

PTAB 的 RPX v. AIT 判決的影響——RPX 是否已提交了最後的 IPR 申請？

作者：Peter C. Schechter 合夥人

在其 2020 年 10 月作出的 *RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC* 判決中，美國專利商標局的專利審判和上訴委員會對由會員支持的防禦性專利聚合體（例如 RPX、Askladden 和 Unified Patents）在不指明將從挑戰中受益的一個或多個會員作為真正利益相關方和/或請求人的利害關係人的情況下提交多方複審和授權後複審請求的能力，提出相當大的懷疑。

當美國國會創建“多方複審（IPR）”有效性挑戰作為《美國發明法案》（“AIA”）的一部分時，其要求 IPR 請求人在初次請求中指明所有的真正利益相關方。參見《美國專利法》第 312（a）（2）條（“只有當……（2）在請求書中指明了所有的真正利益相關方”……才可以考慮……該請求）。要求請求人進行此披露，是為了使美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（“PTAB”或“委員會”）能夠執行 AIA 的其他兩項規定，即時間限制和禁反言。

根據《美國專利法》第 315（b）條規定，“如果 IPR 程序請求是在請求人（真正利益相關方）或請求人的利害關係人被指控專利侵權之日起一年後提出的，則該 IPR 不予立案。”另外，根據《美國專利法》第 315（e）（2）條的規定，“形成最終書面決定……的 IPR 的請求人，或者真正利益相關方或請求人的利害關係人，不得”在法院的侵權訴訟中或 ITC 程序中“基於該請求人在多方複審程序中提出的或按理本該提出的理由主張權利要求無效。”

立法歷史揭示了披露真正利益相關方和利害關係人這一要求的“兩個相關目的”。首先，這種披露確保與 IPR 請求人有足夠緊密關係的第三方將受到第 315（e）條規定的 IPR 立案審查結果的約束。其次，這種披露可保護專利權人免於不得不針對相關方遲來的行政攻擊進行專利防衛。

由會員支持的防禦性專利聚合體至少部分是針對許多非實施實體的訴訟/許可業務模型而成立的。RPX 公司是此類防禦性專利聚合體中最早成立、最成功的公司之一，其他知名實體還包括 Askladden LLC 和 Unified Patents 等。RPX 公司吹捧其會員資格有以下好處：

“大大降低專利訴訟的風險和成本”

“利用我們的協作力量來預防或終結訴訟”

“限制您公司承擔的訴訟費用”

“我們會撤銷專利——在訴訟前以及在訴訟中——在這些專利對我們的客戶造成巨大代價之前”

Askeladden LLC 宣傳類似的好處和活動：

“通過專利質量計劃（PQI），Askeladden 努力通過減少不應授權的專利數量來改善專利”

“作為 PQI 的一部分，Askeladden……請求美國專利商標局通過多方複審程序（IPR）重新審查其認為無效的專利”

Unified Patents 的業務模型描述稍有不同，根據以下推銷聲明，Unified 聲稱 “獨立於其會員” 工作：

“Unified 是一個具有 200 多個國際會員的組織，其宗旨是通過其行動來提高專利質量，並阻止特定技術領域（區域）中沒有事實根據或無效的專利主張。其行動……可包括……行政專利審查（PTAB）”

“Unified 獨立於其會員工作，以實現其威懾目標。小型會員免費加入，大型會員則支付適度的年費。”

在 *RPX Corp. v. Applications In Internet Time, LLC* 訴訟中，Applications In Internet Time, LLC (“AIT”) 在 2013 年起訴 RPX 會員 Salesforce 侵犯了三項 AIT 專利。作為回應，Salesforce 在 2014 年提交了三個涵蓋商業方法複審請求，這些請求最終被 PTAB 駁回。在 2015 年，RPX（而不是其會員 Salesforce）提交了挑戰相同的三項 AIT 專利的三個 IPR 請求，但並未指定 Salesforce 為 RPX 的真正利益相關方或利害關係人。從一開始，AIT 爭辯說 RPX 就是在遵照 Salesforce 的請求，因為如果由 Salesforce 自己提交請求，或者如果 Salesforce 被指定為真正利益相關方或請求人 RPX 的利害關係人，那麼根據美國專利法第 315 (b)，這些 IPR 請求已過時效。PTAB 對所有三個 RPX 請求都進行了 IPR 審判，最終認為所有受到挑戰的權利要求均不可專利。AIT 向聯邦巡迴上訴法院（“CAFC”）提起上訴。

在 2018 年 7 月，CAFC 推翻了 PTAB 在所有三個 RPX 的 IPR 中的最終書面

決定¹，認為 PTAB “在確定個人或實體是否是‘真正利益相關方’時適用了不適當的限制性測試。”此外，PTAB “在評估第 315 (b) 條是否禁止這些 IPR 的立案時，沒有考慮完整的證據記錄。”上訴法院解釋說：“調查真正利益相關方的重點在於 IPR 請求中受到挑戰的權利要求的可專利性，要記住誰將從這些權利要求的撤銷或無效中受益”，並且在確定誰是真正利益相關方時應該考慮“從‘實踐和公平’的角度出發，誰將可能從所選的裁判機構提供的救濟中受益”，以及未具名的非當事人是否是“與請求人之間具有先前就已存在的、已建立的關係的明確受益人。”RPX 的 IPR 已發回給 PTAB，以進行進一步的程序。

在重審中，PTAB 裁定 RPX 應指明 Salesforce 為真正利益相關方，並且由於 AIT 在 2013 年對 Salesforce 提起侵權訴訟，RPX 的所有三個請求均已過時效²。

