

不请客就捣蛋！做流氓或部落？

需要被回答的问题

在多方复审程序（IPR）中保护专利的最新方法是将专利转让给美国原住民部落。专利持有人希望能够通过国家主权豁免原则（doctrine of sovereign immunity）来避开美国发明法案（AIA）的无效程序。这出现在当 AIA 的 IPR 程序处于不断变化中。在特定案件中，取决于不同的观点，这可能带来不同的结果！

故事从 Prowire 公司在针对苹果公司的案件开始，其声称 iPad 4 侵犯了其转让给 MEC Resources（MEC Resources 是由 Mandan, Hadatsa 和 Arikara 印第安国家完全持有）的专利权，以此试图避开 AIA 的专利有效性的挑战。¹类似地，在过去的几个月里，一家大型的制药公司（Allergan）以及计算机技术领域的领导者（SRC Labs）将产生高收益的专利转让给了另一个主权美国印第安部落-Saint Regis Mohawk Tribe (SRMT)（这两个案件中为同一个部落）。SRMT 随后针对亚马逊和微软就“前 SRC Labs 专利”提起了专利诉讼，期望阻止微软和亚马逊提起 IPR 程序的可能性。²SRMT 同时还提出了一项基于主权豁免的动议，请求解除由 Mylan Pharmaceuticals 提出的涉及“前 Allergan 专利”的无效程序。³

大型科技公司（如苹果公司）一般都喜欢 IPR 程序，因为他们经常在由创业公司或非实施实体（在地区法院通常称为“NPE”或“专利流氓”）发起的专利侵权诉讼中作为被告，IPR 程序提供了第二种且更快的路径使这些实体拥有的专利无效。到目前为止，专利世界都很不希望碰到专利流氓。这些实体（有时由一组律师组成）获取专利的唯一的目的是许可这些专利以产生收入，但是本身不创造任何与其发明相关的商业产品。较小的科技公司和大型制药公司通常不喜欢 IPR 程序，因为他们通常是在地区法院主张侵权的原告，因此不想在对被告（通常是大型科技公司或通用制造商）更简单、迅速、低廉的地方进行无效争论，而得到专利无效的裁定。

即使与专利没有真正的关系，仅仅将专利作为一种产生收入的方式，美国印第安部落的主权是否能成为一种用来避免在专利内容中避免被起诉的可用、渴求的辩护手段？部落是否会成为专利流氓？大型企业会否改变对专利流氓的看法？有可能基于不同的理论得到不同的答案。

¹ Prowire LLC v. Apple, Inc., District of Delaware, No. 17-cv-223.

² SRC Labs, LLC and The Saint Regis Mohawk Tribe v. Amazon Web Services, Inc., et al., Eastern District of Virginia, No. 17-cv-00547.

³ Allergan, Inc. and The Saint Regis Mohawk Tribe v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., et al., Eastern District of Texas, No. 15-cv-1455. 2017 年 10 月 16 日，法院无效了 Allergan 专利关于环孢素的权利要求，因此不太可能有进一步的 IPR 程序

根据美国联邦法律，除非被同意诉讼或者主权豁免被国会或者条约废除，通常主权国家和州不能被起诉。美国的单个州在第十一次宪法修正案中被给予豁免权。外国国家在 1976 年的外国主权豁免法案（“FISA”）中被给予受限的主权豁免。由于美国原住民部落既不是外国政府也不是美国的州，因此部落的主权豁免一直很复杂。对美国印第安部落给予主权豁免是从美国宪法、其与联邦政府的部落条约和各种法院裁决中得出的。美国原住民部落有一段时间被认为是自主管理事物但是处于美国主权保护之下的“境内附属国家”，部落成员是美国公民。然而，在 2014 年，美国最高法院裁决印第安部落政府具有对抗诉讼的内在主权豁免，并将在什么情况下不适用该豁免的问题留给了国会进行讨论。⁴

