

聯邦巡迴上訴法院將審查 IPR 時限的可上訴性

多方複審 (IPR) 程序已經成為越來越受歡迎的一種專利無效手段。 IPR 由國會通過《美國發明法案 (America Invents Act) 》創設，相對於傳統的美國地區法院程序，IPR 為專利無效提供更為一致性且減省成本的手段。 在地區法院程序中，對於專利有效性的判決是由法官和陪審團做出的。而 IPR 與之不同，在 IPR 中，專利有效性是由美國專利商標審理與上訴委員會 (下稱「PTAB」或「委員會」) 中受過技術訓練的專利法官組成的合議庭來進行判定的。

專利無效請求的動機通常是無效請求人 (或稱專利有效性挑戰人) 在地區法院受理的專利侵權案中成為了被告。 IPR 如此受歡迎的理由之一是，在 IPR 中，至少一些被挑戰的權利要求被認定為不具備可專利性並因此無效概率是很高的。事實上，在 80% 的進入最終裁決階段的 IPR 中，PTAB 將已立案的權利要求項中的至少一個判定為無效。由於無效權利要求不能被實施，面對可能的專利侵權風險的訴訟參與人有強烈動機使用這些程序。

雖然 IPR 程序對於專利挑戰人非常有利，但國會也對於已經被訴侵權的專利挑戰人在什麼時間能夠提出 IPR 請求進行了限制。根據 35 U.S.C. 315(b)，

如果 IPR 請求是在請求人、實際利益相關方、或請求人的利益相關方參與的專利侵權案起訴狀送達後一年或更久之後提出的，那麼該 IPR 不能被立案。

在大多數案件中，訴訟參與人在起訴狀送達之後會很快提出 IPR 請求，因而時間限制通常不會成為主要的爭議點。而在請求人與已經被訴的其他公司有一起工作的歷史紀錄 或請求人在一年期限將至才決定提出 IPR 請求的情況下，

這個時間限制就變得重要了。對於請求人來說，一天時間可能決定是否能夠使用 IPR 挑戰專利有效性。對於專利所有人來說，一天可能決定專利是否有效。

因此，請求的時間點對於立案的決定是至關重要且具有確定性作用的。如果請求提交及時，那麼，在其他條件都滿足的情況下，IPR 就能夠被立案。相反，如果請求提交不及時，那麼委員會是不可以立案的。

如果委員會基於請求時間對於 IPR 做出了錯誤的立案決定會怎麼樣呢？去年，在 *Cuozzo Speed Technologies LLC v. Lee* 案中，(136 S. Ct. 2131 , 2016 年 6 月 20 日)，最高法院探討了立案決定的可審查性等問題。就 *Cuozzo* 案，最高法院中多數方同意聯邦巡迴上訴法院的意見，認為專利在商標局對於是否立案 IPR 的決定中，至少一些方面是不可進行司法上訴審查的——甚至在專利商標局已經給出了最終決定之後。

Cuozzo 案中的多數方似乎被這樣一個觀點影響：在該案中主張的立案相關的違法行為涉及到本不應使該最終決定無效「次要法律性術語 (minor statutory technicality)」。因此，多數方將美國發明法案中的「不可上訴」規定理解為不僅僅禁止了立案決定的「前置」上訴 (即在最終判決或最終決定前提出的上訴請求)。然而，多數方擔心，這一判決沒有「絕對地禁止對於最終決定的上訴審查」或「使得代理人的行為可超越法律限制」。法院提醒，如果 PTAB 超出了其法定權力或違反了正當程序，「這樣的『詭計』是可以被合法審查的」。

然而，對於同一個「不可上訴」規定，異議方認為其僅僅禁止了前置上訴，並且，在從最終決定提出的上訴中，任何由委員會作出的被指控為不合理的行為，包括體現在立案決定中的行為，都應可以被上訴審查。異議方也提醒，多數方

的意見沒有說明「如何確定哪些‘法律限制’我們應該執行而哪些我們不應該執行」。

在 Cuozzo 案中法院沒有討論對於法定一年期限的限制是否可審查。這個問題在 Achates Reference Publishing Inc. v. Apple Inc. (案件號 14-1767) 案中被討論，其中聯邦巡迴上訴法院認為 PTAB 對於時間限制的決定是立案決定的一部分，並因此認為其不可上訴。

在 Cuozzo 案之後，依據 Cuozzo 判例，聯邦巡迴上訴法院基本上持續否決司法審查。然而，與此同時，很多聯邦巡迴上訴法院的法官質疑其後的決定是否與 Cuozzo 判例相符。出於這一顧慮，聯邦巡迴上訴法院開始提倡由全體法官(*en banc*)審理其中一些案子(即由聯邦巡迴上訴法院的全體法官進行審查，而不是由其中三個法官組成的合議庭來進行審查)，包括再次質疑時間限制是否可上訴的一個案例。

在 Wi-Fi One LLC v. Broadcom Corp. (案號 2015-1944) 案中，Broadcom 提出 IPR 請求以挑戰 Wi-Fi One 的一個專利的有效性。Wi-Fi One 在回應中主張該請求已超過時限，理由是儘管 Broadcom 自己沒有被訴，但與其合作的其他公司因同一專利被訴，且該訴訟請求距離 Broadcom 提出 IPR 請求已經超過了一年時間。Wi-Fi One 請求對此進行證據開示 (discovery)，但 PTAB 拒絕了該請求並最終判決該涉案專利無效。在上訴中，依據 Achates 判例，聯邦巡迴上訴法院確認 PTAB 對於時間限制的決定是立案決定的一部分並且不可上訴。

Wi-Fi One 請求對於該決定進行全體法官審查，並主張 Cuozzo 案使得 Achates 案的判決變得有疑問。引用 Cuozzo 判例，Wi-Fi One 主張啟動可能超過時限的 IPR 程式「正是最高法院指出的那類可被上訴審查的‘詭計」」。

1 月 4 日，聯邦巡迴上訴法院同意對於專利所有人是否可以上訴 PTAB 關於 IPR 請求是否及時的決定以及關於 Achates 案的判決是否應被推翻的決定這一問題進行審理。與此同時，Reyna 法官表示顧慮：如果不允許上訴，那麼時間限制規定將變得沒有效力，這是因為 PTAB 可以在沒有上訴這一監督的情況下不理會時間限制規定。儘管我們很難預測聯邦巡迴上訴法院最終會怎麼做，但有一點是可以肯定的——如果聯邦巡迴上訴法院推翻了對 Achates 案的判決，那麼出現更多的對於時間限制有爭議的上訴案是可預期的。

對於 Wi-Fi One 案的書面審理目前預計在 3 月 29 日前完成。口頭辯論預計在其後進行。

歐夏梁律師事務所會持續關注此案並對後續進展進行報導。