

2017 年 PTAB 汇编:

专利授权后复审程序最新动态及发展

目录

简介

3

动态与趋势

5

PTAB 的发展

13

见解与分析

25

专利授权后复审制度项目

34

鸣谢

35

简介

当美国发明法案 (America Invents Act) 于 2012 年生效时, 该法案引入了由一个新设机构——专利审判和上诉委员会 (PTAB) 主理的专利授权后复审程序, 以处理专利有效性的相关问题。自此以后, 专利授权后复审程序的受欢迎程度一路飙升, 新PTAB案件的数量从 2012 年的 111 件新案例飞升至 2015 年的将近 1,800 件。

摩根路易斯 (Morgan Lewis) 一早便意识到专利授权后复审程序对专利以及诉讼的革命性影响, 并因此打造了由 31 名律师组成的 PTAB 工作组, 专注于提升并积累本所的 PTAB 经验, 分享最佳实践经验, 并发展 PTAB 程序创新并成功的解决方案。我们不仅处理这类新出现的多方复审程序, 并持续处理其他常规性专利授权后复审程序事项, 包括复查、专利授权后审查、多方复审以及涵盖商业方法审查。近来, 我们与其他律师事务所联合建立了 PTAB 律师协会, 位列 Juristat 年度 100 佳专利律师事务所的第三位, 并获得《美国新闻与世界报道》最佳律师事务所排行第一梯队的称号。

摩根路易斯最近还被 Docket Navigator 认可为在 PTAB 复审程序领域最活跃的律师事务所之一, 我们位列代表 PTAB 案件数量最多的律师事务所前 15 位, 在辩护 PTAB 质询最成功的律师事务所中位列第二。这些成就都证明了 PTAB 工作组在推动我们团队内部跨办公室、跨业务培训和协作方面的影响力。

由于近期专利体制改革的明显变化, 专利授权后复审程序也在不断发展。为帮助客户始终处在这些新发展的前沿, PTAB 工作组撰写了 PTAB 年度汇编以向客户提供最新最全的 PTAB 复审程序解决方案。

本年度 PTAB 汇编特别突出了几个将给专利持有人和无效申请人带来重大影响的统计数据、趋势以及规则的变化。如有任何评价或者疑问, 我们一如既往地欢迎您与我们联系。

如果您想收到这份 PTAB 文摘的印刷品, 或者希望我们的律师为您的公司设计一份关于授权后的无效程序的介绍, 请联系 Gail Sobha Lynes, 电子邮箱: gail.sobhalynes@morganlewis.com 或是联系 Olive To, 电子邮箱: olive.to@morganlewis.com。

费城

Eric Kraeutler
知识产权业务主管

硅谷

Dion Bregman
PTAB 工作组主管
Michael Lyons
Andrew J. Gray IV

芝加哥

Jason C. White
Sanjay K. Murthy

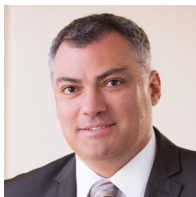
华盛顿特区

Robert W. Busby
Jeffrey G. Killian
Robert Smyth

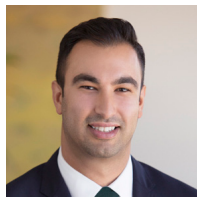
休斯顿

C. Erik Hawes

多方复审程序： 专利纠纷的变化前景



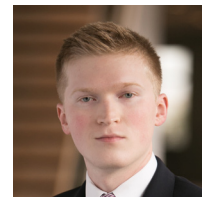
DION M. BREGMAN
合伙人 | 硅谷



EHSUN FORGHANY
律师 | 硅谷



KARON FOWLER
律师 | 硅谷

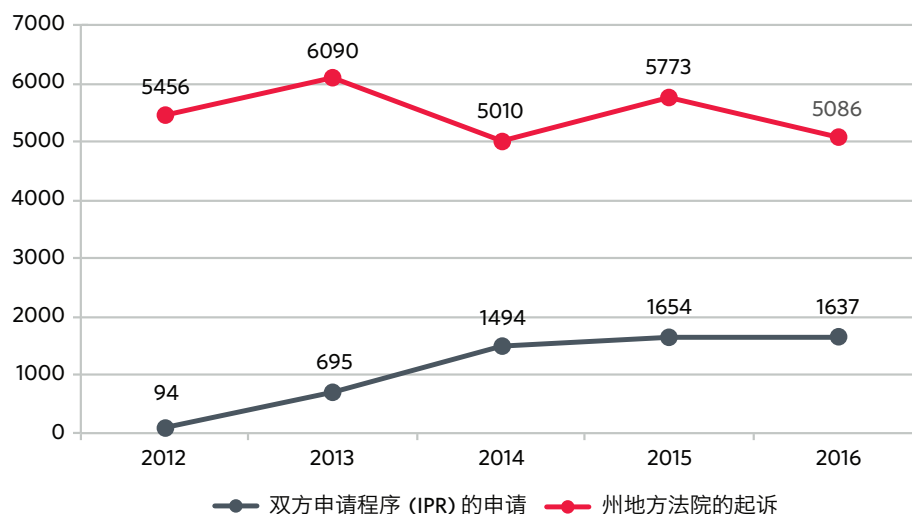


THOMAS NOLAN
律师 | 硅谷

不满专利诉讼判决的公司纷纷踊跃地利用美国发明法案 (AIA) 新出台的多方复审程序 (IPR) 和其他授权后程序。我们对这些程序的评论揭露了一些重要的趋势，概括如下。¹

多方复审程序 (IPR) 的申请持续居高不下

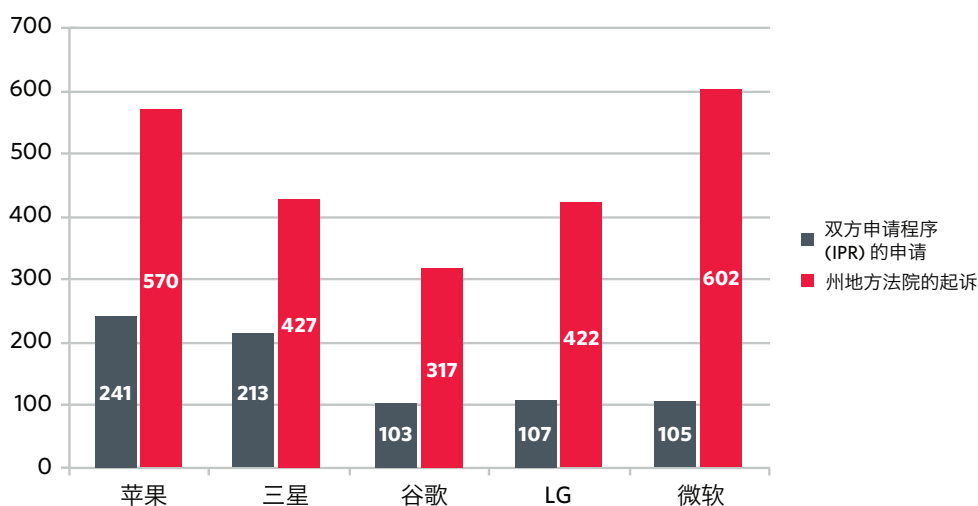
自 2013 年，该程序 (IPR) 出台以来，多方复审程序 (IPR) 的申请量就每年都在增加。然而直到 2015 年，这个持续增长的申请似乎趋于平稳。尽管申请数额仍然很大，但多方复审程序 (IPR) 的申请在 2016 年有轻微的下降。美国州地方法院的专利诉讼在 2016 年也有类似下降。



尽管增长速度有轻微的下降，但每年居高不下的申请量证明了多方复审程序 (IPR) 在专利的领域中仍然起着重要作用。

科技公司持续接受多方复审程序 (IPRs)

