

哪些 PTAB 决定可向 CAFC 上诉，哪些不可以？

联邦巡回上诉法院再次发表意见

作者：Tammy Terry

自从《美国发明法案》颁布以及多方复审（IPR）程序创建以来，根据法律规定，立案决定一直不可上诉。不满意的诉讼人仍然试图对某些立案决定提起上诉。因此，许多上诉裁决讨论了各种情形，关于似乎应该不可上诉的判决是否实际可上诉或不可上诉，反之亦然。在 *Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc.* (“*Uniloc 2017*”)¹ 中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）再次就这一问题发表意见，在可上诉和不可上诉的 IPR 决定之间又作了区分。

Uniloc 2017 的诉讼程序历史很复杂。在 *Uniloc 2017* 针对专利审判和上诉委员会（PTAB）判定美国专利第 8,995,433 号的各项权利要求均不具有可专利性的两个合并的 IPR 决定提起最终上诉的背后，存在多个 IPR 程序和各样的事件。

以下时间线列出了重要事件：

日期	事件
2016 年 11 月 14 日	Apple 公司提交了’225 IPR 请求，挑战’433 专利的各项权利要求
2017 年 5 月 11 日	Facebook 公司提交了两份 IPR 请求： <ol style="list-style-type: none">’1427 IPR，挑战’433 专利的权利要求 1-8；以及’1428 IPR，挑战’433 专利的权利要求 9、11、12、14-17、25 和 26。
2017 年 6 月 16 日	Facebook 提交了第三份 IPR 请求，其实质上与 Apple 的’225 IPR 请求相同，并提交了加入 Apple 的’225 IPR 请求的动议。
2017 年 9 月 11 日	LG 提交了两份 IPR 请求，其实质上与 Facebook 的’1427 和’1428 IPR 请求相同，并提交了加入这两个

¹ *Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc.*, __ F.3d __, 2021 WL 865375 (Fed. Cir. Mar. 9, 2021)。此判决不应与涉及 *Uniloc 2017* 或其任何关联案件的许多其他判决相混淆。

	Facebook 的 IPR 的动议。
2017 年 10 月 3 日	PTAB 对 Facebook 的第三份 IPR 进行立案，并批准了加入 Apple 的'225 IPR 的动议。
2017 年 12 月 4 日	PTAB 对 Facebook 的'1427 和'1428 IPR 进行立案。 在'1427 IPR 立案决定中，考虑到预计在 Apple 的'225 IPR（Facebook 在其中为新加入的当事人）中即将发布的最终书面决定（FWD），PTAB 令当事人简要陈述《美国专利法》第 315(e)(1)条的禁反言条款对 Facebook 的适用性（如果存在的话）。PTAB 在'1428 IPR 中未下令进行类似的陈述。 此时，LG 的请求以及加入 Facebook 的'1427 和'1428 IPR 的动议未决。
2018 年 3 月 6 日	PTAB 根据 LG 的请求对 IPR 进行立案，并批准 LG 加入 Facebook 的'1427 和'1428 IPR 的动议。
2018 年 3 月 23 日	Uniloc 2017 提交了专利权人答复，在'1427 IPR 中辩称，一旦 PTAB 在 Apple 的'225 IPR 中发布 FWD，则应禁止 LG 维持'1427 IPR，因为禁反言 LG 被禁止成为 Facebook 的真实利益方（RPI）或利害关系人。
2018 年 5 月 23 日	PTAB 在 Apple 的'225 IPR 中发布了 FWD，维持所有被控权利要求的可专利性。
2018 年 5 月 29 日	PTAB 在'1427 IPR 中发布了一项从 IPR 部分地排除 Facebook 的决定，根据第 315(e)(1)条，裁定 Facebook 关于'433 专利的权利要求 1-6 和 8 适用禁反言，但关于权利要求 7 不适用禁反言，因为第 315(e)(1)条的禁反言条款仅适用于请求人“关于该权利要求”提出或合理提出的理由，而权利要求 7 在 Apple 的'225 IPR 中未受到挑战。

	PTAB 还得出结论，Facebook 被排除并不以任何方式限制 LG 的参与。PTAB 允许 LG 针对所有受挑战的权利要求继续进行程序，同时将 Facebook 的参与限制在权利要求 7。
2018 年 11 月 20 日	PTAB 在合并后的 IPR 中发布了 FWD，认为所有受到挑战的权利要求均不具有可专利性。

