



訴訟

[美國]

PTAB 之立案決定為最終且法院不得覆核

ESIP Series 2 LLC (後稱 ESIP) 為美國第 9,415,130 (簡稱'130 號) 專利權人，'130 號專利涉及透過蒸餾器或氣體擴散器 (diffuser) 將香味引入空氣中之系統與方法。Puzhen Life USA LLC (後稱 Puzhen) 引用 3 件專利主張'130 號專利為顯而易見的，向專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board PTAB) 對'130 號專利之部分請求項提出兩造重審 (Inter Partes Review, IPR)，後經立案。

PTAB 審理時指出，根據引用前案，被挑戰的請求項為顯而易見的，即引用前案揭露每個元件的限制特徵，並認定該技術領域中具有通常知識者具結合其中一件引用前案的動機，便可達成所請發明之目的。PTAB 於最終書面意見中，針對 ESIP 主張 Puzhen 於 IPR 提出時，漏列兩名利害關係人，即未符合 35 U.S.C. §312 所規範之訴願者須指明利害關係者，故其不應該受理該件 IPR 之主張；然 PTAB 並不認同被 ESIP 主張者為本案之利害關係人，故 Puzhen 並不受提起 IPR 之要件阻卻，ESIP 不服該決定，起訴至 CAFC。

CAFC 審理中針對顯而易見性之爭點，肯認 PTAB 做出之事實認定，故認定'130 號專利為顯而易見的；針對 CAFC 先前的 Cuozzo 案與 Click-to-Call 案 ([可見 2020 年 5 月 7 日出刊之第 244 期台一雙週專利電子報](#)) 兩件判決確立一個原則，PTAB 的立案決定為最終且不可提起訴訟。CAFC 認為本案並無原則重要性理由，而足以使司法介入覆核 PTAB 就利害關係人相關要件之認定，最後做出維持 PTAB 決定'130 號專利部分請求項無效之判決。

資料來源：

1. UPSTO Real Party in Interest Decisions Under 312(a)(2) Are Unappealable, IPO Daily News, May 20, 2020.
2. Esip Series 2, LLC, V. Puzhen Life Usa, LLC, Fed Circ 2019-1659. May 19, 2020.

美國專利局尚未發出最終行政機關意見前，法院缺乏標的管轄權

Odyssey 於 2004 年提出 11/005,678 (簡稱'678 號) 專利申請案，美國專利局審查委員作出核駁決定，申請案的審查過程產生許多程序爭議，Odyssey 對'678 號專利申請案核駁向 PTAB 提出訴願，PTAB 於 2016 年 4 月 29 日撤銷審查委員之核駁決定。然而美國專利局並未發出核准通知書，而是由科技中心主任 (Technology Center Director) 提出覆審請求。

在 PTAB 收到覆審請求的前後，Odyssey 都有機會對覆審請求做出回應，然而 Odyssey 都沒有對審查委員的論點提出實質問題，反而是反對覆審請求的程序適當性。Odyssey 還提出反對覆審程序的訴願書，並在訴願遭駁回時請求覆審。Odyssey 最終在保持抗議 (under protest) 之下提出一些實質問題論點，但是在 PTAB 對這些論點做出決定前，Odyssey 就向維吉尼亞州東區地院 (Eastern District of Virginia) 對覆審請求提出異議，地院以缺乏標的管轄權為由駁回前述異議，因為美國專利局尚未做出行政機關之終局處分 (final agency action)。

根據行政程序法 (Administrative Procedure Act, APA)，如果一項處分滿足兩要件，則為最終處分：(1)處分中顯示機關做決定的過程已完成；(2)處分中確定了權利或義務，或從中產生的法律效果。

CAFC 表示，直到 PTAB 發出覆審決定前，美國專利局尚未完成其作決定的過程，且 Odyssey 之'678 號專利申請案的權利和義務尚未確定，如果沒有美國專利局的最終決定，



Odyssey 就沒有權利根據 APA 請求進行司法審查 (judicial review)。

覆審期間，PTAB 持續考慮申請案請求項之有效性，儘管 PTAB 在'678 號專利申請案訴願時期認為可准予請求項，當審查委員請求覆審時，PTAB 仍會重新考慮其決定。覆審審是美國專利局處置的最終一站，此後，若 PTAB 做出決定，Odyssey 方可對 PTAB 之決定向法院提出適當的救濟。

綜上所述，CAFC 維持地院之判決，駁回 Odyssey 對美國專利局之挑戰。

資料來源：

1. Court Lacked Subject Matter Jurisdiction Where USPTO Had Not Taken Final Agency Action, IPO Daily News, May 26, 2020.
2. Odyssey Logistics And Technology Corporation, v. Andrei Iancu, Under Secretary Of Commerce For Intellectual Property And Director Of The United States Patent And Trademark Office, Fed Circ. 2019-1066. May 22, 2020.