

SAS Institute v. ComplementSoft LLC – IPR 部分立案对专利权人和无效发起人均有利有弊

专利审理和上诉委员会目前是以单个权利要求为基础来决定是否审查通过多方复审（IPR）程序所挑战的专利权利要求的有效性，其结果就是通常出现 IPR 程序的“部分立案”。虽然此种做法受到批评，但是美国联邦巡回上诉法院在近期的 *SAS Institute v. ComplementSoft* 案中对此予以认可。因此，在可预见的未来，专利审理和上诉委员会的这种部分立案的做法还将持续，即对至少一个被挑战的权利要求不进行审核，从而在最终的书面决定中不会提及该权利要求。

这对于 IPR 请求人（即挑战专利者）和专利权人意味着什么呢？是否对其中一方有利而对另一方不利呢？答案比一般人所想的更为模糊，也在策略层面上更为微妙。本文将从请求人和专利权人两者的角度指出 IPR 部分立案的某些潜在益处以及不利之处。

部分立案的重要性在于《美国发明法案》中与包括 IPR 在内的授权后无效程序的禁止反言规定。具体来说，请求人仅仅是被禁止针对 IPR 最终书面决定中包含的那些专利权利要求在无论是美国专利商标局、专利审理和上诉委员会或法院的其他程序中，以曾经可能合理提出的理由再提起任何对该专利有效性的挑战。这样，对于被立案和审查的权利要求就可能有诉讼中的禁止反言效果，而对于同一专利的虽被挑战但未立案的权利要求却不然。许多人认为，国会当初的立法意图显然不会是看上去如此奇特的结果，因为其失去了通过以 IPR 程序取代地方法院无效程序来简化专利诉讼这毋庸置疑的好处。

对于联邦巡回上诉法院拒绝全席重审 *SAS Institute v. ComplementSoft* 案，巡回法院的纽曼法官持不同意见并且提出了符合逻辑也具有说服力的论据说明为什么专利审理和上诉委员会对 IPR 进行部分立案的做法并没有得到《美国发明法案》的支持。纽曼法官反映了通常听到的对该做法的批评，她写道：“这一做法挫败了通过行政平台来解决某些专利问题的立法目的，这本是受限于地方法院的诉讼当事人新近可以采取的途径”。然而，纽曼法官主要——如果不是仅仅——专注于由 IPR 部分立案给专利权人带来的最大问题，即因为缺失对未立案的权利要求的禁止反言效果，专利权人很可能不得不在不同地方连续对抗专利无效挑战，先是在专利审理和上诉委员会，然后在地方法院。她还注意到，假设其他前提条件（比如时间限制）都满足的情况下，专利审理和上诉委员会的部分立案的做法甚至允许请求人连续发起 IPR 请求。从我们的经验来看，一般来说这种“第二轮”请求要面对更严格的检查并且必须清除其他障碍才可能进入对原先未立案的权利要求的 IPR 审理。无论如何，部分立案的决定有可能带来比较最初不发起 IPR 请求的情况还要高的诉讼花费，而这样的结果似乎与国会确立 IPR 制度时的目的相悖。

不过，部分立案也存在着可能对某一方有利的情况。例如，请求人可以在立案决定作出之后选择终止 IPR 程序并且将其资源集中于通常同时进行的地方法院诉讼中。通过在这个时间点终止 IPR，请求人可以节省在 IPR 中的进一步开支，并且可以避免随着专利审理和上诉委员会的最终书面决定而来的禁止反言风险。同时，请求人还能从专利审理和上诉委员会获得一些引导，并且如果专利权人已经递交了专利权人初步答复，请求人可以预先看到专利权人针对现有技术可能提出的最好的至少部分论据。然而，任何请求人采取这种做法或者任何专利权人对此认可的可能性很低；专利审理和上诉委员会仅在不同寻常的情况下非常罕见地不理专利权人的反对而终止已经立案的 IPR。

另一方面，在恰当的情况下，专利权人也可以从部分立案决定中获得策略上的优势。例如，如果地方法院已经在整个 IPR 以及任何上诉（这是经常会发生的）期间中止诉讼案件，专利权人可以选择撤回针对在诉专利的被立案的权利要求的侵权主张而仅针对未立案的权利要求继续提起诉讼，然后请求地方法院结束中止程序。专利权人还可以考虑放弃在 IPR 中被立案的权利要求的权利（即将其捐献于社会）以终止 IPR，从而节省在专利审理和上诉委员会同步进行的该程序中额外的支出。专利审理和上诉委员会通常都在立案的权利要求被专利权人放弃以后终止 IPR 程序，因为已经没有什么需要决定的。

当然了，这些不同的可能性需要有经验的律师来做出仔细的考量，但最重要的是尽管在某些情况下部分立案显得有些不公平，但是在恰当的情况下仍然可以被一方用来获得优势。由于 IPR 中将继续存在部分立案的情况，当在美国实施或者挑战专利权时就需要将其作为全面的法律策略的一部分来对待。