

PTAB 保護令有牙齒，會咬違反者

作者：Tammy J. Terry

多方複審程序（IPR）中的保護令確實可以得到執行。在 *One World Technologies, Inc. v. Chervon (HK) Ltd.* 中，專利審判和上訴委員會（PTAB）裁定，專利權人在涉及相同當事人的共同未決的平行地區法院訴訟（其中任一方均由各自相同的律師事務所的律師代理）中，通過提供來自 IPR 的保密信息而違反了 IPR 保護令。PTAB 對專利權人實施了制裁，既為了警告其他人不要違反保護令，也為了灌輸對保護令的信心以及對 PTAB 保護該 IPR 以及其他 IPR 中的保密信息的權力的信心。

保護令用於訴訟中，以保護當事人的保密信息免遭公開披露，或用於除訴訟本身以外的其他目的。地區法院通常有預設的保護令，其中使用通用的語言指出什麼才算得上“保密”信息以及當事人和法院如何指定、處理和使用這類信息。當事人可以要求法院核發預設的保護令或修改後的版本。

專利審判和上訴委員會對多方複審程序也有預設的保護令。與在地區法院中一樣，在 IPR 中不會自動登記保護令。相反，想要保護令的一方必須請求 PTAB 批准並登記保護令。只有經批准並登記保護令後，當事人才能確保在 IPR 中提交的保密信息得到免受公開披露的保護。

儘管專利訴訟人習慣於處理專利案件中的保護令，但來自委託人的一個常見問題是“如果一方當事人違反保護令，會發生什麼？”幸運的是，違反情況相對罕見。而且，我們從歷史上知道，地區法院因當事人和律師違反保護令而對其施加了制裁。但是，由於 IPR 仍然相對較新，因此沒有太多的歷史可以了解 PTAB 如何處理違反保護令的情況。

然而，PTAB 在 2021 年 4 月發布了一項這樣的決定，表明其願意執行 IPR 中（至少在該案件中）的保護令，並對在涉及保護令的 IPR 中的任何人發出警告。*One World Technologies*¹ 涉及四個相關的 IPR 程序、三項專利以及兩方當事人，這兩方當事人也在地方法院就涉及相同專利的平行專利侵權訴訟相互抗衡。IPR

¹ *One World Technologies, Inc. v. Chervon (HK) Ltd.*, Case Nos. IPR2020-000884, -00886, -00887, -00888, Paper 35 (P.T.A.B. April 22, 2021).

中的請求人是該訴訟的被告。

2021年1月，IPR中的專利權人對請求人（即專利挑戰者）的公司總裁進行了證詞記錄。在證詞記錄期間，請求人將該記錄指定為保密性的，然後相應地對該記錄進行了標記。此後不久，專利權人在四個IPR中提交了該份不公開的保密記錄，並附帶提起保密動議。IPR各方當事人（最重要的是專利權人）同意受PTAB的預設保護令的約束。

隨後，專利權人在地區法院訴訟中出示了同一記錄的副本，並指定該記錄具有地區法院保護令所允許的最高保密性。然後，專利權人的律師將該保密記錄從地區法院訴訟的開示證據中刪除，並將其替換為經過編輯的版本。IPR中請求人的律師與地區法院訴訟中被告的律師來自同一家律師事務所。

幾天之內，請求人在IPR中申請制裁，指控專利權人通過在地區法院訴訟中披露了來自IPR的保密記錄，從而將該記錄用於IPR之外的不正當的目的，因此違反了管制該保密記錄的保護令。

PTAB得出結論，專利權人在地區法院訴訟中出示了未經編輯的保密記錄，從而侵犯了IPR中的保護令。根據PTAB的說法，專利權人通過在地區法院的訴訟中出示該記錄，將該信息用於除多方複審程序之外的其他目的。那便是一種違反。而且，根據PTAB的說法，專利權人違反預設保護令“對在PTAB前的證據開示程序產生了不利影響”。

被告的訴訟律師與IPR中請求人的律師來自同一律師事務所，這一事實並沒有動搖PTAB。PTAB首先指出，請求人在IPR中的委託書僅限於三名特定的律師，而不是整個律師事務所。然後，PTAB解釋說，關鍵問題不在於該專利權人是否沒有合理地保護所開示的記錄的保密性，而在於該專利權人是否將IPR中獲得的受保護信息用於除IPR程序以外的目的，從而不當地使用了PTAB的保護令所保護的信息。PTAB認為，在訴訟中開示該記錄是對所提供的受預設保護令條款保護的信息的不當“使用”。

PTAB還裁定，至少有兩個理由，請求人由於該記錄的開示而受到了傷害。首先，根據PTAB的說法，在該記錄被開示後，受保護的信息就“掙脫了”PTAB的控制。還存在另一項管理地區法院訴訟的保護令的事實並不重要。正如PTAB指出的那樣，其“對該命令或該命令所提供的保護沒有控制權”，並且“未經授

權地開示在我們的控制之下受保護的信息將奪取我們的控制權。”

其次，PTAB 認識到，“濫用受保護信息會削弱請求人對我們會保護其在我們程序中的保密信息的持續信心，”並且“未經批准濫用保護信息會降低其他當事人對 PTAT 能夠保護這些當事人的保密信息的信心。”

結果，在評估了所請求的制裁之後，PTAB 對專利權人實施了制裁。這些制裁要求專利權人從訴訟的證據開示中撤回該證言記錄的未編輯版索引，指出已查看或已接收受保護信息的人員（包括查看或接收的時間），並指出任何同意受保護令約束的人員以及他們何時同意。

PTAB 通過該決定表明，其確實認真對待保護令，並且 IPR 中的各方當事人可以放心，PTAB 將以迅速而有意義的公正來處理違反保護令的行為。