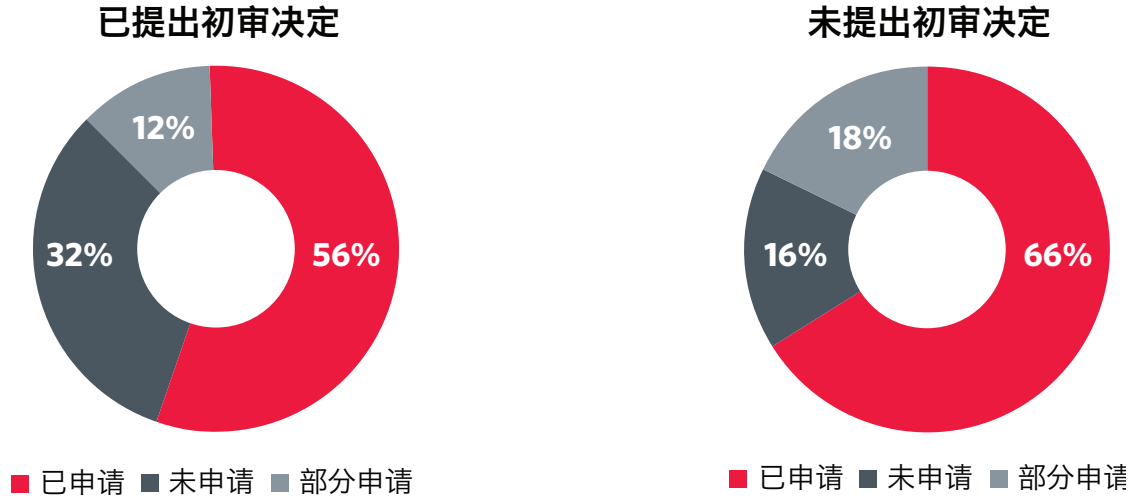
科技公司已欣然接受多方复审程序 (IPRs) 作为一种管理和解决专利纠纷的工具。多方复审程序 (IPRs) 是延长诉讼较为经济的选择，因为这些程序为宣告专利无效或协商解决提供了机会。毫无疑问，拥有最繁杂的专利诉讼案件的科技公司同时也是多方复审程序 (IPR) 最频繁的申请者。



¹ 我们使用 Docket Navigator 收集这些统计数据。它们应被视为估算。

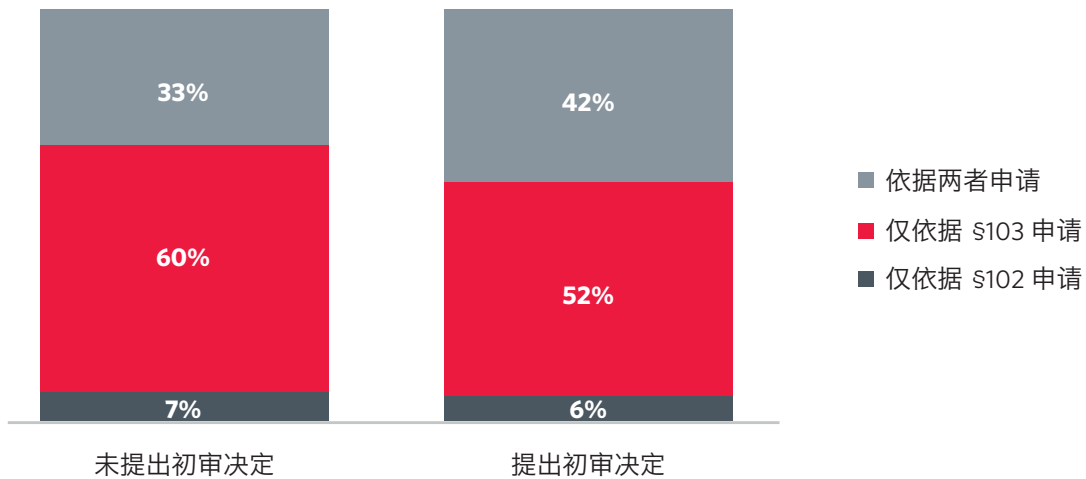
专利权人初步回复的作用

专利权人可以通过提出初步回复来处理 (IPR) 申请的无效理由。如果专利权人的初步回复反对 (IPR) 申请是成功的，那么可以避免部分或全部索赔请求。尽管不是所有专利权人都会利用这个机制，但当专利权人提出初步回复时，起始决定变得不太可能。



此外如下图所示，当专利权人提出初步回复时，最终是否进行起始诉讼的数据开始发生变化。

法规变化后的申请



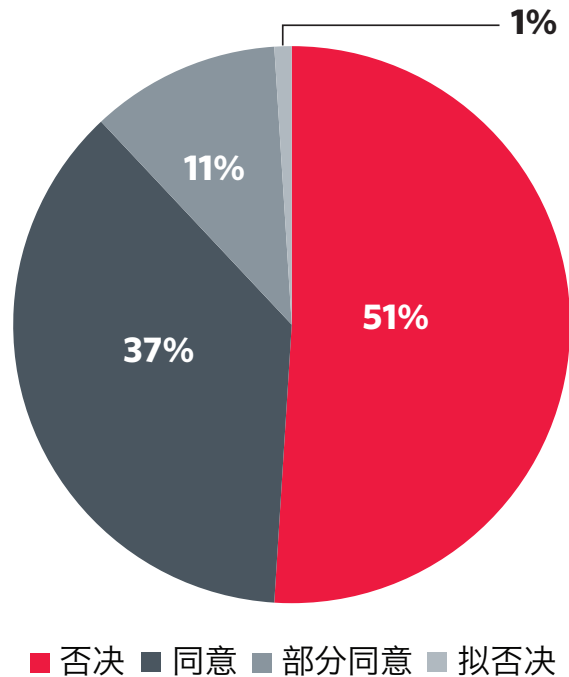
如今，2016年5月2日新规生效后，专利权人可以在初步回复中提交言词证据，这在之前是被禁止的。但相应的变化表现出“由这种言词证据引发的实质性争议将在仅对申请人有利的情况下被审查，为了决定是否提出授权后复审。”37 C.F.R. § 42.208。同样地，尽管这增加的机会理论上允许专利权人加强他们的初步回复，但根据这条规则对申请率产生的任何重要影响仍有待观察。

额外审查

所有程序都允许“例行”发现。这包含了在证言和档案中引用的证物、对证人的交互询问，以及一方程序中“与先前位置不符的相关信息”。参见 C.F.R. § 42.51(b)(1)。如果动议方表示这是在“司法正义”中的，那么额外审查是可行的。37 C.F.R. § 42.51(b)(2)。Garmin International, Inc. 诉 Cuozzo Speed Technologies LLC, IPR2012-00001, 2013 WL 11311697, * 第3-8 (P.T.A.B. Mar. 5, 2013) (citing Paper 20, at 2-3), 委员会提出了五项因素，以决定额外审查是否在“司法正义”中：(1) 不仅仅是可能性和单纯的指控；(2) 诉讼地位和潜在的基础；(3) 通过其他手段产生等效信息的能力；(4) 简单易懂的指示；以及 (5) 请求不过分繁重的回答。

在2016年5月出台的规则描述了 Garmin 案中的五项因素方法，作为“告知性的”，并且将它与其他授权后复审程序中使用的标准相对比。此外，专利局注意到“Garmin 案中提出的因素清单并不详尽。”

额外审查请求



基于我们的数据分析，尽管委员会已经愿意同意常规审查外的一些额外审查，额外审查申请通常还是会被否决。

Snap-On Inc. 诉 Milwaukee Electric Tool Corp., IPR2015-01242, IPR2015-01243, Paper 40 (P.T.A.B. May 26, 2016) 案就是委员会同意额外审查案例之一。在 *Snap-On* 案中，请求人申请额外审查 12 份文件，请求人称“（额外审查）将证明争议权利要求被署名发明人以外的人想出并应用于实践” 同上的 3. 请求人称额外审查在司法正义的要求中，因为这些文件与专利权人陈述相关，特定现有技术专利在程序中不能视为现有技术， 同上。

