不請客就搗蛋！做流氓或部落？
需要被回答的問題

在多方復審程序（IPR）中保護專利的最新方法是將專利轉讓給美國原住民部落。專利持有人希望能夠通過國家主權豁免原則（doctrine of sovereign immunity）來避開美國發明法案（AIA）的無效程序。這出現在當 AIA 的 IPR 程序處於不斷變化中。在特定案件中，取決於不同的觀點，這可能帶來不同的結果！

故事從 Prowire 公司在一個針對蘋果公司的案件開始，其聲稱 iPad 4 侵犯了其轉讓給 MEC Resources（MEC Resources 是由 Mandan，Hadatsa 和 Arikara 印第安國家完全持有）的專利權，以此試圖避開 AIA 的專利有效性的挑戰。[1] 類似地，在過去的幾個月裡，一家大型的制藥公司（Allergan）以及計算機技術領域的領導者（SRC Labs）將產生高收益的專利轉讓給了另一個主權美國印第安部落-Saint Regis Mohawk Tribe (SRMT)（這兩個案件中為同一個部落）。SMRT 隨後針對亞馬遜和微軟就“前 SRC Labs 專利”提起了專利訴訟，期望阻止微軟和亞馬遜提起 IPR 程序的可能性。[2] SMRT 同時還提出了一項基於主權豁免的動議，請求解除由 Mylan Pharmaceuticals 提出的涉及“前 Allergan 專利”的無效程序。[3]

大型科技公司（如蘋果公司）一般都喜歡 IPR 程序，因為他們經常在由創業公司或非實施實體（在地區法院通常稱為“NPE”或“專利流氓”）發起的專利侵權訴訟中作為被告，IPR 程序提供了第二種且更快的路徑使這些實體擁有的專利無效。到目前為止，專利世界都很不希望碰到專利流氓。這些實體（有時由一組律師組成）獲取專利的唯一目的是許可這些專利以產生收入，但是本身不創造任何與其發明相關的商業產品。較小的科技公司和大型製藥公司通常不喜歡 IPR 程序，因為他們通常是在地區法院主張侵權的原告，因此不想在對被告（通常是大型科技公司或通用製造商）更簡單、迅速、低廉的地方進行無效爭論，而得到專利無效的裁定。

即使與專利沒有真正的關系，僅僅將專利作為一種產生收入的方式，美國印第安部落的主權是否能成為一種用來避免在專利內容中避免被起訴的可用、渴求的辯護手段？部落是否會成為專利流氓？大型企業會否改變對專利流氓的看法？有可能基於不同的理論得到不同的答案。

---

[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，法院無效了 Allergan 專利關於環孢素的權利要求，因此不太可能有進一步的 IPR 程序

根據美國聯邦法律，除非被同意訴訟或者主權豁免被國會或者條約廢除，通常主權國家和州不能被起訴。美國的單個州在第十一次憲法修正案中被給予豁免權。外國國家在 1976 年的外國主權豁免法案（“FISA”）中被給予受限的主權豁免。由於美國原住民部落落既不是外國政府也不是美國的州，因此部落的主權豁免一直很複雜。對美國印第安部落給予主權豁免是從美國憲法、其與聯邦政府的部落條約和各種法院裁決中得出的。美國原住民部落有一段時間被認為是自主管理事物但是處於美國主權保護之下的“境內附屬國家”，部落成員是美國公民。然而，在 2014 年，美國最高法院裁決印第安部落政府具有對抗訴訟的內在主權豁免，並將在什麼情況下不適用該豁免的問題留給了國會進行討論。[4]

聯邦巡回法院將州主權推進一步，支持了作為州分支機構的公立大學和醫療中心的主權，排除它們被在 IPR 程序中被挑戰專利無效；但是這些大學和醫療機構並不僅僅許可專利，它們通常也花很多時間進行發明和研究或者使用它們的發明。專利評審與上訴委員會（PTAB）不止一次確認：除非國會明確取消了該豁免，州機關豁免於 PTAB 的程序。然而，對於限制國外機構以及州分支機構的豁免權，聯邦巡回法院認為外國國家機構可以基於該機構的商業活動被起訴。該商業活動為“獲得並主張美國專利”。與外國政府的情況一樣，法院的裁決是基於 FISA 或國會頒布的法律。

當前，是美國的司法體系而不是國會在界定部落的主權豁免的限制。案例法可以更容易被修改且留有許多問題。美國司法體系是否會繼續應用與外國國家機構或者州政府機構相同的原則給美國原住民部落，還是在某些情況下應用一個原則而在另一些情況下用另一個原則？獲得專利權、主張專利權、和/或從許可專利獲得收益是否屬於“商業活動”，從而撤銷了對美國原住民部落的主權豁免？即使主權被維持（除非被放棄），在聯邦地區法院提起訴訟是否相當於放棄在 PTAB 中對於同一個專利的主權的放棄？美國印第安部落是否會變成另一種 NPE 的實體？

NPE 已經開始包括資產管理公司、許可公司、資本管理公司以及其他企業目的僅僅是買賣專利的實體。現在不再僅僅是個人或者小公司形成或者使用 NPE，長期批評 NPE 的大公司也開始加入這個戰爭。現在，這些大公司嘗試使用印第安部落的主權作為手段來至少避免 IPR 程序，使得使用 NPE 的手段更進一步。如果 AIA 或者 IPR 程序半途而廢，這些公司是否想要將它們的專利從部落中拿回來，以及它們是否能夠從部落中拿回？如果原始轉移給印第安部落的資產轉讓限制了只能將專利出售給原始的專利持有人，那麼這些部落是否真正持有所有的專利權，還是資

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

產轉讓僅僅是個幌子且原始的專利持有人仍然是真正的利益方？如果資產轉讓是一個完整的轉讓，那麼部落可以將這些專利出售給原始專利持有人的競爭對手。

目前最高法院的可能的考慮是一個問題："普遍適用的聯邦法規，對於其是否適用於印第安部落未做規定的，是否可以推定這些法規適用於這些部落"。[5] 這個問題很重要，由於這是對法律如何應用於印第安部落的一般規定，且在 SRC Labs 案中 Saint Regis Mohawk 部落的具體請求相關。在兩個案件中，印第安部落都試圖提高收入（有價值的目標），但是提高收入和主權的組合是否有利於這個國家的專利體系呢？主權是否還適用於 Hatch-Waxman 法案下的"簡易新藥批准程序"（ANDA）相關的訴訟？如果原始專利權持有人和部落之間有爭議或者部落解除和原始專利持有人的協議，該如何處理？那麼部落會否會對曾經聯盟的一方主張主權呢？

這些問題預見專利成為另一種可交易的商品。這些案件中相互交織的問題的結合將影響專利持有人、專利侵權者、NPE、美國印第安人部落以及州和外國政府。[6]在未來幾個月和幾年內如何回答這些問題將是非常有趣的。

[5]申請再審, *Great Plains Lending, LLC, and Plain Green, LLC v. Consumer Finance Protection Bureau,* U.S. Supreme Court, No. 17-184.

[6]例如，一個韓國主權基金最近將其一些專利組合轉讓給了一個美國的非實施許可實體，後者又向其他 NPE 銷售和購買專利權.