

美國聯邦巡迴上訴法院評論：“及時利用多方複審程序，否則將無機會使用”

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）終止了 USPTO 的一個程序，該程序允許已立案的多方複審（IPR）的請求人向專利審判與上訴委員會（PTAB）提出另一份在其他情況下因超過時限而不能提出的 IPR 請求，並允許將該份後提出的請求（其中包括以不同於已立案的 IPR 中的理由對專利的其他權利要求提出新的挑戰）和已立案的 IPR 請求合併審理。在 *Facebook, Inc. V. Windy City Innovations, LLC*, Appeal No. 18-1400 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020)一案中，CAFC 認為專利法第 315（b）和 315（c）條“清楚而毫無疑義”地禁止此類程序，而且認為 PTAB 之前發佈的判例意見合議組（POP）審查所得出的相反結論是錯誤的，因此不能獲得任何類型的司法尊重。

在 2020 年 3 月 18 日之前，請求人可以在對美國專利的某些權利要求進行挑戰的多方複審（IPR）程序進行的同時，提出新的、但是在其他情況下不能按時提出的挑戰同一專利其他權利要求的 IPR 請求，並根據 35 USC 315（c）的規定將這兩個程序合併在一起：“合併——如果（美國專利商標局）局長對多方複審進行立案，那麼局長可以根據自己的判斷，將根據第 311 條恰當地提出請求的任何人作為當事方加入到該多方複審……”盡管 AIA 規定了 1 年的時限，但這仍然是可能的，AIA 規定：“如果要求發起程序的請求是在指控專利侵權的訴狀送達請求人、實際利害關係人或請求人的利益相關方之日後一年以上提出的，則不得對多方複審進行立案。（參見 35 U.S.C. 315 (b)）”美國專利商標局（USPTO）的專利審判與上訴委員會（PTAB）依據第 315（b）條的最後一句話為該結果進行辯護，該句指出：“前一句所述的時限不適用於根據（c）項提出的合併要求。”

在 IPR 程序出現的幾年裡，關於允許已立案的 IPR 的現有當事方，將其後提出的、在其他情況下因超過時限不能提出的請求與已經立案的程序進行合併的合理性，由 3 名 PTAB 行政專利法官（APJ）組成的不同的合議組得出了各自相反的結論。為了解決合議組之間相互矛盾的決定，USPTO 局長召集了判例意見合議組（POP）審查，並決定允許這種程序（參見 *Proppant Express Investments, LLC v. Oren Technologies, LLC*, No. IPR2018-00914, Paper 38 (PTAB Mar. 13, 2019)）。判

例意見合議組審查的決定對未來的 APJ 合議組具有約束力。

2015 年, Windy City Innovations 公司在美國地區法院對 Facebook 提起訴訟, 指控其涉嫌侵犯計算機網絡通信系統的四項專利。作為回應, Facebook 及時針對 Windy City 的專利提出了 IPR。但是, Facebook 提出 IPR 時, Windy City 尚未被要求指出其在專利侵權訴訟中主張的具體權利要求。此後不久, Windy City 指出了針對 Facebook 四項涉訴專利中主張的具體權利要求。作為回應, Facebook 提出了另外兩份 IPR 請求, 對最新指出的被主張的權利要求提出挑戰。但是, 第 315(b) 條規定 1 年時限已經屆滿, 雖然 3 個 APJ 中有 2 個明確不同意 *Proppant Express* 案的 POP 審查決定, 但他們承認他們不得不允許 Facebook 使用該程序, 將針對其他權利要求的基於不同 (即使相似) 理由的挑戰與現有的已立案的 IPR 合併。

2020 年 3 月 18 日, 美國聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 終止了之前被 PTAB 批准並被 Facebook 使用的程序。CAFC 在 *Facebook, Inc. V. Windy City Innovations, LLC*, Appeal No. 18-1400 (Fed. Cir. Mar. 18, 2020) 一案中認為, 在第 315(b) 和 (c) 條 “清楚而毫無疑義” 地禁止此類程序, 並且認為 PTAB 在同意 Facebook 的合併動議以及允許 Facebook 對 Windy City 的專利提出了新的超出時限的挑戰時犯了錯誤。正如 CAFC 解釋的那樣, 儘管在某些情況下會允許合併恰當立案的 IPR 請求, 但法規僅允許在非常有限的情況下將新的當事方加入現有的已立案的 IPR, 哪怕該新的當事方的請求在其他情況下是超過時限的。法院做出類比: 當事方不能 “加入自己” 的 IPR, 正如一個人不能 “和自己結婚” 一樣。

美國政府曾敦促 CAFC 對 PTAB 的相反的 *Proppant Express* 案 POP 審查決定給予一定程度的尊重。重要的是, CAFC 裁定, 因為國會沒有授予 USPTO 對 《美國發明法案》的條款 (包括 35 USC 315) 進行解釋的權力, 因此 *Proppant Express* 案 POP 審查決定不會得到超過 PTAB 所作的任何其他普通裁決所應得的尊重。

除了在某些情況下限制使用 IPR 程序外, *Facebook* 案的判決對美國專利訴訟策略和戰術也有重要影響。Facebook 曾經辯稱, 如果其不被允許提出請求並將後提出的請求加入已經立案的 IPR, 其會被迫在及時提出的請求中對 Windy City 的全部四項專利的每一項權利要求進行挑戰, 這是因為在第 315 (b) 條規

定的 1 年期限內，*Windy City* 還未被要求指出其主張的專利權利要求。CAFC 對這一觀點毫無同情，並對該觀點進行（部分）駁斥，其指出，大多數一審法院都採用了“地方專利規則”，這些規則要求專利權人在訴訟初期就指出要主張其專利的哪些權利要求。

應當指出的是，儘管尚在審理 *Windy City v. Facebook* 侵權案的一審法院確實有這樣的規則，但存在多種情況會使這些地方專利規則所規定的截止日期延遲，通常會延遲數月。無論如何，CAFC 指出，如果“清楚而毫無疑義”的法規用語的結果與美國國會的意圖不同，應當由國會而非聯邦法院來修改《美國發明法案》。

考慮到 *Facebook* 案的判決，尤其是考慮到 CAFC 解釋其複雜結果的評論，對被控侵權人來說比以往任何時候都重要的是，要迫使專利權人明確指出其指控侵犯哪些專利的哪些權利要求，並以某種方式使這種明確指出對專利權人具有約束力。如果無法做到這一點，那麼被控侵權人必須在及時提出的 IPR 請求中對每項涉訴專利的每一項可能主張的權利要求進行挑戰，否則將被禁止使用 AIA 的多方複審機制。另一方面，專利權人希望盡可能延遲其指明指控侵犯的專利權利要求的時間，以在《美國發明法案》和特定一審法院的地方專利規則許可的範圍內最大程度地阻礙被控侵權人無效專利權利要求的努力。正如 CAFC 所說的，儘管這種“戰略博弈”對一方或另一方似乎是不公平的，但應當由國會來解決由法規（包括與時限和合併相關的規定）造成的任何被發現的問題。