专利的权利要求 1-2 在 Kempeni 和 van de Putte 结合的情况下，是显而易见的。<sup>36</sup>

<sup>30</sup> '680 专利最终书面决议第 10 页；'987 专利最终书面决议第 9 页。

<sup>31</sup> 同上

<sup>32</sup> 同上第 10-14 页

<sup>33</sup> 同上第 15 页

<sup>34</sup> 同上第 16 页

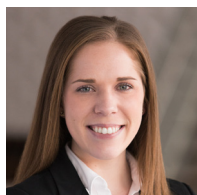
<sup>35</sup> 同上第 16-17 页

<sup>36</sup> '680 专利最终书面决议第 14 页；'987 专利最终书面决议第 42 页。

# 联邦巡回法院将专利申请弃权声明范围扩大至双方复议程序



**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**KARON N. FOWLER**  
律师 | 硅谷

**联邦巡回法院最近在一个未有先例之案件中判决专利权人在双方复议 (IPR) 程序中所作的声明可被视为权利要求解释，且可以此作为支持地区法院对专利申请弃权声明裁决的依据。**

5月11日，美国联邦巡回上诉法院处理了一件未有先例之案中的问题，即：专利权人在双方复议 (IPR) 程序中所作的声明能否作为在地区法院诉讼中对权利要求的解释，并依据该声明，裁决支持该专利申请弃权声明。<sup>1</sup>

在 *Aylus Networks, Inc. 诉 Apple, Inc.* 一案中，联邦巡回法院判决专利权人在 IPR 程序中所作的声明（不论是在 IPR 专利复议决定作出之前或之后）均可被视为对权利要求的解释，且可以此作为支持地区法院对专利申请弃权声明裁决的依据。<sup>2</sup>

## 判决

专利权人 *Aylus Networks, Inc.* 持有一项专利号为 RE 44,412 的美国专利（简称“'412 专利”），该专利涉及在同一私人无线网络中的电子设备之间传输并展示媒体内容的系统和方法。<sup>3</sup> *Aylus* 在美国加利福尼亚北区联邦法院（简称“地区法院”）向 *Apple* 提起诉讼，声称 *Apple* 的“AirPlay”特征侵犯其 '412 专利。<sup>4</sup>

在答辩中，*Apple* 提出了两项针对 '412 专利的单独的 IPR 申请。<sup>5</sup> 专利审判和上诉委员会（简称“委员会或 PTAB”）启动了针对除第 2 项和第 21 项以外其他所有权利要求的 IPR 程序，第 2 项和第 21 项权利要求包括，将一项经改善的利用无线网络传输媒体内容的方法限制至减少对无线网络的使用。

<sup>1</sup> *Aylus Networks, Inc. 诉 Apple, Inc.*，第 2016-1599 号，判决意见书单行本第 8 页（联邦巡回法院，2017 年 5 月 11 日）。

<sup>2</sup> 同上第 14 页。

<sup>3</sup> 同上第 2 页。

<sup>4</sup> 同上第 2 和第 6 页。

<sup>5</sup> 同上第 6 页。

在IPR程序启动后，Aylus 在地区法院中提交了自愿撤诉的通知，撤回其关于除第 2 项和第 21 项以外的所有权利要求的侵权主张，撤诉后不可再上诉。<sup>6</sup> Apple 随后提起了未侵犯其第 2 项和第 21 项权利要求的简易判决的动议，主张其并未实施针对传输媒体内容方法的限制。<sup>7</sup>

地区法院基于对声称的媒体传输方法的限缩解释批准了 Apple 的动议。地区法院尤其依据 Aylus 在之前 IPR 程序中所作的声明，并认为该等声明“类似于专利申请放弃声明”。Aylus 对此提起上诉。

在上诉中，联邦巡回法院认为专利申请弃权声明原则适用于美国专利及商标局（简称“PTO”）启动的 IPR 程序。尽管该原则最初起源于授权前申请中，法院解释称该等原则现已适用于 PTO 启动的其他授权后程序，例如再颁证程序或复审程序。<sup>8</sup> 因此，法院认为该原则应类似地适用于 IPR 程序，以“确保权利要求不会在获取专利时是一种解释以维护可专利性，而在诉讼中针对被告侵权方又是另一种解释。”<sup>9</sup> 法院进一步解释称将该等原则扩展至 IPR 程序“将提升内部证据公知大众的功能，并维护大众对在 IPR 程序中所作明确声明的信赖。”<sup>10</sup>

联邦巡回法院驳回了 Aylus 的主张，即鉴于 IPR 程序是裁决程序而非行政程序，在 IPR 程序中所作的声明不同于再颁证或复审程序中所作声明。<sup>11</sup> 参照最高法院在 *Cuozzo Speed Technologies, LLC 诉 Lee* 一案的判决，联邦巡回法院解释称“因为 IPR 程序涉及专利前期行政授权的复审程序，因此专利权人在 IPR 程序中所作的声明可被视为权利要求解释，且可以此为作为支持地区法院对专利申请弃权声明裁决的依据。”<sup>12</sup>

联邦巡回法院同时也驳回了 Aylus 的下述主张，即因为其声明是在委员会决定前的初步回应中作出，因此该声明并非是 IPR 程序的一部分。<sup>13</sup> 尽管 IPR 程序由两部分程序组成，“就专利申请弃权声明而言”，法院认为“IPR 的两个阶段没有区别。”<sup>14</sup> 法院认为，在委员会决定作出前和作出后所提交的答复是“向 PTO 提交的正式文件，且可为公众所知。”<sup>15</sup> 因此，对于在决定作出前和作出后提交的文件，“公众”有权在决定（例如推出新产品或围绕已取得专利的发明进行设计等）一系列合法的行动中依赖于该等声明。”<sup>16</sup>

## 深远影响

在联邦巡回法院作出 Aylus 一案的判决后，诉讼当事人及其律师现在必须将专利申请声明列入是否应参与并行的 PTAB 和地区法院的程序以及如何参与的决策考量清单。例如，在地区法院程序中基于内部证据进行拟议解释时，双方必须认识到在之前的 IPR 程序中提出的潜在的专利申请弃权声明。律师在 IPR 程序中也必须处理权利要求解释，并认识到其主张可能限制权利要求的字面范围以及等同原则下的等同范围。同时还需注意对委员会就权利要求所作的任何相关声明，例如对于发明涵盖或未涵盖某些内容的解释。

