

PTAB 的自由裁量性拒絕暫時得以延續：最新的 *NHK/Fintiv* 攻擊裁決

作者：Tammy Terry

在 2021 年 1 月的 OBWB 每月新聞報中，我們討論了 *NHK-Fintiv* 規則和相應的 *NHK-Fintiv* 因素（也稱為「*Fintiv* 因素」），並提出問題「[PTAB 拒絕 IPR 立案的自由裁量因素是否合法？](#)」根據 *NHK-Fintiv* 規則，專利審判與上訴委員會（PTAB 或委員會）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處於後期階段為理由在多方複審程序（IPR）中拒絕立案時，應當考慮和平衡某些因素。

Fintiv 因素是：

1. 法院是否批准了中止審理或存在證據表明，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程序中的投入；
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，包括案情。

這些因素應當與效率、公平和案情是否支持鑒於平行地區法院案件的較早審判日期而行使拒絕立案的自由裁量權有關。由於這些因素之間存在重疊，並且某些事實可能與不止一個因素相關，「委員會就系統的效率 and 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。」參見 *Apple v. Fintiv*, Case IPR2020-00019, Paper 11, 6（引述 TPG 第 58 頁（引用《美國專利法》第 316(b) 條））。

正如我們之前強調的那樣，關於 PTAB 是否有權力實施 *NHK-Fintiv* 因素的擔憂迅速增加。出於同樣的擔憂，包括蘋果、谷歌、思科和英特爾在內的幾家科技巨頭在美國加利福尼亞北區法院對 USPTO 局長提起的訴訟中挑戰 *NHK-Fintiv* 規則的合法性（*Apple Inc. et al. v. Hirshfeld*, Case No. 5:20-cv-06128 (C.D. Cal. 2020)）。

這些科技公司在訴訟中指控 *NHK-Fintiv* 的「模糊因素導致隨機的、不可預

測和不公平的結果」，並指控其違反了美國發明法案（AIA）並且損害了 IPR 的目的，即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。

2021 年 11 月 10 日，該地區法院駁回了這一起訴，認定 AIA 中排除對立案決定進行上訴的規定也排除了這些科技公司的挑戰。該法院主要依賴美國最高法院於 2016 年作出的 *Cuozzo* 判決¹。該判決表明，雖然與立案決定有關的合憲性挑戰或違反管轄權的行為仍可上訴，但 AIA 明確指出，關於是否對 IPR 進行立案的決定是「最終的且不可上訴的」。

根據該地區法院的觀點，若要分析 *NHK-Fintiv* 規則的合法性，法院必須解決與 IPR 的立案決定密切相關的問題，而 *Cuozzo* 案禁止這樣做。該法院認定，這些科技公司的挑戰「不屬於未被排除的審查類別」，並且法院無法「推斷出有根據的理由，認為 AIA 規定的對司法審查的排除不會擴展到 USPTO 局長認定平行訴訟是拒絕 IPR 的一個因素的決定」。因此，該法院裁定駁回這些科技公司對 *NHK-Fintiv* 規則提出的挑戰。

然而，*Apple v. Hirshfeld* 並不是對委員會利用這些因素拒絕 IPR 的權力的唯一挑戰。在其他案件中以及在美國國會中，辯論已經升級。

例如，今年夏天，在兩個不同的案件中，當事人就此事項向美國最高法院尋求幫助。首先，2021 年 7 月，在聯邦巡迴法院拒絕審查委員會在 *Apple Inc. v. Optis Cellular Technology, LLC*, Case No. 2021-1043 (Fed. Cir. 2021) 案中的三項 IPR 拒絕立案的決定後，蘋果公司向美國最高法院尋求救濟。委員會先前拒絕對蘋果公司的三項 IPR 請求進行立案，其應用了 *NHK-Fintiv* 因素並得出結論，鑒於存在平行的地區法院訴訟程序，複審並非對資源的適當使用。在救濟請求書中，蘋果公司辯稱 *NHK-Fintiv* 規則是非法的，因其「超出了美國專利商標局基於《Leahy-Smith 美國發明法案》的權力……是任意且反復無常的，並且未經《行政程序法》要求的公告與徵求意見的規則制訂程序就被採納。」

接下來的一個月，邁蘭公司在 *Mylan Laboratories Ltd., v. Janssen Pharmaceutica N.V.*, Case No. 2021-1071 (Fed. Cir. 2021) 案中以與蘋果公司類似的理由向最高法院提出救濟請求。邁蘭公司的請求書中提出的問題是 (a) 《美國專

¹ *Cuozzo Speed Techs., LLC v. Lee*, 579 U.S. 261 (2016).

利法》第 314(d)條是否明確排除了對多方複審不予立案的所有決定的上訴？」(b)「*NHK-Fintiv* 規則在實體和程序上是否非法？」

儘管兩個案件都已經進行了意見陳述，但仍未判決，並且任一案件的判決都還需要一段時間。

其他學者和評論員也發表了統計數據和其他地區法院數據，這些數據傾向於表明，委員會在分析 *Fintiv* 因素時通常依賴的「地區法院審判時間」多數時候是不準確的，有時甚至非常不準確。這些聲音加強了更願意看到 *Fintiv* 因素被消除或者至少在某種程度上受到限制的知識產權從業人員和訴訟律師的呼聲。

同時，國會也可能會採取行動改變或取消 *NHK-Fintiv* 規則。2021 年 9 月下旬，參議員 Patrick Leahy（民主黨）和 John Cornyn（共和黨）向國會提出了一項名為「恢復《美國發明法案》」的議案。除其他事項外，該議案建議撤銷 *NHK-Fintiv* 因素，因為 AIA 法律沒有賦予 PTAB 基於平行地區法院訴訟等因素來駁回 IPR 請求的自由裁量權。該議案是否會直接通過（或者是否根本會以任何形式通過）是另一個問題，留待以後的另一篇文章討論。

無論如何，關鍵是各方都在努力解決同一個問題——PTAB 在這裏是否越權？實際一點來說，目前未決的法庭挑戰或擬議的國會議案都不可能快速回答這個問題。因此，請求人和專利權人無論站在辯論的哪一方，在可預見的未來，在處理共同未決地區法院訴訟期間提出的授權後挑戰時都應考慮 *NHK-Fintiv* 因素。

我們對請求人的建議與今年早些時候相同：在訴訟中盡早向委員會提出專利挑戰，從而避免 *NHK-Fintiv* 的適用以可能導致委員會根據自由裁量權拒絕立案的方式進行。同時，專利權人的明智做法是分析訴訟案件中的事實是否有可能導致根據 *NHK-Fintiv* 的 IPR 立案拒絕，記住，經過的時間越長以及可以表明在該地區法院程序中投入的資源越多，獲得委員會拒絕立案決定的可能性就越大。但與任何自由裁量性分析一樣，結果可能並且一定會各不相同。