

訴訟

[美國]

兩造重審 (IPR) 中，美國專利局不得命專利權人負擔其更正請求項具有可專利性之舉證責任

美國第8,273,183號（簡稱'183號）專利為一種自動清理泳池之工具，專利權人為Aqua Products, Inc.就'183號專利於地院與Zodic Pool Sys., Inc.進行是否遭侵權與專利有效性之訴訟，在該訴訟程序中，Zodic Pool Sys., Inc.於2013年對'183號專利內的多項請求項提出兩造重審 (inter partes review, IPR)，所主張之無效理由為'183號專利係可被預見的與顯而易見的，爾後經專利審判暨上訴委員會 (Patent Trial and Appeal Board, PTAB) 就被挑戰無效的部分請求項立案。審理過程中，Aqua提出新寫入3項請求項，以替代'183號專利內原本的3項請求項，雖PTAB接受Aqua就新寫入請求項未擴大原申請專利範圍且未增加新事項之主張，但以Aqua未能證明新增的請求項為可准予專利為由拒絕其更正請求，Aqua於裁決作出後，上訴至CAFC。

於 CAFC 審理過程中，Aqua 依 35 U.S.C. §316(e)之規定，主張新寫入請求項為可被准予專利之舉證責任並不應由其負擔，其命專利權人負擔該舉證責任之決定並未受該條文規定所支持（該條內文主體為請願者），然 CAFC 合議庭按 CAFC 先前作出之判決（該判決贊同 PTAB 將修正請求項內容得克服習知技術之舉證責任分配由專利權人承擔），否決 Aqua 的主張，並拒絕再次檢視 PTAB 是否須要專利權人證明新寫入的請求項之可專利性爭點，且作出此為 Aqua 之舉證責任之認定。Aqua 不服該決定，向 CAFC 請求全院審理 (en banc)，並經 CAFC 受理。

全院審理中，多數法官指出 35 U.S.C. §316(e)明文指出請願人負證明全數主張不具可專利性的舉證責任，多數法官同意 PTAB 不得命專利權人就其所提出之更正請求項的可專利性負起說服責任 (burden of persuasion)，且認定按美國專利局制定之適用條例，並未就申請更正請求項進入 IPR 程序時，不具可專利性之舉證責任或說服責任的分配一事有所規範；又就本案涉及之細則內容來說，乃規定專利權人有權請求提出限縮被挑戰之請求項，而此時專利權人所須負起之責任為其更正內容並未擴大申請專利範圍或加入新事項之舉證責任，而非須證明更正請求項的可專利性。在未有須奉為圭臬之法規依據的情況下，美國專利局於 IPR 程序中將不具可專利性之舉證責任移轉由專利權人負擔的行為應被禁止，除非美國專利局局長發出相關通知與作出相關規定，否則 PTAB 須適用此實務見解於目前待審案的案件。是以，CAFC 最後撤銷 PTAB 的決定，作出美國專利局不得要求專利權人於 IPR 程序中，應證明其更正請求項之可專利性的判決且發回重審。

資料來源：

1. “Court issues five opinions in holding that uspto may not require patent owner to prove patentability of proposed amended claims in inter partes reviews,” IPO Daily News. 2017 年 10 月 4 日。
2. Aqua Products, Inc., v. Joseph Matal, Performing the Functions and Duties of The under Secretary of Commerce for Intellectual Property and Director, U.S. Patent and Trademark Office, Fed Circ. 2015-1177. 2017

年 10 月 4 日。

