

全文

發明人和其他後繼讓與人可在 PTAB 程序中挑戰他們先前已轉讓的專利的有效性

“讓與人禁反言阻止一方將專利轉讓給他人後又挑戰所轉讓專利的有效性。” 如果發明人（為了追求好價錢）能夠挑戰其之前轉讓給雇主和其他讓與人的專利的有效性，將會導致一種基本的不公平，美國地區法院和美國國際貿易委員會（以下簡稱“ITC”）一百多年來一直適用這一衡平法原則，以保護公司免受這種不公平。然而，美國聯邦巡回上訴法院（以下簡稱“CAFC”）如今裁定，讓與人禁反言的原則不適用於專利審判和上訴委員會（以下簡稱“PTAB”）的多方復審（以下簡稱“IPR”）程序。參見 *Arista Networks, Inc. v. Cisco Systems, Inc.*, No. 17-1525, ___ F.3d ___ (Fed. Cir. Nov. 9, 2018)。這一決定可能會給一個經常聽到的觀點提供額外支持，即 IPR 程序傾向性地不公平對待專利持有人。

儘管相對罕見，但讓與人禁反言還是會在幾種不同的情況下出現。最常見的情況是，一個工程、科學或研發雇員在 P 公司工作期間做出一項發明，將該發明的權益轉讓給 P 公司，該發明被授予專利 12345678，然後該雇員從 P 公司跳槽後加入或者甚至創立一家與 P 公司構成競爭關係的 I 公司。當 P 公司在美國地區法院或者 ITC 起訴 I 公司侵犯專利 12345678 時，I 公司都會被“禁反言”，即 I 公司被阻止去挑戰專利 12345678 的有效性。這是對於公司 P 的基本公平。

這正是 *Arista Networks* 案中出現讓與人禁反言問題的情形。David Cheriton 博士曾經是思科公司的一名員工，他在受雇期間完成了一項可申請專利並最終獲得專利的發明，並將專利權轉讓給了思科公司。之後，Cheriton 博士和其他人從思科辭職，並創立 *Arista* 公司與思科競爭。當思科起訴 *Arista* 侵犯其享有的 Cheriton 博士在職發明的專利權時，*Arista* 向 PTAB 提交了 IPR 請求。思科主張，基於讓與人禁反言的衡平法原則應當禁止 *Arista* 通過 IPR 提出有效性挑戰。

美國發明法案（以下簡稱“AIA”），即美國法典第 35 編，第 311（a）節規定：“在不違反本法規定的情況下，除專利持有人外的人可以向專利局提出請求，要求對該專利進行 IPR 程序立案。”該法案中沒有其他規定以被挑戰專利先前的轉讓為基礎限制讓與人或後繼讓與人提交 IPR 請求。根據 CAFC 的觀點，第 311（a）節以明確的語言“表明不再是專利持有人的讓與人可以就該專利提出 IPR 請求。”

CAFC 發現第 311（a）節用清晰、明確的語言清楚地表明了國會並打算將讓與人禁反言原則適用於 IPR 程序，因此，聯邦巡回法院駁回思科公司在交叉上訴中提出的論點，即讓與人禁反言應當適用於 IPR。同樣地，該法院還發現，與明確允許在地區法院和 ITC 程序中適用讓與人禁反言原則的法規相反，國會在 AIA 中對該原則的沉默，表達了其特別針對 PTAB 的 IPR 程序背景下是否適用該原則的態度。CAFC 解釋說，任何由此產生的“法庭之間的不一致——由各自依據的法規語言所導致——是與 IPR 程序的首要目標相一致的，而該首要目標超出特定專利糾紛的各方當事人之外。”

CAFC 恰當地拒絕了對 AIA 法案清楚、明確的語言表明，就任何政策選擇的智慧或效果做出考慮，其指出這些選擇“最好留給國會而不是本法院。”簡單地說，專利受讓人由於在 PTAB 程序中不能使用讓與人禁反言原則遭受了明顯的不公平待遇，而這些受讓人的申訴應當向美國參議院和眾議院提出。