

USPTO 的 PTAB 發布關於最高法院 SAS Institute v. Iancu 案判決影響的“常見問題解答”，但幾乎沒有提供真正有用的答案

今年早些時候，美國最高法院裁定，要求美國專利商標局的專利審判和上訴委員會（PTAB）在回應基於不可授予專利權的理由而提出的美國專利無效請求時，要麼基於所有提出的理由對所有被挑戰的權利要求進行多方復審程序（IPR）的立案，要麼不立案。PTAB 對於 IPR 採取的“部分立案”的做法——即挑選請求人的哪些理由將真正被考慮——被明確認為是違背了建立 IPR 授權後挑戰制度的聯邦法律清楚明白的規定。簡單地說，依照法律規定並且正如美國最高法院在 SAS Institute, Inc. v. Iancu（2018）一案的判決中所確認的，是請求人而非 PTAB 構建了程序的範圍。

儘管 SAS 案判決明顯顛覆了由 PTAB 的條例和規定所建立的現有方案，但是 PTAB 將如何具體調整程序來適應 SAS 案的決定還遠不清楚。2018 年 6 月 5 日，PTAB 發布了一份題為“SAS 案問與答”的文件，據推測該文件可能是旨在為專利權人、請求人和從業者提供有關 PTAB 將遵循的程序修訂方面的指引。該文件可在 https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sas_qas_20180605.pdf 查看。遺憾的是，文件中除了聲明（當然是必須的）PTAB 將遵循最高法院的決定，IPR 立案將是一個“二元”的決定（即基於所有理由被挑戰的所有權利要求都將被審查，要麼就一個都不審查）以外，並沒能給這些“常見問題”提供多少答案作為真正有用的指引。

問題和答案分為以下幾類：

- SAS 案對 AIA 程序的總體影響
- SAS 案對正在進行的部分立案程序的影響
- SAS 案對之前因法定原因被拒絕的已立案挑戰的影響
- SAS 案對未來因法定原因可能被拒絕的挑戰的影響
- SAS 案後的立案決定內容
- 有關 SAS 案的其他問題

在每個類別或組中，PTAB 解釋說為了應對各種不同的常見情況，其“可能”這樣做或“可能”那樣做。基本上，PTAB “可能”隨心所欲地做任何事情，只要任何新的立案決定是“二元的”。

例如，在每個已經發出如今不再允許的“部分立案”命令的未決程序中（有數千個這樣的未決案件），PTAB 僅僅提供了一系列用含糊言辭描述可以采取的可選操作，包括但不限於：授權額外的簡報、允許提交額外的證據、舉行一次或多次補充聽證會、延長各種期限。實踐中，我們已經在未決的 IPR 程序中收到命令，要求各方當事人自己討論並提議如何具體地對 IPR 程序進行調整來順應 SAS 案。在 IPR 程序中的雙方當事人通常在 IPR 的結果和實現，其對互相對立的預期結

果在程序步驟上具有完全相反的利益。總的來說，PTAB 要求各方當事人“自行修理”IPR 的做法是大多數當事人不想要的，並且對他們無益。

PTAB 還指出，有一些未決的“部分立案”IPR，其中最初被拒絕的挑戰（不論是針對權利要求還是特定的法定理由）將不會被修改為包含那些被拒絕的挑戰，但是 PTAB 會在這些案件的最終書面決定中處理這些權利要求/理由。與此同時，PTAB 強調，其立案決定是“基於不完整記錄並且在各方當事人有充分機會被聽取之前作出的初步調查結果”。那麼，這些明顯自相矛盾的觀點將如何解決，才能符合最高法院 SAS 案的決定，我們拭目以待。

此外，有一條最重要的“常見問題”完全沒有被提到，更不用說得到回答，即“PTAB 將如何處理所有從聯邦巡回上訴法院（CAFC）發回重審的案件，要求根據法律規定針對‘所有被挑戰的權利要求’發布一個新的最終書面決定，而不僅僅是那些最初立案進行 IPR 審理的權利要求？”是否要舉行一個全新的 IPR 程序？PTAB 是否會簡單地發布一個新的最終書面決定，重申其“基於不完整記錄並且在各方當事人有充分機會被聽取之前”對之前未審理的權利要求和/或挑戰理由拒絕立案的原因？PTAB 是否會將其交給雙方當事人去自己想辦法？這些都不是沒有意義的疑問。CAFC 已經在不斷發布這類發回重審的案件，甚至是在 PTAB 於 6 月 5 日發布其“SAS 案問與答”之前。此外，一些審判法庭已經拒絕將一些不符合 SAS 案決定的 PTAB 最終書面決定視為“最終”，即使是那些已經在上訴中被確認過的。在最後提到的這種情況下，各方當事人可能長久處於不確定的狀態，因為 IPR 程序在審判法庭眼中還不是“最終”的，而且也沒有任何程序機制來獲得 PTAB 充分的行動使之成為“最終”的。

PTAB 的“SAS 案問與答”問題 B.11 如下：

B11.Q: 如果程序中已經發出最終書面決定，並且案件正在聯邦巡回上訴法院中進行上訴，那麼 PTAB 是否會重新審理案件以解決 SAS 問題？

答: 不會。PTAB 不能在上訴過程中或審判證書頒發後重新審理案件。

這完全沒有抓住要領：一旦這些程序被發回重審，PTAB 將做什麼？從業者仍然在問這個重要問題，然而 PTAB 沒有提供任何指引或答案。但願隨著這種情況在未來幾個月中一次又一次地發生，有用的答案也將出現。