

PTAB 的 *RPX v. AIT* 判决的影响——RPX 是否已提交了最后的 IPR 申请？

作者：Peter C. Schechter 合伙人

在其 2020 年 10 月作出的 *RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC* 判决中，美国专利商标局的专利审判和上诉委员会对由会员支持的防御性专利聚合体（例如 RPX、Askladden 和 Unified Patents）在不指明将从挑战中受益的一个或多个会员作为真正利益相关方和/或请求人的利害关系人的情况下提交多方复审和授权后复审理求的能力，提出相当大的怀疑。

当美国国会创建“多方复审 (IPR)”有效性挑战作为《美国发明法案》(“AIA”) 的一部分时，其要求 IPR 请求人在初次请求中指明所有的真正利益相关方。参见《美国专利法》第 312 (a) (2) 条 (“只有当…… (2) 在请求书中指明了所有的真正利益相关方” ……才可以考虑……该请求)。要求请求人进行此披露，是为了使美国专利商标局的专利审判和上诉委员会 (“PTAB” 或 “委员会”) 能够执行 AIA 的其他两项规定，即时间限制和禁反言。

根据《美国专利法》第 315 (b) 条规定，“如果 IPR 程序请求是在请求人（真正利益相关方）或请求人的利害关系人被指控专利侵权之日起一年后提出的，则该 IPR 不予立案。” 另外，根据《美国专利法》第 315 (e) (2) 条的规定，“形成最终书面决定……的 IPR 的请求人，或者真正利益相关方或请求人的利害关系人，不得” 在法院的侵权诉讼中或 ITC 程序中 “基于该请求人在多方复审程序中提出的或按理本该提出的理由主张权利要求无效。”

立法历史揭示了披露真正利益相关方和利害关系人这一要求的“两个相关目的”。首先，这种披露确保与 IPR 请求人有足够紧密关系的第三方将受到第 315 (e) 条规定的 IPR 立案审查结果的约束。其次，这种披露可保护专利权人免于不得不针对相关方迟来的行政攻击进行专利防卫。

由会员支持的防御性专利聚合体至少部分是针对许多非实施实体的诉讼/许可业务模型而成立的。RPX 公司是此类防御性专利聚合体中最早成立、最成功的公司之一，其他知名实体还包括 Askladden LLC 和 Unified Patents 等。RPX 公司吹捧其会员资格有以下好处：

“大大降低专利诉讼的风险和成本”

“利用我们的协作力量来预防或终结诉讼”

“限制您公司承担的诉讼费用”

“我们会撤销专利——在诉讼前以及在诉讼中——在这些专利对我们的客户造成巨大代价之前”

Askeladden LLC 宣传类似的好处和活动：

“通过专利质量计划（PQI），Askeladden 努力通过减少不应授权的专利数量来改善专利”

“作为 PQI 的一部分，Askeladden……请求美国专利商标局通过多方复审程序（IPR）重新审查其认为无效的专利”

Unified Patents 的业务模型描述稍有不同，根据以下推销声明，Unified 声称 “独立于其会员” 工作：

“Unified 是一个具有 200 多个国际会员的组织，其宗旨是通过其行动来提高专利质量，并阻止特定技术领域（区域）中没有事实根据或无效的专利主张。其行动……可包括……行政专利审查（PTAB）”

“Unified 独立于其会员工作，以实现其威慑目标。小型会员免费加入，大型会员则支付适度的年费。”

