

## AIA 授权后复审的实用性日益降低

作者：Peter C. Schechter（合伙人）

USPTO 专利审判和上诉委员会（PTAB）程序的最新变更，再加上美国最高法院和联邦巡回上诉法院的判决，都降低了在授权后复审（PGR）程序中挑战专利有效性的实用性和可取性。PGR 的实用性已降低，原因是：（1）法律费用、额外支出费用和复杂性增加；（2）诉讼禁反言的范围大大增加；（3）PTAB 针对受挑战专利权利要求的“审理”立案越来越多地使用“自由裁量性拒绝”；（4）无论在法律上是否正确或是否得到 AIA 的授权，PTAB 在任何基础上拒绝审理立案几乎是不可上诉的；以及（5）在 PTAB 和联邦地方法院同时审理的双轨专利有效性挑战越来越普及。

通过国会颁布《美国发明法案》（AIA）于 2012 年实施的授权后复审（PGR）程序是对以下担忧的回应：USPTO 准许和授予过多的“弱”专利，以及在美国联邦法院诉讼中的专利有效性挑战使人挫败，包括几乎无限的事实和专家取证、增加的时间和法律费用以及额外支出费用。在过去的几年中，USPTO 专利审判和上诉委员会（PTAB）程序的最新变更，再加上美国最高法院和联邦巡回上诉法院（CAFC）的判决，都降低了在 PGR 程序中挑战专利有效性的实用性和可取性。

更具体而言，PGR 的实用性在最近逐渐降低，原因是：（1）PGR 程序的法律费用、额外支出费用和复杂性增加；（2）诉讼禁反言的范围大大增加；（3）PTAB 针对受挑战专利权利要求的“审理”立案越来越多地使用“自由裁量性拒绝”；（4）无论在法律上是否正确或是否得到 AIA 的授权，PTAB 在任何基础上拒绝审理立案几乎是不可上诉的；（5）在 PGR 期间联邦法院的专利诉讼不会“自动中止”，以及地方法院驳回裁量性诉讼中止申请的增加，导致了 PTAB 和联邦法院同时审理的双轨有专利效性挑战。

法律费用、额外支出费用和复杂性增加

最初设想的是一种消除低质量专利和无效专利这种更快、更简单、不复杂且

更省钱的程序，然而一系列规则的更改和法院判决以许多重要方式削弱了这一概念。最直接而言，在整个 PGR 程序中，必需和可选的文件数量随着时间的推移而增加，并且每份提交的文件都会产生额外的律师费。与 2012 年首次实施的流程相比，允许的答复意见陈述和附加答复意见陈述（通常都伴随附加专家声明的提交）、涉及专利权人提议的权利要求修改的更加复杂的附加程序、附加书面证词取证的可能性增加、对 NPL（非专利文献）现有技术的依赖要求提高以及提交多个请求书的附加要求（仅举几例）都导致当前 PGR 流程的总体成本和复杂性大幅增加。

### 诉讼禁反言的范围

如果 PGR 产生最终的书面决定，则诉讼禁反言适用于防止请求人随后在联邦法院诉讼中“以该请求人在授权后复审程序中提出过的或合理地本可以提出的任何主张专利权利要求无效的理由。” 35 U.S.C. § 325(e)(2)。挑战专利有效性可以依据 35 U.S.C. § § 101（专利适格性）、102（新颖性）、103（创造性）、112（书面描述、能够实现、清楚性），也可依赖公开使用现有技术——与联邦法院诉讼中的无效依据相同。

2016 年，CAFC 判定，在有关 AIA 有效性挑战的多方复审之后，禁反言的范围仅限于在已立案程序中实际争讼的理由和被挑战的权利要求。换句话说，禁反言并没有延伸到挑战的“未立案的理由”。该判例的作用是 AIA 规定禁反言对请求人的负面影响。但是在 2016 年，却是由 PTAB 来选择，根据请求人提出挑战的理由中的哪一个或哪一些进行立案审理。

2018 年，美国最高法院判定 PTAB 不能继续其“部分立案”的做法<sup>1</sup>。随后，这被解释为要求“全有或全无”的立案，这意味着 PTAB 必须处理基于请求书中提出的所有理由的所有被挑战的专利权利要求，或者驳回该请求书的全部内容。结果，此后考虑了 AIA 禁反言范围的大多数联邦地方法院得出结论，鉴于 SAS 案件及其影响，法律用语“或合理地本可以提出”如果有任何意义的话，必须指涉未立案包括未主张的挑战理由。

由于 PGR 请求人可以根据与联邦地方法院诉讼相同的任何法律理论提出挑

---

<sup>1</sup> *SAS Inst., Inc. v. Iancu*, 138 S.Ct. 1348, 1354 (2018).

