

## 对前 AIA 专利适用 AIA 多方复审程序并不违反第五修正案的征用条款

自从美国最高法院在 *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)案中作出判决，在美国发明法案（AIA）多方复审（IPR）程序中被撤销其前 AIA 专利的专利权人已经持续地提出各种合宪性挑战。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）终于解决了一个这样的挑战。在 *Celgene Corp. v. Peter*, Appeal No. 18-1167 (Fed. Cir. July 30, 2019)案中，CAFC 判定，美国专利商标局（USPTO）在 AIA 的 IPR 程序中撤销前 AIA 专利的权利要求并不构成在没有“公平赔偿”情况下对私人财产的违宪征用。CAFC 在 *Celgene* 案中解释，由于 40 多年来，基于与在 IPR 中可能提出的理由相似或基本相同的理由，专利一直可被行政撤销，所以长期以来，一项美国专利的授权被理解为：“您可以享有并行行使您的专利权，直到 USPTO 撤销该专利或该专利到期，以先发生者为准。”因此，此类撤销并不违反美国宪法第五修正案的征用条款。

去年，在 *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)案中，美国最高法院根据美国宪法第三条和针对陪审团审判的第七修正案认可了 IPR 的合宪性。特别地，多方复审（IPR）是由 2012 年 9 月 16 日起生效的 Leahy-Smith 美国发明法案（AIA）所创建的专利无效程序。在 *Oil States* 案中最高法院认为，与普通私有财产权不同，专利权可能被行政机构（即美国专利商标局）撤销。然而，*Oil States* 案的判决虽未判定，却提出了向整个授权后审查制度进行合宪性挑战的其他可能的途径。例如，最高法院特别指出，该案件的当事人未提出这些专利无效程序对 AIA 颁布之前授权的专利的追溯适用可能违反宪法规定的正当程序原则。

自从最高法院在 *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)案中作出判决，在 AIA 的 IPR 程序中被撤销其前 AIA 专利的专利权人已经不断地提出各种合宪性挑战。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）终于解决了一个这样的挑战。在 *Celgene Corp. v. Peter*, Appeal No. 18-1167 (Fed. Cir. July 30, 2019)案中，CAFC 判定，USPTO 在 AIA 的 IPR 程序中撤销前 AIA 专利的权利要求并不构成在没有“公平赔偿”情况下对私人财产的违宪征用。CAFC 在 *Celgene* 案中解释，由于 40 多年来，基于与在 IPR 中可能提出的理由相似或基本相同的理由，专利一直可被行政撤销，所以长期以来，一项美国专利的授权被理解为：“您可以享有并行行使您的专利权，直到 USPTO 撤销该专利或该专利到期，以先发生者为准。”因此，此类撤销并不违反美国宪法第五修正案的征用条款。

*Celgene* 案是对平价药物联盟（Coalition for Affordable Drugs）向 Celgene 公司拥有的两项专利提出一系列成功的 IPR 挑战的联合上诉，这两项专利涉及为患者安全地提供致畸剂（例如沙利度胺）的方法。专利审判和上诉委员会（PTAB）撤销了其中一个专利的所有权利要求，并且撤销了另一个专利中除一项权利要求以外的所有权利要求。Celgene 公司提起上诉，并在上诉中首次提起未在 IPR 程序中提出问题，其辩称根据美国宪法第五修正案的征用条款，IPR 对前 AIA 专利的“追溯”适用是对私人财产的违反宪法的征

用。CAFC 承认“一方当事人通常不能以未向行政机构提出的理由来挑战该行政机构的决定”这一普遍规则，该规则也包括违宪性理由。然而法院认为，即使该问题在 USPTO 的 PTAB 那里被提出，国会也未在 AIA 中授予该裁判单位对合宪性问题进行审议的权力。至少这一原因，偏离上述普遍规则是合理的。

谈到 Celgene 公司的征用条款挑战中的是非曲直，CAFC 解释说，近 40 年来，USPTO 已获得国会授权再次（在单方再审（*ex parte reexamination*）的情况下，甚至第三次和第四次）审查已授权专利的有效性。事实上至少就 IPR 而言，USPTO 审查和使专利无效的能力在颁布 AIA 前后是非常相似的。因此，正如 CAFC 所解释的，在 AIA 创建 IPR 之前和之后申请和授权的专利，都可以在授权后被 USPTO 重新审查其有效性——至少在新颖性（35 U.S.C. § 102）和创造性（35 U.S.C. § 103）的实质性理由方面。此外，至少就 IPR 而言，有效性挑战在 AIA 之前和之后都是基于相同类别的现有技术（即只有专利和印刷出版物），专利挑战者也承担相同的举证责任（优势证据标准）。

Celgene 公司指出，先前的 USPTO 再审程序与 IPR 程序之间存在许多程序上的差异，但 CAFC 认为这些差异在合宪性方面无足轻重。依据最高法院的先例，CAFC 指出，“在任何给定的程序模式下，没有人拥有既得权利”。

CAFC 的 *Celgene* 判决可能会阻止更大规模的针对 IPR 对前 AIA 专利进行“追溯”适用的合宪性挑战。然而，法院的论证遗留了授权后复审（PGR）和涵盖商业方法复审（CBMR）追溯适用的违宪性问题，这两种程序也是国会在制定 AIA 时创建的。PGR 和 CBMR 都提供了基于实质性理由的专利有效性挑战，而这些实质性理由在 USPTO 的任何前 AIA 程序中是不能被提出的。

*Celgene* 判决的理论是否会（以及如何）扩展到涵盖其他 AIA 有效性挑战程序，或美国最高法院是否将审查 CAFC 的 *Celgene* 判决本身，仍有待观察。