

專利界劇變？——美國最高法院審查多方複審程序的潛在影響

預計在接下來的十二個月之內，美國最高法院將作出的兩個判決可能再一次深刻地改變專利權人和被控侵權人在美國的訴訟策略。2017年5月22日，美國最高法院已經針對 *SAS Inst. Inc. v. Lee*, 2017 U.S. LEXIS 3236 (U.S. May 22, 2017)¹案核准了調案複審令，被最高法院所接受唯一要審查的問題是：

美國專利法第 318(a)條款規定，專利審理及上訴委員會在多方複審程序中“應當針對請求人所挑戰的任何專利權利要求的可專利性發出最終書面決定”。那麼，這一條款到底是要求該委員會針對請求人所挑戰的每一個權利要求發出最終書面決定，還是如聯邦巡迴上訴法院所認為的那樣，這一條款允許該委員會只針對請求人所挑戰的一些專利權利要求發出最終書面決定？

令人意想不到的是，在三個星期之後6月12日最高法院針對 *Oil States Energy Servs., LLC v. Greene's Energy Grp., LLC*, 2017 U.S. LEXIS 3727 (U.S. June 12, 2017)²案核准了調案複審令，打算審查一個關於合憲性的重量級問題：

作為美國專利商標局（PTO）用來分析現有專利有效性的對抗程序，多方複審程序是否因為通過無陪審團的非憲法第三條法庭來消滅私有財產權而違反憲法。

Oil States 案中這一問題的答案可能遠較 *SAS* 案問題的答案會更嚴重地影響專利界的現狀，因為 *Oil States* 案的問題涉及整個授權後有效性挑戰系統的合憲性，這其中包括了多方

¹ 基礎案件為 *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 基礎案件為 *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).

複審 (IPR)、授權後複審 (PGR)、商業方法複審 (CBMR)，甚至 PTO 的重審程序 (reexamination procedures)。如果最高法院判定由專利審理及上訴委員會 (PTAB) 主持的多方複審程序³違憲，這將會使得針對這種特定的複審程序加在 PTAB 身上的任何程序限制的任何問題變得沒有實際意義。

於 2012 年 9 月 16 日生效的美國發明法案 (AIA) 已經在多個方面戲劇性地改變了美國專利申請和美國專利訴訟的現狀。AIA 的首要目的是縮減訴訟成本以及促進創新。從多個角度來說，該法案並沒有達到這一目的。最高法院顯然想要在專利事務和 AIA 庭審程序中具有肯定性和決定性的發言權。這將決定由 PTAB 對專利權利要求進行立案複審的程序是否符合美國憲法；如果符合憲法，還將決定對 PTAB 立案複審的範圍是否有限制。這其中有許多的問題：既然最高法院同時考慮是否違憲的問題，而這個問題可能使程序性問題完全沒有意義，為什麼最高法院還要決定審查程序性問題呢？由於最高法院已經同時接受對這兩個問題的審查，那麼最高法院在 *Oil States* 案中的思考會如何影響其在 *SAS* 案中的思考呢？最高法院會延緩 *SAS* 案的判決以跟 *Oil States* 案同步或者跟隨其後嗎？

Oil States 案：合憲性問題。美國憲法規定了政府三個分支之間的權力分立。美國憲法第一條規定了立法分支 (進行立法)，第二條確立了行政分支 (執行法律)，第三條建立了司法分支 (解釋法律)。美國聯邦巡迴上訴法院屬於第三條規定的法院。PTAB 屬於第二條規定的行政法庭。因此，*Oil States* 案的問題最終是關於憲法第二條規定的法庭可以做出什麼樣最終可上訴的判決⁴。

在過去的幾年裡，除了少數例外，最高法院在有機會的時候傾向於破壞專利權人的權利。如果最高法院現在判定整個 AIA 的專利有效性行政挑戰程序違憲，那麼 PTAB (可能還

³ 多方複審程序僅適用於基於美國專利法第 102 條和第 103 條提出的理由，且只適用於基於現有技術專利和公開出版物的無效挑戰。

⁴ 最高法院在 *Oil States* 案中要考慮的基本問題是授予專利權人的權利是私有權利還是公共權利。

有 PTO⁵) 將在重壓之下去尋找任何方法來延續專利授權後的任何一種專利無效程序。專利有效性的訴訟將被嚴格地放回到聯邦法院進行。整個 AIA 程序可能就是白忙碌一場，但是也有一些專利權人可能會很高興。同樣地，這會引發更多需要考慮的問題：取消了 PTAB 無效專利權利要求的能力會不會使專利訴訟比現在更昂貴，或者相比於現在許多被控侵權人和專利權人同時在兩個地方爭訟而言更便宜？而且，對於所有已經被 PTAB 宣告為無效的專利權利要求又當如何看待呢？那些權利要求被無效的專利權人需要確定那些權利要求是不是真的無效，還是說忽然間又變為有效的？過去幾年 PTAB 作出的所有的無效決定會不會被視為違憲的因而被撤銷？