<sup>6</sup> 同上。

<sup>7</sup> 同上。

<sup>8</sup> 同上第 10 页。

<sup>9</sup> 同上。

<sup>10</sup> 同上第 11 页（引用 *Omega Eng'g, Inc. 诉 Raytek Corp.*，《联邦判例汇编（第三系列）》，第 334 卷，第 1314 页至第 1324 页（联邦巡回法院，2003 年））。

<sup>11</sup> 同上。

<sup>12</sup> 同上第 11-12 页（引用 *Cuozzo Speed Techs., LLC 诉 Lee*，《美国最高法院判例汇编》，第 136 卷，第 2131 页，第 2134 页至第 2144 页（2016 年））。

<sup>13</sup> 同上。

<sup>14</sup> 同上第 13 页。

<sup>15</sup> 同上。

<sup>16</sup> 同上第 14 页（引用 *Biogen Idec, Inc. 诉 GlaxoSmithKline LLC*，《联邦判例汇编（第三系列）》，第 713 卷，第 1090 页至第 1095 页（联邦巡回法院，2013 年））。

此外，*Aylus* 一案的判决留下以下待解决的问题：(1) 专利权人在 IPR 程序中所作的先前的声明是否可以作为支持在随后的 IPR 程序中的专利申请弃权声明裁定的依据，以及 (2) 专利权人在地区法院程序中所作的声明是否可以作为支持在随后的 IPR 程序中的专利申请弃权声明裁定的依据。<sup>17</sup>

对于第一个问题，因为法院在 *Aylus* 一案中并未明确地限制将专利申请弃权声明原则扩大至随后的地区法院程序，所以该等声明原则似乎也可以适用于 PTAB 至 PTAB 的情形。此外，法院笼统地判决“专利权人在 IPR 程序中所作的声明（不论是在 IPR 决定作出之前或之后）均可被视为权利要求解释，且可以此作为支持专利申请弃权声明裁决的依据。”

对于第二个问题，尽管相比第一个问题不够明确，法院在 *Aylus* 一案中关于双方应在两个机构中采取一致的立场的推理似乎暗示该等原则将类似地扩大到法院至 PTAB 的情形。例如，一方在地区法院中就侵权采取较宽泛的权利要求解释，而为了获取专利授权的裁定在 PTAB 中采取较狭隘的权利要求解释，这种行为可以说是不公平的。

最后，法院在 *Aylus* 一案中的判决可能会进一步模糊“IPR 程序”的定义。例如，在 *Aylus* 一案中，联邦巡回法院解释称“专利权人在 IPR 程序中所作的声明（不论是在 IPR 决定作出之前或之后）可被视为……且可以此为支持专利申请弃权声明裁决的依据。”<sup>18</sup> 相反，联邦巡回法院之前认为“IPR 程序直至其决定作出后才开始。”<sup>19</sup> 随着授权后程序中解释问题的持续出现，诉讼当事人肯定会着重关注该定义的分歧。

---

<sup>17</sup> 同上。

<sup>18</sup> 同上第 6 页（加上强调）。

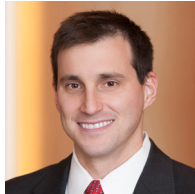
<sup>19</sup> *Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*，《联邦判例汇编（第三系列）》，第 817 卷，第 1293 页至第 1300 页（联邦第三巡回上诉法院，2016 年）。



# PTAB 强调请愿人提起后续请愿将 面临额外审查



**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**JACOB A. SNODGRASS**  
律师 | 华盛顿特区

## 近期一份扩大的专家小组决定发出一种“信号”，该决定列出 PTAB 将在启动串行 IPR 请愿程序中行使其自由裁量权的因素。

通过双方复议（简称“IPR”）程序挑战专利权的一方（尤其是正在侵权诉讼过程中的被告），总是希望尽快提起 IPR 请愿。这种情况在请愿人希望阻止相应诉讼程序时尤其如此，因为某些法院曾经因为被告等待过久、未能及时提起 IPR 请愿，而驳回了请愿人的阻止动议。此外，由于一项成功的 IPR 将结束诉讼程序，因此，请愿越早提起，诉讼（及相应费用）也将越早结束。

近期专利审判和上诉委员会（简称“PTAB”或“委员会”）就 General Plastic Indus. Co. 诉 Canon Kabushiki Kaisha 一案<sup>1</sup> 的裁定，为相关事项的解决与律师提供一个权衡之术。

在 General Plastic 一案中，一个 PTAB 扩大的专家小组基于效率与公平的考量，而非请愿人的无效主张驳回了其启动后续（串行提起）IPR 请愿。

尽管驳回串行递交的请愿并不新鲜，扩大的专家小组的决议明确地列举了委员会决定是否驳回该等请愿时考虑的因素。此项决议最近赋予了一种“告知性的”指示；相应地，尽管此项决议不具有约束力，其仍为串行请愿中的问题提供了准则和指导。因此，就一个专利考虑提起后续请愿的任何当事人均应考虑此项决议。

## GENERAL PLASTIC

在 General Plastic 一案中，请愿人于 2015 年 9 月提出了两项挑战两个专利有效性的 IPR 请愿。PTAB 在酌实情考虑了请愿后，于 2016 年 3 月驳回了启动请愿。请愿人寻求重新审理，但该主张于 2016 年 5 月被驳回。请愿人随后进行了在先技术的检索，该等检索发现了未用于前两项请愿且专利审查员未曾考虑的参考文献。请愿人在部分此等参考文献的基础上，于 2016 年 7 月提出了挑战上述两项专利有效性的进一步的请愿。

