

## PTAB 的 *Fintiv* 因素惹的是非不出所料地造成了其他是非

作者：Peter C. Schechter

多方复审（IPR）由美国发明法案（AIA）创立，旨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。IPR 的一个重要特点是由三名受过专门培训且经验丰富的行政专利法官组成的小组进行立案后的审查，这三名法官是 USPTO 专利审判与上诉委员会（PTAB）的成员。在 IPR 程序存在的最初六到七年中，准予或驳回立案的决定主要基于请求书的实质性价值。

然后，出现了 *NHK-Fintiv* 规则。根据 PTAB 在常规规则制定程序之外采用的这一非法定规则，PTAB 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为由拒绝对多方复审进行立案时要考虑和平衡某些因素<sup>1</sup>。*Fintiv* 因素是：

1. 法院是否批准中止或存在证据表明，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，包括实体问题。

由于这些因素之间存在重叠，并且某些事实可能与多个因素相关，PTAB 表示其“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。”然而，拒绝或准予复审立案是否有助于促进或维护“系统的完整性”，这完全取决于一个人的观点和具体情况。此外，在实务中，PTAB 在讨论第六项 *Fintiv* 因素时，很少（如果有的话）真正考虑请求书的实质性价值。

---

<sup>1</sup>有关 PTAB 使用 *Fintiv* 因素的更多信息，请参阅 OBWB 新闻报之前的文章：PTAB 拒绝 IPR 立案的自由裁量因素是否合法？（<https://www.obwbip.com/newsletter/are-ptabs-discretionary-factors-for-denying-institution-of-ipr-legal>）；美国国会可能会限制 PTAB 的 IPR 立案裁量权（<https://www.obwbip.com/newsletter/ptab-discretionary-denials-survive-for-now-the-latest-nhkfintiv-attack-ruling>）。

最近的情况说明了 PTAB 在制定和不可预测地应用模糊的 *Fintiv* 因素方面惹出的是非如何不出所料且不可避免地造成了其他是非。这种进一步的是非是否有助于促进或维持“系统的完整性”也完全取决于一个人的特定观点，这一点将会变得更清楚。

VLSI 技术有限责任公司在 2019 年起诉英特尔公司侵犯其美国专利第 7,725,759 号专利（759 专利）。英特尔随后提交了两份 IPR 请求书，挑战 759 专利的有效性。PTAB 审查了英特尔和 VLSI 的初步意见，并在基于其对 *Fintiv* 因素的评估来行使其自由裁量权时拒绝对这两个案件进行 IPR 立案。PTAB 没有评估英特尔在任一立场上提出的有效性挑战中的实质性价值力度。在美国德克萨斯州西区法院进行了联邦法院陪审团审理。VLSI 胜诉，陪审团裁定英特尔因侵犯 759 专利权而赔偿 21.75 亿美元。不可否认 PTAB 对 *Fintiv* 因素的依赖使 VLSI 受益匪浅。

在宣布针对英特尔的陪审团裁决后，一家名为 OpenSky 工业有限责任公司的新公司成立，其唯一目的是逐字复制之前英特尔提交的攻击 759 专利有效性的 IPR 请求书。由于 VLSI 和 OpenSky 之间没有平行的地区法院诉讼（也永远不可能存在），因此 PTAB 的 *Fintiv* 因素与 OpenSky 的 IPR 请求无关。在审查了双方的初步意见并首次审查了先前英特尔在其被 *Fintiv* 驳回的请求书中提出的有效性挑战的实质性价值后，PTAB 批准了针对 VLSI 的 759 专利的 IPR 程序立案。如果 OpenSky 的 IPR 挑战成功，在英特尔的请求书被驳回后的整个 *VLSI-Intel* 诉讼（包括陪审团审理和正在进行的上诉程序）将恰恰是对双方时间和金钱以及联邦法院资源的浪费，而这本来是美国国会颁布《美国发明法案》时专门创立 IPR 机制所要避免的。

然而，现在 VLSI 希望阻止对其 759 专利进行就该专利是否一开始就不应该被授权作出决定的 IPR 审理。除了寻求对 PTAB 启动 IPR 审理的决定进行重新审理外，VLSI 还要求 PTAB 的判例意见小组（POP）对立案决定进行审查<sup>2</sup>。VLSI 声称需要 POP 对以下“具有开创先例特殊重要性的问题”做出回答：

1. USPTO 是否应行使自由裁量权来拒绝实质上以刁难在宪法第三条法院

---

<sup>2</sup> *OpenSky Indus., LLC v. VLSI Tech. LLC*, Case IPR2021-01064, Paper 3002 (Pat. Tr. App. Bd., Jan. 7, 2022).

