

AIA 授權後複審的實用性日益降低

作者: Peter C. Schechter(合夥人)

USPTO 專利審判和上訴委員會程序(PTAB)的最新變更,再加上美國最高法院和聯邦巡迴上訴法院的判決,都降低了在授權後複審(PGR)程序中挑戰專利有效性的實用性和可取性。PGR 的實用性已降低,原因是: (1) 法律費用、額外支出費用和複雜性增加; (2) 訴訟禁反言的範圍大大增加; (3) PTAB 針對受挑戰專利權利要求的「審理」立案越來越多地使用「自由裁量性拒絕」; (4) 無論在法律上是否正確或是否得到 AIA 的授權, PTAB 在任何基礎上拒絕立案幾乎是不可上訴的; 以及 (5) 在 PTAB 和聯邦地方法院同時審理的雙軌專利有效性挑戰越來越普及。

通過國會頒布《美國發明法案》(AIA)於 2012 年實施的授權後複審(PGR)程序是對以下擔憂的回應: USPTO 准許和授予過多的「弱」專利,以及在美國聯邦法院訴訟中的專利有效性挑戰使人挫敗,包括幾乎無限的事實和專家取證、增加的時間和法律費用以及額外支出費用。在過去的幾年中,USPTO 專利審判和上訴委員會(PTAB)程序的最新變更,再加上美國最高法院和聯邦巡迴上訴法院(CAFC)的判決,都降低了在 PGR 程序中挑戰專利有效性的實用性和可取性。

更具體而言,PGR 的實用性在最近逐漸降低,原因是: (1)PGR 程序的法律費用、額外支出費用和複雜性增加; (2)訴訟禁反言的範圍大大增加; (3)PTAB 針對受挑戰專利權利要求的「審理」立案越來越多地使用「自由裁量性拒絕」; (4)無論在法律上是否正確或是否得到 AIA 的授權, PTAB 在任何基礎上拒絕立案幾乎是不可上訴的; (5)在 PGR 期間聯邦法院的專利訴訟不會「自動中止」,以及地方法院駁回裁量性訴訟中止申請的增加,導致了 PTAB 和聯邦法院同時審理的雙軌有專利效性挑戰。

法律費用、額外支出費用和複雜性增加

最初設想的是一種消除低品質專利和無效專利這種更快、更簡單、不複雜且更省錢的程序,然而一系列規則的更改和法院判決以許多重要方式削弱了這一概念。最直接而言,在整個 PGR 程序中,必需和可選的文件數量隨著時間的推移而增加,並且每份提交的文件都會

產生額外的律師費。與 2012 年首次實施的流程相比,允許的答覆意見陳述和附加答覆意見陳述(通常都伴隨附加專家聲明的提交)、涉及專利權人提議的權利要求修改的更加複雜的附加程序、附加書面證詞取證的可能性增加、對 NPL(非專利文獻)現有技術的依賴要求提高,以及提交多個請求書的附加要求(僅舉幾例)都導致當前 PGR 流程的總體成本和複雜性大幅增加。

訴訟禁反言的範圍

如果 PGR 產生最終的書面決定,則訴訟禁反言適用於防止請求人隨後在聯邦法院訴訟中「以該請求人在授權後複審程序中提出過的或合理地本可以提出的任何主張專利權利要求無效的理由」35 U.S.C. § 325(e)(2)。挑戰專利有效性可以依據 35 U.S.C. §§ 101(專利適格性)、102(新穎性)、103(創造性)、112(書面描述、能夠實現、清楚性),也可依賴公開使用現有技術——與聯邦法院訴訟中的無效依據相同。

2016 年 CAFC 判定,在有關 AIA 有效性挑戰的多方複審之後,禁反言的範圍僅限於在已立案程序中實際爭訟的理由和被挑戰的權利要求。換句話說,禁反言並沒有延伸到挑戰的「未立案的理由」。該判例的作用是限制 AIA 規定禁反言對請求人的負面影響。但是在 2016 年,卻是由 PTAB 來選擇,根據請求人提出挑戰的理由中的哪一個或哪一些進行立案審理。

2018 年美國最高法院判定 PTAB 不能繼續其「部分立案」的做法¹。隨後,這被解釋為要求「全有或全無」的立案,這意味著 PTAB 必須處理基於請求書中提出的所有理由以及所有被挑戰的專利權利要求,或者駁回該請求書的全部內容。結果,此後考慮了 AIA 禁反言範圍的,大多數聯邦地方法院得出結論,鑒於 SAS 案件及其影響,法律用語或「合理地本可以提出」如果有任何意義的話,必須指涉未立案包括未主張的挑戰理由。

由於 PGR 請求人可以根據與聯邦地方法院訴訟相同的任何法律理論提出挑戰的理由,因此必要的結果是,在 PTAB 做出 PGR 的最終書面決定後,請求人實質上喪失了所有與聯邦法院相同的抗辯。雖然這對於根據第 101 和 112 條的挑戰而言具有表面意義,但對於根據

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

第 102 和 103 條的挑戰而言則沒有多大意義,後兩者都是高度事實密集型的理由,且最好在至少經過一些證據調查之後向事實調查員或法庭呈現。

另一個問題涉及挑戰者在提交其 PGR 請求時是否「可以」知道現有技術文獻。在一項最近的地方法院判決中,法院認為,被告在 PGR 達成結論之後找到了現有技術文獻這一事實是幾乎上升到表明現有技術文獻可以在 PGR 請求之前找到的「證據」水平的證明。可能支援相反結論的情況隨著時間的流逝而逐漸縮小。

鑒於對 PGR 請求書的內容有嚴格的要求,並且禁止通過援引將其他文件(例如專家報告)併入請求書,並且請求書的字數限制為 18,700,因此鑒於幾乎全面的 PGR 後禁反言後果,必須仔細權衡,是否有可能(更不用說希望)在如此受限制的有限文件中提出每一項可用的專利挑戰。

對拒絕立案的自由裁量性

PTAB 對拒絕 AIA PGR 請求立案一直有自由裁量權,例如 35 U.S.C. § 324(a)規定「除非……,否則局長可以對授權後複審拒絕立案」但並未規定在任何情況下局長必須同意立案,甚至包括請求人提交了完全適當地請求書。PTAB 已在各種情況下使用自由裁量權來拒絕立案,包括由同一請求人提出所謂的「後續」請求書,或當多個請求人對同一專利提出挑戰時。

在涉及多個程序的案子中,PTAB 考慮: (1)法院是否批准了中止訴訟,或者是否有證據表明,如果程序立案,則可以批准; (2)法院的審判日期臨近 PTAB 的最終書面決定的預計法定期限; (3)法院與當事人在平行程序中的投入; (4)請求書和併行程序中提出的問題之間的重疊; (5)平行程序中的請求人和被告是否為相同的當事方; (6)影響 PTAB 行使自由裁量權的其他情況,包括請求書的優劣。

PTAB 還可以考慮是否向 USPTO 「在先提出了相同或基本相同的現有技術或論據」,根據 35 U.S.C. § 325(d)對請求的駁回立案有自由裁量權。在這種情況下,PTAB 權衡以下非排他性因素: (a)在專利申請審查過程中涉案技術與現有技術之間的相似性和實質性差異; (b)在專利申請審查過程中評估的涉案技術和現有技術的累積性質; (c)在專利申請審查過程中對涉案技術的評價程度,包括提出的現有技術是否是駁回的基礎; (d)在專利申請審查

過程中提出的爭論與請求人依靠現有技術或專利權人區分現有技術的方式之間的重疊程度；(e)請求人是否已充分指出審查員在評估所主張的現有技術中是如何犯錯的；以及 (f)請求書中提出的其他證據和事實達到可以重新審查現有技術或論點的程度。

總的說來,根據 35 U.S.C.§§ 324(a)和 325(d)的自由裁量駁回立案數近年來一直在增加,導致一些觀察者發問,PTAB 是否正在積極尋找方法來拒絕在其他方面適當的請求書的立案。無論如何,可能拒絕立案理由的數量以及要考慮的因素清單都在不斷增加。

任何的理由拒絕立案都缺乏上訴機會

在最近幾年判決的一系列案件中²,美國最高法院(以及緊跟最高法院判決的 CAFC)認為,無論是在 USPTO 內部還是在任何法院中,PTAB 的立案決定幾乎沒有任何方面可以上訴。甚至是完全不正確的立案駁回(例如在顯然未失去時效的情況下認為請求書失去時效,或者 PTAB 錯誤認定未有「具利益關係的真實當事人」)也不可上訴。至少在這種情況下沒有法定禁反言,因為在該行政程序結束後並未發佈最終書面決定。

雙軌有效性挑戰越來越普及

正如已經討論的那樣,考慮到涉及同一專利有效性挑戰的待決地方法院訴訟,PTAB 有駁回立案的自由裁量權。地方法院也有在 PGR 程序結案之前中止專利訴訟的自由裁量權。但是,地方法院裁量同意訴訟中止的次數正在減少。原因之一是美國德克薩斯州西區地方法院的美國地方法院法官 Alan D. Albright 公開聲明的立場,即中止訴訟將極少為利於未決的 AIA 程序被同意,因為與 PTAB 相比,他所在的法院裁決專利有效性的速度更快,而且在該法院提起的新案件的百分比不斷增長(應當指出,Albright 法官不認為重要的事實是,在地方法院訴訟中,專利無效僅須通過清楚且令人信服的證據來證明,而在 PGR(和 IPR)中,不可專利性則由優勢證據確定,這對挑戰者來說地方法院的舉證負擔要低得多,「更快」並不一定意味著「更好」)。因此,在 2020 年到目前為止,在美國提出的所有專利侵權案件中,約有 20%案件實際上無法在 PGR(或任何其他 AIA 程序)有審理結果之前中止訴訟程序,這也

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

等同於在德克薩斯州西區法院提起的所有新侵權訴訟中所佔的百分比。新侵權案件在該聯邦地方法院提起所佔的百分比持續上升,而且這種增長預計短期之內不會放緩。

避免使用 PGR 的其他原因

此外, USPTO 提出了一項規則變更,如果被採納,將進一步減少提交 PGR 請求的意願。具體而言,根據現行 37 CFR § 42.208(c)的規則,「由[在立案前階段中提交]的[爭執]證言性[專家]證據產生的真正重要事實問題僅在決定是否立案的目的而對請求人作最有利的審閱」。以這種方式,只有在所有當事人在 PGR 立案之後的審理階段進行了適當的取證和意見陳述之後,PTAB 才最終決定應採用哪種專家觀點。USPTO 已經提議修改該規則規定:「委員會的決定將考慮專利權人的初步答覆(在提交了該答覆的情況下),包括任何證言性證據。」在這種情況下,專利權人的專家作出的任何意見或陳述基本上不會受到請求人或其專家在立案階段的挑戰或評論,並且專利權人及其專家的此等意見和陳述可以被接受並被用來駁回整個 PGR 審理的立案,包括任何測試此類陳述和意見的真實性的程序。當然,這種拒絕立案的決定是完全免於上訴的。

針對 2020 年 5 月 27 日的「擬議規則制定通知」,有興趣的公眾已向 USPTO 提交評論,對於此更改是明智還是不明智,存在不同意見。通常,傾向於站在專利權人那邊的人員喜歡該變更,而傾向於與專利挑戰者保持一致的人員不喜歡該變更。USPTO 關於此提議的 37 C.F.R. § 42.208(c)修正案的決定預計很快就會作出,如果 USPTO 向專利權人而非專利挑戰者傾斜的近期歷史是任何指標的話,則該規則將按提議的進行修訂。

結論

對於潛在的專利挑戰者來說,提交「授權后複審」請求仍然具有意義的場景越來越少。在幾乎所有情況下,已知的風險都超過了潛在的利益,除了那些無效性挑戰者是「有保證的贏家」的情況以外——這種情況與獨角獸或「妖精埋在彩虹盡頭的金子罐子」一樣罕見。

[本文僅表達作者觀點,不一定反映 Osha Liang LLP 的普遍觀點。]