联邦巡回法院将州主权推进一步，支持了作为州分支机构的公立大学和医疗中心的主权，排除它们被在 IPR 程序中被挑战专利无效；但是这些大学和医疗机构并不仅仅许可专利，它们通常也花很多时间进行发明和研究或者使用它们的发明。专利评审与上诉委员会（PTAB）不止一次确认：除非国会明确取消了该豁免，州机关豁免于 PTAB 的程序。然而，对于限制国外机构以及州分支机构的豁免权，联邦巡回法院认为外国国家机构可以基于该机构的商业活动⁵被起诉。该商业活动为“获得并主张美国专利”。与外国政府的情况一样，法院的裁决是基于 FISA 或国会颁布的法律。

当前，是美国的司法体系而不是国会在界定部落的主权豁免的限制。案例法可以更容易被修改且留有许多问题。美国司法体系是否会继续应用与外国国家机构或者州政府机构相同的原则给美国原住民部落，还是在某些情况下应用一个原则而在另一些情况下用另一个原则？获得专利权、主张专利权、和/或从许可专利获得收益是否属于“商业活动”，从而撤销了对美国原住民部落的主权豁免？即使主权被维持（除非被放弃），在联邦地区法院提起诉讼是否相当于放弃在 PTAB 中对于同一个专利的主权的放弃？美国印第安部落是否会变成另一种 NPE 的实体？

NPE 已经开始包括资产管理公司、许可公司、资本管理公司以及其他企业目的仅仅是买卖专利的实体。现在不再仅仅是个人或者小公司形成或者使用 NPE，长期批评 NPE 的大公司也开始加入这个战争。现在，这些大公司尝试使用印第安部落的主权作为手段来至少避免 IPR 程序，使得使用 NPE 的手段更进一步。如果 AIA 或者 IPR 程序半途而废，这些公司是否想要将它们的专利从部落中拿回来，以及它们是否能够从部落中拿回？如果原始转移给印第安部落的资产转让限制了只能将专利出售给原始的专利持有人，那么这些部落是否真正持有所有的专利权，还是资

⁴ *Michigan v. Bay Mills Indian Cmty.*, 134 S. Ct. 2024 (2014).

⁵ *Intel Corp. v. Commonwealth Sci. & Indus. Research Org.*, 455 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2006).

产转让仅仅是个幌子且原始的专利持有人仍然是真正的利益方？如果资产转让是一个完整的转让，那么部落可以将这些专利出售给原始专利持有人的竞争对手。

目前最高法院的可能的考虑是一个问题：“普遍适用的联邦法规，对于其是否适用于印第安部落未做规定的，是否可以推定这些法规适用于这些部落”。⁶这个问题很重要，由于这是对法律如何应用于印第安部落的一般规定，且在 SRC Labs 案中 Saint Regis Mohawk 部落的具体请求相关。在两个案件中，印第安部落都试图提高收入（有价值的目标），但是提高收入和主权的组合是否有利于这个国家的专利体系呢？主权是否还适用于 Hatch-Waxman 法案下的“简易新药批准程序”（ANDA）相关的诉讼？如果原始专利权持有人和部落之间有争议或者部落解除和原始专利持有人的协议，该如何处理？那么部落会否会对曾经联盟的一方主张主权呢？

这些问题预见专利成为另一种可交易的商品。这些案件中相互交织的问题的结合将影响专利持有人、专利侵权者、NPE、美国印第安人部落以及州和外国政府⁷。在未来几个月和几年内如何回答这些问题将是非常有趣的。

⁶ 申请再审, *Great Plains Lending, LLC, and Plain Green, LLC v. Consumer Finance Protection Bureau*, U.S. Supreme Court, No. 17-184.

⁷例如，一个韩国主权基金最近将其一些专利组合转让给了一个美国的非实施许可实体，后者又向其他 NPE 销售和购买专利权