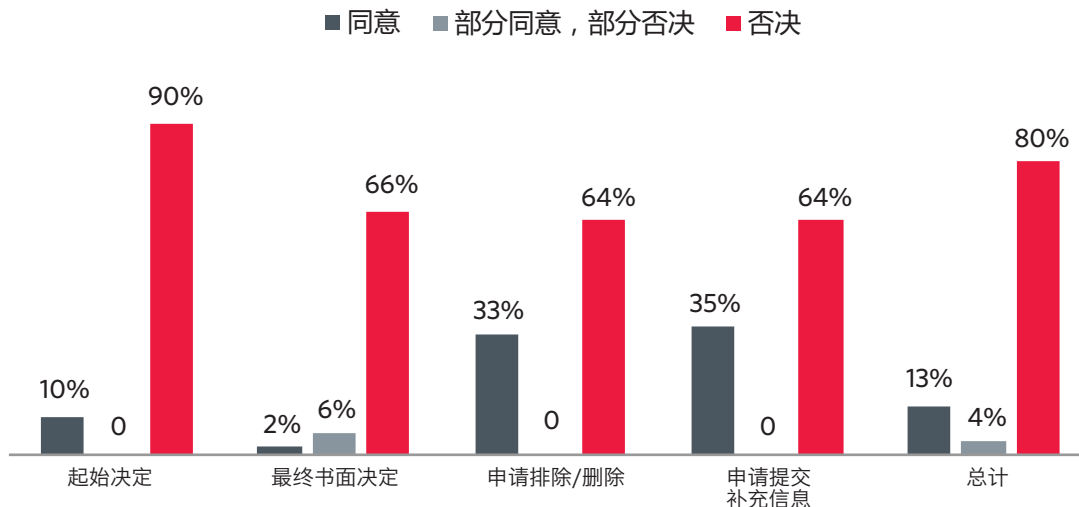
委员会认为，Garmin 因素对同意请求人申请有利。首先，申请针对在先的现有技术专利，并提出可能发现更多有用证据，因为（申请）旨在找出署名发明人如何想出发明权利要求并将权利要求应用到实践，以及提交专利申请审查前是否作了尽职调查。同上的 3-4. 其次，额外审查申请不会披露诉讼主体，因为专利权人已经在相关区法院诉讼中将这 12 份文件给请求人同上的 3-4. 第三，Garmin 因素是中立的，因为请求人称专利权人拥有所请求的文件，同时专利权人辩称请求人可以从非缔约方获得文件，该非缔约方的员工称对发明有所贡献。同上的 第四，委员会认为额外审查申请反映出易理解的指示。同上 第五，参见 *Seadrill Am., Inc. 诉 Transocean Offshore Deepwater Drilling, Inc.*, IPR2015-01929, IPR2015-01989, IPR2015-01990, Paper 67 (P.T.A.B. Oct. 27, 2016) (同意请求人关于专利权人密封材料部分的申请 *Fed. R. Civ. P. 30(b) (6) designee's deposition*); *Brunswick Corp. 诉 Cobalt Boats, LLC*, IPR-2015-01060, Paper 20 (P.T.A.B. Dec. 28, 2015) (同意专利权人关于已在联邦地区法院共同审理的案件中提供的信息但须遵守保护令的申请)。

请求重审

委员会关于申请多方复审程序的决定是“终裁且不可上诉的”参见 35 U.S.C. § 314(d) 及 37 C.F.R. § 42.71(c) (委员会关于是否申请审判的决定是终裁且不可上诉的)。因此，对委员会的决定不满的一方唯一的救济途径是提出再审。参见 37 C.F.R. § 42.71

请求重审类似于地区法院的重新审议的动议，因为该过程不进行正式的重审。然而，重新审议的决定本身是“重审”。该请求必须明确指出当事人认为委员会误认或忽视的所有事项以及先前各事项被处理的地方。参见 37 C.F.R. § 42.71(d)。请求重审是不能提出新的诉讼请求或提交应在原有请求书中的证据。参见 *Foursquare Labs, Inc. 诉 Silver St. Intellectual Techs., Inc.*, IPR2014-00159, 2014 WL 3945911, 的第四点* (P.T.A.B. Aug. 1, 2014)。

但请求重审并不是理所应当的，其结果取决于请求的理由。具体而言，委员会同意所有请求起始决定重审的决定仅仅占申请的 10%，同意请求最终书面决定重审的决定不足申请的2%。委员会同意请求排除或删除重审的决定略低于提交补充信息重审的决定，分别为 33% 和 35%。



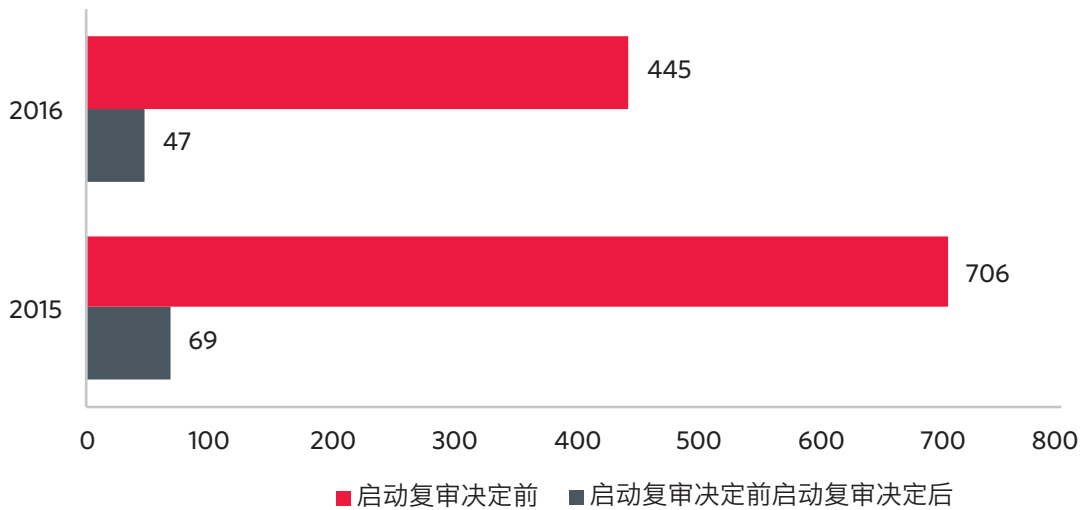
成功率低的原因之一可能是请求人高度举证责任。请求人必须证明“之前的裁决中委员会误认或忽视的事项”参见 37 C.F.R. § 42.71(d)。不过，请求重审可能是一方当事人受到不利决定后最佳或唯一选择。

终止

多方复审程序的当事人可能通过提出联合申请同意在诉讼过程解决任何问题，以终止程序，参见 35 U.S.C. § 317; 37 C.F.R. § 42.74(a)。一方当事人必须首先获得委员会授权以提出申请，参见 37 C.F.R. § 42.20。联合申请必须是书面且应在审判终结前向委员会提交真实副本，参见 37 C.F.R. § 42.74(b)。不出所料，在起始决定前解决申请更为普遍，此时双方可以减少额外的时间和费用。

但是，委员会有权“单独决定管辖权、专利性或政府法案”同前。当案件还在初步审理阶段，是否申请审判的决定还未作出时，委员会更可能同意联合申请以终结程序。参见例如，*Cisco Sys., Inc. 诉 Spherix Portfolio Acquisition II, Inc.*, IPR2015-00999, 2015 WL 9599207, 的*第一点 (P.T.A.B. Dec. 4, 2015) (这些程序都在诉讼程序早期。例如，专利权人还未应诉。因此，我们还未判断这些程序的案情。在这种情况下，我们认为对没有收到最终书面决定的请求人和专利权人双方来说终止程序更为合适。) *Masimo Corp. v. Mindary DS USA, Inc.*, IPR2015-01240, 2015 WL 9599224, 的 *第二点 (P.T.A.B. Nov. 18, 2015) (该程序的审判阶段处于早期阶段，此时专利权人尚未应诉且请求人尚未应诉。在这种情况下，我们认为终止程序对请求人和专利权人来说都是适当的)。

不反对申请终止诉讼



相反，委员会在不太可能在程序后期同意终止程序的联合申请，此时，大家更倾向于解决问题。参见例如，*Apple, Inc. 诉 OpenTV, Inc.*, IPR2015-00969, IPR2015-00980, Paper 28 (P.T.A.B. Sept. 10, 2016)（否决终止程序的联合申请：此时，双方已完成所有案情介绍；委员会举行口头审理；在提出请求前，委员会审议并判定了每个程序的案情；协议涉及未被认定为真正利益当事人且各方承认其各自不知道某些协议的内容）；*Apple, Inc. 诉 Smartflash, LLC*, CBM2015-00015, Paper 49, 6 (P.T.A.B. Nov. 4, 2015)（解决由这些挑战带来的问题涉及公共利益，因为此时案情已充分公开）。因此，双方越早提出申请终止程序，委员会同意申请的可能性越大。

结语

展望 2017 年，多方复审程序在知识产权争议解决中仍然盛行。在美国专利商标局给出进一步多方复审程序的策略之前，数据统计和案例分析能提供成功的途径。我们将不断完善多方复审程序知识，以期为客户提供集中服务和积极成果。



