

美國最高法院確認多方複審程序有效並取消 PTAB「部分」立案的做法

美國最高法院于 2018 年 4 月 24 日發佈了兩份判決，這些判決將顯著影響美國專利持有人和被控侵權人的訴訟策略。

在 *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC* 案判決中，最高法院認可了多方複審程序（IPR）的合憲性，並暗示包括授權後複審（PGR）和商業方法複審（CBMR）在內的整個授權後有效性挑戰體系都是符合憲法的。這些程序全都是 2012 年 9 月 16 日生效的美國發明法案（AIA）開創的。通過進一步的暗示，該判決甚至確認了更為傳統的美國專利與商標局（USPTO）複審程序（Reexamination）是行政機構可以有效行使的權力。最高法院認為，與一般私有財產權不同，專利權可被行政機構（即美國專利與商標局）撤銷。

令許多法律執業者鬆一口氣的是，用於挑戰專利有效性的 USPTO 救濟機制將繼續作為更為昂貴的美國聯邦法院訴訟的可用替代方案。將 *Oil States* 案的判決視為被控侵權人和其他專利挑戰者的勝利可以說是恰當的。

最高法院認為，專利權的授予屬於美國法律中的公共權利概念。更進一步說，根據 19 世紀中期最高法院具有約束力的先例，專利是「公共特許權」。因此，不是以一般私有財產來對待專利，專利也不享有與私有財產相同的憲法保護和保障。因而除憲法第三條規定的法院以外，政府行政機構也可以撤銷美國專利。

最高法院的這一判決並不是全票通過的。該法院的最新成員 Gorsuch 大法官提交了反對意見書，認為 USPTO 在決定授予專利後沒有權力撤銷專利。首席大法官 Roberts 認同該反對意見，最終得到的是 7:2 的判決。此外，多數意見留下了許多挑戰整個授權後複審制度合憲性的其他可能途徑，特別指出了未被提出的潛在問題，即對 AIA 制定之前授權的專利「追溯性地」適用此類程序是否違反了憲法對正當程序的要求。可以預料的是，基於這一理由以及其他理由的合憲性挑戰總有一天會被提交給美國最高法院並由其進行判決。

在 *SAS Inst. Inc. v. Iancu* 案判決中，最高法院取消了專利審理及上訴委員會（PTAB）當前在 IPR「審理」中進行「部分立案」的做法。在 *SAS* 案之前，PTAB 一直將 IPR「審理」的範圍以及——更重要地——其最終書面決定的範圍僅局限在那些先前被 PTAB 認為請求人已經提供了不可專利性最低證明的被挑戰的專利權利要求。在 AIA 中創立 IPR 的部分規定指出，PTAB「應當針對請求人所挑戰的任何專利權利要求的

可專利性發出最終書面決定」。最高法院裁定這一直接而白話的條款是具有強制性的，不能被理解成允許 PTAB 自行決定作出部分立案。因此，最終書面決定必須對請求人所挑戰的每一個權利要求都作出處理。

儘管許多法律執業者也對這一判決稱拍手稱快，視其為被控侵權人和其他專利挑戰者的勝利，但 PTAB 將如何修改其程序以遵守該判決還很不明確。很可能 SAS 判決就是「對你許願想實現的事要慎重」這一名言的絕佳闡釋。正如我們在上一篇電子報中指出，由於不同的原因，要求最終書面決定包含 IPR 請求中所有被挑戰的權利要求會使 IPR 對於潛在請求人來說更具吸引力的同時也失去部分吸引力。雖然美國智慧財產權媒體界正在議論 SAS 判決為什麼對專利持有人不利的各種理由，但歐夏梁律師事務所的專業人士基本不認同那些觀點，理由如下：

首先，一些人斷言，在沒有部分立案決定的情況下，專利持有人將更難在 IPR 期間獲得對地區法院訴訟中止的解除。根據我們的經驗，部分立案決定說服一個美國地區法院法官解除中止，這是極其罕見的例外情況，而不是一條規則。比專利訴訟更不討聯邦法院法官們喜歡的是零零碎碎的專利訴訟。我們認為，對專利持有人這一假設的損害是完全和純粹的理論，並且沒有被現實世界的訴訟事件所證實。

