

AIA 請求人禁反言的影響和時機已得到澄清；專利權人保護得到加強

作者：Peter C. Schechter

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在其 2016 年 *Shaw Industries Group* 判決¹ 中判定，根據《美國發明法案（AIA）》的《專利法》第 315(e) 條的請求人禁反言僅適用於 USPTO 專利審判和上訴委員會（PTAB）在多方複審（IPR）程序中的最終書面決定（FWD）中實際處理的無效「理由」。雖然該判決所依據的基礎（即 PTAB 對請求「部分立案」的做法）隨後被美國最高法院排除²，但 *Shaw Industries Group* 仍可被專利挑戰者和美國地區法院作為可用判例，以支持限制 IPR 後請求人禁反言的訴訟效果。

然後，在其 2021 年 5 月的非判例 *Olaplex* 判決中，CAFC 在沒有作出實際判決的情況下暗示，法定請求人禁反言在失敗的請求人對不利的 FWD 的所有上訴都用盡之前不會生效³。總之，*Shaw Industries Group*（無論其生命力如何令人懷疑）和 *Olaplex* 繼續在初審法院級別的 IPR 請求人禁反言問題上創建了混亂且不一致的法律體系。

現在，在 2022 年 2 月的兩項 CAFC 判決中，《專利法》第 315(e) 條的廣泛禁反言效應及該禁反言效應的時機已得到澄清。總之，這些上訴判決結束了《美國發明法案》禁反言條款的長期不確定性及其相互衝突的下級法院適用。重要的是，這些判決加強了在 IPR 和授權後複審（PGR）程序中占優勢的專利權人的立場，並以國會在 AIA 頒布成為法律時無疑打算採用的方式保護了專利權人免受連續的專利有效性攻擊。

首先，在 *California Inst. of Technology v. Broadcom Ltd.* 案⁴ 中，CAFC 認為，如果被指控的侵權者本可以在之前不成功的 IPR 請求中提出任何的專利有效性挑戰而在當時選擇不提出，則這些侵權者受到禁反言，即被禁止在法庭上提出上述專利有效性挑戰，而無需考慮敗訴方對其選擇省略上述挑戰的任何理由或解釋

¹ *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) □

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

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

⁴ ___ F.4th ___, 2022 WL 333669 (Fed. Cir. Feb. 4, 2022) □

(例如 IPR 請求的頁數限制)。以前，儘管有 AIA 規定的禁反言條款(《專利法》第 315(e)條)，專利挑戰者仍然可以依靠 *Shaw Industries Group* 案及其後續案件，即使在尋求 PTAB 的 IPR 專利有效性攻擊並且失敗後仍能為其在地區法院的辯護「保留」一些專利有效性的挑戰。然而，應該指出的是，由於地區法院對禁反言問題的處理不一致，該策略被視為存在風險⁵。這種做法現已被 CAFC 堅決取締，*Shaw Industries Group* 已被明確推翻。

就在其 *California Inst. of Technology* 判決作出一周後，CAFC 判定，涉及多項 IPR 的禁反言條款禁止 IPR 請求人對已經由 PTAB 在同一請求人提交的任何其他 IPR 程序中在先前發布的 FWD 中確認的專利權利要求「維持」IPR 挑戰⁶。CAFC 認為，無論請求是在同一天還是不同天提交，也無論請求人將其有效性挑戰分成多個請求的原因如何，可適用的法定禁反言條款(《專利法》第 315(e)條)都適用。

總之，*California Inst. of Technology and Intuitive Surgical* 代表了被控侵權者在 PTAB 程序和地區法院訴訟中提出的許多專利有效性挑戰的終結。這就是國會在創建 PTAB 授權後有效性挑戰機制時的意圖，正如許多(但不是所有)法院先前已經承認的那樣，用於替代而不是補充地區法院關於有效性問題的專利訴訟。

2022 年 2 月的這兩項判決還澄清了另一個受到較少關注的問題：法定禁反言的適用時間。雖然 CAFC 此前曾在 *Olaplex* 中暗示，法定請求人禁反言在失敗的 IPR 請求人的上訴都用盡之前不會生效，但在涉及相關禁反言條款(分別為第 315(e)(2)條和第 315(e)(1)條)的 *California Inst. of Technology* 和 *Intuitive Surgical* 中，CAFC 在因禁反言而生不利的 FWD 的上訴仍在審理中維持或認定適用禁反言條款是有效的。無論其 *Olaplex* 的暗示可能產生何種影響，CAFC 似乎已經重新考慮並現在已經適用書面的法定禁反言條款，即在 PTAB 發布 FWD 確認專利權利要求的有效性後立即生效。這一發展也有力地使天平重新傾向專利權人，因為專利侵權審判通常發生在挑戰者就其失敗的 IPR 向 CAFC 提出的上訴結束之前。無論任何失敗的 IPR 上訴是否未決，地區法院現在都應該在專利侵權訴訟期

⁵更具體而言，一些初審法院繼續追隨 *Shaw Industries Group*，而另一些法院則在 *SAS Institute* 之後以不健全的法律基礎為由駁回了這一做法。

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

間和侵權審判中適用廣泛的禁反言效力，這是理所當然的。