

## 最高法院更新：政府机构不是可以启动授权后程序的“人”

在 *Return Mail, Inc. v. United States Postal Service*, No. 17-1594 (June 10, 2019) 案中，美国最高法院发布了一项 6-3 的判决，认定政府机构不是有资格根据 USPTO 的各种授权后审判程序来挑战专利的“人”。

在 Leahy-Smith 美国发明法案（AIA）通过之前，有两种行政选择可用来挑战已授权专利的有效性。具体而言，专利挑战者可以向 USPTO 申请单方再审程序（*ex parte reexamination*）或多方再审程序（*inter partes reexamination*）。2011 年，美国国会通过了 AIA，创立了三种行政审判程序：取代了多方再审的多方复审（*inter partes review*, IPR）、授权后复审（*post-grant review*）和涉及商业方法专利的过渡程序（*CBM review*）。所有这三个审查程序都是对抗性审判程序，而不是由 USPTO 和专利权人在没有反对方参与的情况下进行的单方再审程序。例如，为了确定谁可以请求 USPTO 启动授权后复审程序或 CBM 复审，35 U.S.C. § 321 (a) 规定，“不是专利权人的人可以向 USPTO 提交对该专利启动授权后复审的请求。” 35 U.S.C. § 311 (a) 为 IPR 请求人作出了类似的规定。

在 *Return Mail* 案中，最高法院回答了政府机构是否是 35 U.S.C §§ 311, 321 规定的可以提交请求的“人”。谈到该案件的背景，*Return Mail* 拥有一项与处理无法投递的邮件的方法有关的专利。美国邮政服务（USPS）已经对地址变更服务进行了改进，以处理无法投递的邮件。*Return Mail* 声称这些改进侵犯了其专利权。

最初，USPS 针对涉案专利提起了单方再审。专利权人在再审程序中对权利要求进行了修改，最终的权利要求最后被 USPTO 认定为有效。因此，该专利在单方再审中幸存下来，并为 *Return Mail* 继续其侵权主张保留了足够的保护范围。具体而言，*Return Mail* 在联邦索赔法院起诉 USPS，这是一个非政府实体可以根据联邦法律 28 U.S.C. § 1498 (a) 因专利侵权起诉政府机构的程序。

USPS 随后提交了 CBM 复审请求，该程序由 USPTO 启动；*Return Mail* 的专利的权利要求现已被 USPTO 认定是不具专利适格性。在上诉中，联邦巡回法院确认了该专利权无效的认定，并且确认政府机构，即 USPS，有资格作为“人”来请求 CBM 复审。*Return Mail* 在诉讼的每个阶段都对这一判定进行挑战，包括

向美国最高法院上诉，辩称政府在启动 AIA 审判程序时不具备“人”的资格。

如上所述，AIA 的文本仅定义了除专利权人以外的“人”，因此，最高法院在 AIA 审判程序的背景下分析了政府是否包含在“人”的定义中的问题。

最高法院承认专利法规没有明确界定“人”这一术语。此外，最高法院指出，“由于没有明确的法定定义，最高法院适用‘长期以来的解释性推定’，即‘人’不包括当权者。”然而，最高法院还指出，这一推定不是一个硬性规则，存在“只有在肯定地显示相反的法定意图时才会被忽视”的可能。因此，最高法院指出，“考虑到法律主体‘人’不包括政府这一推定，美国邮政服务必须证明 AIA 的语境有其他说法。

虽然政府机构可以申请专利，但最高法院指出“人”这一术语在专利法规中的使用是不一致的——有时包括政府，有时不包括。为了支持其解释，USPS 争辩说，由于《专利审查程序手册》(MPEP) 表明人（包括联邦机构）可以在单方复审中引用现有技术，因此从逻辑上讲，就 AIA 审判程序而言 USPS 应该具有人的资格。这一论点没有获胜，因为最高法院指出了单方复审程序与 AIA 审判程序之间的鲜明对比，前者不允许挑战者参与，而后者具有对抗性。此外，根据 28 U.S.C § 1498 所定义的程序，最高法院认为，政府已经处于独特的地位，即在将专利权人限制在请求合理补偿而不是金钱损害赔偿的联邦索赔法院的法官审判。因此，尽管存在潜在的侵权责任，但政府机构“享有普通被控侵权者所没有的对潜在责任范围的一定程度的确定性”。

与此分析一致，最高法院还得出结论：“将联邦机构排除在 AIA 复审程序之外，避免了由于迫使平民专利权人……在一个联邦机构发起……和另一个联邦机构监督的对抗程序中捍卫其发明的可专利性所引起的尴尬局面。因决定避免这种尴尬，最高法院支持 Return Mail，裁定政府，更具体地说是 USPS，不是可以启动 AIA 授权后复审程序的“人”。

对于专利权人而言，这一最高法院案件对政府机构侵犯专利的那些有限情形非常重要。政府机构无法使用 AIA 有效性挑战程序，这为专利权人提供了一些战术优势，并确保专利有效性问题将在联邦法院决定，而不是由处理所有 AIA 程序的 USPTO 专利审判和上诉委员会决定。