

AIA 请求人禁反言的影响和时机已得到澄清；专利权人保护得到加强

作者：Peter C. Schechter

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在其 2016 年 *Shaw Industries Group* 判决<sup>1</sup> 中判定，根据《美国发明法案（AIA）》的《专利法》第 315(e) 条的请求人禁反言仅适用于 USPTO 专利审判和上诉委员会（PTAB）在多方复审（IPR）程序中的最终书面决定（FWD）中实际处理的无效“理由”。虽然该判决所依据的基础（即 PTAB 对请求“部分立案”的做法）随后被美国最高法院排除<sup>2</sup>，但 *Shaw Industries Group* 仍可被专利挑战者和美国地区法院作为可用判例，以支持限制 IPR 后请求人禁反言的诉讼效果。

然后，在其 2021 年 5 月的非判例 *Olaplex* 判决中，CAFC 在没有作出实际判决的情况下暗示，法定请求人禁反言在失败的请求人对不利的 FWD 的所有上诉都用尽之前不会生效<sup>3</sup>。总之，*Shaw Industries Group*（无论其生命力如何令人怀疑）和 *Olaplex* 继续在初审法院级别的 IPR 请求人禁反言问题上创建了混乱且不一致的法律体系。

现在，在 2022 年 2 月的两项 CAFC 判决中，《专利法》第 315(e) 条的广泛禁反言效应及该禁反言效应的时机已得到澄清。总之，这些上诉判决结束了《美国发明法案》禁反言条款的长期不确定性及其相互冲突的下级法院适用。重要的是，这些判决加强了在 IPR 和授权后复审（PGR）程序中占优势的专利权人的立场，并以国会在 AIA 颁布成为法律时无疑打算采用的方式保护了专利权人免受连续的专利有效性攻击。

首先，在 *California Inst. of Technology v. Broadcom Ltd.* 案<sup>4</sup> 中，CAFC 认为，如果被指控的侵权者本可以在之前不成功的 IPR 请求中提出任何的专利有效性挑战而在当时选择不提出，则这些侵权者受到禁反言，即被禁止在法庭上提出上述专利有效性挑战，而无需考虑败诉方对其选择省略上述挑战的任何理由或解释

---

<sup>1</sup> *Shaw Indus. Grp., Inc. v. Automated Creel Sys., Inc.*, 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016), overruled by *California Inst. of Technology v. Broadcom Ltd.*, \_\_\_ F.4th \_\_\_, 2022 WL 333669 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022) □

<sup>2</sup> *SAS Institute, Inc. v. Iancu*, — U.S. —, 138 S. Ct. 1348, 200 L.Ed.2d 695 (2018) □

<sup>3</sup> *Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc.*, 855 Fed.Appx. 701, 714 (Fed. Cir. 2021) □ 非判例 □

<sup>4</sup> \_\_\_ F.4th \_\_\_, 2022 WL 333669 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022) □

（例如 IPR 请求的页数限制）。以前，尽管有 AIA 规定的禁反言条款（《专利法》第 315(e)条），专利挑战者仍然可以依靠 *Shaw Industries Group* 案及其后续案件，即使在寻求 PTAB 的 IPR 专利有效性攻击并且失败后仍能为其在地区法院的辩护“保留”一些专利有效性的挑战。然而，应该指出的是，由于地区法院对禁反言问题的处理不一致，该策略被视为存在风险<sup>5</sup>。这种做法现已被 CAFC 坚决取缔，*Shaw Industries Group* 已被明确推翻。

就在其 *California Inst. of Technology* 判决作出一周后，CAFC 判定，涉及多项 IPR 的禁反言条款禁止 IPR 请求人对已经由 PTAB 在同一请求人提交的任何其他 IPR 程序中在先前发布的 FWD 中确认的专利权利要求“维持”IPR 挑战<sup>6</sup>。CAFC 认为，无论请求是在同一天还是不同天提交，也无论请求人将其有效性挑战分成多个请求的原因如何，可适用的法定禁反言条款（《专利法》第 315(e)条）都适用。

总之，*California Inst. of Technology and Intuitive Surgical* 代表了被控侵权者在 PTAB 程序和地区法院诉讼中提出的许多专利有效性挑战的终结。这就是国会在创建 PTAB 授权后有效性挑战机制时的意图，正如许多（但不是所有）法院先前已经承认的那样，用于替代而不是补充地区法院关于有效性问题的专利诉讼。

2022 年 2 月的这两项判决还澄清了另一个受到较少关注的问题：法定禁反言的适用时间。虽然 CAFC 此前曾在 *Olaplex* 中暗示，法定请求人禁反言在失败的 IPR 请求人的上诉都用尽之前不会生效，但在涉及相关禁反言条款（分别为第 315(e)(2)条和第 315(e)(1)条）的 *California Inst. of Technology* 和 *Intuitive Surgical* 中，CAFC 在因禁反言而生不利的 FWD 的上诉仍在审理中维持或认定适用禁止反言条款是有效的。无论其 *Olaplex* 的暗示可能产生何种影响，CAFC 似乎已经重新考虑并现在已经适用书面的法定禁反言条款，即在 PTAB 发布 FWD 确认专利权利要求的有效性后立即生效。这一发展也有力地使天平重新倾向专利权人，因为专利侵权审判通常发生在挑战者就其失败的 IPR 向 CAFC 提出的上诉结束之前。无论任何失败的 IPR 上诉是否未决，地区法院现在都应该在专利侵权诉讼

---

<sup>5</sup>更具体而言，一些初审法院继续追随 *Shaw Industries Group*，而另一些法院则在 *SAS Institute* 之后以不健全的法律基础为由驳回了这一做法。

<sup>6</sup> *Intuitive Surgical, Inc. v. Ethicon LLC*, Appeal No. 2020-1481, 2022 WL 414252 (Fed. Cir. Feb. 11, 2022)□

期间和侵权审判中适用广泛的禁反言效力，这是理所当然的。