

## PTAB 在部落主权问题的最新进展

去年十月，我们发表了一篇题为“不请客就捣蛋！做流氓或部落？”的文章，在该文中我们提出了，如果允许专利权人将其专利权转让给美国原住民部落，然后依靠部落的主权豁免权来避免多方复审（IPR）程序，可能会产生的一些后果。<sup>1</sup>

美国的印第安部落的主权，即使部落与该专利之间除了创收之外没有实际联系，会成为一种可行的、并且被期望避免其在专利环境下被起诉的防御措施吗？这些原住民部落会成为专利流氓吗？大公司会改变他们对专利流氓的看法吗？美国司法系统是否会对美国州政府机构一样，对美国原住民部落采用相同的标准？将提高收入和主权结合对这个国家的专利制度的是利还是弊？主权是否也可以成为关于 Hatch-Waxman 法案下的简易新药批准程序（“ANDA”）的诉讼辩护？

2018 年 2 月 23 日，专利审判和上诉委员会（以下简称“PTAB”）迈出了第一步，通过发布两个关键的决定来回答了部分问题。PTAB 否决了圣瑞吉斯莫霍克部落（St. Regis Mohawk Tribe）关于终止若干多方复审程序的动议，并且否决了爱力根（Allergan）退出多方复审程序的动议，尽管爱力根“声称已将其环孢素的专利权转让给了圣瑞吉斯莫霍克部落”。<sup>2</sup> PTAB 将部落主权豁免权与州/州机构主权豁免权区分开来，并认为“没有任何法律依据在多方复审程序中主张对部落豁免权的辩护。”<sup>3</sup> PTAB 此前认为，州立大学可以援引主权豁免权来避免 PTAB 决定其专利是否无效。<sup>4</sup>

在我们发表最初那篇文章时，联邦地区法院认为爱力根的环孢素专利乏创造性而判决涉案专利无效。<sup>5</sup> 在此之前，地区法院法官拒绝对爱力根对圣瑞吉斯莫霍克部落转让的有效性进行裁决，特别地将这个问题留给多方复审程序来决定；然而 PTAB 同样拒绝回应这个问题。由于法院和 PTAB 都没能在案件的核心问题上解决潜在的合同问题，因此出现了其他一系列法律问题，这场斗争才刚刚开始。

圣瑞吉斯莫霍克部落和爱力根针对 PTAB 的决定，已经依多个理由联合向联邦巡回法院提出上诉。<sup>6</sup> 在上诉期间多方复审程序也中止。无论联邦巡回法院的结果如何，该案多半还是要交给美国最高法院来定夺。关于是否有必要对部落豁免权界限进行调整，最高法院的态度还有待观察。就目前来看，标志性案例 *Montana v. United States*<sup>7</sup> 认为，部落豁免不会超出“保护部落自治所

---

<sup>1</sup> 参见 Lecoche, S. (2017 年 10 月) 的文章“不请客就捣蛋！做流氓或部落？” 欧夏梁新闻报

<sup>2</sup> Saint Regis, IPR2016-01127, -01128, -01129, -01130, -01131, -01132, 第 129 和 131 号文件（2018 年 2 月 23 日，PTAB）。这些案件是由渴望在市场出售仿制环孢素的公司提起

<sup>3</sup> 同上，第 130 号文件第 10 页（省略引文）

<sup>4</sup> 请参阅 *Reactive Surfaces Ltd., LLP v. Toyota Motor Corp.*, IPR2016-01914（PTAB 2017 年 7 月 13 日）；*NeoChord, Inc. v. Univ. of Md., Balt.*, IPR2016-00208（PTAB, 2017 年 5 月 23 日）；*Covidien LP v. Univ. of Fla. Research Found., Inc.*, 案例 IPR2016-01274（PTAB, 2017 年 1 月 25 日）

<sup>5</sup> *Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.* 2017 U.S. Dist. LEXIS 170825（美国德克萨斯东区联邦地区法院，2017 年 10 月 16 日）

<sup>6</sup> *Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 案卷号 18-1130（2017 年联邦巡回法院）

<sup>7</sup> 450 U.S. 544 (1981).

必需的范围”。最高法院最近的案件 *Michigan Mills v. Bay Mills Indian Community*<sup>8</sup>中，遵从由国会来决定在什么情况下豁免权不适用，以使豁免权在某些问题上可以用作辩护，但是在其他问题上则不行。

如果最高法院最终听审本案件并最终维持 PTAB 的决定，专利权人将不再享有将其专利权分配给印第安部落的任何好处。但是，这可能也不会阻止专利持有人们去钻制度的空子。负责协调爱力根和圣瑞吉斯莫霍克部落之间交易的德州代理律师，可能会寻找资金不足的州立学院和大学，以寻求他们和商业成功的专利持有者的合作。对资金不足的学校或部落，这笔钱是有益的。爱力根先期向圣瑞吉斯莫霍克部落支付了 1375 万美元，并且为了避免其环孢素专利被多方复审挑战无效，爱力根愿意在专利存续期间的每一年支付额外的 1500 万美元。另一方面，这个成本花销对爱力根来说仍然是相对较低的。爱力根每年在环孢素上可以获得了 15 亿美元的收入。仿制药制造商热衷于进入这种市场，并且他们更愿意用相对便宜且高效、且比地区法院专的利无效标准更低的多方复审程序进行专利无效。爱力根试图将它的摇钱树维持尽可能的长时间。

爱力根的环孢素案及多方复审程序可能很快变得不重要，但很多问题依然存在。特别是制药专利，更不用说其他行业的专利，都可能因此从中疯狂获利，因此任何能保护这些专利尽可能长时间免受无效性挑战的尝试都是值得专利持有人冒风险的。但是障碍也在逐渐涌现出来。甚至在 PTAB 的这些决定之前，参议员 Claire McCaskill 在国会提出了一项议案，要求在专利案件中废除美国原住民的主权豁免权。<sup>9</sup>该议案不会影响州的主权。也有少量要求对部落豁免启动宪法修正的请求，但支持者甚少。

目前为止，已经或正在考虑“转让”专利权给美国原住民部落，并且希望依靠部落的主权豁免来避免多方复审程序的专利权人们，必须重新评估以部落的名义带来多方复审的可操作性和成本。这样的程序肯定会被搁置，如果现在还是悬而未决的话，也肯定会被搁置。同时，任何地区法院审理同一问题的案件将继续进行。

在这条路上，还会有更多的问题！

---

<sup>8</sup>134 U.S. 2024 (2014).

<sup>9</sup>一项废除印第安部落的主权豁免权作为多方复审辩护的议案，S.1948，第 115 届国会（2017-18）