

PTAB 拒绝 IPR 立案的自由裁量因素是否合法？

作者： Laura Witbeck·Sarah Fredrick

专利审判与上诉委员（PTAB）在其 *NHK Spring Co. v. Intro-Plex Tech., Inc.* 决定以及最近的 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 决定中，提出了指导“通过拒绝或准予复审立案是否最好地实现专利系统的效率和完整性”的六个因素。所谓的 *NHK-Fintiv* 因素中的第三个因素着眼于在美国地区法院进行的平行侵权诉讼的进展或状态，而不考虑请求人在指控侵权的起诉状送达后的一年法定期限之内及时提出 IPR 请求的事实。与美国国会已经在《美国发明法案》中列入的规定相比，PTAB 是否有权就 IPR 请求的提交时间施加更严格的考量因素？

美国的授权后程序，包括单方复审程序、多方复审程序（IPR）和授权后复审程序，是专利权人或专利挑战者的工具箱中的一种工具，用以使美国专利商标局的专利审判与上诉委员会（PTAB）对已授权专利的可专利性进行复审。在某些情况下，授权后程序可用于避免或支持诉讼程序。

IPR 作为一种基于已授权专利相对于现有技术的专利或出版物的新颖性或创造性来挑战其可专利性的方法，由 2012 年的《美国发明法案》创建。正如美国参议院和众议院的辩论记录所表明的那样，国会希望为专利挑战提供一种比诉讼成本更低的可选方案，但也希望避免使 PTAB 因成功可能性较低的挑战而增加负担。因此，根据《美国专利法》第 314（a）条规定，除非 PTAB 认为请求人已表明“存在合理的可能性使请求人在至少一项受挑战的权利要求上胜诉”，否则不对 IPR 进行“立案”。

在考虑将 IPR 纳入《美国发明法案》的审议过程中，国会议员充分考虑了在平行诉讼期间提出 IPR 请求的请求人，并规定了在这种情况下提交 IPR 请求的期限。尽管拟议的众议院法案将提交 IPR 请求的时间限制在侵权起诉状送达之日起 6 个月之内，但正如现行《美国专利法》第 315（b）条所规定的，美国国会最终采用了更长的 1 年期限。美国国会特别指出，更长的 1 年期限可以允许公正地执行该程序，而不是作为骚扰或拖延的工具。

除了确定是否进行 IPR 立案的法定考虑因素外，众法院还一致认为《美国专

利法》第 314 条为 PTAB 拒绝立案提供了额外的自由裁量权。PTAB 通常鉴于所宣称的维持专利制度的效率和完整性的目的（例如，为了防止连续的专利挑战中的“冗余”）来行使这种自由裁量权。在 *NHK Spring Co. v. Intro-Plex Tech., Inc.*¹ 中，PTAB 裁定，平行法院诉讼程序已进入后期状态可以作为行使这种自由裁量权以拒绝对 IPR 请求进行立案的因素。作为 *NHK* 决定的扩展，PTAB 在最近决定的 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 中提出了指导“通过拒绝或准予复审立案是否最好地实现专利系统的效率和完整性”的六个因素。在 *NHK* 和 *Fintiv* 中提出的用于指导何时应驳回 IPR 请求的考量因素被称为“*NHK-Fintiv* 因素”。

然而，*NHK-Fintiv* 因素至少部分地与国会在《美国发明法案》中提出的用于指导 IPR 立案决定的法律规定相抵触。例如，在 *Fintiv* 中，PTAB 指出，“尽管根据《美国专利法》第 315（b）条，被告有一年的时间可以提交请求，”第三个因素（地区法院和当事人在并行诉讼程序中的投入）可能会导致倾向拒绝 IPR 立案。有人可能会得出这样的结论，即国会已经考虑并确定，法院和当事人在 18 个月的诉讼中（即从侵权起诉状送达之日起 12 个月，再加上 PTAB 做出立案决定初步程序的 6 个月）的投入通常并未超过在该 18 个月时期进行 IPR 立案总体上给专利系统带来的好处。

在 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 之后，PTAB 已经作出一系列不予立案的决定，这些决定几乎完全基于在平行侵权诉讼期间提交 IPR 请求的时机。例如，在 2020 年 11 月，PTAB 拒绝受理 Google 针对两件 AGIS Software Development 专利提出的四次 IPR 请求。在这四次请求中，Google 均提出了与共同待决诉讼时机的不确定性有关的论点，包括初审法院是否会中止审理以及是否推迟庭审日期。然而，PTAB 在讨论第三个 *NHK-Fintiv* 因素时，重申了其在 *Fintiv* 中的主张，“尽管被告有一年的时间来提交请求，但是如果请求人面对迫在眉睫的庭审日期，直等到地区法院的审判取得重大进展才向专利局提交请求，那么这可能会给专利权人带来不公平的费用。”值得重申的是，美国国会在创建 IPR 时特别考虑了可能对“专利权人带来不公平的费用”这一问题。PTAB 不予立案的决定并未明确指出 PTAB 有重新考虑此问题并做出与美国国会不同决定的权力。

