

聯邦巡迴上訴法院宣告：可在上訴中審查 IPR 時間限制

大約一年前，歐夏梁律師事務所在其通訊月刊中報道了 *Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp.* (案件號 2015-1944) 一案。美國聯邦巡迴上訴法院在該案中同意對這一問題進行審查：即多方復審程序 (IPR) 中的專利權人是否可以就美國專利商標局的專利審判及上訴委員會 (PTAB 或“委員會”) 針對 IPR 請求的及時性作出的決定提起上訴。在同一決定中，聯邦巡迴上訴法院還同意審查其在前案 *Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.* (案件號 14-1767) 中的判決是否應該被推翻。其結果是，聯邦巡迴上訴法院多數法官認為，針對 PTAB 基於時間限制作出的決定是可以進行司法審查的，並且推翻了 *Achates* 案中相反的結論。

在深入分析上述決定之前，我們從一點背景復習開始。與美國地方法院訴訟中在歷史上所能提供的相比，通過《美國發明法案》創立的 IPR 程序提供了一種精簡和相對具有成本效益的方法來使專利無效。與地方法院由法官和陪審團作出無效決定不同的是，美國專利商標局專利審判和上訴委員會 (PTAB 或“委員會”) 是由經過技術訓練的專利法官合議庭在 IPR 程序中決定可專利性。由於 IPR 程序往往導致至少一些被挑戰的專利權利要求被 PTAB 無效，而無效的專利權利要求不能用以實施權利，所以面臨專利侵權責任的訴訟當事人有很大的動機利用這些爭議程序。同樣，尋求實施專利的訴訟當事人也有很大的動機來避免 IPR 的立案。

避免 IPR 立案的一種方式是表明 IPR 請求未被及時提出。根據美國專利法第 315 條(b)款，

如果程序請求是在請求人、具有真正利益關係當事人，或請求人的利害關係當事人收到指控專利侵權的訴狀之日起超過 1 年後提出的，則多方復審程序不予立案。

該一年期結束的標誌被稱為 IPR “時間限制” (time bar)。在過了時間限制以後，請求人不能再通過 IPR 來挑戰專利。大多數情況下，訴訟當事人在收到地方法院的訴狀後不久就決定提起 IPR 請求。在這種情況下，時間限制不會成為有爭議的重要問題。然而，在請求人與其他已經被起訴的公司工作過，或等待接近一年的最後期限以決定提交 IPR 請求書的情況下，時間限制就變得越來越重要。在這些更接近期限的情況下，一天的時間也可以造成能否通過 IPR 挑戰專利的區別；或者，對於專利權人來說，則是造成專利權有效和無效之間的區別。

PTAB 在其立案決定中決定一個請求是否是及時提出的，即是否符合美國專利法第 315 條(b)款的規定。如果請求符合所有其他法定要求並且是及時提出的，PTAB 可以立案進行 IPR 審判。但是如果請求不及時，即使所有其他要求得到滿足，PTAB 也不可以對 IPR 立案。

考慮到風險的存在，對於訴訟當事人來說一個自然的問題就是——如果 PTAB 錯誤地適用或不適用 IPR 時間限制，那麼還能做什麼？聯邦巡迴上訴法院至少暫時在 *Achates* 案中回答了這個問題，其認為 PTAB 關於時間限制的決定是立案決定的一部分，因此不可上訴。然而，在 *Achates* 案判決後，美國最高法院對 *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee*, 136 S. Ct. 2131 (2016) 案作出了判決。儘管最高法院的多數法官認同立案決定在很大程度上不能在上訴中進行審查，但多數法官還是告誡說，其裁定並沒有“絕對地排除可對最終決定進行審查”或“使 PTAB 超出其法定限制運作”。最高法院進一步警告，如果 PTAB 逾越其法定權限或違反正當程序，“這樣的‘詭計’可以被適當地審查”。

