

USPTO 擬大幅限制多方復審程序立案

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

中文編譯：左涵湄律師與程錫佩博士

2025 年 10 月 17 日，美國專利商標局（USPTO）發布了一份擬議規則制定通知（NPRM）。如果該 NPRM 被採納，將給專利審判和上訴委員會（PTAB）的多方復審（IPR）立案標準帶來重大變革。該 NPRM 提出了多項新規則，其將在許多情況下限制 IPR 的立案。針對這些擬議規則的公眾意見必須在 2025 年 11 月 17 日前提交。與此同時，USPTO 局長 John A. Squires 在同一天宣布，他將接管所有 IPR 和授權後復審（PGR）立案決定的權力，而自 IPR 程序設立以來，這項權力一直由 PTAB 行使。

IPR 是指在 PTAB 進行的一種程序，用於挑戰已授權專利的有效性。要啟動 IPR 程序，挑戰專利的一方必須向 PTAB 提出請求，以占先（anticipation）（35U.S.C.§102）和/或顯而易見性（35U.S.C.§103）為理由要求其審查一項或多項權利要求的可專利性。請求人還必須證明，「在請求書中受到挑戰的權利要求中，至少有一項權利要求具有合理的可能性被認定為不具備可專利性」。如果滿足該舉證責任，PTAB 即可對 IPR 審理程序進行立案。PTAB 將根據請求人和專利權人提交的論點和證據，在 12 個月內作出最終決定，裁定請求人的挑戰是否全部成立或部分成立。之後，可以向美國聯邦巡回上訴法院提起上訴。自 2012 年作為《美國發明法案》（AIA）的一部分而設立以來，與傳統的地區法院訴訟相比，IPR 程序已成為挑戰專利有效性的一種成本更低的替代方案。新擬議的 IPR 規則變更可能會阻礙專利挑戰者選擇 IPR 程序。

USPTO 將該 NPRM 的宗旨描述為「促進專利糾紛中的公平性、效率和可預測性」。這些變更的目標是減少連續和並行的專利有效性挑戰，據稱有助於打造更強的專利製度。擬議的 37 CFR 第 42 部分的變更如下：

第 42.108(d)條：針對效率的必要合意。如果請求人意圖在其他審理機構（例如地區法院或美國國際貿易委員會）根據第 102 條或第 103 條提起無效挑戰，則專利局將不會對 IPR 程序進行立案。該擬議條款還將要求請求人在與專利權人進行爭訟的任何其他審理機構提交該合意。

第 42.108(e)條：先前程序中已認定有效的權利要求。如果受到挑戰的權利要求在其他程序中（包括地區法院審判和簡易判決、國際貿易委員會（ITC）裁決、其他 IPR、授權後復審（PGR）、單方復審和聯邦巡回上訴法院上訴）被認定為有效，則專利局不會對 IPR 進行立案或維持。

第 42.108(f)條：平行訴訟。如果「平行訴訟可能在最終書面決定作出之前根據第 102 或 103 條就專利有效性作出決定」，則專利局不會對 IPR 進行立案。

第 42.108(g)條：特殊情況下的立案。本擬議規則允許局長在認為特殊的情況下親自對 IPR 進行立案，即使之前的擬議規則(d)、(e)或(f)另有規定。

之前參與過 IPR 程序的人士會意識到，這些擬議規則大幅限制了可進行 IPR 立案的情形。例如，擬議的(d)條規定，即使只是意圖在其他審理機構（例如地區法院）進行相關程序，也不允許 IPR 立案。該擬議規則的另一個令人擔憂之處在於，美國國會已經考慮過這個問題，在 AIA 的 35U.S.C.§315(e)中制定了 IPR 禁反言條款。USPTO 並無修改該法條的權力。

類似地，根據擬議的 (e) 條，如果一項權利要求在先前的程序中已被認定有效，則不得進行 IPR 立案。因此，如果專利挑戰者正在參與幾乎任何其他相關訴訟程序，他們將無法選擇進行 IPR。此外，擬議的 (f) 條實際上造成了一場競賽，即在另一審理機構盡快地達成判決，從而可能阻止 IPR 的立案。如今，這將迫使程序策略決策（例如，提起挑戰的審理機構以及何時安排這些挑戰）變得與專利挑戰的實際實質內容同等重要，甚至更加重要。這些規則也可能促使專利權人對其自身專利提起單方復審，以避免專利在未來受到任何 IPR 挑戰。

最後，儘管與該 NPRM 分開發布，USPTO 局長 John A. Squires 宣布，他將撤銷 PTAB 決定對哪些 IPR 和 PGR 進行立案的自由裁量權。自 AIA 實施以來，局長已將 IPR 和 PGR 的立案決定權委托給了 PTAB。雖然局長在技術層面擁有批准 IPR 和 PGR 立案的權力，但此前局長從未直接行使過這項權力。目前看來，Squires 局長打算今後親自處理所有 IPR 和 PGR 的立案決定。另據宣布，此類決定將是簡短的「通過/不通過」決定，而幾乎不會對各方立場進行實質性分析。

如果這些擬議規則應用於 IPR 程序，則將很有必要考慮是否需要準備和提交成本高昂的 IPR 申請。IPR 一直是挑戰已授權專利的有力工具；然而，新規則可能會使 IPR 在過去

13 年中行之有效的許多情況下難以被推薦為審慎之舉。公眾意見可通過聯邦電子法規制定門戶網站 (<https://www.regulations.gov>) 提交給 USPTO，案卷編號為 PTO-P-2025-0025，意見提交已於 2025 年 11 月 17 日截止。