

PTAB 拒絕 IPR 立案的自由裁量因素是否合法？

作者： Laura Witbeck·Sarah Fredrick

專利審判與上訴委員（PTAB）在其 *NHK Spring Co. v. Intro-Plex Tech., Inc.* 決定以及最近的 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 決定中，提出了指導“通過拒絕或准予複審立案是否最好地實現專利系統的效率和完整性”的六個因素。所謂的 NHK-Fintiv 因素中的第三個因素著眼於在美國地區法院進行的平行侵權訴訟的進展或狀態，而不考慮請求人在指控侵權的起訴狀送達後的一年法定期限之內及時提出 IPR 請求的事實。與美國國會已經在《美國發明法案》中列入的規定相比，PTAB 是否有權就 IPR 請求的提交時間施加更嚴格的考量因素？

美國的授權後程序，包括單方複審程序、多方複審程序（IPR）和授權後複審程序，是專利權人或專利挑戰者的工具箱中的一種工具，用以使美國專利商標局的專利審判與上訴委員會（PTAB）對已授權專利的可專利性進行複審。在某些情況下，授權後程序可用於避免或支持訴訟程序。

IPR 作為一種基於已授權專利相對於現有技術的專利或出版物的新穎性或創造性來挑戰其可專利性的方法，由 2012 年的《美國發明法案》創建。正如美國參議院和眾議院的辯論記錄所表明的那樣，國會希望為專利挑戰提供一種比訴訟成本更低的可選方案，但也希望避免使 PTAB 因成功可能性較低的挑戰而增加負擔。因此，根據《美國專利法》第 314（a）條規定，除非 PTAB 認為請求人已表明“存在合理的可能性使請求人在至少一項受挑戰的權利要求上勝訴”，否則不對 IPR 進行“立案”。

在考慮將 IPR 納入《美國發明法案》的審議過程中，國會議員充分考慮了在平行訴訟期間提出 IPR 請求的請求人，並規定了在這種情況下提交 IPR 請求的期限。儘管擬議的眾議院法案將提交 IPR 請求的時間限制在侵權起訴狀送達之日起 6 個月之內，但正如現行《美國專利法》第 315（b）條所規定的，美國國會最終採用了更長的 1 年期限。美國國會特別指出，更長的 1 年期限可以允許公正地執行該程序，而不是作為騷擾或拖延的工具。

除了確定是否進行 IPR 立案的法定考慮因素外，眾法院還一致認為《美國專利法》第 314 條為 PTAB 拒絕立案提供了額外的自由裁量權。PTAB 通常鑒於所

宣稱的維持專利制度的效率和完整性的目的（例如，為了防止連續的專利挑戰中的“冗余”）來行使這種自由裁量權。在 *NHK Spring Co. v. Intro-Plex Tech., Inc.*¹ 中，PTAB 裁定，平行法院訴訟程序已進入後期狀態可以作為行使這種自由裁量權以拒絕對 IPR 請求進行立案的因素。作為 *NHK* 決定的擴展，PTAB 在最近決定的 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 中提出了指導“通過拒絕或准予複審立案是否最好地實現專利系統的效率和完整性”的六個因素。在 *NHK* 和 *Fintiv* 中提出的用於指導何時應駁回 IPR 請求的考量因素被稱為“*NHK-Fintiv* 因素”。

然而，*NHK-Fintiv* 因素至少部分地與國會在《美國發明法案》中提出的用於指導 IPR 立案決定的法律規定相抵觸。例如，在 *Fintiv* 中，PTAB 指出，“儘管根據《美國專利法》第 315（b）條，被告有一年的時間可以提交請求，”第三個因素（地區法院和當事人在併行訴訟程序中的投入）可能會導致傾向拒絕 IPR 立案。有人可能會得出這樣的結論，即國會已經考慮並確定，法院和當事人在 18 個月的訴訟中（即從侵權起訴狀送達之日起 12 個月，再加上 PTAB 做出立案決定初步程序的 6 個月）的投入通常並未超過在該 18 個月時期進行 IPR 立案總體上給專利系統帶來的好處。

在 *Apple Inc. v. Fintiv, Inc.* 之後，PTAB 已經作出一系列不予立案的決定，這些決定幾乎完全基於在平行侵權訴訟期間提交 IPR 請求的時機。例如，在 2020 年 11 月，PTAB 拒絕受理 Google 針對兩件 AGIS Software Development 專利提出的四次 IPR 請求。在這四次請求中，Google 均提出了與共同待決訴訟時機的不確定性有關的論點，包括初審法院是否會中止審理以及是否推遲庭審日期。然而，PTAB 在討論第三個 *NHK-Fintiv* 因素時，重申了其在 *Fintiv* 中的主張，“儘管被告有一年的時間來提交請求，但是如果請求人面對迫在眉睫的庭審日期，直等到地區法院的審判取得重大進展才向專利局提交請求，那麼這可能會給專利權人帶來不公平的費用。”值得重申的是，美國國會在創建 IPR 時特別考慮了可能對“專利權人帶來不公平的費用”這一問題。PTAB 不予立案的決定並未明確指出 PTAB 有重新考慮此問題並做出與美國國會不同決定的權力。