在 *RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC* 诉讼中，Applications In Internet Time, LLC (“AIT”) 在 2013 年起诉 RPX 会员 Salesforce 侵犯了三项 AIT 专利。作为回应，Salesforce 在 2014 年提交了三个涵盖商业方法复审请求，这些请求最终被 PTAB 驳回。在 2015 年，RPX（而不是其会员 Salesforce）提交了挑战相同的三项 AIT 专利的三个 IPR 请求，但并未指定 Salesforce 为 RPX 的真正利益相关方或利害关系人。从一开始，AIT 争辩说 RPX 就是在遵照 Salesforce 的请求，因为如果由 Salesforce 自己提交请求，或者如果 Salesforce 被指定为真正的利益相关方或请求人 RPX 的利害关系人，那么根据美国专利法第 315 (b)，这些 IPR 请求已过时效。PTAB 对所有三个 RPX 请求都进行了 IPR 审判，最终认为所有受到挑战的权利要求均不可专利。AIT 向联邦巡回上诉法院 (“CAFC”) 提起上诉。

在 2018 年 7 月，CAFC 推翻了 PTAB 在所有三个 RPX 的 IPR 中的最终书

面决定¹，认为 PTAB “在确定个人或实体是否是‘真正利益相关方’时适用了不适当的限制性测试。”此外，PTAB “在评估第 315 (b) 条是否禁止这些 IPR 的立案时，没有考虑完整的证据记录。”上诉法院解释说：“调查真正利益相关方的重点在于 IPR 请求中受到挑战的权利要求的可专利性，要记住谁将从这些权利要求的撤销或无效中受益”，并且在确定谁是真正利益相关方时应该考虑“从‘实践和公平’的角度出发，谁将可能从所选的裁判机构提供的救济中受益”，以及未具名的非当事人是否是“与请求人之间具有先前就已存在的、已建立的关系的明确受益人。” RPX 的 IPR 已发回给 PTAB，以进行进一步的程序。

在重审中，PTAB 裁定 RPX 应指明 Salesforce 为真正利益相关方，并且由于 AIT 在 2013 年对 Salesforce 提起侵权诉讼，RPX 的所有三个请求均已过时效²。

关于 RPX 的业务模式，包括 RPX 作为一个实体的性质，有证据表明，专利聚合、许可以及提交 IPR 以保护其客户这几项行动共同作用来保护其会员免受专利诉讼的威胁，并且都是 RPX 核心订阅业务的重要组成部分。因此，PTAB 认为 RPX 提交 IPR 是为了使其会员 Salesforce 受益。至于 RPX 对自己在 IPR 中的权益的解释，RPX 提出的 57 个 IPR 中除了一个以外，其他 IPR 都对地区法院诉讼所涉的、对抗其会员的专利提出了挑战。此外，RPX 对 AIT 的专利侵权不承担任何潜在责任。因此，PTAB 认为 RPX 提交 IPR 是为了使其现有客户（包括 Salesforce）受益。

PTAB 考虑了“RPX 在确定是否提交 IPR 请求时是否以及在什么情况下考虑特定客户的利益。”该委员会指出，RPX 会员 VirnetX 在之前被裁定为 RPX 于 2014 年提交的 IPR 中的真正的利益相关方，并且在 VirnetX 判决后不久，RPX 制定了《最佳实践指南》，以保护其业务模型不受 VirnetX 判决的理论依据的影响，特别是为了避免其会员被视为真正的利益相关方。PTAB 认为 RPX 使用了《最佳实践指南》来“有意经营其业务以规避该委员会的真正的利益相关方判例法。”

该委员会还认为，有证据表明，从“实践和公平”的角度出发，Salesforce 与 RPX 的关系至少部分基于努力解决 AIT 在诉讼中针对 Salesforce 主张的、以及 RPX 在 IPR 中挑战的相同专利，这都为了使 Salesforce 受益。此外，除了 RPX

¹ *Applications in Internet Time, LLC v. RPX Corp.*, 897 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2018).

² *RPX Corporation v. Applications in Internet Time, LLC*, IPR2015-01750, IPR2015-01751, IPR2015-01752, 2020 WL _____ (Patent Tr. & App. Bd., Oct. 2 2020).