Uniloc 2017 对 PTAB 关于 IPR 禁反言对 LG 和 Facebook 的适用性的决定及其在实质上的不可专利性决定提起上诉。

作为一个门槛问题，CAFC 考虑了其在该案件的情况下是否可以审查 IPR 禁反言的适用性。上诉法院承认，对于是否有权审查在 IPR 中处理的、与 PTAB 在 FWD 中做出的最终可专利性决定没有直接关系的某些事项，可能会存在疑问。最初的问题是“在 IPR 程序中作出最终书面决定之后，对委员会根据第 315(e)(1) 条不禁止其请求人继续进行该程序的结论提出的挑战，《美国专利法》第 315 (d) 条是否在法律上排除了对该挑战的司法审查。”在该案件中，CAFC 得出结论认为，第 315 (d) 条未在法律上排除了对该挑战的司法审查。

根据 AIA 第 314 (d) 条的简明语言，立案决定是“最终且不可上诉的”。这个看似简单的规则的应用却并不总是那么清楚。在 *Uniloc 2017* 中，CAFC 审查了重要的决定性判例法，以试图解释立案决定和其他可上诉以及不可上诉的非最终 PTAB 决定之间的区别。

最高法院的三项判决 *Cuozzo*²、*SAS*³ 和 *Thryv*⁴ 已解决了《美国专利法》第 314 (d) 条是否排除了对 PTAB 决定的上诉审查。在 *Cuozzo* 中，最高法院裁定，针对 PTAB 关于根据第 312(a)(3) 条认定 IPR 请求应进行审查的裁决，第 314(d) 条排除了上诉，该认定的前提是要求请求人明确指出挑战的依据。然后，在 *SAS* 中，最高法院裁定，针对 PTAB “超出其法定权力” 将 IPR 限制为少于在请求书中受到

² [U.S. Supreme Court Weighs in on Claim Construction and on Appeals of USPTO Decisions to Institute Inter Partes Reviews](#)

³ [USPTO's PTAB Issues "Frequently Asked Questions" Regarding Impact of Supreme Court's SAS Institute v. Iancu Decision, But Provides Few Truly Useful Answers](#)

⁴ [PTAB Decisions Regarding Applicability of IPR Petition Time Bar Are Not Appealable](#)

挑战的所有权利要求的驳回论点，第 314(d)条不排除所提起的上诉。然后，在 *Thryv*，最高法院裁定，对于 PTAB 关于根据第 315(b)条的一年期限是否适用于阻止 IPR 立案的决定，第 314(d)条排除了所提起的上诉审查。最高法院认为，由于第 315(b)条“明确地仅对立案作出规定”，因此关于一项 IPR 请求属于第 315(b)条规定情形的论点是关于该机构应拒绝 IPR 立案的论点。因此，第 314(d)条也排除了对有关该问题的决定的上诉审查。

然后，CAFC 对自己的案件进行了审查，裁定第 314(d)条排除了对 PTAB 由于当事人未列举所有 RPI 而终止 IPR 的决定的上诉审查，因为 PTAB 对这一问题的重新考虑“被公认为是是否对程序进行立案的决定”，并且裁定 PTAB 即使在当事人被指未列出所有 RPI 的情况下也不终止程序的决定同样不可审查。CAFC 随后指出，可以通过上诉审查来挑战在禁反言触发事件发生在程序立案之后并因此不会以一种或另一种方式影响立案决定的情况下 PTAB 对 AIA 法定禁反言条款的适用，并且第 314(d)条并不排除对挑战 PTAB 超出其第 315(c)条法定权利所作的合并决定的上诉审查，因为该挑战涉及在立案后 IPR 如何进行，因此也与立案决定本身无关。

在此背景下，对于 PTAB 在 Apple 公司的'225 IPR 中确认'433 专利的权利要求 1-6 和 8 具有可专利性的最终书面决定发布之后不禁止 LG 公司维持其对这些权利要求的挑战的结论，CAFC 分析了第 314(d)条是否排除了对该结论的司法审查。

基于所声称的禁反言触发事件发生在立案之后的事实，CAFC 裁定第 314(d)条并不排除上诉审查的可能性，因为本案与其先前在几乎相同的情况下所作的判决之间没有实质性差异。由于禁反言触发事件是在有关程序立案后发生的，因此 CAFC 得出结论，禁反言条款的适用性与立案决定充分分开，因此不会触发第 314(d)条的禁止上诉。

尽管这些案件在程序上总是很复杂，有时结果似乎难以调和，但基本原理逐渐清晰可辨。对 PTAB 基于（1）与 IPR 请求本身相关或（2）仅涉及专门与立案决定有关的法律规定的案件作出的关于是否对 IPR 进行立案的决定的任何上诉，几乎都会被 AIA 第 314(d)条中的“禁止上诉”条款排除。另一方面，PTAB 有关 AIA 规定在立案之后发生法律规定触发事件的情况下的适用性的裁决，对该裁决

的上诉可能可以在向 CAFC 的上诉中进行审查。