<sup>1</sup> IPR2016-01357, -01358, -01359, -01360, -01361

PTAB 使用其裁量权驳回了启动请愿，而未审理该等后续请愿的实体部分。PTAB 尤其考虑了下列七个由 PTAB 于 2016 年 5 月首次提出的因素：

1. 委员会有限的资源
2. 《美国法典》第三五篇第 316(a)(11) 条下要求在委员注意到审查的启动请愿后一年内作出最终决定的规定
3. 同一个请愿人是否之前针对同一个专利的同一个权利要求提起过请愿
4. 请愿人在提起第一项请愿时是否已知晓或应当知晓第二个请愿中主张的在先技术
5. 请愿人在提起第二个请愿时是否已收到专利权人针对第一个请愿的初步答复或已收到委员会关于是否启动就第一个请愿进行审查的决议
6. 请愿人得知第二个请愿中主张的在先技术和提起第二个请愿之间的时间跨度
7. 请愿人是否就针对同一个专利的同一个权利要求所提起的多个请愿之间的时间间隔提供充分的解释

PTAB 在将上述因素应用于围绕请愿人的后续请愿的事实后，认定专利权人受到比请愿人更大的侵害，因而驳回了启动请愿。

请愿人就启动请愿的驳回请求法院重新审理。“由于所提出的问题具有特殊性质”且“为了引起关于委员会行使自由裁量权驳回后续请愿时考虑因素的讨论”，首席法官 David Ruschke 扩大了专家小组以听取专利权人的请求。扩大的专家小组确认，虽然本身没有条款阻止对同一专利提交多次请愿，但 PTAB 拥有法定自由裁量权以驳回此类请愿。关于行使自由裁量权，扩大的专家小组认可了原专家组采用的七项因素。

## 请愿者应预见在后续请愿中将面临更严格的审查

最近在旧金山召开的知识产权所有者协会的会议上，首席法官 Ruschke 明确表示请愿人应预期 PTAB 对后续或连续提交的请愿进行更严格的审查。扩大的专家小组同样表明，七项考虑因素“至少可以作为今后评估后续请愿时应该考虑的基准因素”。此外，首席法官 David Ruschke 最近将此项决议指定为一种“信号”。尽管该指定不能使 *General Plastic* 一案的判决具有约束力，但 PTAB 可能会在今后的后续请愿中适用上述七项因素或对其修改后的因素。

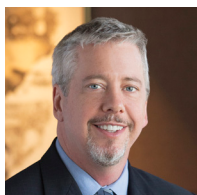
## 重点

随着 *General Plastic* 一案的审判，各方在提交 PTAB 请愿前应更加审慎，因为首项请愿可能是 PTAB 考虑实质部分的唯一请愿。此外，发现支持提交后续请愿的依据的各方应立即提交请愿并在请愿中提及 *General Plastic* 一案中提及的因素。

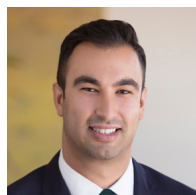
# 联邦巡回法院放手专利审查上诉委员会 (PTAB) 解释权利要求



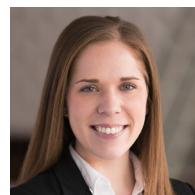
**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**MICHAEL J. LYONS**  
合伙人 | 硅谷



**EHSUN FORGHANY**  
律师 | 硅谷



**KARON N. FOWLER**  
律师 | 硅谷

**联邦巡回法院近期表示委员会可以不局限于双方提出的对权利要求的解释，而采纳委员会在口头审理中首次提出另一种解释，只要委员会对双方合理通知并使其有机会对此回应。**

5月8日，美国联邦巡回上诉法院确认专利审判和上诉委员会（简称“委员会”）关于在IPR程序中，基于其在口头审理中首次提出的另一种解释（而非双方之前提出或期望的解释）裁定某权利要求无效的决定。法院认为，只要双方在审理之前对权力要求作出解释，并在审理过程中给双方提供回复的机会，委员会可以在最终书面决定中采纳另一种解释而未违反任何一方的正当程序权利。

## 判决

在 *Intellectual Ventures II LLC 诉 Ericsson Inc.* 等案件中，委员会批准了 Ericsson 和 Google 提起的三项 IPR 请愿。在该等请愿中，Ericsson 和 Google 对 *Intellectual Ventures II*（简称“IV”）两项不同专利的不同权利要求提出了异议，两项专利的权利要求均是从多带宽通讯系统中选择适当带宽的方法。<sup>1</sup>

在双方陈述中，其就上述两个专利中引用的一个关键术语——“运行带宽的指征”——提供了相反的解释。IV 提出一种解释，Google 主张适用浅显日常的含义，而 Ericsson 主张 IV 的定义过于狭隘，无需对此进行解释。<sup>2</sup> 该争议一直带入每项请愿中的口头审理中——委员会日后将其描述为一个“关于适当解释的激烈争论”。<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 编号：2016-1739, 2016-1740, 2016-1741, 2017 WL 1842527（联邦巡回法院，2017年5月8日）。

<sup>2</sup> 同上第2页。

<sup>3</sup> 同上。

但是在口头审理中，委员会主动问当事人下述解释是否充分：“传输者向接受者传输足够多的信息以至于接受者可以进行自我配置以接受传输的信息”——即当事人均未提出过且比 IV 的所作解释范围更广的另一种替代性解释。<sup>4</sup> Google 的律师进行了肯定性地答复。尽管 IV 的律师对委员会的所作解释颇有争议，其也承认“运行带宽的指征的形式没有特别的要求”。在委员会的最终书面决定中，委员会仅基于其替代性解释判决 IV 专利全部争议权利要求比照所引参考文献无效。<sup>5</sup>

IV 基于多个理由进行上诉，其中就包括委员会采用一个当事人均未提出或预期过的权利要求解释因而违背了 IV 的正当程序权利。<sup>6</sup>

联邦巡回法院不同意 IV 的主张，并解释称“正当程序要求当事人知悉并有机会由一个公正的决策者审理”。<sup>7</sup> 换言之，正当程序要求委员会“考虑当事人提交事实及主张”，从而各当事人可以“出示口头和文档证据以支持其主张或反驳对方主张”。<sup>8</sup> 法院同时也重申“委员会在未给予当事人合理通知的情况下不能临时改变观点”。<sup>9</sup>