广告中提到的会员资格优势外，“Salesforce 还具有其他利益，因为它未能在先前的 AIA 程序中尝试对涉案专利提出挑战，而根据第 315（b）条，任何进一步的挑战都已过时效。”因此，PTAB 认为，鉴于未决诉讼，被挑战的 AIT 专利无效将使 Salesforce 受益。

对于所有会员支持的防御性专利聚合体而言尤其重要的是，PTAB 解释了如何“可以说 RPX 代表”其会员的利益：

“会员制组织的存在部分是为了向针对其会员主张权利或可能对其会员主张权利的专利提起 IPR 请求，这表明该组织与其会员之间存在真正的利益相关方关系”

该委员会认为，“RPX 不可避免地代表了 Salesforce 的利益，并以一种 Salesforce 本身无法做到……而且以前通过 CBM 请求也无法做到的方式，通过提交 IPR 请求来挑战在侵权诉讼中对抗 Salesforce 的相同专利，来为 Salesforce 提供利益。”

该委员会认为，即使 RPX 未直接得知 Salesforce 对提交 IPR 的需求，但这种未得知的部分原因在于，根据 RPX 最佳实践指南，RPX 不允许 Salesforce 讨论此事。尽管如此，该委员会仍认为 Salesforce 会对针对侵权诉讼中对抗 Salesforce 的 AIT 专利提起的 PTAB 审查感兴趣。

最后，该委员会认为 RPX 的业务模式要求 RPX 为其客户确定专利风险。如果不这样做，它就无法代表其客户获取相关专利，也不能像在此所做的那样提交 IPR 请求。RPX 与 Salesforce 之间大量的通信记录证据，以及这些通信的“时机和内容”“表明 RPX 理解，该 IPR 请求中所包含的有效性挑战正是 Salesforce 在不受时间限制的情况下希望提出的挑战。”

重要的是，PTAB 解释说，“真正利益相关方的调查范围比要求提供、资助或控制的明确证据更为广泛”，这几项是 Askeladden 和 Unified Patents 为避免在其 IPR 请求中指定其会员以及真正利益相关方所依赖的因素。该委员会指出：

“即使 Salesforce 没有直接资助、控制或明确要求这些 IPR 程序，有关 RPX 与 Salesforce 的关系的证据也表明 RPX 代表 Salesforce 的利益以使 Salesforce 受益。因此当提交 IPR 请求时，RPX 的行为就像 Salesforce 曾要求 RPX 采取行动一样。”

“RPX 和 Salesforce 之间有目的的业务关系的现实造成了‘咬苹果两口’的危险,而这正是法律旨在通过第 315(e)条的禁反言条款和第 315(b)条的时效条款进行避免的。”

“通过制造 RPX 在提交 IPR 请求时独立于其客户利益行事的表象, RPX 试图为自己避开第 315(b)条的时间限制,并为其会员避开第 315(e)条的禁反言。”

PTAB 还认为, RPX 的“最佳实践指南”是试图将其客户与真正利益相关方隔离开来,但该尝试失败了。

在 CAFC 2018 年做出裁决的几天后, RPX 再次提交了一个 IPR 请求,但此后一直未再提交。Unified Patents 和 Askeladden 都在继续提交 IPR 请求,其中他们声称,鉴于没有其他任何一方对其参加该程序、提交请求或进行任何随后的审判行使控制权或可能行使控制权的事实,因此没有其他真正的利益相关方。正如该委员会所解释的,仅凭这些事实不足以表明没有任何真正利益相关方。Salesforce 既未对 RPX 参加 IPR 程序、提交请求或进行任何随后的审判行使控制权也不能对其行使控制权,但是 Salesforce 仍然被视为 RPX 的 IPR 中的真正利益相关方。鉴于 PTAB 在 2020 年采用 CAFC 于 2018 年作出的告诫,即在确定谁是真正利益相关方时应该考虑从实践和公平的角度出发,谁将从这些权利要求的撤销或无效中受益,那么只有时间才能表明 Askeladden 和 Unified Patents 的命运是否与 RPX Corporation 相同。