根據去年的報道，*Wi-Fi One v. Broadcom* 案中的專利權人認為 *Cuozzo* 案使得 *Achates* 案的判定可被質疑，並說服聯邦巡迴上訴法院對該法院自身的決定進行全席審查，因為該法院先前拒絕絕對 PTAB 認為不適用時間限制的立案決定進行司法審查。

在 *Wi-Fi One* 案中，聯邦巡迴上訴法院在非一致性的決定中得出結論：根據美國專利法第 315 條(b)款作出的時間限制決定與 *Cuozzo* 案中所牽涉的不可審查的決定之類型並沒有關係。

由 Reyna 法官代表 Prost 首席法官、Newman 法官、Moore 法官、O'Malley 法官、Wallach 法官、Taranto 法官、Chen 法官和 Stoll 法官撰寫了多數意見。該多數意見的分析一開始便強調了贊成對行政行為進行司法審查的“有力推定”，並宣布只有在國會提出打算禁止審查的“明確而有說服力”的表示時，才會放棄司法審查（參見 *Wi-Fi One* 案判決書第 14-15 頁）。然後，聯邦巡迴上訴法院分析了 *Cuozzo* 案的判決，並得出結論認為，最高法院在該案中的裁定“強烈指向不可審查性僅限於與初步可專利性判定或與行使（專利法第 314 條(a)款規定的）不予立案的裁量權密切相關的專利局決定”（參見 *Wi-Fi One* 案判決書第 18 頁）。根據該多數意見，遵守第 315 條(b)款的及時性要求“與可專利性實質或不予立案的裁量權無關”。因此，*Cuozzo* 案證明此類決定不可審查背後的理由不適用於針對時間限制的決定（參見 *Wi-Fi One* 案判決書第 19 頁）。

聯邦巡迴上訴法院還強調，IPR 時間限制的適用性也“不是‘某種小的’法律細節”（參見 *Wi-Fi One* 案判決書第 19 頁，引用了 *Cuozzo*, 136 S.Ct. 第 2140 頁）。“時間限制不是僅僅關於初步的程序要求，如果它們不能反映真實世界的事實，可以被糾正。相反，時間限制乃是關於限制專利局根據 IPR 制度行事之權力的真實世界的事實（參見 *Wi-Fi One* 案判決書第 19 頁）。”聯邦巡迴上訴法院承認根據專利法第 315 條(b)款及時提交請求是 PTAB 行使權力的先決條件，其對 PTAB 的法定權限設定了限制。該法院的結論是，由於整個法定制度表明，第 315 條與第 314 條(a)款所處理的立案決定不是“密切相關的”，因此第 315 條不受第 314 條(d)款關於司法審查的規定所約束（參見 *Wi-Fi One* 案判決書第 20 頁）。因此，該法院沒有發現明確和有說服力的表示，國會打算對第 315 條(b)款規定的時間限制決定禁止司法審查。由於時間限制決定是對 PTAB 權力的法定限制，而對行政機構的權力行使的法定限制“恰恰是法院歷來審查的問題的類型”，因此聯邦巡迴上訴法院認為第 315 條(b)款是可審查的。

在一份協同意見書中，O'Malley 法官同意多數意見的大部分理由以及其結論，即時間限制決定不免於司法審查。然而，她還是分開寫了一份意見，因為在她看來，上訴過程中所提出的問題比多數意見的分析所呈現的要簡單得多。

Hughes 法官、Lourie 法官、Bryson 法官和 Dyk 法官提交了一份反對意見，強烈反對多數意見的分析，認為多數意見的分析不恰當地限制了司法審查的禁止，也違背了最高法院在 *Cuozzo* 案中對適用的法條語言的解釋。

現在我們已經有了聯邦巡迴法院做出的這個決定，時間會告訴我們，這個爭論背後的 IPR 的初始請求人 *Broadcom* 是否會試圖尋求最高法院的再審，以及最高法院是否同意審查這個決定。與此同時，我們可以預見越來越多質疑 PTAB 時間限制決定的上訴請求，因為一個不恰當的決定其後果可能是重大的。

歐夏梁律師事務所將持續關注此案，並會對案件在未來任何重要的發展進行報導。