

美国最高法院确认多方复审程序有效并取消 PTAB “部分” 立案的做法

美国最高法院于 2018 年 4 月 24 日发布了两份判决，这些判决将显著影响美国专利持有人和被控侵权人的诉讼策略。

在 *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC* 案判决中，最高法院认可了多方复审程序 (IPR) 的合宪性，并暗示包括授权后复审 (PGR) 和商业方法复审 (CBMR) 在内的整个授权后有效性挑战体系都是符合宪法的。这些程序全都是 2012 年 9 月 16 日生效的美国发明法案 (AIA) 开创的。通过进一步的暗示，该判决甚至确认了更为传统的美国专利与商标局 (USPTO) 复审程序 (Reexamination) 是行政机构可以有效行使的权力。最高法院认为，与一般私有财产权不同，专利权可被行政机构 (即美国专利与商标局) 撤销。

令许多法律执业者松了一口气的是，用于挑战专利有效性的 USPTO 救济机制将继续作为更为昂贵的美国联邦法院诉讼的可用替代方案。将 *Oil States* 案的判决视为被控侵权人和其他专利挑战者的胜利可以说是恰当的。

最高法院认为，专利权的授予属于美国法律中的公共权利概念。更进一步说，根据 19 世纪中期最高法院具有约束力的先例，专利是“公共特许权”。因此，不是以一般私有财产来对待专利，专利也不享有与私有财产相同的宪法保护和保障。因而除宪法第三条规定的法院以外，政府行政机构也可以撤销美国专利。

最高法院的这一判决并不是全票通过的。该法院的最新成员 Gorsuch 大法官提交了反对意见书，认为 USPTO 在决定授予专利后没有权力撤销专利。首席大法官 Roberts 认同该反对意见，最终得到的是 7:2 的判决。此外，多数意见留下了许多挑战整个授权后复审制度合宪性的其他可能途径，特别指出了未被提出的潜在问题，即对 AIA 制定之前授权的专利“追溯性地”适用此类程序是否违反了宪法对正当程序的要求。可以预料的是，基于这一理由以及其他理由的合宪性挑战总有一天会被提交给美国最高法院并由其进行判决。

在 *SAS Inst. Inc. v. Iancu* 案判决中，最高法院取消了专利审理及上诉委员会 (PTAB) 当前在 IPR “审理” 中进行 “部分立案” 的做法。在 *SAS* 案之前，PTAB 一直将 IPR “审理” 的范围以及——更重要地——其最终书面决定的范围仅局限在那些先前被 PTAB 认定为请求人已经提供了不可专利性最低证明的被挑战的专利权利要求。在 AIA 中创立 IPR 的部分规定指出，PTAB “应当针对请求人所挑战的任何专利权利要求的可专利性发出

最终书面决定”。最高法院裁定这一直接而白话的条款是具有强制性的，不能被理解成允许 PTAB 自行决定作出部分立案。因此，最终书面决定必须对请求人所挑战的每一个权利要求都作出处理。

尽管许多法律执业者也对这一判决称拍手称快，视其为被控侵权人和其他专利挑战者的胜利，但 PTAB 将如何修改其程序以遵守该判决还很不明确。很可能 SAS 判决就是“对你许愿想实现的事要慎重”这一名言的绝佳阐释。正如我们在前一篇新闻稿中指出，由于不同的原因，要求最终书面决定包含 IPR 请求中所有被挑战的权利要求会使 IPR 对于潜在请求人来说更具吸引力的同时也失去部分吸引力。虽然美国知识产权媒体界正在议论 SAS 判决为什么对专利持有人不利的各种理由，但我们欧夏梁律师事务所的专业人士基本不认同那些观点，理由如下：

首先，一些人断言，在没有部分立案决定的情况下，专利持有人将更难在 IPR 期间获得对地区法院诉讼中止的解除。根据我们的经验，部分立案决定说服一个美国地区法院法官解除中止，这是极其罕见的例外情况，而不是一条规则。比专利诉讼更不讨联邦法院法官们喜欢的是零零碎碎的专利诉讼。我们认为，对专利持有人这一假设的损害是完全和纯粹的理论，并且没有被现实世界的诉讼事件所证实。

