

USPTO 拟大幅限制多方复审程序立案

作者：Sarah J. Fredrick 博士与 Jessica S. Erkal 博士

中文编译：左涵湄律师与程锡佩博士

2025 年 10 月 17 日，美国专利商标局（USPTO）发布了一份拟议规则制定通知（NPRM）。如果该 NPRM 被采纳，将给专利审判和上诉委员会（PTAB）的多方复审（IPR）立案标准带来重大变革。该 NPRM 提出了多项新规则，其将在许多情况下限制 IPR 的立案。针对这些拟议规则的公众意见必须在 2025 年 11 月 17 日前提交。与此同时，USPTO 局长 John A. Squires 在同一天宣布，他将接管所有 IPR 和授权后复审（PGR）立案决定的权力，而自 IPR 程序设立以来，这项权力一直由 PTAB 行使。

IPR 是指在 PTAB 进行的一种程序，用于挑战已授权专利的有效性。要启动 IPR 程序，挑战专利的一方必须向 PTAB 提出请求，以占先（anticipation）（35U.S.C.§102）和/或显而易见性（35U.S.C.§103）为理由要求其审查一项或多项权利要求的可专利性。请求人还必须证明，“在请求书中受到挑战的权利要求中，至少有一项权利要求具有合理的可能性被认定为不具备可专利性”。如果满足该举证责任，PTAB 即可对 IPR 审理程序进行立案。PTAB 将根据请求人和专利权人提交的论点和证据，在 12 个月内作出最终决定，裁定请求人的挑战是否全部成立或部分成立。之后，可以向美国联邦巡回上诉法院提起上诉。自 2012 年作为《美国发明法案》（AIA）的一部分而设立以来，与传统的地区法院诉讼相比，IPR 程序已成为挑战专利有效性的一种成本更低的替代方案。新拟议的 IPR 规则变更可能会阻碍专利挑战者选择 IPR 程序。

USPTO 将该 NPRM 的宗旨描述为“促进专利纠纷中的公平性、效率和可预测性”。这些变更的目标是减少连续和并行的专利有效性挑战，据称有助于打造更强的专利制度。拟议的 37 CFR 第 42 部分的变更如下：

第 42.108(d)条：针对效率的必要合意。如果请求人意图在其他审理机构（例如地区法院或美国国际贸易委员会）根据第 102 条或第 103 条提起无效挑战，则专利局将不会对 IPR 程序进行立案。该拟议条款还将要求请求人在与专利权人进行争讼的任何其他审理机构必须提交该合意。

第 42.108(e)条：先前程序中已认定有效的权利要求。如果受到挑战的权利要求在其他程序中（包括地区法院审判和简易判决、国际贸易委员会（ITC）裁决、其他 IPR、授权后复审（PGR）、单方复审和联邦巡回上诉法院上诉）被认定为有效，则专利局不会对 IPR 进行立案或维持。

第 42.108(f)条：平行诉讼。如果“平行诉讼可能在最终书面决定作出之前根据第 102 或 103 条就专利有效性作出决定”，则专利局不会对 IPR 进行立案。

第 42.108(g)条：特殊情况下的立案。本拟议规则允许局长在认为特殊的情况下亲自对 IPR 进行立案，即使之前的拟议规则(d)、(e)或(f)另有规定。

之前参与过 IPR 程序的人士会意识到，这些拟议规则大幅限制了可进行 IPR 立案的情形。例如，拟议的(d)条规定，即使只是意图在其他审理机构（例如地区法院）进行相关程序，也不允许 IPR 立案。该拟议规则的另一个令人担忧之处在于，美国国会已经考虑过这个问题，并在 AIA 的 35U.S.C.§315(e)中制定了 IPR 禁反言条款。USPTO 并无修改该法条的权力。

类似地，根据拟议的(e)条，如果一项权利要求在之前的程序中已被认定有效，也不得进行 IPR 立案。因此，如果专利挑战者正在参与几乎是任何其他相关诉讼程序，他们将无法选择进行 IPR。此外，拟议的(f)条实际上造成了一场竞赛，即在另一审理机构尽快地达成判决，从而可能阻止 IPR 的立案。如今，这将迫使程序策略决策（例如，提起挑战的审理机构以及何时安排这些挑战）变得与专利挑战的实际实质内容同等重要，甚至更加重要。这些规则也可能促使专利权人对其自身专利提起单方复审，以避免专利在未来受到任何 IPR 挑战。

最后，尽管与该 NPRM 分开发布，USPTO 局长 John A. Squires 宣布，他将撤销 PTAB 决定对哪些 IPR 和 PGR 进行立案的自由裁量权。自 AIA 实施以来，局长已将 IPR 和 PGR 的立案决定权委托给了 PTAB。虽然局长在技术层面拥有批准 IPR 和 PGR 立案的权力，但此前局长从未直接行使过这项权力。目前看来，Squires 局长打算今后亲自处理所有 IPR 和 PGR 的立案决定。另据宣布，此类决定将是简短的“通过/不通过”决定，而几乎不会对各方立场进行实质性分析。

如果这些拟议规则应用于 IPR 程序，则将很有必要考虑是否需要准备和提交成本高昂的 IPR 申请。IPR 一直是挑战已授权专利的有力工具；然而，新规则可能会使 IPR 在过去

13 年中行之有效的许多情况下难以被推荐为审慎之举。公众意见可通过联邦电子法规制定门户网站 (<https://www.regulations.gov>) 提交给 USPTO, 案卷编号为 PTO-P-2025-0025, 意见提交已于 2025 年 11 月 17 日截止。