

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

多方複審（IPR）由美國發明法案（AIA）創立，旨在無需訴訟的大量成本、負擔和延誤的情況下為清除無效專利提供一種簡化且專門的方法。IPR 的一個重要特點是由三名受過專門培訓且經驗豐富的行政專利法官組成的小組進行立案後的審查，這三名法官是 USPTO 專利審判與上訴委員會（PTAB）的成員。在 IPR 程序存在的最初六到七年中，准予或駁回立案的決定主要基於請求書的實質性價值。

然後，出現了 *NHK-Fintiv* 規則。根據 PTAB 在常規規則制定程序之外採用的這一非法定規則，PTAB 在決定是否根據《美國專利法》第 314(a)條行使其自由裁量權，從而以平行的地區法院訴訟為由拒絕對多方複審進行立案時要考慮和平衡某些因素¹。*Fintiv* 因素是：

1. 法院是否批准中止或存在證據表明，如果 IPR 程序被立案，法院可能會批准中止；
2. 法院的審判日期與委員會預計的最終書面決定的法定截止日期相近程度；
3. 法院與當事人在平行訴訟中的投入；
4. 在該請求中和在平行訴訟程序中提出的問題之間的重疊；
5. 請求人與平行訴訟程序中的被告是否為同一當事人；以及
6. 影響委員會行使自由裁量權的其他情況，包括實體問題。

由於這些因素之間存在重疊，並且某些事實可能與多個因素相關，PTAB 表示其「就系統的效率和完整性是否可以通過拒絕或准予複審立案得到最好的服務進行全盤考慮。」然而，拒絕或准予複審立案是否有助於促進或維護「系統的完整性」，這完全取決於一個人的觀點和具體情況。此外，在實務中，PTAB 在討論第六項 *Fintiv* 因素時，很少（如果有的話）真正考慮請求書的實質性價值。

¹有關 PTAB 使用 *Fintiv* 因素的更多信息，請參閱 OBWB 新聞報之前的文章：PTAB 拒絕 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>）；美國國會可能會限制 PTAB 的 IPR 立案裁量權（<https://www.obwbip.com/newsletter/ptab-discretionary-denials-survive-for-now-the-latest-nhkfintiv-attack-ruling>）。

最近的情況說明了 PTAB 在制定和不可預測地應用模糊的 *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。這種進一步的是非是否有助於促進或維持「系統的完整性」也完全取決於一個人的特定觀點，這一點將會變得更清楚。

VLSI 技術有限責任公司在 2019 年起訴英特爾公司侵犯其美國專利第 7,725,759 號專利（759 專利）。英特爾隨後提交了兩份 IPR 請求書，挑戰 759 專利的有效性。PTAB 審查了英特爾和 VLSI 的初步意見，並在基於其對 *Fintiv* 因素的評估來行使其自由裁量權時拒絕對這兩個案件進行 IPR 立案。PTAB 沒有評估英特爾在任一立場上提出的有效性挑戰中的實質性價值力度。在美國德克薩斯州西區法院進行了聯邦法院陪審團審理。VLSI 勝訴，陪審團裁定英特爾因侵犯 759 專利權而賠償 21.75 億美元。不可否認 PTAB 對 *Fintiv* 因素的依賴使 VLSI 受益匪淺。

在宣布針對英特爾的陪審團裁決後，一家名為 OpenSky 工業有限責任公司的新公司成立，其唯一目的是逐字複製之前英特爾提交的攻擊 759 專利有效性的 IPR 請求書。由於 VLSI 和 OpenSky 之間沒有平行的地區法院訴訟（也永遠不可能存在），因此 PTAB 的 *Fintiv* 因素與 OpenSky 的 IPR 請求無關。在審查了雙方的初步意見並首次審查了先前英特爾在其被 *Fintiv* 駁回的請求書中提出的有效性挑戰的實質性價值後，PTAB 批准了針對 VLSI 的 759 專利的 IPR 程序立案。如果 OpenSky 的 IPR 挑戰成功，在英特爾的請求書被駁回後的整個 *VLSI-Intel* 訴訟（包括陪審團審理和正在進行的上訴程序）將恰恰是對雙方時間和金錢以及聯邦法院資源的浪費，而這本來是美國國會頒布《美國發明法案》時專門創立 IPR 機制所要避免的。