就本案的事实而言，即“在口头审理前和口头审理中焦点持续集中在‘运行带宽的指征’且[IV]有机会寻求再回复或重新审理”，联邦巡回法院判定委员会未“违反正当程序”。<sup>10</sup> 只要委员会向当事人提供必要的通知且当事人有机会进行答辩，法院认为“委员会不受限于当事人的所作解释且可采纳其自己的解释，如同在本案中一样”。<sup>11</sup>

但是，联邦巡回法院同时作了警示：“需要明确的是，委员会在采纳一种解释后，其在未给予当事人答辩机会的情况下不得改变观点”。<sup>12</sup> 但是，法院认为由于“委员会在口头审理中向律师询问了[争议术语]，要求当事人对假定解释作出回应，且在其最终书面决定中公布了其解释”，从而“本案中并没有发生该等改变”。<sup>13</sup>

## 深远影响

*Intellectual Ventures* 一案的判决与联邦巡回法院在最近两个案子中的判决相吻合——关于 *Magnum Oil International Ltd.*<sup>14</sup> 一案和 *SAS Institute, Inc. 诉 ComplementSoft, LLC*<sup>15</sup> 一案——在上述两个案子中，联邦巡回法院在授权后程序中处理了类似的正当程序问题。

---

<sup>4</sup> 同上。

<sup>5</sup> 同上第 3 页。

<sup>6</sup> 同上。

<sup>7</sup> 同上。

<sup>8</sup> 同上。

<sup>9</sup> 同上。

<sup>10</sup> 同上第 4 页。

<sup>11</sup> 同上。

<sup>12</sup> 同上。

<sup>13</sup> 同上。

<sup>14</sup> 《联邦判例汇编（第三系列）》，第 829 卷，第 1364 页至第 1381 页（联邦巡回法院，2016 年）。

<sup>15</sup> 《联邦判例汇编（第三系列）》，第 825 卷，第 1341 页至第 1351 页（联邦巡回法院，2016 年）。

在 *Magnum Oil* 一案中，联邦巡回法院推翻了委员会关于“采纳申请人在 IPR 中可以提出但实际上未提出的有利于申请人的主张”的决定。<sup>16</sup> 因为申请人承担专利无效的举证责任，法院认为“委员会必须根据当事人提出的主张作出其决定，且另一方当事人应有机会进行答辩”。<sup>17</sup> 换言之，“委员会提供了申请人从未提出过的全新主张”。<sup>18</sup> 该案不同于 *Intellectual Ventures* 一案，在后者中，“委员会在收到关于质疑委员会是否需要解释[有争议的术语]以及如何解释的摘要后就[有争议的术语]的解释大量地询问了律师”。<sup>19</sup>

相类似地，联邦巡回法院在 *SAS* 一案中推翻了委员会关于在“临时改变观点”后“在其最终书面决定中采纳一种解释”的决定。<sup>20</sup> 但不同于在 *SAS* 一案中，“委员会在其 IPR 决定中以一种方式解释某权利要求中的术语，而意外地在其最终书面决定中以另一种方式进行解释”，在 *Intellectual Venture* 一案中，委员会在其采纳最终书面决定中的解释前在口头审理中向双方当事人均提出了假定的解释。<sup>21</sup>

实际上，*Intellectual Venture* 一案的判决明确了委员会可以采纳当事人均未提出过的解释，只要其向当事人进行了通知且当事人有机会进行答辩，即使该等解释是在口头审理中首次提出。相应地，授权后程序中的当事人应准备好实质性地处理委员会在口头审理中预先审查的任何替代性解释，尤其是双方在口头申请前有争议的解释。但即使委员会就一个权利要求中的术语采纳双方当事人均未提供过的解释，或采纳双方当事人未有充分机会答辩的解释，当事人仍应考虑寻求再回复或重新审理以保留用于上诉的正当程序诉求。

<sup>16</sup> 关于 *Magnum Oil*，《联邦判例汇编（第三系列）》，第 829 卷，第 1381 页。

<sup>17</sup> 同上。

<sup>18</sup> *Intellectual Venture*，2017 WL 1842527，第 4 页。

<sup>19</sup> 同上。

<sup>20</sup> 《联邦判例汇编（第三系列）》，第 825 卷，第 1351 页。

<sup>21</sup> *Intellectual Venture*，2017 WL 1842527，第 4 页。



# 将专利权转让给部落可排除 PTAB 审查



**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**JACOB A. SNODGRASS**  
律师 | 华盛顿



**THOMAS F. GEDE**  
律师 | 旧金山

## 援引主权豁免以阻止双方复议程序

近几年两份不同的判决中，专利审查上诉委员会（简称“PTAB”）认为双方复议程序（简称“IPR”）是一种可以宣称主权豁免的裁决类型。因此，PTAB 驳回了权利人为州立大学（*NeoChord, Inc. 诉马里兰大学*，IPR2016-00208）及州立大学研究基金会（*Covidien LP v. 佛罗里达大学研究基金会*，IPR2016-01274, -01275, -01276）的专利的 IPR。特别是，PTAB 裁定 IPR 与民事诉讼相似，使得 IPR 能够根据第十一修正案适用主权豁免。

位于纽约的圣瑞吉斯莫霍克族部落（简称“部落”）将这些决定视为商机。其认为它作为一个主权部落政府可豁免 IPR 程序，部落与 Allergan 接洽，购买六项列于橙皮书的专利，这些专利用于 Allergan 的干眼症治疗药 RESTASIS。Allergan 接受并将其专利转让给部落。现在 Allergan 挑战 PTAB 对于那些挑战这些专利族的 IPR 的权威。Allergan 的立场是，部落是公认的主权部落政府，因此可豁免于 IPR 的挑战。

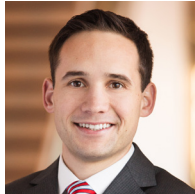
Allergan 在其[新闻发布会](#)中指出，部落即将提出驳回动议——据推测，在这样做之前部落将获得 PTAB 的必要授权。在 PTAB 授权提交此类动议的情况下，目前定于 9 月 15 日举行的 IPR（IPR2016-01127, -01228, -01129, -01130, -01131, -01132）的听证会无疑将被推迟。