PTAB 的发展

美国专利和商标局公布
PTAB 审理新规定

14

联邦巡回法院对知识产权
禁反言条款作出例外规定

16

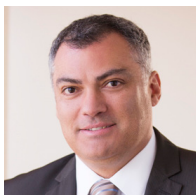
联邦法院基于缺乏行政诉讼
法的正当程序认定专利审理
暨诉愿委员会无效

19

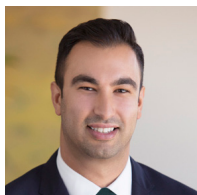
联邦巡回法庭动摇专利审理
与上诉委员会裁定

21

美国专利和商标局公布 PTAB 审理新规定



DION M. BREGMAN
合伙人 | 硅谷



EHSUN FORGHANY
律师 | 硅谷

**新规定于 2016 年 5 月 2 日生效，
将对申请人和专利所有人的策略产生影响。**

4 月 1 日，美国专利和商标局（“PTO”）公布了一套关于专利审判和上诉委员会（“PTAB”或“委员会”）的授权后程序的新规定，包括双方复审、授权后复审、涵盖业务方法的复审和溯源程序。

新规定很大程度上跟踪了 PTO 自 2015 年 8 月以来提议的规则，并解决了 PTAB 审理中的申请解释标准，与专利所有人临时回复一同提交的证词、第 11 条规定的执业人员的认证以及主要诉状中的字数限制等问题。这些新规则将于 2016 年 5 月 2 日生效，并适用于“一切在生效日或之后提交的 AIA 申请，以及在 PTO 进行的持续的临时程序或审理”。

新规则概述

- **对于“将在程序期间过期”的专利，当事人可要求适用菲利普斯类申请解释标准。**对于那些将在申请备案日通知后 18 个月内过期的专利，新规定允许任何一方在提交申请后 30 日内提交动议，要求委员会对被质疑的申请作出“菲利普斯类解释”，而不是在授权后程序中通常适用的最宽泛的合理解释。提交动议将启动与委员会的电话会议，以讨论(1)该动议在相关情形下是否合适，以及(2)各方是否需要提交其他辩论意见，从而适当的解决合适的申请解释标准这一问题。因此，申请人可能有机会在专利所有人被要求提交临时答辩之前作出菲利普斯类解释。
- **专利所有人可以在提交临时答辩的同时提交证词。**新规定允许专利所有人在提交临时答辩的同时一起提交新的证词（例如，专家声明），且范围上无限制。所提交声明的数量也没有限制。但是，因为授权后程序的便捷性质禁止在授权前交叉询问声明人，所以新规则增加了一项规定：证词导致的对授权决定有实质影响的事实争议，应当按照有利于申请人的方式解决。话虽如此，董事会仍可在某些情况下行使自由裁量权，命令作出有限程度的证据调查，包括在授权前交叉询问证人。而且，如果有正当理由，委员会还授予申请人答辩的权利。

- **当事人必须就提交的所有文件附加第 11 条规定的证明。**除现有规定 (37 C.F.R. § 42.12, 规定对“误导性的或不严肃的救济主张或要求”加以制裁) 外, 新规定还要求执业人员就提交给委员会的所有文件附加第 11 条规定的证明, 并包含一条不合规制裁的规定。
- **专利所有人可以在程序期间随时提出真正利益相关方或相对性异议。**新规定允许专利所有人在审理程序期间随时提出真正的利益相关方或相对性异议。但如果某项异议本可提早提起而未提起的, 委员会将逐案考虑该等延误的影响, 包括延误是否是没有理由的或有害的。
- **专利所有人在提交修改申请时必须证明修改的申请胜过登记的在先技术。**如果专利所有人提出修改申请, 新规定要求它证明提议修改的申请具备专利要件, 且须胜过登记的在先技术, 包括: (a) 专利申请过程中的任何重要技术; (b) 目前程序中已登记的重要技术, 包括委员会未启动复审的理由中主张的技术; 以及 (c) PTO 审理的其他程序中涉及该专利的任何登记的重要技术。鉴于专利所有人的披露义务, 专利所有人仍需将申请的专利与所提供的技术或申请人提供的其他在先技术或主张进行区分。
- **在口头审理过程中, 当事人可以申请提交现场证词。**新规定允许委员会继续执行其目前的做法, 即在口头审理过程中逐案考虑提交现场证词的要求, 但同时规定如果存在冲突的证词, 则并非所有情形均需要该等现场证词。委员会如果认为现场证词对于作出决定有帮助, 则会允许提交现场证词。
- **主要诉状的页数限制被字数限制代替。**新规定将申请、专利所有人临时答辩、专利所有人答辩以及申请人答复中的页数限制改为字数限制。字数限制或页数限制不包括目录、权威依据表、申请清单、资格理由、法定通知、送达回证或证据附件。

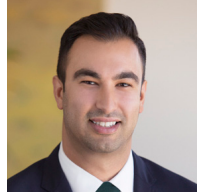
结论

自《美国发明法》在 3 年多前生效以来, 在 PTAB 提起的程序越来越重要。实际上, PTO 最近报道, 截止到 2016 年 2 月, 已经提交的 PTAB 申请超过 4600 件。虽然新规定本身可能不会影响这些程序越来越流行的趋势, 但肯定会影响申请人和专利所有人采取的策略。

联邦巡回法院对知识产权 禁反言条款作出例外规定



DION M. BREGMAN
合伙人 | 硅谷



EHSUN FORGHANY
律师 | 硅谷

联邦巡回法院最近判定，申请人不被禁止在随后的程序中提起任何委员会视为“多余”的未被考虑的理由，或其他因无价值而被否决的理由。3月23日，美国联邦巡回上诉法院判定，双方（知识产权）复审程序中的申请人不被禁止在将来的程序中提出专利审判和上诉委员会（“委员会”）因“多余”而拒绝考虑的理由，即便委员会曾提出其他理由拒绝同样的请求。

相反，联邦法院认为禁反言条款不适用，原因在于未被考虑的理由不曾成为知识产权程序的一部分。只要未被考虑的理由在申请中适当写明，上述法院判决即允许地区法院考虑任何被委员会视为“多余”的未被考虑的理由或其他因无价值而被否决的理由，从而为申请人提供了第二次机会。

判决

在 *Shaw Industries Group, Inc. v. Automated Creel Systems, Inc.* 案中，申请人 Shaw 提交一份知识产权申请，提出 15 项否定 *Automated Creel System* 专利的理由。该专利与提供纱线和其他绞线材料的“筒子架”有关。¹ 虽然委员会根据除一项之外的其他被质疑的请求授予知识产权，但它拒绝根据 Shaw 提出的所有 15 项理由授予知识产权。相反，委员会解释道，其中一项理由（即“干预请求”² 已经被此前授予 Payne 的在先技术专利所预见（“Payne 理由”））

“考虑到我们的如下决定，因其多余而被否决：即存在合理的可能，被质疑的请求因不具备专利要件而可能无法授予专利，对此我们启动双方复审。”³ 在作出决定时，委员会未就 Payne 理由作出实质上的判定，只是认定这一理由相对于干预请求不具备专利要件的其他两项理由而言是“多余的”。

¹ 常见 *Shaw Ind. Grp. Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, IPR2013-00132, 2013 WL 8563792 (P.T.A.B. Jul. 25, 2013) (一审判决)。

² 自动筒子架系统的专利一般披露两类申请：“非干预申请”——涉及每个层级有两包绞线材料的筒子架库存，和“干预申请”——涉及每个层级有超过两包绞线材料的筒子架库存。

³ 同上。at *20 (引用 37 C.F.R. § 42.108)

在委员会作出最终书面决定，认定仅非干预申请基于未被考虑的理由不具备专利要件后，⁴ Shaw 对委员会的不考虑 Payne 理由的决定提起上诉。在相应部分，Shaw 申请履行职务令，要求指令美国专利和商标局 (PTO) 重新评估其有关多余问题的决定，并根据 Payne 理由授予知识产权。PTO 也提交一份诉状，并作为调停人作出口头答辩。⁵

在上诉中，联邦巡回法院认为“Shaw 的观点在于，它担心法定的禁反言条款将会阻止它在将来的程序中提起 Payne 理由。”⁶ 《美国法典》第 51 部第 315(e) 条规定：

第 315 (E)(1) 条	第 315(E)(2) 条
专利和商标局的程序	民事诉讼和其他程序
美国专利和商标局审理的程序。根据本章规定参加双方专利申请复审程序的申请人，在根据第 318(a) 条获得最终书面决定后……不得根据申请人在复审程序中提起或本应提起的任何理由，就上述申请在专利和商标局提起程序。	民事诉讼和其他程序。根据本章规定参加双方专利申请复审程序的申请人，在根据第 318(a) 条获得最终书面决定后……不得在任何完全或部分根据《美国法典》第 28 部第 1338 条提起的民事诉讼或根据 1930 年《关税法》第 337 条在国际贸易委员会提起的程序中主张：根据申请人在上述复审期间提起或本应提起的理由，上述申请是无效的。

但是，⁷ PTO 认为 Shaw 对禁反言条款的解释是不正确的，原因在于被否定的理由从未成为知识产权程序的一部分。根据 PTO 的观点，第 315(e) 条不禁止 Shaw 在随后的程序中提起 Payne 理由，因为 Shaw 未曾“在知识产权程序期间”提出这些观点。虽然 Shaw 在知识产权申请中写明了 Payne 理由，但委员会未基于该理由而授予知识产权。此外，因为知识产权在授予之前未生效，⁸ Shaw 的 Payne 理由从未成为该程序的一部分。联邦巡回法院采纳了 PTO 的推理，认定在这些情况下不适用禁反言规定，因为“Shaw 在知识产权程序中未提起（也没有理由应该提起）Payne 理由。”⁹ 只要申请人在初始申请中提出了此前未被考虑的理由，它就不被禁止在将来的程序中主张这一理由。

未来的影响

联邦法院在 Shaw 案件中的判决突出了一个利益平衡难题：保证知识产权程序的效率，还是保护申请人的适当数量的理由获得 PTO 考虑的权利。正如 Shaw 案件中法院所承认的，“我们能看见 PTO 能够仅基于某些申请和某些理由授予知识产权的好处，尤其是在考虑到委员会负有及时有效完成程序的法定义务的时候。”¹⁰ 但委员会也对 Shaw 这些申请人负有一项义务，即适当考虑申请人所主张的理由，尤其是在禁反言规则会排除对某些未被考虑的理由作出价值考量时。审理 Shaw 案件的法院对第 315(e) 条采取一种临时性解读，消除了申请中提出并最终被董事会驳回的任何理由的禁反言效果，同时又未作出实质上的决定，从而缓解了上述两种相互竞争的利益之间的紧张关系。其他判决会授予 PTO 永久性地禁止对任何适当主张的理由（制定法要求披露该理由）作出价值考量的权力，这点只需要将该理由视为多余即可做到。

⁴ 在其最终书面决定中，委员会认定 Shaw 未能就下述问题提供优势证据：基于被考虑的理由，干预申请不具备专利要件。*Shaw Ind. Grp. Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, IPR2013-00132, IPR2013-00584, 2014 WL 3725531 (P.T.A.B. Jul. 24, 2014) (最终判决)。

⁵ See 35 U.S.C. § 143 (“主任有权参加对专利审判和上诉委员会在第 135 条项下的溯源程序或第 31 章 32 章项下的双方复审或授权后复审中作出的决定的上诉”)。

⁶ *Shaw Ind. Grp. Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, Nos. 2015-1116, 2015-1119, 2016 WL 1128083, at *5 (Fed. Cir. Mar. 23, 2016).

⁷ 35 U.S.C. § 315(e) (强调后加)

⁸ 见 *In re Cuozzo Speed Techs., LLC*, 793 F.3d 1268, 1272 (Fed. Cir. 2015), cert. granted sub nom. *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 890 (US Jan. 15, 2016) (No. 15-446).

⁹ *Shaw Ind. Grp.*, 2016 WL 1128083, at *5 (强调为原文所有)

¹⁰ 同上。at*4

最终，Shaw 案件的判决强调了在申请中写明所有可能的否决理由的重要性。因为申请人将不被允许在此后的程序中再主张此前申请中遗漏的理由，申请人应（在不影响它关于不具备专利要件的主张的说服力的情况下）在初始申请中提出所有可能的否决理由。如果委员会在未作出实质裁决的情况下拒绝考虑申请中以适当方式提出的理由，申请人可以在将来的程序中再次提出该等未被考虑的理由。

联邦法院基于缺乏行政诉讼法的正当程序认定专利审理暨诉愿委员会无效



JOHN C. SULLIVAN
律师 | 达拉斯

复审程序 (IPR) 的申请人必须确保对于专利效力论据的充分通知义务，专利所有人必须保留该等权利，以应对申请人提出的所有异议——即使该些异议在较晚程序中提出。

美国联邦巡回法院最近裁定了一个案件 (*In re: NuVasive, Inc.*)，¹ 在这个案件中专利权所有人在复审程序中宣称无效但是没有机会回应申请人在答辩书中首次提出的论据。联邦巡回法院认定这违反了行政诉讼法 (APA) —— 尽管这一争论出现在相关但是独立的程序中——并且撤销了专利审理暨诉愿委员会 (PTAB 或上诉委员会)。

专利审理暨诉愿委员会和联邦巡回法院的决定

纽瓦索器材公司 (*NuVasive*) 参与了两次由美敦力提起的复审程序，在其中提出的针对脊髓融合手术植入物的专利的质疑。² 上诉委员会依据在此领域的先有技术对两次复审程序分别发表了见解，认定专利无效。在联邦巡回法院看来，上诉委员会过于依赖美敦力早期的专利，认为它符合纽瓦索的专利要求——即，使得脊髓植入物细且长。在其中一个复审中，美敦力成功的支持了 *Michelson* 的观点。然而在另一个复审中，美敦力在答辩书之前都没有制作出与 *Michelson* 相类似的论据（即使他提出了与涉及该专利的其他论据）。尽管有来自于纽瓦索的要求，上诉委员会没有允许补充答辩新一轮的 *Michelson* 争论或是让纽瓦索在口头辩论中进行反驳。

联邦巡回法院维持了上诉委员会第一次复审中的无效决定，因为纽瓦索至少有充分的最小限度的机会来回应 *Michelson* 的论据。法院驳回了第二次复审的裁决，依据行政诉讼法项下的规定，即使认为通过不允许纽瓦索回应上诉委员会作出裁决所依赖答辩书中提到的材料，机构侵犯了纽瓦索的权利。联邦巡回法院拒绝了 PTO 提出的观点：

¹ *In re: NuVasive, Inc.*, 841 F.3d 966 (2016).

² Medtronic 随后同纽瓦索和解，且没有参与上诉，让美国专利商标局 (PTO) 从中调解以抗辩专利审理暨诉愿委员会的裁决。

- 纽瓦索因为平行诉讼已经注意到；且
- 纽瓦索所提交的“观察”是基于美敦力的专家的交叉检测，该检测在否决了补充答辩和一个足以回应 Michelson 论据的机会后作出。法院认为，由于委员会进行了两个独立的诉讼，其中一个诉讼的声明不能够为另一方提供声明。此外，观察报告的提交是被严格限制的，且不能替代提交论据或证据的机会。

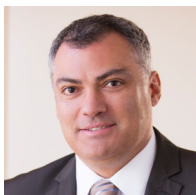
对于未来关于专利审理暨诉愿委员会诉讼的思考

这个诉讼对于申请人和专利所有人都是有指导性意义的。首先，申请人应当确保专利所有人对诉讼过程中所有的论据都尽到了充分注意的义务。例如他们需要在上诉书中提出所有的案例。同时，申请人不应当惧怕在程序的较晚过程中提出论据，但是应当允许专利所有人有机会回应这些较迟的争议。（例如通过补充答辩的形式）

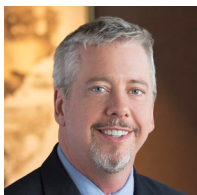
正如本案所示，专利审理暨诉愿委员会和联邦巡回法院都没有回应这个直到答辩书出现才提出的论据，而且联邦巡回法院明确表示委员会应当考虑到在引入了 Michelson 图形 18 后给了纽瓦索充分的机会，以提出针对这一点更多的证据和论据。

此外，专利所有人应当对于他们在正当程序的权利保持警惕，并且采取一切措施保护他们上诉的权利，例如通过要求获得权力以提交补充答辩、动议排除或罢工，还包括在听证会上提出新的问题。在本案中纽瓦索没有采取上述措施，联邦巡回法院肯定会放弃这一质疑。

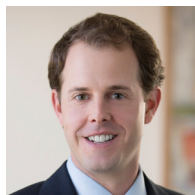
联邦巡回法庭动摇专利 审理与上诉委员会裁定



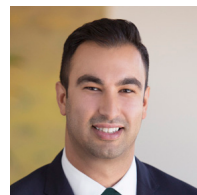
DION M. BREGMAN
合伙人 | 硅谷



MICHAEL J. LYONS
合伙人 | 硅谷



AHREN C. HSU-HOFFMAN
资深顾问律师 | 硅谷



EHSUN FORGHANY
律师 | 硅谷

联邦巡回法庭撤销了专利审理与上诉委员会依赖口头辩论中首次提出的事实所作出的裁定。

2016年3月15日，美国联邦巡回上诉法庭因专利审理与上诉委员会（“PTAB”或“委员会”）基于申请人在口头辩论中首次提出的主张作出裁定而在多方复审程序中撤销了委员会所作的裁定。¹ 联邦巡回法庭的该项裁定强调了在口头辩论程序之前向委员会提交纸质文件时提出所有重大事实和论据之重要性，也显示了联邦巡回法庭很可能不会支持任何委员会基于口头辩论中提出的新论据所作的裁定。

