

## 法院仍應遵從 USPTO 審查員的意見嗎？

一貫地，對專利侵權訴訟的一種抗辯是該專利因未遵守美國專利法（美國法典第 35 編）的一項或多項規定而無效。最常提出的抗辯包括缺乏新穎性、創造性以及違反書面描述或可實施性要求。在專利申請的審查過程中，美國專利商標局（“USPTO”）審查員需要做出許多決定和選擇，並做出許多舉措，最終授予美國專利。這些選擇和意見中的大多數（如果不是全部）都涉及在專利法中支持被控侵權人的專利無效抗辯的相同條款。

美國聯邦巡迴上訴法院（“CAFC”）最近修訂了一項之前發布的意見，刪除了對以下觀點的所有引用，即對涉案專利進行審查並批准授權的 USPTO 審查員的特定選擇和意見應受到就專利有效性問題進行審理的地區法院的一定程度的遵從。這是否意味著審查員遵從概念的普遍衰退？

在 2022 年 1 月的 2 票對 1 票的分歧判決中，CAFC 由三名法官組成的合議庭推翻了地區法院以權利要求不明確為由而認定兩項專利的權利要求無效的裁決<sup>1</sup>。構成無效挑戰基礎的有關權利要求限定由 USPTO 審查員在審查申請期間添加到權利要求中，目的是使該權利要求符合授權的條件。在該 2022 年 1 月的意見中，該法院表示：「PTO 審查員的意見有權作為官方機構意見而得到適當的遵從，因為審查員被認為在相關技術以及可專利性的法定要求方面經驗豐富：『我們推測當審查員選擇修改權利要求以將申請置於授權條件下時，他不會將不明確的項目引入權利要求<sup>2</sup>。』」

巡迴法官 Dyk 不認同該判決，稱「專利審查員引入了不明確的語言這一事實並不能免除權利要求應符合美國專利法第 112 條的要求。」他繼續解釋說，「確定性的檢驗在於權利要求是否『以合理的確定性向本領域技術人員告知了發明的範圍』……，而不在於權利要求的語言是否由專利審查員添加或者是否對於審查員而言不具有不確定性。」看到巡迴法官 Dyk 的意見後，Autodesk（專利挑戰者）請求就審查員遵從的問題進行重新審理。具體來說，提出的問題是：在確定基於權利要求不明確的無效抗辯時，是否應該遵從專利審查員的意見或陳述？

2022 年 10 月 17 日，由相同的三名法官組成的合議庭發表修改意見，得出

---

<sup>1</sup> *Nature Simulation Sys. Inc. v. Autodesk, Inc.*, 23 F.4th 1334 (Fed. Cir. 2022)

<sup>2</sup> *Id.*, 第 1343 頁

相同結論，即地區法院以權利要求不明確為由宣告該權利要求無效是錯誤的，但該法院從意見中刪除了上述關於審查員遵從的引用語句<sup>3</sup>。

CAFC 的上述撤回是否標誌著審查員遵從這一普遍概念的終結？不太可能。根據現行法律規定和以前的法院裁決，一定程度的審查員遵從是不可避免的。首先，美國專利法第 282 條明確規定「專利應被推定有效」。幾十年來，法院將此解釋為其意味著 USPTO 的可專利性決定受到極大遵從，因為挑戰者必須在法庭訴訟中通過明確和令人信服的證據才能證明專利無效。

這一法條背後的基本原理是，政府機構（USPTO）已認定被授權專利的權利要求具有可專利性。USPTO 審查員被認為具有審查專利申請、應用相關法律和法規要求以及決定 USPTO 是否應就這些申請授予專利的專業知識。CAFC 此前曾表示，有效性推定「部分基於假定已完成其工作的專利審查員的專業知識<sup>4</sup>」。因此，挑戰者必須承擔很高的舉證責任才能使 USPTO 審查員授予的專利無效。

然而，CAFC 對其 *Nature Simulation* 意見的修改可能表明該法院不願意或至少對進一步擴大審查員遵從的概念持猶豫態度。另一方面，由兩位法官給出的多數意見可能只是認為沒有必要依賴任何審查員遵從的概念，因此將其從意見中刪除。儘管如此，存在其他的 CAFC 判決，其中該法院在訴訟背景下考慮專利有效性時拒絕遵從審查員在審查期間採取或未採取的行為。例如，該法院曾駁回了一位專利權人提出的論點，即在審理侵權訴訟時應遵從審查員對聲明的考慮，除非挑戰者提出新的證據。法院的理由是「最高法院或本法院的任何判決都沒有表明，在地區法院侵權訴訟中克服 PTO 的認定結果存在額外的負擔<sup>5</sup>。」

---

<sup>3</sup> *Nature Simulation Sys. Inc. v. Autodesk, Inc.*, No. 2020-2257, 2022 WL 10196714 (Fed. Cir. Oct. 17, 2022)

<sup>4</sup> *Brooktree Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc.*, 977 F.2d 1555, 1574 (Fed. Cir. 1992)

<sup>5</sup> *Novo Nordisk A/S v. Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd.*, 719 F.3d 1346, 1357, 107 U.S.P.Q.2d 1210 (Fed. Cir. 2013)