胜诉的专利权人为了目的而提出的请求，例如新成立的实体再次提交先前被驳回的请求书，以寻求补偿来换取对这种滥用权力的挑战的撤回。

2. USPTO 是否应阻止请求人为了立案的目的而依赖在另一独立程序所准备的证词而形成的不可同意的传闻证据。

关于第一个问题，VLSI 在其 POP 审查请求中的任何地方都没有承认以下任何一点：（1）《美国专利法》第 311(a)条明确允许不是专利权人的任何人提交请求来寻求对专利进行 IPR 立案，而无需考虑请求人的动机；（2）虽然 VLSI 可能会感到受到刁难，但 PTAB 启动 IPR 审理的事实表明，IPR 机制正在按预期工作，也就是说，这是一种对一开始就不应该被授权的专利领域进行清理的方式。VLSI 获得英特尔 21.5 亿美元损害赔偿的裁判可能不再成立，这一事实对 POP 没有任何影响。

VLSI 在其重新审理请求中辩称，PTAB 聚焦于 *Fintiv* 因素对 OpenSky 的请求书的普遍不适用性，从而“未能权衡对当事人公平和专利制度完整性的总体利益”。就英特尔而言，其无疑认为 PTAB 之前基于模糊和自由裁量的 *Fintiv* 理由拒绝其 IPR 请求同样未能权衡对当事人公平和专利制度完整性的总体利益。毕竟，英特尔被剥夺了使 759 专利由三名经验丰富且具有特殊资格的行政专利法官组成的小组按照美国国会的意图进行审查的机会。可以合理地认为，这一结果等同于在任何可以想见的专利制度“完整性”的心脏上钉了一根木桩。

VLSI 的第二个问题要平凡得多，重要性小得多。OpenSky 的请求书，包括其所有附件证据和相关专家声明，都是从英特尔先前被拒绝的程序中逐字复制而来。OpenSky 雇用了最初由英特尔聘请的同一位技术专家来担任 OpenSky 的专家，从而确保 OpenSky 可以在 VLSI 选择询问和交互诘问专家时能够提供该专家进行作证。VLSI 的问题反映其明显缺乏对这种情况一直发生的认识，事实上，这是当前 PTAB 法律实践的共同特征。在典型情况下，PTAB 对被控侵权人提出的第一份请求进行 IPR 审理，然后当事人解决争议，由 PTAB 终止 IPR 程序。一个或多个随后被指控的侵权者将“聘请”同一位技术专家，更改专家报告的标题页以反映新的请求人，并重新提交之前提交过并且已经使相关专利的 IPR 审理进行立案的文件集完全相同的副本。一旦 PTAB 在首次提交（但后来终止）的程序中同意 IPR 的立案，就很难在审理随后提交的任何相同的请求书时拒绝立案。

这个问题根本不重要，更不用说“特别重要”了。

实质上，尽管 *Fintiv* 因素没有出现在 AIA 的任何地方，而且正如许多人争论过（迄今为止没有成功），这些因素似乎违背了“专利制度完整性”和对申请人公平的利益，但 VLSI 已经从 PTAB 采用的这些因素中受益。在 VLSI 看来，PTAB 现在应该通过其 POP 审查机制，对谁可以以及谁不可以提交 IPR 请求建立额外的非法定限制，以进一步提高 VLSI 的优势和利益。

因诉讼对手的 IPR 请求受到所谓的 *Fintiv* 驳回而受益的专利权人现在抱怨，基于非诉讼当事人（*Fintiv* 因素根本不适用于其请求）提交实体相同的请求书进行立案的 IPR 在某种程度上违反了有关美国专利制度的公共政策。PTAB 的一步错导致更多错，对此应该没有人会感到惊讶。