讨论

在 *Dell Inc. 起诉 Accelaron, LLC* 一案中，申请人申请就 Accelaron, LLC 的刀片服务器专利进行多方复审，主张某现有技术专利由于公开了所谓的“球童”权利要素而使某个被挑战的权项丧失新颖性。申请人在其申请书中声称该现有技术的挂钩门设计实现的功能跟“球童”权利要素一致。但是联邦巡回法庭认为申请人随后提出了两项额外的与该权利要素相关的无效主张却并未在其最初的申请书中明确提及。联邦巡回法庭在其裁决书中称，其中一项论据是申请人应答专利所有权人的辩论和证据时首次提出的，其余一项是在口头辩论环节向委员会首次提出的。委员会依赖口头辩论环节提出的论据认定争议主张无效。

在上诉环节，联邦巡回法庭撤销了委员会的裁定，认为委员会不当地依赖未经书面提出的辩论进行裁决。法庭指出行政程序法明确规定了美国专利和商标局（“PTO”）应如何进行行政审判。机构必须（1）“将被主张的事实和法律及时通知[]”，（2）“向所有利益相关方提供提交和考虑事实[及]论据的机会”，以及（3）“根据是否需要全面真实披露事实……允许一方提交反驳证据。”²

¹ 常见于 *Dell Inc. v. Accelaron, LLC*, Nos. 2015-1513, 2015-1514, 2016 WL 1019075 (联邦巡回法院 2016年3月15日)。

² *Dell*, 2016 WL 1019075, at *6 (省略对其内容的引用)。

法庭引用专利和商标局专利审理实践指南，认为 PTO 的程序规则体现了禁止各方提供未事先书面提交的证据或辩论该基本的要求：

[A] 一方……仅可以提供其事先书面提交过的辩论。在口头辩论环节不得提供新的证据或辩论。³

法庭认为如果在口头辩论前未收到任何通知，专利所有权人就未被充分赋予提出反驳证据的机会。因为委员会依赖一项在口头辩论中首次提出的论据作出了裁定，所以法庭对其裁定予以撤销。

联邦巡回法庭的这一裁定也使得专为防止各方通过最后时刻更改主张来实现不公平策略优势而设计的委员会规则得以有效实施。这一裁定也证明联邦巡回法庭有意对一方未获得公平通知和应答机会的情况予以管理。尽管法庭未明确指明什么情况下（如有）可以在回复中首次提出一项论据，联邦巡回法庭的裁定显示如果委员会凭借新提出的论据而未给予专利所有权人一个公平的应答机会就作出裁定，联邦巡回法庭就可能不会支持委员会的该等裁定。

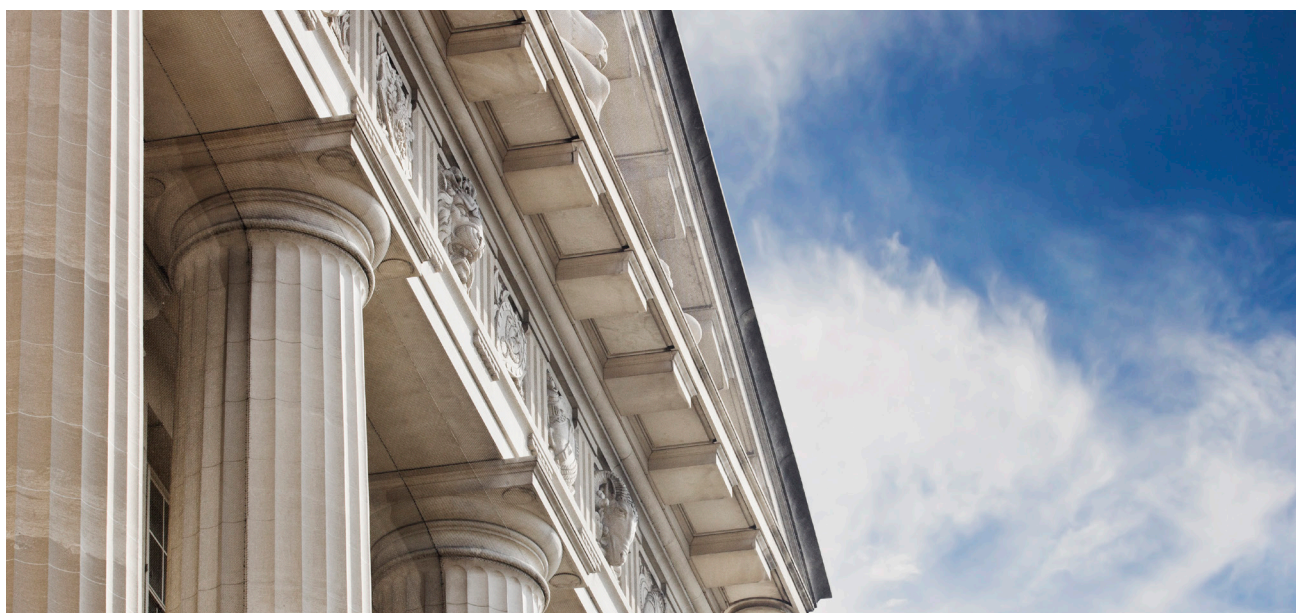
最后，联邦巡回法庭的裁定提醒我们一件非常重要的事情，就是所有多方复审程序主体在一开始就要整理好其全部辩论观点，以确保初期文件中包含所有重要的事实和论据。

³ 同上（引用专利审判局实务指南，77 Fed. Reg. 48,756, 48,768（2012年8月14日））



见解与分析

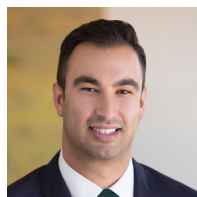
避免在两条战线上引发专利之争



在 IPR 与 CBM 审查持续增长的情况下, 基层地方法院同意相关案件暂停审理的不确定性可能会让被告方陷入两场不同的战争



ANDREW J. GRAY IV
合伙人 | 硅谷



EHSUN FORGHANY
律师 | 硅谷

自¹ 2011 年美国发明法案 (the America Invents Act of 2011, “AIA”) 制定以来, 被告方越来越多地将多方复审程序 (*inter partes review*, “IPR”) 以及涵盖商业方法专利复审程序 (covered business method, “CBM”) 用以对抗专利侵权指控。

尽管成本的降低、时间线的缩短以及较高的无效成功率使得 IPR 和 CBM 成为极具吸引力的诉讼策略, 但是此种吸引力通常取决于被告是否有能力在提交 IPR/CBM 申请后使得相应地区法院的诉讼程序中止。而这样的结果并非百分之百确定的, 恰恰相反, 对于中止动议而言, 结果往往喜忧参半, 这是因为各地区法院对于诉讼中止三要素的适用并不一致: (1) 程序是否已经进入了一个最后阶段; (2) 中止是否能使问题简单化; (3) 中止是否会给未提出动议一方造成不适当的侵害或者使其处于明显的战术劣势地位。² 因此, 被告方不仅难以对中止动议得到法院支持的可能性做出准确的判断, 大多数时候还会发现自身在两条不同的阵线上引发了战争。

为了确定中止诉讼以待 IPR/CBM 审查决定之动议的成功率, 我们就各地区法院截至 2016 年 6 月 15 日³ 总共 884 项决定中有关中止动议的决定进行了分析。在 752 项请求中止诉讼以待 IPR 审查决定的动议中, 我们发现大约 70%, 即共 529 项动议得到了法院的支持, 这一数据反映出比我们原本所期待的更高的成功率。然而, 在进一步研究后发现, 数据表明近 45% 的中止请求是依约定的。一旦将依约定的请求去除, 中止动议得到支持的比例则骤降至 58%。简单来说, 至今只有 290 项有争议的中止诉讼以待 IPR 审查决定的动议得到了法院的支持。虽然请求中止诉讼以待 CBM 审查决定的动议在总数上远落后于请求中止诉讼以待 IPR 审查决定的动议 (准确来说只有请求中止诉讼以待 IPR 审查决定的五分之一), 但是对于有争议的中止诉讼以待 CBM 审查决定的动议其成功率却高达 61%, 比 IPR 的成功率高出整整 3 个百分点。