我们将密切关注此情况，如果主权豁免权受到支持，那些希望尽可能减少其可专利性在 PTAB 受到的挑战的专利权人可能会进一步探讨该方式的可行性。

# 美国最高法院否定双方复议程序中的部分受理



**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**AUSTIN L. ZUCK**  
律师 | 硅谷

**SAS INSTITUTE 诉 IANCU 一案的判决，即要求对全部受挑战的权利要求或不就任何权利要求作出最终书面决定，该判决将导致请愿人仔细考虑他们在双方复议请愿中提出挑战权利要求的策略。**

美国最高法院于 4 月 24 日作出的一项 5 比 4 的判决认为，专利审判和上诉委员会 (PTAB) 须对所有双方复议程序 (IPR) 中的受挑战的专利权利要求的有效性做出决定。该判决对通常实践中 PTAB 对审查部分受挑战的专利权利要求的做法进行了否定。该判决将迫使请愿者仔细考虑在请愿书中主张受挑战的权利要求，因为即使仅针对少数权利要求提出的不具说服力的无效论据也可能使 PTAB 有理由行使其裁量权，从而否决整个请愿。该判决还可能迫使美国专利商标局 (USPTO) 在审理部分受挑战的专利权利要求的未决案件中解决复审范围问题。

## 判决

在 [SAS Institute 诉 Iancu](#) 一案中，请愿者 SAS 提交了一份 IPR 请愿，挑战 ComplementSoft 所有 (16 项) 权利要求的可专利性<sup>1</sup>。委员会启动审查部分权利要求，但拒绝启动审查其他权利要求。委员会的最终书面决定只涉及复议中启动的权利要求。在上诉时，美国联邦巡回上诉法院驳回了 SAS 关于 PTAB 必须审查全部受挑战的权利要求的主张。随后，美国最高法院批准了审查联邦巡回法院判决的调卷令<sup>2</sup>。

判决多数意见依据 35 USC §318(a) 的规定作出，由 Neil Gorsuch 法官起草，同时持相同意见的还有首席大法官 John Roberts 以及 Anthony Kennedy, Clarence Thomas 和 Samuel Alito 法官。第 318(a) 条规定：“专利审查和上诉委员会**应当 (shall)** 就遭请愿人提出**挑战的全部专利权利要求 (any patent claim challenged)**，以及根据第 316(d) 条任何新增加的权利要求，的可专利性做出最终的书面决定<sup>3</sup>。”该观点着重于 §318(a) 的两个词 shall 和 any<sup>4</sup>。Gorsuch 法官解释称，“应当 (shall) 设置了非自由裁量式责任，而任何 (any) 一词通常是指不加区分或限制某一特定团体或集体中的一员，用这种方式暗示集体或团体的

<sup>1</sup> SAS Inst., Inc. v. Iancu, No. 16-969, 2018 WL 1914661, at \*4 (US Apr. 24, 2018).

<sup>2</sup> 同上。

<sup>3</sup> (emphasis added).

<sup>4</sup> SAS Inst., 2018 WL 1914661, at \*4.

每一员<sup>5</sup>。因此大多数意见认为，“在 §318(a) 规定委员会的最终书面决定应当 (shall) 解决请愿人挑战的任何权利要求，意味着委员会必须处理请愿人挑战的全部权利要求”<sup>6</sup>。

法院还否定了 USPTO 局长 Andrei Iancu 关于 35 USC §314(a) 要求的主张，即“存在合理的可能性请愿人可能赢得请愿中至少一项受挑战的权利要求的审查”，赋予 USPTO “部分启动”权利，从而启动审查部分受挑战的权利要求<sup>7</sup>。Gorsuch 法官解释称，《美国发明法 (AIA)》的立法架构明确表明国会的意图，即对全部受挑战的权利要求作出最终书面决定<sup>8</sup>。总体而言，“国会选择去构建一个应该由申请者，而不是由 USPTO 局长，来定义程序的过程。”<sup>9</sup>

该意见驳回了该 USPTO 局长关于 PTAB 有权因法规中的含糊不清而行使权力的主张。多数意见表明，“即使在 *雪佛龙案* 中，并未有机构的法律解释需要遵守，除非在‘使用传统的法律解释工具’后，我们发现自己无法确定国会的用意……且（这里）没有任何不确定因素可能需要考量<sup>10</sup>。”Gorsuch 法官又解释称，“完全没有被提及的‘部分受理’权力，让 USPTO 局长只选择对部分受挑战的权利要求作出决定……是出于政策考量，但该等政策考量不能在书面字眼非常清楚的情况下产生任何歧义”<sup>11</sup>。Gorsuch 法官亦驳回了 USPTO 局长有关政策考量的论点，该论点认为允许部分启动更有效率，委员会可以把重心放在最具争议的权利要求上，（Gorsuch 法官认为）因为国会而非法院会妥善处理效率平衡<sup>12</sup>。

## 法官少数意见

Stephen Breyer 大法官发表了不同意见，该意见得到了 Ruth Bader Ginsburg 大法官，Sonia Sotomayor 大法官以及 Elena Kagan 大法官的支持。主要而言，少数派意见法官认为 USPTO 对《美国发明法案 (AIA)》法定方案的解释是合理的。Stephen Breyer 大法官总结道“这里有一个分歧，该机关拥有填补空白的权威，并通过规定填补了这一空白……这是对该权威的合理行使”<sup>13</sup>。

## 意义

SAS 案件将会有显著以及持久的影响。PTAB 无法在启动决定阶段过滤掉部分权利要求的影响之一在于，受挑战的权利要求在最终决定中幸存的比例将更高。在 SAS 案件之前，所有启动的权利要求被认定为不可授予专利的可能性为 65%，而至少有一项受挑战的权利要求被认定为不可授予专利的可能性为 81%<sup>14</sup>。要求 PTAB 对所有受挑战的权利要求提起双方复议程序可能会导致这一比例下降，因为在机构启动阶段，论证较弱的无效挑战将不再被滤除。另一方面，如果 SAS 迫使请愿人只关注于他们认为有较强使专利无效的 challenge，以增加受理的概率，那么这个百分比可能保持不变或者上升。

该判决同时还极大地扩展了双方复议程序中禁止反言，以及对 PTAB 决定提出上诉的能力。根据美国法典 35 节 §315(e)，“针对某一专利在双方复议程序中的请愿人……获得最终书面判决……不可以诉诸于民事诉讼……或者在国际贸易委员会面前进行诉讼……（如果）请愿人在双方复议程序中以任何理由提出或者存在合理的可能性应该提出的权利要求是无效的。”以前，禁反言原则并不适用于任何受挑战的未经受理的权利要求。现在，如果受理机关必须处理所有受挑战的权利要求，那就不会再有任何未经受理的受挑战权利要求，且禁反言原则将适用于所有受挑战的权利要求。

<sup>5</sup> 同上。(emphasis in original).

