

联邦巡回上诉法院将审查 IPR 时限的可审查性

多方复审 (IPR) 程序已经成为越来越受欢迎的一种专利无效手段。IPR 由国会通过《美国发明法案 (America Invents Act) 》创设，相对于传统的美国地区法院程序，IPR 为专利无效提供更为一致性且成本高效的手段。在地区法院的程序中，对于专利有效性的判决是由法官和陪审团做出的。而 IPR 与之不同，在 IPR 中，专利有效性是由美国专利商标审理与上诉委员会 (下称“PTAB”或“委员会”) 中受过技术训练的专利法官组成的合议庭来进行判定的。

专利无效请求的动机通常是这个无效请求人 (或称专利有效性挑战人) 在地区法院受理的专利侵权案中成为了被告。IPR 如此受欢迎的理由之一是，在 IPR 中，至少一些被挑战的权利要求被认定为不具备可专利性并因此无效的概率是很高的。事实上，在 80% 的进入最终裁决阶段的 IPR 中，PTAB 将已立案的权利要求项中的至少一个判定为无效。由于无效的权利要求项不能被实施，面对可能的专利侵权风险的诉讼参与人有强烈动机使用这些程序。

虽然 IPR 程序对于专利挑战人非常有利，但国会也对于已经被诉侵权的专利挑战人在什么时间能够提出 IPR 请求进行了限制。根据 35 U.S.C. 315(b)，

如果 IPR 请求是在请求人、实际利益相关方、或请求人的利益相关方参与的专利侵权案起诉状送达后一年或更久之后提出的，那么该 IPR 不能被立案。

在大多数案件中，诉讼参与人在起诉状送达之后会很快提出 IPR 请求，因而时间限制通常不会成为主要的争议点。而在请求人与已经被诉的其他公司有一起工作的历史纪录、或请求人在一年期限将至才决定提出 IPR 请求的情况下，

这个时间限制就变得重要了。对于请求人来说，一天时间可能决定是否能够使用 IPR 挑战专利有效性。对于专利所有人来说，一天可能决定专利是否有效。

因此，请求的时间点对于立案的决定是至关重要且具有确定性作用的。如果请求提交及时，那么，在其他条件都满足的情况下，IPR 就能够被立案。相反，如果请求提交不及时，那么委员会是不可以立案的。

如果委员会基于请求时间对于 IPR 做出了错误的立案决定会怎么样呢？去年，在 *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee* 案中，(136 S. Ct. 2131 , 2016 年 6 月 20 日)，最高法院探讨了立案决定的可审查性等问题。就 *Cuozzo* 案，最高法院中多数方同意联邦巡回上诉法院的意见，认为专利在商标局对于是否立案 IPR 的决定中，至少一些方面是不可进行司法审查的——甚至在专利商标局已经给出了最终决定之后。

Cuozzo 案中的多数方似乎被这样一个观点影响：在该案中主张的立案相关的违法行为涉及到本不应使该最终决定无效的“次要法律性术语(minor statutory technicality)”。因此，多数方将美国发明法案中的“不可上诉”规定理解为不仅仅禁止了立案决定的“前置”上诉（即在最终判决或最终决定前提出的上诉请求）。然而，多数方担心，这一判决没有“绝对地禁止对于最终决定的复审”或“使得代理人的行为可超越法律限制”。法院提醒，如果 PTAB 超出了其法定权力或违反了正当程序，“这样的‘诡计’是可以被合法审查的”。

然而，对于同一个“不可上诉”规定，异议方认为其仅仅禁止了前置上诉，并且，在从最终决定提出的上诉中，任何由委员会作出的被指控为不合理的行为，包括体现在立案决定中的行为，都应可以被上诉审查。异议方也提醒，多数方的意见没有说明“如何确定哪些‘法律限制’我们应该执行而哪些我们不应该执行”。

在 *Cuozzo* 案中法院没有讨论对于法定一年期限的限制是否可审查。这个问题在 *Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc.* (案件号 14-1767) 案中被讨论，其中联邦巡回上诉法院认为 PTAB 对于时间限制的决定是立案决定的一部分，并因此认为其不可上诉。

在 *Cuozzo* 案之后，依据 *Cuozzo* 判例，联邦巡回上诉法院基本上持续否决司法审查。然而，与此同时，很多联邦巡回上诉法院的法官质疑其后的决定是否与 *Cuozzo* 判例相符。出于这一顾虑，联邦巡回上诉法院开始提倡由全体法官(*en banc*) 审理其中一些案子 (即由联邦巡回上诉法院的全体法官进行审查，而不是由其中三个法官组成的合议庭来进行审查)，包括再次质疑时间限制是否可上诉的一个案例。

在 *Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp.* (案号 2015-1944) 案中，Broadcom 提出 IPR 请求以挑战 *Wi-Fi One* 的一个专利的有效性。*Wi-Fi One* 在回应中主张该请求已超过时限，理由是尽管 Broadcom 自己没有被告，但与其合作的其他公司因同一专利被告，且该诉讼请求距离 Broadcom 提出 IPR 请求已经超过了一年时间。*Wi-Fi One* 请求对此进行证据开示 (*discovery*)，但 PTAB 拒绝了该请求并最终判决该涉案专利无效。在上诉中，依据 *Achates* 判例，联邦巡回上诉法院确认 PTAB 对于时间限制的决定是立案决定的一部分并且不可上诉。

Wi-Fi One 请求对于该决定进行全体法官审查，并主张 *Cuozzo* 案使得 *Achates* 案的判决变得有疑问。引用 *Cuozzo* 判例，*Wi-Fi One* 主张启动可能超过时限的 IPR 程序“正是最高法院指出的那类可被上诉审查的‘诡计’”。

1 月 4 日，联邦巡回上诉法院同意对于专利所有人是否可以上诉 PTAB 关于 IPR 请求是否及时的决定以及关于 *Achates* 案的判决是否应被推翻的决定这一

问题进行审理。与此同时，Reyna 法官表示顾虑：如果不允许上诉，那么时间限制规定将变得没有效力，这是因为 PTAB 可以在没有上诉这一监督的情况下不理睬时间限制规定。尽管我们很难预测联邦巡回上诉法院最终会怎么做，但有一点是可以肯定的——如果联邦巡回上诉法院推翻了对 Achates 案的判决，那么出现更多的对于时间限制有争议的上诉案是可预期的。

对于 Wi-Fi One 案的书面审理目前预计在 3 月 29 日前完成。口头辩论预计在其后进行。

欧夏梁律师事务所会持续关注此案并对后续进展进行报道。