訴訟程序發生重大變化的可能性也使得專利權人和 PTAB 請求人在過渡時期需要作出重要的策略考慮。在接下來一年內打算提出無效請求的請求人需要評估是否該提出 IPR 請求，畢竟明年有可能 PTAB 所作出決定將會是無用的。專利權人也需要評估是否在當前的聯邦巡迴上訴法院程序中或者相關的新案件中，為了保留爭議，對 PTAB 系統和 PTAB 作出的無效決定的合憲性進行爭辯，直到最高法院對此事作出判決。對於當前還在進行中的地區法院案件，專利權人和請求人都需要評估他們是否需要加速或是延緩這些案件。

值得注意的是，美國最高法院最新的成員——Neil Gorsuch 大法官寫了一篇很長的協同意見書⁶，該意見書支持權力分立的重要性以及應當由司法法院而不是行政主體來確定法律是什麼的必要性。當一部寫入法典的法案——專利法——為專利持有人確立了專利權，一個行政分支的行政法庭是否可以奪走這一財產權？時間會給我們答案。很可能最終的結果是 Gorsuch 大法官在最高法院審查合憲性問題的判決中起到一定作用。

⁵ PTO 也是憲法第二條規定的行政法庭，其行政法官授予和取消專利權。

⁶ *Gutierrez-Brizuela v. Lynch*, 834 F.3d 1142 (10th Cir. 2016) (Gorsuch, N., concurring). 該案並非專利案。

如果最高法院判定 PTAB 的多方複審程序違憲，IPR、PRG、CBMR 甚至 PTO 的重審程序都會從法律界消失。所有進行中的 PTO 和 PTAB 無效程序都會終止，被中止的訴訟將會繼續，所有被中止的地區法院案子將會一下子都活過來。另一方面，如果最高法院判定由一個憲法第二條規定的法庭進行的多方複審程序是合憲的，那麼最高法院將決定什麼是 PTAB 根據自己的裁量權在其程序中必須包括或者不必包括的。

SAS 案：程序性問題。對於最高法院而言，SAS 案問題的核心法條——美國專利法第 318(a)條款規定：

(a) 最終書面決定——

如果多方複審程序被立案並且沒有根據本章規定被駁回，專利審理及上訴委員會應當針對任何被請求人挑戰的專利權利要求的可專利性以及根據第 316(d)條款新增的任何權利要求發出最終書面決定。

PTAB 發佈了以下規定：

42.108 多方複審的立案

(a) 當多方複審程序立案，委員會可以授權該程序針對被挑戰的全部或部分權利要求並基於針對每一個權利要求提出的不可專利性的全部或部分理由進行。

聯邦管理法規第 37 章第 42.108(a)條款。

本文不會試圖對各種法條的解釋、或者國會的立法意圖、或者是否“任何”意味著“每一個”、或者“被請求人挑戰的專利權利要求”是否與“請求中的權利要求”具有相同或不同的意思等進行討論。這些都是相關聯的問題並且可能在 AIA 自身中得到回答（但實際上並沒有），而且最高法院毫無疑問也會對這些問題進行剖析，但是我們將這些問題留在將來討論。相反地，本文接下來將概述當前基於 AIA 的爭訟實務並且討論如果最高法院最終判定

多方複審程序合憲，但要求 PTAB 針對請求人挑戰的每一個權利要求作出最終書面決定，這可能帶來什麼重要影響。

自 2012 年 9 月起，請求人（通常是被控侵權人）能夠向 PTAB 提出請求，聲稱專利的某些權利要求是無效的。然後 PTAB 根據聯邦管理法規第 37 章第 42.108(b)條款從被挑戰的權利要求中選擇其想要在 IPR“庭審”程序中立案的權利要求⁷，並且忽略那些其認為不太可能被證明為無效的權利要求。按照目前的操作，PTAB 僅僅在最終書面決定中包含那些其確定立案審查的被挑戰的（並且在作出最終決定前沒有因為其他原因被終止的）權利要求。程序一旦結束，PTAB 就會僅僅針對實際審查的權利要求發出最終決定。PTAB 已經自己發展針對最終決定範圍的行政程序。更直接地說，PTAB 目前將最終決定的範圍限制在庭審中的問題，並且將庭審的範圍限制在一開始選擇立案的權利要求（及理由）。在最初就沒有被立案的權利要求絕不會包含在最終書面決定中。

如果最高法院推翻了聯邦巡迴上訴法院的 SAS 案判決，並且認定 PTAB 必須在最終決定中要麼包括每一個權利要求，要麼駁回每一個權利要求，而不是僅僅只有被請求人挑戰的權利要求的一部分，這將給專利權人以及專利挑戰者帶來深遠的影響。至於 PTAB 會實際審查其本來不會立案的那些權利要求，還是在最終決定中針對那些權利要求只寫上一句“非無效”，還有待觀察。顯然，PTAB 的會出現更多包含“非無效”權利要求的最終決定，但是要求在最終決定中必須包含全部被挑戰的權利要求並不必然要求 PTAB 對所有被挑戰的權利要求進行“庭審”。相反地，最高法院可能只會要求 PTAB 聲明被挑戰但是沒有被立案的權利要求不是無效的，而這一結果會帶來實質性的後果。