除了上述已经列举的三个要素外, 我们的研究还发现了导致更高的成功可能性的其他因素。例如, 对中止作出约定的当事方享有高达 97% 的获准率, 比没有对此作出约定的当事方高出 38%。但是, 有争议的中止动议的当事方也可以通过重新考虑选择受理动议的管辖法院以及程序性时间节点来增强动议获得法院支持的几率。确实, 正如下文所解释的那样, 诉讼当事人将此两项额外因素纳入考虑范围, 从而使得有争议的中止诉讼以待 IPR/CBM 审查决定动议的成功率得以最大化。

在启动复审决定 (Institution) 做出后提出的有争议的中止动议请求更易成功

时间点——例如, 无论当事方在美国专利审查与上诉委员会 (“PTAB” 或者 “委员会”) 作出启动复审决定之前还是之后请求中止诉讼, 都会对该请求能否得到法院支持造成一定的影响。尽管委员会自当事方提交申请之日起有长达六个月的时间来做出启动复审的决定 (institution decision)⁴, 我们发现那些直到委员会做出启动复审决定后再请求中止诉讼的当事方其请求得到支持的比率大大增高。比如, 在启动复审决定作出前提交的中止诉讼以待 IPR 审查决定的动议中仅一半获得了支持, 而在启动复审决定作出后提交的申请中则有 71% 的动议的到了支持。

对于请求中止诉讼以待 CBM 审查决定的动议也是如此: 在委员会作出复审决定后再提交的中止动议中, 有 71% 的动议获得的支持, 相比在启动复审决定前提提交的动议高出 18%。

¹ 本文作者在此向暑期助理 Keon Seif-Naraghi 为本文提供的出色的检索协助表示感谢。

² *TAS Energy, Inc. v. San Diego Gas & Elec. Co.*, No. 12-cv-2777, 2014 WL 794215, at *3 (S.D. Cal. 2014). 就 CBM 审查而言, 国会将三要素测试加以法典化同时还加入了第四个要素, 即要求法院考虑 “支持还是驳回中止动议, 是否能够减轻当事方以及法院的诉讼负担。” 2011 年美国发明法案 (“AIA”) § 18 (b) (1), Pub. L. No. 112-29, 125 Stat. 284, 331 (2011)。

³ 本文所讨论的数据均截至 2016 年 6 月 1 日。尽管为确保数据之准确已采取了必要措施, 但是本文所使用的统计数据仍应被视为估算数据。本文主要依靠以下出版物所提供之结果作为 2015 年 9 月 1 日前所收集的数据之基础: Amy E. Simpson et al., *Trends on Requests to Stay Pending IPR/CBM Review*, Inter Partes Review Proceedings: A Third Anniversary Report (Perkins Coie, San Diego, Cal.), Sept. 2015, at 41-36.

⁴ 审判实务指南, 77 Fed Reg. 48756, at 48757 (2012 年 8 月 14 日)。

基于提交时间的中止诉讼以待 IPR/CBM 审查决定的动议的成功率

地区法院决定	请求中止未决IPR审查	请求中止未决CBM审查
总计	752	132
动议获准 (GRANTED)	529	91
于启动复审决定前获准	301	53
有争议的	151	32
有约定的	150	21
启动复审决定后获准	228	38
有争议的	139	30
有约定的	89	8
动议被驳回 (DENIED)	215	41
于启动复审决定前被驳回	153	29
有争议的	150	28
有约定的	3	1
于启动复审决定后被驳回	62	12
有争议的	57	12
有约定的	5	0
根据 3 15(a)(2) 自动中止	2	0

上述结果可以通过长期以来在实践中部分联邦地区法院对于 PTAB 未作出启动复审决定前的中止动议请求一律驳回的做法得到解释。以德克萨斯州东区法院为例，该法院采纳了“在 PTAB 未就审查申请作出决定之前暂缓作出支持或者驳回中止请求的判决”这一“通行做法”。⁵正如美国联邦巡回法院 Bryson 法官所言：“决定是否中止诉讼以待多方复审程序决定之最关键的因素在于 PTAB 是否对被告方提出的审查申请作出了回应。”⁶

但是这一做法并没有被全部地区所认可。部分联邦地区法院认为，IPR/CBM 程序的快捷性本质加之 PTAB 较高的复审率更倾向于在中止诉讼申请提交之时即中止案件的诉讼。⁷话虽如此，如果 PTAB 的复审率持续下滑，更多的联邦地区法院将可能开始采纳“通行做法”，至 2016 年 6 月 30 日，PTAB 对于 IPR 申请的复审率已经下滑至 51% 而对于 CBM 申请的复审率则下滑至 55%。⁸无论如何，诉讼当事方可以通过在启动复审决定作出后再提出有争议的中止诉讼动议申请以提高动议获准的几率。

⁵ Troyer Grp., Inc. v. Dedicated Micros USA, 2015 WL 1069179, at *5-6 (E. D. Tex. Mar. 11, 2015).

⁶ 同上 4。

⁷ 见，例如：Iron Techs., Inc., v. Luminex Corp., No. 3:13-cv-2647, Dkt. 41 at 5-6 (S.D. Cal. Jul. 16, 2014).

⁸ 美国专利商标局，专利审判和上诉委员会统计，2016 年 6 月 30 日，详见 <http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-6-30%20PTAB.pdf> (<http://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-6-30%20PTAB.pdf>) (last accessed July 30, 2016).

成功率还取决于有管辖权的法院

部分司法管辖区总体而言对于中止诉讼以待 IPR 审查决定的动议有着更高的成功，这些司法管辖区也将继续作为寻求中止动议获准的更优选择。下表列出的是基于这一指标中止动议最易获得支持的四个地区及其分类排名。特别是加利福尼亚北区法院不仅一直是最为激进的联邦地区法院，还是有争议的中止动议获得支持成功率排名第二的联邦地区法院。

倾向于支持有争议的中止诉讼以待IPR审查决定的动议的管辖法院

总排名	地区法院	中止动议总数	有约定的动议	获准的有争议的中止动议	有争议的中止动议获准率
1	伊利诺伊州北区法院 (N.D.Ill.)	34	12	18	82%
2	加利福尼亚州北区法院 (N.D.Cal.)	104	32	53	74%
3	俄亥俄州南区法院 (S.D. Ohio.)	10	1	6	67%
4	马萨诸塞地区法院 (D.Mass.)	23	5	11	61%

相对而言其他的联邦地区法院则不太可能支持有争议的中止动议。以德克萨斯州东区法院为例，该法院向来以偏向原告而闻名，因此有争议的中止诉讼以待 IPR 审查决定的动议在该法院获得支持的比例仅为 25%，比全国平均比例低 33%，与此同时该地区却是全国专利诉讼最多的地区之一。

倾向于驳回有争议的中止诉讼以待IPR审查决定的动议的管辖法院

总排名	地区法院	中止动议总数	有约定的动议	获准的有争议的中止动议	有争议的中止动议获准率
1	田纳西州东区法院 (E.D.Tenn.)	6	1	5	0%
2	德克萨斯州东区法院 (E.D.Tex.)	64	24	24	25%
3	新泽西地区法院 (D.N.J.)	11	3	5	27%
4	印第安纳州南区法院 (S.D.Ind.)	10	2	5	30%

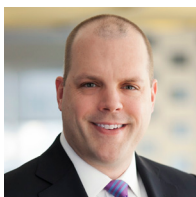
尽管每一个动议是否能够得到法院的支持会根据既有事实的不同而不同，当事方仍然可以通过对中止动议做出约定来尽可能地使得该动议获得法院支持的可能性得到最大化。对于有争议的中止动议请求而言，诉讼当事方可以通过在委员会作出启动复审的决定后再行提起中止动议从而使其更有可能获得法院的支持。为了将由于延迟提出动议而导致的损害减至最低，被告方应当考虑尽早提起 IPR/CBM 审查申请，而不应将申请拖延至一年将近结束之时。