¹ IPR2018-00752, Paper 8, at 20 (PTAB 2018)

PTAB 在拒绝对 Google 的请求进行立案时进一步指出，“在本案中，就延迟提交本请求不能给出任何合理的解释，这特别成问题，因为针对请求中所涉的主题以及所主张的无效理由，在本请求与先前提交的那些请求之间存在明显重叠，”因此表明“请求人完全有能力在起诉状送达时或之后不久提交请求。” PTAB 认为，因为“有充分的证据表明，请求人具备在平行的地区法院诉讼程序中更早的时候提交本请求所需的一切条件，而请求人也没有解释为何延迟提交，我们认为本请求的提交时机强烈促使我们行使拒绝立案的自由裁量权。”

然而，Google 的 IPR 请求都是在 Google 收到 AGIS 的侵权起诉状后不到 8 个月的时间内提交，完全在第 315 (b) 条规定的收到起诉状后 1 年的法定期限内。PTAB 通过使用第三个 *NHK-Fintiv* 因素在这种情况下拒绝对 Google 的 IPR 请求进行立案，是完全无视美国国会的决定，即在收到侵权起诉状后一年内提交 IPR 请求是公平的。

包括 Apple、Google、Cisco 和 Intel 在内的大型科技公司为了直接挑战 *NHK-Fintiv* 因素，已在美国加州北区法院起诉美国专利商标局局长。第三个 *NHK-Fintiv* 因素受到挑战，被指与国会确定的可以提交复申请的时间相冲突。这些科技公司声称，允许 PTAB 因共同待决诉讼而拒绝对专利有效性挑战进行审理，“不管受到挑战的专利权利要求的弱点如何”，*NHK-Fintiv* 因素都“极大地降低了 IPR 的可利用性，从而破坏了 IPR 在保护强大的专利制度中的核心作用。”原告在其起诉状中解释：

NHK-Fintiv 规则违反了 AIA，因为只要是在请求人被提起侵权诉讼后一年内提出的，AIA 允许 IPR 与涉及相同专利权利要求的侵权诉讼同时进行。国会在 AIA 中明确规定何时诉讼应优先于 IPR，反之亦然，而 *NHK-Fintiv* 规则违反了国会的判断。实际上，*NHK-Fintiv* 规则违背了 IPR 的目的，即提供一种精简而专门的机制来清除本不应该授权的无效专利，并且在无需像诉讼那样的高成本、举证责任和耽延的情况下这么做。

换句话说，不像《美国专利法》第 314 (a) 条所规定的基于成功挑战权利要求的可能性来决定是否拒绝/受理 IPR 请求，*NHK-Fintiv* 因素允许不顾法定的 1 年期限，仅基于 PTAB 自己的判断即侵权起诉状送达与提交 IPR 请求之间的时

间过长就驳回 IPR 请求。

PTAB 表示, *NHK-Fintiv* 因素是为了最大程度地提高系统效率并降低系统成本。然而, 诉讼通常比 IPR 要昂贵得多, 而且考虑到 PTAB 比典型的地区法院拥有更多的专利法专家, PTAB 通常被认为更适合决定可专利性的问题。如果系统效率和降低成本确实是总体目标, 那么无论在何时根据《美国专利法》第 315(b) 条及时提交请求, 似乎 IPR 都会比法庭诉讼更受青睐。此外, 取决于进行中的共同待决诉讼属于哪个司法管辖区, 适用第三个 *NHK-Fintiv* 因素可能会对不同的请求人产生不平等的应用。例如, 在更有可能安排更快的审判进程的法院以及/或在不太可能准予中止的法院, 第三个 *NHK-Fintiv* 因素将更有可能导致对 IPR 不予立案。通过维持法定的 1 年期限, 可以在美国众多司法地区提供更大的公平性和可预测性。此外, 很难说决定如何最大程度地提高系统效率和降低系统成本是 PTAB 的角色或职能, 至少在国会就这一特定问题已经表达了意见。

由于针对 USPTO 有关 *NHK-Fintiv* 因素的诉讼于 2020 年 8 月提起, 因此可能需要一段时间才能完全解决此问题。无论地区法院如何裁决, 向联邦巡回上诉法院提起上诉似乎在所难免。同时, 对于请求人来说, 在收到侵权起诉状后尽快提起 IPR 请求是最好的做法。