战的理由，因此必要的结果是，在 PTAB 做出 PGR 的最终书面决定后，请求人实质上丧失了所有与联邦法院相同的抗辩。虽然这对于根据第 101 和 112 条的挑战而言具有表面意义，但对于根据第 102 和 103 条的挑战而言则没有多大意义，后两者都是高度事实密集型的理由，且最好在至少经过一些证据调查之后向事实调查员或法庭呈现。

另一个问题涉及挑战者在提交其 PGR 请求时是否“可以”知道现有技术文献。在一项最近的地方法院判决中，法院认为，被告在 PGR 达成结论之后找到了现有技术文献这一事实是几乎上升到表明现有技术文献可以在 PGR 请求之前找到的“证据”水平的证明。可能支持相反结论的情况随着时间的流逝而逐渐缩小。

鉴于对 PGR 请求书的内容有严格的要求，并且禁止通过援引将其他文件（例如专家报告）将并入请求书，并且请求书的字数限制为 18,700，因此鉴于几乎全面的 PGR 后禁反言后果，必须仔细权衡，是否有可能（更不用说希望）在如此受限制的有限文件中提出每一项可用的专利挑战。

#### 对立案拒绝的自由裁量性

PTAB 对拒绝 AIA PGR 请求的立案一直有自由裁量权，例如 35 U.S.C. § 324(a)规定“除非……，否则局长可以对授权后复审拒绝立案，”但并未规定在任何情况下局长必须同意立案，甚至包括请求人提交了完全适当地请求书。PTAB 已在各种情况下使用自由裁量权来拒绝立案，包括由同一请求人提出所谓的“后续”请求书，或当多个请求人对同一专利提出挑战时。

在涉及多个程序的案子中，PTAB 考虑：（1）法院是否批准了中止诉讼，或者是否有证据表明，如果程序立案，则可以批准；（2）法院的审判日期临近 PTAB 的最终书面决定的预计法定期限；（3）法院与当事人在平行程序中的投入；（4）请求书和并行程序中提出的问题之间的重叠；（5）平行程序中的请求人和被告是否为相同的当事方；（6）影响 PTAB 行使自由裁量权的其他情况，包括请求书的优劣。

PTAB 还可以考虑是否向 USPTO “在先提出了相同或基本相同的现有技术或论据”，根据 35 U.S.C. § 325(d)对请求的驳回立案有自由裁量权。在这种

情况下，PTAB 权衡以下非排他性因素：(a) 在专利申请审查过程中涉案技术与现有技术之间的相似性和实质性差异；(b) 在专利申请审查过程中评估的涉案技术和现有技术的累积性质；(c) 在专利申请审查过程中对涉案技术的评价程度，包括提出的现有技术是否是驳回的基础；(d) 在专利申请审查过程中提出的争论与请求人依靠现有技术或专利权人区分现有技术的方式之间的重叠程度；(e) 请求人是否已充分指出审查员在评估所主张的现有技术中是如何犯错的；以及(f) 请求书中提出的其他证据和事实达到可以确保重新审查现有技术或论点的程度。

总的说来，根据 35 U.S.C. § § 324(a)和 325(d)的自由裁量驳回立案数近年来一直在增加，导致一些观察者发问，PTAB 是否正在积极寻找方法来拒绝在其他方面适当的请求书的立案。无论如何，可能拒绝立案理由的数量以及要考虑的因素列表都在不断增加。