<sup>6</sup> 同上。(emphasis in original).

<sup>7</sup> 同上第 4-5 页。

<sup>8</sup> 同上第 7 页。

<sup>9</sup> 同上第 5 页。

<sup>10</sup> *Id.* at \*8; see *Chevron USA Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc.*, 467 US 837 (1984).

<sup>11</sup> *SAS Inst.*, 2018 WL 1914661, at \*8.

<sup>12</sup> 同上第 7 页。

<sup>13</sup> 同上第 15 页。

<sup>14</sup> See [USPTO Trial Statistics](#), at 11 (Feb. 2018).

此外，在作出此项判决之前，请愿人通常不能对不利的受理决定进行上诉，但是可以对最终的书面决定进行上诉。现在，如果委员会启动了所有的权利要求，则请愿人可以就最终书面决定向联邦巡回法庭提出上诉解决所有权利要求。如果委员会并未启动任何权利要求，请愿人不能上诉，但是仍然可以请求委员会进行重审。

基于上述影响，请愿人必须审慎考虑，他们在双方复议程序中挑战权利要求的策略。在过去，即使在先技术以及论据并不像额外的权利要求那样有力，请愿人可以对额外的权利要求进行挑战。如果委员会没有启动对较弱的额外权利要求的审查，并未禁止请愿人在地区法院主张该等额外权利要求的无效性。如果委员会确实启动对部分权利要求的审查，请愿人很有可能使得这些权利要求无效。现在，请愿人在选择挑战的权利要求时必须更加谨慎。关于某些权利要求的较弱的专利无效论据也必须在最终书面判决中讨论。如果委员会认为这些权利要求并非不可专利，（则基于禁止反言，）请愿人不可在地区法院再次挑战这些权利要求的可专利性，且只能向联邦巡回法院就最终的书面决定进行上诉。

这一判决同样会影响地区法院因悬而未决的已启动的双方复议程序而中止案件的数量和有效性。当委员会仅启动审查部分权利要求时，该论据常用来提出反对地区法院签发中止案件。在此情况下，对于仅仅部分权利要求而提出的，中止双方复议程序的申请，通常不足以中止整个地区法院的案件，特别是如果原告放弃他们主张的已启动的权利要求。现在，如果请愿人在双方复议程序中挑战所有的权利要求，地区法院更可能中止诉讼进程。

最后，PTAB 目前正在确定如何解决悬而未决的审理以及仅审查部分受挑战的权利要求的程序。就在上周，USPTO 发布了指导准则<sup>15</sup>，用来说明他们将如何处理这些诉讼。指导准则规定，对于部分启动的双方复议程序，专家组可以发布补充机构决定的命令。例如这样的命令可以发给“包括管理审判程序在内的允许延长审判期限，提交案情摘要，证据开示以及或者提供口头辩论”，上述情形的适用均取决于不同的情况以及诉讼的不同阶段”<sup>16</sup>。任何额外的案情摘要以及/或日程安排调整可以由委员会决定，双方在与委员会的会议电话中请求委员会作出，或者由双方当事人放弃。这些案件的最终书面判决必须仍然解决请愿人挑战的所有权利要求，以及所有通过修改程序新增加的权利要求。

<sup>15</sup> See [Guidance on the impact of SAS on AIA trial proceedings](#) (April 26, 2018).

<sup>16</sup> 同上。







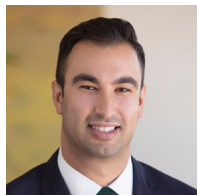
# AQUA PRODUCTS 一案引起修改动议的请求急剧上升



在双方复议及其他授权后程序中，**AQUA PRODUCTS** 一案似乎使修改受挑战的权利要求变得更加简单，但其全面影响尚未可见



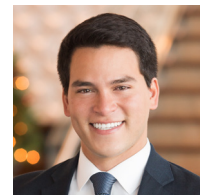
**DION M. BREGMAN**  
合伙人 | 硅谷



**EHSUN FORGHANY**  
律师 | 硅谷



**JENNIFER M. DIENES**  
律师 | 芝加哥



**KEON L. SEIF-NARAGHI**  
律师 | 硅谷

与地区法院诉讼不同，专利审判和上诉委员会（简称“PTAB”）的授权后程序为专利权人提供了修改任何受挑战的权利要求的机会。通过在程序未决期间提交修改动议，专利权人可说服委员会（1）删除任何受挑战的权利要求，或（2）替换任何受挑战的权利要求。

尽管旨在为专利权人提供公平的竞争环境，修改的动议鲜有被准许，很大程度上是因为美国专利商标局（简称“PTO”）规定在专利权人承担证明修改的权利要求相较于现有技术来说是具有可专利性的责任。美国联邦巡回上诉法院就 *Aqua Products* 一案的判决使上述情况发生改变，即专利权人不再承担证明所提出修改的权利要求具有可专利性的责任。

继 *Aqua Products* 一案，很多利益相关人预测修改权利要求动议的成功率（即便没有大幅度上升）至少会适当提高，请愿动议数量的急剧提高就证明了这一点。本文探讨 *Aqua Products* 一案前后 PTAB 针对修改权利要求的实践情况，并提出建议以应对现阶段的不确定性，为上述改变做好准备。