然而，現在 VLSI 希望阻止對其 759 專利進行就該專利是否一開始就不應該被授權作出決定的 IPR 審理。除了尋求對 PTAB 啟動 IPR 審理的決定進行重新審理外，VLSI 還要求 PTAB 的判例意見小組（POP）對立案決定進行審查²。VLSI 聲稱需要 POP 對以下「具有開創先例特殊重要性的問題」做出回答：

1. USPTO 是否應行使自由裁量權來拒絕實質上以刁難在憲法第三條法院

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

勝訴的專利權人為目的而提出的請求，例如新成立的實體再次提交先前被駁回的請求書，以尋求補償來換取對這種濫用權力的挑戰的撤回。

2. USPTO 是否應阻止請求人為了立案的目的依賴在另一獨立程序所準備的證詞而形成的不可同意的傳聞證據。

關於第一個問題，VLSI 在其 POP 審查請求中的任何地方都沒有承認以下任何一點：（1）《美國專利法》第 311(a)條明確允許不是專利權人的任何人提交請求來尋求對專利進行 IPR 立案，而無需考慮請求人的動機；（2）雖然 VLSI 可能會感到受到刁難，但 PTAB 啟動 IPR 審理的事實表明，IPR 機制正在按預期工作，也就是說，這是一種對一開始就不應該被授權的專利領域進行清理的方式。VLSI 獲得英特爾 21.5 億美元損害賠償的裁判可能不再成立，這一事實對 POP 沒有任何影響。

VLSI 在其重新審理請求中辯稱，PTAB 聚焦於 *Fintiv* 因素對 OpenSky 的請求書的普遍不適用性，從而「未能權衡對當事人公平和專利制度完整性的總體利益」。就英特爾而言，其無疑認為 PTAB 之前基於模糊和自由裁量的 *Fintiv* 理由拒絕其 IPR 請求同樣未能權衡對當事人公平和專利制度完整性的總體利益。畢竟，英特爾被剝奪了使 759 專利由三名經驗豐富且具有特殊資格的行政專利法官組成的小組按照美國國會的意圖進行審查的機會。可以合理地認為，這一結果等同於在任何可以想見的專利制度「完整性」的心臟上釘了一根木樁。

VLSI 的第二個問題要平凡得多，重要性小得多。OpenSky 的請求書，包括其所有的附件證據和相關的專家聲明，都是從英特爾先前被拒絕的程序中逐字複製而來。OpenSky 雇用了最初由英特爾聘請的同一位技術專家來擔任 OpenSky 的專家，從而確保 OpenSky 可以在 VLSI 選擇詢問和交互詰問專家時能夠提供該專家進行作證。VLSI 的問題反映其明顯缺乏對這種情況一直發生的認識，事實上，這是當前 PTAB 法律實踐的共同特征。在典型情況下，PTAB 對被控侵權人提出的第一份請求進行 IPR 審理，然後當事人解決爭議，由 PTAB 終止 IPR 程序。一個或多個隨後被指控的侵權者將「聘請」同一位技術專家，更改專家報告的標題頁以反映新的請求人，並重新提交之前提交過並且已經使相關專利的 IPR 審理進行立案的文件集完全相同的副本。一旦 PTAB 在首次提交（但後來終止）的程序中同意 IPR 的立案，就很難在審理隨後提交的任何相同的請求書時拒絕立案。

這個問題根本不重要，更不用說「特別重要」了。

實質上，儘管 *Fintiv* 因素沒有出現在 AIA 的任何地方，而且正如許多人爭論過（迄今為止沒有成功），這些因素似乎違背了「專利制度完整性」和對申請人公平的利益，但 VLSI 已經從 PTAB 採用的這些因素中受益。在 VLSI 看來，PTAB 現在應該通過其 POP 審查機制，對誰可以以及誰不可以提交 IPR 請求建立額外的非法定限制，以進一步提高 VLSI 的優勢和利益。

因訴訟對手的 IPR 請求受到所謂的 *Fintiv* 駁回而受益的專利權人現在抱怨基於非訴訟當事人（*Fintiv* 因素根本不適用於其請求）提交的實體相同的請求書進行立案的 IPR 在某種程度上違反了有關美國專利制度的公共政策。PTAB 的一步錯導致更多錯，對此應該沒有人會感到驚訝。