

PTAB 關於 IPR 申請期限的適用性的決定不可上訴

作者：Peter C. Schechter， 合伙人

美國最高法院在 *Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs, LP* 一案中裁定，美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（PTAB）對《美國發明法》中提交多方複審請求的 1 年申請期限的適用性判決是不可上訴的。因此，雖然 *Thryv* 案件的專利權人無法對最終導致其專利權利要求被撤銷的 PTAB 立案決定提出異議，但是最高法院在 *Thryv* 案件的判決也排除了請求人對基於 1 年期限規定的 PTAB“不立案”決定的上訴。

2012 年的《美國發明法》（AIA）建立了授權後專利挑戰程序，稱為“多方複審”（IPR）。根據 AIA，35 U.S.C. §314(b)，美國專利商標局局長被授權“決定是否進行多方複審程序的立案”。在必須滿足的幾個條件中，AIA 指出，根據 35 U.S.C. § 315(b)，如果自請求人、實質利益關係人或與請求人有利害關係之人收到指控被挑戰專利侵權的起訴狀後已過去一年以上，則局長可能不會批准 IPR 的申請，IPR“審判”可能不會被立案。該法規第 314 條（d）款的標題為“多方複審程序的立案”，其中指出：“不得上訴。——局長根據本條款對是否啟動多方複審程序的決定是最終決定且不得上訴。”局長已將作出 IPR 立案決定的權力下放給了美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（PTAB）。

在 *Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs, LP*（No. 18-916, ___ S.Ct. ___, 2020 WL 1906544）（2020 年 4 月 20 日）案中，美國最高法院裁定，PTAB 對 AIA 中提交 IPR 請求的 1 年期限的適用性判決是不可上訴的。因此，雖然 *Thryv* 案件的專利權人無法對最終導致其專利權利要求被撤銷的 PTAB 立案決定提出異議，但是法院在 *Thryv* 案件的判決也排除了請求人對基於 1 年期限規定的 PTAB“不立案”決定的上訴。

在 2013 年，*Thryv* 對 *Click-to-Call* 的一項有關隨機電話技術的專利發起了 IPR 申請。專利權人辯稱，此申請失去時效，因為 *Thryv* 的前身公司之一已在 2001 年因該專利侵權而被起訴。

該 2001 年訴訟的起訴已被不影響實體權利主動撤回。PTAB 最初裁定，此

類主動撤回的侵權起訴不會啟動 1 年的期限計算，因此該 IPR 被立案並導致了 Click-to-Call 專利中許多權利要求的撤銷。Click-to-Call 對 PTAB 的最終書面決定提出了上訴，在上訴中駁斥了 Thryv 的 IPR 申請是不合期限的，因為該申請是在 Thryv 的前身已被起訴侵權約十二年後才提出的。Thryv 辯稱，PTAB 根據 35 U.S.C. §315(b) 對其申請是否及時作出的決定，這作為 IPR 立案決定的一部分，根據 35 U.S.C. §314(d) 是不可上訴的。聯邦巡迴上訴法院（CAFC）不認可，並且在一項全席決定中裁定，PTAB 關於 1 年時限的裁決可以上訴。此外，聯邦巡迴上訴法院還裁定，在 Thryv 的前身被起訴後，無論在該訴訟中發生了什麼，Thryv 的申請均因 2001 年的起訴而失去期限。結果，CAFC 撤銷了 PTAB 撤銷 Click-to-Call 專利權利要求的決定。

在 Thryv 進一步上訴後，最高法院現已裁定，根據 35 U.S.C. §314 (d) 的語言描述，PTAB 對 1 年期限問題的審議確實不可上訴。CAFC 相反的全席決定被撤銷並收到駁回上訴的指示。最高法院解釋說，根據法律明文規定，“根據 §315(b) 的 [1 年期限] 不能提出請求的論點是該機關本應駁回‘多方複審程序立案’”的論點，並因此根據 §314(d) 禁止上訴。儘管 §314(d) 禁止對“根據本條款”（即第 314 條）的 PTAB 決定提出上訴，而 1 年期限出現在 §315 中，但最高法院指出，IPR 授權出現在 §314 中，因此，關於 IPR 的“每個立案決定”是根據第 314 條作出的。

最高法院的判決並非一致。Ginsburg 法官發表了由七人組成的多數意見。Gorsuch 法官發表了強烈反對意見，其中 Sotomayor 法官部分同意該意見。根據 Gorsuch 法官的說法，最高法院犯了一個錯誤，“不僅要求專利權人在政治分支機構的雇員面前審理其糾紛，而且還在這些雇員未能或拒絕遵守法律時限制了專利權人獲得司法審查的能力。”反對方進一步指出：“法令中沒有任何規定強制這個結果，憲法中也沒有任何內容允許這種情況”。這個立場至少很難與 35 U.S.C. §314(d) 的語言本身相一致，這條法律由美國國會制定並由當時的美國總統奧巴馬簽署：“不得上訴。——局長根據本條款對是否啟動多方複審程序的決定是最終決定且不得上訴。”

當然，Gorsuch 法官必須承認，將局長的立案決定的某些方面與司法審查隔離是國會的意願。理論上可以由美國專利商標局局長出於政治動機控制 PTAB 關於 1 年期限規定的立案決定導致的邪惡遊行，可以同樣容易地（如果不是更容易

地)從出於政治動機對作為 PTAB 立案決定過程的一部分的實質分析進行歪曲和控制產生。換句話說,如果局長的立案決定的任何方面(例如,申請人是否更有可能成功地確定至少一項被挑戰的專利權利要求不具備可專利性的實質性問題)與司法審查相隔離,那麼該決定的其他方面(例如是否符合 1 年期限)同樣不可上訴,這又有什麼區別? Gorsuch 法官的評論:“沒有人可以懷疑這種體制偏愛那些具有政治影響力、有權力的和受歡迎的人”,不管立案決定的哪一方面不受到司法審查的影響,該評論似乎都具有同等效力,但這就是國會在“不得上訴”規定中所表達的。國會制定第 314(d)款是明智的還是不明智的,這是另外一個爭論點,也不是適合 Gorsuch 法官顧慮的。

但是,最高法院撤銷 CAFC 如下文所示的全席決定造成了 Gorsuch 法官在反對意見中提到的另一個法律問題。正是在該特定的 CAFC 決定中,上訴法院裁定,不管起訴後來是被不影響實體權利主動撤回,還是根據案情進行了全面審判,還是介於這兩種極端情況之間的任何情況,僅僅是接收到起訴狀的行為就可以啟動根據 35 U.S.C §315(b)的 1 年期限的計時。PTAB 的不同審判組此前就此問題得出了相反的結論。儘管該問題不是 Thryv 向最高法院提出上訴的主題,但 CAFC 的全席決定已被撤銷,該決定不再是有效的判例。儘管現在已撤銷的 CAFC 全席決定仍可以被視為具有權威性,但它不再是對局長或訴訟人具有約束力的判例。因此,專利權人和申請人現在都可以自由地提出並就已由 CAFC 全席決定的同一法律問題提起訴訟,這肯定是司法資源的浪費。

總而言之,除非直到國會感到最高法院已經錯誤地解釋“不得上訴”的條文,使得該條文比當初制訂 AIA 為法律時所意圖範圍更廣,否則針對 1 年期限問題的 PTAB 立案決定將不受司法上訴和監督的影響,無論這些決定是有利於申請人還是專利權人。