

AIA 請求人禁反言的時間：“違反直覺”還是完全錯誤？

作者：Peter C. Schechter

美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）最近認為，專利審判和上訴委員會（PTAB）在多方複審程序（IPR）中發佈了最終書面決定（FWD）之後，在針對該決定的所有上訴權都用盡之前，專利法規定的 IPR 請求人禁反言不生效¹。僅依賴於對相關專利法語句和下級法院判決（以及行政機構決定）的理解，一家美國地區法院最近在 PTAB 發出最終書面決定之後，立即適用了基於美國發明法案（AIA）（即美國專利法）第 315 條(e)(2)款的針對 IPR 請求人的法定禁反言，從而使 IPR 請求人在訴訟中不能主張某些針對專利有效性的挑戰²。但是，在該案中，IPR 請求人在 IPR 程序中對專利有效性的挑戰**已經獲得成功，並且這些專利權利要求已經被 PTAB 宣告無效。**

然而，該地區法院根據 CAFC 總體上有關於對專利權人適用間接禁反言的時間的先例，同時裁定對於專利權利要求已被 PTAB 無效的專利權人而言，至少在針對最終書面決定的所有上訴權用盡之前，該最終書面決定沒有排除效力。因此，由於專利權人針對 PTAB 的最終書面決定向 CAFC 提出的上訴仍在審理中，因而專利權人被允許在侵權訴訟中主張先前被 PTAB 無效的專利權利要求，而被訴侵權人（在 IPR 程序中成功的 IPR 請求人）卻不許在該侵權訴訟中提出相同的、依據 PTAB 發出的最終書面決定在 IPR 程序中已經成功的專利權無效抗辯。該地區法院承認：“允許原告在訴訟中使用被 PTAB 認定無效的權利要求，同時根據 AIA 第 315 條(e)(2)款的禁反言規定而阻止被告對這些權利要求主張已經成功的現有技術抗辯似乎違反直覺³”。但是，該初審法院接著說：“儘管如此，這仍是一個可允許的結果，符合專利法和相關判例法⁴。”

這種“違反直覺”的結果是否“可允許”值得商榷；畢竟專利法或應適用的判例法對此並沒有強制性規定⁵。正如 CAFC 最近在 *Olaplex* 案中解釋的那樣，AIA 的相關禁反言條款“並沒有說明一份最終決定何時開始（對請求人）具有禁反言效果”。CAFC 特別指出，此問題尚未在任何先前的上訴判決中做出決定，審理 *Olaplex* 案的合議庭同樣未在其判決中對這一問題做出決定。因此，*TrustID* 案的初審法庭得出的結論既不是 AIA 也不是任何上訴判決的強制性規定。

根據與多方再審程序（即 *Inter Parte Reexamination*，隨著 2012 年 AIA 的頒布，這一程序被 IPR（*Inter Parte Review*）取代）相關的禁反言條款，只有在所有上訴權都用盡時，才會產生禁反言權利。AIA 之前的禁反言條款規定，“提出多方再審請求並由此獲得決定（相當於 AIA 最終書面決定）的第三方請求人被禁止在以後，……基於第三方請求人在多方再審程序中已提出的或本應提出的任何理由，主張被最終確定為有效和具可專利性的任何權利要求為無效。”CAFC 認為“以後”一詞的意思是“在所有上訴權用盡之後的時間⁶”。可以推定國會在頒布《美國發明法案》的請求人禁反言條款時已經了解 CAFC 對上述法條的解釋。

此外，*TrustID* 案初審法庭達成的“違反直覺”的結果要求人們接受這樣的觀點：國會意圖創建這樣的一種授權後專利有效性的挑戰方案，基於該方案，（1）在 PTAB 發出最終書面決定之後的侵權訴訟中，即便該最終書面決定認定該侵權訴訟中所主張的被指受到侵權的權利要求無效，在針對該最終書面決定的花費多年的 CAFC 上訴過程中的任何時間點，IPR 程序中失敗的專利所有人（侵權訴訟原告）不會受到任何影響；（2）但同時在同一侵權訴訟中，在 IPR 程序中獲勝的請求人（通常是被稱侵權的被告）不被允許提出其已經成功的基於現有技術的專利無效抗辯。在沒有任何被明確表達的合理理由支持這種方案的情況下，往最好了說，這種觀點也是完全不合邏輯的。

如果要使 AIA 的專利授權後有效性挑戰方案具有任何符合直覺的合理性，那麼針對專利所有人的間接禁反言就應該是法定的請求人禁反言的必然推論。在恰當並明確地提出了該問題的上訴中，CAFC 應修正地區法院和 PTAB 對專利法的這種“違反直覺”的錯誤理解。

有兩種可能合乎邏輯的答案：（1）從 PTAB 發佈其最終書面決定的那一刻起，除非該最終書面決定中的結論在上訴中被改變，那麼如果請求人是 IPR 程序敗訴方，則其不得在侵權訴訟中提出已經失敗過的基於現有技術的專利無效抗辯，而如果專利權人是 IPR 程序敗訴方，則其不得主張被無效的專利權利要求；或（2）在針對該最終書面決定的所有上訴權最終用盡之前，任何一方在侵權訴訟中採取的任何法律立場都不受禁反言限制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 Cir. May 6, 2021) (nonprecedential); see also, OBWB Monthly Insights (31 May 2021), “Application of AIA Petitioner Estoppel Before Exhaustion of All Appeals Is Likely Incorrect as Premature,” 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 本文觀點是作者的觀點，不代表 Osha Bergman Watanabe and Burton LLP 的觀點。

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

⁷ *TrustID* 地區法院注意到“也許可以在針對 PTAB 的決定的上訴做出判決之前中止基於被無效的權利要求的訴訟，但這麼做可能會使法庭和訴訟參與各方明顯低效，包括對於這個已經進行了四年的老案來說，還可能進行第二輪初審”。被禁反言的獲勝的 IPR 請求人不太可能同意這種“低效”的分析結論。