

哪些 PTAB 決定可向 CAFC 上訴，哪些不可以？

聯邦巡迴上訴法院再次發表意見

作者：Tammy Terry

自從《美國發明法案》頒布以及多方複審（IPR）程序創建以來，根據法律規定，立案決定一直不可上訴。不滿意的訴訟人仍然試圖對某些立案決定提起上訴。因此，許多上訴裁決討論了各種情形，關於似乎應該不可上訴的判決是否實際可上訴或不可上訴，反之亦然。在 *Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc.* (“*Uniloc 2017*”)¹ 中，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）再次就這一問題發表意見，在可上訴和不可上訴的 IPR 決定之間又作了區分。

Uniloc 2017 的訴訟程序歷史很複雜。在 *Uniloc 2017* 針對專利審判和上訴委員會（PTAB）判定美國專利第 8,995,433 號的各項權利要求均不具有可專利性的兩個合併的 IPR 決定提起最終上訴的背後，存在多個 IPR 程序和各樣的事件。

以下時間線列出了重要事件：

日期	事件
2016 年 11 月 14 日	Apple 公司提交了’225 IPR 請求，挑戰’433 專利的各項權利要求
2017 年 5 月 11 日	Facebook 公司提交了兩份 IPR 請求： <ol style="list-style-type: none">’1427 IPR，挑戰’433 專利的權利要求 1-8；以及’1428 IPR，挑戰’433 專利的權利要求 9、11、12、14-17、25 和 26。
2017 年 6 月 16 日	Facebook 提交了第三份 IPR 請求，其實質上與 Apple 的’225 IPR 請求相同，並提交了加入 Apple 的’225 IPR 請求的動議。
2017 年 9 月 11 日	LG 提交了兩份 IPR 請求，其實質上與 Facebook 的’1427 和’1428 IPR 請求相同，並提交了加入這兩個

¹ *Uniloc 2017 LLC v. Facebook Inc.*, __ F.3d __, 2021 WL 865375 (Fed. Cir. Mar. 9, 2021)。此判決不應與涉及 *Uniloc 2017* 或其任何關聯案件的許多其他判決相混淆。

	Facebook 的 IPR 的動議。
2017 年 10 月 3 日	PTAB 對 Facebook 的第三份 IPR 進行立案，並批准了加入 Apple 的'225 IPR 的動議。
2017 年 12 月 4 日	<p>PTAB 對 Facebook 的'1427 和'1428 IPR 進行立案。</p> <p>在'1427 IPR 立案決定中，考慮到預計在 Apple 的'225 IPR（Facebook 在其中為新加入的當事人）中即將發布的最終書面決定（FWD），PTAB 令當事人簡要陳述《美國專利法》第 315(e)(1)條的禁反言條款對 Facebook 的適用性（如果存在的話）。PTAB 在'1428 IPR 中未下令進行類似的陳述。</p> <p>此時，LG 的請求以及加入 Facebook 的'1427 和'1428 IPR 的動議未決。</p>
2018 年 3 月 6 日	PTAB 根據 LG 的請求對 IPR 進行立案，並批准 LG 加入 Facebook 的'1427 和'1428 IPR 的動議。
2018 年 3 月 23 日	Uniloc 2017 提交了專利權人答復，在'1427 IPR 中辯稱，一旦 PTAB 在 Apple 的'225 IPR 中發布 FWD，則應禁止 LG 維持'1427 IPR，因為禁反言 LG 被禁止成為 Facebook 的真實利益方（RPI）或利害關係人。
2018 年 5 月 23 日	PTAB 在 Apple 的'225 IPR 中發布了 FWD，維持所有被控權利要求的可專利性。
2018 年 5 月 29 日	PTAB 在'1427 IPR 中發佈了一項從 IPR 部分地排除 Facebook 的決定，根據第 315(e)(1)條，裁定 Facebook 關於'433 專利的權利要求 1-6 和 8 適用禁反言，但關於權利要求 7 不適用禁反言，因為第 315(e)(1)條的禁反言條款僅適用於請求人“關於該權利要求”提出或合理提出的理由，而權利要求 7 在 Apple 的'225 IPR 中未受到挑戰。

	PTAB 還得出結論，Facebook 被排除並不以任何方式限制 LG 的參與。PTAB 允許 LG 針對所有受挑戰的權利要求繼續進程序，同時將 Facebook 的參與限制在權利要求 7。
2018 年 11 月 20 日	PTAB 在合併後的 IPR 中發布了 FWD，認為所有受到挑戰的權利要求均不具有可專利性。