關於 RPX 的業務模式，包括 RPX 作為一個實體的性質，有證據表明，專利聚合、許可以及提交 IPR 以保護其客戶這幾項行動共同作用來保護其會員免受專利訴訟的威脅，並且都是 RPX 核心會員業務的重要組成部分。因此，PTAB 認為 RPX 提交 IPR 是為了使其會員 Salesforce 受益。至於 RPX 對自己在 IPR 中的權益的解釋，RPX 提出的 57 個 IPR 中除了一個以外，其他 IPR 都對地區法院訴訟所涉及的、對抗其會員的專利提出了挑戰。此外，RPX 對 AIT 的專利侵權不承擔任何潛在責任。因此，PTAB 認為 RPX 提交 IPR 是為了使其現有客戶（包括 Salesforce）受益。

PTAB 考慮了“RPX 在確定是否提交 IPR 請求時是否以及在什麼情況下考慮特定客戶的利益。”該委員會指出，RPX 會員 VirnetX 在之前被裁定為 RPX 於 2014 年提交的 IPR 中的真正利益相關方，並且在 VirnetX 判決後不久，RPX 制定了《最佳實踐指南》，以保護其業務模型不受 VirnetX 判決的理論依據的影響，特別是為了避免其會員被視為真正利益相關方。PTAB 認為 RPX 使用了《最佳實踐指南》來“有意經營其業務以規避該委員會的真正利益相關方判例法。”

該委員會還認為，有證據表明，從“實踐和公平”的角度出發，Salesforce 與 RPX 的關係至少部分基於努力解決 AIT 在訴訟中針對 Salesforce 主張的、以及 RPX 在 IPR 中挑戰的相同專利，這都為了使 Salesforce 受益。此外，除了 RPX 廣

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).

告中提到的會員資格優勢外，“Salesforce 還具有其他利益，因為它未能在先前的 AIA 程序中嘗試對涉案專利提出挑戰，而根據第 315（b）條，任何進一步的挑戰都已過時效。”因此，PTAB 認為，鑒於未決訴訟，被挑戰的 AIT 專利無效將使 Salesforce 受益。

對於所有會員支持的防禦性專利聚合體而言尤其重要的是，PTAB 解釋了如何“可以說 RPX 代表”其會員的利益：

“會員制組織的存在部分是為了向針對其會員主張權利或可能對其會員主張權利的專利提起 IPR 請求，這表明該組織與其會員之間存在真正利益相關方關係”

該委員會認為，“RPX 不可避免地代表了 Salesforce 的利益，並以一種 Salesforce 本身無法做到……而且以前通過 CBM 請求也無法做到的方式，通過提交 IPR 請求來挑戰在侵權訴訟中對抗 Salesforce 的相同專利，來為 Salesforce 提供利益。”

該委員會認為，即使 RPX 未直接得知 Salesforce 對提交 IPR 的需求，但這種未得知的部分原因在於，根據 RPX 最佳實踐指南，RPX 不允許 Salesforce 討論此事。儘管如此，該委員會仍認為 Salesforce 會對針對侵權訴訟中對抗 Salesforce 的 AIT 專利提起的 PTAB 審查感興趣。

最後，該委員會認為 RPX 的業務模式要求 RPX 為其客戶確定專利風險。如果不這樣做，它就無法代表其客戶獲取相關專利，也不能像在此所做的那樣提交 IPR 請求。RPX 與 Salesforce 之間大量的通信記錄證據，以及這些通信的“時機和內容”“表明 RPX 理解，該 IPR 請求中所包含的有效性挑戰正是 Salesforce 在不受時間限制的情況下希望提出的挑戰。”

重要的是，PTAB 解釋說，“真正利益相關方的調查範圍比要求提供、資助或控制的明確證據更為廣泛”，這幾項是 Askeladden 和 Unified Patents 為避免在其 IPR 請求中指定其會員以及真正利益相關方所依賴的因素。該委員會指出：

“即使 Salesforce 沒有直接資助、控制或明確要求這些 IPR 程序，有關 RPX 與 Salesforce 的關係的證據也表明 RPX 代表 Salesforce 的利益以使 Salesforce 受益。因此當提交 IPR 請求時，RPX 的行為就像 Salesforce 曾要求 RPX 採取行動一樣。”

“RPX 和 Salesforce 之間有目的的業務關係的現實造成了‘咬蘋果兩口’的危險，而這正是法律旨在通過第 315(e) 條的禁反言條款和第 315(b) 條的時效條款進行避免的。”

“通過制造 RPX 在提交 IPR 請求時獨立於其客戶利益行事的表象，RPX 試圖為自己避開第 315(b) 條的時間限制，並為其會員避開第 315(e) 條的禁反言。”

PTAB 還認為，RPX 的“最佳實踐指南”是試圖將其客戶與真正利益相關方隔離開來，但該嘗試失敗了。

在 CAFC 2018 年做出裁決的幾天後，RPX 再次提交了一個 IPR 請求，但此後一直未再提交。Unified Patents 和 Askeladden 都在繼續提交 IPR 請求，其中他們聲稱，鑒於沒有其他任何一方對其參加該程序、提交請求或進行任何隨後的審判行使控制權或可能行使控制權的事實，因此沒有其他真正利益相關方。正如該委員會所解釋的，僅憑這些事實不足以表明沒有任何真正利益相關方。Salesforce 既未對 RPX 參加 IPR 程序、提交請求或進行任何隨後的審判行使控制權也不能對其行使控制權，但是 Salesforce 仍然被視為 RPX 的 IPR 中的真正利益相關方。鑒於 PTAB 在 2020 年採用 CAFC 於 2018 年作出的告誡，即在確定誰是真正利益相關方時應該考慮從實踐和公平的角度出發，誰將從這些權利要求的撤銷或無效中受益，那麼只有時間才能表明 Askeladden 和 Unified Patents 的命運是否與 RPX Corporation 相同。