

AIA 请求人禁反言的时间：“违反直觉”还是完全错误？

作者：Peter C. Schechter

美国联邦巡回上诉法院（CAFC）最近认为，专利审判和上诉委员会（PTAB）在多方复审程序（IPR）中发布了最终书面决定（FWD）之后，在针对该决定的所有上诉权都用尽之前，专利法规定的 IPR 请求人禁反言不生效¹。仅依赖于对相关专利法语句和下级法院判决（以及行政机构决定）的理解，一家美国地区法院最近在 PTAB 发出最终书面决定之后，立即适用了基于美国发明法案（AIA）（即美国专利法）第 315 条(e)(2)款的针对 IPR 请求人的法定禁反言，从而使 IPR 请求人在诉讼中不能主张某些针对专利有效性的挑战²。但是，在该案中，IPR 请求人在 IPR 程序中对专利有效性的挑战**已经获得成功，并且这些专利权利要求已经被 PTAB 宣告无效。**

然而，该地区法院根据 CAFC 总体上有关于对专利权人适应间接禁反言的时间的先例，同时裁定对于专利权利要求已被 PTAB 无效的专利权人而言，至少在针对最终书面决定的所有上诉权用尽之前，该最终书面决定没有排除效力。因此，由于专利权人针对 PTAB 的最终书面决定向 CAFC 提出的上诉仍在审理中，因而专利权人被允许在侵权诉讼中主张先前被 PTAB 无效的专利权利要求，而被诉侵权人（在 IPR 程序中成功的 IPR 请求人）却不允许在该侵权诉讼中提出相同的、依据 PTAB 发出的最终书面决定在 IPR 程序中已经成功的专利权无效抗辩。该地区法院承认：“允许原告在诉讼中使用被 PTAB 认定无效的权利要求，同时根据 AIA 第 315 条(e)(2)款的禁反言规定而阻止被告对这些权利要求主张已经成功的现有技术抗辩似乎违反直觉³”。但是，该初审法院接着说：“尽管如此，这仍是一个可允许的结果，符合专利法和相关判例法⁴。”

这种“违反直觉”的结果是否“可允许”值得商榷；毕竟专利法或应适用的判例法对此并没有强制性规定⁵。正如 CAFC 最近在 *Olaplex* 案中解释的那样，AIA 的相关禁反言条款“并没有说明一份最终决定何时开始（对请求人）具有禁反言效果”。CAFC 特别指出，此问题尚未在任何先前的上诉判决中做出决定，审理 *Olaplex* 案的合议庭同样未在其判决中对这一问题做出决定。因此，*TrustID* 案的初审法庭得出的结论既不是 AIA 也不是任何上诉判决的强制性规定。

根据与多方再审程序（即 *Inter Parte Reexamination*，随着 2012 年 AIA 的颁布，这一程序被 IPR（*Inter Parte Review*）取代）相关的禁反言条款，只有在所有上诉权都用尽时，才会产生禁反言权利。AIA 之前的禁反言条款规定，“提出多方再审理求并由此获得决定（相当于 AIA 最终书面决定）的第三方请求人被禁止在以后，……基于第三方请求人在多方再审程序中已提出的或本应提出的任何理由，主张被最终确定为有效和具可专利性的任何权利要求为无效。”CAFC 认为“以后”一词的意思是“在所有上诉权用尽之后的时间⁶”。可以推定国会在颁布《美国发明法案》的请求人禁反言条款时已经了解 CAFC 对上述法条的解释。

此外，*TrustID* 案初审法庭达成的“违反直觉”的结果要求人们接受这样的观点：国会意图创建这样的一种授权后专利有效性的挑战方案，基于该方案，（1）在 PTAB 发出最终书面决定之后的侵权诉讼中，即便该最终书面决定认定该侵权诉讼中所主张的被指受到侵权的权利要求无效，在针对该最终书面决定的花费多年的 CAFC 上诉过程中的任何时间点，IPR 程序中失败的专利所有人（侵权诉讼原告）不会受到任何影响；（2）但同时，在同一侵权诉讼中，在 IPR 程序中获胜的请求人（通常是被称侵权的被告）不被允许提出其已经成功的基于现有技术的专利无效抗辩。在没有任何被明确表达的合理理由支持这种方案的情况下，往好了说，这种观点也是完全不合逻辑的。

如果要使 AIA 的专利授权后有效性挑战方案具有任何符合直觉的合理性，那么针对专利所有人的间接禁反言就应该是法定的请求人禁反言的必然推论。在恰当并明确地提出了该问题的上诉中，CAFC 应修正地区法院和 PTAB 对专利法的这种“违反直觉”的错误理解。

有两种可能合乎逻辑的答案：（1）从 PTAB 发布其最终书面决定的那一刻起，除非该最终书面决定中的结论在上诉中被改变，那么如果请求人是 IPR 程序败诉方，则其不得在侵权诉讼中提出已经失败过的基于现有技术的专利无效抗辩，而如果专利权人是 IPR 程序败诉方，则其不得主张被无效的专利权利要求；或（2）在针对该最终书面决定的所有上诉权最终用尽之前，任何一方在侵权诉讼中采取的任何法律立场都不受禁反言限制⁷。

¹ *Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc.*, Appeal Nos. 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690, 2021 WL 1811722, slip op. (Fed. Cir. May 6, 2021) (nonprecedential); see also, OBWB Monthly Insights (31 May 2021), “Application of AIA Petitioner Estoppel Before Exhaustion of All Appeals Is Likely Incorrect as Premature,” <https://www.obwbip.com/newsletter/application-of-aia-petitioner-estoppel-before-exhaustion-of-all-appeals-is-likely-incorrect-as-premature>.

² *TrustID, Inc. v. Next Caller Inc.*, C.A. No. 18-172 (MN), 2021 WL 3015280, slip op. (D. Del. July 6, 2021).

³ *Id.*, at *4.

⁴ *Id.*

⁵ 本文观点是作者的观点，不代表 Osha Bergman Watanabe and Burton LLP 的观点.

⁶ See *Bettcher Indus., Inc. v. Bunzl USA, Inc.*, 661 F.3d 629, 642–48 (Fed. Cir. 2011).

⁷ *TrustID* 地区法院注意到“也许可以在针对 PTAB 的决定的上诉做出判决之前中止基于被无效的权利要求的诉讼，但这么做可能会使法庭和诉讼参与各方明显低效，包括对于这个已经进行了四年的老案来说，还可能进行第二轮初审”。被禁反言的获胜的 IPR 请求人不太可能同意这种“低效”的分析结论。