

PTAB 关于 IPR 申请期限的适用性的决定不可上诉

作者：Peter C. Schechter，合伙人

美国最高法院在 *Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs, LP* 一案中裁定，美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（PTAB）对《美国发明法》中提交多方复审理求的 1 年申请期限的适用性判决是不可上诉的。因此，虽然 *Thryv* 案件的专利权人无法对最终导致其专利权利要求被撤销的 PTAB 立案决定提出异议，但是最高法院在 *Thryv* 案件的判决也排除了请求人对基于 1 年期限规定的 PTAB“不立案”决定的上诉。

2012 年的《美国发明法》（AIA）建立了授权后专利挑战程序，称为“多方复审”（IPR）。根据 AIA，35 U.S.C. § 314(b)，美国专利商标局局长被授权“决定是否进行多方复审程序的立案”。在必须满足的几个条件中，AIA 指出，根据 35 U.S.C. § 315(b)，如果自请求人、实质利益关系人或与请求人有利害关系之人收到指控被挑战专利侵权的起诉状后已过去一年以上，则局长可能不会批准 IPR 的申请，IPR “审判”可能不会被立案。该法规第 314 条（d）款的标题为“多方复审程序的立案”，其中指出：“不得上诉。——局长根据本条款对是否启动多方复审程序的决定是最终决定且不得上诉。”局长已将作出 IPR 立案决定的权力下放给了美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（PTAB）。

在 *Thryv, Inc. v. Click-to-Call Techs, LP*（No. 18-916, ___ S.Ct. ___, 2020 WL 1906544）（2020 年 4 月 20 日）案中，美国最高法院裁定，PTAB 对 AIA 中提交 IPR 请求的 1 年期限的适用性判决是不可上诉的。因此，虽然 *Thryv* 案件的专利权人无法对最终导致其专利权利要求被撤销的 PTAB 立案决定提出异议，但是法院在 *Thryv* 案件的判决也排除了请求人对基于 1 年期限规定的 PTAB “不立案”决定的上诉。

在 2013 年，*Thryv* 对 *Click-to-Call* 的一项有关随机电话技术的专利发起了 IPR 申请。专利权人辩称，此申请失去期限，因为 *Thryv* 的前身公司之一已在 2001 年因该专利侵权而被起诉。

该 2001 年诉讼的起诉已被不影响实体权利主动撤回。PTAB 最初裁定，此

类主动撤回的侵权起诉不会启动 1 年的期限计算，因此该 IPR 被立案并导致了 Click-to-Call 专利中许多权利要求的撤销。Click-to-Call 对 PTAB 的最终书面决定提出了上诉，在上诉中驳斥了 Thryv 的 IPR 申请是不合期限的，因为该申请是在 Thryv 的前身已被起诉侵权约十二年后才提出的。Thryv 辩称，PTAB 根据 35 U.S.C. § 315(b) 对其申请是否及时作出的决定，这作为 IPR 立案决定的一部分，根据 35 U.S.C. § 314(d) 是不可上诉的。联邦巡回上诉法院（CAFC）不认可，并且在一项全席决定中裁定，PTAB 关于 1 年时限的裁决可以上诉。此外，联邦巡回上诉法院还裁定，在 Thryv 的前身被起诉后，无论在该诉讼中发生了什么，Thryv 的申请均因 2001 年的起诉而失去期限。结果，CAFC 撤销了 PTAB 撤销 Click-to-Call 专利权利要求的决定。

在 Thryv 进一步上诉后，最高法院现已裁定，根据 35 U.S.C § 314 (d) 的语言描述，PTAB 对 1 年期限问题的审议确实不可上诉。CAFC 相反的全席决定被撤销并收到驳回上诉的指示。最高法院解释说，根据法律明文规定，“根据 § 315(b) 的[1 年期限]不能提出请求的论点是该机关本应驳回‘多方复审程序立案’”的论点，并因此根据 § 314(d) 禁止上诉。尽管 § 314(d) 禁止对“根据本条款”（即第 314 条）的 PTAB 决定提出上诉，而 1 年期限出现在 § 315 中，但最高法院指出，IPR 授权出现在 § 314 中，因此，关于 IPR 的“每个立案决定”是根据第 314 条作出的。

最高法院的判决并非一致。Ginsburg 法官发表了由七人组成的多数意见。Gorsuch 法官发表了强烈反对意见，其中 Sotomayor 法官部分同意该意见。根据 Gorsuch 法官的说法，最高法院犯了一个错误，“不仅要求专利权人在政治分支机构的雇员面前审理其纠纷，而且还在这些雇员未能或拒绝遵守法律时限制了专利权人获得司法审查的能力。”反对方进一步指出：“法令中没有任何规定强制这个结果，宪法中也没有任何内容允许这种情况”。这个立场至少很难与 35 U.S.C. § 314(d) 的语言本身相一致，这条法律由美国国会制定并由当时的美国总统奥巴马签署：“不得上诉。——局长根据本条款对是否启动多方复审程序的决定是最终决定且不得上诉。”

当然，Gorsuch 法官必须承认，将局长的立案决定的某些方面与司法审查隔离是国会的意愿。理论上可以由美国专利商标局局长出于政治动机控制 PTAB 关

于 1 年期限规定的立案决定导致的邪恶游行，可以同样容易地（如果不是更容易地）从出于政治动机对作为 PTAB 立案决定过程的一部分的实质分析进行歪曲和控制产生。换句话说，如果局长的立案决定的任何方面（例如，申请人是否更有可能成功地确定至少一项被挑战的专利权利要求不具备可专利性的实质性问题）与司法审查相隔离，那么该决定的其他方面（例如是否符合 1 年期限）同样不可上诉，这又有什么区别？Gorsuch 法官的评论：“没有人可以怀疑这种体制偏爱那些具有政治影响力、有权力的和受欢迎的人”，不管立案决定的哪一方面不受到司法审查的影响，该评论似乎都具有同等效力，但这就是国会在“不得上诉”规定中所表达的。国会制定第 314(d)款是明智的还是不明智的，这是另外一个争论点，也不是适合 Gorsuch 法官顾虑的。

但是，最高法院撤销 CAFC 如下文所示的全席决定造成了 Gorsuch 法官在反对意见中提到的另一个法律问题。正是在该特定的 CAFC 决定中，上诉法院裁定，不管起诉后来是被不影响实体权利主动撤回，还是根据案情进行了全面审判，还是介于这两种极端情况之间的任何情况，仅仅是接收到起诉状的行为就可以启动根据 35 U.S.C §315(b)的 1 年期限的计时。PTAB 的不同审判组此前就此问题得出了相反的结论。尽管该问题不是 Thryv 向最高法院提出上诉的主题，但 CAFC 的全席决定已被撤销，该决定不再是有效的判例。尽管现在已撤销的 CAFC 全席决定仍可以被视为具有权威性，但它不再是对局长或诉讼人具有约束力的判例。因此，专利权人和申请人现在都可以自由地提出并就已由 CAFC 全席决定的同一法律问题提起诉讼，这肯定是司法资源的浪费。

总而言之，除非直到国会感到最高法院已经错误地解释“不得上诉”的条文，使得该条文比当初制订 AIA 为法律时所意图范围更广，否则针对 1 年期限问题的 PTAB 立案决定将不受司法上诉和监督的影响，无论这些决定是有利于申请人还是专利权人。