

全文

发明人和其他后继让与人可在 PTAB 程序中挑战他们先前已转让的专利的有效性

“让与人禁反言阻止一方将专利转让给他人后又挑战所转让专利的有效性。”如果发明人（为了追求好价钱）能够挑战其之前转让给雇主和其他让与人的专利的有效性，将会导致一种基本的不公平，美国地区法院和美国国际贸易委员会（以下简称“ITC”）一百多年来一直适用这一衡平法原则，以保护公司免受这种不公平。然而，美国联邦巡回上诉法院（以下简称“CAFC”）如今裁定，让与人禁反言的原则不适用于专利审判和上诉委员会（以下简称“PTAB”）的多方复审（以下简称“IPR”）程序。参见 *Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, No. 17-1525, ___ F.3d ___ (Fed. Cir. Nov. 9, 2018)。这一决定可能会给一个经常听到的观点提供额外支持，即 IPR 程序倾向性地不公平对待专利持有人。

尽管相对罕见，但让与人禁反言还是会在几种不同的情况下出现。最常见的情况是，一个工程、科学或研发雇员在 P 公司工作期间做出一项发明，将该发明的权益转让给 P 公司，该发明被授予专利 12345678，然后该雇员从 P 公司跳槽后加入或者甚至创立一家与 P 公司构成竞争关系的 I 公司。当 P 公司在美国地区法院或者 ITC 起诉 I 公司侵犯专利 12345678 时，I 公司都会被“禁反言”，即 I 公司被阻止去挑战专利 12345678 的有效性。这是对于公司 P 的基本公平。

这正是 *Arista Networks* 案中出現让与人禁反言问题的情形。David Cheriton 博士曾经是思科公司的一名员工，他在受雇期间完成了一项可申请专利并最终获得专利的发明，并将专利权转让给了思科公司。之后，Cheriton 博士和其他人从思科辞职，并创立 Arista 公司与思科竞争。当思科起诉 Arista 侵犯其享有的 Cheriton 博士在职发明的专利权时，Arista 向 PTAB 提交了 IPR 请求。思科主张，基于让与人禁反言的衡平法原则应当禁止 Arista 通过 IPR 提出有效性挑战。

美国发明法案（以下简称“AIA”），即美国法典第 35 编，第 311（a）节规定：“在不违反本法规定的情况下，除专利持有人外的人可以向专利局提出请求，要求对该专利进行 IPR 程序立案。”该法案中没有其他规定以被挑战专利先前的转让为基础限制让与人或后继让与人提交 IPR 请求。根据 CAFC 的观点，第 311（a）节以明确的语言“表明不再是专利持有人的让与人可以就该专利提出 IPR 请求。”

CAFC 发现第 311（a）节用清晰、明确的语言清楚地表明了国会并不打算将让与人禁反言原则适用于 IPR 程序，因此，联邦巡回法院驳回思科公司在交叉上诉中提出的论点，即让与人禁反言应当适用于 IPR。同样地，该法院还发现，与明确允许在地区法院和 ITC 程序中适用让与人禁反言原则的法规相反，国会在 AIA 中对该原则的沉默，表达了其特别针对 PTAB 的 IPR 程序背景下是否适用该原则的态度。CAFC 解释说，任何由此产生的“法庭之间的一致——由各自依据的法规语言所导致——是与 IPR 程序的首要目标相一致的，而该首要目标超出特定专利纠纷的各方当事人之外。”

CAFC 恰当地拒绝了对 AIA 法案清楚、明确的语言表明下，就任何政策选择的智慧或效果做出考虑，其指出这些选择“最好留给国会而不是本法院。”简单地说，专利受让人由于在 PTAB 程序中不能使用让与人禁反言原则遭受了明显的不公平待遇，而这些受让人的申诉应当向美国参议院和众议院提出。