

美国联邦巡回上诉法院评论：“及时利用多方复审程序，否则将无机会使用”

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）终止了 USPTO 的一个程序，该程序允许已立案的多方复审（IPR）的请求人向专利审判与上诉委员会（PTAB）提出另一份在其他情况下因超过时限而不能提出的 IPR 请求，并允许将该份后提出的请求（其中包括以不同于已立案的 IPR 中的理由，对专利的其他权利要求提出新的挑战）和已立案的 IPR 请求合并审理。在 *Facebook, Inc. V. Windy City Innovations, LLC*, Appeal No. 18-1400 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020) 一案中，CAFC 认为专利法第 315 (b) 和 315 (c) 条“清楚而毫无疑问”地禁止此类程序，而且认为 PTAB 之前发布的判例意见合议组（POP）审查所得出的相反结论是错误的，因此不能获得任何类型的司法尊重。

在 2020 年 3 月 18 日之前，请求人可以在对美国专利的某些权利要求进行挑战的多方复审（IPR）程序进行的同时，提出新的、但是在其他情况下不能按时提出的挑战同一专利其他权利要求的 IPR 请求，并根据 35 USC 315 (c) 的规定将这两个程序合并在一起：“合并——如果（美国专利商标局）局长对多方复审进行立案，那么局长可以根据自己的判断，将根据第 311 条恰当地提出请求的任何人作为当事方加入到该多方复审……”尽管 AIA 规定了 1 年的时限，但这仍然是可能的，AIA 规定：“如果要求发起程序的请求是在指控专利侵权的诉状送达请求人、实际利害关系人或请求人的利益相关方之日后一年以上提出的，则不得对多方复审进行立案。（参见 35 U.S.C. 315 (b)）”美国专利商标局（USPTO）的专利审判与上诉委员会（PTAB）依据第 315 (b) 条的最后一句话为该结果进行辩护，该句指出：“前一句所述的时限不适用于根据 (c) 项提出的合并要求。”

在 IPR 程序出现的几年里，关于允许已立案的 IPR 的现有当事方，将其后提出的、在其他情况下因超过时限不能提出的请求，与已经立案的程序进行合并的合理性，由 3 名 PTAB 行政专利法官（APJ）组成的不同的合议组得出了各自相反的结论。为了解决合议组之间相互矛盾的决定，USPTO 局长召集了判例意见合议组（POP）审查，并决定允许这种程序（参见 *Proppant Express Investments, LLC v. Oren Technologies, LLC*, No. IPR2018-00914, Paper 38 (PTAB Mar. 13,

2019))。判例意见合议组审查的决定对未来的 APJ 合议组具有约束力。

2015 年, Windy City Innovations 公司在美国地区法院对 Facebook 提起诉讼, 指控其涉嫌侵犯计算机网络通信系统的四项专利。作为回应, Facebook 及时针对 Windy City 的专利提出了 IPR。但是, Facebook 提出 IPR 时, Windy City 尚未被要求指出其在专利侵权诉讼中主张的具体权利要求。此后不久, Windy City 指出了针对 Facebook 四项涉诉专利中主张的具体权利要求。作为回应, Facebook 提出了另外两份 IPR 请求, 对最新指出的被主张的权利要求提出挑战。但是, 第 315(b)条规定 1 年时限已经届满。虽然 3 个 APJ 中有 2 个明确不同意 *Proppant Express* 案的 POP 审查决定, 但他们承认他们不得不允许 Facebook 使用该程序, 将针对其他权利要求的基于不同(即使相似)理由的挑战与现有的已立案的 IPR 合并。

2020 年 3 月 18 日, 美国联邦巡回上诉法院(CAFC)终止了之前被 PTAB 批准并被 Facebook 使用的程序。CAFC 在 *Facebook, Inc. V. Windy City Innovations, LLC*, Appeal No. 18-1400 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020)一案中认为, 在第 315(b)和(c)条“清楚而毫无疑义”地禁止此类程序, 并且认为 PTAB 在同意 Facebook 的合并动议以及允许 Facebook 对 Windy City 的专利提出了新的超出时限的挑战时犯了错误。正如 CAFC 解释的那样, 尽管在某些情况下会允许合并恰当立案的 IPR 请求, 但法规仅允许在非常有限的情况下将新的当事方加入现有的已立案的 IPR, 哪怕该新的当事方的请求在其他情况下是超过时限的。法院做出类比: 当事方不能“加入自己”的 IPR, 正如一个人不能“和自己结婚”一样。

美国政府曾敦促 CAFC 对 PTAB 的相反的 *Proppant Express* 案 POP 审查决定给予一定程度的尊重。重要的是, CAFC 裁定, 因为国会没有授予 USPTO 对《美国发明法案》的条款(包括 35 USC 315)进行解释的权力, 因此 *Proppant Express* 案 POP 审查决定不会得到超过 PTAB 所作的任何其他普通裁决所应得的尊重。

除了在某些情况下限制使用 IPR 程序外, *Facebook* 案的判决对美国专利诉讼策略和战术也有重要影响。Facebook 曾经辩称, 如果其不被允许提出请求并将后提出的请求加入已经立案的 IPR, 其会被迫在及时提出的请求中对 Windy City 的全部四项专利的每一项权利要求进行挑战, 这是因为在第 315(b)条规

定的 1 年期限内，*Windy City* 还未被要求指出其主张的专利权利要求。CAFC 对这一观点毫无同情，并对该观点进行（部分）驳斥，其指出，大多数一审法院都采用了“地方专利规则”，这些规则要求专利权人在诉讼初期就指出要主张其专利的哪些权利要求。

应当指出的是，尽管尚在审理 *Windy City v. Facebook* 侵权案的一审法院确实有这样的规则，但存在多种情况会使这些地方专利规则所规定的截止日期延迟，通常会延迟数月。无论如何，CAFC 指出，如果“清楚而毫无疑义”的法规用语的结果与美国国会的意图不同，应当由国会而非联邦法院来修改《美国发明法案》。

考虑到到 *Facebook* 案的判决，尤其是考虑到 CAFC 解释其复杂的结果作出的评论，对被控侵权人来说比以往任何时候都重要的是，要迫使专利权人明确指出其指控侵犯哪些专利的哪些权利要求，并以某种方式使这种明确指出对专利权人具有约束力。如果无法做到这一点，那么被控侵权人必须在及时提出的 IPR 请求中对每项涉诉专利的每一项可能主张的权利要求进行挑战，否则将被禁止使用 AIA 的多方复审机制。另一方面，专利权人希望尽可能延迟其指明指控侵犯的专利权利要求的时间，以在《美国发明法案》和特定一审法院的地方专利规则许可的范围内最大程度地阻碍被控侵权人无效专利权利要求的努力。正如 CAFC 所说的，尽管这种“战略博弈”对一方或另一方似乎是不公平的，但应当由国会来解决由法规（包括与时限和合并相关的规定）造成的任何被发现的问题。