

PTAB 的自由裁量性拒绝暂时得以延续：最新的 *NHK/Fintiv* 攻击裁决

作者：Tammy Terry

在 2021 年 1 月的 OBWB 每月新闻报中，我们讨论了 *NHK-Fintiv* 规则和相应的 *NHK-Fintiv* 因素（也称为“*Fintiv* 因素”），并提出问题“[PTAB 拒绝 IPR 立案的自由裁量因素是否合法？](#)”根据 *NHK-Fintiv* 规则，专利审判与上诉委员会（“PTAB”或“委员会”）在决定是否根据《美国专利法》第 314(a) 条行使其自由裁量权从而以平行的地区法院诉讼处于后期阶段为理由在多方复审程序（IPR）中拒绝立案时，应当考虑和平衡某些因素。

Fintiv 因素是：

1. 法院是否批准了中止审理或存在证据表明，如果 IPR 程序被立案，法院可能会批准中止；
2. 法院的审判日期与委员会预计的最终书面决定的法定截止日期相近程度；
3. 法院与当事人在平行诉讼程序中的投入；
4. 在该请求中和在平行诉讼程序中提出的问题之间的重叠；
5. 请求人与平行诉讼程序中的被告是否为同一当事人；以及
6. 影响委员会行使自由裁量权的其他情况，包括案情。

这些因素应当与效率、公平和案情是否支持鉴于平行地区法院案件的较早审判日期而行使拒绝立案的自由裁量权有关。由于这些因素之间存在重叠，并且某些事实可能与不止一个因素相关，“委员会就系统的效率和完整性是否可以通过拒绝或准予复审立案得到最好的服务进行全盘考虑。”参见 *Apple v. Fintiv*, Case IPR2020-00019, Paper 11, 6（引述 TPG 第 58 页（引用《美国专利法》第 316(b) 条））。

正如我们之前强调的那样，关于 PTAB 是否有权力实施 *NHK-Fintiv* 因素的担忧迅速增加。出于同样的担忧，包括苹果、谷歌、思科和英特尔在内的几家科技巨头在美国加利福尼亚北区法院对 USPTO 局长提起的诉讼中挑战 *NHK-Fintiv* 规则的合法性（*Apple Inc. et al. v. Hirshfeld*, Case No. 5:20-cv-06128 (C.D. Cal. 2020)）。

这些科技公司在诉讼中指控 *NHK-Fintiv* 的“模糊因素导致随机的、不可预

测和不公平的结果”，并指控其违反了美国发明法案（AIA）并且损害了 IPR 的目的，即在无需诉讼的大量成本、负担和延误的情况下为清除无效专利提供一种简化且专门的方法。

2021 年 11 月 10 日，该地区法院驳回了这一起诉，认定 AIA 中排除对立案决定进行上诉的规定也排除了这些科技公司的挑战。该法院主要依赖美国最高法院于 2016 年作出的 *Cuozzo* 判决¹。该判决表明，虽然与立案决定有关的合宪性挑战或违反管辖权的行为仍可上诉，但 AIA 明确指出，关于是否对 IPR 进行立案的决定是“最终的且不可上诉的”。

根据该地区法院的观点，若要分析 *NHK-Fintiv* 规则的合法性，法院必须解决与 IPR 的立案决定密切相关的问题，而 *Cuozzo* 案禁止这样做。该法院认定，这些科技公司的挑战“不属于未被排除的审查类别”，并且法院无法“推断出有根据的理由，认为 AIA 规定的对司法审查的排除不会扩展到 USPTO 局长认定平行诉讼是拒绝 IPR 的一个因素的决定”。因此，该法院裁定驳回这些科技公司对 *NHK-Fintiv* 规则提出的挑战。

然而，*Apple v. Hirshfeld* 并不是对委员会利用这些因素拒绝 IPR 的权力的唯一挑战。在其他案件中以及在美国国会中，辩论已经升级。

例如，今年夏天，在两个不同的案件中，当事人就此事项向美国最高法院寻求帮助。首先，2021 年 7 月，在联邦巡回法院拒绝审查委员会在 *Apple Inc. v. Optis Cellular Technology, LLC*, Case No. 2021-1043 (Fed. Cir. 2021)案中的三项 IPR 拒绝立案的决定后，苹果公司向美国最高法院提出请愿寻求救济。委员会先前的拒绝对苹果公司的三项 IPR 请求进行立案，其应用了 *NHK-Fintiv* 因素并得出结论，鉴于存在平行的地区法院诉讼程序，复审并非对资源的适当使用。在请愿书中，苹果公司辩称 *NHK-Fintiv* 规则是非法的，因其“超出了美国专利商标局基于《Leahy-Smith 美国发明法案》的权力……是任意且反复无常的，并且未经《行政程序法》要求的公告与征求意见的规则制定程序就被采纳。”

接下来的一个月，迈兰公司在 *Mylan Laboratories Ltd., v. Janssen Pharmaceutica N.V.*, Case No. 2021-1071 (Fed. Cir. 2021)案中以与苹果公司类似的理由向最高法院请愿。迈兰公司的请愿书中提出的问题是 (a) 《美国专利法》第

¹ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 579 U.S. 261 (2016).

314(d)条是否明确排除了对多方复审不予立案的所有决定的上诉？”(b)“*NHK-Fintiv* 规则在实体和程序上是否非法？”

尽管两个案件都已经进行了意见陈述，但仍未判决，并且任一案件的判决都还需要一段时间。

其他学者和评论员也发表了统计数据和其他地区法院数据，这些数据倾向于表明，委员会在分析 *Fintiv* 因素时通常依赖的“地区法院审判时间”多数时候是不准确的，有时甚至非常不准确。这些声音加强了更愿意看到 *Fintiv* 因素被消除或者至少在某种程度上受到限制的知识产权从业人员和诉讼律师的呼声。

同时，国会也可能会采取行动改变或取消 *NHK-Fintiv* 规则。2021 年 9 月下旬，参议员 Patrick Leahy（民主党）和 John Cornyn（共和党）向国会提出了一项名为“恢复《美国发明法案》”的议案。除其他事项外，该议案建议撤销 *NHK-Fintiv* 因素，因为 AIA 法律没有赋予 PTAB 基于平行地区法院诉讼等因素来驳回 IPR 请求的自由裁量权。该议案是否会直接通过（或者是否根本会以任何形式通过）是另一个问题，留待以后的另一篇文章讨论。

无论如何，关键是各方都在努力解决同一个问题——PTAB 在这里是否越权？实际一点来说，目前未决的法庭挑战或拟议的国会议案都不可能快速回答这个问题。因此，请求人和专利权人无论站在辩论的哪一方，在可预见的未来，在处理共同未决地区法院诉讼期间提出的授权后挑战时都应考虑 *NHK-Fintiv* 因素。

我们对请求人的建议与今年早些时候相同：在诉讼中尽早向委员会提出专利挑战，从而避免 *NHK-Fintiv* 的适用以可能导致委员会根据自由裁量权拒绝立案的方式进行。同时，专利权人的明智做法是分析诉讼案件中的事实是否有可能导致根据 *NHK-Fintiv* 的 IPR 立案拒绝，记住经过的时间越长以及可以表明在该地区法院程序中投入的资源越多，获得委员会拒绝立案决定的可能性就越大。但与任何自由裁量性分析一样，结果可能并且一定会各不相同。