⁷ 聯邦巡迴上訴法院的判例目前還允許 PTAB 對其願意審查的權利要求的無效理由進行挑選。 *Shaw Indus. Grp. v. Automated Creel Sys.*, 817 F.3d 1293 (Fed. Cir. 2016). 雖然最高法院在 SAS 案中並不考慮這一問題，但是其中的問題和影響與本文中對權利要求的探討類似。總的來說，最高法院會在不允許 PTAB 對權利要求進行選擇的同時繼續允許其對特定的無效理由進行選擇來立案審查嗎？或者最高法院最終會對無效理由也採取對權利要求一樣的標準，等著出現可以審理的案子，又或許在 SAS 案中提出附帶意見。

潛在請求人的視角。要求最終書面決定包含 IPR 請求中所有被挑戰的權利要求一方面會使 IPR 對於潛在請求人來說更具吸引力，另一方面，由於不同的原因，IPR 同時也失去吸引力。在“更具吸引力”這一邊，被控侵權人將能夠針對 PTAB 認定每一個被挑戰的權利要求為“非無效”的不利判決提出上訴，有可能使 IPR 程序延長數年。如果地區法院的案子已經被中止，地區法院有可能保持中止直到上訴程序結束。因此，被控侵權人就可能使專利權人發起的侵權案件被拖延很長一段時間。地區法院甚至可能比現今更傾向於批准中止，這是因為更多或者全部所主張的專利權利要求會受到影響，而這可能減少或消除在兩個法庭進行的零碎訴訟。雖然針對未立案的專利權利要求的訴訟通常都會在地區法院立即恢復，但是當事人方在兩個法庭進行雙重爭訟程序，這一情況很可能將會結束。

然而，還是需要記住，IPR 程序只適用於專利和公開出版物形式的現有技術。其他的無效抗辯理由（例如在先銷售、不清楚）將留到之後的地區法院訴訟中使用。但被控侵權人通常不介意為其他無效主張等待很長時間，而 PTAB 條款 42.108(b)的消除將很可能使整個 IPR 程序（包括上訴）變得比現今耗時更長。

另一方面，一旦 PTAB 發出最終決定，請求人很可能會因為禁反言不能再針對已在 PTAB 挑戰過的權利要求在任何其他審理機構主張任何（基於專利或公開出版物的）無效抗辯。簡單來說，請求人受到的禁反言效果必定會涉及更廣的範圍，因為將會包含所有被挑戰過的權利要求。因此，請求人將需要更仔細地審視其打算在 IPR 請求中挑戰哪些權利要求。請求人將需要權衡挑戰一些權利要求所投入的時間和資源帶來的風險，而挑戰這些權利要求並不會因為無效給成功帶來合理的機會。請求人不但需要嚴謹地考慮挑戰哪些權利要求最有可能獲得 PTAB 的無效判決，還需要考慮哪些權利要求會影響他們的不侵權抗辯。被控侵權人可能只有一次機會挑戰專利的有效性，從而需要決定將這一機會用在 PTAB 還是用在地區法院更好。鑒於當下普遍傾向於使用 PTAB 的程序來進行無效，理論上著可能

導致 PTAB 專門處理大多數（如果不是全部的話）基於現有技術專利和公開出版物的無效挑戰。

被控侵權人可能擁有不止一次機會主張無效抗辯的情形有以下幾種：（1）在地區法院判定所主張的專利權利要求並非無效之後，請求人可以請求 PTAB 再一次挑戰專利的有效性；（2）如果 PTAB 在收到無效請求之後決定不對任何權利要求立案，以任何理由完全駁回請求，那麼就會因為沒有“最終書面決定”而不存在禁反言，從而請求人可以在聯邦地區法院繼續挑戰權利要求的有效性。

專利權人的視角。首先，當 PTAB 立案進行 IPR 審理，地區法院似乎更有可能會批准中止，專利權人因而將被迫使任何侵權指控延緩直到 IPR 程序完全結束。專利權人可能無法爭辯說訴訟應當針對未被 PTAB 立案的專利權利要求繼續進行，即使這個時候 PTAB 正在審查其他被立案的權利要求。第二，專利權人還要面臨一種更高的風險，那就是 PTAB 可能決定聽取針對所有被挑戰的權利要求的實質爭辯，而這種爭辯是 PTAB 在當下的零碎程序中不會考慮的。鑒於相對於地區法院而言 PTAB 的證據揭示程序更精簡，無效證據標準更低，以及 PTAB 程序目前的頁數限制，專利權人要面臨更多權利要求被宣告無效的可能性。

但是另一方面，如果最高法院撤銷上訴法院的決定，在 PTAB 最終獲勝的專利權人可能會在聯邦地區法院或其他 PTAB 程序中享受到更加全面的禁反言所帶來的好處。在很多情況下，這可能阻止請求人針對相同的專利權利要求發起連續的無效挑戰。

結論

最高法院對 *Oil States* 案和 *SAS* 案的審查，無論對於專利權人還是專利挑戰者來說，將在諸多層面產生重大影響。預計在 2018 年春季最高法院會作出判決。如果您希望對本文中提出的任何問題進行討論，歡迎聯繫我們。