

美国国会可能会限制 PTAB 的 IPR 立案裁量权

作者：Peter C. Schechter

2007 年，ROHM Japan 和 MaxPower 签订了一项技术许可协议（“TLA”），该协议于 2011 年进行了修订，其中包括对“因本协议引起或与之相关的或法律上的任何争议、纠纷或索赔，或该协议的违反、终止或效力……”进行仲裁的协议。2019 年和 2020 年，ROHM Japan 与 MaxPower 就 TLA 是否涵盖 ROHM 的碳化硅 RFP/RSFP 产品发生争议。ROHM 无视其受约束的合同形式的仲裁协议，向美国加利福尼亚州北区法院提起了确认之诉。该法院以争议必须通过仲裁为由，迅速驳回了此案。

ROHM 仍然对其谈判和商定的合同形式的仲裁条款的结果不满意，向美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（“PTAB”）提交了四项多方复审（“IPR”）请求。PTAB 认为其不受当事人仲裁协议的约束，并对所有四项 IPR 请求进行了立案。MaxPower 向美国联邦巡回上诉法院（“CAFC”）提交的旨在推翻这四项立案决定的请求书以 2 比 1 的分歧决定被驳回，其中一名持反对意见的巡回法官认为，涉案的仲裁条款禁止 ROHM 在仲裁程序之外提交和寻求专利挑战¹。该反对意见对《美国专利法》第 294 条（其中规定“基于合同约定要求与专利有效性或侵权有关的任何争议进行仲裁的条款……应是有效、不可撤销且可强制执行的，但存在法律或衡平法中规定的撤销合同的任何理由除外”）的依赖被置若罔闻。

虽然 PTAB 从未觉得自己受到专利权人和专利有效性挑战者之间的仲裁条款的任何约束，但其拒绝在 *MaxPower* 纠纷中让步代表其傲慢程度达到了一个新的高度，表明政府机构陶醉于自我感知的权力。尽管引用了第 294 条的“任何争议”用语，但 PTAB 还是依靠自己先前对该法条的拒绝遵守来支持其再次拒绝遵守该法条：“专利权人没有引用，我们也没有发现任何基于第 294 条而拒绝立案的委员会决定。”这通常被称为“自证预言”。

PTAB 对 ROHM 的四项 IPR 的立案决定更加令人震惊的是，PTAB 对经常用于鉴于当事人之间的平行争讼程序而拒绝对完美的 IPR 申请进行立案的同为法律规定之外的“Fintiv 因素”完全保持沉默！当面对正在进行中的可能确认专利

¹ 见于 re: MaxPower Semiconductor, Inc., ___ F.4th ___, 2021 WL 4130639 (Fed. Cir. Sept. 8, 2021)

有效性的专利诉讼中的被告提出 IPR 请求时，PTAB 在其决定是否行使不予立案的自由裁量权的过程中分析了以下因素：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，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；3. 法院与当事人在平行争讼程序中的投入；4. 在该请求中和在平行争讼程序中提出的问题之间的重叠；5. 请求人与平行争讼程序中的被告是否为同一当事人；6. 影响委员会行使自由裁量权的其他情况，包括案情。正如 PTAB 自己所说的，这些“因素与效率、公平和案情是否支持基于平行争讼程序中较早的审判日期而行使拒绝立案的权力有关。

如果按其自身声明的政策所要求的对 ROHM 请求适用六个 Fintiv 因素的公正分析，那么 PTAB 将会得出什么结论？

- 因素 1：美国地区法院已经驳回了 ROHM 的有效性挑战，而且也没有理由相信 MaxPower 会同意中止仲裁——支持不予立案；

- 因素 2：由于当事人控制仲裁时间表，因此毫无疑问，可以在委员会预计的发布最终书面决定的法定截止日期之前结束仲裁——支持不予立案；

- 因素 3：当事人已协商并以合同同意在仲裁程序中的投入支持不予立案；

- 因素 4：在仲裁中可能提出的有效性问题比在 IPR 中可能提出的问题范围更大，并且完全涵盖后者——支持不予立案；

- 因素 5：当事人是相同的——支持不予立案；以及

- 因素 6：其他情况，可能包括《美国专利法》第 294 条，该条款规定“基于合同约定要求对与专利有效性或侵权有关的任何争议进行仲裁的条款……应是有效、不可撤销且可强制执行的，但存在法律或衡平法中规定的撤销合同的任何理由除外”——支持不予立案。

PTAB 的内部政策要求其在面对涉及并行争讼程序的专利挑战者提交的请求时考虑判例中的 Fintiv 因素，但在此处却并未这样做。相反，PTAB 得出结论：“即使专利权人对事实的陈述是真实的，即使专利性是否属于仲裁协议范围的问题由仲裁员决定，我们仍然没有找到阻止本局处理该请求的法律、法规或政策。”该声明很可能是对“任意且反复无常的”行政行为的完美注解，因其完全说明了 PTAB 只有在拒绝 IPR 立案可进一步推动秘密政策时才会将 Fintiv 因素用于基于这些未言明的政策的理由。

幸运的是，援助可能将至。美国参议员 Patrick Leahy，作为创建 PTAB 和 IPR 的《美国发明法案》的合著者，已经受够了该行政机关对国会明确无误的意图的反复“视而不见”。现在有报道称，Leahy 参议员宣布他打算在国会提出一项新法案，该法案将明确剥夺 PTAB 用于对有价值的 IPR 请求拒绝进行立案的法律规定之外“Fintiv 因素”自由裁量权。此外，通过将 IPR 恢复到其预期功能，即作为联邦法院专利有效性诉讼的替代方案，该法案将鼓励美国联邦法院的法官在被控侵权人提交 IPR 请求时中止法院诉讼。目前并非所有地区法院都统一这样做，并且一些法官几乎从未这样做过，例如德克萨斯州西区的美国地区法官 Alan Albright，那里也是非实施实体提起专利侵权诉讼的首选地点。

由于 *MaxPower* 案表明 PTAB 可以滥用其自由裁量权来对 IPR 进行立案或不予立案，因此 Leahy 参议员最好能够在拟议法案中从各个角度解决这个问题。Leahy 参议员新提出的纠正性立法的内容尚未公开。我们正在密切关注这一事件，如果有更多的消息，我们也将提供更多的细节和评论。