Uniloc 2017 對 PTAB 關於 IPR 禁反言對 LG 和 Facebook 的適用性的決定及其在實質上的不可專利性決定提起上訴。

作為一個門檻問題，CAFC 考慮了其在該案件的情況下是否可以審查 IPR 禁反言的適用性。上訴法院承認，對於是否有權審查在 IPR 中處理的、與 PTAB 在 FWD 中做出的最終可專利性決定沒有直接關係的某些事項，可能會存在疑問。最初的問題是“在 IPR 程序中作出最終書面決定之後，對委員會根據第 315(e)(1) 條不禁止其請求人繼續進行該程序的結論提出的挑戰，《美國專利法》第 315 (d) 條是否在法律上排除了對該挑戰的司法審查。”在該案件中，CAFC 得出結論認為，第 315 (d) 條未在法律上排除了對該挑戰的司法審查。

根據 AIA 第 314 (d) 條的簡明語言，立案決定是“最終且不可上訴的”。這個看似簡單的規則的應用卻並不總是那麼清楚。在 *Uniloc 2017* 中，CAFC 審查了重要的決定性判例法，以試圖解釋立案決定和其他可上訴以及不可上訴的非最終 PTAB 決定之間的區別。

最高法院的三項判決 *Cuozzo*²、*SAS*³ 和 *Thryv*⁴ 已解決了《美國專利法》第 314 (d) 條是否排除了對 PTAB 決定的上訴審查。在 *Cuozzo* 中，最高法院裁定，針對 PTAB 關於根據第 312(a)(3) 條認定 IPR 請求應進行審查的裁決，第 314(d) 條排除了上訴，該認定的前提是要求請求人明確指出挑戰的依據。然後，在 *SAS* 中，最高法院裁定，針對 PTAB “超出其法定權力” 將 IPR 限制為少於在請求書中受到

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](#)

挑戰的所有權利要求的駁回論點，第 314(d)條不排除所提起的上訴。然後，在 *Thryv*，最高法院裁定，對於 PTAB 關於根據第 315(b)條的一年期限是否適用於阻止 IPR 立案的決定，第 314(d)條排除了所提起的上訴審查。最高法院認為，由於第 315(b)條“明確地僅對立案作出規定”，因此關於一項 IPR 請求屬於第 315(b)條規定情形的論點是關於該機構應拒絕 IPR 立案的論點。因此，第 314(d)條也排除了對有關該問題的決定的上訴審查。

然後，CAFC 對自己的案件進行了審查，裁定第 314(d)條排除了對 PTAB 由於當事人未列舉所有 RPI 而終止 IPR 的決定的上訴審查，因為 PTAB 對這一問題的重新考慮“被公認為是是否對程序進行立案的決定”，並且裁定 PTAB 即使在當事人被指未列出所有 RPI 的情況下也不終止程序的決定同樣不可審查。CAFC 隨後指出，可以通過上訴審查來挑戰在禁反言觸發事件發生在程序立案之後並因此不會以一種或另一種方式影響立案決定的情況下 PTAB 對 AIA 法定禁反言條款的適用，並且第 314(d)條並不排除對挑戰 PTAB 超出其第 315(c)條法定權利所作的合併決定的上訴審查，因為該挑戰涉及在立案後 IPR 如何進行，因此也與立案決定本身無關。

在此背景下，對於 PTAB 在 Apple 公司的'225 IPR 中確認'433 專利的權利要求 1-6 和 8 具有可專利性的最終書面決定發佈之後不禁止 LG 公司維持其對這些權利要求的挑戰的結論，CAFC 分析了第 314(d)條是否排除了對該結論的司法審查。

基於所聲稱的禁反言觸發事件發生在立案之後的事實，CAFC 裁定第 314(d)條並不排除上訴審查的可能性，因為本案與其先前在幾乎相同的情況下所作的判決之間沒有實質性差異。由於禁反言觸發事件是在有關程序立案後發生的，因此 CAFC 得出結論，禁反言條款的適用性與立案決定充分分開，因此不會觸發第 314(d)條的禁止上訴。

儘管這些案件在程序上總是很複雜，有時結果似乎難以調和，但基本原理逐漸清晰可辨。對 PTAB 基於（1）與 IPR 請求本身相關或（2）僅涉及專門與立案決定有關的法律規定的事件作出的關於是否對 IPR 進行立案的決定的任何上訴幾乎都會被 AIA 第 314(d)條中的“禁止上訴”條款排除。另一方面，PTAB 有關 AIA 規定在立案之後發生法律規定觸發事件的情況下的適用性的裁決，對該裁決

的上訴可能可以在向 CAFC 的上訴中進行審查。