

## 對前 AIA 專利適用 AIA 多方複審程序並不違反第五修正案的徵用條款

自從美國最高法院在 *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)案中作出判決，在美國發明法案（AIA）多方複審（IPR）程序中被撤銷其前 AIA 專利的專利權人已經持續地提出各種合憲性挑戰。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）終於解決了一個這樣的挑戰。在 *Celgene Corp. v. Peter*, Appeal No. 18-1167 (Fed. Cir. July 30, 2019)案中，CAFC 判定，美國專利商標局（USPTO）在 AIA 的 IPR 程序中撤銷前 AIA 專利的權利要求並不構成在沒有“公平賠償”情況下對私人財產的違憲徵用。CAFC 在 *Celgene* 案中解釋，由於 40 多年來，基於與在 IPR 中可能提出的理由相似或基本相同的理由，專利一直可被行政撤銷，所以長期以來，一項美國專利的授權被理解為：“您可以享有並行使您的專利權，直到 USPTO 撤銷該專利或該專利到期，以先發生者為準。”因此，此類撤銷並不違反美國憲法第五修正案的徵用條款。

去年，在 *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)案中，美國最高法院根據美國憲法第三條和針對陪審團審判的第七修正案認可了 IPR 的合憲性。特別地，多方複審（IPR）是由 2012 年 9 月 16 日起生效的 Leahy-Smith 美國發明法案（AIA）所創建的專利無效程序。在 *Oil States* 案中最高法院認為，與普通私有財產權不同，專利權可能被行政機構（即美國專利商標局）撤銷。然而，*Oil States* 案的判決雖未判定，卻提出了向整個授權後審查制度進行合憲性挑戰的其他可能的途徑。例如，最高法院特別指出，該案件的當事人未提出這些專利無效程序對 AIA 頒布之前授權的專利的追溯適用可能違反憲法規定的正當程序原則。

自從最高法院在 *Oil States Energy Servs., LLC, v. Greene's Energy Grp., LLC*, 138 S. Ct. 1365 (2018)案中作出判決，在 AIA 的 IPR 程序中被撤銷其前 AIA 專利的專利權人已經不斷地提出各種合憲性挑戰。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）終於解決了一個這樣的挑戰。在 *Celgene Corp. v. Peter*, Appeal No. 18-1167 (Fed. Cir. July 30, 2019)案中，CAFC 判定，USPTO 在 AIA 的 IPR 程序中撤銷前 AIA 專利的權利要求並不構成在沒有“公平賠償”情況下對私人財產的違憲徵用。CAFC 在 *Celgene* 案中解釋，由於 40 多年來，基於與在 IPR 中可能提出的理由相似或基本相同的理由，專利一直可被行政撤銷，所以長期以來，一項美國專利的授權被理解為：“您可以享有並行使您的專利權，直到 USPTO 撤銷該專利或該專利到期，以先發生者為準。”因此，此類撤銷並不違反美國憲法第五修正案的徵用條款。

*Celgene* 案是對平價藥物聯盟（Coalition for Affordable Drugs）向 Celgene 公司擁有的兩項專利提出一系列成功的 IPR 挑戰的聯合上訴，這兩項專利涉及為患者安全地提供致畸劑（例如沙利度胺）的方法。專利審判和上訴委員會（PTAB）撤銷了其中一個專利的所有權利要求，並且撤銷了另一個專利中除一項權利要求以外的所有權利要求。Celgene 公司提起上訴，並在上訴中首次提起未在 IPR 程序中提出問題，其辯稱根據美國憲法第五修正案的徵用條款，IPR 對前 AIA 專利的“追溯”適用是對私人財產的違反憲法的徵

用。CAFC 承認“一方當事人通常不能以未向行政機構提出的理由來挑戰該行政機構的決定”這一普遍規則，該規則也包括違憲性理由。然而法院認為，即使該問題在 USPTO 的 PTAB 那裡被提出，國會也未在 AIA 中授予該裁判單位對合憲性問題進行審議的權力。至少這一原因，偏離上述普遍規則是合理的。

談到 Celgene 公司的徵用條款挑戰中的是非曲直，CAFC 解釋說，近 40 年來，USPTO 已獲得國會授權再次（在單方再審（*ex parte reexamination*）的情況下，甚至第三次和第四次）審查已授權專利的有效性。事實上至少就 IPR 而言，USPTO 審查和使專利無效的能力在頒布 AIA 前後是非常相似的。因此，正如 CAFC 所解釋的，在 AIA 創建 IPR 之前和之後申請和授權的專利，都可以在授權後被 USPTO 重新審查其有效性——至少在新穎性（35 U.S.C. § 102）和創造性（35 U.S.C. § 103）的實質性理由方面。此外，至少就 IPR 而言，有效性挑戰在 AIA 之前和之後都是基於相同類別的現有技術（即只有專利和印刷出版物），專利挑戰者也承擔相同的舉證責任（優勢證據標準）。

Celgene 公司指出，先前的 USPTO 再審程序與 IPR 程序之間存在許多程序上的差異，但 CAFC 認為這些差異在合憲性方面無足輕重。依據最高法院的先例，CAFC 指出，“在任何給定的程序模式下，沒有人擁有既得權利”。

CAFC 的 *Celgene* 判決可能會阻止更大規模的針對 IPR 對前 AIA 專利進行“追溯”適用的合憲性挑戰。然而，法院的論證遺留了授權後複審（PGR）和涵蓋商業方法複審（CBMR）追溯適用的違憲性問題，這兩種程序也是國會在制定 AIA 時創建的。PGR 和 CBMR 都提供了基於實質性理由的專利有效性挑戰，而這些實質性理由在 USPTO 的任何前 AIA 程序中是不能被提出的。

*Celgene* 判決的理論是否會（以及如何）擴展到涵蓋其他 AIA 有效性挑戰程序，或美國最高法院是否將審查 CAFC 的 *Celgene* 判決本身，仍有待觀察。