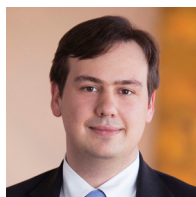
专利改革陷入僵局的风险加大



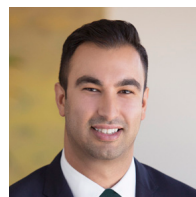
在过去的十年间，知识产权立法对国会来说除非陷入政治僵局，一直都是一个闪光点。



ANDREW C. WHITNEY
合伙人 | 费城



JACOB J.O. MINNE
律师 | 硅谷

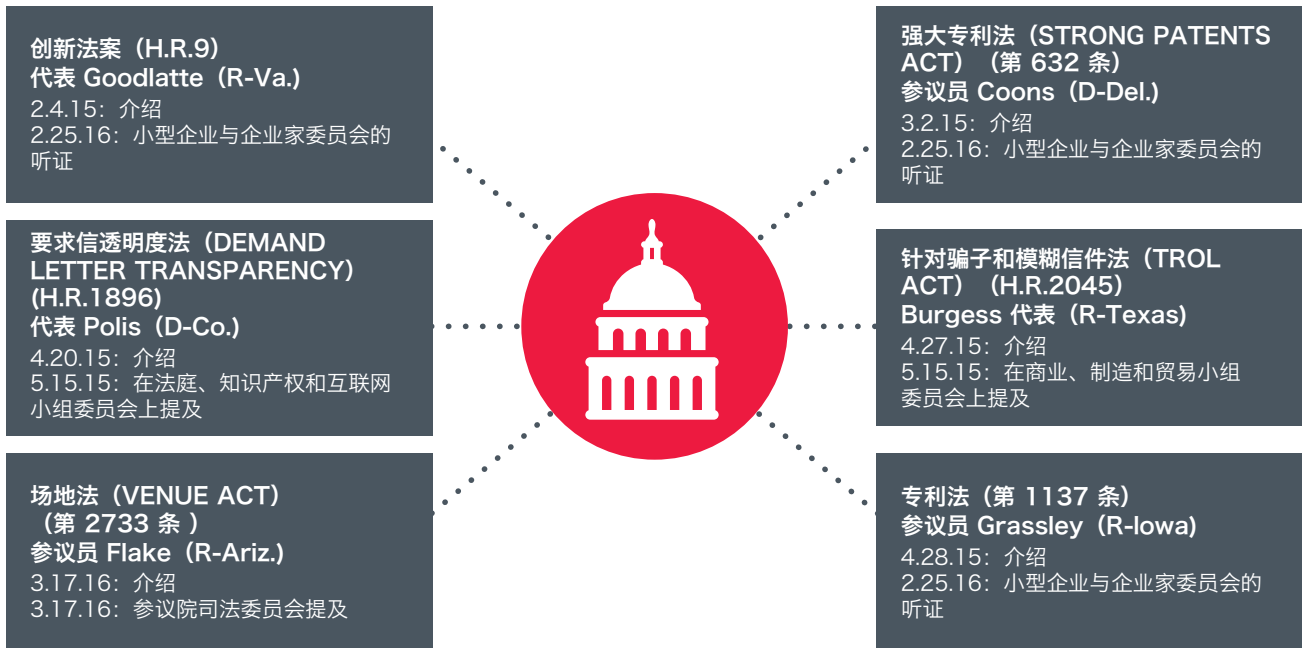


EHSUN FORGHANY
律师 | 硅谷

在 2011 年，民主党和共和党在国会上联合通过了美国专利改革法案。就在刚刚过去的五月，奥巴马总统签署保护商业秘密法成为法律，该法案通过增加新的联邦民间商业秘密补偿方法以及提高盗用商业秘密的最高刑事处罚标准，现代化强化了商业秘密法。

但是现在，两党对知识产权改革的热情似乎消退了。这是如何造成的？虽然没有直接的答案，但是有两点理由是普遍接受的：第一，司法改革消除了很对预期改革的需要；第二，专利权主体和其他的知识产权所有者已经就反对专利改革倡导者以及保留立法僵局取得成功。

虽然国会已经对专利改革失去了热情，但是它在法院仍在以大步伐前进。随着美国专利改革法案的通过，最高法院已经受理裁决的 20 起专利案件。这些裁决扩大了地方法院授予律师费的权利，Highmark 公司诉 Allcare Health Management 公司，134 S.Ct 1744 (2014)，并且授予了赔偿金，Halo Electronics 公司诉 Pulse Electronics 公司，136S.Ct 993 (2016)，远远超出了专利法及强专利法下受理案件的个数。相似的，最高法法院通过他对联邦民事诉讼法的年度修订消除了形式诉求（美国最高法院，关于对联邦民事诉讼法修改的决定（2015 年 4 月 29 日）），根据 Bell Atlantic 诉 Twombly 案以及 Ashcroft 诉 Iqbal 案的判决，从简易诉讼到高度合理性标准提高了专利申请的要求。对创新法中有一个相似的对申请标准的修改。



但是许多支持改革者的目标还没有实现。例如多个拟议的旨在解决专利纠纷中的不对称发现和费用的改革方案。目前原告可以在没有太多支出的情况下满足抗辩要求并强制提供信息，而被告被强制承受提供原告本应该在他们的立案前调查过程中获得的响应信息。专利法通过要求法院在解决动议解散，转移地点和严重被控侵权人之前保留发明以改变发明的花费和结构。如果主张需要由法院解释，创新法限制法院对在专利说明书中描述发明的必要信息。虽然民事诉讼法的修订 26 (b)

(1) 限制了发明与案件需求的比例——潜在的减轻了双方的立法负担——这些立法改革将直接使被告方获益，通过避免在立法初期偏重发明费用，改变发明的申报时间并提供更大的支持以解决专利权主体案件。

专利改革的一大阻力是日益断裂的社区，多数讨论是为公众压力而非学术和行业观点所推动。2011 年 7 月 22 日，“老美生活记事”播放了一小时名为“当专利袭来时”的纪录片，该纪录片集中讲述了专利主张实体 (PAE) 给小型企业带来的过高诉讼成本和压力。2015 年 4 月 19 日，晚间新闻主持人兼喜剧演员 John Oliver 将国家的法律状况嘲讽了一番并讨论了在达克萨斯州东区存档的大量案件。此外，电子前线基金会和公共知识组织这样的宣传组织带头开展了一项行动，该行动致力于推动专利体系的彻底改革。

但是 PAE 和类似的智囊库和组织并没有坐视不管。一部与此争锋相对的法律，《强专利法》，用理性的方式反对创新和专利法。该法主要通过专利授予后的审查以赋予专利持有人权力。例如，该法在双方复审及类似程序中增加了“有效推定”条款。该法还阻止不具备第三条所述地位的人开展所有审查程序，并禁止匿名请求。除了专利初审和上诉委员会以外，强专利法还将扩大间接侵权原则，一方面是通过在立法方面推翻最高法院在 *Limelight Networks, Inc. v. Akamai Technologies, Inc.* (134 S. Ct.2111 (2014)) 中的判决，另一方面通过允许在非由单独实体开展的专利程序中做出诱导侵权或共同侵权的判决。

随着专利改革辩论中两种声音的日益增强，这一曾经属于党派之争的问题陷入僵局的风险也日益增加。但是，这并不表示失去了所有改革的希望。怀疑论者应想到，即使辩论双方不具恶意，改革的步伐也可能非常缓慢。广受追捧的《美国专利改革法》(AIA) 主要效法了《2009 年专利改革法》，而后者又效法了《2007 年专利改革法》，以此类推，《2007 年专利改革法》又追溯到 2003 年联邦贸易委员会的建议。因此，即使该条款没有通过，今天的法案也可能成为明天的法律。

其它展望

专利授权后 复审程序



摩根路易斯提供聚焦于专利授予后复审程序及相关知识产权课题核心发展的常规 MCLE 项目。作为专利授予后事项申报和咨询最为活跃的律师事务所之一，本所研讨会意在解释 PTAB 程序的规则变化，凸显细微差别并分享最佳实践经验和解决方案。

即将举行的研讨会课题包括：

- PTAB 之根本：成功申请的剖析
- 年度回顾：2016 年重大 IP 案件
- 当前的趋势：多方复审程序
- 设计专利的多方复审

演讲通常为 1-1.5 小时，适用 MCLE 积分。

可以联系我们了解有关上述及后续将举行的 MCLE，或者为您的法务团队定制专属 MCLE。

联系人

Andrew Gray

合伙人 | 硅谷

+1.650.843.7575

andrew.gray@morganlewis.com

Iris Q. Jacinto

市场专员 | 硅谷

+1.650.843.7870

iris.jacinto@morganlewis.com

鸣谢

2017年 PTAB 汇编的顺利发行要感谢以下投稿人：

DION M. BREGMAN

合伙人

AHREN C. HSU-HOFFMAN

资深顾问律师

EHSUN FORGHANY

律师

KARON N. FOWLER

律师

THOMAS Y. NOLAN

律师

JOHN C. SULLIVAN

律师

Morgan Lewis

www.morganlewis.com

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。

© 2017 Morgan, Lewis & Bockius LLP

04102017_160495