其次，有人斷言，最高法院 SAS 判決現在所要求的非此即彼的 yes/no 立案決定會抑制專利持有人提交言詞證據以及對無效請求提出可選非強制的專利持有人初步答復（POPR）。但是，PTAB 的規定已經提供了更強的抑制：根據美國專利法實施細則第 42.108(c)條（真正的由這種言詞證據所產生的重大事實問題將以最有利於請求人的觀點來看待，僅僅是為了決定是否對多方複審程序立案），在 IPR 的立案階段，任何重大的爭議（例如彼此衝突的專家意見之間的爭議）都會自動以對請求人有利的方式解決掉。PTAB 關於立案率的統計數字清楚地表明，IPR 審理的立案率尚未因專利持有人提交言詞證據以及非強制的 POPR 而受到明顯的影響。根據我們的經驗，這種認為 SAS 判決所導致專利持有人的「損失」也是不現實的。

另一個被認為對專利持有人不利的後果是，PTAB 的立案決定現在可能依賴於對單個（可能是範圍最寬的那個）被挑戰的權利要求的分析。雖然這是事實，但它大大增加了 IPR 程序雙方在立案後的工作量，而且更重要的是，增加了 PTAB 本身的工作量。目前還不知道 PTAB 的立案實踐將如何進行修改以符合 SAS 判決，並且至少就立案決定的實質性分析而言，在很大可能性上不會有多少變化。

PTAB 至少有幾種可能的方式來修改其規則和程序，而且不是所有的改變都要被視為專利持有人的損失或者請求人的勝利。首先，現在很清楚的是請求人所挑戰的每項專利權利要求都將包含在 PTAB 的最終書面決定中，這將最大程度地影響 AIA 中的禁反言條款，而禁反言條款限制或排除在隨後的聯邦地區法院訴訟中提出專利有效性挑戰。直到 SAS 判決作出以前，根據在 SAS 訴訟未決期間發展更加充分的判例法，IPR 審理中未被立案的受挑戰權利要求不受禁反言條款的限制，而現在該判例法已無實質關聯。我們認為，這是最高法院 SAS 判決的唯一最重要的後果，適用於每一項 IPR 程序。這對專利持有人來說是一個明顯的勝利。

其次，SAS 判決中沒有任何內容強制 PTAB 在程序的申請階段之後對每一個被挑戰的權利要求都進行實質性審查。因此，PTAB 在立案階段後的程序很可能仍然只考慮那些在 IPR 程序初期已提供不可專利性最低證明的專利權利要求，而對於其他被挑戰的權利要求，最終書面決定將僅僅陳述請求人沒有達到舉證要求。這種做法將極大地擴展 IPR 的反禁言效力，為請求人提供針對 PTAB 立案決定進行上訴的合適管道，也滿足最高法院于 SAS 判決中提出的要求，同時不需要對 PTAB 目前處理 IPR 的方式作出太大改變。如果這種做法被採用，儘管在 PTAB 挑戰專利有效性的所有好處和優勢勝於聯邦地區法院訴訟，專利挑戰者仍需要長遠而深入地考慮在 IPR 程序中提出除了最強有力的有效性挑戰以外的任何其他專利有效性挑戰。

SAS 判決也不是意見一致的判決，實際上是法院 5:4 的投票結果。這一分歧反應了最高法院的九名大法官在有關行政部門制定規章的恰當地位以及行政部門對聯邦法律的解釋應受多少尊重（如果有的話）等方面存在意識形態的差異。

重大新聞：美國專利商標局（USPTO）剛剛發佈一份題為《SAS 案對 AIA 審判程序影響指導意見（發佈于 2018 年 4 月 26 日）》的文件。除了申明專利審判和上訴委員會（PTAB）將遵照 SAS 案的判決意見，以及在多方無效複審程序（IPR）會對每一個被挑戰的權利要求進行審理，哪怕只有一項權利要求被立案，該文件基本沒有提及任何實質性的指導。對於已經立案尚未判決的案子，將會視每個案子具體情況而做出實質審理和期程上的調整，並將主要依賴當事人之間的協商來決定如何進行調整。一些該文件沒有回答的重要問題包括（但不限於）：

- （1）立案決定是否會繼續針對申請人提出的所有無效請求進行審理？
- （2）如果（1）的答案是「是」，那麼 PTAB 是否會針對申請人提出的各種無效請求進行區分，包括那些明顯不充分的甚至毫無理由的無效請求？

- (3) 如果 (1) 的答案是「否」，那麼專利持有人是否會被強迫必須從珍貴的「字數限制」中抽出篇幅來答復申請人提出的每一個毫無理由的無效請求，從而限縮了可以適當且有效處理那些至少有一定合理性的無效請求的答復篇幅？

該檔網址為：[HTTPS://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial](https://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/trials/guidance-impact-sas-aia-trial)