

USPTO 的 PTAB 发布关于最高法院 SAS Institute v. Iancu 案判决影响的“常见问题解答”，但几乎没有提供真正有用的答案

今年早些时候，美国最高法院裁定，要求美国专利商标局的专利审判和上诉委员会（PTAB）在回应基于不可授予专利权的理由而提出的美国专利无效请求时，要么基于所有提出的理由对所有被挑战的权利要求进行多方复审程序（IPR）的立案，要么不立案。PTAB 对于 IPR 采取的“部分立案”的做法——即挑选请求人的哪些理由将真正被考虑——被明确认为是违背了建立 IPR 授权后挑战制度的联邦法律清楚明白的规定。简单地说，依照法律规定并且正如美国最高法院在 SAS Institute, Inc. v. Iancu（2018）一案的判决中所确认的，是请求人而非 PTAB 构建了程序的范围。

尽管 SAS 案判决明显颠覆了由 PTAB 的条例和规定所建立的现有方案，但是 PTAB 将如何具体调整程序来适应 SAS 案的决定还远不清楚。2018 年 6 月 5 日，PTAB 发布了一份题为“SAS 案问与答”的文件，据推测该文件可能是旨在为专利权人、请求人和从业者提供有关 PTAB 将遵循的程序修订方面的指引。该文件可在 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sas_qas_20180605.pdf 查看。遗憾的是，文件中除了声明（当然是必须的）PTAB 将遵循最高法院的决定，IPR 立案将是一个“二元”的决定（即基于所有理由被挑战的所有权利要求都将被审查，要么就一个都不审查）以外，并没能给这些“常见问题”提供多少答案作为真正有用的指引。

问题和答案分为以下几类：

- SAS 案对 AIA 程序的总体影响
- SAS 案对正在进行的部分立案程序的影响
- SAS 案对之前因法定原因被拒绝的已立案挑战的影响
- SAS 案对未来因法定原因可能被拒绝挑战的影响
- SAS 案后的立案决定的内容
- 有关 SAS 案的其他问题

在每个类别或组中，PTAB 解释说为了应对各种不同的常见情况，其“可能”这样做或“可能”那样做。基本上，PTAB “可能”随心所欲地做任何事情，只要任何新的立案决定是“二元的”。

例如，在每个已经发出如今不再允许的“部分立案”命令的未决程序中（有数千个这样的未决案件），PTAB 仅仅提供了一系列用含糊的言辞描述可以采取的可选操作，包括但不限于：授权额外的简报、允许提交额外的证据、举行一次或多次补充听证会、延长各种期限。实践中，我们已经在未决的 IPR 程序中收到命令，要求各方当事人自己讨论并提议如何具体地对 IPR 程序进行调整来顺应 SAS 案。在 IPR 程序中的双方当事人通常在 IPR 的结果和实现，其对互相对立的预期

结果在程序步骤上具有完全相反的利益。总的来说，PTAB 要求各方当事人“自行修理”IPR 的做法是大多数当事人不想要的，并且对他们无益。

PTAB 还指出，有一些未决的“部分立案”IPR，其中最初被拒绝的挑战（不论是针对权利要求还是特定的法定理由）将不会被修改为包含那些被拒绝的挑战，但是 PTAB 会在这些案件的最终书面决定中处理这些权利要求/理由。与此同时，PTAB 强调，其立案决定是“基于不完整记录并且在各方当事人有充分机会被听取之前作出的初步调查结果”。那么，这些明显自相矛盾的观点将如何解决，才能符合最高法院 SAS 案的决定，我们拭目以待。

此外，有一条最重要的“常见问题”完全没有被提到，更不用说得到回答，即“PTAB 将如何处理所有从联邦巡回上诉法院（CAFC）发回重审的案件，要求根据法律规定针对‘所有被挑战的权利要求’发布一个新的最终书面决定，而不仅仅是那些最初立案进行 IPR 审理的权利要求？”是否要举行一个全新的 IPR 程序？PTAB 是否会简单地发布一个新的最终书面决定，重申其“基于不完整记录并且在各方当事人有充分机会被听取之前”对之前未审理的权利要求和/或挑战理由拒绝立案的原因？PTAB 是否会将其交给双方当事人去自己想办法？这些都不是没有意义的疑问。CAFC 已经在不断发布这类发回重审的案件，甚至是在 PTAB 于 6 月 5 日发布其“SAS 案问与答”之前。此外，一些审判法庭已经拒绝将一些不符合 SAS 案决定的 PTAB 最终书面决定视为“最终”，即使是那些已经在上诉中被确认过的。在最后提到的这种情况下，各方当事人可能长久处于不确定的状态，因为 IPR 程序在审判法庭眼中还不是“最终”的，而且也没有任何程序机制来获得 PTAB 充分的行动使之成为“最终”的。

PTAB 的“SAS 案问与答”问题 B.11 如下：

B11.Q: 如果程序中已经发出最终书面决定，并且案件正在联邦巡回上诉法院中进行上诉，那么 PTAB 是否会重新审理案件以解决 SAS 问题？

答: 不会。PTAB 不能在上诉过程中或审判证书颁发后重新审理案件。

这完全没有抓住要领：一旦这些程序被发回重审，PTAB 将做什么？从业者仍然在问这个重要问题，然而 PTAB 没有提供任何指引或答案。但愿随着这种情况在未来几个月中一次又一次地发生，有用的答案也将出现。