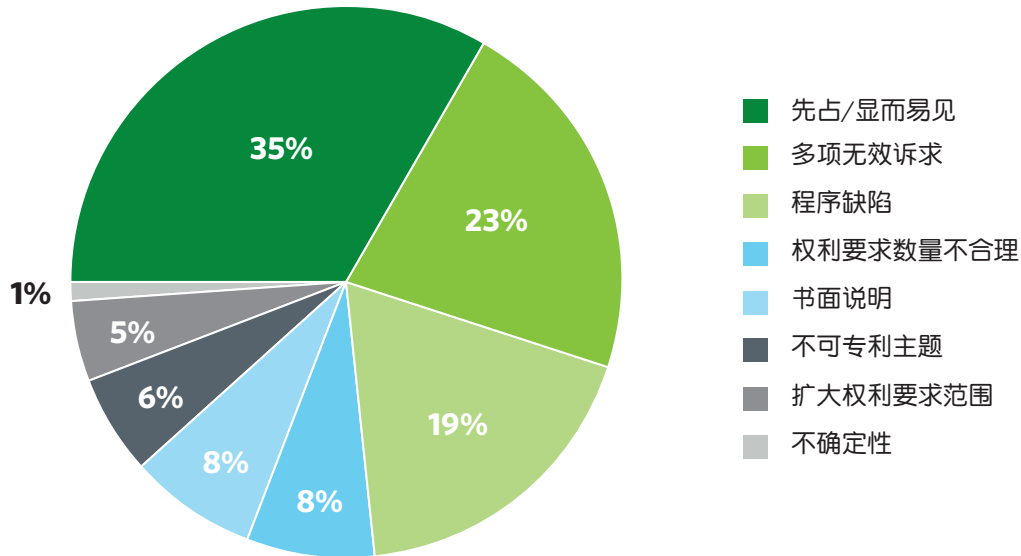
## 修改动议的历史处理情况

2011 年，国会通过了莱希史密斯美国发明法案（简称“AIA”），创建了授权后程序，包括双方复议（简称“IPR”），该复议程序是一种在 PTO 挑战权利要求有效性的快捷且经济的方式。为此，国会将规则制定权下放给 PTO，授予该机构制定实施授权后程序的程序规则。尽管颁布了正式的法规，PTO 并未就修改动议制定任何规则。

由于缺乏正式的指引，PTAB 最终颁发的规则极大地限制修改受挑战的权利要求。例如，在 2013 年一份很有信息量的决定中，委员会认为试图修改权利要求的专利权人承担证明“专利具有显著区别于记录在案的现有技术与专利权人已知的现有技术”，包括“专利权人已知的最为接近的现有技术所披露的具体技术特征”的责任。*Idle Free Sys. v. Bergstrom*, IPR2012-0027, Paper 26 at 7 (P.T.A.B. June 11, 2013)（强调）（披露：摩根路易斯律师事务所在该案中代理 Bergstrom）。委员会之后明确指出“专利权人（作为动议方）应承担证明所提议的权利要求具有可专利性的责任”，即将该权利要求区别于“在案现有技术和专利权人已知的现有技术，并有足够的材料记录在案以满足诚实与坦诚的责任”。*MasterImage3D, Inc. v. RealD Inc.*, IPR2015-00040, Paper 85 at 55 (P.T.A.B. April 14, 2016)

不出所料，根据上述规定专利权人提出修改权利要求的动议难以被准许，因而请愿人对此毋需担心。事实上，PTO 在 2016 年的一项研究发现仅有 6 项修改动议予以准许。研究表明，大多数（81%）动议被否决，原因在于未能证明所提议修改的权利要求具有可专利性。剩余动议因程序缺陷亦被否决。

## 否决修改动议的理由



无论否决的具体原因如何，委员会的低准许率使得专利权人对提起修改动议望而却步。面对很低的准许率，专利权人通常选择不提交修改申请，这在本质上承认了原有专利的不可专利性。事实上，在与2016年研究的同一时期中，专利权人提出修改动议的比例仅占所有结案审判的12%，仅占所有未决审判的5%。

修改权利要求无法避开现有技术使得授权后程序成为一种特别有效的无效专利权利要求的工具。截止至2016年，PTAB裁决权利要求无效的比例远远大于地区法院诉讼的历史趋势或PTO颁布发明法案前的程序。不断上升的无效比例使得一些专利权人质疑PTO的某些政策和实践（包括修改动议的处理）是否人为地导致PTAB无效比例高企。

## AQUA PRODUCTS 一案及其对修改动议的影响

请愿比例与修改动议准许比例之低一直持续到2017年10月4日，即联邦巡回法院（全席审判）发布其就 *Aqua Prods., Inc. v. Matal*, 872 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2017) 一案意见之日。Kathleen M. O'Malley 法官（代表大多数意见执笔）认为“PTO不可将举证责任施加于专利权人上”，*同上*，见1327，因为发明法案中“明确指出了要求请愿人证明不可专利性的各个论点，包括修改的权利要求”，*同上*，见1296。根据大多数意见，PTO依据最广泛的合理解释（简称“BRI”）标准解释权利要求是基于专利权人在授权后程序期间可修改任何受挑战的权利要求。*同上*，见1298。因此，PTAB被要求“在评价修改后权利要求的专利性时应考虑全部在案记录”。*同上*，见1296。

从2017年11月17日PTO发布的大多数意见（即“针对 *Aqua Products* 一案给委员会的修改动议指南”）来看，指南明确禁止PTAB“将修改动议中替换的权利要求专利性的举证责任施加于专利权人上”。相反，在收到修改动议的请愿后，委员会如今将基于在案记录（包括请愿人的反对意见）依据优势证据决定替换后的权利要求是否无效。除非证据有利于判定权利要求无效，否则委员会必须准许修改动议。

在察觉出形势的逆转后，专利权人开始以前所未有的速度提交修改动议。在 *Aqua Products* 一案之前，专利权人平均每月提交6项动议。如今已上升至15项，仅2017年11月提交修改的动议就达到21项。

自 *Aqua Products* 一案至撰文之日，PTAB 仅根据案情裁决了 8 项修改权利要求的动议。然而，在这 8 项动议中，除了一项例外，其他全部被否决。否决的理由包括替换的权利要求缺乏书面说明的支持，即扩大了权利要求的范围或引入新的主题，或权利要求是显而易见的，从而不具有可专利性。

