

PTAB 在部落主權問題的最新進展

去年十月，我們發表了一篇題為“不請客就搗蛋！做流氓或部落？”的文章，在該文中我們提出了，如果允許專利權人將其專利權轉讓給美國原住民部落，然後依靠部落的主權豁免權來避免多方複審（IPR）程序，可能會產生的一些後果。¹

美國的印第安部落的主權，即使部落與該專利之間除了創收之外沒有實際聯繫，會成為一種可行的、並且被期望避免其在專利環境下被起訴的防禦措施嗎？這些原住民部落會成為專利流氓嗎？大公司會改變他們對專利流氓的看法嗎？美國司法系統是否會對美國州政府機構一樣，對美國原住民部落採用相同的標準？將提高收入和主權的結合對這個國家的專利制度的是利還是弊？主權是否也可以成為關於 Hatch-Waxman 法案下的簡易新藥批准程序（“ANDA”）的訴訟辯護？

2018 年 2 月 23 日，專利審判和上訴委員會（以下簡稱“PTAB”）邁出了第一步，通過發佈兩個關鍵的決定來回答了部分問題。PTAB 否決了聖瑞吉斯莫霍克部落（St. Regis Mohawk Tribe）關於終止若干多方複審程序的動議，並且否決了愛力根（Allergan）退出多方複審程序的動議，儘管愛力根“聲稱已將其環孢素的專利權轉讓給了聖瑞吉斯莫霍克部落”。² PTAB 將部落主權豁免權與州/州機構主權豁免權區分開來，並認為“沒有任何法律依據在多方複審程序中主張對部落豁免權的辯護。”³ PTAB 此前認為，州立大學可以援引主權豁免權來避免 PTAB 決定其專利是否無效。⁴

在我們發表最初那篇文章時，聯邦地區法院認為愛力根的環孢素專利乏創造性而判決涉案專利無效。⁵ 在此之前，地區法院法官拒絕對愛力根對聖瑞吉斯莫霍克部落轉讓的有效性進行裁決，特別地將這個問題留給多方複審程序來決定；然而 PTAB 同樣拒絕回應這個問題。由於法院和 PTAB 都沒能在案件的核心問題上解決潛在的契約問題，因此出現了其他一系列法律問題，這場鬥爭才剛剛開始。

聖瑞吉斯莫霍克部落和愛力根針對 PTAB 的決定，已經依多個理由聯合向聯邦巡迴法院提出上訴。⁶ 在上訴期間多方複審程序也中止。無論聯邦巡迴法院的結果如何，該案多半還是要交給美國最高法院來定奪。關於是否有必要對部落豁免權界限進行調整，最高法院的態度還有待觀察。就目前來看，標誌性案例 *Montana v. United States*⁷ 認為，部落豁免不會超出“保護部落自治所

¹ 參見 Lecoche, S. (2017 年 10 月) 的文章“不請客就搗蛋！做流氓或部落？”歐夏梁新聞報

² Saint Regis, IPR2016-01127, -01128, -01129, -01130, -01131, -01132, 第 129 和 131 號檔 (2018 年 2 月 23 日, PTAB)。這些案件是由渴望在市場出售仿製環孢素的公司提起

³ 同上, 第 130 號檔第 10 頁 (省略引文)

⁴ 請參閱 *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)

⁵ *Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.* 2017 U.S. Dist. LEXIS 170825 (美國德州東區聯邦地區法院, 2017 年 10 月 16 日)

⁶ *Allergan, Inc. v. Teva Pharms. USA, Inc.*, 案卷號 18-1130 (2017 年 聯邦巡迴法院)

⁷ 450 U.S. 544 (1981).

必需的範圍”。最高法院最近的案件 *Michigan Mills v. Bay Mills Indian Community*⁸中，遵從由國會來決定在什麼情況下豁免權不適用，以使豁免權在某些問題上可以用作辯護，但是在其他問題上則不行。

如果最高法院最終聽審本案件並最終維持 PTAB 的決定，專利權人將不再享有將其專利權分配給印第安部落的任何好處。但是，這可能也不會阻止專利持有人們去鑽制度的漏洞。負責協調愛力根和聖瑞吉斯莫霍克部落之間交易的德州代理律師，可能會尋找資金不足的州立學院和大學，以尋求他們和商業成功的專利持有者合作。對資金不足的學校或部落，這筆錢是有益的。愛力根先期向聖瑞吉斯莫霍克部落支付了 1375 萬美元，並且為了避免其環孢素專利被多方複審挑戰無效，愛力根願意在專利存續期間的每一年支付額外的 1500 萬美元。另一方面，這個成本開銷對愛力根來說仍然是相對較低的。愛力根每年在環孢素上可以獲得了 15 億美元的收入。仿製藥製造商熱衷於進入這種市場，並且他們更願意用相對便宜且高效、且比地區法院專的利無效標準更低的多方複審程序進行專利無效。愛力根試圖將它的搖錢樹維持盡可能的長時間。

愛力根的環孢素案及多方複審程序可能很快變得不重要，但很多問題依然存在。特別是制藥專利，更不用說其他行業的專利，都可能因此從中瘋狂獲利，因此任何能保護這些專利盡可能長時間免受無效性挑戰的嘗試都是值得專利持有人冒風險的。但是障礙也在逐漸湧現出來。甚至在 PTAB 的這些決定之前，參議員 Claire McCaskill 在國會提出了一項議案，要求在專利案件中廢除美國原住民的主權豁免權。⁹該議案不會影響州的主權。也有少量要求對部落豁免啟動憲法修正的請求，但支持者甚少。

目前為止，已經或正在考慮“轉讓”專利權給美國原住民部落，並且希望依靠部落的主權豁免來避免多方複審程序的專利權人們，必須重新評估以部落的名義帶來多方複審的可操作性和成本。這樣的程序肯定會被暫停，如果案件現在還在審理中的話，程序也肯定會被暫停。同時，任何地區法院審理同一問題的案件程序將繼續進行。

在這條路上，還會有更多的問題！

⁸ 134 U.S. 2024 (2014).

⁹ 一項廢除印第安部落的主權豁免權作為多方複審辯護的議案，S.1948，第 115 屆國會（2017-18）