任何的理由拒绝立案都缺乏上诉机会

在最近几年判决的一系列案件中<sup>2</sup>，美国最高法院（以及紧跟最高法院判决的 CAFC）认为，无论是在 USPTO 内部还是在任何法院中，PTAB 的立案决定几乎没有任何方面可以上诉。甚至是完全不正确的立案驳回（例如在显然未失去时效的情况下认为请求书失去时效，或者 PTAB 错误认定未有“具利益关系的真实当事人”）也不可上诉。至少在这种情况下没有法定禁反言，因为在该行政程序结束后并未发布最终书面决定。

双轨有效性挑战越来越普及

正如已经讨论的那样，考虑到涉及同一专利有效性挑战的待决地方法院诉讼，PTAB 有驳回立案的自由裁量权。地方法院也有在 PGR 程序结案之前中止专利诉讼的自由裁量权。但是，地方法院裁量同意诉讼中止的次数正在减少。原因之一是美国德克萨斯州西区地方法院的美国地方法院法官 Alan D. Albright 公开声明的立场，即中止诉讼将极少为利于未决的 AIA 程序被同意，因为与 PTAB 相比，他所在的法院裁决专利有效性的速度更快，而且在该法院提起的新案件的百分比不断增长。（应当指出，Albright 法官不认为重要的事实是，在地方法院诉

---

<sup>2</sup> *Cuozzo Speed Technologies, LLC v. Lee*, 136 S.Ct. 2131 (2016); *Thryv, Inc. v. Click-To-Call Technologies, LP*, 140 S.Ct. 1367 (2020).

讼中，专利无效仅须通过清楚且令人信服的证据来证明，而在 PGR（和 IPR）中，不可专利性则由优势证据确定，这对挑战者来说地方法院的举证负担要低得多，“更快”并不一定意味着“更好”。）因此，在 2020 年到目前为止，在美国提出的所有专利侵权案件中，约有 20% 案件实际上无法在 PGR（或任何其他 AIA 程序）有审理结果之前中止诉讼程序，这也等同于在德克萨斯州西区法院提起的所有新侵权诉讼中所占的百分比。新侵权案件在该联邦地方法院提起所占的百分比持续上升，而且这种增长预计短期之内不会放缓。

### 避免使用 PGR 的其他原因

此外，USPTO 提出了一项规则变更，如果被采纳，将进一步减少提交 PGR 请求的意愿。具体而言，根据现行 37 CFR § 42.208(c) 的规则，“由[在立案前阶段中提交]的[争执]证言性[专家]证据产生的真正重要事实问题仅在决定是否立案的目的而对请求人作最有利的审阅。”以这种方式，只有在所有当事人在 PGR 立案之后的审理阶段进行了适当的取证和意见陈述之后，PTAB 才最终决定应采用哪种专家观点。USPTO 已经提议修改该规则，规定：“委员会的决定将考虑专利权人的初步答复（在提交了该答复的情况下），包括任何证言性证据。”在这种情况下，专利权人的专家作出的任何意见或陈述基本上不会受到请求人或其专家在立案阶段的挑战或评论，并且专利权人及其专家的此等意见和陈述可以被接受并被用来驳回整个 PGR 审理的立案，包括任何测试此类陈述和意见的真实性的程序。当然，这种拒绝立案的决定是完全免于上诉的。

针对 2020 年 5 月 27 日的“拟议规则制定通知”，有兴趣的公众已向 USPTO 提交评论，对于此更改是明智还是不明智，存在不同意见。通常，倾向于站在专利权人那边的人员喜欢该变更，而倾向于与专利挑战者保持一致的人员不喜欢该变更。USPTO 关于此提议的 37 C.F.R. § 42.208(c) 修正案的决定预计很快就会作出，如果 USPTO 向专利权人而非专利挑战者倾斜的近期历史是任何迹象的话，则该规则将按提议的进行修订。

### 结论

对于潜在的专利挑战者来说，提交“授权后复审”请求仍然具有意义的场景

越来越少。在几乎所有情况下，已知的风险都超过了潜在的利益，除了那些无效性挑战者是“有保证的赢家”的情况以外——这种情况与独角兽或“妖精埋在彩虹尽头的金子罐子”一样罕见。

[本文仅表达作者观点，不一定反映 Osha Liang LLP 的普遍观点。]