然而，急剧上升的请愿率表明专利权人寄希望于 PTAB 将更易准许修改权利要求。只有时间会说明他们重拾的乐观态度是否会得到回报。

## 深远影响

现阶段，PTAB 在实践中针对权利要求修改的不确定性既带来了机遇也带来了挑战。尽管 *Aqua Products* 一案看似使得在 IPR 或其他授权后程序修改权利要求变得更加简单，其深远影响现在还难以预见。在此之前，专利权人与请愿人应采取切实步骤应对现有的不确定性，同时为这种改变做好准备。

举例来说，专利权人可以通过确保其符合所有法定要求来提高修改动议的成功率，例如，确保每项所提出修改的权利要求得到说明书的支持。如果难以得到说明书的支持，抗辩现有权利要求以及（如果可以的话）通过续案限制权利要求范围可能对专利权人来说更合适。简而言之，专利权人不应指望 *Aqua Products* 一案后，PTAB 会降低对提出修改的权利要求的审查。

相反，请愿人可通过提出程序缺陷或证据不足成功阻止任何修改的动议。尽管，请愿人如今应提出更强、更有说服力的无效理由，他们仍可通过程序上的理由驳回修改动议，包括任何所提出修改的权利要求扩大了权利要求的范围或者未能答复请愿中提出的不可专利事由。否则，请愿人应考虑重点支撑强有力的不可专利性证据。

展望未来，PTO 的规则制定最需澄清修改动议的含糊之处。尽管 11 月 17 日的指南明确表明专利权人毋需再承担所提出修改的权利要求具有专利性的证明责任，该指南并未解决由证明责任转移至请愿人所带来的一系列问题。举例来说，在修改动议的摘要中专利权人承担怎样的初始举证责任仍未明晰。专利权人的举证责任是否仅限于满足美国专利法实施细则第 37 篇第 42.121 条？或举证责任亦包括说明提出的替代权利要求与在案现有技术 and 专利权人已知现有技术相比具有可专利性的区别？

另一个值得讨论的问题在于是否应该允许如今承担举证责任的请愿人（同一般 AIA 程序那样）提交反驳摘要和最终陈述。规章制定的通告——评论要求将是提示利益相关人对 PTO 修改动议的程序方面看法的一种方式。





# 授权后程序

## 之其他见解



摩根路易斯律师事务所定期推送 MCLE 课程，重点关注授权后程序和知识产权相关主题的重大变化。作为处理申请及授权后程序等事宜最活跃的律师事务所之一，我们的研讨会旨在解析PTAB程序的规则变化，突出其细微差别以及分享实践经验和方法。

### 研讨会主题包括：

- PTAB 基础：成功请愿之剖析
- 年度更新：授权后程序
- 趋势及发展：双方复议程序
- 在 PTAB 挑战外观专利有效性

课程通常可获得 1-1.5 小时 MCLE 学分。

联系我们可获悉上述及其他后续更新的 MCLE 课程信息，我们也可为贵司团队量身定制 MCLE 课程。

### 联系方式

**Andrew J. Gray IV**

合伙人 | 硅谷

+1.650.843.7575

[andrew.gray@morganlewis.com](mailto:andrew.gray@morganlewis.com)

**Iris Q. Jacinto**

市场营销专员 | 硅谷

+1.650.843.7870

[iris.jacinto@morganlewis.com](mailto:iris.jacinto@morganlewis.com)

# 致谢

2018 年度 PTAB 文摘由以下撰稿人所著:

**DION M. BREGMAN**

合伙人 | 硅谷  
+1.650.843.7519  
dion.bregman@morganlewis.com

**CHRISTOPHER J. BETTI, PH.D.**

合伙人 | 芝加哥  
+1.312.324.1449  
christopher.betti@morganlewis.com

**MICHAEL J. LYONS**

合伙人 | 硅谷  
+1.650.843.7507  
michael.lyons@morganlewis.com

**THOMAS F. GEDE**

负责人, 摩根路易斯咨询公司  
顾问律师 | 旧金山  
+1.415.442.1240  
tom.gede@morganlewis.com

**JENNIFER M. DIENES**

律师 | 芝加哥  
+1.312.324.1453  
jennifer.dienes@morganlewis.com

**MARIA E. DOUKAS**

律师 | 芝加哥  
+1.312.324.1454  
maria.doukas@morganlewis.com

**EHSUN FORGHANY**

律师 | 硅谷  
+1.650.843.7226  
ehsun.forghany@morganlewis.com

**KARON N. FOWLER**

律师 | 硅谷  
+1.650.843.7265  
karon.fowler@morganlewis.com

**VICTOR P. GHIDU, PH.D.**

律师 | 费城  
+1.215.963.5719  
victor.ghidu@morganlewis.com

**KEON L. SEIF-NARAGHI**

律师 | 硅谷  
+1.650.843.7231  
keon.seif-naraghi@morganlewis.com

**JACOB A. SNODGRASS**

律师 | 华盛顿特区  
+1.202.739.5836  
jacob.snodgrass@morganlewis.com

**AUSTIN L. ZUCK**

律师 | 硅谷  
+1.650.843.7266  
austin.zuck@morganlewis.com

# Morgan Lewis

[www.morganlewis.com](http://www.morganlewis.com)

© 2018 Morgan, Lewis & Bockius LLP

© 2018 Morgan Lewis Stamford LLC

© 2018 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP 是注册在英格兰及威尔士的有限责任公司，注册编号为 OC378797，受英国律师管理局 (SRA) 授权与管辖，SRA 授权编号为 615176。

我们的北京和上海办公室是美国摩根路易斯律师事务所 (Morgan, Lewis & Bockius LLP) 的代表处。在香港，我们作为 Morgan, Lewis & Bockius 运营，是一家独立的香港普通合伙企业。该企业是一家在香港律师会注册的注册外国律师事务所且与 Luk & Partners 联营。

本宣传册仅为了您的便利而提供，不构成法律意见或建立任何律师客户关系。本所之前的执业经验并不能保证类似的案件结果。律师广告免责声明。

07112018\_180678