其次，有人断言，最高法院 SAS 判决现在所要求的非此即彼的“yes/no”立案决定会抑制专利持有人提交言词证据以及对无效请求提出可选非强制的专利持有人初步答复（POPR）。但是，PTAB 的规定已经提供了更强的抑制：根据美国专利法实施细则第 42.108(c)条（“真正的由这种言词证据所产生的重大事实问题将以最有利于请求人的眼光来看待，仅仅是为了决定是否对多方复审程序立案”），在 IPR 的立案阶段，任何重大的争议（例如彼此冲突的专家意见之间的争议）都会自动以对请求人有利的方式解决掉。PTAB 关于立案率的统计数字清楚地表明，IPR 审理的立案率尚未因专利持有人提交言词证据以及可选的 POPR 而受到明显的影响。根据我们的经验，这种认为 SAS 判决所导致专利持有人的“损失”也是不现实的。

另一个被认为对专利持有人不利的后果是，PTAB 的立案决定现在可能依赖于对单个（可能是范围最宽的那个）被挑战的权利要求的分析。虽然这是事实，但它大大增加了 IPR 程序双方在立案后的工作量，而且更重要的是，增加了 PTAB 本身的工作量。目前还不知道 PTAB 的立案实践将如何进行修改以符合 SAS 判决，并且至少就立案决定的实质性分析而言，在很大可能性上不会有多少变化。

PTAB 至少有几种可能的方式来修改其规则和程序，而且不是所有的改变都要被视为专利持有人的损失或者请求人的胜利。首先，现在很清楚的是请求人所挑战的每项专利权利要求都将包含在 PTAB 的最终书面决定中，这将最大程度地影响 AIA 中的禁反言条款，而禁反言条款限制或排除在随后的联邦地区法院诉讼中提出专利有效性挑战。直到 SAS 判决作出以前，根据在 SAS 诉讼未决期间发展更加充分的判例法，IPR 审理中未被立案的受挑战权利要求不受禁反言条款的限制，而现在该判例法已无实质关联。我们认为，这是最高法院 SAS 判决的唯一最重要的后果，适用于每一项 IPR 程序。这对专利持有人来说是一个明显的胜利。

其次，SAS 判决中没有任何内容强制 PTAB 在程序的申请阶段之后对每一个被挑战的权利要求都进行实质性审查。因此，PTAB 在后立案阶段很可能仍然只考虑那些在 IPR 程序初期已提供不可专利性最低证明的专利权利要求，而对于其他被挑战的权利要求，最终书面决定将仅仅陈述请求人没有达到举证要求。这种做法将极大地扩展 IPR 的反禁言效力，为请求人提供针对 PTAB 立案决定进行上诉的合适渠道，也满足最高法院于 SAS 判决中提出的要求，同时不需要对 PTAB 目前处理 IPR 的方式作出太大改变。如果这种做法被采用，尽管在 PTAB 挑战专利有效性的所有好处和优势胜于联邦地区法院诉讼，专利挑战者需要长远而深入地考虑在 IPR 程序中提出除了最强有力的有效性挑战以外的任何其他专利有效性挑战。

SAS 判决也不是意见一致的判决，实际上是法院 5:4 的投票结果。这一分歧反应了最高法院的九名大法官在有关行政部门制定规章的恰当地位以及行政部门对联邦法律的解释应受多少尊重（如果有的话）等方面存在意识形态的差异。

重大新闻：美国专利商标局（USPTO）刚刚发布一份题为《SAS 案对 AIA 审判程序的影响的指导意见（发布于 2018 年 4 月 26 日）》的文件。除了申明专利审判和上诉委员会（PTAB）将遵照 SAS 案的判决意见，以及在多方无效复审程序（IPR）会对每一个被挑战的权利要求进行审理，哪怕只有一项权利要求被立案，该文件基本没有提及任何实质性的指导。对于已经立案尚未判决的案子，将会视每个案子具体情况而做出实质审理和期程上的调整，并将主要依赖当事人之间的协商来决定如何进行调整。一些该文件没有回答的重要问题包括（但不限于）：

- （1）立案决定是否会继续针对申请人提出的所有无效请求进行审理？
- （2）如果（1）的答案是“是”，那么 PTAB 是否会针对申请人提出的各种无效请求进行区分，包括那些明显不充分的甚至毫无理由的无效请求？
- （3）如果（1）的答案是“否”，那么专利持有人是否会被强迫必须从珍贵的“字数限制”中抽出篇幅来答复申请人提出的每一个毫无理由的无效请求，

从而限缩了可以适当且有效处理那些至少有一定合理性的无效请求的答复篇幅？

该文件网址为：<https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial>