

专利界剧变？——美国最高法院审查多方复审程序的潜在影响

预计在接下来的十二个月之内，美国最高法院将作出的两个判决可能再一次深刻地改变专利权人和被控侵权人在美国的诉讼策略。2017年5月22日，美国最高法院已经针对 *SAS Inst. Inc. v. Lee*, 2017 U.S. LEXIS 3236 (U.S. May 22, 2017)¹案核准了调案复审令，被最高法院所接受唯一要审查的问题是：

美国专利法第 318(a)条款规定，专利审理及上诉委员会在多方复审程序中“应当针对请求人所挑战的任何专利权利要求的可专利性发出最终书面决定”。那么，这一条款到底是要求该委员会针对请求人所挑战的每一个权利要求发出最终书面决定，还是如联邦巡回上诉法院所认为的那样，这一条款允许该委员会只针对请求人所挑战的一些专利权利要求发出最终书面决定？

令人意想不到的是，在三个星期之后6月12日最高法院针对 *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC*, 2017 U.S. LEXIS 3727 (U.S. June 12, 2017)²案核准了调案复审令，打算审查一个关于合宪性的重量级问题：

作为美国专利商标局（PTO）用来分析现有专利有效性的对抗程序，多方复审程序是否因为通过无陪审团的非宪法第三条法庭来消灭私有财产权而违反宪法。

Oil States 案中这一问题的答案可能远较 *SAS* 案问题的答案会更严重地影响专利界的现状，因为 *Oil States* 案的问题涉及整个授权后有效性挑战系统的合宪性，这其中包括了多方

¹ 基础案件为 *SAS Inst., Inc. v. ComplementSoft, LLC*, 825 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2016) *reh'g denied, reh'g, en banc, denied*, 842 F.3d 1223 (Fed. Cir. 2016), *cert. granted*, *SAS Inst. Inc. v. Lee*, 2017 U.S. LEXIS 3236 (U.S. May 22, 2017).

² 基础案件为 *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC*, 639 Fed. Appx. 639, 2016 U.S. App. LEXIS 8870 (Fed. Cir. 2016), *cert. granted*, 2017 U.S. LEXIS 3727 (U.S. June 12, 2017).

复审 (IPR)、授权后复审 (PGR)、商业方法复审 (CBMR)，甚至 PTO 的重审程序 (reexamination procedures)。如果最高法院判定由专利审理及上诉委员会 (PTAB) 主持的多方复审程序³违宪，这将会使得针对这种特定的复审程序加在 PTAB 身上的任何程序限制的任何问题变得没有实际意义。

于 2012 年 9 月 16 日生效的美国发明法案 (AIA) 已经在多个方面戏剧性地改变了美国专利申请和美国专利诉讼的现状。AIA 的首要目的是缩减诉讼成本以及促进创新。从多个角度来说，该法案并没有达到这一目的。最高法院显然想要在专利事务和 AIA 庭审程序中具有肯定性和决定性的发言权。这将决定由 PTAB 对专利权利要求进行立案复审的程序是否符合美国宪法；如果符合宪法，还将决定对 PTAB 立案复审的范围是否有限制。这其中有许多问题：既然最高法院同时考虑是否违宪的问题，而这个问题可能使程序性问题完全没有意义，为什么最高法院还要决定审查程序性问题呢？由于最高法院已经同时接受对这两个问题的审查，那么最高法院在 *Oil States* 案中的思考会如何影响其在 *SAS* 案中的思考呢？最高法院会延缓 *SAS* 案的判决以跟 *Oil States* 案同步或者跟随其后吗？

Oil States 案：合宪性问题。美国宪法规定了政府三个分支之间的权力分立。美国宪法第一条规定了立法分支 (进行立法)，第二条确立了行政分支 (执行法律)，第三条建立了司法分支 (解释法律)。美国联邦巡回上诉法院属于第三条规定的法院。PTAB 属于第二条规定的行政法庭。因此，*Oil States* 案的问题最终是关于宪法第二条规定的法庭可以做出什么样最终可上诉的判决⁴。

在过去的几年里，除了少数例外，最高法院在有机会的时候倾向于破坏专利权人的权利。如果最高法院现在判定整个 AIA 的专利有效性行政挑战程序违宪，那么 PTAB (可能还

³ 多方复审程序仅适用于基于美国专利法第 102 条和第 103 条提出的理由，且只适用于基于现有技术专利和公开出版物的无效挑战。

⁴ 最高法院在 *Oil States* 案中要考虑的基本问题是授予专利权人的权利是私有权利还是公共权利。

有 PTO⁵) 将在重压之下去寻找任何方法来延续专利授权后的任何一种专利无效程序。专利有效性的诉讼将被严格地放回到联邦法院进行。整个 AIA 程序可能就是白忙碌一场，但是也有一些专利权人可能会很高兴。同样地，这会引发更多需要考虑的问题：取消了 PTAB 无效专利权利要求的能力会不会使专利诉讼比现在更昂贵，或者相比于现在许多被控侵权人和专利权人同时在两个地方争讼而言更便宜？而且，对于所有已经被 PTAB 宣告为无效的专利权利要求又当如何看待呢？那些权利要求被无效的专利权人需要确定那些权利要求是不是真的无效，还是说忽然间又变为有效的？过去几年 PTAB 作出的所有的无效决定会不会被视为违宪的因而被撤销？

诉讼程序发生重大变化的可能性也使得专利权人和 PTAB 请求人在过渡时期需要作出重要的策略考量。在接下来一年内打算提出无效请求的请求人需要评估是否该提出 IPR 请求，毕竟明年有可能 PTAB 所作出决定将会是无用的。专利权人也需要评估是否在当前的联邦巡回上诉法院程序中或者相关的新案件中，为了保留争议，对 PTAB 系统和 PTAB 作出的无效决定的合宪性进行争辩，直到最高法院对此事作出判决。对于当前还在进行中的地区法院案件，专利权人和请求人都需要评估他们是否需要加速或是延缓这些案件。

值得注意的是，美国最高法院最新的成员——Neil Gorsuch 大法官写了一篇很长的协同意见书⁶，该意见书支持权力分立的重要性以及应当由司法法院而不是行政主体来确定法律是什么的必要性。当一部写入法典的法案——专利法——为专利持有人确立了专利权，一个行政分支的行政法庭是否可以夺走这一财产权？时间会给我们答案。很可能最终的结果是 Gorsuch 大法官在最高法院审查合宪性问题的判决中起到一定作用。

⁵ PTO 也是宪法第二条规定的行政法庭，其行政法官授予和取消专利权。

⁶ *Gutierrez-Brizuela v. Lynch*, 834 F.3d 1142 (10th Cir. 2016) (Gorsuch, N., concurring). 该案并非专利案。

如果最高法院判定 PTAB 的多方复审程序违宪，IPR、PRG、CBMR 甚至 PTO 的复审程序都会从法律界消失。所有进行中的 PTO 和 PTAB 无效程序都会终止，被中止的诉讼将会继续，所有被中止的地区法院案子将会一下子都活过来。另一方面，如果最高法院判定由一个宪法第二条规定的法庭进行的多方复审程序是合宪的，那么最高法院将决定什么是 PTAB 根据自己的裁量权在其程序中必须包括或者不必包括的。

SAS 案：程序性问题。对于最高法院而言，SAS 案问题的核心法条——美国专利法第 318(a)条款规定：

(a) 最终书面决定——

如果多方复审程序被立案并且没有根据本章规定被驳回，专利审理及上诉委员会应当针对任何被请求人挑战的专利权利要求的可专利性以及根据第 316(d)条款新增的任何权利要求发出最终书面决定。

PTAB 发布了以下规定：

42.108 多方复审的立案

(a) 当多方复审程序立案，委员会可以授权该程序针对被挑战的全部或部分权利要求并基于针对每一个权利要求提出的不可专利性的全部或部分理由进行。

联邦管理法规第 37 章第 42.108(a)条款。

本文不会试图对各种法条的解释、或者国会的立法意图、或者是否“任何”意味着“每一个”、或者“被请求人挑战的专利权利要求”是否与“请求中的权利要求”具有相同或不同的意思等进行讨论。这些都是相关联的问题并且可能在 AIA 自身中得到回答（但实际上并没有），而且最高法院毫无疑问也会对这些问题进行剖析，但是我们将这些问题留在将来讨论。相反地，本文接下来将概述当前基于 AIA 的争讼实务并且讨论如果最高法院最终判定

多方复审程序合宪，但要求 PTAB 针对请求人挑战的每一个权利要求作出最终书面决定，这可能带来什么重要影响。

自 2012 年 9 月起，请求人（通常是被控侵权人）能够向 PTAB 提出请求，声称专利的某些权利要求是无效的。然后 PTAB 根据联邦管理法规第 37 章第 42.108(b)条款从被挑战的权利要求中选择其想要在 IPR“庭审”程序中立案的权利要求⁷，并且忽略那些其认为不太可能被证明为无效的权利要求。按照目前的操作，PTAB 仅仅在最终书面决定中包含那些其确定立案审查的被挑战的（并且在作出最终决定前没有因为其他原因被终止的）权利要求。程序一旦结束，PTAB 就会仅仅针对实际审查的权利要求发出最终决定。PTAB 已经自己发展针对最终决定范围的行政程序。更直接地说，PTAB 目前将最终决定的范围限制在庭审中的问题，并且将庭审的范围限制在一开始选择立案的权利要求（及理由）。在最初就没有被立案的权利要求绝不会包含在最终书面决定中。

如果最高法院推翻了联邦巡回上诉法院的 SAS 案判决，并且认定 PTAB 必须在最终决定中要么包括每一个权利要求，要么驳回每一个权利要求，而不是仅仅只有被请求人挑战的权利要求的一部分，这将给专利权人以及专利挑战者带来深远的影响。至于 PTAB 会实际审查其本来不会立案的那些权利要求，还是在最终决定中针对那些权利要求只写上一句“非无效”，还有待观察。显然，PTAB 的会出现更多包含“非无效”权利要求的最终决定，但是要求在最终决定中必须包含全部被挑战的权利要求并不必然要求 PTAB 对所有被挑战的权利要求进行“庭审”。相反地，最高法院可能只会要求 PTAB 声明被挑战但是没有被立案的权利要求不是无效的，而这一结果会带来实质性的后果。

⁷ 联邦巡回上诉法院的判例目前还允许 PTAB 对其愿意审查的权利要求的无效理由进行挑选。 *Shaw Indus. Grp. v. Automated Creel Sys.*, 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016). 虽然最高法院在 SAS 案中并不考虑这一问题，但是其中的问题和影响与本文中对权利要求的探讨类似。总的来说，最高法院会在不允许 PTAB 对权利要求进行选择的同时继续允许其对特定的无效理由进行选择来立案审查吗？或者最高法院最终会对无效理由也采取对权利要求一样的标准，等着出现可以审理的案子，又或许在 SAS 案中提出附带意见。

潜在请求人的视角。要求最终书面决定包含 IPR 请求中所有被挑战的权利要求一方面会使 IPR 对于潜在请求人来说更具吸引力，另一方面，由于不同的原因，IPR 同时也失去吸引力。在“更具吸引力”这一边，被控侵权人将能够针对 PTAB 认定每一个被挑战的权利要求为“非无效”的不利判决提出上诉，有可能使 IPR 程序延长数年。如果地区法院的案子已经被中止，地区法院有可能保持中止直到上诉程序结束。因此，被控侵权人就可能使专利权人发起的侵权案件被拖延很长一段时间。地区法院甚至可能比现今更倾向于批准中止，这是因为更多或者全部所主张的专利权利要求会受到影响，而这可能减少或消除在两个法庭进行的零碎诉讼。虽然针对未立案的专利权利要求的诉讼通常都会在地区法院立即恢复，但是当事人方在两个法庭进行双重争讼程序，这一情况很可能将会结束。

然而，还是需要记住，IPR 程序只适用于专利和公开出版物形式的现有技术。其他的无效抗辩理由（例如在先销售、不清楚）将留到之后的地区法院诉讼中使用。但被控侵权人通常不介意为其他无效主张等待很长时间，而 PTAB 条款 42.108(b)的消除将很可能使整个 IPR 程序（包括上诉）变得比现今耗时更长。

另一方面，一旦 PTAB 发出最终决定，请求人很可能会因为禁反言不能再针对已在 PTAB 挑战过的权利要求在任何其他审理机构主张任何（基于专利或公开出版物的）无效抗辩。简单来说，请求人受到的禁反言效果必定会涉及更广的范围，因为将会包含所有被挑战过的权利要求。因此，请求人将需要更仔细地审视其打算在 IPR 请求中挑战哪些权利要求。请求人将需要权衡挑战一些权利要求所投入的时间和资源带来的风险，而挑战这些权利要求并不会因为无效给成功带来合理的机会。请求人不但需要严谨地考虑挑战哪些权利要求最有可能获得 PTAB 的无效判决，还需要考虑哪些权利要求会影响他们的不侵权抗辩。被控侵权人可能只有一次机会挑战专利的有效性，从而需要决定将这一机会用在 PTAB 还是用在地区法院更好。鉴于当下普遍倾向于使用 PTAB 的程序来进行无效，理论上着可能

导致 PTAB 专门处理大多数（如果不是全部的话）基于现有技术专利和公开出版物的无效挑战。

被控侵权人可能拥有不止一次机会主张无效抗辩的情形有以下几种：（1）在地区法院判定所主张的专利权利要求并非无效之后，请求人可以请求 PTAB 再一次挑战专利的有效性；（2）如果 PTAB 在收到无效请求之后决定不对任何权利要求立案，以任何理由完全驳回请求，那么就会因为没有“最终书面决定”而不存在禁反言，从而请求人可以在联邦地区法院继续挑战权利要求的有效性。

专利权人的视角。首先，当 PTAB 立案进行 IPR 审理，地区法院似乎更有可能批准中止，专利权人因而将被迫使任何侵权指控延缓直到 IPR 程序完全结束。专利权人可能无法争辩说诉讼应当针对未被 PTAB 立案的专利权利要求继续进行，即使这个时候 PTAB 正在审查其他被立案的权利要求。第二，专利权人还要面临一种更高的风险，那就是 PTAB 可能决定听取针对所有被挑战的权利要求的实质争辩，而这种争辩是 PTAB 在当下的零碎程序中不会考虑的。鉴于相对于地区法院而言 PTAB 的证据揭示程序更精简，无效证据标准更低，以及 PTAB 程序目前的页数限制，专利权人要面临更多权利要求被宣告无效的可能性。

但是另一方面，如果最高法院撤销上诉法院的决定，在 PTAB 最终获胜的专利权人可能会在联邦地区法院或其他 PTAB 程序中享受到更加全面的禁反言所带来的好处。在很多情况下，这可能阻止请求人针对相同的专利权利要求发起连续的无效挑战。

结论

最高法院对 *Oil States* 案和 *SAS* 案的审查，无论对于专利权人还是专利挑战者来说，将在诸多层面产生重大影响。预计在 2018 年春季最高法院会作出判决。如果您希望对本文中提出的任何问题进行讨论，欢迎联系我们。