

在所有上诉权穷尽前适用 AIA 请求人禁反言可能为时过早而不正确

作者：Peter Schechter

在多方复审（IPR）和授权后复审（PGR）因美国发明法(AIA)的通过而被创设时，国会引入了禁反言条款，旨在防止请求人在美国专利商标局和联邦地区法院的后续程序中发起连续的无效挑战。在 AIA 的所有相关禁反言条款中，其核心表述均为：“在根据本法发起并**获得最终书面决定**的针对专利权利要求的 IPR 或者 PGR 程序中的请求人”，不得基于请求人在触发禁反言的 IPR 或 PGR 程序中已提出或按理本可提出的任何专利权利要求无效理由，请求或维持美国专利商标局程序，或在民事诉讼或国际贸易委员会程序中主张这种无效理由。¹

迄今，美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（PTAB）和联邦地区法院在 PTAB 做出最终书面决定后，即对请求人适用所述 AIA 禁反言条款。在 *Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc.*一案中²，CAFC 强烈表明，请求人禁反言条款的所述适用时机不正确，为时过早。相反，可能正确的时机是，只有当请求人针对 PTAB 的触发禁反言条款的最终书面决定的所有上诉权利都已穷尽时，AIA 禁反言条款才能对 IPR 或 PGR 请求人适用。

在至今为止的多个 AIA 案件中，一旦做出最终书面决定，PTAB 多次相同地在另外的相关案件中立即适用请求人禁反言条款。PTAB 认为，“一旦请求人获得最终书面决定”，禁反言条款就可适用，并且最终书面决定的做出，无需其他条件，即满足 AIA 对适用法律定禁反言的要求。

在被告是败诉的请求人的情况下，初审法院同样自 PTAB 在 IPR 或 PGR 程序中做出最终书面决定时起即对被告适用 AIA 禁反言条款。法院比如认为，“IPR 禁反言自 PTAB 做出最终书面决定时起即产生”，并无任何进一步要求。

Olaplex 案件具有漫长且复杂的诉讼历史，涉及多个 AIA 程序和针对 PTAB 及地区法院的裁判向联邦巡回上诉法院（CAFC）提起的多个上诉。与此相关的程序性事实如下：在地区法院诉讼过程中，L'Oréal 提起 IPR 请求，挑战 *Olaplex* 所主张专利的部分权利要求的有效性；2019 年 7 月 30 日，PTAB 做出不利于请求人 L'Oréal 的最终书面决定；向 PTAB 申请再次听证的期限于 2019 年 8 月末届满，L'Oréal 在 2019 年 9 月 12 日就最终书面决定提起上诉；CAFC 在今年初即 2021 年 1 月 28 日维持了 PTAB 做出的对 L'Oréal 不利的最终书面决定。

Olaplex 在 2021 年 3 月 10 日首次提出 AIA 法定禁反言问题。CAFC 首先处理了 L'Oréal 提出的意见，即由于 *Olaplex* 在诉讼中太迟提出 AIA 禁反言，*Olaplex* 已经放弃了主张 AIA

¹ □□□□□□□□□□□□□□□□ 35 □□ 315(e)(1)□□□ 315(e)(2)□□□ 325(e)(1)□□□ 325(e)(2)□□

² □□□□□ 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690□□□□□□□□□□□□ 2021 □ 5 □ 6 □□□□ □□□□□□

禁反言权利。CAFC 同意 Olaplex 原本可以在比其实际提出更早的时间提出该禁反言问题。然而，CAFC 没有认定该问题究竟本应由 Olaplex 在何时首次提出，而是行使其自由裁量权来处理该问题，虽然该问题并未被及时提出。

首先，CAFC 认为，AIA 禁反言问题通常必须提出的时间点成文法的字面上并不明确，也未由该法院做出过裁定。与此意见一致的是，在涉及由 PTAB 在 PGR 程序中做出最终书面决定后的禁反言问题的在先判决中，CAFC 明确赞成“条款 325(e)(1)并没有规定最终决定何时开始（对请求人）具有禁反言效力”³。CAFC 不同意 L’Oréal 关于该问题事实上在早先的上诉裁判中已被裁定的主张。

CAFC 指出，根据与多方再审（在 2012 年因 AIA 通过而被 IPR 代替）相关的禁反言条款，只有当所有的上诉权都已穷尽，禁反言权利才产生。AIA 前的禁反言条款规定，“第三方请求人要求多方再审的请求已获得决定（等同于 AIA 最终书面决定）的，针对任何已被最终认定为有效且可授予专利的权利要求，不得在之后以该第三方请求人在该多方再审程序中已提出或本可提出的任何理由主张无效”。CAFC 认为所述表述“在之后”指的是“所有上诉权已被穷尽后的更晚时间”⁴。

尽管在 Olaplex 判决中做出的论述，CAFC 并没有明确认定 AIA 禁反言只有在 IPR 或 PGR 请求人的所有上诉权都被穷尽后才生效。这是可以理解的，因为无论禁反言是产生自一旦 PTAB 做出不利于 L’Oréal 的最终书面决定之时、还是仅在 L’Oréal 的所有上诉权均已穷尽之后，该两者均已发生，禁反言可适用于本案。

然而，CAFC 在判决中强烈表明，在禁反言问题被明确提出待裁的今后案件中，在败诉的请求人针对不利的最终书面决定的上诉权已被穷尽之前，CAFC 将裁定 AIA 禁反言没有产生，也不能被 PTAB 或者地区法院适用于败诉的 AIA 请求人。在声称触发了任何 AIA 禁反言条款的不利 PTAB 最终书面决定的上诉未决期间，诉讼当事人最好的做法就是挑战 PTAB 和初审法院对 AIA 禁反言的任何适用。

³ Progressive Cas. Ins. Co. v. Liberty Mut. Ins. Co., 625 F.3d 552, 556 (CAFC, 2015)

⁴ Bettcher Indus., Inc. v. Bunzl USA, Inc., 661 F.3d 629, 642–48 (CAFC, 2011)