PTAB 在拒絕對 Google 的請求進行立案時進一步指出，“在本案中，就延

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

遲提交本請求不能給出任何合理的解釋，這特別成問題，因為針對請求中所涉的主題以及所主張的無效理由，在本請求與先前提交的那些請求之間存在明顯重疊，”因此表明“請求人完全有能力在起訴狀送達時或之後不久提交請求。”PTAB 認為，因為“有充分的證據表明，請求人具備在平行的地區法院訴訟程序中更早的時候提交本請求所需的一切條件，而請求人也沒有解釋為何延遲提交，我們認為本請求的提交時機強烈促使我們行使拒絕立案的自由裁量權。”

然而，Google 的 IPR 請求都是在 Google 收到 AGIS 的侵權起訴狀後不到 8 個月的時間內提交，完全在第 315 (b) 條規定的收到起訴狀後 1 年的法定期限內。PTAB 通過使用第三個 *NHK-Fintiv* 因素在這種情況下拒絕對 Google 的 IPR 請求進行立案，是完全無視美國國會的決定，即在收到侵權起訴狀後一年內提交 IPR 請求是公平的。

包括 Apple、Google、Cisco 和 Intel 在內的大型科技公司為了直接挑戰 *NHK-Fintiv* 因素，已在美國加州北區法院起訴美國專利商標局局長。第三個 *NHK-Fintiv* 因素受到挑戰，被指與國會確定的可以提交複審請求的時間相衝突。這些科技公司聲稱，允許 PTAB 因共同待決訴訟而拒絕對專利有效性挑戰進行審理，“不管受到挑戰的專利權利要求的弱點如何”，*NHK-Fintiv* 因素都“極大地降低了 IPR 的可利用性，從而破壞了 IPR 在保護強大的專利制度中的核心作用。”原告在其起訴狀中解釋：

NHK-Fintiv 規則違反了 AIA，因為只要是在請求人被提起侵權訴訟後一年內提出的，AIA 允許 IPR 與涉及相同專利權利要求的侵權訴訟同時進行。國會在 AIA 中明確規定何時訴訟應優先於 IPR，反之亦然，而 *NHK-Fintiv* 規則違反了國會的判斷。實際上，*NHK-Fintiv* 規則違背了 IPR 的目的，即提供一種精簡而專門的機制來清除本不應該授權的無效專利，並且在無需像訴訟那樣的高成本、舉證責任和耽延的情況下這麼做。

換句話說，不像《美國專利法》第 314 (a) 條所規定的基於成功挑戰權利要求的可能性來決定是否拒絕/受理 IPR 請求，*NHK-Fintiv* 因素允許不顧法定的 1 年期限，僅基於 PTAB 自己的判斷即侵權起訴狀送達與提交 IPR 請求之間的時間過長就駁回 IPR 請求。

PTAB 表示, *NHK-Fintiv* 因素是為了最大程度地提高系統效率並降低系統成本。然而, 訴訟通常比 IPR 要昂貴得多, 而且考慮到 PTAB 比典型的地區法院擁有更多的專利法專家, PTAB 通常被認為更適合決定可專利性的問題。如果系統效率和降低成本確實是總體目標, 那麼無論在何時根據《美國專利法》第 315(b) 條及時提交請求, 似乎 IPR 都會比法庭訴訟更受青睞。此外, 取決於進行中的共同待決訴訟屬於哪個司法管轄區, 適用第三個 *NHK-Fintiv* 因素可能會對不同的請求人產生不平等的應用。例如, 在更有可能安排更快的審判進程的法院以及/或在不太可能准予中止的法院, 第三個 *NHK-Fintiv* 因素將更有可能導致對 IPR 不予立案。通過維持法定的 1 年期限, 可以在美國眾多司法地區提供更大的公平性和可預測性。此外, 很難說決定如何最大程度地提高系統效率和降低系統成本是 PTAB 的角色或職能, 至少在國會就這一特定問題已經表達了意見。

由於針對 USPTO 有關 *NHK-Fintiv* 因素的訴訟於 2020 年 8 月提起, 因此可能需要一段時間才能完全解決此問題。無論地區法院如何裁決, 向聯邦巡回上訴法院提起上訴似乎在所難免。同時, 對於請求人來說, 在收到侵權起訴狀後盡快提起 IPR 請求是最好的做法。